

# 「統一に向う世界の特許制度と、 それを阻むもの」

2008/9/13

弁理士 椿 豊

(椿特許事務所

[www.tsubakipat.jp](http://www.tsubakipat.jp))

# パリ条約第4条の2

## 各国の特許の独立

- (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとす。
- (2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
  - ...
  - 趣旨:領土主権を認めながら、他国の特許との間の独立を規定することで、外国人に不利にならないようにする

# 世界特許制度の統一

- 従って、原則として各国ごとに独立した特許権が発生することになる。→各国ごとに意願などの「手続き」をする必要がある。
- ビジネスのボーダレス化により、最終的には、1つの意願で世界各国の特許を取得できるようにしたい、という要望がある(特にコスト面)。
- プロパテナ的な考えであり、逆に「特許を取得される側」から見ると、デメリットとなる。

# 統一に向けた流れ

- (1883年) パリ条約
- (1978年) 特許協力条約(PCT)
- (1994年) TRIPS協定
  
- 広域特許条約(EPC、ユーラシア特許条約など)
  
- 特許調和条約(ハーモナイゼーション条約)
  
- 特許法条約(PLT)

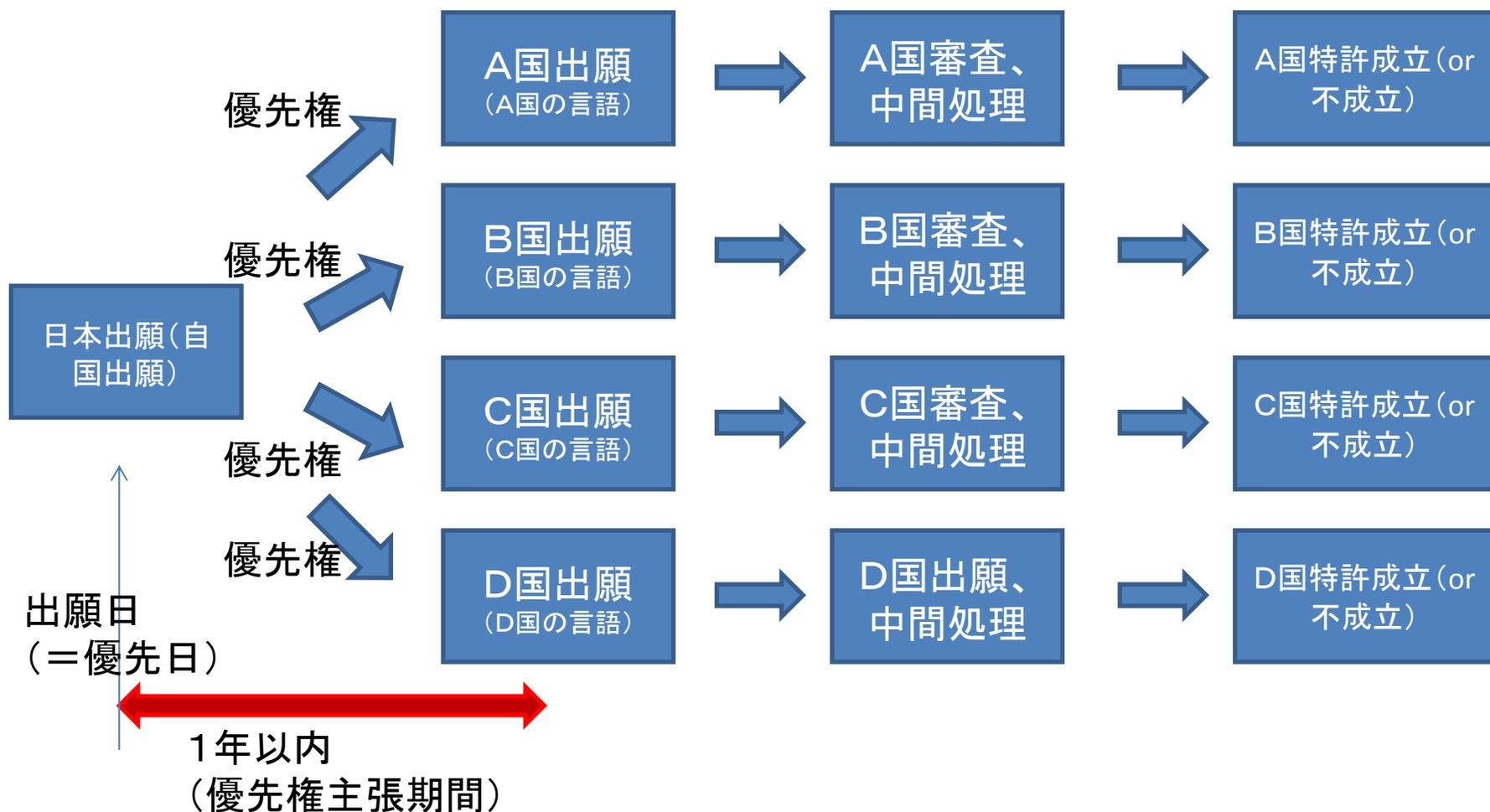
# パリ条約

- 【パリ条約以前】
  - 各国での外国人の特許取得は困難だった(差別的扱い、言語の問題)。
- 【パリ条約締結後】
  - 内外人平等(内国民待遇)の原則
  - 優先権制度
  - 各国特許独立の原則

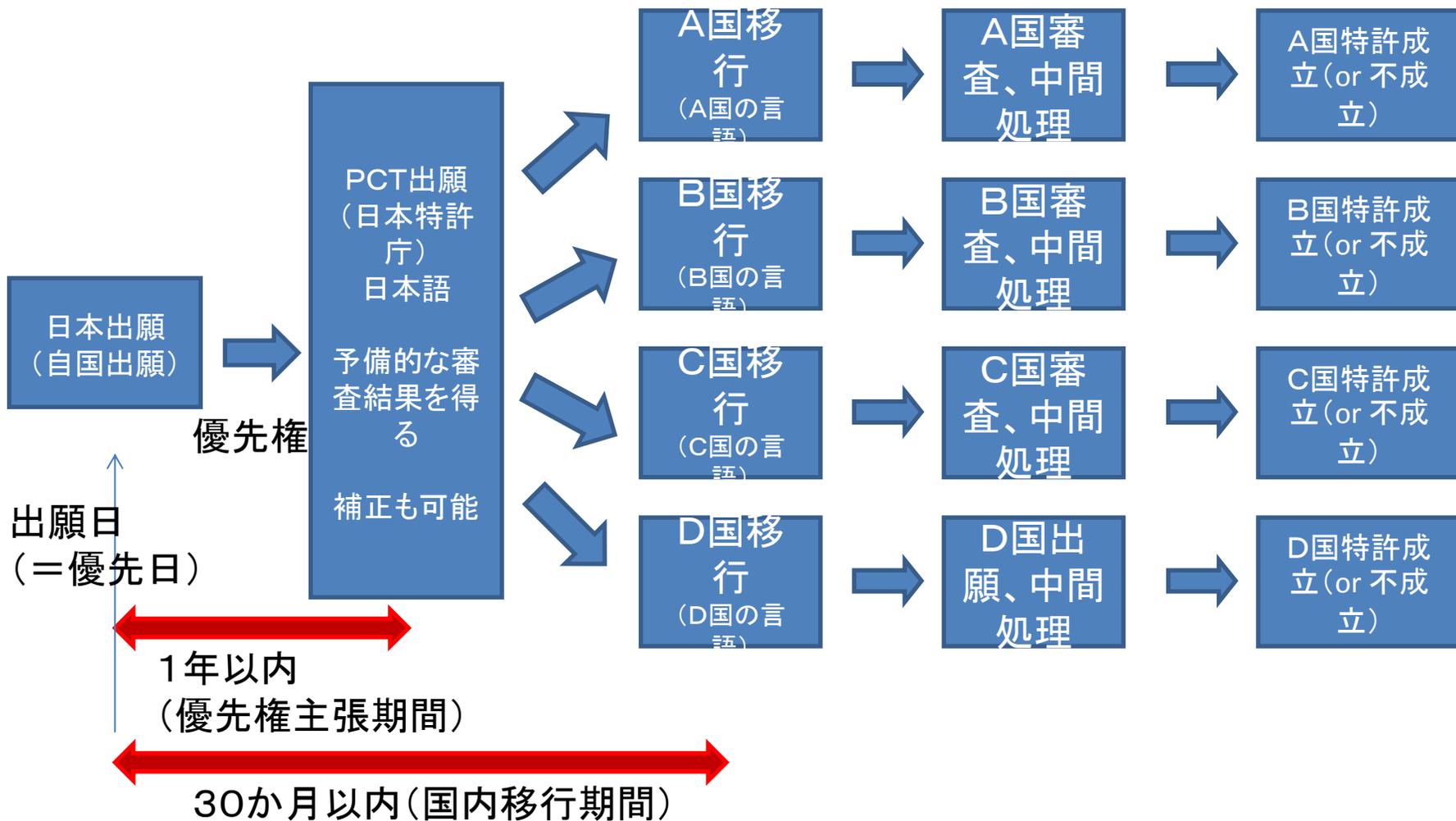
# 特許協力条約(PCT)

- 【PCT以前】
  - 優先期間内に、各国別個に出願をしなければならなかった。
- 【PCT締結以降】
  - 国際出願制度(1か国の特許庁へ出願をすると、他の複数国でも出願されたものとみなされる)
  - 但し、権利取得には、各国への「国内移行手続き」が必要(原則各国の言語に翻訳された出願書類などを提出する必要がある)

# パリ条約、PCT比較 (パリ条約に基づく出願の場合)



# パリ条約、PCT比較 (PCTに基づく出願の場合)



# パリ条約、PCT比較

- PCTのメリット

- コスト高の要因である翻訳文の提出、各国での代理人の選任を遅らせることができる(検討期間を十分に確保できる)。
- 自国の言語で、サーチ、予備審査を受けることができる。また、補正も可能。

- PCTのデメリット

- コスト(?)
  - 国内出願: 1.5万円 (審査請求を除く)
  - PCT出願: 22万円以上(サーチ費用など含む)
- 一般的には、少数の国への移行しか考えていないのであれば、パリルートを使用する方がコスト的に有利とされる。

# TRIPS協定

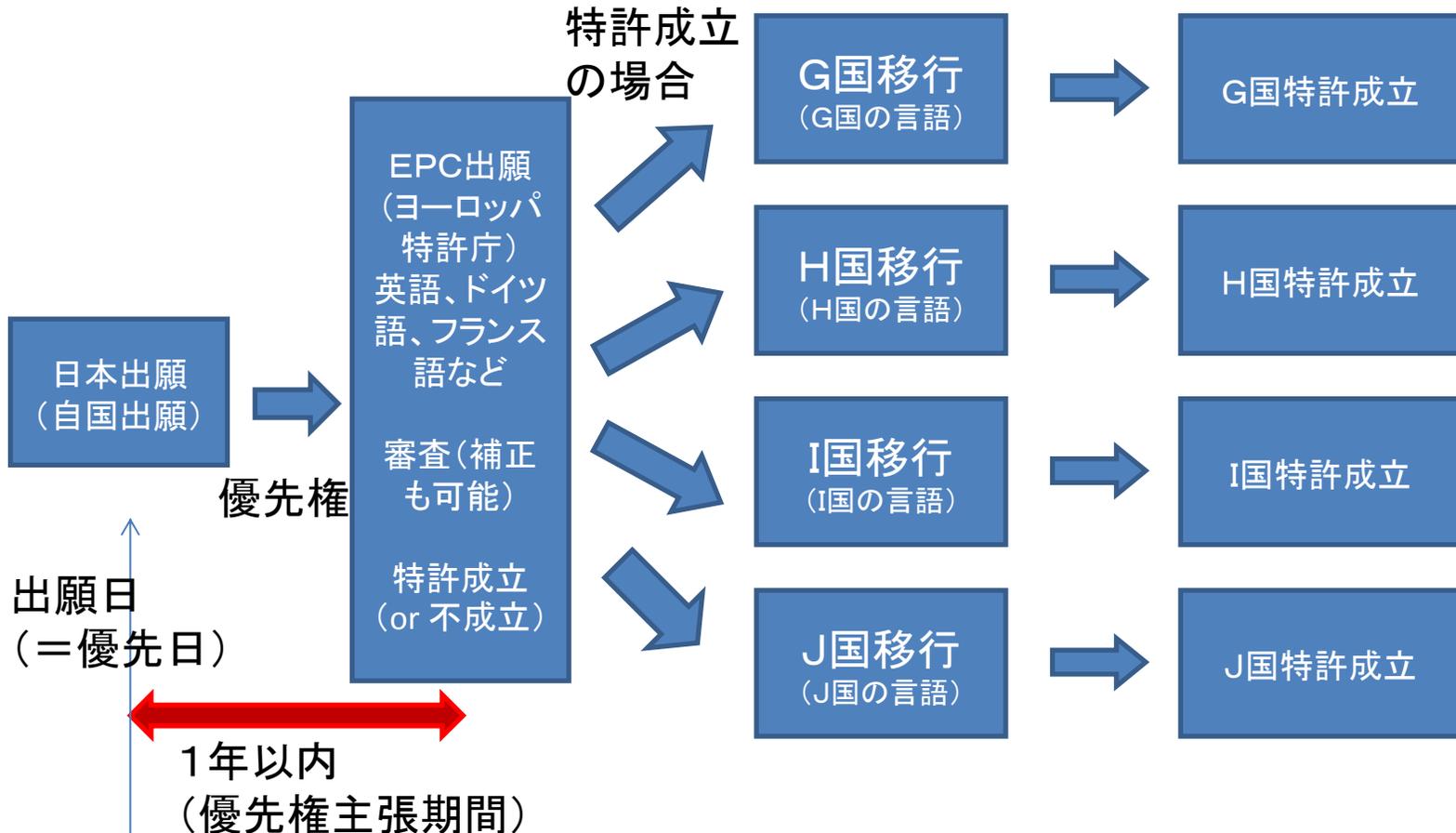
- **【特色】**

- 内国民待遇に加え、最恵国待遇を要求
- 知的財産の保護対象、保護期間などについて統一

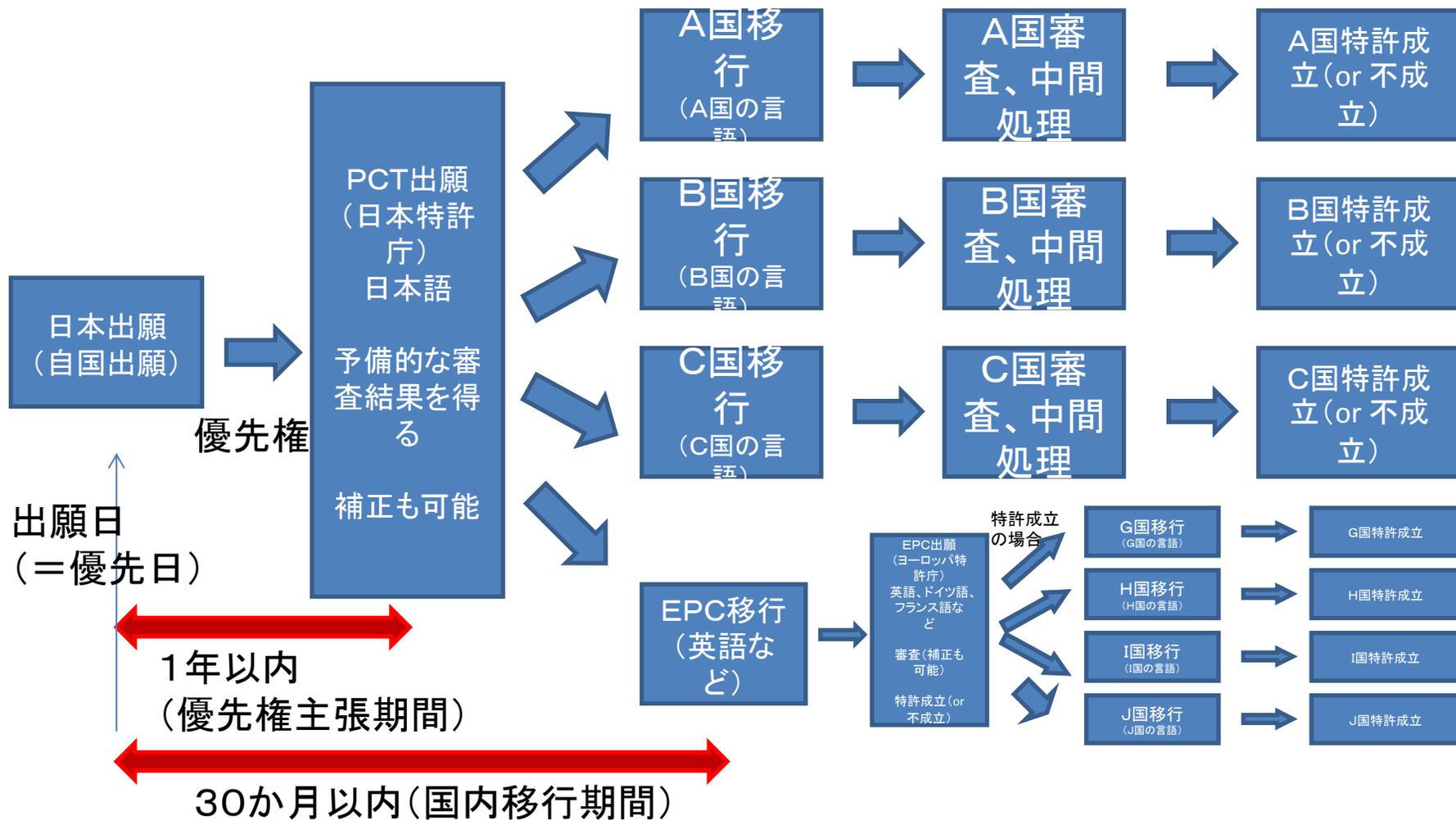
# 広域特許条約

- (EPC、ユーラシア特許など)
- 【特色】
- 特許付与までの手続きを、共通の特許庁で行なう。特許が成立すると、加盟国それぞれの特許として有効となる。
- 成立した特許権の効力は各締約国の国内法令で定めるため国によって異なり、また、成立した特許権の有効性については各国毎に争われる
- 特に、EPCにおいて統一が激しい。但し、翻訳文の提出などが必要となる国がある。

# 広域特許条約（例えばEPC）に基づく パリルート出願の場合



# PCTを経由して EPC出願を行なう場合



# LONDON AGREEMENT (EPC 改正)



# 「世界統一特許」を妨げるもの

- 各国文化の違い(慣習、法、言語)
- 各国での自国産業を保護しようとする政策
- 南北問題

# 周辺限定主義と中心限定主義

(peripheral definition system vs. central definition system)

- 周辺限定主義

- クレームは、特許の範囲の外縁を規定するもの
- 文言侵害＝クレームの構成を全て備える場合
- 長所と短所
- 均等論により不合理を是正する



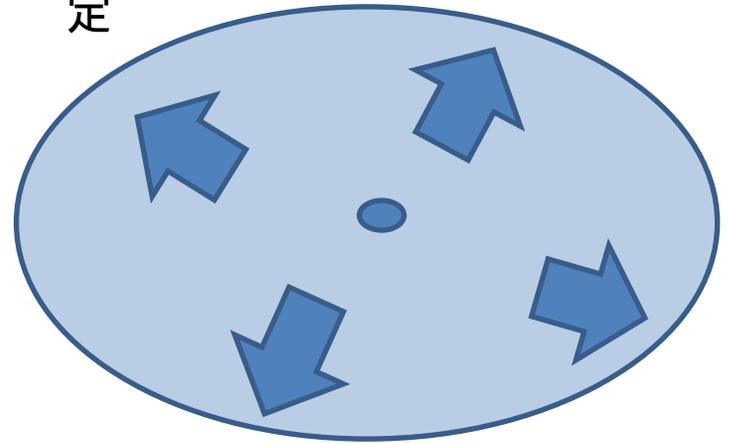
# 周辺限定主義と中心限定主義

(peripheral definition system vs. central definition system)

- 中心限定主義

- クレームは、特許のコアの思想を規定するもの
- 侵害＝クレーム文言、明細書、技術水準を考慮して、判断
- 長所と短所

特許の権利範囲  
＝クレームの文言を  
中心として広げて決  
定



# 周辺限定主義と中心限定主義

(peripheral definition system vs. central definition system)

日本でのクレーム解釈

- **第70条** (*特許発明の技術的範囲*)
- 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
- 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
- 3 前2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

# 先発明主義と先願主義

- 狭義
  - 同一発明に対する、2名以上の出願人が現れたとき、誰に特許を付与するかを、発明の前後で判断するか、出願の前後で判断するか
- 広義
  - 新規性、進歩性の判断を、発明時で判断するか、出願時で判断するか

# 先発明主義と先願主義

- 日本
  - 第39条 同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
  - 第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
    - 1. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
    - ……

# 先発明主義と先願主義

- USA

- 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless

(g)(2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it.

# 先発明主義と先願主義

- USA

- 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, [or]

# 先発明主義と先願主義

- USAを先発明者主義に固執させる理由

# 拡大先願の後願排除効

Mr. A

出願  
 $A / (A + B)$

出願公開  
 $A / (A + B)$

Mr. B

出願  
 $B / (A + B + C)$

新規性があっ  
ても拒絶

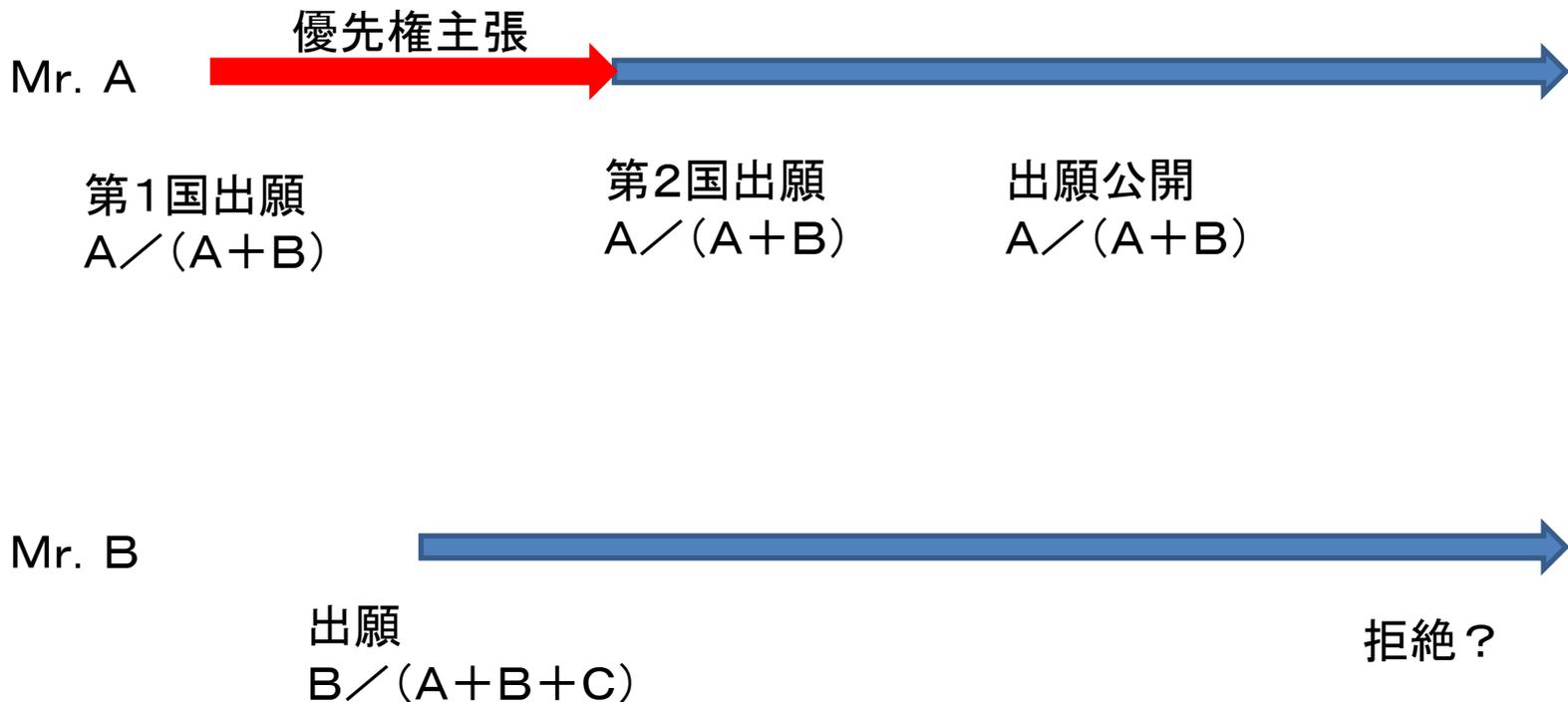
# 拡大先願の後願排除効

- 日本
- **第29条の2** 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和34年法律第123号）第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とか同一の者であるときは、この限りでない。

# 拡大先願の後願排除効

- 日本第29条の2(骨子)
- 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であつて当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書などに記載された発明と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができない。
- (その発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合を除く。)
- ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願とが同一の者であるときは、この限りでない。

# 拡大先願の後願排除効



# 拡大先願の後願排除効

- パリ条約第4条 優先権
- A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。

...

B すなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。

# 拡大先願の後願排除効

- 日本(審査基準)
- 2.2 当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの
- (3) 他の出願がパリ条約による優先権の主張を伴う出願である場合、その出願が優先期間内の出願であって優先権証明書を提出したものであれば、第一国出願の明細書等と我が国への出願時の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)とに共通して記載されている発明に関しては、第一国出願日に我が国へ出願があったものとして扱う。

# 拡大先願の後願排除効

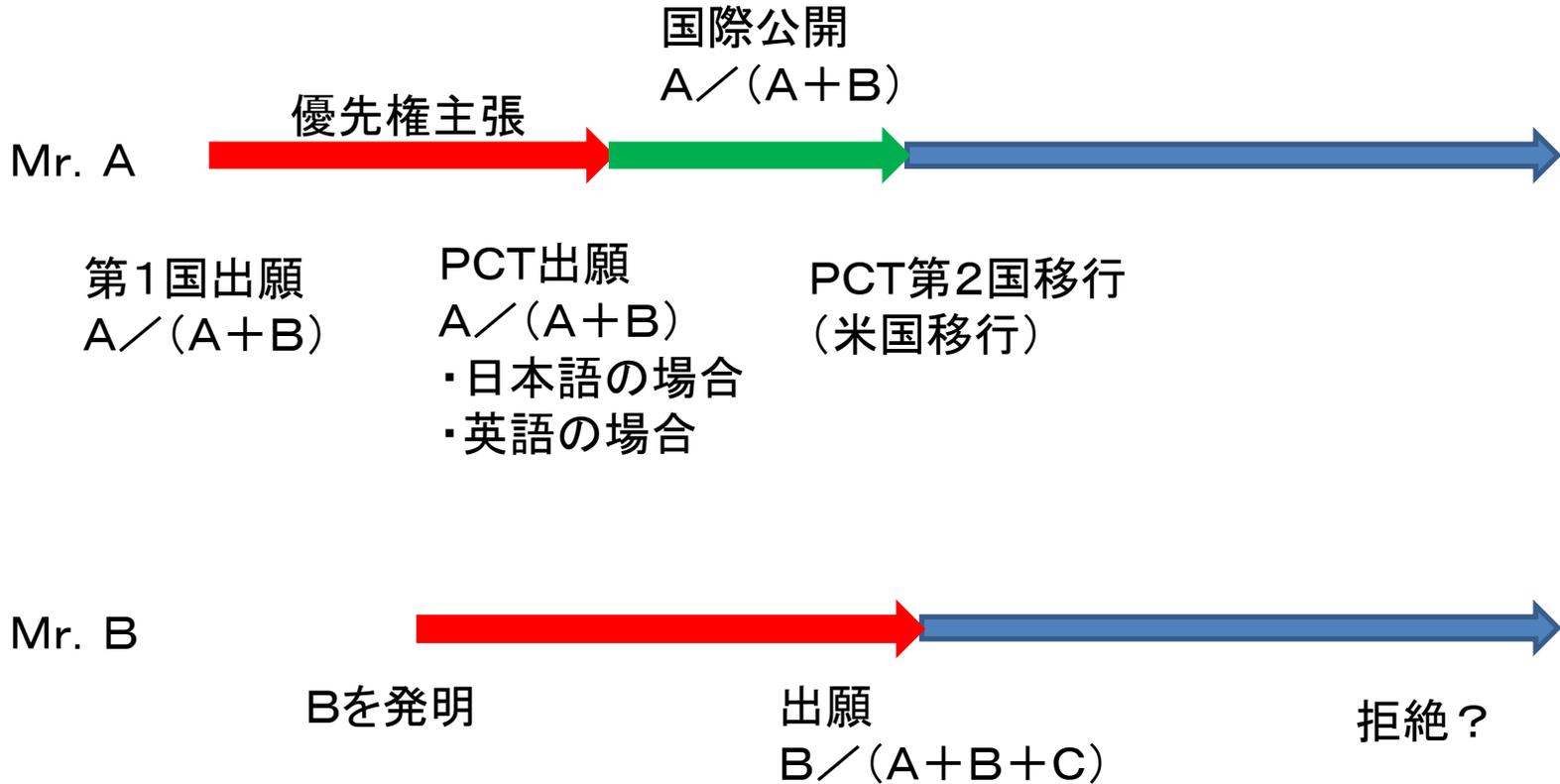
- 米国
  - ヒルマードクトリンによる運用  
(後願排除効は、第2国(アメリカ)出願日が基準となる。)

しかも、後願を審査する場合、「発明時」を基準とする。

(e)the invention was described in —

(1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or

# 拡大先願の後願排除効



# 拡大先願の後願排除効

- 米国
  - 35 U.S.C. 102 (e)
  - 但し、351条(a)に規定される条約(PCT)に基づく国際出願に関しては、
    - ・合衆国を指定国としていた場合、および
    - ・PCT21条(2)の規定により、英語で公開された場合、の2つの条件を満たすときにのみ、本項の「an application (「他人によりなされた特許出願」)」としての効果を奏する。

# 拡大先願の後願排除効

- 米国出願を考えるときの対策
  - 英語PCT出願
  - 仮出願 (provisional application)

# 各国の進歩性のレベル

- 米国
- 2007年4月の「KSR International Co. v. Teleflex Inc (KSR)」の最高裁判決により、進歩性(non-obviousness: 非自明性)についての新しい基準が採用されることとなった。これにより、進歩性があるかないかの判断は、出願人にとって急に厳しいものとなった。
- これまでの教示(teaching)-示唆(suggestion)-動機(motivation)テスト(TSMテスト)自体は否定されたわけではないが、それは厳格に適用するべきではないとされている。日本の実務に近くなった、とする意見も多い。
- 一般には、審査官の進歩性なしとの認定に対し、(a)先行技術の認定の誤り(先行技術とクレームとの相違点認定の誤り)、(b)予期できない効果、(c)発明を組み合わせることの困難性(阻害要因(Teach away))などの主張を行なうこととなる。また、商業的成功、長期間望まれていた要望(Long-Felt Need)などの補助的な考慮事項(Secondary Consideration)の主張も考慮すべきである。

# 出願公開制度

- 米国
- 原則、優先日（優先権の主張がないときは出願日）から18か月後に、特許の内容を公開する（日本も同じ）。
- 例外として、請求により非公開とすることができる（但し、その発明を、米国以外の、18か月公開制度のある外国に出願しない場合に限られる）→米国国民に有利

# その他諸問題など

- ロシア

- 実用新案制度

- ・外国企業に対するスクワッティング（不法占拠）の温床となっているとされる（権利取得の容易性から）。  
・主要な特徴が全て先行技術に記載されていなければ、出願は新規であるものとみなされる。また、進歩性が不要である。さらに、先行技術は、同様の機能を有する装置についての刊行物（こちらは世界主義）に限られ、公用はロシア国内に限られる。  
・これにより、・・・。

- 中国など

# 統一に向かっての方向

- 各国特許庁での審査情報の相互活用
- 審査ハイウェイ

# よりよい外国特許実務を行なうために

- 出願段階（基礎出願の重要性、翻訳の重要性、各国の制度の研究の重要性）
- 中間処理（各国法律の理解、よい現地代理人の選出）
- 外国代理人を含めたよいチームワーク

- 本日は、ありがとうございました。

# パリ条約、PCT比較 (パリ条約に基づく出願の場合)

自国での出願(出願日=優先日)



(1年以内に)翻訳、各国への出願



各国ごとに別個の審査を受ける(優先部を基準として新規性などを審査)。補正は各国で行なう必要がある。

# パリ条約、PCT比較 (PCTに基づく出願の場合)

自国での出願(出願日=優先日)

(1年以内に)自国特許庁へPCT出願(翻訳不要)

PCTに基づき、先行技術サーチを受け、予備審査を受ける(この段階で補正をすることもできる。)

(優先日から2年6月以内に)権利取得をしたい国にのみ、移行手続き(翻訳文提出)

各国で審査を受ける(このとき、PCTの先行技術サーチ、予備審査の結果が考慮される)。

# EPCに基づく出願

自国（例えば日本）での出願（出願日＝優先日）

パリルート：（1年以内に）EPO（ミュンヘンなど）へEPC出願（英訳などが必要）（PCT経由で出願することもできる）

EPOで先行技術サーチを受け、審査を受ける（通常の審査と同じ。この段階で補正をすることもできる。）

特許査定を得た後、権利取得をしたい国にのみ、移行手続き（イタリア、スペインなどに移行する場合は、翻訳文提出）。各国での審査は不要。