

6. 先願(特許法第 39 条)に関する事例集

請求項に係る発明が特許法第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができるか否かの判断に関する運用をより明確化するために、具体的な事例に基づいて、その判断、出願人の対応等について説明する。

(留意事項)

本事例集は、特許法第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができるか否かの判断に関する運用を説明する目的で作成したものである。そのため、事例における特許請求の範囲等の記載は、特許法第39条の要件についての判断についての説明を容易にするため、簡略化するなどの修正が加えられており、必ずしも模範的なものとはなっていない点に留意されたい。

事例一覧

(一覧中、「○」は、特許法第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができることを意味する。「×」は、特許法第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないことを意味する。)

事例番号	発明の名称	備考	結論
事例1	チロシンキナーゼ阻害剤	分割出願に関するもの	×

〔事例 1〕

分割出願の明細書等

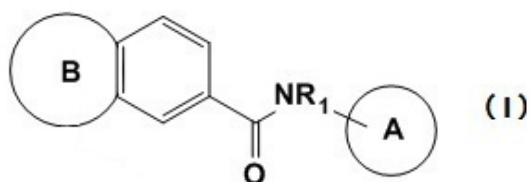
発明の名称

チロシンキナーゼ阻害剤

特許請求の範囲

【請求項 1】

式(I)で表される化合物。



環Aは5～7員環、環Bは不飽和ヘテロ環、基R1は水素、またはC1-6アルキル基である。

【請求項 2】

環Aが6～7員環である、請求項1記載の化合物。

発明の詳細な説明の抜粋

式(I)の化合物は、チロシンキナーゼ阻害剤として有用である。

そして、環Aが5員環である化合物、環Aが6員環である化合物、及び環Aが7員環である化合物について、単独で当業者にとって把握できるように記載されている。

〔結論〕

分割出願の請求項1に係る発明(以下「発明1」とする。)は、原出願の特許査定された請求項1に係る発明(以下「発明2」とする。)と同一であるから、[特許法第39条第2項](#)の規定により、特許を受けることができない。

〔説明〕

発明1の環Aは、5～7員環という事実上の選択肢を有するものであり、そのうち、環Aが5員環であるものを発明特定事項と仮定したときの発明(以下、発明1-1とする)は、

原出願の特許明細書等

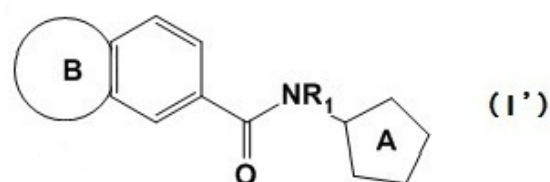
発明の名称

チロシンキナーゼ阻害剤

特許請求の範囲

【請求項1】

式(I')で表される化合物。



環Aは5員環、環Bは不飽和ヘテロ環、基R1は水素、またはC1-6アルキル基である。

発明の詳細な説明の抜粋

式(I')の化合物は、チロシンキナーゼ阻害剤として有用である。

そして、環Aが5員環である化合物、環Aが6員環である化合物、及び環Aが7員環である化合物について、単独で当業者にとって把握できるように記載されている。

発明の詳細な説明の記載から単独で当業者にとって把握することができる発明である。そして、発明1-1と発明2との対比を行うと、両者には相違点がない。

そうすると、発明1-1を先願とし、発明2を後願としたときに、後願発明2が先願発明1-1と同一とされ、かつ発明2を先願とし、発明1-1を後願としたときに、後願発明1-1が先願発明2と同一とされる。

したがって、発明1は、発明2と同一である。

[出願人の対応]

請求項2に係る発明に限定する。