



今回は米国におけるグレースピリオド(Grace period)について考えてみます。

はじめに

特許出願を行う場合、出願書類の内容の良し悪しだけでなく、発明内容の秘匿性に関する情報管理にも注意が必要です(35 U.S.C. 102(a)(1))。しかし、実際は、やむを得ない理由により、発明の内容が公知になってしまふことは起こり得ます。日本であれば、新規性喪失の例外規定(特許法第30条)を適用して特許権の取得を目指すかもしれません。幸いなことに、米国にも類似の規定が存在します。

グレースピリオド

35 U.S.C. 102(b)(1)に、有効出願日から遡って1年以内になされた発明者等による開示(disclosure)を35 U.S.C. 102(a)(1)における先行技術としないとする、例外的な取扱いに関する規定があり、この1年以内の期間のことを一般にグレースピリオドと呼びます。図1のように、自ら発明Xを公表してしまった(公表a)としても、公表aがグレースピリオド内であれば、発明Xを対象とする米国特許出願Aの審査において例外規定を適用して公表aが先行技術となることを回避できます。

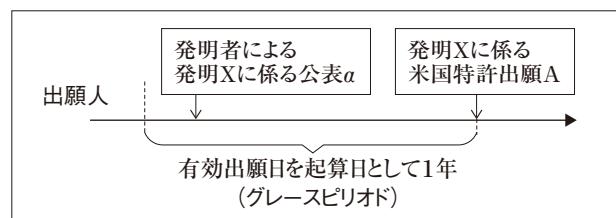


図1：グレースピリオドの例

図1では、公表aと米国特許出願Aとが同一発明の場合を例示していますが、例外規定の適用を受ける為には、有効出願日前の公表における発明の主題と、米国出願における発明の主題との同一性が問題となる点に留意が必要です。なお、同一性といつても、一言一句、同一であることが求められるわけではありません。また、35 U.S.C. 102(b)(1)(A)には、開示行為を行った当事者が、発明者等(共同発明者を含む)、又は発明者から直接的または間接的に発明を知得した他人と規定されており、出願人自らが開示した場合に限られていません。

グレースピリオドの特異性

日本の新規性喪失の例外規定は、出願日が繰り上がる規定ではありません。よって、この例外規定が適用されたとしても、独自に同じ発明をした第三者の公表、出願にまではその効力が及びません。つまり、例外規定を適用しても、独自に発明をした第三者の公表や出願がある場合には、特許権の取得が妨げられることがあります。

米国のグレースピリオド内に適用される例外規定も、出願日が繰り上がる規定ではありません。しかし、現行の米国特許法(American Invention Act:AIA)では、図2のように、独自に発明Xをした第三者が、グレースピリオド内に開示β又は出願Bをした場合であっても、例外規定適用の効果が及び、出願人に特許を受けられる余地があるとされています(35 U.S.C. 102(b)(1)(B), 102(b)(2)(B))。米国の上記例外規定では、自分自身の「出願公開公報、特許公報等の公報の発行」も、「発明者による発明の公表」に該当する点も特徴的です。

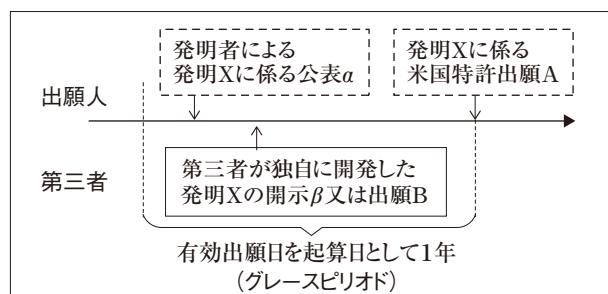


図2：グレースピリオドの例 その2

また、日本で新規性喪失の例外規定の適用を受ける為には、例外規定の適用を受けようとする旨の書面を出願と同時に提出し、且つ公開の対象となった発明が適用の対象となると発明であることを証明する書面を所定期間内に提出することが求められます(特許法第30条第3項)。しかし、米国では、このような書面を米国特許出願時に求められるわけではなく、審査段階で公表a等が引用されたときに、事後的に宣誓書を提出すればよいとされています(37 CFR 1.130)。

米国の上記例外規定は、日本の新規性喪失の例外規定と類似するものの、適用対象や手続面で異なる点も多く、これらは米国で例外規定の適用を受ける際の大きなメリットになり得ると思います。

以上