

発明の新規性喪失の例外規定の改正

—改正の概要，実務上の留意点を中心に—

会員 酒井 仁郎， 会員 田辺 恵



要 約

平成 23 年 5 月 31 日に可決・成立し，平成 23 年 6 月 8 日に法律第 63 号として公布された「特許法等の一部を改正する法律」によって改正された特許法（平成 24 年 4 月 1 日施行）の改正規定の一つに発明の新規性喪失の例外規定（特許法第 30 条）がある。

本稿では，当該新規性喪失の例外規定の改正の趣旨，改正の内容，特許庁への手続について説明するとともに，発明の新規性喪失の例外規定に関する留意点，諸外国における制度についても言及する。

目次

I 改正の趣旨

- (1) 従来制度の概要
 - (a) 適用対象
 - (b) 猶予期間
 - (c) 適用を受けるための手続
- (2) 指摘されていた問題点
 - (a) 適用対象
 - イ 公開態様の多様化に十分に対応できていない点
 - ロ 発明の公表の仕方やメディアの違いにより不均衡が生じている点
 - ハ 特許庁長官の指定の有無によって適用可否が左右される点
 - (b) 猶予期間
- (3) 改正に至る経緯
 - (a) 適用対象
 - (b) 猶予期間
 - (c) 適用を受けるための手続

II 改正の内容

- (1) 改正の概要
 - (2) 改正条文の内容
 - (a) 特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合（本条 1 項）
 - (b) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された場合（本条 2 項）
 - (c) 適用を受けるための手続（本条 3 項）
 - イ 「証明する書面」について
 - ロ 「公開された発明が複数存在する場合」について
 - (3) 留意事項
 - III 特許庁への手続
 - (1) 手続
 - (2) 特許法第 30 条第 2 項の適用を受ける際の提出書面
 - IV 新規性喪失の例外規定に関する留意点および諸外国の制度
 - (1) 留意点
 - (2) 諸外国の制度
 - V おわりに
- [I・II／酒井仁郎，III～V／田辺恵]

I 改正の趣旨

本改正は，発明の公開態様の多様化への対応等の観点から，発明の新規性喪失の例外の適用の見直しを図ったものである⁽¹⁾。

(1) 従来制度の概要

特許は，新規性を有する発明に付与されるのが大原則である（特許法第 29 条第 1 項）。しかしながら，この原則を貫くと，出願人等に酷にすぎる場合も生じ，却って産業の発達に好ましくない結果を招くこととなる。そこで，改正前特許法の下では，出願前に新規性

を喪失した発明であっても，以下に示す (a)～(c) の条件を満たす場合に限り，例外的に新規性を喪失しなかったものと扱っていた。

(a) 適用対象

特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明であるか（旧特許法第 30 条第 2 項），特許を受ける権利を有する者による試験の実施，刊行物への発表，学会発表，電気通信回線を通じての発表，特許庁長官が指定する学会での文書発表（同条第 1 項），特許長官が指定する博覧会へなど特定の博覧会への

出品（同条第3項）によって公知となった発明であること（同条第1項及び第3項）。

(b) 猶予期間

発明が公知となった日から6ヶ月以内に特許出願を行うこと（旧特許法第30条第1項～第3項）。

(c) 適用を受けるための手続

意に反して公知となった場合を除き、出願時にその旨を記載した書面を提出し、さらに、公知となった発明が本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を特許出願の日から30日以内に提出すること（旧特許法第30条第4項）。

(2) 指摘されていた問題点

このような従来の新規性喪失の例外規定について、実際に例外規定の適用を受けて手続を行う出願人等からは、適用要件・運用について次の点が指摘されていた⁽²⁾⁽³⁾。

(a) 適用対象

イ 公開態様の多様化に十分に対応できていない点

研究開発費等の増大を背景として、例えば外部の投資家等に研究開発資金を投資してもらうために、研究成果物たる発明の内容を、特許出願前に投資家等に説明を行うケースが増えている。

また、多数の機関が関与する共同研究や、様々な分野の研究者で構成される異分野融合型共同研究などのように、研究開発形態の多様化が進んでいる昨今においては、研究開発成果の公表態様も多様化している。例えば、研究者コミュニティにおける各種勉強会や会議での口頭発表など、従来のように刊行物による発表や学会での発表に限られることなく、極めて多様な形態で公表されることが多い。

このような発明公表行為も、研究開発を進めていく上では重要な行為であると考えられるが、適用対象となる発明を限定列挙していた従来の新規性喪失の例外規定では、上記行為によって公知となった発明を適用対象としておらず、研究開発成果の公表態様の多様化に十分に対応できていない。

ロ 発明の公表の仕方やメディアの違いにより不均衡が生じている点

例えば、図表1に示すように、自社製品のカタログ

やパンフレットなどを通じて発表された発明やインターネットを通じて発表された発明は適用対象となる一方で、自社製品そのものを販売して公になった発明やテレビで発表された発明は適用対象にならないなど、ほぼ同様の効果等が得られる発明公表行為であっても、発明の公表の仕方やメディアの違いによって適用対象になる場合とならない場合があり、不均衡が生じている。

【図表1】 新規性喪失の例外規定の適用対象・適用対象外となるものの例

適用の対象／対象外	公表の仕方（例）	メディア（例）
○ 対象	自社製品についてカタログやパンフレットを不特定の者に頒布	・新聞社の記者に説明して新聞に掲載するよう依頼した内容が新聞上に公開 ・インターネット上で動画ストリーム配信
× 対象外	自社製品そのものの販売	・テレビ放映で発表

（平成23年の「特許制度小委員会報告書」より抜粋）

ハ 特許庁長官の指定の有無によって適用可否が左右される点

学術団体が開催する研究集会で発表する場合や博覧会に出品する場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、その学術団体・博覧会について特許庁長官の指定が必要とされていた。この指定は、主催者による申請（学術団体であれば学術団体指定申請書、博覧会であれば博覧会指定申請書を提出）が前提とされており、申請がなければ新規性喪失の例外規定の適用を受けられないという「学術団体・博覧会の指定制度」そのものが、出願人の利便性を妨げている。

(b) 猶予期間

大学の研究者等においては、いち早く学会で研究発表等を行い、研究成果を早期に普及させたいとの要望がある。しかしながら、ライフサイエンス分野等においては、実験データの蓄積などに時間がかかるために、6月という猶予期間では短すぎ、国際調和の観点からも日欧米の三極で統一されていなかった猶予期間（日欧：6月、米：12月）について、統一されることが好ましい。

(3) 改正に至る経緯

新規性喪失の例外適用の見直しに際しては、従来制

度の問題を解消するべく、例外適用を受けるための要件の緩和について様々な角度から検討がなされたようである⁽⁴⁾。

(a) 適用対象

大学等から廃止のニーズの大きい「学術団体・博覧会の指定制度」については、指定制度を廃止した場合、①学術団体および博覧会の主催者にとっては、指定を受けるための手続き負担を軽減できること、②研究者等にとっては、発表の場が指定を受けた学術団体および博覧会に制限されないために利便性が高まることが考えられることから、「学術団体・博覧会の指定制度」を廃止することが適当であるとされた。

ここで、「学術団体・博覧会の指定制度」を廃止するにあたっては、以下に示すA案、B案、C案が提言・検討されたが、最終的には、出願人本人の行為に起因して公知となる場合は、すべて新規性喪失の例外の適用を受け得るC案が採用された。

A案：学術団体の研究集会における文書発表及び博覧会への出品について、現在、特許庁長官指定の判断基準として内規で定めている「学術団体指定基準」又は「博覧会指定基準」における要件を緩和して、その一部を法令に規定する案

B案：学術団体の研究集会における文書発表及び博覧会への出品については、救済対象を限定しない案

C案：救済の対象行為を一切限定せず、「本人による公表」を一律に救済対象とする案

(第30回特許制度小委員会の配布資料の「資料3」より抜粋)

(b) 猶予期間

猶予期間については、従来制度の「6月」を維持する案のほか、特定分野（ライフサイエンス等）の事情や国際的な制度調和の観点から「12月」に拡大する案が考えられたが、現時点で現行の猶予期間を変更することは時期尚早であるとされ、最終的には、従来制度と同様「6月」を維持する案が採用された。

(c) 適用を受けるための手続

新規性喪失の例外の適用を受けるための手続として、適用を受ける旨の書面や公知となった事実を証明するための書面の提出を廃止することも考えられたが、かりに書面の提出を廃止すると、先行する公開情報が、その出願の特許性に影響を及ぼすものであるのか否か不明である状況を招く等の問題があることから、最終的には、従来制度と同様「証明するための書面」の提出を必要とする案が採用された。

II 改正の内容

(1) 本改正の概要

本改正では、さまざまな公開態様によって新規性を失った発明を網羅的に救済するために、新規性喪失の例外規定の適用対象を、従来の限定列举された発明から「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知となった発明にまで拡げることとした。

(2) 改正条文の内容

(発明の新規性の喪失の例外)

第三十条

特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の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、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前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を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

(a) 特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合 (本条 1 項)

従来、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明が適用対象となることは、特許法第 30 条 2 項に規定されていたが、本改正により、同条第 1 項で規定することとした。

(b) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された場合 (本条 2 項)

本改正により、新規性喪失の例外規定の適用対象を、従来の限定列举された発明から「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知となった発明にまで拡げることとしたのは、さまざまな公開態様によって新規性を失った発明を網羅的に救済するためである。

また、本改正では、「(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)」と規定することにより、特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明は、例外適用を受けることができないことを法律上明確にした。

このように規定したのは、新規性喪失の例外規定とは自身の発明の特許出願前に公開してしまった発明者等を念頭に設けられた規定であり、制度趣旨に鑑みれば、出願に起因して特許庁長官が行う特許公報等への掲載によって新規性を喪失した発明を適用対象とする必要はないと考えられること、また、仮に適用対象とした場合には特許期間を実質的に延長できる可能性が生じ、制度の悪用を招くおそれがあること、とされている⁽⁵⁾。

(なお、この点に関して、改正前の 30 条では特許公報への掲載が「刊行物に発表」に該当するかが明示されていなかったものの、最判平元年 11 月 10 日民集 43 卷 10 号 1116 頁〔環式アミン事件の申告〕により、特許公報への掲載が、改正前 30 条 1 項にいう「刊行物に発表」することには該当しないことが判例上確定していた。)

(c) 適用を受けるための手続 (本条 3 項)

従来、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続については、特許法第 30 条第 4 項に規定されていたが、本改正により、同条第 3 項で規定することとした。本改正後の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続のポイントを以下に示す。

イ 「証明する書面」について

改正前においては、「証明する書面」として「書面 A」(出願人によって作成される証明書)、「書面 B」(書面 A で記載した公開の事実に関する客観的証拠資料や第三者による証明書)を適式に提出してはじめて、証明事項について一定の証明力があるとされていた。

しかしながら、本改正により、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象となる発明の公開態様が拡大されたことを契機に「証明する書面」の考え方について見直しが行われ、「証明する書面」として「書面 A」が作成され、適式に提出されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められることとなった⁽⁶⁾。

このように、「証明する書面」の考え方が緩和されたのは、①出願人自らによる証明書だけでも、証明すべき事項が詳細に記載されていれば一定の証明力が認められる場合が多いこと、②特許出願の日から 30 日以内に提出しなければならない「証明する書面」について、その作成負担を軽減したとしても、第三者が不測の不利益を被るとはいえないこと等の理由に基づく。

もっとも、新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠が発見された場合には、この発明を根拠として出願に係る発明に対して拒絶理由が生じる可能性がある。

このような場合、出願人は、特許出願の日から 30 日が過ぎた後であっても、先に提出した出願人自らが作成した証明書面(いわゆる「書面 A」)に記載した事項の範囲内で、それらの事項が事実であることを裏付けるための補充資料等(いわゆる「書面 B」)を、意見書等を通じて提出することができる。

ここで、「記載した事項の範囲内」とは、「証明する書面」に記載した事実を変更しない範囲をいい、例えば、「証明する書面」に概要のみを記載していた発明について、より詳細な構成が記載された補充資料を提出することは認められる⁽⁷⁾。

一方、「証明する書面」に記載した事実を変更するような範囲で補充資料等を提出すること、例えば、①「証明する書面」に当初記載していた事実を変更することや、②その書面において当初記載していた事実とは別の新たな事実を追加する補充資料を提出することは認められない点に留意しなければならない。②について例を挙げれば、「証明する書面」には「X学会において発表」した事実しか記載していない場合に、出願から 30 日を経過した後で、発明 A を「Y博覧会に出

品”したことを証明する資料を補充資料として提出することはできない。

ロ 「公開された発明が複数存在する場合」について

例えば、発明を複数の異なる雑誌に掲載した場合など、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合には、それぞれの公開された発明について新規性喪失の例外の規定の適用を受けるための手続（以下、単に「手続」という。）をしなければならないのが原則である。

ただし、上記複数存在する発明のうち、手続を行った発明の公開以降に公開された発明であって、以下1. または2. のいずれかの条件を満たすものについては、「証明する書面」の提出を省略することが可能となる⁽⁸⁾⁽⁹⁾。

【条件】

1. 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、手続を行った発明の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明
2. 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、権利者又は権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明

具体的には、例えば権利者が同一の取引先に対して同一の商品を複数回納品した場合における、1回目の納品によって公開された発明（＝先に公開された発明）と、2回目以降の納品によって公開された発明（＝その後に公開された発明）がある場合、先に公開された発明について手続を行なっていれば、条件1. を満たすものとして、その後に公開された発明について「証明する書面」の提出を省略することができる。

また、別の例として、例えば権利者が商品を販売したことによって公開された発明（＝先に公開された発明）と、その商品を入手した第三者が自身のホームページにその商品を掲載したことによって公開された発明（＝その後に公開された発明）がある場合、先に公開された発明について手続を行なっていれば、条件2. を満たすものとして、その後に公開された発明について「証明する書面」の提出を省略することができる。

(3) 留意事項

以上説明したように、新規性喪失の例外規定は、本改正により適用対象が拡大されるとともに、「証明する書面」の簡略化が認められるなど、出願人等にとってより利用しやすいものとなったが、本改正後も特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定であることに変わりはない点に留意しなければならない。

すなわち、新規性喪失の例外規定は、特許を受ける権利を有するものが、自己の行為等に起因して新規性等を喪失したとしても、一定期間新規性等を喪失しないものとして取り扱うことを規定したものであって、新規性等を喪失した日まで出願日の遡及を認めるものでなく、この点は改正後においても何ら変わりはない。

例えば、甲が出願前に発明に係る製品を販売し、この発明について新規性喪失の例外規定の適用を受けたとしても、乙がこの発明と同じ発明を独自に発明し、甲よりも先に出願、あるいはインターネット等を通じて公表していた場合には、これを理由に甲の出願は特許を受けることができない。出願人等は、この点を十分肝に銘じ、新規性喪失の例外規定の適用を受けるとしても可能な限り早期に出願することが肝要となる。

Ⅲ 特許庁への手続

(1) 手続

(a) 改正規定が適用される出願

改正された新規性喪失の例外規定は、平成24年4月1日以降の出願について適用される。対象となる出願は下記の通りである。

- ・平成24年4月1日以降の出願。
- ・分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願であって原出願の出願日が平成24年4月1日以降の出願。
- ・パリ条約の優先権を伴う出願であって優先権主張を伴う出願の出願日が平成24年4月1日以降の出願。
- ・国内優先権主張を伴う出願であって先の出願の出願日が平成24年4月1日以降の出願。ただし、先の出願の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されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成24年4月1日以降の出願。

**(b) 特許法第 30 条第 1 項の適用を受けるための
手続的要件**

特許法第 30 条第 1 項の適用を受けるための手続的要件は下記の通りである。

- ・意に反して新規性喪失に至った日から 6 月以内に特許出願をすること（特許法第 30 条第 1 項）。

**(c) 特許法第 30 条第 2 項の適用を受けるための
手続的要件**

特許法第 30 条第 2 項の適用を受けるための手続的要件は下記の通りである。

- ・権利者の行為に起因して公開された発明の公開日から 6 月以内に特許出願をすること（特許法第 30 条第 2 項）。
- ・特許出願時に発明の新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること（特許法第 30 条第 3 項）。
- ・特許出願の日から 30 日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用要件を満たすことを証明する書面を提出すること（特許法第 30 条第 3 項）。

**(2) 特許法第 30 条第 2 項の適用を受ける際の提出
書面**

**(a) 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けよ
うとする旨を記載した書面**

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面は、特許出願時に提出する。尚、願書にその旨記載すれば省略することができる（特許法施行規則第 27 条の 4）。

また、オンライン出願により手続をする場合には、必ず願書にその旨を記載しなければならない（特許法施行規則第 12 条）⁽¹⁰⁾。

[発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を特許願に記載する場合の記載例]

【書類名】 特許願
 【整理番号】 000
 【特記事項】 特許法第 30 条第 2 項^{*1}の規定の適用を受けようとする特許出願
 【提出日】 平成 24 年 4 月 5 日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 (以下省略)

※ 1 特許法第 30 条第 2 項と記載する点に留意されたい。

**(b) 新規性の喪失の例外証明書提出書および発明
の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるた
めの証明書**

「発明の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書」は、「新規性の喪失の例外証明書提出書」（特許施行規則様式第 34）に添付して、特許出願の日から 30 日以内に提出する⁽¹¹⁾。

「発明の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書」について、今般の改正で新たに適用されることとなった態様の場合の証明書の記載例（販売により発明の新規性を喪失した場合）について下記に示す⁽¹²⁾。

[販売により発明の新規性を喪失した場合の証明書の記載例]

発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書

1. 公開の事実

① 販売日 平成 24 年 1 月 16 日
 ② 販売をした場所 A 株式会社（大阪府〇〇区〇〇町 1 丁目 2 番 3 号）
 ③ 公開者 株式会社 B
 ④ 販売した物の内容

2. 特許を受ける権利の承継等の事実

① 公開された発明の発明者 C（埼玉県〇〇市〇〇町 1 丁目 2 番 3 号）
 ② 発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者
 株式会社 B（東京都△△区△△町 1 丁目 2 番 3 号）
 ③ 特許出願人 株式会社 B
 ④ 公開者 株式会社 B
 ⑤ 特許を受ける権利の承継について^{*1}
 ⑥ 行為時の権利者と公開者の関係等について^{*2}

上記事項が事実と相違ないことを証明します。
 平成 24 年 4 月 5 日
 株式会社 B 代表取締役社長
 D (印)

※1 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明が発明者から、発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者に譲渡され、その者が特許出願を行った旨等を記載する。

※2 行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等を記載する。②発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者と④公開者が完全に一致している場合には記載を省略できる。

IV 新規性喪失の例外規定に関する留意点および諸外国の制度

(1) 留意点

これまでに述べたように、今般の法改正により新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる行為は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明を公知・公用にする行為にまで拡大され、特許出願人にとっては新規性喪失の例外規定の適用を受けやすくなったものといえる。しかしながら、特許出願前に自ら発明を公知・公用にする行為は、本来避けるべきことであり、発明を公知・公用にする前に特許出願をすることが大原則であることはいうまでもない。

以下、新規性喪失の例外規定に関する留意点を挙げる。

(a) 第一に、新規性喪失の例外規定は、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明について、一定の要件の下、同条第1項及び第2項に至らなかったものとみなす規定である。したがって、本規定は、第三者により新規性喪失行為がされたこと、同一の発明について特許出願がされたことに対する救済規定ではない点に留意する必要がある。

(b) 第二に、日本の特許法の新規性喪失の例外規定が適用される発明を公知・公用にする行為が、国によっては救済されない点に留意する必要がある。

すなわち、諸外国の法において救済の対象となる新規性喪失行為は、必ずしも日本の特許法の新規性喪失の例外規定のそれと一致するものではない。例えば、欧州特許条約(EPC)は、権利濫用の場合、特定の国際博覧会における展示による公知の場合にのみ新規性が喪失しないと規定していることから、日本の特許法では新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる出願であっても、欧州特許条約(EPC)では、新規

性の要件を満たさないと判断されることがある。

また、新規性喪失の例外規定や所謂グレースピリオドに対応する規定自体をもたない国も幾つか存在する点にも留意する必要がある⁽¹³⁾。

したがって、外国に出願する予定がある場合、あるいは外国に出願する可能性がある場合には、とりわけ自ら発明を公知・公用にすることは避けるべきである。

(2) 諸外国の制度

以下、諸外国における新規性喪失の例外規定、グレースピリオド、またこれに対応する規定について簡単に説明する。

(a) アメリカ

現在施行中のアメリカ特許法は、「合衆国における特許出願日前1年より前に合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合」は新規性を喪失しないと規定し、特に手続を要することなく、所謂グレースピリオドと呼ばれる発明公開後1年の出願猶予期間が認められる。(アメリカ特許法 Art.102(b))

2011年の特許改革法による特許法改正により、先願主義(厳密に言えば先願・先発表主義)に移行すること、新規性喪失事由が米国外における公知・公用にも及ぶようになること、米国以外の第一国出願を有効な出願日として認めるようになること等に伴い、グレースピリオドの規定についても改正がなされた。アメリカ改正特許法におけるグレースピリオド規定によれば、有効出願日前1年以内に公開された事項であって(A)公開が発明者によってなされた場合、発明者から直接的または間接的に知得した者によりなされたとき、(B)公開よりも前に発明者、発明者から直接的または間接的に知得した者により公開されていた事項、に該当する場合には先行技術とはならない(アメリカ改正特許法 Art.102(b)(1))。尚、この改正特許法は、2013年3月16日以降の特許出願に適用されるが、グレースピリオドの運用についても注目しておく必要がある。

(b) 欧州特許条約(EPC)

欧州特許条約では、(A)出願人又は法律上の譲渡人に対する明らかな権利濫用(EPC Art.55(1)(a))、(B)特定の公式の又は公式認定された国際博覧会に、

出願人又は法律上の譲渡人が発明を展示した場合（EPC Art.55(1)(b)）は新規性が喪失されない。

手続としては、開示日から、6ヶ月以内に欧州特許出願をする必要がある（EPC Art.55(1)(b)）。

上記、明らかな権利濫用には、冒認出願も含まれ、冒認出願の場合、他人の出願が公開されてから6ヶ月以内に真の出願人が出願した場合には真の出願人の権利は損なわれない。冒認出願は、特許を受ける権利を有しない者による出願の規定の適用により出願手続を進行することができない（EPC Art.61）。

また、国際博覧会とは、パリ条約にいう国際博覧会であり、出願人は出願時に展示の事実を記載し、出願から4ヶ月以内に当該博覧会での権利保護に関して責任を負う当局が発行する証明書を提出しなければならない。

日本の新規性喪失の例外規定と比較すると、日本特許法で新規性喪失の例外規定適用される特許を受ける権利を有する者の行為に起因した新規性喪失行為のうち、例えば、試験、刊行物発表、学会発表また販売、テレビ放送等による新規性喪失には、欧州特許条約における新規性喪失の例外規定は適用されず、欧州特許条約の新規性喪失の例外規定は日本特許法に比べて適用対象となる新規性喪失行為の範囲が限定的である。

（c） 中国

中国特許法では、中国における出願日又は優先日前6ヶ月以内に（A）中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合、（B）規定の学術会議、又は技術会議上で初めて発表された場合、（C）他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合、は新規性が喪失されない（中国専利法第24条）。

手続としては、特許出願時に申請書類を提出し、出願日から2ヶ月以内に証明書を提出する必要がある。

日本の新規性喪失の例外規定と比較すると、適用対象となる新規性喪失行為の範囲が限定的である。一方で、日本特許法は日本の出願日前6ヶ月以内の新規性喪失の例外規定が適用される期間とするが、中国特許法は優先日前6ヶ月も新規性喪失の例外規定が適用される期間としている点で相違する。

（d） 韓国

2011年12月2日に公布された特許法一部改正法により改正された韓国改正特許法は、（A）特許を受ける

ことができる権利を有した者により、新規性を喪失した場合。但し、条約又は法律により韓国内又は国外で出願公開されるか、あるいは登録公告された場合を除く。（韓国改正特許法第30条第1項第1号）、（B）特許を受けることができる権利を有した者の意思に反してその発明が新規性を喪失した場合（韓国改正特許法第30条第1項第2号）について、その日から12ヶ月以内に特許出願をすれば新規性を喪失しないものとみなす。

手続としては、自らの行為に起因する第1項第1号の規定の適用を受けようとする場合、特許出願時に特許出願の願書にその旨を記載し、これを証明することができる書類を特許出願日から30日以内に特許庁長に提出する必要がある（韓国改正特許法第30条第2項）。

韓国は、米韓自由貿易協定(FTA)締結に際し、新規性喪失の例外が適用される期間をこれまでの6ヶ月以内から12ヶ月以内とする改正内容を盛り込んだ特許法一部改正法を公布した。この改正特許法は、米韓自由貿易協定発効と同時に施行されることとなっている。

V おわりに

今般の特許法改正により、新規性喪失の例外規定は上述のように改正された。

この改正の一つの側面は、改正の趣旨に述べられているように、発明の新規性喪失の例外の適用の見直しを図ったものであり、発明者等によって公開された発明については、その公開態様によらず、特許権を取得することを可能とするためである。

もう一つの側面としては、諸外国との折衝の中で特許制度調和の議題の一つとして取り上げられていることに起因しているものと推察される⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾。

これまで、新規性喪失の例外規定や所謂グレースピリオドの適用を受けることができる行為、適用を受けるための手続の有無の規定の仕方は、第三者の法的安定性を重視するか、あるいは発明者の利益を重視するかという各国の立場を重視すればよいものであったように思う。しかし、韓国の特許法改正の例にも見られるように、日本が環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉参加に向けて関係国との協議に入ると表明した今、我が国も諸外国との折衝の中で規定を再度検討しなければならない場面も生じてくる可能性がある。

新規性喪失の例外の規定の適用を緩やかにするか、反対に厳しくするかという問題は、その国の知的財産

権制度の成り立ち、業種あるいは職種の違いによって考え方が異なるものである。これから再検討の機会が生じたときに、どのような考え方で新規性喪失の例外規定を捉えるか、様々な立場の人の意見を踏まえ、今一度考えておく必要があるのではないだろうか。

注

- (1)『平成 23 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（平成 23 年 12 月）編集：特許庁工業所有権制度改正審議室 発行：（社）発明協会 165～166 頁
- (2)産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（平成 23 年 2 月）84～85 頁
- (3)産業構造審議会 知的財産政策部会 第 30 回特許制度小委員会「資料 3」4～6 頁
- (4)前掲第 30 回特許制度小委員会「資料 3」10～13 頁
- (5)前掲 産業財産権法の解説 168～169 頁
- (6)特許庁「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」（平成 23 年 9 月）特許庁（特許庁ホームページ）5 頁（以下、「平成 23 年改正法対応手引き」という。）
- (7)特許庁「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q & A 集」（特許庁ホームページ）Q3-u（以下、「平成 23 年改正法対応 Q & A 集」という。）
- (8)前掲「平成 23 年改正法対応手引き」13 頁
- (9)前掲「平成 23 年改正法対応 Q & A 集」12 頁
- (10)前掲「平成 23 年改正法対応手引き」3 頁
- (11)前掲「平成 23 年改正法対応手引き」4 頁
- (12)証明書の記載例については、前掲「平成 23 年改正法対応手引き」16 頁～27 頁を参照されたい。
- (13)特許庁 総務部 国際課「平成 22 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業 グレースピリオードに関する調査研究報告書」（平成 23 年 2 月）（特許庁ホームページ）13 頁～14 頁
- (14)「五大特許庁公式サイト」<http://www.fiveipoffices.org/index.html>
- (15)「デンゲルゼイ会合の結果」<http://www.epo.org/news-issues/news/2011/20110706.html>

（原稿受領 2012. 1. 13）

「弁理士Info」 「ヒット商品を支えた知的財産権」 のご案内

**JPAA
Information**

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説したパンフレット「弁理士Info」及び季刊誌「パテント・アトニー」のヒット商品を支えた知的財産権と題して連載してきた内容を 1 冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!（平成 23 年 11 月改訂版発行）」等のパンフレットがあります。

一般の方には原則として無料で差し上げております。（送料は当会で負担します）

ご希望の方は、下記ご連絡先までお問い合わせください。

◆連絡先 広報・支援・評価室◆

ご希望のパンフレット名と部数、ご送付先、お電話番号を明記の上、下記までお申込みください。

FAX:03-3519-2706
mail:panf@jpaa.or.jp



▶「弁理士Info」



▶「ヒット商品はこうして生まれた!」