

# 三極ユーザー会議 (Trilateral Users Conference) 報告

会員 木村 高明\*・永岡 重幸\*\*

## 目次

### 1. 会議の趣旨

- (1) はじめに
- (2) 特許ハーモの現状
- (3) 特許ハーモ議論停止の背景

### 2. 会議の内容

- (1) 午前の部
- (2) 午後の部 (1:30 - 4:30)

### 3. 最後に

.....

## 1. 会議の趣旨

### (1) はじめに

11月18日に、米国バージニアにおいて、AIPLA (American Intellectual Property Law Association) の主催により、三極ユーザー会議 (Trilateral Users Conference) が開催された。この会議は、同時期に行われた三極特許庁会議を捕らえ、ユーザー側と特許庁側との意見交換の場として設けられたものである。

会議には、米国代理人、出願人を主とするユーザー側が出席し、FICPI代表、APAA (アジア弁理士会) 代表及び日本弁理士会代表が、米国ユーザー以外のユーザー側代表として出席した。特許庁側は、米国特許庁、日本特許庁、EPOの各長官、副長官が出席し、終日活発な議論が行われた。午前は、各長官の一般演説及び質疑応答等が行われ、午後はより実務レベルでの議論があり、現在のWIPO特許ハーモの現状を核にして、広く、各特許庁における課題、他国特許庁への要望等、ユーザー側からの質疑応答を含め忌憚のない意見交換が行われた。

### (2) 特許ハーモの現状

WIPOにおける特許ハーモの議論は本年5月の第10回SCP (特許法常設委員会)・SPLT会合以降ストップしたままである。原因は、昨年5月のSCP (特許法常設委員会) SPLT会合から始まった開発途上国側からの、「遺伝子原産地表示記載を特許明細書の記載要件とすることを条約上義務付けとして欲しい」旨の、半

ば強行的な提案によるものである。この議論は本年5月のSCP・SPLT会合でも続き、途上国側が随所でこの問題に関する議論を議長側に迫ったことから議事が停滞する場面が多く見られ、議長判断により「遺伝子問題をSPLTの議題として取り上げるか、否か」に関しては、は9月末のWIPO一般総会の意向に委ねられた。

WIPO一般総会は、本年9月27日～10月5日の間に開催され、SPLTの議論において上記問題を議題とするか否か、が各国政府代表によって議論されたが、結論は出なかった。

一般総会においては、日本及び米国代表が、本年5月において三極特許庁がSCPにおいて提案した“REDUCED PACKAGE”を再度提案したが、開発途上国の反対に合いイニシャチブをとることはできなかった。

“REDUCED PACKAGE”とは、ハーモの対象事項が多岐にわたっていることになかなか条約が成立しない、という認識に基づき、現在の条約草案の規定を複数のパッケージに分割して、条約の段階的早期成立を目指すという趣旨の下に、まず以って各国に最も必要な事項(「従来技術の定義」、「新規性」、「進歩性」、「グレースピリオド」)に絞って議論を進めようとする提案である。

通常11月にはWIPO・SCPの会合が行われるが、本年は事務局より開催されないことが通知されており、昨年に次いでSPLTの議論はデッドロック状態に陥っている。

### (3) 特許ハーモ議論停止の背景

特許実体ハーモの難しさは、旧特許ハーモ条約における歴史的経過を見れば明らかであるが、今回の議論停止に関しては、先進国と開発途上国との間における非常に政治的な色彩の強い問題である点が前回とは異なっている。

\* 国際活動センター欧州部会合 部会長

\*\* 同副部会長

この間、途上国側からは、WIPO 会議場及び場外において、「遺伝子原産地表示」の問題の提起の背景に関しては全く説明されておらず、その意図、真意はなお不明であるが、大よそ、遺伝子原産地表示を義務付けることにより、先進国外国企業の遺伝子関連発明の特許に関し利益配分を要求する根拠とするものと想定されている。

この点は、CBD (生物多様性条約) との関連性があり、詳細は別稿に譲る必要がある。なお、現在の WIPO における途上国側と先進国側の間の対立状況は、TRIPS 成立の直前においても発生していることに注意する必要がある。

一方、世界の特許行政を動かしている三極特許庁 (日、米、欧) は毎年「三極特許庁会議」を持ち回りで開催してきている。

昨年は東京、今年はバージニアで開催されたが、AIPLA はこの機を捉え、「三極ユーザー会議」を開催し、今後の特許ハーモの方向性に特に焦点を当て、三極特許庁長官を含み、特許庁側の出席者及び NGO 団体を招待して今回の会議を開催したものである。

今回、日本弁理士会・国際活動センターより木村、永岡の両名が日本弁理士会代表として派遣され、上記会議に出席してきたことからその概要を会員の皆様にご報告する。

なお、本原稿の前半部及びまとめを木村が担当し、後半部を永岡が担当している。

## 2. 会議の内容

### (1) 午前の部

午前の部では、三極特許庁の各長官の一般方針演説があった後に、ユーザー側からの質問に各長官が応える質疑応答と三極特許庁によるパネルディスカッションがあり、三極相互の質疑応答も行われた。

#### ① 三極特許庁長官の一般演説

##### A : EPO (Alain Pompidou 長官)

- ・ EPC 加盟国は本年末までに 30 カ国となる。
- ・ 今後、EPC における翻訳コストが大きな問題となる。
- ・ CPC に関しては、翻訳問題、訴訟制度が原因で未解決であることからなお、検討中である。
- ・ ESR (Enhanced Search System) が効果的に機能し、現在、審査請求から 36 月で最終処分となっている。但し、調査費用は値上げの予定。出願費用、審査請求費用は値下げする。全体では 35% 値下げとなる。

##### B : 日本特許庁 (小川長官)

・ 「知的創造サイクル」の育成を図り、以って、「知財立国」を達成する。

・ 「迅速かつ適格な特許審査」が現在の目標である。

現在、特許出願件数は年間 40 万件、内、審査請求件数は 25 万件であり、これを 1200 人の審査官が審査している。審査迅速化のため、「先行技術調査の外注」、「任期付審査官の採用」、「情報提供の奨励」、「審査請求料の減額」を行っている。これにより、2013 年には審査請求から審査着手まで 11 ヶ月にする予定である。

・ 全世界の特許出願の 80% を三極特許庁で審査している。三極特許庁は世界の特許行政に責任がある。審査経過情報の三極間での利用システムを本年 10 月から開始した。

・ 「知的財産高裁」を作る。

・ WIPO での制度調和に関しても積極的に参加し、WIPO 及び三極間の双方の場で制度調和を提案していく。

・ 三極特許庁共にバックログ (審査滞貨) の処理が課題である。日本は、半導体・電子関係出願の件数の増大、米国・EPO はバイオ関係の出願件数の増大の事情がある。滞貨処理にあたっては、今後も三極間の協力が必要である。

#### C : 米国特許庁 (Jon Dudas 長官)

・ 三極間で Work Load の分担を行う。

・ WIPO ハーモは期待どおりではない。9 月末の一般総会には失望した。ハーモは三極会議と WIPO との双方で検討したい。WIPO のみで行えればよいが、米国特許庁の事情の解決も重要である。

・ 「反知的財産権」の感情が開発途上国側に存在している。知的財産制度は途上国を含め各国の経済発展に役立つ。米国内部でも学会には同様の考え方があり、非常に危険な状況であると認識している。

#### ② 質疑応答

米国ユーザー (代理人及び出願人双方) から以下のような質問があり、各長官は以下のように回答した。

a : 「特許ハーモの議論の障害とは何か? 現状を知りたい。」

・ 米国特許庁長官

「WIPO では意味のある議論すらできていない点である。『遺伝子原産地表示問題』は、本来の特許問題の範疇ではなく WIPO 以外で解決すべき問題である。大変に frustrated である。」

・ EPO 長官

「議論の活性化が必要である。背景には知識の価値への認識の相違がある。」

・日本特許庁長官

「WIPO の現状には悲観的である。但し、今後の展開を三極の場で話しあうことは可能である。」

b: 「WIPO ではハーモが不可能であるから、三極間のみでハーモを行うということか？」

・米国特許庁長官

「未だその時期ではない。」

・EPO 長官

「TRIPS での解決方法は適切ではない。『議論の成熟プロセス』が必要である。例えば、“G8” で取り上げることも一案である。」

・日本特許庁長官

「三極は WIPO の方向性、活性化を含め、全世界に責任を有している。」

c 「ハーモにおける具体的な議論はどのような状況にあるのか？」

・米国特許庁長官

「米国としては先願主義の問題がある。米国内での議論を開始すべきである。」

・EPO 長官

「ハーモは、政治的にも緊急性を有する問題である。対インド、中国を含め適切な対処が必要である。」

・日本特許庁長官

「先発明主義に関する問題点は以前から指摘してきている。米国の先願主義への移行を促したい。」

・マイケル・カーク AIPLA 専務理事

「先願主義の問題に関しては、米国国立アカデミーはセミナーを開き、米国特許法 102 条の改訂を検討する。この問題に関してはユーザー側からのアクセスが必要である。」

d 「反知的所有権の議論は日本及びヨーロッパにおいても存在するか？」

・日本特許庁長官

「幸運にも日本にはない。」

・EPO 長官

「我々は今、過渡期にある。特許制度に経済的な付加価値を付けようとしている。ここから様々な議論が開始している。」

e: 「ハーモの問題は特許の専門家以外の領域で解決されることになるのか？」

・米国・日本特許庁長官

「我々こそが解決すべきである。」

・EPO 長官

「我々には世界の特許行政に関し責任がある。各途上国は夫々異なった文化を持っている。社会的背景も

異なる。WIPO の難しさはこのような状況の中で仕事を行う点にある。途上国も含めて議論すべきである。」

### ③ パネルディスカッション

EPO 副長官 (Manuel Desantes 氏), 小野技監, 米国特許庁・特許局長 (Nicholas Goldici 氏) の間で行われた。

・米国特許庁

「三極間における重複審査の回避が重要である。重複審査の回避にはハーモが有効であるが、WIPO の現状には悲観的である。三極間で打開したい。」

・日本特許庁

「三極間の協力に関しては、サーチ・審査結果の相互利用を促進している。米国・EPO の協力の下に機械翻訳システムを作成しつつあり、日本語で審査した案件に関しても全審査内容を米国・EPO で利用可能な体制を作る。これが完成すると、優先権証明書を各国特許庁が送付することも可能になる。」

「日本 EPO 間では審査官交流が行われてきている。米国との間では今後行う。」

「日本の審査遅延の一因として、対応米国出願を行っている案件に関し、IDS の対応の煩雑さを回避するため、審査請求を遅らせている、という日本出願人側の事情がある。即ち、日本特許庁より拒絶理由通知が発せられた場合には、どの範囲で翻訳を作成しなければならないか、に関して判断に困ることから米国出願よりも先に審査進行を行わない、というプラクティスが存在している。」

「SPLT では 8 条の『従来技術の定義』のハーモが重要と考えている。ヒルマードクトリンの禁止を含めて必要である。ハーモの達成に関しては、三極の合意に基づき進めていきたい。」

・EPO

「WIPO では成功しなかった。しかし、三極間の協力の下に進めることが可能である。富の拡散 (expansion) が必要である。この方向性を 2 極間、三極間、多数国間で行うことが必要である。」

## (2) 午後の部 (1:30 - 4:30)

① 午後の部ではパネルディスカッションを 2 つのテーマで行った。前半のテーマは「Harmonization-Can the trilateral lead?」、後半のテーマは「Tips for avoiding trouble」である。

### ② 前半のパネルディスカッション (1:30 - 2:50)

1) パネリストは三極特許庁から 1 名ずつ出席した。日本特許庁からは国際課国際協力室長の守安智さん、EPO からは International Legal Affairs & Patent Law

セクションの Principal Director である Gert Kolle さん、米国特許庁からは Office of International Relations の Director である Lois Boland さん。モデレータは AIPLA の Alan J. Kasper さん。

## 2) EPO の Kolle さんの発言の概要

- ・現在の SPLT の議論は productive でない。
- ・開発途上国は遺伝子資源や伝統的知識の問題を議論しようとしているが、これらの問題は SPLT の議論から切り離すべきである。

- ・三極特許庁は REDUCED PACKAGE で進めることを提案しているが、2004年5月の SCP 会合で合意を得られず、また、2004年9月の WIPO 総会でも合意を得ることができなかった。

- ・WIPO や SCP の範囲内で話しを進めようとしても、大きな困難がある。

- ・今後どのように、どういう場所で議論すべきかを検討する必要がある。

- ・(1) WIPO / SCP の枠内で、現在の膠着状態を打開するようさらに努力するという途、(2) 三極特許庁でハーモナイゼーションを進めるという途、(3) 拡大三極でハーモナイゼーションを進めるという途、等が考えられる。

- ・REDUCED PACKAGE で考える場合、(i) 従来技術、(ii) 新規性、(iii) 進歩性については概ね合意に達するだろう。(iv) 従来技術の効力、(v) グレースピリオドについては、まだ議論の余地がある。

- ・例えば、従来技術の効力については、欧州と日本の考え方(新規性のみを否定する)は、米国の考え方(進歩性についても考慮する)と違う。また、“enlarged 新規性”という考え方(開示内容より少し広いまで開示されたものとして扱う)は日本で採用されているが、欧州と米国のプラクティス(“photographic 新規性”: 開示内容そのものしか考慮しない)とかなり異なる。

- ・PCT 出願の従来技術効果について合意するためには、米国の Hilmer ドクトリンが廃止されることが条件となるだろう。

- ・グレースピリオドについては、2003年の三極会合において「REDUCED PACKAGE に入っているものの、米国の先願主義移行と共に検討される」という内容で合意に至った。

## 3) 日本特許庁の守安さんの発言の概要

- ・ハーモナイゼーションは、ユーザフレンドリー、手続の簡素化、特許性の予見可能性の向上、各国特許庁の重複労力の削減を理由として進んでいる。

- ・日本特許庁は WIPO における SPLT の議論に積極

的に参加している。

- ・ミニマムハーモナイゼーションとして、(i) 新規性、(ii) 進歩性、(iii) グレースピリオド、(iv) 従来技術の定義に絞ることを提案している。尚、グレースピリオドの議論は先願主義移行の議論と同時進行すべきであると考えている。

- ・新規性については、photographic 新規性と enlarged 新規性という考え方がある。また、進歩性判断材料として従来技術を使用するかどうか、統一が取れていない。

- ・現在、グレースピリオドは三極で異なる取り扱いをしている。

- ・従来技術の効果としては、Hilmer ドクトリンが1つの問題点である。

- ・ハーモナイゼーションについては三極特許庁が「yes, we can」という姿勢ではなく、「yes, we should」という姿勢で望むべきであろう。

## 4) 米国特許庁の Boland さんの発言の概要

- ・ハーモナイゼーションは、WIPO で色々な議論がなされている。また、WIPO の外でも色々な議論がなされている。三極特許庁の役割を考えつつ、議論を進めるべきであろう。

- ・三極のベストプラクティスを選択するという方向で解決案が見えることもあるだろう。

- ・特許の保護対象、遺伝子資源の出所開示義務等、色々な課題がある。

- ・WIPO での議論のスピードは以前に比べて遅くなった。

- ・2003年5月の SCP 会合以降、WIPO 以外の場所で SPLT の議論が数多くなされてきた(例えば、三極特許庁会合、ユーザグループ会合など)。参加者に共通している思いは「我々は前進すべき」である。そのために REDUCED PACKAGE が提案された。

- ・三極特許庁同士の協力が重要である。世界中の特許出願の80%以上が三極特許庁に出願されている。三極特許庁は合意できる可能性が高い事項に絞って結論を出そうとしている。また、ユーザの考えも聞いていく。

- ・優先期間を30月にすることも考えるべきかもしれない。(PCT での料金の使い方には、不満を持っている。)

- ・WIPO での議論は継続されるべきである。

- ・三極特許庁あるいは、その他の特許庁も加えたフォーラム(“ENLARGED FORUM”)を作り、ハーモナイゼーションの議論をすべきかもしれない。

・特許審査等の現状には満足していない。コストの問題や重複作業の問題は大きい。ワークシェアリングも進めるべきである。

・三極で 20 万件の重複出願がある。これを何とかすべきである。

・ハーモナイゼーションの当初の目標を思い出すべきであろう。

5) モデレータの Kasper さんから FICPI と日本弁理士会に発言の機会が与えられ、FICPI の副会長 Danny Huntington さんと日本弁理士会国際活動センター副委員長の永岡重幸が発言した。

Huntington さんの発言の要旨：

FICPI は今年 10 月にベニスで理事会を行い、レゾリューションを出した。このレゾリューションは「基本的には REDUCED PACKAGE を支持する。REDUCED PACKAGE に含まれている事項のハーモナイゼーションが最も必要であると認識している。但し、これ以外の事項（途上国による提案事項）も扱っていく必要があると認識している。例えば、遺伝子資源の問題は今後も WIPO で検討される必要があると考えている。遺伝子資源の問題については条件付きで考慮する。」という内容のものである。

永岡の発言の要旨：

日本弁理士会の公式的な見解としてではなく一実務家としての意見として以下のように発言した。「REDUCED PACKAGE で SPLT の議論が進んで行くことを期待する。そのために、三極特許庁及び NGO が今後も協力して行くべきだと思う。ハーモナイゼーションは条文だけ一致させても無意味かもしれない。例えば、発明の単一性は現在、欧州特許条約と日本特許法で同じ規定を採用しているが、実務は異なっている。条文の統一だけではなく、実務・解釈の統一も重要である。」

6) 会場からの質問

前米国特許庁長官の Dickinson さんからグレースピリオドと先願主義との関係について質問があった。これに対し EPO の Kolle さんは「グレースピリオドと先願主義をパッケージディールとして考えていない」という発言があった。米国特許庁の Boland さんからは「先願主義移行の議論に反対はしていない。political な問題であるが、commitment がある。グレースピリオドについても積極的に考えている。」という発言があった。日本特許庁の守安さんからは「米国は先願主義の下にグレースピリオドを考えるべきである。」という発言があった。

### ③ 後半のパネルディスカッション (3:00 - 4:30)

1) パネリストは三極特許庁から 1 名ずつと、アメリカのユーザ代表 3 名が出席した。日本特許庁からは審判部長の守屋敏道さん、EPO からは DG1 の Vice president である Guillaume Minnoye さん、米国特許庁からは特許庁副長官である Esther Keplinger さん。アメリカのユーザ代表は、AIPLA の Samson Helfgott さん、David J. Kappos さん及び Chen Wang さん。モデレータは AIPLA の John B. Pegram さん。1 つの明細書で世界中に出願できるようにするには、どのような明細書を作成したらよいか、というテーマでディスカッションがなされた。このパネルディスカッションはユーザ代表が三極特許庁のパネラに質問をするというスタイルで進められた。

2) Kappos さんからは開示と補正に関する質問等がなされ、Wang さんからは先行技術文献の開示要件に関する質問等がなされ、Helfgott さんからは電子出願時のフォーマットに関する質問等がなされた。これらの質問はプラクティスの細部に関するものであり、「世界的特許制度のハーモナイゼーション」という今回の conference のメインテーマからは少し離れているので、詳細な報告は省略する。

### 3. 最後に

本会議に出席し、特許ハーモに関する今後の一応の方向性は把握された。それと共に、三極特許庁における遅滞案件処理の切実性、これに基づく WIPO ハーモにける期待もよく了解できた。また、今後、WIPO 以外でのハーモの議論の場としては、米国特許庁より提案のあった、三極に、例えば、カナダ、オーストラリアを加えた「拡大フォーラム」(ENLARGED FORUM) が実現される可能性が高いことも了解された。

また、一方で、「特許庁側はユーザー側と意見交換し、ユーザー側の意見を運用面に活用したい」という希望を持っていることが認識された。今回の「ユーザー会議」も AIPLA の尽力により実現している。過去、PLT 議論開始にいたるまでの経過、昨年、ロンドンにおける NGO 会議、本年 2 月の AIPPI セミナー等、WIPO 特許ハーモの議論が障害に乗り上げた場合には、NGO 側が活動することにより危機を乗り越え、モーメンタムを維持してきた歴史がある。

我々、日本弁理士会もユーザー団体の一員として特許ハーモ達成のために、自らできることを考慮すべき時にきているものと思われる。

(原稿受領 2004.12.3)