

## 用途限定で特定される精製物クレームについての取り扱い

化学部 中国弁理士

段 然(Ran DUAN)

物クレームでは、用途の規定を含む場合がある。用途限定が物発明への限定になるかに関する議論はまだ多いが、中国の特許審査実務及び侵害判定に関する裁判実務において、用途限定を含む物クレームの新規性、進歩性の判断及び侵害判定に関しては、比較的定着した運用がある。

特許審査に関して、中国「特許審査指南」には「物クレームが用途限定を含む場合、物発明が新規性を有するか否かを判断するには、この用途限定が、請求項に係る発明が特定の構造及び／又は組成を有することを意味しているかを考慮する必要がある」と規定されている。侵害判定に関して、中国特許法には「クレームの技術的範囲は、特許請求の範囲に規定する内容に基づいて認定しなければならない」と規定されており、司法解釈にも構成の対比に関するオールエレメントルールが規定されている。

化学分野の特許出願の中で、特定の純度を有する精製化学物質に関するクレームには、当該純度を有する化学物質の用途を規定している場合がある。例えば、中国国内に移行された PCT 出願では、以下の書き方がよく見られている。

①純度が X(あるいは、不純物 a の含有量が Y)であり、B の製造に用いられる化合物 A。

②純度が X(あるいは、不純物 a の含有量が Y)である、B を製造するための化合物 A。

審査において、審査官は、化合物 A を開示している文献 D を見つけた場合、通常、上記①及び②のいずれも新規性を有しないと判断する。なぜなら、審査官の考えとしては、上記 2 つの記載には用途限定があり、かつこの用途限定に関連する純度又は不純物

の含有量も含まれるものの、このクレームに係る化合物 A は実際には公知の化合物であるため、純度、用途限定が化合物 A 自体の構造への限定になれず、用途限定及び純度の構成を考慮しないからである。

これについて、現在の特許審査からすれば、上記判断には問題がないが、若干議論の余地があると思われる。例えば、上記クレーム①及び②の技術的範囲を化合物 A 自体と限る判断は、クレームの表現形式のみから考慮した結果である。上記クレームの全体から見れば、クレームに係る発明は、化合物 A 自体のみではなく、特定の純度又は特定の不純物の含有量を有する B を製造するための化合物 A の精製系と解すべきである。この解釈方法は、現在のクレーム解釈方法に明らかに反するものではない。また、用途限定は、一般に純度又は不純物の含有量と関連があるので、実際に精製系の組成を特定するための意味を有していると考えられる。しかしながら、このような見解が存在するにもかかわらず、実務において、直接反論して認められたケースが極めて少なく、補正で対応することがほとんどである。

一方、上記クレーム①及び②に関し、審査官は、本願と純度又は不純物の含有量が同じ化合物 A の精製系を開示している文献 D' を見つけた場合、用途限定によって精製系の組成から本願と先行技術とを区別することができるとの説明が困難であるため、新規性主張が困難となる。

上述した2つの場合、物クレームを用途クレームに書き直すことにより新規性不備を解消した上で、B を製造するための化合物 A の使用による優れた効果を説明して進歩性主張を行うことができる。

実務において、対応策として、物クレームを用途クレームに変更することは一般的で、これにより権利化の可能性が高くなる。しかしながら、出願人は、経営戦略や特許ポートフォリオ等を考慮し、発明が物として権利化することを望む場合がある。この場合も、クレームの表現形式を補正する必要がある。以下の例を参照しながら説明する。

当初のクレームは、「不純物 a の含有量が Y であり、B の製造に用いられる化合物 A」 というものであった。

審査において、審査官は、a 等の不純物の含有量を制御できる A の精製方法や、精製された A が C の製造に用いられることを開示している文献 D'' を見つけた。但し、a の

含有量範囲は文献 D''に開示されていない。

補正後のクレームは、「B を製造するための化合物 A の組成物であって、不純物 a の含有量が Y である組成物」となっている。

補正後のクレームでは、化合物 A の精製系を、化合物 A を含む組成物として表現している。このように補正したのは、補正後、化学分野における用途の規定を含む組成物に関する物クレームの取り扱い方で対応できるようになったからである。

補正後のクレームは、不純物 a の含有量も、B を製造するための用途も文献 D''に開示されていないため、新規性が認められた。しかしながら、「クレームには用途限定が含まれるが、クレームに係る組成物の組成上の違いは、不純物 a の含有量の規定に反映されている。しかも、現段階で、用途限定が組成物の組成を特定するための意味を有していると確認できない。」と進歩性が問われ、最終的には、クレームに係る発明は実質上、精製された物であるとされた。文献 D''の記載から見れば、文献 D''も化合物 A の精製物を得た。また、各種不純物の含有量を制御することは、経済的要因を除き、技術的困難がない。すなわち、文献 D''に基づいて、本願と同じ組成を有する精製物をなすことは容易であるとされている(コストの実情に応じて不純物の含有量を調整すればよいこと)。

このように、上記拒絶理由では、精製物は特殊な組成物であると見ている。クレームに規定する不純物の含有量は先行技術から実現できないレベルであることを示す証拠がなければ、このような精製物は自明性を有すると判断され、上記補正後のクレームを特許査定することは、公衆の利益を侵害する可能性があると考えられている。

審査官の上記結論は、議論の余地があると思われる。精製手段から見れば、不純物の含有量の制御には明らかな障害が存在しないかもしれないが、経済的要因が問題のすべてではない。本願における用途限定は、実際に精製物中の不純物 a の含有量と密に関連しており、組成から本願と文献 D''とを区別することに寄与していると思われる。さらに、本願が製造しようとする B と、文献 D''が製造しようとする C とは異なるものであり、本願の精製物は、製造された B の一部の性能(例えば、光学的性能)を向上させた効果を奏している。よって、クレームに係る発明を特定するための用途限定の意味を全く考慮しないことは、妥当ではない。

一方、上述したように、侵害訴訟において、クレーム範囲は、特許請求の範囲に規定



する内容に基づいて判断される。すなわち、「B を製造するため」との記載は、「化合物 A を含む組成物」への限定になるとされ、組成が同一の精製物がある場合、この物が B の製造に用いられるか否かを確認する必要がある。この場合、公衆の利益を侵害するという問題が存在しない。

以上より、用途の規定を含む精製物クレームの取り扱いでは、確かに対処しかねる場合があるが、試す価値が全くないというわけではない。上記例において、技術的困難がないことを、発明が自明であることに等しいと見る拒絶理由では、精製物を特定するための用途限定の意味が無視され、特定の用途に適した物としての本願の精製物による特定の効果も考慮されなかった等の問題がある。よって、上記拒絶理由の合理性に関しては議論の余地があると思われる。