



特許制度活用便利帳

第2回

「特許出願と外部発表①」

弁理士 石田 悟

<Q> 発明の内容を外部発表したいのですが。

<A> 特許出願を完了してからにして下さい。

王様の耳はロバの耳。面白い話があれば、他の人に早く話したくなるのが人情というものです。発明だって同じこと。面白いアイデアがあれば人に教えたい。

特許法は、発明に対して特許権を付与する条件として、29条1項に公知、公用、文献公知についての新規性の要件を規定しています。このため、発明について特許を受けようと考えている場合、製品発表やサンプル出荷、学会発表などによる発明の外部発表に対して、特許出願を優先しなければなりません。実際には、外部発表の予定があり、かつ、特許出願を考えている場合には、特許出願に要する時間を考慮して外部発表の日を設定するか、または、学会発表などのように外部発表の日が確定している場合には、その前に特許出願を完了させるべく作業を進めます。

外部発表に対して特許出願を優先すべきだというのは、特許戦略のみを考えれば正しい。しかし実際には、発明には特許戦略だけでなく営業上の戦略や、研究上の戦略などが関わってくるものです。結局、特許出願最優先を原則としつつ、様々な観点からみた戦略のバランスに応じて、個々のケースで特許出願の進

め方を検討するということになります。そうした中で、場合によっては、特許出願よりも前に外部発表が行われるケースも出てきます。また、外部発表を行った後で特許出願の必要性が出てくるケースもあり得ます。

このようなケースに対する救済措置として、特許法では、外部発表から6月以内に出願した場合に、一定条件下で新規性が喪失していないものとして扱う例外規定が30条に設けられています。特に、この規定は平成11年法改正で適用範囲が新規性(29条1項)の判断のみでなく進歩性(29条2項)の判断まで拡大され、その意義を増しています。出願から6月以内で、出願する発明の内容からみて気になる外部発表があれば、とりあえず30条適用を受けて損はないというわけです。

そうは言うものの、やはり、この30条の規定はあくまでも「例外」規定に過ぎず、その適用を考えると、どうしてもやむを得ない場合に限らなければいけない、ということとは従来と同様です。また、30条の例外規定を利用する場合には、他人の出願などによって不利益が発生する可能性も十分に考えられます。

さらに、30条の規定による救済を受けられる外部発表は限定的であり、例えば営業上で外部発表を行った場合などには救済を受けることはできません。また、例えばインターネット上の発表も30条適用の対象となりましたが、発表した

日の証明などに注意が必要です。実務上30条適用が検討されるケースは、学会発表、または論文発表を行ったケースがほとんどです。これらのケースについては、注意点も含めて次回簡単に説明します。

外国での特許戦略の重要性が増している今日においては、30条の例外規定が日本国内のみでしか認められない規定であることにも十分な注意が必要です。

例えば、アメリカでは、米国における特許出願日より1年を超える以前に、その発明が刊行物に記載されている場合等には特許を受けることができないとされています。もっとも、アメリカの場合は先発明主義なのでやや特殊です。また、カナダでは、出願人によって発明が開示された場合等にはカナダにおける出願日前1年間の猶予が認められます。また、韓国では、日本とほぼ同様の例外規定があります。

一方、ヨーロッパでは、国際博覧会などを除き、新規性喪失の例外を認める規定がありません。このように、特許出願前の外部発表は、30条適用の可能性があるとは言え、グローバルな特許戦略を考える上でも極力避けるべきだと言えるでしょう。

以上