

USPTO、先使用権制度に関する公聴会を開催

2011年11月6日
JETRO NY 諸岡

USPTOは、10月25日、特許改革法で導入される新先使用権制度の影響分析を行うべく、公聴会を行った。

オバマ大統領の署名を経て9月16日に成立した特許改革法¹においては、法律の制定日から4ヶ月以内に、USPTO長官は上院、下院の司法委員会に対して、先使用権の運用状況等を報告することとされていた。

今回の公聴会は、当該報告を行うためのものとして、10月7日付け官報²において、開催が予告されていたもの。

特許改革法において規定されている報告項目の概要は以下の通り。

- ・他の先進国の法律との比較
- ・先使用権のイノベーションに及ぼす影響分析
- ・先使用権とスタートアップ企業との相関関係及び、スタートアップ企業に対しベンチャーキャピタルが先使用権の存在によりどの程度魅了されるかの分析
- ・先使用権が中小企業、大学、個人投資家に及ぼす影響分析
- ・特許法にトレードシークレット(営業秘密)法を組み込むことが、法的、憲法的に問題となるか否かの分析
- ・先願主義への変更が、先使用権に対して何か特別な必要性を発生させるか否かの分析

公聴会の概要

1. 発言者

・ **Alan Kasper**

Immediate Past President, AIPLA

・ **Gary Griswold**

¹ [2011年9月16日付NY発知財ニュース:特許改革法案\(リーヒ・スミス米国発明法案\)成立](#) (PDF) 参照。

² 2011年10月7日付 [Federal Register Vo.76, No.195 p.62388-62389](#) (PDF) 参照。

- Consultant and Chair Emeritus of the Coalition for 21st Century Patent Reform
- **Thomas Kowalski**
Shareholder, Vedder Price, P.C.
 - **Dan Lang**
Vice President Intellectual Property and Deputy General Counsel, CISCO Systems, Inc.
 - **Sherry Jones**
Section of Intellectual Property Law, the American Bar Association (ABA)

2. 発言の概要

(Alan Kasper)

- ・技術分野全体にわたる先使用権導入を支持。
- ・特許法の中にトレードシークレット法を定めることについても問題ないと思料。
- ・特許権者から知得した発明に基づく先使用権は認めるべきではない。

(Gary Griswold)

- ・技術分野全体にわたる先使用権導入を支持。
- ・先使用権制度を導入しているか否かは、工場を設置する際の重要な要件。

(Thomas Kowalski)

- ・先願主義に移行する場合、先使用権の導入は必須。
- ・先使用権は権利の付与を行ったりするものではないことから、先使用権を与えることにより、トレードシークレット法が特許法の中に設置されることはないと考えている³。

(Dan Lang)

- ・先使用権は、先願主義へ移行する場合絶対に必要。
- ・製品完成まで特許出願しない戦略を採用する企業の場合、先使用権がないと、侵害訴訟に巻き込まれるか、(特許出願により)発明の公開を強いられることになり、企業の成長が阻害されるおそれがある。

³ 同氏は、先使用権は本来 Prior User Rights ではなく、Prior User Defense (PUD、先使用者抗弁)と呼ばれるべきであると考えている。

(Sherry Jones)

- ・ABAの知財セクションとしては、自らの知得によるものである場合や、特許出願時においても先使用発明が継続されている等の条件の下で、先使用権を支持する。

本公聴会は、特許改革法で規定された、USPTOが行う研究の一部であるが、いずれの発言も先願主義導入に伴う先使用権制度導入の必要性等の一般的な内容にとどまっており、準備不足の感が否めない。

(了)