

米国改正特許法逐条解説

～ 第 1 回 先発明主義から先願主義へ～

2011 年 9 月 20 日

執筆者 弁理士 河野英仁

1. 概要

2011 年 9 月 16 日オバマ大統領の米特許法改革法案「America Invents Act」への署名に伴い、約半世紀ぶりに米国特許法が大改正されることとなった。改正内容は先発明主義から先願主義への移行、及び、特許付与後レビュー制度の導入等を含め非常に多岐にわたり、全部で 37 項目にも及ぶ。

とりわけ重要なのが先発明主義から先願主義へ移行したことに伴う、新規性及び非自明性に関連する規定の改正である。第 1 回では日本企業が米国へ特許出願を行い、権利化を図る場合に、特に注意すべき改正事項(先願主義への移行、ベストモード要件、特許表示)をピックアップして説明する。なお、第 2 回では、付与後レビュー、当事者系レビュー、追加審査、情報提供、及び先使用权等について説明する。

2. 先願主義への移行

先願主義への移行に伴い、新規性(米国特許法第 102 条)及び非自明性(日本でいう進歩性：米国特許法第 103 条)の判断基準が発明日ではなく、出願日となる。ここで判断基準となる出願日は、「有効出願日 effective filing date」であり、米国にて特許または出願された最先の現実出願日、または、最先の外国・PCT 出願に係る優先日である(米国特許法第 100 条(i)¹)。

(1) 米国特許法第 102 条 (新規性) の改正

米国特許制度を理解する上で困難であった先発明主義に基づく米国特許法第 102 条 (a) ~ (f) の規定が大幅に改正され、新たに先願主義をベースとする米国特許法第 102 条

¹ 米国特許法第 100 条(i)の規定は以下のとおり

(i)(1) The term 'effective filing date' for a claimed invention in a patent or application for patent means--

(A) if subparagraph (B) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or

(B) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c).

(a)、102 条(b)、102 条(d)が新設された。また米国特許法第 102 条(g)(先発明を決定するインターフェアランス)は削除された。以下、重要な改正点に着目して解説する。

(i)米国特許法第 102 条(a)

改正前	改正後
<p>第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失</p> <p>次の各項の一 に該当するときを除き，人は特許を受ける権利を有するものとする。</p> <p>(a) その発明が，当該特許出願人による発明の前に，合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか，又は合衆国若しくは外国において特許を受けたか若しくは刊行物に記載された場合，</p>	<p>第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失</p> <p>次の各項の一 に該当するときを除き，人は特許を受ける権利を有するものとする。</p> <p><u>(1)クレームされた発明が、有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、または、公然使用、販売、その他公衆に対し利用可能となった場合</u></p> <p><u>(2)クレームされた発明が米国特許法第 151 条(特許の発行)の規定に基づき登録された特許に記載されるか、または、米国特許法第 122 条(b)(特許出願の公開)の規定に基づき公開された出願に記載されており、当該特許または出願が、場合によっては、他の発明者を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されている場合</u></p>

改正米国特許法第 102 条(a)では新規性の判断基準が発明日から有効出願日へと改正された。また改正前は公知・公用は米国内に限定されていたが、改正により米国のみならず世界中で公然使用、販売、その他公衆に対し利用可能となった場合も、新規性なしと判断されることとなった。

改正米国特許法第 102 条(a)(2)は、日本国特許法第 29 条の 2 に規定する、所謂拡大先願の地位について規定している。すなわち、未公開の先願が特許または公開された場合に、後願の新規性を否定するものである。ただし、先願と後願との発明者が一致する場合は、米国特許法第 102 条(a)(2)に基づき新規性を否定されない。

(ii)米国特許法第 102 条(b) グレースピリオド

改正前	改正後
(b) その発明が，合衆国における特許出願	<u>(b) 例外</u>

<p>日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受けた若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施若しくは販売された場合</p>	<p><u>(1) クレーム発明の有効出願日前 1 年以内の開示</u> <u>有効出願日前 1 年以内の開示は、以下の場合 102 条(a)(1)における先行技術に該当しない</u> <u>(A)開示が発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人によりなされた場合；または</u> <u>(B)開示された主題がそのような開示前に、発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人により公衆に開示された場合。</u></p> <p><u>(2) 出願及び特許中の開示</u> <u>開示は以下の場合、102 条(a)(2)における先行技術に該当しない</u> <u>(A) 開示された主題が、直接的又は間接的に発明者又は共同発明者から得られた場合；</u> <u>(B)開示された主題が、そのような主題が有効に 102 条(a)(2)の規定に基づき出願される前に、発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人により公衆に開示された場合；又は</u> <u>(C)開示された主題及びクレームされた発明が、クレーム発明の有効出願日前に、同一人に所有されるか、または、同一人に譲渡する義務がある場合。</u></p>
--	---

米国特許法第 102 条(b)は所謂グレースピリオドについて規定しており有効出願日前 1 年以内の開示行為によっては新規性を喪失しない旨規定している。改正前は「合衆国若しくは外国において特許を受けた若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施若しくは販売」と規定されていたが、改正後はあらゆる「開示」行為を含むようになった。

(iii)米国特許法第 102 条(d) ヒルマードクトリンの廃止

改正前	改正後
<p>(e) その発明が、次に掲げるものに記載されていた場合</p> <p>(1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によって提出され、第 122 条(b)に基づいて公開された特許出願、又は</p> <p>(2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によって提出された特許出願に対して付与された特許。ただし、第 351 条(a)において定義される条約に基づいて提出された国際出願は、当該出願が合衆国を指定国としており、同条約第 21 条(2)に基づいて英語によって公開された場合に限り、本項の適用上、合衆国において提出された出願の効果をもつものとする。</p>	<p>(d) <u>先行技術として有効な特許及び公開された刊行物</u></p> <p><u>特許または特許出願が、米国特許法第 102 条(a)(2)の規定に基づきクレームされた発明に対する先行技術であるか否かを決定することを目的として、そのような特許または出願は、当該特許または出願に記述されたいかなる主題に対しても、有効に出願されたと見なされる—</u></p> <p><u>(1)特許または出願の実際の出願日現在で、パラグラフ(2)が適用されない場合；又は、</u></p> <p><u>(2)主題を開示している最先出願の出願日現在で、一又は複数の先の特許出願に基づき、特許又は出願が米国特許法第 119 条(先の出願日の利益；優先権)、365 条(a)若しくは 365 条(b)(優先権；先の出願に係る出願日の利益)に基づき優先権を主張する場合、又は、米国特許法第 120(合衆国における先の出願日の利益)条,121 条(分割出願)若しくは 365 条(c) (優先権；先の出願に係る出願日の利益)の規定に基づき先の出願日の利益を主張する場合</u></p>

改正法第 102 条(d)は拡大先願の地位を有する出願を明確に定義し、所謂ヒルマードクトリンとよばれる問題を解決した。ヒルマードクトリンは、Hilmer 事件²において形成された後願排除効に関する論理である。Hilmer 事件において、出願人は、ドイツに第 1 国特許出願し、第 1 国特許出願に基づく優先権を主張して、米国に特許出願を行った。この際、後願排除効を有する日が、第 1 国特許出願日であるのか、米国の特許出願日であるのかが争点となった。

² *In re Hilmer*, 359 F.2d 859 (CCPA 1966)

Hilmer 事件において原告は、米国特許法第 119 条(a)³に「外国出願がされた最先の日から 12 月以内に提出されることを条件として、同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有する」と規定されていることを根拠に、後願排除効発生日も第 1 国特許出願日であると主張した。

これに対し CAFC の前身である CCPA は、米国特許法第 102 条(e)は、「合衆国において・・提出された特許出願」と規定していることから、合衆国外で提出された外国出願は適用対象外であり、パリ条約優先権を伴う米国出願の後願排除効日は、米国出願日であると判示した。

今回の特許法第 102 条(d)の改正により、
先願の米国特許若しくは公開特許の明細書が、後願のクレームに関連する開示を含んでいる場合、又は、
優先権主張により先願となる外国特許出願若しくは PCT 国際特許出願の明細書が、後願のクレームに関連する開示を含んでいる場合、
公開言語にかかわらず、優先権出願の出願日に、後願排除効を有することとなった。

(2)非自明性に関する規定 米国特許法第 103 条

非自明性の判断基準も発明時から、有効出願日へと改正された。

改正前	改正後
<p>第 103 条 特許要件；自明でない主題 (a) 発明が、同一のものとしては第 102 条に規定した開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点でその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるよ</p>	<p>第 103 条 特許要件；自明でない主題 (a) 発明が、同一のものとしては第 102 条に規定した開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、<u>クレーム発明の有効出願日前</u>にその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明</p>

³米国特許法第 119 条(a)の規定は以下のとおり。

第 119 条 先の出願日の利益；優先権

(a) 合衆国において提出された出願の場合に若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において、又は WTO 加盟国において、先に同一発明に関する正規の特許出願をしている者又はその法律上の代表者若しくは譲受人が合衆国において提出する発明特許出願は、合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から 12 月以内に提出されることを条件として、同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。

<p>うな差異であるときは、特許を受けることができない。特許性は、発明の行われ方によっては否定されないものとする。</p>	<p>であるような差異であるときは、特許を受けることができない。特許性は、発明の行われ方によっては否定されないものとする。</p>
---	---

以上のとおり新規性、拡大先願の地位、及び非自明性に関する規定は、非常に理解しやすく、先願主義を採用する諸外国の規定と実質的に同様のものとなった。

(3) 施行時期

先願主義への移行は、2011年9月16日から18ヶ月後(2013年3月16日)の有効出願日を有する全ての出願に適用される。2013年3月16日以前に優先日を有する特許出願は先発明主義に基づく旧法が適用される。

3. ベストモード要件の緩和

(1) ベストモード要件違反と無効理由

ベストモード要件とは、明細書の実施例には発明者が最善と考える実施の形態を記載しなければならないとする明細書の記載要件の一つである。米国特許法第112条パラグラフ1にベストモード要件が規定されている。

米国特許法第112条パラグラフ1

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造し、使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならない、また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。

ベストモード要件は審査の段階で依然として課されるが、法改正により、民事訴訟における無効の抗弁としてベストモード要件違反を主張することができなくなった。なお、付与後レビュー制度においても、申し立て理由は米国特許法第282条(2)及び(3)の理由に限定されており、同様にベストモード要件違反を主張することができない(米国特許法第321条(b)⁴)。

⁴ 米国特許法第321条(b) Scope- A petitioner in a post-grant review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent on any ground that could be raised under paragraph (2) or (3) of section 282(b) (relating to invalidity of the patent or any claim).

改正前	改正後
<p>第 282 条 有効性の推定；抗弁</p> <p>特許は，有効であると推定されるものとする。特許の個々のクレーム(独立，従属又は多項従属形式の何れであるかを問わない。)は，他のクレームの有効性から独立して有効であると推定されるものとする。従属又は多項従属クレームは，無効なクレームに従属している場合であっても有効であると推定されるものとする。前文に拘らず，組成物に関するクレームが無効と判定され，かつ，当該クレームが第 103 条 (b)(1)に基づく非自明性の決定の根拠であった場合は，それに係る方法は，第 103 条 (b)(1)のみを根拠として非自明であるとはみなされないものとする。特許又はそれに係るクレームの無効を立証する責任は無効を主張する当事者が負うものとする。</p> <p>特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては，次に掲げる事項は抗弁であるものとし，また，申立をしなければならない。</p> <p>(1) 非侵害，侵害に対する責任の不存在又は強制不能性</p> <p>(2) 特許要件として第 II 部に規定されている理由を基にする訴訟において，特許又は何れかのクレームの無効</p> <p>(3) 第 112 条又は第 251 条の要件に従っていないことを理由とする訴訟において，特許又は何れかのクレームの無効</p>	<p>第 282 条 有効性の推定；抗弁</p> <p>特許は，有効であると推定されるものとする。特許の個々のクレーム(独立，従属又は多項従属形式の何れであるかを問わない。)は，他のクレームの有効性から独立して有効であると推定されるものとする。従属又は多項従属クレームは，無効なクレームに従属している場合であっても有効であると推定されるものとする。前文に拘らず，組成物に関するクレームが無効と判定され，かつ，当該クレームが第 103 条 (b)(1)に基づく非自明性の決定の根拠であった場合は，それに係る方法は，第 103 条 (b)(1)のみを根拠として非自明であるとはみなされないものとする。特許又はそれに係るクレームの無効を立証する責任は無効を主張する当事者が負うものとする。</p> <p>特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては，次に掲げる事項は抗弁であるものとし，また，申立をしなければならない。</p> <p>(1) 非侵害，侵害に対する責任の不存在又は強制不能性</p> <p>(2) 特許要件として第 II 部に規定されている理由を基にする訴訟において，特許又は何れかのクレームの無効</p> <p>(3) <u>以下の要件に従っていないことを理由とする訴訟において，特許又は何れかのクレームの無効</u></p> <p><u>(A) 米国特許法第 112 条の要件、ただしベストモードを開示していないことは、特許がキャンセル、無効または権利行使できないとの主張の基礎とすることはできない。または</u></p> <p><u>(B) 米国特許法第 251 条(瑕疵ある特許の再発行)の要件</u></p>

また仮出願、外国出願及び国際特許出願の優先権を発生させる上で、ベストモード要件は課されなくなった(米国特許法第 119 条(e)(1)及び第 120 条)。

改正前	改正後
<p>米国特許法第 119 条(e)(1)</p> <p>第 111 条(a)又は第 363 条に基づいて提出された特許出願であって、第 111 条(b)に基づいて提出された仮出願において第 112 条第 1 段落によって定められている方式によって開示されている発明に関し、仮出願において名称表示されている発明者によって行われるものは、当該発明に関し、第 111 条(b)により提出される仮出願の日に提出された場合と同一の効果を有するものとする。</p>	<p>米国特許法第 119 条(e)(1)</p> <p>第 111 条(a)又は第 363 条に基づいて提出された特許出願であって、第 111 条(b)に基づいて提出された仮出願において第 112 条第 1 段落(ベストモード開示要件以外)によって定められている方式によって開示されている発明に関し、仮出願において名称表示されている発明者によって行われるものは、当該発明に関し、第 111 条(b)により提出される仮出願の日に提出された場合と同一の効果を有するものとする。</p>
<p>第 120 条 合衆国における先の出願日の利益</p> <p>合衆国において先に提出された出願又は第 363 条によって規定されている出願において第 112 条第 1 段落に定められている方式によって開示されている発明に関する特許出願であって、先に提出された出願に名称表示されている発明者によってなされるものは、その発明に関し、先の出願の日に提出された場合と同一の効果を有するものとする。</p>	<p>第 120 条 合衆国における先の出願日の利益</p> <p>合衆国において先に提出された出願又は第 363 条によって規定されている出願において第 112 条第 1 段落(ベストモード開示要件以外)に定められている方式によって開示されている発明に関する特許出願であって、先に提出された出願に名称表示されている発明者によってなされるものは、その発明に関し、先の出願の日に提出された場合と同一の効果を有するものとする。</p>

(2) 施行時期

ベストモード要件違反を無効理由とすることができないとする本改正法は 2011 年 9 月 16 日より即日施行される。

4. 虚偽表示違反に対する制裁の緩和

(1) 虚偽表示違反の緩和とバーチャル特許表示

特許成立後、特許権者は特許番号を製品に付すことができ、特許番号を付すことで被

疑侵害者に対し、損害賠償請求権を主張することができる(米国特許法第 287 条)。しかしながら、特許がカバーしない製品に対し、特許番号を誤って付した場合、または、特許権存続期間が満了している製品に引き続き特許番号を付している場合、虚偽表示があったとして罰金を求める訴訟を提起されるという問題(マーキングトロール問題)⁵があった。すなわち、第 3 者は特許権者を相手取り訴訟(qui tam action:私人による代理訴訟)を行うことができ、罰金の 50%は当該第 3 者の取り分となる。

そこで、特許法改正により合衆国のみが罰金に基づく訴訟を提起でき、第 3 者は民事訴訟にて損害賠償を求めることができるとの規定に改正された。また、特許権存続期間満了後に、特許表示を行っていたとしても、虚偽表示には当たらないこととなった(米国特許法第 292 条)。

その他、アドレスを製品に記載しておきインターネット上で特許番号を表示するバーチャル特許表示が可能となった(米国特許法第 287 条)

改正前	改正後
<p>第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表示及び通知</p> <p>(a) 特許権者、及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許物品を製造、販売の申出若しくは販売する者、又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号を付して貼付することによって、又は物品の性質上、そのようにすることが不可能な場合は、当該物品若しくは当該物品の 1 又は 2 以上が入っている包装に同様の通知を記載したラベルを付着させることによって、当該物品が特許を受けていることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は、特許権者は侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知</p>	<p>第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表示及び通知</p> <p>(a) 特許権者、及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許物品を製造、販売の申出若しくは販売する者、又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号を付して貼付することによって、<u>または、その上に、「patent」の文言または略語「pat」を、アクセス費無料で公衆がアクセス可能なインターネット上に掲載するアドレスと共に付し、特許物品を特許番号と関連付けることにより、</u>又は物品の性質上、そのようにすることが不可能な場合は、当該物品若しくは当該物品の 1 又は 2 以上が入っている包装に同様の通知を記載したラベルを付着させることによって、当該物品が</p>

⁵ 拙稿「米国特許判例紹介(第 34 回) 寄与侵害の適用要件～侵害誘発に対する主体的要件とマーキングトロールの出現～」知財ぱりずむ 平成 22 年 5 月号 経済産業調査会を参照されたい。

<p>を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知を構成するものとする。</p>	<p>特許を受けていることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は、特許権者は侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知を構成するものとする。</p>
<p>第 292 条 虚偽表示</p> <p>(a) 人が合衆国内において生産、使用、販売の申出若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に、特許権者の承諾を得ないで、特許権者の名称若しくはその名称の模造、特許番号又は「特許」、「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること又は公衆を欺き、当該物が特許権者により若しくは特許権者の承諾を得て、生産、販売の申出、販売若しくは合衆国に輸入されていると誤認させることにあった場合、又は人が、特許を受けていない物品に「特許」の文言又はその物が特許を受けていることを意味する文言又は番号を表示、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合、又は人が、特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において、何れかの物品に「特許出願中」、「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合は、当該人は個々の違反行為</p>	<p>第 292 条 虚偽表示</p> <p>(a) 人が合衆国内において生産、使用、販売の申出若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に、特許権者の承諾を得ないで、特許権者の名称若しくはその名称の模造、特許番号又は「特許」、「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること又は公衆を欺き、当該物が特許権者により若しくは特許権者の承諾を得て、生産、販売の申出、販売若しくは合衆国に輸入されていると誤認させることにあった場合、又は人が、特許を受けていない物品に「特許」の文言又はその物が特許を受けていることを意味する文言又は番号を表示、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合、又は人が、特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において、何れかの物品に「特許出願中」、「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合は、当該人は個々の違反行為</p>

<p>について \$ 500 以下の罰金を科せられるものとする。</p> <p>(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ、その場合、罰金の半分は提訴者に帰属し、他の半分は合衆国による使用に委ねられるものとする。</p>	<p>について \$ 500 以下の罰金を科せられるものとする。<u>合衆国だけが本サブセクションにより認められている罰金を科すよう提訴することができる。</u></p> <p><u>(b)本条違反の結果として競争阻害を被った者は、地方裁判所に阻害を補償するのに適切な損害賠償を求めて民事訴訟を提起することができる。</u></p> <p><u>(c)本条(a)に記載したやり方で製品に表示することは、当該製品をカバーする特許が権利消滅していても、本条違反とはならない。</u></p>
--	---

(2)施行時期

虚偽表示及びバーチャル特許表示に関する本改正は 2011 年 9 月 16 日より即日施行される。

以上

改正内容は govtrack.us により閲覧することができる。

<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h112-1249>