

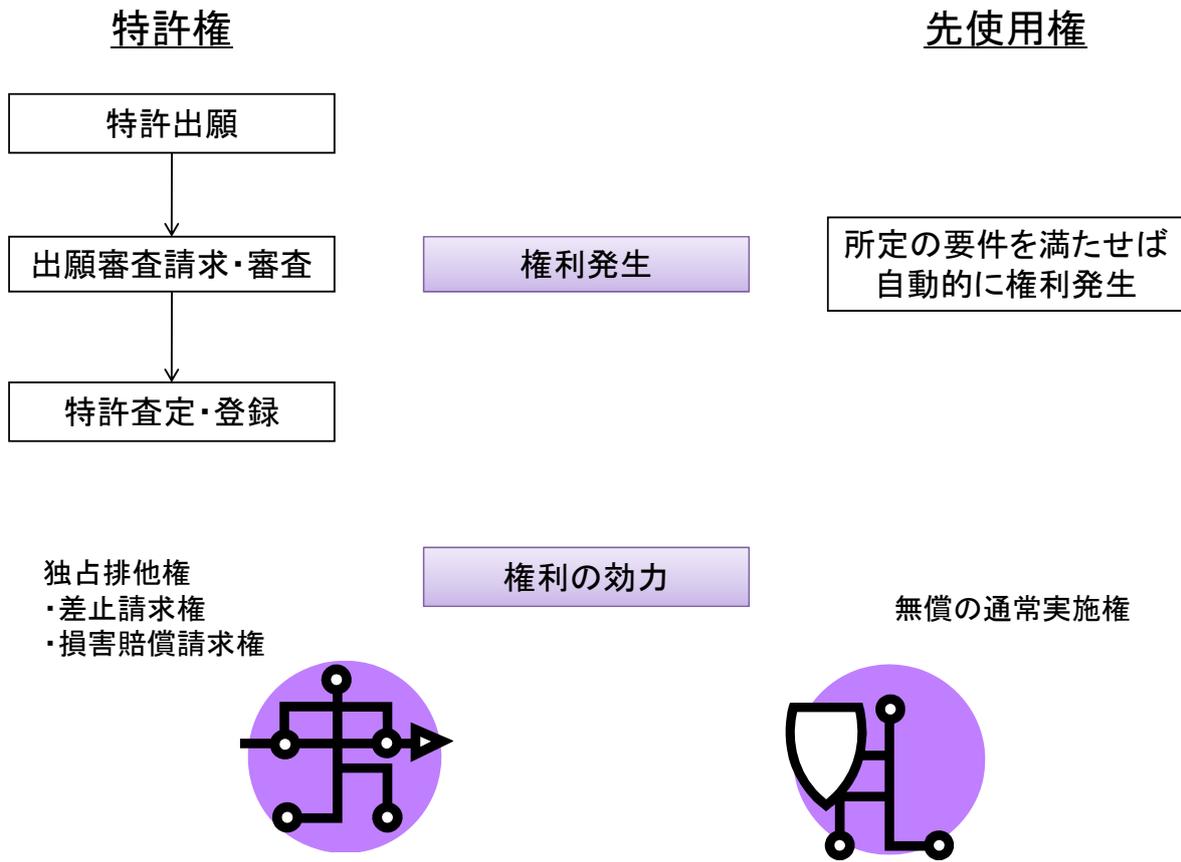
先使用権制度の活用について

日本弁理士会東海支部
中小企業支援キャラバン隊員

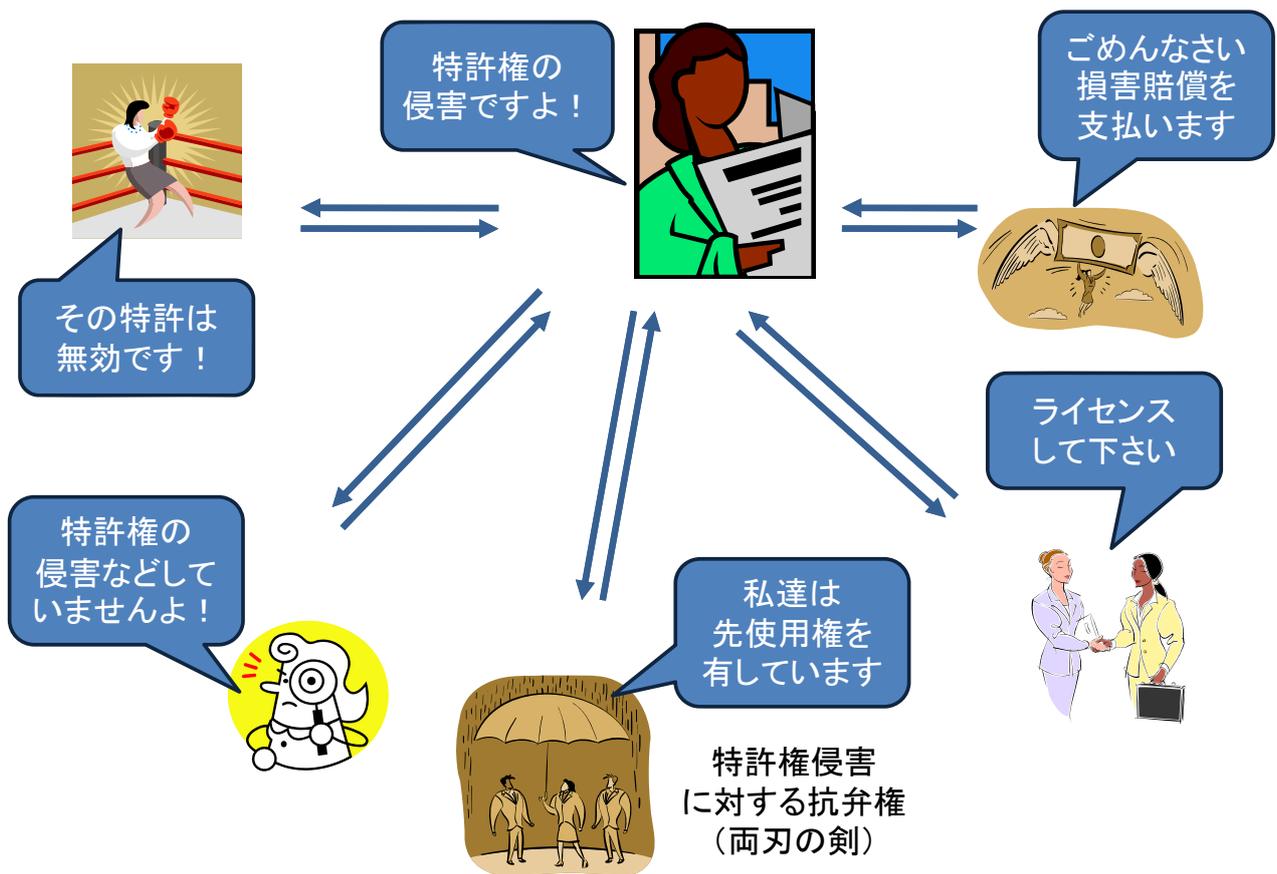
弁理士・弁護士 加藤光宏



◆特許権と先使用权



◆先使用权の出番



◆先使用権の活用



権利行使の可能性があるのか？

侵害発見の可能性、競合他社の技術レベル、製品のライフスパン

出願せずにノウハウとして秘匿(営業秘密としてしっかり管理)でも、他人が特許権を取ってしまったら？



イザという時に身を守る術として先使用権を確保！
(事前の自己防御としての活用方法)



そうは言っても、両刃の剣ということをお忘れ無く！

◆先使用権の要件と範囲

特許法第七十九条

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。

要するに



出願人と独自に事業をしているなら、その事業だけは続けてもいいよ
ということ

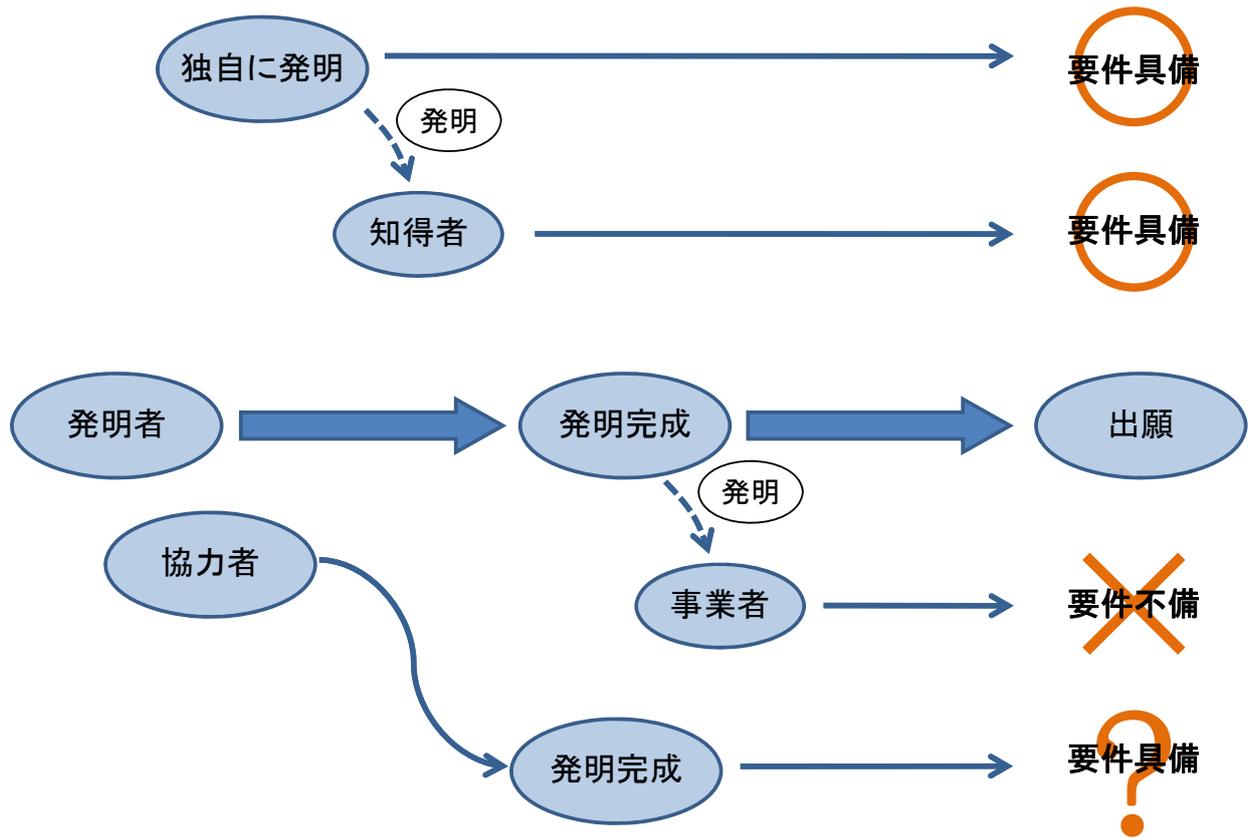
権利の発生

1. 出願人と別ルートで発明を知得すること
2. 事業の実施または事業の準備をしたこと
3. 2が他人の特許出願より早いこと

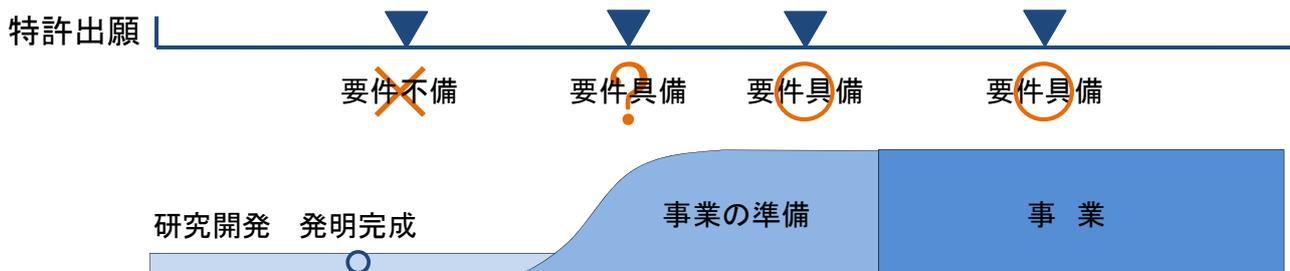
効力

効力は限定的
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限られる

要件1: 出願人と別ルートで発明を知得



要件2, 3: 事業の実施等が他人の特許出願より早いこと



↓ 事業の準備とは？

判断基準

ウォーキングビーム最高裁判決(昭和61年10月3日)

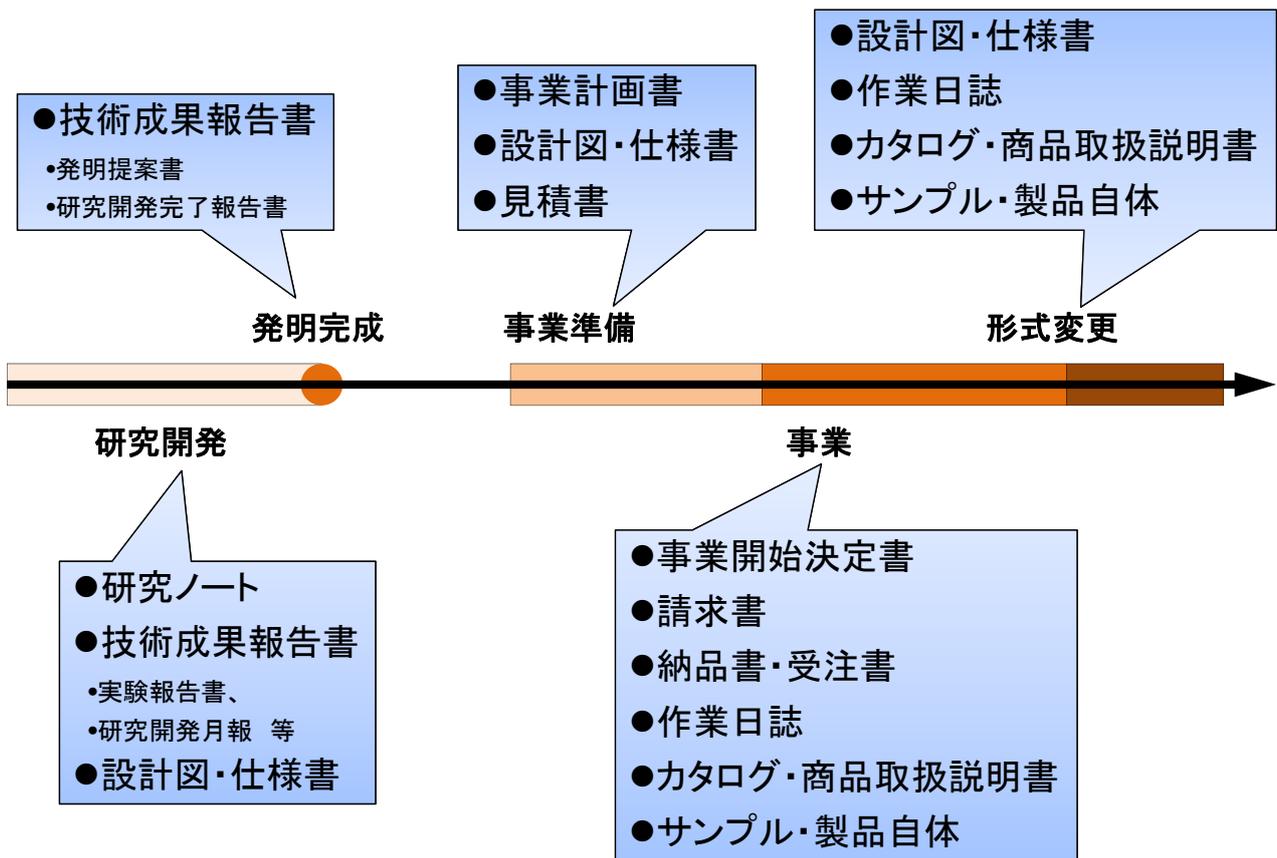
1. 即時実施の意図がある
2. 即時実施の意図が客観的に認識される

問題となる例

基本設計
設計図の作成
試作品の製作
設備の見積もり

- 行為単独では判断できない
- 研究開発の着手から事業の開始までの一連の経緯を踏まえて判断

◆先使用権の立証のための資料について



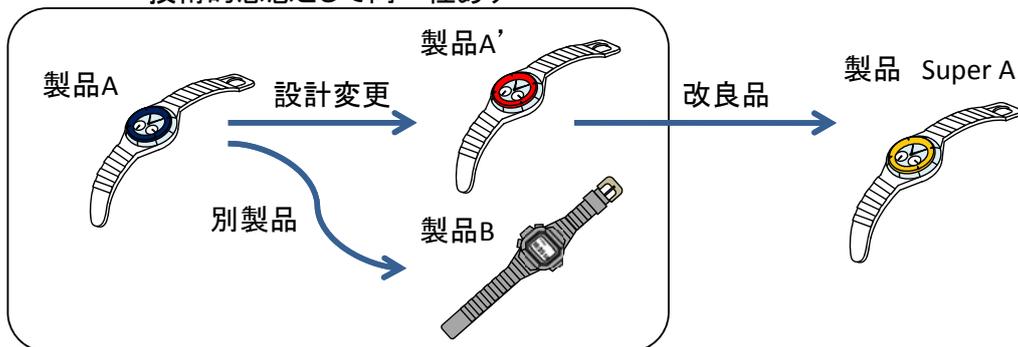
特許庁「戦略的な知財管理について」より

◆実施等をしている発明及び事業の目的の範囲内

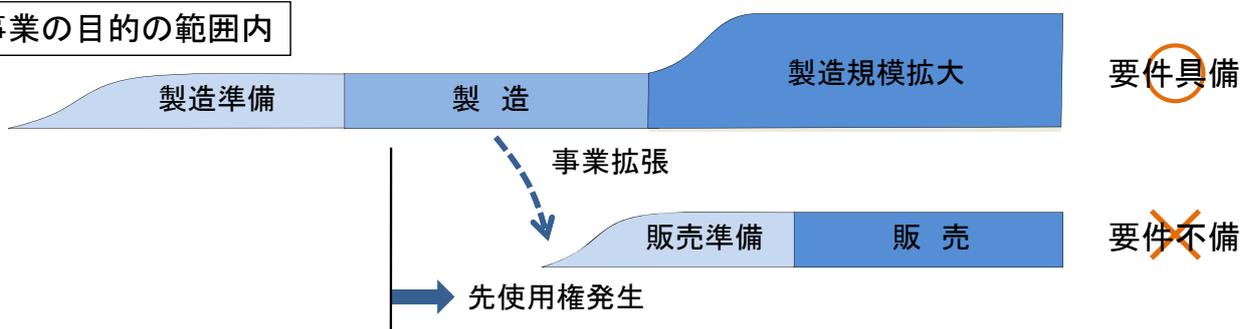
発明の範囲内

実施等をしている発明と同一性を失わない範囲(発明思想説)

技術的思想として同一性あり



事業の目的の範囲内



◆ま と め

先使用権の弱点

- 先使用権は特許権より弱い
- 特許権侵害と認められるときに初めて出番が来る権利
- 権利の成否も不明確、権利の効力も限定的



- 先使用権に安易に頼るのは危険
- ノウハウとして秘匿すべき価値を十分に吟味
- 先使用権確保のための万全の準備

◆参考資料

特許庁ホームページ

→特許について

→その他(情報提供制度・職務発明制度・先使用件制度) より

- 先使用権制度ガイドライン(事例集)
「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—」
- 平成22年度知的財産権制度説明会(実務者向け)説明資料
- 先使用件に関連した裁判例集