

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した 工業所有権法の改正

I. TRIPS協定の経緯とその構成

1. ウルグアイラウンドにおけるTRIPS交渉

知的所有権の貿易関連側面に関する交渉（TRIPS交渉）は、1986年9月、ウルグアイのプンタ・デル・エステにおいて開始が決定されたウルグアイラウンドの15交渉項目の1つである。

それまでのGATTは、物の貿易に関するルールを取り扱っており、知的所有権に関するルールは不十分であった。東京ラウンドにおいても、不正商品問題が検討されたが、具体的な協定としては成立していない。TRIPS交渉は、経済のグローバリゼーションに伴い重要性が高まってきた知的所有権の問題を、貿易に関連する側面から検討し、保護レベルや権利行使等について包括的なルールを策定する交渉として出発した。

交渉においては、知的所有権による保護の強化を求める先進国と、産業政策上の観点からそれを望まない途上国との意見の対立があったが、1993年12月、他の交渉分野とともに合意が成立した。その成果である「世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定」(WTO協定)は、1994年4月15日にモロッコのマラケシュにおいて署名され、1995年1月1日に発効した。「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)は、WTO協定の附属書1Cと位置づけられている。

2. TRIPS協定の構成

TRIPS協定は、加盟国が最低限確保すべき知的所有権の保護水準についての義務等を規定した協定である。第1部では、基本原則として内国民待遇及び

最恵国待遇を規定するとともに、工業所有権については、パリ条約の規定（第1条から第12条まで及び第19条）の遵守を求めている。これにより、パリ条約の保護水準を前提とし、更に第2部以降においてより高い保護水準を特許、商標等についてそれぞれ規定する構成となっている。第3部は権利行使に関する民事及び行政上の手続や救済措置を、第4部は知的所有権の取得及び維持手続を、第5部は紛争解決手続等を規定するものである。また、第6部及び第7部では、今回の改正法附則にも関係する経過措置等が規定されている。

こうした TRIPS 協定に規定された義務を履行するため、我が国においては、本書において解説する工業所有権法の改正に加え、著作権法や関税率法についても改正が行われている。

【TRIPS 協定の構成】

第一部 一般規定及び基本原則

第二部 知的所有権の取得可能性、範囲、及び使用に関する基準

第一節 著作権及び関連する権利

第二節 商標

第三節 地理的表示

第四節 意匠

第五節 特許

第六節 集積回路の回路配置

第七節 開示されていない情報の保護

第八節 契約による実施許諾等における反競争的行為の規制

第三部 知的所有権の行使

第一節 一般的義務

第二節 民事上及び行政上の手続及び救済措置

第三節 暫定措置

第四節 国境措置に関する特別の要件

第五節 刑事上の手続

第四部	知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続
第五部	紛争の防止及び解決
第六部	経過措置
第七部	制度上の措置及び最終規定

II. 改正の概要

TRIPS 協定を遵守するため、特許法、商標法及び不正競争防止法について、以下のような改正が行われた。

なお、WTO 協定附属書1Bのサービスの貿易に関する一般協定の規定に従い、弁理士法の改正も行われたので、本章において併せて解説する。

【特許法の改正】

- ① 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了することとした。
- ② 不特許事由から「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」を削除した。
- ③ 「物の発明」及び「物を生産する方法の発明」の実施行為として「譲渡若しくは貸渡しの申出」を追加した。
- ④ 裁定実施権を設定した後に裁定を維持することが適当でなくなったときは、裁定を取り消すことができることとした。
- ⑤ 裁定実施権は、実施の事業とともにする場合に限り移転できることとした。
- ⑥ WTO加盟国からの出願に対し、パリ条約第4条の規定の例による優先権主張を認めることとした。

【商標法の改正】

- ⑦ ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章を含む商標であって、それに含まれる産地とその産地が異なるものは不登録事由とし、無効審判請求の除斥期間は5年とした。
- ⑧ WTO加盟国に係る紋章・印章等を商標の不登録事由に追加した。
- ⑨ WTO加盟国における商標に関する権利を有する者の登録異議申立てにより、冒用された商標登録出願を拒絶することとした。

【不正競争防止法の改正】

- ⑩ WTO加盟国において商標に関する権利を有する者の商標を冒用する行為を不正競争の定義に追加した。

【弁理士の改正】

- ⑪ 外国籍の弁理士が裁判所で陳述する際の許可条項等を削除した。

III. 特許法の改正条文の解説

特許法については、TRIPS 協定第2部第5節（第27条～第34条）の規定等に従い、以下の改正が行われた。

1. 存続期間

（存続期間）

第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

（第二項略）

本条は、特許権の存続期間について規定したものである。

TRIPS 協定第33条には、「保護期間は、出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない」旨規定されている。

これに対し、旧第67条第1項には、特許権の存続期間は「出願公告の日から15年をもつて終了する。ただし、特許出願の日から20年をこえることができない」旨規定されており、特許出願の日から5年以内に出願公告がされた場合には、特許出願の日から20年を経過する前に存続期間が終了してしまい、TRIPS 協定第33条の条件を満たさない場合が生じる。

このため、今回、TRIPS 協定第33条の規定に従い、第1項を「特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する」と改正した。

なお、本条は、特許権の存続期間の満了日を規定したものであり、特許権が発生するのは第66条第1項の設定の登録があったときである。

2. 特許対象

(特許を受けることができない発明)

第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある
発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

本条は、不特許事由について規定したものである。

TRIPS 協定第27条1には、「特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明（物であるか方法であるかを問わない。）について与えられる」旨規定されており、同条2に規定する人の生命又は健康の保護等を含め、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的とする場合等の例外を除き、産業保護の観点から不特許事由を維持することは認められていない。

これに対し、旧第32条には、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」に加え、「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」が不特許事由として規定されていた。

この原子核変換物質の発明に関する不特許事由については、昭和34年の特許法制定時に国内産業保護の観点から規定され、その後の昭和50年の物質特許制度を導入した一部改正の際にもその存廃につき検討がなされたが、未だ我が国の原子力産業の技術開発力が低いこと等の理由により改正が見送られていたものである。

このため、今回、TRIPS 協定第27条の規定に従うとともに、我が国の原子力産業の技術水準が国際的にも遜色ないレベルに達しつつあり、産業保護の観点から不特許事由として維持する理由が乏しくなったことに鑑み、「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」を不特許事由から削除した。

3. 特許権の効力

(定義)

第二条 (第一項及び第二項略)

- 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為
 - 二 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
 - 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

本条は、特許法上の主要な用語の定義について規定したものであり、第3項は、特許発明の実施の定義について規定したものである。

TRIPS 協定第28条には、特許により与えられる排他的権利の内容が規定されており、物の発明については「生産、使用、販売の申出、販売、輸入」を、方法の発明については「方法の使用、その方法により得られた物の使用、販売

の申出、販売、輸入」をその内容とする旨規定されている。同条中の「販売の申出 (offering for sale)」は、特許発明に係る物を販売のために展示する行為だけでなく、例えば、カタログによる勧誘、パンフレットの配布等も含む概念であると解されている。

これに対し、従来の特許法では、特許権の効力が及ぶ特許発明の実施行為として、旧第2条第3項において「譲渡若しくは貸渡のための展示」が規定されているものの、この「展示」の概念には、現実の特許発明に係る物が存在しないカタログによる勧誘やパンフレットの配布等のような行為は含まれず、TRIPS協定上の「販売の申出」を担保する規定とはなっていなかった。

このため、TRIPS協定第28条の規定に従い、「譲渡若しくは貸渡しの申出」を物の発明(第1号)及び物を生産する方法の発明(第3号)の実施行為として規定した(図1参照)。

なお、「譲渡若しくは貸渡しの申出」は、従来「譲渡若しくは貸渡のための展示」を含む概念であることを明確にするため、第3項第1号においてこれを含む旨を確認的に規定した。

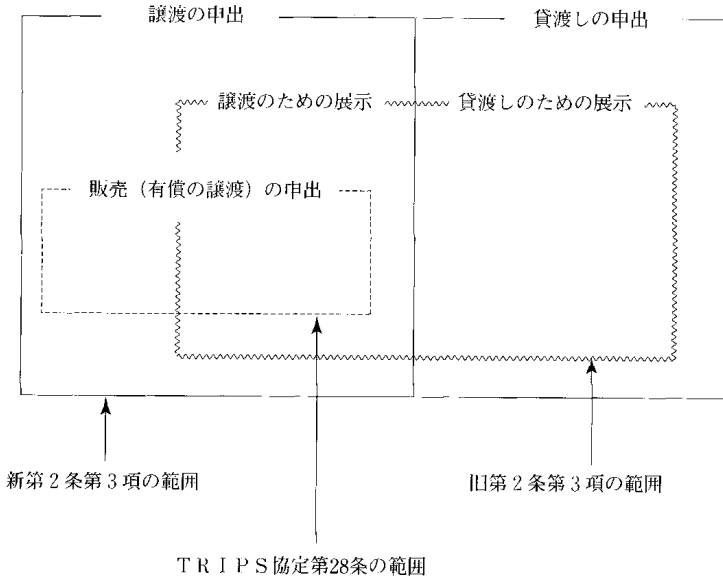
(補説)「販売の申出」という用語を使用しなかった理由

従来の特許法においては、有償の譲渡に相当する「販売」よりも広範な概念として、有償、無償を問わない「譲渡」を使用し、これにより、例えば、無償で試供品を配布する行為も特許発明の実施行為としていた。また、「譲渡」だけでなく、これと並列的に規定されている「貸渡」についても、例えばリースの申出のように、これを目的とする「申出」という行為があり得ることから、今回の改正では、TRIPS協定第28条における「販売の申出」より広い概念として「譲渡若しくは貸渡しの申出」という用語を用いることとした。

(補説)「譲渡若しくは貸渡しの申出」の認定について

「譲渡若しくは貸渡しの申出」は、特許発明に係る物の存在を前提とし

図1. 譲渡若しくは貸渡しの申出の概念



ない概念であるが、実際に行われた申出が特許発明の実施行為と認定されるためには、カタログによる勧誘等が行われた事実に加え、当該物を別途所持していた事実等を立証し、当該物の譲渡若しくは貸渡しを申し出たことを特定する必要があるものと考えられる。

【関連する実用新案法、意匠法の改正】

◆実用新案法第2条及び意匠法第2条（定義）

実用新案権及び意匠権についても、保護水準の引き上げの観点から特許法と同様、「譲渡若しくは貸渡のための展示」を「譲渡若しくは貸渡しの申出」に改正した。