

バイオ分野を中心とした訂正審判事例集

平成13年度バイオ委員会

目次

1．事例の抽出方法

2．事例の紹介

2 - 1．特許請求の範囲の減縮の判断に関する事例

『事例 1』 下位概念化（平成 5 年審判 23959 号）

『事例 2』 除くクレーム、発明特定事項の限定（平成 9 年審判第 13662 号）

『事例 3』 下位概念化（平成 11 年審判第 39054 号）

『事例 4』 発明特定事項の限定 / 誤記の訂正（平成 11 年審判第 39071 号）

『事例 5』 選択肢の削除（平成 11 年審判第 39073 号）

2 - 2．誤記の訂正の判断に関する事例

『事例 1』 実施例の記載から明らかな誤記の訂正（平成 8 年審判第 3033 号）

『事例 2』 全文訂正明細書の誤記を当初明細書に記載された事項の範囲内で訂正（平成 8 年審判第 11912 号）

『事例 3』 発明の詳細な説明の記載から明らかな誤記の訂正（平成 11 年審判第 39022 号）

2 - 3．明りょうでない記載の釈明の判断に関する事例

『事例 1』 発明特定事項の限定（訂正 2000-39077）

2 - 4．独立特許要件の判断に関する事例

『事例 1』 進歩性の判断（平成 4 年審判第 17119 号）

『事例 2』 発明の同一性の判断（平成 5 年審判第 23960 号）

1. 事例の抽出方法

(1) 使用データベース

LEX/DB インターネット TKC 法律情報データベース (株式会社 TKC 提供)
<http://www.tkclex.ne.jp/db/index.html#tokkyo>

(2) データベース検索方法

データベースに蓄積された全審決を対象とし¹、以下の項目について検索を行った (検索日平成 13 年 7 月)

検索項目	文献数
1. 審決分類	
工業所有権の種類 (P)	
審決分類 検索結果	41410
2. 工業所有権の種類	
特許	
工業所有権の種類 検索結果	41410
3. 審判種別	
訂正	
訂正 検索結果	451
4. フリーキーワード	
01 A01H ³	39
02 A01K	157
03 A23L	294
04 A61K	599
05 C07D	118
06 C07K	110
07 C07H	36
08 C12N	209
09 C12P	151
10 C12Q	59
11 C12R	62
12 C12S	3
検索式 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	1488
共通文献	合計
	22

(3) データベース検索結果の絞り込み

これらの 22 件から、バイオ及び周辺分野に関する件とその他の件とを選別し、また、請求項を削除したにすぎない件を削除し、最終的に 11 件を抽出した。

¹ 検索日の時点でのデータ蓄積状況：審決日平成 7 年 2 月頃から平成 12 年 11 月頃までの審決公報に掲載されたもの。

² 審決全文 (特許公報を含む) を対象とする。

³ A01H (新規植物またはそれらを得るための処理; 組織培養技術による植物の増殖)、A01K (畜産; 鳥、魚昆虫の飼育; 漁業; 他に分類されない動物の飼育または繁殖; 新規な動物)、A23L (A23BA23J までに包含されない食品、食料品、又は非アルコール性飲料; その調製又は処理、例: 加熱調理、栄養改善、物理的処理)、A61K (医薬用、歯科用又は化粧品用製剤)、C07D (複素環式化合物)、C07K (ペプチド)、C07H (糖類; その誘導体; ヌクレオシド; ヌクレオチド; 核酸)、C12N (微生物又は酵素; その組成物)、C12P (発酵又は酵素を使用して所望の化学物質若しくは組成物を合成する方法又はラセミ混合物から光学異性体を分離する方法)、C12Q (酵素又は微生物を含む測定又は試験方法)、C12R (サブクラス C12C から C12Q または C12S に関連し、微生物に関するインデキシング系列)、C12S (酵素又は微生物を利用して既存の化合物又は組成物を遊離、分離又は精製する方法)

⁴ 審決 IPC として A23L、B01F、及び C07D が付与されている件を除いた。

2. 事例の紹介

2 - 1 . 特許請求の範囲の減縮の判断に関する事例

『事例 1』

類型：下位概念化

審判番号：平成 5 年審判 23959 号

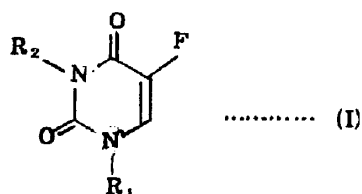
特許番号：特許第 1275782 号（特願昭 53 - 14676、特開昭 54 - 107527、特公昭 59-53885）

訂正前の明細書

（発明の名称）
抗腫瘍剤組成物

（特許請求の範囲）

1 一般式



（式中 R_1 は水素原子、低級アルキル基、ブチル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシメチル基、ベンゼンスルホニル基、テトラヒドロフリル基又はヘキシルカルバモイル基を示す。また R_2 は水素原子、又はテトラヒドロフリル基を示す）で表わされる化合物及び 2.4-ジベンジル-5-フルオロ-ウラシルから成る 5-フルオロウラシル類の少なくとも 1 種及び

該化合物 1 モルに対して 2 モルを超えて 10 モル以下のウラシルを含有することを特徴とする抗腫瘍剤。

2~ 6.一般式 (I)の化合物をさらに限定

（発明の詳細な説明の抜粋）

一般式 (I)の化合物

5-フルオロウラシル類

実施例

訂正後の明細書

（発明の名称）

.....

（特許請求の範囲）

1. 1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシル及び該 1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシル 1 モルに対して 2 . 5 モル以上 10 モル以下のウラシルを含有することを特徴とする抗腫瘍剤。

2 .削除

3 .削除

4 .削除

5 .削除

6 .削除

（発明の詳細な説明の抜粋）

1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシル

実施例

5-フルオロウラシル類	5-フルオロウラシル類 1 モルに対するウラシルの配合比	LD ₅₀ mg/kg	ED ₅₀ (mg/kg)	治療係数 LD ₅₀ /ED ₅₀
化合物 1	0
	2.5
	10
化合物 2	0	820	140	5.9
	2.5	446	20	22.3
	10	265	11	24.1
化合物 3	0
	2.5
	10
化合物 12	0
	2.5
	10

化合物 2 : 1-(2-チオチオト'ロフル)5-フルオロウラシル
 化合物 1、3~12 : その他の 5-フルオロウラシル類

1-(2-チオチオト'ロフル)5-フルオロウラシル 1 モルに対するウラシルの配合比	LD ₅₀ mg/kg	ED ₅₀ (mg/kg)	治療係数 LD ₅₀ /ED ₅₀
0	820	140	5.9
2.5	446	20	22.3
10	265	11	24.1

[結論]

特許請求の範囲の減縮となる。

[説明]

特許後に見出された先行技術を回避すべく、一般式で記載された化合物を、該化合物に含まれる 1 つに限定した特許請求の範囲の減縮である。限定された化合物については、明細書中にマウスを用いた急性毒性試験および抗腫瘍試験の結果が開示しており、また処方例も記載されていた。訂正で導入された数値限定は、実施例の配合比に基づくものと思われる。本件は訂正後の発明が独立して特許を受けることができるかどうか訂正異議申立により争われた件であるが、独立特許要件以外の要件についての訂正を認めるか否かの争いは無い。

『事例 2』

類型：除くクレーム、発明特定事項の限定

審判番号：平成 9 年審判第 13662 号

特許番号：特許第 1858208 号（特願昭 63-230469 号、特開平 2-108 号、特公平 5-71567 号）

訂正前の明細書

（発明の名称）
眼圧降下剤

（特許請求の範囲）

【請求項 1】 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン A 類、B 類、C 類、D 類、F 類および J 類からなる群から選ばれたプロスタグランジン類を有効成分として含有することを特徴とする眼圧降下剤。

【請求項 8】 有効成分が 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン F 類である第 1 項記載の眼圧降下剤。

【請求項 11】 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン A 類、B 類、C 類、D 類、F 類および J 類からなる群から選ばれたプロスタグランジン類を含有する緑内障治療薬。

（発明の詳細な説明の抜粋）

20 位にメチル、エチル、イソプロピル、イソプロペニルなどのアルキル基、.....等を有する化合物が好ましい。

即ち、本発明において用いられる 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PG 類においては、..... 20 位の炭素にアルキル基を有するものにおいて特に好結果が得られる。

【結論】

特許請求の範囲の減縮となる。

【説明】

請求項 1 及び請求項 11 に関する各訂正は、それぞれ本件明細書の特許請求の範囲第 1 項及び第 11 項における「13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン F 類」から「13,

訂正後の明細書

（発明の名称）

.....

（特許請求の範囲）

【請求項 1】 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン A 類、B 類、C 類、D 類、F 類（ただし、13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン F を除く）および J 類からなる群から選ばれたプロスタグランジン類を有効成分として含有することを特徴とする眼圧降下剤。

【請求項 8】 有効成分が 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - 20 - アルキルプロスタグランジン F 類である第 1 項記載の眼圧降下剤。

【請求項 11】 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン A 類、B 類、C 類、D 類、F 類（ただし、13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン F を除く）および J 類からなる群から選ばれたプロスタグランジン類を含有する緑内障治療薬。

（発明の詳細な説明の抜粋）

.....

.....

「14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン F」を除くものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。

また、請求項 8 に関する訂正は、特許請求の範囲第 8 項における「13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - プロスタグランジン F 類」を「13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - 20 - アルキルプロスタグランジン F 類」に訂正する、すなわち 20 位にアルキル基を有するものに限定するものであるが、このことは訂正前の明細書の記載からみて、訂正前の明細書の記載の範囲内においての特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。

そして、上記各訂正は、いずれも訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではなく、また訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない発明とも認められない。

『事例 3』

類型：下位概念化

審判番号：平成 11 年審判第 39054 号

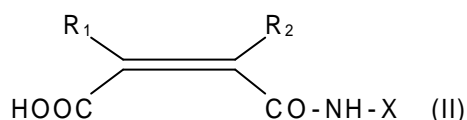
特許番号：特許第 2004135 号（特願昭 60-269206 号、特開昭 61-155333 号）

訂正前の明細書

（発明の名称）
新規化合物、その製法及びそれを含む医薬組成物

（特許請求の範囲）

【請求項 1】可逆性基により少なくとも 1 種の水溶性重合体に結合した製薬上有用な蛋白質よりなる式 (II)：



[式中 X は製薬上有用な蛋白質であり NH 部分は X の蛋白質アミノ基から誘導され；そして(i)R₁及びR₂はそれぞれ非重合性有機基又は式 -R₃-P (式中 P は水溶性重合体であり R₃ は橋かけ基である)の基であるか；又は
(ii)]

で表される蛋白質 - 水溶性重合体結合物。

【請求項 3】R₁ および R₂ の 1 個が基 P - CH₂ - であって他がメチルである特許請求の範囲第 (1) 又は (2) 項記載の結合物。

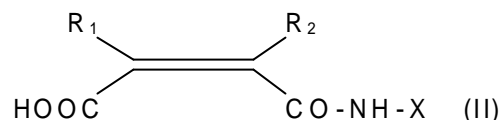
訂正明細書

（発明の名称）

.....

（特許請求の範囲）

【請求項 1】可逆性基により少なくとも 1 種の水溶性重合体に結合した製薬上有用な蛋白質よりなる式 (II)：



[式中 X は製薬上有用な蛋白質であり NH 部分は X の蛋白質アミノ基から誘導され；R₁ 及び R₂ は P - CH₂ - であって他はメチルであり、ここで P 水溶性重合体である]
で表される蛋白質 - 水溶性重合体結合物。

【請求項 3】削除

【結論】

特許請求の範囲の減縮となる。

【説明】

訂正は請求項 1 の訂正は、式 (II) の置換基 R₁ および R₂ についての定義をさらに限定するものであって、これにより請求項 1 の物質自体を減縮するものであるから、この訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

また、訂正後の式(11)の置換基 R_1 および R_2 についての定義は、特許明細書の削除された請求項3に記載されたものであるから、この訂正は願書に添付された明細書に記載した事項の範囲内の訂正である。

『事例4』

類型：発明特定事項の限定 / 誤記の訂正

審判番号：平成 11 年審判第 39071 号

特許番号：特許第 2955759 号（特願平 1-508126 号、特開平 3-505971 号）

訂正前の明細書

(発明の名称)

核酸配列を増幅及び検出する方法

(特許請求の範囲)

1. 1. 試料中の特異的核酸標的分子を増幅することにより、該特異的核酸標的分子を検出する方法であって、

(a) 試料を、標的分子の各鎖に関し過剰の少なくとも2つのオリゴヌクレオチドで、ハイブリッド形成条件下に処理すること、

i) ここでオリゴヌクレオチドは、標的分子の各鎖に対して十分に相補的となるように選択して、それとハイブリッド形成条件下でハイブリッド形成し、

ii) 2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の1の鎖にハイブリッド形成する場合において、1またはそれ以上の塩基のギャップが2つのオリゴヌクレオチド間に存在し、

iii) オリゴヌクレオチドは、その間のギャップが、そのギャップを充たすために4種より少ない種類の塩基を必要とするように選択され、

(b) 段階(a)で形成されたギャップを、ギャップ中の塩基に相補的な1またはそれ以上の塩基で充たし、ギャップを充たす塩基を互いに及び2つの隣接するハイブリッド形成したオリゴヌクレオチドと結合して結合オリゴヌクレオチド生成物を生成させ、

(c) 段階(b)のハイブリッド形成した結合オリゴヌクレオチド生成物を変性条件下処理して、結合オリゴヌクレオチド生成物を標的分子から分離し、1本鎖分子を生成すること、

(d) 段階(c)で生成した1本鎖分子を、過剰の少なくとも2つのオリゴヌクレオチド補体対でハイブリッド形成条件下に処理し、

i) ここで各オリゴヌクレオチド補体対は、互いに、標的分子の各鎖に、及び結合オリゴヌクレオチド生成物に十分に相補的となるように選択して、それらとハイブリッド形成条件下でハイブリッド形成する2つのオリゴヌクレオチドからなり、

ii) 2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の各

訂正後の明細書

(発明の名称)

.....

(特許請求の範囲)

.....

ii) 2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の各

鎖にハイブリッド形成する場合において、1またはそれ以上の塩基のギャップが2つのオリゴヌクレオチド間に存在し、

iii) オリゴヌクレオチドは、その間のギャップが、そのギャップを充たすために4種より少ない種類の塩基を必要とするように選択され、(e)段階(d)で形成されたギャップを、ギャップ中の塩基に相補的な1またはそれ以上の塩基で充たし、ギャップを充たす塩基を互いに及び隣接するハイブリッド形成したオリゴヌクレオチドと結合させ、これにより付加的結合オリゴヌクレオチド生成物を生成させ、標的分子を増幅させること、及び

(f)結合オリゴヌクレオチド生成物を検出すること、の段階を含む。

15. 試料中の特異的核酸標的分子を増幅することにより、該特異的核酸標的分子を検出する方法であって、

(a)試料を、標的分子の各鎖に関し過剰の少なくとも2つのオリゴヌクレオチドで、ハイブリッド形成条件下に処理すること、

i)ここでオリゴヌクレオチドは、標的分子の各鎖に十分に相補的となるように選択して、それとハイブリッド形成条件下でハイブリッド形成し、

ii)2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の1の鎖にハイブリッド形成する場合において、1より多い塩基のギャップが2つのオリゴヌクレオチド間に存在し、

iii)オリゴヌクレオチドは、その間のギャップが、そのギャップを充たすために4種より少ない種類の塩基を必要とするように選択され、(b)段階(a)で形成されたギャップを、ギャップ中の塩基に相補的な塩基で充たし、ギャップを充たす塩基を互いに及び2つの隣接するハイブリッド形成したオリゴヌクレオチドと結合して結合オリゴヌクレオチド生成物を生成させ、

(c)段階(b)のハイブリッド形成した結合オリゴヌクレオチド生成物を変性条件下処理して、結合オリゴヌクレオチド生成物を標的分子から分離し、1本鎖分子を生成すること、

(d)段階(c)で生成した1本鎖分子を、過剰の少なくとも2つのオリゴヌクレオチド補体対でハイブリッド形成条件下に処理し、

i)ここで各オリゴヌクレオチド補体対は、互いに、標的分子の各鎖に、及び結合オリゴヌク

鎖に及び結合オリゴヌクレオチド生成物の各鎖にハイブリッド形成する場合において、.....

レオチド補体対は、互いに、標的分子の各鎖に、及び結合オリゴヌクレオチド生成物に十分に相補的となるように選択し、それらとハイブリッド形成条件下でハイブリッド形成する2つのオリゴヌクレオチドからなり、

ii) 2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の各鎖にハイブリッド形成する場合において、1より多い塩基のギャップが2つのオリゴヌクレオチド間に存在し、

iii) オリゴヌクレオチドは、その間のギャップが、そのギャップを充たすために4種より少ない種類の塩基を必要とするように選択され、(e)段階(d)で形成されたギャップを、ギャップ中の塩基に相補的な塩基で充たし、ギャップを充たす塩基を互いに及び隣接するハイブリッド形成したオリゴヌクレオチドと結合させ、これにより付加的結合オリゴヌクレオチド生成物を生成させ、標的分子を増幅させること、及び

(f)結合オリゴヌクレオチド生成物を検出すること、の段階を含む。

21. オリゴヌクレオチドがオリゴデオキシリボヌクレオチドである、請求項20のキット。

(発明の詳細な説明の抜粋)

ii) 2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の各鎖に及び結合オリゴヌクレオチド生成物の各鎖にハイブリッド形成する場合において、.....

21. オリゴヌクレオチドがオリゴデオキシリボヌクレオチドである、請求項20のキット。

(発明の詳細な説明の抜粋)

【結論】

特許請求の範囲の減縮および誤記の訂正となる。

【説明】

訂正事項(1)及び(2)について検討するに、訂正前の請求項1及び15の(d)ii)に記載の、「2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の各鎖にハイブリッド形成する場合」とは、「2つのオリゴヌクレオチド」が「標的分子の各鎖」のみにハイブリッド形成する場合と「2つのオリゴヌクレオチド」が「標的分子の各鎖」及び「結合オリゴヌクレオチド生成物の各鎖」にハイブリッド形成する場合の2つの態様が考えられるところ、上記訂正は、「2つのオリゴヌクレオチドが標的分子の各鎖に及び結合オリゴヌクレオチド生成物の各鎖にハイブリッド形成する場合」、すなわち、後者の場合に限定したといえるので、上記訂正は特許請求の範囲の減縮に該当する。

訂正事項(3)について検討するに、「オリゴデオキシリボヌクレオチド」は、「オリゴデオキシリボヌクレオチド」の誤記であることは明らかであるから、上記訂正は、誤記の訂正に該当する。

『事例 5』

類型：選択肢の削除

審判番号：平成 11 年審判第 39073 号

特許番号：特許第 2682739 号（特願平 3-515549 号、特公平 6-504263 号）

訂正前の明細書

（発明の名称）
ウラシルレダクターゼ不活性化物質

（特許請求の範囲）
1. 5 - エチニルウラシルであるウラシルレダクターゼ不活性化物質あるいはそのプロドラッグを有効成分として含有する癌化学療法に使用するための医薬製剤。

3. 5 - フルオロウラシルの毒性から解放するための医薬製剤であって、有効成分として 5 - フルオロウラシルの毒性から解放するための 5 - エチニルウラシルあるいはそのプロドラッグを含有する上記医薬製剤。

4. ウラシルレダクターゼ不活性化物質あるいはそのプロドラッグを 5 - フルオロウラシルとともに用いて 5 - フルオロウラシルの効果を強化する請求項 1 または 2 記載の医薬製剤。

5. ウラシルレダクターゼ不活性化物質またはそのプロドラッグを 1mg から 200mg を含む単位投与形態にある請求項 1 から 4 のいずれかに記載の医薬製剤。

9. 分離したあるいは混合した成分として、5 - フルオロウラシルまたはそのプロドラッグとともに 5 - エチニルウラシルまたはそのプロドラッグを含有する請求項 4 記載の医薬製剤。

10. ウラシルレダクターゼ不活性化物質あるいはそのプロドラッグと 5 - フルオロウラシルあるいはそのプロドラッグとの比が、重量比で 1:0.01 から 1:100 の範囲にある請求項 9 記載の医薬製剤。

11. 5 - エチニルウラシルまたはそのプロドラッグと薬学的に許容し得る担体とを混合することからなる、請求項 1 から 8 のいずれかに記載の医薬製剤の調製法。

訂正後の明細書

（発明の名称）
ウラシルレダクターゼ不活性化物質

（特許請求の範囲）
1. 5 - エチニルウラシルであるウラシルレダクターゼ不活性化物質を有効成分として含有する癌化学療法に使用するための医薬製剤。

2. 5 - フルオロウラシルの毒性から解放するための医薬製剤であって、有効成分として 5 - フルオロウラシルの毒性から解放するための 5 - エチニルウラシルを含有する上記医薬製剤。

3. ウラシルレダクターゼ不活性化物質を 5 - フルオロウラシルとともに用いて 5 - フルオロウラシルの効果を強化する請求項 1 記載の医薬製剤。

4. ウラシルレダクターゼ不活性化物質を 1mg から 200mg を含む単位投与形態にある請求項 1 から 3 のいずれかに記載の医薬製剤。

8. 分離したあるいは混合した成分として、5 - フルオロウラシルまたはそのプロドラッグとともに 5 - エチニルウラシルを含有する請求項 3 記載の医薬製剤。

9. ウラシルレダクターゼ不活性化物質と 5 - フルオロウラシルあるいはそのプロドラッグとの比が、重量比で 1:0.01 から 1:100 の範囲にある請求項 8 記載の医薬製剤。

10. 5 - エチニルウラシルと薬学的に許容し得る担体とを混合することからなる、請求項 1 から 7 のいずれかに記載の医薬製剤の調製法。

13. 5 - エチニルウラシルまたはそのプロドラッグと5 - フルオロウラシルまたはそのプロドラッグとを一緒にすることからなる薬学的に許容し得るコンビネーションの調製法。

12. 5 - エチニルウラシルと5 - フルオロウラシルまたはそのプロドラッグと、一緒にすることからなる薬学的に許容し得るコンビネーションの調製法。

【結論】

特許請求の範囲の減縮となる。

【説明】

本件特許明細書の特許請求の範囲における、請求項1、3、4、5、9、10、11および13に記載された使用薬剤について、ウラシルレダクターゼ不活性化物質のプロドラッグあるいは5 - エチニルウラシルのプロドラッグを削除するものであるが、この訂正は、上記各請求項において使用する薬剤の選択肢をさらに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

また、上記訂正においては、特許明細書の特許請求の範囲における請求項2を削除するとともに、同請求項3以下の請求項の番号およびこれら各請求項において引用する請求項の番号を順次繰り上げることを含むが、これらは請求項の削除およびこれに付随する単なる請求項の番号の整理に係るものであるから、これら訂正も特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

しかも、これらの訂正は、特許明細書に記載された事項の範囲内の訂正であることはいうまでもなく、また、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

また、訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により構成される各請求項の発明については、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を見出し得ないものである。

2 - 2 . 誤記の訂正の判断に関する事例

『事例 1』

類型：実施例の記載から明らかな誤記の訂正

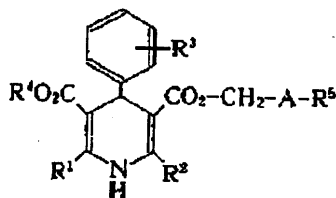
審判番号：平成 8 年審判第 3033 号

特許番号：特許第 1657506 号 (特公平 8-19205 号)

訂正前の明細書

(発明の名称)
降圧剤

(特許請求の範囲)
1 一般式



[式中 R 1 , R 2 および R 4 はそれぞれ低級アルキル基を示す。R 3 はニトロ基又は置換基としてハロゲン原子を 1 ~ 3 個有することのある低級アルキル基を示す。R 3 は水素基を 1 ~ 3 個有することのあるフェニル基を示す。A は不飽和鎖状炭化水素残基を示す。] で表されるジヒドロピリジン誘導体又はその塩を有効成分とする降圧剤。

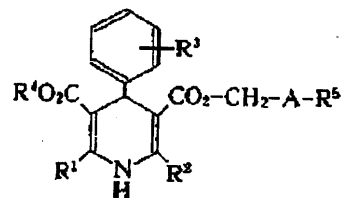
(発明の詳細な説明の抜粋)

R 4 はニトロ基又は置換基としてハロゲン原子を 1 ~ 3 個有してもよい低級アルキル基を示す。

訂正後の明細書

(発明の名称)
降圧剤

(特許請求の範囲)
1 一般式



[式中 R 1 , R 2 および R 4 はそれぞれ低級アルキル基を示す。R 3 はニトロ基又は置換基としてハロゲン原子を 1 ~ 3 個有することのある低級アルキル基を示す。R 5 は水素基を 1 ~ 3 個有することのあるフェニル基を示す。A は不飽和鎖状炭化水素残基を示す。] で表されるジヒドロピリジン誘導体又はその塩を有効成分とする降圧剤。

(発明の詳細な説明の抜粋)

R 3 はニトロ基又は置換基としてハロゲン原子を 1 ~ 3 個有してもよい低級アルキル基を示す。

[結論]

特許請求の範囲、発明の詳細な説明ともに誤記の訂正である。

[説明]

(特許請求の範囲の訂正について)

明細書第2頁最下行～第3頁5行に、「R5は水酸基を1～3個有することのあるフェニル基を示す。」と記載されており、また明細書の具体的実施例における化合物例をみても、R5は水酸基を1～3個有することのあるフェニル基を示し、R3はニトロ基又は置換基としてハロゲン原子を1～3個有することのある低級アルキル基を示していることは明らかである。したがって、上記特許請求の範囲の訂正は誤記の訂正を目的とするものと認められ、しかも実質上特許請求の範囲を拡張または変更するものとは認められない。

(発明の詳細な説明の訂正について)

特許請求の範囲の記載、および上記具体的実施例の記載からR4はR3の誤記であることは明らかである。したがって、この訂正は誤記の訂正を目的とするものと認められ、またこの訂正は訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものである。

『事例 2』**類型：全文訂正明細書の誤記を当初明細書に記載された事項の範囲内で訂正**

審判番号：平成 8 年審判第 11912 号

特許番号：特許第 1904921 号（特願昭 61-268656 号、特開昭 63-273467 号）

訂正前の明細書	訂正後の明細書
(発明の詳細な説明の抜粋) 1) 「水分 65 g」 2) 「13日」	(発明の詳細な説明の抜粋) 「水分含有 65%」 「14日」

[結論]

誤記の訂正となる。

[説明]

1) 全文訂正明細書を提出したときに、「水分 65 g」と記載したが、当初明細書の該当箇所及び実施例などには「水分 65%」、「水分含有率を 65%に調整した」との記載があることから、訂正は全文訂正明細書の誤記を当初明細書に記載された事項の範囲内で訂正するものである。

2) 全文訂正明細書を提出したときに、「13日」と記載したが、当初明細書の該当箇所には、「14日」と記載されており、また13日とした場合には総培養日数が合わなくなるので、訂正は全文訂正明細書の誤記を当初明細書に記載された事項の範囲内で訂正するものである。

『事例3』

類型：発明の詳細な説明の記載から明らかな誤記の訂正

審判番号：平成 11 年審判第 39022 号

特許番号：特許第 2701976 号（特願平 2-507801 号、特表平 4 - 5 0 5 1 0 1）

訂正前の明細書

(発明の名称)

ヒトラクトフェリン c D N A 配列

(図面)

図 2 の抜粋

882

AAT ... CAG GAA AAG TTT

Asn ... gln gln lys phe

289 ...

(発明の詳細な説明の抜粋)

第 2 図は、分泌シグナルペプチドおよび成熟ヒトラクトフェリン蛋白の推定アミノ酸配列を伴った c D N A 配列である。

訂正後の明細書

(発明の名称)

ヒトラクトフェリン c D N A 配列

(図面)

図 2 の抜粋

882

AAT ... CAG GAA AAG TTT

Asn ... gln glu lys phe

289 ...

[結論]

誤記の訂正となる。

[説明]

本件明細書には、下記記載がある。

「第 2 図は、分泌シグナルペプチドおよび成熟ヒトラクトフェリン蛋白の推定アミノ酸配列を伴った c D N A 配列である。」（特許掲載公報第 3 頁 5 欄 45～47 行）

上記記載から、第 2 図における「推定アミノ酸配列」は、解明された D N A の塩基配列を根拠としてアミノ酸配列を推定したものと解される。

そして、塩基コドン「G A A」がコードするアミノ酸は、「g l u」であって、これ以外のアミノ酸でないことは、当技術分野では明らかであり、「G A A」に対応するアミノ酸を「g l n」から「g l u」に訂正することは、誤記の訂正を目的としたものと認められる。また、塩基コドン「G A A」からアミノ酸「g l u」は、直接的かつ一義的に導かれるから、図 2 の訂正は新規事項に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものでなく、訂正後の特許請求の範囲の各請求項に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。

2-3. 明りょうでない記載の釈明の判断に関する事例

『事例1』

類型：発明特定事項の限定

審判番号：訂正 2000-39077

出願番号：特願昭 61-067870（特開昭 62-208273）登録番号：特許第 2138898 号

訂正前の明細書

（発明の名称）

酵母及びそれを含有する生地

（特許請求の範囲）

【請求項1】2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地（pH5.0）を使用したときに、孢子形成率が10%以上、菌体内トレハロース量が5%以上で、かつ冷凍生地の炭酸ガス発生量が生地g当たり1mlであるサッカロミセス・セレビシエ。

【請求項2】該酵母が生酵母又は乾燥酵母である請求項1記載のサッカロミセス・セレビシエ。

【請求項3】2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地（pH5.0）を使用したときに、孢子形成率が10%以上、菌体内トレハロース量が5%以上で、かつ冷凍生地の炭酸ガス発生量が生地g当たり1mlであるサッカロミセス・セレビシエを含有する生地。

【請求項4】該酵母が生酵母又は乾燥酵母である請求項3記載の生地。

訂正後の明細書

（発明の名称）

.....

（特許請求の範囲）

【請求項1】2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地（pH5.0）について1%酢酸カリウム、0.5%イーストエキス、1%ペプトンからなる培地（pH7.0）を使用したときに孢子形成率が10%以上、2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地（pH5.0）を使用したときに菌体内トレハロース量が5%以上であって、かつ冷凍生地炭酸ガス発生量が生地g当たり1mlであるサッカロミセス・セレビシエ。

【請求項2】.....

【請求項3】2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地（pH5.0）について1%酢酸カリウム、0.5%イーストエキス、1%ペプトンからなる培地（pH7.0）を使用したときに孢子形成率が10%以上、2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地（pH5.0）を使用したときに菌体内トレハロース量が5%以上であって、かつ冷凍生地の炭酸ガス発生量が生地g当たり1mlであるサッカロミセス・セレビシエを含有する生地。

【請求項4】.....

(発明の詳細な説明の抜粋)

(A) 孢子形成率の測定

活性スラントより菌体を一白金耳とり、これを25 ml 容試験管中の3.0mlのYPD培地(2%グルコース、1%イーストエキス、2%ペプトン、pH5.0)に植菌した後、28℃で1日間振盪(240rpm)培養する。ついで、該培養菌体を25ml容試験管中の3.0mlのYPA培地(1%酢酸カリウム、0.5%イーストエキス、1%ペプトン、pH7.0)に約1.07 cells/mlになる様に植菌した後、28℃で4日間振盪(240rpm)培養する。該培養液を適宜希釈してトーマ氏血球計数器により単位区画あたりに存在する子嚢および栄養細胞の個数を双方合わせて少なくとも200個以上測定する。孢子形成率は子嚢及び栄養細胞の総数に対する子嚢の個数の割合とする。

(B) 菌体内トレハロース量の測定

(発明の詳細な説明の抜粋)

.....

[結論]

明りょうでない記載の釈明となる。

[説明]

訂正前の請求項1乃至3は、「2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地(pH5.0)を使用したときに、孢子形成率が10%以上」とあるだけで、「YPA培地」で培養することは記載されていないから、孢子形成率を特定する記載としては不明瞭であるといわざるを得ない。しかして、訂正後の請求項1乃至3の「2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地(pH5.0)ついで1%酢酸カリウム、0.5%イーストエキス、1%ペプトンからなる培地(pH7.0)を使用したときに孢子形成率が10%以上」という記載は、「孢子形成率」を特定する記載として、不明瞭であったものを正に明瞭にするものである。

同様に「2%グルコース、1%イーストエキスおよび2%ペプトンからなる培地(pH5.0)を使用したときに菌体内トレハロース量が5%以上」とする訂正は、より明瞭な記載にするものである。

2 - 4 .独立特許要件の判断に関する事例

『事例 1』

類型：進歩性の判断

審判番号：平成 4 年審判第 17119 号

特許番号：特許第 1495879 号（特願昭 60-267583 号、特開昭 61-233618 号）

（特願昭 49 - 99836 号出願の分割出願であり、1973 年 1 月 10 日の米国特許出願第 322462 号（米国第 1 出願）、および同年 5 月 21 日の同第 362339 号出願（米国第 2 出願）に基づく優先権主張を伴う。）

訂正前の明細書

（特許請求の範囲）

1 - ヒドロキシ - 25H - ビタミン D 化合物または 1 - ヒドロキシ - 9, 10 - ジヒドロタキステロールを食用油に溶解せしめることを特徴とする液体状 1 - ヒドロキシビタミン D 組成物の製造方法

訂正後の明細書

（特許請求の範囲）

1 - ヒドロキシ - 25H - ビタミン D 化合物を濃度 0.80 ~ 80 $\mu\text{g}/\text{ml}$ に食用油に溶解せしめることを特徴とする液体状 1 - ヒドロキシビタミン D 組成物の製造方法

[結論]

特許法第 29 条第 2 項の規定により、特許出願の際独立して特許をうけることができず、故に 126 条 3 項の規定に適合しない。

[理由]

米国第 1 出願の明細書には、訂正発明の構成のうち、「1 - ヒドロキシ - 25H - ビタミン化合物」が記載されているが、核化合物を「濃度 0.80 ~ 80 $\mu\text{g}/\text{ml}$ に食用油に溶解せしめ、液体状 1 - ヒドロキシビタミン D 組成物とすること」についての記載はない。審決では、本件発明がこれらが一体不可分のものとして結合して構成されているのは明らかであるから、米国第 1 出願に基づく優先権を主張することは容認できないと判断し、結局、訂正発明についての優先権主張は米国第 2 出願に基づくもののみ認めたと、米国第 1 出願後、米国第 2 出願日前に頒布された引用例 1、2、米国第 2 出願前に頒布された引用例 3 及び 4 に基づき訂正発明の進歩性を否定した。

『事例 2』

類型：発明の同一性の判断

審判番号：平成 5 年審判第 23960 号

特許番号：特許第 1347636 号（特願昭 53-79435 号、特開昭 55-7231 号）

訂正前の明細書

（特許請求の範囲）

1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシル及び該 1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシル 1 モルに対して 2 . 5 モル以上 10 モル以下のウラシルを含有することを特徴とする抗腫瘍剤

訂正後の明細書

（特許請求の範囲）

ウラシルを有効成分として含有し、1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシルの有する抗腫瘍効果を増強させることを特徴とする抗腫瘍効果増強剤

[結論]

先願特許の内容と同一と認められるので独立特許要件を満たさない。

[理由]

2 つの発明の異同を判断するにあたっては、まず第一義的には両発明の技術思想の同一性について判断すべきであり、発明の同一性と保護の態様の同一性が一致していなくとも良い。

ウラシル自体には抗腫瘍効果は認められないが、これと 1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシルと併用することによって抗腫瘍効果を増大し得る。本件発明ではウラシルの 1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシル抗腫瘍効果増強剤とし、他方先願発明では、ウラシルとの併用により増強された抗腫瘍効果を有する 1 - (2 - テトラヒドロフリル) - 5 - フルオロウラシルの抗腫瘍剤としたことの単なる表現上の差異が存するのみで、実質的には同一と認めざるを得ない。