



ヨーロッパ特許条約改正の要点

— EPC2000について —

弁理士 北野 健

(ドイツ・Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geisslerにて研修中)

ヨーロッパ特許条約が改正され、2007年12月13日から発効する予定となりました(通称:EPC2000)。EPC2000は、その名のとおり2000年に改正が採択されましたが、発効日については、①締約国のうち15番目の国が批准もしくは加入した日から2年後、または②すべての締約国が批准もしくは加入した日から3ヵ月後、のいずれか早い日となっていました。2005年12月13日に、ギリシャが15番目の批准国となり、遅くともその2年後の2007年12月13日にEPC2000が発効することになりました。

今回は、その改正のなかで、特に重要と思われるものについて概説します。

● 出願の言語(14条)

現在は、EPCの公用語(英語、独語、仏語)のいずれかの言語で出願する必要がありますが、改正後は、日本語を含むあらゆる言語にて出願が可能となります。

公用語以外の言語で出願した場合は、1ヶ月以内に公用語の翻訳文を提出する必要があります。なお、1ヶ月以内に翻訳文が提出されない場合は、さらに2ヶ月の期限を設定して、翻訳文を提出するようEPOから指令が出されます。

● 公開前の先願のEP出願との関係(54条(3))

現在は、公開前の先願のEP出願がある場合は、先願の指定国と後願の指定国が重複している場合のみ、後願の新規性阻却の先行文献とされています。

改正後は、指定国の重複は必要なく、先願のEP出願は新規性阻却の先行文献とされます。

● 特許後の補正(105a~105c条)

現在は、異議申し立てにおける手続きを除き、特許された後にクレームの減縮をするには、指定国ごとに、それぞれ手続きを取る必要があります。そのため、特許後に見つかった先行文献による無効化を避けつつ複数国で権利行使するには、手間と費用がかかることとなります。改正後は、EPOに一括してクレームの減縮を求めることができ、すべての指定国で補正後のクレームが認められることとなります。

なお、改正条約発効時にすでに特許されているものについても、手続きが可能となります。

● 第2医薬用途(54条(5))

現在は、いわゆるスイスタイプのUSEクレームによってのみ、第2医薬用途をクレームできますが、改正後は、特定の医薬用途の物質または組成物としてクレームすることが可能となります。

なお、これは、EPC2000が発効する以前に出願されたものであっても、EPC2000発効時にEPOに係属しており、まだ特許されていない場合は適用されます。したがって、EPC2000発効時に係属中の出願については、クレームの補正を検討することが得策でしょう。

● 優先権書類の翻訳文(88条)

現在は、原則として優先権書類の翻訳文を提出する必要がありますが、改正後は、審査官から要求された場合など、必要な場合にのみ提出すればよいこととなります。

● 情報開示(124条)

審査官(および審判官)は、他の国における対応特許の審査において引用された先行文献について、出願人に情報を求めることができるようになります。この求めに応じない場合は、出願が取り下げたものとみなされます。

● 指定国(79条)

出願時には、締約国を全指定することとなります。

● 均等論の適用

保護範囲に関する規定(69条)は、他の改正条項との整合をとるためのわずかな変更しかなされておきませんが、保護範囲の解釈に関するプロトコルが以下のように出されました。

「ヨーロッパ特許によって付与される保護範囲の決定の目的のためには、クレームで特定された要素と均等な他の要素に十分な考慮を払う」とされ、侵害訴訟において均等論の適用を促しています。

ただし、当初予定されていた「均等」の定義、均等の判断時期、ファイラッパー-エストッペルについては規定されておらず、その解釈は各国の裁判所に委ねられることとなります。

● 改正条約の批准

EPC2000の発効時にこれを批准もしくはこれに加入していない締約国は、EPCから脱退することとなります。ドイツ、フランス、イタリアなど、まだ批准していない国の動向が注目されます。

2006年8月16日

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

編集 後記

当所は、2000年の設立から6年が経ち、所員も総勢35名を越え、一人前の事務所の体をなすようになり、実務に役立つ情報提供などのクライアントサービスを行わなければならないと考え、ニュースレターの発行に至りました。何事も最初は産みの苦しみがかり、本ニュースレターもどのようなものにするか編集委員が議論し知恵を絞ってようやく第1号の発行に漕ぎつけました。今後は、皆様からのご要望を反映させながらより良いものとしていくつもりですので、当所ニュースレターが皆様役に立つものとなるよう折る次第です。

(編集委員長 弁理士 中村 仁)



Oslaw News Letter

2006.10 vol.1

創刊の御挨拶

代表パートナー
弁護士 大野 聖二

「知財立国」、「日本にもプロパテント時代の到来」などの景気の良い言葉が飛びかっていたのも束の間で、最近では、知的財産関係者間でさえ、IPバブル崩壊というような悲観的な意見が多く聞かれます。

米国においても、特許専門の高等裁判所である連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が設立された1982年から最初の数年間は、特許の無効化率が上がってしまい、プロパテント政策を推進しようとした意図とは異なり、アンチパテント時代となってしまった苦い経験があるとされます。

このような米国の歴史的経験からも、我が国も、知財政策において、今後、どのような方向に行くかは予断を許さない状況にあるといえます。不確実な時代において知財実務家としては、法改正、判例、実務の最新動向に十分な注意を払って、知財実務を行うことが肝要であると思われます。

今般、当事務所では、このような目的の一助にでもなればと思い、知的財産に関する法改正、判例、実務の最新動向に関して、ニュースレターを発行することに致しました。本ニュースレターは、一般に配布するものではなく、当事務所のクライアントの方のみにお届けするものです。

今後、年4回発行する予定ですので、御愛読のほどをお願いできれば幸いです。

目次

創刊の御挨拶	代表パートナー 弁理士 大野 聖二	1
● Q & A	ノウハウの戦略的活用に関するQ&A	弁理士 大野 聖二 2
● 論文	競争法としての特許法と独占禁止法	弁理士 片山 健一 4
● 法改正(商標)	小売のサービスマーク登録	弁理士 中村 仁 6
● 判例紹介	[特許]	8
● 判例紹介	[商標、不正競争防止法、著作権]	10
● 海外 News	ヨーロッパ特許条約改正の要点	弁理士 北野 健 12



ノウハウの戦略的活用に関するQ&A

弁護士 大野 聖二

Question

私は、最近、化学会社A社の知的財産部長に就任しました。A社では、私が知的財産部長に就任する以前から、十数年にわたり、特に製造方法に関する技術に関しては、なるべく特許出願をせずに、ノウハウとして管理する方針が採られてきました。そして、ノウハウとして管理した技術に関しては、研究ノート、報告書、事業関係書類を保管して、万が一、他社が同一の技術に関して、特許を取得した場合に備えるということを行って来ています。

現在のA社の主力製品のひとつである触媒Xに関する製造方法の技術に関しても、多くの技術に関して特許出願をせずに、ノウハウとして秘匿してきています。A社は、触媒Xを日本だけではなく、米国を含む世界中で販売しています。

最近、競合会社であるB社が触媒Xに関する製造方法に関して、米国と日本で相次いで特許を成立させましたが、その特許の内容は、まさにA社がノウハウとして秘匿してきた技術の内の

一つであり、A社の触媒Xの製造方法は、この特許に抵触する可能性が極めて高いものであることが判明しました。

ただ、B社の特許の出願日は、A社がノウハウとして管理した時点よりもかなり後であるという事実も調査により分かりました。

私は、上記事実が判明後、直ちに、会社の経営幹部にこのことを報告しましたが、経営幹部からは、本件に対する対処を直ぐに検討するようにとの指示とともに、A社の上記の特許戦略の妥当性に関しても、至急、再検討するようにとの指示がありました。

本件に関しては、徹底的に検討する予定にしていますが、とりあえず、①米国特許権の場合に、先使用権ないし類似の制度で、B社に対抗することができるか、②日本の特許権の場合の先使用権の立証に関する問題点はどのようなものがあるか、という2点に関して、至急、お教え願えればと思います。

Answer

ノウハウの戦略的活用

御承知の方も多いと思いますが、特許庁は、本年6月に「先使用権の制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—」という報告書を作成して、ノウハウを戦略的に活用するように呼びかけています。

このノウハウの戦略的活用の基本的なスキームは、製造方法に関する技術のように、特許出願することにより、技術の内容が公開されると、他社が容易に模倣し易く、かつ、侵害の立証が容易ではないような技術に関しては、あえて特許出願をせずに、ノウハウとして権利保護を図った方が妥当だということです。このスキームの下では、仮に、他社が、特許出願をせずに、ノウハウとして秘匿した技術に関して、特許権を取得した場合には、先使用権で対抗しようとするものです。

他社の特許出願よりも前に、その発明の実施の事業の準備をしていることを立証して、先使用権が認められれば、特許法第79条により、法定の無償の実施権が認められることになり、これによって、他社が特許権を取得しても、事業の継続に支障は生じないために、特許出願によるノウハウの流出を防げるというものです。

上述した通り、特許庁がノウハウの戦略的活用を積極的に呼び

かけていることから、このようなスキームを新たに採用したり、強化したりしようとする動きが一部に見られます。

確かに、特許権を取得しても、侵害の立証が困難なために、特許出願することにより、単にノウハウが流出してしまうだけに終わってしまうような技術の場合、このようなスキームを採用することによるメリットが存在することは否定できませんが、以下に述べる通り、このスキームには、多大なリスクがあるので、このスキームを採用するにあたっては、このようなリスクを十分に検討して、その採否を決定する必要があります。

米国特許権と先使用権

米国特許法第271条(g)項のいわゆるProcess Patent Actは、日本の特許法流に言うと、物を製造する方法の発明の全部又は一部を外国で実施しても、それにより製造された物を米国に輸入し、販売する等を行うと、米国の特許権の侵害となしう旨の規定となっています。したがって、質問の事案では、A社が日本で触媒Xを製造して、米国に輸出して、販売等しても、B社の特許権に抵触する可能性が生じてしまいます。

米国の場合、日本とは異なり、先使用権は認められておらず、類似の制度として、先発明者権(米国特許法第273条)という制度

が設けられていますが、これはビジネス方法の特許に限定して認められているに過ぎません。したがって、質問の事案においては、A社がB社の特許出願日以前に発明したということとを理由として、米国特許権の侵害に対する対抗手段は認められないこととなります。

この点、米国では先発明主義が採られているので、先に発明したA社に優先的な権利が発生するのではないかと疑問を持たれる方がおられるかもしれませんが、A社は、積極的にノウハウとして、その技術を秘匿しているため、先に発明したことによる優先的な権利は失われてしまいます(米国特許法第102条(g))。

このように、米国では、ノウハウとして先に発明した技術を秘匿した場合には、後に同じ技術に関して特許権を取得した特許権者に対して、先に発明したことを理由に、対抗することはできません。したがって、米国市場が主要なマーケットになる製品に係る技術に関しては、このようなリスクを十分に検討する必要があります。

先使用権と立証

日本では、米国とは異なり、先使用権がありますので、質問の事案において、A社がB社の特許出願の時点において、既にその技術に関する事業の少なくとも準備さえしていれば、先使用権が認められて、B社の特許権に対抗することができます。

しかし、実際の裁判を考えると、先使用権の主張というのは、かなりリスクが伴うことに注意が必要です。

先使用権は、法律上は、抗弁権という構成にされていますので、先使用権を主張する側、すなわち、質問の事案ではA社に立証責任があります。

質問の事案のようなケースが裁判に持ち込まれると、被告となるA社は、触媒Xに関する製造方法は、B社の特許権の構成要件に該当するが、先使用権があるので、非侵害であるという主張を展開することになります。

訴訟を担当する弁護士の立場からすると、このように、実際の裁判で、先使用権で勝負するというのは、実は非常に心臓に悪い事案であるといえます。

というのは、先使用権を主張するというのは、被告が行っていることが少なくとも、原告の特許権の構成要件には該当するということが前提となっています。つまり、典型的には、被告の技術は、原告の特許権と同じ技術を使用しているけれど、被告の方が先に発明し、原告の特許権の出願時点では、既に事業の実施の準備をしていたという主張となります。

上述した通り、先使用権の立証責任は、被告にあるので、被告の立証が不十分だと、先使用権は認められなくなります。被告としては、先使用権を主張するというのは、被告が行っていることが少なくとも、原告の特許権の構成要件には該当するということが前提となっていますので、先使用権の立証に失敗すると、無効論はともかく、侵害論では窮地に追い込まれることとなります。

勿論、実際の裁判では、このようなリスクを考慮して、被告の製造方法は、原告の特許権の構成要件に該当しない、仮に、該当するとしても、先使用権があるというように、先使用権を予備的

な主張とするというテクニックが用いられますが、それでも、このようなリスクを多少、軽減できるだけで、本質的にはリスクが高い主張であることは動かしようがないと思われます。

また、A社のように、ノウハウの戦略的活用を行う場合には、ノウハウとして管理した技術に関しては、研究ノート、報告書、事業関係書類を保管して、先使用権の立証に備える必要があります。

実際の裁判では、実際は、ノウハウとして使用していたが、このような研究ノート等には、書面化されていない発明が争われたりします。特に、製造方法の場合には、あらゆるパラメーターが問題となる可能性が生じますので、書面化、証拠化は、ノウハウとして管理する技術を網羅的かつ詳細に行う必要があります。

また、米国とは異なり、日本の場合には、細かい証拠上のルールはありませんが、証拠と証拠の間に矛盾があったり、証拠の作成年月日等が不明瞭では、証拠としての価値が失われてしまいますので、このような点に関しては、細心の注意が必要です。

ノウハウの戦略的活用の落とし穴

ノウハウの戦略的活用においては、上述した通り、仮に、他社が同一の技術に関して、特許権を取得した場合には、先使用権で対抗するというのが基本的な戦略となっています。

しかし、先使用権自体、万能かつどの国にも認められているような普遍的な制度として設計されておらず、多大な問題があることに注意すべきです。

このような問題点をきちんと把握していれば、ノウハウの戦略的活用に関して、世上、いくら騒がれても、自社の特許戦略を見失うことはないと思われます。

なお、本解説は現行の米国特許法に関するもので、近時の改正法案の議論にありますように米国が日本と同程度の先使用権を法定すれば、本解説で米国法に関して述べた懸念はなくなりますが、かかる改正が実現するのか、仮に改正されるとしてどのような要件となるかは、まだまだ流動的で紆余曲折があると思います。

以上