



## Washington D.C. Political and Economic Report

Masaharu Takenaka 竹中 正治

ワシントン駐在員事務所 所長

(202)463-0477, [mtakenaka@us.mufg.jp](mailto:mtakenaka@us.mufg.jp)

2006年10月4日

ワシントン情報 (2006 / No.063)

### 動き出した米国特許改革：先発明主義から先願主義へ

米国連邦議会は過去数年にわたり特許制度改革を検討してきた。先進国が先月ジュネーブで行った特許制度の国際統合に関する会合で、米国が「先発明主義」の放棄に同意したことを受け、連邦議会でも特許改革法案の審議が異例のスピードで進みつつある。米国の特許制度は最初に発明した発明者に特許を付与する「先発明主義」を採用してきたが、日本や欧州などの「先願主義」との衝突がこれまで問題視されて来た。今回米国が「先発明主義」を放棄し「先願主義」規準を合わせる方向で動き出した意義は大きい。同法案が成立すれば、外国企業として最も特許出願件数の多い日本企業にとっても朗報となる。

#### 【米国の「先発明主義」特許制度の問題】

欧州や日本など先進国の大多数は、最初に特許出願を行った発明者に特許権を付与する「先願主義」(“first-to-file”)を採用している。一方、米国は建国以来、最初に発明した発明者に特許を与える「先発明主義」(“first-to-invent”)を採用してきたため、これまで国際的な特許取得プロセスにおいて、様々な問題が生じていた。

米国が従来「先発明主義」を維持してきた理由には、出願の早さを競えば特許弁護士を雇える大企業が有利になり、個人発明家や大学研究者の研究意欲がそがれるという考え方があった。しかし実際には「先発明主義」の問題として次のような問題が指摘されて来た。①発明日を立証するためには常に研究記録を付けておくなどの必要があり、研究過程の負担が大きい。②発明後に新たな発明者が現れた場合、先に発明した者を特定する煩雑な審査が長期化しがちである。③特許侵害を巡る訴訟に莫大なコストと時間を要する。こうした理由から外国企業だけでなく、米国内ハイテク業界業からも他の先進国と同じ「先願主義」に転換するよう求める声が高まっていた。

#### 【特許改革法案の内容】

こうした事情を受けて、米国議会は過去数年間にわたって、特許制度改革法案の内容を検討。改革の具体的な部分を巡っては、ハイテク・ソフトウェア産業や製薬・生物テクノロジー産業の間で意見が対立し、具体的法案の可決に向けて作業が停滞していた。しかし今年に入ってから、議会での「先願主義」への移行が活発に議論されるようになり、上院での超党派法案の提出なども手伝い、特許改革に向けての動きが加速しつつある。



現在議会で注目されている特許改革法案は、下院の 2005 年特許法案 (H.R.2795) と上院の 2006 年特許改革法案 (S.3818) である。下院法案は Lamar S. Smith 下院司法委員会・知的財産小委員会委員長 (共和) が昨年 6 月に提出したもの。下院法案の審議は昨年 9 月より停滞していたが、上院における法案提出により、下院での審議も加速する可能性がある。

一方上院法案 (S.3818) は、上院知的財産委員会の Orrin Hatch 委員長 (共和) と同委員会民主党トップの Patrick Leahy 上院議員 (民) が 8 月初旬に提出したもので、超党派法案であることから現在最も注目されている。同法案は米国の特許制度を他の先進国の基準と合わせることに加えて、特許出願プロセスの効率化と特許訴訟の乱発を防ぐことを目的とし、以下の内容を含む。(括弧内は下院法案との比較。)

- ① 従来の「先発明主義」から「先願主義」に移行させ、同じ内容の特許出願があれば、最初に出願した発明者に特許権を付与する。 (下院法案と同じ)
- ② 発明者から権利委託を受けた当事者による出願を合法化。 (下院法案と同じ)
- ③ 特許出願公開の例外規定を撤廃し、特許出願の全件を出願 18 ヶ月後に公開。 (下院法案と同じ) 現行制度の下では、外国に申請しない特許は出願内容を開示する必要がなかった。そのため従来は、長期の審査期間を経て特許が突如成立し、出願を知らないまま同じ特許技術を独自開発した日本企業が特許権侵害で多額の損害賠償を請求されるケースがあった。
- ④ 特許訴訟において、故意侵害を巡る損害賠償額増額の獲得を困難にする他、損害賠償額の算定規定の見直し。 (下院法案とは異なる)
- ⑤ 不公正行為の再定義と米特許法 271(f)条項の廃止。 (下院法案とは異なる)
- ⑥ 訴訟ではなく特許局を通じた、新たな特許付与後異議申し立て制度 (日本の無効審判制度に相当) の導入し、特許紛争解決の迅速化・効率化を目指す。 (下院法案とは異なる)
- ⑦ 特許訴訟における、敗訴者による勝訴者弁護士費用の負担に関する規定の明確化。 (下院法案になし)
- ⑧ 特許局に実質的な特許関連規則作成を認める権限を付与。
- ⑨ 特許訴訟を巡る裁判所の管轄規定の見直し。 (下院法案とは異なる)
- ⑩ 特許のクレーム解釈問題の中間上訴 (interlocutory appeals) を認める。 (下院法案になし)

### 【今後の見通し】

上院司法委員会は 9 月下旬に、上述の法案 (S.3818) 他 6 つの特許改革法案の採決を行う予定であったが、本会議で遅れている他の法案審議を優先させるため、採決を 11 月の議会中間選挙後に延期した。議会は 11 月の中間選挙のため 10 月から休会入りするため、「レイムダック・セッション」で議会会期が終わるまでに法案を一本化するのは困難との見方もある。しかし同法案は、ビジネス界の強い要望を受けて超党派法案として提出されているため、中間選挙の結果、民主党が多数派となったとしても、特許改革法案が可決される見通しは変わらないとする見方が強い。

(担当：松村詩子)

(e-mail address : [umatsumura@us.mufg.jp](mailto:umatsumura@us.mufg.jp))



以下の当行ホームページで過去20件のレポートがご覧になれます。

<https://reports.us.bk.mufg.jp/portal/site/menuitem.bd427fa51df4c80526345b1035ca16a0/>

本レポートは信頼できると思われる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。意見、判断の記述は現時点における当駐在所長の見解に基づくものです。本レポートの提供する情報の利用に関しては、利用者の責任においてご判断願います。また、当資料は著作物であり、著作権法により保護されております。全文または一部を転載する場合は、出所をご明記ください。

本レポートのE-mailによる直接の配信ご希望の場合は、当駐在所長、あるいは担当者にご連絡ください。