

知的財産権概論 第9回  
有効な特許権を取得するには

2013年11月27日

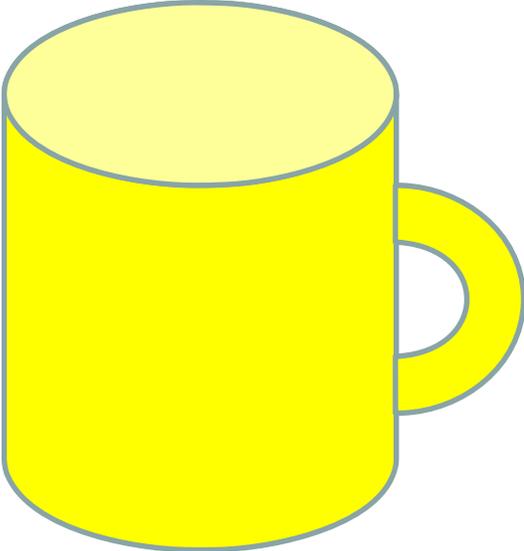
弁理士 佐伯裕子

# 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？

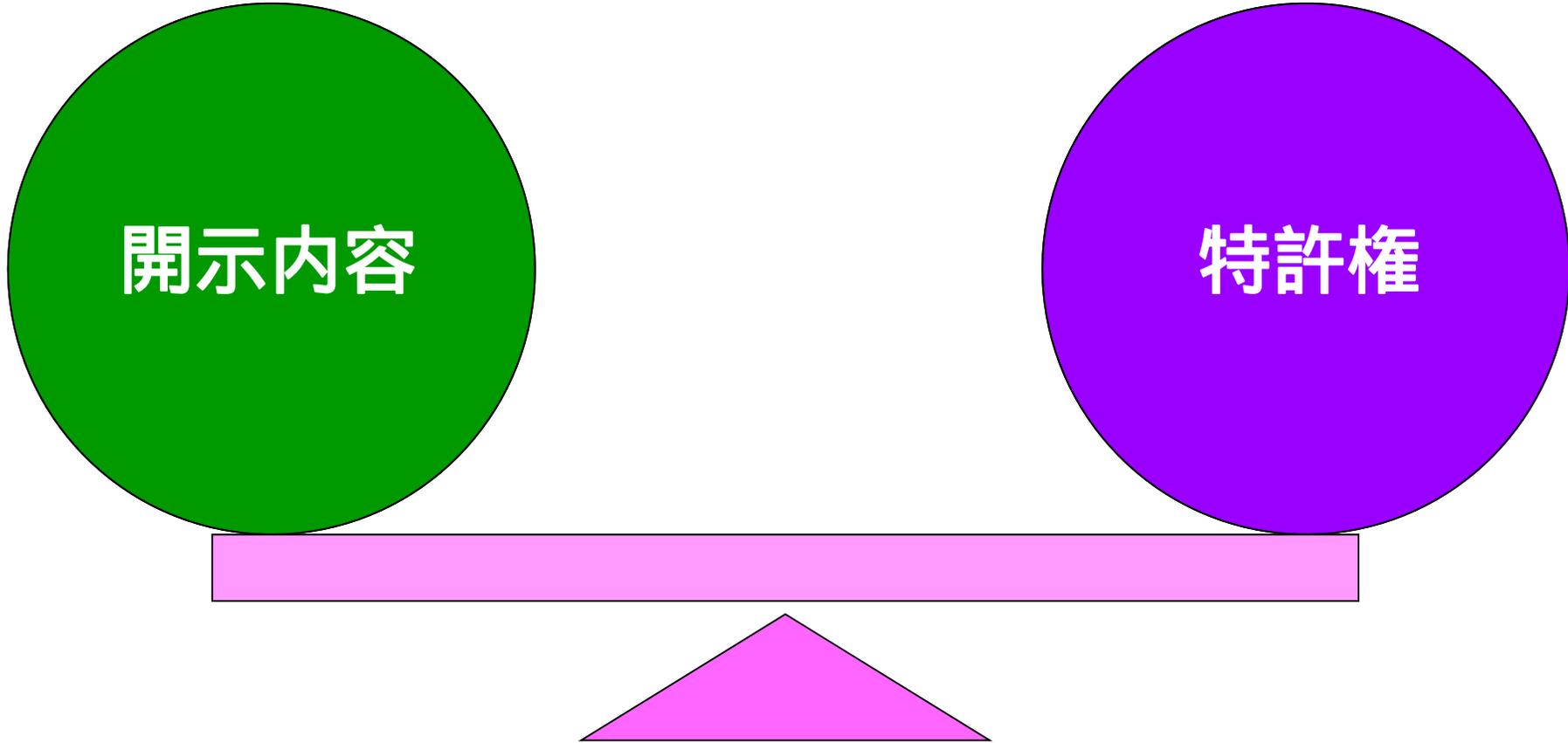
把手位置が上方、  
下方部だったら？

穴のない把手は？  
四角い把手は？

# 明細書の開示と特許権

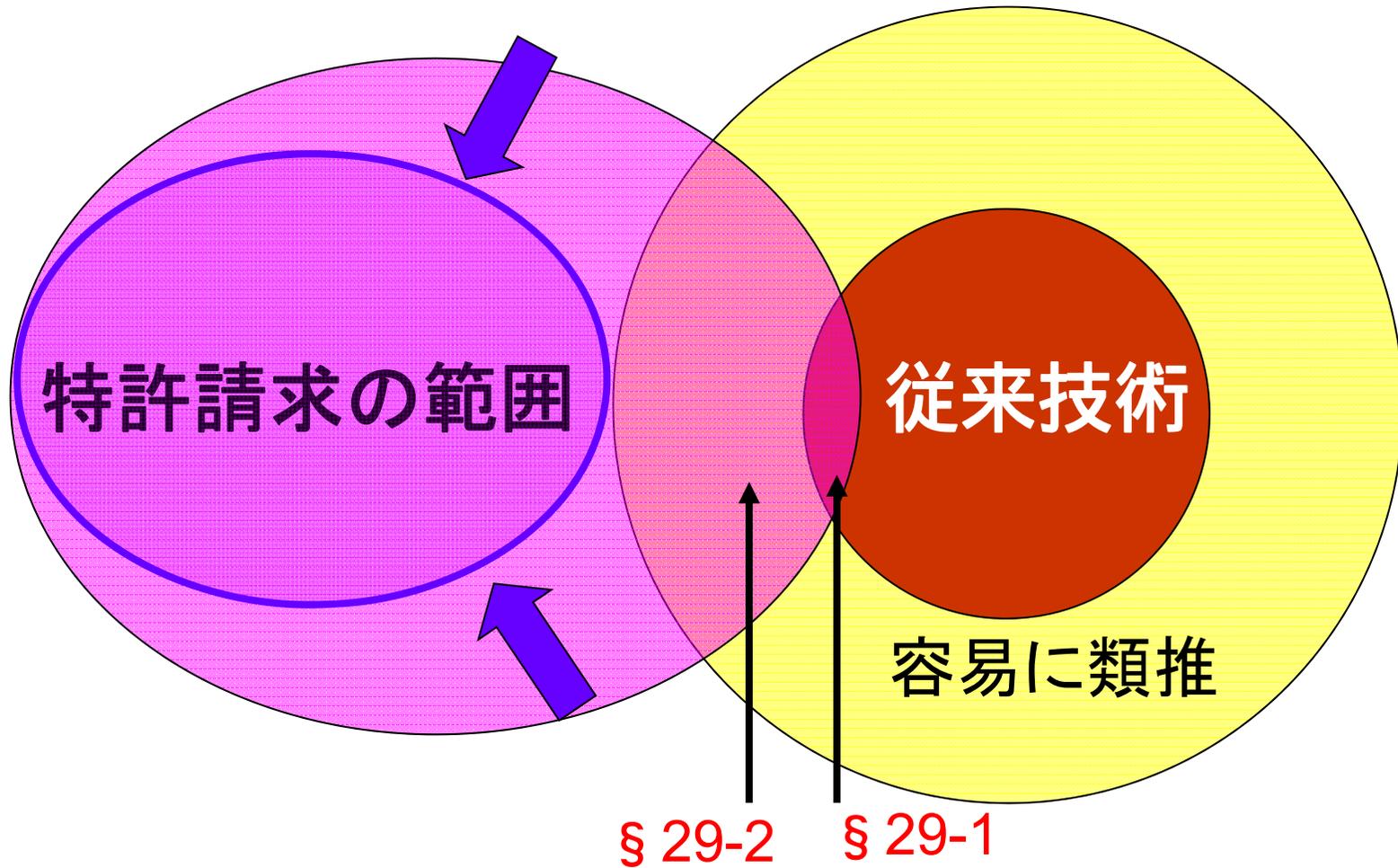
開示内容

特許権

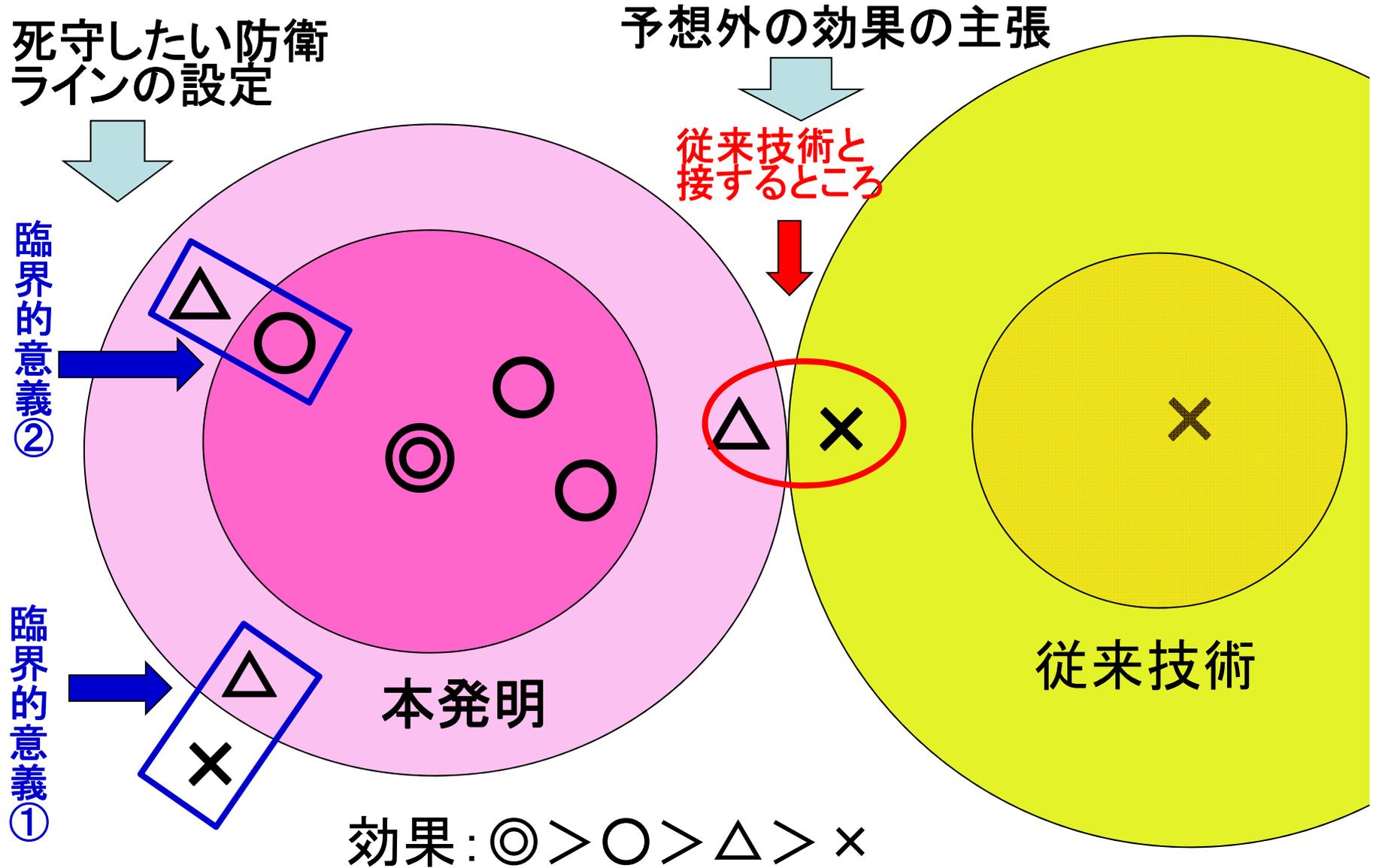


# 特許請求の範囲と従来技術

従来技術とその広がり＝新規性・進歩性違反



# 実施例・比較例の役割



# 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

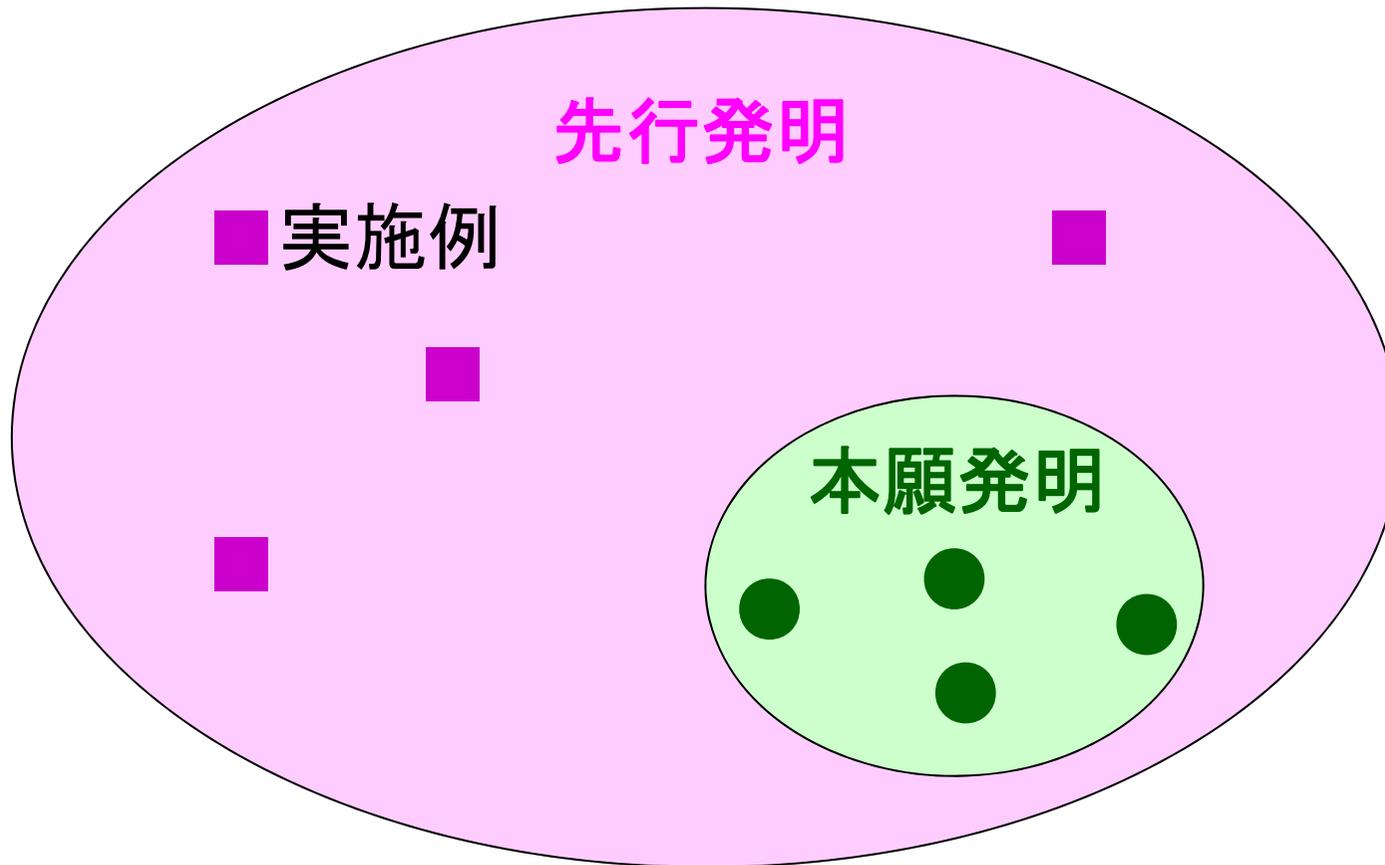
当業者が実験データに基づいて容易に実施できること

実験データから確実にいえること

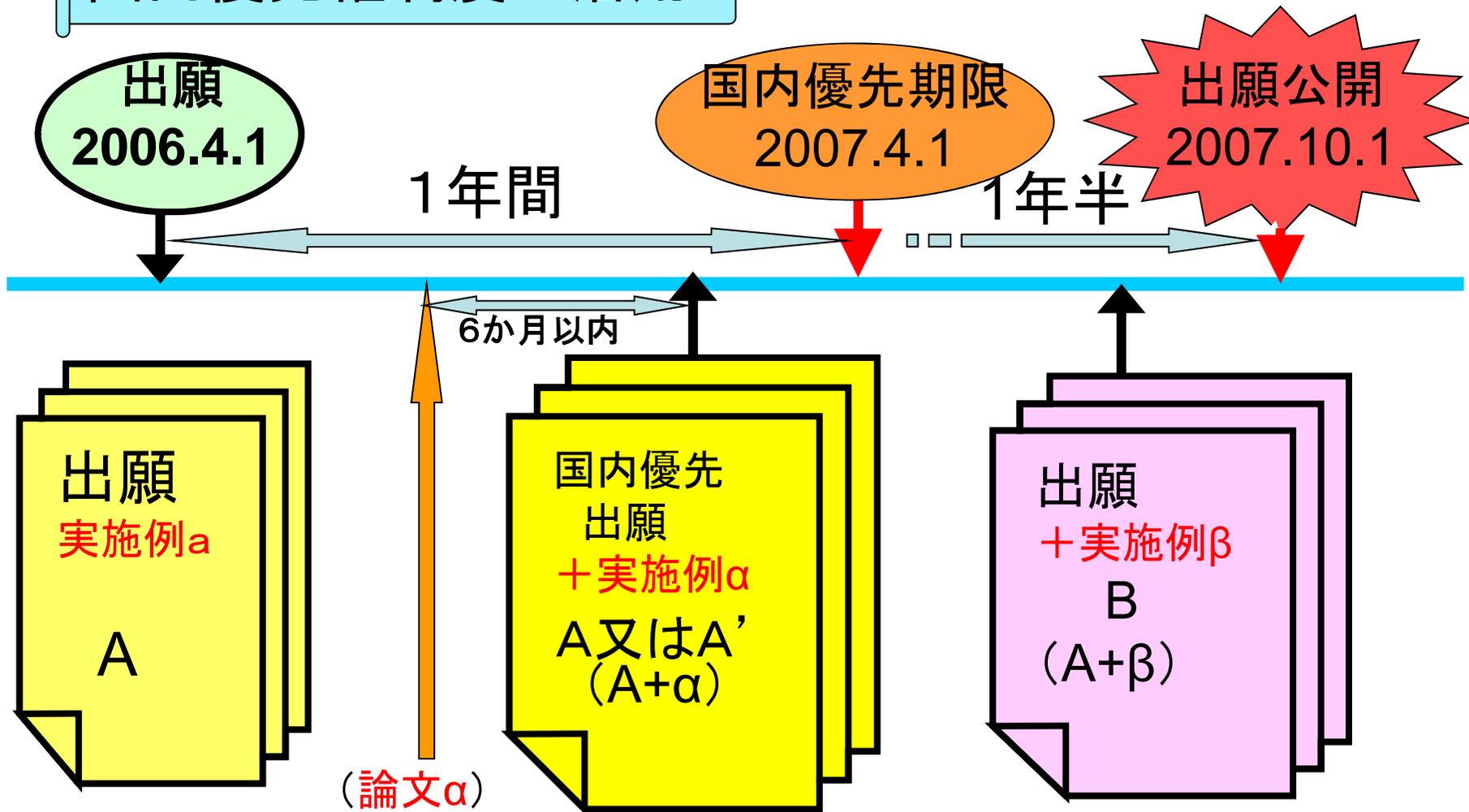
実験データ

# 選択発明

本願発明の効果 >> 先行発明の効果



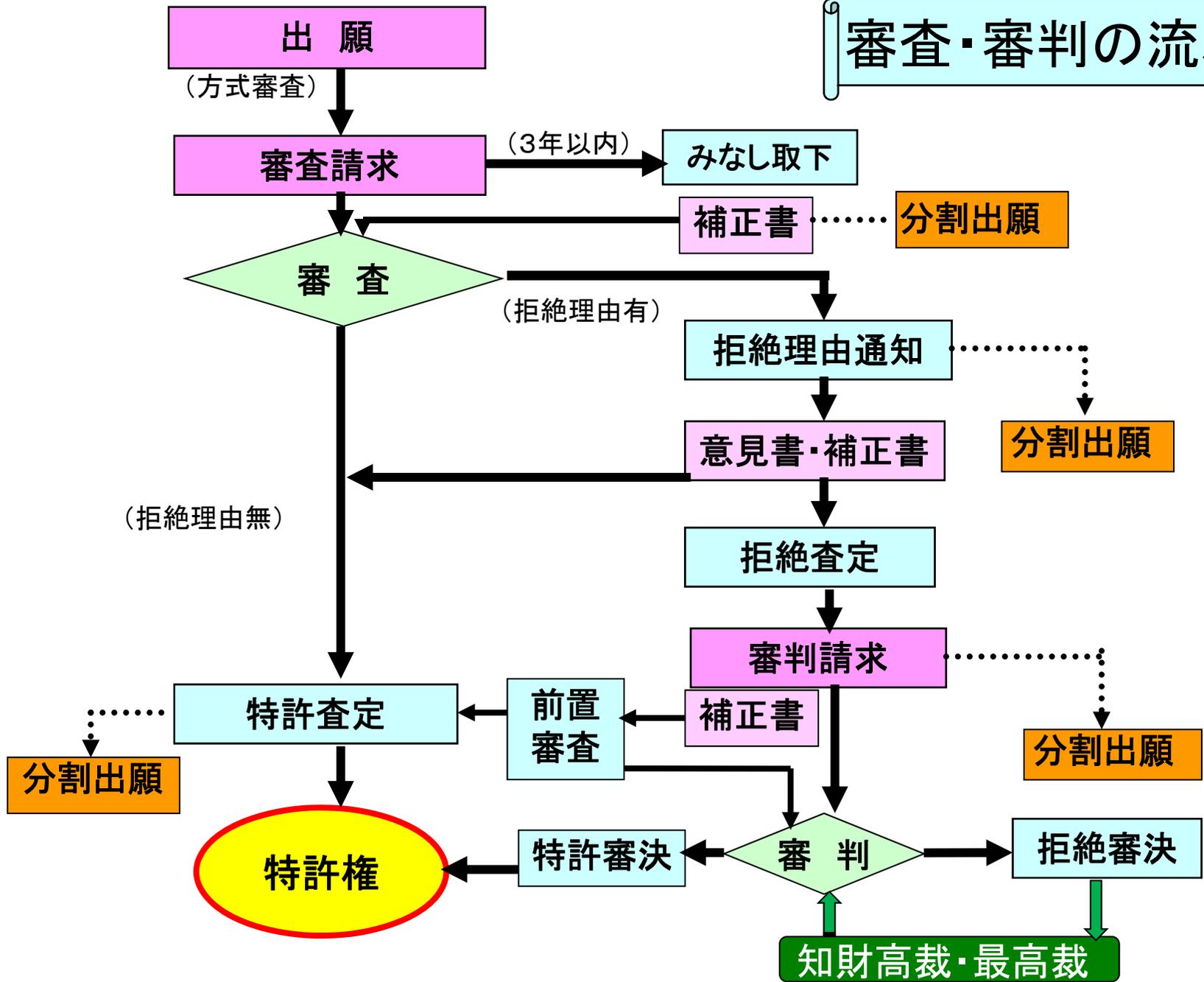
# 国内優先権制度の活用



## <「国内優先権」利用の際の注意事項>

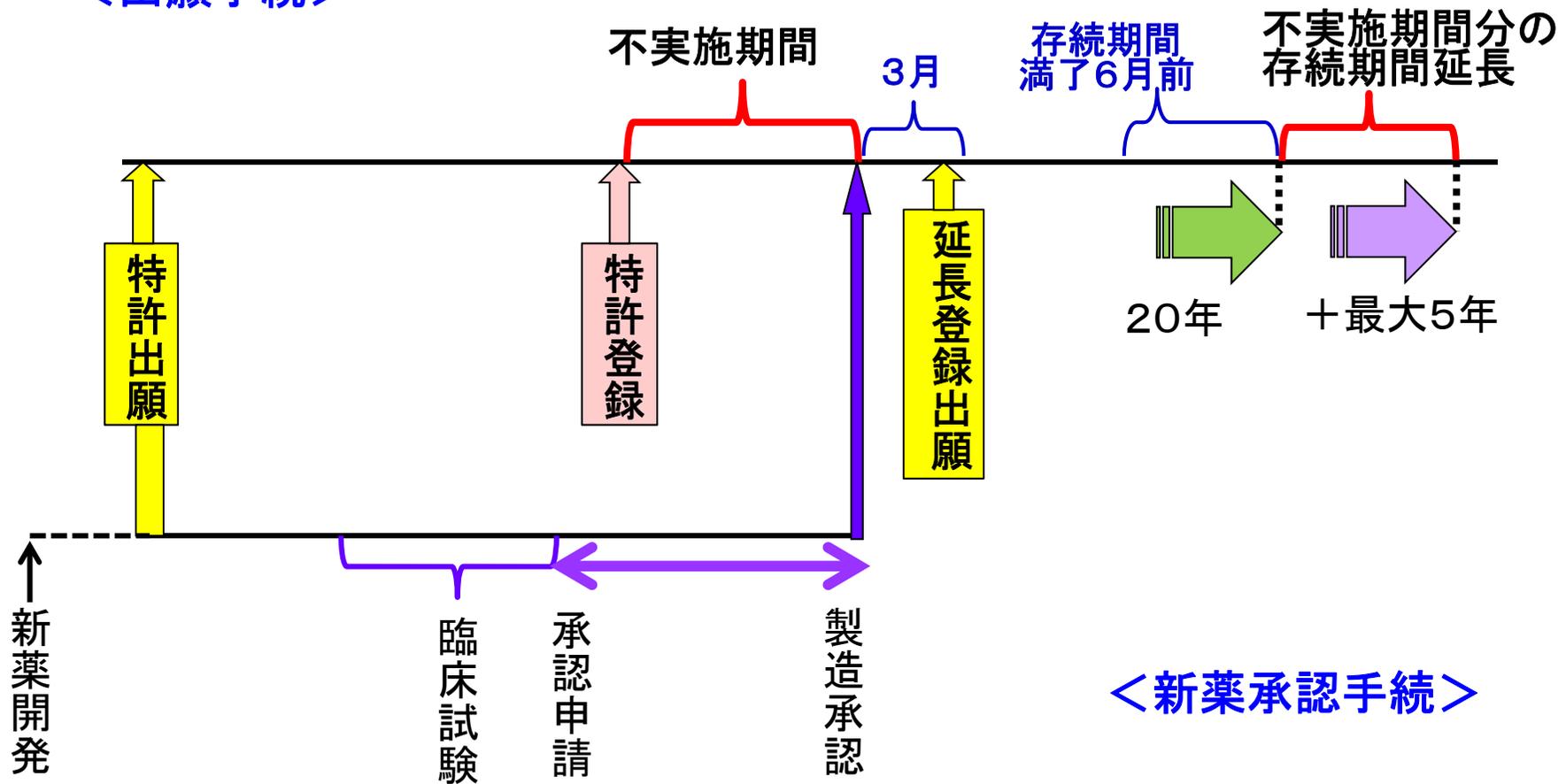
- ①途中での論文、学会発表： $a$ 、 $\alpha$ の発表→30条の適用検討(6か月以内)
- ②他人による $\alpha$ 発表又は $\alpha$ 出願の可能性：

# 審査・審判の流れ



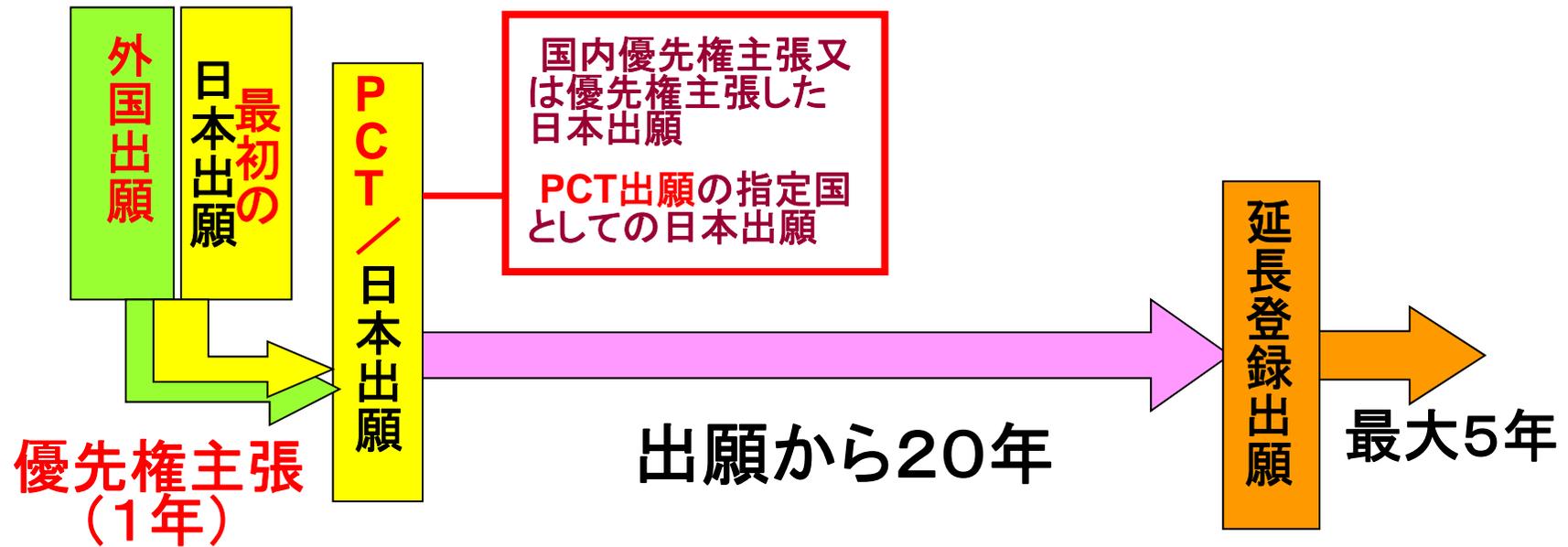
# 薬事法上の存続期間延長例

## <出願手続>



## <新薬承認手続>

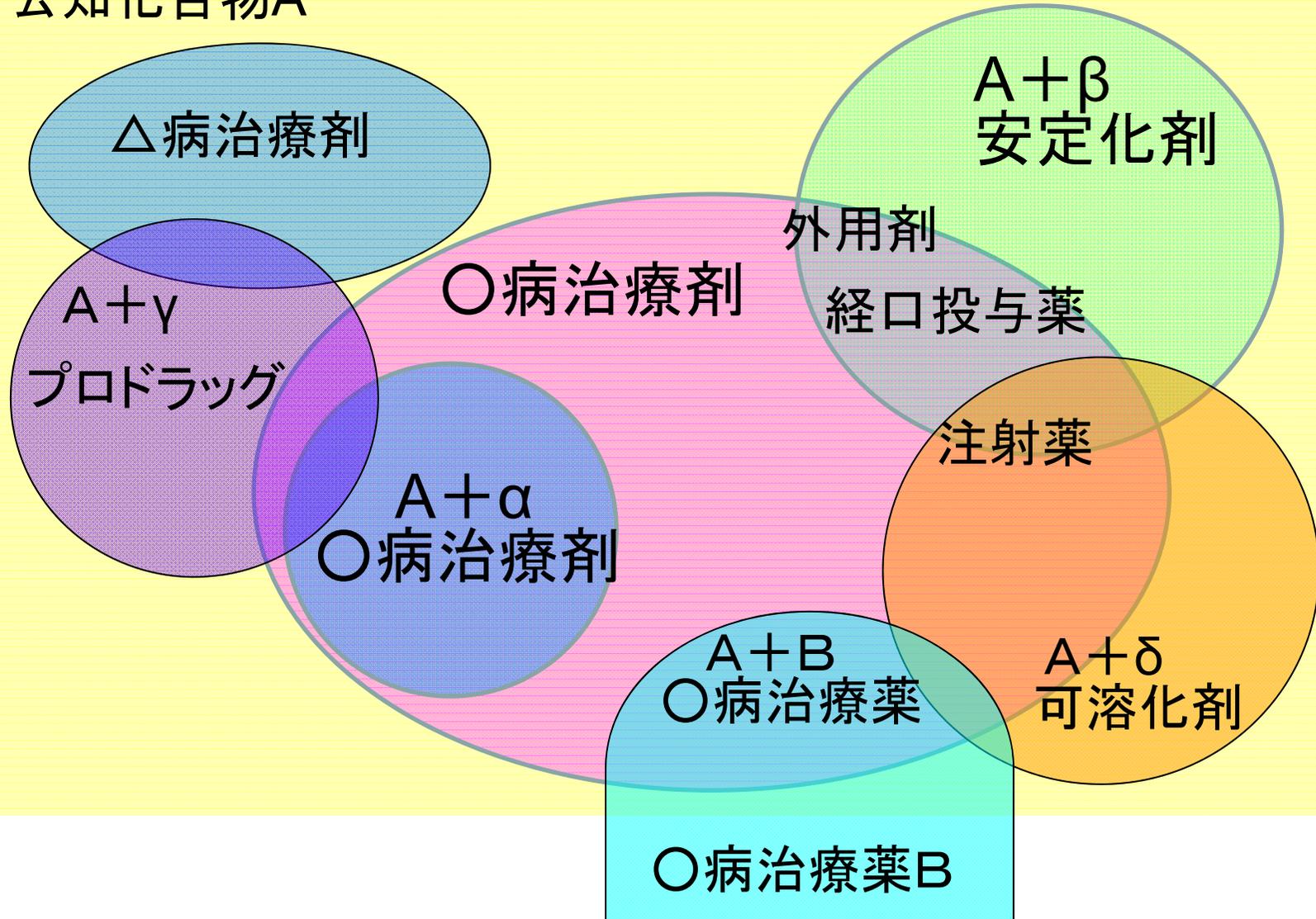
# どうすれば特許期間を延長できるか？



# 有効な特許権取得のための基本戦略

公知化合物A

X社の戦略: 隙間を残さず埋めていく



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

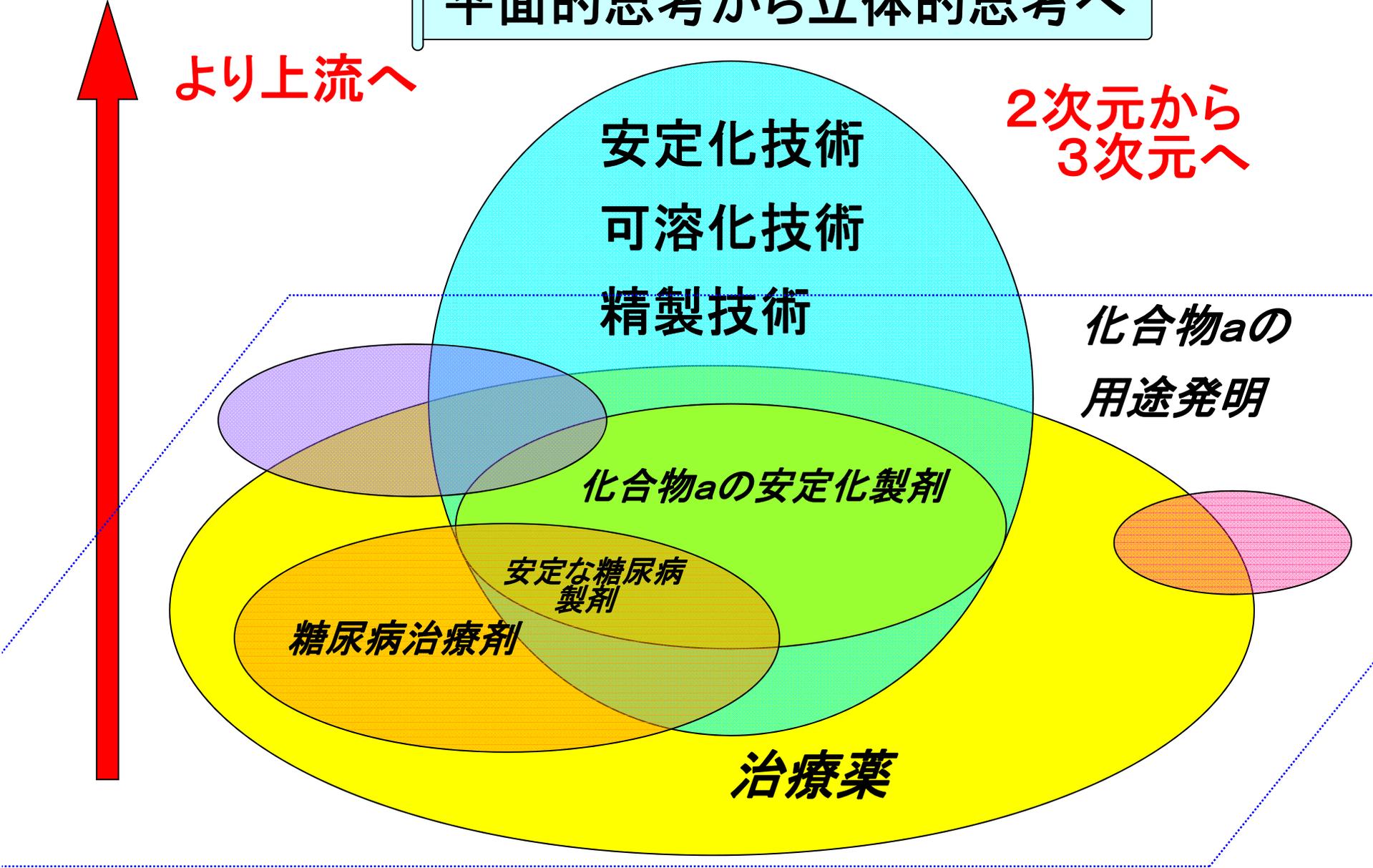
安定化技術  
可溶化技術  
精製技術

化合物aの安定化製剤

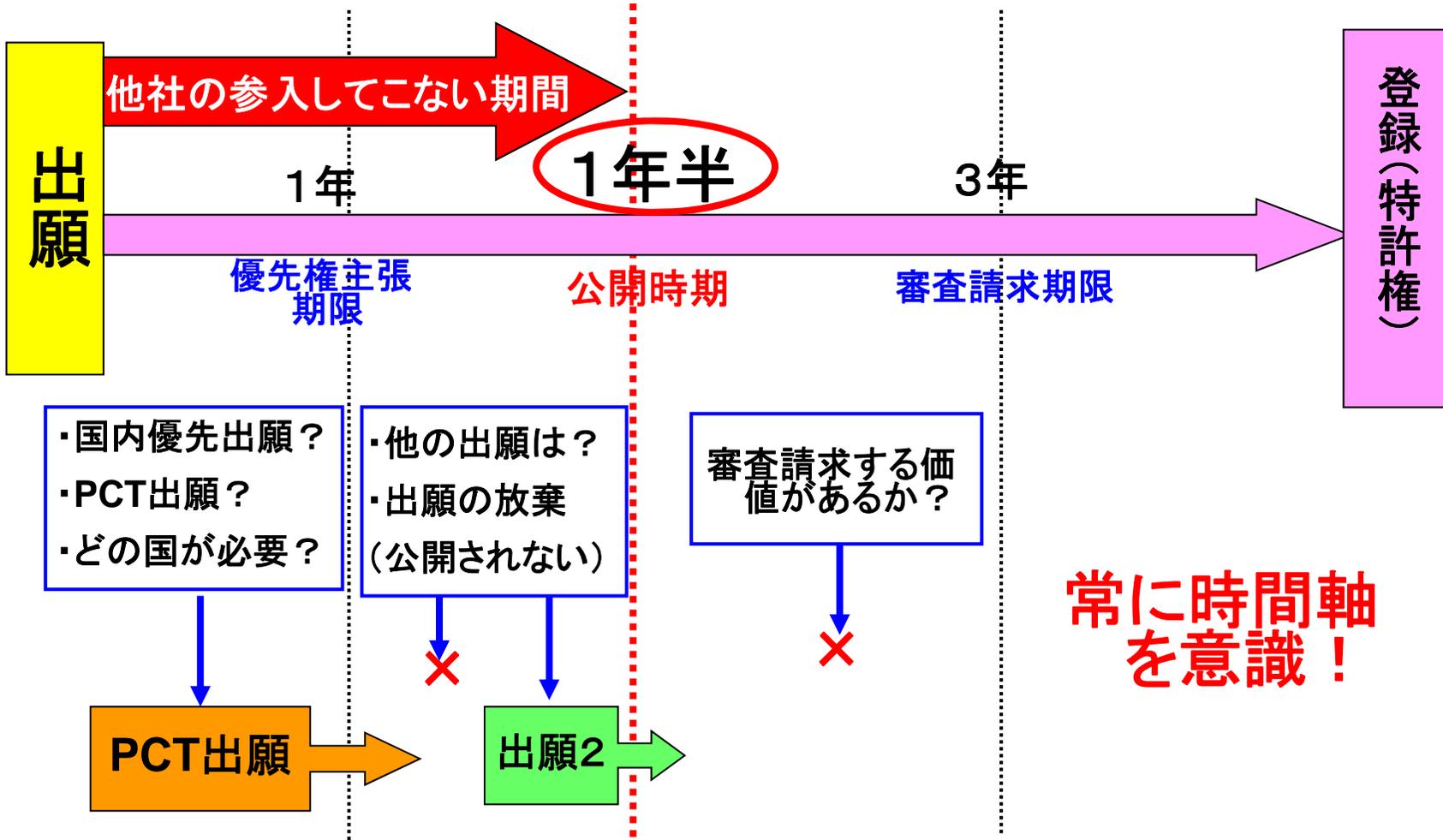
安定な糖尿病  
製剤

糖尿病治療剤

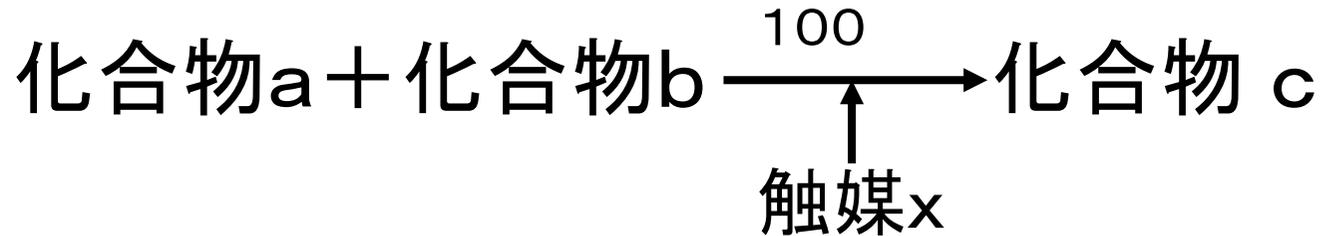
治療薬



# タイムリミットの設定

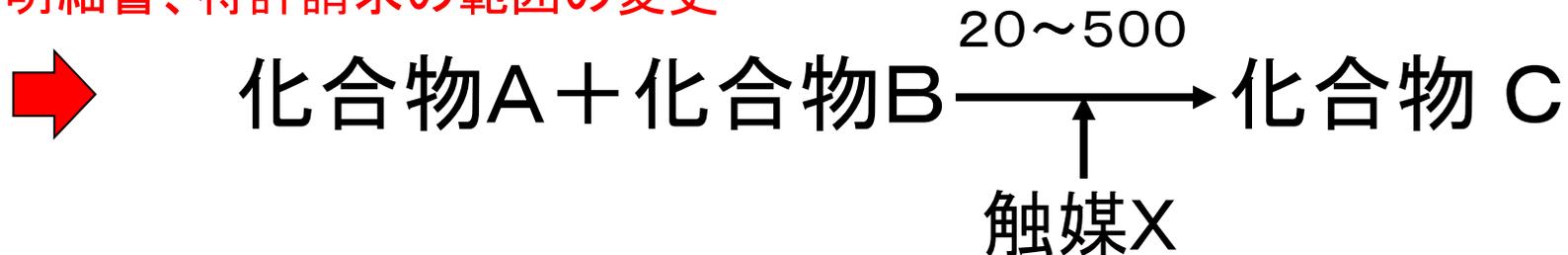


## 明細書作成時の検討例1

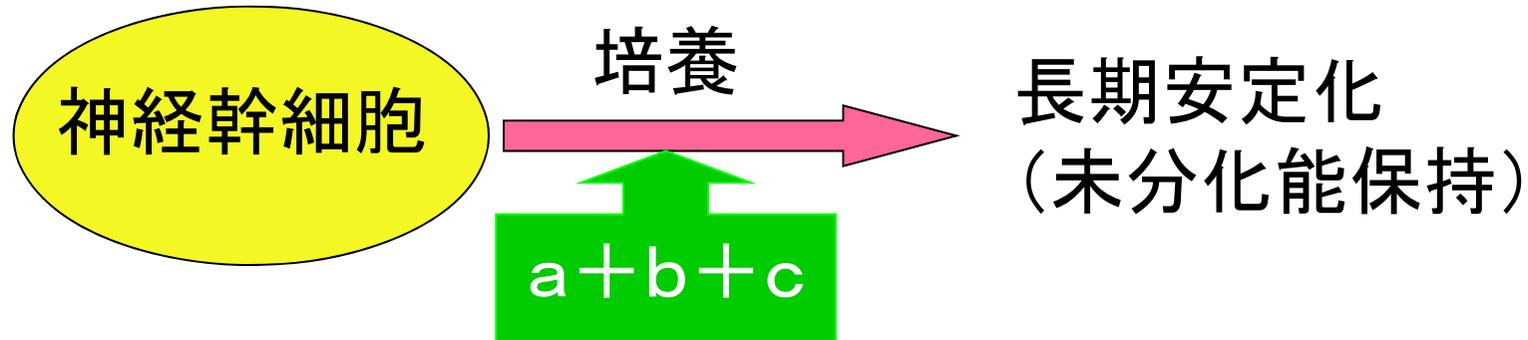


- ① 化合物a', b', C' を含む化合物A, B, Cでもよいか？  
…上位概念化(1)
- ② 触媒xの同族触媒x' を含むX族金属触媒でもよいか？  
…上位概念化(2)
- ③ 反応条件(温度条件)の検討

明細書、特許請求の範囲の変更



## 明細書作成時の検討例2

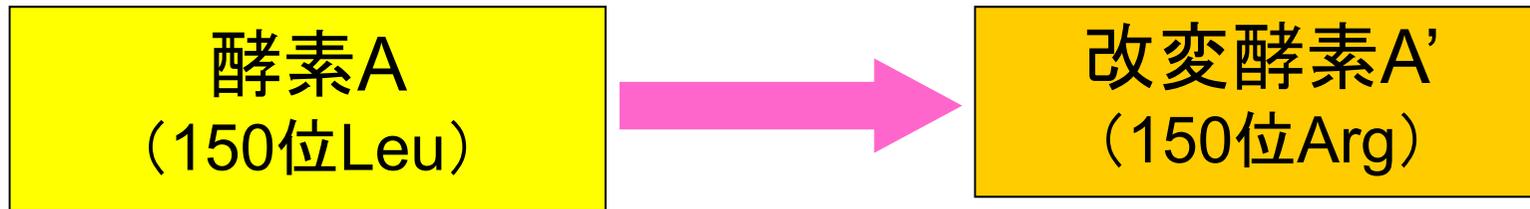


- ① a, b, cの全てが必要か？ (検討事項)
- ② a, b, cの類似因子a', b', c'は？dの付加、代替は？
- ③ 他の体性幹細胞, ES細胞, iPS細胞では？
- ④ 培養条件などの改良

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

➡ <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?

