

第57回 知的財産問題研究部会（IP部会）

テーマ「プロダクトバイプロセスクレーム最高裁判決と実務への影響

～事例分析を中心に～

講師 修明国際特許事務所 弁理士・博士（理学） 一色昭則 氏

目次

1. はじめに
2. プロダクトバイプロセスクレーム（PBP）とは
3. プロダクトプロセスクレームについての判決
4. 特許庁における審査の取扱い（特許庁の見解）
5. 事例分析
6. PBP に対する対策
7. 諸外国における PBP
8. 最高裁判決の問題点（おまけ）
9. まとめ

昨年、最高裁で出された、いわゆるプロダクトバイプロセスクレームの解釈が特許業務に大きな影響を与えている。特許庁における特許請求の範囲の記載の可否判断も見直された。このような状況の中、新しい解釈に基づいた審査も行われ、結果が出始めている今日、事例の紹介を中心としたタイムリーな内容となった。

目次にあるように、プロダクトバイプロセスクレームの定義から始まり、最高裁の判決が出される前の、知財高裁の判断等の考え方、最高裁判決の意味づけ等丁寧な解説がなされた。続いて、特許庁における審査基準の説明がなされたが、審査が始まって、まだ、日が浅いこともあり、ある程度ばらつきのある判断がなされる場合もあるようである。そして、特許庁の審査においてプロダクトバイプロセスクレームと判断されて、拒絶理由通知が出された案件で、補正書等の提出により、登録が認められた案件のうち、参考になるようなもの 14 件紹介された。

拒絶理由を以下の3種類に分類し

- ① 経時的要素が含まれているもの
- ② 製造条件が含まれているもの
- ③ 製法を引用しているもの、

それに対する対応を5つに場合分けし、説明することで非常にわかりやすいものであった。

ア) 請求項の削除

イ) 物を生産する方法の方法とする発明

ウ) 製造方法を含まない物の発明とする補正

エ) 不可能・非実際の事情についての意見書等による立証・主張

オ) 引用する請求項を変更する

特許請求の範囲の記載に注意することにより、プロダクトバイプロセスを理由とする拒絶理由の発生は防ぐことができるということであったが、現在すでにそのような無効理由を含んでしまったような権利が、どのように取り扱われるのかは、裁判所の判断が出ない限り不明であるとのことである。

講師の説明の後の、Q&A および意見交換も活発になされ、時間が足らなく買ってしまうほどであった。

有益な情報を提供して下さった講師に感謝したい。

以上

～ I P 部会委員～