

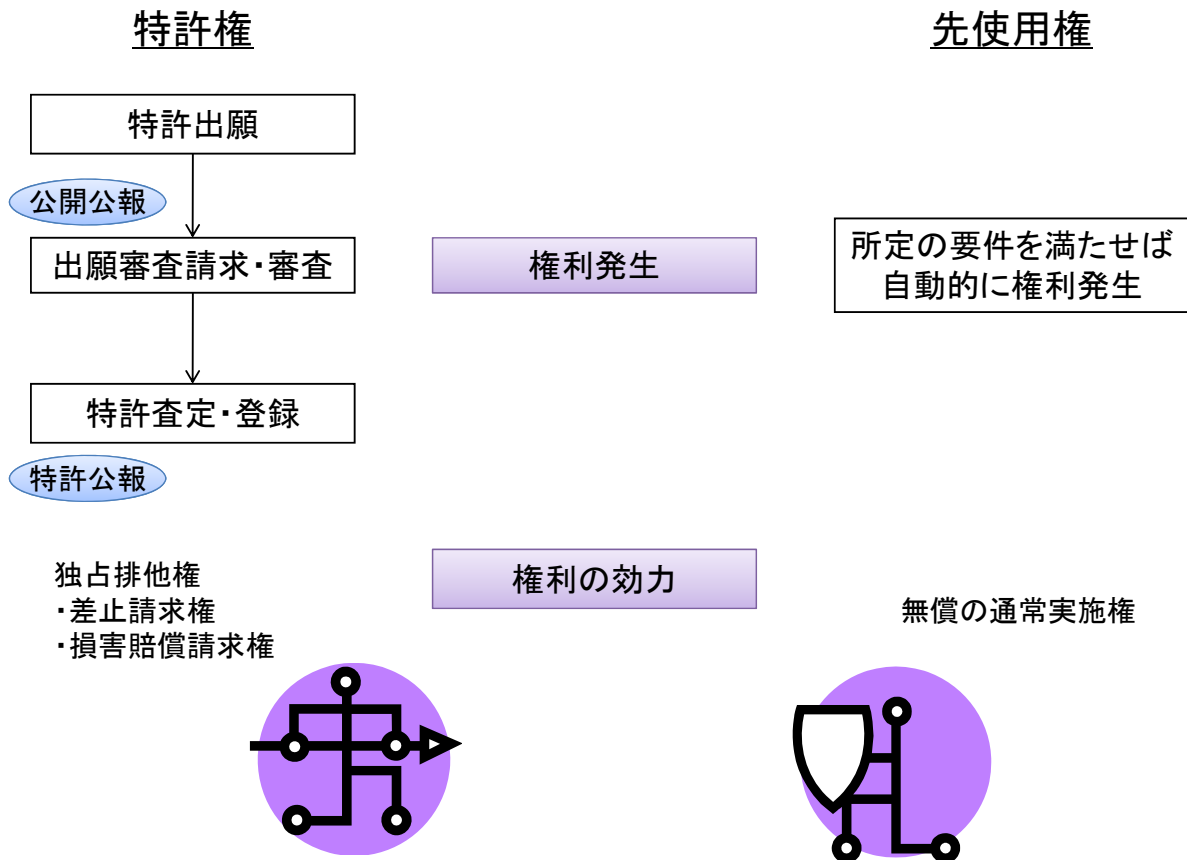
知財戦略における先使用権制度の活用

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

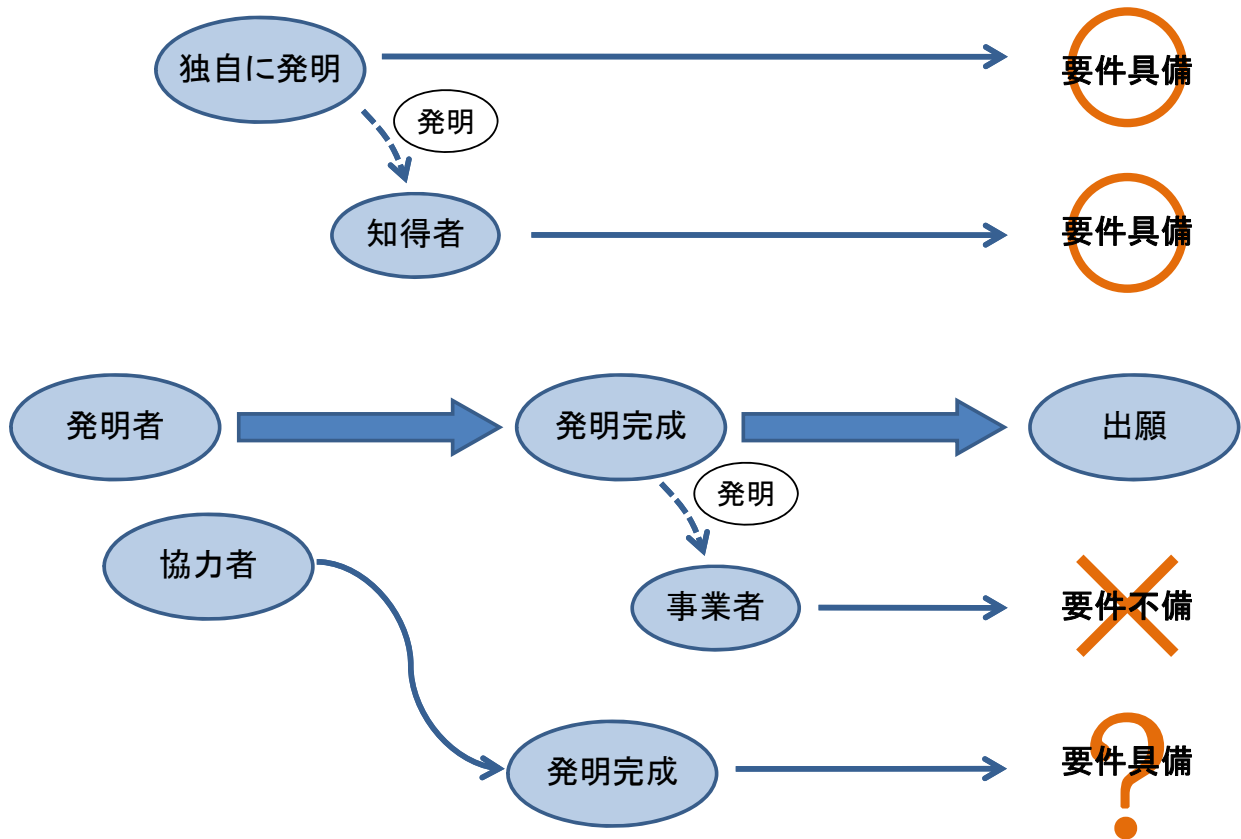
権利の発生

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

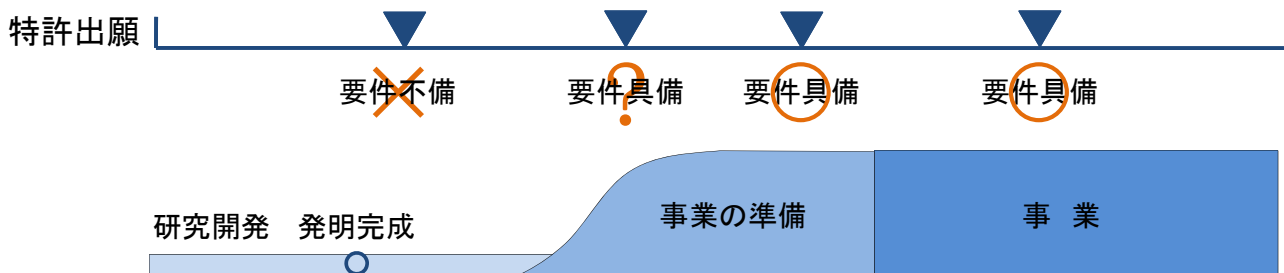
効力

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)

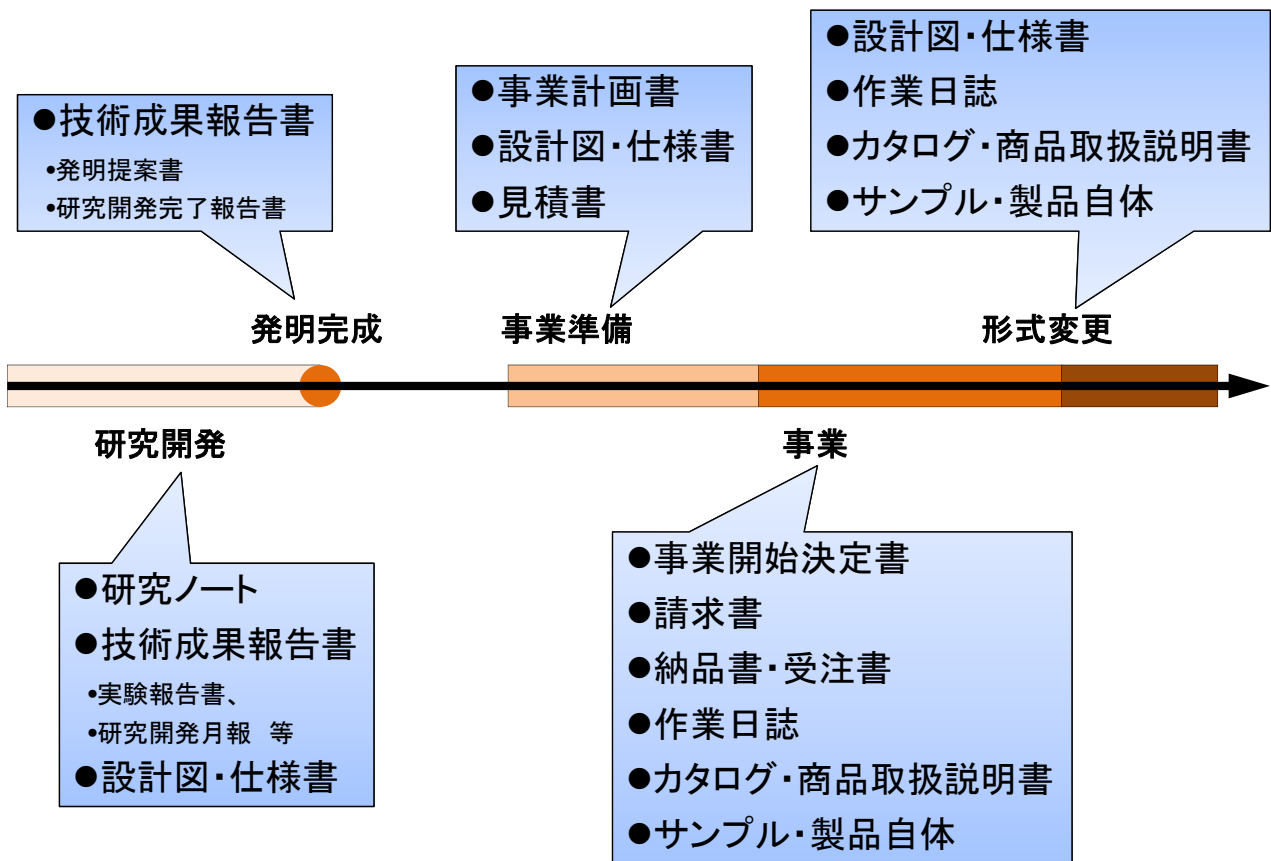
1. 即時実施の意図がある
2. 即時実施の意図が客観的に認識される

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

◆先使用权の立証のための資料について



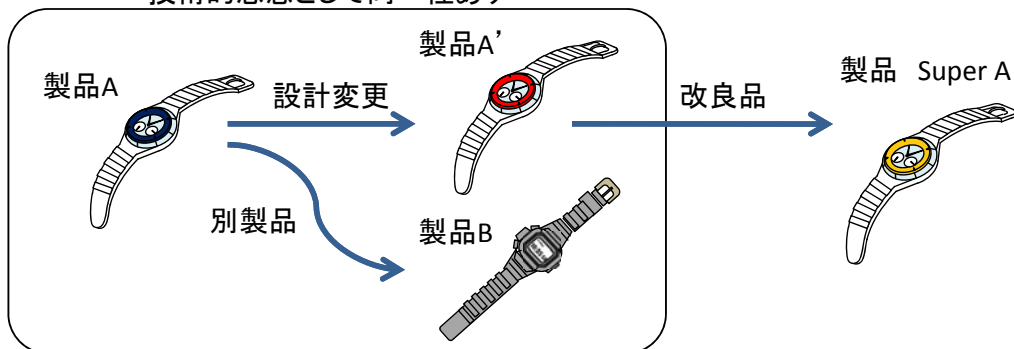
特許庁「戦略的な知財管理について」より

◆実施等をしている発明及び事業の目的の範囲内

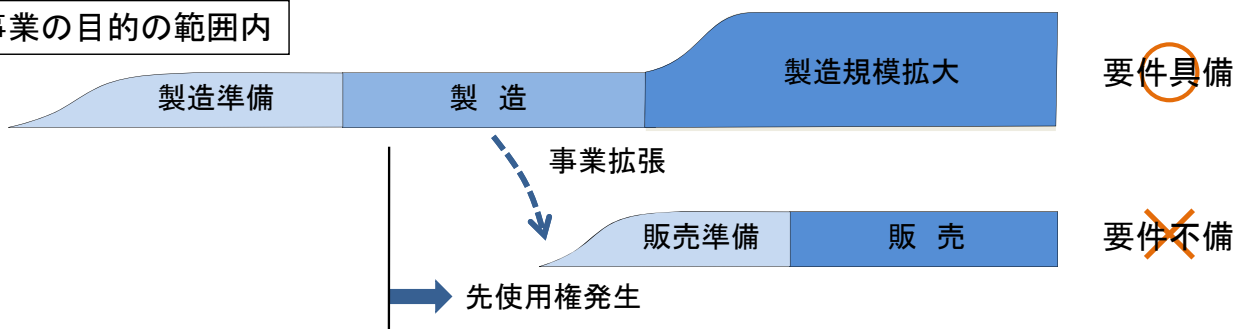
発明の範囲内

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



要件具備

要件不備

◆先使用権活用に当たり考慮すべき事項

各種企業への調査結果概要 (特許庁 (H18.6)「先使用権制度の円滑な活用に向けて」参照)

公開によるデメリット <ul style="list-style-type: none"> 技術を公開することにより他者に対する技術的優位性が失われてしまう 後悔しない場合に他社が到達可能な技術か否か <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> → 秘匿する価値があるか 他社に権利取得される危険性があるか 自社が権利取得する意義があるか </div>	侵害発見の困難性 <ul style="list-style-type: none"> 製品から把握できる発明か 工場内で実施される発明か <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> → 秘匿できる発明か 他社から権利行使される危険性があるか 自社が権利取得する意義があるか </div>
特許性 <ul style="list-style-type: none"> 拒絶されてしまう程度の発明か 	その他 <ul style="list-style-type: none"> 研究開発部門からの秘匿化の要請 他社との権利・義務関係 ビジネスメリット

トヨタ自動車の考え方 (「知財, この人にきく vol.2 トヨタ歴代知財部長」P.96-97 (社)発明協会より)

- ノウハウの保護を目的とした先使用権の活用は考えていない
- グローバルなビジネスで通用する仕組みでなければ、日本だけの特殊な制度では使い道がない

その他 (「知財, この人にきく vol.1 丸島儀一」P.56-59 (社)発明協会より)

- 秘密としての管理が尽くせるのか? 管理を徹底すると開発効率が下がってしまう
- 従業員が在籍中に正当に入手した技術を、辞めた後に使うことは抑えられない
- ノウハウを開示しなくても特許は取れるのではないか

◆諸外国における先使用権制度の比較

国名	基準時	範囲	発明の知得等	準備等
日本	出願時	日本国内での実施	自ら発明、または発明者から知得	事業の実施またはその準備
米国	出願日または発表日の1年以上前	米国内で	特許権者と独立していること	商業的に使用
イギリス	優先日	英国国内で	善意	実施または現実かつ相当な準備
ドイツ	出願時	ドイツ国内で	発明を所有	実施または必要な準備
フランス	出願日または優先日	フランス領域内で	善意で	発明(完全かつ正確な知識)を所有
中国	出願日	中国国内で		実施または準備
韓国	出願時	韓国国内で	自ら発明、または発明者から知得	事業の実施またはその準備
台湾	出願時	台湾で	善意に	実施または必要な全ての準備

◆先使用権制度活用のための準備

先使用権制度を活用するために考慮すべきこと

権利の確保

- 立証のための資料の保管
- 一日でも早い事業実施

秘密管理

(先使用権制度を活用する際の目的)

- 技術(資料)へのアクセス制限
- 秘密漏洩に対する社員教育・秘密保持契約



これらを実行するためには？

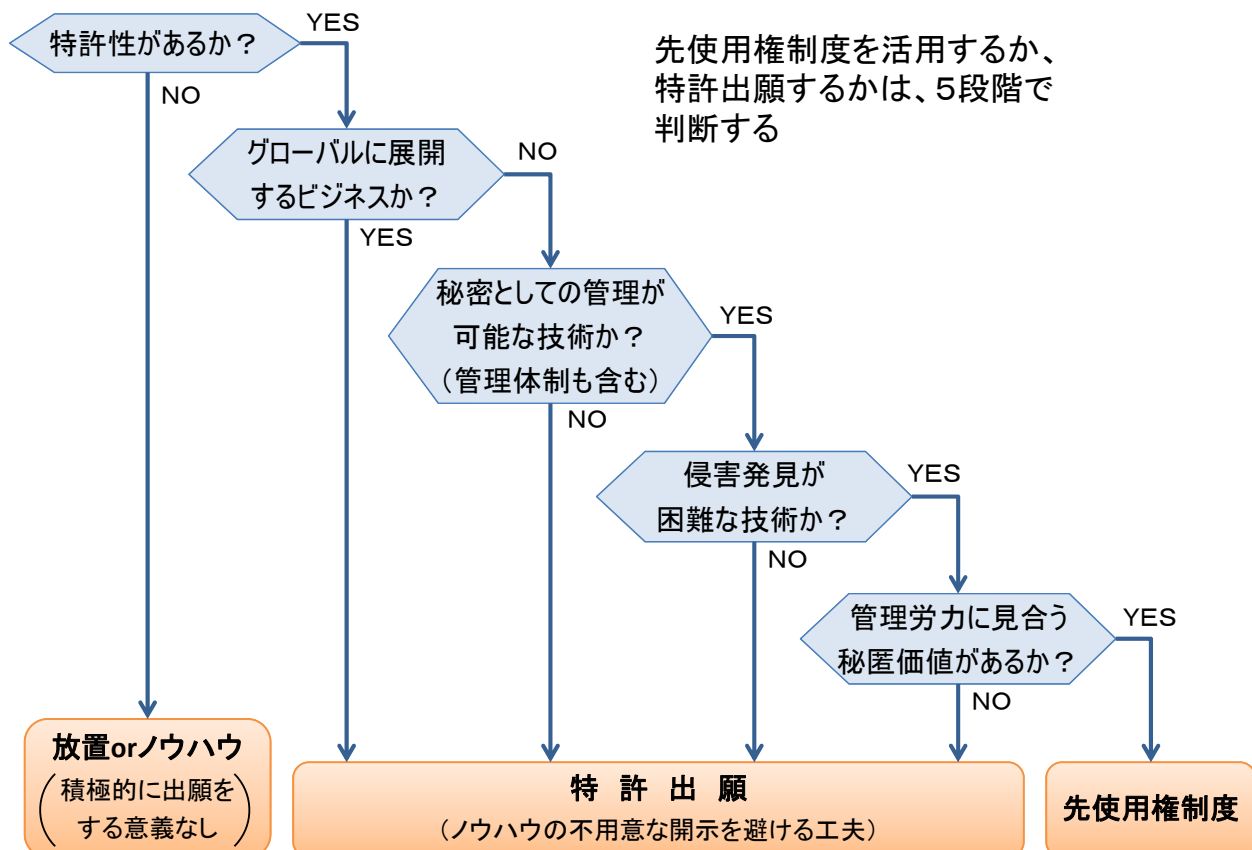
- 対象となる技術を明確にすることが必要
- 先使用権は特許権に対する抗弁権なので、特許権を意識した形式が好ましい



具体的手順

- 特許の対象となり得る技術 → 出願書類に準じた形式(明細書, 特許請求の範囲, 図面)で技術の明確化
- 特許の対象とならない技術 → 文書(形式不問)で技術の明確化

◆先使用権制度の活用判断～5 STEP METOD



◆ 戦略的知財活動～Dual Strategy

