



知っておきたい日本と異なる米国の特許制度



【知財情報戦略室】
弁理士 黒木義樹

1 はじめに

日本と米国の特許制度は、類似点がある一方で相違点も多いため、日本の感覚で実務を進めると足を掬われかねない事項が多々あります。

本稿では、数ある相違点の中で、最近問い合わせを受けるが増えている事項をピックアップして解説したいと思います。

2 注意すべき相違点

(1) On-Sale Bar



On-Sale Barとは、販売による新規性阻却事由であり、有効出願日より前にその発明の実施品が販売（販売の申出を含む）された場合、特許を受けられない旨の規定です（特許法102条(a)(1)）。

日本では、公然実施に該当する態様で販売された場合には新規性を失うものの、「公然実施」とは、守秘義務を負わない者が発明の内容を知ったか、知り得る状況であったことが要求されます（特許法29条1項2号）。したがって、守秘義務を負う者への販売は公然実施に該当せず、また守秘義務を負わない者に販売された場合でも、その実施品を分析しても発明の内容を知り得ない場合には、公然実施に該当しません。

これに対し、米国では公然性は要求されず、守秘義務を負う者への販売も新規性を失います。また、発明の内容が知られているかどうかも重要では無く、その時点ですでに特許にできるだけの情報を保持した状態で販売（申出を含む）をした事実があれば新規性を失います（Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al.）。

したがって、米国での権利化を考えている場合には、いかなる態様に関わらず販売やその申出をした場合には、1年以内にいずれかの国で特許出願して有効出願日を確保する必要がある点に留意する必要があります。

(2) Patent Marking



日本では、特許表示は努力義務として規定されており（特許法187条）、特許表示をしないことによる罰則はありません。

これに対し、米国では実施品に特許表示をしなかった場合には、損害賠償を受けることができません（特許法287条）。ライセンスしている場合は、実施権者が特許表示していない場合も同様に損害賠償を受けることができません。ただし、侵害者が侵害について警告を受けており、その後も継続して侵害を続けた場合は、警告以降の侵害については損害賠償を受けることができます。侵害訴訟の提起は、警告と同等とみなされます。

なお、方法特許の場合や、物の特許の場合でも製品を製造していない場合は、そもそも特許表示できないためこの制限を受けません。

このように、米国で物の特許を有している場合でその実施品に特許表示をしていない場合は、侵害があっても警告前の侵害については損害賠償を請求できない点に留意する必要があります。特許権侵害抑止の実効性を高め、且つ侵害された場合はより多くの賠償を受けるために、自社の特許表示ポリシーを再確認／再検討したいところです。

なお米国では、実施品又はその包装に「patent」又は「pat.」と共に特許番号を付す通常の特許表示だけでなく、特許番号の代わりにURLを表示しておき、そのURLのサイトに特許番号のリストを記載する、いわゆるバーチャルマーキングも可能です。

バーチャルマーキングでも、実施品又はその包装に物理的な表示が必要であることは変わりないですが、URLのサイトを使うと特許表示の管理が楽になります。多数の特許が実施品に関連する場合や、新しく特許を取得したり、ある特許が関係なくなったりで特許表示を常に最新の状態に維持する必要がある場合に便利です。

(3) Joint Ownership of Patents



特許権が共有である場合、日本では他の共有者の同意を得ないとその持分を譲渡したり、ライセンスしたりすることができません(特許法73条)。

これに対し、米国では他の共有者の同意無しにその持分を譲渡したり、ライセンスしたりすることができます。ライセンスで得られたロイヤリティを共有する義務はありません。一方で、訴訟は全共有者で提起する必要があります。

したがって、持分譲渡やライセンスには共有者の同意が必要な旨を課したり、訴訟提起の際の協力義務を課したりというように、不測の不利益を被らないように予め契約で決めておくべき点に留意する必要があります。

(4) Foreign Filing License / Export Control



米国で生まれた発明は、第1国出願を米国特許商標庁に行わなければなりません(特許法184条)。これは、米国人による発明だけに課されるものではなく、米国に居住する外国人の発明の場合にも適用されます。もし、米国外に第1国出願したい場合は、米国特許商標庁から外国出願許可を取得する必要があります。

これに違反した場合は、その発明について米国で特許を受けることができないだけでなく、刑罰の対象にもなり得ます(特許法185条、186条)。

ここまでは広く知られていますが、それでは米国で生まれた発明について、明細書原稿を親会社に承認してもらうため米国出願前に日本に送付したり、米国の関連会社にいる外国籍の同僚に送付したりした場合はどうなるのでしょうか?実は、このような行為を行うと特許が無効になる等の不利益が生じることがあります(規則5.11(c))。

米国では、特許出願を行う可能性がある技術情報を外国出願許可の取得前に「輸出」すると、特許が無効になる等の不利益が生じ得ます(規則5.11(c))。「輸出」には、口頭での説明等により技術情報を提供することも含まれますし、米国内であっても永住権を持たない外国籍の者に提供することも含まれます。このような技術情報の輸出は、商務省・産業安全保障局の米国輸出管理法(EAR)によって規制されます(軍事物資関連

を規制する国務省・国際武器取引規制(ITAR)もありますが、ここでは詳細を省略します)。規制の対象になるか否かは、提供する技術の内容と、提供する相手の国籍とで変わってきます。例えば、日本人に対しては規制の対象にならない技術も多いですし、同じ技術であっても、日本人への提供はOKでも中国人への提供はNGということもあります。軍事的に転用可能な技術などを扱っている会社の場合は、特に慎重な判断が必要になります。

このような違反行為があった場合でも、それが特許出願目的で詐欺的な意図が無くされた場合は、請願により遡及的な外国出願許可を得ることができます(特許法184条)。技術情報の不正輸出があったと分かった時点で、直ちに遡及的な外国出願許可の請願を行いたいところです。

なお、外国出願許可を取得する代わりに、EARのライセンスを取得することもできます。EARのライセンスは、米国特許商標庁の外国出願許可よりも技術情報の利用の目的の幅が広くて有用です。すなわち、外国出願許可では、外国特許出願の準備等の目的での技術情報の利用に限られますが、EARのライセンスであれば、提供された技術情報を外国特許出願の準備等以外にも、実際に応用する目的でも利用することができます。

米国での研究開発の進捗状況を日本の親会社に定期的に報告させたり、各国の研究開発拠点で技術情報を共有したりする場合は、EARのライセンスを予め取得しておくとう安心です。

3 おわりに

本稿では最近問い合わせが増えている事項について説明しましたが、大事な発明が米国で適切に保護され、権利活用の場面でも最大限に有効活用できるよう、本稿がその一助になれば幸いです。

◎この記事に関するお問い合わせ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp

◎最新情報・バックナンバー：

[知財・法律トピックス]

<https://www.soei.com/blog/category/column/>

[季刊創英ヴォイス]

https://www.soei.com/publication/soei_voice