



 ^{きゅうきよ}急遽、客先に新製品のサンプルを提示して商談を行うことになりました。商談までに特許出願が間に合いそうにないので、新規性喪失の例外規定を利用して特許出願する予定です。この新製品については、外国でも権利化したいと考えているのですが、可能でしょうか？

(山梨県 S. T)



1. はじめに

日本では2011年の特許法改正により、新規性喪失の例外規定の適用範囲が広がり、サンプル配布等についても新規性喪失の例外規定を受けられるようになりました。上記のような新規性喪失行為の後も権利化が可能な日本以外の主な国・地域とその必要な手続きを説明します。

2. 米国

2013年に施行された改正特許法(AIA)には、最先の優先日(有効出願日)からさかのぼって1年以内の開示は先行技術に該当しない、と規定されています。開示行為は、発明者のみならず、発明者から直接的または間接的に発明を得た他人(譲渡を受けた企業等)による、あらゆる行為が含まれます。また、必要な手続きは特にありません。よって、日本での権利化のために例外規定の適用期間内(6カ月)に日本出願を行えば、それが有効出願日となるため、その出願を基礎として米国出願またはPCT出願すれば、米国での権利化が可能となります。

仮に新規性喪失行為から6カ月がたち、日本では例外適用を受けられない

場合でも、1年以内に日本出願またはPCT出願することによって「有効出願日」を確保できれば、(日本では権利化できませんが)米国での権利化は可能になります。

3. 韓国

日本と同様に全ての公開行為(公報への掲載を除く)が例外規定の対象となっています。また、適用期間は公開後12カ月です。米国とは異なり、新規性喪失行為の後12カ月以内に韓国出願(またはPCT出願)を行う必要があります。したがって、新規性喪失行為から6カ月以内に例外適用を伴う日本出願をし、同行為から12カ月以内に日本出願を基礎として韓国出願(またはPCT出願)を行えば両国での適用が受けられます。

また、例外規定の適用を受けようとする旨の願書への記載や、所定の証明書の提出が必要です。なお、これらの書面は補完手数料を支払うことで、後日提出することもできます。

4. 台湾

2017年の特許法改正により、新規性喪失の例外規定の適用範囲が広が

り、全ての公開行為(公報への掲載を除く)が例外規定の対象になりました。また、適用期間も6カ月から12カ月に延長され、出願時にその旨を願書に記載することや、証明書を提出することが不要となりました。よって、新規性喪失行為から6カ月以内の日本出願を基礎とし、同行為の後12カ月以内に台湾へ出願すればいいことになりません(台湾はPCTに加盟していません)。

5. その他の国・地域

前記以外の国や地域、例えば中国や欧州では、依然として限定的な場合(例えば国際的な博覧会等での開示)にしか例外規定が認められません。

6. まとめ

新規性喪失の例外規定は、手続きを誤ると権利化ができなくなる重要な手続きです。弁理士に相談し、各国の最新情報を入手して必要な手続きを行ってください。

また、例外規定の適用期間内であっても、第三者に先に出願されると権利化できませんので、できるだけ早く出願してください。