

第8章 新規性阻却事由の拡大

I. 改正の必要性

従来の制度においては、発明の新規性阻却事由として(1)国内公知、(2)国内公用、(3)国内・国外刊行物公知、の3つが規定されている。この規定では、(a)国外で公知・公用になった発明については新規性阻却事由とはなっておらず、(b)インターネット上で開示された発明については、その開示されたことのみをもって新規性阻却事由として取り扱うことはできないこととなっている。

現行法において公知・公用の基準を国内としているのは、法律制定時においては外国における公知・公用の調査が実際上困難であるという理由によるものである。しかし、国外において公知・公用である発明に対して日本において特許が付与され独占されるとすると、国外では自由に使える技術を国内では利用できない事態が発生し技術開発に遅れをとる状況となるばかりでなく、技術の模倣を奨励しているかのような印象を与えかねない。また、近年の交通手段・インターネットの発達により、海外の製品販売の事実、学会発表の内容の把握など、国外における公知・公用の事実の調査は以前に比べて比較的容易となったことから、公知・公用の地域的基準を国内としておく理由はもはや存在しない。

また、インターネット上で開示されている技術情報は、雑誌や図書等の形で刊行された技術情報と同等の情報量を有し、その伝達の迅速性などの利便性を備えていることから、既に産業界の技術水準を構成している。従って、たとえインターネット上でのみ開示されており刊行物に記載されていない発明であっても特許権が付与されるべきものではない。しかし、改正前の特許法第29条においては、これらの発明は、インターネット上に開示されたことのみをもってして公然知られたと解することはできず、また、頒布された刊行物に記載され

た発明と解することもできない。

そこで、公知・公用の地域的基準を世界へと拡大するとともに、インターネット上に開示された発明をその開示されたことのみをもって新規性阻却事由とする改正を行う必要がある。

II. 改正の概要

新規性阻却事由の拡大についての改正の概要は以下のとおりである。

- (1) 公知・公用の地域的基準を国内から世界へと拡大した。
- (2) インターネット上に開示された発明を、その開示されたことのみをもって新規性阻却事由として取り扱うこととした。

III. 特許法の改正条文の解説

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 (略)

本条は発明の新規性阻却事由について規定したものである。

改正前の第29条第1項第1号及び第2号においては、特許出願された発明の新規性を判断するにあたり、公知・公用の地理的基準を国内としていたために、国外において公知・公用である発明に対して日本において特許が付与され独占

され得ることとなっていた。そこで今回、国外における公知・公用の事実の調査は以前に比べて比較的容易となったことに鑑み、世界公知・公用を採用し、上記のようなことが発生しないようにした。

また、改正前の第29条第1項第3号においては、「頒布された刊行物に記載された発明」を新規性阻却事由としており、発明が刊行物に記載されていた場合には、その刊行物に記載された発明を何者かが実際に知った事実を証明せずとも、公然知られ得る状態となった刊行物の記載及び頒布日をもって新規性を阻却することとし、立証負担の軽減が図られていた。しかし、インターネット情報については、強力な情報伝播力を有し「頒布された刊行物」に酷似した性質を有しているにもかかわらず、有体物に記録された状態で頒布されないことから刊行物とは認めていないため、本条を適用することができなかった。そこで今回、第29条第1項第3号中に「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」を刊行物公知の発明と併記することにより、インターネット上でのみ公開されている発明についても、頒布された刊行物に記載された発明と同様、実際に何者かが知った事実を証明せずとも、公然に知られ得る状態すなわちインターネット上に掲載された日を証明することで、新規性を阻却することができるように立証負担の軽減を行うこととしたものである。

(補説1) 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」の意味

「電気通信回線を通じて」という規定により、CD-ROM等のように回線を通じることなく公衆に利用可能とされるものは除かれる。また、「回線」とは両方向からの通信を伝送するための無線又は有線を意味するので、一方向にしか情報を送信できない放送も条文からは除かれる。

「公衆に利用可能」とは、インターネットに掲示された発明については、リンクが張られ又は検索エンジンに登録され、かつ公衆からのアクセス制限がなされていない、いわば公衆への道筋がつけられている記録媒体上に情報が記録されることを意味し、刊行物が店頭で販売される場合と同様の情報伝播力を有することを意味する。そして、個人間の私信メールや守秘義務を負った者のみへの送信、リンク等が全くなされていないサイ

トの記録媒体上に記録された情報は除かれる。

(補説2) 公知(公然知られた)とは別に規定した理由

インターネット等を通じて公然知られた発明は、改正前においても、特許法第29条第1項第1号の公然知られた発明として、新規性を否定されるものである。

しかしながら、第29条第1項第1号の「公然知られた」というためには、公然知られた事実が必要であるとする説があり、同様の高裁判例も存在する。(公然知られ得る状態にあり、実際に知られた事実がないことが証明されなければ、公然知られたと扱っても差し支えないとの説もあり。)

公然知られた事実が必要であるとする説によれば、インターネット等を通じて開示された発明を公然知られた発明として取り扱うには、特許出願前に、インターネット等を通じて開示された情報に公衆がアクセスした事実を立証しなければ、新規性を否定することができないと考えられる。

したがって、従来では、審査において、審査官がインターネットに開示された発明を発見したとしても、当該インターネットに開示された情報に、出願前にアクセスした事実の有無を確認することが困難であることから、拒絶理由の引用例とすることは事実上困難であった。

(補説3) 欧米の状況

米国特許商標庁、欧州特許庁においては、すでに、インターネット等に開示された発明を新規性阻却事由として取り扱うことができるとされており、その取扱いについて、ガイドライン等が作成されている。

また、世界的著作権機関(WIPO)においては、引用文献等の記載方法を定める標準(WIPO標準ST.14)において、電子的技術情報を引用する場合の記載方法を定めている。

【関連する改正事項】

◆特許法第30条第1項(発明の新規性の喪失の例外)

特許法第30条の改正の詳細については、第9章を参照されたい。

【関連する他法の改正】

- ◆**実用新案法第3条第1項**（実用新案登録の要件）
- ◆**意匠法第3条第1項**（意匠登録の要件）

実用新案法、意匠法においても、新規性阻却事由の拡大を行った。なお、インターネット情報による新規性阻却については、実用新案法及び意匠法を改正したが、公知・公用の地理的基準については、意匠法においては既に世界公知を採用していたため、実用新案法のための改正を行った。