

第一国出願義務制度を持つ国で 成立した発明の取り扱い

平 川 明*
高 田 大 輔**
于 琪***

抄 録 昨今、企業のグローバル化が進み、外国で発明が完成することは少なくない。一方、国の中には、その国で完成した発明を、当該国に最初に出願することを求める第一国出願義務制度を持つ国がある。日本にはない制度であるため、関係者は失念なく適切に対応していくことが必要である。本稿では、第一国出願義務制度を持つ国の代表として、米国及び中国の制度について解説し、さらに社内周知の方法について提案する。

目 次

1. はじめに
2. 米国における第一国出願義務制度
 2. 1 特許法改正と第一国出願義務制度
 2. 2 新特許法における第一国出願義務制度
 2. 3 特許庁長官の許可について
 2. 4 遡及許可の請願
 2. 5 実務上のアドバイス
3. 中国における秘密保持審査制度
 3. 1 中国専利法の改正による「第一国出願義務制度」の変更
 3. 2 第三次法改正後における秘密保持審査制度
 3. 3 中国国内へ専利出願する場合の秘密保持審査制度の手続き
 3. 4 中国から外国へ専利出願する場合の秘密保持審査制度の手続き
 3. 5 秘密保持審査規定を違反した場合の罰則及び救済措置
4. 社内周知の方法提案
5. おわりに

1. はじめに

第一国出願義務制度は、その制度がある国で

成立した発明またはその国の国民によって完成された発明を外国に出願する前に、まず、その国に特許出願すること又はその国の機関から許可を得ることをその外国出願の出願人に要求する制度である。第一国出願義務制度は、外国出願許可制度とも呼ばれる。WIPO (World Intellectual Property Organization) によれば、第一国出願義務制度を有する国は、PCT締約国の少なくとも28か国存在する¹⁾。

第一国出願義務制度を設ける趣旨は、外国出願が国家の安全保障に有害であるか否かを確認することにあると考えられる²⁾。そのため、第一国出願義務制度または外国出願許可制度を有する国の大半は、その制度の対象を安全保障に関連する発明に限定している。

しかしながら、米国、中国は、ともに、自国内で完成されたすべての発明を第一国出願義務

* 特許業務法人秀和特許事務所 所長 弁理士
Akira HIRAKAWA

** 特許業務法人秀和特許事務所 弁理士
Daisuke TAKATA

*** 特許業務法人秀和特許事務所 中国弁理士
Qi YU

制度の対象としている。また、例えば、ベトナムは、自国内で完成された発明に限定されず、ベトナム人またはベトナム企業に帰属する発明については、発明された場所を問わず、第一国出願義務制度の対象としている^{3). 4)}。

一方、英国、ドイツなどの国においては、第一国出願義務制度の対象となる出願は、当該出願が軍事技術に関する情報を含む場合、国家機密を含む特許出願等に限定される^{5). 6)}。

このように、第一国出願義務制度といっても、その規定及び運用、特に対象となる発明が何であるかに関しては国毎に異なっている。本稿では、米国と中国に話題を絞って制度の概要を説明する。

2. 米国における第一国出願義務制度

2.1 特許法改正と第一国出願義務制度

2011年法改正前の米国特許法（旧特許法）には、一定の発明についての秘密保持及び外国における出願を規定した17章（特許法第181～188条）があり、この章の中で第一国出願義務について規定されていた（特許法第184条等）。

2011年法改正により、米国特許法は新特許法（America Invents Act：AIA）となったが、17章の規定は大きく変わっていない。17章の規定が国家の安全保障を目的として設けられているためと考えられる。

旧特許法からの大きな改正点としては、特許法第184条における許可の遡及が認められる要件、及び特許法第185条における特許の無効が回避されるための要件から「欺瞞の意図なく」との要件が削除され、救済要件が緩和されていることが挙げられる。

なお、新特許法の規定は、2012年9月16日以後開始の手続きに適用され、それより前については、旧特許法が適用される。以降の説明は新特許法における規定について言及する。

2.2 新特許法における第一国出願義務制度

2.2.1 第一国出願義務制度

(1) 概要

特許庁長官は、原子力委員会、国防長官及び大統領が合衆国の防衛機関として指定する政府の他の部門又は機関の主席官から、発明が国家の安全を害する虞がある旨の通知を受けた場合、その発明に対する秘密保持命令（security order）を出し、その発明に係る出願の公開又は特許の付与を留保する（特許法第181条）。

このような、秘密保持命令の要否判断及び発令のための期間を設けるため、米国でなされた発明に関しては、特許庁長官の許可を受けない限り、米国に出願してから6ヶ月が経過するまで外国に出願することはできない（特許法第184条（a））。秘密保持命令が出ることなく上記の6ヶ月が経過した場合には、許可が与えられた状態となる。

米国でなされた発明か否かが問題となるため、日本や米国外の技術者が出張や出向等で米国に滞在中にした発明であっても、米国に第一国出願をしなければならない。また、共同発明の場合において、第1の発明者が日本に居住し、第2の発明者が米国に居住する場合で、第2の発明者が発明を完成させた場合も、米国に第一国出願をしなければならない⁷⁾。

発明が秘密保持命令の対象となる場合には、秘密保持命令の元となる通知を行った、原子力委員会、国防長官及び大統領が合衆国の防衛機関として指定する政府の他の部門又は機関の主席官の同意がない限り、特許庁長官は外国出願をする許可を出すことができない。つまり、発明が秘密保持命令の対象となった場合は、許可が出ない限り、米国出願から6ヶ月が経過したとしても、外国出願をすることができない。

17章の「出願」の用語には、出願及びその変更、補正若しくは補充又は分割が含まれる（特

許法第184条 (b))。

許可の範囲には、その後の変更、補正及び追加の主題を含む補充が含まれる。但し、許可請求に係る出願が181条の対象でなく、当該変更、補正及び補充が発明の内容を181条の対象に変更するようなものでないことが必要である(特許法184条 (c))。また、外国出願のために許可を要しなかった場合(すなわち、発明が秘密保持の対象でなく米国出願から6ヶ月経過した場合)は、外国出願におけるその後の変更、補正及び補充を、許可なく行うことができる。この場合の補正及び補充についても、外国出願の発明の内容を181条の対象に変更するようなものでないことが必要である(特許法第184条 (c))。

(2) 違反時の罰則規定

184条に規定の許可を受けることなく外国出願をした者及びその者の承継人、譲受人若しくは法定代理人は、その発明についての米国特許を受けることができない。また、それらの者に対して発行された米国特許は無効となる(特許法第185条)。

また、181条に従って、発明についての秘密保持命令が出されており、それに関する特許の付与が留保されている間に、当該命令を知りながら、かつ、正規の許可を得ることなく、故意に、その発明又はそれに係る主要な情報を公表若しくは開示した者、又はそれが公表若しくは開示されることを許可し、若しくはそれが行われるようにした者、又は、184条の規定に違反して、故意に、米国において行われた発明に関して、外国において特許のための若しくは実用新案、意匠若しくはひな形の登録のための出願をした者、又はその出願がなされることを許可し、若しくはその出願をさせるようにした者は、何人も、有罪判決時に、一万ドル以下の罰金もしくは2年以下の懲役又は両刑に処せられる(特許法第186条)。

(3) 救済規定

外国出願が過誤によって行われ、また、その出願が181条の範囲内の発明を開示していない場合は、許可は、遡及して与えられる(特許法第184条 (a))。これより、誤って外国出願をした後でも、遡及許可を得て、違反状態を解消することができる。

また、184条の許可を受けずに発行された米国特許に関して、許可を取得しなかったことが過誤によるものであって、且つ、その特許が181条の範囲にある主題を開示していない場合には、無効を免れることができる(特許法第185条)。

2. 2. 2 特許出願に関する技術データの輸出

国防上の理由、エネルギー政策上の理由等から、技術データが米国輸出管理規制(Export Administration Regulations : EAR)に基づく輸出規制の対象となることがある。技術データの輸出に当たっては、その技術データがEARに基づく輸出規制対象であるかを確認し、場合によっては輸出許可を得ることが必要となる。

特許出願に関する技術データに関しては、特許規則5.11 (c)に、「特許出願の形式、又はあらゆる形式における技術データが、特許庁長官の外国出願の許可なく、又は米国において発明されていない技術データが、外国出願の手続き、提出、及び準備に関する目的のために輸出される場合には、秘密保持命令が課されることなく輸出の時点で米国出願から6ヶ月経過して許可を要しない場合を除き、22 CFR part 120-130 (国務省の国際武器取引規制)、15 CFR part 730-774 (商務省産業安全保障局の輸出管理規制)、及び10 CFR part 810 (エネルギー省の外国原子力活動規制への支援)を含む米国輸出管理規制を遵守しなければならない」と規定されている。

米国輸出管理規制における「輸出」の語は広

く、米国内外で米国人が米国国籍または永住権を持たない者に技術情報を伝達することも「輸出」とみなされる。

特許規則5.11 (c) の規定に違反する場合、上述した2. 2. 1 (2) の罰則規定が適用される。

2. 3 特許庁長官の許可について

2. 3. 1 許可の概要

(1) 外国出願の許可

特許庁長官による外国出願の許可 (Foreign Filing License : FFL) は、発明が米国でなされた場合において、その発明の米国への出願日から6ヶ月が経過していない場合、又は、その発明を米国出願していない場合に必要となる (特許規則5.11 (a))。

言い換えれば、許可は、発明を米国出願してから6ヶ月経過前に日本等への出願を望む場合や、米国出願を行わずに日本等への出願を望む場合に必要となる。

(2) 技術データの輸出許可

外国出願の許可は、外国出願の準備、提出等のための技術データの海外輸出に対する許可を付与する (特許規則5.11 (b))。

このように、米国でなされた発明に関する外国出願の許可には、出願に係る技術データに対する輸出の許可が付随する。よって、外国出願の許可を得た後は、EARに基づく輸出規制対象かの確認等を行わなくとも、技術データを輸出することが可能となる。

2. 3. 2 米国出願によるみなし請願 (米国特許規則5.12 (a))

米国に出願を行うと、その出願には許可の請願 (petition) が含まれているとみなされる。その出願の受領証 (Filing Receipt) は、許可が付与されているか否かを示す。

受領証は、出願から3ヶ月程度で受領でき、

そこで許可の有無を知ることができる。

出願は非仮出願 (正規出願) でも仮出願でもよい。

このため、一般に、米国に第一国出願を行うと、その発明が秘密保持命令の対象でない限り、出願の受領証において許可が付与される。受領証における許可を待つ場合には、出願と別途の請願は不要である。但し、外国出願を急ぐために受領証を待てない場合などは、後述する、請願書の提出による請願を行うことになる。

2. 3. 3 請願書の提出による請願 (Expedited Petition 米国特許規則5.12 (b))

(1) 概要

許可の請願は、外国出願の許可を求める請願書及び添付書類を提出することにより行うこともできる。提出には、以下の方法のいずれかを利用できる。

- ・米国特許商標庁への手渡し
- ・Licensing and Review (許可の請願を扱う米国特許商標庁 (USPTO) の機関の一つ) へのFAX送信
- ・EFS-Web経由の提出

請願書による請願は、以下のような場合に利用される。

- (A) 出願の受領証において許可が付与されていない場合
- (B) 出願の受領証が未発行の場合
- (C) 該当の米国出願をしていない場合
- (D) 既に許可されたものに対する追加について許可を得ることが要求されている場合
- (E) 迅速な取り扱いが必要な場合

(2) 請願書

請願書は、以下を含むレター形式によって作成する (米国特許規則5.12 (b))。

- ①特許規則1.71 (g) に規定する料金 (極小規模団体 (Micro Entity)⁸⁾ \$50, 小規模団体

(Small Entity)⁹⁾ \$100, 極小規模団体及び小規模団体以外\$200)

- ② 請願者の住所
- ③ 請願者以外に許可証を送る場合の、その送り先の完全な指示

(3) 添付書類

添付書類は、状況に応じて以下のものを添付する。

- ① 該当発明の米国出願をしていない場合には、許可が必要な資料の読みやすい写しを添付する(米国特許規則5.13)。
- ② 該当発明を米国出願済みである場合には、該当の出願の出願番号、出願日、発明者、およびタイトルによって出願を特定する。この場合、許可が必要な資料の提出は不要である(米国特許規則5.14 (a))。
- ③ 外国に提出される出願に、米国出願で開示されていない事項が含まれている場合、二以上の米国出願の組み合わせが、それらのいずれにも開示されていない主題を導入する場合、出願の写しを外国に提出する場合は、請願書を提出する必要がある。但し、提出する出願のすべての新規事項を容易に特定できる場合、新規事項を詳細に提出し、残りは関連する米国の出願の参照によるリマインダを提出することができる(米国特許規則5.14 (c))。

(4) 請願書の提出から許可が付与されるまでの期間

一般的に、国家の安全保障上の懸念がない場合には、Licensing and Reviewが請願書を受領してから3営業日以内に許可が付与される。米国特許商標庁のウェブサイトでは、迅速な許可の付与を意図して、請願者に対し、Licensing and Reviewに直接手渡し又はFAXすることを強く勧め、請願者に許可の送信先となる連絡番号又はFAX番号の提供を求めている。

2. 4 遡及許可の請願

(1) 遡及許可の請願 (米国特許規則5.25)

遡及許可の請願は、該当発明の米国出願をしていない場合の請願書及び添付書類、該当発明を米国出願済みである場合の請願書及び添付書類の夫々に対し、以下の①～④を含める。

- ① 未許可の特許出願資料が提出された各外国のリスト
- ② 各国の資料の提出日
- ③ 以下を含む認証済みの陳述書(宣誓書又は宣言書)
 - (i) 被疑の主題が外国への提出時も現在も秘密保持命令下でないことの証明
 - (ii) 禁止された外国出願の発見後に許可が熱心に求められたことを示すもの
 - (iii) 特許規則5.11に基づく許可を最初に得ることなく過誤を通じて資料が国に提出されたことの説明、及び
- ④ 特許規則1.71 (g) に規定する料金

③の陳述書中の説明には、過誤による行為の単なる申し立てではなく、事実の表示を含める必要がある。過誤の性質に関する事実の表示には、外国での提出に関する行為について個人的な知識を有する者による記述を含める必要があり、送付状や提出指示書などの必要な裏付け文書の写しを添付する必要がある。過誤を構成するとされている行為は、禁止されている各外国出願に至るまでの期間をカバーすべきである。

なお、遡及許可の請願が拒否される場合がある。その場合、30日以上期間が設定され、その期間中に請願を更新可能である。設定された期間内に請願書を更新しなかった場合、最終的に請願書が却下される。拒否日から2ヶ月以内に特許規則1.181に基づく請願書が提出されない限り、最終的な却下が維持される。保留中の出願の発明に関して遡及許可の請願が却下さ

れ、特許規則1.181に基づく請願がなかった場合、出願の最終拒絶が行われる。

2. 5 実務上のアドバイス

以上より、米国で完成した発明に関しては、秘密保持命令の対象とならない限りにおいては、米国に第一国出願をし、その受領証に示された許可を得た後、外国出願の準備を開始することになろう。

但し、書式を整えた請願書を提出すれば、国家安全保障上の懸念が無い限り、3営業日以内に許可を得ることができる。

このように、短期間で、所定の料金（極小規模団体及び小規模団体以外では\$200）で許可を得ることができるため、以下のような場合には、請願書を提出して許可を得ることを勧める。

- ①米国に第一国出願をしてから受領証を待たずに、外国出願準備（翻訳や明細書のブラッシュアップ）のために出願先の第二国（日本等）へ出願データ等の資料を送りたい場合。
- ②米国に出願していない状態で外国出願のための資料を出願先の第二国へ送りたい場合。

184条違反の罰則が米国での権利化不能又は特許無効であって重いこと、遡及許可を得ることと違反状態を解消できるものの、遡及許可の請願に要求される陳述書の説明に事実の表示を含めることに関して煩雑または困難な作業が予想されることを考えると、各件について許可が得られているかをしっかり確認することが重要である。

なお、許可のない外国出願に関しては、一定要件下で遡及許可を得ることができ、これによって瑕疵を治癒できることが184条に明記されている。しかし、特許規則5.11 (c) の規定違反を救済する明記の規定はない。技術データの「輸出」に該当する行為を行った後に外国出願許可を得た場合、その外国出願許可に付随する輸出許可が当該外国出願許可の発行前になされ

た「輸出」行為を遡って正当化するであろうか。この疑問に対し、複数の米国特許弁護士に意見を求めたが、確たる回答はなかった。よって、技術データの輸出に対してはより慎重な対応が肝要と考える。

3. 中国における秘密保持審査制度

3. 1 中国専利法の改正による「第一国出願義務制度」の変更

2008年改正前の中国専利法では、中国においてなされた発明について、中国の法人又は個人は原則として、第一国出願国を中国として出願しなければならないと規定されていた。

2001年末にWTOに加盟すると同時に、TRIPS協定に従って、中国専利法を整えるために、第三次法改正が進められていた。2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6次会议『中華人民共和國専利法』の改正に関する決定に基づいた第三次法改正において、第一国出願義務制度の変更が外国の出願人に注目されていた。

第一国出願義務制度の改正は、主に二点に反映されている。

(1) 適用範囲の変更

本改正により、適用範囲が変更された。国籍を問わず、いかなる部門又は個人であろうが中国国内で完成した発明又は実用新案である限り、外国で専利を出願する場合、先ず、秘密保持審査を受けなければならない。

(2) 直接外国出願の可能性

中国を第一国出願国とせずに、直接に中国以外の国へ出願をすることも認められる。しかし、この前に、中国國務院専利行政部門の許可を得なければならない¹⁰⁾。

3. 2 第三次法改正後における秘密保持審査制度

3. 2. 1 中国国内へ専利出願する場合の秘密保持審査制度

「専利を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関連規定に基づき処理する。」¹¹⁾

「専利局で受理した専利出願が国防上の利益に係り、秘密保持が必要な場合は、遅滞なく国防専利機構に移管し、審査を行わなければならない。」¹²⁾

「専利局はその受理した発明又は実用新案の専利出願が、国防上の利益以外の国家の安全又は重大な利益に関連しており、秘密保持が必要であると判断した場合は秘密保持専利出願として取り扱うことを遅滞なく決定し、且つ出願人に通知しなければならない。」¹²⁾

このように、中国の秘密保持の必要がある専利は、国防上の利益に係る専利と、国防上の利益以外の国家の安全又は重大な利益に関連する専利との二種類がある。

3. 2. 2 外国へ専利出願する場合の秘密保持審査制度

(1) 秘密保持審査の目的

国家の安全又は重大な利益に関わる発明を外国に流出しないようにするために導入された制度である¹³⁾。

(2) 秘密保持審査の客体

中国国内で完成した発明又は実用新案である¹³⁾。なお、中国国内で完成した意匠については、秘密保持審査請求が不要である。即ち、中国国内で完成した意匠は、中国國務院専利行政部門の許可を得ず、直接に外国で専利を出願することができる¹³⁾。

(3) 秘密保持審査の客体の出願人

中国の企業や個人に限らず、外国人、外国企業又はその他の外国組織も含め、国籍を問わず、あらゆる出願人を含む¹³⁾。

(4) 中国国内で完成した発明

中国国内で完成した発明とは、技術方案¹⁴⁾の実質的な内容が中国国内で完成されたものである¹⁵⁾。ここで、「発明が完成した」ものか否かは広く認定されることを想定して対応する必要がある。例えば、技術データは技術方案の実質的な内容に不可欠なものであれば、発明が完成する前でも、秘密保持の審査対象と判断される可能性が高い。

3. 3 中国国内へ専利出願する場合の秘密保持審査制度の手続き

3. 3. 1 専利出願の秘密保持の確定¹⁶⁾

(1) 出願人が秘密保持請求を提出した場合の秘密保持確定

出願人は、その発明或いは実用新案の専利出願が国家の安全又は重大な利益に係るもので、秘密保持が必要であると判断した場合は、専利出願の提出と同時に、願書において秘密保持の請求を明記すべきであって、その願書は紙形式で提出しなければならない。

出願人は、また発明専利出願が公開の準備段階に入る前、或いは実用新案専利出願が査定公告準備段階に入る前に、秘密保持請求を申し立ててもよい。

審査官は秘密保持の基準に従って専利出願について審査を行い、秘密保持の必要があるかどうかを確定する。

(2) 専利局が自ら行う秘密保持の確定

分類担当審査官¹⁷⁾は発明又は実用新案の専利出願について分類作業を行う際に、発明の内容が国家の安全又は重大な利益に係る可能性がある

る専利出願を選出する。分類担当審査官は秘密保持専利出願と確定された電子出願を紙形式に転換した上で出願人に連絡する。

3. 3. 2 秘密保持専利出願の審査の流れ¹⁶⁾

国防上の利益に係る秘密保持が必要な専利出願は、国防専利局で審査する。国防上の利益以外の国家の安全又は重大な利益に係る秘密保持が必要な発明或いは実用新案の専利出願について、次のような手続きに沿った審査を行う。

発明専利出願の方式審査と実体審査は、一般の発明専利出願と同一の基準に沿って行う。方式審査で合格した秘密保持の専利出願は公開しない。実体審査で拒絶理由を発見しないものは、秘密保持の専利権の付与を決定し、専利権付与通知書と登録手続き通知書を送付する。

実用新案専利出願の方式審査は、一般の実用新案専利出願と同一の基準に沿って行う。方式審査で拒絶理由を発見しないものは、秘密保持の実用新案専利の付与を決定し、実用新案専利付与通知書と登録手続き通知書を送付する。

なお、秘密保持の専利出願の査定公告では、専利番号や出願日、授権公告日のみを公布する。

3. 3. 3 専利出願（又は専利）の秘密解除手続き¹⁶⁾

(1) 秘密解除の条件

中国の「秘密保持法実施弁法」には、公開された後、国家の安全と利益を損なわない条件、又は全体の状況から判断して公開すれば、国家にとって有利である条件を満足すれば、秘密解除すべきであると規定している。

(2) 出願人（又は専利権者）による秘密解除請求の提出

秘密保持の専利出願の出願人又は秘密保持専利の専利権者は、書面で秘密解除請求を提出すると同時に、秘密等級を確定した部門による秘

密解除に同意する旨の証明書類を添付すべきである。専利局はこれに対して秘密解除の確定作業を行い、かつその結果を提出者に通知する。

(3) 専利局による定期的秘密解除

専利局では2年ごとに、秘密保持の専利出願（又は専利）の精査を行い、秘密保持を継続する必要がないと判断したものは、出願人に秘密解除の旨を通知する。

(4) 秘密解除後の取り扱い

秘密解除後の発明或いは実用新案の専利については、秘密解除公告を行い、発明或いは実用新案の専利の単行本¹⁸⁾を発行した上で、一般の専利に準じた管理を行う。

3. 4 中国から外国へ専利出願する場合の秘密保持審査制度の手続き

専利法実施細則第8条の規定に基づいて、如何なる法人又は個人であろうが中国で完成した発明又は実用新案について外国で専利出願する場合、以下の方式のいずれか1つによって専利局に秘密保持審査の実施を請求しなければならない。

(1) 第1の方式

直接に外国に専利出願する或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する場合、事前に専利局へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明する¹⁵⁾。

(2) 第2の方式

専利局に専利出願をし、その後、外国で専利出願する或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する予定の場合、外国で専利出願をする或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する前に専利局に請求を申し立てる¹⁵⁾。

(3) みなし申立

専利局に専利の国際出願を提出した場合は、同時に秘密保持審査の請求を申し立てたものとみなされる¹⁵⁾。

前記規定に言う外国へ専利出願することとは、外国の国や外国の政府間専利協力機構が設立した専利主管機関に専利出願をすることをいい、関連外国機関に専利の国際出願を提出することとは、PCT受理官庁である外国の国や外国の政府間専利協力機構が設立した専利主管機関或いはWIPOの国際事務局に専利の国際出願を提出することを言う。

外国へ専利出願する場合の秘密保持の解除手続きは3. 3. 3 (2) の規定を適用する。

3. 4. 1 直接外国へ専利出願する場合の秘密保持審査¹⁶⁾

(1) 秘密保持審査請求の提出

外国専利出願秘密保持審査請求の書類には、外国専利出願秘密保持審査請求書と技術方案説明書を含めるものとする。請求書と技術方案説明書は中文で作成されるものとし、相応する外国語の書類を同時に提出し審査官に参考を供することもできる。なお、技術方案説明書は外国へ専利出願する内容と一致しなければならない。

(2) 秘密保持審査

審査官が外国専利出願秘密保持審査請求書類に対し予備秘密保持審査を行う。

請求書類の形式が規定に合致しない場合、審査官が当該外国専利出願秘密保持審査請求の未申立とみなす通知をし、請求人は規定に合致する外国専利出願秘密保持審査請求を改めて申し立てることができる。

技術方案に明らかに秘密保持の必要がない場合、審査官は当該技術方案について外国で専利出願ができる旨を適時に請求人に通知しなけれ

ばならない。

技術方案について秘密保持を必要とする可能性があり、審査官は更なる秘密保持審査の必要があると判断した場合、外国専利出願を一時保留せよとの審査意見を請求人に知らせるべきである。そこで、審査官は外国専利出願秘密保持審査意見通知書を発行する。

外国専利出願秘密保持審査請求の提出日より4ヶ月以内に上記外国専利出願秘密保持審査意見通知書を受け取っていない場合、秘密保持審査請求人は、当該技術方案について外国へ専利出願することができる。

その後、審査官は秘密保持審査の結論に基づいて、外国専利出願秘密保持審査決定を行い、当該技術案の外国専利出願を承認するかについての審査結果を請求人に通知する。

外国専利出願秘密保持審査請求の提出日より6ヶ月以内に上記外国専利出願秘密保持審査決定を受け取っていない場合、秘密保持審査請求人は、当該技術方案について外国へ専利出願することができる。

上記の「外国専利出願秘密保持審査意見通知書」とは、技術方案について秘密保持を必要とする可能性があり、審査官は更なる秘密保持審査が必要な場合、外国専利出願一時保留の旨を請求人に知らせる時に発行される通知書をいう。

一方、「外国専利出願秘密保持審査決定」とは、更なる秘密保持審査によって、当該技術案の外国専利出願を承認するかについての審査結果を請求人に知らせる時に発行される通知書をいう。

3. 4. 2 中国への専利出願後に他国へ専利出願する場合の秘密保持審査¹⁶⁾

(1) 秘密保持審査請求の提出

出願人が中国専利局に専利を出願した後に外国へ専利出願をする場合、専利出願の提出と同時に又はそれ以降に、外国専利出願秘密保持審査請求書を提出するものとする。上述の規定に沿っ

た請求を提出していない場合は、請求の未提出とみなされる。外国へ専利出願する内容は、当該専利出願の内容と一致しなければならない。

(2) 秘密保持審査

3. 4. 1節における秘密保持審査についての規定と同様に、外国専利出願秘密保持審査請求の提出日より4ヶ月以内に外国専利出願秘密保持審査意見通知書を受け取っていない場合、又は、請求日より6ヶ月以内に外国専利出願秘密保持審査決定を受け取っていない場合には、秘密保持審査請求人は、当該技術方案について外国へ出願することができる。

3. 4. 3 国際出願の秘密保持審査¹⁶⁾

(1) 秘密保持審査請求の提出

出願人が専利局に国際出願を提出した場合、同時に外国専利出願秘密保持審査請求を提出したものとみなされる。

(2) 秘密保持審査

秘密保持の必要がない国際出願は、審査官が通常の国際段階の手続きに沿って処理する。秘密保持の必要がある国際出願について、審査官は出願日より3ヶ月以内に、国家の安全上の理由に基づき、記録原本と調査報告書を送付しない旨の通知書を発行することによって、当該出願をそれ以降国際出願として取り扱わないことを出願人と国際局に通知し、国際段階の手続きを終了する。出願人が上述の通知を受け取った場合、当該出願の内容について外国へ専利出願をしてはならない。

3. 4. 4 秘密保持審査制度の手続きの注意点

(1) 外国専利出願秘密保持審査請求書の提出タイミング

出願人は短期間で秘密保持審査結果を獲得したい場合、3. 4. 2節に記載するように、中

国専利局へ専利出願の提出と同時に外国専利出願秘密保持審査請求書を提出することを考えるべきである¹⁹⁾。

(2) 出願人の国籍等の確認

中国専利局を通してPCT国際出願を提出すると同時に外国専利出願秘密保持審査請求を提出する場合、出願人は中国国籍又は中国での常駐住所又は営業場所を持っているかを確認すべきである。出願人が中国専利局の受理条件を満たさない場合に秘密保持審査が行われずに、出願書類が直接WIPOの国際事務局に転送される状況を回避すべきである。なぜなら、いかなる理由であろうと、秘密保持審査が行われずに、出願書類が直接WIPOの国際事務局に転送されると、3. 5で述べる罰則が適用される可能性を否定できないからである¹⁹⁾。

3. 5 秘密保持審査規定を違反した場合の罰則及び救済措置

秘密保持審査制度に違反して外国で出願した発明又は実用新案について、中国で特許を出願した場合は特許権が付与されない¹³⁾。

なお、「中国専利法実施細則」第65条により、「中国専利法」第20条第1項の規定に合致しないことは無効宣告請求の理由となる。

秘密保持審査の手続きは、出願人に無視されやすい。しかしながら、「中国専利法実施細則」第65条及び「中国専利法」第20条第1項の規定により、秘密保持審査の規定に合致しない専利出願は権利化されても、無効にされる可能性もある。言い換えれば、秘密保持審査の規定に従わず、外国へ専利出願する場合、専利権が失われる可能性がある²⁰⁾。

注意すべきなのは、専利出願には秘密保持の必要がある技術がなくても、秘密保持審査の規定に違反すると、上記の重大な結果を引き受けなければならないという点である²¹⁾。

さらに、「中華人民共和国国家秘密保持法」第3条に、如何なる国家安全を脅迫する行為でも、法律の責めを負わなければならないことが規定されている。なお、当該「中華人民共和国国家秘密保持法」第48条、第49条、第50条、第51条にも当該法律に違反した結果がそれぞれ規定されている²²⁾。

秘密保持審査制度に違反した場合の救済措置について、中国の法律において、明確に記載されていない。筆者の認識では「発明の実質的部分が中国国内において完成されたものではない」ということを証明できれば、秘密保持審査制度の違反責任が免除される可能性があると思われる。

では、「発明の実質的部分が中国国内において完成されたものではない」ということをどうすれば証明できるだろうか？

このためには、発明の完成地が中国以外の国であることを証明する証拠を提供する必要がある。例えば、少なくとも研究開発計画を企画する場所、会議の場所、実験を行う場所、発明の情報を転送した記録及び電子情報転送に使用された装置のIPアドレス等の記録を確実に収集して保存し、一連の証拠群を形成する。上記一連の証拠群により、発明の実質的部分が中国国内において完成されたものではないことを主張する。

しかしながら、発明が完成された後の段階で、上記の証拠を入手するのは困難である。そうすると、できるだけ秘密保持審査制度の違反を回避すべきという結論になる。

4. 社内周知の方法提案

(1) 知財から各海外拠点（及び発明者）へどのように説明するか

上記の通り、米国、中国ともに、それぞれの国内でのすべての発明が制度の対象となる。当該国に置かれる事業所、営業所等の拠点において、第一国出願義務制度が周知されることが重

要と思われる。例えば、発明提案書の先頭に、第一国出願義務制度についての注意事項を記載しておくとういと思われる。また、これらの拠点において、発明提案を決定する上司の決裁欄に、第一国出願義務制度についての確認を促す文言を付すとよいと思われる。

一方、今日では、日本国内の事業所の従業員であっても、海外出張または通信回線を通じた国外拠点との会議は頻繁に行われていると思われる。このような状況では、日本国内の事業所の従業員が関与した発明が、実は外国で完成していたという状況も生じ得る。そこで、海外出張者及び国外拠点に係る部門には、必ず、第一国出願義務制度を周知する書面が渡る仕組みを設け、例えば、海外出張を決裁する上司の決裁欄に、第一国出願義務制度についての確認を促す文言を付すとよいと思われる。

さらに、本稿では詳細に触れなかったが、各企業において、米国及びわが国の輸出管理規定に対応するための仕組みが設けられていると思われる。そこで、輸出管理規定に対応するための仕組みとともに、第一国出願義務制度を周知する仕組みを設けることが効果的と思われる。

(2) 知財担当の日常業務における留意点について

今日のように、企業活動がグローバル化し、頻繁に海外拠点との人的交流または情報交換がなされる場合には、知財担当が第一国出願義務制度を発明者個別に周知していくことは困難な場合があると思われる。そこで、必然的に発明者に第一国出願義務制度が周知されるような企業内の仕組みを整備し、あるいは、既存の仕組みに漏れないかを確認しておくことが重要と思われる。

一方、米国における第一国出願義務違反が米国特許訴訟において、被疑侵害者による抗弁となるとの指摘を考慮すれば⁷⁾、発明部門に対し

て常に注意を喚起し、例えば、発明の出願前の公開と同様の意識付けを行う、地道な啓発活動も必要と思われる。

5. おわりに

米国及び中国の第一国出願義務制度と、制度の社内周知の方法について解説及び提案させて頂いた。本稿が知財関係者の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) WIPOウェブサイト「国際出願と国の安全に関する考慮事項」
https://www.wipo.int/pct/ja/texts/nat_sec.html
(参照日：2020.2.10)
- 2) Michael Bosworth “Pitfalls of Foreign Patent Filing” Loyola University Chicago Law Journal Vol.7 Issue 2 Spring pp.313~333 (1976)
- 3) Pham Vu Khanh Toan他「ベトナムにおける秘密特許制度、及び第一国出願義務に関する規定について」パテントVol.66 No.4 pp.43~48 (2013)
- 4) 岡田貴子「ベトナムにおける第一国出願制度」工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17627/>
(参照日：2020.2.10)
- 5) 英国特許法第23条
- 6) ドイツ特許法第52条および同国刑法第93条
- 7) Sean M. McGinn他「米国における職務発明 発明者の特定、外国出願許可、及び発明者の報酬について〈被疑侵害者に有利な陥穽と標的〉」パテントVol.69 No.6 pp.77~85 (2016)
- 8) 以下の (a) 又は (b) のいずれかを満たす出願人は、極小規模団体 (Micro Entity) に該当する。
(a) 以下の (i) ~ (iv) の全てを満たす個人または団体：
(i) 出願人が小規模団体 (Small Entity) の条件を満たすこと
(ii) 発明者又は出願人が過去に5以上の米国特許出願において発明者となっていないこと
(iii) 極小規模団体の適用を受けて料金を支払う年の前年の出願人又は発明者の (26U.

- S.C.61 (a) で定義される) 総収入が当該年の平均世帯収入の3倍を超えないこと
- (iv) 発明者又は出願人が当該発明に係る権利について、前記 (iii) の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等しておらず、かつ、法律又は契約に基づき、前記 (iii) の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持たないこと
 - (b) 以下の (i) ~ (iii) の全てを満たす個人：
(i) 出願人が小規模団体 (Small Entity) の条件を満たすこと
(ii) 発明者とその収入の大部分を得ている発明者の雇用主が米国高等教育機関であること
(iii) 発明者が当該発明に係る権利について、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等し、又は、法律又は契約に基づき、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持つこと
- 9) 以下の (a) 及び (b) の双方を満たす出願人は、小規模団体 (Small Entity) に該当する。
(a) 譲受人が以下のいずれかに当てはまること。
・個人
・小規模企業：関連会社を含めて従業員が500人以下の企業
・非営利団体：大学等の高等教育機関等
(b) 当該発明に係る権利について、小規模団体に該当しない企業等に現在、譲渡またはライセンスしておらず、また、将来の譲渡またはライセンスに関する契約等も存在しないこと
 - 10) 石陆仁. 浅谈新专利法的保密审查制度 [J]. 中国发明与专利, 2009 (12).
 - 11) 中国専利法第4条
 - 12) 中国専利法実施細則第7条
 - 13) 中国専利法第20条
 - 14) ここで、「技術方案」とは、解決しようとする技術的問題について採用する自然法則を生かした技術的手段の集合を意味し、特許法上の「発明」及び実用新案法上の「考案」に相当する概念である。技術的手段は通常、技術的特徴により具現するものである。
 - 15) 中国専利法実施細則第8条

- 16) 中国専利審査指南 第5部分第5章 秘密保持出願と外国専利出願の秘密保持審査
- 17) 分類担当審査官とは、出願人が提出した発明又は実用新案に対して分類作業を行う審査官である。
- 18) 単行本には、発明専利出願の単行本、発明専利の単行本、実用新案専利の単行本及び意匠専利の単行本との四つの種類がある。
これらのうち、発明専利出願の単行本、発明専利の単行本及び実用新案専利の単行本には、標題紙、請求書、明細書、明細書の添付図面が含まれる。標題紙は、記載事項、要約書、代表図からなる。
また、意匠専利の単行本には、標題紙、意匠のカラー図面又は写真及び簡単な説明が含まれる。標題紙は、記載事項、意匠の1図面又は写真からなる。
- 19) 马旭, 张可. 浅析中国专利申请保密审查制度[J]. 中国发明与专利, 2018.
- 20) 李新燕. 浅谈向外国申请专利的保密审查程序[J]. 中国发明与专利, 2015 (6) : 75-75.

- 21) 林寒沁. 中国专利申请保密审查制度之介绍及探讨 [J]. 法制与社会, 2015 (23) : 41-42.
- 22) 王宏. 未经保密审查向外国申请专利的法律责任探析 [J]. 中国发明与专利, 2017 (7).

参考文献

- ・米国特許商標庁ウェブサイト
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html> (参照日: 2020年1月10日)
- ・特許庁ホームページ
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> (参照日: 2020年5月11日)
- ・服部健一, 「新米国特許法(AIA)対訳付き」, pp.223~230 (2013) 一般社団法人 発明推進協会
- ・高岡亮一, 「アメリカ特許法実務ハンドブック [第3版]」, pp.201~202 (2009) (株) 中央経済社

(原稿受領日 2020年2月13日)

