

先発明主義から先願主義へ
～ 2011年米国特許法改正の概要 ～
『Business Law Journal』 2012年7月号

シャネル株式会社
法務部長・弁理士
浅井 敏雄

I. 始めに

異なる者が同じテーマについて技術開発をしているような場合、それぞれが独立して同じ発明をし同一発明について出願が競合するということが起こり得る。同じ発明について複数の者に特許を与えるのは、独占権たる特許権の性質に反するし、第三者からすれば特許の存続期間の延長と同じことになる。従って、一人の出願人にだけ特許を与えるための制度が必要となる。先発明主義(first-to-invent system)は最先の発明者に特許を与える制度であるが、現在では米国のみがこの制度を採っており、他の国は、最先の出願人に特許を与える先願主義(first-to-file system)を採っている。

米国でも、過去に幾度か先願主義への移行が試みられたがいずれも挫折した。しかしながら、2011年9月8日、6年を超える議会討論の末、先願主義への移行を含む米国特許法改正案(Leahy-Smith America Invents Act)が議会を通過した。そして同年9月16日、オバマ大統領が法案に署名して改正法が成立した¹。この改正法は、先発明主義から先願主義への移行の他、ベストモード要件(特許明細書には発明者が最良と信じる発明の実施例を記載すべきとするもの。改正前は、この要件を充足しなければ権利行使が不可能となった)の緩和等重要な改正点を含んでいる。この改正法成立に対しては、米国でも大企業を中心に歓迎の意が表されている。なお、先願主義への移行は2013年3月16日から施行される。

本稿では、今回の米国における先発明主義から先願主義への移行をより良く理解するために、まず、先願主義の典型である我が国先願主義について、次に、米国の改正前の先発明主義について、最後に今回改正による先願主義について考察することとする。そして、その後、ベストモード要件の緩和等その他主要改正事項について考察する²。

II. 我が国の先願主義、新規性及び進歩性³

1. 本来の先願(39条)

我が国特許法39条によれば、同一の発明について異なった日に複数の特許出願

があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができ（1項）、同一の発明について同日に複数の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる（2項）。なお、この場合の特許出願日は、パリ条約同盟国（例えば米国）にした出願日に基づき同条約に定める優先権を主張して我が国に出願した場合は最初の出願日（米国出願日）であり、その他国内優先権主張出願等でも先の出願日等である。

2. 拡大された範囲の先願(29条の2)

39条は、特許請求の範囲（クレーム）に記載された発明のみを対象として先後願を判断するため、先願の明細書の内、特許請求の範囲外（発明の詳細な説明及び図面）にのみ記載された発明は後願を排除できない。しかし、既に先願によって国家に開示された発明と同一の発明に独占権を与えるのは新規発明開示の代償として独占権を与える特許制度の趣旨に反する。そこで、我が国では、先願の明細書の内発明の詳細な説明又は図面にのみ記載された発明も、先願が出願公開等されたことを条件として後願を排除できることとしている。

3. 新規性（29条1項）及び新規性喪失の例外（30条）

今回の米国特許法の改正では、先発明主義に直接関わる条文の他、新規性及び非自明性（我が国の進歩性に相当）に関する条文も変更され、全体として先願主義を実現している。そこで、米国の新規性及び非自明性に関する改正前後の規定と比較するために我が国の新規性及び進歩性についてもおさらいしておくこととする。

我が国特許法 29条1項は、特許要件の一つとして新規性を要求する。即ち、特許出願時を基準としてその前に日本国内又は外国において公然知られていた発明、公然実施をされていた発明又は頒布刊行物に記載されもしくはインターネット等により公衆に利用可能であった発明と同一の発明は特許を受けられない。なお、この場合の特許出願時は、パリ条約優先権主張出願等の場合は最初の出願日等である。

但し、29条1項の例外として、特許を受ける権利を有する者の意に反して又はその行為に起因して新規性を喪失した発明は、その喪失日から6ヵ月以内にその者が特許出願しかつ所定の手続をした場合には新規性を喪失しなかったものとみなされる（30条。2012年4月1日改正施行）。

4. 進歩性（29条2項）

我が国特許法 29条1項は、特許要件の一つとして新規性を要求するが、新規性はあってもいわゆる当業者（その技術分野における専門家）が容易に思いつくような発明に対して独占権を与えることは技術の進歩に役立たないばかりか却って妨げとなるので、同条2項は、そのような発明を特許付与の対象から排除する。この場合の判断の基準時も新規性と同様、パリ条約優先権主張出願等の場合は最初の出願日等である。

5. 我が国が先願主義を採っている理由

先発明主義は最先発明者に特許を与える点で発明保護の理念としては優れているように見える。しかし、先発明主義には以下のような欠点もある。第1に、発明時点の立証は必ずしも容易でなく、各発明の優先関係を決定するための手続（インターフェアランス手続）の時間・労力・費用的負担が大きい。甚だしきは、発明の約30年後に同手続が確定し後願に特許が認められたケースさえある⁴。第2に、先発明主義は発明の秘匿を助長する可能性がある。何故なら先発明主義では自分が他人より先に発明してさえいれば他人の出願より後に発願しても自分の出願が優先するからである。第3に、自分の出願について特許が成立した後でも他人が先に発明した事実により無効とされる可能性があり、権利の信頼性及び安定性が低い。

これに対し、先願主義は先後の判断が容易で、権利の信頼性及び安定性が高い。また、発明をいち早く開示した者を保護するから発明の秘匿を助長するおそれもない。

そこで、我が国は先願主義を採用することとしたのである。

III. 米国の特許法改正前の先発明主義、新規性及び非自明性⁵

1. 先発明主義 (102条(g))

米国においては、同一の発明について複数の特許出願人がいた場合、発明時点が最先の者が特許を受けることができる。

この場合、各発明の優先関係を決定するには、各発明の着想 (conception) の日及び発明実施化(reduction to practice: 発明品の製作もしくは発明方法の実施又は出願)の日、並びに、着想から実施化に至る合理的精励 (reasonable diligence) も考慮しなければならない。

2. 新規性 1(102条(a))

我が国では新規性の判断は出願時を基準として行われるが、米国では発明時点が基準となる。即ち、出願に係る発明（以下、この特許性判断の対象となる発明を「出願発明」という）が、出願人による発明の前に、(1). 米国で他人に知られてもしくは使用されていた場合、又は、(2). 米国もしくは外国で特許されもしくは刊行物に記載されていた場合は、特許を受けることができない。

なお、我が国特許法では刊行物記載のみならず公知公用についても国内外を問わない世界主義を採っているが、米国の特許法では前述の通り米国での公知公用のみを問題とする。

3. 新規性 2(102条(e))

出願発明が、(1). 出願人による発明の前に米国で他人によりなされていてその後出願公開された出願、又は、(2). 出願人による発明の前に米国で他人により出願されていてその後付与された特許に記載されている場合も、特許を受けることができない。

ここで「米国で」とあるように、他人の出願が優先権主張を伴う場合でも米国出願日が基準となる。これはヒルマードクトリンと言われ、外国人を差別的に扱うものとして非難されてきた。

4. 102条(b)

出願発明が、米国での出願前1年より前に、(1). 米国で公然実施されもしくは販売されていた場合、又は、(2). 米国もしくは外国で刊行物に記載されもしくは特許を受けていた場合も、特許を受けることができない。

5. 非自明性(103条)

出願発明と102条に定める先行技術(prior art)が同一でなくても、発明時点を基準として、その差異が当業者にとり自明(obvious)な場合は、特許を受けることができない。

6. 米国が先発明主義を採っていた理由及び今回先願主義に移行した理由

前述の通り先発明主義は弊害が多く先願主義の方が優れているように思われるが、米国が長年先発明主義を採ってきた理由としては次のようなことが言われている。

先願主義は、個人発明家やベンチャー企業にとっては、出願を急ぐ必要から手続的・費用的負担が大きい反面、出願手続を十分な費用を費やし専門部門で迅速に行うことができる大企業に有利である。米国では、全出願件数の内相当割合を個人発明家やベンチャー企業による出願が占めており、また、有望な技術一つでベンチャー企業を興すのは普通であるところ、米国の議会は、大企業を相手に競争する個人発明家やベンチャー企業に好意的だった。また、大学等専門研究機関にとっても、発明をいち早く発表し、その後時間をかけて出願できる先発明主義の方が有利な面もある。このようなことから、米国ではこれまで何回か先願主義への移行が試みられたものの挫折してきた。

今回先願主義に移行した背景としては、従来から国際的に出願をしている大企業は先願主義への移行を支持してきたこと、景気が悪化し企業の競争力強化が必要と考えられたこと、元IBMのバイス・プレジデントであった人物が特許商標庁長官であったこと等があると言われている。

IV. 改正米国特許法のもとでの先願主義、新規性及び非自明性⁶

1. 施行日

今回法改正による先願主義、新規性及び非自明性の規定は2013年3月16日から施行される。

2. 有効出願日(100条(i))

改正後は特許要件の判断基準が発明時点ではなく、出願発明の「有効出願日」(effective filing date)となる。「有効出願日」とは、優先権主張出願等では最先出願日をいう。

3. 先願主義(102条(a)(2), 102条(b)(2)(C), 102条(d))

出願発明が、有効出願日前になされ後に公開された出願等（先願）に記載されていた場合は特許を受けることができない（102条(a)(2)）。但し、発明者が同一又は出願人が同一(102条(b)(2)(C))の場合等を除く。先願は、米国出願であるか否かを問わず、また、先願の出願日は優先権主張出願等では最先出願日である（102条(d)：ヒルマードクトリンの廃止）。これらの規定は、全体として、我が国特許法の29条の2（拡大した先願）に類似する。

4. 先願主義の例外（102条(b)(2)(B)）

102条(a)(2)の例外として、出願発明の発明者もしくは共同発明者、又はこれらの者から直接もしくは間接的に当該発明を知った他人（以下「発明者等」という）が、有効出願日の前に出願発明を公表した(publicly disclose)場合、その公表後に、同じ発明をした他人が出願しても、その他人の出願（先願）は、出願発明に対し先行技術とならない。即ち、出願発明が優先する。但し、後述する新規性喪失の例外1との関係で、実際には有効出願日前1年以内の公表が問題となる。

以上の通り、今回改正による米国の先願主義は、我が国のような純粋な（あるいは単純な）先願主義ではなく、先願優先及び先公表優先主義ともいえるべきであろう。

5. 新規性（102条(a)(1)）

新規性の判断も、改正前の発明時点基準から改正後は有効出願日基準となった。また、公知公用も世界主義となった。即ち、出願発明が、有効出願日前に、米国又は外国で、(1). 公然使用、販売、その他公衆に利用可能であった場合、又は、(2). 刊行物に記載されていたか又は特許されていた場合は、特許を受けることができない。

6. 新規性喪失の例外1（102条(b)(1)(A)）

102条(a)(1)の例外として、有効出願日前1年以内に発明者等がした開示 (disclosure)は、新規性を喪失させない。

7. 新規性喪失の例外2（102条(b)(1)(B)）

102条(a)(1)の例外として、有効出願日前1年以内に発明者等以外の者がした開示は、その前に発明者等による公表がされていた場合、新規性を喪失させない。但し、前述の新規性喪失の例外1との関係で、実際には有効出願日前1年以内の公表が問題となる⁷。

8. 非自明性（103条）

非自明性の判断も、改正前の発明時点基準から改正後は有効出願日基準となった。即ち、出願発明と102に定める先行技術の差異が、有効出願日を基準として、当業者にとり自明な場合も、特許を受けることができない。

9. インターフェアランス手続（廃止）

先願主義への移行に伴いインターフェアランス手続も廃止される。

V. 米国改正特許法におけるその他の主要改正点

1. ベストモード要件の緩和

施行日は改正法成立日、即ち 2011 年 9 月 16 日である。

ベストモード（最良実施例）要件とは、特許明細書の実施例には発明者が最良と信じる発明実施の形態を記載すべきとするもので（112 条）、その目的は、出願人が完全な発明の開示をせずに独占権を得ようとすることを阻止することである。この要件を充足しない場合、改正前は、特許拒絶理由であるとともに、特許成立後は特許侵害訴訟における被告の抗弁事由であり（282 条）、この抗弁が認められると特許権者は権利を行使できなかった。

改正後は、ベストモード要件を特許拒絶理由としては維持したが、特許侵害訴訟における被告の抗弁事由からは除外し（282 条）、また、後述する新設の特許後の異議申立理由にも当事者系レビューの請求理由ともしていない。

ちなみに、我が国においては、「発明を実施するための最良の形態」は特許明細書の必要記載事項だが（特許法施行規則 24）、その違反は無効理由ではなく権利行使不能となることもない。

2. 補充審査（Supplemental Examination）の新設／情報開示義務の負担軽減

施行日は 2012 年 9 月 16 日であり、施行日前又は後に付与された全ての特許に適用される。

情報開示義務とは、出願人は特許性に関し重要である(material)と知っている情報を審査官に提出すべきことを言う（特許規則 81.56）。この提出範囲には、米国出願に対応する外国出願の引用先行技術、サーチ・レポート、拒絶理由等を含む。この義務の違反が不衡平行為(inequitable conduct)と認定されると権利行使が不能となるどころ、改正前は特許後に違反を治癒することは困難だった。従って、改正前は、対応外国出願を常に監視し、安全を見て関係のありそうな文献は全て提出する等、出願人の負担が大きかった。

これに対し、改正法では、補充審査（Supplemental Examination）が新設され、情報開示義務の違反は特許後でも比較的容易に治癒することができるようになった。

即ち、特許権者は、自己の特許に関連する情報を特許商標庁で検討等してもらうため補充審査を請求することができる(257)。この請求後 3 カ月以内に、補充審査が行われかつ当該請求が特許性に関する重要で新規の問題を提起する否かが決定される。かかる問題を提起すると決定された場合は特許性に関する再審査(reexamination)が開始される。補充審査において当該情報が検討等されると、審査段階で当該情報が開示されていなかったことを理由にしては権利不能とならない。

この結果、特許権者は、実際に権利を行使する前に改めて関連情報の有無をチェックし、審査段階で提出していない重要情報を発見した場合は、当該情報について

補充審査を請求することにより、特許をいわば清浄化することができる。とすると、審査段階ではとりあえず重要な情報を提出し灰色情報については特許後提出するということが可能であるから、改正前に比べ、出願人の労力・費用上の負担が軽減されることが期待される⁹。

ちなみに、我が国では、米国の情報開示義務に相当する義務が課されているが(36条4項二号)、その違反は無効理由ではなく権利行使不能となることもない。

3. 権利行使関係 1－弁護士助言に関する規定の新設

施行日は2012年9月16日である。

改正前は、自己の特許を侵害された者は、侵害者が当該特許に関して弁護士の助言を得ていなかったことを故意の侵害の証明に用いることができ、故意の侵害が認定されれば三倍賠償(284)を課される可能性があった。

しかし、改正により、侵害者が当該特許に関して弁護士の助言を得ていなかったことは故意の侵害の証明に用いることができなくなった(298)。

ちなみに我が国では、三倍賠償の制度がなく、侵害者には当然に過失が推定される(103条)。

4. 権利行使関係 2－特許表示方法の緩和/Virtual Markingの許容

施行日は2012年9月16日であり、施行日前又は後に付与された全ての特許に適用される。

改正前においては(287条(a))、特許権者等は、特許品に「patent」又は「pat.」の表記と特許番号とを表示すること(これらの表示が不可能の場合は包装に同様の表示すること)により特許品であることを公衆に示すことができた。かかる表示をしていなかった場合、特許権者は、侵害者に対する警告の前の損害については賠償を受けることができない。

改正により、前述の表示方法の他、特許品又はその包装に「patent」又は「pat.」の表記と、特許番号が掲載された無料のインターネットサイトのアドレスとを表示することも認められる(287)。

5. 権利行使関係 3－虚偽表示(False Marking)の制裁の緩和

施行日は2011年9月16日であり、施行日前に提起された虚偽表示訴訟にも適用される。

改正前は、特許品でない物品に特許の表示をした者は、製品毎に\$500以下の罰金を科せられ、誰でもその罰金を科すよう提訴することができ、罰金の半分は提訴者に帰属することとされていた(292条)。このため、特許の存続期間満了後の特許表示に関し提訴すること(マーキングコントロール)が横行していた。

改正後は、米国政府のみがこの提訴を行うことができ、また、特許の存続期間満了後の特許表示は虚偽表示に当たらないこととされた(292条)。

ちなみに我が国では、特許表示は努力義務の対象であり(187条)、特許表示の

有無にかかわらず特許権の侵害者には過失が推定される（103条）。特許表示をしていない場合であっても侵害警告前の損害賠償の請求は可能である。虚偽表示は禁止され（188条）、その違反は3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金の対象である（198条）が、従来から、米国のような公衆提訴の制度はない。

6. 権利行使関係 4—先使用の抗弁の拡大

施行日は2011年9月16日である。

改正前は、事業を行う又は運営する方法（ビジネス方法）の特許に限り、第三者が善意に、当該発明をその有効出願日の1年以上前に実施化しておりかつ有効出願日前に米国において商業的に使用していた場合、当該特許権の行使に対する抗弁になるとしていた（273条）。

改正後は、先使用の抗弁を主張できる特許を全ての特許に拡大し、第三者が米国において当該発明をその有効出願日又は102条(b)の公表日のいずれか早い日の1年以上前に善意に商業的に使用していた場合、当該特許権の行使に対する抗弁になることとした（273条）。

ちなみに、我が国では、従来から、全ての特許について、第三者が出願発明の内容を知らないでその出願の際我が国において当該発明の実施である事業等をしてしている場合、所定の範囲で当該特許権について通常実施権を有し、当該特許権の行使に対する抗弁とすることができる（79条）。

7. 他者権利への対抗手段関係 1—特許前の第三者による情報提供制度の改善

施行日は2012年9月16日であり、施行日前又は後になされた全ての出願に適用される。

改正前は、原則として出願公開後2カ月以内に、誰でも、先行技術の特許商標庁に提出することができたが、その説明書は提出できなかった（特許規則1.99）。出願公開後2カ月という短期間に提出することは困難であるし、当該刊行物等が出願発明の特許性にどのように関連するのかを審査官に説明することもできなかった¹⁰。

改正後は、原則として出願公開後6カ月以内又は最初の拒絶理由通知のいずれか遅い時まで、誰でも、先行技術とその関連性に関する説明書の特許商標庁に提出することができる（122条(e)）。

ちなみに、我が国では、特許前いつでも、誰でも、先行技術の特許庁に提出することができ（特許法施行規則13の2、13の3）、その提出書には提出理由を記載するようになっている（様式20）。

8. 他者権利への対抗手段関係 2—特許後異議申立(Post-Grant Review)の新設

施行日は2012年9月16日である。

特許成立後に第三者がその特許を排除するための手続として、改正前は、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)があった。この審査は、特許後いつでも、

利害関係人が、先行技術（但し刊行物と特許に限定）に基づき請求することができた。但し、審査が開始するためには、当該特許の特許性に関する実質的に新たな問題(a substantial new question of patentability)があると認定される必要があった。

改正後は、当事者系再審査が廃止され、ここで説明する特許後異議申立と次に説明する当事者系レビューが新設された。この二つの新設手続の導入により、これまで玉石混交だった米国の特許の質が均質化されることが期待されている¹¹。

特許後異議申立（321～329条）は、特許登録後9カ月以内に（但しビジネス方法の特許についてはその後も可能）、利害関係人が、新規性、非自明性、特許明細書記載要件（但しベストモード要件を除く）違反等に基づき申し立てることができ、証拠は刊行物と特許に限定されない。この手続が開始するためには、特許が無効となる確率が50%を超えればよい(more likely than not)。

ちなみに、我が国においては、2003年の特許法改正で特許後の異議申立の制度が廃止され、特許無効審判に統一された。特許無効審判は、特許後いつでも、利害関係人が、新規性、進歩性、特定の明細書記載要件（36条4項一号等）違反等に基づき請求でき、証拠は刊行物と特許に限定されない（123条）。審判が開始するために米国におけるような要件はない。

9. 他者権利への対抗手段関係 3－当事者系レビュー(Inter Partes Review)の新設

施行日は2012年9月16日である。同日時点及びそれ以後に登録される特許に適用される。

当事者系レビュー(311～319条)は、特許から9カ月より後でかつ特許後異議申立手続終了後に、利害関係人が、刊行物又は特許に基づく新規性又は非自明性欠如に限定して請求でき、証拠は刊行物と特許に限定される。この手続が開始するためには、無効の合理的蓋然性(reasonable likelihood)が認定される必要がある。

10. その他の主要改正事項 1－真の発明者決定手続の新設

施行日は2013年3月16日である。同日以後の有効出願日の出願と特許に適用される。

改正前は、先発明主義のもと、発明の先後を決定するインターフェアランスの手続が定められていた（135条）。

改正後は、インターフェアランスの手続は廃止されるが、真の発明者を決定するための手続が新設された（135条、291条）。この手続は、後願の出願人又は特許権者が、先願が特許を受ける権利を有する者によらない出願（冒認出願）であることを理由に申し立てることができる。従来主にインターフェアランス手続に備えるために作成されていたラボノート（実験ノート）は、今後この手続で利用することができるであろう。

ちなみに、我が国では、冒認出願は特許拒絶理由（49条七号）及び無効理由（123条1項六号）である。

11. その他の主要改正事項 2—企業等による出願の許容化

施行日は 2012 年 9 月 16 日である。

改正前は、発明者のみが出願できた（特許法規則 1.41(a)）。そこで、通常、企業は出願と同時に発明者からの特許を受ける権利の譲渡証を提出していた。

改正後は、発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者も出願できることになり、企業等が直接自己の名義で出願できるようになった。

ちなみに、我が国では、従来から、企業等、発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者も出願できた。

VI. 終わりに

以上述べた通り、今回の米国特許法の改正は、先発明主義から先願主義への移行という非常に大きな変更のみならず、出願の実務、権利行使、他者権利への対抗手段等に関する重要な変更をも含むものであり、米国で事業活動を行う我が国企業としても、自社にどのような影響があるかを十分に検討して対処することが望まれる。

-
- 1 成立した改正法の原文については、米国特許商標庁のホームページ http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf を参照のこと。
 - 2 本稿では、理解のし易さを優先するため一部の条項の説明を省略している場合がある。
 - 3 図表 1 を参照のこと。
 - 4 この点については、特許庁資料「先願主義と先発明主義」
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/21_san01.htm を参照のこと。
 - 5 図表 2 を参照のこと。
 - 6 図表 3 を参照のこと。
 - 7 有効出願日前 1 年以内の公表であっても、米国以外の国では新規性喪失の例外を受けられなくなる可能性がある。例えば、我が国の新規性喪失の例外の規定では出願日前 6 月以内の公表のみが救済され（30 条）、また、当該出願は、当該公表から出願日までに同一の発明を独自にした他人の出願があればその後願として拒絶される（39 条）。
 - 8 原文については、米国特許商標庁のホームページ
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxr.htm> を参照のこと。
 - 9 補充審査新設による実務的影響については、日経 BP 知財 AWARENESS [2011/11/18]
『～「先発明」から「先願」へ大転換～』
<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20111118.html>
を参照のこと。
 - 10 この点に関しては、前掲日経 BP の記事を参照のこと。
 - 11 この点に関しては、前掲日経 BP の記事を参照のこと。