

# 米国特許法改正の 動向について

知財制度改正の最新動向

総務部国際課調整班長

北村 弘樹

特許審査第四部伝送システム審査官

遠山 敬彦

## 1. はじめに

米国は先発明主義を採用するなど世界的にみて特異の制度を採っていることはご承知のことと思う。現在、米国国内では産業界・法曹界をはじめ、議会をも巻き込んで特許制度改革を求める声が高まっており、先願主義への移行を含め、特許出願の18月全件公開、ヒルマードクトリンの廃止等が検討されている。

こうした法改正の議論が生じる背景には、一昨年来、連邦取引委員会（FTC）や全米科学アカデミー（NAS）といった米国特許制度に強い影響力を有する団体が特許の品質向上、審査のスピードアップ、無用かつ高額な訴訟の回避という最良の特許制度（ベストプラクティス）を求めて、相次いで提言を行ったことが挙げられる。さらに、米国知的財産権法協会（AIPPLA）が、FTC、NASと共催で米国各地においてタウンミーティングを開催し、個人発明家・中小企業を含む米国特許ユーザーに対し、特許制度改革の必要性に関する普及啓発活動を行ってきたことも重要な要因の一つである。

米国議会では、4月20日、28日に下院司法委員会裁判所・インターネット・知的財産小委員会において、4月25日に上院司法委員会知的財産小委員会において、特許制度改革に関する公聴会がそれぞれ開催され、産業界・法曹界・政府関係者等が証言を行った。公聴会での議論を踏まえ、6月8日には下院知財小委員会のスミス委員長（共和党、テキサス）名で特許法改正法案<sup>1)</sup>が下

院に提出された<sup>2)</sup>。

本稿では、米国特許法改正に関して現在までの動向及び特許法改正法案の内容について概要を紹介し、これまで日本が米国に対して働きかけてきた国際交渉との関係、及び、米国特許法改正が今後の特許制度調和の議論に与えるインパクトについて紹介することを目的とする。

なお、米国議会での議論は不透明な部分も多いため、改正法案が審議過程で変更されることは珍しくなく、最終的に廃案になってしまう可能性も含めどのように変わっていくかについては現時点で予断を許さず、注視していく必要がある点を強調しておく<sup>3)</sup>。

## 2. 特許制度改革を推進する官民諸団体の動向

上述の通り、一昨年来、米国では、特許制度に強い影響力を有する官民の団体が、相次いで米国特異の制度の改善を提言してきた。これらの提言が今回の法案提出の原動力となっているといえる。

### 2.1 連邦取引委員会報告書

連邦取引委員会（FTC：Federal Trade Commission）は独占禁止法と消費者保護法とを管轄する連邦政府組織であり、市場が競争原理に基づき運用されることを確保し、不当な制限から自由な状況を確保

1) [http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Bills\\_and\\_Other\\_Documents&CONTENTID=18538&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm](http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Bills_and_Other_Documents&CONTENTID=18538&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm)

2) 米国では法案提出権限は議員にしか認められていない（我が国のような「政府提出法案」はない）。

3) 米国議会の会期は2年であり、現在開会中の第109議会は今年初めから来年秋まで続く。

することを任務とする。FTCは、300人の有識者ヒアリングと独自調査を経て、2003年10月、「技術革新の促進のために：競争と特許法・政策の適正なバランス」と題する報告書を発表した<sup>4)</sup>。FTCはこの報告中で、妥当性の疑わしい特許は競争政策上問題であり技術革新の妨げであるとして、(1)付与後異議申立制度の創設、(2)USPTOへの十分な資金の提供、(3)三倍賠償責任の適用範囲の見直し、(4)特許出願の18月全件公開等について提言した。

## 2.2 全米科学アカデミー報告書

全米科学アカデミー (NAS: National Academy of Science) は、議会より付託され科学技術に関する勧告を連邦政府に行う有識者からなる中立的組織である。NASでは4年間、産学官の有識者間で特許制度の在り方について検討し、2004年4月、その結果を「21世紀の特許制度」と題する報告書として取りまとめた<sup>5)</sup>。報告書中では、特許の質の低下と審査期間の長期化を課題として7つの提言を行っており、先願主義への移行、グレースピリオドの統一、ヒルマードクトリンの廃止、ベストモード要件の廃止、特許出願の18月全件公開といった制度調和をはじめ、特許付与後の見直し手続きの導入、USPTOに必要な予算の確保、訴訟における主観的要素の除去 (故意侵害要件の見直し) 等について提言した。

NAS報告書の作成には、USPTO (元) 長官を含む幹部や、学界・産業界・特許弁護士会の重鎮が関与しており、これらのメンバーにより上記の提言が取りまとめられたことは極めてインパクトが大きい。報告書中にはUSPTO元長官であるモッシンホフ氏の発表した論文<sup>6)</sup>

が紹介され、過去20年間にわたるインターフェアランスの事例約3000件を分析した結果、インターフェアランスは個人発明家や小企業にとって有利には機能していないことが統計的に証明され、先願主義移行を個人発明家に納得させる一助となっている。

## 2.3 米国知的財産権法協会主催タウンミーティング

米国知的財産権法協会 (AIPLA: American Intellectual Property Law Association) は会員数約16000名を数える特許弁護士団体であり、議会及び産業界に大きな影響力を持ち、米国知的財産法の方向付けに関与してきている。AIPLAは、上述のNASの報告書において提言された先願主義への移行やグレースピリオドの統一といった特許制度改革を全面的に支持しており、今年2月より数回にわたり、FTC、NASとの共催により全米各地においてタウンミーティングを開催し、特許制度改革の普及啓発に努めてきた<sup>7)</sup>。今回の特許法改正法案の条文作成において中心的役割を果たした組織である。

## 3. 議会公聴会で表明された米国内諸勢力の見解

米国特許制度改革を求める点では産業界、法曹界、個人・中小団体等米国内の意見は概ね一致しているといえる。他方で、各々個別の改正項目に対する各団体の意見は、一致しているものから利害が対立するものまで幅が広い。こうした各改正項目に対する各団体の見解については、これまで行われてきた議会公聴会で明らかにされてきており、その概要を紹介する<sup>8)</sup>。

4) <http://www.promotetheprogress.com/ptpfiles/patentreform/misc/FTCreport.pdf>

5) <http://www.promotetheprogress.com/ptpfiles/patentreform/misc/NASreport.pdf>

6) Mosshinghof, "The First-to-Invent System Has Provided No Advantage To Small Entities", Journal of the Patent and Trademark Office Society, June 2002, Vol.84, No.6, pp.428-430

7) [http://aipla.org/Content/ContentGroups/Meetings\\_and\\_Events1/Roadshows/20058/Transcripts\\_of\\_Town\\_Meetings\\_on\\_Patent\\_Reform.htm](http://aipla.org/Content/ContentGroups/Meetings_and_Events1/Roadshows/20058/Transcripts_of_Town_Meetings_on_Patent_Reform.htm)

8) 下院知財等小委員会HP 4月20日 <http://judiciary.house.gov/oversight.aspx?ID=143>

4月28日 <http://judiciary.house.gov/oversight.aspx?ID=148>

6月9日 <http://judiciary.house.gov/hearings.aspx?ID=112>

上院知財小委員会HP 4月25日 <http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=1475>

6月14日 <http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=1535>

7月26日 <http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=1582>

### 3.1 米国政府関係者（USPTOデュダス長官）

委員会草案には特許制度改革に関して特許付与後異議申立制度、特許出願の18月全件公開等の項目が含まれていることを評価しつつ、米国特許制度が継続的に発展していくためにはUSPTOは特許の品質と審査効率を向上させる必要があると証言した。現在、提案されている多くの改正項目の中でも、特に、特許付与後異議申立制度導入が特許の品質を確保する上で必要である点を強調した。また、継続出願がUSPTOの全出願数の1/3以上を占めていることを述べ、USPTOの審査資源が繰り返しの審査（継続出願）のために消費されていると証言した。

### 3.2 法曹界

米国知的財産権法協会（AIPPLA）、米国法曹協会（ABA：American Bar Association）は先願主義への移行、故意侵害による懲罰的賠償（三倍賠償）の制限、特許付与後異議申立制度の導入、ベストモード要件等主観的要件の廃止には賛成の立場である。また、AIPPLAは特許付与後異議申立制度のうち、通常の特許付与後9月以内という申立期間に加えて、「第2の窓」（＝特許権者から侵害通知を受けてから6月以内という異議申立期間）を設ける提案には反対している。

### 3.3 産業界

#### （1）大企業

知的財産権者協会（IPO：Intellectual Property Owners Association）及び大企業の多くは、先願主義への移行、故意侵害による懲罰的賠償の制限、特許付与後異議申立制度の導入には共通して賛成である。しかしながら、差止命令に関しては、ソフトウェア業界は差止命令を認めるための条件を制限すべきとの立場であり、他方、バイオテクノロジー業界はそのような制限を設け

るべきではないとの立場で対立しており、今回の改正提案で最も大きな争点となっている。

#### （2）中小企業・個人発明家

個人発明家・中小企業は大企業以上に米国の技術革新に大いに貢献しているとして、たとえ改正規模が小さくても個人発明家・中小企業への影響は大きいことを認識し、注意深く検討する必要がある点を強調した。委員会草案のうち、差止命令の制限、故意侵害による懲罰的賠償（三倍賠償）の制限、特許付与後異議申立制度導入、継続出願の制限に関する提案に対して中小企業に利益があるか不明であるため反対を表明し、ベストモード要件・不公正行為等主観的要件の撤廃に関する提案、及び、特許出願の18月全件公開は利益があるとして賛成した。

### 3.4 大学関係者

増大する特許出願及び拡大する特許保護分野にUSPTOが迅速に対応できないため、特許の品質を確保すること及び適時の審査を受けることを困難にしていると問題意識を提示し、特許の品質を確保する観点から特許付与後異議申立制度導入、特許制度調和の観点から先願主義への移行、特許訴訟のコスト削減の観点から主観的要素（不公正行為、故意侵害）の排除に関する提案を支持した。

## 4. 米国特許法改正法案（H.R.2795<sup>9)</sup>）の概要

### 4.1 先願主義への移行、先行技術の定義

#### （1）先願主義（first inventor to file<sup>10)</sup>）

改正法案では新規性・進歩性の判断基準日が「発明日」から「有効出願日（effective filing date）」へと変更された。（改正法案第102条（a）、第103条（a））ここで「有効出願日」とは、通常出願の場合には出願日を、

9) 米国では上院（Senate）又は下院（House of Representatives）のいずれかに法案が提出され、それぞれS....又はH.R....と法案番号が付与される。両院にそれぞれ同じような法案が並行して提出され審議されることもあり、その場合には最終的に両院協議会で条文の統一化が行われる。いずれの場合も、両院通過後、大統領の署名により法案は成立する。

10) 今回の法改正においては「先願主義」を「first inventor to file」と称している。意味するところは従来の「first to file」と同じであるが、発明していなくても出願さえ先に行えば権利が取得できるのではないかという、先願主義移行への懸念を払拭するため、先に出願した「発明者」が権利を取得できることをより明確にしている。「first to invent」（先発明主義）を意味するものではない。

また、パリ優先権を主張した外国出願・PCT出願、継続出願、分割出願の場合には優先日/最先の出願日を、それぞれ意味する。そして、本願の有効出願日より前に、本願発明が刊行物に記載されている場合又は公衆に知られている場合には特許を取得することはできない。

したがって、本願の有効出願日を基に新規性・進歩性を判断するとともに、優先権主張を伴う出願の場合には、その優先日まで判断基準日が遡ることから、先願主義を採用したものといえる。

## (2) 先行技術の定義

新規性を否定する先行技術には、「特許」、「刊行物」、「公衆に知られたもの」が該当し(改正法案第102条(a)(1))、「公衆に知られたもの」の考え方として「当業者が合理的かつ実質的にアクセス可能なもの(reasonable and effective accessibility)」(改正法案第102条(b)(3)(B)(i),(ii))とされている。現行法の「使用」、「販売」という規定は削除されているため、当業者がアクセスできる「使用」、「販売」は先行技術となるが、いわゆる「秘密使用(secret prior use)」は先行技術から除外されることとなる。また、現行法のような「国内において」との要件がないことから、世界公知を採用したとも解されるが、詳細については現時点では明らかではない。

新規性を否定する先行技術には、上記の他、日本で言ういわゆる「拡大先願」(改正法案第102条(a)(2))も含まれる。改正法案における拡大先願は、「本願発明が、特許公報又は公開公報(公開予定のものを含む)に記載されており、当該特許公報又は公開公報における発明者が本願の発明者と異なり、かつ、当該特許公報又は公開公報が本願出願日よりも前に有効に出願された場合には、特許を受けることはできない」と規定されている。

## 4.2 ヒルマードクトリン廃止、102条(e)項の国際公開の言語差別廃止

ヒルマードクトリンとは、米国以外の国にした特許出願を基礎にして優先権を主張し、米国へ出願した際に、後日同様の発明に関して米国に出願した他人に対し特許を与えないとする後願排除効果は、米国への出願日から発生し、優先日まで遡らないとする判例に基づいた米国における特異なルールである。

また、102条(e)項の国際公開の言語差別とは、国際出願が米国を指定し、かつ、英語により国際公開された場合には、当該国際出願の後願排除効果は国際出願日から発生するが、英語以外の言語により国際公開された場合には、102条(e)項に基づく後願排除効果は生じないとする言語に依存した差別的取り扱いをいう。

上記の先行技術の定義のところでも触れたが、いわゆる「拡大先願」の地位は本願出願時より前になされた異なる発明者による先願であって、当該先願が有効に出願され特許公報又は公開公報により公開された場合に生じる。そして、特許公報又は公開公報に記載された内容に基づく拡大先願の後願排除効果は、通常出願の場合は出願日以降に、また、パリ優先権を主張した外国出願・PCT出願、継続出願、分割出願の場合には優先日/最先の出願日以降にそれぞれ生じると規定されている。(改正法案第102条(b)(4)(A),(B))

したがって、優先権主張を伴う米国出願及び米国を指定する国際出願の拡大先願の効果は優先日から発生し、ヒルマードクトリン及び国際公開の言語差別は、ともに廃止される。

国際公開の言語差別の廃止に伴い、整合性を保つために現行法第363条及び第374条の条文中から「第102条(e)」の文言が削除されている。

## 4.3 グレースピリオド(期間・対象・経過措置)

改正法案によれば、先行技術が、「本願の有効出願日(effective filing date)より1年以上前に公開された場合」(改正法案第102条(a)(1)(A))、又は、「本願の有効出願日より前に、発明者以外の者により公開された場合、若しくは、発明者から直接/間接的に発明を得た者以外の者により公開された場合」(改正法案第102条(a)(1)(B))には、本願発明の新規性は否定され、特許が得られない。

すなわち、以下の図1に示すように、有効出願日から遡って1年は発明者自身等による開示では拒絶されない。また、図2に示すように海外からの優先権主張を伴った米国特許出願の有効出願日は、最先の出願日(優先日)であることから、最先の出願日(優先日)から遡って1年は発明者自身等による開示では拒絶されない点に注意が必要である。

グレースピリオドで保護される発明者自身による開示

には、改正法案上は明確に定義されていないものの、過去の判例<sup>11)</sup>を踏まえると、学会等への発表に加え、自身の特許出願による公開公報も対象となると解される。

現在の改正法案において、グレースピリオドに関する条項として注意すべき点は上述のグレースピリオドの期間、対象に加えて、経過措置（改正法案第11章（h）：EPC（欧州特許条約）及び日本国特許法による効果）の規定である。当該経過措置によれば、「USPTO長官が『EPCと日本国特許法において、グレースピリオドの期間を有効出願日から遡って1年とする制度を採用した』と宣言するまでの間は、改正法案第102条（a）（1）

（A）で用いられているような“有効出願日”は、仮出願の規定を除き、優先権が無いものとみなす。」と規定されている。すなわち、経過措置適用の間は、“有効出願日”は、現行法同様、実際の米国出願日とすると解釈できる。

ここでの“有効出願日（effective filing date）”は改正法案第102条（a）（1）（A）でいう有効出願日を意味すると解することができ、もしそうであれば、日欧が1年のグレースピリオドを採用した場合に限り優先日基準でのグレースピリオド（インターナショナルグレースピリオド）を認めると解することができる。

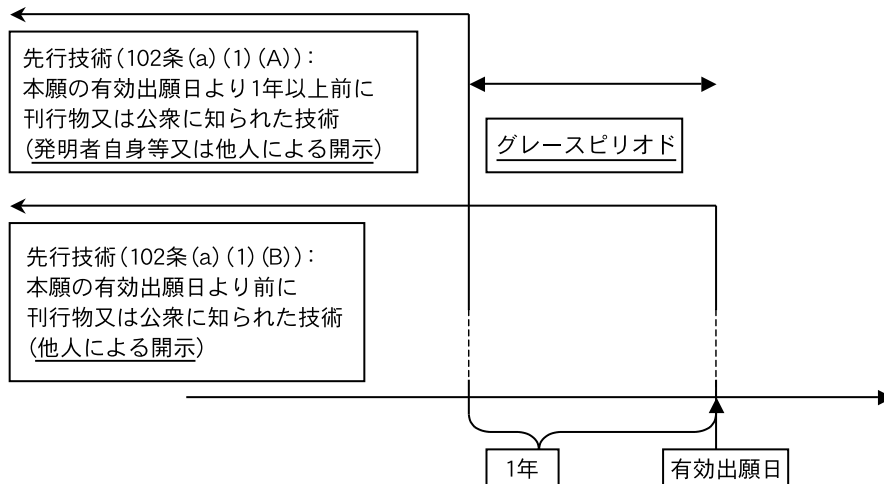


図1 通常出願のグレースピリオド

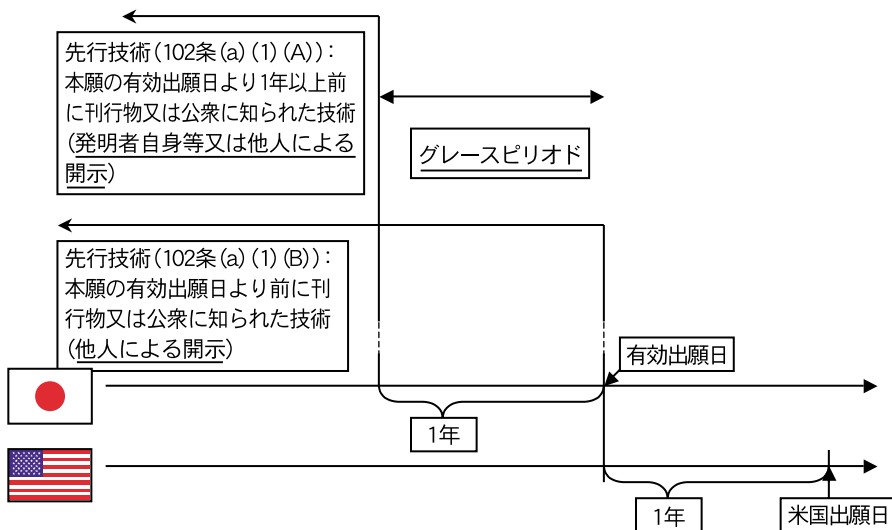


図2 優先権等を伴う特許出願のグレースピリオド

11) In re Katz, 687 F.2d 450, 454, 215 USPQ 14 (CCPA 1982)

#### 4.4 特許出願の18月全件公開

改正法案には、「現行法第122条(b)(2)(B)にある出願公開の例外規定を削除する」と記載されている。したがって、「米国にのみ出願し、出願人による申請がある場合に非公開」とされていた例外規定が撤廃され、出願日（優先権主張を伴う出願の場合には優先日）から18月で全件公開される。

#### 4.5 特許付与後の異議申立制度の導入

今回の特許制度改革における大きな課題の一つは、特許の品質の向上である。付与された特許を見直すための制度として、現在、再審査制度が存在するが、明細書の記載不備が申立理由にならないといった手続き面の欠陥や高額な料金等の理由により、十分に機能していない。このような手続き面での不備を解消し、付与された特許を見直す機会を十分に確保することにより特許の品質向上を図るのが、本制度導入の趣旨である。

改正法案によれば、異議申立てを行えるのは、現在の

利害関係人に限られる。異議申立人は、請求により、身元を秘密にすることができる。(改正法案第321-322条)

異議申立可能期間は、特許付与から9月以内又は特許権者から侵害の通知を受けた後6月以内である(改正法案第323条)<sup>12)</sup>。後者の期間については「第二の窓(second window)」と称され、当初は盛り込まれていなかったが法案提出時に加えられた点であり、これを設けるか否かについて利害関係者の間で未だ意見が分かれており、今後の調整が必要とされている。

異議申立理由は、法定特許対象違反(101条) 新規性欠如(102条) 進歩性欠如(103条) 記載要件不備(112条) 発行から2年以上経過した再発行特許の権利範囲拡大(251条(d))及び二重特許である(改正法案第324条)。現行の再審査制度において、記載要件不備が申立理由とならない点が最大の問題点とされていたが、異議申立制度においては解消されている。

異議申立ては請求書の提出により開始される。長官は異議申立てがあった旨を特許権者に通知し、異議申立期間満了日後3月以内に審理が開始される。料金は規則で定める。(改正法案第325条)

【参考】米国現行制度及び法案中の異議申立制度と我が国無効審判制度の比較

	査定系再審査 / 当事者系再審査 (現行制度)	付与後異議申立制度 (6月8日下院提出法案)	我が国の無効審判 (参考)
請求人適格	何人も(査定系) 利害関係人(当事者系)	利害関係人	一部理由については利害関係人 (特123)
請求時期	特許発行から特許権消滅後6年以内	特許発行から9箇月以内又は侵害通知受理から6箇月以内	制限なし(特123)
請求理由	特許・刊行物に基づいた請求のみ (明細書の記載要件、実施可能要件は請求理由として認められてない)	二重特許、保護対象、新規性、非自明性、記載要件、クレーム拡張の再発行等。冒認の判断は行わない(再審査理由より広範)	先後願、産業上の利用可能性、新規性、進歩性、記載要件、新規事項、冒認、共同出願要件等(特123)
審理構造	特許権者 - USPTO(査定系) 当事者間(当事者系)	当事者間 口頭審理	当事者間(特134) 口頭審理(特145)
審理方式	審査担当審査官	3人の審判官の合議体	3人又は5人の審判官の合議体 (特136)
不服申立て	CAFCへ提訴	CAFCへ提訴	東京高裁(知財高裁)へ提訴(特178)
手数料	2520ドル(査定系) 8800ドル(当事者系)	未定	49,500 + (請求項数 × 5,500) 円

12) この期間の他、特許権者の同意があればいつでも申立可能。

異議申立ての審理は、3名の審判官からなる合議体によって行われる。複数の申立てがある場合には、原則併合されるが、合議体の判断により分離されることもある。異議申立期間満了前までに特許権者が権利侵害の訴えを提起した場合には、特許権者からの請求があるときは、長官はその特許に係る異議申立手続きを、訴訟の結果が確定するまで中断しなければならない。特許権者は、合議体が指定する期間内に、異議申立てに対する応答をする。(改正法案第325-326条)

特許権者は、異議申立ての対象とされているクレームについて、訂正する機会が与えられる。この訂正は、異議申立てに対する応答と同時にされる。クレームの追加等は認められるが、権利範囲を拡大する訂正は認められない。(改正法案第327条)

異議申立人の立証負担については、証拠の優劣基準 (preponderance of the evidence) により特許性が判断される。(改正法案第332条)

異議決定は、開始から1年以内(6月延長可)に書面により行われる。決定に不服がある場合には、特許権者・異議申立人双方とも、その決定についてCAFCに上訴することができる。(改正法案第331条、334条、337条) 異議申立人が申し立てた特許性の争点について判断がなされると、異議決定の謄本送達後は、異議申立人が合理的に知り得なかった重要な事実証拠がある場合を除き、その争点について庁や裁判所で争うことはできない。(改正法案第336条)

なお、異議申立期間中になされた再審査請求は、異議申立てとして取り扱われる。また、それ以外の期間になされた再審査請求は、異議申立手続きが係属している間は中断される。(改正法案第340条)

#### 4.6 差止命令の制限

差止命令の制限の導入は、本改正法案中、利害関係者の対立が最も大きい点である。

昨今、米国では、有効性が疑わしいとされる特許が多いとして、審査の質に対する批判が高まっている。

米国ではいったん特許が成立すると有効性の推定がはたらき、それを無効にすることは容易ではない。再審査制度は特許権者側に有利な制度であるためあまり使われておらず、また侵害訴訟において特許無効を主張するためには「明白かつ確信に足る証拠 (clear and convincing evidence)」による高い基準での立証が求められる。

このように、たとえ有効性が疑わしい特許であっても有効性の推定がはたらくため、特許権者が終局的差止命令を盾に高額なライセンス料を請求する「パテント・トロール<sup>13)</sup>」と呼ばれる問題が生じている。終局的差止命令は侵害被疑企業にとってリスクが大きく、高額な訴訟費用及び訴訟予見性の低さの問題もあるため、有効性の疑わしい特許であって、しかも発明の実施をしていない特許権者に対し和解金を支払わざるを得ないという問題が生じている。この問題は特に、ソフトウェア特許、ビジネス方法特許において顕著である。

そこで、ソフトウェア業界団体である Business Software Alliance (BSA) が中心となり、差止命令を認める条件として、発明の実施や回復不可能な損害の恐れを規定すべきとの主張を行っており、これに対し、製薬業界、中小・個人、知財団体が、特許権を弱めるものであるとして強く反発している。

現在の条文案では、確定判決に基づく差止命令は可能であるが、それ以外の場合には、特許権者の回復不可能な損害及び不利益のバランスを勘案して救済の衡平性について裁判所が考慮して判断するとの規定となっている(改正法案第283条)。今後の利害関係者間の調整により、条文案の紆余曲折が予想され、対立が激しくなった場合には議会での審議の中断も予測される<sup>14)</sup>。

#### 4.7 主観的事項の認定要件の制限(三倍賠償、ベストモード要件)

米国特許訴訟においては、故意侵害が認定されると懲罰的賠償(三倍賠償)が認められている。権利侵害を抑制する機能がある一方で、現状は“故意”の定義が広く、

13) パテント・トロール (patent troll) の明確な定義は存在しないが、倒産した企業から安く買い取った特許を元に、侵害被疑企業に対して特許侵害だとして、通常その特許権に係る発明を実施していないにもかかわらず、高額なライセンス料を請求する者を指す。

14) 6月30日に、法案の議会審議前の最終修正である「mark up」が行われる予定であったが、差止めについて関係者間の調整がつかなかったため、7月28日時点ではまだ行われていない。

ほぼすべての訴訟において故意侵害の申立てがなされ、訴訟費用の高額化の要因となっている。また、自己の製品を販売する場合や特許出願する場合に、他人の特許権を侵害しないように先行技術調査を行ったとしても、他人の特許に係る情報が調査範囲に含まれていながら見落としてしまうことがあると、かえって“故意侵害”を推定されるケースもある。これを避けるために、十分な先行技術調査を行わない傾向が見られ、ひいては低品質の特許出願が増加し、USPTOの審査等に悪影響を与える結果となっている。

そこで、今回の改正法案では、故意侵害の主張を乱発することを防止するために、故意侵害が認定されるためには、特許権者が以下のいずれかを立証する責任を負う。(改正法案第284条(b)(2))

- (1) 客観的に合理的な訴訟提起の可能性があることを侵害者に対し十分に示しており、かつ、特許クレームと侵害製品/侵害方法とを特定しそれらの関係を示している書面を、特許権者より受け取った後に、侵害者が合理的な調査機会を与えられた後でもなお、侵害行為を行っていること、
- (2) 侵害者が、特許であることを知りながら特許発明を意図的に複製していること、
- (3) 裁判所によって特許権侵害とされた後、侵害者が特許権侵害とされた行為と本質的に違わない行為を行い、その結果、同一の特許権に対し別の侵害の認定がなされたこと。

また、侵害者が、特許が無効又は行使不能である等の「知らされた誠実な信念」(例：有識者の助言に従って行動する場合)に基づき行動している間は、裁判所は侵害者の行為を故意侵害としてはならないとし、さらに、侵害者が有識者に対する相談の証拠を提出しなかったこと自体が故意侵害の決定と関連付けられてはならないとして、明確に故意侵害の制限項目を規定している(改正法案第284条(b)(3))

さらに、訴訟において特許が有効で、行使可能で、侵害者によって特許権が侵害されているとの決定がされるまでは、特許権者は故意侵害の申立てができず、裁判所

は故意侵害の決定を行わないとされている(改正第284条(b)(4))

そして、ロイヤリティの算定に際しては、特許発明が製品の一部だけに関連する場合、裁判所は発明の寄与分による利益を考慮しなければならないことが明記されている。過去の訴訟において適用されてきた“entire market value” rule<sup>15)</sup>が否定されており、損害賠償額の極端な高額化が抑止される。

なお、三倍賠償と同様に訴訟時の主観的要件として挙げられる、いわゆる「ベストモード要件」(明細書において出願人が知っている最良の実施形態を開示しなければならないとの要件。審査段階では通常問題にならず、侵害訴訟時のディスカバリーにおける論点となることが多い。)についても、改正法案中では廃止されている。(改正法案第112条)

#### 4.8 信義誠実義務

特許出願手続きを行うにあたり、出願人は、特許性に関し重要な情報を開示する義務を負う。この義務を履行せず不公正であるとして侵害訴訟でフロード(詐欺的行為)であると認定された場合、その特許権は行使不能となるという厳しい制裁が科せられる。この制裁はきわめて厳しくまた頻繁に認められるため、侵害訴訟において侵害者側は不公正行為であるとの主張を行うことが多い。このため、訴訟費用が高額化し、本来有効であった特許も権利行使不能となることもある<sup>16)</sup>。

このような問題を解消するため、本改正案においては、特許出願又は特許に関して出願人が知っているすべての重要な情報を開示せずに庁を欺くことを意図した結果、本来成立すべきでない特許が成立した場合に限り、特許を権利行使不能とすると規定されている。そして訴訟において争点となった場合には、裁判所から付託されたUSPTOが開示の是非についての審査を行うこととされている。(改正法案第136-137条)

この改正により、先行技術についての情報開示申告書(IDS; Information Disclosure Statement)の提出義

15) 特許発明が製品の一部に係る場合であっても、当該特許がその製品の売りに貢献した場合には、製品全体の売上額により損害賠償額を計算するという、米国の特許訴訟で適用されてきた算定方法。

16) 議会の公聴会における証言者の一人は、議会に提出した意見書中で、現行の厳しい運用について、「罪の内容如何によらず死刑に処せられるようなもの」と評している。



務が緩和され、特許性について真に重要な (material) 情報のみを提出すればよくなることが期待される。

#### 4.9 継続出願の制限

継続出願、一部継続出願について、先の出願の出願日における利益を享受するための条件を、USPTO長官が規則で制限できることとされている (改正法案第123条)。これに関し、USPTO長官が公聴会において、継続出願は濫用されており、USPTOの審査業務の1/3以上が継続出願という「審査のやり直し業務」に向けられているとの懸念を表明している。現時点では規則が未草案につき「制限」の詳細は不明であるが、昨年、我が国において取りまとめられた特許戦略計画関連問題WG報告書中で示された「分割出願の要件緩和」とは逆方向の改正となる可能性もあり、今後の規定ぶりが注目される。

#### 4.10 その他の改正

##### (1) 特許発行前の第三者による情報提供制度の導入

改正法案中では、何人も、「特許許可通知日」又は「出願公開から6経過後若しくは最初の拒絶理由通知日のいずれか遅い日」のいずれか早い方より前に、書面によりその特許出願についての情報提供をすることができるとされている。情報提供には簡単な説明及び手数料等を要する。我が国の情報提供制度のように匿名で行えるか否かについては明記されていない。(改正法案第122条(e))

##### (2) 先使用权の拡大

現在、ビジネス方法にしか認められていない先使用权について、改正法案中では全ての分野に適用すると共に、出願日より1年以上前の実施という期間的要件を外している。(改正法案第273条)

##### (3) 発明者以外による出願

現在、企業内発明者による発明を出願する場合、発明者を出願人としなければならず企業名で出願することはできないが、改正法案中では企業等の権利承継人名で出願することができることとされている。(改正法案第118条)

## 5. 国際交渉と米国特許法改正との関係

### 5.1 日米パイ交渉

我が国は90年代より、日米包括経済協議 (1993-1994)、日米規制改革対話 (1997-2001)、日米規制改革イニシアティブ (2001-2005) 等の米国との二国間協議を継続してきており、その交渉の中で、先願主義への移行、例外無き出願早期公開、再審査制度における再審査理由の適正化 (明細書の記載要件不備の追加)、ヒルマードクトリンの撤廃等を対米要請事項として主張し続けてきた。また、これらはWTOの不正貿易報告書において指摘し続けてきた事項でもある。今回の米国改正法案は、米国内でのベストプラクティス追求の結果とされてはいるが、結果的にこれまでの我が国からの要請事項がすべて盛り込まれており、我が国にとってきわめて望ましい方向性であり、今後より一層の制度調和の促進が期待される。

### 5.2 マルチ交渉

WIPOでは2000年11月以来、実体特許法条約 (SPLT; Substantive Patent Law Treaty) の検討を行っている。SPLT中では、先願主義の採用及びヒルマードクトリンの廃止を前提とした条約案に基づいて検討が進められてきており、この点米国も特段反対はしていない。現在、SPLTの検討は一部途上国の強行かつ頑迷な反対により議論がブロックされており、今年立ち上げられた先進国会合に実質的な制度調和の議論は移りつつあるところだが、WIPO、先進国会合いずれのフォーラムにせよ、米国での制度改正が実現すればSPLT条約草案に近づくこととなり、国際的な制度調和の流れが加速されることは疑いが無い。

### 5.3 三極交渉

近年の特許出願の増加によりワークロードが増大する中、各庁のワークロード軽減及び出願人のコスト軽減を図るため、三極特許庁ではサーチ結果の相互利用プロジェクトを進めている。第一庁でのサーチ結果を第二庁で利用するためには、まず第一庁での結果を早く発信することが重要であるが、米国特有の制度により我が国から

の早期発信が妨げられるという問題が顕在化してきている。すなわち、米国に出願する際、ヒルマークトリンにより優先権の効果が半減するため、我が国に出願した後、優先期間の12月を享受せず、より早期に米国出願を行う出願人もいる。その結果、米国の審査時に日本のサーチ・審査結果が出されておらず、利用できない場合がある。また、102条(e)項の国際公開の言語差別により、我が国のサーチ結果の早期発信に有用であるはずのPCTが利用されにくくなる事態が生じている。米国での制度改正により、ヒルマークトリン及び102条(e)項の言語差別が廃止されれば、我が国のサーチ・審査結果が早期に発信され有効利用されることとなり、これまで審査官が苦勞して取り組んできた三極相互利用プロジェクトが大いに推進されることが期待される。

## 6. まとめ

90年代前半のWIPOにおける特許制度調和の議論凍結以降初めて米国の先願主義への移行が現実味を帯びてきている。我が国からの長年にわたる要求と同じ方向性での改正に向かっているのは歓迎すべきことである。

しかし、先願主義への移行は本改正法案においてシシポリックに取り上げられてはいるものの、この改正法案の本質は「特許の品質向上」であろう。粗製濫造された低品質の特許が、特許権者にとって有利かつ強力な訴訟制度と相まって、米国内で訴訟費用の高額化等様々な問題を生じてきたことを認識し、米国のステークホルダーが自国の制度を改める自助努力をしているのである。特許の品質保持の中核的役割を担う我々審査官の責務の重要性を、米国での制度改正の動向の中に垣間見ることができるとも言えよう。

三倍賠償や一部継続出願制度などの特許権者にとって有利な米国特有の制度を我が国においても導入すべきではないかとの議論がある一方で、その米国においては、米国で生み出され、定着しているこうした制度のデメリットを検証し、抑制方向の改正が検討されている。我が国の制度設計に際し米国の制度を参考にすることは必要かもしれない。しかし、真に必要とすることは、米国の制度の良い一面のみを表面的に参考にするのではなく、そうした制度を導入した時代背景を検証し、その制度が現在においても有効に機能しているかどうかを検証することではないだろうか。特許制度において普遍的にベス

トな制度なるものは存在せず、その時々を社会的・経済的事情に応じてベストな制度があるだけである。

冒頭にも述べたように、米国では議会に法案が提出されても、その後の成立状況は予断を許さない。米国の制度改正がグローバルスタンダードにより近いものとなるようサポートすべく、適時的確な働きかけを行いつつ、我が国のユーザーが米国において安心して経済活動を行うための制度インフラが整うことを望む次第である。

(原稿作成日：平成17年7月28日)

## profile

北村 弘樹 (きたむらひろき)

平成5年4月 特許庁入庁(審査第四部塑性加工、現在、プラスチック工学)  
平成9年4月 審査官昇任  
平成10年7月 制度改正審議室  
平成11年7月 米国留学  
平成12年7月 審査部審査官(審査第四部生命工学)  
平成13年7月 制度改正審議室  
平成15年10月 審査基準室  
平成16年4月より現職



## profile

遠山 敬彦 (とよやまたかひこ)

平成10年4月 特許庁入庁(審査第五部電子回路、現在、伝送システム)  
平成14年4月 審査官昇任  
平成16年1月 国際課  
平成17年7月より米国留学

