

アメリカ進出を見据えたスタートアップ企業の特許の留意点

会員 野村 和弘 会員 金野 豊彦



要 約

日本の特許制度と米国の特許制度は、類似する概念である一方で、相違点もある。その結果、日本では想定し得ない問題が米国では起こる可能性がある。この原稿では、スタートアップ企業が特に気を付けるべき留意点を列挙したうえで効果的な対応策を検討する。

目次

1. はじめに
2. 起業ステージ
3. 共同開発／共同事業ステージ
4. 事業譲渡／売却ステージ
5. まとめ

1. はじめに

日本では、近年、官民によるベンチャー企業やスタートアップ企業（以下、「単に、スタートアップ企業と呼ぶ」）の支援が盛んである。この支援は、将来の日本経済の発展に寄与することが期待されている。特に、技術を強みとするスタートアップ企業にとって、知的財産をどのように守るかは大きな課題であり、これらの企業が世界的に活躍するためには、日本のみならず、様々な国での特許権の取得が望まれる。

本稿では、日本以外の国への出願として第一候補に挙げられることのできる米国にスポットライトを当て、米国で特許を取得する際の留意点について検討する。一般に、スタートアップ企業の段階としては、「起業ステージ」、「共同開発／共同事業ステージ」を経験することが予想されるとともに、場合によっては「事業譲渡／売却ステージ」も予想される。このため、本稿では、各段階において注意すべき事項について考察する。

2. 起業ステージ

(1) 企業価値を高めるために

起業初期には、銀行からの融資などの資金調達が必要になる場合がある。このような場合、知的財産権（特許権など）は企業価値を高めるうえで役に立つ可能性がある。具体的には、特許権を取得することで、技術や製品の独自性を保護しつつ、競合他社との差別化を図ることができる。このため、中長期的にビジネスや製品を守るためには、早期に特許出願などを行うことが重要である。

1) 公開（特許）か？秘匿（トレードシークレット）か？

第三者（競合他社）の実施を排除し、市場の独占性を高めるためには、特許権が有効である。一方で、特許権を取得するためには発明の「公開」が条件となる。この公開によって、第三者からの模倣リスクが生じる。また、特許権には存続期間があるため、その保護は有限である。

これに対して、発明や技術を「秘匿」し、「トレードシークレット（営業秘密）」として保護する方法も存在する。特許権を取得するための要件と、トレードシークレットとして保護するための要件は異なる。公開して特許権

で保護するか、秘匿してトレードシークレットとして保護するかは、発明や技術の性質やビジネス戦略によって異なる。

トレードシークレットとして秘匿した技術を後で特許出願することは可能であるが、逆に、一旦公開または特許出願した技術を後でトレードシークレットとして保護することは困難である。そのため、この決断は容易ではなく、早期に専門家（弁理士や弁護士）に相談することが望ましい。

(2) 特許出願—発明／技術を効果的に守るために

特許出願を行う際には、技術の公開によって第三者による模倣や盗用の危険性が生じる。そのため、迅速かつ包括的に独占権を取得することが重要である。

1) 効果的に発明を守る（基本発明～改良発明）

ユニークな技術を売りにするスタートアップ企業にとって、その技術を基本発明や関連・改良発明として特許取得することは重要である。

i) 最先の出願から1年以内：優先権の利用

一般的な特許取得に際して、最先の出願から1年以内に優先権を主張して、PCT出願を行うことや、米国への出願を行うことは一般的な方法である。

ii) 出願公開前：改良発明の出願

これに対して、最先の出願から1年を経過した場合においても、その出願が1年半後に出願公開される前である場合には、新規性と進歩性を具備することによって改良発明についても特許化の道がある。このため、最先の出願から1年を経過した場合であっても、最先の出願から1年半を経過する前に改良発明を出願することは大切である。

このことは、日本国特許法第29条の2が同一出願人又は同一発明者には適用されないために日本で有効であるとともに、同様の規定が米国にもあるため（35 USC 102 (a) (2) & (b) (2)）、米国への出願についても同じことが言える。

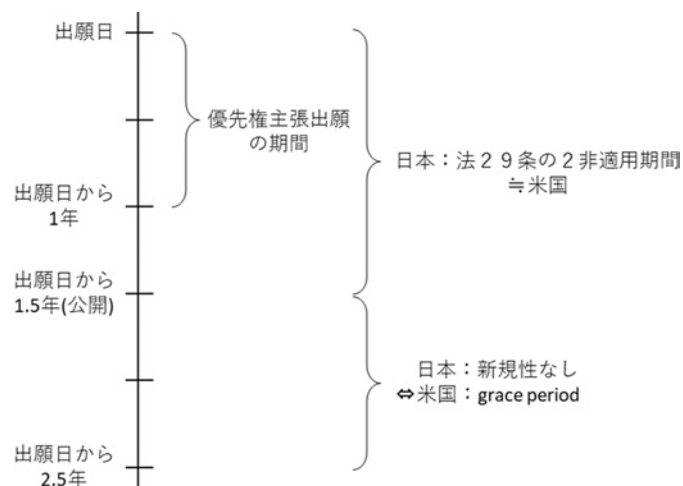
つまり、最先の出願の公開前に次の出願をすることに日米の違いはなく、改良発明の権利取得にとって有効である。

iii) 出願公開から1年以内の米国出願（Grace period under 35 USC 102 (b)）

これに対して、出願公開後の出願戦略は、日米で違いが生じる。

まず、日本では、特許法第30条第2項において規定されているとおり、出願公開によって公開された発明は、新規性喪失の例外適用を受けることができない。

一方、米国では、自己の発明公開から1年以内は新規性喪失の例外（Grace period）の適用が受けられる（35 USC 102 (b)）。この制度は、米国の特徴的な制度であり、この違いに起因して、日米で出願戦略が異なってくる。この日米間の違いは、以下のように表に表すことができる。



つまり、日本では特許取得が難しい状況でも、米国では最先の出願の公開後1年以内は最先の発明に対して進歩性を有さない発明でも特許取得が可能な場合が発生し得る。具体的には、例えば、国際公開から1年以内（優先日から30カ月以内）に内容を追加して、バイパス継続出願として米国に移行することも可能である。

（ただし、近年、中国出願が、優先日から18カ月経過前に公開される事例が散見される。中国で早期公開された場合は、グレースペリオドは当該早期公開から1年以内となるので、注意が必要である。）

但し、米国においてGrace periodの適用を受けるためには下記の点に留意する必要がある。35 USC 102 (b) は下記のとおり規定されている（筆者下線追加）。

Grace Period-35 USC 102 (b)

(b) Exceptions.-

(1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention.-A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a) (1) if-

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

((b) 例外

(1) クレームされた発明に係る有効出願日前1年以内にされた開示-クレームされた発明の有効出願日前1年以内にされた開示は、次の事項を条件としてクレームされた発明に対する (a) (1) 項に基づく先行技術ではないものとする。

(A) その開示が発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと、又は

(B) 開示された主題が、同開示の前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと)

即ち、有効出願日（優先日等）から1年以内の「同一発明者に起因する公開」は、公知として扱わないというものである。

しかしながら、この点についても留意点があるため、以下の表を用いて説明する。

先の（公開済み）出願と後の発明者が完全に一致している場合（例：第1出願（公開）：発明者：XおよびY；第2出願の発明者：XおよびY）は、発明者が同一であることが明白であり、グレースペリオドの適用を主張することができる。

しかし、第2出願の発明者が第1出願と完全には同一でない場合（例：第2出願の発明者が「X, Y, and Z」や「Y and Z」）は、公開された発明が後の出願の発明者によってなされたことを説明するために、規則130条の宣誓書（Declaration under 37 CFR § 130）の提出が必要となる。

従って、出願の際には、発明者の認定を正確に行う必要がある。

第1出願の出願人	第2出願の出願人	宣誓書の要否
X and Y	X and Y	不要
	X, Y, and Z	必要
	Y and Z	必要

なお、日本国特許法第29条の2に関して、欧州は日米よりもはるかに厳密であり、欧州特許条約では自己の先

願によって後願の権利化は阻害される点（EPC54条（3））についても併せて留意する必要がある。

（2）迅速、タイムリーに権利取得

米国にも日本と同様に早期審査の制度が存在する。米国には、具体的には、優先審査（Prioritized Examination）、早期審査（Accelerated Examination）、PPH（Global/IP5/PCT PPH）の制度が存在する。しかしながら、以下に説明する通り、PPH（Global/IP5/PCT PPH）以外の制度は費用が高額であり、出願人の負担も大きいため、ユーザーフレンドリーとは言い難い。

優先審査（Prioritized Examination）

優先審査では、12か月以内に最終的な審査結果（ファイナルオフィスアクションまたは特許査定）を出すことを目標に審査が行われる。請求の要件は以下の通りである。

1. 対象はUS国内特許出願（年間15,000件まで）。PCT国内移行出願は対象外であるが、パイパス継続出願は対象となる。
2. 出願と同時に請求が必要である。
3. 米国特許庁（PTO）の費用は\$4200と高額である。

その他の制限として、クレーム総数は30以下、独立クレーム数は4以下である。また、オフィスアクションへの応答期間は3か月以内で、延長は認められない。RCE（継続審査請求）等により優先審査が解除されるため、優先審査を継続するにはRCE時に再度PTO料金（\$4200）の支払いが必要となる。

早期審査（Accelerated Examination）

早期審査でも、12か月以内の査定（ファイナルオフィスアクションまたは特許査定）を出すことを目標に審査が行われる。請求の要件は以下の通りである。

1. PTO手数料は\$140である。
2. クレーム総数は20以下、独立クレーム数は3以下である。

出願時には事前サーチおよびExamination Support Document（ESD、要件対比や特許性の説明など）の提出が必要である。これにより出願人の負担が大きくなるだけでなく、過度な包袋記録を形成し、将来的に権利解釈や、誠実義務違反による不正行為（inequitable conduct）の根拠に利用される可能性がある。

PPH（Patent Prosecution Highway）

PPHは、他国（米国以外）で特許査定を受けた出願人に早期審査の利用を認めるものである（二国間協定、GPPH/IP5、PCT/PPH）。請求の要件は以下の通りである。

1. 特許出願のみが対象である（PCT国内移行出願を含むが、意匠出願は対象外）。
2. 審査開始前に請求が必要である（オフィスアクション前である必要はあるが、出願と同時である必要はない）。
3. 米国出願の対応出願で特許査定等を受けたものであること（ある国の庁“Office of Earlier Examination”（OEE）で許容されたクレーム（例えば、先の日本出願のクレーム）が別の国の庁“Office of Later Examination”（OLE）のクレーム（ここでは、米国出願のクレーム）に対応する必要がある）。

対応出願は、同じ優先日（または出願日）を共有する必要がある。PCT出願では、PCT作業成果物において新規性、進歩性および産業上の利用可能性が認められたクレームが許容可能なものとされる。さらに、IDS（情報開示義務）として特許査定等でリストされた公知文献も提出が必要である。米国クレームは、許容可能なOEE（またはPCT）クレームと十分に対応している必要があるため、審査中もこの条件を満たす必要があり、結果として、PPH特有の補正の制限が課される点に留意が必要である。

PPH特有の補正の制限について、以下の表を用いて説明する。

日本で特許されたクレーム 【請求項1】 A+B+C からなる装置。 【請求項2】 さらにDを有する請求項1記載の装置
米国審査で「A+B+C からなる装置」を開示する公知文献を引用して拒絶
【請求項1】 A+B+C+D からなる装置と補正：OK
【請求項1】 A+B+C+E からなる装置と補正：原則 NG

例えば、上記のように、日本で特許されたクレームが「1. A+B+C からなる装置」であり、その従属項として「2. さらにDを有する請求項1記載の装置」であるとする。そして、米国の審査で「A+B+C からなる装置」を開示する公知文献を引用して拒絶された場合に、「1. A+B+C+D からなる装置」とのクレーム補正は受け入れられるが、(たとえ、「A+B+C+E からなる装置」が明細書中に開示されていたとしても)「1. A+B+C+E からなる装置」に対応する日本特許クレームが存在しないため、そのようなクレーム補正は原則認められない。しかしながら、審査官の裁量によりこのような補正が認められることもある。

以上に説明したPPH特有の補正制限への対策としては、日本出願で十分な従属クレームを準備し、想定される限定要件は可能な限り従属クレームに含めておくことが挙げられる。また、米国で拒絶理由通知(オフィスアクション)が発せられた場合、審査官面談を利用して、審査官がどの程度の補正を認めるのかを探ることが有効であると考えられる。PPH特有の補正の制限は、あくまで運用であって法律ではないため、補正内容が新規事項の追加ではない限り、審査官の裁量で補正が認められることがあるためである。

(3) 費用の節約(中小企業のための減額制度)

起業時には、企業の規模が小さいため、特許庁の費用減額制度を利用できる場合がある。例えば、以下の条件を満たすSmall Entity(小規模事業者)は、米国特許庁の費用の減額(60%オフ)を受けることができる。

1. 非営利組織(例:個人、大学等)
2. 中小企業(従業員500名未満)であり、non-small entity(小規模事業者ではない者)に譲渡やライセンスをしていないこと

また、Small Entityのうち、さらに小規模な事業者や大学職員等は、Micro Entity(極小規模事業者)としてさらなる減額(80%オフ)の制度を利用できる。

(4) 職務発明規定の策定

日本では、特許法で、職務発明について、使用者に通常実施権が認められている(特許法35条1項)。

一方で、米国では、そのような職務発明に関する法律がない。このため、米国での権利化を目指す際には、従業員と使用者間で発明や(外国)特許権等の取り扱いについても、具体的な契約を設けることが好ましい。米国出願時は、必ず、発明者から譲渡書にサインをもらうべきである。

3. 共同開発/共同事業ステージ

事業が軌道に乗ってくると、大企業等との共同開発や共同事業の話が持ち上がることもある。これらは、ビジネス拡大の好機であるが、一方で留意点もある。

(1) 共同開発開始前に必ずやるべきこと

- 1) 公開(特許)か? 秘匿(トレードシークレット)か?

上述のとおり、発明や技術を公開(特許)で守るか、秘匿(トレードシークレット)で守かの決断をする必要がある。

共同研究・共同事業を行う場合は、第三者が絡むことから、戦略の見直しが必要であろう。なぜなら、共同研究・開発開始後は、他社との共同で事業が進むことによって、自社単独の場合と比較して、トレードシークレット

として秘匿し続けることが困難になる場合があるからである。

また、技術の混在（コンタミネーション）の問題もある。つまり、開発した技術のどこまでが自社単独の技術であり、技術のどこからが共同の技術かの判別が困難となり、これらの技術が混在してしまうということが起こり得る。このため、共同研究が実際に始まる前に、自社の技術の洗い出しを行なった上で、自社の技術の特許出願することが賢明かもしれない。これにより、自社技術の特定が容易となる。

一方で、自社が保有する技術に関して、公証人に公証を受けることもできるが、この技術が第三者に出願されると、障害特許を排除（無効化等）するためには、多大な労力がかかる等、極めて不利な状況になる。共同研究が実際に始まる前に、自社の技術の特許出願することが賢明かもしれない。

なお、海外で工場を建設する際も、第三者が建設に関与することから、秘密保持が難しくなるかもしれない。このため、海外での工場建設の前においても、適宜、自社の技術の洗い出しを行なった上で、自社の技術の特許出願することが賢明かもしれない。

(2) 共同開発の開始初期の問題点 (35 USC102/103) (「共同研究」における新規性喪失の例外の適用についての留意点)

共同研究の成果物たる共同発明について米国で特許出願を行なう場合における留意点について、以下の表を用いて説明する。

単独での出願 I :	発明 A	出願人 : 会社甲	発明者 : X
会社甲と会社乙が共同研究開始			
共同での出願 II :	発明 A'	出願人 : 会社甲、乙	発明者 : X, Y
出願 II : 出願 I の公開公報を引用され拒絶 (新規性/進歩性)			

例えば、上記のように、先願が出願人甲単独かつ発明者 X 単独であり、後願が出願人甲乙共同かつ発明者 X, Y である場合、いわゆる「拡大された先願の地位」の後願排除効によって、先願は、後願に対して公知文献として扱われる。一般に、発明者又は出願人同一の場合は、日本同様に「拡大された先願の地位」の後願排除効の適用除外がある。しかしながら、発明者又は出願人が同一というためには、発明者又は出願人の完全一致が求められる。

しかし、後願にかかる発明が、「共同研究・開発」によってなされた場合は、35 USC § 102 (b) (2) (C) の条件を満たすことを条件に、出願人同一として扱われ、「拡大された先願の地位」の後願排除効の適用除外を受けることができる。

以下、この件に関する条文である 35 USC § 102 (b) (2) (C) の条件について説明する。なお、筆者により下線を追加するとともに、括弧書きにて日本語での補足説明を行なった。

102 (b) Exceptions.-

(2) Disclosures appearing in applications and patents.-A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a) (2) if-

(先願開示事項は、一定条件を満たすことによって、公知技術として扱わない。)

35 USC102/103-35 USC 102 (b) and (C)

- (A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;
- (B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a) (2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; (同一発明者起因) or
- (C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person. (後願出願日/優先日以前に、同一人が所有)

(c) Common Ownership Under **Joint Research Agreements**.—Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b) (2) (C) if—

(共同研究契約にかかる発明は一定条件下に同一人が所有するものとみなす。)

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect **on or before the effective filing date of the claimed invention** ((後願) 出願日/優先日以前に共同研究契約があること) ;

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the **joint research agreement** (発明が共同研究契約の範囲であること) ; and

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement (明細書にその旨の記載—補正可)。

35 U.S.C. 100 (h) (定義)

The term “joint research agreement” means a **written contract, grant, or cooperative agreement** entered into by 2 or more persons or entities for the performance of experimental, developmental, or research work in the field of the claimed invention. (文書による共同契約があること)

((h) 「共同研究契約」という用語は、クレームされた発明の分野における実験、開発又は研究業務の履行のために2以上の人又は法人の間で締結される書面による契約、権限付与又は協力協定を意味する。)

つまり、「共同研究」における新規性喪失の例外規定 (“exception” under 102 (b)) の適用を受けるためには、i) 後の出願日/優先日までに、“joint research agreement (共同研究契約)” を文書で作成し、同契約書で “joint research agreement (共同研究契約)” で共同開発の範囲/対象を明記することが好ましい。なお、「口約束」だけでは、この「共同研究」における新規性喪失の例外の適用を受けることはできないため、留意が必要である。

(3) Double Patenting (二重特許) に関する問題

米国では、自明型二重特許 (Obviousness Type Double Patenting) の拒絶理由がある。即ち、同一発明 (クレーム) のみならず、「自明」な発明 (クレーム) に対しても二重特許の拒絶理由が成立する。

一般に、出願人が (完全) 同一の場合は、Terminal Disclaimer で回避可能であるが、出願人が異なる場合 (先願/単独出願人 “甲” vs. 後願/共同出願人 “甲+乙”) の場合は、通常の Terminal Disclaimer では自明型二重特許の拒絶理由は解消せず、上述の joint research agreement (即ち、共同契約書) が存在することを条件に、「特殊な Terminal Disclaimer」を提出することで、自明型二重特許拒絶理由を解消することができる。換言すれば、共同契約書がなければ、先願/単独出願人 “甲” ; 後願/共同出願人 “甲+乙”) を保った状態で自明型二重特許を Terminal Disclaimer を提出して解消することはできない (37 CFR 1.321 (d))⁽¹⁾。この結果として、自明型二重特許を解消するためには、出願人は、後願発明が先願発明から非自明であることを示す必要がある。したがって、上述のとおり、共同発明にかかる後願の出願時 (即ち、第二日本出願) までに、共同契約書を作成することは極めて重要である。

また、留意すべき点として、自明型二重特許の拒絶理由は、審査時における補正によって生じる場合がある。例えば、「先願 (基本発明 (広い))/出願人 “甲”」と「後願 (改良発明 (狭い))/出願人 “甲+乙”」を出願した場合、改良発明 (狭い) にかかる後願出願が特許性 (進歩性) を認められて先に特許査定/登録される一方、先願 (基本発明 (広い)) の広いクレームのままでは特許性が認められず、減縮補正をした結果、先願出願クレームが後願出願クレームに近づき、「自明型二重特許」が成立してしまう可能性がある。出願当初は、先願と後願間で発明の構成要件が異なるようにクレームを作成しても、審査過程で出願のクレーム同士が、(同一でなくても) 「自明」な程近づくこともあるので、必要な場合は、「特殊な Terminal Disclaimer」を提出することができるように、共

同研究の契約書を作成しておくことが重要である。

4. 事業譲渡／売却ステージ

ベンチャー／スタートアップ企業が、そのまま成長して、大企業になることは理想かもしれないが、起業者は、事業譲渡／売却によって利益を得ることも多いと思われる。

そのような場合、より有利に事業譲渡／売却を行うためには、「会社価値を高める」ことを意識する必要がある。例えば、パテントポートフォリオの構築は、知的財産と事業とを一体として考える必要がある。換言すれば、事業を離れて、知的財産が単独で（高額な）取引対象となることはまれである。また、特許訴訟の被告にならない等、会社の譲受人にとって、不利益となる要素は可能な限り避ける必要がある（FTO analysis、鑑定、故意侵害の回避）。

また、上述のとおり、米国特許法には日本のような職務発明規定がなく、使用者（企業）に通常実施権が保証されていない。起業の初期段階から、従業員規則、雇用契約、譲渡証の整備に細心の注意を払う必要がある。

5. まとめ

上述のとおり、日本と米国の特許制度には、把握しておくべき相違点が複数存在する。このため、スタートアップ企業は、各々が「起業ステージ」、「共同開発／共同事業ステージ」、「事業譲渡／売却ステージ」のどのステージにあるかを考えながら、上述の留意点を考慮した対応を行うことが好ましい。

（本論文は、著者の個人的見解を示すものであり、所属する組織としての見解を示すものではなく、また、いかなる法律的文書も構成するものではない。）

以上

(注)

(1) 37 CFR 1.321 (d) sets forth the requirements for a terminal disclaimer where the claimed invention resulted from activities undertaken within the scope of a **joint research agreement** and limits enforcement of the patent only to that period when the patent and the reference application or patent are not separately enforced. These requirements serve to avoid the potential for harassment of an accused infringer by multiple parties with patents covering the same patentable invention. See, e.g., *In re Van Ornum*, 686 F.2d 937, 944-48, 214 USPQ 761, 767-70 (CCPA 1982). MPEP 804.02 VI

(原稿受領 2024.7.8)