

先使用権制度について

－先使用権制度ガイドライン(事例集)の執筆に携わって－

特許庁総務部技術調査課 課長補佐
武重 竜男

1. はじめに

欧米諸国との激しい研究開発競争に加え、中国等のアジア諸国の追い上げもますます激しくなる近年においては、我が国の企業にとって、膨大な費用を投じて行われている研究開発の成果物である知的財産をどのように管理、活用していくかは重大な問題となっています。各企業は、開発した技術を、公開が前提となる特許権取得の対象とするか、あるいはノウハウとして秘匿するかの選択をせまられるようになり、仮に、ノウハウとして秘匿することを選択した場合には、その後他者が特許出願し特許権を取得したとしても、安定的に事業を継続できる権利を確保しておくために、先使用権制度の活用が特に必要となってきています。

一方で、この先使用権制度については、訴訟の場で先使用権を立証することが容易でない、先使用権制度の内容が不明確である等、必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘があったことから、平成17年度の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、先使用権制度の在り方について法改正を含めて審議がなされました。同委員会では、先使用権制度の明確化等のための法改正は行わず、特許庁が先使用権制度に関するガイドライン(事例集)を作成することにより、先使用権制度を明確化し、先使用権の立証手段の具体化を図ることで、先使用権制度のより円滑な利用を推進することが必要との答申が出されました。

また、知的財産推進計画2006においても、「先使用権制度が有効に活用されることにより、企業が本来秘匿すべきノウハウまで防衛的に特許出願する必要がなくなるよう、先使用権の認められる要件・範囲を明確

化するとともに先使用権の立証手法の実例等も紹介したガイドライン(事例集)を、2006年度前半のできるだけ早い時期に作成し、周知徹底を図る。」と記載されました。

そして、そのガイドライン(事例集)となる「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」は、法曹界、学界、産業界等からの有識者による委員会(本稿末参照)を構成し、判例、通説や企業活動の実態等を参考に、数次にわたる委員会での議論の結果を踏まえて特許庁が作成したものとなっています。なお、本稿は、当該ガイドライン(事例集)の執筆に携わった者としての私見に基づくものであり、先使用権制度や当該ガイドライン(事例集)に対する特許庁の公式の見解を示すものではないことにご留意下さい。

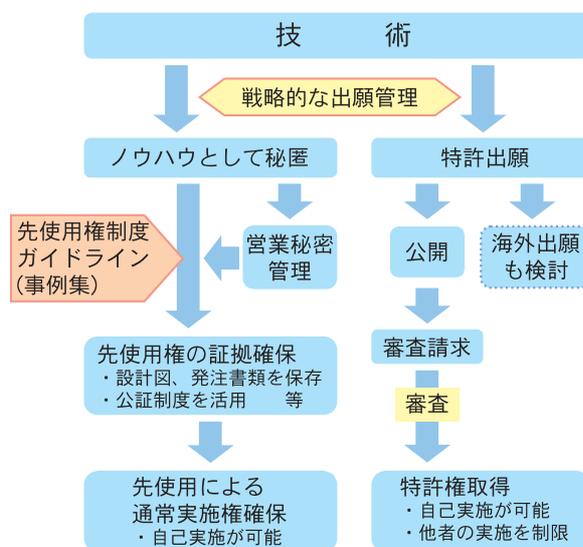


図1 技術の戦略的な管理フロー図

2. 先使用権制度について

本誌の中心的読者である審査官・審判官にとって、審査に直接関係しない先使用権制度は、あまり身近な制度ではないと思います。そこで、まずは、先使用権（先使用による通常実施権）を規定した特許法79条を紹介します。

（先使用による通常実施権）

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

つまり、先使用権とは、他者の特許出願以前に、同じ発明を独立に完成（もしくは独立に完成させた者から知得）し、且つ、その発明の実施である「事業」又はその「事業の準備」をしている者が取得できる無償の通常実施権のことです。この通常実施権は、当該特許権に対して無制限に認められるものではなく、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」認められるものです。なお、同法80条に規定された中用権（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）については、同条2項に「当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。」と規定

されているにもかかわらず、先使用権を規定した同法79条には、そのような規定がないことから、この先使用権は無償であると解釈できます。

ところで、特許制度は、開発した発明について特許出願を通じて公開した者に、その公開の代償として独占権たる特許権を付与することにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としています。また、公開された発明は、さらに高度な発明の基礎となるばかりでなく、二重投資という社会的損失を防止する作用も有しています。

一方で、我が国を含む大多数の国が採用している先願主義の下では、複数の者が独立に同一内容の発明をした場合であっても、先に特許出願した者だけが、特許権を取得できることとなります。この先願主義を完全に徹底させると、先願者の特許出願以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その事業の準備をしていた者（先使用者）についても、特許権に服することになり、差止・損害賠償請求等の権利行使を受けることとなります。しかし、それでは、発明をして、その事業化のために一定の投資を行っている先使用者に、あまりに酷であることから、特許権者と先使用者の両者の公平を図るために、一定の条件の下で、先使用者に特許権を無償で実施できる権利（先使用権）を与え、事業の安定的な継続を可能にする制度として設けられているのが先使用権制度です。ウォーキングビーム炉事件最高裁判決（最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決）においても、「先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用者との公平を図ることにある」と判示されています。

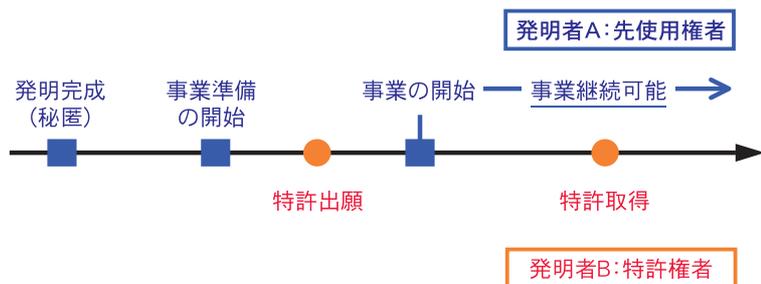


図2 先使用権と特許権の時間的関係の例

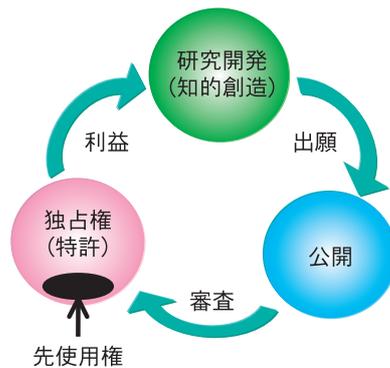


図3 特許サイクルと先使用権の関係図

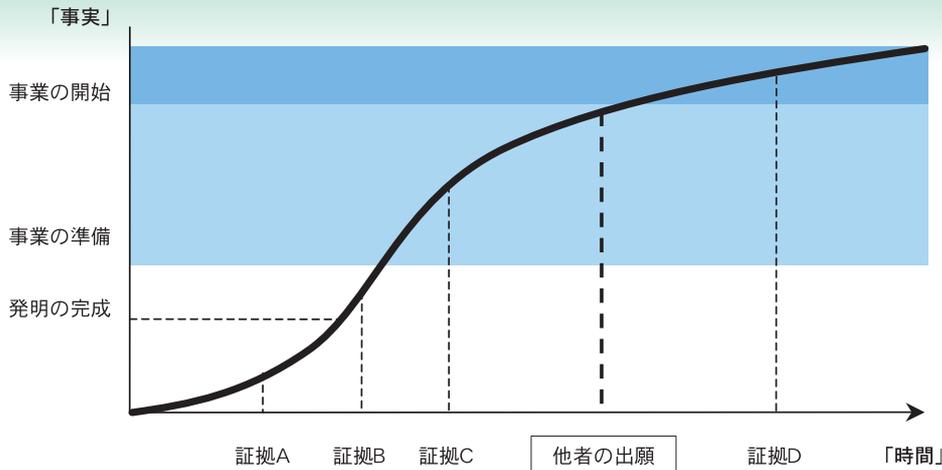


図4 発明完成から事業の準備までのイメージ一例

このように、先使用権は、先願主義の例外（特許権の効力の制限）となる権利ですので、これを安易に広げると、特許権者の権利を不当に制限し、原則である先願主義を大きく歪ませることになる点を十分に意識しておく必要があります。

3. 先使用権制度の明確化

先使用権制度についての一般的な説明を記載してきましたが、以下で先使用権制度において産業界などから分かりにくいと指摘されている幾つかの点について簡単に解説をします。

(1) 「特許出願の際現に」

先使用権が認められるためには、他者の「特許出願の際現に」、発明の実施である事業又はその事業の準備を行っていることが要件とされていますが、この「特許出願の際現に」とは、他者が特許出願した正にその瞬間に、その発明の実施である事業又は事業の準備の作業をしていたことを証明する証拠まで求めているものではありません。先使用権者には、他者が自分と同じ発明をいつ特許出願するのか、全く分からないことが通常ですので、当該証拠を先使用権者に求めるとすると、先使用権者が先使用権を立証することが極めて困難になってしまいます。実際の裁判例をみても、他者の特許出願の前後を通じて、研究開発から発明完成、事業の準備、そして事業の開始に至る経緯についての

証拠資料の検討を行うことで、他者の特許出願の時に「事業」又は「事業の準備」の段階にあったかを認定、評価して先使用権の認否を行っています。つまり、一つの証拠から、他者の特許出願の際現に「事業」又は「事業の準備」を行っていたことだけを証明するというよりは、研究開発から事業化までの一連の流れを複数の証拠をもって証明することが一般的になっているといえます。この研究開発から事業を行っている段階までのイメージは図4のように表すことができ、このようなイメージをもっておくことは先使用権の立証について考える上で有益です。当該ガイドライン（事例集）の付録5において、判決中で認められている事実の一部を時系列に整理していますので、これも参照して下さい。

これを複数の証拠をもって証明することが一般的になっているといえます。この研究開発から事業を行っている段階までのイメージは図4のように表すことができ、このようなイメージをもっておくことは先使用権の立証について考える上で有益です。当該ガイドライン（事例集）の付録5において、判決中で認められている事実の一部を時系列に整理していますので、これも参照して下さい。

(2) 「事業の準備」

先使用権は、他者の特許出願時に、少なくとも「事業の準備」の段階に達していることが成立要件となりますので、先使用権を立証しようとする場合には、何ををもって「事業の準備」が認定されるのかが重要となります。前記ウォーキングビーム炉事件最高裁判決は、この「事業の準備」について次のとおり判示しています。

ウォーキングビーム炉事件最高裁判決 （「事業の準備」関連部分の抜粋）

「『事業の準備』とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」

すなわち、「事業の準備」が認められるためには、「即時実施の意図」と「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことが必要になります。このように「事業の準備」の認定において、「即時実施の意図」が重視されていることを強調しますと、極めて短期間の間に実際の事業化がされていない限り当該「事業の準備」が認められないという印象を与えてしまうかもしれませんが、この「即時実施の意図」の「即時」は時間の長さだけで判断されるものではありません。事実、この最高裁判決の事例では、見積仕様書及び設計図の提出から5年近く経ってから、実際の製造があったにもかかわらず、当該見積仕様書及び設計図の提出の時点において、「即時実施の意図」が認められています。これは、ウォーキングビーム式加熱炉が、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであり、また、先使用権者が当該見積仕様書及び設計図の提出後、受注に備えて、下請会社に各装置部分の見積りを依頼しており、その後も毎年、製鉄会社等からの引合いに応じて入札に参加していたなどという事実に基づいているからと考えられます。

ただ、どの程度の準備行為があれば、当該「即時実施の意図」があり、その意図が「客観的に認識される態様、程度において表明されている」といえるかについては、それぞれの発明や事業の内容などによって異なるため、実際の事例となる裁判例を参照することが有益です。そこで、当該ガイドライン（事例集）では、この「事業の準備」を考える上で参考となるウォーキングビーム炉事件最高裁判決以降の裁判例をいくつか紹介しています。

なお、前記産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においては、上記「事業」又は「事業の準備」を要件とせず、先に発明をしたことのみをもって実施権を与える制度も審議されましたが、産業界から強い反対意見がある上に、国際調和にも反するとして、このような制度は導入すべきではないとの結論に至りました。

(3) 実施形式の変更

先使用権者が、他者の特許出願時に行っていた実施形式を変更できないとすれば、需要者の要望の変化な

どに対応した製品仕様の変更が全く認められないことになり、不合理のように思われます。一方で、先述したとおり、先使用権は、先願主義の例外ですから、特許権者の特許出願時に行っていた実施形式のみに限定して認められるべきとの見解も一理あるようにも思われます。こうしたことから、前記ウォーキングビーム炉事件最高裁判決までは、同法79条が先使用権の範囲として認めている「その実施又は準備をしている発明の範囲内」について、先使用の実施形式に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術まで包含するという考え方（発明思想説）と、先使用の実施形式に限定されるという考え方（実施形式限定説）の2つの学説が対立していました。

こうした中、前記ウォーキングビーム炉事件最高裁判決が、次のとおり、前者の発明思想説の立場に立つことを明らかにしたことで、これが通説となりました。

ウォーキングビーム炉事件最高裁判決 (発明思想説の関連部分抜粋)

「特許法79条所定のいわゆる先使用権者は、『その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において』特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。ただし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。」

また、この判示部分に引き続いて、「そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用权の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用权の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」と判示されています。

これについては、図5のようにイメージすることができます。なお、このウォーキングビーム炉事件の事例は、実施形式に具現された発明の範囲が特許発明の範囲と一致しているとされたケースです。

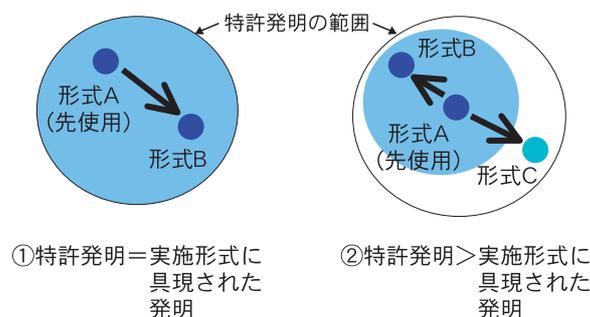
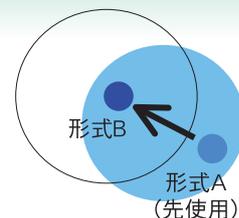


図5 「特許発明」と「実施形式に具現された発明」の関係図1

さらに、実施形式の変更に関連しては、図6に図解されるように、他者の特許出願時に行っていた実施形式が特許発明の範囲外である場合であって、他者の特許出願後の実施形式の変更によって特許発明の範囲内となった時に、先使用权が認められる可能性があるかということも気になるところです。これについては、同法79条の規定からすると、先使用权が認められるのは先使用の実施形式Aが特許発明の範囲に属している場合であると解釈されます（この点については、先使用权制度の趣旨からみて若干の議論の余地があると思います）。裁判例としては、東京高裁昭和53年3月8日判決、大阪地裁昭和45年11月30日判決及び平成14年4月25日大阪地裁判決などが参考になります。

なお、均等論の適用によって、特許権の及ぶ範囲が、いわゆる文言侵害の範囲よりも広がる場合がありますが、前記のとおり「先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权者との公平を図ることにある」ことを鑑みると、均等の範囲は、当然に先使用权が認められ得る領域と考えられます。



特許発明≠実施形式に具現された発明

図6 「特許発明」と「実施形式に具現された発明」の関係図2

(4) 「日本国内において」

先使用权は、「日本国内において」、発明の実施である事業又はその事業の準備をしていることを要件としていますので、海外のみで事業やその準備をしているだけでは先使用权は認められません。つまり、日本における先使用权は、日本国内における事業やその準備を要件とし、日本においてのみ効力を有するものです。特許権自体が属地主義の原則に従って各国毎に成立し各国毎に効力を有するものですので、この先使用权の考え方は理解し易いと思われます。

例えば、米国人が米国において発明し、日本国内において、その発明製品を製造していた場合には、先使用权の他の要件を満たす限り、日本における先使用权が認められます。一方で、日本人が日本において発明したとしても、その発明製品を米国において製造し、日本で事業（又はその準備）をしていなかった場合には、日本における先使用权は認められません。

(5) 実施行為の変更

実施行為の変更については論理的に説明すると冗長で分かりにくくなりますので、代表的な例示のみを用いて説明としたいと思います。まず、「物」の発明である先使用発明Aにおいて、この発明Aに係る製品Bを製造せず、他の先使用权者が製造する製品Bを単に「仕入・販売」している者の先使用权について考えてみます。この場合、この「仕入・販売」をしている先使用权者には、製品Bの「仕入・販売」の事業を継続できるようにしてあげたいですし、それが先使用权制度の趣

旨に合致しますので、この先使用权者は、特許法2条3項1号にいう「譲渡（販売）」という行為の範囲内で先使用权を有することになります。ここで、特許法2条3項を取り上げる理由は、同法68条が「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定していますので、そもそも特許発明の「実施」の行為を対象としてしか、先使用权などの通常実施権を議論する余地はなく、この「実施」となる行為が同法2条3項に定義されているためです。すなわち、「仕入（譲受）」自体は、特許権を侵害する行為にはなり得ないですし、「仕入（譲受）」という行為自体を対象とした通常実施権（先使用权）はあり得ないということになります。

2つ目の例として、先使用発明A（「物」の発明）に係る製品Bを製造していた者について考えてみます。この場合、この先使用权者が、製造（生産）の先使用权を有することは上記と同じ理屈になるわけですが、この製造を行っていた者に、「販売（譲渡）」などの先使用权を認めるべきかという問題があります。これについては、「製造（生産）」だけを特別な扱いをする条文上の根拠はなく、また格別の実益もないと思われま。一般論として、製造（生産）を行う者が、販売（譲渡）を目的としている場合には、製造（生産）の事業の準備の段階から、販売（譲渡）の準備と認定できる事実とその証拠があることが通常と考えられますし、製造（生産）の事業やその準備自体を証明する証拠をもって、販売（譲渡）の準備を認定できる場合も少なくないでしょう。一方で、自ら「使用」するためだけに「製造（生産）」を行うことも少なからずあり、その場合には「販売（譲渡）」の先使用权は認められず、「製造（生産）」と「使用」の先使用权が認められることになります。当該ガイドライン（事例集）は、積極的にノウハウとして秘匿すべき技術（発明）について、先使用权制度が円滑に活用されるように促すことを主たる目的としていますので、自社の工場内において専ら自己で「使用」することのみを目的として製造された物に含まれる技術なども重要な先使用权の対象と考えています。

裁判例としては、他者の特許出願前は、親会社が製造して、それを子会社が販売していた場合であって、その特許出願後に、当該子会社が製造・販売を行ったと認定された事案において、子会社には製造についての先使用权が認められないとした例（名古屋地裁平成17年4月28日判決）、他者の特許出願時に輸入・販売を

していた企業に、輸入・販売の先使用权が成立するとした例（東京地裁平成12年1月28日判決）などがあります。また、いわゆる配線引出棒事件（大阪地裁平成7年5月30日判決）では、製造販売と「ジャンボびっくり見本市」における販売のための展示の事実を認定して、製造販売および販売のための展示の先使用权を認めています。

（6）先使用权のいわゆる「援用」

特許権者が製造した特許発明に係る製品を購入した者が、この製品を使用したり譲渡したりすることは、当該特許権の侵害とならないとされており、これは権利の消尽（もしくは用尽）といわれる理論に基づいています。

それでは、先使用权者が製造した先使用発明に係る製品を購入した者が、この製品を使用したり譲渡したりすることは、当該特許権の侵害とならないのでしょうか？この場合、特許権者の権利とは無関係に製造された製品が対象となっていることからすると、先に述べた権利の消尽の理論を適用することは妥当ではありません。そうすると、この先使用発明に係る製品は、使用や販売などの先使用权を有する者のみが購入する実益を有し、それ以外の者は購入しても使用も販売もできないと考えることができ、しかも、先使用权制度は、特許出願の際現に、その発明の実施である事業又はその準備をしていた者が、事業を継続できるようにする制度である点を重視すれば、この解釈が妥当であるとの結論もあり得ます。しかし、先使用权者が製造という事業を行う目的が、特定の者だけを対象に販売しているという事情があれば格別、一般的には販売先は不特定の者を予定しているでしょうから、上記の解釈では、あまりにも先使用权者の権利を狭く解釈しているというべきでしょう。

実際の裁判例（千葉地裁平成4年12月14日判決、名古屋地裁平成17年4月28日判決）においても、製造業者が同法79条の要件を満たし、製造・販売の先使用权が認められる場合であって、その製造業者から仕入れて販売するときには、たとえ先使用权の要件を満たさない仕入販売業者であっても特許権侵害とはならないとしています。このことを先使用权の「援用」ということも多いようですが、検討した結果、当該ガイドラ

イン（事例集）では「援用」という用語は使わず、「特許権が及ばない」という表現を用いました。

（7）先使用権の移転

同法94条1項には、「通常実施権は、…（中略）…実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」と規定されています。すなわち、通常実施権の一つである先使用権も一定の条件の下で移転することができるということになります。

この先使用権の移転については、神戸地裁平成9年5月21日判決において、「特許法九四条一項が『実施の事業とともにする場合』に通常実施権を移転することができる」と定めた趣旨は、これを認めないとすると、事業が移転されても通常実施権が移転されず、その設備を除去しなければならないという事態を招くことにもなりかねず、それは国民経済上の観点から好ましいことではないからである。しかし、他方、ごく些細な設備の移転とともに通常実施権を移転することを認めたのでは、通常実施権の自由な移転を認めたと等しく、特許権者の利益を害することになる。」と判示されており、この事件では先使用権の移転が認められています。この判決は、地裁におけるものですが、先使用権の移転に関する「事業とともにする場合」の考え方を端的に判示しており参考となると思われます。ただ、この判決においては、当該判示部分に続いて、「したがって、それらの調和の観点から、右の「実施の事業」とは、当該発明の実施をするに足る事業をいい、必ずしも営業譲渡の場合に限らないものと解すべきである。」と判示され、この判示部分に若干の疑問が指摘されたことと、あまり多く取り上げられていない判決であることもあって、当該ガイドライン（事例集）には掲載しませんでした。なお、この事件は控訴され、大阪高裁平成12年11月29日判決もありますが、この高裁判決では、先使用権が事業とともに移転している旨を判示しつつも、それ以上の格別の判示はされていません。

他に、先使用権に係る事業が移転したことにより、先使用権の移転も認められた判例として、千葉地裁平成4年12月14日判決、東京地裁昭和50年4月30日判決なども

あり、また、権利発生前の段階での将来の通常実施権者足り得べき地位の移転を認めた裁判例（昭和42年12月26日札幌高裁判決）もあります。

また、会社の分社や合併という一般承継の場合には、特許権者の許諾がないとしても、通常実施権である先使用権は移転することができます。つまり、先使用権は、会社分割（分社）により分社後の2社に移転され、当該2社の共有となり得ます。ただ、分社によって2つになった会社それぞれが、単独で先使用権を有することはできず、当該2社が1つの先使用権を共有することになると考えられます。したがって、分社後の両社は、先使用権の自社の持ち分についてすら共有者の同意を得ずには譲渡することができませんし、また共有者の同意を得ずには実施することもできません。これは、通常実施権の移転について、同法94条6項で同法73条1項の規定を準用している一方で、同法73条2項の規定を準用していないことによります。このような規定があることで、無償の法定通常実施権である先使用権の分割移転が濫用され、特許権行使が不当に制限されることを防止しているといえるでしょう。

4. 先使用権の立証について

先使用権制度ガイドライン（事例集）の第二章では、基本的に開発した発明をノウハウとして秘匿することを積極的に選択した場合を念頭において、先使用権の立証のための証拠として有益と考えられる各種資料及びその残し方、並びに、証拠力を高めるために有益な各種制度を解説し、さらに、先使用権に関する証拠の確保に向けて取り組んでいる企業の実例も紹介しました。もちろん、先使用権制度は、積極的にノウハウとして秘匿する場合だけを想定しているものではなく、他者の特許出願以前から発明の実施である事業又はその準備をしていたにもかかわらず開発した技術を発明と認識していなかった者、もしくは、特許出願漏れにより特許出願をしなかった者が、その事業を安定的に継続できるようにする制度でもありますので、こうした視点からも、先使用権に関する対策を一部に盛り込みました。

なお、各企業が、当該ガイドライン（事例集）に掲載した証拠の確保のための各種手法を参考にしながら、自社の事業形態、取り扱っている技術などの事情を考

慮して、先使用権の立証に資する最適な手法を確立して頂きたいと考えているところでして、当該ガイドライン（事例集）は各企業が一律に習うべき手法を提供するものとはなっておりません。

(1) 日常的な業務で作成される資料

一般的に、証拠資料は時間が経過すればするほど収集が困難となりますので、立証しようとする権利の要件となる事実が認められる時点において、その証拠資料を収集し保管することが望まれ、これは先使用権の立証においても同様です。しかし、研究開発から発明完成を経て、事業準備、事業開始そして事業の継続に至る全ての段階において、証拠資料を逐一作成して、これを保管していくことは、非効率といえるでしょう。先使用権は、他者が特許権を取得したとしても、自らの事業を継続して無償で実施し続けるための権利ですから、先使用権の立証が必要となる段階までには、研究開発、発明完成、事業準備及び事業継続等に関連して多くの資料が日常的な業務の中で作成されていることが通常です。したがって、これらの資料を適切に選択して保管することで、先使用権のためだけに資料を作成することは基本的に不要となります。

もっとも、現実には日常的な業務で作成される資料だけでも膨大であり、これらを保管することは困難である場合も多いので、対象となるノウハウの重要性、利用価値などを判断し、自社にとって重要なノウハウについてのみ必要な資料を保管する手法を採用している企業もあります。

また、こうした先使用権の立証に有益と考えられる

資料は、製品や製造ラインの不具合の原因調査もしくは従業員間の情報の共有化等の他の目的のために有益であることも少なからずあり、こうした他の目的に主眼をおき関連資料を収集し保管する体制を整備している企業もあります。このようにして保管した資料が、結果的に先使用権の立証に役に立つのですが、特に積極的にノウハウとして秘匿した技術に関しては、保管している資料が先使用権の立証に十分であるかを検討しておくことが望まれます。

なお、当該ガイドライン（事例集）の第二章では、日常的に作成される資料として、研究ノート、技術成果報告書（研究開発月報、発明提案書など）及び設計図・仕様書などの技術関連書類、並びに、事業計画書、事業開始決定書、見積書・請求書、作業日誌、カタログ・パンフレットなどの事業関連書類を例示として挙げ、先使用権の立証の観点から、それぞれの資料の作成における留意点などを紹介しています。

(2) 証拠力を高めるための方策

上記のように、日常的な業務で作成される資料を中心に収集し保管しておくことは、効率的な手法として勧められるわけですが、これらの資料の証拠力を高めようとした場合には、公証制度やタイムスタンプサービスなどを利用することが考えられます。企業ヒアリングなどを行った結果からすると、公証制度の一つである確定日付が最も多く利用されています。確定日付は、署名又は記名押印のある私文書（私署証書）に付してもらうことにより、その私署証書がその日付の日存在していたことを証明でき、裁判においても十分

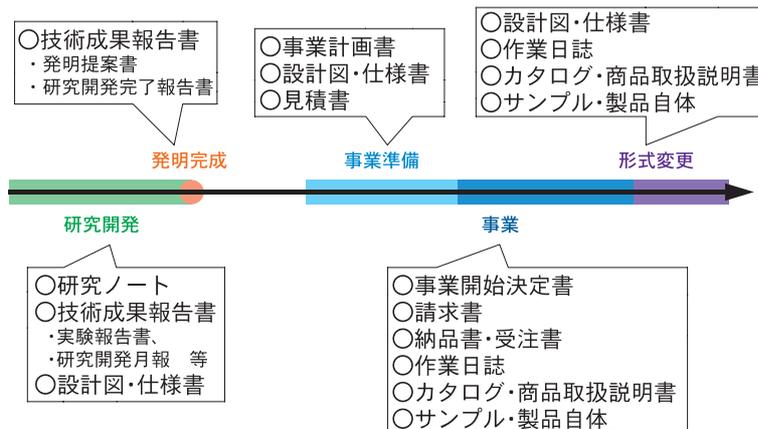


図7 先使用権の立証資料の例

な証拠力を有し（民法施行法4条）、且つ、手数料が1件700円と利用しやすいものです。また、電子データの書類に付与される民間のタイムスタンプサービスが整備されてきており、これは法的な確定日付効はないものの、基本的なサービスが無料で利用できるなどの利便性もあり、今後、広く利用されることも予想されます。

一方で、証拠力を高めるためには、積極的にノウハウとして秘匿し、先使用権の立証のための証拠の確保に取り組んでいる技術であっても、他者の特許権や特許出願をウォッチングしておくことは重要です。その理由は、事前に収集し、保管している資料は、対象となる特許権がどのようなものかを確認できない状況で収集したものですし、時間の経過と共に証拠資料の収集は困難となるのが一般的ですから、改めて、先使用権の主張の現実の対象となり得る他者の特許権や特許出願の内容を確認し、必要に応じて証拠の再収集および保管をすることが有益となるためです。

また、取引先との取引をするタイミングに、自社実施の証拠を確保しておくことも有益です。つまり、自社が秘匿ノウハウとしていた技術について、全く別の第三者が独自に開発して、特許出願し特許権を取得することも十分に考えられ、その場合には、自社製品を使用している取引先なども当該特許権侵害の訴えを提起される可能性があり、自社で先使用権を立証できるようにしておくことは、大切な取引先を守るためのリスクヘッジにもなるからです。なお、取引先自身が特許出願をしてしまうことを否定できませんので、この観点からも取引先との取引の機会に、先使用権の証拠を整理しておくことは有益です（この場合、冒人出願の可能性も高いですが、立証し易さを考慮することも重要です）。

(3) 製品などの物自体を保管する手法

開発した技術をノウハウとして秘匿した時には、後に他者がどのような特許請求の範囲の記載で特許権を取得するか分からないことが通常ですので、その秘匿したノウハウが含まれている製品自体を保管しておくことも、先使用権の立証のために有効な手法となり得ます。しかし、ただ単純に製品自体を自社の倉庫に保管していたのでは、本当に他者の特許出願以前に、その製品が存在していたことを証明することが困難になります。そこで、今回の当該ガイドライン（事例集）を作成するに当たって、法務省及び公証人連合会にご協力を頂きながら、製品などの物自体に対して確定日付を実質的に付与してもらう手法を検討し、次の2つの

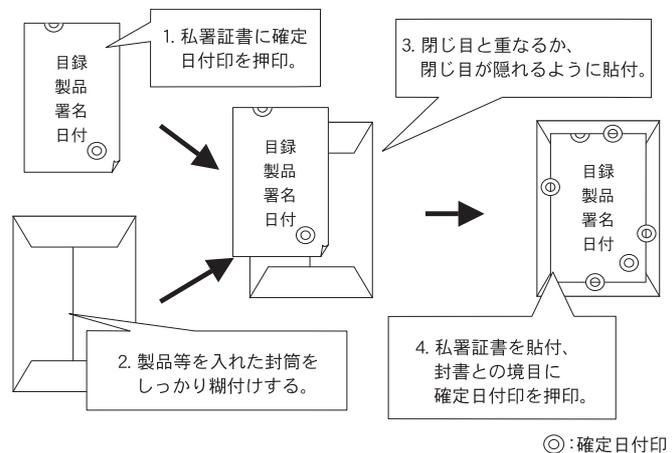


図8 確定日付の例（小型の製品自体の場合）

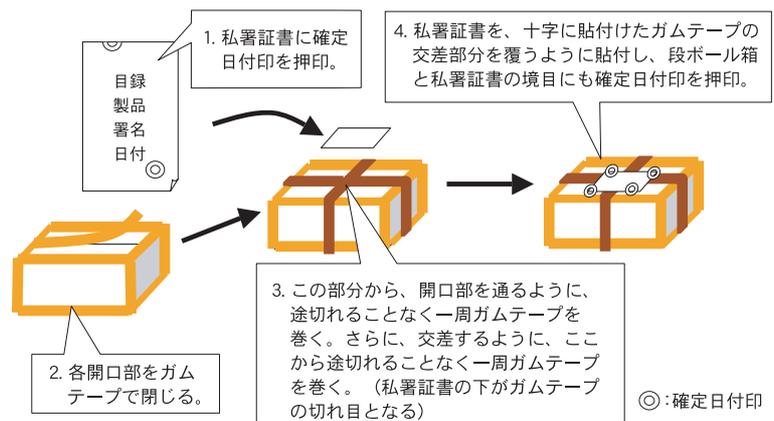


図9 確定日付の例（やや大型の製品自体の場合）

手法（図7及び図8）を紹介することができました。これは、図を見て頂くことが最も理解の助けとなると思われますので、余分な説明は避けます。

5. おわりに

各企業においては、開発した技術（発明）を、特許取得の対象とするかノウハウとして秘匿するか戦略的に選択する体制を整えた上で、秘匿を選択した技術について、秘密に管理し、さらに先使用権をも確保するために証拠を収集し保管する体制を整備する取組が求められています。この度、執筆に携わった先使用権制度ガイドライン（事例集）が、各企業におけるこうした取組の一助となれば幸いです。

最後に、当該ガイドライン（事例集）は、これを作成するために財団法人知的財産研究所に設置された下記委員会の委員の皆様をはじめ多くの方々のご尽力の賜であることを申し添えさせていただきますとともに、恐縮ながら当該委員会名簿を掲載させていただきます。

profile

武重 竜男（たけしげ たつお）

平成9年3月 東京工業大学工学部卒業
 平成9年4月 特許庁入庁（無機化学配属）
 平成13年4月 審査官昇任
 （この間、法政大学法学部卒業）
 平成15年4月 審判課（併任）
 平成17年10月より現職（併任）



「先使用権制度の円滑な利用について」委員会名簿

委員長

中山 信弘 東京大学法学部教授

委員長代理

大淵 哲也 東京大学法学部教授（元東京高等裁判所判事）

委員

大野 茂 （社）電子情報技術産業協会 法務・知的財産総合委員会委員
 （キヤノン株式会社 知的財産法務本部 理事・副本部長）

千且 和也 弁理士 日本弁理士会特許委員会委員長（弁理士会推薦）

高柳 昌生 日本製薬工業協会知的財産委員会国内部会長
 （バイオインダストリー協会・日本製薬工業協会推薦）
 （三菱ウェルファーマー（株） 理事 創薬本部 知的財産部長）

竹田 稔 弁護士（元東京高等裁判所総括判事）

田村 善之 北海道大学教授

原 司 法務省民事局付

舟橋 定之 公証人 立川公証役場（元東京高等裁判所判事・公証人連合会推薦）

牧野 利秋 弁護士（元東京高等裁判所総括判事）

増井 和夫 弁護士

美勢 克彦 弁護士

三原 秀子 日本知的財産協会 副理事長（知財協推薦）（株）帝人知的財産センター 社長）

山下 和明 元東京高等裁判所 部総括判事 （50音順）