



# 知財のうねりと共鳴

審査第四部長 山下 崇

この度ブリッジワークで過去のエピソードや感想などについて執筆する機会を頂きました。今まで30年近く色々なポジションで微力ながら知財行政に関わってまいりましたので、そこでの経験や感想のいくつかを振り返るとともに、そこから自分なりに感じた時代の空気や潮流のようなものを読者の皆様の参考までに共有させていただくことにします。見解等に関する部分はあくまで私見ですのでご了承下さい。

## 1. 日米貿易摩擦と「日米合意」

私が知財の世界に足を踏み入れた1988年は日本経済が世界を席卷する勢いをもっており、米国との間でも貿易摩擦が起きているときでした。この年に米国議会は一方的に不公正な通商相手国を特定し、交渉の上不調の場合制裁を課すことを可能にする通商法の条項を暫定的に強化し(スーパー301条)、USTRに対しより強力な交渉を義務づけました。また同時に知的財産分野も301条の交渉対象に追加する条項(スペシャル301条)が新設され、知財も米国の強硬な通商交渉の材料に組み入れられたのでした。

このように日米貿易摩擦が真っ盛りの1993年7

月、日米首脳声明で日米包括経済協議を開始することが決まり、知財も協議分野になるということで、1回目の併任が解除されて1ヶ月もたたない1993年10月に急遽国際課の検討チームに放り込まれました。そこでは日本から米側への改善要求項目を検討するオフENSE担当と、米から日本側への改善要求項目を検討するディフェンス担当がおかれ、私はオフENSEを担当しました。双方から出された要求項目をつきあわせて、合意が形成されそうなパッケージを構築していく作業です。この交渉は活発な協議を経て歴史的な「日米合意」に結実します。その中身は早期に形成された合意を素早く刈り取ってできた(early harvest)「第1パッケージ」(1994年1月20日)と、更なる交渉で合意が形成された「第2パッケージ」(1994年8月16日)で構成されています<sup>1)</sup>。1994年6月に第2パッケージの大詰め交渉がワシントンで開催された際、私も政府代表団の一員として参加しましたが、私にとって米国は初めてであり、また入庁して初めての海外出張でありましたので大変思い出深い出張となりました。「日米合意」は実質的には日本国特許庁(JPO)側がとるべき行為と米国特許商標庁(USPTO)側がとるべき行為を両庁が互いに理解するというものですが、特許庁間の共通

1)

	日本側措置	米側措置
①	英語出願	出願日から20年(権利期間)
②	付与後異議	18月公開制度(原則全件)
	早期審査(外国関連)	当事者系再審査
	利用発明関係の強制実施権の限定的運用	利用発明関係の強制実施権の限定的運用

①: 第1パッケージ(1994.1.20)  
②: 第2パッケージ(1994.8.16)

理解事項をどのように政府同士の合意形成の枠にはめるかという点は、包括経済協議全体の進捗との兼ね合いや、外交手続の問題も関係し両国政府内で調整が難航し、最終的に「第2パッケージ」について、駐米日本大使と米国商務長官の書簡交換という形式が採用されました<sup>2)</sup>。

合意内容をみると当時の両国の課題が分かります。米国から見れば、日本側措置の英語出願の導入は米国出願人に対する参入障壁の撤廃であり、付与前異議から付与後異議への移行及び外国関連出願に対する早期審査<sup>3)</sup>は当時長期化していた日本の審査結果を早期に入手したいという意図があったからです。早期審査に関してはこのときは日本側のみ行う片務的なものでしたが、その後米国の審査も滞貨が出始め、2006年には日本で特許可能と判断されたクレームを含む米国出願を早期審査の対象にするという内容のPPHの提案<sup>4)</sup>を日本がした際は、審理促進効果の面から米国もこれを受け入れ試行を開始することになります。

一方の米側措置ですが、特許の権利期間を出願日から20年にすること、原則全ての特許出願に対し出願日（優先日）から18月後に公開すること、に関しては共に当時日本側が問題視していたサブマリン特許の解消をねらったものです。また当事者系再審査の導入は、第三者が申し立てることのできる特許の瑕疵理由を拡大しかつその後の再審査手続に参加する機会を拡充するという内容で、米国での特許訴訟への防御手段を拡充したい日本の意図があったと思います。特に米国特有の陪審裁判で日本企業に多額の損害賠償が課せられる問題が発生しており、日本側として訴訟でなく専門性の高い行政手続により低廉で迅速に有効性を争うことのできる当事者系再審査の導入が望まれていました。この制度は2011年のAmerica Invents Act (AIA)で日本の無効審判制

度に類似したInter Partes Review (IPR)へと発展していくこととなります。訴訟社会の米国で行政による準司法手続導入のきっかけを与えた意味合いは大きかったと思います。

利用関係の強制実施権の限定的運用は、双方のとるべき措置として合意項目に入っていますが、元々は米側の要求項目でした。強制実施権については日本で発動された事例はなく、米国にはそもそも制度自体がありませんので、他の交渉項目に比べるとやや異色の存在といえるかもしれません。しかし後日USPTOの交渉担当者と話した際に、「日米合意」の交渉の中で米側が内々最重視したのはこの強制実施権であったと述懐していました。当時米側は、日本企業は多くの改良特許を出して米国の基本特許を包囲しているという問題意識をもっていましたので、利用特許の強制実施権の発動を未然に抑えたい意図があったかと思います。

## 2. PCT料金減額提案とWIPOのレジームチェンジ

PCTによる収入はWIPOの全収入の4分の3近くをまかなっており、ユーザーが支払う料金により成り立っています。そしてPCT出願の受理が始まった1978年以来出願件数は順調に伸びています<sup>5)</sup>。PCTの出願が増えればそれに伴い収入も増えることとなりますが、そうした収入増を根拠にかつてWIPO事務局は2006/2007年度<sup>6)</sup>の支出を当初より31.1millionスイスフラン（約30億円）増やす補正予算を提案してきました。一方当時、WIPOの職員に対する人事管理やプロジェクト管理が不透明でルールであることに加盟国（特に先進国）の間で不信感が高まっており、事務局長<sup>7)</sup>自身もスキャンダルが取りざたされるなどWIPOのガバナンスに大きな疑問符がつけられておりました。さらにユーザー手数料からなるPCT収入の使い道は、本来PCTシステ

2) [http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/keizai/framework/pdfs/intel\\_prop\\_9408\\_e.pdf](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/keizai/framework/pdfs/intel_prop_9408_e.pdf)

3) 早期審査請求から36月以内に最終結果をだせばいいので今のスピード感からすると隔世の感があります。

4) ただし日本側も同様の早期審査を導入するのでPPHは双務的措置です。

5) リーマンショックによる世界的景気低迷の影響で2009年のみ減少したほか1978年から現在に至るまで毎年出願増が続いています。

6) WIPOでは2年を会計年度として予算・決算を行います。

7) カミール・イドリス事務局長（スーダン国籍、1997.11-2008.9）。自身の生年月日を1945年8月26日生としていたが、内部監査により1954年8月26日であることが判明し年齢詐称問題となりました。

ムの運営やその改善といったユーザーの利便性向上に向けられるべきですが、約40%がPCT以外のWIPO活動費に充てられているのも多数のPCTユーザーをかかえる先進国にとって腑に落ちないところでした。しかも南北問題の高まりを背景とした途上国の要求により、毎年相当程度のPCT収入がPCTとは関係の薄い途上国協力活動経費等に流用されることが予想されました。

このような問題意識から、私が多国間政策室長のころでしたが、PCTの増収分は安易に支出に回すのではなく、料金を減額してユーザーに還元すべきではないかというJPOのアイデアをUSPTOに打診したところ、先方も同様の考えを持っていたらしく、共同歩調をとることで即座に基本合意しました。こうして、2006/2007年度補正予算案に対して、PCT増収分の使途についてはPCT関連事業の支出に関する増額のみ認め、PCT非関連事業の増額は認めないこととし、さらにこれで生ずる余剰繰り越し金と2008/2009年度に更なるPCT出願増で見込まれる余剰収入を原資に2008/2009年度予算案についてはPCT料金を15%減額することを日米共同で提案しました。このように支出を厳しく査定することで、WIPO事業について先ずは無駄の見直しや効率化を進めるべきと言う主張も合わせて行ったのでした。PCT出願件数ランキング1位の米国と2位の日本による提案でしたのでそれなりのインパクトはあったと思います。

このPCT料金15%減額に関する日米提案は2007年6月のWIPO計画予算委員会で頭出しをし、同年9月のWIPO総会で提案文書を提出しました<sup>8)</sup>。PCT収入は途上国協力経費の重要な財源であるだけに、案の定途上国からはPCT料金減額には反対の姿勢が示されました。先進国からも安定した収支バランス確保の観点から15%減額に対し概ね慎重論が出されました。さらにブラジルからは日米提案の向こうを

張る形で、低所得途上国の個人出願人に適用している75%料金減額を90%にする提案がなされました。このように2007年9月のWIPO総会は、PCT料金に関し日米提案とブラジル提案を軸に主張がぶつかり、その折衷案も出されるなどして紛糾しました。

またこのときの総会ではWIPO事務局長のスキヤンダルに関する内部監査報告も議題に上がっており水面下で大使級協議が行われていましたが中々埒があかない状況でした。先進国は内部監査の問題が解決しなければPCT料金、さらには予算案の審議に応じられないという立場でしたが、途上国は両者を切り離して審議すべきとの立場でした。議論が膠着したため、業を煮やしたアフリカからPCT料金減額に関する議題の議論打ち切り動議が出されましたが、投票の結果動議が否決され議論継続となりました。本来PCT料金の議論が決まらないと全体予算の議論もできないはずですが、予算の強行突破を目論むアフリカから二の矢が放たれ、予算案に関する議題の採決動議が出されました<sup>9)</sup>。しかしこれが徒となり、投票の結果2006/2007年度補正予算案及び2008/2009年度予算案共に否決される結果となってしまいました。

このように2007年のWIPO総会はWIPO事務局長やそのガバナンスに対する不信任問題と予算審議が絡み合う形で混迷し、次年度の予算が否決されるという前代未聞の展開で幕を閉じました<sup>10)</sup>。このような事態を受けて総会後の2007年11月にイドリス事務局長は任期を1年余り残して辞意を表明し<sup>11)</sup>、加盟国の関心は一気に次期事務局長の選出に移っていくこととなります。事務局長の辞意表明を受けてPCT料金減額の交渉も解決に向けて動きだし、PCT料金5%減額<sup>12)</sup>と低所得途上国の個人出願人の減額幅を75%から90%にする等の妥協案で予算がまとまり2008年3月の臨時総会で採択されました。当初の日米提案の減額幅15%からすると大分譲

8) [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct\\_a\\_36/pct\\_a\\_36\\_11.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_36/pct_a_36_11.pdf)

9) PCT料金減額と予算案は内容としては関連していますが、議題として別立てでしたのでこうした動議が出されたと思われる。

10) WIPO設立条約の規定により、次年度予算が決まらない場合は前年度の予算が適用されることになっています。

11) 本来の任期満了は2009年11月30日のところ、2008年9月30日で退任。

12) 国際出願料1,4000スイスフランが1,330スイスフランに減額(約7,000円)。

歩した形ですが、この提案があったので予算審議をいわば人質にとることができ、WIPOの体質改善さらにはレジームチェンジを促す大きな原動力となりえたと考えられます。

### 3. 見果てぬ夢、特許制度調和

特許制度調和（patent harmonization、以下「ハーモ」ともいう。）の議論は広義には各国の制度をできる限り統一化しようとする議論なので、国際的な場での特許に関するルールメイキングに関する議論はおおよそ特許制度調和の議論になるわけですが、狭義にはWIPOで1985年から始まり、いつの日か実体特許法条約として成立することを夢見つつ、中身やフォーラムをかえながら議論を継続している息の長い作業といえます。その長い歴史を振り返ると、一番の山場はやはり基本条約案（Basic proposal）をベースに最終決着すべくハーグでの外交会議開催までこぎ着けながら、米国が先願主義移行に踏み切れず頓挫した1991年であったでしょう。私が特許制度調和の議論に関わるようになったのはその後遺症の残る1992年頃でまだ米国の国内調整の進展によっては外交会議再開の望みも捨てきれない状況であったかと思えます。しかし1994年1月24日にブラウン商務長官が声明で米国が当面先願主義に移行しないことを正式に表明したことにより、当初想定した内容の条約成立の望みはなくなりました。

ハーモの動きに水を差す商務長官の声明のわずか4日前の1994年1月20日は、先に述べたように「日米合意」の第1パッケージが成立した日でありました。そして実は英語出願や出願日から20年の権利期間といった合意内容は日の目を見なかった基本条約案に含まれている内容で、いわば日米が基本条約案を先取りしたことになります<sup>13)</sup>。こうしてみると「日米合意」はフォーラムを使い分けながらハーモを進めていく戦略の走りだったと考えられます<sup>14)</sup>。もっともこのとき並行して1994年4月15日にはWTOでTRIPS協定も成立しており、協定批准のための関連法案の

動きと同調させつつ二国間での合意内容を盛り込んだ国内法整備を迅速に進めていくことができた幸運な時代背景もありました。

さて、基本条約案をベースにした条約作りが挫折した後は、いかに議論の中身や議論のフォーラムについて手を変え品を変えながらハーモのモメンタムを維持するかが課題になりました。挫折直後の1994年にはWIPO事務局より、基本条約案の内、先願主義、グレースピリオド、審査の時間制限といった難しい項目を除いた合意しやすい内容でパッケージをつくり、手っ取り早く外交会議を開催してまとめてしまおうという案が出ましたが、当時ハーモの最大の目玉である先願主義を除いた条約交渉は考えられず、まとまりませんでした。そこで実体面が無理なら手続面での調和を先行して行うという案が支持され、1995年から議論が開始され2000年には特許法条約（PLT）としてまとめ、良い形でモメンタムを維持することができました。ところが折悪しく2000年頃から特許の世界にも南北問題が先鋭化し始めます。手続面のハーモがまとまったので、次は実体面でのハーモの議論を再開するのが筋ですので、先進国側はハーモの議論再開を2000年9月のWIPO総会で主張しました。ところが途上国側はこうした先進国の要求に対し、伝統的知識や遺伝資源等の保護の条約化に向けた議論を開始するという彼らの要求項目を交渉テーブルにのせてきました。2000年7月にジュネーブの日本政府代表部に赴任しましたが、赴任後最初のWIPO総会がこうした南北問題で大荒れの総会になったことを記憶しています。結局ハーモの議論を再開することと伝統的知識等の議論を開始すること等で両者折り合い、2001年5月にWIPOで実体面に関する制度調和の議論が先の基本条約案を参酌した条文案をベースに再開されました。しかしもはやかつてのように先進国主導で議論を行える状況でなく、発明に用いた遺伝資源の出所開示を記載要件に盛り込むべきといった、南北問題に特有の提案が途上国からなされるなど実務的議論ができる雰囲気はほどなく消え失せ膠着してしまう

13) 内容的に一致しているわけではありませんが、第2パッケージの付与後異議、早期審査、18月公開、当事者系再審査も基本条約案が参考にされています。

14) 両庁のとるべき措置が、日米の国民に限定した内容でないことから明らかです。

ことになります。そこでかかる膠着状態の打開を目指し2005年5月に日米欧三極特許庁を中心に、ハーモのエッセンスとも言うべき4項目（先行技術の定義、グレースピリオド、新規性、進歩性）に絞って議論を進める提案がなされました。しかし途上国からすれば、彼らの関心事項がないパッケージでは議論のベースになるはずもなく強硬な反対により暗礁に乗り上げ、2008年までWIPOの公式会合でハーモが議論されることなく棚上げ状態になります。

そこで再びモメンタム維持の手法として、2005年5月に先進国だけでグループ<sup>15)</sup>を立ち上げ、WIPOの外で上記4項目に絞った制度調和の議論を継続していくことが合意されました。確かに少なくともコアとなる項目について先進国の間だけでもコンセンサスがなければ、途上国のいるWIPOの場でコンセンサスが得られるはずもないことは明らかでした。私は国際課の多国間政策室長として2006年からB+グループの議論に参加しましたが、久々に実務的な条約交渉の雰囲気を感じたものです。議論の中核は昔ながらの先願主義（米国イシュー）とグレースピリオド（欧州イシュー）の黄金パッケージで、米国と欧州の横綱相撲に日本が行司役さながらに妥協を働きかけるという構図でした。ただし米国については、1994年のブラウン商務長官声明から10年以上経ち国内の先願主義への見方も変わり議会で先願主義移行の法案が出されるなどの環境整備が進んでいたのに対し、欧州は依然先願主義の例外であるグレースピリオドに極めて厳格な法制度を堅持していましたので、日本としてむしろ欧州の譲歩を引き出すべく色々な機会を利用して、欧州の産業界や関係省庁等に働きかけを行いました。こうして1年ほどかけて行った精力的な議論が功を奏し、2006年9月にジュネーブで開かれたB+グループの全体会合で、議論のベースとなる骨子案が合意されました。先進国の間で4項目について議論のベースとなる骨子案が合意されただけですが、ハーモに関し久々に明るいニュースとして高揚感を感じたのを覚えております。日本の各メディアも「特許、先願主義に統一、日米

欧新条約作りに合意」といった見出で、やや誇張しながらも大きく取り上げましたので、日本国内での関心と期待がいかにか大きかったかが実感されました。

しかし残念ながらこの高揚感も一時のものでしかなく、2ヶ月後の2006年11月のB+グループ作業部会で具体的議論が始まると欧州がグレースピリオドに関し堅い姿勢を崩さず、合意へのモメンタムは徐々に失われていきました。そうこうしているうちに2011年9月に、米国で特許改革法案（America Invents Act（AIA））が成立し、米国が一方向的に先願主義に移行したことで、黄金のパッケージは成立しなくなりました。B+グループは今でもパッケージ内容を組み替えてハーモの議論をしていますが、1985年から30年以上も経ちハーモの紆余曲折を経験した人も交渉の一線から徐々に退き、新たな人が新たな視点でハーモの議論を行っています。特許制度調和に関しては、「長年の悲願達成」というだけのモメンタムとは違う時代に即した実利的なモメンタムを見いだす必要性が益々求められているのかもしれない。

#### 4. PCT改革と日本提案

特許実務家にとって特許制度調和と並び重要な対外戦略項目にワークシェアリングがあります。そして2008年前後はワークシェアリングの議論が大きく盛り上がりを見せた時期といえます。2007年には当時世界の84%の特許出願を占めるに至った日米欧中韓の5大特許庁間でワークシェアリングの議論が開始されました（IP5）。2006年に日米で試行が始まったPPHも2008年から本格実施に移されています。各特許庁で抱えていた膨大な滞貨をどう効率よく解消するかを考えるには互いの審査結果を利用することが近道であることは疑いを得ない流れでした。ワークシェアリングは、つまるところどのタイミングで如何なる調査・審査結果を相手庁に届け、相手庁はどのように活用するかというスキームをできるだけ運用やシステム改変で済む範囲内で構築する作業ですが、当時色々なアイデアが出されました。

15) WIPOでBグループと呼ばれる先進諸国に、欧州委員会（EC）、欧州特許庁（EPO）の2機関を加えB+グループと称する。後に韓国も参加。

そうした各国の動きに呼応するようにワークシェアリングの保守本流であるPCTについてもWIPOでの議論が活発化しました。2008年10月にガリー氏が事務局長に就任すると（元々PCT担当の次長であったこともあり）、すぐさまPCT改革のテーマを掲げ主要国と精力的な議論を開始しました。WIPOの問題意識は、PCTこそワークシェアリングの理念<sup>16)</sup>を条約により具体化した唯一の世界システムであり、その理念にもう一度立ち戻った条約履行の確保（重複作業の排除や期限遵守等）、国際予備審査の充実化と利活用促進、各国のワークシェアリングスキーム（特にPPHを念頭）との整合性確保、といったところがありました<sup>17)</sup>。

日本もPCT改革の議論に積極的に参加すべしということになり、2008年11月にPCT改革のための提案を検討するチームが立ち上がり、リーダーとして日本提案の起草に関与しました。折角チームをつくって検討するのですから、既存の概念にとらわれない大胆な発想で検討に取り組みました。そしてできた日本提案の中身は、①国際調査報告書・見解書の質の向上、②国際段階と国内段階の連携強化による重複作業の排除の2つをテーマにしたものでした。①のために、現行では国際調査報告書・見解書の作成期限を国際公開前にしているのを後ろ倒しし、国際公開後4月程度まで作成期限を遅らせることで、いわゆる秘密先願もサーチ可能にし、さらに国際公開をみた第三者による情報提供を参照して国際調査報告書・見解書を作成することを可能にすることで、質の向上を図るようにしました。②のために、出願人には国内移行期限（優先日から30月）ぎりぎりまで待たずに早期に国内移行することを促した上で、指定・選択官庁としての国内段階の審査と国際調査・予備審査機関としての国際段階の国際調査・見解書等作成のタイミングを同期させ一度に行うことで、官庁及び出願人双方にとって作業負担の軽減と

効率化が図られる作業モデルを提唱しました。

この提案であれば規則改正<sup>18)</sup>で済み、短期的スパンで実施可能です。一方この提案には国際段階と国内段階の審査のタイミングを同期可能にして一度で行うことを、（早期国内移行という）出願人の意思に依存させるという短期的モデルにとどまらず、将来的に国際段階と国内段階を融合させ、PCT出願をすると国際調査・予備審査機関において国内官庁と同様の国内審査に相当する審査（以下「国内相当審査」という）が自動的に進行し、当該国に移行した場合はすでに審査完了の状態になっており、他のPCT加盟国に移行する場合は、国内相当審査の内、（新規性、進歩性といった）共通要件については国内審査と同じ法的効果を与えることを可能にし、国ごとに異なる国内固有要件についてのみ、別途移行国の国内官庁が審査するという中長期的発展モデルに関するアイデアも含まれていました。そしてこれら短期と中長期的発展モデルを含めた提案を「PCT進化論（PCT Evolutional Theory）」と題して日米欧三極会合の場で発表すると共に、産業界のユーザーの方々とも精力的にディスカッションしました。

WIPOの会合では2009年3月に国際調査機関・予備審査機関の集まりであるMIA会合で頭出しをし、同年5月のPCT作業部会で日本提案<sup>19)</sup>として発表しました。ただし途上国もいるWIPOの会合で国際段階の審査に国内審査相当の法的効果を与えるという中長期的発展モデルの提案をすると、先進国の審査の押しつけという反発が途上国から出ることは必至ですので、WIPOではPCT進化論という体裁でなく、「PCTルートの品質と効率向上策」という題名で短期モデルの提案のみを発表しました。ところが同じ会合で米国が、国際段階で特許性が認められた場合、国内段階に入って指定官庁が所定期間内に拒絶理由通知を出さない限り自動的に特許になるとい

16) 端的には国際段階での国際調査・予備審査機関による各種報告を、国内段階の指定・選択官庁が活用するという形でのワークシェアリングです。

17) PCTに関しては、2001～2007年にかけてPCTリフォームというフォーラムで改善のための議論が行われ、「みなし全指定」「国際調査見解書の導入」等）主に手続の簡素・効率化やユーザフレンドリーの観点で成果を上げ終了しました。今回のPCT改革の議論はより審査の実務に近い内容がテーマと言えます。

18) 国際調査報告書の作成期限はPCT42規則で規定。

19) [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_wg\\_2/pct\\_wg\\_2\\_8.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_2/pct_wg_2_8.pdf)

う趣旨の提案を行ってしまいました。これがそもそも国際段階の作業を国内段階で有効活用する（逆に言えば重複作業を排除する）というWIPOの掲げるPCT改革の目的は、見方を変えれば先進国による審査の押しつけになるのではないかとする途上国の懸念に、火に油を注ぐ形になり議論が政治問題化され紛糾してしまいました。その後のPCT改革の堅実な議論のモメンタムの低下を余儀なくされたのが残念でした。

その後2010-2013年にPCT国際協力部長としてWIPOに赴任し、今度は事務局の立場からPCTに関与することとなりました。事務局にいて感じたことはやはりPCTは世界の特許庁とユーザーをつなぐネットワークとして存在しているということでしょうか。ただその実態は様々で、小国ながらも受理官庁として事務局と緊密に連携をとって着実に事務処理を行っているところもあれば、PCTに加入したけれども法制度や運用手順が整備されていない国も見られました。またPCT加入の問い合わせもあり、閣僚クラスから加入のための技術援助の要請があるかと思えば、英仏海峡に浮かぶ英国の自治領政府の特許庁長官からの加入手続に関する難しい相談もありました。PCTを実際に活用している国から、政治目的や技術援助が目的でPCTに入る国もあるわけですが、事務局にいとこれら様々な国から要望を聞いたり援助や助言をしたりしてPCTネットワークを拡充することが求められますので、1メンバー国からPCTを見ていた頃に比べれば視野を広げることができました。またこれだけ巨大なネットワークとなったPCTを維持管理する事務局の立場からすると、PPHのような他のワークシェアリングスキームに対してはPCTとできるだけ競合しないよう、(PCT-PPHのように)互いに結びつけるスキームを必要に応じ提案するなど、その動向に対し常に目を光らせねばならなくなるのも無理からぬところかと思えます。

実際、PCTは現在稼働しているワークシェアリングのツールの中で最大のネットワークであることは再認識する価値はあると思われます。昔から「世界特許庁」や「アジア特許庁」といった構想が語られますが、ある意味国際調査・予備審査機関は既に仮想の世界特許庁を形成している、もしくはその基盤を

提供していると言っても良いかもしれません。少なくともこれに並ぶ規模及び法的効果を有する「仮想世界特許庁」を別途構築することはなかなか現実的でないように思われます。従ってもし「仮想世界特許庁」構想を進めるのであれば、国際調査・予備審査機関のフォーラムを深化・発展させるのが近道ではないかと思われます。例えば国際調査機関・予備審査機関の集まりである“Meeting of International Authorities (MIA)”というフォーラムが既にWIPOにあります。これを実務レベルからよりハイレベルのフォーラムに格上げして機能強化する(MIAの議長が「仮想世界特許庁」の長官になるというイメージでしょうか)というのも大胆だが考えられます。もちろんこれには多くのハードルがあります。まずそもそも先進国主導のフォーラムであるMIAの権限と機能を拡充することに途上国は猛反発するでしょうし、仮にMIAを「仮想世界特許庁」の意思決定機関という色合いを出したとすると、今まで実務的事項を粛々と議論していたMIAの会合が、いやがおうもなく政治紛糾の場と化し、何も物事が決まらない事態に帰すおそれがあります。事務局には審査官経験者が少なく、MIAで議論するような審査の基準や品質管理といった審査の実務的分野について、なかなか事務局が強力なリーダーシップをとりにくいことも舵取りを難しくする要因であります。他方で中国やインド等新興国のPCT件数が伸び、MIAでのプレゼンスも上がることが予想されますので、防衛的意味からもMIAのガバナンスや議論のアジェンダを今から慎重に考えておくことは重要であると考えられます。

## 5. 知財のうねりと共鳴

入庁以来の約30年を、国際分野を中心にいくつかのトピックで振り返りました。色々な出来事にうねりのようなものを感じることになれば、それらが時として共鳴するようなこともあったように思います。最近ではプロパテント的なものからアンチパテント的なもの、若しくはどちらとも言えないような様々な出来事が各国の事情に応じて生起するようになり一概にうねりやトレンドのようなものを感じるのには難しいと思います。そうはいいつつも上述したような限られた経験をベースに自分なりに感じた時代の空気や潮流のようなものをあえて以下に図表に

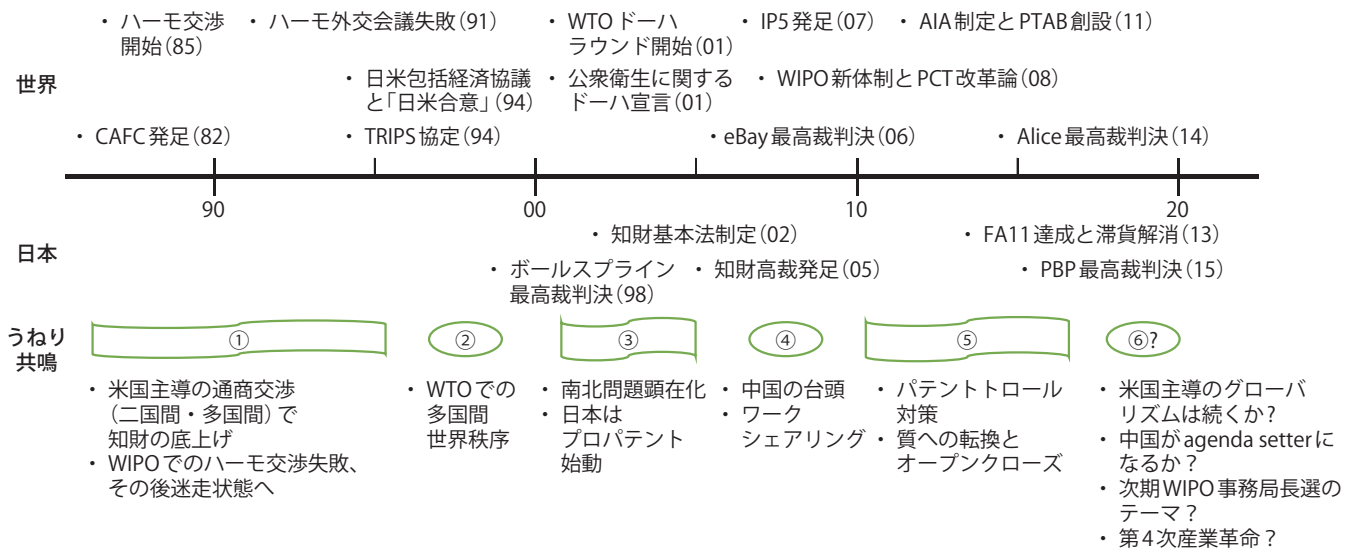
してみました。波形はうねりがなかったり、もしくはあったとしてもそれらが共鳴したりしなかったりしながら推移している期間、楕円形はそれらのうねりのいくつかが一時期共鳴するのが感得される期間です。

①で表している1980年代から1990年代前半は、製造業が衰退しつつある米国が知財の価値に目をつけいわゆるプロパテント政策を推進していたことで、二国間（日米包括経済協議等）や多国間（ウルグアイラウンド交渉等）の通商交渉のテーブルに知財が取り上げられたことにより知財の底上げ効果はありました。ただWIPOでのハーモ交渉が当の米国が先発明主義にこだわったため失敗したことは、それ以後のハーモ交渉の迷走ぶりを思うと大変残念だったと言わざるを得ません<sup>20)</sup>。

②で表している1990年代後半はWTO・TRIPSを中心とした多国間の知財秩序が構築され、(各国ともウルグアイラウンド交渉の疲れもあったのか)短期間ながらも概ね安定した時期であったと思われる。日本では欧米にキャッチアップすべく法整備を進めていた時代で、司法においてもWarner-Jenkinson事件で米最高裁が均等論を確認したわずか1年後に最高裁がボールスプライン事件で均等論の基準を定立しました。

ところが③で表している2000年代前半になると、WTOの世界秩序も怪しくなり、開発ラウンドともいわれるドーハラウンドが開始され、さらに強制実施権を念頭にTRIPS協定が許容する柔軟性（権利の例外）の活用を謳った「公衆衛生に関するドーハ宣言」も採択されるなど、途上国の巻き返しによる南北問題が顕在化し混沌とした時代に入りました。また米国では自ら実施せずライセンス収益目当てに訴訟をしかけるパテントトロールが問題になり始め、eBay最高裁判決により特許侵害があっても差止請求が必ずしも認められないなど権利者に逆風が吹き始めました。一方で日本は知財基本法を制定し、知財高裁を創設するなど国を挙げたプロパテント推進の動きが本格化した時期であります。米国が1980年代にプロパテントに舵を切りその勢いを二国間、多国間の通商交渉を通じて世界のうねりが形成されていったのに対し、日本のプロパテントの動きがこの時期の世界の潮流と必ずしも位相が合わなかったかもしれません。しかし、政策対話や実務者協議、人材育成等の様々な交流を通じ各国のプロパテントの動きを下支えする原動力となってきたと思います。

④で表している2000年代後半になると、米国の審査滞貨も顕著になり始め、中国の台頭も相まって、IP5が創設されワークシェアリングの議論が本



20) 仮にこのとき条約が採択されたとしても、条約として実効性を持つためには条約が発効すること、さらには充実した加盟国数を確保すること、などさらなるハードルがあることは留意する必要があります。



格化します。WIPOではガリー事務局長新体制が発足しPCT改革の議論も活発化しました(詳細は4.参照)。JPOも審査滞貨を解消すべくFA11<sup>21)</sup>の達成に向けひた走っている時で、各国における滞貨解消対策とワークシェアリングのうねりが共鳴した期間だったと思います。

⑤で表している2010年代前半はなんと言っても2011年に米国でAmerica Invents Act (AIA)が成立したことが画期的でした。AIAは米国の特異な制度である先発主義から先願主義に移行したことが日本ではクローズアップされますが、米国では体制を一新した審判部(PTAB)を創設し、訴訟より低廉で迅速に特許無効を争えるようにしたことがAIAの目玉とされています。これはパテントトロール対策とも位置づけられます。PTABでは(期待に応えすぎたのか)今のところ審決の8割近くで特許無効の判断が示され、人によっては特許の大量破壊マシンなどと呼び批判の目が向けられています。またこの時期はBilski(10)、Mayo(12)、Myriad(13)、Alice(14)と特許適格性に厳しい最高裁判決が矢継ぎ早に出されました。パテントトロールが社会問題化する中であって、権利取得や行使に「逆風」が吹いているといえるでしょう。一方でいい加減な権利で権利行使される事態を防ぐ意味もあり質重視の流れも出てきました。日本の審査はFA11達成により長年の滞貨問題にけりをつけ、より質の方に軸足を移しつつあります。企業も出願の厳選が進み、数重視で何でも出願するのでなく必要な発明を出願し、他は営業秘密でクローズにするなどオープンクローズ戦略の考え方も浸透してきました。またプロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレーム(物の発明に関しその物の製造方法が記載されているクレーム)において、いわゆる「不可能・非实际的」要件を満たさない特許(出願)は無効(拒絶)原因を有するとした最高裁判決は日本の実務者の間に「逆風」を感じさせるものがありました。このようにやや方向性が見えづらい時期にいるようですが、いずれにせよ「逆風」に耐え得る内容の特許を取得し活用することが今まで以上に求められることになりそうです。

さて、②と④の間隔がほぼ10年でしたので、④から10年ほど経過する2010年代後半に⑥で表せるような何か時代のうねりが共鳴するような時期があるのでしょうか。それとも今のような読みづらい時代がまだ当面続くのでしょうか。それを考えるにあたり、グローバリズムの牽引役であった米国が知財において今後もリードしていくのか、それとも出願大国となった中国がIP5やWIPO等の場でagenda settingに関わるようなアクティブな行動をとるようになるか、その場合如何なるagendaを提示してくるのかということとは1つのポイントと思われます。ガリーWIPO事務局長の任期が2020年9月30日で切れることから、次期事務局長選で争点に挙げられるようなテーマも要注視です。また第4次産業革命が産業構造や発明活動のあり方に変革をもたらし、知財システムにも変革をもたらすのか、ということも重要なポイントでしょう。もちろん我がJPOも時代のうねりを作っていくリーダーシップを発揮する努力を今後とも続けるべきであることは言うまでもありません。

このようなことを考えながらこれからも知財の潮流を追っていきたいと考えております。

## Profile

山下 崇 (やました たかし)

昭和63年4月	特許庁入庁(審査第二部応用光学)
平成3年4月	審査第二部審査官(応用光学)
4年9月	総務課工業所有権制度改正審議室
5年10月	国際課
6年9月	米国ワシントン大学
7年11月	国際課 課長補佐
9年7月	外務省経済局国際機関第一課 課長補佐
10年7月	審査第二部光デバイス
12年6月	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
15年10月	審判部審判官(第8部門)
17年4月	特許審査第一部応用光学
18年4月	国際課多国間政策室長
20年7月	特許審査第一部光デバイス光制御室長
20年11月	併) 国際課PCT制度改革検討準備室長
22年7月	WIPO PCT国際協力部長
25年7月	審査第一部応用光学上席審査長
27年7月	審判部審判課長
29年7月	審査第四部長

21) 2004年に策定され、それまで26ヶ月かかっていた一次審査通知までの期間(FA: First Action)を10年後の2013年度末までに11ヶ月以内(FA11)とする政府の長期目標。