



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第8回 発明の詳細な説明の記載要件

[銀座ケミカル推進事業部]

特許を受けるためには、新規性・進歩性はもちろん、発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号（以下「36条4項」）に規定する要件を満たすことが要求され、この要件に違反した出願は拒絶の対象となります。

36条4項違反の拒絶は、機械・電気系の出願よりも化学系出願において指摘されやすい傾向があります。これは、化学系出願では、発明の対象となる材料等をどのように製造すればよいかについて、それを見ただけでは理解できない場合が多いためです。このため、化学系出願については特に36条4項の要件を満たすように明細書を作成することが重要となります。

36条4項は、委任省令要件、実施可能要件の2つを規定しています。そこで、以下、それぞれについて述べます。

1. 委任省令要件について

(1) 委任省令要件

委任省令要件は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載するというものです（特許法施行規則）。

(2) 具体例

この要件違反の拒絶は、最近の拒絶理由通知において散見されるようになってきました。例えば特殊パラメータの数値限定に関する発明について、明細書に実施例のみ記載され比較例が記載されていない場合、解決課題や解決手段の記載があるにもかかわらず、比較例の記載がないことを理由に、従来技術に対する発明の技術的意義が明らかでないとされて委任省令要件違反とされた例があります。これは、審査基準における「発明を特定するための事項に特殊パラメータを含む場合、従来技術との比較が十分示されていない出願は、・・課題及びその解決手段を理解することができない出願に該当するものとする。」との記載によるものです。他にも、詳細な説明中で、あるパラメータについて「～であることが好ましい」と記載されている場合に、その数値範囲の上限下限の根拠がデータで実証されていないとして、委任省令要件違反とされた例もあります。

(3) コメント

委任省令要件違反の拒絶事例は少ないのですが、知っておくと、36条4項違反の拒絶が来たときに、それが実施可能要件違反ではなく、委任省令要件違反であることがすぐに理解できると思います。また、化学系

出願の詳細な説明では、できるだけ、従来技術に対する発明の技術的意義を実験データ等で示しておくことが望ましいでしょう。

2. 実施可能要件について

(1) 実施可能要件

実施可能要件は、発明の詳細な説明について当業者がその発明を実施できる程度に明確且つ十分に記載するというものです。

(2) 実施可能要件違反のタイプ

実施可能要件違反としては、例えば下記のタイプがあります。

- (i) 実施例が少なく、請求項に係る発明の内容が広すぎる場合
- (ii) 実施例・実施形態等を見ても、請求項に係る発明をどのように実施するかが不明である場合
- (iii) 請求項に係る発明に記載されたパラメータについて、詳細な説明に測定方法等の記載がない場合

(3) コメント

(i)のタイプの拒絶は最近多いように見受けられます。この場合、請求項に係る発明の内容を限縮することで拒絶を解消させることが可能な場合が多いと思います。

(ii)の場合は、拒絶の解消は難しいと思います。出願時以前に発行された文献を提示し、請求項に係る発明について、その文献の記載に基づけば当業者が実施できるという主張が可能な場合もありますが、その場合、実施可能要件違反の拒絶が解消しても、進歩性がないとして拒絶されるおそれがあります。

(iii)の場合は36条4項違反の拒絶事例の中ではかなり少ないケースと思いますが、このような拒絶理由が指摘されることもあることは知っておくと良いと思います。

上記のような実施可能要件違反の拒絶を受けないようにするためには、請求項に係る発明の広さに合わせて実施例を充実させるとともに、請求項に係る発明を実施するための一般的な指針となる記述を、実施例とは別に発明の実施形態の欄に記載することが必要と思います。また万一拒絶を受けたときに発明を限縮できるよう、請求項に記載した事項の概念と実施例との間の中間概念を記載しておくことも有効でしょう。

また化学系出願においては、請求項に係る発明に記載されたパラメータについては、その測定方法をしっかりと記載することも必要と思います。

以上