

## 米国特許期間、アメリカ陸軍秘密命令により最先の有効出願日から44年となる

[リード文]

米国政府は、国家安全を保護するために、秘密命令を用いて特定の特許出願の公開及び権利化を禁じます。それ以外の出願は公衆に利用可能となります。しかしながら、少なくとも21社の企業が、秘密命令により特許期間が27年も延長となった、TRIPs協定発効前の米国特許を侵害しているとして訴えられています。極めて異例の状況ではありますが、当該特許の特許期間はその最先の有効出願日から44年後になるでしょう。この訴訟運動の過程において、Myriad事件のような特別な問題が起こる可能性は高く、特別な公正弁護が不確かな結果と共にわれ得ます。

[記事本文]

1952年より、米国特許の出願人は、秘密命令の関係で本意ながらその特許の特許交付の遅延が潜在的に発生しています。1951年に発効された発明秘密保持法によると、米国の国家防衛と経済安定性を脅かし得る技術であれば、防衛関連特許として機密扱いされ得ます。この機密扱いは、少なくとも暫定的に特許付与を禁止し、当該発明が秘密にされることを要求し、対応する外国特許出願の出願を制限し、かつ、当該出願に含まれるアイデアの開示を防ぐ手順を指定します。出願が秘密命令により機密扱いされると、係属段階のままに置かれます。更に、秘密命令の係属中に特許庁による審査が継続され得る一方、当該特許出願は、秘密命令が解除されない限り、特許の交付が認められません。

特許許可と特許付与が秘密命令により本意に遅延されており、その遅延が数年、又は数十年となり得る特許出願に何が起きるでしょうか。この質問は疑いようもなく、米国デラウェア州とテキサス州の地方裁判所により、不実施主体(NPE)である Castlemorton Wireless, LLC社によって始まった一連の特許侵害事件において解明されます。現在まで、少なくとも21社の電気通信と電子機器会社が、米国特許第7,835,421号(以下、'421特許)を侵害しているとして訴えられています。'421特許は、37年以上も前である1983年1月4日出願され、1984年7月10日に秘密命令により秘密特許とされています。その時点から、当該出願が審査係属中でありながら、特許許可と侵害訴訟が禁止されました。

'421特許に対する秘密命令は、2010年に米国陸軍により終了されました。当該出願は1995年6月8日(すなわち、米国法の下、TRIPs協定第33条でいう有効日)以前に出願されたので、この特許の特許期間は、最先の出願日から20年又は特許交付日から17年のいずれか長いほうとなります。そして、'421特許は、その「最先の出願日」が1983年1月4日であるにもかかわらず、法定特許期間が2027年11月16日となります。**つまり、'421特許の特許期間は、優先権出願の出願日から44年よりも長くなります。**Myriad事件のような実務的問題は、特許出願の出願日と特許付与日の間でのそのような並外れた遅延、そして更なる特許存続期間の結果として起こります。まず、かなり前から常識的なものになった技術が突然、長年の特許期間を有する現存の特許により保護されることがあり得ます。次に、'421特許は、2010年後半までは世界全体に知られていなかったという事実にもかかわらず、米国特許法旧法(pre-AIA) § 102(e)に基づき、「先行技術の効力発生日」(prior art date)が1983年1月4日である先行技術として入手可能となっています。1980年の半ばから2010年までの期間において、米国と世界で、審査時に'421特許の開

示が考慮されたことによって、特許付与されなかったり、権利範囲が変わったりする出願の数がどれ位あるかは永遠に知ることはできません。

特許交付は、いくつかの理由によって遅延となる場合があります。秘密命令による遅延は、特許出願人の制御の及ばないアクションによるものですが、その他の状況において、特許交付の遅延は、特許出願人の制御可能なものなので、より適切には、不必要な遅延とみなされてよいとも言えます。例えば、過去において出願人による繰り返し行われた放棄及び継続出願の乱用によって不必要な遅延が生じていました。「審査懈怠」(prosecution laches) 主義と TRIPs 協定などの裁判による規則と立法による法令は、少なくとも不必要な遅延を理解してそれに対応するための特許審査官、出願人、裁判所に利用可能なものです。しかしながら、裁判所が秘密命令による並外れた遅延に関連する判決を下す状況に置かれることはめったにありません。

現在、デラウェア州とテキサス州の地方裁判所は、特許交付の実に並外れた遅延が出願人の制御の及ばないアクションによって生じたという独特の事件に対応することになっています。状況が全ての被告人にとって不公平なようである一方、秘密命令が解除された後に許可された特許の「中用権」の弁護が行われることは想像できます。そのような場合、公正な中用権は、秘密命令が解除された後に許可された特許を侵害している者が、特定の条件の下、特許交付前に製造、購買、又は利用された特定の商品を使用又は販売し続けることを許容し得ます。そのような公正な弁護が行われるか、どのような根拠に基づくか、そして、裁判所は形を問わずに採用するかはまだ不明です。答えが出るまでもう少し時間を要するでしょう。