

MAEDA & SUZUKI
PATENT Co., LTD.
IWANAMI SHOTEN HITOTSUBASHI BLDG. 8F.,
5-5, HITOTSUBASHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 101-0003, JAPAN
TELEPHONE 81-3-6261-4255 FACSIMILE 81-3-6261-4245
E-mail address : ms@msspatent.com

2015年7月29日
前田・鈴木国際特許業務法人
管理責任者 宮尾 裕紀

プロダクト・バイ・プロセスクレームの審査について

2015年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合）に関する最高裁判決（平成24年（受）第1204号、同2658号）がありました。

これに伴い、日本国特許庁はプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する、非常に厳しい審査基準（2頁目参照）を示しました。そして、当該基準は権利化前、権利化後に関わらず全ての案件に適応するとしております。

つきましては、当面の間は、当該基準の抵触による36条第6項第2号違反の拒絶理由が増加するものと考えられます。

弊所としても、到底納得できる基準ではなく、最高裁の判断、及び特許庁の審査基準について反対の立場をとり、改善されるよう継続的に訴えていきます。

クライアントの皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

詳細な説明を希望される場合や、ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

<プロダクト・バイ・プロセスクレームについての当面の審査基準>

- 物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際の事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知する。

※「不可能・非実際の事情」とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際でないという事情をいう。

※後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないように、拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際の事情」が存在することの主張・立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとする。

- 出願人は、当該拒絶理由を解消するために、反論以外に、以下の対応をとることができる。
 - ア．該当する請求項の削除
 - イ．該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
 - ウ．該当する請求項に係る発明を、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主張・立証
- 出願人の「不可能・非実際の事情」についての主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り（通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り）、審査官は、「不可能・非実際の事情」が存在するものと判断する。