



[米国] 米国訴訟において「先使用权」が主張されない理由と対応

1. 「先使用权」の根拠条文 (35U.S.C §273(a)(1),(2))

35U.S.C §273(a)

- 先使用权の対象は、「製法」、「製造過程の装置・製品」に限定。
- その主題を商業的に使用しており、その行為が、内部での商業的使用又は当該の商業的使用による有用な最終成果物の実質上公正な販売又はその他の公正な商業的移転の何れかに関連していること (つまり、**通常取引の範囲内**であること)
- 当該**商業的使用が、クレーム発明の有効出願日、又は、クレーム発明が、第102条(b)に基づいて先行技術の例外として適格になる態様で公衆に開示された日から少なくとも1年前に生じていたこと。**

2. 「先使用权」の活用状況

- 先使用权が主な争点となっている最高裁判決またはCAFC判決は存在せず(2020年時点の調査結果)。
- 先使用权の適用可否が争点となっている地裁判決は2件のみ(2019年時点の調査結果)。
 - *Lawrence E Tannas v. Multichip Display Inc. et al.* (815 cv 00282 (CDCA)), (filed: April 20, 2018)
 - *Dunnhumby USA, LLC v. emnos USA Corp.* (1 13 cv00399 (NDIL)), (filed: April 1, 2015)

⇒ **米国訴訟において先使用权は殆ど主張されていない。**

3. 「先使用权」が主張されない理由

- 同じ証拠を用いて無効主張する方が得策・・・**On-Sale Bar** (*)に基づく無効理由の主張。(*)特許発明の内容が公開されない販売行為でも新規性を喪失する。
- 自認リスク・・・(a)特許権侵害の事実の自認、(b)特許の有効性の自認、(c)無効理由がないことの自認
- 立証責任の程度の高さ・・・「明確かつ説得力のある証拠」(§ 273(b))による立証が必要。立証の程度が高く、立証が困難。
- 予測可能性の低さ・・・先使用权が認められないリスク(複数のクレームが存在する場合など、さらにリスク大)。
- 特許権者の弁護士費用負担・・・敗訴者負担のリスク(§ 285)。

4. コメント

- 日本は、特許庁が「先使用权制度の円滑な活用に向けて」、「先使用权に関連した裁判例集」を公表するなど、米国よりも先使用权の主張に積極的な印象。
- 米国では、*On-Sale Bar*という米国特有のプラクティスに基づく無効理由の主張を優先。
- 日米共通の対応事項として、訴訟での証拠能力を高めるべく、発明の完成に至るまでの資料、発明の実施の事業準備または実施事業の開始に至るまでの研究資料、試験記録・図面、製造工程、及び、製造方式に関する資料、試作品等を適切に記録、保管することが重要。