

## 第9章 発明の新規性喪失の例外規定等の見直し

### 1. 発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大

#### 1. 改正の必要性

##### (1) 従来 of 制度

特許出願前に公開されて新規性を失った発明は、原則として特許を受けることができない。しかし、この原則を厳格に貫くとかえって産業の発達に寄与するという法の趣旨に反する場合もある。

そこで特許法には、出願前に新規性を喪失した発明であっても、所定の要件の下、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱う新規性喪失の例外規定が設けられている（特許法第30条）。

現行の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、以下の①～③の要件を満たす必要があった。

##### ① 適用対象

特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明（特許法第30条第2項）であるか、特許を受ける権利を有する者自らが、試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、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し、又は特定の博覧会に出品することにより、新規性を喪失した発明（同条第1項及び第3項）であること。

##### ② 猶予期間

発明が新規性を喪失した日から6月以内に、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしていること（特許法第30条第1項～第3項）。

### ③ 適用を受けるための手続

発明が意に反して新規性を喪失したものである場合を除き、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面が特許出願と同時に特許庁長官に提出され、さらに、新規性を喪失した発明が同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が特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出されていること（特許法第30条第4項）。

## (2) 改正の必要性

前述のように、現行の新規性喪失の例外規定の適用対象は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明の他は、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、特許庁長官が指定する学会での文書発表、又は特定の博覧会への出品によって新規性を喪失した発明に限定されている（特許法第30条第1項及び第3項）。そのため、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっており、例えば、研究開発資金調達のための投資家への説明や、研究開発コンソーシアムにおける勉強会での口頭発表のように、産業の発展に寄与するという法の趣旨に照らせば適用対象とされるべきと考えられる公開態様によって新規性を喪失した発明が適用対象とされていないという問題が生じている。また、インターネットを通じて動画配信された発明は適用対象とされる一方で、テレビで発表された発明は適用対象とされないといった不均衡や、特許庁長官の指定を受けた学会で文書発表された発明は適用対象とされる一方で、当該指定のない学会で文書発表された発明は適用対象とされないといった不均衡も顕在化している。

したがって、発明の公開態様の多様化への対応等の観点から、新規性喪失の例外規定の適用対象の見直しを行う必要がある。

## 2. 改正の概要

今回の改正では、新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべきと考えられ

る公開態様によって新規性を喪失した発明を、網羅的に対象とすることができ  
るように、同規定の適用対象を、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因し  
て」新規性を喪失した発明にまで拡大することとした。

ただし、特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関への出  
願行為に起因して特許公報等（内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報、  
実用新案登録公報等）に掲載されて新規性を喪失した発明については、同規定  
の制度趣旨に照らして適用対象とする必要はないと考えられること、及び仮に  
これを適用対象とすると制度の悪用を招くおそれがあることから、適用対象と  
ならないことを法律上明確化することとした。

### 3. 改正条文の解説

#### ◆特許法第30条

##### （発明の新規性の喪失の例外）

第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各  
号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から  
六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び  
第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当する  
に至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号  
のいずれかに該当するに至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に  
関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至  
つたものを除く。）も、その該当するに至った日から六月以内にその者が  
した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用  
については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面の特  
許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のい

いずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができず、発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

① 特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明について  
(第1項)

従来の新規性喪失の例外規定においては、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明が同規定の適用対象となることは、特許法第30条第2項で規定されていたが、今回の改正により、意匠の新規性の喪失の例外を定める意匠法第4条の条文の並びに倣い、特許法第30条第1項で規定することとした。

② 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明について (第2項)

従来の新規性喪失の例外規定の適用対象は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明の他は、特許法第30条第1項及び第3項に列挙された事由によって新規性を喪失した発明に限定されていた。しかし、今回の改正により、適用対象を限定列挙する方式をやめ、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大することとした(同法第30条第2項)。これは、新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべきと考えられる公開態様によって新規性を喪失した発明を、網羅的に対象とすることを目的としたものである。

一方、「(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)」と規定することにより、特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関への出願行為に起因して特許公報等(内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報、実用新案登録公報等)に掲載されて新規性を喪失した発明は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができないことを法律上明確にすることとした。これは、

そもそも新規性喪失の例外規定とは自身の発明を特許出願する前に公開してしまつた発明者等を念頭に設けられたものであるから、その制度趣旨に鑑みて出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明を適用対象とする必要はないと考えられること、及び仮にこれを適用対象とすると、同規定を利用して特許期間を実質的に延長できる可能性が生じることから、制度の悪用を招くおそれがあることが理由である。

### ③ 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について（第3項）

従来、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な手続については、特許法第30条第4項で規定されていたが、今回の改正により、従来の特許法第30条第2項で規定されていた内容を同条第1項に繰り上げ、また従来の同条第1項及び第3項で限定列挙されていた新規性喪失の例外規定の適用対象を、同条第2項で包括的に規定することとしたことに伴い、同条第3項で規定することとした。

### ◆意匠法第4条

#### （意匠の新規性の喪失の例外）

#### 第四条（略）

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3（略）

特許法と同様に、意匠法においても、同法第4条第2項に「（発明、実用新案、

意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。）」と規定することにより、意匠登録を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した意匠は、意匠の新規性喪失の例外規定の適用対象とならないことを条文上明確にすることとした。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

### (2) 経過措置

#### ◆附則第2条第1項、第2項

##### （特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条 第一条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）

第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であつて、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3～27 （略）

改正後の特許法第30条の規定は、改正法の施行日以後の特許出願について適用されることとした（附則第2条第1項）。

ただし、改正法の施行日以後になされた特許出願が国内優先権（特許法第41条）の主張を伴う出願（後の出願）であって、当該優先権の主張の基礎とされた出願（先の出願）が改正法の施行日前になされたものであるときは、当該後の出願に係る発明のうち、当該先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明（当該先の出願が国内優先権の主張又はパリ優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類に記載された発明を除く。）については、従来の特許法第30条の規定が適用されることとした（附則第2条第2項）。

これは、仮に附則第2条第2項のような経過措置を置かないとすると、従来の新規性喪失の例外規定では対象とされていなかった態様（特許庁長官の指定を受けていない学会での発表等）で発明を公開してしまったために改正法の施行日前にした特許出願（先の出願）において同規定の適用を受けられなかった者が、今回の改正で同規定の適用対象が拡大されたことを利用して、改正法の施行日以後に当該先の出願に基づく優先権の主張を伴う特許出願を行うことによって、同規定の適用を受けることができるようになるといった不合理な事態が生じることから、これを防止する目的で設けられたものである。なお、この経過措置は、先の出願の際にした新規性喪失の例外規定の適用の申請と同じ内容の申請を、後の出願についても行う場合を対象として設けられたものであるから、改正法の施行日前になされた先の出願を優先権主張の基礎として改正法の施行日以後になされた後の出願において、新規性喪失の例外規定の適用の申請が、先の出願の際の申請と同じ内容のものではなく、新たになされるものであるときには、当該後の出願に対しては改正後の特許法第30条が適用されるものと解すべきである。

◆附則第3条第4項、第5項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2・3 (略)

4 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6～18 (略)

実用新案法においても、特許法と同様の経過措置を置くこととした。

◆附則第4条第1項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の意匠法（以下「新意匠法」という。）

第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2～9 (略)

改正後の意匠法第4条の規定は、改正法の施行日以後の意匠登録出願について適用されることとした。

なお、意匠法には、国内優先権制度がないことから、特許法や実用新案法で設けたような、国内優先権の主張を伴う出願についての経過措置は設けなかった。

## II. 商標法における博覧会指定の廃止

### 1. 改正の必要性

現行の商標法においては、特許法の新規性喪失の例外規定とは異なるものの、特許庁長官が指定する博覧会に限り、政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）以外の者が開設する博覧会等については、特許庁長官が指定する博覧会に限り、当該博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標を不登録事由（商標法第4条第1項第9号）とし、また、当該博覧会に出品した商品や出展した役務について使用した商標を出願した場合、博覧会への出品又は出展時を出願時とみなす特例（同法第9条第1項）を規定していた。しかしながら、これらの制度が十分に利用されている状況とはいえ、博覧会の賞及び出品者等の保護という観点からは不十分であったため、その見直しを行う必要があった。

### 2. 改正の概要

今回の改正では、出願人の利便性向上といった観点から、現行の商標法第4条第1項第9号及び同法第9条第1項に規定する特許庁長官による博覧会の指定制度を廃止し、一定の基準に適合する博覧会については、当該博覧会の賞と

同一又は類似の標章を有する商標について不登録事由の対象とし、また出願時の特例の主張が可能となるよう改正した。

### 3. 改正条文の解説

#### ◆商標法第4条

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一～八 (略)

九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

十～十九 (略)

2～3 (略)

商標法第4条第1項第9号の趣旨は、博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質又は役務の質の誤認を防止することにあるが、現行の第4条第1項第9号に基づく特許庁長官による博覧会の指定は、昭和40年の一部改正(昭和40年法律第81号)により博覧会の指定制度を導入してから実績がなく、結果として、政府等以外の者が開設する博覧会の賞を保護するという目的を十分に達成できないおそれがあった。このため、政府等以外の者が開設する博覧会について、個別に特許庁長官が指定する制度を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会の賞であるならば、その賞と同一又は類似の商標の登録を排除し

えるよう改正した。

◆商標法第9条

(出願時の特例)

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。

2 (略)

商標法第9条第1項の趣旨は、パリ条約第11条を受け、博覧会へ出品した商品又は出展した役務の商標を保護することにある。しかし、現行の第9条第1項においては、政府等以外の者が開設する博覧会については、開設者の申請に基づき博覧会の指定がなされていなければ、出品者等は出願時の特例を主張することができず、その結果、博覧会への出品又は出展を見た第三者の出願に劣後して商標登録を受けられないおそれがあり、出願人にとって利便性が高いとはいえない状況にあった。このため、特許庁長官による博覧会の指定を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会については、出願時の特例の主張が可能となるよう改正した。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

### (2) 経過措置

#### ◆附則第5条第1項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）

第五条 第四条の規定による改正後の商標法（以下「新商標法」という。）

第九条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2～9 （略）

審査の判断に重大な影響を及ぼす出願日が特許庁の審査に係属している段階で変更されるならば、出願人及び特許庁において実務上の混乱を招来しかねず、好ましくない。このため、改正後の商標法第9条第1項の規定に基づく出願時の特例については、改正法施行日以後になされた商標登録出願から適用することとした。

なお、博覧会の賞を不登録事由とする同法第4条第1項第9号の改正については、同号に基づいて適切かつ迅速な博覧会の賞の保護を確保する観点から、経過措置を設けず施行日から適用することとした。