



特許制度活用便利帳

第3回

「特許出願と外部発表②」

弁理士 石田 悟

<Q> 外部発表済の発明について、30条の規定の適用を受けて特許出願したいのですが。

<A> 30条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手続が必要ですので、できるだけお早めにご相談下さい。

外 部発表された発明について、一定条件下で新規性が喪失していないものとして扱う30条の例外規定では、その具体的な条件として、特許を受ける権利を有する者が行う試験、刊行物発表、電気通信回線を通じた発表、学術団体が開催する研究集会において文書をもってする発表（以上30条1項）、及び博覧会出品（3項）を規定しています。これらの場合について30条の規定の適用を受けるには、新規性喪失日から6月以内に特許出願を行うとともに、出願日から30日以内に30条適用に関する「証明する書面」を提出する必要があります（30条4項）。

また、30条2項には、意に反して新規性を喪失した場合の例外について規定されています。ただし、この場合には上記手続は不要で、新規性喪失の事実がわかった後に立証を行うことになります。

さ て、実務上、30条適用が検討されるのは、主に刊行物発表、及び学会発表の場合です。

論文誌への投稿などによる刊行物発表について30条適用を受けるときには、(1刊行物名、巻数、号数、(2発行年月日、(3発行所、(4該当頁、(5発表者名、及び(6発表された発明の内容を証明する必要があります。例えば、論文を発表した刊行物の表紙、目次、該当頁、発行年月日が記載された頁を提出します。また、論文が外国語で記載されている場合には、翻訳文の提出が必要です。

一方、学会発表について30条適用を受けるときには、(1研究集会名、(2主催者名、(3開催日、(4開催場所、(5文書の種類、(6発表者名、(7文書に表現されている発明の内容を証明する必要があります。この場合、学会の主催者による証明書が提出されることが多いようです。

また、予稿集と学会発表のように、複数回にわたって公開を行った場合であって、第2回以降の公開が最先の公開と互いに密接不可分の関係にある場合には、第2回以降の公開に関する証明書の提出は省略しても良いことになっています。ただし、このような場合でも、提出できるものは提出しておいた方が安全です。

な お、学会等での発表の場合、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会でなければ30条適用を受けることはできません。指定学術団体については、特許庁のホームページにある一覧にて確認することができます。

また、現在の指定基準では、大学や独立行政法人等も30条の学術団

体として指定を受けることが可能となっています。ただし、例えば大学の場合、単に大学内で開催された研究集会というだけでは、大学が「開催」する研究集会に該当しないなど、特有の問題点があります。詳しくは、特許庁のQ & Aを参照して下さい。

その他、30条適用を検討する上で注意すべき事項としては、発明者と発表者との関係があります。発明者と発表者が完全に一致していれば問題はありませんが、一部相違している場合には、発明者であることの宣誓書、あるいは単なる実験協力者に過ぎないことの宣誓書等の提出が必要になります。

以 上、30条適用の手続について概観してきましたが、結構面倒で、提出書類の準備にも時間と手間がかかります。30条適用を受けて特許出願をしようという場合には、適用が可能かどうか、必要な書類は何か等を含めてアドバイスさせていただきますので、「お気軽に」かつ「お早めに」ご相談下さい。

最後に話を元に戻しますが、30条の規定はあくまでも「例外」規定に過ぎません。まずは、外部発表の予定が決まった時点で、「待てよ、特許出願は必要ないかな？」ということ、ぜひぜひご検討下さい。

以上