

## 61.01

## 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

1. 平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について<sup>1</sup>

## (1) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 及び 2 である。特許法第 30 条第 3 項に規定された「証明する書面」によって以下の要件 1 及び 2 が満たされることが証明されなければならない。

要件 1 発明が公開された<sup>2</sup>日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が公開され、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたこと

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

なお、「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」（本項目 61.01 では以下、「平成 23 年改正法対応手引き」という。）には、「証明する書面」として、以下の一定の書式が記載されている（「証明する書面」の詳細については「平成 23 年改正法対応手引き」の「3.」を参照のこと。）。

<sup>1</sup> 平成 23 年改正特許法第 30 条の適用対象となる特許出願

- ・ 通常の出願
  - 出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降のもの
- ・ 分割出願／変更出願／実用新案登録に基づく特許出願
  - 原出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降のもの
- ・ パリ条約の優先権主張を伴う出願
  - 優先権主張を伴う出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降のもの
- ・ 国内優先権主張を伴う出願
  - 原則として\*、優先権主張の基礎出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降のもの
    - \* 基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（明細書等）に記載されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成 24 年 4 月 1 日以降のもの

<sup>2</sup> 本項目 61.01 では、「特許法第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当するに至った」ことを「公開された」又は「公開した」という。

## 出願人による証明書

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書	
<b>1. 公開の事実</b>	
① 公開日	
② 公開場所	
③ 公開者	
④ 公開された発明の内容（証明する対象を特定し得る程度に記載）	
<b>2. 特許を受ける権利の承継等の事実</b>	
① 公開された発明の発明者	
② 発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者（行為時の権利者）	
③ 特許出願人（願書に記載された者）	
④ 公開者	
⑤ 特許を受ける権利の承継について（①の者から②の者を経て③の者に権利が譲渡されたこと）	
⑥ 行為時の権利者と公開者との関係等について（②の者の行為に起因して、④の者が公開をしたこと等を記載）	
<hr/> 上記記載事項が事実に相違ないことを証明します。 <span style="float: right;">平成〇年〇月〇日 出願人〇〇〇 印</span>	

(2) [特許法第 30 条第 2 項](#)の規定の適用の可否についての判断

## (i) 判断時期

出願人が[特許法第 30 条第 2 項](#)の規定の適用を受けることができるものであることを証明しようとした公開された発明は、同項の規定が適用できない場合には、本願発明の新規性・進歩性を否定する証拠となり得ることから、原則として、審査に着手する際にこの規定の適用の可否を判断する。

ただし、出願人が証明しようとした公開された発明を引用例とせず拒絶査定できると見込まれる場合には、この規定の適用の可否を判断しなくてもよい。

## (ii) 判断手順

「[平成 23 年改正法対応手引き](#)」に記載の一定の書式に従って「証明する書面」（出願人による証明書）が作成され、特許出願の日から 30 日以内に提出された場合には、原則として要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたものと判断する<sup>3</sup>。

ただし、「[平成 23 年改正法対応手引き](#)」に記載の一定の書式に従った「証明する書面」が提出されていても、出願前に公開された発明が[特許法第 30 条第 2 項](#)の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、同項の規定の適用を認めずに、その出願前に

<sup>3</sup> [特許法第 30 条第 3 項](#)では「証明する書面」の内容や形式には、決まったものはないことから、「[平成 23 年改正法対応手引き](#)」に記載の一定の書式に従っていない「証明する書面」が提出されている場合もある。その場合には、当該提出された「証明する書面」によって要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたか否かを判断する。「[平成 23 年改正法対応手引き](#)」に記載の一定の書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されていれば、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたと判断する。

公開された発明を根拠として特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知することができる。

上記の拒絶理由通知への応答時等に、出願人から、特許出願の日から 30 日以内に提出した「証明する書面」に記載した事項が事実であることを裏付けるための補充資料（客観的証拠資料や第三者による証明書等）が意見書又は上申書等を通じて提出される場合があるが、その場合には、特許出願の日から 30 日以内に提出された「証明する書面」に記載の事項の範囲内でその補充資料を参酌して、要件 1 及び 2 を満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

### (3) [特許法第 30 条第 1 項](#)の規定の適用要件

[特許法第 30 条第 1 項](#)の規定の適用要件は、以下の要件 1 及び 2 である。

要件 1 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

(注) [特許法第 30 条第 1 項](#)の規定の適用が受けられることを示す証拠が拒絶理由通知への応答時等に提出されることがある。その場合には、提出された証拠等に基づいて[特許法第 30 条第 1 項](#)の規定の適用の可否について判断する。

### (4) 留意事項

#### (i) 拒絶理由通知・拒絶査定をする際の留意点

[特許法第 30 条](#)の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、[特許法第 30 条](#)の規定の適用を認めない理由を明記する。

#### (ii) 特許査定をする際の留意点

審査ハンドブック [64. 01](#)「特許査定起案時の注意」の「3. 特許法第 30 条の新規性の喪失の例外」を参照。

#### (iii) 公開された発明が複数存在する場合に「証明する書面」の提出を省略できる発明について

公開されたある発明（先に公開された発明）についての[特許法第 30 条第 2 項](#)の規定の適用申請を伴う特許出願を審査するにあたっては、拒絶理由通知で特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定

する証拠として用いた発明（引用発明）について、出願人から、その引用発明は「証明する書面」を提出していなくても新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる発明であるとの主張が、意見書や上申書等でなされる場合がある。

この場合、その引用発明が、「平成 23 年改正法対応手引き」の「[4. 公開された発明が複数存在する場合](#)」に示す「証明する書面」の提出を省略することができる発明に該当することが証明されたか否かを判断する。そして、その証明がなされたと認められ、かつ、先に公開された発明について適正に[特許法第 30 条第 2 項](#)の規定の適用を受けるための手続が行われていた場合に限り、その引用発明は[特許法第 29 条第 1 項各号](#)のいずれにも該当しなかったものとして取り扱う。

（参考）「[平成 23 年改正法対応手引き](#)」

#### [4. 公開された発明が複数存在する場合](#)

権利者が発明を複数の異なる雑誌に掲載した場合など、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合において[第 2 項](#)の規定の適用を受けようとするときは、それぞれの公開された発明について[第 2 項](#)の規定の適用を受けるための手続（[\[2.\]](#)の(a)～(c)、以下「手続」といいます。）をする必要があります。

ただし、上記複数存在する発明のうち、手続を行った発明の公開以降に公開された発明であって、以下の 1. 又は 2. の条件を満たすものについては、「証明する書面」の提出を省略することができます。

#### 【条件】

1. 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、手続を行った発明の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明
2. 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、権利者又は権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明

#### (5) 参考にすべき資料

- ・「[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](#)」

## 2. 平成 23 年改正前の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について

### (1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件は、以下の要件 1～3 である。特許法第 30 条第 4 項に規定された「証明する書面」によって以下の要件 1～3 が満たされることが証明されなければならない。

要件 1 発明を公開した日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2 発明の新規性喪失の事由が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項に規定された公開であること

要件 3 特許を受ける権利を有する者が公開し、その者が特許出願をしたこと

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

なお、「[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 22 年 3 月改訂版公表）（本項目 61.01 では以下、「平成 22 年改訂版手引き」という。）に記載の一定の書式に従って提出される「証明する書面」とは、「[平成 22 年改訂版手引き](#)」に記載された書面 A（一定の書式に従った出願人による証明書）を指す。

## (2) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用の可否についての判断

### (i) 判断時期

出願人が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用を受けることができるものであることを証明しようとした公開された発明は、同項の規定が適用できない場合には、本願発明の新規性・進歩性を否定する証拠となり得ることから、原則として、審査に着手する際にこの規定の適用の可否を判断する。

ただし、出願人が証明しようとした公開された発明を引用例とせずに拒絶査定できると見込まれる場合には、この規定の適用の可否を判断しなくてもよい。

### (ii) 判断手順

「[平成 22 年改訂版手引き](#)」に記載の一定の書式に従った書面 A が作成され、特許出願の日から 30 日以内に提出された場合には、原則として、要件 1～3 を満たすことについて証明されたものと判断する<sup>4</sup>。

ただし、「証明する書面」として書面 A が提出されていても、出願前に公開された発明が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、同項の規定の適用を認めずに、その出願前に公開された発明を根拠として特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知することができる。

上記の拒絶理由通知の応答時等に、出願人から、特許出願の日から 30 日以内に提出した書面 A に記載した事項が事実であることを裏付けるための書面 B（客観的証拠資料や第三者による証明書等）が意見書又は上申書等を通じて提出される場合があるが、その場合には、書面 A に記載の事項の範囲内でその提出された書面 B を参酌して、要件 1～3 を満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

## (3) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

<sup>4</sup> 書面 A において従来求めていた「添付の書面」欄の記載は不要。

また、特許法第 30 条第 4 項では「証明する書面」の内容や形式には、決まったものはないことから、書面 A と異なる様式の「証明する書面」が提出されている場合もある。その場合には、その「証明する書面」によって要件 1～3 が証明されたか否かを判断する。この点、「[平成 22 年改訂版手引き](#)」に記載の一定の書式に従った書面 A と同程度の内容が記載されていれば、要件 1～3 を満たすことについて証明されたと判断する。

特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 及び 2 である。

要件 1 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

(注) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用が受けられることを示す証拠が拒絶理由通知への応答時等に提出されることがある。その場合には、提出された証拠等に基づいて特許法第 30 条第 2 項の規定の適用の可否について判断する。

#### (4) 留意事項

1. (4) 参照。

### 3. 平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願について

#### (1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

2. (1)に記載の要件 1~3 に加えて「要件 4 公開した発明が特許出願に係る発明であること」も適用要件である。

#### (2) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

2. (3)に記載の要件 1 及び 2 に加えて「要件 3 公開された発明が特許出願に係る発明であること」も適用要件である。

---

#### 参考判決

##### 1. パリ条約による優先権主張を伴った出願と特許法第 30 条の適用の関係が示された事例

『日本国を第二国出願とする優先権主張を伴う特許出願については、同項に規定する「特許出願」の日は、日本国においてなされた特許出願の日を意味すると解するのが相当であって、パリ条約 4 条を根拠としてこれと異なる解釈をする余地はないというべきである。』

(参考：東京高判平 9.3.13 ([平 7 \(行ケ\) 148](#)))

## 2. 第 30 条第 2 項に規定された「意に反して」の考え方が示された事例

『特許法第 30 条第 2 項の規定は・・・共同発明者の一部や発明協力者が発明を公表したような場合には、共同発明者間、あるいは発明協力者との間で、秘密保持契約を締結するなど、発明の公表を制約する合意が存在しない限り、同項に該当するものということとはできない。』

(参考：東京地判平 17.3.10 ([平 16 \(ワ\) 11289](#)))

平成 23 年改正前の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願についての参考判決

## 1. 特許公報による公開は特許法第 30 条第 1 項に規定された「刊行物に発表」に該当しないことが示された事例

『特許を受ける権利を有する者が、特定の発明について特許出願した結果、その発明が公開特許公報に掲載されることは、特許法三〇条一項にいう「刊行物に発表」することには該当しないものと解するのが相当である。ただし、同法二九条一項のいわゆる新規性喪失に関する規定の例外規定である同法三〇条一項にいう「刊行物に発表」とは、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を指称するものというべきところ、公開特許公報は、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより、特許庁長官が手続の一環として同法六五条の二の規定に基づき出願にかかる発明を掲載して刊行するものであるから、これによって特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。そして、この理は、外国における公開特許公報であっても異なるところはない。』(参考：最判平 1.11.10 ([昭 61 \(行ツ\) 160](#)))

## 2. 特許を受ける権利を有する者と公開者とは異なる場合の考え方が示された事例

『特許法第 30 条第 1 項にいう「特許を受ける権利を有する者が・・・文書をもって発表する」とは、特許を受ける権利を有する者が主体的にその発明について発表行為（公表行為）をしたものと社会通念上認め得る場合をいうものと解するのを相当とし・・・発明者自らが発表しないにもかかわらず、なお主体的に発表したと認め得るためには、発明者の名前において発表したときのように、発明者が自ら発表したものと同視し得る場合でなければならず、特許を受ける権利を有する者が、単に「発明の発表を監督管理できる状態」にすぎない場合には、特許法第 30 条第 1 項にいう「発表」には当たらないことは明らかである。』

(参考：東京高判平 4.3.16 ([平 3 \(行ケ\) 158](#)))