

先使用権制度の活用と実践

～戦略的な知財保護のために～

特許庁 総務部 企画調査課

1. 先使用権制度事例集における平成28年改訂の概要

2. 企業における事業戦略の変化と戦略的な知的財産管理

3. 先使用権制度の概要

4. 先使用権の証拠確保の実践

5. 諸外国・地域における先使用権活用の際の留意点

1. 先使用権制度事例集における平成28年改訂の概要

平成18年6月公表



初版事例集の公表から様々な状況の変化

平成28年5月公表



改訂の概要

① 知的財産戦略の高度化への対応

- ◆ オープン＆クローズ戦略等の複雑かつ高度な知的財産戦略の策定の重要性の高まり
⇒「**第一章 戦略的な知的財産管理について**」を新設

② 新たな裁判例の蓄積への対応

- ◆ 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
⇒「**第二章 先使用権制度について**」等での裁判例の情報の追加
(法解釈を大きく変更する裁判例はなし)

③ 証拠確保手法の高度化への対応

- ◆ 事業の多様化が進む中、複数部署や複数拠点に跨がる証拠同士のひも付けが重要
⇒ **第三章 [2]「2. 各契機に確保された証拠同士のひも付け」**を新設
- ◆ 資料の電子化が進む中、電子化された資料を用いた立証のための対応策が必要
⇒ **第三章 [4]「2. (2) ⑥電子公証制度」、及び「3. タイムスタンプと電子署名」**の改訂

先使用権制度事例集の位置付け

本事例集は、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す。

1. 先使用権制度事例集における平成28年改訂の概要

2. 企業における事業戦略の変化と戦略的な知的財産管理

3. 先使用権制度の概要

4. 先使用権の証拠確保の実践

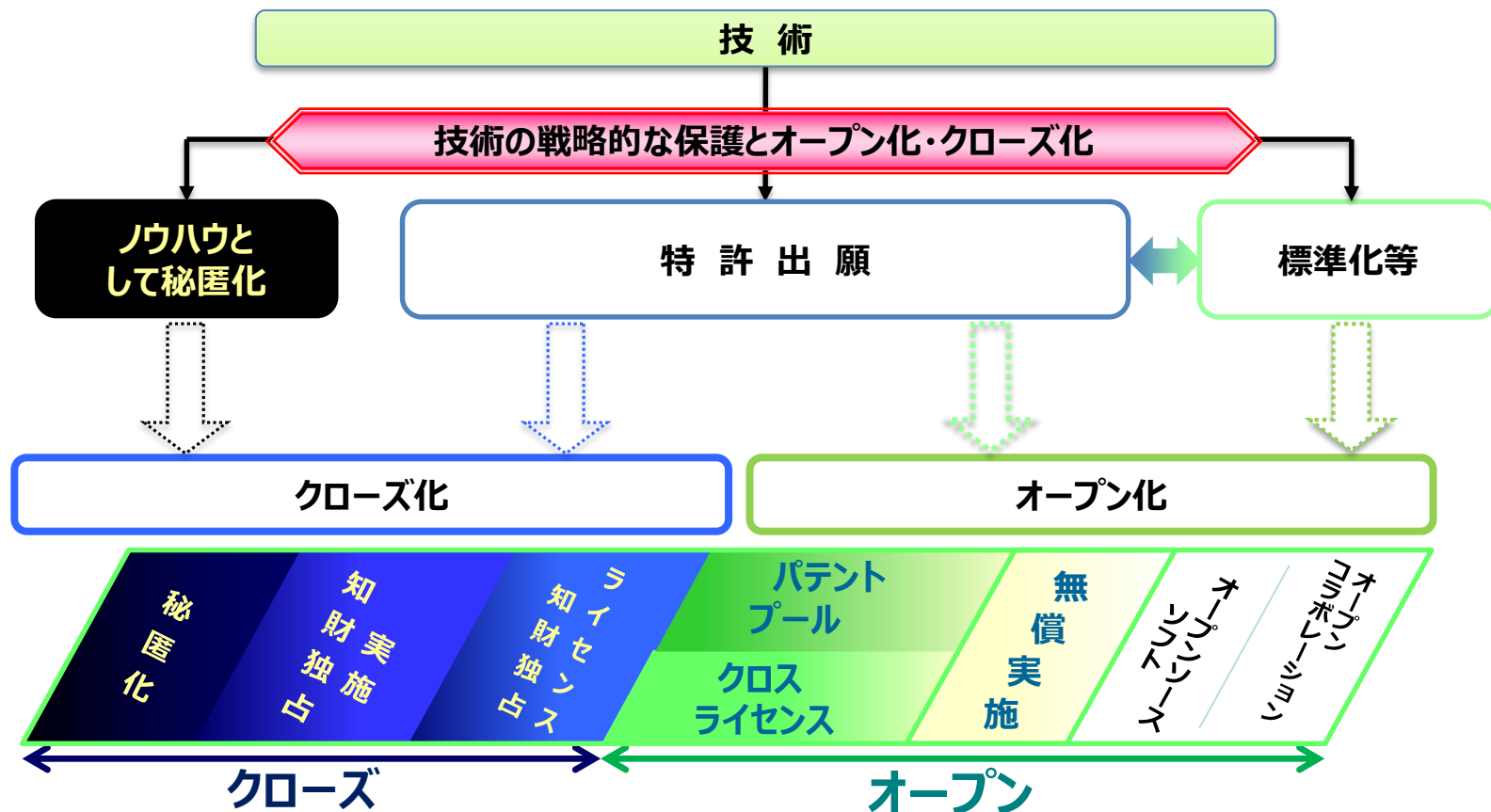
5. 諸外国・地域における先使用権活用の際の留意点

2. (1) 企業における事業戦略の変化

近年、オープンイノベーションの活性化等、イノベーション手法が多様化し、産業構造が大きく変化。



企業は、差別化領域である自社のコア技術をクローズ化したり、一部の技術をオープン化して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。



2. (2) 技術の戦略的な知的財産管理

特徴

「権利化」

・権利範囲が明確化することで、他社による同一の技術の使用をより確実に防いだり、他社にライセンスして実施料収入を得たりと幅広く権利を活用できる。

例) 秘密としての管理が難しい技術、他社の追従が容易な技術等

「秘匿化」

・不正競争防止法上の営業秘密としての保護も視野に入れ、漏えい対策を行うことが求められる。

例) 権利行使が困難な方法の発明、工場見学をしなければ分からない製造プロセス等

選択の主要な観点

- ・**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、又は、他社へのライセンスとして実施するかどうか。

2. (3) 技術流出のリスク

エレクトロニクス産業等における
雇用形態の多様化や
人材の流動化



海外企業への転
職技術者の増加

我が国企業の
海外展開の進展



新興国企業との
取引関係の深化

工場の海外
移転の増加

サイバー空間の拡大・浸透



サイバー攻撃のリ
スク増加

営業秘密漏えいがより生じやすい環境へ

2. (4) 不正競争防止法上の営業秘密とは

「営業秘密」の定義（不正競争防止法第2条第6項）

- 技術をノウハウとして秘匿するためには、実効的な営業秘密の管理が必要。
- 営業秘密として法的に保護されるためには以下の3要件を満たす必要がある。

- 秘密として管理されていること（秘密管理性）

企業が秘密として管理しようとする対象（情報の範囲）が従業員等に対して明確化されること（認識可能性）

- 有用な営業上又は技術上の情報であること（有用性）

当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。現実に利用されていなくても良い。

○設計図、製法、製造ノウハウ・顧客名簿、仕入先リスト・販売マニュアル

×有害物質の垂れ流し、脱税等の反社会的な活動についての情報は、法が保護すべき正当な事業活動ではないため、有用性があるとはいえない。

- 公然と知られていないこと（非公知性）

保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

○第三者が偶然同じ情報を開発して保有していた場合でも、当該第三者も当該情報を秘密として管理していれば、非公知といえる。

×刊行物等に記載された情報

不正競争防止法における営業秘密の保護

- ・民事上の措置（営業秘密の不正な取得・使用・開示行為について、差止めや損害賠償などの請求が可能）
- ・刑事上の措置（営業秘密の不正な取得・領得・使用・開示のうち一定の行為が刑事罰の対象に）
- ・刑事訴訟手続上の特例措置（秘匿決定の申出、呼称等の決定・公判期日外の証人尋問等が可能） 等

2. (5) 平成27年不正競争防止法の改正等

★：刑事
☆：民事

1 刑事上・民事上の保護範囲の拡大 (規制の隙間となっていた部分を規制対象とする)

営業秘密の転得者処罰範囲の拡大 ★

最初の不正開示者から開示を受けた者（2次取得者）以降の者から不正開示を受けた者（3次取得者以降の者）の不正使用・不正開示行為を処罰対象に追加。

<2次取得者> <3次取得者> <4次取得者> <5次取得者> <6次取得者>
ex. 新日鐵 ex. ベネッセ

現行法：二次取得者まで

改正法：三次取得者以降も

未遂行為の処罰 ★

I Tの高度化により、営業秘密が一旦不正取得されるとインターネットを通じて瞬時に拡散する危険性が高まったことを踏まえて、営業秘密の不正取得や不正開示等の未遂を処罰。

営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の規制 ★☆

特許権侵害品と同様に、他人の営業秘密の不正使用により生産した製品の譲渡・輸出入等を禁止。（民事上の損害賠償請求と差止請求の対象とするとともに、刑事罰の対象にも追加）

国外犯処罰の範囲拡大 ★

不正取得行為を国外犯処罰の対象とすることにより、海外サーバー（クラウドなど）等に保管された営業秘密を海外において不正取得する行為を処罰対象とすることを明確化。

<具体例>	日本国内でのサイバー攻撃	海外でのサイバー攻撃
国内サーバー	○	○
海外サーバー	○	?→○

2 罰則強化等による抑止力の向上

罰金刑の上限引上げ等 ★

営業秘密侵害罪を犯した個人及び法人に対する罰金刑の上限を引上げ（海外における不正使用など一定の場合には重罰化）。また、営業秘密侵害罪を非親告罪化。

任意的没収規定の導入 ★

営業秘密侵害罪により生じた犯罪収益を、裁判所の判断により没収することができる規定を導入。

3 民事救済の実効性の向上

損害賠償請求等の容易化（立証負担の軽減） ☆

一定の場合に、生産技術等の不正使用の事実について民事訴訟上の立証責任を転換。侵害者（被告）が「違法に取得した技術を使っていないこと」を立証。

※注 民訴法上は原告が立証することが原則。

除斥期間の延長 ☆

営業秘密の不正使用に対する差止請求の期間制限（除斥期間）を延長（10年→20年）。

【経過】閣議決定：平成27年3月13日、衆議院可決：同6月11日、参議院可決・成立：同7月3日 公布：同7月10日

【施行】平成28年1月1日

2. (6) 「営業秘密管理指針」と「秘密情報の保護ハンドブック」の位置付け

「秘密情報の保護ハンドブック～企業価値向上に向けて～」で対応

より良い漏えい対策を講じたい企業の方々に、企業の実情に応じて対策を取捨選択したり、参考としていただけるよう、

- 秘密情報の漏えい対策
- 漏えいしてしまった場合の対応策
- 各種規程・契約等のひな形、窓口

等様々な対策を網羅的に紹介。

[掲載URL] <http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html>

「営業秘密管理指針」で対応

法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を提示。
具体的には、

- 保護を受けるための必要な秘密管理措置の程度
- 秘密管理措置の具体例
- 営業秘密を企業内外で共有する場合の秘密管理性の考え方
等について紹介。

[掲載URL] <http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html>

漏えい防止レベル

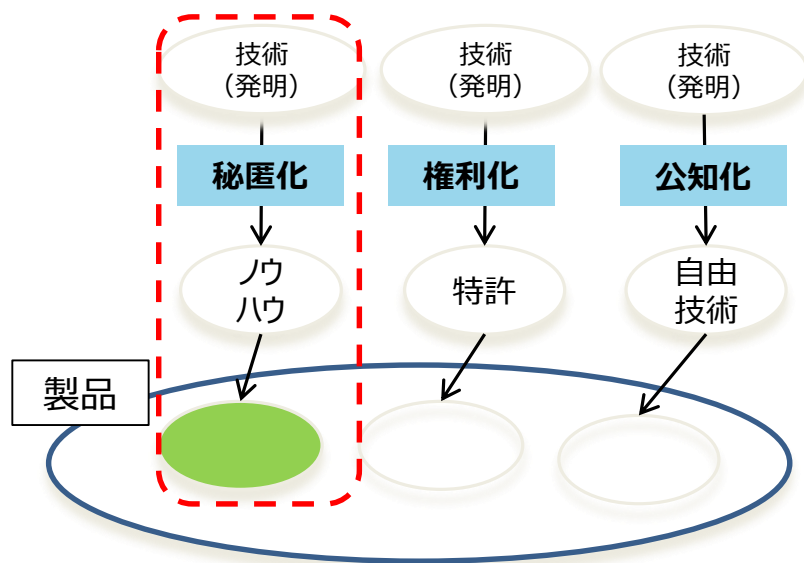
法的保護レベル

管理レベル

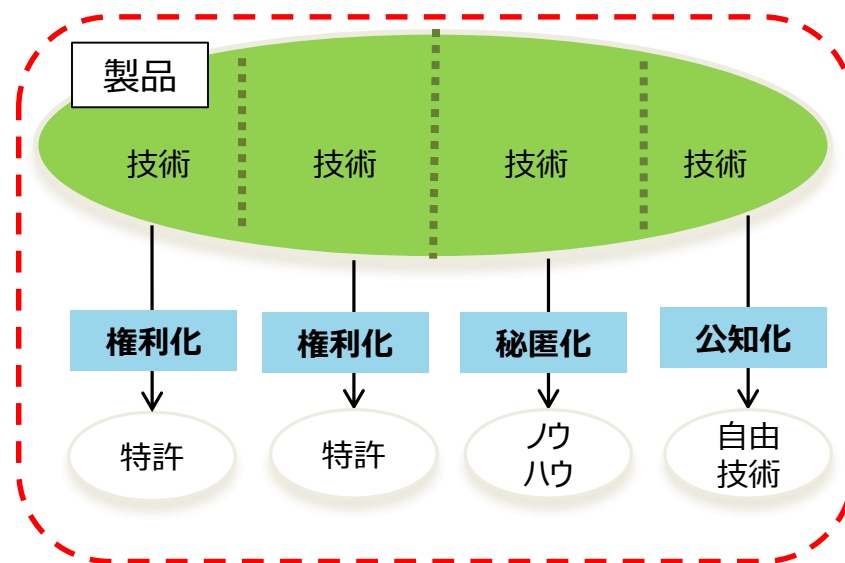
2. (7) 戦略的な知的財産管理における先使用权の位置付け

先使用权を戦略的な知的財産管理にどのように位置付けるかは企業によって多様であるが、先使用权の証拠確保においては、①秘匿化した技術に着目して資料を収集、又は、②製品に着目して資料を収集、のいずれかの考え方が一般的に採用されている。また、①と②の両方を組み合わせている企業も存在。

① 秘匿化した技術に着目して資料を収集



② 製品に着目して資料を収集



特徴

- ・先使用权のための資料の管理がしやすい。
- ・製品全体について先使用权の証拠確保が十分にできない可能性がある。

- ・資料の収集範囲が広いため、管理負担が大きい。
- ・製品全体に対して先使用权の証拠確保が可能のため、事業リスクを最小限に抑えられる。



先使用权で保護する部分



先使用权の証拠確保を行う範囲

1. 先使用権制度事例集における平成28年改訂の概要

2. 企業における事業戦略の変化と戦略的な知的財産管理

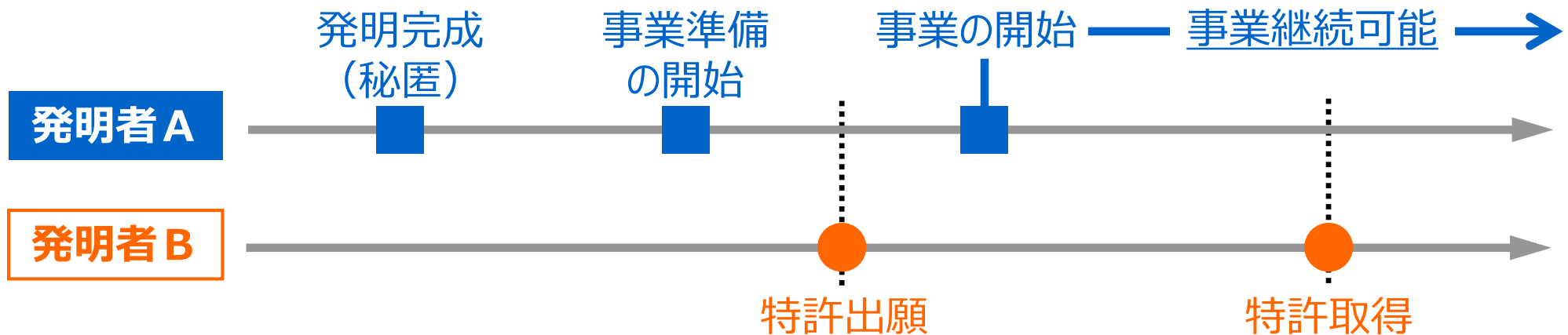
3. 先使用権制度の概要

4. 先使用権の証拠確保の実践

5. 諸外国・地域における先使用権活用の際の留意点

3. (1) 先使用権制度とは (1/2)

他者（特許権者）による特許出願時以前から、独自に同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者（先使用権者）について、法律の定める一定の範囲で、当該他者の特許発明を無償で実施し、事業を継続することを認める制度



なお、先使用権は、特許庁に登録するものではない。先使用権者が特許権者から特許権侵害の訴訟を受けた場合等に、裁判所が認めることによって、その特許権に対して効力を有する。

3. (1) 先使用権制度とは (2/2)

先使用権を得るための成立要件

- ① (特許出願の発明と関わりなく) 独自に発明し、又はその発明を承継したこと
- ② 事業の実施又は事業の準備をしていること
- ③ 他者の特許出願時に②を行っていたこと
- ④ 日本国内で②を行っていたこと

先使用権の効力

- ⑤ 実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で
- ⑥ 他者の特許権を無償で実施し、事業を継続することができる

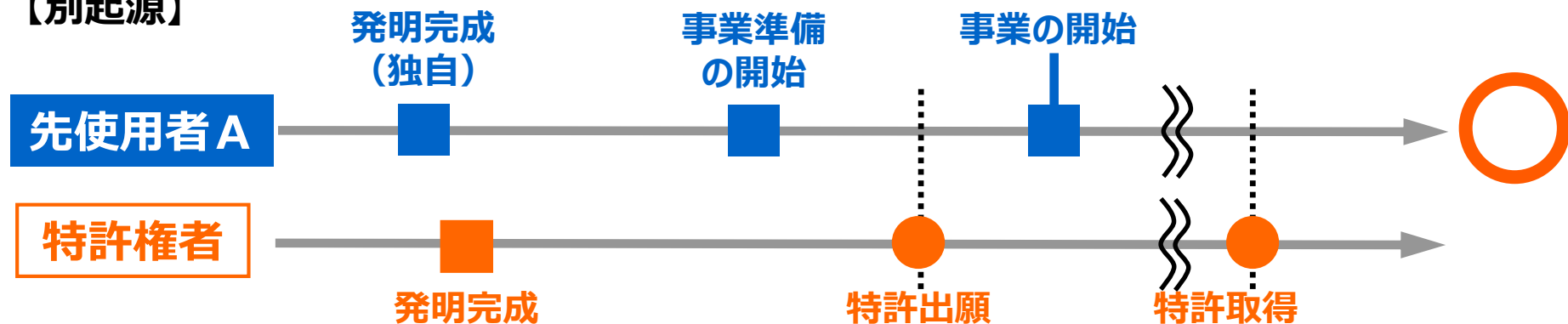
<特許法 第79条>

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。

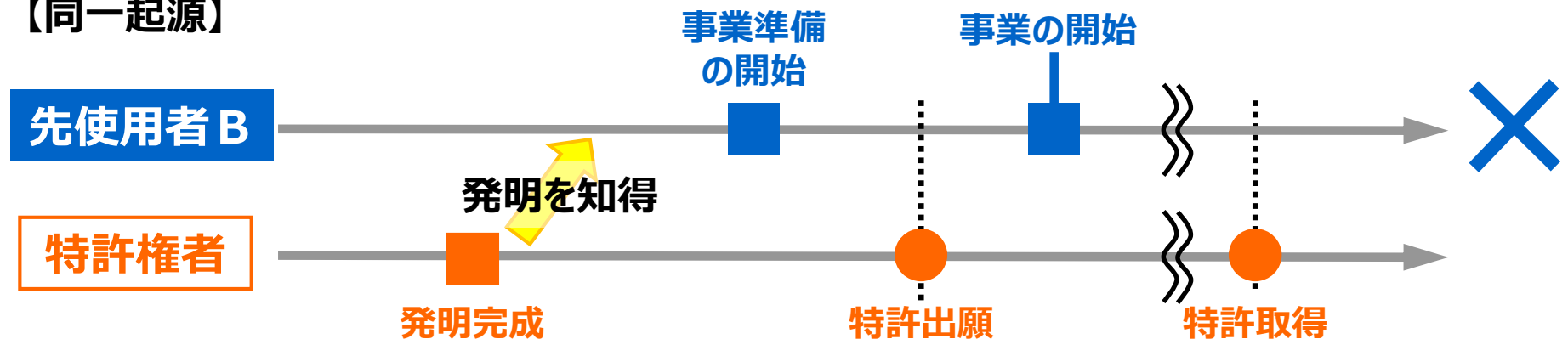
3. (2) 先使用权の成立要件：①発明の知得の経路

- (特許出願の発明と関わりなく) 独自に発明をし、又はその発明を承継したことが必要。(別起源)
- 特許権者から発明を知得した場合(同一起源)は、先使用权は認められない。

【別起源】



【同一起源】

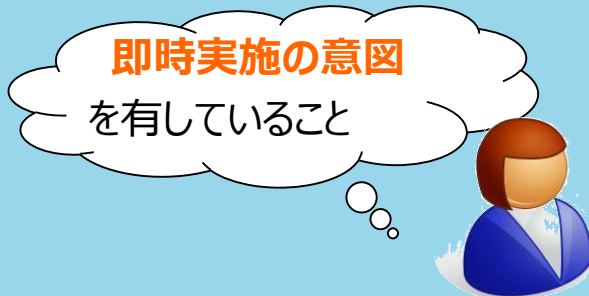


3. (2) 先使用权の成立要件：②事業の準備

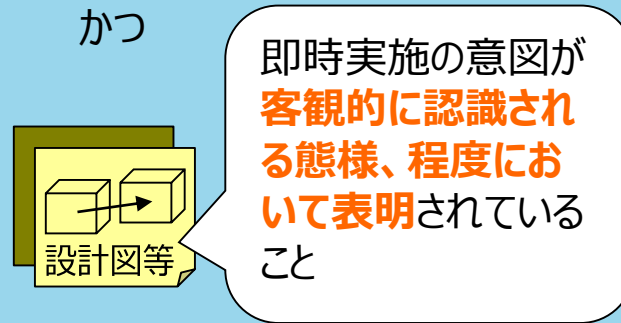
ウォーキングビーム事件 最高裁判決

昭和61年10月3日判決（昭和61年（オ）第454号）

【主観的要件】



【客観的要件】



「即時」とは

× 非常に短い時間

○ 時間の長さだけで必ずしも判断されるものではない。

この事件では…

- ・昭和41年8月31日頃 見積仕様書及び設計図の提出
(→事業の準備行為と認定)
- ・昭和43年2月26日 他者の特許出願の優先権主張日
- ・昭和46年5月 初めての製造

(この事件の特殊事情)

- ・ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要する。
- ・しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産に取り掛かる。

「事業の準備」から「実施」まで、5年近く経過していたが、「即時実施の意図」を認定。

(参考)「事業の準備」の認定に関する事例

「事業の準備」を認めた例

- 試作品の完成・納入で認めた例
[東京地裁平成3年3月11日判決(昭和63年(ワ)第17513号)]
- 受注生産製品における試作品の製造・販売で認めた例
[大阪地裁平成11年10月7日判決(平成10年(ワ)第520号)]
- 基本設計や見積りの修正があっても認めた例
[東京地裁平成12年4月27日判決(平成10年(ワ)第10545号)、
控訴審(東京高裁平成13年3月22日判決(平成12年(ネ)第2720号))]でも原審の判決を維持]
- 金型製作の着手が即時実施の意図と、それを客観的に認識される態様、程度において表明したものと認めた例 [大阪地裁平成17年7月28日判決(平成16年(ワ)第9318号)]

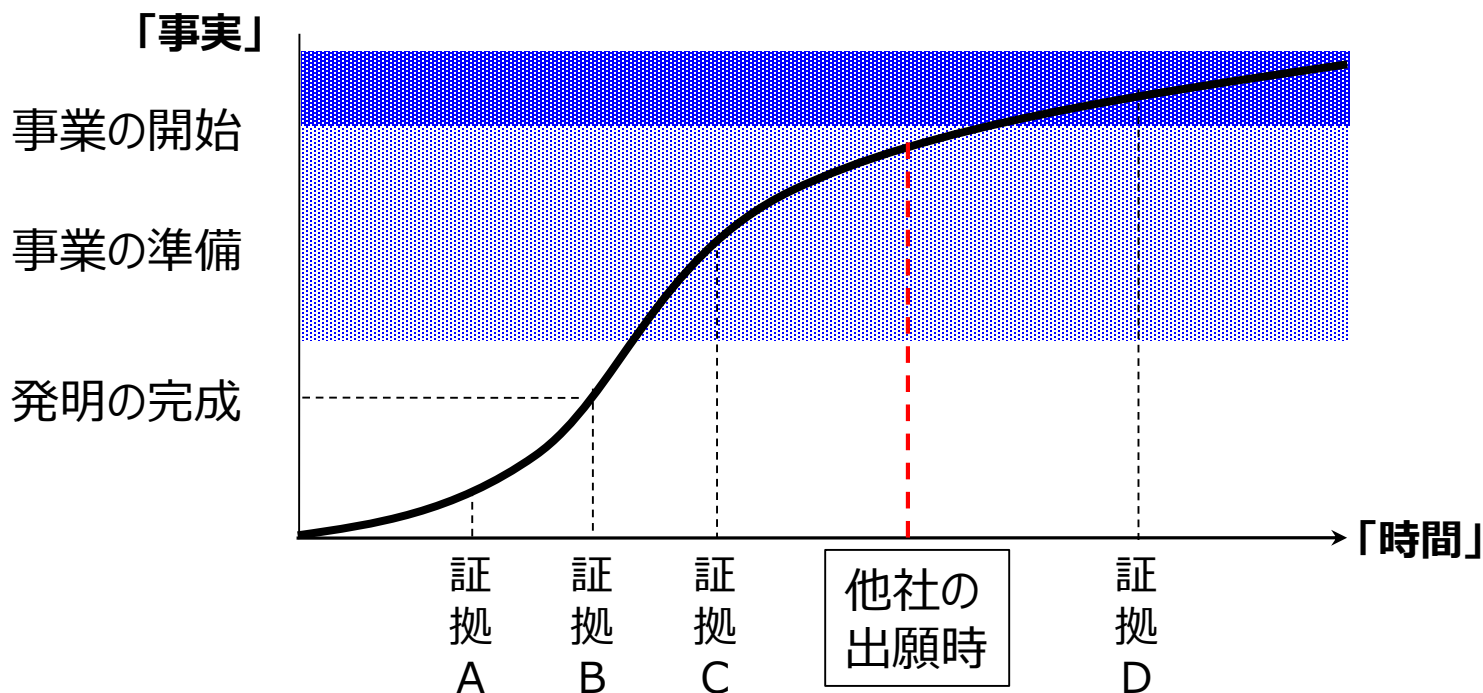
「事業の準備」を否定した例

- 改良前の試作品では準備を否定した例
[大阪地裁昭和63年6月30日判決(昭和58年(ワ)第7562号)]
- 研究報告書に列記された成分の一つであっただけとして準備を否定した例
[東京地裁平成11年11月4日判決(平成9年(ワ)第938号)]
- 概略図にすぎないとして準備を否定した例
[東京高裁平成14年6月24日判決(平成12年(ワ)第18173号)]
- 展示会等に出品したものの、最終的に商品化されなかったこと等をもって、事業の準備を否定された例
[東京地裁平成19年10月31日判決(平成16年(ワ)第22343号)]

3. (2) 先使用権の成立要件：③他者の特許出願時に事業又は準備

- **制度上は、**他者が特許出願した時に事業又は事業の準備をしていたことが必要。
- **実際の訴訟実務においては、**他社の特許出願時の証拠を意識して事前に確保しておくことは困難であることから、発明の完成から、事業の準備、実施に至るまでの一連の事実を人が認識できるような資料を日頃から収集して残しておくことが望ましい。

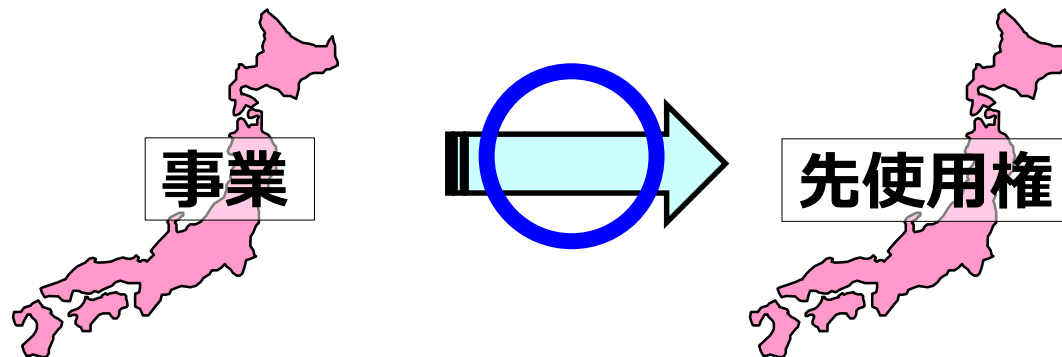
« 発明完成から事業の実施までのイメージの一例 »



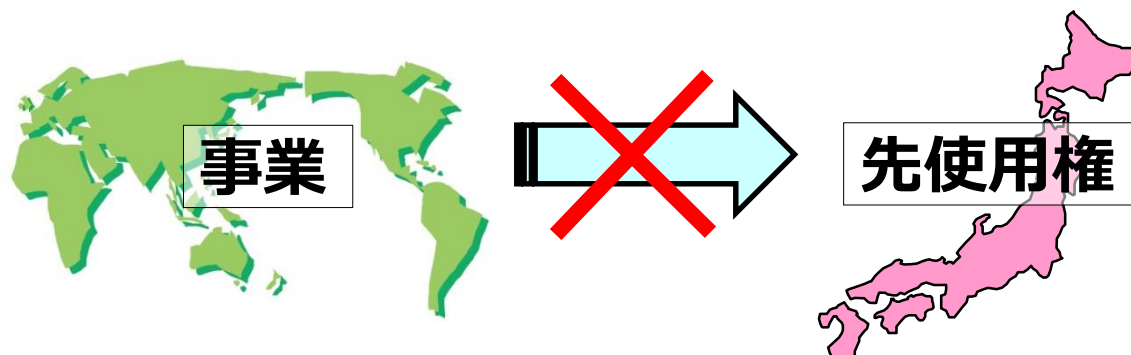
3. (2) 先使用权の成立要件：④日本国内で事業又は準備

「日本国内において」事業をする必要あり

日本国内において、「事業」又は「事業の準備」



海外において、「事業」又は「事業の準備」



なお、「日本国内において」は、発明地を限定するものではない。海外で発明が完成し、日本国内で「事業」又は「事業の準備」をした場合には、日本での先使用权が認められる。

3. (3) 先使用権の効力

先使用権の効力の範囲

(どのような範囲まで、他者の特許権を無償で実施し、事業を継続することができるか)

＝「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」

範囲をどのように解釈するか？

主な観点

＜＜観点 1：実施形式の変更は可能か＞＞

例えば…

他者の特許出願の際に製造していた物とは少し異なる物を作ってもよいか。

＜＜観点 2：実施行為の変更や追加は可能か＞＞

例えば…

他者の特許出願の際には、ある製品を仕入れて販売を行っていた者が、その後、その製品の製造も自ら行うことにした場合、製造にも先使用権が認められるか。

＜＜観点 3：実施規模の拡大は可能か＞＞

例えば…

他者の特許出願の際に製造していた量を上回る製造をしてもよいか。

3. (3) 先使用権の効力：実施形式の変更

≪観点1：実施形式の変更は可能か≫

例えば、他者の特許出願の際に製造していた物とは少し異なる物を作ってもよい。

(実施形式限定説)

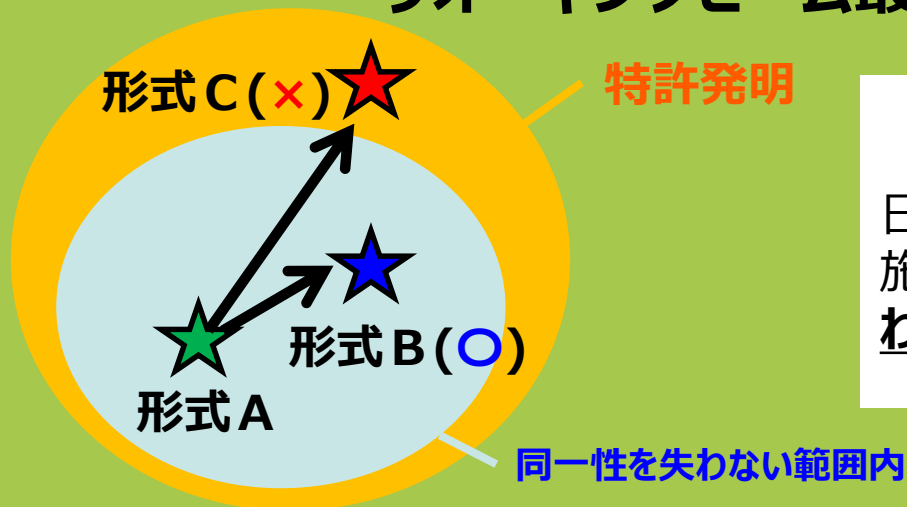
特許出願の際現に実施している実施形式に限定されるという考え方。

V S

(発明思想説)

現に実施している実施形式に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するという考え方。

ウォーキングビーム最高裁判決：「**発明思想説**」を採用



先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に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。

(参考)「同一性の範囲内」の認定に関する事例

発明の同一性を肯定した例

- 特許請求の範囲と関係しない箇所の変更は同一性に影響を与えないとした例
[大阪地裁平成11年10月7日判決(平成10年(ワ)第520号)、
大阪地裁平成17年7月28日判決(平成16年(ワ)第9318号)]
- 変更前後の製品が同一の技術思想のものであるとして、同一性を肯定した例
[東京地裁平成12年3月17日判決(平成11年(ワ)第771号)]
- 特許請求の範囲内でなされた設計変更であるとして同一性を肯定した例
[東京地裁平成19年3月23日判決(平成16年(ワ)第24626号)、控訴審(知財高裁平成22年7月20日判決(平成19年(ネ)第10038号))でも原審の判断を維持]

発明の同一性を否定した例

- 変更点の顕著な効果等により同一性を否定した例
[大阪地裁平成14年4月25日判決(平成11年(ワ)第5104号)]
- 先使用品に具現化された技術思想と特許発明とが同一ではないとした例
[東京地裁平成12年12月26日判決
(平成10年(ワ)第16963号、平成11年(ワ)第17278号)]

3. (3) 先使用権の効力：実施行為の変更・追加（1/2）

≪観点2：実施行為の変更や追加は可能か≫

例えば、他者の特許出願の際には、ある製品を仕入れて販売を行っていた者が、その後その製品の製造も自ら行うことにした場合、製造にも先使用権が認められるか。

原則として、先使用権者は、他者の特許出願後に実施行為の変更・追加ができない。

実施行為とは

【特許法第2条第3項】

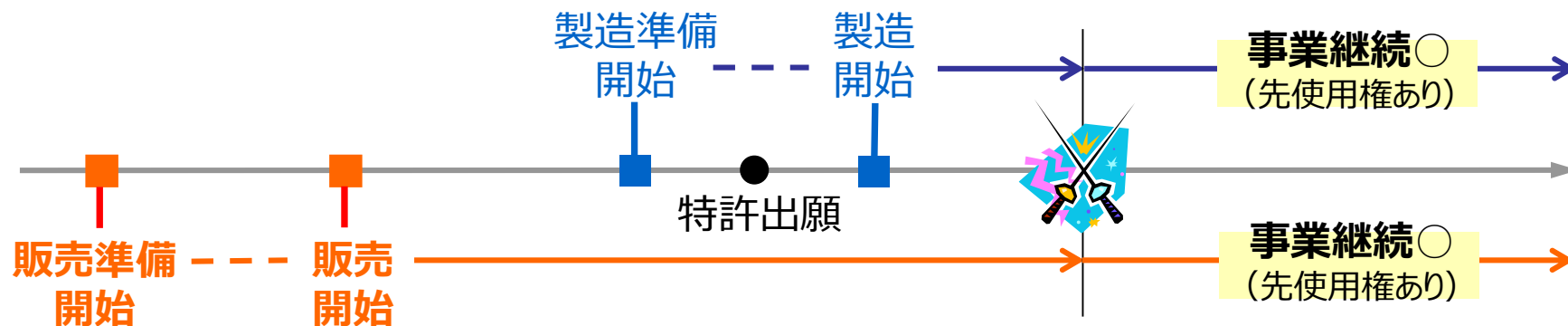
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の**生産、使用、譲渡等**（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、**輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出**（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法の**使用**をする行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の**使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出**をする行為

3. (3) 先使用権の効力：実施行為の変更・追加 (2/2)

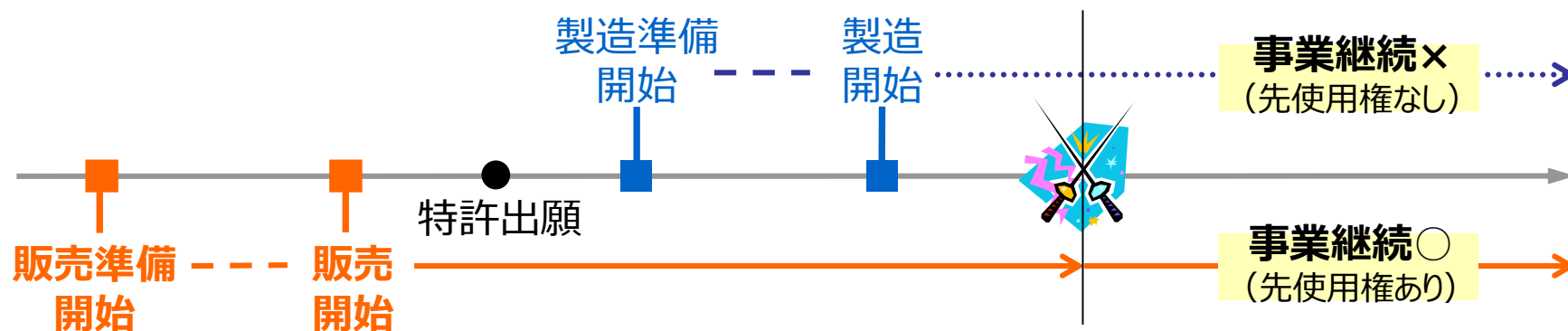
例 1

他者による特許出願時に、販売の開始、製造の準備を行っていた場合
⇒販売（譲渡）と製造（生産）の両方について、先使用権が認められ得る。



例 2

他者による特許出願時に、販売の開始のみを行っていた場合
⇒製造（生産）については、先使用権は認められず、
販売（譲渡）のみ先使用権が認められ得る。



3. (3) 先使用権の効力：実施規模の拡大

≪観点3：実施規模の拡大は可能か≫

例えば、他者の特許出願の際に製造していた量を上回る製造をしてもよいか。

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。

3. (4) 先使用权が機能する場面 (訴訟における先使用の抗弁)

＜特許権侵害訴訟における原告の特許権に基づく請求に対して、被告が同時に成し得る主張＞

原告の主張

被告の事業は、原告が有する特許権の技術的範囲に属するから、特許権侵害の訴訟を提起する。

被告の主張

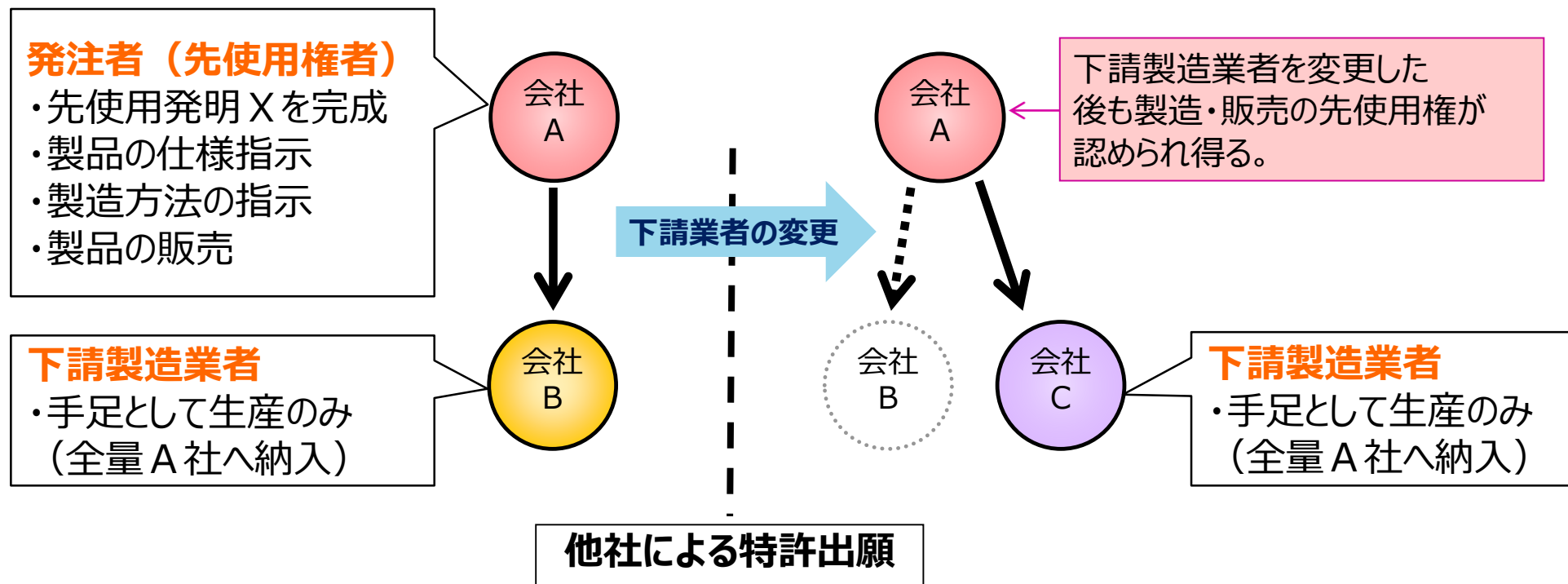
- ① 権利無効の抗弁
- ② 特許権の技術的範囲に属しないこと（非侵害）の主張
- ③ 先使用の抗弁（「仮に技術的範囲に属するとしても」といった仮定の下）

- ・特許の出願時に発明の実施である事業が「公然」と行われていれば、特許法第29条第1項第2号の公用（公然実施）に該当することとなり、先使用の抗弁とともに、公然実施を理由として、特許法第104条の3第1項に基づく抗弁（権利無効の抗弁）も可能。
- ・先使用の抗弁について、時機に後れた防御方法として却下された事例※もあるので注意が必要。

3. (5) よくあるお問合せ内容 (1/3)

下請として製造した場合、先使用权は誰に認められるか？

- **先使用权は発注者にある。**
- **発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用权はない。**
⇒ 別の業者に下請製造させることが可能



3. (5) よくあるお問合せ内容 (2/3)

先使用权者の製造する製品の仕入れ販売はできるか？

- 製造・販売の先使用权が認められる製造業者から仕入れて販売するときには、特許権侵害とならない。
- ただし、仕入販売業者に製造業者と同一の先使用权が認められるわけではない。

例 1

他者による特許出願の前に、製造・販売の先使用权が認められる製造業者から製品を仕入れて販売している場合

⇒仕入れ販売をする範囲で、先使用权が認められる。

例 2

他者による特許出願の後に、製造・販売の先使用权が認められる製造業者から製品を仕入れて販売した場合

⇒先使用权者から仕入れた製品の販売は、特許権の侵害にならない。

《参考》千葉地裁平成4年12月14日判決（昭和63年（ワ）第1598号）（控訴審（東京高裁平成7年2月22日判決（平成4年（ネ）第4898号））でも原審の判断を維持。）
名古屋地裁平成17年4月28日判決（平成16年（ワ）第1307号）
東京地裁平成19年7月26日判決（平成17年（ワ）第10223号）

3. (5) よくあるお問合せ内容 (3/3)

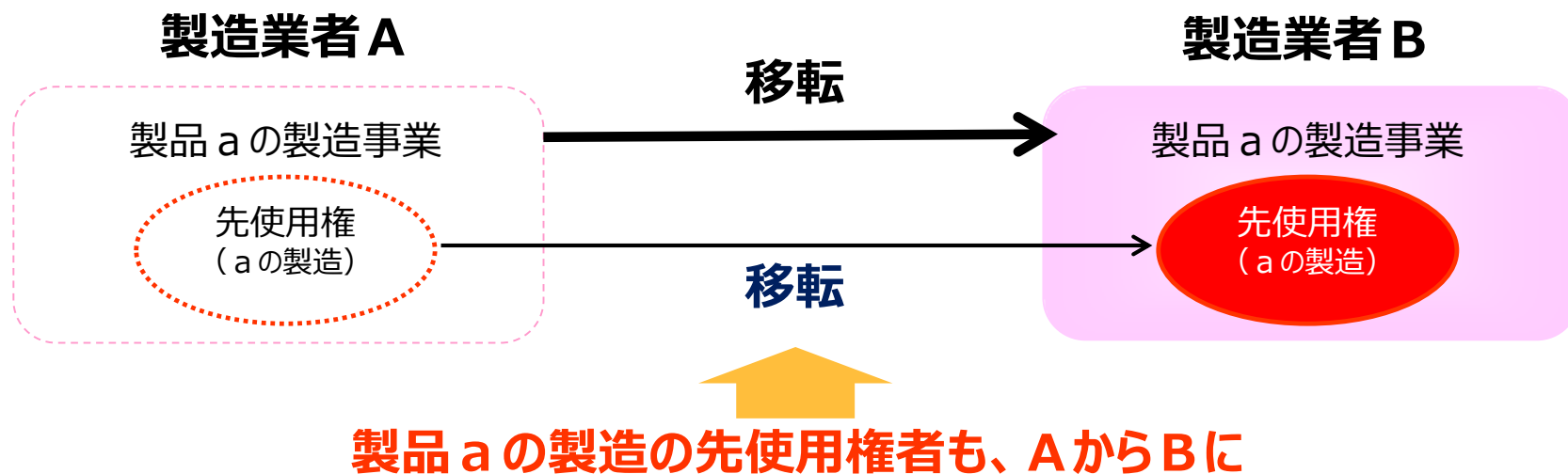
先使用权は移転できるか？

先使用による通常実施権は、実施の事業とともに移転する場合には、特許権者の承諾を得なくとも、移転することができる。

【特許法第94条第1項】

通常実施権は、…**実施の事業とともにする場合**、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

<事業とともに移転する場合>

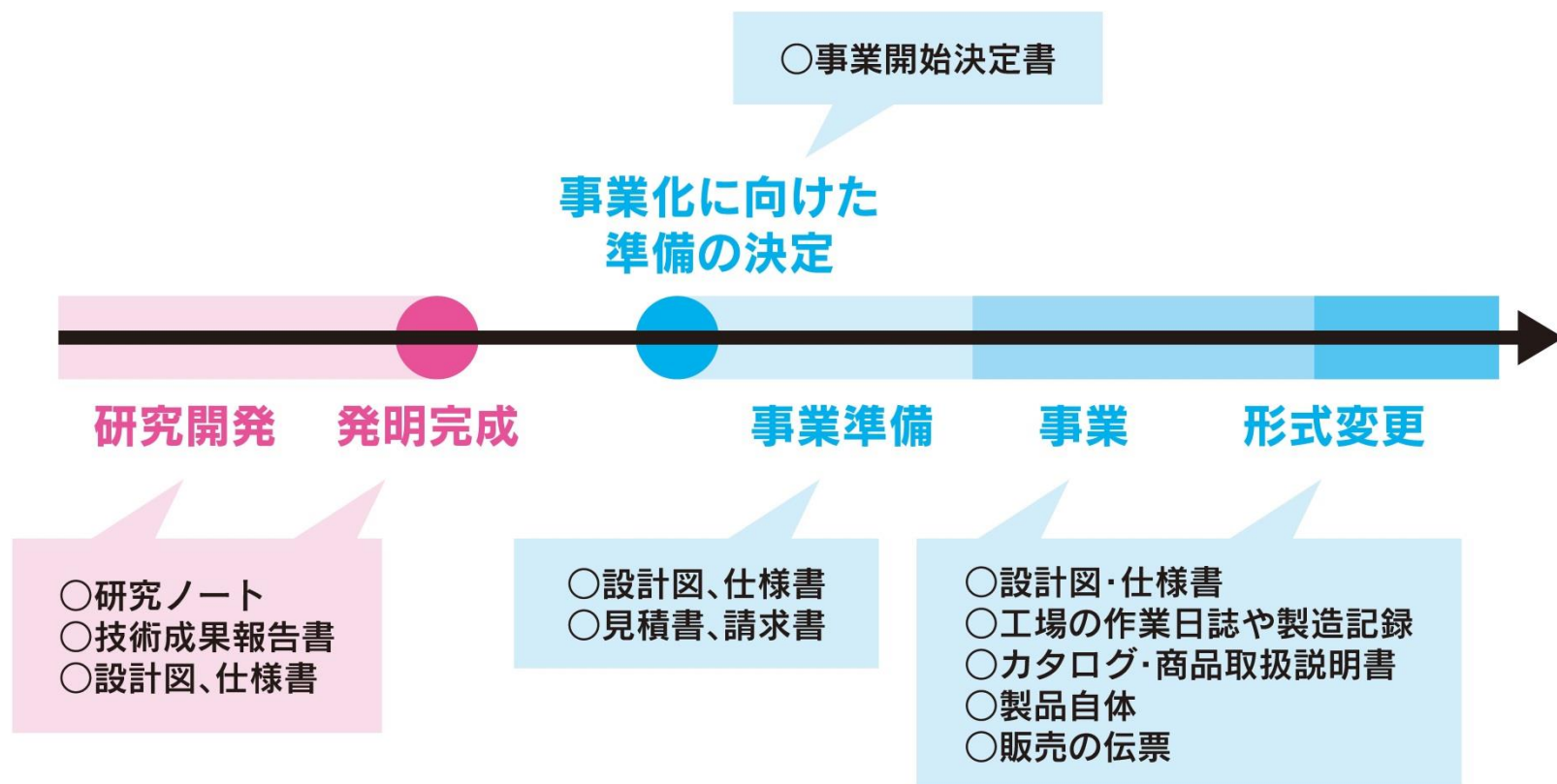


《参考》千葉地裁平成4年12月14日判決（昭和63（ワ）第1598号）
名古屋地裁平成3年7月31日判決（昭和62年（ワ）第3781号）
東京地裁昭和50年4月30日判決（昭和46年（ワ）第10848号）

- 1. 先使用権制度事例集における平成28年改訂の概要**
- 2. 企業における事業戦略の変化と戦略的な知的財産管理**
- 3. 先使用権制度の概要**
- 4. 先使用権の証拠確保の実践**
- 5. 諸外国・地域における先使用権活用の際の留意点**

4. (1) 先使用権を立証するための資料

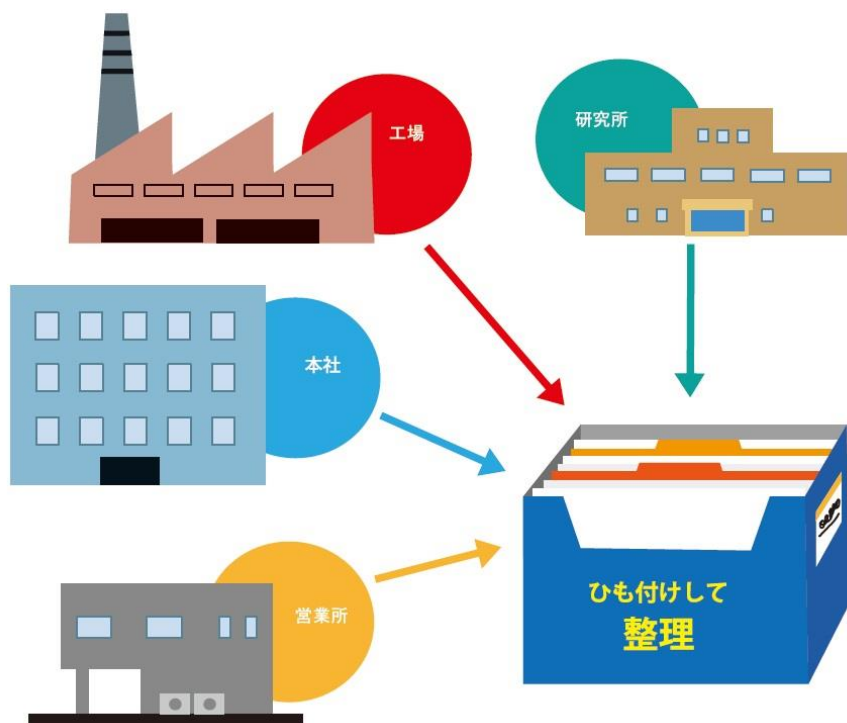
- 研究開発段階から、事業の準備、事業をしている段階に至る各契機で資料を日頃から収集して残しておくことが望ましい。
- 社内外の多くの関係先の証拠が必要となるため、社内の各部署と協力・連携して取り組むことも重要。



4. (2) 資料同士のひも付けの必要性

- 研究開発段階から事業の準備、事業をしている段階に至る各契機で確保された証拠同士は、同一の技術や製品に関連するものであることを客観的に主張できるように証拠同士をひも付けることが重要。
- 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一の技術が含まれることを客観的に示せるようにしておくために、ひも付けを行うことも望ましい。

《頭紙の一例》



〇〇に関連する資料一式

〇年〇月〇日

作成者:△△

本資料に添付する以下の資料リスト
に掲載する資料は、〇〇に関連する
一連の資料である。

(資料リスト)

1. 企画書
2. …
3. …

以上

4. (3) 資料同士のひも付けの具体的手法 (1/3)

①書類に共通の管理番号を付与する手法

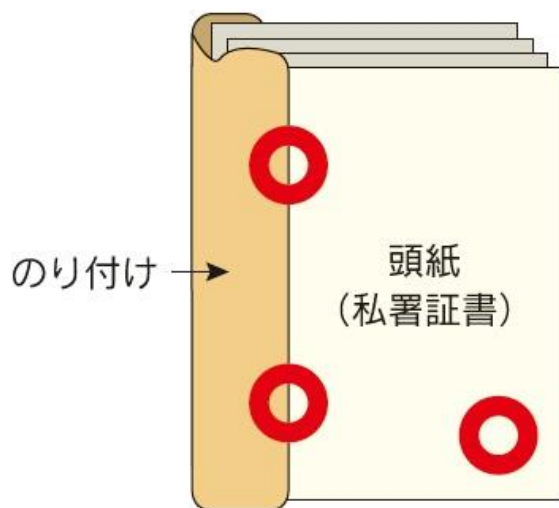
技術や製品に関する資料には、それぞれの技術単位や製品単位に対応した共通の管理番号を記載して管理する。

なお、拠点や部門によって、同じ技術や製品に関連する資料に異なる管理番号が付与されている場合には、その対応表を作成しておくことで、ひも付けできる可能性もある。

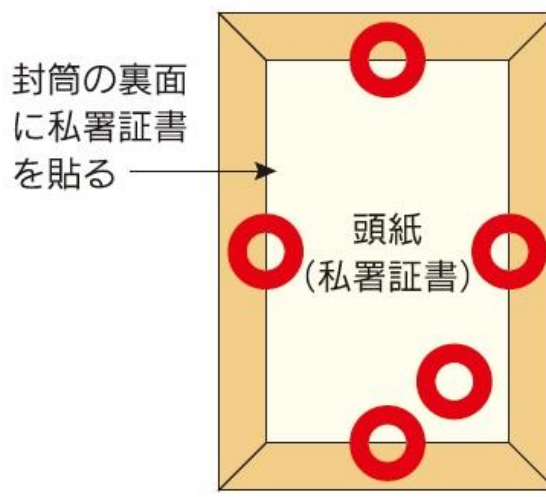
②ファイルにまとめて公証する手法

技術や製品に関する資料をまとめて、頭紙を私署証書として、袋とじをするか封筒に入れて、公証人役場で確定日付等の公証を得る。

《袋とじのイメージ》



《封筒のイメージ》

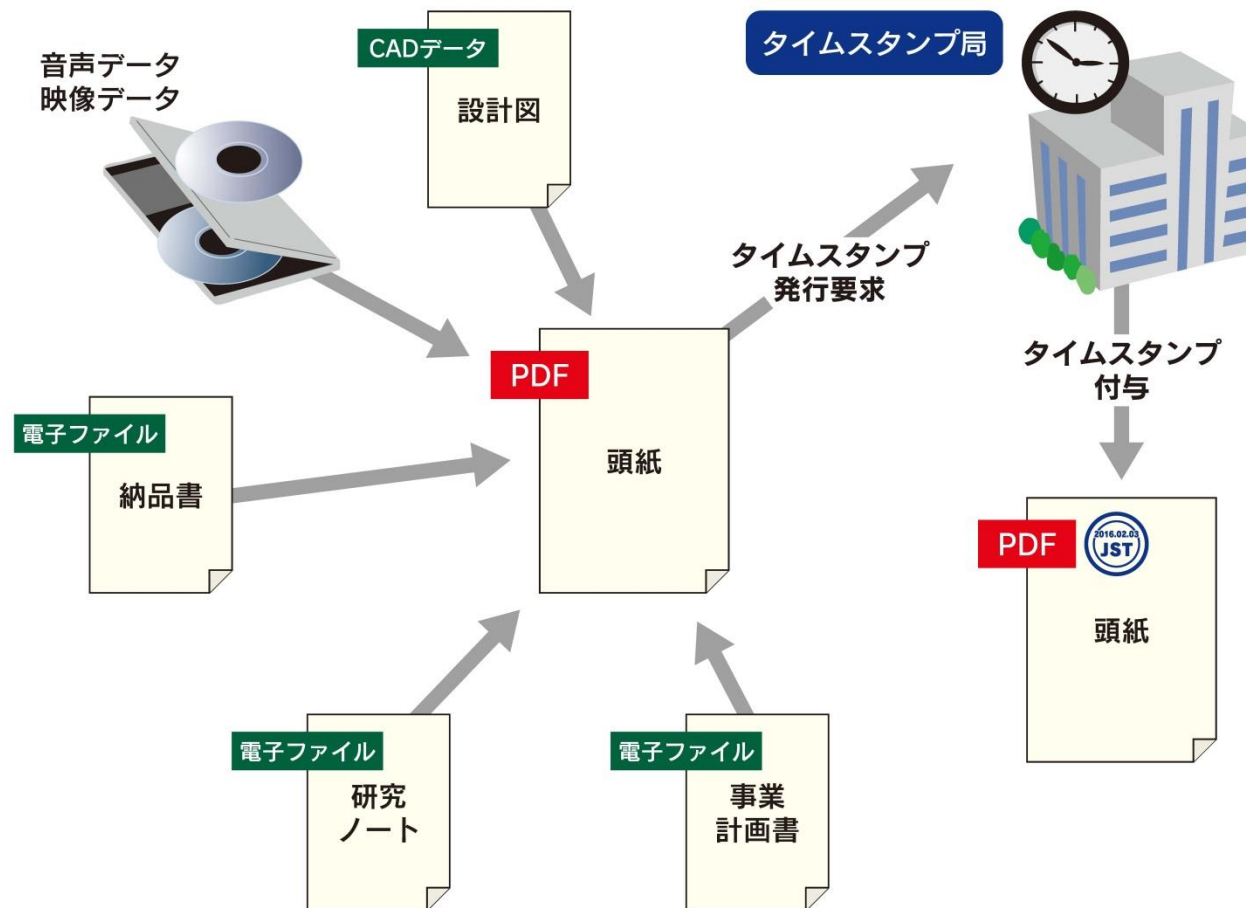


○ : 確定日付印

4. (3) 資料同士のひも付けの具体的手法 (2/3)

③PDFファイルの添付ファイルとした上でタイムスタンプを付与する手法

頭紙の内容を記載したPDFファイルに、技術や製品に関連する電子ファイル（音声データ、映像データ、CADデータも含む）を添付ファイルとした上でタイムスタンプを付与する。



4. (3) 資料同士のひも付けの具体的手法 (3/3)

④時系列リストにまとめる手法

時系列リストを、定期的に作成し、その都度、技術や製品に関する資料をまとめ、紙資料の場合はその都度公証人役場で確定日付を取得し、又は電子データの場合はタイムスタンプを付与する。

〇〇に関連する資料一式

作成日:2015/11/19

作成者:△△

更新1:2015/12/3

作成者:△△

更新2:2015/12/18

作成者:△△

本資料に添付する以下の資料リストに掲載する資料は、
〇〇に関連する一連の資料である。

(資料リスト)

No.	資料作成日	事 実	作成者	資料名(資料番号)
1	2015/11/18	企画会議にて、企画承認を得た。	A	企画資料(資料1)
2	2015/12/1	試作図面の承認	B	試作図面(資料2)
3	2015/12/2	試作品の発注	C	見積書(資料3) 発注書(資料4)
4	2015/12/17	試作品の納入	C	納入書(資料5)

以下余白

△△
2015/12/18

頁に余白が生じた場合は、斜線を引き、署名・日付を記載

4. (4) 訴訟における資料の証拠力

「自由心証主義」

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を採用すべきか否かを判断する。（民事訴訟法第247条）



先使用権が認められるための証拠としては、

事業又はその準備の内容やそれがいつ行われたのか等の事実について、裁判所が真実であるとの心証を形成できる証拠を確保しておくことが重要。

4. (5) 証拠力を高める手法：公証制度

公証制度は、公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、これを認証したり、公正証書を作成したりすることによって、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図り、私人の法的地位の安定や、紛争の予防を図ろうとするもの。

「先使用権の立証に役立つと考えられる代表的な公証サービス」

1. 確定日付：当該日付の日に文書等が存在したことを証明。

確定日付の付与の請求は、私署証書の所持者であれば可能。私署証書の作成名義人が公証人役場に出向くことは必要なく、身分証明書類の提示も不要で、かつ手数料も1件700円と比較的安価なため、利用しやすい。

2. 事実実験公正証書：実験等、公証人が直接体験した事実に基づいて作成。

公証人を現地に招き、使用する原材料や機械設備の構造や動作状況、製造工程等について直接見聞してもらうことで、公証人が認識した結果を記載してもらう。

3. 私署証書の認証：認証日における証書の存在と作成名義人による署名の事実を証明。

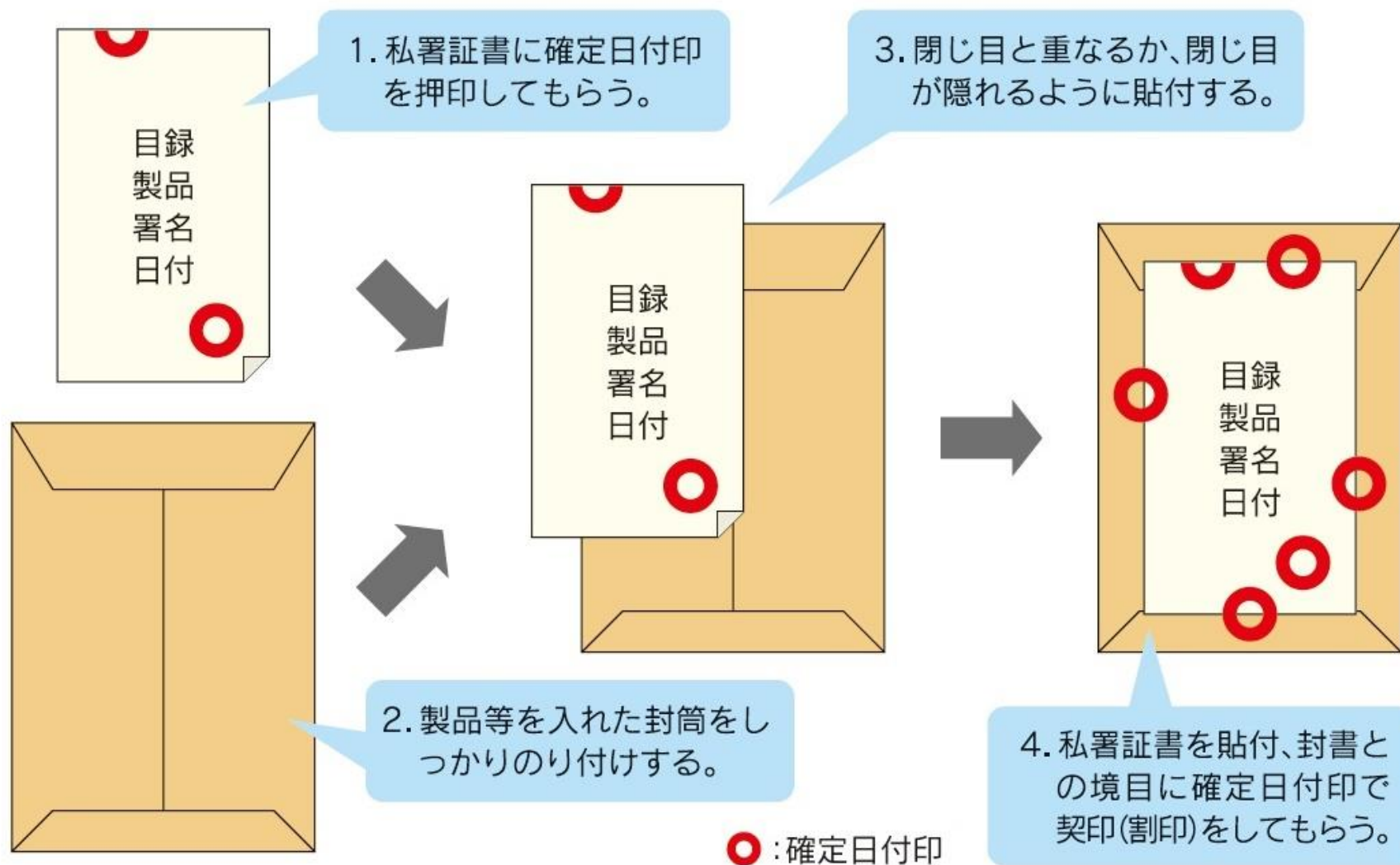
先使用権立証の証拠となる各資料の内容の説明文を記載し、署名又は記名押印を付した説明文書（私署証書）を作成して、各資料をこの説明文書の添付資料とした上、この説明文書に認証を受ける。

電子公証制度

電子データによる文書に対して、ファイルサイズ等に制限はあるが、紙ベースの確定日付及び私署証書の認証と同じ。

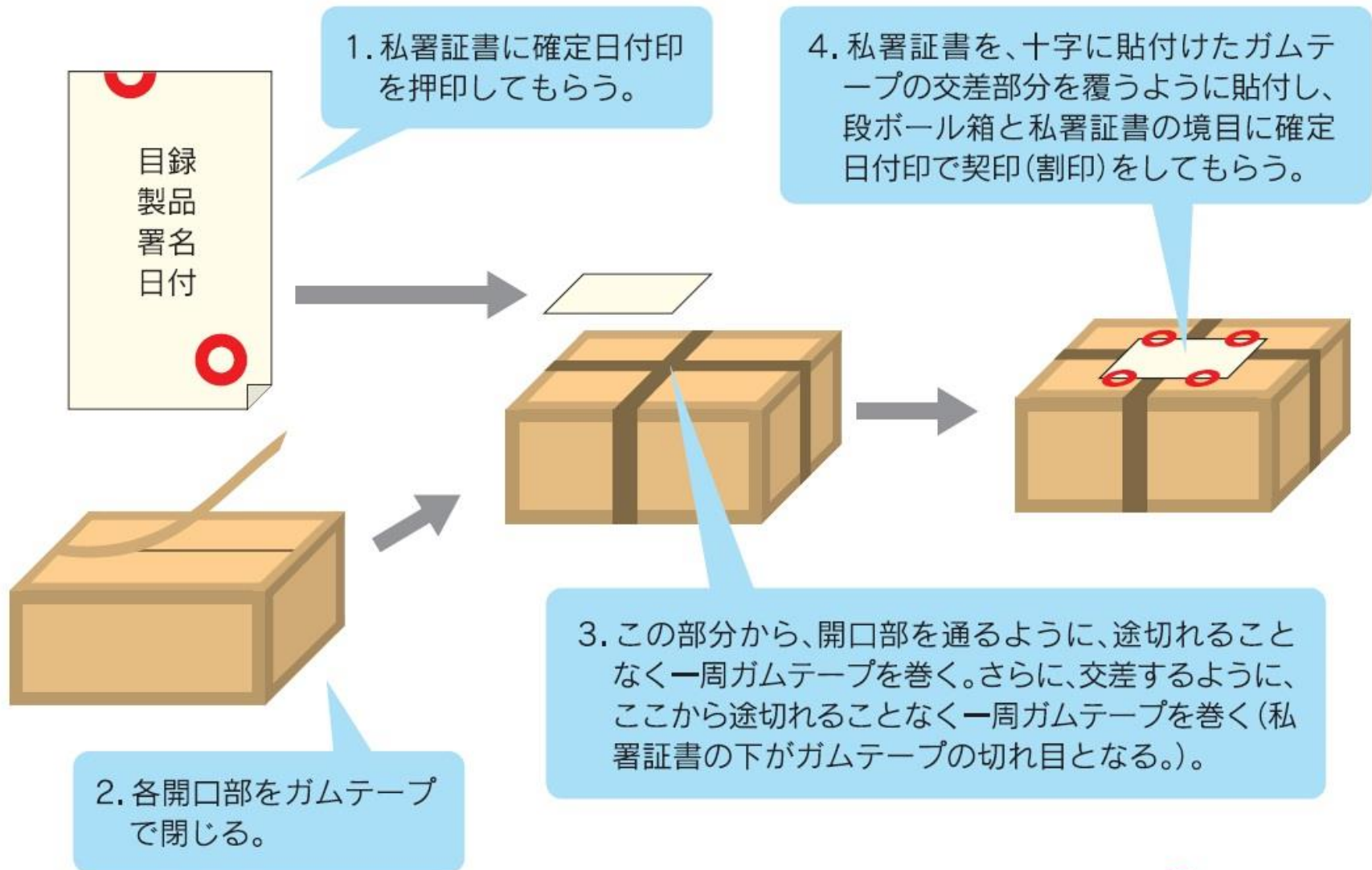
4. (5) 証拠力を高める手法：公証制度（確定日付）（例1）

小型の資料



4. (5) 証拠力を高める手法：公証制度（確定日付）（例2）

大型の資料



○：確定日付印

4. (5) 証拠力を高める手法：公証制度（私署証書の認証）

私署証書の認証

1. 認証を受けたい私署証書及び添付資料を準備する。

2. 公証人の前で、(i) 私署証書に署名又は押印（目撃認証）、(ii) 私署証書の署名又は押印の自認（自認認証）、(iii) 代理人が私署証書の署名又は押印が作成名義人のものであることを自認（代理自認）する。

《目撃認証の認証文の一例》

平成△年第△△△号

認証

添付書面の作成者である〇〇〇は、本公証人の面前で、同書面に署名押印した。

よってこれを認証する。

平成〇年〇月〇日 本公証人役場において
(公証人役場の住所)

公証人 △△△(公証人の署名) 印

印：職印

私署証書
(添付資料を一緒に束ねる)

私署証書

私署証書
(裏面)

添付資料

添付資料の最終丁
(裏面)

認証文

認証文

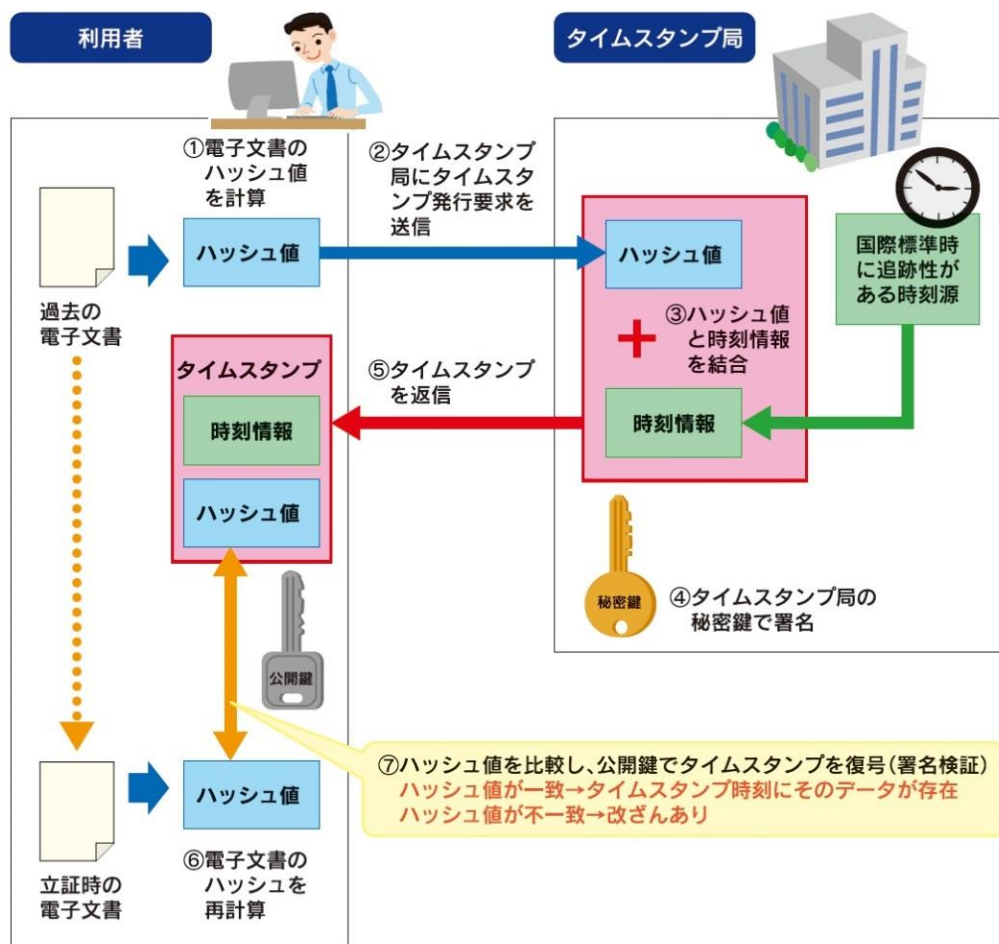
3. 私署証書の最後に認証文を重ねてホッチキス等でとじてもらう。

4. とじた箇所を折り、境目に職印で契印(割印)をしてもらう。

4. (5) 証拠力を高める手法：民間のタイムスタンプサービス

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（日付証明）、またその時刻から、検証した時刻までの間にその電子情報が変更・改ざんされていないこと（非改ざん証明）を証明するための民間のサービス。

《タイムスタンプの要求、発行、検証（デジタル署名を使用する方式）》



タイムスタンプの信頼性

- ・通信手順とデータフォーマットは、ISO（国際標準規格）、及び、JIS（日本工業規格）に準拠。
- ・技術面と運用面の認定基準を満たしていることがタイムビジネス認定制度で担保。

想定されるタイムスタンプの使い方

- ・詳細な技術資料や設計図等の全てに付与。
- ・コア技術のみならず周辺技術や製品化に至っていない技術の資料に幅広く付与。
- ・日々の研究開発で発生する技術資料に対して付与。

※ハッシュ値：元になるデータから一定の計算手順により求められた規則性のない固定長の値で、元のデータを逆算したり、推測したりすることが事実上できず、元のデータが僅かでも変化すると全く異なる値となるという性質がある。よって、電子データを比較、特定する手段として広く使われている。

4. (6) 先使用権制度の活用時の留意点

①他社がどのようなクレームで特許出願するかは予測困難

特殊な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できるように先使用権の証拠を確保することは、現実的に困難。

②他社の特許出願以降に、先使用権の対象製品を変更する可能性が存在

他社の特許出願時から先使用権の対象製品を変更した場合には、個別の状況によっては、先使用権が認められなくなることもある。



- 先使用権制度の活用にあたっては、事業リスクを最小化するため、効果的に証拠確保を行うことが重要。
- 加えて、実際の訴訟の場における先使用権の認容に関しては、上記①、②に記載の不確定要因が存在することを認識した上で、先使用権の確保だけでなく特許権の取得や公知化等も考慮した、戦略的な知的財産管理を行うことも重要。

- 1. 先使用権制度事例集における平成28年改訂の概要**
- 2. 企業における事業戦略の変化と戦略的な知的財産管理**
- 3. 先使用権制度の概要**
- 4. 先使用権の証拠確保の実践**
- 5. 諸外国・地域における先使用権活用の際の留意点**

5. 諸外国・地域における先使用権活用の際の留意点

- 世界共通の先使用権制度はない。
- 日本で認められる先使用権の効力は日本国内に限定される。



- 外国の特許権等との関係については、その国の法律に従って先使用権の証拠確保をしておくことが必要。
- 例えば、輸入行為に先使用権が認められていない国もあり、そのような国に対しては日本で製造した製品を輸出できなくなる場合もある。

特許庁では、諸外国の先使用権制度の調査を実施

- ・「諸外国における先使用権制度（平成18年度 産業財産権制度問題調査研究報告書）」
- ・「先使用権制度に関する調査研究（平成22年度 産業財産権制度各国比較調査研究報告書）」
- ・「中小企業等における先使用権制度の円滑な活用に関する調査研究（平成27年度 産業財産権制度問題調査研究報告書）」

[掲載URL] <http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/>

ご清聴ありがとうございました