

(日経 BP 知財 Awareness / 2005 年 7 月 26 日掲載)

米国特許法改正法案 (上) 特許先発明主義から先願主義への移行

高松俊雄 (三好内外国特許事務所 副所長 弁理士)



米国特許法改正法案の背景

世界の主要国が先願主義を採用する中で、これまで米国だけは先発明主義を堅持してきた。あと数十年は、先願主義へ移行しないであろうと言われていたが、その米国に先願主義への移行の動きが出てきたのである。この動きにはどのような背景があるのであろうか。

2005 年 4 月 14 日に米国議会の知的財産小委員会は、2005 年特許法改正法案を発表した。この特許法改正法案には、先願主義への移行、特許権付与後異議申立制度の採用、損害賠償額の適正化など米国特許制度の根幹に係わる事項が盛り込まれている。

この特許法改正法案が草案される背景として、Federal Trade Commission のレポート (2003 年)、National Academies Committee のレポート (2004 年) による米国特許制度の問題点の指摘があると言われている。また、マイクロソフトが 2005 年 3 月 15 日にホームページ上で発表したコメントが大きく影響していると言われており、そこでは特許の質の低下、訴訟件数の増大、国際的な協調の必要性などが指摘された。また、ブラックベリー事件 (2004 年)、マイクロソフト事件 (2005 年) など、高額の和解費用や損害賠償額が問題になっている。ペーパー特許により大企業から巨額の和解費用などを得る特許マフィアの存在は、誠実かつ適正な経済活動を揺るがし兼ねないからである。

先発明主義の弊害

これらのレポートで指摘されている問題点の 1 つとして、先発明主義による弊害がある。先発明主義は、先に発明した者に特許を認めるという考え方であり、理念としては、先に出願した者に特許を認める先願主義よりも優れている。しかしながら、先発明者を決定するためには、訴訟類似のインターフェアレンス (※1) の手続きを必要とし、その手続きを遂行するためのコスト及び労力の負担が大きい。

また、先発明主義の下では、一刻も早く特許庁へ出願しなければならないという動機付けが弱く、先願主義を採用する諸外国に遅れを取るようになる。すなわち、米国出願後に欧州、日本、中国などへ出願する場合には、これらの国が先願主義を採用しているため、出願の遅れにより、他の国の競合他社に権利化を許すことになる。

さらに、先発明主義の下では、仮に特許を取ったとしても、何時、誰に先発明を主張されて、インターフェアレンスの手続きに突入することになるか予測できず、権利の安定性に不安がある。

このような弊害を考慮すると、このまま先発明主義を堅持したのでは、国際競争力が低下して、諸外国に遅れを取ってしまうのではないか、という意識を米国は持ち始めたようである。

先願主義への移行

米国が採用しようとしている先願主義は、「発明者による先願主義 (first-inventor-to-file system)」と言われるものである。すなわち、基本的には米国における有効出願日を基準とするが、真正の発明者であるか否かは、依然として問われる。そのため、複数の出願が先後願関係にある場合には、先願者が真正の発明者であるか否かが、インターフェアレンス手続きにより決定される。但し、この際に発明日の前後は問題とならず、米国への有効出願日に基づいて真正の権利者が決定される。

2005年6月にまとまった修正法案では、出願に係る発明が有効出願日の前に印刷刊行物に記載されているか、あるいは公知になっていた場合には、特許が認められないことになった。これは、通常の新規性の考え方と同じである。また、発明者が有効出願日前に発明の内容を発表した場合には、1年間のグレースピリオド（猶予期間）が認められることになった。ただし、米国は、ヨーロッパや日本も同様に1年間のグレースピリオドを認めることを要求しているので、今後、どのように進展するのか予測できない。

※1 Interference :

特許と出願、または出願同士で「同一の特許可能は発明」がクレームされている場合の、発明の先後を争う手続き。