

# 新規性喪失の例外の適用のための 手続の緩和の必要性及び今後の期待

会員 佐々木 真人



## 要 約

発明、考案、意匠が保護を受けるためには登録要件を充足する必要がある、その登録要件の1つとして新規性が要求されているが、この新規性を厳格に適用したのでは、産業の発達にとって好ましくない結果となる場合があることから、新規性喪失の例外規定が、特許法、実用新案法、意匠法においてそれぞれ設けられている。この新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、新規性喪失の例外事由に該当し、かつ自己の行為に起因する場合には、限られた期間内に所定の手続をしなければならない。しかし、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続は形式的要件であるので、その形式的要件の不備のために、本来的に保護されるべき発明等が適切に保護されない事態は望ましくないといえる。特に、昨今のような情報化社会においては、様々な情報の開示手段があることから、自己による発明等の公表（開示）行為に起因した他人の開示であっても、その全てを把握することが困難な場合があり、このような場合には、現行法では十分に保護を受けることができない。そこで、本稿では、新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和の必要性について検討し、加えてその手続の緩和についての今後の期待に言及したい。

## 目次

1. はじめに
2. わが国で新規性喪失の例外が認められるようになった趣旨
3. 新規性喪失の例外規定の改正の経緯
4. 新規性喪失の例外の適用のための手続
5. 新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和の必要性
6. 今後の期待
7. まとめ

## 1. はじめに

特許法、実用新案法、意匠法は、それぞれ、発明、考案、意匠の保護及び利用を図ることにより、これらを奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている（特許法1条（以下「特1条」と略す。）、実用新案法1条（以下「実1条」と略す。）、意匠法1条（以下「意1条」と略す。）。発明、考案、意匠が保護を受けるためには登録要件を充足する必要がある、その登録要件の1つとして新規性が要求されている（特29条1項、実3条1項、意3条1項）。したがって、新規性のない発明、考案、意匠は、原則として登録を受けることができない。しかし、この原則を厳格に適用したのでは、産業の発達にとって好ましくない結果となる場合がある。そこで、新規性喪失の例外規定が、特許法、実用新案法、意匠法においてそれぞれ設けられている（特30条、実11条で準用する特30条、意4条）。

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、新規性喪失の例外事由に該当し、自己（特許等を受ける権利を有する者）の行為に起因する場合には、限られた期間内に所定の手続をしなければならない（特30条3項、実11条で準用する特30条3項、意4条3項）。この所定の手続には、例外事由に該当することを証明するための証明書の提出も含まれるが、証明書には様々なパターンがあり<sup>(1)</sup>、特許出願等の手続に慣れた者にとっては比較的容易に

対応できるかもしれないが、普段から日本の特許出願等の実務に不慣れな個人、中小ベンチャー企業、大学等の研究者、外国の出願人等にとっては、証明書の作成すら容易であるとはいえない。特に、複数の多様な証明書を作成しなければならない場合には、その作成のための負担は増大することとなる。その一方で、新規性喪失の例外の適用のための手続に不備があれば、例外事由に該当するため本来であれば保護されるべき発明等が保護されないこととなり、各法が目的とする産業の発達に寄与することができなくなる。そこで、本稿では、各法域での新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続の緩和の必要性を検討した上で、その手続の緩和についての今後の期待に言及したい。

## 2. わが国で新規性喪失の例外が認められるようになった趣旨

### 2. 1 特許法及び実用新案法

発明の新規性の喪失の例外規定が設けられた主な理由は、出願時を基準として、発明の新規性喪失の原則を全ての場合に厳格に適用したのでは、技術の発展や産業の発達を期する上で妥当ではないと考えられたことである<sup>(2)</sup>。考案については、実11条1項において、特30条が準用されており、考案の新規性の喪失の例外規定が設けられた趣旨は、発明の場合と同様であると解される。

### 2. 2 意匠法

意匠の新規性の喪失の例外規定が設けられた主な理由は、意匠の新規性喪失の原則を全ての場合に厳格に適用したのでは、意匠の創作者に酷であり、また産業の発達に寄与するという意匠法の目的に悖ることにもなると考えられたことである<sup>(3)</sup>。実用新案法では、特許法を準用する形で新規性喪失の例外規定が設けられているのに対し、意匠法では、特許法とは独立して新規性喪失の例外規定が設けられているが、新規性の喪失の例外規定が設けられた趣旨は、特許法の場合と同様であると解される。

## 3. 新規性喪失の例外規定の改正の経緯

新規性喪失の例外規定については、近年においては、平成11年(1999年)の一部改正、平成23年(2011年)の一部改正、平成26年(2014年)の一部改正、平成30年(2019年)の一部改正等によりそれぞれ改正されたが、本稿では、平成11年の一部改正以降の改正の経緯を概観したい<sup>(4)</sup>。

### 3. 1 特許法及び実用新案法

平成11年の一部改正より前は、新規性喪失の例外規定の適用は、発表した発明と同一の発明を出願した場合に限られていた。しかし、例えば学会発表や刊行物での発表では、発表時間や掲載スペースに限りがあるため、発明について広く十分な説明ができるとは限らない。他方、特許出願においては、発明を広く詳細に記載するので、例えば発表した発明以外の概念を含む上位概念の発明や、発表した発明から容易に想到できる発明について記載される場合があるが、このような発明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ず、発明を保護する上で不十分となる場合があった。そこで、発明者が平成11年の一部改正において、発表した発明と相違する発明を出願した場合にも、例外規定の適用を受けることができるようになった。また、インターネットによる発表は、刊行物と同等の情報伝達性を備えていることから、インターネットによる発表についても、刊行物と同様に、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになった<sup>(5)</sup>。

また、平成23年の一部改正より前は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのは、意に反して新規性を喪失した場合のほかは、試験の場合、刊行物に発表した場合、電気通信回線を通じて発表した場合、特許庁長官の指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した場合、又は特定の博覧会に出品した場合に限定されていた。しかし、対象を限定列挙する方式の下では、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっていたことや、インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方でテレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が顕在化していたことから、平成23年の一部改正において、限定列挙方式に代えて、

発明が特許を受ける権利を有する者の行為に起因して特 29 条 1 項各号のいずれかに該当することとなった場合を包括的に特 30 条の対象とすることとされた<sup>(6)</sup>。

平成 26 年の一部改正より前は、新規性喪失の例外規定について、災害等、手続をする者の責めに帰すべきでない事由により所定の手続期間を徒過した場合の救済規定が設けられていなかった。しかし、欧米諸国等、災害が発生した場合における救済措置を広く講ずる国が多数あるという点や、東日本大震災の経験を踏まえ、救済規定を設けていない手続について所要の規定の整備を行う必要があることから、特 30 条 4 項が新設され、特 30 条 3 項に規定する書面を提出する者が、その責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内に当該書面を提出することができないときは、その理由がなくなった日から 14 日（在外者にあつては、2 月）以内でその期間の経過後 6 月以内であれば、その書面を提出できる旨の救済規定が整備された<sup>(7)</sup>。

平成 30 年の一部改正より前は、発明の新規性が喪失された場合であっても、新規性を喪失するに至った日から 6 月以内に特許出願を行い、かつ所定の手続を行えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができた。しかし第四次産業革命の進展に伴い、オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携が活発化する中、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まり、オープン・イノベーションの重要な担い手となる個人発明家・中小企業や大学研究者は、必ずしも特許制度に精通していないため、こうした者を適切に救済することで、発明を奨励することが求められていたことから、新規性を喪失するに至った日から 1 年以内に特許出願を行い、かつ所定の手続を行えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるように改正された<sup>(8)</sup>。

上記の各改正は考案についても同様になされた。これらの改正を経て、新規性喪失の例外規定の適用対象は拡大されてきている。その背景事情の 1 つとして、インターネットをはじめとする様々な手段で発明等が公表されるようになり、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まってきていることを挙げるができる。

### 3. 2 意匠法

意匠法では、特許法や実用新案法とは異なり、現行法制定当初から、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する場合（試験、学術発表に限らず、販売、展示等を含む。）が新規性喪失の例外の対象とされていた。これは、発明や考案は一度公開されると社会の技術水準の一部となり、その上に技術活動が積み重ねられていくものであるため、この公開された発明や考案に後から特許や実用新案登録を与えることは、技術活動を阻害することになるから、あまり広く新規性の喪失の例外を認めることは許されないと考えられていた<sup>(9)</sup>のに対し、意匠の場合にはそのような弊害は考えられないので、実情に適合させるために新規性の喪失の例外を上げたことによると考えられている<sup>(10)</sup>。

平成 11 年の一部改正より前は、自己の発表したバリエーションの意匠が出願された場合、新規性を喪失した意匠に類似するもの又は新規性を喪失した意匠に基づいて容易に創作できたものとして意匠登録を受けることができない事態が生じていたが、特許法等と同様に、新規性を喪失した意匠と同一の意匠が出願された場合のみならず、それに類似する意匠やそれに基づいて容易に創作することができた意匠が出願された場合でも、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになった<sup>(11)</sup>。

平成 26 年の一部改正より前は、新規性喪失の例外規定について、特許法の場合と同様に、災害等、手続をする者の責めに帰すべきでない事由により所定の手続期間を徒過した場合の救済規定が設けられていなかった。そこで、特 30 条 4 項の規定と同趣旨により、意 4 条 4 項が新設され、意 4 条 3 項に規定する書面を提出する者が、その責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内に当該書面を提出することができないときは、その理由がなくなった日から 14 日（在外者にあつては、2 月）以内でその期間の経過後 6 月以内であれば、その書面を提出できる旨の救済規定が整備された<sup>(12)</sup>。

平成 30 年の一部改正より前は、特許法と同様に、新規性を喪失するに至った日から 6 月以内に意匠登録出願を行い、かつ所定の手続を行えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができた。しかし、昨今、ベンチャー企業や個人クリエイターが、製品デザインをインターネット上で公開して出資者を募るクラウドファンディングの

手法が拡大しており、この場合、一定期間内に投資額が目標額に達した場合に、商品を製造・販売することが通例であること、また、企業がインターネット上で製品デザインを一般に募集し、応募されたデザインを公開して投票を呼びかけ、一定数の投票を獲得したデザインについて製品化を決定することも見受けられること、これらの場合のように、デザインを公開してから一定期間経過した後に製品化を行うビジネスモデルが拡大しつつある中、デザインの公表から製品化に至るまでに長期間を要した場合、意匠のグレースピリオドである6月を超過し、意匠登録を受けることができないおそれがあること、さらに、昨今のIoTの普及により、オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携が活発化する反面、情報管理が困難となり、本人以外の者による公開によって意匠の新規性を喪失するリスクも高まっていること、加えて、諸外国における意匠のグレースピリオドは、米国、欧州、韓国及びシンガポールが1年であり、国際調和の観点からは、わが国の意匠のグレースピリオドについても1年とすることが望ましいと考えられたことから、新規性を喪失するに至った日から1年以内に意匠登録出願を行い、かつ所定の手続を行えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるように改正された<sup>(13)</sup>。

上記のように、意匠法の場合も、特許法や実用新案法と同様に、各改正を経て、新規性喪失の例外規定の適用対象は拡大されてきている。その背景事情の1つとして、特許法や実用新案法と同様に、インターネットをはじめとする様々な手段での意匠の公表や、本人以外の者による公開による意匠の新規性喪失のリスクが高まっていることを挙げる事ができる。

#### 4. 新規性喪失の例外の適用のための手続

##### 4. 1 特許法及び実用新案法

新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、特29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特30条2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面（以下「発明証明書」という。）を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない<sup>(14)</sup>（特30条3項）。ただし、発明証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により特30条3項に規定する期間内にその証明書を提出することができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内で、その期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる（特30条4項）。特30条の規定は、実11条1項において準用されているので、考案についての新規性喪失の例外の適用のための手続は、発明の場合と同様である。

##### 4. 2 意匠法

特許法と同様に、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、意3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠が意4条2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面（以下「意匠証明書」という。）を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない<sup>(15)</sup>（意4条3項）。ただし、意匠証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその証明書を提出することができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる（意4条4項）。

#### 5. 新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和の必要性

発明等の保護の観点からすれば、新規性喪失の例外事由に該当する発明等については、各法の目的等に鑑みれば本来的に保護すべきであり、新規性喪失の例外の適用のための手続のような形式的要件の緩和は望ましいといえよう。その一方で、新規性喪失の例外はあくまで例外であるので、その適用範囲は限定的にすべきであり、手続の緩和は必要ないと考えることもできる。この手続の緩和の必要性を検討する際には、適用を受けようとする者の立場と第三者の立場の双方の観点での検討が必要であろう。

## 5. 1 新規性喪失の例外の適用を受けようとする者の立場

新規性喪失の例外の適用を受けようとする者の立場からすれば、手続要件のような形式的要件の不備により、本来保護されるべき発明等について新規性喪失の例外規定が適用されないという事態は望ましくないといえる。手続要件は、自己責任でなされるものであり、手続に不備があったとしても、その不備による不利益は自己の行為による結果であると考えられることができるかもしれないが、先に述べたように、手続が多く、また複雑になる場合が存在することや、本人以外の者による公開のリスクが高まってきており、その全てを把握するのが困難な場合も存在し得ること等を踏まえると、新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和は許されてもよいと考えることができる。

なお、産業構造審議会知的財産分科会 第13回意匠制度小委員会の当面の検討課題<sup>(16)</sup>として、新規性喪失の例外適用手続が掲げられており、特許庁HPにおいて公表された配布資料2<sup>(17)</sup>によれば、「審査で新規性喪失を理由に拒絶された出願のうちの約2割弱が、自己の1年以内の公開意匠（内外公報除く）により拒絶理由が通知され、そのうちの約3分の1は、出願の際に例外適用書面及び例外適用証明書を提出していたにもかかわらず、証明が網羅的にできていなかったものとなる。」との意匠分野において現在生じている課題が指摘されている。このような課題に鑑み、意匠については、新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和が検討されているが、このような検討がなされることは望ましいといえよう。

## 5. 2 第三者の立場

他方、第三者からすれば、新規性喪失の例外規定が適用されないことで、登録されない事例が増えることが予想されることから、新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和は望ましくないと考えられる。しかし、新規性喪失の例外の適用のための手続のような形式的要件が緩和されたとしても、本来保護されるべき発明等が保護されるだけであり、第三者の不利益は限定的であると考えられることもできる。また、第三者には、対象発明等について新規性喪失事由を発見した場合に、情報提供<sup>(18)</sup>等により、その事実を適時に特許庁に提供する途が開かれている。そうすると、第三者の不利益を考慮したとしても、新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和はなされてもよいと考えることができるであろう。

## 6. 今後の期待

新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和については、今後、様々な検討がなされることが期待されるが、その手続の緩和の程度には幾つかのレベルが考えられる。そこで、今後の期待を込めて、以下に手続の緩和の様々な可能性について整理したい。

### 6. 1 意匠のみならず発明や考案についても手続の緩和が期待される

上記配布資料2によれば、意匠の新規性喪失の例外の適用のための手続についての検討の方向性として、「意匠特有の問題に対応すべく、出願人の負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、意匠の新規性喪失の例外適用手続を緩和する方向で法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。」と提言されている。また、今後の手続緩和の方向性案として、①意4条において、出願と同時に例外適用書面を提出し、出願から30日以内に例外適用証明書を提出した者に限り、証明書に記載した公開事実が網羅されていなかった場合に追加で証明書の提出ができるようにすること（国際意匠登録出願の場合も同様）、②追加で証明書の提出ができる期間は、登録査定又は拒絶査定までとすべきこと、③本規定はあくまで例外規定であり、制度の趣旨を越えた利用を避けるべきであるので、追加で証明書を提出できる場合として、提出が認められる理由や提出できる証明書の内容に制限を設けるべきであることが記載されている。

上記のように、意匠の新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和が検討される予定であり、それ自体は望ましいことであるが、これまでの改正の経緯を踏まえると、意匠と、発明や考案とを明確に区別する理由に乏しいと考えられる。そこで、発明や考案についても、同様に新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和が検討されること

が期待される。

## 6. 2 更なる手続要件の緩和の期待

### (1) 新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨の書面の提出時期の緩和の検討

新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を出願と同時に特許庁長官に提出する必要があるが、この書面の提出を、出願時以外に、例えば拒絶理由が通知された時点においても提出できるように改正することが考えられる。

まず、上記書面を出願と同時に特許庁長官に提出したとしても、何らかの事情で権利化を追求しなくなった場合には、出願人に不要な手続を行わせていると見ることもできる。また、新規性については、審査や審判等においてはじめて担当審査官等によって判断されるので、新規性喪失の例外規定の適用を受けるか否かの意思表示を予め出願時に行わせるのではなく、第三者による情報提供や審査官等による調査の結果をも踏まえて、実際に必要とされる段階において、上記書面を提出できるようにすることが合理的であると考えられる。さらに、拒絶理由等が通知されてはじめて、自己の発明等が自己の行為に起因して他人によって開示されたことに気付く場合もあると考えられる。この場合には、新規性喪失の例外規定が適用されてもよいと考えられるので、このような場合の救済も検討すべきであろう。後述するように情報が拡散する昨今の情報化社会においては、自己の行為（開示）に起因した他人の開示であっても、その数があまりに多い場合や、様々な媒体等を通じて転々と開示された場合には、全ての開示を把握することは事実上困難となり得る。これらのことを踏まえると、上記書面の提出のための時期的要件を緩和することが考えられる。

### (2) 証明書の提出期間の緩和の検討

証明書については、出願日から30日以内という短い期間内に、公開の事実、特許等を受ける権利の承継等の事実を記載した証明書を提出しなければならない。この規定が作成された当時は、それほど複雑な公開態様が想定されていなかったものと推察されるが、多くの証明書を作成する必要がある場合や、様々な情報を収集する必要がある場合には、この30日という期間では十分でないと考えられる。特に、日本の法制度を知らない外国の出願人に説明し、必要な情報を得た上で、説明書を作成し、しかも日本語以外の書面については翻訳を付さなければならない場合には、30日の期間では短すぎるという見方もできるであろう。そこで、この30日の期間の緩和（例えば60日など）が認められてもよいと考えられる<sup>(19)</sup>。

## 6. 3 新規性喪失の例外の適用のための手続における時期的制限の撤廃の検討

先に述べたように、新規性の判断が行われるのは、審査や審判等の段階であり、出願時ではないので、新規性喪失の例外の適用が必要とされる時点で、新規性喪失の例外の適用のための手続を行うことは合理的であると考えられる。そのための1つの対応として、新規性喪失の例外の適用のための手続における時期的制限を撤廃することも考えられる。そうすることで、新規性喪失の例外規定の適用が必要となった時点で、その適用を請求することができる。また、時期的制限を撤廃することで、拒絶理由通知書等で知り得た新規性喪失の事実に対して適切な対応を採ることもできる。その結果、本来的に救済されるべき発明等を適切に保護することができ、発明等の保護を図ることができる。また、実際には必要とされない時点での手続をなくすことで、出願人や特許庁の負担をも軽減することができる。他方、第三者については、対象発明等の新規性喪失事由に気付けば、適時に情報提供等の手段を講じることができるので、時期的制限を撤廃したとしても、第三者にとって実質的な不利益にはならないと考えられる。

## 6. 4 新規性喪失の例外の適用のための手続自体の省略の検討

上記のように、新規性喪失の例外の適用のための手続については様々な改正の方向性が考えられるが、新規性喪失の例外の適用のための手続自体を省略することも考えられる。

## (1) 諸外国の制度

例えば、米国では、1年間のグレースペリオドが設けられ、このグレースペリオドの適用のための特別な手続は要求されていない。欧州（EUIPO）においても、意匠については手続面においては、米国と同様に特別な手続は要求されていない。他方、欧州（EPO）における特許については手続が必要である。また、韓国や中国についても、手続は必要とされている。

## (2) 情報化社会の進展

1990年代から2000年にかけて、情報通信技術が急速に発展し、いわゆる情報化が進んだといわれている。インターネットの普及により、大量の情報が瞬時に入手できる環境が整備され、携帯電話は、今や生活に欠かせない通信手段となるなど、情報化は産業社会のみならず家庭や個人のライフスタイルにも大きな変化をもたらしている<sup>(20)</sup>。また、SNS（Social Networking Service：ソーシャルネットワーキングサービス）での情報拡散の状況についても、平成27年版情報通信白書において、「他人の投稿を知人と共有する情報の「拡散」（Facebook（登録商標）の「いいね！」機能やTwitter（登録商標）のリツイート機能等を利用して情報を広めること）は、SNS利用者の5割以上が実施しており、約17%はほぼ毎日実施している。年代別にみると、20代以下でやや多いが、30代以上は大きな差はなく、年代を問わず活発な情報拡散が行われていることがわかる。」ことが報告されている<sup>(21)</sup>。さらに、2010年代半ばから、ネットワークインフラの技術進歩や民間事業者における組織内データ利活用やデータ連携の進展、さらにIoTの爆発的な普及といった環境の変化に伴い、データ大流通時代が到来したといわれている<sup>(22)</sup>。

上記のように、米国のような新規性喪失の例外の適用のための特別な手続が要求されていない国が存在し、また情報化社会の進展に伴い、一旦開示された発明等に関する情報が瞬時に世界中を駆け巡り、しかも出願人の意図と関係なく情報が拡散されるという現象もみられることから、その全ての拡散された情報を管理することを出願人に要求することは、出願人の過大な負担につながり、ひいては発明等の保護が不十分になるおそれがあるといえよう。そこで、米国との制度面での親和性を進めることを通じてIP5が足並みを揃えることを促し、かつユーザーフレンドリーな制度を目指し、さらには情報化社会の進展をも踏まえ、かつ出願人に対する過度の負担を緩和するために、新規性喪失の例外の適用のための手続自体を省略するという選択肢も考えられる。

## 7. まとめ

新規性喪失の例外規定については、複数回にわたる改正がなされており、これらの改正を経て、新規性喪失の例外の適用対象が拡大され、また手続面においても緩和がなされてきている。しかし、新規性喪失事由に該当すれば、その発明等についての権利化をほぼ断念せざるを得ない状況となる場合が多いことから、新規性喪失事由に該当するか否かは出願人にとっては極めて重要なことであり、その判断は慎重になされるべきである。

また、時代と共に発明等の公表手段も多様化してきており、特にインターネットの普及により、誰もが簡単に様々な方法で情報を公開することができる時代になってきている。このような時代に、発明等を適切に保護するためには、新規性喪失の例外の適用対象を拡大するだけでは足りず、新規性喪失の例外の適用のための手続面での保護も検討すべきである。特に、発明等の自己による公表（開示）行為に起因した他人の開示であっても、その他人による開示が多様である場合や、その他人の開示に起因する更なる他人の開示がなされる場合（情報の拡散等。）等には、その全てを把握することが事実上困難となり得る。このような場合には、現行法では十分に保護を受けることができない。

新規性喪失の例外の適用のための手続面での緩和についても、様々なレベルの緩和が考えられる。まず、現時点では、意匠についての手続面での緩和が検討されているが、意匠のみならず発明や考案についても手続の緩和が期待される。また、新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨の書面の提出時期や、証明書の提出期間の緩和も検討されるべきであろう。さらに、新規性喪失の例外の適用のための手続における時期的制限の撤廃や、新規性喪失の例

外の適用のための手続自体の省略についても、検討すべきであると考えられる。

いずれにしても、時代の変化に応じて法律は適切に改正されるべきであり、意匠のみならず発明や考案についても適切に保護を受けることができるような改正がなされることが期待される。

以上

(注)

- (1) 例えば、特許庁（令和 2 年（2020 年）12 月）発行「平成 30 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」、特許庁（令和 3 年（2021 年）10 月）発行「意匠の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集」など参照。
- (2) 中山（2019 年）特許法 第 4 版 134～135 頁には、「新規性の有無の判断は出願時を基準になされる。しかしその基準をすべての場合に厳格に適用したのでは、技術の発展にとって却って好ましくない結果となることもある。」と説明され、吉藤（1998 年）特許法概説 第 13 版 86 頁には、「発明の新規性は、…出願時を基準とし、その前に公知等になったものはすべて新規性がないとするのが原則である。しかし、この原則を貫くときは、産業の発達を期する上において妥当でなく、また発明者に酷にすぎると思われる場合が生ずるので、このような場合には、例外を認めることが必要となる。」と説明されている。
- (3) 満田・松尾（2010 年）注解 意匠法 182 頁には、「出願前に公然知られた意匠、刊行物に記載された意匠又はインターネット等で開示された意匠は、…新規性を喪失したもとして登録が拒絶されることになる。この原則をすべての場合に適用し、意匠登録を認めないとするのは、意匠の創作者に酷であり、また産業の発達に寄与するという意匠法の目的に悖ることにもなるので、新規性喪失の例外を認めることが必要になる。」と説明されている。
- (4) 新規性喪失の例外規定については、平成 18 年意匠法等の一部改正や令和 3 年特許法等の一部改正においても改正がなされている。平成 18 年意匠法等の一部改正では、近年の企業の製品開発の活発化や多様な情報媒体による情報流通環境の発展に伴い、出願前に自ら意匠を公開するケースが増加し、意匠法 4 条の規定の適用を受けるために、意匠が公知の状態になったこと、特に、日本国内又は外国において公然知られた意匠となったことについて第三者からの証明を取得することに要する手間と時間が負担となっており、提出書面の準備期間が不十分との指摘があったことから、出願の日から 14 日以内とされていた証明書の提出期間を、出願の日から 30 日以内とすることとされた（特許庁総務部総務課制度改正審議室編（2006 年）平成 18 年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説 31～32 頁参照）。また、令和 3 年特許法等の一部改正では、国際出願の出願人は、願書を WIPO 国際事務局に提出するが、例外適用証明書は国際登録の日から原則 6 月（令和 4 年 1 月 1 日以降は原則 12 か月）後である国際公表の日から、30 日以内に日本国特許庁長官に宛てて提出することとなり、その際、願書と例外適用証明書の提出時期や提出先の違いに起因し、新規性喪失の例外を申し出た出願人のうち約 4 割が日本国特許庁への例外適用証明書を提出せず、結果として新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない事例が生じていること、また、令和 2 年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の外国について国際郵便の引受けが停止され、それにより日本国特許庁から海外の出願人に対する書面の送付が遅滞する事例が生じたこと、海外の出願人においても、例外適用証明書に係る証拠の収集や当該証明書の国際郵便での送付が困難となる事例も生じていることから、国際出願の出願人が、願書とともに、例外適用証明書を WIPO 国際事務局に提出したときは、国際登録の日日本国特許庁長官に提出したものとみなす旨が規定された（特許庁総務部総務課制度改正審議室編（2022 年）令和 3 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 97～100 頁参照）。
- (5) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編（1999 年）平成 11 年改正 工業所有権法の解説 97～99 頁。
- (6) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 21 版〕96 頁。
- (7) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編（2014 年）平成 26 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 15～16 頁参照。
- (8) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編（2019 年）平成 30 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 11～13 頁参照。
- (9) この点に関しては、平成 23 年の一部改正において、特許法においても、限定列举方式に代えて、発明が特許を受ける権利を有する者の行為に起因して特 29 条 1 項各号のいずれかに該当することとなった場合を包括的に特 30 条の対象とすることとされ、意匠法と同じ規定ふりとされた。つまり、現行法においては、新規性喪失の例外の適用範囲について、発明や考案も意匠と同じ範囲にまで拡張されているといえる。したがって、発明や考案について、意匠よりも広く新規性の喪失の例外を認めることは許されないという考え方は、現行法においては適切ではないと考えられる。
- (10) 前掲逐条解説〔第 21 版〕1230 頁。
- (11) 前掲工業所有権法の解説 103 頁。
- (12) 前掲平成 26 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 24 頁参照。
- (13) 前掲平成 30 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 16～19 頁参照。
- (14) 意に反して新規性を喪失した場合は、特許出願人はその特許出願の際自己の発明が意に反して新規性を喪失していることを知らないのが通例と考えられるので、新規性喪失の例外の適用のための手続は必要とされていない（前掲逐条解説〔第 21 版〕96 頁）。
- (15) 意匠法の場合も、特許法の場合と同様に、意に反して新規性を喪失した場合は、新規性喪失の例外の適用のための手続は必要とされていない。
- (16) 特許庁 HP「当面の検討課題」産業構造審議会知的財産分科会 第 13 回意匠制度小委員会 令和 4 年 9 月 9 日



([https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho\\_shoi/document/13-shiryuu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/13-shiryuu/03.pdf)) 参照。

(17) 特許庁 HP「意匠の新規性喪失の例外適用手続について」産業構造審議会知的財産分科会 第13回意匠制度小委員会 令和4年9月9日 ([https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho\\_shoi/document/13-shiryuu/04.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/13-shiryuu/04.pdf)) 参照。

(18) 特許法施行規則13条の2、実用新案法施行規則22条、意匠法施行規則19条で準用する特許法施行規則13条の2等参照。

(19) なお、責めに帰することができない理由により、この30日の期間内に証明書を提出できなかった場合には、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる旨が規定されているが（特許法30条4項等）、「責めに帰することができない理由」に該当することが要求されるので、これに該当することで救済される事案は、実際には稀といえるであろう。

(20) 厚生労働省 平成23年版厚生労働白書「労働経済の分析—世代ごとにも働き方と雇用管理の動向—」第2章 第1節 4) 情報化と社会の変化 参照。

(21) 総務省 平成27年版情報通信白書 特集テーマ「ICTの過去・現在・未来」第2部 第4章 第2節 (5) SNSでの情報拡散の状況 参照。

(22) 総務省 令和3年版情報通信白書 第1部 序章 3.第三期：デジタルデータの利活用 参照。

(原稿受領 2022.9.26)

## パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長  
会誌編集部担当 高石 健二  
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）  
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと  
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。  
①論文の題名（仮題で可）  
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当  
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706  
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。  
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。