

2013 年度（平成 25 年度）

博 士 論 文

ノウハウ保護のための特許制度と
方法の発明の保護戦略

—先使用权の法的解釈と

方法の発明の保護戦略マトリクスの提案—

立命館大学大学院

テクノロジー・マネジメント研究科

テクノロジー・マネジメント専攻

鈴木 英 明

ノウハウ保護のための特許制度と方法の発明の保護戦略
－先使用权の法的解釈と方法の発明の保護戦略マトリクス
の提案－

The patent system for protection of know-how and protection
strategy of the process invention

- The legal interpretation of prior user rights
and proposal of protection strategy matrix of process
invention-

テクノロジー・マネジメント研究科

テクノロジー・マネジメント専攻

学籍番号 7431100008-3

鈴木 英 明

【要旨】

他社が出願・権利化することへの恐怖心から本来秘匿すべきノウハウまで特許出願するなど、日本企業による防衛的な出願が大量に存在する。この結果、出願公開制度により国内外に意図せざる技術流出をもたらすという問題を引き起こしていた。

このような状況を踏まえて、特許庁は先使用権制度ガイドラインを発表した。しかし、先使用権制度を活用し、ノウハウを秘匿化して事業実施する方法が特許権を取得して事業実施する方法と比較して、企業の収益性や持続的競争優位性にどの程度貢献するかということについて詳細に検討されていない。また、ノウハウの保護戦略についても明らかになっていない。

そこで、本論文では (a)先使用権制度の体系化と法学的分析, (b) ノウハウとなり易い「方法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者主張認容率分析, (c) 「方法の発明」公開率と登録率に基づく方法の発明の保護戦略分析, (d)発明の特許化あるいは秘匿化の企業の収益性への影響分析, により特許出願か特許出願しないで秘匿するかの戦略的な峻別についての考察を試みるものである。

発明実施の事業（事業の準備）をしていることに尊重すべき、「産業の発達」という公益に資する価値が生まれるため先使用権を認めるのだという考え方を提案した。

このように考えることによってはじめて公平説では説明が困難である、先使用権が大企業に移転される場合についても説明可能とした。また、最高裁判決で判断を示されなかった特許権者の実施例そのものには実施形式を変更できないことを明らかにした。

特許出願された「方法の発明公開率」と「方法の発明登録率」の分析から、企業がどのようにして方法の発明の特許権により保護しているのか、伺い知ることを可能とした。

特許権侵害訴訟データや知的財産活動調査データの分析より、「方法の発明」の特許権による権利行使が「物の発明」等と比較して難しいとは言えないことやノウハウ秘匿化が企業の収益向上につながっているという示唆は得られなかったので、「方法の発明」も特許明細書の記載内容を充実させて積極的に出願すべきではないかと考えられる。すなわち、「方法の発明」は侵害発見が困難であるから秘匿するのではなく、明細書にどこまで記載できるか十分検討してから特許出願するか、秘匿するかを判断すべきである。

【Abstract】

The defensive applications by Japanese firms exist in large quantities, such as carrying out patent application to the know-how which should be essentially kept secret from the fear of the other firm's patent registrations. As a result, it was causing the problem of bringing the technology outflow unintended both at home and abroad by the public disclosure requirement system.

Based on such a situation, the Japan Patent Office has announced guideline. However, a prior user right system is utilized, and as compared with the method of carrying out business enforcement under keeping the know-how in secret and acquiring patent right, it has not been studied in detail how much to contribute to the profitability of the firm.

In this paper, based on (a) Systematization and juristic analysis of the prior user rights system, (b) rate analysis of an admissible claim in patent infringement litigation, (c) analysis of application strategy by the disclosure rate and the registration rate of "process invention", (d) analysis of profitability and IP activities, I attempt to examine the discussion of the distinction strategic secreting of process invention or patent application

I proposed the idea of it to admit prior user rights to be respected in that you have the (preparation of business) business of invention, value to contribute to the public interest of "the development of the industry" is born.

From the analysis of "the disclosure rate of process invention" and "the registration rate of process invention" by which patent application was carried out, it was made possible how firms are protected process invention by patents.

Furthermore, from the analysis of IP activity and patent infringement litigation data, it cannot be said that it is difficult exercise patent rights of "process invention" when compared to such "products invention".

目次

1. 研究の背景と目的	1
1-1. 特許制度	1
1-1-1. 発明概念	1
1-1-2. 発明のカテゴリ	3
1-1-3. 特許法の理念	5
1-2. ノウハウの保護	9
1-3. 問題意識と研究の目的	12
2. 先行研究のレビュー	15
2-1. 先使用権制度の趣旨 — 歴史的沿革を中心とした分析 —	15
2-1-1. 日本法における先使用権制度の歴史的沿革の分析	15
2-1-1. (a) 明治 42 年特許法第一次改正による先使用権制度の 採用	15
2-1-1. (b) 大正 10 年特許法第二次改正	17
2-1-2. 現行特許法における先使用権制度	18
2-2. 日本法の先使用権制度の起源としての米国法における検討	19
2-2-1. 先使用権制度の採用 (1839 年)	19
2-2-2. 先使用権制度の廃止 (1952 年)	20
2-2-3. ビジネス方法特許に関する先使用の抗弁	20
2-3. 先使用権制度の法的根拠をめぐる現行法の下での学説の検討 と分析	22
2-3-1. わが国での先使用権制度の趣旨	22
2-4. 先使用権制度に関する経済学的研究の分析	27
2-5. ノウハウ秘匿化に関する先行研究の分析	29
2-6. 本研究の新規性	31
3. 研究のフレームワーク	32
3-1. 企業における特許出願活動	32
3-2. 特許出願か, 特許出願しないで秘匿するか	34
3-2. 研究のフレームワーク	37
4. 研究方法と内容	39
4-1. 先使用権制度について	39
4-2. 特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析について	39
4-3. 方法の発明の保護戦略分析について	40
4-4. 発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析について	42

5. 分析結果と考察	45
5-1. 先使用権制度について	45
5-1-1. 先使用権を認める根拠	45
5-1-2. 実施規模の拡大	47
5-1-3. 実施形式の変更	49
5-1-4. 先使用権制度についての課題	53
5-1-5. 先使用権制度についての小括	54
5-2. 特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析	56
5-2-1. 「方法の発明」の権利行使についての特許権者の主張 認容率分析	56
5-2-2. 特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析 についての考察	60
5-3. 方法の発明の保護戦略分析	61
5-3-1. 方法の発明の保護戦略に関するフレームワークの提案	61
5-3-2. 特許データベース（IPDL）による方法の発明の保護戦略 ポジション図の作成	64
5-3-3. 各業界トップ企業の方法の発明の保護戦略	66
5-3-4. 方法の発明の保護戦略分析についての考察	72
5-4. 発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析	73
5-4-1. 『知的財産活動調査』サーベイデータに基づく発明の特許化 あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析	73
5-4-2. 発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析 についての考察	76
6. 結論	78
7. 本研究の限界と今後の課題	82
謝辞	83
<注釈>	84
参考文献	85
研究業績	97

1. 研究の背景と目的

1-1. 特許制度（平嶋，2011）

1-1-1. 発明概念

特許法は、1条の目的規定（「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」）で明確にされているように、発明の保護と利用を中心に据えた法律である。したがって、特許法の保護対象である「発明」という概念がいかなるものであるのかということについて、特許制度の利用者たる公衆一般が予め認識し得るように、何らかの形で明確にしておくことは、特許法に期待された目的を実現する上でも大きな意義を有しているものといえる。

しかし、発明概念を条文上の規定として一義的かつ明確に定義する作業は極めて困難であるといえ、世界の特許法で発明の定義規定を設けている例は少ない。わが国の特許法によれば、「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」と定義されている（特許法第2条第1項）。すなわち、発明とは、次の4つの条件すべてを満たすものということになる。

① 自然法則を利用していること

「発明」の定義概念を構成する要件の中で、最も中心となる要件である。「自然法則」については、基本的には辞書的な意味と解すれば足り、例えば、「自然現象の間に成り立つ、反復可能で一般的な規則的關係」、
「規範法則とは異なる存在の法則であり、因果関係を基礎とする」（広辞苑〔第6版〕）等という理解である。したがって、「発明」とは、あくまで自然界に存在している現象の背後にある、ある種の規則的關係性、法則性が介在していることを要するものであると解される。また、特許法における「発明」とは、自然法則を「利用」していることが要求されていることを規定しているものであって、逆にこのことは自然法則それ自体については「発明」とは評価されないことを意味する。

② 技術的思想であること

「技術」とは、極めて多義的な概念であるが、「技術的思想」という文脈での「技術」とは、一般的には「一定の目的を達成する具体的手段」と解されている。すなわち、一定の目的を実現するための何らかの具体的な態様や構成を有していることを要するとともに、その手段が実施可能であって、なおかつ反復可能であることを要求されているものと解される。自然法則利用性は充足するものの、技術思想として所期の作用効果等を奏するのに必要な技術的構成を未だ十分に確立していない創作については、典型的に発明未完成または未完成発明と呼ばれる。すなわち、「未完成」とは、特許出願書類に記載された実施例をはじめとした記載内容をもとに当該技術分野についての通常の知識を有する事業者（当業者）が容易に実施できる範囲を超える状態にあるときを意味するものである。したがって、このような未完成発明については、特許法における「発明」を構成しないものと解される。

③ 創作であること

創作性の要件では、「発明」とは、自然人による精神活動による創作でなくてはならないことを要求しているものであり、文言上の解釈からすれば、単なる発見は特許法上の「発明」ではないことになる。すなわち、自然人による精神活動の成果物であっても、単に探索や調査の結果、自然界に既に存在していた事象等を発見したに留まる場合には、たとえ膨大な苦労を伴って得られたものであろうが、産業の発達にいかにも寄与し得るものであろうと、特許法上の「発明」とはならないようにも考えられる。しかし、例えば生命現象に関わる創作をはじめ人間の創作の多くは、本来自然界に存在していた現象や物質等を発見することで実現されるものであることから、「発明」にはある意味発見の要素を含むことは必然とも考えられる。したがって、創作性要件について、過度に厳格に解することは適切ではないと考えられる。

④ 高度のものであること

実用新案法における「考案」概念との対比で、特許法の「発明」概念だけに存在する文言であるが、一般的には、実質的な解釈論上の意味はあまりないと解されている。なお、実用新案法では、その保護対象につい

て「考案」という文言を用いて定義しており、「発明」に対して、「物品の形状、構造、組合せ」（物品性）に反映されている「自然法則を利用した技術的思想の創作」に限定しており（実用新案法第 2 条）、高度性と併せて、「発明」と「考案」の両概念を峻別しているものであるが、中心的な概念である「自然法則を利用した技術的思想の創作」という部分では相違するものではない。

上記発明概念は、コーラーの定義にその基礎を置いていると考えられ、多くの学説も若干の表現の差異はあるものの、類似の考え方をしている。現行特許法は、上記 2 条 1 項で発明一般を定義し、その発明の中で、特許法第 29 条の要件（新規性・進歩性）を満たす発明のみに特許権が付与される、という構成をとっている。

1-1-2. 発明のカテゴリー

特許法における「発明」は、条文上は 3 種類、大別すると「物」と「方法」という 2 種類のカテゴリーに分類されている。これらのカテゴリーは「実施」という概念を通じて特許権の効力範囲を画定する上でも、実質的に重要な意味を有している。すなわち、特許法第 68 条において、業としての「発明」の実施に対して特許権の効力が及ぶとされていることから、特許権者が「発明」について業としての実施行為を独占的に行えるとされていることに特許権の本質があって、実施行為の内容については発明のカテゴリー毎に規定されている。

(a) 物の発明

技術的思想が「物」の形として体現されている発明であるといえる。通説としては、時間的（経時的）な要素を含まない形での発明の実施態様であると解されている。

ところで、「物」とは、従来は民法第 85 条でいう「有体物」とほぼ同義であり、物理的実在を有する物に具現化された発明に限って、「物の発明」と解されてきたといえる。しかしながら、最近になって、ソフトウェア関連発明の取扱いに関連して、このような解釈が揺らいできた。すなわち、情報という無

体物であるコンピュータ・ソフトウェアについて、平成 12 年 12 月の特許庁新審査基準適用以降は、「物」の発明として取り扱われてきた実務をいわば確認する形で、平成 14 年に特許法が改正された。この法改正によって、「物」とは、コンピュータ・プログラムに代表される「プログラム等」という無体物までをも包含する概念であることを前提とすることが明らかとなった。

(b) 方法の発明

時間的な流れに従って、複数の現象・行為等が組み合わされることによって技術的思想が実現されている発明である。ただし、「物を生産する方法」との関係で、現象・行為等の組合せの結果、一定の成果物（特許法上の「物」）が生成する発明については除外されるものと解すべきである。

(c) 物を生産する方法の発明

カテゴリー上は、方法の発明をさらに細分化した類型と考えることができる。基本的には、時間的な流れに従って生じる複数の現象・行為等の組合せによって実現されている技術的思想であるという点では方法の発明と相違はないが、その方法を用いた結果として一定の成果物が得られるという性質を有する発明について、特に「物を生産する方法の発明」として分類している。このように、方法の発明と別途類型化する実質的な意義としては、「実施」概念に違いを生じさせることによって、特許権の効力範囲として方法の発明と差別化されるという点にある。

(d) カテゴリーの分類基準

ある発明について、それが上記のいずれのカテゴリーに分類されるべきなのかについて判断することは、必ずしも容易ではない。出願人の提出した願書、明細書、特許請求の範囲、図面は主要な判断材料となり得る。判例上も「方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして、当該発明がいずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものである（特許法第 70 条第 1 項）。」（最判平 11・7・16 民集 53 卷 6 号 957 頁〔生理活性物質測定法事

件〕)。すなわち、「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」の発明の分類について、明文上判然と区別されるべきことを明らかにした上で、いずれの発明に該当するかについては、「特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきもの」としている。しかし、特許請求の範囲の記載だけをもって、明らかに分類可能である場合はともかく、そうでない場合には、発明の実体である技術内容を明細書の詳細な説明の記載や特許請求の範囲、図面等から把握することによってどのカテゴリーに位置付けられるべきものであるかを実質的に判断する必要がある。判例としても、出願書類上は「物の発明」として統一的に記載されているものの、実体は「物を生産する方法の発明」とであると判断した事例（東京高判昭 34・4・14 行集 10 卷 4 号 774 頁）がある。

1-1-3. 特許法の理念（松本，2009）

特許法は、新規性・進歩性を有する発明に対して特許権を付与し、発明の公開の代償として国が一定期間に限って特許権の侵害者に対して排他的請求と損害賠償請求を認めるという仕組みをもつ法律である。そして、その仕組みの基本となる構成は、下記（A）～（G）である。

（A）「発明」の定義・特許の対象（特許法第 2 条第 1 項）

特許発明の対象範囲は「自然法則を利用する技術的思想」であって、その実施に反復再現性のあるもの。

（B）優先性の法則（特許法第 39 条）

先願主義と先発明主義があるが、わが国特許法は先願主義を採る。

（C）発明の開示義務（特許法第 36 条第 1 項乃至第 7 項）

発明開示の様式は、出願にかかる発明の具体的実施形態を記載する特許明細書の作成と、出願人が明細書に記載した発明の排他権の及ぶ範囲を記載する特許請求の範囲の作成と共に、出願時の出願に係る発明の属する技術分野の者が通常有する技術知識、いわゆる当業者の認識、により容易に実施できる程度に記載されていること、さらに発明の記載が明確であることを要する。

（D）新規性・進歩性（特許法第 29 条第 1 項，第 2 項）

発明を特許する要件は、出願時の技術水準と比較して、新規性と進歩性を具備していること。

(E) 特許発明の保護期間（特許法第 67 条第 1 項）

特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年をもって終了する。

(F) 特許発明として形成された成果の社会への公平な分配

先使用权（特許法第 79 条），「職務発明」について特許法第 35 条の裁定による強制実施権制度（不実施の場合（特許法第 83 条）），利用発明の場合の実施（特許法第 92 条），公益のための実施（特許法第 93 条）としてそれぞれ規定されている。

(G) 特許権の効力の制限（特許法第 69 条）

試験又は研究のための実施に及ばない等，公益上の配慮から特許発明の効力を制限している。

上記（A）～（G）は、わが国の特許法が特許法所定の目的（特許法第 1 条），「発明の奨励と産業の発達」を成し遂げるための基礎である。もし、これらの中の一つでも欠けるときは、特許適格性を喪失するのであり、これが特許法の基本的仕組みである。そして、（A）～（G）は個別のテーマであると共に、相互に密接に関係し、全体として特許制度を有用な制度として意味づけるものであり、この基本的仕組みこそ、特許発明を適法な独占として国が保護する特許制度の基礎であり、理念である。

すなわち、特許制度は新規性・進歩性などの要件を備えた発明を完成させ、その発明について特許庁へ出願¹をし、審査官により審査²され、この手続を通じて発明の内容を社会に公開した者に対して、新規発明公開の代償として特許権³という独占・排他的権利を付与するものである（特許法第 68 条）（松本，2000）。また、発明を奨励し産業の発達に貢献するため、「発明の保護」と「発明の利用」を図るものでもある（特許法第 1 条）。よって、発明の保護と利用は特許制度を支える 2 本の柱であり、そのどちらか一方を欠いても産業の発達は阻害されることになる（吉藤，2001）。

発明の保護は発明者を保護し、発明を実施して事業化を図ろうとする企業を保護することになる。これが発明の奨励となることは勿論であるけれども、それだけでは特許制度の目的は達成できない。すなわち、発明の保護と引換えに、

発明の利用が確保されてはじめて発明を保護する真の意義が生じ、産業の発達に貢献できるのである。そして、発明の利用は「発明の公開」と「発明の実施」を通じて行われる（吉藤，2001）。

発明者は、特許として保護を受けるため、発明の内容を特許庁に出願して公開しなければならない。また一方において、発明の公開は産業界に対し実施化、事業化の対象を提供する場として、「発明の事業化」への橋渡しの役をも果たすことになる。発明の文献的・研究的利用は、産業の発達の大きな原動力となることは勿論であるが、それは特許法の期待する発明の利用の一部に過ぎず、さらに進んで発明が現実に実施され産業として利用されてこそ発明の完全な利用が行われたことになり、特許法の目的である産業の発達に直接かつ現実に貢献することができるのである。以上の意味において、発明の実施はその公開とともに利用上欠くことのできないものである（松本，2008）。

また、独占・排他権である特許権は同一発明については1つしか成立させられない。同一発明が独立に複数完成した場合には、どちらに権利を与えるかを決定しなければならないが、わが国は先に出願した者に権利を与える「先願主義」を採用している。これに対して、先に発明した者に権利を与える「先発明主義」もある。

最先の発明者と、この者に遅れて発明を完成させたが先に出願した者との、いずれの者に当該発明の独占を認めるべきかという政策論としては両論あり得るが、どちらの政策にも長短がある。しかし、①発明完成の先後を確定することは困難であるため、これを決定する手続に時間的・費用的負担が大きいこと、②先願主義を採用して早く出願させて、技術内容を公開することが、重複技術開発を回避し、技術の進歩を図るために有効であること等から、先願主義が優位であるとして、世界的に採用されている（高林，2005）。

ところで、特許制度の目的をどのように理解するかについては種々の学説があり、特許制度の誕生以来論争が絶えなかったが、発明を保護することは基本的人権の保護であるとする説（基本権説）と発明を保護することは産業政策上必要であるとする説（産業政策説）の二つに大別される（吉藤，2001），（渋谷，2004）。

第一に、基本権説はいわば個人的正義に立脚したもので、18～19世紀に

において最も有力な説であった。しかし、この説には理論上の欠陥、すなわち、①特許権が最先発明者又は最先出願人のみに付与されること、②発明をしても特許出願をしない者には特許が付与されないこと、③一国で付与された特許はその国限りであるとの原則（属地主義）を説明することができない、もあり衰退した。

第二に、産業政策説（吉藤，2001）はドイツやわが国のような後発資本主義国で採用されたものであり、特許制度を自国の産業発展の道具として用いようとするものである。そして、わが国の現行法は特許法の目的として産業の発達を掲げ、特許法が産業政策的な法であることを明らかにした。例えば特許を受けることができる発明（特許法第29条第1項柱書：産業上利用することができる発明・・・）、特許を受けることができない発明（特許法第32条）などを挙げる（中山，2000）。

すなわち、この説は産業政策上の見地から特許制度を採用すると考えるものであり、さらに（i）秘密公開説、（ii）発明奨励説、（iii）過当競争防止説に分けられる。

（i）秘密公開説（代償説）

発明が秘匿され、発明者の死と共に失われたのでは社会にとって損失であるから、特許権という代償を与えて発明の内容を公開させ、これを社会の公有財産とすることが特許制度の目的であるとする。この見解によれば、社会は特許要件の欠ける発明を公開させても公益に資することはないので、そのような発明をした者に対して公開の代償を与える必要はないと考えられる。

（ii）発明奨励説（刺激説）

特許権を付与することにより研究開発投資の回収と独占利潤獲得の機会を発明者に与え、発明を動機づけ、奨励することが特許制度の目的であるとする。この見解によれば、特許要件の欠ける発明を奨励しても、社会が公益を受けることはないので、そのような発明をした者に対して研究開発投資の回収や独占利潤獲得の機会を与える必要はないと考えられる。

（iii）過当競争防止説（競争秩序説）

現代社会において特許制度を必要とするのは、仮にこの制度がないとすれば企業間の競争は単に国内のみならず、国際的にも不公正な競争を引き起こすこ

とは必至である。しかし、特許制度は発明者のみに独占権を与えるという公正で強力かつ合理的な方法によって、このような過当競争を有効に防止し競争秩序を確保することができるという機能を有しているとする。

従前より前記産業政策説の諸説は、「・・・そのうちのいずれかを正しいとすべきではなく、むしろ三者を一体として多目的的に把握すべきであろう。」と指摘されている（吉藤，2001）が、技術革新の激しい21世紀の現代社会においては、特許制度は単に発明を公開させ、又は単に発明を奨励するためのものではなく、適正な競争秩序のもと、できるだけ早く発明を公開させるとともに、発明を積極的に奨励することによって、技術の進歩や産業の発達に貢献していかなければならないと考えられる。

つまり、特許制度は国家の産業発達の道具として用いようとして考え出されたものであり、発明者の研究成果を保護（独占・排他権の付与）するとともに、優れた技術を世の中に広く公開して、発明の実施を通じて「技術の進歩」ひいては「産業の発達」に寄与する（公益に資する）ことを目的とする制度なのである。

1-2. ノウハウの保護（盛岡，1989），（茶園，2004）

一方、わが国の技術水準の高度化，経済のソフト化の進展に伴って，非公知で秘密として管理されている営業秘密の重要性はますます増大しており，これを不正な競争行為から保護する必要性は高まっている。

営業秘密⁴とは、「秘密として管理されている生産方法，販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって，公然と知られていないもの」（不正競争防止法第2条第15項第6号）をいう。したがって，不正競争防止法は技術上の営業秘密の保護対象を「生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報」という抽象的な括りで規定しており，必ずしも特許法の「発明」として完成に至らないものであってもよい。例えば，特許法における「発明」の成立過程は，課題の着想，解決手段の着想，解決手段の具体化という過程を経て完成されるものであるが，「解決手段の着想」の段階に止まるものであってもそれが「事業活動に有用な技術上の情報」といい得る限り不正競争防

止法によって保護されるのである。但し、営業秘密として保護される情報は、秘密管理性、有用性及び非公知性の3つの要件を満たすものでなければならない。ここで、営業秘密という用語は、「ノウハウ」、「トレード・シークレット」、「財産的情報」、「企業秘密」等の語と混同されることがあり、また、これらの語と互換的に使われることがある。これらの言葉の意味するところは、それほど大きな差は認められないが、営業秘密の語を除いて、法律または判例によって十分に明らかにされていないが、一般に、「ノウハウ」(know-how)と称せられるものは工業上の技術情報を指し、「技術秘訣」、「こつ」に相当する(盛岡, 1972)。トレード・シークレット(trade secret)の語は、米国における法理として確立している(千野, 1994)。「財産的情報」の語は、平成2年3月16日に出された「財産的情報に関する不正競争行為についての救済制度のあり方について」と題する報告書において、「非公知で財産的価値のあるものであって、企業が秘密として管理している製造技術、設計図、実験データ、研究レポート等の技術的ノウハウや、顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト等の営業上のノウハウ等であり、トレード・シークレットと呼ばれることもある。」としている。「企業秘密」の語はノウハウ的な情報に限定されず、企業の秘密情報であればすべて包含されるような印象を与える。上記のように用語の性格を整理すると、「ノウハウ」の語は技術上のノウハウのみに用いられたり、概念が曖昧であること、「トレード・シークレット」の語は米国における保護法理の概念が余りにも強固であること、「企業秘密」の語は広義に過ぎること、「財産的情報」の語は法概念として未成熟で一般に定着していないことから、不正競争防止法では「営業秘密」の語を用いることにしたのである(千野, 2002)。本論文においては、基本的には「ノウハウ」の語を用い、米国における議論では「トレード・シークレット」の語を用いることにする。

これに対して、特許は技術の公開をその取得するための条件としており、保護の条件はノウハウと特許では全く逆である。そして、ノウハウとして保護されるものの中には特許性を有する技術等が含まれることが考えられるので、ノウハウの保護制度が存在することにより、技術の秘匿化が進み、わが国の産業の発展を支えてきた特許制度を形骸化するのではないかということが懸念され

(染野・染野，1969)，特許制度とノウハウの保護の関係について以下のよう
に指摘されている。

①両者は技術開発の成果を保護するという側面において同一であり，ノウ
ハウの保護は，競争相手が有するノウハウを不正な手段で獲得し競争上有利な地
位を占めようという行為を抑制するとともに競争相手が正常な努力を払うイン
センティブの確保に資することから，技術開発の促進にも資する。

②ノウハウの保護は，企業がノウハウを秘密として管理していた場合に，不
正な行為を行った者に対する救済措置であるのに対して，特許制度は更に一步
進んで，技術を公開した者については，善意の第三者に対しても及ぶ絶対的か
つ排他的な権利を付与するものであることから，その効果の面で両者は大きく
異なる。

③特許性のないノウハウ，特許出願前の発明についても，不正な行為からの
保護は必要であり，ノウハウには，特許発明に該当しない副次的・派生的な技
術知識も含まれており，特許制度の対象とならない技術情報についても，不正
な行為からの救済措置を設けることは必要である。

すなわち，ノウハウの保護を求めるためには新規性，進歩性等の実体的要件，
特許庁による審査がなく，当然のこととして，特許法による開示強制（出願公
開）もないことから，特に第三者に知られることで情報としての価値が減殺さ
れ，かつ侵害行為の捕捉も困難な企業の生産部門（工場）の内部でのみ用いら
れる製品の製造方法に関する発明については有力な武器となり得ると考えられ
る。但し，ノウハウの保護には高度な秘密管理性のレベルが要求される。した
がって，不正競争防止法による営業秘密の保護は侵害訴訟での当事者限りの相
対的保護に止まるものの，秘密管理が十分であれば特許権に変わらない保護を
受けることが可能であり，保護期間の制限もない。秘密管理コストは高くなる
が，権利維持コストは必要ないのである。

ところで，特許性のあるノウハウを特許権として保護するか，ノウハウとし
て秘密管理を行い保護するかは，ノウハウの保有者である企業の特許戦略によ
って決定されるものであり，ノウハウとして保有した場合には第三者が同じノ
ウハウを開発して特許権を取得するというリスクが常に存在するのであるから，
企業の特許戦略がノウハウの保護制度の存在することにより変化することは考

え難い。したがって、ノウハウの保護制度が存在することにより特許制度が形骸化し、ひいては産業の発展を阻害することは考え難く、ノウハウの保護と特許制度とは、相互補完的な機能を担いつつ、共存することが可能である（横田・他，1990）と考える。

1-3. 問題意識と研究の目的

日本企業の2004年度の特許出願件数は約36万件で、そのうち審査請求もされずにみなし取下げとなるもの約16万件、審査請求したが拒絶査定となるもの約9万件、国内で特許査定されたが海外には特許出願しないもの約8万件、国内外で特許査定されるもの約3万件で、グローバルなインターネット社会では日本企業による出願公開により毎年約30万件以上の技術が全世界に無料で提供されてしまっていた。

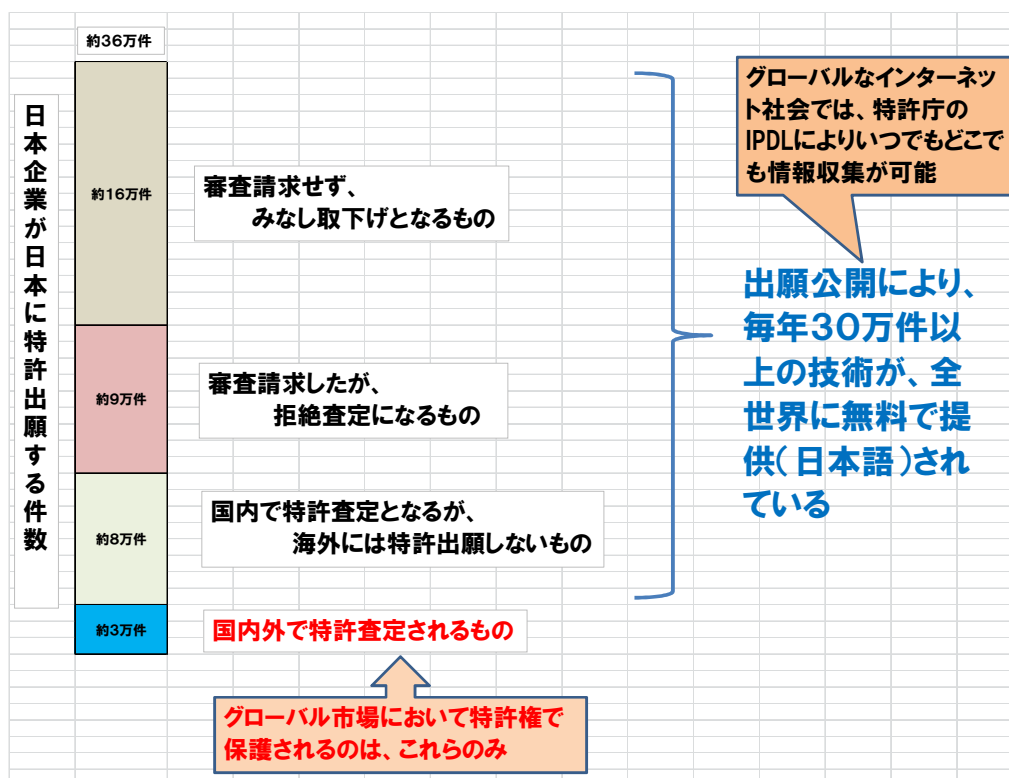


図1. 2004年度の日本企業の特許出願状況（（岸，2005）を基に筆者作成）

このような状況を踏まえて「知的財産推進計画2005」（知的財産戦略本部，2005）で以下のように提言された。他社が出願・権利化することへの恐

怖心から本来秘匿すべきノウハウまで特許出願するなど、企業による防衛的な出願が大量に存在する。これは審査の遅延につながるだけでなく、出願公開制度により国内外に意図せざる技術流出をもたらすという問題を引き起こしている。この問題は、企業の出願行動にその一因があるが、他方で現行の先使用権制度の使い勝手が悪いことや、コスト面での制約から海外でも特許権を取得するものは出願全体の10%にも満たないという現実から、特許出願による意図しない技術流出は不可避なものとなっていた。そこで、企業が本来秘匿しておきたい技術について、防衛的な特許出願のほかに自己防衛できる手段を用意しておく必要があるというものである。

これを受け、特許庁は2006年6月『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－』（特許庁、2006）と題する先使用権制度ガイドラインを公表した。そのなかで、「国際的な競争が激しくなるなか、企業は、①開発した技術を公開が前提となる特許権を取得し海外でも権利化していくか、②ノウハウとして対外的に秘匿するか、を選択し、より戦略的な知的財産管理を行っていくことが重要であるとしている。そして、ノウハウとして秘匿することを選択した場合に、世界の主要国の特許制度においては、発明の実施である事業又はその準備をしていれば、その後第三者が特許権を取得したとしても無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる『先使用権制度』が設けられており、この制度を活用することにより企業は継続的に事業の実施を行うことが可能となっている。」としている。

しかし、先使用権制度（先行研究のレビューで詳述する）は先願主義法制下において特有な制度であり、先願主義そのもののもつ欠陥を是正するものであると説明されているが、①先使用権が実施の事業とともに移転され、移転先が大企業である場合、ベンチャー企業等の特許権者と先使用権者となる大企業の間関係をどのように考えるのか、②最高裁判決で判断の示されなかった先使用者が従来の実施形式から特許権者の実施例そのものに移行することが可能であるのか、明らかにされていない。

また、発明が生まれた際に、特許出願する方がよいのか、特許出願しないで秘匿する方がよいのか、詳細に検討されていない。特に、方法の発明は侵害発見が困難であるので特許出願しない方が得策であると考えられているが、方法

の発明の特許権侵害訴訟での特許権者主張認容率や方法の発明の出願・権利化戦略、および特許化あるいは秘匿化の別が企業の収益性に与える影響の観点から特許出願か秘匿かの峻別について詳細に検討されていない。

そこで、本論文では、発明を秘匿した場合の保護制度である(a)先使用権制度の体系化と法学的分析により上記課題の解明を試みる。また、(b)「方法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者主張認容率分析、(c)「方法の発明」公開率と登録率に基づく方法の発明の保護戦略分析、(d)発明の特許化あるいは秘匿化の企業の収益性への影響分析、により発明を特許出願するのか秘匿するのかの戦略的な峻別についての考察を試みる。

2. 先行研究のレビュー

2-1. 先使用権制度の趣旨 —歴史的沿革を中心とした分析—

2-1-1. 日本法における先使用権制度の歴史的沿革の分析（松本，1984），（森林，2002）

2-1-1. (a) 明治 42 年特許法第一次改正による先使用権制度の採用

享保 6 年の新規御法度により技術の進歩自体が否定されていたが，明治期に入り殖産興業・富国強兵のため技術レベルの向上が必須であり，その国策にそって明治 4 年に専売略規則が公布され，わが国に特許制度が導入された。専売略規則は簡略なものではあるが，明細書等の要件も課せられ，さらに審査主義も採用されていたので，近代的特許制度の外観を有していた。しかし，わが国において明治 4 年頃は未だこのような立法を必要とする技術レベルには達しておらず，若干の特許出願は存在したものの専売略規則はほとんど成果のないまま明治 5 年に当分の間廃止され，明治 18 年まで特許制度は存在しなかった。

明治 18 年の専売特許条例において，発明者主義，審査主義が採用され，わが国特許制度の基礎が確立したのである。明治 21 年には専売特許条例が大改正され，特許条例が成立したが，これにより，発明者は権利として特許を取得し得るようになった（権利主義）。また，審査は審査官が行うようになり，米国と同様に先発明主義が採用された。明治 32 年に特許条例はパリ条約加盟のため改正され，特許法が制定された。この改正により，外国人にも特許に関する権利能力が認められるようになった（中山，2000）。

その後，明治 42 年に特許法の第一次改正がなされたが，この改正の趣旨は，政府委員押川農商務次官の説明によれば，時勢の進運に伴いあらわになった不備の点を補修するためのものであり，抜本的ではないとされる。その改正の要点の第 4 において，「現行法ニ於キマシテハ特許権実用新案権，意匠権ト云

フモノノ効力ハ絶対的デゴザイマシテ，往々世人ニ不測ノ損害ヲ及スヤウナ憂アリマスノデ，今度ノ改正案ニ於テハ其特許又ハ登録ノ出願前ニ於テ發明又ハ考案ヲ善意ニ実施シテ居ル者ニ対シテハ，特許權，實用新案權，意匠權ノ効力ヲ及サナイト云フコトニ規定シタノデアリマス，」と説明されている（第 25 回帝国議會衆議院特許法改正法律案外三件委員會議録）。また，政府委員中松特許局長の説明によれば，この明治 42 年（1909 年）特許法は大体において米国の制度に倣って編成しているが，これに英国，仏国，独国の制度のよいところは所々に採用し，さらに日本の状況を斟酌した点も少なくないとされる（第 25 回帝国議會衆議院特許法改正法律案外三件委員會議録）。すなわち，米国の制度に倣って先發明主義，先使用權制度を導入したものであったのである。

ところで，わが国では「アメリカ特許法には先使用權に関する規定は全く見当らない。」（竹田，2007），「アメリカ特許法はその創設以来一貫して先發明主義の下にあり，・・・，そのアメリカ特許法が，273 条として，ビジネス方法特許に限って，初めて先發明者に先願主義の下で認められている先使用權を認めたことは注目すべきことである。・・・」（松本，2005），「米国特許法は先使用權に関する規定を有さず，そのような権利を認めた判例も存在しないが，・・・。」（茶園，1990）とされていたが，米国において先使用權は 1839 年特許法の第 7 条に規定（Patent Act of 1839, Ch. 88, 5 Stat. 353, §7）され，それが 1952 年まで維持されていたのである（Harriel, 1996），（Hollander, 2002），（Hubert, 1998）。判例は必ずしも多く存在はしないが，McClurg v. Kingsland 連邦最高裁判決（42 U.S. 202(1843)）において初めて 1839 年特許法第 7 条を適用し，2 つの重要な判断を行った。すなわち，①發明者が猶予期間以内に特許出願をした限り，公然実施により特許を無効とすることから免れさせ，また先使用者が特許出願後でもその發明（品）を実施（製造）し続けることができる，②先使用權はその發明の改良にまで及ぶ，というものである。

上記米国の状況を参考にし，わが国の特許法において先使用權について最初に規定した明治 42 年法律第 23 号（特許法）第 29 条は以下のように規定する。特許權ノ効力ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ及ハス

- 一 研究又ハ試験ノ為ニスル特許發明ノ応用
- 二 特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ發明実施ノ事業ヲ為シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ特許發明ノ実施
- 三 単ニ帝国内ヲ通過スル運輸具及其ノ装置

四 特許出願ノ際ヨリ帝国内ニ在ル物及第一号又ハ第二号ニヨリ製作シタル物

前記第二号から明らかなように、先使用権は特許権の効力の制限として規定されている。但し、先発明主義によると特許権発生後においても最先の発明者がいつ出現するか分からないため権利の安定性を欠く等の弊害が生じたようで、先発明主義と先願主義とを折衷（完全な先願主義となる大正 10 年法と比較すると過渡的な制度）し、該特許法第 9 条において、「同一發明ニ付各別ニ特許ヲ受クルノ権利ヲ有スル者二人以上アルトキハ最先ニ發明ヲ為シタル者ニ限り特許ス其ノ同時ノ發明ニ係ルトキ又ハ發明ノ前後不明ナルトキハ最先ニ出願ヲ為シタル者ニ限り特許ス但シ同日ノ出願ニ係ルトキハ関係者ノ協議ニ依リ協議調ハサルトキハ共ニ特許セヌ 特許権発生後二年ヲ経過シタルトキハ最先ニ与ヘタル特許ニ限り有効トス」との規定を置いた（特許庁編，1984）。この規定に対して「その実質は先願主義に移行したものとみてよい。」（松本，1984）との見解もあるが、前記第 9 条は先発明主義を前提にして先発明主義に制限を加えた規定であると考えられる（清瀬，1911），（泉，2002）。

したがって、従来先使用権を「先願主義の下における特有なものであって、それ自身先願主義の持つ欠陥を是正する役割を荷っているものである。即ち、先使用権を如何なる要件で成立させ、またどの範囲で許容するかの考察は、特許制度の一方式としての先願主義の右のような制度上の特性に対する考察を離れてはあり得ない」との見解（松本，1984）もあつたが、上記のように先使用権は先願主義に特有の制度ではなかつたのである（森林，1972）。

2-1-1. (b) 大正 10 年特許法第二次改正

大正 10 年法（大正 10 年法律第 96 号）において先願主義が採用され、旧法第 29 条第 2 号は次の通り改正された。すなわち、先使用権は法定通常実施権として規定された。

特許法第 37 条

特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ發明実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ其ノ特許發明ニ付事業ノ目的タル發明範囲内ニ於テ実施権ヲ有ス

先使用権制度についての当時の学説では、ドイツにおける考え方を参考に「・・・要スルニ、一旦適法ニ成立シタル既存ノ事実関係ヲ破毀セサラントスルノ精神ニ出ツ。或ハ之ヲ以テ占有関係ノ応用ナリト謂フモ可ナリ。・・・」（清瀬，1985），「本條は特許権の有する排他的効力の例外を規定したもので、現に存する事業設備の利用を不可能ならしめ、又は現に實行されつつある事業を中止せしむるは国家經濟上非常に不利益であり、又其の事業執行者の為めにも酷であるから、特に善意なる實施者又は設備所有者を保護せんが為めに、設けられたものである。・・・」（永田，1959），「・・・先使用権は当該工業所有権から派出した権利ではなく、これと独立に発生した権利であって、ピーツカーのいう如く、既存の何れの権利にも属しない特殊の権利であると解せねばならぬ。従つて右の如く、先使用権を以て工業所有権から派出する一般實施権と同一範疇に属せしめたことは、法律論としては適當ではないであらう。」（平田，1940）等の諸説が提唱されていた。

2-1-2. 現行特許法における先使用権制度

その後、昭和 23 年 7 月 15 日法律第 172 号による一部改正、昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号による特許法の全面改正、昭和 45 年 5 月 22 日法律第 91 号による一部改正、昭和 60 年 5 月 28 日法律第 41 号による一部改正、平成 5 年 4 月 23 日法律第 26 号による一部改正を経て現行の 79 条の条文となった。

（先使用による通常實施権）

特許法第 79 条：特許出願に係る發明の内容を知らないで自らその發明をし、又は特許出願に係る發明の内容を知らないでその發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發明の實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、その實施又は準備をしている發明及び事業

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。

特許制度は前記のように発明の公開（保護）と発明の実施（利用）を2本の柱として成り立つ制度である。他方、先使用権は、特許権者の発明の実施である事業をその特許出願前から実施あるいは実施の準備をしている者（先使用者）に対して、一定の要件を満たせば与えられる法定の通常実施権であり、この権利によりその事業の継続が可能となる。したがって、特許法79条（先使用による通常実施権）は、後に成立した特許権に対する抗弁としての先使用権を規定するものであり、後の特許権が成立していない状態で予め何らかの権利、地位を与えるものではない（森林，1971）。

2-2. 日本法の先使用権制度の起源としての米国法における検討

2-2-1. 先使用権制度の採用（1839年）

米国では先使用権を認めることは、「経済（社会）が発展することに多大な努力を惜しまなかった人々にその努力にふさわしい報酬を獲得させることが可能でなければならないという経済的な公正さ（Economic Justice）という伝統的な概念と親和的であるとする。すなわち、経済的な公正さがそういう人々の自己実現の促進やその結果として社会の発展に寄与するため、経済的な競争への参加は称賛に値する努力であり、かつ経済的な競争は概して公平な競争であるという考え方であり、特許制度の創設原理と合致するものである」（Harriel, 1996），（Hollander, 2002），とされていた。

さらに、先使用権を認める場合、「『発明の商業化』が促進され、公益に資すること」（Hollander, 2002），（Hubert, 1998），（Notaro, 1983），逆に先使用権を認めない場合、「先使用者は後発明者によって特許を取得されてしまうことをおそれて無駄な防衛的な特許出願をせざるを得なくなる。」，と指摘されていた（Hollander, 2002）。

2-2-2. 先使用権制度の廃止 (1952年)

1839年に設けられた米国特許法の先使用権に関する規定は1870年 (Patent Act of 1870, Section 37), 1878年 (Patent Act of 1878, Section 4899), 1926年 (Title 35 of United States Code in 1926, Section 48)と改正され, 1952年現行の特許法 (35 U.S.C.)が制定された。その際, 先使用権制度は廃止されたのであるが, その理由は”redundant and unnecessary” (余分で不必要) (Harriel, 1996), (H.R. REP. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., Table 3, at 72(1952)), (Hollander, 2002)と
いうものであった。

2-2-3. ビジネス方法特許に関する先使用の抗弁 (特許法 273条) (泉, 2002), (Barney, 2000), (Bender, 2010), (山崎, 2000)

1999年の法改正により米国特許法が273条として, ビジネス方法特許に限って先使用権制度を復活させたことは注目に値する。すなわち, 「ある者に対して主張されている方法 (ビジネスを行う又は経営する方法を意味する) クレームの1又は2以上がそうでなければ侵害となるであろう場合に, その者が特許の有効な出願日より1年以上前に善意で実際に実施していたときは, そのことが本法第271条 (特許権侵害) に基づく侵害訴訟に対する抗弁であるものとする (273条(b)(1))。’, と規定したのであった。

従前, 先に発明を完成させた者が特許出願をせずにトレード・シークレットとして保有し, 実施することを選択した場合, 第三者が後に当該発明について特許権を取得すると両者の関係はどのようになるのか, すなわち先発明者としてのトレード・シークレット保有者と後発明者としての特許権者の関係がどのようになるのか, を規定する条文は特許法第102条(g)(2) (35 U. S. C. §102)である。

この102条(g)(2)は, 先発明者と後発明者の利益を調節・調和させるという性格のものではなく, その結論は先発明者の発明の使用が後発明者の特許権によって禁止されるか, あるいは後発明者の特許権が無効になるという両極端な

結論となるものである。したがって、わが国の先使用权の問題とは大きく異なっている。

特許法 273 条創設のきっかけとなったのは、1998 年 7 月 23 日に CAFC が下した *State Street Bank* 事件判決 (*State Street Bank and Trust v. Signature Financial Group*, 149 F. 3d 1368(Fed. Cir. 1998)) であった。同判決は、ビジネス方法が有用、具体的かつ有形な結果を生じさせる場合、その方法は特許性を有すると判断され得るとし、ビジネス方法は特許の保護対象から除外されるという「ビジネス方法除外の原則」を「誤って把握されてきた」ものであるとして否定した。すなわち、ビジネス方法に関する発明は永らく特許保護の対象外とされていたため、俄かにビジネス方法の発明が出願されるようになっても、米国特許庁にこれを審査するための公知文献の蓄積が全くないということから、トレード・シークレット保有者を保護する必要性がでてきたために立法化されたものである。

ともかく、特許法 273 条によりビジネス方法発明の領域ではあるが米国でも先使用权が認められ、「102 条(g)の下におけるような先発明者としてのトレード・シークレット保有者か、後発明者である特許権者のいずれかが完全に勝つ、あるいは負けるのではなく、双方の利益を調整・調和させ、両者の共存または相互補完を図ったものとして評価することもできる。・・・」(泉, 2002)。

現状では侵害訴訟において 273 条の先発明者の抗弁を主張した判例 (*Steven W. Sabasta & Sioux Falls Insulation Supply v. Buckaroos*, 507 F. Supp. 2d 986) は少なく、今後の判例の蓄積が待たれる。米国特許法 273 条とわが国特許法 79 条(公平説)は後発明者である特許権者と、出願の際に当該発明を既に実施あるいは実施の準備をしている者との利益を調整し、バランスをとるという点で両者は共通であり、したがって、このことは先願主義であっても先発明主義であっても無関係ということである。但し、米国での 273 条の立法の経緯 (*State Street Bank* 事件において、従前存在すると信じられてきたビジネス方法除外の原則が否定されたことで、特に金融業界が中心となってその創設を求めてできあがった規定である。)を考慮すると、特殊な位置づけになるものである(泉, 2002)。

2-3. 先使用権制度の法的根拠をめぐる現行法の下での学説の検討と分析

2-3-1. わが国での先使用権制度の趣旨

従来、先使用権を認める根拠について多数の判例・学説があるが、(a)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益を招くとする経済説と、(b)先願主義の法制下で、特許権者とその出願前に既に同一発明を実施し又はその実施の準備をしていた者との利益の公平を図ることにあるとする公平説に大別される（松本，1983）。

(a) 経済説

経済説は、特許出願の際すでに実施または実施の準備をしていた事業の継続を不可能にしてしまうことは善意の事業者には酷であるばかりでなく、国民経済上好ましくない、とするものである（但し、経済説も、経済的観点を強調するというだけで、公平の観点を全く考慮しないというわけではない（水野，1989））。例えば「先使用権制は国民経済上の理由と、事業者および設備者保護を考慮したものである。・・・他人に特許又は登録のあった故を以って、その事業又は設備を廃絶せしめるのは、国民経済上損失少なからざると共に、他方事業者又は設備者に対しても公正を欠く処置であることに先使用権制の根拠が存する・・・」とする見解があり（平田，1940）、経済説に立ちながら権利者と先使用者との調整を図ろうとしている。

経済説に属する判例として夏期用寝衣事件判決（大判昭 13・2・4 民集 17 卷 37 頁）は、「實用新案法第四條ニ依レハ實用新案出願ニ付最先願者ニ限り登録シ其ノ登録ヲ受ケタル者ハ同法第六條第一項ニ依リ獨占排他性ヲ有スル實用新案權ヲ取得スルニ至ルヲ以テ斯ル最先願主義ヲ貫徹センカ右先願アル事實ヲ知ラスシテ現ニ他人ノ出願ニ係ル同一考案ヲ利用シテ製作販賣擴布等實施事業ヲ為シ又ハ其ノ設備ヲ有スル者ノ既存事業若クハ設備ヲ無用廢絶ニ歸セシメ延イテ國家經濟ノ見地ヨリスルモ不利ヲ招来スル虞アリ同法七條ハ斯ル結果ヲ防止スル目的ヲ以テ右同一考案利用者ニ對シ其ノ利用スル範圍内ニ於テ尚従前ノ

如ク利用スル權利即實施權ヲ附與シ前示最先願ニ依ル實用新案權ヲ制限シ依テ以テ兩者ノ權利ヲ圓滿ニ調整セントスル律意ニ外ナラサルモノトス・・・該實施權ハ實施ノ對象タル考案ノ利用若クハ利用可能ノ狀況即考案ノ占有状態ノ保護ヲ目的トスルモノニシテ考案者ノ權利保護ヲ目的トスルモノニ非ス」と判示し、国民經濟の保護を第一に考慮しているが、占有状態の保護や権利者と考案利用者との権利の調整というドイツの学説に従った観点を考慮していたのである（満田，1971），（麻生，2009）。

しかし、特許制度は産業上利用できる新規な、しかも進歩性を備えた発明をし、これを特許出願することによって発明を公開した者に対し、その代償として国家が一定の期間、一定の条件のもとに特許権という独占・排他権を付与して保護する制度である。つまり、国家經濟への考慮は、あくまでも特許発明の保護及び利用を図ることによりなされているのであり、実施中の事業または事業設備を国家經濟上の理由から直接保護することは特許法の目的とするところではなく、經濟説は妥当ではないとの批判（森林，1972）があるが、上記のように占有状態の保護や権利者と考案利用者との権利の調整という観点も考慮されていたのである。

（b）公平説

公平説は、特許出願の際すでに実施しまたは実施の準備をしていた善意の事業者が、その後の特許出願に係る特許権のため実施を継続することができなくなるとするのは、発明を出願前すでに占有していることが客觀的に明確な善意の先使用者を犠牲にし、特許権者を過剰に保護することになり、著しく公平の觀念に反するとするものであるとする（紋谷，1965），（松尾，1983）。

エアゾール容器事件判決（大阪地判昭和 42・7・10 下民集 18 卷 7・8 号 784 頁）は、「先使用の制度は、實用新案出願の際現に善意に国内において其の實用新案の考案と同一技術思想を有していただけでなく、更に進んでこれを自己のものとして事実的支配下に置いていたという考案に対する一種の占有状態が認められる者について、公平の見地から、出願人に権利が生じた後においてもなお継続して実施する権利を認めたものと解するのが相当である。」と判示し、公平説に立っている。

また、ウォーキングビーム事件判決（最判昭和 61・10・3 民集 40 卷 6 号 1068 頁）は、「・・・けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、・・・」と判示し、公平説の観点に重点をおいて先使用権制度の趣旨を理解している（水野，1989）。

公平説の立場においても、先使用者を保護することがなぜ公平なのか、ということについて説明の仕方に差異が存在する（水野，1989）。

例えば、次のとおりである。

(1)「特許発明の保護は、特許発明の出願日における公開が社会公共の技術の向上、産業の発達に寄与貢献する限度においてなされるべきものである・・・特許出願に係る発明と同一の発明の占有状態が他に存在する場合には、その発明の占有者は出願に係る発明からは何らの寄与も受けていないので、特許発明の保護は右他人による発明の占有状態によって制限を受けるべきである・・・」（森林，1972），（満田，1971），（盛岡，1987），（盛岡，1972），

(2)「先願主義の原則を貫きながら、反面生じる実質的な不合理を是正しようとするために設けられたのが先使用権であり・・・先使用権者が別に存在していたときも、特許出願はそのことによって特許能力を喪失しないこととするとともに、この先使用権者は当該発明に係る特許権の成立によって自己の発明の実施について影響されるところがなく、両者を両立させることにより先願主義の原則を維持するにある・・・」（松本，1984），

(3)「排他的絶対的な強権が出願時点を契機として忽然とこの世の中に生じてくる特許制度の場合には、法の場合に準じて不遡及の原則が発現しうると解されるのであり（特許法 69 条 2 項 2 号の趣旨も同一と解される。），この不遡及の原則の一発現として、出願を始点として新たに生成した特許権を、この特許権生成以前には適法かつ平穩に行われてきた発明の使用関係には及ぼしめまいとするのが、先使用権制度の趣旨である」（滝井，1976），と説明される。

また、学説としては、公平説の観点と経済説の観点のいずれに重点を置くかにニュアンスの相違はあるものの、この双方の観点から説明するものが多い（吉藤，2001），（豊崎，1975），（光石，1976）が、傾向として、経済説

から公平説に推移しているといわれる（松本，1983）。

上記(1)の見解について，先使用者と発明者を公平に取り扱うべきとする根拠として「発明の占有」が挙げられているが，有体物に用いられてきた占有概念をそのまま無体物に適用できるのか（木棚，1987），（松尾，1983），（麻生，2008），という課題が残る。さらに，発明の占有は，特許出願に係る発明の内容を知ることなくなされた先発明者またはその承継人が保有する先発明にも存在する。そうすると，事業やその準備をしていない先発明を保有するだけの者であっても保護すべきことになるが，特許法第 79 条はそのようには規定しておらず妥当ではない（松本，2000）。

上記(2)の見解については以下の理由により採用することはできない。(2)の見解は，「先使用权は，先願主義の下における特有なものであって，それ自身先願主義そのもののもつ欠陥を是正する役割を荷っているものである。即ち先使用权を如何なる要件で成立させ，またどの範囲で許容するかは，特許制度の一方式としての先願主義の右のような制度上の特性に対する考察を離れてはあり得ない。」（松本，1984）とするが，米国及びわが国の明治 42 年特許法のように先発明主義においても先使用权制度が採られていたのであり，先願主義の不合理を是正するために設けられた制度ではない。

上記(3)の見解も含め従来の公平説に対して，(ア)先発明であること，(イ)特許発明から何らの寄与を受けていない発明であること，(ウ)発明の事実的支配があったことは，特許発明に対抗しうる権原を直ちに根拠づけるものとはいえない（牧野，2002）との批判がある。

すなわち，従前の公平説に対して，「公平説の根幹には，それぞれに完成された発明は，その内容が同一でも，それぞれが人間の精神的創作として本来社会的に尊重すべき価値があるとの知的財産法の基礎をなす思想に基づく視点があり，この価値は，先願主義の下では，出願時点を基準に排他的独占権が与えられるか否かとの観点からは大きく差異が生ずるとはいえ，なお，それなりに保護されなければならないとの考慮があると理解しなければならない。この考慮があって初めて，先願主義の下でも，特許発明と先使用発明との公平が問題とされることになるのである。このような考察が正しいとすると，先使用权制度を支える根拠は，最先の出願に先立って，これとは別個に独自の精神的創作

としての発明を完成したことにありと解すべきであろう。したがって、この発明を、特許発明に対抗しうるものとして、どの程度・範囲において保護すべきかは、精神的創作の尊重という知的財産権法の基礎をなす思想と、この思想に基づきながら、最先の出願人のみを保護するという先願主義特許制度の調和をどの点に求めるかの立法政策の決定すべき事柄であるということになる。この場合、特許発明には発明の開示という負担があるのに対し、先使用発明にはこの負担がないことを考量しなければならないであろう。」という見解（牧野，2002）である。

上記見解をさらに進めて、特許制度の究極の目的は「産業の発達」への寄与にあり、この制度趣旨から先使用権制度の意義は「産業の発達」への寄与にあるとする見解（吉田，1980），（吉田，1980），（吉田，1983）がある。

この見解は、「・・・先使用権制度は、先願主義の有する実体（実質）的意義（機能）を補完し、特許制度の目的を助長ないし促進する作用を有する。従って、先願主義と先使用権との関係は、先願の実体（実質）的意義に対する保護思想を推進していくと先実施に対する保護思想に逢着するという関係であり、先実施保護思想は先願保護思想の例外ではなく、先願保護思想と協働し、特許制度の理念に帰一するものである。このように考えれば、特許制度がよしや先発明主義を採用しても、公開遅延の傾向をはらむ先発明主義であればなおさら、先使用権制度の登場を拒む理由はないはずである。」とし（吉田，1983），実施による産業の発達への寄与に着目する。また、先使用権制度の意義は「産業の発達への寄与」にあるとする第二の見解は、「先使用者は、・・・その発明を実施するか又は実施の準備をすることにより、特許出願時点ですでに、『産業の発達への寄与』を直接的になしているのであるから、先使用者のこの事業又はその準備行為は、積極的に特許出願することにより産業の発達に寄与した特許権者の行為と同様に評価すべきである。」（松本，2000）とする。

さらに、先使用権制度の意義は「産業の発達への寄与」にあるとする第三の見解は、「発明の公開という特許制度の趣旨に沿った行動をした者と、発明の実施をしたというもう一方の特許制度の趣旨に沿った行動をした者とを公平に扱うことで、特許法の法目的が達成される。」（吉田，2003）とする。

上記のように先使用権制度の趣旨については、①経済説、②公平説等がある

が、沿革的には経済説から公平説に推移しており、公平説がほぼ通説である。ウォーキングビーム事件最高裁判決も主として公平説によることを判示し、発明思想説に基づき先使用権の効力の及ぶ範囲について判断しているが、特許権者の公平を図った結果がなぜ先使用権制度の採用となるのか、その理由づけや特許制度そのものの存在理由との関係は必ずしも明らかではない。また、先使用権制度を公平という概念を用いて説明しようとする考え方はドイツ法の影響を受けてわが国にもたらされたものであるが、日本法の起源である米国法については 1839 年特許法には先使用権に関する規定が存在したようであるとの記載に留まり、詳細に検討されたものはない。すなわち、公平説において先使用権制度は先願主義法制下において特有な制度であり、先願主義そのもののもつ欠陥を是正するものであると説明されているが、わが国特許法において初めて先使用権を規定した明治 42 年特許法は米国法を参考に制定されたものであり、先発明主義を採用していたのである。

さらに、公平説を前提に先使用権者は、①実施規模を拡大できる、②実施形式の変更ができる、と解されているが、近年の企業経済活動の変化から公平説の再構築が必要であるとの問題提起がなされるに留まっている。

すなわち、①公平説に代替する新規な学説の構築が可能であるのか、②先使用権が実施の事業とともに移転され、移転先が大企業である場合、ベンチャー企業等の特許権者と先使用権者となる大企業との関係をどのように考えるのか、③最高裁判決で判断の示されなかった先使用者が従来の実施形式から特許権者の実施例そのものに移行することが可能であるのか、解明されていないのが現状である。

2-4. 先使用権制度に関する経済学的研究の分析

近年出願公開制度による諸外国への技術流出防止の観点から、特許出願をせざるに発明をノウハウとして秘匿し、先使用権制度の活用を促す動きが活発化している。具体的には、内閣官房知的財産戦略推進事務局は知的財産推進計画 2006 において特許出願による技術流出を防止するための環境を整備するためとして、「①先使用権制度が有効に活用されることにより、企業が本来秘匿す

べきノウハウまで防衛的に特許出願する必要がなくなるよう、先使用権の認められる要件・範囲を明確化するとともに先使用権の立証手法の実例等も紹介した先使用権制度ガイドライン（事例集）を、2006年度前半のできるだけ早い時期に作成し、周知徹底を図る。また、その後生じた課題や判例を注視し、特許制度の下、先使用権が有効に活用されるように努める。②先使用権の立証手段として、事実実験公正証書の作成等の公証制度が有効に活用されるよう、2006年度以降、技術を理解でき、知財制度にも精通した公証人を増加させるための必要な措置を講ずる。」という計画を策定した。これを受け、特許庁は平成18年6月『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－』（特許庁編、2006）と題する先使用権制度ガイドラインを発表した。そのなかで、「国際的な競争が激しくなる中、企業は、開発した技術を公開が前提となる特許権を取得の対象とするか、あるいはノウハウとして対外的に秘匿するかを選択し、特許権取得を選択した場合には、海外でも権利化していく等、より戦略的な知的財産管理を行っていくことが重要となります。そして、世界の主要国の特許制度においては、仮に、ノウハウとして秘匿することを選択した場合に、発明の実施である事業又はその準備をしていれば、その後、他者が特許権を取得したとしても、無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度が設けられており、当該制度を活用することにより、企業は継続的に事業の実施を行うことが可能となっています。」としている。

先使用権を強化すれば、優れた生産技術を開発した企業が特許化せずに秘匿化することを選択し易くなるとする。そこで、先使用権制度の有無あるいは先使用権の強弱が企業行動や技術移転にどのような影響を及ぼすかという論点が浮上する。

先使用権の強弱が企業行動に与える影響の経済学的分析は本格的に開始されたところである。Maurer and Scotchmer（2002）は自由参入があるモデルを分析し、先使用権はパテント・レースに伴うR&D投資の過剰を緩和することを示した。Shapiro（2006）は2企業モデルを用い、先使用権は製品市場競争を激化し、死荷重を減少させ、多くの場合に研究開発活動の私的誘因と社会的誘因の乖離を減少させることを示した。ただし、これらの分析は発明に成功し

た企業がその発明を秘匿化するという選択肢を検討していない。

Denicolò and Franzoni (2004) は、発明に成功した企業（者）がそれを特許化するか秘匿化するかを選択肢を持つ状況をモデル化しており、先使用権制度の導入は発明努力の誘因を引き上げるが、先発明者による特許化の誘因を引き下げること及び特許権の保護期間が最適に設定されている特許制度下では、先使用権は社会厚生を減少させることを明らかにした。

Erkal (2005) は、2段階のペタント・レースからなる複占モデルを用いて、累積的技術がある際の特許化するかと秘匿化するかを選択肢を考慮した分析をしている。技術秘匿化が専有可能性確保手段として有効であるほど、特許保護の範囲を広く取ることが社会的に望ましいことを示した。

増田 (2008) は、わが国現行法制下での企業の特許化又は秘匿化の選択行動に関して、開発企業は同一技術の場合、先使用権の訴訟費用が高いほど特許化を選択する、ことをモデル分析により示した。

先使用権は特許権侵害訴訟での抗弁権であるが、侵害訴訟での先使用権を有するとの主張の認容率の観点から方法の発明について特許化あるいは秘匿化の峻別について議論した先行研究はない。

2-5. ノウハウ秘匿化に関する先行研究の分析

製造業企業の特許出願かノウハウ秘匿かに関する先行研究には膨大な数の研究がある。例えば、Horstmann et al. 1985; Choi 1990; Scotchmer and Green 1990; Waterson 1990; Harter 1994; Denicolò and Franzoni 2003; Langinier 2005; Nordhaus 1969, 1972; Scherer 1972; Kamien and Schwartz 1974; Tandon 1982; Gilbert and Shapiro 1990; Klemperer 1990; Denicolò 1996, 1999, 2000; Wright 1999; Chang 1995; Green and Scotchmer 1995; Matutes et al. 1996; Scotchmer 1996; Van Dijk 1996; O'Donoghue et al. 1998; Denicolò and Zanchettin 2002 等が挙げられる。

Anton らはノウハウ秘匿の決定要因として、イノベーションの不完全情報、特許権による保護の限界、開示による模倣を指摘した (Anton & Yao, 2004)。Levin らは専有可能性 (イノベーションから生じる社会全体の利益のうち創作

者が享受できる利益の程度) という概念を用いて特許の有効性を米国においてアンケートによって調査した (Levin et al., 1987)。この調査結果によると、製品のイノベーションに関する専有可能性確保の手段として特許による保護の有効性は相対的に低く、製品の先行的な市場化 (リード・タイム) や生産・販売のための補完的資産がより重要であることが指摘されている。また、Cohenらは特許をはじめとする占有可能性確保のための様々な手段の有効性を明らかにすることを試みた調査を実施した (Cohen et al., 2000)。この調査によると、占有可能性を確保する手段として、特許、秘匿、リード・タイムの優位性、優れた補完的資産の利用を挙げ、これらの有効性は業種毎に大きく異なることを指摘した。後藤らはノウハウの秘匿化は特許化と比較してイノベーションの専有可能性を高めることを指摘した (後藤・永田, 1997)。また、後藤らは工程イノベーションに関し、生産設備を用いた生産プロセスに関わるノウハウを機密に管理することによって専有可能性を有効に確保できることを指摘した (後藤・永田, 1996)。これらの研究は各製造業企業に対するアンケート調査を基に特許やノウハウと企業収益や専有可能性を論じるものであり、方法の発明の特許権により保護していくのか、ノウハウとして秘匿することにより保護していくのか、という視点からの研究ではなく、方法の発明の侵害訴訟での特許権者主張の認容率の観点から特許化あるいは秘匿化の峻別について議論するものではない。

一方、日本企業による特許出願戦略に関する研究には以下のものがある。Granstrand は大企業 24 社について特許戦略や組織等に関する詳細な調査を行い、技術空間、製品ライフサイクル、技術ライフサイクル等の軸を用いて特許戦略の類型化を行った (Granstrand, 1999)。佐々木らは特許戦略について、①出願に関する戦略、②権利行使に関する戦略、③組織に関する戦略、の 3 つに分類し、対象となる技術の性質に大きく依存することを指摘した (佐々木他, 2000)。長谷川は日本企業における特許戦略の産業毎の類型化を試み、戦略の差異・類似性をもたらす要因として、市場特性・製品特性と特許戦略との関係を明らかにした (長谷川, 2002)。また、西村は、企業は特許化を前提として、うまく特許化ができない場合に、例外的に発明をノウハウとして秘匿化していることを指摘した (西村, 2010)。

すなわち、「方法の発明」に着目した特許権侵害訴訟での特許権者の勝訴率分析、「方法の発明」の特許出願・権利化動向分析および特許化あるいは秘匿化の別が企業の収益性に与える影響分析から、特許出願か秘匿かの峻別について議論した研究はほとんどないのである。

2-6. 本研究の新規性

発明が生まれた際、特許出願する方がよいのか、特許出願しないで秘匿する方がよいのかという論点について、特に企業の工場内で実施される「方法の発明」は侵害発見が困難であるので秘匿する方が得策であると考えられている。

しかし、当該論点に対して「方法の発明」の特許権侵害訴訟、特許出願戦略、および特許化あるいは秘匿化の別が企業の収益性に与える影響、秘匿した場合の保護制度である先使用権制度の観点から考察した先行研究はなく、新規性を有するものである。

3. 研究のフレームワーク

3-1. 企業における特許出願活動

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（特許法第2条）」であり、発明について特許庁へ出願し、審査され、新規性・進歩性ありとして特許権が取得できると、市場支配、市場参入への切符となる可能性を有するものである。また、発明には物の発明、方法の発明、物を生産する方法の3種類に分類されるが、本研究では方法の発明、物を生産する方法の発明を併せて方法の発明とする。方法の発明は侵害被疑者の工場内で実施されるものであり、侵害立証の困難性から特許出願しない方が得策とも考えられる。

一方、ノウハウとは、確立された定義はないが、「産業上利用することができる技術的思想の創作又はこれを実施するのに必要な具体的な技術的知識、資料、経験である。広義には商業的、金融的なものも含む。」とされ、品質やコストに大きな影響を及ぼすという意味で重要な知的財産であると考えられる。

ところで、技術（発明）を保護する法的手段として、開発した技術をノウハウとして秘匿することによる保護（特許法79条、不正競争防止法）あるいは特許発明として特許権による保護（特許法）が考えられる。そして、特許権による保護を選択した場合、方法の発明、物の発明あるいは物と方法の両方を含む発明として特許出願することになるが、特許権を取得できると発明を業として独占排他的に実施することができる。しかし、特許出願すれば出願公開によりその内容が海外からもアクセスされ得る状態となる⁵ことや、特許権の効力は出願した国にしか及ばないという点を考慮しておく必要がある。特に方法の発明は、各企業の工場の中だけで実施されている技術であり、製品（物）を目で見ただけでは技術を知得することができない。そのような発明を特許化しても侵害発見が困難であるため、特許出願しないで秘匿する方が得策である。そして、秘匿することを選択した場合には、先使用権を確保することを考慮する必要がある。しかし、機械・化学物質のようにリバース・エンジニアリングにより構造が明らかとなってしまうものについては秘匿しておく効果が低いため、特許権（主に、物の発明の特許権）により保護することが必要となってくる。

一方、鉄や紙は物としては昔から製品化されていたものであるから、全く新しい物の発明よりも方法の発明により製品を差別化し、競争優位性を確保することが必要となってくると考えられる（潮田，2012），（福井，2011）。また、医薬品は基本的な薬効を有する化合物の特許を基本に、当該化合物の周辺技術（結晶形・塩等，用途特許，製法特許，製剤特許等）により保護可能であると考えられる。

企業の特許出願活動においては、まず、研究成果について特許性がある発明か否かが判断される。研究成果を特許出願しても権利化できなければ、その特許出願は企業にとって意味がない。権利化できない研究成果を公知化する必要性も通常少ないことから、特許出願は不要と判断される。しかし、実際には、権利化の可能性が極めて低い場合でも他社が権利化するのを阻止するため特許出願する戦略が採られることがある。一方、研究成果を権利化できる場合、通常特許出願される。しかし、権利化が可能である場合の特許出願はすべて企業あるいは企業活動に必要であるとは限らない。必要性があるとしても極めて少ない場合には、費用対効果の観点から特許出願しない方針が採られる。また、ノウハウ技術の場合、権利化が可能であるとしても、研究成果を公知化する不利益（競合他社への技術教示）を考慮して特許出願をしない場合もあるが、適用範囲の広い特許性のあるノウハウ技術は、侵害発見の困難性、自社販売製品からの発明認識の困難性、他社の独自開発の困難性、特許性の強弱、先使用権の立証可能性、技術の経済的価値の存続期間等（竹田，2006）を考慮し、自社が安心して実施できるようにすることを優先して特許出願する場合もある。

上記検討より特許出願する必要がある場合に、その特許出願の目的が何であるのかを明確にしておくことも重要な戦略である。具体的には、①他社の権利化阻止（自社技術実施の障害物排除，公知化），②模倣や類似の排除（自社技術の独占実施を確保），③競合技術の排除（広いクレーム範囲の権利化），④他社との交渉材料（他社実施技術の権利化），⑤製品寿命の延長（製品保護期間の延長）を挙げることができる。実際に出願される特許出願の目的は必ずしも1つとは限らない。他社動向や企業活動等を考慮した場合には、特許出願の目的は通常複数であることが多く、また特許出願後の状況の変化に合わせて出願の目的を変更することも多いと考えられる。

審査請求手続は他社牽制等のために戦略的に手続をとることもあり得るが、通常権利化するために手続をとることになる。しかし、権利化を行う目的を、審査請求要否を検討する時点で再度明確にすることが重要である。その検討には、特許出願後の自社の研究や開発状況、他社の動向などについて正確に把握することが必要である。特許出願の目的が出願公開することのみ（公知化）であれば、審査請求する必要はないと判断する場合がほとんどである。しかし、現実的には、特許出願後に状況が変化することにより権利化を目指す方向に転換する、または権利化を目指す方向にあるとの意思表示をすることが戦略的に必要と判断できる場合も起こり得る。そこで、審査請求要否について、①自社製品の特許保護、②他社（後願）の牽制および競合他社（開発・候補）製品の権利化、③特許期間の延長を考慮して検討することが必要であると考えられる（特許庁編，2007），（宇佐見，2010）。

3-2. 特許出願か、特許出願しないで秘匿するか

特許とノウハウの特徴をまとめると表1のようになる。

表1. 特許とノウハウの特徴比較

	特許	ノウハウ
メリット	<ul style="list-style-type: none"> ・絶対的独占排他権であり、第三者の実施に対して差し止め、損害賠償請求が可能 	<ul style="list-style-type: none"> ・秘密性が保持される ・権利期間は秘密である限り無限 ・特許性がないものであっても、財産的価値を生む
デメリット	<ul style="list-style-type: none"> ・権利期間は出願から20年で有限 ・技術内容が公開される 	<ul style="list-style-type: none"> ・第三者が当該ノウハウについて特許権を得た場合、無効あるいは先使用権を立証できない限り当該ノウハウを実施できなくなる ・第三者が当該ノウハウを実施していたとしても、それが違法なものではない限り差し止めることができない ・完全な流出防止が困難

ノウハウは、①違法手段による流出（サーバーへの侵入、産業スパイ）、②契約上・管理上の不備（秘密保持契約の締結のし忘れ、不用意な特許出願・学会発表）、③技術者の他企業への転職、④共同開発・技術供与を契機とする提携、⑤ノウハウが化体した製造装置の販売等により流出する可能性を有しており、ノウハウ流出を完全に遮断することは困難である。

また、製造業企業の有する技術力を戦略的に保護し、活用するためには技術のオープン化とクローズ化のベストミックスが必要である。これは、発明した技術を出願公開によりオープンにした上で絶対的独占排他権である特許権を取得して参入障壁を構築すること、及び製造技術等をノウハウとして秘匿化して管理しブラックボックス化すること、の両者を戦略的に組み合わせることにより実現する。すなわち、特許出願とノウハウ秘匿をバランスさせることが非常に重要である。

製造技術に関するノウハウについては、仮に特許権を取得できたとしても侵害を察知し、それを立証することが困難であることから、先進的な知財戦略を採る企業では営業秘密あるいは先使用権を確保して秘匿管理することも多い。しかし、公開特許公報の実態をみると、製造方法の発明については請求項レベルで15%にその記載があり、明細書レベルでは46%にその記載がある。このような公開特許公報による情報を通じて海外に製造技術に関するノウハウが流出している可能性がある。

一方、製造技術をノウハウとして秘匿管理する場合には、特許出願の場合に比較して長期間独占的に当該技術を使用し得るというメリットを有している反面、未来永劫漏洩リスクにさらされ、また、同様の技術（発明）を他者が出願してしまうリスクを潜在的に負っている。

その流出リスクの軽減的機能や、仮にリスクが現実となった場合でも被害の拡大を防止して、救済を受けるといふ保険的機能を果たす知的財産制度が存在する。わが国では、製造技術に関して、①営業秘密（秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの〔不競法第2条第15項第6号〕）として秘匿管理している場合には、不正競争防止法の民事的及び刑事的措置により営業秘密漏洩者等に一定の制裁を科す制度（「営業秘密保護制度」）、②第三者が

同一の製造技術を特許出願し、特許権を取得した場合でも、特許法上の法定通常実施権により自社事業を継続することができる制度（「先使用権制度」）が整備されている。

特許発明とノウハウの関係について、図2に示すように整理した。物の発明は製品が市場に流通されると、製品と共に市場に置かれることになるが、機械や化学物質のようにリバース・エンジニアリングにより構造が判明してしまうものについては秘匿しておく効果が低いため、特許権（主に、物の発明の特許権）により保護することが必要となってくる。一方、方法の発明は企業の工場内で実施される発明であり、侵害発見が困難である。したがって、方法の発明を特許出願するか、ノウハウとして秘匿するかは当該方法の発明の所有者である企業の特許出願戦略によって決定されるものである。そして、ノウハウとして秘匿することを選択した場合には第三者が同じ方法の発明を開発して特許権を取得するというリスクが常に存在することになる。そのような場合、前述の『先使用権制度』を活用して、少なくとも先使用権を確保しておく必要がある。また、前述の先使用権制度ガイドラインには機械、電気、化学分野におけるノウハウ秘匿の事例が多数記載されているが、その筆頭として①製造方法の発明が挙げられ、その他に②製品から侵害発見が困難な発明、③他社の到達困難な発明が挙げられている。

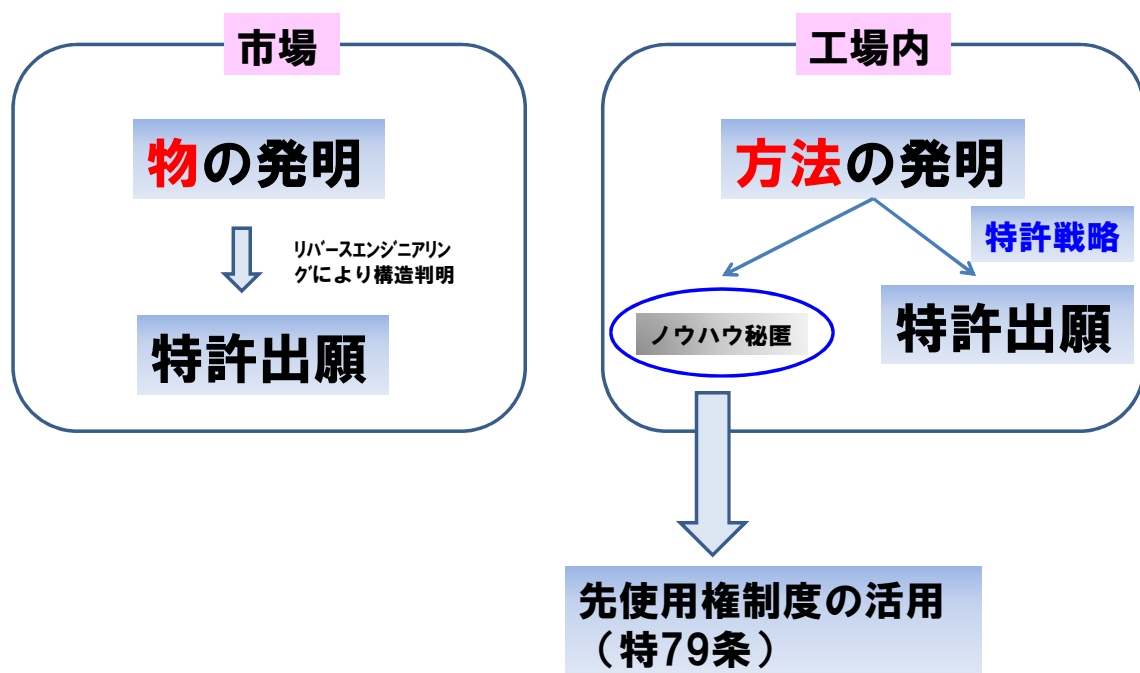


図2. 特許発明とノウハウの関係

そこで、本研究では各種分析が可能である「方法の発明」を研究対象とし、「方法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者の主張認容率や出願・権利化動向を分析することにより、特許出願か秘匿かの峻別に繋げられる可能性があると考えた。

また、特許庁の『知的財産活動調査』サーベイデータによる特許出願や特許出願しないで秘匿することの別が企業の収益性に与える影響を分析することにより特許出願か秘匿かの峻別の方向性を見出せるのではないかと考えた。

3-3. 研究のフレームワーク

先行研究のレビューで述べたように先使用权制度の趣旨については、①経済説、②公平説があるが、沿革的には経済説から公平説に推移しており、公平説が通説・判例であるとされる。しかし、(1)公平説の妥当性および(2)公平説を前提に、先使用权が実施の事業とともに移転され、移転先が大企業である場合、ベンチャー企業等の特許権者と先使用权者となる大企業との関係をどのように考えるのか、(3)ウォーキングビーム事件最高裁判決で判断の示されなかった先使用者が従来の実施形式から特許権者の実施例そのものに移行することが可

能であるのか、詳細には検討されていない。

また、「方法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者の主張認容率や出願・権利化動向を分析することにより企業の特許出願戦略を伺い知ることが可能となり、特許出願か秘匿かの峻別に繋げられる可能性がある。

さらに、先使用権制度の活用を前提として、発明を特許出願せずに秘匿化することを選択した場合に、企業の収益性や持続的競争優位性にどの程度貢献するかについても必ずしも解明されたとは言えない。

そこで、本研究では、

(a)先使用権制度について体系化と法学的分析による理論的考察、(b)「方法の発明」の特許権侵害訴訟における特許権者主張認容率分析、(c)「方法の発明」公開率と登録率に基づく方法の発明の保護戦略分析、(d)発明の特許化あるいはノウハウ秘匿化による企業の収益性への影響分析、により発明を特許出願するのか秘匿するのか、の峻別についての考察を試みるものである。

4. 研究方法と内容

4-1. 先使用権制度について

先行研究のレビューで詳細に記載したようにわが国の制度とその起源となった米国の制度の法的解釈の比較検討及び分析を行い、制度趣旨を明らかにし、通説・判例である公平説では説明が困難である先使用権が大企業に移転される場合の新しい考え方を提示する。

また、ウォーキングビーム事件最高裁判決では判断を示さなかった先使用権者が従来の実施形式から特許権者の実施例そのものに移行することが可能であるのかを明らかにする。

さらに、特許庁が提示した先使用権制度ガイドラインについての問題点や昨今の経済活動のグローバル化に伴う海外での先使用権制度の活用についての問題点を指摘する。

4-2. 特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析について

発明が生まれた場合、前記のように「物の発明」、「方法の発明」、「物と方法の両方を含む発明」としてクレームアップされて、特許出願される。「方法の発明」は侵害被疑者の工場内で実施されることから、相手方の実施行為が自らの特許発明の権利範囲に属するか否かの判定が困難である。これに対して、特許法では第 104 条（物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。）、104 条の 2（特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したのものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。）の規定により、方法の発明について権利行使を補完している。

このような状況下で「方法の発明」について権利行使した場合、「方法の発明」に関する特許権侵害訴訟の特許権者の主張認容率は「物の発明」や「物と方法の両方を含む発明」の特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率に差があるのか否か、最高裁判所による訴訟データを分析した。

実際の分析は、裁判所ホームページの知的財産裁判例集において、判例検索システムを活用し、権利種別“特許権”及び“実用新案権”，訴訟類型“民事訴訟”及び“民事仮処分”の条件の下で、判決言渡日が2001年1月1日～2011年12月31日の11年間に、特許権侵害差止等請求事件、特許権侵害損害賠償請求事件の地裁判決を抽出した。なお、知財高裁判決は、調査対象から除外した。その理由として、知財高裁判決を含めると、上級審の判断と地裁の判断結果が分析対象中に混在してしまうことになるため、裁判所の判断レベルの均一化を図る必要があるためである。

また、上記特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった事件について要因分析を行う。具体的には、要因を「特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない」、「特許権または実用新案権に無効理由が存在する」、「特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない、かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する」、「その他（先使用权を有する、特許権の消尽）」に分類し、そのそれぞれについて「侵害訴訟全体」、「物の発明」、「物と方法の両方を含む発明」、「方法の発明」により差が認められるか否か、多重比較検定を行う。

4-3. 方法の発明の保護戦略分析についての分析

本研究では、3-2. で述べたように特許出願された「方法の発明」を分析する。特許出願された発明のうち、方法の発明公開率（＝方法の発明公開件数／全公開件数）と方法の発明登録率（＝方法の発明登録件数／方法の発明公開件数）を指標とすることで企業の方法の発明の保護戦略のポジションを分析することとする。すなわち、製品や技術の差別化に関し、「方法の発明」が重要な要因として機能していると考えられる企業は、特許出願する発明のうち方法の発明の比率（方法の発明公開率）が高くなり、逆に非「方法の発明」（＝物の発

明)が重要な要因として機能していると考えられる企業は、方法の発明公開率が低くなる。次に、出願された特許について技術領域毎に「請求項記載様式」, 「先行技術文献数」, 「技術の組合せの相性」等により特許成立性の難易度が異なる(田中・他, 2010), (金井・他, 2008)。したがって、登録率を高めるためには出願時点で前記特許成立性の難易度を考慮して特許明細書の記載を工夫しておく必要がある。すなわち、出願した方法の発明のうち特許化が容易な技術領域では方法の発明登録率が高くなり、逆に特許化が困難な技術領域では、方法の発明登録率が低くなると考えられる。

よって、方法の発明公開率と方法の発明登録率という指標を用いて企業の方法の発明の保護戦略のポジションが分析できると考えられる。

特許権を利用することによって第三者との競争優位性を確保しようとする場合、適切な特許出願戦略の策定が重要となるが、考慮すべき要因として参入する市場の特性と製品特性が挙げられる。例えば、市場参入者が自社の場合、開発技術の特許化する必要性はないが、市場参入者が多く、企業間の技術開発競争が熾烈である場合、特許あるいはノウハウによる自社技術の戦略的な保護が重要となる。また、代替技術が発明されにくい物質特許が出願される業界において、第三者の発明を排除することを必要以上に重視し過ぎることは誤った戦略設定となっている可能性がある。このように、業界毎の市場特性、製品特性と重視されるべき特許出願(ノウハウ)戦略には何らかの関係があると考えられる。

具体的な分析には、IPDL(公開データ:1993年1月1日以降)を用いてわが国特許庁に出願された各企業の公関係(公開特許,公表特許,再公表特許),登録系(公告特許,登録特許)特許のうち「全公開件数」,特許請求の範囲における「方法の発明公開件数(「方法。or法。」にて検索)」,「方法の発明登録件数(「方法。or法。」にて検索)」を調査し,「方法の発明公開率(=方法の発明公開件数/全公開件数)」と「方法の発明登録率(=方法の発明登録件数/方法の発明公開件数)」という2つの指標により図1に示す特許出願動向に関する散布図(方法の発明の出願戦略ポジション図)を作成する。但し,審査請求期間3年,ファーストアクション期間(2.5年),拒絶理由対応等期間(1.5年)として,出願日1992年7月1日~2004年12

月 31 日の特許出願について分析を行った。

分析対象としては特許庁の平成 19～22 年度知的財産調査資料に製造業の業界毎（建設，食品，繊維・パルプ・紙，医薬品，化学，石油石炭・プラスチック・窯業，鉄鋼・非鉄金属，金属製品，機械，電気機械，輸送用機械，業務用機械，情報通信，その他）の発明届出件数，ノウハウ件数，従業員数等のデータが記載されているので，従業員一人当たりのノウハウ件数を求め，その数値の大小から物の発明指向戦略を採っていると考えられる機械，輸送用機械業界を選択し，方法の発明指向戦略を採っていると考えられる医薬品，鉄鋼・非鉄金属業界を選択した。そして，その業界の中から特許出願数トップ企業（武田薬品，新日本製鐵，クボタ，トヨタ）を選択した。

4-4. 発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析について

本研究では，発明を特許出願しないで秘匿化することが，特許権を取得することと比較して，企業の収益向上等にどの程度貢献するのかを実証するため，特許庁『知的財産活動調査』サーベイデータを用いて重回帰分析を行う（石井，2009）。

本研究で使用するデータは，企業等の知的財産活動を調査した特許庁『知的財産活動調査』の平成 23 年度調査（業種別資本金階級別集計表）のデータである。『知的財産活動調査』は知的財産活動の実態を把握するため，2002 年から特許庁が実施している承認統計調査である。調査対象は調査年により異なるが，平成 23 年度調査の対象は平成 21 年に特許出願，実用新案登録出願，意匠登録出願，商標登録出願のいずれかが 5 件以上であるわが国の個人，法人，大学等公的研究機関の 6224 者である。宛先不明等を除き，調査対象者のうち調査票が実際に送達されたものは 6102 件，回収されたものは 3207 件である（回収率 52.6%）。

『知的財産活動調査』平成 23 年度調査では，「企業の概要」，「知的財産部門の活動状況」，「産業財産権制度の利用状況」，「産業財産権の実施状況」について調査している。このうち，本研究では，「企業の概要」，「産業

財産権制度の利用状況」，「産業財産権の実施状況」に関する業種別資本金階級別集計データを使用する。「企業の概要」には売上高，営業利益高，経常利益高，従業員数，研究関係従業員数，研究費の項目がある。「産業財産権制度の利用状況」には特許・実用新案の届出件数，そのうち出願しなかった件数，そのうち企業秘密・ノウハウとした件数，そのうち公表した件数，そのうち出願した件数等の項目がある。「産業財産権の実施状況」には特許の権利所有件数，そのうち利用件数，そのうち自社実施件数，そのうち他社への実施許諾件数等の項目がある。なお，業種としては建設業，食品製造業，繊維・紙パルプ製造業，医薬品製造業，化学工業，石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業，鉄鋼・非鉄金属製造業，金属製品製造業，機械製造業，電気機械製造業，輸送機械製造業，業務用機械器具製造業，その他製造業，情報通信業を対象とし，資本金階級として 5000 万円未満，5000 万円～1 億円未満，1 億円～10 億円未満，10 億円～100 億円未満，100 億円以上の 5 階級のうちデータの欠損のないものを使用した。以下に分析で使用する変数について説明する。

本研究では企業の知的財産活動，特に発明を特許出願しないで秘匿した場合の企業の収益性に与える影響に関心があるので，被説明変数には売上高営業利益率（＝営業利益高／売上高）を使用する。

<説明変数>

①従業員数：従業員数は研究関係従業員を差し引いた。特許技術から収益を生み出す際，補完資産（生産能力）の優位性を持たすものとなる。研究関係従業員は特許技術を生み出す側であるので，除いている。

②R & D集約度：研究費／売上高。しばしば，活発な研究開発活動を表す指標として利用されるので，本研究においても採用した。

③研究関係従業員一人当たりのノウハウ件数（以下，ノウハウ件数と略記する）：特許出願しないで秘匿化することによるインパクトを検証するため研究関係従業員一人当たりのノウハウ件数を使用した。もし，秘匿化によって企業の収益性が高められているのであれば，出願件数や自社実施率より統計的有意性や係数の大きさがより大きい結果になると考えられる。

④研究関係従業員一人当たりの特許出願件数（以下，特許出願件数と略記する）：特許出願によるインパクトを検証するため研究関係従業員一人当たりの

特許出願件数を使用した。もし、特許出願によって企業の収益性が高められているのであれば、ノウハウ件数や自社実施率より統計的有意性や係数の大きさがより大きい結果になると考えられる。

⑤自社実施率：特許化によるインパクトを検証するため、特許による自社実施率（＝自社実施件数／保有件数）を使用した。もし、特許化によって企業の収益性が高められているのであれば、ノウハウ件数や出願件数より統計的有意性や係数の大きさがより大きい結果になると考えられる。

また、侵害発見が困難であるとされる「方法の発明」の最近（2005～2011年度）出願動向を、特許庁のデータベースである IPDL で確認する。

5. 分析結果と考察

5-1. 先使用権制度について

5-1-1. 先使用権を認める根拠

特許制度は発明の保護と利用により「産業の発達」に寄与するものであり、発明の利用は発明の公開と発明の実施を通じて行われる。そして、新規性、進歩性、記載要件を満足する新規発明を公開した特許権者には特許権を付与して保護し、社会は発明が公開されることによって、さらなる改良発明が生みだされ、産業の発達という恩恵を受けている。

一方、先使用者は発明をするためにはそれなりの人的・物的な資源投下が必要であり、それをして発明を完成させ、事業化あるいは事業の準備をしているのであるから、すでに産業の発達に貢献しているあるいはまさに貢献しようとしているのであり、先発明を実施する（してきた）ことを尊重しなければならない。2-2-1で記述したように、米国において先使用権を認める根拠として「発明の商業化」が促進され、公益に資するものであり、特許制度の創設原理に合致するものであることや先使用権を認めない場合、無駄な防衛出願をせざるを得なくなることが挙げられていた。したがって、特許制度を支える発明の利用（事業化あるいは事業の準備）を推進し、産業の発達という公益に資する活動をしてきた先使用者に先使用権（通常実施権）を付与して保護しているのである。

ところで、従来の経済説は前述のように先使用権制度の趣旨として、経済的価値を破壊することを防止するだけでなく、占有状態の保護や権利者と先使用権者との権利の調整というドイツの学説に従った観点を考慮しており、公平の側面を有していると考えられるが、本論文で述べる産業の発達という公益的視点を考慮するものではない。

また、わが国では公平説が広く主張され、その「公平」が意味するところは何かという点を明らかにしようと試みられてきたにもかかわらず、結局は様々な説が展開され、一致をみることはなかった。そして、最高裁も特許権者と先

使用権者との公平という考え方を採用しながら、何が公平なのかまでは明確にせず、「主として」という文言を付加して、その趣旨に含みを持たせたままである。

したがって、従来経済説に分類されてきた判例、学説にも公平の観点が考慮されていたのであり、わが国の先使用権制度の趣旨として様々な説が提唱されてきたが、特許権者と先使用権者との公平に基礎をおく公平説が通説・判例となっている、というのが現状である。

さらに、特許法 69 条は公益的理由から特許権の効力を制限する規定であるとされている。そして、特許法上の公益としては、「技術の進歩」、「実施の確保」の二種類が挙げられている（玉井，1998）。（但し、この見解に対して、「公益という概念により『試験・研究』の枠を判断すること自体は妥当であり、外国でも手法として用いられている（Gilat, 1995）が、公益上必要な場合であっても特許権の効力からまぬがれることができないことは、特許法 93 条が公益上必要な場合の裁定実施権を定めていることから明らかであり、判断基準としての公益は漠然としたもので不適當である。ここでの目的は特許法の目的とする技術の進歩や科学上の革新という観点からの公益とすべきである。」（竹田，2006），（檜出，1998）や「・・・玉井論文は『公益』について『特許法における公益』『市場経済的な公益』を異なる概念として捉え、更に『特許法上の公益』についても『特許の進歩』『実務の確保』『制度運営上の公益』と三つに分割して、69 条 1 項の法理解明のための論理を導いていることは、法解釈のあり方としては疑問である。それ自体抽象的な公益の概念を法解釈の道具概念の如くに用いて結論を導く実定法解釈の手法は疑問に思われる。」（松本，2005）と批判されているが、先使用権は条文上事業化または事業の準備をしていることを要件とし、先使用権を有する発明（新規性・進歩性を有する）により製品が製造されているので、産業の発達に直接貢献していると考えられる。すなわち、先使用権は特許権者の出願よりも前に発明を完成し、事業化または事業の準備をしていることから認められる権利であるので、「産業の発達」という公益に資するものである（明治 42 年特許法 29 条は特許権の効力の制限として、一号試験又は研究、二号先使用権を規定していた）。したがって、特許制度が目的とする産業の発達という公益に対する寄与度に応

じて、新規発明を公開した者には特許権（独占排他権）を、特許権者の出願より前にその発明を実施または準備をした者には先使用权（通常実施権）を付与しているのである。

すなわち、本論文は先使用制度の趣旨として、従来の経済説や公平説のように経済的破壊の防止や特許権者と先使用权者の公平の観点を考慮しておらず、事業の実施または事業の準備という産業の発達に直接寄与する行為に保護すべき価値（公益に資する価値）が存すると捉えるものであり、新規性を有する考え方である。

5-1-2. 実施規模の拡大

従来の公平説を採らず、先発明の実施あるいは実施の準備をすることにより公益に資する保護すべき価値が生まれると考える場合、以下の利点がある。

特許権を付与することによって発明を奨励するという観点からは先使用权制度の存在によって若干阻害されるが、先使用权は特許権とは別個に保護すべきものとして設けられた規定であり、この「公益の保護」という目的は前記秘密公開説、発明奨励説、過当競争防止説のどの説に立つにしても両立する考え方である（麻生，2008）。

また、特許法 94 条 1 項には、「通常実施権は、・・・実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」と規定され、通常実施権の一つである先使用权も一定の条件の下で移転することができるということになる。すなわち、実施の事業とともにする場合、特許権者の意思とは独立に先使用权が移転されるのである。使用权の移転を認めた判例としては、神戸地判平成 9 年 5 月 21 日が挙げられ、以下のように判示した。「・・・ところで、特許法九四条一項が『実施の事業とともにする場合』に通常実施権を移転することができる」と定めた趣旨は、これを認めないとすると、事業が移転されても通常実施権が移転されず、その設備を除却しなければならないという事態を招くことにもなりかねず、それは国民経済上の観点から好ましいことではないからである。しかし、他方、ごく些

細な設備の移転とともに通常実施権を移転することを認めたのでは、通常実施権の自由な移転を認めたに等しく、特許権者の利益を害することになる。したがって、それらの調和の観点から、右の『実施の事業』とは、当該発明の実施をするに足る事業をいい、・・・」。

したがって、先使用権が大企業に移転されることも可能となるが、そのような場合、特許権者と先使用権者の公平を図ることが先使用権制度の趣旨であると考えられる公平説では特許法 94 条 1 項に規定する大企業に移転ができることを説明するのが困難となる（特許第 2 委員会第 1 小委員会，2006）。しかし、特許権とは別個に先発明の実施あるいは実施の準備を通じて「産業の発達」という公益に資する保護すべき価値が生まれるという考え方では、技術的思想の創作である発明の範囲内であれば先使用権（通常実施権）を有し、通常実施権の移転の規定通り先使用権の移転を実施の事業とともにする場合は大企業に対しても可能である。ただし、上記判例が指摘しているように通常実施権について自由な移転を認めないのは、誰が通常実施権者であるかという点に関し、特許権者又は専用実施権者は重大な利害関係を有しているためである。すなわち、特許権者や専用実施権者は、実施料を回収する必要があるので、通常実施権者の資本力、ブランド力、技術力等に関心があるのである。

つまり、先使用権は実施の事業とともに移転される場合であっても、自由に移転可能というわけではなく、大企業がベンチャー企業等の特許権に対抗し得る先使用権を獲得し、実質的にベンチャー企業等の特許権の効力を無に帰せしめることを目的に、移転元の企業を敵対的買収によって事業を継続・拡大しようとする場合等を想定し、そのような場合には、一般的な民法の原理に照らし、当該先使用権に対して民法第 1 条第 3 項の権利濫用規定（権利の濫用は、これを許さない。）が適用されると考える。

先使用権の主張に対する権利濫用法理の適用においては、個別具体的な事案毎における特許権者側の事情、先使用権者側の事情、社会的事情について、①先使用権主張の正当性・悪質性の評価分析、②先使用権を有すると認める場合・認めない場合の利益、不利益の比較考量、を行うことにより「総合的に検討」し、権利濫用の適用可能性を判断することとなる。具体的には、(ア)先使用権の権利主張が以下の場合〔(i)権利主張に係る先使用権者の主観的態様が

悪質である場合、(ii) 権利主張に係る先使用権者の客観的態様が悪質である場合〕に該当するか否か、評価分析を行う。また、(i) 先使用権を有すると認める場合・認めない場合の先使用権者及び特許権者並びに社会全体の利益、不利益を比較考量し、権利濫用法理の適用可否を判断するものである。このように考えることによってはじめて、特許権者と先使用権者との公平に基礎をおく公平説では説明が困難である先使用権が大企業に移転される場合についても説明可能となる。すなわち、先使用権を認めることとすると、特許権者及び社会全体の不利益が先使用権者及び社会全体の利益（公益）と比較して著しく大きく、先使用権の移転を認める場合より先使用権の移転を認めない場合の社会的・経済的便益が著しく大きい場合には権利濫用法理が適用され、先使用権の移転は認められないと考えるものであり、新規性を有する考え方である。

5-1-3. 実施形式の変更

実施形式の変更について、「先使用権は元来『特許出願前に存在した発明の維持』にその根拠があるのであるから、たとえその発明範囲内であっても特許出願後に出願人によって開示された実施例そのものに、その開示がなされた後に先使用者が従来の実施形式から移行することは衡平の上から原則として許容され得ないと解される」（松本，1984）とする学説があり、ウォーキングビーム事件においても特許権者らが前記学説に基づく主張を展開したが、最高裁は前記の考え方について判断を示さなかったため、この点につき以下に考察する。

ウォーキングビーム事件最高裁判決は、「先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」と判示し、先使用権の範囲の判断手順として、a：先使用実施形式の認定→b：上記実施形式から客観的に導き出される先使用発明の範囲の抽出・認定→c：上記bの範囲にイ号製品が含まれるか否かを判断、となると考えられる。しかし、bの実施形式から客観的に導き出される先使用発明の範囲の抽出・認定について、作用効果を記載した

明細書に相当する書類がない場合が多いと考えられるため、具体的にどのようにして客観性を保ちつつ行うかは難しい問題である。そこで、学説（美勢，2002）を参考にして、先使用者の実施形式が公知例として提出された場合を想定し、(1)これにより当該発明が無効になる場合（特許法 39 条違反）は先使用权の範囲は全部に及び、イ号製品に先使用权の成立を認める、(2)当該特許発明の特許請求の範囲を減縮することができ、別の発明として発明性（新規性、進歩性）を維持し、無効理由を回避できる場合は、A製品は当該特許発明の一部であると判断する。その上でA製品とイ号製品の同一性を判断する、という手法により検討した。その結果、図 3 に示すように実施形式が数少ない（実施形式 a のみ）場合、先使用発明の範囲は狭く、実施形式の変更は実質的にはできなくなる。

特許発明の範囲

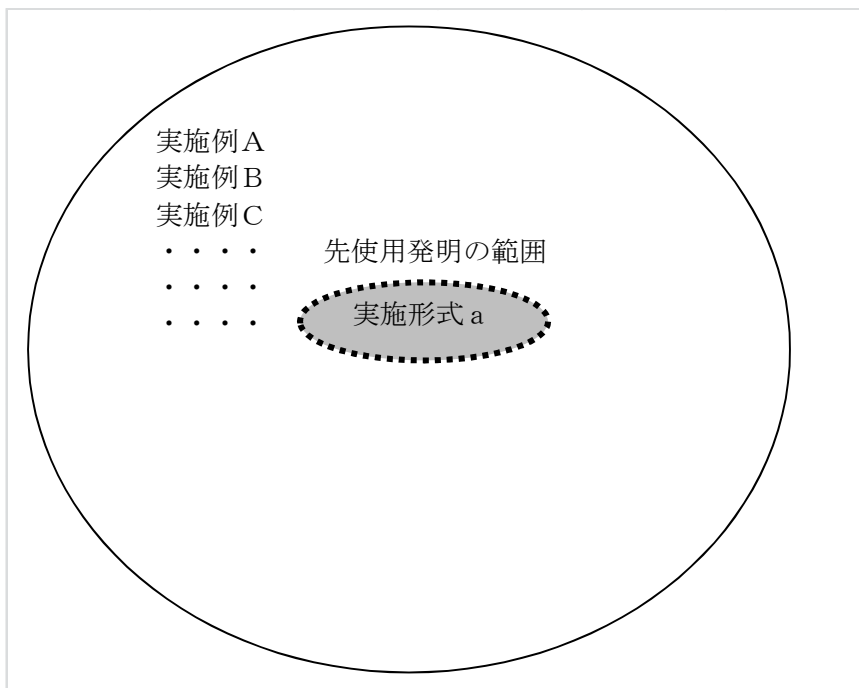


図 3. 特許発明と先使用発明の範囲の関係図（先使用発明の範囲が狭い場合）

また、図 4 に示すように構成要件の異なる実施形式（a，b，c）が群として存在する場合、先使用発明の範囲はある程度広く認定され、その範囲内であれば実施形式の変更が可能であると解釈される（実施形式 a → d の変更は可，a → e の変更は不可）。

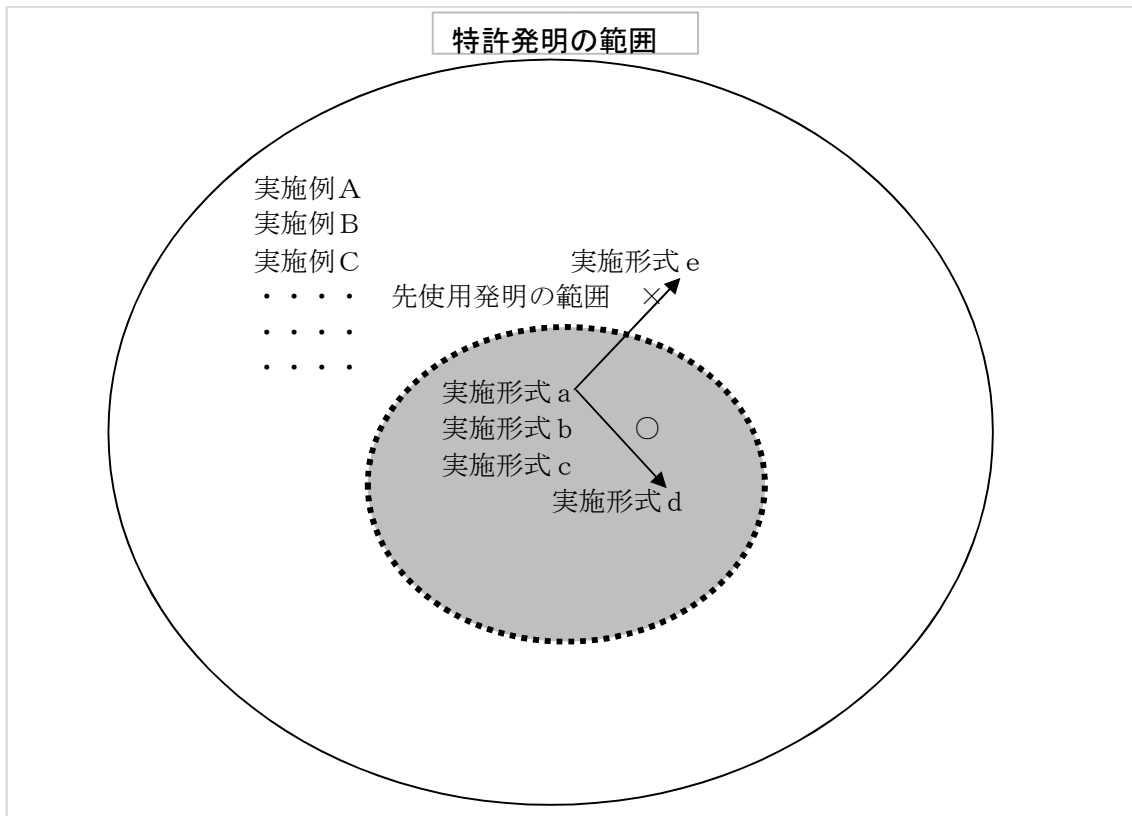


図 4. 特許発明と先使用発明の範囲についての関係図（構成要件の異なる実施形式が群として存在する場合）

さらに、図 5 に示すように構成要件の異なる実施形式（a, b, c, d, …）が群として存在し、先使用権の範囲がある程度広く認定されるとしても、ある特定の実施形式から特許発明の実施例そのものに変更する場合はどうなるのか。この場合、特許発明の実施例は訂正審判によりその実施例に限定した別の特許発明とすることが可能であり、その減縮された特許発明と先使用発明の関係は図 4 に示すように先使用者に対して先使用権を有さない範囲とすることができる。したがって、ある特定の実施形式から特許発明の実施例そのものに変更することはできないと考えられる。但し、ウォーキングビーム事件の場合、「… 4 つの相違点が特許請求の範囲と直接関係するものではなく、イ号製品の 4 つの装置部分はいずれも出願前に公知であり、明白な置換可能物又は方法であったこと、特許請求の範囲の文言が実施形式に極めて近く、かつ A 製品、イ号製品ともに特許請求の範囲の文言と極めて近い形で特定されていること等を考慮すれば、…」（美勢，2009）とされ、もともと実施

例に限定された特許請求の範囲となっていたのであり，前記特許権者の主張は当たらない。

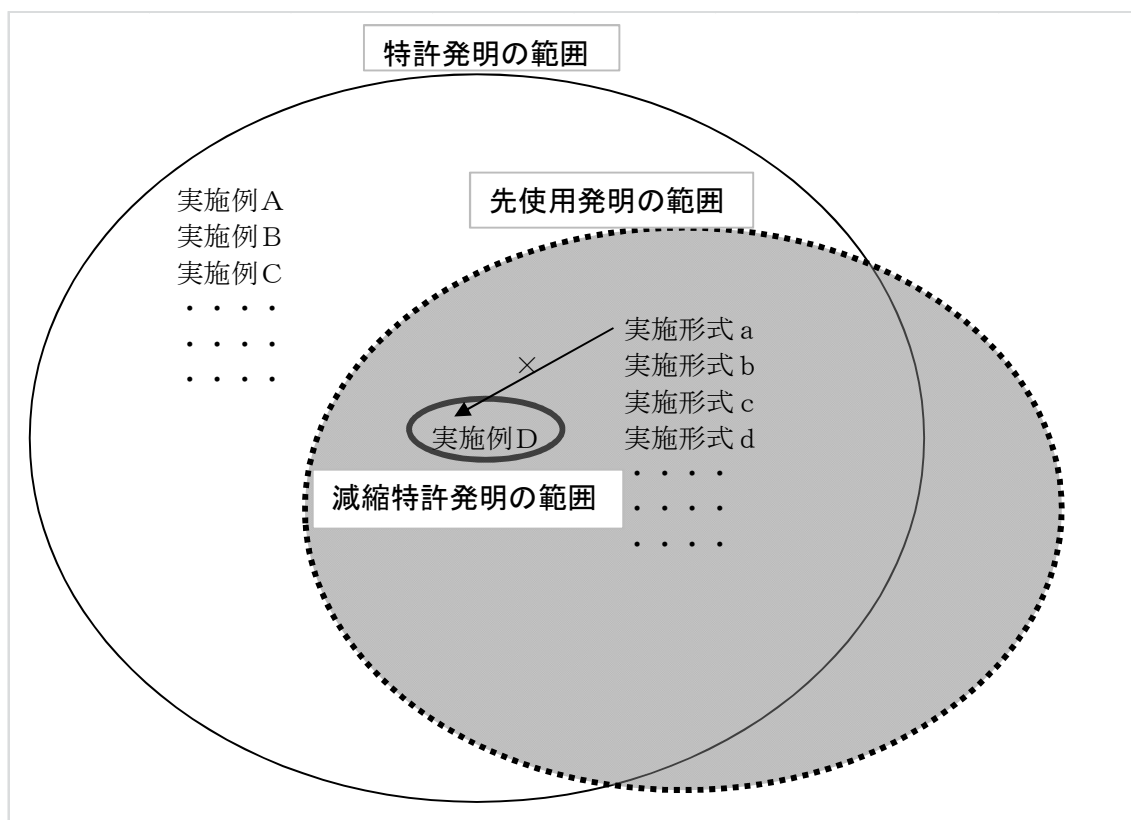


図 5．特許発明と先使用発明の範囲の関係図（特定の実施形式から実施例そのものに移行する場合）

以上より，先発明主義，先願主義のいずれを採っても見かけ上最先の発明に先立って，これとは別個・独立に発明を完成し，この発明を実施あるいは実施の準備をしていることに尊重すべき価値がある。したがって，発明の完成だけでは産業の発達に寄与できず，発明の実施あるいは実施の準備があってはじめて公益に資する保護すべき価値が生まれるのである。ここで，特許法 79 条は「事業の準備」の段階であっても先使用权の成立を認めている。それでは該「事業の準備」の段階においても公益が生まれているといえるのかが問題となる。この点，学説は「・・・『準備』とは，未だ実施事業に至る前段階ではあるが，既に発明が完成され，実施者がこの完成された発明につき即時実施の意図を有し，且つこの発明そのもの及びその実施の意図が客観的に認識され得る程度に表明されていることを指称するものと解される。」（松本，1984）と

し、ウォーキングビーム事件最高裁判決も「事業の準備」の意義について、「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」と判示している。したがって、「事業の準備」の段階にあれば、「産業の発達」に寄与するものと解して同様に保護すべきであろう。

5-1-4. 先使用权制度についての課題

前述のように特許庁は「先使用权制度ガイドライン」を公表したが、依然として不明確な点が残されている。

例えば、

- ① 「事業の準備」とは、どの程度の準備で事業実施の準備とされるのか。
- ② 先使用权が認められた場合に、モデルチェンジ等、どの程度の実施形式の変更が可能であるのか。
- ③ 事業の進展に伴い、子会社や関連会社に事業の実施を依頼する場合、どの程度まで先使用权の援用が認められるのか。
- ④ 「事業の実施」、「事業の準備」を証明するために、どのような証拠をどの程度、どのようにして残せばよいのか。

等であり、判例の蓄積状況、学説の動向、ガイドラインの改訂状況を注視しておく必要がある。

また、経済活動のグローバル化に伴い、各企業は海外へ工場等の進出を行っているが、各国毎に先使用权制度が異なることを十分に認識しておくことが必要となる。

表 2. 主要国における先使用権制度の比較（特許庁，2012）

		中国	韓国	台湾	ドイツ	フランス	英国	米国	日本
制度の有無	先使用権制度又は類似の制度があるか	○	○	○	○	○	○	○(ビジネスモデル特許のみ)	○
	要件	特許権に係る発明者から発明を知得していた場合にも、先使用権は認められ得るか ○(合法的手段で取得した場合) × ○(発明者が自己の権利を留保した場合×) ○(発明者が自己の権利を留保した場合×) ○(善意で取得した場合) 不明 × ×							
要件	実施又は実施の準備が先使用権の要件となっているか	○	○	○	○	○	○	○	○
	実施又は実施の準備を国内に限定しているか	○	○	○	○	○	○	○	○
先使用権が認められる範囲	先使用権の対象となる実施行為は何か(実施行為全般か一部か)	製造/使用	全般(輸出×)	製造/使用	全般	全般	全般	(ビジネス方法の実施)	全般
	実施規模(生産規模等)の拡大	×	△(事業目的の範囲内)	△(出願前の事業規模)	○	○	○	不明	△(事業目的の範囲内)
	他社の出願後、実施規模の拡大、実施行為・形式の変更が認められるか	×	不明	×	△(製造を行っていた場合)	○	×	不明	×
	実施形式の変更	△	不明	△	△(発明思想の範囲内)	△	△	不明	△(同一性を失わない範囲内)
立証手段	先使用権は移転し得るか(事業譲渡する場合等)	○	○	○	○	○	○	○	○
	公証サービスが提供されているか	○	○	○	×	○/ロー封筒	○	不明	○
	タイムスタンプサービスが提供されているか	○	○	×	×	不明	○	不明	○

5-1-5. 先使用権制度についての小括

先使用権制度は先願主義の原則に対する例外（特許権の効力の制限）を定めるものであるとされてきたが、驚くべきことに先発明主義の 1839 年米国特許法においても先使用権制度が採用され、米国の特許法を主に参考として制定されたわが国明治 42 年特許法も先発明主義を採用しつつ、先使用権制度を設けていたのであった。したがって、先使用権制度は先願主義の法制下で特有の制度ではないのである。

先使用権制度の趣旨は特許制度の 2 本柱のうちの発明の実施の促進であり、産業の発達という公益に対する寄与度に応じ新規発明を公開した者には独占・排他権（特許法第 68 条）、発明を実施あるいは実施の準備をした者には法定通常実施権（特許法第 79 条）を付与することで保護するものである。すなわち、新規発明の公開という特許法の 1 つの目的に適う行動をした者より早く、もう 1 つの目的に適う行動をした者（実施者）を保護することで、特許制度の両輪を円滑に促進するようにしたのである。この意味で特許法第 79 条に規定する先使用権制度は存在意義がある。但し、「発明の実施の促進」は、あくまでも産業の発達という公益に重点を置いたものでなければならないという新規

な考え方を提案した。

このように考えることによってはじめて公平説では説明が困難である、先使用権が大企業に移転される場合についても説明可能となる。すなわち、先使用権は通常実施権であり、事業とともにする場合、先使用権を移転することができる（特許法 94 条 1 項）が、先使用権が大企業に移転された場合、ベンチャー企業等の特許権を脅かす可能性も出てくる。このような場合に、特許権者と先使用権者の関係を説明するのに公平説を持ち出すと説明に窮するが、前記のように先使用権主張の正当性の評価分析と先使用権を認める場合と認めない場合の産業の発達という公益に重点をおいた比較考量を行い、権利濫用法理の適用可否を判断することにより前記難点が解消されるのである。

また、ウォーキングビーム事件最高裁判決が判断を示さなかった、「その発明範囲内であっても従来の実施形式から特許出願後に出願人によって開示された実施例そのものに移行することは衡平上許容されない」という問題に対して、先使用者の実施形式が公知例として提出された場合を想定し、(1)これにより当該発明が無効になる場合（特許法 39 条違反）は先使用権の範囲は全部に及び、イ号製品に先使用権の成立を認める、(2)当該特許発明の特許請求の範囲を減縮することができ、別の発明として発明性（新規性、進歩性）を維持し、無効理由を回避できる場合は、A 製品は当該特許発明の一部であると判断する。その上で A 製品とイ号製品の同一性を判断する、という手法により検討し、特許発明の実施例は訂正審判によりその実施例に限定した別の特許発明とすることが可能であり、その減縮された特許発明と先使用発明の関係は図 3 に示すように先使用者に対して先使用権を有さない範囲とすることができ、ある特定の実施形式から特許発明の実施例そのものに変更することはできないことを明らかにした。

さらに、経済活動のグローバル化に伴い、各国毎に先使用権制度が異なることやわが国の先使用権制度についても不明確な点が残されており、判例の蓄積状況、学説の動向、ガイドラインの改訂状況を注視しておく必要があることを指摘した。

5-2. 特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析

5-2-1. 「方法の発明」の権利行使についての特許権者の主張認容率分析

特許権侵害訴訟において判決に至った全事件の特許権者の主張認容率（勝訴率）を「方法の発明」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」に係る特許権侵害訴訟の特許権者の主張認容率との比較を表3に示す。

表3. 特許権侵害訴訟での特許権者の主張認容率の比較（地裁判決：2001年～2011年）

変数	特許権侵害訴訟全体	物の発明の特許権侵害訴訟	物と方法の両方を含む発明の特許権侵害訴訟	方法の発明の特許権侵害訴訟
件数	655	471	109	75
認容件数	130	100	18	12
期間[年]	11	11	11	11
認容率の平均値[%]	19.90	20.92	15.93	18.32
標準偏差	5.931	6.251	12.280	20.215
不偏分散	35.181	39.074	150.796	408.658
最小値	12.50	11.63	0.00	0.00
最大値	33.96	32.35	33.33	50.00

2001年～2010年の11年間で，地方裁判所の特許権侵害訴訟において判決に至った655件のうち，原告の請求が認容されたものは130件，認容率の平均値は19.90%である。一方，同期間の裁判例のうち「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」に係る侵害訴訟件数はそれぞれ471件，109件，75件，特許権者の主張の認容件数はそれぞれ100件，18件，12件であり，特許権者の主張の認容率の平均値はそれぞれ20.92%，15.93%，18.32%である。

上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」における特許権者の主張認容率について1要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（F値=0.327，p=0.806）。さ

らに、多重比較（Tukey 法）を行ったが、平均値に有意差は認められなかった。

表 4. 特許権者の主張認容率についての多重比較検定

**:1%有意 *:5%有意									
目的変数	手法	水準1	水準2	平均1	平均2	差	統計量	P 値	判定
認容率	Tukey	全体	物の発明	19.9026	20.9166	1.0140	0.1889	0.9976	
		全体	物と方法の両方を含む発明	19.9026	15.9347	3.9679	0.7393	0.8806	
		全体	方法の発明	19.9026	18.3183	1.5843	0.2952	0.9909	
		物の発明	物と方法の両方を含む発明	20.9166	15.9347	4.9820	0.9283	0.7899	
		物の発明	方法の発明	20.9166	18.3183	2.5983	0.4841	0.9622	
		物と方法の両方を含む発明	方法の発明	15.9347	18.3183	2.3837	0.4441	0.9704	

したがって、判決に至っている場合については、前記帰無仮説は棄却されず、「方法の発明」の特許権による権利行使が特に困難であるとは必ずしも言えない。

次に、上記特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった 525 件について要因分析を行った。具体的には、要因を「特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない」、「特許権または実用新案権に無効理由が存在する」、「特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない、かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する」、「その他（先使用権を有する、特許権の消尽）」に分類し、そのそれぞれについて「侵害訴訟全体」、「物の発明」、「物と方法の両方を含む発明」、「方法の発明」により差が認められるか、多重比較検定を行った。

(1) 要因：特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない比率（技術的範囲に属さない件数 / （技術的範囲に属さない件数 + 無効理由が存在する件数 + 技術的範囲に属さない、かつ無効理由が存在する件数 + その他の件数） × 100）

表 5. 特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない比率についての多重比較検定

**:1%有意 *5%有意									
目的変数	手法	水準1	水準2	平均1	平均2	差	統計量	P 値	判定
特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない比率	Tukey	全体	物の発明	56.8996	57.1571	0.2575	0.0241	1.0000	
		全体	物と方法の両方を含む発明	56.8996	65.6684	8.7688	0.8212	0.8441	
		全体	方法の発明	56.8996	48.1474	8.7522	0.8197	0.8448	
		物の発明	物と方法の両方を含む発明	57.1571	65.6684	8.5113	0.7971	0.8553	
		物の発明	方法の発明	57.1571	48.1474	9.0097	0.8438	0.8332	
		物と方法の両方を含む発明	方法の発明	65.6684	48.1474	17.5210	1.6409	0.3680	

上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」について1要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（F 値 = 0.898，p = 0.451）。さらに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に有意差は認められなかった。

(2) 要因：特許権または実用新案権に無効理由が存在する比率（無効理由が存在する件数 / (技術的範囲に属さない件数 + 無効理由が存在する件数 + 技術的範囲に属さない，かつ無効理由が存在する件数 + その他の件数) × 100)

表 6. 特許権または実用新案権に無効理由が存在する比率についての多重比較検定

**:1%有意 *5%有意									
目的変数	手法	水準1	水準2	平均1	平均2	差	統計量	P 値	判定
特許権または実用新案権に無効理由が存在する比率	Tukey	全体	物の発明	37.1762	37.6401	0.4639	0.0480	1.0000	
		全体	物と方法の両方を含む発明	37.1762	22.7824	14.3939	1.4880	0.4540	
		全体	方法の発明	37.1762	39.2837	2.1075	0.2179	0.9963	
		物の発明	物と方法の両方を含む発明	37.6401	22.7824	14.8578	1.5360	0.4262	
		物の発明	方法の発明	37.6401	39.2837	1.6436	0.1699	0.9982	
		物と方法の両方を含む発明	方法の発明	22.7824	39.2837	16.5014	1.7059	0.3341	

上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」について1要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（F 値 = 1.260，p = 0.301）。さらに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に有意差は認められなかった。

(3) 要因：特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない，かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する比率（技術的範囲に属さない，かつ無効理由が存在する件数／（技術的範囲に属さない件数＋無効理由が存在する件数＋技術的範囲に属さない，かつ無効理由が存在する件数＋その他の件数）×100）

表7. 特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない，かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する比率についての多重比較検定

**:1%有意 *:5%有意									
目的変数	手法	水準1	水準2	平均1	平均2	差	統計量	P 値	判定
特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない、かつ無効理由が存在する比率	Tukey	全体	物の発明	4.4382	3.6376	0.8007	0.1133	0.9995	
		全体	物と方法の両方を含む発明	4.4382	8.3812	3.9429	0.5582	0.9438	
		全体	方法の発明	4.4382	12.5689	8.1306	1.1509	0.6606	
		物の発明	物と方法の両方を含む発明	3.6376	8.3812	4.7436	0.6715	0.9072	
		物の発明	方法の発明	3.6376	12.5689	8.9313	1.2643	0.5905	
		物と方法の両方を含む発明	方法の発明	8.3812	12.5689	4.1877	0.5928	0.9337	

上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」について1要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（F 値 = 0.675，p = 0.573）。さらに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に有意差は認められなかった。

(4) 要因：その他（先使用权を有する，特許権の消尽）の比率（その他の件数／（技術的範囲に属さない件数＋無効理由が存在する件数＋技術的範囲に属さない，かつ無効理由が存在する件数＋その他の件数）×100）

表8. その他（先使用权を有する，特許権の消尽）の比率についての多重比較検定

**:1%有意 *:5%有意									
目的変数	手法	水準1	水準2	平均1	平均2	差	統計量	P 値	判定
その他(先使用权、消尽)の比率	Tukey	全体	物の発明	1.4859	1.5652	0.0793	0.0580	0.9999	
		全体	物と方法の両方を含む発明	1.4859	3.1680	1.6821	1.2301	0.6118	
		全体	方法の発明	1.4859	0.0000	1.4859	1.0866	0.6996	
		物の発明	物と方法の両方を含む発明	1.5652	3.1680	1.6028	1.1721	0.6476	
		物の発明	方法の発明	1.5652	0.0000	1.5652	1.1446	0.6645	
		物と方法の両方を含む発明	方法の発明	3.1680	0.0000	3.1680	2.3167	0.1112	

上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」について1要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（F値＝1.791， $p=0.164$ ）。さらに，多重比較（Tukey法）を行ったが，平均値に有意差は認められなかった。

以上のように，判決に至っている場合について，特許権者の主張が認容されなかった要因についても，「方法の発明」が「物の発明」や「物と方法の両方を含む発明」と比較して特許権による権利行使が特に困難であるとは必ずしも言えない。

5-2-2. 特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析についての考察

「方法の発明」の特許権による権利行使がほんとうに難しいのか，「方法の発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率は特許権侵害訴訟全体，「物の発明」の特許権あるいは「物と方法の両方を含む発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者主張の認容率と差があるのか，比較分析した。

この分析によると，「方法の発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率は特許権侵害訴訟全体，「物の発明」の特許権あるいは「物と方法の両方を含む発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率と有意差があるとは認められなかった。

また，特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった案件についての要因分析によると，「特許権侵害訴訟全体」，「方法の発明」，「物の発明」，あるいは「物と方法の両方を含む発明」の間で特許権者の主張が認容されなかった理由（特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない；特許権または実用新案権に無効理由が存在する；特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない，かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する；その他）についても有意差があるとは認められなかった。

したがって，特許権侵害訴訟において判決に至っている場合には，「方法の発明」の特許権による権利行使が難しいとは必ずしも言えない。「方法の発

明」による権利行使を容易化する工夫として、例えば、特許請求の範囲に、①製造プロセスの結果として生じる製品の特徴を書き込む、②製造装置等が製品そのものの形状等を決定する場合には、当該装置を用いた結果として形成される形状等を書き込む、③製造装置等の構造、機構等により製造条件が必然的に決定される場合には、当該装置等の構造、機構を書き込む、④製品を製造している工場内に立ち入らないとわからない詳細な製造条件は書き込まず、概略のプロセス条件で発明を特定しておく、⑤出願段階や中間処理段階で、権利行使時に限定解釈されるような製造条件の限定を加えない、等が考えられる（特許第2委員会第4小委員会，2007）。

5-3. 方法の発明の保護戦略について

5-3-1. 方法の発明の保護戦略に関するフレームワークの提案

前記のように、方法の発明についての出願、登録状況から、方法の発明公開率と方法の発明登録率を指標として4つの異なる技術領域に分類する「方法の発明」の保護戦略に関する新規なフレームワークを提案する。

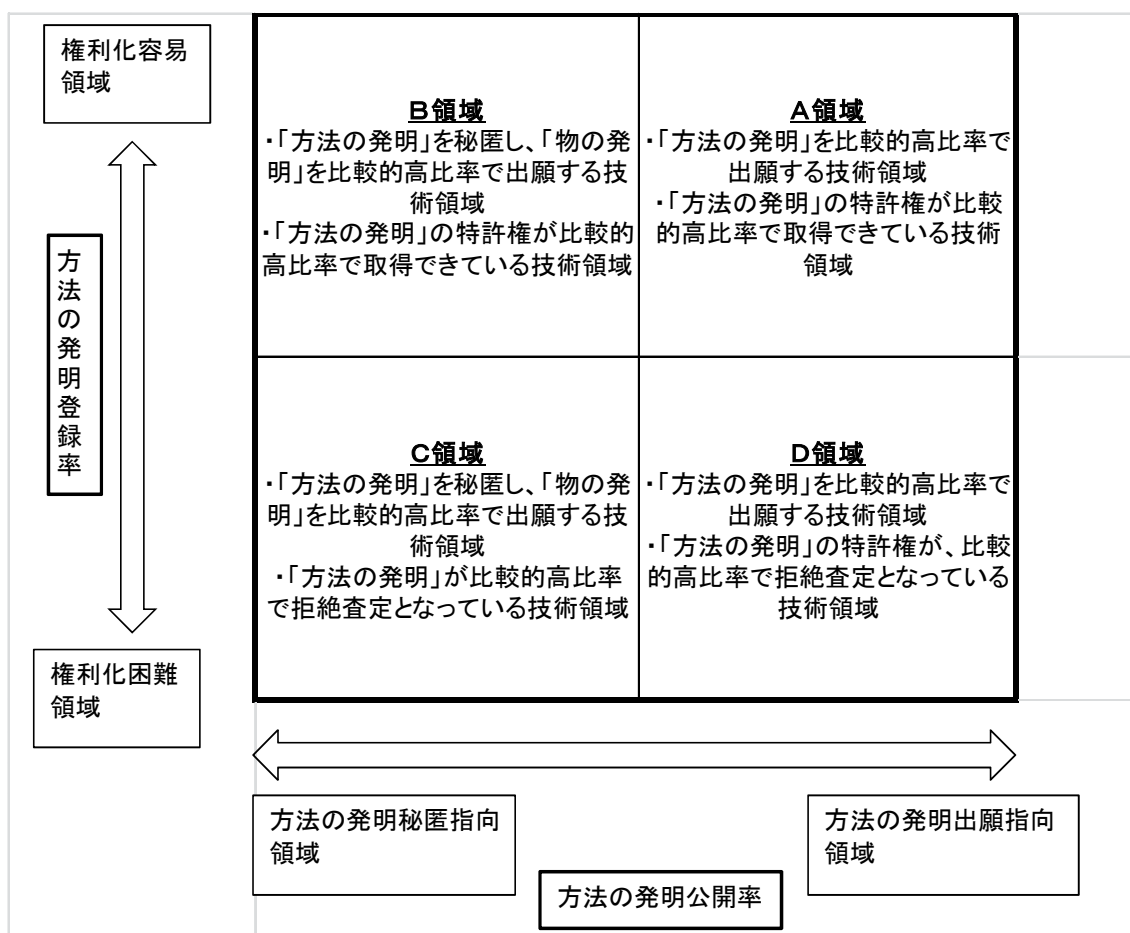


図6. 方法の発明の保護戦略マトリクス

発明は物の発明と方法の発明に大別されるが、方法の発明は工場内で実施されるものであり、侵害発見が困難である。そのため自社製品や技術の差別化に関し、特許出願する発明のうち方法の発明の出願を抑制する戦略（＝物の発明として保護していく戦略）を採ると方法の発明公開率が低下し、これを「方法の発明秘匿指向領域」とする（知的財産活動調査のデータによると、輸送用機械、機械分野は従業員一人当たりのノウハウ件数が比較的小さい。）。輸送用機械や機械分野は上述のようにコア技術がプロダクトに関する技術であるため、リバース・エンジニアリングにより構造が判明し易く、方法の発明を秘匿することを指向する技術領域に属するのではないかと考えられる。逆に、方法の発明は侵害発見が困難であっても製品や技術の差別化に重要であり、特許権による保護を目指す戦略を採ると方法の発明公開率が上昇し、これを「方法の発明出願指向領域」とする（知的財産活動調査のデータによると、鉄鋼、医薬品分

野は従業員一人当たりのノウハウ件数が比較的多い。) 。鉄鋼や医薬品分野はこの技術領域に属するのではないかと考えられる。鉄鋼の場合、冷却速度を制御することにより金属組織や強度特性が変わるため、コア技術がプロセスに関する技術であると考えられる(潮田, 2012)。一方、医薬品は基本の活性化化合物の特許が最重要であるが、模倣品等の出現や排除には基本特許周辺の方法の発明を防衛的に多数出願しておく必要がある。そのため、コア技術はプロダクトに関する技術であるが、サブコア技術として方法の発明を出願することを指向すると考えられる。

特許出願された発明は1年6カ月経過すると公開され、出願日から3年以内に審査請求しないと、当該発明はみなし取下となり、誰でも実施することが可能となる。すなわち、特許は出願しただけでは当該発明の特許権で保護することができず、特許庁・審査官による審査で新規性、進歩性、記載要件を満足すると判断されてはじめて特許権による保護が可能となる。したがって、登録特許は出願人の当該発明の特許権で保護したいという審査請求に基づくものであるが、技術領域毎に請求項記載様式、先行技術文献数、技術の組合せの相性等により特許成立性の難易度が異なる(田中・他, 2010)、(金井・他, 2008)。例えば、鉄鋼のプロセス技術(潮田, 2012)の場合、先行技術との差異や効果の特許請求の範囲や明細書に表現することが容易で、特許化することも容易ではないかと考えられる。また、自動車産業は多品種の素材、部品等を加工、組み付けることによって製品化しているのであり、技術の集積である(峯崎, 2002)。したがって、当該技術を組合せることを発想することの困難性を明細書にて旨く主張することにより、比較的容易に特許権を得ることが可能であると考えられる。このように方法の発明の登録率を高くすることを指向する領域を本研究では「権利化容易領域」とする。

一方、出願した方法の発明のうち登録率が低くなる領域を、本研究では「権利化困難領域」とする。

A領域にある技術(鉄鋼)の場合、製品を製造するためにはノウハウ等がないと達成できない場合や方法の発明により製品を差別化することが可能であることが多く、方法の発明の出願戦略としては方法の発明を高比率で出願し、ライセンス許諾しないクローズ戦略の実を上げるため登録率を極力向上させるこ

とを指向する傾向にあると考えられる。B領域にある技術（輸送用機械）の場合、オープンポリシーのもと、広範囲の先進技術分野にわたって多角的に研究開発を進め、特許網を構築し、方法の発明の出願戦略としては方法の発明を低比率で出願し、出願した方法の発明は権利化を目指す傾向にあると考えられる。C領域にある技術（機械）の場合、模倣防止が重視され、特定の技術分野に集中し、物の発明を中心にして特許出願し、方法の発明の保護戦略としてはその周辺の方法の発明の権利化を進める傾向にあると考えられる。D領域にある技術（医薬品）の場合、基本特許（物質特許）を権利化し、長期間にわたる参入障壁構築のため、方法の発明の出願戦略としては応用範囲の広い「方法の発明」等を、時間差を設けて防衛的に出願する傾向にあると考えられる。但し、公知技術の製造方法を適用して模倣品等が出現する可能性があるため、模倣品製造者の選択肢の幅を狭めておくことが必要であると考えられる。

この方法の発明の保護戦略マトリクスを用いると、各企業が属する業界（技術領域）の方法の発明の特許権による保護戦略を客観的に明示することができる。そして、この特許権による保護戦略を、企業のニュースリリース等で開示されている経営戦略や知的財産戦略との対比により検証することが可能となる。

5-3-2. 特許データベース（IPDL）による方法の発明の保護戦略ポジション図の作成

前記のように戦略的に特許出願している企業の代表として選択した武田薬品、新日本製鐵、クボタ、トヨタの公開系特許、登録系特許のうち「全公開件数」、「方法の発明公開件数」、「方法の発明登録件数」を調査し、「方法の発明公開率」と「方法の発明登録率」という2つの指標により方法の発明の保護戦略ポジション図を作成した。なお、「方法の発明公開率」の平均値と「方法の発明登録率」の平均値を求める際、登録件数が下位の企業を含めると、業界ごとの登録件数の多寡やばらつきの影響が出てくるため、前記製造業14業界の中から前記出願期間内の登録特許件数上位100社を抽出した。但し、本研究の今後の課題で記述するように、方法の発明公開率等に基づく方法の発明の秘

匿・出願指向は相対的なものであるので、方法の発明公開率等による指向の峻別は傾向を示すに留まり、方法の発明公開率等の平均の母集団をどこまでとるかは議論の余地があるところである。ここで、当該100社の方法の発明公開率の平均値は31.5%（平均値の95%信頼区間は $28.690 \leq \mu \leq 34.404$ ）であり、方法の発明登録率の平均値は32.7%（平均値の95%信頼区間は $31.167 \leq \mu \leq 34.207$ ）である。これらの平均値を境界としてA（方法の発明公開率および方法の発明登録率が共に高い技術領域）、B（方法の発明公開率は低い、方法の発明登録率は高い技術領域）、C（方法の発明公開率および方法の発明登録率が共に低い技術領域）、D（方法の発明公開率は高い、方法の発明登録率は低い技術領域）の4つの技術領域を設定した。

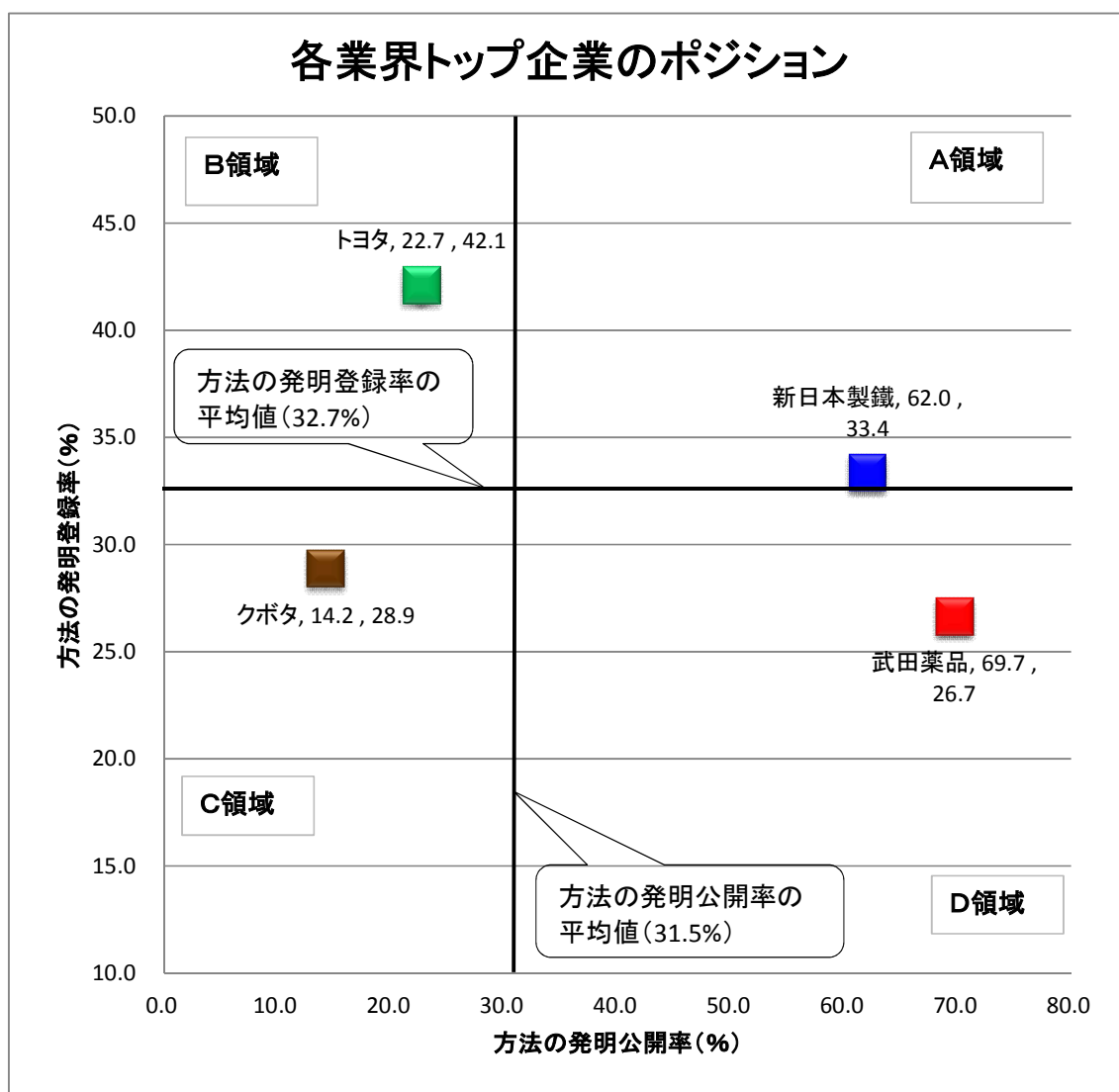


図 7. 方法の発明の保護戦略ポジション図

5-3-3. 各業界トップ企業の方法の発明の保護戦略

(1) 武田薬品

武田薬品は中期経営計画において、「革新への挑戦」、「活力ある企業風土の創造」、「持続的な成長」を掲げ、持続的な成長の具体的施策として「2型糖尿病治療剤『ネシーナ』を伸長させ、・・・。」、「・・・癌、中枢神経疾患、免疫・炎症性疾患領域についても、新製品の販売を通じて製品ラインアップを充実・強化していきます。」(武田薬品, 2011)としている。

事実、2型糖尿病治療剤について 156 件(うち方法の発明を含むものが

120 件) , 癌について 1934 件 (うち方法の発明を含むものが 1535 件) , 中枢神経疾患について 54 件 (うち方法の発明を含むものが 53 件) , 免疫・炎症性疾患について 1546 件 (うち方法の発明を含むものが 1253 件) と, 物の発明とともに前記方法の発明や用途, 製剤に関する発明が多数出願されている。

医薬品は, 候補化合物の探索を行う基礎研究, 候補化合物の有効性や安全性を確認する前臨床研究, ヒトでの有効性と安全性を確認する臨床試験, 厚生労働省への承認申請を行って審査・承認を取得する段階を経て, 製造販売が認められる。したがって, 医薬品の研究開発には巨額の費用と膨大な時間がかかる一方, 研究の対象としたものの中で, 実際に製品化することに成功する確率も低く, 研究開発のリスクは大きい。それにもかかわらず, 医薬品の研究開発にこのような費用と時間をかけることができるのは, 製品化された医薬品による利益率が高いためである。

また, 医薬品は, 基本的に 1 つの製品となる 1 つの化合物が 1 つの特許で保護される場合が多い。これは, 上記の非常に大きなリスクを冒して開発した製品を 1 つの特許および周辺の少数の特許で守り抜くことに他ならず, 特許出願戦略としても非常に特徴的な方策を採ることになる。

例えば, ①物質特許: 開発の初期には第三者から開発化合物を特定されることを避けるために広い概念の特許出願としておき, 開発段階の進展に合わせた適切な時期に具体的な開発化合物とその周辺 (結晶形, 塩等) に関する特許出願, ②用途特許: 第二医薬用途, 用法・用量に特徴のある医薬用途, 併用等に関する特許出願, ③製造方法特許: 工業的ルート, サブルート, 中間体等に関する特許出願, ④製剤特許: 合剤, 添加剤・溶剤 (組成等), DDS, 成型方法, 服薬コンプライアンス (服用のし易さ等を含む) 等の課題解決に関する特許出願, をタイムリーに出願していくこと (バイオテクノロジー委員会, 2010) や米国の知的財産制度を考慮した自社ノウハウの開示の必要性 (秋元, 2002) が指摘されている。

武田薬品の特許出願は図 7 に示すように比較的方法の発明公開率が高いが, 方法の発明登録率が低い D 領域に属している。ここで, 出願された方法の発明の審査状況を詳細にみると審査請求率は約 45% であり, 審査請求された特許のうち約 60% が登録されている。すなわち, 武田薬品においては研究段階で

網羅的に出願された発明の大多数は製品化までは到達せず、特許出願されただけで審査請求されない方法の発明の比率が比較的高く、審査請求された方法の発明は比較的高比率で登録されている。これは、前記のように開発した製品を基本的な物質特許および周辺の少数の方法の発明等の特許で守り抜く戦略を採っている傾向にあることと符合すると考えられる。また、医薬品の製造技術に関して、特許として権利化できない技術（公知技術、工業的多量生産では非効率的で産業上の利用価値が高くないもの）も含めて多数の手段が考えられ、その多数の考えられる技術手段の中で工業的に優れた新技術の特許権で保護できても、効率が悪い公知技術等を用いて模倣品を小規模で少量製造することが可能であることも影響しているのではないかと考えられる。

すなわち、武田薬品では基本的な物質特許を確保し、その周辺の方法の発明を防衛的に高比率で出願するが、審査請求時までには自社の開発状況、他社の技術開発動向、権利化の難易度等を勘案して審査請求する発明を厳選し、可能性の低い技術は権利化しない戦略を採っている傾向にあると考えられる。

D領域における方法の発明の保護戦略の1つとして基本特許（物質特許）を権利化し、長期間にわたる参入障壁構築のため応用範囲の広い「方法の発明」等を、時間差を設けて防衛的に出願し、権利化していくことが重要であると考えられる。

（2）新日本製鐵

鉄鋼の製造プロセスにおいては、品質の安定した製品を効率よく経済的に製造することを目指し、設備の長寿命化およびプロセスの同期化・連続化・一貫化や、制御の自動化・高度化が進められてきた。すなわち、鉄鋼業においては優れたプロセス技術をもとに製品開発が進められてきたのである。

具体的には、新日本製鐵がプレスリリースした「先端ハイテン材と最適工法の適用により、電気自動車用の超軽量・安全ボディーを実現」に関する技術が挙げられる（新日本製鐵，2011）。この技術に関し、鉄、炭素、ケイ素、マンガン、アルミニウム、リン、硫黄、窒素等の配合比率、金属組織（フェライト、マルテンサイト）の体積分率等を規定した加工性に優れた高強度鋼板や前記化学成分を有する鋼片を加熱、仕上、圧延、冷却する際の温度、時間等を細

かく規定した製造方法の特許が多数出願されて（高強度鋼板に関する出願は338件、うち方法の発明公開率は81.4%、方法の発明登録率は48.7%である。）、ノウハウを重視する傾向にある。

鉄は安価で加工しやすく、入手しやすい金属であるため最も利用価値の高い金属元素であり、工業生産されている金属の大半は鉄鋼である。鉄は炭素をはじめとする合金元素を添加することで鋼となり、添加する炭素量や焼入れの条件を制御すること等で鉄鋼の硬度を制御できる極めて使い勝手の良い素材である。したがって、ほとんどの機械は鉄鋼を主な素材とし、鉄道レール、鉄筋や鉄骨、鋼矢板等として建築物や土木構築物の構造用部材として大量に消費されている。また、鉄は結晶粒度や方位と組織の精密制御によっても強度、耐摩耗性、靱性、電磁特性の改善を行うことができる。さらに、新しい合金組成や化合物の利用により、前記諸特性が向上する可能性もある。このほか、表面処理が新しい機能、例えば高度の耐食性、高硬度、潤滑性、耐汚損性、接着性、色彩・装飾性を付与することも期待され、方法の発明が生まれ易い土壌があると考えられる。

新日本製鐵は図7に示すように方法の発明を高比率で特許出願する戦略を採っており、方法の発明登録率も比較的高いA領域に属している。当該技術領域では製品から技術内容がわかる場合でも、実際に製品を製造するためにはノウハウ等がないと達成できない場合や方法の発明により製品を差別化することが可能であることが多く、方法の発明の出願戦略として方法の発明を高比率で出願し、登録率を極力上げることを指向する傾向にあると考えられる。このことは鉄鋼業界がライセンス許諾しないクローズ戦略を採ってきたことと符合する（西崎、2011）。今後も新日本製鐵（鉄鋼・非鉄金属業界）においてはプロセス技術が製品の差別化という点で、極めて重要であることは変化しないと考えられる。

（3）クボタ

クボタは経営方針として市場競争力が強く、更に市場自体の伸びも期待できるトラクタ、エンジン、環境施設事業に経営資源を重点配分し収益の拡大を目指してきた。また、農業機械事業についても競争力の維持向上を図り、安定収

益とキャッシュフローの拡大を目指してきた。

クボタのトラクタ、エンジン、環境、コンバイン、田植機、草刈機関連技術について方法の発明公開率を確認するとトラクタ 1.7%、エンジン 2.8%、環境 29.7%、コンバイン 0.1%、田植機 0.2%、草刈機 0%である。廃棄物処理、リサイクル、土壌浄化、汚泥処理、ダイオキシン類の分解等の環境関連技術については方法の発明公開率はほぼ平均値であるが、トラクタ、エンジン等の機械に関する技術について方法の発明公開率は非常に低いという特徴を有している。

上記特徴は、機械業界が①要素技術の多さ、要素技術の相互依存性の高さ、要素技術間の調整の重要度が高く、代替技術が発明され易いという特性を有していること、②製品ライフサイクルが長いため、一旦取得した特許権により長期間にわたってその効力を持続すること、③同時に模倣され易く、模倣されるとその権利侵害の発見が困難であるという製品特性を有しているという長谷川の研究結果と符合する（長谷川，2002）。

クボタは図7に示すように方法の発明公開率が14.2%であり、方法の発明よりも方法以外の発明、すなわち物の発明を高比率で出願する戦略を採っている。また、方法の発明登録率が比較的低いC領域に属している。すなわち、特定の技術分野（農業用機械及びその周辺（水・環境）技術）に集中して研究開発資源を投入し、出願した方法の発明は権利化することを指向している（審査請求率約60%）が、拒絶査定となる特許の比率が約52%であり、比較的高い傾向にある。

C領域にある技術の場合、権利化するのが比較的困難な技術領域であると考えられる。すなわち、当該技術領域における方法の発明の保護戦略は模倣防止を重視して、侵害発見の困難な方法の発明の出願を抑制し、物の発明を中心に権利化を進めることであると考えられる。

（4）トヨタ自動車

輸送用機械業界は、前記機械業界と同様に要素技術の多さ、要素技術の相互依存性の高さ、要素技術間の調整の重要度が高く、代替技術が発明され易い、規格の標準化が比較的進んでいるという特性を有している。

また、輸送用機械業界では他社からのライセンス供与の依頼を拒絶しないオープンライセンスポリシーが前提となっている。すなわち、特許取得を強化すればライセンス収入が確保できることを意味しており、他社の模倣防止、ライセンス収入およびクロスライセンス時の優位性を確保する戦略を採っている（長谷川，2002）。

このオープンライセンスポリシーについてはトヨタ社のアニュアルレポート2010に記載され、環境エネルギー対応の中核技術と位置付けられるハイブリッドシステムについて、他社への特許ライセンスを行っていることが例示されている（トヨタ，2010）。また、「トヨタにおいては、自社の技術、知的財産のうち社会に有用なものは出願していち早く公開し、『オープンポリシー』のもと自社のみならず他社にも使用してもらうことを特許の活用と捉えている。」（佐々木，2010）とし、将来的には出願した方法の発明について、登録率を極力向上させ、ライセンス収入を向上させることを目指しているのではないかと考えられる。

トヨタ自動車は図7に示すように方法の発明公開率が22.7%であり、方法の発明よりも物の発明を高比率で出願するとともに広範囲の先進技術分野にわたって多角的に研究開発を進める戦略を採っており、現状は方法の発明登録率が42.1%と比較的高いB領域に属している。

特に、ニュースリリースされたトヨタのテクノロジービジョンにおいて、環境技術、石油代替燃料、次世代二次電池等の技術にも研究開発資源を投入していることを表明しているが、環境技術に関する方法の発明公開率はハイブリッド関連技術26.9%、燃料電池関連技術34.2%であり、物の発明を高比率で出願している。また、方法の発明公開率について燃料電池関連技術の方がハイブリッド関連技術より若干高く、触媒技術等開発の余地が残されているのではないかと考えられる。さらに、方法の発明登録率についてはハイブリッド関連技術64.1%、燃料電池関連技術47.0%であり、トヨタはハイブリッド関連技術で先行して技術確立し、登録され易い進歩性のある方法の発明の権利化を図っている傾向にある。

B領域における方法の発明の保護戦略の1つとして広範囲の先進技術分野にわたって多角的に研究開発を進め、方法の発明も活用した特許網を構築し、取

得した特許権を活用することであると考えられる。

5-3-4. 方法の発明の保護戦略についての考察

特許庁による知的財産活動調査において、特許出願しないで秘匿する件数等のデータから従業員一人当たりの平均秘匿件数を算定し、方法の発明を特許出願しないで秘匿することを積極的に進める技術分野として輸送用機械、機械を選択した。また、方法の発明を積極的に特許出願する特許による保護指向戦略を採っていると考えられる技術分野として鉄鋼・非鉄金属、医薬品を選択した。これらの技術分野の特性を考慮し、方法の発明公開率および方法の発明登録率という2つの指標による新規な方法の発明の保護戦略マトリクスを提案した。

また、これらの業界における特許出願数トップ企業（武田薬品、新日本製鐵、クボタ、トヨタ）についてIPDL特許データベースにより方法の発明を詳細に分析し、方法の発明公開率および方法の発明登録率という指標を用いた方法の発明の保護戦略ポジション図（図7）を作成した。そして、ニュースリリース等により開示された経営戦略（中期経営計画、重点施策）や特許出願明細書の内容を確認し、企業が実際に採用したと考えられる戦略について検討した。方法の発明公開率は企業の製造する製品特性やコア技術（プロダクトあるいはプロセス）が何であるのかということに依存していると考えられる。

すなわち、A、B、C、D領域の方法の発明の保護戦略は以下のようにまとめることができる。鉄鋼・非鉄金属業界（新日本製鐵）は特許を独占し、この独占排他権の行使により、第三者を排除することおよび方法の発明等によって製品を差別化する戦略を採っている傾向にある。機械業界（クボタ）の戦略は模倣防止を重視して、方法の発明よりも物の発明を高比率で出願し、物の発明を中心に権利化を進める傾向にあると考えられる。輸送用機械業界（トヨタ）も方法の発明よりも物の発明を高比率で出願することを進める戦略を採りつつ、将来的にもオープンポリシーの実を上げるため、広範囲の先進技術分野にわたって多角的に研究開発を進め、権利化していくことを目指している傾向にある。また、医薬品業界（武田薬品）は、方法の発明を高比率で出願しているが、審査請求時までには自社の開発状況や競合他社の技術動向を見極め、審査請求する

発明を厳選しているのではないかと考えられる。但し、医薬品は公知技術等の非効率的な製造方法を適用して少量であれば製造可能であるので、模倣品等製造者の選択肢の幅を狭めておくことが必要である。

以上のように、本研究では、企業の戦略的特許出願に資する方法の発明の保護戦略に関するフレームワークを提案しただけでなく、当該フレームワークを用いて、企業がどのようにして方法の発明の特許権により保護しているのか、検討した。すなわち、ニュースリリース等で開示された経営戦略や特許出願明細書を参照しつつ、本研究で提案したフレームワークを用いれば、技術領域（企業）の方法の発明の保護戦略に対するポジションを知得することが可能である。

5-4. 発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析

5-4-1. 『知的財産活動調査』サーベイデータに基づく発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析

被説明変数（売上高営業利益率）、説明変数（従業者数、R&D集約度、ノウハウ件数、特許出願件数、自社実施率）の記述統計量を表9にまとめた。

表9. 記述統計量

変数	売上高営業利益率	従業者数	R&D集約度	ノウハウ件数	特許出願件数	自社実施率
サンプル数	56	56	56	56	56	56
平均値	5.4651	1310.6497	2.6829	0.0573	0.4645	45.5511
標準偏差	3.2649	1753.2791	3.5777	0.1535	0.4689	12.8056
最小値	1.1982	10.3333	0.2035	0.0002	0.0372	15.9574
最大値	17.2090	8336.5595	21.5632	1.1349	3.3587	73.6842

前記売上高営業利益率を被説明変数、従業者数、R&D集約度、ノウハウ件数、特許出願件数、自社実施率を説明変数として重回帰分析を行った。

表10. 相関係数

	従業者数	R&D集約度	ノウハウ件数	特許出願件数	自社実施率
従業者数	1				
R&D集約度	0.29711797	1			
ノウハウ件数	-0.1266745	-0.05633679	1		
特許出願件数	-0.09105359	-0.19220122	0.263015838	1	
自社実施率	-0.34067871	-0.21046098	-0.19167059	0.092063828	1

表 1 1 . 重回帰分析の結果

表 1 1 - 1 . 決定係数

回帰統計(決定係数)	
重相関 R	0.74645
重決定 R2	0.557188
補正 R2	0.512907
標準誤差	2.278644
観測数	56

表 1 1 - 2 . 分散分析

分散分析表					
	自由度	変動	分散	分散比	有意 F 値
回帰	5	326.6666	65.33331	12.58293	6.3E-08
残差	50	259.6108	5.192216		
合計	55	586.2774			

表 1 1 - 3 . 重回帰分析

重回帰分析					
	係数	標準誤差	t 値	P 値	判定
切片	6.383753	1.440319	4.432181	5.11E-05	**
従業者数	-0.00063	0.000196	-3.20469	0.002356	**
R&D集約度	0.639062	0.091912	6.952978	7.11E-09	**
ノウハウ件数	-5.29142	2.17301	-2.43507	0.018499	*
特許出願件数	2.421722	0.695944	3.479766	0.00105	**
自社実施率	-0.05778	0.026786	-2.1572	0.035821	*

** : 1 % 有意, * : 5 % 有意

上記各変数の相関係数は 0.8 以下であり, 多重共線性の問題はない。補正決定係数は 0.513 であり, 回帰式は一定の説明力があると評価できる。また, 分散比の有意 F 値は 0.01 より十分小さく, 回帰式の信頼性は確保されている。

$$\begin{aligned}
& \text{回帰式：売上高営業利益率} = -0.00063 \times \text{従業員数}^{**} \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad (-3.20469) \\
& \qquad \qquad \qquad +0.63906 \times \text{R \& D 集約度}^{**} - 5.29142 \times \text{ノウハウ件数}^* \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad (6.95298) \qquad \qquad \qquad (-2.43507) \\
& \qquad \qquad \qquad +2.42172 \times \text{特許出願件数}^{**} - 0.05778 \times \text{自社実施率}^* \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad (3.47977) \qquad \qquad \qquad (-2.1572) \\
& \qquad \qquad \qquad +6.38375^{**} \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad (4.43218)
\end{aligned}$$

なお、括弧内は t 値，**は 1 % 有意，*は 5 % 有意であることを示す。

上記重回帰分析の結果は、製造業企業の平均的な実態を示しているといえる。すなわち、特許出願件数は正で有意（1 % 水準）であり、特許出願しないで秘匿する件数は負で有意（5 % 水準）であることから、秘匿化が企業の収益性向上に結びついているという示唆は得られず、むしろ発明の特許化の方が企業の収益性向上につながっているという結果を見出すことができた。この結果は、「商業化段階に至っている新製品の売上高に対して、秘匿化よりも特許化の方が統計的に正で有意にきく、秘匿化は負で非有意である。」という Hussinger（2006）の分析結果と整合的である。

すなわち、日本の製造業企業は研究開発活動により生まれた発明（技術）は特許出願しないで秘匿化するのではなく、主として特許権により保護することを選択している傾向があるといえる。事実、2005～2011 年度のわが国の特許出願公開の状況を見るとわが国への特許出願件数は、毎年 40 万件を超える高い水準で推移してきたが、2006 年以降は漸減傾向となり、2009 年に大きな落ち込みを見せた。2011 年の特許出願件数は、東日本大震災の影響で 3 月は若干減少したものの、年間の総数としては前年とほぼ同様の 342,610 件（前年比 0.6% 減）であった（図 8）。この背景には、昨今の景気の影響とともに、企業が特許出願の厳選を行い、事業展開の核となる質の高い出願を目指す特許出願戦略を採用してきていることなどが考えられると、指摘されている。一方、特許出願公開された発明のうち、特許請求の範囲に方法を含む発明の件数を見ると約 5 万件程度が出願公開されている（特許庁 IPDL による検索で件数を求めた）。全体の出願件数が減少している中で、「方法の発明」の出願比

率は増加傾向にある。

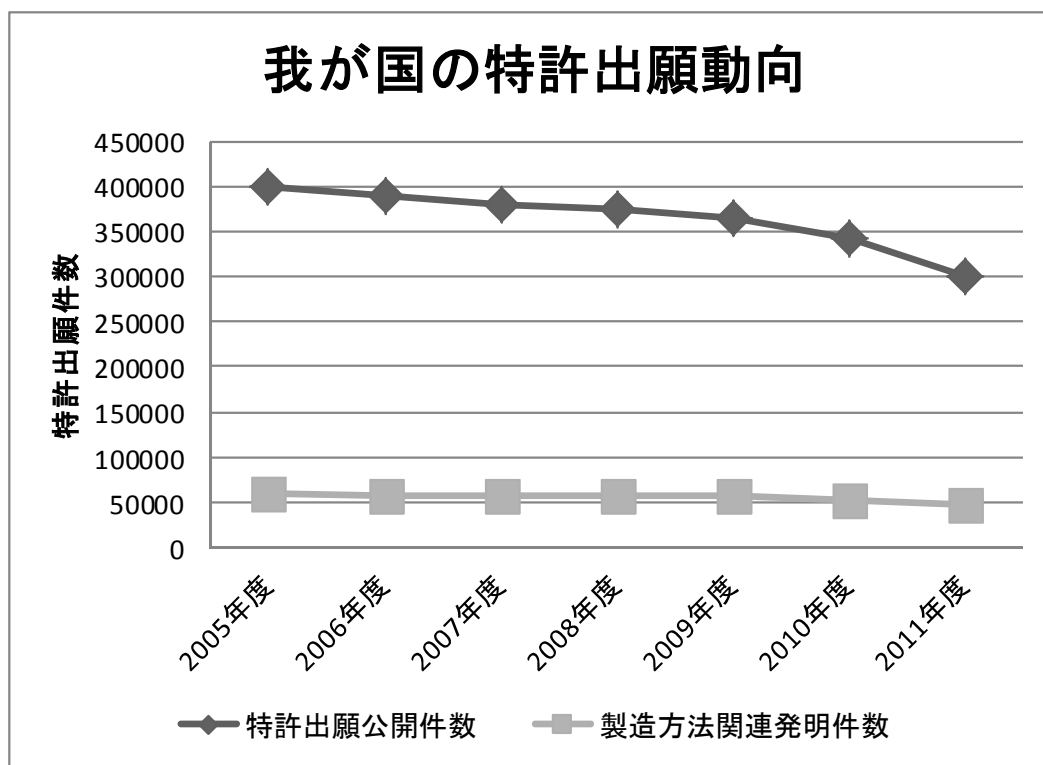


図 8. わが国の特許出願動向 (2005 年度～2011 年度)

5-4-2. 発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析 についての考察

特許庁『知的財産活動調査』サーベイデータを用いて、売上高営業利益率を被説明変数、従業者数、R & D集約度、特許出願件数、秘匿件数、自社実施率を説明変数として重回帰分析を行ったところ、特許出願は正で1%有意、特許出願しないで秘匿することは負で5%有意となり、秘匿化が企業の収益向上に結びついているという示唆は得られなかった。

また、「方法の発明」は侵害発見が困難であるため、企業は出願を抑制しているか否か IPDL で確認したが、2005～2011 年度に出願公開された発明のうち、方法の発明の出願比率は増加傾向にあり、抑制するという傾向は認められなかった。

すなわち、「方法の発明」については、明細書の記載内容を工夫して技術流

出を防止しつつ（知的財産マネジメント第1委員会第3小委員会，2007），
権利化を進めることが企業収益の向上に寄与していくのではないかと考える。

6. 結論

先使用権制度の法的解釈と理論的分析を詳細に行い、発明実施の事業（事業の準備）をしていることに尊重すべき、特許制度の目的である「産業の発達」という公益に資する価値が生まれるため先使用権を認めるのだという新規な考え方を提案した。

この考え方を適用することにより、公平説では説明が困難である、先使用権が大企業に移転される場合についても説明可能となる。すなわち、先使用権は通常実施権であり、事業とともにする場合、先使用権を移転することができる（特許法 94 条 1 項）が、先使用権が大企業に移転された場合、ベンチャー企業等の特許権を脅かす可能性も出てくる。このような場合に、先使用権主張の正当性の評価分析と先使用権を認める場合と認めない場合の産業の発達という公益に重点をおいた比較考量を行い、権利濫用法理の適用可否を判断することにより前記難点が解消されるのである。

また、ウォーキングビーム事件最高裁判決が判断を示さなかった、「・・・従来の実施形式から特許出願後に出願人によって開示された実施例そのものに移行することは衡平上許容されない」という問題に対して、先使用者の実施形式が公知例として提出された場合を想定し、(1)これにより当該発明が無効になる場合（特許法 39 条違反）は先使用権の範囲は全部に及び、イ号製品に先使用権の成立を認める、(2)当該特許発明の特許請求の範囲を減縮することができ、別の発明として発明性（新規性、進歩性）を維持し、無効理由を回避できる場合は、A 製品は当該特許発明の一部であると判断する。その上で A 製品とイ号製品の同一性を判断する、という手法により検討し、特許発明の実施例は訂正審判によりその実施例に限定した別の特許発明とすることが可能であり、その減縮された特許発明と先使用発明の関係は図 5 に示すように先使用者に対して先使用権を有さない範囲とすることができ、ある特定の実施形式から特許発明の実施例そのものに変更することはできないことを明らかにした。

さらに、経済活動のグローバル化に伴い、各国毎に先使用権制度が異なることやわが国の先使用権制度についても不明確な点が残されており、判例の蓄積状況、学説の動向、ガイドラインの改訂状況を注視して対策を講じておく必要

がある。

「方法の発明」の特許権による権利行使がほんとうに難しいのか、「方法の発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率は特許権侵害訴訟全体、「物の発明」の特許権あるいは「物と方法の両方を含む発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率と差があるのか、比較分析し、「方法の発明」の特許権者の主張認容率は「侵害訴訟全体」、「物の発明」、「物と方法の両方を含む発明」と有意差があるとは認められなかった。

また、特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった案件についての要因分析によると、「特許権侵害訴訟全体」、「方法の発明」、「物の発明」、あるいは「物と方法の両方を含む発明」の間で特許権者主張が認容されなかった理由（特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない；特許権または実用新案権に無効理由が存在する；特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない、かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する；その他）についても有意差があるとは認められなかった。

したがって、特許権侵害訴訟において判決に至っている場合には、「方法の発明」の特許権による権利行使が難しいとは言えないという新規な知見を得た。ただし、方法の発明は侵害被疑者の製造方法を十分に特定できない場合も想定される。そのような場合は、訴訟提起の意思決定が困難であり、出訴を見合わせる場合もあるので裁判データだけでは読み取れない要素もあると考えられる。

特許庁『知的財産活動調査』サーベイデータ及び IPDL による検索から、物の発明を主に特許出願し、方法の発明を特許出願しないで秘匿することを積極的に進める技術分野として輸送用機械、機械を選択した。また、方法の発明を積極的に特許出願し、特許権による保護指向戦略を採っていると考えられる技術分野として鉄鋼・非鉄金属、医薬品を選択し、方法の発明公開率と方法の発明登録率という2つの指標を用いた方法の発明の保護戦略に関する新規なフレームワークを提案した（方法の発明の保護戦略マトリクス、図6）。そして、これらの技術分野における特許出願数トップ企業（武田薬品、新日本製鐵、クボタ、トヨタ）について、方法の発明公開率および方法の発明登録率という指標を用いた方法の発明の保護戦略ポジション図（図7）を作成した。

上記「方法の発明」の保護戦略マトリクスや保護戦略ポジション図、および

特許明細書の内容を確認し、企業が実際に採用したと考えられる特許戦略から、技術分野の特性や各企業の出願戦略を考察した。

次に、平成 23 年度『知的財産活動調査』の製造業企業の資本金階級別のデータを用い、売上高営業利益率を被説明変数、従業者数、R & D 集約度、特許出願件数、秘匿件数、自社実施率を説明変数として、発明を特許出願しないで秘匿化した場合の企業の収益性に与える影響を重回帰分析により評価した。その結果、特許出願件数は正で有意（1%水準）であり、秘匿件数は負で有意（5%水準）であることから、特許出願しないで秘匿することが企業の収益性向上に結びついているという示唆は得られず、むしろ発明の特許化の方が企業の収益性向上に結びついているという結果が得られた。この結果は、「商業化段階に至っている新製品の売上高に対して、秘匿化よりも特許化の方が統計的に正で有意にきく、秘匿化は負で非有意である。」という Hussinger(2006)の分析結果と整合的である。すなわち、侵害発見が困難であるため特許出願しない方が得策であると考えられてきた「方法の発明」についても特許明細書の記載内容の工夫により、技術流出を防止しつつ（知的財産マネジメント第1委員会第3小委員会，2007），権利化を進めることが企業の収益性向上に寄与していくものと考えられる。事実、日本企業の「方法の発明」の特許出願公開件数は約万5件を維持しており（2005~2011年度），この傾向が継続するのではないかと考えられる。

したがって、「方法の発明」も特許明細書の記載内容を充実させて積極的に出願すべきであると考ええる。すなわち、「方法の発明」は侵害発見が困難であるから秘匿するのではなく、明細書にどこまで記載できるか十分検討してから特許出願するか、秘匿するかを判断すべきであると考ええる。「方法の発明」による権利行使を容易化する工夫として、例えば、特許請求の範囲に、①製造プロセスの結果として生じる製品の特徴を書き込む、②製造装置等が製品そのものの形状等を決定する場合には、当該装置を用いた結果として形成される形状等を書き込む、③製造装置等の構造、機構等により製造条件が必然的に決定される場合には、当該装置等の構造、機構を書き込む、④製品を製造している工場内に立ち入らないとわからない詳細な製造条件は書き込まず、概略のプロセス条件で発明を特定しておく、⑤出願段階や中間処理段階で、権利行使時に限

定解釈されるような製造条件の限定を加えない，等が考えられる。

7. 本研究の限界と今後の課題

本研究により、「方法の発明」も積極的に出願すべきではないかと提案したが、権利行使に強い特許明細書とはどのようなものであるかは、詳細には分析されていない。本研究では特許権侵害訴訟で特許権者が勝訴した事件及び敗訴した事件の特許明細書を分類しているので、これらを用いて統計分析（ロジスティック回帰分析）し権利行使に強い明細書作成の方向性を示したいと考える。

わが国の先使用权制度については実施の準備、先使用权の範囲等、不明確な点が残されており、判例の蓄積状況、学説の動向、ガイドラインの改訂状況を継続して注視し、明確化に貢献したいと考える。

本研究で提案した方法の発明の保護戦略ポジション図における境界線（製造業全体の平均値）は製造業14業界の中から登録特許件数上位100社の平均値を採用した。但し、上述のように、方法の発明公開率等に基づく方法の発明の秘匿・出願指向は相対的なものであるので、方法の発明公開率等による指向の峻別は傾向を示すに留まり、方法の発明公開率等の平均の母集団をどこまでとるかは議論の余地があるところである。今後は各企業の出願内容の詳細な分析やプレスリリース等の公開情報からの開発動向との比較等を加えつつ、より深く方法の発明の出願戦略について検討していくことを考えている。なお、IPDLでは企業が発明時に方法の発明を出願するか秘匿するか意思決定を行う部分、あるいは製品開発においてノウハウが膨大に必要となるか否かについては把握できないという本分析の限界が存する。

謝辞

本論文は、立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科小田哲明准教授の御指導のもとに約3年間の研究成果をまとめたものであり、同准教授より賜った技指導と御鞭撻に対して感謝の意を表すとともに厚く御礼申し上げます。また、本論文を御査読戴き、有益な御助言と御指導を賜りました同大学院の玄場公規教授、高梨千賀子准教授に謹んで感謝の意を表します。

また、本論文の基礎となります副論文を執筆する際多くの御指導と御助言を賜りました筑波大学大学院ビジネス科学研究科の潮海久雄教授に厚く御礼申し上げます。

さらに、「先使用権制度」について研究するきっかけを与えて下さいました元王子製紙株式会社・知的財産部・山内啓滋部長に厚く御礼申し上げます。

最後に、研究に専念できるよう暖かく家庭を見守ってくれた妻・俊子に感謝の意を表します。

<注釈>

1. 特許権を取得するには、特許庁長官に対して特許出願（特許願、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面を提出する）し、実体審査を経て、特許権の設定登録を受ける必要がある。発明を創作するだけでは、特許権を取得することはできない。特許法が規定している行政手続の目的は、発明を奨励して技術の進歩を図ること、発明を公開すること、絶対権としての特許権の成立を公示すること、発明の存在を確認することである。
2. 1971年以降の出願については、審査請求があった出願についてのみ実体審査を行い、審査請求期間内に審査請求のないときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。
3. 審査官が特許要件（新規性、進歩性、記載要件）の具備などについて実体審査を行った結果、出願を拒絶すべき理由を発見しないときは、特許査定をしなければならない。特許料の納付により特許権の設定登録がされ、第三者に対しては模倣を禁止する方向に動く。すなわち、設定登録により特許権が発生し、特許権を獲得すると、その発明を業として独占的に実施することができる。また、特許権者は、侵害者または侵害するおそれのある者に対し、その実施の中止や、損害賠償を請求し、場合によっては不当利得の返還を請求することができる。
4. 営業秘密とは不正競争防止法に規定されているように、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいう。
5. 特許庁は、出願日から1年6カ月経過すると、公開特許公報に掲載して出願公開する。出願公開は、権利公開の面よりも技術公開の色彩が強いため、第三者の模倣を誘発する可能性がある。

参考文献

【英語文献】

- Anton, J. J. and Yao, D. A. (2004). “Little patent and big secrets: managing intellectual property” , RAND Journal of Economics, 35(1), 1-22.
- Basberg, B. L. (1987). “Patents and the Measurement of Technology Change: A Survey of the Literature” , Research Policy, 16, 131-141.
- Barney, James R. (事務局訳) (2000) 「先使用者の抗弁：トレードシークレット所有者に対する救いか特許法を襲う厄災か？」『AIPPI』第45巻第9号, pp.519-529
- Bender, David (事務局訳) (2010) 「米国におけるソフトウェア特許およびビジネスモデル特許の歴史概説」『AIPPI』第55巻第3号, pp.2-21
- Chang, H.F. (1995), “Patent Scope, Antitrust Policy and Cumulative Innovation”, RAND Journal of Economics, Vol. 26, pp. 34-57.
- Choi, J.P. (1990), “Market Structure , Incentive to Patent and the Pace of Innovation”, Economics Letters, Vol. 34, pp. 277-283.
- Cohen, W.M., Nelson, R.R. and Walsh J.P. (2000). “Protecting their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not)” , NBER Working Paper Series No.7552.
- Denicolò, V. (1996), “Patent Races and Optimal Patent Breadth and Length”, Journal of Industrial Economics, Vol. 44, pp. 249-265.
- Denicolò, V. (1999), “The Optimal Life of a Patent when the Timing of Innovation is Stochastic”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 827-846.
- Denicolò, V. (2000), “Two-Stage Patent Races and patent Policy”, RAND Journal of Economics, Vol. 31, pp. 488-501.
- Denicolò, V. and Zanchettin, P. (2002), “How Should forward Patent

- Protection Be Provided? ”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 20, pp. 801-827.
- Denicolò, V. and L. A. Franzoni (2003) , “The Contract Theory of Patents”, *International Review of Law and Economics*, Vol. 23, pp. 365-380.
- Denicolò, V. and L. A. Franzoni (2004) “Patents, Secrets, and the First Inventor Defence” , *Journal of Economics and Management Strategy*, Vol. 13, No. 3, pp. 517-538.
- Erkal, Nisvan (2005) ”The Decision to Patent, Cumulative Innovation, and Optimal Policy”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 23, Issue 7-8, pp. 535-562.
- Gallini, N.T. (1992). “Patent Policy and Costly Imitation”, *RAND Journal of Economics*, 23, pp.52-63.
- Gilat, David (1995), “Experimental Use and Patents” , *IIC Studies*, Vol.16, pp.93
- Gilbert, R. and Schapiro, C. (1990), “Optimal Patent Length and Breadth”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 21, pp. 106-112.
- Granstrand, O. (1999), “The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism” , Cheltenham , UK: Edward Edgar, pp.220-224.
- Green, J.R. and Scotchmer, S. (1995), “On the Devision of Profit in Sequential Innovation”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 26, pp. 20-33.
- Harriel, Kyla (1996) , ” Prior User Rights in a First-to-Invent Patent System:Why not?” *IDEA: The Journal of Law and Technology*, Vol.36, No.3, pp.543-566.
- Harter, J.F.R. (1994), “The Propensity to Patent with Differntiated Products”, *Southern Economic Journal*, Vol. 61, pp. 195-201.
- Hollander, David H. Jr. (2002), ” The First Inventor Defense:A Limited Prior User Right Finds Its Way Into US Patent Law” , *AIPLA*

- Quarterly Journal, Vol.30, No.1, pp.37-94. 注 2)に前記 Kyla Harriel の論文を引用している。
- Horstmann, I. , MacDonald, G.M. and Slivinski, A. (1985), “Patents as Information Transfer Mechanism: To Patent or (Maybe) Not to Patent”, *Journal of Political Economy*, Vol. 93, pp. 837-858.
- Hubert, Pierre Jean (1998), ” The Prior User Right of H.R. 400:A Careful Balancing of Competing Interests” , *Computer & High Technology Law Journal*, Vol.14, pp.189-220. 注 60)参照
- Hussinger , K. (2006). ” S SILENCE GOLDEN? PATENTS VERSUS SECRECY AT THE FIRM LEVEL” , *Economics of Innovation and New Technology*, 15(8), 735-752.
- Kamien, M.I. and Schwartz, N.L. (1972), “Patent Life and R and D Rivalry”, *American Economic Review*, Vol. 64, pp. 183-187.
- Klemperer, P. (1990), “How Broad Should the Scope of Patent Protection Be? ”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 21, pp. 113-130.
- Kultti , K. , Takalo , T. and Toikka , J. (2007), ” Secrecy vs. Patenting” , Forthcoming in *RAND Journal of Economics*.
- Langinier, C. (2005), “Using Patents to Mislead Rivals”, *Canadian Journal of Economics*, Vol. 38, pp. 520-545.
- Levin, R.C., Klevorick, A.K., Nelson, R.R., and Winter, S.G. (1987). “Appropriating the Returns from Industrial Research and Development” , *Brooking Papers on Economic Activity*, 1987(3), Special Issue on Microeconomics, 783-831.
- Matutes, C., Regibeau, P. and Rockett, K. (1996), “Optimal Patent Design and the Diffusion of Innovations”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 27, pp. 60-83.
- Maurer, Stephen M. and Suzanne Scotchmer (2002) , “The Independent Invention Defence in Intellectual Property”, *Economica*, Vol. 69, No. 276, pp.535-547.
- Mäkinen, I. (2007). “To patent or not to patent? An innovation-level

- investigation of the propensity to patent” , VTT Publications, 646, 1-95.
- Nordhaus, W. (1972), “The Optimum Life of a Patent: Reply”, American Economic Review, Vol.62, pp. 428-431.
- Notaro, A. (1983) “ Patents and Secret Prior User Rights:A Comparative View “, Patent and Trademark Review, Vol.81, No.9, pp.347-364.
- O’Donoghue, T., Scotchmer, S. and Thisse, J.F. (1998), “Patent Breadth, Patent Life and the Pace of Technological Progress”, Journal of Economics and Management Strategy, Vol. 7, pp. 1-32.
- Scherer, F.M. (1972), “Nordhaus’ Theory of Optimal Patent Life: A Geometric Reinterpretation”, American Economic Review, Vol. 62, pp. 422-427.
- Scotchmer, S. (1996), “Protecting Early Innovators: Should Second-Generation Products be Patentable? ”, RAND Journal of Economics, Vol. 27, pp. 322-331.
- Scotchmer, S. and Green, J. (1990), “Novelty and Disclosure in Patent Law”, RAND Journal of Economics, Vol. 21, pp. 131-146.
- Shapiro, Carl (2006) ”Prior User Rights”, American Economic Review, Vol. 96, No. 2, PP.92-96.
- Takalo, T. (1998), “Innovation and Imitation under Imperfect Patent Protection”, Journal of Economics, 67, 229-241.
- Tandon, P. (1982), “Optimal Patents with Compulsory Licensing”, Journal of Political Economy, Vol. 90, pp. 470-486.
- Van Dijk, T. (1996), “Patent Height and Competition in Product Improvements”, Journal of Industrial Economics, Vol. 44, pp. 151-167.
- Waterson, M. (1990), “The Economics of Products Patents”, American Economics Review, Vol. 80, pp. 860-869.
- Wright, D.J. (1999), ”Optimal Patent Breadth and Length with Costly

Imitation”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 419-436.

Patent Act of 1839, Ch. 88, 5 Stat. 353, § 7(March 3, 1839)” And be it further enacted, That every person or corporation who has, or shall have, purchased or constructed any newly invented machine, manufacture, or composition of matter, prior to the application by the inventor or discoverer for a patent, shall be held to possess the right to use, and vend to others to be used, the specific machine, manufacture, or composition of matter so made or purchased, without liability therefor to the inventor, or any other person interested in such invention; and no patent shall be held to be invalid by reason of such purchase, sale, or use prior to the application for a patent as aforesaid, except on proof of abandonment of such invention to the public; or that such purchase, sale, or prior use has been for more than two years prior to such application for a patent.”

State Street Bank and Trust v. Signature Financial Group, 149 F. 3d 1368(Fed. Cir. 1998)

Steven W. Sabasta & Sioux Falls Insulation Supply v. Buckaroos, 507 F. Supp. 2d 986

【日本語文献】

- 秋元浩（2002）「21世紀における企業の知的財産戦略—製薬企業の一例を中心として—」『組織科学』第35巻第3号 pp.66-72.
- 麻生典（2008）「ドイツにおける先使用権制度の趣旨と衡平（Billigkeit）の有する意味」『法学政治学論究』第76号， pp.515-546
- 麻生典（2009）「先使用権制度における経済説と公平説—経済説と公平説の区別の妥当性—」『法学政治学論究』第81号， pp.159-192
- 飯田秀郷（1985）「先使用権（1）— 発生要件事実」牧野利秋編『裁判実務大系 第9巻 工業所有権訴訟法』青林書院， pp.299-314
- 石井康之（2009）『知的財産の経済・経営分析入門 — 特許技術・研究開発の経済的・経営的価値評価—』白桃書房， pp.223-255.
- 泉克幸（2002）「先発明主義と先使用の抗弁—米国特許法におけるビジネス方法特許に関する先発明者の抗弁を中心に」『日本工業所有権法学会年報』第26号， pp.177-192注7) 参照
- 宇佐見弘文（2010）『企業発展に必要な特許戦略』北樹出版， pp.50-128.
- 大阪地判昭和41年6月29日『下級民集』第17巻第5・6号， pp.586
- 檜出庄治（1998）「後発品の製造承認申請のための試験は，特許法第69条第1項の『試験・研究』に該当するか」『AIPPI』第43巻第8号， pp.2
- 金井一幸他（2008）「オープンリソースを用いた新技術の特許化動向分析に関する一考察」『パテント』第61巻第6号， pp.111-119.
- 岸宣仁（2005）「技術開発情報がタダで海外流出！日本の特許制度に大きな落とし穴」『週刊ダイヤモンド』2005年2月19日号， pp.98-100.
- 木棚照一（1987）「工業用動桁炉についての最終製作図が作成されていなくても，諸般の事情を考慮して先使用権の成立を認め，その効力を特許発明の全範囲に及ぶものとした事例」『発明』第84巻第2号， pp.84-91
- 清瀬一郎（1911）『工業所有権概論』三書樓出版， pp.20
- 経済産業省特許庁編著（2007）『戦略的な知的財産管理に向けて—技術経営力を高めるために—<知財戦略事例集>』経済産業調査会， pp.18-30,

pp.111-123.

後藤晃・永田晃也(1996)「サーベイデータによるイノベーション・プロセスの研究—日本側調査結果の概要—」, 科学技術庁科学技術政策研究所, イノベーション調査国際ワークショップ「専有可能性と技術機会」

後藤晃・永田晃也(1997)「イノベーションの専有可能性と技術機会—サーベイデータによる日米比較研究—」 NISTEP REPORT No.48, 科学技術政策研究所

最判昭和 61 年 10 月 3 日『民集』第 40 卷第 6 号, pp.1068, 『判例時報』第 1219 号, pp.116, 『判例タイムズ』第 627 号, pp.105

佐々木達也他(2000)「特許戦略と製品戦略の共進化モデル」研究・技術計画学会第 15 回年次学術大会講演要旨集, pp.40-43.

佐々木剛史 (2010) 「環境技術におけるトヨタの知的財産活動」『特許研究』第 50 卷, pp.16-28.

潮田浩作 (2012) 「産業基盤を支える革新的鉄鋼材料への新たな挑戦とその飛躍」『技術と経済』第 540 号, 9-21.

渋谷達紀 (2004) 『知的財産法講義 I』有斐閣, pp.14

新日本製鐵

http://www.nsc.co.jp/news/data/20110518083940_1.pdf (2011 年 9 月 1 日 13:00 確認)

高林龍 (2005) 『標準特許法〔第 2 版〕』有斐閣, pp.58

滝井朋子 (1976) 「先使用権の範囲 (その二)」『企業法研究』第 250 輯, pp.15-20

竹田和彦 (2006) 『特許の知識[第 8 版]』ダイヤモンド社, pp.12-28. , pp.385.

竹田和彦 (2007) 「特許係争における先使用権の主張—先使用権の立証を中心として—」(特許ニュース昭和 57 年 7 月 22・27 日号より再録) 『知財ぷりずむ』第 5 卷第 54 号, pp.57-64

武田薬品

http://www.takeda.co.jp/about-takeda/management-plan/article_63.html(2011 年 9 月 1 日 13:00 確認)

田中克幸他（2010）「特許成立性に寄与する客観的指標の実証分析」『パテント』第 63 巻第 9 号， pp.63-68.

第 25 回帝国議会衆議院特許法改正法律案外三件委員会議録 pp.3-4.

玉井克哉（1998）「『試験・研究のための発明の実施』をめぐって」『パテント』第 51 巻第 9 号， pp.3-34

知的財産研究所編（2010）『平成 21 年度わが国の持続的な経済成長に向けた企業等の出願行動等に関する調査報告書』西村陽一郎「企業秘密（ノウハウ）と企業の収益性・持続的競争優位性」 pp.142-156.

知的財産戦略本部（2006）『知的財産推進計画 2 0 0 6』 pp.46

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/060609keikaku.pdf#search='知的財産推進計画 2006'> 平成 23 年 3 月 28 日確認

知的財産マネジメント第 1 委員会第 3 小委員会編(2007)「企業の知的財産戦略からみた『知的財産推進計画』—知的財産を競争力の源泉とするために—」『知財管理』第 57 巻第 12 号 pp.1923-1935.

茶園成樹（1990）「米国における特許とトレード・シークレットの抵触について（1）—先発明のトレード・シークレット使用者と後発明の特許権者—」『阪大法学』第 40 号， pp.387-418

特許第 2 委員会第 4 小委員会編(2007)「製造方法に関する特許権で権利行使をする際の留意点」『知財管理』第 57 巻第 11 号 pp.1769-1780. 特許庁編『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—』，別冊 N B L， N o . 1 1 1，はじめに（商事法務，2006）

特許第 2 委員会第 1 小委員会（2006）「企業経済活動の変化等と先使用権に関する考察」『知財管理』第 56 巻第 7 号， pp.1007-1020

特許庁編（1984）『工業所有権制度百年史（上巻）』発明協会， pp.314

特許庁『知的財産活動調査』

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm>（2011 年 5 月 1 日 13:20） 2009 年（暦年）の全産業について各企業の知的財産部門に届出された発明のうち営業秘密として出願せずに秘匿された発明は約 5. 0 %である。

- 特許庁（2011）『知的財産活動調査』
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoukei/tizai_katudou_list.htm（2012年8月18日確認）
- 特許庁（2012）「先使用権制度に関する調査研究報告書」『平成22年度特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業』
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/chousa/zaisan_nken_kouhyou.htm（2012年5月1日確認）
- 豊崎光衛（1975）『工業所有権法〔新版〕』有斐閣，pp.255
トヨタ自動車
[http://www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/annual/pdf/2010/ar10_j.pdf#search='toyota anual report 2010'](http://www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/annual/pdf/2010/ar10_j.pdf#search='toyota%20annual%20report%202010')（2011年8月1日13:00確認）
- 中山信弘（2000）「第1条（目的）」中山信弘編『注解特許法〔第三版〕（上巻）』青林書院，pp.23
- 西崎宏(2011)「鉄鋼業界の環境対応技術と知的財産」『知財管理』第61巻第8号 pp.1119-1120.
- バイオテクノロジー委員会(2010)「医薬品開発における知的財産上の論点と戦略」『知財管理』第60巻第3号 pp.435-453.
- 長谷川光一(2002)「市場条件と製品特性による特許戦略類型化—日本企業の特許戦略を中心として—」横浜国際社会科学研究所第6巻第5号 pp.583-593.
- 平嶋竜太（2011）「第1条（目的）」，「第2条（定義）」中山信弘・小泉直樹編『新・注解 特許法【上巻】』青林書院，pp.3-48.
- 平田慶吉（1940）「工業所有権法における先使用権について」『民商法雑誌』第11巻第2号，pp.195-214
- 福井聡（2011）「創業130年，王子製紙の更なる挑戦」『技術と経済』第530号，16-24.
- 牧野利秋（2002）『知的財産権訴訟寸考』「特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備の意義と先使用による通常実施権の範囲—動桁炉事件」東京布井出版，pp.190

- 増田つばさ（2008）「特許出願による技術流出を防止するための先使用権制度の考察」『日本知財学会誌』第5巻第1号，pp.81-93.
- 松尾和子（1983）「先使用による実施権の認められる範囲」馬瀬文夫先生古稀記念論文集刊行会編『判例特許侵害法：馬瀬文夫先生古稀記念論文集』発明協会，pp.661-678
- 松本武彦（2000）「先使用権—特に『事業の準備』について」『知財管理』第50巻第12号，pp.1837-1845
- 松本重敏（1983）「先使用による通常実施権（第79条）」中山信弘編『注解特許法 上巻』青林書院新社，pp.609-622
- 松本重敏（1984）「先願主義と先使用権」入山実編『工業所有権の基本的課題（上） 復刊版』有斐閣，pp.475-494
- 松本重敏（2000）『特許発明の保護範囲—その理論と実際—〔新版〕』有斐閣，pp.45
- 松本重敏（2005）『特許権の本質とその限界—特許法と倫理—』有斐閣，pp.21
- 松本重敏（2008）「特許権の本質と付加価値論」高林龍編『知的財産法制の再構築』日本評論社，pp.30「・・・特許権の本質は特許発明の実施によって社会の進歩に貢献する付加価値にある。・・・」
- 美勢克彦（2002）「先使用による通常実施権の範囲について」永井紀昭他編『知的財産権 その形成と保護—秋吉稔弘先生喜寿記念論文集—』新日本法規，pp.427-468
- 美勢克彦（2004）「先使用権成立要件と範囲—ウォーキングビーム式加熱炉事件」中山信弘・相澤英孝・大淵哲也編『別冊ジュリストNo. 170』有斐閣，pp.178-179
- 美勢克彦（2009）「先使用権の成立範囲と要件—ウォーキングビーム式加熱炉事件」小野昌延先生喜寿記念刊行事務局編『知的財産法最高裁判例評釈大系I』青林書院，pp.366-374
- 水野武（1989）「一 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備の意義 二 先使用による通常実施権の範囲」『法曹時報』第41巻第6号，pp.1671-1707 峯崎裕（2002）「日産自動車の特許出願戦略」『特

- 技懇』第 226 号, pp.42-46.
- 光石士郎 (1976) 『特許法詳説〔新版〕』ぎょうせい, pp.280
- 満田重昭 (1971) 「三七 実用新案の先使用権は, 出願当時実施されていた考案の構成要素と置換可能な物または方法に及ぶ」『ジュリスト』第 489 号, pp.152-154
- 盛岡一夫 (1987) 「先使用権の要件と範囲」『東洋法学』第 30 巻第 1・2 号, pp.201-219
- 盛岡一夫 (1989) 「先使用権とノウ・ハウ」染野義信博士古稀記念論文集刊行会編『工業所有権—中心課題の解明: 染野義信博士古稀記念論文集』勁草書房, pp.173-183
- 森林稔 (1971) 「特許法における先使用権の効力」『企業法研究』第 198 輯, pp.26-30
- 森林稔 (1972) 「先使用権制度の存在理由」小野昌延編集代表『工業所有権法の諸問題: 石黒淳平先生馬瀬文夫先生還暦記念』法律文化社, pp.164-183
- 森林稔 (2002) 「わが国の特許法における先使用権制度の沿革」小野昌延先生古稀記念論文集刊行事務局編集『知的財産法の系譜—小野昌延先生古稀記念論文集』青林書院, pp.149-171 紋谷暢男 (1965) 「先使用による実施権の発生要件としての『実施の事業』及び『善意に』の意義と先使用による実施権の効力の範囲」『ジュリスト』第 323 号, pp.124-126
- 山崎友宏 (2000) 「ビジネス方法特許に関する米国特許法 273 条をめぐる米国法曹界の論争 —273 条と企業機密の関係及び新たな特許情勢の中での対応策—」『知財管理』第 50 巻第 9 号, pp.1361-1370
- 吉田清彦 (1980) 「先使用権制度の存在理由についての一考察」『パテント』第 33 巻第 5 号, pp.40-45
- 吉田清彦 (1980) 「先使用権制度の存在理由についての再考察」『パテント』第 33 巻第 9 号, pp.26-30
- 吉田清彦 (1983) 「先使用権理論における公平説批判」『パテント』第 36 巻第 6 号, pp.9-13

吉田広志（2003）「先使用権の範囲に関する一考察－実施形式の変更が許される範囲の基準について－」『パテント』第56巻第6号，pp.61-77
吉藤幸朔・熊谷健一補訂（2001）『特許法概説〔第13版〕』有斐閣，pp.2

研究業績

副論文（査読付）

- ① 先使用権制度における公平説再考
鈴木英明
(日本知財学会誌, 第8巻, 第3号, 2012年, pp.87-101)

- ② ノウハウの保護戦略に関するフレームワーク
鈴木英明, 小田哲明
(日本MOT学会誌〔技術と経済〕, 548号, 2012年, pp.54-63)

- ③ Patenting or not patenting? An empirical analysis of the strategic intellectual property management by Japanese firms
Hideaki Suzuki, Tetsuaki Oda
(International Journal of Intellectual Property Management, in press)

参考論文（非査読）

- ① 先使用権制度の存在意義
鈴木英明
(知財ぶりずむ, 第9巻, 第99号, 2010年, pp.21-40)