

<発明の新規性喪失の例外規定が改正されました>

執筆：篠田賛治

日本の特許法上、特許出願前に公開され、公知となった発明は、新規性を喪失しているために特許を受けることが原則できません（特許法29条1項各号）。しかし、学術雑誌への論文投稿、学会発表等によって自らの発明を公開した場合には、その発明について新規性を喪失していないと取り扱うための規定（新規性喪失の例外規定／特許法30条）があります。これまでは、公開されてから6ヶ月以内に特許出願する必要がありましたが、平成30年改正法によって1年以内まで適用期間が延長されました。

新規性喪失の例外規定は、無条件に受けることができる規定ではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。特許法30条には、適用対象となる「公開された発明」が以下の発明であって、公開されてから特許出願されるまでの期間が1年以内の発明であることが規定されています。

(i) 権利者の意に反して公開された発明(第1項)

(ii) 権利者の行為に起因して公開された発明(第2項)

(i)の「権利者の意に反して公開された発明」には、例えば、発明者甲が「企業秘密」である自己の発明をPCに保存していた場合に、そのPCが乙によってハッキングされ、発明がインターネット上に公開されてしまったような場合が該当します。あるいは、発明者甲が「甲の許可なく公開しない」という秘密保持契約を締結した上で丙に自己の発明を開示した場合に、丙が契約に違反して第三者に発明を公開したような場合が該当します。

(ii)の「権利者の行為に起因して公開された発明」は、以前は特許庁長官がしている学術団体における学会発表又は論文投稿等に限定されていましたが、現在では、自己のホームページで公開したり、テレビ等のメディアを通じて公開されたり（例えば、テレビ番組で発明を紹介する場合）する場合でも該当することになっています。

そして(i)又は(ii)の公開から1年以内に特許出願した場合には、公開によって新規性を喪失していないものとして取り扱われることができます。この規定の適用を受ける特許出願は、通常は、学会発表又は学術雑誌への論文投稿によって公開された発明に関する出願、すなわち(ii)のケースです。

一方、上述した秘密保持契約違反によって出願前に発明を公知にされたような場合、出願人は、出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受ける手続ができないこととなります。出願時に手続をしていないからといって何も救済を受けることができなければ、他人によって勝手に発明を公知にされた出願人にとっては酷なこととなります。そのため、(i)の場合には、新規性を欠如することを指摘した拒絶理由通知書が発せられれば、意見書によって、出願人の意に反して公知になった事情と、その裏付けとなる秘密保持契約書の写し等を提出することにより、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能になります。また、拒絶理由通知書は発せられる前に、意に反して発明が公知にされたことに気づいたの

であれば、出願人は、上申書を提出して事情を説明することにより、第三者による公知化を原因とする拒絶理由通知を回避することが可能となります。

ところで、ハッキング又は盗難によって発明が盗み取られて公開されたような場合、どのような証拠を提出すべきなのかは、特許庁が公開している「平成 30 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」にも例示されていません。会社に泥棒が入り、発明が記録された書類又は PC 等が盗まれたような場合、当然警察に被害届を出すでしょうから、被害届の写し等を提出することになるのでしょうか。「出願前に会社に泥棒が入り、発明を盗まれました」というような一文を意見書に記載するだけで足りるのかどうか……。契約違反によって公知化された場合に、契約書の写し等を提出することが例示されていることとのバランスを考えると、意に反する公知の場合には証拠が不要とはい切れなと思います。

なお、新規性喪失の例外規定は、発明が公知になってから 1 年以内に出願した場合ではないと適用されません。契約違反等によって発明が公知になった場合、出願人は、自分の発明が公知になっていることを知らなかったというケースもありますが、公知になってから 1 年を過ぎて出願した場合には、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。その結果、出願に係る発明が公知になった発明と同一であれば、新規性を欠くとして拒絶されます。同一ではないとしても、ほんの少し改良した程度であれば進歩性を欠くとしてやはり拒絶されることとなります。

出願人が発明を複数回公知した場合には、それぞれの行為について特許法 30 条 2 項の規定を受けるための手続をする必要があります。例えば、4 月 1 日に学会で発明を発表し、6 月 1 日に業界雑誌に発明が掲載された場合、学会発表による公開と業界雑誌による公開のそれぞれについて、「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」を提出する必要があります（詳しくは、特許庁 HP をご覧ください）。

ここで注意すべきは、新規性喪失の例外規定は、出願前 1 年以内に公開されて公知となった発明について、公開によって新規性を喪失しなかったとして取り扱いをする規定であって、他人の行為（出願又は公開）には影響しません。例えば、出願人甲が発明を学会発表して公開し、11 ヶ月後に公開した発明について新規性喪失の例外規定の適用を受ける出願をし、適切な証明書も出願から 30 以内に提出したとします。この場合、学会発表によって甲の出願に係る発明は新規性を喪失していないものとして取り扱われます。しかし、他人である乙が同じ発明について先に出願していた場合、乙の出願が先願、甲の出願が後願ですから、同一発明について後願である甲の出願は、特許法 39 条違反により拒絶されることとなります。すなわち、先願である乙の出願をなかったことにはできません（特許法 29 条の 2 によっても拒絶され得ます）。

優先権出願と異なり、新規性喪失の例外規定では、発明を公開した時に出願したとは取り扱われません。今回の法改正で公開から 1 年以内であれば新規性喪失の例外規定を受けることが可能となりましたが、これまでの 6 ヶ月から期間が延長されたからといって安易に発明を公開することは避けるべきです。出願準備が間に合わず、やむを得ず公開直後に特 30 条適用出願をするならともかく、公開から数ヶ月～1 年近く経過してから出願する

ことは、他人の先願又は公開によって特許を受けることができなくなる可能性が高いということをお忘れはいけません。

なお、EPCや中国には、新規性喪失の例外規定が特許法に存在していないことにも注意する必要があります。EPCや中国に特許出願する予定があるならば、出願前に発明を公開することは絶対に避けなければなりません。出願人が大学等である場合、教員である発明者がそうした事情を知らず、大学知財部に発明届を提出する前に（当然、特許出願前です）、学会や学会雑誌に投稿して発明を公開してしまうことがあります。大企業が出願する場合には、そのようなことは起こりにくいと言えるでしょうが、大学等と協同研究を行う場合には、大学側発明者による出願前の発明の公開を未然に防止するように、協同研究契約を取り交わす必要があるでしょう。