

Grace Periodの世界統一に関する考察と提言

特許第1委員会
第4小委員会*

抄 録 WIPO特許法常設委員会（SCP）では各国特許法の実体的側面での制度調和が模索・検討されているが、2005年5月から先進国間で先行技術関連4項目〔先行技術の定義、Grace Period（GP）、新規性、進歩性〕に絞って制度調和のための先行的検討が開始された。しかし、4項目のうちGPは意見の対立が際立ち、GPの統一は根深い問題を孕んでいるようであった。また、平成16年度及び平成17年度に（財）知的財産研究所において分割出願制度に関連してGPについてアンケート調査がなされたが、GPに関する意見は分かれていた。

そこで、特許第1委員会 第4小委員会ではこの統一GPについて生じる問題点を中心に検討した。その結果、各国政府が知的財産を産業政策に取り入れ、世界中で特許を知らない人の方が稀になったと思われる現在、場合によってはGPの統一によって生ずる法的安定性の低下、産業界の混乱等が無視できないこともあると思われた。本稿は統一GPによって生じうる問題点を種々示すと共に、米国の先願主義移行を含む国際的な特許制度調和実現の中で上記問題点を極力回避するための統一GPの条件にも言及する。

目 次

1. はじめに
2. 日本及び世界のGP
 - 2.1 日 本
 - 2.2 米 国
 - 2.3 E P C
 - 2.4 その他の国
3. GPについての議論
 - 3.1 世界統一への検討経緯
 - 3.2 日本における議論
 - 3.3 欧州での議論
4. 考 察
 - 4.1 広い統一GP
 - 4.2 先願主義における新規性
 - 4.3 先願主義下のGPとその課題
 - 4.4 GPの賛成意見／反対意見
 - 4.5 GPの要素ごとの影響考察
 - 4.6 まとめ
5. おわりに

1. はじめに

世界統一の特許制度の構築を目指し、WIPO特許法常設委員会（SCP）では各国特許法の実体的側面での制度調和が模索・検討されている¹⁾が、2005年5月から先進国間で先行技術関連4項目〔先行技術の定義、Grace Period（以下GPという）、新規性、進歩性〕に絞った制度調和のための先行的検討が開始された。これら4項目のうちGPは意見の対立が際立ち、調整が難航していたが²⁾、2006年9月26日の日本経済新聞 朝刊1面によれば、先進国間で基本合意された模様である。ここで、GPとは、本来であれば公表により新規性を喪失する行為が行われたとしても、法で認められた範囲の方法で公表されたものについては、指定の期間内に出

* 2005年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願をすれば新規性を喪失するに至らなかったとみなす規定をいう³⁾。この定義に基づけば、後述の米国の先発主義下のGPも、性格・取扱いともに特異であるが一応、世界各国の先願主義下のGPと共に包含されるため、本論文ではGPをこの意味で用いることにする。

現在、このGPについては発明開示による国内産業の発展と、発明者の利益保護とのバランス等を考慮して世界各国で対象行為や期間等がそれぞれ制定されている。そして、知的財産を国策として保護する動きや特許制度の世界統一の動きに合わせて、3章に後述の通り、各国の法整備を始めとして、多方面で種々の議論がされており、統一GPについての論説も多い⁴⁾。

しかし、このGPを統一する場合に、単にGP起算日（その日に先立つ期間をGP期間とする日）を現実の出願日から優先日に変えただけでも、現在は出願前の公表のために出願を断念し、あるいは自国にのみGPを適用した出願（以下「GP出願」という）をしていた発明が世界各国に出願されるようになり、またGP出願が増えることが考えられる。また、後述する戦略的に出願前に発表する新たなGP利用者が生まれる可能性もある。これにより出願前に多くの発明公表がされて「先行文献の山」ができ、無駄な特許出願を避けるために、今まで以上に入念な先行文献調査が必要となり、出願人の負担も増加する可能性も否定できない。以上の通り、単に起算日のみ統一しただけでも大きな影響が生じることが予想され、さらにGPの対象や申請の有無等も統一されることになると予想もし得ない事態が起こりうることも心配される。

そこで、本稿では、各国の現状制度、論説等を調査分析し、統一GPについて生じる問題点を中心に、統一GPの条件について仮想事例を加えて様々な角度から考察し、望まれる統一GPの姿について提言するものである。

本稿は、2005年度特許第1委員会第4小委員

会のメンバーである松井香奈子（愛知機械工業）、如見雅夫（本田技研工業）、豊田義元（NTTデータ）、江口修司（日産自動車）、後藤康徳（武田薬品工業）、森島毅（三菱電機）、湊祥一（コニカミノルタテクノロジーセンター）、赤羽良之（三菱樹脂）、鈴木徳之（日立建機）、中村敏夫（田辺製薬・小委員長）、中畠裕司（チッソ・小委員長補佐）が担当した。

2. 日本及び世界のGP

2.1 日本

(1) 日本の30条の現状⁵⁾

日本では特許法30条（以下単に「30条」という）で新規性喪失の例外規定を定めている。その内容は、出願前に公知等になった発明について、新規性喪失の例外として認める条件を、比較的限定的に定めている。また、期間についても、例外を認めるのは、新規性を喪失した後、6ヶ月以内の出願に限られている。

直近の平成11年改正法では、近年の情報通信技術の発達に伴って普及したインターネットによる技術情報の開示を、頒布された刊行物による技術情報の開示と同等のものとみなし、新規性喪失の例外規定においてインターネットによる情報の開示を対象外とする理由もないため、発明内容の発表の形態として、「電気通信回線を通じて」発表したものを新たに含む、といった内容とされた。

(2) 30条の使用状況

日本における30条の過去及び現在の利用状況について説明する（表1）。1984年及び1999年（出願年）の利用状況は、Straus教授の意見書⁶⁾に記載された特許庁データに基づいた。2003年～2005年（公開年）の3年間の利用状況は、(株)パトリス保有の特許データベースの出願公開データに基づいた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 日本における30条の利用状況

	1984年	1999年
30条利用率	0.20%	0.42%
出願人内訳		
大企業	50%	47%
政府系R&D	33%	26%
小企業・個人	10%	—
中小企業	—	10%
個人	—	13%
外国人	5%未満	—
大学	—	4%
30条申請対象		
学術会議開示	約75%	—
印刷刊行物開示	約25%	—
不正な開示	約1%	—
展覧会	0%	—
2003～2005年（公開年）		
30条利用率	0.66%	
出願人内訳		
企業	42%	
研究機関	36%	
大学・TLO	22%	

全特許出願における30条申請出願の割合（30条利用率）は、1984年：0.20%、1999年：0.42%、2003～2005年（公開年）：0.66%と徐々に増加傾向があるが、利用率自体は極めて低く、先願主義下での新規性喪失の例外規定での利用率として納得できる利用状況である。

30条を利用した出願人内訳は、過去、現在ともに大企業、政府系研究機関の利用比率が高い傾向である。最近の傾向として、利用件数上位の出願人として大学関係（TLOを含む）が増えている。

さらに、2005年10～12月の3ヶ月間に公開された30条申請出願506件の公開公報フロントページで、内外出願人内訳と30条申請対象について調査したので、その結果を示す。内外出願人内訳は、日本人：499件、外国人：7件（韓国：5件、米国：1件、ベルギー：1件）であった。また、30条申請対象（複数申請はそれぞれ計上した）としては、

- ・口頭発表（予稿集も含む）：280件
- ・刊行物：109件
- ・インターネット：15件
- ・博覧会：41件
- ・不明（30条1項申請のみ記載）：84件

であり、国内出願人による口頭発表及び刊行物発表が主な利用対象であった。特記すべき点としては、30条2項（意に反した公知）申請、30条1項（試験）申請は無い点が挙げられる。

2.2 米 国

米国のGPはone year ruleと通称され、米国特許法102条(b)に規定されている。出願人と公表者の同一性を問わず、申請手続きが不要である点で、他国の特許法に比べて極めて寛大である。この(b)項は、先発明主義を取りながらも、早期出願を促すための一種の修正項目と考えられている⁷⁾。というのも、本項が無ければ先発明者は必要が生じるまで特許出願しないからである。なお、GP期間を1年間としたのは、上記目的と、発明を完成して特許出願を準備する期間を発明者に提供する目的とのバランスからとされる⁸⁾。以上のように、この米国のGPは先発明主義の下での制度であり、先願主義の下でのGPとは全く異なるものである。

ここで、GP導入の理由の参考のために、米国特許法における新規性の変遷も概括してみる⁸⁾。1793年の特許法1条は先願主義に基づく絶対新規性を規定していた。その後、発明盗用に関する判決（Shaw v Cooper, 1833）を受けて、1836年に現102条(a)に相当する規定（先発明主義⁹⁾）が加わり、1839年に2年間のGPも併設された。1939年に、2年間は長すぎて産業界の発展に障害となっており、また1年間に短縮することで、発明から特許登録までより短くなることを理由に、GP期間が1年間に短縮された。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2.3 EPC

EPCは、GPの対象を以下の2点に限定している（EPC 55条）。

- (a) 出願人に対する明白な濫用による開示（例えば、第三者が損害を与える故意をもって開示した場合）
- (b) 出願人による公的な国際博覧会への展示

欧州では、パリ条約上の国際博覧会出品への仮保護（同条約11条）¹⁰⁾の具体的内容の検討から始まって1973年のストラスブール条約には現在の内容が規定され、そのままEPCに至った。

この検討では、対象として出願人による発表を広く認めるべきとの議論もあった。しかし、幅広い内容は世界的に認められていないため外国特許の取得失敗を誘発するとして、また、法的不確定性の排除の要請から、極めて限定的な内容となった⁶⁾。

2.4 その他の国

[オーストラリア]

不注意で開示した者を救済するため、2002年4月に新たなGPが導入され、GP期間は出願日前1年とし、従来の試験目的、第三者の開示、学術団体の発表、博覧会での展示に加え、出願人のあらゆる開示にGPが適用されることになったが（改正24条、規則 2.2(1A), 2.3(1A)）、2005年8月の調査報告書¹¹⁾によれば、他国で同様の制度が導入されていないため利用し難い、研究者のGPの理解不足等の欠点が指摘された。導入後2年での評価は時期尚早、今後も各国の動向とともに監視を継続するとしている。

[韓国]

従来、GP期間は出願日前6ヶ月であり、GPの対象は日本とほぼ同じであった（30条）。しかしながら、外国人のGPの利用率が非常に低かったこと（表2参照）、GPの要件不備により

自己に不利に働いてしまうこと、公知・公用における世界主義の採用、インターネットを介した研究結果の発表の増加、技術開発・研究の国際化の趨勢の観点から、2006年3月3日より、GPの対象が拡大され、公開公報又は登録公報等を除き、出願人（特許を受ける権利を有する者）のすべての行為に対してGPが適用されている。

表2 2000～2004年 韓国GP利用率

件数(件)	2000年	2001年	2002年
全出願件数	102,010	104,612	106,136
内国人(%)	108(0.11)	631(0.60)	746(0.70)
外国人(%)	2(0.002)	32(0.03)	24(0.02)
計(%)	110(0.11)	663(0.63)	770(0.72)

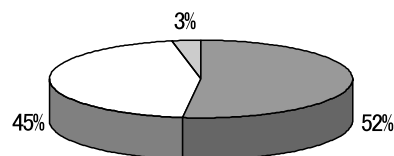
件数(件)	2003年	2004年
全出願件数	118,652	139,198
内国人(%)	1,038(0.87)	1,091(0.78)
外国人(%)	22(0.02)	25(0.02)
計(%)	1,060(0.89)	1,116(0.80)

[その他]

主な国、地域のGPについては、AIPPI, Vol.46, No.5, p.270～302 (2001)³⁾に詳細にまとめられているが、そのうちGP起算日、GP期間について以下に記載する。

(1) GP起算日は出願日か優先日か？

GP起算日として出願日を基準としている国の方が若干多いものの、優先日を基準としている国も多い。



- 出願日基準:
中国, 韓国, 台湾, インドネシア, マレーシア, フィリピン, タイ, ベトナム, 台湾等
- 優先日基準:
カナダ, オーストラリア, シンガポール, タイ, ブルガリア等
- その他

図1 GP起算日の各国の現状

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) GP期間は1年か6ヶ月か？

GP期間として6ヶ月を採用する国の方が1年を採用する国よりも多いといえる。

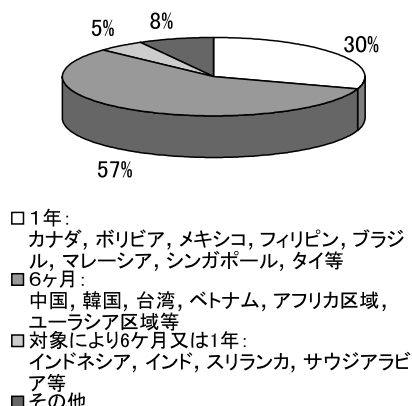


図2 GP期間の各国の現状

3. GPについての議論

3.1 世界統一への検討経緯

各国は、現在まで次のように協調して世界統一のGPに向けて検討を重ねてきた。

(1) 工業所有権の保護に関するパリ条約⁶⁾

1883年に締結されたパリ条約には国際博覧会についてのGPのみが規定されている¹⁰⁾。ロンドン改正条約(1934年)及びリスボン改正条約(1958年)の各会議で、パリ条約により広いGPの導入が試みられたが、合意には至らなかった。

(2) 特許法条約(PLT)⁶⁾

1982年モスクワにおけるAIPPIの執行委員会が、優先日を起算日とするGPを導入すべきである、との解決策を採択し、パリ条約の総会は国際事務局がそれを検討することをProgramme 1984/1985で決定した。

WIPOの国際事務局は、この問題に関して各国法及び地域条約のハーモナイズを図るために、パリ条約19条に基づく特別な国際条約を目指すことを決定した。この国際条約は全締約国

に、GPの期間など、最小限の変更を認めつつも、同一の広いGPを導入させることを目指していた。

1984年5月の専門家会議では多くの国が賛成したが、フランス、イタリアなどはEPCとストラスブール条約における絶対新規性は単純で安全であり、複雑にする必要はないとの理由で反対した。

その後、WIPOの専門家委員会は、1986～1990年の会議で、提案された様々な妥協案、修正案について議論した。そして、パリ条約を補足する条約についての1991年6月のハーグの外交会議において、国際事務局は同条約の原案12条にGP関連条項を加えて活動を終えた。しかし、この会議では、米国が先発主義の許容に固執したため、条約の採択には至らなかった。

1995年5月に、制度調和に対する機運を維持するため、先願主義等の実体面以外の、手続き面で調和を図ることで合意し、議論を再開し、2000年6月1日に特許法条約は採択された。しかし、この採択された特許法条約にGPに関する条項は含まれていなかった。

(3) 実体特許法条約(SPLT)^{1), 2)}

2000年9月のWIPO総会において、検討が棚上げにされていた実体面の調和に関する議論を特許法常設委員会(SCP)において再開すべきとの合意がなされた。その合意に基づき、繰り返しSCPが開催されているが、議論が進んでいるとはいえない状況である。

日米欧3庁は議論促進を目指し、2004年にSCP内での議論項目をGPを含む先行技術に関連した4項目に限定するとの提案を行った。しかし遺伝資源等の項目に固執する途上国の反対により提案は承認されなかった。2005年9月のWIPO総会でも、この点は進展を得ることができなかった。

一方、先進国間では、SPLTの議論を進める

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ために2005年4月、11月に前記項目についてファーストパッケージとして議論を行う先進国サブグループ会合を開き、先進国間での合意を目指し検討が行われている。

3. 2 日本における議論

平成16年度及び平成17年度に(知的財産研究)所において分割出願制度に関連してGPについても検討がなされた¹²⁾。平成17年度報告書には、長期間を望む一部TLOからの意見、及びGP期間は6ヶ月で十分であり、これを長期化すると発明公開の代償として権利を付与するという特許制度の趣旨に悖るとの委員の指摘があった。また、当協会等の会員、大学知的財産関係者、日本弁理士会の会員を対象にしたアンケートの調査結果がまとめられている。アンケートの総括として、米国のGPよりも、日本の「新規性喪失の例外」の趣旨を維持すべきとの意見が大勢であったと記載されているが、30条の例外対象を拡大すべきではないとの意見と、拡大すべきとの意見はちょうど半々で拮抗しているようにも思われた。

なお、産業構造審議会 知的財産政策部会でも検討がなされ、平成16年10月及び平成18年2月に報告書¹²⁾が出されているが、GPについては共に、日本が単独で見直すことは適切ではなく、三極特許庁等における制度の国際調和の議論の枠組みの中で、慎重に対処していく必要があるとまとめられている。

3. 3 欧州での議論

欧州では、1998年以降、広いGPの導入可否について頻繁に検討、報告がなされている^{6, 13~18)}。

(1) European Commissionのヒアリングレポート (1998年)¹³⁾

企業や弁理士からは、広いGPの導入反対意見として、開示された未完成発明の経済的価値

の判断や、発明の権利を巡る法廷抗争の長期化など、法的不確実性の増長に対する懸念が挙げられた。一方、個人発明家、大学関係者からは、誤った開示による救済措置、研究資金確保や効用確認のための試験で公表せざるを得ない場合の保護として導入賛成意見が挙げられた。

(2) Straus教授とGalama氏の意見書 (2000年)⁶⁾

EPC 2000の改正に合わせ、EPOが専門家に依頼した意見書によると、「発明者の出願前開示が自動的に開示情報のあらゆる所有権を喪失させるような特許制度は、均衡を欠いた罰則であり、特許制度の基礎となる基本原理を無視するものとなるためGPは必要」とするStraus教授と、「特許法は本質において禁止法であり、発明者に発明を使用する権利を保証することではなく、発明を侵害者から保護する時に発明者の地位を保証することを目的とするため、GPは不要」とするGalama氏の両意見が述べられた。

(3) バイオ発明に関する報告書 (2002年)¹⁴⁾

「バイオ発明の保護」に関するDirective 98/44/EC 16条(b)に基づいてバイオ発明の発表遅延に関する調査報告書をEuropean Commissionがまとめている。

これによると、「特許出願で著しく論文発表が遅れる」との回答は、出願経験がない研究者では40%と多いが、出願経験の多い研究者では10%のみとなっている。

(4) IPACによる検討 (2002年)¹⁵⁾

英国特許庁の委託によるIPACの検討の結果、広いGPの導入反対、という結論が出された。理由として、導入により別の問題(先発表等)が生じる恐れがあることを挙げている。また、広いGPを導入するには、GPによる利益が「法的不安定性」と「過剰にかかる費用」より上回

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

っているとの根拠が必要である、と述べている。

(5) 英国特許庁による報告書(2002年)¹⁶⁾

特許制度利用者対象に行ったアンケートにおいて、新規性判断から免除される開示の内容、時期、開示された発明の公開日等を組み合わせ、現行EPC型を含めた5つのGPモデルを例示し、最も好ましいモデルを選択させたところ、回答者のうち約半数が現行のEPC型を希望している、という結果となった。

また、特許出願を頻繁に行っている大学研究者の7割近くが広いGPの導入に反対していることが明らかになった。

以上のことから、欧州では広いGPの導入に対して否定的意見が多い傾向にあると考えられる。

4. 考 察

4.1 広い統一GP

我々は「先願主義下の広い統一GP」として、以下の4要件を満たす新規性及び進歩性の例外規定が採用されることに危惧を抱いており、この広い統一GPが採用された場合の影響について以下に検討を進めることにする。

- ・GP申請：不要。
- ・GP対象：特許を受ける権利を有する者(発明者他)又はその当該特許を受ける権利を有する者を起点に発明を知った第三者による、あらゆる態様の開示。
- ・GP期間：1年。
- ・GP起算日：優先日。

(この広い統一GPは、2005年の米国改正法案H.R.2795のGPと同一であり、現オーストラリア特許法にも同様のGP[ただし、GP起算日は出願日である]が採用されている。また、2006年改正の韓国特許法30条もGP対象があらゆる開示[特許公報・公開公報を除く]とされている点で酷似のGPが採用されている。)

4.2 先願主義における新規性

先願主義の下では、特許出願の時を基準にして新規性が無い発明は特許を受けることができない。特許出願時の新規性の有無のみで判断されることから、先願主義における新規性は法的安定性が極めて優れているとされる。

新規性を喪失させる事由には、多数の人に発明を知らしめる態様での開示(文献公表、著名学会での口頭発表、国際博覧会での展示、販売等)の他、少数の人にしか知り得ない態様での開示(秘密保持義務の無い人1人への説明、特殊言語による刊行物発表等)や、誰にも知られない態様での開示(図書館に到着したが誰も読んだ者がいない刊行物等)も含まれる。これらのいずれに該当しても、同じく新規性が喪失することになる。

4.3 先願主義下のGPとその課題

先願主義下のGPの趣旨は、例えば日本特許法30条で言えば、「新規性の原則を貫くと、発明者に酷になり過ぎ、産業の発展を目的とする特許法の趣旨にそぐわない場合がある。そこで、特定の理由による公表に限り、新規性が喪失されないものとして取り扱うこととした。」⁵⁾とされている。しかし、あくまでも原則に対する例外措置であるため、当該趣旨を超えて、発明者に不当な保護を与え、また第三者に不測の不利益をもたらすことがあってはならない。

公表文献等によって、第三者の出願は新規性が否定されるのに対して、文献公表者の出願は何の障害もなく無傷で特許取得できることから、特許出願前に文献公表する必要性が無いのにも拘わらず、恣意的に発明を文献に公表する場合等、当該趣旨を超えた場合は、公表によって第三者に対する濫用の恐れがあるとも考えられる。特に、少数の人にしか知り得ない態様で発明を開示してGP出願をすれば、第三者は当

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

該発明開示の事実を知得できないため、第三者によって改良発明の特許出願がなされるリスクを低く押さえながら、第三者の同一発明の特許出願の新規性を否定できることになる。

(なお、先発明主義下では、公表文献は第三者の出願に対しても先行技術を構成しないため、先願主義におけるGPのような上記の第三者への濫用の恐れはない。)

4. 4 GPの賛成意見／反対意見

続いて、GPの本質を探るために、GPの是非に関する理由について、これまでに報告されている論文、報告書及び意見書^{4~19)}を参考にして、我々の考察も加えて、先願主義下のGPの賛成意見／反対意見を以下にまとめる。

(1) 屋外試験等による開示

発明の性質上、屋内で秘密に試験することができず、屋外で公衆に見られ得る状況でしか試験できない場合は救済されるべきであるとのGP賛成意見がある。

しかし、2. 1 (2)に記載の通り、上記試験を対象とする30条出願はそれほど多くはないようであり、また日本特許法30条にいう「試験」は「完成した発明の試験」であるため、特許要件を具備した完成した発明について出願前に試験する必要性は乏しく、そもそも出願後に試験すれば済むようにも思われる。

(2) 研究資金の確保

個人発明家やベンチャー企業等が研究資金確保や効能確認のために、出願前に発明を公表せざるを得ない場合があり、そのような公表は救済されるべきであるとのGP賛成意見がある。

それに対して、発明開示前に相手方と不利益がない範囲で秘密保持契約等を結ぶことで回避することも可能であり、研究資金確保の意味でのGPの必要性はそれほど大きくないとの反対

意見がある。

(3) 特許知識の不足

特許制度を知らない発明者は、発明公表後に特許を取得できないことを知る場合がある。そのような場合に、発明者を救済すべきではないかとのGP賛成意見がある。

しかし、発明公表後のGP期間に特許制度を知り、出願する場合は多くないと思われる。また、特許制度及びGPをあまりよく知らない発明者は逆にGPが常に安全と過信して、GPの起算日や対象を誤った場合、発明者間で混乱が生じることが懸念され、このような混乱を避けるためには、特許知識に加えてGPまで教育しなければならないこととなるとの反対意見がある。昨今、各国政府が知的財産を産業政策に取り入れ、知的財産判決等のニュースが世界中に流されている中、特許制度を知らないという研究者はほとんどいなくなったようにも思われる¹⁹⁾。

(4) 研究成果の文献発表

研究成果の発表は研究者の使命であり、成果を伝える自由がある。また、新たな成果を早く伝えて世界技術水準を高めることは、特許制度の本来の趣旨とも合致しているとのGP賛成意見がある。

研究者にとって研究成果の文献発表は使命であり、権利であるというのであれば、早期文献発表の利益だけ享受すれば良く、それに加えて無傷の特許をも認めるのは、過剰な保護を与え過ぎているとも思われる。また、賛成意見の「新たな成果を早く伝えて世界技術水準を高めることは、特許制度の本来の趣旨とも合致する」との理由であるが、発明を開示して改良発明の研究を促進するという意味では、何も文献発表だけがその効果を奏するのではなく、公用（商品の実施）、公知のあらゆる新規性喪失事項によってでも奏される。すると、GP対象は文献

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発表だけではなくすべての新規性喪失事項とすることにも繋がるように思われる。

(5) セーフティネット（意に反した公知）

発明盗用の場合、秘密を保てなかった場合、不慮の事態等の場合は、発明者は救済されるべきであるとの賛成意見がある。

これに対しては、特段の反対意見は見出せず、これこそGPとして認められるべき対象であると考ええる。

(6) 公開公報／特許公報

公開公報／特許公報をGP対象とすれば、自己の特許出願の公開までの1年半に加えてGP期間の間まで、近似の改良発明を出願することで容易に特許化できるため、フロントランナーの保護強化に資するとも思われる。他方、公開公報／特許公報をGP対象から除外すれば、公開までの1年半の間しか近似の改良発明の特許化が容易ではない。

公開公報／特許公報をGP対象とするかは、政策的な見地から判断されるべきであり、フロントランナー保護強化を優先するのであれば、自己の公開公報／特許公報のみをGP対象に加えるという選択肢も有り得ると考える。

4.5 GPの要素ごとの影響考察

次に、GPの4要素（GP申請、GP対象、GP起算日及びGP期間）に分けて、「広い統一GP」が導入された場合の問題点を逐次、議論していくことにする。

(1) GP申請

「広い統一GP」ではGP申請が不要であるが、その場合に起こり得るリスク（悪用事例）を挙げる。

《仮想事例1》

- ・ A社は、明細書準備中に、競合B社の先願リスクを心配して、保険として特許制度が国民にあまり浸透していないC国のとある村で発明を発表しておいた。
- ・ B社先願があった場合、A社出願はB社先願により拒絶される。B社出願は「C国での発表」が引用されずに世界中で特許化される。
- ・ B社が、世界中で事業展開した後に、A社はB社にB社特許が「C国での発表」で新規性がないことを告げて、無効審判請求をしない代わりに共同販売を持ちかける。
- ・ 他方、B社先願が無かった場合、その保険は使わずに終わる。

GP申請が不要のために新規性喪失事由が公示されないことを利用した、このような悪用事例が許されれば、先行文献が存在しないことを確認して特許化した後であっても、安心して事業を展開することができない。従って、GP対象が無制限であれば、GP申請は必須であると考ええる。

(2) GP対象

GP申請があれば、GP対象は制限しなくても良いかについて検討する。

1) 「先発表主義（first to publish）」による影響

GP対象を制限しない場合、研究者は特許出願前に安易に文献発表等を行うことが考えられる。また、いち早く文献発表等を行うことで他社特許出願の新規性を否定する戦略を取る会社が出現する可能性も否定できない。その戦略を、欧州における報告書、意見書では、先発明主義（first to invent）、先願主義（first to file）に続く「先発表主義（first to publish）」と揶揄している。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

極端な例かも知れないが、戦略的な先発表主義戦略によって、以下の問題が生じる可能性があるありうると考える。

《仮想事例2》

戦略的に「先発表主義」を利用しているA社とB社はほぼ同時期に同じ発明を成した。両社とも、他社出願を拒絶させるために、出願前に本発明を発表し、その後GP出願をした。その結果、両社出願とも互いの発表に基づき新規性が否定されて特許取得できず、結局、重複研究の成果がどの会社によっても事業化されなかった。

GP対象が非常に制限されていて両社ともGPを使用していなければ、いずれか一方の会社が特許取得して、事業化を行っていたであろう。先発表主義の蔓延により、重複研究の成果が世界規模で無駄になり、かえって特許法の目的たる産業の発達が阻害される可能性があることを考慮したほうが良いと考える。特に、前記の仮想事例1のように第三者に広く発明を公表しない新規性喪失事由では、問題があると考え。

2) 第三者出願への影響

通常の前記技術調査では見出せない対象までGP対象に含める場合に起こり得る影響について述べる。

《仮想事例3》

- ・ A社は、先発表主義の下、通常の前記技術調査では調査できない小規模の学会で発明を発表した。その後、C国にのみGP申請をして特許出願を行った。
- ・ B社はA社の学会発表を知らずに、同一発明についてD国とE国に特許出願を行った。その後、B社出願はA社の学会発表が引用されずに特許成立したため、B社は無効理由があることを知らずにD国とE国で大々的に事業を展開した。

仮想事例3において、B社が自己の出願の特許性を確かめるには、世界各国のGP出願の出願公開で限らずGP対象の存在・内容を確認しなければならないことになる。

3) 販売をGP対象とする場合の影響

GPを特許期間の実質的な延長のために利用する出願人が生じる可能性がある。

《仮想事例4》

自社製品の販売後に、GPを利用して出願することで、実質的にGP期間分だけ特許満了日を遅らせることが可能となる。

4) まとめ

第三者に広く公表しない新規性喪失事由はGPの濫用を招く恐れがありうると思われる。また、安易な先発表主義への移行阻止、第三者出願への影響、及び販売を対象とする場合の影響等をも考え合わせると、GP対象は少なくとも通常の前記技術調査で確認しうる対象に限定するのが望ましいのではないかと考える。例えば、権威のある雑誌、PCT規則34.1の最小限資料の非特許文献、公に認められた学術団体の発表等に限定することが考えられる。

(3) GP起算日

安易なGP利用を抑制するため、出願日をGP起算日とするほうが望ましいと考える(参照: 2.4(1))。ただし、GP起算日が出願日であっても、優先権を使わずに直接PCT出願を行うことで世界各国でGPを利用できるため、大きな違いはないとの見解もある¹⁸⁾。

(4) GP期間

GP期間は6ヶ月でも1年でも大きな違いはないと考える(参照: 2.4(2))。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 6 まとめ

(1) 統一GPの問題点／統一GPの条件

検討の結果、広い統一GPにより生じうる問題点として、例えば4. 5に例示される仮想事例等が考えられ、これら問題点は全世界の特許制度利用者に影響を与えうると思われた。そこで、統一GPの条件については慎重に検討する必要があると考える。

また、WIPO特許法常設委員会（SCP）及び先進国間協議において、米国の先願主義移行を含んで検討されている「各国特許法の実体的側面での制度調和」は日本の産業界から強く待ち望まれているものである。その実現を優先して、何らかの統一GPを導入する場合にどの程度のGPまで許容されるかについては、日本企業の間でも様々な意見があるものの、特許第1委員会 第4小委員会としては、GPを必要とする理由、先願主義下の法的安定性の低下、産業界の混乱等の問題点、及び制度調和のメリット等を総合的に考慮した結果、「(1) GP申請は必須要件とする。(2) GP対象は先行技術調査で確認しうる対象、及びセーフティネットとする。」との条件が良いのではないかと考える。なお、(3) GP起算日及び(4) GP期間はいずれでも良いと考える。

(2) GPの濫用防止策／教育

統一GPによって種々の問題も予想されるため、何らかのGP濫用防止策の検討が必要であると考える。例えば、「GP手数料」として一定の料金を掛けるとの案¹⁸⁾が提案されている。また、「GP出願の保護期間の制限」として公表の時から20年間の保護期間を起算する、あるいは出願から10年間等の短い保護期間に制限するのも良いかもしれない。ただし、そのような場合はTRIPs 33条の要請により、特許制度とは異なる制度で保護せざるを得ない。さらに、「GP

出願の公開時期」について一部議論がされているが、出願から1年半に出願公開されると、公表から2年間、あるいは2年半の間、GP出願の存否が確認できないとの事態も考えられるため、公表の日から1年半後に公開するか、あるいはGP出願は即時公開することにするのも一案と考える。

先の仮想事例1のように、第三者が知得できないことを知りつつ形式的に公知化する悪意のGP利用者に対しては、何らかの罰則（拒絶理由、無効理由、刑事罰等）を与えると共に、かかるGP利用によって新規性を否定される第三者特許には何らかの保護を与えることを検討してもよいかもしれない。

また、統一GPによる研究者の混乱を避けるために、GP及び特許に関する教育を進めるのが望ましいと考える。

5. おわりに

以上、米国の先願主義移行を含んで検討されている「各国特許法の実体的側面での制度調和」を前提に、統一GPについて検討した。その結果、広い統一GPによって生じうる、先願主義下の法的安定性の低下、産業界の混乱等の問題点は無視できないと思われた。統一GPの制定には、「各国特許法の実体的側面での制度調和」のメリットだけではなく、これらの問題点についても十分に考慮して慎重に検討されることを希望する。

なお、本稿の検討に当たり、金&張法律特許事務所（韓国）のご好意により資料提供を頂きました。ここに深謝申し上げます。

注 記

- 1) 特許第1委員会 第2小委員会、知財管理、Vol.53, No.10, pp.1595~1606 (2003)「実体特許法条約（SPLT）の現状とその課題」
- 2) 特許庁HP情報
- 3) 岩田敬二、AIPPI, Vol.46, No.5, pp.270~302

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (2001)「各国特許法における新規性喪失の例外規定（グレースピリオド）」
- 4) 玉井克哉, 第二回年次学術研究発表会講演要旨集, pp.140~143 (2004), 日本知財学会; バイオテクノロジー委員会 第2小委員会, 知財管理, Vol.54, No.2, pp.241~249 (2004)「ライフサイエンス分野における新規性喪失の例外規定の研究」; 6), 13) ~18) の各意見書, 報告書
 - 5) 工業所有権逐条解説 (第16版), pp.95~99 (2001) 発明協会; 特許庁HP, 「特許法30条 (新規性喪失の例外) の運用について」, http://www.jpo.go.jp/quick/index_tokkyo.htm; 室伏良信, 知財管理, Vol.47, No.8, pp.1181~1184 (1997)「新規性喪失の例外に関するQ&A」; 吉藤幸朔, 熊谷健一, 特許法概説 (第13版), pp.86~95 (1998) 有斐閣; 中山信弘, 注解 特許法 (第3版), 上巻, pp.282~299 (2000) 青林書院; 竹田和彦, 特許の知識 (第7版), pp.126~131 (2004) ダイアモンド社; 特許第1委員会 第1小委員会, 知財管理, Vol.50, No.11, pp.1621~1635 (2000)「審査の早期化及び平成11年度法改正に関する実務上の留意点」; 筒井豊, 知財管理, Vol.48, No.1, pp.37~44 (1998)「優先権主張を伴う特許出願と意に反した新規性喪失の例外規定中の特許出願の意義」
 - 6) Straus教授及びGalama氏 (Philips) の意見書, http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_07_25_e.htm
 - 7) ヘンリー幸田, 米国特許法逐条解説 (第4版), pp.70~88 (2001) 発明協会
 - 8) Chisum on Patents, Vol.2, Chapter 6 Statutory Bars, § 6.02, LexisNexis
 - 9) Chisum on Patents, Vol.2, Chapter 3 Novelty, § 3.04, LexisNexis
 - 10) Bodenhausen, “Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, pp.146~149 (1976), AIPPI・JAPAN
 - 11) オーストラリア特許庁による調査報告書, <http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patents/specific/Review%20of%20the%20Patent%20Grace%20Period.pdf>
 - 12) 平成16年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許の分割・補正制度の在り方に関する調査研究報告書」平成17年3月 (知的財産研究所; 平成17年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「多面的な発明の保護に関する調査研究報告書」平成18年3月 (知的財産研究所; 「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」平成16年10月 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ; 「特許制度の在り方について」平成18年2月 産業構造審議会 知的財産政策部会
 - 13) OJEP0, 3/1999, pp.155~165 “European Commission, Report on the hearing of 5 October 1998 on a grace period for patents”, http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj99/3_99/3_1559.pdf
 - 14) Directive 98/44/EC, (1998.7.6), http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1998/l_213/l_21319980730en00130021.pdf Directive Report 98/44/ECの16条(b)の指示に対するReport, (2002.1.14) http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2002/com2002_0002en01.pdf
 - 15) 英国IPACによる検討報告書, (2002年), <http://www.intellectual-property.gov.uk/ipac/std/observations.htm>
 - 16) 英国特許庁による報告書, (2002年), <http://www.patent.gov.uk/about/consultations/grace/index.htm>, <http://www.patent.gov.uk/about/consultations/responses/grace/index.htm>
 - 17) Heinz Bardehle, AIPPI, Vol.45, No.8, pp.496~499 (2000)「欧州特許条約の現状と将来グレースピリオドの議論が決定的段階に入る」
 - 18) European CommissionのGPについての Workshop Report (2002.6.24), <http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/ipr-gp-report.pdf>
 - 19) 中山信弘, 工業所有権法上 特許法 (第2版), pp.129~134 (1998) 弘文堂/「特許制度が成立してから一世紀以上経過し, 特許法の知識も普及しつつある今日, この例外規定は廃止ないしは縮小してゆくべきであろう。」

(原稿受領日 2006年9月15日)