

グレースピリオドの適用が想定される特許出願における最適な権利取得とは？

——他制度の併用及び外国出願に関する検討を交えて——

山 口 和 弘*

抄 録 特許出願に際して最も留意すべき点の1つが、出願前に自らの発明を公知にしないことである。しかしながら、特許実務の現場では、何らかの理由により出願前に発明が公知となってしまう、事後的な対応を求められる場合がある。また、出願のための準備期間が不足するタイミングで発明を公知にせざるを得ない事情が生じ、出願前に取りうる措置の選択を求められる場合もある。本稿では、そのような場合における国内出願及び米欧中韓等への外国出願に際して、グレースピリオド（発明の新規性喪失の例外規定）の適用に加えて、研究論文等による出願日の確保、優先権制度の活用、存続期間の最大化等の観点から、最適な特許権を取得するために考慮すべき事項を検討する。

目 次

1. はじめに
2. 検討すべき主な制度とその概要
 2. 1 グレースピリオド
 2. 2 グレースピリオドと併用が可能な制度
3. 仮想事例
 3. 1 公知公用の場合
 3. 2 公知公用及び刊行物公知の場合
4. おわりに

1. はじめに

世界各国における特許制度のほとんどでは、原則として、特許出願より前に公開された発明は特許を受けることはできない。この原則において、日本特許法30条における「発明の新規性喪失の例外規定」は、その名が示すとおり先願主義の下での例外という建て付けである。一方、米国特許法（35 U.S.C.）では、先発明主義の下で先願主義的な修正といえる旧法102条(b)項において、いわゆる「グレースピリオド（grace period）」として米国出願日前の1年以内に刊

行物に記載された場合等には、発明は新規性を喪失していないとする扱いをしていた。これが、先発明主義から先願主義（後述するように、その特徴から「先公表型先願主義」とも呼ばれる。）に移行した現行法（2011年改正法；AIA（America Invents Act））では、新規性を規定する102条(a)項に対する例外（exception）として102条(b)項が設けられており、日本と同様、先願主義の下での例外という建て付けに変更されている¹⁾。

このような特許法における建て付けの相違に関係なく、通常の特許実務では、発明の特許性に問題が生じることがないように、発明の新規性喪失の例外規定又はグレースピリオド（以下、総じて「グレースピリオド」という。）の適用を前提とせずに、特許出願を行うことが求められる。しかしながら、実務の現場では、グレースピリオドの適用を想定せざるを得ない場合があり、さらに、日本国内の特許出願だけでなく、

* 創英国際特許法律事務所 弁理士
Kazuhiro YAMAGUCHI

外国への特許出願を念頭に置いた検討が求められることも少なくない。

そこで、本稿では、グレースピリオドの適用が想定される日本及び諸外国への特許出願において、グレースピリオドに加えて、適宜、他制度を併用することによる最適な権利取得について検討する。

2. 検討すべき主な制度とその概要

2.1 グレースピリオド

(1) グレースピリオド適用の効果に関する留意点

グレースピリオドの適用を検討する際に、まず留意すべきは、適用の効果である。

主要国（特に、日米欧中韓のいわゆるIP5）

の特許法において、グレースピリオドは、先願主義の下での例外規定ではあるが出願日の遡及規定ではない。そのため、自らの発明を公表した後に特許出願する場合、その出願よりも前に独自に同じ発明をした第三者が先に公表又は出願した場合には、特許を受けることはできないのが原則である。

しかしながら、米国の現行特許法（AIA）では、図1及び図2に示すように、自らが先に公表（図1及び図2の公表A）をすることにより、自らの出願（図1及び図2の米国出願A）よりも前に独自に発明した第三者が先に開示（図1の開示B）又は出願（図2の米国出願B）をした場合であっても、特許を受けることができる規定となっている（AIA102条(b)項(1)(B)及び(2)(B)²⁾。

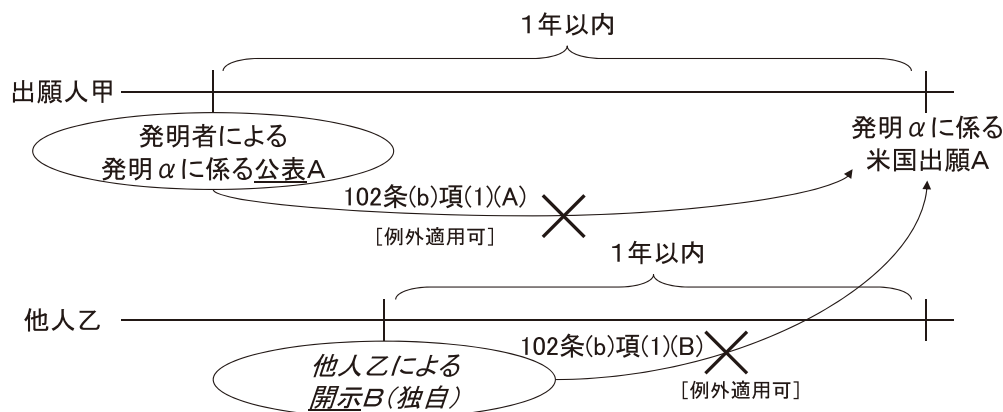


図1 米国特許法（現行法；AIA）102条(b)項(1)(B)の例外が適用されうる例

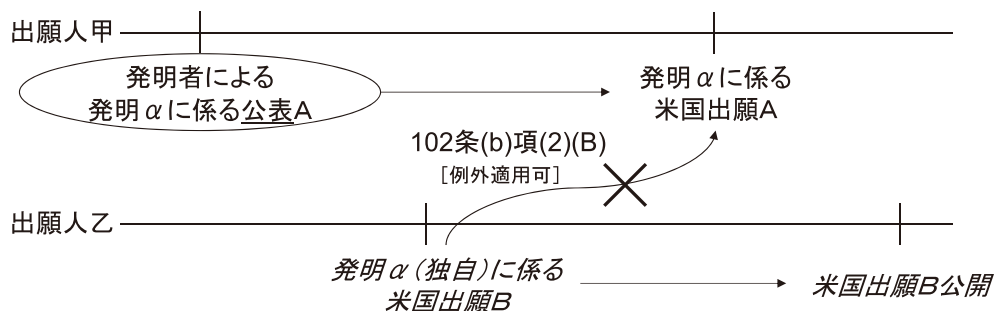


図2 米国特許法（現行法；AIA）102条(b)項(2)(B)の例外が適用されうる例

表1 主要国における「発明の新規性喪失の例外規定／グレースピリオド」の概要

国	起算日	猶予期間	特許を受ける権利を有する者の行為				意に反する公知	特許法等での主な根拠規定
			公知	公用	刊行物公知	博覧会、学会等での発表		
日本	現地出願日	6か月	○	○	○	○	○	30条
米国 (現行法；AIA)	有効出願日 (優先日又は現地出願日)	12か月	○	○	○	○	○	102条 (b)項
米国 (旧法)	現地出願日	12か月	○*	○*	○	○	○	旧102条 (b)項
欧州特許条約	現地出願日	6か月	×	×	×	国際博覧会での展示	明らかな濫用	55条
中国	優先日	6か月	×	×	×	政府主催の展覧会等	○	24条
韓国	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	30条

*米国（旧法）の102条(b)項において、米国外の公知・公用は引例ではない。

この規定が、米国の現行法における先願主義が「先公表型先願主義」とも称される所以となっているが、同規定の適用を受けるとしても、自らによる先の公表の主題と、他人による公表又は出願の主題との間で同一性が求められるため、米国内においても様々な議論及び検討がある³⁾。したがって、グレースピリオドの適用を受ける効果の確実性の面で、最適な権利を取得するという観点からは、現行法102条(b)項(1)(B)及び(2)(B)の適用を受けることは、極力回避すべきものであると考えられる。

(2) グレースピリオドに関する規定の相違等に基づく留意点

1) グレースピリオドに関する規定の相違に関する検討

つぎに留意すべきは、各国特許法におけるグレースピリオドに関する制度の相違である。表1に示すとおり、日米欧中韓のIP5で比べても、グレースピリオドに関する起算日、猶予期間、対象となる行為等には相違がある。特に、日本では確実にグレースピリオドの適用を受けるこ

とができる場合であっても、外国でも同様に適用を受けることができるとは限らない点には十分に留意する必要がある。

例えば、IP5への出願であっても、欧州（本稿において、特に断りがない場合「欧州特許条約（EPC）」を指す。）及び中国では、日本の出願人がグレースピリオドの適用を受けることができる場合は極めて限られているため、実務的にはグレースピリオドが無いものとして対応を考える必要がある。

ただし、欧州においてもEPCに基づく欧州特許ではなく、EPC各締約国への実用新案を選択することで、保護対象が限定されるものの、グレースピリオドの適用を受けることができる場合がある（例：ドイツ実用新案制度では、優先日から6か月のグレースピリオド）⁴⁾。

他方、米国及び韓国では、日本よりもグレースピリオドの適用範囲が広く、最適な権利を取得するために適切な措置を取るべき状況が想定される。以下、具体的な要件を示しつつ、検討を加える。

日本では、特許を受ける権利を有する者の行

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

為に起因した公表を理由とするグレースピリオドの適用に関して、特許法30条の規定により下記の手続的要件⁵⁾が定められている。

〈日本：特許法30条〉

- (a) 発明の公開日（公表日）から6か月以内に特許出願すること
- (b) 特許出願時に、30条2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること
- (c) 特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出すること

これに対して、表1からわかるように、上記の要件(a)に関しては、米国及び韓国では猶予期間が12か月であり、日本の現行制度の6か月よりも長い⁶⁾。さらに、米国の現行特許法102条(b)項(1)では、起算日は「有効出願日 (effective filing date)」と規定されており、有効な優先権主張が可能な場合には優先日が起算日となる。そのため、規定上は、日本出願前の1年及び優先期間の1年で自らの公表から最大で2年のグレースピリオドを得ることも可能である（ただし、日本出願が公表から6か月以内に出願されていない限り、日本においてグレースピリオドの適用を受けることはできない。）。

また、上記の要件(b)及び(c)に関しては、日本では所定の期間に書面を提出することが要件とされているが、下記のように、米国及び韓国の関連規定^{7), 8)}では必要書面の提出期限にはより長い猶予が与えられている。

〈米国：特許規則1.130及び審査便覧 (MPEP) 717.01 (f)〉

・必要書面：

特許規則1.130(a)又は(b)の宣言書 (declaration)

・提出期限：

①最終拒絶の前、②最終拒絶を受けていない出願に関する審判請求の前、等

〈韓国：特許法30条〉

・必要書面：

特許法30条1項1号の適用を受けようする趣旨を記した書類又はこれを証明することができる書類

・提出期限：

①出願時、②明細書等の補正が可能な期間、又は、③特許決定書の送達から3か月以内（ただし、特許権の設定登録前）

すなわち、日本では手続的要件の面でグレースピリオドの適用を受けることができない状況であっても、米国及び韓国では適用を受けることができる場合が想定される。

例えば、日本においてグレースピリオドの適用を受けることができない場合（このような場合、欧州及び中国で同様に適用を受けることができない場合がほとんどである）、自らの公表に対して新規性及び進歩性を有するような実施形態又は実施例を検討し、その結果に基づく発明（実質的には、異なる技術的特徴を有する別発明）に関する特許出願をする等の対応が必須となる。しかしながら、米国及び韓国では、何らかの理由により出願時にグレースピリオドの適用を受けるための手続ができなかった状況でも、依然として、自ら公表した実施形態又は実施例そのものについても特許権を取得する余地が残されている可能性がある。

また、一般論として、国を問わず、「行為時の権利者と公表者とが異なる場合」、「公表された発明が複数存在する場合」等の複雑な事例については、グレースピリオドの適用を受けることの可否について十分に検討する必要がある⁹⁾。

なお、米国では、米国以外の外国特許出願の公報についても、上述の規則1.130(a)の宣言書により、当該外国特許庁が発明者又は共同発明者から外国特許出願に開示された主題を直接的又は間接的に取得した他人であることを立証できるとされている¹⁰⁾。よって、期限徒過等の理由で優先権主張ができない場合で、かつ、日本

では公開公報が発行されている場合であっても、米国ではグレースピリオドの適用を受けることができる可能性が残されている場合がある。

実際には、日本では特許出願を断念する一方で、米国又は韓国で特許権取得を目指す場面は多くないと考えられる。しかしながら、当該国市場の重要性を考慮して、例えば米国での事業化の可能性が高いような場合には、米国又は韓国においてグレースピリオドの適用を受けて特許出願をすることは検討の価値があるものと考えられる。

また、出願日前の6～12か月の期間に行った自らの公表がある場合、前述のようにその公表に対して新規性及び進歩性を有するような実施形態又は実施例をサポートとするクレームにて日本、欧州及び中国では権利化を試みる一方で、米国及び韓国では、グレースピリオドの適用を受けることで、自らの公表と同一の実施形態又は実施例をサポートとするクレームにて権利化を試みることも検討の価値があるものと考えられる。

2) グレースピリオド適用の要否に関する検討

グレースピリオドの適用を検討する際には、出願を予定している国の特許法において、自らの行為が公知、公用又は刊行物公知として先行技術に該当するか否かの確認が重要となる場合がある。仮に、自らの行為が先行技術に該当しなければ、グレースピリオドの適用を受けることが不要となり、最適な権利の取得が可能となるからである。先行技術に該当するか否かに関して、日本では下記のような説明¹¹⁾がある。

(a) 公然知られた発明 (29条1項1号) :

不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明をいう (公知)

(b) 公然実施をされた発明 (29条1項2号) :

その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明をいう (公用)

(c) 頒布された刊行物に記載された発明 (29条1項3号) :

不特定の者が見得る状態に置かれた刊行物に記載された発明をいう (刊行物公知)

IP5をはじめとする諸外国においても、先行技術に関する定義は類似しているが、個別の事例によっては、国によって適用に争いがあるため、注意を要する。

例えば、日本では、上記(a)～(c)には、それぞれ注が付されており、(a)では「[刊行物]とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。」、(b)では「守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は、「公然知られた発明」である。」等の説明があるため、適宜、該当しうるか否かについて詳細な検討を行う必要がある。

また、米国では、直近で争いがあったものとしては、旧法102条(b)項のいわゆる「on-sale bar」について判断した裁判例¹²⁾があり、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の大法廷 (en banc) は、商品が市場向けの販売対象になっていなければ、発明者の委託製造業者が当該発明者に販売 (contract manufacture's sale) したことは新規性を喪失させない旨の判示をしている。

(3) 小 括

このように、IP5を例にしても、グレースピリオドの制度には各種の相違があり、手続的要件に加えて、先行技術の定義まで考慮すると、状況によっては国ごとに異なる対応が求められることも想定される。また、日本よりもグレースピリオドの適用範囲が広い米国及び韓国についても、現行法の施行は、米国が2013年3月、韓国が2015年7月と比較的最近である。日本でもTPP協定を担保するための法改正が予定されており、他の同協定参加国でも法改正が予想されることから、常に最新の情報を確認すること

が肝要である¹³⁾。

2. 2 グレースピリオドと併用が可能な制度

ここまでグレースピリオドの活用について検討してきたが、他に利用可能な制度と併用することで、より最適な権利の取得が可能となる場合がある。本稿では、そのような制度のうち日本特許法38条の2及び優先権制度に着目して検討する。

(1) 日本特許法38条の2に基づく特許出願

日本の特許法条約 (Patent Law Treaty ; PLT) への加入にあわせて、2016年4月1日施行の平成27年改正法により新設されたのが日本特許法38条の2である。この特許法38条の2では、PLT 5条(1)の規定を受けて、次の①～③のいずれかに該当する場合を除いて、特許出願の願書を提出した日を特許出願の日として認定することが規定されている¹⁴⁾。

- ①特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき
- ②特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき
- ③明細書が添付されていないとき

また、PLT 5条(2)(b)の規定を受けて、外国語書面出願の場合に明細書等の言語を問わないことを趣旨とする改正も行われた(特許法施行規則25条の4)。これにより、日本語による願書に研究論文等を添付して出願すれば、その研究論文等の言語に関係なく、特許出願の願書を提出した日が特許出願の日として認定されることとなった¹⁵⁾。

従前より、日本においても、明細書等に求められる形式を整えることで研究論文とほぼ同様の内容にて出願日を確保することは可能であった¹⁶⁾。しかしながら、平成27年改正法は、米国特許法111条(b)項に基づく仮出願(Provision-

al Application)と同様の出願を米国特許商標庁ではなく、日本特許庁に対して行うことを実現したと考えることができる。

表2は、制度の概要について、日本特許法の38条の2と米国特許法の仮出願とを比較したものであるが、両者の間には制度面で大きな差がないことがわかる。実務的には、米国特許法の仮出願の場合、時差の関係で米国特許商標庁への仮出願の方が実質的に時間を稼ぐことが可能である。一方、日本特許法38条の2に基づく特許出願を行う場合には、米国の代理人を介さずに日本特許庁に対して手続を行うことができるため、手続の簡便さという点では有利と言えよう。いずれの場合も、研究論文等を明細書とする場合に書面(紙)での出願とせざるを得ないこと等に起因する手続上の負担への配慮が必要な点は共通であるが、緊急出願のための手段としては、日本特許庁に対して手続をすることの簡便さを重視して特許法の38条の2に基づく出願を選択することが多くなるものと考えられる。

しかしながら、日本特許法の38条の2を選択する場合も、日本特許庁による下記の注意喚起¹⁷⁾を十分考慮する必要がある。

「その後、方式を整えるための補正が必要となるほか、漏れのない強い権利を獲得するための補正を行う必要が生じる場合があります。そのとき、当該研究論文に記載した内容が不十分であればあるほど、補正される内容が当初明細書としての研究論文に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加(特許法第17条の2第3項)と判断されるおそれが大きくなります。」

この注意喚起における「当該研究論文に記載した内容が不十分」か否かとは、特に、日本特許法36条に規定される明細書の実施可能要件及びクレームのサポート要件の面で問題が生じう

表2 日本特許法における38条の2と米国特許法における仮出願との比較

	日本 38条の2	米国 仮出願 (111条(b)項)
出願時にクレームは必要?	不要 (出願後に提出)	不要
言語	制限無し (外国語書面出願可)	制限無し
(翻訳文提出期限)	特許出願の日から1年4か月	本出願で通知後の所定期間
優先権主張の基礎	可	可
特許の存続期間	出願日から20年 ※優先権制度を利用した場合、 後の出願日から20年	仮出願の日から20年 ※本出願が仮出願を基礎とする優 先権主張を伴うものである場合、 本出願の日から20年
庁費用	¥14,000 (外国語書面出願は¥22,000)	\$260

ることを意味する。この点は、米国仮出願において、当該研究論文に記載した内容が米国特許法112条(a)項の記述要件 (written description requirement) を満たす必要があることと同様である¹⁸⁾。

したがって、研究発表が差し迫っている等の理由で、充実した内容の明細書を作成するための時間を確保できない場合であっても、グレースピリオドの代用として、日本特許法の38条の2の規定を安易に頼って出願を急ぐことは得策ではない場合があるといえる。

しかしながら、先に述べた欧州や中国のように、グレースピリオドの活用が実質的に不可能な国・地域への出願を予定している場合、日本特許法の38条の2の規定を活用することで、研究論文等に記載されている発明を最低限のラインとして優先権主張の基礎を確保することを検討すべき場面は想定される。

また、日本特許法の38条の2の規定を活用することで、研究論文等に記載されている発明の範囲で、いわゆる拡大先願の地位 (後願排除効) を確保できる点は利点として考慮されるべきである。

その一方で、後述する優先権制度との関連では、後の出願で新規事項の追加を行った場合に

生じうる不利益として、後述する優先権主張の効果に関する問題のほかに、欧州において議論がある「毒入り分割 (poisonous divisional又はtoxic divisional)」の問題¹⁹⁾がある。毒入り分割とは、例えば、基礎出願 (日本出願) のクレームを上位概念化したクレームをパリ条約による優先権の主張と共に欧州出願の親出願 (後の出願) において記載し、さらに、当該親出願の分割出願において、基礎出願の明細書に記載のある下位概念の実施形態をクレームした場合に、当該分割出願を根拠として当該親出願が拡大先願で拒絶されるという問題である。この問題は、いわゆる自己衝突 (self-collision) と呼ばれるEPC54条(3)の拡大先願に関する規定が原因であり、日本特許法の29条の2のように出願人同一及び発明者同一を例外としないために生じる。なお、本稿執筆の時点で、この毒入り分割を取り上げたG1/15事件が欧州特許庁拡大審判部で審理中であり、2016年11月末までに示される予定となっている審決が注目される。

これらの点を総合的に勘案しつつ、特許法38条の2とグレースピリオドのいずれか又は両方の組み合わせを、個別具体的に検討する必要があるものと考えられる。

(2) 優先権制度

つぎに、優先権制度、具体的には、国内優先権の主張及びパリ条約による優先権の主張について検討する。

優先権制度のうち、国内優先権の主張については、例えば、研究論文等による出願（すなわち、日本特許法38条の2に基づく出願）を先の出願とする場合が想定される。前出の日本特許庁による注意喚起²⁰⁾には、このような場合に関して下記のような説明がある。

「そこで、このようなおそれがある場合には、なるべく早い段階で、当該研究論文によるその出願（以下「先の出願」）を基礎とする国内優先権の主張（特許法第41条第1項）を伴った、十分な出願をすることで対応することが考えられます。国内優先権制度を利用すれば、先の出願に記載されている内容は先の出願の出願日（＝優先日）、後の出願のみに記載されている内容は後の出願日が特許要件（新規性・進歩性等）の判断基準日となります。」

この注意喚起は、米国特許法の仮出願（Provisional Application）を行った後に、後に出願に相当するものとして本出願（Non-Provisional Application）を利用する場合にもあてはまるものとなっている。

一方、パリ条約による優先権については、日本で最初に出願した後、12か月以内に他のパリ条約加盟国に出願（含む、日本特許庁を受理官庁とする特許協力条約に基づく国際出願（PCT出願））をすることで、最初の加盟国へ出願した場合と同等の扱いを受ける場合が想定される。

なお、いずれの優先権主張についても、表2にも示すとおり、特許の存続期間を最大化するための観点で活用すること（国内優先権の主張の場合は、後の出願日から20年とすること）も

できる。

ここで、当該注意喚起に関連して、国内優先権の主張の効果を判断する手法を確認する²¹⁾。

「後に出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が先の出願について補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、後に出願の請求項に係る発明が、「先の出願の当初明細書等」との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、国内優先権の主張の効果が認められない。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「先の出願の当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。」

これは、日本特許法38条の2の規定を活用して、研究論文等を用いて出願日の認定を受けたとしても、先に述べた明細書の実施可能要件、クレームのサポート要件等を満たすために「新たな技術的事項」の導入が避けられないような場合、優先権の主張の効果が認められないことに起因して、特許要件（特に、新規性・進歩性）の面で不利益が生じうることを意味する。

これにより、先に出願の出願日と後に出願の出願日との間に当該研究論文等を自ら公表した場合、権利取得が可能な範囲を最大化する観点から、後に出願においてグレースピリオドの適用を受ける必要が生じることも考えられるため、事案に応じた検討が必要となる。

なお、日本における優先権の主張の効果の判断手法については、パリ条約による優先権の主張の場合も概ね同様である。

この優先権の主張の効果に関連して留意したいのが、国際出願と優先権との関係である。表3に示すように、先の出願と後に出願のいずれ

も日本及び他国を指定した国際出願とした場合、後の出願で主張することができる優先権は、パリ条約による優先権に限定される²²⁾。このような場合において、日本特許庁の説明²³⁾によれば、発明を公表又は開示した日から6か月以内に後の国際出願を行わないと、グレースピリオドの適用を受けられないと解することができる。一方、先の出願においてグレースピリオドの適用を受けることができる場合、先の出願から1年以内に国内優先権の主張を伴う出願をすれば、後の出願においてもグレースピリオドの適用を受けることができる。そのため、存続期間の最大化を図る観点からは、先の出願を国際出願とすることについては、検討の必要性がある。

このように、優先権制度とグレースピリオドとの併用を検討する際には、特に、発明公表後に早期に出願する利益と、優先権制度を活用しつつ、後の出願における記載の追加のほか、出願形態の選択等によって生じうる不利益を総合的に勘案する必要があるものと考えられる。

表3 特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係

優先権の主張の基礎となる先の出願	優先権の主張を伴う後の出願	主張することができる優先権
国内出願	日本を指定国に含む国際出願(自己指定)	国内優先権
日本及び他国を指定した国際出願	国内出願	国内優先権又はパリ条約による優先権(出願人の選択)
	日本を指定国に含む国際出願	パリ条約による優先権

3. 仮想事例

ここまで、グレースピリオド、日本特許法38条の2及び優先権制度の活用について検討して

きたが、以下、2つの仮想事例を取り上げて、検討に際して留意したいポイントを説明する。

3. 1 公知公用の場合

〈状況設定〉

あなたは企業の知財担当者である。とある学会に参加した際、ある大学の教授が興味深い技術(製品)を紹介しているのを見つけた。技術は不完全であり、さらなる検討は必要なものの、自社製品の開発に重要な技術であり、かかる技術の特許で権利化したいあなたは、教授と交渉の上、共同開発と共同出願する権利を得るにこぎつけた。

しかし、既に技術公開から2か月。新規性喪失の例外を使用する必要があるのでリミットがある一方、各国で出願するにあたっては異なる明細書になったとしても、できる限り追加発明の記載も検討したい。

さらに、できるだけ多くの国で特許権を確保しつつ、特許の存続期間も稼ぎたい。

この場合、どのような出願が可能か?

〈検討に際して留意したいポイント(例)〉

- ・「技術(製品)を紹介している」
公知公用に該当する可能性が極めて大
- ・「共同開発と共同出願する権利を得る」
行為時の権利者と公表者(公開者)の確認
- ・「既に技術公開から2か月」
出願予定国におけるグレースピリオドの適用可否及び猶予期間の確認(表1)
- ・「できる限り追加発明の記載も検討したい」
優先権主張の基礎出願を早期に行うことと、及び、優先権主張を伴う後の出願で記載を追加することの利益及び不利益
- ・「特許の存続期間も稼ぎたい」
基礎出願と後の出願の出願形態によって生じうる差異への配慮(表3)

〈対応例〉

すでに製品が発表されているため、本事例の

設定ではグレースピリオドの適用を受けることができない欧州、中国等において、当該製品そのものをカバーするような特許権の取得はできない。そこで、さらなる検討を経た追加発明ができる限り早期（遅くとも、技術公開から6か月以内）に完成させると共に、当該追加発明及び当初製品に係る発明を明細書に記載した上で、当初製品に係る発明についてはグレースピリオドの適用を受けるための所定の手続を行いつつ日本出願を完了させる。

当該日本出願でグレースピリオドの適用を受けるにあたっては、証明する書面の提出が必要となるため（日本特許法30条4項）、学会のプログラム等の「公開の事実」に関する客観的証拠資料や第三者による証明書を予め準備しておく。本事例では、大学教授が学会で紹介していた技術を見つけたことがきっかけになっているが、「特許を受ける権利を有する者」が当該技術を公表し、その者又は権利を承継した者が特許出願をしたことを証明することが必要となることから、公表に関わった関係者の確認も十分に行い、日本において確実にグレースピリオドの適用を受けることができるように準備する。

また、後日の外国出願でグレースピリオドの適用を受けるために必要となる手続は出願国によって異なるため、早めに確認することが望ましい。日本と同様の規定でグレースピリオドが現地出願日から6か月である国については、日本出願と並行させて翻訳等の出願準備を進める（現地で日本語による出願が可能であれば、それを活用する）。

出願予定国におけるグレースピリオドを確認した結果、欧州及び中国のように適用を受けることができない国がある場合、当該国への出願については、新規性を喪失していない追加発明に係るクレームにて権利化を図らざるを得ない。そのため、適切なタイミングで、出願国に応じてクレームを書き分ける（追加発明を従属

クレームとして用意し、簡単な書き換えで対応できるようにすることも考えられる）。

なお、できるだけ多くの国で特許権を確保すること等を意図して最初の出願（先の出願）を国際出願（PCT出願）とした場合、さらなる追加発明の記載を盛り込む、又は、特許の存続期間を稼ぐことを目的にして、当該国際出願を優先権の主張の基礎とした「日本を指定国に含む国際出願（後の出願）」をすることも、技術公開から6か月以内に行わないと、後の出願は日本移行時に、グレースピリオドの適用を受けることができない。

3. 2 公知公用及び刊行物公知の場合

〈状況設定〉

あなたは企業の知財担当者である。先月開催された国際展示会への出展に同行していた営業担当者が、製品のカタログを配ると共に単なるデザインのみならず、機能的な優位性でもある製品の構造についても口頭で説明した。その機能的な優位性が海外の業者に受け、中国、韓国、台湾等のアジア圏の他、欧米などの業者からも商品の引き合いが殺到した。この話を聞いた事業部は、慌てて特許取得を検討し、あなたへ相談を持ちかけてきた。

この場合、どのような出願が可能か？

〈検討に際して留意したいポイント（例）〉

・「先月開催された国際展示会」

欧州及び中国においてグレースピリオドの適用を受けることができる可能性の確認（表1）※ただし、その可能性は低い

・「カタログを配る」

刊行物公知に該当

クレームする予定の発明との関係において、カタログにおける記載が十分である場合には、グレースピリオドの適用とあわせて、日本特許法38条の2に基づく出願を早期に行うことを検討（表2）

- ・「機能的な優位性でもある製品の構造」
欧州において、EPCに基づく欧州特許の取得が不可能であっても、製品の構造が特徴であれば、ドイツ等への実用新案を検討
- ・「製品の構造についても口頭で説明」
公知公用に該当する可能性が極めて大（ただし、口頭で説明した内容に応じて、新規性を喪失している範囲が変わる可能性があるため、詳細は要確認）
- ・「(世界各地から)商品の引き合いが殺到」
引き合いがあった国(中国、韓国、台湾等のアジア圏の他、欧米など)にあわせて、出願予定国を検討すると共にグレースピリオドの適用可否及び残りの猶予期間の確認(表1)

〈対応例〉

念のため、国際展示会が欧州及び中国においてグレースピリオドの適用対象であるか否かを確認する(例えば、いわゆる万博に相当する国際博覧会であれば、適用を受けられる可能性がある)。

欧州及び中国においてグレースピリオドの適用対象では無かったとしても、サポート要件等の面でカタログにおける記載が十分であれば、まずは、日本において、グレースピリオドの適用を受けつつ、日本特許法38条の2に基づく出願を早期に行う(遅くとも、公表から6か月以内)。これにより、優先日を起算日とすることができる米国特許とドイツ実用新案については、有効な優先権主張を行うことを条件として、グレースピリオドの適用を受けるための時期的要件は満たすことになる。

口頭で説明した製品の構造については、説明内容を確認し、特許を受けようとする発明との関連性があれば、日本においてグレースピリオドの適用を受けるための証明書作成に必要な手配を行う。いわゆる「公開された発明が複数存在する場合」に該当する場合、必要に応じて、

それぞれの公開(公表)された発明について適用を受けるための準備を行う。

一方、発明のポイントが製品の外観から知ることができない内部構造であり、カタログ及び口頭での説明も当該内部構造と無関係で、かつ、出願予定国のいずれにおいても当該発明は新規性を喪失していないと判断できた場合には、グレースピリオドの適用を受ける必要はなくなるが、まずは早期に日本出願を完了させることに専念する。

その他、出願予定国におけるグレースピリオドの確認、追加発明の検討、出願国に応じたクレームの書き分け等については、「3. 1 公知公用の場合」の事例と同様の対応を実施することが有益である。

4. おわりに

本稿では、グレースピリオドの適用が想定される特許出願において、外国出願への対応も念頭に置きつつ、取り得る措置を検討した。繰り返すとはなるが、特許出願において、グレースピリオドの適用は極力回避すべきである。しかしながら、公表後に出願の必要性に気が付いた場合、公表直前に出願の必要性に気が付いた場合等には、日本及び外国の特許法におけるグレースピリオドに関する規定の相違を考慮しつつ、日本特許法38条の2、優先権制度等の併用が可能な制度も最大限に活用しながら、事案に応じた個別具体的な検討が必要となる。

IP5以外の出願国も多く、かつ、特に複雑な事案では、参考文献の詳細まで参照しても、判断に必要な情報に辿り着くことが難しい場合があるものと考えるが、本稿が、グレースピリオドの適用を受けつつ、他の制度を併用する際に生じるリスクの理解と、最適な権利を取得するために取り得る措置を検討するための一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 日本知的財産協会国際第1委員会, 米国特許法改正America Invents Act (AIA) の概要 (第5版), p.6 (2013)
<http://www.jipa.or.jp/topics/aia_fifth.pdf> (参照日 2016年8月10日)
- 2) 前掲注1), pp.18~21及び25~27
- 3) 例えば,
・ Alan J. Kasper et al., Patents After the AIA: Evolving Law and Practice, pp.14-1~14-265 (2016), American Property Law Association
・ 米国特許商標庁, First Inventor to File (FITF) Resources
<<http://www.uspto.gov/patent/first-inventor-file-fitf-resources>> (参照日 2016年8月10日)
- 4) 中村敏夫, 知財管理, Vol.64 No.11, pp.1747~1752 (2014)
- 5) 日本特許庁, 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について (2015)
<https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm> (参照日 2016年8月10日)
- 6) 日本においても, TPP協定を担保するための特許法改正が施行された際には, 猶予期間は12か月に変更される。
日本特許庁, TPP協定を担保するための特許法改正について, pp.2~3 (2016)
<https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_07_paper/04.pdf> (参照日 2016年8月10日)
- 7) 日本特許庁, 外国産業財産権制度情報 米国特許審査便覧第700章 (参考仮訳) (2016)
<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/mokuji.htm> (参照日 2016年8月10日)
なお, 規則, 審査便覧等では明示的な規定は確認できなかったが, 米国現行法でグレースピリオドの適用を想定しつつ, 出願日より後のオフィスアクション対応時等で所定の宣言書の提出を予定する場合には, 自らの行為 (公知, 公用又は刊行物公知) が一旦は先行技術に該当するため, 当該行為についてIDS (情報開示陳述書) を提出することが好ましいと考えられる。
- 8) JETROソウル事務所, 韓国特許法 (仮訳) (2016)
<http://www.jetro-ipr.or.kr/lawIndustry_list.asp> (参照日 2016年8月10日)
- 9) 例えば, 米国については前掲注3)
日本については, 日本特許庁, 「平成23年改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」 (2015)
<https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/files/hatumei_reigai/02_faq.pdf> (参照日 2016年8月10日)
- 10) 米国特許商標庁, Examination Guidelines for Implementing the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, Comment 26 (2013)
<<http://www.federalregister.gov/a/2013-03450/p-111>> (参照日 2016年8月10日)
- 11) 日本特許庁, 特許・実用新案審査基準 第三部第2章第3節3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 (2016)
- 12) Medicines Company v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. (en banc) 2016) No. 14-1469
- 13) 日米欧中韓以外の特許法におけるグレースピリオドについては, 下記資料が参考となる。ただし, 適宜, 最新法の確認が必要となる点には留意されたい。
・ 前掲注4)
・ 財団法人未来工学研究所, グレースピリオドに関する調査研究報告書 (日本特許庁・平成22年度産業財産権制度各国比較調査研究事業), (2011)
<https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h22_report_03.pdf> (参照日 2016年8月10日)
・ AIPPI, Grace Period for Patents (2013)
<<http://aippi.org/committee/grace-period-for-patents/>> (参照日 2016年8月10日)
- 14) 日本特許庁, 特許法条約 (PLT) の概要 (2016)
<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_20160210.htm> (参照日 2016年8月10日)
- 15) 日本特許庁, 特許法条約 (PLT) への加入に伴い導入された手続の概要について (2016)
<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_tetsuzuki_20160210.htm> (参照日 2016年8月10日)
- 16) 日本特許庁, 大学・研究者等にも容易な出願手続について (2011年)
<https://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/easy_syutugan.htm> (参照日 2016年8月10日)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 17) 前掲注15), 〈出願日認定に関するFAQ〉Q2.及びA2.
- 18) 米国特許商標庁, 「Provisional Application for Patent」(2015年)
<<http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>> (参照日 2016年8月10日)
- 19) 柴田和雄, パテント, Vol.69 No.8, pp.92~104 (2016)
- 20) 前掲注17)
- 21) 前掲注11), 第V部第2章3.1.3 (1)
- 22) 前掲注11), 第V部第2章別添表より抜粋
- 23) 前掲注9), 「平成23年改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」, Q5-a, Q5-c~Q5-e及びQ5-g
- (原稿受領日 2016年7月26日)

