

日本と韓国における 新規性喪失の例外規定について



韓国弁理士 金 珉徹¹
弁護士 辻本 良知²

第1 はじめに

特許法の目的は産業の発達に寄与することにあるから、新規な発明こそが特許付与の対象とされるべきである。もっとも、かかる原則を貫くと、例えば、特許出願の準備が整うまで技術の発表を抑制せざるを得なかったり、商談を円滑に進めることができなったり、あるいは法律知識の十分ではない研究者等に過度の負担を負わせることになるなど、かえって産業の発達にとって好ましくない事態を招来することも予想される。

もちろん、新規性の判断における「出願時」という極めて明確な基準時に対して例外を認めることは、権利取得過程に不明確な要素を取り入れることになるため、新規性喪失に関して例外措置を認めないという判断もあり得るところである。また、特許制度に関して国民の理解が深まりつつある現状を踏まえるならば、そのような例外措置を設ける必要性は減少しつつあるとの評価もあり得るところであろう。

しかしながら、上記のような原則を貫くことによる不都合性に配慮して、それぞれ特有の事情や判断に応じて、何らかの新規性喪失の例外に関する規定を設けている国が多いのも現実である。日本においても従来より新規性喪失の例外に関する規定（特許法30条）が設けられていたところ、平成23年（2011年）の特許法改正に際しては、社会の変化に対応するため、そのような例外措置が拡大されるに至っている。

そこで、本稿においては、日本における新規性喪失の例外規定について概観するとともに、隣国である韓国の新規性喪失の例外に関する制度や現状等についても紹介することを目的とする。

1 明信特許法律事務所（韓国）所属。技術保証基金諮問委員、大韓弁理士会特許制度委員会委員、亜細亜弁理士会韓国協会出版理事、亜細亜弁理士会本部特許分科委員会委員
2 辻本法律特許事務所（日本）所属。大阪弁護士会知的財産委員会委員、大阪弁護士会国際委員会委員、大阪弁護士会知的財産法実務研究会世話役

第2 日本における新規性喪失の例外規定

1 新規性喪失の例外規定の拡大の流れ

(1) 平成11年（1999年）の特許法改正

新規性喪失の例外規定については廃止すべきとの意見³もあるところであるが、むしろ、日本の特許法は同規定を拡大する方向で改正が重ねられている。同規定の趣旨とするところは、前記のように、新規性喪失の基準時を出願時とすることにより、かえって産業の発達にとって好ましくない事態を招来してしまうことを防ぐことにあり、社会の変化等に応じて、その対象は拡大される傾向にある。

まず、新規性喪失の例外規定の適用範囲について、平成11年（1999年）の特許法改正により、発表等された発明と同一の発明（新規性の問題）だけでなく、それから容易に想到できる発明（進歩性の問題）にまで拡大されることとなった。

また、新規性喪失の例外事由として、やはり平成11年（1999年）の特許法改正により、電気通信回線を通じた発表が加えられることとなった。これは、インターネットが普及したことにより、論文等を必ずしも刊行物ではなくインターネットで発表する機会が増加したという社会の変化に対応するための改正であった。かかる改正により、新規性喪失の例外事由として、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合のほか、試験、刊行物発表、電気通信回線を通じた発表、所定の要件を満たす研究集会における文書による発表、所定の要件を満たす博覧会への出品が限定的に列挙されるに至った。

(2) 平成23年（2011年）の特許法改正

そして、さらに平成23年（2011年）の特許法改正に際しては、新規性喪失の例外事由に関する従前のような限定列挙方式を廃止し、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合のほかについては、「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されるに至った。

かかる平成23年（2011年）の特許法改正の趣旨としては、発明の公開態様の多様化への対応等の観点から適用対象の見直しを行い、新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべき発明を網羅的に対象とすることができるようにするためということが挙げられている。ただ、その具体例として挙げられているのは、例えば、研究開発資金調達のための投資家への説明、研究開発コンソーシアムにおける勉強会での口頭発表、あるいは、インターネットを通じて発表された発明は適用対象とされるにもかかわらずテレビで発表された発明は適用対象とされないことの不均衡、特定の研究集会での発表についてのみ適用対象とされることの不均衡など⁴であるが、これらは、いずれも近年における公開態様の多様化や社会の変化等により新たに生じた問題点とは思われない。前記のように、新規性喪失の例外規定については廃止ないし縮小すべきとの意見もあると

3 中山信弘「特許法」（弘文堂、2010年8月31日発行）126頁では「特許制度が成立してから1世紀以上経過し、特許法の知識も普及しつつある今日、この例外規定は理念的には廃止ないし縮小してゆぐべきであろう。」とされている。

東京高裁昭和61年5月29日判決（無体集18巻2号192頁）では「同条同項の解釈、適用は、その趣旨に合致するよう発明者の救済措置として必要な限度に留めるべきであり、発明者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。」とされている。

4 「平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」（特許庁工業所有権制度改正審議室編集、発明協会発行、2011年12月28日発行）166頁

ころではあるが、むしろ、日本においては、基本的に拡大される方向で改正が繰り返されている。

2 新規性喪失の例外規定の内容

(1) 平成23年（2011年）改正後の特許法30条

前記のような平成23年（2011年）の特許法改正を経て、現在の特許法30条は以下の内容となっている。

第30条

- 1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1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6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1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。
- 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1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ったものを除く。）も、その該当するに至った日から6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1項及び第2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を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の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日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

(2) 特許法30条1項

特許法30条1項は特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合の例外措置について規定しており、その内容は平成23年（2011年）改正前の特許法30条2項と同様である。

特許法30条1項は、意に反する公知を例外措置として保護するにあたり、特許を受ける権利を有する者の過失の有無等を問わない体裁をとっている。実際の裁判例等においても、同条項の適用が否定されるのは、例えば、特許を受ける権利を有する者の意思として、発明等が公知となることにつき消極的であったにせよ容認していたようなケースが多い⁵ようであり、そうでないならば、仮に本人に過失が認められるケースでも同条項の適用は認められる傾向にある⁶ようである。

(3) 特許法30条2項

特許法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公知となった発明を例外措置として保護しており、その適用対象は、限定列举方式を採用していた平成23年（2011年）改正前の特許法30条1項及び3項から大きく拡大⁷されている。なお、後記のように、韓国では2006年

5 東京高裁平成12年9月4日判決、東京高裁平成14年12月16日判決

6 東京高裁昭和47年4月26日判決（無体集4巻1号261頁）、東京高裁昭和56年10月28日判決（無体集13巻2号780頁）、大阪高裁平成6年5月27日判決（知的裁集26巻2号447頁）

7 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった発明にまで拡大されたのみであるから、例えば、同じ発明をした他人が独自になした開示行為による新規性喪失までが保護されるわけではない。

3月3日の特許法改正において、新規性喪失の例外事由を限定列挙していた従来の方式を廃止したところ、新規性喪失の例外の主張を伴う特許出願件数が大幅に増加したという統計もあり、日本における平成23年（2011年）改正が同主張を伴う特許出願件数にどのような影響を与えていくのか注目に値する。

また、同条項には、平成23年（2011年）改正により、「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ったものを除く。」ということが明記され、特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁等への出願に起因して特許公報等に掲載された発明が、同条項による保護の対象とならないことが明確化された。これは、同改正前にも、最高裁平成元年11月10日判決（民集43巻10号1116頁）により確立されていた解釈を明文化したものである。

(4) 特許法30条3項

特許法30条3項は例外規定の適用を受けるための手続について規定しており、その文言において、平成23年（2011年）改正前の特許法30条4項と本質的な違いは見当たらない。

ただ、同改正により例外措置の適用対象が拡大されたことに伴い、本条項により要求される「証明する書面」の運用につき見直しが行われた。すなわち、同改正前には、「証明する書面」として、「書面A」（一定の書式に従った出願人による証明書）及び「書面B」（客観的証拠資料や第三者による証明書）を提出することにより、一定の証明力があるものとして運用されていた。これに対して、同改正後には、「証明する書面」として、一定の書式に従った出願人による証明書を提出することのみで、一定の証明力があるものとして運用されることとなった。そして、出願人は、例外措置を適用することにつき疑義が生じた場合には、例え、特許出願の日から30日を過ぎた後でも、それまでに自らが提出していた証明書に記載した事実を裏付けるための補充資料を提出することが許される。このように「証明する書面」に関する運用が見直された理由として、①出願人自らによる証明書だけでも、証明すべき事項が詳細に記載されていれば一定の証明力が認められ、公開された発明が第30条の適用を受けられることができる発明であることが認められる場合も多いこと、及び②特許出願の日から30日以内に提出しなければならない「証明する書面」について、その作成負担を軽減する簡素化を図ったとしても、第三者が不測の不利益を被るとはいえないこと等が挙げられている⁸。

このような運用の見直しも、やはり、例外規定が拡大される方向で改正されている現状と軌を一にしているものと思われる。

なお、特許法30条3項の手続は、「前項の規定の適用を受けようとする者は」と規定されていることから明らかなように、特許法30条2項に規定されている例外措置を受けるために要求されるものであり、同30条1項に規定されている意に反する公知により保護されるために要求されているものではない。

第3 韓国における新規性喪失の例外規定

「新規性喪失の例外」という用語について、韓国では、様々な異なる表現が用いられる。特許法では従前「新規性擬制」と表現したが、現在は「公知等がなされていない発明とみなす場合」

8 「平成23年改正法対応 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」（特許庁、平成23年9月）5頁

としており、実務及び講学上では「公知の例外」という用語が広く用いられている。本文では、一貫して「新規性喪失の例外」と表現することにする。

韓国における新規性喪失の例外規定の変遷過程をみると、まず、1963年の特許法改正に注目する必要がある。1963年の改正法の特徴をみると、「新規な発明」の意味について初めて具体的な基準を提示したところ、第5条第2項において「1. 特許出願前に（韓国）国内で公知されたもの、又は公然と使用されたもの、2. 特許出願前に国内で頒布された刊行物に容易に実施できる程度に記載されたもの」に該当しないものとし、新規性の基準を明確にした。また、第6条において「特許出願前にその発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が第5条第2項各号により、それと異なるものを極めて容易に発明したときは、その発明は新規の発明とみなされない」として、新規性と進歩性の概念を初めて分離規定し、現代化された特許要件の規定の枠組みを整えた。これと同時に、新規性喪失の例外規定が導入されたが、同法第6条及び第7条において「新規性擬制」の規定を設け、試験及び政府などが開催する博覧会での公知と意に反する公知の行為後6月以内に出願すれば、新規性を喪失しないと規定した。ここで注目すべき点は、当時の立法者は、新規性の要件を客観的な基準により判断する必要性を強調するとともに、先願主義の下で出願前に研究成果の公開を絶対的に避ける現実、及び出願前に発明がやむを得ず公開されてしまえば自己の発明に対して特許を受けられないという不合理を改善する必要性を見過さなかったという点であろう。すなわち、新規性喪失の例外規定を設けることは、選択の問題ではなく、先願主義を取った特許制度の下で必要不可欠であると見たのである。ただし、認定事由が比較的制限されており、実際の利用率は非常に低調であったとみられる。

1973年の改正法では、新規性喪失の例外事由に対して、学術団体における発表を追加し、この規定の例外を受けようとする者は、その趣旨を記載した書面を出願と同時に特許庁に提出して30日以内に証明書類を提出するようにした。1980年の改正法では、新規性喪失の例外に対して刊行物での発表が追加され、1959年の日本特許法の新規性喪失の例外規定と軌を一にするようになった。その後、この規定は26年の間、明確な変化なく運営された。

2006年3月3日の改正法では、新規性喪失の例外事由を限定列挙した規定を全部削除し、すべての公知行為に対して新規性喪失の例外を認める大きな変化があった。その結果、韓国特許庁の統計によると、新規性喪失の例外の主張を伴う特許出願件数が2006年に1957件であったのが、2007年には3005件となり、54%という大幅な利用率の増加を示した。その大部分が論文や学術活動による新規性喪失の例外を主張しており、かかる増加の原因は、新規性喪失の例外の枠を拡大したこととは無関係であるという分析もあるものの、新規性喪失の例外の枠に対する制限がなくなったことにより、出願人にとって新規性喪失の例外制度への関心が増幅され、利用率が拡大したとみるのが妥当であろう。

2011年12月2日の改正法では、最初公知の日から新規性喪失の例外を主張することができる期間を1年に延長する立法がなされた。これは2007年に締結された韓米FTA協定文の内容を国内法に反映するために改正されたものであり、韓米FTAの発効日である2012年3月15日以降の出願に適用された。この現在施行中の特許法30条は、以下のとおりである。

第30条（公知等がなされていない発明とみなす場合）

- ① 特許を受けることができる権利を有する者の発明が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、その日から12月以内に特許出願をすれば、その特許出願された発明について、第29条第1項又は第2項を適用するときは、その発明は第29条第1項各号のいずれかに該当しなかったものとみなす。

1. 特許を受けることができる権利を有する者により、その発明が第29条第1項各号のいずれかに該当するようになった場合。ただし、条約又は法律により、国内又は国外で出願公開又は登録公告された場合を除く。
 2. 特許を受けることができる権利を有する者の意に反してその発明が第29条第1項各号のいずれかに該当するようになった場合。
- ② 第1項第1号の規定の適用を受けようとする者は、特許出願書にその趣旨を記載して出願し、これを証明できる書類を特許出願の日から30日以内に特許庁長に提出しなければならない。

新規性喪失の例外の主張期間を1年に拡大した改正の趣旨は、発明の内容を公開した後、これをどのような内容で特許出願すべきかを検討し準備するにあたり、6ヶ月という期間では足りない場合が多いからであり、これを1年に延長することにより、研究成果を早期に公開することができる環境を造成するためである。

かかる改正の結果、新規性喪失の例外の主張を伴う出願件数は、2007年以降、年平均13%の増加傾向を見せるが、2011年に4811件だったのが、2012年6504件と35%増加し、特に論文や学会等の発表による出願が前年比42%増加し、再び大幅な利用率の増加が発生した。

一方、新規性喪失の例外の主張期間が1年に拡大されることによって得られる付加的な効果は、外国出願人の利用機会が拡大されるという点である。例えば、日本で最初の公知行為があった後、6ヶ月以内に日本で新規性喪失の例外の主張を伴う出願をした後、その1年以内に条約優先権の主張をして韓国に出願しようとしても、ほとんどが最初の公知時から既に6ヶ月が経過した後に韓国に出願するようになるので、新規性喪失の例外の主張をすることができなくなり、新規性が喪失されるという過酷な状況が発生する。したがって、新規性喪失の例外の主張期間を1年にすれば、日本における最初の公知行為後、日本で6ヶ月以内に出願し、韓国に最初公知行為後1年以内に条約優先権の主張をしながら出願することができる余裕が生じる。残念ながら、韓国で最初の公知行為をして韓国で新規性喪失の例外の主張をした出願に対して条約優先権を主張し、日本に出願をするためには、依然として最初の公知行為後6ヶ月以内に行わなければならない。

現在韓国特許庁は、P L T条約の加入が準備される中、新規性喪失の例外の主張の趣旨を出願書に必ず記載するという現在の要件を緩和し、出願後30日以内に新規性喪失の例外の趣旨を提出することができるようにする法改正を準備している。

第4 新規性喪失の例外の主張制度の統一化の努力

特許制度とは、一国の産業の発展のために存在するが、国ごとの経済状況や産業政策が異なるため、特許制度も当然国ごとに特色を持つようになる。したがって、各国の相違する利害関係が反映された特許制度を統一することは不可能な夢であるという認識が昔からあった。しかし、情

報の波及速度が次第に速くなるにつれて、特許制度における国家間の協調がなされなければ発生する副作用も拡大されるようになった。これにより、1883年にパリ条約が締結され、1978年にPCT制度が誕生し、1995年にWTO/TRIPS協定が発効される過程を経た。

80年代からWIPOは、特許制度の統一化を推進することになるが、米国が1986年に新規性喪失の例外制度（Grace Period）の国際的調和を提案しながら、本格的な統一化論議が始まり長年の論議を経て、2000年に妥結されたのがPLT条約である。

すなわち、新規性喪失の例外制度は、特許法の統一化において、最初に論議されたテーマであり、その後も特許法の統一化論議に絶えず登場したテーマでありながら、いまだにその統一化に大きな進展がない部分でもある。具体的な論議の内容は、新規性喪失の例外主張の可能期間の問題、適用される公知行為に制限を置くべきかという問題、出願時に必ず趣旨を提出すべきかという問題である。現在の立場は、認定範囲が最も広いアメリカ、最も厳格に適用する欧州と中国、その中間程度である韓国と日本の三つのグループに分けることができる。

I P 5 の新規性喪失の例外制度の比較

| 区分 | 中国 | 欧州 | 日本 | 韓国 | 米国 |
|---------|--------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 例外主張の期間 | 優先日前 6 月 | 実際の出願日前 6 月 | | 実際出願日前 1 年 | 有効出願日前 1 年 |
| 公知事由 | 中国政府が主催、承認、規定した国際展覧会、学術会議、技術会議 | 公式的に認定された国際博覧会 | すべての公開 | | |
| 手続 | 趣旨の記載 | 出願時 | | | 制限なし |
| | 証明書類 | 出願日後 2 月以内 | 出願日後 4 月以内 | 出願日後 30 日以内 | 制限なし |

新規性喪失の例外制度の統一化は、それ自体として重要な意味を持つというよりは、特許制度の統一化論議の起爆剤の役割をした点、現在はむしろ特許制度の統一化の拮抗した対立を維持させる防衛線の役割をしている点で、象徴的な意味を持っているようである。米国が先願主義に転じた今、統一化が急速に進む環境が再び造成されたことから、新規性喪失の例外の統一化がどのように進むのか注目する必要がある。

2013年にヘルシンキで開催されたAIPPI年次総会では、新規性喪失の例外の規定の統一化に対する決議案を発表したが、結論は、現在の米国の制度と同じように統一しようという内容を含んでおり、米国の立場に過度に偏った結論が導き出されたという側面がある。例えば、出願時に新規性喪失の例外の主張を一切せず、審査の過程で要求に応じてこれを提出すれば済むようにする点は、手続的な安定性を損なうことは無論のこと、一般公衆への情報提供が不十分な面から見て、韓国や日本の法制度に容易に反映されにくいものとみられる。

第5 新規性喪失の例外制度の運用についての提案

新規性喪失の例外制度を運用するにあたり、出願人ではなく、一般公衆の立場から一種の不合理的な点があり、その改善について論議を試みたい。この論議は、出願公開制度と関連している。

発明者が学会や博覧会などで発明を公開すれば、その発明は一般公衆に公開される。このとき、その発明の内容に関心のある公衆の立場では、その発明の内容が特許出願されるのか、さらにはどのような内容を含んで権利化されるのかを確認することが焦眉の関心事となるであろう。しかしながら、例えば、日本の法制度の下では、公知行為後6ヶ月以内に新規性喪失の例外主張をして出願が可能であり、出願後18ヶ月後に発明が開示される。そうであるならば、博覧会などで、その発明の内容に接した公衆は、その発明の内容が果たして特許出願されたのか、どのような内容で出願されたのかを把握するのに最大24ヶ月待たなければならない。さらに韓国では30ヶ月を待たなければならない。次第に速くなる現代の技術サイクルに比べてあまりに長い時間を待たなければならないのではないかと考えられ、産業の発展を促進しようとする特許法の目的にも合致しないと考えられる。

筆者が提案したいのは、新規性喪失の例外の主張を伴う出願については、発明の内容が既に公開されているので、出願公開は出願と同時に直ちに行うべきであるというものである。そうすれば、博覧会などで発明に接した一般公衆は、韓国では遅くとも1年後、日本では遅くとも6ヶ月後に発明明細書を確認することができるようになる。

出願人の立場からは、新規性喪失の例外の主張を伴わない出願に比べて、これらの早期公開が不公平と感じられるかもしれないが、発明の内容はいずれにせよ公開されているので、実質的な不合理は生じない。博覧会などで公開した内容の一部改良した発明を出願する必要がある場合は、新規性喪失の例外の主張をした出願には公開した内容のみを含ませ、新規性喪失の例外の主張がない別途の出願として改良された発明を出願すればよい。新規性喪失の例外制度は、結局、先願主義の原則の例外を認めるものであり、そのような例外を主張する出願人は、恵沢を享受した分だけ一般公衆に発明の内容を早期に公開するようにして全体的な公平性の調和を成す必要がある。

かかる即時公開制度を施行するといって新規性喪失の例外の主張の利用がさらに活性化することを期待するものではないが、単に新規性喪失の例外制度を施行することにより発生する産業発展の阻害部分を一部解消するのに意義があるといえるのではないと思われる。

以 上