

米国特許制度が先願主義へ移行すると、先使用权が重要に

米国の特許制度が変わったと話題になっています。

[▶ Information](#)

オ

バマ大統領がサイン（署名）したことで、ついに先発明主義

が、先願主義になったと言われてています。

新特許法は、2011年9月16に成立し、改正点は150ページ以上にわたるそうです。

一応、先発明主義（せんはつめいしゅぎ）は廃止されたわけですが、これが定着するには数年かかりそうです。

判例が固まるのはもっと先でしょうから、しばらくは世界的に見ると変則的な先願主義となりそうです。*4

A.I.P.P.Iという冊子（社団法人 日本国際知的財産保護協会 www.aippi.or.jp 発行）に、米国改正特許法概説という論説記事があり、概要を知りました。

特許虚偽表示の損害賠償は実損額とする。（存続期間満了表示での一般市民やトロールによる虚偽表示訴訟を減らす。改正前は懲罰的損害賠償請求ができた。*1)

先使用权が認められる

ための関門

(参考：A.I.P.P.I

2011.10

vol56. p2-p10)

商業利用

または販売

しているか？

(commercial

use or sale)

↓ Yes

相手特許の優先日の少

なくとも1年前から

か？

↓ Yes

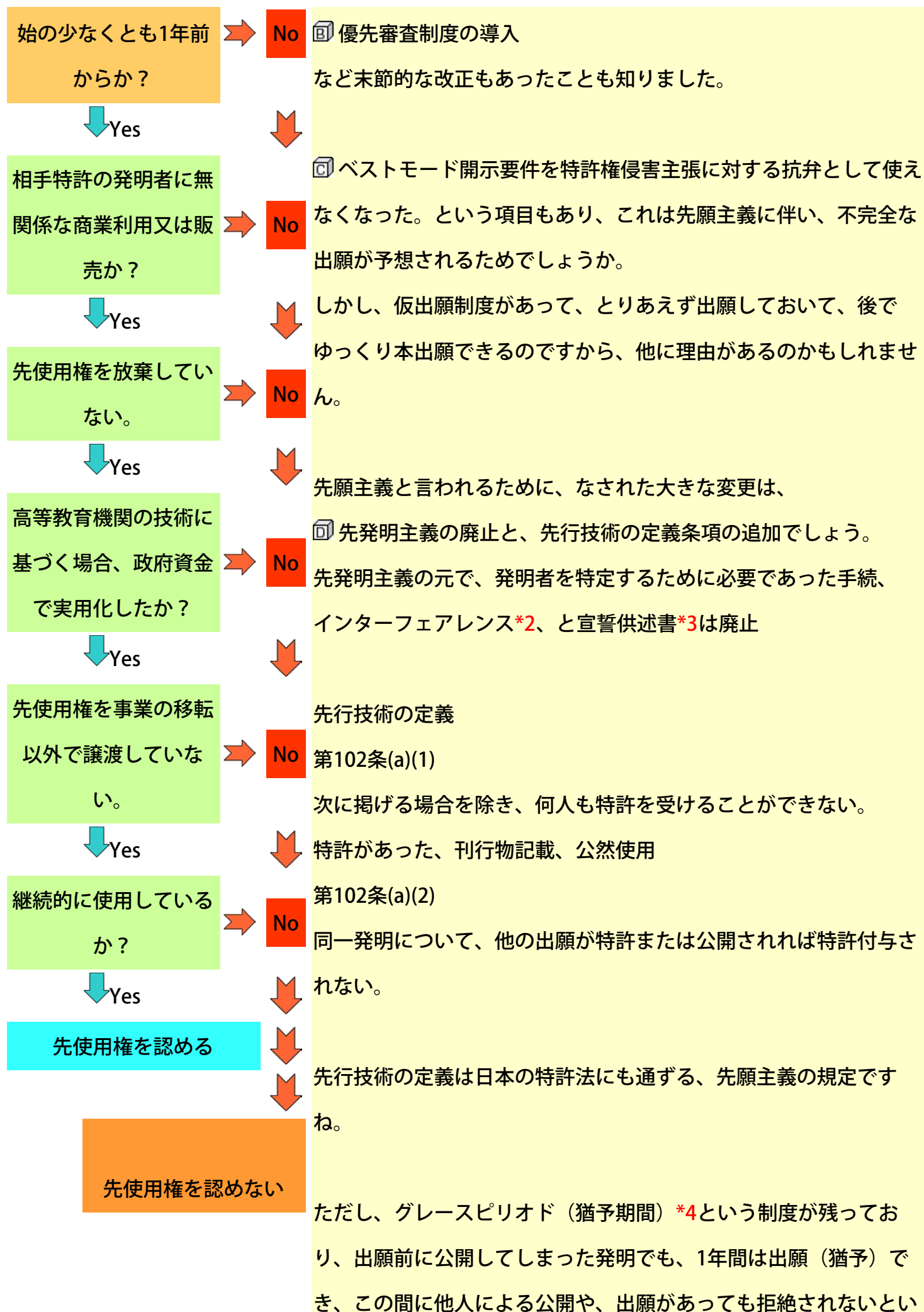
相手特許の猶予期間開

No



No





う有利な制度です。

これは先願主義の国では無い制度です。

仮出願にも適用されるので、公開1年後に仮出願し、その1年後に本出願すれば、2年間も猶予があることになります。

本出願していないのに、保護されるのですから、この間は先発明主義が残ると言えます。

グレースピリオド、仮出願は研究、利用の価値がありそうです。

先願主義に移行するにあたって、今までになかったことを追加したという項目では、「先使用による抗弁」（The prior art defense）*7が大きいでしょう。

今までは、発明を秘密に実施していて特許出願しなくても、先発明で守れたと言えたわけですが、今後は他者が特許権を取得した場合、秘密実施者（他者の特許出願前から特許技術を使っていたが、出願はしていない）が特許権侵害者になってしまうからです。

先使用权（せんしょうけん）は、日本においては先願主義の弊害（特許にならないものまで出願して開示（公開）しすぎ）を是正するために、特許庁が自ら「特許出願しなくても、先使用权を使える場合がありますよ。」*5と表明しています。

米国では、先願主義に移行することで、発明者、権利者の確定に対する疑義は減るでしょうが、先使用に対する訴訟が増えることになるかと思われます。

米国の法改正により、先使用权という概念が先願主義には必要な制度であると顕在化したことで、すでに先願主義の日本でも、その戦

略性が評価されて先使用権の利用が活発化するのではないでしょう
か。

*1 特許マーキング違反訴訟：米特許法第292条（35 U.S.C. 292 False marking.）、500ドルを越えない額の罰金を規定。2009年の連邦巡回区控訴審判決で、それぞれの対象物件ごとに最大500ドルの損害賠償義務を規定。これにより、特許マーキング訴訟が急増し、特許マーキングトロール(false marking troll)と呼ばれる特許訴訟のプロが問題となっていた。NBL（商事法務）2011.11.15 p51

*2 インターフェアランス（interference）：同一発明を請求（クレーム）した複数者間の先後関係を決定する手続


*3 宣誓供述書：引用例よりも先に発明を完成させたことを述べる手続

*4 実際に変更されるのはH25年(2013年)4月から。優先権（仮出願）でH24(2012年)年4月から影響。

グレースピリオド(grace period、猶予期間)でH23(2011年)年4月から影響。

猶予期間「発明者が有効な出願日からさかのぼって1年以内に行う発明内容発表は、当該発明出願の先行技術に当たらない」という例外規定

*5 先使用権ガイドライン 経済産業省

[先使用権制度ガイドライン（事例集）の公表について\(PDF形式：202KB\)](#) 

*6

[Home Page](#) 米国特許庁

↓

[Patents](#) 特許部門



[Patent Laws, Regulations, Policies & Procedures](#) 特許法、規則、基準



[Patent Laws, Consolidated](#) 米国特許法（まだ改正前）です。

***7** ビジネスパテントにおいては、例外的に「先使用权」が認められていた。

>知財思うがまま [ホーム](#)

2011,11,27PDF >[タイムマーク](#) タイムスタンプ（ハッシュ値+標準時）で存在証明

>[タイムジャッジ](#) タイムスタンプ+確定日付で強力な証拠確保

All Rights Reserved, Copyright © Yazawa Kiyoshi 2011

閉じる

メール

米国特許を考える上で参考になる書籍等



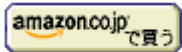


[Patent Law for Computer Scientists](#)

Daniel Closa

[ロープライス ¥3,992](#)

or 新品 ¥3,993



[プライバシーについて](#)



[アメリカのイノベーション政策—科...](#)

宮田 由紀夫

[ロープライス ¥2,625](#)

or 新品 ¥2,625



[プライバシーについて](#)