

平成23年12月26日

日本弁理士会
会長 奥山 尚一 殿

国際活動センター
センター長 西島 孝喜

JPAA/FICPI Open Seminar 報告書

日時：2011年11月28日（月）14:00～17:00

場所：弁理士会館 3F会議室



JPAA/FICPI Open Seminarは、78名の参加者があり、山尾憲人外国情報部欧州部会部長の司会の下、FICPIメンバー6名により以下に詳細を示す講演が行われた。また、全ての講演の最後に質疑応答も行われた。

1・発表内容

(1) 米国特許法改正について



発表者：
Mr. R. Danny Huntington(FICPI)

発表内容：

- ・重要な改正点（先願主義、ベストモードなど12項目）
- ・施行日
- ・102条の改正
- ・102条適用日の注意点（新法出願と旧法出願をmixしないこと等）
- ・宣誓書
- ・早期審査トラック1
- ・情報提供（122条（e））
- ・補助審査（257条）
- ・先使用権

（2）EPCでの最近の進展



発表者：

Mr. Eric LE FORESTIER (FICPI)

発表内容：

- ・本質的に生物学的方法での特許性の例外
EPC2000の53条（b）
- ・G1/08 トマトのケース 本質的に生物学的方法
EP1211926号 イスラエル農業省の出願
- ・G2/07 ブロッコリのケース
EP10698189号 Plant Bioscience, Ltdの出願
2010年12月9日の決定で特許性を否定されたが、拡大審判部で審理中
- ・G2/10 ディスクレーム
2011年8月30日拡大審判部の決定
- ・G1/10 異議申立中の訂正手続等
- ・EU裁判所でのヒト胚の取扱 EU指令98/44の第6条(2)(c)
- ・その他のホットな話題（7項目）

(3) E P 出願ルートを選択肢について



発表者 :
Mr. Marc Chauchard (FICPI)

発表内容 :

- ・ E P 出願と審査結果の統計的な分析が解説された。
- ・ 日本からEPへの様々な出願ルートについて、10段階の点数評価に基づくコスト削減方法が具体例を用いて説明された。
- ・ フランスルート等が推奨された。
- ・ チベット特許のパンフレットが配布された。

(4) 英、独および仏における特許権の権利行使の最新情報

発表者 : Mr. Eric LE FORESTIER (FICPI)

発表内容 :

- ・ EPC 69条について
- ・ 英国 “Ctinic” テストおよび目的論的解釈 (purposive construction)
- ・ 独逸 均等論 (Schneidmesser判決、均等の3要件)
- ・ 仏蘭西 均等論
- ・ ハーモナイゼーション (欧州統一特許、欧州特許裁判所)

(5) 欧州における統一特許および統一特許裁判所の将来展望

発表者 : Mr. Eric LE FORESTIER (FICPI)

- ・ 今日の状況 (EPC、欧州での特許権の行使)
- ・ 現在のプロジェクト (統一特許裁判所、統一した効果を有する欧州特許)
- ・ 統一特許裁判所 (案)

以前の合意された案については欧州司法裁判所がEU条約に適合しないと判断
現在の案では、参加をEUメンバーに限定する等の変更を行っている。

一審は、Local Division, Regional DivisionまたはCentral Divisionが管轄。二審はAppeal Courtが管轄

言語 Local Division, Regional Divisionはその加盟国のEU公式言語（当事者の合意で変更可）、Central Divisionは、当該特許の言語（英語、フランス語またはドイツ語）、Appeal Courtは、第一審の言語、当事者の同意で当該特許の言語に変更可、さらに例外的に他の言語が可の場合ある

- ・統一特許制度（案）

2つの規則「統一特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する規則」及び「統一特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する適用翻訳言語の取決めに関する規則」の2つの規則案が既にイタリアおよびスペインを除く25か国が参加する「強化された協力(enhanced corporation)」の枠組みにおいて採択されている。

欧州統一効特許の効力（発明の直接的使用を防止する権利、発明の間接的使用を防止する権利、欧州統一効特許の効力の制限）

翻訳：質の高い機械翻訳が利用可能になると英語、フランス語、ドイツ語のいずれかによる明細書とこれら3言語によるクレーム以外の翻訳は不要。それまでの移行期間は、手続言語が英語の場合は加盟国の任意の公用語の翻訳要、手続言語がフランス語または英語の場合は英語の翻訳要

紛争事件における翻訳：被疑侵害者または管轄裁判所の要求により、特許権者は、被疑侵害が生じた加盟国または被疑侵害者が居住する加盟国の公用語への完全な翻訳の提出要。損害賠償請求に関連する紛争事件において、裁判所は、被疑侵害者が特に中小規模の企業である場合、翻訳が提供される前に特許を侵害していることを知らずに、または知ることと合理的な根拠が存在せずに行動していた可能性があることを考慮する必要有。

（6）米国改正特許法を考慮した米国での特許権の権利行使の最新情報

発表者：Mr. R. Danny Huntington(FICPI)

- ・パテントトロールへの効果（異なる複数被告への同一訴訟の提起の制限）
- ・インターフェランス(Patent Interference)
- ・査定系再審査(Ex Parte Reexamination)
- ・当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)
- ・当事者系レビュー(Inter Partes Review)
- ・特許付与後レビュー(Post Grant Review)
- ・再審査の傾向（結果、訴訟との関係等）

2. 質疑応答

以上の6件の講演の終了後に全ての講演についての質疑応答を行った。時間が短いため、講師に質問できたのは全部で5件であり、全ての質問者の質問に回答することができなかった。5件の質問の中から抜粋したものを以下に示す。

Q. 統一特許裁判所のCentral Divisionにおいて、イタリア語およびスペイン語は

公用語となっていないという理解でよいのか。もしそうであれば、イタリア語およびスペイン語は多くの人が使用しているのになぜ公用語になっていないのか。

A. イタリア語およびスペイン語は**Central Division**の公用語ではない。しかし、例えば、**Local Division**ではこれらの言語が使用される場合があり、イタリア語またはスペイン語が重要な言語の1つであるとする。

Q. 特許法のハーモナイゼーションを考えたときグレースピリオドは非常に重要な事項であるとするが、議会等で詳細に議論された形跡がない。これに対して米国の利害関係者がどのように反応しているか教えてほしい。

A. 実際は、グレースピリオドについても多くの議論があった。結果的に、パリ条約の優先権とのバランス等を考慮して、従来と同じ1年になったが、これは多くの議論の結果決ったことである。

Q. 米国特許法の改正において、施行される日が全ての改正項目で同じでなく異なる場合があるのはなぜか。

A. 改正項目によって、即実施できるものから、準備にかなりの日数を要するものまであり、この準備に必要な期間を考慮したため。

3. 全体の感想

米国については、特許法改正の概要および改正を考慮した米国での特許権の権利行使と改正法に重点をおいた講演2件、欧州については、EPCでの最近の進展、EP出願ルートの選択肢について、英、独および仏における特許権の権利行使の最新情報および欧州における統一特許および統一特許裁判所の将来展望と多岐に亘る講演4件と、いずれの講演も最新の情報を含み、興味深いものであった。

このため、通訳なしの講演にもかかわらず、質疑応答の時間内で全ての質問を取り上げることができないほど多くの質問が出るなど参加者の関心は高く、非常に有意義であった。

以上

(報告者：尾崎 隆弘、山尾 憲人)