

## 世界知的財産ユーザー連盟構想について

世界IPユーザー連盟  
プロジェクト・チーム\*

**抄 録** 日本知的財産協会が提唱する「世界知的財産ユーザー連盟構築」について、その目的・これまでの活動概況を説明し、2004年2月開催の「第3回JIPA知財シンポジウム」に合わせて予定している、日米欧三極IPユーザー会議（Trilateral Industry Meeting）への取組みを紹介する。

### 目 次

1. まえがき
2. 目 的
3. これまでの活動
4. 今後の活動
5. あとがき

資料：日米欧三極IPユーザー会議議事録

### 1. ま え が き

企業のグローバル事業活動に伴い、各国の知的財産に関する制度や運用の違いが経営戦略にとって大きな障害となっている（本来企業戦略をサポートすべき知的財産戦略がグローバルではなくローカルな対応とならざるを得ない）。また、各企業にとっては、知的財産関連諸費用の削減も大きな課題となっている。

このような状況下、日本知的財産協会（JIPA）としては日本特許庁を始め、WIPO等国際機関、各国特許庁、政府関係機関に対して、知的財産制度や運用のハーモナイゼーションについて、従来から種々提言を行って来たが、同じような方針や課題を有する他国の知的財産関連団体（ユーザー団体）と連携し、共通問題を協議、共同提言することが望まれていた。

そこで、JIPAでは、2001年度（澤井理事長当

時）に、世界知的財産ユーザー連盟構築プロジェクトを立ち上げ、まずは欧米の知的財産関連団体等との連携に当たっての意見・情報交換、今後の進め方等についてディスカッションすることとした。

時を同じくして、日本においては知財立国による産業競争力強化の動きが高まり、小泉首相直轄の知的財産戦略本部が結成され、2002年7月には「知的財産戦略大綱」の取りまとめ、同年11月には知財基本法の制定、2003年7月には知財戦略推進計画の公表等を受け、現在関係各省庁にてその具体化に向かって種々の検討が進められている。一方、米国においては米国特許商標庁による「21世紀戦略プラン」が公表された。

### 2. 目 的

JIPAの提唱する「世界知的財産ユーザー連盟構築」は、各国における企業を主要メンバーとする知的財産ユーザー団体が、それぞれの共通の課題や方針について意見・情報交換、ディスカッションを行い、関係各当局に対して共同提言と要望を行い、ユーザーにとってよりよい

\* 2003年度 Project Team on World IP Systems User's Union

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

知的財産制度の確立及び運用の改善を目指すことを主要な目的としている。また、JIPA としては究極的には世界統一特許制度の確立を目指しつつ、取りあえずは、世界各国の特許庁において、同時期に、同審査内容で、権利を取得できることを狙って、連携を図って行きたい。

「世界知的財産ユーザー連盟」は単一の組織体としてではなく、JIPA をはじめとする各国の団体がそれぞれの主体性を保って活動を続けるとともに、協調できる目標に対して積極的な連携、協力を進めようというものである。また、将来的には全世界的な連携を図るとしても、取りあえずは、日米欧三極にて共通の課題について、意見・情報交換、ディスカッションを行い、関係当局に対する共同提言、要望等を通じて具体的な成果を挙げることに注力したい。

### 3. これまでの活動

世界ユーザー連盟を目指す最初の行動として、2001年10月に当時の澤井理事長を団長とする訪欧米代表団が計画されたが、同年9月のニューヨーク WTC 等へのテロ事件のため中止せざるを得なかった。

翌年の2002年11月、当時の江崎理事長を団長とする訪欧代表団が UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) を訪問し、UNICE's WG on Patent の副議長である Mr. Thierry Sueur (Director of the IP Department, Air Liquid) 他に対して世界ユーザー連盟、とりわけ、日米欧三極ユーザー連盟構想について説明するとともに協力を要請した。その場においては積極的な反応が示されず心配していたが、その直後にウイーンで開催された三極特許庁協力20周年記念シンポジウムにおいて、JIPA がプレゼンする前に、Mr. Sueur より「三極特許庁はこれまで協力しながら改善に努めてきたが、これからは日米欧三極のユーザー団体も協力して知的財産制度の適正

な運用、改善について検討、提言を行って行きたい」と、三極ユーザー協力の重要性についてプレゼンがなされ、UNICE としても積極的に取り組む姿勢が示された(訪欧代表団については、知財管理, Vol.53, No.2 参照)。

続いて、2003年2月、訪米代表団が AIPLA (American Intellectual Property Law Association) 及び IPO (Intellectual Property Owners Association) を訪問し、日米欧三極ユーザー連盟構想について説明するとともに協力を要請した。すでに UNICE が賛同していることもあり、米国の2団体も積極的で、早期実現を確認した(訪米代表団については、知財管理, Vol.53, No.6 参照)。

これらのアプローチの結果として、フランスのニースで開催された AIPLA/FICPI (International Federation of Intellectual Property Attorneys—世界工業所有権代理人連盟) 共催の PCT リフォーム・フォーラムの前日(2003年4月7日)、記念すべき第1回日米欧三極ユーザー会議が、UNICE 及び AIPLA のホストにより開催された。JIPA としても永年の夢が叶ったということでもあり、作田理事長を団長とする代表団(3名)を編成し準備を進めていた矢先、イラク戦争が勃発し、やむなく代表団の派遣を断念せざるを得ず、欧米の関係者には多大の迷惑を掛けた。この会議において、JIPA はペーパー参加をしたが、①日本における知的財産戦略強化(司法制度改革を含む)、②PCT の利用(電子出願及び機械翻訳の利用促進)、について議題提案するとともに、欧米から提案された各議題に関して、事前に JIPA の意見書及び報告書を提出した。参考までに、この会議の議事録を巻末に掲載する。

なお、JIPA が提案した次回会合(2003年秋又は2004年早々)を東京にて開催することについては、欧米関係者から歓迎され、具体的な時期、場所について後日決定することとなった。また、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

JIPA が提案した本会議に関するプレスリリースについては、日本が抜けた三極会合ということでもあり、欧米関係者の賛同を得られず、実現には至らなかった。

既にこれまでの三極ユーザー団体の連携や情報交換の成果として、例えば、日本の職務発明に関する特許法第35条改正についての AIPLA の意見書提出、米国の21世紀戦略プランに対する JIPA の意見書提出、WIPO の SPLT や PCT リフォームに関する三極間での意見交換、知財研主催の三極・ユーザーズ会合での JIPA の提言等、ユーザーとしての意見表明が積極的に行われ、その要望があらゆる場面において反映される状況になりつつある。

#### 4. 今後の活動

2004年2月24日に第3回 JIPA 知財シンポジウムを東京ビッグサイトで開催する機会に合わせて、上述の第1回ニュース会合に引き続く、第2回目の日米欧三極 IP ユーザー会議を JIPA のホストにて2004年2月25日、東京で開催することを提案したところ、欧米知財関連団体からも賛同を得た。欧州からは UNICE 関係者、米国からは IPO 関係者及び AIPLA 関係者が出席する予定で、三極ユーザー共通の課題についてディスカッションし、意見の一致をみたものについては、共同提言・要望という形で、関係各当局（例えば、WIPO、日米欧三極他各国特許庁、等々）に提出することを考えている。また、この会議の出席者には、上述の JIPA シンポジウムにもパネラー等として参加してもらい、ユーザーとしての提言をしてもらう予定である。なお、この東京会合における具体的なディスカッション・テーマは、今後三極間で詰めて行くが、例えば、WIPO に関しては、PCT リフォーム、SPLT 等、三極特許庁に関しては、先行技

術調査や審査結果の相互利用等、アジア諸国の特許庁に関しては、模倣品取締りを含むエンフォースメント強化等々が考えられる。

今後は、日米欧三極の団体が持ち回り制でホスト役を担当し、このホストが次回会議までの実質的な事務局機能を担うことを、JIPA としては提案する予定である。会議開催時期については、年1回をミニマムとし、重要事項があれば随時開催することを考えている。また、会議に拘ることなく、必要に応じてメール等にて相互に意見交換するとともに、JIPA 代表団を欧米に派遣する際には、必ずこれらの団体等も訪問し、意見・情報交換に努めるようにしたい。いずれにしても、このような連携は継続的にやってこそ意味があり、そのための窓口部門の強化等、JIPA としても欧米ユーザー団体との連携推進のための体制強化を図りたい。

#### 5. あとがき

2001年度に、JIPA として正式に世界 IP ユーザー連盟構築を取り上げて以来、プロジェクトチームを編成し、関係委員会での検討や常務理事会での議論に基づき、特に日米欧三極 IP ユーザー団体の連携を目指し、欧米の関係団体に趣旨を説明、協力を要請してきたが、ようやく軌道に乗った段階である。本プロジェクトは日米欧三極特許庁等関係者からも注目されており、今後、更に具体的な成果を出すこと、継続的な活動を行うことが求められている。

そして、世界最大の IP ユーザー団体を自認する JIPA としては、将来的には日米欧から全世界を見据えたユーザー連盟を構築することを夢見て、また併せて世界統一特許制度の実現に向けて、会員企業のためにますますポジティブな活動を推進して行きたい。

資料：日米欧三極 IP ユーザー会議議事録  
(2003年4月7日 於：ニース)

**INDUSTRY TRILATERAL**  
**NICE, FRANCE**  
**APRIL 7, 2003**

Thierry Sueur, speaking for the European Group, opened the meeting, recounting its genesis at the TRIPS Symposium in Paris and the XX Anniversary of the Trilateral in Vienna, and noting that this represented an opportunity for industry interests to speak with each other. He noted that the participants could decide at the end of the meeting whether it appeared worthwhile to continue such meetings.

Ron Myrick, speaking for the U.S. Group, welcomed the meeting, noting that he agreed with Thierry's comments and regretted the absence of the Japanese Group.

**Topic I : Current Status of USPTO Strategic Plan-US Group**

Rick Nydegger presented the current state of the USPTO's Strategic Plan, using the PowerPoint presentation distributed to participants in advance of the meeting. He noted that the USPTO had revised its June 2002 Plan and proposed fee bill to eliminate their most objectionable features, and that the major user groups in the U.S. had generally expressed approval of the revisions. The diversion of user fees remained one of the major questions confronting the USPTO and users, and the testing of the new concepts in the Plan also raised uncertainties.

The meeting then turned to a consideration of the proposals submitted in advance by the Japanese Group. Some preliminary reactions were offered regarding these proposals. Regarding the proposal to change the timing for submitting a foreign office's allowance to the USPTO, for example, to three months after the notice of allowance, the participants

thought this would delay examination of the counterpart US application for too long a period. The participants were unable to support the proposal to allow the applicant a right to switch Tracks and use the foreign office's search report in the event of rejections in the absence of additional explanation. The proposal to have the USPTO or other patent office perform all translations and absorb the translation costs did not find favor with the participants. Similarly, the proposal that applicants, by using machine translation authorized by the USPTO, might avoid any problems related to inequitable conduct caused by unintentional translation errors was not thought realistic. The participants opposed the proposal for the USPTO to provide a deferred examination period of thirty (30) to thirty-six (36) months so that it could use foreign office searches in its processing. All agreed with the proposal that every U.S. patent application should be laid open in order to avoid so-called "submarine" patents. Likewise, there was agreement with the proposal that the duty to transmit information found in searches should, for satisfying duty of disclosure, be shifted from applicants to the USPTO and/or the foreign patent office because they can easily transmit and accept such information.

**Topic V : EPO's "Mastering the Workload" initiative ; Consequences for Users-European Group**

Mike Barlow addressed the initiative entitled "Mastering the Workload," noting that there was support for the lowering of costs and pendency, but that the initiative lacked focus on enhancing quality. He noted two issues : 1) applicants failing to submit applications in "EPO format" and including too many independent claims, and 2) the fact that autonomous technology-clusters created by the EPO did not reflect the applications which fall between the clusters. The question was how to achieve improvements in quality, pendency, and efficiency. Thierry Sueur noted that the EPO had made a presentation

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

to UNICE in January, 2003 (copy accompanying these minutes) and that a number of suggestions had been offered to the EPO in February 2003, but were largely ignored.

Jeff Hawley observed that the USPTO does not incent its examiners to provide quality examination, prompting Thierry to ask 'what is quality?' and that it's hard to measure. Mike Kirk noted that the USPTO Strategic Plan addresses quality by speaking of processes and people-recertification of examiners, 'second pair of eyes,' etc. and Rick added that the USPTO wants to use post-grant opposition as a quality measure.

Tony Rollins reported that the UK Office had gone through an ISO accreditation process, but that the ISAs had rejected a quality review process. He added that the UK government had rejected deferred examination. Mike Barlow concluded the discussion by stating that he had become primarily concerned about having a good process in place -adequately stating the reasons for rejection, allowance, etc.

## **Topic II** : Community Patent Developments-European Group

Thierry led the discussion on the Community Patent. He noted that there had been much discussion of a draft regulation published in 2000 (copy accompanying these minutes), but nothing came of it. Following a meeting between France, Germany, and the United Kingdom, it was agreed that by 2010 a Community Patent Court would be established in Luxembourg to hear appeals of patent cases. The Community Patent Court would be a Court of First Instance of the Court of Justice at Luxembourg, centralized for all of the EU. It would consider validity, infringement, and damages ; consist of three judges ; and, would conduct proceedings in the language of the country where the defendant is domiciled or in a language to be agreed upon. (Additional options are still under discussion).

Regarding the patent granting process, while there was no final decision, patents could be filed in the three languages, but the claims would have to be interpreted into all Member State languages (twenty-one by 2004) in a "reasonable time" (not fixed).

The maintenance fees would not be more than for "an average EPO patent." It would be a unitary grant (no exclusion of any countries) and would therefore be expensive (but less expensive than eight countries using the EPC today). Also, the EU will make a study of patent agent fees. The maintenance fees would be distributed 50% to the EPO and 50% to national offices according to a formula that takes into account size, number of applications, etc.

The examination and grant of the Community Patent would be handled exclusively by the EPO, but European applicants could file in their national offices as well as the EPO. Applicants from a Member State not using one of the three official EPO languages could file in their native language (e.g., Spanish) and it would be translated into an official language.

The EU wants a draft regulation by the end of 2003 because of the new members joining and to make Europe more competitive. The Community Patent will be subject to compulsory licensing for reasons to be determined by either the Commission or the Community Patent Court ; the question of which entity is still under discussion.

The European Group expressed mixed opinions regarding the prospects of success, but noted that the pharmaceutical industry would benefit if it occurs. The US Group expressed serious concerns regarding the proposal for compulsory licensing.

Following the meeting, Thierry Sueur forwarded for circulation to the participants the latest draft of the "Proposal for a Council Regulation on the Community patent," dated

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

April 16, 2003. He noted that compulsory licensing is still addressed in Articles 21 and 22 (copy accompanying these minutes).

### **Topic III** : Patent Law Harmonization-US Group

Larry Welch led the discussion using a PowerPoint presentation regarding a proposal to focus the WIPO harmonization talks on just that subset of issues that would permit the member states to agree on the criteria for patentability, excluding the question of patentable subject matter. All nations would be required to make some concessions to reach this goal :

The US would have to accept first-to-file, elimination of territorial restrictions on public use and sale, elimination of *Hilmer*, elimination of “best mode,” etc.

Europe and Japan would have to agree to a grace period, novelty and non-obviousness from the filing date for unpublished pending applications, “self collision,” etc.

The basic thrust would be to establish simple, objective criteria for determining patentability, criteria that would not require discovery.

There was general interest expressed in pursuing this approach, although the presence of “best mode” in the list of issues was questioned because it does not enter into a consideration of a common search to determine whether an invention is patentable.

Overall, it was thought that the theme of this limited harmonization proposal was a good basis to guide a new, revitalized effort to achieve a result in WIPO, but it was thought that this topic needed further discussion. The US Group named the following individuals to continue work on this topic : Larry Welch, Andrea Ryan, Jeff Hawley, and Mike Kirk.

### **Topic IV** : Monitoring Discussions Between the Trilateral Offices and Commenting on Proposals-European Group

Thierry Sueur referred to a paper presented by Jacques Michel at the XX Anniversary of the Trilateral in Vienna in November, 2002, that listed the many accomplishments that had been achieved. The Trilateral had achieved the “paperless office,” electronic filing, and broad dissemination of patent documentation. On the other hand, projects that have not worked as well as one might hope included the exchange of patent examiners, the agreement on common search tools, and the building of trust between the three Trilateral offices. Thierry questioned whether it was desirable for this work to be on-going without input from the user community.

Other participants generally agreed and the following individuals agreed to form a working group to attempt to monitor the Trilateral activities to the extent possible : Ron Myrick, Jeff Hawley, Mel Garner, Thierry Sueur, Mike Barlow, and Bertram Huber.

Due to the lack of time and the absence of the Japanese Group, the following topics were not addressed :

### **Topic VI** : Current Status of Japanese IP Strategy, including Reform of Japanese Judicial System on IP-Japanese Group

### **Topic VII** : Use of PCT, Including Promotion of Using Electronic-Filing and Machine Translation-Japanese Group

### **Conclusion**

It was generally agreed that the discussion had been useful and that it should be continued. The European Group expressed the view that Industry Trilateral should not be burdened, at least initially, with too much formality in the way of bureaucracy and rules and regulations. They wished to have such meetings lean and informal and see where that led. The U.S. Group generally agreed with this approach.

(原稿受領日 2003年10月28日)