

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. 単一性要件
4. 補正の時期と制限
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

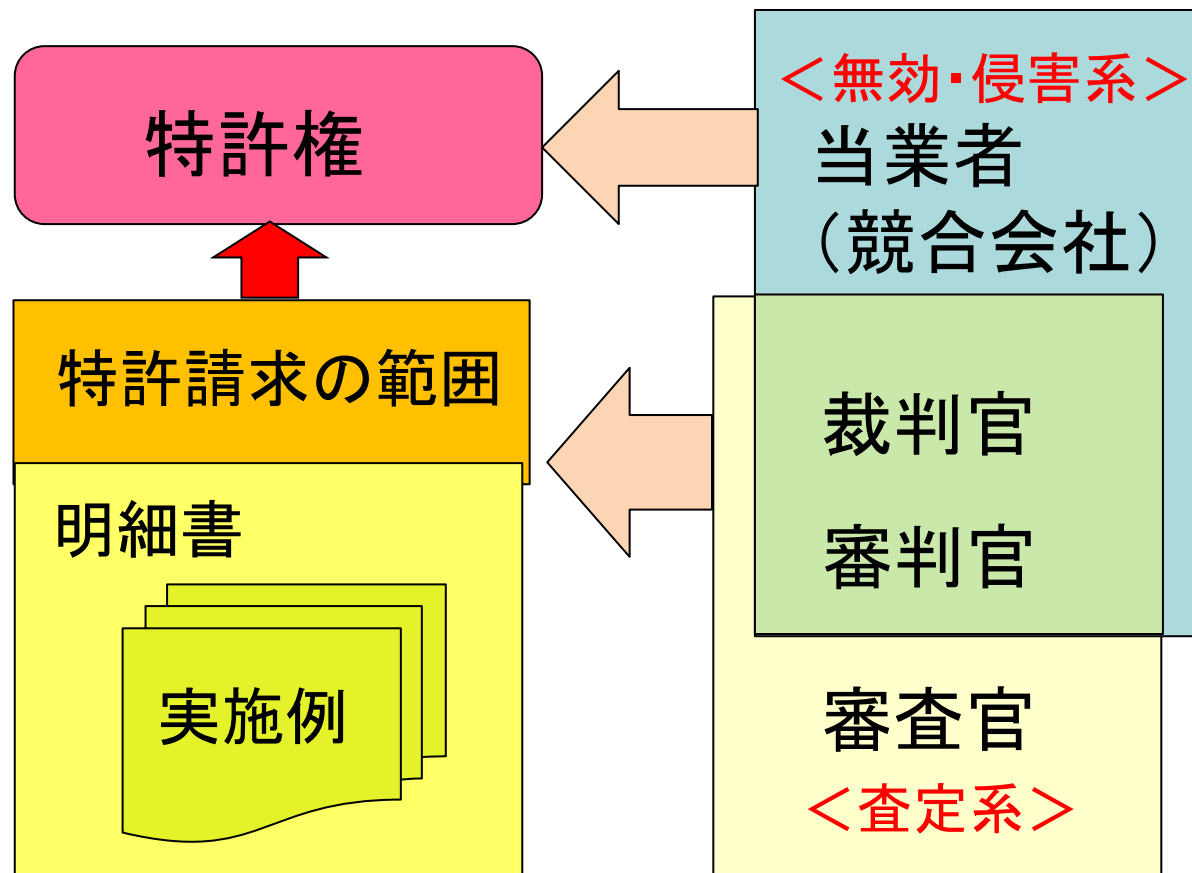
権利取得の観点

- 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
- 明細書は当業者にとって実施可能な程度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

(物、方法、装置などの発明カテゴリーの検討)

・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・・・

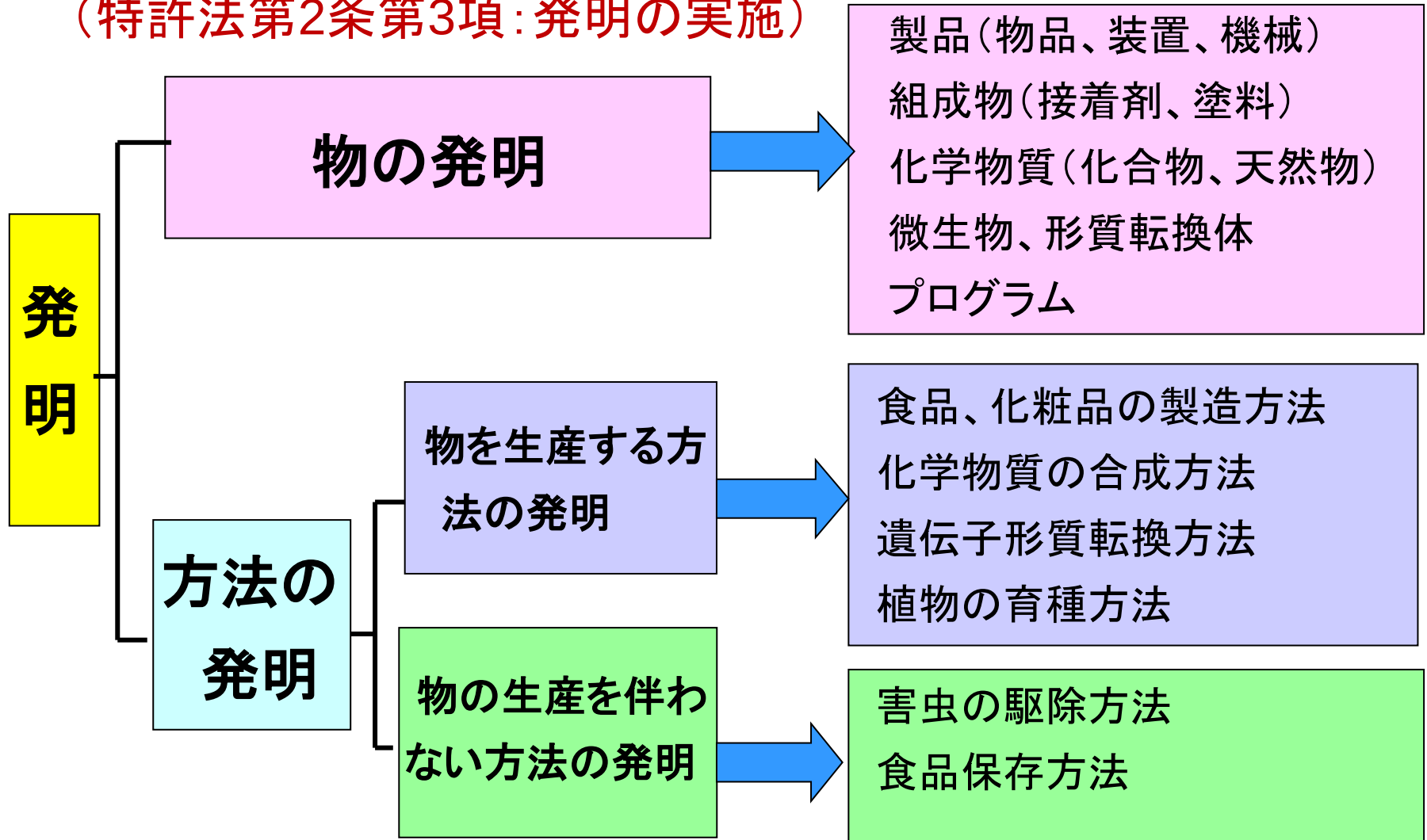
発明の種類

6

1. 製品などの発明 ・・物品、装置、機械
2. 組成物の発明 ・・・化粧品、医薬組成物
3. 化学物質発明 ・・・化合物、天然物、核酸
4. 生物関連の発明 ・・微生物、植物、形質転換体
5. プログラムの発明 ・・プログラム
6. ビジネスモデル特許 ・・新規なビジネス方法
7. 用途発明 ・・・医薬用途発明、農薬、食品添加物
8. 製法発明 ・・・食品、化学物質などの製造方法
9. その他

発明のカテゴリーと発明の種類

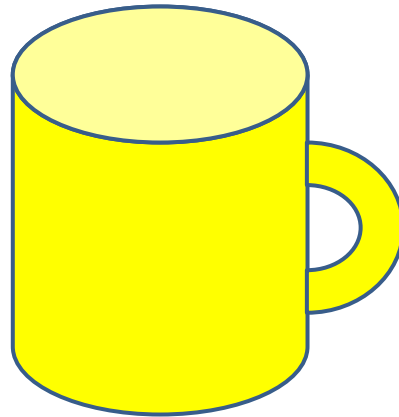
(特許法第2条第3項: 発明の実施)



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？

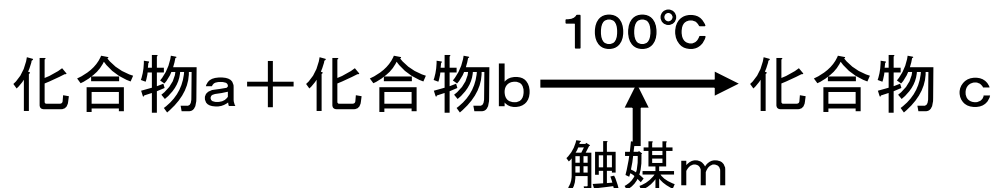
把手位置が上方、
下方部だったら？

穴のない把手は？
四角い把手は？

「上位概念化」の例

- (1) 実施例における特定の**数値**⇒**数値範囲**による限定
- ・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」、
 - 「薬理学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)⇔**明確性違反に注意**
- 「△△機能を得るための○○手段」 固着＞ネジ止め

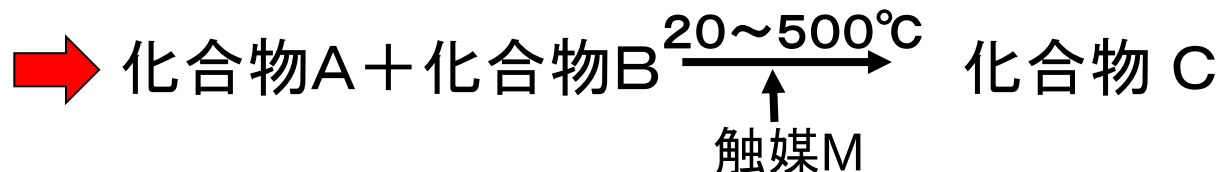
明細書作成時の検討例1



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

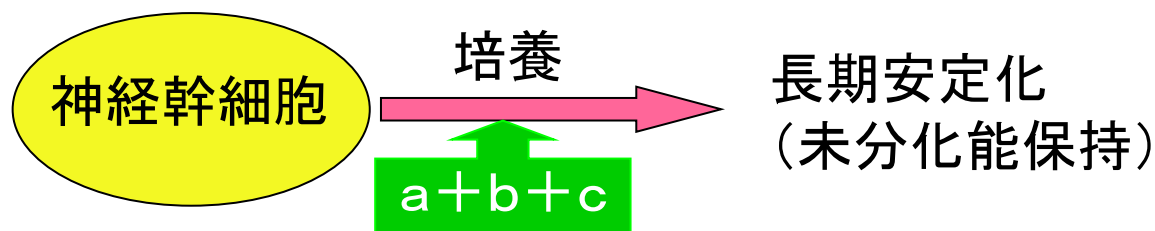


- 明細書に**技術常識**＋**必要な実施例**の追加

2. 「優先権制度」の活用

3. 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> 実施例をできるだけ充実し上位概念での出願
(他者の追随がないことが明らかな場合)

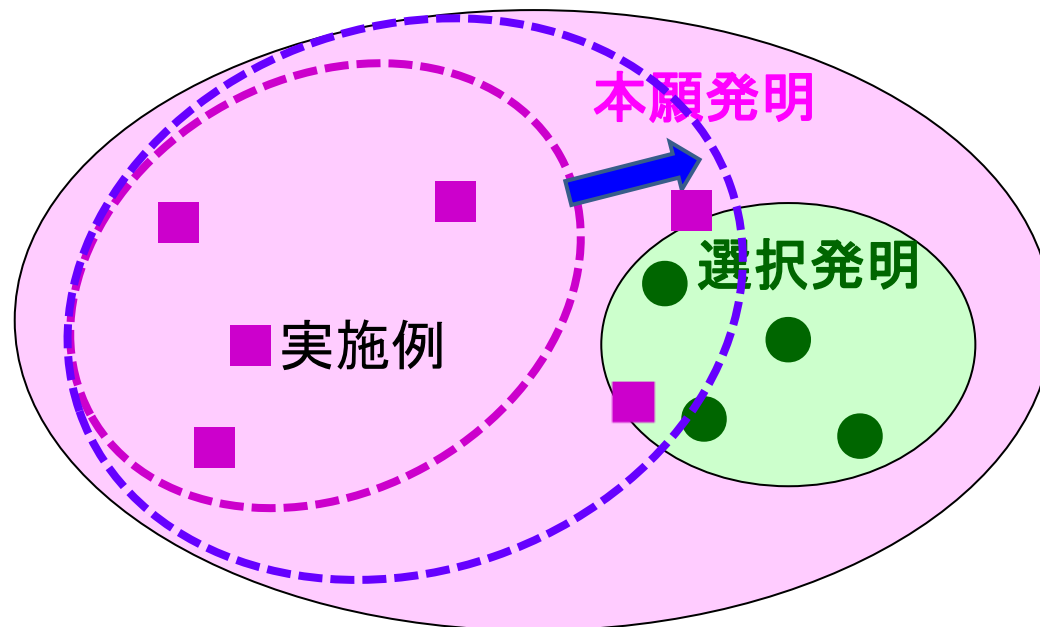
<対応案2> 当業者が実施可能な程度の明細書の記載で
上位概念での出願。+「優先権制度」の利用。

特許請求の範囲の記載形式

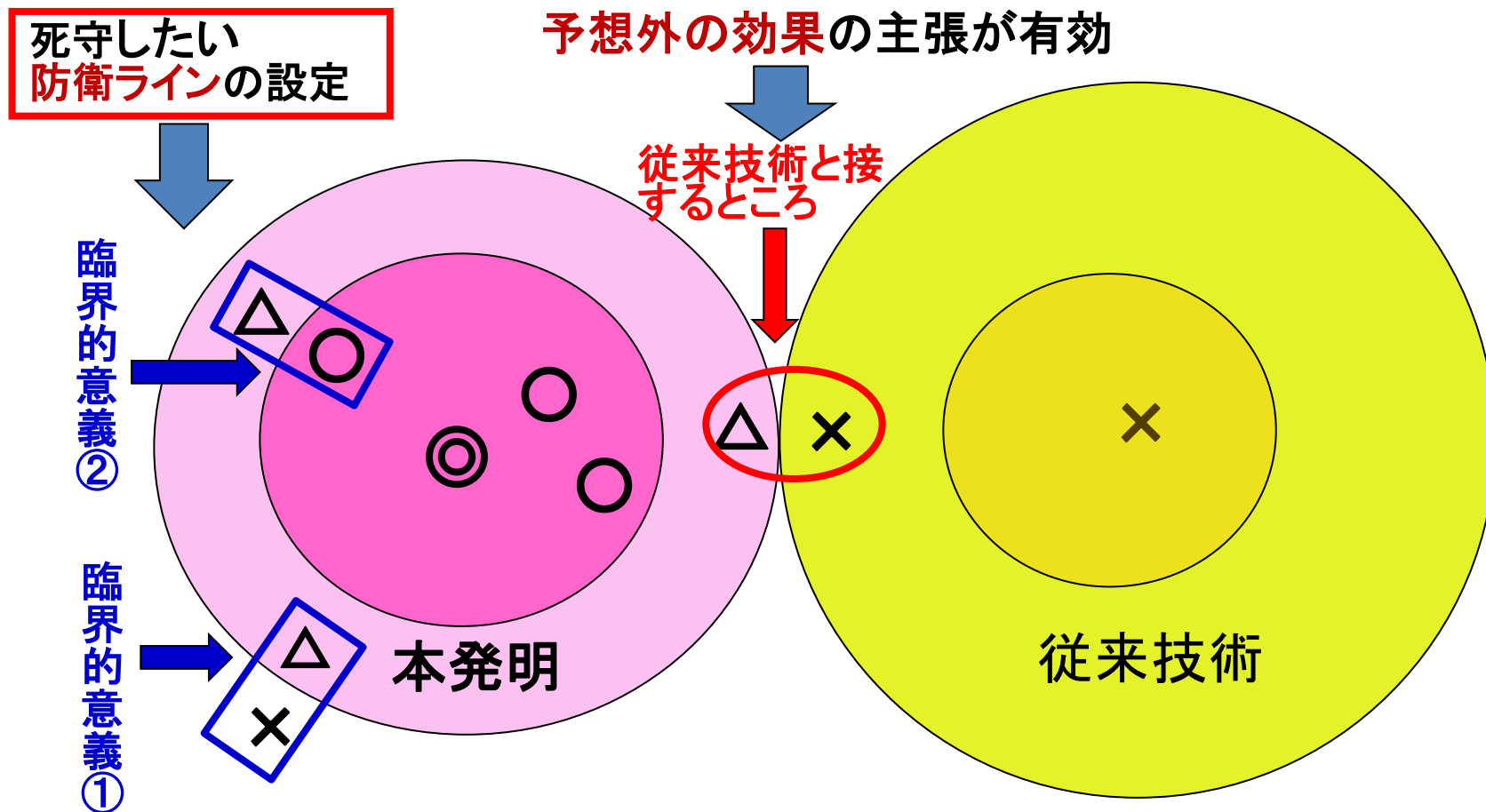
- 1 **マーカッシュ形式** (Markush claim)
「A、B及びCからなる群から選ばれる少なくとも一の化合物」
を用い・・・
- 2 **択一的表現** (Alternative expression)
「式中、Rは、A、B又はCで示される基」であり、・・・
- 3 **ジェプソン形式** (Jepson claim)
「・・・方法において、〇〇であることを特徴とする××。」
(一般的な解釈では、「・・・において、」部分は公知技術)
- 4 **オープンクレームとクローズドクレーム**
Open Claim : ～を含む (Comprising of A and B)
Closed 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: 製法限定クレーム)
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
⇔ サポート要件違反、実施可能要件違反
- 2 「選択発明」を生じさせる可能性に注意



実施例・比較例の役割



効果：◎＞○＞△＞×

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**

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 ⇒ 別発明への変更はできない

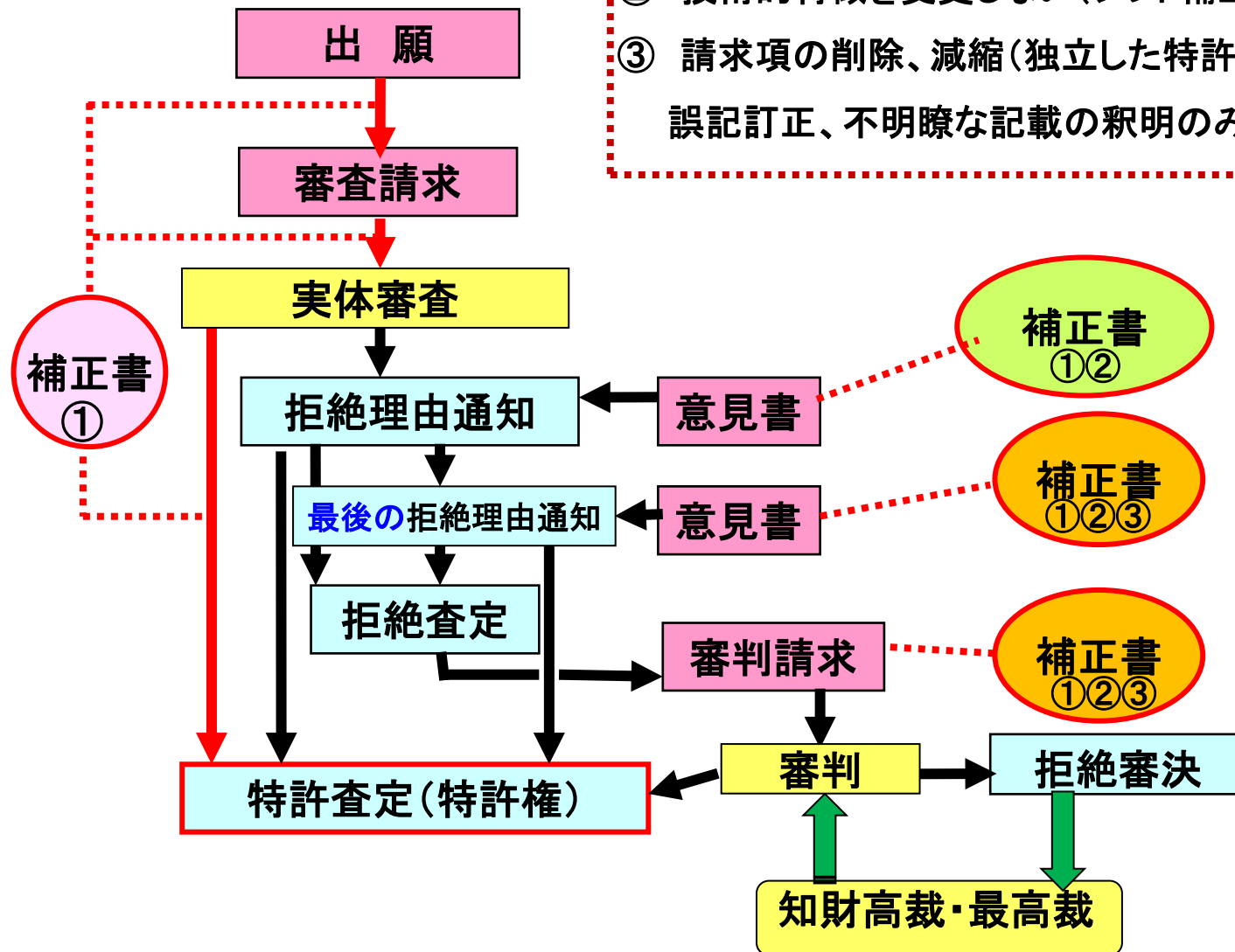
3. 最後の拒絶理由通知後又は拒絶査定後の特許請求の範囲の補正:

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

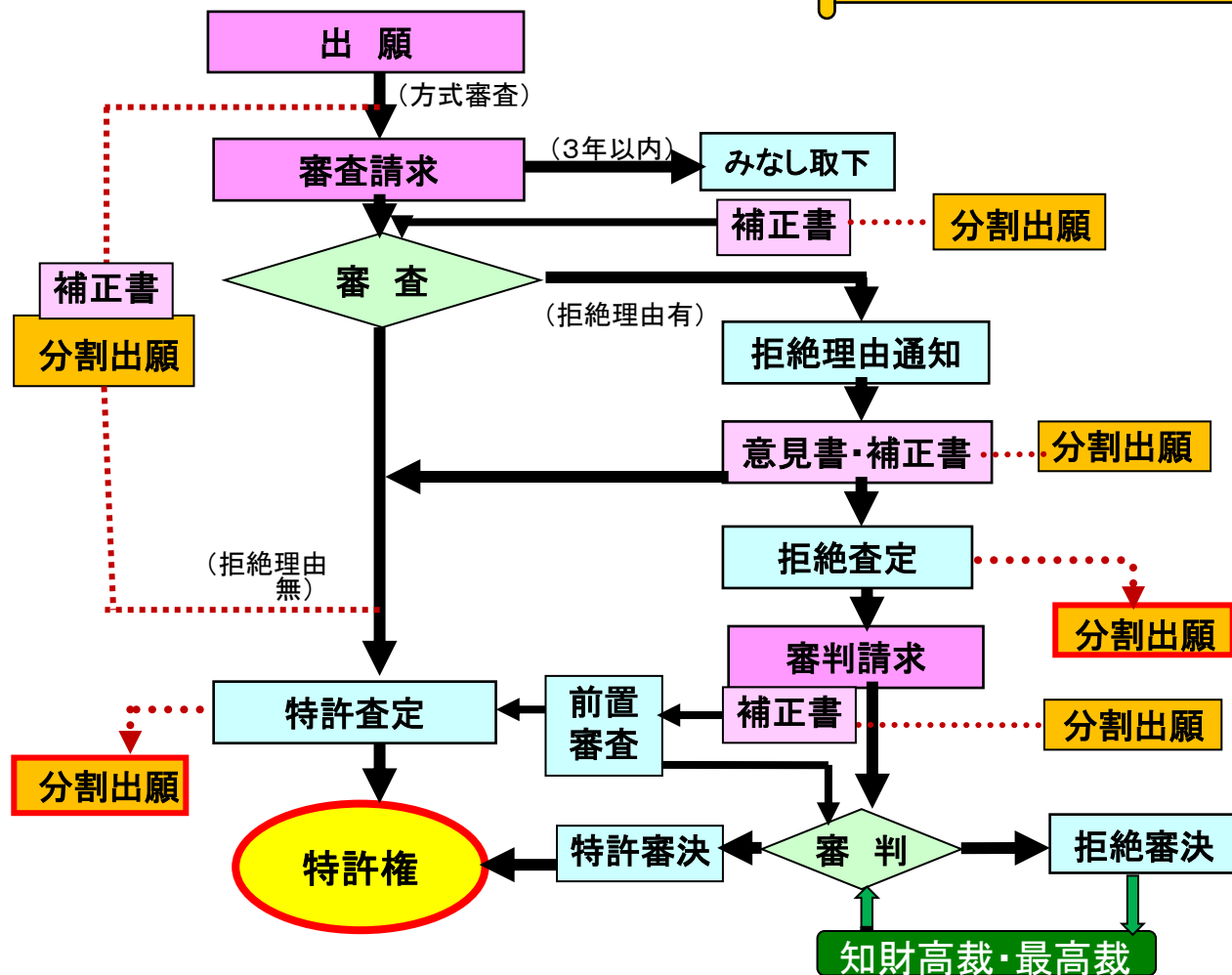
- (1) 請求項の削除
- (2) 特許請求の範囲の減縮 (補正後の発明が独立して特許性あり)
- (3) 誤記の訂正
- (4) 明りようでない記載の釈明 (拒絶理由に示す事項のみ)

補正の時期と制限

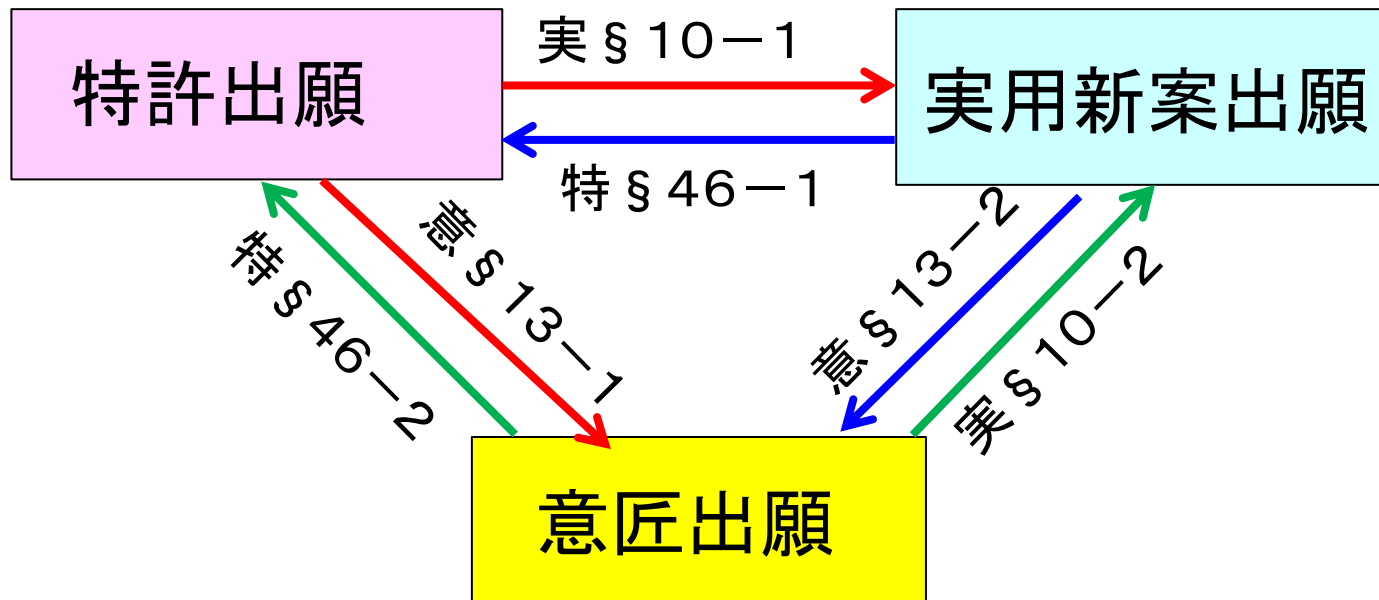
- ① 出願当初明細書等の記載範囲内
- ② 技術的特徴を変更しない(シフト補正禁止)
- ③ 請求項の削除、減縮(独立した特許性)
誤記訂正、不明瞭な記載の釈明のみ



分割出願の時期



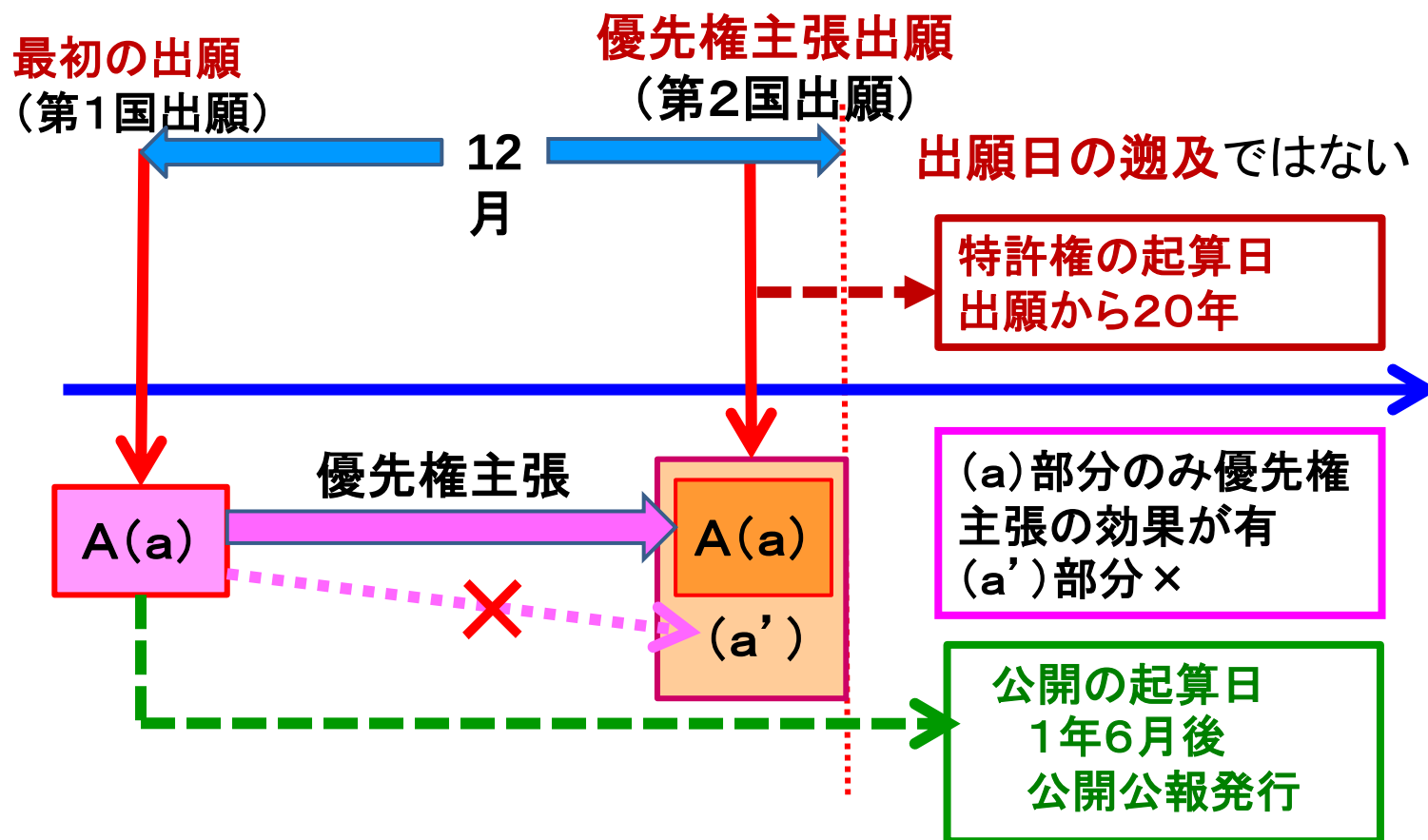
変更出願



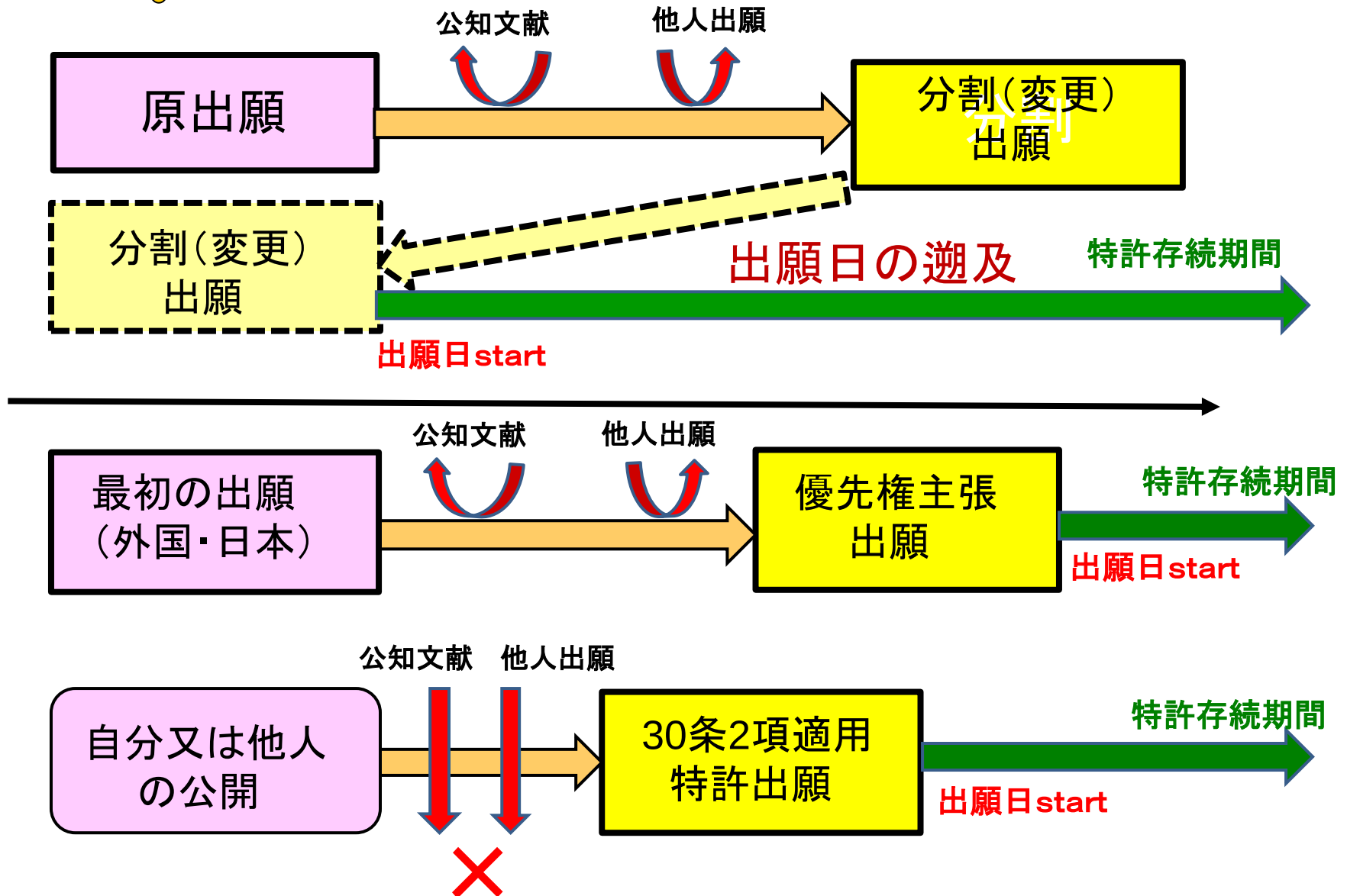
優先権制度とは

- ・国内優先権 (§ 41)
- ・パリ条約上の優先権 (§ 43)

- 優先期間内に行われた行為によって不利な取扱いを受けない
(パリ条約4条B)



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
発明のカテゴリー、発明の種類
特許請求の範囲の**上位概念化**
実施例の見直し
3. 単一性要件 → 補正、**分割出願**
4. **補正**の時期と制限
5. **優先権制度**（外国出願、国内優先権）