

第 16 講 主要国の特許法

わが国から見た特許主要国は、断然第 1 位が米国、第 2 位が EU です。最近では中国、韓国、台湾等のアジア諸国にも感心が向けられています。本講では米国の特許制度を重点的に説明します。他の国は一覧表に存在をのみ知らせます。

第 1 話 米国特許法の制定と改正の歴史

- 1776 年 米国独立
- 1787 年 米国憲法草案に特許条項を入れる
- 1790 年 最初の特許法公布
- 1836 年 近代特許法制定
- 1870 年 先発明主義を導入
- 1952 年 特許法を「35USC」として法典化
- 1978 年 PCT 加盟に伴う改正
- 1981 年 再審査制度の導入
- 1982 年 CAFC(連邦巡回控訴裁判所)を設置
- 1984 年 医薬特許存続期間回復制度の導入
- 1884 年 大統領産業競争力委員会による「ヤングレポート」を公表
- 1986 年 PCT 第 2 章の実施に伴う特許法の改正
- 1988 年 1988 年包括貿易・競争力強化法を施行、特許法 271 条(特許侵害)の g 項(方法特許の域外適用=ロングアーム)と追加し、関税法 337 条を改正し、特許侵害に対する提訴を容易化した。
- 1992 年 情報開示規則の改正
- 1994 年 北米自由貿易協定(NAFTA)の成立に伴う特許法 104 条(外国でなされた発明)の改正
- 1995 年 GATT, TORIP s 協定に対応する特許法 104 条(外国でなされた発明)、特許法 154 条(特許の内容及び期間)等の改正、及び仮出願制度(国内優先制度)の導入
- 1996 年 バイオテクノロジープロセス特許の改正

- * composition of matter の発明について新規性、進歩性がある場合には、その物を利用し、又はその物を生産するバイオテクノロジーの方法の発明は進歩性があるものとみなす。
- * 当該物のクレームが無効になった場合であって当該方法のクレームの特許性が当該物のクレームにのみ依存する場合は、当該クレームは、無効となる。

第 2 話 米国特許制度の特徴

- (1) **先発明主義**(first-to-invention system) : 最初に発明した者に特許権を付与する制度、同一発明について出願が競合したときは抵触審査(interference)手続により先発明を認定する。現在は外国人の出願についても適用されている。
- (2) **新規性判断の基準日を発明の日**とする。ただしワ・ヤールールにより実務上は出願日基準となることもある。

- (3) **発明者出願主義**：特許出願ができる者は原則として発明者、ただし特許を受ける権利に関する譲渡書を提出すると以後の手続きは譲受人となる。出願人(applicant)とは発明者を意味している。
- (4) **出願人の宣誓**：出願人(発明者)は自身が特許出願発明の真実かつ最初の発明者であると信ずる旨の宣誓書又は宣言書(oath or declaration)を提出する。
- (5) **出願人側の情報開示義務(duty of information disclosure)**：発明者及び譲受人は知り得た情報を誠実かつ正確に開示しなければならない。
- (6) **米国内でなされた発明のライセンス義務**：出願人は、米国特許庁長官の許可(ライセンス)を得た場合以外は、出願後6月以内に外国に特許出願してはならない(184条)。違反すれば処罰される。
- (7) **最良の実施態様の記載義務**：出願人は明細書に best mode を記載しなければならない。違反すると特許無効となり、特許紛争にあいて重大な瑕疵となり得る。
- (8) **限定要求、選択要求のプラクティス**：審査官が発明の単一性の要件を満たしていないと判断した場合にはクレームの限定要求(分割要求)がなされる。また generic clam が特許されないと判断した場合には、species clam の選択が要求される。
- (9) **継続出願(continuation application, continuation-in-part application)**の制度がある。分割出願の制度と合せて継続出願(continuation application)と総称される。
- (10) **仮出願(provisional application)**がある。国内優先権制度ともいわれる。
- (11) 特許出願公開制度及び特許異議申立制度はない。**プロテスト制度**がある。
- (12) 特許権の存続期間は出願の日20年、ただし1996年6月8日現在において有効な特許又は継続中の出願は、「特許発行日から17年又は出願日から20年のいずれか長い方」との経過措置がある。
- (13) **特許後において再審査(reexamination)**制度がある。第三者が先行技術に基づいてクレームの取消又は縮減を要求する場合、又は特許権者がクレームの取消を防御するためにクレームを縮減する場合に利用される。
- (14) **特許の再発行(reissue)**制度がある。特許権者はこの制度を利用して瑕疵のあるクレームを訂正することができる。特許発行後2年以内であれば、クレームを拡張する訂正も認められる。
- (15) 特許権放棄を特許庁が登録する**法定発明登録(statutory invention registration=SIR)**制度がある。
注：ゲルマン法(英米法)は、不文法又は判例法(common law)とよばれ法定登録制度はないが、特許権放棄については法定登録とした。なおローマ法(大陸法)は、成文法又は制定法(civil law)とよばれ、わが国の特許法をこの範疇に入る。
- (16) 国防上の機密に係る発明に対する**秘密指令(secretcy order)**がある。
- (17) 植物特許及びデザイン特許制度がある。ただし特別カテゴリーである。
- (18) MPEP (manual of patent Examination Procedure)

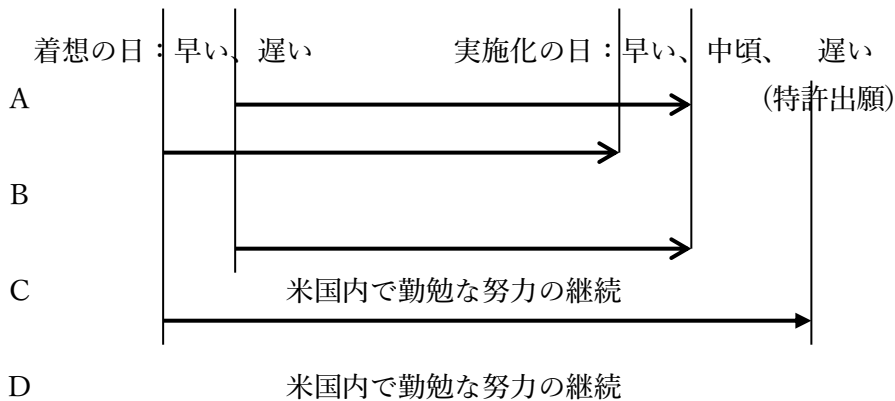
第3話 先発明主義



先発明主義とはなんのことですか



- ①先発明主義とは最先発明者に特許権を付与する制度です。最先発明者は a. 着想 (conception) と、 b. 実施化 (reduction of practice) と、 c. (due diligence) の三要素で認定されます。



- ②上図の場合、Bが最強です。DとBは微妙な判定となります。次にCです。DとAの強弱は微妙です。特許出願したという事実の方が強い意見も有力です。わが国を含む外国からの出願は、当方がCの場合はAには勝てないでしょう。当方がAの場合にも米国内での発明Cに勝てないでしょう。外国人に不利な米国特許法と認識するほうがよいでしょう。
- ③従来の特許法は、外国で発明された特許出願の発明日は特許出願の日でしたが、1996年1月1日より発明日を立証することができるようになりました。その立証は、 a. 審査手続中に先行技術を克服するために行う、 b. 抵触審査手続中に先発明に地位を立証するために行う、のいずれかで行います。



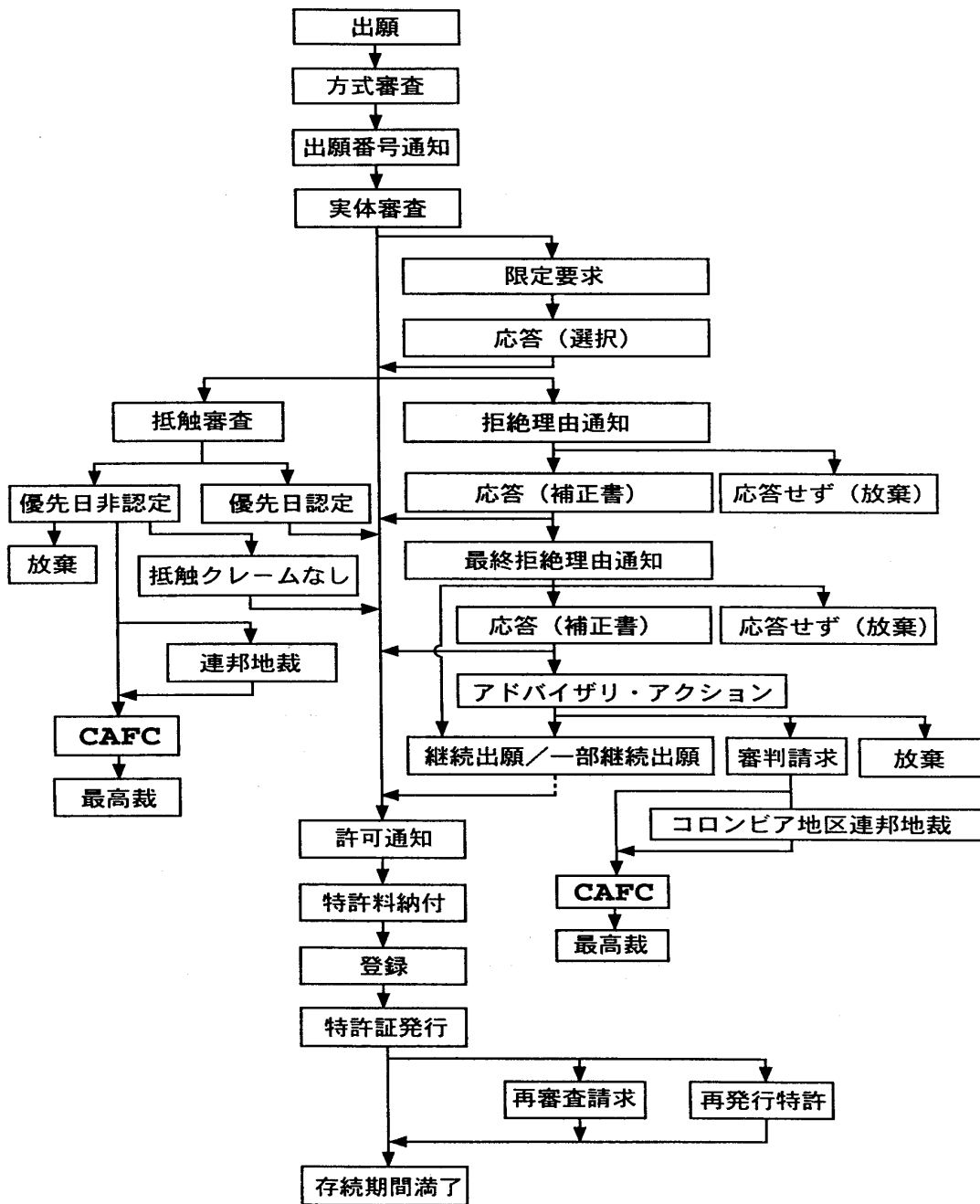
発明の日を立証する方法の要点は
なんですか



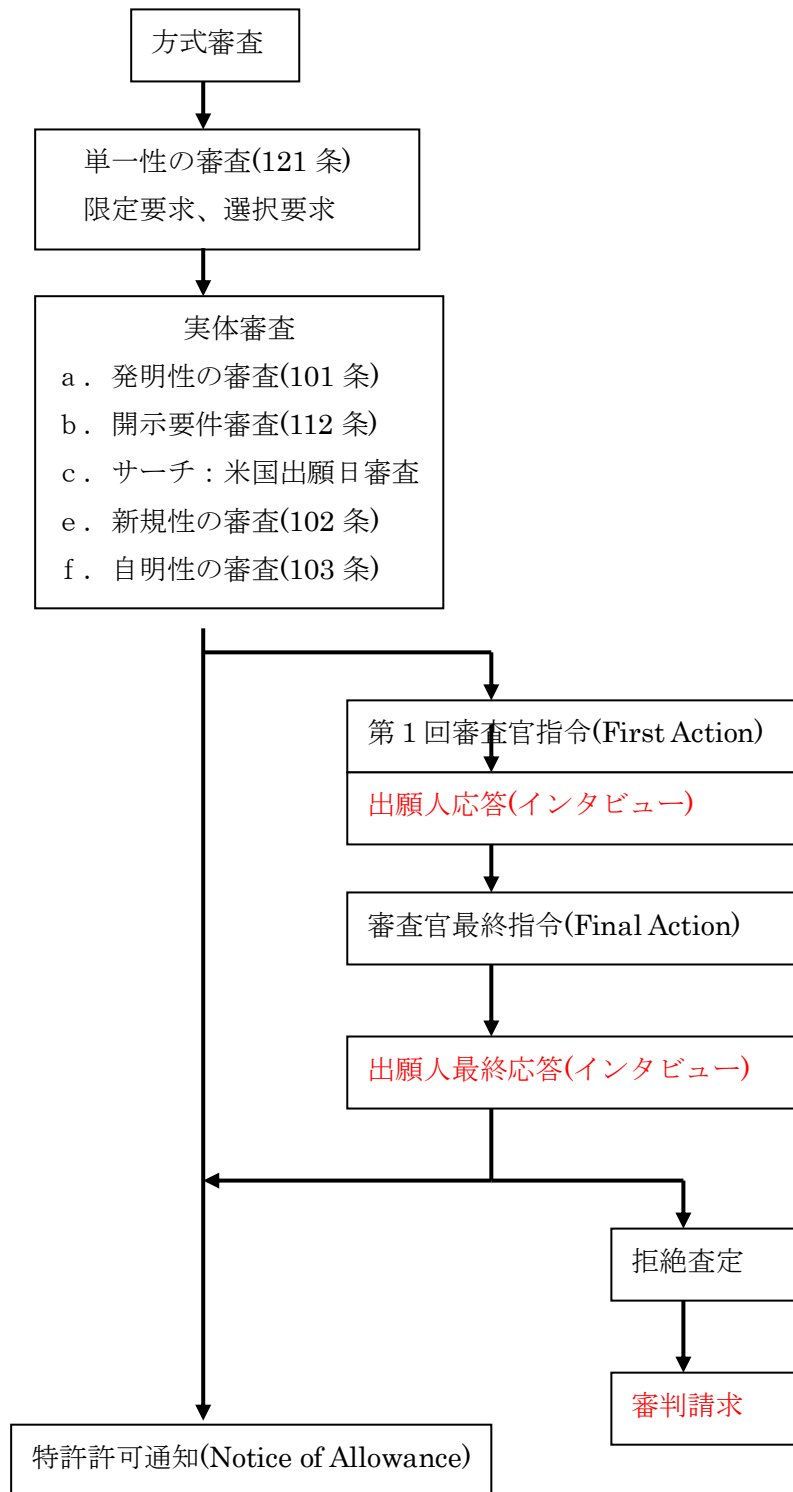
発明の日を立証するための一般的な方法は以下の通りです。

- (1) 発明の創作を期待する者(主に技術・研究者)にラボノートをつけさせる。ラボノートには次の事項を記載させます。
 - a. 日々の発明活動の内容を具体的に記載し、その記載頁に日付を入れ、署名をします。
 - b. それを証人が日付を入れて署名する。証人が記載した日付が発明日となります。共同発明者は証人になれません。
 - c. ラボノート及び筆記具は容易に改造又は改変できないものにします。
- (2) ラボノートは綴じられたもので、連続頁が打たれ、各頁に日付欄、発明者の署名欄、及び証人の署名欄を設けます。筆記具はインクを用いた筆記具、ボールペンなど容易に消せないものとしします。
- (3) 記載事項は次の通りです。
 - a. 着想から実施化に至るまでの全ての活動を経時的に記載します。
 - b. 実験についての記載は、実験の目的、実験のスキーム、実験結果、生成物のデータ類、生成物の有用性等を記載します。グラフ、スケッチ、写真等も貼付し、本人と証人が日付をいれ署名します。
 - c. 空白部分を設けないようにします。空白ができたときは斜線を引き、誤記は線を引いて消し、正しい記載を続けます。
 - d. 後日に誤記に気付いた時は、誤記した部分に手を加えることなく、気付いた日の頁に誤記を気付いた理由と共に正しい記載をします。
 - e. 証人は一般に直属の上司、研究責任者等が行いますが、共同発明者ではない同僚でも可能です。
 - f. ラボノートは発明者を雇用している会社等の著作物となります。その場合、発明者は会社等の指揮命令で業務に従事していることを明確に示さなければなりません。

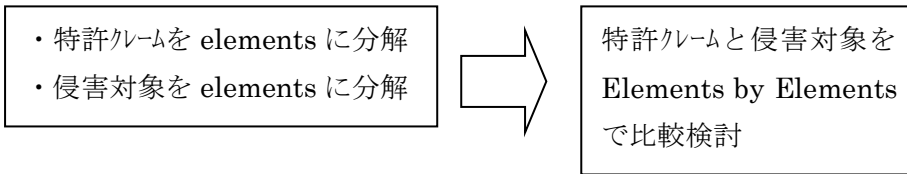
第4話 米国特許庁における特許出願の手続



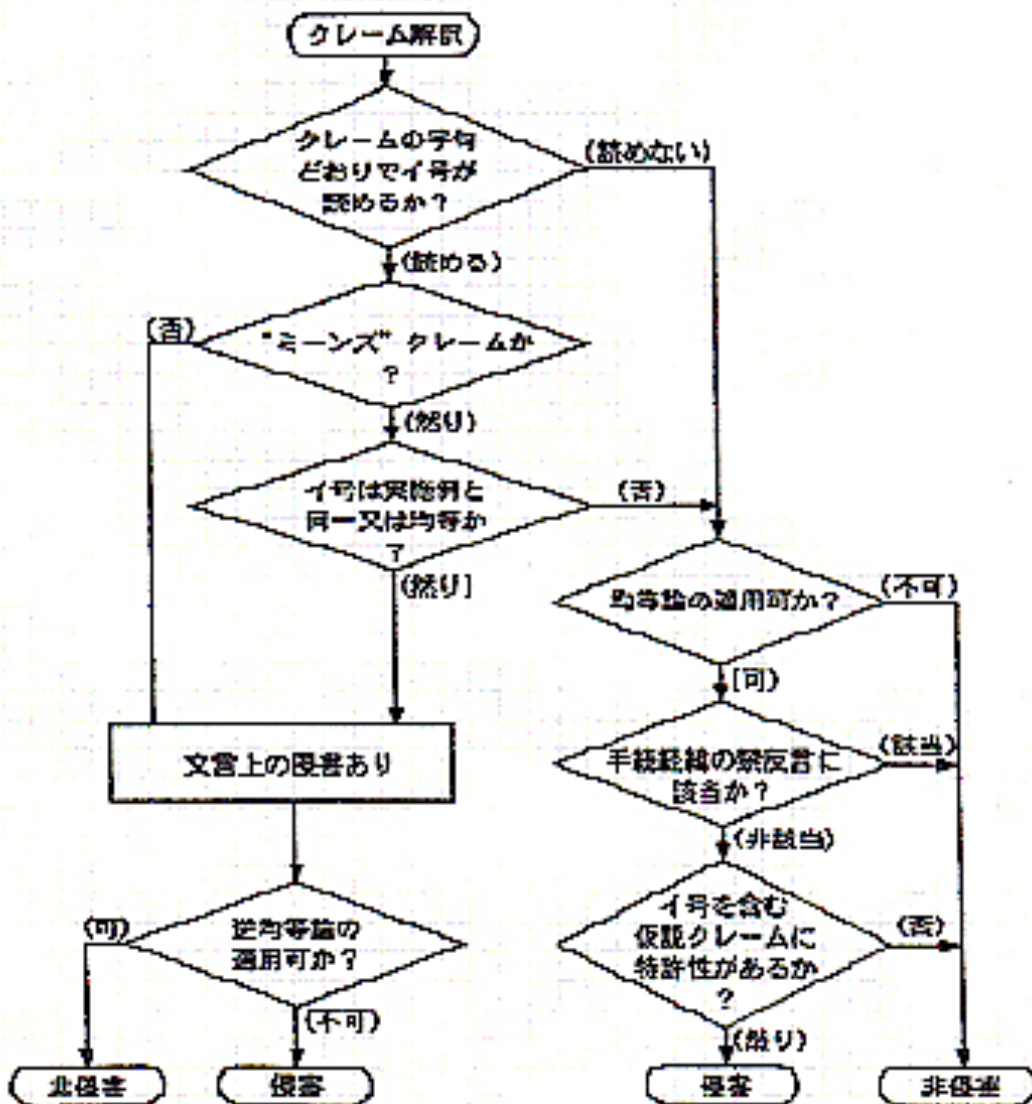
第5話 米国特許庁における審査の手続



第6話 米国における特許侵害を判断するための手法



侵害判断フローチャート



第7話 米国以外の外国の特許制度



米国以外の外国の特許制度
のようですか



- ①パリ条約に加盟し、同条約を忠実に遵守した特許法を持つ国は、米国を例外とし、ほぼ同様の特許制度を持っています。米国は先発明主義ですが、他の国はほとんどが先願主義です。
- ②わが国は審査主義ですが、外国には無審査主義をとる国が多数あります。更にわが国は審査が厳正・的確ですが、同様な審査をする国は大変少ないのが現状です。
- ③現在における国際的な関心事は厳正・的確な審査を早くすることと、審査の質の均一化です。
- ④各国の特許制度の比較表は「特許ニュース」平成10年3月25日号に掲載されています。

日・米・欧州の特許制度の比較

	日本	アメリカ	欧州
特許付与	先願主義	先発明主義	先願主義
出願公開	18ヶ月	18ヶ月	18ヶ月
審査請求	出願から3年	制度なし	公開から6月以内
特許期間	出願日から20年、延長制度あり	出願日から20年、延長制度あり	出願日から20年、延長制度あり