

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

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

っては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。

## (2) 審査指針

### 審査指針書(2011), 特許庁, 3211頁(第3部特許要件, 第2章新規性, 4.1.2 (3) )

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以上、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く、その特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明などと比較する。ここで上記の特別な事情は、物の構造や物性など、出願時に当該技術分野において通常の方法で物を特定するのが難しい場合のように、極めて例外的に認められる。

請求項中に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、詳細な説明において特別な意味を有するよう明示的に定義した場合を除き、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ものと解釈する。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によって同一の物を製造することができ、その物が公知である場合には、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。

出願人が「専らAの方法により製造されたZ」のように記載して、特定の方法によって製造された物だけに請求の範囲を限定しようとしていることが明白な場合であっても同様に扱う。

と記載されており、判決（特許法院1999.7.15.言渡98ホ10611）と同様に、特許性判断で物質同一性説である。

## (3) 審判決例

審判決において、審査時においては物質同一説が判示されている。

特許性判断の判例については下記のように判示されている。

### (i) 大法院2009年3月26日判決、2006フ3250 拒絶査定不服審判

本件出願発明において、表面改質方法に関する請求項である特許請求の範囲第1項、及びその従属項である第2項の発明の方法によって製造された物である。

ポリテトラフルオロエチレン物質の発明の内容とする特許請求の範囲第3項及び第4項の発明の場合、特別な事情がない限り、各特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明だけを比較対象発明として、その進歩性の有無を判断しなければならない。

(ii) 特許法院2008年4月17日判決、2007ホ7198

アルミニウム合金形状物を請求しながら請求項には前記合金形状物が水溶性アミン化合物に浸漬する工程および熱可塑性樹脂と直接的に一体に射出成形される工程を経て形成されると記載した場合、技術常識を斟酌するとき、結合構造や模様又は強度などについて方法的に記載すること以外には、請求項で意図する形状物を具体的に表現しにくい特別な事情が認められるので、新規性などを判断する際は方法的記載を考慮しなければならない。

(iii) 韓国大法院2006年6月29日判決、2004フ3416登録無効（特）

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のみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無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しにその特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明などと比較すればよい。

(4) 質問票・ヒアリング調査

審査段階では、製造方法は考慮せずに、物として特定される発明を先行技術と対比する。判例も同じ見解である。

審査指針書では、「特別な事情」について「物の構造や物性など、出願時の当該技術分野において通常的な方法で物を特定することが難しい場合に例外として認められる」と記載されている。また、判例では、製造方法に意味がある場合(例えば、製造方法のみによって物を特定することが可能な場合など)が「特別な事情」に該当し、製造方法を考慮して新規性・進歩性などを判断できるとしている。当該「特別な事情」がある場合として、バイオ・金属の技術分野での物質が該当されるとの見解もある。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲解釈において、「方法」を含ませて解釈すべきか否かについて、国内侵害事件に関する明確な大法院の判例はまだない。ただし、特許法院の判決のうち「物を生産する方法を含んでいる請求項であって、いわゆる生産方法を限定した物に関する請求項 (product by process claim) もその権利範囲を確定する

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。

# 資料 I

各国の関連する  
法令・審査基準抜粋

## 資料 5

韓国の審査指針書

# プロダクト・バイ・プロセスクレーム

## 第3部 特許要件

### 第2章 新規性

#### 4.1.2 特殊な表現を含む場合における発明の特定原則

##### (3) 製造方法により物を特定する場合

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・進歩性等を判断するにあたっては、その製造方法自体は考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明等と比較する。ここでいう特別な事情とは、物の構造や物性等、出願時に当該技術分野において通常の方法によって物を特定することが困難である場合などを意味するものであって、極めて例外的に認められるものである。

請求項中に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、詳細な説明において特別な意味を有するよう明示的に定義した場合を除き、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ものと解釈する。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によって同一の物を製造することができ、その物が公知である場合には、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。出願人が「専らAの方法により製造されたZ」のように記載して、特定の方法によって製造された物だけに請求の範囲を限定しようとしていることが明白な場合であっても同様に扱う。

(例1) 板について保護を受けようとしつつ、請求項には「波形の刃が長手方向に連続して形成された刃物を用いて切削する工程により形成された板」と記載している場合、当該技術分野においては板の構成を直接特定することに何の困難もないものと認められるので、新規性を判断する際には製造方法自体は考慮する必要がなく、製造方法によって特定される板自体のみを引用発明と対比すればよい。出願発明と引用発明とを比較してみると、いずれも天然状態の縞模様の断面に波文様又は雲文様が現れているので、同一の発明と認められる。

(例2) アルミニウム合金形状物を請求しつつ、請求項には上記合金形状物が水溶性アミン化合物に浸漬する工程及び熱可塑性樹脂と直接一体で射出成型される工程を経て形成される旨を記載している場合、技術常識を参酌する際に、結合構造や形状又は強度等について方法的に記載する以外に請求項において意図する形状物を具体的に表現すること

が困難な特別な事情が認められるので、新規性等を判断する際には方法的記載を考慮しなければならない。

## 第2部 特許要件

### 6.4.4 製造方法により特定された物の発明の進歩性の判断

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、当該出願発明の進歩性の有無を判断するにあたっては、その製造方法自体は考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみを、その出願前に公知となった発明等と比較すればよい。

方法的形式により記載した物に関する請求項において、保護を受けようとする対象は方法や製造装置でなく物自体であると解釈されるので、進歩性等についての判断対象は物である。したがって、審査官は、新規性や進歩性の判断等において、その方法や製造装置が特許性を有するの否かを判断するのではなく、そのような方法で製造された「物自体」の構成が公知となった物の構成と比較して進歩性等を有するの否かを判断して特許の可否を決定する。この場合、方法的記載により物性・特性・構造等を含めて特定される物が判断の対象となる。

(例1) 出願発明が、シートベルト装置用ベルト結合金具を請求しつつ、請求項に「板状体の一部を一側面の側から他側面へ曲げるとともに、曲げた部分を一側面側へ押し戻すことによって」と製造方法を記載している場合、シートベルトは、その構成を直接特定することに何ら困難はないので、製造方法自体は考慮せず、その方法によって得られたシートベルトのみを

引用発明と対比して進歩性を判断すればよい。

(例2) 出願発明が、ケナフ茶を請求しつつ、請求項には「60℃で45分間加熱処理し、60℃で30～45分間、1.6kWの遠赤外線を照射して無機質含有量が増加したケナフ葉を有効性分として含有」と記載している場合、詳細な説明の記載から上記製造方法によってケナフ茶の無機質含有量が著しく増加するという事実が確認されるならば、これを基に、その方法により製造されたケナフ茶の特質変化を認定し、進歩性を認めることができる。

## 第4部 特許出願

### 第1章 特許出願一般

#### 6.4.2 発明が明確かつ簡潔に記載されること (特§42④2)



## 「…方法により製造される物」形式の請求項の取扱い

### (1) 請求項の記載方法に対する審査

「…方法によって製造された物」、「…装置によって製造された物」等の形式で物に係る請求項を記載する方式は、特許を受けようとする物の構成を適切に記載することが困難な場合（新規の物質、食品、食物等）に限って例外的に認められ、また、このような請求項は、方法、装置、物の発明として記載された請求項と一群の発明として一の出願とすることも許容される。

審査官は、このような形式で請求した物の構成が容易に記載できるにもかかわらず物の構成を記載せずに発明が不明確であると認められる場合、特許法第42条第4項第2号違反による拒絶理由を通知する。

### (2) 方法的形式で記載した請求項に記載された物の発明の進歩性等の判断

方法的形式で記載した物に係る請求項において保護を受けようとする対象は、方法や製造装置ではなく物自体と解釈されるため、進歩性等についての判断対象は物である。したがって、審査官は、新規性や進歩性の判断等において、その方法や製造装置に対する特許性の有無を判断するのではなく、そのような方法によって製造された「物自体」の構成が公知となった物の構成と比較して進歩性等を有するか否かを判断して特許可否を決定する。この場合、方法的記載により物性・特性・構造等を含めて特定される物が判断の対象となる。

また、「…用（用途）の物」等についても、上記と同様に取り扱う。

※ 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により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、その製造方法のみによって物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無を判断するにあたっては、その製造方法自体は、これを考慮する必要なく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明等と比較すればよい（大法院2007.5.11 言渡2007 フ449判決）

# 資料Ⅱ

審判決の内容

上記判決では、「公知の化学物質について公知となった用途と異なる新規の用途を発見したことを内容とする用途発明において、その権利範囲は、発明の対象になる化学物質又はその均等物に対する発明の対象になる用途と同一の範疇内の用途に限定されると言え、発明の対象になる化学物質と対比して新規性及び進歩性が認められ、別途に特許を受けた新規の化学物質を発明の対象になる用途に用いる場合まで上記用途発明の権利範囲に属するとは見られない」と判断基準を提示した。さらに上記判断基準に照らしてみると、「被告が最初に被告化合物を含む薬剤学的組成物を新規化合物で特許出願し、韓国と米国で各特許登録を受けた事実が認められるところ、このような事実を総合してみれば、被告実施発明の実施時点に原告化合物を公知となっていない新規化合物である被告化合物で置換することが、当該技術分野で通常の知識を有する者が容易に考え出すことができる程度に自明な場合とは見難いので、被告実施発明の対象物質が本件特許発明の対象物質の均等物に該当するとも言えず、従って被告実施発明は、本件特許発明の権利範囲に属しないと見るのが相当である」と結論を出した。

## プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

### [書誌事項]

当事者:株式会社金土日産業(原告、上告人)v. 株式会社コモテック(被告、被上告人)

判断主体:大法院

事件番号:2004フ3416登録無効(特)

言渡日:2006年6月29日

事件の経過:上告棄却

### [概要]

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のみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無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しにその特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明などと比較す

ればよい。

[事実関係]

名称が「シートベルト装置用ベルト結合金口及びその製造方法」である本件特許発明に対して、被告は、本件特許発明は比較対象発明などにより新規性ないし進歩性が否定されるので、その登録が無効とならなければならないという無効審判を請求し、特許審判院は本件第1項～第6項の発明、本件第8、9項の発明、本件第12、13項の発明を無効にする審決をした。これに対して原告は、本件第3項～第6項の発明、第9、12、13項の発明に関する審決の取消を求める審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、各比較対象発明により進歩性が認められないことを理由に原告の請求を棄却し、原告はこれを不服として大法院に上告した。

[判決内容]

原審が、本件特許発明の特許請求の範囲第4項に記載されている「一側長縁部は板状体の一部をその板状体の一側面側から他側面に曲げることにより」という、第6項に記載されている「一側長縁部は板状体の一部をその板状体の一側面から他側面側に曲げると同時に、曲げた部分を一側面側に押し戻すことによって」という、第12項に記載されている「バーリング工程により」、「加工金型により」という、第13項に記載されている「スタンピング工程により」という各製造方法自体を考慮しないまま、その方法によって得られた物のみを各比較対象発明と比較したことは正当である。従って、原審が本件特許発明と比較対象発明1、2、3を比較した後、その判示と同じ理由で、本件特許発明の特許請求の範囲第3～6項、第9項、第12項、第13項が各比較対象発明により容易に発明することができ、進歩性が否定されるという趣旨で判断したことは正当であり、審理不尽、法理誤解などの違法はない。

# 資料IV

質問票・ヒアリングの内容

・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。

## (韓国について)

・審査時には、物質同一説であるが、侵害時の権利範囲については、物質同一説と製法限定説の2つの判例に分かれている。

・特許性判断（特許要件判断）と関連したプロダクト・バイ・プロセス・クレームのクレーム解釈の際、韓国の審査基準、判例においては「物」として判断しています。

・このような判例の態度に対し、新規性、進歩性等を判断するにあたって、その実質を‘方法’に限定せずに‘物’に対する発明であるとすることによって、それと同一の物が先行技術として存在する限り、新規性、進歩性が否認されるという前提に立つ以上、そのように幅広い危険を甘受し、特許として登録された発明に対しては、権利行使の局面においても、これを‘物の発明’として見て同一の幅の権利を付与することが一貫性のある思考であり、唯一、権利行使の段階においてのみこれを請求項に記載された‘方法’として制限を受ける請求項と見るならば、第三者にとって、請求項に記載された方法のみ回避すれば、同一の物を製造使用しても、侵害の責任を免れることができるようにすることとなって、権利者に酷であるとする見解（特許判例研究、博英社（2009），“Product by Process Claimを巡る法律関係”、チョ・ヨンソン（特許法院前判事））

・「権利侵害の段階、つまり、権利範囲の判断に対する韓国大法院の判示はこれまでありませんでしたが、特許法院の判示のうちの登録無効審決に対する審決取消訴訟において、“権利範囲を確定するにおいては物の生産方法に関する記載を構成要素に含めて解釈しなければならないが、進歩性を判断することにおいては物それ自体で解釈しなければならない。”（2004ホ11参照）と判示しています。これは、権利範囲の判断においては登録要件の判断と異なり、製造方法を含んで解釈することもできることを間接的に判示したと解釈されています。

## サブコンビネーション・クレーム

### (日本について)

#### (i) 出願段階

・医薬としては、合剤に関するクレームがサブコンビネーション・クレームとして考えられると思っている。例えば、典型的な合剤であれば、「AとBとからなる組合せ医薬」のような形であり、いわゆる、

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)