



Index

1. 2015 USLF 知財塾 開講のお知らせ
2. 「知財と経営のリンク」を標榜して (鮫島正洋)
3. 判例解説 (高橋正憲)
『先使用权「事業の準備」について判断した事例』
4. 最近の出来事
活動

1. 2015 USLF 知財塾 開講のお知らせ

昨年に続き、知財渉外業務の一層の強化を目的としたセミナーを、今年度も開講致します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

<http://www.uslf.jp/blog/2015/04/uslf-1-1121579.html>

■セミナースケジュール

第1回	8/26	「技術的範囲 1」	柳下彰彦
第2回	9/16	「技術的範囲 2」	柳下彰彦
第3回	10/21	「侵害訴訟の最新裁判例紹介」	和田祐造
第4回	11/19	「進歩性」	高見憲
第5回	12/10	「記載要件／補正・訂正」	高見憲
第6回	1/12	「審決取消訴訟の最新裁判例紹介」	小栗久典
第7回	2/10	「ライセンス契約 1」	鮫島正洋
第8回	3/1	「ライセンス契約 2」	鮫島・柳下

2. 「知財と経営のリンク」を標榜して

このニュースレターを配信してはや 10 回。ちょうど私の番が回ってきた。若手の弁護士は最近の裁判例のコメントなど実務的なことを取り扱うことが多いようなので、私は打って変わって、弊所の起源と競争力について述べてみようと思う。

弁護士にとって最大のライバルは何か。

それは公認会計士でも弁理士でも、ましてや、医者でもクライアントでもない。

「インターネット」である。彼らの情報量は膨大である。彼らはあるとあらゆる分野の法律情報を、弁護士が書く「ブログ」という形で保有

している。そして、なによりもの競争力、それは、弁護士と違って「無料」だということである。

しかし、彼らにも弱点がある。クライアントに対するヒアリングができないことだ。彼らは一般論しか語れないから、クライアントの置かれている状況に対して、クライアントが採るべき戦略、戦術論を語ることはできない。

たとえば、「模倣品が出始めたときの対策」という記事に「特許訴訟を提起しましょう」という戦術論が記載されていたでしょう。しかし、そんな抽象的な情報で動くことができるクライアントがいるだろうか。アドバイスが正しいかどうかを検証はできないし、なによりも、「訴訟をしろ、とインターネットに書いてあったからそうしました」では、社内の説明も通らないだろう。

そこで、弁護士の出番。弁護士は勝訴確率を予測して、勝てると思ったら訴状を書くことができるから、インターネットよりは幾分ましである。しかし、その程度のレベルでは、今度は弁護士間の競争に巻き込まれるだけだ。インターネットはもちろん、弁護士間の競争に勝つためにはどうすればいいのか。これが私の永遠のテーマである。

クライアントの最終ゴールは訴訟を提起することでも、訴訟に勝つことでもなく、ビジネスで勝つことである。そうだとしたら、ビジネスを学ばずしてクライアントに有益なアドバイスができるのか。

そのような発想から、早い段階から「知財と経営のリンク」を標榜し、取り組んできた。2002 年には「パテントサイエンス研究会」を立ち上げ、知財に関心のあるビジネスマンなど、異業種交流の場とした。折しも「知財立国」華やかかなりし小泉政権時代。経済産業省出身の伊原智人氏(現 Green Earth Institute 株式会社代表)を通じて、当時、特許庁長官を退官されたばかりの荒井寿光氏にもご参画いただき、会は大いに盛り上がった。

やがて、荒井氏は知財を法律以外の視点から捉えよう、というコンセプトの日本知財学会設立の立役者になられるが、パテントサイエンス研究会が一つの動機付けになったのではないだろうか。私はというと、この会で多くの知己を得、2004 年に「特許戦略ハンドブック」の出版にこぎ着けた。こ



の本、今から思えば時期尚早だったかもしれないが、当時はまだ知られざる概念だった「知財と経営のリンク」というコンセプトを世の中に伝えることはできた。

やがて、それまで相互に異なる分野であると考えられていた知財と技術経営(MOT)が融合し始める。その中で企画運営のご依頼をいただいたのが2010年にスタートした東工大のCUMOT知財戦略コース。ご参画いただいた講師陣の顔ぶれは豪華である。受講生は異口同音に「どうやって、こんな講師陣を集めたのですか?」と質問するのだが、何のことはない、講師陣は皆10年、20年間、「知財と経営のリンク」を標榜し、ライフワークとしてきた同志なのである。それ以外に秘訣はない。

2004年に弊所を設立した当初、ほとんどのクライアントは中小企業であった。今になってみると、それは「知財と経営のリンク」を追究するためには絶好の環境だった。なぜならば、相談に見えるクライアントの多くは、知財に興味と悩みを持つ、中小・ベンチャー企業の経営者、まさに、「知財と経営のリンク」に日々ご苦労されている方々だったのである。15年余りの弁護士生活で、知財と経営を語り合った経営者の数は1000人を優に超える。つまり、弁護士生活15年間で、1000とおりの「知財と経営のリンク」を見ることができたわけであるから、これが絶好の環境でなくて何なのだろうか。

中小企業の知財法務はビジネス論そのものである。中小企業では、知財法務を一つ間違えると、技術が盗まれ、資金調達ができなくなり、最悪の場合は事業を断念する事態も生じうる。そのプレッシャーの中で、交渉相手から出されてきた契約案に記載されている債権債務をビジネス的な利害関係に翻訳し、相手方の意図を探り、採るべき方策を法務のみならず経営の見地からアドバイスする。技術のヒアリングをし、何を特許とし何を特許とせざるを峻別し、コスト的にもストレスで、バーを揺らしながら一番広い特許を取得する。そのように知財と法務に投資することに経営上どのような意味があるのか。経営者からのそういう質問には、知財と法務によるリターンを常に理解していなければ、即時かつ明確には回答できない。「知財と経営のリンク」を地で行くのが中小企業の知財法務なのである。

この数年、大企業のクライアントも増えてきたが、「知財と経営のリンク」という軸は変わらない。折しも、技術のコモディティ化によって、今まで以上に経営的な存在になることが求められている大企業知財部からは、「知財活動をより事業密着型にする」とことに関する多くの質問や講演依頼が寄せられるようになった。

すなわち、これが勝ち抜くための方策である。そして、弊所10周年を記念して2014年に出版した「技術法務のススメ」にそのエキスをまとめた。ノウハウの出し惜しみは一切しなかった。少々のノウハウを出したからといって、15年間で1000人以上の経営者と話をし得た「知財と経営のリンク」に対する経験値や世界観を模倣されると

は到底思えなかったから。それよりも、ここに我々がいて、こういうサービスができるのだ、ということを発信したかった。

今は、これを後進に伝えるステージに入った。日本は広い。多様なものづくり企業が膨大な数存在する。私一人では到底まかなえないから、同志たる弁護士の育成が必要である。弊所が採用する弁護士の多くは社会人を経験し、この業界に夢と気概をもって、リスクを取りながら入ってきた連中である。そういう人たちは細かい指導や規制をするのではなく、活躍する場を与えることによって自然に伸びていく。個々人のレベルに合わせて必要なスキル管理やアドバイスをしつつも、弊所では入所時から自分の戦略と判断の下に仕事を行うことが求められる。うまくこなしたらもっと大きな仕事を与えられるし、失敗したら分析と反省はさせるが、責任は上が取る。だから若手の弁護士は自由な発想のもとで仕事ができるし、もっと大きな場が欲しければ自分で考えていい仕事をすればいいのである。

「勇気をもってチャレンジする人材にチャンスを与える自由な大地であれ」

それが、創業者である内田が提唱した弊所設立の理念であり、基本的な人材育成の考え方でもある。その結果、人材流動の激しい業界でありながら、直近5年間は誰一人として脱落せず、人員が純増し、弁護士20名体制に王手をかけた(ちなみに、2016年1月に3名の内定者を出しているの、来年をもって20名体制が実現する)。

かつて一人で叫んでいた「知財と経営のリンク」が浸透し、自由闊達な風土の中、技と気持ちを併せ持った優秀な弁護士が育ち始めた。今は創業理念を推し進め、「公正な競争環境を創る」というのが創業経営者である私に与えられたミッションであり、弁護士やスタッフを含めた人材がいきいきと弊所で活動し、自分の夢を目指す場を形成していく。弊所人材の持つこのバイタリティがクライアントにも伝わり、結果として、サービスに対する満足度が上がるはずである。

本年夏、虎ノ門に新たなベースキャンプを構築する。心機一転、「知財と経営のリンク」を標榜しつつ、社是である「技術法務によって日本の競争力に貢献する」というテーマに取り組んでいければ、弊所がこの時代に日本に存在した意義があるのではないかと拙察している。クライアント、パートナー、従業員を始めとし、弊所の全てのステークホルダに感謝しつつ、筆を置くこととする。

(文責) 弁護士・弁理士 鮫島正洋

3. 判例解説

『先使用权「事業の準備」について判断した事例』

東京地方裁判所 平成 21 年 8 月 27 日判決
(平成 19(ワ)3494「肝疾患治療又は予防剤」)

【事案の概要】

本件は、経口投与用吸着剤並びに腎疾患治療又は予防剤及び肝疾患治療又は予防剤についての特許権(特許 3835698 号)を有する原告が、被告製品は原告の特許権に抵触すると主張して、被告製品の製造販売差し止め等を求めた事案である。

本件では、多数の争点が問題とされたが、紙面の都合上、主として先使用权の「事業の準備」該当性に絞って説明することとする。

【判旨】

本判決は、被告の行為によって被告に先使用权を認めるかについて、以下のように判示した。

「これらの認定事実を前提として、メルクが本件特許の優先日である平成 14 年 11 月 1 日の際、発明の実施である事業の準備をしている者(特許法 79 条)に該当するかどうかにつき、以下検討する。

ア 特許法 79 条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である(最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決・民集 40 卷 6 号 1068 頁参照)。そして、特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであると解すべきである。

イ 前記認定事実のとおり、メルクは、本件特許の優先日である平成 14 年 11 月 1 日より前において、被告製品の原末となるべき球状活性炭の試作サンプルとして KK-1 を製造し、これと原告製品との物理的性質及び吸着特性の比較試験に着手し、●(省略)●の各試験を実施したこと、KK-1 より賦活時間を短縮した試作サンプルの KK-2 及び KK-3 を製造し、KK-1、KK-2 及び KK-3 のそれぞれについてカプセル製剤及び細粒製剤のサンプルを製造し、これらの製剤について、規格及び試験方法に関する試験及び安定性試験に着手し、細粒製剤についての規格及び試験方法に関する試験についてはこれを了したこと、KK-1 のみについて、生物学的

同等性試験のための動物の入手をしたことが認められる。

このように、メルクは、本件特許の優先日までに、KK-1、KK-2 及び KK-3 の 3 つのサンプルを製造し、これらすべてについて、規格及び試験方法に関する試験を実施するとともに安定性試験に着手しており、被告らの主張するとおりの事実が認められる。

ウ しかしながら、前記認定事実のとおり、KK-1 と KK-2 及び KK-3 とでは、その賦活時間において、KK-1 が 29 時間であるのに対し、KK-2 及び KK-3 が 21 時間(KK-2)又は 21.5 時間(KK-3)であって、7.5 時間から 8 時間の違いがあり、賦活のための温度が●(省略)●もの高温であることに鑑みると、この違いは製造コストにおいて大きな差異をもたらすものと考えられる。また、この賦活時間の違いから、活性炭の吸着性能に影響を及ぼす重要な指標であると認められる比表面積及び充填密度について下記のとおりの違いを生じている。

比表面積(BET法)

KK-1 1542m²/g

KK-2 1362m²/g

KK-3 測定されていない

充填密度

KK-1 0.52g/ml

KK-2 0.61g/ml

KK-3 0.61g/ml

これらの点に照らすならば、KK-1 と KK-2 及び KK-3 とを実質的に同一であると認めることはできない。

そして、KK-1 と KK-2 及び KK-3 とを実質的に同一であると認めることができない以上、これらのサンプルが製造された段階では、被告製品の内容が一義的に確定しておらず、事業の内容が確定したとはいえない。

したがって、これらの 3 つのサンプルを製造し、これらが規格に適合することを確認し、安定性試験に供したことにより事業の即時実施の意図が表明されたとする被告らの主張は採用することができない。」

【検討】

1 はじめに

本判決は、先使用权の発生要件のうち、「事業の準備」について判断した点に特徴を有する。そこで、本稿では、先使用权の発生要件のうち、「事業の準備」について、従来の裁判例における本判決の位置づけの検討を行い、本判決を考察する。

2 裁判例¹について

特許法79条の「事業の準備」について、どの程度、実施の用意をしていると「事業の準備」に該当するのであろうか。

最判昭和61・10・3民集40巻6号1068頁[ウォーキングビーム炉]は、「事業の準備」について、「いまだ事業の実施の段階に至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」とし、工業用加熱炉の大型プラントの事例で見積もり仕様書等が引合いの相手方に提出されたのみで受注に至らず、したがって具体的な製品ができあがっていない段階で先使用権の成立を認めた。ただし、この事件で問題となったのは受注生産品であって、しかも相当高額なものであったから、見積もり仕様書の作成自体に相当の費用が掛かっていたのであろう。そうだとすれば、79条で保護すべき資本の投下という点では、大量生産で低廉な製品について具体的に製品が完成されている状態に双肩しうる準備がなされると判断しやすい事案であり²、当該発明に特有の投資(関係特殊的投資)がなされているがゆえに事業の準備があったと評価できるであろう。

以降の裁判例をみても、試作品が完成している等、当該発明に特有の投資(関係特殊的投資)がなされている場合に、事業の準備があると認められている(東京地判平成11・11・4判タ1019号238頁[芳香性液体漂白剤組成物]、東京地判平成17・2・10判時1906号144頁[分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法]、大阪地判平成17・7・28平成16(ワ)9318[モンキーレンチ]、東京地判平成3・3・11判例工業所有権法[2期版]6558頁[汗取バンド]、東京地判平成19・3・23判タ1294号183頁[溶融金属供給用容器]、大阪地判平成7・7・11判例工業所有権法[2期版]2041頁[アンカーの製造方法])。また、試作品が完成していなくとも、一定の関係特殊的投資があれば、「事業の準備」は肯定される(東京地判平成18・3・22判時1987号85頁[生理活性タンパク質の製造法])。

以上の通り、当該発明に特有の投資(関係特殊的投資)がなされている場合に、事業の準備があると認められる。

また、製品が未完成段階で「事業の準備」が認められようとしても、79条の先使用権が成立するためには、発明が完成されている必要があるとされる(東京地判昭和39・5・26判タ162号164頁[ハミ撮影機]、名古屋地判平成元・12・22判例工業所有権法[2期版]2371頁[炉])

以上の通り、裁判例の傾向からすると、特許出願前に、①発明が完成しており、②試作品が完成している等、当該発明に特有の投資(関係特殊的投資)がなされている場合には、事業の準備が肯定

される。裁判例の傾向は、特許法の趣旨にも適合的で妥当なものであろう。

3 本判決の分析

(1) 裁判例との比較

本判決も、「事業の準備」の判断につき前掲[ウォーキングビーム炉]を引用した。

問題は、その具体的あてはめである。

従来の裁判例では、「事業の準備」に該当するためには、特許出願前に、①発明が完成しており、②試作品が完成している等、当該発明に特有の投資がなされていることが必要であるとしていた。従って、これに照らし本判決を検討する。

ア 発明は完成していたか。

本件は発明完成につき明示していないが、被告が特許出願前にKK-1, KK-2, KK-3の3種類のサンプルを完成させたこと、原告の特許発明は物質特許であること、優先日以降に製造された被告製品は原告特許の技術的範囲に属すると判断されていること、優先日以降に製造された被告製品と、KK-1, KK-2, KK-3のサンプルは、いずれも同一の材料・製造過程で作成されていることに鑑みると、優先日前に被告は、発明を完成させていたといえる。

イ 試作品が完成している等、当該発明に特有の投資がなされていたか。

本件をみると、KK-1, KK-2, KK-3の3種類のサンプルは合計して6500個製造しており、上記試作品完成のため、「1億3000万円以上の費用をかけて球状活性炭…の製造を目的とした焼却炉を建設し」ており、被告は、試作品を完成させ、当該試作品の完成に特有の投資を行っていたといえるべきである。よって、被告は、当該発明に特有の投資をなしていたといえる。

(2) 評価

上述の通り、従来の裁判例の考え方でいくと、本件は、①発明が完成しており、②当該発明に特有の投資もなされており、「事業の準備」が肯定されるべき事案であると評価できる。

しかしながら、本判決は、KK-1, KK-2, KK-3の3種類のサンプルが実質的に同一でないことをもって、「これらのサンプルが製造された段階では、被告製品の内容が一義的に確定しておらず、事業の内容が確定したとはいえない。したがって、これらの3つのサンプルを製造し、これらが規格に適合することを確認し、安定性試験に供したことにより事業の即時実施の意図が表明された」とは言えないとして、「事業の準備」該当性を否定した。

¹ 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』[第5版](2012年・有斐閣)225頁～230頁。

² 田村義之『知的財産法』[第5版](2010年・有斐閣)283頁

この理由を考察すると、本件は、前掲[ウォーキングビーム炉]の用いた「即時実施の意図」との文言を過度に重要視したのではないかと考えられる。つまり、前掲[ウォーキングビーム炉]は、「事業の準備」を「いまだ事業の実施の段階に至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」と判示したもので、この文言のみを重視すると、「即時実施の意図」とは今すぐにも製品を出荷できる状態であり、即事業化可能な状態とも読めなくもない。本判決が「即時実施の意図」を「当該事業の内容が確定していることを要する」と解釈したことからも、本判決が前掲[ウォーキングビーム炉]の文言に引きずられてしまったことを伺わせる。

したがって、本件は、前掲[ウォーキングビーム炉]を引用するものの、従来の裁判例の潮流とは異なる判断をしたものであり、特許法79条で保護すべき資本の投下の観点からも妥当ではないと考える。

4 実務上の留意点

実務においては、本件判決が、先使用权による保護を受けるためには、特許出願前に「事業の内容が確定していることを要する」と判示したことに留意を払う必要がある。

具体的には、複数サンプルを作成した際に、いかなるサンプルを事業で用いるかを決定したことを示す、事業計画書、事業開始決定書、技術成果報告書等の書面を収集・保管することが有用となる(確定日付・タイムスタンプも日付の立証に有効である)。

(文責) 弁護士・弁理士 高橋正憲

4. 最近の出来事

>>>> 歓送迎会(3/20)

スタッフの歓送迎会を焼肉おくうにて開催致しました。



>>>> お花見(4/2)

南桜公園にて、お花見を開催致しました。



>>>> LEI

4月24日-25日、ロンドンで開催されました、LawExchange Internationalの会合に小栗弁護士と柳下弁護士が出席して参りました。(LEI: 日本、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパの中規模クラスの法律事務所(各国1事務所が原則)間の連携を図る組織)



活動

- 【幸谷泰造 弁護士】 THE INDEPENDENTS(発行元:株式会社インディペンデンツ)1~5月号に『知財を活用した 中小企業のブランド戦略(1)~(4)』の連載コラムが掲載されました。
- 【鮫島正洋 弁護士】 日刊工業新聞「発明の日」特集に『日本の特許訴訟議論は大丈夫か』の執筆記事が掲載されました。(4/17)
- 【鮫島・和田・柳下 弁護士】 一般財団法人 経済産業調査会主催の経済産業調査会セミナー「事業戦略に資する特許の取り方・権利行使の考え方」にて講師をいたしました。(4/10)
- 【鮫島正洋 弁護士】 5/9より開講いたします, 東工大 CUMOT 知財戦略コースのコーディネータを務めます。(4/8)
- 【鮫島正洋 弁護士】 「ビジネス法務」(発行元:中央経済社)4月号に『知的財産権の一元管理と法的スキーム』を執筆いたしました。
- 【鮫島正洋 弁護士】 一般社団法人 発明推進協会主催のセミナー「小説『下町ロケット』に見る知財戦略と事業競争力のリンク」にて講演いたしました。(3/19)
- 【伊藤雅浩 弁護士】 弁護士ドットコムピックアップに『パリ市民を不安にさせた無人飛行機「ドローン」報道目的で「空撮」するときの問題は?』のコメント記事が掲載されました。(3/15)
- 【溝田宗司 弁護士】 「特許ニュース」(発行元:一般財団法人経済産業調査会)3月12日号に『「製造会社と販売会社の共同不法行為」一平成26年12月17日知財高裁判決(平成25年(ネ)10025号)一』の論文を執筆いたしました。
- 【鮫島正洋 弁護士】 広域関東圏知的財産戦略本部(関東経済産業局)・特許庁主催の戦略的知財マネジメント促進事業 知的財産セミナー「知財コンサル人材発掘・養成セミナー~中小企業の経営課題に応える知的財産活動のポイントと支援のあり方~」にてモデレータをいたしました。(3/10)
- 【高瀬亜富 弁護士】 ネットの「物乞い配信」で書類送検, これって Amazon の「ほしい物リスト」もアウトなの? 弁護士に聞いてみた』のコメント記事が掲載されました。(2/26)

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT, エレクトロニクス, 材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系, IT系の法律問題は、私たちにお任せください。



〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 虎ノ門法曹ビル 701
03-5511-6211(代表) 03-5511-6220(FAX) <http://www.uslf.jp/>