

# 特許ハーモに関する国際的議論の帰趨について

平成15年度国際活動センター\*

## 目 次

1. はじめに
  2. SPLT (実体特許法条約)
    - 2.1 SPLT の議論の経過
    - 2.2 最近の WIPO における状況
    - 2.3 最近の NGO 主導による主な議論
    - 2.4 三極特許庁における状況
  3. PCT
    - 3.1 PCT リフォームの始まり
    - 3.2 これまでに改正された主な事項
    - 3.3 今までの PCT リフォームを検証する
    - 3.4 最近の主な議論と見通し
  4. PCT 及び SPLT の議論の今後
    - 4.1 PCT の今後
    - 4.2 PCT についての懸念
    - 4.3 SPLT の今後
    - 4.4 PLT について
- .....

## 1. はじめに

現在、WIPO において、PCT リフォームと実体特許法条約 (Substantive Patent Law Treaty : SPLT) とについての議論が並行して進められていることは、良く知られていると思う。

日本弁理士会としては、これらのテーマについてのワーキンググループの会合にオブザーバとして代表を継続的に派遣して来た。

平成15年度の国際活動センターも引き続きこれらの WIPO におけるいわゆる特許ハーモの議論に参加すべくオブザーバを派遣した。

PCT リフォームについては、今年の1月1日に発効した改正 PCT による全指定制度の導入、サーチレポートへの見解書 (written opinion) の添付、国内段階移行期限の30ヵ月への統一などのいわゆるリフォームがなされたばかりであるが、更なるリフォームについての議論が継続している。

一方、実体ハーモについては、2000年6月に特許法条約 (PLT) が採択されたものの、この条約は特許出

願の出願日認定要件や国内代理人の選任強制の認容などの手続き的要件に関する約定に限定されており、真の実体ハーモには程遠い。そこで、先発明主義の廃止・先願主義への統一、従来技術の範囲、グレースピリオド、自己衝突の回避、などの実体的な点についての調和を目指した実体特許法条約が、現在、WIPO を中心として議論されている。

このような特許ハーモの議論がエンドレスに続けられている現状にはいささかうんざりと言う感じもある。しかし、かかる国際的議論について日本弁理士会としての関与をせずに日本特許庁だけに頼ってはいは、時としてわが国の出願人や我々弁理士にとって望ましい結果にならないこともある事は過去の経験に照らして明らかである。例えば、PLT におけるいわゆる7条問題 (我国特許法第8条の特許管理人選任強制の規定を禁止する条項がオブザーバの活躍によって食い止められた経緯がある) や今次 PCT リフォームの結果の全指定制度の下での自己指定の回避のために必要な PCT 願書内の所定欄において、日本国の表示のない点 (ロシア、ドイツ、韓国のみが表示されている) などの事例を挙げるまでもない。

かかる観点から、平成15年度の国際活動センターの担当委員として、特許ハーモに関する国際的議論の若干の沿革、現状および近未来の予測について以下に会員の皆様にご報告すると共にかかる議論に引き続き注目して頂きたいと念ずる次第である。

## 2. SPLT (実体特許法条約)

### 2.1 SPLT の議論の経過

#### (1) SPLT に関する議論の開始

WIPO において、特許の方式事項のハーモナイズに関する“PLT” (特許法条約) が2000年6月の外交会議

\* 平成15年度センター長 藤村元彦, 同副委員長 高見和明, 木村高明, 同副委員長 永岡重幸, 小西恵

を経て成立した後、次のステップである、特許の実体事項に関するハーモナイズの議論が“SPLT”（実体特許法条約）として行われてきている。

特許ハーモに関しては、いわゆる旧ハーモ条約が、永年の議論にもかかわらず、成立直前の1991年に空中分解した歴史的経緯があることから、各国共に特許ハーモの希求と現実の困難性との間での不安に揺れながらのスタートとなったが、その後、4年にわたり議論が継続し、未だ行程半ばではあるが一定の議論の成果を見ている。

SPLT に関しては、WIPO の「特許法に関する常設委員会」(SCP : STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS) において、2004年4月現在までに全6回の会議（第4回 SCP 会議 [2000年11月] ～ 第9回 SCP 会議 [2003年5月]）が行なわれた。第9回目の会議以降、WIPO における議論は一時中止され、本年5月に第10回目の会合を予定している。

## (2) SPLT 議論の趣旨について

2000年当時の WIPO 事務局の準備文書においては、WIPO の本条約設立への意図が以下のように説明されている。

「PCT は指定国に関する国際出願を国内出願と同一の効果を以って行なうシステムを確立した。しかしながら、PCT27条(5)により締約国は国内段階で実体的な特許要件を適用できる。」「PLT は成立したが、国際レベルで広範な特許の保護を得るためコストが嵩むという点に鑑み、PLT を超える更なる特許ハーモナイゼーションが必要となる。」

また、ハーモの対象となる事項に関しては、「従来技術の定義」、「新規性」、「進歩性（非自明性）」、「産業上の利用可能性」、「開示要件」、「クレームの構成及び解釈」を挙げている。

これに対し、世界特許行政を三分する米国特許庁、日本特許庁及び欧州特許庁は、第4回 SCP の会議冒頭の一般演説において、以下のような賛同の意を表している。

「旧ハーモ条約とは異なった別個のアプローチで、より少ない議論対象で進め、ハーモは出願人及び特許庁の双方の立場から考慮すべきである。事務局方針を支持する。」（米国）、「ハーモは出願人の海外特許取得のコスト低減につながると共に世界特許の基礎をなす。また、取得した特許の海外における行使に際しても権

利者のコスト低減の観点からハーモが必要である。事務局提案を全面支持する。」（日本・欧州）

## (3) SPLT の具体的議論について

SCP 第5回会合から、事務局提案による条約案に基づき具体的な議論が開始した。基本的に SCP 第6回会合における事務局提案の条約案がその後の議論の骨子を形成していることから、第6回会合条約案の概略を説明すると共にその後の議論のトピックスをかいつまんでご紹介する。

### ① 第6回会合条約案

1条：「略称」（条約上の文言の定義「庁、出願日、優先日、当業者等」）

2条：「一般方針」（「侵害事件に関し各国が実体要件を適用する自由を保障する。」）

3条：「条約が適用される出願 [特許]」

4条：（特許を受ける権利）

5条：「出願」（出願の成立要件に関する規定「願書・詳説・クレーム・図面・要約が必要」）

6条：「発明の単一性」

7条：「出願の補正又は訂正」

8条：「先行技術の定義」

9条：「特許性に影響を与えない情報」（グレースピリオド）

10条：「実施可能な開示」（開示要件）

11条：「クレーム」（クレームの記載要件・詳細な説明との関係・解釈）

12条：「特許要件（特許主題・新規性・進歩性）」

13条：「拒絶理由」

14条：「特許の無効又は取消理由」

15条：「意見及び再審査」

16条：「PLT との関係」

17条：規則

### ② 各会合のトピックス

#### (A) 第6回（2001年11月）

日本は2条に関し「侵害問題に関しては議論対象から除外すべきである」旨発言した。米国は9条（グレースピリオド）に関しては、先願主義とのリンクの可能性があることから議論対象から暫定的に除外すべき旨発言した。なお、9条は12ヶ月の期間を規定している。

#### (B) 第7回（2002年5月）

9条に関しては、日本特許法の30条と略同様の、新規性喪失の事由を限定した規定案を支持する国が多い。

なお、9条は、条約上の規定であることから、優先日を基準とする国際型のグレースピリオドの規定となっている。12条に「産業上の利用可能性」が追加され、「産業」の解釈をめぐり、広く解する米国とそれ以外の国との間で議論がなお継続している。

#### (C) 第8回 (2002年11月)

一般演説で、日本は「本条約の早期成立を希望する。均等論に関する規定の導入に関し反対する。」旨表明した。事務局が、第7回提案において、11条「クレーム」において「均等論解釈」の考え方を規定したことへの見解表明と思われる。また、FICPIは「グレースピリオドの進展に注目している」旨を表明した。事務局側からは「“narrow but deep なハーモ” (対象事項を絞るが実効のあるハーモ) を目指す。」旨の表明があった。

この第8回の議論から、旧ハーモ条約の空中分解の歴史への懸念からか、各国共に条約の早期成立を目指す声が大きくなり、これにつれて議場における議論が、出願人利益の考慮 (いわゆる「ユーザーフレンドリー」) の観点よりも、各国庁の審査負担軽減のみに力点を置いた議論が多くなり、各 NGO のユーザーを考慮した観点からの発言・提案が却下される場面が多く見られ、NGO 側からは不満の声が出始める。

私見であるが、この点に関しては、明らかに SPLT の議論開始の上記事務局見解とは異なる方向性である。この会議後、日本弁理士会、APAA、FICPI 等の各 NGO 団体において議論の方向性を懸念する声があった。

#### (D) 第9回 (2003年5月)

一部の開発途上国から5条に関し、「願書記載事項の統一化」の規定の削除を求める発言が相次ぐ。背景は、the source and geographical origin of genetic resources (遺伝子資源の原産地・出所) の記載要件を締約国が追加できなくなることに反対する点にある。さらに、「genetic resources, traditional knowledge (伝統的知識) に関し SPLT で規定すべきである」旨の発言があった。

いずれも非常に政治的な発言であり議場が紛糾した。9条に関しては、EC から「6ヶ月を超えないグレースピリオド導入を検討している」旨の発言があった。

WIPO 事務局長より、次回 (2003年11月) は開催しない旨の発言があった。上記政治的観点からの発言を危惧してのものと判断される。

## 2.2 最近の WIPO における状況

### (1) 南北問題に由来する膠着状態

2003年秋に SPLT の議論を進展させるべく予定されていた WIPO 内の特許常設委員会 (SCP) は翌 2004年5月まで延期を余儀なくされた。開発途上国側から、記載要件として、遺伝的資源や伝統的知識の原産地・出所の記載が、いわば先進国との政治的交渉のツールとして強く要求されたことが、直接的要因とされる。

### (2) 先進国間 (三極間) における膠着状態

パリ条約発効以来の、真に実体的な特許ハーモ交渉の度重なる頓挫の経緯に照らしても、実体特許法のハーモは、各国の特許制度上の利害に、より直接関わるものであり、方式に関するハーモよりも遥かに困難であるのは明らかである。いずれの国も、自国の特許制度がベストプラクティスであると主張し、自国の特許制度に最も影響の少ない方向のハーモを指向する。米国は、特許制度の基礎としている先発明主義から先願主義に移行するためには、広範なグレースピリオドの導入を条件とし、他方、欧州諸国は、米国の先願主義への移行がない限りグレースピリオド導入はないとする。こうしたオールオアナッシング的議論が続く限り、実体特許法ハーモ交渉はデッドロック状態から脱することはできない。

## 2.3 最近の NGO 主導による主な議論

### (1) NGO の視点

複数国での特許取得を必要とするユーザーにとって、実体特許法のハーモは、各国での早期権利取得、特許取得コストの抑制、各国で特許取得できるか否かの予見可能性を向上させる等の大きなメリットをもたらす。ユーザーや代理人により組織される多くの NGO は、専らこうしたユーザーの立場擁護の視点から、WIPO の SCP における上記の膠着状況を打開すべく、実体特許法ハーモ進展のためのドライビングフォースとして機能している。

### (2) 近時開催の NGO 主催の SPLT に関するセッション

・英国特許代理人協会 (CIPA)、米国知的財産権法協会 (AIPLA) 共催 SPLT ラウンドテーブル会議 (NGO24 団体参加)、2003年11月10、11日、ロンドン

・AIPPI 主催 SPLT セミナー (32 WIPO 締約国、21 GO・NGO 団体、20 AIPPI メンバー国参加)、ジュネーブ (いずれも、WIPO からオブザーバが参加して

いる。)

### (3) 実体特許法ハーモ進展のための現実的アプローチ

上記の NGO 主導各セッションにおいて、実体特許法ハーモの議論を進展させるためには、オールオアナッシングの議論に拘泥するのではなく、SPLT の現行草案(SCP/10/4)のうち、より議論の少ないものから段階的に合意を完成させていくアプローチが提案されている。AIPPI は、次のとおり、現在の SPLT 草案を SPLT1,SPLT2の 2 段階で議論することを提案する。同提案においては、南北問題に由来する遺伝的資源、伝統的知識、公衆衛生等の議論は、高度に政治的問題を含むために、SPLT の枠外とすべきとされている。

#### i) SPLT1 (1st バスケット)

1条 (略称), 2条 1項 (一般方針), 3条 (条約が適用される出願), 4条 1項 2項 3項 (特許を受ける権利), 5条 (出願), 7条 (出願の補正), 10条 (実施可能な開示), 16条 (証拠), 6条 (発明の単一性), 8条 (先行技術), 9条 (グレースピリオド), 11条 (クレーム), 12条 (特許要件)

#### ii) SPLT2 (2nd バスケット)

2条 (公益的例外), 3条 (条約が適用される特許), 4条 4項 (先願主義・先発明主義), 7条 の 2 (特許の補正・訂正), 12条 4項 (産業上利用性・有用性), 13条 (拒絶理由), 14条 (クレームまたは特許の無効・取消理由), 15条 (司法審査)

### (4) 実体的特許法ハーモにおける主要な争点

#### i) 先願主義 vs. 先発明主義

言うまでもなく、米国以外の世界の主要国は先願主義を採用しているため、このテーマは専ら米国がどの程度先願主義に歩み寄りを見せるか、の問題である。米国が先発明主義に固執する根拠は、個人や大学の発明者を厚く保護するためとされているが、後願の発明者が“先発明者”としてのタイトルをインターフェアランスなどを通じて得るためには、莫大な時間とコストを要してしまい、結局これら個人や大学の発明者にとって事実上非常な困難となってしまうことは先発明主義の矛盾として指摘されるところである。米国の NGO である、AIPLA, ABA, IP Group 等は、公式または非公式に、実体ハーモの採用すべきスキームは先発明主義ではなく、先願主義である、との立場を示しているものの、先願主義を認めるべく米国議会の説得することの困難性も指摘されるところである。

#### ii) 先行技術 (prior art) の範囲

審査対象の特許出願時にすでに公知になっている先行技術 (狭義の先行技術) とは何を意味するか、との議論であり、現在の SPLT の草案(SCP/10/4 Art.8 (1)) では、優先日前に公衆がアクセス可能なあらゆる形式の、世界中の技術を含む (available to the public anywhere in the world in any form) とされている。米国は、公用の先行技術については国内公知を採用している (35 USC 102(a), (b)) が、技術が開示された場所によって先行技術となるかどうかは左右されるべきでない、すなわち公用技術についても世界公知を採用すべきであるとの意見が大勢を占める。

#### iii) 先願未公開出願の先行技術効果と自己衝突防止規定

先願未公開出願も、一定の範囲で引用例となるとする法制度を採用する国は多いが、これらの先願未公開出願を、新規性についての先行技術だけではなく、進歩性 (非自明性) の先行技術にも用いることができるか否か、出願人または発明者が同一の場合には先行技術とはしない、との自己衝突防止規定 (Anti-self Collision Provision) を設けるか否か、などに関しては、各国の立場にばらつきが大きい。米国では、こうした先願未公開出願を非自明性の先行技術ともできる点で広い先行技術効果を認めている<sup>(1)</sup>が、発明者が同一の場合には先行技術から除外している (35 USC 102(e))。日本は、先願未公開出願について、新規性についての先行技術効果のみ認めており、かつ出願人または発明者同一の場合には先行技術から除外している (特許法 29条の 2)。EPC では、日本と同様、新規性についての先行技術効果のみ認めており、かつ米国や日本のような自己衝突防止規定を欠くため、自身の先願未公開出願が引用例として引用される (EPC Art. 54(3))。SPLT 草案 Art. 8(2) (a), Rule 9 (3) では、先願未公開出願はその明細書中の開示全体 (whole contents of the application) が、新規性についての先行技術としてのみ使用することができる、と記載されており、自己衝突防止規定の導入の是非についてはその方向性が定まっていない。

米国を除く NGO は、概ね、先願未公開出願は、審査対象の特許出願時には、まだ公衆にアクセス可能となっていないことを理由に、当業者がアクセスできない引用例同士を組み合わせる進歩性 (非自明性) の先

行技術とするのは妥当でない、と新規性についての先行技術効果のみを認めるべきとする立場を示している。また、ほぼすべての欧州の NGO (CIPA, EPI, UNICE, TPDF など) は、自己衝突防止規定の導入に強い反対を示している<sup>(2)</sup>。さらに、米国が独自に採用する、優先日ではなくあくまで米国出願日を基準に先願未公開出願に先行技術効果を認めるいわゆるヒルマー・ドクトリンや、PCT 出願についても英語で公開された出願にしか先行技術効果を認めない点については、多数の NGO から実体ハーモに適合すべく修正すべきである、と指摘されている。

#### iv) グレースピリオド

SPLT におけるグレースピリオドとは、「およそ発明者自身による発明の開示は一定期間内に特許出願をすれば自身の出願に対する先行技術とならないとする」期間を意味する。グレースピリオドの取り扱いは米国とヨーロッパとはかけ離れており、先発明主義を採用する米国はおよそすべての発明者自身の発明の開示（商業的な開示を含む）に対して 1 年のグレースピリオドを与えている（35 USC 102(b)）のに対し、ヨーロッパ特許条約（EPC）では、発明者の開示に関しては、公的な国際展示会など、ごく例外的な開示に対してのみ 6 か月の救済を与えている（EPC Art.55(1)）に過ぎない。現在の SPLT 草案（Art.9(1)）はグレースピリオドに関する規定を含むが、具体的なグレースピリオドの期間や手続き、第三者に与えられるべき権利（先使用权）については方向性が定まっていない。

グレースピリオドを認めるべきであるとする立場からは、第三者にとって、早期の発明の開示が科学技術の進歩に寄与するものであること、殊に大学・個人発明家や特定技術分野の出願人にとって、出願前に技術移転先や投資先を探す活動、発明の評価活動等で発明を開示することの高い必要性、試験等をしないと出願時に開示要件や実施可能要件を充足することができない場合があること、などの必要性が主張されている。他方、広範なグレースピリオドの導入に反対する立場（欧州）からは、第三者にとって、監視負担が増すとともに法的安定性が害される点、出願人にとって、発明者の開示と出願との間に第三者が発明を公表した場合、先に出願してしまった場合の不利益が言及された。グレースピリオドの導入に概ね賛成する NGO が多数ではあるが、欧州のユーザーが組織する NGO (EPI,

UNICE, TPDF)からは、グレースピリオドの導入自体に対する強い反対が表明されている。また、グレースピリオドの導入自体には賛成する NGO 中でも、その立場には非常なばらつきがあり、欧州の NGO を中心に、グレースピリオドはあくまで例外的な救済措置（Safety Net）であるべきであるとの立場が強調され、その期間や手続きについても第三者の法的安定性を重視してより制限的な制度設計をすべきとの立場が多数表明されている。

## 2.4 三極特許庁における状況

### (1) 三極特許庁が抱える緊急の課題

特許出願の集中する三極特許庁では、審査待ち特許出願の莫大なバックログと、増加の一途を辿る PCT 出願の審査負荷とを背景として、三極特許庁間の審査協力の推進が不可避的課題となっている。かかる審査協力の一環として、すでに対応特許出願について第一国の特許庁で先行技術サーチないし審査がなされた特許出願については、同第一国特許庁でのサーチおよび審査結果を承認し、重複したサーチないし審査を如何に最小化するかが模索されている。先行技術サーチを共通化するためには、どこまでの範囲を先行技術として取り扱うか、についてのハーモが、実体審査を共通化するためには、新規性・進歩性・記載要件等の実体的特許要件のハーモが、それぞれ前提となる。

### (2) 三極特許庁合意

かかる状況に後押しされ、2003年11月7日、東京において、日本、米国、EPO の三極特許庁長官が署名してなる、三極合意文書<sup>(3)</sup>が締結された。同合意文書は、特許ハーモにつき、早期にリアリティある結論を得るために現実的アプローチが必要であり、このためには現行フレームワークに拘泥することなく段階的議論をすべきこと、また、ユーザの利益を可及的に優先し、WIPO SCP における議論を進展させる、との方針を明らかにするとともに、以下の2段階による議論を提案している。

i) 1st パッケージ：先行技術（ヒルマー・ドクトリン、自己衝突防止規定、PCT 出願の先行技術効果、先願未公開出願の先行技術効果）、グレースピリオド<sup>(4)</sup>、新規性、進歩性・非自明性、記載要件、クレーム記載、発明の単一性、補正・訂正

ii) 2nd パッケージ（議論を先送りすべきもの）：先

願主義／先発明主義，特許可能主題・技術的特徴，有用性・産業上利用性

### 3. PCT

#### 3.1 PCT リフォームの始まり

(1) PCT リフォームは2000年にアメリカの提案でスタートした。つまり、1990年代後半から PCT リフォームの必要性が指摘されていたことになる。当時の様子を簡単に振り返ってみると以下ようになる。

- ・ PCT は1970年6月19日に締結され、すでに約30年が経過
- ・最初の PCT 出願が1978年6月18日になされ、その後、PCT 出願の出願件数は増加の一途をたどっていた
- ・特に1990年からは出願件数が指数関数的に急増し、近い将来10万件を越えると予測された（事実、2001年には10万件を越えた。尚、我国の PCT 出願件数も順調に増加し2001年には1万件を超え、2003年には16,774件に到達。現在、PCT 出願件数は世界第2位。1位はアメリカ39,250件、3位はドイツ13,979件）。
- ・ PCT 出願件数の増加に伴い、各国特許庁のワークロードも増大
- ・実際の PCT operation が始まってから20年以上経過しているが、大きな改正はあまり行われていない
- ・ PCT 加盟国数も100を越えるところに来ており、各加盟国から色々な要望が出てきた

#### (2) PCT リフォームの目標

上記した背景の下、2000年10月から PCT リフォームが始まった。その目標は以下のとおりである。

- －制度の簡素化
- －手続のストリームライン化
- －コスト及び重複ワークの削減
- －世界中の特許庁からの要望をそれなりに考慮した PCT にすること
- －PLT との整合。
- －PCT 制度そのもののオーバーホール

#### (3) 議論をするための委員会等

- －PCT リフォームを議論するために、ワーキンググループ (WG) と委員会が設置された
- －現在まで、WG の会合は5回開催
  - 第1回は2001年11月

- 第2回は2002年4月
- 第3回は2002年11月
- 第4回は2003年5月
- 第5回は2003年11月

－委員会は2回開催

- 第1回は2001年5月
- 第2回は2002年7月

－次回の第6回 WG 会合は2004年5月2日から7日

#### 3.2 これまでに改正された主な事項

- ・国内段階移行期限を20ヵ月から30ヵ月に延長
- ・国内段階移行期限を途過した場合の救済
- ・国際調査報告と共に見解書を作成
- ・全指定制度
- ・一律な国際出願料

#### 3.3 今までの PCT リフォームを検証する

##### (1) 国内段階移行期限の延長

国内段階移行期限を20ヵ月から30ヵ月にしたが、約10の PCT 加盟国では今だ20ヵ月のままである。20ヵ月を30ヵ月にしたことにより、制度の簡素化を図ったつもりだが、制度を複雑にしてしまったという側面もある。PCT 出願をするときに、どの国がまだ20ヵ月なのかを、いつもチェックしなければならない。

##### (2) 国際調査機関による見解書

国際調査報告と共に見解書を作成するようになったが、この見解書は必要なのだろうか。日本の出願人は国際予備審査を請求しない場合の方が多い。これは予備審査報告で否定的な見解が出た場合のデメリットを考え、国際段階で特許性の判断を出してほしくないという思惑からである。しかし、今年から始まった「拡張国際調査」により、国際予備審査を請求していなくても、実質的には予備審査を受けることになってしまった。「国際調査報告だけ貰えれば十分」という出願人は多いと思う。国際調査機関による見解書は、出願人の意思により、必要か不要かを選択できるようにすべきであろう。

##### (3) 全指定制度

2004年1月から始まった「全指定」制度は「全指定+1」制度であると思う。そもそも PCT は外国出願をするために使用する tool である。つまり、PCT を使うとき、自国以外の PCT 加盟国の指定が自動的になされ

るのが本来の「全指定」ではなかろうか。しかし、改正 PCT では、自国の指定も含まれてしまう。換言すると、外国出願したいのに、PCT を使うと国内出願をすることも強要されてしまう。自国の指定を外せるようにするのが「正しい全指定」ではないか。

#### (4) 一律な国際出願料

日本人の PCT 出願の指定国の数は平均 3.4 程度である。しかし、2004 年 1 月からスタートした料金体系では 5 カ国分の指定料金を一律に徴収されている。つまり、出願人が 3 カ国しか指定しなくても、5 カ国分の料金を強制的に徴収されている。

#### (5) オンライン出願

2004 年 1 月 1 日から電子出願が始まっているはずなのに、今だ PCT easy による出願しか受理していない (2004 年 4 月 23 日現在)。しかし、料金体系は新しいものが採用されている。WIPO の技術的理由で電子出願の受理が遅れているということである。この状況下で日本の出願人の不利益は約 8,000 万円程度発生していると思われる。もし 1 月 1 日から電子出願で出願していれば 300 スイスフラン (約 2 万 4 千円) の減額措置を受けることができるのに、100 スイスフラン (約 8 千円) の減額しか受けていないからである。つまり、1 件の PCT 出願をするたびに 1 万 6 千円余分に出願料金を支払っていることになる。日本の PCT 出願件数が昨年並みであるとすると、4 月末で約 5,000 件の PCT 出願がなされていることになる。1 件当たり 16,000 円の差額で 5,000 件の PCT 出願があるとすると、WIPO は約 8,000 万円を不当に徴収していると言えるのではないか。

#### (6) PLT との整合性

PLT は実際の operation がまだ始まっていないので、これから色々な問題点が顕在化してくる可能性がある。PLT の不備が不明な状態で PLT を PCT にどんどん入れていくというリフォームに違和感を覚える。

### 3.4 最近の主な議論と見通し

#### (1) 優先権の回復

優先権期間内に PCT 出願をしなかった場合 (つまり、基礎出願日から 12 月以内に PCT 出願をしなかった場合)、2 カ月の回復期間を与えるという提案がなされている。PCT リフォーム WG の第 1 回会合から議論されている事項であり、今年中に合意が得られると思わ

れる。優先権の回復の条件として、2 つの基準のうちいずれかが採用される。優先権の失効が「意図的ではなかった (unintentional)」という基準か、「相当の注意を払っていた (due care)」という基準。PCT ではこれらの言葉の定義はしないようである。つまり、各受理官庁・指定国が定義を決めることになる。

#### (2) 国内段階移行書面の世界統一版

現在、国内段階移行時に使用する書面の様式は各国それぞれ独自のものを採用している。PCT リフォーム WG 会合では、世界統一様式を作成したらどうかという提案を議論している。

#### (3) PCT 第 1 章と第 2 章の融合

2004 年 1 月 1 日から始まった「国際調査機関による見解書の作成」は、国際予備審査の前倒しと言われている。つまり、国際予備審査を請求していないのに、実質上、国際予備審査が開始されており、PCT 出願をすると自動的に「新規性、進歩性等に関する見解書」が作成される。現在の PCT では第 1 章と第 2 章が分けられているが、将来は第 1 章と第 2 章が融合し、1 つの章になるであろう。

#### (4) 欠落部の補充

2004 年 5 月の PCT リフォーム第 6 回会合で話し合う事項の 1 つ。優先権基礎出願に含まれている内容であれば、PCT 出願時に欠落していても補充することができ、且つ、国際出願日が繰り下がらないという提案。米国からの出願で良く見かける「incorporated by reference」を PCT に導入したと考えればよい。

#### (5) 米国特許法 102 条 (e) の問題

米国特許法 102 条 (e) の後願排除効は英語で PCT 国際公開がなされることが要件になっている。これについては各国から不満の声が挙がっている。PCT 64 条の留保の撤回をアメリカに求めて行くよりも実効のある方策として考えられたのが、「出願は英語ではないが、国際公開までに英訳を準備して、国際公開は出願言語と英語とで行う」という案。2004 年 5 月の PCT リフォーム WG 会合で議論される。

### 4. PCT 及び SPLT の議論の今後

#### 4.1 PCT の今後

##### (1) PCT リフォームは 2 段階で進んでいる

PCT リフォームは 2 段階で計画されている。第 1 段階は、簡素化、ストリームライン化、PLT との整合で

ある。この第1段階は表面上順調に進んでおり、ほぼ初期の思惑どおり完結されるのではないかと思われる。第2段階は、PCT 制度そのもののオーバーホールである。数年後に第2段階に入ると言われている。

#### (2) PCT リフォームは規則改正だけでは対処できなくなる

現在の PCT リフォームは規則改正だけで対処しようとしている。今後の PCT リフォームは規則改正だけでは対処しきれなくなるだろう。

#### (3) PCT プロトコルの可能性

PCT を改正していくと、PCT はどんどん複雑化していく。改正事項を受け入れる国とそうでない国があるからである。120数カ国の PCT 加盟国全てが満足する改正はほとんど無い。複雑化等の煩わしさから逃れるためにはプロトコルが解決策の1つになる。賛同できる国だけが集まり「PCT プロトコル」ができるかも知れない。

#### (4) PCT 特許

方式統一条約として始まった PCT であるが、実体統一にまでその守備範囲を広げようとしている。事実、国際調査機関による見解書の作成は、全 PCT 出願に対する予備審査の実施であり、審査能力の低い国では、予備審査の結果が自国の審査結果になるという現実がある。2002年3月に WIPO 本部で行われた「国際特許システムに関する会議（Conference on the International Patent System）」に参加したときには「PCT 特許」という言葉を聞いた。今後、PCT 特許に向かった動きが見え隠れするようになるかも知れない。昨年の PCT リフォーム WG 会合で米国特許庁は「これから第1国出願が PCT になる場合が増加するだろう」と言っていた。つまり、特許出願は「国内出願」と「外国出願」の区別なく、全て PCT を使うという姿が PCT の将来像の1つである。それに伴い、優先権期間を30ヵ月にしようという提案も出てくるかも知れない。また、指定の概念も不要になるかも知れない。

## 4.2 PCT についての懸念

### (1) 今 PCT は大変なことになっている

今 PCT は改正の大きな波に巻き込まれている。PCT リフォームの1つの目標は「PCT のオーバーホール」であるが、この言葉が当初、PCT の性質を大きく変えることまで意味していたのかはわからない。しかし、

このまま進むと、PCT はその性質を大きく変えることになる。

### (2) 使いにくくなった PCT

全指定制度、拡張国際調査制度等により、日本の出願人にとって PCT は使い難い制度になってしまったと思う。これは PCT 改正に日本の声が反映されていないために生じた「悲しい事実」であるのかも知れない。だれにとって利益のある PCT 改正なのか、チェックして且つ発言する必要があるのではないか。

### (3) 日本の PCT 出願

日本から米国への特許出願件数は年間約6万件である。この出願件数に比べると PCT の出願件数はとても少ない。そもそも日本の出願人は PCT をあまり使っていない。近年の改正でさらにその傾向が強まるのではないかと思う。日本人の PCT の出願件数は年々増加しているが、本当に PCT が使い易くなっているのなら、もっと増加して良いはずだ。

## 4.3 SPLT の今後

昨年（2003年）5月の第9回 SCP における開発途上国の発言を含む政治的理由によって昨年秋の SCP の開催は見送られたが、今年の5月10日から14日までの会期の下に第10回 SCP が開催される運びとなった。

昨年秋の SCP の開催見送りの事態に危機感を抱いた NGO 団体は、活発な活動を続けており、先願主義の採用を含むミニマム項目で SPLT を纏めようという動きになって来ている。

一方、今次第10回 SCP に向けた三極特許庁の提案（SCP/10/9）が2004年4月22日に公表された。これによると、先願主義への統一の点を除く第1パッケージの内容で条約案を纏めて2006年前半に外交会議を開催してこれを採択することを提案している。

かかる状況の下で、第10回 SCP における議論の展開、進捗の帰趨が極めて重要になりつつある。第10回 SCP において開発途上国による従来の主張が繰り返されるのか又は新たな論点の提示があるのか、先願主義への統一の項目を取り込めるのか、あるいは、当面の合意が得られる最低項目を基本とした留保容認条項を含む条約案を纏めることができるのか、極めて重要な会議と位置付けられる。

今年の4月20日に弁理士会館において開催された日本弁理士会と AIPLA 代表団との公式会合において、



AIPLA の先願主義移行への意欲が強いことの一端を伺うことが出来た。

日本弁理士会としては、あくまでも先願主義への統一の項目を含む1つのバスケットを内容とする SPLT の採択の立場を守るべきであると考ええる。

ところで、最近、とみに米国特許出願手続において問題となっている USPTO への情報開示義務については、出願人サイドに要求される不衡平行為の回避義務との齟齬の観点、コストリダクションの観点、などから国際的な調和の問題と捉えて、日本弁理士会として、特許ハーモの重要な論点として提案をすべきではないかと考える。

#### 4.4 PLT (特許法条約) について

最後に、上記した PLT については、現在、8カ国の寄託がなされているとのことである。PLT は、10カ国の批准書又は加入書の寄託後3ヵ月に発効することになっているので、日本の PLT 批准及び国内法の改正が、近い将来ありうると考えられる。SPLT の動向と併せて注目していく必要がある。

#### 注

(1) もともと出願早期公開制度を有しなかった米国では、特許出願しても先行技術効果がいつから生じるのか、出願人がその時期をコントロールできないという事情・沿革から、

判例法上幅広く先願未公開出願 (Secret Prior Art) の先行技術効果が認められている (Alexander Milburn Co. v. Davis Brownville Co., (270 U.S. 390 (1926)))。

(2) SPLT 草案の多くは現行ヨーロッパ特許条約 EPC を参考に作成されているが、EPC も SPLT 草案も、日本特許法 39 条、米国特許法 102 条 (g) のようなダブルパテント防止規定を有しない。このため、欧州 NGO はダブルパテント防止のためには自己衝突防止規定はおくべきでない (同一発明者・出願人であっても引用例とすべき) と主張している。私見によれば、クレーム発明同士のダブルパテント防止規定と、明細書の開示全体を対象とする先願未公開出願の先行技術効果規定 (自己衝突防止規定を含む) は区別されるべきである。

(3) “21st Memorandum of Understanding on Trilateral Cooperation in the field of Industrial Property”. 同三極合意文書は、実体特許ハーモに関する合意の他、第1国特許庁におけるオフィスアクションやサーチ結果のフィードバック、第1国特許庁における電子化された包袋書類のオンライン閲覧を可能にするインフラストラクチャ (On-line Dossier Access System) の構築、情報開示義務 (Information Disclosure Statement: IDS) を含むサーチ・審査効率化のための適切なポリシーの検討等が審査ワークロード軽減に有効であるとの確認的合意、日本特許庁により導入された機械翻訳ツールの重要性を認識し、今後も開発継続するとともに、米国特許庁および欧州特許庁が翻訳エラーにつきフィードバックすること、等の合意を含むものである。

(4) 但し、グレースピリオドの議論は、先願主義・先発明主義の議論と密接に関連するものと言及されている。

(原稿受領 2004. 4. 30)