

先使用権をめぐる動向

弁理士 佐藤 裕美

1. はじめに

近年、オープンイノベーションの進展に加え、新興国企業の技術力向上や事業のグローバル化に伴い、企業にとってより高度で戦略的な知的財産管理の重要性が高まっています。例えば、企業が重要なノウハウとして秘匿化した自社技術であっても、競合他社によって独自に開発され、先に特許権として権利化された場合には、特許権侵害訴訟を提起されるリスクがあります。このような事態から自社の事業を守る防衛策の一つが、「先使用権」制度です。

先使用権とは、他者の特許出願の際、すでに日本国内でその発明の実施である事業を行っているか、又は「事業の準備」をしていた者に認められる通常実施権を指します（特許法第79条）。

しかしながら、先使用権は特許庁に申請・登録することにより得られる権利ではなく、特許権侵害訴訟等の場で抗弁として主張され、裁判において初めてその成否が決まるものです。あらゆる具体的事案への適用を法律の条文で詳細に規定し切ることが困難であるため、先使用権の成立要件の認定については、条文の解釈適用や判例・学説に委ねるのが一般的となっています。

こうした背景から、特許庁は企業が円滑かつ確実に先使用権制度を活用できるよう、ガイドラインとして『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－』を公表しています。

本稿では、このガイドラインの視点を踏まえ、特に先使用権制度における「事業の準備」の要件に焦点を当てます。「事業の準備」の明確な基準をめぐっては、未だ様々な議論が交わされているところです。基本となる最高裁判例と近年の注目判例を比較しながら、試作品の完成だけでは見落としがちな要件判断の厳格化と、今後の知財管理の視点について考察します。

2. 「事業の準備」の基準と肯定例

先使用権における「事業の準備」の意義について判断基準を示したリーディングケースが、「ウォーキングビーム事件最高裁判決（最二小判昭和61年10月3日）」です。同判決では、事業の準備とは「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」であると判示されました。

＜ウォーキングビーム事件（抜粋）＞

「法七九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」

ウォーキングビーム事件では、特許出願の時点で、機械設備の購入や材料の発注はおろか、最終的な製作図面すら作成されていない段階でした。しかしながら、裁判所は、製品の性質（大量生産品ではなく個別受注であること）や業界の実情を考慮しました。その上で、顧客からの引き合いに応じて「見積仕様書」や「設計図」を作成して提出したこと、受注に備えて下請け業者に部品の見積りを依頼したこと、その後も入札に参加し続けたことなどを総合的に評価し、「即時実施の意図が客観的に表明されている」として事業の準備を認めました。

この判決は、事業設備の有無や部品の発注といった画一的な基準にとらわれず、製品の性質や事業規模、取引の実情を柔軟に考慮して「事業の準備」を認

定したものであると言えます。

同判決以降も、個別の事情を考慮して「事業の準備」が柔軟に認められたケースが存在します。例えば、「溶融金属供給容器事件(東京地裁平成 19 年 3 月 23 日)」では、顧客からの開発委託を受けて設計図を作成し、顧客立会いの下で試作機によるテストを実施していました。テスト結果が概ね良好で、最終承認に向けた追加試験の継続が予定されていたという状況において、裁判所は、「遅くとも試作機によるテスト終了後には設計図に記載の発明を即時に実施する意図を有していた」として事業の準備を肯定しています。

3. 「事業の準備」の厳格化と否定例

このように、これまでは見積仕様書や設計図の作成、試作機によるテストの実施といった段階でも、個別の事情を考慮して事業の準備が柔軟に認められるケースがありました。しかし近年、考案(特許)の技術を実装した試作品を完成させ、試着会まで実施していたにもかかわらず、事業の準備が厳格に否定された注目すべき判例が存在します。それが、高所作業用のフルハーネス対応空調服に関する「空調服事件(知財高裁令和 3 年 2 月 17 日)」です。

(1) 事件の概要

本件は、ハーネス型安全帯の着用可能な空調服に係る実用新案権の侵害が争われた訴訟の、第一審判決に対する控訴審です。

第一審では、ハーネス型安全帯の着用可能な空調服に係る実用新案権を有する権利者(被控訴人・一審原告)が、親会社が製造した当該空調服を仕入れて販売する企業(控訴人・一審被告)に対して、実用新案権の侵害を理由に製造販売の差止め等を求めて提訴しました。一審被告側は「自社に先使用権が成立している(あるいは親会社の先使用権を援用できる)」と主張して全面的に争いましたが、第一審では先使用権の成立が認められず、差止め等を一部認容する判決が下されました。

そこで控訴審では、この敗訴部分を不服とした一審被告(控訴人)が控訴を提起し、知的財産高等裁判

所で改めて先使用権における事業の準備の成否が争われました。

(2) 争点と控訴人の主張

本件の主な争点は、控訴人が試作品を完成させていた段階で「事業の準備」に至っていたか(先使用権が認められるか)という点です。控訴人は、即時実施の意図があり事業の準備に至っていたとする根拠として、主に以下の3点を主張しました。

① 量産化の意思表示と迅速な実行：

「控訴人ら代表者は、平成 27 年 3 月 4 日に乙 11 図面をゼハロスに送付した後、ゼハロスの D に電話で、フルハーネス対応空調服の量産化を行う意思表示をし、同月 26 日、空調服の会で、フルハーネス対応空調服の量産化を行う意思表示をしたもので、少なくとも同月には、本件試作品の量産化の確定的意思が、社内のみならず、外部にも表明され、かつ、その意思に基づいて、最短のスケジュールで量産が実行された」

② 構成要件の一致：

「本件試作品と現実に販売された販売品とは、共に本件考案の技術的範囲に含まれるものであり、構成要件部分については、本件試作品から販売品へ全く変更がなく同一であることからすると、本件試作品の完成及び試着会の実施後の本件出願日(同年 5 月 11 日)の時点には、本件試作品は即時実施可能な状況にあり、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度に表明されていたといえるから、控訴人は、本件考案の実施である『事業の準備』をしていたというべきである」

③ 相違点の技術的意義：

「本件試作品と販売品との相違点(逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ、取出筒の固定及び取出し筒の形状)は、いずれも、ファン付き作業服の背中に命綱取出し用の取出し筒を設けるとともに、この取出し筒を密閉可能にし、取出し筒から空気が漏れるのを防止するという本件考案の意義とは無関係であり、格別の技術的意義を有しないから、上記相違点があることは『事業の準備』を否定する理由にはならない」

(3) 知財高裁の判断

しかし、判決では控訴人の主張は認められませんでした。判決の核心は、「考案（特許）の要件を満たす試作品が完成していたとしても、それに付随する作業服としての機能やデザインを含めた製品全体の仕様が確定していなければ、事業の内容が定まっていたものと認めることはできない」として、即時実施の意図および事業の準備を否定するものでした。

まず、裁判所は「事業の準備」の要件について、次のような厳格な判断基準を示しました。

<「事業の準備」に関する判断基準>

「そして、特定の考案に係る物品を製造又は販売する事業について、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得る態様、程度において表明されているというためには、製造又は販売する物品の基本的構成、仕様等の事業の内容が定まっていることが必要であり、当該事業に用いる考案の内容が確定しているだけでは足りないというべきである」。

その上で、裁判所は、控訴人が掲げた3つの主張に対してそれぞれ次のように判示し、控訴人の主張を退けました。

① 「量産化の意思表示と迅速な実行」に対して

空調服という季節物商品の性質を考慮しても、試作品の作成から実際の販売開始までの製造発注等の経過が立証されていないとし、出願日時点で事業内容が定まっていたものと認めることは困難であると判示されました。

「また、空調服は、春夏シーズン向けの商品であり、主に毎年1月頃から8月頃に販売され、それに向けて、一定のスケジュールに従って製造の発注、製造、入荷及び販売がされる製品であるところ、本件試作品が作成され、試着された平成27年3月及び同年4月から、控訴人らが被告各製品の販売を開始した平成28年5月までの間における被告各製品の製造の発注、製造及び入荷の経過についての具体的な主張立証はなく、この点からも、本件出願日である平成27年5月11日時点において、事業の内容が定まっていたも

のと認めることは困難である」

② 「構成要件の一致」に対して

技術的な内容が確定したことと、事業の内容が確定したことは全く別物であるとして、この主張を退けました。

「本件試作品と現実に販売された販売品は、共に本件考案の技術的範囲に含まれ、構成要件部分については、本件試作品から販売品へ変更がなく同一であるとの点は、本件試作品の完成及び試着の実施がされた時点で考案の内容が確定していたことを述べるにすぎないから、この点から直ちに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得る態様、程度において表明されているということとはできない」

③ 「相違点の技術的意義」に対して

試作品と実際の販売品との間に存在した、考案の構成要件以外の部分の相違点（逆玉ポケットの有無や取出筒の形状など）を作業服としての仕様上の相違であると認定し、これらが未確定である以上は事業の内容が定まっていたものと認めることはできないと結論づけました。

「空調服の製品化に当たっては、衣服内に外気を取り入れ、風を通す構成及び性能はもとより、作業服としてのそれ以外の機能やデザイン等についても考慮した上で、仕様を決定し、製品化に至ることが一般的であることに鑑みると、被告各製品と本件試着品の上記相違は、作業服としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であって、本件試作品が作成された時点では、被告各製品の仕様が確定しておらず、事業の内容が定まっていたものと認めることはできない」

(4) 小括

このように、知財高裁は、特許（考案）の構成要件に該当する部分の試作品が完成していたとしても、それだけでは「事業の準備」の成立を認めませんでした。季節物商品としての具体的な発注・製造プロセスの立証不足(①)に加え、作業服としての最終的な仕様（ポケットの有無や取出筒の形状など）が未確定であったこと(③)をもって、即時実施できる段階には

至っていなかったと結論づけたのです。本判決は、「事業の内容の確定」を「事業の準備」の要件として明示した判断であると言えます。

4. 企業に求められる実務対策

空調服事件の判決が示すように、近年の判例においては、試作品が完成していたとしても、「事業の内容（製品全体の仕様）が確定していないこと」を理由に、事業の準備が否定される事例が存在します。このように、特許発明の構成要件とは無関係な細部が定まっていないことを理由として、事業の準備を否定する判断に対しては、疑問視する意見も上がっています。

しかし、実際にこのような厳格な判断が下された事例が存在する以上、「自社も同じような落とし穴にはまるかもしれない」と細心の注意を払っておく必要があります。製品の基本的構成や仕様が少しでも流動的であり、改良の余地を残している段階では、いかに量産に向けた投資を行って試作品を完成させていても、先使用権が否定されるリスクがあるという前提で備えておくべきです。

自社の事業や秘匿化したノウハウ等を守り抜くために企業が備えるべき点については、冒頭に述べた特許庁のガイドライン『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－』において、以下のような対策が挙げられています。

- 証拠を確保する契機（タイミング）の整理：研究開発から事業開始、仕様変更時に至るまで、段階ごとに日々資料を確保する。
- 確保された証拠同士の「ひも付け」：共通の管理番号の付与やファイルへの集約などで、資料間の関連性と継続性を明確にする。
- 証拠力を高めるための具体的な手法の活用：公証制度による確定日付の取得や、電子データへのタイムスタンプの付与などを日常的に行う。

「事業の準備」と認められる明確な基準については、今後の判例の集積を待つ部分もあります。だからこそ、こうしたガイドラインを参考に、より慎重な証拠保全の体制を敷いておくことが実務上の防衛策となります。

5. おわりに

先使用権の主張・立証は、他者の特許権という強力な独占権に対して例外を主張するものであり、実務的にはハードルの高い作業です。どれほど自社で独自に開発し、量産化への投資を進めていたとしても、いざ訴訟となった際にそれを客観的な証拠で証明できなければ、事業の停止や多額の損害賠償といった致命的なリスクを負うことになります。

本稿でご紹介した空調服事件のような裁判例が実際に出ていることを一つの教訓として、自社の知的財産管理体制を常に見直すことが重要です。万が一の事態に備え、研究開発の初期段階から量産・販売、そして仕様変更に至るまで、平時から戦略的な証拠保全の仕組みを構築することが求められます。

<参考文献>

1. 特許庁「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）」

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyouken_2han.pdf

2. 特許庁「先使用権に関連した裁判例集」（平成28年3月）

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyouken/document/index/saibanrei.pdf>

3. 知財高裁令和3年2月17日判決・令和2年（ネ）第10038号（実用新案権侵害行為差止等請求控訴事件／空調服事件）

<https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-90143.pdf>

4. 加藤志麻子「先使用権についての考察－事業の保護の観点から－」（『パテント 2024』Vol.77（別冊No.30））

<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4368>

5. 叶鵬「事業の内容が定まっていないことを理由に事業の準備を否定した事例」（北海道大学『知的財産法政策学研究』Vol.62、2022年）

<https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2022/04/46282a1a111b8c8b275ecab10484142a.pdf>



KSI パートナース法律特許事務所

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S ビルS棟4階
TEL: 03-6455-3679
E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp