

主要国／プロダクト・バイ・プロセスクレームの実務について

	JP	US	EP	DE	CN	KR	TW
プロダクト・バイ・プロセスクレームの可否	○	○	○	○	○	○	○
審査段階における取扱い	<p>現行の取扱いは、以下の通り他国との相違はないが、最高裁判決を踏まえ、審査基準は変更される可能性が高い。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造等で物を特定できない場合、プロダクト・バイ・プロセスクレームは特許になり得る。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として物のクレームとして審査されるため、プロセスが異なっても、完全に同一な物が先行技術としてあれば、拒絶される。 ・審査においては、プロセスにより物性が異なること(物理化学的なパラメータ等)を主張・立証できれば、特許になり得る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・構造等で物を特定できない場合、プロダクト・バイ・プロセスクレームは特許になり得る。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として物のクレームとして審査されるため、プロセスが異なっても、完全に同一な物が先行技術としてあれば、拒絶される。 ・審査においては、プロセスにより物性が異なること(物理化学的なパラメータ等)を主張・立証できれば、特許になり得る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・構造等で物を特定できない場合、プロダクト・バイ・プロセスクレームは特許になり得る。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として物のクレームとして審査されるため、プロセスが異なっても、完全に同一な物が先行技術としてあれば、拒絶される。 ・審査においては、プロセスにより物性が異なること(物理化学的なパラメータ等)を主張・立証できれば、特許になり得る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・構造等で物を特定できない場合、プロダクト・バイ・プロセスクレームは特許になり得る。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として物のクレームとして審査されるため、プロセスが異なっても、完全に同一な物が先行技術としてあれば、拒絶される。 ・審査においては、プロセスにより物性が異なること(物理化学的なパラメータ等)を主張・立証できれば、特許になり得る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・構造等で物を特定できない場合、プロダクト・バイ・プロセスクレームは特許になり得る。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として物のクレームとして審査されるため、プロセスが異なっても、完全に同一な物が先行技術としてあれば、拒絶される。 ・審査においては、プロセスにより物性が異なること(物理化学的なパラメータ等)を主張・立証できれば、特許になり得る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・構造等で物を特定できない場合、プロダクト・バイ・プロセスクレームは特許になり得る。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として物のクレームとして審査されるため、プロセスが異なっても、完全に同一な物が先行技術としてあれば、拒絶される。 ・審査においては、プロセスにより物性が異なること(物理化学的なパラメータ等)を主張・立証できれば、特許になり得る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・構造等で物を特定できない場合、プロダクト・バイ・プロセスクレームは特許になり得る。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として物のクレームとして審査されるため、プロセスが異なっても、完全に同一な物が先行技術としてあれば、拒絶される。 ・審査においては、プロセスにより物性が異なること(物理化学的なパラメータ等)を主張・立証できれば、特許になり得る。
権利化後における取扱い	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲について、物(物性を含む)が同一であれば、異なるプロセスの場合でも、権利範囲は及ぶ(物同一性説)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲について、物が同一であっても、異なるプロセスの場合は、権利範囲が及ばない(製法限定説)。 	/	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲について、物(物性を含む)が同一であれば、異なるプロセスの場合でも、権利範囲は及ぶ(物同一性説)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲について、物が同一であっても、異なるプロセスの場合は、権利範囲が及ばない(製法限定説)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲について、原則として物(物性を含む)が同一であれば、異なるプロセスの場合でも、権利範囲は及ぶ(原則、物同一性説)。 ・但し、上記の解釈による権利範囲が、明細書の全体的な記載により把握される発明の実体に照らして、過度に広い等の不合理な事情がある場合は、異なるプロセスの物に対して権利範囲が及ばない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲は、物が同一であれば、異なるプロセスによる物に対しても及ぶか否か、の明確な判決はない。 ・よって、物が同一であれば、異なるプロセスによる物に対しても及ぶ可能性はある。
参考となる規則、審決、判例等	<p>現行の審査基準第1部第1章2.2.2.4(2)、第II部第2章1.5.2(3)、1.5.5(4)、2.7 最高裁 2015年6月5日判決 平成24年(受)第1204号、第2658号</p>	<p>CAFC 2009年5月18日判決 Abbot Labs. v. Sandoz Inc., 566 F.3d 1282(en banc)</p>	<p>EPO 審査ガイドライン Part F, Chapter IV, Sec. 4.12</p>	—	<p>審査指南第2部第3章3.2.5(3) 最高人民法院(最高裁) 2010年11月24日判決 2010年民提字第158号</p>	<p>大法院(最高裁) 2015年1月22日判決 2011フ927号 大法院(最高裁) 2015年2月12日判決 2013フ1726号</p>	<p>審査基準第2編第1章3.5.2</p>
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの審査においては、法36条6項2号(発明の明確性)を満たす必要がある。すなわち、「出願時において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、又はおよそ實際的でないという事情が存在すること」の証明を出願人が求められる場合がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・異なるプロセスの場合は、権利範囲が及ばない点がCAFC(en banc, 大合議)の判決により明確になった。よって、プロダクト・バイ・プロセスクレームを作成する際は、なるべくプロセスを減らしたクレームにした方が良い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの英語表記は、“Product X, obtainable by a process Y”とするのが望ましい。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの審査は厳しいため、同クレームは余り推奨できない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの英語表記は、“Product X, obtainable by a process Y”とするのが望ましい。 ・プロダクト・バイ・プロセスクレームの審査は厳しいため、同クレームは余り推奨できない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・審査段階においては、先行技術と比較して、クレームされた方法により、構造・構成が異なる物に変化したことや異なる性能をもたらし得るの証明が重要となる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プロダクト・バイ・プロセスクレームを含む場合、明細書では先行技術とは製造方法が異なる点や新規な点を明確に記載することが推奨される。また、同クレームに記載された製造方法が、最終生成物にどのような構造や性質上の影響を与えるかが分かる記載が推奨される。 	<ul style="list-style-type: none"> ・権利化後の取扱いについて、明確な基準はまだ無い。