

化学における特許戦略

第8回

特許請求の範囲と明細書の記載 (強い特許をとるために)

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

1. 特許請求の範囲の役割
2. 特許請求の範囲と実施例の見直し
3. 補正の時期と制限
4. 単一性要件
5. 分割出願、変更出願
6. 優先権制度

特許請求の範囲の役割

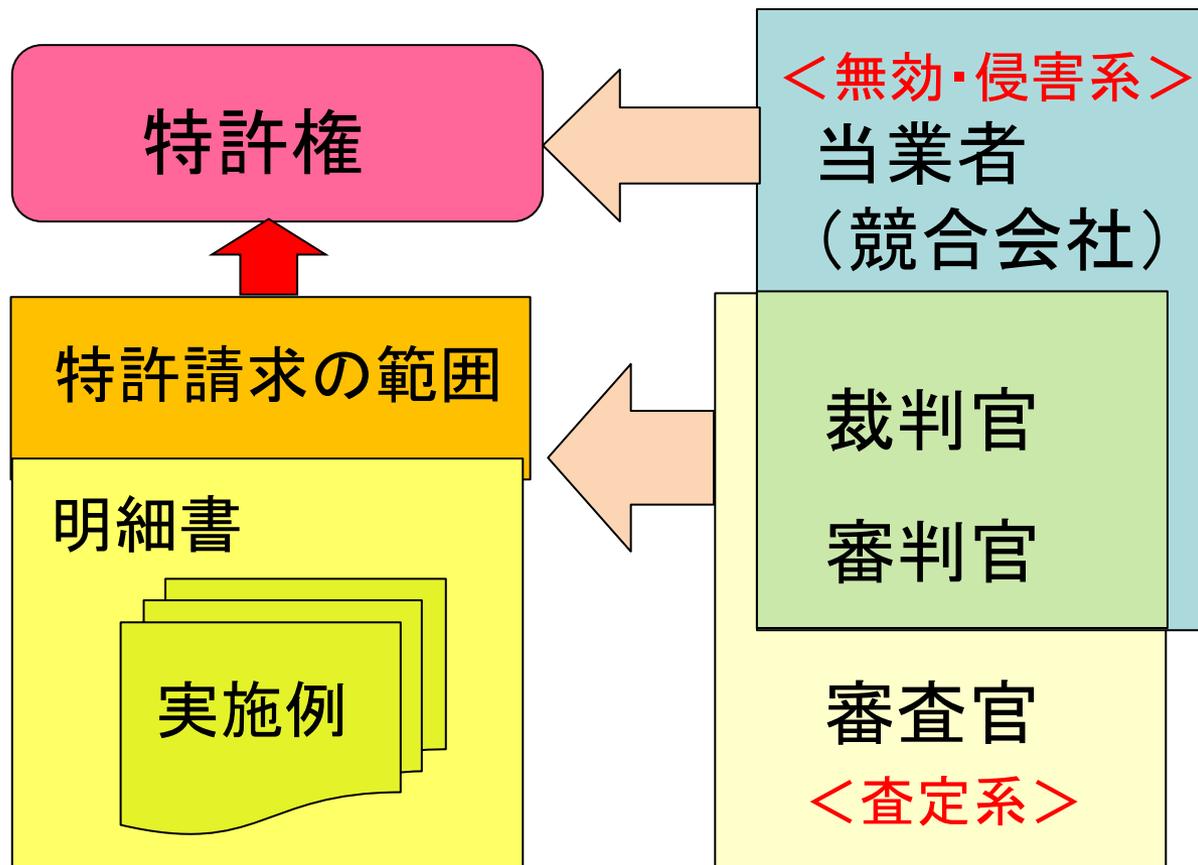
権利取得の観点

- 従来技術との差異が明確になっているか
- 発明の詳細な説明(実施例)によりサポートされているか
- 明細書は当業者が実施可能に記載されているか

権利行使の観点(特許法第70条)

- **権利の及ぶ範囲**を規定する(できるだけ広く)
- **特許権を行使したい対象**に漏れがないこと

特許請求の範囲の評価は誰がするのか？



特許は技術思想(概念)である

5

特許は、技術そのものではなく、技術的思想

(1) 実施例 ⇒ 「上位概念化」の検討

「中位概念」の記載

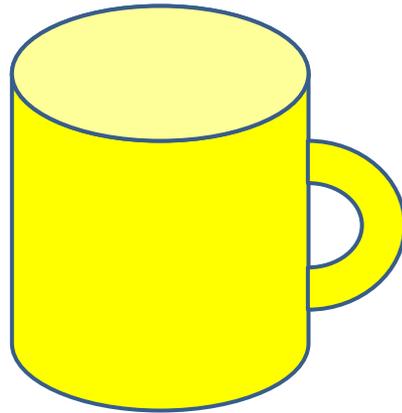
(2) 発明を多角的に見直す ⇒ 複数種類の請求項

- ・ 上位概念化: 数値 ⇒ 数値範囲。化合物 ⇒ 一般式
機能的表現(抽象的表現)
- ・ 中位概念: 好ましくは・・・、より好ましくは・・・

強い特許権をとるために(上位概念化の例)

上面が開口し、側面及び底面が閉じた**円筒形状**で、かつ側面の**中央位置**に指の**入る穴**の**あいた半円状**の**把手**がついている**陶器製**の容器。

上面が開口し、側面及び底面が閉じており、かつ側面部の**いずれかの位置**に**把手**が付いた容器。



把手付きの容器

ガラス製は？
金属製は？

六角柱は？
四角柱は？

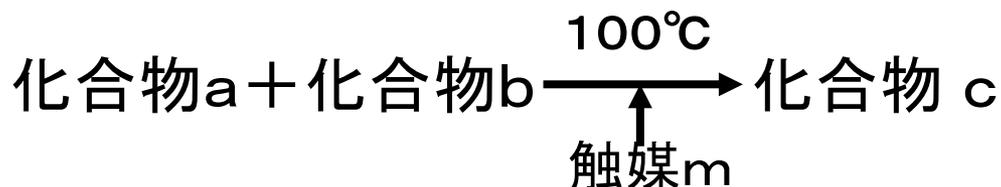
把手位置が上方、
下方部だったら？

穴のない把手は？
四角い把手は？

「上位概念化」の例

- (1) 実施例の特定の数値⇒**数値範囲**の限定(広がり)
 - ・反応温度は、0～100℃、好ましくは20～90℃である。
 - ・アルキル基Rの炭素数は、1～20、好ましくは1～5である。
- (2) 特許で汎用される上位概念を表す化学用語
 - 「一般式」、「置換されてもよいフェニル基」、
 - 「薬理的に許容される担体」、
 - 「エステル残基」、「有機残基」、「アミノ酸残基」
 - 「実施例」、「参考例」、「比較例」、「試験例」、「実験例」
- (3) 機能的表現(抽象的表現)
 - 「△△機能を得るための○○手段」 固着>ネジ止め

明細書作成時の検討例1



上位概念化の検討

- ① 化合物a', b', c' を含む化合物A, B, Cでもよいか？
- ② 触媒mの同族触媒m' を含むM族金属触媒でもよいか？
- ③ 反応条件(温度条件)の検討

1. 明細書、特許請求の範囲の変更

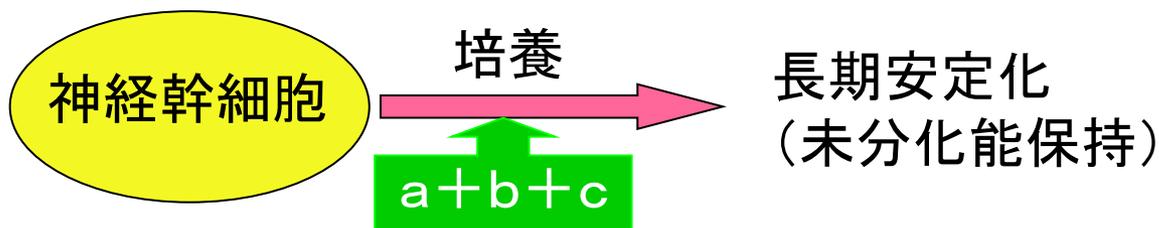


2. 技術常識＋必要な実施例の追加

3. 「優先権制度」の活用

4. 近縁の化合物群での新たな出願の追加(秘密にできる期間の活用)

明細書作成時の検討例2



上位概念化の検討

- ① a, b, cの全てが必要か? ⇒ a, b, c からなる群の少なくとも1つ
- ② 他の体性幹細胞, ES細胞, iPS細胞では? ⇒ 幹細胞
- ③ 「幹細胞の培養用培地」+「幹細胞を、その未分化能を保持したまま培養する方法」・・・発明カテゴリーの検討

➡ <対応案1> 実施例を充実して上位概念での出願
(他者の追随がないことが明らかな場合)

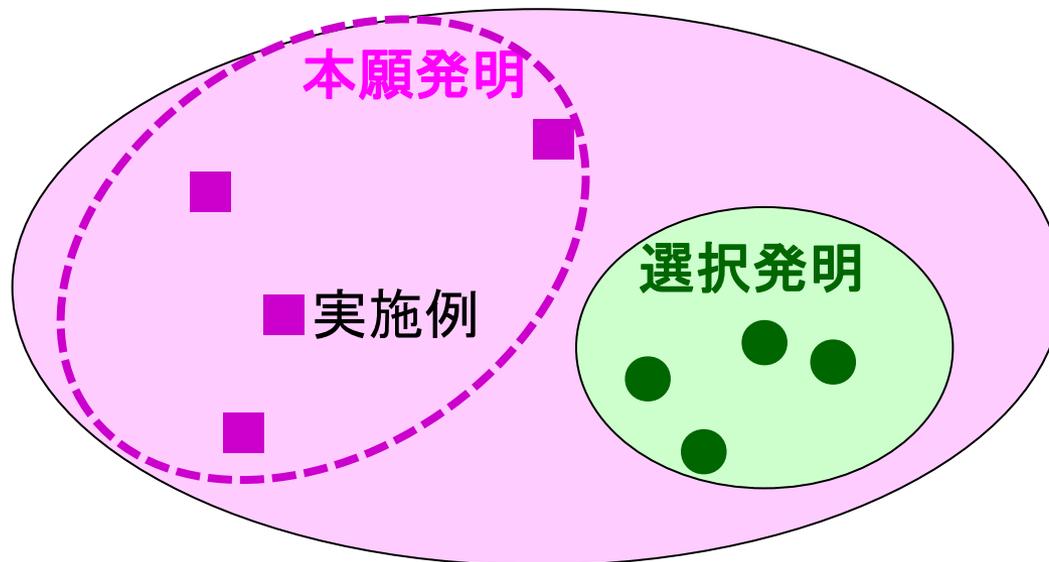
<対応案2> できるだけ「実施可能」な程度明細書に記載し
上位概念での出願。優先権制度の利用。

特許請求の範囲の記載形式

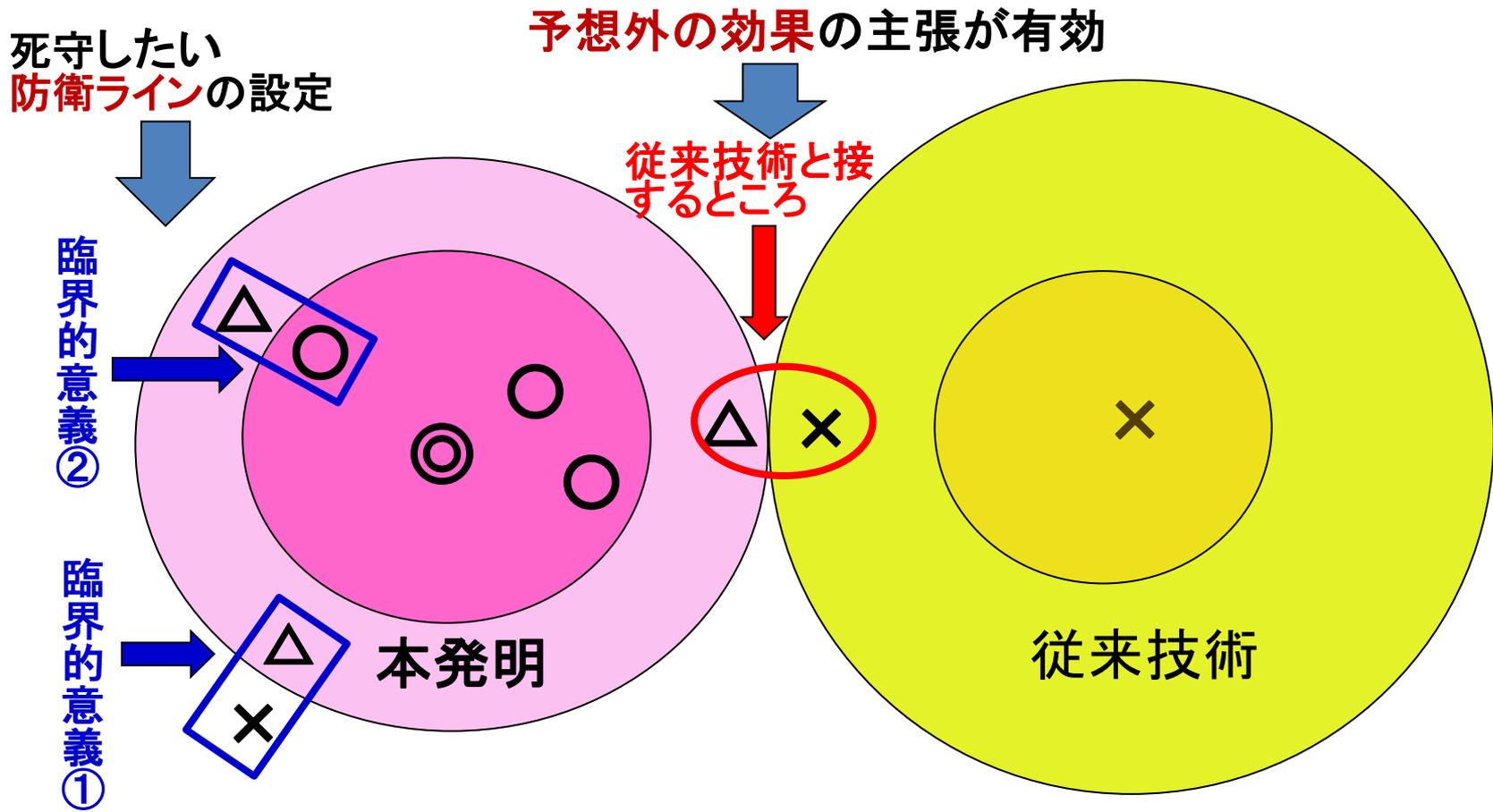
- 1 **マーカッシュ形式** (Markush claim)
「A、B及びCからなる群から選ばれる少なくとも一の化合物」
を用い…
- 2 **択一的表現** (Alternative expression)
「式中、Rは、A、B又はCで示される基」であり、…
- 3 **ジェプソン形式** (Jepson claim)
「…方法において、〇〇であることを特徴とする××。」
(一般的な解釈では、「…において、」部分は公知技術)
- 4 **オープンクレームとクローズドクレーム**
Open Claim : ~を含む (Comprising of A and B)
Closed Claim: ~からなる (Consisting of A and B)
- 5 **プロダクト・バイ・プロセスクレーム** (PBPクレーム)
製造方法で限定された「物の発明」のクレーム

特許請求の範囲と実施例の見直し

- 1 特許請求の範囲を狭められる可能性
- 2 「選択発明」を生じさせる可能性



実施例・比較例の役割



効果：◎ > ○ > △ > ×

補正の時期 < § 17の2-1 >

特許出願人は、**特許査定の謄本の送達前**においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面について補正をすることができる。…(a)

ただし、拒絶理由通知(§ 50)を受けた後は次に掲げる場合に限る。

- 1 **拒絶理由通知**を最初に受けた場合…(b)
- 2 拒絶理由通知後 § 48の7の通知(**情報開示要件**)を受けた場合。…(b)'
- 3 拒絶理由通知後更に**最後の拒絶理由通知**を受けた場合…(c)
- 4 拒絶査定不服審判請求時、**審判請求**と同時にするとき。…(d)

補正の制限 < § 17の2-3~6 >

1. 明細書等の補正すべて:

①新規事項の追加の禁止

願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内である

← 先願主義 (出願時の明細書に記載された範囲は超えられない)

2. 拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正:

②技術的特徴の変更禁止 (シフト補正禁止)

拒絶理由で特許できないとされた発明と、補正後の発明が
発明の単一性の要件を満たす

3. 最後の拒絶理由通知後又は拒絶査定後の特許請求の範囲の補正:

③請求項削除、減縮、誤記訂正、不明瞭な記載の釈明 + 独立特許要件

(1) 請求項の削除

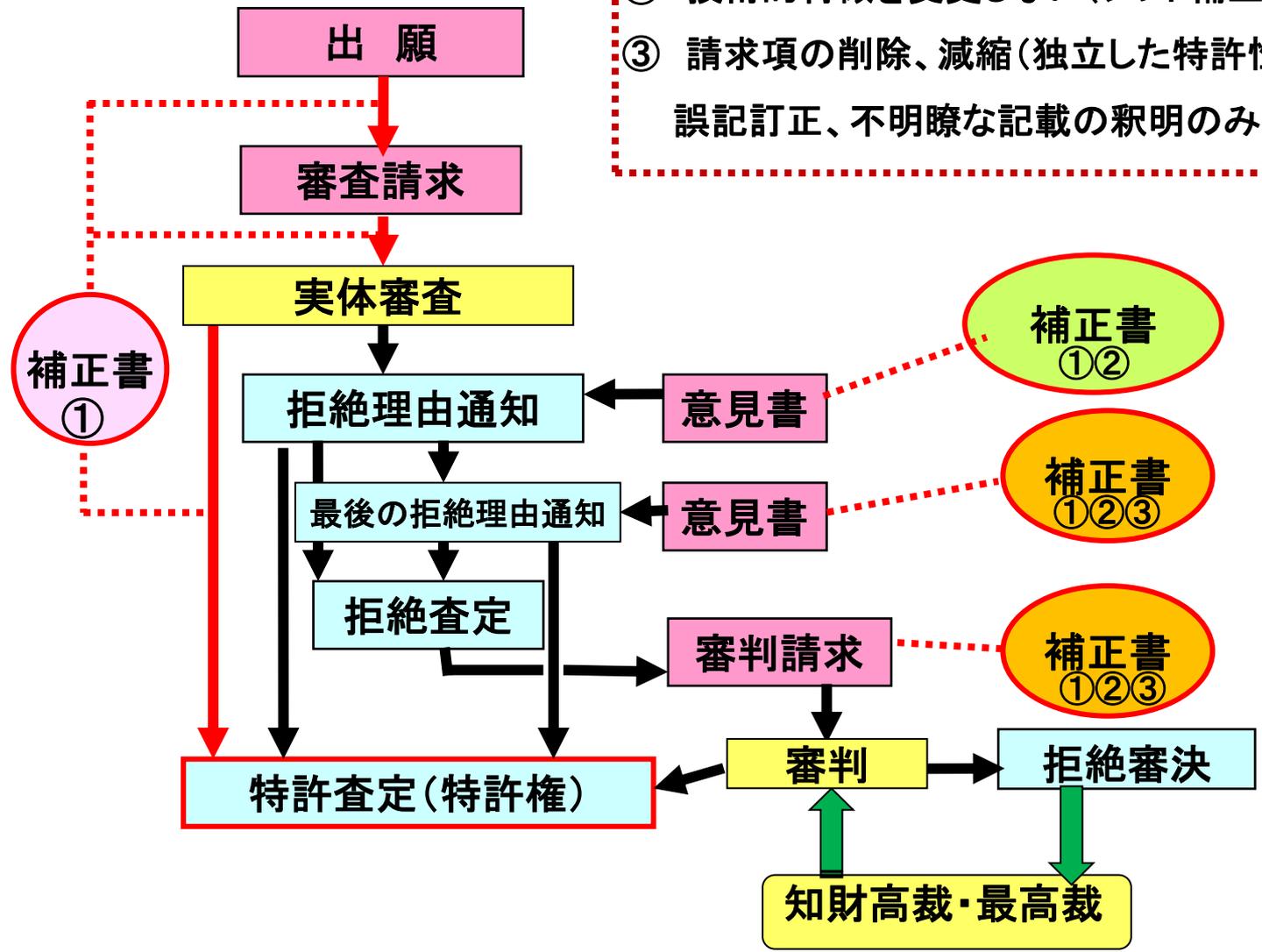
(2) 特許請求の範囲の減縮 (補正後の発明が独立して特許性あり)

(3) 誤記の訂正

(4) 明りようでない記載の釈明 (拒絶理由に示す事項のみ)

補正の時期と制限

- ① 出願当初明細書等の記載範囲内
- ② 技術的特徴を変更しない(シフト補正禁止)
- ③ 請求項の削除、減縮(独立した特許性)
誤記訂正、不明瞭な記載の釈明のみ



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

単一性要件（発明の単一性）

＜特許法第37条＞

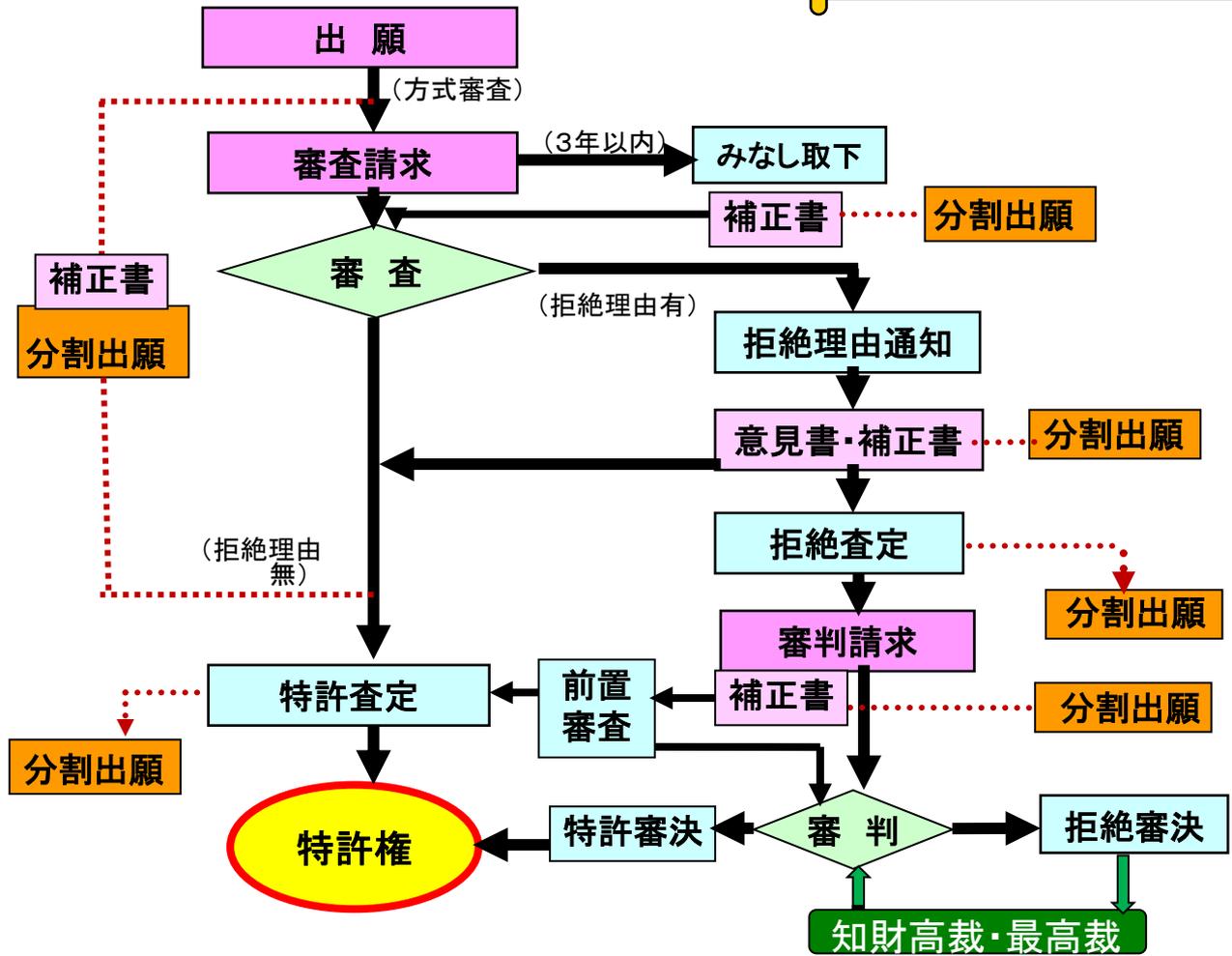
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより発明の**単一性**を満たす一群の発明に該当するときは、**一の願書で特許出願**をすることができる。

＜拒絶理由＞ ……**無効理由、異議申立理由とはならない**

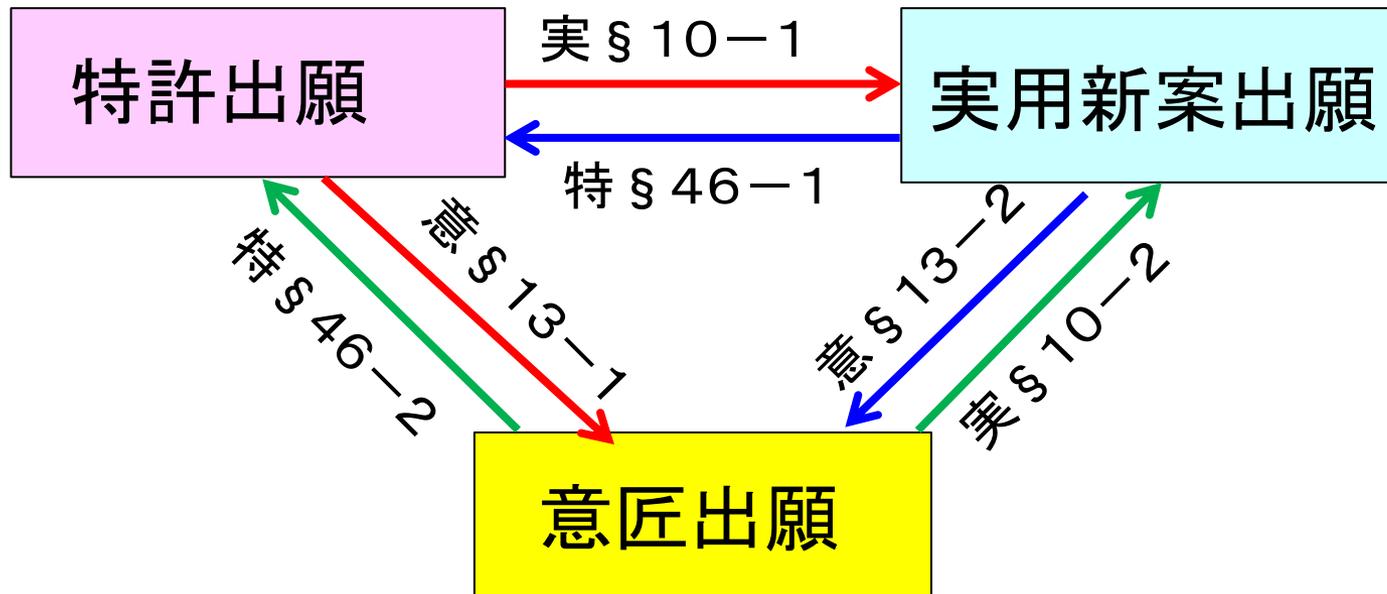
請求項nに係る発明と、請求項1に係る発明との間に同一の又は対応する**特別な技術的特徴**は存在しない。したがって、請求項nに係る発明は単一性要件以外の要件についての**審査対象としない**。

 **補正、分割出願**

分割出願の時期

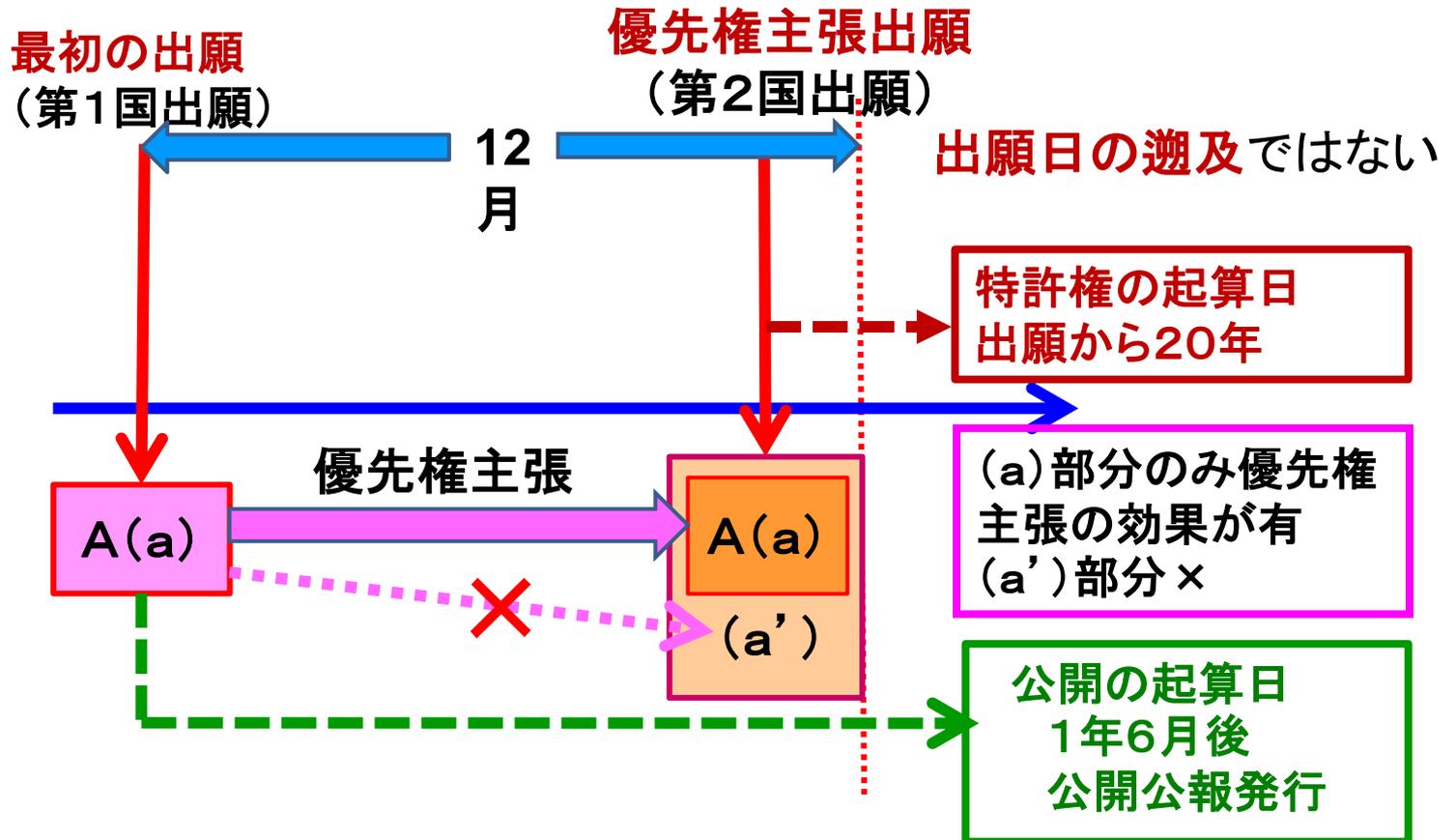


変更出願

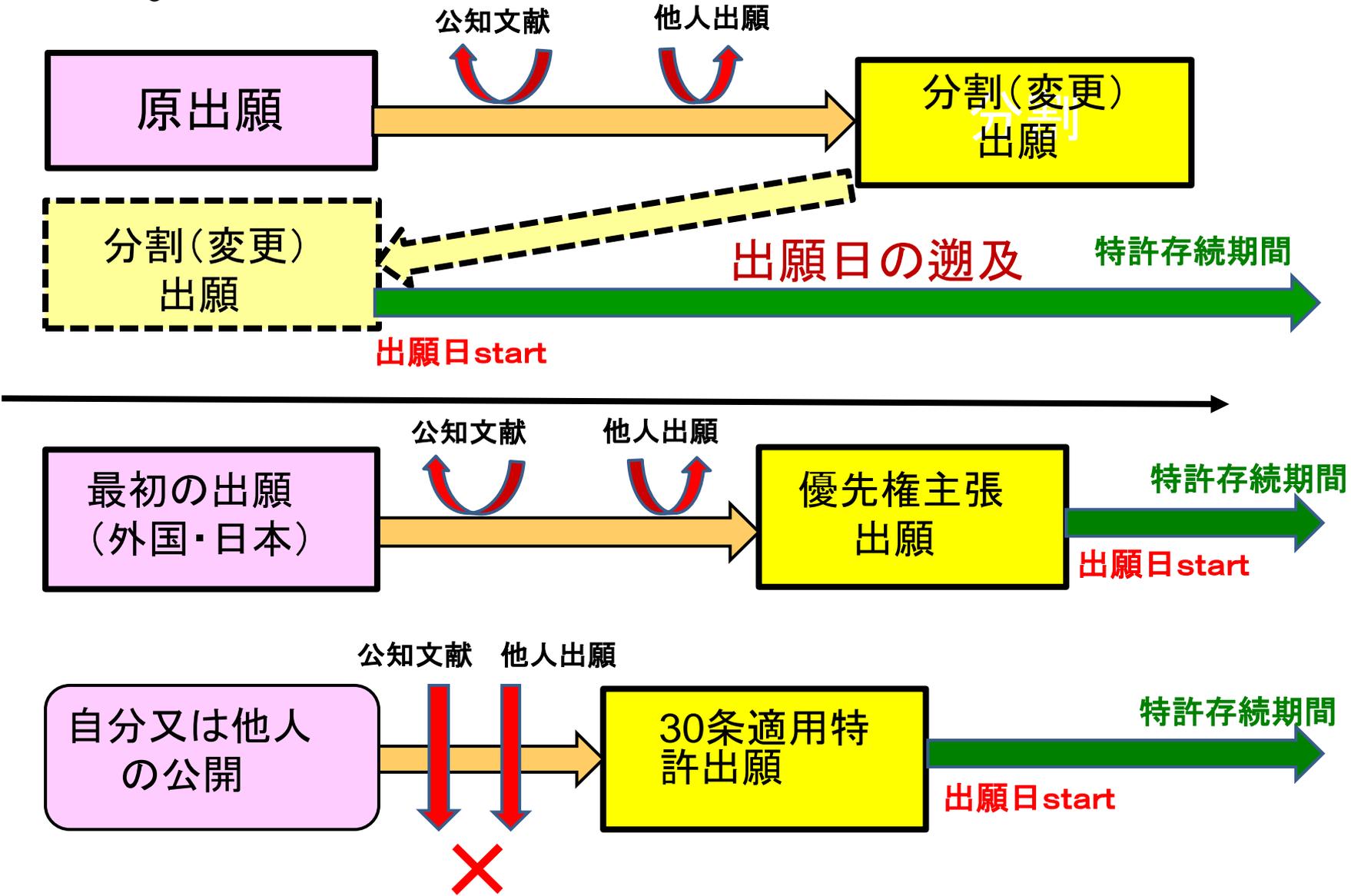


優先権制度とは

- ・国内優先権 (§ 41)
- ・パリ条約上の優先権 (§ 43)



分割出願 ⇔ 優先権出願 ⇔ 30条出願



今日のポイント

1. 特許請求の範囲の役割
権利書としての役割
2. 強い特許をとるために
特許 = 技術思想 > 技術
特許請求の範囲の上位概念化
実施例の見直し
3. 補正の時期と制限
4. 単一性要件 → 分割出願
5. 優先権制度