



国際政策プロジェクトの活動紹介 【実体ハーモナイゼーション編】

2017年12月19日(火) 関東部会

発表者: 金平 裕介(日本アイ・ビー・エム株式会社)

2017年12月20日(水) 関西部会

発表者: 池畠 裕介(パナソニック株式会社)





目次

- ◆ 国際政策プロジェクトについて
- ◆ 特許制度調和の枠組みとJIPAの取り組み
- ◆ 実体ハーモナイゼーションの意義と動向
- ◆ 実体ハーモナイゼーションの詳細
 - － グレース・ピリオド
 - － 衝突出願
 - － 先使用权

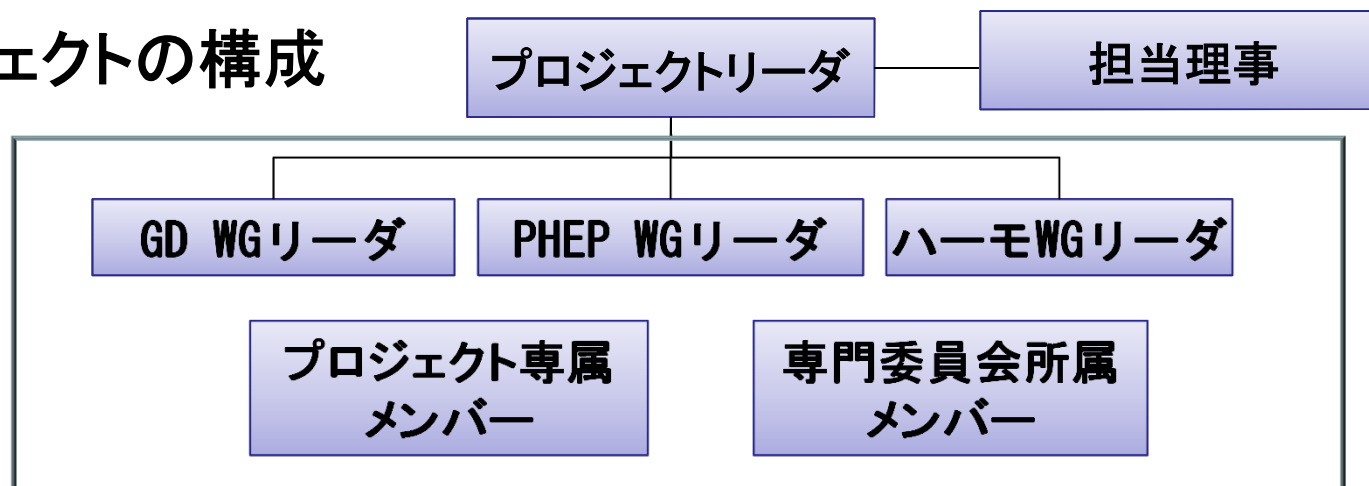




国際政策プロジェクトについて

1. 制度調和、共通システム、品質向上、新規産業技術への展開等に向けてグローバルユーザの立場で他国のユーザ団体及び/又は国内外特許庁との議論に積極的に参加し、均衡でユーザフレンドリーな制度設計、システム構築の提言及びフィードバックや助言の提言を行う
2. 三極・五極等の各ユーザ団体との交流(バイ・プルリ)を深め、オープンなコミュニケーションができるような関係を築き、維持する
3. 国際交流の場に新任メンバーが参加できる機会を増やし、積極的に議論・会話に参加できるようにする
4. 専門委員会の国際活動を支援する

プロジェクトの構成





特許制度調和の枠組み(全体像)

五極特許庁 (IP5 Offices)

 SIPO (中国国家知識産権局)

 KIPO (韓国特許庁)

三極特許庁 (Trilateral Offices)

 JPO (日本特許庁)

 EPO (欧州特許庁)

 USPTO (米国特許商標庁)

 WIPO・B (先進国)グループ

 欧州共同体 (EU) メンバー国

 欧州特許条約 (EPC) メンバー国

 欧州委員会 (EC)

五極ユーザ (IP5 Industry)

 PPAC (中国專利保護協会)

 KINPA (韓国知的財産保護協会)

三極ユーザ (Industry Trilateral)

 JIPA (日本知的財産協会)

 BusinessEurope (欧州経営者連盟)

 IPO (米国知的財産権者協会)

 AIPLA (米国知的財産権法協会)



IP5 = PHEP (Patent Harmonization Experts Panel)
Global Dossier Taskforce
ICG (IP5 Industry Consultation Group)

Group B+ = 実体ハーモナイゼーション

Group B+
(46か国の特許庁及び2機関)



~世界から期待され、世界をリードするJIPA~



特許庁の連携（一例）

IP5

- 5大特許庁により2007年に組織（全世界特許出願の約80%）
 - “Better services for users”
 - “Co-operation with users, other offices and WIPO”
 - “Involvement of examiners”
 - ✓ 庁間における不必要な作業の重複の除去
 - ✓ 特許審査の能率と質の向上
 - ✓ 特許の安定性

- 4つのワーキンググループ
 - ✓ Classification (WG1)
 - ✓ Global Dossier and patent information (WG2)
 - ✓ Work-sharing and quality (WG3)
 - ✓ Harmonization





特許庁の連携（一例）

IP5（第10回（2017.6.1.））

<ビジョン>

効率的で費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーな国際的な特許のために、

(i) **制度調和**、(ii) **ワークシェアの強化**、(iii) **質の高いタイムリーなサーチおよび審査結果**、(iv) **特許情報へのシームレスなアクセス**を提供する

<共同声明>

i. 制度調和に向けた努力の続行

五庁は、**制度調和**の可能性を探るべく努力を強化するように努め、複数の国や地域に出願する**出願人の業務量とコストを削減**する

ii. 品質管理の最適化

五庁は、品質を継続的に改善し、**高品質な審査結果とサービス**を提供する

iii. 五庁内でのワークシェアの最大化

五庁は、PCT協働調査の試行を含め、PCT制度の機能を最適化するためWIPOと引き続き協力し、変化する環境に適合した**ワークシェアの選択肢**を検討する

iv. 特許情報サービスの改善

五庁は、ユーザーのニーズを考慮して、**グローバルシエ**の取り組みを強化

し、

特許情報への容易なアクセスと徹底した利用を促進する





国際政策プロジェクト

主な活動内容

- ✓ 制度調和、共通システム、品質・利便性向上等に関連した課題について関係特許庁やユーザと議論、提言

- ✓ 各種会合への参加
 - 五極ユーザ会議、五極庁・ユーザ会議
 - 三極ユーザ会議、三極庁・ユーザ会議
 - グローバルドシエタスクフォースミーティング (IP5 Offices・IP5 Industry)
 - ICG (Industry Consultation Group) ミーティング (IP Offices・IP5 Industry) 他

- ✓ 国内外特許庁、その他関連団体(弁理士会等)との意見交換
庁やその他の関係団体と密に意見交換を行い、制度調和、品質・利便性向上等に向けた協力関係を構築・維持し、ユーザとして議論に参加し、意見発信

- ◆ ユーザ希望の陳情のみでなく、**制度調和等に向けた作業にも参画**
- ◆ 三極及び五極ユーザの意見を**取りまとめて庁に向けて発信**
- ◆ ユーザと庁との間の**双方向**の活動
- ◆ ユーザ会議は**英語**で実施、日本以外の開催には**最少人数**で参加





特許制度調和に向けたJIPAの取り組み

◆ 歴史

【Phase I 1983-2003】

- 1983年 日米欧三極特許庁長官会合@DC
- 1998年 WIPO SCP*(実体面)第一回会合 * SCP: Standing Committee on Law of Patents
- JIPA: 国際委員会と特許委員会に対応

【Phase II 2003-2012】 * 2011年 米国改正特許法議会通過

- 三極特許庁と三極ユーザの会合(2004年～)
- 2000年 PLT(Patent Law Treaty-方式面)成立
- 2005年 B+会合(WIPO先進国グループ+a)
- 2011年 第一回テゲルンゼー会合(実体面の日米欧+英独仏デンマーク)
- JIPA: 制度調和専任役員をおくとともに、上記委員会に情報システム、情報検索委員会を加えて、「特許制度調和」委員会として対応

【Phase III 2012-】

- 2012年 五極特許庁会合に三極ユーザ及び中韓のユーザが参加し、五極体制へ
- 2014年 ユーザのニーズに応え、手続面の調和議論開始(PHEP)
- 2014年 第五回テゲルンゼー会合で実体面の課題を纏めた報告書を採択し終了、その後、B+ (UKIPO長官Chair)でインプリメンテーションを含む具体的な検討開始





特許制度調和に向けたJIPAの取り組み

◆ 制度調和の現状:それぞれで同時進行

- ✓ (ほぼ)済み
- 作業中・検討中

[インフラ]

- ✓ CAF
- ✓ CCD
- ✓ PPH様式統一
- GCI

三極ユーザ貢献:

Same Format: 統一明細書様式 (CAF)

Same Search: 引用例記載統一、CCDの統一、GD

Same Examination: PPH導入、書式統一

[グローバルドシエ]

- リーガルステータス
- アラート機能
- XML
- Proof of Concept
- 出願人名称統一

IP5-GDTF

[手続面]

- ✓ PLT
- 記載要件
- IDS
- 単一性
- PCT-ISR

IP5-PHEP

[実体面]

- 衝突出願
- グレースピリット
- 先使用权
- 先行文献

B+

CAF: Common Application Format CCD: Common Citation Documents GCI: Global Classification Initiative
 PPH: Patent Prosecution Highway PLT: Patent Law Treaty IDS: Information Disclosure Statement PCT-ISR: PCT International Search Report
 GTDF: Global Dossier Taskforce PHEP: Patent Harmonization Experts Panel

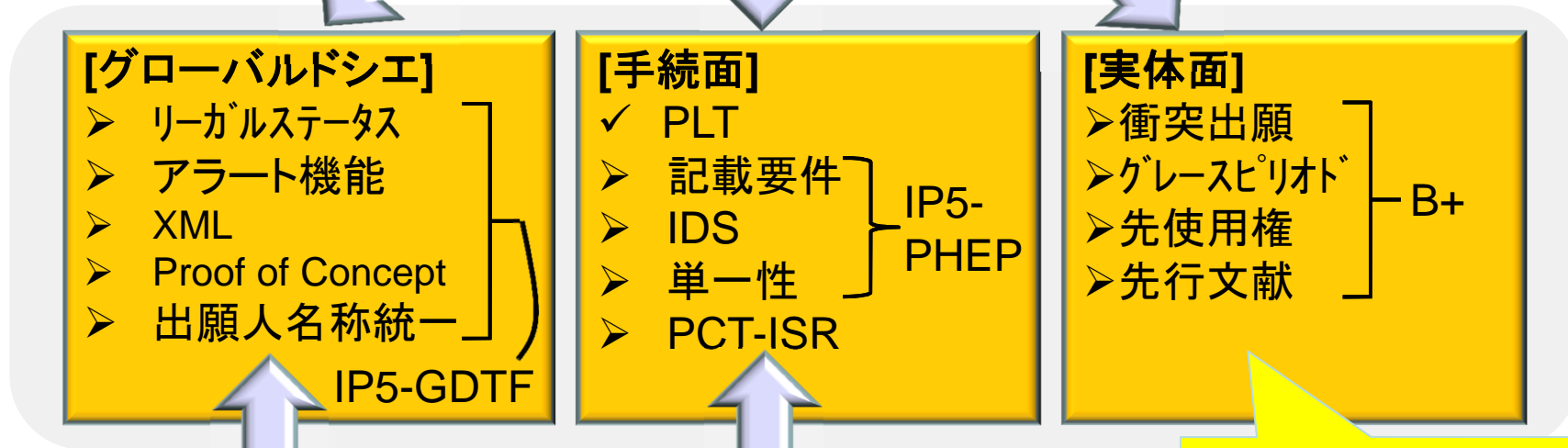
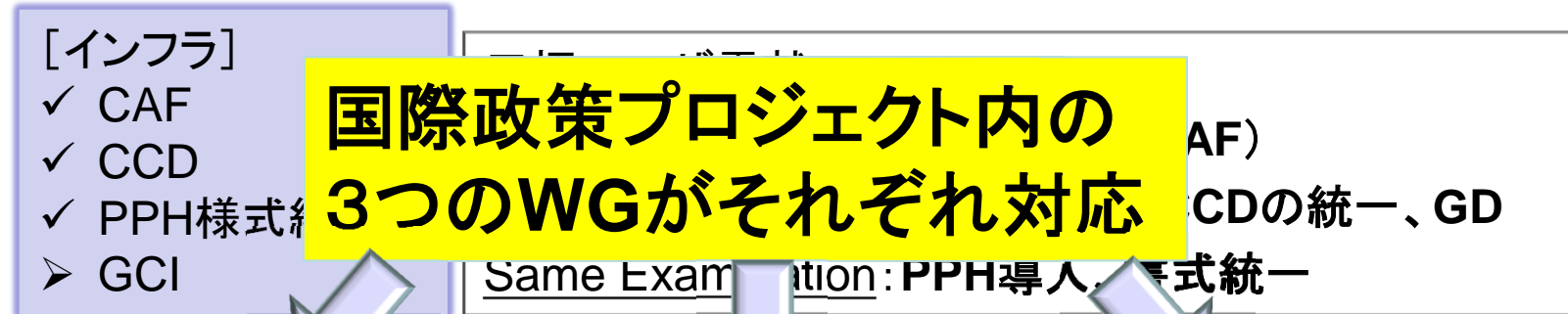




特許制度調和に向けたJIPAの取り組み

◆ 制度調和の現状:それぞれで同時進行

- ✓ (ほぼ)済み
- 作業中・検討中



CAF: Com
PPH: Pate
Internation

**2017年11月度関東・
関西西部会にて報告済**

on Documents GCI: Global C
ty IDS: Information Disclosur
orce PHEP: Patent Harmoniza

今回のご報告



~世界から期待



実体ハーモナイゼーションの意義

- ◆ **マーケットのグローバル化:**
 - イノベーション企業のグローバルな研究開発および事業活動の拡大
 - 一貫性のある安定した知的財産保護が国境を越えたビジネス活動に不可欠
 - 費用対効果、予測性に優れた権利取得
- ◆ **実体ハーモが各国特許庁のワークシェアリングの前提**
 - 審査コストの低減、質の高い、安定した特許の取得
- ◆ **実体ハーモの検討は20世紀よりなされていたが、種々の理由により、2000年代半ば膠着状態**
- ◆ **米国でAIAが成立し(2011年)、従前よりも実体ハーモが現実的になり、機運が高まる**



実体ハーモナイゼーションの議論の動向

WIPO全加盟国+パリ条約締結国

WIPO SCP
1998-2006

テゲルンゼー会合以前
※2006年に実体ハーモの議論を休止

2014.7-2015.2

- JP シンポジウム
- US, UK ラウンドテーブル
- EPO シンポジウム

WIPO先進国グループ(Bグループ)
+ 欧州や韓国等 (中国不参加)



テゲルンゼー会合#1-#5
2011-2014

B+ サブグループ
2014. 9-

2011.9.16 AIA成立
米国特許法改正

三極 (EPO, JP, US) +
DE, FR, UK, DA

テゲルンゼー
最終報告(2014.5)

Objectives &
Principles
(2015.5)

ワークストリーム
報告 (2016.5)

エレメンツ・ペーパー
に対する応答
(2017.10)

“エレメンツ・ペーパー”
第一版 (2015.5)

“エレメンツ・ペーパー”
第二版(2017.6)

JIPA (国際政策プロジェクト),
BusinessEurope(BE), IPO, AIPLA

三極ユーザ(IT3)による検討 2014.4-





実体ハーモナイゼーションの議論の動向

近年の国際会合

- ◆ 三極長官会合、五極長官会合、B+会合などにあわせて三極ユーザ会合を開催し、実体ハーモを議論
 - 2016年10月 B+ 総会
 - 2017年1月 三極ユーザ会合
 - 2017年3月 三極ユーザ会合
 - 2017年5月 三極・五極ユーザ会合
 - 2017年6月 B+シンポジウム
 - 2017年10月 B+ 総会

少なくとも2018年10月のB+総会までは三極ユーザで議論を継続することで合意。

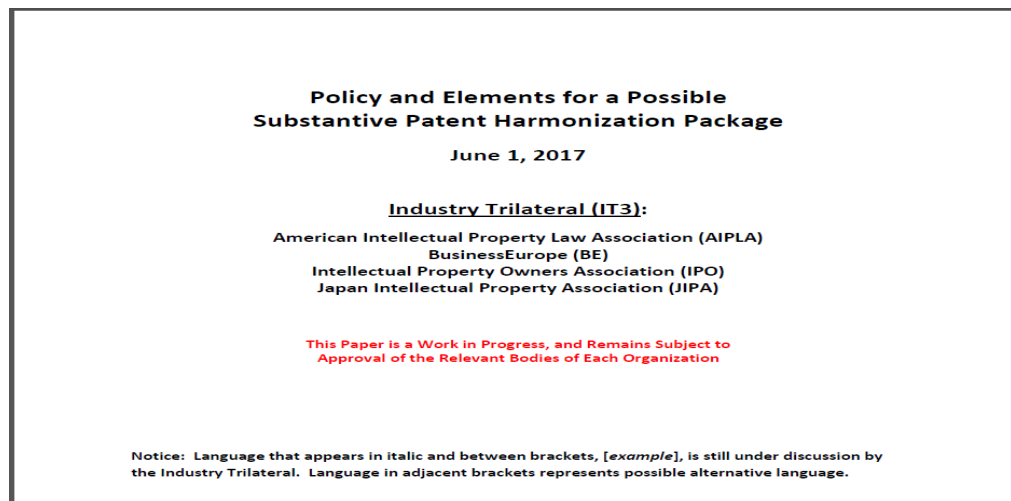




実体ハーモナイゼーションの議論の動向

2017年の主要な成果

- ◆ エレメンツ・ペーパー 第2版(本体(25ページ)+添付文書(7ページ))
→三極ユーザの意見パッケージ、B+議長に提出される
- ◆ Cornerstones for Harmonization: a B+ Sub-Group / Industry Symposium(B+シンポジウム)の実施
- ◆ B+ハーモサブグループからのフィードバックを得る → 現在、議論中



- 検討項目
- ✓ 先行技術の範囲
 - ✓ 衝突出願
 - ✓ グレースピリオド
 - ✓ 先使用权
 - ✓ 18月公開

全項目についてユーザ間で完全な合意には至らなかったものの、かなり大きな進展があった。引き続き、ユーザの利便性が向上するよう議論し、意見発信を行っていく。



主要検討項目

◆ 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、自らの発明を発表しても、その発明の新規性が失われないとされる期間。(日本では、特許法第30条「新規性喪失の例外」の規定に対応)

◆ 衝突する出願の取り扱い

先に出願されたが出願公開されていない別の出願(未公開先願)に記載された発明を公知の先行技術と擬制して、後の出願を拒絶する。(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)

◆ 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実施(又は実施の準備)をしていた場合、その第三者が引き続きその発明を実施できる権利。(日本では、特許法第79条の規定に対応)





主要検討項目：ハーモナイゼーションのメリット

◆ グレースピリオド

現状、制度の相違により出願前開示(PFD)が国ごとに先行技術となったり、ならなかったりしている。制度調和によって、先行技術となるかどうかの判断が統一され、同一の資料に基づいて新規性・進歩性の判断を行うことが可能となる。結果として、取得できる権利に一貫性が得られる。

◆ 衝突する出願の取り扱い

未公開先願に対してどの範囲にある後願を拒絶するかの基準が各国で異なり、ある国では後願が拒絶の対象にならないが、ある国では拒絶されてしまうという状況にある。結果として、取得できる権利に一貫性が得られる。

◆ 先使用权

現状、制度の相違により、特許出願前の第三者の実施行為に対して先使用权が認められたり、認められなかったりしている。制度調和によって、先使用权の発生および効力範囲の判断が統一され、その結果として、グローバルで一貫性、予見性が高まり、事業活動をより円滑に行える。





グレース・ピリオド

◆ 現状、日米欧で大きく制度が異なる

- 欧州： 限定された国際博覧会での開示のみ、6月のGPを認める（現実の出願日基準）。手続の時期・内容も厳格
- 日本： 出願人由来のすべての開示について、6月のGPを認める（現実の出願日基準）。手続の時期・内容も厳格
- 米国： 先発表主義を色濃く残す。発明者・出願人由来のすべての開示について12月のGPを認める（有効出願日：優先日または出願日の早いほうが基準）。手続は比較的緩い



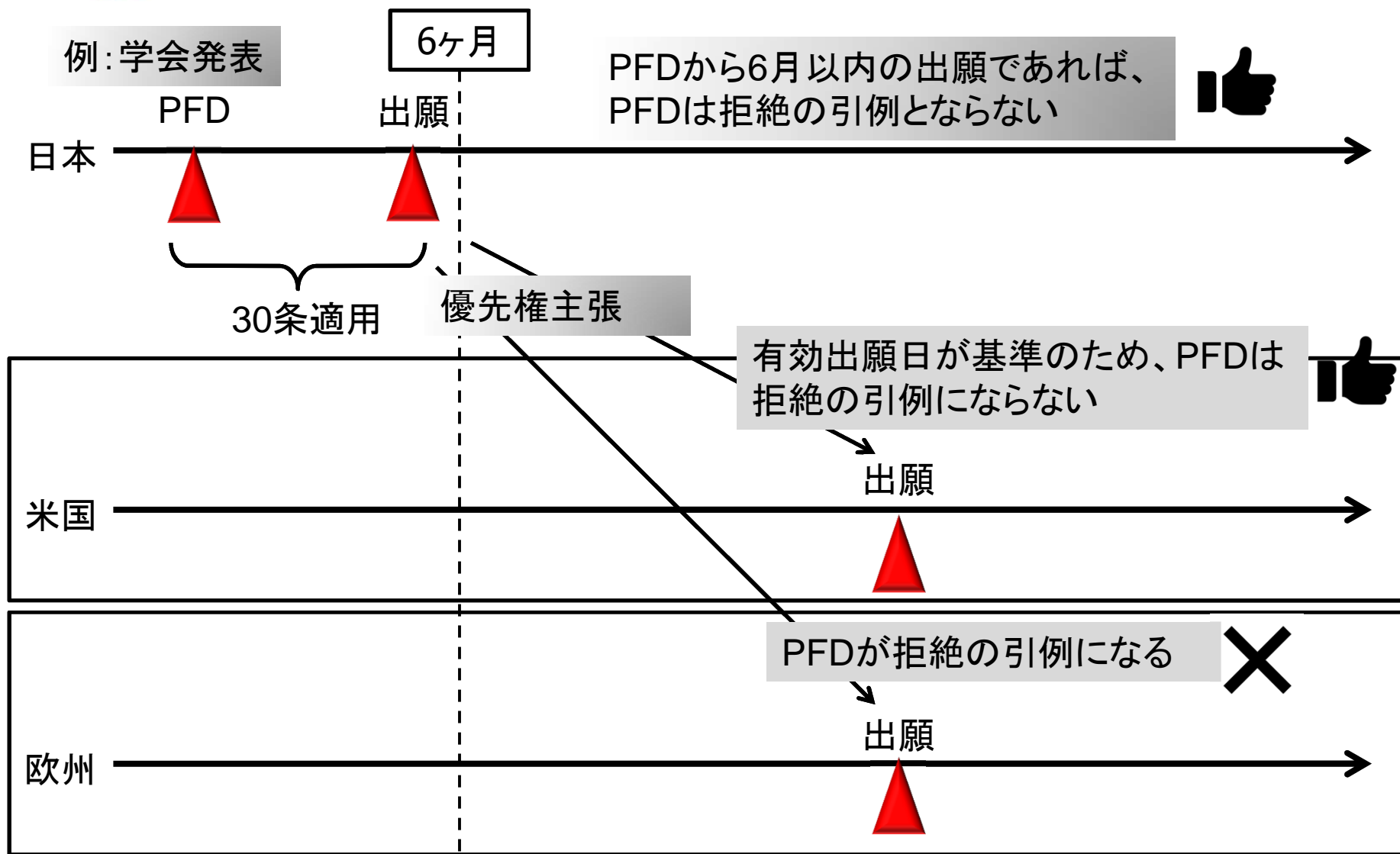
以下のポリシーで合意

- ✓ 米国が譲歩し、先発表主義を否定
- ✓ グローバルなソリューションを提供
- ✓ 第三者の保護、権利の法的安定性への配慮





グレースピリオド：現状のシナリオ例





グレース・ピリオド

日本のユーザの利便性が大幅に向上する方向！

- ◆ 対象となる開示：
 - － 欧州のように博覧会での開示等に限ることなく、発明者／出願人に由来する**開示形態すべて**を対象とする
- ◆ グレースピリオド期間の基準日：
 - － 基準日を有効出願日とする
 - **第2国での権利取得で不利とならない**
- ◆ ステートメント(宣言書)提出：
 - － **現在米国で必須となっていない**、出願人はグレースされる出願前開示(PFD)を特定するステートメントを提出すべきことで合意 → **法的安定性の向上、第三者の保護**





グレース・ピリオド：今後の議論

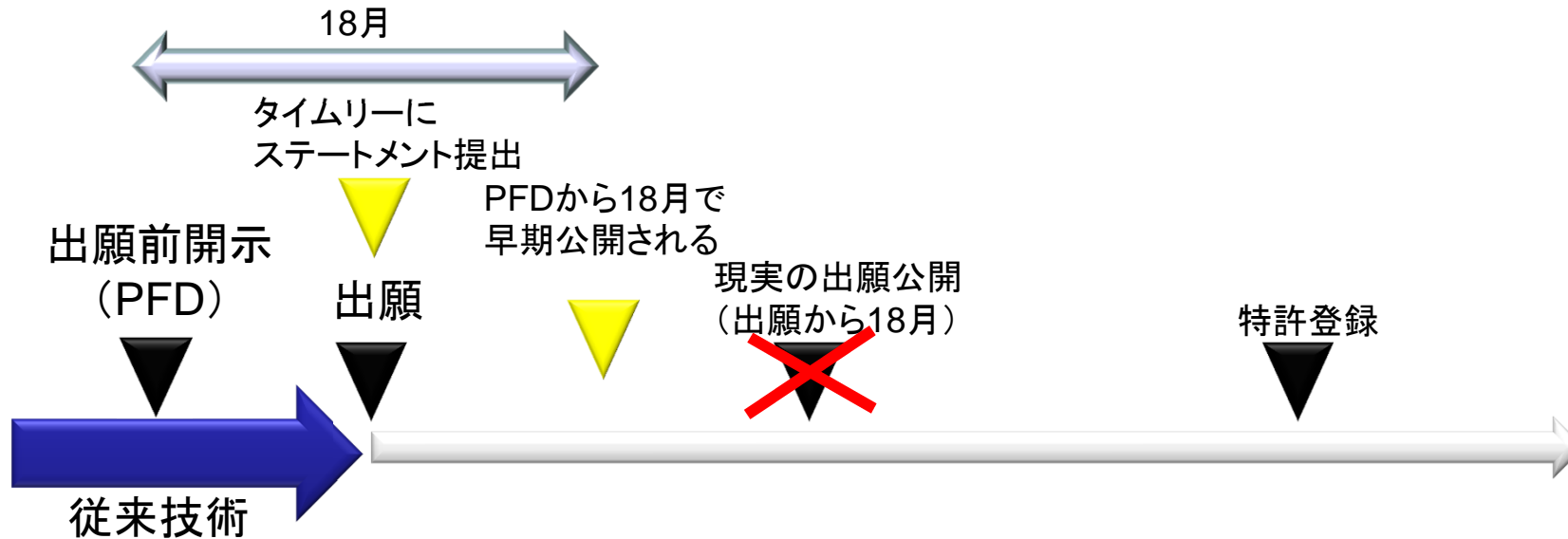
- ◆ グレース・ピリオド期間
 - AIPLA/IPO/JIPAは12月を許容、BEは6月
 - 日本は12月へ法改正の方向(11月27日 産構審資料)
- ◆ ステートメント提出義務の手続違反によって、グレース・ピリオドの適用を喪失することは不合理、登録後でも認めるべきとの見解がある
 - その結果、(1)ステートメントの提出可能時期、(2)ステートメントの提出を促す仕組み、が議論されている
 - (1)出願係属中のみ(BE/JIPA)、特許登録後も認める(AIPLA/IPO)
 - (2)遅延ごとに高くなる手続費用を課すことはあり得る方策として合意、出願前開示から18月の早期公開・DIU(先使用权に似た抗弁)発生などが提案されている

専門委員会との意見交換などを通じて、ユーザのニーズをより深く把握し、三極ユーザで合意できるソリューション作りを目指す





グレース・ピリオド：早期公開

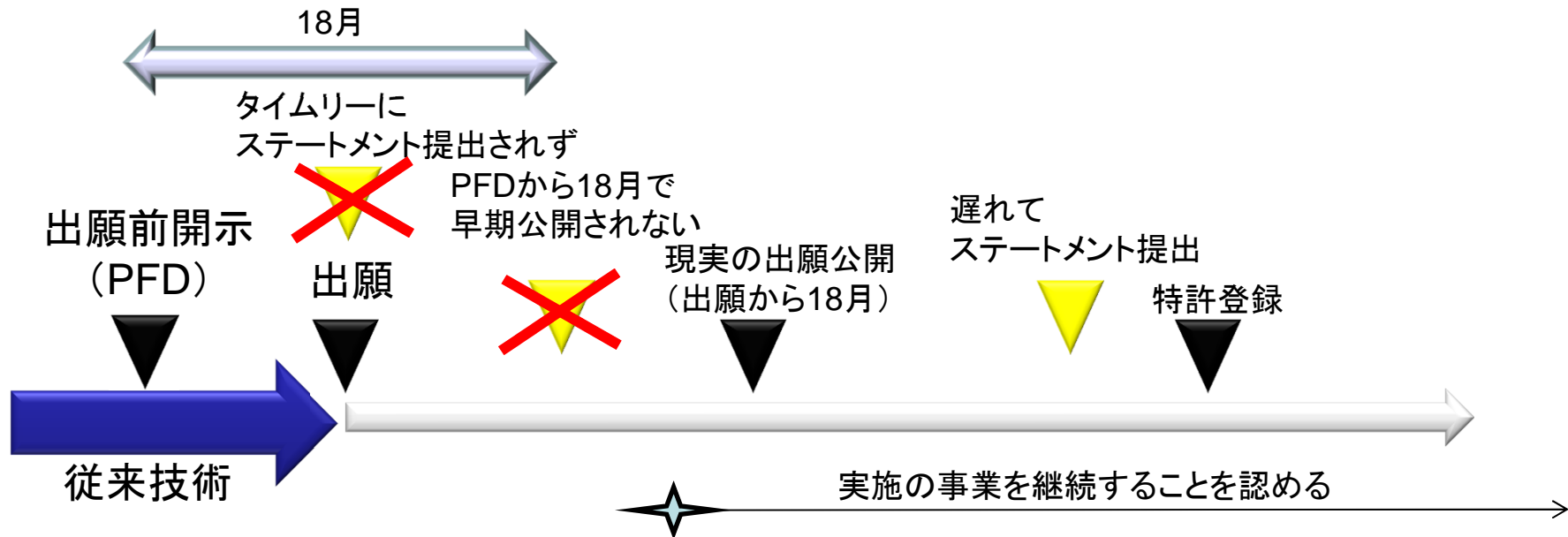


- ◆ ステートメントの提出を条件に、出願前開示(PFD)から18月での早期公開を実施する
- ◆ 補償金請求権の要件充足などの出願人のメリットを通じてステートメントの提出を促す。出願の存在が早期に認識できるので第三者の保護になる。GPがなかった国が導入しやすくなる
- ◆ 出願前開示(PFD)よりも広い範囲の出願が強制的に開示される、改良発明の保護の点で出願人が提出を促されるか疑問との見解もある





グレース・ピリオド：DIU



- ◆ DIU= Defense for Intervening Users
- ◆ PFDを特定するステートメント提出が遅延の場合に、特許出願後の実施や事業の準備の行為により先使用权と似た抗弁を第三者に認める
- ◆ DIUの要件を充足する第三者に権利行使ができなくなることを避けるために出願人がステートメントを提出することを期待する
- ◆ 問題点： 制度が複雑、パリ条約4Bとの関係





衝突出願

欧米が日本の実務に
近づく方向！

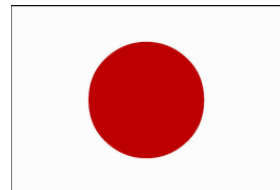
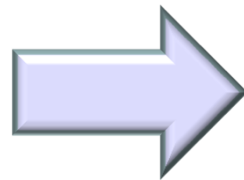
◆ 未公開先願の取扱い

- 後に公開された未公開先願全体と後願クレームの差異が周知技術の範囲を超えなければならない

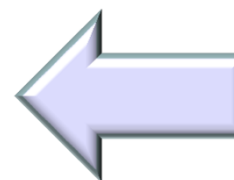
◆ 三極ユーザ会合での交渉の結果、日本での実質同一の基準（29条の2）とほぼ同じ範囲となった



非自明性判断に使用
AIA第102条(a)(2)
同条 (b)(2))



実質同一
29条の2



新規性のみ
(新規性の範囲は狭い)
EPC第54条(3),第56条



衝突出願

◆ 合意に至るまでの議論

- 米国では先願に対して非自明の範囲で衝突
- 欧州では先願に対する厳密な新規性の範囲で衝突
- 米国の制度と欧州の制度が対極にあり、「組合せなしの非自明」か「先願に周知技術を組合せた範囲」が適切という方向に議論を導いた。その上で日本の実質同一の考え方を説明し、いずれの考え方も実質同一の定義にほぼ等しいということで、日本の基準に準じた内容でほぼ合意。



衝突出願

◆ 未合意事項に対する今後の展望

- 非自己衝突の期間で合意できていない。
- 日本と米国は先願の公開までは非自己衝突とする制度
- 欧州は自己衝突する制度であり、先願の出願人に対する過度な優遇は避けるべきとのスタンス
- 非自己衝突の期間を短縮して合意することも視野に議論が進んでいたが、非自己衝突について欧州の同意が得られていない。欧州の一部のメンバーは合意に前向きではあったが、欧州は多くの国の集合体であり一枚岩ではなく、意見の取りまとめが難しい面もある模様。

※非自己衝突：日本では29条の2第1項ただし書で規定
「当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願(中略)
の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。」





先使用权

◆ 現状、各国で制度が異なる

	日本	英国	独国	仏国	米国
根拠条文	特許法 第79条	特許法 第64条	特許法 第12条	知的財産法 第L613-7条	特許法 第273条
基準日	出願日/優先日	出願日/優先日	出願日/優先日	出願日/優先日	優先日または <u>公表日の1年前</u>
適格行為	発明の実施または準備	発明の実施または準備	発明の実施または準備	<u>善意の所有</u>	発明の実施
知得経路	特許権者からの知得は <u>認められない</u>	特許権者からの知得は認められる	特許権者からの知得は認められる	特許権者からの知得は認められる	特許権者からの知得は <u>認められない</u>



先使用权：合意事項

現状の日本の実務に調和
する多くの合意が得られた

◆ 先使用权の発生要件

- **有効出願日**前に、第三者による発明の実施
- 事業としての実施、又は、**真剣かつ十分な準備**
- 先使用权を主張する者が立証責任

◆ 先使用权の範囲

- テリトリーは、当該特許権の効力範囲
- 出願後の行為の変更：裁判所が衡平の観点から判断
- 実施行為の変更は、事業の性質を変更することは許されない(例：×輸入業者→製造業者)
- 実施形式の変更は、先使用权が発生した製品やプロセスをカバーするクレームの範囲に限定(必ずしもクレーム全体ではない)

◆ 発生後の実施行為の中止で先使用权喪失

◆ 先使用权の移転は、事業の譲渡等の場合のみ

◆ **先使用权の効力範囲**

- **実施形式の変更、生産量の増加、実施行為の変更は、先使用权の発生有無を超える論点であり、ハーモの対象とすべきでない**





先使用权：今後の議論

- ◆ グレースピリオドが認められる開示と先使用权の関係
- ◆ 適格行為(実施の準備)
 - － 適格行為(実施の準備)
 - 予見性を上げ、整合性を保つため、**実施の準備**に関する基準の明確化

未合意の論点について、**ポジションの確認及びPros and Cons**を整理した上、検討を進める。



まとめ

- 長期にわたる活動を通じ、他国（特にIP5諸国）ユーザや庁との強い関係を築く事ができた。
- その結果、庁間での制度調和の作業に、JIPAを初めとするユーザの声が反映されるようになってきている。
- 三極ユーザのコンセンサス及び議論により、実体ハーモナイゼーションに進展があった。
- 今後も継続的に議論に参加し、我々の意見を積極的に発信するとともに、特に日本のユーザにとって便利な制度を構築できるように活動していきたい。





御清聴ありがとうございました。

