

知財法務の勘所Q&A（第19回）

先使用権に関する最近の裁判例と研究開発に関する資料の保存



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 山内 真之

Q 特許法79条に基づく先使用権に関する、最近の裁判例の動向を教えてください。また、裁判において先使用権を主張することを念頭に置いた場合、会社の研究開発等に関する記録や資料は、どの範囲でどのように残しておくべきでしょうか？

A 先使用権の成立のためには、原告発明と同一の発明の完成・知得についての独立性と、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必要となります。従来の下級審裁判例では、「事業の準備」を肯定するための「即時実施の意図」が認められるか否かが争われることが多く、その際には、先使用権の基礎となる被告製品の仕様が、原告特許の出願日までに一義的に確定していたか否かが、よく問題となりました。他方、知的財産高等裁判所は、最近、被告による同一発明完成を認定するためのハードルを上げられると思われる判決を行いましたので、注意が必要です。

このような裁判例の動向を念頭に置くと、研究開発等に関する記録としては、まずは、自社技術の発明の完成に至る過程を示す資料として、研究ノートや実験結果報告書等の資料を残す必要があります。当該資料は、技術開発における課題と、当該課題をいかにして解決したかという、発明の技術的思想を明らかにする内容を含むことが望ましいといえます。その上で、会社が当該発明について事業化を行うことを決定したことを示す客観的な資料（客先に向けた見積仕様書、納品に向けた設計図等）も、記録として残すことが必要です。記録については、その重要性に応じて、確定日付の付与を受けたり、タイムスタンプサービスの利用を検討したりすることが有益といえます。

1. 特許法に基づく先使用権の成立要件

特許法79条は、「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。」と規定しています。

先使用権の制度は、企業が自社の技術をノウハウとして秘匿して市場における技術的優位性を

確保しようとするニーズがある一方で、特許制度が採用している先願主義を徹底すると、当該企業が秘匿していたノウハウをカバーする発明について第三者が特許を取得した場合に、同じ技術を用いた事業の継続ができなくなるという問題が生じることを避けるために設けられたもの、と説明されます。

特許法79条に規定された先使用権成立のための要件を分説すると、①「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」という、同一発明完成・知得の独立性に関する要件、②「特許出願の際現に」という時的要件、③「日本国内において」という地理的要件、④「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」という、発明の実施である事業又はその準備を行っているという要件の4つに分けることができます。これら4つの要件をすべて満たした場合には、「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」通常実施権すなわち先使用権が認められます。

2. 先使用権に関する裁判例

(1) 最高裁判例

特許法79条に基づく先使用権については、最高裁判所判決があります¹。同判決の事案では、先使用権の成立要件のうち、特に④の「事業の準備」の解釈が問題となりました。また、成立した先使用権が及ぶ範囲について、「実施又は準備をしている発明」の範囲についても、最高裁判所は解釈を示しました。

まず、「事業の準備」の解釈について、最高裁判所は、「[特許法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、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。」と述べています。ここでは、「事業の準備」の内容を、(i) 即時実施の意図を有していること、及び、(ii) 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、という、主観的要件 (i) と客観的要件 (ii) に分けて、両方が認められる場合に、「事業の準備」がなされていたと認めることが明らかにされています。ただし、(ii) の、即時実施の意図の表明に関する要件を満たすためには、必然的に、即時実施の意図を有するという (i) の要件を満たしていなければならないともいえませんので、結局、(ii) の要件を充足することが重要といえます。

なお、旧特許法37条では、先使用権の成立を主張できる者は「事業設備ヲ有スル者」とされていました。その後、他方、現行の特許法79条では、条文上は「事業の準備」を行っていれば足り、先使用権の成立のために事業設備を有することまでは不要とされました。そこで、いかなる場合に「事業の準備」が認められるのか、旧法下と同様に事業設備を保有する段階にまで至っていることが必要と解釈されるのが問題となっていたところ、この判決により、事業設備の保有までは不要であることが明らかにされました。この経緯に照らすと、この最高裁判決は、先使用権の成立を認めやすくする方向の解釈を採用したものと評価できます。

さらに、最高裁判所は、先使用権が及ぶ範囲について、「『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

1 最判昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁。

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。」と述べています。ここでは、特許法2条1項において「発明」の定義に登場する「技術的思想」という用語を用いつつ、先使用権が及ぶ範囲について、現実に実施又は準備されていた形式に限定せず、発明と同一性を失わない範囲で変更された形式にまで及ぶことが明らかにされています。したがって、この最高裁判決は、成立した先使用権の範囲を広げる方向で「実施又は準備をしている発明の範囲」という文言を解釈したものと評価できます。

(2) 先使用権の成否に関する、最高裁判決後の下級審裁判例の動向

上記の最高裁判決の後、先使用権の成立が争われた下級審裁判例は多数存在しています。その中でも、「事業の準備」が認められるか否かが問題となった事案が、相当数を占めます。

「事業の準備」を認めた裁判例の中には、試作品の完成と納入の段階に達していたことを理由に「事業の準備」を肯定したもの²、基本設計や建設費見積りが行われ、その後その修正がなされた事案でも「事業の準備」がなされていたと認めたもの³、設計図の作成及び試作機におけるテストを実施し、取引先への報告がなされていたことをもって「事業の準備」を肯定したもの⁴などがあります。

他方で、「事業の準備」を否定したものとしては、改良が必要となる程度の試作品製作段階では「事業の準備」は認められないと述べたもの⁵や、医薬品製剤に関する発明を用いた事業について、即時実施の意図を有しているというためには、当該事業の内容が確定していることを要するとし、特許出願時に医薬品の内容が一義的に確定したと認められないことを理由に「事業の準備」を否定したもの⁶などがあります。

これらの裁判例の事案では、試作品や設計図の作成が行われていたに留まる段階で、「事業の準備」が認められるか否かが争いとなりましたが、特に医薬品製剤に関する発明については、「事業の準備」を認めるために、医薬品の内容が「一義的に確定」していることが求められており、先使用権を認めるハードルは高いものと評価できます。

(3) 知的財産高等裁判所による最近の判決

さらに、最近、医薬品製剤に関する発明について先使用権の成否が争われた事案について、知的財産高等裁判所が判決を行いました⁷。

同事案の一審判決⁸では、「本件出願日までに、[被告の製品]の内容が、本件発明2の構成要件Eを備えるものとして、一義的に確定していたと認めることはできず、本件発明2を用いた事業について、被告が即時実施の意図を有し、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たとはいえないから、被告に先使用権が成立したということとはできない。」との判断が示されていました。この一審判決では、被告の医薬品製剤の内容が「一義

2 意匠権に関して、東京地判平成3年3月11日・昭和63年（ワ）第17513号。

3 東京高判平成13年3月22日・平成12（ネ）第2720号。

4 東京地判平成19年3月23日・平成16年（ワ）24626号。

5 大阪地判昭和63年6月30日・昭和58年（ワ）第7562号。

6 東京地判平成17年2月10日・判例時報1906号144頁。

7 知財高判平成30年4月4日・平成29年（ネ）第10090号。

8 東京地判平成29年9月29日・平成27年（ワ）第30872号。

的に確定」していなければ、即時実施の意図とその表明が認められず、「事業の準備」が否定される、という判断枠組みが採用されています。

これに対して、知的財産高等裁判所は、特許法79条にいう「発明の実施である事業…の準備をしている者」とは、少なくとも、特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら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でなければならない、と述べた上で、被告に先使用権を認めるためには、被告が特許出願前に製造していた試作品に具現された技術的思想が、原告の特許発明と同じ内容の発明でなければならない、との判断枠組みを示しました。知的財産高等裁判所のこの説示は、「事業の準備」に関する要件④に関する記述から始まっていますが、実際には、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら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」という、同一発明完成・知得の独立性に関する要件①に重点を置いており、この点で一審判決の判断枠組みとは異なっています。

さらに、この要件①について、知的財産高等裁判所は、被告の試作品に具現された「技術的思想」と原告の特許発明との同一性を求めているところ、仮に、被告の試作品が原告の特許発明の構成要件をすべて充足する（すなわち、原告の特許発明の技術的範囲に含まれる）ものであったとしても、被告の試作品が、原告の特許発明と同一の「技術的思想」を具現するものとは認められない、と述べています。

この事案では、原告の特許発明において、製剤に含まれる水分含量の限定が構成要件として含まれていました。そして、知的財産高等裁判所は、原告の特許発明の技術的思想について、「本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを2.9質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを1.5質量%以上にすることによって5-ケト体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思想を有するものである」と認定しました。その上で、知的財産高等裁判所は、特許出願日前に被告が、試作品の水分含量が一定の範囲内になるように管理していなかったこと、被告が試作品の水分含量に着目していなかったことを指摘し、当該試作品に具現された技術的思想は、原告の特許発明と同じ内容の発明ではない、と判断しました。

知的財産高等裁判所のこの判断枠組みは、従来の「事業の準備」が争われた下級審裁判例とは、異なるように思われます。従来の下級審裁判例では、被告が特許出願日前に完成していた試作品が原告の特許発明の技術的範囲に含まれていれば、それ以上に、当該試作品が具現する「技術的思想」が原告の特許発明と同じ内容であるか否かは問わずに、即時実施の意図とその表明が認められるか、という「事業の準備」に関する要件④の検討に進んでいました（そして、その際に、被告の製品の内容が「一義的に確定」しているかが問題となりました。）。他方、平成30年4月4日の判決において知的財産高等裁判所は、試作品が具現する「技術的思想」と原告の特許発明の同一性を検討し、これが認められないことを理由に、先使用権の成立を否定しました。

先使用権の基礎となる試作品の製作等の段階では、第三者がいかなる内容の発明について特許出願を行うかについて予測することは困難であり、したがって、第三者が出願するであろう発明の内容と同じ技術的思想を自らの試作品が具現していることを示す資料を、事前に準備して保管しておくことも、相当に困難であるといえます。したがって、上記の知的財産高等裁判所の判決で示された判断枠組みが今後も採用されるとすれば、先使用権の主張立証ハードルは相当に高くなると予想されます。

3. 先使用権の主張に備えた資料の保管について

以上のとおり、最近の知的財産高等裁判所の判決に照らすと、先使用権が認められるハードル

は高くなっているとの評価も可能であり、自社の開発技術について、ノウハウとして維持して、先使用権の主張立証に必要な資料保管を行うという方針を採るか、ノウハウとして維持せずに積極的に特許出願を行う方針を採るか、という判断についても慎重な検討を行うべきといえます。

当該検討の結果、ノウハウとしてなお維持することとした開発技術については、前述の裁判例の動向に照らして、先使用権の主張立証に備えた資料と記録の保管を行う必要があります。この点に関しては、特許庁が平成28年5月に発表した「先使用権制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために―（第2版）」⁹が詳しいところですが、前述の知的財産高等裁判所の判決にも照らして、重要なポイントを以下に説明します。

(1) 研究開発・発明完成から事業の準備に至る一般的な流れ

研究開発の端緒から実践に至る流れは、企業により様々ですが、単純化すると、市場のニーズに応えるための技術の必要性の認識→当該技術を実現するための課題の設定→当該課題を解決するための複数の技術的手段の候補を検討→実験等により各技術的手段による課題解決の実現可能性を検討、という流れで進むことが多いと思われます。

研究室レベルでの実験等によって、課題解決の目途が立った場合には、事業化に進むための試作品製作や、大量生産に向けた施設の準備、大量生産へとスケールアップする際に生じる新たな問題点の解決などが行われることが想定されます。

(2) 発明の完成に至る過程に関する資料

以上の研究開発から事業化に至る流れを、特許法の観点から見ると、まず、発明の完成のタイミングを検討することになります。前述の最高裁判所判決¹⁰は、発明の完成について、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり…、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施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ことを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である」と述べています。

この最高裁判所判決の説示に照らすと、発明の完成を認めるためには、大量生産の体制が整っていることや、大量生産のための設計図や仕様書まで作成されていることまでは必要なく、試作品の製作によって、研究開発において設定された課題を解決できることが確認された時点で、多くの場合、発明の完成を認めることができると思われます。また、実験室レベルの検討段階であっても、特定の技術的手段によって課題を解決できること確認するプロセスについて、再現可能な程度に確立していれば、発明の完成を認めることができる場合があるといえます。

したがって、先使用権の主張立証を念頭に、発明の完成に至るプロセスに関する資料を保管する場合には、研究ノートや実験結果報告書など、研究開発によって解決しようとしている課題と、当該課題を解決するために検討している技術的手段の関係を明らかにする資料の重要性が高くなります。さらに、これら研究ノートや実験結果報告書等では、実験室レベルにおいて、実際に、課題解決（又はその可能性）が確認できたことと、再現性をもって当該確認を行うためのプロセスや手順についても、記載がなされていることが望ましいといえます。

⁹ https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/senshiyouken/senshiyouken_2han.pdf

¹⁰ 最判昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁。

さらに、試作品の仕様書や設計図も、発明の完成を裏付ける資料として重要です。加えて、製作された試作品によって、想定していた課題を解決できたこと（すなわち、期待していた性能や効果を発揮したこと）を確認した資料（性能評価表等）が存在していれば、発明の完成を裏付けやすくなります。

なお、前述したとおり、最近の知的財産高等裁判所の判決は、「技術的思想」をキーワードに先使用権の成立ハードルを高くしたものと思われませんが、この判決に照らすと、研究ノートや実験結果報告書等では、単に計測結果を記述するだけでなく、実験の技術的意味、すなわち、解決しようとする課題と採用しようとする技術的手段（仕様）との関係についての考察も記録することの重要性が高いといえます。

(3) 事業の準備に関する資料

事業の準備を認めるには、前述の最高裁判決において示されたとおり、即時実施の意図とその客観的表明が必要となります。この点に関する資料としては、事業計画書など、会社として当該事業を推進していくことを決定した資料や、客先に向けた見積仕様書、顧客との契約締結や顧客への納品を念頭に置いた設計図、下請先への見積依頼書、設備投資に関する検討資料、作業日誌や製造記録などの製造に関する資料を挙げることができます。

(4) 資料の保管方法

研究開発段階においては、複数の技術的手段を検討対象としている一方、試作品の完成や大量生産の準備段階に近くなると、検討対象の技術的手段が絞り込まれてきます。また、事業化が近くなるほど、関与する会社内の部門も広がりを見せ、担当部署も変遷することもあります。

このため、複数の資料について一貫性をもって、互いに紐付けて保管することが、将来の先使用権主張への備えにおいては、重要性が高いといえます。具体的には、検討対象としている技術や開発について、プロジェクト名を付与して、開発から事業化に至るまで、同じプロジェクト名を使用する、資料の保管の際には、保管対象資料のリストを作成し、各資料の相関関係を示す図や表を添付する、といった工夫が考えられます。

また、冒頭に説明した先使用権成立の要件のうち、要件②「特許出願の際現に」という時的要件に関しては、確定日付の付与を受ける方法や、タイムスタンプを利用する方法も考えられます。

文書について公証制度に基づく確定日付の付与を受けると、民法施行法4条により、その日付に当該文書が存在していたことについて、完全な証拠力が備わることとなります。一方、タイムスタンプは、そのような証拠力を付与するものではありませんが、電子化された文書データについて時刻情報を付与することによって、当該時刻に当該データが存在していたことを裏付けるものであり、事実上、高い証明力が備わることとなります。保管する資料の量や重要性等に照らし、一部について確定日付を得る、その他の一部についてタイムスタンプを得る、などの運用を行うことが考えられます。

4. 最後に

本稿では、先使用権成立の要件、これに関する裁判例の紹介、及び、先使用権の主張立証に備えるための資料保管について、それぞれ概要を解説しました。本稿で紹介した、知的財産高等裁判所による最近の判決に照らすと、先使用権を認めるためのハードルは相当に高いものであるといえます。したがって、各企業は、自社技術についてノウハウとして秘匿するのか、特許出願を

行って権利化を狙うのかにつき、より慎重な検討が求められるといえます。そして、ノウハウとして秘匿することとした技術については、当該技術の内容、特に、解決しようとする課題とその解決のために用いた技術的手段の関係についての資料を、適切に保管することが重要となります。

以 上