

# 特許・実用新案法

## 第2問

### 問題文

---

甲は、「デジタルカメラ」に係る発明イを創作した後、平成 30 年 11 月 1 日に発明イに係るデジタルカメラについて秘密保持義務を負わない者に対して国内の学会で公表した。当該公表の内容は、発明の内容を詳細に説明するものであり、当業者であれば発明の内容を理解することができる程度のものであった。

甲が発明イについて平成 31 年 4 月 1 日に特許出願をしようとする場合、甲が発明イに係る特許権を取得するために必要な特許庁に対する手続を説明せよ。

- 1 特許権は設定の登録により発生する（66 条 1 項）ため、特許権を取得するためには、特許権の設定の登録を受けることが必要となる。

そして、特許権の設定の登録を受けるためには、「特許権の設定の登録を受ける者」が特許料を支払うことが必要となり（107 条 1 項）、設定登録時の登録料（第 1 年分から第 3 年分までの特許料）は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から 30 日以内に一時に納付することが必要となる（108 条 1 項）。

そうすると、特許料納付の前提として、特許査定謄本の送達（52 条 2 項・51 条）を受けることが必要となる。

- 2 特許査定謄本の送達を受けるには、特許出願について拒絶理由（49 条各号）がないことが必要となるが、本問では、出願前の段階で甲自ら学会で公表したことにより、発明イが「特許出願前に……公然知られた発明」（29 条 1 項 1 号）となるに至っている。そのため、新規性喪失の例外（30 条 2 項・3 項）の規定の適用を受けない限りは、49 条 2 号の拒絶理由が存在することとなる。そこで、甲は、新規性喪失の例外の規定の適用を受けるべく、30 条 2 項・3 項所定の手続をすることが必要となる。
- 3 さらに、出願をしたとしても、出願審査請求をしなければ審査が開始されず（48 条の 2）、査定もなされないことから、出願から 3 年以内に出願審査請求もしなければならぬ（48 条の 3）。

## 模範答案

- 1 1 甲の発明イに係るデジタルカメラPは、特許出願をする前に甲自身により国内の学会で秘密保持義務を負わない者に公表されているため、「特許出願前に日本国内……において公然知られた発明」に該当するに至っている（29条1項1号）。そのため、このまま特許出願をしても、新規性違反を理由として拒絶査定がなされてしまう（49条2号）。

そこで、甲は、特許出願に際し、新規性喪失の例外（30条2項）の適用を受けることが考えられる。

- (1) 前述のとおり、発明イは、「公然知られた発明」に該当するに至っているため、「29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明」である（30条2項）。
- (2) また、学会で公表する行為は、発明イの創作をした発明者甲によってされたものであるため、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」（同条項）新規性を失った発明に該当する。
- (3) さらに、甲がした特許出願Aは、発明イの公表日である平成30年11月1日から1年以内である平成31年4月1日に特許出願しているため、30条2項の適用を受けるための時期的要件も満たす。
- (4) したがって、甲は、30条2項の適用を受ける旨の書面の特

- 2 許出願と同時に、かつ、30条2項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書面の特許出願の日から30日以内に提出することによって、新規性喪失の例外の適用を受けるべきである。
- 2 また、特許出願をしたとしても、当然に審査がなされるわけではない。そのため、甲は、特許出願の日から3年以内に出願審査請求（48条の3）をすることが必要となる。
- 3 さらに、特許査定（51条）がなされたとしても特許料の納付がなければ特許権の設定登録がなされるわけではない（108条1項）。そのため、甲は、特許査定謄本送達日から30日以内に、第1年から第3年の各年分の特許料を納付することが必要となる。

以 上