

TPP 政府対策本部宛からの第2回意見募集に対し、8/15 付で意見を提出しました。

平成 25 年 8 月 15 日
(別紙 1 (公開用))

1. 組織名

日本弁理士会

2. 提出意見 (1)

○該当する交渉分野 :

知的財産（診断方法の特許保護適格性）

○意見の内容 :

ヒト被験者由来の離体試料（血液、組織細胞など）に含まれる生体物質の定量、構造決定、または機能解析試験を行い、この結果を標準対照試料の試験結果と比較することによってヒト被験者の生理学的状態を判定する方法（以下、「ヒト離体試料解析方法」という。）は、日欧に合わせて米国においても特許保護対象とすべきである。

○制度の問題点 :

従来、米国では診断方法発明は特許保護の対象であるのに対し、日欧では、医療方法発明が公益上の見地から特許保護の対象外であるため、診断するステップを含まないヒト離体試料解析方法のみが特許を受けることができた。しかし、Mayo v. Prometheus 事件に関する米国連邦最高裁判所判決により、診断方法発明は自然法則の発見にすぎない場合には特許保護適格要件不備とされることになった。このため、日欧で特許保護の対象となるヒト離体試料解析方法についても、米国では一律に特許保護の対象外となっている。これは、特許の保護対象についての世界標準に反する状況である。医療費高騰その他特許権行使に伴う問題については、権利行使の制度により解決すべきであり、医療費の対象となる技術の一分野に係る発明に対して特許保護適格要件で一律に規制することは解決につながらない。

そもそも、ヒト離体試料解析方法は単純方法であるため、日本国内における当該方法の使用にしか権利が及ばず（日本国特許法第 2 条 3 項 2 号）、米国で自由に実施できるのであれば、たとえ日欧で特許を取得しても、日欧の被験者（または病院）が試料（例えば、頬の裏側（口腔壁）をこすった綿棒）を米国の検査会社に郵送して、検査結果を電子メールで受け取る場合に、属地主義の原則により、米国での方法の実施を日欧特許権の侵害として追及できない。つまり、日欧の特許権者は、その特許権の権利行使の対象となるべき行為を米国の検査会社が肩代りする結果、権利行使の対象を失う。一方、米国は「ヒト離体試料解析方法」の自由地帯として、世界中から診断檢

査会社を誘致し富を得る結果につながり、米国企業と在外企業との間に不公正が生じる。

したがって、このような問題を解決し、適切な保護範囲の特許権を付与するためには、ヒト離体試料解析方法についても、特許保護の対象として、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件に基づいて判断すべきである。

3. 提出意見（2）

○該当する交渉分野：

知的財産

○意見の内容：

新規性喪失の例外が適用される事項として、他人による開示も含まれているのは除かれるべきである。

○制度の問題点：

新規性喪失の例外は、あくまでも先願主義の例外的な意味を持つものであり、他人による発明開示も例外の対象とあるのは本末転倒であり、先願主義の考えに悖るものである。改正前の米国特許法においては、発明者以外の者の開示行為にも新規性喪失の例外が及んでいたが、改正により発明者由來の開示行為にしか例外適用がないこととなっており、是正されるべきである。

4. 提出意見（3）

○該当する交渉分野：

知的財産

○意見の内容：

米国でなされた発明の特許出願を、まず最初に米国で出願しなければならないとする制度を撤廃すべきである。

○制度の問題点：

このような制度は米国外で活動する者にとって過大な負担を強いるものであり、内国民と外国民を平等に扱うというパリ条約の精神に反する。また、発明がどの国でなされたかということが明確に判断できないことが多い。

5. 提出意見（4）

○該当する交渉分野：

知的財産（地理的表示の保護）

○意見の内容：

農林水産物に関する地理的表示を商標制度で保護することに加え、さらに、地理的原産地の特性に根ざした優れた品質を保証する独自の（*sui generis*）登録保護制度の創設を検討すべきである。

○制度の問題点：

「我が国の高品質な農林水産物・食品の高付加価値化・ブランド力向上に資する地理的表示（GI）の保護制度を導入し、輸出促進を図る」ことが、短中期の施策として知的財産推進計画2013に明記されている。これは、我が国農業の国際競争力の向上や農業従事者の所得の増大にも資する施策である。

我が国における、地名ブランドが冠された高品質な農林水産物等のブランド価値は地域の生産者による長年の努力の成果として確立されたものであり、その地理的出所の表示である GI に化体したグッドウィルの源泉は、対象となる農林水産物等の品質等の特性と、その地理的原産地との関連性にある。

商標制度（団体商標、証明商標）の枠組において地理的表示の保護を図っている当事国（TPP 加盟国及び交渉参加国）において、外国の産地名を含む地理的表示が、そのまま、或いは「type」等の表示を伴う形で商標として使用されていたり、商標登録を受けていたりする例が散見される。このような商標の使用は、たとえ現時点で出所の混同等の問題を生じていないとしても、他者の確立した業務上の信用にただ乗りするものであると共に、自由貿易の拡大に伴い、真正な原産地の農林水産物等の当該国への輸入が拡大した際には、出所の混同等の問題を招くおそれが高く、現状の保護では不十分である。また、生産者の中には、商標制度では必ずしも担保されない、公的機関等の権威ある第三者機関による原産地・品質の保証に対する要望もあるようである。

そこで、本委員会は、商標制度の枠組における地理的表示の保護に加え、農林水産物等の地理的原産地の特性に根ざした優れた品質を保証する独自の登録保護制度の創設を通して、地域に伝わる伝統的製法により生産される高品質な農林水産物や食品のブランド価値の向上及び保護を図ることを提案する。欧州における登録保護制度の下で登録された地理的表示が先行商標と併存することは、TRIPs 協定第 17 条の規定に照らし許容されるとの WTO のパネル報告書 DS174 号の結論に照らしても、当該制度の

導入は、他の当事国における商標権者の利益を不当に損なうことなく我が国の地理的表示に関する正当な権利を主張する上で現実的な解決策を提供するものであると考える。

また、このような制度の導入は、農林水産物等の地名ブランドの保護を望む生産者により多くの選択肢をもたらすことに加え、食品の安全性や品質に対する意識の高い消費者に、原産地に関する正しい情報を提供するという点や、海外における模倣品の排除を容易ならしめる点においても、全ての当事国にとって有意義な制度である。

さらに、将来のアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の確立をにらみ、アジア地域における我が国の地名を含む商標登録への対抗策としての意義も期待できる。

6. 提出意見（5）

○該当する交渉分野：

知的財産（意匠）

○意見の内容：

米国意匠図面における陰影記載の緩和

○制度の問題点：

米国では、意匠図面の物品の表面に陰影を付すことが特許よりも強く推奨・要求されている。

しかし、意匠図面に陰影を要求しているのは主要国で米国のみであり、わが国の出願人が意匠権を海外展開する際に米国意匠出願だけ余分な労力・コスト・時間を費やしている。

そこで、他の多くの国と同様に、陰影のない図面であっても物品の形態が特定できるものであれば陰影を要求しないことを明確にし、必要以上に陰影を要求する現在の運用を改めることを米国に対して求めていただきたい。

なお、陰影のない図面で出願し、陰影を要求されたケースのみ追って陰影を付すことも考えられるが、陰影の追加は新規事項の追加にあたる可能性があるため、安全策として出願時に全ての図面について陰影を付すことが多く、負担軽減になっていない。

7. 提出意見（6）

○該当する交渉分野：

知的財産（米国の特許・意匠制度）

○意見の内容：

出願に際して、発明者（意匠については創作者）による宣誓書の提出が求められているが、出願時においては、これを要求しない制度とすべきである。

○制度の問題点

上記は、非世界標準的制度であり、出願人に対し、大きな負担となることが多い。

8. 提出意見（7）

○該当する交渉分野：

知的財産（商標）

○意見の内容：

米国の商標登録（連邦登録）において、以下の2点が非世界標準的制度と指摘できる。

1. 登録前に使用証明、更新時に使用宣誓書の提出が求められる。
2. 補助登録簿が存在する。

いずれも廃止されることが望まれる。

○制度の問題点：

1について

商標権を発生させる仕組みとして登録主義と使用主義がある。登録により商標権が発生する登録主義が世界の主流ではあるが、使用により保護される権利が発生するとする使用主義を採用する国も米国を含めいくつかは存在している（例、カナダ）。

使用主義を採用している国においても、商標登録手続きは権利の確認手段として存在する。その手続や審査内容は、登録主義国のユーザーにおいても、パリ条約、TRIPS協定、商標法条約、シンガポール条約等から一定の共通性と予測性を与えてくれているため、使用主義自体に重大な不都合を指摘する必要性は無い。

しかし、米国は商標の使用と商標登録（権利維持）の関係を厳しく審査しており、過度な証明手続を要求している。即ち、

- (A) 米国で出願する際には出願の基礎を選択する必要があり、「使用の意思」を基礎として出願した場合、使用態様見本を添付して使用を開始した旨を宣誓しないと商標登録を受けることが出来ない。
- (B) 商標登録を維持するために、更新時に使用を証明することが求められる。

(A) は、使用主義の本質的部分であるとも言えるが、他方、米国は、出願の基礎によっては商標の使用を証明せずとも、登録される場合を許容している（本国登録を基礎にする場合やマドリッド協定議定書に基づく出願の場合）。

使用の証明を行わないで登録される商標については、権利行使時に使用を証明する必要はあるが、使用の証明を行って登録されたとしても、権利行使時に出所混同を証明する際に自己の商標の使用を説明するのは当然であるので、登録前に使用を確認することは有意義とはいえない。

したがって、登録査定の際、更新時に使用宣誓書の提出を求めるべきでない。

2について

米国の商標登録には、主登録簿と補助登録簿の2種類がある。補助登録は米国で使用されている識別力の極めて弱い（又は無い）商標が連邦登録を受けるための手段に過ぎない。かかる登録がされると、商標登録ではあるため、商標登録表示は可能となるし、後願排除効も一定の範囲で生じることになる。

主登録と補助登録の2つの登録簿を持つ国は極めて稀である。補助登録が存在することで、識別力の無い商標が後願排除効を持つという誤解が生じるし、識別力について後願者と不要な争いが生じる原因になる。

なお、これと同様のものとしてA部登録・B部登録という二種類の登録簿があった英國やシンガポール等は、既に同制度を廃止しており、登録簿を一本化することは国際的趨勢ともいえる。

したがって、補助登録簿は廃止し、主登録簿のみで商標登録を認めるべきである。

9. 提出意見（8）

○該当する交渉分野：

知的財産（特許）

○意見の内容：

米国国内の特許出願を、全件出願公開とすることにつき、第1回提出の意見においてのべたところであるが、全件出願公開が交渉上認められないとしても、少なくとも公開日が後の先願は新規性の拒絶理由にしか使えないようにすべきである。

○制度の問題点：

現状の法律では、米国にしか出願しない場合、いまだに出願公開されないようにできる。この場合、出願後に何年も経ってから初めて登録され公開されるのに、その出

願日を引例日とする文献として、進歩性の拒絶理由（103条の拒絶理由）に使用され得る、ということになる。つまり米国人の出願は、全く公開されないので、その出願日から進歩性否定のために使用され得る。これは、基本的に米国特許しか必要としない米国人と比べて、基本的に他国の特許も必要とする他国人を差別している。

米国国内の特許出願を全件出願公開するようにすれば、この問題は解決するところ、全件出願公開が交渉上認められないとしても、少なくとも公開日が後の先願は新規性の拒絶理由にしか使えないようすべきである。