

ユーザーアンケート

- Part I:** 導入
- Part II:** 回答者に関する情報
- Part III:** グレースピリオド
- Part IV:** 出願公開 (18ヶ月公開)
- Part V:** 衝突する出願の取扱い
- Part VI:** 先使用权
- Part VII:** その他

Part I: はじめに

2011年7月、ドイツのテゲルンゼイで開催された会合において、デンマーク、フランス、ドイツ、日本、イギリス、米国の各国特許庁及び欧州特許庁（「テゲルンゼイグループ」という。）の長官が、特許制度の国際的な調和について議論を行う場を新たに立ち上げました。最初の会合以降、テゲルンゼイグループは二度の会合を開催し、各庁の専門家が、各国／地域の特許法や運用の比較・分析、及び国際的な制度調和の点から特に関心の高い4つの項目、すなわち、「グレースピリオド」、「18ヶ月公開」、「衝突する出願の取扱い」、「先使用権」に関する詳細な研究を行ってきました。この研究結果については下記 URL をご参照下さい。

（特許庁の URL を追加）

http://www.uspto.gov/ip/global/aia_harmonization.jsp

<http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121108a.html>.

そして、直近の会合である 2012 年 10 月のテゲルンゼイグループ会合において、上記の 4 つの項目に関してユーザーからの情報を収集するべく、これらの項目を網羅するアンケートを共同で作成することが合意されました。本紙がその合意を受けて作成されたアンケートです。本アンケートを通じて得られる調査結果や、ユーザーからのその他の意見を踏まえて、テゲルンゼイグループは今後制度調和の議論をどのように進めていくかを検討する予定です。

テゲルンゼイグループを代表して、あなたが以下のアンケートにご回答されることを心より歓迎いたします。ご協力のほど、よろしく願いいたします。

PART II: 回答者に関する情報

1. あなたの所属にもっとも近いものを以下の中からお選び下さい。

- 企業
- 大学／研究機関
- 個人発明家
- 特許専門家（含む、弁理士等）
- 法律事務所（含む、弁理士事務所）
- その他（団体等）具体的にお答え下さい： _____

2. あなたの属性が企業又は個人発明家である場合：

a. 全従業員数をお答え下さい。

- 0-10 人
- 11-100 人
- 101-500 人
- 501-1000 人
- 1000 人以上

b. 主な技術分野、産業分野をお答え下さい。

- 機械
- 電気／エレクトロニクス
- 電気通信
- コンピュータ
- 化学

バイオテクノロジー

製薬

その他 -具体的にお答え下さい： _____

3. あなたの居住地又は主要な事業地域は、以下のうちどの国／地域ですか（1つお選び下さい）。

欧州

日本

米国

その他 _具体的にお答え下さい： _____

4. あなたがもっともよく特許出願する特許庁は、以下のうちどの特許庁ですか（1つお選び下さい）。

欧州特許庁（EPO）

日本国特許庁（JPO）

米国特許商標庁（USPTO）

その他 _____

5. あなたは、質問4で回答した特許庁に対して、平均して年間何件の特許出願をしていますか。 _____件

Part III: グレースピリオド

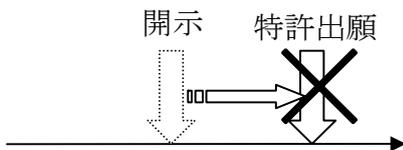
背景:

グレースピリオドとは、発明の特許出願日前の一定の期間であって、この期間中であれば、出願より前にその発明を開示しても、その発明の新規性が失われないとされる期間のことです。また、このようなグレースピリオドが適用される開示のことを、その性質から、“non-prejudicial disclosures (不利にならない開示)”と称したりもします。

多くの国／地域では、特許制度に何らかの形でグレースピリオド制度を導入していますが、グレースピリオド制度は各国／地域ごとに異なっています。

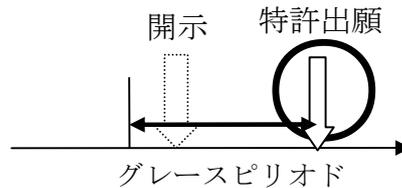
次の図は、グレースピリオドの基本的概念の説明図です。

《先願主義の原則》



出願よりも前に開示（発表、公表）された発明が先行技術となってしまうため、特許出願に係る発明は、新規性を失い、特許付与されません。

《グレースピリオド》



出願から一定期間内に開示（発表、公表）された発明は、新規性を否定するような先行技術にはならず、特許付与が可能となります。

質問:

1. あなたが企業に所属している場合、大学／研究施設と共同研究を行っていますか。また、あなたが大学又は研究機関に所属している場合、民間企業と共同研究を行っていますか。（あなたが開業弁理士・弁護士の場合、「企業、大学又は研究機関のいずれにも該当しない」をお選び下さい。）

頻繁に行う

時々行う

ほとんど行わない

行わない

企業、大学又は研究機関のいずれにも該当しない

2. あなた又はあなたのクライアントは、研究（及び／又は製品開発）結果を開示した後に特許出願の提出の必要性を感じたことはありますか。

はい

いいえ

- a. 質問2で「はい」と回答した場合、なぜそのような必要性が生じたか。（よくあるケースで該当するものを回答ください。複数回答可。）

発明者／出願人又は従業員の側の過失があったため（例えば、何らかの手違いにより、研究結果等を開示する前に特許出願の手続をし忘れてしまった場合）

秘密事項の漏えいがあったため

展示会で開示したため

商談中に相手先に開示したため

試験／公的な実験で開示したため

学術論文・雑誌、学会発表を通じて開示したため

- [] その他- 具体的にご記入下さい: _____
- b. 質問 2 で「はい」と回答した場合、どのように対処しましたか。(複数回答可)
- [] とりあえず特許出願をした(例えば、開示によって出願が拒絶されることを承知の上で、特許出願をした)
- [] グレースピリオドを利用できる国/地域にのみ特許出願した
- [] 特許取得を諦め、営業秘密として発明を保護することにした
- [] その他- 具体的にご記入下さい: _____
3. あなたが企業又は大学/研究機関に所属しているか、個人発明家である場合、研究者/従業員(場合によりあなた自身を含む)は、グレースピリオドを含む特許制度をどの程度理解していますか。(あなたが開業弁理士・弁護士の場合、「企業、大学、研究機関又は個人発明家に該当しない」をお選び下さい。)
- [] グレースピリオドを含めて、特許制度について十分な知識がある
- [] 特許制度の基本的な事項については知識があるが、グレースピリオドについては理解していない
- [] 特許制度についてほとんど理解していない
- [] 企業、大学、研究機関又は個人発明家に該当しない
4. あなた又はあなたのクライアントは、グレースピリオドを利用したことがありますか。
- [] はい
- [] いいえ
- a. 質問 4 で「はい」と回答した場合、どの国でどのような状況下でグレースピリオドを利用しましたか。
- 具体的にご記入下さい: _____

b. 質問4で「はい」と回答した場合、どのくらいの頻度でグレースピリオドを利用しましたか。もっとも近いもの1つを以下からお選び下さい。

特許出願 1,000 件につき 1 回より少ない頻度
可能であれば具体的にご記入下さい: _____

特許出願 1,000 件につき 1 回

特許出願 100 件につき 1 回

特許出願 10 件につき 1 回

もっと頻繁に特許出願している
可能であれば具体的にご記入下さい: _____

c. 質問4で「はい」と回答した場合、グレースピリオドを利用したことが、あなた又はあなたのクライアントの事業及び/又は研究活動の成功に直接結びついた具体的な事例はありますか。

はい

いいえ

可能であればそのような事例の詳細をご記入下さい: _____

d. 質問4で「はい」と回答した場合、あなた又はあなたのクライアントがグレースピリオドの適用を受ける際、手続（注）上、何らかの問題がありましたか。

(注) グレースピリオドの適用を受けるにあたり、例えば、日本の場合、出願時に、グレースピリオドの適用を受けようとする旨を記載した書面を提出するとともに、出願日から30日以内に、開示された発明が、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開されたものであることを証明する書面を提出することが求められます。他方、米国では、このような手続は必要ではありません。

はい

いいえ

どのような問題があったか、手続を行った国名を含めてご説明下さい:

-
5. グレースピリオドが利用できないために、あなた又はあなたのクライアントが特許を取得することができなかった事例はありますか。（あなた又はあなたのクライアントの出願について逐一調査いただく必要はございません。ご存じの範囲でご回答頂ければ結構です。）

はい

いいえ

特許を取得することができなかった事例について、そのような事例数、事例が生じた国名を含めて説明して下さい：

-
- a. 質問5で「はい」と回答した場合、グレースピリオドが調和されていないため、又はグレースピリオドが他国では利用できないために、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（注）。

（注）日本では、学術論文や学会で発明を開示した場合にも、グレースピリオドを適用できますが、欧州ではできません。また、日本では、グレースピリオドの期間は6ヶ月ですが、米国では1年です。このようなグレースピリオドの適用対象や期間の違いにより、ある国ではグレースピリオドを利用して特許取得できるのに対し、他の国ではそれを利用できずに特許取得ができないという状況が生じ得ます。

はい

いいえ

おおよその事例数や関係する国名等を含めて説明して下さい

-
6. あなた又はあなたのクライアントにとって、グレースピリオドが利用できないことが、事業活動及び／又は研究活動上の決断を行う上での決定的な要因となったこと（注）はありますか。

（注）グレースピリオドが利用できなかったために、特許取得を断念する、あるいは特許出願したが権利取得できない場合があります。その場合に、特許取得ができないことに起因して、ある発明に関連して事業計画、あるいは研究活動計画に何らかの変更せざるを得ない状況があるのでないでしょうか。このようなグレースピリオドが利用できないという状況が、あなた又はあなたのクライアントの事業活動、研究活動に大きな影響を与えたケースがあったか否か、ご回答ください。

はい

いいえ

具体的に説明して下さい：

7. 他者がグレースピリオドを利用したことにより、あなた又はあなたのクライアントの事業及び／又は研究活動に悪影響（注）を及ぼした事例はありますか。

（注）例えば、他者が学術論文で開示した発明について、その開示後にその他者がグレースピリオドを利用して特許出願をしていることに気付かず、あなたがその他者が開示した発明を利用した事業を行っていた場合、後々、その他者が取得した特許権により、あなたが事業を継続できないという状況も生じ得ます。

はい

いいえ

どのような事例であったが、事例数を含めて説明して下さい：

- a. 質問7で「はい」と回答した場合、どの段階で悪影響がありましたか（複数回答可）。

他者の出願の公開から特許付与までの期間

他者に特許が付与された後から、その特許の有効性又は侵害に関して訴訟になる前までの期間

他者の特許の有効性又は侵害に関して訴訟となっている最中

8. グレースピリオドは特許制度の重要な要素だと思いますか。

はい

いいえ

9. あなたは原則的にグレースピリオドに賛成ですか。

はい

いいえ

10. 質問 8 及び 9 で「はい」と回答した場合、以下の意見のうち、あなたが賛同する意見をお選び下さい（複数回答可）。

グレースピリオド制度は：

- 特許制度の目的と科学界（サイエンスコミュニティー）のニーズに配慮し、それらのバランスをとるものである。
- 秘密事項の漏えいや、情報の盗用から発明者を保護するものである
- イノベーションの特許保護のために費用を費やす前に、発明者が、発明の市場調査を行うこと、あるいはベンチャー投資会社からの融資を受けることを可能にする
- 最初に発明を開示した発明者を、その発明の開示から出願までの間に、その発明者から発明に関する知識を得た第三者が発明を再開示する（二次的に開示する）ことから保護する
- 最初に発明を開示した発明者を、最初の開示から出願までの期間中の第三者のあらゆる干渉（第三者による独自発明の開示等）から保護する
- セーフティーネットとしての機能のみをもつ。すなわち、もし発明者が出願前に発明を開示することを選んだ場合は、発明者はそのような開示のリスクを負うべきであって、善意の第三者が、出願日又は優先日より前に自由に利用できると思われる技術を採用するために行った投資については保護されるべきである
- 上記のいずれにも同意できない

上記以外にあなたの意見があればご記入下さい：

11. あなたの考えに近いものを以下の項目の中からお選び下さい（複数回答可）。

- 中小企業及び個人発明家など、特許制度に関する知識が豊富でないかも知れない者にとって特許制度を利用しやすいものとするために、グレースピリオドを設けるべきである
- 特許制度が複雑になってしまうため、グレースピリオドは設けるべきでない
- グレースピリオドは特許制度の予見性と法的確実性を損なうものである

グレースピリオドは研究結果の早期公開を可能にし、そうすることによって、学术界のニーズに応えるのみならず、新たな技術に関する情報の早期普及を促進し公衆の利益に資する

その他-具体的にご記入下さい： _____

12. ある国／地域の特許制度では、出願人は、出願後の所定期間内に、出願前の開示に関する一定の情報を提出することによって、グレースピリオドの適用を受ける資格があることを宣言しなければなりません。一方で、他の国の特許制度では、そのようなグレースピリオドの適用を受けるための正規の手続は出願の際に必要なではありません。

あなたは、グレースピリオドの適用を受けるためには、宣言又はそれと同様の所定の手続を義務化すべきと考えますか。

はい

いいえ

a. 質問 12 で「はい」と回答した場合、その理由に該当するものを以下の中からお選び下さい（複数回答可）。

第三者にとって、特許付与後の段階も含め、法的安定性が向上する（第三者が、その特許出願がグレースピリオドの適用を受けるのか否か、簡単にわかるようになるので、第三者にとってはその特許出願が拒絶されるか否かが判断し易くなる。）

特許庁の作業を簡易にし、特許庁と出願人との間の余計なやりとりを削減できる（特許庁審査官がグレースピリオドの適用を受ける先の発明の開示を容易に特定できるので、無駄な拒絶理由通知が少なくなる。）

既存の制度においてグレースピリオドの適用を受けるために宣言又は所定の手続を行ったが、出願人に不当な負担を課しているとは思わない

その他- 具体的にご記入下さい：
: _____

b. 質問 12 で「いいえ」と回答した場合、その理由に該当するものを以下の項目の中からお選び下さい（複数回答可）。

- 宣言書又は所定の手続において、たとえうっかりミス又は見落としであったとしても、開示物の特定に失敗したり、又は開示物を誤って特定したりした場合には、事後的な手続又は手続の補正ができないため、結果的にグレースピリオドの適用を受けられないことになるかもしれない
- 宣言書又は所定の手続があることによって、出願人がグレースピリオドの制度を巧みに悪用してしまう懸念がある（例えば、本来、グレースピリオドの適用を受けられないにも関わらず、出願より先になされたある発明の開示に対してグレースピリオドの適用を申請するような、制度の悪用の懸念がある）
- 宣言書又は所定の手続は出願人の負担を増やしてしまう
- 宣言書又は所定の手続が特許庁の負担（すなわち、宣言書や提出された書類をチェックする負担）を増やしてしまう
- その他- 具体的にご記入下さい
: _____

13. グレースピリオドの期間は、発明者や出願人に対して発明を開示してから出願するまでの合理的な長さの期間を与えるということと、公衆に開示された発明が出願されたか否かを合理的な期間内に知りたいという第三者の利益とのバランスを反映しています。

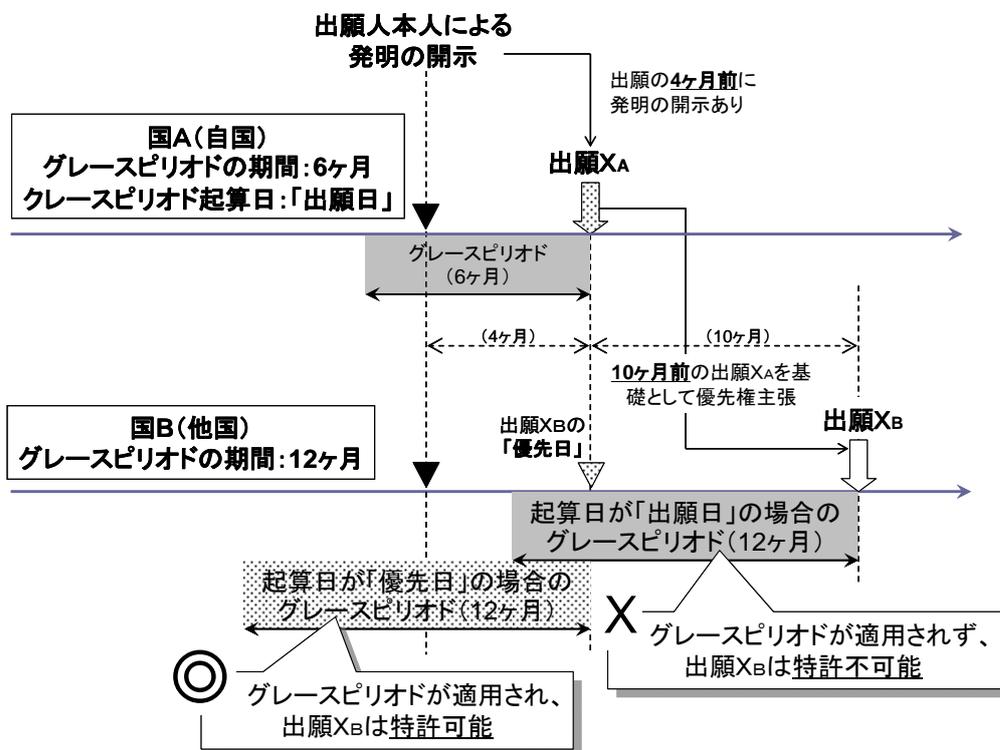
ある国／地域の特許制度では出願前 6 ヶ月のグレースピリオドを設けており、他の制度では出願前 12 ヶ月のグレースピリオドを設けています。

グレースピリオドの適切な長さ（月数）はどの程度と考えますか（1 つお選び下さい）。

- 6 ヶ月
- 12 ヶ月
- その他- 具体的な期間を記入するとともに、その理由を説明して下さい。
: _____

14. グレースピリオドの期間に関わらず、どの時点をグレースピリオドの期間の起算日とすべきでしょうか（1つお選び下さい）（注）。

（注）優先権を主張して外国出願を行う場合、その外国出願をする国でグレースピリオドの起算日をいつにしているかが、その外国出願にグレースピリオドが適用されるか否かに影響をもたらします。下図のように、ある国でグレースピリオドの提供を受けられても、外国でグレースピリオドを受けられない状況も生じます。



- 常に出願日から
- 出願日、又は、もし優先権を主張していれば優先日
- その他 - 具体的にご記入下さい

15. グレースペリオドは国際的に調和させるべきだと思いますか。

- はい
- いいえ
- 意見はない／分からない

そのように回答した理由を説明して下さい

16. 十分なレベルでの国際的な調和を図る上で、以下の項目のうち、どの項目を調和すべきとお考えですか。該当するものすべてをお選び下さい。

- グレースペリオドの適用が受けられる開示の形態／種類（例：書面による開示、口頭での開示、学会での開示など）
- グレースペリオドの適用範囲（例：発明者／出願人に起因する開示のみ、秘密の漏えいに起因する開示、情報の盗用又は不正流用に起因する開示、第三者が独自にした発明の開示など）
- 期間（例：6ヶ月、12ヶ月など）
- グレースペリオドの起算日（例：出願日、優先日）
- グレースペリオドの適用を受けるための宣言書又は所定の手続
- グレースペリオド期間中の先使用权の利用可能性及びその範囲
- 上記のいずれでもない
- その他- 具体的にご記入下さい

: _____

グレースペリオドに関して他にご意見等があればご自由にご記入下さい

: _____

PART IV: 出願公開（18 ヶ月公開）

背景:

最先の有効出願日（優先権が主張されていれば優先権主張の日も含む）から 18 ヶ月で特許出願を公開するという運用は、世界の多くの特許制度に共通に備わっており、発明者／出願人と公衆を含む第三者の間の利害のバランスを象徴しています。この 18 ヶ月という期間は、発明者／出願人が出願手続を継続するか、それとも取下げる又は放棄するかについての評価を下すための出願後の合理的な期間であると考えられる一方で、18 ヶ月という期間は、第三者が新技術に関する情報を取得するための合理的な待ち期間であると考えられています。

このバランスの根底には、多くの政策上の考慮が存在します。そうした政策上の考慮の 1 つは、第三者である競合者が、適切なタイミングで新しい技術について知ることができるようにすることで、これにより競合者が、例えば、類似技術を追求し続けるか、それとも、当該出願において開示された技術を回避するかについて、十分な情報を得た上での決断を行うことができます。さらにそれは、研究投資のより効果的な配分を促し、それに伴って、費用及び時間のかかる訴訟の減少を促します。他の政策上の考慮としては、発明者／出願人が引き続き特許による保護を求めるか、それともかかる情報を営業秘密として留めておくかについて相応の情報を得た上で決断を下すことを可能にすることです。18 ヶ月公開は、衝突する出願（※）に関して先行技術の早期評価を可能にすることにより、特許権の適切な付与の効率性も高めています。

（※）詳しくは、「PART V: 衝突する出願の取扱い」の背景を下さい。

しかしながら、18 ヶ月公開はその他の結果をも伴います。18 ヶ月後に出願公開されてから特許が付与されるまでの間の期間中に、出願公開を通じて収益可能性の高い技術情報を見ることができることによって、第三者である競合者は、審査滞貨により審査待ちの状態に陥っている技術を模倣する又は回避するかもしれません。（もともと、技術を模倣した場合、ひとたび特許が付与された後に行使できる仮保護の権利により、出願が公開された後に生じている侵害について訴訟の対象になることには留意が必要です。）そしてまた、18 ヶ月公開を義務付けている特許制度の下では、出願から公開までの 18 ヶ月の間に特許による保護を得る可能性を適正に評価するための調査又は審査の結果が発明者／出願人に提供されないとすれば、その出願を取下げ出願内の情報を営業秘密とすることを選択するか否かを判断する機会を発明者／出願人から奪うことにもなるかもしれません。

質問:

1. 特許出願人の立場から考えた場合、出願の出願日又は優先日のうちいずれか早い日から18ヶ月という期間をどう考えますか。(1つお選び下さい)

長すぎる

短すぎる

妥当である

2. 一般公衆、すなわち第三者の立場から考えた場合、出願の出願日又は優先日のうちいずれか早い日から18ヶ月という期間をどう考えますか。(1つお選び下さい)

長すぎる

短すぎる

妥当である

3. もし、18ヶ月という期間が出願人及び第三者の利益を考慮して妥当な期間と仮定する場合、取下げ、放棄された出願、又は機密保持規則(注1)もしくは同様の手続の対象とされた出願をのぞいて、全ての出願が出願の出願日又は優先日のうちいずれか早い日から18ヶ月後に公開されるべきでしょうか(注2)。

(注1) 軍事技術等米国の安全保障上重要な特許に対しては、秘密指定により特許出願を非公開とする規則を持つ国もあります。

(注2) 日本や、欧州では、特許庁に継続している出願は、全て公開されますが、米国では、他国に出願されていない(及び将来的にも他国に出願する予定もない)米国のみになされた出願については、出願人の申請に基づいて、出願公開を回避することが可能です。

はい

いいえ

4. 全ての出願について 18 ヶ月公開を義務付ける国／地域においては、出願人が公開前に出願を取下げるか又は放棄するか否かを判断できるようにするため、特許庁に対し、一定の条件下で、18 ヶ月よりも十分前の時点で先行技術調査結果又は審査結果を出願人に提供することを求めるべきでしょうか（注）。

（注）出願内容が公開される前に先行技術調査結果又は審査結果が提供されるとは限りません。特に、独力で先行技術を調査することが困難な出願人に対して、出願手続を進めるのか、それとも営業秘密として保護するのかを判断可能にするため、出願内容が公開される前にそのような先行技術調査結果又は審査結果を提供すべきという意見もあります。なお、日本では、早期審査制度があり、中小企業はこれを利用することにより、18 ヶ月公開前に審査結果の提供を受けることが可能です。

はい

いいえ

必要に応じて詳細をご説明下さい: _____

5. あなた又はあなたのクライアントは、米国において 18 ヶ月公開を回避する規定を利用したことはありますか。

はい：1年あたりのおおよその利用件数_____

いいえ

6. 質問 5 で「はい」と回答した場合、あなた又はあなたのクライアントが出願公開を回避した理由は、競合者があなた又はあなたのクライアントの発明を模倣するのを防ぐため、またはその発明の迂回技術を開発するのを防ぐためでしたか。

はい

いいえ

必要に応じて詳細をご説明下さい: _____

7. 出願が 18 ヶ月後に公開された後、競合者があなた又はあなたのクライアントの発明を模倣した、又はその発明の迂回技術を開発したことはありますか。

はい：おおよその事例数_____

いいえ

必要に応じて詳細をご説明下さい: _____

8. 米国において、ある出願人（他者）が出願公開を回避し、その米国出願が 18 ヶ月以内に公開されなかったために、そのことにより直接的にあなた又はあなたのクライアントが不利益を受けたことはありますか。

[] はい：おおよその事例数_____

[] いいえ

必要に応じて詳細をご説明下さい：_____

9. ある国／地域において出願公開の回避の規定がないという理由で（すなわち、出願が 18 ヶ月後に必ず出願公開されてしまうという理由で）、あなた又はあなたのクライアントが、特許を取得する代わりに、営業秘密による保護を考えた、あるいは積極的に営業秘密による保護を行ったことはありますか。

[] はい：おおよその事例数_____

[] いいえ

必要に応じて詳細をご説明下さい：_____

10. 米国において出願公開が回避された比率は過去数年間減少しており、現在では年間出願数の約 6%（2011 年に非公開の請求があった件数は約 22,000 件）であることを考慮し、さらに、2014 年までに最初のオフィスアクションまでの期間を 10 ヶ月にするという米国特許商標庁（USPTO）の戦略的計画を踏まれば、米国の出願公開制度は、全出願に対して 18 ヶ月公開を義務付ける他の国／地域の出願公開制度と効果的に足並みがそろっていると考えますか（すなわち、上記のような状況及び USPTO の計画を踏まれば、米国の公開制度は、他の国／地域の公開制度と比較して実質的に問題はないと考えますか）。

[] はい

[] いいえ

11. 出願公開制度を国際的に調和することはどの程度重要と考えますか（1つお選び下さい）。

極めて重要

重要ではあるが、極めて重要という程ではない

重要ではない

12. 国際的な制度調和のための考慮すべき事項の中に、出願公開制度とセットとしてグレースピリオドが含まれるのであれば、上記質問 11 の回答を変更しますか（注）。

（注）国際的な議論の方法として、各事項をそれぞれ独立させて議論するという方法もあれば、複数の事項を一つのセットとして議論する方法もあります。複数の事項を一つのセットとして議論する方法をとった場合、ある事項については、A国の意見を採用し、他の事項についてはB国の意見を採用するということで、A国とB国の全体的な利害のバランスを採るということもあり得ます。上記質問 11 は、出願公開制度を単独で国際的に議論するという前提でお答えください。その上で、この質問 12 では、出願公開制度の調和とグレースピリオドの調和とが一つのセットとして議論されるとしたら、あなたの上記質問 11 の回答が変わりますかという質問です。

はい

いいえ

必要に応じてその理由をご説明下さい： _____

13. 国際的な制度調和の観点から、特許出願の 18 ヶ月公開に関連して何か他にも問題がありますか。あれば、ご説明下さい： _____

Part V: 衝突する出願の取扱い

背景:

すべての特許制度において、ある出願が、審査対象である特許出願の出願日又は優先日より先に出願されて、かつ審査対象である特許出願の出願日又は優先日より後に出願公開された出願があり、そしてこれらの二つの出願が共通の主題を開示している状況をどのように取扱うか、という問題があります。先の出願の内容が、審査対象である出願の出願日又は優先日より後に先行技術として公開されるため、このような二つの出願の関係を“conflict（衝突する）”と呼んでいます。先の出願に対してその出願日又は優先日の時点で先行技術としての効果を与えるルール（秘密先願の地位を付与するルール）がなければ、同一又は類似の主題を含む二以上の発明に特許が付与され得ることになります。

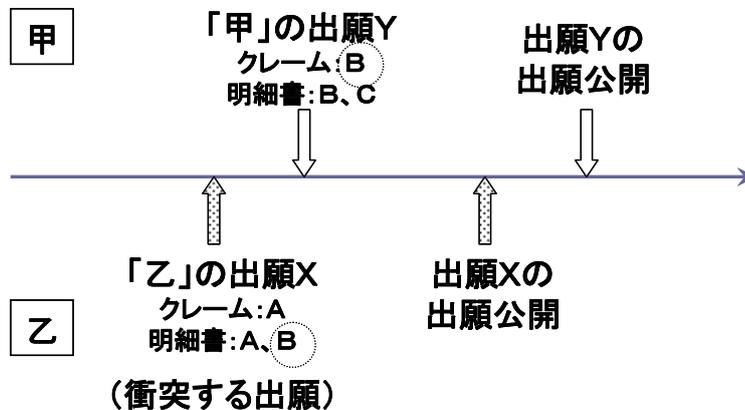
一方で、問題となっている複数の出願が同一出願人により出願された場合、そのような先願に先行技術を与えるルールがあると、ある自分の出願が他の自分の出願を拒絶するため先行技術として利用されるというセルフコリジョン（self collision：自己衝突）の状況をもたらします。もっとも、セルフコリジョンを回避する措置を講じなければ（すなわち、アンチ・セルフコリジョン（非自己衝突）の原則を採用しなければ）の話ですが。これは、特に対処が困難な問題であり、最初の出願人、後続の出願人、及び公衆の間の利益のバランスをとることが求められます。

衝突する出願の取扱いは、欧州、米国、日本の法制下でそれぞれ異なっています。欧州では、欧州特許条約（EPC）及び EPC 締約国の国内法の下において、先に出願され、後に公開された出願（秘密先願）は、新規性の審査にのみに関係し、アンチ・セルフコリジョンは採用していません。米国では、秘密先願は、新規性及び進歩性の審査に関係し、アンチ・セルフコリジョンが採用されています。日本では、秘密先願は、発明が「実質的に同一である」と規定される些少な差異を包含した新規性の審査に関するものの、進歩性の審査には関係しません。また、日本では、アンチ・セルフコリジョンが適用されます。

同様に、PCT 出願が秘密先願になる条件に関しても、各国／地域間で違いがあります。日本及び EPC 下の欧州では、PCT 出願は、国内段階に移行し、所定の言語への翻訳がなされた場合のみ、国際出願日又は優先日の時点で秘密先願となります。米国では、米国特許法改正の下、PCT 出願は、国際段階で米国を指定していれば、国際出願日又は優先日の時点で秘密先願となります。

（注）「衝突する出願の取扱い」とは、日本の特許法で言えば、特許法第 29 条の 2 の問題とお考えください。日本では、特許法第 29 条の 2 により、特許出願の請求項に係る発明が、先願であってその特許出願後に公開されたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又

は図面に記載されている発明と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができません。



「甲」の出願Yよりも、「乙」の出願Xが先になされています。また、「甲」の出願Yがなされた時点よりも、あとに「乙」の出願Xが出願公開されています。すなわち、出願Yがなされた時点では、出願Xの内容は秘密の状態にあります。

そして、出願Yと出願Xとはクレームは異なりますが、出願YでクレームされたBという出願は、先になされた出願Xの明細書中に記載されています。

このケースでは、出願Xの明細書に記載された発明Bを公知の先行技術と擬制し、出願Yには特許付与されません（拒絶されます）。

このようなケースにおいて、出願Xと出願Yとが「衝突する関係」にあるといい、また、出願Yからみて、出願Xのことを「衝突する出願」と言います（「拡大された範囲の先願」とも言います。）。

また、国／地域によっては、「甲」と「乙」が同一の出願人である場合、自らの先に行った「衝突する出願」により自分の後の出願（後願）が拒絶される（自己衝突：セルフコリジョン）ところもあれば、自らの先に行った「衝突する出願」によって後の出願が拒絶されない（非自己衝突：アンチ・セルフコリジョン）ところもあり、国／地域ごとに運用が異なります。欧州は前者で、日本、米国は後者です。

さらに、「衝突する出願」に記載された発明を後願の審査において先行技術としてどう扱うのかという点でも国／地域ごとに運用が異なります。欧州では、「衝突する出願」に記載された発明は新規性の判断の範囲で用い、進歩性の判断に用いることはありません。日本では、「実質的に同一」の判断の範囲で用いますが、進歩性の判断に用いられることはないという点では欧州と同じです。そして、米国では、「衝突する出願」に記載された発明を、新規性のみならず、進歩性の判断の範囲で用いられます。

質問:

1. あなたの経験上、あなた又はあなたのクライアントが主たる特許取得活動を行う国／地域（PART II の質問 4 参照）において、自身の特許出願に対して他の出願人が出願した「衝突する出願」を引用されたことは、おおよそどの程度ありましたか。

特許出願 100 件中 1 件未満
：可能であれば具体的な頻度をご記入下さい _____

特許出願 100 件中 1 件

特許出願 10 件中 1 件

もっと頻繁にある
：可能であれば具体的な頻度をご記入下さい _____

2. あなたの経験上、あなた又はあなたのクライアントが主たる特許取得活動を行う国／地域（PART II の質問 4 参照）において、あなた又はあなたのクライアントが以前に出願した衝突する出願を引用された（すなわち「セルフコリジョン（自己衝突）」の状況に直面した）ことは、おおよそどの程度ありましたか。

特許出願 100 件中 1 件未満
：可能であれば具体的な頻度をご記入下さい _____

特許出願 100 件中 1 件

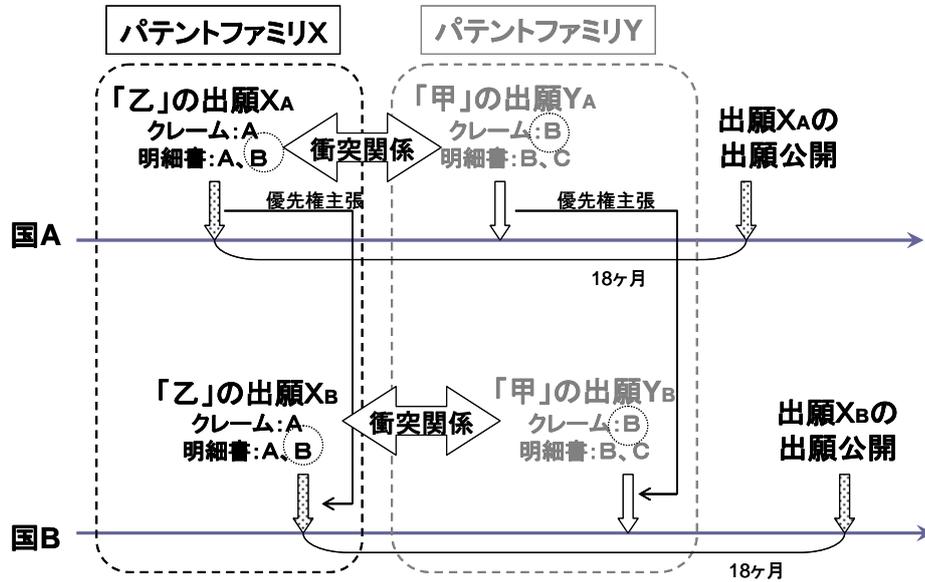
特許出願 10 件中 1 件

もっと頻繁にある
：可能であれば具体的な頻度をご記入下さい _____

3. 衝突する出願についてそれぞれ異なる規則が適用されている複数の国／地域において、あなた又はあなたのクライアントが、二組の同じパテントファミリーが関与する衝突する出願の事例（注）を経験したことがありますか（複数回答可）。経験したことがある場合には、その事例数をご記入下さい。

（注）二つの国／地域の場合、次の状況を指す。ある国 A にされた出願 X_A と同じ内容の出願 X_B が他国 B にも出願され、これらが一組目のパテントファミリー X を構成する。そして、ある国 A にされた別の出願 Y_A と同じ内容の出願 Y_B が同様

に他国Bにも出願され、これらが二組目のパテントファミリーYを構成する。このとき、ある国Aにおいて出願XAと出願YAが衝突する出願の関係にあり、また同時に、他国Bにおいても出願XBと出願YBが衝突する出願の関係にある状況。
(下図参照)



[] 経験したことはない

[] はい、2つの異なる国/地域の事例を経験したことがある；
事例数 _____

[] はい、3つ以上の異なる国/地域の事例を経験したことがある；
事例数 _____

4. 質問3で「はい」と回答した場合、各国/地域において判断結果が異なっていましたか。また、それぞれ回答に事例数をご記入下さい。

[] 異なっていなかった；事例数 _____

[] 異なっていた。保護が与えられた特許の権利範囲が異なっていた；
事例数 _____

[] 異なっていた。ある国/地域の特許庁では特許が付与されたが、他の国/地域の特許庁では拒絶された；事例数 _____

5. 質問3で「はい」と回答し、質問4で保護が与えられた特許の権利範囲が異なっていた、又はある国／地域の特許庁では特許が付与されたが、他の国／地域の特許庁では拒絶されたと回答した場合、そのように国／地域ごとに判断結果が異なった原因は何かお答えください。また、それぞれ回答にその原因が当てはまる事例数をご記入下さい。

衝突する出願の効果に関するルールの差異のみが原因

事例数_____

衝突する出願の効果に関するルールの差異と他の要素（例：新規性に関するルール、グレースピリオド、そのたの審査の実務）の差異の双方が原因

事例数_____

結果に影響した他の要素を具体的にご記入下さい_____

他の要素の差異のみ

事例数_____

他の要素を具体的にご記入下さい_____

6. 「特許の藪」とは、クレームの範囲が重複している一群の特許を指します。（なお、その一群の特許は同じ特許権者の場合もありますし、そうでない場合もあります。）

a. あなた又はあなたのクライアントは、「特許の藪」の存在が直接的な原因となって、技術の実施許諾に困難を経験したり、同一又は類似の主題について複数の侵害請求がなされたりしたことはありましたか。

はい

いいえ

b. 質問6(a)で「はい」と回答した場合：

i. 以下のいずれの国／地域で、「特許の藪」がありましたか。（もっとも、「特許の藪」があると考える国／地域を一つお選びください。）

- 米国
- 欧州
- 日本
- その他- 具体的にご記入下さい _____

ii. 問題になっている「特許の藪」の原因は、以下のうちどれだと考えていますか。（一つお選びください。）

- 1つの事業体が所有する2以上の特許
- 異なる事業体が所有する2以上の特許
- 上記の組合せ
- その他- 具体的にご記入下さい _____

iii. あなたの経験に基づくと、以下のどの技術分野において「特許の藪」がよく見受けられますか（複数回答可）。

- 機械
- 電気／エレクトロニクス
- 電気通信
- コンピュータ
- 化学
- バイオテクノロジー
- 製薬
- その他 _____

7. 衝突する出願の取扱いの国際調和はどの程度重要であると考えますか（一つお選びください。）。

極めて重要

重要だが、極めて重要という程ではない

重要ではない

その理由をご記入下さい： _____

8. 衝突する出願の取扱いに関与して、以下の方法のうちのどれが最も、競合する利益のバランスがとれていると思いますか。1つをお選び下さい。

衝突する出願は、出願人は誰かという点は考慮せず（つまり、アンチ・セルフコリジョンの採用はせず）、新規性のみの審査に関与すべきである（すなわち、欧州タイプの方法）

衝突する出願は、同一出願人による出願ではない場合に（つまり、アンチ・セルフコリジョンを採用した上で）、発明が「実質的に同一である」と定められる些少な差異まで含めた新規性のみの審査に関与すべきである（すなわち、日本タイプの方法）

衝突する出願は、同一出願人による出願ではない場合に（つまり、アンチ・セルフコリジョンを採用した上で）、新規性だけでなく、進歩性の審査に関与すべきである（すなわち米国タイプの方法）

その他（その他にもっともバランスがとれる具体的な方法があれば、それを簡潔に記載して下さい。又はそのような運用をしている国名を記載して下さい） _____

上記のように回答した理由をご記入下さい

9. 特許協力条約（PCT）の下で出願された衝突する出願について、以下のどれが国際的なベストプラクティスになると考えますか。（一つお選びください）

PCT 出願が国際段階から国内／域内段階に移行した段階で、その PCT 出願がその移行した国／地域において「衝突する出願」の効果が発生することとし、その PCT 出願の「衝突する出願」としての効果は国際出願日又は優先日に遡って発生すべき。

（これにより、PCT 出願はひとたび所定の言語に翻訳されたもののみが「衝突する出願」として効果を持つこととなるので、審査官にとっては審査の簡易化につながる。また、PCT 出願は、国内／域内段階に移行しなければ特許は付与され得ないため、同一の主題に対して二以上の特許が付与されることを防止する必要がある出願のみ、すなわち、二重特許（ダブルパテント）を防止する必要がある出願にのみ限定して「衝突する出願」としての効果にあたえることができる。）

PCT 出願について権利を得たい国／地域を指定した段階で、その PCT 出願がその指定国／地域において「衝突する出願」の効果が発生することとし、その PCT 出願の「衝突する出願」としての効果は国際出願日又は優先日に遡って発生すべき。

（これにより、後願に含まれる発明の特許性を非常に早期に（すなわち、先願である PCT 出願の国内／域内段階への移行を待たずに）決定できる。また、世界中の全出願（PCT 出願 及び国内出願）に適用可能な国際的な秘密先願の集合を創出することができる。）

その他- 具体的にご記入下さい

10. 国際的な制度調和の観点から、衝突する出願の取扱いに関して他にご意見等があればご自由にご記入下さい _____

PART VI: 先使用权

背景:

先使用权とは、第三者が特許に係る発明についてその特許出願より前に使用を開始していた場合に、その第三者が発明を引き続き使用できるという権利です。

先使用权の目的は、先願主義の原則と発明を先行的に使用していた第三者に対する配慮とのバランスを調整することです。

先使用权の規定はそれぞれの国内特許法によって定められており、その国内特許法の規定はその国でのみ有効です。しかしながら、先使用权に関する国内法の規定については、各国間で共通点もありますが、異なる点もあります。

いつまでに先行的な使用が行われていなければならないかという点、実際に使用されていなければならないか、それとも使用の準備をしていれば十分とするかという点、特許権者から知得した主題に対する効果の点、侵害に対する先使用权の抗弁の適用に例外があるかどうかという点において相違があります。

このセクションの調査では、先使用权の規定の効果に関するユーザーの意見を得ることを目的としています。

質問:

1. あなた又はあなたのクライアントが経験した以下のそれぞれの件数をご記入下さい。

先使用権の利用可能性に関して相談をした／相談を受けた件数:_____

訴訟において先使用権を主張した件数:_____

訴訟、侵害手続、和解や実施許諾交渉を回避するために、先使用権を主張した件数:_____

訴訟においてあなた又はあなたのクライアントに対して先使用権が主張された件数:_____

訴訟、侵害手続、和解や実施許諾交渉を回避するために、あなた又はあなたのクライアントに対して先使用権が主張された件数:_____

a. 上記の事例が生じたのはどの国ですか。 _____

b. いずれの技術分野が関与していましたか（複数選択可）。

機械

電気／エレクトロニクス

電気通信

コンピュータ

化学

バイオテクノロジー

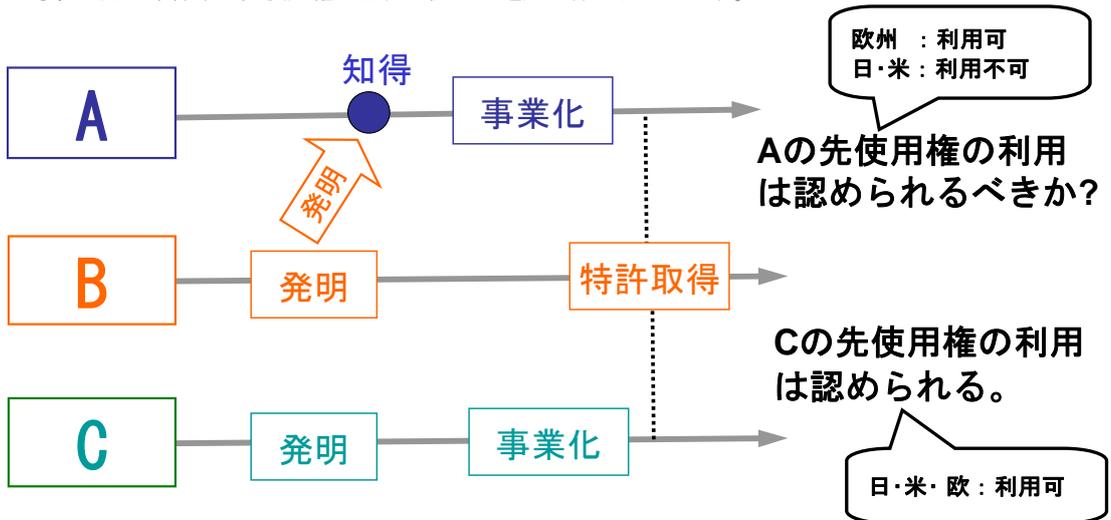
製薬

その他 _____

2. ベストプラクティスの観点から：

- a. 一般に、先使用者が **Good Faith**（善意／誠実）に行動したことが先使用権を利用するための要件であるとしします。先使用者が、特許権者から発明内容を善意／誠実に知得した場合、先使用権を利用することはできないと考えますか（注）。

（注）日本では、特許権者から発明に関する知識を得た者は、先使用権は主張できません。この点、米国も日本と同様です。他方、欧州主要国の一部では、特許権者から発明に関する知識を得た場合であっても、一定の条件下で先使用権の主張を認める運用が採られています。



はい（先使用権を利用できないと考える）

いいえ（先使用権を利用できると考える）

- b. 善意／誠実な第三者による以下の行為のうちどれが、先使用権を発生させるのに必要十分であると考えますか（注）。（複数選択可）

発明についての先行的に知識を有すること（仏の制度）

発明を使用する準備をしていること（日・独・英の制度）

発明を実際に使用していること（日・米・独・英の制度）

その他 _____

（注）日本では、発明の実施である事業の準備をしていること（「発明を使用する準備をしていること」）、又は、その事業をしていること（「発明を実際に使用していること」）、いずれか一方の行為により先使用権が認められます。

- c. 問題の特許の現実の出願日又は優先日に対して、どの時点で先使用権が生じる行為が発生していなければならないと考えますか（複数回答可）。

現実の出願日又は優先日より前

グレースピリオドの制度がある場合、グレースピリオドより前

グレースピリオドの制度があって、条件を満たすようなグレースピリオドの適用を受ける開示がなされた場合、グレースピリオドの適用を受ける開示より前

その他_____

- d. 一定の特許に関して、先使用権の例外（注）を設けるべきでしょうか。

（注）日本、欧州主要国においては、先使用権の要件を満たした場合、特段の例外なく全ての特許権に対して先使用権を主張できます。一方、米国においては、大学及び大学に付属する技術移転機関が所有する特許などについては、先使用権を主張できないという例外が設けられています。

はい

いいえ

回答の理由をご説明下さい_____

3. 先使用権制度を国際的に調和することはどの程度重要と考えますか（一つお選びください）。

極めて重要

重要

重要ではない

4. 国際的な制度調和の観点から、先使用権に関して他にご意見等があればご自由にご記入下さい
-

Part VII: その他

1. グレースピリオド、出願公開、衝突する出願の取扱い又は先使用権以外で、各国／国内法の違いによりあなた又はあなたのクライアントにとって問題が生じている特許制度はありますか。 _____