



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第11回 明確性要件

[銀座ケミカル推進事業部]

特 許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件が判断され、また特許発明の技術的範囲が定められるものです。したがって、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要となります。

特許法第36条第6項第2号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものです。

以下では、審査基準に示された第36条第6項第2号違反の類型のうち、化学・医薬分野に関連するものを紹介致します(審査基準 第部 第1章 2.2参照)。

発明を特定するための事項の内容に技術的な欠陥がある場合

例：「40～60質量%のA成分と、30～50質量%のB成分と、20～30質量%のC成分からなる合金」

三成分のうち一のもの(A)の最大成分量と残りの二成分(B、C)の最小成分量の和が100%を超えており、技術的に正しくない記載を含んでいる。

発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合

例：「X研究所試験法にしたがって測定された粘度がa～bパスカル秒である成分Yを含む接着用組成物」
発明の詳細な説明中には、X研究所試験法の技術的定義や試験方法が示されておらず、また、出願時の技術常識でもない。

発明を特定するための事項どうしの関係が整合していない場合

例：「出発物質イから中間生成物ロを生産する第1工程及びハを出発物質として最終生成物ニを生産する第2工程からなる最終生成物ニの製造方法」

第1工程の生成物と第2工程の出発物質とが相違しており、しかも、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して「第1工程」及び「第2工程」との用語の意味するところを解釈したとしても、それらの関係が明確でない。

発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合

例：「一の請求項に化学物質の中間体と最終生成物とが択一的に記載されている」

ただし、ある最終生成物に対して中間体となるものであっても、それ自身が最終生成物でもあり、他の最

終生成物とともにマーカッシュ形式の記載要件を満たすものについてはこの限りではない。

範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合

例1：「否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合」

例2：「上限又は下限だけを示すような数値範囲限定(「～以上」、「～以下」)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合」

例3：「比較の基準又は程度が不明確な表現(「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等)があるか、あるいは、用語の意味があいまいである結果、発明の範囲が不明確となる場合」

例4：「請求項に0を含む数値範囲限定(「0～10%」等)があり、該数値範囲で限定されるべきものが必須成分である結果、発明の範囲が不明確となる場合」

機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合

ただし、当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合であっても、当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができない場合、当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できるときには、発明の範囲は明確として取り扱う。

請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合

ただし、当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該製造方法により製造される具体的な物(プロダクト・パイプロセス)を想定できない場合であっても、当該製造方法による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができない場合、当該製造方法により製造される物と出願時の技術水準との関係が理解できるときには、発明の範囲は明確として取り扱う。

なお、実務では、物の発明であっても、機能・特性、又は製造方法を用いることなく物を特定することが困難である場合が決して少なくないように思われます。このような場合、特許査定が得られた後に権利行使(侵害の立証)が容易か否かという点についても留意する必要があります。以上