

## 新規性とその例外規定 (Anticipation and Grace period)

産学連携・知的財産本部

知的財産アドバイザー

特任教育職員(教授) 弁理士 久保山 隆

特許を取得するためには、出願した発明が新規であり、かつ既存のものから容易に創造されないことが要件とされます。前者を新規性 (anticipation)、後者を進歩性 (inventive step) と一般に呼んでいます。新規性は、既に世の中にある技術や製品に特許権を与えることが新規な発明を公開した代償として独占権を与えるという特許法の理念に反すること、また進歩性は、世の中にある技術や製品から同じ分野に属する者(当業者といえます。)が容易に思いつくような発明に権利を与えることは権利の乱立に繋がり、却って技術の進歩を妨げるという理由から規定されています。

この新規性(進歩性)の判断は、我が国では時分を問題とし、例えば午前中に発表した自己の発明を、午後に出願したとしても新規性が無く特許を得ることはできません。

ところで、既に学会で発表した内容を、何とか特許出願できないかという相談を受けることがあります。各国特許法は、かかる事態における発明者保護の観点から、新規性を喪失した発明であっても一定の要件下でこれを救済する規定を有しています。新規性喪失の例外規定 (grace period) とされるものです。

例えば、日本では、出願前に公開された発明であっても、「試験の実施、刊行物への発表、インターネットでの発表等や発明者自身の行為に起因して」新規性を喪失した場合、その公開後6カ月以内に出願すれば例外的に新規性を喪失しないとして取り扱っています。日本の例外規定は昨年の法改正で大幅に緩和され、適用が容易になりました。

しかし、この新規性喪失の例外規定は、その要件および期間が各国により異なり注意が必要です。

例えば、米国特許法では、日本よりも広く例外を認めており、その期間も公開から12カ月となっています。

一方、欧州特許法は、その例外を「他人の明白な権利濫用および国際博覧会条約で公式に認められた博覧会出品」による公開に限っており、非常に限定的なものとなっています。また、中国では、発明者自らの意思で「試験の実施、刊行物への発表、学会での発表、インターネットでの発表」をしたとしても例外適用になりません。

このように、新規性例外の適用は、米国以外は我が国に比べ厳しい要件となっています。そうすると、外国へ出願するような発明については、学会発表前に出願しておくことがやはり必須となります。

また、当大学の場合、外国出願に関しては科学技術振興機構(JST)の支援を得て行うことが通常ですが、JSTは、新規性喪失の例外規定による我が国の出願を基礎とする外国出願

については、上記のように欧州、中国等で特許を受けられないことから、これを支援しないのが原則です。即ち、先生方の発明が海外出願の機会を失うということに繋がりにかまいません。

以上のように、我が国では新規性喪失の例外規定の適用により、学会発表後であっても特許取得の可能性があります、他の国では適用が異なり、特許取得が難しいということをご理解頂きたいと存じます。

つきましては、学会発表と併せて特許出願を進めるべく、できるだけ研究開発の初期段階から産学連携・知的財産本部へ相談頂き、世界を視野に入れた漏れのない特許戦略を一緒に構築していければと思っております。

(2012年9月)