

シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第14回 実施形態における化合物の例示

【銀座ケミカル推進事業部】

化学系の出願では、図面に基づく説明をすることができないことが多いため、実施可能要件(特許法第36条4項第1号)及びサポート要件(特許法第36条6項第1号)違反防止をするためには、実施例を充実させることが必要となります(薬化材分野の特許 第13回参照)。といはえ、十分な実施例を準備することを待っている、特許を出願するまでには時間が経過してしまいます。

1. 実施形態の記載

そこで、【発明を実施するための最良の形態】において、発明の範囲を具体的に記載しておくことが重要となります。例えば、発明が「(A)と、(B)と、(C)と、を含む樹脂組成物。」である場合、当然、実施形態には、(A)、(B)及び(C)成分の具体例をそれぞれ記載しておく必要があります。

(1) 化合物を段階的に例示する

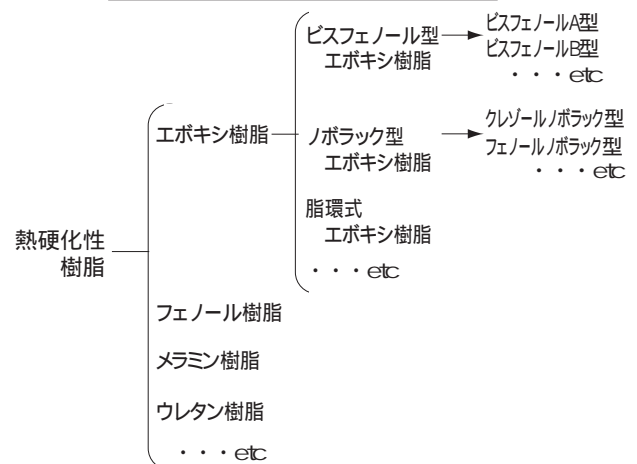
しかしながら、想定される化合物を例示列挙したはずだったものの、実は重要な化合物の例示が抜けていたことに気付いてから気付いたことはないでしょうか? こうならないように、上位概念から下位概念へとグループ分けして段階的に記載していけば、記載漏れを防ぐことができ、かつ、後の補正でクレームに組み入れ易くなります。

ここでは、(A)成分が「熱硬化性樹脂」であり、出願時点の実施例がビスフェノールA型エポキシ樹脂である場合を、例として説明します。右図に示すように、予め想定される化合物を整理しておけば、実施形態に反映させることが容易となります。

右図に基づき、実施形態では、まず、「熱硬化性樹脂」の下位概念である「エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂・・・」等を記載します。次に、「エポキシ樹脂」について、その下位概念である「ビスフェノール型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、脂環式型エポキシ樹脂等」を記載し、さらに・・・といった具合に段階的に例示していきます。また、エポキシ樹脂に限定されるのを防ぐために、フェノール樹脂等についても同様に段階的に記載してお

きます(この場合は、エポキシ樹脂以外の熱硬化性樹脂を用いた実施例を国内優先で追加することが望ましいです。)

【熱硬化性樹脂の段階的記載例】



同様に、(B)成分及び(C)成分についても上位概念から下位概念へとグループ分けして段階的に記載します。

(2) 効果を記載する

なお、単に化合物を例示しただけでは、引用発明に上記(A)成分として例示した化合物の1つと(B)成分と類似する(B')成分とを組み合わせた記載が認められた場合には、進歩性の判断が問われることがあります。そのため、単に例示するのではなく、好適な理由、並びに(B)及び(C)成分と組み合わせることによる効果を記載しておくことが望ましいと考えます。

化学分野のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要な事実となります。

2. 国内優先権出願

そして、実施形態を十分に記載した上で、国内優先権制度を利用して、実施例を追加することでサポート要件違反、実施可能要件違反の更なる防止を図ることが重要と思われます。

以上