S211013

日米の特許法改正がイノベーション戦略に与える影響

加藤 浩*

Effect of Revision of Japan and U.S. Patent Laws on Innovation Strategy

Hiroshi KATO*

Nihon Univ. Graduate School of Intellectual Property
Misaki-cho 2-3-1, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8375 Japan

In Japan and U.S. Patent Laws, the relation of publication and the patent application of the invention was revised. Moreover, novelty (publicly known in the world) was introduced in U.S.A., and, in Japan, the protection of the joint researcher became more appropriate by this revision. The research and development strategy and the intellectual property strategy should be reviewed and restructured. The introduction of the first-to-file system in U.S.A. is a longtime pending issue, and it is thought that this revision is big progress. However, it is not complete first-to-file system. In addition, there are some other pending issues between Japan and the U.S.A. It is necessary to pay attention to the trend of the Patent Law revision in Japan and the United States in the future.

Key Words : Patent Law, First-to-File System, Innovation Strategy, R&D Strategy, IP Strategy

1. 結 言

特許法は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって、産業の発達に寄与することを目的としている。すなわち、特許法は、イノベーションの推進に必要不可欠な制度であり、特許法によるイノベーションの法的保護により、イノベーションへのインセンティブが付与されている。したがって、特許法の改正は、イノベーション政策に大きな影響を与えることになる。

近年、知的財産権のグローバル化の進展に伴い、特許法は、国際的に調和する方向に向けて改正が進められている。しかしながら、特許法を含む工業所有権の国際的なルールを定めたパリ条約には、属地主義の原則が規定されており、条約に規定のない事項については、現在においても、各国で異なる制度が採用される余地が残っている。

日米間においては、1994年に日米合意が行われる等、両国間の制度調和が積極的に推進されてきたが、最近に至っても、異なる制度・運用が採用されている部分があり、懸案事項になっている。とくに、特許出願手続きにおける「出願日」の考え方については、先願主義と先発明主義の対立を始め、様々な点で相違していた。

このような状況下、米国では、2011年9月、先発明主義への移行を含む特許法改正案が上院で可決し、オバマ大統領の署名を経て改正特許法が成立した。米国では60年ぶりの大改正といわれている。しかしながら、この改正は、厳密には、完全な先願主義への移行ではない点が指摘される等、まだ課題が残されている。他方、日本でも、昨年6月に特許法が改正され、発明の公表と出願日の関係について、制度改正が行われている。

このように、日米において特許法の改正が行われる中、今後、産業界や学界において、研究開発戦略や知的財産戦略の再検討が必要であると考えられる。本発表では、日米における特許法改正の現状について紹介し、今後、産業界や学界において、どのような対応が必要であるかについて考察する。

2. 米国の特許法改正とその影響

*正会員，日本大学大学院知的財産研究科（〒101-8375 東京都千代田区三崎町 2-3-1）
E-mail: kato@law.nihon-u.ac.jp

1. 先願主義の導入

(1) 法改正の趣旨と改正内容

米国では、これまで、先発明主義（先に発明した者に特許権を付与する制度）が採用されていたが、今回の改正により、先願主義（先に出願した者に特許権を付与する制度）が導入されている。先発明主義では、発明日の認定に配慮した対応が必要になる等、出願人の負担が大きく、また、権利の安定性に欠ける点などが指摘されていたが、先願主義に移行することにより、これらの点が改善されることになる。

(2) 今後の影響

日本の産業界や学界にとって、これまでの米国の先発明主義は、米国への特許出願における懸案事項の一つであったが、今回の法改正により解消されることになり、メリットは大きい。とくに先端技術分野においては、日本から欧米に特許出願される比率が高い状況にあり、特許法改正の影響が大きいものと考えられる。ただし、次項に示す「グレースピリオド」の改正により、完全な先願主義ではない点に注意が必要である。

2. グレースピリオド

(1) 法改正の趣旨と改正内容

グレースピリオドとは、特許出願前に発明を開示（学会発表など）しても、特許が認められる期間（米国では1年）であり、学会発表と特許出願の両立を図るための制度である。これまでは、発明者自身による開示のみが対象であり、その後、特許出願前に第三者により同じ発明が開示された場合には、新規性を喪失して特許を受けることができないこととなっている。今回の改正により、発明者自身による発明の開示から特許出願までの間に、第三者が同じ発明を開示した場合であっても、新規性を喪失しないこととされ、特許を受けることができる制度（いわゆる「先発表主義」）に改正されている。したがって、発明者が発明の開示を行った日は、特許審査において重要な意味を持つことになり、先発明主義に近い考え方が依然として残る点に注意が必要である。

(2) 今後の影響

先端技術分野においては、基礎的な研究、学術的な研究が広く行われており、学会等によって研究成果の発表が積極的に行われていることから、今回の特許法改正により、グレースピリオドの考え方が変更されることによる影響は大きい。今後は、米国に出願する場合には、先発表主義に配慮して、特許出願に加えて、発明の開示（学会発表など）についても積極的に管理する知的財産戦略が必要であると考えられる。

3. 日本の特許法改正とその影響

1. グレースピリオド（新規性喪失の例外規定）

(1) 法改正の趣旨と改正内容

日本では、特許出願前に発明を開示（学会発表など）しても、特許が認められる期間（グレースピリオド）は6ヶ月であり、この点で、米国の制度とは相違している。

これまでの制度では、発明者が自ら発明を公表する場合として、①試験、②刊行物発表、③電気通信回路による発表、④研究集会における文書による発表、⑤博覧会への出品について、新規性喪失の例外が認められている。しかし、④、⑤については特許庁長官が指定するものに限られており、それに指定されていない場合には、発明者自身が発明を公にした場合でも、新規性喪失の例外が認められていない状況にあった。そこで、今回の法改正により、発明者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後に特許出願を行っても新規性を失わない（特許権を取得する可能性がある）ものとして扱われるように改正された（改正特許法30条2項）。

(2) 今後の影響

先端技術分野においては、基礎的な研究、学術的な研究が広く行われており、研究集会において研究成果の発表が積極的に推進されている。したがって、今回の法改正により、研究集会について、「特許庁長官が指定するも

の」という条件がなくなり、研究集会における発表後に特許出願を行っても特許権を取得できる可能性が高まる点は有益である。今後は、発明者が発明を自ら公表することによる研究開発のインセンティブを十分に取り入れつつ特許出願を啓発する等、知的財産戦略について再検討することが大切である。

また、博覧会についても、「特許庁長官が指定するもの」という条件がなくなり、博覧会に出品した後に特許出願を行っても特許権を取得できる可能性が高まることから、発明の利用がさらに推進されることが期待されている。近年、博覧会への出品を契機として、共同研究や技術移転などの契約が成立する事例も少なくないことから、今回の法改正を契機として、博覧会を有効に活用し、共同研究や技術移転（産学連携など）を推進することが大切である。

4. その他の関連する制度改正

1. 米国の特許法改正

(1) 世界公知・公用

新規性、自明性の判断に必要な先行技術は、公知（公然知られた発明）、公用（公然実施された発明）、刊行物記載（刊行物に記載された発明）の3つに分類される。日本と欧州では、公知、公用、刊行物記載のいずれも、国内のみならず外国も対象としているが、米国では、現在、刊行物記載については世界全体を対象とするものの、公知・公用については、米国内のみに限定（国内公知・公用）されている。今回の改正により、公知・公用についても、米国内のみならず外国も含める制度（世界公知・公用）に改正される。この改正により、刊行物には記載されていないが、外国で公知・公用になっている発明の特許化が回避され、米国における特許権の質的向上が図られる。また、日本や欧州では、世界公知・公用が採用されており、この改正は、特許制度の国際調和としても有益である。

従来は、米国外では公知であるが、米国内では公知でなく、国内外の刊行物にも記載されていないために、米国で特許が成立した事例があった。今後は、公知・公用に関する情報の重要性が高まることから、このような情報を的確に入手して管理することがますます重要になると考えられる。

(2) 異議申立制度

異議申立制度とは、特許が付与された後、第三者により特許付与に対する異議を申し立てることができる制度であり、今回の改正により導入される。特許発行の日から9ヶ月以内に申し立てことができ、異議申立ての理由については、新規性、非自明性、明細書記載要件（ベストモード要件は除く）の欠如など、広く申立可能とされている。なお、異議申立てに対する判断は、改正法で創設される特許審判部により行われる。

この法改正により、米国特許商標庁において、特許権の有効性を争うプロセスが追加されたことにより、米国特許の質的向上が図られる点はメリットである。今後は、米国における異議申立制度を積極的に活用することが有効である。なお、日本では、米国とは反対に、平成15年特許法改正により、異議申立制度は廃止されており、日米間で制度改正の方向性が異なっている点には注意が必要である。

(注) 情報提供制度について

異議申立制度と関連する制度として、情報提供制度がある。米国では、特許審査に対して第三者による情報提供が可能であるが、現行では、情報提供できる期間が出願公開後2ヶ月と短く、しかも先行技術の説明ができなため、あまり有効な制度になっていない。今回の改正により、第三者による情報提供が法定化され、情報を提出できる期間については、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方まで延長される。また、情報提供とクレームの関連性について説明することができる制度になる。その結果、第三者による情報提供が有効活用され、特許審査の質的向上が期待されている。

(3) ベストモード

ベストモードとは、発明の実施にあたり、最も良いと思われる態様のことであり、現在、米国では、ベストモードの開示要件は、特許の拒絶理由、無効理由とされている。しかしながら、「発明者が考えていたベストモード」という主観的な概念は、立証が困難であるという点などに批判があった。そこで、今回の改正により、特許係争

における非特許権者側の抗弁（特許無効の抗弁など）の理由からベストモード開示要件が削除される。ただし、明細書の記載要件としては存続するため、特許審査においては、現行どおり審査対象である点には注意が必要である。

これまでは、ベストモード違反で特許が無効になる可能性があったが、改正後は、このようなリスクが解消され、特許権の安定性が高まる点でメリットがある。ただし、特許審査においては、現行どおり、ベストモード違反は審査対象であることから、米国への特許出願実務としては、これまでどおり、ベストモードの開示要件を十分に満たすように明細書を作成することが必要である。

（４）料金関係

米国では、現在、個人発明家や中小企業を対象として、小規模事業体には出願などに関する料金について、50%の減額が行われているが、今回の改正により、さらに小さい極小規模事業体（マイクロ出願人）に対して、75%の減額が行われる。先願主義は、出願費用を十分に有しない個人発明家に不利になるという意見に配慮したものと考えられる。このほか、今回の改正により、特許庁全体の経費を回収できる料金改定権限が米国特許商標庁に与えられることになるので、今後の料金改正の動きに注意が必要である。

２．日本の特許法改正

（１）共同研究者の適切な保護

共同研究・共同開発が行われた場合のように、特許を受ける権利が複数の共同研究者の共有になっている場合には、各研究者は、他の研究者と共同でなければ、特許出願をすることができない（特許法 38 条）。これに違反する場合は、拒絶理由、無効理由に該当する。

近年、技術の高度化・複雑化が進展し、共同研究・共同開発が普及する中、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまう事件が発生している（表 1）。この場合、現行制度においては、発明者保護の手段は特許権を無効とすること等に限られており、十分に発明者を保護することができない状況にある。そこで、今回の法改正により、発明者が特許権を取り戻すことができる制度が導入された。すなわち、すでに権利化された特許について特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、特許権の移転を請求することができるように改正されている（改正特許法 74 条）。

共同研究・共同開発をした経験がある企業・大学	約 95%	共同で出願すべき発明を単独で出願してしまった経験がある企業・大学	約 40%
------------------------	-------	----------------------------------	-------

表 1：共同研究の現状

近年、共同研究・共同開発が積極的に推進されており、コンソーシアムによる共同体として広く共同研究を行う体制などの構築も検討されている。今回の法改正により、「特許権の移転の請求制度」が導入されたことにより、今後は、この制度の利用を視野に入れて、共同研究に関するマネジメントを行うことが大切である。たとえば、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまった場合には、「特許権の移転の請求」によって救済できることを共同研究契約書に明記することが考えられる。このようにして制度の周知が図られることにより、権利の帰属にかかる不安を軽減し、もって共同研究・共同開発がますます推進されることが期待される。

（２）ライセンス契約の保護強化

近年、オープン・イノベーションが進展する中、ライセンス活動も活発化している。ライセンスのうち、最も一般的な「通常実施権」の場合には、現行制度において、ライセンスを受けた者は、通常実施権を特許庁に登録しないと、その後に特許権を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれがある（登録対抗制度）。特許権の譲渡先が国内企業の場合には、一般に、通常実施権の登録を行わなくても、それまでのライセ

ンス契約がそのまま継続されることはないが、特許権の譲渡先が外国企業の場合には、必ずしも日本国内の慣行に従った対応がなされるとは限らない。

このため、現行制度においては、通常実施権を特許庁に登録することが有効であるが、登録を行うと、その情報について第三者に知られてしまうという短所があり、実務上、通常実施権の登録はあまり行われていない（表2）。そこで、今回の法改正により、通常実施権者は、通常実施権を特許庁に登録しなくても、特許権をその後に取得した者による差止請求等に対抗できるように改正された（改正特許法99条）。

通常実施権の登録率が0%又は1%未満の企業等	約90%
------------------------	------

★表2：通常実施権の登録率

今回の特許法改正により、ライセンスを受けた者の通常実施権が保護され、特許権の譲渡によるリスクが抑制されることから、ライセンスが推進され、特許発明の利用の促進が期待される。

日本の製薬企業が欧米企業から医薬品特許のライセンスを受けることがあるが、この場合、特許権者である欧米企業において特許権の譲渡が行われても、今回の法改正により、それまでのライセンス契約が保護される点で、日本の製薬企業にとってメリットがある。

なお、米国、独国では、日本の改正特許法と同じような制度（当然対抗制度）があるが、英国、仏国では、通常実施権を登録しない場合であっても、悪意の第三者に対してはその通常実施権に対抗できるとする制度（悪意者対抗制度）が採用されている等、国により制度が異なることから、グローバルに事業を展開している製薬企業等においては、ライセンス契約に関する各国の制度の違いに注意が必要である。

（3）料金関係

知的財産制度の利便性を向上させるため、現行制度において、中小企業や大学等に対する特許料の減免が、特許権の設定登録から3年まで適用されているが、今回の法改正により、減免期間が特許権の設定登録から10年まで延長されることになった（改正特許法109条など）。これにより、中小企業や大学等における権利維持費用の負担が軽減され、特許権を長期に保有するインセンティブが高まることから、特許権の有効活用が促進されることが期待される。とくに大学ではアリーステージの技術開発が多く行われており、特許権の設定登録から3年までに技術移転の可能性が見出せない場合には特許権を放棄することがあるが、今後はそのような場合でも、より実用化に近い段階まで技術移転の検討が継続される可能性が高まることから、産学連携の一層の推進が期待される。

5. 結 語

日米の特許法改正において、発明の公表と特許出願の関係について、改正が行われることになり、さらに、出願に関連する制度改正として、米国では世界公知・公用が採用され、日本では、共同研究者の適切な保護に向けた改正が行われている。今後の研究開発戦略や知的財産戦略について、再検討が必要になると考えられる。

米国における先願主義の導入は、長年の懸案事項であり、今回の改正は大きな前進であると考えられる。しかしながら、完全な先願主義の導入ではない点などを含め、日米間の制度・運用を対比すると、残存する懸案事項は多い。今後とも、日米における特許法改正の動向に注意を向けることが必要であると考えられる。

文 献

- (1) 特許庁，“特許行政年次報告書”，2012年
- (2) 知的財産戦略本部，“知的財産推進計画2012”，2012年
- (3) 特許庁，“特許法改正説明資料”，2011年
- (4) USPTO，“Revision of Patent Law”，2011年