

発明の新規性喪失の例外規定の審査基準の新設について

1. 制度の概要・沿革

(1) 概要 (参考資料 2-1)

我が国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則特許を受けることができない。しかし、自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷な場合がある。また、そのように一律に特許を受けることができないとすることは、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわない。したがって、特許法では、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ものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定（特許法第 30 条）が設けられている。

当該規定の適用対象となる発明は、出願までの期間が 6 月以内の公開された発明であって、特許を受ける権利を有する者（以下「権利者」という。）の行為に起因して公開された発明、又は、権利者の意に反して公開された発明である。また、権利者の行為に起因して公開された発明について当該規定の適用を受けるためには、以下の要件 1 及び 2 を満たすことを証明する書面（以下「証明する書面」という。）を特許出願の日から 30 日以内に提出する等の手続が必要である。

要件 1：発明の公開日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2：権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと

(2) 沿革 (参考資料 2-1)

この適用対象となる発明の公開態様については、昭和 34 年の現行法制定時、意に反して公開された場合以外は、博覧会での出品、試験のための実施、刊行物での発表、特定学術団体での発表などの場合に限定されていた。しかし、その後もユーザーニーズを踏まえ、公開態様の拡大が図られてきた。そして、平成 23 年法改正では、権利者の行為に起因するあらゆる公開態様にまで拡大された。また、同法改正に伴い、「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」において、当該規定の適用を受けるために提出しなければならない「証明する書面」について、出願人の作成負担を軽減する簡素化が図られた。

2. 現状

(1) 特許法第 30 条適用の申請件数の推移

権利者の行為に起因するあらゆる公開態様にまで適用対象が拡大された平成 23 年法改正（平成 24 年 4 月 1 日施行）以降、申請件数は増加している（図 1～3）。

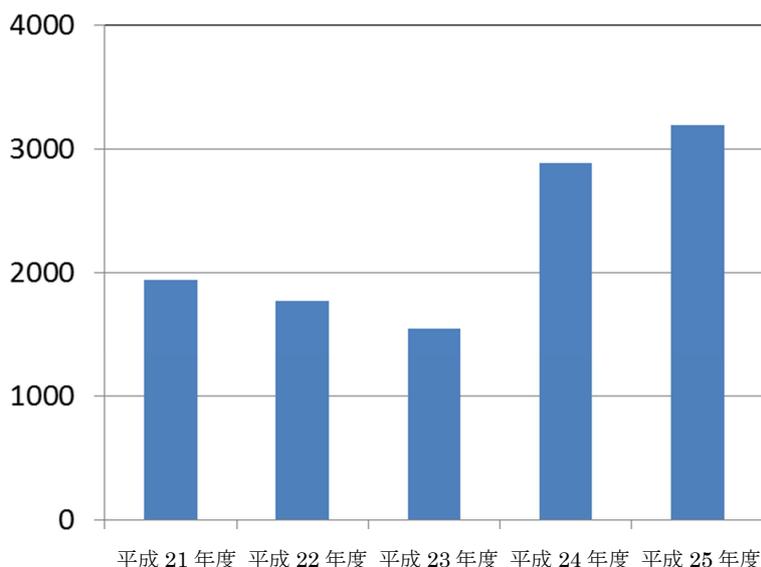


図 1：年度別申請件数

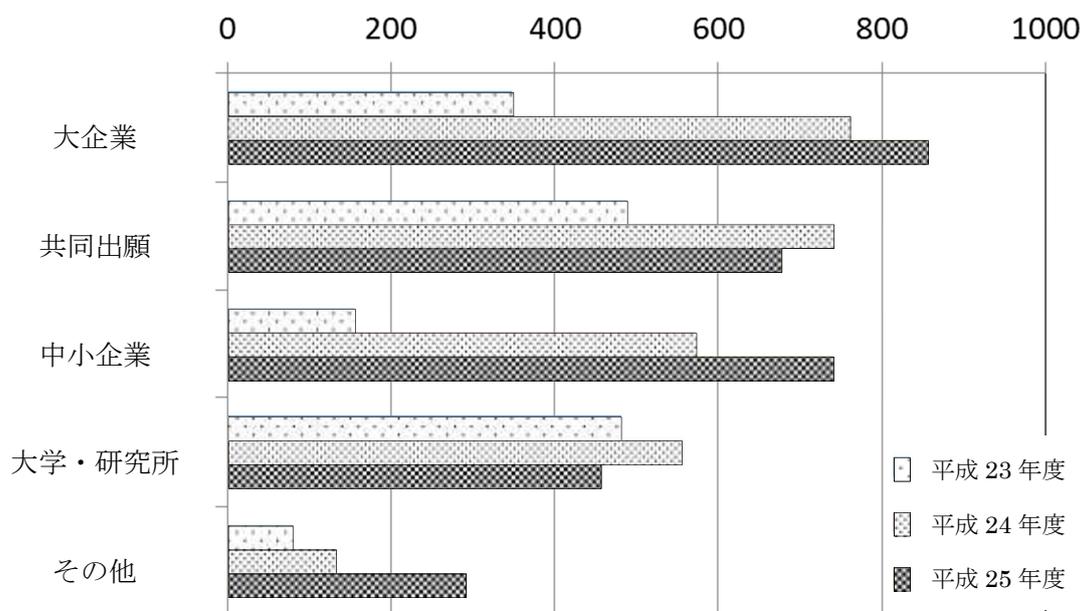


図 2：出願人別申請件数

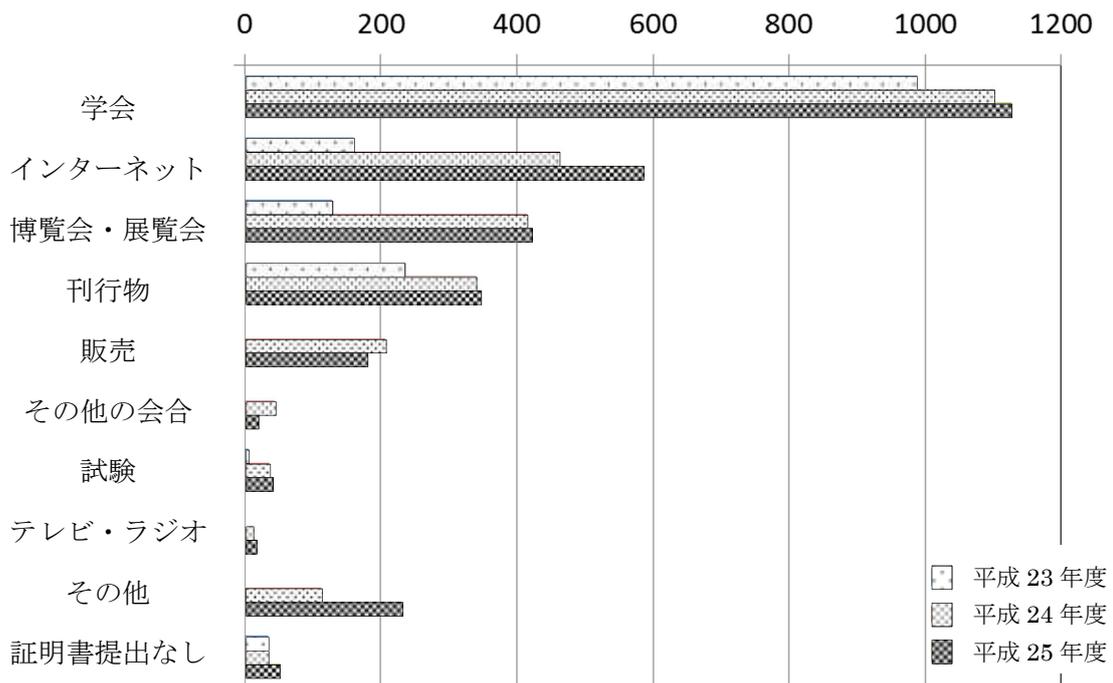


図 3 : 公開態様別申請件数

(2) 我が国の審査基準等

審査基準には、新規性喪失の例外規定に関する項は設けられていない。

一方、特許・実用新案審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」という。）には、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願の取扱いについて記載されている（参考資料 2-2）。

また、「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」及び「発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集」には、出願人の手続的事項が記載されている（参考資料 2-3、参考資料 2-4）。

(3) 諸外国の審査基準

五大特許庁のうち、我が国特許庁以外の四庁の審査基準には、発明の新規性喪失の例外規定に関する項が設けられている。

3. 審査基準策定の方向性（案）【審議事項】

発明の新規性喪失の例外規定に関しては、我が国特許庁以外の四庁の審査基準には含まれるものの、我が国特許庁の審査基準には含まれていない。「審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること」という審査基準の改

訂方針に基づいて、我が国においても、以下の方向性に沿って、新規性喪失の例外規定についての審査基準を新設してはどうか。

(事務局案)

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願は近年増加している。そのため、審査官が当該規定の適用を受けようとする出願の審査をする機会は今後も増加すると考えられる。したがって、審査基準策定に際しては、審査ハンドブックの記載をベースにしつつも、不足部分を補うことで内容をさらに充実化してはどうか。たとえば、不足部分として以下の各種出願における当該規定の適用の可否についての判断に関する記載を追加してはどうか。

- ・国内優先権の主張を伴う出願
- ・パリ条約による優先権主張を伴う出願
- ・分割出願／変更出願／実用新案登録に基づく特許出願
- ・特許協力条約（PCT）に基づく国際出願で我が国に移行した出願

(説明)

審査ハンドブックには、審査官の判断のばらつきを防止するため、当該規定の適用の可否についての判断に関する事項が記載されており、たとえば以下に挙げる事項が記載されている。

①「証明する書面」に基づく判断

公開された発明が当該規定の適用を受けられるかどうかは「証明する書面」に基づいて行われる。そして、この「証明する書面」が一定の様式に従って作成されている場合は、原則、前記要件 1 及び 2 を満たすことが証明されていると判断することとしている（参考資料 2-2 の 1.(2)(ii)）。

②拒絶理由通知等への記載内容

当該規定の適用を認めずに、その適用を受けようとした発明を引用して拒絶理由通知・拒絶査定をする場合には、その適用を認めない理由を明記することとしている（参考資料 2-2 の 1.(4)(i)）。

③出願人の応答に対する対応

出願人から提出された補足資料は、「証明する書面」に記載の事項の範囲内で参酌することとしている（参考資料 2-2 の 1.(2)(ii)）。また、当該規定の適用を受けるためには、原則、「証明する書面」の提出が必要であるが、公開された発明が特定の条件を満たす場合に限り、手続を省略できる場合がある。拒絶理由通知中の引用発明が、そのような場合に該当する発明であるとの主張が出願人からなされた場合は、その引用発明が特定の条件を満たすかどうかを判断することとしている（参考資料 2-2 の 1.(4)(iii)）。

しかし、優先権主張を伴う出願や分割出願等における当該規定の適用の可否についての判断に関しては記載されていない。

したがって、これらの不足部分を補うことで内容をさらに充実化してはどうか。

たとえば、国内優先権主張を伴う出願（以下「後の出願」という。）の場合の判断手順は以下のようになる。

(i) 国内優先権主張の効果についての判断を行う。

(ii) 国内優先権主張の効果認められる発明については、後の出願において提出された、又は、援用された「証明する書面」に基づき、優先権基礎出願の時を基準にして前記要件1及び2を満たすことが証明されているかどうかの判断を行う。

(iii) 国内優先権主張の効果認められない発明については、後の出願の時を基準にして同様の判断を行う。