

平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

# 特許性判断におけるクレーム解釈に関する 調査研究報告書

平成25年2月

一般財団法人 知的財産研究所

造方法により製造した製品が有しない場合は、その製品は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの範囲に含まれるものに該当しない。

## (ii) 国内ヒアリング

経験上、欧州特許庁は、審査において、やや厳格に見受けられる。とりわけ、審査において、プロダクト・バイ・プロセスでクレームにより記載する必要性（プロダクト・バイ・プロセスでしか記載できないかどうか）について、日本や米国よりも多少なりともより強く意識しているのではないかとの印象である。

## 4. 中国の運用について

### (1) 概要

中国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製品自体を意味していると解釈され、物質同一説で運用されている。すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば新規性なしと判断される。

物のクレームが方法の特徴によって特定される場合でも、そのクレームの主題は依然として物であり、方法の特徴による実際の限定的効果は、それがクレームに係る物自体に与える影響によって決まり、審査官は、製造方法の特徴がその物についての特定の構造及び組成の両方又はいずれか一方をもたらすか否かを考慮する。

また、公知の物と区別がつかない場合は新規性等の立証責任は出願人に課せられる。

### (2) 審査指南

審査指南は、物質同一説である。

#### 審査指南第二部分二章3.1.1

例えば、製品請求項における1つ又は複数の技術的特徴は、構造的特徴によってもパラメーター特徴によっても明確づけることができない場合には、方法的特徴を介して特徴づけることを許容する。但し、方法的特徴により特徴づける製品請求項の保護主題はやはり製品である。その実際の限定役目は、保護を求めている製品そのものに与える影響がいかなるものかによって決まる。

### 審査指南第二部分第三章3.2.5 (3) 製造方法の特徴を含む製品の請求項

この種類の請求項については、当該創造方法は、製品がある特定の構造及び／又は組成を具備するようになることを考慮すべきである。該方法は製品が対比文献の製品と異なる特定の構造及び／又は組成を具備すると当業者が判定できれば、当該請求項が新規性を具備する。逆に、特許出願の請求項に限定された製品と対比文献の製品とを比べると、その方法が異なるにもかかわらず、製品の構造及び組成が同じである場合は、出願人が出願テキスト又は既存技術に対し当該方法は製品が構造及び／又は組成に対比文献と異なることを証明できないか、又は当該方法は製品に対比文献の製品と異なる機能を有しその構造及び／又は組成が改変されたことを表明できなければ、当該請求項は新規性を具備しない。

#### (3) 審判決例

判決例は、製法によってできた製品について審査している、物質同一説の判示である。

##### (i) 復申請求審査決定（第12910号）

製法により規定される物のクレームについて、当該製法が、クレームに係る製品組成および性質に影響を与えるものであり、その結果、当該製品が公知技術に対して非自明で、有利な効果を有する場合、この物のクレームは進歩性を有する。

##### (ii) 復申請求審査決定（第10371号）

製法により規定される化学製品クレームについて、出願書類では、当該製品が公知技術と比較可能なパラメーターが記載されておらず、製法のみ異なるが、方法の相違により製品の構造および／又は組成に変化が生じたことが示されていない場合、当該製法により規定される物のクレームは専利法第22条第2項に規定する進歩性を有しないと推定される。

審査指南第二部分第三章3.2.5 (3) の例

新規性判断 本願発明 X方法によって作られたガラスグラス

引用文献 Y方法によって作られたガラスグラス

上記両方法によって作られたガラスグラスの構造、形状、構成材料が同じであれば、新規性はない。

一方、X方法には引用文献に記載されていない特定の温度の下の焼き戻すステップにより、当該方法により製造されたガラスグラスの割れにくい性能が向上すると新規性あ

りとなる。(対比文献には記載していない特定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されたため、当該請求項は新規性を具備する。)

中国では特許有効性判断の場合でも全ての構成要件が比較の対象になるので、この判決と同様の判断が行われている。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製法が公知資料と異なれば製法の進歩性があるが、物の進歩性が必ず認められるわけではない。製法が異なっても公知資料と同じ構成の「物」であれば新規性は認められない。

#### (4) 質問票・ヒアリング調査

審査ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームは物のクレームとして扱われる。その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば、新規性なしと判断される。製法が異なっても公知資料と同じ構成の「物」であれば新規性は認められない。審査ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームは物のクレームとして扱われるが、その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば、新規性なしと判断される等の意見があり、審査時の解釈としては物質同一説である。

また、侵害訴訟時の解釈としては最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第7条に、「請求項に記載される全ての構成要件を考慮しなければならない」と規定されているので、製造方法の構成要素も考慮され、実質的に方法クレームと扱われ、製品が同一でも方法が異なっていれば、非侵害と判断される可能性が高いとされ、製法限定となるという意見があった。

## 5. 韓国の運用について

### (1) 概要

韓国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、原則、製造方法は考慮されず、その製品自体について特許性が判断され、物質同一説でクレーム解釈がされている。物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性などの判断をするにあた

際は物の生産方法に関する記載を構成要素として含めて請求項を解釈すべきであるが、、、」という判示内容（特許法院2004ホ11判決）を考慮すると、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、「方法」に関する記載を構成要素として含めてその権利範囲が解釈されるものと考えられる。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、韓国判例は、進歩性など特許性の判断においては製造方法を構成要素から排除させたが、侵害判断時には製造方法が構成要素に含まれるとして、権利範囲を限定解釈する一貫しない態度を取っていることになる。

## 6. 各国の運用の比較

### (1) 法令・審査基準・審判例

日米欧中韓のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載は、表現形式として認められ、審査においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、最終的に得られた生産物自体を意味していると解釈する運用をしている（物質同一説）。

なお、各国の審査基準又は判例には以下の記載もされている。

日本では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが困難な場合、当該生産物と引用発明の物との厳密な対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される。

米国では、製品が従来の様式でクレームされる場合と比べて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一応の自明性を証明する際には、その特有の性質のため、特許庁が負う立証責任は軽減される。

欧州では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、生産物自体が特許性の要件を満たしており、かつ、組成、構造又は他の試験可能な限定要素によって出願人がその生産物を十分に規定できる他のどんな情報も、出願の明細書において利用できない場合にのみに許容されたとした審決がある。

中国では、審査指南において、「製品請求項における1つ又は複数の技術的特徴、構造的特徴によっても、パラメータ特徴によっても明確づけることができない場合には、方法的特徴を介して特徴づけることを許容する」と規定している。

韓国では、審査指針において、物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないため、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によって文献を特定せざるを得ない特別な事情がない場合には、当該出願発明の新規性・進歩性などを判断するにおいては、その製造方法自体は考慮する必要ない旨規定している。

侵害訴訟時のクレーム解釈については、米国、中国が製法限定説でクレーム解釈され、欧州は、原則、物質同一説でクレーム解釈される。また、韓国は大法院の判例が存在しない。一方、日本はプラバスタチン大合議判決までは物質同一説であった。

## (2) 質問票・ヒアリング調査

各国とも審査時の運用は物質同一説で運用されていてほとんど差がないという意見が多く聞かれた。

## (3) 審査実務における三極比較研究プロジェクト

日本特許庁・米国特許商標庁及び欧州特許庁の三極特許庁で行われた新規性についての法令・審査基準の比較研究<sup>31</sup>では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について以下の結果を得ている。

三極特許庁は全て、製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味している物と解釈する。

## (4) 日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究プロジェクト

日本特許庁、中国知識産権局及び韓国特許庁で行われた新規性についての法令・審査基準の比較研究では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について以下の結果を得ている。

三庁のいずれにおいても、特に、物をその構造又はその他の手段で特定できない場合（ただし、これに限定されない）に、製造プロセス（製造方法）を用いて物を特定することができる。

三庁は、製造プロセスを用いて特定される物を物と解釈し、この種の請求項については、製造方法により、物が特殊な構造及び／又は組成を有することになるかどうかを考慮しなければならないと考える。

---

<sup>31</sup>比較研究報告書 三極プロジェクト 12.6改訂版

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa\\_jitumu\\_3kyoku/kisaiyouken.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/kisaiyouken.pdf)

[最終アクセス日：平成25年2月27日]

# 資料 I

各国の関連する  
法令・審査基準抜粋

## 資料 4

中国の法令・審査指南

# プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

## 1. 専利審査指南

### 第二部分 実体審査

#### 第二章 説明書と権利要求書

##### 3.1.1 請求項の種類

性質によって区分すると、請求項は2種類の基本的なタイプがある。つまり、物の請求項及び活動の請求項、若しくは簡単に、製品請求項及び方法請求項と呼ばれる。1種類目の基本的なタイプの請求項には人的技術により生産された物（製品、設備）を含む。2種類目の基本的なタイプの請求項には、時間経過要素を有する活動を含む。物の請求項に当たるのは、物品、物質、材料、工具、装置、設備などの請求項であり、活動の請求項に当たるのは、製造方法、使用方法、通信方法、処理方法及び製品を特定な用途に使う方法などの請求項である。種類により請求項を区分するのは、請求項の保護範囲を確定することが目的である。通常の場合、請求項の保護範囲を確定する時に、請求項における全ての特徴は考慮しなければならない。各特徴の実際の限定役目は当該請求項で保護を求めている主題において具現しなければならない。例えば、製品の請求項における1つ又は複数の技術的特徴は、構造的特徴によってもパラメータ特徴によっても明確に特徴づけることができない場合には、方法的特徴を介して特徴づけることを許容する。但し、方法的特徴により特徴づける製品請求項の保護主題はやはり製品である。その実際の限定役目は、保護を求めている製品そのものに与える影響が如何なるものかによって決まる。

主題の名称に用途限定を含む製品請求項について、その用途限定は当該製品請求項の保護範囲を確定する時には配慮しなければならないが、実際の限定役目は、保護を求めている製品そのものに与える影響が如何なるものかによって決まる。例えば、主題名称が「鋼湯鑄造用金型」である請求項において、その「鋼湯鑄造用」という用途は主題の「金型」に対して限定役目がある。「氷塊成型用プラスチックボックス型」については、その融解点が「鋼湯鑄造用金型」の融解点よりは遥かに低いもので、鋼湯鑄造に用いられないため、前述の請求項の保護範囲に入らない。但し、「…用」との限定は、保護を求めている製品又は設備そのものに影響を与えることなく、単に製品又は設備の用途や使い方を記述しているだけであるならば、製品又は設備の、例えば新規性、創造性を備えるかどうかの判断には役目を果たさないことになる。例えば、「…用の化合物X」において、もしその中の「…用」は化合物Xそのものに何の影響も与えないものなら、当該化合物Xが新規性と創造性を備えるかどうかを判断する時に、その中の用途限定は役目を果たさないことになる。

#### 第三章 新規性

##### 3.2.5 性能、パラメータ、用途又は製造方法などの特徴を含む製品の請求項



性能、パラメータ、用途又は製造方法などの特徴を含む製品の請求項の新規性の審査は以下の原則に従って行わなければならない。

#### (1) 性能、パラメータ特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、請求項における性能、パラメータ特徴は、保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれているかを考慮しなければならない。当該性能、パラメータは、保護を請求する製品の対比文献と区別される構造及び/又は組成が暗に含まれている場合には、当該請求項は新規性を具備する。逆に、属する技術分野の技術者は当該性能、パラメータに基づいても、保護を請求する製品を対比文献と区別できないならば、保護を請求する製品が対比文献と同一であることを推定できるため、出願された請求項に新規性を具備しないことになるが、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、請求項の中の性能、パラメータ特徴を含めた製品が、対比文献の製品と構造及び/又は組成において違うことを証明できる場合を除く。例えば、專利出願の請求項がX回折データなど複数種のパラメータにより特徴づけた結晶形態の化合物Aであり、対比文献で開示されたのも結晶形態の化合物Aである場合、もし、対比文献の開示内容に基づいても、両者の結晶形態を区別できなければ、保護を請求する製品が対比文献の製品と同一であることを推定でき、当該出願された請求項は、対比文献に比べて、新規性を具備しないことになるが、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、出願された請求項により限定された製品が対比文献に開示された製品とは結晶形態において確かに異なることを証明できる場合を除く。

#### (2) 用途特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、請求項における用途特徴は保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれているかを考慮しなければならない。もし、当該用途は製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、用途特徴にも製品の構造及び/又は組成上の変化が暗に含まれていないならば、当該用途特徴に限定された製品請求項は対比文献の製品に比べては新規性を具備しない。例えば、抗ウイルス用の化合物Xの発明は、触媒用化合物Xの対比文献に比べると、化合物Xの用途が変化しているものの、その本質的な特性を決定する化学構造式には何らかの変化もないため、抗ウイルス用化合物Xの発明は新規性を具備しない。但し、もし当該用途には製品が特定の構造及び/又は組成が暗に含まれているならば、つまり、当該用途に製品の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなり、当該用途における製品の構造及び/又は組成を限定する特徴を考慮しなければならない。例えば、「クレーン用フック」はクレーンの寸法と強度などの構造だけに対応するフックを指すものであり、同じ形状を持つ一般釣り人向けの「魚釣り用フック」に比べて、構造が異なり、両者は違う製品である。

### (3) 製造方法の特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、当該調整方法により、製品にある特定の構造及び/又は組成をもたらすかを考慮しなければならない。もし、属する技術分野の技術者は、当該方法が必然的に、対比文献の製品と異なる特定の構造及び/又は組成を製品にもたらすことを断定できれば、当該請求項は新規性を具備する。逆に、もし出願された請求項により限定された製品は対比文献の製品に比べて、記述された方法が違うものの、製品の構造及び組成が同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。ただし、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、当該方法により、製品に構造及び/又は組成上で対比文献の製品と異なる結果をもたらすか、若しくは当該方法で対比文献の製品と異なる性能を与えることを証明することにより、その構造及び/又は組成上で変化していることを示している場合は除く。例えば、専利出願の請求項はX方法で作られたガラスカップであり、対比文献に開示されたのはY方法で作られたガラスカップである。両方法で作られたガラスカップの構造、形状、構成材料が同じであれば、出願された請求項は新規性を具備しない。逆に、もし前述のX方法に、対比文献には記載していない特定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されたため、当該請求項は新規性を具備する。前述の3.2.1～3.2.5節の基準は同様に、創造性の判断におけるこの種の技術的特徴が同一であるかという比較判断に適用する。

4.3 構造及び/又は組成の特徴のみで明確に表現できない化学製品の請求項 構造及び/又は組成の特徴のみでは明瞭に特徴づけることのできない化学製品請求項について、さらに物理・化学的パラメータ及び/又は製法を用いて特徴付けることが許される。

(1) 物理・化学的パラメータを用いて化学製品請求項を特徴付けることが許される状況とは、化学名や構造式、又は組成のみでは明瞭に特徴づけることができない、構造不明な化学製品であること。パラメータは明瞭なものでなければならない。

(2) 製法を用いて化学製品請求項を特徴付けることが許される状況とは、製法以外の特徴では十分に特徴づけることができない化学製品であること。

## 第十章 化学分野の発明専利出願の審査に関する若干の規定

### 5.3 物理化学的パラメータ又は製造方法で表現する化学製品の新規性

(1) 物理化学的パラメータにより特徴づけられた化学製品請求項については、もし記載されたパラメ

ータに基づいて、当該パラメータにより特徴づけられた製品を、対比文献において開示された製品と比較することができないことで、当該パラメータにより特徴づけられた製品と対比文献における製品との相違が確定できない場合には、当該パラメータにより特徴づけられた請求項は、専利法22条2項にいう新規性を備えないと推定する。

(2) 製法により特徴づけられた化学製品請求項についての新規性審査は、その中の製法が対比文献に開示された方法と同一であるか否かだけを比較するのではなく、当該製品そのものを対象に行わなければならない。製法上の相違は必ずしも製品そのものの相違につながるわけではない。もし出願においては、当該製品の相違点を証明するために、対比文献で開示された製品と比較するためのパラメータが開示されていない、製法だけが異なって、しかも製法上の区別で製品に何らかの機能や性質上の変化を与えていることも示されていないなら、当該方法により特徴づけられた製品請求項は、専利法22条2項にいう新規性を備えないと推定する。

# 資料Ⅱ

審判決の内容

## プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

### 不服審判請求の審決（第12910号）

#### 【本願】

発明の名称：植物によって生産される組換え前十二指腸リパーゼ及びペプチド誘導体、  
ならびに製造方法及び用途（recombinant preduodenal lipases and polypeptide  
derivatives produced by plants ,processes for obtaining them and their uses）  
出願番号：96194076.X

#### 【経緯】

2004年1月9日に、特許庁は本願は進歩性を有せず、特許法第22条第3項に違反して  
いることを理由にし、本願を拒絶査定した。

2004年4月26日に、出願人は特許審判委員会に不服審判請求を提起するとともに、  
特許請求の範囲を補正した。

前置審査において、審査官は、補正後の請求項27、28は進歩性を有しないので、拒  
絶査定を堅持した。

合議体は、請求項27、28は進歩性を有するため、拒絶査定を取り消した。

#### 【判旨】

製法により規定される物クレームについて、当該製法が、クレームに係る製品の組  
成及び性質に影響を与えるものであり、その結果、当該製品が公知技術に対して非自  
明で、有利な効果を有する場合、この物クレームは進歩性を有する。

本件において、請求項16～21は活性酵素形態の組換えDGL又はこれらに由来するリ  
パーゼ活性を有する1種もしくは複数種のペプチドを製造する方法、請求項27～28は  
請求項16～21のいずれか1項に記載の方法によって得られる酵素活性植物抽出物につ  
いて特許を請求するものである。本件の争点は、請求項16～21が進歩性を有する場合、  
請求項27、28が進歩性を有するか否かという点にある。

請求項27は酵素活性植物抽出物について特許を請求するものであり、物クレームに  
該当する。構成1) 組換えDGL及び／又は1種もしくは複数種の派生ペプチドを含むと、  
構成2) 請求項16～21のいずれか1項の製造方法によって製造されるという構成要件を  
有する。

また、請求項16～21の製造方法は、特定の組換え塩基配列を植物細胞のゲノムに統  
合することにより、植物細胞を形質転換し、前記形質転換植物の細胞から形質転換植  
物を生成し、抽出した後に適宜に精製して前記植物細胞又は植物で生成した組換え  
DGL及び／又は派生ペプチドを回収することを含む。請求項16～21の製造方法は請求  
項27の植物抽出物自体の組成及び性質に影響を及ぼし、特に抽出物に植物由来の不純  
物のみが含まれ、公知技術における動物由来の不純物が含まれていないという結果を  
もたらずので、限定作用を有する。

したがって、組換えDGL及びその派生ペプチド自体が公知なものであるとはいえ、構成2)は請求項27と公知技術との相違点であり、かつ請求項27の発明がウィルス又はサブウィルスの汚染リスクを低減するという有利な効果を有するので、進歩性を有する。この場合、請求項27の従属項28も進歩性を有する。

## サブコンビネーション・クレーム

### 北京市第二中級人民法院民事判決書（2007）二中民初字第527号（セイコーエプソン対広州麦普科技有限公司等特許侵害事件）

#### 【本件特許】

特許番号：200410001693.2「インクカートリッジ」

#### 【経緯】

セイコーエプソン（以下、「原告」という）は、本件特許の請求項1に基づき、広州麦普科技有限公司（Mipo Science & Technology Co. Ltd、以下、「被告」という）などが特許権侵害したと提訴した。

#### 【請求項1】

「インクジェット式記録装置の突起が形成されるレバーを有するキャリッジに設けられ、インク供給針を通じて記録ヘッドにインクを供給するためのインクカートリッジにおいて、  
…と、  
…インクカートリッジをキャリッジに設ける時に前記インク供給針を収容するためのインク供給口と、  
…インクカートリッジをキャリッジに設ける時に、記録装置の接点に電氣的に接続されるための前記回路基板に形成された複数の接点と、…を備えるインクカートリッジ。」

被告は、「本件特許の請求項1には、『突起が形成されるレバーを有するキャリッジ』という構成要件が規定されている。かつ請求項1には、インクカートリッジがキャリッジに装着されている状態を何回も強調したので、キャリッジは本件特許の必須要件であると言える。一方、自社のインクカートリッジ製品はキャリッジを有しないため、特許権侵害にならない。」と反論した。

原告は、キャリッジはインクカートリッジ自体及びその構成部品の用途に関する記載であり、本件特許の必須要件ではないと主張した。

裁判所は、被告のインクカートリッジ製品はキャリッジを含まないので、特許権侵害していないと判断した。

#### 【判旨】

本件特許の請求項1はインクカートリッジに関するものであるが、このインクカートリッジは特別のインクジェット式記録装置のキャリッジに設けられるものである。この請求項は、インクカートリッ

禁 無 断 転 載

平成 24 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許性判断におけるクレーム解釈に関する  
調査研究報告書

平成 25 年 2 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地

精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail [support@iip.or.jp](mailto:support@iip.or.jp)