

ヨーロッパ特許弁理士インタビュー

Heinz Goddar

German and European Patent and Trademark Attorney
Partner of Boehmert & Boehmert and of Forrester & Boehmert

Christian W. Appelt

German and European Patent and Trademark Attorney
Partner of Boehmert & Boehmert and of Forrester & Boehmert

仮訳 編集委員会

平成18年10月16日～10月27日に、EPOで開催されました国際審査官協議に参加した内の3名（山本、岡、富士）が、ヨーロッパ特許弁理士として活躍している、Prof. Dr. Heinz GoddarとMr. Christian Appeltの両名にインタビューをする機会に恵まれ、様々な話題について語っていただきましたので、その内容について紹介いたします。（記事はインタビューにおける発言を基に特許懇話会編集委員会編集したものです。基本的には録音を基にしているので、一般的な記事のようにはっきりと正確には表現されていない部分もある旨、ご注意ください。）

インタビュー内容

1. キャリアについて
2. 特許制度や審査基準の違い
3. 特許の質
4. ヨーロッパの特許制度の将来

1. キャリアについて

- まず始めに、何故特許弁理士になろうと決めたのかお伺いしたいと思います。お話し頂けますか。

（ゴダール氏）高校を卒業して軍隊にいたころは、物理と法律のどちらを勉強するか決めかねていました。どちらも勉強したいと考えていたところ、偶然にも学校のアドバイザーから特許弁理士に関

するパンフレットを貰いました。それを読んで「これはよい折衷案だ」と考えたので、物理を勉強し始めるとともに、法律も少し勉強し始めました。しかし、物理の方が面白かったので法律はそっこのけで物理に没頭してしまいました。私は物理学の学士号と博士号を持っていますが、学士号を取った後、マインツ大学で博士論文を書いていたとき、初志に従い特許弁理士になろうと最終決断しました（途中では、物理学者として大学に残るべきではないかと思ったこともありましたが）。このような経緯で、物理学者としての博士論文を書いている最中に、憲法と民法を勉強し、試験を受けて特許弁理士としての一般的な研修を始めたのです。

（アッペルト氏）答えはいたってシンプルです。私は大学にいたころ、この特許弁理士の仕事について初めて聞いて、その頃から特許弁理士になることに興味を持っていたのです。と言うのも、機械エンジニアである父親が様々な特許出願における発明者で、その頃は、父親の会社の特許弁理士との連絡に携わっていたためです。その後、特許弁理士のことはすっかり忘れてしまい、物理学の研究を始めたのですが、それも一区切りがつき、卒業が近づくにつれ、外国で経験を積んでみることに関心がわき、知財分野でのキャリアをスタートさせたいと考えるようになりました。大学卒業後は、外国での研究には興味がなく、外国で働きた

いと切に願っていました。そして、私は知財、特に特許に関し、最も重要な国について考えてみました。ドイツは言うまでもなく重要な国ですが、私はドイツ人ですから、この国における知財をとりまく状況がどのようなものか知っています。次に当然のように頭に浮かんだ国はアメリカでした。私は大学時代に2ヶ月そこに滞在したことがありましたから。そして勿論、日本についても考えました。日本では、ほとんどの特許出願が世界中に提出されています。私は、それまで日本に行ったことがありませんでしたので、日本に行くチャンスがあれば、そこでプロフェッショナルな経験を積もうと決めました。そして、ドイツ政府がスポンサーになっているドイツ学術交流会（The German Academic Exchange Service）から、日本での2年間の留学に対して奨学金が下りましたので、語学の勉強と知財分野の仕事の両方に携わることが可能となりました。私は1995年の初めにBoehmert & Boehmerに入り、1995年の終わりに日本に行くこととなりました

- アッペルトさんは日本で特許事務所や企業で働いていらっしゃったようですが、どのような仕事に関わったか教えていただけますか。

（アッペルト氏）実際のところ、日本では、3つの異なるところで働いていました。最初は大阪の特許事務所で弁理士と共に業務を行っていました。そして、東京に戻って機械メーカーの知財部で働きました。知財部は、当時、30名で構成されていました。最後に、私は日本の多国籍企業の知財部に移りました。個人の運営する事務所、産業界、例えば企業の知財部（30人くらいの比較的小さな知財部や、250名近くに及ぶ大きな知財部）を通し、知財の仕事に関する様々な側面を包括的に見ることができたと感じています。とても興味深く日本における様々な知財関連の仕事や仕事をザッと見ることができ、日本における滞在自体もさることながら、先ほど述べた事務所や企業における活動も、私はとても楽しむことができました。

- そのとき、機械メーカーや多国籍企業に、外国人の特許弁理士はいたのですか？

（アッペルト氏）機械メーカーの知財部には1人もいませんでした。そして私の知っている限り、多国籍企業にいたときも、1997年でしたが、1人もいませんでした。

- それらの企業ではどのようなことをしていたのですか？

（アッペルト氏）当然のことですが、私は外国への手続や訴訟に関することを扱いました。そのため、ヨーロッパやアメリカへの外国出願に関することは、ごく自然に、何でも私のところに来ました。勿論、ヨーロッパの知財関係は、私の国の裁判に関係するものでしたから、扱いやすいものでした。しかし、私は日本の特許出願もまた扱いました。認めざるを得ないですが、言語の問題で若干、困難を伴いました。当然ですが、日本語の拒絶理由通知書を理解するには長い時間がかかりました。しかし、それはとてもよい経験でした。ちなみに、実際私は一度JPOで面接に同席したことがあります。それはJPOに出願された機械メーカーの案件でした。

- JPOでの面接ですが、JPOと他の特許庁の間で何か違いはありましたか？

（アッペルト氏）その頃、私がGPTOやEPOの口頭手続（oral proceedings）について記憶していたよりも、JPOの面接は、よりフォーマルな印象を持ちました。GPTOやEPOで口頭手続があるときは、出願人の前に、1人の審査官もしくは、3人の審査官により構成される審査部（examining division）が座り、最後に結論を必ず出しますが、その手続きと議論自体は、比較的打ち解けた感じの中で行われます。それに対して、JPOの場合は手続き的に、よりフォーマルに見えました。それは、議論の際に従わないといけない「ルール」がより多かった

ためです。

しかしながら、私の知る限り、JPOでは、審査官と連絡を取ることのできる多くの機会があります。私たちと一緒に仕事をしている日本の弁理士も、審査官と議論のために、知らせたり、電話したりする機会があると言っていました。それはGPTOやEPOと同様です。10ページの紙を扱うより15分の会話で明らかになることはよくあるのですから、これはとても良い機会であると思います。私の感覚ではUSPTOで同じことをするのは、困難であると思います。繰り返しになりますが、このような手続は日本、ドイツ、ヨーロッパの間で大変似通っており、今後も続けばよいと願っています。

ただ、EPOでは、最近、フォーマルな口頭手続を、少しでも早く進めようとする傾向があります。この頃、EPOが口頭手続の召喚に対して早くなっているのは、すべての特許庁が、様々な形で、出願または審査請求から、査定までの審査処理期間を短くしようと競争しているのが、原因の1つではないかと考えています。

それに類する簡単な方法として、特許庁は手続にかかる様々な時間を短縮化しています。しかしながら、それが出願人にとって助けとなっているのかは疑問です。当然ながら、迅速化には良いポイントがあります。しかし、コストの発生を遅らせる意味で、遅延が出願人にとって望ましいこともあるのです。

しかし、EPC51条(4)に基づくコミュニケーションの応答期間の延長がなくなるなど、すべての方法が出願人の利益になっているとは言えません。一般人、特に知財に関係ない人々と議論すると、審査処理期間を短くするべきだという意見を耳にすることがあると思いますが、私達の経験では、出願人は通常、製品を市場に出す何年も前に、出願を始めなければなりません。出願時には、市場において何が必要とされるのか知るよしもないで

すから、出願人は審査の迅速化よりも、むしろ遅延を望むことは往々にして起こり得ることなのです。そして、審査の迅速化を望めば、例えばEPOでは、PACEプログラムがあります。現在、査定までの平均処理期間は約45ヶ月ですが、PACEを請求すれば、約19ヶ月まで期間を短縮化できます。しかし、2005年では、6.5%しか請求されていません。そのため、私は、統計データが、JPOやEPOのような特許庁に対してプレッシャーをかけている気がしてならないのです。つまり、本当に必要性があったことではなくて、政治的な側面から引き起こされているのではないのかと時々思います。出願人にとっては、フレキシビリティが何よりも重要なのです。

2. 特許制度や審査基準の違い

- グローバルな特許制度を作るという最終目標に対して、他庁のサーチや審査結果を使うことは大切であり、それらを効果的に使うためには、審査基準の統一が必要と思われます。EPOとJPOの間で、また、EPOとGPTOの間で、進歩性の基準の違いについて感じるところはありますか？

(ゴダール氏) そうですね。多くの経験に基づいた私見としては、次のとおりです。まず、JPOとGPTOに求められる進歩性の水準は似通っており、要件も同様であると思います¹⁾。次に、EPOで必要とされる進歩性の水準はそれよりも低いと思います。理由は後で説明します。そして、USPTOは更に低いと思います。アメリカでは進歩性の要件を満足することに、何の困難もありません。水準はかなり低いと言わざる得ず、不幸にも、それはつまり、市場が沢山のジャンクパテントの洪水に溢れるということです。産業界、特にアメリカの中小企業にとっては非常に由々しき問題です。なぜ

1) ゴダール氏は、「進歩性あり」とするレベルの高さを、0 - 100で評価すると、JPOとGPTOは約80 - 90、EPOは約60、USPTOは約40であると指摘しました。

なら、特許の有効性について争うには大変な困難が伴い、コストも膨大だからです。本当に困った問題です。私の個人的な経験に基づいて言わせてもらおうと、進歩性の水準は、USPTOはかなり低く、EPOではそれよりずっと高く、GPTOとJPOは同程度でEPOよりなお高いと言えるでしょう。

ここで、EPOとGPTOの違いと、その理由を説明しましょう。私はこのことについて、随分と長い間、考えてきましたが、ドイツ最高裁判事などのたくさんの議論を基にすると、次のような考えに達しました。ちなみに、同様の問題が、米国最高裁の意思決定の過程において影響を与えていることは興味深いことです。なお、私が「GPTO」と言うときは、ドイツにおいて決定を下す連邦特許裁判所とドイツ連邦最高裁判所を含むと考えてください。さて、違いは次の通りです。EPOは、ここで詳細に語るまでもなく有名な課題 - 解決アプローチ (problem-solution approach) に従っています。私がこれからお話するこのアプローチの大きな特徴 (問題ではなく) は、EPOの、2つの先行技術文献の組み合わせに関する考え方です。つまり、少なくとも1つの文献中に、他の文献を示唆する記載がある場合にのみ、両文献は進歩性を否定することができるのです。例えば、車のブレーキに関する文献が1つあり、他方が合金に関する文献だったとします。そして、本願発明はブレーキディスクに特別な合金を使った車のブレーキに関するものとしてします。

その場合、EPO審査官は次のように述べるでしょう。一番近い車のブレーキの先行技術文献の中に「これを改良するために、別の合金、好ましくは銅と鉄の合金を試すべきである。」という記載を見つけたら、当業者は「これを組み合わせなければならない。」と言うでしょう。または、合金の公報を見つけて、そこに、この合金は飛行機やバイクのブレーキに特別に用いることができる、との示唆を見つけた場合も、同様に当業者は組み合わせるでしょう。

現在、EPOでは、組み合わせたい1つの文献の中

に、他の文献を参照するための示唆が、絶対に記載されている必要があるのです。そうでなければ、発明は進歩性があるとされ、有名な一文、すなわち「当業者は組み合わせることはできるが (could) そのようにはしない (would)」という結論に達するのです。ドイツでは異なります、ドイツでは、次のようなアプローチが採用されています。それは、2つの文献を別々に見て、「当業者が、発明の優先日において身に付けているであろう、自身の考え方、経験や知識に基づいて、組み合わせるに足る十分な理由を見つけたか？」と自分自身に問いかけることです。つまり、文献中に、他の文献に関する示唆を必ずしも必要とせず、当業者の視野からみて単に決断すればよいのです。そのため、EPOに比べ、より多くのケースで進歩性なしと結論付けられるのです。

(アッペルト氏) 私も基本的に同感です。私の感覚では、EPOのcould-would approachは、どんどん厳しくなっていると思いますが、少なくともGPTOが言っているのは、当業者が接しうる2つの文献があれば、それを常に組み合わせるだろう (would) ということです。つまり、先ほどのEPOの課題 - 解決アプローチに従うことはありません。EPOでは、どの文献からスタートするかによって、課題が異なるために、文献1と文献2の組み合わせは、文献2と文献1の組み合わせとは異なることがあります。そのため、文献1と文献2では、進歩性がないと言っても、文献2と文献1では、異なる課題からスタートするために、進歩性があるという結果もあり得るのです。このようなことは、単に2つの文献を考慮に入れるだけのGPTOでは、通常、起こり得ません。それで、簡単に言えば、進歩性の基準は、GPTOとJPOでは同程度で、EPOでは少しそれよりも低く、USPTOではかなり低いと言えるのです。私たちのアメリカのクライアントも、EPOやGPTOは、USPTOに比べると高い進歩性が求められることを知っています。

- JPOの進歩性はGPTOと同程度のレベルであると

のことで、そのように感じた経験はありましたか？

(アッペルト氏) 今まで話したことを裏付けるだけですし、日本の弁理士やクライアントとのやり取りから得られた経験からも言えることですが、ドイツとヨーロッパの弁理士として、少なくとも私は、JPOと働くのはいつも簡単です。なぜならば、JPOの全ての制度、つまり考え方やクレームの構成などが、私たちのものと大変似ているからです。そのため、私はEPOやGPTOと並行して、JPOからの反論やオフィスアクションを比較することができます。また、進歩性の要件や審査手順も似ていることから、特許出願のための準備や審査手続の際には、ヨーロッパと日本との間で協力し合うことはずっと簡単にできます。

- JPOに対して他に印象はありますか？

(ゴダール氏) これまでに私は2度JPOを訪問したことがあり、その内の1回は2年前のことで、審査部にお邪魔したのですが、生命工学の案件について、審査官が、世の中にある全てのデータベースに対して、自由にアクセスしていたのが印象深かったです。つまり、コストは問題ではなく、データベースの中で審査官が関心のあるもので、手に入らないものでなければ、審査官はアクセスすることができる点は、大変素晴らしいと思いました。そこでは審査官がどのようにコストのかかるデータベースにアクセスするのか見せてくれました。これはGPTOの審査官とは大きく異なります。GPTOでは、お金のかかるデータベースにアクセスしたい場合は、管理職のサインが必要になります。無料ではない外部データベースに対し、コストにかかわらず、幅広く自由にアクセスできる環境は、JPOの素晴らしい点だと思います。

(アッペルト氏) ヨーロッパまたはUSPTOの立場から考えると、特に情報システム部門において、JPOは本当に素晴らしい仕事をしていると思います。

JPOにおいて、すべての出願人がオンラインで出願できるようになって何年経つのかは分かりませんが、他の特許庁はその点ではずっと歩みは遅いと言わざるを得ません。この点においてJPOは世界の先端に行く特許庁であると言えるでしょう。

現在は電子出願ができますが、電子出願されている数はずっと少ないです。それは出願人の「文化」に関係する点も多少あるのですが、コンピュータ化に関し、JPOは完璧な仕事をしていると私は信じて疑いません。

これはJPOとヨーロッパ、特にGPTOとは大きな違いです。少なくとも、EPOでは全てのファイルデータを電子的に持っていて、オンラインで出願包袋を閲覧できるようになっています。GPTOでは必ずしもそうではないので、JPOは、私たちの持っている全ての電子的な手段をうまく利用していると思います。JPOは世界でも突出したリーダーです。

(ゴダール氏) 私たちにとって大口のクライアントの1つであるマイクロソフトやインテルからは、電子的に全ての書類を受け取り、その電子データを使って、紙書類を作成します。私たちはそれの特許庁に送付するのですが、今度はそれらを、電子的に取り込むべくスキャンしているのです。全く円滑な仕組みには思えず、実にばかばかしいですよ。

3. 特許の質

- 審査の質についてお伺いします。迅速化する特許審査の中、ヨーロッパのユーザの意見では、特許の質についての懸念があるようですね。特許の質という観点からお聞きしたいのですが、ヨーロッパにおいて質とはどのようなものであると考えますか？

(アッペルト氏) 私の個人的な考え方から言わせてもらえば、高いレベルにあるJPO, EPO, GPTO, そして明らかにやや低い水準にあるUSPTOでは、

先行技術文献に対する異なった考え方があります。しかし、私は、特許の質というものは、サーチによって主に決まると考えています。なぜならば、関連する先行技術文献を見つけられなかったら、審査官は何もできないからです。関連する文献を見つけることができなかつたが、実際にはある、という場合に審査段階では何ができるのでしょうか。何もできません。なぜならば、手元にある文献しか、審査官には見えていないからです。なので、もし審査官が非常に関連する文献を発見できなければ、大問題となります。ハインツ ゴダール氏が先ほど触れたように、USPTOの進歩性の要件は、JPOやEPOの新規性の要件に近いものです。また、少なくともある特定の技術分野では、サーチも完璧ではないため、私たちのアメリカのクライアントは、USPTOでは質が異なると言います。彼らの多くは、当然、USPTOに最初に出願しますが、頻繁に、その出願を優先基礎としてPCT出願をします。そして、彼らは、国際調査機関としてEPOを指定するので、アメリカのクライアントが言うには、その理由はEPOの方が適切なサーチ結果を得られるからなのです。JPOのサーチも十分に完璧で、同様に適切なサーチ結果が得られるとは思いますが、おそらく言語の問題で彼らは出願しないのでしょう。

(ゴダール氏)話を遮ってしまいましたが、言いたいことがあります。名前は言えませんが、アメリカのある大きなクライアントから、KIPO、すなわち韓国特許庁において素晴らしい経験をしたことがあるという話を聞いたことがあります。KIPOは国際調査機関であり、PCTを大変早く処理し、迅速で素晴らしいサーチのサービスを提供しています。ある技術分野で審査が遅すぎるという人は、とても早く良いサーチ結果を得るために、KIPOに行くのです。KIPOはこのサービスをアメリカに売り込んで、促進させようとしています。

(アッペルト氏)やはり、サーチは決定的なファクターだと思います。もしサーチが良ければ、審査の水準も高いでしょうから、通常、審査官は良い

仕事をしているということになるでしょうね。EPO, GPTO, JPOでは、良好なサーチは、質の良い特許を生み出していると思います。なぜならば、私たちが見る限り、サーチが素晴らしいと、そのサーチ結果に基づいて、審査官は良い仕事ができるからです。

(ゴダール氏)特許や特許の質に対する政策的な見地から見て、私は、特許庁は出願人を「お客様」扱すべきではないと考えています。特許庁は、良い発明に対して良い特許を付与するだけではなく、悪い特許は技術の発展を阻害するとして世に出ないように防ぐ素晴らしい能力を有し、また義務を負っています。悪い特許は災難であり、良い特許は大変有益ですが、(このように見極めることは)審査官が担うべき大変なバランス感覚が必要とされる役割です。(特許庁は)良い特許を付与するだけではなく、積極的に悪い特許を防ぐべきです。なぜなら、良い特許こそが、技術の発展に寄与する要因であるのに対し、悪い特許は技術の発展に対する障害でしかないからです。

(アッペルト氏)(審査と裁判の)中間に位置し、認められた有効な特許をより高いレベルに保証する手段として、良質な準訴訟手続があります。すなわち異議や無効手続であり、EPOもGPTOも、異議制度と、それをフォローアップする無効制度を備えています。日本では無効と異議を一本化しているので、今は無効制度しかないですが、これもまた審査段階におけるサーチでカバーできなかった先行技術(例えば、公用など)を第三者に提供するための優れた機会です。これは効果的な当事者系の手続でしかなされません。

(ゴダール氏)私は、特許庁が権限として、新しい特許、好ましくは良い特許だけを付与するという責任だけではなく、その国でのこれらの特許の将来を継続的に見て、必要であれば要求に応じてジャンクパテントを取消すという監視人の役割を担う責任があると思います。特許庁は、当然ながらいつもこの

二重のタスクを担っていますが、アメリカでは、後者の機能は実質的には機能していません。

- 審査のスピードと質についてお聞きします。実際にはヨーロッパではPACEプログラムはほとんど使われていないようですが、日本では早期審査制度があり、審査の迅速化が求められています。ヨーロッパで出願人がPACEプログラムを利用してないことには驚きました。彼らはスピードに満足しているということですか？

(アップルト氏) まず始めに、私自身もPACEプログラムに基づく早期審査の請求が比較的少ないことに驚きました。PACEの請求には料金がからず、単に申請さえすればよいのですが、なぜ彼らは利用しないのか？ その理由は、先ほども私が簡単に述べたように、多くの出願人が手続にかかるコストの発生を遅らせたいと考えているからです。彼らは最先の出願人になるために、早め早めに出願する必要があります。出願段階では、製品化にその出願が必要なのか、競合者が同様の事業を行うのか、製品化が成功するのか否か、それら全てが出願人にとって未知なのですから、早めに出願することにより、自分たちの権利を確保しておきたいと思うのです。

そして、彼らは、市場においてどうすれば成功できるのか十分に知ることができるまで、コストの発生を遅らせたいと願うのです。審査段階では平均で3~4年かかります。それは出願人にとっては間違いなく良いことです。2つめのポイントとして、早期審査の請求数が少ないため、EPOは早期審査を追加料金なしに行うことができ、審査段階における質の低下を招くことがないことです。それは、単に審査が早く行われる、ということのみを意味します。それが、PACEにより質の低下が起こっていない理由です。もし50%の出願がPACEの請求を行っていたら、このようにはいかないでしょう。

(ゴダール氏) 現在は出願の5%が早期審査の対象ですが、50%の出願人がそれを利用したら、EPOは

料金を追加徴収するか、又は手続を省略せざるを得ないと思います。しかし、現在のところ、請求数は低い割合であるため、そのようなことを行う必要はありません。

私たちは、アメリカのクライアントのような、大口のクライアントの多くから、はっきりと指示されています。EPOでは手続を早めるな、と。PACEはせいぜい15%程度しか請求されてはいません。私たちはその他の特許ではPACEを必要としていません。(より)新しい製品が完成したら、恐らく、放棄する出願もあるかもしれません。私たちはそのような状況は望みませんので、5%か10%の割合で早く特許が欲しい場合には、PACEを請求することになります。

(アップルト氏) 正直に言うと、私たちのクライアントからは、できるだけ手続を遅らせるために期間延長を請求するケースの方が、手続を早める請求をするケースよりも多いのです。これは、公衆のメディアでいつも見るものと全く反対です。

(ゴダール氏) その理由は、例えば私たちのクライアントがUSPTOに対して不満を言うように、インフォーマルかつ簡単に迅速な審査が可能なPACEプログラムに類する制度がない特許庁に対して不満があるからだと思います。早期審査制度がないところでは、問題が生じます。クライアントがなるべく早く特許がほしいと思っている、5%の重要な発明に対処できないからです。それらはすべて3.5年の平均処理期間がありますが、当然ながら、時間がかり過ぎてしまいます。しかし、JPOでもそうですが、特許庁が出願人に対して全ての出願の手続を早める可能性を与えるのなら、膨大な数の利用はなく、せいぜい5%か10%でしょう。それが産業界の相場観であり、特許庁が産業界にこの救済(早期審査制度)をオープンにしたら、一般的に言われている、審査期間が長いことについての不満は少なくなるのではないかと思います。

(アップルト氏) 確かに、簡単に言えば、統計デー

タ上の平均処理期間を小さくすることが重要ではないですし、その統計データが実態を表すものは全くありません。案件毎に、早くまたは遅くすることが決定できるフレキシビリティを持つことが、出願人にとって重要なのです。

(ゴダール氏) GPTOでは、PACEのような早期審査制度がありません。しかし、出願人側が、ドイツの審査官に電話し、「この案件はとても重要なので特許が欲しいのです。」と伝えれば、彼は「他の出願と区別するための理由を教えてください。」と言い、「ライセンス交渉が未解決なのです。」または「侵害があるのです。」と、もし出願人が答えれば、審査官は正にEPOが行っているような早期審査(例えば、ファイルを取り出して一番上に置き、他の案件よりもずっと早くこれを審査するなど)を行うでしょう。

4. ヨーロッパの特許制度の将来

- 次はヨーロッパの特許制度の将来についてお伺いしたいと思います。去る6月19日には、ポンビドゥー長官がロンドンアグリーメントの実施とEPLA(欧州特許訴訟協定)の採択が大切であると言っていました。欧州特許裁判所が設立されることになったら、どのように作られるのでしょうか。どのような国の裁判所がモデルになるのですか? また、共同体特許裁判所が設立されることになったら、各国の裁判所と、欧州特許裁判所と共同体特許裁判所の3つがヨーロッパに存在することになりますが、それは、ヨーロッパの出願人や特許権者にとって望ましいのですか? また、何か他の選択肢は考えられますか?

(アッペルト氏) よい質問ですね。今、私たちは3つの議題があります。1つはロンドンプロトコル、2つめは欧州特許訴訟協定、すなわちEPLA、最後は共同体特許です。最後の議題は、簡単にまとめやすいので、それから始めましょう。共同体特許は、何十年も話し合われており、実際、見解がいつも

変化しています。それが現れたり、消えたり、また現れたり、消えたり.....私の現在の感覚では、共同体特許は近い将来では実現することはありません。各国は、一番の問題である言語の問題に対する規則の基準に対して合意できないからです。

共同体特許の目標の1つは、ヨーロッパでの特許取得に係るコスト、特に翻訳に要するコストを抑える点にあります。この考えでは、発明の詳細な説明は翻訳しないが、クレームはEUのすべての言語について翻訳するというものでした。EUには、2006年現在で25の加盟国があり20の異なる言語が使われています。そして、クレームをすべての言語に翻訳しなければならないのです。最新の規則に関する問題で議論が上がっているのは、拘束するクレームは翻訳されたクレームであるということです。すなわち、共同体特許の権利を行使しようとギリシャの裁判所に行ったならば、それがイギリスにおいて特許査定されたものでも、法的には、ギリシャ語に翻訳されたそのクレームが拘束するという事です。そして、それは、もとの言語の手続におけるクレームと見比べた場合、権利範囲が異なることがあります。つまり、共同体特許は簡単には実現しないでしょうし、これからもずっと実現しないかもしれません。少なくとも私が弁理士としての業務を行っている間には、実現しないだろうと考えています。

2つめは、おそらくより良い解決方法である、ロンドンプロトコルです。EPCによれば、EPOによって付与されたヨーロッパ特許は、必ずしも翻訳される必要はなく、各国において、その特許が有効になるには、各国の公用語に翻訳されなければならない、ということの規定しています。最近では、ルクセンブルグを除く、本質的に全てのEPC加盟国には、この要件があります。ヨーロッパ特許制度が当初出来た頃には、ドイツは、この要件を必要としておらず、ドイツ語に翻訳されていないヨーロッパ特許も存在していました。そのため、ロンドンプロトコルは、ほとんどの国において翻訳コ

ストを削減できるように定められました。ただ、フランスでのみ問題が起こっています。フランスは、批准しなければならないのに、未だしておらず、今後、どのようになるかはわかりません。フランスが批准すれば、ロンドンプロトコルは発効し、翻訳コストが大幅に削減されることとなります。そういうこともあり、ロンドンプロトコルは、全ての出願人にとって間違いなく素晴らしいアイデアなのです。

最後の議題は訴訟に関することですね。EPLAは、理に適ったシステムであり、共同体特許がカバーすべき側面をも網羅しています。共同体特許が実現しないなら、共同体特許によって達成されるべきそもそもの課題は、2つのシステムによって解決できることとなります。すなわち、翻訳に関してはロンドンプロトコル、集権化された訴訟手続に関してはEPLAです。

(ゴダール氏) 私の方で少し付け加えます。共同体特許は、主に次のような理由により「死に体」であるといえます。すなわち、すべてのEU全加盟国の言語に翻訳されたクレームは、それぞれの言語によって拘束されます。一方で、EPC特許は、たった1つの手続言語にしか拘束されません。その言語は、すべてのヨーロッパの国で訴訟手続において使われ、これから説明するEPLAにおいてもまた拘束します。共同体特許は、ヨーロッパの産業界と議論を進めてきましたが、翻訳コストの問題ではなく、クレームの構成要件が各国の公用語に拘束されるという点で、実現できないでしょう。17又はそれ以上の言語の権利の束があるとき、それぞれが同一であることは不可能であり、翻訳はできません。現在のEPOにおける「不注意」な翻訳や、EPC特許の各国の公用語による翻訳バージョンは、拘束力を有しません。しかし、共同体特許では拘束力があります。そうすると、共同体特許の場合、翻訳は弁理士によってされなければならないし、それはとても高額であるし、弁理士にとっても責任ある仕事になります。

このような理由により、共同体特許は「死に体」であるといえます。しかし、ロンドンプロトコルがあります。フランスは未だに批准するかわかりませんが、2007年は、大統領選挙があります。その次の年には議員選挙があります。それで、私の友人が言うには、その前には何も起こらないだろうということです。また、別の友人が言うには、ロンドンプロトコルの実現は、EPLAに関連して、私たちが考えているよりも近いという噂があるということです。EPLAが発効されれば、欧州委員会が支持しているということですから、共同体特許を断念したということになります。結果として、欧州特許裁判所が設立されなくてはならないし、そのための場所が必要になります。そのときに、フランスは取引するだろうという人が大勢います。彼らが言うには、フランスに欧州特許裁判所を設立するなら、フランスはロンドンプロトコルを批准する、とのこと。フランスのどこかでしょう。ドイツと妥協できるストラスブルグでしょうか。パリではないでしょうが、これも取引になるでしょう。フランスが批准しなければ、ロンドンプロトコルには、取引も、追加される事項は何も発生しないでしょう。おそらく欧州特許裁判所の場所は、大勢の人が住んでいる場所になるのではないでしょう。

- ロンドンプロトコルが実施されると、クレーム解釈において影響は生じるのですか。

(ゴダール氏) 生じません。既に、EPCの特許が英語によって出願され、ドイツを指定していても、クレームの英語バージョンが拘束力を有しますから、この言語に関する協定によっては、この部分は変わりません。EPOの特許において添付されるクレームの翻訳は、これはドイツの裁判所で何の意味も成さないし、GPTOに出願され公開された特許全体の翻訳も同様です。ドイツの特許訴訟では、英語は使われないので、クレームが英語である場合には、このヨーロッパ特許をドイツの裁判所に提示することから始まります。裁判所での言語は

ドイツ語ですから、信頼のおける翻訳者が英語からドイツ語に翻訳します。

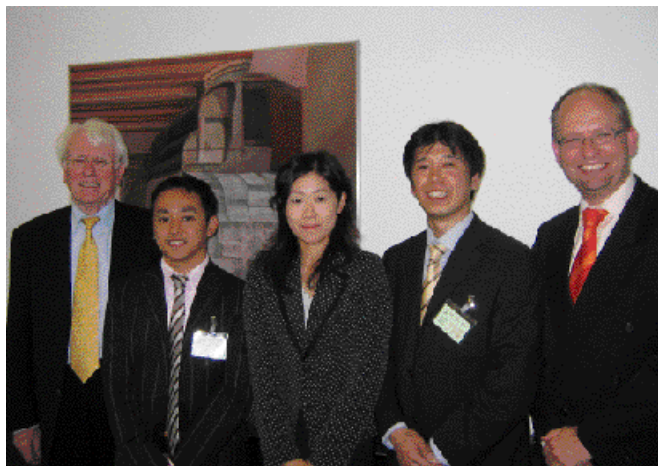
この翻訳は、単に情報を与えるという意味だけで公開された翻訳とは異なるものでしょうね。このようなことはよくあります。ただ、ドイツの裁判所において、特許権者と侵害被疑者の当事者間では、これらの英語のクレームの意味する内容について争うことになるでしょうね。私がデュッセルドルフで訴訟手続があったときには、両方に言語の専門家が付き添いました。オックスフォードとウェブスターの辞書が置いてあって、この単語は、ドイツ語では本来どのような意味であるのか決定していました。しかし、その日の終わりに、最終的に裁判所がどれを基に判決を下したかと言うと、それは英語バージョンでした。したがって、言語の取り決めがなくとも、クレーム解釈には全く影響しないのです。

(アペルト氏) 出願人、発明者、個人発明家がヨーロッパに対して何を期待するか、についてヨーロッパで、最近、調査がありました。当然、EPLAと共同体特許もカバーしていました。この調査は、今年(2006年)の中旬に行われ、2006年7月に公聴会がありました。

簡単に言えば、その結果では、共同体特許がなくても、ほとんどのユーザはやっていくことができる、というものです。EPCは本当に素晴らしい制

度です。ロンドンプロトコルはコストを節約でき、EPLAは大きなコスト要因が翻訳だけであり、そして非常に重要なことに、後の法廷手続に影響を及ぼすことなくコストを節約できることから、メリットがあります。

(ゴダール氏) ロンドンプロトコルは、EPC下において、お金のかかる翻訳の要件に対してのみ対処するものです。それは特許訴訟において影響を与えることは絶対にありません。権利範囲の狭くなる翻訳で、ドイツ、フランス、フィンランド、スウェーデンで公報が発行され、ヨーロッパ特許のもともとの拘束する言語は英語であるという状況に置かれているとします。ここで、ドイツ、フランス、フィンランド、スウェーデンにおいても、英語が拘束する言語となります。この例で、ドイツ語、フランス語、フィンランド語、スウェーデン語で出願されて公報が発行された場合に、本来の英語バージョンより狭い翻訳になったとしましょう。例えばアルコールをメタノールと翻訳した場合には、権利範囲の狭い翻訳と、もともとの特許に記載された広い意味であるアルコールとの間にギャップが生じています。もし、メタノール以外の、エタノールやイソプロパノールや他のアルコールを善意で使う人、例えばドイツ人がいれば、ドイツ語、フランス語、フィンランド語、スウェーデン語の「広い」翻訳で特許権者が後に訂正し



インタビュー参加者(左より、Prof. Dr. Goddar、岡、富士、山本、Mr. Appelt)

たとしても、その人は継続してそれを使うことができず、その権利は失われてしまうのです。

クレームが訂正され、ドイツ語、フランス語、フィンランド語、スウェーデン語で各国特許庁によって公開される前に、メタノールとは異なったアルコールを善意で使い始めていた第三者は、先に述べた訂正後に、その「ギャップ」に位置したアルコールを使い続けることができるのです。言い換えれば、もし翻訳を用意するならば、高い質である必要はなく、ヨーロッパ特許よりも狭くならないことに留意するべきです。

ロンドンプロトコルが受け入れられれば、ドイツ、フランス、フィンランド、スウェーデンのような国において翻訳を提出する必要がないので、先ほどの狭い翻訳に関する問題はなくなります。また、ロンドンプロトコルは、特許出願とクレーム解釈に対して何も影響を及ぼしません。もともとこの言語が拘束するのは今と変わらず、EPLAがこの状況を変えることはないのです。

(アッペルト氏) 加えて、新しい展開と2006年の欧州裁判所の決定により、国境を越えた差止命令は、EPLAの実施なくしては、基本的には不可能になりました。

(ゴダール氏) 欧州裁判所は、7月に、実際、2つの判決を出しています。裁判所は、このように述べています。すなわち、特許侵害訴訟は、その中で特許の有効性についても争われますが(私は特許の有効性について争われなかった特許侵害訴訟を見たことがありませんが)、その国の裁判所が管轄であるということです。そのため、国境を越えた訴訟は、起こすことができなくなってしまいました。

ただし、この状況だけが、EPLAのような制度の必要性を意味するものではありません。むしろ、ドイツのように素晴らしい成功を収めている例を見ると、現在、機能している各国の裁判制度を全て残すことも可能です。そもそも、EPLAの目的は、集中化(共通)した訴訟制度の創設を可能にする点にあります。ただ、EPLAについて、今、EPLAの

創設が望まれている、とみんなが言ったとしても、次のステップはEPCの締約国が集まる外交上の会議です。そこで結論が出るでしょう。そして、その会議は2007年の終わりに開かれる予定ですが、現実的には2008年でしょう。もし会議で「EPLAを成功させよう」と決まったら、EPCのすべての締約国で批准されなくてはならず、7年から8年かかるでしょう。それで、最も好ましい場合で、今から10年でEPLAを採用することです。各国の裁判所が依然として権限を持ちながら、EPLAの移行期間として5年から10年が設定されるでしょう。そして、今から15年経つ前に、EPLA下における欧州特許裁判所の最初の決定が下されるのかは予測できません。私たちは、EPLAが採択された場合の、遠い将来、非常に遠い将来の青写真についてお話しただけです。

- ありがとうございます。

(平成18年10月24日 ミュンヘンにて)

訳者 profile

山本 英一(やまもと えいいち)

平成11年4月 特許庁入庁(有機化学配属)

平成15年4月 審査官昇任

調整課を経て、平成17年8月より、特許審査第三部有機化学

訳者 profile

富士 春奈(ふじ はるな)

平成14年4月 特許庁入庁(住環境(住宅設備)配属)

平成18年4月 審査官昇任

平成19年4月より、総務課特許戦略企画係長