

Ever Increasing circles : Thomson Scientific 2008 Patent Focus Report

Joff Wild

Editor, Intellectual Asset Magazine

2008 年 1 月

世界の特許活動は非常に活発で、今なお増加を続けていますが、主要な特許機関はこれに対処できているでしょうか。このレポートでは、中国、欧州、インド、日本、米国の特許および特許権に関する 2007 年度の基本統計と発展を分析します。

中国

2007 年 12 月、中国特許庁(SIPO) は、1985 年に最初の特許法が実施されてから、400 万件目の特許出願を受理するという重要な節目を迎えました。最初の 100 万件に達するには 15 年かかりましたが、400 万に達するには 1 年半しかかかりませんでした。しかし、現在の SIPO の出願数を考えると、それほど驚くことではありません。

2007 年、SIPO は、特許、実用新案、意匠の 3 種類を合わせて 694,153 件の出願を受理しました。この数字は一見膨大な数に見えますが、これだけですべてを伝えているとは言えません。出願数のうち、ほぼ 450,000 件という圧倒的多数を占めたのは、審査対象にならない実用新案と意匠でした。特許だけが審査を受けますが、このうち 2007 年中に提出されたものは 245,161 件でした。

しかし興味深いのは、中国国内からの特許出願の割合が増えていることです。2006 年度、中国国内からの出願数は SIPO への合計出願数の 58% を占めているにすぎませんでした。2007 年にはこの割合は約 63% にまで増加しました。海外からの出願数は 2006 年の 88,172 件から 92,107 件に増加しただけでした。

2007 年の登録特許を見ると、53% (36,003) が海外からの出願人によるもの、47% (31,945) が国内からの出願人によるものという内訳です。これは最近まで、特許出願する中国企業が少なかったことを表しています。今後はこの割合が逆転することになるでしょう。

この出願数の増加は、2007 年 12 月末に全国人民代表大会の常務委員会が中国の科学技術法を改正してからさらに拍車がかかりました。新しい規則によって、科学者、研究機関、および大学が

公的資金を受けた研究による特許を所有することが許可され、中国は バイドール法による知財体制を導入した多くの国々の仲間入りを果たしました。

裁判では、ファイザーのベストセラーであるバイアグラ をめぐる長期間の係争がついに決着しました。北京の最高裁は、不十分な開示に基づいた バイアグラの特許を認めない SIPO の決定を覆す北京中級裁判所の判決を支持しました。バイアグラ 係争は、世界中の会社の関心を集めていました。特にこの裁判では、中国の裁判所に、公的機関である SIPO の決定を覆すことを求めているため、試金石となる訴訟としても注目されていました。

ファイザーの勝訴に驚いた反応も一部にありましたが、2007 年の知財訴訟で報告された判決に関する研究によると、特許権者が中国の裁判所に出頭した場合、75% の確率で有利な最終判決が下されることが示唆されています。これは、原告が中国の会社であっても外国の会社であっても同じです。2006 年中、中国では特許に関する訴訟がどの国よりも多く、このうち 98% は中国の会社に関するもので、海外企業が原告のものは 2% でしたが、外国の会社は全体の 90% が勝訴に終わりました。

すべての会社が勝利を収めたわけではありません。2007 年 9 月、フランスの会社 Schneider Electric は Chint Group の地元、温州市の中級裁判所から、Chint Group が所有する 5 つの特許を侵害したとの判決を受けました。裁判所は Schneider に小型ブレーカーの製造を中止し、2004 年から 2006 年までの Schneider の販売利益に基づいて、約 4,500 万米ドルを Chint Group に支払うよう命じました。これは中国の特許裁判では最大の賠償金額です。Schneider は上訴するとコメントしています。

欧州

2007 年 6 月に発行された欧州特許庁 (EPO) の 2006 年度年次報告書によると、特許出願、および登録特許数はともに、出願数が 207,300 件、登録特許が 62,780 件と 2005 年度を上回りました。出願数は 5% 増でしたが、特許登録は 17.9% 増えました。最も出願が多い国は、これまでどおり米国、ドイツ、日本でしたが、これらの 3 国は登録特許も他国を上回っていました。統計として注目すべき点は、欧州特許庁のメンバーによる出願の割合が、1% 減の 48.5% に下がったことです。欧州の出願国は、ドイツに次いでフランスとオランダが上位 3 国を占めています。

2006 年度報告書は、EPO の Alain Pompidou 代表が退職する数週間前に発表されました。2007 年 7 月 1 日、後任の Alison Brimlow が 2010 年までの任期に着きました。Pompidou が残した最も長期的な功績は、2020 年までに世界が発展する 4 つの方法、およびそれぞれの方法が EPO や

全般的な世界の特許制度に及ぼす結果を検討した大々的なイニシアティブ、Scenarios For the Future プロジェクトです。Scenarios プロジェクトは広い賞賛を受け、EPO のポリシーにも既に影響を与え始めました。

EPO を引き継いだ Brimelow は、国際財務報告基準の導入により生じた 20 億ユーロ相当の債務、および Brimelow が「特許制度の健全性」と称する制度に対処することが重点課題だと表明しています。Brimelow によると、特許を比較的安価に入手できた時代は終わりを迎えようとしているということです。放棄された出願が多すぎることや更新料の低下に加え、審査待ち案件の増加や品質に関する懸念の高まりなどが重なって、特許による保護を得るにはさらなる出費が必要になっています。Brimelow はその一例として、EPO が予備調査を行、見解を出す際に、出願人が実費として支払うことを挙げています。EPO が 2007 年度末に、16 を超える請求項の更新および出願料の大幅な値上げを発表したことも偶然ではないでしょう。

また、2007 年末には、欧州特許条約の改訂版 EPC 2000 が発効となりました。EPC 2000 は欧州の特許出願手順にはほとんど影響がありませんが、出願段階における翻訳の必要性の排除やもし、図面やクレームの必要性の排除など、手続きに大きな影響があります。

EPO 以外にも、フランス議会は 2007 年 10 月、翻訳に関するロンドン協定を承認しました。これは 2008 年半ばに施行される見通しで、これにより、特許権者の翻訳費用はこれまでと比べて大幅に軽減されることとなります。

実際、2007 年の間、特許が欧州の政治的な議題となっている兆候は数多く見受けられました。単一の欧州特許管轄制度を作るという試みは 2006 年末に暗礁に乗り上げてしまいましたが、現在は EU 加盟国の間で、そのようなアイデアが実現可能かどうかを探りはじめています。すぐに打開策が見つかるとはいえませんが、2008 年の EU 議長国であるスロベニアとフランスは、進歩を続けるすることを優先事項に挙げています。

インド

インドの特許体制は、世界貿易機関のメンバーとしての義務に従って、2005 年 1 月 1 日に変更されました。これによる特許法の改正を受けて、初めて製品特許の登録が可能になりました。それ以来、インド特許庁に出願される特許数は爆発的に増加し、2007 年には、前年度と比べて 30% 以上の増加となる 30,000 件近くの出願がありました。

特許庁は、出願数の増加に対処するために努力を続けています。仕事量が増えたにもかかわらず、審査を処理するコルカタ、デリー、ムンバイ、チェンナイの4つの事務所の審査官は、全部合わせても200人不足です。採用は困難で離職率も高く、2007年8月のMumbai Mirrorの報告によると、スタッフの5分の1が過去2年間に職務を去っているそうです。これも審査プロセスが開始されるまで出願者が平均2年待つことになる理由の1つです。しかし、最新のレポートが正確であれば、登録特許数は増加しています。2008年3月末には、約10,000件以上が登録されることになる見込みです。この数は2006年7月の7,500件、2004年5月の4,320件よりもはるかに増加しています。ただし、現在の審査官の数を考慮すると、どの程度精度の高い審査を受けているかどうかは疑問が残ります。

インド政府にとって心配なのは、ハイテクとライフサイエンス革新の評判にもかかわらず、出願の約80%が外国の企業から出願されているという事実でしょう。面白いことに、非インド系会社による研究開発設備投資が実を結びつつあるため、本拠であるUSPTOでの特許出願の数は大幅に増加しています。

インドにおける特許関連問題でここ数年最も注目を集めたのは、間違いなく、スイスの製薬会社であるノバルティスが開発製造した抗がん剤 Glivec に関する訴訟でしょう。2006年初頭、付与前異議申立訴訟に続き、インド特許庁は特許法第3条(d)の条項に従い、ノバルティスによる Glivec の特許申請を拒絶しました。この条項は、「当該物質の既知の有効性の向上につながらない既知の物質の新規の形態の単なる発見、あるいは既知の物質の新しい特性の単なる発見、または既知のプロセスによって新しい製品、または少なくとも1つの新しい反応がもたらされない限り、既知のプロセス、機械、装置の単なる使用」は特許の対象にならないとしています。ノバルティスは、新規性、実用性、非自明性以外にも要件を追加しているインドの特許法は TRIPs 協定に従っていないと主張しました。ノバルティスは同時にこの裁判をマドラス高等裁判所に持ち込み、原判決を覆すよう求めました。

インド政府はまた、広く尊敬されている RA Mashelkar 教授を議長として会議を招集し、医薬品に関連した特許法に問題がないかどうかを評価しました。2006年12月、委員会は一部の条項が TRIPs に従っていないとの報告を提出しました。しかしこの報告は、盗作との非難を受け、2007年2月に取り下げられました。

2007年8月、マドラス高等裁判所は、第3条(d)が TRIPs 協定に矛盾していないとの判決を下しました。ノバルティスはこの判決をインド最高裁判所に上訴することもできましたが、上訴しませんでした。この判決に先立ち、裁判所は既に特許庁の原判決に対する Novartis の上訴につ

いて、新しくできた知的財産権上訴委員会に意見を求めました。この訴訟の判決はまだ出ていませんが、陪審員の 1 人に予定されていた S Chandrasekharan が、拒絶という原判決が出たときの特許庁の監査役だったとの理由で Novartis の異議を受け、解任されています。

日本

2007 年 11 月に発行された日本特許庁 (JPO) の年次報告書によると、2006 年度の特許出願数は 4.3% 減の 408,674 件でした。この数字の説明として、JPO は特許出願数が減少した主な理由の 1 つに、日本の会社が技術の漏えいを防ぐために発明を極秘にすることを重要視する傾向が強まっている、と説明しました。

JPO の審査請求数も 2006 年は減少傾向を示しました。2005 年の請求件数は 2004 年度の 21% 増にあたる 396,933 件でしたが、2006 年には 4% 減の 382,116 件になりました。とはいえ、この数が膨大な数であることに変わりはありません。この背景には、2001 年 10 月 1 日以降に提出する審査請求を旧法の 7 年ではなく 3 年以内に行わなければならない、とした 2001 年の日本特許法改正が考えられます。この変更により、新しい 3 年の期限下で提出されたすべての出願と並行して、新しい法律の適用外の処理を進めなくてはならない審査中の出願が多数残される結果となりました。特許庁では、請求数が今後 2 年間で最大に達し、その後減少すると予測しています。

ここ数年の出願数および審査請求数の増加に加え、特に各特許出願の請求項の平均数が 9.5 に増えたこともあって、JPO のスタッフに対するプレッシャーはますます高まっています。この結果、最初の審査が行われるまで、現在 27 ヶ月を必要としており、2007 年と 2008 年に多少上昇する見込みです。その後は待ち時間を大幅にカットして、2013 年までには平均 11 ヶ月まで下げること为目标としています。JPO では審査官をさらに採用し、先行技術調査を外注するなどの戦略により、この目標を達成したいと考えています。

JPO が契約社員として約 100 名の審査官を採用した結果、JPO の特許審査官数は 2006 年に 1,560 名を超えました。しかしこの数字は、USPTO および EPO と比べるとかなり少ない数字です。JPO が行った調査によると、USPTO の審査官が年間 78 件、EPO の審査官が年間 45 件の出願数を処理するのに対し、JPO の特許審査官は年間平均 199 件の出願を処理します。JPO の特許登録は減っています。2006 年の特許登録数は 129,071 件で、審査済みの出願の 48.5% を占めていますが、2002 年には 51.9% でした。

登録特許の確実性を求めている出願人にとって心配なニュースは、2007年4月に発表された研究結果によると、日本の裁判所は審問した訴訟の90%に対して特許出願人に不利な判決を下すことが明らかになったことです。フォーダム大学で開催された第15回知的財産法および政策に関する国際会議で、片山英二氏は、代表団に、東京地方裁判所および大阪地方裁判所で2006年に下された37の最終判決のうち、33が侵害にはあたらないとの判決だったと発表しました。このうち3分の2は無効性に基づく決定でしたが、この無効性の決定の85%以上が、進歩性または自明性の欠如に関連したものでした。会議に出席した他の日本人講演者は、これらの訴訟の多くが、現在よりも特許性の水準がずっと低かったときにJPOが登録した特許に関するものと指摘しました。また、上訴した訴訟の80%で原判決が支持されているとの結果も報告されました。

米国

USPTOの今年度(2007年9月30日に終了)報告は、楽観的な主観が含まれたレポートでした。この期間のハイライトは、2006年10月1日から2007年9月末までに、過去最高の362,227件の出願を審査したことです。96.5%で品質に関するコンプライアンスが前年度の業績と等しくなりました。これ自体、25年間で最高の業績です。特許審査官の決定が審判部の支持を受けたのも、2005年の51%と比べ、69%でした。最も特筆すべき点は、2000年に全特許出願の72%が登録特許として過去最高を記録したのに比べ、この数字が51%まで下がったことです。これにより、USPTOの承認率はJPOやEPOと同程度になりました。

2007年年度報告を読むと、時代は困難でもUSPTOで起きていることはすべて順調という印象を受けるかもしれませんが、しかし現実はそうではありません。事実、USPTOのJon Dudas長官は、米国で登録されている特許の質、および長官や高官の米国弁理士との関係について問われ、どの前任者も経験した多くのプレッシャーにさらされているはずです。

米国特許弁理士の間では、その判決が生計や評判に大きな影響を与えることもあり、USPTOに対しての不信感がありますが、現状は前例がないか、非常に珍しい状況となっています。弁護士は、実際の、および予想される一連の規則変更に対して非常に警戒心を抱いています。弁護士は、この規則変更によって、特許を効果的に出願することがより困難で、高価になり、不正な行為を告訴される危険が高まると主張しています。特に物議を醸している2つの問題は、継続出願に関する出願手続と新しいクレーム、および情報開示陳述書(IDS)規則の変更です。双方で協議が行われましたが、弁護士の多くは、USPTOが未審査の削減および審査中の時間の短縮に固執して、実務的結果が何であれ、弁護士の懸念を完全に無視したと主張します。一方USPTOは、個人の弁

護士や特定の出願者を混乱させることになっても、米国特許制度に対して最善を尽くす責任があると述べています。

問題が頂点に達したのは、10 月末、新クレームと継続出願に関する出願手続の新規則が効力を発する 1 日前に、バージニア裁判所は USPTO が権威の範囲を超えているとして、規則の導入を差し止める GlaxoSmithKline の要求を支持したときでした。しかし USPTO は引き下がらず、この訴訟を今年行われる本格的審理に持ち込むとしています。一方、IDS 規則は 2008 年に導入される予定です。

最高裁も 2007 年には積極的に特許に関与し、2 つの主な判決を下したほか、特許権の消尽の限界を検討する訴訟を扱っています。判決が下された 2 つの訴訟は次のとおりです。

- MedImmune v Genentech (1 月):この判決によって、ライセンスを持つものはライセンスを取得した特許の有効性に異議を申し立てやすくなりました。
- KSR v Teleflex (5 月):発明に特許を付与するのに必要な非自明性のレベルに与える影響はまだ完全に理解されていません。大半の解説者は、水準が多少高くなったと見ていますが、どの程度かを認識できていません。

消尽に関する訴訟は LG 対 Quanta ですが、2008 年半ばまでに判決が下される予定です。

最後に、特許改正法案も議会で審議が続けられています。下院で 1 つの法案が承認されてから、上院で進展が止まってしまったので、50 年以上ぶりの米国特許法改正の大幅な書き換えが実際に起きるかどうかは不明です。

Joff Wild は Web サイトに定期的にブログを掲載しています。ブログのアドレスは www.iam-magazine.com/blog です。