



# 米国における公然実施による 特許無効の抗弁に関する調査研究

2019年度 国際第1委員会 WG4



# アジェンダ

1. 調査研究の背景
2. 事前調査
3. 調査方法
4. 結果(判断基準と判決紹介)
5. まとめと提言



# 1.調査研究の背景



## ● 米国の特許侵害訴訟における被疑侵害者の抗弁：

- ① **特許無効** (公然実施事由: **on-sale bar**、**public-use bar**に注目)
- ② フロード(詐欺行為)
- ③ パテントミスユース
- ④ 違法行為
- ⑤ 時効(損害賠償請求に係る時間的制限)
- ⑥ ラッチェス(懈怠)
- ⑦ 禁反言(estoppel)
- ⑧ 先使用
- ⑨ 特許権の消尽

※米国特許侵害訴訟実務マニュアル(第5版)P.67



# 条文

## **旧法米国特許法102条(b)**

*A person shall be entitled to a patent unless -*

*(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.*

## **AIA 102条(a)(1)**

*A person shall be entitled to a patent unless -*

*(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.*

↑  
**102条(b)(1)で、発明者による開示行為について  
1年間のグレースピリオドを規定**

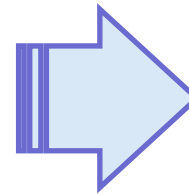




# 1.調査研究の背景

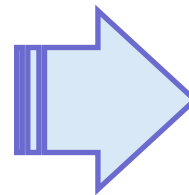
## <2003年論説>

「最近のon-sale bar関連の  
主要判決と実務上の留意点」



継続研究無し

## <その他論文、記事等>



判決の紹介のみで  
網羅的な研究は無し

公然実施による特許無効の抗弁に関して、

- 無効の認否の**最新の判断基準**をまとめた資料が存在しない。
- 被疑侵害者の立場で**抗弁可否を検討する際の実務上の指針**を得たい。



## 2.事前調査

	重要判例	成立要件
on-sale bar、 public-use bar共通	Elizabeth 最高裁判決 (1877)	<u>＜実験的使用による除外要件＞</u> 販売または公用が <u>実験的使用目的</u> である場合には、 不特許事由とならない。
on-sale bar	Pfaff 最高裁判決 (1998)	<u>＜Pfaffの要件①＞</u> 基準日(米国での有効出願日の1年前の日)の前に、 当該製品が <u>販売の商業的申し出</u> の対象となっていること。
		<u>＜Pfaffの要件②＞</u> 基準日の前に、 <u>特許を受ける準備</u> ができていること。
public-use bar	Invitrogen CAFC判決 (2005)	<u>＜Invitrogenの要件①＞</u> 公用が <u>公衆にアクセス可能な使用</u> または <u>商業的使用</u> に分類されること。
		<u>＜Invitrogenの要件②＞</u> 基準日の前に、 <u>特許を受ける準備</u> ができていること。

- on-sale bar、public-use barについて既存の成立要件が存在することが判明。
- **各成立要件の具体的な判断基準**を明らかにすることを目的とする。



### 3.調査方法

母集団の決定

- 対象判決: CAFC判決、最高裁判決
- 検索用語: 「on-sale」「public-use」抽出
- 検索範囲: on-sale bar ⇒ 2003年論説の検索範囲以降  
public-use bar ⇒ Invitrogen判決(2005)以降



判例の読込

- 主要判決35件(うち34件はAIA前の旧法適用)
- 判示された判断基準を抽出



考察

- 既存の成立要件と判断基準との関係を整理
- 実務上の留意点の考察



## 4.結果(on-sale bar)の判断基準

成立要件	判断基準	2003年論説との関係
実験的使用	発明が実施化された後には「実験的使用による除外」は適用されない。	新規
<p>&lt;Pfaffの要件①&gt; 販売の商業的申し出</p>	<p>製造委託契約が発生していなくても、供給事業者への発注に対する受注の連絡があった場合には、販売の商業的申し出が成立する。</p> <p>対象クレームが物の場合、製造委託契約が存在していたとしても、当該物の所有権の移転がなければ、契約法上の販売に当たらず、販売の商業的申し出は成立しない。</p>	<p>具体化 (「販売の商業的申し出が認められるためには契約法の下での申し出が必要である。」)</p>
<p>&lt;Pfaffの要件②&gt; 特許を受ける準備</p>	<p>意図した目的の通りに発明が動作した場合に発明が実施化される。(※)</p>	新規

(※)「発明の実施化」を証明することで「特許を受ける準備」が証明される。(Pfaff判決)





## 4.結果(on-sale barの判決紹介)

on-sale bar

Pfaffの要件②: 特許を受ける準備

「意図した目的の通りに発明が動作した場合に発明が実施化される。」

(※)「発明の実施化」を証明することで「特許を受ける準備」が証明される。(Pfaff判決)

【Atlanta Attachment Co. v. Leggett & Platt, Inc., 516 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2008)】

### 特許権者

- 基準日前に試作品1～3を顧客に納品。
- 基準日後に試作品4を顧客に納品。

### 被疑侵害者

- 試作品1～3の納品は「販売」に当たる。
- on-sale barにより特許は無効。

### 論点

- 徐々に改良を加えながら試作品1～4が作製されており、試作品1～3では製品は未完成。
- どの時点で発明が実施化されていたと判断するか？

### CAFC

- 「意図した目的の通りに発明が動作した場合に発明が実施化される。」との判断基準を判示。
- 試作品3の時点でクレームされた発明の意図した目的の通りに製品が動作していたことを認定。たとえその後改良した4番目の試作品が作成されていたとしても、試作品3の時点でクレームされた発明の実施化は完了していたと判断した。



特許を受ける準備が整っていたと判断。  
他の要件の充足も認めて、on-sale barによる特許無効を認定した。



## 4.結果(public-use bar)の判断基準

成立要件	判断基準	2003年論説との関係
実験的使用	発明が実施化された後には「実験的使用による除外」は適用されない。	新規
	実験的使用に該当するのは、①発明の請求項に係る特徴をテストする、または②発明が意図した目的で機能するかどうか確認する場合に限られる。	新規
<Invitrogenの要件①> 公衆にアクセス可能な使用	黙示の秘密保持義務を有する環境にある場合、明示的な秘密保持義務が課せられていなくても公衆にアクセス可能な使用に該当しない。	新規
<Invitrogenの要件②> 特許を受ける準備	発明が実施化されていたことを立証するためには、①「発明者が実施形態を構築したこと、または全ての制限を満たすプロセスを実行したこと」、および②「発明が意図した目的で機能すると発明者が確認したこと」について、明確かつ確信を得るに足る証拠が必要である。(※)	新規

(※)「発明の実施化」を証明することで「特許を受ける準備」が証明される。(Pfaff判決)



## 4.結果(public-use barの判決紹介)

public-use bar

実験的使用による除外要件

「実験的使用に該当するのは、①発明の請求項に係る特徴をテストする、または②発明が意図した目的で機能するかどうか確認する場合に限られる。」

【Clock Spring, L.P. v. Wrapmaster, Inc., 560 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009)】

### 特許権者

- 基準日前に特許に係る鋼管の修復方法のデモを実施。
- デモが公に行われたことは認めた一方、デモは実験的使用であったと主張。

### 被疑侵害者

- デモは「公用」に当たる。
- public-use barにより特許は無効。

### 論点

- デモが実験的使用に該当するか？

### CAFC

- 「実験的使用に該当するのは、①発明の請求項に係る特徴をテストする、または②発明が意図した目的で機能するかどうか確認する場合に限られる。」との判断基準を判示。
- 特許権者が提出したデモに関する資料には、これら①、②に該当する記載がなかったため、デモは実験的使用に該当しないと判断。



他の要件の充足も認めて、public-use barによる特許無効を認定した。



## 5.まとめと提言

### まとめ

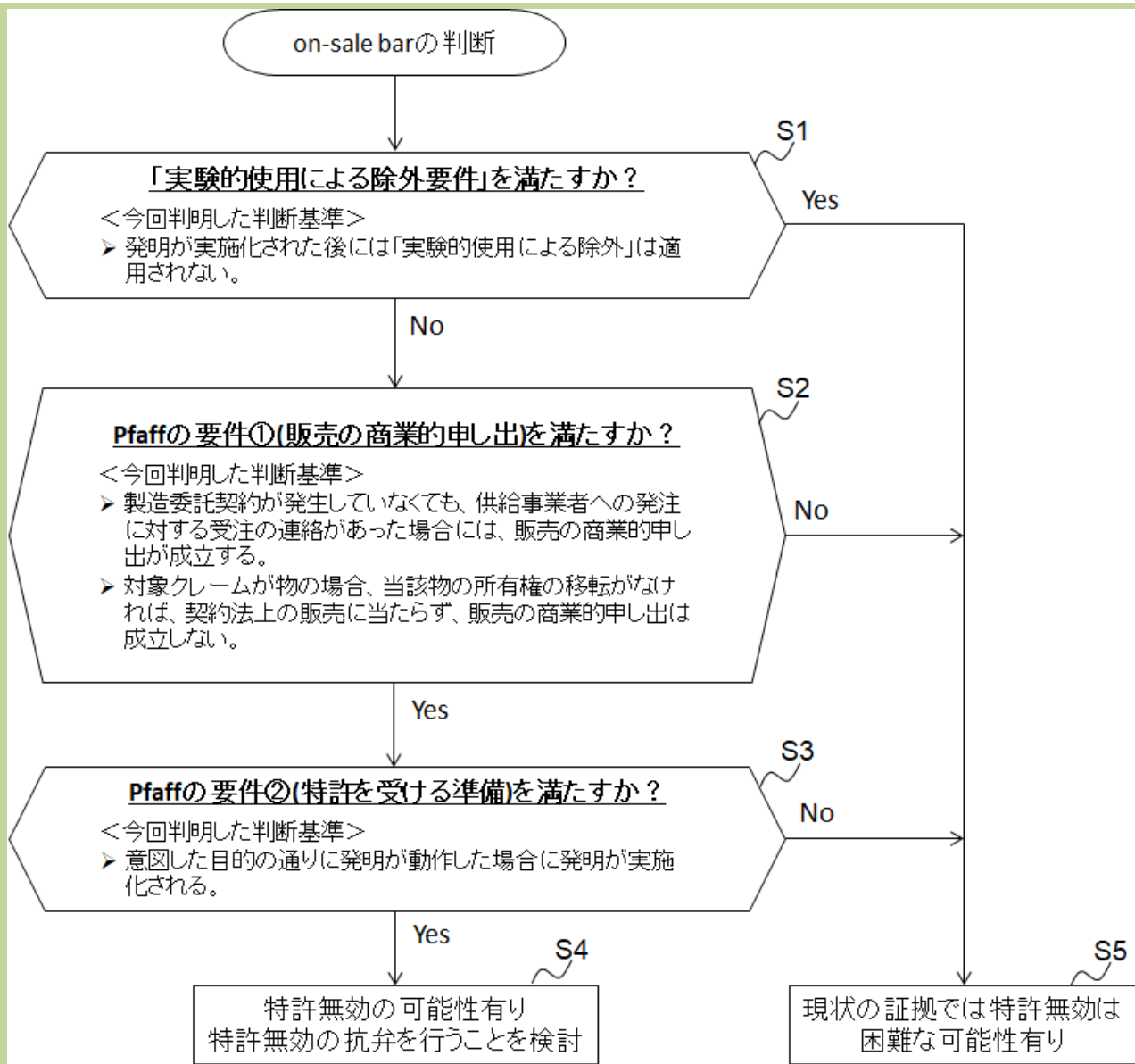
- **on-sale bar**、**public-use bar**における既存の**成立要件**を示す判決が見付かり、近年の判決でも適用されていることが判明した。  
⇒「**on-sale bar**」の成立には、以下3つの要件を満たす必要がある。
  - (1) 実験的使用による除外要件
  - (2) Pfaffの要件① 販売の商業的申し出
  - (3) Pfaffの要件② 特許を受ける準備⇒「**public-use bar**」の成立には、以下3つの要件を満たす必要がある。
  - (1) 実験的使用による除外要件
  - (2) Invitrogenの要件① 公衆にアクセス可能な使用
  - (3) Invitrogenの要件② 特許を受ける準備
- 近年の判決から、各成立要件の最新の具体的な**判断基準**を明らかにした。

### 提言

米国訴訟における被疑侵害者の立場で、公然実施による特許無効の抗弁を行うべきか否か判断するフローを提示する。



## 5.まとめと提言 (on-sale barの判断フロー)





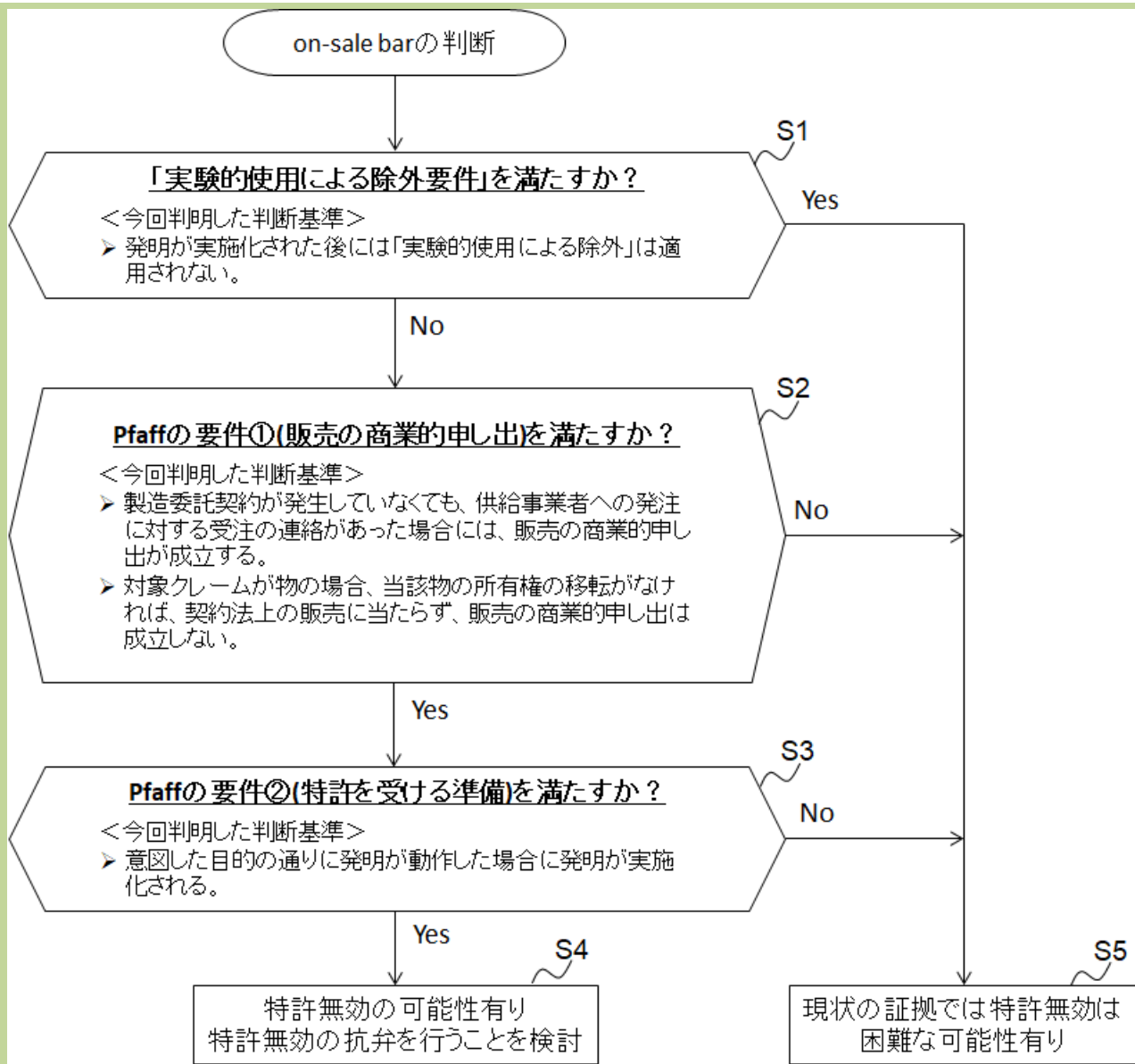
## 5.まとめと提言 (on-sale bar判断時の留意点)

### S1の判断(実験的使用による除外要件)における留意点

S1での判断基準	被疑侵害者の立場での留意点
<p>発明が実施化された後には「実験的使用による除外」は適用されない。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 基準日前に発明が実施されていたか否かを判断する。</li><li>● 発明の実施化の判断のために、「意図した目的の通りに発明が動作したこと」についての証拠を収集する。 (cf. <b>S3での判断基準</b>)</li><li>● 証拠の収集のために、発明の成立過程(製品の開発過程)に関する情報をディスカバリによって特許権者に提出させることを検討する。</li><li>● 並行して、一般に公開されている研究開発動向に関するニュースリリース等を利用して、当該情報を収集することを検討する。</li></ul>



## 5.まとめと提言（**on-sale bar**の判断フロー）





## 5.まとめと提言（on-sale bar判断時の留意点）

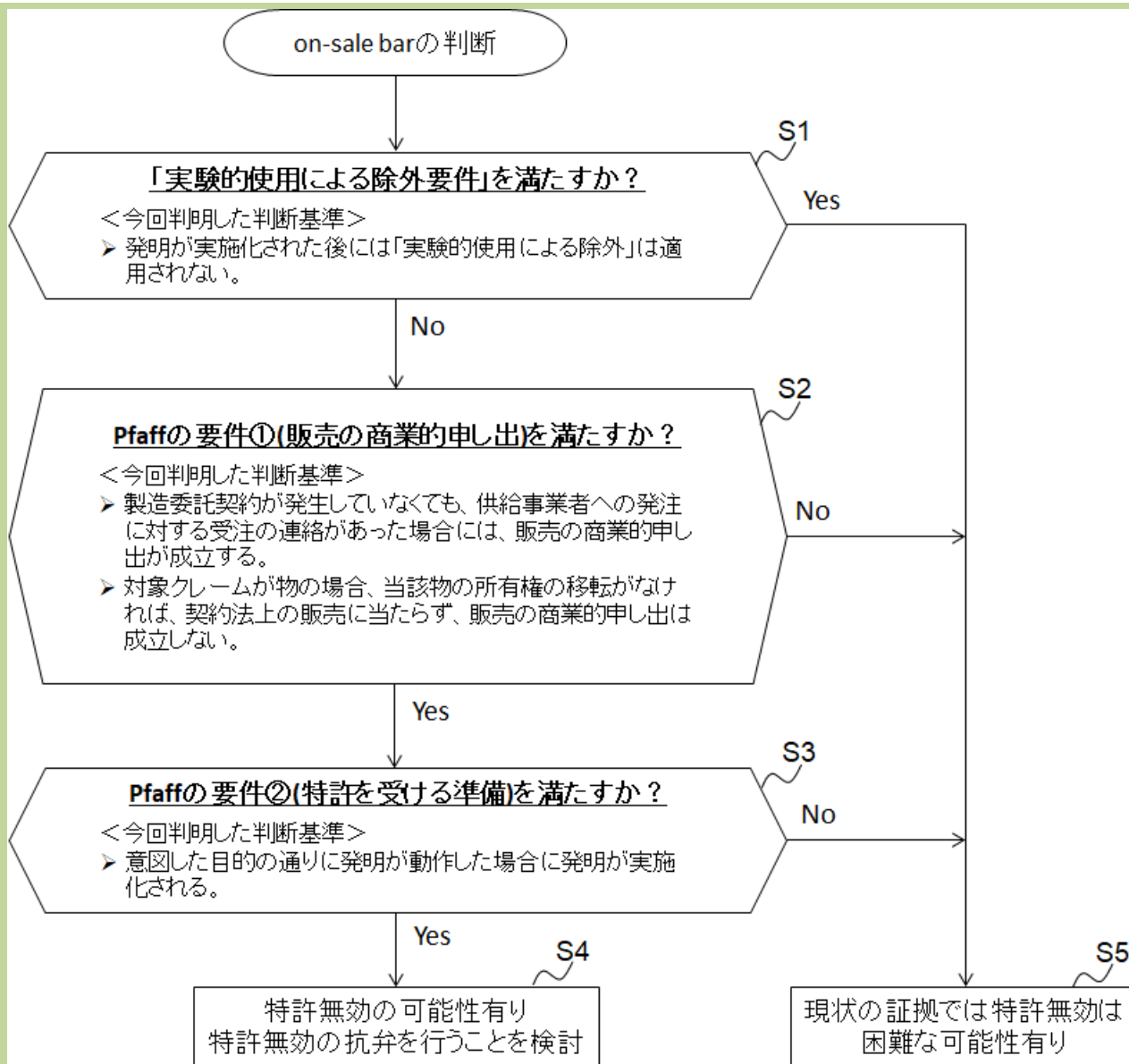
### S2の判断(Pfaffの要件①)における留意点

S2での判断基準	被疑侵害者の立場での留意点
製造委託契約が発生していなくても、供給事業者への発注に対する受注の連絡があった場合には、販売の商業的申し出が成立する。	● 受注の連絡により「販売の商業的申し出」が成立する可能性があるため、発注時の状況を精査する。
対象クレームが物の場合、製造委託契約が存在していたとしても、当該物の所有権の移転がなければ、契約法上の販売に当たらず、販売の商業的申し出は成立しない。	● クレームに係る物の所有権の移転を伴わなければ「販売の商業的申し出」が成立しない可能性があるため、契約の内容を精査する。





# 5.まとめと提言 (on-sale barの判断フロー)





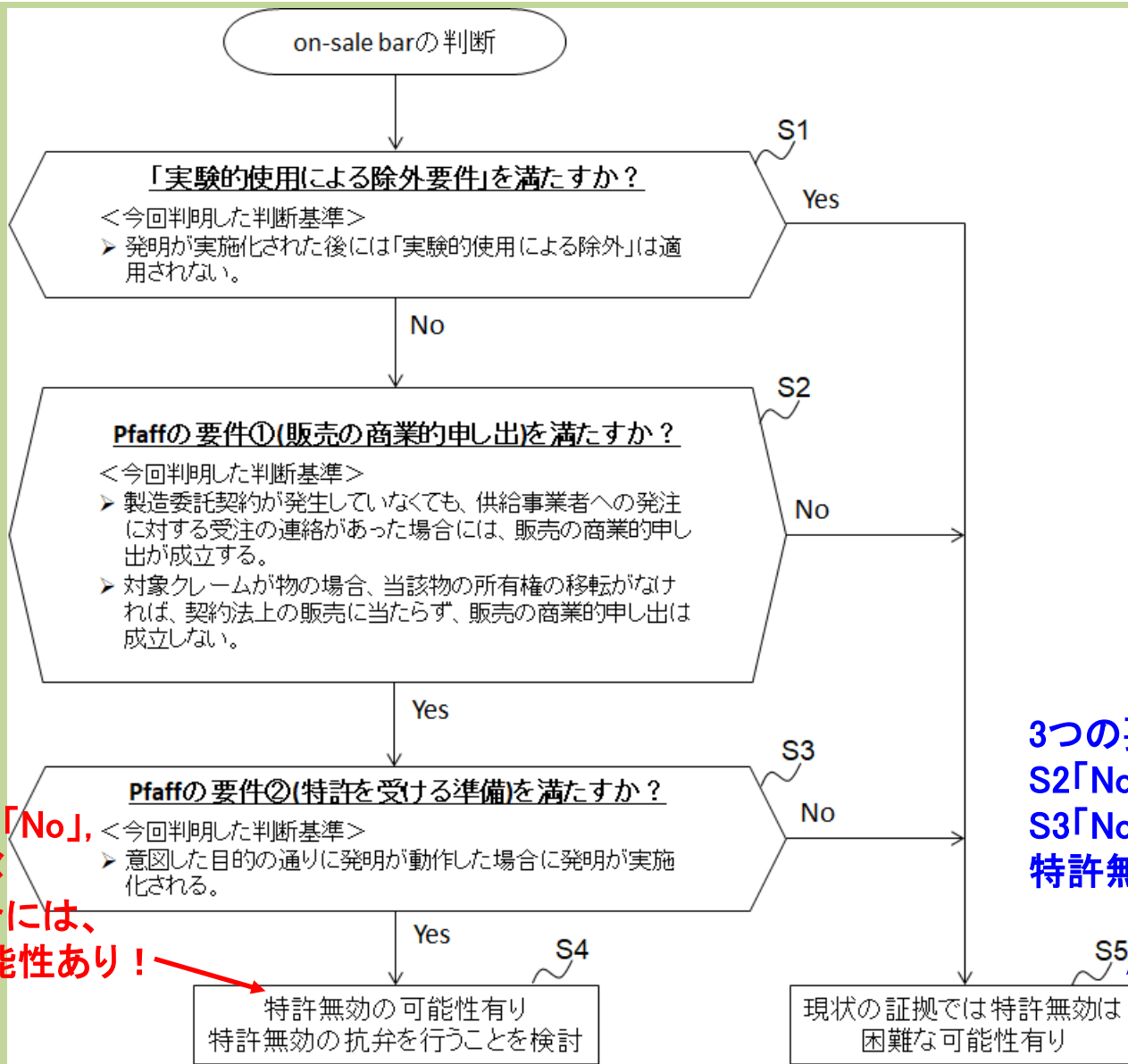
## 5.まとめと提言 (on-sale bar判断時の留意点)

### S3の判断(Pfaffの要件②)における留意点

S3での判断基準	被疑侵害者の立場での留意点
<p>意図した目的の通りに発明が動作した場合に発明が実施化される。</p>	<p>(<u>S1の判断における留意点と同様。</u>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 「意図した目的の通りに発明が動作したこと」についての証拠を収集するために、発明の成立過程(製品の開発過程)に関する情報をディスカバリによって特許権者に提出させることを検討する。</li><li>● 並行して、一般に公開されている研究開発動向に関するニュースリリース等を利用して、当該情報を収集することを検討する。</li></ul>



# 5.まとめと提言 (on-sale barの判断フロー)

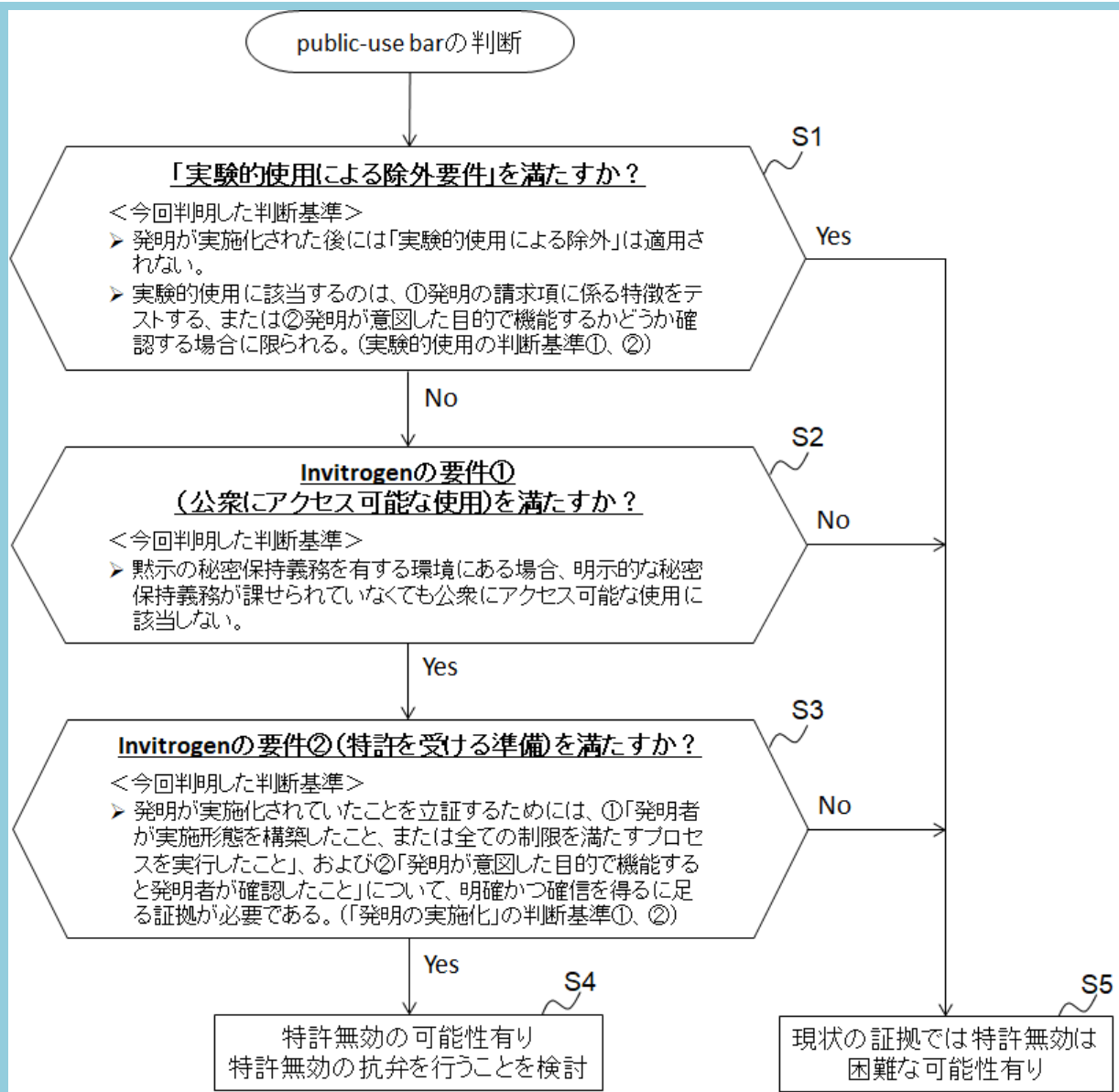


3つの要件がS1「No」、S2「Yes」、およびS3「Yes」の場合には、特許無効の可能性あり！

3つの要件がS1「Yes」、S2「No」、またはS3「No」の場合には、特許無効は困難！



## 5.まとめと提言 (public-use barの判断フロー)





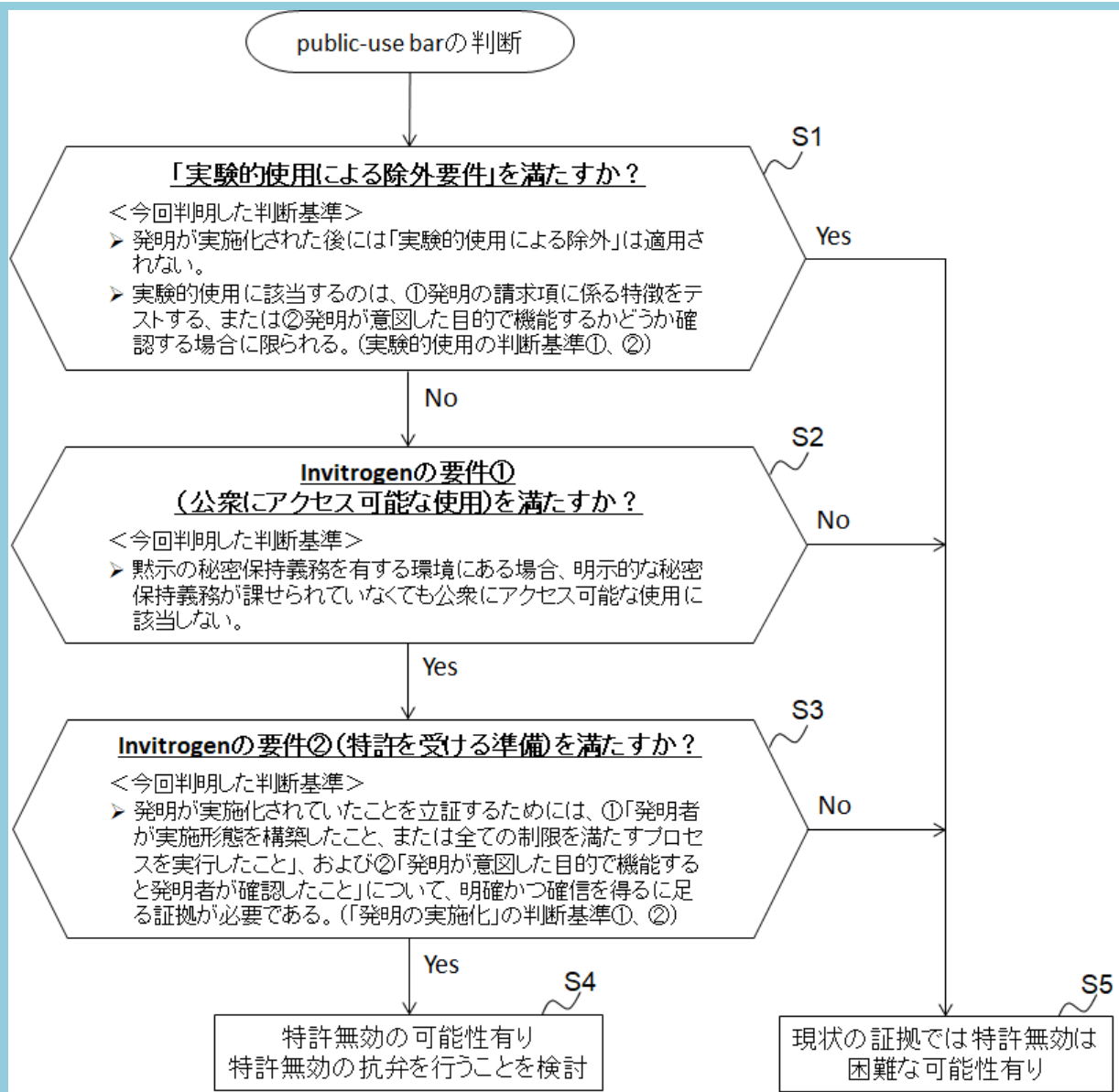
## 5.まとめと提言 (public-use bar判断時の留意点)

### S1の判断(実験的使用による除外要件)における留意点

S1での判断基準	被疑侵害者の立場での留意点
発明が実施化された後には「実験的使用による除外」は適用されない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 基準日前に発明が実施されていたか否かを判断する。</li><li>● 発明者が「実施形態を構築したこと、または全ての制限を満たすプロセスを実行したこと」、および、「発明が意図した目的で機能すると発明者が確認したこと」に関する証拠を収集する。(cf. <b>S3での判断基準</b>)</li><li>● 証拠の収集のために、発明の成立過程(製品の開発過程)に関する情報をディスカバリによって特許権者に提出させることを検討する。</li><li>● 並行して、一般に公開されている研究開発動向に関するニュースリリース等を利用して、当該情報を収集することを検討する。</li></ul>
実験的使用に該当するのは、①発明の請求項に係る特徴をテストする、または②発明が意図した目的で機能するかどうか確認する場合に限られる。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用行為の目的が左記①、②のいずれかに当てはまるか、使用の様子の詳細を精査する。</li></ul>



## 5.まとめと提言 (public-use barの判断フロー)





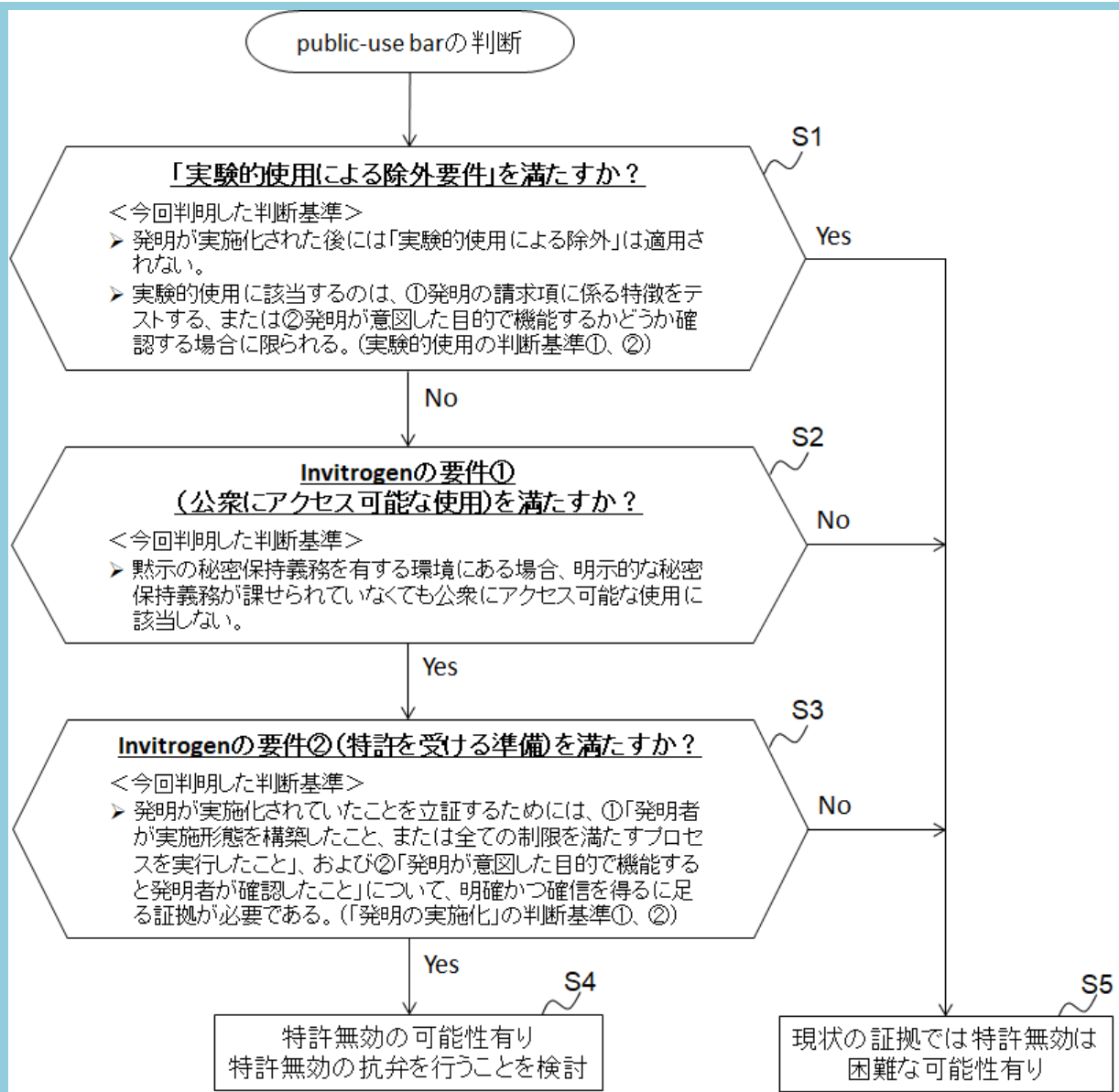
## 5.まとめと提言 (public-use bar判断時の留意点)

### S2の判断(Invitrogenの要件①)における留意点

S2での判断基準	被疑侵害者の立場での留意点
<p>黙示の秘密保持義務を有する環境にある場合、明示的な秘密保持義務が課せられていなくても公衆にアクセス可能な使用に該当しない。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用された状況に秘密保持義務が存在したか否かを精査する。</li><li>● 黙示の秘密保持義務を有することが認められた場合(例えば、手術等の医療行為)には、明示的な秘密保持義務が課せられていなかったとしても公衆にアクセス可能であったと認められない可能性があるため、留意する。</li></ul>



## 5.まとめと提言 (public-use barの判断フロー)







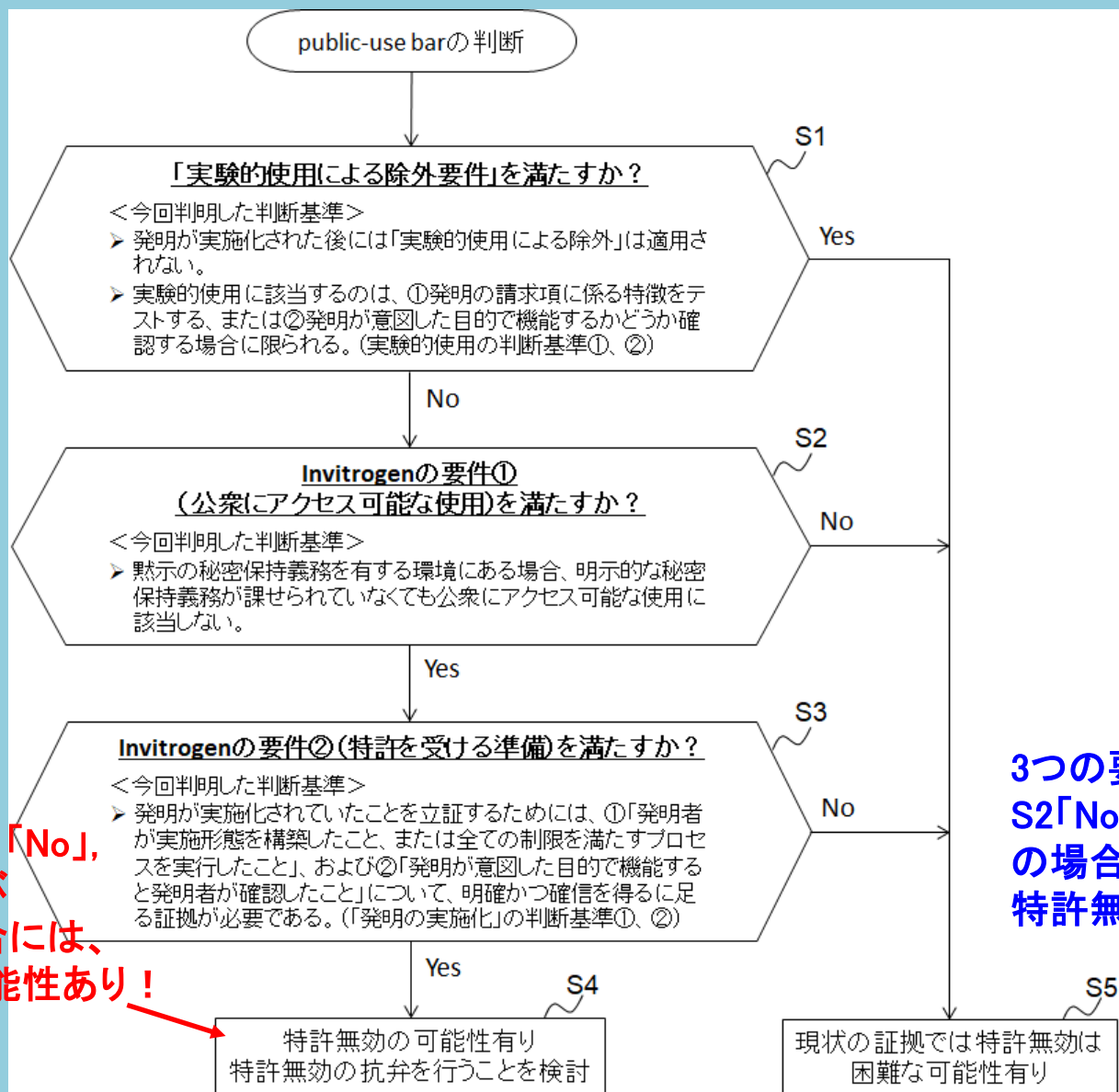
## 5.まとめと提言 (public-use bar判断時の留意点)

### S3の判断(Invitrogenの要件②)における留意点

S3での判断基準	被疑新侵害者の立場での留意点
<p>発明が実施化されていたことを立証するためには、①「発明者が実施形態を構築したこと、または全ての制限を満たすプロセスを実行したこと」、および②「発明が意図した目的で機能すると発明者が確認したこと」について、明確かつ確信を得るに足る証拠が必要である。</p>	<p>(S1の判断における留意点と同様。)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 左記①、②に関する証拠の収集のために、発明の成立過程(製品の開発過程)に関する情報をディスカバリによって特許権者に提出させることを検討する。</li><li>● 並行して、一般に公開されている研究開発動向に関するニュースリリース等を利用して、当該情報を収集することを検討する。</li></ul>



# 5.まとめと提言 (public-use barの判断フロー)



3つの要件がS1「No」、S2「Yes」、およびS3「Yes」の場合には、特許無効の可能性あり！

3つの要件がS1「Yes」、S2「No」、またはS3「No」の場合には、特許無効は困難！

# ご清聴有難うございました

ご質問がある場合は下記メールアドレス宛にご連絡ください:

[y.kawachi@screen.co.jp](mailto:y.kawachi@screen.co.jp) SCREEN IP ソリューションズ 河内

[Sugino.Shinya@ea.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:Sugino.Shinya@ea.MitsubishiElectric.co.jp) 三菱電機 杉野

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

