



特許出願を用いた発明の公知化について、注意点なども踏まえて教えてください。

(奈良県 N. H)



## 1. はじめに

自社の発明と同様の発明を他社もすることが考えられます。よって、実務上、当該発明に係る特許を他社に得られないようにするために、いわゆる防衛出願を行うことがあります。

今回は、特許出願の公開制度によって自社の発明の内容を公開し、これによって他社出願の特許化を防ぐ公知化目的の出願について紹介します。

## 2. 公開請求を利用するケース

公知化を主たる目的とする場合、出願後、速やかに出願公開の請求をすることが考えられます（特許法64条の2）。特許庁によれば、出願と同時に公開請求をしたときは、方式審査を経て、約5カ月で公報が発行されるようです。

当該公報は、他社出願に係る発明の新規性を否定する引例として用いられます。また、他社出願の進歩性の審査では、当該公報だけでなく、当該公報と他の文献とを組み合わせる進歩性を否定できる可能性があります。

よって、早期公開は他社出願の特許化の阻止や、少なくとも権利範囲を狭

めるのに有効と考えられます。

この他、当該公報が他社出願の審査において引用されるよう、特許庁に刊行物等提出書を提出すること（情報提供）も有効といえるでしょう。

## 3. 公開請求を利用しないケース

公開請求せずとも、通常は出願日から1年6カ月を経過したときには公報が発行されます。

しかし、このケースでは、出願から公報発行までの期間が比較長くなるため、この間に他社が出願する可能性が高くなります。

そして、自社出願の公報発行前になされた他社出願に対しては、自社出願を先願とする拡大先願（29条の2）という拒絶理由が想定されますが、拒絶する根拠となるのは当該出願（先願）の記載内容のみとなり、他の文献とは組み合わせられません。また、この拒絶理由は、先願の明細書等に記載の発明が、他社出願が権利請求する発明と実質同一であるときにのみ成立します。

このため、本ケースは前記2の対応と比べて、比較的広い権利範囲の特許を他社に獲得される可能性が残ると考えられます。

## 4. 自社の改良発明との関係

公開しようとする自社発明を参考にした改良発明について、特許の取得が必要になることが想定されます。

この場合、公開された自社発明（基礎発明）によって、自社改良発明の進歩性の審査ハードルが高くなるおそれがありますので、注意が必要です。

例えば、前記2のケースのように早期公開を請求し、既に基礎発明が公開された場合には、国内優先権制度を利用したとしても、改良発明については公開された基礎発明に基づいて、進歩性が否定される可能性があります。

この他、公知化目的の出願の出願日から1年6カ月を経過しておらず、先の出願が未公開であれば、早急に改良発明に係る出願の準備をし、公知化目的の出願が公開される前に、改良発明に係る出願を行うのがよいでしょう。

## 5. まとめ

このように、自社の公開行為が自社の改良発明の特許化のハードルを高めることになる場合もありますので、公知化においては、将来的な事情を考慮したうえで、慎重に判断することが求められます。