

第 5 節 発明の新規性喪失の例外(特許法第 30 条)

1. 概要

特許法第 29 条は、特許出願より前に同条第 1 項各号に該当するに至った発明(以下この節において「公開された発明」という。)については、原則として、特許を受けることができないことを規定している。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が公開された後にその発明の特許を受ける権利を有する者(以下この節において「特許を受ける権利を有する者」を「権利者」という。)が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、いわゆる、発明の新規性喪失の例外規定(第 30 条)が設けられている。

発明の新規性喪失の例外規定の適用対象となる「公開された発明」は、以下の発明であって、発明が公開されてから出願されるまでの期間が 6 月以内のものである。

- (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)

また、第 2 項の規定の適用を受けるためには、「公開された発明」が第 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を証明する書面(以下この節において「証明する書面」という。)が、特許出願の日から 30 日以内(注)に提出されていなければならない(第 3 項)。

(注) 「証明する書面」を提出する者がその責めに帰すことができない理由により特許出願の日から 30 日以内に「証明する書面」を提出することができない場合は、その理由がなくなった日から 14 日(出願人が在外者である場合は 2 月)以内で、特許出願の日から 30 日の期間の経過後 6 月以内にその「証明する書面」を特許庁長官に提出することができる(第 4 項)。

第 1 項又は第 2 項は、権利者の意に反して、又は権利者の行為に起因して発明が公開され、その後、その者が特許出願をした場合について規定している。しかし、その発明について、発明が公開されてから 6 月以内に、特許を受ける権利を承継した者が特許出願をした場合も、第 1 項又は第 2 項の規定が適用される。

「公開された発明」について発明の新規性喪失の例外規定が適用されると、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の要件の判断において、その「公開された発明」は、引用発明とはならない。

2. 第 30 条第 2 項の規定の適用についての判断

2.1 適用要件

審査官は、第 2 項の規定の適用の判断に当たっては、第 3 項又は第 4 項の規定に従って提出された「証明する書面」(以下この節において、単に「証明する書面」という。)によって、以下の二つの要件を満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

(要件 1) 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願されたこと。

(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。

2.2 判断時期

出願人が第 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、本願発明の新規性及び進歩性を否定する証拠となり得る。したがって、審査官は、審査に着手する際にこの規定の適用の可否を判断する。

2.3 「証明する書面」に基づく第 2 項の規定の適用についての判断手順

2.3.1 以下に示す書式に従って作成された「証明する書面」が提出されている場合

審査官は、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し、第 2 項の規定の適用を認める。

ただし、「公開された発明」が第 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、審査官は、同項の規定の適用を認めない。

「証明する書面」の書式

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	
1. 公開の事実	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)
2. 特許を受ける権利の承継等の事実	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)
上記記載事項が事実と相違ないことを証明します。	
平成〇年〇月〇日 出願人〇〇〇 ㊞	

以下この節において、上記「1. 公開の事実」及び「2. 特許を受ける権利の承継等の事実」の欄の内容と同程度の事実を、それぞれ「公開の事実」及び「特許を受ける権利の承継等の事実」という。

2.3.2 2.3.1 に示した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

審査官は、その提出された「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。例えば、2.3.1 に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されていれば、審査官は、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と判断し、第 2 項の規定の適用を認める。

ただし、2.3.1 に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載された「証明する書面」が提出されていても、「公開された発明」が第 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、審査官は、同項の規定の適用を認めない。

2.4 第2項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後の判断手順

「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載された「公開された発明」について、審査官が、第2項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後、出願人から意見書、上申書等により、同項の規定の適用は認められるべきであるとの主張がなされる場合がある。この場合には、審査官は、「証明する書面」に記載された事項と併せて出願人の主張も考慮し、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再び判断する。

3. 第30条第1項の規定の適用についての判断

3.1 適用要件

審査官は、出願人から提出された意見書、上申書等によって、以下の二つの要件を満たすことが合理的に説明されているか否かを判断する。

(要件1) 発明が公開された日から6月以内に特許出願されたこと。

(要件2) 権利者の意に反して発明が公開されたこと。

「(要件2) 権利者の意に反して発明が公開されたこと」が「合理的に説明されている」とは、例えば、以下のような場合について具体的な状況が説明されていることを意味する。

(i) 権利者と公開者との間で、秘密保持に関する契約等によって守秘義務が課されていたにもかかわらず、公開者が公開した場合

(ii) 権利者以外の者が窃盗、詐欺、強迫その他の不正の手段により公開した場合

4. 第30条第1項又は第2項の規定の適用についての判断に係る留意事項

4.1 拒絶理由通知及び拒絶査定の際の留意事項

審査官は、出願人が第30条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする発明について、その適用を認めない場合は、適用を認めない理由を拒絶理由通知又は拒絶査定において明示する。

4.2 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、「証明する書面」が提出されていなくても第 2 項の規定の適用を受けることができる発明について

権利者が発明を複数の異なる雑誌に掲載した場合等、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るためには、原則として、それぞれの「公開された発明」について「証明する書面」が提出されていなければならない。しかし、「公開された発明」が以下の条件(i)から(iii)までの全てを満たすことが出願人によって証明された場合は、その「証明する書面」が提出されていなくても第 2 項の規定の適用を受けることができる。

- (i) 「証明する書面」に基づいて第 2 項の規定の適用が認められた発明(以下この節において、単に「第 2 項の規定の適用が認められた発明」という。)と同一であるか、又は同一とみなすことができること。
- (ii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」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であること、又は権利者若しく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であること。
- (iii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」の公開以降に公開された発明であること。

審査官は、「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載された「公開された発明」以外は、拒絶理由通知において引用発明とすることができる。審査官は、意見書、上申書等における出願人の主張を考慮し、上記の条件(i)から(iii)までの全てを満たすことが証明されたと認められた場合は、その引用発明について第 2 項の規定の適用を認める。

例えば、先に公開された「第 2 項の規定の適用が認められた発明」と、その発明の公開以降に権利者の行為に起因して公開された発明とが、以下のような関係にある場合は、先に公開されたその発明の公開以降に公開された発明について「証明する書面」が提出されていなくても、第 2 項の規定の適用を認める。

例 1：権利者が同一学会の巡回的講演で同一内容の講演を複数回行った場合における、最初の講演によって公開された発明と、2 回目以降の講演によって公開された発明

例 2：出版社ウェブサイトに論文が先行掲載され、その後、その出版社発行の雑誌にその論文が掲載された場合における、ウェブサイトに掲載された発明と雑誌に掲載された発明

明

例 3：学会発表によって公開された発明と、その後の、学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明(注)

(注) 学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明と、その後の、学会発表によって公開された発明という関係の場合には、上記条件(i)の「同一又は同一とみなすことができる」に該当しない場合が多い。したがって、講演要旨集の発行によって公開された発明について第 2 項の規定の適用が認められても、通常、その後の学会発表によって公開された発明についても特許出願の日から 30 日以内に「証明する書面」を提出していなければ、第 2 項の規定の適用は認められない。

例 4：権利者が同一の取引先へ同一の商品を複数回納品した場合における、初回の納品によって公開された発明と、2 回目以降の納品によって公開された発明

例 5：テレビ、ラジオ等での放送によって公開された発明と、その放送の再放送によって公開された発明

例 6：権利者が商品を販売したことによって公開された発明と、その商品を入手した第三者がウェブサイトにもその商品を掲載したことによって公開された発明

例 7：権利者が記者会見したことによって公開された発明と、その記者会見内容が新聞に掲載されたことによって公開された発明

4.3 各種出願における留意事項

「(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」を満たしているか否かの判断に当たっては、各種出願の「特許出願をした」日は、以下のように取り扱われる。

4.3.1 国内優先権の主張を伴う特許出願

国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この節において「当初明細書等」という。)に記載されている場合は、優先日(国内優先権の主張の基礎となった先の出願の出願日)である。

ただし、先の出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、国内優先権の主張を伴う特許出願の出願日である。

また、国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載されていない場合も、国内優先権の主張を伴う特許出願の出願日である。

4.3.2 パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願

パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願の場合は、我が国への出願日である。

4.3.3 特許協力条約に基づく国際出願による特許出願(以下この節において「国際特許出願」という。)

国内優先権の主張を伴う国際特許出願の場合であって、その国際特許出願に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載されている場合は、優先日である。

ただし、先の出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、国内優先権の主張を伴う国際特許出願の国際出願日である。

また、国内優先権の主張を伴う国際特許出願に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載されていない場合も、国際出願日である。

パリ条約による優先権の主張を伴う国際特許出願の場合は、国際出願日である。

そして、パリ条約による優先権の主張を伴わない国際特許出願の場合は、国際出願日である。

4.3.4 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願

分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願の場合は、原出願の出願日である。

ただし、原出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、現実の出願日である。