

第9章 新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大

I. 改正の必要性

- (1) 出願に係る発明が発表した発明と同一でない出願についても新規性喪失の例外規定の適用対象とする。

新規性喪失の例外規定は、発表された発明について、全て新規性を失うとすると酷であるという趣旨から例外を設けたものであり、発明を公開することで産業の発展に寄与するという特許法の目的に適うものである。

この新規性喪失の例外規定は発表した発明と出願された発明が同一である場合のみ適用される規定となっており、発表者がいったん発明を公開した場合には、その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発明することができたものについては、自己の発表した発明により、特許法第29条第1項又は第2項により拒絶され特許を取得することができない。

発明者は、出願に際して想定する用途、実施例等をできるだけ幅広く記載し、権利行使が容易となるよう特許請求の範囲を記載することとなるが、出願前に発表してしまった場合、その発表内容と相違する発明を出願することができなくなり、発明者にとって酷となる以下のような面を有している。

① 学会発表の場合

学会発表では、発表時間が限定されているため、そこで発表できる内容は限られたものとならざるを得ず、発明についての基本的な考え方、代表的な実施例、用途等を中心に発表されることとなる。

一方、特許出願においては、発明の基本的な考え方のみではなく、詳細な考え方を記載することとなり、実施例等についても想定される用途等について幅広く記載し、特許請求の範囲の記載についても、それに対応した幅広いものと

することが、広い権利を取得する上で必要となる。

したがって、学会発表の内容のみに限定した出願は、その発明を保護する上で不十分な出願内容となってしまう場合がある。

② 刊行物での発表について

刊行物での発表においても、掲載スペースが限られている場合があるため、その発明について十分な記載ができるとは限らない。

研究論文集に発表した場合も、学会発表と同様発表内容が限られたものとなる場合があり、その発表と同じ発明しか出願できないとすると、発明が充分に保護できない場合があり得る。

新聞等で発表された場合には、その内容は概略等になる場合が多く、出願に際して同一性を保持することが困難な場合が多い。

以上のことから、従来、新規性喪失の例外規定の適用は、出願に係る発明と発表した発明が同一のものである場合に限られていたが、相違する場合についても適用可能とする改正を行った。

(2) インターネット情報への適用対象の拡大

改正前の新規性喪失の例外規定（特許法第30条）が適用される対象は、意に反する公知（特許法第30条第2項）の他は、特許を受ける権利を有する者自らが、①試験を行い、②刊行物に発表し、③特許庁長官が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、④博覧会等に出品することにより、新規性を喪失する場合に限られていた（特許法第30条第1項及び第3項）。

今回の改正により、新規性阻却事由が、インターネット上に開示された技術情報まで拡大されたが（第8章参照）、これにあわせて特許法第30条を改正しない場合には、インターネットによる発表は、新規性喪失の例外規定を受けることができず、出願人にとって不利な状況となり得るものであった。

インターネット上に開示された技術情報による発表は、その情報の伝達性、即時性が刊行物と同等以上であることから、刊行物による発表と異なる扱いを

する理由はなく、また、刊行物による発表と同様に、技術の進歩、研究の発展に貢献するものである。

したがって、刊行物による発表と同様に、インターネットによる発表についても、新規性喪失の例外を適用すべく、新規性喪失の例外規定を適用する発表行為としてインターネットによる発表行為を追加する改正を行った。

II. 改正の概要

(1) 新規性喪失の例外の適用を同一の発明に限っている点を改める。

新規性喪失の例外は、発表等を行った発明と同一の発明のみに適用しているが、この要件を見直し、自己の発表等を行った発明から出願の発明が容易に発明することができる場合についても、当該発明の新規性、進歩性の判断において、発表等の行為を考慮しないこととした。

(2) インターネットによる発表を新規性喪失の例外適用の行為に加える。

インターネットによる発表は、刊行物と同様の情報伝達性を備えているため、インターネットによる発表についても、刊行物と同様、新規性喪失の例外規定を適用する。

III. 特許法の改正条文の解説

(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が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が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つて発表することにより、第二十九条第一項各号の一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、同条第一項各号の一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意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、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 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、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、第一項と同様とする。
- 4 第一項又は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の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一に該当するに至つた発明が第一項又は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の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。

本条は、発明の新規性の喪失の例外について規定したものである。

① インターネットによる発表行為について

第1項において、「電気通信回線を通じて発表し」を追加した。

このことにより、特許を受ける権利を有する者が、電気通信回線を通じて発表すること、例えばインターネットを介して発表する行為等を新規性喪失の例

外の適用対象とした。

- ② 発表した発明と、出願に係る発明が相違する場合にも新規性喪失の例外適用の対象とすることについて

改正前の特許法第30条第1項においては、「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し…（一部略）…発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から6月以内にその者が特許出願をしたとき」と規定されていることから、特許法第30条第1項の適用は、「特許を受ける権利を有する者が発表した発明について特許出願をしたとき」に限ることとされていた。

今回の改正により、「…発表することにより、第29条第1項各号の一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6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての……」と規定することにより、「特許法第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明」と、「その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明」は、同じ発明を指すものではないこととなり、適用対象を同一の発明に限るものではなくなった。

第2項及び第3項についても同様の改正を行った。

- ③ 適用申請手続の規定について

第4項については、特許出願に係る発明と特許法第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明が同一の発明に限るものではなくなったため、所要の改正を行ったものである。

【この条文を準用する規定】

■実用新案法 第11条（特許法の準用）

（発明の新規性の喪失の例外の特例）

第百八十四条の十四 第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条

第一項各号の一に該当するに至つた発明が第三十条第一項又は第三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、同条第四項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

本条は、発明の新規性の喪失の例外規定の特例について規定したものであり、その趣旨は、国際特許出願においては新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨の書面を国際出願日から30日以内に提出することは困難なので国内処理基準時から一定の期間内とするものである。

特許法第30条第4項の改正に伴い同様の改正を行ったものである。

【この条文を準用する規定】

■**実用新案法** 第48条の15第3項（特許法の準用）

【関連する他法の改正事項】

◆**意匠法第4条**（意匠の新規性の喪失の例外）

（意匠の新規性の喪失の例外）

第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠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、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠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意

匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前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を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

本条は、意匠の新規性の喪失の例外について規定したものである。

意匠はカタログの配布、商品の展示、見本の頒布等により売れ行きを打診してみても一般の需要に適合するかを判断することが商慣行上行われることが多いが、様々なバリエーションの意匠の各々が公表された場合には、それらの意匠について新規性喪失の例外規定の適用を申請して意匠登録出願を行ったとしても、現行意匠法の規定においては、新規性喪失の例外規定の適用を受けられるのは新規性を喪失した意匠と実質的に同一の意匠が出願された場合のみであり、自己の発表した他のバリエーションの意匠が出願された場合は、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であるとして、意匠登録を受けることができない場合が生じている。

よって、特許法と同様に、新規性を喪失した意匠と同一の意匠が出願された場合だけでなく、それに類似する意匠及び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にも、新規性喪失の例外規定を適用できることとした。