

日本における特許制度調和に関するユーザーコンサルテーション結果

National consultation method

- ・ IT3、FICPI 及び AIPPI による特許制度調和パッケージは、非常に複雑な制度内容を含んでおり、さらにパッケージ全体の中において各トピック同士が関連し合っている部分が存在することでより複雑になっている。このような特許制度調和パッケージを正しく理解して評価するためには、自国の特許制度のみならず他国の特許制度についても知識のある者の見解が必要である。
- ・ このため、JPO は、特許制度について十分な知識を持つユーザー団体をいくつか選定し、個別にミーティングを開催して、各特許制度調和パッケージ（IT3、AIPPI 及び FICPI）に関する意見を聴取した。
- ・ 個別のミーティングでは、我々から各特許制度調和パッケージの概略説明を行った後に、ユーザーに各制度調和パッケージに関する意見を伺った。

1. 特許制度調和パッケージの複雑性

◆IT3 Elements Paper の DIU をはじめとする新規提案の制度には、複雑かつ実務上実現が難しいと考えられるものが存在する。ユーザーが利用しやすいという観点も踏まえた議論を希望する。

- ・ (GP, IT3) IT3 Elements Paper における、第三者による intervening disclosure が特許出願人／発明者の PFD に由来するか否かを判断する推定規定 (presumptions) に関して、重要な差 (insignificant differences) の定義が明確でなく、かえって法的不安定性が増すと考えられる。したがって、この提案は、実務上の観点から、受け入れ難い。
- ・ (GP, IT3) 出願人 PFD と第三者開示とが同一又は重要な差であるとの推定をする際には、両者（例えば、学会発表論文と関連商品情報）の対比をする必要がある。この対比について、審査官が、公開情報同士を対比して「同一又は重要な差である」かどうかの推定の判断を行うことは実務的に可能であるのか。結局は、審査官は、出願人 PFD と第三者開示に差がある場合には、その差を常に「重要ではない差 (insignificant differences)」とはみなさないこととして、第三者開示を通常どおり先行技術として引用して拒絶理由通知を発するのではないのか。そして、その拒絶理由通知に対して出願人は常に反証することとなり、その反証に基づいて審査官はその差が本当に「重要ではない差 (insignificant differences)」なのかどうかを実質的に初めて判断することになるのではないのか。そうだとすると、実務上、この推定規定を運用することは、ユーザーに過大な負担がかかることとならないか。
- ・ (GP, IT3) IT3 Elements Paper について、グレースピリオドのステートメントの提出が義務とされているにもかかわらず、ステートメントの適時提出を促す制度（管理手数料や DIU）の提案が併存している。このため、IT3 Elements Paper 内で矛盾が生じていると考える。
- ・ (Accelerated Publications, IT3) IT3 Elements Paper において新規提案されている “Accelerated Publications”（グレースピリオドが適用される特許出願を出願前公開の日 (PFD) から 18 か月後に公開する制度）について、PFD を特定することは困難であると思われる。ま

た、グレースピリオドのステートメントが提出されるまで当該出願の公開日が決まらないため不安定である。加えて、PFD を特定することは、裁判で争われ得る事実問題である。したがって、これらの要素は法的不安定性を増加させる。

- ・ (DIU, IT3) IT3 によって提案されている、PFD を知財庁へ通知する要件は、出願人だけでなく知財庁にも負担が大きい。このため、IT3 が提案する特許制度調和パッケージは、現実的に実現が難しいと考える。
- ・ (DIU, IT3) DIU が発生する期間の理解が難しいため、DIU 制度の実現は難しいと考える。
- ・ (DIU, IT3) DIU 制度は、例外規定のさらなる例外規定であり、複雑すぎる。
- ・ (PUR, IT3) IT3 Elements Paper において新規に提案されている Derived PUR 制度は、その複雑さに対して、得られる効果が薄いと考える。
- ・ (General comment, IT3) IT3 Elements Paper は、現行特許法に対して多くの法改正を必要とする提案を含んでおり、実現可能性が低いと考える。
- ・ (General comment, IT3/FICPI/AIPPI) 我々ユーザーは、シンプルでわかりやすく、運用しやすい制度を希望する。

2. 特許制度調和の議論の進め方

◆パッケージ全体で議論をすることの意義は理解するが、例えばグレースピリオドのように、1つ1つのトピックに絞って議論を進めることも効果的であると考え。このため、議論の進め方について検討することは重要。

- ・ 個別トピックの議論→パッケージ全体での議論→個別トピックの議論→パッケージ全体での議論→・・・の繰り返しによって特許制度調和の議論を進めていくことが現実的である。

3. 特許制度調和の重要性

◆制度調和の議論は非常に難しいものではあるが、グループ B+メンバーが引き続き議論を続けていけると幸い。

- ・ 特許制度調和の議論に関して合意まで到達することは難しいものとは承知しているが、ユーザーにとってとても重要であるため、知財庁には引き続き議論を続けていただきたい。
- ・ 特許制度が国際的に調和されれば、ユーザーは、グローバルに一貫した特許戦略をとることができる。
- ・ 代理人は、クライアントが外国にも特許出願をする時に、毎回、各国における特許制度の違いを説明している。もし特許制度が調和されれば、このような業務が不要になり、特許制度はユーザーにとってより分かりやすいものとなる。
- ・ 国によって特許制度が違うことが原因で、ある国では特許を取得でき、別の国では特許を取得できなかったという経験がある。特許制度調和が実現すれば、こうしたリスクは軽減されるもの考える。

4. その他の意見

- ・ (PUR, IT3/FICPI/AIPPI) 企業は、本国で発明の実施の準備を行った後に、複数の外国でビジネスを行うことが多い。先使用権の地理的範囲の議論に際しては、こうした実情を踏まえた上での議論をお願いしたい。
- ・ (GP, IT3/FICPI/AIPPI) 出願人と第三者との関係を考慮すると、出願人がステートメントを提出することは、第三者がグレースピリオドの適用申請がなされた出願であることを把握出来るようにする観点から妥当である。したがって、出願人からグレースピリオドのステートメントがタイムリーに提出され、そうした事実が、第三者が把握可能な形で公開されるような制度設計とすべきである。

- ・ (GP, IT3) IT3 Elements Paper における、グレースピリオドのステートメント提出が遅れた場合に出願人に要求される管理手数料は、ある程度、タイムリーなステートメント提出に対する出願人へのインセンティブになると考えられる。しかし、制度設計の仕方によっては、不適切な「宣言」(恣意的な遅延や不作為も含む)を正当化する目的に濫用されてしまう可能性も残る。
- ・ (GP, IT3/FICPI/AIPPI)日本のグレースピリオド制度は、出願時にステートメントを提出する義務がある。このため、出願人がグレースピリオドのメリットを享受しつつ、第三者も特許庁が発行する出願公開公報を確認することによって適時にその事実(出願がグレースピリオドのためのステートメントを提出したという事実)を把握できるため、日本のグレースピリオド制度はバランスがよい。日本のグレースピリオド制度は、うまく機能している好例である。
- ・ (Conflicting applications, IT3) IT3 Elements Paper における PCT 出願の扱いについて、国内段階移行の有無によらず、Secret Prior Art になるという提案がされている。この提案では、実際に国内移行しない PCT 出願に対しても、先行技術としての効果を与えてしまうため、必要以上に後願を排除することとなる。このため、この提案は過度な後願排除効を与える新規提案であり、懸念がある。
- ・ (Conflicting applications, IT3) IT3 Elements Paper における衝突出願に関して、先行技術としての効果を「新規性+技術常識」とする提案がなされている。この提案は、先行技術としての効果を「新規性」だけでなく「技術常識」まで含めることとしており、その効果が広すぎるという懸念がある。先行技術としての効果は、「新規性+実質的同一」とすることが妥当と考える。

※GP : Grace Period

PUR : Prior User Rights

PFD : Pre-Filing Disclosure

DIU : Defense for Intervening User proposed in the IT3 Elements Paper

(以上)