

## 特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

## 第36講 先使用权（その1）

## 第1 はじめに

我が国の特許法は、最初に特許出願を行った者に特許権を与える先願主義（特許法39条1項）を採用し、特許権者は、業として特許発明の実施を専有する（特許法68条本文）から、特許権者の発明とは独立して当該特許の対象である発明を完成させていたとしても、その発明を実施することができなくなるのが原則である。

しかし、このような独自発明者が特許法79条の定める先使用权の要件を満たせば、通常実施権を有することになり、独自発明者の発明の実施に対する特許侵害は否定される。この意味で、先使用权は、先願主義の例外とされているが、それは、最初に特許出願を行った者に特許権を与えるという原則が修正されるのではなく、最先の特許出願人に与えられた特許権に制約が課されているという意味である。

特許侵害訴訟においては、先使用权を主張することは、侵害行為の自認を含むことになるので、通常は、被告としては、侵害行為を否定し、予備的に先使用权を主張することになる。先使用权は、実際の訴訟では、よほど事前に先使用权を主張できるように準備していない限り、客観的な証拠を得るのは難しい場合が多く、被告社内の証拠で主として立証することになるので、立証の成否は、社内文書の信用性にかかってくるので、裁判の結果を予測するのが困難である。

実務的には、先使用权を主張できるような案件においては、公然実施による無効の主張までできるかどうかの検討をすることが肝要である。公然実施による無効主張まで出来るのであれば、先使用权により、単に一定の範囲の通常実施権を取得するよりも、相手の特許権を無効にできる公然実施の方が一般的には有利な場合が多いので、公然実施の有無の検討が不可欠である。公然実施の主張の可否にあたっては、独立発明者の特許権の出願前までの事業の準備等に関して、特に、発明内容を知り得る取引先等との関わりを精査して、それが明示又は黙示の守秘義務の対象となっているかどうかを検討することになる。

明示の守秘義務はともかく、この場合の黙示の守秘義務の有無の認定は、営業秘密を主張する場合とは反対に、守秘義務が成立しないように、主張、立証することになるので、これを評価することは極めて困難となる場合が多いと予想される。実際上は、発明の対象、内容、当事者の関係性等の間接事実から認定せざるを得ないが、一義的な結論を導き出すのは困難であることに留