

<イタリア>



グレースピリオド—イタリアと サンマリノの独特の事例

Grünecker 特許法律事務所
欧州弁理士

Dr. Stefano Marchini

「グレースピリオド」とは、出願人による発明の公開が、特許出願の新規性および進歩性を評価するための関連する先行技術に属するとはみなされない、特許出願の出願日または優先日の前の期間です。通常、猶予期間は6か月または12か月です。したがって、グレースピリオドは、出願人が対応する特許出願を提出する前に発明を公開した場合でも、特許保護を取得するために重要です。

たとえば欧州特許条約などのいくつかの特許制度は、「条件付きグレースピリオド」を規定しており、特別な状況下でのみ発明の開示が考慮されません。特に、欧州特許条約第55条では、開示は、出願人に関連する明らかな濫用、または公式または公式に認められた国際展示会での発明の表示のいずれかによるものでなければなりません。

無条件のグレースピリオドは、たとえば米国（12か月）やドイツの実用新案（6か月）で採用されています。

EU経済で3番目に大きい知的財産紛争にとってますます重要になっているイタリアは、特許と実用新案の両方について、欧州特許条約と同様の条件付き6か月の猶予期間を設けています。

したがって、出願人に関する明らかな乱用によるものでも、公式または公式に認められた国際展示会での展示によるものでもない発明の公開は、新規性を破壊し、したがってイタリアの特許または実用新案の取得を妨げる。

それにもかかわらず、発明を公開したが、少なくともイタリアで特許保護を主張したい申請者は、マイクロステートサンマリノによる特殊な状況を利用する可能性があります。

サンマリノは、イタリアに完全に囲まれた独立国家です。他の国に完全に囲まれているのは世界で3つしかない国の1つです（他の国はイタリアに囲まれたバ

チカン市国と南アフリカに囲まれたレソトです)。面積 61km²、人口約 33,000 人で、バチカン市国とモナコに次ぐヨーロッパで 3 番目に小さい国であり、世界で 5 番目に小さい国です。サンマリノは、現存する最古の主権国家であり、最古の立憲共和制であると主張しています。その公用語はイタリア語です。サンマリノは、欧州特許条約、PCT、および WIPO の締約加盟国です。サンマリノには 2005 年 5 月 25 日法律第 79 号、工業所有権に関する統合法に準拠する独自の特許商標庁があります。

この法律の第 3 条 (4) では、サンマリノは国内特許出願に無条件の 6 か月のグレースピリオドを採用しています。したがって、サンマリノ特許出願の出願日または優先日の前の 6 か月以内に発生した出願人による発明の開示は考慮されず、サンマリノの特許保護が得られる場合があります。

イタリアとサンマリノの間の 1939 年の友好善隣条約第 43 条によれば、両国はそれぞれ、相手国で正当に保護された産業財産権の対象である発明の、自国の領土内でのいかなる冒認も防止することを約束します。

2014 年、イタリアとサンマリノは、その 1939 年の友好善隣条約第 43 条が、国内の手続きによって得られた国内の工業所有権にのみ適用されると規定しました。特許協力条約や欧州特許条約などの国際協定または条約によって規定された手続きによって取得された工業所有権は、明示的に除外されます。さらに、2020 年 1 月 1 日以降、国際出願がサンマリノ国内段階に直接移行することができなくなりました。サンマリノでの国際出願に基づく保護は、ヨーロッパの特許出願を通じてのみ取得できます。

これらの理由から、イタリアで友好善隣条約第 43 条を活用するためには、国内手続を通じて、つまりサンマリノ特許商標庁に直接特許出願を行うことにより、サンマリノ国内特許を取得することが義務付けられています。サンマリノの出願は、パリ条約の規定に従って、以前の外国出願、例えば日本の国内出願の優先権を主張する場合があります。

サンマリノは国内特許出願に無条件の 6 か月のグレースピリオドを適用し、イタリアはイタリアの領土でのサンマリノ特許の侵害を防止するため、対応するサンマリノ特許出願の出願日または優先日の前の 6 か月以内に申請者によって公開された発明について、イタリアで保護を主張することができます。ただし、出願人は、これまでのところ、この点に関してイタリアの法的判断は存在しないことに注意する必要があります。まず、サンマリノ特許を含む特許の侵害訴訟を委託されたイタリアの裁判所がサンマリノ特許の有効性についても決定

することが正当化されるかどうかはまだ明らかにされていません。さらに、そのような特許のイタリアにおける有効性が、イタリア（グレースピリオドなし）またはサンマリノ（グレースピリオドあり）の特許法に従って評価されるかどうかは明確にされていません。

これらの未解決の疑問にもかかわらず、そのような手続きに大きな影響を与えるでしょうが、対応する特許出願の提出前の6か月以内に発明が出願人によって公開された状況では、この戦略を採用する価値があります。このような状況では、現に新規性がないため、イタリアでは特許や実用新案を取得することはできません。それに対して、サンマリノ特許を取得することができ、両国間の1939年の友好善隣条約第43条のおかげでイタリアでの保護を主張することができます。

（邦訳：当研究所）

< Italy >

Grace period – The peculiar case of Italy and San Marino

Grünecker Patent und- Rechtsanwälte
European Patent Attorney

Dr. Stefano Marchini

The “grace period” is a period of time preceding the filing or priority date of a patent application during which publication of the invention by the applicant is not considered as belonging to the relevant prior art for assessing novelty and inventive step of the patent application. Typically, the grace period is six or twelve months. The grace period is thus important for obtaining patent protection even if the applicant published the invention before filing a corresponding patent application.

Several patent systems, such as for example the European Patent Convention, provide for a “conditional grace period” whereby a disclosure of the invention is not taken into consideration only under special circumstances. In particular, according to Art. 55 of the European Patent Convention, the disclosure must be due either to an evident abuse in relation to the applicant or to a display of the invention at an official or officially recognized international exhibition.

Unconditional grace periods are adopted for example in the United States (twelve months) and for German utility models (six months).

Italy, which is becoming more and more important for intellectual property disputes being the third-largest EU economy, provides for a conditional six-months grace period similar to that of the European Patent Convention both for patents and utility models. Accordingly, a publication of the invention that is not due to an evident abuse in relation to the applicant nor to a display at an official or officially recognized international exhibition would be novelty destroying and thus prevent obtainment of Italian patents or utility models.

Nevertheless, applicants that have published their invention but desire to at least allege patent protection in Italy may exploit a peculiar circumstance due to the Microstate San Marino. San Marino is an independent State completely enclosed by Italy. It is one of only three countries in the world to be completely enclosed by another country (the others being Vatican City, also

enclosed by Italy, and Lesotho, enclosed by South Africa). With its 61 km² area and a population of approximately 33,000, it is the third smallest country in Europe, after Vatican City and Monaco, and the fifth smallest country in the world. San Marino lays claim to being the oldest extant sovereign state, as well as the oldest constitutional republic. Its official language is Italian. San Marino is a contracting member state to the European patent convention, the PCT and the WIPO. San Marino has its own Patent and Trademark Office with a patent system governed by the Consolidated Law on Industrial Property, law n. 79 of May 25, 2005.

According to Art. 3(4) of this law, San Marino has adopted an unconditional six-months grace period for national patent applications. Accordingly, a disclosure of the invention by the applicant that occurred within the six months preceding the filing or priority date of a San Marino patent application is not taken into consideration and patent protection may be obtained for San Marino.

According to Art. 43 of the Agreement of friendship and neighborly relations of 1939 between Italy and San Marino, each of the two States undertakes to prevent, in its own territory, any usurpation of inventions that are the subject of duly protected industrial property rights in the other State.

In 2014, Italy and San Marino stipulated that Art. 43 of the 1939 Agreement of friendship and neighborly relations exclusively applies to national industrial property rights obtained by national proceedings. Industrial property rights obtained by procedures provided for by international agreements or conventions, such as the Patent Cooperation Treaty or the European Patent Convention, are explicitly excluded. Moreover, since January 1, 2020, it is no longer possible to directly enter the San Marino national phase with an international application. Protection in San Marino may be obtained from an international application only through a European patent application.

For these reasons, in order to take advantage of Art. 43 of the Agreement of friendship and neighborly relations in Italy, it is mandatory to obtain a national San Marino patent via the national proceedings, i.e. by directly filing a patent application with the San Marino Patent and Trademark Office. The San Marino application may claim the priority of a previous foreign application, for example of a national Japanese application, according to the provisions of the Paris Convention.

Since San Marino applies an unconditional six-months grace period for its national patent applications and since Italy must prevent any usurpation of San Marino patents in the Italian territory, it is thus possible to allege protection in Italy for inventions that have been published by the applicant within the six months preceding the filing or priority date of a corresponding San Marino patent application.

However, applicants should be aware that no Italian jurisprudence exist in this respect to date. First of all, it is not yet clarified whether an Italian Court entrusted with a patent infringement procedure involving a San Marino patent would be legitimated to decide also on the validity of the San Marino patent. Moreover, it is not clarified whether validity of such patent would be assessed in Italy according to Italian (i.e. without grace period) or San Marino (i.e. with grace period) patent law.

Despite these open questions, that would still have a great impact in such proceedings, it may still be worth adopting this strategy in situations where the invention has been published by the applicant within the six months preceding the filing of a corresponding patent application. In such a situation, in fact, it is not possible to obtain a patent nor a utility model in Italy because of lack of novelty. On the contrary, a patent can be obtained for San Marino and protection can be alleged for Italy by virtue of Art. 43 of the 1939 Agreement of friendship and neighborly relations between the two States.