

ライフサイエンス分野における新規性喪失の例外規定の研究

バイオテクノロジー委員会
第 2 小委員会*

抄 録 2003年7月、政府は『知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画』を発表し、その中で新規性喪失の例外規定に関し、特許制度に関する国際調和の議論の動向を踏まえつつ、新規性喪失の例外が認められる期間の見直し及び要件緩和を検討し、2004年度末までに結論を得るとした。

上記国内動向を考慮し、当委員会企業が所属する分野であるライフサイエンス分野における新規性喪失の例外規定に関する企業アンケートを行い、現状、期間の見直し及び要件緩和の是非についての検討を行った。先願主義の特許制度の理解と国際動向を見据えた対応が重要である。

目 次

1. 背 景
2. 現行制度と国際動向
 2. 1 日 本
 2. 2 米 国
 2. 3 欧 州
 2. 4 諸外国
 2. 5 特許調和条約 (PLT)
 2. 6 国際動向
3. ライフサイエンス分野における30条の利用状況
 3. 1 出願統計から
 3. 2 アンケート結果から
4. 実務上の留意点
5. 要件・手続の緩和を含めた30条出願の利用における利害問題
6. 国際動向を踏まえた対応と当協会の見解
7. おわりに

1. 背 景

知的財産戦略本部は2003年7月、『知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画』¹⁾をまとめ、その中に「大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する」経済産業省の担当分

野の一つとして、『新規性喪失の例外規定を見直す』として論文発表を行うことにより、発明の新規性が喪失することを防止するための新規性喪失の例外規定に関し、特許制度に関する国際調和の議論の動向を踏まえつつ、新規性喪失の例外が認められる期間（グレースピリオド）の見直し及び要件の緩和を検討し、2004年度末までに結論を得るとした。

また、国際的な特許制度の調和のために特許調和条約 (PLT) の草案 (第12条) と実体要件の調和を図る条約として検討されている実体特許法条約 (SPLT: Substantive Patent Law Treaty) においても、グレースピリオドの議論が繰り広げられているところである。

バイオテクノロジー関連発明や医薬発明を含むライフサイエンス分野においては、自己の見出した発明について、特許出願を行う前に論文・学会発表することにより、その発明の新規性を喪失する結果を招くことが多い。このため、その救済措置としての、特許法第30条の新規性

* 2003年度 The Second Subcommittee, Biotechnology Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

喪失の例外規定を適応した出願(以下、「30条出願」という)を行う頻度が、機械・電機分野に比べて高いと言われている。

そこで、2003年度バイオテクノロジー委員会第2小委員会の上田浩史(小委員長・大塚製薬)、仲野清美(武田薬品工業)、五丁龍志(生化学工業)は、2003年度の研究テーマである、新規性喪失の例外規定に関する現行制度の内容(参加バイオテクノロジー委員会企業に対してアンケートを実施)について検討を行った。

さらに、我が国の産業競争力強化(特にライフサイエンス分野)の観点を含め、特許法30条(以下、30条という)に基づく新規性喪失の例外規定の適応要件・運用についても検討した。

2. 現行制度と国際動向

まず、日本の現行制度、諸外国の制度及び国際動向について簡記する。

2.1 日本

新規性喪失の例外規定の適応要件は、30条1項及び3項に規定されており、特許を受ける権利を有する者(例:公開者)による開示事由として以下の事由がある:

- ① 試験
- ② 刊行物発表/電気通信回線による発表(平成12年1月1日以降の出願から)
- ③ 長官指定学術団体による研究集会での文書による発表
- ④ 長官指定の博覧会、パリ条約同盟国・WTO加盟国での国際博覧会への出品

猶予期間は、日本出願を基準日として6ヶ月である。

その他、本人の意に反する開示も事由の対象となる(30条2項)。

平成11年、30条について2点、法改正がなされた。1点は、新規性阻却事由の拡大で、適用対象がインターネット情報へ拡大された。

もう1点は、例外規定適応対象の拡大である。自己が発表した発明と、出願に係る発明とが相違する場合にも、新規性喪失の例外の適用を可能とした。

現行の手続き

現行の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きは、出願と同時に本規定の適用を受けたい旨の書面を特許庁長官に対して提出し、30日以内に新規性を喪失した発明が本規定の適用を受けうる発明であることを証明するための書面を、特許庁長官に対して提出しなければならない(30条4項)。

なお、新規性喪失の例外規定の適用に関する制度理解と問合せについては、特許庁特許審査第一部調整課審査基準室による「特許法第30条(新規性喪失の例外)の適応について」²⁾を、30条指定の学術団体については、特許庁総務課指導班管理普及係による「特許法第30条等に基づく学術団体、博覧会に関する指定手続等について」³⁾を参照されたい。

2.2 米国

先発明制度を採用している米国は、出願人の自己の発明日と、特許出願日との二つの時点において新規性を判断する制度を採用している。

日本でいう新規性喪失の例外規定の適応要件に該当する条項として、米国特許法第102条(b)項(one year rule)が挙げられる。102条(b)項によれば、米国出願日を基準日として、出願人の出願日から1年以上前にその発明が米国又は外国において特許され、又は刊行物に記載されているか、又は米国において公然用いられ、若しくは販売されていた場合は、その発明について新規性が阻却される。この条項により自己の発明を公表してから1年以内に特許出願すれば審査において拒絶されることがなく、この期間がグレースピリオドと呼ばれている。また、出願日

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から遡ること1年以内の他人による公開も先発明を主張することにより回避できる(102条(a)項拒絶に対して：規則1.131の引例に対して先行する自己の発明を指摘する宣誓書の提出)。このような法制度から、実際は(例外規定の適応は)審査段階で適応されることになる。従って、米国では適応となる発表等の事由に制限はないことになる。

2.3 欧州

欧州特許出願の新規性喪失の例外規定事由は、極めて限定的である(欧州特許法第55条)。

本人の意によらない開示事由以外では、国際的な博覧会に展示した場合のみ例外規定の適応事由となり、当該事由発生日から6ヶ月の猶予期間があり、かつ欧州出願日から4ヶ月以内に展示証明書を提出した場合に救済が受けられるにすぎない。

2.4 諸外国

韓国：猶予期間は出願日前6ヶ月、要件は日本とほぼ同じ。ただし、例外適応対象の拡大は設けられていない(30条：以下、各国特許法の適応条文を示す)。

中国：猶予期間は出願日前6ヶ月、刊行物による新規性喪失は適応対象ではない(24条)。

台湾：猶予期間は出願日前6ヶ月、適応対象は試験研究目的による刊行物公知、又は使用及び政府が主催するか、認めた博覧会展示(20条)。

ユーラシア特許条約：猶予期間は出願日(又は優先日)前6ヶ月、適応対象は国内外刊行物公知。

カナダ(28.2(1)条)、メキシコ(18条)、フィリピン(25条)、オーストラリア(24条)、ブラジル(12条)の猶予期間は、出願日前12ヶ月である。

各国により新規性喪失の例外規定を認める開

示の適応対象、起算日の基準日や期間が異なっているため、事前に、各国特許庁の公開情報等で当該制度の有無及び適応要件などを把握するか、各国制度に関する論説等を参考にすることが肝要である⁴⁾。

2.5 特許調和条約(PLT)

PLT草案(第12条)では、出願日又は優先日を基準に遡ること12ヶ月以内に、発明者、出願人、又は発明者から情報を得た第三者による開示された情報は、発明の特許性に影響を与えないという案が出された。

当該条約草案(案)は当初、絶対新規性の原則保持から、グレースピリオドの要件緩和に反対の立場を取っていた北欧諸国が、米国の先願主義への移行と引き換えにすると国際的調和優先の観点から、当該条約案となった。ところが条約締結会議において米国が先発明主義の維持にこだわったため、条約は採択に至らず棚上げとなったものの、2000年6月に方式面の調和を目指した特許法条約が締結された。

2.6 国際動向

上記棚上げとなった実体面の規定に関する調和に向けた動きとして、2002年WIPO(世界知的所有権機関)のSPLT特許法常設委員会において、国際的に統一したグレースピリオドを広く認める方向性の条文案(第9条)が提案(二案)され、2003年5月、WIPO特許法常設委員会において、SPLT案第9条(以下、9条という)が検討された。

9条(1)：猶予期間は、クレームされた発明の優先日前「12ヶ月」又は「6ヶ月」の二案。さらに先行技術の対象についても規定されている。

9条(2)：グレースピリオドの適応は何時でも要求可能。

9条(3)：証拠について、審査時に適応条件を満足していることを証明する方法、又は証明証

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

拠を出願人が特許庁に提出する方法の二案。

9条(4)：発明者は、出願時又は出願前に特許を受ける権利を有するもの。

9条(5)：中用権⁵⁾を認める。

上記委員会(SCP9)では、欧州諸国が従来のグレースピリオド導入反対の立場を転換し、先願制度におけるセーフティネットを構築するものとして賛成意見を表明した。導入条件として、法的不安定性を最小限にするため、猶予期間は優先日から6ヶ月以内とすることを主張した。適応要件として、特許性に影響ある出願日以前の全ての開示を含むこと、第三者の権利に影響しないこと、など多くの主張がなされた⁶⁾。

グレースピリオドの期間については、会議において12ヶ月支持国(米国、カナダ等)と、6ヶ月支持国(ギリシャ、EPO、ロシア、ハンガリー等)に意見が分かれた。また、中用権は必須要件か選択要件か、等でも意見が分かれ、次回までに国際事務局が次原案において選択案を作成することが決定された⁷⁾。

3. ライフサイエンス分野における30条の利用状況

3.1 出願統計から

ドイツのマックス・プランク研究所のストラス教授(Joseph Straus)の報告⁸⁾によれば、1984年5月の出願前に公共に開示したことに対するグレースピリオドに関する、専門家によるWIPO委員会第1回会議での日本代表団の報告において、30条出願は、日本の全特許出願の約0.2%である。前記出願のうち約半数が大企業、約3分の1が日本政府や国内の研究施設であり、個人の発明家や中小企業が10%、外国出願人は5%以下であったと報告された。全事例の約3分の2が科学的学会での開示と考えられ、3分の1の大多数が印刷刊行物への発表であった。全30条出願の1%のみが、不法な開示を事

由としていた。

日本における1999年の30条出願は、全出願(413,736件)に対してわずか0.42%の1,735件であり、化学・バイオテクノロジーなどのセクションCの出願が最も高い頻度で見られた。出願人については、30条出願の47%が大企業、10%が中小企業、13%が個人発明者、26%が研究開発研究所、4%が大学であった。このように、大企業の出願人が優勢に30条出願を用いたとしても、43%が個人発明者、研究開発研究所及び大学であったことは注目に値すると報告されている。しかしながら、企業が大学の発明者に代わり出願手続きを代行するケースが多いことを考慮する必要がある。

さらに日本特許庁の情報によれば、2000年の全特許出願(436,865件)中、30条出願の割合は0.49%(約2,140件)で、そのうち頻度の高いセクションとしてGが27.0%、次いでCが26.5%と、やはり化学・バイオテクノロジーの分野での適応頻度が高いことが伺えた⁹⁾。

米国においては、大学特許出願のわずか2,000件が、関連発明の印刷刊行物発表後に出願されており、これら発表の全てが意図的に関連する発明を開示する目的で行っていないと考えられると報告されている⁸⁾。

3.2 アンケート結果から

当委員会に出席している会員21社に対してアンケートを実施し、新規性喪失の例外規定の利用状況、現行制度、制度改正等について、我が国のライフサイエンス分野の企業立場からの意見を聴取した(なお、アンケート内容詳細は紙面の都合上割愛)。

ほとんどの企業(95%)で30条出願の経験があり、大学・外部研究者による自己の発表について新規性喪失の例外規定を適応した経験があった(95%)。また、自社自身の発表についても65%が30条出願を行った経験があった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

日本の猶予期間は6ヶ月という時間的な理由等から、やむを得ず米国に対してのみに特許出願を行ったケースも75%の企業が経験しており、当該制度を有効に利用していることが伺えた。

かかる制度を利用した発明の内容としては、化学物質やバイオ関連物質の発明をはじめ、バイオ関連スクリーニング方法の発明、バイオ関連の診断の発明、測定方法の発明、医薬用途発明等、多岐に及んでいた。新規性喪失の事由の理由においては、従来の刊行物への発表や学術集会での発表に加え、インターネット上の公開を理由とするものが30%もあり、平成12年法改正の効果が現れていた。

特許出願より先に発表に至った理由としては、先願制度の制度理解不足によるものが最も多かったが、発表を見て、あるいは発表後に、その発表内容に対して特許出願の必要性が生じたと回答した企業もあった。

一方、30条適応のための「証明する書面」の提出は、出願日から30日以内であり(30条4項)、「証明する書面」の入手・作成等で不便を感じた企業が半数以上に認められた。具体的には、学会の座長からの証明書の入手、スライド・ポスター等の発表物の入手、インターネットへのアクセス可能日の証明、出願前の複数発表の取り扱い等である。

また、平成11年の法改正後、新規性の喪失例外規定の適応範囲拡大により、利用頻度が増加した企業は約20%で、将来の審査で進歩性の対象引例となることを回避することを目的として30条出願を行った企業は約20%であった。

現行の猶予期間6ヶ月については、以下の理由により、現状でよいという意見が多数意見であった(57%)。欧米制度とのバランス、発表に伴う他社特許出願のウォッチング期間(出願未確定期間)、大学・公的機関との共同研究成果に基づく出願手続きに要する時間、発明者による複数回の発表のフォロー、第三者の先願の可能

性(競争の激しいバイオ分野では、特に期間が長くなればなるほど、他社出願の可能性及び後願者となる危険性が上がる)の考慮等。

対して、米国並の期間(1年)を含めた猶予期間延長を望む内容の意見は小数であった(24%)。

要件・手続きの緩和については、そもそも例外規定であるので現行のままでよいという意見と、学術団体指定要件や証明書提出期間などの要件・手続きの緩和や米国型制度を求める意見とに分かれた。一部、欧州並の厳しい要件を求める企業もあった。

現行制度に対する改善要望としては、「証明する書面」の提出期間の延長、発表者と発明者の一致要件の緩和、発表日の証明を容易にする手立ての検討(刊行物発行日と現実の頒布日の不一致が多いことによる)、外国語(特に英語)刊行物の翻訳文添付義務の手続き緩和、学術団体の事後指定、学術団体の指定枠の拡充、審査時の「証明する書面：発明の証拠や発明者による宣誓書」提出可能といった米国型に似た運用等が挙げられた。

また、インターネットで公知となった発明の証明には、インターネット・アーカイブ¹⁰⁾、その他による証明も利用可能とされることが望まれる。

密接不可分の関係にない複数回の発表の取り扱いについては、発表毎に手続きを行うことは極めて煩雑(複数回分手続きが必要。中には30条の指定団体ではない団体での発表が含まれることもある)なため、最先の発表にのみ厳格な30条出願の手続きを求め、2番目以降の発表で、かつ特許出願前までの発表については、明細書に情報開示の一つとして開示を義務付ける運用への変更を望む声もある。

なお、猶予期間が1年ともなれば、この複数回公知の可能性がさらに増加するという危惧がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

現行の出願時における新規性喪失の例外適応を受けたい旨の書面の提出要件については、現行維持が多数意見を占めたが、一方では内外国出願人との公平性の観点から反対する意見もあった（約23%）。

猶予期間の延長などの要件緩和は、先願制度を採用している日・欧にとって、先発明制度を採用している米国に対する特許制度の国際的調和のための交渉の切り札でもある。先願制度にとって、あくまでも例外規定である本制度について安易な制度改正・運用緩和を求めることに対する慎重意見もあった。

このようにライフサイエンス分野では、他の分野に比べて30条の適応頻度が高く、中でも企業が、大学や研究所の発明者の出願手続きを代行していることが伺えた。実際、30条出願のための証明書等の取得手続きは、多くの場合は企業の実務担当者が行っている現状が見える。

4. 実務上の留意点

アンケートから、自己の発表について30条出願に至った出願の多数は、発明者となる発表者の、先願制度下における特許制度の理解不足によるものであることが判明した。従って、先願制度を取っている各国の特許制度を十分理解し、新規性阻却理由となる自己の発表前に特許出願を完了することにより、後願者となるリスクや他人による冒認出願を回避することができることを、発明者に理解させる必要があろう。また、米国においては、発明の新規性阻却の判断が、発明日と特許出願日の二本立になっていることに留意する必要がある。

仮に自己の発表により30条出願を行う場合、発表した学術集会在が30条指定の学術団体に指定されていないこと、学術集会座長からの発表証明の取得が困難なこともあり、現行制度は必ずしも完全なものではない。「証明する書面」の提出期限も、出願日から30日以内と決して長いも

のではないことに留意する必要がある。

論文等の刊行物に発表された場合は、共著者（発表者）との発表に係る研究に関し、新たに出願に係る契約が別途必要となること、発明者と発表者の一致要件を満足させる必要（発明者と発表者の署名入り、かつ納得のいく説明がなされた書面等）が生じることもある。

アンケート結果にもあったが、多くの企業が、時間的理由や特許庁の指定団体の発表ではない等の理由から、米国にのみ特許出願を行ったことがあったことにも留意する必要がある。

バイオテクノロジー関連発明の中には、微生物の寄託が必要となる発明がある。このような場合には、特許出願前に寄託手続きの完了が必須である（日欧の場合）ため、寄託細胞数を多く求められる動物細胞等を準備する時は、特に早めの寄託準備が肝要となる。

また、特許出願後に同一内容を発表した場合、その発表は通常、何ら問題とならないが、先の出願について新たな発明を追加する場合には、その発表により、追加された発明が自明となる場合がある。このような場合は、当該発表について、先の出願を優先権主張する30条を適応した出願を行うことにより、その発表が引例となることを回避できる。

その他、自己の発表から特許出願の発明が上位概念となる場合（上位概念一下位概念の関係）や特許出願の発明が特許出願前の自己の発表から容易に発明できる発明である場合（例、ラット遺伝子 X の cDNA を発表後、相同性の高いヒト遺伝子 X の cDNA を出願する場合は、たとえ同一発明でなくとも、出願後の審査段階で引用されることを避けるために、30条出願を行うことを考慮する。

5. 要件・手続の緩和を含めた30条出願の利用における利害問題

猶予期間を米国並みに延長（1年）すること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

も含め、要件・手続きが緩和されると、新規性喪失のために特許出願が不可能であった発明の権利化の機会が増え、幅広い権利化を図るための明細書作成に時間的な余裕が生まれる等の利便性が出てくる。特に、このような手続きに不慣れな大学・研究機関の実務担当者には有利となろう。さらに、前述の発明者と発表の不一致問題や、特許出願に関する契約問題なども、余裕を持って解決できる。要件が緩和されれば、例えば学術指定団体以外の発表のため、米国のみには出願できなかった発明についても、日本に対して30条出願を行える利点が出てくる。

ここに、日本企業800社の約77%は、発明から56日間で特許出願を行い、中には発明から1～2週間で出願を完了する企業もあるとの報告がある¹¹⁾。これより、先願制度の本来の趣旨に反して発明が公知になってしまった後、6ヶ月もあれば、30条出願の準備は十分可能との考えもある。

一方、猶予期間が延長された場合の問題点としては、自己の発表後、第三者が発明を模倣して実施又はその準備をする、あるいは開示に基づいて改良発明の特許出願する準備期間が長くなることが考えられる。

第三者は発表を確認後、約2年半を経なければ、その発表が実際に特許出願されているか否かの判断ができず、公開技術の利用が実質的に制限されかねず、この分野の研究開発の阻害に繋がることになるかもしれない。

また、例外適応の拡大を考慮し、後願者の権利化阻止のため、防衛目的で自己の発表を行った上、30条出願を行う方法がある。猶予期間が延長された場合、極端な事例を想定すれば、自社のWebページに掲載、さらに他所で複数回発表後、データを数多く取得し、発表内容から自明な範囲として広範な権利範囲をクレームした特許出願を行うことができる。自己の発表は、29条1項又は2項により、新規性や進歩性の考

慮対象外となる一方、発表による公開により技術常識の構築が容易になり、36条の実施可能性要件を満たし易くなるという利点が、30条出願を行う出願人に出てくる可能性も考えられる。

ライフサイエンス分野は学術論文への発表が盛んな分野であるため、猶予期間が拡大されると、例外の拡大に繋がる可能性は大きいと推測される。論文数上位100人による日本の大学研究者（論文数では、日本は米国人の発表論文数の80%）からの特許出願活動は米国と比較しても遜色無く行われているようである（特許出願数は米国の約90%¹²⁾）。自然科学及び工学系の英語論文被引用回数のシェアは欧米主要国の平均を下回っており、また米国特許が後続の米国特許に引用された回数（被引用回数）を基に算出された相対引用度は、1980年代は米国と同水準であった。米国における相対引用度は、1980年代に比べ1990年代は高くなっており、日本のそれとは開きが出てきているとの報告がある¹³⁾。また、特許と科学論文の関係の強さを示す指標であるサイエンス・リンケージ（Science Linkage：米国特許1件当たりの科学論文引用件数）値については、欧米主要国とも全体としてサイエンス・リンケージ値は増加しており、特許と科学論文の関係が強まっていることが示されている。国別に見ると、米国の値が最も高く、しかも、その増加は著しい。一方、日本の値は主要5ヶ国中最低であり、しかも1990年代後半に他国との差が開いているのが現状である。特にサイエンス・リンケージ値が高く、遺伝子工学技術の特許の多くが含まれるライフサイエンス関連分野の生化学・微生物学等では、米国の値（1998年）23.3に対し、日本の値は6.8と極めて差が大きいことが報告されている¹³⁾。

このため、猶予期間の延長は米欧の発明者による基本特許となり得る発明の出願増加に繋がるという危惧も考えられる。前記したように、日本の全分野の30条出願が年間2,000件前後で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あることと、論文発表後出願された米国大学の出願が2,000件あるという数字⁸⁾を考慮すると、企業アンケート結果は、この危機感を支持しているといえよう。

特に米国出願人は、米国特許法102条(b)項(one year rule)と猶予期間が一致することになり(出願時の宣誓と証明する証拠の提出の問題はあるが)、外国(この場合、日本)における権利化の機会が増加する可能性が一層高まるものと予想される。

ここで欧州諸国が仮に6ヶ月の猶予期間を導入すれば、優先日から6ヶ月の間に追加データを含めた幅広い国際出願が可能となる。しかしながら、これでは三極特許制度が先発主義となり、全発明について特許出願前に発表を行い、それによって後願を排除できることになってしまい、本来は先願制度における例外である規定が一人歩きし、1年の猶予期間延長は、先願制度を採用している我が国特許制度の法的安定性の根幹を失うことになる恐れがあるといえよう。

このように猶予期間を現行の6ヶ月から延長することは、出願人や第三者にとって必ずしも利得ばかりでなく、先願制度の不安定化を招き、場合によっては発表による発明の公開の遅延が研究開発のインセンティブを逆に低下させることに繋がりがかねない。

従って、新規性喪失の例外が認められる猶予期間の見直し及び要件の緩和については、出願人側と第三者側にとって損得両面あることに留意が必要であろう。単に30条出願の手続きに不慣れであるからという単純な理由で、要件緩和や猶予期間延長を求めることは賛成できない。

6. 国際動向を踏まえた対応と当協会の見解

新規性の喪失の例外規定は、先願制度の我が国にあっては、あくまでも例外規定であること、発表と特許出願までの間になされた第三者によ

る出願により権利化不可となることを忘れてはならない。特に研究開発競争が激しいライフサイエンス分野は、猶予期間が延長されることにより、その危険が増加する分野であることも覚悟しなければならない。

PLT 草案第12条と SPLT 9条の条文案に記載されている12ヶ月の猶予期間は、先発明制度を基に発明日と出願日による one year rule としてグレースピリオドを採用している米国の提案で示されている経緯があり、1年の猶予期間を採用している国は NAFTA 諸国を含めて現在少数派である。

先願制度における例外規定の猶予期間が延長されることは、特許出願の不透明性を高くするだけでなく、我が国特許法の法の安定性を失うことになる恐れがあると思われる。

現在、当協会は、当協会を含めた各国 NGO 参加が予定されている特許法ハーモナイゼーションに関する会議(AIPLA/CIPA¹⁴⁾主催)からの質問状に対し、グレースピリオドの項目について、出願日前6ヶ月以内の発明者自身の開示が先行技術から除かれ、そして出願時に新規性喪失の適応を受ける宣言を行う現行制度を維持する意見を表明している。

当委員会が所属するライフサイエンス分野は、他分野に比べ外国出願人の特許登録比率の高い分野でもある。例えば、我が国における「付加・欠失・置換」型のクレームに対する出願人国別権利化の頻度は、特許271件中、日本が約53%、米国が約28%、欧州・その他が約19%であった(2001年度の著者らの調査)。また、「機能・特性」型用途クレームにおいては、93件中、日本が約24%、諸外国が約76%(JFA 東西合同研究会リストより)であった。日本という自国であっても、バイオテクノロジー関連技術を含むライフサイエンス分野は、外国出願人の登録頻度が依然として高い分野であると報告されている¹²⁾。

全出願のわずか0.2~0.5%を占める30条出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願^{8),9)}のうち、大学や研究所の発明の多くは、企業が発明者に代わり出願手続きを代行してきた。今後、国立大学等の独立行政法人化により、企業の30条出願数は大幅に減少し、入れ替わり独立行政法人の30条出願数が増加することが予想される。

前述したように、新規性喪失の例外が認められる猶予期間の見直し及び要件の緩和は、本邦出願人と外国出願人の両者にとり損得両面がある。よって要件・運用の検討に当たり、我が国の産業競争力の現状と現行の各国特許制度の国際調和を考慮した慎重な検討が望まれる。

特にグレースピリオドとその要件は、PLT草案が頓座したように、特許制度の国際調和を考慮するとき、先願制度の我が国及び欧州諸国にとって、先発明制度を採用している米国の先願制度移行への切り札ともなる。調和に向けた安易な妥協をすることなく、我が国の産業競争力強化を踏まえた政策が重要となろう。

そのためにも特許出願件数の大多数を占める産業界の意見を充分に取り入れた慎重な検討が望まれる。

7. おわりに

自己の責任において新規性を喪失した発明は、本来ならば自由技術となるところ、この新規性喪失の例外規定により（欧州諸国流に言えばセーフティネット）、自己の発表した発明の権利化の可能性が担保されることになる。

研究者の今までの慣習と特許出願の両立を図るため、現行の30条出願の猶予期間の延長及び適用要件の緩和等を求める意見もあるが、まずは各国特許制度の理解に基づく特許出願戦略を考えることが重要であろう。

注 記

- 1) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html>
- 2) <http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm>
- 3) <http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=%8Aw%8Fp%92c%91%CC&lang=jp&root=short>
- 4) 岩田敬二, AIPPI, Vol.46, No.5, pp.270～302 (2001)
- 5) グレースピリオドの期間中に、その発明を実施する事業をしているか又はその準備をしている善意の第三者（中用者）は、そのまま発明を実施する事が出来る権利。
- 6) <http://www.ficpi.org/library/berlinCET/CET-1303.pdf>
- 7) WIPO 特許法常設委員会議長要約：http://www.wipo.org/scp/en/documents/session_9/pdf/scp9_7.pdf
- 8) Dr. Joseph Straus : Expert Opinion on the Introduction of a Grace Period in the European Patent Law, 8, 9.2, 46 :
<http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/pdf/straus.pdf>
- 9) 特許庁調整課審査基準室より
- 10) <http://www.archive.org/>
- 11) Dr. Marvin A. Motsenbocker, 田倉保, AIPPI, Vol.40, No.3, p.153 (1995)
- 12) ライフサイエンスに関する特許出願技術動向調査報告 p.21：特許庁総務部技術調査課（平成15年4月24日）
- 13) 科学技術政策研究所：科学技術指標（平成12年度版）第6章から、特許における科学論文の引用が、技術（特許）とそれが依拠する科学とを関係付けるものと考えられることから、その強度であるサイエンス・リンケージは、科学との関係性の強さを示すと解釈できる。また、特許の出願者による引用ではなく審査官による引用であるため、比較的客観性が高いとされる。
- 14) AIPLA : The American Intellectual Property Law Association, 米国
CIPA : The Chartered Institute of Patent Agents, 英国

（原稿受領日 2003年11月5日）