

米国の特異な特許制度

米国は、世界で唯一、先発明主義を維持しているなどほかの先進国からみても特異な特許制度を有している。精度が異なることだけをもって問題であるとの指摘は十分でないと考えられるが、実態として、世界有数の国内市場を有する米国において、他国と異なる原理・手続によりそれらの特許権が付与されることは、他国民からみれば、制度利用のために不当に高いコストを強いられたり、権利の不安定性から事業の予見可能性が損なわれるという状況を引き起こす。このような状況は貿易・投資の自由化・円滑化を阻害しかねないものであり、改善が強く望まれるところである。

① サブマリン特許—特許期間の問題、早期公開制度の欠如—

米国では、発明者が、特許出願中の発明の存在を秘匿したまま意図的に審査を延期させ、その間に第三者が独自に実用化技術を開発し、その発明に抵触する商品の市場規模が十分に拡大してから特許を成立させ、特許付与後の権利行使の期間において莫大なライセンス料を請求することが可能である。これがいわゆる「サブマリン特許」問題であり、例えば、1969 年に出願されたマイコンの基本技術に関する出願が 21 年間潜伏し、1990 年特許が付与されその後 17 年間権利が存続可能となった事例がある。これは、米国において、(a)特許の権利期間が出願時期により制限されないこと（特許出願日から起算されるのではなく、特許付与日から起算される）、及び(b)出願内容が早期に公開されないことに起因している。

このサブマリン特許問題については、1993 年 10 月より開始された日米包括経済協議知的財産権作業部会において、要因となっている項目について改善を求めた結果、米国が、(a)特許期間を「最初の出願日から起算」に変更する、(b)1996 年 1 月までに早期公開制度を導入するとの合意が成立した。

特許期間の起算日の適正化、特許期間の延長

特許期間については、TRIPS 協定第 33 条が、出願日から 20 年以上の特許期間を規定していることもあり、ウルグアイ・ラウンド実施法により「特許期間は最初の出願の日から 20 年で終了」と変更された。しかし、これは 1995 年 6 月 8 日の施行日以降の出願に対して適用されるものであり、1995 年 6 月 7 日以前の出願に関しては依然としてサブマリン特許となる可能性を有しており、今後も問題が残されている。また、UR 実施法の改正内容に不満を持つ個人発明家や中小企業等の意見を受け、特許期間を特許付与後 17 年間又は出願から 20 年のいずれか長い方とする法案も議会に提出されていたが、審議未了で廃案となった。今後もその動向を注視していく必要がある。

早期公開制度の欠如

早期公開制度に関しては、原則としてすべての特許出願を最先の出願日から 18 ヶ月経過後速やかに公開する趣旨の特許出願公開法案が、1994 年以降の議会に毎回提出されたが、いずれも審議日程切れのため廃案となった。

このため、早期公開制度の導入については履行期限を大幅に過ぎた現在も依然として実施に至らず、

日米合意が不履行となっており、米国側の早期の完全履行を強く求めていくことが必要である。

② 先発明主義

米国は、同一の発明が2件以上出願された場合、特許権を先に出願した者に付与する「先願主義」ではなく、先に発明した者に付与する「先発明主義」を採用している。

先発明主義自体は、TRIPS協定に違反するものではないが、世界中で米国だけが採用している制度であり、先発明者の出現で事後的に特許権者の地位が覆されることがありうる点で確実性、予見可能性がない。米国内においても「先発明主義」の問題点は認識されているところであり、1992年9月米国特許法改正に関する諮問委員会も商務長官への報告書において「先願主義」の採用等を勧告している。特許制度のハーモナイゼーションという観点からも先願主義への転換が望まれる。

③ 再審査制度

米国においては、特許権成立後に第三者が異議を申し立てる制度として再審査制度を設けているが、米国の再審査制度は、(a)異議申し立ての理由が先行技術文献の存在を理由とするものに限られている、(b)申立後の再審査手続きに申立人が関与できない、(c)決定について申立人は上訴できない、といった点で、第三者が異議を申し立てる上で制限的な規定ぶりとなっている。

この再審査制度の問題についても、日米包括経済協議において改善を求めた結果、1996年1月までに再審査請求の理由の拡張及び再審査手続への第三者参加機会の拡大を含む制度の改善をするとの合意が成立した。しかしながら、早期公開制度と同様、1994年以降に提出された法案はいずれも審議未了のまま廃案となっており、米国側の早期完全履行を強く求めていくことが必要である。