

論文・研究発表と新規性喪失の例外規定について

2018.6 改
知的財産管理室

本「論文・研究発表と新規性喪失の例外規定について」は、研究成果を特許出願しようと考えておられる教員の方々の便宜を考え簡略にまとめたものです。

ご不明な点があれば研究・社会連携課（担当：小門 Tel：7584 e-mail：kokado@center.wakayama-u.ac.jp）までお問い合わせください。

1. 論文・研究発表の前に、特許出願をすることが必要です。

我が国の特許制度では、特許出願前に、公知となった発明、公然と実施された発明及び刊行物等に掲載された発明は、原則として特許を受けることができません。

ただし、所定の条件を満たせば新規性喪失の例外規定の適用を受けることにより、例外的に特許を受けることができる場合があります。

しかし、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができたとしても、下記のようなデメリットがあり、新規性喪失の例外規定の適用を受けての特許出願はやむを得ない場合の非常手段であると認識していただき、極力避けていただければと思います。

- ① 第三者が同じ発明について先に特許出願をしていた場合には、特許を受けることができない。
- ② 他人が改良発明を特許出願するおそれが生ずる。
- ③ 外国（米国を除く）で特許を受けることができない。
- ④ 例外規定の適用を受けるための証明書作成などの経費や労力が余計にかかる。

ご参考：ここで、論文・研究発表とは、学内においては、卒業論文、修士論文、及び博士論文発表会等における発表、学外においては、各種学会・研究会における講演・発表を指し、守秘義務を負わない者に知られる行為をいいます。学会の論文誌等で公表（Web 上での公開も含む）されるものも同様です。

論文発表とは関係なく、できる限り早期に発明届出書を提出してください。出願時点で発明の新規性、進歩性などの特許要件が判断されるため、より早く出願することにより特許され易くなります。

遅くとも発表（公表）の1ヶ月前までに発明届出書をご提出ください。

発明届出書は知的財産管理室ホームページよりダウンロードしてください。

知的財産管理室 HP：<http://www.wakayama-u.ac.jp/chizai/data/yoshiki.html>

2. 可能な限り、出席者・聴取者全員に守秘義務を負わせた卒業論文発表会等の開催とする。

上記 1. の「論文・研究発表前の特許出願」が、不可能な場合、新規性喪失の例外規定による特許出願を避けるために、可能な限り、出席者・聴取者全員に守秘義務を負わせた卒業論文発表会・修士論文発表会・博士論文発表会・研究発表会等の開催としてください。

出席者・聴取者に守秘義務を負わせるには、案内等に「出席者・聴取者には守秘義務がある。」旨を記載するとともに、出席者・聴取者に「秘密保持に同意した」という書面に署名してもらい、配布資料にも「秘密 第三者への漏洩禁止」の表示を行ってください。

また、発表後は漏洩などが生ずるおそれがあるため、即刻特許出願を行うことが重要です。

3. 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための注意点

上記 1. の「論文・研究発表前の特許出願」が不可能で、上記 2. の「出席者・聴取者全員に守秘義務を負わせた発表会等の開催」も不可能な場合は、新規性喪失の例外規定による特許出願を行うこととなります。この例外規定の適用を受けるためには、所定の要件が定められているので、その注意点について、以下に簡単に説明します。

(1) 例外規定の適用を受けることのできる発明

- ① 発明者の意に反し新規性を喪失した発明（特許法第 30 条第 1 項）
- ② 発表者の行為に起因して新規性を喪失した発明（特許法第 30 条第 2 項）

(2) 例外規定の適用を受けるための手続き（特許法第 30 条第 3 項）

- ① 上記に該当するに至った日から **1 年以内**の特許出願（平成 30 年度法改正により、発明の新規性喪失の例外期間が 6 か月から 1 年に延長されました。ただし、平成 29 年 12 月 8 日までに公開された発明については、改正特許法第 30 条の規定は適用されませんのでご注意ください。）
- ② 出願と同時にその旨の申出（願書への記載又は書面の提出）
- ③ 出願後 30 日以内に証明書類の提出

※発明者の意に反し新規性を喪失した発明については、②③の手続きは不要です。

(3) その他の注意点

- ・ 発表後 1 年以内に特許出願をすれば例外規定の適用を受けることができる可能性はあるが、できる限り早期に特許出願を行うことが重要です。
- ・ 発明届出書には、公開の状況を明記してください。

(4) 特許庁の資料紹介

- ・ 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

特許庁 HP : http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm

以上