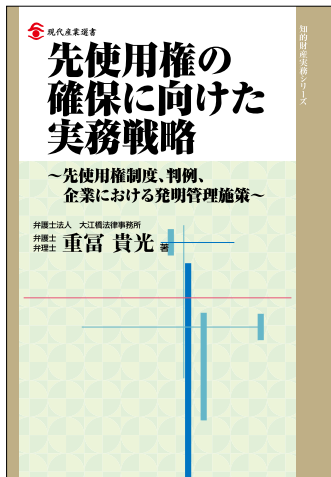


先使用権の 確保に向けた実務戦略

～先使用権制度、判例、企業における発明管理施策～

弁護士・弁理士 重富 貴光 著



A5判 230 頁
定価 2,520 円
(本体 2,400 円＋税5%)
ISBN978-4-8065-2915-6
送料実費

「先使用権」の裁判例、論点、企業の発明管理 施策を解説

2002年に政府が知財立国化を重要な国家戦略として提唱して以降、我が国では企業による技術開発活動が一層盛んになってきています。また、この技術開発によって得られた発明を、特許出願することなく社内にて管理する場合も決して少なくありません。このような場合に、仮に他社がこの発明に基づいて先に特許権の設定登録を得た場合には、特許権侵害の責任追求を受けるおそれが生じてしまいます。このような際に活用すべき重要な防御手段が本書で解説する「先使用権」です。

特許の先使用権制度に関しては、特許法79条に僅か1つの条文が存在するのみですが、重要かつ複雑な論点が多数存在します。また、ウォーキングビーム事件最判が判断規範を示した後も、先使用権の存否・効力を巡って多くの紛争が発生しており、未解決の事実及び法律上の論点も多いのが現状です。しかしながら、先使用権について様々な論点を網羅

し、裁判例の傾向を踏まえて実務的に解説した書籍・文献は多くありません。

このような状況に鑑み、本書では、以下に示す3つの視点から、先使用権に関する情報提供を試みられています。

- ① ウォーキングビーム事件最判以降の動向を正確に把握すべく、平成以降になされた60を超える裁判例を収集、判断概要を紹介
- ② 裁判例及び学説に基づき、特許の先使用権に関する論点を網羅的に捕捉し解説。
- ③ 弁護士の観点から、企業が常日頃より留意しておくべき発明管理施策を詳細に説明。

本書では、日頃特許権侵害訴訟業務の処理にあたっている弁護士・弁理士の筆者が惜しみなく情報を提供しています。先使用権の確保を試みる企業その他の関係者はぜひお読みください。

I 先使用権について—序論

- 1 先使用権とは
- 2 先使用権の趣旨・法的性質
 - ・法的性質
 - ・具体的制度趣旨
- 3 発明管理施策下における先使用権の位置付け
- 4 先使用権を実務上活用する場面
 - ・交渉（侵害警告・ライセンス）
 - ・訴訟（侵害訴訟・差止請求権等不存在確認訴訟）
 - ・紛争頻発事例
- 5 特許権侵害訴訟における先使用権審理に関する特徴
 - ・特許権侵害訴訟における一般的な審理要領
 - ・先使用権の存否が争点となった場合における審理要領
 - ・審理要領の特徴—対象技術、特許法、民事訴訟法への精通必要性
 - ・審理要領の特徴—先使用発明に関する秘密秘匿措置の必要性
- 6 先使用権と公然実施との関係
- 7 （参考）特許権の移転登録前の実施による通常実施権について

II 先使用権の成立要件・効力

- 1 はじめに
- 2 成立要件 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」
 - ・「先使用発明の完成・知得の独自性」について
 - ・「先使用発明の完成・知得の独自性」を充足するための主張立証実務

- 3 成立要件 2、3、4—「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」
 - ・序論
 - ・ウォーキングビーム事件最判
 - ・成立要件 2、3、4に関する具体的検討
 - ・先使用発明の完成について
 - ・事業の準備について
 - ▲ ウォーキングビーム最判の捉え方について
 - ▲ 「事業の準備」該当性に関する実務上の留意事項
 - ▲ 医薬品の開発と「事業の準備」該当性について
 - ▲ 「事業の準備」における「事業」について
 - ・特許出願の際
 - ・日本国内において
- 4 先使用権の効力 5、6—「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」
 - ・「実施又は準備をしている発明の範囲」該当性について
 - ・ウォーキングビーム事件最判
 - ・具体的検討
 - ▲ 検討手法
 - ▲ 近時の裁判例
 - ・「実施又は準備をしている事業の目的の範囲」該当性
- 5 先使用権の効力（その他）
 - ・先使用権の移転
 - ・第三者による先使用権援用の可否
 - ・先使用に基づく通常実施権の登録
 - ・先使用権の消滅・放棄

III 先使用権立証のための実務的方策

- 1 先使用権立証のための対応策
 - ・先使用権の存在を説得的に主張立証するための事実関係・証拠（総論）
 - ・時系列表作成の重要性
 - ・先使用権成立ストーリー構築に向けた各項目の具体的準備施策
- 2 書証の成立の真正及び信用性を確保するための方策について
 - ・はじめに
 - ・確定日付取得に関する実務的留意事項
 - ▲ 確定日付について
 - ▲ 先使用権立証のための確定日付取得要領
 - ・企業における文書管理ルールの策定及び統一的運用の重要性
- 3 被告企業（先使用権主張者）保有の営業秘密開示・漏洩リスクについて
 - ・序論
 - ・実務上の方策

参考資料 1

- ・参考資料 ウォーキングビーム事件最判
- ・参考資料 地球儀型トランジスタラジオ事件最判

参考資料 2

- ・準備書面骨子
- ・訴訟記録閲覧等制限の申立書（雛形）

判例集

判例索引

申 込 書

ご注文日 年 月 日

先使用権の確保に向けた実務戦略を

冊

購入します。

会社名	部課名
ご住所 〒	
電 話	ご担当者
FAX	

お客様の情報は、商品や請求書の発送、新刊書やセミナー・説明会等の各種ご案内などの当会事業活動に限って使用させて頂いております。お客様の情報の変更・訂正・削除が必要な場合及び各種ご案内が不要の場合は、下記までご連絡下さい。

申込先 FAX : 03-3535-4884

財団法人経済産業調査会
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-9
電話03-3535-4882