



環太平洋パートナーシップ協定が及ぼす知財への影響 ～特許・商標制度について～

本稿は、知財に関するTPPの主要な問題について検討するものです。TPPの特許と商標に関する事項とともに、米国と日本における交渉の際、問題となりそうな事項について紹介します。なお、著者および著者の所属先がTPPのメリットやデメリット、TPPに参加すべきかどうかについて、特定の立場をとるものではありません。

プロコピオ・コーリー・ハーグリーブズ・サビッチLLP ミク H. メータ

1. はじめに

(1) 沿革

環太平洋パートナーシップ協定（以下、TPP）は、アジア太平洋地域の複数国間における経済の自由化を目的とした、多角的な経済連携協定の話し合いです。

現在、TPPへの参加を正式に表明しているのは、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、チリ、マレーシア、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム、メキシコ、カナダ、米国および日本の13カ国です（2013年5月末時点）。

TPPは、2006年に発行したシンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイにおける関税の完全撤廃に関する協定がベースになっています（現在、交渉がなされている協定とは別）。

米国は2008年、ベトナムとマレーシアは2010年、2012年にはメキシコとカナダが加盟しました。

TPPは「21世紀貿易協定（21st century trade agreement）」と称されることもありますが、その最終目標は、すべての加盟国の統一基準による地域統合です。

現在、TPPの展開と並行して、アジア太平洋地域の国々には、およそ200もの自由貿易を促進する協定がありますが、TPPは、貿易、標準、労働、環境政策および知的財産など、広範な事項を含んでいるのが特徴といえるでしょう。

(2) 現況および知的財産についての概観

2011年11月、日本、カナダ、メキシコは、ハワイ州ホノルルで行われたアジア太平洋経済協力会議(APEC)でTPP参加への興味を示し、米国通商代表部(USTR)は、これらの国々の反応に対して歓迎する意向を表明しました。

メキシコとカナダはその後、TPP交渉に正式に参加、日本は2013年3月15日、安倍首相が正式にTPPへの参加を表明しました。現在、参加各国がTPPに関して多くのディベートを行っています。

なお、米国が公開しているTPP交渉の最新ドラフトは、2012年5月のものであり（2013年5月末時点）、本稿で取り上げている各条文案は、本誌掲載時には変更されている可能性があることに注意してください。

TPPの知財の章では、特許、商標、著作権、権利行使など、知的財産に関連する幅広い事項がカバーされていますが、本稿では、誌面の都合上、著作権は割愛し、特許と商標において重要と思われる規定を中心に、既存の米国の法律とTPPの案を比較していきます。

2. TPPの知的財産（特許）に関する案

(1) 特許の対象

§ 8.1条 第2文

……特許は新しい形式、使用、もしくは知られた製品の使用方法であることができ、発明の効能を高めるものでなくてもよい。

8.1条は、いかなる技術分野であっても、物であれ、方法であれ、新規性・進歩性、工業上利用可能性^{*1}がある発明は、特許の対象であることを規定しています。

ここでのポイントは、第2文で特許対象たる発明は「既知の効能を高める必要はない」としている点です^{*2}。

※1) 工業上利用可能性：公開されたTPPには、工業上利用可能性（capable of industrial application）は本規定において有用（useful）と同義であると脚注に記載されている。

※2) 既知の効能を高める：原文は、「enhancement of the known efficacy」。なお、インドでは既知の物質について、「何らかの新規な形態の単なる発見であって、当該物質の既知の効能の増大にならないもの」は、特許として保護する発明の対象から除外されている。文中にもあるとおり、日本の制度にはない特許要件であり、8.1条でも要求していない。

現行の米国特許法では、既知の効能を高めることを特許出願情報に自発的に出願人が含めるのは可能である一方、既知の効能を高めるといふこと自体は、特許の要件として課されていません。これは日本についても同様です。

(2) 特許の客体 (植物、動物、治療方法)

§ 8.2条

各当事国は以下の発明について特許の対象とすることを認めなければならない。

- (a) 植物や動物
- (b) 人間または動物の治療のための診断の方法、治療の方法および外科的方法

8.2条は、特許の客体の対象として含めるべきものを規定しています。米国特許法は、ある条件下において植物と動物に関する特許権の取得を認めています (35 USC161等)、人間もしくは動物に関する治療方法の特許取得については厳しく限定されています (35 USC101)。

TPPは、8.2条に掲げるものを特許の保護対象とすることを各当事国に求めています。植物や動物、人間もしくは動物の治療方法については、国や地域によって判断や立場が異なります。同じ国や地域内でも裁判所や立法部など機関によって見解の相違が生じる場合があるほどです。

(3) 特許の保護対象からの除外 (環境保護等)

§ 8.3条

各当事国は、単に法律で実施が禁止されていることを理由に除外されないことを条件として、人間や動植物の生命や健康を保護すること、もしくは重大な環境破壊を回避することを含む公序良俗の保護に必要な商業的実施の範囲内での阻止について、唯一特許を受けることができる発明から除外することができる。

非常に分かりにくい規定ですが、要するに、ある状況下での特定の発明を特許の対象保護から外することができるということです。特に環境保護に関する内容を保護対象外とすることを認めるよう求めているようです。

TPPメンバーは、8.3条を拡大解釈することによって、数々の発明を特許保護の対象外にできるかもしれません。このような規定は、現行の米国特許法や日本特許法にも存在しません。特定の種類の発明について特許の対象にできるか否かの判断は、国によっても異なるでしょう。

詳細な説明や明確化が図られない限り、本規定は、国ごとに相当異なる扱いがされる可能性があるでしょう。

(4) 排他的権利の例外

§ 8.4条

各当事国は、特許付与がなされた排他権について限定的な例外を認めるが、例外とは、適法な第三者の利益を考慮したうえで、不当に通常の特許の実施を妨げるものや特許権者の適法な利益を妨げるものであってはならない。

8.4条は、一定の場合には特許権者であっても権利行使できないという内容であり、特許権の排他権の例外が規定されています。限定的な第三者への実施権の付与がこれに該当するのかもしれませんが。強制的実施権の付与を認める規定のようにも読めます。

米国特許法には、強制的実施権の付与に関して明記された規定はないものの、限定的な場合において、他の法律による手当てがあります。

(5) 不公正な行為の防御

§ 8.7条 第2文

当事国は欺罔・虚偽の陳述もしくは不公正な行為の防御を特許無効の理由もしくは特許の権利行使を不可能にする理由とすることができる。

8.7条は、権利の無効や取り消しに関する規定です。第1文では、特許が正当な理由に基づいてのみ取り消されることを規定しており、第2文では、特許権侵害による不公正な行為の防御 (inequitable conduct defense) に関する規定になっているようです。第2文のこの要求は、現行の米国裁判制度とも近いように思います。

(6) 特許付与前の異議申立手続きの禁止

§ 8.7条 第3文

当事国は第三者が特許の保護に対して異議申立てをする手続きを与えなければならないが、当事国はその手続きが特許付与前であってはならない。

この規定は、特許付与がなされるまでの間、第三者の異議申立ては認めないという規定のようです。これは、付与前異議申立てを不可能にするもののように思えます。

なお、米国には公式な当事者系 (inter partes) の付与前異議申立制度がありません。

第三者が限られた範囲で情報提供のような行動を特許付与前にとることが可能かどうか明確ではないため、TPPの規定によって米国法に影響が出るかもしれません。

近時の改正米国特許法 (America Invents Act) では、第三者の情報提供に関する法律や規則が関係しており、TPP8.7条が第三者による情報提供を認めない場合、同条項は米国特許法と矛盾が生じるかもしれません。

(7) グレースピリオド

§ 8.8条

各当事国は、公表が以下の場合には、発明の新規性および進歩性を判断するために用いられる公開情報として用いない。

- (a) 特許出願人によってなされ、もしくは認められ、もしくは生じた場合であって、かつ、
- (b) 当事国の領域内で特許出願日より12カ月以内に発生した場合

8.8条は、12カ月のグレースピリオドに関するものであり、発明者における争いが生じた場合に関する事項を規定しているようです。

同規定は、改正米国特許法の下で規定されているグレースピリオドの内容と近いようにも思えます。一方、グレースピリオドを6カ月としている日本の規定とは異なり、交渉で問題になるかもしれません。

(8) 補正

§ 8.9条

各当事国は、特許出願人に対し、出願について少なくとも1回の補正・修正・見解を示す機会を与える。各当事国は、最初のオフィスアクションもしくは実体審査に関する連絡の前にその特許のクレームについて補正する機会を認める。

8.9条の第1文は、出願人に特許を付与する前に補正する機会を少なくとも1回は与えることを求める規定です。この内容は、日米における特許制度とも合致しています。

8.9条の第2文は、出願人に実体審査が開始される前に補正する機会を与えることを求める規定のようです。この内容も日米の特許制度と合致しています。

(9) 発明の開示

§ 8.10条

各当事国は、出願時において、クレームされた発明の開示が、過度の実験を行わずに当業者によって製造および実施される発明と認められる情報が与えられているならば、クレームされた発明は、十分に明瞭かつ完成されたものと判断される旨を規定しなければならない。

§ 8.11条

各当事国は、公開により、出願日に発明者がクレームされた発明を把握している旨を当業者に正当に伝達されれば、クレームされた発明が、その公開によって十分にサポートされている旨を規定しなければならない。

8.10条および8.11条は、特許開示要件に関する内容を含んでいます。しかしながら、ベストモードの要求を除外しているようにもみえます。これとは対照的に、米国では改正米国特許法 (35 USC 282) の下では、訴訟におけるベストモードの要求は制限されるものの、ベストモードの要求自体は依然、存在しています。

(10) 工業上利用可能性

§ 8.12条

各当事国は、クレームされた発明が、明確で実体的で信頼された有用性を備えている場合には、クレームされた発明が工業上利用可能性を有する旨を規定しなければならない。

8.12条は、工業上利用可能性に関するものです。米国では現在のところ、特許要件ではありませんが、日本では特許要件になっています。

(11) 特許情報の公開

§ 8.13条

公開された特許出願と発行された特許について、各当事国は、特許出願と特許の経過につながる以下の情報を公衆が利用できるようにしなければならない。

- (a) 関連する先行技術の調査履歴を含む調査および審査結果、
- (b) 出願人からの連絡、および、
- (c) 出願人、他国特許庁、関係第三者によって提出された引用特許文献および引用非特許文献

特許出願や出願人と特許庁間のやり取りが公にされることを要求しています。この要件には、“For published applications”（公開された出願）という表現が用いられており、公開されていない出願情報は対象外です。

米国では、特定の状況下において出願人が非公開とすることを要求できますが（その場合は権利付与まで公開されない）、仮に特許が付与されずに放棄された場合、一般公衆に開示されないままとなります。この表現は、非公開とする制度の存続を認めているかのようにみえます。

(12) 仮処分

§ 13.1条

各当事国は、無審尋での仮処分命令の申し出があった場合には、迅速にその要求を実行しなければならず、例外的な場合を除いて、10日以内にその要求を実行しなければならない。

13条は、仮処分に関するプロセスについて規定しています。仮処分の取り扱いについては、米国の訴訟実務と大きく異なるため、ここであえて取り上げましたが、同条では特許のみならず、他の知的財産権についても適用される規定となっています。

13.1条は、仮処分命令が迅速に実行されることを要求し、例外的な場合を除き、そのような要求の処理のための期間を10日以内としています。米国法下では時間的な制限がなく、この規定は米国の訴訟実務とは合致していません。

なお、誌面の都合により、ここでは詳細な説明を割愛しますが、13.2条には仮処分の申し立てに関する要件が規定されています。これらの要件は、おおむね米国の特許訴訟実務における要件と比べて緩和されています。

3. TPPの知的財産（商標）に関する案

TPPの商標に関する規定は、主として2条に規定されています。2条に規定された内容の多くが現在の米国商標法と合致しています。ここでは主要なもののみ紹介します。

(1) 保護対象

§ 2.1条

いかなる当事国も、登録要件として標章が視覚的に認識可能であることを要求することができず、また、商標を構成する標章が音もしくは匂いであるという理由のみで商標の登録を拒絶することができない。

2.1条は、視認可能な標章は保護しなければならないとし、音や匂いを商標の保護対象から外すことを禁止しています。本質的には、米国商標法と異なる内容です。

他方、日本では立体商標を除く非伝統的商標の登録を認めていないため、今後の交渉における課題といえそうです。

(2) 証明商標

§ 2.2条 第1文

各当事国は証明商標を商標に含むものとする。

2.2条の第1文は、証明商標に関する規定です。米国には証明商標がありますが、日本には存在しません^{※3}。

※3) 証明商標 (certification marks) : 認証や証明マークのこと。米国の他、イギリスや中国などにも証明商標の制度は存在する。国ごとに保護要件・内容は異なる。

(3) 地理的表示

§ 2.2条 第2文

各当事国は地理的表示に商標として保護が与えられる適格があるものとする。

2.2条の第2文は、地理的表示保護に関する規定です。商標の枠組みの中で、地理的表示を保護する米国の商標制度と合致する内容です。

4. おわりに

特許と商標に関するTPPの規定内容の一部について米国法との関係を紹介しました。また、部分的に日本法についても触れました。TPPと日米の現行法に共通点がある一方、異なる部分も少なからず存在します。こうした相違点が、今後のTPP交渉におけるポイントとなるでしょう。

(翻訳と監修：Sun East知的財産事務所)

※各条文案の訳文は翻訳者によるものです。記載内容について十分注意しているものの、完全に正確な内容であると保証できません。実際の内容については、原文を参照されることをお勧めします。

ミク H. メータ

米国弁護士・弁理士

プロコピオ法律事務所（シリコンバレー）パートナー。バージニア大学卒（システムエンジニア・環境科学専攻）。エンジニアとしての経験を経て、特許弁理士になる。さまざまな技術分野の特許出願・権利化業務、オピニオン、デュー・デリジェンス等を行う。日本に5年間に在任し、勤務した経験を持つ。