

英国知的財産庁、特許出願のための学術論文の活用に関する助言を公表

2011年9月9日

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国知的財産庁(UKIPO)は、9月5日、「特許出願のための学術論文の活用(Use of academic papers to apply for a patent)」と題し、学術論文を利用して特許出願をする際の助言を公表した。

本助言によれば、典型的には、学術誌での公開のみを目的として記載された論文は、修正しなければ価値のある特許保護をもたらさないと述べている。しかし、一般的に助言できるものではないとしつつも、学術論文を修正せずにそのまま、公開前に特許出願することによって出願日を確保することができ、それにより、論文の公開後に特許保護を検討することに比べ、より優れた法的地位に立つことができるとしている。とりわけ学術論文を重視する傾向のある大学や公的研究機関の研究者に対して、論文公開により新規性が喪失される事態を避けるため公開前の特許出願を強く推奨しており、その上で、そのような特許出願がより商業的価値を持つための助言をしている。

具体的に、UKIPOは次の項目を提案している。

- 特許出願前に論文を公開してはならない。仮に論文を他人に開示する場合には、それが当事者限りであることを確保すべきである。
- 発明の背景にある重要な特徴や主要な概念、および、当該発明の他の活用や応用の可否に関する情報を特許出願の明細書に提供すること。
- 発明の具体例を記載および図示するために、特許出願の明細書において、学術論文とそれに付随する図面を利用すること。
- 他人が発明を実施することができるように十分な情報が存在することを確保すること。
- 一連のクレームを記入すること。英国においては、明細書の提出から12月以内にクレームを追加することが可能であるものの、当初の特許出願の際にクレームを提示することが推奨される。(特許協力条約(PCT)の国際特許出願やいくつかの国において特許出願をする際に、後からクレームを追加することができないため、当初の特許出願にクレームを含めなくてはならない。)

- 可能な限り，後の段階で頼りにする可能性があるあらゆる事項を特許出願に含めること。

なお，日本においては，平成 23 年の法改正により，特許法第 30 条の適用対象が「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大されたことを受けて，日本国特許庁は「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)」を作成し，7 月 13 日～8 月 12 日にかけて意見募集を行ったところ。本案においては，とりわけ欧州のような新規性喪失の例外となる対象が日本よりも狭い国において出願を予定している場合には，留意が必要であることが示されている。

— UIKIPO のアドバイスは，以下参照 —

[Use of academic papers to apply for a patent](#)

— 「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)」は，以下参照 —

[「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き\(案\)」\(PDF\)](#)

(以上)