

< 独国 >



特許のグレースピリオドの活用：グローバルシステムにおける柔軟性と法的リスクのバランス

CANZLER & BERGMEIER

Dr. Thomas Schlieff

Partner, Patent Attorney

米国、日本、韓国で実施されている新規性のグレースピリオドは、発明者や出願者にとっていくつかの利点があります。特許出願前に、見本市、出版物、オンラインなど、どのような方法であれ、発明を公に開示することができます。3か国とも現行法ではグレースピリオドは12ヶ月であり、発明者や出願者は開示後1年間の猶予期間が与えられます。この制度は、特許費用を負担する前に市場の関心を確認したいと考えている新興企業や中小企業にとって有益です。さらに、この制度は発明者や出願者を偶発的な開示から保護し、猶予期間内に確実に申請ができるようにします。もう一つの重要な利点は、戦略的な柔軟性です。企業は、発明の商業的可能性を評価しながら申請を遅らせることができ、不必要な特許費用を削減することができます。特に大学は、研究結果を公表するよう迫られることが多く、そのような公表は特許取得の可能性を危うくしかねないため、猶予期間を好む傾向にあります。

しかし、グレースピリオドにも欠点があります。その主な懸念事項のひとつは、法的安定性の欠如です。もし競合他社が独自に同じ発明を開発し、先に特許出願した場合、本来の発明者は権利を失う可能性があります。さらに、発明者自身の開示が、後に修正が加えられた場合、その後の手続きで不利に働く可能性があります。また、国際的な不整合も課題のひとつです。欧州のようにグレースピリオドのない地域では、早期の開示は即座に新規性を失わせ、特許保護を不可能にしてしまいます。ある国でのグレースピリオドに頼っている発明者や出願者は、他の国では特許を取得できないという事態に直面するかもしれません。さらに、競合他社は、公に開示された発明や特許の改良を悪用し、本来の発明の保護範囲を制限する可能性もあります。

欧州特許法では絶対的新規性が要件とされていますが、EPC加盟国の一部では実用新案に6ヶ月のグレースピリオドが認められています。ドイツ、オーストリア、フランス、チェコ共和国、ルーマニアなどの国は、公開後であっても発明者/出願者が実用新案の出願を行うことが認めています。実用新案では方法の保護は認められていませんが、正式な知的財産保護の出願前に公開された発明に対して限定的な保護を提供します。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Navigating Patent Grace Periods : Balancing Flexibility and Legal Risks Across Global Systems

CANZLER & BERGMEIER

Dr. Thomas Schließ

Partner, Patent Attorney

A novelty grace period, as implemented in the U.S., Japan, and South Korea, offers several advantages for inventors/applicants. It allows them to publicly disclose their invention – whether at trade shows, in publications, or online – before filing a patent application. In all three countries, the grace period under current legislation is 12 months, giving inventors/applicants a full year to file the application after the disclosure. This system benefits startups and small businesses that want to test market interest before committing to patent costs. Additionally, it protects inventors/applicants from accidental disclosures, ensuring they can still file within the grace period. Another key advantage is strategic flexibility. Companies can delay filing while assessing the commercial viability of their invention, reducing unnecessary patent expenses. Universities particularly favor grace periods, as they often face pressure to publish research findings, which could otherwise jeopardize patentability.

However, grace periods also have drawbacks. One major concern is legal uncertainty. If a competitor independently develops and files a patent for the same invention first, the original inventor could lose rights. Furthermore, an inventor's own disclosure may be used against them in later proceedings if modifications are introduced. Another challenge is international inconsistency. In regions without grace periods, such as Europe, early disclosure can immediately destroy novelty, making patent protection impossible. Inventors/applicants who rely on a grace period in one country may find themselves unable to secure patents elsewhere. Additionally, competitors could exploit publicly disclosed inventions, patent improvements, and limit the original invention's scope of protection.

While European patent law requires absolute novelty, some EPC member states offer a six-month grace period for utility models. Countries such as Germany, Austria, France, Czech Republic and Romania allow inventors/applicants to apply for a utility model even after public disclosure. Although methods cannot be protected by utility models, they provide a limited safeguard for inventions disclosed before filing for formal IP protection.