

全世界同時公開による先行技術及び時差の関係と、グレースピリオド

会員 呉 英燦

米国弁護士 荒木 源徳、ジャニス・ローガン、ミン・パーク

要 約

近年のインターネットや SNS の発達により、オンラインでの研究成果の発表や論文投稿が当たり前となり、特許出願前の発明の発表、公知化がより簡便になっている。オンラインでの投稿では通常、全世界でほぼ同時に公開されることになるが、その際に各国地域によっては時差が存在するため、日付を跨いで同時発表ということも起こりうる。本稿では国地域によって先行技術は日基準で判断されるのか、時分まで考慮されるのか、また、その日付や時間はどこが基準となるのか、について考察する。また、研究成果の発表と関連して、各国地域のグレースピリオド制度の情報を収集したので、これらを整理して紹介する。

目次

1. はじめに
2. 先行技術 (Prior Art) と時差
3. 各国地域のグレースピリオド制度
4. おわりに

1. はじめに

近年ではインターネットや SNS が発達しオンラインでの研究成果の発表や投稿が当たり前となり、特許出願の先行技術文献としてもオンライン発表論文等が引用されることも少なくない。大学、企業を問わず、研究者にとっては発明を権利化することもさることながら、発明を公表することも重要である。オンラインでの投稿では通常、全世界でほぼ同時に公開されることになるが、その際に各国地域によっては時差が存在するため、日付を跨いで同時発表ということも起こりうる。国地域によって先行技術は日基準で判断されるのか、時分まで考慮されるのか、また、その日付や時間はどこが基準となるのか。大学等で完成された発明をいざ特許出願しようとする際に、研究者自らの発表等によりその発明がすでに新規性を喪失しているということも少なくなく、その場合にグレースピリオドの適用を受けうるのか。本稿では、いくつかの国地域における先行技術に係る時差の問題とグレースピリオドに関する情報を整理して紹介する。

2. 先行技術 (Prior Art) と時差

2. 1 先行技術の基準となる時

日本では、オンライン発表による先行技術にあたるものとしては特許法 29 条 1 項 3 号に「特許出願前に日本国内又は外国において (中略) 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」と規定されている。ここで「特許出願前」とは、「特許出願の前日」というのとは区別され、時、分まで考慮されると解釈されている⁽¹⁾。特許庁の審査基準ではさらに一步踏み込んで、時、分、秒まで考慮されるとされている⁽²⁾。このような解釈は韓国でも同様である⁽³⁾。

一方、以下の表に国・地域別に先行技術の判断時とその根拠を示すとおり、日本や韓国以外の国では、法律上「before the filing date」などと出願日基準であることが明確に規定されており、解釈上もそのようになっているよ

うである。

表 1

国・地域	判断時	法・規則・基準
AU	日	特許法 18 条 (1) (b)
CA	日	特許法 28.2 条
CN	日	専利法 22 条
EP	日	EPC 54 条 (2)
IL	日	特許法 4 条
IN	日	特許法 13 条 (1) (2)
JP	時・分	特許法 29 条
KR	時・分	特許法 29 条
SG	日	特許法 14 条、15 条
US	日	特許法 102 条 (a)
VN	日	規則 22.1.1.1

そうすると興味深いことは、ある技術について日本又は韓国で特許出願をした場合、その日の数時間前に公開された同じ技術は、日本や韓国では先行技術とされるが、上記他の国では出願日と公開日が同じ日である限り、それは先行技術にあたらぬ、ということになる。この場合、日本や韓国では特許出願を諦めなければならないが⁽⁴⁾、上記他の国では依然として特許出願をし、他の要件具備のもと問題なく権利取得も可能である。

2. 2 時差についての各国の取扱いと考察

ここで、我々の住む地球は球状体であり、太陽の光が世界中一様に当たったり、当たらなかったりするわけではなく、地球の自転によって各国・地域によって時差が生じることを思い出してみたい。日付変更線に比較的近い日本では新年の元旦を迎えた時でも、日付変更線から地球の自転方向に離れているアメリカではまだ A Happy New Year を迎えていない。そうすると、時差と、先に示した先行技術の基準となる時との関係でやや複雑な問題が生じる。日本である日の夜に第三者によってオンラインで全世界同時に公開された技術は、アメリカではその日の早朝に公開されたことになるため、当該公開された技術が先行技術とされることなく、当該技術について公開と同日の特許出願が十分可能である。一方、アメリカである日の夜に第三者によってオンライン公開された技術は、日本では翌日の朝に公開されたことになるが、その公開時よりも前に日本でその技術について特許出願していた場合はどうなるのか。出願後の公開によって新規性を喪失してしまうという不合理は起こりうるのだろうか。

日本や韓国では、上記のとおり、先行技術の判断基準時は、時、分、秒まで考慮される。外国で公知になった場合については、日本（又は韓国）時間に換算した時刻で比較してその判断がなされるとされている⁽²⁾⁽³⁾。すなわち、先行技術か否かの判断は、日本（又は韓国）時間に換算された時刻であるため、オンラインでの全世界同時公開はまさにその公開の時を日本（又は韓国）時間に換算した時、分、秒が基準となる。この点、日本特許庁の審査検索により文献種別及び審判種別を全部選択し、四法を「特許」に限定して全文からキーワード「時差」を検索したところ（日本時間 2023 年 2 月 21 日時点）、83 件がヒットし、そのうち先行技術の時差を問題にした案件は 4 件であった⁽⁵⁾。このうち最も古い平成 10 年に請求された異議申立事件 1 件を除き、すべて先行技術文献の公開時が日本時間に換算して判断されていた。したがって、日本特許庁や知財高裁の現在の実務は上記解釈と齟齬はないと考えられる。

なお、仮に日本で特許出願の出願時刻が争いとなった場合には、特許法 186 条 1 項の証明等の請求により当該特許出願の正確な出願時刻を立証することができる⁽⁶⁾。

アメリカでは、先行技術に関連して情報開示陳述書を出願人自ら提出するが、規則には提出する文献について開示すべき公開時間は公開日であって、時、分までは要求されていない⁽⁷⁾。現代の特許法以前の歴史まで遡れば時、

分で先行技術の認定を行った最高裁の判例が存在するが⁽⁸⁾、それ以来行われた法律の制定によって先行技術は Effective filing date、つまり提出日が基準となっており⁽⁹⁾、時、分までの詳細の区別は法律上の根拠が不十分といえ、そのような解釈を可能にする判例もまだ存在しない。

なお、米国特許商標庁（USPTO）に対して特許出願を電子出願（EFS-Web）した場合は、出願受領書に、USPTO の本部が所在する東部標準時の時間帯を基準とした USPTO 公式の受領日とともに⁽¹⁰⁾、タイムスタンプによる時、分、秒が示される。

欧州特許庁（EPO）ではどうかというと、EPO の審査ガイドラインによれば、「先行技術の公開日が本件優先日と近い場合、公開日の解釈において時差が問題となりうる」として、審査官が公開日の入手情報を参考資料とともに提示して説明すべきことが記載されている⁽¹¹⁾。日本や韓国のように、その特許出願が審査される地域の現地時間に換算するなどの記載はないが、EPO 異議申立事件において本件特許出願がされた庁における現地時間に換算して先行技術か否か判断されたケースがある。2003 年 2 月 13 日に出願された米国特許出願に基づく優先権を主張して出願された欧州特許⁽¹²⁾について、問題となる先行技術がフランスでのインターネットによる投稿とほぼ同時刻に全世界に公開されていた。インターネットでの開示はフランスでは本件優先日と同日であったものの、アメリカ時間では本件優先日の前日の夜にあたることから、本件欧州特許は当該開示に基づき取り消された。すなわちこの事案では、上記のように日本や韓国と同様の取り扱いがされた。しかしながら、本件の考え方は審査ガイドラインに反映されているわけではないため、EPO で統一された見解となっているわけではなさそうである。

イギリスでは、標準必須特許のライセンスに関する Unwired Planet International Limited v Huawei Technologies Co. Limited, et al. 控訴院判決⁽¹³⁾で同様の問題が議論されており、2008 年 1 月 8 日に出願された米国特許出願に基づく優先権を主張していた本件特許に対し、あるサーバにアップロードされた技術文献が先行技術にあたるか否かが判断された。以下の判決文から抜粋した表に示されるとおり⁽¹⁴⁾、当該文献は、そのアップロード時刻が欧州や基礎出願がなされた USPTO のある地域では 1 月 8 日であったものの、アメリカのハワイ州やカリフォルニア州ではその前日の 1 月 7 日にあたる。そうすると理論上、ハワイ州やカリフォルニア州に行けば、本件優先日の前日に当該文献が入手可能となってしまうことになる。しかしながら、本件では、問題となる特許が出願された特許庁（USPTO）の時間帯を基準として、当該文献が出願日より前に公開されていたか否かが判断されるべきとして、当該文献は先行技術にあたらないとされた。

表 2

	CET (GMT + 1)	GMT	EST (GMT -5)	Hawaii (GMT-10)
Ericsson TDoc uploaded to ETSI server	8 Jan 08:36	8 Jan 07:36	8 Jan 02:36	7 Jan 21:36
Priority Doc filed at USPTO	8 Jan 22:59	8 Jan 21:59	8 Jan 16:59	8 Jan 11:59

一方、中国では、米国意匠特許出願を基礎とする意匠特許に対し、ウェブページ上で公開された画像を先行技術として無効審判が請求された⁽¹⁵⁾。当該画像は中国ではアメリカ優先日と同日に公開されたものであったが、アメリカ時間に換算すると、優先日の前日にあたることから無効審判ではこれを先行技術として無効とされた。しかしながら、控訴審にあたる北京市第一級中級人民法院、さらに上級審である北京市高級人民法院では公開時間をアメリカ時間に換算する法的根拠がないとして、当該画像が先行技術とはされなかった。すなわち本事案では、時差を考慮することなく、オンラインによる開示が北京時間を基準として判断された。

ドイツでは、世界のどこか（イギリスの事案でいうハワイ州やカリフォルニア州）で出願日の前日以前に公開されていれば先行技術として取り扱われるという判断はされなかったものの、それ以上に踏み込んで、特許出願がされた庁における現地時間に換算された時間帯を基準とするのか、あるいは、公開行為が行われた場所の時間帯を基準とするのかについて、明確な判断はされていない⁽¹⁶⁾。なお、イギリス、ドイツいずれの特許も別件ではあるが、欧州特許条約（EPC）経由の特許だが、統一された判断がされているわけではないことは興味深い。

このように世界的にみると、先行技術と時差について判断基準は統一されていないのが現状である。結局、どうすればよいのかというと、出願人自身の論文発表等の公開については時分秒や時差にも留意して出願前の公開は避

けるべきであり、また、他人のグローバルな公開に先んじるという意味では一分一秒でも早く出願すべきということになる。上記した事案では、偶々アメリカで最初の出願がされた事案をいくつか紹介したが、同じ日付がより遅く来る国に出願することで中国の例のように救われたケースもある。それほど多く起こることではないにしても、頭の片隅に留めておいても損はない。

3. 各国地域のグレースピリオド制度

ここまでオンラインでの公開と時差の問題について考察してきたが、少し視点を変えて、発明の公開と特許出願の関係で無視できない話題であるグレースピリオド制度⁽¹⁷⁾について、適用期間及び適用対象の観点から各国地域の情報を整理して紹介する。すでに多くの方々が纏められている情報ではあるが、ここで一旦整理することに多少なりとも意義はあると考える⁽¹⁸⁾。

3. 1 五庁におけるグレースピリオド制度

(1) 日本

日本では「発明の新規性の喪失の例外」として特許法第30条に規定されている。平成30年(2018年)の特許法改正に伴い、出願日が平成30年6月9日以降の出願について新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長された。

特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失するに至った発明及びその者の行為に起因して新規性を喪失するに至った発明が対象である(法30条1項及び同2項)。

新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、新規性を喪失するに至った発明が当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を出願から30日以内に特許庁長官に提出する必要がある(同3項)。なお、国際出願については、これらの手続きを国内処理基準時の属する日後所定期間内に行うことができる(法184条の14)。

ここで、特に在外者が留意すべき事項は、原則として発明の公開日から上記1年の例外期間内に日本への特許出願又は特許協力条約に基づく国際出願を行う必要がある点である。これは外国で先にされた特許出願を基礎としたパリ条約による優先権主張を伴う特許出願であっても、例外規定が適用される基準となる日はあくまで「日本への」出願日であって、外国での特許出願の出願日(優先日)とはならないためである⁽¹⁹⁾。

(2) 米国

米国では、AIA改正特許法102条(b)において有効出願日前1年以内の開示についてグレースピリオドが適用される。有効出願日とは、優先権主張を伴う出願については発明主題が記載された最先の出願の日である。適用対象となる開示は、発明者等自らによる開示、又は発明者等から直接若しくは間接に知得した他人による開示であり、また、発明者等が第三者よりも先に公に開示していた場合も当該第三者による開示及び出願は先行技術に該当しない(35 U.S.C. 102 (b))。米国では、グレースピリオドの適用に際し特段の手続きは不要であり、法102条(b)の規定に該当すればその適用を受けることができる。

(3) 欧州

欧州では、欧州特許条約(EPC)第55条に「不利にならない開示(Non-prejudicial disclosures)」が規定されており、欧州特許出願前6か月以内の発明の開示に対してグレースピリオドが適用される。本条の適用を受ける場合、欧州特許出願が優先権を主張している場合であっても、欧州特許出願の実際の出願日がグレースピリオドの起算日となる⁽²⁰⁾。なお、優先権を主張した発明主題が優先日後であって、実際の欧州出願日前6か月を超えて公開された場合であっても、適法に優先権を主張している場合はその公開により当該主題が新規性を喪失することはない⁽²¹⁾。

グレースピリオドの適用を受けうる対象は極めて限定的であり、出願人等に関連した明らかな濫用、又は出願人等による特定の国際博覧会での展示に起因する開示に限られる(EPC 55条(1))。そして、後者の場合にその適用を受けるためには欧州特許出願の際にその旨の陳述及び出願から4か月以内(国際出願においては優先日から

31 か月の国内移行期限内) に証明書を提出する必要がある (同 (2)、EPC 規則 25、159 条)。したがって、発明者等による学術論文等の投稿行為が特許出願前に行われた場合は、グレースピリオドの適用対象外となる。

なお、2022 年 6 月の EPO のユーザ調査報告によれば、仮に日本や米国のようなグレースピリオド制度にまで拡大されたとしても利用者は 6% 程度と推定されており、大多数のユーザが現状の制度にほとんど不便を感じていないとされている⁽²²⁾。

(4) 中国

中国では、専利法第 24 条にグレースピリオドが規定されており、発明創造について出願日 (優先権を有するものについては優先日⁽²³⁾) 前 6 か月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、新規性を喪失しないとされる⁽²⁴⁾。

- (一) 国家において緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合。
- (二) 中国政府が主催する又は認める国際展示会⁽²⁵⁾で初めて展示された場合。
- (三) 規定の学術会議、又は技術会議⁽²⁶⁾上で初めて発表された場合。
- (四) 他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

上記のとおり、グレースピリオドの適用を受けうる対象は、欧州同様に限定的である。そして、その適用を受けるためには中国への出願の際にその旨の陳述を行い、出願日から 2 か月以内に証明書⁽²⁷⁾を提出する必要がある (専利法実施細則 30 条、107 条)。したがって、中国でも発明者等による学術論文等の投稿行為が特許出願前に行われた場合は、グレースピリオドの適用対象外となる。

(5) 韓国

韓国には、日本と同様の新規性喪失の例外規定があり、特許法第 30 条に規定されている。新規性喪失の例外期間は新規性喪失後 12 か月である。

新規性喪失の例外規定の適用対象は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失するに至った発明及びその者の行為に起因して新規性を喪失するに至った発明である (法 30 条 1 項)。

新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願の願書に記載し、これを証明する書面を特許出願日から 30 日以内に特許庁長官に提出する必要がある (同 2 項)。証明する書面は補正期間内等においても補完することができる (同 3 項)。

韓国も日本と同様に、原則として発明の公開日から上記例外期間内に韓国への特許出願又は特許協力条約に基づく国際出願を行う必要がある。

(6) 五庁における制度のまとめ

以下に五庁におけるグレースピリオド制度を表にまとめる。表中、「優先日」とは国内優先のみならず、パリ条約による優先日を含み、「出願日」とは当該国への出願日又は国際出願日を意味する。

表 3

国・地域	グレースピリオド	基準日	法・規則・基準
CN	6 か月	優先日	専利法 24 条 専利法実施細則 11 条
EP	6 か月	出願日	EPC 55 条
JP	1 年	出願日	特許法 30 条 (2)
KR	1 年	出願日	特許法 30 条
US	1 年	優先日	特許法 102 条 (b)

3. 2 AU, CA, IL, IN, SG, VN のグレースピリオド制度

さらにいくつかの国についてグレースピリオド制度を表に整理する。詳細については割愛するが、これらの国のうちイスラエル、インド及びシンガポールではグレースピリオドの適用を受けうる対象が、中国、欧州と同様に限定的である。グレースピリオドが制度上存在するものの、実務的にはその適用を受けられる可能性は低いと考えら

れる。なお、表中、シンガポール及びベトナムについては日中欧のようにグレースピリオドの適用を受けるためには特許庁に所定の証明書類を提出する必要がある。

表 4

国・地域	グレースピリオド	基準日	法・規則・基準
AU	1年	出願日	特許法 24 条 特許規則 2.2
CA	1年	出願日	特許法 28.2 条
IL	6 か月	優先日	特許法 6 条
IN	1年	優先日	特許法 29, 30, 31 条
SG	1年	出願日	特許法 14 条 (4) (5C) 規則 8 条
VN	1年	出願日	特許法 60.3 条 規則 22.2.4

このように世界的にみれば、グレースピリオドが6か月の国地域もそれなりに存在するため、グレースピリオドの対象となるか否かの議論を措くとしても、発明の公開から少なくとも6か月以内に特許出願をしておく必要がある。この場合の特許出願は、このような国地域が複数あることから国際出願が望ましい。

時差の観点からみてみると、日本では海外での新規性喪失に対しては日本時間に換算された時刻を基に、新規性を喪失した日から1年以内に所定の手続きを伴う特許出願をすることにより本制度の適用を受けることができる⁽¹⁹⁾。この場合、上記のとおり先行技術か否かの判断が時、分、秒まで考慮されるため、発明の公表と出願の先後関係には他国以上に留意すべきことはいうまでもない。

4. おわりに

以上、先行技術と時差について考察し、いくつかの国地域についてのグレースピリオド制度について整理した。いずれの論点についても未だ国際調和は認められなかったが、今後の動向を注視しつつ、近い将来、よりユーザフレンドリーな特許制度となることを期待したい。本稿が特許実務家の頭の片隅にでも留まり、日々の実務の一助になれば幸いである。なお、本稿は法規や各国の特許弁護士等の意見を基にまとめた筆者一個人の見解に過ぎず、法的アドバイスを目的とするものではない点にご留意いただきたい。

(注)

(1) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第 21 版]

(2) 特許庁 特許・実用新案審査基準第三部第 2 章第 3 節 3.1

(3) 韓国特許庁 特許・実用新案審査基準（独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所仮訳）第 3 部第 2 章 3.1（3201）

(4) 勿論、日本や韓国でも特許法の所定要件を満たせば、新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許出願をすることは可能である。

(5) 平成 10 年異議第 75449 号、異議 2000-70802、平成 18 年（行ケ）第 10406 号、平成 30 年（行ケ）第 10178 号

(6) パテント 2012 Vol.65 No.6, 114-119

(7) 37 CFR 1.98 (b)

(8) The Telephone Cases, 126 U.S. 1 (1888)

(9) 35 U.S.C. pre-AIA 102 (a) には、先行技術に関して“before the invention”とあるように発明前を基準としてそれ以前に知られていたか否かが規定されている。文言上、先行技術が時、分までも基準として判断される可能性が残されているが、この問題が実際に争われ、判示された事案を見つけることはできなかった。

(10) MPEP502.05 LC.2

(11) Guidelines for Examination in the EPO, March 2022, Part G-Chapter IV-7.5.6

(12) 欧州特許出願番号 03012734.4

(13) Unwired Planet International Limited v Huawei Technologies Co. Limited, et al., [2017] EWCA Civ 266, 2017 年 4 月 12 日

- (14) [2017] EWCA Civ 266, 139-140, 156-162
- (15) 特許番号 200530004713。Li Yan, et al. "Time difference considerations and conversions in the United States, Japan and the Europe," China IP Dec. 2013 (Issue 58)
- (16) BGH X ZR 14/17
- (17) 国地域によっては「グレースピリオド」ではなく、「発明の新規性の喪失の例外」、「不利にならない開示」などと称される場合があるが、本稿では便宜のためこのように称する。
- (18) ここで記載した情報は 2022 年 3 月時点で各国現地代理人より得た情報を基に、筆者が調査した範囲内でフォローアップしたものである点に留意いただきたい。
- (19) 特許庁「平成 30 年改正対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q & A 集」
- (20) Guidelines for Examination in the EPO, March 2022, Part G-Chapter V-1
- (21) European Patent Convention Article 89
- (22) EPO News "Users respond on grace period for patents", 2022 年 6 月 17 日：「欧州特許庁 (EPO)、グレースピリオドに関するユーザー調査の結果を公表」2022 年 6 月 17 日 JETRO デュッセルドルフ事務所
- (23) 「中華人民共和国専利法実施細則 2010 年 2 月 1 日改正」ジェトロ北京センター知的財産権部編 (第十一条)
- (24) 「中華人民共和国専利法 (改正) 2021 年 6 月 1 日施行」ジェトロ北京事務所知財部
- (25) 中国政府が認める国際展示会とは、国際展示会条約に定められた、展示会国際事務局に登録した或いはそれに認められた国際展示会を指す。
- (26) 学術会議又は技術会議とは、国务院の関係主管部門又は全国的な学術団体が組織開催する学術会議又は技術会議を指す。
- (27) 国際展示会又は学術会議、技術会議の主催者が発行した、関係発明創造が既に展示され又は発表された事実、並びに展示又は発表の期日を証明する書類。

(原稿受領 2023.2.22)