



シリーズ

## Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第29回 機能・特性等を用いて物を特定しようとする  
記載がある請求項の新規性の判断

[ケミカル推進事業部]

化学系の出願では、請求項において、機能・特性等を用いて物を特定する場合があります。特許庁の審査基準では、このような機能・特性等で特定された発明の新規性の判断について、「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。

今回は、審査基準に基づき、「一応の合理的な疑いを抱いた場合」の具体的な事例をご紹介します。

**事例1** 機能・特性等の測定条件が異なるが、

測定条件と測定値に一定の関係がある場合

【本願請求項1】「フィルム中に平均粒径が0.03～0.2 $\mu\text{m}$ の無機粒子を小粒径粒子として0.1～0.6重量%、さらに平均粒径が0.3～1.2 $\mu\text{m}$ の無機粒子を大粒径粒子として0.002～0.03重量%含有し、かつ大粒径粒子と小粒径粒子との平均粒径差が0.2 $\mu\text{m}$ 以上であり、フィルム厚みが6.0～10.0 $\mu\text{m}$ で、かつ、90 $^{\circ}\text{C}$ で1時間放置した場合の熱収縮率が0.8%以下である二軸配向ポリエステルフィルム。」

【引用文献の実施例】「平均粒径0.1 $\mu\text{m}$ のシリカ粒子を0.5重量%、平均粒径0.5 $\mu\text{m}$ の炭酸カルシウム粒子を150ppm含有するポリエチレンテレフタレートを押出して未延伸フィルムを作成した。このフィルムを、縦方向に150 $^{\circ}\text{C}$ で3.9倍延伸した後、横方向に130 $^{\circ}\text{C}$ で4.0倍延伸し、200 $^{\circ}\text{C}$ で6秒熱固定して厚み8 $\mu\text{m}$ のフィルムを得た。このフィルムを150 $^{\circ}\text{C}$ で1時間放置した場合の熱収縮率を測定したところ、1.4%であった。」

事例1では、「請求項に係る発明のフィルムと引用文献に記載されたフィルムとでは、熱収縮率を測定するための加熱温度が相違しているため、熱収縮率を比較することができない。しかし、一般的に寸法安定性を求めるポリエステルフィルムでは、熱収縮率は測定温度が低くなるほど小さくなるものであるから、引用文献に記載されたポリエステルフィルムの熱収縮率を90 $^{\circ}\text{C}$ で測定すれば、請求項に係る発明の値の範囲に含まれる蓋然性が高い。」ことから両者が同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つという判断がなされています。

**事例2** 本願明細書等に記載された実施形態

と同一又は類似の引用発明が発見された場合

【本願請求項1】「重合度100～300、エチレン含量が20～40重量%であり、かつ、ドローダウン特性が20～50m/minであるエチレン-プロピレン共重合体。」

【本願の発明の詳細な説明】「重合度100～300、エチレン含量が20～40%のエチレン-プロピレン共重合体を反応器中で攪拌しながら不活性ガスで反応容器を置換し、次いで過酸化物を樹脂に5～10mmol/kg添加し、攪拌を続けながら100～120 $^{\circ}\text{C}$ で5～7分程度加熱して反応させる。」

【引用文献の実施例】「反応器中にエチレン-プロピレン共重合体（重合度200、エチレン含量が30重量%）100gにペルオキシカーボネートを0.8mmol添加し、アルゴンガス中で攪拌を続けながら90 $^{\circ}\text{C}$ で10分反応させた後、反応を停止させ、エチレン-プロピレン共重合体を得る。」

事例2では、「引用文献には、エチレン-プロピレン共重合体のドローダウン特性について記載されていないが、引用文献に記載されたエチレン-プロピレン共重合体は、請求項に係る発明と同じ出発原料を用いて、ほぼ同じ製造工程で製造されたものである。」ことから両者が同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つとの判断がなされています。

事例1及び2のような拒絶理由に対する出願人の対応としましては、例えば、実験成績証明書等により本願請求項に係る物と引用発明の物が同一でないことを合理的に反論することが考えられます。審査基準には、「出願に係る発明が第29条第1項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には拒絶理由は解消する」と記載されています。

なお、具体的な対応は案件ごとに異なりますので、対応に苦慮される場合などありましたら、お気軽に弊社にご相談ください。

以上

(ケミカル推進事業部窓口：弁理士・山西敏道)