



競合他社が当社の製品をカバーするような特許権を取得したことが判明しました。当社はその特許に記載された製品と同様のものを製造しているため、この特許権を侵害する可能性が高いと思われます。しかし、当社は以前からこの製品を製造しており、社内には製品の古い図面が残っていますので、侵害訴訟を提起された場合でも先使用权を主張できると考えてよいでしょうか。

(東京都 M. T)



1. 先使用权について

先使用权とは、特許権者から侵害訴訟を提起された際に、被告側が抗弁として主張するものです。

具体的には「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」(特許法79条)と規定されており、裁判所で先使用权が認められると、被告は事業を継続して実施することができます。

2. 先使用权の主張・立証

先使用权が認められるためには、79条の要件を全て満たさなければなりません。特に「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」という要件の主張・立証は難しい場合があります。

裁判でこれを立証するためには、特許出願時点で、その発明の「実施である事業」または「実施である事業の準備」のいずれかの段階に到達していたことを、客観的に示さなければなりません。社内試験や評価目的だけの製造は実施ではなく研究段階と判断される可能性があり、「事業」であると認められるには、顧客向けまたは市場向けであることを示す必要があります。

3. 準備すべき証拠

先使用权の要件をある時期の断片的な証拠だけで証明することは難しく、発明完成から事業開始までの一連の経緯を複数の証拠によって総合的に立証しなければなりません。

また、会社の内部資料だけでは証拠力が高いとはいえないため、公証制度やタイムスタンプを利用した証拠を準備しておくほうが好ましいでしょう。もし、それがない場合には、内部資料に加え第三者との間で取り交わされた書面(仕様書・見積書・請求書・納品書等)のように、より証拠力の高いものを組み合わせることを検討すべきです。単に社内で保管されていた図面や、工場に残されていた製造記録、と

いった断片的な内部証拠のみで先使用权が成立すると安易に考えることは危険です。

4. 先使用权の範囲

先使用权が認められた場合でも、全ての事業で実施できるようになるわけではありません。前述のように、特許法では「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」と限定されており、この範囲については、最高裁判決において「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲と述べられています。一方、事業規模については拡大が可能とされています。

ご質問のような状況では、まずは侵害成否の検討(弁理士による鑑定)、特許の無効性検討(無効資料調査と異議申立て・無効の抗弁の準備)、侵害回避(設計変更)の検討などを行ったうえで、先使用权は最終的な防衛手段として考慮すべき事項となります。

参考資料：特許庁編「先使用权制度の円滑な活用に向けて 一戦略的なノウハウ管理のために」(第2版)