

研究発表の特許出願について

☆特許取得を念頭において発表される研究者は、本学会年次大会で公表される前に、必ず特許出願してください。ホームページ（7月29日掲載分まで）及び学会誌8月号会告に掲載した「研究発表の特許手続き上の証明」は、十分なものではありません。

日本の特許制度では、特許出願に先立って公表されたものは、原則、特許を受けることができませんが、特許法は、多くの規則がそうであるように例外規定を設けています。たとえば、「特許庁長官が指定する学術団体」において文書で公表した場合、公開後に特許出願が可能で、その発明、考案は新規性を失わないとされてきました。これは、発明の新規性喪失（公表などにより特許出願ができなくなること）の例外を規定する特許法第30条によるものです。

ところが、平成23年5月に、この第30条が改正され、新規性喪失の例外の適用範囲が著しく拡大されるとともに、「特許庁長官が指定する学術団体」という規定（旧30条1項）は削除されました。

また、それに伴い、この例外規定は、「証明書」等提出書類の簡素化を促し、出願手続きが以前より容易となるなど出願人にとってより利用しやすいものとなりました。

しかし、発明の新規性喪失の例外を盛り込んだこの第30条は、日本国内においてのみ有効であり、あくまで、例外措置を規定したものでしかなく、特許出願という観点からは、十全な意味で有効ではないということにご留意ください。

特許取得に関しては、原則、公表以前に特許出願を行うのが本旨であり、たとえ、学術集会で発明を公表したとしても、第三者が同様の発明を先んじて特許出願した場合は、公表者の特許出願は無効となる恐れがありますので、可能な限り、早く出願することが重要です。

下記は、特許庁のホームページにあります「平成23年度改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」からの引用です。

Q：セミナーにおいて発明を発表し、発表後に第三者がその発表した発明と同じ発明を独自に発明して特許出願し、その後に発表者が特許出願した場合でも、このセミナーでは発表した発明について第2項*の規定の適用を受ければ、発表者の出願は前記第三者がした出願により拒絶されることはないでしょうか？

A：拒絶される可能性があります。

第2項の規定の適用を受けても、出願日は遡りません。特許を受ける権利を有する者が出願をする前に、第三者が独自に発明して特許出願した場合、前記特許を受ける権利を有する者がした出願は、前記第三者がした出願に基づいて拒絶される可能性があります。確実に権利を確保するためには、できるだけ早く出願することが望ましいといえます。

*新規性喪失の例外規定の適用を受けるための根拠条項

以上により次のことが言えます。

1. 例外規定は、あくまで、例外措置であり、公表した日まで、出願日の遡及を認めるものではありません。
2. 特許取得に関しては、発明の公開日よりも特許出願日の方が優先されます。

学会で公表したという証明書は、改正以前には、客観的証拠資料、第三者による証明書として一定の証明力があるとされてきました。しかし、改正後は、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、一定の証明力があると認められますので、学会の証明書は、出願に際し必須要件ではなくなっております。上述した諸事情如何に関わらず、証明書を希望される発表者がおられましたなら、日本防菌防黴学会8月号会告9頁に記載された「研究発表の特許手続き上の証明について」に従って手続きを行ってください。

なお、本件に関する詳しい情報は、特許庁調整課審査基準室（Tel. 03-3581-1101 内線3112）にお問い合わせください。