



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

## 第28回 新規事項の判断に関する事例

[ケミカル推進事業部]

中間処理で補正を行う際に、その補正が「新規事項の追加」(特許法第17条の2第3項)に該当するか否か判断が難しい場合があります。また、特許庁と裁判所では判断が異なる場合もあることが日本弁理士会特許委員会からも報告されています(平成25年度特許委員会公開フォーラム資料参照)。

今回は、特許庁の審査基準に基づき、化学分野の新規事項追加に関する具体的な事例をご紹介します。

## 事例1 上位概念化・下位概念化

(出願当初の特許請求の範囲、明細書)

【請求項1】 熱可塑性樹脂100重量部に対して、リン酸エステル50～200重量部配合した、難燃性に優れた熱可塑性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】 本願におけるリン酸エステルは熱可塑性樹脂の難燃性を改善するのに有効である。熱可塑性樹脂としてはポリエステル、ポリアミド等が例示される。

(補正後の特許請求の範囲)

【請求項1】 縮合系の熱可塑性樹脂100重量部に対して、リン酸エステル50～200重量部配合した、難燃性に優れた熱可塑性樹脂組成物。

上記の事例1では、出願当初明細書のポリエステル、ポリアミドが縮合重合する熱可塑性樹脂であることを根拠に「縮合系の熱可塑性樹脂」という補正を行ったと考えられますが、審査基準では『当初明細書に記載した「ポリエステル、ポリアミド等」が「縮合系熱可塑性樹脂」を意味するものとして記載されていたとはいえない。そして補正後の特許請求の範囲は、「ポリエステル、ポリアミド等」以外の当初明細書等に記載されていない「縮合系熱可塑性樹脂」という事項を追加することとなる。』として新規事項と判断しています。

このように、補正によって出願当初明細書にない新たな技術的事項を導入しないように注意する必要があります。

## 事例2 文献の引用に基づく補正

(出願当初の明細書)

……………本発明のゴルフボールは、直径、重量が従来のゴルフボールと同じで、表層部、中間層部、及び中心部に3分割され、表層部はゴムと充填材もしくは特公昭52-32290号公報に開示されているような従来のゴルフボールと同一の組成物で構成され、……………。

(補正後の明細書)

……………本発明のゴルフボールは、直径、重量が従来のゴルフボールと同じで、表層部、中間層部、及び中心部に3分割されている。公式のゴルフボールの組成物としては、従来から種々の組成物が周知であり例えば特公昭52-32290号公報において開示されているように、高分子重合体、各種の合成ゴム、例えばポリブタジエン・・・などを含むゴルフボールが知られている。要するに、本発明のゴルフボールの表層部には、上記のような従来周知の公式ゴルフボールに使用されている組成物を適宜選択して用いればよい。

上記の事例2では、出願当初の明細書において特許公報が引用されており、引用した特許公報の記載に基づき補正しています。このような補正は審査基準では『当該文献中に具体的に記載されている組成物である「ポリブタジエン・・・など」を追加する補正は、発明の実施に関する情報を追加するものであり許されない。』と説明されています。

このように、化学分野では、例えば実施例における製法や測定装置、使用する原材料などについて、「特開○○-○○○○に記載された方法を用いて」などと記載された明細書を見かけますが、補正の根拠にはならない場合がありますので、引用した文献における必要な記載は明細書にしっかりと記載しておいた方がよいと思われます。

出典：特許庁審査基準第Ⅲ部明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

以上

(ケミカル推進事業部窓口、執筆:弁理士・山西敏道)