



## グレースピリオドの 実務上の留意点

～各国での要件の相違を考慮した管理が必要～



[知財情報戦略室]  
弁理士 黒木義樹

### 1 はじめに

特許出願前に公表された発明は、新規性が無いとして特許を受けることができません。したがって、公表前に出願するのが好ましいことは言うまでもありません。

しかし、発明が他人により無断で公表されたり、発明者自身でも不可避免的に情報開示が必要になったりすることがあります。このような場合に、この原則を厳格に適用し過ぎると発明者／出願人に酷であるため、

グレースピリオドを設けて一定限度のもと救済を図っています。

日本では「新規性喪失の例外(特許法30条)」として所定要件を満たした場合に救済を図っていますが、この要件(例えば、起算日、猶予期間、対象となる開示行為など)は各国で異なるため、各国の相違を十分に理解して案件を管理していないと、希望する国での権利化が図れないということが起こり得ます。

《表1：主要国におけるグレースピリオド》

国	起算日	猶予期間	開示行為				意に反する公知	根拠規定
			公知	公用	刊行物公知	博覧会、学会等での発表		
日本	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	30条
米国	有効出願日 (優先日又は 現地出願日)	12か月	○	○	○	○	○	102条(b)
欧州	現地出願日	6か月	×	×	×	国際博覧会 での展示	明らかな 濫用	55条
ドイツ	特許 現地出願日	6か月	×	×	×	国際博覧会 での展示	明らかな 濫用	3条(5)
	実案 優先日	6か月	○	○	○	○	○	3条(1)
中国	優先日	6か月	×	×	×	政府主催の 展覧会等	○	24条
韓国	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	30条
台湾	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	22条(2)
カナダ	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	28.2条(1)
インド	現地出願日 優先日(試験 目的の実施 の場合)	12か月 期限なし(意に 反する場合)	・政府への伝達 ・博覧会等での発表(論文発表含む) ・試験目的の実施				○	29-32条
ブラジル	優先日	12か月	○	○	○	○	○	12条
ロシア	現地出願日	6か月	○	○	○	○	○	1350(3)
ユーラシア	優先日	6か月	○	○	○	○	○	規則3(2)
タイ	現地出願日	12か月	・国際博覧会若しくは公的機関の博覧会 での展示を含む、発明者による開示 (ただし、厳格に解釈される)				○	6条
シンガポール	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	14条(4)
インドネシア	現地出願日	6か月 12か月(意に 反する場合)	・試験としての実施 ・展示会における公開 ・講演会その他科学技術会議等での発表 (論文発表含む)				○	6条(1)(2)
ベトナム	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	60条(3)
マレーシア	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	14条(3)

\*対比のため簡略記載しており、十分に表現できていない部分を含みます。利用の際は詳細を確認してください。  
\*インド、タイ、インドネシアは条文に規定された行為を列挙するに留めています。

そこで、本稿では主要国のグレースピリオドについて表1にまとめるとともに、各国の相違から見えてくる実務上の留意点について列挙したいと思います。

## 2 実務上の留意点

### (1) 対象となる行為の相違

表1に示すように、例えばプレス発表や刊行物（書籍、雑誌、予稿集等）での発表をしてしまうと、日本ではグレースピリオドの適用を受けられても、中国や欧州では適用を受けられません。したがって、発表前に出願できるよう管理が必要です。

しかし、知財部に発明提案があったときには、既に刊行物発表されていたということも多いかと思えます。この場合でも、どの国ならグレースピリオドの適用を受けられるのか把握しておけば、迅速に対応できます。欧州で権利化を希望する場合、欧州出願ではグレースピリオドの適用は厳しいですが、ドイツでは実用新案（ただし、方法の発明は保護対象ではない）による権利化の可能性が残っていますので、覚えておきたいところです。

### (2) 起算日、猶予期間の相違

グレースピリオドの起算日や猶予期間も各国で相違するため、しっかり認識しておく必要があります。

日本の猶予期間が12か月あるからと言って、12か月ギリギリで日本出願してから外国出願を検討したのでは、米国では権利化できても他のほとんどの国では権利化の可能性がなくなってしまいます。

また、上記(1)のドイツ実案の例でも、開示から6か月以内に少なくとも日本に出願しておき、優先権を主張してドイツ出願する必要があります。

なお、ロシアでの権利化が必要な場合、開示から6か月経ってしまうと権利化を断念しないといけません。開示から6か月以内に日本出願していれば、優先権を主張したユーラシア特許出願によりロシアでの権利化の可能性が残ります。

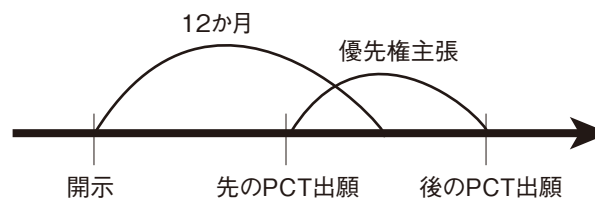
### (3) PCTが絡む特殊な条件下での留意点

最近、基礎出願なく最初からPCT出願がなされることがあります。このとき、国際調査見解書の指摘を踏まえて出願内容を修正し、先のPCT出願(全指定)を基礎とする優先権を主張して後のPCT出願(全指定)をすることがあります。この場合、図1のように開示から1年以内に先のPCT出願をしていたとしても、後の

PCT出願が1年を超えてされた場合は、後のPCT出願で日本移行しても、新規性喪失の例外の適用を受けることができません。

この場合は、優先権が国内優先扱い(自己指定)ではなく、パリ条約による優先権扱いになるためです。この点、先のPCT出願が日本の国内出願で自己指定となる場合と扱いが異なります(審査基準第V部 第2章国内優先権の別添表「特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係」参照)。

[図1]



したがって、日本でグレースピリオドの適用を受けるのであれば、後のPCT出願は開示から12か月以内しておく必要があります。そもそも、後のPCT出願で外国への移行を考えているなら、開示から12か月以内に出願していなければ、権利化の可能性が残る国が減ってしまいます(猶予期間が6か月の国は開示から6か月以内の出願が必要ですが、現実的には難しい)。

## 3 おわりに

これまで説明したように、グレースピリオドの要件は各国で異なるため、そのような事態に遭遇した場合に権利化が必要であれば、開示に気付いた時点で直ぐに行動に移す必要があります。このことは、先願主義の観点からも必要です。

緊急の場合には、PCT出願や日本語出願の利用も検討したいところです。

### ◎この記事に関するお問い合わせ先:

知財情報戦略室: ipstrategy@soei-patent.co.jp

### ◎最新情報・バックナンバー:

[知財・法律トピックス]

<https://www.soei.com/blog/category/column/>

[季刊創英ヴォイス]

[https://www.soei.com/publication/soei\\_voice/](https://www.soei.com/publication/soei_voice/)