

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獲得するために－

1. はじめに

広範な技術分野について、研究者の自由な発想に基づく多様な研究が行われている大学には、創出した研究成果を特許権等の形で適切に保護・管理し、その成果を産業界につなげることでイノベーションを促進させるという重要な役割が期待されている。しかし、大学・研究者のなかには特許出願手続にあまり馴染みがない方も多く、加えて、大学で生まれる多種多様な研究成果について、大企業並みの出願・権利化支援体制を整備するのは現実的ではないことから、大学・研究者等が論文発表前に十分な特許出願を行うことが困難な場合があるとの指摘があり、簡便な手続で特許出願の出願日が確保できる仕組みの構築を望む声もあがっている。

本稿は、平成 22 年 7 月～11 月に開催された産業構造審議会知的財産政策部会・特許制度小委員会の審議で用いた資料を基に、大学・研究者等にも容易な出願手続について、背景を踏まえつつ、現行の特許制度で可能な対応方法について紹介するとともに、漏れのない強い権利を取得するために、特許出願時に注意しなければならない点についても紹介するものである。

2. 背景

(1) これまでの取組

1998 年に「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」（以下「TLO法」という。）が施行され、2003 年には、文部科学省の「大学知的財産本部整備事業」が開始されるなど、大学等の知的財産の創造、活用を支援する取組が行われてきた。

この結果、大学知的財産本部の設置（2009 年 4 月時点、197 機関¹）や、大学等の研究成果の民間移転を目的とする技術移転機関（TLO）の設置（2010 年 9 月時点、承認 TLO²：46 機関、認定 TLO³：4 機関）など、大学等における知的財産活動体制の整備が進んでいる。

これに伴って、大学等からの特許出願件数は増加し、上記取組の開始時に比べ、約 4 倍に相当する年間約 7～8000 件の出願がなされている（図表 1）。

また、iPS細胞の研究のように、大学等の研究成果について、国際的に激しい特許出願競争がなされている技術分野も出現しており、知的財産分野における大学等の果たす役

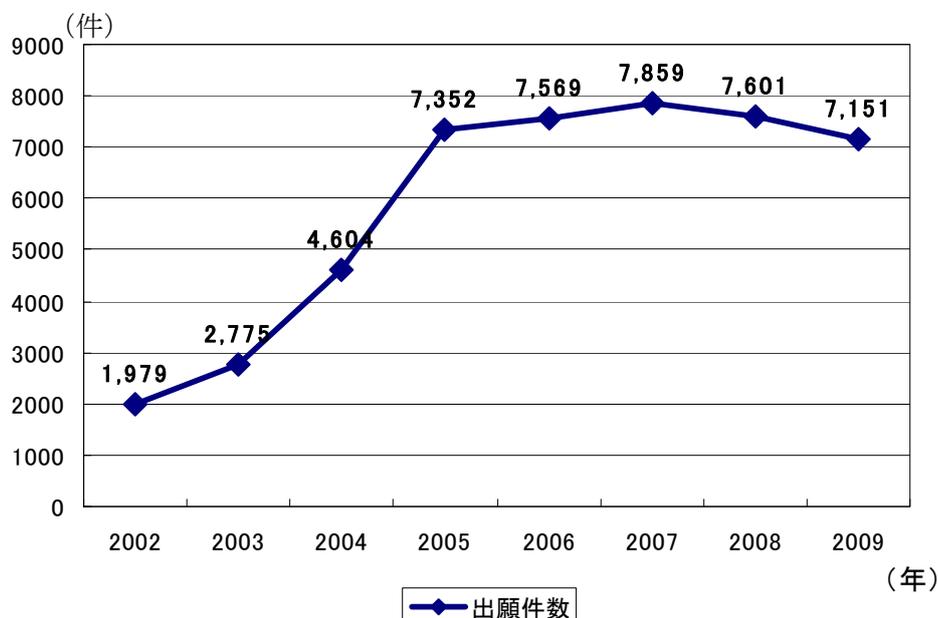
¹ 出典：文部科学省「平成 20 年度 大学等における産学連携等実施状況について」

² 大学等の研究成果に係る特許権等を民間事業者に移転する特定大学技術移転事業の実施計画について、TLO法に基づき、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた TLO（技術移転機関）

³ 国の試験研究機関及び試験研究を行う独立行政法人のうち政令で定めるものの研究成果に係る特許権等を民間事業者に移転する事業の実施計画について、前記試験研究機関及び独立行政法人を所管する大臣の認定を受けた TLO（技術移転機関）

割の重要性が増している。

【図表 1：我が国の大学・承認 T L O からの特許出願件数の推移】



出典：特許行政年次報告書 2010 年版より作成

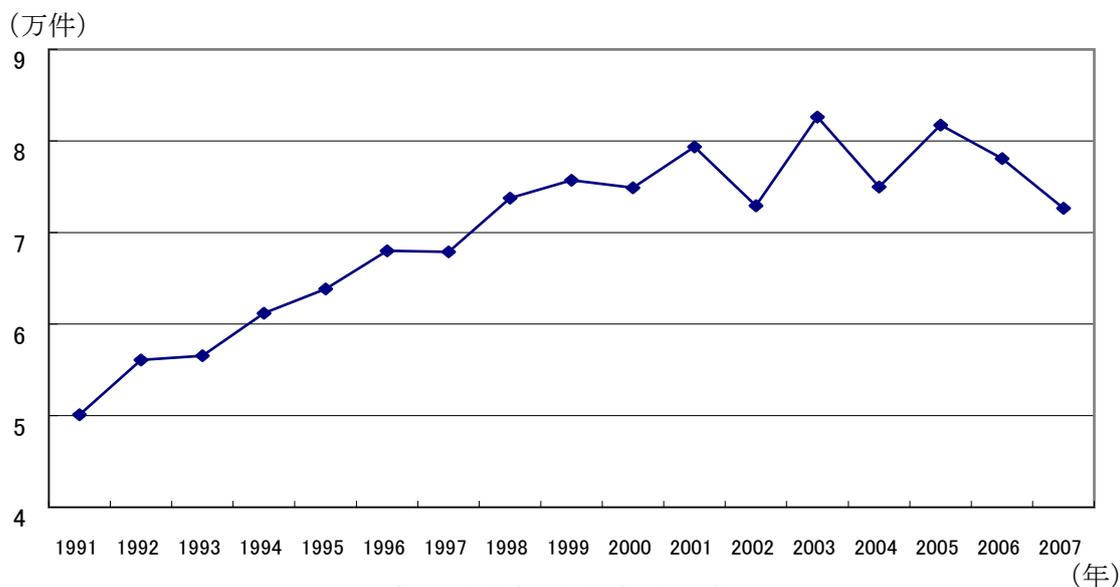
(2) 大学・研究者等からの声

大学等の研究者においては、研究成果を論文として数多く発表することも重要な任務であり（図表 2）、しかも発表は一刻でも早く行いたいという希望がある。その一方で、それらの研究成果について特許権を取得しようとする場合には、原則として論文の発表前に特許出願をしなければならない。この点、大学知的財産本部や T L O の設置など、大学等における知的財産活動の基盤整備は進んできているものの、①研究者等が特許制度や特許出願手続にあまり馴染みがなく、発表の直前に発明届出がなされる、②大学等における現状の出願・権利化支援体制⁴では多様な研究成果に対して十分且つ迅速な対応ができないなどの理由により、大学等の研究者が、論文発表前の適切な時期に特許出願を行うことが困難な場合があると指摘されている。

こうした中、大学等からは、特許出願に際して、「特許の出願書類については、所定の様式が規定されていること」、「漏れのない強い権利を獲得するためには、明細書における実施例の充実や、特許請求の範囲の作成に時間を要する」などを理由として、米国の仮出願制度（4. 参照）を例とした論文をベースに最小限の労力で、早期に出願日を確保できるような出願手続の緩和を求める声がある。

⁴ 特許出願を行うか否かの意志決定の際に、学内委員会を開催する大学等も多く、その手続に一定の時間を要するという声も聞かれる。

【図表 2：我が国の論文数の推移】



3. 現行制度の概要

我が国の特許制度においては、出願する際に出願書類（特許願、特許請求の範囲、明細書、必要な図面及び要約書）を所定の様式に従って作成することが要求されているが、出願日認定のために何が必要な記載事項であるかということについては現行法に明文の規定はない⁵。

①明細書の様式について

明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」を所定の様式で記載しなければならない（特許法第36条第3項、特許法施行規則第24条、様式第29）。

しかし、「出願日の確保」という観点では、様式第29に記載された【発明の概要】、【発明が解決しようとする課題】及び【課題を解決するための手段】の欄は設けなくとも、【書類名】、【発明の名称】、【技術分野】及び【0001】の欄を設けて、対応する記載があれば、明細書の様式としては受理可能なものとなり、出願日の確保のために必要最低限の明細書の記載となる（図表3）。

⁵ 運用上、特許請求の範囲のない出願であっても、直ちに却下されることはなく、出願日が認定された上で、方式上の補正命令の対象となる。ただし、オンライン出願においては、提出しないことにより生ずる出願人のリスクを回避するため、特許請求の範囲がないものは送信できないようにしている。

【図表 3 : 様式第 29 を満たす明細書 (例)】

【書類名】	明細書
【発明の名称】	〇〇〇
【技術分野】	
【0001】	
.....	
【発明の概要】	
【発明が解決しようとする課題】	
.....	
【課題を解決するための手段】	
.....	

※網掛け部分がなくても、特許出願として受け付けられる。(出願日の確保が可能)

したがって、現行制度において、特許出願として受理され得る最低限の明細書のフォーマットによれば、例えば、【書類名】、【発明の名称】、【技術分野】を記載するとともに、【0001】(最初の段落番号)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は可能である⁶(図表4)。

このように、明細書の様式については、最終的な権利の広さや強さといった価値評価は別として、出願日の確保という観点のみから見れば格別厳格なものではなく、多大な労力をかけずとも、出願日を確保することができる明細書の様式は現行制度の下でも作成可能である。

【図表 4 : 最低限の様式を整えた明細書 (例)】

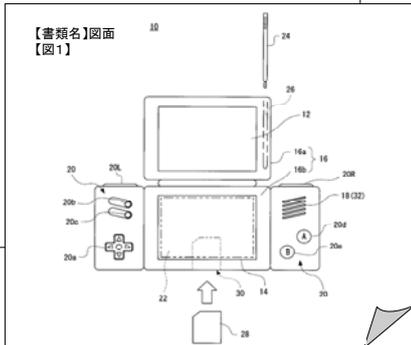
【書類名】	明細書
【発明の名称】	〇〇〇
【技術分野】	
【0001】	
(例) 論文に記載 の技術内容	

⁶ オンライン出願システムにおいては、出願人に対する出願書類作成支援のため、様式第29で規定された様式を満たしていないものについては、警告を発しているが、送信は可能である。

特許出願書類の記載例



【書類名】 特許願
 【整理番号】 ○○○○
 【提出日】 平成16年7月○○日
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 A63F 13/00
 【発明者】
 【住所又は居所】 ○○○○
 【氏名】 ○○○○
 【特許出願人】
 【識別番号】 ○○○○
 【氏名又は名称】 ○○○○
 【代理人】
 【識別番号】 ○○○○
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 ○○○○



【書類名】明細書
 【発明の名称】タッチパネルを用いたゲーム装置およびゲームプログラム
 【技術分野】
 【0001】 この発明は、タッチパネルを用いたゲーム装置およびゲームプログラムに関し、…
 【背景技術】
 【0002】 複数箇所の指示位置を同時検出可能なタッチパネルなどを用いて操作を実行する技術の一例が特許文献1に開示される。…
 【先行技術文献】
 【特許文献1】特開2001-○○○○○○号公報
 【発明の概要】
 【発明が解決しようとする課題】
 【0003】 しかしながら、特許文献1の技術は…
 【0004】 それゆえに、この発明の主たる目的は、…
 【0005】 この発明の他の目的は、…
 【課題を解決するための手段】
 【0006】 請求項1の発明は、タッチパネルを用いたゲーム…
 【発明の効果】
 …
 【発明を実施するための形態】
 【0010】
 …
 【実施例】
 【実施例1】
 【0025】
 …

【書類名】特許請求の範囲
 【請求項1】 …フレイヤによって操作され、少なくとも2点の指示位置を同時に検出可能なタッチパネル、…を用いたゲーム装置。
 【請求項2】 前記位置関係算出手段は、前記距離および前記角度の少なくとも一方の変化量を算出する変化量算出手段をさらに含み、…動作を制御する、請求項1記載のタッチパネルを用いたゲーム装置。
 【請求項3】 前記変化量算出手段は、単位時間経過毎に前記変化量を算出する、請求項2記載のタッチパネルを用いたゲーム装置。
 【請求項4】 前記変化量算出手段によって…

②特許請求の範囲について

特許請求の範囲は、出願に必須の書類であり（特許法第36条第2項）、所定の様式で記載しなければならない（特許法第36条第6項各号、特許法施行規則第24条の4、様式第29の2）。

しかし、例えば、【請求項1】欄を設け、その後何らかの対応する記載（例えば論文の要約等、発明のポイントが記載されたもの）さえあれば、特許請求の範囲の様式としては受理可能なものとなり、出願日の確保のために必要最小限の特許請求の範囲の記載となる（図表5）。

したがって、特許請求の範囲は、その作成自体を省略することはできないが、出願手続上の方式要件という観点から見れば、例えば、最低限1つの請求項を項目として用意し、論文の要約等を用いるなど、発明のポイントを簡単に記載しさえすれば、多大な労力を払うことなく、方式上の不備のないものとして受理される特許請求の範囲を作成することが可能である。

【図表5：様式第29の2を満たす特許請求の範囲（例）】

【書類名】	特許請求の範囲
【請求項1】

(例) 論文の要約に記載の技術内容を記載すれば、出願日の確保は可能

4. 米国の仮出願制度

米国では、1年以内に正規出願がなされることを前提に、明細書の様式が任意であり、特許請求の範囲が不要といった簡易かつ安価な仮の手続により、早期に出願日を確保できる制度（仮出願制度）がある（米国特許法第111条（b））ので、参考までに紹介する。

（1）制度導入の経緯

米国には、国内優先権制度がないため、国外からパリ優先権を主張して米国に出願される出願の権利存続期間が優先日から最長21年であるのに対し、米国内の直接出願の場合、権利存続期間が最長でも20年にしかならないという不均衡を生じていた。米国の仮出願制度は、この不均衡の是正等を目的として1995年に導入されたもので、他の国における国内優先権制度と類似した側面を持つ。

（2）利用実態

仮出願の利用件数は年間約134,000件（2009年度）で、仮出願制度は、出願日の確保という目的ばかりでなく、米国外からの出願の場合、仮出願を用いて米国に最初に出願することで、ヒルマー・ドクトリン⁷を回避する目的でも利用されている。

ただし、このヒルマー・ドクトリンの回避は、米国の制度特有の問題で、日本の制度として問題になるものではない。

実際に、日本の大学が、日本に出願する前に、仮出願制度を利用して米国に出願しているケースもある。しかし、そのうちの多くが様式も整えられ、特許請求の範囲も具備していることから、米国の仮出願を利用する主な理由は、労力の問題よりは、米国特有のヒルマー・ドクトリンの回避のためと考えられる。

（3）米国の仮出願制度と現行の国内制度の比較

米国の仮出願制度と我が国の国内優先権制度とを比較すると、出願時に「仮」出願の形式をとるか否かという点で本質的に異なる（図表6）。

具体的には、仮出願日の利益の享受は、国内優先権制度の優先日の利益が対応し、仮出願制度においても、国内優先権制度においても同じ最大21年の権利存続期間となる。

また、我が国では、審査請求制度の存在により、出願料が安価に設定されており、仮出願と同様に安価に出願日を確保することが可能である。仮出願では、その後12か月の間に真に権利化が必要か否かを見極める必要があるが、我が国では、国内優先権制度と審査請求制度を併用することにより、最大4年間の見極め期間を持つことができる。

米国の仮出願制度では、論文で出願しておいても、後から本出願の際に様式や内容を自由に直せる点で、日本より有利との意見もある。しかし、実際には、米国の仮出願制度で

⁷ ヒルマー・ドクトリンとは、優先権主張に基づいた明細書全体の発明開示内容を根拠として第三者の後願を排除できる効果が、優先権主張の基礎となる出願が米国出願である場合に限り優先権主張日より発生し、それ以外の場合は米国出願日とされる判例法を言う。

も、当初記載されていない部分については、仮出願日の利益は受けられず⁸、この点では、日本の国内優先権制度と変わるところはないため、現行の日本の制度と比較して、大きく有利であるということはないと考えられる。

【図表 6：米国仮出願制度と現行の国内制度との比較】

	仮出願制度（米国）	国内優先権制度と関連制度（日本）
出願の性格	「仮」出願（1年以内に正規出願（本出願）がない場合取下げ） 実体審査の対象とならない。	通常出願（国内優先権の基礎とされた場合は1年3月後にみなし取下げ）
優先権	仮出願日の利益の享受には仮出願明細書によるサポートが必要	優先日の利益の享受には先の出願の明細書によるサポートが必要
存続期間	存続期間の算定基準は本出願の日（最長21年）	存続期間の算定基準は後の出願の出願日（最長21年）
出願コスト	仮出願時\$220（正規出願時\$1,090） ※小規模企業・大学は半額。	<審査請求制度> 出願料 15,000 円 審査請求料約 20 万円 （大学等に対して、審査請求料の半額軽減制度あり）
明細書の形式	任意 ※本出願時に形式を整える。発明者宣誓書、情報開示陳述書（IDS）は不要。	所定の様式
明細書の記載要件	Written description 要件、実施可能要件、ベストモード要件 ⁹ を満たす必要あり	通常出願と同様の記載要件
図面	必要	必要
特許請求の範囲	不要 ※本出願時に必要	必要

⁸ New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2002)：仮出願に基づく優先権を主張した出願について、Written description 要件を充足していないとして、仮出願の出願日を享受できないとされたケース

⁹ 明細書は、当業者が発明を製造し、使用できる程度に発明およびその製造、使用方法を、十分、明瞭および簡潔に、かつ正確な用語をもって明記し、発明者が最善と信じる発明の態様を記載しなければならない（112条）。これは、①Written description 要件、②実施可能要件、③ベストモード要件の3つの要件に分けられる。

①Written description 要件：クレームされた発明は明細書に記載されていなければならない。

②実施可能要件：当業者が発明を製造し、使用できる程度に記述しなければならない。

③ベストモード要件：発明者が最良と信じる発明の態様（ベストモード）を記載しなければならない。

5. 大学・研究者等のニーズ

これまで行ってきた制度調査及び大学関係者等からのヒアリング及び知的財産戦略本部会合、産業構造審議会知的財産政策部会、特許制度研究会等での議論等を踏まえると、大学等の研究者にとって、論文をベースにした出願とその出願手続に関するニーズは、以下のものに集約できるといえる。

- ・一刻も早く論文を発表したい中で、慣れない特許の様式に沿って書類を作成したり、特許請求の範囲を作成したりするのは時間がかかり負担も大きい。
- ・最初から十分な出願書類を作成することが理想的であることは理解できるが、論文をベースに、最低限の労力で出願日だけ確保できるようにしてほしい。

一方、これらのニーズに対しては以下のような懸念や反対する意見も出されている。

【特許制度研究会 報告書¹⁰】

当研究会の意見

大学における仮出願の必要性を支持する意見がある一方、仮出願として独立した制度を創設することについては懸念が示された。したがって、仮出願に対するニーズについては、何らかの対応が必要としても、独立した制度の導入ではなく、既存の制度とP L T準拠の出願要件の緩和との組み合わせによる実現として検討を進めてはどうか。

(1) 仮出願の導入に賛成する意見

- ・大学からは、常に使う制度として仮出願が必要というわけではないが、論文発表の競争が激しい技術分野ではニーズがあると聞いている。そういう時は少しでも簡単に申請ができるということは重要である。

(2) 仮出願の導入に慎重な意見

- ・P L T加盟に先立って仮出願制度を導入するニーズが本当にあるのかよく分からない。それほどのニーズがないのであれば、導入しなくてもよいのではないか。
- ・仮出願は一見良さそうだが、論文の要件と特許法上の要件とは異なるため、論文をそのまま出願しても、必ずしも特許法上の要件を充足するとは限らず、後で問題を生じるおそれがある。
- ・P L T準拠の出願制度と仮出願制度とを併存させることは、特許制度を複雑にするので適切ではない。

¹⁰ 特許制度に関する論点整理について－特許制度研究会 報告書－（2009年12月）
(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm>)

(3) 留意点の指摘

- ・ 産業界は仮出願を導入するニーズを全く感じない。
- ・ 大学の出願支援は、仮出願の導入によってではなく、大学のスタッフや弁理士等による人的支援により対処すべきである。

【日本知的財産協会意見¹¹⁾】

1-1. 仮出願制度について 下記理由により、「仮出願制度」については、P L T加盟を含めたグローバルな制度調和の中で検討すべきである。日本独自の仮出願制度の必要性は基本的には無いものとする。

- (1) 仮出願制度導入の目的に「簡易かつ安価な手続による早期の出願日確保」が挙げられている。 簡易な記載（クレーム不要、記載不十分）の公開で十分な出願日確保を目指す仮出願制度は、発明公開の代償による特許付与の趣旨を満たさないし、十分な準備をして出願に及ぶ通常出願の出願人に不利益を与えることになり、特許制度に混乱を生じさせるおそれがある。
- (2) 日本の仮出願制度が日本でしか有用ではなく、海外で使えないものであれば、グローバル出願にも十分に使えるとの誤解が生じることで、出願人側に混乱が生じ、あるいは権利の活用の局面で有効活用ができない事例が起こることが懸念される。
- (3) また、出願を急ぐあまり、十分に発明の醸成に至らないということであれば、現在の国内優先権出願で十分であると考える。
- (4) 仮出願制度導入は、先願主義の下でいかに他よりも早く、かつ完成された形の発明を確保するかを長年指導してきた企業にとって影響大なるものがある。いままで社内で構築してきた、先願主義の下での戦略的取り組みを大きく変更する必要性が生じるため、大学だけの問題にとどまらない。したがって、安易な導入は避けて頂けるようお願いしたい。
- (5) 国際ハーモの観点からP L T加盟促進の環境作りを急ぐべきである。これにより、通常の出願において出願日の要件が緩和され、仮出願制度導入に近い効果を得ることが可能となる。

【知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会での意見（抜粋）¹²⁾】

- ・ 「仮出願」という言葉を使うことがいろいろ議論を呼んでいる。本当に緊急避難的な話だと認識していて、出願フォーマットの自由化で十分足

¹¹⁾ 日本知的財産協会による提言・意見「特許制度の見直し」に関する意見（2009年11月6日）
(http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/09/091106.pdf)

¹²⁾ 第4回 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会での意見（2010年3月19日）
(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/dai4/gijiroku.html>)

りる。

- ・ 資料で括弧内に「仮出願制度の導入」とあるところ、これを「出願フォーマットの自由化による論文出願の実現」と変えていただく。
- ・ 論文だけ発表して出願にならない、埋もれてしまった発明が実際に救済されないのはなぜか。それは大学の知財体制がしっかりできていないからだということが、一番根幹の問題。
- ・ 仮にある先生が年間100件、論文を発表した。それを仮出願で出したとして、その後、それを権利化するために、本出願にする体制が、今の大学にはないのではないか。
- ・ その体制を整備しない限り、制度を導入しても、実際にはうまくいかない。かえって、論文出願をして、その後始末ができないで、それがみんな捨てられてしまったら、それは何の意味もないのではないか。

6. 出願日を確保するために

(1) 緊急避難的な出願方法

我が国の特許法は先願主義を採用しているから、大学等における研究成果を特許出願する際においても、研究者と大学知的財産本部やTLOとが連携を強くし、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である。しかしながら、し烈な研究開発競争を繰り広げている技術分野などでは、一刻も早く論文を完成させなければならない一方で、十分に出願内容を検討する時間的余裕がない場合もありうる。前述3. で述べたとおり、現行の特許制度において、出願日の確保という観点のみから見れば、出願手続を行う場合の作業負担はさほど大きなものではないと考えられるから、後日、補正や国内優先権等の制度を利用してより充実かつ包括的な出願にすることを前提として、論文等をベースとして出願日を確保する緊急避難的な方法も採りうる（図表7）。

しかしながら、権利の活用を考えて漏れのない強い権利を取得するためには、以下に述べるような点に十分な注意が必要である（図表8）。

【図表 7 : 緊急避難的な出願方法】

漏れのない強い権利を取得するために

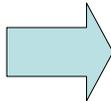


原則的には・・・

研究者と、大学的財産本部や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。

【図表 8 : 出願日の確保と留意点】

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)

<p>【書類名】 明細書</p> <p>【発明の名称】 例えば、論文のタイトル</p> <p>【技術分野】</p> <p>【0001】</p> <p style="text-align: center;">例えば、論文の本文</p>	<p>【書類名】 特許請求の範囲</p> <p>【請求項 1】</p> <p style="text-align: center;">論文のポイントを簡潔に記載。</p> <p style="text-align: center;">例えば、論文の要約等</p>
--	---

 **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、漏れのな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。

(2) 記載の充実化の必要性

論文をベースに最低限の様式を整えて出願日の確保をする場合、その出願は単に方式的に不備がない出願ということであって、権利活用の立場からみれば、論文にはない事業実施形態等の視点による記載が必要となるから、ほとんどの場合において補正を行うことが必要になると考えられる。

しかし、出願時に記載した内容が不十分であればあるほど、その後、補正を行う場合に、補正される内容が当初明細書に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加と判断されるおそれが大きくなる。このような場合には、必要に応じ、なるべく早い段階で、その出願を基礎とする国内優先権の主張を伴った、十分な出願をすることで対応が可能な場合もある。

①補正による内容の補充

明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、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（以下、「当初明細書等に記載した事項」という。）の範囲内においてしなければならないと規定されている（特許法第17条の2第3項）。

この規定は、新規事項の追加の補正を認めると、準備不十分のまま出願して後に補正する者と、最初から完全な明細書を作成する努力をしている者との間で不平等が生じ、その結果、最初は不十分な明細書を提出して、後に補正をするという行為を助長することになるうえ、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

利益を被ることがあり得ることから、先願主義の原則を実質的に確保しようとして設けられたものである。この規定によれば、概念的に上位の事項に補正する場合（上位概念化）であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合には、その補正は許されないこととなる（図表9）。

【図表9：補正による記載の充実化】

「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	補正後、権利化する出願
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>【書類名】明細書</p> <p>【発明の名称】論文タイトル</p> <p>【技術分野】</p> <p>【0001】</p> <p>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。</p> </div>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>【書類名】特許請求の範囲</p> <p>【請求項1】</p> <p>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。</p> </div>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">補正</div>	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>【書類名】明細書</p> <p>【発明の名称】○○○</p> <p>【技術分野】</p> <p>【0001】</p> <p>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。</p> </div>	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>【書類名】特許請求の範囲</p> <p>【請求項1】</p> <p>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。</p> </div>	
<div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>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る。</p> </div>	

当初の出願に記載した実施例のみを含む狭い範囲の権利しか取得することができない。

②国内優先権制度を用いた内容の補充

出願の時点で、完全な形、あるいは、完全ではないが補正で対応可能な程度の形で特許出願ができれば問題はないが、上述したような緊急避難的な出願形態を選択するような一刻を争うような状況下においては、補正による内容の補充のみによって、漏れのない強い権利を取得可能な明細書等を当初から作成することは容易ではない。また、技術の複雑化により、事後的な補充をしてより完全なあるいはより包括的な出願にしたいという場合もあると思われる。

そこで、特許出願をする際に、我が国に既にした自己の特許出願（「先の出願」という。）の発明を含めて包括的な発明として、先の出願から1年以内に優先権を主張して出願をした場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明については、その特許審査等の基準日を先の出願日とし、優先的な取扱いを認めるという国内優先権制度が設けられている（特許法第41条）¹³。

国内優先権制度は、自国で基本的な発明についてした出願を出発点として、その発明をベースとしつつ、その後の改良・拡張発明等を取り込んだより完全な出願へと発展させ、それに乗り換えることを可能にしようとするものであるが¹⁴、この制度を利用する場合にも留意すべき事項がある。

上述した米国における仮出願制度においても同様であるが、国内優先権制度を利用すれば、先の出願に記載された内容は先の出願日、後の出願のみに記載された内容は後の出願日が特許審査等の基準日となる。すなわち、後の出願で新たに追加された事項については、基準日は後の出願日となるので、上述した緊急避難的な出願により確保した出願日が、その追加した部分については確保されていないことになる（図表10）。

¹³ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』140～148頁（発明協会、第18版、2008年）。

¹⁴ 中山信弘『注解特許法（上）』448頁（青林書院、第3版、2000年）。

【図表 10 : 国内優先権制度を利用した記載の充実化】

「より充実・包括的な出願」のために(国内優先権) 

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】○○○

【技術分野】

【○○○1】

.....

【○○○2】

.....

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

.....

「より充実・包括的な出願」のために(国内優先権) 

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。

(3) 出願時の特許請求の範囲の記述の要否について

前述したように、我が国の出願手続上の方式要件については、出願日の確保という観点から見れば格別厳格なものではなく、出願手続を行う者の作業負担は大きなものではない。こうした現状を踏まえ、出願時に特許請求の範囲の欄に明細書本文とは別途の記述を要するのか、という点についても触れておく。

この点、特許請求の範囲は、明細書に記載された事項より上位概念的に記載されることが一般的であるところ、出願時に特許請求の範囲を不要とした場合、後から提出された特許請求の範囲に記載された概念の抽出が明細書に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加と判断されるリスクが大きくなるおそれがある。

したがって、現状においても、出願時点において特許請求の範囲に発明のポイントを記載しておくことで、①方式上の不備のない出願として受理され、出願日の確保が可能であること、②後から特許請求の範囲を補正する際にも、新規事項の追加と判断されるリスクが、出願時に特許請求の範囲を不要とした場合に比べ低減できることを考慮すれば、出願時に特許請求の範囲の提出を不要とすることについて、緊急の必要性は認められないのではないかと考えられる。

(4) まとめ

以上のことから、論文をベースに一刻を争って出願しなければならない場合には、現行制度においても、

- ・ 明細書については、出願日の確保に必要な最低限の様式を整える。
- ・ 特許請求の範囲については、研究者が把握している発明のポイントを最低限記載する。

ことによって、方式上の不備のない出願を容易に行うことは、研究者自身であっても可能であると考えられる。しかしながら、その際に生じる明細書の記載上のリスクも小さくないことから、このような論文をベースに最低限の様式を整えたのみの出願は、リスクを承知した上で、時間的余裕が全くない緊急避難的な場合に限り利用すべきである。

7. イノベーション促進に資する強い権利の取得に向けて

(1) 論文をベースに出願をした場合におけるリスクの注意喚起

上記のように最低限の様式のみを満たすことで、論文をベースに最低限の労力を出願をすることは可能であるが、あくまで方式上不備がないだけの出願であり、結果として十分な権利を確保できないリスク¹⁵があることを十分認識する必要がある¹⁶。そのため

¹⁵ 権利の取得や活用等を見据えて、当初明細書等が記載要件を満たしていなかったり、実施例が十分に記載されていないために、①補正をしようとしても、新規事項の追加となってしまう、権利を取得できないリスクや、②権利を取得できたとしても、もともと論文に記載された実施例に限定されてしまうといったリスク等。

¹⁶ 産業構造審議会 第14回知的財産政策部会における意見（2010年5月12日）。

には、大学・研究者等に対して、このような出願方法の紹介とあわせて、リスクの注意喚起も十分かつ具体的に行う必要がある。

(2) 大学等に対する出願・権利化支援

出願・権利化支援体制が必ずしも十分でない大学等による、論文の早期発表と特許出願・権利化の両立を可能とするためには、産学連携機能の強化、大学のスタッフ及び弁理士等による人的支援、並びに、大学等に対する普及啓発活動の強化が重要である。このような観点からも、政策として今後も大学等による権利取得のための一定の支援を継続していく必要がある。

8. 最後に

本稿では、現行制度においても、最低限の様式の準備と国内優先権制度の利用により、大学等の研究者が、論文をベースに一刻を争って出願したいという大学・研究者等からの声に応えることが可能であることを紹介するとともに、その手法をとった場合に、リスクを伴うことも紹介した。

先願主義を採用している我が国においては、特許出願を行った際に提出された当初明細書等の持つ意味は非常に大きく、その当初明細書を論文の内容で単純に置き換えることにより出願をする本稿にて紹介した手法は、緊急避難的な出願日の確保という点においては米国における仮出願と同様に非常に有効な方法である一方、漏れのない強い権利の取得という観点で言えば、非常にリスクが高い手法でもある。そのことを十分に理解した上で、この手法を利用することが必要である。

「現行制度においても論文をベースにした出願が可能であるということは大学にとっては大変ありがたい。ただ、そのような出願を行うことへのリスクに対する注意喚起は非常に重要。」
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm)