

米国の先願主義移行に寄せて

Change to First-to-File System in the U.S.

米国DC， ニューヨーク州弁護士

山口 洋一郎

Yoichiro YAMAGUCHI

Partner of Rader, Fishman & Grauer, PLLC

2011年9月16日、オバマ大統領がアメリカ発明法（AIA¹）に署名し、米国は、2013年3月16日から先願主義に移行した。

筆者がこの巻頭言の執筆の依頼を受けたとき、真っ先に思い浮かんだのは、筆者の渡米後の最初の上司であったジョゼフ・A・デグランディ弁護士²が、1990年3月発行の本誌に書いた巻頭言³である。デグランディは、元アメリカ知的財産法協会（AIPAA⁴）会長であり、AIPAAの特許法ハーモナイゼーション委員会の委員長であった。1990年当時行われていた、WIPOのハーモナイゼーション条約設立のための専門家会合には、必ずAIPAAの代表として出席していた。当時のWIPOでは、特許法ハーモナイゼーションのためのパッケージとして、先願主義の採用、優先日前の発明の公開から一定期間以内にされた出願発明の保護（グレース・ピリオド）、出願公開制度の採用、出願日からの特許権存続期限の制限、付与後特許異議申立て制度が議論されていた。それを請けて、米国内では、アメリカ法曹協会（ABA⁵）を中心に、ハーモナイゼーション・パッケージの議論、すなわち、米国が先願主義等を採用する代わりに、各国に対して米国の発明の保護を高める制度改正を要求するという交渉のための議論が行われていた。ABAでは、パッケージの殆どについて承認されたが、先願主義の採用については、根強い反対⁶に遭って、承認されなかった。巻頭言において、デグランディは言う。

「多くの特許実務家の中でも、特許商標庁の手続きをあまり行わない特許侵害訴訟の専門家達は、先願主義を支持しているようである。しかし、個人の発明家や小企業の代理を行う実務家達は、先願主義への移行に伴い実務がどの様に変化するか、それが如何に劇的であるか殆ど知らない。この劇的な変更が可能になるには、このような実務家達が、特許法全体のハーモナイゼーションが特許制度の全てのユーザーにとって必要な利益があることを確信し、その顧客達を説得できなければならない。米国人は、米国が先願主義を採用することにより出願日から18か月後に公開して⁷その出願中のトレード・シークレットを放棄し、特許権の存続期間を特許日から17年に代えて出願日から20年として継続出願により特許日を遅らせる権利を放棄する見返りとして、条約に拘束される全ての国において有意義な発明の保護が行われることを確信しなければならない。米国発明者らは、全ての国々においてその発明について特許による広い保護が得られ、裁判所において有効な侵害の差止めや損害賠償が得られることが知りたいだろう。1991年6月の外交会議で条約が成立すると、

当該条約は合衆国上院において審議されるが、この機会に我が特許法の変更に満足しない特許実務家、小企業、大企業その他のグループは、条約の特定の条項に対して異議を唱えるだろう。」

WIPO のハーモナイゼーションの条約交渉は 1990 年代初めに頓挫したものの、その後の米国特許法改正において、WIPO のハーモナイゼーションの条約案に含まれていた制度が、徐々に実現していった。GATT のウルグアイ・ラウンドにおいて成立した TRIPS 協定（マラケシュ協定）の批准のための特許法改正法が 1995 年に成立したが、これによって出願から 20 年の特許期間に制限する制度⁸が導入された。その後は、付与後の当事者が十分に意見を交換できる当事者系再審査制度（1999 年改正）及び優先日から 18 ヶ月経過後に出願を公開する出願公開制度（1999 年改正）が導入されて、着々とハーモナイゼーションの方向に進んでいった。しかし、先願主義移行については、デグランディが述べた以上の激しい反対⁹に遭い、1994 年にレーマン特許商標庁長官は、先願主義移行時期尚早宣言を行った。筆者はこのとき、米国が先願主義に移行するのには、100 年かかるのではないかと落胆したものである。

2011 年 9 月、オバマ大統領は、AIA に署名をし、2013 年 3 月、米国はついに先願主義に移行した。90 年代初頭にあれほど激しい抵抗のあった先願主義移行が、20 年後には果たされたのである。AIA では、迅速に特許の有効性を審判部において判断する当事者形の特許異議申立制度、特許無効審判制度を導入し、特許紛争処理の迅速化、費用の低減化が図られている。

デグランディは、次のように巻頭言を結んでいる。

「1967 年にワシントンで聞かれた商標登録条約（TRT）の外交会議において、米国は同条約の強力な支持国であったことは忘れてはならない。ところが米国商標協会（USTA¹⁰）とその会員達は使用の意志条項に強く反対し、この条約は上院で承認されなかった。約 20 年後、同じ USTA は、今度は先頭に立って議会で商標法を改正させ、将来の商標の使用の意思に基づいて商標登録出願をすることができるようにした。1991 年の外交会議で承認される特許のハーモナイゼーション条約においても、その条約が米国の全ての関連団体により承認されず、善意の努力と実質的な妥協により得られる『バランスド・パッケージ』が評価されない場合には、TRT の時と同じことが起きる可能性がある。もし、より簡単により安く良き特許の保護が全ての国々において得られ、裁判所における迅速な特許権の執行が行われることになれば、誰でもそのような条約に基づいて自国の特許法を変えたいと思うに違いない。」（下線筆者。）

デグランディは、例えば米国政府は、TRT 批准を契機に商標制度における米国特有の「使用主義」から脱却し、各国で採用されている「使用の意思主義」を導入すべきであると信じて TRT を推し進めようとしたが失敗し、「使用の意思主義」の理解が深まり、米国国民すなわち議会が納得するまでに 20 年かかったから、先願主義移行についても同様に 20 年かかると予言したようにも思える。米国政府は、先願主義移行についても、これを推し進めることが米国にとってよいことであると信じていたにも拘らず、米国内の反発に遭ってできなかった。デグランディは 1999 年に亡くなったが、20 年後には先願主義の理解が深まり、きっと実現できるだろうと信じていたのではないかと、と思われる。何故 20 年後の今日になって、やっと先願主義移行を果たすことができたのか、ということを見ると、それはデグランディが述べるように、米国民が「より簡単により安く良き特許の保護が行われ、裁判所における迅速な特許

権の執行が行われるために、米国の特許法を変えたいと思った」からに他ならない。

20年かかって米国が先願主義移行を果たすことができた理由は幾つか考えられる。1995年、1999年の特許法改正を経て、2000年代に入っていわゆるパテント・トロールによる訴訟が急増し始めてからは、米国特許制度に内在する様々な問題点が議論される下地ができた。次に、1990年代に先願主義移行に強力に反対してロビー活動を行っていたレメルソンとバナナ⁹が、それぞれ1997年と2006年に相次いで亡くなって、先願主義移行阻止のリーダーがいなくなった。さらにバナナ、レメルソンによって先願主義の欠陥と指摘されたこと、すなわち冒認の先願があるときに真の発明者の後願が拒絶され、真の発明者が保護されないというものが解決できる制度が提案された。すなわちこの米国型先願主義では、真の発明者は冒認による先願の出願人となれるという考え方を導入し、これを「先発明者先願主義¹¹」と命名した。この命名により、先発明者にとって有利な米国型の先願主義が導入されるという理解が深まることとなった。2011年3月にAIAについての議会の公聴会が開かれたとき、発明者団体が、法案を支持する証言をしたことは、法案の作成、ロビー活動を行ってきた人々の努力が報われた瞬間であった。

AIAを含めた特許法の改正により、米国の特許制度は、「より簡単により安く良き特許の保護が行われ、裁判所における迅速な特許権の執行が行われる」、発明者・特許権者にやさしい制度となっている。現行米国特許法において、日本の特許制度を改善するために参考となる制度としては、次のようなものがあると考えられる。

(1) 優先日前の公開を保護するグレース・ピリオドと一部継続出願制度及びターミナル・ディスクレーム制度

AIAにより、優先日前の公開を保護するグレース・ピリオドが導入された。この制度は、1990年初頭のWIPOの特許法のハーモナイゼーション条約に含まれていたものであり、発明の公開から1年以内に出願をすれば、その出願に基づいて優先権が主張できるという制度である。従って、日本で発明を公開してから1年以内に日本で出願をし、その出願に基づいて優先権を主張して米国出願をすれば、米国では当該公開は拒絶の引用証拠として採用されない。翻って日本の特許法第30条を見ると、米国人が米国で発明を公開した場合、6ヶ月以内に日本出願をしなければ、日本では特許が取れない。従って、出願前の公開に関して、日本人は米国人に比べて圧倒的に有利であることがわかる。AIAの2006年当初の法案では、日本及び欧州が米国と同じ先願主義制度を導入した時に改正法が発効するとの経過規定があったことに鑑みれば、米国は米国人の権利を制限してまで、この制度を導入したが、それは日本も同じ制度を導入することを期待してのことであることを忘れてはならない。

なお、この制度は、先の公開が出願公開公報や特許公報による公開でもよい。米国では、親出願に新規事項を加えることができる一部継続出願の制度¹²があるから、最初の出願から1年半後に公開公報で公開されても、それから1年以内に一部継続出願をすれば、当該公開公報によっては一部継続出願は拒絶されないこととなる。

また、米国では、ターミナル・ディスクレームの制度がある。先の出願のクレームに対して後の出願のクレームが進歩性欠如の状況にある場合には、先の出願に基づく特許権の存続期間と後の出願に基

づく特許権の存続期間とを同一にする（後の出願の存続期間の端部（ターミナル部））を放棄（ディスクレーム）することにより、実質的同一発明の権利期間が延長されるのを防ぐことができる制度である。一部継続出願ではない後願を救う制度でもある。

特にバイオニア発明の場合には、出願人は技術開発を先んじて行うことができるから、出願から1年半の公開後に競争相手が開発に着手しても、その後1年間は有利に開発をリードすることができるという利点がある。公開に特許公報を含めたグレース・ピリオドの制度と、一部継続出願制度及びターミナル・ディスクレーム制度との組合せが、発明者にとってやさしい制度である。日本の国内優先権制度において一部継続出願を認めないのは、公報による発明の公開に新規性喪失の例外を認めないからである¹³。優先日前のグレース・ピリオドと一部継続出願及びターミナル・ディスクレームとを組み合わせることにより、とりわけ先端技術発明の保護が図れるより良い制度ができるのではないだろうか。

(2) 同一発明の2以上の者による出願前公開に関する先公開主義

AIAにより、出願前に2人以上の同一発明の公開があったときは、その公開から1年以内に出願した者であって先に公開した者が特許取得をすることができることとなった。日本の制度では、出願前に2人以上により同一発明が公開されたら、その公開から6ヶ月以内に出願をしても、相手方の公開によっていずれの発明者も特許を受けることができない。ノーベル賞級の先端技術開発を行う者にとって、世界で最初に当該発明を発表することが名誉となるから、とにかく他人より先に発明を発表することを重視する余り、出願前に発明を公開してしまうことが少なくない¹⁴。この場合、少なくとも先に発明を公開した者には、例えばノーベル賞という名誉に加えて特許権も付与されるようにしてはどうか。この制度は、先端技術開発をになう発明者にやさしい制度である。

(3) 訴訟とリンクした特許異議申立・無効審判制度

AIAにより、審判段階から始まる特許異議申立制度、特許無効審判制度が導入された。これらの手続きは、原則として1年で終了するように定められている。これらの制度を利用して手続きを行った場合、そこで提出された議論に反する議論は裁判所においてすることができないという、いわゆるエストッペルが働く。従って訴訟が同時に係属している場合、特許異議・無効の審判手続きが終了するまで訴訟手続きの中断が認められ易く、ダブル・トラックを防止することができる。訴訟において提出された証拠は、すべて審判で審理され、その結果をもって裁判所に手続きを戻すことができるので、裁判所における特許無効の審理を全て特許庁が肩代わりすることができることとなった。その結果、技術的に素人の裁判官・陪審員ではなく、審判官¹⁵という技術の専門家による審理が行われるために、客観的により正しく「より簡単により安く良き特許の保護が行われ、裁判所における迅速な特許権の執行が行われる」ことが実現されるようになった。

(4) 審査の遅れに伴う特許権付与の遅れを回復する期間延長制度

審査の遅れに伴う特許権付与の遅れを回復する期間延長制度は、1999年の改正により施行された制度

である。特許権の存続期間は原則として出願日から 20 年であるが、特許商標庁における審理が遅れて特許付与が遅れた場合、特許権の存続期間が日単位で延長される制度であり、発明者にやさしい制度である。米国特許庁では、特許審査期間をできるだけ短縮する努力が行われてはいるが、出願日から 14 ヶ月を超えて最初の拒絶理由通知が出されたり、拒絶理由通知に応答後、4 ヶ月を超えて次の通知が出されるような場合には、その遅れた分、日単位で存続期間が延長される。さらに、審判手続き等により、特許付与日が特許出願日から 3 年を超えた場合、その遅れた分だけ、日単位で特許期間が延長される。筆者は、米国特許商標庁での特許付与を徒に遅らせる嫌がらせとも思われる審理引き伸ばしの手続きにより、出願から特許査定まで 10 数年かかった経験があるが、この場合、特許期間の延長が 10 年程度認められたので、出願人の方は喜んでおられると信じている。

AIA により、米国の特許法は、これまでになく出願人・発明者にやさしい、「より簡単により安く良き特許の保護が行われ、裁判所における迅速な特許権の執行が行われる」制度となった。2013 年から始まった第 113 議会では、いわゆるパテント・トロール対策のために、訴訟手続きの改良法案が相次いで出されている。これからも特許制度の更なる改良が続けられるに違いない。

米国は、今後も TPP 等の多国間交渉や、FTA 等の二国間交渉において、知的財産権の保護のレベルを、少なくとも米国の制度と同程度のレベルまで引き上げるように交渉を進めるだろう。日本もこれらの他国間交渉や二国間交渉を通して、米国と手を携えて各国での知的財産権の保護のレベルを上げていくためには、まず日本の制度を米国と同等以上に発明の保護レベルの高い「より簡単により安く良き特許の保護が行われ、裁判所における迅速な特許権の執行が行われる」制度にしていく必要があるのではないだろうか。米国の現行制度が、今後の日本のみならず世界の特許制度において「より簡単により安く良き特許の保護が行われ、裁判所における迅速な特許権の執行が行われる」制度構築のための参考になることを願って止まない。

注)

- ¹ America Invents Act, Public Law 112-29. 第 112 議会で成立した特許法改正法で、正式の名称は、Leahy-Smith America Invents Act である。Leahy は上院司法委員会委員長（民主党）、Smith は下院司法委員会委員長（共和党）であり、いずれも議会の有力議員である。名前を見れば、本法は超党派で上下両院の合意のもとに成立した、異例の重要法であることがわかる。従って、本法は、立法に貢献した二人の議員の名前をもって、レーヒー・スミス法と呼ばれても不思議はなかったが、何故か AIA と略称で呼ばれている。AIA の目指した改正理由及びその内容については、拙著、日本機械輸出組合発行「米国発明法・新規則の解説」に詳しく解説してあるので、ご参照頂ければ幸いである。
- ² Joseph A. DeGrandi. 1932 - 1999. 元 AIPLA 会長、元 AIPPI 本部の財務担当役員（Treasurer）。
- ³ 「特許研究第 9 号」平成 2 年 3 月発行。
- ⁴ American Intellectual Property Law Association. 約 15,000 名の知的財産権法専門の弁護士の会員からなる、任意法曹団体である。ディッキンソン専務理事は、元米国特許商標庁長官であり、現ロビイストである。AIPLA では、法案や判決を検討し、議会や裁判所に意見を述べる。
- ⁵ American Bar Association. 全米の弁護士の団体である。会員数は 40 万人を超えており、知的財産法部会（Section of Intellectual Property Law）の会員数は 24,000 名である。知的財産法部会も、AIPLA のように法案や判決を検討し、議会や裁判所に意見を述べる。部会として意見書を提出する場合と、ABA 全体として意見書を提出する場面があるが、ABA 全体として意見書を提出する方が重みが大きいことは当然である。デグランディは、当時 ABA の意思決定機関（House of Delegates）に対する知的財産法部会の代表も務めていた。
- ⁶ 先願主義の採否の議論の際、「WIPO の条約案には、各国が先発明主義を採用するように提案すべきである」という意見が出されたとき、満場の拍手喝采が起こった。

- ⁷ 当時の米国特許法には、出願公開制度がなかった。とりわけ個人発明家は、出願が公開されても特許権が付与されないときには、ノウハウの公開によるダメージが大きいとの理由により、出願公開制度に強く反対していた。現在でも、米国特許法では、外国に出願しない場合には、出願を特許付与まで非公開とすることを請求することができる。これは、パリ条約、マラケシュ協定の内国民待遇条項違反であるので、AIA に至る前の当初の法案では削除されることとなっていたが、AIA では復活している。個人発明家団体のロビー活動の結果であろう。
- ⁸ 1999 年の特許法改正により、出願から 20 年、ただし出願日から 3 年を経過して特許が付与される場合は、3 年を超えた期間の分延長されるように変更された。
- ⁹ 反対活動の中心に立ったのが、元特許商標庁長官で当時知的財産権所有者協会 (Intellectual Property Owners, Inc., IPO) 会長のドナルド・バナー (Donald W. Banner) 弁護士と、発明者であり 600 件の特許所有者であって多数の企業とのライセンス交渉により巨万の富を築いたジェローム・レメルソン (Jerome H. Lemelson) の二人であった。二人は、先願主義において冒認の先願があると、真の発明者による後願に特許が付与されないことに注目し、先願主義は真の発明者の権利が守れない、悪い制度であるという強力なロビー活動を展開して成功した。バナーは、デグランディの親友であり、筆者のロー・スクール時代の指導教官であった。レメルソンは、レメルソン財団を設立し、個人発明家の支援を行った。同財団は、今でも支援活動を続けている。
- ¹⁰ United States Trademark Association。現在は、International Trademark Association, INTA である。
- ¹¹ 先願主義 (First to File)、先発明者主義 (First to Invent) に対して、先発明者先願主義 (First Inventor to File) と命名したことは、米国型先願主義を一言で理解することができる優れたネーミングであり、これを発案した人に敬意を表したい。
- ¹² 一部継続出願に基づく特許権の存続期間は、原則として親出願の出願日から 20 年である。
- ¹³ 筆者は、国内優先権制度を導入した昭和 60 年特許法改正法案の作成に従事したが、当時、この法案の審査をしていた内閣法制局参事官は、国内優先権制度を親出願の出願公開日の前日まで出願を認める一部継続出願制度として導入することを最後まで支持していた。もし仮に特許法第 30 条の例外として特許公報、出願公開公報による発明の公開が含まれていたら、日本の国内優先権制度は、米国と同じ一部継続出願制度になっていたかもしれない。
- ¹⁴ 筆者が特許庁の審査基準室に併任していたとき、よく外部からの質問を受けたが、そのうち最も多かったのは、出願前の発明の公開に関するものであった。現在でも同様だそうである。先端発明に限らず、出願前に発明を公開してしまうことが如何に多いか、実感したところである。
- ¹⁵ 審判官は、Administrative Patent Judge、直訳すれば、「行政特許判事」と呼ばれる。弁護士資格を持ち、訴訟の経験のある者である。裁判所の判事と同様に、紛争当事者の言い分を聞き、相互審尋 (cross examination) を取り仕切り、事実認定を行い、審決を出す。日本の審判官も、米国の審判官と全く同じ権限を持っていると解される。