innoventier Power for the Business 弁護士法人イノベンティア

企業法務相談室

〈第26回〉

弁護士 増田（ますだ） 昂治（こうじ）

2012年中央大学法学部卒業、2013年司法試験予備試験合格、2014年慶應義塾大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2015年に弁護士登録（第二東京弁護士会）をし、2019年4月から弁護士法人イノベンティアに勤務。主に企業をクライアントとして、知的財産法務、訴訟・紛争解決、M&Aその他企業法務に携わっている。

今回のご相談

最近、当社の研究開発部門が非常に有望な新技術を発明したのですが、その発明につき特許出願すべきか、又はノウハウとして秘匿化すべきか決めかねています。ある発明をした場合に、どのような基準・考え方に基づいて、特許出願の是非を判断すべきでしょうか。また、特許出願をしない場合には、どのようなことに留意する必要があるでしょうか。

特許出願戦略と先使用権

それぞれのメリット・デメリット

ある発明を特許化すべきか秘匿化すべきかを考えるにあたっては、その前提として、それぞれの選択肢のメリット及びデメリットを理解する必要があります。

（一） 特許化のメリット・デメリット

ある発明につき特許権を取得した場合、特許権者は、原則として、特許出願の日から二〇年間にわたり、その発明を独占する権利を得ることができます（特許法六七条一項）。

もっとも、特許出願は、原則として、出願日から一年六ヶ月後にその内容が公開されます（特許法六四条一項）。そのため、少なくとも上記二〇年間の経過後には誰でも自由に発明を使用できるようになり、また、上記期間内であっても、公開された内容を見た第三者に模倣品を製造販売されてしまうといった被害に遭う可能性もあります。

（二） 秘匿化のメリット・デメリット

他方、秘匿化を選択した場合、秘匿化が成功している限りにおいては、上記二〇年間を超えて、発明を独占することができます。

ただし、秘匿化に失敗した場合、例えば、情報が漏洩した場合や他社がその発明を独自開発した場合（後述）には、もはや発明を独占することができず、何らかの法的な措置をとることや、自社が発明を使用することすらできなくなる可能性もあります。

特許化か秘匿化か

以上でみたそれぞれのメリット及びデメリットを踏まえると、特許化と秘匿化の選択基準として、少なくとも次の二つのポイントを考慮する必要があります。

（一） リバースエンジニアリングが可能か

リバースエンジニアリングとは、競合する他社が開発した新製品を分解・解析し、その原理・製造技術などの情報を獲得して自社製品に応用することをいいます[1]。

仮に、発明の実施品につきリバースエンジニアリングが可能な場合、そもそも発明の内容を秘匿化すること自体困難です。翻って、この場合において、模倣品被害に遭ったときには、模倣品をリバースエンジニアリングすることで、その模倣品において発明が使用されているか否かを判断することができます。そのため、特許権者は、その模倣品を製造販売している第三者に対して特許権を行使することができ、法的な保護を受けることができます。

他方、リバースエンジニアリングが不可能な場合、特許権の存続期間である二〇年間を超えて、場合によっては、レシピを守り続けているコカ・コーラのように半永久的に、発明を独占することができる可能性があります。一方で、この場合には、特許権を取得したとしても、模倣品をリバースエンジニアリングすることができず、特許権が侵害されているのか否かの判断が難しいため、現実的に特許権による保護を受けることは難しいといえます。

したがって、この視点からは、リバースエンジニアリングが可能な場合には特許化を、不可能な場合には秘匿化を選択する方向に傾くことになります。

（二） 他社による独自開発が可能か

次に、他社が独自開発することができない発明の場合、特許出願してしまうと、出願公開により、他社に対して発明の内容を無償で教える結果となり、また発明の独占期間が二〇年間に限定されます。その結果、特許化を選択すると、かえって自社の市場優位性を損ねてしまう可能性があります。

他方、他社に近いうちに独自開発されてしまう発明の場合、他社による開発に先行して特許権を取得しておくことで、今後二〇年間にわたり発明を独占することができます。

したがって、この視点からは、他社による独自開発が可能な場合には特許化を、不可能な場合には秘匿化を選択する方向に傾くことになります。

もう一つの選択肢―公知化

特許化及び秘匿化以外の選択肢として、公知化、すなわち意図的に発明を公開するという選択がとられることもあります。

公知化は、自社が発明を独占する必要はない（他社に使用されても良いか又は使用してもらいたい）が、他社に特許権を取得されたくない（自社も使用したい）場合にとられる戦略です。この選択をする場合には、他社に、公開を契機に、例えば発明の用途や特定の成分の数値を限定したもの（用途発明、数値限定発明）の特許権を取得されることのないよう、公開する内容に十分留意する必要があります[2]。

先使用権

さて、例えば、ある発明につき秘匿化を選択した場合において、その後秘匿化した発明を他社が独自開発してその特許権を取得してしまったときには、自社の方が先にその発明をしていたとしても、原則として、自社によるその発明の使用は、他社が取得した特許権の侵害にあたります。

もっとも、例外的に、（a）自社が他社による発明を知らずにその発明をし又は発明者から知得し、（b）他社による特許出願の際現に国内において発明実施事業をし又はその準備をしていた場合には、一定の範囲において、自社はその発明を使用することができます（先使用権、特許法七九条）。

事業の「準備」の意味

発明実施事業を開始するまでには、①研究開発、②発明の完成、③発明実施事業の準備、④発明実施事業の開始という経緯をたどることが一般的です。そして、大まかに言えば、このうち③の段階で（b）にいう「準備」が認められます。

より具体的には、この「準備」とは、事業の即時実施の意図が客観的に認識可能な形で表明されていることを意味するため[3]、大量生産品については生産設備の設備業者への発注などが、受注生産品については顧客への基本設計や仕様書の提供などがあってはじめて、上記表明、すなわち「準備」があったと認められることになります。

事業の「準備」の立証

理論上は、立証対象は上記「準備」であるため、上記「準備」に該当する事実さえ立証すれば良いのですが、実務上は、上記①から④までの一連の経緯を立証する必要があります。そして、このような経緯の立証に有効な資料としては、具体的には、以下のような資料が考えられます[4]。

① 研究ノート、技術成果報告書など
② ①の資料の他、発明の設計図・仕様書など
③ 事業化に関する社内文書、製品や生産設備の設計図・仕様書・見積書・請求書・納品書など
④ 製品の設計図・仕様書・カタログ・取扱説明書、製品そのもの、工場の設備や稼働状況を示す資料など

当然、上記のような資料は、問題が起きた時点で事後的に準備できるものではありません。そのため、日常的な課題として、将来の先使用権の確保に向けた社内の管理体制を整備しておくことが重要となるのです。

1 松村明編「大辞林」（株式会社三省堂、二〇一四年）
2 高橋政治「ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法」（経済産業調査会、二〇一七年）一六三―一六九頁
3 最判昭和六一年一〇月三日民集四〇巻六号一〇六八頁「ウォーキングビーム式加熱炉事件」
4 特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―（第二版）」（平成二八年五月）三八―六三頁

〈R〉

このコーナーは、飯島歩氏、藤田知美氏、町野静氏、松下外氏、村上友紀氏、溝上武尊氏、アザマト・シャキロフ氏、平野潤氏、三品明生氏、上田亮祐氏、増田昂治氏が交代で執筆します。