

## 先使用権制度の基礎

特許第2委員会  
第5小委員会\*

**抄録** 日本の特許制度は先願主義を採用していますので、複数の者が別々に同一発明を完成させたケースでは、先に特許出願した者だけが特許権を取得することができます。

一方、他人の特許出願前から、同一発明の実施事業、あるいは実施事業の準備をしていた者の事業継続を保護するものとして先使用権制度があります。本稿では、秘匿すべきノウハウ技術の保護に活用されることもある先使用権制度について紹介します。

### 目次

1. はじめに
2. 先使用権制度の概要
3. 先使用権の要件
  3. 1 特許出願の際現に
  3. 2 日本国内において
  3. 3 事業の準備
  3. 4 実施又は準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内
4. 立証のための資料
5. おわりに

## 1. はじめに

特許の先願主義の例外規定と認められる先使用権制度の基礎について、概要と先使用権が認められる要件を中心に紹介します。

## 2. 先使用権制度の概要

他人の特許出願前から、特許発明と同一発明の実施事業、あるいは実施事業の準備をしていた者に、一定の範囲で、当該特許発明が無償にて実施できて、その事業の継続が認められる権利が先使用権です（特許法第79条）。

また、実用新案、意匠でも先使用権が認めら

れます（実用新案法第26条、意匠法第29条）。  
特許法第79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。

\*下線部：本稿で紹介する先使用権の要件

これは、他人の特許出願前から事業をしていた、あるいはその準備をしていた者にまで、事業の継続を認めないことは公平の観念に反するとの考えによるもので、あくまでも、先願主義の例外として認められる権利です。

この権利が認められるためには、特許庁へ登録する必要はありませんが、法律に定められる要件を満たす必要があることに注意が必要です。

\* 2012年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

### 3. 先使用権の要件

ここでは、先使用権が認められる要件として、「特許出願の際現に」、「日本国内において」、「事業の準備」、「実施又は準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内」について紹介します。

#### 3. 1 特許出願の際現に

他人の「特許出願の際現に」、少なくとも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成否が判断されます。裁判例からみると、この判断は、研究開発着手から事業の開始、継続までの一連の経緯についての立証資料に基づいて行われます。

この一連の経緯は、図1に示す通り、①先使用発明に至る前の研究開発行為②先使用「発明の完成」③先使用発明の実施である「事業の準備」④先使用発明の実施である「事業の開始」の4つをたどると考えられます。

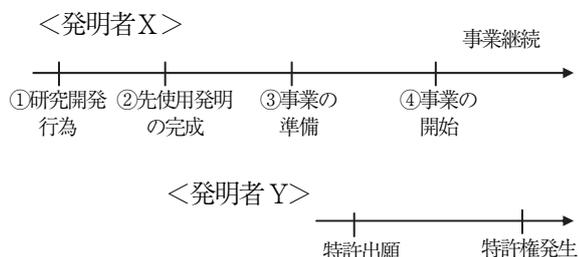


図1 先使用発明の一連の経緯

次に、「特許出願の際現に」の立証のために必要な資料について解説します。

例えば、サンプル製品の製造日を証明する資料があっても、この資料のみからでは、このサンプル製品の製造が、発明の実施事業の準備であるのか、発明の完成に向けた研究であるのか不明確な場合があります。そこで、このサンプル製品の製造日前後の経緯、すなわち、研究開発行為、発明の完成及びサンプル製品製造後の事業内容についても立証することで、そのサンプル製品の製造日は「事業の準備」の段階にあ

ったことが立証できることになります。

このように、特許出願時の前後を通じて、上記①～④の一連の経緯を立証することが先使用権を主張する際の有効な手法になります。

なお、「特許出願の際」とは、国内優先権主張を伴う特許出願などの場合は、その発明についての最先の特許出願の時になります。

#### 3. 2 日本国内において

「日本国内において」とは、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について、それぞれの行為が日本国内で行われている必要があることを意味します。

したがって、海外でのみ発明の実施である事業又はその事業の準備をしていたとしても、日本国内における先使用権は認められません。

一方、国内業者が海外で製造された製品を日本に輸入・販売しているような場合、又は日本において輸入・販売のための準備作業をしているような場合は、輸入・販売の事業形態において日本国内における先使用権が認められると考えられます。

なお、この場合において、国内業者は国内において製品の製造又はその準備を行っていないため、製造する事業についてまでは先使用権は認められません。

#### 3. 3 事業の準備

「事業をしている」とは文字通り、製造や販売等の事業活動を行っていることですので、ここでは「事業の準備」について紹介します。

ウォーキングビーム炉事件（昭61(オ)454号、最高裁昭和61年10月3日判決）では、次のとおり判示しています。

「特許法第79条にいう発明の実施である「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、未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」(最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決)。

すなわち、「事業の準備」とは、未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」ことをいいます。

### (1) 「即時実施の意図」

「即時実施の意図」における「即時」とは時間の長さだけで判断されるものではありません。

先に述べた最高裁の事例では、昭和41年8月31日頃の見積仕様書及び設計図の提出を事業の準備と認定しています。

一方、優先権主張日は昭和43年2月ですが、初めての製造開始は昭和46年5月というものでした。

このように実際の製造開始より5年近く前の見積仕様書等の提出を事業の準備行為と認めたのは、ウォーキングビーム式加熱炉は、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、先使用者が見積仕様書・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。

このように裁判例は、「発明の完成」から「事業の準備」、「事業の開始」に至る一連の経緯を総合的に考慮して、出願前の見積書提出等の行為が事業の準備に当たるかどうかを評価し、認

定しているものと考えられます。

したがって、「事業の準備」に、どの程度の行為であれば該当するのか、もしくは、見積仕様書等の提出後どのくらいの期間内に実施行為を開始したら準備といえるのかは、一概にいうことはできず、先使用発明の対象となる物の性質や発明の完成から実施の開始に至る一連の行為を総合的に考慮して判断する必要があります。

### (2) 「即時実施の意図が客観的に認識」

上記最高裁判決における「客観的に認識される態様、程度において表明」とは、その「即時実施の意図」を、単に内心に有しているだけでは足りないことを意味しているといえます。

### (3) 事業の準備が認められた事例

1) 試作品の完成・納入で認めた事例(昭63(ワ)17513号, 東京地裁平成3年3月11日判決)

試作品の製作を下請会社に依頼し、納入を受け、さらにこれを発注者に納入した後に、意匠登録出願がなされ、その後に、正式注文を受け、上記下請会社に発注し、納入を受け、さらに継続して上記発注者と第三者に同一意匠製品を製造販売した事実から、意匠登録出願の際現に、意匠の創作をした者から知得して、意匠の実施である「事業の準備」があったと認定しています。

2) 受注生産製品における試作品の製造・販売で認めた事例(平10(ワ)520号, 大阪地裁平成11年10月7日判決)

「一号機は、未だ量産化以前の試作品であるということができるが、(証拠略)によれば、この種フォーククローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォーククローの実施

である事業をしていたものというべきであり、仮にそうでないとしても、実施の準備をしていたものと認められる。」として、試作品を証拠として「事業の準備」があったと認定しています。

3) 基本設計や見積の修正があっても肯定した事例（平10(ワ)10545号，東京地裁平成12年4月27日判決）

化合物の製造方法の発明において、特許出願の優先日前に、その発明である製造方法を実施するためのプラントの設計及び建設の基本設計や建設費見積が行われていたが、その優先日後に、当該基本設計や建設費見積書が多少修正されたものの、発明である化合物の製造方法そのものは見直されることはなかった事例において、その優先日前に「事業の準備」があったと認定しています。

さらに、控訴審（平12(ネ)2720号，東京高裁平成13年3月22日判決）では、特許出願の優先日後に基本計画や見積が修正されたとしても、そのプラント建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたなどの事情がないのであるから、その優先日前に「事業の準備」があったと認定しています。

4) 金型製作の着手が即時実施の意図と、それを客観的に認識される態様、程度において表明したものと認定した事例（平16(ワ)9318号，大阪地裁平成17年7月28日判決）

実用新案登録出願日より前に、鍛造金型の図面を完成させ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手し、出願日後には、金型を完成させて鍛造試作を行い、前後して材料発注、量産、販売したことから、出願日前には「即時実施の意図」があり、かつ、それが「客観的に認識される態様、程度において表明されている」と認定しています。

5) 生理活性タンパク質の製造法に関する発

明において、医薬品製造に向けた行為により事業の準備を認めた事例（平16(ワ)8682号，東京地裁平成18年3月22日判決）  
生理活性タンパク質である遺伝子組換えヒトエリスロポエチンの製造方法、及び遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子の製造方法に関する発明について、厚生大臣への所定の確認行為や届出行為、および、当該生理活性タンパク質の製造に係る設備の完成および稼働などの行為により、「即時実施の意図」は、「客観的に認識されうる態様、程度において表明されていた」ものとして「事業の準備」があったと認定しています。

#### (4) 事業の準備が否定された事例

1) 改良前の試作品では準備を否定した事例（昭58(ワ)7562号，大阪地裁昭和63年6月30日判決）

実用新案登録出願日より前には、改良が必要となった試作品の段階にとどまっており、「即時実施の意図」があったものと認められないとしています。

2) 研究報告書に列記された成分の一つであっただけでは準備を否定した事例（平9(ワ)938号，東京地裁平成11年11月4日判決）

特許出願日より前に作成した研究報告書に、香料の一つとして「フロロパル」が挙げられていることを根拠に、先使用権による通常実施権を有すると被告は主張するが、この報告書は「効果がすぐれていると考えられる香料を24種類列挙する」にすぎず、「被告が本件被告製品に添加する香料成分の一つとして「フロロパル」を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり」、その際も、「報告書も参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されている」などから、「フロロパル」をかび取り剤の

香料として使用する「事業の準備」は認められないとしています。

- 3) 概略図にすぎないとして否定した事例(平12(ワ)18173号, 東京高裁平成14年6月24日判決)

図面が概略図にすぎず, 図面以外に製造や工程に関する具体的な内容を示すものは存在しない上に, 以前に被告が本件以外のロールカレンダーを製造受注していた際に行ってきた準備作業の状況と, 本件における準備作業の状況との比較や, 高分子用カレンダーのような装置が製造される際の一般的な工程などを考慮することで, 特許出願当時には, 実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないとして, 「事業の準備」は認められないとしています。

- 4) 医薬品の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないとして, 事業の準備を否定した事例(平15(ワ)19324号, 東京地裁平成17年2月10日判決)

「事業として医薬品の製造を行うためには, 溶出試験, 安定性試験, 生物学的同等性試験を行い, 厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ, 特許法 第79条にいう発明の実施である「事業の準備」をしているというためには, 必ずしもこれらの過程のすべてを完了していることを要するものではないが, 少なくとも, これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである」と判示されています。

- 5) 製品化についての問題点の解決, 仕様の選択が未了であるとして準備を否定した例(平17(ワ)21408号, 東京地裁平成20年12月24日判決)

特許法 第79条にいう「事業の準備」があったというためには, 製品化に当たって発生する多くの問題点を解決し, 各種の仕様を選択し, 当該事業の内容が確定した状態に至ったことが必要であるとしています。

### 3. 4 実施又は準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内

先使用権は, 「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」に限って認められます(特許法第79条)。

したがって, 特許出願に含まれる発明の一部についてのみ実施又はその準備をしていた場合には, その一部の発明について先使用権が認められますが, その特許出願に含まれる発明の全体についてまで先使用権は認められません。

ここで「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」について, 実施形式限定説と発明思想説の二つの説がありました。

#### <実施形式限定説>

特許出願の際に現に実施している実施形式に限定されるという考え方

#### <発明思想説>

現に実施している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を包含するという考え方

ウォーキングビーム炉事件は発明思想説の立場に立ち, 「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。」と判示しました。

一方, 先使用権は「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」に限って認められるため, 実施行為の追加や変更は認められません。

たとえば, 先使用に係る製品の販売のみを行っていた者は, 特許権の発生後, その製品の販売(譲渡)に限って先使用権が認められますが, その製品の製造については認められません。

なお, 販売量の増加など, 実施規模の量的な

拡大は認められるものと考えられています。

#### 4. 立証のための資料

先使用権の立証のための資料は、先使用権が認められる要件となる事実に関する証拠を、確保可能な時点ごとに収集し、保管することが最も確実な方法とされています。

たとえば、研究開発時点においては、研究ノート、技術成果報告書、設計図・仕様書等を、事業の準備段階においては、事業計画書、見積書等、事業開始後においては、請求書、納品書・受注書、取扱説明書、サンプル等を立証のための資料として保管することが望まれます。

ここで、裁判においては、「研究開発行為」、「発明の完成」、「事業の準備」、「事業の開始」の流れを一連で立証できるように資料を保管することが重要になります。

そして、証拠力を高める手法として主に以下の2つの手法が推奨されています。

##### (1) 公証制度

公証制度は、公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、公正証書を作成したりすることによって、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図り、私人の生活の安定や紛争の予防を図ろうとするものです。

また、秘匿したノウハウが少なからず化体している製品等については、その物自体を残すことも有効であるとされています。

##### (2) 民間タイムスタンプサービス

「タイムスタンプ」は、電子データに時刻情報を付与することにより、「いつ」、「どのような」電子情報が存在していたかを証明するための民間のサービスであり、「電子署名」は、実社会で書面等に行う押印やサインに相当する行為を、電子データに対して電子的に行うサービスです。「タイムスタンプ」と「電子署名」の組み合わせで、「いつ」、「誰が」、「どのような」を証明し得る手法です。

#### 5. おわりに

本稿では先使用権が認められる要件の基礎を中心に紹介しましたが、実際に先使用権が認められるか否かが問題となるケースでは、基礎だけでなく、その発明、技術、事業分野を十分に考慮した上で、これまでの裁判例を参考とした慎重な判断が必要となります。

また、外国での先使用権を検討する際には、その国の制度や裁判例に応じた対応が必要となります。

本稿が先使用権制度を考える際の一助となれば幸いです。

##### 参考資料

- ・特許庁編：平成23年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト
- ・特許庁編：「先使用権制度の円滑な活用に向けて」（平成18年6月）

（原稿受領日 2012年9月21日）