INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

パットワールド®
PATWORLD

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 186 2017年11月14日

韓国大法院　文言「好ましくは」を使用した特許請求の範囲を「不明確」とした判決について

韓国大法院（日本の最高裁判所に相当）は、2017.4.7 宣告 2014Hu1563 判決において、文言「好ましくは」が用いられた特許請求の範囲の記載は、明確性と簡潔性に係わる特許法第 42 条第 4 項第 2 号の規定を満たさないと判決しました。

本件は、請求項 12 に記載の「･･･X は同じでも異なっていてもよく、更なるラジカルとして水素原子、1～20 の炭素原子を有する基、好ましくは分岐もしくは非分岐アルキル基またはアルコキシ基、あるいはアリール基を有する、酸素、硫黄、またはアミノ基であり･･･」について、上記下線部が特許請求の範囲の記載要件を満たすか否かが争われました。

① 特許庁審査官は、該請求項 12 は文言「好ましくは」の記載により特許請求の範囲が不明確となる旨の拒絶理由通知を出しました。出願人がこれに対して削除等の補正を行わなかったため、審査官は本願発明の拒絶を決定し、特許審判員もこの拒絶決定を支持しました。

② しかし、特許法院（日本の高等裁判所に相当する高等法院級）は、「分岐もしくは非分岐アルキル基またはアルコキシ基」は、その前に記載の「1～20 の炭素原子を有する基」の例示であることが当業者であれば容易に把握できるとして、該請求項 12 は特許法第 42 条第 4 項第 2 号の規定を満たすと判断しました。

③ 一方、大法院は、上記請求項 12 において、「X」が「1～20 の炭素原子を有する基」全体を示すのか、あるいはその部分である「分岐もしくは非分岐アルキル基

またはアルコキシ基」を示すのか不明確であること、また本願明細書を参酌するとしても、「詳細な説明」欄にも上記請求項と同じ記載しかないことから、該請求項 12 は明確性と簡潔性に係わる特許法第 42 条第 4 項第 2 号の規定を満たさないと判決しました。

従いまして、クレーム内に「好ましくは」といった文言を記載することは避けるよう注意する必要があります。

（出典：FirstLaw IP News）

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。
あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。