



<独国>

特許法体系のバランスにおける 先使用权

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

先使用权はめったに行使されることはないが、それでも特許法体系のバランスにとっては重要であると考えられている。先使用权が正当化される理由は主として3つあり、バランスの問題、経済的側面、それに選択の自由、すなわち特許による保護を得るか、発明を公開するか、公開せずただ実施するかを選ぶ自由のためである。言い換えれば、不当に投資を制限せずにイノベーションと情報の普及とを促進し、先願主義の原則の効果と、善意に合法的に行われてきた活動との間のバランスを達成するためである。バランスのとれた特許法体系では、先使用权について以下のような場合に認められると考えられている。1. 当事者がその特許の出願日または優先日以前から特許の範囲内の実施形態を用いており、2. 特許保護の範囲内の実施形態の使用について、重大で実質的な準備がなされている場合、3. 特許権者に認められている専用権の例外として、4. 先使用者による使用もしくは使用の準備またはその両方が放棄されると失効するもので、5. 先使用が行われていた国に原則として限定され、したがって、ある国での発明の実施はその他の国の先使用权を発生させず、6. 先使用者が善意で活動している場合においてのみ発生し、7. 当該特許の出願日または優先日に先立って用いられている特許範囲内の実施形態に限られていて、8. 特許範囲全体に当然に拡大されることはなく、9. 実質的に全ての関係する企業または事業とともに移転される場合にのみ移転可能である。このように、先使用权は、事実多くの国に存在している以上、知財戦略において考慮されなければならない一要素をなすわけである。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Prior User Rights in a Balanced Patent System

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

Prior user rights (PUR) are rarely invoked, but are nevertheless considered an important part of a balanced patent law system. The three main justifications for PURs are balance, economic aspects, and freedom of choice, namely the freedom between obtaining patent protection, publishing the development or simply using it without disclosing it to the public; the goal of providing incentive for innovation and dissemination of information without unduly restricting investment and the balance between the effects of the first-to-file system principle and a lawfully continued activity that had been carried out in good faith. A balanced patent system considers the following framefor prior use: A PUR should be recognized 1. when a party has used an embodiment falling within the scope of a patent before the filing date/priority date of the patent; 2. when serious and effective preparations for the use of an embodiment within the scope of protection of a patent have been made; 3. as an exception to the exclusive rights of the patentee afforded by the patent; 4. should lapse upon the abandonment of the use and/or abandonment of the preparation of the use by the prior user; 5. should in principle be limited to the country where the prior use took place. Thus, the use of the invention in one country should not give rise to a PUR in another country; 6. should only arise if the prior user has acted in good faith; 7. should be limited to embodiments within the scope of the patent which were used prior to the filing date/priority date of the patent; 8. should not by definition extend to the entire scope of the patent. 9. should be transferable, but only if it is transferred together with substantially all of the related enterprise or business; Thus, a PUR has also to be considered in the IP strategy as they exist in many countries.