

米国特許法における外国出願許可制度

——秘密特許制度の外延とその実務的意義——

玉 井 克 哉*

抄 録 米国の外国出願許可制度は秘密特許制度の外延をなすものであるが、安全保障などに関わる発明か否かを問わず、すべての特許出願に適用される。それは、米国内でなされた発明について外国への出願を一律に制限するものであり、違反に対する制裁は、出願拒絶または特許無効と、極めて重い。遡及許可申請という救済も用意されてはいるが、その適用範囲については、深刻なリスクがある。一律に米国出願を先行させるという対策が日本企業にとって難しいとすると、可能な限り米国の要求に従うよう、注意する必要がある。特に、グローバルな研究戦略の一体化を進める日本企業がすべての発明についてまず日本特許庁に出願する運用を行っている場合、リスクは大きい。他方で、米国の制度に不慣れな外国企業が不用意に自国での出願を先行させていた場合などは、同一発明を基礎とする特許権によって米国で侵害訴訟を提起されたときに、有効な防御策となりうる。

目 次

1. はじめに
2. 制度の概要
3. 対 象
4. 救済——遡及許可
5. 実務的な意義
6. おわりに

1. はじめに

米国の特許制度には、わが国には根本的になじみのない制度が、いくつ也存在する。米国以外への出願を制限する外国出願許可制度は、その一つである。これは、1951年の発明秘密保護法 (Invention Secrecy Act of 1951)¹⁾ によって設けられたもので、秘密特許制度の外延をなす法制度である。だが、秘密特許制度について制度が存在すること自体は知られているのに比しても、外国出願許可制度は、制度の存在そのものがよく知られていないし、ましてその内容や運用は、ほとんど知られていない。本稿は、そ

の欠を埋めるとともに、実務的な意義を探求しようとするものである。

外国出願許可制度の趣旨は、一定の特許出願の内容を秘匿する秘密保持命令制度の外延を固めることにある。合衆国特許商標庁 (USPTO) になされた出願は、すべて秘密保持命令の対象とすべきか否かの審査が行われる。たとえその権利者が米国政府でなく、純粋な民間企業であっても、出願内容の公開や特許権の設定が「国家安全保障に有害であると認めるとき」は、特許局長 (Commissioner for Patents)²⁾ 及び安全保障関係部署の判断により、当該発明は秘密とされ、出願公開や特許権の設定登録が停止される (35 U.S.C. § 181)。だが、そのように米国での出願をチェックの対象としても、外国出願を野放しにしたのでは、米国政府の判断抜きに特許出願が行われ、外国で出願公開や特許権設定登録が行われることとなって、制度の趣旨が損なわれる。そのため、米国特許法は、

* 東京大学教授・信州大学教授 Katsuya TAMAI

外国出願を一般的に制限下に置き、事前に当局の許可を得ることを要求しているのである。

このように、外国出願許可制度は、米国の技術が外国に流出するのを防止することを目的とした秘密保持命令制度を補完する、外延的な制度である。しかし、秘密保持命令制度の対象とされるのが年間約100件強、累計で6,000件弱であるのに対し³⁾、外国出願許可制度の対象は、USPTOに出願されたすべての特許出願である。しかも、外国出願許可制度に違反することに対しては特許出願の拒絶や特許無効といった重い制裁が定められている。その点で実務上も重要だというべきであるが、秘密特許制度がわが国にそもそも存在しないため、その外延である外国出願許可制度に、わが国の実務はなじみが薄い。それによって今日まで深刻な事態が生じていないとすればそれは幸いであるが、現状のままでは今後大きな禍根を残す可能性もあるので、制度を紹介するとともに、その実務的意義を検討したい。

2. 制度の概要

米国内でなされた発明についてUSPTOに出願を行った者は、特許局長の許可を得ない限り、出願後6ヶ月間は外国に出願し又は外国特許を取得することができない(35 U.S.C. § 184(a))⁴⁾。これに反するときは、当該出願人は米国特許権を得ることができず、既に得た特許権は無効とされる(35 U.S.C. § 185)。もっとも、外国での特許出願が誤って(through error)なされた場合であって、181条(秘密保持命令)の対象となる出願でないときは、遡及的に(retroactively)許可を得ることができる(35 U.S.C. § 184(a))。

この制度の起源は、秘密特許制度と同様、第一次大戦時の立法に遡る⁵⁾。そこでは、一定の特許出願について秘密を保持すべきこと、命令に違背し、外国で開示したり出願したりした場

合には米国での出願を放棄したとみなされることが定められた。第二次大戦勃発後の1940年に秘密特許制度が復活するに際して外国出願許可制度も整備され、発明秘密保護法が恒久化されるに伴って、特許制度の不可欠の一部として組み込まれたものである。

今日のUSPTOの実務においては、たとえ明示していなくとも、すべての出願が外国出願許可を黙示的に申請しているものとして扱われ、秘密保持命令に関わる特別な事情がなければ、出願受理書類に「外国出願許可済み(Foreign Filing License Granted)」の文言と、外国特許出願が可能となる日が明示される。むろん、出願人は、明示的に外国出願許可を求めることもできる。早期許可申請(expedited petition)を提出した場合、安全保障上の懸念がない出願については、通常、3営業日以内に許可が与えられる。

3. 対象

この制度の対象とする技術分野に、例外はない。スリーエム社が家庭用の「研磨パッド」の発明に関して許可を得ずに外国出願をしたケースで、およそ軍事に関する発明ではないから差し支えないはずだとの特許権者の主張に対し、オハイオ北地区裁判所の判事は、「出願対象がわが国にとって軍事的な価値があるかどうか、国の安全保障に関わるかどうか、そんなことを特許出願人が勝手に決めていいはずがない。……紙ナプキンであれハンカチであれ、あるいはボールペンであれ何であれ、184条の適用がないことを決めるのは出願人ではない。それは、出願人の権能ではない。……可否は、国が決めるべきである」として、特許無効とした⁶⁾。本来は米国の安全保障が制度目的のはずであるが、純粋な民生用に見える技術でも、一般予防的な意味で対象となるわけである。

この制度は、「合衆国内でなされた発明

(inventions made in this country)」に適用される。その意味について、ダイオードの発明に関するニューヨーク東部地区裁判所の裁判例は、基本的な着想が得られたのも実験を行ったのも、また試作品を製作したのも英国だったが、製品が市場に投入されたのは米国が先だったという事案において、英国にまず出願した特許権者の行為に違法性はないとして、特許無効の主張に基く審理抜き判決 (summary judgment) の申立てを排斥した。一般に、発明というのは①着想と②実際面での適用 (reduction to practice) の二段階を経てなされるものであるが、この制度との関係で発明が「なされた」といえるのは②に至った時であり、したがって発明が「なされた」地とは②が行われた地たる英国である、というのがその理由である⁷⁾。

これを逆の面から言えば、たとえ着想が国外で行われたとしても、実験や試作品の作成などを米国内で行っている場合は、制度の対象となりうることになる。そして、USPTOへの出願から半年以内に無許可で外国に出願してはならないということは、およそ先に外国に出願することなどあってはならないということである。

「出願」の意義について、184条の法文は、「いかなる補正、変更、補充、または分割」をも含む、としている。第一出願・外国出願・第二(部分継続)出願・第一出願拒絶査定・第二出願登録査定という経緯をたどった事例で、第7巡回区控訴裁判所のある判決は、第二出願こそが「出願」なのであり、その出願から6ヶ月を経ないで外国出願を行った特許権者の特許権は無効だとした。その理由として、同裁判所は、次のように述べる⁸⁾。

「6ヶ月という待機期間が定められているのは、商務長官その他の政府機関が、[国家の]安全に関わる情報について、外国に送付される前に出願を吟味する機会を与える[ためである]。それにもかかわらず、出願人が、秘匿さ

れた発明の一定事項を開示した出願をまず行い、6ヶ月を経過してから他の事項を開示する部分継続出願を行い、さらにその上で許可を得ることなく[外国で出願して]自己の発明を外国で公開するなどということが許されるのであれば、法は、目的を達することができなくなってしまうであろう」。

要するに、第二出願が新規事項を追加するものであった場合には、その出願が基礎となる「出願」にあたり、その日付から半年以内に外国出願をしてしまうと、特許無効になってしまうというのである。

このような扱いは、優先権を主張する場合も同じになるはずである。たとえば、優先権を主張して米国と外国とで同一内容の第二出願を同日に行ったところ、原出願と比較して新規な事項が第二出願に含まれると判断された場合、米国での出願は拒絶される(成立した場合は特許無効となる)はずである。優先権を主張するに際して新規事項の有無を慎重に吟味するのは当然であるが、そこに過誤があると、米国特許権をリスクにさらすことになりかねないわけである。このような判断には関税特許控訴裁判所も同調しており⁹⁾、これは、今日なお有効な先例である。

外国出願許可制度の対象は、「出願」全体である。米国国内出願に含まれた事項の一部でも外国出願に含まれていたときは、その出願全体が拒絶の対象となり、または無効とされる¹⁰⁾。

4. 救済——遡及許可

「過誤により (through error)」外国に出願してしまった出願人に対しては、出願の内容が181条に定める秘密保持命令の対象になる (within the scope) もでないときは、遡及的な (retroactive) 許可が与えられることがありうる (35 U.S.C. § 184(a))。違反に対して特許無効を含む厳しい制裁が科されることについての、緩和

措置である。だが、そこには、未解決の問題がある。

まず、「過誤により」とはどのような場合を指すのか、という問題である。この要件はもと「不慮に (inadvertently)」との文言であったが、1988年の法改正で「過誤により、かつ欺瞞的な意図なく」との文言に改められ、さらに2011年のアメリカ発明法による改正で「かつ欺瞞的な意図なく (without deceptive intent)」が削除されて、今日の文言となったものである。だが、外国出願許可を得るのが一挙手一投足の労であるのに比較し、それを怠った場合の制裁は、極めて重い。次に述べる通り、今日では、いかなる出願についても予め外国出願許可を得ておくのが実務上当然だと見られるのであり、後日問題となるようなケースで、許可を得ずに外国に出願するのが通常の語義で「過誤」でない場合というのは、そもそも想定しにくい。この要件は、あまり機能しないといえる¹¹⁾。

大きな問題は、181条の「対象になる」とはどのようなことか、ということである。一方で、外国出願許可制度の趣旨が秘密保持命令制度の外延を固める一般予防的なものであることからすれば、厳しい解釈を採用するのが妥当にも見える。合衆国政府が固有の権利 (property interest) を有しない出願については、秘密保持命令の可否は、二段階で判断される。即ち、その公開が国家安全保障に有害である (detrimental) と特許局長が認めるときは、まず、国防長官 (Secretary of Defense)、エネルギー省または大統領の指定する他の安全保障関係行政機関の長に照会を行う (35 U.S.C. § 181, 2nd para.)。そして、そのいずれかが「国家安全保障に有害であると認めるとき」に、その通知に基づき、特許局長は、出願の秘密保持を命じ、出願の公開と特許権の設定を停止し、その旨を出願人に通知する (35 U.S.C. § 181, 3rd para.)。この第一段階の特許局長の審査で照会

の対象となるようなものは、すべて秘密保持命令の「対象となる」と解釈することも可能である。その場合、たとえばスポンジやタオルのような、およそ秘密保持命令の対象になりえないようなものは除かれるとしても、何らかの意味で専門部署による審査を要するような出願はすべて「対象になる」のであり、したがって遡及許可は与えられないという解釈も可能であろう。

しかし他方で、遡及許可は過誤により外国に出願してしまった者を救済するための制度だということを強調すれば、この要件は現に秘密保持命令の対象となったもののみを指し、USPTOの照会に対して関係当局が差し支えないと回答した出願は秘密保持命令の「対象になる」ものではないから、遡及許可を与えてもよいとの解釈も可能である。

この問題について、1970年代に下級審相互間で意見の不一致が露呈したことがある。まず、1972年のユタ地区地裁判決は、爆薬の発明について先にカナダに出願してしまった出願人が、過誤に気づき、遡及的外国出願許可を申請した事例に関わる。照会に対しいずれの関係政府当局も差し支えないと返答したので、特許局長は、遡及的許可を与えた。しかし裁判所は、秘密保持命令の「対象になる」という文言は秘密保持命令に「服する (subject to the order)」という文言と区別して用いられているのであり、「出願を開示することが実際には国家安全保障に有害なのではないと後日判明した場合であっても、許可制度を厳格に適用することこそ議会の意図である」として、特許局長の遡及的許可は無効であり、したがって既に成立していた特許も無効であるとした¹²⁾。前者の、厳格な解釈を採用したわけである。

しかしこれに対し、1975年のコロンビア特別区 (DC) 地区地裁判決は、この解釈に正面から異を唱えた。その事案は、放射性同位物質輸送用の機械などについての発明に関する1973年

1月の米国出願につき、特許局長が関係当局に照会したところ、いずれも必要なしとのことだったので、秘密保持命令を発することなく推移したのであるが、他方、おそらくは過誤によるものであろう、出願人は、半年を待たずにカナダ、英国、フランス、ドイツ、日本に出願し、その後になって、遡及的な外国出願許可申請を行った、というものである。それを拒絶した特許局長の措置について、裁判所は、前記のユタ地区地裁判決の解釈に従ったことに理解を示しつつ、その解釈が外国での出願に対して「必要以上に厳しい制裁」をもたらすと批判し、遡及許可申請を拒絶したのが違法だとした¹³⁾。後者の解釈を採用したのである¹⁴⁾。

この点に関する確定的な判例は、まだ存在しない。DC地区地裁の判決があるとはいえ、ユタ地区地裁の判決がある以上、許可を得ずに外国出願を行うことは、大きなリスクである。特に、前記のスリーエム社の事件などと併せ考えれば、いかなる出願についても予め許可を取るのが、実務的に勧めうる方策であろう。そして、そのような方策を実務家が実践しているとすれば、今後新たな事件が生じ、判例の不統一が解消される見込みは、あまりない。リスクは、そのまま残存することになる。

いま一つの問題は、遡及許可を行いうる時期はいつまでか、特許権の成立後も可能か、ということである。184条は「出願」について述べており、特許権成立後まで許可申請を怠ることは想定していないように見える。しかもそれは、現行法に先行する1946年法において、特許権成立後でも遡及許可を可能とする明文の規定があったのを、別の文言に改めたものである。また、許可を得ずに特許権が成立した場合に特許が「無効」だとする185条の文言から見ても、無効な特許を遡って有効にする権限は特許局長に与えられていないようにも見える。これらを考えると、特許権成立後に遡及的な外国出願許可を行

う余地はないと解することが自然である¹⁵⁾。

しかしながら、多くの裁判例は、特許権の成立後も遡及許可の申請は可能であり、またそれに対してなされた遡及許可は遡って有効である、と解している。実際の裁判例には、特許侵害訴訟に際して185条に基づく無効の抗弁に遭遇した特許権者が訴訟係属中に遡及許可を申請し、許可を得て訴訟を迫るケースが目立っている¹⁶⁾。先に挙げたスリーエム社の事件でも、第一審は、遡及許可をなしうるのは特許権成立までだとの見解の下に、特許権侵害訴訟提起後になされた遡及許可の効力を認めず、185条に基づく特許無効を理由として特許権者の請求を棄却した。しかし第6巡回区はそれを破棄し、そのような遡及許可でも有効だとした¹⁷⁾。さらに、訴訟係属中に許可を得ることで特許無効を免れるだけでなく、実際に遡及許可を得るのに先立つ期間についての損害賠償を請求することもできるとした判決さえある¹⁸⁾。このような扱いが期待できるのであれば、実体的に問題のない特許出願に関しては、過誤によって外国出願許可を得た場合でも、救済が得られる見込みがあるといえよう。

とはいえ、こうした救済措置にも限界がある。6ヶ月の待機期間満了前に原告特許権者が外国出願を行っていたことが侵害訴訟係属中に発覚し、それが特許無効だとされて請求を棄却した判決がなされたという事件で¹⁹⁾、裁判所は、審理再開申立に対し、たとえ判決後に遡及許可を得たとしても審理を再開する理由にはならないとした²⁰⁾。さらに、裁判所は、そうした明白な無効事由を有する特許権に基づく侵害訴訟によって被告が何らかの負担を課されるいわれは一切ないとして、被告から原告に対する弁護士費用請求をも認めた²¹⁾。遡及的な外国出願許可による救済にも、限度があるといえよう。

5. 実務的な意義

外国特許出願許可制度は、秘密保持命令制度と異なり、安全保障上重要な技術に限らず、米国内でなされた発明すべてを対象とする。このことから、特に外国企業にとっては、次の二つの面で意義がある。

一つは、自社の特許権に思わぬ瑕疵が付着しかねないという懸念である。米国企業は、すべての特許出願をまずUSPTOに行い、外国出願に先立って必ず外国出願許可を得る（または6ヶ月の待期期間を置く）という扱いにすれば、この制度にまつわるリスクを回避できる。しかし、外国企業にとってはそうではない。日本企業は、多くの場合、まず日本特許庁に第一出願を行い、他国の特許制度は、その段階では意識しないと見られる。しかし、米国出願について外国特許出願許可制度が適用されてしまうと、そのリスクは、米国での特許出願が拒絶される、あるいはいったん成立した特許権が無効になってしまう、ということである。最初の出願国が日本であればそれは「外国」での出願であり、日本での出願が先行している以上、米国出願から6ヶ月を経過するという要件を、およそ満たすことができないからである。第一出願が米国であれば遡求的（retroactive）な外国出願許可を得るという方途もあるが、第一出願が日本のときは、そのような救済もない。しかも、無効になるのは請求項ごとではなく、出願全体である。しばしば最も重要な市場となる米国での権利を、丸ごとあきらめねばならないことになってしまうのである。

この制度の適用対象は「合衆国内でなされた発明」と領域主権の側面から規定されており、対人主権の側面は考慮外である。即ち、専ら発明の行われた地理的な場所が問題となるのであり、発明者や出願人が米国籍を有しているか否か、あるいは米国人か否かは、問題とならな

い。たとえば、日本企業が米国内に設置した研究施設で研究開発を行った場合には、制度の対象である。米国内で研究開発を行う企業から日本企業が発明者権を買い取った場合はもちろん、米国のベンチャー企業を買収したり、米国内で他企業と合併事業を興したりした場合も、制度の適用対象となることが多いであろう。結果として適用を否定したニューヨーク東部地区裁判所の裁判例では、発明の「着想」となる研究が専ら英国内の施設で行われていたことではなく、英国内で試作品の製作など「実務への適用」がなされたことが決定的だったと見られる。

これを逆の面から言い換えるならば、たとえ日本国内で研究者が着想した発明であっても、米国内で実施のための改良や量産のための試作を重ねた場合、この制度の適用対象となる可能性がある、ということである。もし仮に、日本企業の知的財産担当部署が、そうした発明を通常の企業内発明と同様に扱い、第一国の出願を日本特許庁に行った場合、米国での権利取得をすべて断念せねばならないことにもなりかねない。万一の場合のそのような結果を避けることが、日本企業にとっては重要だといえよう。同様に米国同様の外国出願許可制度を有する別の国でなされた発明についても、当該国において特許権設定登録を望むのであれば、相応の配慮が必要となる。

いま一つの意義は、他社による特許権の行使から自社の身を護る、ないしは他社の特許権を攻撃するという側面である。これは、いま述べたことの、裏返しである。陪審制度の下での損害賠償額の高騰に伴い、外国企業が米国の手続を利用するケースが、目立っている。米国企業は前述のような方策で外国特許出願許可制度の適用を一般的に免れていると見られるが、外国企業はそうではあるまい。アメリカ特許法上の著名な判例にも、外国企業が他社から購入した特許権を用いて競争相手の事業を牽制したとみ

られる事例がある²²⁾。そのような場合、米国内での侵害訴訟や国際貿易委員会 (ITC) での手続において、相手方の保有する特許権が制度に反して取得されたものとして無効であるとの抗弁は、事案によっては、極めて強力なものである。外国特許出願許可制度に反する場合は出願対象が全面的に特許無効とされ、請求項ごとの判断はなされないわけであるから、自社を訴えるのに用いられた請求項ではなく、その下位の具体的な請求項をも吟味し、そこに瑕疵を見出すことができれば、裁判全体を一挙に有利に導くことができるわけである。

これをモデルにして提示するなら、たとえば、次のような時系列的な展開をするケースが、本制度の典型的な適用対象となるであろう。

- ① 韓国企業 X 社、シリコンヴァレーのベンチャー企業を買収。
- ② USPTO に特許を出願。
- ③ 優先権を主張しつつ、明細書の一部を修正して USPTO に第二出願。
- ④ ほぼ同時に、やはり優先権を主張しつつ、欧州で外国出願。
- ⑤ USPTO、X 社による明細書の修正が新規事項の追加にあたるとして、第一出願と第二出願の同一性を否定した上で、第一出願につき拒絶査定。
- ⑥ 第二出願につき、特許権が成立。
- ⑦ X 社、日本企業 Y 社が自社の特許権を侵害しているとして、国際貿易委員会 (ITC) に手続開始を申立て。ほぼ同時に、デラウェア地区裁判所に提訴。

このような事例はさほど珍しくないと考えられるが、基本となる発明が米国内で行われたものであれば、外国での出願により米国特許に特許無効の瑕疵が付着する可能性がある。その場合、日本企業 Y 社は、ITC での手続や侵害訴訟における防御手段として使うことができよう。

6. おわりに

米国に倣って、わが国が秘密特許制度を整備すべきかどうか。それ自体についてはさまざまな判断がありうる。ただ、米国のように秘密保持命令の対象を広汎なものとする場合、その外延に、外国出願許可制度をも整備しておく必要がある。制度改革を図るときは、外国における経験から、十分に学ぶ必要がある。

注 記

- 1) Pub. L. 82-256, 66 Stat. 3, enacted February 1, 1952, codified at 35 U.S.C. § § 181-188. これに関する合衆国最高裁の判例はまだない。このような場合、特許事件について排他的な控訴審である連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) の判決が先例としての拘束力を有する判例法となるが、同裁判所の判決も存在しない。本稿は主要な裁判例を網羅的に参照するよう努めるが、それらは、同裁判所が自らの前身として先例とする請求裁判所 (Court of Claims) と関税特許控訴裁判所 (Court of Customs and Patent Appeals) の判決を除き (see, *S. Corp. v. United States*, 690 F.2d 1368, 1369 (Fed. Cir. 1982)), 判例法として拘束力があるものではない。
- 2) 今日では、合衆国特許商標庁長官 (Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office) の下に置かれた特許局長 (Commissioner for Patents) がその任にあたる。37 C.F.R. 5.2 (a) ; USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 120 (9th. ed., last updated Jan. 2018).
- 3) “Invention Secrecy Activity” reported by U.S. Patent and Trademark Office. See, <http://www.fas.org/sgp/othergov/invention/stats.html> (参照日2018.4.11)
- 4) 国際出願の受理庁として USPTO を選択したときは、この限りではない。37 C.F.R. § 5.11 (a).
- 5) この項の記述は、以下の文献による。1-1 Chisum on Patents § 1.06 [1] (2017) ; Gary L. Hausken, “The Value of a Secret : Compensation for Im-

- position of Secrecy Orders Under the Invention Secrecy Act,” 119 Military Law Review 201, 204-09 (1988).
- 6) 3M v. Norton Co., 144 U.S.P.Q. (BNA) 272 (N.D. Ohio 1965). ただし、特許権者の代理人がその後遡及的外国出願許可を取り直したため、この点は、事件の帰趨を左右しなかった。後出注17)を参照。
 - 7) Seaelectro Corp. v. L.V.C. Indus., 271 F. Supp. 835, 841 (E.D.N.Y. 1967). その際、この判決は、職務発明に関して着想を重視すべきだとした古い最高裁判決 (United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 188 (1933)) とは事案が異なるとするが、今日の判例は、職務発明の面でも (Preston v. Marathon Oil Co., 684 F.3d 1276, 1286 (Fed. Cir. 2012)), 新規性喪失要因としての公然実施の面でも (Art+Com Innovationpool GmbH v. Google LLC, 712 Fed. Appx. 976, 983 (Fed. Cir. 2017)), また先発明の認定の面でも (Raytheon Co. v. Sony Corp., 2018 U.S. App. LEXIS 8584, *11 (Fed. Cir. Apr. 2, 2018)), ②の要素を重視する傾向にある。
 - 8) Beckman Instruments, Inc. v. Coleman Instruments, Inc., 338 F.2d 573, 576 (7th Cir. 1964).
 - 9) In re Gaertner, 604 F.2d 1348, 1355 (C.C.P.A. 1979).
 - 10) Gaertner, 604 F.2d at 1355; Twin Disc, Inc. v. United States, 10 Cl. Ct. 713, 756-57 (1986).
 - 11) 1-1 Chisum on Patents § 1.06 (2015).
 - 12) Iron Ore Co. v. Dow Chem. Co., 1972 U.S. Dist. LEXIS 10545, **83, 80 (D. Utah 1972), aff'd on other grounds, 500 F.2d 189 (10th Cir. 1974).
 - 13) Reese v. Dann, 391 F.Supp. 12, 14-15 (D. D.C. 1975).
 - 14) 安全保障関係部署の判断で秘密保持命令の対象となるような場合には、その時点で特許局長が遡及許可を拒絶すればよい、とした。Id. at 14.
 - 15) 1-1 Chisum on Patents § 1.06[3][c] (2017).
 - 16) Davidson Rubber Co. v. Sheller Mfg. Corp., 248 F. Supp. 842, 843 (S.D. Iowa 1965); Pillsbury Co. v. General Mills, Inc., 252 F. Supp. 747, 750-51 (D.Minn. 1966). See, Barr Rubber Prods. Co. v. Sun Rubber Co., 425 F.2d 1114, 1119 fn.9 (2nd Cir. 1970).
 - 17) もともと外国出願許可を取得していたが、許可日の前に外国出願をしていたため、代理人が再度遡及許可を申請して認められた事件である。3M v. Norton Co., 240 F. Supp. 150, 154-55 (N.D. Ohio 1965), vacated, 366 F.2d 238, 242 (6th Cir. 1966). 事件は結局、進歩性欠如に基づく特許無効によって決着した。3M v. Norton Co., 426 F.2d 1117, 119-22 (6th Cir. 1970).
 - 18) Spound v. Mohasco Indus. Inc. 1975 U.S. Dist. LEXIS 12307, **14-15 (D.Mass. May 16, 1975). 1973年12月になされた遡及許可の効力が1958年7月に遡って有効だとし、73年以降の侵害に対する損害賠償請求のみを認めるべきだとの被告の主張を排斥した。
 - 19) Thermovac Industries Corp. v. Virtis Co., 285 F. Supp. 113, 114 (S.D.N.Y. May 14, 1968). 5月13日の陪審審理開始に際して被告から外国出願許可不取得による特許無効の抗弁がなされ、翌日判事の判断で請求棄却となった事案。
 - 20) Thermovac Industries Corp. v. Virtis Co., 1968 U.S. Dist. LEXIS 8857, **2-3 (S.D.N.Y. June 6, 1968). 5月21日に遡及許可を得たことは、審理再開の事由にあたらぬとする。
 - 21) Thermovac Indus. Corp. v. Virtis Co., 1968 U.S. Dist. LEXIS 8858, **13-14 (S.D.N.Y. July 17, 1968).
 - 22) たとえば, Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)における原告のLGは韓国企業であり、3件の係争特許はすべて、米国を第一出願とする米国人の発明であり、成立時の権利者は Wang Laboratories, Inc. であった。

(原稿受領日 2018年4月13日)