

**大学・研究者等にも容易な出願手続について
～漏れのない強い権利を取得するために～
(ポイント)**

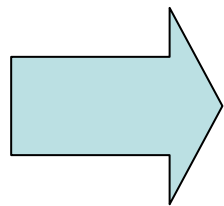
2011年4月

原則的には・・・

研究者と、大学知的財産本部やTLOが連携を強くし、研究者の負担が軽減される様なやり方で、**十分に検討された特許出願を論文発表に先駆けて**行うことが原則。

しかしながら・・・

ライフサイエンス分野のような、し烈な研究開発競争が行われている分野もあり、十分に出願内容の検討をする時間がないこともありうる。



出願日を確保する**緊急避難的な方法**も可能。
ただし、漏れのない強い権利の取得という観点からは
非常にリスクが高い方法である。

特許出願書類の構成

特許出願にあたっては以下のような書類を提出する。(特許法第36条第2項)

特許願

【役割】

・発明者
・特許出願人
・代理人
を特定する。

明細書

【役割】

特許を取得する
発明の技術内
容・具体例を詳
細に説明する。

特許請求
の範囲
(請求項)

【役割】

特許を取得した
い発明を特定す
る。

要約書

【役割】

発明の概要を
簡潔に記載し、
特許情報の検
索を容易にする。

図面
(必要に応じ)

【役割】

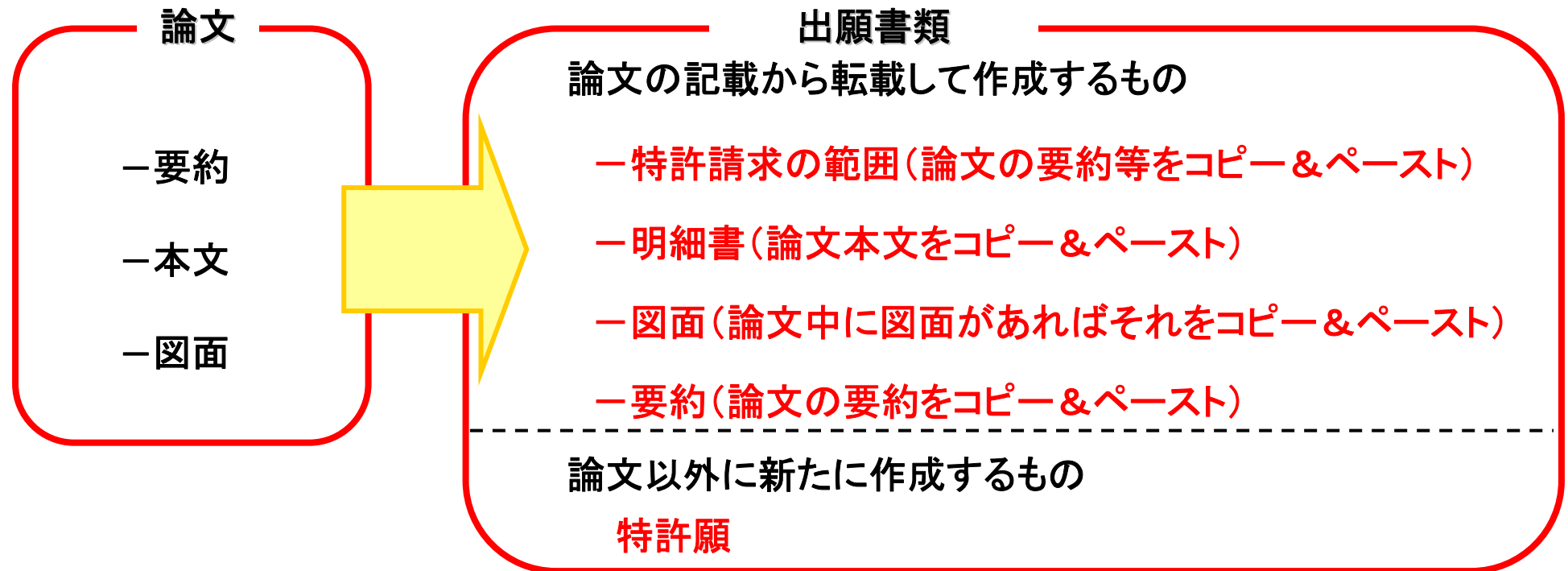
図面により発明
の理解を容易
にする。

↓

第三者が実施
できるように発
明を公開し技術
を普及させる。

↓

特許となった後
は特許権の範
囲を定める。



出願日を確保するために

【書類名】、【発明の名称】、【技術分野】を記載するとともに、【0001】の後に、論文に記載の技術内容を記載すれば、出願は受け付けられ、出願日を確保することが可能。

出願日の確保が可能な出願（例） （最低限の様式を整える）

【書類名】 明細書

【発明の名称】 **例えば、論文のタイトル**

【技術分野】

【0001】

例えば、論文の本文

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項1】

論文のポイントを簡潔に記載。

例えば、論文の要約等

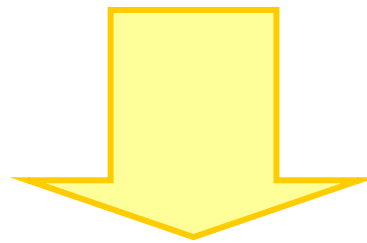
出願日の確保

最低限の様式の準備により、論文をベースに一刻を争って出願することは**可能**。

ただし、ライセンスが可能あるいは有効な権利行使が可能な漏れのない強い権利を取得する場合には、**注意すべき点**がある。

最低限の様式を整えた出願は、“**方式的に不備がない**”だけの出願であって、漏れの無い強い権利を取得するためには、

- 特許出願の**補正**
- **国内優先権制度**の活用が必須。



補正や国内優先権制度を活用するには、出願前後において留意すべき事項がある。

「より充実・包括的な出願」のために(補正)

出願した後、明細書、特許請求の範囲または図面を補正することが可能

しかし、補正は・・・

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

なぜなら・・・

- ①出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保する。
- ②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、先願主義の原則を実質的に確保する。

したがって、緊急避難的な出願をする場合であっても、後に補正で対応するためには、最初の明細書(論文)中に、十分に発明を開示しておく必要がある。

「より充実・包括的な出願」のために(補正)

例えば...

緊急避難的な出願

【書類名】明細書

【発明の名称】論文タイトル

【技術分野】

【0001】

論文の本文として、

A,B,C,D

のすべての構成を備えたベストな実験結果1つのみが記載。

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

要約にも、**A,B,C,D**のすべての構成を備えた場合に効果があると記載。

補正

補正後、権利化する出願

【書類名】明細書

【発明の名称】〇〇〇

【技術分野】

【0001】

発明の効果を達成する他の実施例、例えば上位概念となる

A+B

の実施例や、

A+B+C+E

の構成を備えた他の実施例を、**補正により追加することはできない。**

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

発明の効果を達成するために必要最小限の構成が

A+B

であったとしても、

A+B

を、**補正により請求項とすることはできない。**

当初の明細書に記載した実施例のみを含む狭い範囲の権利しか取得できない

A+Bは、当初明細書等に記載された**A+B+C+D**のみでなく、記載されていない**A+B+C+E**や**A+B+F**等の実施例も含むこととなり、これらが新規事項の追加と判断されうる。

国内優先権制度(特許法第41条)

国内優先権制度とは、すでに出願した自己の特許出願の発明を含めて、**より包括的な発明**として特許を取得可能とするもの。

優先権を主張して先の出願から**1年以内**に特許出願をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明について、**新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とする**という優先的な取扱いを認めるものである。

最低限の様式を備えた出願

国内優先権制度
を利用した別の出願

より充実・包括的な出願

【書類名】明細書

【発明の名称】〇〇〇

【技術分野】

【〇〇〇1】

.....

【〇〇〇2】

.....

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

.....

先の出願に記載された事項は**先の出願日が審査の判断における基準日**となるが、先の出願後に、後の出願で新たに追加した事項については、**後の出願日が基準**となる。

したがって・・・

後の出願で新たに追加された事項が、先の出願後に他の文献等により公知となった場合、
→新たに追加された事項について、
新規性・進歩性が否定されるおそれがある。

また・・・

後の出願が論文発表から6か月を超えて行われた場合、
→新たに追加された事項については、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができないため、自らの論文の内容に基づき、**新規性・進歩性**が否定されるおそれがある。