

59

講師用テキスト

自社独自の技術だと思っている時の落とし穴

先使用を主張するために必要な要件を理解する

自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ、他社から特許権を侵害しているから、その技術を使ってはいけないとの警告が来た。独自技術開発したのにそんな話っておかしいでしょ〜。その証明を見せてみる〜だって。一体どういうこと〜。



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ、他社から特許権を侵害しているから、その技術を使ってはいけないとの警告が来た。当社はまねたものではなく、独自開発してずっと前からこの方法を使っているのだと主張したところ、それではその証拠を見せてみると言われたが、はっきりした日付のわかる資料が見つからず、やむなくその技術を使用することをやめることにした。



この落とし穴に落ちないために

日本の法律では、先に発明した者ではなく、先に特許を出願した者が権利を取得することになっています。ただし、特許法79条により、出願に係る発明の内容を知らずに、自分で発明をして、出願の前から日本国内でその事業を実施したり、事業の準備をしたりしていた者は、その特許権について通常実施権を有すると定められており、その発明を自分で使うことができることになっています。これは先使用权と呼ばれているものですが、その事業の準備という点に関して最高裁は、「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。

すなわち、先使用が認められるためには、上記のように客観的に認識されるような態様、程度で表明されていると評価できるような事実が必要であり、しかもその事実が出願前であったことを証明する必要がありますということになります。私が関与した案件で、実際にその技術を利用した製品を販売していたが、その時期がかなり前のことで、さらに納入した先では既にその製品が更新されて廃棄されていたため、その証明が困難であったという事案もありました。ましてや、準備段階ということになると、その証明は一層困難となります。

重要な文書については、その日付を証明するため、公証人役場で確定日付を取得するか、完成した発明については特許の出願を行っておくなど、重要な技術開発や大きな投資の際には慎重な配慮が必要となります。

先使用权に関するガイドラインが特許庁のホームページにありますのでご参考ください。



山本英雄
弁護士
加藤・山本法律事務所

昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 先使用权を主張しなくてはならないケースにはどのようなものがあるでしょうか

- 公にしていない自社の独自技術を他社に特許出願された場合に、その他社から特許侵害と主張された場合。
- 公表や特許出願していない技術で、商品を長年、製造販売していた場合。

2. 特許権侵害警告に対して先使用权を主張するために、どのような準備が必要でしょうか

- 第三者に証明できるように、開発時期などを明確にするために各資料に日付けを入れることやデータでの履歴を残すような社内規定を構築しておく。
- 公証人の確定日付印やタイムスタンプ等、ある時期に実施あるいはその準備をしていたことの立証のための証拠化（研究開発から製品化、販売までの課程を文書化する）。

3. 他社からの特許権侵害警告に対して、先使用权以外にどのような反論が可能でしょうか

- 他社特許の特許要件に不備があり、その特許は無効である（無効審判を請求する）。
- 自社商品が他社特許の権利範囲に含まれていない。
- 自社商品が公知の商品と同一であるので、権利範囲に含まれるとすればその特許は無効である。
- 出願前の公然実施として無効を主張する。

MEMO

59

受講者用テキスト

自社独自の技術だと思っている時の落とし穴

先使用を主張するために必要な要件を理解する

自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ、他社から特許権を侵害しているから、その技術を使ってはいけないとの警告が来た。独自技術開発したのにそんな話っておかしいでしょ〜。その証明を見せてみる〜だって。一体どういうこと〜。



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

自社で新たに開発した製品A。実用新案登録出願を行って「実用新案権」も取得し、製品Aの売上げは順調に伸びていきますが、ライバル企業が模倣品を販売し始めます。この模倣品は、自社の実用新案権の権利範囲に抵触すると考え、ライバル企業に警告しようと、専門家（弁護士・弁理士）に相談。すると、実用新案権の権利行使のためには、「実用新案技術評価書」を提示して警告することが必要であるとのこと。特許庁に対して、実用新案技術評価を請求し、返ってきた「実用新案技術評価書」の内容は、「権利の有効性について否定的」なものであり愕然とします。このまま警告を行うと、むしろ実用新案登録が無効にされて、逆に損害賠償を請求される恐れがあることから、警告を断念することに…。

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1.先使用权を主張しなくてはならないケースにはどのようなものがあるでしょうか

→第三者に証明できるように、開発時期などを明確にするために各資料に日付けを入れることやデータでの履歴を残すような社内規定を構築しておく。

2.特許権侵害警告に対して先使用权を主張するために、どのような準備が必要でしょうか

→他社特許の特許要件に不備があり、その特許は無効である（無効審判を請求する）。

→自社商品が公知の商品と同一であるので、権利範囲に含まれるとすればその特許は無効である。

3.他社からの特許権侵害警告に対して、先使用权以外にどのような反論が可能でしょうか

→他社特許の特許要件に不備があり、その特許は無効である（無効審判を請求する）。

MEMO