

平成 22 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

グレースピリオドに関する調査研究報告書

資料編（別冊）

平成 23 年 2 月
財団法人 未来工学研究所

資料編(別冊)

1. グレースピリオド制度の各国比較
2. アンケート調査データ
3. ヒアリング調査データ
4. そのほか参考資料
 - (1) シドニー裁判所判決
 - (2) Review of Patent Grace Period : IP Australia, August 2007
 - (3) 独国特許事務所 弁理士 (Prof. Dr.) 見解
 - (4) 仏国特許事務所 C 弁理士 (Dr.) 見解
 - (5) 仏国特許事務所 C 弁理士 (Dr.) 添付資料

1. グレースピリオド制度の各国比較表（文献調査データ）

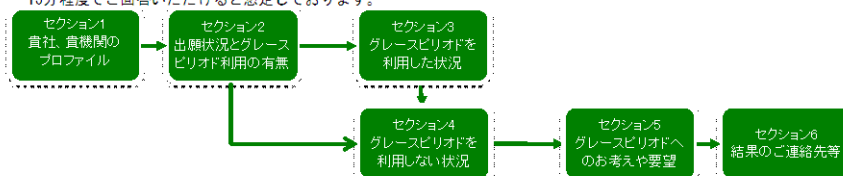
2. アンケート調査データ

(1) アンケート質問票

グレースピリオドの活用状況と今後の在り方に関する各国の比較調査

1. アンケート内容の概要

- アンケートは以下のように構成されています。セクション3からセクション5が主要部です。
- 質問は全部で12問で、主要部の質問は8問です。
- 過去1年間の特許出願に関するデータを使用いただき、15分程度でご回答いただくと想定しております。



2. ご回答にあたっての補足説明

- ご回答は、基本的に選択式で、選択ボタンをクリックしていただくことによりご回答いただけます。
- 複数選択と単数選択の設問があります。複数選択については、注釈を入れてあります。
- ご回答内容、例えばグレースピリオド制度の利用状況等は、基本的に過去1年間の状況を元にご回答ください。
- ご回答内容は統計的に処理し、集計結果のみを使用致します。
- 貴社名、貴機関名、また個人情報及びそれに準ずる情報が外部に漏れることはございません。
- 本文中にある「過去1年間」は、2009年度または西暦2009年、どちらでも構いません。
- 本文中にある「国内」は現在勤務されている国でお考えください。

[アンケートへ進む](#)

補足：企業の支社等に勤務されている場合は、支社について御回答ください。

貴社・貴機関が対象とされている産業や技術はどのような分野でしょうか(複数回答可)。	
1) マイクロ・ナノ技術 (マイクロ、ナノオーダーの構造物を利用した材料や機構等) 2) 化学 (無機化学、有機化学を基にした、製造技術、材料等) 3) バイオ・製薬 (微生物、遺伝子技術を基礎とした、製造技術、製品、特に薬品等) 4) 医療・診断機器 (医療用の治療機器、診断機器) 5) 機械・設備機械 (機械要素を含む機械一般とプラント等の設備機器) 6) 材料・素形材 (材料の製造方法や地金を含む製品、鍛造品等の素形材等) 7) エネルギー (燃料、エネルギー関係設備等) 8) 電子・電子機器 (電気と電子に関する機器) 9) 情報・通信処理 (ソフト、サービスを含む情報・通信処理) 10) その他 (法律事務所、ILO等)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
貴社・貴機関に所属されている方、及び研究開発に携わっている方の割合はどのようでしょうか。	
所属している方の人数 1) 10名未満 2) 10名から100名未満 3) 100名から500名未満 4) 500名以上	研究開発に携わっている方の割合 1) 20%未満 2) 20%から50%未満 3) 50%から80%未満 4) 80%以上
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
前へ戻る	次へ進む

補足：企業の支社等に勤務されている場合は、支社について御回答ください。

貴社、貴機関が、過去1年に出願された、または、取り扱われた、特許件数はどのくらいでしたか。	
1) 10件未満 2) 10件から100件未満 3) 100件から500件未満 4) 500件以上	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
上記の出願に際して、グレースピリオドを利用した出願はありましたか。	
1) 利用した出願がある 2) 利用したことがない	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

2)を選んだ場合は質問 4-3へ

【アンケートのフローチャート】
 1)を選んだ方：セクション3→セクション4（質問4-1,4-2）→セクション5
 2)を選んだ方：質問4-3→セクション5

前へ戻る 次へ進む

補足：以下のセクション3では、過去1年間の出願を元にお答えください。
 「過去1年間」は、2009年度または西暦2009年、どちらでも構いません。

グレースピリオドを利用した技術分野及び出願先はどのようでしたか。（複数回答可）										
	利用した地域									
	国内のみ	それ以外	カナダ	中国	EPO	日本	ロシア	韓国	米国	その他
1) マイクロ・ナノ技術	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2) 化学	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3) バイオ・製薬	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4) 医療・診断機器	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5) 機械・設備機械	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6) 材料・素形材	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7) エネルギー	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8) 電子・電子機器	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9) 情報・通信処理	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10) その他	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

前へ戻る 次へ進む

グレースピリオドを使うことを考えたタイミングは以下のいずれですか。（複数回答可）	
1) ①主として公表の前 2) ②主として公表の後 3) ①と②を同程度	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
公表の態様は、以下の項目いずれにあたりますか（複数回答可）	
1) 試験目的 2) 刊行物に発表 3) インターネット等の電気通信回線を通じて発表 4) 研究集会において文書をもって発表、博覧会への出品 5) その他	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

前へ戻る 次へ進む

Section 4 グレースビリオドを利用できなかった（しなかった）状況

質問4-1

国内ではグレースビリオドを利用できたが、国外では利用できなかった場合に影響を与えた理由（項目）は何でしたか。また、その項目の影響度はどうでしたか。

国外では利用できなかった場合	強く影響	多少影響
1. 制度上の対象範囲	●	●
2. 猶予期間における課題	●	●
3. 費用上の課題	●	●
4. 手続き上の課題	●	●
5. 代替手段の使用	●	●
6. そのような事例を経験したことが無い		
7. その他（ ）		

補足：
3. グレースビリオドを使おうとした場合に通常出願以外に掛る料金などが障害になるかに関する質問です。例えば、手続きに特急料金が必要な場合や、翻訳料等を指します。
5. 代替手段とは特許以外の権利を保護する制度、手段を指します。例えば、公開試験の前に実用新案を迅速に出願できるような場合です。このような手段がある場合、グレースビリオドがそれらより使いやすかどうかを念頭に回答願います。

質問4-2

国外ではグレースビリオドを利用できたが、国内では利用できなかった場合に影響を与えた理由（項目）は何でしたか。また、その項目の影響度はどうでしたか。

国外では利用できなかった場合	強く影響	多少影響
1. 制度上の対象範囲	●	●
2. 猶予期間における課題	●	●
3. 費用上の課題	●	●
4. 手続き上の課題	●	●
5. 代替手段の使用	●	●
6. そのような事例を経験したことが無い		
7. その他（ ）		

質問4-3

国内・国外でもグレースビリオドを利用できなかった場合、その結果に影響を与えた理由（項目）は何でしたか。また、その項目の影響度はどうでしたか。

国内でも利用できなかった場合	強く影響	多少影響
1. 制度上の対象範囲	●	●
2. 猶予期間における課題	●	●
3. 費用上の課題	●	●
4. 手続き上の課題	●	●
5. 代替手段の使用	●	●
6. その他（ ）		

セクション5 グレースビリオドの今後の在り方についてのお考え・ご要望

質問5-1

仮に自国のグレースビリオドが以下の制度であった場合を想定して、以下の問い（A・B）にお答えください。

①猶予期間を12カ月間とする。

②制度上の対象範囲を、「本人が積極的に開示したものを全て」とする
（本人の積極的开示に基づく二次的開示は対象内、特許公報は対象外）

③出願時に公表に関する事実を表示する必要あり

④起算日は優先日とする

A. 上記制度は、受け入れられますか。

1) 積極的に賛成する	●
2) 許容できる	●
3) 反対する	●

B. 懸念する事項がある場合は、以下のどの事項に関連するか、及び、その懸念の程度をお答え下さい。			
	非常に強く懸念	強い懸念	一定程度の懸念
1) 猶予期間	●	●	●
2) 制度上の対象の範囲	●	●	●
3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	●	●	●
4) 起算日	●	●	●
5) 先使用权	●	●	●
6) 18月における出願公開	●	●	●
7) 手続きの容易さ	●	●	●
8) 他国との制度調和	●	●	●

その他コメントがあれば、ご自由にお書きください。

こゝ回答ありがとうございます。

調査全体の集計結果をお送りさせていただきますので、希望者は下記の送り先のメールアドレスをご入力ください。

メール

メール(確認) (確認のため、こちらにもご入力ください。)

差し支えなければ、お名前と国名をご記入ください。

氏名

勤務先の国

前へ戻る

終了する

(2) アンケート回答

Country where employed	1-2Industry or technology	1-3staff	1-3Percentage	2-1patent	2-2make use	3-1 1) Micro	3-1 2) Chemical	3-1 3) Bio
Swiss	10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	3) 100 and 499	1)Utilized			
Slovak Repu	2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals10)Other			3) 100 and 499	2)Did not utilize			
Germany	10)Other	3)Between 100 and 499	1)Under 19%	4) 500 or more	2)Did not utilize			
Germany	1)Micro- and Nano-tec3)Bio / Pharmaceuticals5)(Heavy) Machinery&8)Electric9)Information	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	3) 100 and 499	2)Did not utilize			
Spain	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical Treatment5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)Information10)Other	1)Under 10	1)Under 19%	4) 500 or more	2)Did not utilize			
Croatia				2) 10 and 99	2)Did not utilize			
Croatia	10)Other	1)Under 10	3)50% – 79%	2) 10 and 99	2)Did not utilize			
Croatia	10)Other	1)Under 10		2) 10 and 99	2)Did not utilize			
Latvia	3)Bio / Pharmaceuticals9)Information10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	1)Under 10	2)Did not utilize			
Latvia	10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	2) 10 and 99	2)Did not utilize			
India	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)Information10)Other	2)Between 10 and 99	2)20% – 49%	4) 500 or more	1)Utilized	EPO;U.S.A	EPO;U.S.A	
Romania	10)Other	1)Under 10	1)Under 19%	2) 10 and 99	2)Did not utilize			
Ireland	10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	4) 500 or more	1)Utilized			U.S.A
Taiwan	10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	4) 500 or more	1)Utilized			
Turkey	10)Other	2)Between 10 and 99		4) 500 or more	1)Utilized			
AU	10)Other	1)Under 10	1)Under 19%	2) 10 and 99	1)Utilized			
UK	10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	3) 100 and 499	1)Utilized			U.S.A
Lithuania	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical Treatment5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)Information10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	2) 10 and 99	2)Did not utilize			
finrand	10)Other	3)Between 100 and 499	1)Under 19%	3) 100 and 499	1)Utilized			
Czech Repu	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical Treatment5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)Information10)Other	2)Between 10 and 99	3)50% – 79%	3) 100 and 499	2)Did not utilize			
Estonia	10)Other	2)Between 10 and 99		4) 500 or more	2)Did not utilize			
US		3)Between 100 and 499	1)Under 19%	3) 100 and 499	1)Utilized		U.S.A	
Brazil	10)Other	4) 500 over	1)Under 19%	4) 500 or more	1)Utilized		Other	Other
Denmark	8)Electric	3)Between 100 and 499	2)20% – 49%	1)Under 10	2)Did not utilize			
Bulgaria	2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical 10)Other	2)Between 10 and 99	3) 100 and 499	3) 100 and 499	2)Did not utilize			
Belgium	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical Treatment5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)Information10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	3) 100 and 499	1)Utilized	U.S.A	U.S.A	U.S.A
Norway	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical Treatment5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	3) 100 and 499	2)Did not utilize			
Korea	2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals6)Materials8)Electric9)Information	3)Between 100 and 499	1)Under 19%	4) 500 or more	1)Utilized		EPOJapanKoreaU.S.A	Korea
China	10)Other	1)Under 10	1)Under 19%	1)Under 10	2)Did not utilize			
Iceland	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical Treatment5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)Information10)Other	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	3) 100 and 499	2)Did not utilize			
Russia	1)Micro- and Nano-tec2)Chemicals3)Bio / Pharmaceuticals4)Medical Treatment5)(Heavy) Machinery6)Materials7)Energy8)Electric9)Information10)Other	3)Between 100 and 499	1)Under 19%	4) 500 or more	1)Utilized		Russia	
FR	10)Other	1)Under 10	1)Under 19%	2) 10 and 99	2)Did not utilize			
Austria	5)(Heavy) Machinery	2)Between 10 and 99	3) 100 and 499	2)Did not utilize				
Poland	6)Materials	2)Between 10 and 99	1)Under 19%	1)Under 10	2)Did not utilize			

[illegible]

[illegible]

Country where employed	4-2 5competing systems	4-2 6Other	4-3 1conditions surrounding	4-3 2Reasons related	4-3 3Costs	4-3 4process	4-3 5competing systems	4-3 6Other	5-1 A
Swiss		No grace period provided by the law							2) consent
Slovak Republic						Strongly Influenced	Strongly Influenced		3) oppose
Germany		The German and European patent laws do not provide for a grace period. In Germany only for utility models a grace period is available	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced					1) strongly support
Germany				Strongly Influenced					3) oppose
Spain									3) oppose
Croatia									3) oppose
Croatia			Strongly Influenced	Strongly Influenced			Strongly Influenced		
Croatia			Strongly Influenced						
Latvia									2) consent
Latvia			Strongly Influenced					The GP in Latvia available only for bad faith disclosure or for demonstration at exhibitions	3) oppose
India									1) strongly support
Romania			Strongly Influenced	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced	Strongly Influenced			2) consent
Ireland			Strongly Influenced	Strongly Influenced					2) consent
Taiwan			Strongly Influenced	Somewhat Influenced					3) oppose
Turkey									2) consent
AU									2) consent
UK									2) consent
Lithuania									
finrand			Strongly Influenced						2) consent
Czech Republic			Somewhat Influenced				Strongly Influenced		3) oppose
Estonia	Strongly Influenced		Strongly Influenced	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced	Strongly Influenced	Strongly Influenced		1) strongly support
US			Strongly Influenced	Strongly Influenced					1) strongly support
Brazil									3) oppose
Denmark			Somewhat Influenced						2) consent
Bulgaria			Somewhat Influenced	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced		2) consent
Belgium		No Grace period in Belgium							1) strongly support
Norway				Strongly Influenced					2) consent
Korea				Strongly concerned					2) consent
China			Strongly Influenced	Strongly Influenced	Somewhat Influenced	Strongly Influenced			1) strongly support
Iceland								A grace period is not offered in Icelandic Patent Law.	3) oppose
Russia				Strongly Influenced					1) strongly support
FR			Strongly Influenced	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced	Somewhat Influenced	Strongly Influenced		2) consent
Austria							Strongly Influenced		3) oppose
Poland							Strongly Influenced	no need to use: first filing, then disclosure	3) oppose

Country where employed	5-1 B 1)Length	5-1 B 2)Applicable scope	5-1 B 3)Requirement	5-1 B 4)start date	5-1 B 5)Prior use	5-1 B 6) 18th month	5-1 B 7)application process	5-1 B 8)Concordance
Swiss			Strongly concerned					
Slovak Republic	Somewhat concerned	Somewhat concerned		Strongly concerned	Strongly concerned		Extremely concerned	
Germany	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned
Germany	Extremely concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned
Spain	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned
Croatia	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned
Croatia								
Croatia	Extremely concerned	Extremely concerned	Somewhat concerned	Extremely concerned	Extremely concerned		Somewhat concerned	Somewhat concerned
Latvia	Somewhat concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned
Latvia	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Extremely concerned
India	Extremely concerned	Extremely concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Extremely concerned
Romania	Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Extremely concerned	Strongly concerned
Ireland	Extremely concerned	Extremely concerned						
Taiwan	Strongly concerned	Extremely concerned						Extremely concerned
Turkey	Strongly concerned	Extremely concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned	Extremely concerned
AU		Somewhat concerned	Extremely concerned	Extremely concerned			Strongly concerned	Strongly concerned
UK		Strongly concerned		Strongly concerned				Somewhat concerned
Lithuania								
finrand	Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Strongly concerned
Czech Republic	Extremely concerned							Extremely concerned
Estonia	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Strongly concerned
US	Strongly concerned		Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned			
Brazil		Extremely concerned	Extremely concerned		Somewhat concerned	Extremely concerned		
Denmark	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned
Bulgaria	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned			Strongly concerned
Belgium	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned
Norway	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned
Korea	Strongly concerned	Strongly concerned	Strongly concerned					
China	Extremely concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned
Iceland	Extremely concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Strongly concerned
Russia	Somewhat concerned							Strongly concerned
FR	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Strongly concerned
Austria	Strongly concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned	Strongly concerned
Poland	Strongly concerned	Strongly concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Extremely concerned	Strongly concerned	Strongly concerned	Somewhat concerned

3. ヒアリング調査データ

(1) 英国 ヒアリング記録

インタビュー対象：法律事務所 (A)		
所属・肩書：弁護士 2 名、弁理士 2 名パートナー、シニアアソシエート		
インタビュー日時・場所 2010 年 12 月、 ロンドン		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数）：1,300 件（ゼロ）
	②外国	全出願数（GP 利用数） 1,400 件 ・ USA 約 700 件 ・ ブラジル （関心がある） ・ ロシア 少ない（法の執行が難しい）
	③ 技術分野	広い範囲、電子、ソフト、機械、材料、生命科学など
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	UK,EU は期間が 6 カ月で實際上使えない。出願前に公表が発見された場合は取りやめにする。
	②出願時期の比	
	③公表の形態	客へのプレゼンテーション、web での公開。
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	基本的には使わない。実際は、ほかの国に出願できるか見通しが立たないため出願しない。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	2. ③と同様
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	期間が短いことが主因だが、適用範囲が狭いことも原因。また、 <u>デザインも GP が存在する。</u>	
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	期間を考慮すると出願しても、特許化できる見通しが立たなかった例がある。	
6.グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	2 名の弁理士が反対。 6 カ月から 12 カ月になることにあまり意味はない。それは、英国では適用される範囲が狭いという前提があるからである。抵触を扱う弁護士は、公表後に第三者が使う可能性を指摘し、期間が長いほどビジネスに混乱をもたらすと考えている。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	2 名の弁理士が反対。 特許の見通しがわかることは非常に重要である。特許の権利化に不確定要素が増加するため。
	(3) 出願時に公表に関	2 名の弁理士が賛成。 権利化の不確定要素を減らすために必要。

	<p>する事実表示する。</p> <p>(4) 起算日を優先日とする。</p>	<p>2名の弁理士が反対。 出願日を起算日にするほうが不安定要素が少ないため。</p>
7. どの項目を懸念するか	<p>8) まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。</p> <p>1) 猶予期間</p> <p>2) 制度上の対象の範囲</p> <p>3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性</p> <p>4) 起算日</p> <p>5) 先使用权</p> <p>6) 18 月における出願公開</p> <p>7) 手続きの容易さ</p> <p>8) 他国との制度調和</p>	<p>一定程度の懸念・関心がある。</p> <p>一定程度の懸念・関心がある。</p> <p>強い懸念・関心がある。</p> <p>強い懸念・関心がある。</p> <p>強い懸念・関心がある。</p> <p>強い懸念・関心がある。 好ましい。</p> <p>強い懸念・関心がある。 好ましい。</p> <p>強い懸念・関心がある。 好ましい</p>
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当せず	
2. グレースピリオドに関する御意見	<p>① 特許化のため公表を遅らせたり、やめた例</p> <p>② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例</p> <p>③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例</p> <p>④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表</p>	<p>大学は論文発表を優先したがるため、特許出願後にするようお願いしている。また、<u>公表を優先するあまり、特許制度自体が不確実性を抱えることは避けなければならない。制度の安定性は非常に重要である。</u></p> <p>それは正しい。</p> <p>弁護士、弁理士2名ともこのような事例は経験したことはない。 顧客には出願後に発表するようにお願いしている。</p> <p>大学は共同研究をする場合、契約を結ぶため、勝手に発表することはない。一定のルールがあり、単に力関係でそのようなことが起こることはない。</p>

	が優先された例。	
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	このような考え方は理解できない。特定の分野に特例を設けるような考え方はすべきではない。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	公開テストのための6カ月のGPがどの程度役に立つかどうかは別として、極力、守秘契約を結ぶか、非公開にしてテストを行うべきである。自動車のデザインでも、公道を走るときは車体にカバーをしている。GPに頼ると大きなリスクを抱え込むことになる。化学産業などの特定分野の主張で法制度を変えるのは好ましくない。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
該当せず		
その他		
<p>EU加盟国の中で法は統一されているが、法の解釈は国や地域により異なる。また、裁判制度も各国で異なっている。英と独では裁判制度が異なっており、その執行が違う。EU加盟国は27カ国が特許法を統一した。EU裁判所の中央法廷は高く評価されている。イタリアは現在整備中。</p>		
<p>参考文献など入手物（情報のみ）：UK statute law on grace period Section 1(4) of Patent Act 1977 based on the European Patent Commission</p>		

インタビュー対象：大学技術移転会社（B）		
所属・肩書：部長、事業・法務担当課長		
インタビュー日時・場所：2010 年 12 月、ロンドン		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間 01/08/2009～31/07/2010）	①国内	全出願数（GP 利用数） 68 件
	②外国	全出願数（GP 利用数） ・ USA 61 件（約 10%） ・ 欧州 EP 39 件、独 20 件、仏 17 件、伊 16 件、 蘭 11 件、西 11 件 ・ 日本 16 件 ・ 韓国 1 件 ・ ロシア 1 件 ・ 中国 12 件 ・ カナダ 16 件 ・ その他 インド 6 件
	③ 技術分野	医薬、バイオ技術、その他少数だが：医療機器、ナノテク、ごく少数：物理
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	適用範囲が狭いので使っていない。
	②出願時期の比	
	③□ 公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	公表したことを、申請時に知った場合。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	大学なので学会発表が殆ど。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	適用範囲が狭いので使っていない。	
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	期間が短い。また、費用の問題で沢山の国に出願できないので、PCT を利用するが、GP を使う場合には遅くなり使えないことが多い。	
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。（長くする）	反対。短い方が制度を運用する上で必要である。また、現在では市場への早期参入が必要で、GP が長くなると企業にとって特許の価値が下がる。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全て	あまり広いのも制度運用上困るが、大学の論文発表などが含まれるようになると使いやすい。

	とする	
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	反対。大学では講義など口頭で行われる場合があり、正確な記録を出すのが難しい。
	(4) 起算日を優先日とする。	反対。出願日が制度運用上重要である。
7. どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	一定程度の懸念・関心がある。 6 カ月がよい。それ以上長くなると商業的な価値が下がるため。
	2) 制度上の対象の範囲	非常に強く懸念・関心がある。 調査が負担になるため大学は適用範囲が狭い方がよい。企業は広い方を希望すると思う。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	強い懸念・関心がある。 全部を紙の形で提出するのは大学の場合、授業や講義などがあり対応が難しい。
	4) 起算日	一定程度の懸念・関心がある。 出願日が好ましい。
	5) 先使用权	一定程度の懸念・関心がある。
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある。 短い方が制度の運用上好ましい。
	7) 手続きの容易さ	非常に強く懸念・関心がある。 コストは少ない方が好ましい。
	8) 他国との制度調和	非常に強く懸念・関心がある。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当せず	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	確かに発表は遅れるが、発表を禁止するわけではない。これは大学の許容範囲である。発表を遅らせることは学会で評価を高めるという目的には不利だが、他の目的とのバランスをとることが必要。企業との研究ではパートナーの許可が必要。 特許とはただ単に発明を公表するのではなく、権利の範囲を示すことが重要で、クレームをはっきりと公表することが社会の利益になる。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増	賛成である。GP は不確実性を増大する。多くの EU 国は先出願主義で、適用範囲の制限を設けている。GP は不確実さを増加するとともに、第 3 者からの異議申し立ての機会を増加させる。

	大し事業推進の障害になった例	
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	競争の激しい研究分野ではしばしば、このようなことがおこる。研究者の発表する権利を制限することは現実的ではないし、GPでカバーできないので、このような場合実用新案、意匠なども使い権利の獲得を進める。モノクローナル抗体の特許が使われなかったのは特許とは異なる理由だと考える。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	研究者の第一の目的が研究発表だからこのようなことはよくおこる。しかし、大学との共同研究を行う英国のSMEは通常大変権利に厳しく、しばしば契約で大学は知財権を放棄しなければならない。また、現在は教育で少し改善されたが、大学の研究者は知財権に関して知識不足で、過去にはこのようなことがしばしば起きた。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	法制度の中で強い特許を出すかという問題であり、GPの問題ではない。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	実験は後でもよいので、出願を優先すべきである。今までの業界の慣行を続けたいと言うことなら、その考えを変えなければならない。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	該当しない。	
2.グレースピリオドに関する御意見	該当しない。	
その他		
参考文献など入手物		

(2) 仏国 ヒアリング記録

インタビュー対象：特許事務所 C		
所属・肩書： パートナー、特許技術者		
インタビュー日時・場所 12月 パリ		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去1年間）	①国内	全出願数 約 150 件（GP 利用数 ゼロ）
	②外国	全出願数 （GP 利用数） <ul style="list-style-type: none"> ・ USA 約 20 件 ・ 欧州 100 件（ゼロ） ・ 日本 数件 ・ 韓国 数件 ・ ロシア 約 20 件 ・ 中国 数件 ・ カナダ 約 20 件 ・ その他 メキシコ 約 20 件、インド 数件 当弁理士事務所は石油会社が大きな得意なので、資源国ロシア、カナダ、メキシコへの出願が多い。インドは最近出るようになった。仏国の自動車会社も大きな得意だが、明細書の取り扱いを主とし行って、出願は自動車会社が行っている。また、大学、バイオベンチャーの外国出願は外部の弁理士を使う場合が多いので、当事務所で扱っている。（数件／年）
	③ 技術分野	石油、自動車会社が大きな得意。また、日本の特許の扱いが他と比べて多く、30%前後の数。
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	使用なし。
	②出願時期の比	
	③公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	使用なし。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	適用範囲が狭い。期限が短い。	
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6.グレースピ	*（4）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	

リオドの今後の考え方	(1) 猶予期間を12カ月にする。(長くする)	<p>弁理士 U: 反対 (最近では弁理士の間で殆ど話題に上がらないので深く考えたことがないが。)</p> <p>弁理士 T: 中立 (期間の長短よりどう運用されるかが重要。)</p>
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	<p>弁理士 U: 反対。法律があればそれに沿った行動をとるべき。例えば本人の意に反して公表されたとして出願して裁判になった場合、「本人の意思」とは何かなど解釈の難しい問題が発生し、裁判所が忙しくなる。現在でも仏国の裁判は遅くて問題となっている。国が裁判制度に十分な予算を付けていない。</p> <p>弁理士 T: 反対。仏国では確固とした証拠がなくとも証言に信憑性があればよい。ため、冒認の場合、証言の取り扱いなど、判事により解釈の幅が広く、結果が予想出来ない等、制度運用上に問題が多い。</p>
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	<p>弁理士 U: 賛成。仏国では博覧会の証拠をそろえて提出し、4か月以内に申請するとともに、宣誓が必要。</p> <p>弁理士 T: 反対。最初は宣誓し問題があれば、その時に証拠を出せばよい。</p>
	(4) 起算日を優先日とする。	<p>弁理士 U: 反対。出願日がよい。欧州では <u>EP 出願日</u> が出願として判例化している。しかし、仏国では先に出願した日となっている。</p> <p>弁理士 T: 賛成。パリ条約の精神からは、優先権日を使うべきである。</p>
7. どの項目を懸念するかまた、関心があるか	8) まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある・一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	<p>U: 一定程度の懸念・関心がある GP を削除することに賛成。</p> <p>T: 一定程度の懸念・関心がある 反対ではないがそれほど重要ではない。</p>
	2) 制度上の対象の範囲	<p>U: 一定程度の懸念・関心がある。 反対である。</p> <p>T: 一定程度の懸念・関心がある。 反対である。</p>
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	<p>U: 強い懸念・関心がある。</p> <p>T: 強い懸念・関心がある。 後で出せばよい。</p>
	4) 起算日	<p>U: 強い懸念・関心がある。 出願日がよい (既述)。</p> <p>T: 一定程度の懸念・関心がある。 優先権日がよい (既述)。</p>
	5) 先使用権	<p>U: 強い懸念・関心がある。 中小企業のためにあったほうがよい。</p> <p>T: 強い懸念・関心がある。 どこまでが先使用か境界を決めるのが難しい。</p>
	6) 18 月における出願公開	<p>U: 一定程度の懸念・関心がある</p> <p>T: N/A</p>
	7) 手続きの容易さ	<p>U: N/A</p> <p>T: N/A</p>
	8) 他国との制度調和	<p>U: N/A</p> <p>T: N/A</p>

Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当なし。	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅くしたり、やめた例	<p>U: 当事務所で扱ったエレクトロニクスの特許では研究者が早く発表したがついているのを説得し、特許出願日に発表をしてもらった。研究者に妥協してもらった。法律があるのだからそれを前提に進めるべきである。</p> <p>T:</p>
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	<p>U: あまり話を聞かない。</p> <p>T:</p>
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	<p>U:</p> <p>T:</p>
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	<p>U:</p> <p>T:</p>
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	<p>U: あまりそのような話はない。例としては、パスツール研究所の AIDS 研究は特許出願するまで、公表をしなかった。出願も英国で行った。仏国で出願する場合仏国語を使う必要があるため。また、発表の許可手続きが煩雑であるため。</p> <p>T:</p>
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	<p>U: 公開テストの話はほとんど出ない。仏国では専門家だけへのプレゼンテーションは非公開扱いになる。その地域への立ち入り制限の看板を掲示すればよい。現行の法律の中で出来ることがあるので、それを使う方が現実的である。公開したとして申請すると特許が成立しない。</p> <p>T:</p>
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		

1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	該当しない。
2.グレースピリオドに関する御意見	
<p>その他</p> <p>◎ 仏国は法的安定性を重視する。GP の制度を変えることについても、仏国が率先して変えようとは思わないだろう。</p> <p>◎ バイオテクノロジーの特許を扱った例では、2 つの発明を出願してから発表した。その後 3 つ目の発明を発表した。3 つの発明を合併して特許申請しようとしたが、3 番目の発明は出願前に発表したので特許にすることができなかった。</p> <p>◎ <u>判例では交渉中に知りえた情報は守秘義務があるとされている。</u></p>	
参考文献など入手物	

インタビュー対象：特許事務所 (D)		
所属・肩書： 特許事務所 パートナー 弁理士		
インタビュー日時・場所 12 月 パリ		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数）EPO 650 件、GP ゼロ 欧州特許 1040 件
	②外国	全出願数（GP 利用数） ・ USA 220 件 ・ 日本 150 件 ・ 韓国 70 から 80 件 ・ ロシア 40 件 ・ 中国 112 件 ・ カナダ 70 件 ・ その他
	③ 技術分野	広い範囲
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	
	②出願時期の比	
	④□ 公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	5 年前に 1 件ある。それを扱った時、出願前に公表したことがわかっていた。そのため、英と独の特許庁に出願可能を確認して出願した。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	契約に違反して公表したため、適用理由は濫用である。濫用は認められるかどうかまちまちで、特許が成立するかどうか予想の難しい面がある。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	国内では GP は 18 年間使っていない。理由は、使える事例がなかったことだが、事例のない理由は： ① パリ条約に規定された博覧会は非常に少ないため、使えない。2012 年は 2 件。また、ある例では、裁判所が公表した博覧会をパリ条約で規定されていない博覧会と判断したため特許が成立しなかった例があり、申請しても成立しない危険が大きい。 ② GP の開始日が仏国では優先日の 6 か月前であるとの判例があるが、E P は異なり、煩雑である。 ③ 乱用の場合、裁判により判断が異なるためリスクが大きい。	
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6.グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 か月にする。(長くする)	許容するが、仏国は変更したがないと思う。期間より出願日か、優先権日かが重要だ。
	(2) 制度	賛成。 発明者と権利者の公表は、特許庁からの公表以外

	上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	は認めるべきだ。口頭での公表は第3者にとって判断が難しいので、自分の責任で証拠を示すことが重要だ。
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	賛成する。これは非常に重要で、A,Bの2社が同じような発表をした場合、どちらが発明者か第3者が判断できるようにすべきである。それがないと、後で抵触の判断に莫大な時間と費用を費やし、大きなリスクを負うことになる。
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成する。優先権日でないと、実際問題として使えない。特に外国出願では国外出願も同時にしなくてはならないため使えない。
7. どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある・一定程度の懸念・関心があるの、いずれの立場か。	
	1) 猶予期間	一定程度の懸念・関心がある。
	2) 制度上の対象の範囲	強い懸念・関心がある。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	非常に強い懸念・関心がある。 第3者にとり、誰が特許権者になりうるかを判断する材料になる。また、後で抵触の判定の重要な材料となる。
	4) 起算日	強い懸念・関心がある。
	5) 先使用权	強い懸念・関心がある。特に中小企業にとり重要。
	6) 18月における出願公開	非常に強く懸念・関心がある。 重要。実際のクレームを知るのが遅くなるのは好ましくない。
	7) 手続きの容易さ	一定程度の懸念・関心がある。 コストが問題になったことはない。
	8) 他国との制度調和	非常に強い懸念・関心がある。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当せず	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅くしたり、やめた例	あまり大きな問題ではない。大金を産み出す特許もあり、パテント申請の競争をした HIV 特許のような場合、ミスをする大金を失うため、救済策を当てにしないですすめるべきだ。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になっ	確かに不確実性は増大する。そのために、GPを使う場合は、公表の証拠を提出する必要がある。そのようにすれば、第3者のリスクを減じることができる。

	た例	
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	何が GP の目的なのか考えるべきだ。GP があるから早期に公表ができる場合がある。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	研究者は特許法をよく知らない。守秘義務があってもそれに反して発表することがある。 そのような例が実際持ち込まれ、顧客には守秘義務違反の場合は乱用に当たり、GP が使えるとアドバイスしたことがある。同様な例はいくつかあるが、それほど多くはない。特に PhD 候補者は口頭試問を受けることが必要であり、それが口頭での公表になる場合がある。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	このような議論は理解できない。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	法律は重要であり、その範囲でできることを考えるべきである。大学に於いて学生や院生が自由に出入りすることで技術が公開されるならば、管理を厳重にすることが必要だ。大学が法律を十分に理解しないことが問題だ。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
該当せず		
その他 特許申請の聞き取りで顧客が公表したと話した場合、特許を成立させるのは難しく、申請は大きなリスクがあると伝える。専門家としてはそのような事実を全部公開しない場合もある。		
参考文献など入手物		

インタビュー対象： 特許事務所 (E)		
所属・肩書： 弁理士 (2 名)、特許技術者		
インタビュー日時・場所： 2010 年 12 月 パリ		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数 (過去 1 年間)	①国内	全出願数 (GP 利用数) 600 件 (ゼロ)
	②外国	全出願数 (GP 利用数) ・ USA 200 (少ない) ・ 欧州 1000 件 (非常に少ない) ・ 日本 100 (ごく少数) ・ 韓国 ・ ロシア ・ 中国 100 ・ カナダ 30 ・ その他
	③ 技術分野	電子、通信、IT、機械、化学をはじめとする広い分野。大学・研究所も顧客であるため広い分野をカバーしている。
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	顧客が特許を持ちこんだときに判明する例が殆ど。
	②出願時期の比	
	③ 公表の形態	得意先へのプレゼンが原因だが、秘密事項なので詳細は話すことができない。
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合 (複数国の場合は国ごと)	①グレースピリオドの使用を考えた時期	顧客が特許を持ちこんだときに判明する例が殆ど。
	②複数件の場合どの程度の比	
	④ 公表の態様	得意先へのプレゼン、製造の準備段階での外部流出、大学では、学会での発表、インターネットへの掲載。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった (しなかった) 理由。	仏国では適用できる条件が狭いため。	
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	米国は GP を使う場合でも、証拠の提出などが不要で簡単なため。日本やその他の国は様々な条件が必要で使いにくい。	
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	賛成。 申請者が提出しやすい。また、各国協調にとり必要である。(米国と合わせるという意味で)
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示	賛成。(米国との) 協調を重視する必要がある。

	したもの全てとする	
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	許容。 協調のために必要であるなら、許容するが、外国出願の場合は公表がどのようなものか調べるのが困難であり、証拠の提出は必要と考えている。
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成。国際協調の立場から必要。
どの項目を懸念するか	8) まで	非常に強く懸念・関心がある、強い(中程度の)懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。
	1) 猶予期間	一定程度の懸念・関心がある。
	2) 制度上の対象の範囲	強い懸念・関心がある。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	強い懸念・関心がある。
	4) 起算日	強い懸念・関心がある。
	5) 先使用权	非常に強く懸念・関心がある。非常に重要。
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある。
	7) 手続きの容易さ	非常に強く懸念・関心がある。 システムがうまく働くために容易さは重要。
	8) 他国との制度調和	非常に強く懸念・関心がある。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当しない。	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅くしたり、やめた例	技術分野により違う。公表してから特許化するのは良い方法と言えない。大学関係者が、公表が特許申請のために遅れると訴える例は、5 年前より減っている。5 年前と比べて大学や研究者が特許の重要性を認識するようになってきた。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	例はあまり聞かない。
	③ 早期の公表や発表によ	少し長くかかっても、技術を確実にしてから発表することが重要である。化学業界ではよくおこる。誰かが発明を公

	り特許化に失敗した例	表するとその改良発明を誰かが考える。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	この例はたくさんある。研究契約を結び、企業が資金提供を行っていてもおこる。ある顧客には公表が契約に反して行われたことを理由に、G Pを使うよう助言したことがある。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	欧州特許では、申請後にサンプルやデータの提出ができるのでこのようなことはない。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	そのような例は知らない。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	該当なし。	
2.グレースピリオドに関する御意見	既述。	
その他		
◎ 仏国ではG Pは適用要件が狭いのでほとんど使えない。世界的な調和ができれば使えるようになると思う。		
◎ 仏国特許法はE U指令により変更したので、更に又変更することは多くの人が望まないだろうが進歩は必要。		
参考文献など入手物		

インタビュー対象： エンジニアリング企業 (F)		
所属・肩書： 知財部 課長		
インタビュー日時・場所： 2010 年 12 月 パリ		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数） 40 件（ゼロ）
	②外国	全出願数（GP 利用数） ・ USA 30 件 ・ 欧州 30 件 ・ 日本 5 件 ・ 韓国 5～7 件 ・ ロシア ・ 中国 5～6 件 ・ カナダ ・ その他
	③ 技術分野	プラント技術（石油精製、エチレン分解など）、機械加工
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	規則で特許申請後でないと発表できない。
	②出願時期の比	
	⑤ 公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	米国には最近の 10 年間で 4 件使った。申請の際に公表が分かった時使う。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	得意へのプレゼン。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。		適用範囲が狭いため使えない。得意へのプレゼンは含まないので、外国出願（米国）に変えて出願した例が多い。仏国では出願できない。
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		米国は適用範囲が広く、期間も長いので使えるが、EU、日本などほかの国は期間の問題で使えない。
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	反対。技術の変化が急な時代に、不明確な期間を延長するのは好ましくない。第 3 者は何が行われているか分からないのでリスクが大きい。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	許容。 仏国に GP の制度があるが制限が多く誰も使わない。世界共通の制度にするという意味で許容する。
	(3) 出願	反対。 顧客へのプレゼンテーションなど証拠を出すのが

	時に公表に関する事実表示する。	難しい場合が多い。制度を変えるなら使いやすい制度にすべきだ。公表の証拠は競合する企業が探し出してくる。それに協力する必要はない。
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成。 共通制度にする場合は国ごとに異なると不便になり、使えない。
どの項目を懸念するか	8) まで	非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。
	1) 猶予期間	非常に強い懸念・関心がある。長いほど法的不安定性が増加する。
	2) 制度上の対象の範囲	一定程度の懸念・関心がある。 仏国のように狭いと誰も使わない。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	一定程度の懸念・関心がある。 証拠を発明者に求めるのはナンセンス。
	4) 起算日	一定程度の懸念・関心がある。
	5) 先使用权	一定程度の懸念・関心がある。
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある。 期間は短いほどよい。
	7) 手続きの容易さ	一定程度の懸念・関心がある。手続きが複雑だと誰も使わない。
	8) 他国との制度調和	非常に強い懸念・関心がある。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当しない。	
2. グレースピリオドに関する御意見	① グレースピリオドがない場合、公表が遅れる。	事業のために発明しているのであり、事業を優先して、権利を確定する前に公表することはやめるべきだ。大学などの基礎科学は、その昔ほぼ100%政府が研究資金を出していたが、最近は半分程度になり、残りの半分は企業が資金提供をしている。企業は事業のために資金を出しているのであり、論文発表優先では困る。
	② グレースピリオド不確定要素の増大から事業推進の障害になる。	事業の点から考えると大きな問題であり、期間の延長はすべきではない。しかし、世界の共通化のためには受け入れる。
	③ 早期の公表で、特許化に失敗する場合がある。	事業のためにやっているものであり、それまで待つべきである。

	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究では論文発表が優先され、特許化が難しい場合がある。	企業は知財権の知識を持つ社員を育てるべきで、大学とは契約を結ぶことが重要である。
	⑤実験データをそろえるのに時間がかかる技術がありグレースピリオドが必要である。	プラントも 10 年以上データを積み上げることがある。内部での実験であるから G P が必須とは思えない。
	⑥ 公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要である。	テストを行う前に特許申請すべきである。G P を使うことを考えるよりもほかに方法を考えるべきだ。何よりも、特許化に対するリスクを減らすことが重要である。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	該当しない。	
2.グレースピリオドに関する御意見	該当しなし。	
その他		
参考文献など入手物		

(3) 独国ヒアリング記録

インタビュー対象： 総合電機企業 (G)		
所属・肩書： 知財部 部長		
インタビュー日時・場所：2010年12月 ベルリン		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数(過去1年間)	①国内	全出願数(GP利用数) 5000件(0)
	②外国	全出願数(GP利用数) ・USA 1000件(0) ・欧州 3000~4000件 ・日本 数百件(0) ・韓国 100件以下(0) ・ロシア 100件以下(0) ・中国 1000件(0) ・カナダ 数百件(0) ・その他
	③ 技術分野	電気、電子、機械
2. 国内出願でGPを使用した場合	①使用を考えた時期	実用新案 100~500件(GP:1%以下) コストを下げるために使う。登録のみで審査はない。 公表する場合は知財部の承認が必要で、GPを使うことは社内規則ではありえない。しかし、例外がありその場合は実用新案を使っている。
	②出願時期の比	
	⑤□ 公表の形態	特許申請前に製品が客先に発送された場合。
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合(複数国の場合は国ごと)	①グレースピリオドの使用を考えた時期	国内でGPを使って実用新案を出すような場合、外国では通常優先権を得られない場合が多く特許申請できない。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった(しなかった)理由。	社内の規定で特許申請後に公表することがきめられている。また、従業員発明法(German Employee Inventors Law)にも、そのような規定に従うように決められている。	
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を12カ月にする。(長くする)	反対。 GPの不安定さを増加させる変更には反対する。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が	反対。 同上

	積極的に開示したものの全てとする	
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	賛成。 このまま提出の義務を存続させるべき。
	(4) 起算日を優先日とする。	回答なし。
どの項目を懸念するか	8) ま で 非 常 に 強 く 懸 念 ・ 関 心 が あ る 、 強 い 懸 念 ・ 関 心 が あ る 一 定 程 度 の 懸 念 ・ 関 心 が あ る 、 の い ず れ の 立 場 か 。	
	1) 猶予期間	強い懸念・関心がある。
	2) 制度上の対象の範囲	非常に強い懸念・関心がある。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	強い懸念・関心がある。
	4) 起算日	強い懸念・関心がある。
	5) 先使用权	一定程度の懸念・関心がある。
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある。
	7) 手続きの容易さ	一定程度の懸念・関心がある。
	8) 他国との制度調和	非常に強い懸念・関心がある。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)		
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	いずれ公表されるので問題ない。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	当社での問題はない。
	③ 早期の公表や発表によ	いくつかの特許で周辺を固めるので、一つの特許が不成立でもあまり問題はない。一つの特許が広い範囲をカバーす

	り特許化に失敗した例	る医薬品業界とは異なる。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	契約がありそのようなことはない。最近は大学も特許出願や登録を重視している。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	回答なし。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	当社の例はない。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	該当なし。	
2.グレースピリオドに関する御意見		
その他		
参考文献など入手物		

インタビュー対象：特許事務所 (H)		
所属・肩書：パートナー 弁理士		
インタビュー日時・場所：2010 年 12 月 ミュンヘン		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数）2000～3000 件（0）
	②外国	全出願数（GP 利用数） ・ USA 400 件 ・ 欧州 ・ 日本 ・ 韓国 ・ ロシア ・ 中国 少ない ・ カナダ ・ その他
	③ 技術分野	50%: IT,半導体、ソフト、25%: バイオ・薬品、25%: 機械・自動車
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	使わない。実用新案は少しある。出願時の調査で公表が明らかになった場合など特殊な場合で、10 件／年以下。多くの場合は、特許出願をした技術の一部が公表されていた場合である。このような場合、実用新案として分割出願し GP を使うことが多い。特許優先権日の 6 か月以内の公表が救済できる。最初から実用新案として出願する場合もあるが、それはまれな例。
	②出願時期の比	
	⑥□ 公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	殆どが、出願のため持ち込まれたときに公表が判明する場合。非常にまれなケース。扱った事例としては、自転車の特許出願が持ち込まれて、事情を聴くとインターネットで 8 カ月前から販売していた。独国では実用新案でも猶予期間は 6 か月なので、12 か月の猶予期間がある米国に出願した。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	この自転車特許出願の場合、販売開始後の出願。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	特許では適用範囲が狭くてほとんど使えない。	
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	6 か月の猶予期間では調査している間に適用期間が過ぎて使えなくなる。	
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	賛成。使える制度にするため。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が	賛成。使える制度にするため。

	積極的に開示したもの全てとする	
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	反対。意に反した公表など証拠集めが非常に難しい。
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成。
7. どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	強い懸念・関心がある。
	2) 制度上の対象の範囲	非常に強い懸念・関心がある。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	強い懸念・関心がある。 市民法の場合は証拠の開示は重要である。
	4) 起算日	非常に強い懸念（関心がある）。
	5) 先使用权	非常に強い懸念・関心がある。
	6) 18 月における出願公開	非常に強い懸念・関心がある。 短いほうが好ましいが妥協する。
	7) 手続きの容易さ	非常に強い懸念・関心がある。
	8) 他国との制度調和	非常に強い懸念・関心がある。。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当しない。	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅くしたり、やめた例	大学は変わってきている。特許にも関心を示すようになってきている。特許出願を考慮して発表する傾向に変わっている。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	法の安定性が重要だが、これは十分安定しており、GPを導入したからと言って揺らぐことはない。先発明主義の場合は大きな影響があるが、先出願主義の場合は、期間が明らかなためそれほど重要な問題ではない。
	③ 早期の公表や発表によ	

	り特許化に失敗した例	
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	大学、中小企業を教育する必要がある。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	特許を取る前に発表すべきではない。GP を最初から当てにするのは間違い。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	その他の欄参照。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）		
2.グレースピリオドに関する御意見	既述。	
その他		
◎7年前のセミナーでドナルド・チズム教授 (Professor Donald Chisum ,professor of law University of Washington) に聞いたとこと、もし米国が先発明主義を変更したら大きな前進が期待できるが、その見込みは薄く、実現には数十年かかると言っていた。		
◎独国は「米国が先発明主義を変更した後、独国、欧州の GP 制度をどうするか議論を始める。」と言う進め方が共通の理解となっている。		
◎実用新案を多くの企業が使わない理由は、①登録だけなので十分な審査が行われず、権利を守るための役に立たない。②多くの企業は特許出願して、特許庁からの審査レポートを見て、その特許が強い特許かどうか判定する。これにより外国出願するかどうかなどを判断している。審査レポートが出ない実用新案は、企業に取り利益がない。		
◎大学の研究と発表する権利は憲法で保障されている。したがって、企業が契約で公表を制限しているが、法律上この契約で大学を拘束するのは難しい。		
◎私見だが、化学業界は大学と共同研究を行うことが多くそれが特許になっている。したがって、化学業界は GP 廃止に反対したと思う。		

参考文献など入手物

インタビュー対象者：特許事務所（I）		
所属・肩書： パートナー 弁理士		
インタビュー日時・場所：2010年12月 ミュンヘン		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去1年間）	①国内	全出願数（GP利用数）100件（0）
	②外国	全出願数（GP利用数） 30～40件（なし） ・USA 10件 ・日本 10件 ・韓国 ・ロシア ・中国 10件 ・カナダ ・その他 インド 10件 当特許事務所の来歴から、仏国の自動車会社や日本企業の顧客が多い。
	③ 技術分野	機械（自動車）やエレクトロニクス
2. 国内出願でGPを使用した場合	①使用を考えた時期	過去6年間に10件程度の実用新案を申請した。 扱った例では、特許申請の際に公表が判明したため実用新案の申請を進めた。 公表の形態はトレードフェア出品、新聞発表済み（2～3年前）。また、意匠にもGPがある。 通常は、依頼された出願をする際に、事情を聴いて公表したことが判る。顧客の資料を信頼して、その他に独自に調査することはない。
	②出願時期の比	
	⑦□ 公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	該当なし。米国に関してもない。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	独国では適用できる場合が限定されている。	
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6. グレースピリオドの今後の考え方	（4）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	（1） 猶予期間を12カ月にする。（長くする）	反対。 複雑な制度になる。公表の事実を確定するのが難しい。 また、裁判所は抵触裁判などで多くの案件を抱えておりこれ以上制度を複雑にしない方がよい。
	（2） 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全て	反対。 複雑な制度になる。独国のGPは限定されており、企業は意に反した公表など非常に少ない例でしか使えない。 制度の改変より、中小企業や、研究者を教育する方が効果ある。

	とする	特許運用はすでに複雑で、多額の費用がかかるこれ以上それを増加させるべきではない。
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	同意する。
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成。優先日がよい。
7. どの項目を懸念するか	8) まで	非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある・一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。
	1) 猶予期間	強い懸念・関心がある。
	2) 制度上の対象の範囲	強い懸念・関心がある。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	強い懸念・関心がある。
	4) 起算日	強い懸念・関心がある。
	5) 先使用权	強い懸念・関心がある。
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある。
	7) 手続きの容易さ	強い懸念・関心がある。
	8) 他国との制度調和	非常に強い懸念・関心がある。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当なし。	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅くしたり、やめた例	特許を取るためには必要な措置である。特に基礎科学では数カ月の遅れは許容すべきだ。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	重要ではあるが、制度をわかりやすくし、不確実性を減らすことが重要。
	③ 早期の公表や発表により特許化に失	発明者はあまり早期に公表すべきではない。顧客には申請前には公表しないように言っている。

	敗した例	
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	そのような例を扱ったことはない。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	特定の分野の主張と思う。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	自動車業界は自前のテストコースを造り性能テストをしている。業界の事情を主張するのではなく、制度に対応した実験をすべきだ。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）		
2.グレースピリオドに関する御意見	既述。	
その他		
◎大学は特許による収入を増やせば、財政的に安定しより自治能力が高まると思うが、特許より発表を重視している。		
◎ 独国では知財法廷は専門の裁判官が行う。法律専門家と技術の専門家（2～3人）が担当する。		
◎当特許事務所は、1926にベルリンで設立され、WWⅡ後ミュンヘンに移ってきた。仏国や日本の顧客が多い。		
参考文献など入手物		

(4) 豪州 ヒアリング記録

インタビュー対象：知的財産専攻大学教授 (J)		
所属・肩書：Queensland University of Technology, 法学部 教授		
インタビュー日時・場所 2010年11月 ブリスベーン		
Part I 大学の知財研究者以外		
該当しない。		
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
該当しない。		
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1. 特許法の改正の背景 (特許法が改正された国)	① 改正法グレースピリオドに関する改正の理由と社会背景	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 豪州は米国・豪州自由貿易協定 (以下、FTA) を結ぶため GP を導入することになった。FTA によって相手国の法律との調和が義務化された。 ➤ GP が成立された際、2年後レビューすることがきめられた。
	② 次の条件に関する意見および一番大課題は何だったか	<ul style="list-style-type: none"> ・適用分野 ・期間 (12 か月) ・優先権の適用 ・その他
	③ その時の各分野の代表的意見	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GP 導入に対する産業の反応：教授の印象として GP は歓迎されたようだ。 <p>以前、産業は不注意な公開のリスクに心配していた。例えば、従業員による情報漏れ等。</p>
	④ 改正後の上記①、②に関する意見・要望	
2. グレースピリオドに関する御意見	① グレースピリオドがない場合、公表が遅れる。	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 絶対新規性 (absolute novelty) は重要であり、公開 (disclosure) により新規性を失う。GP は「絶対新規性」の原則から外れるため、支持しない。 ➤ 公開が早期に行われるため、GP は国民の利益につながるという意見には同意しない。その利益が誇張されている。
	② グレースピリオド不確定要素の増大から事業推進の障害になる。	公開が早期に行われるため、GP により企業家の積極的な投資の困難。リスクをもたらす。もう少し待ったら <u>投資金</u> 及び <u>投資した時間</u> を守ることができる。
	③ 早期の公表で、特許化に失敗する場合がある。	
	④ 中小企業	

	と大学や研究所との共同研究では論文発表が優先され、特許化が難しい場合がある。	
	⑤実験データをそろえるのに時間がかかる技術がありグレースピリオドが必要である。	
	⑥ 公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要である。	大規模の施設における試験などには使わざるを得ない。ただし、出版だけのための公開はその理由にならない。
<p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 先願主義 (First to File) がよい。この観点から見れば米国は例外。 ➤ バックアップとして使うべきである。常に秘密保持契約を持参している訳ではないし、話の中で漏らすこともある。国際社会はこういう不注意による公開がもたらす厳しい結果を防ぐのに GP を導入した。したがって、GP はバックアップ手段とし利用し、GP があるから公表を先にする考えは根本的に間違っている。 ➤ 対象範囲 商品化の可能性を把握は対象外。 ➤ 豪州は仮出願制度があるのでそれを利用すべきだ。GP の詳細発明が公開された場合はその 12 ヶ月以内に仮出願ではなく<u>本出願</u>を提出することが必要である。 ➤ 欧州では GP に賛成していない国が多い。例外的に、スペインおよびポルトガルは GP があるなど国により制度が異なる。GP に頼ってしまえば GP がない国で特許を取ることができない。 ➤ GP を利用しても第三者が発明を独自に商品化した場合何もできない。発明を公開することによって第三者はそのアイディアを奪って豪州特許庁に早く出願する恐れがある。また、第三者は（本人による特許出願前）<u>発明を利用した場合</u>→利用権を獲得する。 		
参考文献など入手物		

インタビュー対象：特許事務所 (K)		
所属・肩書：特許事務所 弁理士 (2 名)、特許技術者		
インタビュー日時・場所：2010 年 11 月 ブリスベーン		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数 (過去 1 年間)	①国内	全出願数：仮出願は年 200 件程度
	②外国	全出願数 (GP 利用数) ・ USA 90 件 (5~10) ・ 欧州 PCT 100 件 ・ 日本 20 件以下 ・ 韓国 増加中で 10 件 ・ ロシア 5 件以下 ・ 中国 30 - 40 件 ・ カナダ 20 件 ・ その他
	③ 技術分野	生命科学、バイオ、科学、鉱業、製造をあつかう。そのほか大学の特許も扱っているため、広い範囲の技術
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	申請前に決める。申請前に公表の事実を発見することができれば運がよい。多くの場合何らかの手違いで公表されている。豪州では GP を使う場合本申請となる。仮申請は出せない。米国のシステムは公表の後でも仮申請ができるので使いやすい。
	②出願時期の比	
	⑧□ 公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合 (複数国の場合は国ごと)	①グレースピリオドの使用を考えた時期	豪州の仮出願を米国で出願するため。豪州、カナダも使うことがあるが、マーケットが大きいので主として米国で使っている。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公表、口頭での公表、ポスター展示 ➤ 鉱業では発明を直ぐに使い始めることが多い。 ➤ 公開テストをした場合も GP を使うことがある。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった (しなかった) 理由。		
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	<p>申請期間問題が一番多い。豪州は 12 か月であり、他では短いため。</p> <p>申請前に公表しないように顧客にお願いしている。</p> <p>公表は、それが事実かどうか確認する必要があり、クレームに書いてあることかどうかの確認が必要である。</p>	
6. グレースピ	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	

リオドの今後の考え方	(1) 猶予期間を12カ月にする。(長くする)	賛成 12か月が好ましい
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	賛成 本人の承諾をえた、及び、承諾なしの開示を対象にすることが好ましい。ただし、特許申請は除外したほうがよい。
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成 優先権主張日からが好ましい。パリ条約ではそうになっているし、世界で統一することが大切である。
どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	
	2) 制度上の対象の範囲	
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	
	4) 起算日	
	5) 先使用权	
	6) 18 月における出願公開	
	7) 手続きの容易さ	
	8) 他国との制度調和	
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	①国内でグレースピリオド使用が増加したかどうか。	➤ 増加した。単純に使える範囲が広がったため。 ➤ 以前の法は厳しいため、申請以前に公表されると技術的に特許申請ができないことになる。これは特許法の方針から言ってもおかしい。 ➤ 改正されたのは、法 (Act) ではなく規則 (legislation) であり、これがよく変更されて扱いにくい。 ➤ 改正以前の GP は仮申請の日付が基準であったが、改正後は本申請の日付が基準になった。
	②外国出願でグレースピリオド使用が増加した。	➤ 改正後は外国への GP 出願はゼロから5件に増えた。
	③以上の要因となる要素	➤ 単純に使えるようになったため。

	④法改正後グレースピリオドが使いやすくなったこと。	<p>➤ 2002年以前は限られた理由、たとえば博覧会への出展などしか認められていなかった、改正後は対象理由が拡大された。</p> <p>➤ 改正前の適用事由にある、協会（learned Society）や正当な理由のある公的試験はどれが該当するかあいまいであり使うのが困難である。</p>
	⑤法改正後グレースピリオドが使いにくくなったこと。	
2.グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	<p>➤ 特許申請がすむまで公表を遅らせるのは当然のこと。そのように顧客にはお願いしている。</p>
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	<p>➤ 中小企業が大学などと共同研究をする場合、力の関係から先に発表されることはあるだろう。しかし、大部分はうまくやっている。</p>
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	<p>➤ データの蓄積が必要なため GP が有用であるのは事実である。公表後にたくさんのデータをそろえなければならないことがある。</p>
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	<p>➤ 公開テストが必要な業種は、鉱業や農業など顧客の中に多い。絶対に必要である。</p>
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		

1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	
2.グレースピリオドに関する御意見	
その他 ➤ 多くの場合は、何かの手違いで公表された場合に使っている。 ➤ 申請前に公表すると新規性を失うことを全く知らない顧客もいる。	
参考文献など入手物	

インタビュー対象： 電池関係ベンチャー企業 (L)		
所属・肩書： 主任技師、技師		
インタビュー日時・場所： 2010 年 11 月 ブリスベーン郊外		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数） 6 件
	②外国	全出願数（GP 利用数） ▶ 米国、欧州などが主要マーケットととらえており、出願している。 欧州は各国で数万ドル費用がかかる。 ▶ 中国、インドは出願する価値があるかどうかわからない。 ▶ GP は使っていない。特許事務所から使わないよう注意されている。 ▶ アイディアをテストし使えらとわかと、弁理士に話、仮出願する。 ▶ 仮出願は自分で 3, 4 ページの技術要点を書けば 80 ドルで出願できる。弁理士に任せると 4000 ドルである。
	③ 技術分野	大型 2 次電池（臭化亜鉛電池）
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	
	②出願時期の比	
	③公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。		
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6.グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	回答なし。(2) 以下省略

インタビュー対象者：大学技術移転会社 (M)		
所属・肩書：事業化部門 課長、知財部門課長		
インタビュー日時・場所： 2010 年 11 月 ブリスベン郊外		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数） 80 件、そのうち 50 件が仮特許（2 件）
	②外国	<ul style="list-style-type: none"> ・ USA 30 件 (2) ・ 欧州 30 件 ・ 日本 5 件 ・ 韓国 5 件 ・ ロシア ・ 中国 10 件 ・ カナダ 15 件 ・ その他 <p>➤ 米国と欧州の市場が大きいので出願する。磁気共鳴では米国、欧州、独国に出願している。日本は個別に判断する。</p> <p>➤ 同時期に 30 件の特許を米国、欧州に申請したが日本は 5 件である。日本は申請コストが高いのが問題である。申請のほかに翻訳など様々なコストがかかる。</p> <p>➤ 日本の審査はほかの国と異なり、手続きも外国からは難しい。弁理士の手数料が高い。</p> <p>➤ 韓国も専門の翻訳はコストが高い。</p>
	③ 技術分野	磁気共鳴、MRI 設計、ワクチン、バイオ、ナノ、医療機器、色素増感太陽電池、重量機械は扱わないが、金属加工は扱う。たとえばスポーツブラなどもあり広い範囲の技術。
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	出願前の調査で公表が明らかになった場合。
	②出願時期の比	
	⑨□ 公表の形態	論文発表、学会やインターネットでの公表もある。
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	出願前の調査で公表が明らかになった場合。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	論文発表、学会やインターネットでの公表もある。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。		
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		<p>➤ 欧州、日本は期間が短いため使うのが難しい。</p> <p>➤ 欧州で適用範囲の Learned Society の定義があいまい。適用範囲が狭すぎる。</p>

6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を12カ月にする。(長くする)	賛成 : 12 か月が使いやすい。日本が12 カ月になれば GP 日本出願は増加する。世界的に統一されるのが望ましい。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	賛成 : 欧州は展示会など限定されている。論文発表も対象外で使いにくい。米国と同じにすることが望ましい。
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	かなり重要。
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成。
どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	非常に強く懸念・関心がある 12 か月が使いやすい。
	2) 制度上の対象の範囲	非常に強く懸念・関心がある 欧州は展示会など限定されている。論文発表も対象外で使いにくい。米国と同じにすることが望ましい。
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	強い懸念・関心がある
	4) 起算日	一定程度の懸念・関心がある。 特に意見なし。
	5) 先使用权	一定程度の懸念・関心がある。 特に意見なし。
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある。 特に意見なし。
	7) 手続きの容易さ	非常に強く懸念・関心がある 特に日本は特殊
	8) 他国との制度調和	非常に強く懸念・関心がある 世界的に統一されるのが望ましい。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	①国内でグレースピリオド使用が増加したかどうか。	変わらない。米国が GP 出願の主な対象国であり、豪州の制度が変わっても変化しない。
	②外国出願でグレースピリオド使用が増	1) 増加した国 2) 減少した国

	加した。	
	③以上の要因となる要素	
	④法改正後グレースピリオドが使いやすくなったこと。	
	⑤法改正後グレースピリオドが使いにくくなったこと。	
2.グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅くしたり、やめた例	グレースピリオドにより公表が遅れることはない。大学は公表するのが使命である。研究者が論文の草稿を書くと、特許事務所にそれを送り、特許化と公表が同時進行する。これは教育と特許の管理の問題である。公表前に特許が出せれば欧州での特許化の心配をしなくて済む。
	② グレースピリオドにより不确实要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	➤ 特許の不安定性は実用上はあまり重要な問題ではない。
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	➤ 未完成技術の問題も市場への影響は少ない。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	➤ 中小企業との力関係は契約で一方的にならないようにしている。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	➤ 公開テストは大学では重要で、学生がいつもどこかにいる。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		

1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	
2.グレースピリオドに関する御意見	
その他	
参考文献など入手物	

インタビュー対象：大学技術移転会社 (N)		
所属・肩書： 渉外部 課長		
インタビュー日時・場所： 2010 年 11 月 ブリスベン		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数）詳しい数は公表しない。 過去 1 年間 2 ケタの数 グレースピリオド使用申請 10 件以内
	②外国	全出願数（GP 利用数） 米、カナダ、豪州 その他の国は商業的に有用かどうかで判断する。
	③ 技術分野	
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	申請前に公表したことが、特許申請時の調査でわかったため。申請前に公表した技術は GP を使うが、通常は公表前に仮出願により申請するのが基本方針である。GP があるから先に公表すると判断することはない。
	②出願時期の比	
	⑩□ 公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	外国出願は GP については 6 カ月の国が多いため事実上使えない。また、欧州は適用分野が狭いため使いにくい。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。		
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	賛成。 期間は長いほうが望ましい。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	
	(3) 出願時に公表に関する事実表示	反対。 公表の証明はいずれ必要なので、申請時にする必要はない。

	する。	
	(4) 起算日を優先日とする。	反対。 出願日基準がわかりやすいため好ましい。
7. どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	一定程度の懸念・関心がある
	2) 制度上の対象の範囲	強い懸念・関心がある
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	一定程度の懸念・関心がある
	4) 起算日	非常に強く懸念・関心がある
	5) 先使用権	一定程度の懸念・関心がある
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある
	7) 手続きの容易さ	一定程度の懸念・関心がある
	8) 他国との制度調和	強い懸念・関心がある 様々な制度があると使いにくい。
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	①国内でグレースピリオド使用が増加したかどうか。	いくらか増加した
	②外国出願でグレースピリオド使用が増加した。	(GP に関して、米国と同じ制度にしたため、) 米国に対して使いやすくなった。
	③以上の要因となる要素	
	④法改正後グレースピリオドが使いやすくなったこと。	
	⑤法改正後グレースピリオドが使いにくくなったこと。	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	様々なケースが考えられるが、原則として出願前には発表をしないようにしている。共同研究に関与しているが出願前には技術を発表しない方針をとっている。
	② グレースピリオドによ	発表は誰が発明者か不透明度が増える。

	り不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	初期技術は競合技術や回避技術が存在することが多く、申請前の調査で分かることが多い。そのため権利化するには早期の公表しないようにしている。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	共同研究は契約により大学が勝手に発表しないようにしている。しかし、契約のひな型等を標準として用意していない。
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	データの準備で特許申請が遅れることはない。大学の研究は質が高いため特許申請するために追加データをとるようなことはない。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
その他		
参考文献など入手物		

インタビュー対象：特許事務所 (P)		
所属・肩書：弁理士		
インタビュー日時・場所： 2010 年 11 月 シドニー		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数） 1600 件（10 件以下）
	②外国	全出願数（GP 利用数） ・ USA 150 件(5 件) ・ 欧州 ・ 日本 30 件 ・ 韓国 10 件 ・ ロシア 10 件 ・ 中国 30 件 ・ カナダ 30 件 ・ その他
	③ 技術分野	幅広い技術（すべて）
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	事後の場合がほとんど。例えば、
	②出願時期の比	
	①□ 公表の形態	出版（投稿論文；米国のみ申請した場合）、試験、商品を販売や発表後など。海外で特許申請が出版された時
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	米国のみ。他の国の GP を利用したことない。（最近の一年間） 約 5 件（事後が多い）
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。		
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	

	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	
	(4) 起算日を優先日とする。	
7. どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	一定程度の懸念・関心がある
	2) 制度上の対象の範囲	一定程度の懸念・関心がある
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	非常に強く懸念・関心がある
	4) 起算日	一定程度の懸念・関心がある 本出願日にするのが望ましい
	5) 先使用权	非常に強く懸念・関心がある GP に頼った期間中に、第三者は継続的に発明の使用が OK。だれかが自分の発明を守らなければ、特に完全出願日の前に、先使用者は発明の利用に伴うコストなどを担うし、継続的利用を許すべき。
	6) 18 月における出願公開	一定程度の懸念・関心がある 豪州の場合は、仮出願の時に、申請者名、タイトル、申請日のみが公表される
	7) 手続きの容易さ	一定程度の懸念・関心がある
	8) 他国との制度調和	非常に強く懸念・関心がある
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	①国内でグレースピリオド使用が増加したかどうか。	国内の利用増加。
	②外国出願でグレースピリオド使用が増加した。	外国出願での利用は変化なし(関係ない)
	③以上の要因となる要素	➤ 制度の適用範囲の拡大・縮小: デザイン法は GP がない。特許の場合 GP に頼れる。
	④法改正後グレースピリオドが使いやすくなったこと。	
	⑤法改正後グレースピリオドが使いにく	法改正後グレースピリオドが使いにくくなった事例がない。

	くなったこと。	
2. グレースピリオドに関する御意見	① 特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	<p>お客さんに出願前の公表に注意する。また、特許申請するために公表を遅くすることが、特許制度の目的を損うと思わない。</p> <p>顧客には民間企業が多く、この条件はほとんど適応していない。多くの顧客は社内の研究所・テストに頼る。しかし、バイオサイエンスでは、大学に依頼する場合がある¹。近年、大学は商業的インパクトを増加させようとしている。例えば、CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) が活発である。</p>
	② グレースピリオドにより不确实要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	ある程度賛成する。しかし、GP を変更することによってこれを改善できる。特に、公表を証明することを義務化させることで改善できる。この情報は、出願日 (filing date) に公開してもよいだろう。非 GP の出願の場合は、出願公開前に priority filing に頼っているかどうかよく分かる。例えば、U.S. first filing の場合 register からその情報を得ることができる。
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	このような事例は思いつかない。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	論文を読んだことがあるが、自分の仕事にはこのような問題に関する経験はない。
	⑤ 特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である	自分の分野 (バイオテック) ではないが、特許制度の公表を考えた上、このようなデータの追加に賛成する。ただし、保護の範囲が変わらないことが重要だ。

	例。	
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	002 年の GP の導入前、「Reasonable Trial」の GP があった。だから、避けられない公的試験は前から GP が使える。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
その他		
参考文献など入手物		

(5) 韓国ヒアリング記録

インタビュー対象者：大学教授 (Q)		
所属・肩書：法科大学院 教授		
インタビュー日時・場所 2011 年 1 月 ソウル		
Part I 大学の知財研究者以外		
該当なし。		
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	・大学の先生にとって、グレースピリオドの期間が 6 ヶ月が 12 ヶ月になってもあまり違いはない。韓国の場合は出願が多いのは電子工学であり成立が早い方がいい。逆に、製薬会社は遅くしてほしいのではないか。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	
	(4) 起算日を優先日とする。	
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1. 特許法の改正の背景 (特許法が改正された国)	①改正法グレースピリオドに関する改正の理由と社会背景	<p>➤ 一番大きな理由は、特許の審査が遅れていたため、審査期間を短くしようと、次のような様々な制度を導入してきた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・優先審査制度の導入 ・審査官の人員増 ・審査官にノルマを与え、成果主義を導入 <p>しかし、国の技術・経済の発展が重なり、特許出願件数が世界の 3, 4 位になる等一気に増加したので、審査官を 3 年間にわたり増員したが成果は得られなかった。</p> <p>これに対し、米国は特許成立までの期間を短縮する、実効のある対策を求めた。</p> <p>そのため、特許庁は日本と同じような制度を取り入れて早く審査できるように、優先審査の制度を導入した。</p> <p>従って、今回の特許法改正も、審査のスピードアップ政策の一連の流れであり、07 年の FTA (自由貿易協定 = Free Trade Agreement) との関係も重要であるが、それが唯一の要因ではない。</p> <p>➤ 基本的に米国を参考にしたので、改正特許法は米国の制度に似て</p>

		<p>いる。適用分野を拡大している。前は日本とほぼ同じであったが、2007年から08年にかけて日本と違ってきた。研究開発を活発しようとする目的も入っている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 韓国の特許庁長官は日本の長官と立場が全く異なる。韓国では、特許庁長官は特許制度を変更して、政界で実績づくりにしようとするため、過去に無茶な政策を幾つも行った。社会ではなく政治家個人の利益を優先した部分もある。 ➤ それらの政策の一つに審査制度の変更（実績主義）も入っている。実績主義を導入し、審査官は特許審査数が多ければボーナスが多いため、数をこなすが、審査の質は当然落ちる。これでよかったか反省する必要がある。
	② 次の条件に関する意見および一番大課題は何だったか	
	③ その時の各分野の代表的意見	<ul style="list-style-type: none"> ・大学、研究所 ・企業（化学、医薬、電子・半導体等） ・中小企業 ・個人発明家
	④ 改正後の上記①、②に関する意見・要望	
2. グレースピリオドに関する御意見	① グレースピリオドがない場合、公表が遅れる。	<p>特許もバランスをとるべき。早い審査も遅い審査もその国の政策と市場を意識して法律の改正・運営すべき。韓国が発展し始めた80年代は、知財関係の法律は先進国並みだったが、特許そのものは赤ちゃん並みであった。あまり技術がないのに、法律だけ整備しても意味が無い。</p> <p>グレースピリオドも同様で、公表の早期化と権利の保護のバランスを取ることが重要。</p>
	② グレースピリオド不確定要素の増大	<p>できれば短くした方良く、無くても良い。しかし、問題があるからと言って、一気に廃止するのは良くない。</p> <p>韓国はあまり検討をしないで、知財法を変更する。結果が悪ければまた変更するが、もっと慎重に考えるべきだ。法律は最低20年後のことを考えるべきである。</p> <p>日本の特許制度は、基本的な部分は、50年間変わらない。韓国の場</p>

	から事業推進の障害になる。	合、年に一回か二回改正しているが、これは間違いだ。公務員の実績づくりのために法律の改正が行われている。このようなことが行われる公務員制度に問題がある。
	③ 早期の公表で、特許化に失敗する場合がある。	
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究では論文発表が優先され、特許化が難しい場合がある。	<p>韓国の大学の教授は、以前は発表を優先していたが、学会や新聞への発表より、権利化を優先する傾向がある。米国の「Bayh-Dole Act」(バイドール法)の影響で、変わってきている。今、研究が金になるという意識が強くなった。</p> <p>従って、企業との共同研究においても、以前はそのような状況だったが、意識が変化している。最近では、逆にやりすぎるのではないかと思うくらい大学の先生が、なんでも権利化する傾向がある。</p> <p>共同研究で、日本と韓国の大きな違いは、日本では中小企業は大手企業の代わり大きな役割を果たしているが、韓国は大手企業がメイン。中小企業は下請け役割を果たしているだけで、共同研究に力を入れる中小企業と大学の共同研究は5～10%ぐらいで、中小企業との共同研究自体が少ない。</p>
	⑤ 実験データをそろえるのに時間がかかる技術がありグレースピリオドが必要である。	N/A
	⑥ 公開実験が必要であるため、グレースピリオドが	<p>法律でいう、「限定された対象」を字義通りの意味で判断するとその範囲は大きく解釈されない。特に裁判では狭い範囲で捉えられている。もう少し、対象とする規模を拡大すべきなのではないか。</p> <p>グレースピリオドの制度がないとできないこともあるが、あまり例外が多い法律と執行は好ましくない。また、法律を頻繁に変えるべきではない。悪い法律でも成立したら守るべきであり、改正が必要なら、後のことをよく考えて改正すべきである。</p>

	必要である。	
<p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 韓国の教授は日本と違って昇進する際に、かならず世界的な論文集・雑誌(三つぐらい)に発表にする。しかし、最近特許をとらずに発表するのが問題という意識が増えて、特許出願→登録＝論文の1つとして認められるようになった。 ➤ 特許に関する費用は大学が出す。その制度はかわってきている。日本と少し違うのではないか。特許の出願やその実績は学部や大学の実績として認められるようになった。 ➤ 以前はそうではなかったが、徐々に国が論文(特許)に関する目標を設定しはじめた。質は評価が難しいため、量が重要な評価指標になってきた。年に二つ論文(特許)を提出する基準であり、達成がなかなか難しい。この指標設定で、論文(特許)の数は底上げされたが、質が向上したかは疑問がある。 ➤ 法制度は、以前日本と似通った制度であった。基本的に日本の教育を受けた世代が作った。しかし、60年代は欧州留学組、70年代以降は米国留学組が増加し、英米法の考え方が入っている。 ➤ 著作権分野では、日本と韓国はかなり考え方が違っている。 		
参考文献など入手物		

インタビュー対象者：特許事務所 (R)		
所属・肩書：①S氏 社長・特許弁理士②H氏パートナー（共同経営者）・特許弁理士		
インタビュー日時・場所：2011年1月 ソウル		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去1年間）	①国内	全出願数（GP利用数）： 韓国内の企業より：2289件 海外からの依頼：359件 総数：2648件 内15件（0.6%）はGPを利用した。
	②外国	全出願数（GP利用数） ・USA：468件 ・日本：246件 ・ロシア：2件 ・中国：163件 ・カナダ：3件 ・その他 総数：1100件 個々の国への出願：1035件 PCT（特許協力条約）：65件 内4件はGPを利用した。
	③ 技術分野	A. バックライト液晶ディスプレイやその他のBLU、積層型半導体装置、電子ボード、モーター、感知装置、発光素子、照射系（50%） B. コンピューター関連の技術、半導体、測定装置、オートメーション装置及び制御装置（20%） C. 自動車・環境工学、流体力学、熱交換器、工作機械、有機・無機材料、燃料電池、薬剤、バイオテク、鋼板（30%）
2. 国内出願でGPを使用した場合	①使用を考えた時期	
	②出願時期の比	
	③公表の形態	GPを利用した国内出願はA. 刊行物（11件）、B. 学会における発表（2件）、商品の発売（2件）
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	4件のすべてが博士論文としての公表物。
4. 国内でグレースピリオドの使用が出来なかった（しなかった）理由。	韓国国内でグレースピリオドの使用に失敗した数少ない例がある。理由は使用可能な期間、6カ月を過ぎてしまったため。	
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。		
6. グレースピ	（4）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	

リオドの今後の考え方	(1) 猶予期間を12カ月にする。(長くする)	反対 現在の六か月で良いと思っている。理想的には、原出願国の期間が他の国でも有効になることが望ましい。米国の12カ月は長すぎる。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	賛成、反対 S氏：本人の意図した開示と意図しない第三者の開示も重要だ。しかし、特許公報 (Patent Gazette) は除外すべき。 H氏：現在の適用範囲は2001年に変更されている。変更理由は、IT技術の発展であり、インターネットの発達等で変更しなければならなかった。米国の、期間、対象範囲 (scope) は広過ぎ、EPOは両方狭過ぎる。現在の韓国のグレースピリオドの期間および対象範囲でよいと思う。
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	反対 公示は法的な証拠物になる。韓国では申請の際「formal statement」の提出が義務づけられている。提出は一般的には困難とは思わない。しかし、公表が発明者の意に反して行われた場合、発明者が事実を調査するのが困難なため、提出は不要とされている。 また、GPを使う場合はGPを使う「宣誓 (the statement)」を申請と同時に出さなくてはならない。宣誓しないとGPを使う権利を失う。これは厳しすぎる条件であり、出願後でもGPを使えるようにすべきだ。
	(4) 起算日を優先日とする。	反対、反対 S氏：韓国の優先日はパリ条約に基づいている。GPは特例措置であり、ある意味で、出願日を実際の出願日より先にすることであり、さらに優先日を基準として取り扱うと、ある意味で優先日を2重に使うことになるので好ましくない。GPの目的である出願日の前の公表にたいし新規性を奪わないことが重要と思う。 H氏：先出願主義の下では、優先権日を使うとあまりに適用範囲が広がる。従って、出願日を基準日にすべきと思う。
どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強い懸念・関心がある、・強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	S氏：非常に強く懸念・関心がある H氏：非常に強く懸念・関心がある
	2) 制度上の対象の範囲	S氏：一定程度の懸念・関心がある H氏：強い懸念・関心がある
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	S氏：一定程度の懸念・関心がある H氏：一定程度の懸念・関心がある
	4) 起算日	S氏：一定程度の懸念・関心がある H氏：一定程度の懸念・関心がある
	5) 先使用权	S氏：一定程度の懸念・関心がある

		H氏：一定程度の懸念・関心がある
	6) 18月における出願公開	S氏：一定程度の懸念・関心がある H氏：一定程度の懸念・関心がある
	7) 手続きの容易さ	S氏：一定程度の懸念・関心がある H氏：一定程度の懸念・関心がある
	8) 他国との制度調和	S氏：非常に強く懸念・関心がある H氏：強い懸念・関心がある
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当なし。(改正特許法の施行はまだ行われていないため。)	
2. グレースピリオドに関する御意見	① 特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	特許制度の目的は、社会に対し発明の公表を促すことである。グレースピリオドがないと公表が遅れる。 しかし、研究者に対する本特許事務所のアドバイスは、先に特許の申請をした方がよい、ということであり、グレースピリオドに頼るべきではない。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例 (increased uncertainties)	該当なし
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	そのような例は想像できない。通常、発明者はとても用心深く、弁理士にさえなかなか話してくれない。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	共同研究をはじめる前に共同研究契約(CRA)を結ぶ。この契約がなければ計画を進めるうえで問題が発生する可能性がある。普段はCRAの中でグレースピリオドに関する記述がない。 また多くの韓国の大学教授は特許法に関して知識を持っている。従って、公表する前に特許申請をする。
	⑤ 特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	S氏：バイオ技術の特許ではデータおよびサンプルが必要である。この情報を集めるのに大変時間がかかる。本特許事務所のバイオ担当によると、データを準備するのに時間が必要な特許もある。しかし全部のバイオ技術が当てはまるわけではない。例外は何にでもある。 H氏：バイオ技術の発明者と話して、はたしてバイオにGPを使うことが発明者に有利か疑問を持った。バイオ技術は競争が激しく、新技術はイン

		ターネットで全世界に発信される。第3者がこの発明を元に開発を行い、GP を使ってほぼ同じ技術を発明者より先に特許出願できる。このような状態になれば、技術を防衛するため誰も早期に発表しなくなる。従って、GP によりバイオ技術を保護すると言う話はただのお話に過ぎない。最初の発明者が特許申請した場合、競合する研究者は特許成立を阻止しようとし、GP は阻止する材料を提供する。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	もちろん、公開実験のためにグレースピリオドが絶対に必要である。現在韓国では公開実験のためグレースピリオドを利用することができる。
<p>自由回答：</p> <p>① 発明者はグレースピリオドの利用によって益を得るか疑問もある。インターネットで情報が早く広がるので、競争企業が公開（disclosure）に関する情報を盗用して類似した技術などを開発するからである。（Part II、2、⑤参照）</p> <p>②仮出願に関して：本目的は、データがまだ足りない発明者のアイディアを保護するためである。仮出願はクレーム無しで申請可能である（後でクレームの追加可能。）また本出願より仮出願の方が安い。</p> <p>③韓国では「実用新案」（Utility Model ）がある。本特許の有効期間より実用新案の有効期間の方が短い。しかし、実用新案は仮出願の代替方法（substitute method ）ではない。実用新案の保護内容は本特許とほとんど同じだが期間がより短い（＝10 年間。）</p> <p>④韓国の特許法によると、出願申請の際、申請前の公表の事実を提出しなければならなかった。しかし、発明者の意に反した公表は事実関係を調査することが、発明者にとって困難であることから提出しなくても良いとされている。（Part I、6、（3）参照）</p> <p>⑤グレースピリオドに限らず、特許法が毎年のように変わる。法律を改正する前に公共への利益を検討するべきである。</p> <p>⑥ 2001 年には韓国のグレースピリオドは改正された。情報技術が進んだことに合せ GP の適用範囲（スコープ）が変更された。</p>		

インタビュー対象：エレクトロニクス企業 (S)		
所属・肩書：知的財産センター 課長		
インタビュー日時・場所：2011 年 1 月 ソウル		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去 1 年間）	①国内	全出願数（GP 利用数）2010 暦年：3000～4000 件（GP：国内出願の場合 GP 利用は非常にまれで約 1%以下。IP センターが対外発表を管理しているため。）
	②外国	全出願数（GP 利用数）合計：1000～2000 件 <ul style="list-style-type: none"> ・ USA：内 100%（GP 利用数は 1 %以下） ・ 欧州：内 80% ・ 日本：内約 80% ・ ロシア：内 10～20% ・ 中国：内 60～70% ・ カナダ：内 20～30%（ロシアより多い） ・ その他：インド：ロシアと同等。内 20～30%；豪州：カナダと同等（内 20～30%）
	③ 技術分野	電子機器
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	特許出願の際の調査で判明。 国内の場合学位論文、学会発表が多数。ガイドラインにより防止している。
	②出願時期の比	
	③公表の形態	論文及び学会における公開
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	少ないがある。韓国の場合、申請の際 GP 利用の申請が必要。申請後 GP 利用が不可で特許申請を断念せざる得ないケースが、この 6 年間で 1 件あり。	
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	USP10～15 件）申請。この中で EPO に申請できなかった例があった。	
6.グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を 12 カ月にする。(長くする)	賛成 韓国は 12 カ月に延長する動きが既にはじまった。当社にとって申請可能期間が長くなるので賛成。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全て	賛成。 現在、GP に関するスコープは日本の規制に近い。スコープを幅広くさせることに対して賛成。例えば、Consumer Electronics Show (CES)の後で申請ができる。また、各国の競合企業が同じ規制に従うことになる。ただし、IP セ

	とする	ンターは「novelty」(新規性)を把握するのが難しくなる。
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	賛成。 事実表示がなければ審査官の仕事がしづらくなるからである。
	(4) 起算日を優先日とする。	賛成。 優先日のほうが合理的。
7. どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	一定程度の懸念
	2) 制度上の対象の範囲	非常に強く懸念
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	非常に強く懸念
	4) 起算日	強い懸念
	5) 先使用权	一定程度：現在、韓国では GP において先使用权がなく GP が長くなった場合でも先使用权が必要だと思わない。
	6) 18 月における出願公開	強い懸念
	7) 手続きの容易さ	非常に強く懸念
	8) 他国との制度調和	強い懸念
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	法の施行がまだなので該当しない。	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	出願がまだならば、論文の発表を待ってもらう場合がある。 グレースピリオドは特許の概念自体を反しているという考えがあるが、例外を認める必要があると思う。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	グレースピリオドは不確実要素を増加させる。
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	グレースピリオドはアイディアや技術の早まった公開を後押すと思わない。また、企業にとっては特許なしでアイディアおよび技術の公開は利益にならない。 特許が使えない場合、その特許は意味がない。

	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された例。	経験がある。ほとんどの知的財産を社内で管理をすることができるのが、大学の場合特許を確保する前に技術を公開してしまうケースがある。当社は、その場合訴訟はせず、事例を教訓とする。
	⑤ 特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	製薬会社などが不完全なデータに基づいて出願して特許の確保に失敗してしまうケースに関しては全くない。→該当なし。
	⑥ 公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	該当なし。
<p>その他：</p> <p>① 出願制度：韓国では仮出願制度がある。当社はまれに本制度を利用する。あまり利用しない理由として本制度の利用が困難であるからである。米国では本制度の利用が容易だが。韓国の仮出願は請求項（claims）なしの完全出願に近い。仮出願利用の主な理由として優先日を確保するためである。しかし、先に米国で優先日を確保することができたなら韓国で優先日を確保する必要がなくなる。仮出願の数に関して正確なデータはないが、おそらく出願総数の１％以下だと思う。</p> <p>② 新案特許：当社は実用新案をほとんど利用していない（出願総数の５％以下）。韓国の中小企業は本制度を利用する場合が多い。当社が本制度をあまり利用しない理由は、知的財産権の保護が特許より劣ること、より高質な新規性の保護に適さないため。</p>		

(6) 中国 ヒアリング記録

インタビュー対象：特許事務所 (T)		
所属・肩書：特許事務所 パートナー		
インタビュー日時・場所 2010 年 12 月 北京		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数 (過去 1 年間)	①国内	全出願数 (GP 利用数) 約 3300 (使うことがほとんどない)
	②外国	全出願数 (GP 利用数) ・全世界で 40 件程度 ◆カナダ、日本、ロシア、韓国、米国 等
	③ 技術分野	国内の出願に関しては、電気、通信、コンピューターサイエンスが 1400 件、機械、自動車が 500 件、バイオテクノロジー、製薬、化学が 400 件
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	
	②出願時期の比	
	③公表の形態	
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合 (複数国の場合は国ごと)	①グレースピリオドの使用を考えた時期	
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の形態	
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった (しなかった) 理由。	同社のクライアントの大半は大企業であり、大企業の場合、知的財産に関する戦略を持っており、公開をする前に、出願を行っている。	
5. 外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	同社のクライアントの大半は大企業であり、大企業の場合、知的財産に関する戦略を持っており、公開をする前に、出願を行っている。	
6. グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶 予 期間を 12 カ月にする。(長くする)	回答なし。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	
	(3) 出 願 時に公表に関する事実表示する。	

	(4) 起算日を優先日とする。	
7. どの項目を懸念するか	8)まで非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	回答なし。
	2) 制度上の対象の範囲	
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	
	4) 起算日	
	5) 先使用权	
	6) 18 月における出願公開	
	7) 手続きの容易さ	
	8) 他国との制度調和	
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	該当しない。	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅らせたり、やめた例	同所が関与している 95%以上の特許は GP を利用していない。このことが示しているのは、GP が無くとも特許制度が巧くいっていることを証左である。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	GP の不確実要素が事業の推進の障害になると考えている。
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された	GP 制度自体に問題があると思わない。GP 制度の恩恵を享受する関係者は法に従うべきであろう。

	例。	
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	特許は発明が完了したものに認められるべきであり、そうでなければ、公平ではない。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	大規模の試験が特許申請の障害になるとは考えていない。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	該当しない。	
2.グレースピリオドに関する御意見	前述	

インタビュー対象： 特許事務所 （ T ）		
所属・肩書：特許事務所 パートナー（2名）		
インタビュー日時・場所 2010年12月 北京		
Part I 大学の知財研究者以外		
1. 特許出願件数・取り扱い数（過去1年間）	①国内	全出願数（GP利用数）約 2500（一桁）
	②外国	全出願数（GP利用数） ・日本 約 1500（一桁） ・欧米 約 500（一桁） ・韓国 約 500（一桁）
	③ 技術分野	電気、そして近年は通信が増加。
2. 国内出願で GP を使用した場合	①使用を考えた時期	事前に本制度の使用を考えたことはほとんどなく、出願前に公表したために使用したケースが多い。
	②出願時期の比	
	③公表の形態	博覧会・展示会が多い。
3. 外国出願でグレースピリオドを使用した場合（複数国の場合は国ごと）	①グレースピリオドの使用を考えた時期	事前に本制度の使用を考えたことはほとんどなく、出願前に公表したために使用したケースが多い。
	②複数件の場合どの程度の比	
	③ 公表の態様	博覧会・展示会が多い。
4. 国内でグレースピリオドを使用が出来なかった（しなかった）理由。	①24条利用の宣言が別途必要。 ②公開実験が提供範囲に含まれていない。 ③制度が適用される学会、博覧会・展示会の認定を受けることが難しく、認定を受けている学会、博覧会・展示会は少ない。	
5.外国出願でグレースピリオドが使えなかった場合の理由。	制度自体に問題により外国出願でグレースピリオドを使えなかった例はなく、そもそも外国出願でも当該制度を積極的に使っていない。	
6.グレースピリオドの今後の考え方	(4) まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。	
	(1) 猶予期間を12カ月にする。(長くする)	許容する（特に意見はない）が、これによってグレースピリオドを積極的に使用することにはならない。
	(2) 制度上の対象の範囲を、「本人が積極的に開示したもの全てとする	
	(3) 出願時に公表に関する事実表示する。	

	(4) 起算日を優先日とする。	
7. どの項目を懸念するか	8) まで 非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。	
	1) 猶予期間	強いて言えば、先に述べたとおり、 ①24 条利用の宣言が別途必要、 ②公開実験が提供範囲に含まれていない、 ③制度が適用される学会、博覧会・展示会の認定を受けることが難しく、認定を受けている学会、博覧会・展示会は少ない、 の 3 点について懸念がある。
	2) 制度上の対象の範囲	
	3) 出願時に公表に関する事実を表示する必要性	
	4) 起算日	
	5) 先使用权	
	6) 18 月における出願公開	
	7) 手続きの容易さ	
	8) 他国との制度調和	
Part II (大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問)		
1. 特許法改正前後の違いは何ですか。(特許法改正のあった国)	法改正なし	
2. グレースピリオドに関する御意見	①特許化のため公表を遅くしたり、やめた例	特にない。
	② グレースピリオドにより不確実要素、期間が増大し事業推進の障害になった例	特にない。
	③ 早期の公表や発表により特許化に失敗した例	特にない。
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究で論文発表が優先された	特にない。なお、中国では中小企業の特許出願と権利化が奨励されており、優れた特許を多く有する企業は、法人税の減免等の優遇措置を得ることができる。このような背景があるため、出願より論文発表が優先されるケースは生じにくいのではないかと。

	例。	
	⑤特にバイオテクノロジーなど実験データのためグレースピリオドが必要である例。	特にない。
	⑥公開実験が必要であるため、グレースピリオドが必要な例。	そもそも公開実験はグレースピリオドの適用範囲に含まれていない。
Part III 大学特許専門家、特許事務所に対する質問		
1.特許法の改正の背景（特許法が改正された国）	法改正なし	
2.グレースピリオドに関する御意見	① グレースピリオドがない場合、公表が遅れる。	特にコメントなし。（上記の点が生ずるとおり、グレースピリオドを重用しているわけではないため）
	② グレースピリオド不確定要素の増大から事業推進の障害になる。	特にコメントなし。（上記の点が生ずるとおり、グレースピリオドを重用しているわけではないため）
	③ 早期の公表で、特許化に失敗する場合がある。	特にコメントなし。（上記の点が生ずるとおり、グレースピリオドを重用しているわけではないため）
	④ 中小企業と大学や研究所との共同研究では論文発表が優先され、特許化が難しい場合がある。	特にコメントなし。（上記の点が生ずるとおり、グレースピリオドを重用しているわけではないため）
	⑤実験データをそろえるのに時間がかかる技術がありグレースピリオドが必要である。	特にコメントなし。（上記の点が生ずるとおり、グレースピリオドを重用しているわけではないため）
	⑥ 公開実験	特にコメントなし。（上記の点が生ずるとおり、グレースピ

	が必要であるため、グレースピリオドが必要である。	リオドを重用しているわけではないため)
--	--------------------------	---------------------

4. その他参考資料

- (1) シドニー裁判所判決
- (2) Review of Patent Grace Period : IP Australia,
August2007
- (3) 独国特許事務所 弁理士 (Prof. Dr.) 見解
- (4) 仏国特許事務所 C 弁理士 (Dr.) 見解
- (5) 仏国特許事務所 C 弁理士 (Dr.) 添付資料

4. その他参考資料

(1) シドニー裁判所判決

**MONT ADVENTURE EQUIPMENT PTY LTD (ACN 001 305 291) v
PHOENIX LEISURE GROUP PTY LTD (ACN 073 884 983)**

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

EMMETT, BENNETT and JAGOT JJ

11 May, 7 July 2009 — Sydney

[2009] FCAFC 84

Intellectual property — Patents — Meaning of “the filing date of the complete application” — (Cth) Patents Regulations 1991 rr 2.2(1A), 2.3 — (Cth) Patents Act 1990.

Publication or use of an invention within 12 months before the filing date of the complete application does not affect validity under the Act, providing a grace period. Mont sued Phoenix for infringement of its innovation patent in respect of a travel pack and Phoenix counterclaimed that the patent was invalid. The question is whether the filing date of the complete specification is:

- (1) the date of the complete standard patent application or;
- (2) the date of the complete application for the innovation patent.

If (1), Mont's patent is valid. If (2), Mont's patent is invalid due to the offering for sale in October 2004 of the travel packs.

Mont appeals from a finding that the answer is (2) and the patent invalid.

Held: the appeal be allowed, declaration that “the filing date of the complete application” is the filing date of the complete specification for the standard patent application, and the respondent to pay the appellant's costs:

- (i) The phrase “the filing date of the complete application” refers to the parent application and not the divisional application. The construction is reasonably open and is consistent with the structure of the Patents Act 1990 (Cth) and the Patents Regulations 1991 (Cth) as a whole and avoids unreasonable results: at [14], [55], [75], [88], [98].

S Burley SC and J O'Sullivan instructed by *Bennett & Philp Solicitors* for the appellant.

M J Darke instructed by *Hickson Lawyers* for the respondent.

D K Catterns QC and H P T Bevan instructed by *Spruson & Ferguson Lawyers* for the Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia.

[1] **Emmett J.** This appeal concerns the effect of s 24 of the Patents Act 1990 (Cth) (the 1990 Act) and regs 2.2 and 2.3 of the Patents Regulations 1991 (Cth) (the Regulations). The provisions deal with the grace period afforded to a patentee in respect of an attack on the validity of a patent on the ground of lack of novelty or inventive or innovative step by reason of prior acts of publication by the patentee or patent applicant.

[2] Division 2 of Pt 3 of Ch 2 of the 1990 Act deals with “Matters not Affecting Validity”. Section 24, which is in Div 2, relevantly provides that, for the purposes of deciding whether an invention is novel or lacks an inventive step or lacks an innovative step, if a patent application in respect of the invention is made within the prescribed period, the decision maker must disregard any information made

publicly available through any authorised or consensual publication or use of the invention in the *prescribed circumstances*. Under r 2.2(1A), a prescribed circumstance is that there was a publication or use of the invention within 12 months before *the filing date of the complete application*. Under r 2.3(1A), if an applicant relies on that circumstance, the prescribed period is the period of 12 months after the information was first made publicly available.

[3] Thus, the effect of s 24 is that, for the purpose of deciding whether an invention is novel or lacks an inventive step or lacks an innovative step, the decision maker must disregard any information made publicly available, through any authorised or consensual publication, or use, or use of the invention within 12 months before *the filing date of the complete application*, if a patent application for the invention is made within 12 months after the information was first made publicly available. The question in dispute in the appeal concerns the meaning of the phrase “the filing date of the complete application”.

[4] The circumstances in which the question arises are not in dispute. The appellant, Mont Adventure Pty Ltd (Mont) is the holder of Australian innovation patent No 2006100978 in respect of a travel pack (the innovation patent). Mont commenced a proceeding against the respondent, Phoenix Leisure Group Pty Ltd (Phoenix), alleging that Phoenix has infringed the innovation patent. In its defence and cross-claim filed in the proceeding, Phoenix impugns the validity of the innovation patent on the ground that the claimed invention the subject of the innovation patent is not novel or, alternatively, does not involve an innovative step.

[5] On 13 May 2005, Mont filed a complete application, including a complete specification, for a standard patent (the standard patent application), being Australian patent application No 200524456. On 22 November 2006, Mont filed its complete application, including a complete specification, for the innovation patent. The application for the innovation patent was filed as a divisional application under s 79B of the 1990 Act. Section 79B(1)(a) provides that, where a complete patent application (parent application) for a patent is made, the applicant may make a further complete application for a patent (divisional application) for an invention disclosed in the specification filed in respect of the parent application. The application for the innovation patent relied on the standard patent application as the parent application for the purposes of s 79B.

[6] In impugning the innovation patent, Phoenix relies upon the undisputed fact that the Astro 65 and Astro 80 model travel packs of Mont were first offered for sale to the public in Australia in October 2004 and that, at all times since then, those travel packs embodied each of the integers of claims 1–5 of the innovation patent.

[7] A preliminary question was stated for the determination by the primary judge. The question was whether, for the purposes of determining the validity of the innovation patent, the filing date of the complete application, as referred to in reg 2.2(1A) of the Regulations, was:

- the filing date of the complete standard patent application, namely, 13 May 2005; or
- the filing date of the complete application for the innovation patent, namely, 22 November 2006.

[8] If the filing date was 22 November 2006, the offering for sale in October 2004 of the travel packs would render the innovation patent invalid. On the other hand, if 13 May 2005 was the relevant date, the first public offering for sale was

less than 12 months before the filing of that application and that specific ground of invalidity would be unavailable. The primary judge answered the preliminary question in favour of Phoenix and ordered that the claim for infringement of the innovation patent be dismissed and that the innovation patent be revoked. Mont appeals from those orders.

[9] On the hearing of the appeal, the court granted leave to the Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA) to intervene in the hearing to make submissions in support of the contentions advanced by Mont. Leave was granted on terms that IPTA would bear, in any event, any additional costs of the parties incurred in dealing with any oral or written submissions made by IPTA.

[10] Regulation 3.12(1) provides that the priority date of a claim of a specification is the earliest of several dates. If the specification is a complete specification filed in respect of a divisional application and the claim is *fairly based* on matter disclosed in the specification of the parent application, the priority date for the specification filed in respect of the divisional application is the date that would have been the priority date of the claim if it had been included in the specification of the parent application: r 3.12(1)(c). However, under s 79B(1), there is no requirement for a divisional application to be *fairly based* on the parent application. The only requirement is that the invention claimed in the divisional application be *disclosed in* the specification of the parent application.

[11] Phoenix contends that the rationale for the construction accepted by the primary judge is to preclude a claim that is not fairly based on the parent application from having the benefit of the grace period, notwithstanding the later validity date. Thus, Phoenix says that the drafters responsible for the scheme intended to deprive a divisional application of the benefit of the grace period in order to ensure that the divisional application, which by definition must be for an invention *disclosed in* the parent specification, does not have the benefit of the grace period in respect of a claim that is not *fairly based on* matter disclosed in the parent specification. Phoenix says that that somewhat heavy handed mechanism was to avoid the complicated drafting that would have been required to deal with all circumstances on a fair and equitable basis.

[12] A more likely explanation is that those responsible for the drafting of the scheme assumed that, in substance, there was no distinction between the concept of an invention *disclosed in* the specification of the parent application and a claim for an invention being *fairly based on* matter disclosed in the specification of the parent application. Thus, the scheme is as follows:

- relevant information is published or used on a particular date (*the first date*);
- time begins to run for the purposes of the condition in s 24 from the first date;
- in order to invoke the protection afforded by s 24, the condition must be satisfied by filing a patent application, whether it be a provisional application or a complete application, at any time within 12 months after the first date;
- if a provisional application is filed, then a patentee who has published or used information can only obtain the protection afforded by s 24 if a complete application is also filed within 12 months from the first date;

- if a complete application is filed within a shorter period than 12 months from the first date, a patentee who has published information would obtain protection for a period extending to a date before the first date, even if there were no relevant publication or use in that period before the first date.

[13] Where a divisional application is involved, s 24 relevantly provides that, for the purpose of deciding whether an invention is novel or lacks an inventive step or lacks an innovative step, the decision-maker must disregard:

- any information made publicly available, through any authorised or consensual publication or use of the invention within 12 months before the filing date of the complete application,
- *but only* if a patent application for the invention is made within 12 months after the information was publicly available.

To construe the reference in s 24 to the filing date of the complete application as a reference not to the parent application, but to the divisional application, would be to render entirely nugatory the protection that would otherwise be afforded by s 24, save for those few divisional applications that would otherwise fall within the scope of s 24 without the operation of r 2.3(4). That construction would facilitate the initial consideration of s 24 for divisional applications, by satisfying the condition, but would then render inapplicable the very protection contemplated by s 24, because the publication or use would not be within 12 months before the filing date of the divisional application. Such a construction would lead to anomalous and unreasonable results that are inconsistent with the purpose of the provision and which cannot be supported by the rationale advanced by Phoenix.

[14] The phrase “the filing date of the complete application” must be construed in the context of all of the provisions of the 1990 Act and the Regulations, so as to give a harmonious result achieving the apparent goal of the provisions. To construe the phrase as referring to the parent application and not to the divisional application achieves that result. The construction is reasonably open and is consistent with the structure of the 1990 Act and the Regulations as a whole, particularly in relation to the treatment of divisional applications and avoids anomalous or unreasonable results.

[15] Since writing the above, I have had the opportunity of reading the reasons of Jagot J. I agree with her Honour’s more extensive reasoning for concluding that the appeal should be upheld. The orders of the court made on 2 October 2008, 18 November 2008 and 19 November 2008 should be set aside. There should be a declaration that, for the purpose of determining the validity of the innovation patent, the filing date of the complete application, within the meaning of r 2.2(1A), is 13 May 2005, being the filing date of the complete specification for the standard patent application. Further questions will now need to be determined, in particular, whether the claims of the patent are fairly based on the material disclosed in the specification of the standard patent application.

[16] Phoenix should pay Mont’s costs of the appeal, other than any additional costs incurred by reason of the intervention of IPTA. IPTA should pay any additional costs incurred by the parties by reason of their intervention, if any have been incurred.

[17] **Bennett J.** The Patents Act 1990 (Cth) (the Act) and the Patents Regulations 1991 (Cth) (the Regulations) provide for a “grace period” during which prior publication by or prior use of an invention by the patentee do not

have the result of depriving the invention claimed in the patent of novelty, inventive step or innovative step. This appeal concerns the effect of the grace period on a divisional application.

[18] I have had the benefit of reading in draft the reasons of Emmett and Jagot JJ. Their Honours set out the background of the appeal and Jagot J sets out the relevant statutory regime in detail. I am grateful to their Honours and do not need to repeat that background or the details of the statutory regime. I agree generally with their Honours' reasons and with the conclusion that the appeal should be allowed. I wish to add some comments of my own.

Background patent matters

[19] "Patent application" is defined in Sch 1 of the Act to mean "an application for a standard patent or an application for an innovation patent".

[20] Divisional applications may be made under ss 79B or 79C of the Act. Section 79B provides for the filing of divisional applications prior to the grant of a patent. Essentially, if a complete patent application for a patent (the parent) is made, the patent applicant may make a further complete application for a patent (the divisional) for an invention disclosed in the parent specification and falling within the scope of the claims of the accepted parent specification.

[21] Section 79C makes provision for divisional applications for innovation patents after the grant of the parent innovation patent where the invention claimed in the divisional was disclosed in the parent innovation patent.

[22] Each of a parent and a divisional patent is a complete specification.

[23] Each claim of a specification must have a priority date: s 43(1) of the Act. Different claims of a specification may have different priority dates: s 43(4). Generally speaking, the priority date of a claim is the date of filing of the specification: s 43(2)(a). Section 43(2)(b) provides that the Regulations may provide for the determination of a different date as the priority date. Regulation 3.12(1) relevantly provides that the priority date of a claim of a specification is the earliest of the following dates:

- (a) the date of filing of the specification;
- (b) if the claim is fairly based on matter disclosed in one or more priority documents, the date of filing the priority document in which the matter was first disclosed;
- (c) if the specification is a complete specification filed in respect of a divisional application under s 79B of the Act and the claim is fairly based on matter disclosed in the specification referred to in s 79B(1)(a) of the Act — the date mentioned in reg 3.12(2C).

[24] Regulation 3.12(2C) provides that the date for a specification to which reg 3.12(1)(c) applies is the date that would have been the priority date of the claim if it had been included in the parent specification. That is, the claims in the divisional which are fairly based on matter disclosed in the parent specification take the same priority date as the claims in the parent.

[25] The term of a standard patent is 20 years from the date of the patent: s 67 of the Act. The date of a patent is the date of filing of the relevant complete specification, unless the regulations provide otherwise: s 65. For a divisional, the date of the patent is the date of filing of the parent (reg 6.3(7)(c)), subject to two exceptions which are not presently relevant. That is, the term of a divisional commences by reference to the date of filing of the parent, even though the

divisional is filed at a later time. The same regime applies to an innovation patent except that the term is 8 years from the date of the patent.

The grace period

[26] Section 18 of the Act relevantly provides that an invention is a patentable invention, so far as claimed in any claim, if it is novel (s 18(1)(b)(i) and (1A)(b)(i)) and involves an inventive step (s 18(1)(b)(ii)) or an innovative step (s 18(1A)(b)(ii)). Novelty and inventive/innovative step are assessed as at the priority date of the claims against the prior art base.

[27] Division 2 of Pt 3 of Ch 2 of the Act deals with matters that do not affect validity. Section 24, in that division, relevantly provides:

(1) For the purpose of deciding whether an invention is novel or involves an inventive step or an innovative step, the person making the decision must disregard:

- (a) any *information* made publicly available, through any publication or use of *the invention* in the *prescribed circumstances*, by or with the consent of the nominated person or patentee, or the predecessor in title of the nominated person or patentee; ...

but only if a patent application for the invention is made within the *prescribed period*.
[Emphasis added.]

[28] The prescribed circumstances are set out in reg 2.2. Prior to 2002, the prescribed circumstances set out in reg 2.2 for the purposes of s 24(1)(a) of the Act were limited to specified occurrences, such as the publication of the invention in a paper written by the inventor and read before a learned society. In 2002, reg 2.2 was amended to insert reg 2.2(1A) which provides:

For paragraph 24(1)(a) of the Act, the circumstance that there was a publication or use of the invention within 12 months *before the filing date of the complete application*, is a prescribed circumstance. [Emphasis added.]

[29] Also introduced by amendment in 2002, reg 2.3(1A) specifies the prescribed period for an applicant relying on the prescribed circumstance in reg 2.2(1A):

For information of the kind referred to in paragraph 24(1)(a) of the Act, if the applicant relies on the circumstance in subregulation 2.2(1A), the prescribed period is the period of 12 months after the information was first made publicly available.

[30] Regulation 2.3(3) and (4) were introduced at the same time as regs 2.2(1A) and 2.3(1A). They provide:

(3) Subregulation (4) applies:

- (a) if an application for a patent is a divisional application:

- (i) under section 79B of the Act for an invention disclosed in the specification filed with a previous application for a standard patent (the *original application*); or
- (ii) under section 79C of the Act for an invention disclosed in the specification filed in respect of an application for an innovation patent (the *original application*); and

- (b) only to information disclosed in the divisional application that was disclosed in the original application.

(4) For determining the prescribed period for subsection 24(1) of the Act, the filing date of the divisional application is taken to be the filing date of the original application.
[Original emphasis.]

[31] The question that arises in this appeal, the question before the primary judge, is whether the words in reg 2.2(1A) "the filing date of the complete application" refer to the filing date of the complete application of the parent or the filing date of the complete application of the divisional. It is an agreed fact that, in this case, there was a prior use within 12 months before the filing date of the parent but more than 12 months before the filing date of the divisional.

Competing rationales

[32] As explained by Emmett and Jagot JJ, the Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA) was granted leave to intervene in the appeal. Two different rationales are advanced by the parties regarding the meaning of the term "the complete application" in reg 2.2(1A).

(1) The reference to "the complete application" in reg 2.2(1A) means the parent application and not the divisional application

[33] This meaning is supported by the appellant (Mont) and IPTA.

[34] IPTA says that s 24 of the Act, when read in conjunction with the Regulations, relevantly provides that, in assessing whether an invention is novel or involves an inventive/innovative step, the person making the decision must disregard:

- any information made publicly available, through any authorised or consensual publication or use of the invention within 12 months before the filing date of the complete application;
- but only if a patent application for the invention is made within 12 months after the information was publicly available.

[35] IPTA submits that, read in this way, the provisions contemplate a symmetry between the "complete application" and the "patent application". The symmetry is brought about, it submits, by the 12-month period.

[36] In addition, IPTA notes that reg 2.3(4) provides that, for determining the prescribed period for s 24(1) of the Act, the filing date of the divisional is taken to be the filing date of the parent. IPTA says that, in this way, reg 2.3(4) seeks to enlarge the protection given to divisionals by enabling them to satisfy the condition necessary for the application of the protection afforded by s 24(1). It should be noted, however, that reg 2.3(3) and (4) distinguish between divisionals that contain information already disclosed in the parent and those that contain new information.

[37] IPTA argues that if "the complete application" in reg 2.2(1A) is read to refer to the divisional, the protection offered by s 24 is rendered nugatory except for those few divisional applications that would otherwise fall within the scope of s 24 even without the operation of reg 2.3(4). That is, despite specific reference to divisionals in the Regulations, the protection would be meaningless where the divisional patent is filed more than a year after the first public disclosure of the invention.

[38] Where the claims of the divisional are fairly based on matters disclosed in the parent, the priority date of a divisional and the term of the divisional mirror that of the parent. Mont submits that the relevant complete specification for determining the validity of the claims of a divisional within the grounds enumerated in s 24(1) is not the complete specification of the divisional, but that of the parent, from which priority for the divisional patent is drawn. It says that there is no rationale apparent from the legislative scheme to justify the penalising

of an applicant for a divisional patent by depriving the applicant of the benefit of the grace period in circumstances where the divisional is filed more than 12 months after the first public disclosure of the invention. Mont argues that otherwise, where a parent disclosed and claimed two inventions, the patent applicant would not have the protection of the grace period for the second invention disclosed in the parent but necessarily made the subject of a subsequent divisional if the divisional was filed more than a year after the first public disclosure of the invention. It would follow, Mont says, that a divisional application under s 79B entitles a patentee to claim the earlier priority date of the parent, but is denied the accompanying protection offered by s 24(1) of the Act.

[39] In providing for the grace period, there is no differentiation between a parent and divisionals in the Act and the Regulations, apart from the reference to divisionals in reg 2.3(3) and (4). The explanatory statement that accompanied the amendments to the Regulations that inserted reg 2.3(1A), (3) and (4), as well as the additional prescribed circumstance in reg 2.2(1A), stated the following:

Item 8 of Schedule 1 inserts some new provisions into regulation 2.3. These new provisions ensure that divisional applications filed under sections 79B or 79C of the Act are encompassed by the circumstances prescribed for subsection 24(1) of the Act.

[40] Accordingly, Mont and IPTA argue, a consideration of the Act and the Regulations, together with the explanation for the amendments to the Regulations, favour a meaning that the words “the filing date of the complete application” in reg 2.2(1A) refer to the filing date of the parent application.

(2) The reference to “the complete application” in reg 2.2(1A) means the divisional application

[41] This is the meaning contended for by the respondent (Phoenix).

[42] Phoenix submits that a rationale for its construction of reg 2.2(1A) is to ensure that claims in a specification filed in respect of a divisional application which are not fairly based on the specification filed in respect of the parent application do not benefit from a grace period fixed by reference to the filing date of the parent application. Phoenix submits that the “filing date of the complete application” in reg 2.2(1A) refers to the filing date of the complete application for the patent the validity of which is in issue. In this case, that is the divisional.

[43] The context in which words appear and the underlying purpose or object of a regulation and any related provisions do not permit a construction of those words that is not “reasonably open” (*Newcastle City Council v GIO General Ltd* (1997) 191 CLR 85 at 113; 149 ALR 623 at 642; [1997] HCA 53) or within “the range of possible meanings or of operation of the text” (*R v Young* (1999) 46 NSWLR 681; 107 A Crim R 1; [1999] NSWCCA 166 at [15]). Phoenix says that the construction advanced by Mont and IPTA is a “strained construction” and that, while such a construction may be permitted, that is only where:

- (1) the purpose of the relevant statutory provision is clear;
- (2) it is evident that, in the passage of the provision into law, a matter which had to be dealt with to achieve that purpose was, by inadvertence, overlooked; and
- (3) it is possible to state with certainty the words that would have been used to overcome the omission if it had been recognised.

[44] Phoenix argues that, at least in cases other than those involving a divisional application, the only sensible meaning which the words “the filing date of the complete application” in reg 2.2(1A) can bear is the filing date of the

complete application for the patent the validity of which is in issue. Once this is accepted, it is not reasonably open to give the same words in the same provision a different meaning in the case of a divisional application.

[45] Phoenix submits that, prior to the introduction of reg 2.3(3) and (4), the expression "a patent application" in the closing words of s 24(1) meant a patent application for the patent the validity of which was in issue. If this is accepted, Phoenix says, the expression "the complete application" in reg 2.2(1A) should also refer to the application for the patent the validity of which is in issue.

[46] Phoenix points out that reg 2.2(1A) makes no express provision for divisionals, even though it was introduced in the same series of amendments to the Regulations as reg 2.3(3) and (4), which do make such express provision.

[47] Phoenix submits that, on its construction, divisional applications are not penalised but are dealt with the same way as the parent and are assessed for validity by reference to their own filing date for the purposes of the grace period.

Consideration

[48] I do not accept that the construction advanced by Mont and IPTA is an impermissible strained construction.

[49] The scheme of the Act provides that, where the invention of the divisional was disclosed in the parent, the publication or use of the invention within 12 months before the filing date of the parent must be disregarded for the purposes of assessing the novelty and inventive/innovative step of each of the parent and the divisional, provided that a patent application for the invention is filed within the prescribed period. This applies where the divisional is of a parent standard patent or a parent innovation patent. Where the invention of the divisional was disclosed in the parent, the words "the complete application" in reg 2.2(1A) refer to the parent application and not to the divisional application.

[50] The drafting of the Regulations is not a model of clarity. However, I see no reason why a divisional fairly based on a parent and entitled to the priority date and term of the parent should be deprived of the benefit of the grace period if there was a publication or use of the invention within 12 months before the filing date of the parent but not within 12 months before the filing date of the divisional.

[51] Section 24 applies only where a patent application *for the invention* is made within the prescribed period. Regulation 2.3(3) and (4) are concerned to protect the divisional so far as it contains the same information as the parent. The Regulations leave open the effect of new information in the divisional. That information may, for example, affect the description of the invention or add information to some or all of the claims, such as an additional integer. It will be a question of fact whether such additional information results in a new invention so that the purported divisional does not comply with ss 79B or 79C of the Act. If, for example, the additional information is for a new or different invention, so far as claimed in some of the claims, the grace period for s 24 in respect of that information will date back from the filing date of the divisional and not the parent.

[52] While this may mean that, where the additional information is for the same invention, the grace period dates back from the filing date of the parent, the construction advanced by Phoenix does not fulfil the purpose of affording a divisional for the same invention as a parent but filed more than 12 months after the information was first made publicly available the benefit of the grace period,

even where the divisional contains no new information. In my view, the overriding purpose of the Act and Regulations, including the amendments to the Regulations in 2002, is to maintain the system whereby a divisional application "travels with" its parent.

[53] The Act and amending Regulations, together with the explanatory statement, indicate that the intention was to give divisional applications the same protection in the same circumstances as the parent application. The rationale advanced by Phoenix is that parliament was anxious to ensure that divisionals not fairly based on a parent do not benefit from a grace period fixed by reference to the filing date of the parent and that this outweighed the detriment to those divisionals that were fairly based on the parent. This rationale is not supported by the explanatory statement.

Conclusion

[54] The construction advanced by Phoenix would deny to the invention claimed in a divisional application filed more than 12 months after the publication or use of the invention by the patentee and fairly based on the parent the benefit of the grace period available to the parent. There is no good reason to adopt that construction. On the other hand, the construction advanced by Mont and IPTA is reasonably open and accords with the Act and Regulations.

[55] Accordingly, on the basis that the parent and the divisional are for the same invention, I answer the question raised in this appeal as follows: the words in reg 2.2(1A) "the filing date of the complete application" refer to the filing date of the complete application of the parent; that is, 13 May 2005.

[56] I agree with the declaration and orders proposed by Emmett J.

[57] **Jagot J.** The question in this appeal is whether the agreed facts satisfy the description of the "prescribed circumstance" in reg 2.2(1A) of the Patents Regulations 1991 (Cth). The answer to this question determines whether the appellant, Mont Adventure Equipment Pty Ltd (Mont), has the benefit of protection from Mont's own disclosure of its invention for the purpose of deciding the issues of novelty and lack of innovative step with respect to a patent application.

[58] There are three agreed facts which give rise to this question. First, Mont manufactured and offered travel packs for sale to the public in Australia in or about October 2004. Second, on 13 May 2005, Mont filed a complete application including a complete specification for a standard patent with respect to its travel packs, being Australian patent application No 200524456 (application No 456). Third, on 22 November 2006, Mont filed a complete application including a complete specification for an innovation patent with respect to its travel packs, being Australian innovation patent application No 2006100978 (application No 978) as a divisional application under s 79B of the Patents Act 1990 (Cth), relying on application 456 as the "first-mentioned application" for the purposes of that section.

[59] These facts, and the function of reg 2.2(1A) of the Regulations in the statutory scheme, cannot be understood without reference to the provisions of the Act and Regulations relating to patentable inventions and divisional applications.

[60] Chapter 2 Pt 3 of the Act concerns the validity of patents. Section 18 in Div 1 of Pt 3 specifies inventions which are patentable. Relevantly, under s 18 (read with s 7), questions of novelty, inventive step (for a standard patent) and

innovative step (for an innovation patent) are to be determined by an assessment comparing the claim "with the prior art base as it existed before the priority date of that claim". This is consistent with s 23(a) of the Act which provides that the validity of a patent cannot be impugned merely because of a publication or use of an invention after the priority date of a claim for that invention. Section 43 regulates the priority date of the claims of a specification: The priority date will be the date of the filing of the specification unless the Regulations provide otherwise: s 43(2). The Regulations so provide for applications conventionally known as "divisional applications".

[61] Section 29 of the Act regulates patent applications. Under that section, applications may be either a provisional application or a complete application: s 29(2). A patent request in relation to a provisional application must be in the approved form and accompanied by a provisional specification: s 29(3). A patent request in relation to a complete application must be in the approved form and accompanied by a complete specification: s 29(4). Under s 40 a provisional specification must describe the invention (s 40(1)) whereas a complete specification must describe the invention fully, including the best method known to the applicant of performing the invention and end with claims (which relate to one invention only and are clear and succinct and fairly based on the matter described in the specification) defining the invention (s 40(2)-(4)).

[62] Section 79B of the Act enables divisional applications to be made. Section 79B provides as follows:

(1) If a complete patent application for a patent is made (but has not lapsed or been refused or withdrawn), the applicant may, in accordance with the regulations, make a further complete application for a patent for an invention:

(a) disclosed in the specification filed in respect of the first-mentioned application; and

(b) where the first-mentioned application is for a standard patent and at least 3 months have elapsed since the publication of a notice of acceptance of the relevant patent request and specification in the *Official Journal* — falling within the scope of the claims of the accepted specification.

(1A) The reference to a complete patent application first-mentioned in subsection (1) does not include a reference to a divisional application for an innovation patent provided for in section 79C.

(2) In this section:

applicant has the same meaning as in section 38.

[63] If an application is a divisional application within the meaning of s 79B then reg 3.12(1)(c) and (2C) of the Regulations are engaged. They provide that:

(1) Subject to regulations 3.13 and 3.14 and subregulation (2), the priority date of a claim of a specification is the earliest of the following dates:

(c) if the specification is a complete specification filed in respect of a divisional application under section 79B of the Act and the claim is fairly based on matter disclosed in the specification referred to in paragraph 79B(1)(a) of the Act — the date mentioned in subregulation (2C);

(2C) The date for a specification to which paragraph 3.12(1)(c) applies is the date that would have been the priority date of the claim if it had been included in the specification referred to in paragraph 79B(1)(a) of the Act.

[64] In other words, the claims in the later (divisional) patent application are deemed to take the same priority date as the claims in the earlier (conventionally referred to as parent or original) patent application. Thus, for a divisional application, questions of novelty and inventive step or innovative step are assessed by reference to the prior art base before the priority date of the claims of the earlier (or parent or original) application: s 18.

[65] Other provisions also affect divisional applications. Under s 65, the date of a patent is the date on which the relevant complete specification was filed unless the Regulations otherwise provide. Regulation 6.3(7) of the Regulations otherwise provides for patents granted on a divisional application. Subject to exceptions not presently relevant, the date of such a patent is the earliest of three options each of which relates to the date of the patent of the "first-mentioned" (or parent or original) application within the meaning of s 79B of the Act. Under s 67, the term of a standard patent is 20 years. The term of an innovation patent is 8 years: s 68. Accordingly, for patents granted on a divisional application, this period starts by reference to the date of the "first-mentioned" (or parent or original) application.

[66] Section 24 of the Act regulates aspects of the assessment of novelty and inventive step or innovative step. Section 24 is in these terms:

(1) For the purpose of deciding whether an invention is novel or involves an inventive step or an innovative step, the person making the decision must disregard:

- (a) any information made publicly available, through any publication or use of the invention in the prescribed circumstances, by or with the consent of the nominated person or patentee, or the predecessor in title of the nominated person or patentee;

...
but only if a patent application for the invention is made within the prescribed period.

[67] Regulation 2.2(1A) of the Regulations specifies a prescribed circumstance as follows:

For paragraph 24(1)(a) of the Act, the circumstance that there was a publication or use of the invention within 12 months before the filing date of the complete application, is a prescribed circumstance.

[68] Regulation 2.3(1A) of the Regulations specifies the prescribed period in these terms:

(1A) For information of the kind referred to in paragraph 24(1)(a) of the Act, if the applicant relies on the circumstance in subregulation 2.2(1A), the prescribed period is the period of 12 months after the information was first made publicly available.

[69] Regulation 2.3 of the Regulations, dealing with the prescribed period in s 24(1)(a) of the Act, also contemplates divisional applications in these terms:

(3) Subregulation (4) applies:

(a) if an application for a patent is a divisional application:

- (i) under section 79B of the Act for an invention disclosed in the specification filed with a previous application for a standard patent (the original application); or
- (ii) under section 79C of the Act for an invention disclosed in the specification filed in respect of an application for an innovation patent (the original application); and

(b) only to information disclosed in the divisional application that was disclosed in the original application.

(4) For determining the prescribed period for subsection 24(1) of the Act, the filing date of the divisional application is taken to be the filing date of the original application.

[70] Before the primary judge the construction of reg 2.2(1A) of the Regulations arose in a separate question as set out in [7] of the reasons for judgment, namely:

Question

For the purpose of determining the validity of the Innovation Patent, and on the facts stated above, is “the filing date of the complete application” within the meaning of reg 2.2(1A) of the Patent Regulations 1991 (Cth):

- (a) the filing date of the complete application for the Standard Patent Application on 13 May 2005; or
- (b) the filing date of the complete application for the Innovation Patent on 22 November 2006?

[71] The primary judge recognised the ambiguity of reg 2.2(1A) (at [11]), but preferred the construction proffered by the respondent, Phoenix Leisure Group Pty Ltd (Phoenix), and thus held that the words “complete application” in reg 2.2(1A) of the Regulations referred to application 978 filed on 22 November 2006 as a divisional application under s 79B of the Act. Accordingly, the agreed facts did not satisfy the requirements of the prescribed circumstance in s 24(1) of the Act. It followed that Mont’s publication and use of the invention from October 2004 (more than 12 months before that date) was not required to be disregarded for the purpose of deciding the issues of novelty and innovative step. The primary judge thus made a declaration and consequential orders dismissing Mont’s application and revoking Mont’s Australian innovation patent No 2006100978: *Mont Adventure Equipment Pty Ltd v Phoenix Leisure Group Pty Ltd* (2008) 79 IPR 252; [2008] FCA 1476. Contrary to the position of Phoenix, Mont does not require leave to appeal because the primary judge’s orders dismissing the application and revoking the patent are final orders.

[72] Mont has appealed on the basis that the primary judge should have held that the words “complete application” in reg 2.2(1A) of the Regulations referred to application No 456 filed on 13 May 2005. From that finding it would have followed that, on the agreed facts, s 24(1)(a) of the Act required Mont’s publication and use of the invention from October 2004 (within 12 months of that date) to be disregarded for the purpose of deciding the questions of novelty and innovative step.

[73] This court granted the Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA) leave to intervene in the appeal by the making of written and oral submissions (supporting Mont’s position) on the basis that IPTA would not seek an order for costs if Mont were successful and would submit to an order to pay any additional costs incurred by Phoenix if Mont were unsuccessful.

[74] The parties commonly acknowledged the fundamental requirements of the task of statutory construction, particularly the following:

- (1) Clause 2.2(1A) forms part of a broader statutory scheme. The clause should be construed in context “so that it is consistent with the language and purpose of all the provisions of the statute” and “on the prima facie basis that ... [the statutory] provisions are intended to give effect to harmonious goals”: *Project Blue Sky v Australian Broadcasting Authority* (1998) 194 CLR 355; 153 ALR 490; [1998] HCA 28 at [69] and [70].

- (2) While this may permit a “strained construction” of the words used in order to ensure effect is given to the intention of the legislature, “(w)here the words actually used are not reasonably capable of being construed in the manner contended for, they will not be so construed”: *R v Young* (1999) 46 NSWLR 681; 107 A Crim R 1; [1999] NSWCCA 166 at [15]; see also *Newcastle City Council v GIO General Ltd* (1997) 191 CLR 85 at 113; 149 ALR 623 at 642; [1997] HCA 53 and *Secretary, Department of Health and Ageing v Nguyen* (2002) 124 FCR 425; [2002] FCAFC 416 at [22].
- (3) Extrinsic material (in this case, an explanatory statement) may be considered in the task of construction (s 15AB of the Acts Interpretation Act 1901 (Cth)). Nevertheless, the “words of the statute, not non-statutory words seeking to explain them, have paramount significance”: *Nominal Defendant v GLG Australia Pty Ltd* (2006) 228 CLR 529; 225 ALR 643; 45 MVR 133; [2006] HCA 11 at [22].

[75] With these principles in mind I have concluded that Mont’s approach to the construction of reg 2.2(1A) is to be preferred. My reasons are as follows.

[76] By the provisions relating to divisional applications, the Act and Regulations establish a scheme in which an applicant may ensure that a claim for an invention that the applicant has previously disclosed in a complete specification as filed and which is within the scope of the claims of the complete specification as accepted takes a priority date as if the claim had been included in that earlier complete specification. The scheme thus ensures that the requirements of novelty and inventive step or innovative step for the claims within the divisional application (which are essential determinants of the validity of the patent application) are assessed by reference to a priority date established by the date of the earlier (or parent or original), rather than the later (or divisional) specification.

[77] All features of this statutory scheme for divisional applications are consistent. Hence, the claims in any patent granted on a divisional application take the priority date of the claims in the earlier (or parent or original) application. Publications or uses of the claimed invention, after that priority date, cannot affect the validity of any patent granted. The term of any patent granted on a divisional application is also taken to have started on the same date as the date of the earlier (or parent or original) application.

[78] Section 24 of the Act and the associated provisions of the Regulations are to be construed in light of this scheme for divisional applications provided for by the Act. Section 24 operates for the nominated purpose of deciding whether an invention is novel or involves an inventive step or an innovative step. This purpose directs attention to the terms of ss 7 and 18 of the Act which specify the requirement for comparison of the claimed invention with the prior art base as it existed before the priority date of the claims. The function of s 24 is to require certain information to be disregarded when making that decision. In the case of s 24(1)(a), the information is information the patentee made (or consented to making) publicly available through any publication or use of the invention “in the prescribed circumstances” but only if a patent application for the invention is made “within the prescribed period”.

[79] Accordingly, by the terms of s 24(1)(a), the “prescribed circumstances” and the “prescribed period” are both preconditions for the application of the section. Read as if the “prescribed circumstances” and the “prescribed period”

specified in regs 2.2(1A) and 2.3(1A) were part of s 24(1)(a), the section provides (in effect and leaving aside the requirement for consent) that:

For the purpose of deciding whether an invention is novel or involves an inventive step or an innovative step, the person making the decision must disregard any information made publicly available through any publication or use of the invention within 12 months before the filing date of the complete application but only if a patent application for the invention is made within the period of 12 months after the information was first made publicly available.

[80] When reg 2.3(3) and (4) of the Regulations are taken into account the person deciding whether an invention is novel or involves an inventive step or an innovative step must also recognise that, in so far as information disclosed in the divisional application was disclosed in the earlier (or parent or original application), the filing date of the divisional application is taken to be the filing date of the earlier (or parent or original) application.

[81] If the position of Phoenix is correct then the statutory scheme:

(1) on the one hand ensures that:

(a) a claim in a divisional application takes the same priority date as it would have done if included in the specification of its parent application (because, by the terms of s 79B, to be a divisional application the claim must be disclosed in the filed specification and be within the scope of the claims of the accepted specification);

(b) by reason of (a), the validity of the claims in a divisional application in terms of novelty and inventive step or innovative step are to be assessed by reference to the prior art base before the priority date of the claims in the related parent application; and

(c) for the purposes of determining the prescribed period of 12 months after the information was first made publicly available, the filing date of the divisional application is taken to be the same as the filing date of the related parent application; yet

(2) on the other hand, for the purpose of determining the prescribed circumstance of a publication or use of the invention within 12 months before the filing date of the complete application, leaves that date as the filing date of the divisional as opposed to the filing date of the earlier (or parent or original) application.

[82] This construction of reg 2.2(1A) results in a situation *prima facie* inconsistent with the treatment of divisional applications in all other parts of the statutory scheme (which, in effect, unite the divisional application with its parent). The result of this construction suggests that close consideration of the context of reg 2.2(1A) is required. This is particularly so once it is recognised that regs 2.2(1A), 2.3(1A) and 2.3(3) and (4) were inserted into the Regulations as part of a package of amendments in the Patents Amendment Regulations 2002 (No 1) (Cth) (the 2002 amending Regulations).

[83] Indicators that a contrary construction is to be preferred are apparent from both the context and words of reg 2.2(1a).

[84] As to context, regs 2.2(1A) and 2.3(1A) are related. The latter (the prescribed period) is relevant only if an applicant relies on the former (the prescribed circumstance). There are other prescribed circumstances and related prescribed periods but only regs 2.2(1A) and 2.3(1A) (along with reg 2.3(3) and (4)) are new provisions introduced in the 2002 amending Regulations.

[85] Regulations 2.2(1A) and 2.3(1A) both refer to a period of 12 months. For reg 2.2(1A), the relevant 12 months is the 12 months before the filing date of the complete application (within which there might have been information made publicly available by a publication or use of an invention by the applicant or with its consent). For reg 2.3(1A), the relevant 12 months is the 12 months after this information was first made publicly available (within which a patent application for the invention must be made to obtain the benefit of s 24). These two periods of 12 months are congruent. Whether an applicant makes a complete application on the first or the last day of the prescribed period, the applicant's period of protection will extend back to cover all publications or uses within the meaning of s 24(1)(a) within the preceding 12 months calculated from that day.

[86] Divisional applications are brought within this scheme by reg 2.3(3) and (4) of the Regulations. Where a divisional application discloses information that was also disclosed in the earlier (or parent or original) application the filing date of the divisional application is taken to be the filing date of the earlier application. Regulation 2.3(4) opens with the words "(f)or determining the prescribed period", but it must be remembered that the prescribed period in reg 2.3(1A) is relevant only to the prescribed circumstance in reg 2.2(1A).

[87] As to the words, the starting point is that reg 2.2(1A) is capable of more than one meaning (as the primary judge acknowledged at [11] and the parties accepted on appeal). The provision is capable of more than one meaning, primarily, because the reference to "the complete application" is elliptical. The primary judge acknowledged this by observing that the provision begged the question "a complete application for what?": at [11]. So framed the answer is either application 456 or application 987. Another question, equally, may complete the statutory reference, namely, "a complete application of what character, nature or type?". This question focuses on the subject-matter of the application, namely, the invention itself. This focus is consistent with the subject-matter of s 24(1) which concerns itself with the issues of novelty and inventive step or innovative step in respect of the invention. When so framed the answer for which Mont contends (in effect, the complete application within the meaning of reg 2.2(1A) is the application which first disclosed the invention) is persuasive. In the case of a non-divisional application, that date will be the filing date of the application (determined under s 30 and the associated reg 3.5 of the Regulations). In the case of a divisional application, that will be the filing date of the earlier (or parent or original) application (also determined under s 30 and the associated reg 3.5 of the Regulations).

[88] This construction is reasonably open on the text of reg 2.2(1A) and enables the clause to operate in a manner consistent with the other provisions of the Act and Regulations which treat the date of the claims in the divisional application as that of the earlier (or parent or original) application for all decisions concerning novelty and inventive step or innovative step.

[89] I do not accept Phoenix's submissions to the contrary.

[90] Phoenix submitted that the policy rationale underlying its construction was to ensure that claims in a divisional application not fairly based on the earlier (or parent or original) application did not obtain the benefit of the operation of s 24. This submission cannot be sustained because:

- (1) Divisional applications, by the terms of s 79B, are applications for inventions disclosed in the specification for the earlier (or parent or original) application as filed and within the scope of the claims of that specification as accepted.

- (2) In *ICI Chemicals & Polymers Ltd v Lubrizol Corp Inc* (2000) 106 FCR 214; 181 ALR 635; 49 IPR 513; [2000] FCA 1349 at [118] the Full Court of the Federal Court observed that "it would be a rare case indeed where a claim which claims matter in substance disclosed in the specification as filed is not, equally, fairly based on the matter described in the specification (and vice versa)".
- (3) Regulation 2.3(3)(b) of the Regulations ensures that divisional applications only take the filing date of their earlier (or parent or original) application in so far as information disclosed in that application was disclosed in the earlier application. In other words, the draftsman was aware of the possibility which Phoenix has identified and has guarded against it by the terms of reg 2.3(3)(b) of the Regulations. This is consistent with the draftsman having treated regs 2.2(1A) and 2.3(1A) as linked to the extent that any deemed filing date for the latter (by operation of reg 2.3(4)) would be understood as the deemed filing date for the former because the latter is relevant only if the applicant "relies on the circumstance" in the former.

[91] Accordingly, there is no apparent policy rationale supporting Phoenix's construction of reg 2.2(1A). That construction, as noted, is *prima facie* inconsistent with the treatment of divisional applications in all other provisions of the Act and Regulations, including the regulations introduced as part of the same package of amendments to the regulations as reg 2.2(1A) itself.

[92] The four contextual matters on which Phoenix relied to support its submissions are not persuasive.

[93] First, although a decision on novelty and inventive step or innovative step is only required when validity is in issue, that fact does not support a reading of reg 2.2(1A) that refers to the application for the patent the validity of which is in issue. This is because reg 2.2(1A) (and the scheme established by s 24 and the associated provisions of the Regulations) is about information and dates in so far as they potentially affect validity by reason of novelty and inventive step or innovative step. Indeed, s 24 only operates for the purpose of deciding the issues of novelty and inventive step or innovative step. The legislative scheme ensures that for those purposes, the relevant date and relevant information for a divisional application is the date of and information contained in the earlier (or parent or original) application because, by definition, that is the application which first disclosed the invention.

[94] Second, the fact that a decision on validity is made by reference to the invention as claimed in the specification for the divisional application does not undermine the fact that such an application stands or falls on the question whether the invention as claimed is disclosed in the filed specification and is within the scope of the claims of the accepted specification for the earlier (or parent or original) application.

[95] Third, the fact that the complete specification will have accompanied the filing of the divisional application also does not undermine the answer to Phoenix's first proposition.

[96] Fourth, the fact that there accordingly must exist a complete application, the validity of which is in issue at the time the decision to which s 24 and reg 2.2(1A) apply is made, is neutral; in making any decision about novelty and

inventive or innovative step, the Act and Regulations align the date of the claims in the divisional application with those in the earlier (or parent or original) application.

[97] Further, and contrary to Phoenix's submissions, Mont's construction does not result in one set of words in a single provision bearing more than one meaning depending on the nature of the application as divisional or not. This submission depends on accepting Phoenix's submission that for non-divisional applications the words "the complete application" mean "the complete application for the patent the validity of which is in issue", whereas for divisional applications the words mean something else. To the contrary, if the words mean "the complete application first disclosing the invention" then both divisional and non-divisional applications are covered. This is preferable to a construction which works for non-divisional applications but leaves divisional applications in a position inconsistent with all other provisions of the Act and Regulations relating to such applications.

[98] The construction I prefer does not give the words in issue an ambulatory operation. It gives the words a meaning which they are reasonably capable of bearing in a manner which achieves the primary object of statutory construction, that is, consistency with the language and purpose of all the provisions of the statute on the basis that they are intended to give effect to harmonious goals.

[99] The words "a patent application" in the closing part of s 24 do not cause any incongruity. The subject of s 24 is in the opening words, namely, the decision about whether an invention satisfies the requirements of novelty and inventive step or innovative step. The closing words impose a condition on the availability of the benefit which the section provides, being the making of a patent application for the invention in the prescribed period. That patent application, in the case of a divisional application, will be the divisional application or, using Phoenix's language, the patent the validity of which is in issue. But that does not mean the words "the filing date of the complete application" in reg 2.2(1A) of the Regulations mean the filing date of the divisional application, particularly in light of the statutory scheme as a whole. A different meaning which operates for both non-divisional and divisional applications is called for and is reasonably open on the language of reg 2.2(1A). It should not be rejected merely because another related provision, using a different phrase, takes a particular meaning.

[100] Contrary to Phoenix's submissions, the presence of reg 2.3(3) and (4) in the same set of amendments as regs 2.2(1A) and 2.3(1A) indicates that the legislature intended that for a divisional application the filing date of the complete application would be taken to be the filing date of the earlier (or parent or original) application. It may be accepted that reg 2.3(4) opens with the words "(f)or determining the prescribed period". But the fact that the prescribed period in reg 2.3(1A) is only relevant if an applicant relies on the prescribed circumstance in reg 2.2(1A) is significant. The provisions are related. The deeming provision in reg 2.3(4) exposes the incongruity of treating the "filing date of the complete application" in reg 2.2(1A) as anything other than the filing date of the complete application which first disclosed the invention.

[101] This construction of the words in reg 2.2(1A) is not particularly strained. Phoenix's construction, in common with that of Mont, recognises that the words "the filing date of the complete application" are an ellipsis or contraction calling for resolution by the process of statutory construction. The context in which the words appear indicates that the complete application in question in reg 2.2(1A)

is the complete application which first disclosed the invention. That is no more strained in terms of text than the construction for which Phoenix contended but has the advantage of being consistent with all other provisions of the Act and Regulations dealing with divisional applications. Nor is this preferred construction dependent on a conclusion of an inadvertent omission by the draftsman. Phoenix's construction involves treating the missing part of the reference as for the patent the validity of which is in issue. Mont's involves treating the missing part as of a particular character, nature or type.

[102] The explanatory statement for the 2002 amending Regulations also supports the construction which I prefer. Item 8 of the statement is as follows:

Item 8 of Schedule 1 inserts some new provisions into regulation 2.3. These new provisions ensure that divisional applications filed under sections 79B or 79C of the Act are encompassed by circumstances prescribed for subsection 24(1) of the Act.

[103] This statement at least confirms that the draftsman had divisional applications in mind for the purpose of the amendments (as reg 2.3(3) and (4) disclose) and thus must be inferred also to have been aware of the scheme of the Act and Regulations with respect to divisional applications. It is unlikely that, against this background, the amending provisions were intended to treat divisional applications inconsistently with the balance of that scheme, particularly given the express recognition of the scheme in the amending provisions of reg 2.3(3) and (4).

[104] For these reasons I have reached the conclusion that the separate question should have been answered as follows:

Question

For the purpose of determining the validity of the Innovation Patent, and on the facts stated above, is "the filing date of the complete application" within the meaning of reg 2.2(1A) of the Patent Regulations 1991 (Cth):

- (a) the filing date of the complete application for the Standard Patent Application on 13 May 2005; or
- (b) the filing date of the complete application for the Innovation Patent on 22 November 2006?

Answer

The filing date of the complete application for the Standard Patent Application on 13 May 2005.

[105] It follows that the appeal should be allowed. I agree with the declaration and orders proposed by Emmett J.

Orders

- (1) Orders that the appeal be allowed.
- (2) Orders that the orders of the court made on 2 October 2008, 18 November 2008 and 19 November 2008 be set aside.
- (3) Declares that, for the purpose of determining the validity of Australian innovation patent No 2006100978, the filing date of the complete application, within the meaning of reg 2.2(1A) of the Patents Regulations 1991 (Cth), is 13 May 2005.
- (4) Orders that the respondent pay the appellant's costs of the appeal, other than any additional costs incurred by reason of the intervention of the Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA).

- (5) Orders that IPTA pay any additional costs incurred by reason of its intervention.

JOSEPHINE THORNTON
BARRISTER

4. その他参考資料

(2) Review of Patent Grace Period : IP Australia,
August2007



Australian Government

IP Australia

Review of Patent Grace Period

August 2005

Contents

Executive Summary.....	3
Recommendations.....	3
Background.....	4
Issues.	4
Are there circumstances where an applicant has either been disadvantaged by the grace period provisions, or has benefited from the existence of the grace period?.....	4
Is the wording of the grace period provisions (paragraph 24(1)(a) of the Patents Act 1990 and subregulations 2.2(1A) and 2.3(1A) of the Patents Regulations 1991) sufficiently clear?	5
Validity of regulations	6
Patents of addition.....	6
Double patenting.....	7
Secret use	7
Is the effect of the grace period well understood, particularly by the research community?	8
How has the grace period affected the commercialisation of Australian research in Australia and overseas? For example, has the grace period had any adverse or beneficial effects on the commercialisation of Australian research? 9	
Conclusions.....	11

Executive Summary

The 12-month grace period for patents was introduced on 1 April 2002 as a *Backing Australia's Ability* initiative. The grace period protects patents from invalidation by publication of the invention made by, or with the consent of, the patent applicant or owner during the 12-month period prior to the filing date of the application. The grace period protection only applies in Australia. At the time of introduction, the Government committed to review the grace period two years later. IP Australia released a discussion paper and nine submissions were received in response. The review has now been completed.

Given the limited period in which the grace period has been operating, and the lack of any judicial consideration of the provisions, it is too early to determine whether the grace period has had a positive or negative effect overall. However it is noted that the grace period has been used successfully in cases of inadvertent disclosure of inventions. It is too early as yet to assess its use in other circumstances. The absence of universal or harmonised grace periods, and particularly the lack of similar provisions in key markets for Australian innovators, precludes researchers from relying on the grace period.

As the purpose of introducing a grace period was to provide protection against 'inadvertent disclosure', the provisions are working and being used as intended.

There is no imperative for changes to the grace period at present.

However, the review found a general lack of awareness and/or understanding of the grace period among researchers. The review provides support for recommendation 14-4 of the ALRC report *Genes and Ingenuity: Gene Patenting and Human Health* (ALRC 99) that research organisations should ensure that their researchers are fully informed about the operation of the grace period provisions in the Patents Regulations.

The report on the review of the grace period has concluded that no changes are necessary at this stage, but that IP Australia should continue to monitor international developments. IP Australia will also continue to ensure that there is adequate communication of the key messages regarding the grace period.

Recommendations

1. No changes to the grace period provisions are required at this stage.
 2. IP Australia ensures that communication of the grace period provisions is effectively targeted at the research sector.
 3. IP Australia monitors judicial consideration of the grace period provisions.
 4. IP Australia continues to monitor developments in Europe in relation to grace periods.
-

Background

The 12-month grace period for patents was introduced on 1 April 2002 as part of the Government's *Backing Australia's Ability* innovation action plan. The grace period protects patents from invalidation by a publication of the invention made by, or with the consent of, the patent applicant or owner during the 12-month period prior to the filing date of the application. The protection given by the grace period only applies in Australia.

At the time of its introduction, the Government made commitments to review the grace period two years later.

The Australian Law Reform Commission (ALRC) report *Genes and Ingenuity: Gene Patenting and Human Health* (ALRC 99) was tabled in Parliament on 31 August 2004. The ALRC considered the grace period closely and recommended:

The responsible Minister should initiate a review of the grace period provisions in the *Patents Regulations 1991* (Cth) to examine:

- (a) whether they are well understood by the research community; and
- (b) how they have affected commercialisation of Australian research in Australia or overseas.

A further issue of relevance to the review is Article 17.9.9 of the Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA). This clause requires both countries to provide for a grace period relating to publications that:

- ☐ were made or authorised by, or derived from, the patent applicant; and
- ☐ occurred within 12 months prior to the date of filing of the application.

Consequently, any changes made to the grace period provisions would need to be considered in light of Article 17.9.9 of the AUSFTA.

A discussion paper was prepared incorporating the issues the ALRC has raised and also alerting people to the limitations imposed by Article 17.9.9 of the AUSFTA. The discussion paper was posted on IP Australia's website and sent directly to key interest groups, including the patent attorney profession and the research sector, with a request for submissions. A number of submissions were received in response to the discussion paper.

Issues

Are there circumstances where an applicant has either been disadvantaged by the grace period provisions, or has benefited from the existence of the grace period?

It was commonly noted in submissions that it was too early to determine whether the grace period has had a positive or negative effect overall, particularly in light of the absence of any judicial consideration of the provisions.

However, a number of submissions reported instances where patent applicants have benefited from the existence of the grace period. This has invariably been

Review of Patent Grace Period

in circumstances where the grace period has been used as a fall-back or safety net, where the decision to take advantage of the grace period has been retrospective.

There has been one Patent Office decision – *Stephen John Grant* [2004] APO 11 (26 May 2004); (2004) AIPC 91-994 – in which public information was disregarded on the basis of the grace period provisions under regulation 2.2(1A) of the *Patents Regulations 1991*.

Researchers tend to avoid deliberate use of the grace period for two main reasons:

- ☐ the grace period is not universal. Certain critical key markets, for example the European Community, do not have grace period provisions. While the grace period will provide some protection in Australia, publication before filing will mean that rights are lost in those key markets without grace period provisions.
- ☐ researchers submitted that they make use of the 12 month period between filing a provisional application and a complete application. As the grace period requires a complete application to be filed within 12 months of the disclosure, “*there is less time to arrange for due diligence and commercial opportunity assessments between the provisional and when subsequent filings are due.*” (Bio21 Australia Ltd).

One patent attorney firm stated that they were “aware of incidents where the inventors/applicants were adversely affected because they were not aware that the grace period does not apply internationally”. It is not clear how frequently such incidents have occurred, but no other users reported that they had been adversely affected due to deliberate use of the grace period.

One submission identified that an inventor may also be disadvantaged if they take advantage of the grace period, due to the prior user rights

provided by section 119 of the *Patents Act 1990*. (Section 119 provides the necessary balance to allow third parties to continue doing what they were able to freely do before a patent application was filed.) A possible scenario is that a third party may begin to use the subject matter of the disclosure in a commercial manner before a patent application is filed. The third party would be free to continue that use due to the third party intervening rights created by section 119. While the potential for an inventor to be disadvantaged in this manner clearly exists, IP Australia is not aware of any actual instances of it occurring.

Is the wording of the grace period provisions (paragraph 24(1)(a) of the Patents Act 1990 and subregulations 2.2(1A) and 2.3(1A) of the Patents Regulations 1991) sufficiently clear?

A number of concerns were raised regarding the provisions, principally by the patent attorney profession.

Validity of regulations

Submissions were received pointing to a tension between section 24 and regulations 2.2(1A) and 2.3(1A). Under section 24 a decision maker must disregard any publication or use of the invention in the prescribed circumstances, but only if a patent application for the invention is made within the prescribed period. It was said that regulation 2.2(1A) purports to make all publication or use a prescribed circumstance if they occur within 12 months before filing a complete application. It was submitted that the words “in the prescribed circumstances” in section 24 have become redundant and this cannot have been the intention of parliament. There were also submissions that the breadth of sub-regulation 2.2(1A) appears to make sub-regulations 2.2(2), 2.2(3) and 2.2(4) redundant. A suggestion was made that the only way to achieve certainty is to introduce the grace period into the Act itself.

Sub-regulation 2.2(1A) is limited to the circumstances where the publication or use is *within 12 months before filing of the complete application*. This is a limitation on the words “in the prescribed circumstances” in section 24. While the prescribed period for filing a patent application (either provisional or complete) for the invention is within 12 months of the publication or use, in effect a complete application must be filed in that time otherwise the prescribed circumstances will not have been met.

The circumstances prescribed in sub-regulations 2.2(2), 2.2(3) and 2.2(4) do not require the publication or use to be within 12 months before the filing date of a *complete* application, which is a limitation on the circumstances in sub-regulation 2.2(1A). There does not appear to be any redundancy in these provisions.

Noting the absence of any judicial consideration of the provisions to date, there does not currently appear to be any sound basis for the concerns regarding the validity of the regulations. There appear to be no compelling reasons at this stage to move the provisions of regulation 2.2(1A) into the Act.

Patents of addition

The Institute of Patent and Trade Mark Attorneys Australia (IPTA) submitted that the grace period does not appear to assist in the case of a patent of addition.

Section 25 and regulation 2.4 prescribe that a patent of addition will not be invalid on the basis of any publication or use of the main invention after the priority date of the main invention. If the main invention was filed using the grace period provisions then the opportunity to use the patent of addition provisions may not be available.

The exemption under section 25 is unlimited as to time, but limited to exemption for inventive step - not novelty. If publication of the main invention in an application gave rise to a novelty objection, it is hard to see any policy rationale for disregarding the parent application. The patentee has their patent rights protected by that application. Furthermore it does not seem congruous to

disregard the requirements of section 81(1)(b) as a consequence of the grace period mechanism.

Double patenting

However this does highlight a potential anomaly in the grace period provisions.

A situation potentially could arise where an applicant files a complete application and that application is published. Subsequently, less than 12 months after publication they re-file reliant on the grace period. That is, the applicant can possibly in effect get a second patent for exactly the same subject matter with a filing date 12 months after publication of the earlier application. An argument could be made from this that publication by a patent office should be excluded from the grace period mechanism. But the AUSFTA appears to prevent such an exclusion.

Secret use

An issue was raised in a number of submissions regarding secret use of an invention. Under section 18 (1) (d) of the *Patents Act 1990*, an invention is not a patentable invention if it was secretly used in the patent area before the priority date. The issue raised was that there is an apparent anomaly in that secret use in the 12 months before a complete application was filed would lead to invalidity, whereas public use would be disregarded pursuant to section 24. It was said that in practice, “it can be very difficult to determine whether a particular use will result in information becoming publicly available and hence there is a lack of certainty for inventors/applicants that the grace period will apply.” Introduction of a grace period in Australia was recommended in the Intellectual Property and Competition Review Committee (IPCRC) report

“*Review of intellectual property legislation under the Competition Principles Agreement*” in

September 2000. The primary reason for introduction of a grace period given by the IPCRC was directed to problems faced by inventors that publish their invention after filing a provisional application. The ALRC also considered the grace period and reported that in addition to this reason, the potential benefits are said to include encouraging the sharing and publication of research results (although the lack of similar provisions in Europe meant these benefits were not achieved in practice).

Disregarding secret use of an invention prior to patent filing would not seem to be consistent with either the problems identified by the IPCRC or

with the aims of encouraging publication or sharing of research results. If significant problems are arising due to the exclusion of secret use, it may warrant some further consideration. Other than difficulties in determining whether a use was secret or public, the extent and nature of any problems was not identified. But it should be noted that section 24 presently only provides exclusions to novelty and inventive or innovative step, and not to the other requirements for patentability set out in section 18. It is also noted that section 9 sets out certain acts that are not to be taken to be secret use. Extending the grace period provisions to include secret use could possibly be seen as a *de facto* extension of the patent term.

The ALRC recommended:

Recommendation 14–4 *Research organisations should ensure that their researchers are fully informed about the operation of the grace period provisions in the Patents Regulations, particularly in relation to:*

(a) the effect of publication before filing a patent application; and

(b) the effect of publication on the patentability of their inventions in countries that do not have equivalent provisions.

The responses received indicate that there is a varying degree of awareness of the grace period among researchers, but generally a poor understanding of what it means. Responses received to the issues paper suggest that there is considerable variation on whether institutes pass on information about the grace period to researchers. For example, the responses provided by BIO21 member institutions, (Bio21 Australia Ltd is a cluster of 15 academic members), indicates that while some institutions have provided seminars or otherwise explain the grace period to researchers, others do not advertise the grace period and prefer to focus the message on patenting before any publication. The findings provide support for recommendation 14-4 of the ALRC report. However, the regime that was put in place was deliberately a safety net regime. *i.e.* to protect against inadvertent publication, rather than forming part of deliberate strategy. In that sense, the feedback that suggests maintenance of 'file provisional before publishing' is to be applauded.

IP Australia also has a key role in communicating the operation of the grace period and the effect of publication before a patent application is filed. IP Australia provides information regarding the grace period on its website and has previously provided this information to subscribers to the website, as well as in newsletters directed to patent attorneys and international IP offices. Discussion of the grace period also forms part of the messages presented at tertiary seminars conducted by IP Australia. IP Australia should continue to ensure there is adequate communication of the key messages regarding the grace period. It is noted that the grace period has been identified as a future topic of IP Australia's relationship marketing campaign that goes to over 6000 academics in the R&D field.

How has the grace period affected the commercialisation of

Australian research in Australia and overseas? For example, has the grace period had any adverse or beneficial effects on the commercialisation of Australian research?

At the time of introduction of the grace period into Australia (1 April 2002), grace periods already applied in 38 countries including the US, Japan and Canada. Europe does not currently provide a grace period.

It was generally regarded that it was too early to observe whether there has been an effect on commercialisation of Australian research in Australia and overseas.

Review of Patent Grace Period

However, there were specific instances reported where the grace period provisions in both Australia and the US have been used in circumstances where the usual practice of patenting before publishing was not followed. The grace period provisions were seen by research companies as at least potentially overcoming a real disadvantage where disclosure occurred before patent filing.

Canon Information Systems Research Australia Pty Ltd (CISRA) submitted:

“Most companies that invest large amounts of money in research will seek a return on that investment and in this respect CISRA is no different. In this connection, companies are reluctant to commercialise their research in jurisdictions where they have not been able to secure their intellectual property rights. The grace period does not determine whether or not a company will choose to productise the research but plays an important role in whether or not a company can protect all the features that would be productised.

Marketing and sales companies are eager to disclose novel and inventive features in commercial products and attempts to maintain a competitive edge on the market. This is often at odds with the need to protect the investment in the research where time is required to carefully analyse what features can and should be protected. The grace period provides a buffer between the drive to commercialise and the need to protect the fruits of the research investments.

Because of international differences in grace period provisions, researchers do not rely routinely on the grace period. The absence of general grace period provisions in Europe was commonly cited in submissions. In practice, the grace period provides a limited reprieve to researchers in the event of a system failure, but markets critical to researchers for commercialisation of their research may still be lost by untimely disclosure. The grace period was seen to have provided benefit as a safety net in particular instances.

The IPCRC noted that, ideally, Australia's move to implement a grace period would coincide with a similar move in Europe. Because it appeared Europe would take some time to implement a grace period, the IPCRC considered that Australia should proceed first. Since the introduction of a grace period in Australia, there seems to have been little progress on the implementation of a grace period in Europe. The grace period also forms part of the patent law harmonization talks being

considered by the Standing Committee on the Laws of Patents (SCP). It appears that following the SCP meeting of 1-2 June 2005, the patent law harmonization talks have stalled. But developed countries are continuing to review the issue.

While there is currently no imperative to change the grace period provisions in Australia, IP Australia should continue to monitor international developments regarding grace periods. Australia should also continue to encourage and influence the introduction and harmonisation of grace periods on an

international level wherever possible, for example through bilateral agreements and through World Intellectual Property Organisation (WIPO) committees.

Conclusions

The Australia-United States Free Trade Agreement requires both countries to provide for a grace period relating to publications that were made or authorised by, or derived from, the patent applicant, and occurred within 12 months prior to the date of filing of the application. Consequently, any changes made to the grace period provisions would need to be considered in light of Article 17.9.9 of the AUSFTA.

Given the limited period in which the grace period has been operating, and the lack of any judicial consideration of the provisions, it is too early to determine whether the grace period has had a positive or negative effect overall. However it is noted that:

- ☐ the grace period has been used successfully in cases of inadvertent disclosure of inventions; and
- ☐ it is too early as yet to assess its use in other circumstances. The absence of universal grace periods, and particularly the lack of similar provisions in key markets for Australian innovators, precludes researchers from relying on the grace period.

There is no imperative for changes to the grace period at present. As expected, the grace period has been used as a fall back position in cases of inadvertent disclosure. As the purpose of introducing a grace period was to provide protection against ‘inadvertent disclosure’, the provisions appear to be working and being used as intended.

However, there does appear to be a general lack of awareness and/or understanding of the grace period among researchers. The findings provide support for recommendation 14-4 of the ALRC report *Genes and Ingenuity: Gene Patenting and Human Health* that research organisations should ensure that their researchers are fully informed about the operation of the grace

period provisions in the Patents Regulations. IP Australia should also continue to ensure there is adequate communication of the key messages regarding the grace period.

IP Australia should continue to monitor and influence international developments and wait until international harmonisation of grace periods (or at least further adoption in critical key markets) occurs before making any changes.

4. その他参考資料

(3) 独国特許事務所 弁理士 (Prof. Dr.) 見解

独国特許事務所 弁理士 (Prof. Dr.) 見解

Q1. In Germany, can third party who starts to use the invention between the publication and the application get the right to use the invention?

A1. I assume that you mean by "publication" an independent publication, going back to the inventor, which, however, is not the publication of the patent application itself. In other words, what is happening in your scenario is that the inventor publishes the invention, like in a public speech, and later on files a priority-basing patent application, say: in Germany. In a patent case, since there is no novelty grace period under German and EPC rules, the patent application in this case will not result in any valid patent, and accordingly everybody is entitled to freely use the invention, including the "third party" you are mentioning, starting from the publication date. In a utility model case, i.e. if the utility model application is filed within six months after the publication, a third party still can get a "private right of prior use", because the relevant date before which the third party would have had to use the invention in Germany has to be "before" the application/priority" date.

Q2. The court system has enough capacity to handle the trial related to the patents. (The trials are managed in the period people expect.)

A2. Yes, in Germany a first instance patent or utility model enforcement procedure does not take more than about 8 - 10 months, after filing of the complaint, till trial, if the complaint is filed at e.g. the court of Düsseldorf or the court of Mannheim. The first-instance decision is preliminarily enforceable, irrespective of an appeal by the defendant. "Everybody" believes that this is a good timing.

Q3. Does the court have enough precedents of patent trial cases?

For example the trial of exhibition, abuse, and starting time of the period.

A3. Yes, in Germany there are enough precedents for patent trial cases, practically in all situations. Whether these precedents are "enough", is a big question, but in view of the long tradition of German courts in relation to deciding patent litigation questions of very different nature, an ample supply of precedents is available. Please duly note, however, that Germany is not a common law country, though that "precedents" are only of limited value, since all prior court decisions, except those of the constitutional court, are not binding for any later decisions by the same or any lower court!

Q4. Are the judgments of courts are always same? (The question is concerning to the stability of the judgment from the court to another courts.)

A4. All final decisions in patent litigation are made by the Federal Court of Justice. The lower courts usually respect the decisions of the GFCJ, though they may deviate therefrom, see under 3.. The GFCJ developed its case law, of course, and for example famous decision "Olanzapine" (X ZR 89/07) of 2008. has been a decision which deviated from the earlier practice of the GFCJ with regard to chemical selection inventions rather distinctly.

Q5. In case of abuse, it is enough to prove the publication against the intention of the inventor? Or, is it required to prove the existence of misdeed? (For example malicious engineering of the negotiation, etc.)

A5. Violation of a secrecy obligation would not be sufficient, but there is not very much case law in this regard.

4. その他参考資料

(4) 仏国特許事務所 C 弁理士 (Dr.) 見解

仏国特許事務所 C 弁理士 (Dr.) 見解

見解 1

Q 1. 公表を知って発明者の特許申請前に使い始めた第 3 者の先使用权は認められるか？

A 1. 知的財産法には規定がなく、判例もないようである。その分野の実務に詳しい者の見解では、常識的には個人使用（先使用）と同じ理屈が適用されるのではないかとのことである。

Q 2. 仏国において、特許に関する裁判は十分な処理能力があるか？（期待される期間で行われる？）

A 2. 一審で 2 年か少し、二審でも 2 年か少し、というのが現状である。一番の問題は停留を早く減らすために、裁判がかなりいい加減になってしまう点である。

Q 3. GP に関する判例（博覧会が規定の博覧会かどうか等）は裁判結果を予測できるほどの件数があるか？

A 3. 例外開示を享受できる博覧会は 1928 年の定義により非常に制限されており、あまり有用性がないというのが一般の意見である。例えばミラノの博覧会で展示されたが、それが 1928 年での国際展示会ではないので、単なる開示とみなされた例がある。

Q 4. その裁判結果は裁判所によって判断は変わらないか？

A 4. 回答できるほどの件数がない。

Q 5. 上級裁判所の判断は下級裁判所を拘束するか？

A 5. 上級裁判所の判決は下級裁判所を拘束するが、判決は独立であり、事案が違くと適用できない。実際には全く同じ事案は極めて少ない。また、裁判所はあくまで法に従うべきで判例に従うのではない、という哲学もある。ただ同じ事案が上級裁判所へ上がり、判決内容を指示して下級裁判所へ差し戻したような場合、後者はそれに従う。

Q 6. 同様に、第 3 者の濫用の場合に、裁判では単に契約違反など濫用を証明するだけでいいか？あるいは、悪意があることを証明する必要があるか？

A 6. どのような証拠でも有効。濫用である証拠を出せば、善意でも悪意でも構わない。

Q 7. グレースピリオドの起算日に関し、EP では判例があり、仏国では判例がないとのことだが、判例はどのような結論か？

A 7. 仏国では優先日から計算する（欧州とは異なる）という判例がある。（見解 2）

Q 8. グレースピリオドがあることで起きる不都合は何か？

A 8. 米国と本質的に違うのは、この法律はほとんど関係者の念頭にないこと。従ってほとんど不都合も感じない。

見解 2

欧州（EPO）では、E P 出願前に開示された先行例が新規性を害しないのは、E P 出願日より計算して6 ヶ月より前ではない（つまり、先んずる6 ヶ月以内か、または第三者が該6 ヶ月以内に特許出願した場合は該6 ヶ月より後でもよい）場合であり、E P 出願の優先権出願日からは計算しない。（添付資料参照）

仏国の場合は、優先権出願日より計算する、というのが判例になっている。これは1992年1月16日の判例である。

従って、この判決はEPOの判決とは一致しない。これはE P 法文と仏国法文の解釈の違いによるものである。

なお注意として、法制度は米国のグレースピリオドとは哲学が全く異なる。

(5) 仏国特許事務所 C 弁理士 (Dr.) 添付資料

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
12. Juli 2000
G 3/98
(Übersetzung)***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
G. Davies
J.-C. Saisset
C. Andries
W. Moser
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
University Patents, Inc.
Einsprechender/Beschwerdegegner:
SmithKline Beecham Biologicals SA

**Stichwort: Sechsmonatsfrist/
UNIVERSITY PATENTS**

**Artikel: 54 (2) (3), 55 (1) a), 56, 89,
112 (1) a) EPÜ
Regel: 23 EPÜ
Artikel 17 (2) VerfOBK
Artikel: 2, 4 PVÜ
Artikel: 4 SPÜ
Artikel: 6 EMRK**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der Vor-
lage – Rechtsfrage im Beschwerde-
verfahren von Bedeutung (ja)" –
"Berechnung der Sechsmonatsfrist
nach Artikel 55 – maßgebender
Zeitpunkt: Tag der tatsächlichen Ein-
reichung der Anmeldung"**

Leitsatz

*Für die Berechnung der Frist von
sechs Monaten nach Artikel 55 (1)
EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Ein-
reichung der europäischen Patent-
anmeldung maßgebend; der Priori-
tätstag ist für die Berechnung dieser
Frist nicht heranzuziehen.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Technischen Beschwerdekam-
mern 3.2.4 und 3.3.4 haben die Große
Beschwerdekammer nach Artikel
112 (1) a) EPÜ mit ähnlichen Rechts-
fragen befaßt.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
12 July 2000
G 3/98
(Language of the proceedings)***

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
G. Davies
J.-C. Saisset
C. Andries
W. Moser
P. van den Berg

Patent proprietor/Appellant:
University Patents, Inc.
Opponent/Respondent:
SmithKline Beecham Biologicals SA

**Headword: Six-month period/
UNIVERSITY PATENTS**

**Article: 54(2) and (3), 55(1)(a), 56, 89,
112(1)(a) EPC
Rule: 23 EPC
Article: 17(2) RPBA
Article: 2 and 4 Paris Convention
Article: 4 SPC
Article: 6 EHRC**

**Keyword: "Admissibility of referral –
significance of the point of law in the
appeal proceedings (yes)" – "Calcula-
tion of the six-month period under
Article 55 EPC – relevant date – date
of actual filing of the application"**

Headnote

*For the calculation of the six-month
period referred to in Article 55(1)
EPC, the relevant date is the date of
the actual filing of the European
patent application; the date of
priority is not to be taken account of
in calculating this period.*

Summary of facts and submissions

I. Technical Boards of Appeal 3.2.4
and 3.3.4 have referred similar points
of law to the Enlarged Board of
Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 12 juillet 2000
G 3/98
(Traduction)***

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : R. Teschemacher
G. Davies
J.-C. Saisset
C. Andries
W. Moser
P. van den Berg

Titulaire du brevet/Requérant :
University Patents, Inc.
Opposant/Intimé :
SmithKline Beecham Biologicals SA

**Référence : Délai de six mois/
UNIVERSITY PATENTS**

**Article : 54(2) (3), 55(1)a), 56, 89,
112(1)a) CBE
Règle : 23 CBE
Article : 17(2) RPCR
Article : 2, 4 Convention de Paris
Article : 4 Convention de Strasbourg
Article : 6 Convention européenne
des Droits de l'Homme**

**Mot-clé : "Recevabilité de la saisine –
importance de la question de droit
dans la procédure de recours (oui)" –
"Calcul du délai de six mois selon
l'article 55 CBE – date déterminante –
date à laquelle la demande a été
effectivement déposée"**

Sommaire

*La date déterminante pour le calcul
du délai de six mois prévu à l'article
55(1) CBE est la date à laquelle la
demande de brevet européen a été
effectivement déposée ; la date de
priorité ne doit pas être prise en con-
sidération pour le calcul de ce délai.*

Exposé des faits et conclusions

I. Les chambres de recours 3.2.4 et
3.3.4 ont soumis des questions de
droit similaires à la Grande Chambre
de recours en application de l'article
112(1)a) CBE.

* Die Verfahren G 3/98 (Verfahrenssprache Englisch) und G 2/99 (Verfahrenssprache Deutsch) wurden verbunden. Die deutsche Übersetzung der Entscheidung G 3/98 ist identisch mit dem Text der Entscheidung G 2/99 in der Verfahrenssprache.

* Cases G 3/98 (language of the proceedings: English) and G 2/99 (language of the proceedings: German) were consolidated. The German translation of G 3/98 is identical to the text of G 2/99 in the language of the proceedings.

* Les procédures G 3/98 (langue de la procédure : anglais) et G 2/99 (langue de la procédure : allemand) ont été jointes. La traduction allemande de la décision G 3/98 est identique au texte de la décision G 2/99 dans la langue de la procédure.