

## 分割出願での公知例外主張(2020フ11479判決)

公知例外主張とは、発明が出願前に公知になっていたとしても、一定の要件を満たす場合、その発明が公知になっていないとみて、自己発明の公開による被害を防止し、研究結果の迅速な公開を誘導して産業発展に貢献できるようにするために導入された制度である。公知例外主張の適用を受けるためには、公開日から12ヶ月以内に出願されることを要しているが、原出願時に公知例外主張をしていない場合にも、分割出願時に公知例外主張をして原出願日を基準に公知例外主張の効果が認められるかどうかの問題であった。

### 本件事実関係

原告が原出願当時に公知例外主張をせず、特許庁審査官から出願日前に公開された原告本人の修士学位論文に基づき新規性および進歩性が否定される旨の意見提出通知書を受け、分割出願を通じて公知例外主張をしてその効果の認定を求めた事件である。

### 特許法院の判断

特許法院は、特許法規定の趣旨と関連法理に照らすとき、分割出願に適用される公知例外主張の効果は、原出願時に該当手続を正当に踏んだ場合にのみ、分割出願においてその手続を有効に再度踏み承継できるというものであるから、原出願当時に公知例外主張の手続を欠いていたならば、分割出願においてそのような手続を踏んだとしても、公知例外主張の効果を主張することはできないと判示した。

### 大法院の判断

大法院は、特許法が、原出願での公知例外主張を、分割出願での公知例外の効果認定要件として定めていないから、原出願当時に公知例外主張をしていなくても、分割出願が適法に行われれば、原出願日に出願したものとみなされ、原出願が自己公知日から12ヶ月以内に行われ、分割出願日を基準に公知例外主張の手続要件を満たしたならば、分割出願が自己公知日から12ヶ月を徒過して行われたとしても、公知例外主張の効果が発生するとみななければならないとみるのが妥当であると判示し、特許法院の判決を破棄した。

すなわち、大法院では、原出願において公知例外主張をしなかったとしても、分割出願において適法な手続を遵守して公知例外主張をし、原出願が自己公知日から12ヶ月以内に行われたならば、公知例外主張の効果が認められるとした。

### 大法院判決の意義

原出願当時に特許請求の範囲が自己が公知にした内容と無関係で公知例外主張をしなかったとしても、のちの分割出願時の公知例外主張を通じて自己が公知にした内容を権利化できることを確認したという点で意義がある。