



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第27回 サポート要件の基礎

[ケミカル推進事業部]

サポート要件（特許法第36条6項1号）とは、特許請求の範囲に記載の“特許を受けようとする発明”が明細書における発明の詳細な説明に記載した範囲を超えてはならないとの要件です。

サポート要件違反の一類型として、審査基準では、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない」場合が挙げられており、実務において実際に当該類型の拒絶理由を受けることが多々あります。

発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる程度は、審査対象の発明が属する技術分野により異なり、当該技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるか否かが判断されます。一般に、物の有する機能・特性等とその物の構造との関係を理解することが困難な化学分野では、それらの関係を理解することが比較的容易な機械・電気分野と比較して、発明の詳細な説明に記載された具体例（実施例として示された具体例等）から拡張ないし一般化できる範囲は狭く解釈される傾向があります。

例えば、マーカッシュ形式で表された物質A、B、Cが請求項に記載されている事例を考えます。この場合、サポート要件を満たすためには、物質A、B、Cのいずれを用いた場合であっても発明の課題を解決できることを当業者が認識可能であることが求められます。ここで、上記事例において、物質Aを用いることにより課題を解決できることが明細書の実施例（以下「実施例X」といいます）に示されているものの、物質B及び物質Cが実施例において用いられていないとします。この場合、“上記実施例Xに接した当業者が、明細書の記載内容や技術常識を参酌したとしても、物質Bや物質Cを用いた場合に物質Aと同様に発明の課題を解決できることを認識し得ない”と判断された場合にはサポート要件違反の拒絶理由が通知されます。

■対処方法

このような拒絶理由への対処方法としては、明細書の記載内容や技術常識を参酌することにより、物質Aのみならず物質Bや物質Cを用いた場合であっても課題を解決できることを当業者が認識可能であることを反論すること等が挙げられます。

例えば、物質A、B、Cが共通の官能基を有しており、当該官能基が課題解決に寄与するメカニズムが明細書に記載されている場合には、“当該メカニズムに関する記載内容と上記実施例Xとを参酌することにより、物質Aのみならず物質Bや物質Cを用いた場合であっても課題を解決できることを当業者が認識可能である”ことを反論することが一つの対処方法となります。また、官能基が課題解決に寄与することが明細書に明示されていない場合であっても、出願時における技術常識を参酌することにより当該官能基が課題解決に寄与することを当業者が認識可能である場合には、当該技術常識を示した上で反論することも一案です。

■サポート要件を考慮した明細書作成の留意点

(A) 発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して発明の詳細な説明の記載不足を補うこと（実施例の追加等）は原則認められておりません。そのため、出願時の技術常識の内容に依っては出願後の実施例追加が制限されることから、準備可能である場合には実施例を出願時に追加しておくことが有効です。

(B) 請求項に複数の物質が列挙されている場合、当該物質の全てに関して実施例が示されていることが理想的ではありますが、現実には、このように全ての実施例を準備することは困難です。そのため、クレーム範囲に対して実施例の内容が充分ではないと判断される可能性がある場合には、請求項に係る発明によって課題が解決されるメカニズム（例えば、上記事例における官能基が課題解決に寄与するメカニズム）を記載しておくことにより、サポート要件違反の拒絶理由を通知された場合であっても、当該メカニズムに関する記載内容を活用することにより拒絶理由を解消し易くなります。

■最後に

上記の対処方法や明細書作成の留意点は一例に過ぎず、事案ごとに、とり得る選択肢やその有効性が異なりますので、お悩みの事項がございましたら弊所ケース担当者へご遠慮なくご相談ください。

以上

(ケミカル推進事業部窓口：弁理士・古下智也)