



有限会社 ウンピング・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  
ウンピング神田ビル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」

Inserted Text is here.

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照するとしても、「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)