

大学・中小企業・スタートアップを対象としたグレースピリオドに関する調査研究結果
(AIPPI 英文ジャーナル 2022 年 1 月号に掲載された「Result of Study on Grace
Period for Universities, SMEs and Startups」の日本語仮訳)

清水 祐樹*

谷本 怜美**

1. 背景

1-1. 実体特許法制度調和(SPLH)の経緯

企業等がグローバルに活動する上で、複数国で効率的に特許を取得できるようにすることが重要である。各国における特許制度の調和は、特許取得の予見性を高め、手続コストを低減する観点から、このような企業等の活動の円滑化に資するものである。

特許制度の調和のため、これまで様々な取組が行われてきたが、世界知的所有権機関(WIPO)における特許法の実体面についての国際的調和の議論は、先願主義と先発明主義の対立により 1991 年開催の外交会議¹以来中断されている。

このような状況の中、2000 年 6 月に特許法条約(PLT)が採択²されたことを契機として、2000 年 11 月の WIPO 特許法常設委員会(SCP)第 4 回会合において、特許法の実体面における調和の議論を再開することが合意された³。以降、SCP 会合において、実体特許法条約(SPLT)について、WIPO 国際事務局の作成した条約草案に基づき議論された。

この後、制度調和を早期に達成することは、出願人及び各特許庁に利益をもたらすとの考えから、日米欧三極特許庁は、議論項目を先行技術に関連した 4 項目(先行技術の定義、グレースピリオド、新規性、進歩性)に限定し、議論の集中化を図るべきとの合意に達し、2004 年 5 月の第 10 回 SCP 会合及び 2004 年 9 月の WIPO 加盟国総会に、議論項目を 4 項目に限定すべきとする、三極提案⁴を提出した。この提案は、先進国から幅広い支持を集めたものの、発展途上国の賛成が得られず、WIPO におけるコンセンサスを得られなかった⁵。

このような状況を打開し、議論を前進させるべく、2005 年 2 月、制度調和をめぐる議論の進め方につき先進国で共通の見解を持つことを目的として、米国主催による制度調和予備的会合⁶が開催された。これを始まりとして、制度調和に関する先進国会合(B+会合)⁷が定期的に開催されることとなった。

2006 年 9 月の B+会合では、各国がそれぞれ妥協する内容の包括妥協案パッケージが提案され、この包括妥協案パッケージに基づいて具体的な条約の条文案作成の作業を進めることが合意された。更に、2007 年 9 月の B+会合

* 特許庁国際政策課多国間政策室長

** 特許庁国際政策課米州係長

では、先願主義等の幾つかの項目を含む、今後の議論の対象となる項目リストが提示されたが、その後特にグレースピリオド、先使用权、18 か月公開が争点となり、議論が停滞した。

2011 年 9 月 16 日には、米国において先発明主義から先願主義への移行を含めた米国発明法 (AIA: America Invents Act)⁸が成立し、特許制度調和に向けた機運が再び高まった。停滞していた先進国間の特許制度調和の議論の今後について検討すべく、ミュンヘン郊外のテゲルンゼーに、日、米と欧州主要国 (英、独、仏、デンマーク) の特許庁と欧州特許庁 (EPO: 主催) が集まり第 1 回テゲルンゼー会合が開催された⁹。

2011 年 7 月開催の第 1 回会合では、特許制度調和の議論において重要な項目 (「先願主義」、「グレース・ピリオド」、「先使用权」、「先行技術の範囲」、「新規性」、「進歩性」、「18 か月全件公開」、「秘密先願」) を特定した上で、これらの重要項目について各参加庁の特許制度及び運用に関する専門家からなるグループによって各国／地域間の制度比較作業を行うことが合意された。

テゲルンゼー会合は 2014 年までに 5 回開催され、4 項目 (グレースピリオド、衝突する出願、18 か月全件公開、先使用权) に関して、各庁が実施したユーザー協議結果を事実ベースで一致点、相違点を分析してまとめたレポート¹⁰がとりまとめられ、B+会合に提出された。以後、特許制度調和の主要な議論の場は再び B+会合へと移った。

2014 年 9 月の B+全体会合において、

今後の実質的な議論は B+サブグループ (現在は、豪、加、デンマーク、独、ハンガリー、日、韓、スペイン、スウェーデン、英、米、EPO) にて行うことが決定された。2015 年 11 月、4 つのワークストリーム (グレースピリオド、衝突する出願、先使用权、実施に向けた検討のそれぞれについて、関心を示す国・機関が参加する実務者レベルのプロジェクト) が立ち上がり、これまでの議論、各国の制度、採りうる方向性について記載した文書の作成に着手した。2016 年 5 月に各ワークストリームの成果文書が B+サブグループに提出された。

2017 年 6 月、B+サブグループは制度調和に関するユーザーシンポジウムをミュンヘンで開催し、三極 (日米欧) のユーザー等を交えて議論が行われた。同年 10 月の B+全体会合では、翌年の B+全体会合において制度調和パッケージ (セットで調和すべき項目) を提案すべく、ユーザー主導で議論を進めていくことが合意された。

その後、数次の B+全体会合や三極ユーザー (日本知的財産協会 (JIPA)、米国知的財産権法協会 (AIPLA)、米国知的財産権者協会 (IPO)、ビジネス・ヨーロッパ (BE)) による議論を経て、2020 年 9 月、三極ユーザーから制度調和パッケージ¹¹が提出された。

1-2. 日本国特許庁の取組

特許出願の前に、やむを得ずその発明を公表せざるを得ない場合についても、そのことをもって新規性がないとして特許を受けることができないとすること

は、発明者にあまりにも酷との考え方に
基づき、各国において一定期間・範囲に
おいて新規性喪失の例外を認めるグ
レースピリオドが設けられている。

上述のとおり、グレースピリオドは B+
会合において議論される重要項目の1
つと位置づけられているが、その期間・
範囲について、比較的狭い期間・範囲を
規定する欧州特許条約の加盟国と、比
較的広い期間・範囲を規定するその他
の国々との間で、意見の相違が収束し
ていない。

グレースピリオドについては、過去に
もテゲルンゼー会合の文脈で調査研究
が行われているが、これは主に大企業
を対象としたものであり、論文の投稿や
学会・プレスリリースでの発表等グ
レースピリオドによる救済を必要とするこ
の多い、大学・中小企業・スタートアップ企
業の声は十分に反映されていなかった。

しかしながら、昨今、イノベーションの
担い手が、大企業から大学・中小企業・
スタートアップ企業に移行しつつあるこ
を考慮すると、各国の大学・中小企業・
スタートアップ企業における、グレースピ
リオドの利用実態と課題を把握すること

は、広くユーザーにとって利便性の高い
制度を検討するために必須である。また、
このような新たな視点からのインプット
は、今後の制度調和の議論を適切に進
展させる上で重要である。

本調査研究は、このような問題意識
の下、日本国特許庁が実施したもので
あり、グレースピリオドに関して、日本と
諸外国、特に欧州各国について、大学・
中小企業・スタートアップ企業の利用実
態とその課題に関する情報の収集を行
うことを目的としている。

2. 調査研究の対象と手法

本調査研究では、豪、加、デンマーク、
エストニア、フィンランド、仏、独、日、ス
ウェーデン、英、米の大学・中小企業・ス
タートアップを調査対象とした。

調査は、ウェブベースのアンケート形
式で実施し、対象者への依頼は各国知
財庁が行った。

アンケートは、知財の専門家でなく
ても回答できるよう、単純で平易なもの
になるよう留意して作成した。具体的な質
問項目は以下のとおり。

1. あなたは研究成果や製品開発の結果が出たら、まず何をしますか。
 - a. 質問 1 で「特許出願」以外を選んだ方にお尋ねします。報告や発表の際に気を付けていることがありますか。
2. あなたは特許出願をしたくてもできなかったことはありますか。
 - a. 質問 2 で「はい」と回答した方にお尋ねします。「はい」と回答した理由は何ですか。
 - b. 質問 2 で「はい」と回答した方にお尋ねします。自らの報告や発表から一定の猶予があれば、出願することができましたか。

3. あなたが研究成果や製品開発等について報告や発表をしたために、これに関連する特許を出願しないと決めたこと、あるいは、特許を取得することができなかったことはありますか。
 - a. 質問 3 で「はい」と回答した方にお尋ねします。ある国では特許取得ができたが、他国では取得できなかった事例がありますか。
4. 他者によって開示された技術を、自己の発明に用いることがありますか。
 - a. 質問 4 で「使う」と回答した方にお尋ねします。その発表内容の利用により、特許権侵害の問題がないことをどのように確認しますか。
 - b. 質問 4 で「使う」と回答した方にお尋ねします。他者によって開示された技術を利用したために、後に特許権の侵害で、警告を受ける、訴訟を提起されるなど、技術の利用の継続ができなくなったことがありますか。

3. 調査の結果

に分けて分析する。

3-1. 回答数

アンケートの回答依頼に対し、258 の応答を得た。内訳は、図 1 及び図 2 のとおり。

以下では、回答者を i) 6 月のグレースピリオドを規定する欧州特許条約(EPC)加盟国、ii) 2018 年にグレースピリオドを6月から12月に延長した日本、iii) 12 月のグレースピリオドを規定するオーストラリア、カナダ、米国の 3 つのグループ

3-2. 分析

3-2-1. 発明者の視点

発明者としての視点について、研究成果や製品開発がされたときに初めにとる行動について質問したところ、図 3 に示すように、まず初めに特許出願をするという回答が過半数を占めた。多くの回答者が特許出願を念頭に置いていることが明らかになった。

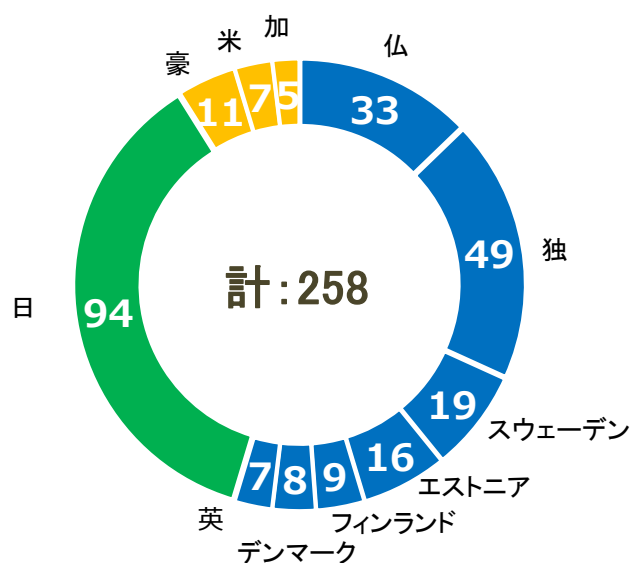


図 1: 回答者の国籍

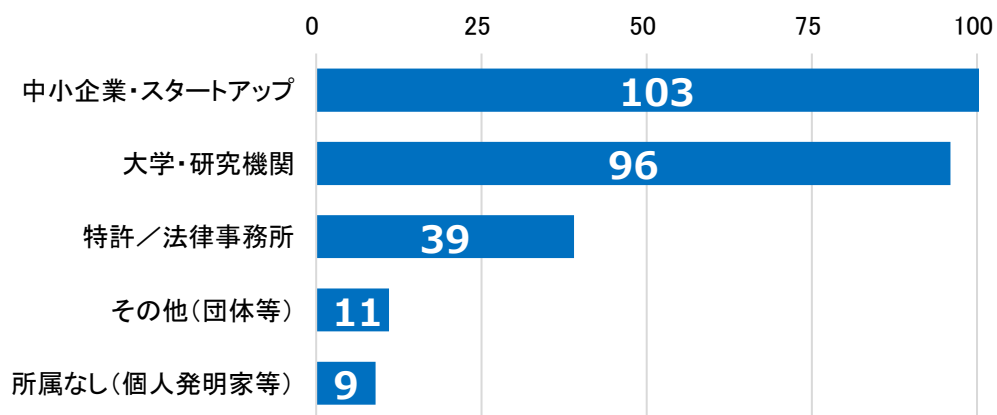


図 2: 回答者の属性

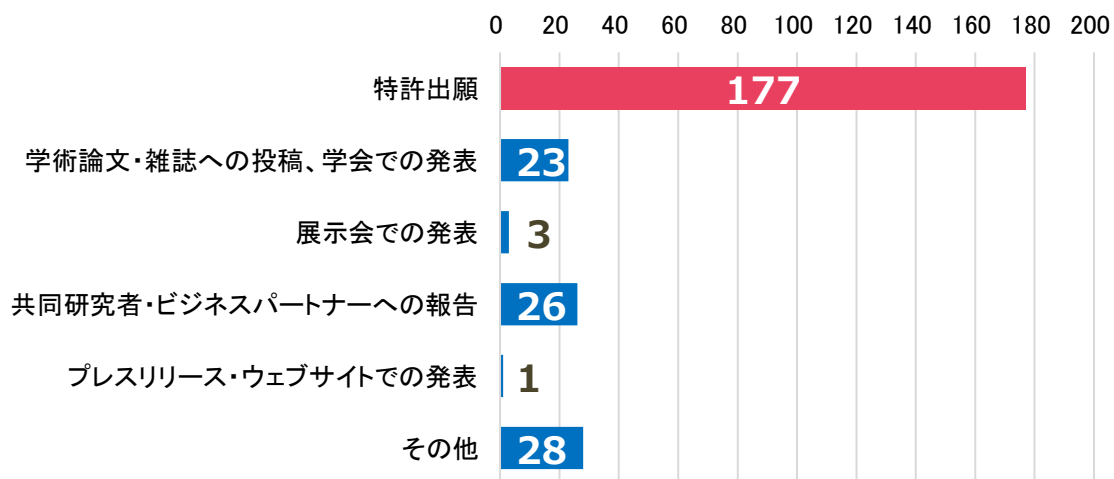


図 3: 「あなたは研究成果や製品開発の結果が出たら、まず何をしますか。」
に対する回答

この傾向は図 4 及び図 5 に示すように、どの地域でも、属性でも同様であったが、特にビジネスに重きを置いている中小企業・スタートアップで顕著だった。

次に、初めにとる行動として特許出願以外を挙げた回答者に対して、公開する前に検討することはあるかと質問したところ、図 6 に示すように、多くの回答者が大事な部分については公表しないなど、新規性を失わないために気を付けていることが明らかになった。

一方、実際に特許出願を諦めなければならないというケースもあることがわかった。特許出願をしたかったけれどもできなかった経験があるかと聞いたところ、図 7 に示すように、半数以上の回答者があると回答した。また、図 9 に示すように、半数以上の回答者が公表した際に特許出願をしないと決めた、または特許出願できなかったと回答をしており、図 8 及び図 10 に示すように、特に欧州ではその割合が多くなっていた。

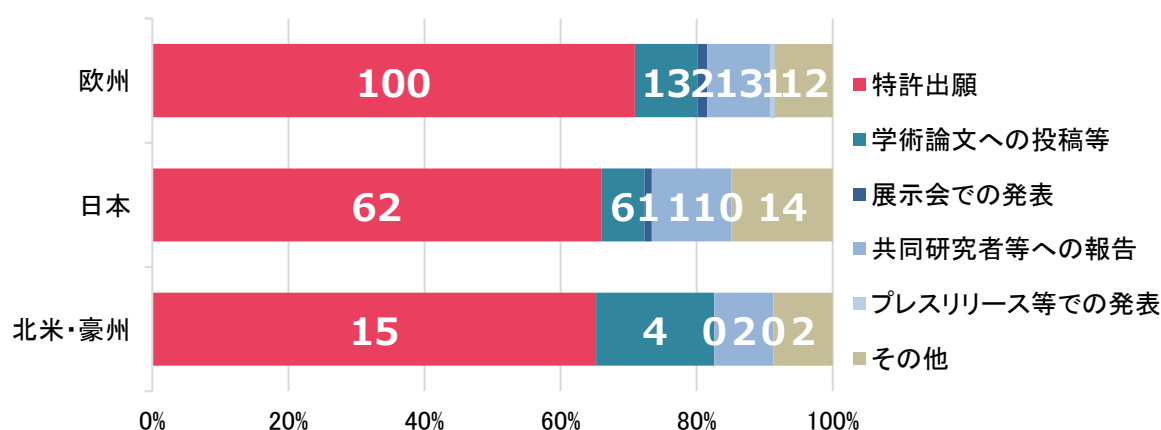


図 4: グループごとの回答分布

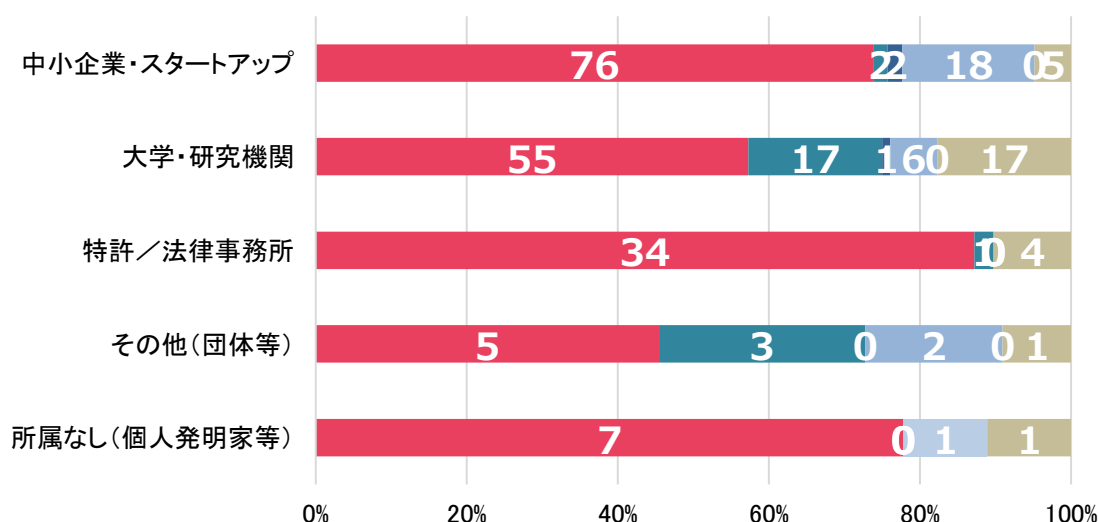


図 5: 属性ごとの回答分布

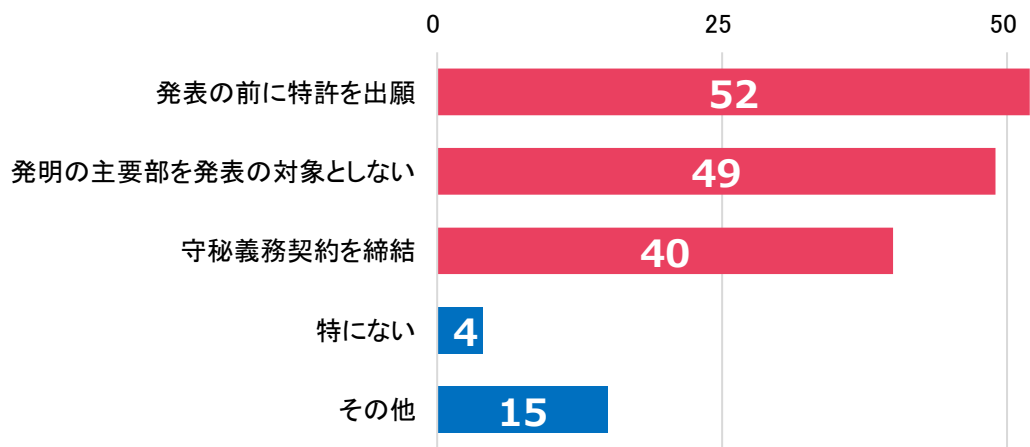


図 6:「報告や発表の際に気を付けていることがありますか。」に対する回答

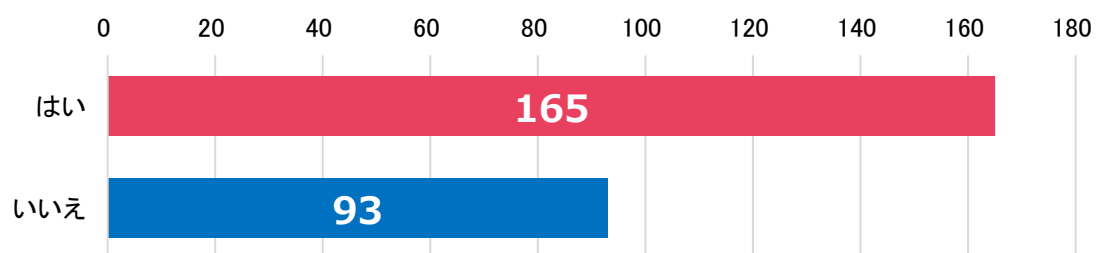


図 7:「あなたは特許出願をしたくてもできなかったことはありますか。」に対する回答

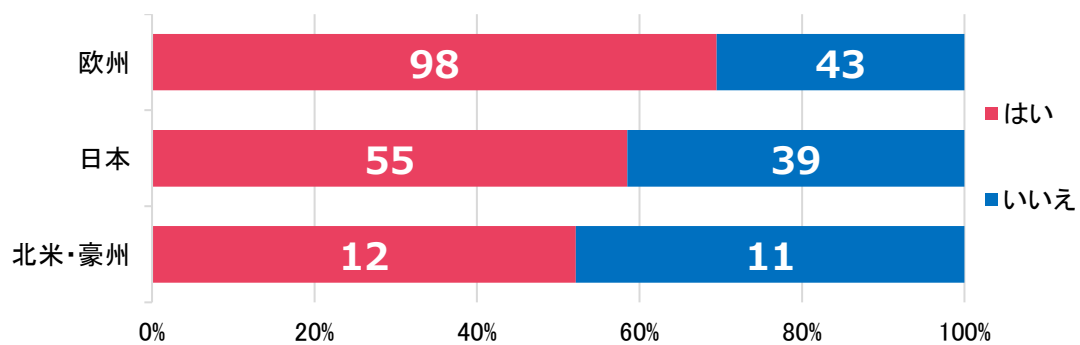


図 8: グループごとの回答分布

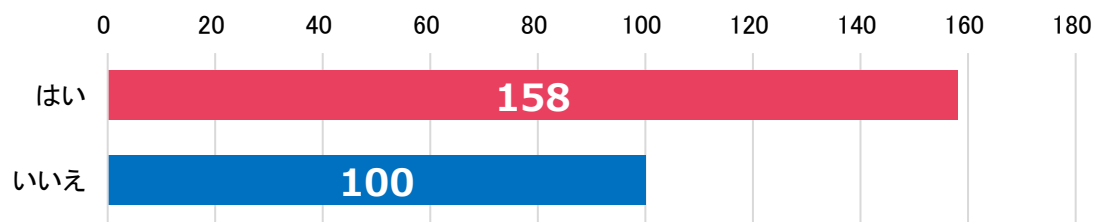


図 9:「あなたが研究成果や製品開発等について報告や発表をしたために、これに関連する特許を出願しないと決めたこと、あるいは、特許を取得することができなかったことはありますか。」に対する回答

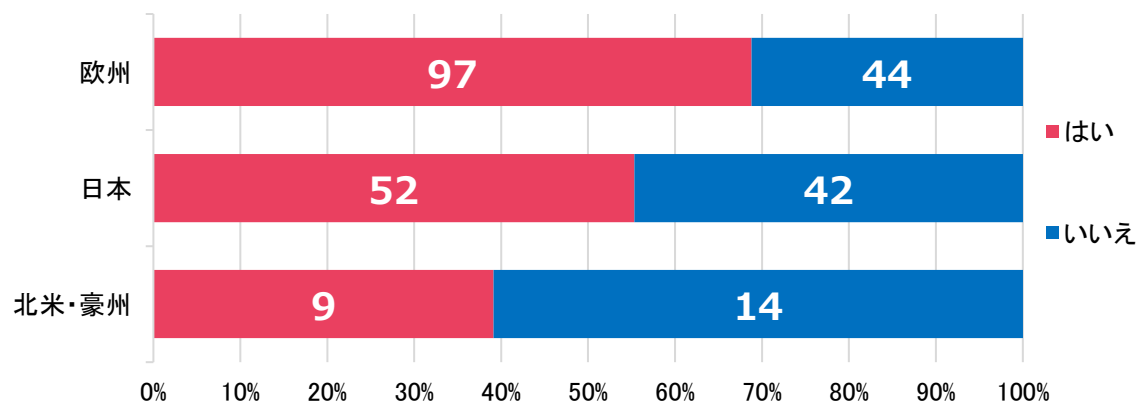


図 10: グループごとの回答分布

特許出願をしたかったけれど出願できなかった経験があるという回答者に対して、その原因を聞いたところ、図 11 に示すように、資金不足や発明者の時間不足が主な原因であることがわかった。

特許出願をしたかったけれど出願で

きなかった経験があるという回答者に対して、発明の公表からどの程度の時間があれば特許出願できたか聞いたところ、図 12 に示すように、半数以上が 12 月の猶予期間があれば特許出願できたと回答した。

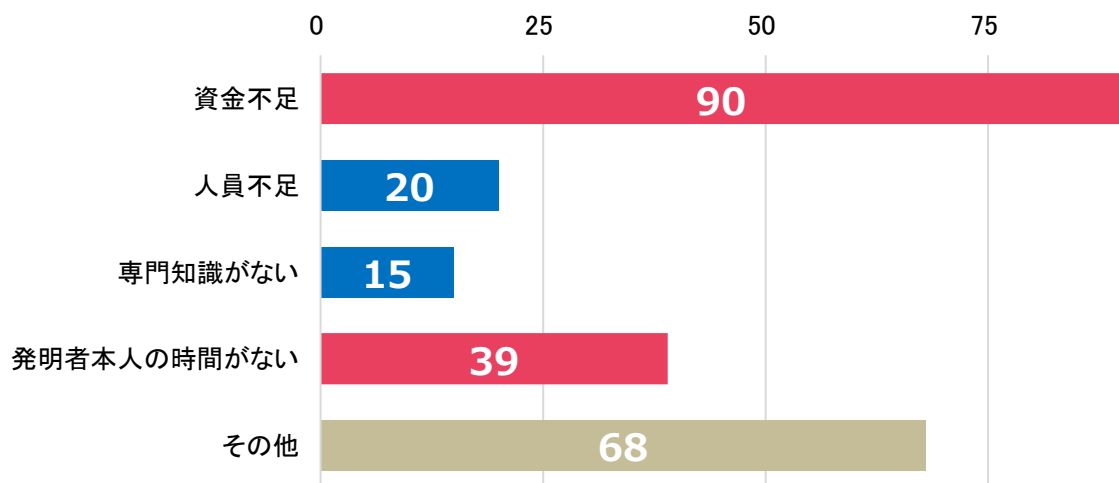


図11: 特許出願できなかった理由

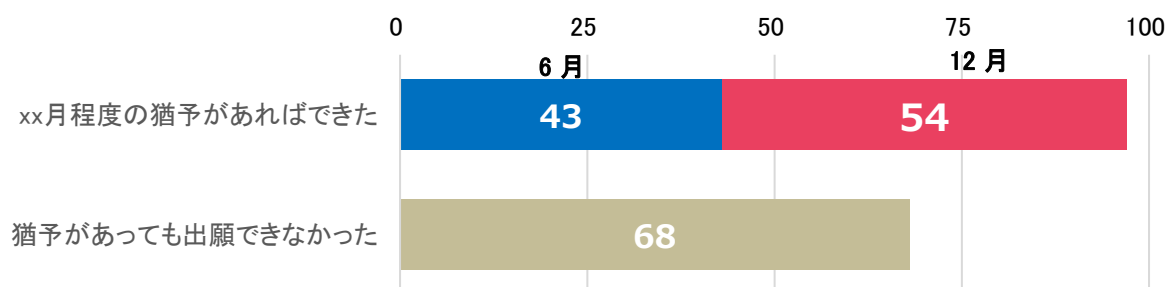


図 12: 「自らの報告や発表から一定の猶予があれば、出願することができましたか。」に対する回答

研究成果や製品開発等について報告や発表をしたために、これに関連する特許を出願しないと決めたこと、あるいは、特許を取得することができなかったことがあると回答した 158 者について、特許取得できなかった地域を聞いたところ、図 13 及び図 14 に示すように、4 割以上が欧州と回答した。

発明者の視点からすると、特許出願でイノベーションを促進したいという考えはあるものの、特許出願を諦めざるを得ない場合があること、そして猶予期間があれば出願できたかもしれないということがわかった。

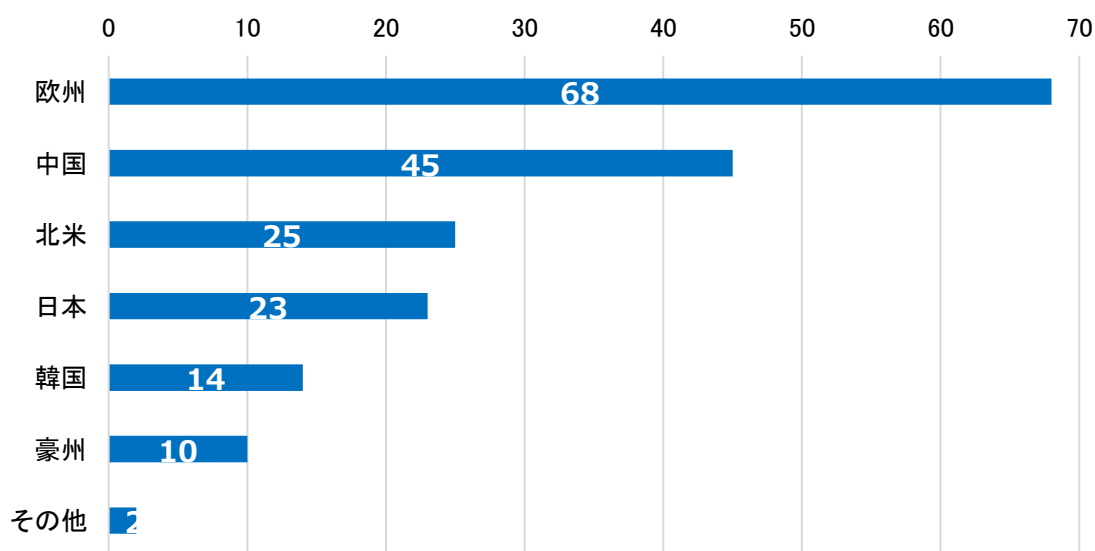


図 13: 特許取得できなかった地域

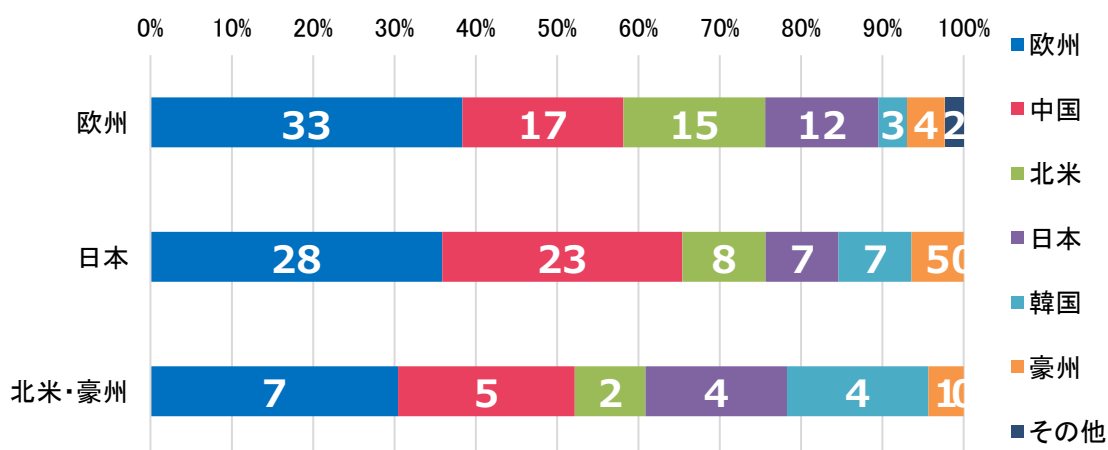


図 14: グループごとの回答分布

3-2-2 第三者の視点

第三者としての視点について、まず、公開されている他者の技術を使用するかと質問したところ、図 15 に示すように、学术论文に開示された技術等が実際に使われていることが明らかになった。

次に、公開された技術を利用するとい

う回答者に対して、その技術を利用することにより特許侵害がないかをどのように確認するかと質問したところ、図 16 に示すように、多くの回答者が特許庁が発行する特許情報を確認する、専門家に相談するなど特許侵害がないように気を付けていることがわかった。

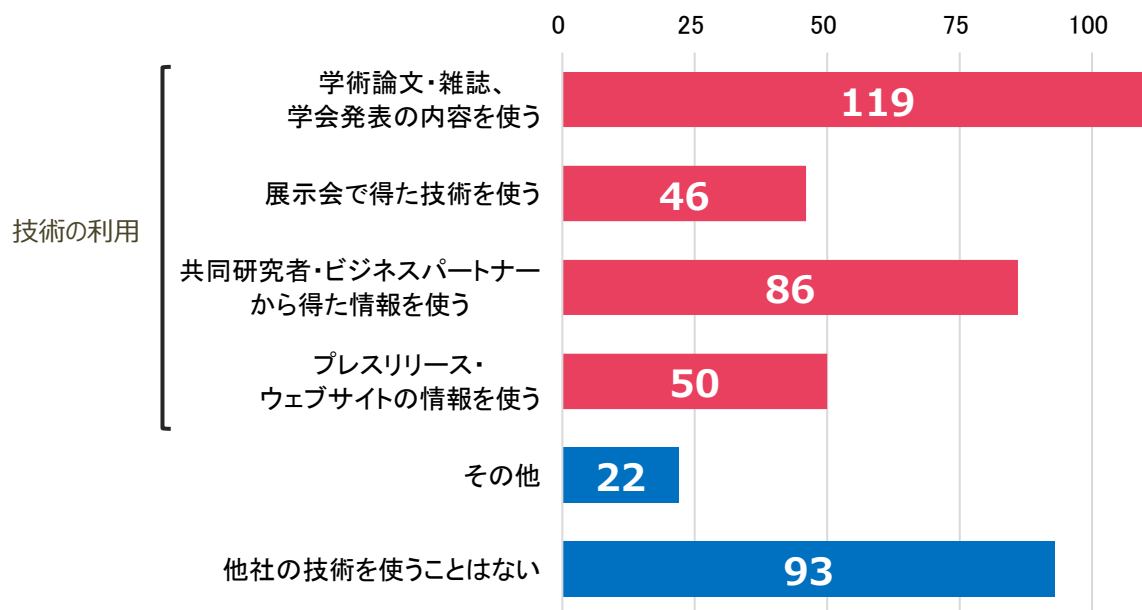


図 15:「他者によって開示された技術を、自己の発明に用いることがありますか。」に対する回答

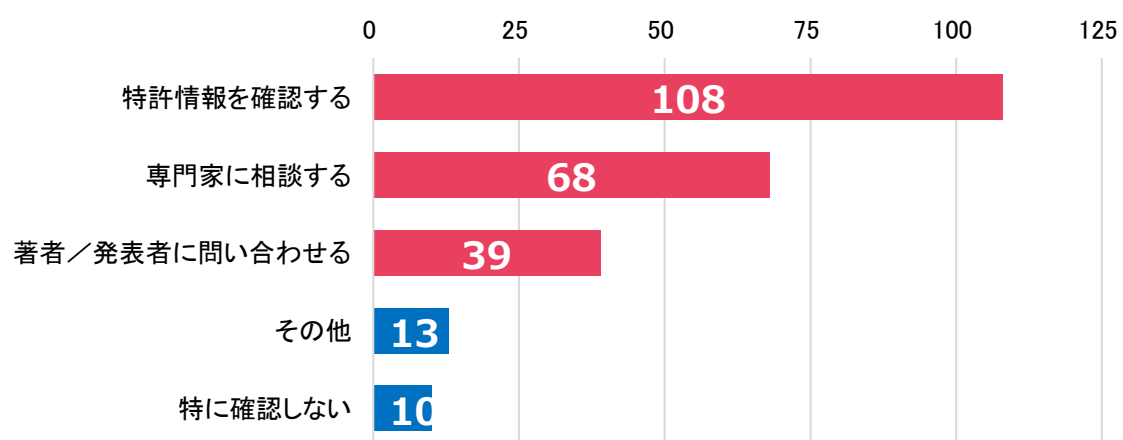


図 16:「その発表内容の利用により、特許権侵害の問題がないことをどのように確認しますか。」に対する回答

更に、他者の技術を利用したことがあると回答した者に対して、他者の技術を利用することにより、警告を受けたり訴えられたりしたケースがあったかと聞いたところ、図 17 に示すように、なかったとの回答が多く見られた。

図 18 に示すように、SME や特許専門家や特許事務所ではあるとの回答が比

較的多く見られたが、特許専門家や特許事務所については業務形態の都合上そのような結果になっているものと推測される。

さらに、図 19 に示すように、比較的多くの欧州の回答者が、何らかの紛争を経験しているが、その理由についてはさらなる分析が必要と思われる。

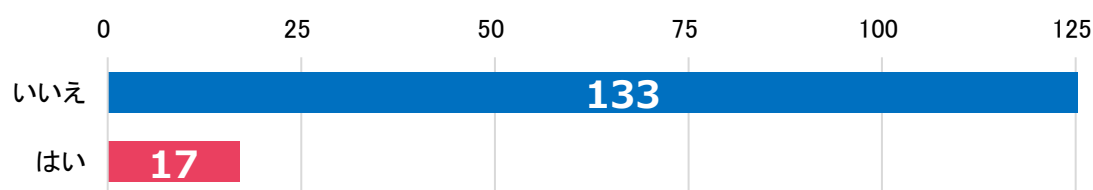


図 17:「他者によって開示された技術を利用したために、後に特許権の侵害で、警告を受ける、訴訟を提起されるなど、技術の利用の継続ができなくなったことがありますか。」に対する回答

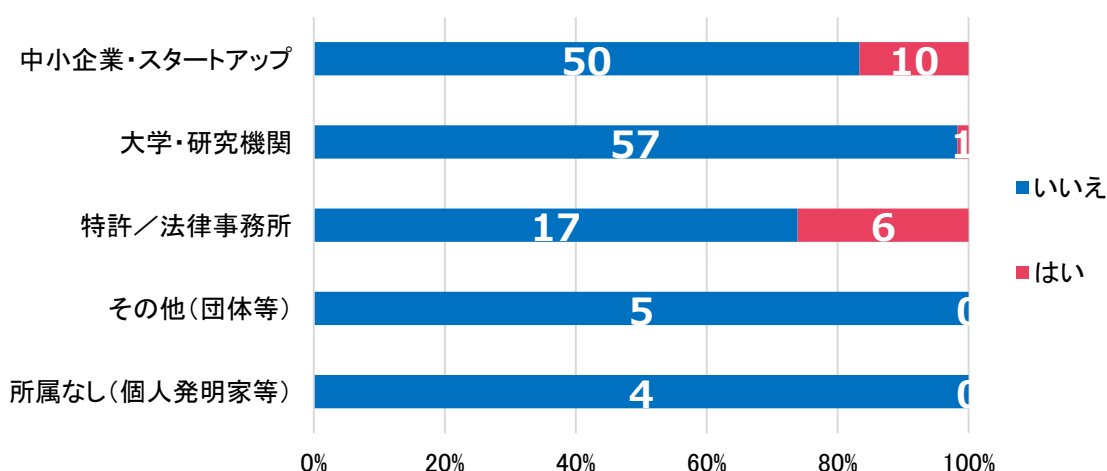


図 18: 属性ごとの回答分布

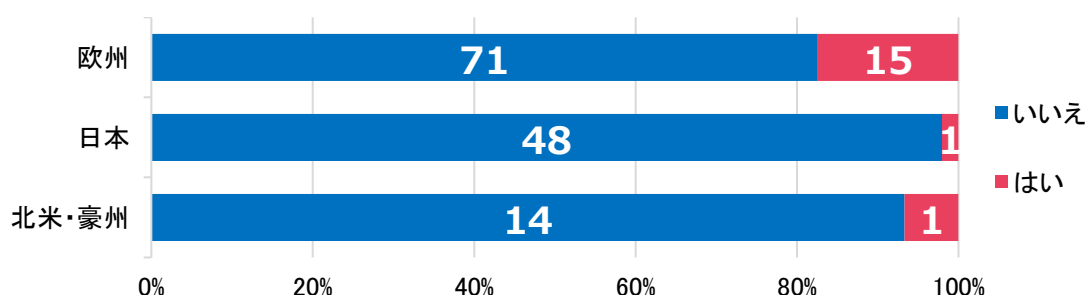


図 19: グループごとの回答分布

3-3. まとめ

本調査研究の結果、以下の 3 つの傾向が明らかになった。

一点目は、多くの回答者が、特許出願を念頭においており、新規性を失わないように気を付けていることである。その根拠は、図 3 で示すように、新たな研究結果や製品開発の成果をした際の初めにとる行動として特許出願を行うという回答者が 7 割近くを占めていること、図 6 で示すように、初めにとる行動として特許出願以外を挙げた回答者でも、多くの回答者が大事な部分については公表しないなど、新規性を失わないために気を付けていることがである。

二点目は、実際には、資金不足や発明者の時間不足により特許出願を諦めざるを得ない状況があること、そしてそのことは 1 年間のグレースピリオドにより救える可能性があるかもしれないことである。その根拠は、図 11 に示すように、特許出願を諦めざるを得ない場合があったと回答した者のうち、約 6 割近くが資金不足、約 2 割が発明者の時間不足を理由としていること、及び、図 12 に示すように、半数以上が発明の公表から 12 月程度の猶予期間があれば特許出願できたと回答していることである。

三点目は、回答者は公表された発明を利用する傾向にあるが、特許侵害を避けるために具体的な行動を起こしており、結果的に紛争に巻き込まれたケースはそれほど多くはないことである。その根拠は、図 15 に示すように学術論文に開示された技術等が使われていること、図 16 に示すように、公開された技術

を利用するという回答者の多くが特許庁が発行する特許情報を確認する、専門家に相談するなど特許侵害がないように気を付けていること、図 17 に示すように、他者の技術を利用することにより、警告を受けたり訴えられたりしたケースはなかったと回答した者が 9 割近くに上ったことである。

以上から、回答者の多くは当初から特許出願を念頭に置いており、一見グレースピリオドの必要性は低く見える一方、実際には特許出願を諦めざるを得ないが、グレースピリオドがあれば救い得るケースがあることが明らかになった。

また、第三者の視点からは、グレースピリオドの存在により、公表された発明が権利化されるかの不確定性が増すとの見方がある。これに関し、公開された技術の利用者の多くは紛争等が起きないように実務的な対策を講じており、実際に紛争が生じたケースもそれほど多くないことが明らかになった。この結果からみて、グレースピリオドの導入により、第三者に大きな不利益が生じる可能性は低いと考えられる。

4. 今後の見通し

上述したとおり、三極ユーザーから制度調和パッケージが提出されている。本パッケージの内容は、これまで B+メンバーのみに明らかにされていたが、2021 年 10 月の B+会合に先立ち、秘密指定（エンバーゴ）が解除された。今後は、このパッケージに基づき、各国において幅広いステークホルダーを交えた議論が行われることが見込まれる。グレースピ

リオドは、このパッケージにおいても重要な論点の1つであり、日本国特許庁は、今回の調査研究の結果を、今後の議論に生かしていただきたいと考えている。

2021 年 10 月、フランス知財庁のフォーール長官が B+会合の議長に就任された。新たな議長の指導の下、今回の調査研究の結果が、B+会合におけるグレースピリオドの実務的な観点に基づく議論の進展に貢献することを期待する。

5. 謝辞

本研究を実施するにあたり、調査対象の特定や調査表の配布に多大なご協

力を頂いた、ドイツ連邦司法省 (BMJ)、カナダ知的財産庁 (CIPO)、デンマーク特許商標庁 (DKPTO)、エストニア特許庁 (EPA)、欧州特許庁 (EPO)、フランス産業財産庁 (INPI)、オーストラリア知的財産庁 (IP Australia)、フィンランド特許庁 (PRH)、スウェーデン特許登録庁 (PRV)、英国知的財産庁 (UKIPO) 及び米国特許商標庁 (USPTO)、並びに、2019 年から 2021 年まで 2 年に亘り B+会合の議論を主導し、本調査研究の実施にも理解を示していただいたストロンバック議長に感謝申し上げます。

¹ Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned,

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_351.pdf

² Diplomatic Conference for the Adoption of the Patent Law Treaty,

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4057

³ Standing Committee on the Law of Patents,

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4203

⁴ WO/GA/31/9, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_31/wo_ga_31_9.pdf

⁵ WO/GA/31/15, para. 142,

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_31/wo_ga_31_15.pdf

⁶ Statement of Intent re: Patent Law Harmonization - 08FEB2005,

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/statement-intent-re-patent-law-harmonization-08feb2005>

⁷ Group B+ website: <https://www.epo.org/law-practice/harmonisation/group-b-plus.html>

⁸ Public Law 112 - 29 - Leahy-Smith America Invents Act,

<https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-112publ29>

⁹ The Tegermsee process website: <https://www.epo.org/law-practice/harmonisation/tegermsee-process.html>

¹⁰ Consolidated Report on the Tegermsee User Consultation on Substantive Patent Law Harmonization,

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tegermsee/document/5_tegermsee/final_report.pdf

¹¹ Policy and Elements for a Possible Substantive Patent Harmonization Package,

[https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/\\$File/industry_trilateral_elements_paper_of_september_2021_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/$File/industry_trilateral_elements_paper_of_september_2021_en.pdf)