



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を中心として】

東西部会用資料

(2021年1月25日)



目次

- ◆ 国際政策プロジェクトの概要
- ◆ 実体ハーモナイゼーション活動
 - 概要
 - 検討課題
 - ✓ 先行技術の範囲
 - ✓ 18月公開
 - ✓ グレースピリウド
 - ✓ 先使用权
 - ✓ Defense for Intervening User
 - ✓ 衝突出願
- ◆ 最後に



◆ 国際政策プロジェクトの概要



国際政策プロジェクトについて

活動目的

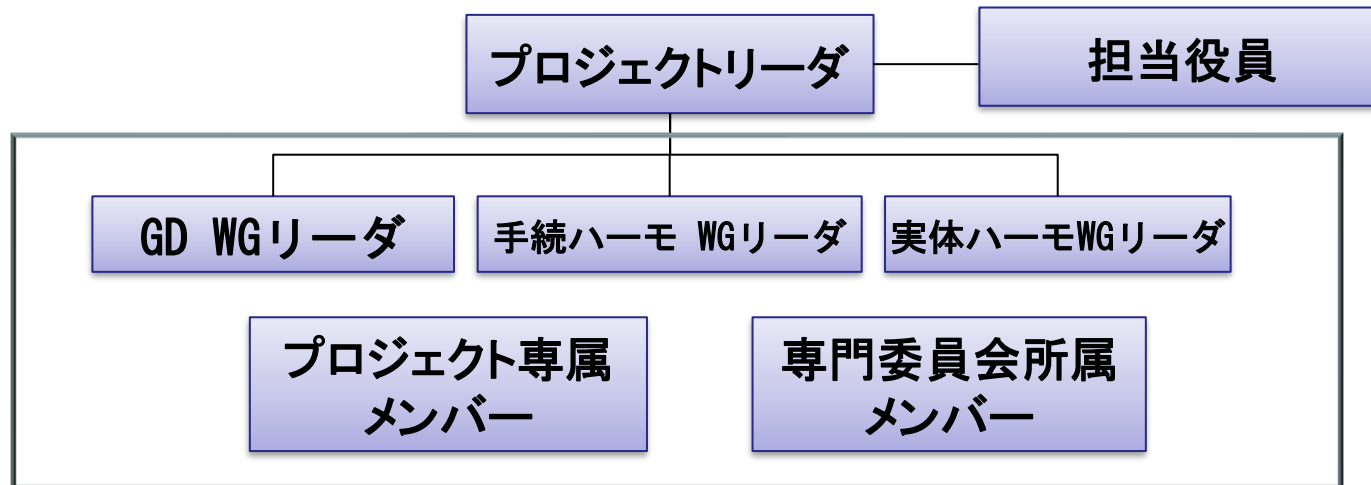
1. 制度調和、共通システム、品質向上、新規産業技術への展開等に向けてグローバルユーザの立場で他国のユーザ団体及び/又は国内外特許庁との議論に積極的に参加し、均衡でユーザフレンドリーな制度設計、システム構築の提言及びフィードバックや助言の提言を行う
2. 三極・五極等の各ユーザ団体との交流(バイ・プルリ)を深め、オープンなコミュニケーションができるような関係を築き、維持する
3. 国際交流の場に新任メンバーが参加できる機会を増やし、積極的に議論・会話に参加できるようにする
4. 専門委員会の国際活動を支援する

- ◆ 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通訳を付けずに実施 (経費削減及びメンバーのスキルアップ)



国際政策プロジェクトについて〈組織・メンバー〉

プロジェクトの構成



※特許制度調和(ハーモナイゼーション)に関して、

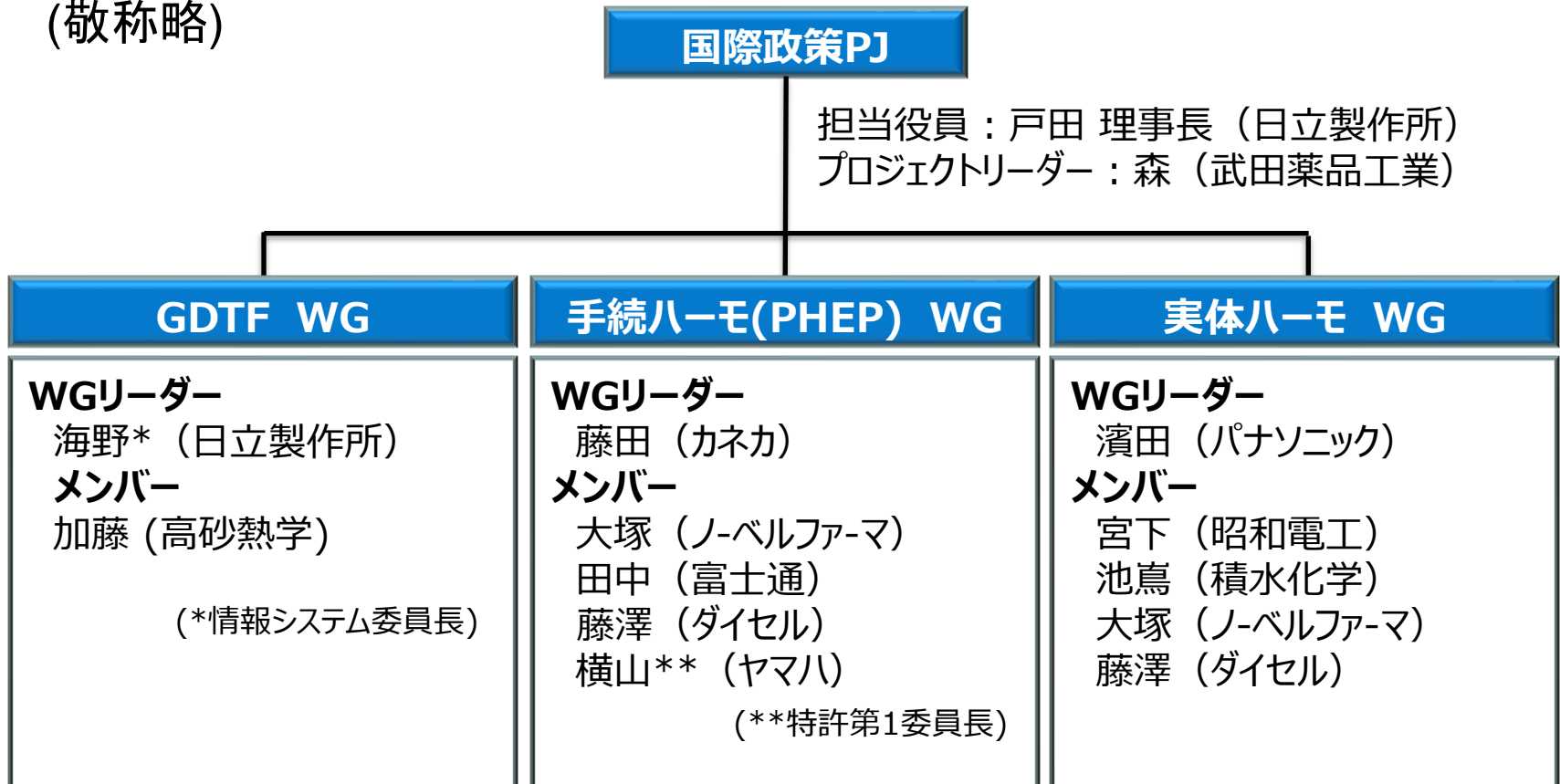
- 手続面での制度調和を「手続ハーモ(またはPHEP*)」、
- 実体面での制度調和を「実体ハーモ」と、それぞれ略称

*Patent Harmonisation Expert Panel



国際政策プロジェクトについて<組織・メンバー>

2020年度メンバー (敬称略)





国際政策プロジェクトの主な取り組み

国際政策PJ

GD WG

手続ハーモ WG

実体ハーモ WG

[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+

今回のご報告



国際政策プロジェクトの主な取り組み

◆グローバルドシエ（IP5-GDTF：共通システムの実現）

優先5項目の達成に向けてユーザー目線で施策推進！

⇒情報システム委員会と連携、詳細については「知財管理」誌の過去論説をご参照

(ex. 68巻(2018年) / 7号 / 924頁他)

◆PHEP（手続ハーモナイゼーションに向けてIP 5と連携）

①記載要件：共通事例で五庁判断を見える化！

②単一性：PCT基準を再確認！

③引用：親の引例を子に自動取り込み可能に前進！

⇒①記載要件については、
JIPA臨時研修にて五庁判断の検討結果を
会員へフィードバック

関係部署へご回覧ください		JIPA 一般社団法人 日本知的財産協会 Japan Intellectual Property Association	
2020年度 臨時研修会のご案内			
関東・関西		募集開始日：2020年2月20日(木)	
J58	5大特許庁による「記載要件」に関する 事例研究レポートの解説と実務上の留意点		

◆実体ハーモナイゼーション（B+グループと連携）

グレースピリオド、拡大先願、先使用権他の制度設計を検討

⇒ 詳細は、このあと。



◆ 実体ハーモナイゼーション活動



ハーモナイゼーション検討の枠組み(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)





実体ハーモナイゼーション(実体ハーモ)とは？

法律的なハーモを目指す活動

日米欧ユーザ* (JIPA/AIPLA/IPO/BE)にて、いくつかの項目(後述)についてのハーモ案を継続的に検討し、まとめ案* (一部合意できていない部分あり) をB+メンバーに幾度か提出

[*日米欧ユーザのことをIT3とも称し、**まとめ案のことをエレメンツ・ペーパーと称す]

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

※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検討の経緯

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 (中国は不参加)



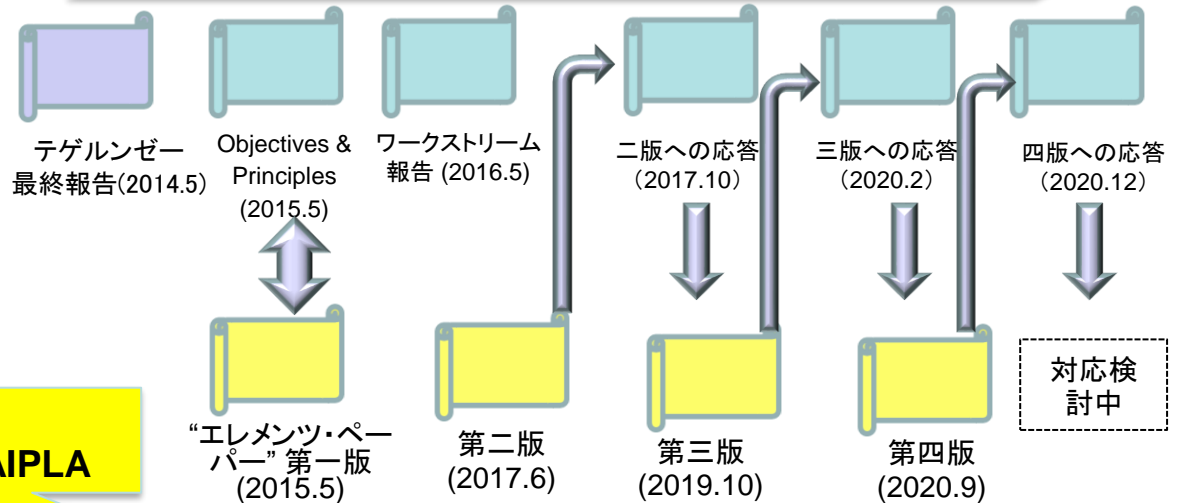
テゲルンゼー会合#1-#5
2011-2014

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

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-





近年の会合

- 2018年9月 B+ 総会
- 2019年10月 B+ 総会
- 2020年9月 B+サブグループ会合 & IT3会合
- 2020年9月 B+ 総会
- 2020年12月 B+サブグループ & IT3会合



IT3による実体ハーモナイゼーション活動概要

◆ ユーザ代表

- 日本: JIPA (国際政策PJ)、米国: AIPLA, IPO、欧州: BE

◆ 活動の原則

- Policy must be fair and balanced (公平かつバランスの取れたポリシー)
- Policy must consider interests of Patent Owners, Third Parties and the Public, including individuals, SME's and Universities (特許権者および第三者(中小企業、大学を含む)の双方の利益を考慮したポリシー)
- Policy must encourage innovation (イノベーションの促進に資するポリシー)
- Many existing laws must change to some extent (現行法の改正を要する)
- Harmonization must be based on an agreement as to an entire package rather than individual elements (制度調和は全体として一体となったパッケージとする)



2020年の主な成果

- ◆ エレメンツ・ペーパー(三極ユーザの意見パッケージ)第四版をB+議長に提出。
- ◆ B+サブグループからのフィードバックを得て、対応検討中。

エレメンツ・ペーパーの項目

- (1)先行技術の範囲
- (2)18月公開
- (3)グレースピリオド
- (4)先使用权
- (5)Defense for Intervening User
- (6)衝突出願



項目(1): 先行技術の範囲

- ◆ WIPO SCP/10/4 における定義をモディファイしたかたちでの定義を提案 (Proposed prior art definition is based on a modification of the definition provided in WIPO's SCP/10/4):
 - クレームされた発明に関する先行技術とは、その態様如何にかかわらず、当該発明の出願日または優先日より前に、世界のいずれかにおいて公衆に利用可能となったもの (The prior art with respect to a claimed invention shall consist of all information which has been made available to the public anywhere in the world in any form, before the earlier of the filing or priority date of the claimed invention.)
 - グレースピリオドの適用において、一定の条件下で、先行開示が先行技術に該当しない (Nonetheless, public disclosures may be non-prejudicial under certain conditions relating to a grace period.)



項目(2): 18月公開

- ◆ 全ての特許出願は出願日または優先日から18月以内に公開されなければならない (Require publication of all patent applications at most 18 months after their respective filing date or priority date, if applicable.)
- ◆ 例外は、公開前の出願取り下げまたは国家安全・公序良俗により制限を受ける場合のみ認められる。(Permit only narrow exceptions, as where an application is withdrawn prior to the required publication date or is subject to security and possibly public order restrictions)
- ◆ 外国出願がない場合であっても、出願人は公開を回避することができなくなる。Eliminate ability of an applicant to opt out of publication if there is no foreign filing



項目(3): グレースピリオド

議論の目的

以下を備えるグレースピリオドを創設する
(Provide a Grace Period that):

- 出願前の開示を、新規性喪失の事由としない例外を設ける (**Protects** a Pre-Filing Disclosure (PFD) as an exception to absolute novelty)
- 先公表主義とならないよう留意 (**Discourages** a Publish-First Policy)
- 発明者・出願人に公開前の出願を促す制度を目指す (**Encourages** inventors and Applicants to “file first”)



項目(3): グレースピリオド

主な内容(Key Components)

- ❖ 適用期間 (Limited Period) – 12 or 6 months (12 又は 6ヶ月)
- ❖ 対象となる開示 (Limited PFD) – 発明者または出願人由来の出願前開示 (by/for/from the Inventor or original Applicant)
- ❖ 宣言書 (ステートメント) の提出 (Required Statement)
 - 出願時の提出を推奨 (preferably submitted at filing)
 - 出願前開示の内容を特定 (identifying the PFD)
- ❖ 早期公開 (Accelerated Publication) – 最初の出願前開示から18ヶ月で公開 (18 months after date of first PFD)
- ❖ 宣言書早期提出のインセンティブ (Incentives for timely submission)
 - 先使用权 (Prior User Rights)
 - Defense for Intervening users (DIU)
 - 提出遅延の場合の科料 (Financial penalties for late submissions)



項目(4): 先使用権

主な内容(Key Components)

- ❖ 特許された発明について、第三者がその出願より前に、次のいずれかを行っていた場合、その第三者が引き続きその発明を実施できる権利。(**Prior User Rights (PURs) accrue** to a 3d party with respect to a later patented invention where, prior to the earlier of the actual filing date or the priority date):
 - (i) その特許発明の実施(又は実施の準備)をしていた場合 (such invention is commercially used by the 3d party)
 - (ii) その特許発明の実施について、実質的な準備をしていた場合 (serious and effective preparations for commercial use have been made by the 3d party.)
- ❖ **先使用権の制限(PURs are limited)**
 - ❖ 対象となる実施の地域的制限 (To territory of qualifying activity)
 - ❖ 対象となる第三者の制限 (To qualifying third party)
 - ❖ 出願前の開示に由来する実施に関する制限 (With respect to activity derived from a PFD)



項目(5): Defense for Intervening Users

主な内容 (Key Components)

- ❖ Defense for Intervening Users (DIU) は、出願人がグレースピリオドの宣言書をタイムリーに提出するためのインセンティブとして新たに創設することを提案するもの。(is a new proposed incentive for Applicants to timely file a Statement in a patent application, identifying all PURs that are to be subject to a grace period).
- ❖ DIUs は侵害の訴えに対する抗弁権となりうる (would be defenses to a charge of infringement.)
- ❖ DIUs は以下の場合に第三者に発生 (would accrue to a 3d party with respect to a PFD because):
 - ❖ 宣言書において出願前開示が明確ではない場合または宣言書が提出されていない場合 (the PFD was not identified in a timely filed Statement or no Statement was filed in an application, and)
 - ❖ 第三者が出願前開示が先行技術になるものと信じ、当該発明を実施 (the 3d party relies on a PFD as prior art to the invention in the application).
- ❖ 適用を受ける第三者の実施の要件は先使用権に同じ (Qualifying 3d Party activities would be the same as activities for PURs).
- ❖ DIUs は先使用権と同様の制限を受ける (would be limited in the same way as PURs):
 - ❖ 対象となる実施の地域的制限 (To territory of qualifying activity)
 - ❖ 対象となる第三者の制限 (To qualifying third party)



項目(6): 衝突出願

❖ 主な内容(Key Components)

- ❖ 衝突出願とは、先願による開示が、その公開がなくとも、その出願日以降、後願に対する未知の先行技術となる場合をいう。(Conflicting applications arise when an earlier-filed application disclosure is used as secret prior art (SPA) as of its filing date, rather than merely its publication date, on a later-filed application claim.)
- ❖ 出願人と第三者の取り扱いは異なる(Distinction between Applicant and Third Parties)
 - 先の出願は、それが公開されるまでは同じ出願人による後願に対する未知の先行技術とはならない(Applicant's earlier application is not SPA against its own subsequently filed applications, until the earlier application is published)
 - 先の出願は、第三者の後願に対しては未知の先行技術となる。ただし、第三者の後願と先願との差異が周知技術を超えている場合は拒絶されない(Applicant's earlier application is SPA against a Third Party subsequently filed application unless it overcomes a very low threshold, namely, with respect to the content of the SPA, the later application of a Third Party must “go beyond common general knowledge to one of ordinary skill in the technical field.”)
- ❖ PCT出願は、国の指定が行われた場合に未知の先行技術となる。移行は必要となれない。PCT applications would be SPA based on designation in a jurisdiction – entry into the National Stage would not be required.



◆ さいごに



(「季刊じば」2020年秋号より)

- ▶ 長期にわたる活動を通じ、他国ユーザや庁との強い関係を築く事ができ、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も少しずつ進展がみられるようになった。
- ▶ 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、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。
- ▶ 国際政策プロジェクトでは、共に活動して頂けるメンバーを随時募集中です。我こそはという方は是非参加をお願い致します。





ご清聴ありがとうございました。

※本内容につきまして、ご質問等ございましたらご連絡ください
hamada.seiji@jp.panasonic.com (パナソニック 濱田)