



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第30回 限定的減縮の判断
に関する事例 (その2)

[ケミカル推進事業部]

第68号では「限定的減縮(特許法第17条の2第5項第2号)」について、補正前後の発明の産業上の利用分野の同一性等に関する事例をご紹介しました。

今回は、限定的減縮における「解決しようとする課題の同一性」の判断に関する事例について、特許庁の審査基準第Ⅲ部第Ⅳ節の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集」を基にご紹介します。

1. 「解決しようとする課題の同一性」の判断基準

『補正前後の発明の課題が一致する場合のほか、補正後の発明の課題が補正前発明の課題と技術的に密接に関連している場合(課題の同一性の判断においては、「技術的に密接に関連する」とは、補正後の発明の課題が補正前発明の課題をより概念的に下位にしたものであるとき、又は補正前後の発明の課題が同種のものであるとき等をいうものとする。)にも、発明の課題は同一であるとする。(例えば、「強度向上」と「引張り強度向上」、「コンパクト化」と「軽量化」)』(審査基準第Ⅲ部第Ⅲ節4.3.3(2)より)

2. 事例1：イカ煎餅

特許請求の範囲には、

「【請求項1】イカすり身に粉末状大豆蛋白、香辛料、調味料及び小麦粉を加えたものを材料とするイカ煎餅。」

が記載されており、発明の詳細な説明には、「…材料を加え混練した後に、イカの形状に成形し、…」と記載されているとします。

このとき、請求項1を「イカすり身に粉末状大豆蛋白、香辛料、調味料及び小麦粉を加えたものを材料とするイカの形状をしたイカ煎餅。」とする補正は、下記理由より、限定的減縮に該当しないとされています。

【理由】

『イカ煎餅の形状を限定することは、補正前の特許請求の範囲に記載された発明の発明特定事項、すなわち、課題解決手段(イカ煎餅の材料として採用されるイカすり身、粉末状大豆蛋白、香辛料、調味料、小麦粉等)のいずれを概念的に下位にするものでもない。したがって、課題解決手段の全部である「イカすり身……イカ煎餅」を概念的に下位のものにしたとも言えない。(なお、「イカ煎餅」は、それ単独では課題解決手段とは言えないから、「イカ煎餅」の下位概念化であるとして限定に相当すると認めることもできない。)

さらに、発明が解決しようとする課題が、補正前の発明では食感の良好なイカ煎餅の提供であったのに対して、補正後の発明においてはイカが主原料であることがその形状から明確に見て取れることを追加している。この補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもなく、技術的に密接に関連しているとはいえないから、この補正は、発明が解決しようとする課題を変更するものでもある。』

3. 事例2：面状発光装置

特許請求の範囲には、

「【請求項1】ガラス基板上に、透明電極、発光層、誘導体層、背面電極を順次積層して成る発光素子を、防湿性のフィルムにて被覆したことを特徴とする面状発光装置。」

が記載されており、図面の簡単な説明には、「1…ガラス基板、2…透明電極、3a,3b,3c…発光層、4…誘導体層、5…背面電極、6…防湿性のフィルム」と記載されているとします。

このとき、請求項1を「…防湿性のフィルムにて被覆するとともに、前記発光層が異なる発光色を呈する複数の発光層からなることを特徴とする面状発光装置。」とする補正は、下記理由より、限定的減縮に該当しないとされています。

【理由】

『解決しようとする課題が、補正前発明では防湿であったが、補正後においては、多色発光の実現を新たに加えたものとなっている。この補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連しているとはいえない。したがって、この補正は解決しようとする課題を変更するものである。』

4. まとめ

これらの事例のように、限定的減縮における「解決しようとする課題の同一性」の判断はかなり厳しいと思われます。しかし、審査基準には、第17条の2第5項について既に行った審査結果を有効に活用できる場合には、必要以上に厳格に運用しなくてよいことも明記されています。

限定的減縮の判断についてお困りの場合には、お気軽に弊所にご相談ください。 以上

(ケミカル推進事業部窓口：弁理士・山西敏道)