



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第9回 マーカッシュ形式による補正の留意点

【銀座ケミカル推進事業部】

化学系の特許出願では、請求項などをマーカッシュ形式などの択一形式で書くことがよくあります。マーカッシュ形式の請求項によると、例えば、化学物質を複数の選択肢群の組み合わせで記載することにより、数多くの化学物質について請求することができます。

マーカッシュ形式は便利な記載方法ですが、その一方で留意すべき点があります。例えば、マーカッシュ形式で書かれた内容に基づいて補正をする場合、明細書等の記載によっては補正が認められないことがあります。

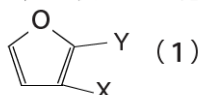
今回、そのような事例について紹介したいと思います。なお、より詳しい内容については、特許庁が提供している審査基準第Ⅲ部第Ⅳ節の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集」を参照下さい。

《事例》

例えば、特許請求の範囲には、

【請求項1】

下記式(1)で表される化合物。

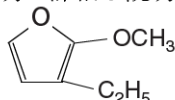


X＝アルキル基、アルコキシ基、フェニル基

Y＝アルキル基、アルコキシ基、フェニル基

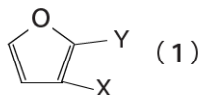
が記載されているとします。

また、発明の詳細な説明の中には、実施例として、



が記載されており、一方、Xがアルキル基、Yがフェニル基に相当する化合物に関する記載はないとします。

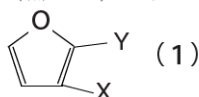
このとき、請求項1を、



X＝アルキル基

Y＝アルコキシ基

とする補正(補正1)は認められ、



X＝アルキル基

Y＝フェニル基

とする補正(補正2)は認められないことがあります。

《理由》

明細書、特許請求の範囲又は図面の補正については、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項(当初明細書等に記載した事項)の範囲内においてしなければならない」とされています(特許法第17条の2第3項)。

補正2の場合、補正後の化合物は、X＝アルキル基及びY＝フェニル基という特定の置換基の組み合わせが唯一の選択肢となっています。この特定の置換基の組み合わせについて当初明細書等に何ら記載がないと、補正後の化合物は当初明細書等に記載した事項の範囲内のもとはみなされず、補正2は新規事項の追加にあたりと判断される可能性があります。

一方、補正1の場合、X＝アルキル基及びY＝アルコキシ基という特定の組み合わせを唯一の選択肢としていますが、実施例においてX＝エチル基、Y＝メトキシ基である化合物が記載されていることで、X＝アルキル基及びY＝アルコキシ基という特定の組み合わせが当初明細書等に記載されていたと判断され、補正が認められる可能性があります。

《コメント》

構造式で化学物質を規定する場合、例えば、下記表のように特定の置換基の組み合わせを明細書中にまとめておくと、具体的な物質を示すことができます。

	X	Y	...
化合物1	CH ₃	CH ₃	...
化合物2	CH ₃	CH ₃ O	...
化合物3	CH ₃	C ₆ H ₅	...
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮

さらに、発明の効果を示す実施例を充実させることが権利化を図る上で好ましいと思われます。

以上