



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第13回 実施例

【銀座ケミカル推進事業部】

材 料に特徴を有する発明の場合、出願明細書には、「実施例」を記載しておくことが有効です。しかしながら、実際にどのようなデータを出せばよいのかが分からないという場合も多いことと思います。そこで、今回は、実施例としてどのようなデータを準備すべきかについて検討いたします。

1. 発明が実施可能であることを示す実施例

実施例を記載する目的の1つに、その発明が実施可能であることを明確に示すということがあります。審査基準(第I部第1章32.1(5))では、「物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例:化学物質)に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。」とされています。

ここで、実施例を準備する際に注意すべきことは、実施例として、単に材料の一例を記載すればよいのではなく、請求項で表現した「材料」の範囲の全てについて、実施可能であると客観的に認められる程度に記載する必要があるということです。請求項において、材料を上位概念や複数の選択肢によって広く記載した場合、実施例の数が少ないと、実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)違反によって拒絶されることがあります。

例えば、請求項において「合成樹脂」と記載しており、それが発明の特徴点となっているのであれば、実施例では、「熱可塑性樹脂」と「熱硬化性樹脂」との両方を示すことが望ましいでしょう。

ただし、実際には、請求項に記載した材料の全てについて実施例を示すことは困難な場合が多いと思います。その場合には、「発明を実施するための形態」等において、実施例の記載が、請求項で規定した範囲にまで拡張できることの合理的な説明を行っておくことが考えられます。上記の例でいえば、熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂とは、少なくともその発明の技術分野では技術的に同等なものである、ということを経験等に基づいて説明することが考えられます。このような「合理的な説明」を行っておくことで、請求項に対して実施例が少ない場合であっても、実施可能要件を満たすことができる場合があります。

2. 発明の効果を実証する実施例

また、実施例を記載する他の目的として、発明の効果をデータにより実証することも挙げられます。ご存知

のように、特許出願に係る発明が、引用発明と比較して有利な効果を有している、その発明の進歩性が認められやすくなります(審査基準、第II部第2章25(3))。そして、材料に特徴がある発明の場合、その材料の構造等から効果を予測することは困難なことが多いため、実施例によりデータに基づいて発明の効果を実証することは、発明の有利な効果を示す観点から極めて有効です。

発明による有利な効果の実証は、その発明に係る材料を「実施例」とし、従来知られていた材料を「比較例」とし、それらに対比することによって行うことができます。例えば、発明がA成分とB成分とを組み合わせた組成物であり、従来、A成分、B成分がそれぞれ知られていたとします。その場合、A成分とB成分とを組み合わせた実施例と、A成分のみ、B成分のみをそれぞれ用いた比較例とを対比し、実施例によれば比較例に比べて良好な結果が得られたことをデータにより示すことができれば、その発明が、引用発明と比較して「有利な効果」を有していることを明確に示すことができます。

特に、数値限定を伴う発明の場合は、その限定された数値内において、引用発明と比べて異質な効果が、同質であるが顕著に優れた効果が得られることを示すことができると進歩性が認められやすくなります(審査基準、第II部第2章25(3))ので、実施例及び比較例に基づいて効果を実証することがより重要です。

この場合、準備すべき実施例及び比較例としては、次のようなものが考えられます。まず、発明の効果が、その数値範囲によって奏されることを明確にするために、数値範囲内の上限及び下限にそれぞれ近いデータ(実施例)と、その数値範囲の上限と下限をそれぞれわずかに外れるデータ(比較例)とを準備することが望ましいです。また、有利な効果は、数値範囲内の全ての部分で得られることも示す必要がありますので、数値範囲内の少なくとも中央付近の一点、好ましくは複数点についても、データ(実施例)を示しておくことが必要です。

3. 最後に

以上、実施例としてどのようなデータを準備すべきかを検討いたしました。もちろん、上述した実施例の出し方が全てではなく、ケースに応じて変わってくださることもございます。したがって、まずは上記の観点で実施例を作成することをご検討いただき、一部準備できないデータ等があるなどの事情がございましたら、ご遠慮なく弊所までご相談下さい。

以上