

特許制度調和に対する産業界・法曹界のスタンス
～ USPTO の意見募集に対し、IPO、AIPLA が制度調和支持の回答 ～

2007年7月4日
JETRO NY 澤井、中山

知的財産制度に関し米産業界を代表する知的財産権者協会(IPO)¹は3日、先にUSPTOが行っていた制度調和に関する意見募集²に対し、先月22日付で回答したとして、その回答の詳細を明らかにした³。併せて、米法曹界を代表する米国知的財産権法協会(AIPLA)⁴も同様に同日付で回答しているところ⁵。両ユーザー団体ともに、今日のグローバル経済下、国際的な特許取得の負担を軽減するものとして、特許制度の実体調和の取り組みを、引き続き支持すると表明。USPTOが示した10項目に対する両団体の見解は以下の通り。各項目に対し両団体とも概ね同様の見解を述べているところ。

(1) 先発明主義と先願主義(Priority of Invention)

IPOは、ベスト・プラクティクスなものとして、先願主義(first-inventor-to-file)の採用を支持。その理由として、複雑でコストがかかり、不確実性を伴う現行規定、とりわけインターフェアレンス手続きが回避できることを挙げている。また、小規模企業や個人発明家にとっても、先願主義の採用により不利益を与えるものではないとしたモッソンホフ元USPTO長官の研究成果にも改めて触れているところ。AIPLAも同様に、先願主義への移行はベスト・プラクティクスであるとしてこれを支持し、インターフェアレンス手続きによる権利付与の遅延、追加的コスト、不確実性から解放され、大企業、小規模企業双方ともに恩恵を受けると説明。

(2) ヒルマードクトリン(Prior Art Effective Date of Published U.S. Patent Applications)

IPOは、これまで米国以外で最初に出願された出願を差別的に運用してきたヒルマードクトリンの廃止を含む調和条約の策定を支持。先願主義制度の下、先行技術の定義を国際的に統一することの利益に着目し、国際的な優先日(global priority date)を先行技術の後願排除の基準日とすることに賛同している。AIPLAも同様の見解を示すとともに、

¹IPO: Intellectual Property Owners Association: 知的財産権者の利益のために、知的財産の保護を推進することを目的として1972年に設立された団体。会員は100の大規模・中堅企業と250の小規模企業、大学、個人発明家、弁護士等を含むIP関係者で構成されており、全会員数は約9000人。米国知的財産法律者協会(AIPLA)、日本知的財産協会(JIPA)、欧州産業連盟(UNICE)と共に、日米欧三極ユーザー団体を構成。

²2007年5月4日付け知財ニュース「USPTOが制度調和に関し意見募集を開始」参照

³http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Board_Resolutions_and_Position_Statements&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=15347

⁴AIPLA: American Intellectual Property Law Association: 知的財産関連法の改善、裁判における適正な法解釈、公衆及び会員へのIPの啓発活動を目的として、1897年に設立された弁護士協会。会員は、16000人以上に上り、法律事務所、企業、政府関係機関、大学等の弁護士で構成される。

⁵http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Comments2/Patent_and_Trademark_Office/20075/USPTO-on-Harmonization.pdf

現下のグローバル経済において、同基準日が国により異なるのは常識を欠く(no sense)としている。

(3) Secret prior art に対する後願排除効果 (Scope of Prior Art Effective of Published Patent Application)

両団体ともに、Secret Prior Art (我が国特許法で言う 29 条の 2 に該当する「拡大された先願の地位」) に対し、重複特許及び発明の些細な改良に対して特許権が付与されることを回避するために、国際的な優先日を基準としつつ、新規性及び非自明性(進歩性) 両要件に係る後願排除効果を与えることを支持。また、AIPLA は、(我が国 29 条の 2 の如く、) 新規性のみの適用では、些細な(trivial) 違いの特許を増加させるものと指摘している。

(4) グレースピリオド(Grace Period)

両団体ともに、出願人に由来する出願前の開示に対し 12 ヶ月のグレースピリオド期間を設定すること(personal grace period)を支持。併せて、グレースピリオド適用の宣言(declaration)を要件とすることには、小発明家を含め多くの出願人にとって不利益かつ同制度の価値を損なわせるものとして、反対の立場である。

また、AIPLA は、公開公報については同グレースピリオドの適用対象とすべきではないとの見解を明確にしている

IPO は、先願主義の下、第三者による開示に対してまで、同制度を適用することには反対の立場をとっている(注: 今次議会への提出法案 S1145、HR1908 においては、第三者による開示に対しても、グレースピリオドが適用され得、出願が救済されうる場合があるなど我が国の制度と異なるもの。なお、かかる提出法案の趣旨を更に拡大すべく、6 月 21 日に上院にいわゆる「先公表主義」を含む修正案⁶が提出されているが、両団体ともにこれに対するコメントなし)。

(5) 公知、公用の地理的範囲(世界又は国内)(Geographical Limitation in the Definition of Art)

両団体ともに、先行技術に関する地理的な制限を排除した「世界公知」の採用を支持。この際、先行技術に関しては、公衆にとって合理的に入手可能(reasonably accessible to the public)であることを求めている。

(6) 特許を受ける権利の喪失規定(“Loss of Right” Provisions)

IPO は、先願主義の下、現行法 102 条(b)に係る特許を受ける権利の喪失規定(“Loss of Right” Provisions) の他、同 102 条(c)及び(d)についての廃止を支持。AIPLA も 102 条(b)の廃止を支持。

⁶ [2007 年 6 月 21 日付け知財ニュース「特許改革法案に関し上院司法委員会開催、修正案が提出されるもマークアップは再度延期」](#) 参照

(7) 発明者自身の試験的使用の先行技術からの除外 (“Experimental Use”
Exception to Prior Art)⁷

IPO は、少なくともグレースピリオドの期間中に関しては、発明者自身の試験的使用が先行技術から除外されることに賛同しつつ、本件の適用対象については更に検討が必要であると述べている。また、AIPLA はかかる適用除外については、個別ケースで争われ、特許制度を複雑かつ不確実なものとしているとして、インターナショナルグレースピリオドを採用することで本制度の廃止を望んでいる。

(8) 先使用权 (Prior User Rights)

IPO によれば、先使用权については、実体的制度調和で議論されているファーストパッケージ四項目 (先行技術の定義、グレースピリオド、新規性、進歩性)⁸には含まれていないものの、多くの国で提起されている問題であると紹介。両団体ともに、「もの」及び「方法」の何れの特許に対しても、特許の有効出願日前に行われている商業的使用又は同使用のための準備を理由とした先使用の抗弁を支持している。

(9) 承継人による出願 (Assignee Filing)

両団体ともに、発明者の承継人による出願を支持。背景として、AIPLA は、特許出願手続きを容易なものにすると指摘している。

(10) 18ヶ月公開 (Eighteen-Month Publication of Patent Application)

両団体ともに、出願の透明性を高める観点から出願公開の例外規定を撤廃し、全件を公開することを支持。なお、AIPLA は、99年の米国発明者保護法の法案提出時の本来趣旨に立ち返り、例外規定を廃し、完全実施するタイミングであると述べている。

(了)

⁷公用又は販売に該当する行為であっても、発明者が発明の性質及び有用性を確認する試験を主な目的としてこれらの行為を行った場合であれば、法律上の不特許事由を構成しないとする法理論。判例法により確立されている(ドナルド・チザム著「アメリカ特許法とその手続」より)。

⁸ http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/advanced_meeting_gaiyou/01.pdf