

## 中小企業のための知財関連情報

～中小企業に就業する方および経営者の方にとって参考となる知財関連情報を紹介します～

### 知的財産制度の勘違いポイント

知的財産教育協会 中小企業センター 研究ワーキンググループ委員 浅野 卓

知的財産制度について、中小企業支援の現場でよくある勘違いを見ていきます。

#### 新規性喪失の例外の手続きをしたのに、特許権が取得できない！？ なぜ？

##### 登場人物



アルミ  
有美先生  
弁理士  
一級知財技能士



チダン  
智旦秘書  
二級知財技能士  
AIPE 認定知財アナリスト (特許)  
有美先生の大学の後輩



ヨメダ  
米田さん  
神奈川県の米農家



カノウ  
河口社長  
中小規模の食品加工会社の社長  
米田さんの幼なじみ

～有美先生の事務所にて～

**有美**：今日は13時から神奈川県〇〇市で、6次産業化の相談が入っているわよ。そろそろ行くけど、智旦くん、準備はいいかしら？

**智旦**：はいっ！ところで、先生、6次産業化って最近よく話題になりますよね。6次産業化って何ですか？

**有美**：6次産業化というのは、農林漁業者が、農林水産物等の生産（1次産業）だけでなく、その加工（2次産業）および流通・販売（3次産業）を総合的かつ一体的に行うこと（1次×2次×3次＝6次産業）によって、農林漁業者の所得向上、農村漁村の活性化、新たな市場・付加価値の創造などを目指す取組みのことよ。2011年3月から、いわゆる「6次産業化法」が施行されて、今、注目を集めている取組みなの。

**智旦**：なるほど！ 農林漁業者や中小企業にとっては、ビジネスチャンスですね。でも、知財とどう関係があるんですか？

**有美**：2次産業や3次産業の分野は、既に多くの企業がいて、知財経営も行われていたりする。でも、農林漁業者は、1次産業のプロだけど、知財戦略やブランド戦略のプロではない。そこで、知財の専門家である私達の出番というわけなの。

**智旦**：おおっ 俄然やる気がわいてきました！ 先生、すぐに出かけましょう！

.....

～ 神奈川県〇〇市の河口食品株式会社にて～

.....

**米田**：有美先生、今日はありがとうございます。早速ですが、今度、うちの米を使って、米ゲルアイスクリームを作ろうと思うんです。

**河口**：私が、高アミロース米からダイレクトに米ゲルを作る技術\*<sup>1</sup>を開発したので、米田さんにこの技術を使ってもらおうと思ったんです。

**米田**：ただ、1つ問題があって……。大手企業が私達の米ゲルアイスと同じようなものを出してきたら困るので、米ゲル技術について特許権を取得しようと思うのですが、河口社長、その技術を業界の研究会で発表してしまったんです。もう特許権は取得できないのでしょうか……。

**有美**：お話はわかりました。まず、基本をおさらいしましょう。智旦くん、説明してくれるかしら。

**智旦**：はいっ！ 発明が特許を受けられるためには、特許要件を満たすことが必要です。特許要件には、「最も先に出願したこと（先願）」、「新しいこと（新規性）」や「新しさの程度が大きいこと（進歩性）」などの要件がありますので、出願前にその発明を、他人に話してしまったり（公知）、お店で売ってしまったり（公用）、書籍に掲載してしまったり（文献公知）、インターネットで公表してしまったり（インターネット公知）、新規性を喪失してしまい、特許を受けることができないのが原則です。それはご存知ですよ？

**米田**：はい。でも、救済される場合もあるんですよ？

**智旦**：そうですね。「新規性喪失の例外」という救済手続きがあります。特許を受ける権利を有する者の、①意に反する公知または②行為に起因する公知により新規性を喪失した発明は\*<sup>2</sup>、新規性喪失の例外の適用を受ければ、新規性・進歩性の適用については、新規性を喪失しなかったものとみなされます。

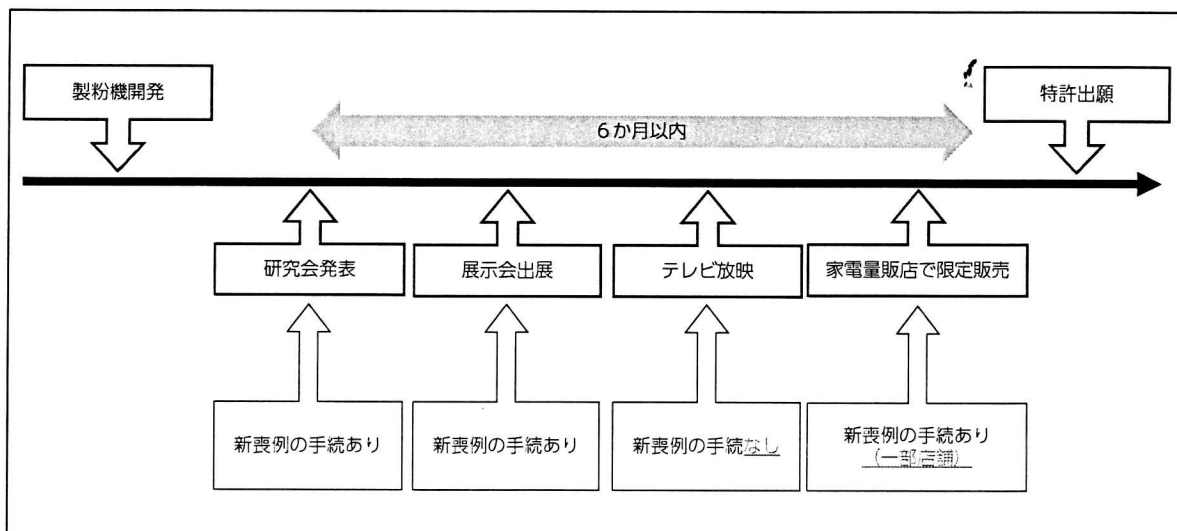
**有美**：今回のケースですと、河口社長が業界の研究会で発表していますが（公知）、特許を受ける権利を有する河口社長の行為に起因する公知に当たるので、研究会での発表から6か月以内に出願し、所定の手続きをすれば、特許を受けられる可能性はあります。

\* 1 このような技術は、実際に農研機構が開発し、出願しています（特開 2013-70663、特願 2013-147062、特願 2013-204946）。

\* 2 本記事は、平成 23 年改正特許法に基づいて記載しています。

河口：でも、先生。私、以前、新規性喪失の例外の手続きをしたのに、特許権を取得できなかったことがありますよ。

有美：どういうケースですか？



河口：家庭用の米製粉機を開発しまして、今回と同様に、業界の研究会で発表しました。ほぼ同時に開かれた国際展示会にも出展しました。そうしたら、テレビ取材を受けたんですが、その反響が大きく、全国展開している家電量販店で期間限定のブースを設けてもらうことになりました。その後、本格的に売り出す前に特許権を取得しようと思って研究会での発表から6か月以内に出願したんですが、拒絶されてしまったんです。

有美：今のお話だと、4回公開されていますが、そのすべてについて、新規性喪失の例外の手続きをしましたか？

河口：え？ 4回ですか？ 研究会と、展示会と、家電量販店と……。

有美：あと、テレビ放映です。

河口：あ～テレビ放映は、私自身がしたことではないから忘れていました。出願を頼んだ弁理士さんにも伝えてなかったな……。でも、一番最初の公開についてだけ、新規性喪失の例外の手続きをすればいいというものではないんですか？

有美：はい。すべての公開について、新規性喪失の例外の手続きをする必要があります。ですから、全国展開をしている家電量販店についても、ブースが設けられたすべての店舗を証明書に記載する必要があります。一部の店舗しか記載しなかった場合は、記載しなかった他の店舗での公開については、新規性喪失の例外の適用を受けられませんので、新規性が認められなくなってしまい、結局、特許権を取得できません。

河口：あ～勘違いしていたな……。

**有美：**あと、新規性喪失の例外が適用されても、出願日が遡るわけではありません。ですから、河口社長が出願する前に、第三者が実質的に同一の米ゲル技術を発明して出願した場合は、第三者の出願が「先願」となってしまう、結局、河口社長は特許権を取得できません。

**河口：**あ～そうか……。新規性喪失の例外は、万能ではないんですね。

**有美：**新規性喪失の例外は、あくまでも「例外」なので、一部でも手続きに漏れがあれば、一切救済されません。原則としては、できるだけ早く出願し、「出願前に、見せるな！使うな！教えるな！」を徹底してもらいたと思います。

**河口：**今回は、業界の研究会での発表だけだから、大丈夫そうですね。米ゲル技術について特許権を取得できそうで、ホッとしました。


**智旦：**商品が売れるためには、パッケージやネーミング、プロモーションも重要です。それらについても、知的財産が関係してきます。

**米田：**なるほど。そちらの方は、またご相談させてください。今日はどうもありがとうございました！

**有美：**米田さんの6次産業化成功に向かって、一緒に頑張っていきましょうね！

### 【まとめ】

- ☑ 原則として、特許出願前に発明を公開してしまったら、「新規性」が認められなくなってしまう。
- ☑ 例外として、「新規性喪失の例外」という救済手続きがある。
- ☑ もっとも、すべての公開について、新規性喪失の例外の手続きをする必要がある。一部でも手続きに漏れがあれば、一切救済されない。 ←**勘違いポイント①**
- ☑ また、新規性喪失の例外が適用されても、出願日が遡るわけではない。実質的に同一の発明について、先に第三者に出願された場合は、特許権を取得できない。 ←**勘違いポイント②**
- ☑ 新規性喪失の例外を過信せず、できるだけ早く出願し、「出願前に、見せるな！使うな！教えるな！」を徹底する。

プロフィール： **浅野 卓**

知的財産教育協会 中小企業センター 研究ワーキンググループ委員、浅野国際特許事務所 附属国際知的財産戦略研究所 上席主任研究員ほか3社の役員。

知財マネージャーとして、知財マネジメントを基軸に、ブランド育成、事業創出、6次産業化・農商工連携に力を注ぐ。農林水産省関東農政局選定6次産業化プランナー、6次産業化中央サポートセンター登録6次産業化プランナーなどを歴任。首都大学東京大学院ほか4校で知財法・知財経営の講義・研究を担当。単著『ビジュアル 知的財産マネジメントー知的財産法から知的財産経営への展開ー』（DTP出版）。一級知的財産管理技能士（ブランド専門業務）、AIPE 認定知的財産アナリスト（特許）など。修士（法学）早稲田大学、知的財産修士（専門職）東京理科大学。