



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第18回 パラメータ発明

[ケミカル推進事業部]

化学系の特許出願では、“自己の発明を特定するために独自に創出したパラメータ（特殊パラメータ）”や“独自に創出したものではないとしても、発明の属する技術分野では慣用されていないパラメータ”を用いて発明を特定する場合があります。これらの発明は一般に「パラメータ発明」と呼ばれており、広義には数値限定発明に属するものですが、特殊パラメータ等を用いている点で一般の数値限定発明とは異なるものといえます。今回は、このようなパラメータ発明について解説いたします。

1. パラメータ発明のメリット

パラメータ発明のメリットとしては、

- 構造や組成の特定が難しい発明内容であっても容易に表現することができる点、
- 構造や組成の特定では確保できない機能的な権利範囲を確保し得る点、
- 権利範囲が明瞭であるため権利侵害の主張・立証が容易である点、

等が挙げられます。

一方で、パラメータ発明に対しては、明確性要件や実施可能要件が厳格に要求されるため、特許請求の範囲や明細書の記載内容には特に注意を払う必要があります。

2. パラメータ発明の新規性について

パラメータ発明の新規性について、審査基準では、「引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。」と記載されています。「一応の合理的な疑いを抱く場合」とは、例えば、パラメータを他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合が挙げられます。

このような拒絶理由を通知された出願人は、意見書・実験成績証明書等により、“両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑い”に対して反論、釈明することができます。その結果、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、パラメータ発明が新規性を具備するものとして拒絶理由が解消されます。

3. パラメータ発明の記載要件について

(a) 明確性要件

「発明の範囲が明確であること」

一般の数値限定発明と同様に、パラメータが「約」や「程度」等の不明瞭となる語句を含む場合は、明確性要件の不備を指摘される場合があります。

「パラメータによる特定以外には発明を適切に特定することができないことが理解できること」

“パラメータの技術的意義”や“解決課題とパラメータとの関係”が理解できるように明細書を記載する必要があります。前者については、例えば、パラメータが発明のどのような特性と関連しているかを説明することが有効であり、後者については、パラメータを具備する場合にのみ本発明の効果が奏されることを実施例・比較例の対比により示すことが有効です。

「パラメータ発明と出願時の技術水準との関係が理解できること」

出願時の公知例がパラメータを具備するものではないことを比較例として示しておくことが有効です。

(b) 実施可能要件

パラメータを満たす物の製造方法を説明しておく必要があります。特に、実施例で具体的に製造方法が示された物以外の物の製造方法を当業者が技術常識を考慮して理解可能であるように説明しておく必要があります。例えば、製造条件に依存してパラメータがどのように変化するかを説明しておくことが有効です。また、パラメータの数値範囲の全体に亘って多くの実施例を記載しておくことが有効です。

4. 権利行使を考慮した記載について

特許が成立した場合であっても、パラメータの測定条件等に不備があると権利行使が不能となる場合がありますため注意が必要です。例えば、パラメータの測定方法として複数の方法が記載されていると、測定方法によって算出される数値が異なる場合には権利侵害を構成するか否かに疑義が生じる場合があるため、単一の測定方法を記載しておくことが有効です。

以上

(ケミカル推進事業部窓口：弁理士・石坂 泰紀)