

クローズ戦略と先使用权



みやび坂総合法律事務所
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

第1 はじめに

特許法79条（以下「法79条」）は、一定の要件を充足する場合、先使用に基づく実施権（以下「先使用权」）を規定している。その制度趣旨については、判例¹が採用した公平説が通説と思われる。しかしながら、「公平」の内実が不明であるため、その要件の解釈について、趣旨からの考察が十分になされているとはいえない。

そのような状況の下、近時、田村教授が制度趣旨に鑑みた要件論を展開する論文（以下「田村論文²」）を公表された。本稿は、田村論文と同様に制度趣旨に鑑みた要件論を展開する試みである。

第2 先使用权制度の趣旨

田村論文は、実施の促進と過剰出願の抑止に先使用の根拠を求めている³。すなわち、田村論文は、先使用权がないと仮定した世界（以下「仮想世界」）においては、ある者（以下「先使用者」）が発明を完成させた場合、特許出願するか又は実施を断念することになると主張する。しかし、進歩性等の一定の要件を満たす発明に対し特許を付与することにより発明の保護を図るという特許法の基本構造に照らせば、法79条が過剰出願の抑止という観点を取り入れているという見解に与することには躊躇を覚える。

この点については、以下のように説明することができる。そもそも、仮想世界における先使用者の特許法の観点から安全な選択肢は特許出願するか又は実施を断念することに限定されており、当該発明をノウハウ（不正競争防止法にいう「営業秘密」を指す。以下同じ）として管理・実施する（いわゆる「クローズ戦略」）という選択肢は特許法的に担保されていない⁴。そこで、

- 1 判例は、「先使用权制度の趣旨は主として特許権者と先使用权者との公平を図ることにある」と述べている（最判昭和61年10月3日：ウォーキングビーム式加熱炉事件）。
- 2 田村善之「特許法の先使用に関する一考察」（知的財産法政策学研究）Vol.52（2019）
- 3 前注2の141頁。
- 4 中山「特許法〔第四版〕」573頁及び島並良=上野達弘=横山久芳「特許法入門」340頁以下を参照。