

国家知識産権局「専利審査指南の改正草案（第一次意見募集稿）」

意見募集表

会社名： 日本国ビジネス機械・情報システム産業協会

意見項目	修正提案	修正理由
第二部 第十章 4.2.3 構成物の請求項におけるその他の限定	以下のように修正することを提案する。 「明細書において構成物の 1 つの性能又は用途のみ開示されている場合には、(2)、(3) のとおり通常、性能限定型又は用途限定型と記載する必要がある。 <u>例えば、合金等一部の分野においては、通常、発明した合金に固有の性能及び／又は用途を明記しなければならない。医薬品の請求項は通常、のほとんどは用途限定型を記載しなければならない。</u> 」 ※取消し線の部分が削除した箇所、下線部分が追記した箇所	(1) 原案の「合金等一部の分野においては、」の表現では、「等一部」に合金以外の何が含まれるのか不明瞭であり、その後にある「合金に固有」の記載（合金だけに特定していること）と一致しません。合金は例として記載されていると考えられるため、「例えば、合金の分野においては、」とする方が明瞭であると思います。 (2) 「医薬品の請求項のほとんどは」の表現に関して、本項では「通常」の言葉が「ほとんどの場合」と同様の意味で 2 ヶ所に使われていますので、「医薬品の請求項は通常、」とする方が明瞭だと思います。
第二部 第十章 5.1 化合物の新規性	以下のように修正することを提案する。 「(1) 専利出願においてある化合物の保護を求める場合において、引用文献に化合物の化学名、分子式（又は構造式）等の構造情報が記載されていることにより、保護を求める化合物がすでに開示されていると当業者ならば認識できるが認識している場合には、当該化合物は新規性を有しない。ただし、出願人が出願日より前に当該化合物を得られなかったことを証明する証拠を提供できる場合を除く。 引用文献中の記載に基づく構造情報は保護を求める化合物と引用文献に開示されている化合物との構造の違いを認定するのに不十分であるが、物理化学パラメータ、調製方法及び効果に関する実験データ等を含む同引用文献に記載されたその他の情報を踏まえて総合的に考慮した後、 <u>当業者であれば両者が実質的に同一である</u>	(1) 「当業者が認識している場合」の表現では、当業者が認識している事実があるようなニュアンスとなり、当業者が認識していることをどのようにして証明するのかの疑問が生じるため、「当業者が認識できる場合」の推定表現にする方が適切と思われる。 (2) 上記 (1) と同様に、「両者が実質的に同一であると推定する理由を当業者が有する場合には、」の表現は、「当業者が有する」ことをどのようにして証明するのかの疑問が生じるため、「当業者であれば両者が実質的に同一であると推定できる合理的な理由がある場合には、」と記載する方が適切と思われる。

	<p>と推定できる合理的な理由がある両者が実質的に同一であると推定する理由を当業者が有する場合には、出願人が構造に確実に違いがあると証明する証拠を提供することができない限り、保護を求める化合物は新規性を有しない。」</p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所、下線部分が追記した箇所</p>	
<p>第二部 第十章 6.1 化合物の進歩性 (4) 進歩性の判断事例 【例 5】</p>	<p>以下のように修正することを提案する。</p> <p>(Vb) R1とR2はH又はOHから選ばれ、R3はC1-6アルキル基から選ばれる。またR1=OH、R2=H、R3=CHCH₃CH₂CH₃の具体的な化合物(Vb1)を含む。なおかつ(Vb1)の抗B型肝炎抗ウイルス活性は(Va)より明らかに優れている。</p> <p>(Vb)化合物の保護を求めるとき、(Vb)と(Va)の違いはリン酸基・アルキル基とアミノ酸の残基とを結合する原子の違いのみにあり、(Vb)は-S-であり、(Va)は-O-である。(Vb)化合物は技術分野に(Va)とは別の抗B型肝炎抗ウイルス薬を提供している。-S-と-O-の性質は類似しているため、同様のB型肝炎の抗ウイルス活性を有するその他の薬品を得るために当業者がこのような置換を行って上記の(Vb)化合物を得る動機がある。ゆえに(Vb)は進歩性を有しない。</p> <p>(Vb1)の具体的な化合物の保護を求めるとき、(Vb1)と(Va)の違いは上記の結合原子の違いのみにあり、しかもR3の置換基も異なっており、(Vb1)のB型肝炎の抗ウイルス活性は(Va)より明らかに優れている。先行技術において上記の構造改良によってB型肝炎の抗ウイルス活性を高める技術的示唆は存在しない。ゆえに(Vb1)は進歩性を有する。</p>	<p>事例の部分ではあるが、2ヶ所に記載のある「明らかに優れている」の表現は、「明らか」という不安定な判断要因を含むため、「明らか」を削除する方が明瞭になると思います。</p>

	※取消し線の部分が削除した箇所	
--	-----------------	--

(紙幅が足りない場合は、適宜様式を変更してご記入ください。)