

日米間で技術共有時の留意点

弁理士 鄭 聖曄



1 はじめに

本稿では、日米間で技術を共有する際の留意点について説明いたします。本稿でいう、日米間で技術を共有するとは、例えば、日本の会社(日本の本社、米国の企業や研究機関と取引をする日本の会社など)と、米国現地法人(グループ傘下の米国現地子会社、グループ外の取引先の米国会社など)との間で共同研究を行ったり、研究成果に対して共同出願として特許出願を行ったり、技術移転を行ったりすることを想定します。

2 日米間で技術を共有する際の3つの検討事項

日米間で技術を共有するに当たって検討すべき事項は、大きく分けて、下記の3つが挙げられます。

- Foreign Filing License(外国出願ライセンス)
- Export Control(輸出規制)
- Economic Espionage Act(経済スパイ法)

Foreign Filing Licenseは米国で生まれた発明の特許出願だけに関するものであり、Export Controlは米国で生まれた発明の特許出願のみならず、米国内の技術全般の米国外への搬出に関するものであり、Economic Espionage Actは技術だけではなく営業秘密全般の漏洩に関するものです。以下、それぞれについて説明いたします。

3 Foreign Filing License(外国出願ライセンス)

Foreign Filing Licenseは、米国特許法(35 U.S.C.)184条等に規定されており、

- 米国で生まれた発明は、基本的に、米国に先に特許出願すること
 - 米国で生まれた発明を外国に特許出願するためには、Foreign Filing Licenseを取得すること
- を定めています。これらの規定に違反すると、当該発明の米国出願/特許が拒絶/無効になることがあります。

Foreign Filing Licenseを取得するためには、下記の3つの方法があります。

〈方法1〉

USPTO(米国特許商標庁)にForeign Filing License取得のための申請書を提出して承認を受ける方法。

〈方法2〉

米国に先に特許出願をし、USPTOからの出願受領証をもってForeign Filing Licenseを取得する方法。

〈方法3〉

米国に先に特許出願をしたけれども、USPTOからの出願受領証の送付が遅れたり、出願受領証にForeign Filing Licenseを許可する旨の記載が書かれておらず、そのまま秘密保持命令が出ずに6か月以上経過した場合、自動的にForeign Filing Licenseを取得できたものとみなされる方法。

〈方法2〉でForeign Filing Licenseが取得できた場合の例示

If Required, Foreign Filing License Granted: 10/05/2020

USPTOからの出願受領証の2ページ辺りに上記のような記載があれば、この例示では、当該発明内容に関するForeign Filing Licenseが2020年10月5日付で許可されたこととなります。

すなわち、米国で生まれた発明に関して日本を含む外国で特許出願を行うためには、米国に先に特許出願をするのであれば、上記方法1~3の何れかによりForeign Filing Licenseを取得してから、当該外国で特許出願を行う必要があります。一方で、米国に先に特許出願をせず、またはそもそも米国には特許出願をせずに、外国でのみ特許出願を行う場合には、上記方法1によりForeign Filing Licenseを取得してから、当該外国で特許出願を行う必要があります。

米国で生まれた発明に関してPCT国際出願をする際に、受理官庁をUSPTOにする場合には、米国に先に出願したものとみなされ、Foreign Filing Licenseは不要ですが、USPTO以外の特許庁を受理官庁にしてPCT国際出願をする場合には、Foreign Filing Licenseを先に取得する必要がありますので、この点、注意が必要です。

一般的に、日米間で技術を共有する場合に、日米両国で特許出願を進めることが多いので、このような場合には、米国に先に出願し、上記方法2によりForeign Filing Licenseを得た後に、日本に出願する手順が最も簡単で無難と言えるでしょう。

4 Export Control(輸出規制)

Export Controlは、特定分野の米国内の技術を日本を含む他国に無断で輸出した場合に、米国国防省または商務省の制裁を受けることを規定しています。これは特許発明だけに限らず、米国内の技術全般に適用されます。

(1)ITAR, EAR

知財に関するExport ControlはITARまたはEARにより規制されます。ITAR(International Traffic in Arms Regulations)は武器関連技術に対する規制を定めており、米国国防省(U.S. Department of State)により執行されます。EAR(Export Administration Regulations)は武器以外のものにも併用できる技術に対する規制を定めており、米国商務省(U.S. Department of Commerce)により執行されます。武器関連技術に関してはThe U.S. Munitions List(USML)¹をみて当該技術がExport Controlの規制対象であるか否かが確認でき、武器以外のものにも併用できる技術に関してはThe Commerce

Control List(CCL)²をみて当該技術がExport Controlの規制対象であるか否かが確認できます。米国内の全ての技術がExport Controlにより規制されるわけではありませんし、むしろ規制されない技術の方が多いですが、下記で説明いたします輸出行為を行う前に当該技術が規制対象であるか否かを確認することは重要です。

(2)違反時の制裁

Foreign Filing License違反時の制裁は当該発明の米国出願/特許が拒絶/無効になるだけで済みますが、Export Control違反時には企業全体または個人として制裁を受けます。つまり、特許一つが無効になって終わる話ではなく、実際に制裁が執行された数はかなり少ないものの、一旦制裁が発動されることになったら、企業全体として何らかの制裁(例えば高額な罰金など)を受けるか、輸出した個人が刑事処罰を受けることがあり、制裁のレベルが非常に厳しいです。

(3)輸出

Export Controlは、規制対象になる技術を「輸出」した場合に制裁を受けることになるので、まずは上記の項目(1)で規制対象になる技術を把握し、次はどの行為が「輸出」に該当するかを把握することが大事です。この「輸出」の範囲は結構広いもので、例えば、下記のことは全て輸出に該当するため、要注意です。

〈例1〉

日本本社からグループ傘下の米国現地法人の子会社へ日本人の研究者が派遣された。米国現地法人の研究者が日本からの派遣者と技術情報を共有した。

〈例2〉

米国子会社で生まれた発明を日本本社の知財部が統括管理するために、米国子会社の発明者が日本本社の知財部の担当者に発明内容をメールで送付した。

〈例3〉

米国子会社で生まれた発明を日本本社の知財部が統括管理するために、日本本社の知財部の日本人の担当者が当該米国子会社に出向し、米国子会社の発明者と発明内容について打ち合わせをした。(ただし、米国子会社に出向した日本本社の知財部の担当者が米国国籍または米国

永住権所持の外国国籍の人であれば、輸出に該当しない)
〈例4〉

日本本社の研究員と米国子会社の研究員が共同研究のためにテレビ電話会議をし、米国子会社の研究員が研究内容を日本本社の研究員と共有した

〈例5〉

日本本社と米国現地法人の子会社との間で、良好なデータ交換システムが構築されており、両会社の社員が自由にデータの送受信をしていた

以上の行為における情報受け取り側の人が、米国で就労ビザをもって合法的に在住している日本人であっても、輸出に該当します。つまり、上記〈例1〉において、米国子会社へ派遣された日本人の研究員が短期出張者ではなく、数年にわたって適法なビザをもって派遣されている日本人であっても、輸出に該当します。

また、以上の行為における情報受け取り側の人、日本にいる米国国籍の人であっても、輸出に該当します。つまり、上記〈例2〉において、日本本社の知財部の担当者が米国国籍者であっても、輸出に該当します。

(4)国ごとに異なる適用レベル³

世の中の全ての国が同じレベルのExport Controlの規制を受けるわけではなく、米国と友好関係にある国、例えば日本などは規制レベルが低い反面、米国と友好関係がない国、例えばロシアなどは厳しい規制を受けます。例えば、ある技術分野は、日本人に対してはExport Controlの規制対象になりませんが、ロシア人に対してはExport Controlの規制対象になることがあります。この場合に、例えば当該技術を上記〈例5〉において日米間で共有した場合に、社員が全て日本人であれば、Export Controlの規制対象になりませんが、社員にロシア人が一人でも入っていたら、Export Controlの規制対象になってしまいます。国ごとに異なる規制レベルの様子は、米国商務省の産業安全保障局(BIS: Bureau of Industry and Security)のCommerce Country Chart³にて公開されています。

(5)Export Controlにおけるライセンス

以上により、Export Controlにおける規制対象であり、輸出行為にも該当する場合には、Export Controlにおけ

るライセンスを取得した上で、適法に当該輸出行為を行うことができます。当該ライセンスは、BISに申請して取得することができます。⁴

(6)Foreign Filing LicenseとExport Control

米国で生まれた発明に対してForeign Filing Licenseを受けているのであれば、特許出願を準備するために行う上記(2)および(3)で挙げた行為はExport Controlの規制からは外されます。しかし、特許出願を準備する目的を超えて当該発明内容が日米間で共有された場合(例えば、特許出願を行った後に、改良発明の研究開発のために使われた等)には、Export Controlにおける輸出行為に該当することになるので、この点、要注意です。

5 Economic Espionage Act (経済スパイ法)

Economic Espionage Actは技術の輸出に限らず、営業秘密など、全ての企業秘密が対象になります。Economic Espionage Actでは、米国以外の外国人、企業等の利益のために、米国内の企業秘密(営業上または技術上の秘密情報)を漏洩し、米国内の所有者の利益を害することに対する罰則を規定しています。日本の不正競争防止法に相当すると言えるでしょう。

6 日本の取り組み

以上で述べました米国のForeign Filing Licenseに相当するようなルールは、まだ日本には特になく実情です。また輸出管理に関しては外為法を除き、既存の経済分野の多くの法律に安全保障の観点が含まれていないと言われていています。一方で、日本の政府としても特許の観点からの機微情報に関する取扱いについて制度としての導入を検討しており、今国会に法案提出される予定のようで、その主な内容は、出願公開の保留と、日本での第一国出願義務に関連しています。⁵

すなわち、日本の安全保障上極めて機微な発明であって公にすべきではないものについて、そうした状況が解消されるまでの間、出願人には先願の地位を確保させつつも、出願公開の手続は留保すると共に、そのような発明の流出を防止する措置を講ずる制度の検討が進められています。発明の流出を防止するための措置としては、外国に出願する前にまず日本に先に出願しなければならない

こととする他、国の判断が出るまでは外国出願が制限され、出願人には機微発明の情報保全措置を求め、発明の実施制限等を課すことが検討されています。一方で、国としてこのような制約を課す以上、その代償として損失補償をする仕組みも検討されているようです。

どのような発明に対して上記制約を課すかについては、例えば、核兵器の開発につながる技術及び武器のみに用いられるシングルユース技術のうち、日本の安全保障上極めて機微な発明を基本として選定すべきとされています。選定処理は、特許庁がまず第一次審査を行って、対象件数を絞り込んだ上で、別担当部署が機微性や産業への影響等を総合的に検討する第二次審査を行うという、二段階審査制が検討されています。当該別担当部署とは、例えば内閣府に所管部署を新たに設置することが検討されています。一方で、武器のみならず、武器以外のものにも併用できるいわゆるデュアルユース技術については、産業界の円滑な経済活動等を考慮して、支障のない範囲で選定処理を行うことが検討されています。また、例えばパリ条約上の優先権を主張して外国に第二国出願する場合には、12か月の時期的な制限があることを考慮して、上記第一次および第二次審査を迅速に行うことが検討されています。

7 おわりに

以上で申し上げましたように、日米間で技術を共有する際には、米国でのForeign Filing Licenseの有無、当該技術が米国のThe U.S. Munitions List (USML) またはThe Commerce Control List (CCL) に記載されており、米国のExport Controlの規制対象に該当するか否か、更に、社内で行われる一連の行為が輸出行為に該当するか否か等をしっかり検討することが必要でしょう。

米国でのForeign Filing Licenseが無い場合には、日本を含む米国以外の国に出願する前に、Foreign Filing Licenseを確保することが大事です。また、当該技術が米国のExport Controlの規制対象に該当し、更に社内で行われる行為が輸出行為に該当する場合には、Export Controlにおけるライセンスを米国で取得する必要があります。

更には、日本で将来に導入可能性のある各種制約についても、検討が必要でしょう。

弊所におきましては、弊所所属の米国特許弁護士または米国弁理士により、Foreign Filing Licenseの取得手続はもちろんのこと、米国のExport Controlに関する各種相談につきまして、お手伝いできますので、お困りのときは気軽にご連絡いただければ幸いです。

【出典】※いずれもウェブサイトより入手可能

- 1) The U.S. Munitions List (USML)
<https://www.ecfr.gov/current/title-22/chapter-I/subchapter-M/part-121>
- 2) The Commerce Control List (CCL)
<https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/commerce-control-list-ccl>
- 3) Commerce Country Chart
<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2014/1033-738-suppl-1/file>
- 4) 米国商務省の産業安全保障局 (BIS: Bureau of Industry and Security) でライセンス申請
<https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/simplified-network-application-process-redesign-snap-r>
<https://snapr.bis.doc.gov/snapr/>
- 5) 経済安全保障法制に関する提言 (2022年2月1日、経済安全保障法制に関する有識者会議)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/dai2/shiryou2.pdf

○この記事に関するお問合せ先
知財情報戦略室: ipstrategy@soei-patent.co.jp