

## 発明の新規性喪失の例外規定（特許法第30条）の改正について

特許第1委員会  
第4小委員会\*

**抄録** 平成23年6月に公布された「特許法等の一部を改正する法律」により、発明の新規性喪失の例外規定（特許法第30条）が改正され、平成24年4月1日より施行されました。本稿では、その改正の概要と留意点について、Q&A形式でご紹介します。

**Q 1** 元々、本規定はどのようなものでしょうか？

**A 1** 本規定は、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないとして取り扱うものです。

改正前においては、本規定の適用を受けられる公開の態様は、刊行物の発表や特許庁長官が指定する学会での文書発表、特定の博覧会への出品、インターネット上への公開等に限定されていました。

**Q 2** 具体的な改正内容はどのようなものですか？

**A 2** 公開の態様の限定を外し、特許を受ける権利を有する者の行為に起因するものすべてについて、適用を受けられるようになりました。

これにより、例えば、集会・セミナーや特許庁長官の指定のない学会（海外の学会等）での発表、展示会への出品、テレビ放送、また、商品販売、配布等の各行為による発明の公開が、新たに適用を受けられるようになりました。

ただし、特許公報による出願公開は、それは

自らの出願に起因するものの、従来通り適用対象外です。

**Q 3** いつからの出願が適用を受けられますか？

**A 3** 施行日（平成24年4月1日）以降に出願されたものです。そうであれば、仮に新たに適用を認められた公開の時期が法改正の施行日前であっても、適用を受けられます。

**Q 4** 適用を受けるためにどのような手続きが必要ですか？

**A 4** 手続きの要件は改正後も変わりません。すなわち、以下の（i）～（iii）のすべての要件を満たす必要があります。

（i）公開日から6か月以内に出願すること、  
（ii）出願時に、本規定の適用を受ける旨を記載した書面を提出すること（願書にその旨を記載することで書面提出は省略可能）、

（iii）出願日から30日以内に、本規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出すること

\* 2011年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

**Q 5** 証明書にはどのような事項を記載しますか？

**A 5** 特許庁より、手続の要領や典型的な記載例を記した出願人の手引き、および、Q&A集が発行されているので、参照してください。

出願人の手引きおよびQ&A集も、法改正に併せて改訂されました。主に、(i) 法改正による適用対象の拡大に伴う記載例追加のほか、(ii) 証明書の考え方も変更になりました。

(ii) については以下の通りです。

改訂前では、期間内（出願日から30日以内）に提出すべき証明書として、

- ・書面A（一定の書式に従った出願人による証明書）、および、
- ・書面B（書面Aに記載した公開の事実を裏付ける客観的証拠資料や第三者による証明書：例えば、学会や博覧会等の開催案内のコピー、立会人による証明書）

を求めていました。これに対し、改訂後では、上記期間内に求めるのは書面Aのみで良いとされました。

書面Bについては、上記期間内に提出する必要はありません。ただし、後の審査において、審査官が書面Aの内容に疑義を抱くような証拠（先行文献）を発見した場合に拒絶理由通知が発せられ、意見書の補充資料として提出が必要となる可能性があります。書面Bの収集は長期間経過後には難しい場合があることから、出願時から用意しておくことが望ましいです。

**Q 6** 商品販売による公開の際には、どのような手続きになりますか？

**A 6** 最初に、出願しようとする発明の内容が、どの段階（時期）で公開になった（新規性を喪失するに至った）のかを判断します。そして、その公開の事実を証明書に記載します。

例えば、卸業者経由で公衆向けに販売する場合には、通常、出願人から商品が離れた時点、すなわち、業者に卸した時点で公知に至ったと判断することになるでしょう。そのときは、業者に卸した事実の内容を証明書に記載します。なお、業者が契約により秘密保持義務を負っている場合には、卸した時点でなく、公衆への販売時点（販売日）で公知に至ったと判断し、その公衆向けに販売した事実の内容を証明書に記載します。

**Q 7** 商品販売や再放送を伴うテレビ放映など、権利者による公開行為が複数発生する場合、各々手続をとる必要があるのでしょうか？

**A 7** Q&A集によれば、一般論として、

- ・権利者がとる行為各々について手続をする、すなわち、証明書を提出するのが原則であるところ、
- ・「手続を行った発明と同一または同一とみなすことができ、かつ、手続を行った行為と密接に関連する行為」であれば、最先の公開行為のみについての証明書で許されます。

ただし、そのような場合にあてはまるかどうかの判断が難しいこともあると思います。出願日から30日経過後は、省略した行為の証明書の提出はできないことから、出願人の手引きおよびQ&A集に記載されている具体例を参酌しながら、特許庁審査基準室に不明点を問い合わせる、または、大事をとって各々の行為について証明書に記載することが望ましいと考えます。

以下、参考例を三つ挙げます。

① 同一商品を公衆向けに複数の業者ルートで販売

Q&A集（Q4-e）によれば、異なる取引先に商品を販売した場合、それぞれの取引先への販売について、手続が必要とあります。したがっ

て、出願人が卸す業者すべてについて証明書に記す必要になります（1枚の証明書にまとめること可）。

なお、当委員会では手引き集（案）のパブリックコメント募集に対し、かかる場合には最先に行った業者への卸に対する手続のみで済むよう要望しましたが、受け入れられませんでした。将来裁判で争われた場合に法解釈上妥当でない（つまり、特許無効）と判断される可能性を拭えず、慎重にならざるを得なかったものと推測されます。

#### ② テレビ放送と、再放送

この場合は、最初の放送のみ証明すれば良いです。

#### ③ テレビ放送と、放送前のWebサイトへの番組概要掲載

放送と掲載の各々で公開された発明の内容が同一であれば、最先の公開であるWebサイトへの番組概要掲載のみ証明すれば良いです。しかし、実際には、テレビ放送の方が概要掲載よりも発明内容を詳細に述べていることが多いことでしょう。かかる場合には、両公開の発明が同一であるとみなされない可能性が高いので、各々について証明書を提出した方が無難です。

**Q 8** 改正された本規定を活用して、出願よりも公開を優先すべきですか？

**A 8** 適用範囲が広がったとはいえ、公開する前に出願することで、本規定の適用を受けずに済むようにすべきです。

（i）本規定は、出願日を発明の公開日に繰り上げるわけではありません。したがって、公開後出願前に、他人が独自に発明して出願や公開していた場合には、自らの発明は、本規定の

適用を受けたとしても特許を受けることができないこととなります。

（ii）また、外国出願を考えている場合は特に、公開前に出願すべきです。例外規定の内容は各国で異なるので、日本で適用を受けられたとしても、外国で受けられるとは限りません。例えば、中国や欧州では、例外規定の適用範囲が法改正前の日本よりも限られています。刊行物による公開や商品販売による公開をしてしまったら、たとえ日本出願をパリ優先の基礎にしたとしても、中国や欧州では特許を受けられません。

（iii）商品販売による公開では、先に挙げた複数ルートによる販売のほか、さらに、販売に伴う販売前のプロモーション活動を行った場合などには、公開行為の見極めと適用を受けるための手続きが煩雑であり、手続き漏れが発生するおそれもあります。このような観点からも発明の公開前の出願が賢明です。

#### 参考文献

- ・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）  
（[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/hatumei\\_reigai/tebiki.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf)）
- ・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（平成23年9月）  
（[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/hatumei\\_reigai/qa.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/qa.pdf)）
- ・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（案）」に対するご意見の概要およびその回答（平成23年9月）  
（[http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou\\_tebiki\\_kekka/kangaekata.pdf](http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki_kekka/kangaekata.pdf)）

URL参照日は全て2012年2月20日

（原稿受領日 2012年2月20日）