

トライアルマネージャー会議 豆知識! 特許 「特許出願を考えるタイミング」

九州大学病院 ARO次世代医療センター
吉田宏治



九州大学



特許発明

発明

特許してほしい発明

特許請求
の範囲

欲しい権利



明細書の記載がサポート

特許要件

「**実施可能要件**」、「**サポート要件**」

特許法

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、明細書、**特許請求の範囲**、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 - 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 **発明の詳細な説明**
- 4 前項第三号の**発明の詳細な説明の記載**は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 経済産業省令で定めるところにより、**その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。**
 - 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
- 5 第二項の**特許請求の範囲**には、請求項に区分して、各請求項ごとに**特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。**この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
- 6 第二項の**特許請求の範囲の記載**は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 **特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。**
 - 二 **特許を受けようとする発明が明確であること。**
 - 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
 - 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
- 7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2

特許要件

「**産業上の利用可能性**」

「**新規性**」

「**進歩性**」

特許法

第二条 この法律で「**発明**」とは、**自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの**をいう。

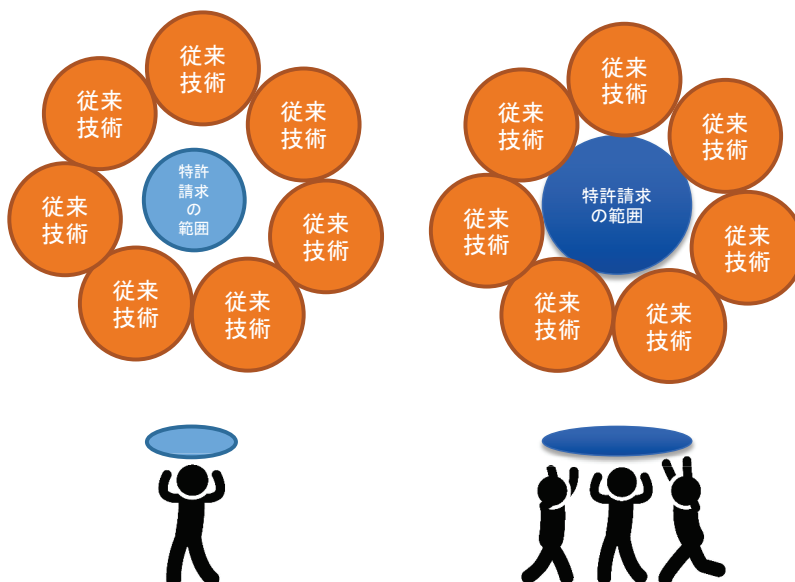
第二十九条 **産業上利用することができる発明**をした者は、**次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。**

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 - 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 - 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された**発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明**
- 2 **特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない**

3

発明創出

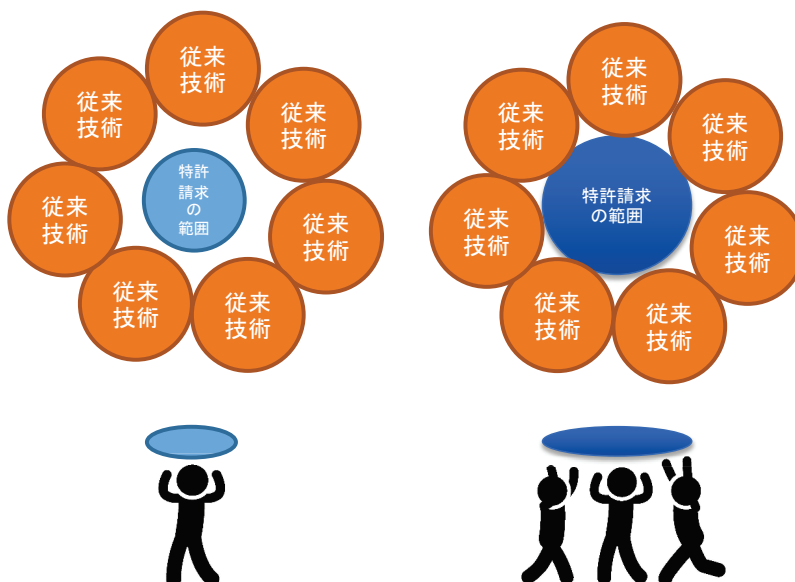
装置・機器



異なる形態、別バージョン
構成・アイデアでサポート

発明創出

材料・医薬品



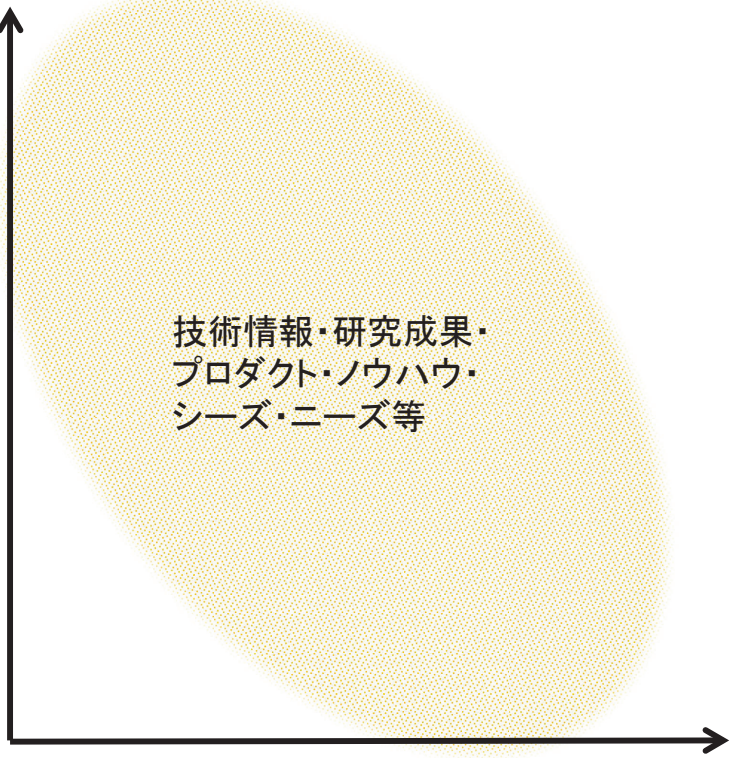
異なる材料、用途
夫々実験でサポート

酵素Xの阻害剤としての物質A,B,C

疾病イ治療薬Y, 疾病ロ治療薬Y, 疾病ハ治療薬Y

技術情報と特許性

先端度・難易度

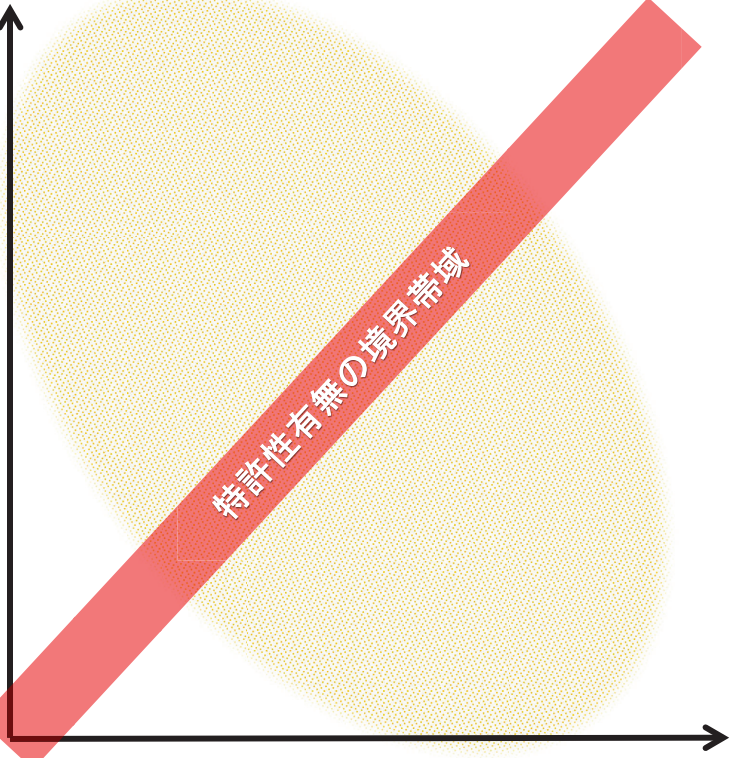


技術情報・研究成果・
プロダクト・ノウハウ・
シーズ・ニーズ等

顕在度

技術情報と特許性

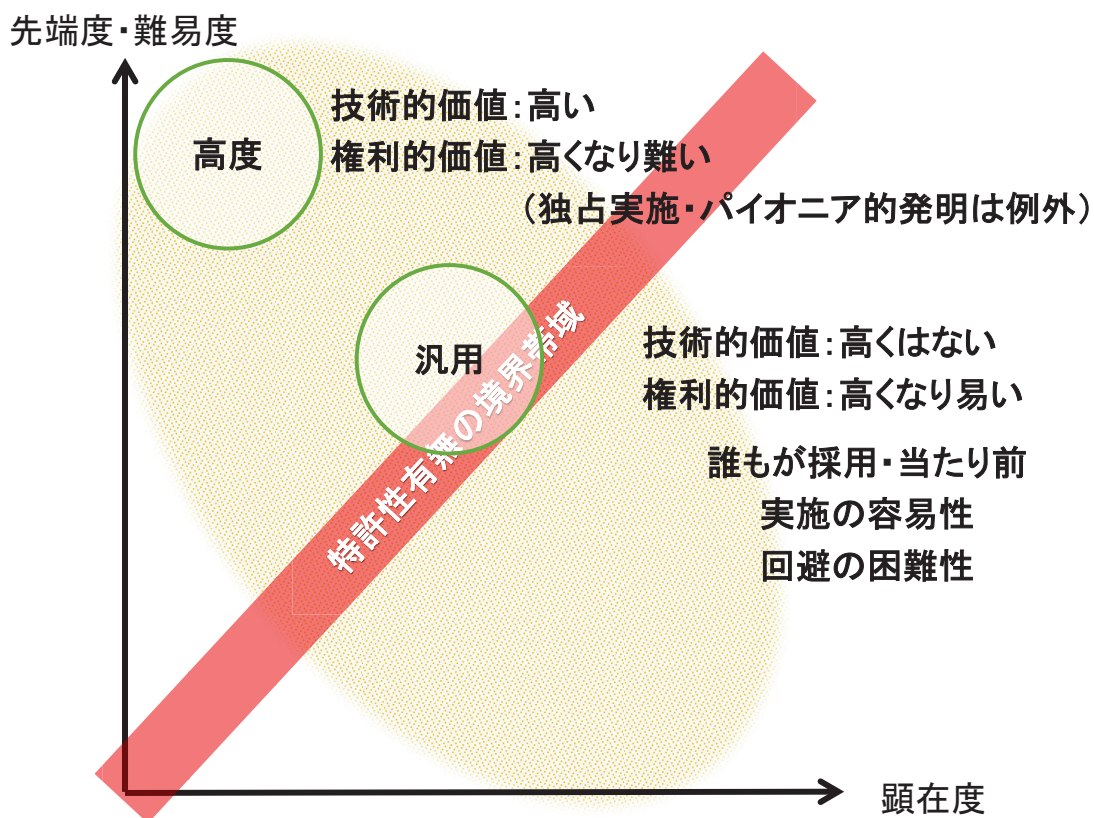
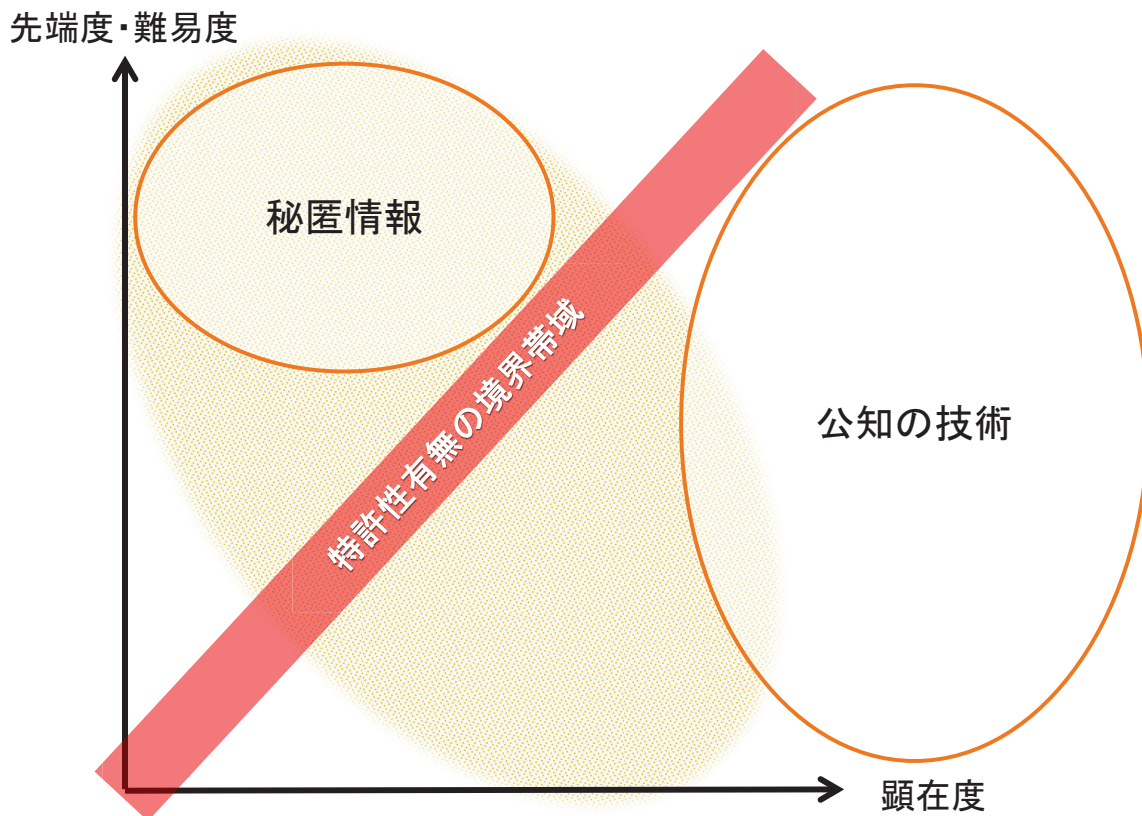
先端度・難易度

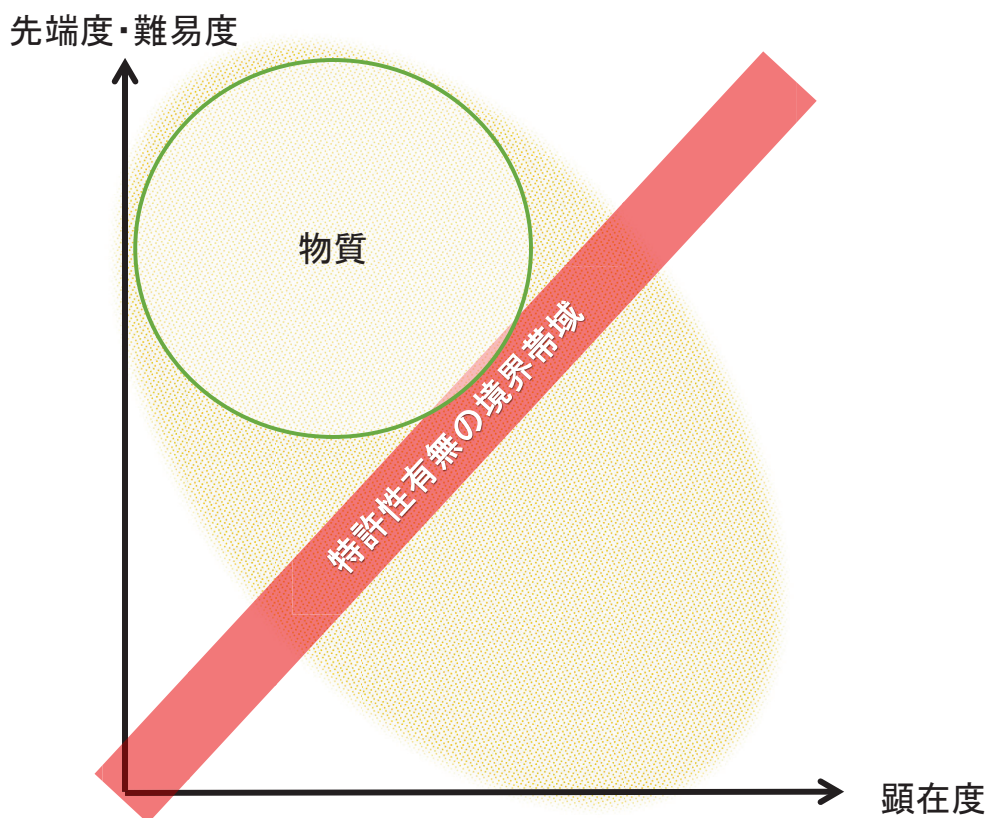
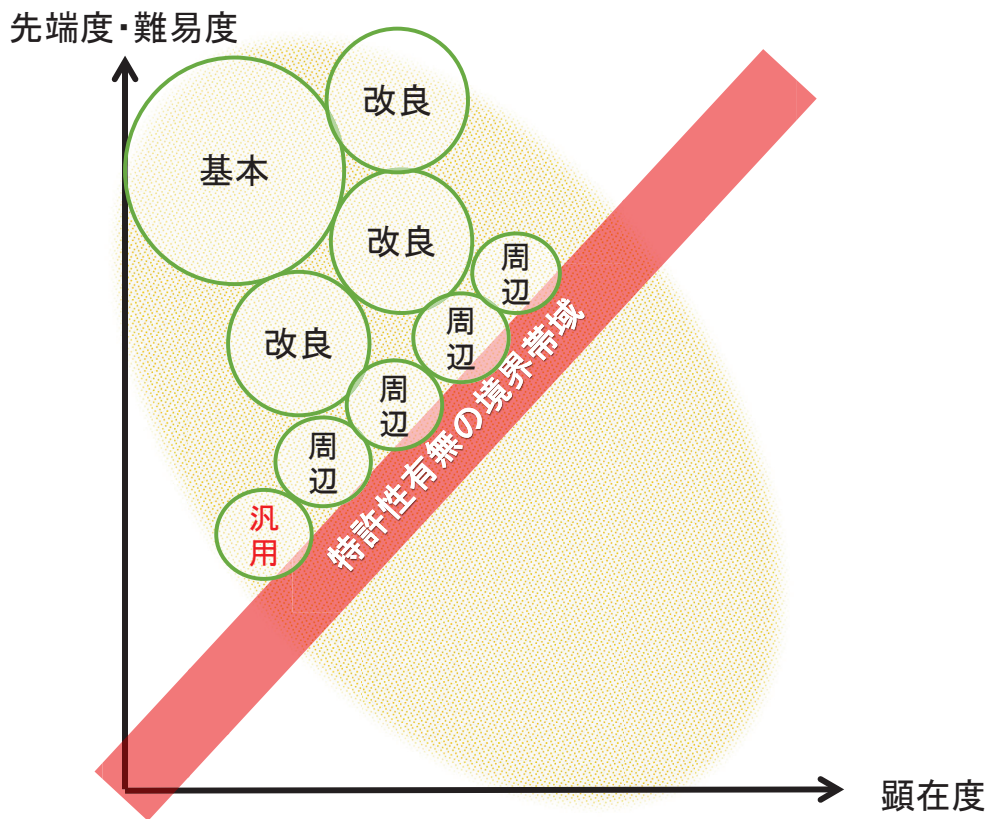


特許性有無の境界帯域

顕在度

秘匿情報と公知技術





特許網構築のイメージ

電気・機械分野



医薬品・材料分野



時系列

用途特許：
既知の化合物の新規用途に与えられる特許

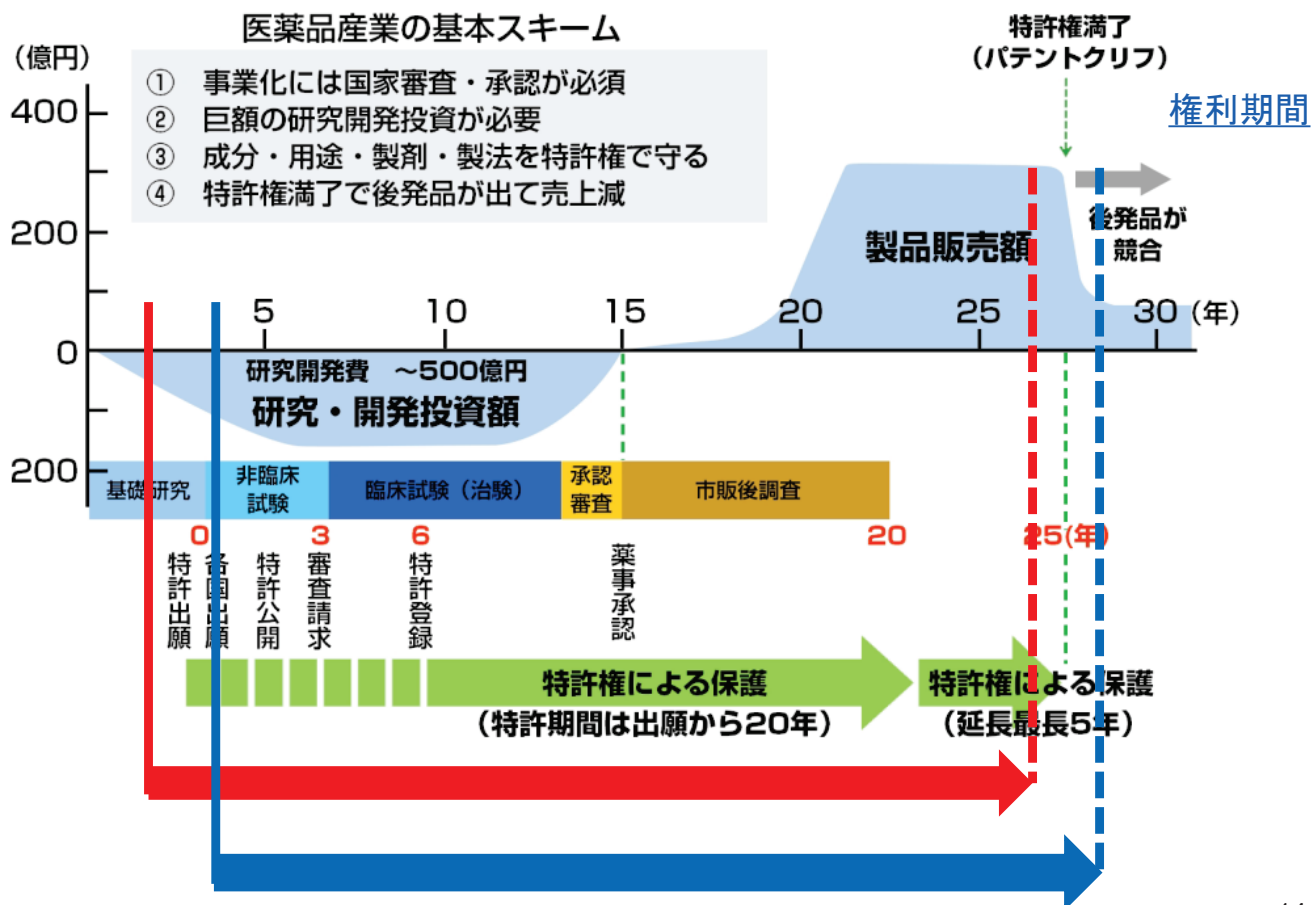
医薬品事例

特許権を取得しないと、事業ができない。
他社にはライセンスせずに、独占実施する。
他社は、権利期間が満了しないと、事業ができない。



代替手段がなく、設計変更が不可能な技術分野
＝特許回避極めて困難

AMED「医療研究者向け知的財産教材」より



弁理士(元製薬企業研究者)のコメント

・出願タイミングについては、ライバルの状況、実用化の目途、特許期間などを考慮する必要があり一概には言えないが、例えば企業であれば非臨床試験の開始時がひとつの目安になり、このデータが得られれば実用化の可能性が見込めるという時点が出願タイミングのひとつになる。

(例:発明の効果としてのエビデンスが神経細胞の発現であるとして、)

・特許化だけを考えるなら、ごくわずかでも神経細胞が確認できれば、特許権取得は可能と考えている。しかしながら、その技術では実用化の可能性がないなら、その特許出願が公開されることによってのちの改良発明の特許化が困難になることがある。したがって、実用化も見据えたデータが得られてから出願することが望ましい。

神経細胞であることの裏付けデータは、研究分野によって異なると思うが、例えば、その分野の研究者のうち10人中9人が納得するようなデータであればよいと思われる。

もしくは、論文投稿した場合にレフリーが納得すると考えられるデータが望ましい。

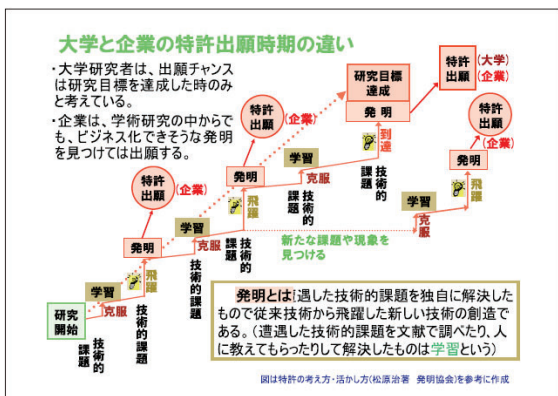


図20

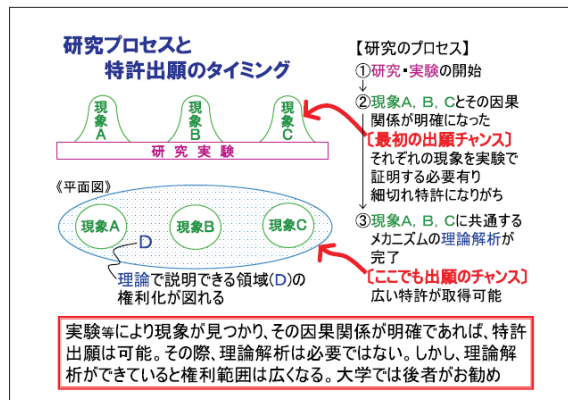


図21

「大学の知的財産関係ホットライン」 文部科学省

「始めて知財を担当する人のための大学知財の基礎入門」

(一般財団法人経済産業調査会知的財産情報センター「知財ふりずむ」2008年7月号掲載原稿)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/08100123.htm