

特許出願における グレースピリオドについて

平成26年11月

特許庁 調整課審査基準室

提案された内容について

- 医療・創薬イノベーション拠点の形成を図るために、医療用後発医薬品の製造販売承認審査について、東京都(健康安全研究センター)が当該業務を行うことにより、製品化までの期間短縮を図るとともに、特許出願を猶予できるグレースピリオド期間を拡大することを検討して結論を得る。
- 国家戦略特別区域内認定会場等での研究発表を対象とする特許出願を猶予できるグレースピリオド期間の拡大を要望する。

<現状>

○ 特許は出願の時を基準とする先願主義をとっており、出願前に開示された発明は、原則として出願時には新規性を失っていると判断され、特許が認められない。

しかし、この原則が発明者にとって酷に過ぎる場合があるとして、一定期間(現行6か月)に限って、自己の開示によって特許性を否定されない例外が認められている。(特許法第30条 新規性の喪失の例外)

○ 一方、アメリカ、韓国、シンガポール、マレーシア等では、グレースピリオド期間として12か月を設けている。海外での学術発表や特許取得に関する活発な動きによる、国内での知の醸成への影響を危惧する声があがっていると同時に、知的財産戦略ネットワーク株式会社等民間事業者から、猶予期間拡大の要望が寄せられている。

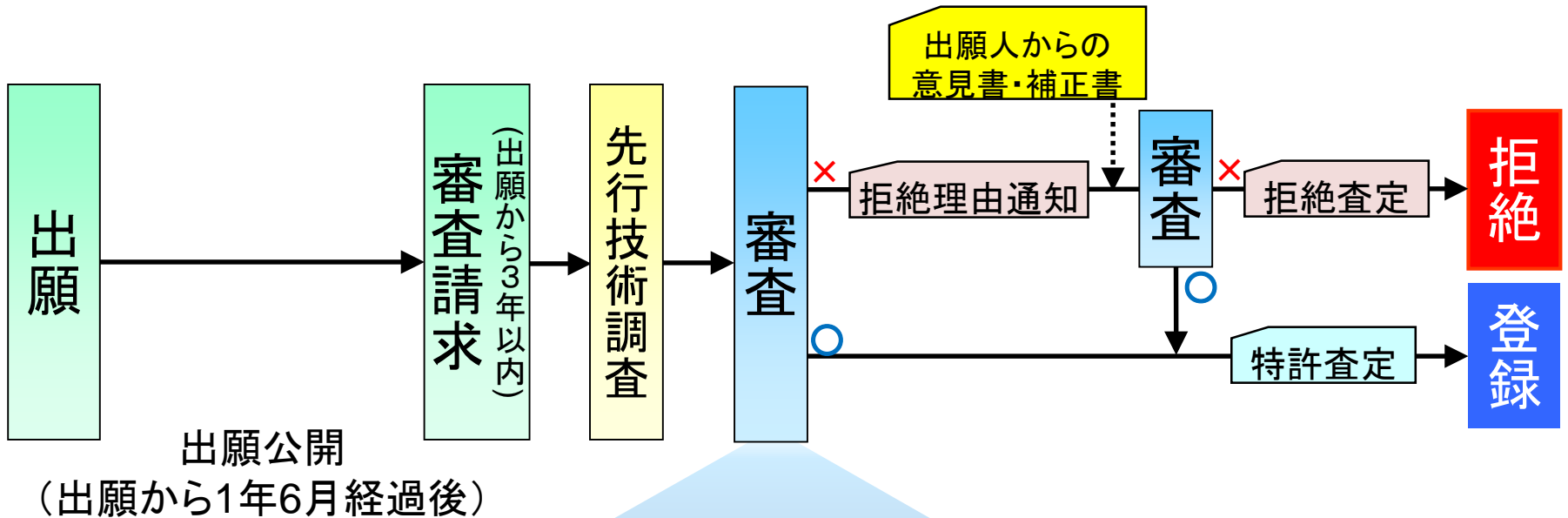
<求める措置>

○ 特許法第30条第一項及び第二項の規制緩和により、特区内の認定会場で研究内容を公表する場合、発明の公表から特許出願までに認められる猶予期間を現行の6か月から12か月に拡大する。

<見込まれる効果>

○ 最先端技術の積極的な対外公表を促し、国際的なビジネスマッチングを活性化できることとなる一方で、十分な特許化準備期間を確保できることにより、事業化に向けた強力な知財に仕上げるができるようになる。

特許出願から登録までの流れ



主な審査項目

- 過去に同じ発明がないか（新規性判断）
- 容易に発明できたものでないか（進歩性判断）
- 最先の出願であるか（二重特許判断）

原則

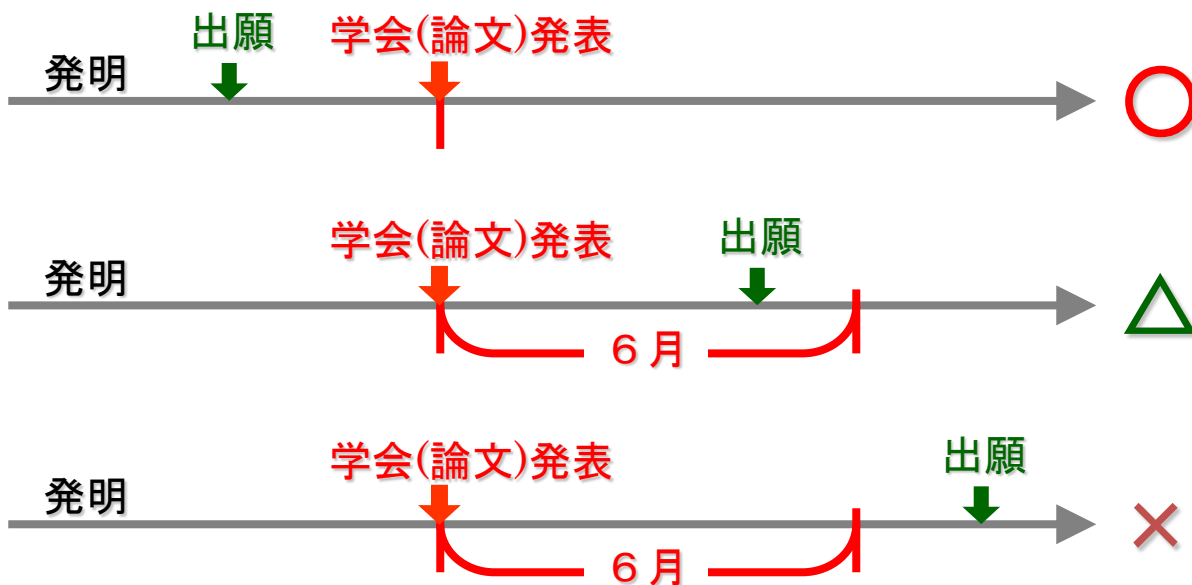
特許出願より前に公開された発明は、特許を受けることができない。

しかし

論文発表等によって自らの発明を公開した後、その発明について一切特許を受けられないとすると、発明者に酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわない。

特定の要件の下に発明が公開された後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う

例：特許出願と学会（論文）発表の時期



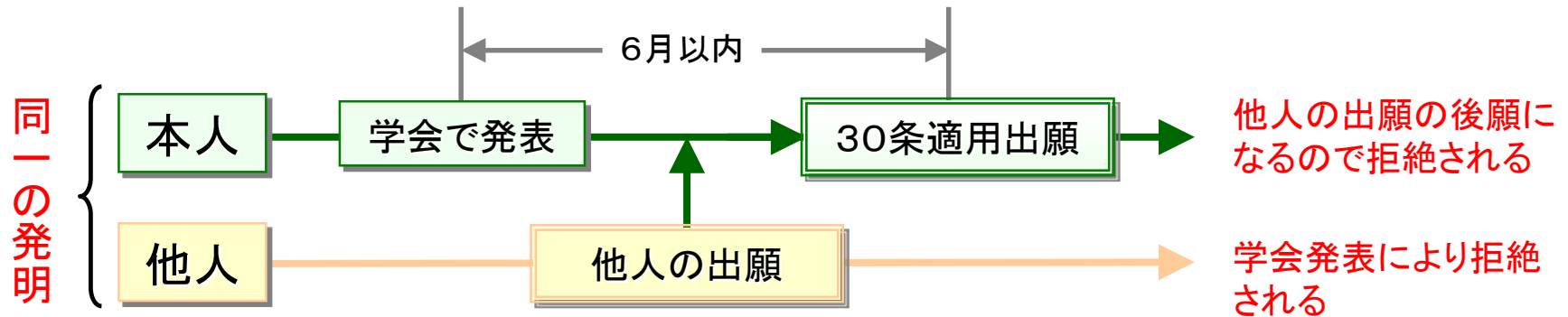
発表前に出願を行うのが最も望ましい

自己の発表後6月以内に出願された場合は、グレースピリオドの適用を受けることが可能

自己の発表後6月を過ぎて出願された発明はその発表により新規性を失う

グレースピリオドの留意点

グレースピリオドはあくまでも、出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する**例外規定**である。



発表と特許出願するまでの間に、その発明と同じ発明について他人が特許出願した場合、本人の特許出願は他人の特許出願の存在で拒絶され、他人の出願も学会発表により新規性が認められず拒絶される。この場合、いずれの者もその発明について特許を取得することはできない。

<その他の学会発表後に特許出願するリスク>

1. 学会発表と特許出願するまでの間に学会発表を聞いて他人が改良発明や関連発明を完成させて特許出願され、他人にそれらの発明に関する特許を取得されてしまうおそれがある。
2. 外国の新規性喪失の例外規定は日本と異なっており、外国で特許が取得できなくなる場合がある。

グレースピリオドの国際比較

	対象	期間	出願時の手続
日本 (特許法第30条)	・すべての公知行為	6月	必要
米国 (米国特許法第102条(b))	・すべての公知行為	1年	不要
欧州 (欧州特許条約第55条)	・国際博覧会に関する条約にいう 公式又は公認の国際博覧会	6月	必要
中国 (中国特許法第24条)	・中国政府が主催し又は承認した 国際博覧会 ・国務院の関連主管部門又は全 国的な学術団体組織が開催する 学術会議又は技術会議	6月	必要
韓国 (韓国特許法第30条)	・すべての公知行為	1年	必要

例えば、日本で学会発表した後、欧州と中国に特許出願した場合は特許を受けることができない。

特区内の認定会場で研究内容を公表する場合に、グレースピリオドを現行の6か月から12か月に拡大することへの懸念事項

1. 独占的・排他的な特許権の性格

特許権は、日本国内全域にわたりその効力を有する強力な独占的・排他的な権利であることを踏まえると、地域によって競争力に優劣をつけることは困難である。

また、享受できるグレースピリオドの期間について、地域による差異を設けることは、法の下での平等(憲法14条)に反するおそれがある。

これまで、特許庁は、中小企業への手数料の減免措置、遠隔地居住者への手続期間の延長等、出願人の属性等に応じて手続上の優遇措置は行ってきたが、グレースピリオドのように、発明の実体的な審査の結果に影響を与える事項について、優遇措置等を講じたことはない。

特区内の認定会場で研究内容を公表する場合に、グレースピリオドを現行の6か月から12か月に拡大することへの懸念事項

2. 国際条約（TRIPS協定）の義務

TRIPS協定第3条第1項には、各加盟国は、知的財産権の保護に関し、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与えることが規定されている。

本提案に従えば、外国人であっても、特区内で研究内容を公表することで、12か月のグレースピリオドを享受できることとなるから、一見、日本国民と他の加盟国の国民との間に待遇上の差異はない。

しかしながら、TRIPS協定第3条第1項に関するWTO紛争事件「欧州共同体－農産品及び食品の商標及び地理的表示保護」(DS174, DS290)によれば、表面上は「国民」の別による差別的な取扱いがなくても、国民の別と密接な関係のある他の基準により異なる取扱いがなされている結果、ある知的財産保護を受けようとするその国の国民からなる集団と、他の加盟国の国民からなる集団との間で差別が存在し、後者に不利益が生じている場合、TRIPS協定第3条第1項の内国民待遇義務に違反するものとされている。

他の加盟国の国民にとって、日本国の特区で研究内容を公表することは、日本国民よりも困難であると考えられることを踏まえると、TRIPS協定第3条第1項の内国民待遇義務に違反するおそれがある

医療・創薬イノベーション拠点の形成を図るために、特許出願を猶予できるグレースピリオド期間を拡大することへの懸念事項

3. 国際条約（TRIPS協定）の義務

TRIPS協定第27条第1項は、技術分野について差別することなく、特許が与えられ、特許権が享受される必要があることを規定している。

本提案に従い、医療・創薬イノベーション拠点の形成を図るために、医療・創薬分野に限ってグレースピリオド期間を拡大することは、特許を受けるために求められる新規性・進歩性の実体的要件について、技術分野による差別を設けることに他ならず、この観点からも、TRIPS協定の定める義務に違反するおそれがある。

グレースピリオドの拡大により、特区における国際的な研究報告を期待することへの懸念事項

4. 国際的な制度の相違

グレースピリオドは、各国で異なる制度を有しており、日米欧中韓の五大特許庁間で比較しても、グレースピリオド期間は、日、欧、中で6か月であるのに対して、米、韓は12か月であり、また、グレースピリオドが適用される公開の態様も、各国で相違しているのが実情である。

例えば、学会発表は、欧州におけるグレースピリオドの適用対象外であるため、東京での学会発表について12か月のグレースピリオド期間を認めたとしても、欧州の企業にとっては、当該発表後に欧州でなされた特許出願は、当該発表による自己の発明の開示を理由に、欧州では、特許性を依然として否定される。

このため、本提案におけるグレースピリオド期間の拡大は、必ずしも外国研究者にとって、特区での研究発表を行うインセンティブになるとはいえない。

(参考1)特許法におけるグレースピリオドの関連規定

○特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外:グレースピリオド)

1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

○特許法第29条第1項(発明の新規性)

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

○特許法第29条第2項(発明の進歩性)

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(参考2) 関連法令、条約等

○憲法第14条第1項

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

○TRIPS協定第3条第1項

各加盟国は、知的所有権の保護(注)に関し、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし、1967年のパリ条約、1971年のベルヌ条約、ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については、この限りでない。実演家、レコード製作者及び放送機関については、そのような義務は、この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条(1)(b)の規定を用いる加盟国は、貿易関連知的所有権理事会に対し、これらの規定に定めるような通告を行う。

○TRIPS協定第27条第1項

…特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第65条(4)、第70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として、発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される。

○WTO紛争事件「欧州共同体—農産品及び食品の商標及び地理的表示保護」(DS174(米国申立, DS290(豪州申立))

ECにおける農産品及び食品の地理的表示保護(※)に関する欧州委員会規則2081/92が、TRIPS協定第3条第1項の内国民待遇義務に違反するかが争われた事件。

ECは、規則上は、当該地理的表示保護を受けられる者について、内外差別を設けていない旨主張したが、パネルは、以下のように判示して、当該地理的表示保護制度は、TRIPS協定第3条第1項の内国民待遇義務に違反すると判断。

・規則が形式的にEC加盟国でない国の国民に対して、EC加盟国の国民と同等の取扱いをしていても、内国民待遇義務履行の観点からは、不十分で、実質的に機会が均等であることが必要。

・当該地理的表示保護は、どの国の国民であるかは問わないこととしているものの、農産品・食品の産地と密接に関連するものであるから、EC加盟国以外の国の国民は、実質上この保護を享受することはできず、EC加盟国の内外で、機会の均等が保障されているとはいえない。

(※)農産品又は食品の品質・特質が、産地の地理上の条件に由来する場合、当該農産品又は食品について当該産地の名称を使用できるようにするもの。例えば、この地理的表示保護を受けているものとして、フランスのチーズ「ロックフォール」や、イタリアのハム「パルマ」がある。

(参考3) グレースピリオドに関する国際調和の議論

テゲルンゼー会合

- 主に4つの重要項目（**グレースピリオド**、18ヶ月公開制度、先使用权、衝突する出願）について議論

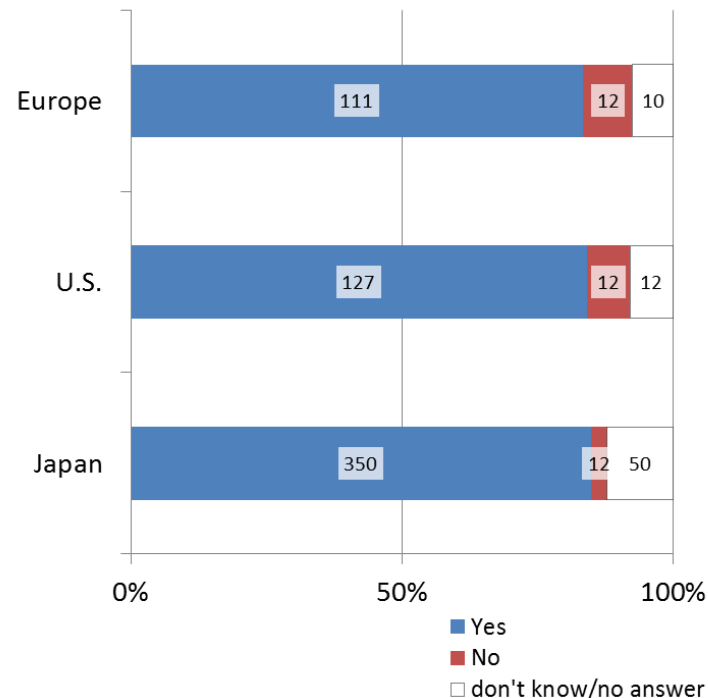
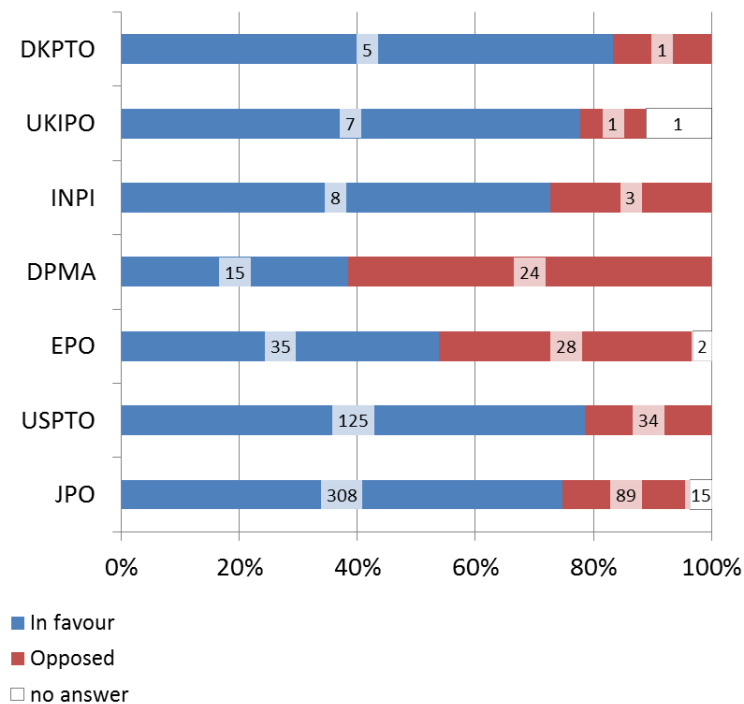
- ✓ 日米欧の三極特許庁と欧州主要国（英、独、仏、デンマーク）の特許庁による枠組み。
- ✓ 初回会合を2011年7月に開催。同年6月の日本主催の五大特許庁会合において、初めて制度調和の議論を開始。欧州特許条約を改正する権限を有さない欧州特許庁に配慮し、欧州主要国を交えた会合を新たに設置。会合名は初回会合が行われた街に由来。

特許制度調和に関する国際シンポジウム

第5回テゲルンゼー会合での合意を受け、ユーザーに対するフィードバックのため、中小企業や大学／研究機関からバランス良く世界的に参加者を募った上でシンポジウムを2014年7月10日に開催。本シンポジウムでは、各国・地域の知財庁、ユーザー団体、大学等から講師を招き、グレースピリオドに関する主要な項目を中心に活発な議論がなされ、グレースピリオドを始めとする特許制度を調和する方向で議論を推進すべきという認識が官民で共有された。

(参考4)テゲルンゼーユーザーアンケート

テゲルンゼーグループ各庁により、グレースピリオドに関するユーザーアンケート調査を行った。日本・米国・欧州全体での回答数は737(日本:412、米国:194、欧州:134)。



グレースピリオドに対して、欧州では比較的否定的な意見が多い。

グレースピリオドの国際的な調和を求める声は、いずれの地域でも同様に80%を超えていた。

グレースピリオドの期間に関する質問への回答では、日本と欧州の回答者の各々65%、56.7%が6ヶ月、米国の回答者の65%が12ヶ月を支持しており、各国／地域における制度をそのまま反映した数字となっている。