

# 化学における特許戦略

## 第14回

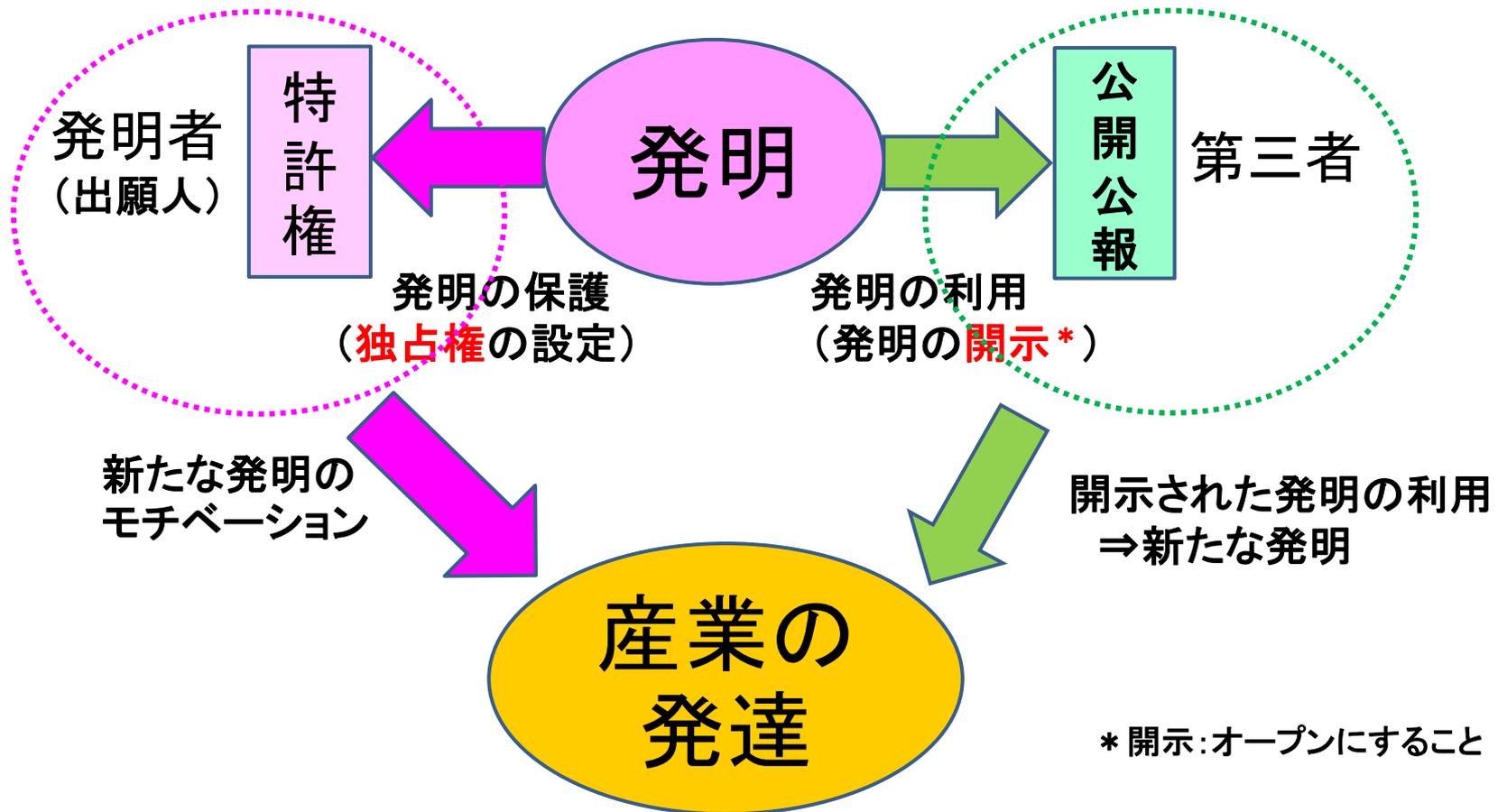
### まとめ

たくみ特許事務所  
弁理士 佐伯 裕子

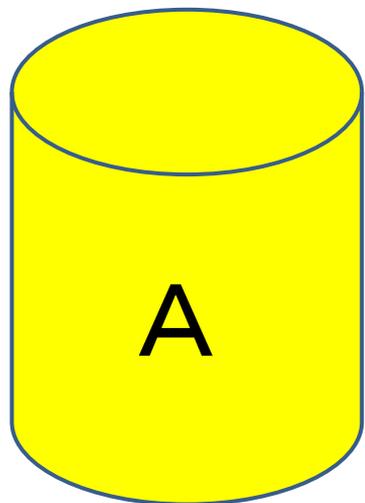
# 特許制度の役割

## 特許法第1条(目的)

「この法律は、**発明の保護及び利用**を図ることにより、**発明を奨励**し、もつて**産業の発達**に寄与することを目的とする。」



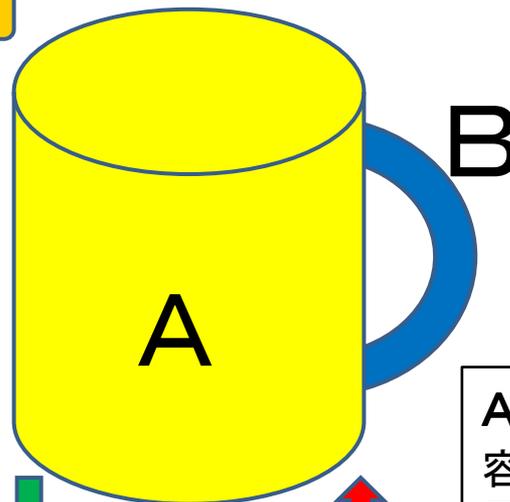
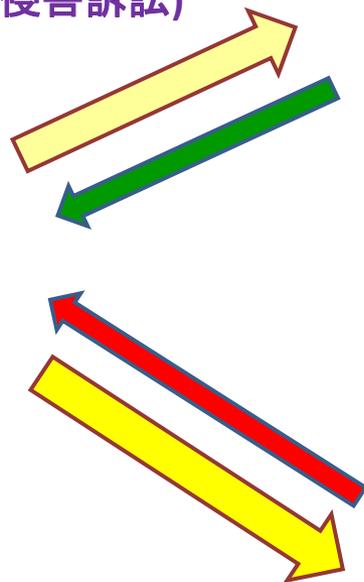
# 特許権の本質: 独占的排他性



特許A: 上方のみ穴を設けた容器

容器(A)を作ることはできるが、BとCの許諾なしに取手(B)と蓋(C)をつけることはできない。

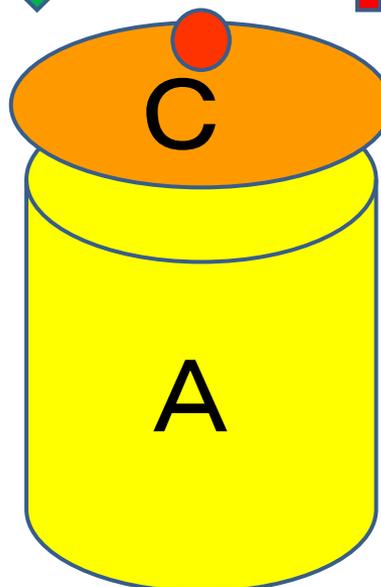
ライセンス\*料の請求  
(侵害訴訟)



B

特許B: 取手を設けた容器

Aの許諾なしに容器(B)を作ることができない。



特許C: 蓋付容器

Aの許諾なしに容器(C)を作ることにはできない。

\*ライセンス: 使用許諾

## 「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。(攻撃・防御)

・「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。

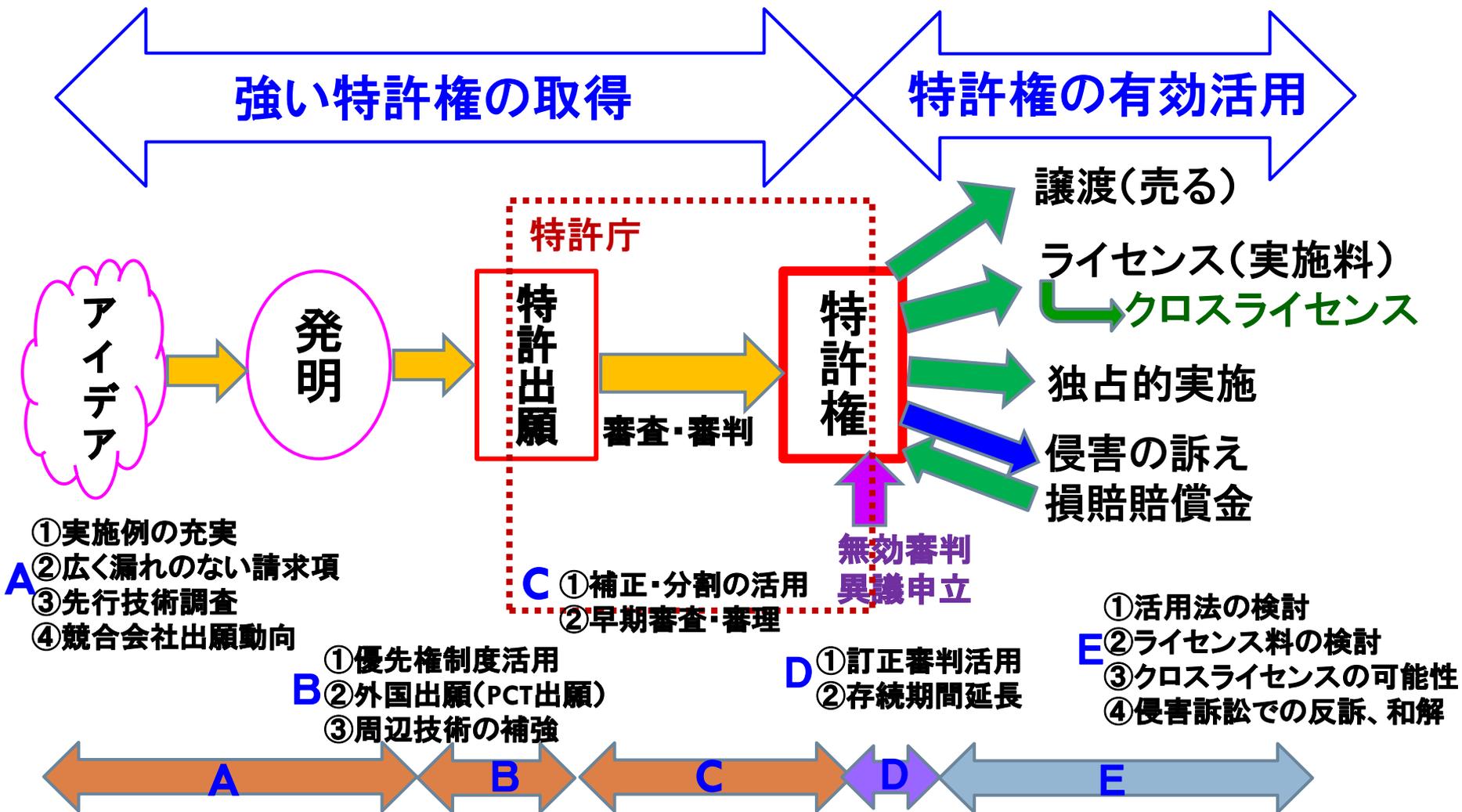
・相手から攻め込まれるのを防ぐための「特許権」

・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)

# 特許の取得と活用における特許戦略





# 先願主義について

7

先願主義

(先発明主義)

先に発明したことが証明できれば勝ち(発明者の保護)

先に出願した者が勝ちというルール  
公平性、「手続の簡便性」を優先

1日でも早い出願

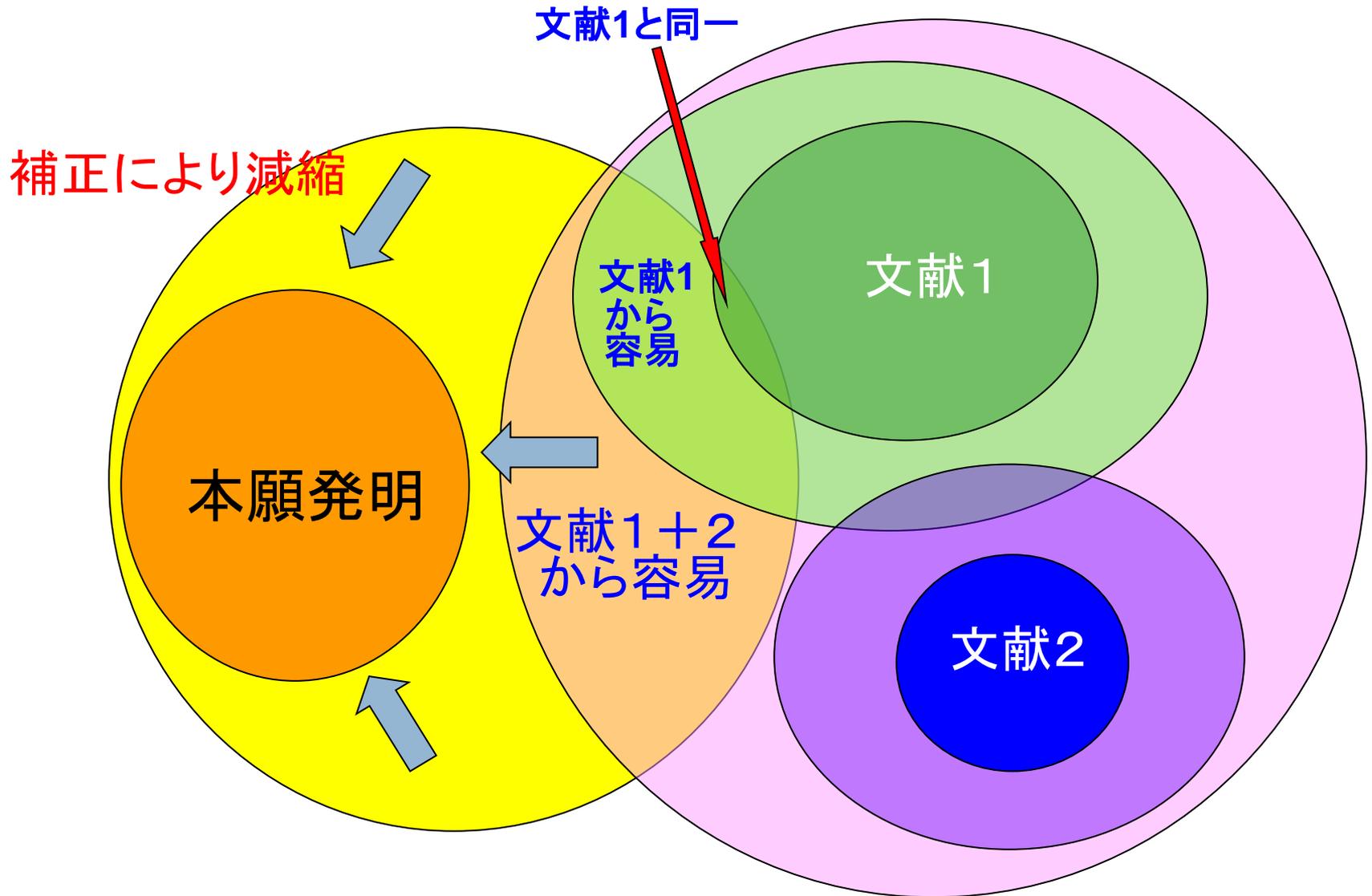
完全な「明細書／特許請求の範囲」の作成は困難

出願を優先

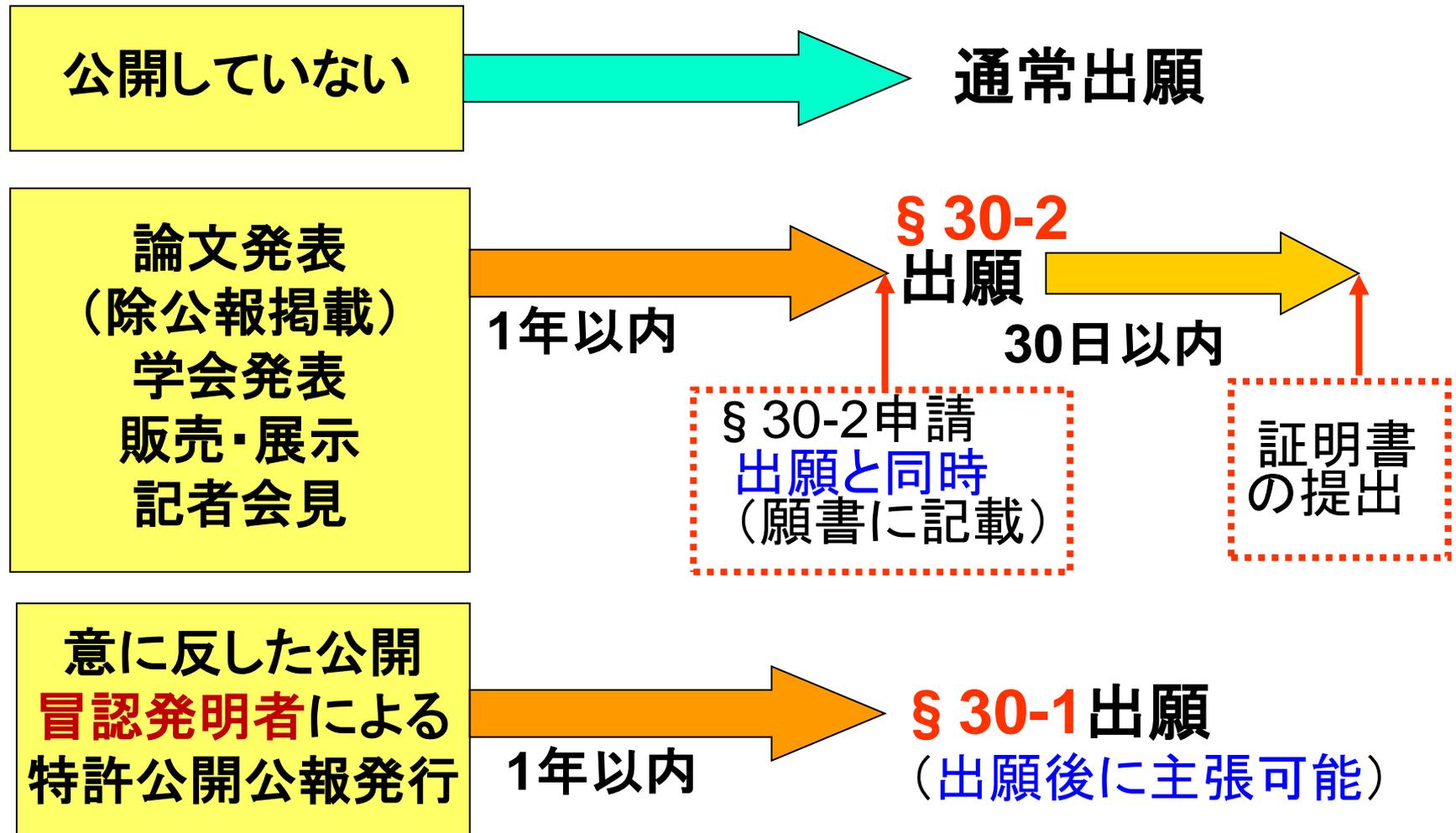
学会発表  
論文発表

- ①手続補正(制限付き)
- ②分割出願
- ③優先権制度

# 新規性と進歩性



# 新規性の喪失の例外(特許法第30条)



特許法30条の注意点

Sの  
学会発表  
2020.6.1

出願期限  
2021.6.1

1年

新規性 ×  
進歩性 ×

Tの  
出願  
A

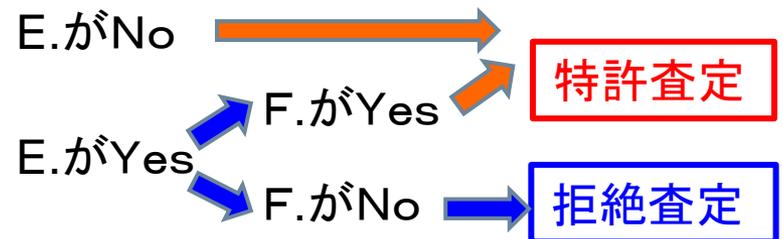
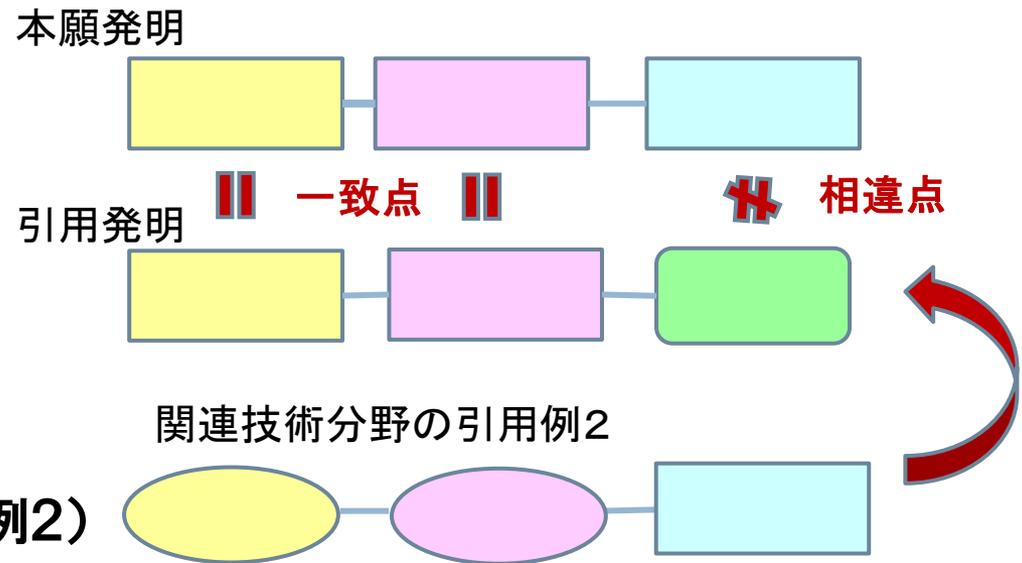
Pによる  
論文  
A, A'

Sの出願  
2020.9.15  
30条適用  
A

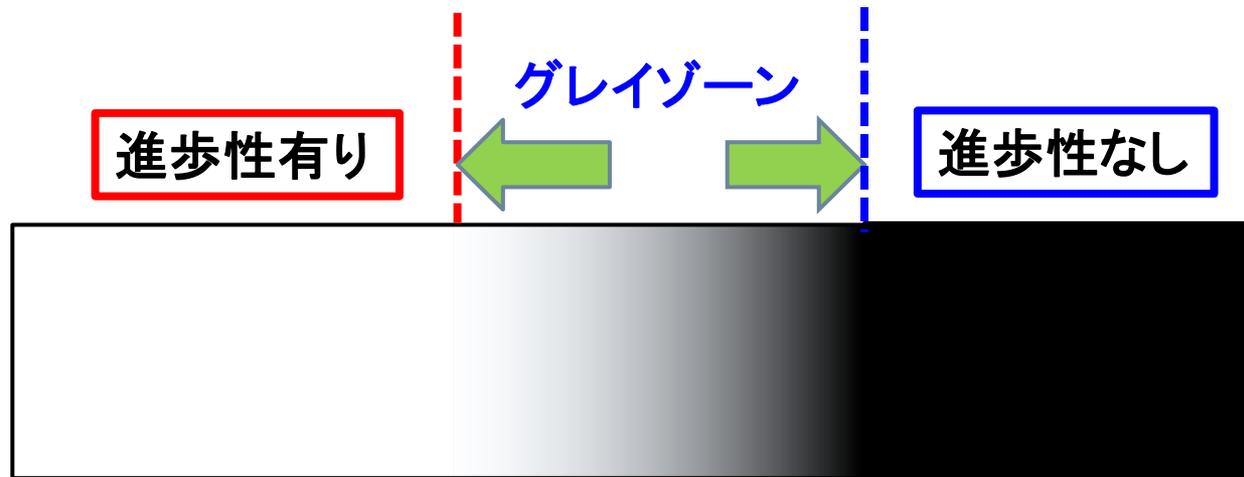
Sによる  
発表  
A

# 進歩性の判断の手順

- A. 本願発明の認定  
(構成要件に分説)
- B. 引用発明の認定  
(構成要件と対応させる)
- C. 両者の一致点、相違点  
(構成要件毎に対比・判断)
- D. 相違点に対する証拠(引用例2)
- E. 組合せ、置換の容易性  
(動機づけ、阻害要因)
- F. 効果の顕著性(予測できない効果)



# 進歩性の判断とグレイゾーン



- 
- ① 副引例との組合せ・置換の**動機付け**
  - ② 当該技術分野の**技術常識**

- 
- ③ **阻害要因**
  - ④ **顕著な効果**

◎グレイゾーン＝弁理士の腕の見せ所

# 特許請求の範囲の役割

## 権利取得の観点

- 従来技術との差異が**明確**になっているか
- 発明の詳細な説明(実施例)により**サポート**されているか
- 明細書は当業者が**実施可能**に記載されているか

## 権利行使の観点(特許法第70条)

- 権利の及ぶ**範囲**を規定するもの  
＝「特許発明の**技術的範囲**」
- 特許権を行使したい**対象**に漏れはないか

# 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。

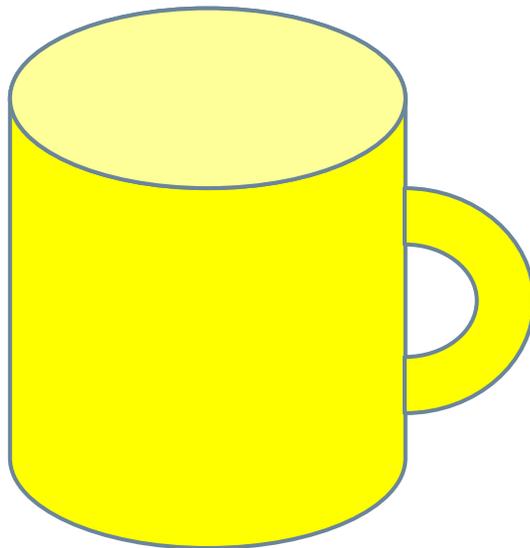
(3) 機能的表現(抽象的表現)・・明確性に注意

「△△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

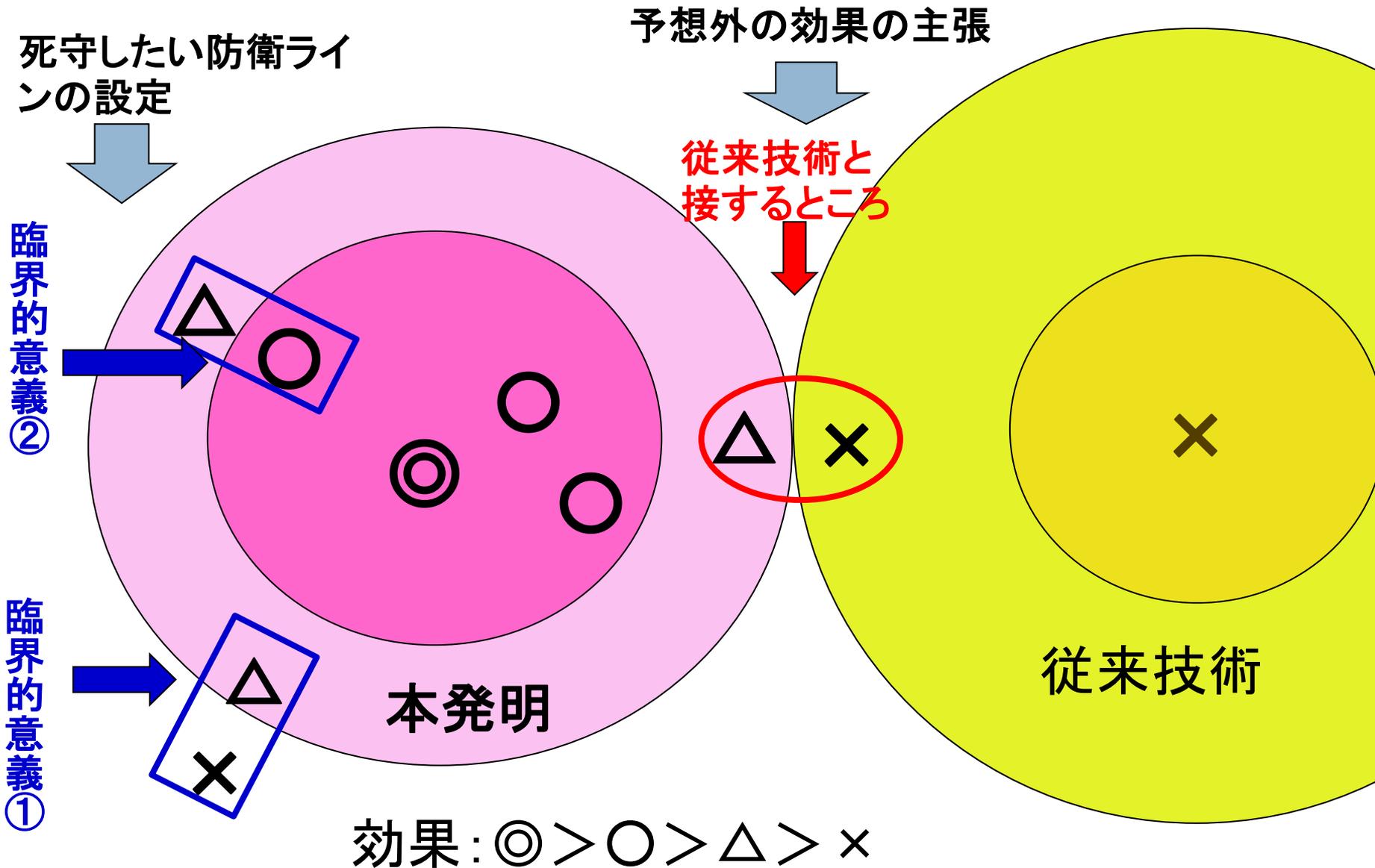
ガラス製は？  
金属製は？

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？

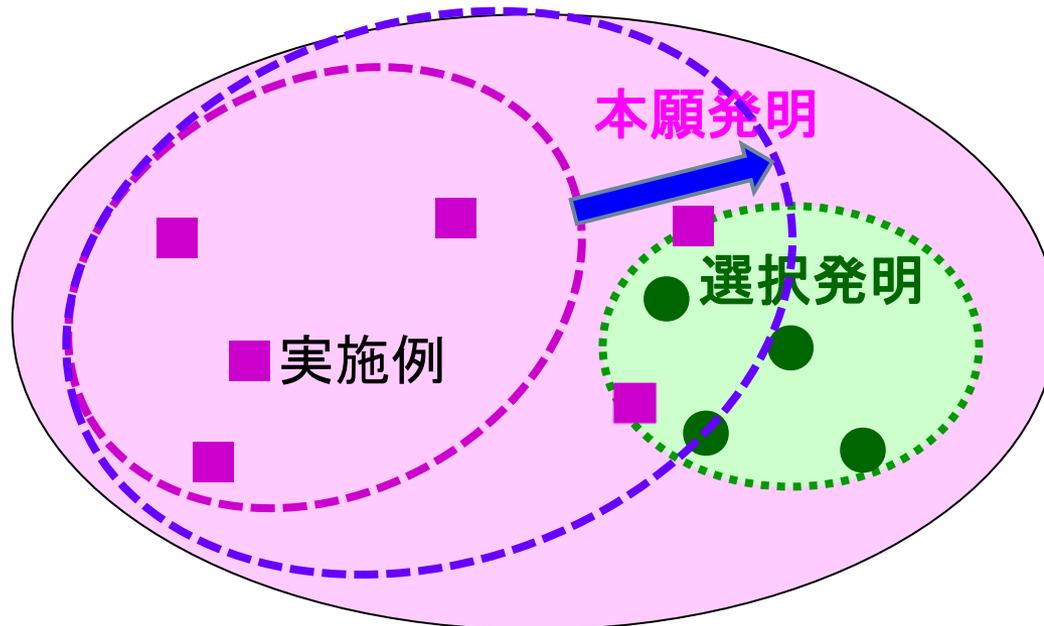
# 「防衛ライン」と実施例の役割



# 特許請求の範囲と実施例の見直し

17

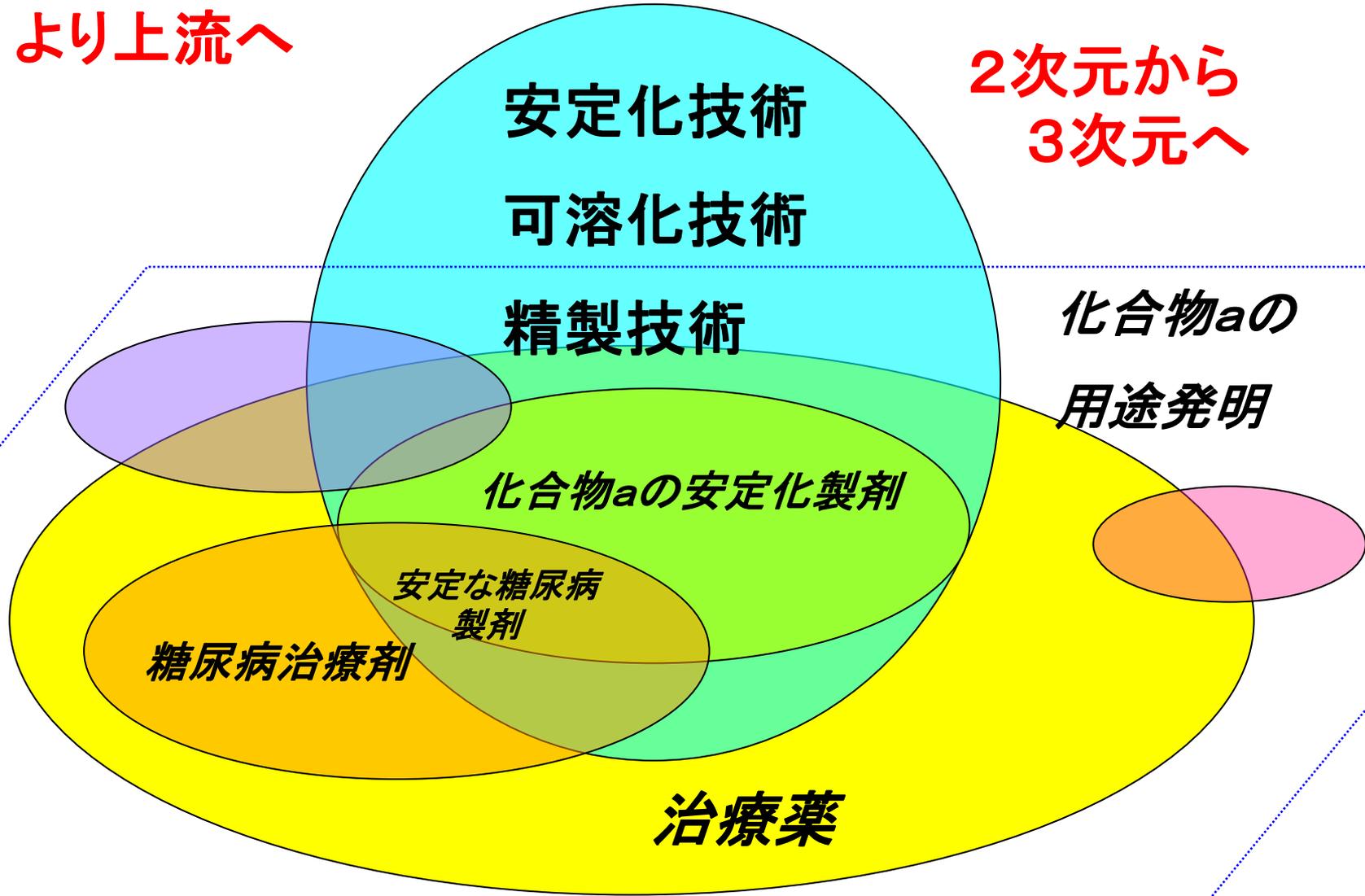
- 1 特許請求の範囲を狭められる可能性  
⇔ サポート要件違反、実施可能要件違反
- 2 「選択発明」を生じさせる可能性



# 平面的思考と立体的思考

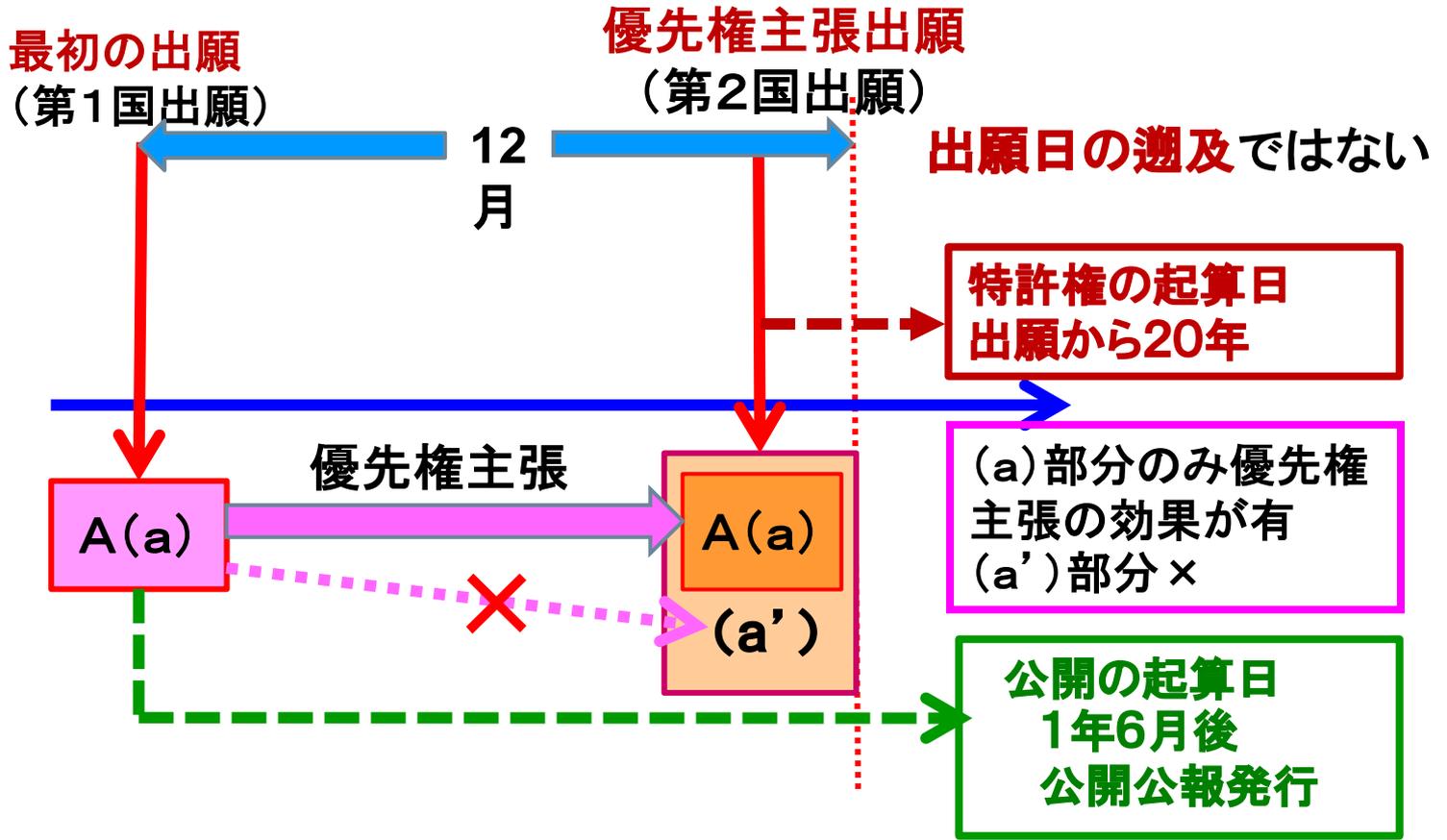
より上流へ

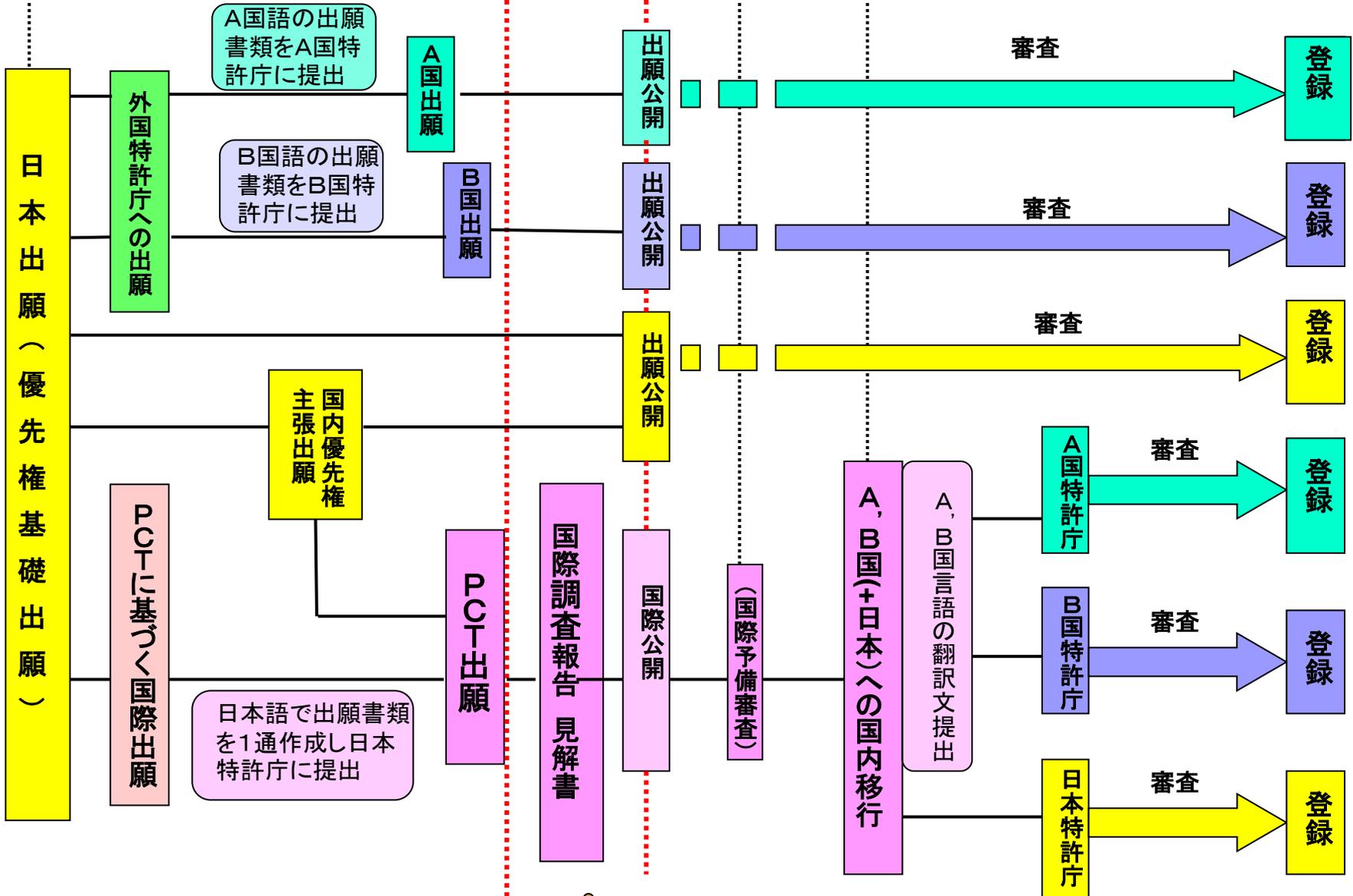
2次元から  
3次元へ



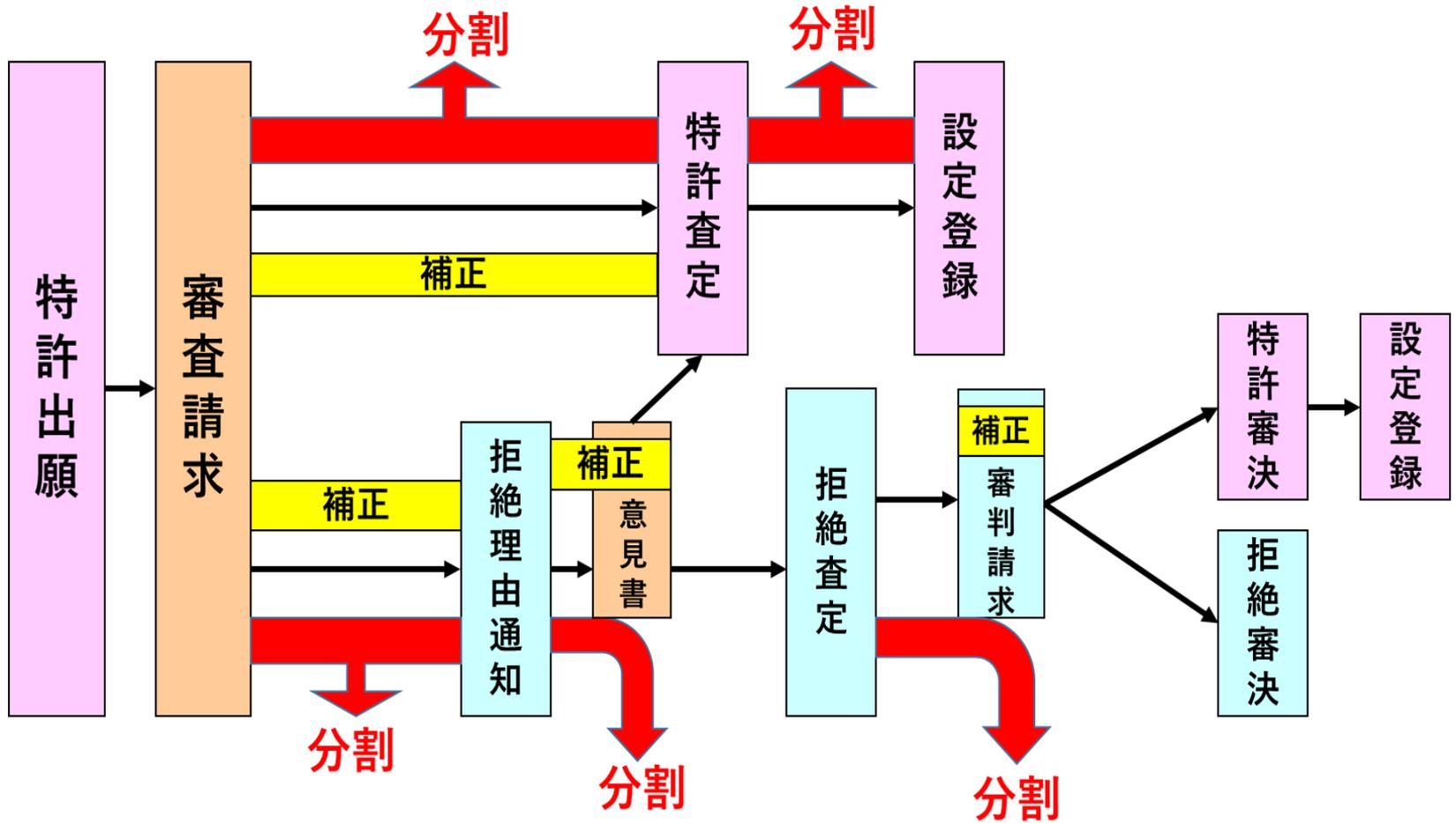
# 優先権制度の活用

- ・国内優先権(§41)
- ・パリ条約上の優先権(§43)

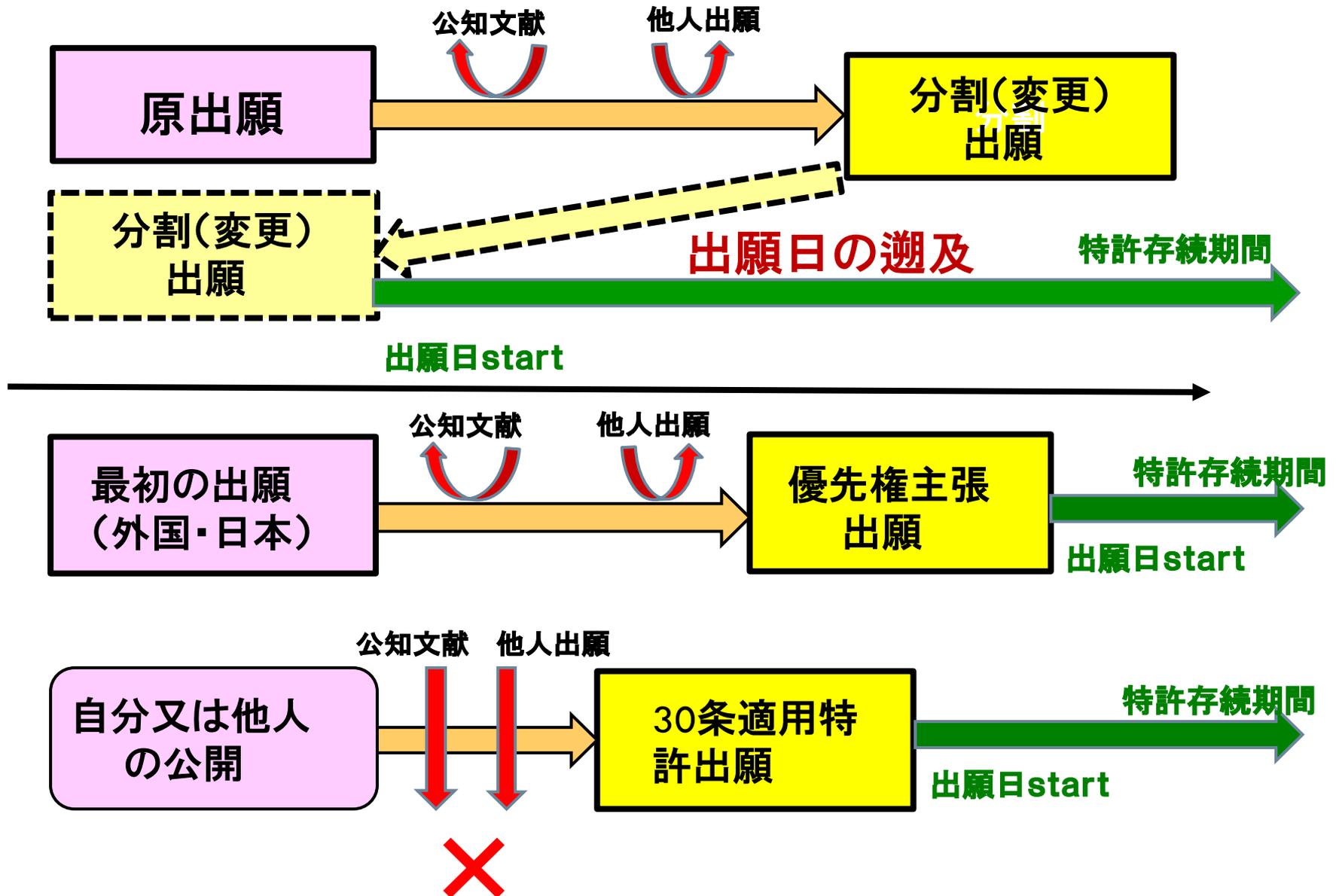




# 分割出願の活用(分割出願時期)



# 分割出願、優先権出願の効果



# 面接審査、面接審理の活用

23

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、CO<sub>2</sub>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)

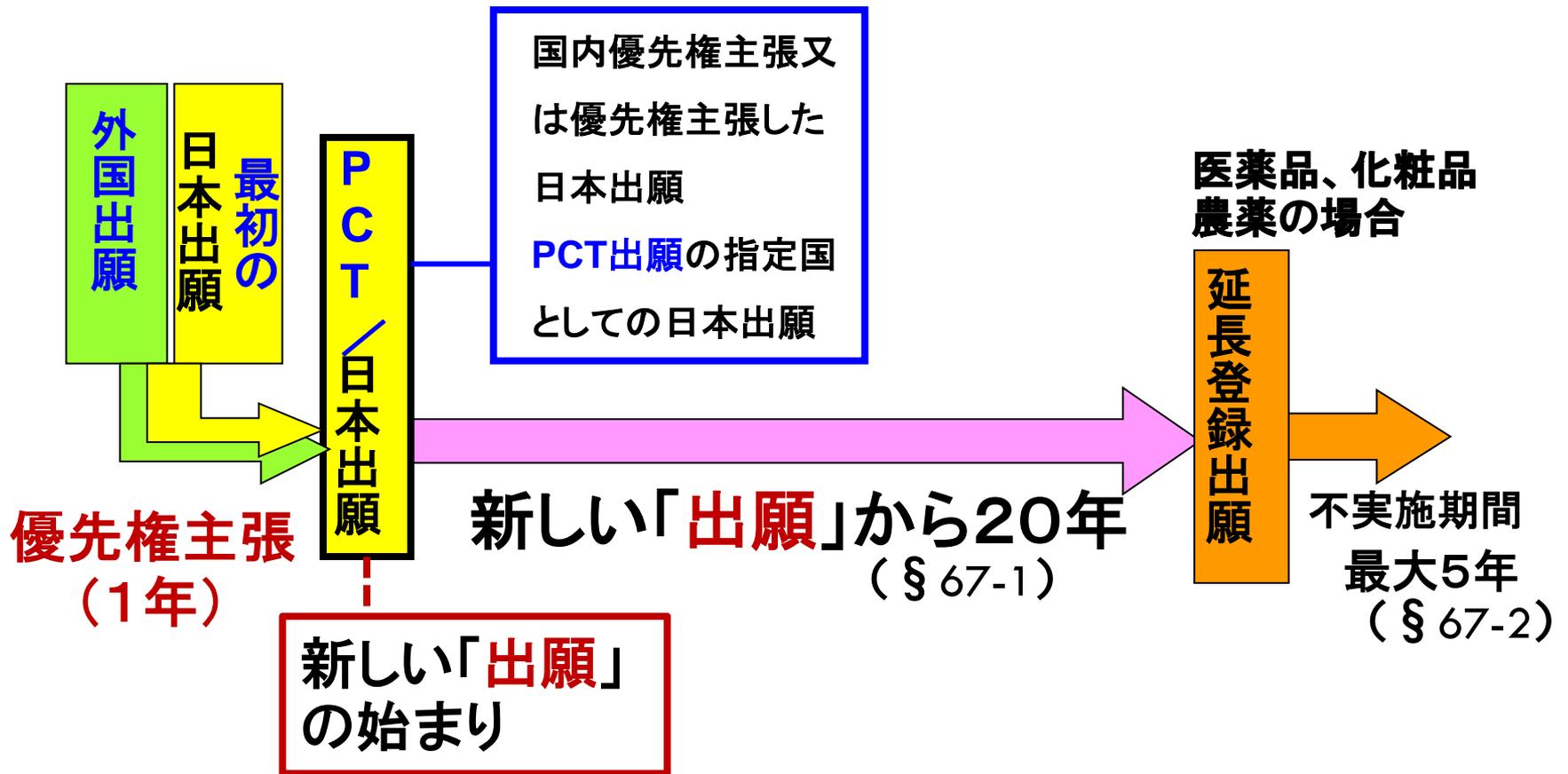
<対象> (1)実施関連+(2)外国関連+(3)オンライン出願

## 特許審査ハイウェイ(PPH)

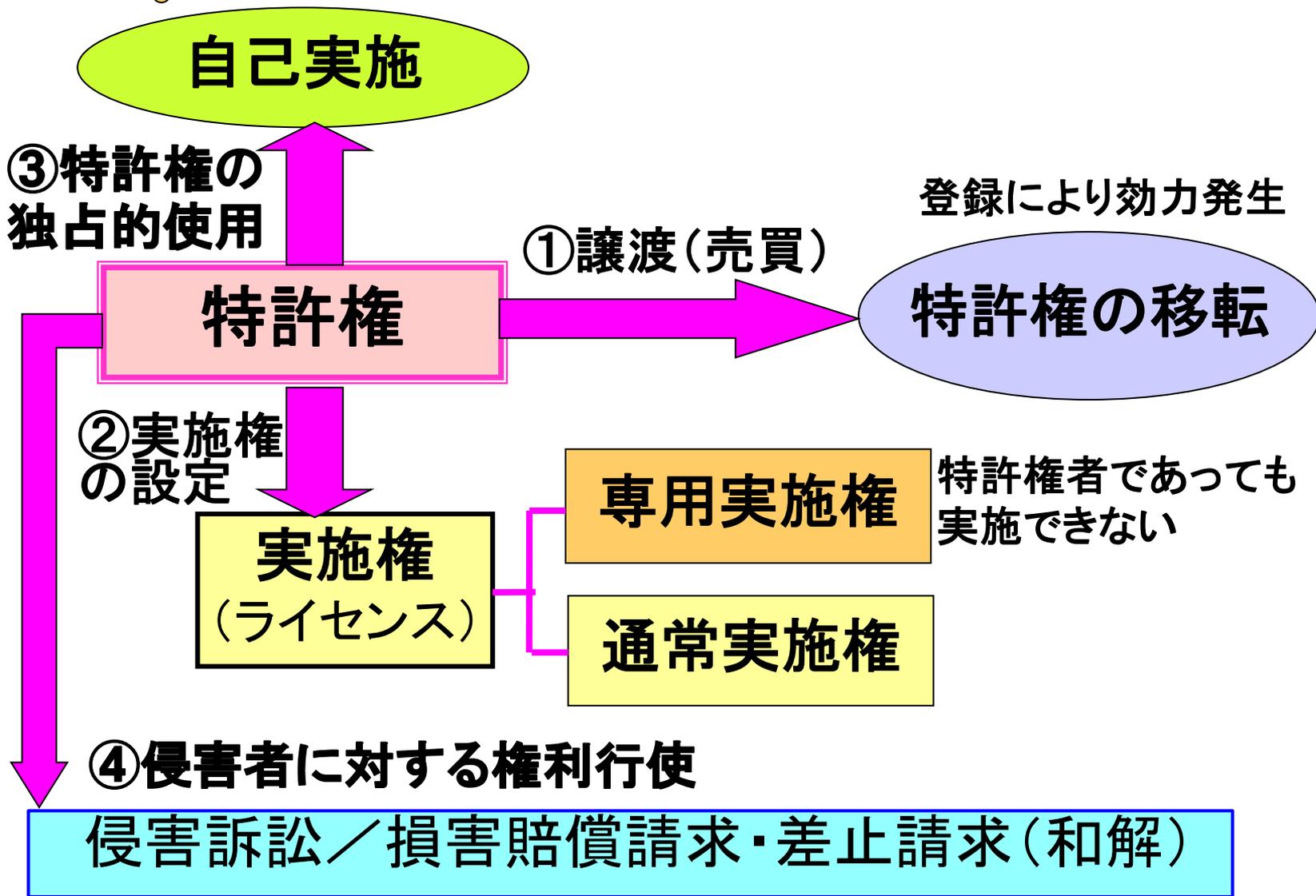
第1国で特許可能と判断、第2国で簡便に「早期審査」

## 「PPH MOTTAINAI」

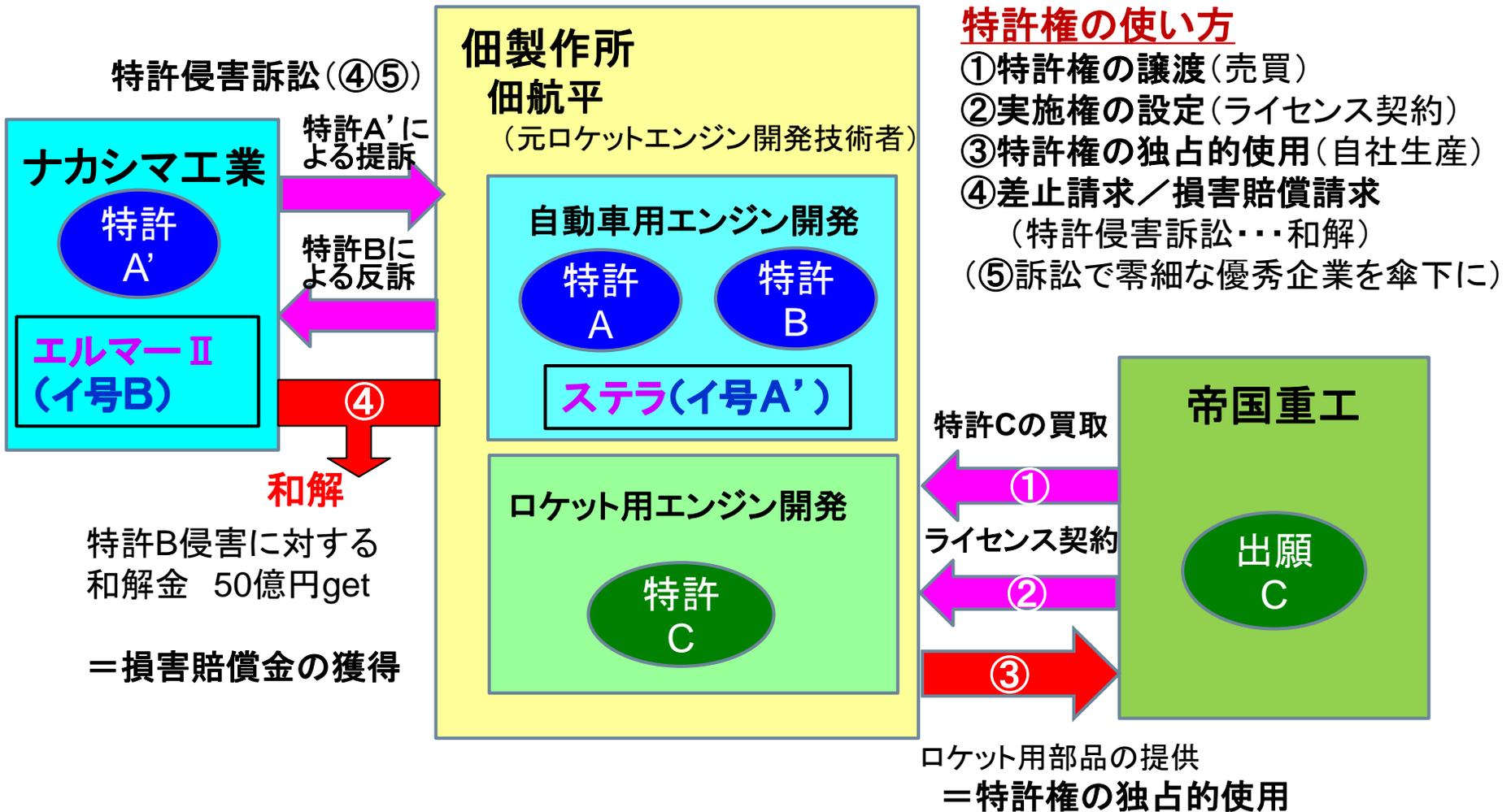
# 特許権の存続期間



# 特許権の使用形態

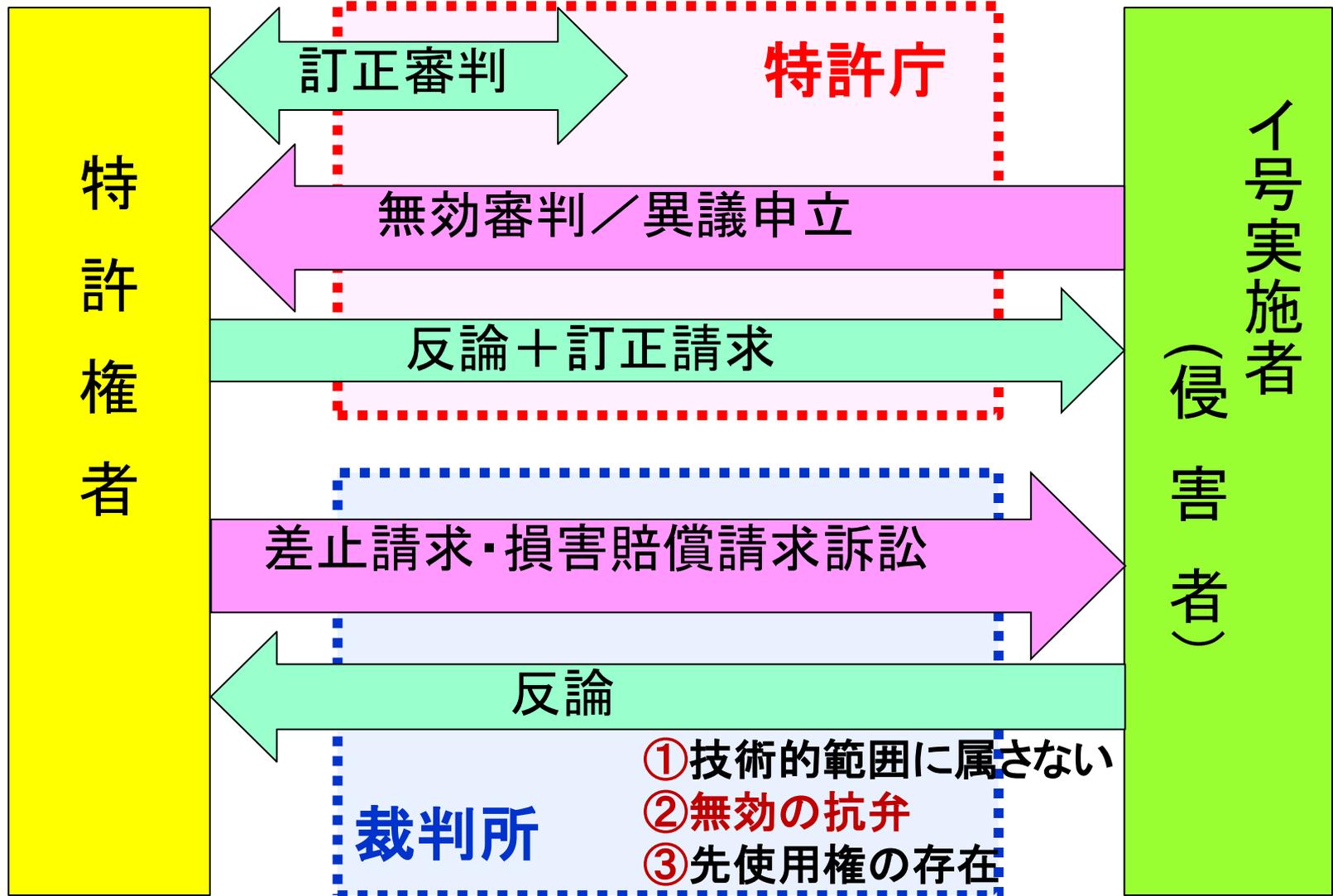


# 特許権の使い方（下町ロケット）



「下町ロケット」池井戸潤著 小学館 (2010 直木賞受賞)

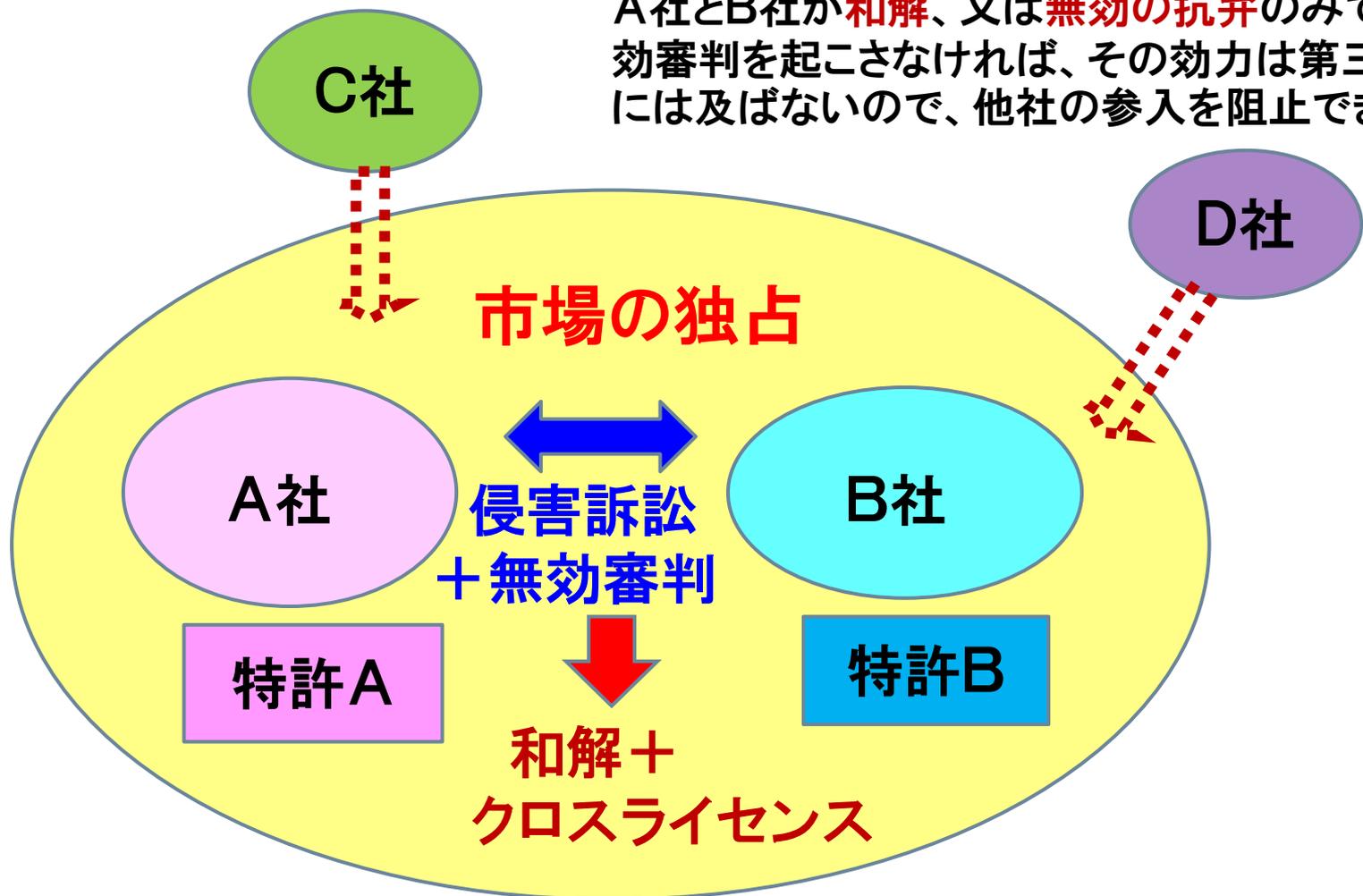
# 特許権をめぐる攻撃と防御



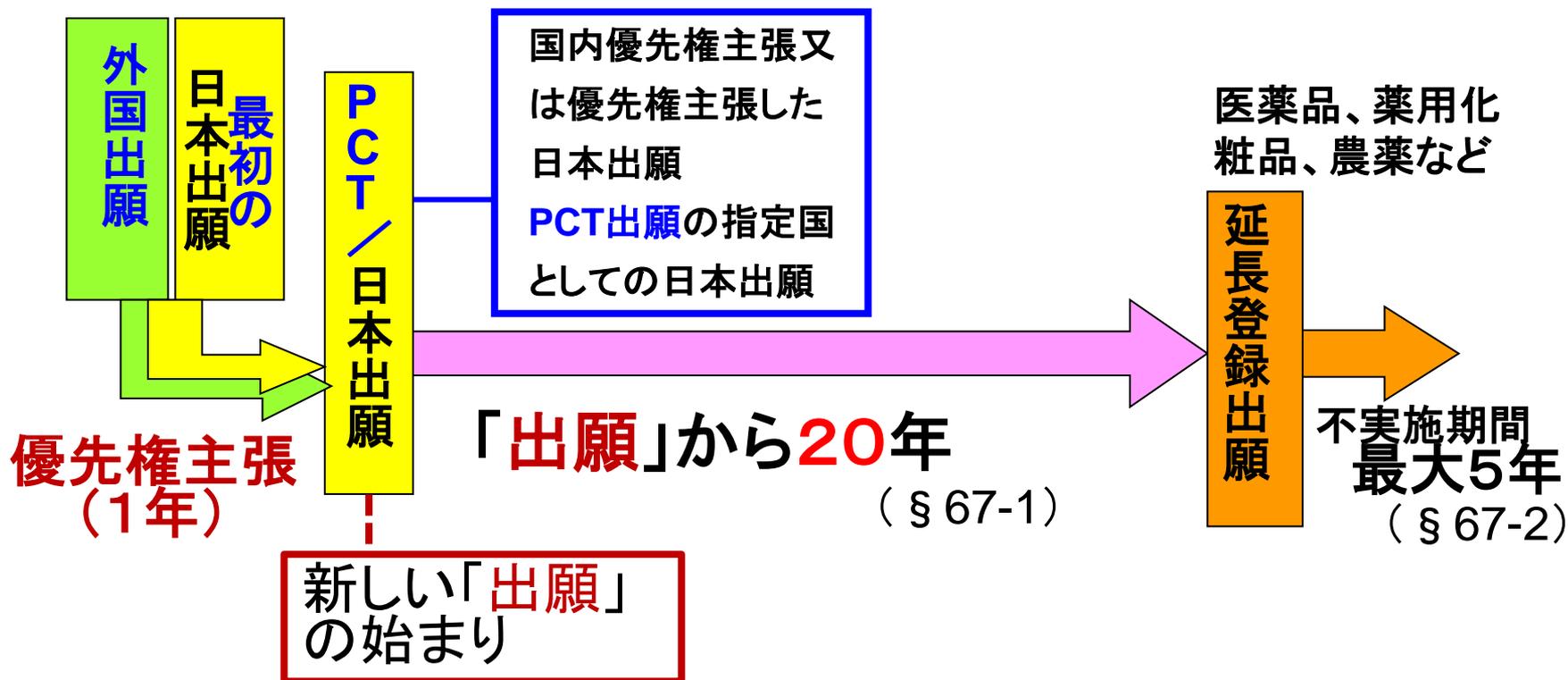
# 無効審判と侵害訴訟における「無効の抗弁」

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。

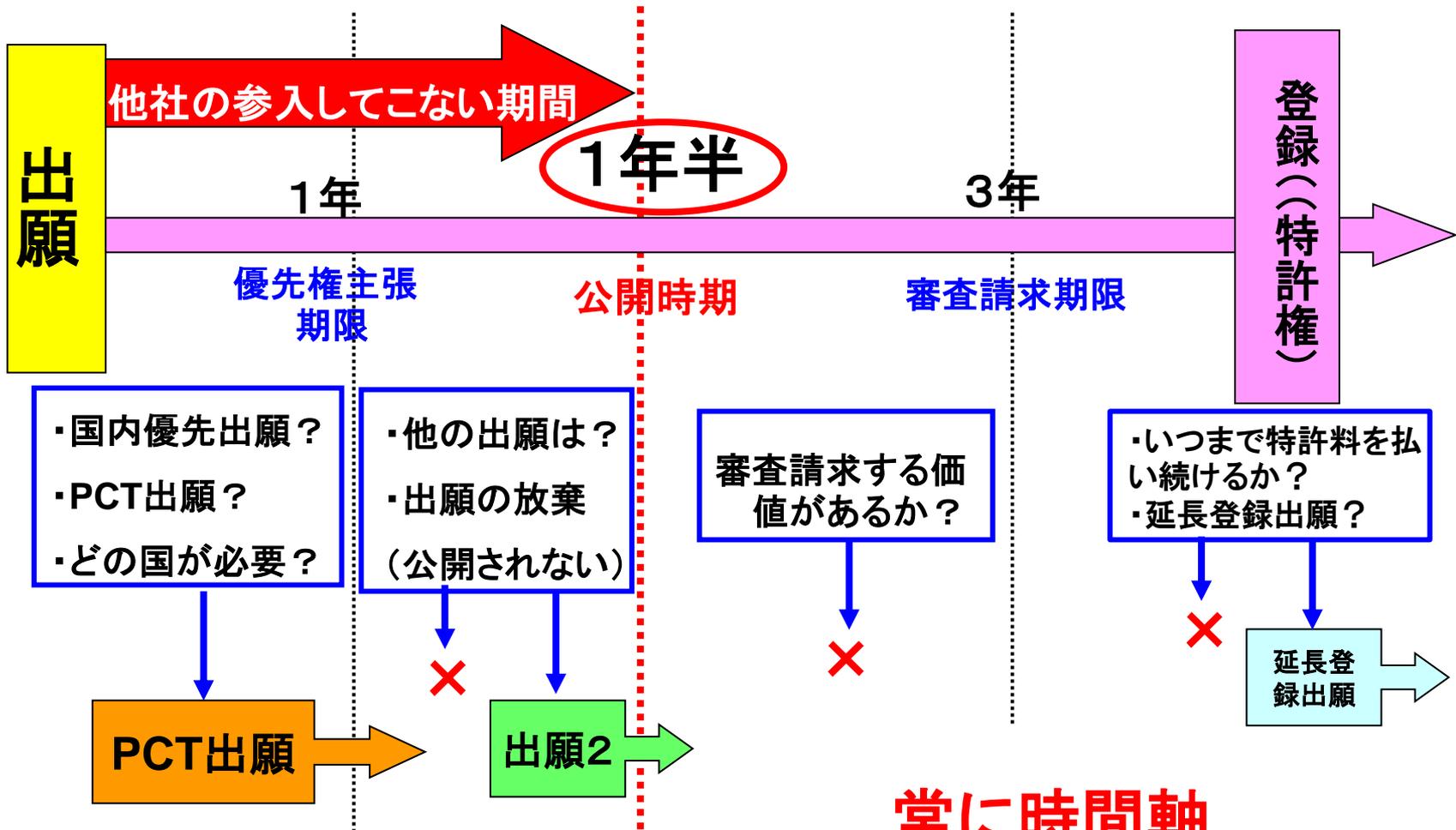
A社とB社が和解、又は無効の抗弁のみで、無効審判を起こさなければ、その効力は第三者には及ばないので、他社の参入を阻止できる。



# 特許権の存続期間



# タイムリミットの設定



常に時間軸  
を意識!

# 今日のポイント

32

1. 特許権の本質⇒**独占的排他権**
2. 「**ツール**」(攻撃と防御)としての「特許権」
3. 特許を受けられる発明⇔**拒絶理由**
4. **新規性・進歩性**と**新規性喪失の例外**
5. 特許は「**技術思想**」⇒**上位概念化の検討**
6. **優先権**制度と**分割出願**制度の活用
7. 特許権を巡る攻撃と防御(侵害訴訟と無効審判)
8. 特許権の存続期間
9. 「**出願**」による「**タイムリミット**」の設定  
⇒ 常に「**時間軸**」の意識を！