

## 知的財産権概論 第9回

# 有効な特許権を取得するには？

---

たくみ特許事務所  
弁理士 佐伯 裕子

# 有効な特許権を取得するには？

1. 戦いの武器としての特許
2. 特許請求の範囲と実施例
3. 特許特有の表現(機能的表現)
4. 国内優先制度と優先権主張
5. 分割出願と変更出願
6. 特許権の存続期間の延長制度
7. 特許出願戦略(時間軸)

## 「ツール」としての特許権

- ・「特許権」は戦いの「剣」であり、「盾」である。
- ・「特許権」の取得が目的ではない
- ・よりよく使ってこそ「特許権」に価値がある

# 出願明細書に書くべきこと

## 論文

論文を読んだ研究者がすぐに思いつくこと、試してみようとする事

実験データから確実にいえること

実験データ

## 出願明細書

当業者が実験データに基づいて容易に実施できること

実験データから確実にいえること

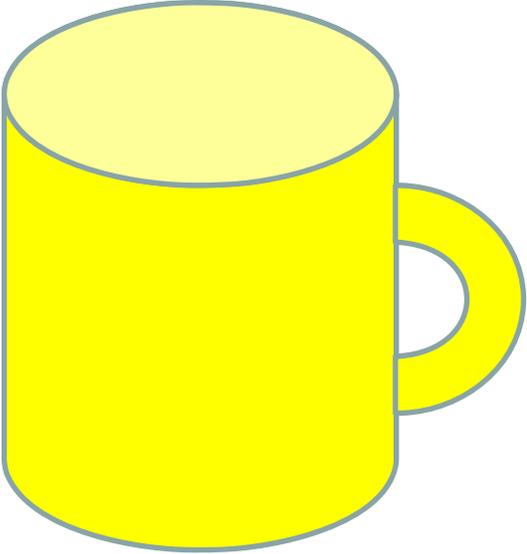
実験データ

# 強い特許権をとるために

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？

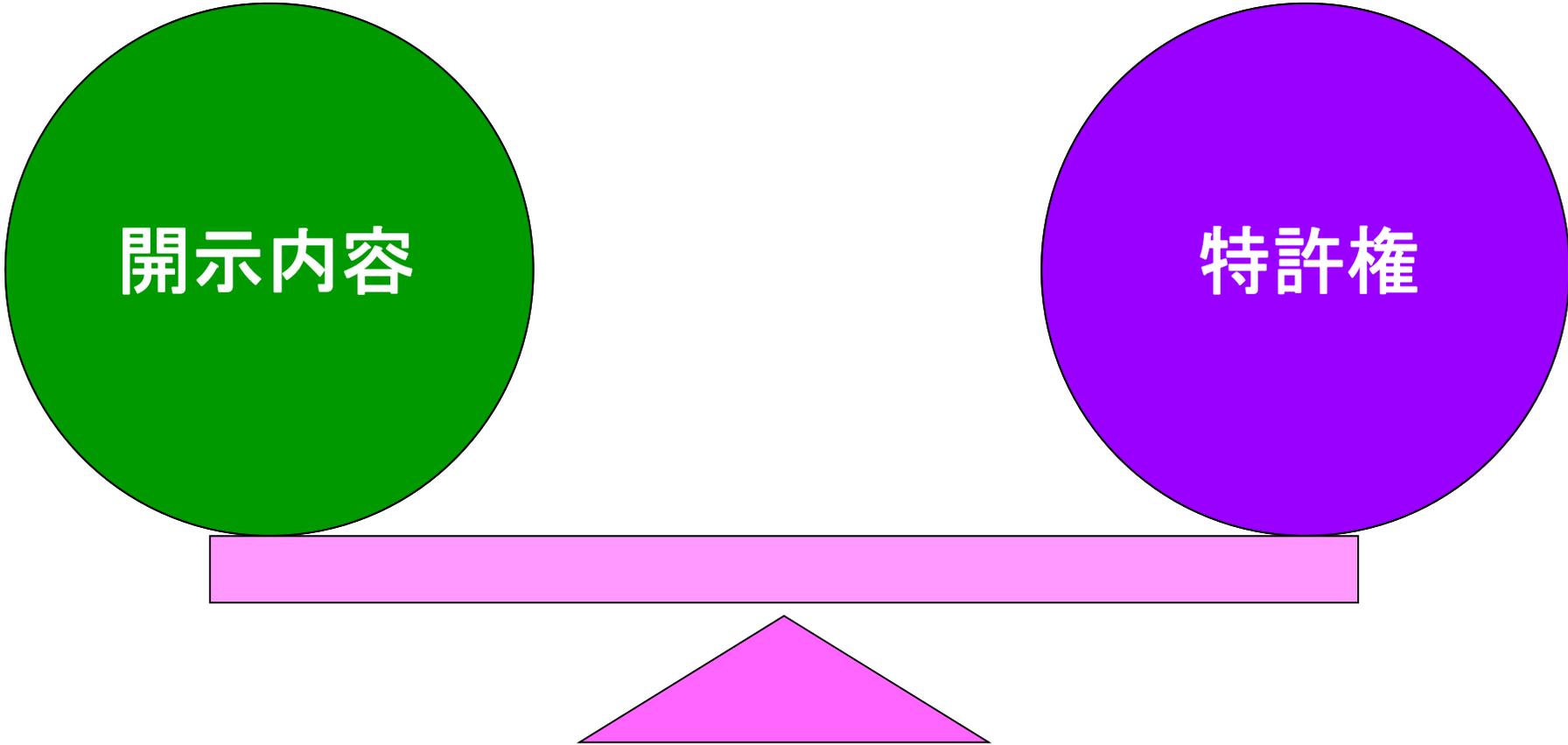
把手位置が上方、  
下方部だったら？

穴のない把手は？  
四角い把手は？

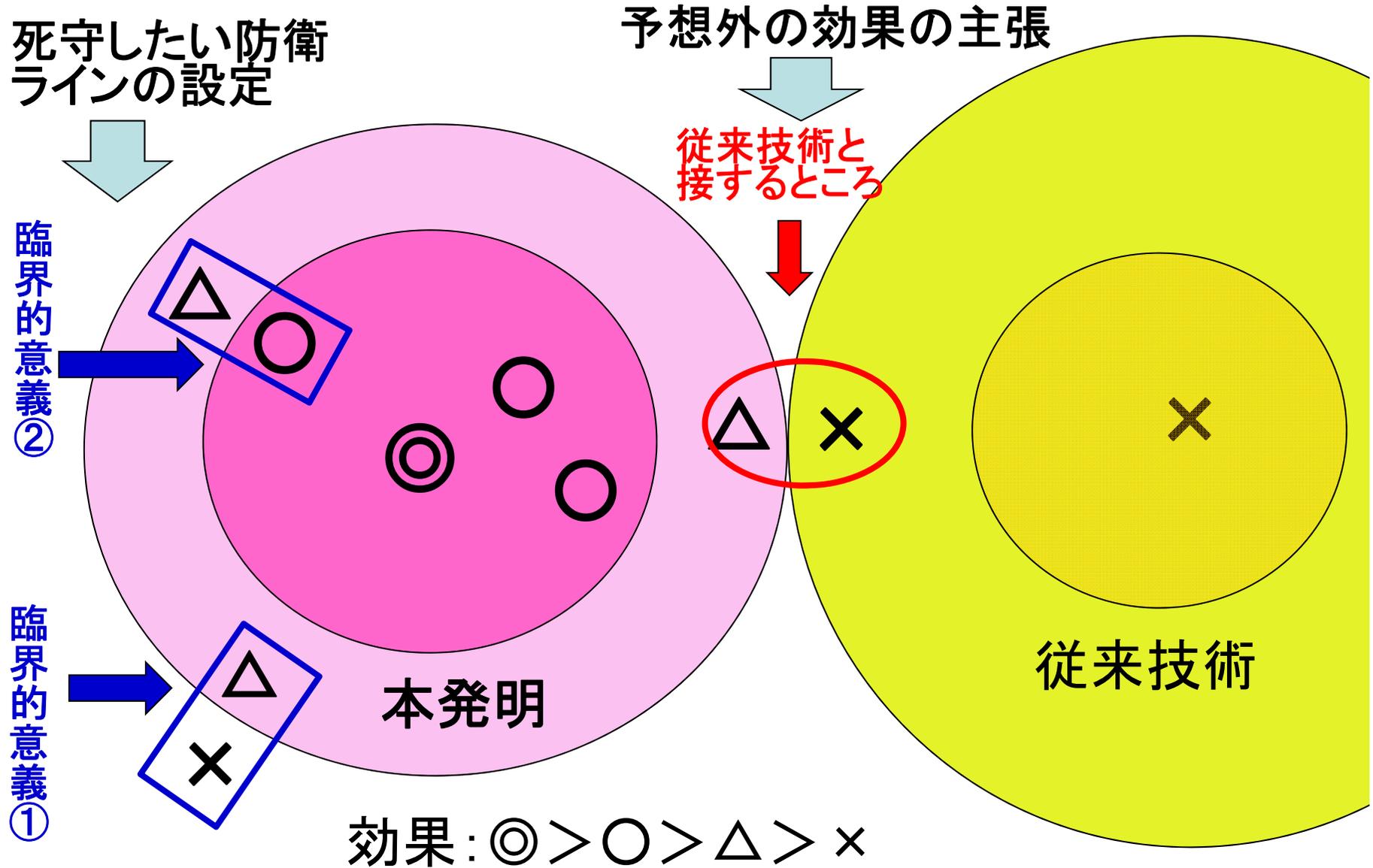
# 明細書の開示と特許権

開示内容

特許権



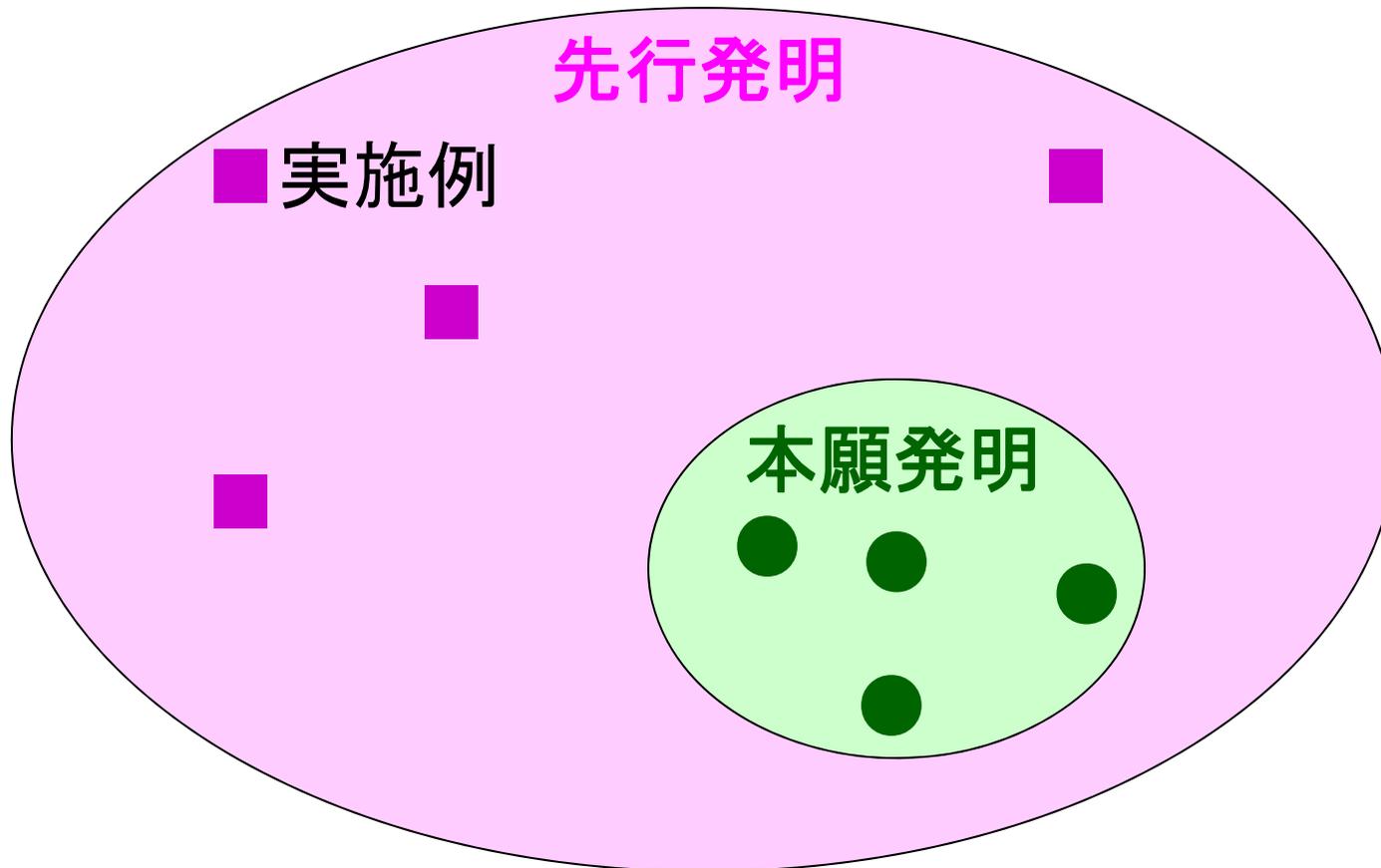
# 実施例・比較例の役割



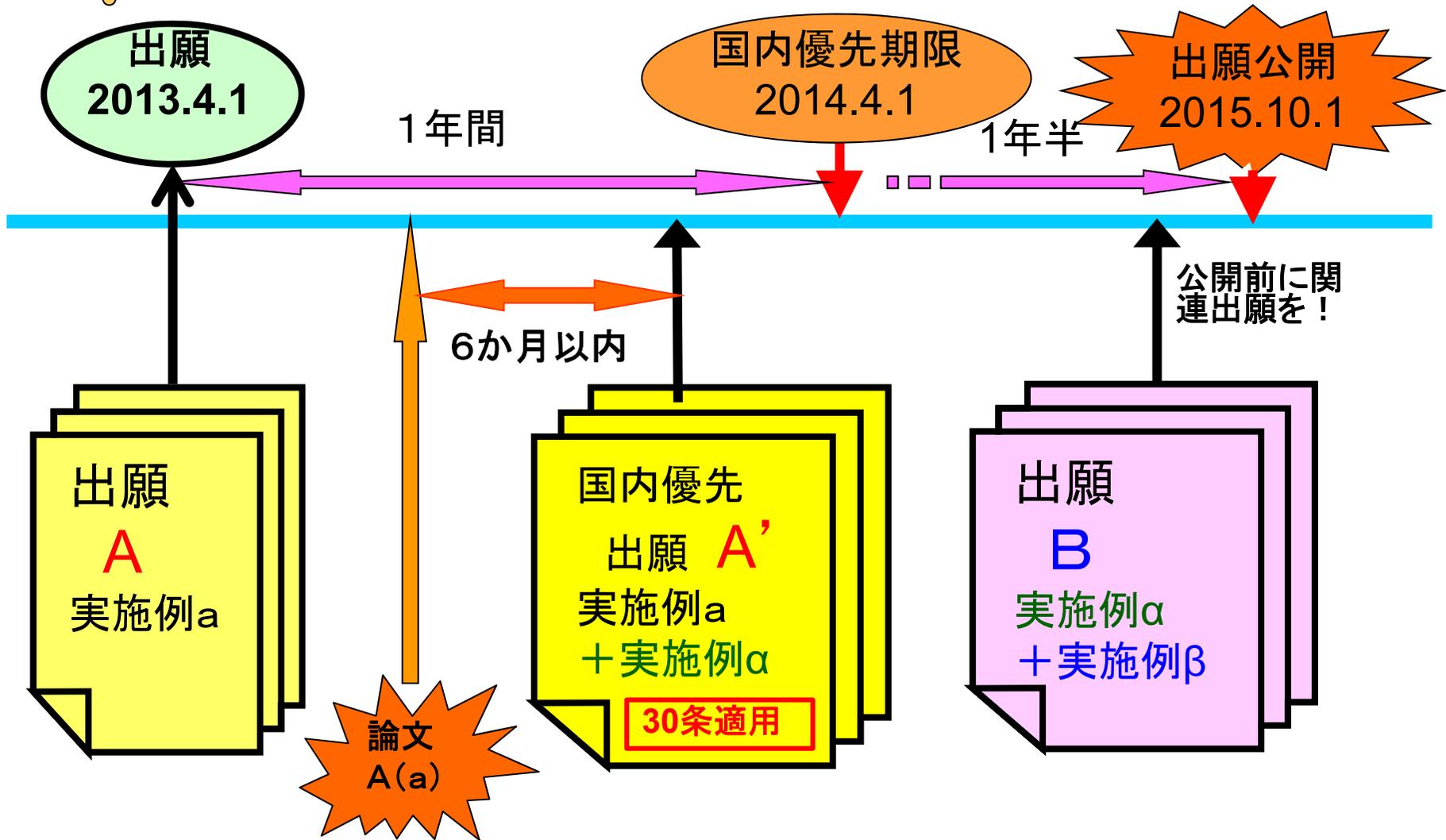
# 選択発明とは

本願発明の効果 >> 先行発明の効果 (量的に顕著な差)

本願発明の効果  $\neq$  先行発明の効果 (質的な差)



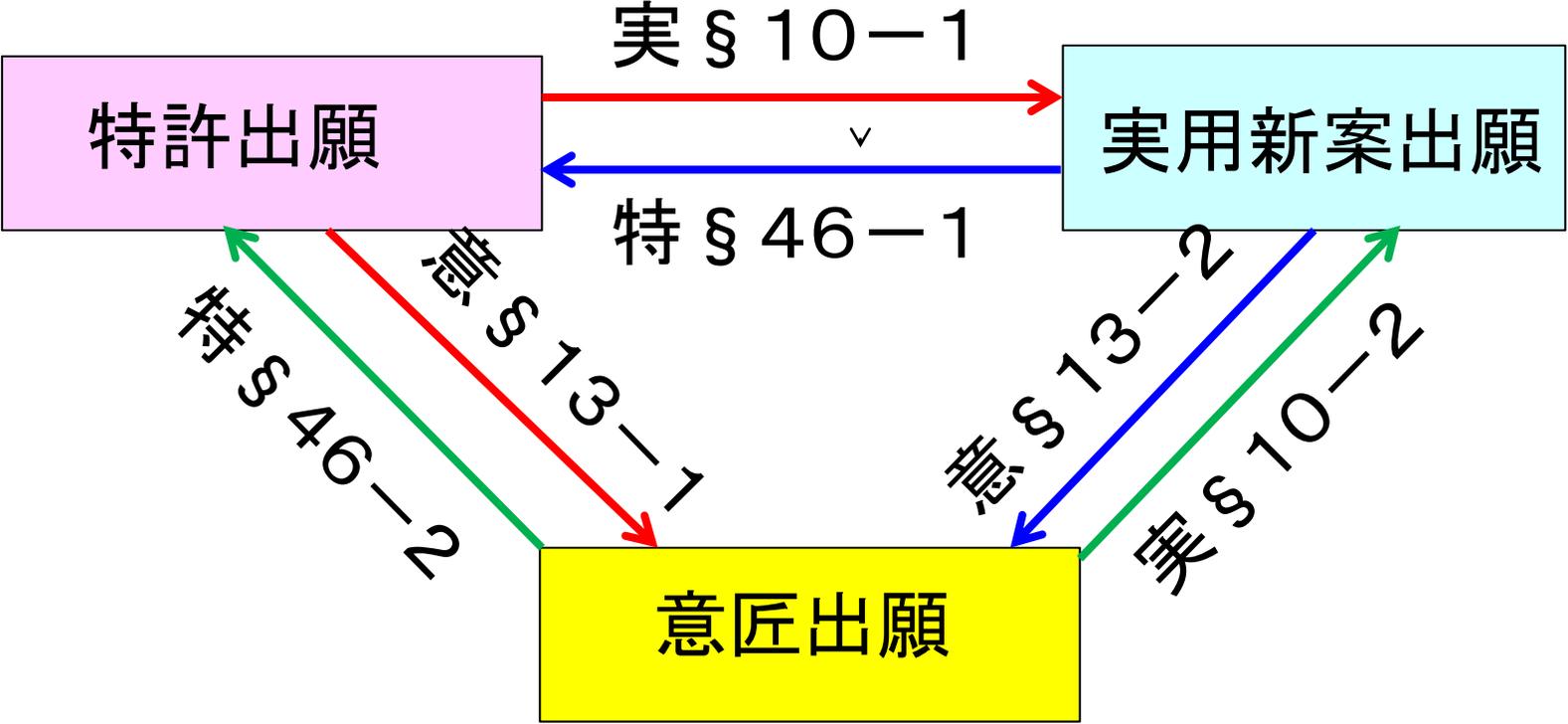
# 国内優先権制度の活用



途中でのA(a)の論文、学会発表は国内優先時に30条適用申請必要  
→国内優先期間内でも30条適用可能な期間内に出願

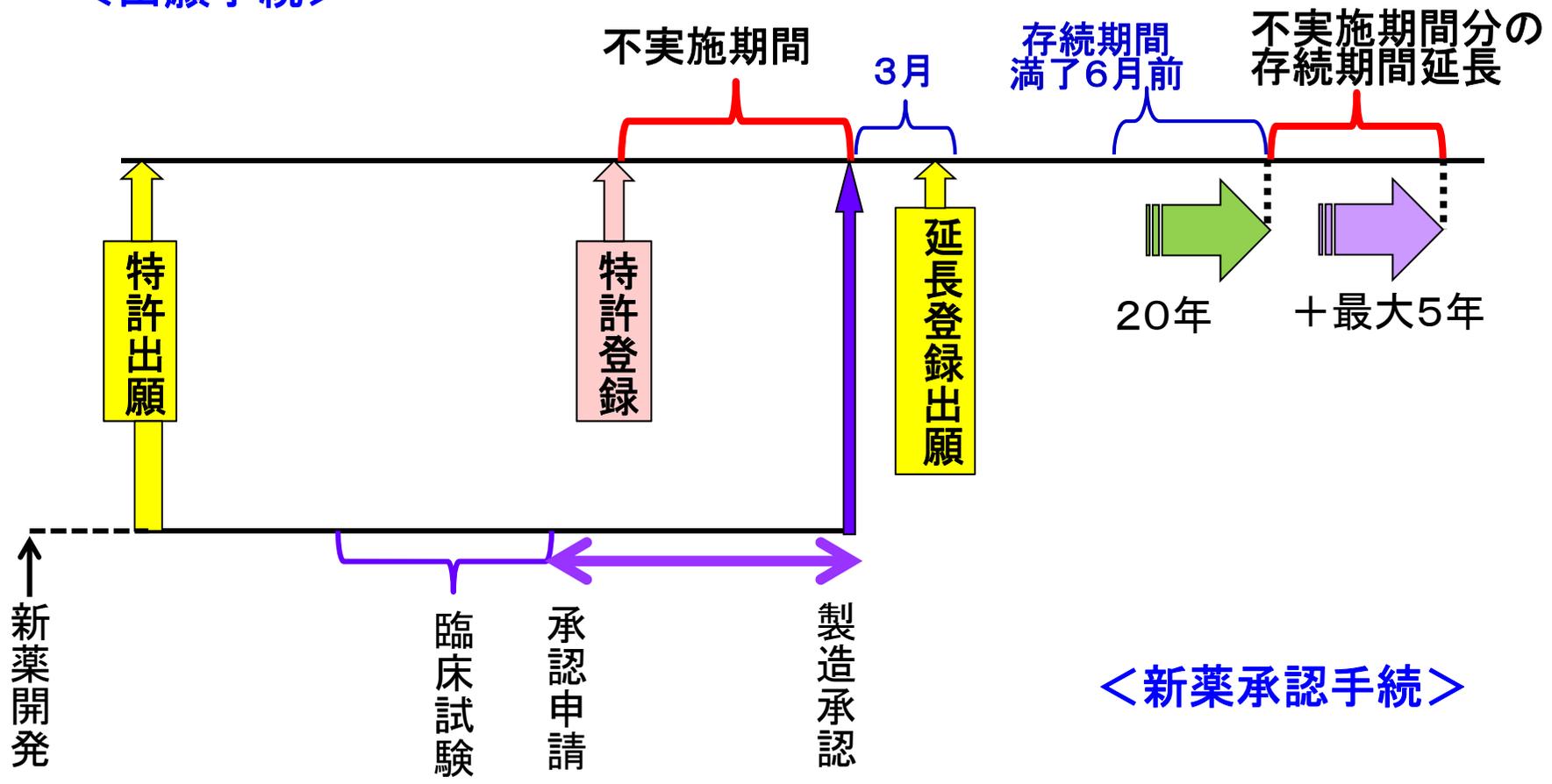


# 変更出願



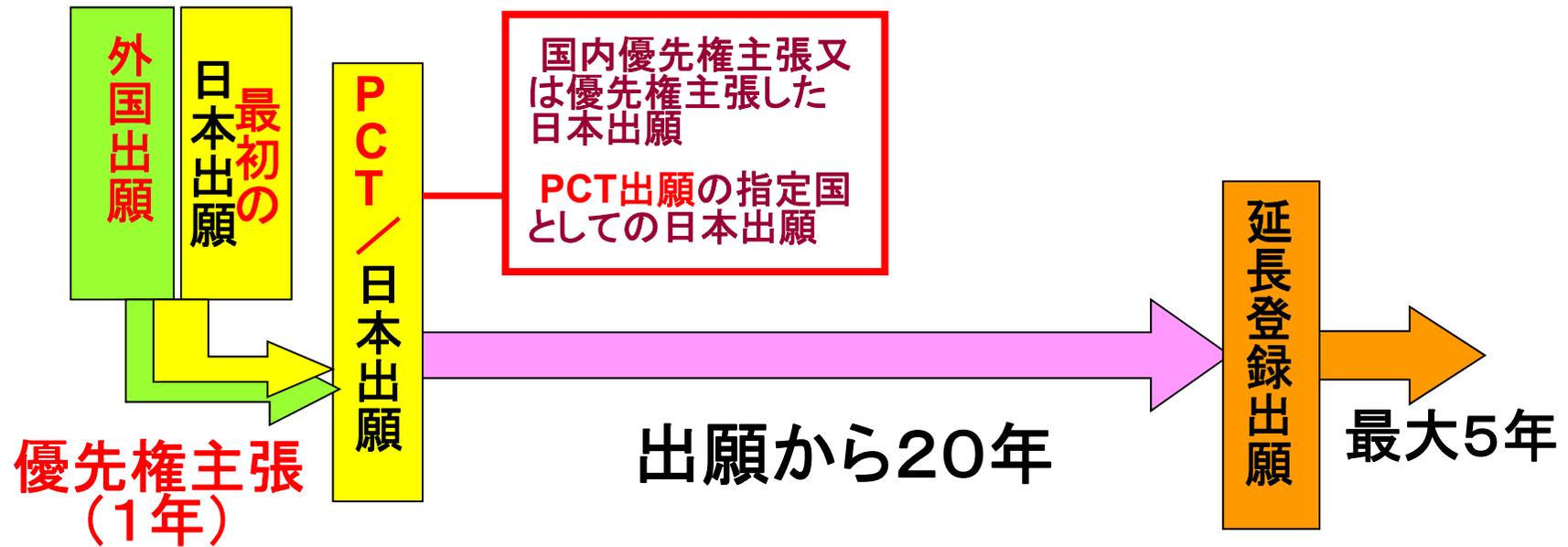
# 薬事法上の存続期間延長例

## <出願手続>



## <新薬承認手続>

# どうすれば特許期間を延長できるか？



平面的思考から立体的思考へ

より上流へ

2次元から  
3次元へ

化合物aの  
用途発明

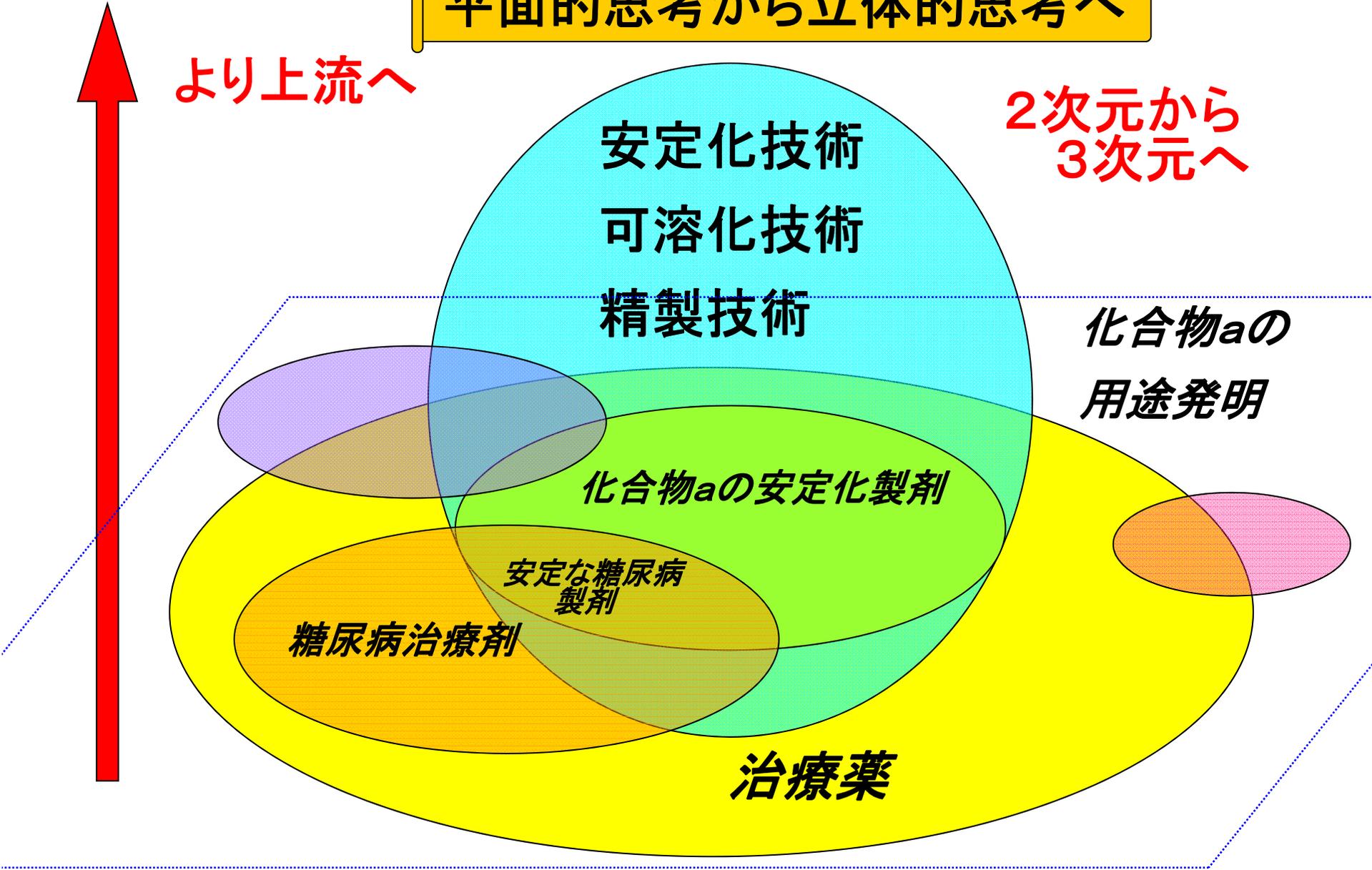
安定化技術  
可溶化技術  
精製技術

化合物aの安定化製剤

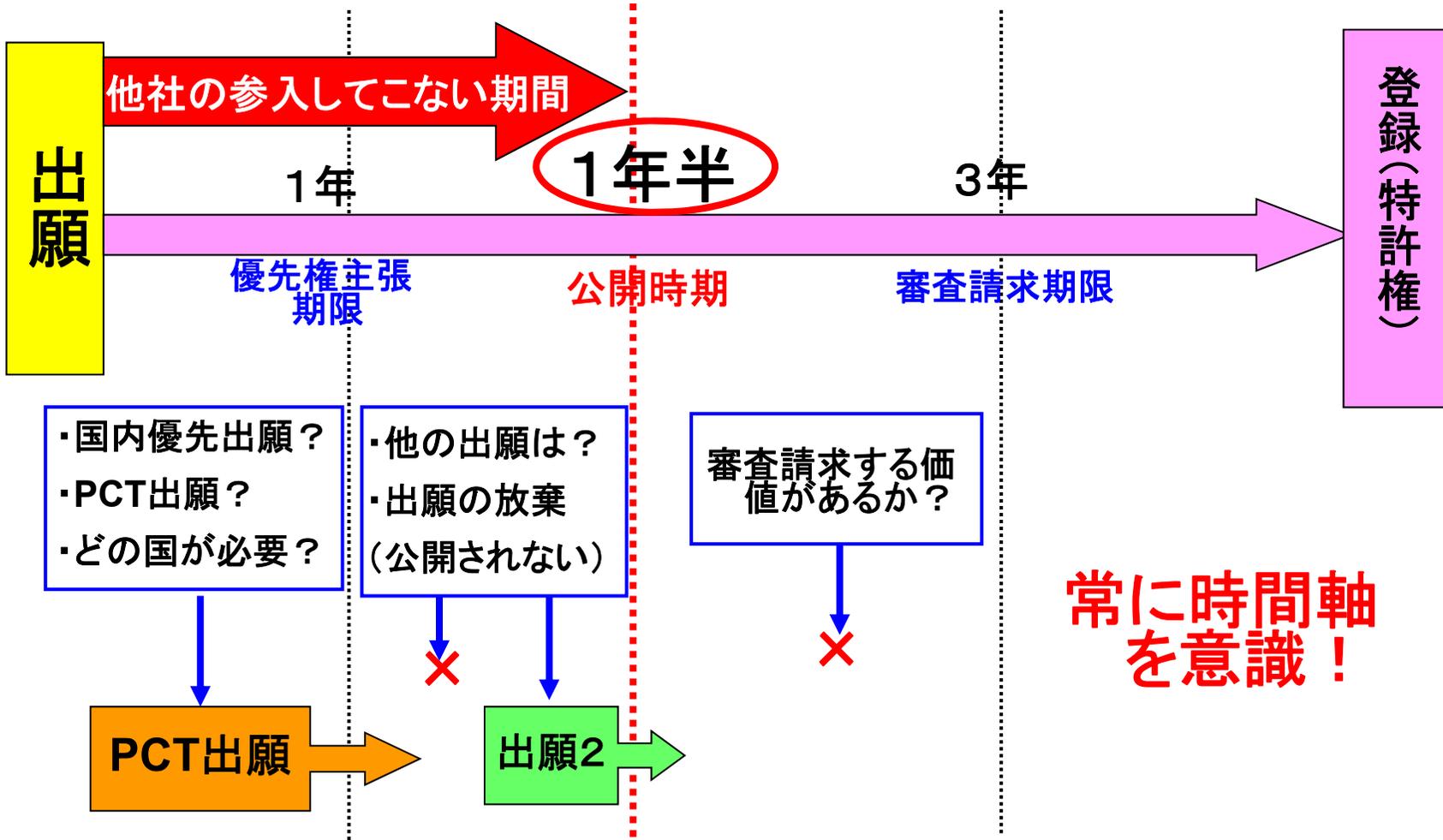
安定な糖尿病  
製剤

糖尿病治療剤

治療薬

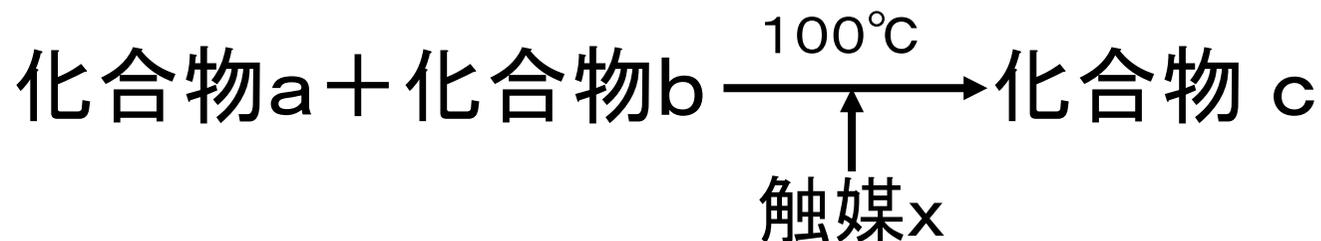


# タイムリミットの設定



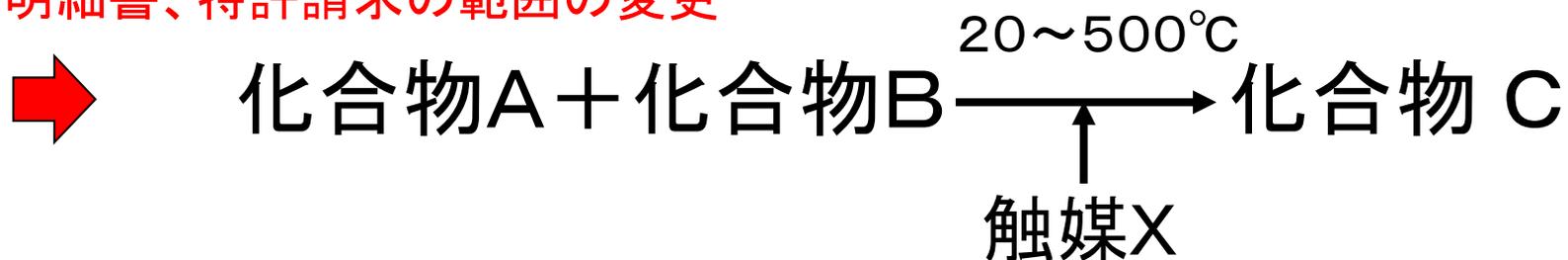
常に時間軸を意識！

## 明細書作成時の検討例1

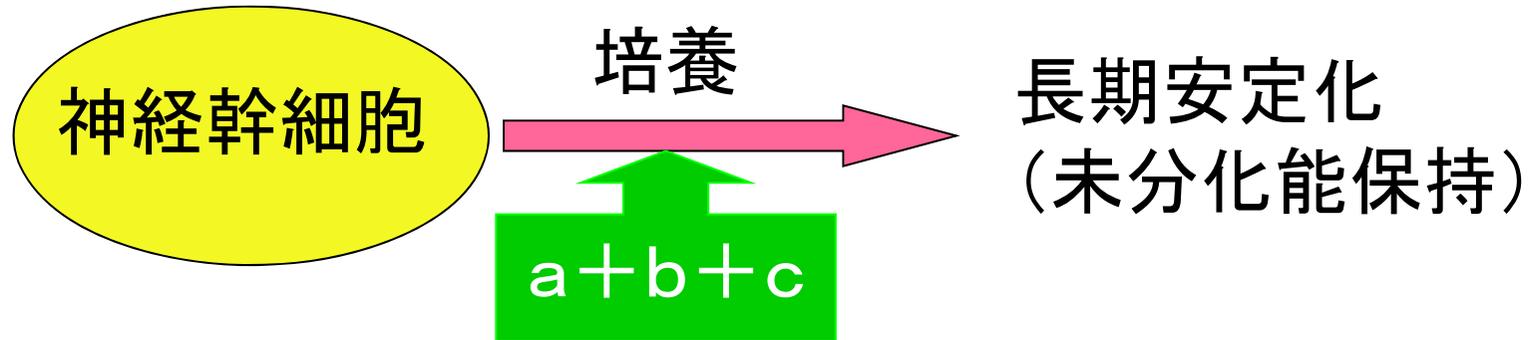


- ① 化合物a', b', C' を含む化合物A, B, Cでもよいか？  
…上位概念化(1)
- ② 触媒xの同族触媒x' を含むX族金属触媒でもよいか？  
…上位概念化(2)
- ③ 反応条件(温度条件)の検討

明細書、特許請求の範囲の変更



## 明細書作成時の検討例2



- ① a, b, cの全てが必要か？ (検討事項)
- ② a, b, cの類似因子a', b', c'は？dの付加、代替は？
- ③ 他の体性幹細胞, ES細胞, iPS細胞では？
- ④ 培養条件などの改良

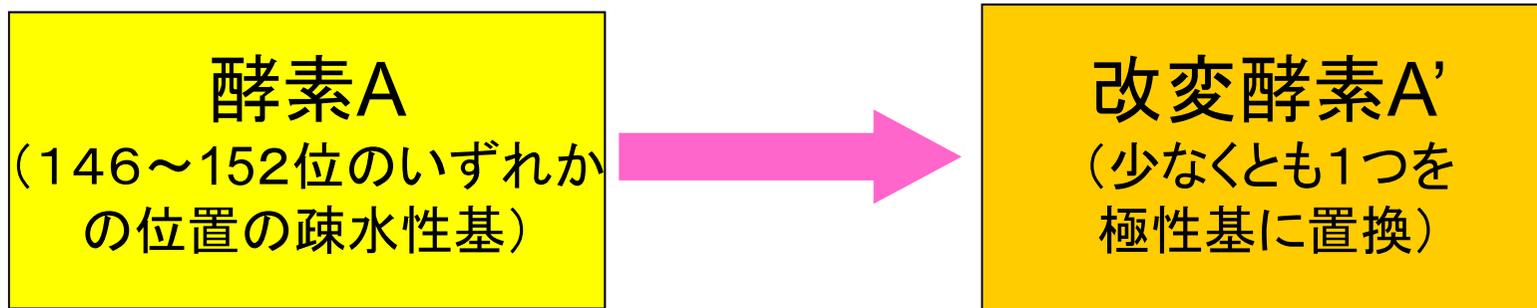
➡ <対応案1> 実施例を充実して出願(他者の追従がないことが明らかな場合)

➡ <対応案2> できるだけ「実施可能」な程度明細書に記載し、上位概念での出願。国内優先などで対応。

## 明細書作成時の検討例3



- ①150位(活性中心)Leu→Argにより非活性増大・現象の正確な把握
- ②非極性(疎水性)基→極性(塩基性)基 ……上位概念化(1)
- ③活性中心内の他の位置では? ……上位概念化(2)
- ④150位His又はLys(塩基性)では? Asn又はSer(中性)では?
- ⑤150位付近のLeu、Val他の疎水性基の置換では?



# 今日のポイント

---

1. 特許は他社と戦うための強力な武器  
守るための「盾」、攻めるための「矛」
2. 特許＝技術的思想（概念）＞技術
3. 「機能的な表現」の落とし穴
4. 国内優先制度の活用
6. 分割出願、変更出願と出願日の遡及
7. 特許権存続期間の延長制度
8. 時間軸 出願＝タイムリミットの設定