

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. 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
2. 微生物の寄託制度
3. 特許法 § 29-2と § 36での「当業者」

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

特許請求の範囲と明細書

特許請求の範囲



特許権として守りたい
技術的範囲

請求項1
請求項2
・・・
請求項n

明細書(発明の詳細な説明)



発明の開示

- ・発明の名称
- ・技術分野
- ・背景技術
- ・発明が解決しようとする課題(目的)
- ・課題を解決するための手段(構成)
- ・発明の効果(効果)
- ・発明を実施するための形態
- ・実施例
- ・(産業上の利用可能性)

明細書の開示と特許権

開示内容

特許権

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

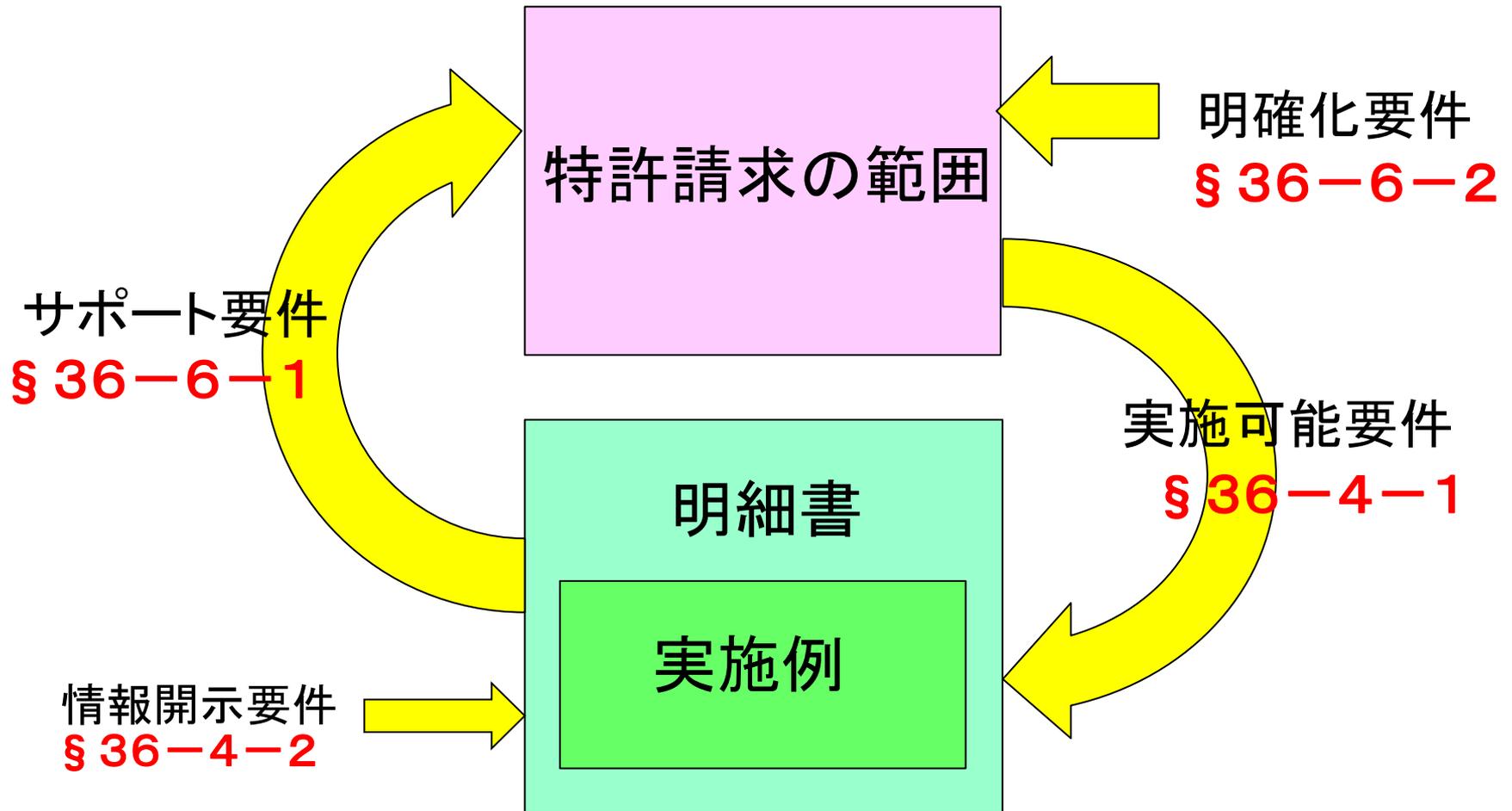
「その発明の属する分野における通常知識を有する者
(=**当業者**)がその**実施**をすることができる程度に**明確かつ十分に記載**したものであること」

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



実施可能要件違反の事例

(例1) 技術的手段の記載が**抽象的、機能的**(×具体的)

(例2) 製造条件の数値が記載されていない

(例3) 「医薬品」の発明で、**薬理データ**が不十分。

(例4) 「化学物質」の発明で、実施例で用いた**原料化合物**が**新規化合物**で、製造方法が記載されていない

(例5) **新規で容易に入手できない微生物**を用いる発明で、その微生物が寄託されていない。

・・・微生物の**寄託制度**

サポート要件違反の事例

- (例1) 特許請求の範囲に対し、**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**課題を解決するための手段**が請求項に反映されていない
- (例3) 請求項に記載された事項が、明細書中に記載されていない
- (例4) 請求項で用いられた用語と明細書中の**用語が不統一**で、両者の対応関係が不明瞭。
- (例5) 「パラメータ発明」で、**パラメータ算出根拠**が不明確

明確化要件違反の事例

(例1)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2)粘度、分子量、平均粒子径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がある)

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記載**されていない。：**実施可能要件 § 36-4-1**
- 請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に**記載したものである**ではない。：**サポート要件 § 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。：**明確性要件 § 36-6-2**

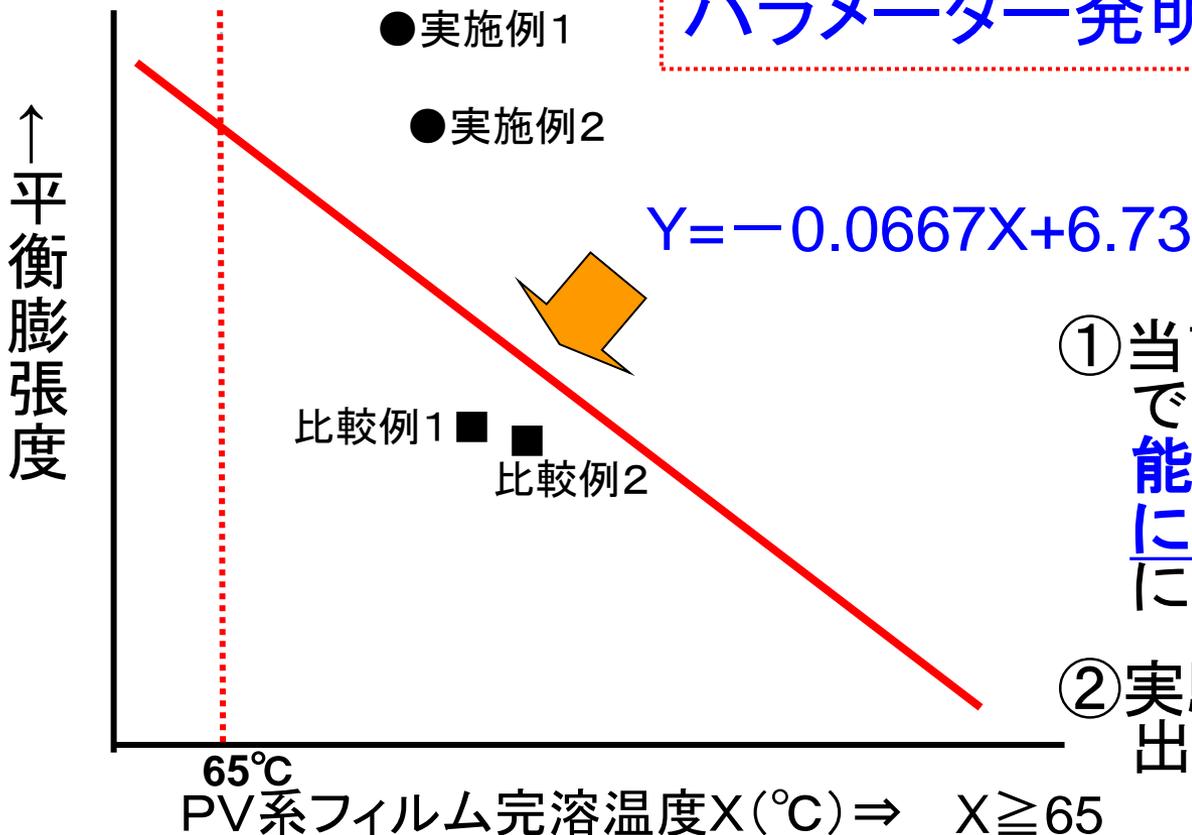
判例1：特許法36条6項1号(サポート要件)

知財高裁平成17年11月11日大合議判決: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

パラメーター発明

請求棄却



サポート要件違反

- ① 当該数式が示す範囲内であれば所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体例を開示
- ② 実験データの事後的提出許されない

判決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)

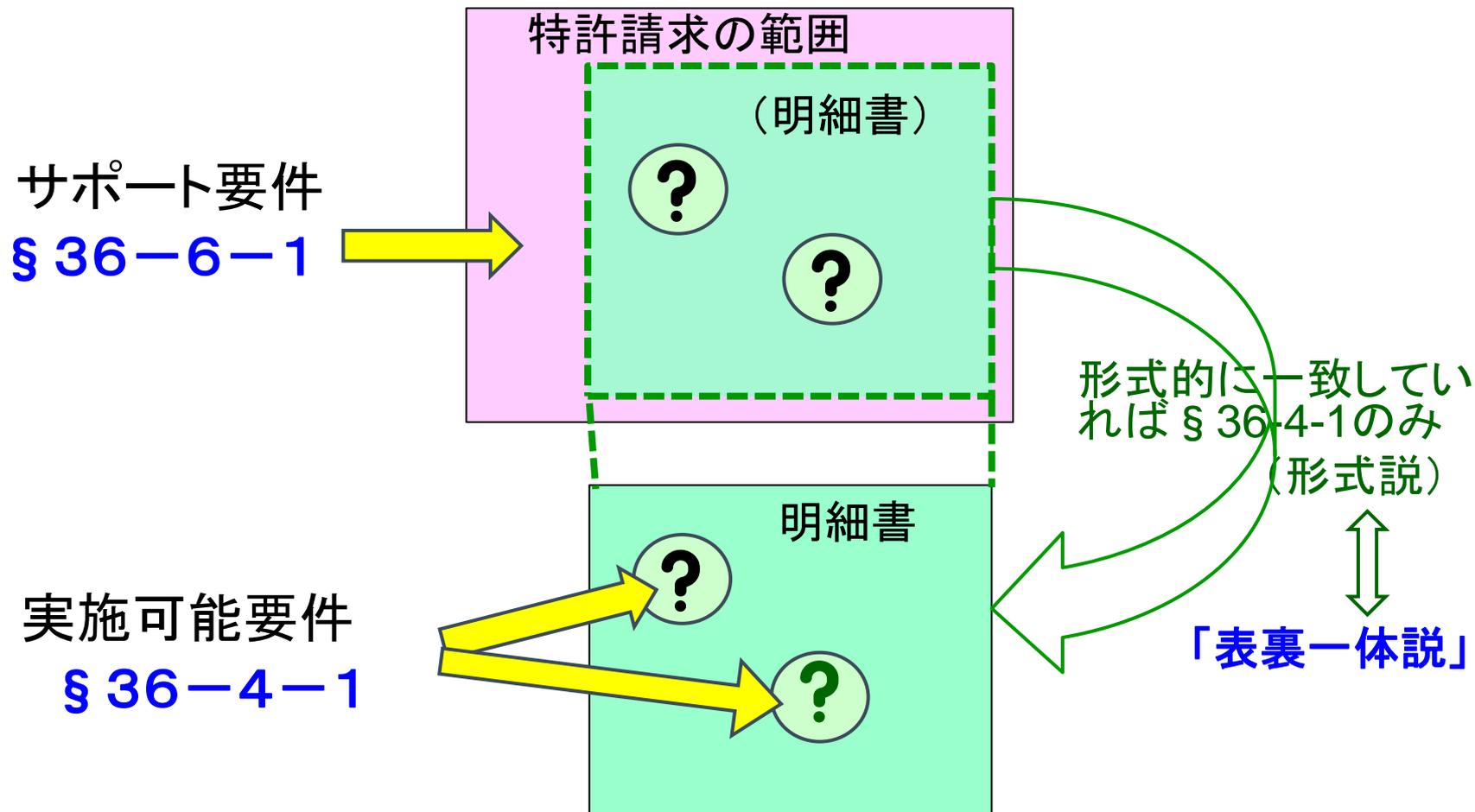
＜裁判所の判断＞ ➡ 審決取り消し

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。(形式的)
- 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

サポート要件と実施可能要件

知財高裁平21(行ケ)第10033号判決での考え方



判決3: 実施可能要件とサポート要件

平29年2月2日判決言渡(葉酸代謝拮抗薬事件)

平27(行ケ)第10249号等無効審決取消 **請求棄却** (知財高裁)

「新規な**葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法**」

抗腫瘍剤**MTA**毒性の軽減のため**葉酸**と**ビタミンB₁₂**との併用投与

<判示事項> (・・・「**偏光フィルム事件**」の判示事項を踏襲)

実施可能要件

「当業者が、同記載及び出願時の**技術常識**に基づき、**過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否か**」の問題

サポート要件

「本件特許請求の範囲に記載された発明が、**発明の詳細な説明に記載された発明で、同記載及び出願時の技術常識により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得るか否か**」の問題

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*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

*: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

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。

我国の微生物等の寄託機関

(独)製品評価技術基盤機構 (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(NBRC)・・・生物遺伝資源の提供・寄託／情報提供

1. 特許微生物寄託センター(NPMD)

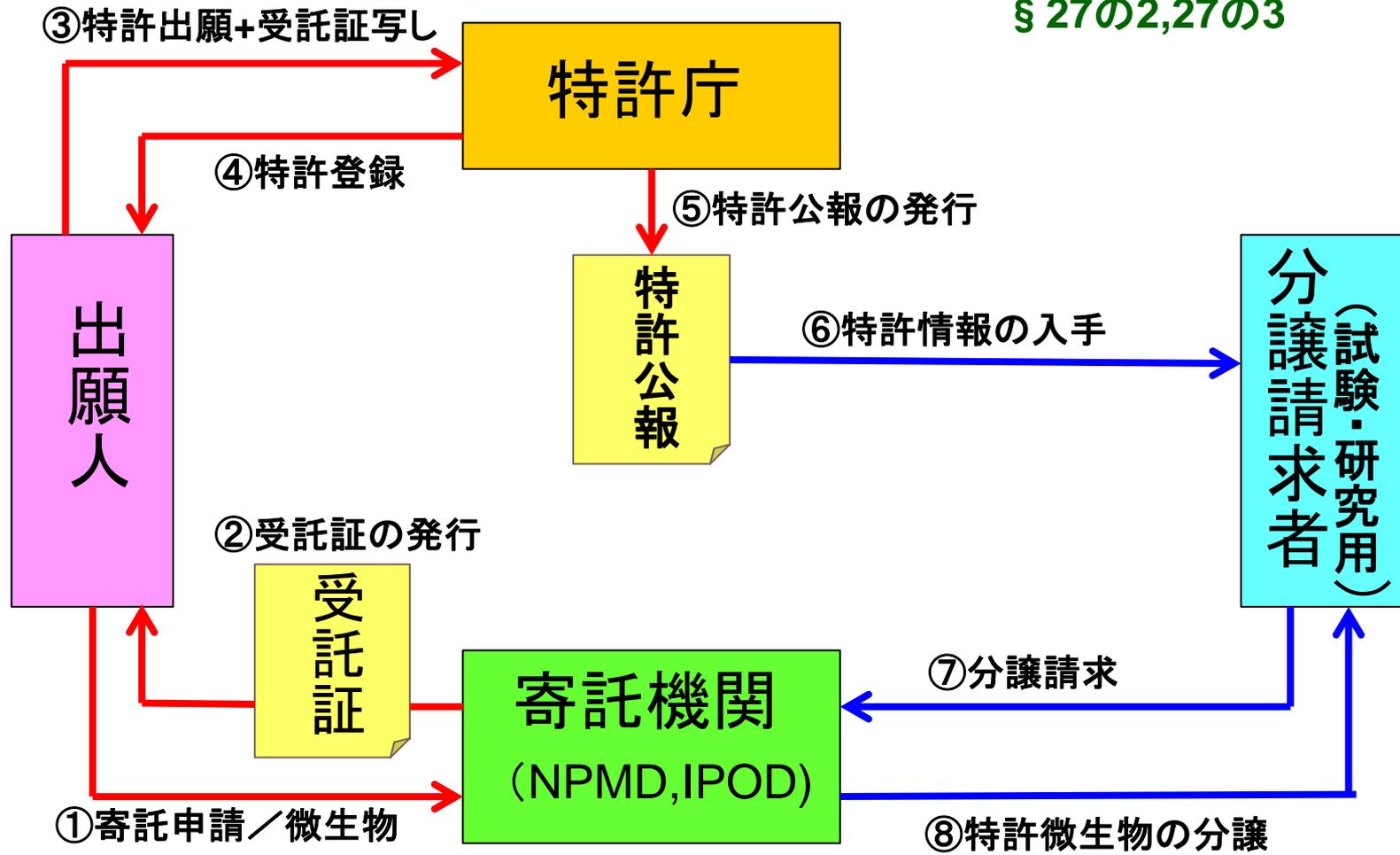
受託できる微生物種: **細菌、放線菌、アーキア、酵母、糸状菌、
バクテリオファージ、プラスミド、動物細胞、受精卵**

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**

特許微生物の寄託制度

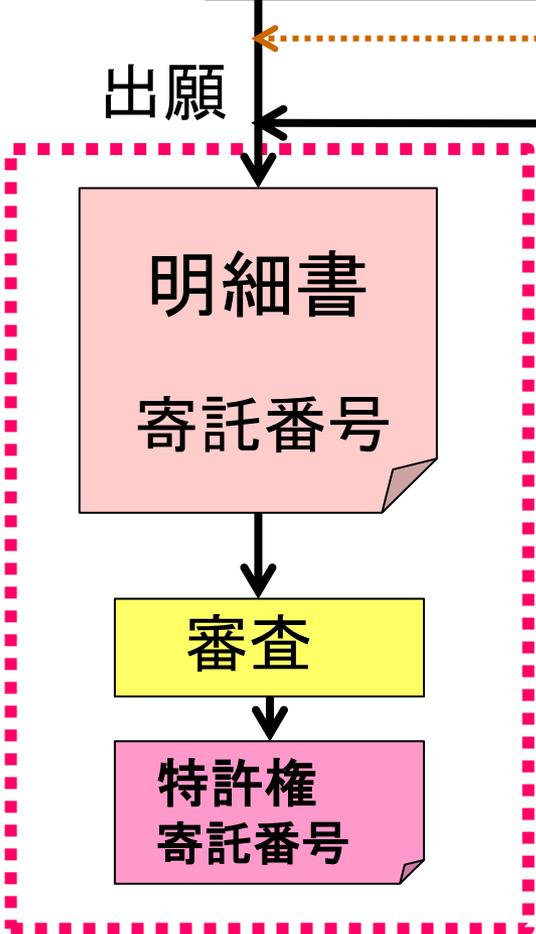
特許法施行規則
§ 27の2,27の3



特許微生物の特許出願と寄託

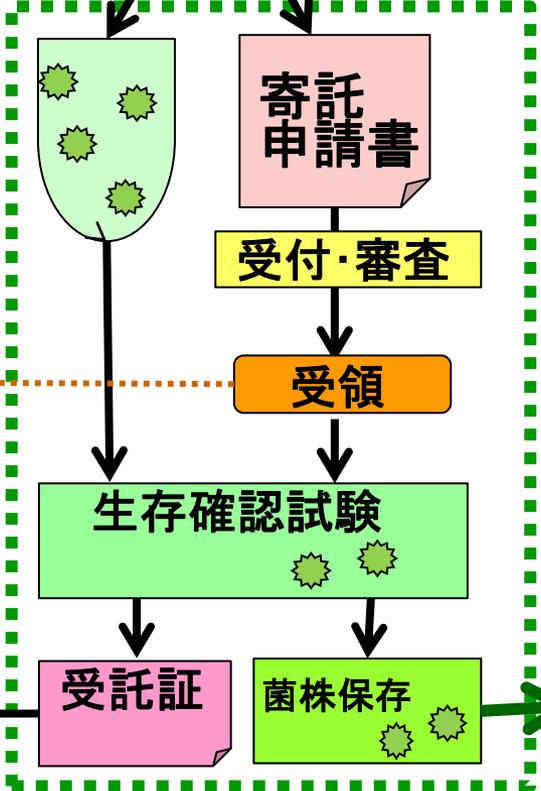
出願人（微生物発明）

特許庁



受託証
(写し)
受託番号

受領番号

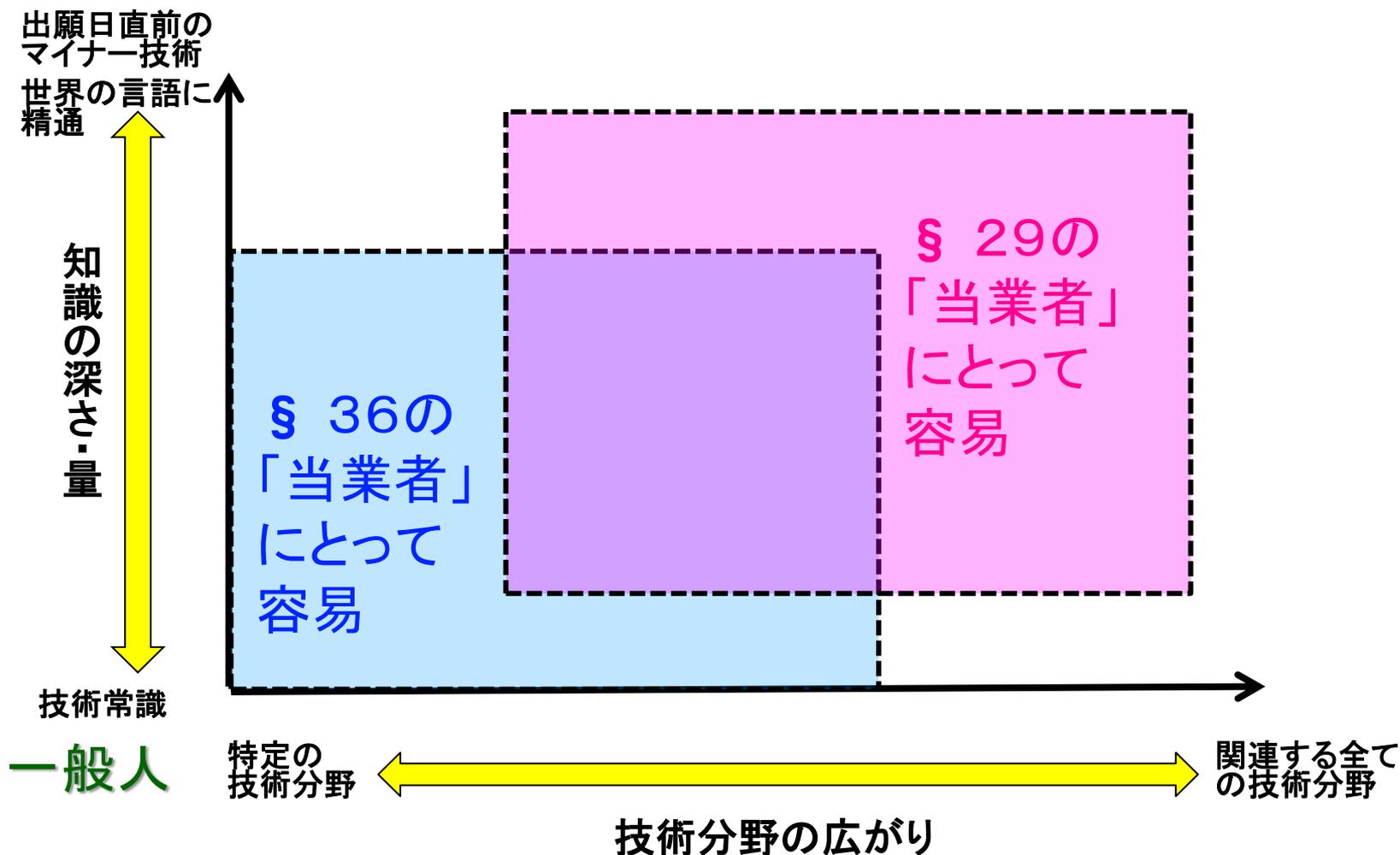


特許微生物(生物)寄託センター

分譲

§ 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



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. 微生物発明の明細書への開示

→ 寄託制度

4. § 29-2の「当業者」と § 36の「当業者」