

米国（アメリカ）の知的財産法

弁護士 遠藤 誠¹

I はじめに

アメリカ合衆国（以下「米国」という）憲法は、連邦議会に、「著作者及び発明者に対して、それぞれ著作及び発明に対する排他的権利を一定の期間に限り付与する」権限を与えている（1条8項8号）。このように憲法に知的財産権に関する明文規定を置いていることから分かる通り、米国は、世界の中でも、とくに知的財産権保護を重視している国であるといえる。但し、米国は、必ずしも知的財産権保護一辺倒に偏るのではなく、むしろ、独占禁止法とのバランスを重視しており、歴史的には、ある時代にはプロ・パテントに、またある時代にはアンチ・パテントに、振り子のように変動してきたことには留意が必要である。

米国の知的財産法は、實際上、日本を含む世界中の国・地域の知的財産法に大きな影響を及ぼしている。その意味で、米国の知的財産法の制度、実務運用及び改正動向等について知ることは、非常に重要であるといえる。

II 知的財産法全般

一般に、米国の法制度は、連邦法と州法から構成されるが、知的財産法の分野に関しては、連邦法が中心的役割を果たす。連邦法としては、特許法、商標法、著作権法等がある。また、判例法主義を採る米国では、連邦裁判所及び州裁判所の判例も、重要な役割を果たす。

米国は、知的財産権に関する多くの国際条約にも加盟している。例えば、パリ条約、特許協力条約（PCT）、微生物の寄託の国際承認に関するブタペスト条約、WIPO 設立条約、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書、国際特許分類に関するストラスブール協定、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、万国著作権条約、レコード保護条約、WIPO 著作権条約、WIPO 実演・レコード条約、植物新品種の保護に関する国際条約（UPOV 条約）等である。

知的財産権に関連する米国の政府機関には、様々なものがある。米国特許商標庁（USPTO）は、米国連邦政府の商務省に属する機関の一つであり、特許及び商標の権利付与を管轄する。著作権局は、著作権の登録申請手続、著作権に関する情報提供・教育・研究等を管轄する。

¹ えんどう まこと、弁護士・博士（法学）、BLJ法律事務所（<https://www.bizlawjapan.com/>）代表。

植物新品種の登録申請手続等は、植物新品種保護局が管轄する。また、国際貿易委員会 (ITC) は、貿易取引の管理、関税・国際取引・競争力の分析・情報提供等を管轄する機関であり、知的財産権侵害物品の輸入差止の決定を行う権限を有する。

II 特許

米国の最初の特許法は 1790 年に制定された。その後、幾度もの改正を経て今日に至っている。とくに、2011 年の米国発明法 (AIA) は、従来の先発明主義から先願主義への移行等、多くの重要な改正を含むものであった。上記の改正により、米国で 2013 年 3 月 16 日以降に特許出願された発明が、出願日前に刊行物に記載され又は公然と使用若しくは販売されていた場合には、新規性が否定されることになった。但し、出願日前 1 年以内 (グレース・ピリオド) に行われた出願人による販売又は公表等は、新規性及び進歩性の判断に影響しない。先願主義への移行に伴い、冒認者による先願につき、後願出願人が、「真の発明者を決定する手続」を申し立てることができることとなった。また、従来は、発明者のみが出願することができたが、2012 年 9 月 16 日以降は、発明者からの譲受人等 (例えば、使用者たる法人) も出願することができることとなった。

特許権の存続期間は、出願日から 20 年である。日本の実用新案に相当する制度は存在しない。

米国における特許出願後の手続について述べると、出願後はまず、出願書類及び料金納付等についての方式審査が行われる。出願日から 18 か月経過後、出願内容が公開される (出願の早期公開を請求することもできる)。次に、特許性、発明の単一性等についての実体審査が行われる。審査請求は不要である。実体審査の結果、審査官が特許要件を満たしていると判断した場合、特許許可通知を発行する。これに対し、発明に特許性が無いと判断された場合、拒絶理由 (Rejection) の通知 (Office Action) が発行される。拒絶理由通知を受けた出願人は、3 か月以内に、意見書・補正書を提出することができる。審査官は、意見書・補正書を考慮してもなお特許要件を満たしていないと判断した場合、最終拒絶理由通知を発行する。最終拒絶理由通知を受けた出願人は、通知発行日から 6 か月以内に、審判請求又は審査継続手続を行うことができる。

出願に関与した者は、出願した発明の特許性に関する重要な情報 (例えば、対応する外国出願の拒絶理由通知) を、特許庁に開示する義務を負う (Information Disclosure Statement)。この情報開示義務に反して特許権を付与された場合 (例えば、対応する外国出願の拒絶理由通知を受領したのに、このことを米国特許商標庁に秘匿していたような場合)、「不正行為」(Inequitable Conduct) であるとされ、特許権行使が認められなくなる可能性がある。

米国では、特許審査を迅速化するため、特許審査ハイウェイ (PPH) の制度を採用している。これは、複数の国・地域の特許庁間の取り決めに基づき、先に、ある特許庁で特許可能

と判断された発明の特許出願について、出願人の申請により、他の特許庁においても簡易な手続で早期審査が受けられるようにする仕組みである。日本国特許庁と米国特許商標庁との間では日米特許審査ハイウェイ（PCT出願の国際段階成果物を利用するPCT-PPH等を含む）が実施されている。

特許付与日から9か月以内に、利害関係人は、新規性、非自明性又は記載要件の不備を理由に、付与後異議申立を行うことができる。また、特許付与日若しくは再発行日から9か月又は異議申立終結日のいずれか遅い日以降に、利害関係人は、特許又は刊行物に基づく新規性、非自明性の不備を理由に、当事者系異議申立を行うことができる。

特許権者の許諾を得ずに、米国内で、存続期間中の特許を実施し、製造、使用、販売の申出、販売又は輸入をする行為、また、発明が方法である場合は、当該方法によって製造された製品を使用し、販売の申出、販売又は輸入をする行為は、特許権侵害となる。このような直接侵害でなく、侵害に直結する寄与侵害を行ったにすぎない者も責任を負わされる。また、特許権者は、文言上の侵害だけでなく、均等論に基づく侵害も主張することができる。

善意で、且つ他人の特許出願日より1年以上前から実施し、商業的に使用している場合、先使用权が認められる。

III 意匠

米国の意匠制度については、特許法に規定されている。

意匠出願手続は、基本的に、前述した特許出願手続と同様であり、方式審査及び実体審査（新規性・非自明性等の実体要件の審査）が行われる。新規性とは、出願に係る意匠が、先行意匠と比べて、通常の観察者から見て実質的同一ではないことをいう。非自明性とは、出願に係る意匠が、先行意匠と比べて、意匠の属する分野における通常の当業者から見て容易ではないことをいう。審査請求は不要である。意匠権登録後に、権利内容が公表される。

意匠権の存続期間は、意匠権付与日から14年である。

IV 商標

米国の商標制度は、連邦商標法（米国特許商標庁における商標登録により、権利が発生する）、州商標法（各州において商標を実際に使用することにより、権利が発生する）及びコモン・ロー（商標を実際に使用することにより、権利が発生する）から構成される。

商標登録の要件としては、①自他商品識別力があること、②公序良俗に反しないこと、③記述的商標又は品質誤認を生じさせる商標でないこと、④先願と出所混同が生じる商標でないこと等がある。

商標出願については、一出願多区分制が採られている。また、商標出願は、①米国での実際の使用に基づくこと、②米国での使用意思に基づくこと、③本国での出願に基づくこと、

④本国での登録に基づくこと、⑤本国でのマドプロ出願で米国を指定する出願に基づくことの中から、いずれかを選択しなければならない。

商標出願手続においては、方式審査及び実体審査が行われる。審査請求は不要である。実体審査の結果、審査官が登録要件を満たしていると判断した場合、出願公告が行われる。公告日から30日間の異議申立て期間の間、誰からも異議申立てが行われなかったときは、登録査定が行われ、商標が登録される。これに対し、審査官により、登録要件を満たしていないと判断された場合、拒絶理由通知が発行される。出願人は、発行日から6か月以内に、意見書・補正書を提出することができる。審査官は、意見書・補正書を考慮してもなお登録要件を満たしていないと判断した場合、最終拒絶理由通知を発行する。最終拒絶理由通知を受けた出願人は、審判請求を行うことができる。

指定商品・役務の記載方法については、米国は日本と同様にニース協定に加盟しているため、区分は共通しているが、米国では指定商品・役務の包括的な表示は認められておらず、現実に使用されている具体的な商品・役務の表示をしなければならない。

商標権の存続期間は、登録日から10年であり、以後10年ごとに更新することができる。

米国の商標制度の最大の特徴は、使用主義を基本としていることである。最初の出願時に出願人が商標を使用している必要はないが、登録日後5年から6年の期間、及び更新手続の際には、登録日後9年から10年の期間内に、米国特許商標庁に使用宣言書を提出しなければならない。使用宣言書に虚偽の内容を記載したときは、後に商標登録を取り消される可能性がある。商標登録者が登録商標を5年間継続して使用し、米国特許商標庁に使用宣誓書を提出すると、当該登録商標の不可争性・有効性を確保したことになる。

登録日から5年以内であれば、誰でも、商標登録の取消審判を申し立てることができる。登録商標が一般名称になった場合、公序良俗に反していた場合等には、上記の期間制限を受けない。

商標権者の許諾を得ずに、米国内で、権利存続期間中の商標専用権を実施する行為は、商標権侵害となる。また、出所・原産地・品質等の虚偽表示、著名商標の稀釈化、ドメインネームの不正登録も、違法行為とされる。

商標権行使のためには、「®」等の表示による告知が必要である。告知をしていない場合、被疑侵害者が登録商標を知っていたことの立証をする必要がある。

米国には、「トレード・ドレス」(Trade Dress)という概念がある。これは、未登録で出所を表示するものであり、例えば、商品のパッケージや、サービスのビジネス事業者の全体的イメージ等を含む概念である。トレード・ドレスを主張するためには、機能に基づく形状・表示ではないことを立証しなければならない。

V 著作権

米国の著作権法により保護される対象は、「現在知られているか又は将来開発される有形

的表現媒体であつて、直接に又は機械若しくは装置を使用して著作物を覚知し、複製し又は伝達することができるものに固定された、著作者が作成した創作的な著作物」であり、具体的には、①言語著作物、②音楽著作物(歌詞を含む)、③演劇著作物(音楽を含む)、④無言劇及び舞踊の著作物、⑤絵画、図形及び彫刻の著作物、⑥映画及びその他の視聴覚著作物、⑦録音物、⑧建築著作物を含む²。このように、音楽であれ、演劇であれ、何らかの媒体に「固定」されたものであることが著作権法による保護の要件とされている。

著作権の支分権としては、①複製権、②二次的著作物作成権、③頒布権、④公衆実演権、⑤公衆展示権、⑥デジタル音声送信による公衆実演権がある。なお、米国法には、日本法における著作隣接権のような制度はない。

著作権の存続期間は、1978年1月1日以降に創作された著作物の場合、創作時から、著作者の死後70年間が経過するまでである。共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死後70年間が経過するまでである。無名著作物・変名著作物・職務著作物の場合、最初の発行年から95年間又は創作年から120年間のうち、いずれか早く満了する時までである。

また、著作者人格権としては、①氏名表示権、②同一性保持権がある。これらの著作者人格権は、著作権法ではなく、商標及び不正競争に関する「ランハム法」に規定されている。

米国では、著作権登録は任意であるが、著作権登録をしておくこと、著作権を有することの法律上の推定が働き、著作権侵害訴訟等において立証が容易となるメリットがある。また、著作物に©マークを付しておくこと、当該著作物を複製・使用等した者の悪意が認定される。

米国の著作権法は、「フェア・ユース」を認めている。即ち、批評、解説、ニュース報道、教授、研究又は調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユースは、著作権の侵害とならないものとしている。そして、著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合の考慮要素として、①使用の目的及び性質、②著作物の性質、③著作物全体との関連における使用された部分の量及び実質性、④著作物の潜在的市場又は価値に対する使用の影響が挙げられている。

著作権者が、インターネット上で著作権侵害と認められる事実を発見した場合、プロバイダに当該事実の削除要求を通知(Notice)することができる。これを受けてプロバイダが当該事実を削除(Take Down)すれば、プロバイダは責任を負わなくてよい。この「Notice & Take Down」手続は、「著作権侵害の有無」という判断の困難性から、プロバイダを解放する機能を有する。また、発信者情報開示請求があつた場合にも、プロバイダは、裁判所の開示命令に従つておけばよいので、プロバイダは訴訟に巻き込まれるリスクから解放される。

著作権者の許諾を得ずに、米国内で、権利存続期間中の著作権に認められる排他的権利を実施する行為は、著作権侵害となる。また、著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避すること、並びに虚偽の著作権管理情報(例えば、著作者・著作権者の表記)の提供・頒布・輸入及び著作権管理情報の除去又は改変は、禁止される。

² 本稿における著作権法の和訳の表記については、「著作権情報センター」のウェブサイトに掲載のものを参照した。<http://www.cric.or.jp/db/world/america.html>

著作権侵害に対する救済手段としては、①差止請求、②廃棄請求、③損害賠償請求、④訴訟費用回復請求、⑤弁護士費用回復請求、⑥刑事制裁、⑦輸入差止措置等がある。著作権侵害に基づく損害賠償請求にあつては、懲罰的賠償の制度はないが、法定賠償の制度があり、損害の立証ができない場合でも、1つの著作物につき750ドルから3万ドルの金額が法定賠償として認められる。

VI 営業秘密

犯罪及び刑事手続法の中に、営業秘密保護に関する犯罪の規定が含まれている。ここに「営業秘密」とは、パターン、計画、編集、プログラム装置、数式、デザイン、プロトタイプ、方法、技術、プロセス、手順、プログラム、又はコードを含む金融、ビジネス、科学的、技術的、経済的、又はエンジニアリング情報のあらゆる類型であり、有形・無形を問わず、物理的、電子的、映像、写真、又は文書で保管、編集若しくは記録されたもので、所有者が秘密として適切な管理を行い、それ自体は一般に知られておらず、経済的価値を有するものをいう。営業秘密所有者の許諾を得ずに、米国内で、犯罪及び刑事手続法1832条(a)に規定された営業秘密の窃取を行うことは、営業秘密侵害罪となる。即ち、営業秘密所有者以外の者の利益のため、国内外に向け、故意に、①当該情報を窃取し、同意なく流用・移動・隠ぺいし、又は不正行為・策略・欺罔により取得する行為、②当該情報を同意なく複製・送受信等の手段で伝達する行為、③当該情報を同意なく窃取し、又は不正流出した情報であることを知りながら受領・購入・保持する行為、④上記①～③を試み、又は他人と共謀する行為である³。

営業秘密侵害者に対する民事訴訟は、各州の州法に基づいて行われる。損害賠償の範囲には、営業秘密所有者の被った損害、不正取得者が得た利益、訴訟費用があり、悪質な事案においては、懲罰的賠償及び弁護士費用も含まれる。

VII エンフォースメント

特許、商標及び著作権侵害に対する対抗手段としては、税関による輸入差止、国際貿易委員会（ITC）による輸入差止、裁判所による民事・刑事救済等がある（但し、特許権侵害の場合、刑事救済及び税関による輸入差止の制度はない）。

税関による輸入差止は、税関及び国境保護局（CBP）が管轄する。商標権侵害物品及び著作権侵害物品の輸入は禁止され、違反して輸入された物品は差押・没収・廃棄される。あらかじめ商標権者又は著作権者がその権利を税関に登録しておくことにより、被疑侵害物品

³ ウェブサイト『世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド』中の「アメリカ合衆国」の「侵害」20頁を参照。

<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/miniguide.html>

を CBP 職員が発見して職権に基づき処分する場合もあり、商標権者又は著作権者の申請に基づき被疑侵害物品を処分する場合もある。知的財産権侵害物品の輸入のうち、70%以上が中国からの輸入であるといわれている。

国際貿易委員会 (ITC) による輸入差止は、準司法的組織である国際貿易委員会が、関税法 337 条に基づき、米国内への物品の輸入・販売に知的財産権侵害等の不正競争・不公正行為がある場合に、排除命令・停止命令等の決定を下し、当該決定に基づき税関が侵害物品の差押・没収を行うものである。

米国の裁判所制度は、連邦レベルと州レベルに分けられる。連邦レベルにおける裁判所としては、①連邦最高裁判所 (上告事件及び違憲審査を管轄する)、②連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) (関税・知的財産権に関する訴訟事件の控訴審を管轄する。米国特許商標庁の審決に対する訴訟を専属的に管轄する)、③連邦地方裁判所 (各州に少なくとも 1 か所設立されている) がある。知的財産権侵害訴訟は、原則として、連邦地方裁判所が第一審管轄裁判所となるが、商標権侵害訴訟については、州裁判所が第一審管轄裁判所となることも多い。

どの裁判所が訴訟を管轄するかは、實際上、訴訟当事者にとって重要な問題である。例えば、テキサス州東地区裁判所は、「ロケット・ドケット」(Rocket Dockets) と呼ばれるように、迅速な審理が行われることで有名である⁴。しかし最近では、原告が自己に都合のよい裁判所を探して提訴する「フォーラム・ショッピング」は制限される傾向にある。

米国の民事訴訟手続においては、公判よりも、公判前手続に長い時間を要するのが通常である。公判前手続においては、ディスカバリー (証拠開示) が行われる。ディスカバリーは、裁判所は関与せず、当事者間で進められる。具体的には、①関係者を証人として任意の場所に呼び、宣誓の上、尋問を行い、証言を記録に残す「証言録取」(Deposition)、②相手方に書面で質問し、回答を求める「質問状」(Interrogatories)、③相手方の保有するあらゆる文書等の提出を求め、確認・複写を行う「文書等提出」(Production of Documents and Things) 等が行われる⁵。ディスカバリーにより、特許侵害の具体的な状況、損害額等、提訴時には原告にとって明らかでない事項について確認することができる可能性がある。

公判においては、通常、陪審による審理が行われる。陪審員は、6 名から 12 名である。特許権侵害訴訟においては、陪審は、侵害の有無及び損害額等の事実認定を行い、裁判官は、クレーム解釈を行う。

米国の民事訴訟で発生する弁護士費用はかなりの高額になる傾向がある。例えば、100 万ドルの侵害リスクのある特許権侵害訴訟の最低レベルの平均コスト (その大部分は弁護士費用) は、約 65 万ドルであるといわれている⁶。特許権侵害の警告状を受領した企業は、高額な弁護士費用の支払を避けるため、和解で解決しようとする傾向がある。そこに目を付

⁴ 通常、米国の連邦地方裁判所の第一審手続における提訴から公判までは、約 2 年間かかる。

⁵ 前掲「アメリカ合衆国」の「侵害」43 頁を参照。

⁶ 前掲「アメリカ合衆国」の「侵害」50 頁を参照。

けたのが、パテント・トロールである。パテント・トロールは、「NPE」(Non-Practicing Entity) 又は「PAE」(Patent Assertion Entity) と呼ばれ、自己が有する特許権に関する製造・販売等の事業を実際には行わず、他者からのロイヤルティの取得を主なビジネス・モデルとする主体をいう。パテント・トロールは、多くの場合、権利範囲の曖昧な機能クレームを含むソフトウェア特許に基づいて訴訟を提起し、和解金の獲得を狙う。米国における特許侵害訴訟のうち、40%以上がパテント・トロールによる提訴であるといわれている⁷。しかし、最近は、米国発明法(AIA)等の影響により、パテント・トロールによる提訴件数は減少傾向にあるようである。

刑事訴追は、通常、連邦検察官により連邦地方裁判所に対して行われる。刑事事件の公訴時効は原則として5年であるが、著作権侵害の場合は3年である。

VIII おわりに

米国の知的財産法は、日本の知的財産法と異なる点(例えば、商標法の使用主義)が少なく、異なる法的概念が用いられること(例えば、トレード・ドレス)もあり、日本の実務家にとっては理解が困難である面がある。しかし、米国の知的財産法の世界各国への影響力の大きさを考えると、今後も、米国の知的財産法の動向については注視していく必要がある。

※ 初出:『特許ニュース No.13869』(経済産業調査会、2014年、原題は「世界の知的財産法 第1回 米国」)。

※ 免責事項:本稿は、各国・地域の法制度の概要を一般的に紹介することを目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではない。仮に本稿の内容の誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても、筆者は一切責任を負わない。

⁷ 前掲「アメリカ合衆国」の「侵害」21頁を参照。