

# 知的財産権概論 第13回

## 有効な特許権を取得するには？ (特許戦略)

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. 国内優先権制度と外国出願の検討
5. 分割出願と変更出願
6. 特許権の存続期間の延長
7. 特許出願戦略(時間軸)

# 特許出願戦略(強い特許の取得)

- 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」は戦いの武器  
「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

出願明細書

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

当業者が技術常識に基づき実施例から容易に実施できる範囲内の権利化したいこと

実験データから確実にいえること

実験データ

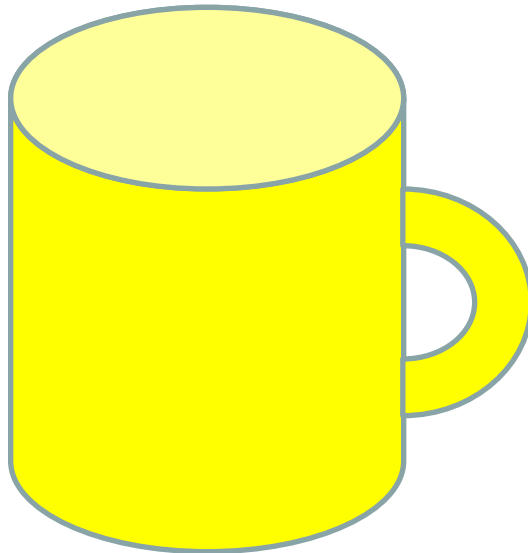
実施例から確実にいえること

実施例

# 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？

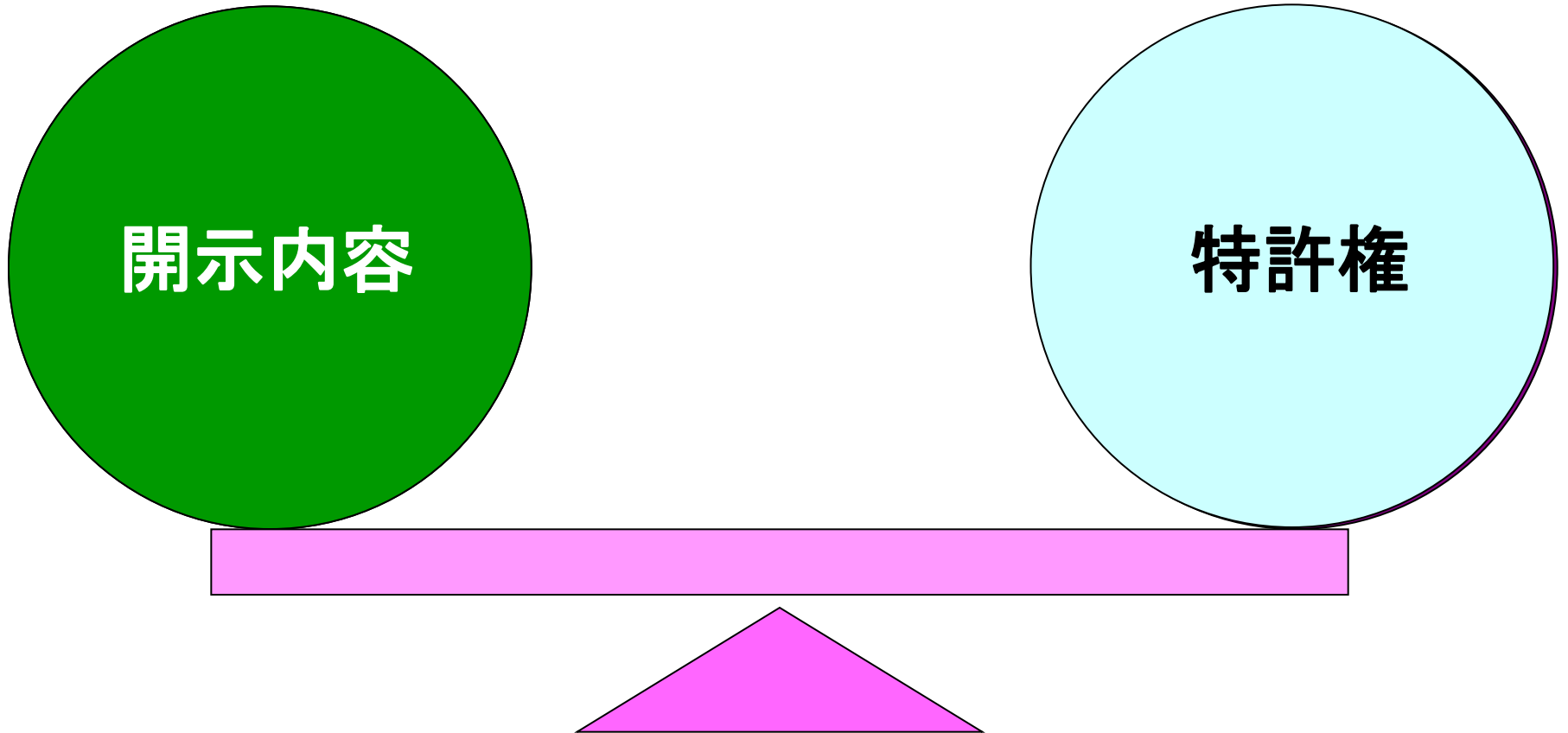
把手位置が上方、  
下方部だったら？

穴のない把手は？  
四角い把手は？

明細書の開示ぎりぎりまで特許化を

開示内容

特許権



# 実施例・比較例の役割

死守したい防衛  
ラインの設定

予想外の効果の主張

臨界的意義②

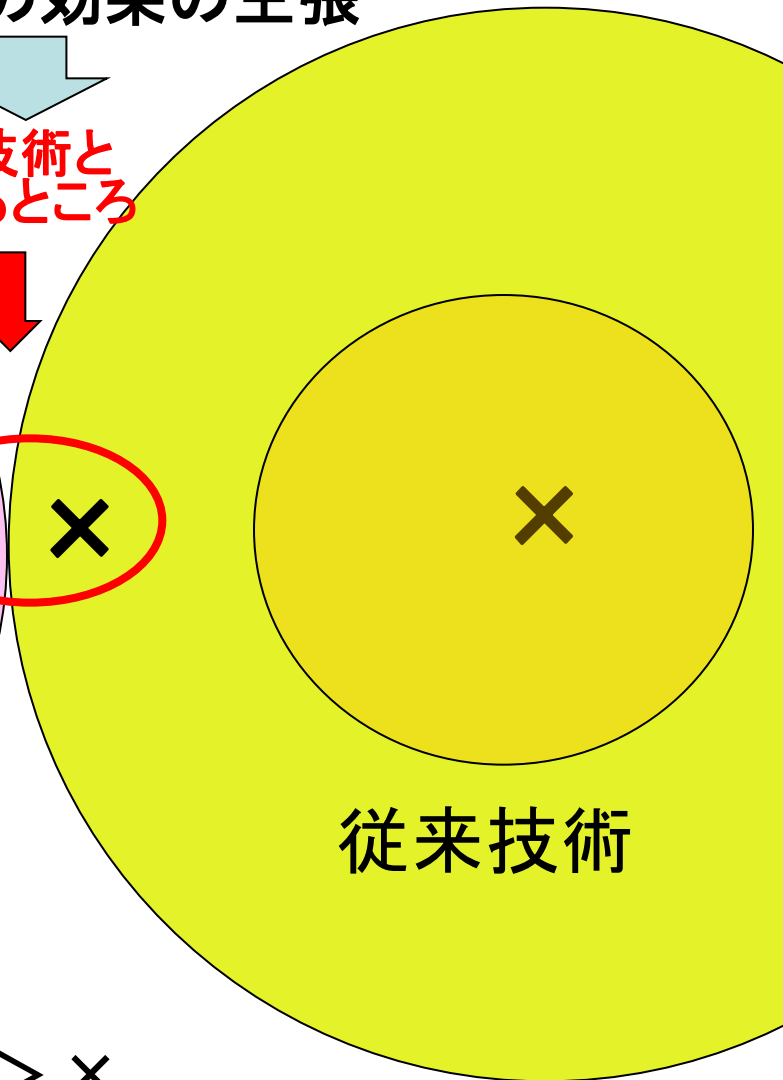
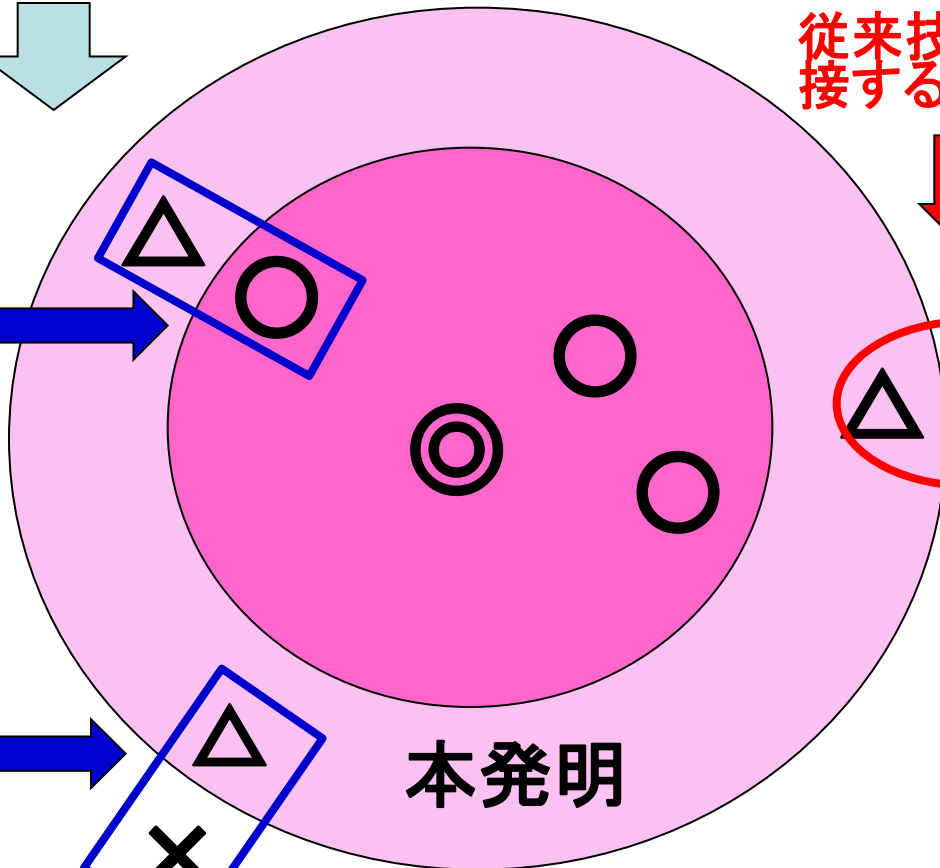
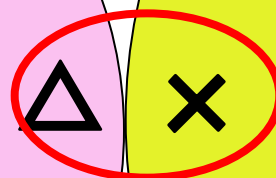
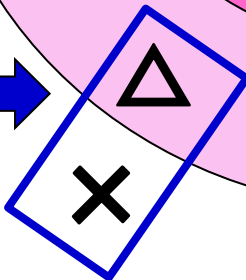
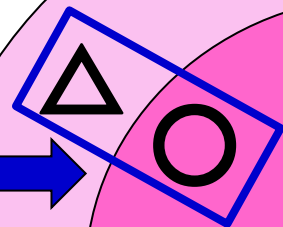
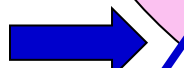
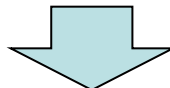
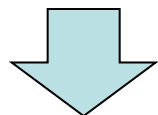
臨界的意義①

従来技術と  
接するところ

本発明

従来技術

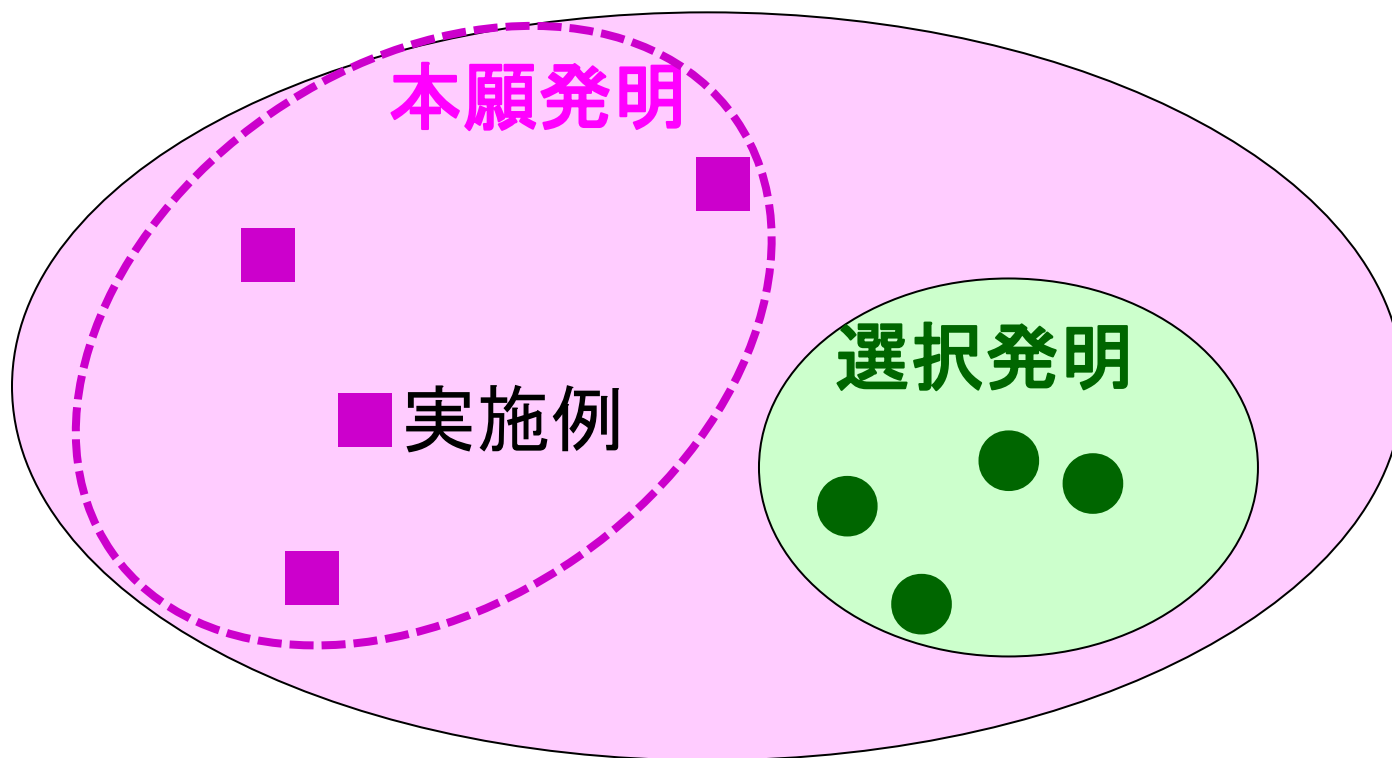
効果：◎ > ○ > △ > ×





# 特許請求の範囲と実施例の見直し

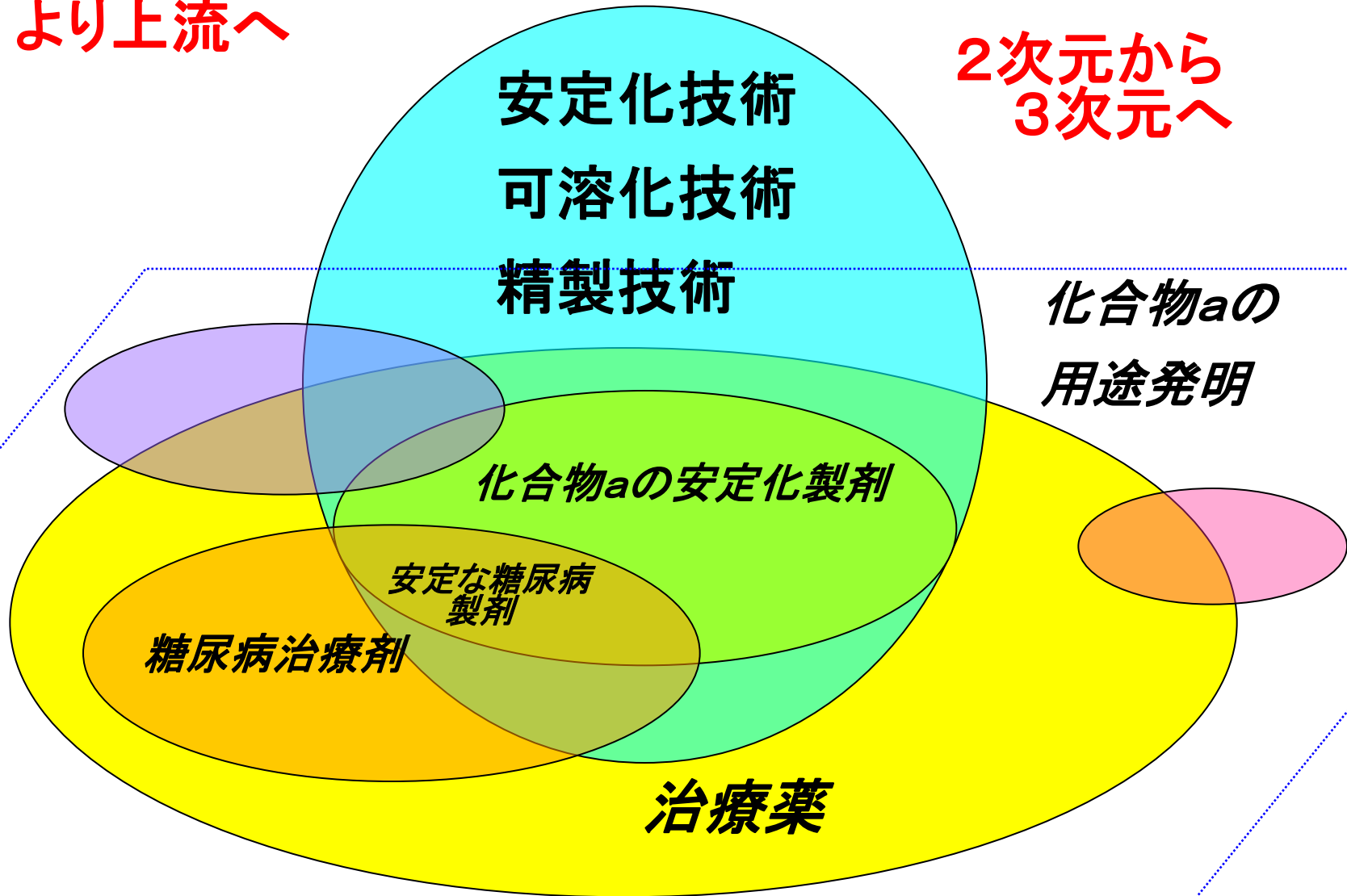
- 1 特許請求の範囲を狭められる可能性
- 2 「選択発明」を生じさせる可能性



平面的思考から立体的思考へ

より上流へ

2次元から  
3次元へ



# 特許特有の表現

**特許は、技術そのものではなく、技術的思想(概念)**

(1) 数値等の範囲の限定(明細書の記載)

- ・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である。

(2) 特許化学用語

「一般式」、「置換されてもよいフェニル基」

「薬理学的に許容される担体」

「エステル残基」、「有機残基」、「アミノ酸残基」

「実施例」、「参考例」、「比較例」、「試験例」、「実験例」

(3) 機能的表現(抽象的表現)

「△△機能を得るための○○手段」 固着>ネジ止め

# 特許請求の範囲の記載形式

- 1 マーカッシュ形式 (Markush claim)  
「A、B、C及びDからなる群から選ばれるひとつの化合物を乳化剤として用い・・・」
- 2 択一的表現 (Alternative expression)  
「式中、Rは、A、B又はCで示される基であり、・・・」
- 3 ジェプソン形式 (Jepson claim)  
「・・・において、OOであることを特徴とする××。」  
(一般的な解釈では、「・・・において、」部分は公知技術)
- 4 オープンクレームとクローズドクレーム  
Open Claim : ~を含む (Comprising of A and B)  
Closed Claim: ~からなる (Consisting of A and B)
- 5 プロダクト・バイ・プロセスクレーム (PBPクレーム)  
製造方法で限定された「物の発明」のクレーム

# PBP判決例：平27年6月5日 最高裁小法廷判決 平24(受)第1204号 特許権侵害差止請求事件

「a)～e)を含む方法によって製造される、プラバスタチンラクトン混入量0.5重量%未満、エピプラバの混入量0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」

(イ号)製造方法が異なる精製プラバスタチンナトリウム

知財高裁大合議判決： 非侵害／「真性」PBPクレームは物同一説で、「不真性」PBPクレームは製法限定解釈説で。


最高裁：「明確性」の審理不十分 → 審理差戻し

- ・物の発明の特許権の効力は、物の構造、特性等が同一であれば、その製造方法にかかわらず及ぶ(物同一説)
- ・物の発明の製造方法による限定は、構造又は特性で特定できない特段の事情がない限り、「明確性要件」違反

# 機能的表現判決例1:アイスクリーム充填苺事件 平15年(ワ)第19733号(東京地裁平16.12.28判決)

「苺の中にアイスクリームが充填されたアイスクリームであって、  
苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度  
の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺  
(イ号)苺の中に通常のアイスクリームを詰めただけのもの

## ＜判事事項＞

- ・本件特許発明の目的は、低糖度の苺が解凍された時にも、苺中の高糖度のアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有すること
  - ・明細書においては、これを実施するために、『寒天及びムース用安定剤』を添加することを明示、他の成分についての言及なし
-  「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」を有するアイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも『寒天及びムース用安定剤』を含有することが必要であると解するのが相当。

# 機能的表現判決2:コインロッカー事件


昭50年(ワ)第2564号(東京地裁昭52.7.22判決)

「鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口を開閉する遮蔽板を設けたことを特徴とする貸しロッカーの硬貨投入口開閉装置。」

(イ号)鍵の挿入、抜き取り操作による遮蔽板の開閉機構が異なる。

＜判示事項＞

「本件考案においては、鍵の挿入又は抜き取りという手段についての表現は、抽象的であり、右各手段が具体的にいかなる中間的機構を有すれば、鍵の挿入又は抜き取りという動作と遮蔽板の作動という動作とを連動させることができるかについては、実用新案登録請求の範囲の記載のみによっては知ることができない。」

 「本件考案の技術的範囲を定めるためには、明細書の考案の詳細な説明の項及び図面の記載に従い、その記載のとおりの内容のものとして、限定して解さなければならない。したがって、本件考案の構成要件を具備した装置がすべて本件考案の技術的範囲内にあるものということとはできない。」

# 優先権制度(国内優先権制度)

第1国出願  
(先の日本出願)

第2(3...)国出願,  
PCT出願

(日本出願)

他人出願

a, a'

論文

a', a'

1年

優先権主張

A(a)

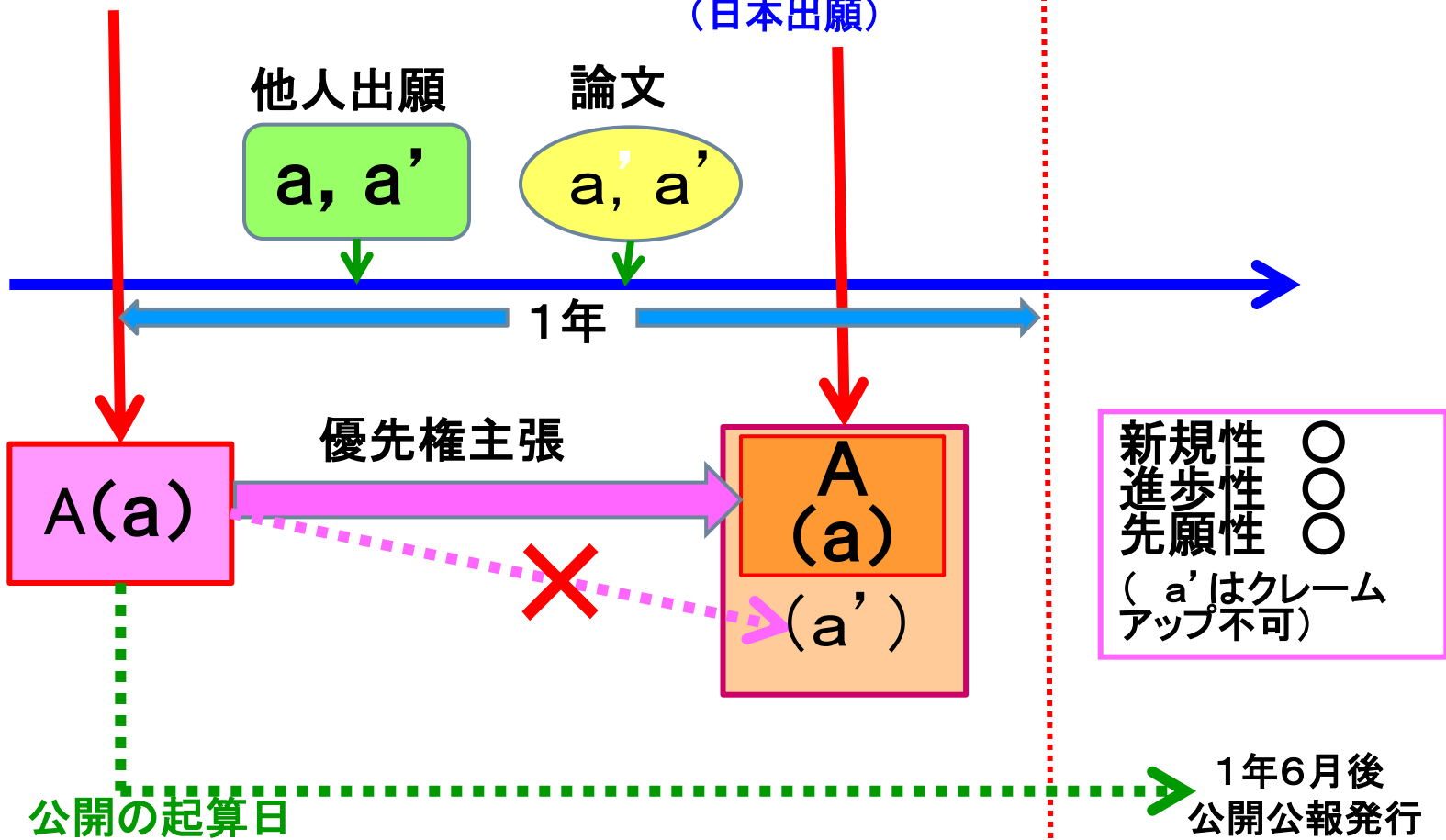
A  
(a)

(a')

新規性 ○  
進歩性 ○○  
先願性 ○  
( a' はクレーム  
アップ不可)

公開の起算日

1年6月後  
公開公報発行





優先日

優先権主張

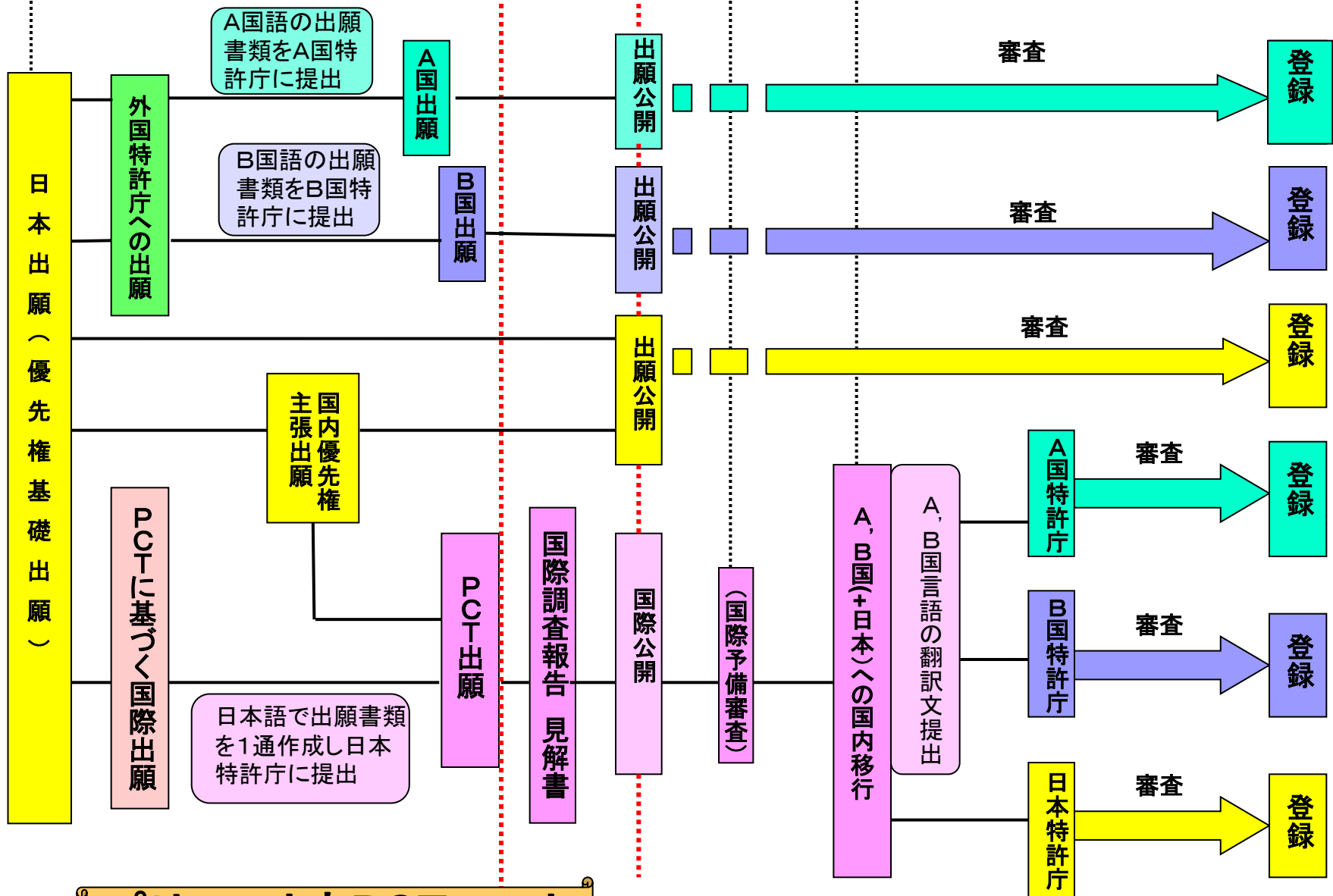
12月

公開

18月

原則22月以内

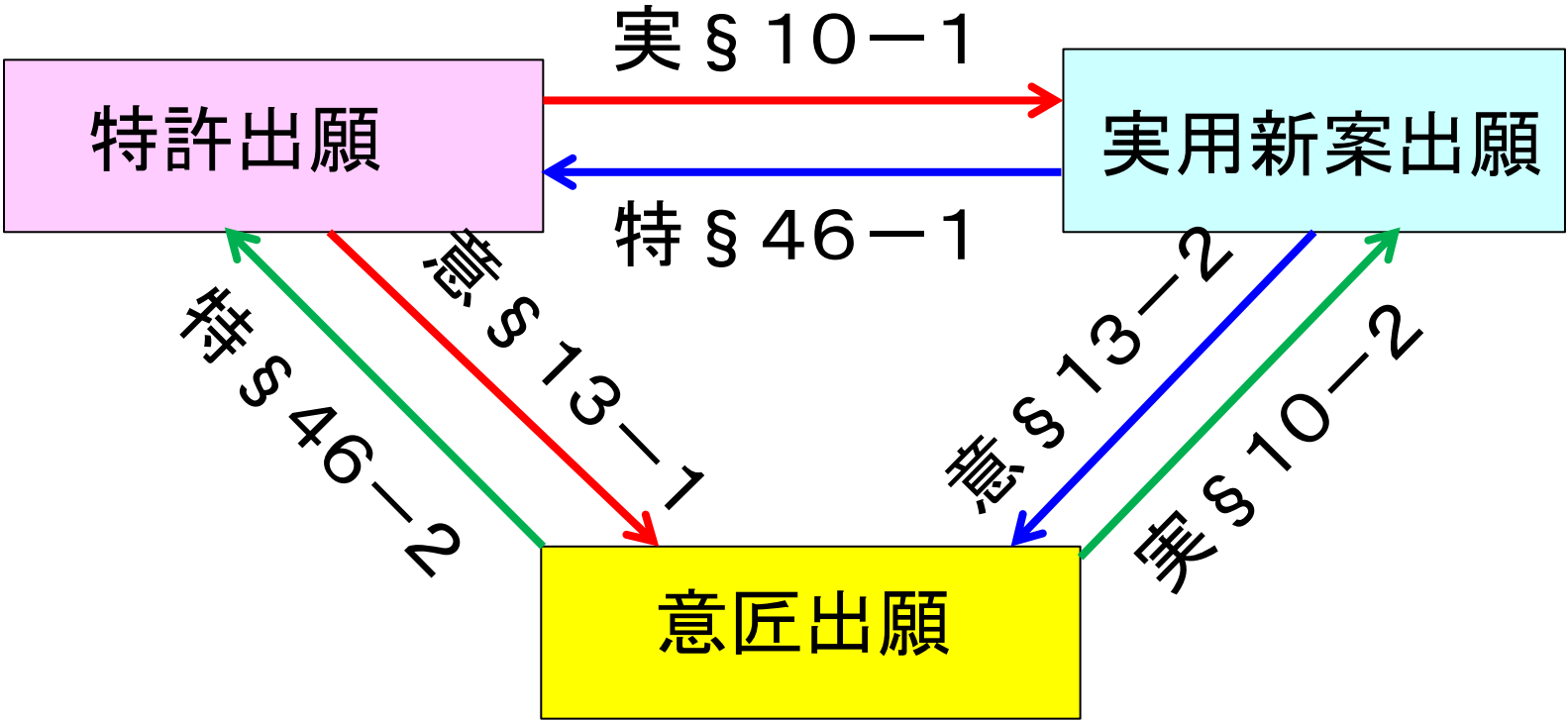
原則30月以内



パリルートとPCTルート

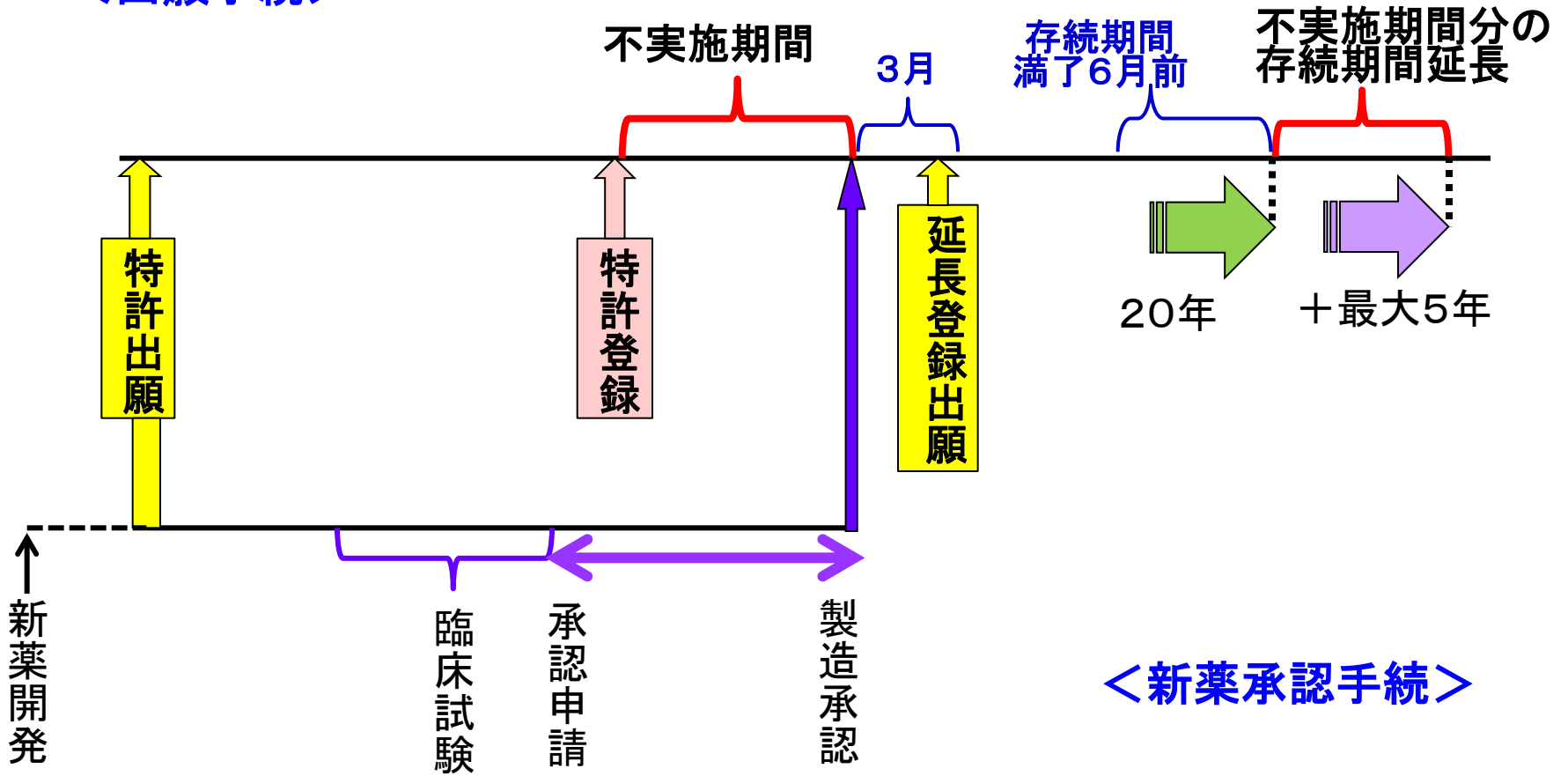


# 変更出願



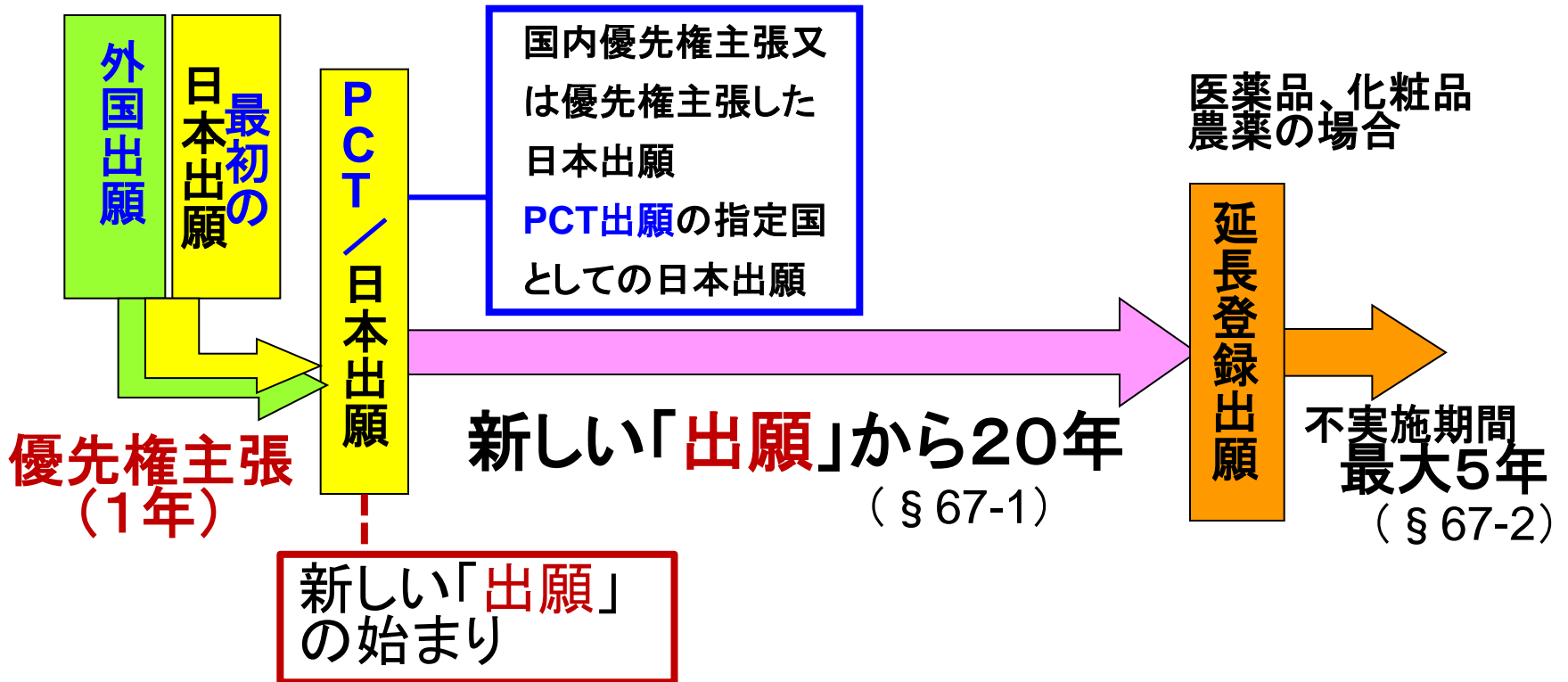
# 薬事法上の存続期間の延長

## <出願手続>

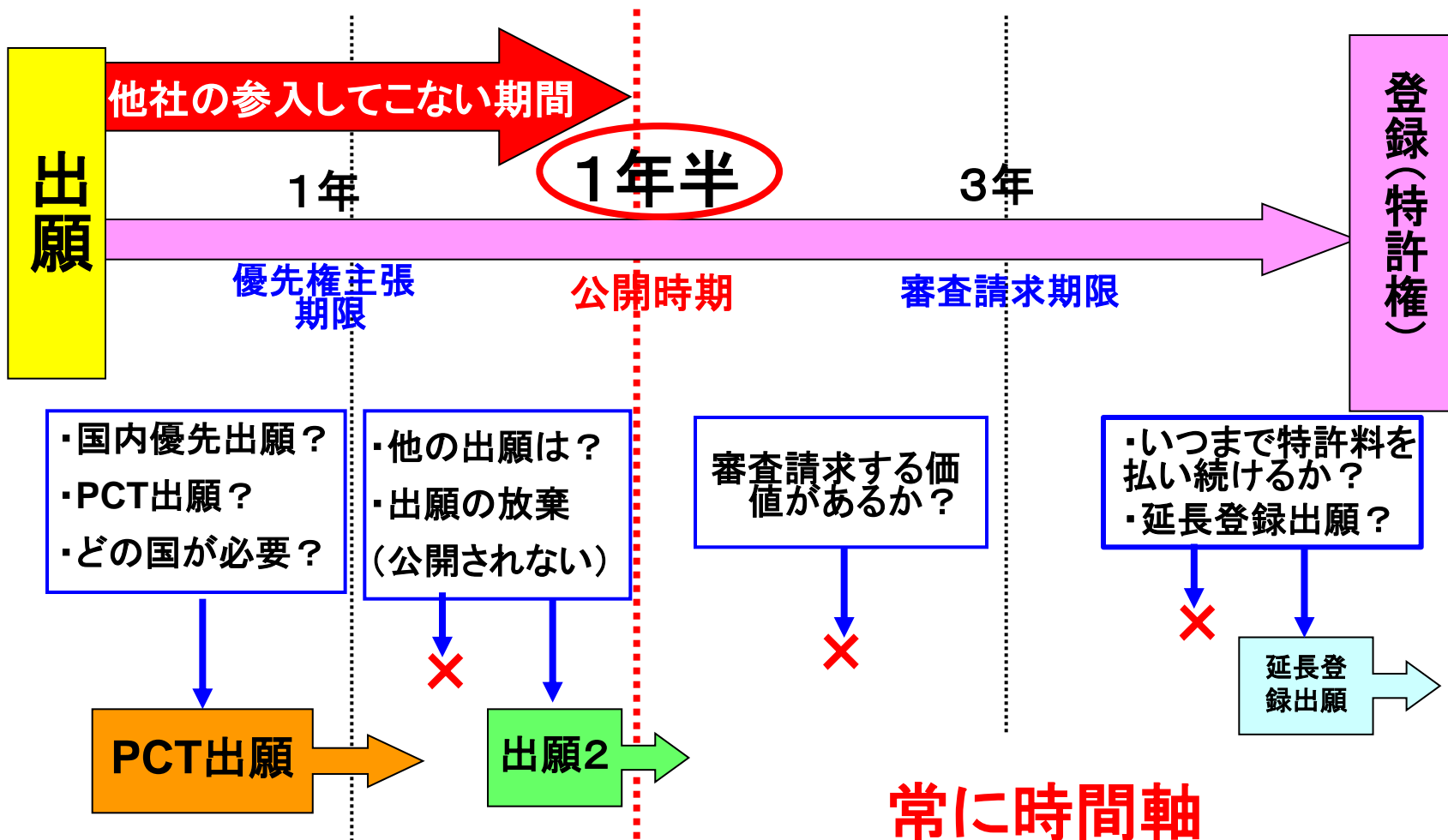


## <新薬承認手続>

# 特許権の存続期間

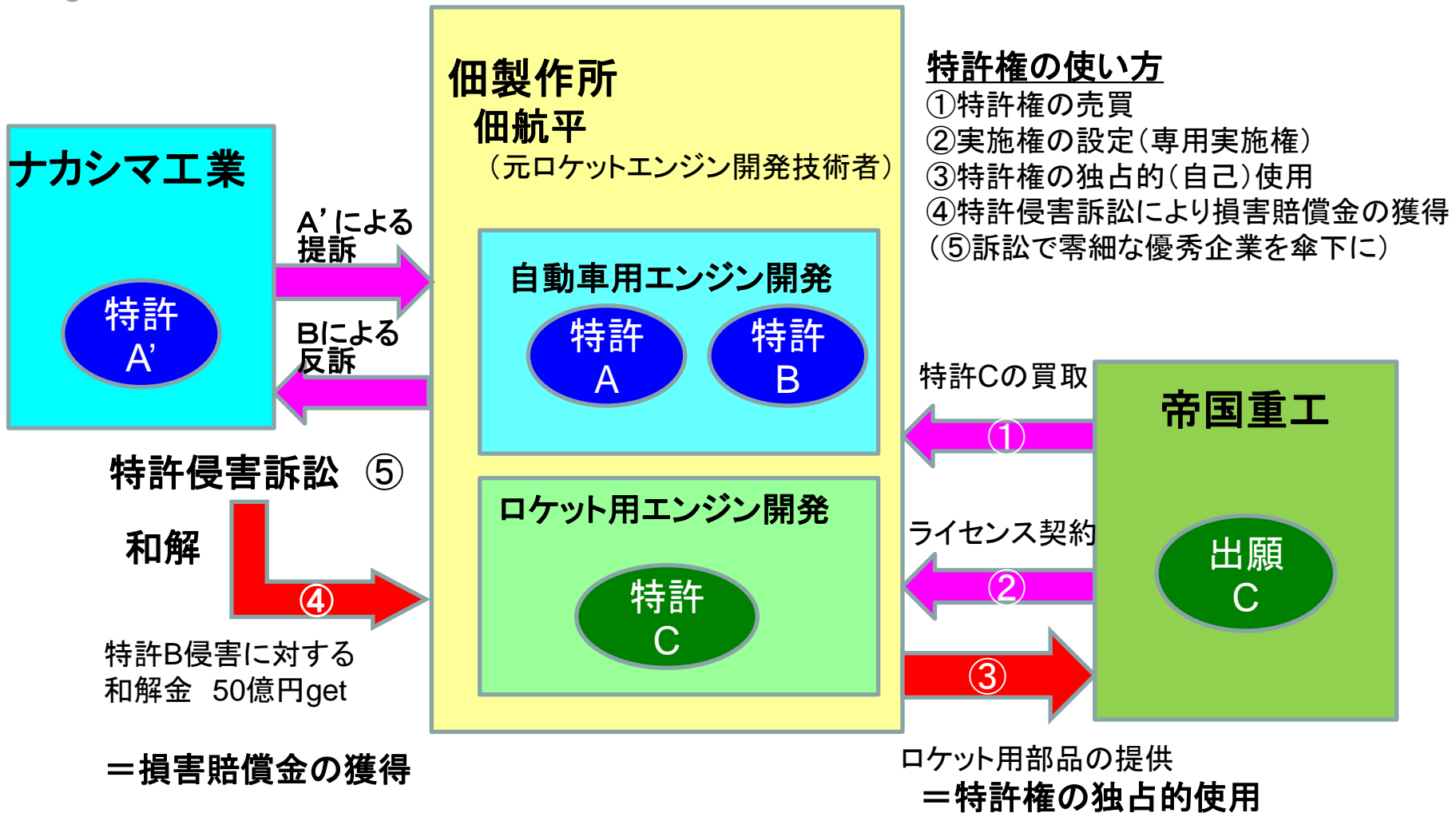


# タイムリミットの設定

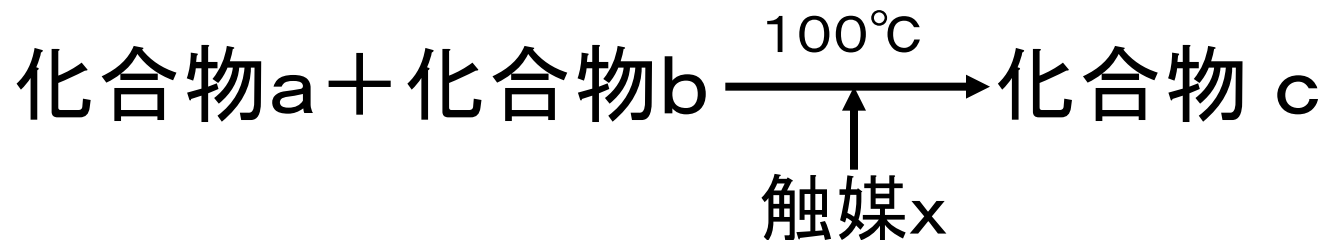


常に時間軸を意識!

# 特許権の使用形態例：下町ロケット



## 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？

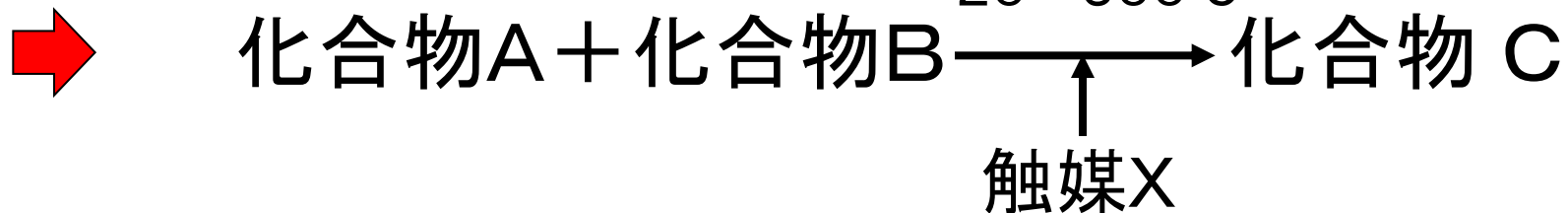
…上位概念化(1)

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)

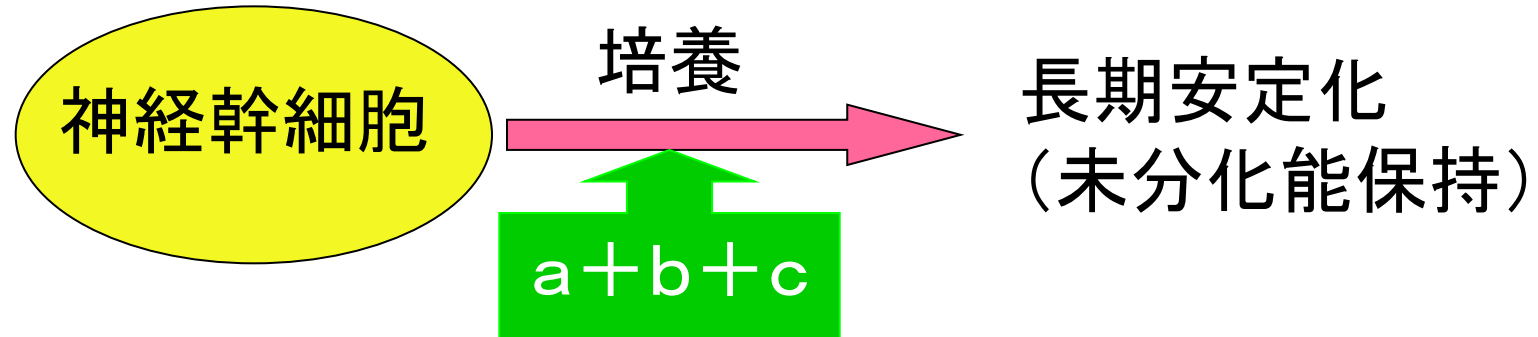
③ 反応条件(温度条件)の検討

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

酵素A  
(150位Leu)



改変酵素A'  
(150位Arg)

- 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?

酵素A  
(146~152位のいずれかの位置の疎水性基)



改変酵素A'  
(少なくとも1つを極性基に置換)

# 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. 優先権制度の活用
5. 外国出願の要不要
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
8. 時間軸 出願＝タイムリミットの設定