

# 最新の制度・運用調和に向けた取組

～テゲルンゼー会合・五大特許庁の議論を中心に～

Latest efforts towards achieving the harmonization of IP systems and practices, with a focus on discussions at the Tegernsee Meetings and the IP5 Meetings

特許庁 総務部国際政策課多国間政策室長

**中野 宏和**

1996年特許庁入庁。自動制御、動力機械、一般機械の審査・審判に従事するほか、国際課経済連携班、審判部審判課、経済産業省大臣官房政策企画室、内閣官房知的財産戦略推進事務局等を経て、2013年11月より現職。



特許庁 総務部国際政策課調整班長

**齋藤 健児**

2000年特許庁入庁。生産機械、自動制御の審査に従事するほか、調整課審査基準室、調整課企画調査班、外務省等を経て、2013年11月より現職。



特許庁 総務部国際政策課調整班課長補佐

**小谷内 章**

2004年特許庁入庁。主に鉄鋼・金属関連分野の審査に従事するほか、調整課等を経て、2013年11月より現職。



特許庁 総務部国際政策課多国間政策第一班米州係長

**行武 哲太郎**

2008年特許庁入庁。主に電気回路、移動体通信システム、半導体デバイスの審査に従事するほか、2013年10月より現職。



## 1. はじめに

2014年7月10日東京において「特許制度調和に関する国際シンポジウム」が開催された。

近年、経済のグローバル化に伴い、国際的に事業活動、研究活動を展開する企業、大学が増加し、一つの発明を複数国に出願する傾向が強まっている。このような中で、日本国特許庁は、他国／地域の特許庁と協力しながら、知的財産制度・運用の国際的な調和に向けた議論を進めているところである。

本稿では、テゲルンゼー会合や五大特許庁の議論を中心に最新の制度・運用調和に向けた取組を紹介する。

なお、本稿は、筆者の個人的見解であり、特許庁等組織の見解を表わすものではないことをご了承ください。

## 2. 知的財産制度・運用の調和に向けた取組

知的財産権は、企業等の事業戦略上のツールの一つであり、経済のグローバル化に伴い事業の海外展開が活発になるにつれ、各々の知的財産戦略を実施するために複数の国に出願をするなどグローバルに知財制度を利用する機会は増加する。

近年、全世界への特許出願件数は急増しており、2003年に148.6万件であった特許出願は2012年までの10年間で86.1万件も増加し234.7万件と

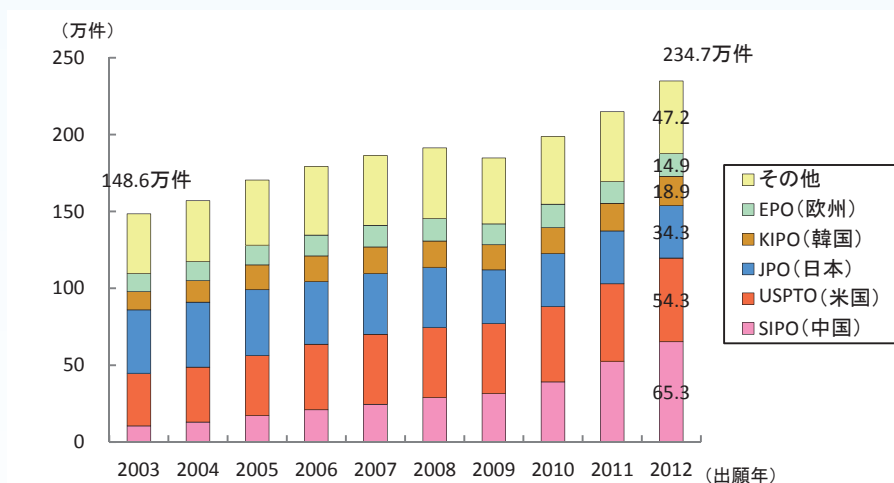
なっている。

とりわけ、中国、韓国への出願件数の増加は目覚ましく、知的財産に関する日米欧三極特許庁会合は、2007年に中国・韓国を加えた五大特許庁会合へ拡大し、協力関係を構築してきたところである。

各国の知的財産制度は国毎に独立であり、各国地域の市場の拡大に伴い、出願もそれぞれ増加していることから、ユーザーからみると知的財産制度は多極化の度合いを増しているといえる。

同時に、企業のグローバル展開を支えるために、海外での円滑かつ予見性の高い権利取得の必要性は増している。

振り返れば知的財産制度の調和に向けた取組の歴史は長い。古くは、パリ条約が、各国ごとの制度の存在を前提としながら、国際的な保護を促進するための基本原則を定め工業所有権に関する初の条約として1883年に成立した。知的財産制度の調和は従来から知的財産に関する国連の専門機関である世界知的所有権機関(WIPO)において国際的な議論が行われてきたが、WIPO以外にも1986年から始まったGATTウルグアイラウンドにおいて、知的財産に関して国際的に共通のルールのないことが貿易の側面から問題とされ、累次に渡る議論を経て、1994年に加盟国が最低限確保すべき知的財産権の保護水準についての義務を定めた条約としてTRIPS協定が成立された。



(資料)世界 WIPO IP Statistic Data Center  
 日本 特許行政年次報告書 2014年版 統計・資料編 第1章1.  
 米国 USPTO ウェブサイト  
 欧州 EPO ウェブサイト  
 中国 SIPO ウェブサイト

図1 世界の特許出願構造

このような制度調和の取組の一方で、企業等が海外での円滑かつ予見性の高い権利取得を進めるためには、審査基準を含む運用面での調和も必要となってきた。

また、特許審査ハイウェイ（PPH）の取組や、ITを活用した出願手続の合理化・簡素化や、特許文献のグローバルなデータベース化やドシエ情報の共有化などを進めることも、他国／地域の特許庁にとって行政コストの削減と審査の充実につながるのみならず、ユーザーメリットが大きい取組といえる。

制度、運用、情報など多様な観点からの総合的な調和の取組が重要である。

### 3. 制度調和に向けた取組（テゲルンゼー会合を中心とした取組）

知的財産制度の調和は従来から、知的財産に関する国連の専門機関である WIPO において国際的な議論が行われてきた。1970 年には、国ごとに登録手続をとる必要があるという企業のコスト負担の低減のため複数の特許出願を束ねて国際的に出願することを可能とする特許協力条約 (PCT) が成立している。また、2000 年には、特許の手続面の制度調和に係る特許法条約 (PLT) が成立している。しかし、WIPO での実体的な制度調和に関する議論は、近年、南北問題等により膠着していた。

ところが、2011 年、米国において先発明主義から先願主義への移行を含めた米国発明法（アメリカ・インベント・アクト）が成立し、特許制度調和に向けた機運

が高まった。このような状況の下で、三極特許庁（日・米・欧）と、欧州主要国（英、独、仏、デンマーク）の特許庁からなるテゲルンゼーグループ<sup>1</sup>での議論が開始された。テゲルンゼーグループでは、国毎に制度の差異が大きい4つの項目、「グレースピリオド<sup>2</sup>」、「18ヶ月全件公開<sup>3</sup>」、「衝突する出願の取り扱い<sup>4</sup>」及び「先使用权<sup>5</sup>」について議論を進めてきた。詳細な研究を行った後、

- 1 2011年の第1回会合が、ドイツのミュンヘン近郊の都市「テゲルンゼー」で開催されたことから、「テゲルンゼーグループ」と呼ばれている。
- 2 「グレースピリオド」：特許出願日前の一定の期間であって、この期間中であれば、出願より前に自らの発明を発表しても、その発明の新規性が失われまいとされる期間。特許出願前の論文発表等をどの範囲で許容するかが論点。（日本では、「新規性喪失の例外」という規定。）
- 3 「18ヶ月全件公開」：多くの国では出願後18ヶ月で出願は公開されるが、米国は米国のみに出願される場合に出願人の意思で出願が公開されない場合あり。
- 4 「衝突する出願の取り扱い」：出願を審査する際、先に出願済みであるが出願公開されていない別の出願に記載された発明を（実際は秘密状態にあるが）公知の先行技術と擬制して、後の出願を拒絶することがある。このようなケースにおいて、先の出願を「衝突する出願（Conflicting Application）」という。（日本では、特許法第29条の2による「拡大された範囲の先願」という規定）。出願済みだが公開されていない技術がどの程度後願を排除する効果があるかが論点。
- 5 「先使用权」：特許された発明について、第三者がその出願より前にその特許発明の使用（又は使用の準備）をしていた場合、その第三者が引き続きその発明を使用できる権利。特許権がなくても、特許が出願される前から事業を実施している者は無償でその技術を利用できるが、米国は先使用权の適用に条件あり。

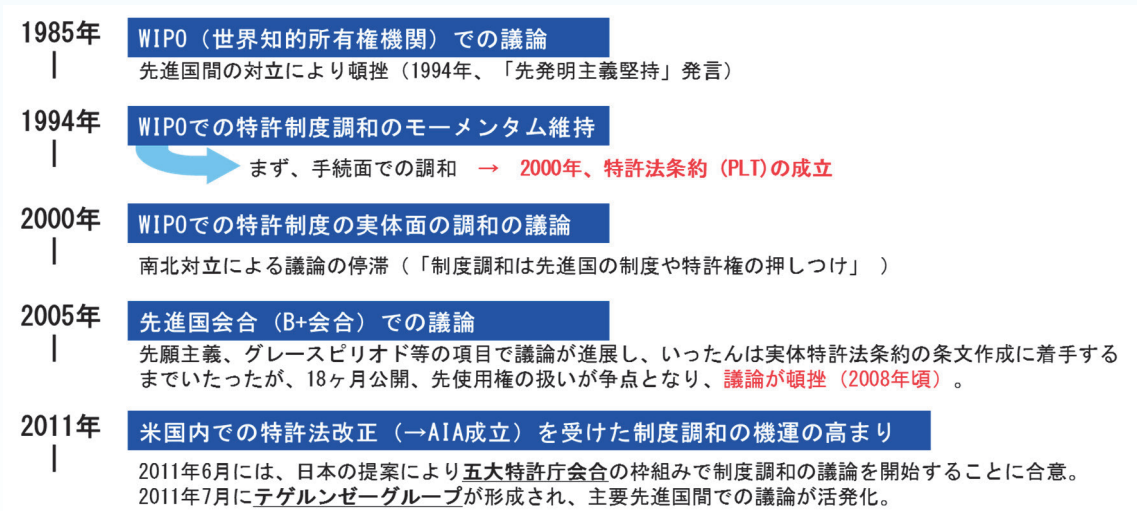


図2 特許制度調和の議論の流れ

各庁でユーザーコンサルテーション（アンケート調査とラウンドテーブル）を実施し、ユーザーからの意見を聴取し、その結果をそれぞれレポートにまとめた。そして、2014年4月に開催された第5回テゲルンゼー会合において、「最終統合レポート<sup>6</sup>」を公表し、ユーザー協議の結果についてユーザーと議論を行い、フィードバックを得ることが合意された。

日本国特許庁は、この合意を受け即座に準備に入り、同年7月10日には、我が国ユーザーの関心が高いグレースピリオドに焦点を当てて「特許制度調和に関する国際シンポジウム」と題したシンポジウムを開催した。

次に、最終統合レポートとシンポジウムでの議論について、グレースピリオドに焦点を当てて紹介する。

### （1）最終統合レポート

アンケート調査の結果によれば、大多数の日本と米国の回答者がグレースピリオドを支持していた（日本：78%、米国：79%）。一方で、欧州では、グレースピリオドへの支持は全体の過半数を僅かに超える回答（53.8%）に留まった。

とはいえ、自らの発明を開示した後に特許を出願する必要性を感じたことがあるとした回答者の割合は高かった（日本：78%、米国：65%、欧州：64%）。日本、米国、欧州において、特許の出願を必要とした最も多い共通の理由は「学会の発表」で、次が「出願人の過失」であった。

さらに、自らの発明の開示後に特許を出願する必要性を感じたことがある回答者のうち、一定の割合の回答者（日本：31%、米国：15%、欧州：24%）が「とりあえず特許出願した」と記していた。これは、先の開示が高い確率で拒絶理由となり得る中で特許出願を行った可能性を意味すると考えられる。また、一部の回答者（日本：75%、米国：65%、欧州：52%）は「グレースピリオドを利用できる国／地域にのみ特許を出願した」と報告しており、グレースピリオドに関する国際的な調和が欠如している現在の状況では、出願人にとって負担

となっていることがうかがえる。

そのため、図3に示すように、グレースピリオドの調和については、日本、米国、欧州の回答者の各々85%、84%、83%と大多数の回答者が、国際的な調和の必要性を認めている。

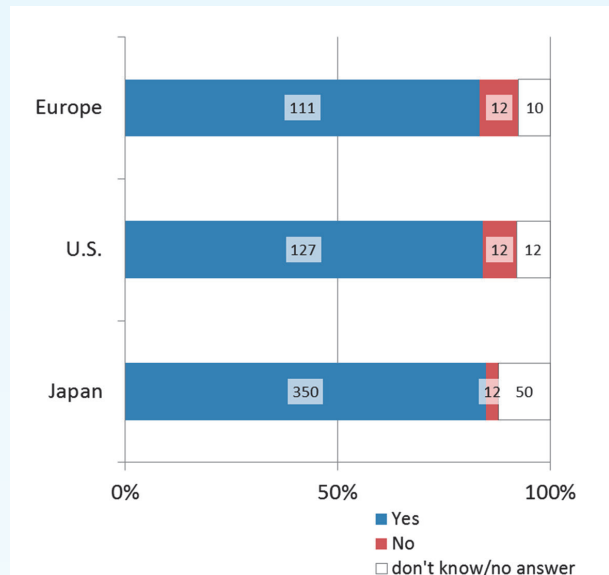


図3 グレースピリオドの国際的調和の必要性

ただし、具体的にどのように調和すべきかについては、様々な議論が存在している。例えば、「グレースピリオドの期間」に関しては、日本と欧州の回答者の各々65%、56.7%が6ヶ月、米国の回答者の65%が12ヶ月を支持しており、各国／地域における制度をそのまま反映した数字となっている。また、「グレースピリオドの起算日」に関しては、米欧全ての地域で最も好ましいとされた回答は「特許の出願日又は優先権主張日」で、日本の回答者の63%、米国の64%、欧州の71%が同選択肢を選んだ。結果として、大部分の回答者がグレースピリオドの期間について起算日を優先日とするべきという選択肢を支持したことになる。さらに、「グレースピリオドの宣言を必須要件とすることを支持するか」について問う質問に対し、日本と欧州では、回答者の多数（日本：64%、欧州：62%）がグレースピリオドの行使について出願者による宣言を必要とすべきとされていたが、米国を拠点とする回答者の多く（71%）が宣言は要件とすべきではないと主張していた。

今回の調査では、グレースピリオドが適用可能な開示の形態およびグレースピリオドの適用対象の詳細につい

6 各庁が実施したユーザー協議結果のレポートを事実ベースで一致点、相違点を分析してまとめたレポート ([http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/5\\_tegernsee/final\\_report.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/5_tegernsee/final_report.pdf))



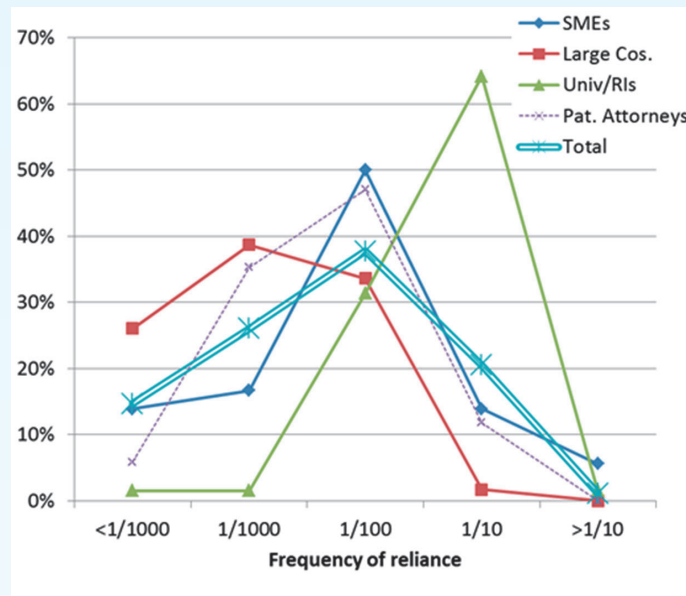


図4 業種別グレースピリオドの利用頻度

て、どのように調和すべきか意見を聞く質問は設けられていなかったが、日本国特許庁が開催したラウンドテーブルでの議論によれば、様々な国／地域の回答者の多くがグレースピリオドは特許制度の目的と科学界のニーズを考慮し両者のバランスを取るべきであると考えている。またグレースピリオドは秘密漏洩や情報の盗用から発明者を保護すべきである、とも考えており、グレースピリオドの調和について多くの日本のユーザーはグレースピリオドが幅広い対象に適用されるような調和を望んでいることが分かっている。

また、日本のデータのみであるが業種別（大企業、中小企業、大学・研究機関、弁護士・弁理士）に分析すると興味深い傾向がみられた。

図4はグレースピリオドの利用頻度を回答者の業種別に示した図である。グレースピリオドは、中小企業と大学／研究機関で多く使われると一般に言われているが、それを裏付ける結果が示された。

さらに、発明成果を公開した後に特許を出願する必要性を感じた理由を業種別に分析したところ、実際に、60%超の中小企業は過失のために特許を出願する必要性を感じた経験があるとの結果であった。また、大学と研究機関では、学会で開示した後に特許を出願する必要

性を感じた経験があったことも明確に示された。グレースピリオドについての議論では、中小企業と大学／研究機関のニーズへの配慮がとりわけ重要であるといえる。

## (2) 「特許制度調和に関する国際シンポジウム」のパネルディスカッション

7月10日に開催された「特許制度調和に関する国際シンポジウム」では、各国・地域の知財庁、ユーザー団体、大学等から講師を招き、特許制度調和に関する主要な項目を中心に講演やパネルディスカッションが行われた。

特に、パネルディスカッションにおいては、国際知的財産保護協会（AIPPI）、国際弁理士連盟（FICPI）、日本知的財産協会（JIPA）、米国知的所有権法協会（AIPLA）、米国知的財産権者協会（IPO）、ビジネスヨーロッパ（BUSINESSEUROPE）といった世界のユーザー団体をパネリストを招き、グレースピリオドに関連して討論を行った。

主要な論点は、グレースピリオドが適用可能な開示の形態、グレースピリオドの期間、グレースピリオドの起算日、グレースピリオドの行使に関する宣言等所定手続の義務化、発明者と独立した第三者が発明を開示した場合について、そしてグレースピリオドを調和すべきか否



図5 特許制度調和に関する国際シンポジウム

かであった。

開示の形態については、国際博覧会に限らず、任意の開示の形態について認めるべきという見解で一致したが、特許公報の扱いについては、見解が分かれた。

期間については、12月が望ましいという意見が大勢を占めたが、グレースピリオドのセーフティネットとしての位置づけから6月とすべきという意見もあった。また、国際的に調和されるのであれば、特に期間にはこだわらないという意見もあった。

起算日については、海外に出願を行う場合を想定し、(優先権主張がある場合には)起算日を優先日としなければグレースピリオドを利用できないという理由から、出願日又は優先日とすべきという意見が大勢を占めたが、優先日を起算日とした場合、いずれかの請求項で優先権が認められないと、グレースピリオドによる保護を失い、特許を得られなくなってしまうことなどから、起算日を出願日とすべきという意見もあった。

宣言等所定の手続を義務化すべきかについては、公開された日が特定できない場合などにグレースピリオドを利用できなくなるおそれがある等といった理由から義務化すべきでないという立場と、法的安定性等を理由として宣言等の手続を義務化すべきであるという立場に分かれた。

グレースピリオド期間内に発明者と独立した第三者が発明を開示した場合については、当該第三者による開示を理由として、当該発明者の出願が拒絶されるべきとい

う見解で一致した。

そして、なにより、グレースピリオドを調和すべきかについては、グレースピリオド期間内における先使用权についても調和するべきである等の意見も示されたが、調和すべきであるという見解で一致をみた。

このように、本シンポジウムにおいて、ユーザーからグレースピリオドの必要性、制度調和の必要性等についてのフィードバックが得られたことを受け、グレースピリオドを始めとした特許制度の国際調和に向けた議論に対するモメンタムの維持が図られた。

#### 4. 実体運用調和に向けた取組(五大特許庁会合を中心とした取組)

2012年の世界の特許出願件数約235万件のうち、日米欧中韓の五大特許庁(以下、「五庁」という。)への出願は約188万件と8割近くを占めている。五庁は知的財産における世界的な取組をリードするため、2007年5月に米国(ハワイ)にて長官会合を初めて開催した。以降、審査結果の相互利用、手続の簡素化、審査の質の維持・向上、制度調和等の課題について検討を行っている。また、ユーザーと各庁の意見交換は重要という共通理解のもと、2012年からは、長官会合開催に合わせて、各国のユーザー団体と五大特許庁との意見交換を行う、五庁ユーザー会合を開催している。

##### (1) 特許制度調和専門家パネル(PHEP<sup>7</sup>)

前述のとおり、2011年、米国議会において、特許制度を先発明主義から先願主義へと移行させる特許改革法案の審議が進展し、特許制度調和の議論の機運の高まりを見せた。そのような中、2011年6月に東京で開催された第4回五庁長官会合において、日本国特許庁のリーダーシップにより、制度調和を五庁長官会合で初めて議題として取り上げ、各庁は、特許制度の国際調和の重要性を共有し、特許権付与に関する各国の主権を尊重しつつ、積極的に国際的な議論に参画していくこと、及び、五庁の枠組みのもとで、各国の特許制度や審査実

7 Patent Harmonization Experts Panel

務の比較研究を実施することに合意した。

さらに、2012年6月に開催された第5回五庁特許庁長官会合において、日本国特許庁から、五庁における制度調和のモメンタムを維持すべく、五庁における制度調和の議論を進めるための「特許制度調和専門家パネル(PHEP)」を設置し、それまでの制度・運用の調査研究結果に基づき、調和を目指した議論を進めていくことを提案し、合意が得られた。

その後、2012年12月に開催された第1回特許制度調和専門家パネル会合、2013年11月に開催された第2回特許制度調和専門家パネル会合で、五庁の専門家間で特許制度調査結果に関する最新の情報を共有した上で、今後どのような項目を調和に向け検討していくか、どのような手順で検討を進めていくかについて議論を行った。

その後も五庁間で検討を進め、2014年6月に開催された第7回五庁長官会合において、産業界から出ていた要望をもとに、記載要件<sup>8</sup>、出願人による先行技術の

開示義務<sup>9</sup>、発明の単一性<sup>10</sup>の3項目が、五庁の枠組みにおいて優先的に運用調和に向けた議論を行う項目として合意された。今後、各項目について、論点整理、比較研究等を通じ、調和に向けた議論を進めていくことが期待される。

## (2) グローバル・ドシエ

グローバル・ドシエとは、各庁が保有する出願・審査関連情報(ドシエ情報)のデータベース等を含むシステムを結合させることで、各庁の審査官だけでなく、出願人や一般公衆を含む多くのユーザーが必要なデータに容易にアクセスできる仮想的な共通システムの構築を目指すもの。五庁の審査官は、各庁における関連する出願のドシエ情報を一括して照会可能なワン・ポータル・ドシエ(OPD)を利用し、的確な審査に役立てている。グローバル・ドシエ構想のもと、日本国特許庁とWIPOとで

8 「記載要件」：権利範囲を記載する書類(「特許請求の範囲」)や発明の内容を説明する書類(「明細書」)等の出願書類の記載に関する要件。例えば、権利を求める技術的な範囲が明確であること、第三者が発明を実施できる程度に記載されていること、等が要件とされている。

9 「出願人による先行技術の開示義務」：審査の参考資料として活用するために、出願人が出願時に有していた先行技術文献情報について、情報開示を求める制度。迅速な審査や権利の安定化につながる。

10 「発明の単一性」：一つの出願で、まとめて審査され得る発明の範囲。技術的に密接に関係する発明は、別々の出願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人においてはコスト・手続負担の面で有利となる。

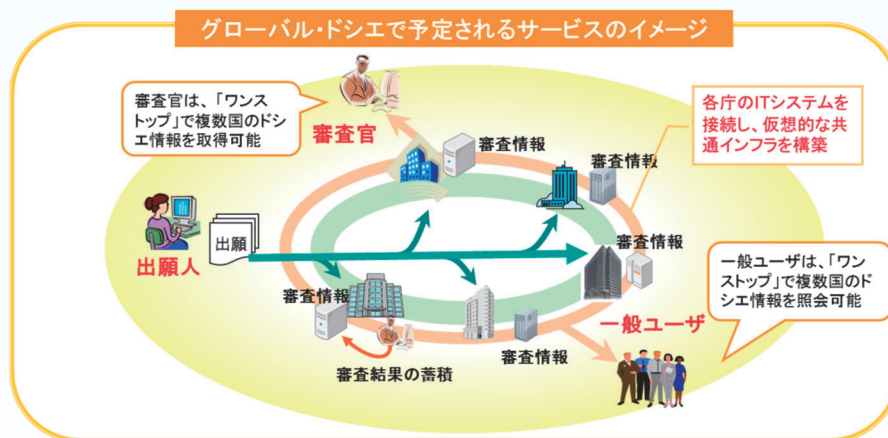


図6 グローバル・ドシエ構想

協力し、日本国特許庁の OPD と WIPO が中小規模庁向けに開発したドシ工情報共有システムである WIPO-CASE との連携が 2014 年 3 月に確立した。これにより、日本国特許庁の審査官と WIPO-CASE に参加する庁（英・豪・加）の審査官がドシ工情報を相互参照する環境が整備された。今後、ドシ工情報共有の連携ネットワークをグローバルに拡大すると共に、五庁の OPD を広く一般ユーザーにも利用可能とするべくグローバル・ドシ工構想に係る取組を行う。更に、ユーザーの利便性向上に資する中長期的な取組、グローバル・ドシ工構想に係る新たなサービスの実現に向けて、ユーザーと連携し推進していくことが期待される。

## 5. おわりに

知的財産制度・運用の調和に向けた議論は長い歴史を有しており、議論に多くの時間を要する場面もある。しかし、昨今の経済の劇的なグローバル化の進展は、知財システムの調和に対するユーザーニーズを高めており、このようなユーザーニーズのグローバルな高まりが、かつてない知的財産制度・運用の調和の推進力となり得るものと期待される。

このような中で、国際的な制度調和を早急に実現しユーザーニーズに応えるべく、より戦略的に二国間や多国間交渉の場を戦略的に活用しつつ、我が国が積極的な提案や調整を行うなど他国への働きかけを進めることが重要となっている。

（了）