

【アメリカ】特許法改正—先発明主義から先願主義へ—

海外立法情報課・井樋 三枝子

* アメリカの特許法は、1950年代以降大幅な改革はなかったが、大改正の必要性は、かねてから認識されていた。特にアメリカ独自の先発明主義から日本や欧州の採る先願主義への移行の必要性が問題となっていた。第109議会(2005-06)から第111議会(2009-10)まで3期連続で特許法改正法案が提出されたが、様々な対立点を解消できず、いずれも成立には結びつかなかった。最終的に、今議会(第112議会(2011-12))において提出された特許法改正法案が両院を通過し、2011年9月16日、オバマ大統領の署名により、P.L.112-29として成立した。この改正法では、項目ごとに2011年9月16日から2014年9月30日まで、11の異なる施行日が設定されており、先願主義への移行の施行日は、2013年3月16日となっている。

改正法制定の目的

アメリカは、日本や欧州等の世界の多くの国と異なる独自の特許制度を有してきたが、グローバル化の進む中、近年では、制度改革による国際調和を求められていた。また、パテントトロールと呼ばれる当該特許製品の製造を行っていないにもかかわらず多額の賠償金目当てで、企業に対し多数の差止請求訴訟、特許権侵害訴訟等を起こす者による権利濫用が、アメリカ国内でも問題視されている。このようなパテントトロール等の提起する訴訟への対応やそれを回避するための特許申請の準備作業が煩雑化しており、特にIT関係企業を中心として特許取得に対する意欲が減退しつつある現状も指摘されている。オバマ大統領も、景気対策や雇用促進の重要な要素としてアメリカのイノベーションの促進を掲げており、特許制度改革の重要性を認めていた。

主な改正点

<先発明主義から先願主義への転換>

これまで、アメリカの特許制度は先発明主義に基づいていた。これは同一発明について異なる者により複数の特許出願が行われた場合は、出願の後先ではなく、最も早く発明した者に特許を付与するという、アメリカ独自の考え方である。これに対し、日本や欧州等が採用しているのは先願主義であり、最先の出願人に特許を付与するという考え方である。基本的に、先願主義をとっている国では出願日に争いは生じえないが、先発明主義では発明日の立証をめぐる争いが生じやすかった。この争いを解決するため、アメリカ特許法にはインタフェアレンスという特殊な手続が存在するが、これの長期化、煩雑化もかねてより大きな問題となっていた。今回の改正でアメリカは、先発明主義を先願主義に変更し、日本や欧州と制度の足並みをそろえた。これにより、アメリカを含めた複数国で同時に特許を出願しようとする者にとっても、手続的障害が軽減することとなる。先発明主義においては、ある特許に関して、発明日以降出願日前までの期間が1年以内であれば(グレースピリオドと呼ばれる猶予期間)、

その間に公表された技術は先行技術とは認めず、出願された発明の新規性を喪失させないという規定があるが、先願主義においては、同様の状況では新規性が喪失させられる可能性がある。しかし、今回の改正では、先願主義に移行はするが、発明者自身が発明を発表した場合は、発表から 1 年以内に出願をすれば他者がその出願前に発表又は出願をした場合でも、発明者が特許を得る可能性があるという例外規定（グレースピリオドの保持：次節参照）が設けられている。このことから、今回の改正で、アメリカが取り入れた先願主義を「先発表（公表）主義」と評する考え方もある。

<グレースピリオドの保持>

グレースピリオドとは、アメリカ特許法独自のルールで、自己の発明が新規性を喪失しても、その日から 1 年以内に出願をすればその行為により、新規性の喪失の効果が失われるというものである。今回の改正による先願主義への移行にあたっては、このグレースピリオドは保持される。ただし、かつてのグレースピリオド制度では、発明から出願の間の他者による同一発明についての発表又は特許の出願であっても、その後に出願者が出願した際には先行技術や先願とはみなされなかったが、改正後は同一者による同一発明についてのみグレースピリオドが適用される。このように新たなグレースピリオド制度は、日本の「新規性喪失の例外規定」とやや類似するが、新規性喪失の例外は適用に際して、発表行為の態様に制限が多く適用要件も厳格であり、猶予期間も 6 か月間と短い。また、新規性喪失の例外となるのは「自身の発表による新規性喪失」に関してのみで、技術の発表から特許出願までの間に第三者が同一技術を発明し、出願した場合には、それとの関係では後願扱いとなる。グレースピリオドが存在することにより、発明者が発明を早く発表することが、アメリカでは特許付与に優位となる場合もあるが、日本では不利となる状況の発生等も想定される。

<特許番号の不表示・虚偽表示規定の改正>

特許を用いた製品には特許番号を表示することが法で規定されている。これは義務規定ではないものの、この制度を利用し、誰もが特許番号の虚偽表示（不表示を含む。）を理由として損害賠償訴訟を提起することができた。昨今では、特許権が消滅したばかりの製品の特許番号表示の削除漏れや製品の特許番号の表示ミスを探し、具体的な侵害等を受けていなくても、訴訟を起し莫大な損害賠償を求める者の存在が問題視されてきた。そこで今回の改正では、損害賠償訴訟を提起できる者の条件を厳格化し、虚偽表示により実際に競争の阻害により被害があった者に限定した。また、特許権消滅日から 3 年間の虚偽表示に関しては、特許権者に責任を問えないこととした。ただし、国が当事者となる訴訟は、この制限の例外となる。また、特許表示方法として、新たにインターネット上での「バーチャル表示」を認めた。

<先使用权の拡大>

ビジネス方法特許については、有効出願日の 1 年以上前に真正かつ実際に当該ビジ

ネス方法を実施し、商業利用していた場合には、先使用の抗弁権が認められ（先使用権）、特許侵害とされないことが規定されていたが、今回の改正では、これをビジネス方法特許以外の特許にも認めた。先発明主義から先願主義への移行により、先行して技術を使用していた者が、後に独自にその発明を行い特許を得た者から、特許権侵害訴訟を起こされる可能性もあるため、先使用権を広く認める必要が生じたことによる。

<特許権侵害訴訟の適正化、故意侵害における損害賠償算定の修正>

特許侵害訴訟では、故意侵害がある等の場合に、裁判所は決定された損害賠償額を3倍まで増額する裁量権を有する（3倍規定）。この3倍規定を適用された場合、賠償額は極めて高額となるが、これには侵害の再発防止と侵害者への懲罰的意味合いがあるとされてきた。今回の改正では、故意侵害の認定要件を①特許権者からの警告を侵害者が受領した後、妥当と思われる調査期間経過後も同侵害行為が継続されたとき、②侵害者が特許の存在を知りつつ、意図的に当該発明品や方法を複製していること、③特許権侵害判決後に、それと類似する製品や方法で同一特許権の侵害行為が行われた場合、に明確化・厳格化する。また、侵害者が弁護士の助言を求めていなかったこと又は弁護士による非侵害鑑定書を法廷に提出できないことから、故意侵害は認められないとした。特許権者に対しては、警告を発するにあたり、侵害されている特許内容とその製品の製造工程との関係を明示することが義務付けられる。また、訴訟において特許侵害の決定が出るまで、特許権者は故意侵害を申し立てることができず、裁判所による故意侵害の決定も行われない。

<特許付与後の異議申立制度及び補充審査制度の創設・当事者系再審査制度の改革>

日本の特許制度には、特許権付与について第三者を含めて、誰もが異議の申立が可能な異議申立制度と利害関係人により特許の無効が争われる無効審判制度があった（現在、両制度は新無効審判制度として統合されている。）。アメリカにはこのような異議申立の制度がなかったが、今回の改正で特許付与後異議申立制度が新設された。これまでも異議申立に近い制度として、査定系再審査と当事者系再審査の2種類があり、いずれを用いても第三者は特許に対する行動を起こすことができた。しかし、再審査での決定が確定すると、その後の訴訟において、その決定と異なる主張はできず、当該特許に対しては無効を主張できない等の理由から、第三者にとって使いづらい制度となっていたため、新たにこのような異議申立制度が規定されることとなった。特許付与後異議申立は、米国特許庁（USPTO）に対し、特許付与の日から9か月以内に限り行うことができる。異議申立てではあらゆる無効理由を主張でき、審査は開始から1年以内に終了するものとする（場合によっては6か月の延長が可能）。この異議申立の対象となった特許が特許として認められると判断された場合、異議申立者は、同一の理由に基づく特許無効の主張はできないが、異なる原因に基づく主張であれば、それが可能である。

これまでの当事者系再審査は、当事者系レビューという制度に変更される。以前か

らあった査定系再審査と 1999 年に新設された当事者系再審査の主な違いは、第三者が審査手続等に関与できる度合の高さであり、当事者系再審査の方が、その度合いが高くなっていた。当事者系レビューは、少なくとも 1 つの特許の請求項に関して申立人が無効を主張しうる「合理的な蓋然性」があると認められれば開始される。当事者系再審査では、特許が認められることにつき「実質的で新たな疑い」が存在しなければ開始されなかったため、これは要件緩和となる。また、当事者系レビューにおける審理は、特許付与後異議申立と同様に行わなければならないが、審査対象等は、従来の当事者系再審査と同様となる。

出願者には、当該特許に関する先行技術等につき自身の知りうる情報を正直に米国特許庁に提出する義務があるが、特許侵害訴訟において、被告側が原告側のそのような通知漏れや情報隠匿を指摘し、対抗するということが多々起きており、訴訟の肥大化、長期化につながっていた。そこで今回の改正では、特許付与後の行政手続として補充審査制度を新設し、特許権者が自らの保有する特許に影響を与えると考える情報を米国特許庁に提出し、補充的な審査を受けられることとした。補充審査の手続は、再審査制度の手続に倣うが、請求が特許権者からに限られること、審査の結果、補充審査のために提出された情報が特許に影響を与えないと判断された場合、当該情報は後に訴訟が提起された場合の不正行為の証拠とはならない点等が、再審査とは異なる。

<ベストモード開示要件>

ベストモード開示要件とは、アメリカ特有のもので、当該発明に関して、特許申請の明細書に出願人が知っている最良の実施概要を開示することが要件とされていることである。発明を開示した代償として特許権を付与する以上、出願人が十分な開示なく特許を取得することを防止する必要があるということが制度の趣旨である。このベストモード開示要件に反する特許は無効であることから、特許権侵害訴訟では、被告側が特許の有効性に関する抗弁として、ベストモード開示要求を提出することができた。そのためディスカバリー手続（訴訟の要件事実に関連する情報の開示要求を受けた当事者がこれに義務的に応じる手続）において、ベストモード開示が頻繁に求められ、これが訴訟費用を高騰させる等の問題を引き起こしていた。今回の改正ではベストモード開示要件は明細書記載要件としては残されたが、抗弁事由からは除外された。

この他、今回の改正では、特許の譲受人による出願を認めること、税金対策（節税）に関するビジネス方法や人間の器官（又はそれを含むもの）に関する特許を認めないこと等も規定された。これまで連邦議会が有していた特許関係の手数料の金額決定権が米国特許庁に与えられ、年間の収入が一定額以下で該当特許出願までの特許出願類型が 5 件未満のごく小規模の団体に対しては、特許関係の手数料が 75%減とされた。

参考文献

・ Wendy H. Schacht, et al., “Patent Reform in the 112th Congress: Innovation Issues,” *CRS Report for Congress*, June 20, 2011.