



特許法30条の落とし穴

—重要な発明は発表前に特許出願を!—

学会における論文発表と、国内外への特許出願のタイミングに関しては、特許法の正しい理解が必要となります。ここでは、30条の解釈と注意事項について解説します。

Q 特許法30条とは、何を規定しているのですか

特許法30条は、所定の事項においては、特許要件である「発明の新規性」が失われなかったこととして取り扱う旨が定められています。

特許法は、“新規且つ進歩性のある発明を開示した出願人に対して、特許権を付与すること”としています。新規な発明でなければ新たな情報にはなりえず、世の中に貢献しないからです。

たとえば、特許要件における新規か否かの基準は出願時点が基準であり、出願前にみずから公開した場合にも新規性は失われるとします。特許を受ける権利を放棄する行為とみなさなければ、法律の合理的な運用が困難になるからです。

さて、このような新規性要件ですが、あまりに厳格な運用をすることは、特許法の究極の目的である「産業の発達」に寄与せず、かえって阻害するような場合も考えられます。

そこで、所定の条件に該当することによって、新規性が失われ、特許法29条1項一～三号に該当することになった発明であっても、新規性が失われな

かったとして特許出願手続きを扱ってあげましょう、という例外を定めたのが、特許法30条です。

Q どのような場合に、新規性が失われなかったとして扱ってもらえるのですか

①発明完成の確認試験、②刊行物への発表、③インターネットによる発表、④所定の学術団体が開催する研究会における文書発表、⑤発明の盗用など意に反する公知化、⑥所定の国際博覧会などへの出品、という場合が該当します。

(a) 新規性を喪失した日から6か月以内に特許出願をすること、(b) 上記⑤の場合を除き、この規定の適用を受けたい旨の意思表示を出願時に行うこと、(c) 出願対象とした発明が、この規定の適用を受けるため“受けることができる発明であることを証明する書面”を特許出願の日から30日以内に提出すること、という手続き的な条件が必要となります。

Q 前述の①～⑥を見る限り、かなり広く認められているのですか

必ずしもそうではありません。例え

ば、③の場合において、インターネットによって発表したことについて、(c)の書面を提出することは容易ではありません。

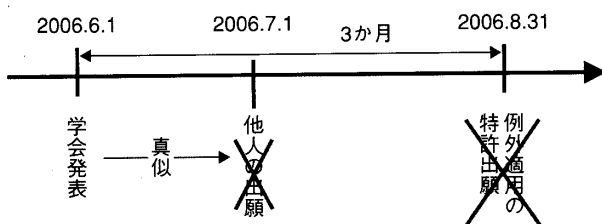
また、⑤の場合も、盗用されて発表されてしまったとすれば、その日から6か月以内に出願しなければならないのですが、発表の手段はいろいろありますから、手遅れになる可能性は高いのではないのでしょうか。発明は無体物であると言われますから、盗用された事実の判明が遅れることも多いでしょうし、盗用されたことの証明も困難かと思われま

Q 「所定の学術団体」に該当している学会発表のような場合には安心ですね

確かに学会発表の場合には、上記(a)、(b)、(c)の手続きをすることについてのハードルが、ほかの場合に比べて高くはありません。しかし、学会発表の場合であれば、特許出願をするまで半年の猶予がある、と安心してしまっ

てしまっ

特許出願前に、学会で論文を発表し、新規性喪失の例外規定によって、特許出願をしたとする。



他人の先願に負けることで、拒絶される。
 学会発表での新規性は失われなくても、前後願は覆らない。

図1 国内での特許出願と学会発表の関係

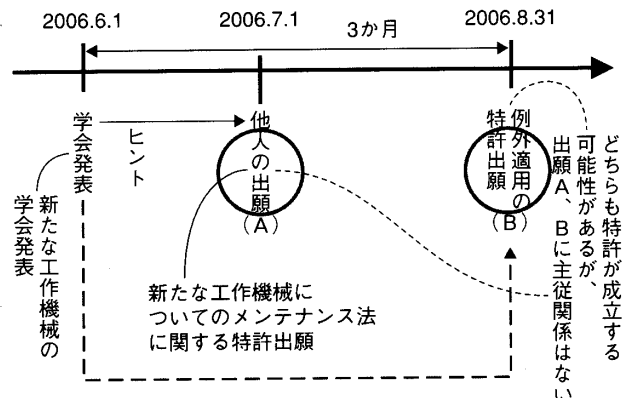


図2 新たな工作機械を学会発表する例



の特許出願ならば先に出した出願を勝ちとする主義)の例外ではありません。

図1のように、学会発表から6か月なら大丈夫、と3か月後に特許出願とします。一方、論文発表された発明を見て、第三者が1か月後に特許出願をしていたとします。そうすると、あなたの出願は、『論文発表によって新規性は失われなかったとして扱いますが、第三者の出願日より出願が遅かったので、特許を受けられません。』として拒絶されてしまうのです。

なお、この第三者は別に発明を盗用したのではなく、学会発表という公の財産を特許出願によって私有化しようとしただけでしょうから、出願がただちに無効となったりはしません。すでに学会発表されているから新規性がない、として拒絶されるだけです。

さて、前述の第三者の立場に立ってみましょう。この第三者が特許法を知っているとしたら、拒絶されることがわかっているような出願はしないはず。となれば、学会発表されたアイデアをヒントにして新たな発明を出願するのが普通です。例えば、ある新たな工作機械について論文発表をし、その第三者はその新たな工作機械に関するメンテナンス方法を特許出願したとしましょう(図2)。

その論文発表の事項からメンテナンス方法を考えつくことが容易でなければ、29条2項の特許要件(いわゆる進歩性)を満たしますから特許されることになります。つまり、新たな工作機

械というアイデアの種を第三者に提供し、特許まで提供したことになるので、

もし、その第三者よりも早く出願していれば、「利用発明」となる可能性があり(特許法72条)、ライセンス収入も期待できるのですが、出願がその第三者よりも遅い場合には「利用発明」という関係になることはあり得ません。

もうひとつ大事な注意点があります。欧州でも特許を取得したい、という場合には、必ず論文発表の前に特許出願を完了させておく必要があります。欧州の特許法は新規性喪失の例外をきわめて限定しており、出願前に論文発表してしまうと新規性を喪失したとして扱われ、日本のように例外として扱ってもらえません(図3)。つまり、出願前に論文発表をするということは、欧州での特許取得を放棄したとみなされるのです。

以上のように、重要な発明ほど、特許法30条をアテにはいけない、ということになります。特許庁、各大学とも、同様の呼びかけをしています。

Q 論文発表と特許出願との兼ね合いを、現実的にはどうしたらいいのでしょうか

論文の準備と特許出願の準備とを同時に進め、特許出願を論文発表の前に完成させておく、ということが原則であるということを示しました。しかし、現実的には難しいという声は少な

くありません。特許出願のポイントと論文発表のポイントとが一致しているとは限らず、権利取得したい範囲のすべてのデータが出揃っているとも限りません。そのため、特許出願の書類としての完成度が低いまま論文発表の日を迎えてしまう、といったことが多いのでしよう。

そのような場合には、次に述べるような手段を取ることをお奨めします。まず、論文発表の内容について、何とかして特許出願の形式に整えて「仮に出願」しておきます。そして、国内優先権制度を用いて、1年以内に、内容を吟味した出願に差し替えるのです。

いくつかの諸外国の特許法には、仮に出願した書類を所定期間内に本出願へ差し替えることができる「仮出願制度」が用意されていますが、日本の場合には、この制度を活用すれば、仮出願制度とほぼ同等の利益が得られます(図4)。

この「仮の出願」さえしておけば、世界中のほとんどの国が加盟しているパリ条約加盟国で特許取得の可能性を確保しておくことができます。すなわち、パリ条約加盟国においては、最初の出願から1年以内に外国へ出願すれば最初の出願日に特許出願したと同様の利益が得られる、という優先権が認められているからです。したがって、前述の「仮の出願」から1年以内に優先権を主張して欧州へ出願すれば、論文発表による不利な扱いは免れ、欧州での権利化をすることができます。

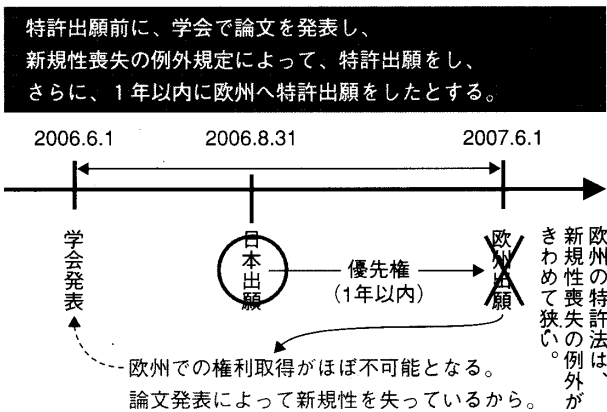


図3 欧州での特許出願と学会発表の関係

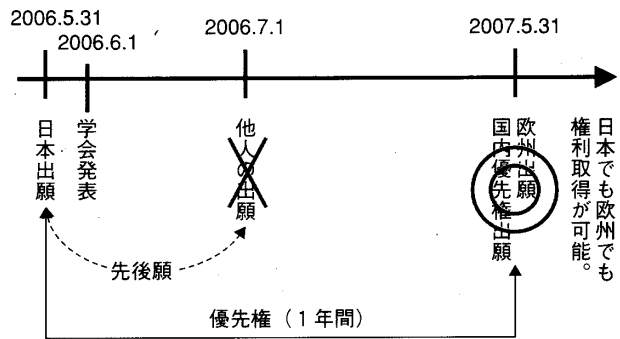


図4 「仮の出願」を利用した欧州への特許出願