

日本の特許出願が遭遇する

# 欧州の袋小路

第10回 物のクレームから製法クレームへの変更補正とPBPクレームの取り扱い

山下 耕一郎 / 生野 敬明

日本出願を基礎とする欧州特許庁（EPO）での特許出願が、審査実務で直面する対応困難な拒絶理由および異議理由について、出願明細書を作成する日本の専門家と、中間応答を対応する欧州の専門家とが対話し、日本における出願からの問題回避策を検討する。

## 1. 日本からの問題提起（山下）

前回の記事（第9回）では、クレーム範囲の拡張に当たる補正について検討し、異議申立てや限定手続き（特許査定後、特許権者が自発的にクレーム範囲を減縮する手続き）においては、EPC（欧州特許条約）123条(3)の規定によりクレーム範囲の拡張は認められないこと、物のカテゴリーから、使用クレーム、方法クレームへの変更には一定の制限があることをご紹介した。今回の記事では、前述の限定手続きにおいて物のカテゴリーから製造方法クレームへのカテゴリー変更に係る補正を行う場合、補正要件の側面からはどのように取り扱われるのかを検討する。

材料などの化学の分野では、製造方法の側面で特徴を有する発明もある。例えば、製法の改善により製品の物性が向上することや、特定の材料を特定の製造方法に使用することで効果が発揮される場合などである。このような発明については、特許査定後の異議申立ての手続きなどで製造方法に係る特徴を主張するため、物のカテゴリーから製造方法クレームへと変更を検討することもある。なお、物のカテゴリーにおいて製造方法的な特徴を反映させる狙いで、製法限定を有する物のクレーム（いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレーム（以下、PBPクレーム））を導入することも考えられる。今回の記事では、欧州特許庁におけるPBPクレームの取り扱いについても検討する。

### 今回の仮想事例

下記のクレームおよび明細書の記載を含む特許出願について特許査定を受けた。当該特許に対して、欧州特許庁において第三者より異議申立てが請求された。

<特許査定時のクレームおよび明細書>

#### 【請求項1】

モノマーa、モノマーb、モノマーcおよび重合開始剤xを含む重合性組成物の硬化膜。

#### 【明細書】

#### 【発明の効果】

#### 【0010】

本発明によれば、優れた耐熱性を示す硬化膜が提供される。

#### 【0020】

本発明の硬化膜の製造方法は、例えば、モノマーa、モノマーb、モノマーcおよび重合開始剤xを含む重合性組成物を塗工する工程(1)と、前記工程(1)により得られた塗工膜に紫外線を照射する工程(2)と、前記工程(2)を経た塗工膜を加熱してさらに硬化させる工程(3)と、を有することが好ましい。このように硬化させることで、硬化膜の光の散乱を抑えることができる。

#### 【0030】

本発明の硬化膜付きLED光源の製造方法は、例えば、モノマーa、モノマーb、モノマーcおよび重合開始剤xを含む重合性組成物をLED光源に塗工する工程(1)と、前記工程(1)により得られた塗工膜に紫外線を照射する工程(2)と、前記工程(2)を経た塗工膜を加熱してさらに硬化させる工程(3)と、を有することが好ましい。LED光源の表面に硬化膜を形成することで擦り傷などからLED光源を保護することができる。また、このように硬化させることで、硬化膜の光の散乱を抑えることができ、光の直進性に優れた硬化膜付きLED光源が得られる。

## 【0040】

## &lt;実施例 1 &gt;

モノマー a を 50 質量部、モノマー b を 25 質量部、モノマー c を 25 質量部および重合開始剤 x を 1 質量部を混合し、重合性組成物を調製した。重合性組成物をコーターにより塗工し、紫外線を 60 分間照射した後に、120℃に加熱して硬化膜を得た。耐熱性試験を行った結果、良好な結果を示した。また得られた硬化膜のヘイズ値を測定したところ光の散乱が抑制されていることが確認された。

## ・異議申立て

異議申立てにおいて相手方から提示された引例 D1 は、以下の記載事項を含む。

## D1 の開示

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

モノマー a、モノマー b および重合開始剤 x を含む重合性組成物の硬化膜。

## 【明細書】

## 【発明の効果】

## 【0010】

本発明によれば、優れた耐熱性を示す硬化膜が提供される。

## &lt;D1 の実施例 5 &gt;

モノマー a を 50 質量部、モノマー b を 25 質量部、モノマー c を 25 質量部および重合開始剤 x を 1 質量部を混合し、重合性組成物を調製した。重合性組成物をコーターにより塗工し、120℃に加熱して硬化膜を得た。耐熱性試験を行った結果、良好な結果を示した。

## ・特許出願人が検討する対応案

## 【請求項 1】

モノマー a、モノマー b、モノマー c および重合開始剤 x を含む重合性組成物を塗工する工程 (1)、

前記工程 (1) により得られた塗工膜に紫外線を照射する工程 (2) および

前記工程 (2) を経た塗工膜を加熱してさらに硬化させる工程 (3) を有する硬化膜の製造方法。

## &lt;日本における実務&gt;

日本においては、無効審判、異議申立て、訂正審判などの特許査定後の手続きで行う訂正は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記または誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明、④請求

項の引用関係の解消——を目的としたものに限られる (特許法 126 条 1 項)。また当該時期における訂正は、特許法 126 条 6 項が適用され、明細書、特許請求の範囲または図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならないとされる。

物のクレームから製造方法のクレームへの補正は、従前「変更」に該当するため認められないとされてきた (審判便覧 [改訂第 15 版] 54-01)。プラバスタチン事件上告判決後、PBP クレームは、不可能・非実際の事情が存在しない限り不明瞭であるとされたことを受け、PBP クレームから製造方法へとカテゴリーを変更する訂正は認められることもある。しかしながら、今回の仮想事例のクレームは、PBP を伴わない物のクレームであり、製造方法への補正は変更し、補正要件を満たさない可能性が高いと考えられる。

## 2. 欧州からの実務解説 (Hoffmann Eitle)

欧州の実務において、異議申立手続きにおける補正は異議理由 (特許性欠如、実施可能要件、新規事項追加) に起因するものである必要がある (EPC 規則 80)。またそういった補正は、その補正が新規事項追加にも保護範囲の拡大にも当たらなければ認められうる (EPC 123 条 (2), (3))。

EPC の基本原則によれば、物理的実体そのものに対するクレームはその実体に対して絶対的保護、すなわち当該実体のあらゆる製造方法に対しても絶対的保護を付与するとされている。よって欧州の実務では、製品 (物理的実体) に対するクレームをこの製品の製造方法に対するクレームに置き換える補正は、通常保護範囲の拡大には該当しない (EPO ガイドライン H-V, 7.2)。しかし、補正後の製造方法によって製造される製品の範囲が元の製品クレームで保護されている範囲を超えてしまう場合、保護範囲の拡大に当たると判断される可能性がある。

今回の仮想事例における補正は、新規性欠如の異議理由に

起因するものであり、新規事項追加にも保護範囲の拡大にも当たらないので、認められる可能性が高い。

### 3. 欧州と日本の対話

山下（Y）：今回の仮想事例で検討する補正は、日本においては、カテゴリー変更を伴い、実質上、権利範囲の変更に当たるものであるとして、認められないと考えられます。

欧州の異議申立てなどではどのように取り扱われますか？

生野（I）：欧州の実務においては、製品クレームから製品の製造方法クレームへの補正は通常認められます。また、補正後のクレームにおいては、「モノマー a、モノマー b、モノマー c および重合開始剤 x を含む重合性組成物」を塗工、硬化していることから、この製造方法によって得られる製品は元々の製品クレームに定義されている「モノマー a、モノマー b、モノマー c および重合開始剤 x を含む重合性組成物の硬化膜」であると考えられます。よって、前述補正は認められる可能性が高いといえます。

Y：欧州では前述補正は認められるのですね。製造方法へのカテゴリー変更に係る補正について気を付けるべき点はありますか？

I：製品クレームから製品の製造方法クレームへの補正の場合、製造方法によって製造される製品が元の製品クレームの範囲を超越してしまうと、保護範囲の拡大に当たるとして補正が認められない可能性があるので注意が必要です。例えば以下のように、製品を元のクレームと同様に規定することでそのような問題を避けることができます。

#### 「【請求項1】

モノマー a、モノマー b、モノマー c および重合開始剤 x を含む重合性組成物の硬化膜の製造方法であって、  
モノマー a、モノマー b、モノマー c および重合開始剤 x を含む重合性組成物を塗工する工程(1)、  
前記工程(1)により得られた塗工膜に紫外線を照射す

る工程(2)および

前記工程(2)を経た塗工膜を加熱してさらに硬化させる工程(3)を有する硬化膜の製造方法」

また、物質に関するクレームを、その物質を含有する装置やその他の製品に関するクレームに置き換える補正も、保護範囲の拡大に当たると判断される可能性があり、注意が必要です。例えばT 1898/07では、「液体組成物」に関するクレームを特許査定後に液体組成物を含む「包装済みキット」に関するクレームに補正しました。これに関して審判部は、包装済みキット用の容器の製造といった行為が、査定時のクレームの侵害とはならなかったにもかかわらず、補正後のクレームの侵害行為となりうるため、保護範囲の拡大に当たると判断しました。

Y：例えば、以下のような補正となるとどうでしょうか？

#### 「【請求項1】

モノマー a、モノマー b、モノマー c および重合開始剤 x を含む重合性組成物をLED光源に塗工する工程(1)、  
前記工程(1)により得られた塗工膜に紫外線を照射する工程(2)および

前記工程(2)を経た塗工膜を加熱してさらに硬化させる工程(3)を有する硬化膜付きLED光源の製造方法」

I：そうですね。この場合、T 1898/07と同様の理由で保護範囲の拡大に当たると判断される可能性があると考えられます。しかし、査定時の特許に硬化膜付きLED光源に関するクレームが含まれていれば、保護範囲の拡大に当たると判断される可能性は低くなります。こういった観点からも、発明の核に当たるクレームに加えて、それに関連する製品や製造方法のクレームを含めることが望ましいです。

Y：欧州の場合、PBPクレームへの変更も選択肢として考慮されるのではないかと考えられますが、以下の補正はどうかでしょうか。特に、本件では、硬化膜の光の散乱が抑制されている特徴を進歩性の議論で考慮してもらえるかどうか重要な視点になるかと思われます。

### 【請求項1】

モノマー a、モノマー b、モノマー c および重合開始剤 x を含む重合性組成物を塗工する工程(1)、

前記工程(1)により得られた塗工膜に紫外線を照射する工程(2)および

前記工程(2)を経た塗工膜を加熱してさらに硬化させる工程(3)を有する製造方法により得られる硬化膜]

I：そうですね。このような補正は新規事項追加、保護範囲の拡大に当たらないといえます。また欧州の実務では、PBPクレームはその製品自体が特許性の要件（新規性、進歩性等）を満たし、かつ、その製品を製造方法以外の方法で定義することが不可能である場合に限り許容されます（EPOガイドラインF-IV, 4.12）。なお、PBPクレームが新規性、進歩性を有することを示す立証責任は出願人にあります。仮想事例では工程(2)、(3)による硬化で硬化膜の光の散乱を抑えることができる旨が記載されており、硬化方法によって膜の構造や物性が異なると考えられます。また、硬化方法による硬化膜の違いを構造的に定義することは難しいでしょう。よって欧州の実務では、PBPクレームへの補正は認められる可能性があるといえます。一方で、PBPの特徴の代わりに構造的な特徴を用いて硬化膜を定義することが可能な場合、明確性要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

Y：日本では、実務上、(1)単に状態を表すものなのでPBPクレームに該当しないと主張すること、(2)不可能または非実際の事情を主張すること、が考えられます。(1)の点では、単に「硬化させる」といった記載であれば、状態を表すものとして、明確性違反にはならないと判断されるのですが、今回の補正のように複数の工程が含まれると、単に状態を表すという反論は難しくなります。(2)の不可能または非実際の事情を主張することも考えられます。特許庁対応では、比較的容易に認められることが多いように思われますが、裁判などで最高裁判決の基準に照らし合わ

せて有効性を争われた場合、どのように判断されるかは見通しが立ちにくいところではないでしょうか。

I：そうですね。欧州においても、PBPクレームが許容されるか否かは「製品自体が新規かつ進歩性を有するか」「PBPクレーム以外に製品を定義する方法が存在するか」といった要因に依存するため、PBPクレームに依拠するかどうかはケース・バイ・ケースで判断する必要があります。

## 4. まとめ

### 今回の袋小路

異議申立てなどの手続きにおいて、日本での感覚で『カテゴリ変更（物→製法）は認められない』と諦め、有効な反論の機会を損失しないこと

### 袋小路に対する回避策

- ・異議申立ての段階であっても、物カテゴリーのクレームから製造方法クレームへの変更が認められる可能性がある
- ・当該変更により製造方法に関する特徴が相違点として認められ、進歩性判断において用途の特徴が考慮される
- ・欧州の場合、製造方法によって製品自体に違いが生まれる場合、PBPクレームとする余地もある

### やました こういちろう 弁理士法人イノベンティア 弁理士



東京工業大学大学院総合理工学研究科修了（専攻：化学）。大学院修了後、都内の特許／法律事務所を経て2025年に現事務所に入所。2022年に日本ライセンス協会の欧州問題ワーキンググループを立ち上げる（同WGリーダー）。

### いくの たかあき Hoffmann Eitle特許法律事務所 欧州特許弁理士



東京大学大学院工学系研究科修士課程（専攻：化学システム工学）およびミュンヘン工科大学化学科博士課程（専攻：工業化学）修了。2019年に現事務所に入所。主に欧州特許庁における特許の権利化、異議申立てに従事している。