

米国の法律事務所が記入した回答を含む海外質問票¹

<設問>

Q1：2010年4月以降の制度等の変更の有無

2010年4月以降の制度等の変更の有無について質問します。

2010年4月以降、貴国において、先使用権に関する制度等の変化（法律の改正、規則・運用の変更、裁判上での運用の変更、勝訴・敗訴の割合の傾向の変化など）はありましたでしょうか。変化があった場合には、その時期、背景をお教え下さい。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

AIA section 5により、35 U.S.C. 273に規定される defense の prior user rights が拡張され、ビジネスモデル特許にのみ限定されていた従来から、商業的に米国で使用された主題（commercially used the subject matter in the United States）に適用範囲が広がられた。

より詳しくは、対象は製法や製造過程の装置・製品に限られる（a process, machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process）。

なお、最終製品は102条(a)(1)の公然実施に該当し、無効理由となる。

現時点では、使用量が変化した場合の先使用権の適用の可否、使用されていた場所についての詳細、商業的使用が認められる閾値、立証に必要とされる証拠、商業的な使用をしていた企業の関係会社の定義等については明らかではない。

<回答>

AIA section 5により、35 U.S.C. 273に規定される defense の prior user rights が拡張され、ビジネスモデル特許にのみ限定されていた従来から、商業的に米国で使用された主題（commercially used the subject matter in the United States）に適用範囲が広げられ、対象は製法や製造過程の装置・製品（a process, machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process）を含むようになった。

現時点では、使用量が変化した場合の先使用権の適用の可否、使用されていた場所についての詳細、商業的使用が認められる閾値、立証に必要とされる証拠、商業的な使用をしていた企業の関係会社の定義等についての判例はなく詳細は明らかではない。しかしながら、限定と例外は条文の中でいくつか挙げられている。

使用量が変化した場合の先使用権の適用の可否については、例えば273条(e)(C)項の先使用の場所限定から推測すると、使用量273条(a)(2)(A) or (B)項後に追加された場所で増えた場合は先使用権は適応されないと判断すべきと考察される。

先使用されていた場所についての詳細については、273条(e)(1)(C)項にある。商業的に先使用されていた係争物・方法の場所は、273条(a)(1)項で米国内と地理的限定がある。更に273条(a)(2)(A) or (B)項にある時間限定も受ける。また、係争物・方法が先使用されていた場所の譲渡による先使用権への影響は273条(e)(1)(B)項の限定を受ける。

商業的使用が認められる証拠については、273条(a)(1)と(2)項にあり、立証に必要とされる閾値は、273条(b)項にある明白で説得力のある証拠基準（clear and convincing）が適応される。

商業的な使用をしていた企業の関係会社の定義は無いが、273条(e)(1)(B)項にあるように当該抗弁に関係する企業全体又はその事業部門の誠実公正な譲渡（good-faith assignment）又は他の理由による移転に係る付带的及び付随的部分としての場合に限り譲渡先企業・移転先企業は先使用権を使った抗弁ができる。

なお、抗弁で限定された製品は、273条(g)項にあるように必ずしも102条又は103条に該当するとは限らず、273条による抗弁自体が問題特許の無効理由に必ずつながるわけではない。

<設問>

Q2：先使用権の根拠条文

先使用権に関する条文、規則についてAIA改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT ; PUBLIC LAW 112-29-SEPT. 16, 2011
Sec. 5. Defense to infringement based on prior commercial use.

¹ 特許庁委託の平成27年度産業財産権制度問題調査研究において、海外質問票を米国の法律事務所（Yoshida & Associates, LLC（吉田 健一郎氏 | 所長 / 米国弁護士）<http://yoshida-and-associates.com/>）に送付し、これに対して法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文です。<我々の理解>の記載は、米国改正特許法が成立した2011年9月16日以降の公開情報等を参考にして作成され、事前に回答者に示されたものです。また、<設問>又は<我々の理解>においてウェブサイトのURLを付記した情報は、海外質問票の送付時の当該ウェブサイト掲載内容に基づくものです。

35 U.S. Code § 273 - Defense to infringement based on prior commercial use

(a) IN GENERAL. -A person shall be entitled to a defense under section 282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed invention being asserted against the person if-

(1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm's length sale or other arm's length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and

(2) such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either-

(A) the effective filing date of the claimed invention;

or

(B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).

(b) BURDEN OF PROOF. -A person asserting a defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence. (c) ADDITIONAL COMMERCIAL USES. -

(1) PREMARKETING REGULATORY REVIEW. - Subject matter for which commercial marketing or use is subject to a premarketing regulatory review period during which the safety or efficacy of the subject matter is established, including any period specified in section 156(g), shall be deemed to be commercially used for purposes of subsection (a) (1) during such regulatory review period.

(2) NONPROFIT LABORATORY USE. -A use of subject matter by a nonprofit research laboratory or other nonprofit entity, such as a university or hospital, for which the public is the intended beneficiary, shall be deemed to be a commercial use for purposes of subsection (a) (1), except that a defense under this section may be asserted pursuant to this paragraph only for continued and noncommercial use by and in the laboratory or other nonprofit entity.

(d) EXHAUSTION OF RIGHTS. -Notwithstanding subsection (e) (1), the sale or other disposition of a useful end result by a person entitled to assert a defense under this section in connection with a patent with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights under the patent to the extent that such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner.

(e) LIMITATIONS AND EXCEPTIONS. -

(1) PERSONAL DEFENSE. -

(A) IN GENERAL. -A defense under this section may be asserted only by the person who performed or directed the performance of the commercial use described in subsection (a), or by an entity that controls, is controlled by, or is under common control with such person.

(B) TRANSFER OF RIGHT. -Except for any transfer to the patent owner, the right to assert a defense under this section shall not be licensed or assigned or transferred to another person except as an ancillary and subordinate part of a good-faith assignment or transfer for other reasons of the entire enterprise or line of business to which the defense relates.

(C) RESTRICTION ON SITES. -A defense under this section, when acquired by a person as part of an assignment or transfer described in subparagraph (B), may only be asserted for uses at sites where the subject matter that would otherwise infringe a claimed invention is in use before the later of the effective filing date of the claimed invention or the date of the assignment or transfer of such enterprise or line of business.

(2) DERIVATION. -A person may not assert a defense under this section if the subject matter on which the defense is based was derived from the patentee or persons in privity with the patentee.

(3) NOT A GENERAL LICENSE. -The defense asserted by a person under this section is not a general license under all claims of the patent at issue, but extends only to the specific subject matter for which it has been established that a commercial use that qualifies under this section occurred, except that the defense shall also extend to variations in the quantity or volume

of use of the claimed subject matter, and to improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.

(4) ABANDONMENT OF USE. -A person who has abandoned commercial use (that qualifies under this section) of subject matter may not rely on activities performed before the date of such abandonment in establishing a defense under this section with respect to actions taken on or after the date of such abandonment.

(5) UNIVERSITY EXCEPTION. -

(A) IN GENERAL. -A person commercially using subject matter to which subsection (a) applies may not assert a defense under this section if the claimed invention with respect to which the defense is asserted was, at the time the invention was made, owned or subject to an obligation of assignment to either an institution of higher education (as defined in section 101(a) of the Higher Education Act of 1965 (20 U.S.C. 1001(a)), or a technology transfer organization whose primary purpose is to facilitate the commercialization of technologies developed by one or more such institutions of higher education.

(B) EXCEPTION. -Subparagraph (A) shall not apply if any of the activities required to reduce to practice the subject matter of the claimed invention could not have been undertaken using funds provided by the Federal Government.

(f) UNREASONABLE ASSERTION OF DEFENSE. -If the defense under this section is pleaded by a person who is found to infringe the patent and who subsequently fails to demonstrate a reasonable basis for asserting the defense, the 106 court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285.

(g) INVALIDITY. -A patent shall not be deemed to be invalid under section 102 or 103 solely because a defense is raised or established under this section.

第 273 条 先の商業的使用を理由とする、侵害に対する抗弁²

(a) 一般

人は、方法によって構成されているか又は製造その他の商業的方法において使用される機械、製造物又は構成物によって構成されている主題であって、抗弁が存在しなければ同人に対して権利の主張がされているクレーム発明を侵害することになるものに関して、第 282 条 (b) に基づく抗弁をすることができるが、次の事項を条件とする。

(1) 当該人は、善意で行動し、合衆国において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の實際上公正な販売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、及び

(2) 当該商業的使用は、次の日付の内の何れか早い方の少なくとも 1 年前に生じていたこと

(A) クレームされている発明の有効出願日、又は

(B) クレームされている発明が、第 102 条 (b) に基づいて先行技術からの例外として適格になる態様で公衆に開示された日

(b) 立証責任

本条に基づく抗弁を主張する者は、明瞭かつ説得力のある証拠によって抗弁を証明する義務を負うものとする。

(c) 追加される商業的使用

(1) 販売前行政審査

主題であって、その商業的販売又は使用が、第 156 条 (g) に明示されている期間を含め、その期間内に当該主題の安全又は有効性が確認される販売前行政審査期間の適用を受けるものは、(a) (1) の適用上、当該行政審査期間中は商業的に使用されているものとみなす。

(2) 非営利実験使用

公衆を予定受益者とする大学又は病院のような非営利研究試験所その他の非営利主体による主題の使用は、(a) (1) の適用上、商業的使用であるとみなすが、本条に基づく抗弁は、試験所その他の非営利主体による、及びそこにおける継続する非商業的使用についてのみ本号に従って主張することができる場合を除く。

(d) 権利の消尽

² 和訳については、特許庁ホームページ (https://www.jpo.go.jp/shiryuu/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) より引用。

(e) (1)に拘らず、有用な最終成果に関して特許に関連する抗弁を主張できる者による当該有用な最終成果の販売その他の処分は、当該販売その他の処分が特許所有者によって行われたならば特許所有者の権利を消尽させることになる範囲で特許に基づく特許権所有者の権利を消尽させるものとする。

(e) 制限及び例外

(1) 人的抗弁

(A) 一般

本条に基づく抗弁は、(a)に記載されている商業的使用を実行したか、その実行を命令した者が、又は当該人を管理している、当該人によって管理されている、若しくは当該人との共通の管理下にある主体のみが主張することができる。

(B) 権利の移転

特許所有者への移転を除き、本条に基づいて抗弁を主張する権利は、他人に許諾、譲渡又は移転することができないが、その抗弁に関連する企業全体又は系列事業の誠実な譲渡又は他の理由による移転の付随的で副次的部分としてのものを除く。

(C) 場所に関する制限

本条に基づく抗弁は、人がそれを(B)に記載した譲渡又は移転の一部として取得したときは、抗弁が存在しなければクレームされている発明を侵害することになる主題が、クレームされている発明の有効出願日又は当該企業若しくは系列事業の譲渡若しくは移転の日の内の何れか遅い方より前に使用されていた場所における使用についてのみ主張することができる。

(2) 由来

人は抗弁の根拠とする主題が特許権者又は特許権者と当事者関係にある者から由来したものである場合は、本条に基づく抗弁を主張することができない。

(3) 非包括ライセンス

本条に基づいて人が主張する抗弁は、問題とされている特許のすべてのクレームに基づく包括ライセンスではなく、本条に基づいて適格となる商業的使用が生じていることが立証されている特定の主題のみに及ぶが、抗弁は、クレームされている主題の使用に係る数量又は分量の変動及び特定してクレームされている追加の特許主題を侵害しないクレーム主題に関する改良にも及ぶものとする。

(4) 使用の放棄

主題に係る(本条に基づき適格となる)商業的使用を放棄した者は、当該放棄以後に取られた訴訟に関して、本条に基づく抗弁を立証するために当該放棄の日前にされた行動に依拠することはできない。

(5) 大学の例外

(A) 一般

(a)が適用される主題を商業的に使用している者は、抗弁を主張する対象であるクレーム発明が、その発明が行われたときに、(1965年の高等教育法第101条(a)に定義されている)高等教育機関又はその主たる目的が1又は複数の当該高等教育機関によって開発された技術の商業化を促進することにある技術移転団体の何れかによって所有されていたか、又はそれへの譲渡義務が課せられていた場合は、本条に基づく抗弁を主張することができない。

(B) 例外

(A)は、クレームされている発明に係る主題を実施化するために必要とされる行動を連邦政府によって提供される資金を使用して始めることができなかつた場合は適用しない。

(f) 不当な抗弁の主張

本条に基づく抗弁が特許を侵害していると認定される者によって申し立てられ、同人がその後、抗弁を主張する合理的根拠を立証しない場合は、裁判所は、第285条に基づく弁護士手数料裁定の目的においては、例外的事件であると認定する。

(g) 無効

特許は、本条に基づき抗弁が提起された又は証明されたとの理由のみでは、第102条又は第103条に基づいて無効であるとはみなされない。

<設問>

Q3： 詳細な文書の有無

施行規則等の詳細な規定について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

PUBLIC LAW 112-29-SEPT. 16, 2011 に有るように、2011年9月16日であるが、第273条による商業的先

使用に基づく侵害に対する抗弁ができる対応特許は、以下にあるように 2011 年 9 月 16 日以降の登録特許に限定されている。

(c) EFFECTIVE DATE. -The amendments made by this section shall apply to any patent issued on or after the date of the enactment of this Act.

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国の先使用権制度の趣旨について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

2012 年の米国特許庁発行の Report on the Prior User Rights Defense によると、AIA 法は、特許登録になっていない革新技術と企業秘密の保護をさらに強化することを目的としている。さらに、商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁は、先使用者の公正な経済利益と特許制度の究極的な目的のバランスを現実化する目的がある。また、先使用者は持続して発明対象技術を商業的に使用できる一方、後発発明者は、同一発明の特許出願が可能であり、登録特許を先使用者以外に行使可能にすることで、上記のバランスは、保たれる。

<設問>

Q5：制度導入の背景（特定の国の法制等をモデルにしていた等の経緯があるか）

貴国の先使用権制度の導入の経緯あるいはモデルとなった法制について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正時の先使用権制度の導入の経緯で特定の国の法制等をモデルにした記録は確認できなかった。

2012 年に米国特許庁が発行した Report on the Prior User Rights Defense によると、AIA 法の成立・施行後に商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁を先進国の特許法と比較・解析結果を米国議会へ報告することが義務付けられている。しかし、この義務は AIA 法の成立後の義務であり、AIA 改正時の先使用権制度の導入の経緯とは違うと思われるが、参考までにこの報告書の対象先進国は、ヨーロッパ共同体、日本、カナダとオーストラリアである。

従って、上記他国との比較・解析が AIA 法の成立によって義務化されたことから AIA 改正時の他国の先使用権制度の導入の経緯はなかったものと推測される。

<設問>

Q6：先使用権が認められるための個別要件およびその解釈

35USC 第 273 条（又はその他）で認められる先使用権について、個々の要件とその解釈について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正による 35USC 第 273 条で認められる先使用権の個々の要件には、以下のような基本条件がある。例外等の詳細は、この Q6 回答から省略する。

先使用権の対象物 [273 条(a) 項]：方法又は機械、製造物、又は製造若しくは他の商業的方法で使用される組成物からなる係争物に限定する。

商業的先使用の商業的条件 [273 条(a) (1) 項]：公正誠実な行動において、米国内での内部的な商業使用、独立当事者間の米国内での実際販売、または独立当事者間での商業的使用による有用結果の商業的移転に限定する。

商業的先使用権の基準日 [35USC 第 273 条(a) (2) (A) or (B) 項]：クレーム発明の有効な出願日、又は 102 条(b)の先行技術の例外の資格を満たす状態で、公衆に開示された日の早い方でその日から少なくとも一年前の日とある。

<設問>

Q7：善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

35USC 第 273 条(a) (1)の「善意 (in good faith)」の意味について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下

さい。

<回答>

35USC 第 273 条 (a) (1) 項の「in good faith」の意味の定義はない。「in good faith」は、「善意」と訳すより、例えば、「英米法辞典」（東京大学出版会）にあるように「公正・誠実」と解釈する方が法的見地からすると正確かと思われる。

米国法によると、「公正・誠実」は判例で色々な事実関係の中で解釈されている。AIA 改正後の 273 条下で、先使用権の事実関係において in good faith を争点とした判例はないと思われる。これは、AIA 改正前の 273 条下でも in good faith を争点とした判例はないと思われる。

特許法の他の条項下での in good faith を解釈した判例は、被告の無効の抗弁に関する信念（考え）の要因にされている。また、この無効信念は、誘因（inducement）と意図的侵害（willful infringement）の抗弁にも関連した判例がある。このほかに good faith を解釈した判例は、被告の不正な行動（inequitable conduct）の基準にもされている。

273 条下での (a) (1) 項の「in good faith」は、「商業的な先使用」に関してなので、無効に関する信念、又は不正な行動とは特に事実関係の関連は低いと考える。

<設問>

Q8：当該特許権に係る発明者から発明を知得していた場合に認められるか

出願人から発明を知得していた場合に先使用権は認められるか否かについて AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

35USC 第 273 条 (e) (2) 項により、商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁の根拠とする発明技術を、特許権者又はその関係者から被告人が得た場合は本条の抗弁を主張することはできないとされている。

<設問>

Q9：先使用権の基準日はいつか

先使用権の基準日について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

AIA 改正後の 35USC 第 273 条 (a) (2) (A), (B) では、commercial use の発生日について規定されている。

<回答>

商業的先使用権の基準日 [35USC 第 273 条 (a) (2) (A) or (B) 項]：クレーム発明の有効な出願日、又は 102 条 (b) の先行技術の例外の資格を満たす状態で、公衆に開示された日の早い方でその日から少なくとも一年前の日とある。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

35USC 第 273 条では、他国で採用されているような、実施の準備に基づいて、先使用権が認められることはないとして理解しています。

この点について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

35USC 第 273 条 (c) 項では、追加的商業的使用として以下の二つの実施の準備に基づいて、先使用権が認められる。

(1) FDA (Food and Drug Administration) による薬品の臨床試験等の販売前規制審査によりその技術の安全性又は効率が確認されるための 156 条 (g) に規定の期間を含む間の販売、又は使用を第 273 条 (c) (1) 項下で商業的に使用されたものとみなす。

(2) 非営利的実験的使用として非営利的研究機関又は、公衆が利益を受ける対象となっている、大学や病院などの非営利団体の技術の使用は、第 273 条 (c) (1) 項下において商業的に使用されたものとみなす。ただし、本条の抗弁は、その研究機関や非営利団体による、継続的で非商業的使用のみ主張することができる。

<設問>

Q11： 実施又は準備の実行場所

実施又は実施の準備が先使用権の要件となっている場合、その行為は、どこで行うことが求められているか（国内、条約締約国の範囲内等）について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正後の 35USC 第 273 条 (a) (1) 項では、被告人で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁をする場合、その被告は係争物又は方法を**米国内**で商業的に先使用していなければならないと規定されている。

<設問>

Q12： 特許出願前に実施していたが、基準日には実施してない場合に認められるか

基準日以前には実施していたが、その後実施を中断し、基準日には実施していなかった場合について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

この点については明確な規定や判例が存在していない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

輸入する行為は 273 条下での商業的な先使用の対象となり、273 条 (a) (2) (A) または (B) 項での時間的な限定が満たされれば先使用権となり第 273 条による商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁となりうるか、確定はできないように思われる。

273 条 (a) (1) 項下で商業的先使用権により抗弁として認められるためには、まず被告人が、公正且つ誠実な行動で米国内での内部的な商業使用、独立当事者間の米国内での実際販売、または独立当事者間での商業的使用による有用結果の米国内での商業的移転をすることが限定されている。従って、輸入する行為自体に関しては、独立当事者間の米国内での実際販売に該当しそうである。しかし、輸入業者又は輸入先が被告であり米国内に存在していなければならない。そして、輸入業者又は輸入先の被告だけが、輸入に依存した商業的先使用権により抗弁として認められる。

但し、273 条 (e) (1) (B) 項によると、例えば輸入業者が被告として、輸入に依存した商業的先使用権により抗弁を認められたとしても、その抗弁をする権利は、あくまでも輸入業者にだけあり、輸入会社全体を譲渡しない限りその抗弁をする権利を他人に移転することはできない。

<設問>

Q14： 輸入販売の先使用権

外国企業が自国で生産した製品を貴国で輸入販売しようとする場合に、先使用権を確保するために留意すべき事項について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q13：「輸入行為が対象となるか」の上記回答を参照。

さらに、商業的使用が認められる証拠については、273 条 (a) (1) と (2) 項にあり、立証に必要とされる閾値は、273 条 (b) 項にある明白で説得力のある証拠基準 (clear and convincing) が適応される。

<設問>

Q15： 輸出行為が対象となるか（純粋な輸出行為が特許侵害となる場合）

貴国において、輸出行為が先使用権の対象となるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

「輸出行為が対象となるか」については、上記質問 Q13：「輸入行為が対象となるか」と同様の回答をする。

輸出する行為は 273 条下での商業的な先使用の対象となり、273 条 (a) (2) (A) または (B) 項での時間的な限

定が満たされれば先使用权となり第 273 条による商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁となりうるか、確定はできないように思われる。

237 条(a)(1)項下で商業的先使用权により抗弁として認められるためには、まず被告人が、公正且つ誠実な行動で米国内での内部的な商業使用又は、独立当事者間の米国内での実際販売、または独立当事者間での商業的使用による有用結果の米国内での商業的移転をすることが限定されている。従って、輸出する行為自体に関しては、独立当事者間の米国内での実際販売に該当しそうである。しかし、輸出業者又は輸出先が被告であり米国内に存在していなければならない。そして、輸出業者又は輸出先の被告だけが、輸出に依存した商業的先使用权により抗弁として認められる。

但し、273 条(e)(1)(B)項によると、例えば輸出業者が被告として、輸出に依存した商業的先使用权により抗弁を認められたとしても、その抗弁をする権利は、あくまでも輸出業者にだけあり、輸出会社全体を譲渡しない限りその抗弁をする権利は他人に移転することはできない。

質問の「(純粋な輸出行為が特許侵害となる場合)」の意図と事実関係が不明なため以下の仮定をする。輸出が「実際販売」と考えると上記の回答と同様になる。

<設問>

Q16： 実施の意味（新規性との関連：公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失しないか）
特許法第 273 条条では、使用を要件としており、先使用权の問題のみではなく、特許法第 102 条(b)に該当するため特許性の問題とも考えられます。第 273 条の適用に関して、第 102 条(b)との関係を AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

35USC 第 273 条(a)項では、先使用を要件としており、そのため先使用权は、35USC 第 102 条(b)の特許性の問題と関連している。つまり、第 273 条(a)項内に 282 条(b)項の参照があり、特許の有効性又は侵害に関する訴訟における抗弁として、282 条(b)(2)項に記載のある「part II」は 100 条から 212 条までを含む幅広い範囲の条文を含む。この範囲の中に、102 条(b)項があり、その先使用も、有効性又は侵害に関する訴訟における抗弁として含まれ、更に、第 273 条で先使用の範囲が限定されている。従って、102 条(b)項は 282 条(b)項を通して、第 273 条で抗弁のさらなる定義がされている。

公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失する可能性があるが、第 273 条下の抗弁自体から無効性が自動的に認められないことは第 273 条(g)項に明記されている。

<設問>

Q17： 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）
先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

第 273 条(a)項により適用範囲が広げられ、対象は製法や製造過程の装置・製品を (a process, machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process) を含むようになった。

<設問>

Q18： 生産規模の拡大の可否
先使用权者は、他者の出願後に、生産規模を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条(e)(3)項は、273 条で商業的先使用に基づく抗弁で特許侵害が認められない場合に、先使用权は当該特許の全ての請求項に及ぶのではなく、実際に抗弁の中で先使用された範囲に限定している。しかし、第 273 条(e)(3)項は、先使用权者が生産規模 (variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter) を拡大することを認めている。その拡大に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

しかしながら、生産実施した拠点に関しては、273 条(e)(1)(C)項に先使用权が譲渡または移転された場合に限り、抗弁で先使用が認められた生産拠点を変えることはできないと限定されている。

273 条(e)(1)(C)項は、先使用权が譲渡または移転されたことが条件になっているので、先使用权の譲渡ま

たは移転がない場合は、273 条(e) (1) (C)項が該当しないと仮定すれば、第 273 条(e) (3)項に準じて抗弁で先使用が認められた生産拠点以外の拠点を使い生産規模を拡大することができるとも解釈できる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<設問>

Q19： 輸入数量の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、輸入数量を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q18： 生産規模の拡大の可否に関して回答した様に、第 273 条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合に、先使用権者が、第 273 条(e) (3)項により輸入数量を拡大することが認められるように思われる。第 273 条(e) (3)項には、先使用権者が生産規模 (variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter) を拡大することを認めているので、輸入量を生産規模と置き換えて解釈できそうである。その拡大に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

しかしながら、輸入が商業的先使用の範囲と仮定して、またその輸入をしている場所を拠点と仮定すれば、拠点に関しては、273 条(e) (1) (C)項に先使用権が譲渡または移転された場合に限り、抗弁で先使用が認められた輸入をしない拠点を定めることはできないと限定されている。

273 条(e) (1) (C)項は、先使用権が譲渡または移転されたことが条件になっているので、先使用権の譲渡または移転がない場合は、273 条(e) (1) (C)項が該当しないと仮定すれば、当該特許の出願後に抗弁で先使用が認められた輸入拠点以外の拠点をを使い輸入規模を拡大することができるとも解釈できる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<設問>

Q20： 実施地域の変更の可否

先使用権者は、他者の出願後に、実施地域の変更をすることが認められるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

実施した拠点に関しては、273 条(e) (1) (C)項に先使用権が譲渡または移転された場合に限り、抗弁で先使用が認められた生産拠点を定めることはできないと限定されている。その実施地域の変更に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

但し、273 条(e) (1) (C)項は、先使用権が譲渡または移転されたことが条件になっているので、先使用権の譲渡または移転がない場合は、273 条(e) (1) (C)項が該当しないと仮定すれば、抗弁を認められた先使用者が生産拠点以外の拠点をを使い生産規模を拡大することができるとも解釈できる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<設問>

Q21： 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更の可否

先使用権者は他者の出願後に、実施行為（製造、販売、輸入等）の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

この点については明確な規定や判例が存在していない。

<設問>

Q22： 実施形式の変更（製法の変更）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、他者の出願の出願前に実施していた発明の実施形式と、出願後に実施している発明の実施形式が異なるなどの実施形式の変更（例えば、他者の出願前に、塩酸を使用する A 合成方法を実施していたが、出願後に硝酸を使用する A 合成方法へ実施行為を変更する。特許権は、酸（塩

酸、硝酸の上位概念)を使用するA合成方法とするなど、生産工程が変更される場合が想定されます。)をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、AIA改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合に、他者の出願後に実施形式の変更で、先使用権者が他者の出願前に実施していた製法や生産工程を変更した場合に、273条(e)(3)項により限定的に変更した製法や生産工程の先使用を認めているように解釈できる。

第273条(e)(3)項には、先使用の範囲が、クレームされた主題における改良であって、その特許に関して追加具体的にクレームされた主題を侵害しないものにも及ぶと条文化されている。(improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.) その実施形式の変更(製法の変更)に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<設問>

Q23: 実施形式の変更(改造等)の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産装置の改造等(他者の出願の出願前に使用していた装置の一部を改造し、改造後の装置も特許のクレーム範囲に含まれる場合を想定しています。)の実施形式の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、AIA改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問Q22: 実施形式の変更(製法の変更)の可否に回答したように、273条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合に、実施形式の変更で、先使用権者が他者の出願前に実施していた生産装置を改造変更に関して273条の条文には先使用の範囲が、クレームされた主題における改良であって、その特許に関して追加具体的にクレームされた主題を侵害しないものにも及ぶと条文化されている。

(improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.) その実施形式の変更(改造等)に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<設問>

Q24: 下請企業と元請け企業の先使用権

生産形態の一つとして、我が国では下請生産(他の企業に対して製法等を開示して、その指揮命令により生産を行って、製品の全量を引き取る形態)というものがあります。先使用権が認められると仮定して、下請企業と下請元企業のどちらに、先使用権が認められるのか、また、仮に、下請元企業に認められる場合に、下請先の変更は可能なのかについて、AIA改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

下請企業と下請元企業が、下請企業に発注し、下請企業が第273条下で商業的な先使用をし、この商業的な先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められると仮定した場合、273条(e)(1)(A)項によると抗弁を主張することができるのは、273条(a)項に規定されている商業的使用を実行した本人、実行を指示した者、又は(OR)それを管理する実体(entity)、又はそのような者に管理される実体、又は(OR)そのような者に共同管理下にある実体を含む。273条(e)(1)(A)項に複数の列挙されている者か実体は、全て又は(OR)で列挙されている。従って、下請企業と下請元企業の両方に先使用が認められると考えるよりも、下請企業か下請元企業の一方に先使用が認められると考える方が妥当かと思われる。

また、仮に、下請元企業が273条(e)(1)(A)項により抗弁を主張して、商業的な先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められると仮定した場合、条文には下請先の変更が可能なかについては明記されていない。しかし、一考察として下請先の変更が、273条(e)(1)(B)項に規定されている権利の移転に匹敵するかが問題である。つまり、273条(e)(1)(B)項にある権利の移転に匹敵すると解釈されると、下請先の変更をして先使用できなくなることになりそうである。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国の先使用権制度に関して、これを登録するような制度が設けられているのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正法による先使用権制度には、対抗要件（登録要否）はない。

<設問>

Q26： 第三者に効力が及ぶか（再販売）

他者の出願後（優先日以降）において、先使用権者が製造した製品を、第三者が購入して「使用・販売（転売）」することは特許権侵害となるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

先使用権者が製造した製品を、第三者が購入して「使用・販売（転売）」することは、273 条(d)項により、特許権侵害にならない。つまり、先使用権を使って先使用権者が製造した製品でも、特許権者が製造販売したように、その販売により特許権の権利は消尽する。

ただし、製造日に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

<設問>

Q27： 移転の可否・態様・譲渡要件等（一般承継に限られるか、事業の実施と伴にする必要があるか等）
先使用権の移転の可否（35USC 第 273 条）について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条(e) (1) (B)項によると、被告として商業的先使用権により抗弁を認められたとしても、その抗弁をする権利はあくまでも被告当事者にだけあり、会社全体を譲渡しない限りその抗弁をする権利を他人に移転することはできない。但し、273 条(e) (1) (B)項は、事業部門の公正誠意のある譲渡又は他の理由による移転に関わる付带的及び付随的部分としての場合と特許権者への譲渡は認められている。

<設問>

Q28： 大が小を飲む合併

先使用権を有する企業の買収や先使用権を有する企業の分社により、先使用権がどのように移転するかの具体的なケースについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

先使用権を有する企業を買収される場合、273 条(e) (1) (B)項にある事業部門の公正誠意のある譲渡に匹敵すると仮定すると、先使用権は買収した先の企業に移転すると思われる。

先使用権を有する企業の分社が、273 条(e) (1) (B)項にある事業部門の公正誠意のある譲渡に匹敵すると仮定すると、先使用権は分社先の企業に移転すると思われる。

<設問>

Q29： グループ企業で先使用権を共有

例えば、グループ企業の一企業に先使用権が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用権が認められるのか、また、子会社に認められた先使用権は親会社にも認められる、あるいは、親会社に認められた先使用権は子会社にも認められるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

グループ企業の一企業に先使用権が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用権が認められるのは、不明確である。第 273 条下でグループ企業の一企業が商業的な先使用をし、この商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められると仮定した場合、273 条(e) (1) (A)項によると抗弁を主張することができるのは、273 条(a)項に規定されている商業的使用を実行した本人か、実行を指示した者、又は(OR)それを管理する (control) 実体 (entity)、又はそのような者に管理される (controlled) 実体 (entity)、又は (OR) そのような者の共同管理下にある実体を含む。273 条(e) (1) (A)項に複数の列挙されている者が実体は、全て又は (OR) で列挙されている。従って、実行したグループ企業の一企業と他のグループ関係企

業の支配関係が要因になり、例えば独立採算制のような独立的な企業関係の場合は、グループ企業間でも先使用を認められた企業以外での先使用は難しいと考える。

また、上記質問 Q24: 下請企業と元請け企業の先使用权で回答したとおり、273 条(e) (1) (A) 項に複数の列挙されている者か実体は、全て又は (OR) で列挙されているため、グループ企業の一企業と他のグループ関係企業のすべてに先使用が認められると考えるよりも、グループ企業の一企業に先使用が認められると考える方が妥当かと思われる。

また、子会社に認められた先使用权は親会社にも認められる、あるいは、親会社に認められた先使用权は子会社にも認められるのかについての解答は、上記グループ企業の回答にある要素の応用はほぼ同様と考えている。つまり、親子会社の支配関係が要因になり、例えば独立採算制のような独立的な会計関係が有ったとしても、親会社の支配効力が十分であれば、親子会社の一方で先使用を認められると考える。

<設問>

Q30： 外国製品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか

グループ企業や親会社と子会社が国内外をまたぐ場合に、グループ企業や子会社が海外で生産した製品の輸入販売している国内企業には、輸入販売のみでなく、生産についても先使用权は認められるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

グループ企業や親会社と子会社が国内外をまたぐ場合に、例えばグループ企業や子会社が海外で生産した製品の輸入販売をしている米国内企業に、第 273 条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合には、輸入販売の先使用がかんがえられる。しかし、その先使用は、あくまでも第 273 条(a) 項に限定されている米国内での商業的な先使用に基づくものであり、さらに第 273 条(e) (3) 項は、抗弁で認められた先使用の係争物・方法に限定している。(extends only to the specific subject matter for which it has been established that a commercial use that qualifies under this section occurred)。従って、米国内企業が輸入による先使用の抗弁が認められる場合は、輸入による先使用を継続できることに限定され先使用による生産は認められないであろう。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件 (移転後の登録)

貴国において、先使用权の移転が認められる場合、移転について登録する制度がありますか。設けられている場合には、どのような場面、方法で登録するのか (例：移転の対抗要件)、及びその効果について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

先使用权の移転は、273 条(e) (1) (B) 項により、事業部門の公正誠意のある譲渡又は他の理由による移転に係る付随的及び付随的部分としての場合と特許権者への譲渡は認められている。しかし、先使用权の移転について登録する公的な制度は、特別に設けられていない。法律的な移転は、通常の譲渡書により契約の一環として行われる。通常、米国では、出願と登録の特許に関する権利の譲渡を譲渡書により完了し、その譲渡書を米国特許庁に登録することはできる。しかし、先使用权の移転に対しこの特許庁の登記制度を使うことは不可能なようだ。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国法における先使用权者の再実施を許諾する権原の有無について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条には、先使用权者の再実施を許諾する権原はない。273 条(c) (2) 項により例外的に認められている大学内での非商業的な先使用による抗弁に関しては、その先使用が継続的に行われることが条件となっている。

(only for continued and noncommercial use by and in the laboratory or other nonprofit entity) . その一方、先使用が継続的に行われていない場合に、抗弁の認められる時系列的に範囲を限定している。しかしながら、先使用者が、273 条(a) 項の先使用の実施を一度止めて、その後に再実施をした場合に 273 条は、その効果について何も触れていない。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<設問>

Q33：先使用権の消滅又は放棄（事業の廃止、長期の中断との関係）

一旦認められた先使用権が消滅又は放棄されたと判断されることが、例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にあるのかについて、AIA改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q32：再実施許諾の可否の回答の中で既に触れたように、273 条(e) (4) 項により主題の商業的使用を放棄した者は、当該放棄の日の後に行われた行為に関して本条に基づく抗弁を立証するに際し、放棄の日前に行った活動に依拠することができないと限定しているが、先使用権自体が全部消滅又は放棄されたと判断されるかは定かではない。しかしながら、例えば、事業の廃止や長期の中断後に抗弁で認められた先使用権が、譲渡等の継続を示唆する行為が無い場合に自動的に半永久的に継続するとは考え難いように思われる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<設問>

Q34：先使用権の対価

先使用権が認められた場合、先使用権者は特許権者に対して、対価を支払う必要があるのかについて、AIA改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条下で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められた場合、原告は特許侵害を立証できなかったということになる。従って、先使用権者は特許権者に対して、いかなる対価を支払う義務は生じないと考えられる。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国で先使用権制度について普及啓発活動が行われている場合、その概要を御紹介ください（文書が出されている場合には、その入手方法を明示してください）。

<回答>

1) Report on the Prior User Rights Defense, USPTO (Report to Congress, Jan 2012) as required by AIA, available at

http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20120113-pur_report.pdf

2) Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act (Report to Congress, Sep 2015). See pages 51 and 52 on Prior User Rights, available at

www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Report_on_Implementation_of_the_AIA_September2015.pdf

3) Strategy Considerations Under the Enhanced Prior User Rights Defense, by Brett J. Rosen and Lisa A. Mead, RatnerPrestia <http://ratnerprestia.com/38?article=629>

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、AIA改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q35：先使用権制度の普及啓発の回答内に提示した 2) Report to Congress, Sep 2015 によれば、AIA 法が 2011 年に施行されてから先使用権が争われた判例は一件しかないと報告がある。その唯一の事件で、第 273 条下で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁は立証されなかった。

連邦裁判所の法廷で争われる特許裁判の件数は、毎年約 300 件程度なため 2011 年 9 月半ばから 2015 年 9 月（上記 2）の資料の発効日）までのほぼまる 4 間に約 1200 件近くの特許裁判が有ったものと思われる。従って、AIA 改正後の先使用権制度の利用頻度は、1200 分の 1（0.083%）と言う見方ができる。

また、「Prior User Defense Still Unpopular With Accused Infringers」 by Coby Nixon in <http://www.law360.com/articles/697190/prior-user-defense-still-unpopular-with-accused-infringers>³によれば、AIA 法が 2011 年に施行されてから先使用権が争われた連邦裁判の判例と判例以外の裁判記録を含めて、第 273 条下で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁は十六件しかないと報告がある。3 件は判例としてあるが、そのうちの 1 件は、AIA 施行前の登録特許が行使されたため AIA 改正後の第 273 条は適応されなかった。残りの 2 件は、判例になっているものの実際に AIA 改正後の第 273 条が適応されたのは特許庁の報告どおり 1 件に留まる。残りの 13 件は、判決が出なかったため判例として出版されていないと考えられる。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、先使用権を争った裁判例について、データが公表されていたら、入手の方法を御教示ください（インターネット、刊行物等）。

<回答>

上記質問 Q35：先使用権制度の普及啓発の回答の中で触れた、米国特許庁の刊行物以外の先使用権を争った裁判例のデータについては、以下の記事が参考になると思う。

1) 「Prior User Defense Still Unpopular With Accused Infringers」 by Coby Nixon in <http://www.law360.com/articles/697190/prior-user-defense-still-unpopular-with-accused-infringers>⁴

この記事は、先使用による抗弁の範囲が AIA 法により拡張されたにもかかわらず、何故被告人が 273 条による抗弁をし難いか詳しく解説しており大変参考になる。

2) Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act (Report to Congress, Sep 2015). See pages 51 and 52 on Prior User Rights, available at www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Report_on_Implementation_of_the_AIA_September2015.pdf

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

先使用権主張の目的は、第 273 条下で商業的先使用に基づく侵害訴訟で被告人による抗弁である。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

先使用権に関連した判決について、判決が出されていたら、以下に事案を記載するとともに、それぞれの「事件名」、「判決日付」、「判決番号」、「判示事項」及び「事件の概要」を御紹介ください。

<回答>

AIA 改正後に、特許侵害訴訟で第 273 条下で商業的先使用に基づく被告人による抗弁により、先使用権が認められた判例はない。

<設問>

Q40：外国企業の裁判例

先使用権について裁判で争った事例のうち、外国籍企業等が先使用権を主張した事例があれば、御紹介ください。

<回答>

³ 記事の全文閲覧には会員登録が必要

⁴ 記事の全文閲覧には会員登録が必要

被告人の企業名から判断して、AIA 改正後に特許侵害訴訟で第 273 条下で商業的先使用に基づく被告人による抗弁により、先使用权を主張した外国企業（日本企業）はない。

<設問>

Q41：先使用权立証の証拠

ある発明者が発明の詳細を開示すると、それが模倣される危険性があることを考えて、特許出願することなく発明を実施し、事後に第三者に特許権が付与されたとしても、先使用权を主張すれば、継続して実施が可能であると考えたとします。裁判において先使用权を主張する場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

「どのような証拠を準備すべきかについて」の質問の意図が明確につかめないが、質問 Q41 にある事実関係を考慮すると、先使用者による発明自体は実際に実施可能なまでに詳細が確立しと開示すると模倣できるほど詳細だと思われる。

商業的使用が認められる証拠については、273 条(a) (1)と(2)項にあり、立証に必要とされる閾値は、273 条(b)項にある明白で説得力のある証拠基準 (clear and convincing) が適応される。従って、上記の実際に実施可能なまでに**詳細な情報** (実験データを含む) の確保と保存は、大変重要な要素である。

同時に、先使用されていた場所についての詳細については、273 条(e) (1) (C)項にある。商業的に先使用されていた係争物・方法の場所は、273 条(a) (1)項で米国内と地理的限定がある。更に 273 条(a) (2) (A) or (B) 項にある時間限定も受ける。これらの先使用に係わる限定条件についても同様に立証に必要とされる閾値は、273 条(b)項にある明白で説得力のある証拠基準 (clear and convincing) が適応される。

事実関係の詳細は、発明の請求項の限定によるのでケースバイケースであると思われる。

<設問>

Q42：公証制度の有無 (宣誓供述書の利用)

我が国では証拠書類等について、その作成日付や非改竄性を証明するため、公証制度やタイムスタンプサービスが利用されています。貴国において類似の制度があるかについて、お教え下さい。

<回答>

日本国の法務大臣が任免する公証人による公証制度に匹敵する制度は、米国には存在しない。米国でいう公証人 (notary; notary public) は、「資格を有する弁護士に notary の資格を与える州もあるが、多くの州では私人が比較的容易に資格をとることができ、弁護士事務所の秘書、銀行員、不動産業者、保険代理店主から小さな町ではドラッグ・ストアの売り子までがこの資格を持っていることがある。」「英米法辞典」(東京大学出版会)

通常、米国公証人は、作成日付や非改竄性の内容を証明するのではなく、ただ単に書類が存在することを認証することが多い。

<設問>

Q43：公証制度

貴国において公証制度を提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法について、お教え下さい。

<回答>

<http://www.nationalnotary.org/knowledge-center/about-notaries/how-to-become-a-notary-public>

上記の HP は、一例であるが、米国では基本的に州ごとに公証人になる条件が違い、その登録も州ごとによって違う。

<設問>

Q44：提供される具体的な公証サービスの内容

我が国では公証サービスとして、確定日付、私署証書、事実実験公正証書、電子公証等が提供されています。米国において、公証制度のもと提供される公証サービス (タイムスタンプを除く) について具体的にお教え下さい。

<回答>

州により公証人の行う公証サービスの内容が違う為に、例としてニュージャージー州をあげると、公証人は、州政府によって認証され重要な書類の署名に立って署名の正当性を確認・証明するのが公証サービスの内容になっている。また、他の公証サービスとしては、宣誓、宣誓に変わる確約、証言録取書、宣誓供実書、承認と証明等がある。これらの公証サービスは、あくまでも内容を作成するのではなく、書類の署名の立会い、書類に際しての宣誓等によるものである。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、公証によって保証される裁判での法的効力についてご説明下さい。

<回答>

公証人によって公証された書類は、法廷へ証拠として提出する際に署名した人を認証 (authentication) する効力をもつので、法廷で新たに署名の正当性を証人が証言する再確認をする必要がなくなる。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、公証 (タイムスタンプを除く) の証拠力が裁判で争われた事例がありましたら、お教え下さい。

<回答>

米国における「公証制度」は日本の公証制度とは上記の質問 Q. 42 から質問 Q. 45 に回答したように著しくその概念が違う。従って、公証 (タイムスタンプを除く) の証拠力が裁判で争われた事例という回答は上記の質問 Q. 44 で説明した認証 (authentication) の問題に関するように思われるが、今回のこの調査の先使用とは関連がないと思われる。

<設問>

Q47： 製品に対する公証の活用方法

例えば、製品そのものを、先使用権の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教え下さい。

<回答>

製品そのものを、先使用権の証拠として保管したい場合は、公証を活用することもできるが、他の法律分野と同様の証拠の保管と管理の問題が重要である。特に、物証保管の継続性 (chain of custody) として証拠保存の管理者名、管理開始日、立ち入り制限のある保存場所、管理状態等を記載した書面とその電子コピーを管理記録として残し、書面に公証人に立ち会いで署名することが考えられる。

<設問>

Q48： 映像に対する公証の活用方法

例えば、製造方法を記録した映像を、先使用権の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教え下さい。

<回答>

製造方法を記録した映像を、先使用権の証拠として保管したい場合にも、質問 Q47： 製品に対する公証の活用方法の回答にあるように、他の法律分野と同様の証拠の保管と管理の問題が重要である。特に、物証保管の継続性 (chain of custody) として証拠保存の管理者名、管理開始日、立ち入り制限のある保存場所、管理状態等を記載した書面とその電子コピーを管理記録として残し、書面に公証人に立ち会いで署名することが考えられる。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、先使用権の証拠を確保するために、公証制度を具体的にどのように活用しているかにつ

いて、公表された資料あるいは貴事務所での知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

先使用权の証拠を確保するために、公証制度を具体的にどのように活用しているかについて、または公表された資料を検索してみたが残念ながら見つからない。また、あるいは当事務所での知見も特にならない。

ただ、公証制度に関しては触れていないが、他の特許事務所で以下のようなサイトに先使用に関する証拠を企業が保存管理する場合の注意に関する事項がいくつか列挙されている。

<https://www.blankrome.com/index.cfm?contentID=37&itemID=2890>

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、タイムスタンプサービスを提供する機関、運営企業等について、その主体、開始時期、サービス概要、運用実績について、お教え下さい。

<回答>

タイムスタンプサービスを提供する機関、運営企業等について、その主体、開始時期、サービス概要、運用実績について具体的な一例として公的機関（例えば、米国国防省とオーストラリア政府）から民間企業までが使用している「DigiStamp」と言う企業がある。

<https://www.digistamp.com/>

上記HPによると、1998年から現行の「e-TimeStamp」というオンライン・サービスを開始したようだ。証拠にしようとする電子ファイルをこの企業に直接送る必要が無く、タイムスタンプ（e-TimeStamp）を受け取り、このタイムスタンプを特定の電子ファイルに使用後に、その電子ファイル内容が改ざんされていない電子ファイルとして法的な証拠として有効活用できるそうだ。

また、タイムスタンプサービスを提供するその他の企業として「Surety 社」(<http://www.surety.com/>)や「Authentidate 社」(<http://www.authentidate.com/>)等がある。

更に、公的機関である米国郵政局 U.S.Postal Office は、「USPS Electronic Postmark」(https://ribbs.usps.gov/industryoutreach/documents/tech_guides/gmeducationday/DigitalInitiative.s.pdf)というタイムスタンプサービスを提供している。

<設問>

Q51： タイムスタンプの証拠力をさらに高める公的機関

タイムスタンプが付与された資料の証拠力を高めるサービスを提供する公的機関があれば、その具体的内容とともに教えてください。

<回答>

タイムスタンプが付与された資料の証拠力を高めるサービスを提供する米国の公的機関は、特に見つからない。

上記質問 Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等の回答の例としてあげた「DigiStamp」社の場合は、独立監査として以下の二社が関与しているようだがどちらも民間企業である。

1) Computer Forensic Services, Inc auditor:

<http://www.cfsiusa.com/>

2) ATSEC Information Security Corporation auditor: <http://www.atsec.com/us/index.html>

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、タイムスタンプサービスを提供している会社は ISO（ISO/IEC 18014）に準拠しているかについて、お教え下さい。

<回答>

上記質問 Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等の回答であげた DigiStamp 社のタイムスタンプの中には、以下の情報が含まれている。secure clock and the message digest of your document as defined in the timestamp x.509 PKI Timestamp Protocol IETF RFC 3161, which was later described in standards ISO/IEC 18014-2, ETSI TS 101 861, and ANSI X9.95.

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、タイムスタンプの証拠力について法上の規定は存在するかについて、お教え下さい。

<回答>

15 U.S.C. Chapter 96 7001 条(a) (1)項と 7001 条(a) (2)項によれば署名、契約または他の関連記録が電子版だからということだけでその法的有効性と行使力を否定されないとある。上記立法は、「The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act」ともよばれ 2000 年に成立した。

この他に、以下の法律も関係しているようだ。

18 U.S.C. 1343 Wire Fraud

18 U.S.C. 2701 Electronic Communications Privacy Act (ECPA)

18 U.S.C. 2510 regarding electronic communications

18 U.S.C. 1028, Fraud and related activity in connection with identification documents and information

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例について、詳細にお教え下さい。

<回答>

タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例について検索したが特に見つからない。また、当事務所での知見も特にない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国以外の国で付されたタイムスタンプの訴訟上の有効性についてお教え下さい。

<回答>

米国以外の国で付されたタイムスタンプの訴訟上の有効性に関しては、同法の例外を列挙している 7003 条にも指定されていない。しかし、7002 条にも指定されている州の先買権によっては、例外として訴訟上の有効性等が認められない可能性もある。従って、詳細は、訴訟が行われる裁判管轄権のある州法を照らし合わせなければならないようだ。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、先使用権の証拠を確保するために、タイムスタンプサービスを具体的にどのように活用しているのか、公表された資料あるいは貴事務所の知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

米国企業が、先使用権の先使用権の証拠を確保するために、タイムスタンプサービスを具体的にどのように活用しているかについて、または公表された資料を検索したが特に見つからない。また、当事務所での知見も特にない。

<設問>

Q57： 裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証する手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証するための一般的な手段（例えば、裁判所にどのような書類を提出するか、等）をお教え下さい。

<回答>

裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証する一般的な手段として、例えば、裁判所に電子データを提出する際にタイムスタンプ・サービス提供会社よりタイムスタンプに関する説明と証明を添付することが可能である。

また、費用と手間がかかるが、電子データを印刷して提出することも可能である。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、公証、タイムスタンプ以外に証拠資料の証明力を高めるため訴訟において有効的な手法がありましたら、お教え下さい。

<回答>

公証とタイムスタンプ以外に先使用証拠の証明力を高めるため、訴訟において有効的な手法は特に確認することができなかった。しかし、通常的手段として補強証拠 (corroborating evidence) を提出することも考えられる。例えば、補強証拠が先使用証拠の先使用開始日を証人が記憶だけに頼らず日付入りのノートを使い証言することが挙げられる。

<設問>

Q59： 裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データに関して、その存在を立証する一般的な手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データの存在を立証（電子データの日付の立証、当該日付以降に電子データの変更・改ざんがないことの立証等）する有効的な手法がありましたら、お教え下さい。

<回答>

米国の裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データの存在を立証（電子データの日付の立証、当該日付以降に電子データの変更・改ざんがないことの立証等）する有効的な手法として、費用と手間がかかるが、電子データを印刷して、他の電子データ又は、書類と比較することで補強証拠 (corroborating evidence) を探し、電子データの日付の立証、当該日付以降に電子データの変更・改ざんがないことの立証を助けることが可能な手段である。また、この補強証拠には関係者の証言も含めることができる。

更に、物証保管の継続性 (chain of custody) として証拠保存の管理者名、管理開始日、立ち入り制限のある保存場所、管理状態等の管理記録があれば、改ざんに関して重要な証拠になり得る。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、AIA 改正後に、先使用権制度についてのさらなる法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議はあるかについて、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正後に、先使用権制度についてのさらなる法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議は見当たらない。上記回答の中で指摘したように、AIA 改正後の先使用の範囲が広がったがその使用はほとんど無いというのが現状である。