

2003年度 AIPLA 日本委員会報告

田 端 泰 広*
西 尾 信 彦**
小 池 保 夫***
奥 原 宏 文****

抄 録 2003年10月28, 29日の両日に渡って開催された, AIPLA (The American Intellectual Property Law Association; 米国知的所有権法協会) 総会前の AIPLA 日本委員会の事前会議に, 日本知的財産協会として初めて参加した。昨今話題となっている日本特許法第35条の職務発明問題及び改正法の動向説明, また新規事項, 発明の単一性といった改訂審査基準の概要説明, さらに中国における模倣品問題等の紹介を JIPA から行い, 日米特許ユーザーの異なる観点からの多面的な議論・意見交換を行うことができた。今後も日米共通の利害関係を持つような議題には積極的に参加して, 意見交換・調整を行うべきであると考えている。

目 次

1. はじめに
2. 参加者と日程
3. AIPLA 日本委員会での討論テーマ
4. 当協会からのプレゼンテーション及び意見交換の内容
 4. 1 職務発明制度関連
 4. 2 法制度改革動向
 4. 3 パテントコスト関連
 4. 4 発明の単一性に関する改訂審査基準
 4. 5 補正制限及び明細書の記載要件の改訂審査基準
 4. 6 中国における日本企業の模倣品対策
5. おわりに

1. はじめに

2003年10月30日～11月1日の3日間にわたって AIPLA (The American Intellectual Property Law Association; 米国知的所有権法協会) 総会が開催され, 総会前の10月28, 29日の両日に AIPLA の日本委員会の事前会議が開催

された。今回 AIPLA から日本知的財産協会(以下, 「当協会」又は「JIPA」と略す) への要請により, 日本委員会事前会議及び総会の一部に初めて参加した。日本からは, 我々 JIPA 4名の他, 日本弁理士会, 日本商標協会からの参加があった。

会場の構成・雰囲気等を以下に説明する。開催場所は5日間にわたってワシントン D.C. の Grand Hyatt Washington であった。日本委員会の事前会議は同ホテルのコンベンションルームで行われ, 聴衆者を含めて100名弱の参加があり, 当初の想定よりも大規模であった。会場の雛壇には AIPLA 側の司会進行者及び各テーマのコメンテータが並び, 各テーマのプレゼンテータは雛壇上からスライドとマイクロフォンを使って, 各テーマ20～30分のプレゼンテーションを行い, 質疑応答・意見交換が行われた。

* 第2章の参加者参照 Yasuhiro TABATA
** " Nobuhiko NISHIO
*** " Yasuo KOIKE
**** " Hirofumi OKUHARA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一方、日本委員会事前会議に引き続いて行われた AIPLA 総会はさらに大規模で、各プレゼンテーションのテーマごとに、同ホテルの約500名収容のコンベンションホール3箇所と、約50名収容のコンベンションルーム9箇所にわたって行われた。総会への参加者も日米欧からはもちろんのこと、台湾、中国、メキシコ他といった国からの参加もあった。またテーマ内容も特許、商標、意匠関連に限らずライセンス、著作権法、トレードシークレット等多岐にわたっており、さらには日米欧におけるテーマだけでなくアジア地域（台湾、韓国、中国等）にスポットを当てたテーマも見受けられた。

2. 参加者と日程

(1) 参加者（日本知的財産協会）

田端 泰広 常務理事

（株）リコー 法務本部長

西尾 信彦 特許第1委員長

富士通（株） 特許第一部長

小池 保夫 特許第1副委員長

日本碍子（株） 法務部 担当部長

知的財産第1グループマネジャー

奥原 宏文 特許第1副委員長

キヤノン（株） 知的財産部



AIPLA 総会会場にて

(2) 日 程

10月28日(火)～10月29日(水)

AIPLA 日本委員会事前会議

ワシントン D.C. Grand Hyatt Washington

10月30日(木)～11月1日(土)

AIPLA 総会

ワシントン D.C. Grand Hyatt Washington

(AIPLA 総会は30日のみ参加)

3. AIPLA 日本委員会での討論テーマ

日本委員会の事前会議でのプレゼンテーションテーマと発表団体は次のとおりである。

<10月28日(火)>

- ① 日本特許法35条における職務発明制度に関するオリンパス(株)最高裁判決
(発表：日本弁理士会)
- ② 職務発明制度に関する日本企業の展望
(発表：JIPA 西尾)
- ③ 日本特許法35条に関する AIPLA からのコメント
(発表：AIPLA)
- ④ 新無効審判制度と手続方法
(発表：日本商標協会)
- ⑤ 特許侵害時パテントコスト
(発表：日本弁理士会)
- ⑥ 禁反言とクレーム方法
(発表：AIPLA)
- ⑦ 日本の侵害事件において弁護士と共同で仕事をする弁理士に望まれる点
(発表：日本弁理士会)
- ⑧ 米国21世紀戦略プランにおける米国法の進展
(発表：AIPLA)
- ⑨ 近年の日本の法改正
(発表：JIPA 西尾)
- ⑩ 発明の単一性に関する改訂審査基準
(発表：JIPA 奥原)
- ⑪ 日本語出願書類等の翻訳

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(発表：AIPLA)

- ⑫ 米国特許出願の補正

(発表：AIPLA)

- ⑬ 補正制限及び明細書の記載要件の改訂審査基準

(発表：JIPA 小池)

- ⑭ 米国判例法研究

(発表：AIPLA)

- ⑮ フェスト判決

(発表：AIPLA)

<10月29日(水)>

- ① 中国における日本企業の模倣品対策

(発表：JIPA 田端)

- ② マドリッドプロトコルの米国履行

(発表：AIPLA)

- ③ 日本における近年の商標の進展

(発表：日本商標協会)

- ④ 商標に関するパネルディスカッション

(担当：AIPLA&日本商標協会)

4. 当協会からのプレゼンテーション及び意見交換の内容

4. 1 職務発明制度関連

本議題については、AIPLA 総会に先立って10月28日に開催された AIPLA 日本委員会事前会議、及び、10月30日の AIPLA 総会での日本委員会の場で、AIPLA、日本弁理士会、JIPA の三者でそれぞれプレゼンテーションを行い、意見交換した。

AIPLA は、2003年 7 月に日本特許庁に AIPLA より提出した職務発明に関するコメントの各項目について説明し、日本弁理士会が、オリンパス事件（平成13（受）1256）に関する最高裁判所の判決結果を紹介するとともに、AIPLA が日本特許庁に宛てた書状における質問についての予想解答を紹介した。

JIPA からは10月24日に日本特許庁ホームペ

ージに掲載された産業構造審議会知的財産政策部会（以下、「産構審」と略す）特許制度小委員会の報告書（案）に関して、今回の法制度化組織、産構審特許制度小委員会のメンバ構成、検討経緯、検討結果の概要、及び今後の法改正までの予想スケジュール等を紹介した。

特に報告書案に記載された検討結果の概要としては、雇用者と従業者の間で適切に勤務規定等で発明者補償を定め、それが該当特許に適正に適用されていること、という、当事者間の契約・勤務規定等を重視するようになったこと、相当の対価額の決定に当たっても企業のすべての貢献が考慮されることを説明した。また、外国出願、短期時効等、今回の報告書で改正対象にしなかった事項についても、その検討経緯、理由を、報告書の記載及び特許制度小委員会の議事録の範囲で説明した。さらに、相当対価の算定の実例として、職務発明補償に関する東京地裁判決（平成14（ワ）16635）を紹介した。この判決では発明に至る前から、実施料を取得するまで、あるいは、その発明をビジネスにするまでの間で雇用者がなした貢献のすべてが考慮されたことを解説し、条文としても同様になるであろうという予想を説明した。

これに対して AIPLA より、日本企業の実際の評価等、例えば、複数発明者が存在する場合の各人への補償評価方法、今回の制度改正案による補償額の低価格化の可能性、企業による投資額の把握の精度、ディスカバリ制度の無い日本での発明者による情報収集の仕方等につき、質問があり、個人的な見解としてそれぞれに対し回答した。

AIPLA としては同協会の日本委員会で今回の特許制度小委員会の報告書案を早急に検討し、パブリックコメントを提出したいという旨の見解が示された。

これに対して、最終日に AIPLA 総会の場にて同じ議題にて再度議論し、その場で JIPA よ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、今回の改正は各団体の代表が関与・議論したうえでの報告書であるため、その骨格を補正することは難しいかもしれないが、報告書案を慎重に検討のうえ、パブリックコメントを提出して欲しい旨、要請した。

4. 2 法制度改革動向

JIPA より一昨年来の日本の法制度改革に関連する動きの概要を紹介した。特に、2001年7月に内閣総理大臣への知財大綱の提出以降の動き、即ち、知的財産戦略本部の設置等、国内の公的組織の動き、法改正の動きを紹介した。

法改正に関しては、下記に示すような、既に条文等が確定した法律、省令、審査基準、及び審判ガイドラインと、現在、産構審特許制度小委員会における実用新案制度ワーキンググループや知財戦略計画ワーキンググループで議論されている事項について、特許庁のホームページで掲載されている議事録の範囲で紹介した。特に、実用新案制度の改正に関しては、現状の当協会の見解を説明して賛同を得るとともに、AIPLA 側もこうした各小委員会等の議事録を監視し、必要に応じて関連機関に働きかけるよう要請した。

報告した制度改革事項の紹介について以下に報告する。

(1) 無効審判関係（新無効審判制度、付与後情報提供制度、口頭審理、審判応答期間の短縮について）

新無効審判は付与後異議申立制度と、無効審判手続きのマージの状況を、付与後情報提供制度は、異議申立制度の補完としての制度であること、第三者から提供された情報の取扱いを、口頭審理については特許庁の法廷での審理が原則となることを、さらに、指定応答期間は海外出願人に与えられる第二答弁・第二弁駁期間が約50%短くなったことについて制度等導入の趣

旨を含めて説明した。

(2) 特許料金関係（出願／審査請求／維持の各料金変更、審査請求料金一部返還制度について）

特許料金改訂関係では、変更された特許料金の変更意図、すなわち、審査請求の厳選という趣旨を、さらに、返還制度についても、滞貨縮小という制度導入の趣旨を説明した。

(3) 審査基準関係（発明の単一性、補正制限、記載要件の審査基準について）

個々の詳細説明は、他項目に任せるとして、今回の基準の概要、及び、特に発明の単一性に関して特許法条文上「技術的關係についての詳細は政省令に任せること」とした趣旨、即ち、現在国際段階で発明の単一性に関してハーモを行っており、日本の技術的關係に関する詳細な点についてはより柔軟に即時対応ができるようにすること、という趣旨を説明した。

(4) 裁判所管轄関係（東京・大阪地裁の知財専属管轄と知財高裁について）

2004年4月から施行される、地裁の知財専属管轄が東京と大阪になるという点につき紹介するとともに、産構審司法制度改革委員会で検討されている知財高裁についても現状の議論状況について概要を紹介した。

(5) 審査迅速化関連制度（補正制限・分割出願制度・実用新案制度について）

産構審特許制度小委員会戦略計画ワーキンググループで検討している、補正前後の単一性維持に係る補正制限、分割出願の時期、分割時の要件等を紹介するとともに、実用新案制度ワーキンググループで検討している、実用新案法の改正に関して、概要を紹介するとともに、当協会の見解として制度撤廃を前提に意見を提出し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ているという旨、説明した。

AIPLA からは、日本特許法制度における改革動向の個別の項目及び全体状況について特に質問等が出なかったが、AIPLA の日本委員会として状況・議事録を監視するとともに検討を加え、時期を見て関連機関に意見を提出することを約束した。

4. 3 パテントコスト関連

AIPLA より、日本出願、公知例調査に関する翻訳コスト削減について提案があった。AIPLA の提案は、主に日本の有用な公知例を活用するため、1980年代までの出願公開情報の英文翻訳や、各国における翻訳文の提出時期の考慮、各国における標準化された出願フォーマットが必要、というものである。これを受けて、JIPA から、11月初旬に開催予定の3極特許庁が集合する「3極ユーザーズ会議」(知財研主催)の場で、JIPA から、3極が出願明細書等の手続き書類のフォーマットを統一すること、日本特許庁あるいは3極間で、翻訳ツールとしてホームページに電子的な翻訳辞書を公開したり、日本語の出願資料、公開公報の翻訳を公開する等の仕組みを入れるように提案して行く予定であることを報告した。AIPLA も機会ある毎にこれを提案するとしており、3極ユーザーズ会議で、AIPLA も JIPA と同意見であるというコメントを JIPA から提出することについても了解を得た。

4. 4 発明の単一性に関する改訂審査基準

特許庁より2003年10月1日付けで公表され、10月31日までパブリックコメントを募集していた改訂審査基準(案)について紹介を行った。

今回の法改正及び審査基準改定の方針が、国際調和、特に PCT との調和を図ることにより、出願人が外国出願原稿を作成する際の煩雑さの解消、及び審査時の判断に要する特許庁側の負

担を軽減することが目的である点を説明した。

また現行の発明の単一性に関する規定は、特許法37条において詳細な規定がされているが、既に改訂され2004年1月1日より施行される改訂法においては、特許法では詳細な規定は一切せず、具体的な規定は省令で行うことにより、今後の国際動向に柔軟に対応可能なようにしている点を紹介した。

また今回の改訂により懸念される点として、公表された審査基準の事例では単一性を満たすもののみで、現審査基準の事例と基本的に変っていないため、今回の改定で発明の単一性に関する審査が今後どのように運用されるのかが不明確な点を説明した。特に今回新たに「マーカッシュ形式」に関する類型が追加されたが、具体事例がないため必要以上に厳しい判断がなされる可能性がある旨説明した。また現状に比較して単一性の基準は厳しくなると予想されるが、現法では拒絶理由時に分割する必要がある。不要な分割出願を防ぐために、例えば登録査定時から一定期間分割出願を認めるといった分割時期の緩和が望まれる点について意見を述べ、以上の点に関して JIPA からパブリックコメントを提出する旨説明した。

さらに米国、欧州法における発明の単一性関連の規定・運用に関しての問題点(米国：厳しい限定要求、欧州：1カテゴリ1独立クレーム等)を指摘し、今後特許ユーザーにとっては PCT の規定を基礎とした規定・運用、さらには審査マニュアル・事例の共有といったレベルでハーモナイズされることが好ましいとの意見を述べた。

以上の説明に対して、AIPLA から今回の審査基準改定によってどのような運用がされるのか危惧する意見があった。

最後に、今回の発明の単一性の改正を受けて、現在特許制度小委員会の戦略ワーキンググループで検討中の新たな補正要件(補正前後の発明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の単一性維持に係る補正制限) についての紹介を行い、厳格な規定がされると分割出願が増大し、出願人、特許庁の双方にとって不利益になる可能性がある点について意見を述べた。

4. 5 補正制限及び明細書の記載要件の改訂審査基準

2003年10月22日から運用開始された新規事項及び記載要件に関する改定審査基準を以下の内容で紹介した。

(1) 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)

平成6年から適用されている旧審査基準では「記載事項そのもの」又は「直接的かつ一義的」な事項しか補正が許されないとしていた。実務では、特許法17条3項で規定されている補正の範囲に対して、かなり狭義な判断がなされている、との出願人側からの指摘が多く、また、審査経過における新規事項の判断が裁判所にて覆される事件も起きている。これらを勘案して「直接的かつ一義的な事項」から「自明な事項」に変更する本改定基準が発行されることになった。具体的事例として、審査基準に採り上げられた「パチンコ機の制御方法」「バッテリーによる給電回路」を解説し、改訂審査基準の適用対象特許出願は、平成6年1月1日以降の出願となることを説明した。

(2) 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

従来サポート要件(特許法36条6項1号)について、請求項の記載と明細書における開示との対応関係について表現上の対応関係に着目して運用されてきたが、内容に立ち入って判断が下されることとなった。サポート要件違反として従来示されていた表現上対応していない2類型に加え、実質的に対応していない2類型が示された点を紹介し、記載要件として請求項の範

囲の全体をサポートする数多くの実施例の必要性が今回の改正で明確にされたことを説明した。また、本改訂審査基準の適用対象特許出願は、平成7年7月1日以降の出願となることを説明した。

質疑応答の中で、AIPLAより、化学分野で、米国特許商標庁、欧州特許庁では要求が無かった事項で、出願人としては常識的な事項の範囲としてデータを取得していなかったが、日本の審査の段階でデータが不足しているという要求に対してデータを取得して提出したところ、新規事項として補正を受け入れられなかったというケースが説明され、こうしたケースの対応方法案が求められた。これに対して、旧来の審査基準ではこのようなケースは日本でも存在していること、今後こうしたケースは減少するという予想を説明するとともに、3極で対応が異なるような案件については、特許庁にケースとして提出して行くことも大切であるという点、コメントした。

4. 6 中国における日本企業の模倣品対策

日本企業が取組んでいる中国における模倣品対策活動について紹介した。中国における法律、行政、司法などの説明に始まり、模倣品を取り締まるための五つの主要な活動に区分して、その内容と課題及び対策について説明した。

米国企業も中国における模倣品対策には関心が高いので、相互の情報共有を通じて効果的な対策など議論することを目的とした。会場からは、中国での模倣品を発生させないために技術ノウハウを移転させない方法、中国工場内での機密情報管理を徹底する事、さらに特許明細書の記述にノウハウなどを開示しないという方法も有効ではないかという意見が出された。

5. おわりに

今回の AIPLA 日本委員会の目的には、変動

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する日本の知的財産に関する法律、判例、各種運用等を調査・研究し、AIPLA 会員向けに情報を提供することがある。また、当協会のように日本の法改正や運用等に対して AIPLA として意見を出すという役割も持っている。このような観点からわが国の特許法35条の改正をはじめとする様々な法改正を、米国の立場で正しく理解し意見を出すために日本の各団体代表と話し合う機会を持つことには大きな意義があると推察される。当協会としても共通の利害をもつ法改正に関して AIPLA と共同歩調を取ることは意味のあることであり、今回はそのような目的としては適切であったと思われる。

しかしながら、今後この会合に参加するの点について意見を述べる。AIPLA 会員のためだけにつながる一方的な情報提供の議題ならば参加意義は感じられない。むしろ当協会と共通の利害を持つような議題には積極的に参加して、意見交換や意見調整をすべきではないだろうか。このような方向の会議にお互いが持っていくような努力もすべきである。なお、参加するにあたっては、日本からの他の参加団体と事前に打合せを行って重複した内容にならない配慮も必要である。

(原稿受領日 2003年11月20日)

