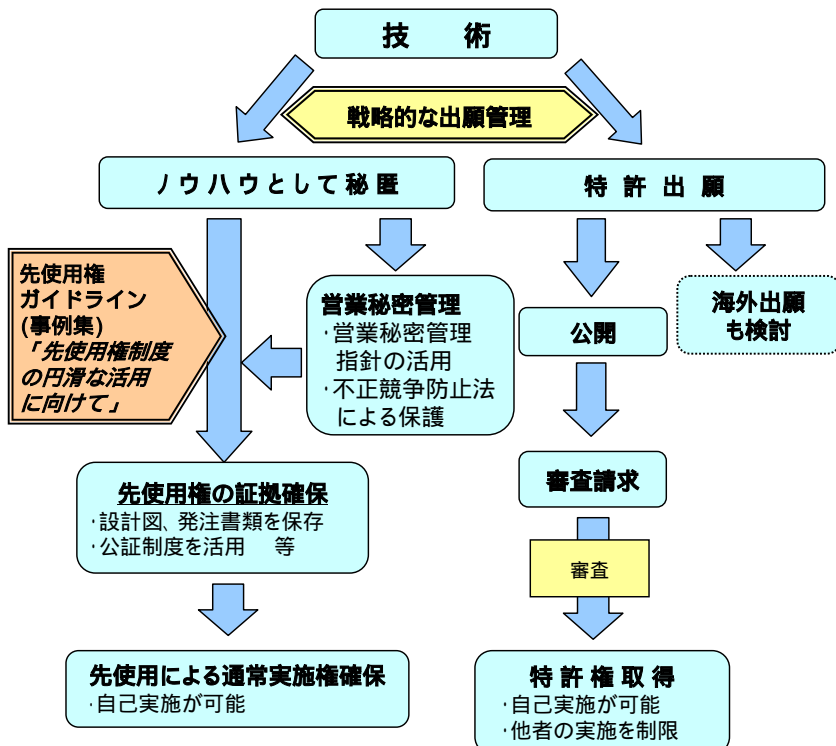


・国際的な競争が激しくなる中、各企業は、研究開発成果である発明を、公開が前提となる特許権として取得とするか、ノウハウとして秘匿するかを戦略的に選択し、ノウハウとして秘匿することを選択した場合には、先使用権の確保のため、積極的に証拠を確保することも重要。
 ・先使用権制度の円滑な活用を図るため、委員会を構成し(委員長 中山信弘東京大学教授)、制度の明確化や具体的な立証手段を記載したガイドライン(事例集)を作成した。

技術の戦略的な管理についてのフロー図



先使用権制度

先使用権制度の制度趣旨

他者が特許出願をする前から、事業やその準備をしていた者については、他者が特許権を取得したとしても、例外として事業を継続できる制度。

公開を代償に特許権を取得した者と、秘匿しつつ事業やその準備を行っている者とのバランスを保つもの。

特許法 第79条:先使用権

「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。」

先使用権制度の明確化

明確化のポイント

- ・「特許出願の際現に」とはどのようなことか
- ・発明者以外にも先使用権が認められるのか
- ・「事業の準備」とは具体的にどのような場合か
- ・先使用権が与えられる「発明の範囲内」とは(実施行為、実施形式の変更可能な範囲の明確化)
- ・先使用権が消滅する場合とは など

「事業の準備」とは?

「即時実施の意図」があり、その意図が「客観的に認識」されるときに、「事業の準備」が認められる(最高裁)。

実施形式の変更は認められるか?

発明として「同一性を失わない範囲内」まで認められる(最高裁)。

先使用権の立証について

1. 証拠の例

技術関連書類

- ・研究ノート、技術成果報告書、設計図、製品仕様書

事業関連書類

- ・事業計画書、事業開始決定書、見積書、納品書、工場の作業日誌、商品カタログ

特許公報で、他社動向を監視しながら証拠を補強していくことも重要

2. 証拠力を高める具体的な手法

公証制度の利用(確定日付、事実実験公正証書等)

- 例: (i)証拠資料をまとめて袋として確定日付を取得
 (ii)製品自体を箱に入れて確定日付を取得(右図)
 (iii)事実実験公正証書作成の際には、技術に詳しい弁護士、弁理士を立会人にする。

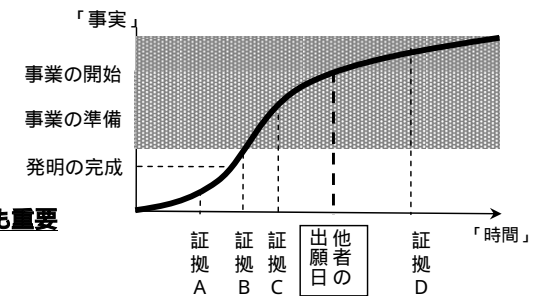
民間タイムスタンプ・電子署名の利用

- (i)タイムスタンプにより「いつ」と「何を」を証明
 (ii)電子署名により「誰が」を証明

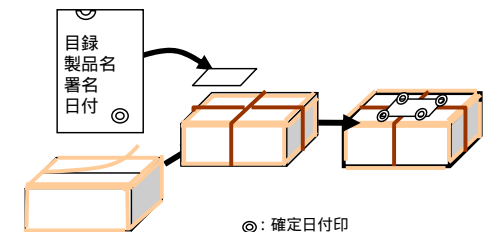
郵便制度の利用

- (i)内容証明郵便
 (ii)引受時刻証明郵便

発明完成から事業の実施までのイメージの一例



(ii)



◎: 確定日付印

企業例1

ノウハウ秘匿を選択するポイント
 他社が独自に技術開発することが困難な技術であること。

DVDと公証制度利用

工場のラインの映像や事業開始決定書などをDVDに保存し、これを封筒に入れ公証人役場で確定日付を取得。

事実実験公正証書

最重要のノウハウについては、弁護士や弁理士を立会人として公証人に事実実験公正証書の作成を依頼。

企業例2

ノウハウ秘匿を選択するポイント

製法に関する技術であること。

特許明細書と同様のものを作成

ノウハウ秘匿する場合にも、特許クレーム及び明細書と同様のものを作成することでノウハウの範囲を明確化。

電子文書管理規程

電子文書管理規程を設け、その中で民間タイムスタンプサービスの活用を規定。具体的には、電子化された設計図などに使用。

最新技術は海外に出さない!

ノウハウ秘匿した技術に関して、中国等で生産する場合、その生産工場には最新技術を投入しない。

企業例3(中小企業)

ノウハウ秘匿を選択するポイント

加工方法など、製品から発明内容が漏れないこと。

先使用権のための証拠確保

技術部が作成の作業指示書と、現場が行った試行錯誤の成果を記載した作業履歴書をセットにして公証人役場で確定日付を取得。

工場の主要なところは見せない!

顧客に対しても製造ラインの見学を厳しく制限。