

化学における特許戦略 第14回

特許戦略と情報検索

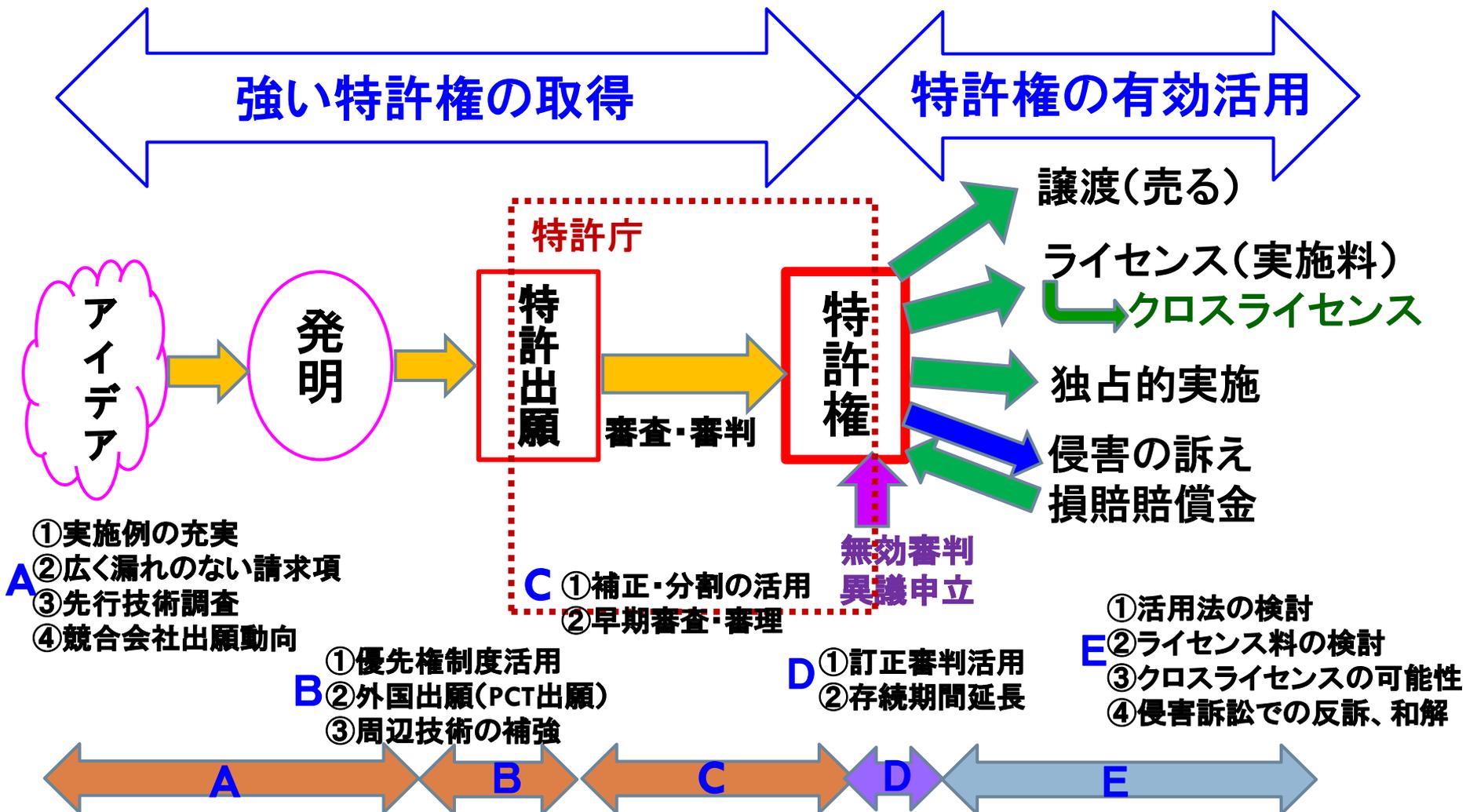
たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

特許戦略とは

1. 特許権＝「**ツール**」
戦いの武器としての特許（**攻撃・防御**）
2. 特許＝技術思想＞技術
3. **優先権**制度の活用
4. **補正と分割出願**の活用
5. **面接審査、早期審査**の活用
6. **特許権存続期間**の延長
7. 「**時間軸**」の概念
出願＝**タイムリミット**の設定
8. **特許情報**検索

特許の取得と活用における特許戦略

3



特許戦略(強い特許の取得と活用)

- 自社製品を「特許」で守り、攻める⇒「**特許出願戦略**」
- ・研究開発分野の先行技術調査
 - ・競合会社(競合研究チーム)の出願動向調査
 - ・**パテントマップ**: 特許出願状況の表(グラフ)化
技術開発の方向性の決定、新規事業戦略、
特許取得の漏れ防止
 - ・**特許ポートフォリオ**: 特許群(特許網)としての評価
対象製品の開発、生産に必要な特許の評価
市場規模と特許群の価値の関連づけ
 - ・**外国出願**の検討

「ツール」としての特許権

「特許権」は戦いの「ツール」となる心強い味方
「剣」であり、「盾」である。

- ・「特許権」の取得は目的ではない。

よりよく使ってこそ「特許権」に価値がある。

- ・相手から攻め込まれるのを防ぐための「特許権」
- ・競合する相手を攻撃するための「特許権」
- ・相手と対等に付き合うための「特許権」(クロスライセンス)

漏れのない「特許権」⇒特許群(特許網)

特許は技術思想(概念)である

特許は、**技術**そのものではなく、**技術的思想**

実施例 ⇒ 「**上位概念化**」の検討

(1) 数値等の範囲の広がりの可能性の検討

- ・反応温度は、0～100℃、好ましくは20～90℃である。
- ・アルキル基の炭素数は1～20、好ましくは1～5。

(2) 上位概念の用語の検討。一般式での表現。

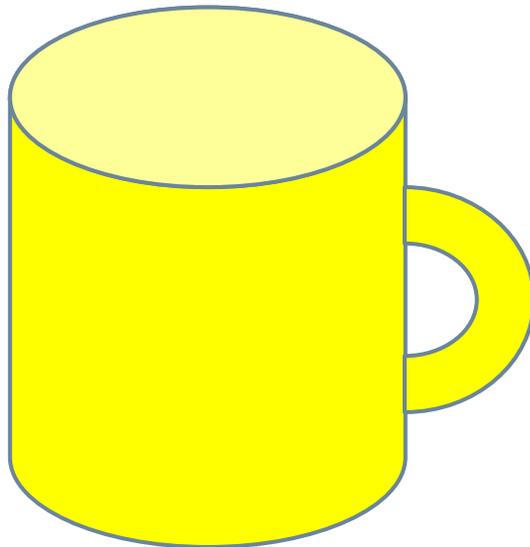
(3) 機能的表現(抽象的表現)・・明確性に注意

「△△機能を得るための○○手段」 固着>ネジ止め

「上位概念化」の検討

上面が開口し、側面及び底面が閉じた円筒形状で、かつ側面の中央位置に指の入る穴のあいた半円状の把手がついている陶器製の容器。

上面が開口し、側面及び底面が閉じており、かつ側面部のいずれかの位置に把手が付いた容器。



把手付きの容器

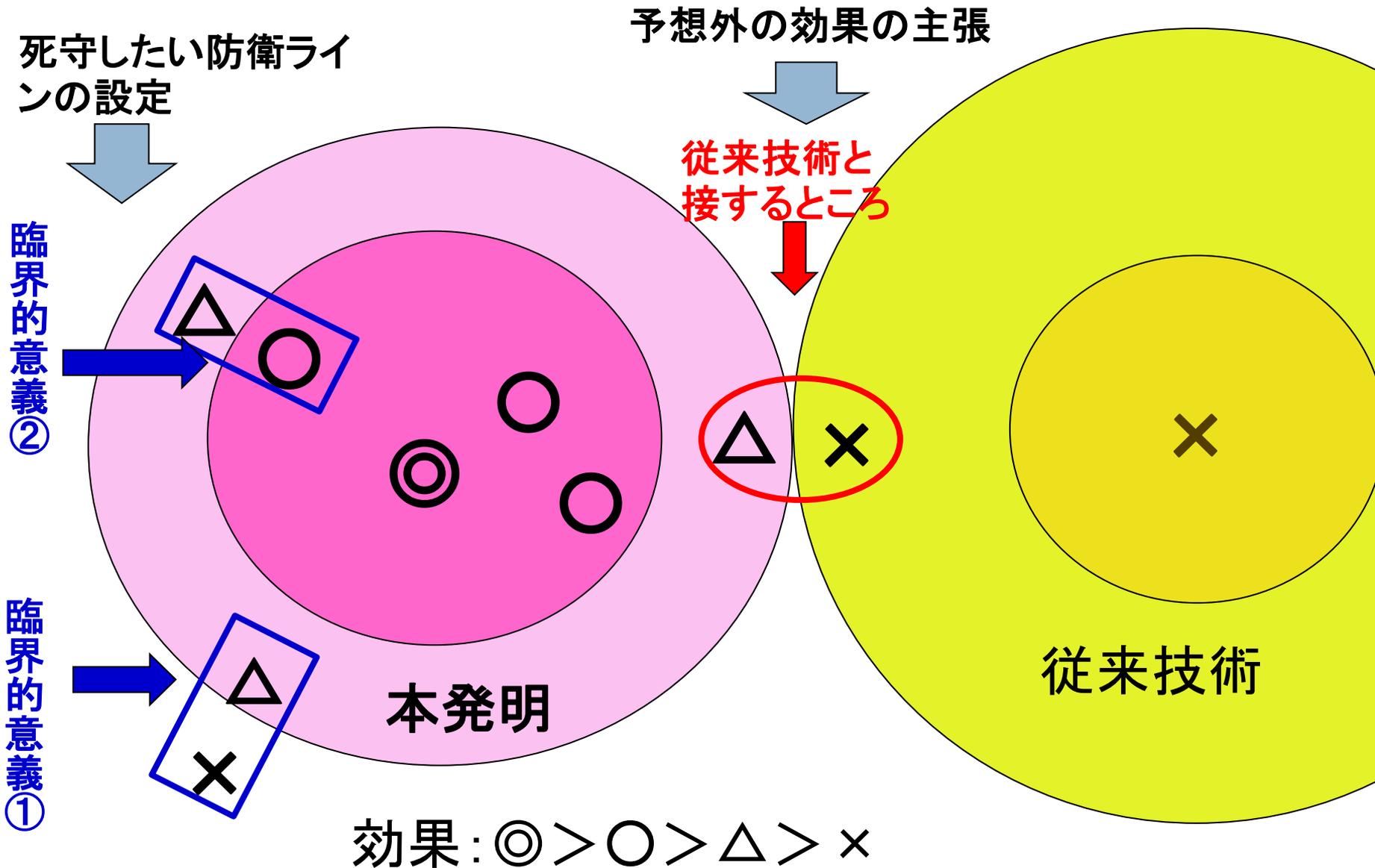
ガラス製は？
金属製は？

六角柱は？
四角柱は？

把手位置が上方、
下方部だったら？

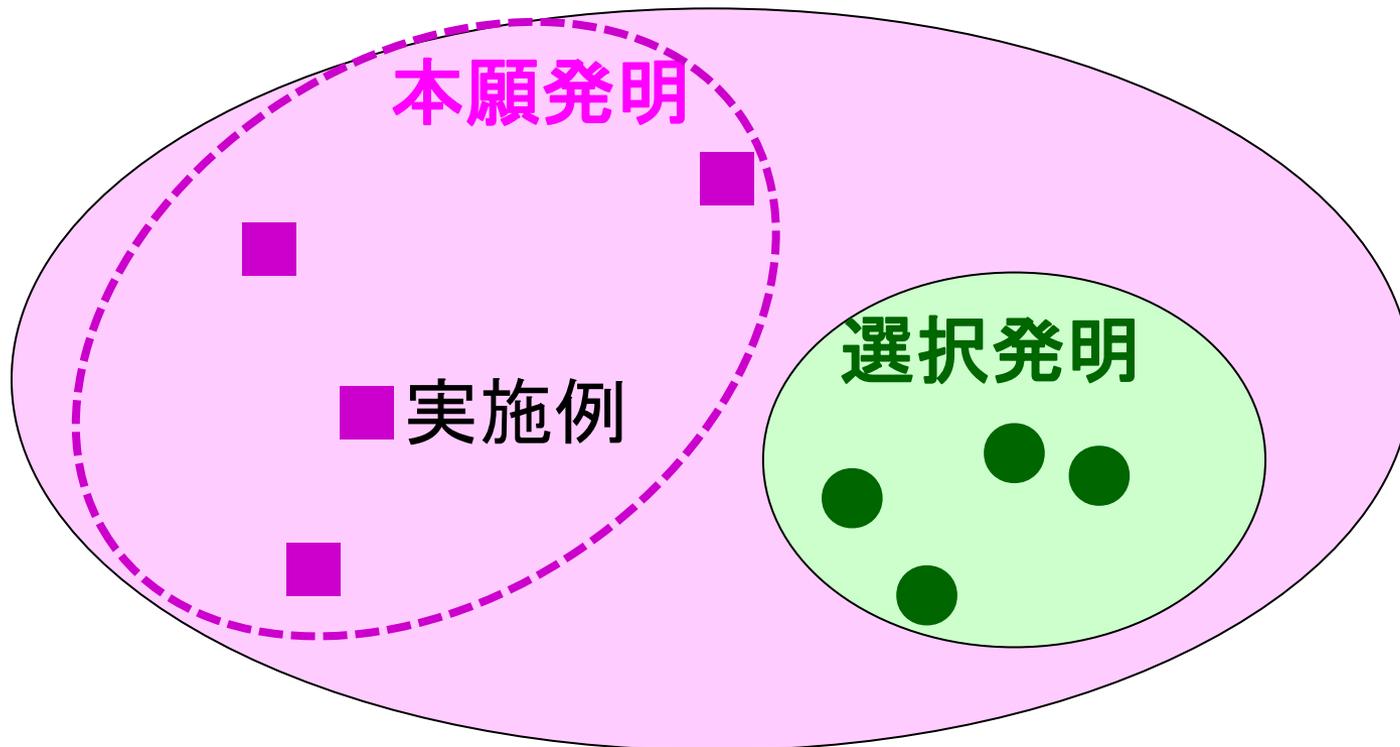
穴のない把手は？
四角い把手は？

「防衛ライン」と実施例の役割



「選択発明」を考慮した実施例の役割

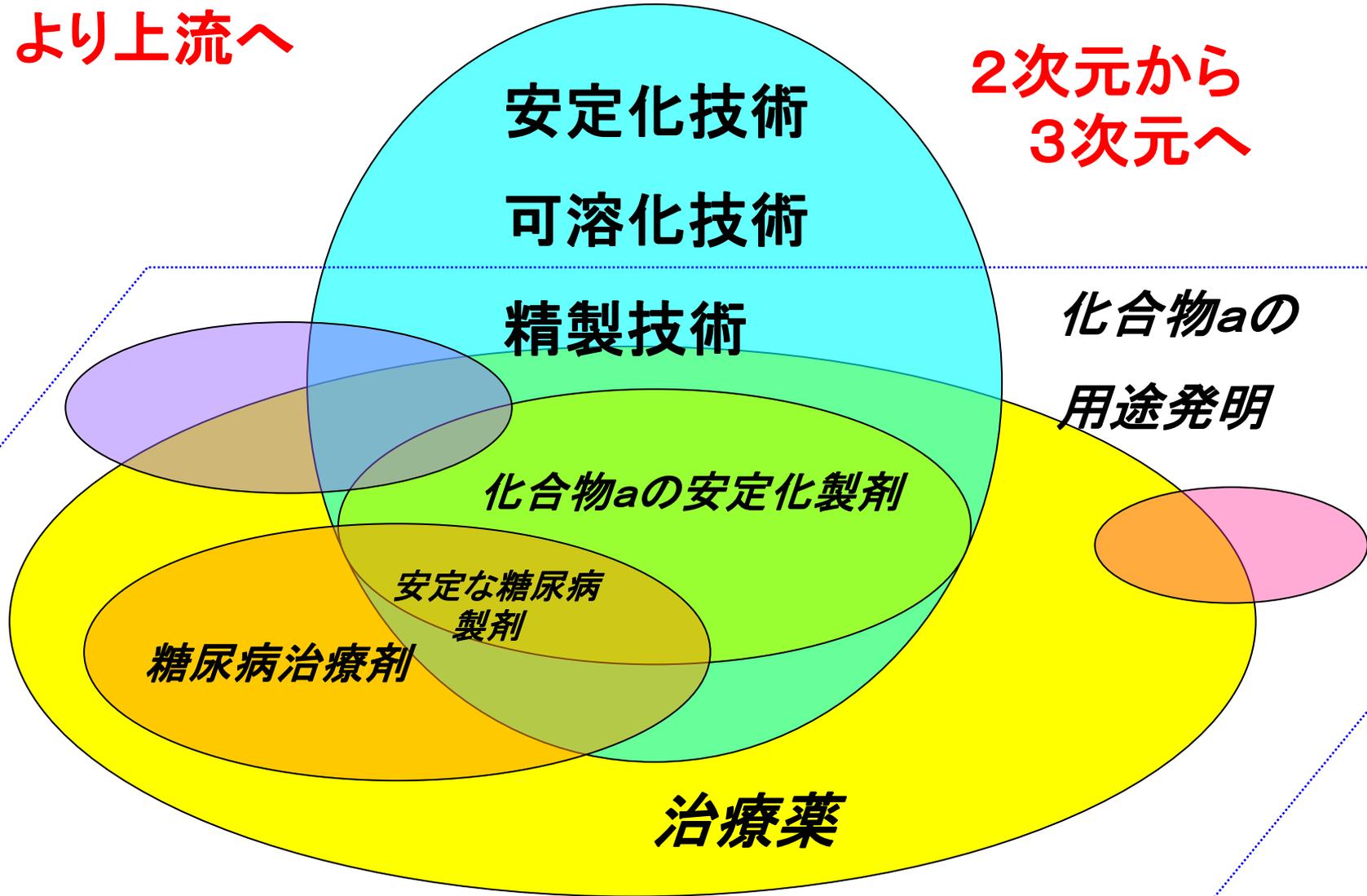
- 1 特許請求の範囲を狭められる可能性
- 2 「選択発明」を生じさせる可能性



平面的思考と立体的思考

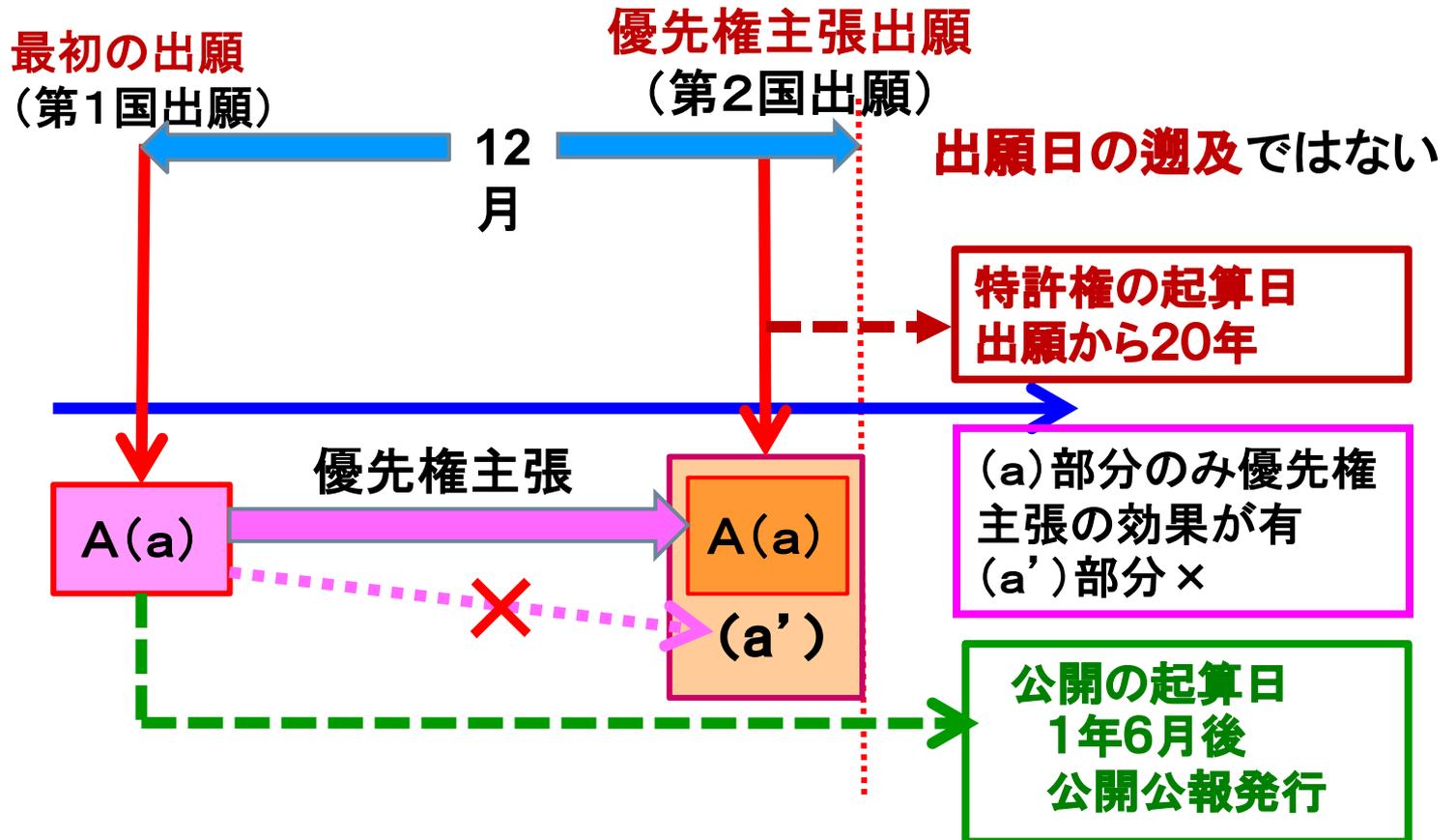
より上流へ

2次元から
3次元へ

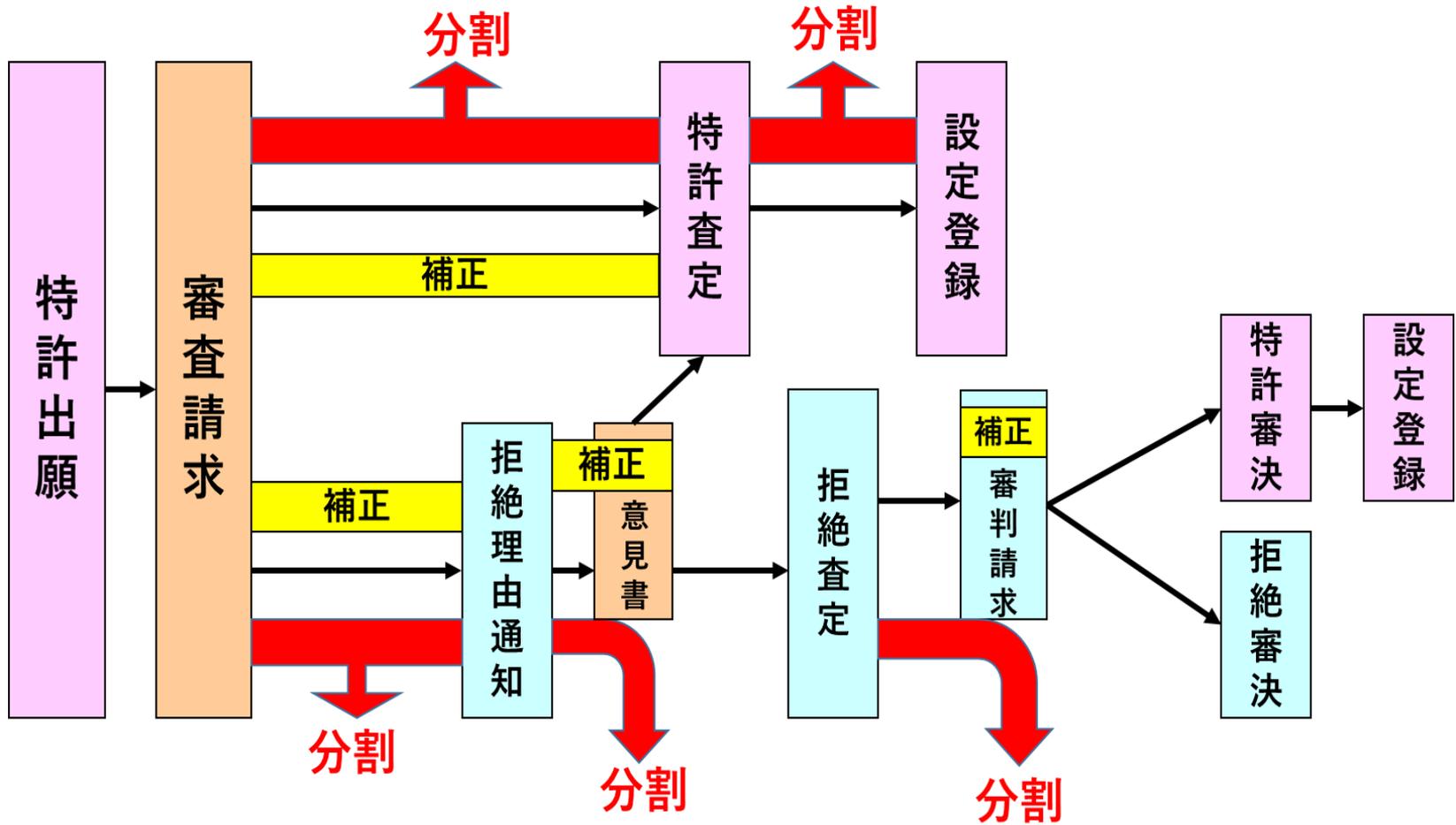


優先権制度の活用

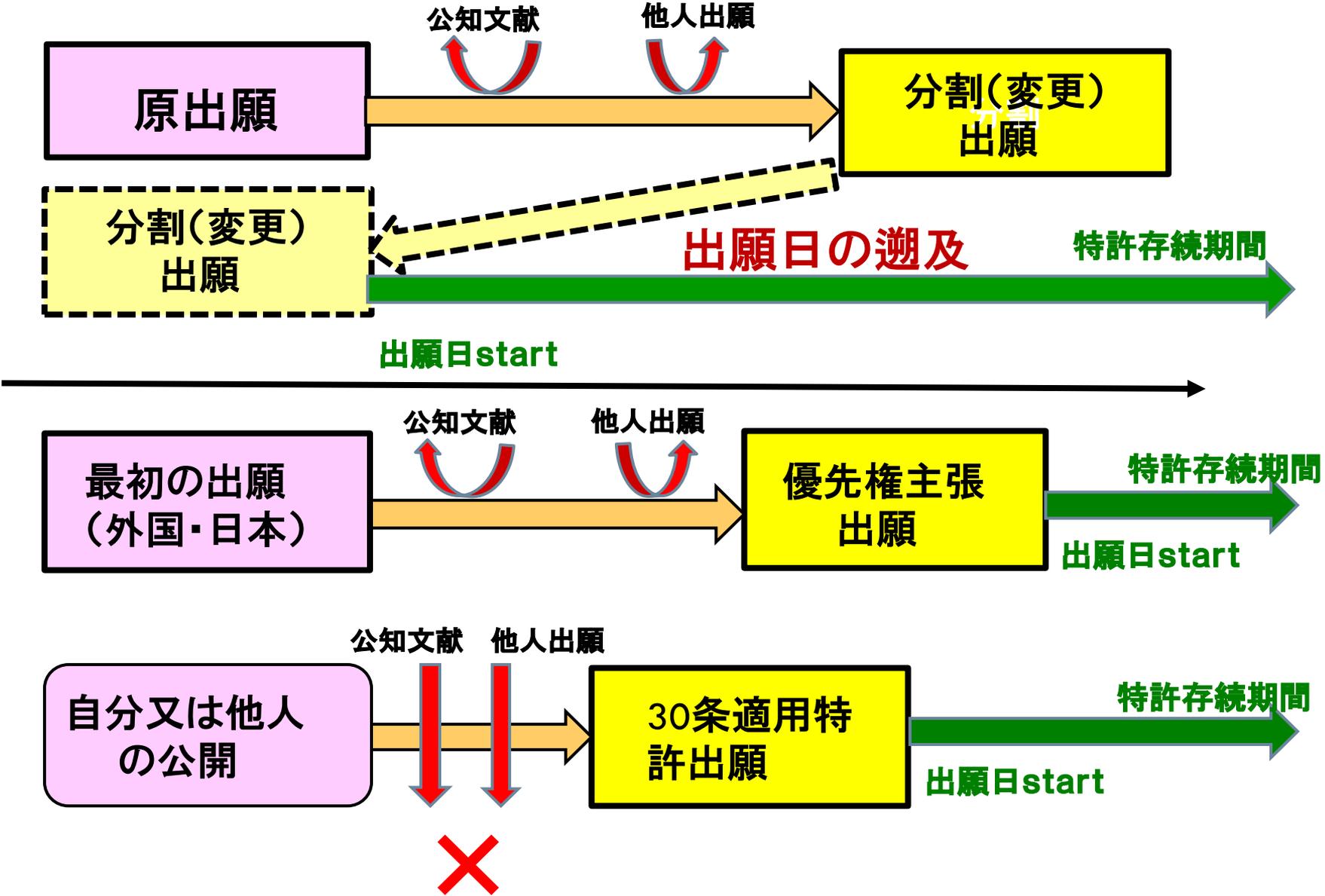
- ・国内優先権(§41)
- ・パリ条約上の優先権(§43)



分割出願の活用(分割出願時期)



分割出願、優先権出願の効果



面接審査、面接審理の活用

1. 審査官又は審判合議体との**直接面接**
オンライン面接(インターネット回線の利用)
電話+メールによる**補正案の提示**
2. 本願発明の技術的特徴の説明
本願発明と先行技術との対比
特許請求の範囲等の**補正案**
3. 審査官又は審判合議体からの**心証開示**
(補正案の示唆)

早期審査と早期審理の活用

早期審査、早期審理の申請・・・待ち時間を短縮

早期審査：申請から約3月で審査(2017年)

早期審理：審理可能時から約4月で審決(2017年)

<対象> 1. 実施関連出願 2. 外国関連出願(外国出願、PCT出願)
3. 中小企業、大学等出願 4. その他：省エネ、CO₂削減等

スーパー早期出願

さらに早い審査開始を希望(申請から1ヶ月以内)

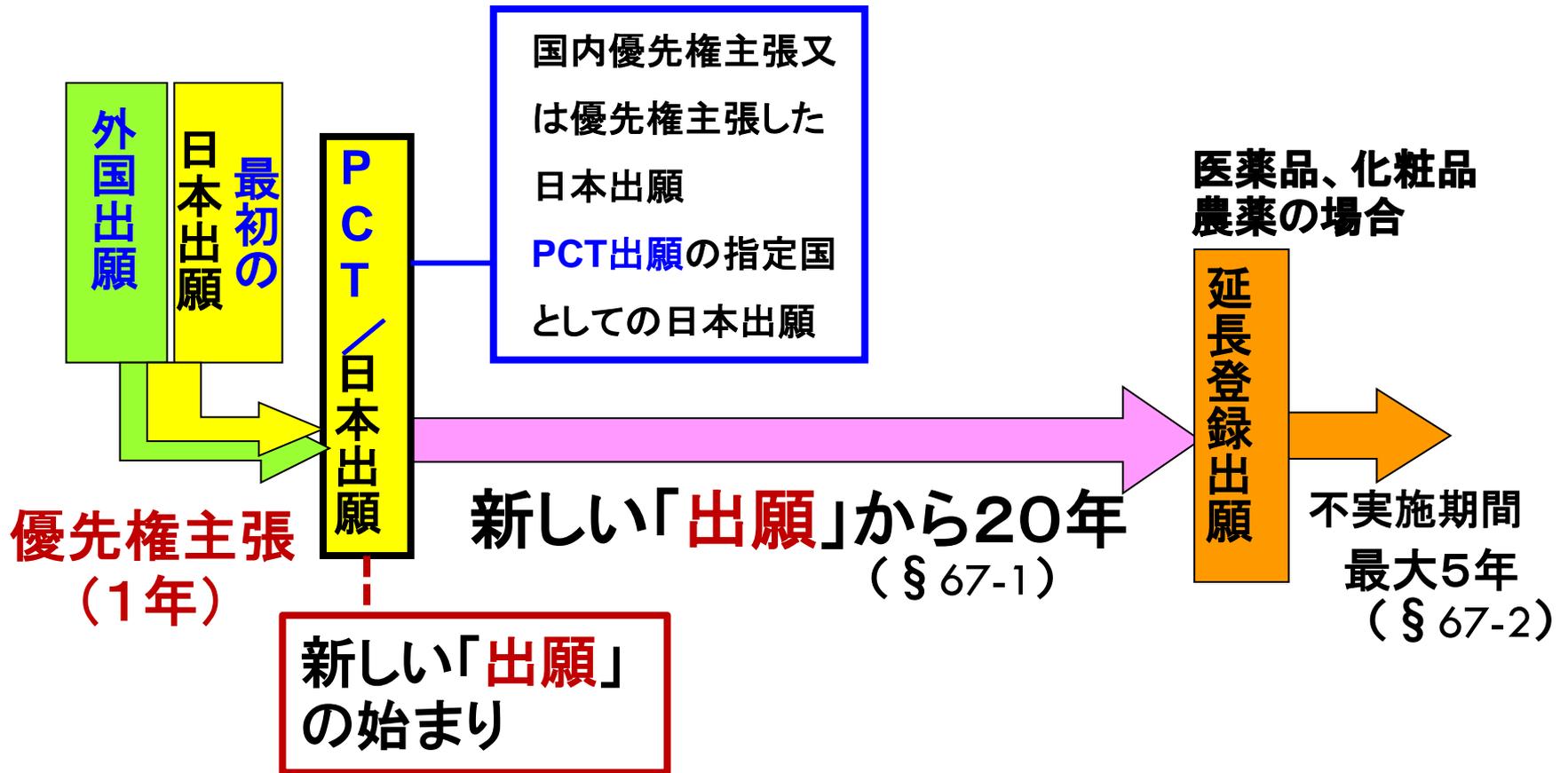
<対象> (1)実施関連+(2)外国関連+(3)オンライン出願

特許審査ハイウェイ(PPH)

第1国で特許可能と判断、第2国で簡便に「早期審査」

「PPH MOTTAINAI」

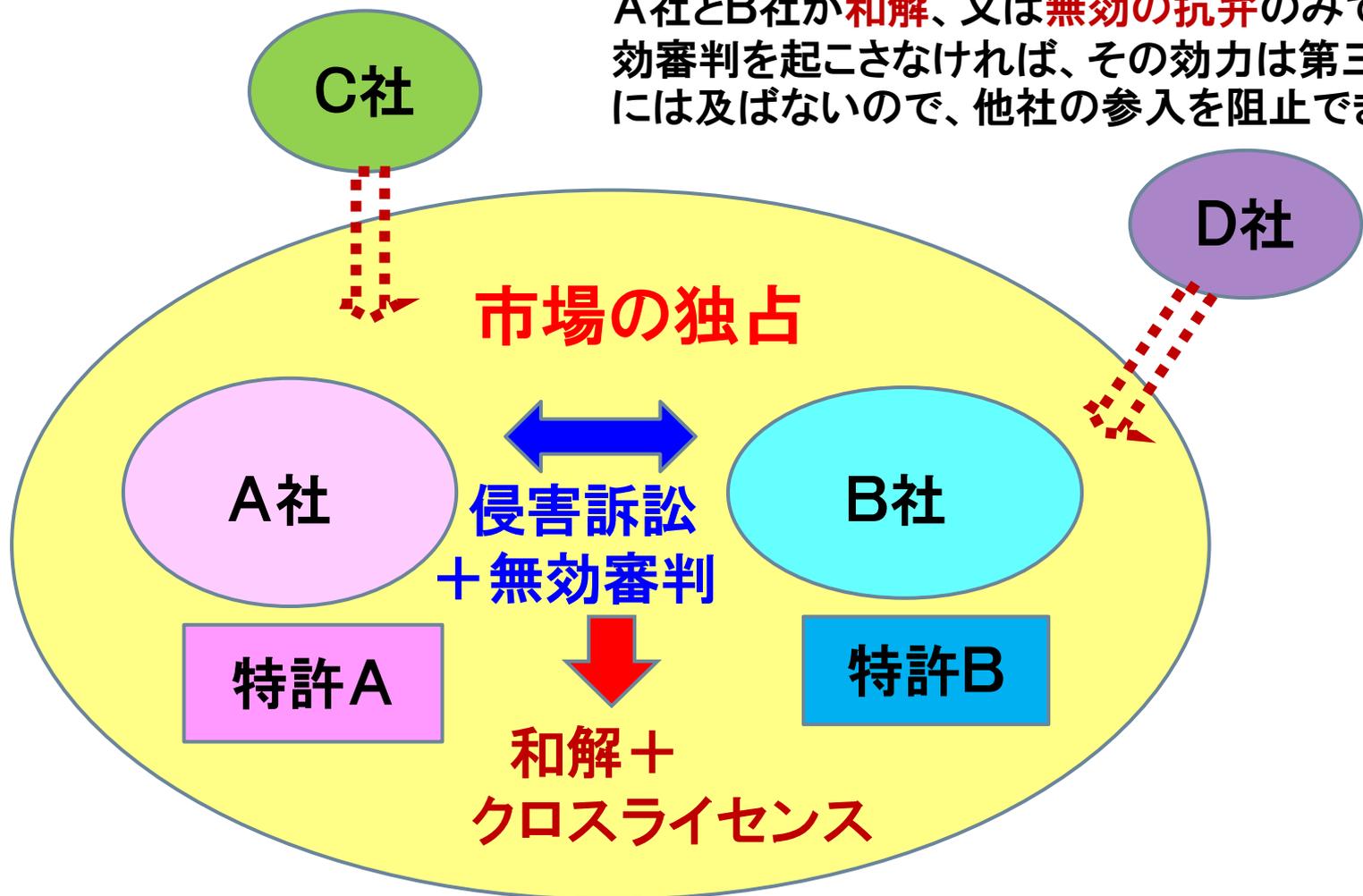
特許権の存続期間



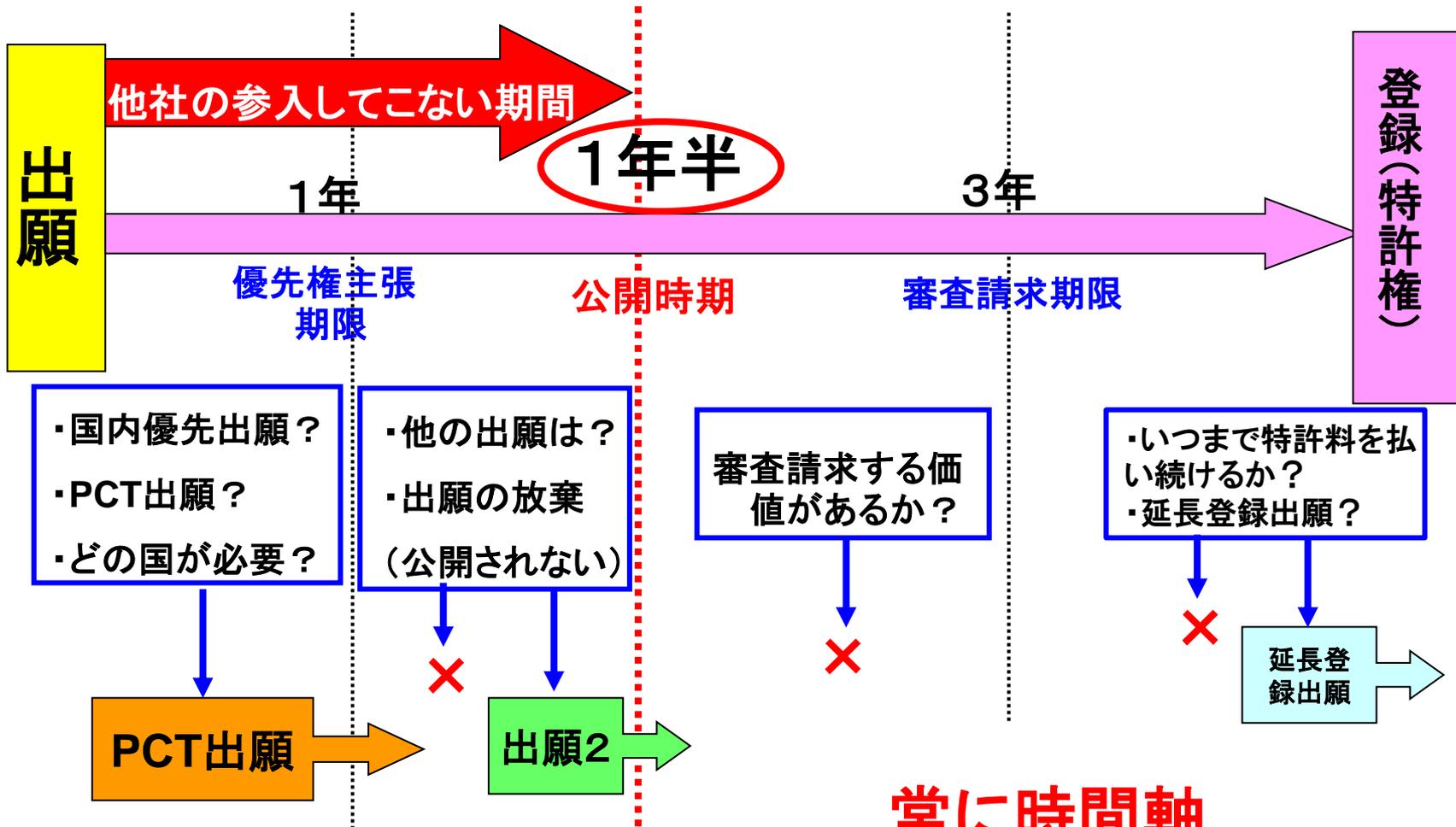
無効審判と侵害訴訟における「無効の抗弁」

A社とB社が市場を独占しているとき、両者が無効審判を争って特許Aも特許Bもつぶれれば、C社、D社の参入を許すことになる。

A社とB社が和解、又は無効の抗弁のみで、無効審判を起こさなければ、その効力は第三者には及ばないので、他社の参入を阻止できる。

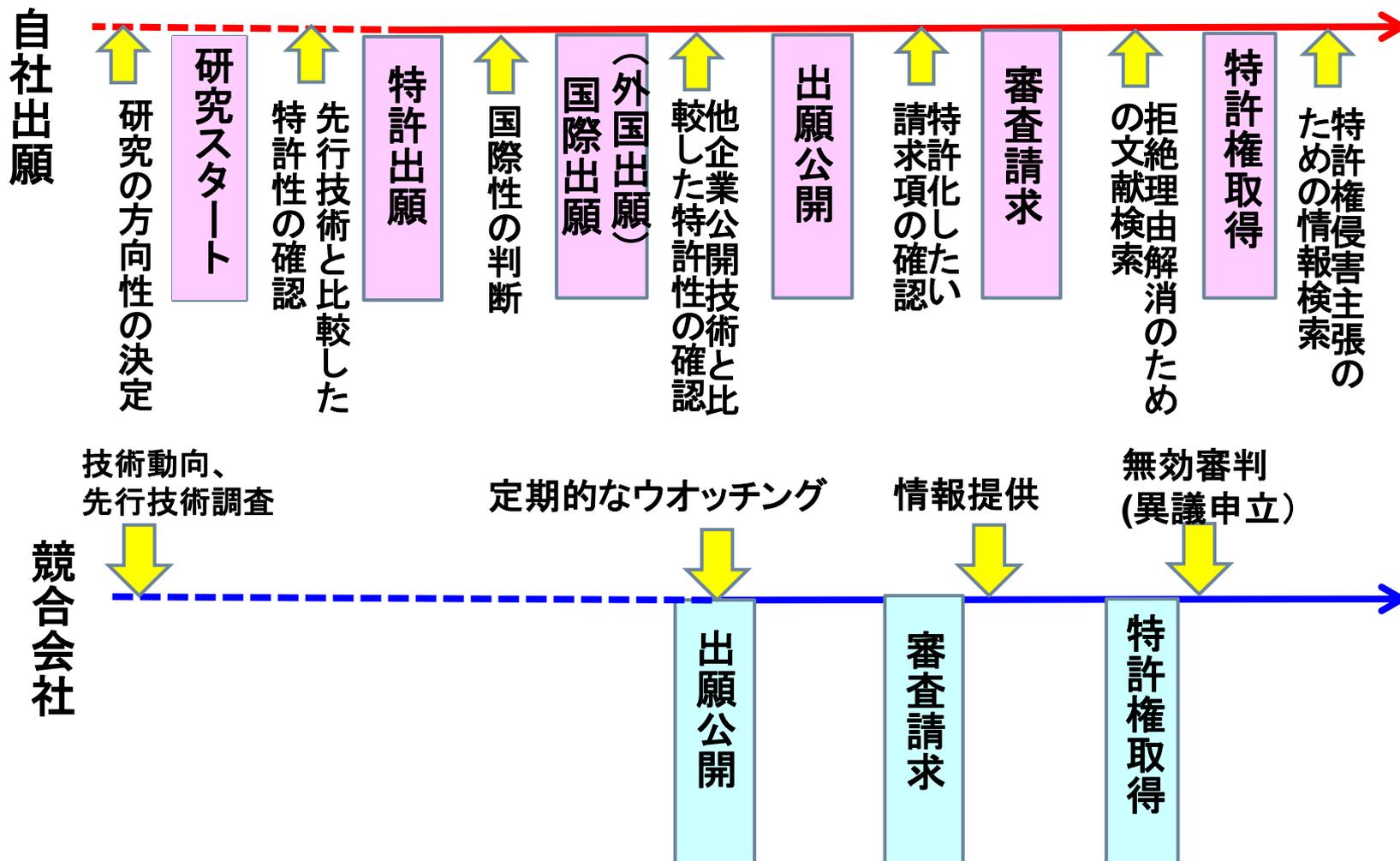


タイムリミットの設定

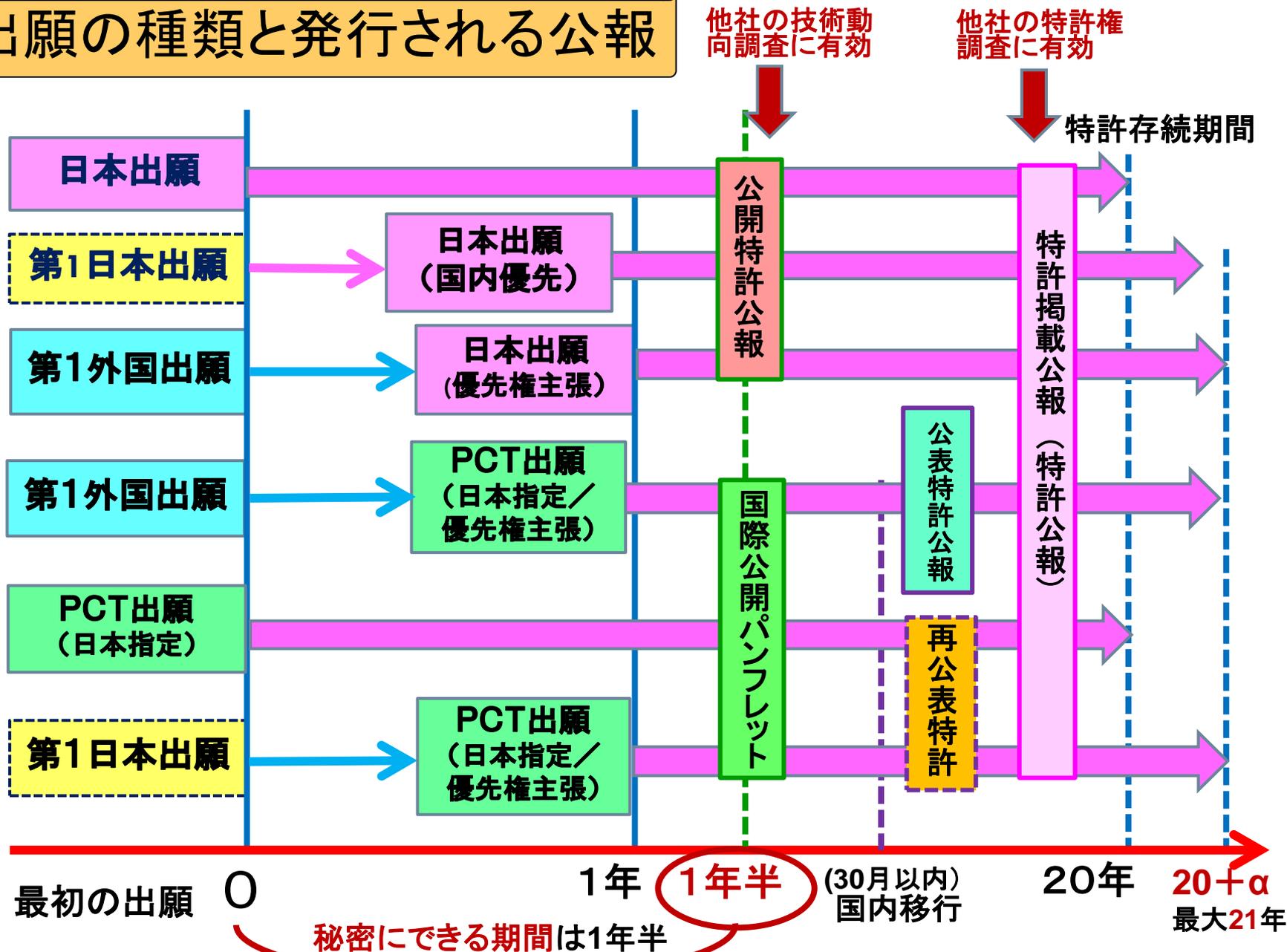


常に時間軸
を意識!

特許戦略としての特許情報検索



出願の種類と発行される公報



オンラインによる特許関連情報検索

1. 特許庁ホームページ : <https://www.jpo.go.jp/index.html>

特許庁関連の情報、法令、審査基準等の他、知的財産権関連情報、リンク集「知的財産権リンク集」から、**世界各国特許庁HP**、裁判所などにアクセス
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」から、特許出願データベースにアクセス

2. 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat): <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

独立行政法人 工業所有権情報・研修館

まずは、左端の“特許・実用新案”にカーソルを合わせるかクリックする

- ①特許出願番号照会⇒特許公報番号, 出願番号(外国公報も含む)から検索
各種公報のダウンロード、印刷／出願経緯、登録情報、分割情報の検索
- ②特許・実用新案検索⇒フリーワードから検索
複数フリーワードを掛け合わせて文献数を絞り込むことが可能。

3. 知的財産高等裁判所: <https://www.jp.courts.go.jp/index.html>

特許関係の判決例の検索

世界共通の番号

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) **特 許 公 報 (B2)**

(11) 特許番号

特許第5765851号
(P5765851)

特許公報発行日

(45) 発行日 平成27年8月19日 (2015. 8. 19)

(24) 登録日 平成27年6月26日 (2015. 6. 26)

特許登録日

(51) Int. Cl.

IPC分類

F 1

C07C 63/64 (2006.01)
G03F 7/004 (2006.01)
C09K 3/00 (2006.01)
H01L 21/027 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)

C07C 63/64 C S P **F1記号**
G03F 7/004 5 O 3 B
C09K 3/00 K
H01L 21/30 5 O 2 R
C07D 487/04 1 4 7

請求項の数 7 (全 61 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2011-196094 (P2011-196094)
(22) 出願日 平成23年9月8日 (2011. 9. 8)
(65) 公開番号 特開2012-250969 (P2012-250969A)
(43) 公開日 平成24年12月20日 (2012. 12. 20)
審査請求日 平成26年2月7日 (2014. 2. 7)
(31) 優先権主張番号 特願2011-104791 (P2011-104791)
(32) 優先日 平成23年5月9日 (2011. 5. 9)
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)

国内優先権主張出願

(73) 特許権者 000125370
学校法人東京理科大学 **…特許権者**
東京都新宿区神楽坂 1 - 3
(74) 代理人 100115842
弁理士 秦 正則
(72) 発明者 有光 晃二 **…発明者**
東京都新宿区神楽坂 1 丁目 3 番地 学校法人東京理科大学内

審査官 前田 憲彦

最終頁に続く

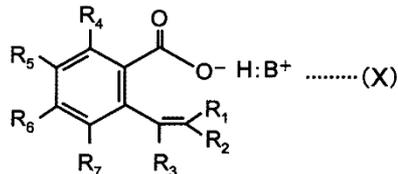
(54) 【発明の名称】 カルボン酸化合物、塩基発生剤及び当該塩基発生剤を含有する感光性樹脂組成物

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

カルボン酸と塩基類からなるカルボン酸化合物であって、下記式 (X) で表されることを特徴とするカルボン酸化合物。

【化1】



(式 (X) 中、R1、R2、R3はそれぞれ、独立して水素、ハロゲン、アルキル基を示し、同一であっても異なってもよい。R4、R5、R6、R7はそれぞれ、独立して水素、ハロゲン、アルコキシ基、アルキル基を示し、同一であっても異なってもよい。また、Bは有機塩基を示す。)

IPCの概要

- ① 目的: **特許分類の世界的な共通化**
- ② 沿革
 - 1971年 IPCに関するストラスブール協定
 - 1976年 日本、同協定を批准
 - 1980年 日本、IPCを唯一の特許分類として採用
- ③ 改訂(1968 IPC第1版～5年ごとに改訂、第8版以降適宜改訂)
- ④ IPCの表記「**Int.Cl.ⁿ**」(nは、IPCの版)
- ⑤ 各国特有の付加的な記号:
 - IPCの分類記号に加え、各国特有の分類記号の付加が可能
 - ・識別記号(3数字): 展開記号 細展開、
ファセット分類記号 異なる観点の展開
 - ・分冊識別記号 (1英文字) 展開記号をさらに細かく展開
 - ・広域ファセット(IPC全範囲): ZAA(超電導)、ZNA(核酸・アミノ酸) 等
- ⑥ **FI(File Index)** 特許庁内でのサーチファイル編成のための分類
IPC記号＋展開記号＋分冊識別記号(＋ファセット)

IPC分類記号(FI)

国際特許分類(IPC)

日本固有の分類



C 07 C 63/64 CSP 識別記号

G 03 F 7/004 503 B

(展開記号)

(分冊識別記号)

↔
セクション

↔
クラス

↔
サブクラス

↔
メイングループ

↔
サブグループ

今日のポイント

25

1. 「**ツール**」としての「特許権」
攻撃と防御で有効に活用
2. 特許は「**技術思想**」
3. **優先権**制度と**分割出願**制度の活用
4. **面接審査**、**早期審査**の活用
5. **特許権存続期間**の延長
6. 「**時間軸**」の意識を！
「**出願**」により「**タイムリミット**」が設定される
8. 「**特許情報**」の有効活用