

グレースピリオドの基礎とその留意点

中 村 敏 夫*

抄 録 2011年に米国、日本、韓国等で特許法が改正され、グレースピリオドの取扱いが大きく変わりました。グレースピリオドについて、過去の歴史を振り返ると共に、主要国の現状、グレースピリオドの留意点、及び世界統一に向けた近年の動きを説明します。

目 次

1. はじめに
2. グレースピリオドの歴史
 2. 1 日本の歴史
 2. 2 米国の歴史
3. 日本の発明の新規性喪失の例外規定
 3. 1 制度概要
 3. 2 必要な手続き
4. 主要国の制度
5. グレースピリオド利用における留意点
6. 世界統一に向けた近年の動き
7. おわりに

1. はじめに

グレースピリオドとは、「発明者又は第三者による発明の開示が特許出願の先行技術とはみなされない出願前の期間」を言い、日本では「発明の新規性喪失の例外（特許法30条）」として規定されています。特許出願前に公表された発明は新規性が無いために特許を受けることができません。しかし、この原則を厳格に適用すれば、発明者に酷になる場合があり、産業の発達には好ましくないため、グレースピリオドが設けられています。

このグレースピリオドは、各国で取扱いが異なり、その申請には証明書類等の提出が必要であったり、手続きが簡単ではないため、特許庁

は詳細な解説とQ&Aを提供しています¹⁾。

以下にグレースピリオドの過去の経過を振り返ると共に、主要国の現状、グレースピリオド利用における留意点、及び世界統一に向けた近年の動きを説明します。

2. グレースピリオドの歴史

2. 1 日本の歴史

日本の特許制度は、明治4年の専売略規則に始まり、明治18年には現在の特許制度の基となった専売特許条例が交付され、その後、何度かの法改正等が行われました。グレースピリオドの変遷に着目してまとめたものが表1です²⁾。新規性は終始一貫して「出願時」が基準とされています。その新規性の例外であるグレースピリオドは、明治21年の特許条例で試験についての2年間のグレースピリオドが初めて導入されました。それは、初代特許庁長官の高橋是清氏が米英仏独4ヶ国を歴訪して当時の米国特許法を参考にして導入したものと思われます。そのことは、特許条例では同一発明に関する2出願を先発明主義で調整することにしたことからもうかがわれます。明治32年には、パリ条約に加

* 特許業務法人 深見特許事務所 弁理士, Ph. D.
Toshio NAKAMURA

表1 日本のグレースピリオドの歴史

	新規性	グレースピリオド		2出願の取扱い
		対象	期間	
1871年/明4年 専売略規則	—	—	—	先願主義
1885年/明18年 専売特許条例	出願時	—	—	不明
1888年/明21年 特許条例	〃	試験	出願前2年間	先発明主義
1899年/明32年 特許法	〃	試験 (博覧会：届出日を出願日と見做す)	出願前2年間 (6月以内に出願要)	〃
1909年/明42年 特許法	〃	試験 (博覧会：開会日を出願日と見做す)	出願前2年間 (6月以内に出願要)	先発明主義 &先願主義
1921年/大10年 特許法	〃	試験，意に反した告知，博覧会	出願前6月間	先願主義
1959年/昭34年 特許法	〃	試験，刊行物，学会発表， 意に反した告知，博覧会	出願前6月間	〃
1999年/平11年 特許法改正	〃	試験，刊行物，インターネット，学会発表， 意に反した告知，博覧会 (進歩性の例外にまで拡大)	出願前6月間	〃
2011年/平23年 特許法改正	〃	特許公報を除くすべての公表	出願前6月間	〃

盟するために、パリ条約11条に対応する国際博覧会に関連する条項が追加されました。同条項はグレースピリオドではなく、現在の商標法9条と同じく、博覧会に届け出た際に出願がされたものとみなすものでした。大正10年には、ドイツ特許法等が参考にされて、先発明主義が先願主義に戻されると共に、グレースピリオドが現在の形態に近づきました。その後、グレースピリオドの対象は時代と共に拡大されて今日に至っています。

2.2 米国の歴史

米国特許法は、前記の通り日本のグレースピリオドの変遷で参考にされ、また近年、新規性の取扱いが注目されておりました。この米国の特許制度は1790年に始まります。新規性及びグレースピリオドに着目して、特許制度改正の経過をまとめたものが表2です³⁾。当初の特許法は「出願時」を基準とする新規性を採用しており、1839年に自己の行為について2年間のグレースピリオドが導入されました。1897年に、その「出願時」を基準とする新規性が「発明時」を基準とする新規性に大きく変更されました。

ただし、「発明時」の新規性と共に、出願日から2年前の時点での新規性も併せて判断されることにされました。1939年には、2年間のグレースピリオドは長すぎるとされ、1年間に短縮されました。「発明時」を基準とする新規性は、2011年の特許法改正まで100年間以上にわたって継続されました。1952年法における102条の各条項は、「発明時」を基準とする新規性条項(102条(a), (e), (g))と法定拒絶条項(102条(b), (c))他とに明確に区別されていました。グレースピリオドに関する法定拒絶条項の102条(b)は、「発明時」基準の新規性で生じうる問題に対して、「特許が存在しないとの第三者の誤った信頼の排除」, 「特許期間の延長の試みの排除」及び「早期出願の促進」の3つの目的のために規定されていました³⁾。その目的のために、自己の開示だけではなく、他者の開示をも対象に含むものでした。すなわち、1952年法におけるグレースピリオドは、日本における「出願時」を基準とするグレースピリオドとは、趣旨が全く異なり、対象及び運用が異なっておりました。

2011年には、新規性について画期的な法改正が行われて、新規性及びグレースピリオドが大

表2 米国のグレースピリオドの歴史

	新規性 (法定拒絶条項)	グレースピリオド		2出願の 取扱い
		対象	期間	
1790年	－	－	－	不明
1793年	出願時	－	－	〃
1839年	〃	(自己の) 購入, 販売, 使用	出願前2年間	〃
1897年	発明時	－	－	〃
	〈出願時〉	(自己及び他者の) 国内外の特許と刊行物, 米国内の使用と販売	出願前2年間	
1939年	発明時	－	－	〃
	〈出願時〉	(自己及び他者の) 国内外の特許と刊行物, 米国内の使用と販売	出願前1年間	
1952年	発明時	－	－	先発明主義 (102条 (g))
	〈出願時〉	(自己及び他者の) 国内外の特許と刊行物, 米国内の使用と販売	出願前1年間	
2011年	出願時	(自己の) 新規性喪失事項のすべて 〈例外〉先発表の場合, 他者の新規性喪失事項	有効出願日 (優先日) 前1年間	先願主義 〈例外〉先発表

きく日本の制度に近づきました。ただし、グレースピリオドである旨の申請及び証明書が不要であり、その期間の起算日が優先日であり、さらにはグレースピリオドの期間中の他者の公表の取扱いが異なる点で相違しています。

3. 日本の発明の新規性喪失の例外規定

3.1 制度概要

平成23年の法改正前は、新規性喪失の例外の対象が限定列挙されていました。しかし、発明の公開態様の多様化に十分対応できなくなっており、また不均衡も顕著化していました。そこで、平成23年の法改正で、対象が拡大されて以下の2種類に網羅的に集約されました。

- ・「特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失させるもの」(30条1項)
- ・「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失させるもの」(30条2項)

ただし、発明等に関する国内外の特許庁及び国際機関が発行する公開公報・特許公報等に掲載されたものは、30条2項の適用から除かれます。これは最高裁昭和61年(行ツ)160号(平1.

11.10)の判決に沿ったものです。

「特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失させるもの」(30条1項)の例として、特許庁の「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」¹⁾に、以下の例が挙げられています。

- ・出願人と公表者の間の秘密保持契約にも関わらず公表者による公表
- ・公表者のスパイ行為等による公表

この「意に反して」の適用範囲については、日本のいくつかの判決から、概要を把握することができます。また、欧州特許庁の審決も参考になります。例えば、出願公開が出願人の予想よりも早くなされた場合は、意に反するとは言えないとの判断が、日本及び欧州特許庁の双方でなされています。

「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失させるもの」(30条2項)の例として、特許庁の「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」¹⁾に以下の例が挙げられています。

- ・試験
- ・刊行物(書籍, 雑誌, 予稿集)等での公表

- ・インターネットでの予稿集，論文，新製品の紹介記事，通販のサイトへの出品等の掲載
- ・学会，セミナー，投資家／顧客向けの説明会での公表
- ・展示会，見本市，博覧会での公表
- ・販売，配布による公表
- ・記者会見，テレビ／ラジオへの出演等による公表

3. 2 必要な手続き

(1) 30条1項の場合

- ① 意に反した公表から6ヶ月以内に特許出願をしなければなりません。
- ② 新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨を記載した書面の出願時の提出，及び証明する書面の提出は不要です。新規性が喪失されたことを知らない場合が多いためです。拒絶理由通知に挙げられた際，意に反して新規性が喪失されたことを証明することになります。

(2) 30条2項の場合

- ① 特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公表から6ヶ月以内に特許出願をしなければなりません。
- ② 出願時に，新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨を記載した書面を提出するか，あるいは願書にその旨を記載しなければなりません。
- ③ 特許出願の日から30日以内に，新規性喪失の例外規定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」を提出しなければなりません。「証明する書面」には，「公開の事実」と「特許を受ける権利の承継等の事実」とを出願人自身が証明します。具体的には，特許庁の「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」¹⁾に分かりやすく説明されております。

(3) その他の関連事項¹⁾

1) 複数回の公表

複数回の公表がなされた場合，それぞれについて個々に上記③の証明書の提出をする必要があります。ただし，2つの公表が密接に関連するものである場合は，後の公表について上記③の証明書を省略することができます。

2) パリ条約の優先権／国内優先権

パリ条約の優先権を主張する出願の場合，公表から6ヶ月以内の基準日は，優先日ではなく，日本出願日です。公表から6ヶ月以内に日本出願をする必要があります。

国内優先権を主張する場合，先の出願で上記②及び③の手続きを行っていれば，後の出願では上記②の手続きは必要ですが，上記③の証明書の提出を省略することができます。逆に，先の出願で新規性喪失の例外の手続きを行っておらずに，後の出願で新規性喪失の例外の手続きを行うことも，要件を満足していれば可能です。

3) 分割出願／変更出願

先の出願で上記②及び③の手続きを行っていれば，後の分割出願／変更出願では上記②及び③の手続きは不要です。

4) PCT出願

PCT出願の日本移行（国内処理基準時）から30日以内に，上記②及び③の手続きをすれば，新規性喪失の例外が適用されます。また，PCT出願の国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」を行うこともできます。

4. 主要国の制度

主要国のグレースピリオド制度の概要を表3にまとめて記載します。主要国の制度の相違を分かりやすく対比するために簡略化しており，一部不正確な記述があります。利用の際は詳細の確認をお願いします。

各国でグレースピリオドの対象が異なり，グ

表3 主要国のグレースピリオドの比較

	例外	グレースピリオド			申請手続き	条文, 他
		基準日	期間	対象		
日本	新規性 & 進歩性	日本出願日	6月	(1) 意に反した新規性喪失 (2) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公表 (特許公報等を除く)	不要 (審査時に証明) ①出願と同時に適用書面の提出 ②出願から30日以内に証明書面の提出	30条 「出願人の手引き」 「Q & A」
米国	新規性 & 進歩性	優先日又は米国出願日	1年	(1) 発明者等による公表 (2) (1) の公表後の他者の公表 (3) (1) の公表後の他者の先願	不要 (審査時に証明)	102条 (b)
欧州	新規性	EP出願日	6月	(1) 意に反した新規性喪失 (2) 政府の又は政府許可の博覧会への展示	不要 (審査時に証明) ①出願と同時に適用書面の提出 ②出願から4月以内に証明書面の提出	55条, 規則25条 Guidelines, Part G, V章
中国	新規性 & 進歩性	優先日又は中国出願日	6月	(1) 中国政府の又は中国政府許可の博覧会への展示 (2) 規定の学術会議等での発表 (3) 意に反した新規性喪失	①出願と同時に適用書面の提出 ②出願から2月以内に証明書面の提出 不要 (審査時に証明) 新規性喪失知得の場合、知得から2月以内に上記①と②の提出	24条 実施細則30条 審査指南1部1章 6.3, 2部3章5
韓国	新規性 & 進歩性	韓国出願日	1年	(1) 意に反した新規性喪失 (2) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公表 (特許公報等を除く)	不要 (審査時に証明) ①出願と同時に適用書面の提出 ②出願から30日以内に証明書面の提出	30条 審査指針書1編 3部2章5, 5部 3章4.3
台湾	新規性 & 進歩性	台湾出願日	6月	(1) 研究若しくは実験 (2) 刊行物の公表 (3) 政府の又は政府許可の博覧会への展示 (4) 意に反した新規性喪失	①出願と同時に適用書面の提出 ②指定期間内に証明書面の提出 不要 (審査時に証明)	22条2項 審査基準2編3章 2.6
インド	新規性	規定なし	1年	(1) 意に反した新規性喪失, 他 (2) 政府の又は政府許可の博覧会への展示 (3) 論文若しくは学会議事録での公表	不要 (審査時に証明: 立証責任は出願人) 出願時の適用書面及び証明書面の自発的提出は、特許庁運用として受理される。	29条~34条 Manual 08.03.02
		インド出願日		(4) インド国内の公開試験		
ロシア	新規性	ロシア出願日	6月	特許を受ける権利を有する者等による情報開示	不要 (審査時に証明: 立証責任は出願人)	1350条 (3)
ブラジル	新規性	優先日又はブラジル出願日	1年	(1) 発明者による開示 (2) 発明者に由来する第三者の開示 (3) 発明者の同意を得ていない特許出願公開	不要 (審査時に証明: 産業財産庁は陳述書提出を要求可能)	12条

レースピリオドの基準日, 期間, 及び申請手続きが異なります。グレースピリオドが比較的緩やかな国は, 米国, 日本, 韓国です。対極をなすのは欧州特許庁であり, 極めて制限的で, 対象は意に反した新規性喪失と国際博覧会に限られます。この運用は欧州の各国でも同様であり, 特許出願の前に発明を公表すれば, 多くの場合,

欧州では特許を取得できなくなります。

5. グレースピリオド利用における留意点

1) 外国制度の相違

前記の通り, 外国ではグレースピリオドの適用範囲がそれぞれ異なります。外国出願の選択

肢を広く保つために、できれば公表の前に出願をすることが望まれます。

出願前に公表した場合、多くの場合、欧州特許は取得できませんが、ドイツ等の一部の欧州の国には実用新案権制度に優先日から6ヶ月の広いグレースピリオド等があり、実用新案権を取得できます。このような特許以外の保護手段の検討も価値があると思われます。

2) 出願日の例外ではないこと

新規性の例外であり、出願日が繰り上がるわけではありません。第三者が同じ発明を独自に発明して、公表又は特許出願をした場合、新規性又は29条の2の規定で特許を受けることができません。公表した発明に基づいて第三者が改良発明をして、先行して公表又は出願することも懸念されます。公表後は、可能な限り早く出願することが好ましいと思われます。

3) 出願明細書の充実

強く広い特許権を確保するには、実施例を揃えて完全な明細書を準備する必要があります。一旦公表すれば、出願までに6ヶ月（国内優先権利用の場合、1年6ヶ月）の猶予しかありません。時間的な余裕が無くなり、完全な明細書が準備できなくなることが無いように、公表の必要性及び時期はある程度検討することが好ましいと思われます。

4) 適用される法律について

適用される法律は一般に出願日で変わりますので、注意が必要です。日本では、現在の新規性喪失の例外は平成24年4月1日以降の出願に適用され、それ以前の出願は従前の規定が適用されます。米国では、現在のグレースピリオドは2013年3月16日以降の出願に適用されます。

6. 世界統一に向けた近年の動き

1984年にWIPOが中心となってグレースピリオドを含む特許制度の国際的統一に向けた検討

が開始されました。1990年には特許調和条約案が作成されましたが、米国が先発明主義の維持にこだわったこともあって協議が棚上げされ、方式面に限定して2000年に特許法条約（PLT）が先行して成立しました。その後、実体特許法の調和を目指して実体特許法条約（SPLT）が検討されましたが、先進国と発展途上国の対立等の様々な問題があり、議論が進みませんでした。

かかる状況下、2011年に米国で先発明主義から先願主義に移行する改正法が成立しました。それを受けて、テゲルンゼー会合と呼ばれる先進主要国による特許制度調和の討議が開始されました。テゲルンゼー会合では、グレースピリオド、18ヶ月公開、未公開先願、及び先使用権の4つを優先重要項目に選択して、現在、議論が進められています。AIPPI及びFICPI等の国際団体でも、グレースピリオドについて議論がなされています。グレースピリオドを含む特許制度の世界統一が、近い将来、達成されることが期待されています。

7. おわりに

2011年度における30条適用出願は約1,500件なされており、総日本出願の0.44%に当たるそうです。グレースピリオドの利用には想定外の損失も生じますので、グレースピリオド制度を十分に理解して活用することが望まれます。

注 記

- 1) 特許庁ウェブサイト：http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm（参照日2014年7月16日）
- 2) 特許庁編、「工業所有権制度百年史」、発明協会刊（昭和59年3月）
- 3) Chisum on Patents, § 3. 01, § 6. 02；「米国特許法逐条解説」、第10章、ヘンリー幸田、発明協会

（原稿受領日 2014年7月16日）