



先使用権の判断動向と 実務上の課題

2018年度特許第2委員会第1小委員会

発表者：早野 一樹（D I C株式会社）
浜島 大和
（三井・ケマーズ フロプロダクツ株式会社）

1

メンバー紹介

2018年度特許第2委員会第1小委員会のメンバー（11名）

早野 一樹（D I C）	立石 英之（大日本印刷）
浜島 大和（三井・ケマーズ フロプロダクツ）	
柴田 鑑（沖電気工業）	石田 めぐみ（TDK）
泉本 恵里（日鉄住金総研）	河野 隆治（富士フイルム）
平川 敏弘（日本ガイシ）	廣瀬 文信（カネカ）
山田 渡（王子ホールディングス）	清林 由佳（ロート製薬）

*社名は活動当時のもの



1. 研究の背景と目的
2. 裁判例の分析
3. ヒアリング調査
4. 証拠の信ぴょう性
5. 実施形式の変更
6. 発明の完成
7. まとめ

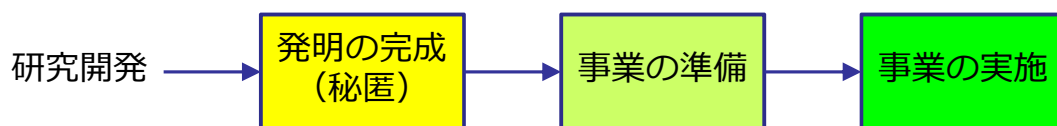


1. 研究の背景と目的

■ 先使用权とは

■ 特許法 第79条（先使用による通常実施権）

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**。



- 独自に発明（承継）したか？
（**知得ルート**）
- **発明が完成**していたか？
- 特許**出願前**に事業の実施/準備していたか？
- 出願前の**実施内容**はその発明の実施であるか？
- 出願前から**実施形式の変更**があった場合、同一性が認められる範囲内か？





1. 研究の背景と目的

■ 重要指針

- 【1】ウォーキングビーム加熱炉事件（最高裁 昭和61年10月3日）
- 【2】特許庁ガイドライン（平成18年初版、平成28年第2版）
「先使用権制度の円滑な活用に向けて」



企業における一定の指針



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

5



1. 研究の背景と目的

■ 課題

企業では
先使用権の備えがすすんでいるのか？

すすんでいないとすれば、
その原因は何か？



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

6



1. 研究の背景と目的

■ 研究の目的と手段

- ・ 裁判例分析
- ・ 会員ヒアリング調査



- ・ 先使用権の判断動向の把握
- ・ 企業の先使用権の悩みや課題の把握



- ・ 悩みや課題の解決に資する提言を試みる



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

7



2. 裁判例の分析

■ 対象

裁判所ホームページで検索

[判決日] 平成20年1月1日～平成30年5月14日

[権利種別] 特許権、実用新案権

[訴訟類型] 民事訴訟、民事仮処分

⇒ 1019件

[全文検索] “先使用” または “79条”

⇒ 50件 (4.9%)

うち、先使用権を判断した裁判例

⇒ 29件 (2.8%)

*各論では必要に応じて過去の裁判例を追加検討



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

8



2. 裁判例の分析

■ 先使用权の認容／非認容

	認容	非認容
裁判例	53%	47%

■ 先使用权が認容されなかった理由

裁判例分析	のべ件数
知得ルート	7
発明の完成	10
実施&準備	準備 12
	実施 13
実施形式	実施内容 15
	実施変更 8

(争点化した要件)



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

9

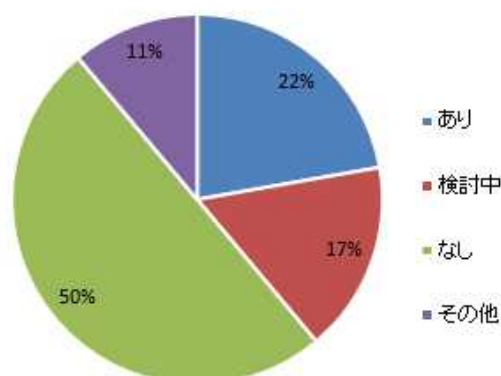


3. ヒアリング調査

所属企業の証拠収集管理ルールの有無、収集段階などを
ヒアリング（有効回答数 18）

■ 証拠収集管理ルール

証拠管理収集ルールの有無



意見

「事業部門ごとに事業環境がかなり異なるので、一律に全社的なルールを決めるのが難しい」

「問題が発生しそうな段階或いは発生した段階で証拠収集を実施しているのが実状」

「収集すべき証拠（対象）が決まっていないと、収集ルールも決めにくいのではないか」



10



3. ヒアリング調査

■ ヒアリング調査からうかがえる企業の悩み

◇ 証拠の信ぴょう性

意見

- 製品がその製造履歴と共に残っていればベターだと思うが、経時変化しうるものを残すのは困難である。
- 証拠と証拠との関連性(製造コードと、実製品とのつながりなど)の明確化が苦勞。

◇ 実施形式の変更

意見

- 化学製品のわずかな配合変更で、実施形式の変更が問われる可能性
- 社内での実施形式変更に伴う先使用権の判断は難しい。



4. 証拠の信ぴょう性

■ 裁判例分析から

- 証拠の信ぴょう性が争点となった事件は7件あり、うち5件で「事業の準備」が争点とされている。
- 信ぴょう性が否定される観点
 - 証拠に改ざんされた可能性があり証拠そのものが信用できない
 - 証拠の内容が不十分で先使用権の要件を充足するか判断できない
 - 実験サンプルが経年変化したことにより証拠そのものが信用できない





4. 証拠の信ぴょう性

◇ 裁判例の紹介

[事件番号] 東京地裁平成27年(ワ)第16829号特許権侵害差止等請求事件

[事件名] 防蟻用組成物事件

[裁判所の判断]

・被告が本件優先日前に製造された製品であるとした試験体について、製造記録（乙33～35）も踏まえ、

『これらの試験体が、平成14年6月24日に製造された被告先行製品であることを認めるに足りる証拠はない』と判断。

・製造記録である乙33について、『成分とその配合が書かれた数字の記載はあるが、それが現実に製造されたことをうかがわせる記載や製造された製品の販売先等の製造記録であれば記載されていてもおかしくない事項の記載も何もなく、記載内容自体も不明確である。』

被疑侵害者自身が作成した記録であっても 内容不明確とされる恐れ



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

13



4. 証拠の信ぴょう性

■ 小括

◇ **一部企業で研究ノート作成等が義務化（ヒアリング調査）**
ただし、内容が不十分であれば証拠の信ぴょう性に疑義

◇ **証拠の多くが被疑侵害者自身が作成した研究ノートなど。**

[リスク] 被疑侵害者にとって当たり前の事項が省略され、

第三者にとって内容が不十分とされるリスク

[対策] 第三者が証拠に基づいて疑義を生じさせずに

発明を認識可能かどうかという観点で記録

[リスク] 証拠の客観性

[対策] 社内資料であっても作成日や作成者等を省略せずに記載。

さらなる対策として公証制度やタイムスタンプの活用。



14



5. 実施形式の変更

■最判昭和61年10月3日

ウォーキングビーム式加熱炉事件

特許法七九条所定のいわゆる先使用权者は、「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）に先使用权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、

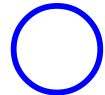
したがって、**先使用权の効力**は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に**実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内**において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。・・・



実施形式限定説

VS

発明思想説



15



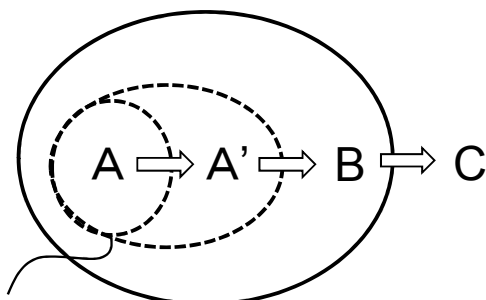
5. 実施形式の変更

■背景

- ・製品のオーダーメイド型開発（少量多品種化）
- ・日常的な実施形式の変更

実施形式の変更への関心は高い

特許請求の範囲



同一性の範囲

“同一”の範囲はどこまで？



16



5. 実施形式の変更

■ 論説

「特許」 Vol.56 No.6 2003 「先使用権の範囲に関する一考察」
吉田 広志

『・・・先使用製品とクレームを対比する場合は、まずは、**変更された要素が特許請求の範囲に関わるものであるかどうかだけの判断に止め、クレームに関係のない要素であった場合は、直ちに変更を認めるべき**である。・・・からもわかるとおり、先使用権の範囲はあくまで特許請求の範囲との関係で決せられるものであるから、**特許請求の範囲に記載のない要素を付け加えたとしても、先使用権の範囲の評価という観点からは、同一の範囲内としてよい**』

『・・・すなわち、先使用製品について、**クレームに記載のない要素を付け加えた場合は、変更要素の同一性について吟味は必要なく、直ちに先使用権の援用を認めてよい**（現実に事業化されていることはもちろん、事業の準備すら必要ではない）。』

【裁判例】 実施形式の変更点がクレームに記載されていない場合、変更前後の実施形式の同一性は認められる傾向

・ 変更前後の実施形式が同一の範囲であるか否かの判断の

 基準として参考

17



5. 実施形式の変更

■ 実施形式の変更点がクレームの発明特定事項に含まれる場合（上位概念の範囲での変更）

**【裁判例】 変更前後の実施形式の同一性は認められる傾向
但し、作用効果の“詳細な説明”での記載に留意**



- ・ 留意すべき“作用効果”の記載とは？
- ・ 上位概念（特に数値範囲）の場合の考え方



5. 実施形式の変更

◇ 裁判例の紹介

[事件番号] 東京地裁平成18年(ワ)第6663号 特許権侵害差止等請求事件

[事件名] 粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体事件

[発明特定事項] 表面粗度Rmaxが0.7~2.0 μ m

[実施形式の変更] 表面粗度Rmaxを約1 μ m → 約0.7 μ mに変更

[裁判所の判断] 本件特許発明における表面粗度Rmaxの数值限定の臨界的意義が下限の0.7 μ mにあることからすると、**本件特許発明の作用効果を減殺する方向への変更**であり、・・・被告製品（特に被告サンプル）の測定においては、・・・**表面粗度Rmaxの範囲を充足しない方向への変更**が行われたことが顕著に窺われるところであるから、仮に被告製品の一部のものにおいて構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxの充足が証明されたとしても、このような表面粗度Rmaxの変更により先使用権が失われるものではないといえる。



5. 実施形式の変更

■ 小括

◇ 実施形式の同一性の判断手法にはいくつかの説があるなかで

- ・変更箇所がクレームに関連するか否か
- ・変更前後の作用効果の変化
- ・詳細な説明での作用効果への言及

の観点で同一性を判断する手法は、実施形式の変更を頻繁に行う産業において一定の指針になると考えられる。





6. 発明の完成

■ 先使用权が認容されなかった理由 (争点化した要件)

裁判例分析	のべ件数	
知得ルート	7	
発明の完成	10	
実施&準備	準備	12
	実施	13
実施形式	実施内容	15
	実施変更	8

被疑侵害者にとって「発明の完成」の争点化は想定外？
特許権者にとって効果的な対抗戦略？



6. 発明の完成

■ 発明の完成とは？

『発明が完成したというためには、その技術内容が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復継続して目的とする**効果**を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして**構成**されている。』(最高裁昭和49年(行ツ)第107号同52年10月13日第1小法廷判決・民集31巻6号805頁)

■ 発明の完成が争点化するケースは？

- 「発明の完成」と「事業の準備」の両方が争点の裁判例は
8 / 9 件
- 「事業の準備」の検討過程で発明が完成していたか否かを判断





6. 発明の完成

◇ 裁判例

[事件番号] 知財高裁平成21年(ネ)第10012号特許権侵害差止等請求事件

[事件名] 電圧形インバータの制御装置及びその方法事件

[裁判所の判断]

・『**本件発明3は、…その課題・目的を「…オンデレイにより前述の電圧降下が生じる。これはインバータ出力電流の大きさと向きにより変化し出力電圧／指令値の線形性を乱す。またそれは後述する特性から高調波成分を含みトルクリプルの発生原因となる」(特許公告公報、2頁右欄22行～27行、甲9) …とするものであり、そのため特許請求の範囲に「インバータの電圧降下の特性から、…該電圧降下の値を…交流電圧指令に補正する手段」(請求項1)との構成をとることが記載されているものである。そうすると、本件発明3については、インバータの電圧降下の特性に基づく電圧降下の値を交流電圧指令に補正する手段が備えられることにより、インバータの出力電圧を高精度に制御できることが確認された時期に発明が完成したとみるべきである。』**

・『**そうすると、乙8の実験結果が一審被告において報告としてまとめられた日である、昭和61年2月3日ころに被告製品発明は完成されたというべきである。』**



23



6. 発明の完成

■ 小括

◇ **特許公報記載の「課題」「解決手段」を確認したときに発明が完成 ⇒ 先行実施品に当てはめその発明の完成時期を判断**

[被疑侵害者]

<対策> 被疑侵害者は特許に記載される効果を予見し記録

⇒事実上困難

<次善策> 先行実施品を保管し事後的に効果を確認

⇒経時変化などの証拠の信ぴょう性が争点化する可能性

<次善策> 先行実施品の製造記録を、疑いの余地なく再現製造できるよう記録

[特許権者]

事業の準備が争点の事件では「発明の完成」も積極的に争点



化、発明の効果の認識時期などを争うことが効果的。

24



7. まとめ

- ・ 裁判例によれば、特に実施の準備段階を証明するための証拠には、高い客観性が求められている。
- ・ 製品ライフサイクル短縮化やオーダーメイド型製品開発に伴い多くの製品群を抱える企業では、すべての製品について先使用権の確保を目的とした証拠収集を遂行することも、費用対効果を考えると現実的ではないと考えられる。
- ・ 事業領域や収益の大きさ等に基づいて、先使用権による知財リスクの最小化を図るべき対象（発明）を明確にし、その対象については、企業が課題とする証拠の信ぴょう性や実施形式の変更等の疑義を排除した徹底的な証拠収集管理を遂行するといった、メリハリのある対策を講じるよう努めることが、企業の限られたリソースのなかで最大限の効果を発揮するうえで重要と考えられる。



ご清聴ありがとうございました。

