



シリーズ

Pharmistrial ~薬化材分野の特許想

第5回 明細書のサポート要件

[銀座ケミカル推進事業部]

特許法36条第6項第1号には、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要求する、いわゆる「サポート要件」が規定されています。ところが、化学、材料、薬剤系の特許出願において、この「サポート要件」を満たすために明細書に記載すべき内容について、迷うケースがよくあるかと思えます。

今回は、いわゆる「パラメータ特許」について、昨年の知財高裁の判例の内容を参照して、「サポート要件」を満たすために明細書に記載すべき内容を検討したいと思います。

1. 判例の検討

ご存知の方も多いかと思いますが、平成17年11月、知財高裁大合議において特許取消決定取消請求事件の判決がありました[平成17(行ケ)第10042号]。この判決によると、「パラメータ」の発明では、「発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数値が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」と述べています。

したがって、「パラメータ」の発明については、発明の効果を明示するための具体例(実施例、比較例)を開示することが望ましいと考えられます。ただし、具体例の開示が困難あるいは十分でない場合は、当業者が理解できるようにそのパラメータの「技術的な意味」を明細書中に記載する必要があります。

2. 具体的検討

ここで、「サポート要件」を満たすために必要な明細書の記載について具体的に検討したいと思います。まず、クレーム(特にメインクレーム)における、パ

ラメータの必要性を検討すべきです。クレームでパラメータを規定しなければ、上述したような「具体例」やパラメータの「技術的な意味」を開示する必要がなくなり「サポート要件」違反を回避しやすくなります。

クレームに、例えば「a~b%」のパラメータを入れる場合には、一般的に「a%」付近の前後、「b%」付近の前後、それに加えて望ましくはベストモードの計5点のデータ(多ければ多いほど望ましいのですが)が必要だと思われます。パラメータで規定する範囲、データのバラつき状況によっては、より多くのデータが必要になる場合もあります。

パラメータが示す範囲内であれば所望の効果が得られると当業者において認識できる程度のデータが得られない場合には、明細書中にパラメータの技術的根拠を明示することによって、少ないデータでサポート要件を満足できることがあります。例えば、 $Y = aX + b$ 、 Y_2 というパラメータを構成要件とした場合、 X の一次式がボーダーラインとなる技術的根拠を当業者が理解できるように記載することによって、サポート要件を満足できる場合もあると考えられます。

3. 最後に

以上、簡単に検討しましたが、「サポート要件」を満足するために明細書に記載すべき内容については画一的な基準がなく、多くのケースについては発明の解決課題や当業者の技術常識などを加味して個別具体的に検討する必要があります。明細書の記載内容について迷った場合には、ご遠慮なく弊所までご相談下さい。

以上