

話 題

特許申請の手続きと学会活動における公表 (口頭発表や論文など)

手島直彦
あいわ内外特許事務所

はじめに

今年の7月、政府の知的財産戦略本部は、昨年7月に発表された「知的財産戦略大綱」を具体的に推進する「知的財産基本計画」を決定しました。1979年、米国のカーター大統領が「産業技術革新政策に関する教書」に基づくプロ・パテント施策の強化を掲げてから20数年が経過して、我が国も「知的財産立国」の実現に向けてようやく一歩踏み出したことになり、技術開発を生業とされる会員の皆様への期待は大きいものがあるかと思えます。

本稿では、特許出願から特許権発生までの流れと、特許出願する前に刊行物や学会等で発表した場合に適用される新規性喪失の例外規定について説明いたします。紙面の都合から、十分に説明されていない部分もあるかと思いますが、会員皆様への一助となれば幸いです。なお、興味をもたれた方は、参考文献をみて研究されることをおすすめします。

1. 特許権を得るための手続

特許権は、その発明について、特許庁に特許出願がなされ、出願の審査請求が行われ、審査官による審査がな

され、その結果、特許査定が行われた後、所定期間内に特許料の納付が行われることで特許権の設定の登録がなされて始めて発生します(図1)。従って、審査の結果、拒絶理由があるため特許査定が行われなかった場合のみならず、出願はしたが審査請求がなかった場合や特許査定はあったが所定期間内に特許料の納付が行われなかった場合にも特許権は発生しません。

① 特許出願

特許庁に提出する書類は、願書、特許請求の範囲、明細書および図面(必要があれば)とで構成され、書類の書式や記載すべき事項等は特許法で細かく規定されています。出願すると、出願の日時が定まり、先願としての地位が確保されます。

我が国は、同じ発明が複数ある場合、先に特許庁に出願した者の発明についてのみ特許となる「先願主義」を採用しています。従って、発明をした時には、先ず出願することが重要です。

なお、発明者は、発明をした時点で、その発明の発明者として願書に記載される権利を持っています。従って、発明者は、その発明が特許に成るか成らないかに係わりなく、発明した時点で発明者として主張できます。

② 方式審査

特許庁に提出された出願書類の書式が所定の書式どおりであるか否かをチェックします。書式に不備のある出願については、その旨が出願人に通知されて補正や弁明の機会が与えられます。指定期間内に補正しなかった場

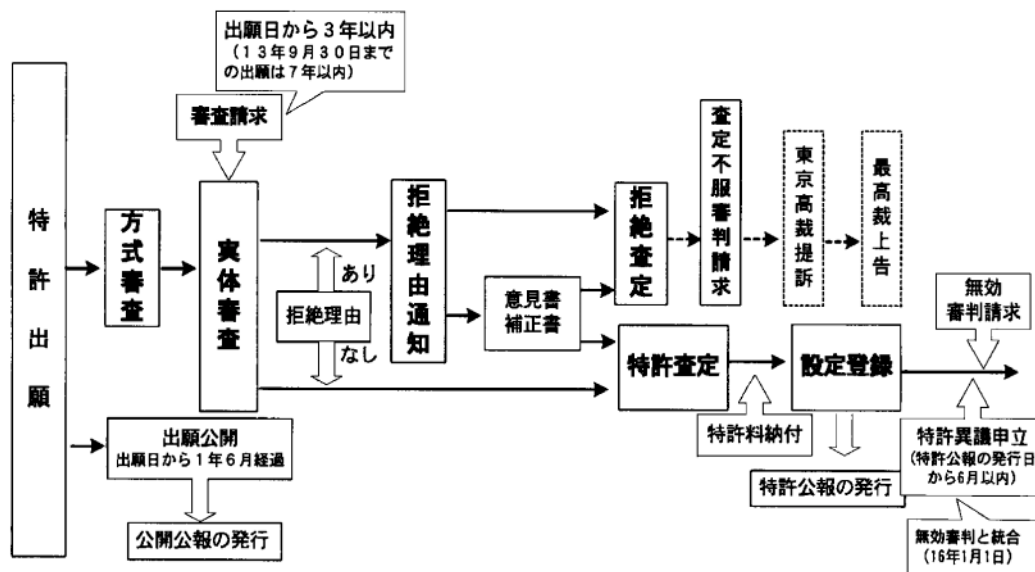


図1 特許権を得るための手続

合には、その出願手続は却下されます。

③ 出願公開

出願した日から1年6月を経過すると、原則として、全ての出願の内容が公開されます。この出願公開は、出願の書類を公開公報に掲載することで行われます。

出願公開は、出願された最新の技術を早期に公開することにより、新たな改良技術の開発を促進することや、すでに公開されている技術と同じ技術を開発する等の無駄な技術開発を防止すること、審査請求すべきか否かの判断材料を提供すること、等を目的として設けられた制度です。

出願公開されると、第三者は公開された技術を模倣できるため、出願人は極めて不利な状況となります。そこで、出願人には出願公開の代償として「補償金請求権」が発生します。補償金請求権は、出願公開後から特許権の設定登録までの間に、出願に係る発明を業として実施した者に対して、書面により警告をすることにより実施料相当額の支払いを請求することができる権利です。なお、補償金請求権の権利行使は、その出願が特許され設定登録があった後でないとできません。

④ 審査請求

出願したものは全てが審査されるのではなく、審査請求があった出願だけが審査されます。審査請求は、出願人以外の第三者でも行うことができます。これは、出願公開された状態で、特許になるのかならないのかが明らかでない発明を長く放置しておく、第三者に不当な不利益を与えるおそれがあるため、第三者にも審査請求を認め、早期に結論が出るようにしたものです。

審査請求ができる期間は、平成13年9月30日までの出願については、出願の日から7年以内でしたが、平成13年10月1日以降は出願の日から3年以内となりました。

また、平成16年4月1日以降、「審査請求料返還制度」が導入されます。これは、審査請求を請求した後、審査されるまで（審査待ちの期間中）に出願の取下げ又は放棄があった場合には、審査請求料の半分以上を返還する制度であり、先行技術が存在する等の無駄な出願の審査を少なくすることをねらったものです。

なお、審査請求できる期間内に審査請求がなかった出願は、自動的に取下げられたものとみなされます。がしかし、審査請求が行われなかった出願であっても、その出願の内容が公開公報に掲載されて公表されているため、同じ内容の発明が後から出願されても、特許を受けることはできません。

⑤ 実体審査

審査請求のあった出願は、特許庁の審査官によって審査されます。出願に対して特許すべきかどうかを定める

方式には、「審査主義」と「無審査主義」との二つの主義があります。我が国は、相当の経費と人員を投入しても確実な権利の設定を図ることが、産業界の混乱を防止し、産業政策上得策であるとの認識に立って、特許出願については審査主義を採用し、実用新案登録出願については無審査主義を採用しています。

審査は、出願された発明が法律で規定されている要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由があるか否かを調べることで行われます。審査官が調べる主とする要件は、(a)自然法則を利用しているか(自然法則の利用)、(b)産業上利用できるか(産業上の利用可能性)、(c)出願前にすでにその発明はなかったか(新規性)、(d)当業者(その技術分野の通常の知識を有する者)が容易に創作できる発明か(進歩性)、(e)他に同じ発明が出願されていないか(先願主義)、(f)公序良俗に違反していないか(不特許事由)、(g)明細書、特許請求の範囲の記載は規則に違反していないか(明細書等の記載要件)、の7つです。これらの要件は、「特許要件」と言われています。

⑥ 拒絶理由

審査官は、拒絶すべき理由を発見した場合には、その理由を記載した「拒絶理由通知書」を出願人に送付して出願人の意見を聞きます。審査官が発見する拒絶理由は、新規性、進歩性に関するものが最も多く、次いで明細書等の記載要件に関するものです。拒絶理由が複数ある場合には、同時に提示されます。

⑦ 意見書および補正書

出願人は、審査官からの拒絶理由に納得できない場合には、その理由を記載した「意見書」を提出することができます。意見書だけを提出する場合がありますが、通常は、拒絶理由を回避するため、出願時に提出した明細書、特許請求の範囲、あるいは図面に記載されている事項を補正した「補正書」も併せて提出します。この場合、補正できる事項の範囲は、出願時に提出した明細書、特許請求の範囲、あるいは図面に記載されている事項の範囲内に限定されており、出願時の明細書、特許請求の範囲、あるいは図面に記載されていない新たな事項を追加することは認められません。

この理由は、新たな発明を追加する補正を可能にすると、追加された新たな発明が出願時に遡ってその明細書、特許請求の範囲、あるいは図面に記載された発明となるため、出願人を過度に保護する反面、第三者に不利益を与えるためです。

⑧ 特許査定および拒絶査定

審査官は、審査の結果、拒絶理由を発見できなかった場合や、拒絶理由を発見したが、その後、出願人から提出された意見書や補正書により解消した場合には「特許査定」を行います。

また、提出されている意見書や補正書の内容を検討し

たが、依然として拒絶理由が解消されておらず、特許を受けることができない場合には「拒絶査定」を行います。

⑨ 拒絶査定不服審判請求

拒絶査定処分を受けた出願人は、これに不服であるときには、審査の上級審である審判に対して、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。この場合、拒絶査定不服の審判請求人は、審判を請求する理由、すなわち、審査官の判断が間違っている理由を記載した審判請求書を提出します。また、審判請求時に明細書、特許請求の範囲、あるいは図面の内容を補正する補正書を提出することもできます。

⑩ 設定登録

特許査定となった出願は、所定期間内に特許料を納付することで特許原簿に特許番号が記録されます。これを設定登録と言います。設定登録が行われると特許権の効力が発生し、出願人には特許証が送られます。特許権の存続期間は、出願の日から20年ですが、医薬品や農業に関する特許発明については、法律で安全性の承認を得ないと実施することができないことから、安全性の承認を得るために実施できない期間があったときには、5年を限度として、特許権の存続期間を延長することができます。

⑪ 特許異議申立

設定の登録がなされると、特許になったことを一般の人に知らしめるため、その特許の内容が特許公報に掲載されます。特許公報に掲載された特許に対して、特許公報の発行日から6ヶ月以内であれば、誰でも異議を申し立てすることができます。

なお、平成16年1月1日から、特許異議申立制度は無効審判制度に統合されます。統合された無効審判制度の下では、特許権の設定登録があった特許発明に対して何人も無効審判を請求できます。

特許権を取得するには、出願から権利化までの種々の手続きを迅速、的確に行うことが重要です。この手続きは、発明者が自分で行うこともできますが、大変複雑な手続きであるため、特許等の知的財産権の専門家である弁理士に相談しながら進めることをお勧めします。

2. 新規性喪失の例外規定の適用を受ける特許出願

発明の新規性は、出願の時を基準として判断され、その前に公知（口頭発表や論文発表を含む）等になった技術思想がある発明は、新規性がないため特許を受けることができないのが原則です。しかし、全ての出願を、この原則通りに運用すると、発明者、中でも特許法になじみの少ない研究者にとって酷になったり、あるいは発明の公表を躊躇させ、その結果、特許法の「産業の発達に寄与する」という目的にそぐわなくなるおそれが生じる場合があります。

そこで、発明者には不当な保護を与えず、第三者には不測の不利益を与えないように配慮して、特許法では、第30条で救済措置を定めています。つまり、特許を受ける権利を有する者が、その発明を特定の形態で公表し公知となった場合に限り、一定の短期間内に一定の条件下で出願した場合には、その公表された事実ではその発明の新規性は喪失しないことを定めています。

特許法 第30条

1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一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項および第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。

本条の適用を受ける対象となる公表の形態とは、①特許を受ける権利を有する者が試験を行った場合、②特許を受ける権利を有する者が刊行物に発表した場合、③特許を受ける権利を有する者が電気通信回線を通じて発表した場合、④特許を受ける権利を有する者が、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した場合です。なお、この救済措置は、⑤特許を受ける権利を有する者が一定の博覧会に出品した場合にも適用されます。

特許を受ける権利を有する者が試験を行った場合の「試験」は、特許を受ける権利を有する者が完成した発明の技術的効果を確認するために行う試験と解されています。従って、将来、特許を受ける権利を有することになる者が行う試験や、発明の完成途上の試験、宣伝や販売促進のための試験等は含まれません。

また、「電気通信回線を通じて発表し」は、インターネット等を論文発表の場として利用するケースが増えていることから、平成11年の制度改正で、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」が新規性の喪失の事由（第29条第1項3号）に規定されたことに伴い、本条において、新規性喪失の例外の事由として追加されたものです。

「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表し」の対象となる「学術団体」は、特許庁長官指定の学術団体に限られ、日本水産学会もこの学術団体に指定されております。また、平成14年4月から、「特許庁長官が指定する学術団体」の指定基準が改正され、大学および地方公共団体を指定できることになりました。従って、学術団体として指定された

大学等が開催する研究集会における博士論文、修士論文等の研究発表については、学会発表と同様の取り扱いが可能になりました。

なお、特許庁長官が指定する学術団体か否かは、特許庁のホームページ <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm> で調べることができます。特に、「文書をもって発表」とは、単なる口頭による発表ではなく、文書に記載された内容に基づく口頭発表と言われており、注意が必要です。

また、上記第30条の①から⑤までの例外規定の適用を受けて出願を行うには、①出願が公表の日から6ヶ月以内であること、②出願の時に30条の適用を受ける旨を記載すること、③出願の日から30日以内に公表した事実を証明する証明書を提出することが必要です。これらの3つの要件を全て満たさない場合には、30条の規定の適用を受けることができません。なお、学会に先立って講演予稿集が予め参加者に配布される場合がありますが、この場合、適用を受けるための期間である6ヶ月は講演予稿集の刊行日が基準になります。また、「事実を証明する証明書」として、論文発表の場合は、その論文を提出します。学会発表の場合は、講演予稿集や講演要旨集とともに、学会発表の事実を主催者が証明した証明書を提出します。日本水産学会では事務局に問合せれば、対応してもらえるそうです。

この規定は、本来であれば新規性がないため特許を受けることができない発明を新規な発明とみなすものであり、出願日を遡及、すなわち、公表の日に出願したものとみなすものではありません。このため、公表した日から、実際の出願時までの間に、第三者が同じ内容を出願すると、先願主義によって、その出願は特許を受けることができなくなります。従って、適切に権利を確保するためには、公表する前にまず出願するのが好ましいです。

なお、特許法は、各国毎に存在し、各国の特許法は、各国毎に独立しています。このため、日本の特許権は米国や欧州では有効ではありません。そこで、米国や欧州（欧州には、欧州特許条約に基づく特許制度と欧州各国に存在する特許制度との2つの制度が存在します。欧州特許条約に基づく特許制度は、欧州特許庁（EPO）で取り扱われています。）で特許権を取得するには、米国特許法や欧州特許条約に規定された手続きに従って特

許出願を行い、審査を経なければなりません。欧州特許条約では、新規性喪失の例外規定の適用範囲は、公式国際博覧会での発明の展示の場合だけで、学会発表や論文発表等は適用外であるので、欧州特許庁で特許権を取得しようとする場合には十分な注意が必要です。すなわち、我が国で特許法30条の新規性喪失の例外規定の適用を受けたとしても、欧州特許条約では、刊行物や学会発表は、新規性喪失の例外規定として定められていないため、我が国で行った刊行物あるいは学会発表の事実によって、その出願は特許を受けることができなくなるおそれがあります。このようなことから見ても、公表する前に出願するのが好ましいです。また、米国は先発明主義を採用しているため新規性の喪失の例外規定はないと言われています。

参考文献

- 吉藤幸嗣、熊谷健一「特許法概説、第13版」有斐閣、東京・1998; 8104.
- 特許庁編「工業所有権逐条解説 第15版」発明協会、東京・2001; 1497.
- 中山信弘「注解 特許法、第三版 増補上巻、下巻」青林書院、東京・2000; 1251, 901.
- 特許庁編「特許行政年次報告書2002年版」発明協会、東京・2002; 330.
- 特許庁企画「産業財産権標準テキスト特許編」発明協会、東京・2003; 210.
- 阿部哲朗「発明と特許制度 発明が生まれたら特許制度を利用しよう〔第2版〕」発明協会、東京・1998; 160.
- 小栗昌平「判例から見た工学系実務者のための 特許法入門講座」発明協会、東京・2002; 204.

著者紹介

手島 直彦（テシマ ナオヒコ）

身分 弁理士

勤務先 あいわ内外特許事務所

（〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番20号

虎ノ門19MTビル6階、

電話03-3502-2578, FAX03-3502-2570,

e-mail nao-t@mh.scn-net.ne.jp)

昭和43年3月に東京水産大学増殖学科を卒業後、特許庁に入庁し、農業、水産、食品を始め、建築土木、医療など幅広く多くの審査、審判、取り消し訴訟を担当した。平成10年10月に退職した後に、あいわ内外特許事務所で弁理士として活躍するかたわら、東京水産大学や三重県科学技術振興センター水産研究部で特許や知的財産権について講義、講演を行い、平成14年4月から東京水産大学地域共同センター（現在、東京海洋大学社会連携推進センター）の客員教授（非常勤）として「産業財産権と技術開発」の講義を担当している。