

## 特許法第30条の「刊行物に発表し」についての実務的考察

堀 進\*

**抄 録** 特許法第30条に規定する発明の新規性喪失の例外は、基本的な特許要件に関わる重要な制度であるが、実務は特許庁における運用に委ねられており、その運用及び規定の解釈に関する判決例は、他の特許要件に比べて大変少ない。そこで、同規定の運用及び解釈に関して、特許庁の審判では、どのような判断が示されているかを検討し、実務上の問題点を探ると共に今後望まれる運用の提言を試みた。

今回の検討の結果、同条第1項の「刊行物に発表し」に関し、刊行物の配布後にその刊行物内容の口頭発表がなされた場合において、最先の刊行物配布という公表行為と相互に密接不可分の関係にある後の口頭発表とは、一体のものとして取り扱うこととし、最先の刊行物配布という公表行為が新規性喪失の例外規定の適用対象であって、それを証明する書面を提出する限り、他の密接不可分な後の口頭発表については、同規定の適用対象であるか否かを問わないとの運用が望ましいと考える。

### 目 次

1. はじめに
2. 今回の事案（審決例：平成6年審判315号 拒絶査定不服審判事件）
  2. 1 事案の概要
  2. 2 審決の要旨
3. 特許法第30条第1項「刊行物に発表し」とは
  3. 1 特許法第30条の立法趣旨
  3. 2 「刊行物に発表し」を例外の対象とした理由
  3. 3 「刊行物に発表し」の発表と「研究集会において文書をもって発表する」の発表
  3. 4 密接不可分とは
4. 今回の事案についての検討
  4. 1 事案の整理
  4. 2 問題の所在
  4. 3 論点1
  4. 4 論点2
  4. 5 提 言
5. おわりに

### 1. はじめに

発明の新規性喪失の例外を規定する特許法第30条について、実務は特許庁における運用に委ねられており、その運用及び規定の解釈に関する判決例は、他の特許要件に比べて大変少ない。そこで、発明の新規性喪失の例外規定の運用及び解釈に関して、特許庁の審判では、どのような判断が示されているかを検討し、実務上の問題点を探ると共に、今後望まれる運用の提言をすることとした。

今回取り上げた事案は、出願人が主催する指定学術団体ではないセミナーにおいて、守秘義務のない参加者に刊行物を配布したのち、その刊行物をもって同セミナーで口頭発表を行った場合の特許法第30条第1項の適用につき、刊行物の配布は同条の適用を受け得るが、その刊行

\* 創成国際特許事務所 弁理士 Susumu HORI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

物をもつての口頭発表は適用を受け得ないとされた審決例であり、この事案の公表行為は、図1に示す範囲に属する。

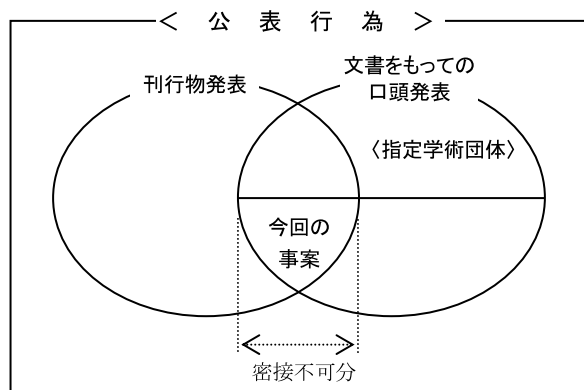


図1 今回の事案の公表行為

## 2. 今回の事案（審決例：平成6年審判315号 拒絶査定不服審判事件）

### 2.1 事案の概要

(1) 出願人は、特許出願前の平成2年8月28日に「第3回土木技術セミナー」（以下、単に「セミナー」という。）を開催し、参加者に本願発明の内容を記載した「第3回土木技術セミナー発表概要」（以下、単に「セミナー発表概要」という。）を配った。そして、セミナーにおいて、その配ったセミナー発表概要を以て出願人である法人の社員が口頭で発表した。

(2) 出願人は、平成2年10月17日に、特許法第30条第1項の適用を受けようとする特許出願（発明の名称「深層地盤の挙動実験装置」）をし、同年10月31日に同条第4項の規定による証明書として、セミナー発表概要の表紙と序及び第53頁～第62頁の写しを『証明書（発表刊行物の写し）』という名目で提出した。なお、序はこのセミナー発表概要の頒布された日を証明するために添付されたものと思われる。

(3) 序には、以下の内容が記載されていた。「序 (株)〇〇〇では、平成元年度の土木部門に

おける1年間の調査、研究、開発の成果を取りまとめ、日頃御指導頂いている皆様方への報告会をかねて、セミナーを企画しました。

・・・・・・＜中略＞・・・・・・

本日の当社の発表テーマはプログラムの通りで、若手技術者によって御報告させていただきます。不備、不慣れな面が多々あるとは思いますが、ご遠慮なくお叱りを頂戴賜れば幸いです。

・・・・・・＜中略＞・・・・・・

平成2年8月28日 (株)〇〇〇 技術本部長  
△△△△」

(4) 拒絶理由通知は、「本願発明は、本願出願前の平成2年8月28日に、株式会社〇〇〇によって開催された第3回土木技術セミナーにおいて「深い地中内地盤と構造物の相互作用」の中で発表され、公然知られた発明となったので、特許法第29条第1項第1号に該当し特許を受けることができない。株式会社〇〇〇の第3回土木技術セミナーは、特許庁長官の指定した学術団体の研究集会ではない。また、セミナー発表概要の序の記載からみて、このセミナーには、業界、学界の関係者が広く参加していたものと認められ、かつ、このセミナー参加者に対して発表内容を秘密にするよう求めていたとも認められない。したがって、このセミナーに関しては特許法第30条第1項の適用を受けることが出来ない。」というものであった。

(5) これに対し出願人は、セミナーでの発表はセミナー発表概要という刊行物に発表する行為の一態様であり、発明の新規性喪失の例外の適用を認めるべきである旨主張する意見書を提出した。

(6) しかし、この主張は受け入れられず、拒絶査定となった。そして、審査官は、証明書の刊行物のタイトルの「発表概要」という記載および序の記載内容を捉えて、拒絶査定の「なお書」において「技術を報告すること、すなわち発表が主であることが明白であるので、出願

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

人の、セミナーでの発表が刊行物に発表した場合の一態様であるという主張は採用できない」とし、「いずれにしても、セミナーでの発表で本願発明が公然知られたものとなったことは動かしがたい事実である。」と説示した。

## 2. 2 審決の要旨

### (1) 結論

本件審判の請求は、成り立たない。

### (2) 理由

1) 刊行物である「発表概要」の頒布は、発表者による発表の開始前であると認められ、この頒布により、本願発明は特許法第29条第1項第3号に該当するに至ったが、この頒布については同法第30条第1項に規定する「刊行物に発表し」の要件を満たしている。したがって、この頒布によっては、本願発明は特許法第29条第1項各号に該当するに至らなかったものとみなされる。

2) 「第3回土木技術セミナー」において、発表者は文書をもって発表を行なったと認められ、「発表概要」には本願発明の内容が記載されているから、本願発明は、この発表により特許法第29条第1項第1号に該当するに至ったと認められる。そして、「第3回土木技術セミナー」は、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会ではなく、上記発表は、特許法第30条第1項に規定する要件を満たしてはいないから、本願発明は特許法第29条第1項第1号に該当するに至らなかったとみなすことはできない。

3) 参加者は、セミナー発表概要という刊行物を発表者による発表の間も有していることになるが、そのセミナー発表概要は発表者による発表の内容を理解し易くするものであり、そのことをもって、発表者による発表という行為を「刊行物に発表し」という行為であると言うことはできない。

4) そして、それぞれの行為につき、特許法第30条第1項の規定が適用できるか検討すべきであり、その検討結果は、上記説示のとおりである。

5) 以上のように、本願発明は、「第3回土木技術セミナー」における発表者による発表により特許法第29条第1項第1号に該当するに至ったと認められ、同条により特許を受けることができない。

## 3. 特許法第30条第1項「刊行物に発表し」とは

今回の事案について検討を加える前に、特許法第30条の趣旨および同条第1項に新規性喪失の例外の対象として「刊行物に発表し」を規定した理由を確認しておきたい。

### 3. 1 特許法第30条の立法趣旨

我国の特許法では、基本的な特許要件である発明の新規性は出願時を基準として判断され、出願前に公知、公用となり又は刊行物等に記載された発明は新規性がないとするのが原則であるが、この原則を貫くと、産業の発達を期する上で妥当性を欠き、或いは発明者に酷にすぎると思われる場合が生ずる。そこで、特許制度の目的に照らして、発明者に不当な保護を与えず公衆には不測の不利益を与えない範囲で、一定の期間内に限り、新規性喪失の例外を認めることとしている<sup>1)</sup>。

以上の趣旨から、現行法は、新規性喪失の例外として認められる事項を制限すると共に、新規性を喪失後、猶予期間として6ヵ月以内にした出願に限って、例外とすることとしている。

このように例外として認められる事項を制限する理由については、「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、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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例外を認めることは許されない<sup>2)</sup>とされる。

### 3. 2 「刊行物に発表し」を例外の対象とした理由

この「刊行物に発表」した場合が新規性喪失の例外規定の対象とする行為とされたのは、昭和34年法（現行法）からで、工業所有権制度改正審議会の答申に基づいたものである。

この答申は、従来の新規性喪失の例外事由のほかに、発明について、(イ) 特許を受ける権利を有する者が刊行物に掲載して研究発表を行った場合、および(ロ) 特許を受ける権利を有する者が特許庁長官の指定する学会において文書をもって研究発表を行った場合も、例外事由として認めるとし、そうするのは、「研究発表の重要性に鑑み研究発表については、新しくさらに例外的な取扱いを認めようとするものであり、大正10年法（旧法）の下で、特許法の規定を十分知らない技術研究家が自己のなした発明について研究発表を行い、その後になってなした特許出願が公知であるという理由で拒絶になる事例は時折あることなのであるが、このような事例は新しい規定によって相当救済されうるものと思われる」（工業所有権制度改正審議会答申説明書）と説明している<sup>3)</sup>。

「刊行物に発表し」を新規性喪失の例外の対象としたのは、発明を刊行物に発表することは技術の進歩、研究の発展にきわめて必要であり、発明の早期公開を目的とする特許制度にも合致するから、発明者の特許出願前の公表すべてで新規性を失うものとするのは酷にすぎるとの理由からである<sup>4)</sup>。

ここで「刊行物」とは「公衆に対し頒布により公開することを目的して複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体」であり、特許法第29条第1項の「刊行物」と同義である

が<sup>5)</sup>、「刊行物に発表」というためには、出願人が自らの発表しようとする積極的な意思をもって発表することが要件とされる<sup>6)</sup>。

### 3. 3 「刊行物に発表し」の発表と「研究集会において文書をもって発表する」の発表

#### (1) 「研究集会において文書をもって発表する」の発表

特許法第30条第1項には、「刊行物に発表」する行為の他に「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する」行為を例外の対象とすることが規定されている。

ここでの発表は、「文書をもって」の発表であり、専ら口頭発表を指すものと考えられる。すなわち口頭発表による公表により特許法第29条第1項第1号に至った発明を例外の対象としている。そして、「文書をもって」を要件としたのは、「証拠としての文書の確実性と利便性を重要視したから」であると解されている。したがって、ここでの「文書」は、証拠として有体物の体をなしていればよく、公衆に対して頒布される「刊行物」である必要はない<sup>7)</sup>。

#### (2) 「刊行物に発表し」の発表

この「刊行物に発表し」の発表に刊行物への掲載に付随する口頭発表を含むか否かは、条文上明確ではない。

前掲の工業所有権制度改正審議会の答申の内容が、そのままそっくり、この「刊行物に発表し」という文言に込められているとするならば、「刊行物に発表し」とは「刊行物に掲載して研究発表を行」うことである、ということが出来る。そうだとすれば、発明を刊行物に掲載した後、それに基づいて口頭で研究発表した場合も含むとする解釈も可能である。

この点に関し、例外の対象として「刊行物に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発表し」という行為が含まれることとなった現行法制定当時、『刊行物に発表した場合』とは特許を受ける権利を有する者が自ら文書を作成し、これが複製されるに至ったという行為にかぎられず、新聞、雑誌などに口頭で発表し、それが刊行された場合もふくまれる。したがって、この適用の範囲は非常に広いものといわなければならない。<sup>8)</sup>との見解もあった。

### (3) 小 括

以上を踏まえると、「刊行物に発表」は刊行物内容の口頭発表を含む発明の刊行物への掲載に伴う一連の公表行為であるとし、一方、「研究集会において文書をもって発表する」とは、研究集会において刊行物でない文書をもって口頭発表する行為である、と解釈するのが合理的なように思われる。

## 3. 4 密接不可分とは

ここで、以下の検討の中で重要な役割を占める「密接不可分」という概念について説明を加えておく。

特許庁の審査便覧(42.45A)<sup>9)</sup>によれば、「特許を受ける権利を有する者が、特許出願前に出願に係る発明を複数回に亘って公開した場合において、それらの公開行為について、特許法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けるため手続が適法になされた場合には、その適用をすべて認める。」とした上で、「一の公開(上記1の複数回の公開のいずれか一の公開)と密接不可分の関係にある他の公開は一の公開として取り扱うこととし、「その際、他の公開についての特許法第30条第4項に規定された手続きにおいて、他の公開に関する「証明する書面」の提出は省略可能である。」としている。

そして、ここでいう「一の公開と密接不可分の関係にある他の公開」とは、例えば次に掲げる関係を指すとしている。

- ・ 試験とその当日配布される説明書
- ・ 刊行物の初版と再版
- ・ 予稿集と学会発表
- ・ 学会発表とその後それに基づいて発行される講演要旨集

## 4. 今回の事案についての検討

以上のような特許法第30条の規定の趣旨等を踏まえた上で、今回取り上げた事案に検討を加える。

### 4. 1 事案の整理

#### (1) 事 実

- 1) 刊行物の配布の後、記載内容について口頭での発表が行われた。
- 2) 刊行物の配布を受けた者以外に「口頭発表」を聞いた者はいない。

#### (2) 審判請求人の主張

審判請求人(出願人)は、これらの事実により、刊行物の配布後の口頭での発表は「刊行物に発表」する行為の一態様である、と主張した。

#### (3) 審決の判断

①「発表概要」を配ることは「刊行物に発表」する行為であり、これによって新規性を喪失(特許法第29条第1項第3号に該当)したので、同法第30条第1項の規定が適用される。しかし、②当該セミナーにおける発表者の口頭での発表によって、①とは別に新規性を喪失(特許法第29条第1項第1号に該当)する一方、当該セミナーは特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会ではないので、上記発表は同法第30条第1項に規定する要件を満たさない。

### 4. 2 問題の所在

事案は、刊行物の配布後に当該刊行物記載の内容について口頭発表したものであるが、後の

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発表内容は刊行物の内容と同じであり、しかも、刊行物の配布を受けた者と口頭発表の対象者は一致している。したがって、両者は強い密接不可分の関係にあると断定できる。

出願人は、先の発表の証明書として刊行物の写しを提出したが、後の発表については、「刊行物に発表し」に含まれるから特許法第30条第4項の証明は要しないと判断した。しかし、審決では、当該刊行物の記載内容とそれが研究集会で頒布されたという事実のみをもって、研究集会における当該刊行物の記載内容に沿った口頭による説明は、「刊行物に発表」した行為とは別の、独立した発表である、と認定した。

この審決の認定の根拠は、「当審からの尋問書に対する審判請求人の回答書および添付の資料1、資料2」であるが、回答書の「回答の内容」は、(刊行物を)配った年月日、場所、相手及び研究集会の開催日、場所、参加者であり、また、「資料1」は「配った相手」の一覧、「資料2」は刊行物(要部抜粋)が頒布された事実の証明書である。

しかしながら、このような「刊行物が研究集会で頒布されたという事実」だけで、刊行物の記載内容がそのまま口頭で説明されたと断言できるのであろうか。すなわち、「刊行物」の記載それ自体は、口頭で発表されたという事実を証明するものではなく、研究集会で口頭発表が予定されていることを示すものであり、従って、口頭発表がなされたであろうと推定し得るにすぎない。また、口頭での発表によって当該刊行物の記載内容をどこまで説明したかを明らかにするものでもない。

### 4.3 論点 1

初めの「刊行物に発表」とその後の「研究集会での発表」はそれぞれ別個の公知か？

本件の場合、口頭での発表を聞いた参加者は

全て、刊行物の配布を受けたものであり、その発表は、刊行物に発表した内容の口頭での説明である。このように口頭での発表が刊行物の配布を受けた者を対象としている場合、後の発表は「刊行物に発表」(1回目の公知)に含まれる一連の行為であり、別の公知ではないといえるのではないか。

後の発表が初めの発表とは別の公知であるとするれば、初めに刊行物に発表してしまうと、その後、当該刊行物に発表した内容を口頭で説明することができなくなってしまい、「刊行物に発表」したことを新規性喪失の例外とした趣旨が生かされないことになる。例えば、新技術の概要を新聞発表した後にインタビューを受けて説明した内容が公表されると、新規性を喪失することになり、これには例外規定が適用されない。このようなことは、「発表」を新規性喪失の例外とする法の趣旨にも反するのではないだろうか。

### 4.4 論点 2

後の発表が初めの発表とは別の公知であるとしても、後の発表は、初めの発表と「密接不可分」の関係にあり、初めの発表と一体のものとして扱うべきであるから、後の発表により新規性を喪失したとすべきではないといえるのではないか

本件審決より以前の審決例(審判昭49-1835)によれば、「第2回以後の公開(これを「他の公開」という。))が、最先の公開と相互に密接不可分の関係にあるような公開は、これを最先の公開として取り扱わないことにすると、あまりにも公開者にとって酷であり、ひいては特許法第30条の規定の立法趣旨が損なわれることにもなる。そして、このような関係にある他の公開についても、最先の公開と同様に、特許法第30条第4項に規定する所定の手続を要求するこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とは徒に手続を煩雑にするのみであって、あまりにも形式にとらわれすぎたものといわざるを得ない。」と説示している。

そして、この審決を受け、特許庁の取り扱いでは、前掲のとおり「一の公開と密接不可分の関係にある他の公開については、両者とも発明の新規性喪失の例外規定の適用対象である限りにおいて、最先の一の公開について特許法第30条第4項の「証明する書面」を提出すれば、他の公開については「証明する書面」の提出を省略することができる。」としている。

しかしながら、この取り扱いは、証明書の提出という手続の軽減であって、先の審決でいう「最先の公開と相互に密接不可分の関係にある他の公開は、最先の公開と一体として取り扱う」ものではない。なぜなら、最先の公開と他の公開を一体として取り扱うならば、他の公開は最先の公開に含まれるものとなり、他の公開それ自体が新規性喪失の例外規定の適用対象かどうかは問題とならないからである。

本件審決では、後の発表は、初めの発表とは別個の公知であって、同法第30条第1項に規定する「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会」での発表という要件を満たしていないと認定された。しかしながら、後の発表が少なくとも「最先の公開と相互に密接不可分の関係にある他の公開」であることは、特許庁の審査便覧に照らしても明らかであるから、先の審決例で示されたように、後の「研究集会での発表」は、初めの「刊行物に発表」と一体のものとして取り扱うべきであり、「研究集会での発表」それ自体で新規性を喪失したとすべきではないと考えられる。そのように考えて不都合があるだろうか。

この点、特許庁の審査便覧によれば、複数回の公開がなされた場合、最先の公開と他の公開が相互に密接不可分の関係にある場合においても、「両者とも発明の新規性喪失の例外規定の

適用対象である公開である限りにおいて」という条件付で、他の公開については証明書の提出を省略できるという手続上の軽減措置を講じているだけである。すなわち、先後の公開が「密接不可分」である場合でも、それらの公開は一体の公表とせず、あくまでも個別の公表行為としている。

2回発表の例として、同じ発明内容を、一の刊行物（刊行物1）と別の刊行物（刊行物2）にそれぞれ発表した場合（2つの新聞に発表する場合など）には、各刊行物を見る者は必ずしも一致せず、むしろ発表刊行物の対象者は別々であることが多い。このような場合は、各対象者にそれぞれ刊行物による発表を行っているといえるから、それぞれ別の公開として特許法第30条の適用を判断することには理由がある。

しかしながら、本事案のように、セミナー（研究集会）において刊行物を配布すると共にその内容を口頭で説明するというのは、同じ発明について刊行物に記載するという視覚的な表現とそれを話すという聴覚的な表現とを併用したものであり、両者は、表現の方法が異なるだけで実質的に1つの「刊行物に発表」する行為である。従って、初めに刊行物の配布について特許法第30条の適用に必要な手続を行えば、その後口頭での発表を行ったことについては、改めて30条を適用するまでもなく新規性は喪失しないと解すべきであろう。

また、特許庁における取り扱いによれば<sup>9)</sup>、先の公表(A)に基づいて第三者が公表(B)をした場合（新聞等での報道あるいは刊行物への転載など、出願人の意思によっては律しきれない二次的な公開）は、当該第三者の公表(B)によって新規性喪失には至らなかったものとされる。その理由は、後の公表(B)は先の公表(A)に基づくものである（例えば、発明者が刊行物に発表したことによる）からと考えられている。この取り扱いは、先の公表に基づく後の公表が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第三者による場合であるが、これを第三者の公表のみに認め、本人による後の公表に認めないとすれば、第三者との関係において著しく公平性を欠くことになる。刊行物に発表後、本人は何も喋れないのに他人は堂々と吹聴できるというおかしい事態が生じることとなる。本人による後の公表も、先の公表と「密接不可分」の関係がある限り、先の公表に基づくものといっても差し支えなく、新規性を喪失しないとすべきである。これにより第三者に不測の不利益を与えることは考えられず、特許法第30条の立法趣旨にも反しないからである。

なお、上述した審査便覧における「一の公開と密接不可分の関係にある他の公開」の例として「試験とその当日配布される説明書」が掲げられているが、一般に試験の場において説明書が配布された場合は、それに基づき口頭で何らかの説明がなされるのが通常であり、この例示自体が特許法第30条を適用し得ないものになってしまう。したがって、特許庁においても、説明書の配布に続いて口頭で発表することまで一体のものとして「刊行物に発表」する行為に含めることを暗に認めている、といえないだろうか。

#### 4. 5 提 言

以上より、「最先の公開と相互に密接不可分の関係にある他の公開は、最先の公開と一体のものとして取り扱う」こととし、最先の公開が発明の新規性喪失の例外規定の適用対象であって、それを証明する書面を提出する限り、他の公開については、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象であるか否かを問わない（当然、証明書も不要）との運用が望ましいと考える。これは、現行法下でも可能である。

## 5. おわりに

出願人の立場からみれば、拒絶査定不服審判の審決に不満があっても、費用対効果の観点からは、よほどの案件でない限り、訴訟まで踏み込むことはできないというのが実情である。

逆にいえば、審判は特許要件審査の実質的な終審であり、その審理に出願人の期待するところは大きいと考える。現に、前掲の密接不可分の概念は審判により確立されたものであり、後の審査実務に反映されることとなった。

以上のような観点から、審判においては、従来の運用指針や取り扱い等に捉われることなく、産業財産権保護の趣旨に則り、個別具体的かつ合理的な審理が行われることを切に望む次第である。

### 注 記

- 1) 吉藤幸朔，特許法概説〔第12版〕，pp.83～84（1997）有斐閣
- 2) 特許庁編，工業所有権法逐条解説〔第16版〕，p.882（2001）発明協会
- 3) 中山信弘編，注解特許法〔第三版〕上巻，p.286（2000）青林書院
- 4) 吉藤幸朔，特許法概説〔第12版〕，p.85（1997）有斐閣
- 5) 特許庁編，工業所有権法逐条解説〔第16版〕，p.88（2001）発明協会
- 6) 中山信弘編，注解特許法〔第三版〕上巻，p.288（2000）青林書院
- 7) 吉藤幸朔，特許法概説〔第12版〕，p.87（1997）有斐閣
- 8) 兼子一・染野義信，工業所有権法，p.94（1960）日本評論新社
- 9) 特許庁編，特許・実用新案審査便覧，42.45 A（1991）発明協会

（原稿受領日 2006年10月23日）