

新規性喪失の例外規定の 実務上の留意点と今後の課題

——公開態様の多様化と複数回公開——

藤 本 昇*

抄 録 新規性喪失の例外規定については、特許法では平成23年改正法により、従来の限定列举方式から自己の行為に起因して新規性を喪失した発明にまで適用される包括的方式に変更された。

意匠については、平成29年の審査基準の改訂により手続き面に変更があった。

しかるに、この改正や改訂によってこの規定が利用しやすくなる一方、該規定に基づく適用を誤ると後日、登録不可となるばかりか、権利が無効となるおそれがあり極めて注意しなければならないのである。

そこで、本規定に関する特許と意匠の実務上の留意点及び最近の利用状況、並びに該規定に関連する判例の紹介、さらには本規定の法意と今後の課題について論説する。

目 次

1. はじめに
2. 新規性喪失の例外規定の利用状況
3. 客体（発明・意匠）の同一
4. 主体（発明者・創作者・承継者・公開者）
5. 公開とその態様
6. 同一の発明（意匠）が複数回公開された場合の取り扱い
7. 国内優先権主張出願と新規性喪失の例外との関係
8. 新規性喪失の例外規定と諸外国の制度
9. 特許法30条、意匠法4条の法意
10. 複数回公開と対策
11. おわりに

1. はじめに

(1) 趣 旨

新規性喪失の例外規定（特許法30条、意匠法4条）は、発明や意匠が出願前に新規性を喪失した（特許法29条1項各号及び意匠法3条1項1号又は2号に該当した）場合であっても一定

の要件下において新規性が喪失されないものとみなす救済措置としての規定であって、あくまでも原則に対する例外措置の規定である。

その趣旨は、「発明者・創作者の保護を主眼とするものではあるが、該規定の解釈、適用はその趣旨に合致するよう発明者等の救済として必要な限度に留めるべきであり、発明者等を必要以上に保護したり、社会一般に不測の損害を与える結果を招来することがあってはならない。」（東高判 昭61年5月29日無体集18巻2号）とされている。

(2) 審査基準

一方、現代社会においては、経済取引の多様化や各種メディアの出現等によって公開態様も多様化しているため、該規定の適用が法の趣旨に則り運用されなければならないと同時に適法に解釈されなければならないのである。

* 特許業務法人藤本パートナーズ 所長 弁理士
Noboru FUJIMOTO

なお、本規定の適用の具体的手続等については、特許庁から特許については審査基準¹⁾や審査ハンドブック²⁾、及び「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」³⁾並びに「Q & A集」⁴⁾を参照し、同様に意匠については、審査基準⁵⁾及び「Q & A集」⁶⁾を参照する。

本稿は、新規性喪失の例外規定を適用するに際し、実務上留意すべき点や争点となる問題点や今後の課題についての論点について以下言及するものである。

2. 新規性喪失の例外規定の利用状況

特許法の改正以降の特許出願（平成24年4月1日以降）を含め、平成23年以降のデータに基づき、特許、実用新案、意匠において新規性喪失の例外を適用した出願件数をみると表1のとおりである。

表1 新規性喪失の例外の証明書が提出された案件

出願日	利用件数			利用割合		
	特許	実案	意匠	特許	実案	意匠
平成23年	1,269	31	1,646	0.4%	0.4%	6.2%
平成24年	2,019	149	1,789	0.7%	1.9%	6.3%
平成25年	2,553	179	1,897	0.9%	2.4%	7.0%
平成26年	2,451	176	1,616	0.9%	2.5%	6.3%
平成27年	2,599	222	1,535	1.0%	3.4%	5.9%

表1による利用件数から総括すると、意匠についての利用は、全件数の約6%と特許（約1%以下）に比し多く利用されている状況並びに平成24年4月1日以降の法改正後の特許・実用新案についてもそれ以前（改正前）に比し、新規性喪失の例外適用出願が増加傾向にある。

3. 客体（発明・意匠）の同一

(1) 発明

新規性喪失の例外規定の適用を受ける発明

は、あくまで公開された発明と同一であるか、又は同一とみなすことができることが要件であって、例えば、当初公開した発明Aをその後改良し、改良した発明A'についても公開した後、新規性喪失の例外規定の適用を受けて改良後の発明A'を出願する場合には、当初公開した発明Aと改良後の発明A'とは同一でないため、両者の発明AとA'について例外適用を受けるために「証明書」に記載しなければならないので要注意である。

(2) 意匠

意匠の場合には、類似する意匠が存在するために特に要注意である。すなわち公開された公開意匠について新規性喪失の例外規定の適用を受けるのは、公開意匠と出願意匠（証明書面記載の意匠）が同一である場合のみならず、類似する意匠が公開されている場合には類似する意匠についても新規性喪失の例外適用を受けなければならないので要注意である。

従って、公開意匠としてAとA'（AとA'は類似）が存在する場合、公開意匠Aについてのみ「証明書」に記載して出願した場合、出願意匠Aは公開意匠A'によって拒絶されることになるため、AとA'の両意匠について「証明書」に記載しなければならない（審査基準⁷⁾）。

このことは、関連意匠を出願する場合に特に注意しなければならない。すなわち公開意匠Aについて本意匠を出願する際「証明書」に公開意匠Aについて適用を受けることはできるが、関連意匠A'を別途出願する場合、新規性喪失の例外適用を受けずに出願した場合には関連意匠A'は公開意匠Aと類似するため拒絶されることになる。これを回避するためには関連意匠A'の出願の際、公開意匠Aを「証明書」に記載して例外適用を受ける手続をする必要がある（審査基準⁸⁾）。

さらに、AとA'（AとA'は類似）が公開さ

れた後、Aを本意匠とし、A'を関連意匠として出願する場合には、いずれも「証明書」に両意匠AとA'を記載して例外適用の手続を行わなければならない、いずれか一方であると拒絶されることになるので要注意である（審査基準⁹⁾。

4. 主体（発明者・創作者・承継者・公開者）

審査基準によると、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書には、公開者、公開意匠の創作者、公開の原因となる行為時の権利者（特許・意匠を受ける権利を有する者）、出願人について記載しなければならない（審査基準¹⁰⁾。

一般的に出願前に発明や意匠が公開されるケースは、特許（意匠）を受ける権利を有する者の行為に起因して本人自身が公開する場合が通常であるが、権利を有する者の行為に基づいて他者により公開される発明（意匠）もあり、権利を有する者と公開者が一致しない場合（例えば発明者から依頼を受けた者が学会や新聞発表した場合）があるため、公開者の記載が義務付けられている。さらに発明者や意匠創作者から特許（意匠）を受ける権利を承継した者もあるため、公開時の権利者や出願人について記載する必要がある。

5. 公開とその態様

(1) 発明や意匠が新規性を喪失し、公知・公用になるケース

下記のように、発明や意匠が新規性を喪失して公知、公用となる公開態様は多様化しているのであるが、實際上公開によっては新規性を喪失しているか否か争点となるケースが多々ある。

- 1) 試験の実施により公開
- 2) 刊行物（書籍、雑誌、予稿集等）への発表により公開
- 3) 電気通信回線を通じて公開

- ・予稿集や論文をウェブサイトに掲載
 - ・新製品をウェブサイトに掲載
 - ・発明品を通販のウェブサイトに掲載
 - ・新製品をホームページに掲載
- 4) 集会（学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等）での発表により公開
 - 5) 展示（展示会、見本市、博覧会等）により公開
 - 6) 販売、配布（カタログ、チラシ等）により公開
 - 7) 記者会見・テレビやラジオ、新聞等により公開
 - 8) 販売の申出（商談による図面等開示）により公開

(2) 販売の申出行為（商談）と新規性喪失

一般に商取引の段階においては、発明や意匠に係る製品（試作品やモデル等も含む）を営業部門等が先走り、出願に先行して取引の相手方に開示して商談するケースも多々あり、この場合に取引の相手方に秘密を保持すべき関係がある場合には「公然知られた」発明や意匠に該当しない。

ここで、秘密を保持すべき関係とは「法律上又は契約上秘密保持の義務が課せられている」か、「社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ期待される場合において生ずるものである。」（東高判 平成12年12月25日、平11(行ケ)368号審決取消請求事件）と判示されている。

しかるに、一般的な商取引においては、取引売買契約書には一般的条項としての「秘密保持条項」は存在するが、個別具体的に「秘密保持義務の範囲」や「秘密情報の認識可能性の必要性」等について契約上の義務が別途課せられていないのが現状である。

一方、社会通念上又は商慣習上秘密扱いとす

ることが求められているか否かも疑問があり、これを立証することも極めて困難であると考え

る。さすれば、出願前の新製品の商談等取引相手に対する開示は新規性を喪失するおそれがあるため、十分に注意しなければならない他、営業マンに対しては出願前の販売の申出等による公開行為に該当するような商談は原則、禁止させるべきである。

(3) 東高判 平11(行ケ)368号審決取消請求事件(平成12年12月25日)と公知性(商談行為)の判断

1) 判決の要旨

本件は図面に記載された6本のロールカレンダーを第1発明の出願前に商談によって開示した行為が公然知られた状態になったか否か(新規性を喪失したか否か)が争点となった事件である。本件判決で裁判所は次のとおり判示した。『発明の内容が、発明者のために秘密を保つべき関係にある者に知られたとしても、特許法29条1項1号にいう「公然知られた」には当たらないが、この発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を課せられることによって生ずるほか、すでに昭和58～59年当時から、社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合においても生ずるものであったというべきである。……取引社会において、他者の営業秘密を尊重することは、一般的にも当然のこととされており、まして商取引の当事者間、その他一定の関係のある相互においては、そのことがより妥当するものであって、当時においても、他人の営業秘密の不正な取得、開示等は不法行為を構成するものとされていたからであり、また、成約等に至る商談等の過程が迅速に、かつ、流動的に推移するこ

とが少なくない商取引の実際において、発明に関連した製品、技術等が商談等の対象となることになった都度、発明者側において、その発明につき秘密を保持すべきことをいちいち相手方に指示又は要求し、相手方がそれを理解したことを確認するような過程を経なければ、当該発明に関連した製品、技術等の具体的な内容を開示できないとすれば、取引の円滑迅速な遂行を妨げ、当事者双方の利益にも反することになったからである。殊に生産機器の分野において、その製造販売者と需要者とが新規に開発された技術を含む製品につき商談をする際には、当事者間において格別の秘密保持に関する合意又は明示的な指示や要求がなくとも、需要者が当該新技术を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ、製造販売者もそうすることを期待し信頼して当該新技术を需要者に開示することは、十分あり得ることであるから、このような場合には、需要者は社会通念上又は商慣習上、当該新技术につき製造販売者のための秘密を保つべき関係に立つものといわなければならない。

本件において、上記(1)の事実関係に照らせば、【E】が、【C】その他の被告担当者から説明を受け、あるいは、提示又は交付を受けた6509図面、6516図面及び6517図面に記載された6本ロールカレンダーが、被告において新規に開発され、公然と知られてはいない技術を含む生産機器に当たるものであって、かつ、【E】がそのことを認識理解する能力、経験を有していることは明らかである。そして、同人と被告との関係から見て、同人は、我が国の社会通念上又は商慣習上、当該6本ロールカレンダーの商談に際しては、被告側の明示的な指示や要求がなくとも、これを秘密扱いすることが暗黙のうちに求められていることを理解しており、また、被告においても、【E】が上記能力、経験や秘密扱いについての理解を有することを期待し信頼して、当該6本ロールカレンダーを開示

したものと推認するのが相当である。

そうすると、【E】は、社会通念上又は商慣習上、被告側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、当該6本ロールカレンダーの技術内容につき被告のために秘密を保つべき関係にある者ということができるから、6509図面、6516図面及び6517図面に記載された6本ロールカレンダーが本件第1発明の実施に当たるとしても、本件第1発明が公然と知られた状態となったものということとはできない。』

2) 寸評

この判決の判断手法や判旨については納得できるもので、今後出願人にとって参考となる重要判決である。

(4) 東高判 昭58(行ケ)116号審決取消請求事件(昭和60年3月29日)と公知性(納入行為)の判断

本件は、特許出願前の製品の工場への納入行為について審決は公知、公用に該当しないと判断したのに対し、東京高裁は公知、公用に該当すると判断した事件である。

1) 審決理由要旨

本件発明にかかるラベリングマシンをその出願前に工場に納入されたとしても、その納入行為そのものは、第三者への公表行為とは異なる取引当事者間に止まるものであるから、この納入の事実をもって直ちに公知、公用とされたとすることができないと判断した。

2) 判決の要旨

これに対し、東京高裁は、「本件装置を取引者に売渡す契約を締結し、その後工場に引渡したこと、且つ引渡の際、本件装置が外部より観察しただけでその構造及び性能を知り得るものであったため、引渡されたものは直ちにその構造及び作用効果を知ることができたこと、並びに譲渡人と譲受人との間に本件装置を第三者に秘匿すべき旨の約定はないため、譲受人担当者

は何ら守秘義務を負わないことから公知、公用のものであったというべきべきである。従って本件特許は無効とされるべきものである。」と判示した。

3) 寸評

本件判決は、納入行為によって発明が公知になることを示した重要判決で、その判断は正当である。

(5) 小 括

以上のように新規性を喪失する公開行為は多様化する一方、日常の取引として通常行っている商談や製品の納入行為等においても、これを出願前に行うことは上記判決例が判示するように公知、公用と認定され新規性を喪失するケースもあり得るので、これらの行為についても新規性喪失の例外適用行為として出願前に十分な管理と検討が必要であり、出願人としては厳重な注意力を要する。ただし登録後の特許発明や登録意匠が無効になるおそれがあるからである。

6. 同一の発明(意匠)が複数回公開された場合の取り扱い

(1) 特許の審査基準(第111部第2章第5節4.2)

『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、特許法30条第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。しかしながら、公開発明が下記要件(①乃至③)を全て具備することが出願人によって証明された場合には、その「証明する書面」が提出されなくても特許法30条第2項の適用を受けることができる。』と規定している(審査基準)¹¹⁾。

① 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と同一であるか、又は同一とみなすことができること。

- ②「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。
- ③「第2項の規定の運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。

上記①乃至③の要件を満たす場合には、この公開発明についての証明書の提出を省略することができることになり、具体例が例示されている。

(2) 意匠の審査基準 (第3部, 31.1.4.1)

『意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して同一の意匠が複数回公開された場合において、意匠法第4条第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「公開の事実」が「証明する書面」に記載されていなければならない。

ただし、意匠登録を受ける権利を有する者が、意匠登録出願前に公知の意匠に該当するに至った意匠を、先の公開に基づいて複数回に亘って事後公開した場合には、その先に公開された意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるものであれば、その先の公開に基づく第2回以降公開によっても、その意匠は公知の意匠に該当するに至らなかったものとする。』と規定され、その具体例が例示されている。

『さらに、意匠法4条2項の「該当するに至った日」と意匠登録出願の間に第三者が「該当するに至った意匠」と同一の意匠を公開した場合には、原則として、その意匠は第三者の公開によって公知の意匠に該当したものとする。但し第三者の公開が「該当するに至った意匠」の公開に基づくことが明らかな時は、その公開に

よっても、その意匠は公知の意匠に該当するに至らなかったものとする。』と規定し、但し書について具体例が例示されている(審査基準)¹²⁾。

(3) 複数回公開と証明書への記載省略

1) 前記のように、特許の審査基準によると、前記①乃至③の要件、特に②の先の公開行為と後の公開行為とが「密接に関連する行為」であれば省略できると記載しているが、意匠の審査基準には該①乃至③の要件について明示がなく、「先の公開に基づく第2回以降公開」については省略できると記載しているにすぎず整合性がない。

2) 複数回公開の場合の証明書の取り扱いについては大別すると、特許も意匠も原則として全ての公開された発明(意匠)について証明書(証明書への記載)を提出又は記載をすることが必須で、例外として証明書への記載を省略することができる場合があると規定しているのである。しかしながら、証明書記載への省略できる基準(「密接な関係」や「先の公開に基づく関係」)が不明確である他、そもそも全ての公開発明(意匠)について証明書への記載を義務付ける法的根拠も不明である。本来なら最初の公開(意匠)についてのみ証明書に記載すれば十分ではないかとも考えられる(後に論述する)。

この点、「知財管理」¹³⁾に掲載された特許第1委員会のQ&Aにおいても、証明書への記載を省略できる場合であっても、「そのような場合にあってはまるかどうかの判断が難しいこともあると思います。……大事をとって各々の行為について証明書に記載することが望ましいと考えます。」と回答されていることから、証明書への記載省略の基準は、極めて不明確である。

しかるに、審査基準の前記省略基準に該当すると考えて第2回目以後の公開発明(意匠)の証明書の提出や証明書への記載を省略した場合、その後、省略基準に該当しないと判断され

た結果、証明書の提出や記載がないことを理由に例外適用が認められないことにより新規性を喪失した公知発明（意匠）と認定されて拒絶査定や無効になることがあり、事は極めて重大な問題となるのである。

3) 第三者の二次的公開

特許庁の手引書やQ & A集によると、権利者の先の公開（A）に基づいて第三者が公開（B）をした場合（新聞等での公開や刊行物への転載等による公開）の二次的な第三者公開については、権利者の意思によっては律しきれない場合であるため、当該第三者の公開（B）によって新規性は喪失に至らなかったものとされている。例えば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が該当する。

(4) 東高判 昭64(行ケ) 2号審決取消請求事件（平成元年6月27日）

1) 判決の要旨

本件は、原告である出願人が本願意匠に係る「観光バス」を他に販売した（昭和56年9月12日）ことによって公知となったので、新規性喪失の例外適用を受けて昭和57年3月10日出願したものである。

しかるに、この「観光バス」を社団法人自動車工業振興会が刊行物に掲載して公表した（昭和56年10月30日）。

しかしながら、出願人たる原告は前記刊行物の発行による公開意匠について新規性喪失の例外適用を受ける手続を行っていなかった。

これに対し、原告である出願人は刊行物掲載の「観光バス」は、本願意匠に係る「観光バス」そのものである以上、刊行物への掲載は出願人の行為に起因するものであると主張して審決の取消を求めたのである。

しかるに裁判所は、「この観光バスの意匠を

刊行物に掲載して公表したのは社団法人自動車工業振興会であることから、この公表は原告（出願人）の行為に起因するものではないことは明らかであるとして原告の取消主張には理由がない」と判示した。

2) 寸評

しかしながら、この判決は出願人が先に販売した「観光バス」を第三者である社団法人自動車工業振興会が刊行物に掲載したものである以上、出願人の先の公開（販売）に基づいて公開したこととすべきであって、正にこのことは出願人の意思によって律しきれない場合に相当すると考えられるので、公開者が異なるという形式的なことを理由とする裁判所の判断には賛同できないものである。

仮に、意匠法4条2項に該当しないとするならば、同法4条1項の「意に反して」公開された場合の規定によって救済すべきであった。

(5) 平成6年審判315号（拒絶査定不服審判事件）

1) セミナーにおける刊行物（発表概要）の頒布と頒布後の口頭発表

本件事件は、特許法改正前の事件であるが、出願人が「第3回土木技術セミナー」を開催し、参加者に本願発明の内容を記載した「セミナー発表概要」を配り、その後該セミナー発表概要に基づき社員が口頭で発表した事案で、前記セミナー発表概要である刊行物について新規性喪失の例外適用の証明書を提出（出願後）して出願したものである。

しかるに、特許庁はセミナーでの口頭発表は新規性を喪失したことになるため、公知になったものとみなされるとして拒絶の審決をしたのである。

2) 寸評

この事件においては、そもそも「第3回土木技術セミナー」は、旧特許法30条1項に規定の

特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究会ではないが、問題の所在は証明書に記載した「セミナー発表概要」なる刊行物について証明書に記載して新規性喪失の例外適用を受けているにもかかわらず、その内容を発表して新規性を喪失した行為が別途新規性喪失の例外適用を受けるために証明書に記載する必要があるか否か、すなわち口頭発表による公開行為が刊行物の頒布による公開行為とは別の独立した行為であると認定すべきか否かである。

このようなケースは、今回の法改正に基づく複数回公開の場合の証明書記載を省略できる「密接な関係」に該当すると考え、救済すべきである。

(6) 大阪地判 平28(ワ)298号特許権侵害差 止等請求事件（平成29年4月20日）

1) 本件は、特許法改正後に複数回公開した場合の新規性喪失の例外規定に関する最新の判決である。

2) 原告が本件特許発明の原出願である実用新案の出願日に新規性喪失の例外適用を主張し、その後証明書にQ1生活協同組合で原告が販売した事実を記載した証明書を提出していた。

しかしながら原告は、Q2コープ連合にも出願前に納品し、同連合のチラシに掲載されて販売されていた事実があった。しかるにこのQ2コープ連合についての公開行為については、証明書に記載されていなかったのである。

3) よって本件においては、Q2コープ連合についても公開事実を証明書に記載する必要があったか否かが争点となったのである。

4) 判決の要旨

「そこで検討するに、特許法30条2項による新規性喪失の例外が認められるためには、同条3項により定める、同法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が、同法30条2項の規定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「証明書」という。）を提出する必要があるところ、原告は本件発明の原出願（実願2014-6265、出願日：同年11月26日）の手續において、同年12月2日、実用新案法11条、特許法30条2項に定める新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出した事実が認められる（特許法46条の2、44条4項の規定により、特許出願と同時に提出されたものとみなされる。）。

しかし同証明書は、公開の事実として、平成26年6月2日、原告を公開者、Q1生活協同組合を販売した場所とし、原告が一般消費者にQ1生活協同組合のチラシ記載の「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ（商品名：「ドラム式洗濯機の毛ゴミフィルター」）を販売した事実を記載しているだけであって、上記Q2コープ連合における販売の事実については記載されていないものである。

この点、原告は、上記Q2コープ連合における販売につき、実質的に同一の原告製品についての、日本生活協同組合連合会の傘下の生活協同組合を通しての一連の販売行為であるから、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために手續きを行った販売行為と実質的に同一の範疇にある密接に関連するものであり、原告が提出した上記証明書により要件を満たし、特許法30条2項の適用を受ける旨主張する。

しかし、同項が新規性喪失の例外を認める手續として特に定められたものであることからすると、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ような場合には、本来それぞれにつき同項の適用を受ける手續を行う必要があるが、手續を行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができると密接に関連する公開行為によって公開された場合については、別個の手續を要することなく同項の適用を受けることができるものと解するのが相当であるところ、これにより本件についてみると、Q2コ

ープ連合及びQ1生活協同組合は、いずれも日本生活協同組合連合会の傘下にあるが、それぞれ別個の法人格を有し、販売地域が異なっているばかりでなく、それぞれが異なる商品を取り扱っていることが認められる。すなわち、上記証明書に記載された原告のQ1生活協同組合における販売行為とQ2コープ連合における販売行為とは、実質的に同一の販売行為とみることができるような密接に関連するものであるということとはできず、同項により上記Q1生活協同組合における販売行為についての証明書に記載されたものとみることができないことになる。

そうすると、本件発明の実施品である原告製品は、その原出願日より前から公然販売されているというべきこととなるのであるから、本件特許は新規性を欠く無効事由があるということになり、特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。」と判示した。

5) 寸評

しかるに本件の場合、出願前に発明を複数回公開したケースであるが、今回の裁判所の判断は原告の主張に対し審査基準に則り、Q1生活協同組合における販売による公開行為と、Q2コープ連合による公開行為とは「密接に関連する行為」ではないと判断したものである。

しかるに、この理由は現行の審査基準には沿った解釈ではあるが、特許法30条の法意に合致する判断であろうか疑問がある。ただし同法30条2項は特許を受ける権利を有する者の行為に起因して同法29条1項各号のいずれかに該当する発明についての救済規定であるからである。

上記Q1生活協同組合の販売行為も、Q2コープ連合における販売行為も、いずれも特許を受ける権利を有する者（原告）の行為によって新規性を喪失したものであって、少なくとも最初の公開行為であるQ1生活協同組合について新規性喪失の例外適用を受け、同公開事実を証明書に記載している以上、Q2コープ連合の公開

行為が証明書に記載されていなくとも実質的には保護すべきである。

しかも、審査基準に記載されている「密接に関連する行為」とは何を意味するのかも不明確である以上、より一層法意に従って解釈されるべきであった。但しこの点については、原告の主張自体も審査基準に則るものであったことが問題であると考ええる。

7. 国内優先権主張出願と新規性喪失の例外との関係

1) 国内優先権を伴う出願をする場合に、先の出願が特許法30条2項の適用を受けている場合であっても、国内優先権主張出願を行う際にあらためて適用を受ける書面を提出する必要があるので要注意である。但し証明書については、先の出願において提出されている内容に変更がない場合には、後の出願時にその旨を願書に表示し提出を省略することができる。

2) 先の出願が新規性喪失の例外適用を受けていた場合に、国内優先の出願で実施例を追加して出願する場合、追加実施例は新規性喪失の例外適用はされないため、先の出願と国内優先の出願との間に追加実施例が公知となっている場合には、この部分の新規性が認められないため、これを含む後の出願は特許性が認められない可能性がある（東高判 平14(行ケ)539号審決取消請求事件、人工乳首事件参照）。

8. 新規性喪失の例外規定と諸外国の制度

日本の特許法や意匠法の新規性喪失の例外規定が適用される発明（意匠）であっても、諸外国によっては救済されない場合があるので要注意である。

日本の発明の新規性喪失の例外規定（特許法30条）に対し、各国では「発明者は第三者による発明の開示が特許出願の先行技術とはみなさ

れない出願前の期間」をグレースピリオドと言うが、この制度は各国で取扱いが異なり、且つ証明書の提出が必要な国と不要な国もあるため、詳細は各国に応じて対応する必要がある。また救済期間も日本は6ヶ月であるが、米国、韓国、インド、ブラジルは12ヶ月である点相違する。

さらに日本と同様、グレースピリオドの利用については想定外のリスクが発生する場合があるので、できる限り公開する前に出願することが望ましい。

9. 特許法30条, 意匠法4条の法意

(1) 法意

新規性喪失の例外規定である特許法30条（意匠法4条）は、特許出願に係る発明が特許法29条1項各号に該当した場合、あるいは意匠登録出願に係る意匠が意匠法3条1項1号又は2号に該当した場合には新規性が喪失され（公知、公用）登録を受けることができないとするのが大原則である。

しかしながらこの大原則を貫き、一切登録を受けることができないとすると、発明者や創作者にとって酷になりすぎたり、また産業の発達への寄与という法目的にもそぐわないことになるため、特定の条件の下で公開された発明や意匠について新規性を喪失しないものとみなして取り扱う例外規定として設けたのが本条である。

従って本条各項の解釈や運用は、その趣旨に合致しなければならないのである。

(2) 現行の審査基準（複数回公開）の問題点

現行の審査基準は、前記のように発明や意匠を出願前に複数回公開して新規性を喪失した場合には原則、全ての公開された発明や意匠についてそれぞれ証明する必要がある。但し例外として、「密接な関係がある公開行為」や「先の公開に基づく関係がある公開行為」については

証明書への記載が省略できるが、この省略基準は極めて不明確である。

特に前記のように公開行為が多様化している現況下において、全ての公開行為を認定して証明並びに証明書に記載することは、実務上極めて煩雑且つ複雑で、出願業務の効率化に支障を生じさせるのみならず、特許庁の審査官も証明書の適正チェックに負荷を掛ける等、当事者双方にとって問題である。

さらに重要なことは、出願人が全ての公開行為を証明書に記載できず、或いはすべての公開行為だと思って証明書に記載した後、後日想定外にも第三者が出願前の出願人の新たな公開行為を発見して無効にされるリスクもあり、この審査基準は発明者保護に欠く極めて問題のある基準である。

前記のように新規性喪失の例外規定は、原則に対する例外での救済措置であるとの観点からすれば、厳格にすべての証明を要求することも一応理に合っているが、はたして法はこれを要求しているのだろうか。

例えば、製品の販売時に商社を通じて全国の小売店で販売する場合に商社の証明のみならず小売店での全ての販売行為をも証明の対象となっている（意匠のQ&A集）が、その必要性があるものであろうか。

さらに家電メーカーが大手家電量販店に製品を出荷した場合にも全店舗（例えば店舗数200店）で販売されたことを証明するのが確実であるとされているが、これの証明の必要性があるものであろうか。

また、異なる取引先に商品を販売した場合、それぞれの取引先への販売について証明手続が必要となっているが、実際の取引開始時に多数の取引先に販売することは数多くある現状からすれば全て証明書に記載する意義があるものであろうか。

このように、複数回公開された場合の取り扱い

いに関する特許庁の審査基準は極めて現実的ではなく、むしろ形式論による運用であって決して適正でないと考える。

むしろ出願人側と特許庁側の事務効率を阻害する運用基準となっている。

法は、特許（意匠登録）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場合に特許法30条2項（意匠4条2項）の適用を受ける者は、「その旨を記載した書面を出願と同時に提出し（同条30条3項，同条4条3項）且つ新規性を喪失するに至った発明（意匠）が特許法30条2項又は意匠法4条2項の規定の運用を受けることができる発明（意匠）であることを証明する書面を出願日から30日以内に提出しなければならない。」と規定しているのである。

上記が法が要求する要件で、これ以上又はこれ以下でもないのである。

一方、発明や意匠が一度新規性を喪失し公知、公用になった後に、再度新規性を喪失することは事実上あり得ないし、法的にも複数回新規性が喪失されるとの理論的根拠は乏しい。

さすれば、新規性を喪失するに至った公開日から6ヶ月以内に出願をすれば法の適用が認められる以上（特許法30条2項，意匠法4条2項），最初に新規性を喪失した発明（意匠）について証明書を提出すれば、それ以降の公開行為について証明する必要がないと考える。けだし前記のように一旦公知になった発明がそれ以降再度公知になることは事実上も法理論上もあり得ないと考える。

仮に最初の公知発明（意匠）は、該新規性喪失の例外規定の適用によって新規性を喪失した（公知）とはみなされないため、2回目以降の公開発明（意匠）についても証明すべきことを要求しているとしても事実上は最初の公開行為によって公知になっている以上、2回目以降の公開によって新たに公知になることはなく、よって2回目以降の証明は不要と考える。

10. 複数回公開と対策

(1) 出願人側の対策

1) 出願前のチェック

出願人側としては、現行の審査基準に従うと、出願前に出願対象の発明や意匠が公開（新規性を喪失）されたかはむろん、複数回公開されている事実があったか否かの事前調査やチェックが第一義的に重要で、特に前記東高判 昭58(行ケ)116号判決例にもあるように出願前の納品や商談、図面やサンプル等の取引先への開示についてもチェックする必要がある。

よって、企業の知財部門は、事業部や営業部、広報部等に出願前の公開行為の禁止や公開行為の連絡義務化等の対応を周知化する必要がある。

2) 証明書

複数回公開された事実がある場合には、現行の審査基準からすれば、原則全ての公開行為に対し証明書に記載した方が好ましい。特に省略できる場合の基準である「密接な関係」や「先の公開に基づく関係」にあるか否かの判断が微妙な場合があるので証明書記載がより好ましい。

(2) 無効化対策

異議申立人や無効審判請求人は、第一義的には権利者が出願前に公開行為によって新規性を喪失したおそれがないか否かを調査することが重要となる。特に商談や納品等による公開行為を後日立証することは極めて困難な場合があるが、ケースによっては立証可となりそれによって無効にすることも可能である（例えば前記大阪地判 平28(ワ)298号事件）。

以上のように複数回公開した場合には、後日、拒絶査定や無効にされるリスクがあるので、出願人としては出願前に十分な調査や管理と注意を要する。

11. おわりに

新規性喪失の例外規定については、上記のように法理論的にも実務的にも多くの課題がある。このような課題検討の結果、複数回公開についての現行の審査基準やその運用については、数々の問題があること、これらの問題を踏まえて筆者は自らの見解を示し結論とする。

(1) 複数回公開についての現行の審査基準の問題点

1) 原則全ての公開事実について証明書に記載することを義務付けているが、その法的根拠は不透明である。

2) 特許の審査基準では、先の公開行為と後の公開行為に「密接な関係」がある場合、意匠の審査基準では「先の公開に基づく関係」がある場合には、後の公開については新規性を喪失しなかったものとみなし、証明書への記載を省略できると規定しているが、上記省略基準が不明確で画一的でないため出願人側に困惑を生じさせている。

3) 複数回公開の場合には、原則として全て証明書に記載しなければならないが、これは出願人に極めて過度な負担を強いる他、特許庁審査官にも本来の審査以外の事務的負荷を強いることになる。

4) さらに、出願人が証明書への一部記載漏れがあった場合にその公開行為によって後日権利が無効となる極めて重大な問題に発生する可能性があるが、これが発明の保護と産業の発達に寄与するとの法の趣旨にも反するおそれがあると考えられる。

(2) 筆者の見解

1) 現行の複数回公開についての審査基準の改訂を望む。

上記のように複数回公開された発明に関する

特許の審査基準並びに意匠の審査基準については、法理論としても実務上も数多くの問題点があるため、再度見直し改訂すべきである。

2) 筆者の見解案

本来、権利者の行為に起因して、特許法29条1項各号（意匠法3条1項1号又は2号）のいずれかに該当するに至った発明（意匠）については、最先（最初）に公開した行為によって公知、公用になった以上、それ以降再度公知、公用になり再び新規性を喪失することは事実上あり得ないのである。けだし同一発明（意匠）であるからである。

さすれば、最先に新規性を喪失した発明（意匠）について、その公開事実を証明書に記載すれば十分であると考えられる。

すなわち最初に公開した発明（意匠）について特許法30条3項、意匠法4条3項の手続を行えばよく、それ以降に複数回公開したとしてもそれらについては証明書への記載は不要と考える。

このことは、例えばメーカーAが複数の異なる取引先に商品を販売した場合に、現行基準ではそれぞれ全ての取引先への販売について証明書に記載しなければならないが、上記のように改訂すれば最初の取引先への販売の事実を証明書に記載すればよいことになり、商取引の現状にも一致し、発明者の保護になり救済規定としての法的意義がある。

いずれにしても、出願前に同一の発明（意匠）が複数回公開された場合の現行の審査基準は、法理論的にも実務的にも問題があり、特許法30条及び意匠法4条の法趣旨や法意並びに実務上の観点から再度考察する必要がある。

さらに、インターネット社会による取引の多様化が進行する中で公開行為も多様化するため、出願人に過度な負担をかけることは法の趣旨からも適正ではない。

米国のように出願時の証明書を不要とするのも一考察に値する。

特に、新規性喪失の例外適用とすべく複数回の公開において証明書への記載漏れが要因となつて、後日権利が無効になるおそれがあることを考えればより一層、本規定（特許法30条、意匠法4条）は単なる手続規定とのみ解釈して運用すべきではないのである。

いずれにしても、今後本規定や現行の審査基準の適法化について多くの議論がなされることを期待する。

注 記

- 1) 特許審査基準（第111部第2章第5節新規性喪失の例外）
- 2) 審査ハンドブック（3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3299）
- 3) 出願人の手引（平成23年9月、平成27年3月、9月改訂）
- 4) 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ & A

- 集（平成23年9月、平成26年3月改訂）
- 5) 意匠審査基準（平成29年3月31日一部改訂）
 - 6) 意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ & A 集
 - 7) 意匠審査基準（31.1.4.2.1）
 - 8) 意匠審査基準（31.1.4.2.2）
 - 9) 意匠審査基準（31.1.4.2.3）
 - 10) 意匠審査基準（31.1.3.1）
 - 11) 特許審査基準（4.2）
 - 12) 意匠審査基準（31.1.4.1）
 - 13) 知財管理, Vol62, No.5, pp.701~703（2012）

参考文献

- ・知財管理, Vol64, No.11（2014）
- ・知財管理, Vol57, No.1（2007）
- ・特許, Vol65, No.3（2012）
- ・意匠法コンメンタール, レクシスネクシス・ジャパン

（原稿受領日 2018年2月13日）

