



令和元年 6月7日(金)  
(2019年)

No. 14945 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会  
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)  
郵便番号 104-0061  
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4  
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円  
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び  
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識②

発明の恩恵を受けるつもりのない実施について (1)

知財の常識・非常識 ②

# 発明の恩恵を受けるつもりのない 実施について

桜坂法律事務所

弁護士 堀籠 佳典

## 1. はじめに

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言います(特許法2条1項)。発明は、従来技術では解決できない何らかの課題に対してこれを解決する手段を提供するものですので、このような発明の恩恵を受けようとする場合には、発明の課題との技術的意義を理解し、課題を解決す

る目的をもって発明が提供する解決手段を採用するのが通常です。

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものであり(偏光フィルム事件判決・知財

TH弁護士法人は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会(原則月1回18時から20時まで。懇親会あり)を主催しており、随時ニュースレターを発行しております。

高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。

 TH弁護士法人

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階

TEL 03-6911-2500

E-mail [jun14dai@gmail.com](mailto:jun14dai@gmail.com)

高判平成17年11月11日)、特許法施行規則24条の2が、明細書の記載について、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしななければならない。」と規定し、①発明が解決しようとする課題、②解決手段、③その他発明の技術的意義を理解できるように記載しなければならないと定めているのも第三者が発明の恩恵を受けることができるようにするためであるといつてよいでしょう。

しかし、世の中の種々の活動には、発明の恩恵を受けるつもりはなくても、客観的には発明にあたる行為をしていることがあります。

このように発明の恩恵を受けるつもりのない発明の実施は特許法上どのように扱われるのでしょうか。近時この点についてあらためて考えさせる判決があったのを機に、この点について検討してみたいと思います。

## 2. 特許権の侵害行為と先使用行為

特許法100条1項は、「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定しており、特許権を侵害する者に対して特許権者が侵害行為の差止めを請求できることを定めています。ここで、「侵害する」とは、被告の行為が原告の特許権の効力、すなわち、原告の占有している「業として特許発明の実施をする権利」(68条)を侵害していることであり、換言すれば、「被告が業として原告の特許発明を実施していること」であるといえます。

この特許権に基づく差止請求権は、物の所有権に基づく妨害排除(予防)請求権と同様に、物権的権利の直性排他的な支配性に基づくものであり、客観的に特許権を侵害する行為があることにより発生するとされており、損害賠償請求の場合と異なり、主観的要件としての侵害者の故意・過失を必要としません。

つまり、特許権侵害が成立するためには、客観的に特許権を侵害する行為があればよく、特許権侵害の認識(故意)等は必要ないので、発明の恩恵を受け

るつもりや認識がなくても特許権侵害は成立することとなります。

他方で、特許法79条は、「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。」と規定しており、一定の場合に、特許発明を実施する者にはいわゆる先使用权を認めています。

具体的には、

- ①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
- ②特許出願の際に
- ③日本国内において
- ④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場合には、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します。

特許法が先使用权を認めた趣旨については、㉞先願主義の下、特許権者と、その出願前にすでに同一発明を実施し、もしくはその実施の準備をしていた者の利益の公平を図ることにあるとする公平説と、④現に善意に実施している発明を廃止させることは、国民経済上不利を招くという経済説があるとされています(いずれに説に立つかで先使用权の成立範囲等が大きく変わることはないように思います)。

ここで、先使用权の成立要件①の「発明をし」や成立要件④の「発明の実施」に関し、被告に「発明をし」たことや「発明の実施」をしていることの認識が必要かについては条文の文言上は明らかではありません。

しかし、発明の実施である事業をしている者が発明の恩恵を受けるつもりがなかったことを理由に同一の事業を継続できなくなってしまうとすれば、当該実施者は不当な不利益を受けることになり、国民経済上も不利を招きますので、先使用权の趣旨について㉞公平説、④経済説のいずれの立場から見