

有关方法限定的产品权利要求的处理  
接受了日本最高法院判决后的实务变更

2015年9月11日  
日本河野专利事务所  
专利代理人 河野英仁  
翻译 王瑾

1. 日本最高法院的判决

日本最高法院于2015年6月5日就方法限定的产品权利要求（在产品权利要求中记载该产品的制造方法的情况）的记载要求及权利范围的解释作出了给实务带来巨大影响的判决(平成24年（受）第1204号、同2658号)。

(1) 方法限定的产品权利要求（product by process claim）的权利范围

(i) 原审的判断

原审日本知识产权高等法院作出了如下判断。在产品发明专利的权利要求书中记载该产品的制造方法的情况下，只要不存在专利申请时以其构造或特性直接限定该产品是不可能的或者有困难的事由，该发明专利的技术范围就应该被确定为限于按权利要求书中记载的制造方法制造的产品。

由于本发明不能说存在上述事由，所以本发明的技术范围应当被确定为，限于按该制造方法制造的产品。另外，由于被上诉人产品的制造方法至少不包含本发明权利要求书中所记载的“a)形成普伐他丁（pravastatin）的浓缩有机溶液”，所以被上诉人产品不属于本发明的技术范围。

(ii) 日本最高法院的判决

针对日本知识产权高等法院的判断，日本最高法院作出了如下判决。

然而，不能同意原审示出的上述基准。理由如下所述。

与申请书一起交付的权利要求书的记载，具有依据该记载确定发明专利的技术范围（日本专利法第70条第1款）的作用，并具有认定作为就日本专利法第29条等规定的发明专利的要求进行审查的前提的发明专利申请的发明要旨的作用(参照最高法院昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第2小法庭判决·民集第45卷3号123页)。另外，发明专利是指产品的发明、方法的发明或制造产品的方法的发明。当发明专利为产品的发明时，其专利权的效力涉及与该产品的构造、特性等相同的产品，而与其制造方法无关。

因此，应当解释为，即使在产品发明专利的权利要求书中记载了该产品的制造方法，该发明专利的技术范围也能确定为与按该制造方法制造的产品的构造、特性等相同的产品。

## (2) 方法限定的产品权利要求的记载要求

日本最高法院对方法限定的产品权利要求的记载要求作出了以下判决。

另一方面，在产品发明专利的权利要求书中，一般是写明该产品的构造或特性进行直接限定，但是，有时，根据该产品的具体内容、性质等，申请时对该产品的构造或特性进行分析在技术上是不可可能的，或者，鉴于发明专利申请在性质上有迅速性等的要求，进行限定的作业需要巨大的经费支出和时间，要求申请人进行如此的限定是不切实际的。

所以，也不应该完全不允许在产品发明专利的权利要求书中记载该产品的制造方法。在存在以上所述的事由时，即使将技术范围确定为与按该制造方法制造的产品构造、特性等相同的产品，也应该不会对第三者的利益造成不当的损害。

根据以上所述，应当解释为，在有关产品发明的发明专利的权利要求书中记载了该产品的制造方法的，仅限于存在申请时以其构造或特性对该产品进行直接限定是不可可能的、或者是不切实际的事由时，该权利要求书的记载才能说是符合日本专利法第 36 条第 6 款第 2 项规定的“发明是明确的”这一要求的。

## 2. 日本专利局的对应

日本专利局接受了日本最高法院对方法限定的产品权利要求的记载要求作出的判决后，公布了对方法限定的产品权利要求的审查基准。

日本专利法第 36 条第 6 款第 2 项对权利要求书作出了“请求保护的发明是明确的”这一要求（明确性要求）。

今后，在产品发明的权利要求中记载了该产品的制造方法的，仅限于存在申请时以其构造或特性对该产品进行直接限定是不可可能的、或者是不切实际的事由（以下称为“不可能·不切实际的事由”）时，该权利要求的记载才能说是符合“发明是明确的”这一要求的。

否则，可判断该产品的发明不明确，并发出拒绝理由通知书。

为了消除通知书指出的缺陷，申请人除反驳以外，还可以采取以下的措施。

删除对应的权利要求

将对应的权利要求修改为制造产品的方法权利要求

将对应的权利要求修改为不包含制造方法的产品权利要求

在意见书中主张“不可能·不实际的事由”并进行举证

尽管申请人进行了反驳、修改，但还是属于“记载了产品的制造方法的情况”，并且没有对上述事由进行主张和举证的，可以以不符合明确性要求为由作出驳回决定。另外，当审查员对存在上述事由抱有合理的疑问时，也可以以不符合明确性要求为由作出驳回决定。

当申请人对存在上述事由进行了主张和举证后，如果审查员不抱有合理的疑问，则可判断为存在上述事由。此时，该涉及明确性要求的拒绝理由解除。

以上所述的审查基准也同样适用于审判。

### 3. 评述

最高法院的判决明确了方法限定的产品权利要求的权利范围涉及到制造方法不同但物体本身相同的被疑侵权产品。然而，方法限定的产品权利要求的记载能被认可，仅限于存在申请时以其构造或特性对该产品进行直接限定是不可能的、或者是不实际的事由（以下称为“不可能·不实际的事由”）时。

因此，除了存在不可能·不实际的事由时，都应该避免在权利要求书中记载方法限定的产品权利要求。另外，即使存在不可能·不实际的事由，也最好是记载方法限定的产品权利要求的同时，也将方法权利要求记载在权利要求书中。