

米大学関係五団体が発明の早期公表を阻害するとして
先使用権拡大に反対の書簡を提出

2007年8月29日
JETRO NY 澤井、中山

米国大学関係団体を含む5団体¹は、下院司法委員のBaldwin議員(民、ウィスコンシン)に対して、7月18日の特許改革法案(HR1908)のマークアップ(逐条審査)セッション²において、大学サイドの意を受け、先使用権の対象を拡大する条項を削除する修正提案を提出したことに謝意を表しつつ、同提案の実現を促す書簡³を21日付けで提出した。なお、かかる修正提案は、先使用権の対象拡大規定の代わりに諸外国の先使用権制度の調査を求める内容であったが、マークアップ・セッションにおいて、同議員自身により提案が撤回されているもの⁴。

なお、同書簡からは、先使用権の拡大による大学への影響に加え、現状の両院法案に記される先発表主義的な内容⁵と一年の猶予期間(グレースピリオド)との相関や背景、更に早期公表に対する保護奨励策への米大学サイドの期待などを読み取ることができ興味深い。

その書簡内容として、先使用権の拡大は、特許制度の根幹である公開代償機能を阻害し、併せて、大学サイドの特許の排他的権利が民間企業の先使用権の抗弁により弱められることを懸念している。とりわけ、同先使用権の抗弁として、「商業的利用(commercially used)」という限定的な要件だけではなく、「商業的利用のための実質的な準備(substantial preparations for commercial use)」にまで拡大する現行法案は、特許の価値を弱めるだけでなく、今般の改革法案で目指している主観的要素の排除に反するものと指摘している。

¹ the Association of American Universities, the American Council on Education, the National Association of State Universities and Land-Grant Colleges, the Association of American Medical Colleges, and the Council on Governmental Relations

² [2007年7月18日付け知財ニュース「特許改革法案、下院司法委員会を通過」](#)を参照

³ http://www.aau.edu/intellect/Ltr_Baldwin_prior_user_rights_patent%20reform_HR1908.pdf

⁴ **Baldwin 議員発言要旨**:この修正を紹介するが、審議後に撤回するつもりである。今後の修正時に考慮されることを期待する。この修正は先使用権に関するもので、先使用権の拡大を抑えることで発明の公開を奨励するものである。大学は公開によって研究が促進されていることから、発明の公開は重要である。大学からの起業を促進するためにも、USPTOが先使用権に対する調査を行うことを提案する。この修正は撤回するが、今後の議論に加えて欲しい。

⁵ [2007年6月21日付け知財ニュース「特許改革法案に関し上院司法委員会開催、修正案が提出されるもマークアップは再度延期」](#)を参照

加えて、①先使用の抗弁の拡大や②先使用権が出願日前⁶の行為から適用されるといった2つの要件が盛り込まれた改正案(特273条(b)(1))は、今般の改革法案において思慮深く(thoughtfully)審議されたグレースピリオド規定を無にするものと指摘している。すなわち、こうした規定は、民間企業が大学の研究を監視し、有望な発明を発掘した上、大学側の特許出願前に実質的な準備を図り、後に侵害責任から免れることを許容するものであり、結果として研究成果の早期の公表を抑制することに繋がるとの懸念である。

今般の書簡は、一年の猶予期間(グレースピリオド)の規定修正によって、新たに抵触が明らかとなった先使用権規定の問題点を指摘したものであるが、かかる問題提起から、大学サイドにおいては、グレースピリオド制度と早期公表奨励策とが一体不可分なものとしていることがわかる。今後、グレースピリオドに係る日欧制度に対するバーター条項⁷への対処においても、米大学サイドの動きが無視できないものになるといえる。

(了)

⁶ 現行法では、有効出願日より1年以上前に善意で発明が完成していることが必要。

⁷ [2007年7月18日付け知財ニュース「特許改革法案、下院司法委員会を通過」](#)を参照