

新規性のお話をする前に、本日は、特許の書類というのとはどのようなものかを見ていただこうと思います。教材 126 ページを開いてください。

126 ページから 130 ページまで、これが特許の公報です。特許庁の電子図書館には誰でも無料でアクセスすることができますが、そのうちの 1 つを参考に取り上げました。

126 ページが表紙で、127 ページからが内容で、後ろの方には図面が載っております。これはジンギスカンの鍋です。この 126 ページの図面の上の、でこぼこの上に肉を乗せてジンギスカンを焼く目的のもので、ですから、発明の名称のところに調理器と書いてあります。

特許公報は書類のフォーマットが始めから決まっております、左の真ん中辺りに出願番号、出願日というのがあります。これは特許庁に書類を提出した日です。特許庁が整理のために番号を付けます。右側には、出願した人の名前が入っています。この発明は、発明者も同じですから、企業内発明ではなくて、発明者が自分で特許を出願しているということです。つまり、個人発明だということが分かります。出願公開というものがなされると、このような公報が発行されます。

注目していただきたいのは、127 ページです。左上の黒い括弧に、特許請求の範囲、という言葉が入っています。これもフォーマットの 1 つではあるのですが、この特許請求の範囲というのが、特許のいわば心臓部分です。これは、その下に請求項 1 から請求項 4 までが書いてありますが、この請求項 1、2、3、4 の集合が特許請求の範囲と呼ばれるものです。

特許請求の範囲、というと日本語としてはやや長く、語呂がよくないので、クレームと呼んでいます。クレームは英語で「請求する」という意味で、S を付けてクレイムスという場合もありますが、語呂が悪いのでクレームまたはクレームと言います。このクレームというところに発明が書いてあります。このように文章化して発明を表現します。説明のためにはいろいろな説明文や図面を使ってもよいのですが、基本的に発明というものを抽象的な文章——中央部が高く形成され、周辺部に油だまり部が形成された調理部本体に、周辺を隆起させたクレーター状の複数の支持口が配置された調理器——というように抽象的に書きます。

このクレームが特許されると、排他権が発生します。ですから、図面や、クレームの下に書いてある発明の詳細な説明に権利が発生するわけではありません。排他権が発生するのは、クレームに書かれた範囲です。同時に審査の対象になるのも、例外はありますが、ほとんどがこの特許請求の範囲に関するものです。

ですから、前回説明した、発明であることや、産業上の利用性、あるいは本日説明する新規性、次回説明する進歩性というのは、すべて特許請求の範囲に書かれた発明が新規であるかや、進歩性があるかという話です。

発明の詳細な説明というところには、クレームだけだと抽象的なため、分かりづらいということで書き添えられていますが、新規性や進歩性、産業上の利用性といった要件の審査には、ここは基本的には関係ありません。もちろん、クレームを理解するためにこの文章を読むので、間接的には関係があることになりませんが、直接審査の対象にあるのは、この特許請求の範囲に書いてある発明です。

条文に即してお話しますと、特許法 49 条 2 号の「特許出願に係る発明」というのは、クレームに書いてある発明のことを言います。これは拒絶の査定条文ですが、その特許出願に係る発明において、29 条の規定により特許をすることができないものであるときは特許出願について拒絶するとなっています。

この特許出願に係る発明というのが、クレーム、つまり特許請求の範囲に書かれている発明の意味です。ですから、特許請求の範囲に書いてある発明が、29 条の規定により特許をすることができないものである

場合は、特許を取ることはできないという条文の体裁になっています。ここが極めて大事な特許の心臓部分です。

では、教材 58 ページに戻りまして、新規性のお話に入ろうと思います。今述べたように、クレイムに書いてある発明が新規かどうかポイントになります。発明は、基本的に新しくなければ発明ではないという人もいるくらいですので、当たり前だろうとも言えるでしょうが、説明をしていきましょう。

特許法の目的は、公開代償説で説明することができます。発明者に出願、あるいは発明の内容を公開すると引き換えに特許権という排他権を与えることで、発明を秘密化させない、新しい発明の公開を促進して、産業の発達、技術の進歩を促して世の中を便利にするのが特許法の目的だとお話ししました。

それが 1 条に書いてある、発明とその利用を促進することで産業の発達に寄与するという特許法の描いている理想的なストーリーです。発明の公開の代わりに与えられた排他権がインセンティブになっています。そのおかげで新しい発明が秘匿化されないで、次々に皆が新しい発明をする、そうすると世の中が便利になるというストーリーを描いている、ということです。

ですから、公開させる技術は新しい技術でなければ意味がありません。もう皆知っている技術については、いまさら、僕が公開したのだ、と言っても世の中に何ら積み上げるものがないわけです。世の中に対する貢献がないのです。それが教材に書いてある、技術は豊富化しない、ということの意味です。

かえって、外形的には利用可能になった技術に排他権を与えると、これは使えるのかなと思った人が後から特許権を主張されると不意打ちになる、予想可能性がなくなるという問題がありますので、特許法としては、発明を特許するためには新規であることを要求しました。それは、特許出願をするときの基準になります。

29 条 1 項 1～3 号には、特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明、この 3 つのいずれかに該当する場合は、特許を与えないと規定されています。1 号を公知、2 号を公用、3 号を刊行物記載などと通称することもあります。

1 号の公知というのは狭い意味での公知です。広い意味で我々が公知でない、あるいは公知であると言うときは、新規性全体を指して、その場合、公知でないということは新規性があるということの意味をしています。公知の語は広義で使う場合の方が多く、狭義の意味で公知と使うのは、むしろ新規性の議論をするときだけです。この公知という言葉も、これから何度も出てくると思いますが、公知であるということは新規性がないということで、公知でないということは新規性があるということです。

日本国内又は外国において、ということですので、世界公知ということになりますから、地球の裏側、ブラジルの一地方でたまたま何か知られていたとしても、それは公知であることになって、特許が取れないことになります。ブラジルの田舎の方で知られていたというのが本当かどうかは、証明の問題になりますので、また別の話になります。

ですから、新規性の要件を満たすのはかなり厳しいことです。実際に一番問題になる条文は、29 条 1 項 3 号です。文献の場合は、記載されればほぼそれが真実であることが堅いので、一番使われるのがこの 3 号です。

特許を出願して、3 号について拒絶理由というのが特許庁から示される場合、このような文献がもうすでに出ている、ということを示されます。例えば私は、イスラエルの文献を提示されたことがあります。イスラエルの文献の、英語のアブストラクトに書かれていたというふうに通知を受けたのですが、我々が特許を出願する前は、日本の文献はほぼデータベースで網羅的に調査して、あとはアメリカとヨーロッパの特許庁

が流している特許公報を少しチェックするぐらいですが、やはりイスラエルまでは見てられません。データベースもきちんと管理されていませんから、チェックするのは困難です。それでも条文上は、イスラエルの文献に書かれていたというだけで、これは特許されないことになります。ですから、かなり厳しいです。

3号については昔からこの世界公知ですが、1号と2号については刊行物でなくて人間が知っていた、実際に物があった、などというもので、1999年までは日本国内だけだったのですが、外国まで含めることに改正されました。

これが新規性の雑把なつかみの部分です。効果としては、これは特許を取ることができないということです。出願は拒絶の対象になります。拒絶査定、つまり特許をしないという決定がなされます。反対のことが特許査定、特許をするという決定です。査定という言葉を使っているという点で行政商標に絡みま

す。拒絶については、先ほど述べた49条にまとめて書いてあります。49条それ自体に書いてあるのではなくて、実態的な規定は29条、39条に書いてありますが、49条に一応まとめて書かれているといっ

てよいでしょう。これは審査官の審査による場合です。審査官も人間ですので、これを見過ごすことがあります。見過ごされて登録されることを過誤登録と言いますが、その場合は無効理由になりまして、特許になった後に無効審判を提起されますと、遡って無効になります。

1個目の論点は、発明者が特許出願する前に、例えば学会発表や論文発表等で自ら発明を公開してしまった場合についてです。この場合も、原則新規性を喪失することになります。そうすると、特許を受けることはできません。

例外については60ページでお話しますが、新規性の要件はやはり、かなり厳しいものといえます。

これをどのように説明するかと言いますと、特許制度があって、特許制度に新規性が要求されているにもかかわらず、先に特許を出願しないで、本人がばらしてしまった、学会発表なり論文発表なりしてしまった場合は、特許権という排他権がその人にとってインセンティブとして機能しなかったことになります。

つまり、特許権があろうがなかろうが、その人は結局発表するつもりだったのだろう、ということになります。特許法で新規性という要件を立てているにもかかわらず、特許を出願せずに発表したということは、特許があろうとなかろうと、それに発表するつもりだったわけです。

ですから、特許権、つまり排他権がもらえるから公開しよう、排他権をもらえないのであれば公開しない、という選択肢は、その人にはなかったのです。そうではなくて、別に特許なんぞ知ったことではない、俺にとっては発表する方が大事なのだ、と思ったので、その人にとっては学会発表や論文発表が研究のインセンティブになっているのです。そのような人にとっては、別に特典を与える必要はないことになります。

その結果、排他権が発生するのは特許制度だけになりますので、第三者としては特許制度、具体的にはそれは権利の公示、特許権とか権利が公示される特許公報だけを監視していれば、排他権を侵害することにならないのです。

ここでの説明で注意して欲しいのは、発表した人が特許法を知らなかったなどということは考えられていないということです。法の不知は守らない、という原則が法解釈にはありますから、法の不知は考慮していません。真に守る価値、守る適用はありません。

このように、特許制度があることを知りながら、かつ新規性が要求されていることを知りながら公開したということは、その人は別に特許があってもなくても、いずれにせよ研究をしたのだと考えます。実際に学者

にはそのような人が多いといえます。最近でこそ大学でできた新しい発明の特許にして世の中に還元しようという動きがありますが、昔の学者は特許がなくてもやはり研究をしていたわけです。その人は学会で新しい学説を発表したり、論文で自分の実験を世の中に広めたりすることにステータスを感じていたわけです。ですから、彼らにはステータスがインセンティブになっていたといえます。つまり、特許制度がインセンティブになっていないということになります。もしそれがなかったらやらなかったであろう、というものがインセンティブなのです。この学者たちにとっては、特許制度があってもなくても、インセンティブとして機能しているのは学会発表ですから、別途インセンティブは要らないことになります。そして、学者、研究者が気軽に発表した後、後始末をするのが大学の知財本部であり、会社の知財部であるわけです。私も知財部、特許部に入ったころは、担当として皆1つの研究所を割り当てられました。私はかつて在籍していた研究所を割り当てられました。

そこでは、やはり特許の文化が根付いていなかったもので、皆が発明について気軽に話してしまうわけです。会社の場合は論文発表ではなくて、お客さんに、このような新しい発明をしたから買ってください、と言ってしまうのです。それをやめるのを根付かせるのに、50人の研究所だったのですが、だいたい2年間ぐらいかかりました。やはりそれぐらい時間がかかるものなのです。やはりエンジニアは、新しい技術ができたり問題解決したりすると、素直にうれしいですから、やめろと言ってもなかなかやめません。大学でも、話してしまうことはよくあります。

例外的な救済規定については60ページにあります。救済規定ですので、あまり万全なものではありません。これから企業の知財部で働く人もいると思います。そうすると、このような事態に遭遇すると思いますが、エンジニアを教育するのも知財部の立派な役目です。

もう少し新規性の中身の方に入っていきます。具体的な判断、つまり、どのような場合に新規性が喪失したことになって、どのような場合に新規性が喪失したことにならないのかというお話です。教材には①内容漏知型、②公然実施型、③文献記載型、と書いてありますが、①と②についてごく簡単にまとめて、かつ誤解を恐れずに言うと、話した相手方に守秘義務があるかどうかで決まります。

私が発明者、あるいは特許を受ける権利を有する者で、自分の発明はこのようなものだど相手に話すとき、その場合、新規性が喪失したことになるかどうかは、その相手が守秘義務を持っているかどうかでほぼ決まります。守秘義務を持っていれば、これは29条1項1号の「公然知られた」、あるいは2号の「公然実施をされた」に該当しません。他方、守秘義務がない場合は、相手方は話しても義務違反にはならないということです。それは公知に至ったこととなります。①と②は、基本的には相手方が守秘義務を持っているかどうかで決まります。文献記載型の場合にはそのような問題はないわけですが、①と②はこれで決まります。

極端な話をすると、発明を話してしまった相手が1人でも、守秘義務を負っていないとそれは公知、100人の人に話したとしても、100人全員が守秘義務を持っていれば、それは公知でないということになります。これは分かりやすい基準ではありますし、現実にはほぼこれで動いております。

もう少し裁判例に即した話にしていきますが、例えば内容漏知型、発明の内容が漏れてしまった場合は、1号「公然知られた」あるいは2号「公然実施をされた」に該当するかどうかが問題になります。

1号と2号は、かなり近い関係にあります。これは大正10年法、つまり今の法律になる前の法律では、1つの条文になっていました。今の法律は、母体は昭和34年法なのですが、昭和34年法に切り替えるときに、1号と2号を分けたのです。教科書によっては、この1号と2号を区別して、1号は現実に知られたと

いう必要があるとし、2号は知られる可能性があれば該当するのだと解説するものもありますが、裁判例を読んでいくと分かれていません。1号と2号はほぼ基準としては同じで、この守秘義務の有無で決まっています。2つに分けた積極的な意味が改正法に見いだせないので、特に分けて考える必要はないというのが、この教材の立場です。

理由付けの●の1個目に書いてありますが、発明を漏らした相手方に秘密であることを明示し、かつ秘密保持を約束させて発明の内容を知らせた場合には、1号の公知とはならないと書いてあります。これも守秘義務です。相手方に守秘義務を掛けた上で発明の内容を話す場合には、公知ではない、したがってまだ特許を取れるということです。

●の2個目に、秘密保持義務を負わない場合は公知となるのが原則だということが書いてあります。この場合、現実には公衆が発明の内容を知ったか否かが問われることはありません。現実には発明の内容を知ったかどうか、つまり、例えばこちらが話している相手方が聞いていなかったのも結果的に理解されなかったり、発明の説明の仕方が難しすぎて相手がよく分からなかったりということは関係ありません。

ある意味、知られ得る状態であればよかったということ、知られる状態であれば公知に至ったという意味なのかもしれませんが、現実には相手が発明の内容を知った、あるいは理解したということまでは必要とされません。話した相手に秘密保持義務が掛かっていなければ、もうそれは特許を取ることができない、新規でないこととなります。

では、会社の従業員の場合はどうなるのかといいますと、例えば発明者がいて、特許を出願する前に、当然知財部に、これは特許になるかなと相談に来るわけです。そのような場合にディスカッションすることになりますが、そうすると、その発明者は、知財部の人間に発明の内容を出願する前に話してしまったこととなります。しかし、その場合に新規性を失うことになるかという、そうではありません。

会社の従業員は、雇用契約を結ぶときに、黙示的に守秘義務を負っています。会社の中の情報をむやみに外部に漏らさないという義務を、雇用契約の内容として備えています。ですから、会社の内部では発明をお互い出願前に話しても、それはお互いが守秘義務を負っていますので、公知にならないこととなります。

新しい技術会議等で、こうしたらうまくいったよ、ということはお互いに報告をし合うのですが、それを聞いている人が50人、100人に上るような場合があります。しかしその場合は、100人が100人ともその会社の従業員であれば、守秘義務を負っていますので、100人に知られた場合でも、それは公知に至っていない、新規性を喪失していないこととなります。裁判例といたしましては、かなり古い裁判例ですが、建物建造物の構造調書に関するものがあります(東京高判昭和49.6.18無体集6巻1号170頁[壁式建造物の構造装置])。これは団地の壁の中の発明です。壁の中の補強器具をこのような形に組むと、丈夫な壁ができる、という発明でした。それを特許出願前に住宅公団に開示しました。発明者の方は設計した人だと思のですが、それを注文してくれた住宅公団に、この壁はこのような新しい構造になっておりますので地震でも崩れません、と話すとともに、その建物を譲渡したという状況でした。公団としては、これを職員用住居に使用していたそうです。

出願人は、建築が完了してしまえば、壁の中の構造の発明ですので外から見ただけでは分からず、公知ではない、特許は無効ではないと言ったのですが、裁判所は、住宅公団に守秘義務が掛かっていないという理由で、新規性を喪失すると判断しました。

出願人の気持ちはよく分かります。壁を壊さなければ見えないし、なおかつ実際に壁は壊されていない

のだから発明は知られていないだろう、という言い分はよく分かるのですが、逆に言いますと、公団は譲渡を受けたので、もはや壊すのは公団の自由なのです。実際は壊さなくとも、壊すのは自由です。

つまり、見ようと思えば見られたということになります。しかも守秘義務は掛かっていません。その場合は、実際に見ていなくても新規性を喪失するというのが、ここでの判旨です。やはりかなり厳しいです。

何も知らない状況でこの新規性を勉強したとき、新規性についてはかなり厳しい要件だと感じられます。今で言えば、X線や非破壊検査、ソナー等があるので、ここまでクルーシャルな問題にはならないと思います。分類するとすれば、これが内容漏知型です。

次の②は、分類するとすれば公然実施型です。ここでの問題は、発明が実際に実施された、言い換えると、発明が製品化され、出願前にそれを売ってしまった場合です。その場合どうなるのかといいますと、やはり①と基本的に同じです。不特定多数人が認識し得る状態と教材に書いてありますが、結局、守秘義務を負っている範囲であれば、新規性を失っていない、守秘義務を負っている範囲を超えてしまうと、新規性を喪失することになります。

例えば工場内実施もそうです。工場の中で製品を造っている、あるいは試験運転をしている場合は、発明が実施されている状態です。工場の中で実施するのは、先ほども述べました通り、工場の中に勤めている人は全員従業員で基本的には守秘義務を負っていますので、工場の中で試験運転をする場合は、発明を実施しても基本的には新規性を喪失していないわけです。

では、たまたまそこに、社会科見学で小学校4年生の子供たちが来ているような場合はどうなるのか、ということが問題になります。小学生だと少し話がややこしくなるので、他の会社の人たまたま見学会に来ていた場合はどうなるのかと考えますと、もう守秘義務の有無を判断することになります。その工場見学に来ていた人に守秘義務が掛かっているかどうかです。

たまたま掛かっていないでそれを見せってしまった場合は、実施された場所が工場の中でも、原則それは公知に至る、「公然実施をされた発明」に該当することになります。やはりここでも非常に厳しいといえます。

裁判例としては、昭和37年の潤滑油調節器事件(東京高判昭和37.12.6行集13巻12号2299頁)があります。実用新案にかかる潤滑油装置を装備した三輪消防自動車に、実用新案の出願前、10日から20日ぐらい前に消防団に発送されて、出願日の4日から9日前に納車され、消防活動に使用されていたそうです。発明は、潤滑油調整機ですので、チェーンケースの裏側に取り付けられていていましたが、ギアやチェーンケースカバーで覆われていて、外部からはその発明をのぞき見ることはできない状態になっていました。

ですが、これを装備した三輪消防自動車が、実際に消防活動に使用されていたという事実がありましたので、それによって新規性を喪失するのだとされた事件が、この昭和37年の潤滑油調節器の事件です。

実際には、整備でチェーンケースを開けて潤滑油調節器を見た、といった事実は認定されていなかったのですが、これも先ほどの裁判例と同じです。見ようと思えば見られます。例えば故障等によって整備しなければいけないとすると、消防団は開けて潤滑油調節器を見るかもしれないではないかと判示したのです。

これも、直感的にはかなり厳しい事件です。実際にこの潤滑油調節器が見られたということまでは事実としてなかったのですが、見ようと思えば見られるでしょう、見る人には守秘義務はありませんね、ということで、新規性を喪失すると判断されたわけです。

この事件は潤滑油調節器で、物の外観にかかわる機械の発明ですので、見れば分かるというような性質の発明だったといえますから、それも影響しているのかもしれませんが。

要するに、このオート三輪の潤滑油調節器を作った人は、実際にこれを特許出願せずに消防団に売っていたわけですから、特許法が新規性を要求しているのに売ったということは、その人はもう特許は要らなかった、売れさえすればよいと思っていたということです。実際に、別に特許を取らなくても製品を販売することは自由です。そこで何らかの利益が上がったのでしょう。その潤滑油調節器を開発した人にとっては、その利益で十分だったわけです。

ですから、その人にとっては特許があろうとなかろうと、売っていたのでしょうということになります。だとすると、別にあなたには特許権は要りませんね、特許権がなくても結局は新しい製品を開発して売ってよい。それならばそれでいいではありませんか、という話になります。このようなことを、インセンティブとして機能していないというふうに言います。

①と②については、ひたすら守秘義務があるかどうかばかりです。ただし、守秘義務がない状態で発明を見せても、相手が理解できる相手なのかどうか、先ほど述べましたが、例えば小学校 4 年生の子供にこのタンパク質の発明をしたのだという説明をしても、おそらくは理解されないはずで、その場合にどうなるのかは、実は学説でも争いがあります。

例えば薬の発明は、薬の錠剤を見ただけではどのような成分が入っているか分かりません。その場合は、専門のところを持って行って分析をしなければいけません。例えば分析機器を備えていない人に発明を話しただけではどうなのかについても、学説でも争いがあります。

このように、かなり厳しいのだなという気がいたしますが、法律的には守秘義務の有無で判断をすれば、ほぼ間違いのない結論が出ますので、むしろポイントは、話を聞いた人に守秘義務があるかどうかです。会社の従業員については、先ほどお話ししたような説明になります。

次に③の文献記載型ですが、普通は頒布された刊行物の問題だと言われます。文献に記載されていて、それを見たから 1 号だという話には普通はなりません。文献が発行された時点で、すぐ 3 号の対象になるのが普通です。

最も多く 3 号の対象とされるのが、授業の最初に見た特許公報です。特許公報というのは、出願から 1 年 6 カ月を経過すると、特許庁が公報にして発行してくれます。今ではインターネットですけれども、それが先行技術として引用されます。

この新規性を喪失しているとされる原因の文献を、引用例や引例と言ったりします。引例と言うことが多いですが、引例というのは、特許性がないと新規性や進歩性を否定する原因のものです。引用は多くの場合、先ほど述べたように、公開特許公報です。特許公報が最も多く引用例、そして引用をされます。

引用例にこのようなことが書いてあるから、特許出願は拒絶するという言葉の使い方になります。引用例または引例は、教科書にはあまり書いていないことですが、説明の用語としては、これからどんどん出てくると思います。

現在ではインターネットが発達しておりますので、インターネットのホームページで公開された情報も、この拒絶理由、引用例の対象となります。インターネットの場合は、時間の確定や内容の真偽が紙の文献に比べるとかなり劣りますが、それは立証の問題だと言われています。これが文献記載型のお話です。

次の、「3) 新規性、進歩性の要件の判断基準時点」に入る前に、進歩性も一緒に説明しますが、新規性の判断の仕方を少しご紹介しましょう。これをリアルに把握できないと、これから何を言っても分からない

と思います。

まず例として挙げるのは、先ほどのジンギスカン鍋の発明です。中央部が高く形成され周辺部に油だまり部が形成された調理部本体、これを A としましょう。A は、B というクレーターが付いている本体です。請求項 1 はそのような発明ですが、これに、もう 1 個、C、ここにはありませんがこれが取手を付けた、という発明だとしましょう。これがクレイム記載の発明ということで、審査の対象になる発明だといたしましょう。

この発明が新規性を喪失した、特許を取れないというのはどのような状況かといいますと、例えば引例の 1 として、クレーターを備えたジンギスカン鍋が書いてあるだけだとまだ特許を取れます。つまり、ここには C という要素がありませんので、引用例 1、つまりクレーターを備えるジンギスカン鍋だけだとすると、これはまだ新規性を喪失してないことになります。したがって引用例 1 だけですと特許を取れます。

以下も同じです。新規性の場合、この 1 つの文献、例えば引用例 2 の方に A プラス C、取っ手を備えたジンギスカン鍋が書かれていたとしても、これは新規性を喪失していません。引用例 1 と 2 が同時にあったとしても、引用例 1 にはクレーターを備えたジンギスカン鍋しか書いていません。引用例 2 には取っ手を備えたジンギスカン鍋しか書いていません。

僕の発明はジンギスカン鍋でクレーターもあるし取っ手もある、という場合には、この引用例 1 と 2 が両方あったとしても、これは新規性を喪失していないことになります。このことは法律のどこにも書いていないのですが、もう何十年も前から審査の実務として採用されている原則です。

知財の学者は、これを当然の前提として理解して話をしています。つまり、新規性というのは、このような併せ技はだめなのです。これは両方の引用例を見れば、確かに、ジンギスカン鍋にこのクレーターと取っ手を付ければもっといいものができるなというのは、誰にとってもほぼ明らかです。

しかし、新規性の場合、この引用例を 2 つ使うことはだめとされています。つまり、1 個の文献にこの A、B、C の要素がすべて書かれていないと、新規性を喪失したことにならないのが、基本的な新規性の判断の仕方です。

当たり前の、当然の話とされているので、かえって法律の教科書には書いていない場合がありますのですが、弁理士が書いている解説書だと必ず書いてあります。実際この教材にも書いていないのですが、このような判断です。

ではこの併せ技はどのようにするのかというと、次回お話しします進歩性の問題になります。進歩性の問題でも、2 つの引用例を両方も参照するのが難しいかどうかという判断になります。それは進歩性の方でもう一度お話をしますが、基本的にこのような併せ技は、新規性ではできません。1 つの文献にすべての発明の要素が書かれていないと、新規性を喪失しないのが原則だとお考えください。

3) の新規性、進歩性の判断基準時点は、前から既に前提として話をしていますが、これは出願の時です。出願より前に知られていれば、新規性を喪失します。出願の後であれば、当たり前ですが新規性を喪失していないことになります。

例外的に、優先権制度があります。これは、1 つの発明を複数の国に出願して特許を取りたいときに生じる問題です。現在、世界の前提は属地主義が採られておりまして、これにはいろいろな意味がありますが、特許を取りたい国は、国ごとに一個一個出願していかなければいけません。1 つの国ごとに申請していかなければいけないのが原則です。

ですから、日本でもアメリカでも中国でも特許を取りたい場合は、それぞれの国に 3 回出願しなければいけません。アメリカに出願するには英語でやらなければいけないし、中国に出願するには中国語に翻

訳をしなければいけません。やはりかなり大変です。

ですから、一遍に出願することはなかなか難しいわけです。では、例えばすべての翻訳が済んでから出願しようとする、日本ではもっと早く出願できたのに、合わせようとしたがために、中国語の翻訳が済むまで待っていなければいけないこととなります。しかし、後でお話しますが、特許は先願主義、早い者勝ちですので、翻訳をしている間にライバル発明者に抜かれてしまう可能性があります。それはやはり、日本やアメリカ、中国、いずれにとっても、不都合だろうという理解があつて、国際条約を結びました。それがパリ条約です。

では、どのようにしようかということで、簡単に言うと、1年間の猶予期間を作ったのです。具体的にはどのようなことかといいますと、アメリカに平成13年9月27日に出願した場合は、1年間の猶予期間がありますので、1年以内に日本に出願した場合は、新規性、進歩性はこの日を基準として審査してくれるのが、パリ条約です。

もう少し正確に言うと、パリ条約に加盟している国——同盟国と言いますが、パリ条約に加盟している国に最初の出願をした場合は、1年以内に他の同盟国に出願した場合は、最初の出願日で特許性を判断してくれます。

要するに、アメリカの発明者がまず、英語で自分の国に出願したとします。そうすると1年間の翻訳の期間を与えられるのです。1年以内に翻訳して、所定の書類を日本の特許庁に提出すると、このアメリカに出願した日で新規性、進歩性を見てくれるという制度にしました。これがないと、要するに翻訳している間に日本のライバル発明者に出し抜かれてしまうことがあります。これがパリ条約制度で、実は19世紀にできた古い条約で、今でも有効です。

今ではWTOが作ったTRIPS協定がありますので、これから加盟する人はそのTRIPSに加盟するのですが、TRIPSに加盟したということは、同時にパリ条約にも加盟したことになります。そのような条文があります。

日本人ですから、多くの場合、先ほどの例とは逆です。日本に最初に出願して、1年以内にアメリカや中国に出願する、という話になるのですが、その場合も、アメリカも中国もパリ条約の同盟国ですから、日本の出願日で向こうの新規性を見てくれるという扱いになっています。これが優先権制度で、この場合は新規性、進歩性の判断日は、同盟国の中で最初に出願した国の日になります。

別に自動的に1年間遡れる制度ではありません。最初の同盟国の出願日で判断されるという意味です。

では、60ページの「4) 新規性喪失の例外」、30条という規定にまいりましょう。

これは、法律的に色々聞けるので、特許の要件関係で問題を作るときに人気のあるところ。司法試験でも、これに絡んだ問題が出ています。特許の要件の方で聞きやすいのは、30条です。

30条は29条の例外です。簡単に言うと、新規性を喪失したとしても、30条に該当する場合は救済されるという規定です。ただ、何でもかんでも救済されるということではなくて、30条に書いてある所定の行為だけが救済されるというものです。

例えば1項には、自ら刊行物や所定の研究集会で文書をもって発表した場合、あるいは3項では、自ら所定の博覧会に出品したような場合が挙げられています。所定の博覧会というのは、万博等を想定しています。

今、パリ条約の話をしました。1900年にパリで初めて万国博覧会が開催されました。1900年だと主要

の先進国はすべて特許制度を持っていました。ですからパリの万博で物を出品してしまうと新規性を喪失してしまうだろうと懸念して、誰もパリの万博に出品しないようになってしまう。そのときに万博に様々な国の人が出展してくれるように、国際条約で何らかの対処をしてパリの万博を盛り上げなければいけない、というのが実はパリ条約の元です。余談ですが、そのような理由で、日本でも30条3項に、所定の博覧会に出品したような場合は、新規性を喪失しないという救済規定を作っているのです。

自ら刊行物や所定の研究集会で文書をもって発表した場合というのは、つまり理系の方が文献で自分の発明を発表したり、学会で発表したりという場合が該当します。例えば、理系の学生は卒業論文を書きます。卒業論文というのは書いて終わりではなくて、学部や学科の中で卒論の発表会をやります。やはり理系は、研究というのは発表して1つの完結だという文化が根付いているので、お手盛りと言ったらお手盛りなのですが、小さい発表会をやります。この場合、所定の規定は特許庁で目安を定めているようなのですが、この大学の中の卒論発表会や修論発表会といったものもこの研究集会に該当します。

このような場合は新規性を喪失しないと決めたのですが、大事なはその趣旨です。先ほどは、このようなことをしたら特許は取れないのだというお話をしましたが、ちょっと特許制度は傲慢だなと、皆さん思わなかったでしょうか。実際に少しそのようなところがあります。

つまり、学会発表や論文発表というのは、世の中のためには基本的には行ってほしい行為です。博覧会の出品もそうでしょう。今ではインターネットがありますので、万博というのは一種のお祭りのようになってしまっていますが、昔は、世界中に我が国の技術を広めるという、オリンピックのような場だったのです。技術の交流という面においては、万博が持っている意味はとても大きかったのです。つまり万博で新しいものを出品したり、論文を発表したり学会で発表したりというのは、世の中のためには基本的にはよいことです。

良いことというのを少し具体的に言うと、技術を分かりやすい形で積極的に公開する行為ということです。特許法の描くストーリーは、新しい技術を秘密にせず公開してくださいね、その代わりに排他権を与えますよ、というものです。

だとすると、学者たちが、学会や論文で発表したり、万博に物を出品したりというのは、特許法からすると、基本的には大に行ってほしい行為です。技術の公開が、必ずしも特許法の枠内で行われなければいけないかというと、そうではありません。それでは少し特許法がでしゃばりすぎといえますか、悪い意味での特許中華主義です。

ですので、おおいに行ってほしい行為には、何かしらの手当てをする必要があるだろうと考えられました。確かに出願前に刊行物に記載したり、論文を発表したり、学会で発表したりすると、新規性を失って特許を取れないというのが原則ではあるのですが、では、特許が大事だからといって、特許の出願の書類が完成するまで論文の発表を遅らせたり、学会の発表を遅らせたりすると、やはりインセンティブがそがれます。

頑張って論文を発表して、学会で評価を受けようと思ったのに、特許のせいで半年待たなければいけなくなったとすると、研究者としては残念に思うでしょう。したがって、やはり与する必要があるでしょう。なるべく気持ちよく論文も発表する、特許も出す、ということのを両方やってほしいわけです。ですから、例外規定を設けて少し手当てする必要があるということになります。

キーワード的に言うと、このような論文発表や学会発表というのは、いわば出願行為と同視できる行為なのです。出願行為というのも、出願をすると技術を公開されます。権利の行使、あるいは早期公開という

形で、さきほど皆さんに見ていただいた特許公報が発行されます。

特許制度というのは出願して公開して、排他権を与えるというシステムで、特許を出願するということは公開するということと同じことです。そうして、新しい技術を秘密にしないで、皆に教えて技術を発達させようというのが特許法の精神です。

そのような精神は、学者の論文発表や学会発表とかなり似ていると言えます。学者の論文発表、学会発表というのは確かに名誉、ステータスがインセンティブになっているのですが、やはり新しい技術を積極的に世の中に公開する行為には違いないわけです。ですから、その行為は、出願したと同視できる行為だということができます。したがって、ここは新規性喪失の例外とする必要があることになります。

それから③と④です。まず、③に挙げる新規性喪失の例外は、30条1項の後段です。特許を受ける権利を有する者自身、これは、今のところは発明者あるいは出願人とお考えください。その人たちが試験を行った結果、新規性を喪失してしまった場合です。よく言われるのが、ビルの建築方法です。

これは、ビルの建築方法を、頭の中で考えただけではなくて、出願前に実験する必要があるだろうというときに、その為のビルを建て始めると、周りで見ている人がたくさんいるので、その方法がばれてしまいます。すべて覆いをして実験しろというのも、無理な話です。そのように、秘密で行うことがそもそも無理なものが、やはりあります。それについても何かしら対処しないと、物理的に大きな発明がなされなくなってしまうという問題があるので、手当てする必要があります。

それから、④に挙げているように、意に反して新規性を喪失してしまった場合も救済する必要があります。意に反してというのは、例えば研究室に泥棒が入って、データが入ったディスクを盗まれてしまった場合や、あるいは、これについては学説で争いがあるのですが、守秘義務をやぶられてしまったといった場合です。そのような場合は、出願人といいますか、その方は別に公開するつもりもなかったし、秘密も頑張ってお守っていたのだけれども、やはり泥棒や守秘義務を守らない人が世の中にいるわけで、それでばらされてしまって、新規性を喪失したと言われるとしたら、やはり危なくて情報を渡せませんね。

それもやはり救済する必要があるだろうということで、条文としては3つですが1項には2つ書いてあるので、この4つの行為というのは新規性を喪失しないという救済が与えられます。逆に言うと、これに該当しなければ、救済規定は適用されないことになります。ただし、これは救済の仕方が実は限定的で、厳しく、あまり救済になっていないという意見もあります。

これは、新規性喪失事由があった日から6カ月以内にまず出願することが必要です。さらに、この④の意に反する公知以外の場合は、出願のときに所定の手続きをすることが要求されます。出願のときに4項所定の手続きをしなければいけません。これは例外規定適用ですので、30条適用と通称をしていますが、具体的に言うと、30条適用を受けさせてくださいということを出願のときに書類に書いておかないといけないのです。

例えば、論文発表といたしましょう。その場合論文発表してから6カ月以内に出願をしなければいけません。もう1つは、出願するときに、私はここに論文を発表しましたので、この30条の例外適用を受けさせてくださいと書いておかなければいけないのです。そうでないとこの30条は適用されません。

後から、しまった、と思っても間に合いません。私にも経験があるのですが、研究のほかの事案と一緒に研究者の発明を出願した後に、「そのときに言わなかったのだけど、実は出願する前にもう論文発表してしまったのだ。ばれると怒られると思ったから言わなかったのだ」、などと言われても、もう間に合わないのです。1回出願してしまったので、さかのぼって、30条を適用させてくださいと言うことはできないのです。

例えば、審査のときに拒絶理由が来て、そのときに初めて、自分で論文発表していたのかと気づいたときは、もう30条を適用させてくださいと言うことはできません。ですから、出願するときに分かっている必要があります。

ですから、冗談交じりに、エンジニアには、怒らないからちゃんと話してくれと、私も何度も言っていました。怒らないから、すべて包み隠さず話してくれ、話してくれればどうにかなる場合もあるからなどと言っていました。

実際そうなのです。あらかじめ分かっていたら、30条の適用の申請をすることは可能なのですが、後から分かったものはできません。それが非常に重要なところであり、かつ使う側からしてみれば、30条はちょっと使いにくいと感じる条文でもあります。

これは例外規定であるというところで、説明としては押し切っているのですが、例外規定であるから厳格にという気持ちは分かりますが、若干使いにくい規定です。特許法をよく知っていないと使えません。特許法を知らない人は、これは使えません。知らなかったら、出願する時に、ばらしちゃいました、論文発表しましたなどとは言えないわけですから。

かなり厳しいのは、この意に反する公知の場合も6カ月以内に出願しなければいけないことです。この点で、かなり使い勝手が悪いです。意に反して公知になってしまった場合は、公知になったことそれ自体を知らない場合が多いですが、それでも6カ月以内に出願しなければいけないので、ここはかなり厳しいです。

もう1つ大事なものは、これは新規性を喪失しないという例外で、出願日を繰り上げる制度ではないということです。つまり、論文発表してしまった場合、論文発表すれば、29条の新規性を失ったことになるのですが、論文発表した日を出願日だと見なす規定ではありません。これはどの解説書にも書いてあることです。

3月1日に論文発表をしてしまって、6カ月以内の9月1日までに出版すれば、これは新規性喪失の例外規定を受けられます。ただし、出願日は9月1日です。3月1日ではありません。6カ月以内、例えば7月1日に出版すれば、7月1日が出願日になります。

これが大事なのはどうしてかという、Aさん、Bさんが出版したのが8月1日だといたしましょう。BさんがAさんの出版より早い8月1日に出版した場合はどうなるかといいますと、次回やりますが、先願主義です。ここで言うと拡大先願なのですが、特許は早い者勝ちですので、後願のAさんは負けです。

29条の2にある条文で、今のところ分からないと思いますが、出版日を繰り上げる制度ではありません。発表した日が出願日になる制度ではなくて、出版日が実際にその手続きをした日になるので、その間にBさんに同じ発明を先に出願されてしまうと、Bさんより出版が遅れたという理由で、Aさんは特許を取ることができません。繰り上げ規定であれば特許が取れるのですが、これは繰り上げ規定ではないので特許を取ることができないのです。

30条の救済規定があるからといって、安心して論文発表した後に、悠長なことではできません。やはり、急いで出版する必要があります。これが、少し使い勝手の悪い制度だということでもあります。

ちなみに余談までに言っておきます。このBさんも、特許を受けることができないことになります。つまりBさんは、Aさんのこの3月1日の発表で発明の内容は公知になっていますので、Bさんはどちらにしても特許を受けることができません。ですから、このシチュエーションですと2人とも特許を取ることができません。

当然ですが、この例外規定を適用する場合は、同じ人でなければならないので、Bさんが、「しめしめ、Aさんは論文発表したから僕が例外規定を受けますよ」ということはできません。発表した人しか例外規定を受けることはできませんので、Bさんは30条適用を受けることはできません。この場合はAさんもBさんも、2人とも特許を取れないという悲劇的な結論になってしまいます。

ここが、30条で2番目に大事なところです。手続き関係で大事なところは、最初に、出願するときに言うておかなければいけないことと、もう1つは、出願日をさかのぼる規定ではないので、このようなシチュエーションの場合は、Aさんは結局特許を取れないことです。30条については、趣旨の話と、この話を理解してください。最後ですが、また少し難しい話が出てきます。第三級環式アミンの事件(最判平成 1.11.10 民集 43 卷 10 号 1116 頁[第三級環式アミン])です。刊行物発表であれば、30条の例外規定を受けることができますが、この刊行物に特許公報が含まれるのかどうかという問題です。

特許公報が含まれるのかは、ぱっと聞いたときにおかしいかと、変な感じがします。何故おかしいかというと、特許公報が出るということは、自分が出願している。通常特許公報が発行される前に出願していますので、30条の問題にならないのではないかと普通は考えます。しかし、これを外国まで考えると、そのような単純な話にはならないということです。

もう少し具体的に言うと、この第三級環式アミンの事件が、まさしくそのような事件でした。これは、いろいろな不幸な事情が重なって、昭和 49 年 7 月 25 日、ドイツで出願されました。昭和 50 年 11 月 3 日、ドイツの特許制度でも出願公開という制度がありますが、この時公開されました。この後、ここで日本公開があったということです。この表には書いていないのですが、おそらくこの前のあたりで日本出願があったでしょう。このような出願がありました。

その後、昭和 51 年 1 月 1 日、これはもう 1 回日本出願をしたという意味です。先の日本出願の<1>、こちらを日本出願の<2>としましょう。この場合に、この日本出願をするときに、30条適用の刊行物に記載したという意味で、この 2 つを例外の対象にできるのかという話なのです。

教材に時系列で書いてありますが、最初の 3 つと最後のものは、出願の系列が違います。優先権については、基本的にこのドイツ出願と日本出願の内容は同じです。

ここに何が書いてあったかといいますと、第三級環式アミンというアミンです。<1>の出願の系列にはこの化合物の製造方法が書いてありました。<2>の出願には何が書いてあったかといいますと、第三級環式アミンの化合物そのものが書いてあったのです。

実は<1>と<2>の間に法改正があったのです。それまでは、日本では化合物は製造方法の形でしか出願できませんでした。昭和 51 年 1 月 1 日からは、化合物そのものの形で出願できるようになりました。化合物については製造方法の形で出願をしますと、違う方法で作られた化合物にはその権利が及びません。ですから簡単に言うと、化合物の製造方法の発明は、保護の範囲が狭いわけです。

化合物それ自体について出願をして特許を取りますと、製造方法にかかわらず、化合物が同じであれば権利を行使できるので、強いわけです。いろいろな事情があってここで法改正して、これから日本も化合物それ自体を保護しようという動きになったのですが、それまではそうではなかったのです。第三級環式アミンについては、このような経過において製造方法で出願をしなければいけなかったのです。法改正があったので、では、化合物の形で出願しようと出願人が行動したわけです。

そのときに、化合物の製造方法ですので、化合物それ自体はできたものとして、こちらの<1>の系列の出願にもう書いてあるのです。公開になってしまっているのです。ですからこのままでいると、<2>の出願

は、<1>の出願に書いてありますから、同じものは特許を取れません、と拒絶されてしまうわけです。そこで、何とかここを30条で回避できませんかというのが、この第三級環式アミンの事件です。

つまり、この事件は、出願が2個あるのです。1個の系列が、製造方法で日本やドイツで出願し、もう1個が、化合物それ自体の発明で、もう1回日本で出願したものであるということになります。ここは出願人が同じため、この人が公開したことになるので、30条の適用を受けられませんかという話になるのですが、これは基本的には否定するのが判例の立場です。30条の適用はできない、というのが、この第三級環式アミンの事件です。

これを説明するのはかなり難しいです。1つは、優先権制度を骨抜きにするものという批判が強いと。優先権はドイツ出願と日本出願の間のここ1年以内と決めました。1年以内と決めれば、日本出願がこの出願日の認容ができるというふうにしたのですが、30条のおかげで特許を取れることになると、この昭和49年4月25日から一年以上たっている昭和51年1月1日の出願でも、特許が取れることになってしまうので、優先権で1年間と決めた意味がなくなるだろうと言われていました。

ドイツ出願から1年ということは、昭和50年4月25日までです。この日までに日本で出願しなければ取れなかったはずなのに、ここで30条を認めてしまうと、昭和51年1月1日でも特許を取れることになるのではないかとというのが、否定説の実質的な理由です。

もう少し理論的に説明をするとどうなるかが、教材の<どう考えるか>というところに書いてある話です。基本的にこの2つの出願公開は、確かに発明者は同じため、発明者が出願したからこそ公開されたことになります。その人がした行為に起因して公開されたのだから、論文発表や学会発表だって同じではないか、という考えもないではないのです。

ですが、基本的にはこのドイツで出願をし、ドイツで発明公開する、というのは日本でも同じです。言い換えますと日本に出願して日本で発明を公開することに対しては、日本でこの特許が取れるから出願したのです。そこには、特許を取れるからインセンティブがある、インセンティブがあるから出願をしたと。1個のインセンティブについて1個の出願というように見えています。

この日本で出願された、実質的には同じ発明について、もう1回特許権というインセンティブを与える必要はないだろうと言われていました。日本出願はここなので、公開行為は1個です。それに対してこの2個の特許権というインセンティブは要らないだろうというのが、ここに書いてあることです。なかなか理解は難しいと思いますが、説明的には、この出願公開、特許制度の中における出願公開は、発明者自らが主体的に公開したとは言えないと考えられています。

たまたま特許制度があるので、出願して公開されたことになり、やはり論文発表や学会発表といった、特許制度の外でやっている行為と同視することはできないと考えられています。自ら主体的に公開したとは言えないという理解の方が、おそらく皆さんには分かりやすいのではないのでしょうか。

インセンティブ論を説明すると、先ほどお話したように1個のインセンティブが1個の出願だと、1個の出願について2つのインセンティブを与える必要はないという説明になるのですが、それよりもこのような出願行為とか、特許出願に関して公開されるのは、自ら主体的に公開したとは言えないという理解の方がよろしいのではないかと思います。

実は、この判決については判旨の射程の方が大事です。今言ったように、この昭和51年のところで法改正があったからたまたま起こってしまったような、いわば不幸な事例です。ですから、これから同じ事例が起こることはまずあり得ませんので、大事なものは射程の方です。

自ら主体的に公開したと言えるかどうかというところで、例えば学術雑誌、つまり論文投稿とは積極的な技術開示ですので、30条の適用になるだろうと言われています。例えば行政関係の手続きによって技術が公開される場合があり、その1つとして、新薬を作るときに厚生労働省に認可を求めする必要があります。

認可が得られると官報に掲載されて、この薬はこの会社に作らせますよという官報が出るのですが、そのような事例はこの出願公開と同じように、自ら主体的に公開したとは言えない事例だと言われます。たまたまそのような新薬の認可の手続きに、官報に公示をすることがくっついているだけですので、自ら主体的に公開したとは言えないとし、これには30条は適用されないとされています。

新聞での紹介記事についても、自ら主体的に公開したとは言えないため、適用されないと普通は言われています。しかし、新聞記者が間に入っているので、発明の内容が完全に新聞に載るわけではなく、かなり丸められて読者に分かりやすい形に変えられます。このように発明者の関与が薄い場合には内容的に新規性喪失と言われないことが多いです。

この間も北大の医学部と薬学部のジョイントの発明で、肝臓に効くよい薬ができたという北海道新聞に掲載されました。北大医学部は肝臓については世界的な権威なのですが、後で発明審査会に、あの発明をこれから出願するからという依頼書が来ました。我々は、もう新聞で報道されたからだめではないかと思ったのですが、肝臓の話ですので、難しく、記者の方もおそらく理解できなかったのでしょう。新聞記事には大事なところは公開されていなかったもので、大丈夫だろうという事例がありました。新聞や雑誌の紹介記事では、そのような場合があります。