

企業の知的財産戦略における 先使用権の活用と実践

(現)特許庁審判部第25部門 審判官 (前)特許庁総務部企画調査課企画班長	山崎 利直
(現)特許庁審査第一部応用光学 審査官 (前)特許庁総務部企画調査課調整係長	大隈 俊哉
(現)本田技研工業株式会社知的財産部 (前)一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所研究員	引地 博幸
一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所研究員	増田 一郎

要 約

平成27年度、「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために―」（以下「事例集」という）の第2版が特許庁によって作成された。第2版事例集は、平成18年6月に初版事例集が公表されてから10年が経過し、①知的財産戦略の高度化、②新たな裁判例の蓄積、③企業における資料の電子化、等の近年の先使用権をめぐる状況の変化を踏まえて改訂したものである。また、同様に平成27年度に実施された海外の先使用権制度の調査研究の結果、及び、先使用権に関連する裁判例の概要をまとめた裁判例集も公表されている。本稿では、これらの概要を紹介するとともに、企業の戦略的な知的財産管理における先使用権の活用と実践について提案を行う。

目次

1. はじめに
2. 先使用権事例集の概要
 - (1) 先使用権をめぐる状況の変化への対応
 - (2) 事例集改訂のポイント
3. 先使用権の制度と運用
 - (1) 先使用権の成立要件
 - (2) 先使用権の効力
4. 企業における事業戦略の変化と戦略的な知的財産管理
 - (1) 企業における事業戦略の変化
 - (2) 戦略的な知的財産管理
 - (3) 「攻めの知的財産管理」と「守りの知的財産管理」
5. 先使用権の証拠確保の実践
 - (1) 事業戦略における先使用権の位置付け
 - (2) 先使用権の証拠確保の重要度の判断
 - (3) 先使用権の活用の限界
 - (4) 先使用権を立証するための資料
 - (5) 資料同士のみも付け
 - (6) 海外での先使用権の証拠確保における留意点
6. 資料の証拠力を高める手段
 - (1) 公証制度
 - (2) タイムスタンプサービス
 - (3) 特許庁／INPITのタイムスタンプ保管システム
7. 結語

1. はじめに

特許庁は、平成27年度に旧一般財団法人知的財産研究所に請け負わせた調査研究において、有識者11名から構成される委員会での検討を踏まえ、「先使用権制度の円滑な活用に向けて ―戦略的なノウハウ管理のために―」（以下「事例集」という）の改訂作業を実施して第2版事例集を作成した。また、本調査研究においては、海外制度調査及び裁判例調査を実施し、その結果については、特許庁ホームページ⁽¹⁾に掲載されている。

本稿は、これらの執筆作業に従事した担当者の立場から、第2版事例集の概要を紹介するとともに、執筆作業を通じて得られた知見に基づいて、企業の知的財産戦略における先使用権の活用と実践について提案を行うものである。

なお、本稿は筆者が個人として執筆したものであり、特許庁又は一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所としての公式見解を示したものではないことをあらかじめお断りしたい。

2. 先使用権事例集の概要

(1) 先使用権をめぐる状況の変化への対応

初版事例集は、平成17年度の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、ガイドライン（事例集）を作成することにより、先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化を図り、先使用権制度のより円滑な利用を推進することが必要との答申が出されたことに基づき、有識者による委員会での議論の結果を踏まえて、特許庁が作成し、平成18年6月に公表された。

初版事例集は、公表から10年を経過した現在でも、実務者の間で広く認識され活用されている一方、先使用権をめぐる状況にも、①知的財産戦略の高度化、②新たな裁判例の蓄積、③企業における資料の電子化といった変化が生じてきた。このような状況の変化に対応して、企業が円滑に先使用権制度を活用できる状況を引き続き確保するため、事例集の改訂が行われた。

なお、事例集は、特許庁が先使用権制度の円滑な活用に役立てるために、先使用権制度を明確化するとともに、関係者が制度を利用するに当たり参考となる事例の情報を提供するものであり、その内容について法的な拘束力はないことに御留意いただきたい。

(2) 事例集改訂のポイント

①知的財産戦略の高度化への対応

近年、戦略的な知的財産管理の重要性の高まりに伴い、先使用権制度の効果的な活用の重要性も高まっていると指摘されている。そこで、戦略的な知的財産管理とその中での先使用権の位置付けに関するユーザの理解を促すため、「第一章 戦略的な知的財産管理について」を新設した。

②新たな裁判例の蓄積への対応

初版事例集の公表以降、先使用権制度の法解釈を大きく変更する裁判例はなかったものの、企業が先使用権を活用する際に参考となる新たな裁判例の蓄積があった。そこで、企業がより多くの有用な裁判例を参考にできるよう、新たな裁判例の情報を追加した。なお、本調査研究においては、これらの裁判例の概要をまとめた裁判例集を作成しており、特許庁ホームページにも掲載されているので、御活用いただきたい。

③企業における資料の電子化

企業内業務において、資料の電子化の進展に伴い、先使用権の証拠確保についても電子化された資料の活用が増え、その立証のための対応策が必要との意見があるところ、「タイムスタンプと電子署名」の刷新を行った。

④その他

企業の事業が多様化し、また、国際的な分業が進みつつあるところ、裁判において先使用を立証するためには、複数部署に跨がる証拠のひも付けが重要であるという認識の広がりを受け、ひも付けの重要性や実践方法を解説する節を新設した。

また、ユーザから特許庁への問合せに、先使用権の証拠確保における具体的な実践に関する質問が多いことから、具体的な資料の作成や管理に関するサンプル等を充実させた。

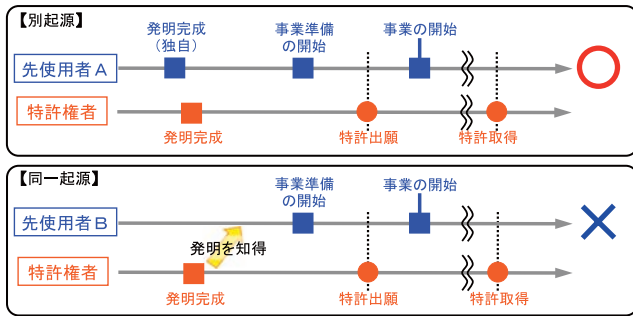
3. 先使用権の制度と運用

先使用権は権利侵害の訴訟が提起された際に法律に基づいて裁判官が判断するものであるところ、先使用権の証拠確保の実践を論じる前に、先使用権の制度と運用について確認しておきたい。特許法第79条⁽²⁾及びこれまでの裁判例に基づいて、先使用権の成立要件と効力を以下に概説する。

(1) 先使用権の成立要件

①自ら発明したこと

先使用権者は、自ら発明をしたか、又は、自ら発明した者から知得していること（一般的に「別起源」と呼ばれる）が必要であり、特許出願をした他者から発明を知得している場合（一般的に「同一起源」と呼ばれる）には先使用権の成立要件を満たさない。典型的なケースとしては、特許法第30条の新規性喪失の例外が適用される期間内に、特許を受ける権利を有する者による公表が行われ、その後の特許出願が行われる場合、その公表によって発明の内容を知って事業を開始した者には先使用権が認められないことになる。



(図1：発明の知得の経路)

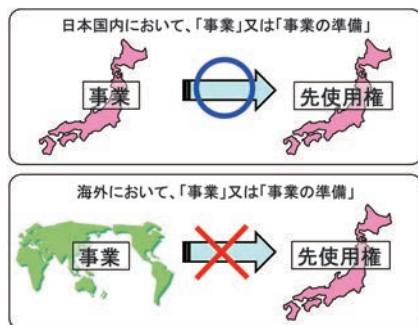
②特許出願の際現に（事業又はその準備をしていること）

他者の特許出願のときに、発明の実施である事業やその準備をしていることが必要である。すなわち、遅くとも他者の特許出願のときには発明の実施である事業の準備をしていることが必要である。

なお、仮に他者の特許出願のときに、発明の実施である事業やその準備をしていたとしても、その後事業を断念した場合には、事業を再開しても先使用権は認められないとの裁判例⁽³⁾が存在するため、留意が必要である。他方、仮に事業が一時中止された場合でも、それをもって直ちに先使用権も消滅するに至ったものではないとした裁判例⁽⁴⁾も存在する。

③日本国内で（事業又はその準備をしていること）

日本で先使用権が認められるためには、日本国内で発明の実施である事業やその準備を行っている必要があり、海外のみで事業を行っていたとしても先使用権の成立要件を満たさない。なお、この点については、大半の国においても同様であるため、逆に国内で行っていた事業を海外展開する場合にも、日本での事業を根拠として海外各国での先使用権の成立要件を満たさないことが一般的である点に留意が必要である。



(図2：事業の実施地に関する成立要件)

④事業又はその準備をしていること

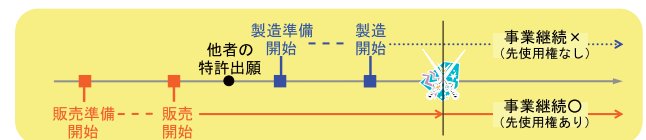
先使用権は、発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に認められる。ここで特に問題になるのが、「事業の準備」がどの程度であれば先使用権の成立要件を満たすかということである。この点に関して、ウォーキングビーム最高裁判決⁽⁵⁾は、「即時実施の意図を有しており」かつ「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」という基準を示している。本判決のみでは、個別のケースにおいてどの段階から事業の準備といえるかどうかを明確に判断することは困難であるものの、この点に関する裁判例は積み重ねられており、今回の事例集改訂においても新たに5件の裁判例が追加されている。

(2) 先使用権の効力

特許法第79条には、先使用権の効力として「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」と規定されている。ここで、「発明及び事業の目的の範囲内」について、①実施行為の変更、②実施形式の変更、③実施規模の拡大がどの程度まで認められるのかが、特に関心が高い事項であるため、以下に概説する。

①実施行為の変更

特許法第2条第3項に規定される実施行為の変更や追加が可能であるかという点が先使用権を活用する上で重要な考慮要素であるが、先使用権の効力とされるのは他者の特許出願の時点で実施していた行為のみであるとされている。例えば、先使用権の対象となる製品を国内で仕入れて販売していた者が、他者の特許出願後に、先使用権の対象となる製品を輸入することは原則として認められない。



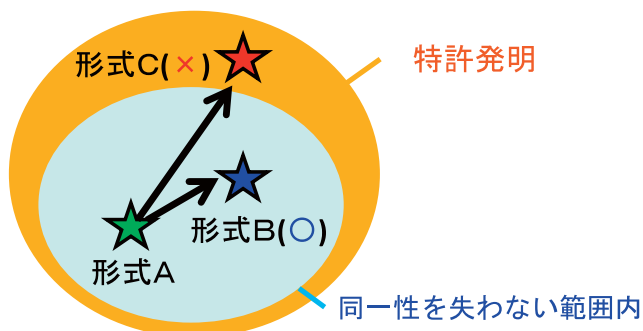
(図3：実施行為の変更)

②実施形式の変更

企業が事業を継続している中で、消費者のニーズに合わせて、多少の技術的改良を加えたり、あるいは、

製品の形状やデザインを変更したりすることは、頻繁に行われているところ、他者の特許出願の時点における実施形式からどの程度の変更までが先使用権の効力に含まれるのかについて留意する必要がある。この点に関して、ウォーキングビーム最高裁判決⁽⁶⁾において「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」との解釈がなされており、実施形式の変更が認められる「範囲」が存在することは明らかにされている。

同判決を踏まえると、図4において他社の特許出願の時点において形式Aについて事業を行っていた場合には、これと同一性を失わない範囲の形式Bには先使用権の効力が及ぶものの、形式Cについては先使用権が認められないこととなる。



(図4：同一性を失わない範囲)

「同一性を失わない範囲」の具体的な判断基準を明確にする十分な裁判例の蓄積がなされていないが、いくつかの裁判例⁽⁷⁾においては、他者の特許出願に係る特許請求の範囲や明細書の記載に基づいて、作用効果等の観点から検討されている。これを踏まえると、「同一性を失わない範囲」を把握するためには、訴訟戦略上は他者の特許出願の内容を分析して立証を検討することが一案であるものの、他方で、他社の特許出願の内容を事前に予測して先使用権の証拠確保を行うことは不可能であるといわざるを得ない。

なお、有識者へのヒアリングにおいては、このような「同一性を失わない範囲」の予見可能性を高めるための手段として、先使用権者が自ら認識している発明の範囲を特許出願のクレームのような形式として書面に記録しておくことで同一性を主張できるのではないかとする見解もあったが、(a)上記の裁判例に鑑みれば参照されるのは他者の特許出願であるから無意味とされる可能性が高いこと、また、(b)訴訟においてそ

のような資料を提出すると自らの主張を制限する可能性がありむしろリスク要因となること、の2点の理由から否定的な意見が多かった。ただし、営業秘密の漏えい事件の際に自社が有していた営業秘密の範囲を主張するという目的で、営業秘密管理において発明の範囲を特許出願のクレームのような形式として書面に記録しておくことは有用であるとする意見もあった。

③実施規模の拡大

例えば、他者の特許出願の時点に事業として製造していた生産量を特許出願の後で増加させる等、実施規模の拡大が可能であるかという点も重要な考慮要素である。この点について、「実施規模については事業の範囲内において拡大することができる」とする約50年前の裁判例⁽⁸⁾が存在しているため一定の範囲で拡大が可能であるとの理解ができるものの、これまでの裁判例において、具体的にどの範囲までの拡大が認められるのかについては明確な判断基準が示されていない。したがって、実施規模の無制限の拡大が必ず認められるとは限らないことに留意が必要である。

4. 企業における事業戦略の変化と戦略的な知的財産管理

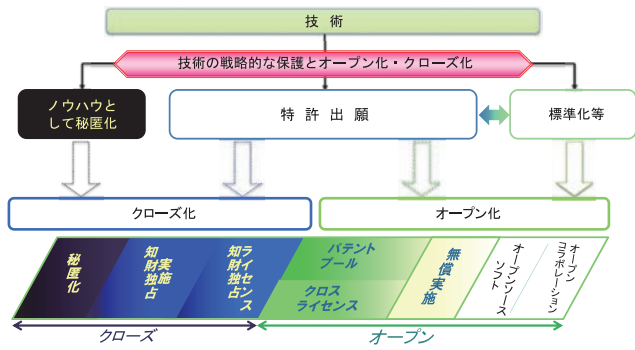
(1) 企業における事業戦略の変化

近年、企業が保有する技術について、差別化領域である自社のコア技術をクローズ化して技術的優位性を確実にするとともに、一部の技術をオープン化して製品関連技術を広く普及させて製品市場の拡大を図ることで事業収益を最大化する「オープン & クローズ戦略」を積極的に採用する企業が現れる等、企業の事業戦略が高度化かつ複雑化している。

このような事業戦略の高度化と複雑化に伴い、戦略的な知的財産管理の重要性が高まっており、これを効果的に実行していくためには、事業における技術的優位性の維持や向上につながるコア技術とそれ以外の周辺技術とを見極め、それらの技術の重要性や性質に応じて、権利化、秘匿化、公知化を戦略的に選択することが重要である。特に、コア技術の知的財産管理と周辺技術の知的財産管理を戦略的に組み合わせることは、事業戦略に直結する重要な課題であると考えられる。

今回の調査研究においても、約20社の企業に対してヒアリングを実施したところ、大企業と中小企業の

いずれにおいても、大半の企業がこのような戦略的な知的財産管理への取組を強化していた。



(図5：オープン&クローズ戦略)

- 特許要件の充足性：新規性や進歩性等の特許要件を満たし、権利化が見込めるかどうか。
- 侵害の把握の可能性：他社製品の外見や分析等から、権利侵害を把握できるかどうか。
- 侵害の立証の可能性：他社の権利侵害を訴訟等の場において、客観的に立証できるかどうか。
- 他社の独自開発の困難性：他社が同一の技術を独自に開発できるかどうか。
- 事業化の可能性：自社の事業として実施するかどうか、又は、他社にライセンスするかどうか。

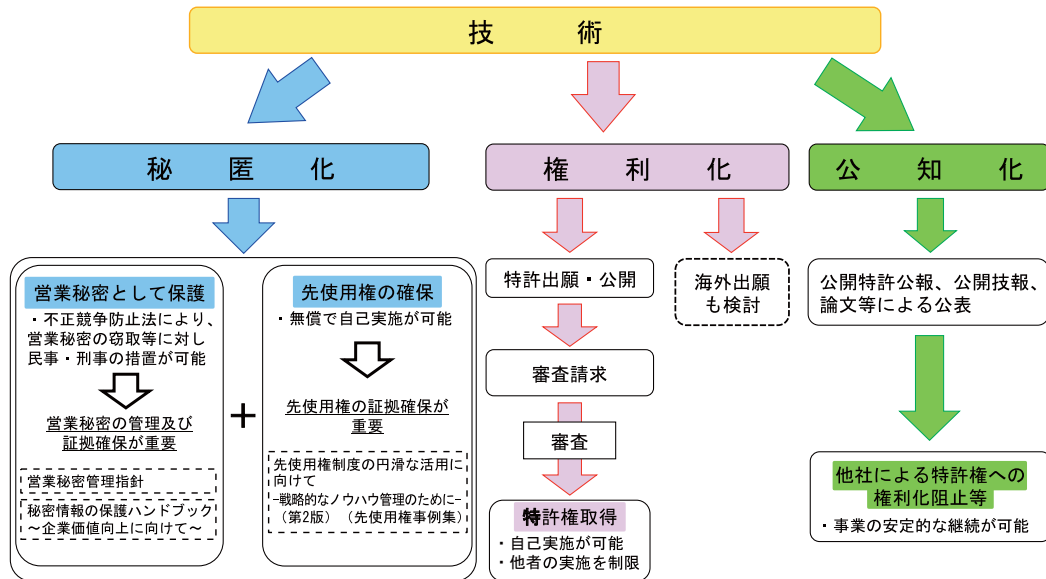
(2) 戦略的な知的財産管理

企業が戦略的な知的財産管理を実践していく際には、自社が保有する様々な技術について、コア技術と周辺技術とを区別した上で、権利化、秘匿化、公知化の選択を行うことになる。

権利化と秘匿化の選択においては、技術ごとに自社の事業における位置付けを整理し、かつ、特許権等への権利化と営業秘密としての秘匿化の特徴について認識した上で、技術の事業上の重要性や性質に応じて選択する必要がある。企業ヒアリングの結果においては、特に次のような観点を意識して判断されることが多いことが明らかになった。

全般的な傾向として、不正競争防止法の平成27年度改正が行われて営業秘密の保護が強化されたこと等を受けて、営業秘密への関心が高まり、営業秘密を戦略的に選択しようとする意識が広がりつつあった。

しかし、それでもなお、特許等の権利取得を基本方針とする企業が多数であった。例えば、上記の観点のうちの全項目ではなく少なくとも一項目を満たす技術や、潜在的に事業上の価値があると考えられる重要な技術については、原則として特許権等への権利化を選択するとした回答が多く見られた。なお、出願費用を節約する観点から秘匿化を選択している企業もあるようだが、営業秘密や先使用権の証拠確保に際して長期間に渡って社内での作業負担が発生することから単純なコスト比較が困難であることに加え、5.(3)でも紹介するように先使用権の活用には限界があることも認識した上で、総合的に見てバランスよく判断することが必要であると考えられる。



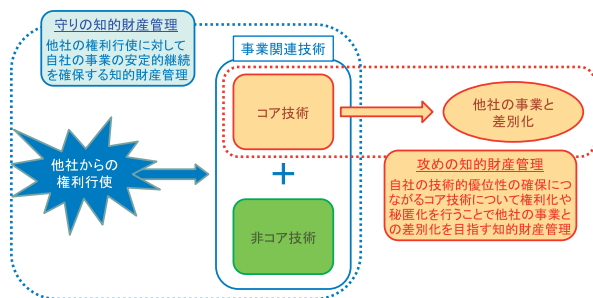
(図6：技術の戦略的な知的財産管理)

また、少数ではあるが、審査段階での他社特許の権利化の阻止や、特許権侵害訴訟時の特許権無効の抗弁を可能とすることにより事業リスクを解消するため、特許出願等による公開、公開技報、論文発表等により公知化を選択肢に入れている企業も存在した。なお、意図するか否かに関わらず事業に関連して公知化される技術も存在するところ、実際の訴訟においては、先使用権を主張するとともに公然実施による権利の無効を主張することも可能であることから、事業に関連して公知化された情報を公知となった時点を明確化して確保しておくことも有益であると考えられる。

(3) 「攻めの知的財産管理」と「守りの知的財産管理」

企業にとっては、自社の技術的優位性の確保につながるコア技術について権利化や秘匿化を行うことで他社の事業との差別化を目指す「攻めの知的財産管理」が重要であると同時に、他社の権利行使に対して事業の継続を確保するという「守りの知的財産管理」の重要性も高まっている。特に、製品の高度化や多機能化が進んでいることに加え、今後もIoTの進展に伴って技術分野を越えた発明が増加し、一つの製品に多くの権利が絡み合う場面が増加しつつある。また、グローバルな事業競争が進展し企業の技術力も拮抗しているところ、ノウハウとして秘匿化していた技術が他社に開発されて特許出願されたり、一刻を争う出願競争の中で自社が特許出願する前に他社に特許出願されたりするリスクも高まっているといえる。

したがって、他社の権利行使に対抗できるようにしておくことは事業を安定的に継続する上で必要不可欠といっても過言ではなく、そのための手段として、先使用権の証拠確保を含めた守りの知的財産管理の重要性についても改めて認識されている。



(図7：攻め／守りの知的財産管理)

5. 先使用権の証拠確保の実践

事業を継続していれば必ず先使用権が認められるという誤解もしばしば見受けられるが、必ずしもそうではなく、実際の訴訟において証拠に基づいて先使用を立証できるかどうか大きなポイントとなる。しかしながら、通常、他者がいつどのようなクレームで特許出願するかは予測が困難であるため、日頃から先使用権の証拠確保に取り組むことが重要である。

(1) 事業戦略における先使用権の位置付け

上記4.(3)で述べたとおり、企業の知的財産管理においては攻めと守りの2つの面が存在しているところ、企業ヒアリングにおいては、先使用権をどちらの知的財産管理に位置付けているかによる違いが鮮明に見られた。具体的には、以下の3つの類型に明確に分類可能であり、先使用権の位置付けに応じて先使用権の証拠確保の取組内容にも違いが明確に表れていた。

- ①先使用権を攻めの知的財産管理の一部として位置付け、営業秘密として秘匿化した技術に限定して先使用権の確保を行っている企業。
- ②先使用権を守りの知的財産管理の一部として位置付け、秘匿化した技術に限定せずに事業全体に対して先使用権の確保を行っている企業。
- ③上記の両方を組み合わせている企業。

①の類型においては、研究開発の成果によって得られた発明を起点として、営業秘密として秘匿化した発明を対象として、先使用権の証拠となる資料を収集する手法が一般的に採用されている。管理が比較的容易である反面、そもそも自社が発明として認識していなかった技術については先使用権の証拠確保の対象外となるため、他者からそのような技術に関する特許出願がなされた場合には対応が困難になるというリスクが存在する。

他方、②の類型においては、事業全体について、権利化／秘匿化／公知化の違いに関わらず、あらゆる技術を対象として先使用権の証拠となる資料を収集する手法が一般的に採用されている。事業全体に対して先使用権の証拠を確保しておく必要があることから、管理負担は増大する反面、他社の権利行使による事業リスクを最小化できることから、特許紛争が活発な業界において積極的に採用される傾向があった。また、特にパラメータ特許やプログラム特許が多い技術分野に

においては、自社の製品に含まれる技術であるものの、発明として認識していなかった技術が競合他社に特許出願される可能性が高く、①の手法では十分に事業リスクに対応できないため、②の手法が重要であるとの指摘もなされた。

(2) 先使用権の証拠確保の重要度の判断

他社による特許権取得の影響を受けず、自社の事業を安定的に継続できるようにするため、幅広く先使用権の証拠確保が必要であるものの、事業全体についてあらゆる資料を整理して保管することは実務上の作業負担にもなることから、重要度に応じて効果的な取組を行うことも一案である。

企業ヒアリングの結果によれば、先使用権の証拠確保の重要度を判断する際には、以下のような事項が考慮されていた。

- ノウハウとして秘匿化した技術に関する事業。
- 事業化の可能性が高い技術に関する事業。
- 事業規模や投資規模が大きい事業。

特に、特許紛争が活発な業界においては、上記5.(1)の②のように先使用権を守りの知的財産管理の一部として位置付けた上で、事業リスクを最小化する観点から、事業規模や投資規模が最大の考慮要素であり、その事業全体に対して先使用権の証拠確保を行っている傾向が見られた。これとは対照的に、上記5.(1)の①のように先使用権を攻めの知的財産管理の一部として

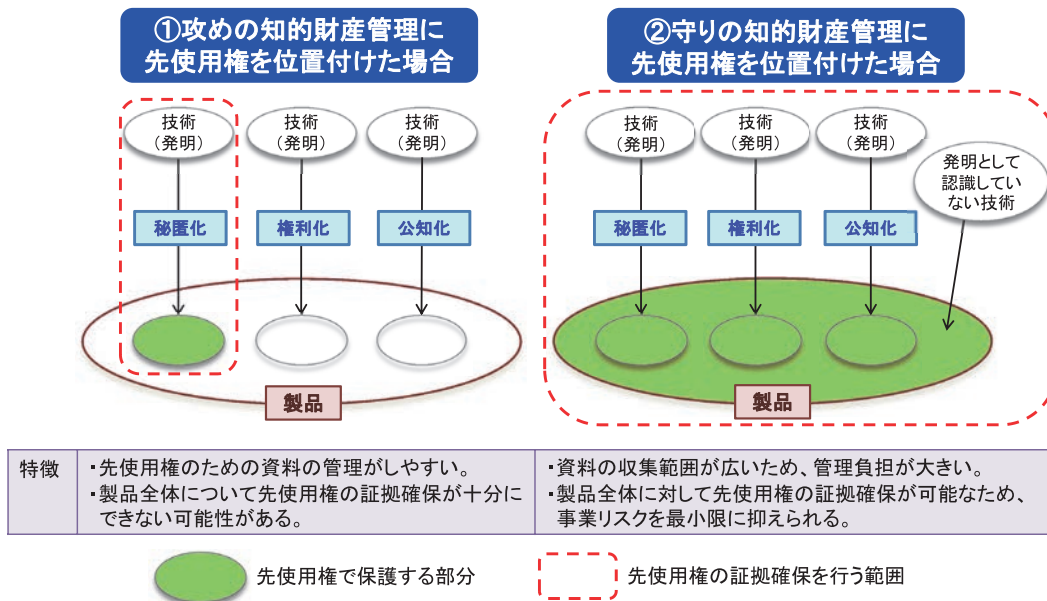
位置付ける場合には、ノウハウとして秘匿化した技術かどうか先使用権を確保するかどうかの絶対的な基準とされるケースが多かった。ただし、そのような場合、自社が発明として認識せずに秘匿化していた技術については、先使用権による事業の保護ができなくなる可能性があることに留意が必要である。

(3) 先使用権の活用の限界

事業を安定的に継続していく上で先使用権の証拠確保が重要であるものの、先使用権が際限なく認められるものではない点にも留意が必要である。

まず、先使用権は、訴訟の場において権利侵害に対する抗弁として認められるものであるから、訴訟に至る前にその結果を確実に予見することは不可能である。上記3.でも述べたとおり、一定数の裁判例の蓄積があるものの、先使用権の成立要件としてどの程度の事業の準備が必要か、また、先使用権の効力としてどの程度の実施形式の変更や実施規模の拡大が認められるかは、個別の事案に基づいて判断される。例えば、実施形式の変更に関しては、他社の特許出願時から先使用権の対象製品を改良した場合には、個別の状況次第で先使用権が認められなくなる場合もあることに留意が必要である。

また、他社がどのようなクレームで特許出願をするかは予測ができない上に、特殊パラメータや機能限定を含むクレーム等、クレームの記載は多様であるため、あらゆるクレームに対応可能なように先使用権の証拠確保を完璧に行うことは現実的には困難である。



(図8：攻め／守りの知的財産管理における先使用権の位置付け)

特殊パラメータのクレームへの対応策として、製品自体を証拠確保する手段も採用されているが、製品によっては長期間の保管により物性や機能に変化が生じてしまうという問題点も指摘されている。

このように、先使用権については活用の限界があることを認識した上で、効果的に証拠確保を行うとともに、先使用権のみに頼らず特許権の取得や公知化等も含めた包括的な検討を行い、戦略的に知的財産管理を進めることが重要である。

加えて、先使用権は事業の安定的継続のための「保険」のようなものであり、事業リスクを分散する一手段に過ぎない。したがって、他社製品との差別化を図り自社の事業優位性を維持するためには、特許権の取得等の別の手段が必要となることはいうまでもない。

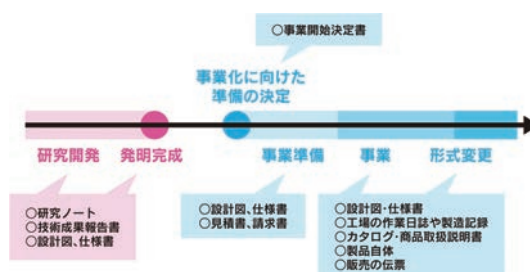
(4) 先使用権を立証するための資料

上記 3.(1)で示した先使用権の成立要件のうち、訴訟での立証において特に問題となるのは、①自ら発明したこと、及び、②&④特許出願の際現に事業又はその準備をしていることの2点である。

①を立証するためには、自ら研究開発を行い発明が完成するまでの経過を証拠として確保しておくことが有効であると考えられる。他方、②&④については、他者による特許出願の時期の予測が困難であるため、事業の検討段階から事業に至るまでの資料を確保しておくことが有効である。また、事業を断念した場合には事業を再開しても先使用権を認められないため、事業を継続していることや仮に一時的な中断である場合には再開の予定があること等を客観的に認識できるように証拠を確保しておくことが重要であると考えられる。さらに、事業を継続していたとしても、実施形式の変更、実施行為の変更、実施規模の拡大等、事業の内容を変更した場合には、先使用権の成立要件と効力にも影響する可能性があるため、証拠を確保しておくことが望ましい。

このように先使用権の証拠となる資料は、研究開発段階から事業段階まで幅広く存在しており、複数の部署や拠点に散在しているような場合も多いと考えられるところ、知的財産部門のみならず、研究開発部門、製造部門、営業部門等、社内の各部署との協力や連携を得て取り組むことが重要である。各段階で先使用権の証拠として保管する資料の代表例は図9に記載している。

なお、興味深いことに、先使用権の証拠として確保する資料の種類について、先使用権の証拠確保を攻めの知的財産管理として位置付けるか、守りの知的財産管理として位置付けるかによって相違点を確認された。特徴的な点としては、攻めの知的財産管理に先使用権を位置付ける場合には、研究開発段階までの資料の収集に注力するものの事業段階での資料の収集にはやや不十分と思われる部分も散見された。他方、守りの知的財産管理に先使用権を位置付ける場合には、事業全体を先使用権で保護するという観点が強く意識されているため、製品やサンプルの現物等、事業に関連する多くの資料を収集している企業が多い傾向が確認された。



(図9：各段階で保管する資料例)

(5) 資料同士のひも付け

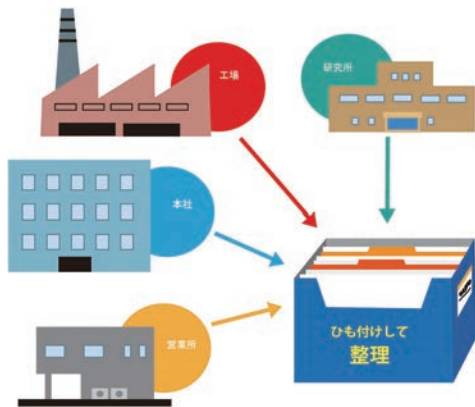
今回の調査研究において、先使用権の証拠確保を行う上での重要事項として、実務経験が豊富な有識者から最も多くの指摘を受けたのが、資料同士のひも付けであった。例えば、伝票に特定の型番の製品を売り上げたことが明確に記載されていたとしても、その型番の製品に含まれる技術要素が立証できなければ、せっかく保管していた資料であるにも関わらず、証拠としての価値を持たない可能性もある。実際の訴訟ではこのようなひも付けの立証が問題となることが多く、実際に訴訟が提起された後から資料同士の関連性を主張しても、理由の後付けであるとの反論を受けた場合に十分に客観的な反論が困難であるとの指摘もあった。

したがって、訴訟が生じてから事後的にひも付けの作業を行うのではなく、日頃から証拠を確保しながらひも付けを行うことが効果的である。事前にひも付けをして整理しておくことによって、実際の訴訟においてより客観的な立証が可能になると期待される。

また、製品の仕様変更を行う際にも、仕様変更の前後の製品に同様の技術が含まれることを客観的に立証できるようにしておくために、ひも付けをしておくこ

とが望ましいと考えられる。

このような実際の訴訟における課題を解消するため、今回の改訂によって事例集にひも付けの具体的な実践手法が新たに掲載されている。事例集に記載の手法は、紙媒体の資料、及び、電子媒体の資料のいずれにも対応可能であり、多少の作業負担によって効果的な証拠確保が可能になると考えられるため、取組を検討していただけると幸いである。



(図 10：ひも付けのイメージ)

(6) 海外での先使用権の証拠確保における留意点

パリ条約に規定される属地主義の原則に基づき、基本的に特許権が各国で独立であるのと同様、先使用権も各国で独立であるため、日本で先使用権の成立要件を満たしたとしても、海外で先使用権の成立要件を満たすとは限らない。そのため、海外で事業を行っている場合には、国内での先使用権の証拠確保に限らず、海外での先使用権の証拠確保を考慮する必要がある。

また、先使用権制度の調和に向けた議論は世界知的所有権機関 (WIPO) 等のフォーラムにおいて 30 年以上議論されており、日本国特許庁も積極的に議論に貢献しているものの、合意には至っていないのが現状であり、各国の制度には相違点が存在している。したがって、海外での先使用権については、その国の法令や裁判例も踏まえて証拠確保に取り組むことが重要である。このような問題意識の下、事例集は国内制度を対象とする一方、本調査研究においては、欧米・BRICs・ASEAN を中心とする 14 の国・地域⁽⁹⁾ の先使用権制度や訴訟における立証手段等の運用について調査を行い、その結果は特許庁ホームページにも掲載されているので、事例集と合わせて活用していただきたい。

6. 資料の証拠力を高める手段

実際の侵害訴訟になった場合には、日頃から確保しておいた証拠に基づいて事実について主張を行い、裁判所が自由心証主義の下で真実であるかどうかを判断することになる。しかしながら、先使用権を立証する際の証拠の多くは企業の内部資料であることから、権利者側から事後的に資料の改ざんや偽造をしたのではないかといった反論を受けることも想定されるため、そのような疑いを持たれないように資料の証拠力を高めておくことが一案である。企業ヒアリングの結果においては、利用頻度にはばらつきがあったものの公証制度を利用している企業が多数であった。他方で、タイムスタンプを積極的に利用している企業やタイムスタンプの導入を検討している企業も現れており、書類の電子化に伴ってタイムスタンプの活用が増えている実態が伺われた。

(1) 公証制度

公証制度には、様々な種類のサービスが存在しているが、最も活発に利用されているのは公証人役場での確定日付の付与であった。資料の存在する日付を簡易かつ低料金で証明できることがその理由であると考えられる。利用頻度としては企業によって様々であるが、公証人役場を訪問する必要があることから、年に数回程度の割合で資料をまとめて行うという企業が多かった。

また、準備に係る作業負担が大きいため上記の確定日付より頻度は少ないものの、特に重要な事業については事実実験公正証書を利用している企業も散見された。

(2) 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、その時刻にそのデータが存在し、また、その時刻から検証時点までに変更や改ざんがされていないことを証明するための民間のサービスである。特許への権利化や営業秘密としての秘匿化を含む戦略的な知的財産管理を実施する際、紛争等が生じた場合においては技術情報の保有時点を証明可能にしておくことが重要であることから、知的財産の分野においてもタイムスタンプの利用が広まっている。

サービス内容は提供する事業者によって異なるものの、全般的に利便性が高いことから、日常的な業務の

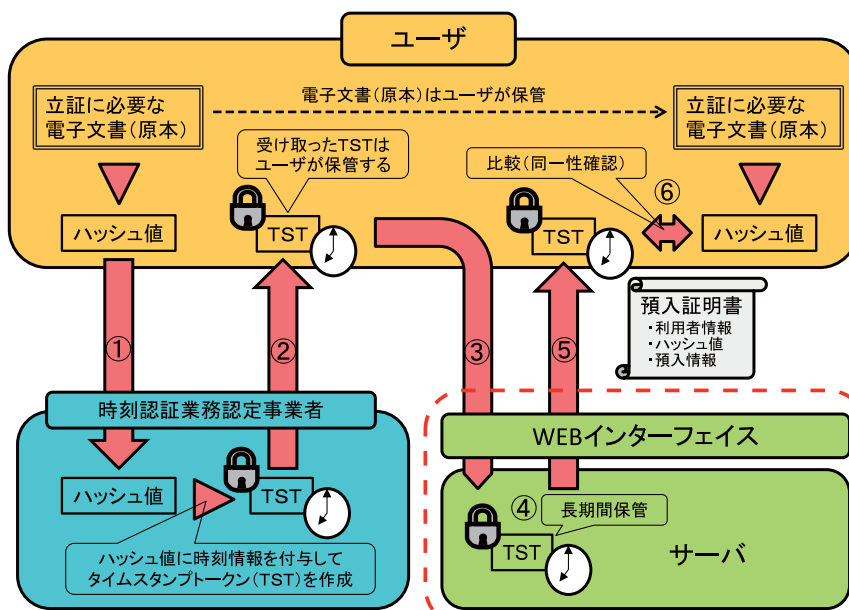
中で負担なく証拠確保を行うことに適しているといえる。例えば、研究日誌に毎日のようにタイムスタンプを付与したり、多くの設計図面等に網羅的にタイムスタンプを付与したりする企業も存在していた。

(3) 特許庁／INPITのタイムスタンプ保管システム

特許庁では、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）において平成28年度内にタイムスタンプ保管サービスを開始するため、本年4月よりシステム開発が進められている。タイムスタンプ保管サービスは、時刻認証業務認定事業者が発行したタイムスタンプトークンを、ユーザから預かって長期間安全にバックアップとして保管し、ユーザがそのタイムスタンプトークンを必要とした場合には、預入証明書とともにタイムスタンプトークンを提供するものであり、サービス利用料は無料である。

本サービスのメリットは、(a)タイムスタンプトークンを公的機関で保管することによって、改ざんを防止し、長期間安定なバックアップが可能になること、及び、(b)国内外での係争時に、先使用権や営業秘密などの保有時点の証明に疑義が生じた場合、ユーザの立証負担を軽減することができることの2点である。これによって、企業等がより安心して戦略的な知的財産管理に取り組むことができる環境の構築が期待される。

このタイムスタンプ保管サービスを活用して原本証明を行うまでの流れは、以下の図11に示すとおりである。なお、INPITが提供するサービスは、原本（図面等）の電子データそのものを預かったり、タイムスタンプを発行したりするものではない点にご注意いただきたい。



INPIT タイムスタンプ保管システム

(図11: タイムスタンプ保管システムの概要)

- ① ユーザは、時刻認証業務認定事業者のクライアントソフトを使用して、電子文書（原本）からハッシュ値を導出し、当該ハッシュ値を時刻認証業務認定事業者へ送信。
- ② 時刻認証業務認定事業者は、当該ハッシュ値に時刻（タイムスタンプ）を付与してタイムスタンプトークンを発行し、当該タイムスタンプトークンをユーザへ送信。
- ③ ユーザは、INPITにおいて当該タイムスタンプトークンをバックアップ保管したい場合は、タイムスタンプ保管システムのWebインターフェイス上でユーザ情報を登録した後、INPITへ当該タイムスタンプトークンを送信。
- ④ INPITに送信された当該タイムスタンプトークンは、

INPITへの預入時刻とともに、セキュリティレベルの高いサーバに格納。

- ⑤ ユーザは、INPITから当該タイムスタンプトークンを必要とした場合は、タイムスタンプ保管システムのWebインターフェイス上でログインし、当該タイムスタンプトークン及び預入証明書（ユーザ情報、ハッシュ値、タイムスタンプ付与時刻、預入時刻等の情報が記載されたINPITの証明書）を取得。
- ⑥ ユーザは、電子原本から導出したハッシュ値と、当該タイムスタンプトークン及び預入証明書に記載されたハッシュ値とを比較することで、それらの同一性を確認。

7. 結語

「オープン & クローズ戦略」をはじめとする企業の事業戦略の高度化及び複雑化に伴い、それを支える知的財産管理の重要性がかつてない程に高まっている。そして、知的財産管理の一手段として先使用権の重要性に対する認識が高まりつつある一方、企業担当者の先使用権に対する理解にはばらつきも見受けられ、また、証拠確保の実践に試行錯誤している企業も多いようである。特に、どの技術を権利化し秘匿化するかを検討する際は、先使用権制度に対する正確な理解に加えて、先使用権の証拠確保のための社内での取組に対する認識を明確化しておくことも重要である。このような状況の下、弁理士の皆様には、「事例集」を御活用いただきつつ企業に対する的確なアドバイスをしていただき、企業において戦略的な知的財産管理体制の構築と先使用権の効果的な証拠確保の実践が行われることを期待したい。

(注)

- (1) 特許庁ホームページ「先使用権制度について」(<http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/>)
- (2) 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。
- (3) 東京高裁平成13年3月22日判決(平成12年(ネ)第2720号)

- (4) 最高裁昭和44年10月17日判決(昭和41年(オ)第1360号)
- (5) 最高裁昭和61年10月3日判決(昭和61年(オ)第454号)
- (6) 前掲(5)
- (7) 大阪地裁平成7年5月30日判決(平成5年(ワ)第7332号)
大阪地裁平成14年4月25日判決(平成11年(ワ)第5104号)
- (8) 東京高裁昭和41年9月29日判決(昭和36年(ネ)第2881号)
- (9) 英国, ドイツ, フランス, 米国, ブラジル, ロシア, 中国, 韓国, 台湾, 香港, インドネシア, マレーシア, タイ, ベトナム

(参考文献)

- ・特許庁(2016),「先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—(第2版)」
- ・特許庁(2007),「戦略的な知的財産管理に向けて—技術経営力を高めるために—<知財戦略事例集>」
- ・INPIT ホームページ「タイムスタンプ保管サービスについて」(<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradeseCRET/ts.html>)
- ・東京都知的財産総合センター(2015),「中小企業経営者のためのノウハウの戦略的管理マニュアル(第5版)」
- ・小川絃一(2015),「オープン & クローズ戦略 日本企業再興の条件 増補改訂版」, 翔泳社
- ・重富貴光(2013),「先使用権の確保に向けた実務戦略—先使用権制度, 判例, 企業における発明管理施策—」, 経済産業調査会
- ・竹田稔(2012),「知的財産権訴訟要論」, 発明推進協会
- ・中山信弘(2012),「特許法(第二版)」, 弘文堂
- ・中山信弘・小泉直樹(2011),「新・注解特許法(上巻)」, 青林書院
- ・増井和夫・田村善之(2012),「特許判例ガイド(第4版)」, 有斐閣

(原稿受領 2016. 4. 15)