

7 新たな「知」の保護管理のあり方に関する調査研究

中国・韓国・台湾等のアジア諸国の産業・技術での急速な発展がなされている状況においては、大量生産によるコスト競争を行うというこれまでのような我が国の産業構造を大きく変革すべき時期に来ている。グローバルでの熾烈な競争に勝ち抜くためには、諸外国の追従を許さない極めて高度な技術を創出するとともに、その高度な技術を容易に真似されないような工夫を行うことが必要とされている。

こうした状況の中、知的財産という観点から見た場合、我が国において様々な知的財産政策の推進が行われているが、我が国産業のさらなる発展のためには、企業が開発した技術について、公開を前提とした特許出願により排他的独占権を取得するか、営業秘密として厳格に管理し、対外的に秘匿するかを企業が戦略的に選択することが必要である。そして、企業の知的財産戦略に応じて柔軟に対応することができる環境の整備が求められている。本調査研究は、このような状況を踏まえ、学界、産業界の有識者からなる委員会を構成し、先使用権制度を中心として、新たな「知」の保護管理のあり方についての検討を行ったものである。

I. 序

我が国特許法では、他者の出願に先行して発明を実施又は準備している者(先使用者)に対して先使用権(第79条)を認めており、警告や侵害訴訟において、先使用者側からは、出願前から実施又は実施の準備をしており、先使用権を有するとの抗弁が行われるケースも多い。

また、企業においては、ある発明について積極的に特許出願をせず、ノウハウとして企業内に秘匿することを選択する場合がある。その場合、保険的に先使用の立証のための準備を行う企業も増えている。

しかしながら、先使用権による抗弁を行う際、先使用権を立証することが容易でない、先使用権の内容が不明確である等、先使用権制度が必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘がなされている。特に保険的に先使用権の準備を行う際には、立証のための準備が困難であり、負担が重いとの意見も多い。

さらに、最先の特許出願人にもみ独占権を付与する先願主義の下で、発明をいち早く創作したものの特許出願をしない者と、後日特許出願をして特許権を取得した他者との調整に係る問題について、その制度設計はどうあるべきかとの視点も必要とされる。

以上のような基本的視点から、新たな「知」の保護管理のあり方についての検討を行った。

II. 我が国の先使用権制度について

特許法第79条の先使用権は、特許権者の発明の実施である事業を、その特許出願前から実施、あるいは準備している者(先使用者)に対し、一定の条件の下で例外的な救済措

置として与えられる法定の通常実施権であり、それにより、その事業の継続を認めるものである。後に成立した特許権に対する抗弁としての先使用権であり、後の特許権がない状態であらかじめ何らかの権利、地位を与えるものではない。

先使用権制度は明治42年法においてはじめて採用された。旧大正10年法もこれを受け継ぎ、同法第37条に規定され、先使用権が、先出願制度をとる特許制度において最先の出願に特許権を付与するという形式性の欠陥を是正するため設けられているものとしての法定実施権であることが明確にされたと解されている。昭和34年法では、先使用権の規定は第79条に移動し、「善意」が「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ものから知得して」と改められ、「発明実施ノ事業」、「事業設備」がそれぞれ、「実施である事業」、「その事業の準備」と改められた。これ以降も若干の改正が行われたが、先使用権の意義については、何ら変化はないものと考えられている。

先使用権制度の意義は、ウォーキングビーム式加熱炉事件(最高判昭61.10.3)が採用する「公平説」が通説とされている。

先使用権は、許諾による通常実施権とは異なり、登録しなくても第三者に対抗できるが、保存登録することもできる。また、事業の実施とともにする場合、相続その他の一般承継の場合等には、移転することができる。

III. 企業における「知」の保護管理に関する実態、課題等について

ノウハウ等の保護管理の実態について、以下のような意見が挙げられた。

(1)電気・機械メーカーの立場から

企業での所有技術の保護対策としては、「法的保護」と「自主保護」とに分けられると考えられる。すなわち、法的保護については、特許出願又は著作物による保護というものがある一方、先使用权や不正競争防止法での保護、営業秘密による保護というものもある。他方、自主保護については、法的保護以外の手段による企業秘密での保護が挙げられる。

(2)電子部品メーカーの立場から

秘匿すべきノウハウの特許出願公開による外部流出が緊急の課題となってきている。この課題への対応としては、権利取得に向けて特許出願すべき出願発明と、秘匿技術として活用すべきノウハウ発明とを分別し、発明という知的財産を本来あるべき形で保護管理することが肝要である。しかしながら、事業実施に至っていない発明を「他社後顧リスク」から保護するには、現行の制度では「出願または技術公開」以外の選択肢がないことが問題であるといえる。

(3)新薬メーカーの立場から

医薬業界における先使用についての保護管理の実態としては、医薬候補品そのものをノウハウとして秘匿し、第三者の特許取得への対処として先使用权制度を利用するという選択肢はないと考えられる。また、医薬品製造技術に関しても、先使用权制度を利用するという選択肢はほとんどないと思われる。ただし、医薬品の原材料、製剤処方等に関し他社から権利行使の警告を受けた際に、先使用の抗弁で対処する例は稀に存在する。

次に、先使用权制度の課題等について、以下のような意見が挙げられた。

(1)電気・機械メーカーの立場から

先使用权制度の課題としては、まず、実施形式の変更の許容範囲が不明確であることが挙げられる。また別の課題としては、会社グループの強化やM&A等による企業変容への対応として、先使用权の援用の範囲が挙げられる。最高裁判例においては、「一機関的關係」であれば先使用权が認められるとしているものの、子会社・関係会社まで先使用权を援用することができるかという点が重要である。

(2)電子部品メーカーの立場から

先使用权制度の課題としては、主に3点が挙げられると考えられる。まず、1点目としては、事業の実施若しくは事業の準備を行っていない発明については利用できないということ。2点目としては、第三者の出願以前に実施していた場合であっても、第三者の出願時点において発明の継続実施の証明が必要となるということ。3点目としては、先使用权についての世界的調和がなされていないということである。

(3)新薬メーカーの立場から

医薬業界においては先使用权制度の利用の可能性が低

いことから、現行の先使用权制度及び公証人の利用に関し、特に問題はないと考えられる。

先使用权制度の明確化や要件緩和については、以下のような意見が挙げられた。

(1)電気・機械メーカーの立場から

企業活動が円滑に行えるように先使用权を利用しやすくするために、先使用权が認められる実施形式や援用の範囲について現状を明確化して周知徹底を図り、その後、産業競争力強化・維持の視点で見直しの必要性が生じた場合は、直ちに検討し適切な対策を打つ必要があると考える。一方、アイデア段階でも保護されるような先使用权制度の要件緩和については、先発明主義に通ずる恐れがあるので導入すべきでないと考える。

(2)電子部品メーカーの立場から

先使用权制度の要件緩和については、例えば、(発明の完成を前提として)開発実験での実施も先使用の実施と認めるような緩和をすべきではないかと思われる。この理由としては、研究開発の成果として生まれたノウハウなどが実際の量産工程で使われるようになるまではノウハウを防衛できないため、そのリスク回避のため、技術公開か防衛出願を選ばざるを得ない。

(3)新薬メーカーの立場から

先使用权制度の明確化については、先使用証明のための公証人の使い勝手の改善等については進めるべきであると思われる。一方、先使用权制度の要件緩和、先発明実施権制度のようなものについては、導入すべきでないと思われる。先発明実施権制度が導入された場合、手当たりしだい先発明実施権確保だけのための戦略的な発明の届出を行う可能性があり、リスクをかけて多大な投資をした後に、先発明実施権者による追従を許し、特許による独占が担保されないことになってしまうと考えられる。

IV. 企業アンケート集計結果について

(1)知的財産関係で警告・売り込みを受けたことがある企業は、8割以上と多く、そのうち、1/3以上の企業は警告・売り込みを受けた際に、先使用权を主張しており、先使用权が活用されている場合は比較的多かった。一方、訴訟において先使用权を主張したことがある企業は、警告・売り込みを受けた際と比較するとかなり少なく、多くの場合、訴訟に至る前に和解や実施許諾等により解決しているのではないかと考えられる。

(2)比較的多くの企業が、先使用权を主張する場合にのみ、その対応に困難を感じたとする一方、困難を感じることはなかったとする企業も約20社あった。困難を感じることはな

かったとする理由としては、十分な証拠の確保、業界でのルールが存在があった。他方、困難を感じる点としては、先使用権を主張する場合は、実施・準備の証拠の収集などが主なものであり、先使用権を主張された場合は、発明や事業の目的の範囲についての不明瞭性などが主なものであった。

- (3) 先使用の立証手段としては、種々のものが利用されている一方、そのばらつきも大きく、適切な手段が不明瞭であるとも考えられる。また、先使用の立証の際に困難を感じた企業は多く、その主な理由は、証拠日時の立証、証拠の不存在、残すべき証拠の程度の不明瞭性であった。一方、あらかじめ先使用立証の証拠を残している企業も比較的多く、その手段も多様なものであった。
- (4) 先使用の立証に際しての第三者機関の利用については、約2/3の企業がその経験があり、多くの場合、対象特許の出願時の実施の証明や発明技術内容の証明のために利用されていた。第三者機関としては、公証人の利用がかなり多く、中でも確定日付の付与の利用が多く、事実実験公正証書の利用は比較的少なかった。
- (5) 特許出願のうち、本来秘匿したいノウハウであったが、第三者の特許権化を防ぐために出願したものは2%程度と、非常に限られたものであった。
- (6) 先使用権に関し、公的機関による新たな制度が必要、又は特許庁がその制度を運用することに賛成とする企業は数的には多かったものの、その後のヒアリングによれば、ほとんどの企業は、あればよい程度と考えていると思われる。
- (7) 先使用権制度全般についての要望事項から、先使用権が認められる範囲の明確化は望むが、先使用権者と特許権者のバランスは維持すべきとするニーズが大多数であると判断される。

V. 我が国における先使用権に関する判例について

1. 先使用権に関する最高裁判例

先使用に関する最高裁判例としては、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」(最高判昭61.10.3)と、「地球儀型トランジスタラジオ意匠事件」(最高判昭44.10.17)が挙げられる。まず、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」においては、先使用権について、その成立要件である「発明の完成」「事業の準備」「実施形式の変更・範囲」について判示されている。また、「地球儀型トランジスタラジオ意匠事件」においては、先使用権を援用できる者の範囲について判示されている。

2. 先使用権に関する判例検討

－先使用権の効力が及ぶ範囲等を中心に－

(1) 特許出願の際

特許出願がパリ条約の優先権に係るものである場合には、他の同盟国への最初の出願日、すなわち優先権主張日が基準となる。出願の分割がなされた場合には、原出願の時点が基準となる。

(2) 事業の準備

先使用を主張する者が特許出願の前に製造、販売していた製品が特許発明の実施品でなかった場合には、当然、先使用権の成立は認められない。

実施品についても、どの程度、実施の用意をなしていると特許法第79条の「事業の準備」に該当するのかという問題がある。裁判例の傾向を一般化すると、少なくとも試作品が完成しているか、当該発明に特有の投資がなされている場合に、事業の準備があると認められている。

(3) 発明および事業の範囲

発明の範囲について。特許出願の際に用いていた実施形式を継続して用いる場合、特許権侵害を構成しないことは当然であるが、実施形式を変更した場合でもなお先使用権を援用して特許権侵害の責めを免れることができるか、ということが問題となる。最高裁は、特許出願の際に事業(の準備)がなされていた製品に具現された発明(A)が特許権者の特許発明(P)の範囲と一致するときは、先使用権の効力は特許発明の全範囲に及ぶことになるが、他方で、実施形式に具現された発明(A)が特許発明(P)の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばない、という具体的な基準を示した。

(4) 先使用権を援用できる者の範囲

特許法第79条の先使用権は通常実施権として規定されているから、条文上、相続その他の一般承継の場合を除き、実施の事業とともにする場合、若しくは特許権者の承諾を得た場合に限り移転することができる(特許法第94条1項)。

先使用権の移転を受けずとも、先使用権者以外の者が先使用権を援用することができる場合があることに注意しなければならない。すなわち、(1) 製造・販売に関する先使用権者の下請として製造を行う者であるか、若しくは(2) 製造・販売に関する先使用権者が販売した実施品を購入して実施する者であれば、先使用権を援用することができる。

3. 先使用権に関する判例検討

－立証手段を中心に－

- (1) 先使用の事実について、本証を支える証拠の実質的証拠力が直接争われた例は2つしか見あたらないために、公表された裁判例のみから必要な立証手段を詳細に検討することは困難である。

(2)物の発明に関しては、設計図、契約書や伝票、研究報告書等で、第三者との間に取り交わされたり、第三者に対して提示された書面については、比較のおおらかに証拠として採用され、実質的証拠力が認められている。また文書以外の有体物についても、それなりの管理態勢を整えていれば製造年月日について証拠力が認められている。

これに対して内部的な書面については、直接の証拠として採用された例も採用されなかった例も見あたらないため、その実質的証拠力は不明である。

また、上記の物証以外にも、会社内外の証人も人証として採用される例が少なくないが、公表裁判例からはその証言内容を窺うことはできない。

(3)物を生産する方法の発明に関しては、当該方法により生産された製品のサンプルや製作図面について、実質的証拠力を認めた例がある。

(4)単純方法の発明については、そもそも先使用権に関する裁判例が見あたらない。

4. 先使用権に関する事件の分析

訴訟の場において先使用権がどの程度活用されているか、先使用権についてどのような判断がされているか、を把握することを目的として、先使用権に関連する事件を抽出し、その統計を取った。

分析結果としては、侵害事件数、先使用権の抗弁がなされた事件数共に増加傾向が見られた。また、先使用権が争点となった事件と先使用権の主張が認定された事件について比較すると、「地球儀型トランジスタラジオ意匠事件」以降では92件中48件が認定されていたところ、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」以降に限ってみると、68件中41件が認定されており、先使用権の主張が認定される割合が増加している。また、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」における判示事項を踏まえ、先使用権の抗弁が適切に行われ、裁判においても妥当な判決がなされることで、先使用権の認定率が向上しているといえるものと思われる。

VI. 諸外国における先使用権制度について

諸外国における先使用権に関する制度についての調査研究を行った。主な調査結果は以下のとおりである。

1. イギリス

特許法第64条に規定されている。先使用権の成立要件として、優先日前に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については先使用発明の本質に影響しない変更ならば可能とされている。権利の移転については、「事業の当該部分

を取得する者に対して…その権利を譲渡し、又は自己の死亡又は法人の場合はその解散のときであれば可能である。権利の援用については、「事業の当該部分を取得する者に対して…現に当該事業における自己のパートナーであるいずれかの者」であれば可能である。

2. ドイツ

特許法第12条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願時に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については可能とする説が有力である。権利の移転については、「事業とともにのみ相続又は譲渡」が可能である。権利の援用については、「他人の工場若しくは作業場で…使用する権利を有する」とされている。

3. 中国

特許法第63条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願日前の同一製品の製造、同一方法の使用、又はその準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は不可とされ、実施形式の変更についても不可とされている。権利の移転については、企業は企業の一部に伴う場合は可能とされている。権利の援用については、判例等がなく不明である。

4. 韓国

特許法第103条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願時に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については当事者が実施すると予想される範囲内まで可能とされている。権利の移転については、実施の事業とともにする、相続その他の一般承継、特許権者が承諾のいずれかの場合に可能である。権利の援用については、一機関としての要件を満たすならば可能とされている。

5. 台湾

特許法第57条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願前に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は不可で、実施形式の変更については使用されていた発明と同じ範囲である限りは可能とされている。権利の移転については、事業を伴う場合は可能とされている。権利の援用については、判例等がなく不明である。

6. フランス

知的財産権法第613条一7に規定されている。先使用権の成立要件として、発明の実施又は実施の準備は不要であり、

出願日又は優先日の発明の所有が要件とされている。権利の移転については、「営業基盤、事業若しくは事業の一部分とともにする場合に限り」可能である。権利の援用については、グループ会社等であれば可能とされている。

7. ベルギー

特許法第30条に規定されている。先使用権の成立要件として、発明の実施又は実施の準備は不要であり、出願日又は優先日前の発明の使用又は所有が要件とされている。権利の移転については、「事業とともにする場合に限り」可能である。権利の援用については、グループ会社等であれば可能とされている。

8. アメリカ

特許法第273条に規定されている。先使用権の成立要件として、有効出願日前に発明の実施が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については先使用発明の主題に含まれる限り可能とされている。権利の移転については、特許権者に移転、善意で子会社化、事業のすべての譲渡のいずれかの場合には可能である。権利の援用については、判例等がなく不明である。

Ⅶ. 先使用の立証手段としての公証制度の活用について

公証制度の中で、先使用の立証のために活用されるものは、主に確定日付付与、認証(私署認証、宣誓認証)、及び事実実験公正証書である。まず、確定日付付与については、具体例として、写真、実施マニュアル、製品の封印、ソフトウェアを記録したCD-ROMを封印する等の手法がある。対象物がその日付に存在することが証明されるのみで、その内容とは無関係であることに留意しなければならない。次に、私署認証及び宣誓認証については、企業としては、技術開発の段階における実施状況報告書、研究報告書、技術実験報告書等についても、宣誓認証を受けた上で保管することとし、客観的で信頼性の高い証拠を後日のために確保するような体制を確立することが必要といえる。また、事実実験公正証書については、事実実験公正証書の具体例として主に、(i)市場において製品を購入したことを記載する、(ii)実施の現場に立ち会って、生産工程や技術内容の記録をとる、(iii)発表会の様子を記録し、ビデオ等にも記録する、等が挙げられる。

先使用の立証のための公証制度の活用実態と今後の課題に関しては、公証業務における知的財産権の取扱いについては、その有効性が議論されてきており、実際の活用も増加傾向にあるようであるが、まだ知的財産に不慣れな公証人

が多く、活用が低迷している状況となっている。公証制度活用に対する利用者側の認識については、日本公証人連合会による、知的財産に関する公証制度の活用の促進活動等が企業向けに行われてきているが、その意義、重要性に対する企業側の認識はまだ低いものと思われる。今後、ガイドライン(事例集)等の作成を含め、様々な形で理解を深め、積極的な活用が行われることが望まれる。公証人の管轄区域については、公証人が公証役場以外で事実実験を行うことができるのは、所属する法務局又は地方法務局の範囲に限られている。したがって、知的財産に詳しい公証人がいない都道府県も存在するものと考えられるため、積極的な活用への意欲が阻害されているとの指摘もある。

Ⅷ. 先使用権制度のあり方について

1. 制度の明確化

(1)問題の所在

先使用権制度について、現行では、特許権者と先使用権者のバランス、すなわち、先使用権が認められる範囲については、大半の制度ユーザーから一定の評価が得られているものの、条文の解釈等に起因する以下のような不明確さが指摘されている。

- (a)先使用権が認められた場合に、例えばモデルチェンジ等、どの程度の実施形式の変更が可能であるのか。
- (b)事業の進展に伴い、子会社や関連会社に事業の実施を依頼する場合、どの程度まで先使用権の援用が認められるのか。
- (c)あらかじめ事業の実施の証拠を残す場合、「出願の際に」を厳格に解釈すると、立証が非常に困難となるが、いかに解釈すべきか。
- (d)事業実施の準備とは、どの程度の準備で事業実施の準備とされるのか。

(2)これまでの判例や解釈等

特許法第79条の解釈について、上記のような不明確さの指摘はあるが、他方、これらについては、判例や通説等において、その内容が明らかにされてきている。

(3)制度の明確化に対する主な議論

先使用権の要件を変更することなどによって、特許権者と先使用権者とのバランスを変更すべきか、という点については、反対意見が多かった。先使用権制度を明確化することについては、現行制度の使い勝手の悪さを少しでも解消し、企業としては実務上安心できる要素が増え、良い方向ではないかとの意見が多く挙げられた。

(4)対応の方向

特許法第79条について不明確と指摘のある事項について、判例や学説を分析し、法曹界、産業界の参画を得て、ガ

イドライン(事例集)を整備し、その明確化を図ることが最も適切と判断される。また、ガイドライン(事例集)の周知徹底を図り、その後生じた課題や判例を注視し、先使用权が有効に活用されるように努めていくことが重要であると考えられる。

2. 立証の容易化

(1) 問題の所在

「事業の実施」、「事業の準備」を証明するために、どのような証拠をどの程度どのように残せばいいのかが不明確である等、立証にかかる困難性やその負担の問題が指摘されている。先使用の立証手段については、現状では先使用权の確保のため、あらかじめ先使用の証拠を積極的に残すべく、公証制度を活用する事例も見られるが、公証人に技術面での理解を得る負担が大きいとの声もある。

(2) 立証の容易化に対する主な議論

公証人制度の活用等について、ガイドライン(事例集)として、例示することを行うべきとの意見が多く挙げられている。また、新たな届出制度等を整備して欲しいといった意見は存在するものの、行政コスト・業務の増大、無制限な登録といった制度濫用の懸念等が指摘されている。

(3) 対応の方向

判例、学説や企業における立証手法の実例等も参考にして、ガイドライン(事例集)において、公証制度の活用も含め立証手法を例示することにより、どのような証拠をどの程度、どのように残せばよいのかを明確化し、先使用权制度利用の円滑化を図ることが適切である。

3. 制度調和

(1) 問題の所在

経済活動のグローバル化に伴い、各企業は海外へ工場等の進出を行っており、各国ごとの先使用权制度が異なることにより、安定した企業進出が行えないとの指摘がなされている。

(2) 対応の方向

先使用权の実施形式の変更の範囲、援用の範囲等について制度的調和を進めることは、他国における日本企業の先使用权活用の観点からも重要であることから、種々のチャンネルを通じ、他国への働きかけを行うことが必要である。

4. その他

ノウハウ秘匿の容易化等の観点より、「発明の所有」をもって法定による通常実施権を認める制度にしてはどうかとの意見があるが、特許権者と先使用权者のバランスを大きく変えることから、ユーザーにも強い反対意見があり、また、世界的にも特異な制度となることから、制度調和にも反する。

また、出願公開により、意図せざる技術流出が生じている

のではないかと懸念については、制度設計上の問題ではなく、企業の出願戦略の問題と考えられる。

IX. まとめ

現在の特許法第79条の先使用权は、特許権者の発明の実施である事業を、その特許出願前から実施、あるいは準備している者に対し、一定の条件の下で例外的な救済措置として与えられる通常の実施権であり、それにより事業の継続を認めるものである。これを事前的な権利、地位として位置付けることは、現在の先使用者と権利者のバランスを大きく変えてしまうことを意味する。先発明権に至っては更に大きな変更となる。

現行の特許制度は発明の開示を前提に独占権を例外的に与える、という考え方の上に立っており、上述のような変更を加えることは特許制度の根幹に関わる変更を行うことを意味している。このような特許権者の権利を弱めるような根本的な変更をいまいち、あるいはそのための議論を正式に開始することについてはそのような合意ができていないと言いが難い。また、米国においても出願公開制度が導入されており、さらに、先願主義への移行の可能性が伝えられている。さらに、先発明権に至っては世界的に見ても極めて特殊な制度である。

むしろ、今日必要なことは、現行の先使用权について実務的な観点からどのような問題があるかを明らかにし、その内容、利用に当たって注意すべき点などをできる限り明らかにしていくことであろう。その意味から委員会では先使用权についてのガイドラインを作成し、理解を深めることが望ましいという結論を得た。先使用权のあり方については今後、学会で検討が深められていくことが期待されるし、また今後の判例の蓄積を見守っていくことが必要である。

最後に、我が国企業は、開発した技術について、公開されることを前提として特許出願を行うか、ノウハウとして秘匿するかを十分に検討し、適切な出願管理を行うことが求められる。

(担当: 研究員 前田浩夫)