

カナダの特許保護に関する期間

(パネル報告 WT/DS170/R, 提出日: 2000年5月5日 採択日: 2000年10月12日)

(上級委員会報告 WT/DS170/AB/R, 提出日: 2000年9月18日 採択日: 2000年10月12日)

中川 淳司

I. 事実の概要

1. カナダ特許法第 45 条

1987年11月17日に採択され、1989年10月1日に発効したカナダ特許法改正法は、第44条で、1989年10月1日以後に出願された特許(新法上の特許)の有効期間を出願の日から20年、第45条で、1989年10月1日以前に出願された特許(旧法上の特許)の有効期間を特許が付与された日から17年と規定していた(2.1—以下、「○.○」は小委員会報告の段落番号を、「○○」は上級委員会報告の段落番号を表す)。2000年1月1日の時点で有効な旧法上の特許のうち40%弱にあたる66,936件の有効期間が出願後20年未満であった(2.9)。なお、米国によれば、カナダにおける特許出願の約半数が米国からの出願であった(6.60)。

2. 小委員会報告までの経緯

1999年5月6日、米国は紛争解決了解(DSU)第4条及び貿易関連知的財産権協定(TRIPS協定)第64条に基づく協議を要請し、協議は同年6月11日に行われたが、双方が満足のゆく解決が得られなかったため、米国は同年7月15日、DSU第6条2項に基づいて紛争解決機関(DSB)に小委員会の設置を要請した。同年9月22日、DSBは小委員会の設置を決定した。付託事項は以下の通りである。

「米国がWT/DS170/2で援用した対象協定の関連規定に照らして、米国がDSBに申し立てた事案につき検討し、DSBがこれらの規定に基づいて勧告を行い、あるいは裁定を下すのを助ける決定を下すこと。」(1.3)

同年10月22日、小委員会委員としてStuart Harbinson(委員長)、Sergio Escudero、Alberto Heimlerの3名が任命された(1.4)。同日米国はDSU第4条9項¹に基づいて手続の迅速化を要請したが、カナダはこれに反対し、小委員会もこれを支持した。結局DSU附属書3に規定する最短審理期間²で審理を進めることで合意した(1.5)。同年12月20日

に第1回、2000年1月25日に第2回の審理が行われ、小委員会は同年3月3日に中間報告を提出した。最終報告は同年3月31日に両当事国に提出された(1.6-1.8)。

3. 小委員会での争点と当事国の主張

(1) 旧法上の特許と TRIPS 協定第 70 条 1 項、2 項の関係

米国の主張：TRIPS 協定第 70 条 2 項は、同協定の義務が発生した日（本件の場合 1996 年 1 月 1 日³⁾）において存在していたすべての発明を協定の保護対象(subject matter)とすることを規定している。よって、旧法に基づいて 1996 年 1 月 1 日時点で有効とされていたすべての特許は TRIPS 協定第 70 条 2 項にいう保護対象にあたる(6.14-15)。

カナダの主張：TRIPS 協定第 70 条 1 項は、協定適用日以前に加盟国が行った行為(acts)を協定の義務付けの対象から除外している。したがって、1996 年 1 月 1 日以前の行為である旧法上の特許付与に基づく特許は TRIPS 協定第 70 条 2 項の保護対象には含まれない(6.16-19)。

米国の反論：TRIPS 協定第 70 条 1 項は協定適用日以前の特許付与その他の行為について適用されるが、そのことは協定適用日の時点で有効であった特許を協定の保護対象とする第 70 条 2 項の規定とは矛盾しない。旧法上の特許で協定適用日に有効であったものは、同項に基づいて協定の保護対象となる(6.20-21)。

カナダの反論：TRIPS 協定第 70 条 2 項の「この協定に別段の定めがある場合を除くほか」という規定により、第 70 条 1 項の適用除外規定の優先が認められる(6.23)。

TRIPS 協定第 70 条 2 項にいう「対象事項」は特許そのものではなく特許によって保護される対象を指す(6.26)。TRIPS 協定第 33 条の特許保護期間は特許出願、特許付与と特許終了という「行為」によって確定されるものであり、これらの「行為」については第 70 条 1 項の適用除外規定が適用される(6.27-28)。

米国の再反論：カナダは TRIPS 協定第 27.1、28、31(h)条の規定が旧法上の特許付与行為に適用されることを認めているが(6.28)、第 33 条の規定が適用されないことを説明していない(6.29-30)。

(2) カナダ特許法第 45 条は TRIPS 協定第 33 条に違反するか

米国の主張：TRIPS 協定第 33 条は、特許出願後最低 20 年間の保護期間を義務付け

ている(6.58)。出願後 20 年未満の保護期間しか認められない旧法上の特許(審査期間 3 年未満で付与された特許)は同条に違反する(6.59)。

カナダの主張：TRIPS 協定第 33 条は出願日から起算して 20 年間の保護期間を規定しており、排他的な特権・財産権としての特許権の保護期間として 20 年を要求しているわけではない(6.63)。カナダの場合、出願から特許付与まで通常 5 年程度要しており、特許法第 45 条の下で特許付与後 17 年間の保護が与えられるので、TRIPS 協定第 33 条よりも保護期間は長い(6.64-66)。

米国の反論：特許法第 45 条の下では審査期間が 3 年未満の場合には出願後 20 年よりも短い保護しか与えられなくなる。これは TRIPS 協定第 33 条違反である(6.68-69)。

カナダの再反論：特許法第 45 条の下では出願者が審査期間の延長を求めることで出願から 20 年以上の保護期間を保証されている。TRIPS 協定第 33 条は自らの意思で 20 年未満の保護期間を選択した出願者にも 20 年の保護期間を保証するよう義務付けてはいない(6.71-74)。

米国の再反論：カナダ特許法上、審査期間の延長には合理的な根拠が必要とされている。出願者の裁量により延長が認められるとはいえない(6.76-81)。

<参考条文>

TRIPS 協定第 33 条「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。」

同第 70 条 1 項「この協定は、加盟国がこの協定を適用する日の前に行われた行為に関し、当該加盟国について義務を生じさせるものではない。」

2 項「この協定に別段の定めがある場合を除くほか、この協定は、加盟国のこの協定を適用する日における既存の保護の対象であって、当該加盟国において同日に保護されて・・・いるものに関して、当該加盟国について義務を生じさせる。・・・」

4. 上級委員会報告までの経緯

2000 年 5 月 5 日に小委員会報告が公表されたが、カナダは同年 6 月 19 日に DSU 第 16 条 4 項に基づいて上訴を申し立てた。同月 29 日にカナダが、7 月 14 日に米国が申立書を提出した。7 月 25 日には、TRIPS 協定第 70 条 1、2 項の解釈に関する追加書面が両国から提出された(8)。8 月 1 日に口頭審理が行われた(9)。

5. 上級委員会での争点と当事者の主張—省略

II. 報告要旨

1. 小委員会報告

(1) 旧法上の特許と TRIPS 協定第 70 条 1 項、2 項の関係

- ・ 第 70 条 2 項は同条 1 項によって排除されるか

TRIPS 協定第 70 条 2 項にいう「保護されている・・・対象」には特許によって保護されている発明が含まれる(6.34-35)。よって、これには 1996 年 1 月 1 日時点でカナダ特許法によって保護されている発明が含まれる(6.36)。

カナダは旧法上の特許付与は TRIPS 協定第 70 条 1 項の行為(acts)に当たり、協定の適用除外対象となると主張する。しかし、旧法上の特許付与が第 70 条 1 項の行為に当たるとしても、そのことは 1996 年 1 月 1 日時点で有効な特許によって保護される発明が第 70 条 2 項にいう「保護されている・・・対象」に含まれることを排除しない(6.41)。よって、第 70 条 1 項と 2 項の間には抵触は存在しないから、第 70 条 2 項冒頭の「この協定に別段の定めがある場合を除くほか」という規定は適用されない(6.44)。

また、カナダが主張するように、第 70 条 1 項により 1996 年 1 月 1 日以前に出願・付与された特許が協定の適用除外対象になるとすれば、協定が知られる日以前に認められた使用許諾に関する第 70 条 6 項や協定適用開始時点に係属中の出願の補正に関する第 70 条 7 項の規定は不要となる。これは条約解釈における実効性の原則から見て妥当な解釈とはいえない(6.48-49)。

- ・ 第 70 条 2 項の義務は第 33 条に及ばないか

カナダは、かりに第 70 条 2 項が既存の特許に適用されるとしても、保護期間は特許付与行為と一体であるから第 33 条は既存の特許には適用されないと主張する。しかし、TRIPS 協定加盟国は、協定適用開始時点で有効な特許について、第 33 条を含めて協定が規定するすべての義務を負う(6.53)。このことは協定第 3 条の注、特に知的所有権の「範囲・・・に関する事項」を協定の保護対象に含むという文言に照らしても適切である(6.54)。

以上より、カナダは旧法上の特許に対しても TRIPS 協定第 33 条の義務を負う(6.55)。

(2) カナダ特許法第 45 条は TRIPS 協定第 33 条に違反するか

- ・カナダ特許法第 45 条は一見すると(on its face)TRIPS 協定第 33 条に違反する

TRIPS 協定第 33 条は特許の有効期間について、出願後最低 20 年間という最低基準を設定した(6.85)。特許付与後 17 年間の保護期間を設定したカナダ特許法第 45 条は、一見するとこの義務を満たしていない。実際に、協定適用開始時点で有効な旧法上の特許の約 40%は出願後 20 年未満の有効期間しか持っていない(6.88-89)。

- ・カナダ特許法第 45 条は TRIPS 協定第 33 条と同等ないしそれ以上の保護期間を与えるか

カナダは、出願から特許付与まで平均 5 年を要することから、特許法第 45 条による保護期間は平均して出願から 22 年間であり、協定第 33 条と同等ないしそれ以上の保護期間を保証していると主張する(6.90)。しかし、協定第 33 条は出願から 20 年間の保護期間を義務付けており、それよりも短い保護期間を許容するものではない(6.92)。また、米国関税法 337 条に関する小委員会報告が述べているように、協定よりも不利な待遇を有利な待遇と相殺することは認められない(6.98)。よって、協定第 33 条を満足するためには旧法上の特許が例外なく出願後 20 年以上の保護期間を認められなければならない(6.99)。

カナダはまた、協定第 1 条 1 項により加盟国は協定上の義務の実施に関する裁量を認められており、第 62 条 2 項⁴と第 33 条を併せ読むと、保護期間についての裁量が認められると主張する(6.93)。しかし、第 62 条 2 項は権利の開始時期に関する規定であって、第 33 条が規定する権利終了までの保護期間には関わりがない(6.95)。

- ・カナダ特許法第 45 条の下で 20 年以上の保護期間が保証されている(available)か

言葉の通常の意味に照らすと、保証されているといえるためには、特許権者が出願から 20 年以上の保護期間を権利として認められなければならない(6.102)。カナダは、出願者は審査の非公式の(informal)遅延を希望すれば認められると主張するが、審査の非公式の遅延を認めるかどうかは審査官の裁量であって、出願者が権利として認められるわけではない(6.103)。カナダはまた、特許法上、出願の取り下げと再出願の手続を用いることで、出願者は出願から特許付与までの期間を延長することもできると主張する

(6.104-106)。しかし、特許法は再出願が認められるためには合理的な根拠が必要であると規定しており、この延長も審査官の裁量事項である(6.107-108)。よって、この場合も出願者が 20 年以上の保護期間を権利として認められているとはいえない(6.109)。

カナダは TRIPS 協定第 62 条が特許の付与に関する遅延の余地を認めていることから、旧法上の特許の保護期間が協定第 33 条に違反しないと主張する(6.112)。しかし、出願後 20 年以上の保護期間を確保するために認められているとカナダが主張する手続(審査遅延)は、協定第 62 条 1 項にいう「合理的な手続」とはいえず、これは同項に違反する(6.115)。また、協定第 62 条 4 項は知的所有権の取得または維持に関する手続について、協定第 41 条 2 項と 3 項が適用されると規定している。そして、第 41 条 2 項は、「知的所有権の行使(enforcement)に関する手続は公正かつ公平なものとする。この手続は不必要に複雑なまたは費用を要するものであってはならず、また、不合理な期限を付されまたは不当な遅延を伴うものであってはならない。」と規定する。カナダの主張する審査遅延手続は「不必要に複雑」であり、また「不当な遅延」を伴うものであり、第 41 条 2 項及び第 62 条 4 項に違反する(6.116-117)。

・ 1992 年 10 月 1 日以前になされた旧法上の特許出願についても出願後 20 年という保護期間が保証されていたか

旧法上の特許出願で 1992 年 10 月 1 日以後に特許が付与されたものについては出願後 20 年以上の保護期間が保証されていることについては争いが無い。問題は 1992 年 10 月 1 日以前の特許出願についても 20 年以上の保護期間が保証されていたかどうかである。しかし、1992 年 10 月 1 日以前には TRIPS 協定は成立しておらず、出願者は出願後 20 年以上の保護期間が保証されていることを知りうる立場にはなかった(6.120-121)。

(3) 結論と勧告

以上から、

- (i) TRIPS 協定第 70 条 2 項の「保護されている・・・対象」には特許法第 45 条に基づいて付与され、1996 年 1 月 1 日時点で特許を与えられていた発明が含まれる。これは、協定第 70 条 1 項による適用除外の対象には含まれない。
- (ii) 特許法第 45 条は協定第 33 条が要求する出願から 20 年間の保護期間を保証していない(7.1)。

よって、本小委員会は、DSB に対して、カナダが WTO 協定上の義務に従うよう要請することを勧告する(7.2)。

2. 上級委員会報告

(1) TRIPS 協定第 70 条 1 項と 2 項

・ TRIPS 協定第 70 条 1 項が旧法上の特許に適用されるかどうか

TRIPS 協定第 70 条 1 項の解釈にあたっては、ウィーン条約法条約第 31 条の一般原則に従う(参照、ウィーン条約法条約第 31 条 1 項「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。」)(53)。

協定第 70 条 1 項にいう「行為」には特許の出願、審査、付与などが含まれる(54)。同項は協定適用日以前の「行為」に協定が適用されないことを規定する(55)。しかし、知的所有権に関しては、これらの「行為」とそれによって創出される「権利」を区別することが必要である。特許付与という「行為」によって、特許権者には内国民待遇(協定第 3 条)、最恵国待遇(協定第 4 条)、保護期間(第 33 条)その他の権利が認められる(56)。第 70 条 1 項の「行為」には協定適用日以前に完了した「行為」が含まれるが、協定適用日時点で存在している権利や義務は含まれない(58)。

第 70 条 1 項の「行為」が協定適用日以前の行為に基づくすべての特許を含むとすれば、これらの特許は協定の適用対象から除外されることになる。これは協定の目的に反する(59)。

よって、協定第 70 条 1 項は協定適用日以前の行為に基づくものであっても、協定適用日に存在していたすべての特許に協定が適用されることを排除しない(60)。

・ TRIPS 協定第 70 条 2 項が旧法上の特許に適用されるか

協定第 70 条 2 項の「対象」には特許の対象である発明が含まれる(65)。この解釈は協定の他の規定(第 27、28、31、34 条)における「対象」の解釈とも整合的である。したがって、第 70 条 2 項の「対象」には、旧法上の特許を含めて、協定適用日に有効な特許によって保護されたすべての発明が含まれる(66)。

カナダは、第 70 条 2 項に基づいて、旧法上の特許に対して協定の一部の規定、特に特許権の内容に関する第 28 条は適用されるが、第 33 条は特許出願・付与という「行為」

と不可分の一体をなすから適用されないと主張する(75)。しかし、第 70 条 2 項は「保護される・・・対象」に対して協定の規定がすべて適用されると規定しており、第 33 条も例外ではない(77)。

- ・ TRIPS 協定第 70 条 2 項の除外規定が本件に適用されるか

第 70 条 1 項は過去の「行為」に、2 項は協定適用日に存在した「対象」に適用される。2 項にいう「保護される・・・対象」は 1 項の「行為」に含まれず、したがって 2 項の除外規定に含まれない(69)。

以上の解釈は TRIPS 協定の遡及適用を肯定するものではない(70)。条約の遡及適用を禁じたウィーン条約法条約第 28 条は「条約の効力が当事国について生ずる日前に行われた行為、同日前に生じた事実又は同日前に消滅した事態」への不適用を規定する(71)。この反対解釈として、条約適用日に消滅していない「事態」は条約の適用対象に含まれる。したがって、旧法上の特許によって保護された発明も協定第 70 条 2 項の「保護される・・・対象」に含まれる(72)。

以上から、旧法上の特許に対しては協定第 70 条 1 項ではなく 2 項が適用され、カナダは旧法上の特許に対して協定第 33 条に基づく義務を負う(79)。

(2) TRIPS 協定第 33 条

- ・ 20 年の保護期間が保証されている(available)かどうか

協定第 33 条にいう「保証されている(available)」の意義について、権利として保証されていることを意味するとする小委員会報告に同意する(90)。カナダ特許法第 45 条及び関連する手続規定は、すべての特許出願者に対して出願後 20 年の保護期間を保証していない(91)。「保証されている」というためには、特定の手続により出願後 20 年以上の保護期間を認められることが可能であるというだけでは不十分であり、出願時点で明確に権利として提示されていなければならない(92)。

- ・ 協定第 33 条が「実効的な(effective)」保護を要求しているかどうか

カナダは第 33 条が実効的な保護期間を規定しており、特許付与から終了まで同等ないしそれ以上の保護期間が与えられていれば第 33 条に違反しないと主張する(93)。しかし、第 33 条は出願後 20 年という保護期間を明確に規定しており、実効的な保護期間に

ついて規定していない(95)。

カナダはまた、協定第 62 条 2 項が保護期間の不当な短縮を避けるために権利付与の
手続を合理的な期間内に行うことを確保するよう義務付けていることを併せ読むと、第
33 条は出願後 20 年の保護期間と実質的に同等の実効的な保護期間を義務付けており、
旧法上の特許はこれをクリアーすると主張する(96)。しかし、協定第 62 条 2 項は特許付
与の手続を規定するものであり、特許付与後の期間について規定するものではない。協
定第 62 条 2 項と第 33 条は独立別個の義務を規定している(97)。

・特許法第 45 条の協定第 33 条適合性

特許法第 45 条が協定第 33 条に適合するためには、旧法上の特許の出願から特許付与
までの期間が 3 年以上でなければならないが、実際には 3 年未満の場合が存在する(98)。
よって、特許法第 45 条の下では出願後 20 年の保護期間が保証されておらず、協定第
33 条に違反するとの小委員会報告に同意する(99)。

以上より、上級委員会は、

- (a) 旧法上の特許によって保護される発明に対しては協定第 70 条 1 項ではなく 2 項が
適用され、カナダは旧法上の特許に対して協定第 33 条の義務を負うとの小委員会の
結論を支持する。
- (b) カナダ特許法第 45 条の下で出願後 20 年の保護期間が保証されておらず、よって特
許法第 45 条は協定第 33 条に違反するとの小委員会の結論を支持する(102)。

上級委員会は、DSB に対して、カナダが TRIPS 協定上の義務に従うよう要請する
ことを勧告する(103)。

III. 解説

1. 本件の背景

TRIPS 協定は特許、著作権を初めとする知的所有権について保護の最低基準を設定する
(TRIPS 協定第 1 条 1 項「加盟国は、この協定を実施する。加盟国は、この協定の規定に
反しないことを条件として、この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法
令において実施することができるが、そのような義務を負わない。・・」)。本件で問題に
なったのは特許の保護期間に関する最低基準である。TRIPS 協定は、最低基準の設定にあ

たって、知的所有権の保護に関する既存の多国間条約を取り込み(第 2 条)、さらに、それに新たな義務を賦課する(パリ・プラス方式、ベルヌ・プラス方式)という方法を採用した。特許の保護期間についてはパリ条約に規定がなく、TRIPS 協定が初めて最低基準を設定したことになる。協定第 33 条は「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」と規定する。この結果、出願日から最低 20 年間の保護期間を保証することが加盟国に義務付けられ、これを満たしていない国は国内法の改正を求められることになった。例えば、日本の特許法は出願広告から 15 年、ただし出願から 20 年を超えることはできないと規定していたが(改正前の特許法第 67 条 1 項)、協定第 33 条に適合させるため、「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」と改正された。⁵

カナダの特許法は、特許の保護期間を特許付与の日から 17 年間と規定していたが、米加自由貿易協定の締結に伴い、1987 年に改正されて、1989 年 10 月 1 日以前に出願された特許(旧法上の特許)については従来どおり特許付与の日から 17 年とする一方で、1989 年 10 月 1 日以後に出願された特許(新法上の特許)については出願後 20 年という保護期間を設定した。この改正は、米加自由貿易協定及びこれを引き継いだ北米自由貿易協定 (NAFTA)にも合致していた。⁶しかし、TRIPS 協定第 33 条は、米加自由貿易協定及び NAFTA が許容していた「付与の日から 17 年間」という保護期間を認めず、「出願の日から 20 年間」という保護期間に一本化した。そのため、旧法上の特許については、出願から特許付与までの期間が 3 年未満の場合、「出願の日から 20 年間」という最低基準が満たされないことになるとして、米国が本件申立を行ったものである。

2. 争点と小委員会・上級委員会の判断

本件での主たる争点は二つある。第一に、旧法上の特許が TRIPS 協定の適用対象に含まれるかどうか、第二に、旧法上の特許が TRIPS 協定の適用対象に含まれるとして、それは TRIPS 協定第 33 条に違反するか。いずれの争点についても、小委員会はカナダの主張を認めず、米国の主張を認めて旧法上の特許が TRIPS 協定第 33 条に違反すると結論した。上級委員会も小委員会の認定を全面的に認めた。そこで、以下では、小委員会報告を中心に検討を加えるものとする。

(1) 旧法上の特許が TRIPS 協定の適用対象に含まれるか

カナダは旧法上の特許は TRIPS 協定の適用対象に含まれないと主張し、その根拠として協定第 70 条 1 項を援用した。協定第 70 条 1 項は、加盟国が協定を適用する日(カナダの場合は 1996 年 1 月 1 日)の前に行われた行為(acts)を協定の適用対象から除外している。旧法上の特許は特許の出願、特許付与という行為と不可分の一体をなしており、よって旧法上の特許はすべて協定の適用対象から除外されるというのがその根拠であった。これに対して、米国は、協定第 70 条 2 項により、加盟国が協定を適用する日における既存の保護の対象は協定の適用対象とされているから、1996 年 1 月 1 日時点で有効な旧法上の特許は協定の適用対象に含まれると反論し、小委員会もこれを認めた。

この争点においてポイントとなるのは、協定第 70 条 1 項及び 2 項の解釈と両項の関係である。協定第 70 条 1 項が条約の効力の不遡及の原則を確認したものであることについては争いが無い。問題は、そこで TRIPS 協定の効力が及ばないとされている「加盟国がこの協定を適用する日の前に行われた行為」の意義・範囲である。ここにいう「行為」が、知的所有権の取得や権利行使に関わる私人及び政府当局の行為を指すことは明らかである。特許に関していえば、特許の出願、特許の付与、発明の実施、特許の取り消しなどがそれに当たる。協定第二部第五節は、特許に関して、これらの行為について様々な義務付けの規定を設けている。例えば、特許の対象について規定した第 27 条、特許の取り消しに関する決定について司法審査の機会を保證するよう義務付けた第 32 条などである。第 70 条 1 項は、協定適用日以前に行われた行為を協定の適用対象から除外し、これらの行為について協定適合的な措置をとる義務を加盟国に免除した。そのため、例えば、加盟国は、特許対象に含まれないとして特許を付与しない決定を行った事例について、協定第 27 条に基づいて付与を決定するか、既に行われた特許の取り消しに関する決定について改めて司法審査の機会を提供するといった義務を負わない。

協定第 70 条 6 項は、協定が知られる日(協定適用日より前)以前に政府が使用許諾を第三者に与えていた場合に協定第 31 条が適用されないと規定し、適用除外となる行為の時間的範囲に関して第 70 条 1 項の特則を規定している。また、協定第 70 条 7 項は、1 項の原則の例外として、協定適用日に係属中の出願について、協定が規定する保護を請求するために出願者が補正する権利を認めている。

これに対して、協定第 70 条 2 項は、協定適用日における既存の保護の対象(subject matter)に対して協定を適用することを義務付けている。ここにいう保護の対象が

TRIPS 協定でカバーされる様々な知的所有権による保護の対象を指し、特許に関しては発明を指すことは明らかである。⁷この点はカナダも争っていない(6.26)。したがって、協定適用日において有効な特許によって保護されていた発明に対しては協定が適用されることになる。⁸しかし、カナダは、第 70 条 2 項が「この協定に別段の定めがある場合を除くほか」と但書を設けていることから、協定適用日以前に成立した特許は第 70 条 1 項に基づいて協定の適用対象から除外されると主張した。

特許を特許出願・特許付与などの行為と不可分の一体をなすものと解し、協定第 70 条 1 項に基づいて旧法上の特許を協定の適用対象から除外するカナダの主張には、解釈上の難点がある。第一に、第 70 条 1 項が適用除外しているのは「行為」であって、行為の結果もたらされた状態(権利が有効に存在していること、当該権利によってある対象が保護されていること)ではない。他方で、既存の保護対象(特許によって保護される発明を含む)については第 70 条 2 項が協定の適用を明示的に認めている。よって、第 70 条 1 項と 2 項とは規定対象を異にしており、両者の関係は整合的である。第二に、カナダの主張するように、協定適用日以前の行為に基づく特許を協定の適用対象から除外するとすれば、既存の特許はすべて協定の適用対象から除外されることになり、特許を含めたすべての知的財産権をカバーしている第 70 条 2 項の規定が特許に関しては空文化してしまう。よって、条約規定の文理解釈と実効的な解釈の原則に照らして、第 70 条 1 項は協定適用日以前の「行為」に対する協定の適用除外を、2 項は協定適用日の時点で有効な保護の対象に対する協定の適用を規定したものと解するのが妥当である。小委員会報告の結論を支持する。

なお、第 70 条 2 項の但書については、協定の交渉過程で交渉団の議長が、協定第 9 条 1 項に基づいて著作権の保護に関するベルヌ条約第 18 条(条約の適用範囲について規定)が適用される場合などを指すと指摘している(小委員会報告 6.46)。

(2) 旧法上の特許は TRIPS 協定第 33 条に違反するか

協定第 33 条は出願後 20 年の保護期間を保証することを義務付けており、旧法上の特許で出願後 3 年未満に付与されたものについてはこの保護期間が保証されないことは明らかである。カナダがこれに対して援用した抗弁の柱は二つあった。第一に、付与から 17 年という旧法上の保護期間は出願から 20 年という協定第 33 条の保護期間と実質的に同等ないしそれ以上(equivalent or superior)である。第二に、旧法の下で特許出願者は審査手続

の遅延その他の手段を用いて審査期間を3年以上かけることが可能であり、第33条が要求する20年の保護期間の保証(available)は与えられている。

カナダの第一の抗弁で前提とされているのは、実効的な(effective)保護の概念である。カナダによれば、特許による実効的な保護が認められるのは特許が付与されてから終了するまでの期間である。協定第33条が規定する「保護期間」は特許出願から特許付与までの期間(審査期間)プラス「実効的な」保護期間であり、したがって、実効的な保護期間は20年未満の可変的な期間であることが認められている。そのことは、協定第62条2項で審査手続が合理的な期間で完了することが求められていることから明らかであるとされる。

しかし、このカナダの主張は支持できない。協定第33条は出願から20年という保護期間を規定するに留まり、カナダのいう「実効的な」保護期間について何も規定していない。審査期間と「実効的な」保護期間の合計が最低20年であることを要求しているが、それぞれの期間の長さについては規定していない。その意味で、審査期間、「実効的な」保護期間をどのような長さで設定するかについては加盟国の裁量が認められている。⁹第62条2項は出願から付与までの手続が合理的な期間で完了することを求めているから、審査期間については加盟国の裁量に一定の枠がはめられているが、そのことは出願から20年の保護期間という第33条の義務付けには影響しない。

カナダの第二の抗弁には二つの難点がある。第一に、協定第33条の規定は出願後20年の保護期間を最低基準として要求しており、この義務の内容は強制的(mandatory)かつ一義的である。かりに旧法の下で特許出願者が20年以上の保護期間を得ることが認められているとしても、20年を下回る保護期間しか認められない可能性を残しておれば、その限りで第33条に違反すると解するのが妥当である。第二に、旧法に基づいて特許出願者が出願後20年の保護期間を得るために用いる手続において、3年以上の審査期間が認められるかどうかは審査官の裁量にかかっており、特許出願者に権利として保証されたものではない。第33条にいう保護期間の保証(available)は、特許出願者に権利として保証されていることと解されるから、この点でも旧法上の特許は第33条に違反する。

以上から、カナダ特許法第45条は出願後20年の保護期間を保証しておらず、協定第33条に違反する。小委員会の結論は妥当である。

3. その後の経過

2000年10月23日のDSBの会合でカナダは、本件に関してDSBの勧告・決定を履行

する、ただし、履行には合理的な期間を要するので、この点につき米国と協議すると表明した。

【注】

¹ DSU 第 4 条 9 項「緊急の場合(腐敗しやすい物品に関する場合等)には、紛争当事国、小委員会及び上級委員会は、最大限可能な限り、手続が速やかに行われるようあらゆる努力を払う。」

² DSU 附属書 3、12 節を参照。

³ TRIPS 協定第 65 条 1 項「・・・加盟国は、世界貿易機関協定の効力発生の日の後一年の期間が満了する前にこの協定を適用する義務を負わない。」

⁴ TRIPS 協定第 62 条 2 項「知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には、加盟国は、権利の取得のための実体的な条件が満たされていることを条件として、保護期間が不当に短縮されないように、権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保する。」

⁵ 参照、「存続期間の延長についての経過措置」特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成 6 年改正 工業所有権法の解説』（発明協会、1995 年）227-234 頁。

⁶ 北米自由貿易協定第 1709 条 12 項「各加盟国は特許について少なくとも出願の日から 20 年間あるいは付与の日から 17 年間の保護期間を与えるものとする。・・・」

⁷ 協定第 70 条 2 項は後段で、著作権、レコード製作者及び実演家の権利に関する規定を設けている。このことは、同項前段がこれらの権利を含めた著作権一般を対象とする規定であることを示していると同解される。

⁸ 協定第 70 条 2 項は、協定適用日において「保護されている」対象だけでなく、同日に「この協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるもの」についても協定の適用を認めている。したがって、協定適用日に有効な特許で保護されている発明だけでなく、特許出願中の発明も協定の適用対象に含まれる。

⁹ TRIPS 協定第 1 条 1 項第 3 文「加盟国は、国内の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる。」

【参考文献】

外務省経済局国際機関第一課編『解説 WTO 協定』（日本国際問題研究所、1996 年）