

# 化学における特許戦略

## 第7回

### 特許請求の範囲と明細書の記載要件

たくみ特許事務所  
弁理士 佐伯 裕子

# 特許請求の範囲と明細書の記載要件

2

1. 練習問題(前回講義の復習)
2. 記載要件(特許請求の範囲／明細書)
  - (1) 特許請求の範囲に記載不備がないこと  
サポート要件・明確化要件
  - (2) 明細書の記載に不備がないこと  
実施可能要件・情報開示要件
3. 特許法 § 29-2と § 36での「当業者」の範囲
4. 微生物の寄託制度

# 練習問題( § 30-2)

3

設問：特許出願AとBの各請求項のうちどの請求項にどのような拒絶理由があるか？

T大学のS教授は、植物Mの葉からのエタノール抽出物から新規化合物Aを単離した。化合物Aは「構造式(a)」を有し無臭で毒性のない甘味物質であり、砂糖の10倍甘い優れた甘味料になると考え、2018年11月12日の天然物学会で発表することにした。要旨集発行日は2018年11月10日だったが、Web上では10月10日にはすでに見られる状態になっていた。S教授は、2019年1月19日に、§ 30-2申請出願として、以下の特許出願Aをした。

＜特許出願A（特許請求の範囲）＞

請求項1：(式a)を有する化合物A。

請求項2：植物Mの葉からエタノール抽出により化合物Aを製造する方法。

請求項3：化合物Aを含む甘味料。

一方、P社の研究員Rさんは、公知炎症剤の化合物Cに酵素Dを反応させて製造した化合物Bが、抗炎症効果が化合物Cの2倍以上あり「構造式(a)」を有する新規物質と考えられたので、2018年11月1日に以下の特許出願Bをした。

＜特許出願B（特許請求の範囲）＞

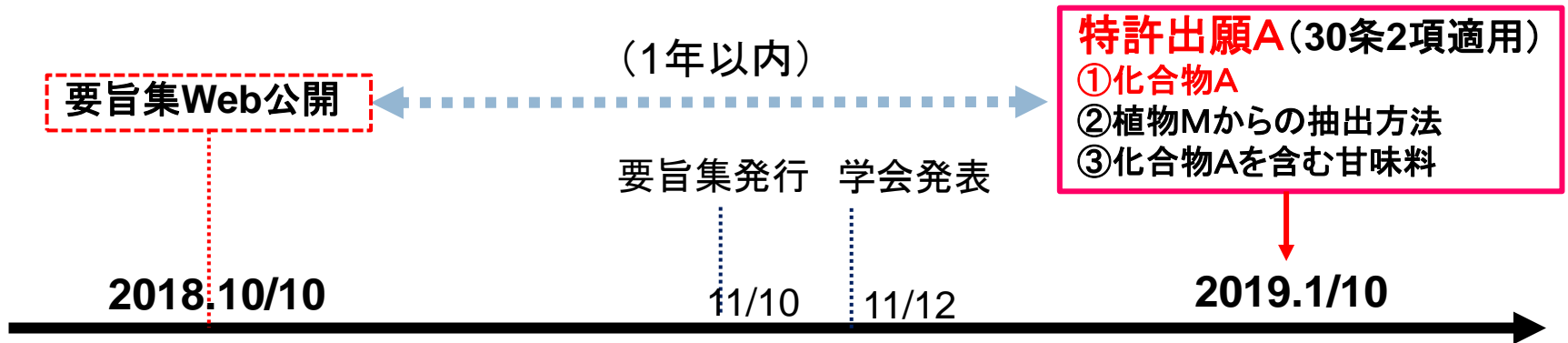
請求項1：(式a)を有する化合物B。

請求項2：化合物Cに酵素Dを反応させる化合物Bの製造方法。

請求項3：化合物Bからなる抗炎症剤。

# 練習問題( § 30-2)図解

T大学S教授  
化合物A／甘味料



**特許出願A (30条2項適用)**  
①化合物A  
②植物Mからの抽出方法  
③化合物Aを含む甘味料

**特許出願B**  
①化合物B  
②化合物C+酵素D→化合物B製造方法  
③化合物Bを含む抗炎剤

P社 Rさん  
化合物B／抗炎剤

## 特許を受けられる発明 ↔ 拒絶理由 ( § 49 )

- ① 特許法上の発明である ( § 2 ) § 29-1 柱書  
産業上利用できる発明である § 29-1 柱書
- ② 発明の単一性 § 37
- ③ 新規性がある § 29-1-1,2,3 (例外 § 30-1,2)
- ④ 進歩性がある § 29-2 (例外 § 30-1,2)
- ⑤ 先の出願がない(先願主義) § 39 / § 29の2
- ⑥ 明細書の記載不備がない § 36-4-1, 2  
特許請求の範囲の記載不備がない § 36-6-1,2
- ⑦ 真の発明者である(冒認、共同出願) § 49-1-7

## 特許請求の範囲の記載要件

### <特許請求の範囲(特許法第36条第6項)>

1. 請求項の発明が明細書に記載された発明である  
(サポート要件)

#### § 36-6-1

「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」

2. 請求項の発明が明確である (明確化要件)

#### § 36-6-2

「特許を受けようとする発明が明確であること」

# 明細書の記載要件

## <明細書(特許法第36条第4項)>

3. **当業者**が発明の実施をすることができる程度に  
明確かつ十分に記載 **(実施可能要件)**

### § 36-4-1

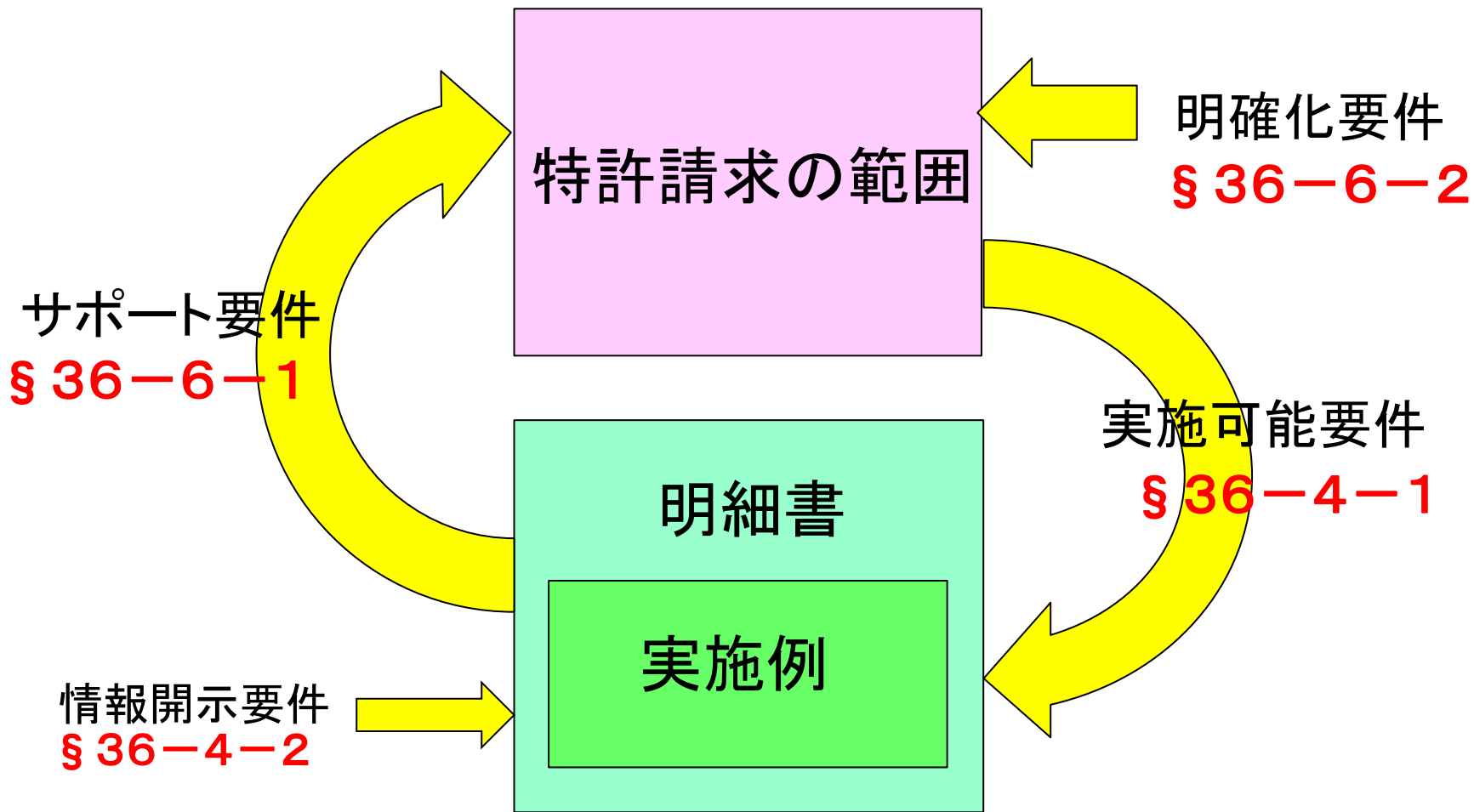
「その発明の属する分野における通常の知識を有する者(=当業者)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」

4. 発明に関連する文献などに関する情報の記載

### § 36-4-2 **(情報開示要件)**

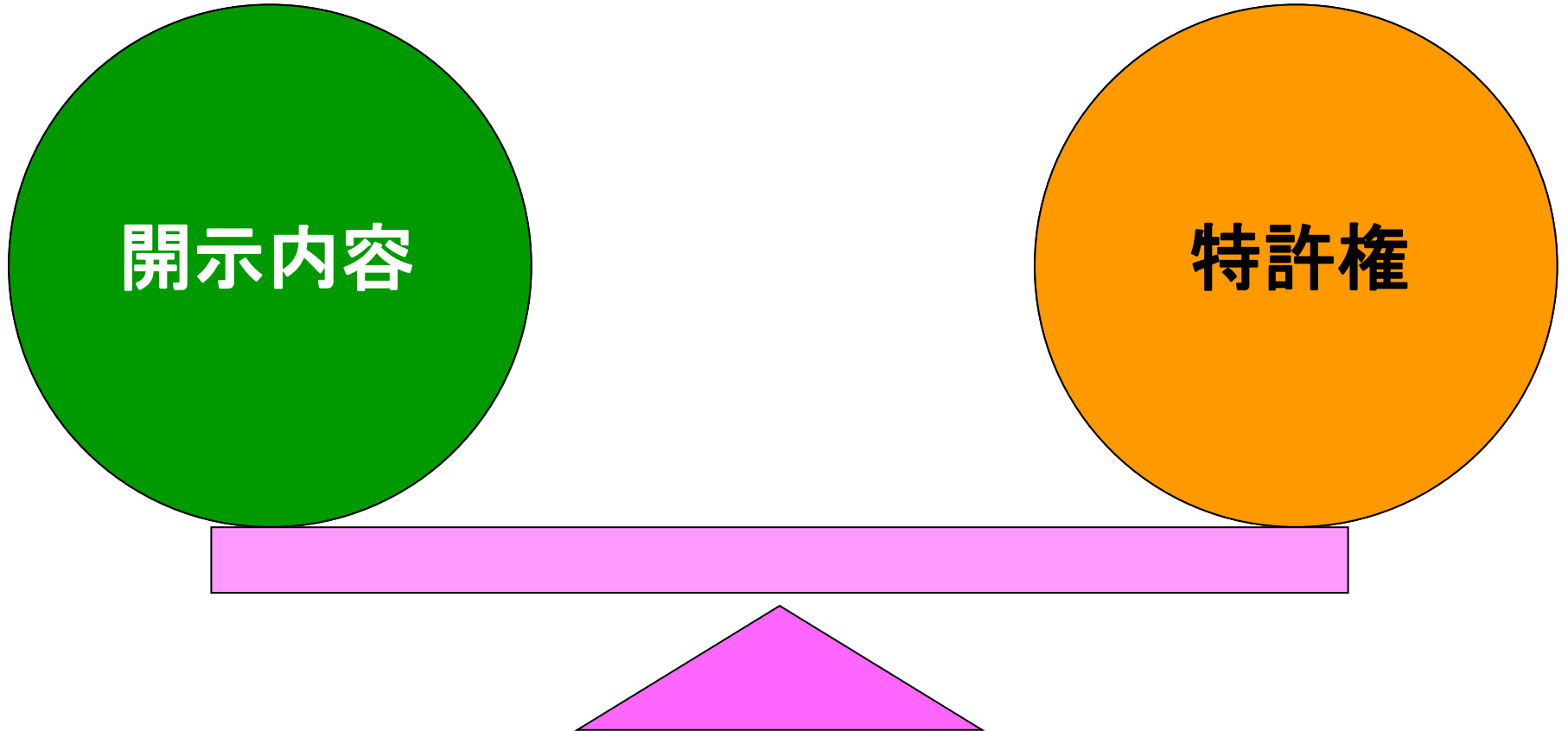
「その発明に関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他の情報の所在を記載したものであること」

# 特許法第36条に規定される要件





# 明細書の開示と特許権



# 実施可能要件／サポート要件違反(1)

(例1)特許請求の範囲に対して、あまりに**実施例が少ない**ため、技術常識を考慮しても拡張、一般化できない場合

(例2)明細書に記載された**解決手段(特徴点)**が請求項に反映されていない場合  
(課題、目的のみで表現。)

(例3)実施例で用いた**原料化合物が新規化合物**であって、その製造方法が記載されていない場合

## 実施可能要件／サポート要件違反(2)

(例4) **新規で容易に入手できない微生物**を用いる発明であり、その微生物が寄託されていない。

…微生物の**寄託制度**

(例5) 特許請求の範囲で用いられた用語と明細書中の**用語が不一致**。

(例6) 「医薬品」の発明で、**薬理データ**が不十分。

(例7) 「パラメータ発明」で、**パラメータ算出根拠**が不明確。

# 明確化要件違反

(例8)用語が一般的な技術用語ではない場合に、**用語の定義**、説明文がない。

特に、特許請求の範囲の用語の場合は要注意。

(例9)粘度、分子量など一般的測定法が複数ある場合に、どの**測定法**で行ったかの記載がない。

(測定法によって、上限値、下限値がずれる可能性)

特に、特許請求の範囲で、粘度、分子量などが特定の数値範囲で記載されている場合は要注意。

## 特許法第36条第4項、第6項 拒絶理由例

- 請求項1に係る発明について、発明の詳細な説明には当業者がその**実施をすることができる程度に明確かつ十分に(実施可能)**記載されていない(§ 36-4-1)
- 請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない**(サポートされていない)**(§ 36-6-1)
- 請求項1の用語Aが一般的用語ではないにもかかわらず、明細書中に**定義がなされず不明確**である。  
(§ 36-6-2)

# § 29と§ 36における「当業者」の範囲

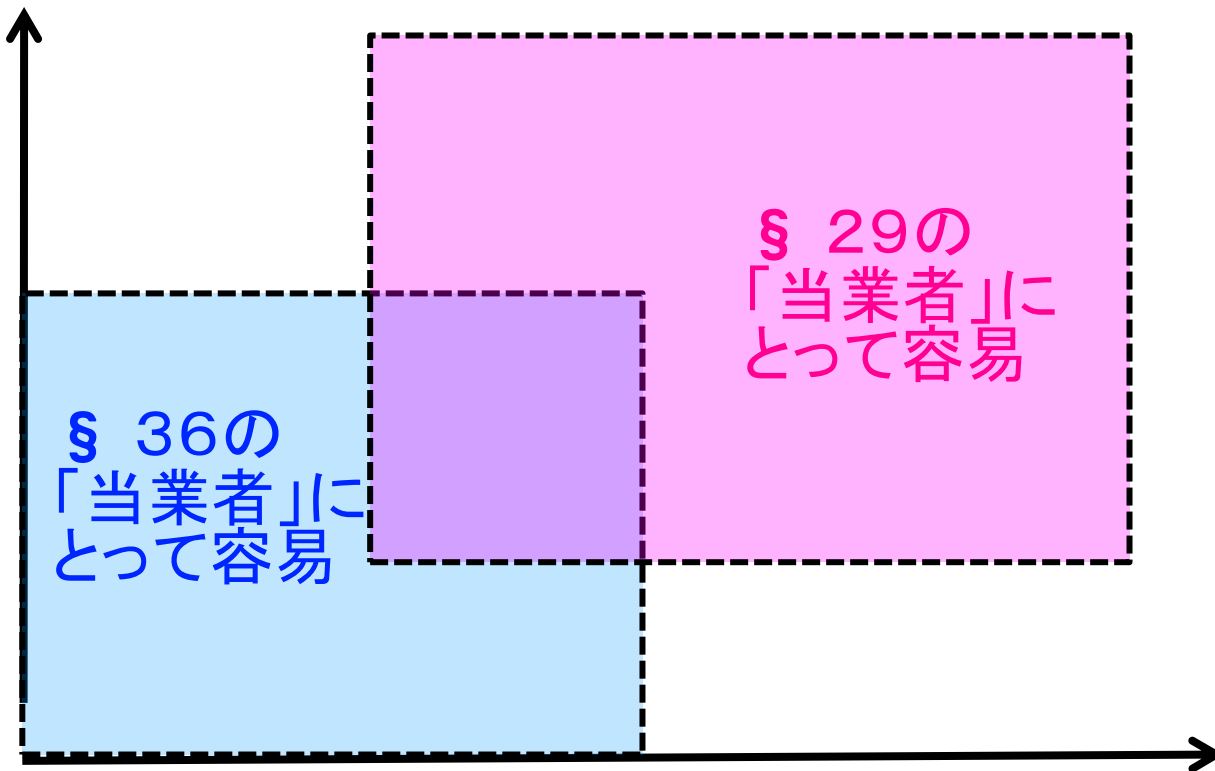
当業者＝その発明の属する技術の分野における通常知識を有する者

出願日直前の  
マイナー技術  
世界の言語に  
精通

知識の深さ・量

技術常識

一般人



特定の  
技術分野

関連する全ての  
技術分野

技術分野の広がり

# 微生物の寄託と分譲

## ＜特許法施行規則＞

### 第27条の2（微生物の寄託）の概要

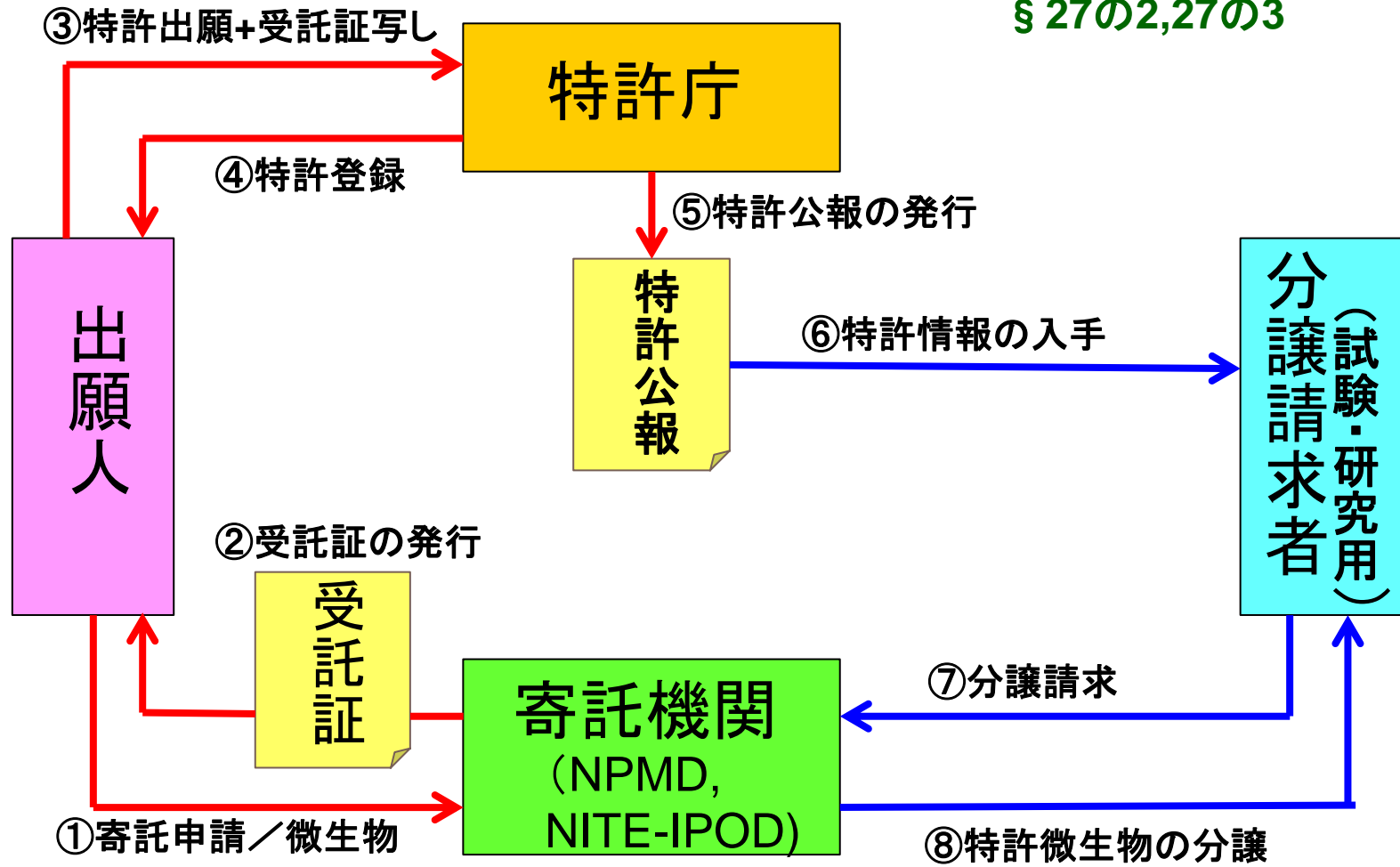
微生物の発明について特許出願する場合、当業者が容易に入手できる微生物以外は、寄託機関(ブダペスト条約上の国際寄託当局又は特許庁長官が指定する機関)が交付する受託証の写しを願書に添付しなければならない。…**出願前**の寄託

### 第27条の3(微生物の試料の分譲)の概要…**出願人の承諾不要**

- 1 寄託された微生物の発明を**試験又は研究**のために実施しようとする者は、次の場合に、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
  - ① その微生物の発明についての**特許権の設定登録**があつたとき。
  - ② 特許公開に基づく補償金請求権(§ 65-1)による**警告**を受けたとき。
  - ③ 拒絶理由(§ 50)に対する**意見書の作成**に必要なとき。
- 2 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を**第三者に利用**させてはならない。

# 特許微生物の寄託制度

特許法施行規則  
§ 27の2, 27の3

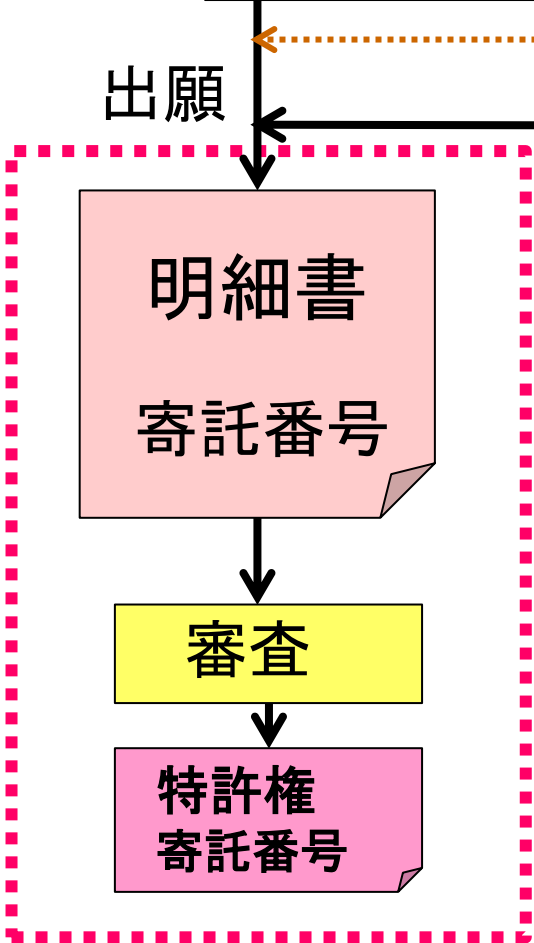




# 微生物の特許出願と寄託

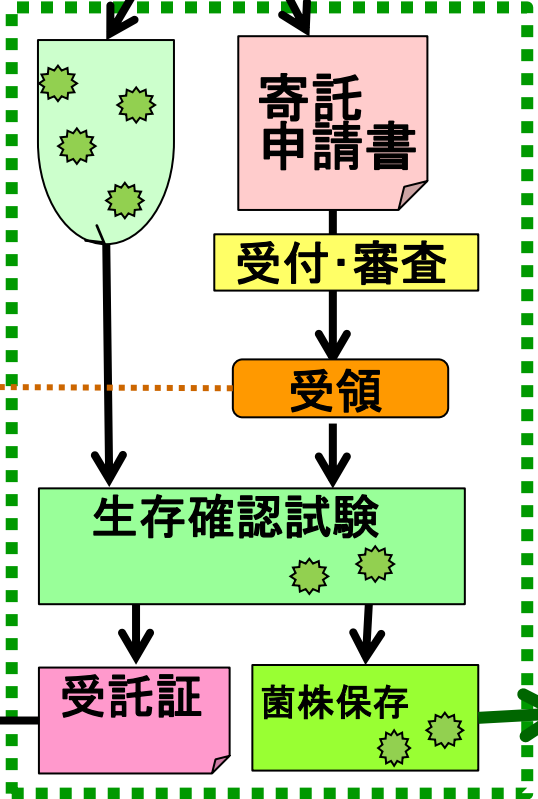
出願人（微生物発明）

特許庁



受託証  
(写し)  
受託番号

受領番号



特許微生物(生物)寄託センター

分譲

# 我国の微生物等の寄託機関

13

## NITEバイオテクノロジーセンター(NBRC)

- ・日本で唯一の特許微生物の国内及び国際寄託機関、
- ・日本の中核的な生物遺伝資源機関(BRC)・・・生物遺伝資源の保護

## 1. 特許微生物寄託センター(NPMD)

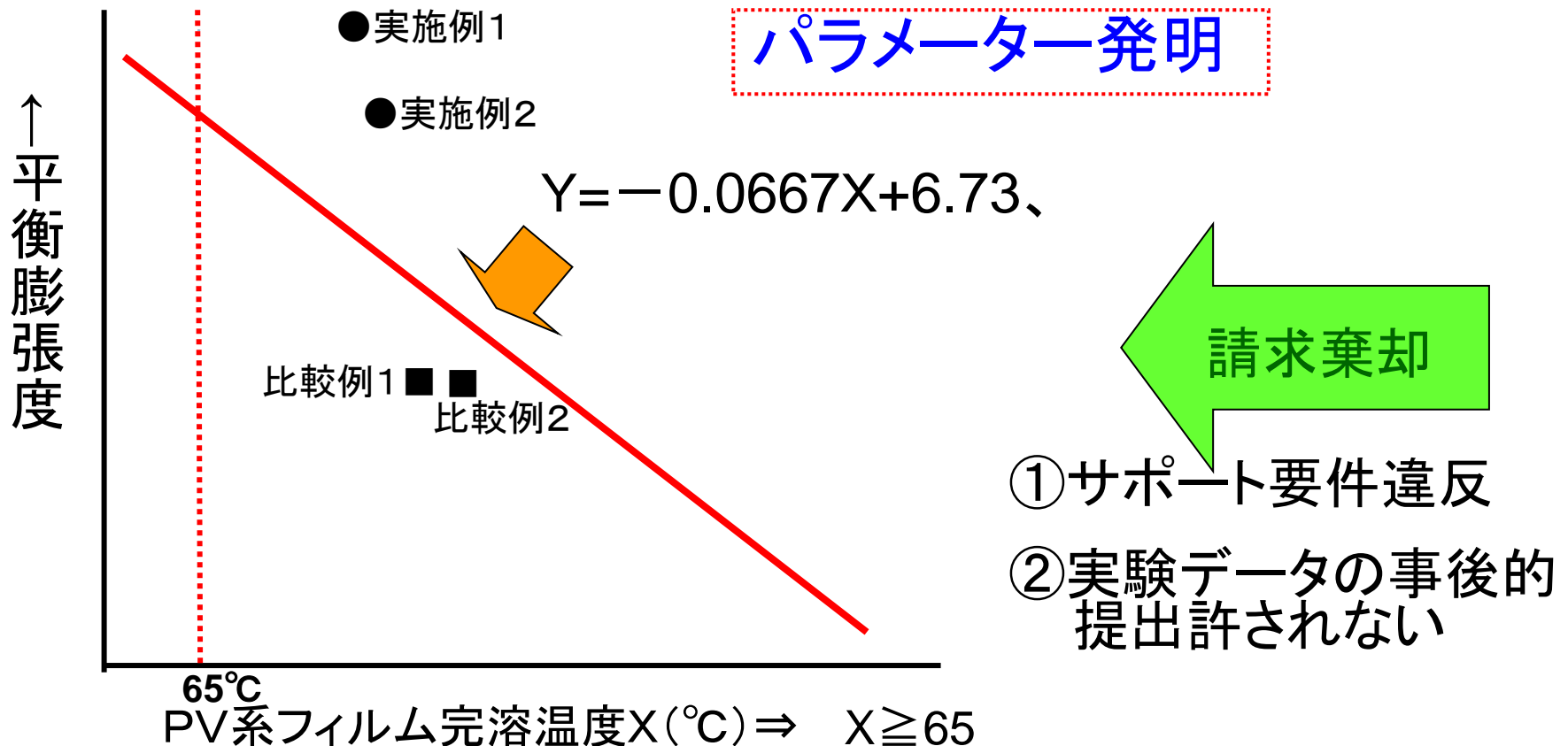
受託できる微生物種: **細菌**、放線菌、アーキア、**酵母**、糸状菌、バクテリオファージ、  
プラスミド、**動物細胞**、**受精卵**

## 2. 特許生物寄託センター(IPOD)

受託できる微生物種: **植物細胞**、藻類、原生動物、**種子**

# 判例1：特許法36条6項1号(サポート要件)

知財高裁平成17年11月11日判決：著名判決(サポート要件)  
「偏光フィルム」事件 / 平17(行ケ)第10042号



# 判例2: 実施可能要件とサポート要件 平21(行ケ)第10033号(フリバンセリン事件)

本件発明: 「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」  
(医薬用途発明) … 有用性を裏付ける薬理データ等がない


審決: 薬理データ等の記載により、その用途の有用性の裏  
付けが必要⇒サポート要件違反(§ 36-6-1)

＜裁判所の判断＞ ➡ 審決取り消し

サポート要件と実施可能要件とは区別して適用すべき

- サポート要件: 特許請求の範囲の記載が、明細書の記載内容を超えているか否かを判断すれば足りる。
- 実施可能要件: 請求項の発明について当業者が実施できるだけの記載を求める要件⇒薬理データ開示は § 36-4-1

# 今日のポイント

1. 特許請求の範囲の記載の不備  
§ 36-6: サポート要件、  
明確化要件
2. 明細書の記載の不備  
§ 36-4: 実施可能要件、  
情報開示要件
3. § 29-2の「当業者」と § 36の「当業者」
4. 微生物発明の明細書への開示  
 寄託制度