

# スタートアップの新規性喪失を巡る一考察

平成 29 年度関東支部中小企業・ベンチャー支援委員会第 3 部会（ベンチャー部会）

相澤 聡, 石黒 弘介, 緒方 昭典, 田中 久子, 野本 裕史, 大谷 寛

## 要 約

弁理士がスタートアップの特許出願を支援しようとする際、新規性喪失の問題が頻発する。急成長することを目的とするスタートアップは、情報発信を含め積極的な開示行為を行う傾向にあるからである。本稿では、まず、日米欧の新規性に関する規定を確認し、次いで、スタートアップが新規性喪失に関して直面する問題を整理する。特許出願に適した、特許出願されるべき発明が生み出されていても、事業を前に進めるために出願対象の発明又はその一部を包含する内容の情報開示が行われることは不可避であり、これを救済するための制度である新規性喪失の例外規定にも限界があることが分かる。また、特許出願を適切な時期にすることができたとして、他社発明の新規性を喪失させて特許成立を困難とするための抑止力としては、そのままでは不十分であると言える。最後に、スタートアップが直面し、特にグローバルを見据えた場合に深刻となる、こうした問題を解消ないし緩和するための実務上の指針を考察する。

## 目次

1. はじめに
2. 新規性に関する規定
  - (1) 29 条 1 項 新規性
  - (2) 30 条 新規性喪失の例外規定
  - (3) 29 条の 2 拡大先願
3. スタートアップが直面する問題
  - (1) 29 条 1 項 新規性喪失の判断の難しさ
  - (2) 30 条 事後的救済の限界
  - (3) 29 条の 2 不十分な抑止力
4. 実務上の指針
  - (1) 29 条 1 項 NDA の活用
  - (2) 30 条 例外としての位置づけ
  - (3) 29 条の 2 PR の調整
5. 結 語

## 1. はじめに

特許出願にかかる発明は、出願時において原則として新規性を有していなければならない。しかし、スタートアップはそもそも特許出願の必要性を意識していなかったり、意識していても特許出願に割けるリソースが限られていることが少なくない。そのため、特許出願の必要性を自覚して弁理士と出会ったときには、サービスの提供開始（「ローンチ」ともいう。）済みであるなど既に発明が新規性を失っている場合が少なくない。この場合、特許制度を利用するために打て

る手は限定的である。

さらに、急成長することを目的とするスタートアップは、そのために積極的に情報を発信する。大手企業のようなブランド力は有しないため、積極的な情報発信によって理解者を増やし、また注目を集めていかなければならないのが通常である。スタートアップが行う投資家、提携先、顧客等に対するこのような情報開示は、発明の新規性喪失を一層加速し、弁理士と出会ったときには、打てる手がもはや存在しないこともある。

また、新規性を喪失する前に出会えたとしても、1 週間後、2 週間後にローンチが決定しているといった場合もある。この場合、特許出願を終えるまでローンチを延期することを助言すべきか、新規性喪失の例外規定を用いて対処すべきか判断に悩むこととなる。

スタートアップの特許出願を支援しようとする弁理士は、このようにスタートアップの発明と密接な関係にある新規性喪失の可能性を念頭において、特許出願されるべき発明が特許出願可能となるよう、助言をすることが求められる。さらに理想としては、特許出願されるべき発明を特許出願した後は、その価値を最大化するよう、助言をすることが求められる。

本稿では、まず、日本を中心としつつ米国及び欧州も含め、新規性に関する規定を確認する。日本国特許

法（以下、単に「特許法」ということがある。）で言えば、29条1項及び30条がスタートアップが自社出願を特許化する上で問題となる規定であり、29条の2が他社出願の新規性を喪失させる上で問題となる規定である。次に、新規性喪失を巡ってスタートアップが直面する問題を提示する。そして、かかる問題を解消ないし緩和するための実務上の指針を考察する。

## 2. 新規性に関する規定

### (1) 29条1項 新規性

特許法29条1項<sup>(1)</sup>は、特許出願前に日本国内又は外国において、公知、公然実施又は文献公知となった発明は特許を受けることができない旨を規定している。これにより、特許出願時までに発明が世界のどこかで公知等になっている場合には、特許権の取得が出来ないこととなる。

米国特許法102条(a)(1)<sup>(2)</sup>、欧州特許付与に関する条約54条<sup>(3)</sup>にはそれぞれ日本国特許法29条1項に対応する規定がある。各国の規定の主な共通点、相違点は以下のとおりである。

新規性の地域的要件について、各国とも世界主義を採用している点で共通している。時期的要件については、日本国特許法が「出願時」であり他国が「出願日」である点で文言上、若干相違する。出願日当日に公開された技術は、日本ではその公開が出願前であれば従来技術の範囲に入るが、米国及び欧州では出願の前後を問わず従来技術の範囲に入らないものと解し得るが、米国及び欧州における「出願日」の解釈論の問題でもあり、必ずしも定かとは言えない。

公然実施について、日本では、公衆の前で実施された発明であっても、発明の内容を知り得ない場合には公然実施には該当しないと考えられている<sup>(4)</sup>。これに対し、米国では第三者が発明の内容を知り得ないとしても実施品が公になっていれば公然実施に該当すると考えられている<sup>(5)</sup>。

欧州については、新規性を喪失させる開示は当事者が発明を再現可能なものであることが裁判例上必要とされているものの<sup>(6)</sup>、どの程度の開示があれば再現可能であると言えるかについては定かでない。この点、日本においても特に実施可能性との関係でどの程度発明の内容が知り得たことを要求するかについて、必ずしも定かではない。

文献公知についても、少なくとも日本において、公

然実施と同様に実施可能性との関係でどの程度の開示が求められるのかは解決されていない論点である。

### (2) 30条 新規性喪失の例外規定

特許法30条2項<sup>(7)</sup>は、特許出願前に特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知発明等に該当するに至った発明についても、一定条件の下、その発明の新規性は喪失されていないものとして取り扱う規定である。

米国特許法102条(b)(1)<sup>(8)</sup>、欧州特許付与に関する条約55条(1)<sup>(9)</sup>にはそれぞれ日本国特許法30条に対応する規定がある。各国の規定の主な共通点、相違点は以下のとおりである。

すなわち、政府主催または公認の国際的な博覧会等で発明者等により初めて公開された発明については、公開等から所定の期間内に出願すれば新規性は喪失されていないものとして取り扱われる点は、各国で共通している。

日本及び米国では、上記の博覧会等に限定されず発明者等によって公開された発明が広く含まれるが、欧州では上記の公開に限られる点で相違がある。

さらに、適用を受けるための公開行為からの時期的要件については、日本及び米国では出願の日が公開から1年以内である必要があるところ、欧州では6月以内である必要がある点で相違する。なお、この「出願の日」は、日本及び欧州では、適用を受ける国への出願を実際に行った日であるが、米国では実際の出願を行った日をそのまま意味するものではなく、「有効出願日 (effective filing date)」を意味する。

日米の間では、特許出願と当該特許出願にかかる発明の開示との間になされた第三者による開示について、取り扱いが異なる。日本ではかかる第三者による開示は文献公知発明等となるものの、米国においてはかかる開示についても例外規定の適用対象となる。

### (3) 29条の2 拡大先願

特許法29条の2<sup>(10)</sup>は、後願の出願後に出願公開等がされた先願の当初明細書等に記載されている発明等と同一発明についての後願は拒絶される旨を規定している。これにより、例えばある企業が日本で出願した日の翌日から出願公開される時までの間に、第三者が同一発明を日本で出願したとしても、第三者による権利化は阻まれることになる。

米国特許法 102 条(a)(2)<sup>(11)</sup>、欧州特許付与に関する条約 54 条(3)<sup>(12)</sup>にはそれぞれ日本国特許法 29 条の 2 に対応する規定がある。各国の規定の主な共通点、相違点は以下のとおりである。

先願と後願の発明者又は出願人が同一である場合、日本及び米国では例外規定があるのに対し、欧州では例外規定がなく、いわゆる自己衝突 (self-collision) があり得る点で相違がある。

また、先願と後願とが同一か否かの判断に際し、日本では相違点があっても課題解決のための具体化手段における微差であれば同一と判断され<sup>(13)</sup>、欧州では先願の開示が非常に厳密に解釈され<sup>(14)</sup>、逆に米国では先願に対する非自明性まで判断される点で相違がある<sup>(15)</sup>。

また、先願がパリ優先権の主張を伴う場合には、たとえ出願公開された後に取り下げられたとしても、後願排除効を発生させる出願日が第 1 国出願日の優先日で判断されることは、各国で共通している。また、先願の特許請求の範囲だけでなく、明細書や図面からも後願排除効が発生することも、各国で共通している。

一方、先願が日本語でされた PCT 出願の場合、後願排除効を発生させるには、日本及び米国では国の指定があれば足り、国内移行手続は不要であるのに対し、欧州では、国の指定に加えて、国内移行手続が必要である点で相違がある<sup>(16)</sup>。

### 3. スタートアップが直面する問題

#### (1) 29 条 1 項 新規性喪失の判断の難しさ

スタートアップは、提供するサービスがユーザーニーズと合致しているかを検証するために、潜在的な提携先、顧客等と接点をもつことが必要となる。ここで、スタートアップとしては、何をどこまで開示したら新しさが失われて特許取得が困難になるのかを判断しなければならないところ、2 (1) で確認したように、いかなる行為が新規性を喪失させるのかについて各国により基準が異なり、加えて各国の基準自体、今後の裁判例によって変動し得るのが現状である。

また、スタートアップは、自社に対する認知を高めるための情報発信をサービスが形になる前から行う。ピッチ、事業計画の説明などである。特許取得には進歩性の要件を満たさなければならないが、進歩性判断においては、解決手段の独自性のみならず、解決する課題の独自性も影響を与え、特にスタートアップが生

み出す発明は課題自体の新しさが際立っていることが少なくないことから、課題の新規性が事業計画の開示などに伴い失われることは、特許取得可能性に大きな影響を与える。

事業を前に進めれば出願対象の発明又はその一部を包含する内容についての情報開示が生じることは避けられず、スタートアップの事業速度を抑えることなく、特許出願されるべき発明が特許出願可能な状況を維持することは容易ではない。

#### (2) 30 条 事後的救済の限界

2 (2) で確認したように、例外規定を適用可能な情報発信の範囲は各国により異なる。特に、欧州では適用対象が非常に限定的であり、たとえばスタートアップが投資家等に対して情報発信を行うピッチで発表した発明は例外規定の適用を受けることができないので、欧州に出願する必要がある場合は、注意が必要である。

ピッチに限らず、スタートアップは総じて、成長スピードを加速するためにも積極的に情報発信を行う傾向にあるが、日本において例外規定の適用を受ける場合でも発明の公表行為を全て特定して手続を行う必要があり、1 件でも特定を落としてしまうと致命的となるため、スタートアップの情報発信の全てを例外規定でカバーしようとするのは大きなりスクがあるともいえる。

#### (3) 29 条の 2 不十分な抑止力

スタートアップが、特許出願をすれば自社が出願した内容に関連する発明について、他社が特許権を取得することはできないと考えている場合がある。しかしながら、出願しただけではこの効果を得られない。

つまり、各国とも通常は特許出願から 1 年半後に出願公開がなされるが、出願公開されるまでは、拡大先願として後願を排除できる可能性があるだけであり、日本国内だけを考えても、29 条の 2 は実質的に同一の発明である場合にしか効かない。そして、2 (3) で確認したように、後願排除効の範囲は国により異なり、スタートアップが意図したように必ずしも後願を排除することが出来るわけではない。

また、拡大先願は、国を跨いだ適用がない。換言すれば、後願排除効を必要とする国に出願がなされていなければ、他社出願に対する抑止とならない。そのた

め、日本で出願した後から公開までの間に、他国で第三者による同一の発明についての出願がなされた場合には、他国での第三者による権利化を阻止できない。

つまり、出願すれば自社が出願した内容に関連する発明について他社が特許権を取得できなくなるということにはならず、他社特許の成立に対して抑止力が不十分な状況で自社出願に過度の効果が期待されてしまっている傾向にある。

#### 4. 実務上の指針

##### (1) 29条1項 NDAの活用

3(1)で整理したように、出願前に発明又はその一部を包含する内容を含む情報発信がなされたりすると、新規性を喪失し、あるいは進歩性ないし非自明性のハードルが上がり、スタートアップは特許制度を利用することが困難になる。

先述のとおり、情報開示自体はスタートアップにとって事業を前に進める上で欠くことができない行為であるところ、投資家、提携先、顧客等の開示先との間で秘密保持契約(NDA)の締結が可能であれば、問題は大きく緩和される。NDA締結下で行われる相手方に対する情報開示は公然と行われるものではないと解釈されているからである<sup>(17)</sup>。この点、米国<sup>(18)</sup>及び欧州<sup>(19)</sup>においても同様である。NDAを締結することにより、発明の秘密状態を維持したまま情報を開示することができる<sup>(20)</sup>。

このことは、価値ある発明が生まれた場合、特許出願の対象とすべきか営業秘密として秘匿すべきかという悩ましいが常に迫られる判断の際に、いずれの選択も行うことができる期間の猶予をスタートアップに与える。

なお、実務において、事業を進める上で必ずしも必須ではない情報も開示してしまうことがあるところ、NDAの活用の前提として、不用意な情報開示は行わない、開示する情報を特許の視点から精査するという観点が肝要である。

##### (2) 30条 例外としての位置づけ

新規性喪失の例外規定は、あくまでも特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定である。仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明について先に特許出願して

いた場合や先に公開していた場合には、日本では特許を受けることができない。米国では、出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受ければ、その公開から出願までの間に、第三者が同じ発明を公開したり、出願したりしていても自身が最先に公開した発明である限り問題にならないが、欧州では、自らが公開した発明でも適用を受けられる場合は非常に限定されており、出願前に公開した場合は特許を受けることができなくなる可能性が高い。

このように新規性喪失の例外規定には限界があるので、規定適用を前提として情報開示を進めることは適切でない場合が多い。

##### (3) 29条の2 PRの調整

自社が出願した内容に関連する発明について、他社に特許権を取得させないようにするためには、自社出願の内容が他社出願に対する先行技術となることが必要であるところ、他社による模倣が数か月で始まることも珍しくないスタートアップの事業環境において、自社出願が公開される1年半後では時機を失している。そうすると拡大先願としての後願排除功が意義を持ってくるものの、3(3)で整理したように、当然万能ではない。

自社出願の内容を他社出願に対する先行技術とするためのより簡便な方策として、出願後に公開請求を行うことにより、早期公開することが挙げられる。自社出願が公開されることによって国内外の他社出願のハードルを上げることができる。

しかしながら、この早期公開にもデメリットがある。出願公開制度により公開されるので、出願内容は全て公開されることとなり、公開の内容をコントロールすることができない。そのため、自社の改良発明の権利化が困難になることがある。また、早期公開であっても実際に公開されるまでには数か月を要する。

そこで、出願後にプレスリリースにより公開することが効果的である。プレスリリースは、各社が自らのタイミングで出すことができ、その内容についてもコントロールすることができる。情報発信の一環として出願内容を開示することで、簡便に他社特許の成立を抑止することができる。

#### 5. 結語

以上論じてきたように、スタートアップが発明又は

その一部を事業を進める過程で開示してしまった後では、本来は特許出願されるべき発明を生み出していても、特許制度を利用することが困難になる。

この問題を解消ないし緩和するためには、新規性喪失の例外規定という事後的な救済制度が各国に存在するものの、その適用範囲は異なり、特にグローバルを見据えたスタートアップにおいては、依拠すべきものではない。比較的手厚いわが国の規定のみを考えてみても、情報発信が多数行われるスタートアップの開示行為を1つも漏らさずに特定することは容易ではない。

新規性喪失の例外規定に期待しないとすれば、NDAを活用し、また、PRの内容を調整することで情報開示をコントロールすることが有効であるものの、そのためには、弁理士はスタートアップが情報開示を積極的に行う前に早期にスタートアップと出会う必要がある。早期に出会えれば、特許出願されるべき発明を特許出願し、またそのように特許出願された発明について情報開示に関しても積極的に関与していくことで、発明の価値を一層高めていくことができる。

弁理士は、特許出願を1年半後の情報開示という開示行為の1つとして捉え、スタートアップが生み出した独自性のある価値ある情報をいかに外部に発信し、また内部で秘匿していくかという機密情報の取り扱い全般に深く関与していくことでこそ、価値ある特許出願も行うことができるであろう。

#### (注)

(1) 第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

(2) 102 (a) NOVELTY; PRIOR ART.

A person shall be entitled to a patent unless -

- (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention

(3) 54 Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(4) 中山信弘=小泉直樹編、新・注解特許法〔初版〕上巻、青林書院、2011年、p.245。なお、ここで挙げられているアミノ酸含有顆粒製剤事件（東京地方裁判所平成17年2月10日判決）とは異なる立場を取る裁判例として、潤滑油調節器事件（東京高判昭和37年12月6日行集13巻12号2299号）が挙げられる。

(5) 前田 健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI (2016) Vol.61 No.11

(6) Case Law of the Boards of Appeal, 8th edition, July 2016 I. Patentability C. Novelty 4.11. Reproducibility of the content of the disclosure

According to the established case law a disclosure destroys novelty only if the teaching it contains is reproducible, i.e. can be carried out by the skilled person (T 1437/07, T 1457/09).

(7) 第30条

二 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。）も、その該当するに至った日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

(8) (1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.

A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a) (1) if — (A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(9) 55 Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of: (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or (b) the fact

that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(10) 第 29 条の 2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第 66 条第 3 項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和 34 年法律第 123 号）第 14 条第 3 項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第 1 項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(11) 102 (a) (2) NOVELTY; PRIOR ART.

A person shall be entitled to a patent unless –

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122 (b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(12) 54 Novelty

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(13) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第 3 章 3.2。

(14) Case Law of the Boards of Appeal, 8th edition, July 2016  
I. Patentability C. 2.4.1 European prior rights

In T 447/92 the whole contents of an earlier document within the meaning of Art. 54(3) and (4) EPC 1973 had to be considered as forming part of the state of the art as far as novelty was concerned. The board pointed out that the boards of appeal had consistently applied a very restrictive interpretation of disclosure in order to reduce the risk of self-collision.

(15) 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

(16) 日本については特許法 184 条の 13 及び 184 条の 3、米国については MPEP 2154.01 (a)、欧州については欧州特許付与に関する条約 153 条(5)を参照。

(17) 特許庁編、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 20 版〕, pp. 84-85

(18) MPEP 2152.02(d) On Sale

For example, an activity (such as a sale, offer for sale, or other commercial activity) is secret (non-public) if it is among individuals having an obligation of confidentiality to the inventor.

(19) Guidelines for Examination Part G Patentability 7.2.2 Agreement on secrecy

The basic principle to be adopted is that subject-matter has not been made available to the public by use or in any other way if there is an express or tacit agreement on secrecy which has not been broken.

(20) NDA 締結下で開示された情報は、当該 NDA で規定される守秘義務の存続期間経過後、新規性を喪失し得ることへの留意は必要である。

(原稿受領 2018. 11. 26)