

# 先使用権制度の検討

— 解釈論と立法論の双方に焦点を当てて —

学習院大学法学部 教授 横山 久芳

## 要 約

先使用権が主張される場合には、(A) 先使用者が開発した技術と同一内容の技術に他者が特許権を取得した場合と、(B) 先使用者が自社技術を実施する過程で発明として認識していなかった技術に他者が特許権を取得した場合とがある。現行法は、特許発明と同一の発明を独立に完成させたことを先使用権の要件と規定していることから (A) の場合を念頭に立法化されていると考えられ、最高裁も (A) の場合に適合的な解釈基準を定立している。本稿は、現行法下の先使用権制度の趣旨を「発明の奨励」と捉える立場から、(A) の場合を念頭に置いた現行法の解釈のあり方を論じるとともに、立法論として、現行法とは別に、(B) の場合を想定したルールのあり方を検討するものである。

## 目 次

1. はじめに — 本稿の問題意識
2. 現行法の解釈論
  - (1) 先使用権の趣旨
  - (2) 発明の完成
  - (3) 発明の同一性
  - (4) 事業の準備
  - (5) 先使用権の効力の及ぶ発明の範囲
  - (6) 小括
3. 立法論
  - (1) 基本的な考え方
  - (2) 要件
  - (3) 効果
  - (4) 法形式
4. 結びに代えて

## 1. はじめに — 本稿の問題意識

一般に、企業が先使用権を主張する場合には、大きく分けて以下の二つの場合があるとされる<sup>(1)</sup>。

- (A) 企業が戦略的な知的財産管理の一環として、自らが開発した技術の特許出願せずにノウハウとして秘匿化して実施していたところ、当該技術が他社によって独自開発され、特許権として権利化されてしまった場合<sup>(2)</sup>
- (B) 企業が製品を構成する一部の技術に特許権を取得していたものの、当該製品に関して発明として認識していなかった技術が他社によって権利取得されてしまった場合

(1) 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(第2版)」7頁(令和4年4月改訂)参照。  
 (2) 本稿では、(A)の場合として、企業が自ら開発した技術と同一の技術的思想を含む技術について他者が特許を取得した場合を念頭に置いている。

いずれの場合も、先使用権の保護を認めるのが適切であるが、その望ましい保護のあり方は異なったものになると考えられる。

(A) の場合、先使用者は、特許発明と同一の発明を意識的に完成させ、戦略的に自己の事業に活用している。ゆえに、先使用権の主張対象となる発明は、出願に準じる形で適式に管理されており、発明の立証は比較的容易であると考えられる。また、(A) の場合は、発明を軸に事業が展開されているため、将来にわたって、発明に関連した開発や改良が行われ、その成果を盛り込む形で実施形式が様々に変更されていくことが想定される。ゆえに、(A) の場合は、先使用者が出願時に完成させていた「発明」に焦点を当てて、その「発明」の範囲で先使用権の保護を広く認めることが適切であると考えられる。

一方、(B) の場合、先使用者は、事業化の過程で無自覚的に発明を使用している。ゆえに、先使用権の主張対象となる発明は適式に管理されておらず、そもそも発明の立証に困難を伴うことが少なくないと考えられる。また、(B) の場合は、事業化に付随して発明が使用されているにすぎないため、(A) の場合とは異なり、先使用権の主張対象となる発明そのものに着目して開発や改良等が行われることは考えられず、出願時の実施形式がそのままの形で使用できれば、通常は先使用に係る事業の継続が可能であり、特段の問題は生じないといえる。ゆえに、(B) の場合は、先使用者が出願時に使用していた「実施形式」に着目し、その「実施形式」の範囲で先使用権の保護を認めるのが適切であると考えられる。

現行法は、先使用者が、他人の特許出願前に、特許発明と同一の「発明」を完成させ、その発明の実施又は準備をしている場合に、その実施又は準備をしている「発明の範囲」において先使用権の保護を認めている。このように、「発明」に焦点を当てて先使用権を保護するルールは (A) の場合に適合的なものであるといえよう。実際、現行法下の先使用権に関するリーディング・ケースである最判昭和 61 年 10 月 3 日民集 40 卷 6 号 1068 頁（ウォーキングビーム式加熱炉事件）（以下「加熱炉事件最判」として引用する）は、先使用者が出願時に特許発明と同一の発明（＝技術的思想）を完成させていた事案において、「事業の準備」要件の充足を緩やかに認め、先使用者が完成させた発明（＝技術的思想）の範囲内において広く実施形式の変更を認める解釈論を展開している。

一方、現行法上、(B) の場合に先使用権の保護が認められるか、認められるとして先使用権の効力がどの範囲に及ぶかは必ずしも明らかではない。そもそも先使用者が発明として認識していない技術を実施している場合に、発明を完成又は知得していたといえるのか、仮にいえるとしても、先使用者が発明として認識していない技術について、先使用権の保護範囲をどのように観念するかについては様々な解釈があり得るところである。後述のとおり、筆者自身は、現行法の解釈として (B) の場合に先使用権の保護を認めることは困難であると考えているが、いずれにしても、(B) の場合の取扱いについては議論が大きく分かれ得ることからすれば、解釈論上の疑義を払拭し、ルールの透明性、明確性を確保するために、(B) の場合について立法的な対応を行うことが望ましいと思われる。具体的には、(A) の場合に適合的な現行制度とは別に、(B) の場合に適合的な新たなルールを導入することが検討されるべきである<sup>(3)</sup>。

以上の問題意識に基づき、本稿では、(A) の場合を念頭に置いて、現行法の解釈がいかにあるべきかを検討し、立法論として、(B) の場合を想定したルールとしてどのようなものが考えられるかを検討することとしたい<sup>(4)</sup>。

(3) 立法論として同様の方向性を示唆するものとして、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察—制度趣旨に鑑みた要件論の展開」田村善之編著『知財とパブリック・ドメイン 1（特許法篇）』（勁草書房、2023）359 頁参照。

(4) 筆者は既に先使用権に関する論稿（横山久芳「先使用権の要件効果の解釈のあり方—「発明奨励説」からの検討—」片山英二先生古稀記念論文集『ビジネスローの新しい流れ—知的財産法と倒産法の最新動向』（青林書院、2020）573 頁）を公表しているが、そこでは、専ら解釈論的な検討を行い、(B) の場合を想定した立法の方向性を示唆するにとどまっていた。本稿は、本研究会の報告及び議論を踏まえて、前稿の解釈論的検討の内容を再考するとともに、新たに立法論的な検討を行ったものである。

## 2. 現行法の解釈論

### (1) 先使用権の趣旨

最初に、先使用権の趣旨について簡単に確認しておくこととしたい。先使用権の趣旨については、学説上、様々な見解が主張されているが、筆者は、先使用権の趣旨は「発明の奨励」にあると考えている<sup>(5)</sup>。

特許法は、その目的規定(1条)において、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」と規定しており、「保護及び利用」を図る「発明」を特許発明(2条2項)に限定していない。特許法は、先使用権の要件として、特許発明と同一の「発明」が独立に完成され、実施等されることを規定しているから(79条参照)、同法が「保護及び利用」を図る「発明」には先使用に係る発明が含まれていると考えられる。すなわち、特許法は、特許発明のみならず、先使用に係る発明の保護及び利用をも図ることにより、発明を奨励し、それによって産業の発達に寄与することを意図しているといえる。先使用権の保護がなければ、せっかく発明を完成させても、特許出願しない限り、同一発明について他者に特許を取得され、実施が禁止されるおそれがあるため、発明者は安心して自己の発明を実施することができない。ゆえに、特許出願の有無を各人の自由な選択に委ねつつ、出願を意図しない者に対して発明へのインセンティブを与えるためには、先使用権の保護が不可欠となる。また、最近では、企業が自社の開発した技術について権利化と秘匿化を戦略的に選択するオープン・クローズ戦略を採用することが増えているとされ<sup>(6)</sup>、その法的な支援が特許法の重要な課題となっている<sup>(7)</sup>。特許制度とともに先使用権制度が完備されていれば、企業は、開発した技術の内容や自社の実情に合わせて権利化と秘匿化を適宜選択し、より効率的に事業活動を行い、より多くの収益を上げることが期待できることになる<sup>(8)</sup>。その結果、先使用権制度がない場合と比べて、発明へのインセンティブがより一層促進され、我が国の企業の競争力が高まるとともに、発明の成果が製品等として社会に還元され、我が国の経済が活性化されることになる。このように、先使用権制度は、特許制度と併存することにより、「発明を奨励し、もって産業の発達」に寄与するという特許法の目的に資するものであり、その意味で、先使用権は、特許権と並んで、発明へのインセンティブの付与を目的とした権利と捉えることができよう<sup>(9)</sup>。

加熱炉事件最判は、「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」

- 
- (5) 横山・前掲注4) 575～576頁参照。本稿と同じく先使用権の趣旨として発明の保護を重視する見解として、牧野利秋〔判批〕『知的財産権訴訟寸考』（東京布井出版、2002）191頁がある。同論文は、「先使用権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」と述べる。また、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（1）－制度趣旨に鑑みた要件論の展開－」知的財産法政策学研究53号（2019）142頁は、先使用権の趣旨を実施の促進及び過剰出願の抑制に求めつつも、「79条は、先使用者が独自発明者か、独自発明から知得した者であることを要求しているから、独自発明を奨励するか、少なくとも先使用権制度がないことによって独自発明の意欲が削がれないようにしている」と述べる。
- (6) 特許庁編・前掲注1) 6頁参照。
- (7) このことは、産業財産権の所轄官庁である特許庁が、企業の知財戦略の高度化に伴い先使用権制度の重要性が高まってきたことを受けて、同制度の円滑な活用に資するために関係者に様々な情報提供を行っていることからもうかがえる（特許庁ウェブサイト「先使用権制度について」(<https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html>)参照)。
- (8) 高橋淳「クローズ戦略と先使用権」知財ぷりずむ19巻218号（2020）32頁参照。同論文は、クローズ戦略の実行を担保することに先使用権制度の趣旨があると述べる。
- (9) なお、学説では、先使用者による早期の実施が特許出願の公開と同様に「産業の発達」に寄与することから、実施の保護ないし実施の促進を先使用権の趣旨と捉える見解が有力である（吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」パテント33巻5号（1980）44頁、田村善之『知的財産法』（有斐閣、第5版、2010）283頁、松本武彦〔判批〕知財管理50巻12号（2000）1841頁、吉田広志「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56巻6号（2003）61頁、鈴木英明「先使用権制度における公平説再考」日本知財学会誌8巻3号（2012）99頁、井関涼子「存続期間延長登録を受けた特許権の効力と先使用権」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（弘文堂、2020）96頁など参照）。しかし、実施を保護すること自体が目的なのであれば、「発明の完成」を要件とする必要はないはずであるし（善意要件との関係で先使用権の趣旨を実施の促進と捉えることを疑問視する見解として、麻生典「先使用権制度の趣旨」慶應法学29号（2014）260～261頁参照）、先使用権の保護は特許権者のインセンティブを減殺する効果を持つところ、何故先使用者の実施を特許権者のインセンティブに優先して保護しなければならないのかは必ずしも明らかではない。確かに発明の早期実施は「産業の発達」に寄与するものであるが、現行法は（先発明者であ

と述べているが、なぜ両者の公平を図る必要があるのかについては述べていない。しかし、この点は、先使用権者が特許権者と同様、独立に完成された発明の保有者であり、先使用権者を保護することが特許権者を保護するのと同様に「発明の奨励」という特許法の目的に資するからであると説明することができよう<sup>(10)</sup>。

## (2) 発明の完成

現行法は、「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」た者、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」た者に先使用権の保護を認めている（79条参照）。ゆえに、先使用権を主張するためには、特許発明とは独立に発明が完成されたことが必要となる（以下この発明を「先使用発明」という）。

先使用権が発明奨励の見地から特許権者に優先して先使用者の保護を図る権利であることに鑑みると、先使用権の成立要件としての「発明の完成」は、特許要件の場合と同義に解するのが妥当である。「発明」は「技術的思想の創作」であり（2条1項）、「技術的思想」とは、当業者が反復して実施可能な具体的、客観的な課題解決手段であるから、発明を完成させたというためには、当業者が反復して実施可能な具体的、客観的な課題解決手段を創作することが必要であり、かつ、それで足りる。実施可能な解決手段を伴わない単なる構想や着想の提示では発明が完成されたとはいえないが<sup>(11)</sup>、実施可能な解決手段が提示されていれば、当該解決手段と作用効果との因果関係や理論的関連性の学理的解明までは不要である<sup>(12)</sup>。加熱炉事件最判も、特許要件としての「発明の完成」の意義について判示した最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁（薬物製品事件）を引用しつつ、「発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である」と述べている。

## (3) 発明の同一性

現行法は、「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」た者か、「その発明をした者から知得し」た者が先使用権を取得すると規定する（79条参照）。ここにいう「その発明」とは、「特許出願に係る発明」を意味するものと解されるから、先使用権が成立するためには、先使用発明が特許発明と同一であること（一部同一を含む）が必要となる<sup>(13)</sup>。加熱炉事件最判も、「特許出願に係る発明の内容を知らない

---

ることが多いと推察される）特許権者に実施義務を課しておらず、実施の有無を特許権者の裁量に委ねていることから（一定期間不実施の場合に第三者の裁定請求（83条）が認められるにすぎない）、発明の早期実施の確保よりも、特許権者のインセンティブを基本的に重視していると考えられ、先使用者との関係でのみ、発明の早期実施を殊更に重視する理由はないと思われる。また、実施や実施の促進という観点を過度に強調すると、先使用者がどのような発明を完成又は知得したかに関わりなく、現に実施化の対象となった発明の限度で先使用権の保護を認めれば足りるという発想につながりやすく（実施化の対象とならない発明については先使用権の保護を認めないとした方がより広い範囲で実施を促すことになるであろう）、先使用権の保護範囲が限定的に捉えられるおそれがある。このことは、先使用権の趣旨を「発明の奨励」と捉え、先使用者が完成又は知得した発明の範囲で広く先使用権の保護を認める本稿の立場からは賛同し難い。

- (10) なお、先使用権は、「発明をした者」のみならず、「発明を知得した者」にも認められる。「発明をした者」は自ら発明を実施するとは限らず、他者に発明を実施させて利益を取得することがあるため、「発明を知得した者」に先使用権を認めることは、「発明をした者」の投資回収を容易にし、「発明の奨励」に資することになる（田村・前掲注5）142頁、横山・前掲注4）577頁（注16）参照。
- (11) 名古屋地判平成元年12月22日裁判所HP参照（昭和59年（ワ）3813号）（炉事件）、東京地判平成19年3月23日判タ1294号183頁（溶融金属供給用容器事件）参照。
- (12) 大阪地判昭和41年2月14日判時456号56頁（溶融アルミナ事件）参照。
- (13) 森林稔「特許法における先使用権の成立要件」企業法研究175輯（1969）15頁、飯田秀郷「先使用権（1）－発生要件事実」牧野利秋編『裁判実務大系（9）工業所有権訴訟法』（青林書院、1985）305頁、一場康宏「先使用権について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務I』（新日本法規、2007）229頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（中巻）』（青林書院、第2版、2017）1480頁〔森崎博之＝岡田誠〕、中山信弘『特許法』（弘文堂、第4版、2019）574頁など参照。大阪地判令和元年12月16日判時2508号92頁（光照射装置事件）は、同条にいう『「その発明」とは、いずれも「特許出願に係る発明」を指すと解するのが自然な文理解釈である』と述べる。

でこれと同じ内容の発明をした者…」という言い回しをしていることから、先使用発明は特許発明と同一の内容の発明でなければならないということを前提にするものと思われる<sup>(14)</sup>。

もっとも、両発明の同一性をどのように認定するかについては議論がある。以下、この問題を二つの対照的な裁判例を素材として検討してみることにしよう。

知財高判平成 30 年 4 月 4 日裁判所 HP 参照（平成 29 年（ネ）10090 号）（医薬事件）は、製剤の水分含量の数値範囲を限定した特許発明について、控訴人が先使用権を主張するためには、その根拠となるサンプル薬に具現された技術的思想が特許発明と同じ内容の発明であることを要すると述べ、サンプル薬の水分含量が特許発明の数値範囲内にあったとはいえないことを認定しつつ、仮にサンプル薬の水分含量が特許発明の数値範囲内にあったとしても、控訴人がサンプル薬の水分含量に着目し、水分含量が一定の範囲内となるように管理していたと認められないから、サンプル薬には、錠剤の水分含量を所定の数値範囲内に収めるという技術的思想がないとして、先使用権の成立を否定している。控訴人がサンプル薬の水分含量を一定の数値範囲内となるように管理していなかったということは、特許発明と同一の技術的思想を認識せずにたまたま特許発明の技術的範囲に属する物を製造していたということであり、控訴人が特許発明と同一の技術的思想を完成又は知得していなかったということを意味している。ゆえに、本判決は、先使用権を主張するためには、先使用者が単に特許発明の技術的範囲に属する技術を実施していただだけでは足りず、特許発明と技術的思想が同一の発明を完成又は知得した上で実施していることが必要であることを明らかにしたものと見える<sup>(15)</sup>。

これに対して、大阪地判令和 3 年 9 月 16 日裁判所 HP 参照（平成 29 年（ワ）1390 号）（ランプ及び照明装置事件）は、複数の LED チップの各々の光がランプの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅（ $y$ ）と隣り合う LED チップの発光中心間隔（ $x$ ）との関係性をパラメータとして採用したランプに関する特許発明について、先使用権の根拠となる製品（先使用品）が基準時に特許発明の構成要件に係るパラメータを充足していたことを裏付ける測定データは存しないものの、基準時後に測定されたデータを基に、基準時において先使用品が特許発明の構成要件に係るパラメータを充足していたと認定した上で、先使用品は、「 $x$  値及び  $y$  値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではないものの、実際にはその  $x$  値及び  $y$  値の関係性により、本件各発明…に係る構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせている」として、先使用品に具現された発明と特許発明との同一性を認定し、先使用権の成立を認めている。本判決は、先使用品が特許発明の構成要件を充足するという以上の認定をしておらず、前掲〔医薬事件〕のように、被告が先使用品の製造に際して、先使用品の  $x$  値及び  $y$  値に着目し、それらが一定の範囲内となるように管理していたか否かを問題としていない。本判決が「 $x$  値及び  $y$  値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではない」と述べたのは、被告が基準時において  $x$  値及び  $y$  値の関係性を認識して先使用品を製造していたか否かが不明であったことによるものであろう。にもかかわらず、本判決が先使用権の成立を認めたということは、前掲〔医薬事件〕と異なり、先使用権が認められるためには、特許発明と同一の技術的思想を完成又は知得する必要はなく、特許発明の技術的範囲に属する技術を反復実施し得る状況にあれば足りるという考え方を採っていると思われる<sup>(16)</sup>。

(14) 水野武〔判解〕最判解民事篇昭和 61 年度（1989）406 頁は、「先使用権の成立要件としては、まず、先使用権を主張する者が、…当該特許出願に係る発明と同一の発明を完成していること（あるいは完成した者から知得していること）が必要である」と述べる。

(15) 重富貴光〔判批〕知財管理 69 卷 3 号（2019）384 頁は、前掲〔医薬事件〕は、「そもそも特許発明と同一の先使用発明が完成していたといえるかという点を検討し、これが否定される場合には『発明』該当性を否定すべきと考えたものと推察される」と述べている。なお、前掲〔医薬事件〕と同様に、特許発明と同一の技術的思想の完成又は知得がないことを理由に先使用権の保護を否定したと解される裁判例として、津地判平成 6 年 12 月 22 日（平成 3 年（ワ）32 号）（捕魚器事件）がある。判決は、先使用品は本件考案の構成要件の一部を充足せず、同一の作用を奏するものではないとしつつ、仮に先使用品の中に本件考案と同様の作用を有するものがあつたとしても、その考案者がそのような作用を先使用品に付与することを意図していたと認められないから、先使用者が本件考案を実施していたとはいえないとしている。

(16) 田村・前掲注 3）323～324 頁は、本判決の事実認定から「被告が基準時において本件特許発明と同一の発明をなしていた、と判断するのは困難である」とし、本判決は、「通常の意味での発明の同一性必要説とはいいがたく、…規範的なレベルにおいても、ピタバスタチン OD 錠事件知財高判（筆者注：前掲〔医薬事件〕）とは対極に位置する裁判例といえる」と述べている。

以上によれば、先使用発明が特許発明と同一であるというためには、技術的思想が同一であることが必要であるとする立場と、特許発明の技術的範囲に属する技術であれば足りとする立場があることになる。前者は「発明」＝「技術的思想の創作」という定義（2条1項）に忠実であるが、前者によると、本稿にいう（B）の場合に先使用権の保護を認めることが困難となる。後者を採る意義は、正に（B）の場合に先使用権の保護を可能とする点にあるといえよう。しかし、後者によれば、結局、特許出願に係る発明の内容を知らないで、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又は事業の準備をしていれば、先使用権の保護が認められるということになるから、「事業の準備」等の要件とは別に、「発明の完成」が要件として規定された趣旨が完全に没却されることになる。旧法（大正10年法）37条が「特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発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発明ニ付事業ノ目的タル発明範囲内ニ於テ実施権ヲ有ス」と規定し、「発明の完成」を先使用権の要件としていなかったのに対して、現行法は「発明の奨励」をその目的に掲げ（1条参照）、新たに「発明の完成」を先使用権の要件として規定したのであるから、「発明の完成」要件には「事業の準備」等の要件とは異なる独自の意義があるものと考えべきであろう。そうだとすると、現行法の解釈としては、前者が妥当ということになる<sup>(17)</sup>。

このような考え方に対しては、特許権者が侵害行為を立証する際には構成要件の充足性のみを立証すればよいのに対して、被疑侵害者が先使用権を主張する際には構成要件の充足性のみならず、技術的思想の同一性まで立証しなければならないのは公平を欠くという指摘もなされている<sup>(18)</sup>。しかし、両者は必ずしも同一に論じることができるものではないと考えられる。特許権は、特許権者に実施の独占による利益を保障し、発明の奨励を図ることを目的としたものである。被疑侵害者が特許発明の技術的範囲に属する物や方法を実施すれば、そこに具現された技術的思想が何であれ、特許発明に対する市場需要は充足され、特許権者の実施の独占による利益が害されるため、特許権の保護の実効性を確保するためには、技術的思想の異同を問わず、特許発明の技術的範囲に属する物や方法に対して特許権の行使を認める必要がある。これに対して、先使用権の保護は、最先の出願人に発明の独占的な実施を保障して発明の奨励を図る特許制度の下で、特許権者に対抗する権利を先使用者に無償で認めるというものであり、特許権者のインセンティブとトレードオフの関係にあるから、先使用権を主張するためには、発明奨励の見地から見て先使用者が特許権者と同等に保護すべき立場にあること、すなわち、出願時において特許発明と同一の技術的思想を完成又は知得したことを立証する必要があると解することにも一定の合理性があると思われる<sup>(19)</sup>。現行法の「発明の完成」要件はそのような趣旨を体現したものと見るべきであろう。もちろん、特許権の保護内容は発明のインセンティブ以外の政策的な観点をも考慮して決定されるものであるから、先使用者が特許発明と同一の技術的思想を完成させていない場合であっても、先使用に係る事業の保護という観点から先使用権の保護を認めることは制度上可能であるが、特許権者のインセンティブに優先して保護すべきか否かは政策的な決定を伴う問題であるから、現行法の解釈論によるのではなく、立法的な対応を図ることが望ましいと思われる。

以上のように、先使用発明と特許発明の同一性を技術的思想の観点から判断するとした場合、その判断内容は具体的にどのようなものとなるであろうか。特許発明の技術的思想とは、特許請求の範囲に記載された技術的手段を意味するから、先使用発明が特許発明と同一の技術的思想であるというためには、特許請求の範囲に記

(17) なお、先使用権の効力は「実施又は準備をしている発明…の範囲」に及ぶが（79条参照）、ここでいう「発明」は、実施形式ではなく、実施形式に具現された「技術的思想」を意味すると一般に理解されている（加熱炉事件最判参照）。そのように解するのであれば、同条が規定する「発明」とは「技術的思想」のことであり、特許発明と同一の「発明をし」たとは、特許発明と同一の技術的思想を創作したことでありと解するのが自然な解釈であるといえる。

(18) 岩瀬吉和〔判批〕民事判例17（2018）137頁、戸次一夫「偶然に構成一致＝技術思想は相違？～知財高判平成30年4月4日（平成29年（ネ）第10090号）と知財高判平成30年2月14日（平成29年（行ケ）第10121号）を題材に～」知財ぶりずむ18巻205号（2019）12頁参照。

(19) 田中康子「最近の医薬品特許訴訟における注目論点」国際商事法務47巻3号（2019）334頁は、先使用権が「先発明者と特許権者の間の公平を図る」ことを目的としていることに鑑みれば、「先使用権が認められるためには、特許権者よりも先に、発明である技術的思想を成している必要がある」という趣旨の本判決（筆者注：前掲〔医薬事件〕）は必ずしも厳しすぎるとは言い切れないように思われる」と述べている。

載された発明特定事項に対応する同一（一部同一を含む）の技術的事項を実質的に全て備えていることが必要であり、かつ、それで足りると解される。発明特定事項に関して相違点が存在する場合も、単なる設計上の微差であるなど、異なる技術的思想に係るものでなければ、両発明の（実質）同一性を肯定することができよう<sup>(20)</sup>。

特許発明の技術的思想は、特許請求の範囲に記載された発明特定事項により客観的に特定されるから、特許請求の範囲に記載されておらず、明細書等にも記載された技術的事項（課題や効果等）は、発明の同一性の判断に影響を及ぼさない<sup>(21)</sup>。例えば、先使用者が特許発明と異なる課題を認識し、それを解決するための手段として、特許発明の発明特定事項に対応する同一の技術的事項を全て備えた技術的手段を完成させた場合<sup>(22)</sup>には、特許発明と同一の技術的思想を完成させたと評価することが可能である。前掲〔医薬事件〕も、控訴人がサンプル薬の水分含量に着目し、水分含量が所定の数値範囲内となるように管理していなかったということのみを問題としていることから、先使用者が明細書等にも記載された課題や効果についてまで認識していることを要するものではないと思われる<sup>(23)</sup>。

また、先使用発明が特許発明の発明特定事項の一部に対応する技術的事項を備えていなかった（先使用者が特許発明の発明特定事項の一部に対応する技術的事項を認識していなかった）としても、両発明の実施態様を区別することができず、先使用発明を実施しようとするれば、必然的に特許発明を実施することとなる場合には、両発明の技術的思想は厳密には同一といえないとしても、表裏一体の関係にあるため、先使用権の成立を認めるべきである。この場合に先使用権の保護が否定されると、先使用者は独立に発明を完成させたにもかかわらず、その実施が一切できなくなり、「発明の奨励」という先使用権の趣旨にもとる結果となるからである<sup>(24)</sup>。前掲〔医薬事件〕の事例に即していえば、控訴人がサンプル薬の水分含量に着目していなかった場合でも、自らが完成又は知得した発明を実施すれば必然的に製剤の水分含量が所定の数値範囲内に収まるといときは、先使用権の成立が認められるべきである<sup>(25)</sup>。その限りでは、本稿の立場においても、(B)の場合に先使用権の保護が認められることになる。

(20) 横山・前掲注4) 579頁参照。なお、先願(39条)の審査においても、本願発明と先願発明の同一性は技術的思想の同一性により判断すべきであり(特許・実用新案審査ハンドブック第3部第4章3401参照)、両発明の相違点が課題解決のための具体化手段における微差にすぎない場合には実質同一と評価すべきであるとされている(特許・実用新案審査基準第3部第4章3.2.1参照)。裁判例でも、後願発明に先願発明に欠けている自明事項が付加されているにすぎない場合には、重複特許を避ける趣旨から、自明事項を除外して両発明の同一性を判断すべきであると説くものがある(東京高判昭和48年10月9日判タ301号212頁(鮭の生地の製造法事件)参照)。先願と先使用権は、同一発明について複数の発明保有者の利害が競合した場合の優先関係を規律するルールとして共通の側面を有するものであるから、その発明の同一性の判断を同様の観点から行うことに合理性があると思われる。

(21) 先願(39条)の判断に関するものであるが、東京高判昭和48年1月23日無体集5巻1号1頁(冷凍の魚の切身の解氷滴防止方法事件)は、「発明の目的は発明者の主観的意図であり、作用効果は本来客観的なものであるが、明細書に記載された作用効果は、発明者が認識したもの、または目的との関係で必要と考えたものだけに限られ、これまた主観的なものに過ぎないから、かような発明の目的または明細書記載の作用効果を基準として両発明の同一性の有無を定めることは許さるべきではない」と述べている。東京高判昭和58年12月26日(昭和57年(行ケ)24号)(カラー受像管事件)も同旨を説く。

(22) 戸次・前掲注18)12頁はこのような場合があることを指摘する。

(23) ドイツの判例であるが、BGH, Urt. v. 12. 6. 2012, GRUR 2012, 895-Desmopressinは、先使用権の保護を受けるためには、発明の占有が必要であり、発明の占有があるというためには、先使用者が客観的に課題解決手段を完成させ、その実施が実際に可能であること、すなわち、発明対象の全ての特徴を実現する技術的思想の実現に向けて計画的な態様で実施行為が行われていることが必要であるが、特許請求の範囲に記載されておらず、明細書にも記載された発明の効果は技術的思想の要素ではないため、その認識は不要であるとしている。

(24) 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察(2)―制度趣旨に鑑みた要件論の展開―」知的財産法政策学研究54号(2019)138頁は、前掲〔医薬事件〕のように、特許発明の技術的思想との同一性を要求する立場に立つと、先使用発明と特許発明の技術的範囲の関係次第では、独自発明者が一切実施をなすことができないという事態があり得ることを指摘する。このような事態を避けるためには、両発明の実施態様が区別できない場合(両発明の技術的思想が表裏一体の関係にある場合)に先使用権の保護を認める必要があることになろう(横山・前掲注4)579頁参照)。なお、先願についても、発明の構成が実質同一であり、両発明の実施態様を区別できない場合には、重複特許防止の観点から、発明の同一性が認められている(前掲注20)〔鮭の生地の製造法事件〕参照)。

(25) 岡田誠〔判批〕AIPPI64巻5号(2019)421頁は、前掲〔医薬事件〕に関し、「当該製品が当該特許の構成要件の数値(どのロットでも)確実に満たすという客観的な状況があれば、特段の事情がない限り、技術的思想があったと認定され、先使用権を肯定することが、先使用権の趣旨に合致する」と述べる。

#### (4) 事業の準備

現行法は、「特許出願の際に既に日本国内においてその発明の実施をしている者又はその事業の準備をしている者」に先使用権の保護を認めている（79条参照）。ゆえに、先使用権を主張するためには、出願時に、その発明の実施である事業をしているか、事業の準備をしていることが必要となる。

「事業の準備」の意義について、加熱炉事件最判は、「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」と述べている。

先使用権は、先使用発明の実施を確保し、発明へのインセンティブを付与するための権利であるから、発明を完成又は知得した者であっても、実施の意図がなければ、先使用権の保護を認める必要はない。先使用権の保護は、特許権者のインセンティブとトレードオフの関係にあるため、実施権による保護の必要性が明らかでない場合にまで先使用権の保護を認めることは発明奨励の見地から見て適切とはいえない。他方で、先使用者が出願時に実施している場合はもちろん、実施にまで至っていない場合でも、準備行為を通じて実施の意図が客観的に明らかになっていれば、実施権による保護の必要性は裏付けられているため、先使用権の成立を認めるべきである。このように考えるならば、「事業の準備」要件は、先使用者の実施の意図を確認し、実施権による保護の要否を判定するための要件といえることができる<sup>(26)</sup>。そして、現行法が出願前に「事業の準備」がなされていることを要求しているのは、先使用権が同一発明について先使用者の特許権者に優先して保護する権利であることに鑑み、先使用者が特許権者よりも先に、その発明について法的保護の必要性を裏付ける行為を行っていることを要請するものといえよう。具体的には、特許権者は出願に基づいて排他権による保護を求める意思表示を行うため、先使用者が出願前に即時実施の意図を客観的に表明した場合に先使用権の保護を認めるべきであるということになる<sup>(27)</sup>。

裁判例では、試作品の製造や部品、金型の発注など、実施に向けた具体的な準備作業がある程度進んでいる場合に、事業の準備があるとされることが多い<sup>(28)</sup>。しかし、事業化の早い段階であっても、先使用者の一連の行為を通じて実施の意図が客観的に明確になっていれば、事業の準備を認定してよいであろう。具体的には、実施能力を有する事業者が、発明の実施の事業を決定し、発明の実施形式を確定させれば、原則として事業の準備があると認定してよいと思われる<sup>(29)</sup>。

加熱炉事件最判は、被疑侵害者が訴外企業からの引き合いに応じ、加熱炉の見積設計を行い、訴外企業に対して先使用に係る製品の設計図や見積仕様書を提出したことをもって、発明の完成と事業の準備を同時に認定している。製品の細かな仕様が確定していないとしても、設計図や見積仕様書に発明の実施形式が記載されており、それらが受注目的で訴外企業に提出されたのであれば、被疑侵害者の実施の意図は客観的に明白になっているため、先使用権の保護を認めるのが妥当である。加熱炉事件最判は、発明完成後の具体的な準備作業がいまだなされていない段階でも、先使用者の実施の意図が客観的に明確になっていれば、先使用権の保護を認めてよいとしたものであり、発明の保護を重視する考え方を示したものといえよう<sup>(30)</sup>。

(26) 横山・前掲注4) 581頁参照。

(27) この点は、同一発明について複数の出願が競合した場合に、最先の出願人に特許を付与する先願主義の考え方とパラレルに捉えることができる（横山・前掲注4) 581～582頁参照）。

(28) 東京地判昭和39年5月30日判タ162号167頁（四突出体ブロック製造用型枠事件）、大阪地判昭和52年3月11日無体集9巻1号222頁（鉛連続製造装置事件）、東京地判平成3年3月11日（昭和63年（ワ）17513号）（汗取りバンド事件）、大阪地判平成7年7月11日（平成3年（ワ）585号）（アンカーの製造方法事件）、大阪地判平成11年10月7日裁判所HP参照（平成10年（ワ）520号）（掴み機事件）、大阪地判平成17年7月28日裁判所HP参照（平成16年（ワ）9318号）（モンキーレンチ事件）、東京地判平成18年3月22日判時1987号85頁（生理活性タンパク質の製造法事件）、前掲注11）〔溶融金属供給用容器事件〕、大阪地判平成26年4月21日裁判所HP参照（平成25年（ワ）2462号）（建築用パネル事件）など参照。

(29) 知財高判平成22年2月24日裁判所HP参照（平成21年（ネ）10012号）（電圧形インバータの制御装置事件）は、発明の内容に係る技術的構成がどのように決定されているかも事業の準備の重要な判断要素になるとし、技術的構成を確定する部品が実際に製品に用いられることが決まった時期に事業の準備があったと判示している。

(30) 前田健「先使用権の成立要件－制度趣旨からの考察」特許研究68号（2019）29～30頁は、「最高裁は『即時実施の意図の』客観的な表明といっているのだから、重点はあくまで『意図』の方にあり、客観的表明は副次的にそれを裏付けるものと位置付けられる」とし、「事業の準備として高度なものを要求する必要性は高くない」と述べている。

## (5) 先使用権の効力の及ぶ発明の範囲

### ① 「実施又は準備をしている発明…の範囲」の意義

現行法は、先使用権者が、「その実施又は準備をしている発明…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」と規定する（79条参照）。ゆえに、先使用権の効力は、「実施又は準備をしている発明…の範囲」に及ぶことになる。

加熱炉事件最判は、「実施又は準備をしている発明…の範囲」の意義について、「先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいう」と述べた上で、「先使用権の効力は、特許出願の際…に先使用権者が現に実施又は準備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」ことを明らかにしている。その理由として、加熱炉事件最判は、「先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそう」ことを指摘している。

加熱炉事件最判は、「先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲」に先使用権を認めるべきであると述べており、「先使用権者が自己のものとして支配していた発明」とは、先使用権者が完成又は知得していた発明そのものを意味すると解されるから、同最判は、先使用発明の全範囲に先使用権の効力を及ぼす趣旨であると考えられる。そうすると、現に実施化の対象となった技術（先使用に係る製品や方法から看取し得る技術）が先使用発明の一部にすぎない場合でも、先使用権の効力は、飽くまで先使用発明全体に及ぶことになり、先使用権者は、出願時にどのような実施形式を選択したかに関わりなく、先使用発明の範囲内であれば、自由に実施形式を変更し得るということになる<sup>(31)</sup>。本稿のように、先使用権の趣旨として発明のインセンティブを重視し、「事業の準備」等は、先使用者の実施の意図を確認するための要件にすぎないと考えられるならば、出願時に先使用者がどのような実施形式を選択しようと、それによって先使用者の実施の意図さえ確認できれば、先使用発明の範囲内で先使用権の保護を認めることが適切であるということになる。

また、加熱炉事件最判は、「実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである」と述べている<sup>(32)</sup>。これは、先使用権の効力が、飽くまで先使用発明の技術的思想を限度として及ぶものであり、先使用発明の技術的思想の範囲を超えて特許発明に固有の技術的思想にまで及ばないことを明らかにしたものとする解することができる。

既に述べたように、先使用権を主張するためには、特許発明と同一の技術的思想を完成させていることが必要であるから、先使用権の成立が認められたということは、先使用発明には特許発明と同一の技術的思想が含まれていることになる。先使用発明と特許発明の技術的思想が完全に一致する場合は、先使用権者が実施形式をどのように変更しても、特許発明に固有の技術的思想を新たに利用することにはならないため、特許権者に追加的な不利益を生じることはない。ゆえに、先使用権の効力は特許発明の全範囲に及ぶと解することができる。これに対して、先使用発明が特許発明の一部にすぎない場合には、先使用発明にない特許発明に固有の技術的思想が存在するため、実施形式の無制限な変更を認めると、特許発明に固有の技術的思想が新たに利用され、特許権者に追加的な不利益が生じることになる。ゆえに、先使用権の効力は、特許発明の一部、すなわち両発明に共通の技術的思想の範囲にしか及ばないことになる。例えば、特許権者が甲物質を加熱して乙物質を作る方法全部について特許を有しており、先使用者が出願時に加熱方法として電気的な

(31) 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察(3・完)―制度趣旨に鑑みた要件論の展開―」知的財産法政策学研究 55 卷(2020) 108～111 頁、横山・前掲注 4) 586 頁参照。

(32) 旧法下の学説で同旨を述べるものとして、清瀬一郎『特許法原理』(巖松堂書店、1929) 145～146 頁、平田慶吉「工業所有権法における先使用権について」民商法雑誌 11 卷 2 号(1940) 208～209 頁参照。

加熱手段を用いて甲から乙を作っていたとする<sup>(33)</sup>。仮に先使用者が出願時に加熱方法として電氣的な加熱手段のみを覚知していたときは、先使用権は電氣的な加熱手段により甲から乙を作る技術的思想の範囲にしか及ばないため、出願後に加熱方法を火力に切り替えることは、特許発明に固有の技術的思想を新たに利用するものとして許されないことになる<sup>(34)</sup>。一方、先使用者が甲から乙を作るのに加熱作用を用いれば目的を達することを覚知しているときは、先使用権は加熱により甲から乙を作る技術的思想の範囲に及ぶため、出願後に加熱方法を火力に切り替えることは、先使用発明の技術的思想の範囲内として許されることになる<sup>(35)</sup>。

以上のように考えると、先使用権者は、特許発明に固有の技術的思想の利用を伴わない限り、先使用発明の実施を自由に行うことができることになる。裁判例では、出願時の実施形式の変更が特許発明の発明特定事項と無関係なものである場合に先使用権の範囲内の変更として特許権侵害が否定されているが<sup>(36)</sup>、これは、実施形式の変更が特許発明に固有の技術的思想の利用を新たに伴うものではないため、先使用権の保護範囲内と解釈されたものと理解することができる<sup>(37)</sup>。また、学説では、先使用発明の範囲内であれば、改良発明に相当するような実施形式の変更も認められるべきであるということが指摘されている<sup>(38)</sup>。先使用発明の技術的思想の範囲内において改良発明に相当する実施形式の変更が行われても、特許権者がその改良発明について別途特許権を有しない限り、特許発明に固有の技術的思想を利用することにはならず、特許権者に追加的な不利益を生じるものではないから、本稿の立場においても、先使用権の保護範囲内と解することになる<sup>(39)</sup>。そもそも、基本発明の特許権者が改良発明について特許権を行使できるのは、改良発明の実施に基本発明の実施を伴うからであり、基本発明の実施に対して特許権を行使できることが前提となっている。先使用者が先使用発明を基礎とする改良発明を実施する場合には、特許権者は、基本発明たる先使用発明の実施に対して特許権を行使できないのであるから、改良発明の実施に対しても特許権を行使できないと解するのが合理的である。

## ② 出願時の実施形式が特許発明の技術的範囲外である場合の取扱い

一般に、先使用権が成立するためには、出願時の実施形式が特許発明の技術的範囲に属することが必要であると解されている<sup>(40)</sup>。この考え方によれば、出願時の実施形式が特許発明の技術的範囲外である場合には先使用権が成立しないため、出願後に特許発明の技術的範囲に属する実施形式に変更すれば、当然に特許権侵害となる。しかし、本稿の理解によれば、先使用権は、出願時の実施形式ではなく、飽くまで先使用発明に認められるものであるから、出願時の実施形式が特許発明の技術的範囲外であるとしても、先使用発明と特許発明の技術的思想が

(33) 以下の検討は、具体例とともに清瀬・前掲注 32) 146 頁に負う。

(34) 大阪地判平成 14 年 4 月 25 日裁判所 HP 参照 (平成 11 年 (ワ) 5104 号) (実装基板検査位置生成装置および方法事件) は、出願時の実施形式と出願後の実施形式の相違点が特許発明の作用効果の観点において顕著な相違をもたらすことが容易に推認できるとして、両実施形式に具現された発明の同一性を否定し、被告の先使用権の主張を排斥している。出願後の実施形式に変更を認めれば、被告が出願時に覚知していた技術的思想の範囲を超えて特許発明に固有の技術的思想の利用を認めることになるため、先使用権の保護が否定されたものと解することができる。

(35) 加熱炉事件最判以前の裁判例であるが、大阪地判昭和 42 年 7 月 10 日下民集 18 卷 7 = 8 号 784 頁 (飛散防止装置の構造事件) は、先使用者が出願時に実施していた考案の構成要素の一部につきこれと作用効果を同じくする置換可能な物又は方法をその際既に認識していたと認められる場合には、当該置換物又は方法にも先使用権の保護を認めるべきであると述べている。先使用者が出願時に覚知していた発明の範囲に先使用権の保護を及ぼすべきことを示唆するものといえる。

(36) 前掲注 28) [アンカーの製造方法事件]、前掲注 28) [掴み機事件]、前掲注 11) [溶融金属供給用容器事件]、東京地判平成 20 年 3 月 13 日裁判所 HP 参照 (平成 18 年 (ワ) 6663 号) (粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体事件) など参照。

(37) 横山・前掲注 4) 587 頁参照。

(38) 田村・前掲注 9) 285 頁、同・前掲注 31) 94 頁参照。

(39) 横山・前掲注 4) 587 頁 (注 47) 参照。

(40) 森林・前掲注 13) 15 頁、飯田・前掲注 13) 306 頁、中山 = 小泉編・前掲注 13) 1501 頁 [森崎 = 岡田] 参照。前掲注 13) [光照射装置事件] は、「先使用権が特許発明の通常実施権であることに鑑みると、先使用権に係る発明は、特許発明と同一のもの又は少なくともその一部であるものをいうと解される。したがって、先使用権が成立するためには、先使用に係る発明が特許発明の技術的範囲に属する必要がある」と述べる。その他、出願時の実施形式が特許発明や実用新案の技術的範囲に属しないことを理由に先使用権の成立を否定した裁判例として、大阪地判昭和 45 年 11 月 30 日無体集 2 卷 2 号 612 頁 (計器函の合成樹脂製カバー事件)、名古屋地判昭和 57 年 2 月 22 日 (昭和 55 年 (ワ) 82 号) (水田かんがい用分水栓事件)、前掲注 11) [炉事件] など参照。

同一である限り、先使用権の保護が認められることになる<sup>(41)</sup>。もちろん、このように解しても、先使用発明が出願時の実施形式そのものであるような場合には、出願時の実施形式が特許発明の技術的範囲外であれば、先使用発明と特許発明の技術的思想は同一とはいえず、先使用権の成立が否定されることになるが、先使用発明が出願時の実施形式を抽象化した技術的思想を内容とする場合には、出願時の実施形式が特許発明の技術的範囲外であるとしても、先使用発明と特許発明の技術的思想が同一と評価され、先使用権の成立が認められることがあり得よう。その場合、先使用権者は、両発明が技術的思想を同じくする範囲において、出願後に特許発明の技術的範囲に属する実施形式に変更することが可能となる<sup>(42)</sup>。例えば、特許権者が甲物質を火力により加熱して乙物質を作る方法について特許を有しており、先使用者が出願時に加熱方法として電気的な加熱手段を用いて甲から乙を作っていたとする。先使用者が出願時に加熱方法として電気的な加熱手段のみを覚知していたとすると、先使用発明と特許発明の技術的思想は異なるため、先使用権は成立せず、出願後に加熱方法を火力に変更することは許されない。しかし、先使用者が出願時に甲から乙を作るのに加熱作用を用いれば目的を達することを覚知しつつ、加熱方法の一つとして電気的な加熱手段を採用して甲から乙を作っていたという場合には、出願時の実施形式は特許発明の技術的範囲に属しないものの、先使用発明は特許発明を完全に包含するものであるから、先使用権が成立し、出願後に加熱方法を火力に変更した場合も、先使用権の範囲内の変更であり、特許権侵害とはならないことになる。

以上述べたことは、出願時の実施形式が当初は特許発明の技術的範囲に含まれていたものの、補正又は訂正により特許請求の範囲が減縮されたために、<sup>そきゅう</sup>遡及的に特許発明の技術的範囲に含まれなくなった場合にも妥当する。この場合も、出願時の実施形式が特許発明の技術的範囲に属することを要するとの解釈を採るならば、先使用権の成立が遡及的に否定され、出願後に補正又は訂正後の発明の技術的範囲に属する実施形式に変更することは当然に特許権侵害となる<sup>(43)</sup>。しかし、本稿の立場によれば、補正又は訂正がなされた場合も、先使用発明と補正又は訂正後の特許発明とを比較し、両発明が技術的思想を同じくする場合には、その限度で先使用権の成立が認められ、出願後に補正又は訂正後の技術的範囲に属する実施形式に変更することも可能となる。例えば、特許権者が甲物質を加熱して乙物質を作る方法全部について特許を有していたが、後日、加熱方法を火力に限定する訂正を行ったとする。一方、先使用者は出願時に加熱方法として電気的な加熱方法を用いて甲から乙を製造していたが、出願後に加熱方法を火力に変更したとする。仮に、先使用者が出願時に加熱方法として電気的な加熱手段のみを覚知していた場合には、先使用発明と訂正発明の技術的思想は異なるため、先使用権は成立せず、先使用者が出願後に加熱方法を火力に変更すれば、特許権侵害となる。これに対して、先使用者が出願時に甲から乙を作るのに加熱作用を用いれば目的を達することを覚知しつつ、加熱方法の一つとして電気的な加熱手段を採用して甲から乙を作っていたとすると、先使用発明は訂正発明を完全に包含することになるから、先使用権の成立が認められ、先使用者が出願後に加熱方法を火力に変更したとしても、先使用権の範囲内の変更であり、特許権侵害とならないことになる<sup>(44)</sup>。

(41) 美勢克彦「先使用による通常実施権」大渕哲也ほか編『専門訴訟講座⑥特許訴訟〔上巻〕』（民事法研究会、2012）715頁は、「先使用物件が特許発明の技術的範囲に属することは、発明思想説をとるのであれば、必須の要件ではない」と述べる。

(42) 田村・前掲注31) 100～101頁、横山・前掲注4) 579頁参照。

(43) 前掲注13)〔光照射装置事件〕は、訂正審決の確定により、訂正後の特許請求の範囲により特許出願、特許権の設定登録等がされたものとみなされるから（128条）、先使用に係る実施形式が訂正前の発明の技術的範囲に属していたとしても、先使用権は認められないとし、このように解したとしても、訂正の結果、特許権者は訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく特許発明の技術的範囲の限度で権利が認められるにとどまることを考えると、特許権者と先行して特許発明を実施していた者との公平を図るという先使用権の制度趣旨に反するものとはいえないと述べている。

(44) なお、（注43）で紹介したとおり、前掲注13)〔光照射装置事件〕は、先使用に係る製品が訂正後の特許請求の範囲に含まれないことを理由に先使用権の成立を否定しているが、他方で、先使用に係る製品を引例とする訂正発明の進歩性の判断に際して、訂正発明が先使用に係る製品と異なる技術的思想を体現した相違点を有することを認定して訂正発明の進歩性を肯定している。このことを踏まえると、当該事案において、訂正後の特許請求の範囲に含まれる実施形式への変更を認めると、先使用発明に包含されない訂正発明に固有の技術的思想の利用を認めることとなるため、本稿の立場においても、結論として先使用権の成立が否定されるべきであったといえる。同判決の進歩性の判断については、研究会の席上にて田村善之教授から情報提供をいただいた（田村・前掲注3）347頁（注112）参照。記して感謝申し上げる。

## (6) 小括

以上、(A) の場合を想定して、現行法上、先使用権の保護がいかにあるべきかについて論じてきた。その結果をまとめると、以下のとおりである。

先使用権を主張するためには、特許発明と同一の発明が独立に完成されたことが必要である。発明の同一性は技術的思想に基づいて判断され、先使用発明が特許請求の範囲に記載された発明特定事項に対応する同一の技術的事項を実質的に全て備えている場合に両発明の同一性が肯定される。ただし、特許発明の発明特定事項の一部に対応する技術的事項を備えていなかったとしても、両発明の実施態様を区別できない場合には、両発明の技術的思想が表裏一体の関係にあるため、両発明の同一性が肯定されるべきである。

先使用権を主張するためには、出願時に、先使用者の実施の意図が客観的に明確となっている必要があり、かつ、それで足りる。実施能力を有する事業者が発明の実施の事業を決定し、実施形式を確定させれば、実施の意図が客観的に明確となっているため、原則として、先使用権の保護を認めてよいと思われる。

先使用権の効力は、先使用者が完成又は知得していた発明全体に及び、先使用権者は、特許発明に固有の技術的思想の利用を伴わない限り、先使用発明の実施形式を自由に変更することができる。出願時における先使用発明の実施形式が特許発明の技術的範囲に属しない場合でも、先使用発明と特許発明を対比し、両発明の技術的思想が同一と評価できれば、その範囲において、先使用権の成立が認められる。

## 3. 立法論

### (1) 基本的な考え方

本稿の理解によれば、現行法は、(A) の場合を想定したルールとして適切なものと評価できるが、(B) の場合に先使用権の保護を認めることは困難であると解される。一方、(B) の場合も、先使用権の保護が認められないと、先使用者は出願前から実施していた事業をそのまま継続することができなくなり、相応の不利益を被ることになる。ゆえに、(B) の場合についても、先使用に係る事業の継続性を確保する観点から先使用権の保護を認めることは検討に値する。実際、現行法は、特許出願の時から日本国内にある物について、特許権の効力を制限しているが(69条2項2号参照)、これは、物の所有者が特許発明と同一の発明を完成又は知得していたか否かに関わりなく、物の所有者の既得権的な実施の利益を保護することを認めたものである。先使用についても、このような制度の延長線上に、先使用者の既得権的な実施の利益を保護するためのルールを導入することが考えられるところである<sup>(45)</sup>。以下では、このような観点から、立法論として、現行法とは別に、(B) の場合を想定したルールとしてどのようなものが考えられるかを検討することとしたい。

### (2) 要件

#### ① 発明の完成の要否

先使用権の要件としては、特許出願前に、善意で特許発明の技術的範囲に属する技術(物又は方法)を実施した事業を行っているか、事業に必要な準備を完了していることが必要であり、かつ、それで足りるとすべきである。

まず、発明の完成は不要とするべきである。(B) の場合は、(A) の場合と異なり、先使用者が先使用権の主張対象となる発明を適式に管理していない場合が多いため、発明の完成を要件とすると、先使用権の保護を受けることが困難となるおそれがある。加えて、先使用者が独自開発した技術を実施する場合に限らず、公知技術を実施する場合でも、その過程で発明として認識せずに使用していた実施形式について他社が特許を取得するということが想定されるから、先使用者の事業を保護するという観点からは、発明の完成を問わ

---

(45) 横山・前掲注4) 575頁(注10)参照。

ずに先使用権の保護を認めることに合理性があると思われる<sup>(46)</sup>。

他方で、先使用者が特許発明の技術的範囲に属する技術（物や方法）の実施行為を反復継続して行い得る状況にあることが必要である。すなわち、実施行為自体が偶発的に行われた場合には、先使用権の成立を認めるべきではない。この場合は、そもそも実施行為が反復継続して行われることが予定されていないため、実施権による保護を認める必要はないからである。もちろん、偶発的なものとはいえ、実施行為の結果生じた物については、既得権として保護する必要があるが、現行法上、出願の時から日本国内にある物には特許権の効力は及ばないとされており（69条2項2号参照）、それで十分であると考えられる。

## ② 事業の準備

(B)の場合に先使用権の保護を認める趣旨は、発明の保護ではなく、既得権的な実施の利益を保護することにあるから、先使用権の要件としては、現に実施しているか、実施に近い準備行為を行っていることを必要とすべきであろう。すなわち、事業化に必要な作業が一通り完了しているなど事業化に向けた作業が相当程度進んだ段階で初めて先使用権の保護を認めるべきである。

近時の裁判例では、現行法の「事業の準備」の解釈として、事業の内容が確定していることを要すると説くものがある<sup>(47)</sup>。このように「事業の準備」要件を厳格に解釈することは発明の保護の観点からは疑問があるが<sup>(48)</sup>、(B)の場合を想定した立法論としては合理性があると思われる。

## (3) 効果

先使用権の効力は、先使用権者が特許出願時に使用していた実施形式（具体的な物や方法）の範囲に及ぶものとすべきである。

(B)の場合、先使用権の主張対象となるのは、先使用者が事業化の過程で意識せずに使用していた特定の実施形式であり、当該実施形式の使用がそのまま認められれば、先使用者の事業の遂行に支障を来すことはないと考えられる。他方で、(B)の場合、先使用者は特許発明と同一の技術的思想を創作又は知得したわけではないから、先使用権の効力が、特許出願時に使用されていた実施形式の範囲を超えて及ぶとすれば、特許権者に追加的な不利益を生じ、発明へのインセンティブが阻害されるおそれがある。ゆえに、先使用権の効力は、先使用者が出願時に使用していた「実施形式」の範囲で及ぶと解するのが妥当である<sup>(49)</sup>。

もちろん、(B)の場合も、出願後の事業態様の変更に伴って付随的に実施形式の変更が必要となること

(46) 既述のとおり、旧法（大正10年法）37条は、発明の完成を先使用権の要件と規定していなかった。旧法下において先使用権の趣旨を既存の事業や設備の保護に求める見解（「経済説」）が有力であったのも（大判昭和13年2月4日民集17巻37頁（ミシン事件）、東京地判昭和30年2月25日下民集6巻2号342頁（完全無瓦斯導火線事件）、平田・前掲注32）197～198頁参照）、そのことが影響していると思われる。現行法の下でも、経済説的な観点から、発明の完成の有無を問わずに先使用者の保護を認めるルールを併用することが考えられるところである。

(47) 東京地判平成17年2月10日判時1906号144頁（分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件）、東京地判平成21年8月27日裁判所HP参照（平成19年（ワ）3494号）（経口投与用吸着剤事件）、知財高判令和3年2月17日裁判所HP参照（令和2年（ネ）10038号）（空調服事件）参照。

(48) 横山・前掲注4）583～584頁参照。

(49) 東京地判昭和49年4月8日無体集6巻1号83頁（合成繊維の熱処理装置事件）は、現行法の「発明（考案）…の範囲」の意義について、先使用者は「単に特定の実施の形式ないし態様を示したのみにとどまる」のであり、「出願の際現に実施していた考案をそのまま引き続き実施することができれば足りるのであるから、その現に、実施して来た形式ないし態様の範囲に限る趣旨であると解すべきである」と述べている。このように、先使用権の保護範囲を出願時の実施形式に限定する考え方（「実施形式限定説」）は、その控訴審判決（東京高判昭和50年5月27日無体集7巻1号128頁〔同事件〕）及び加熱炉事件最判により明確に否定されており、学説上も支持する見解はほとんど存しない。しかし、(B)の場合を想定した立法論として考えると、実施形式の変更を一切認めない点には疑問があるものの、出願時の実施形式に着目して先使用権の保護範囲を画するという考え方自体は妥当なものといえる。なお、出願時の実施形式に着目して先使用権の保護を図る立法例として、中国特許（専利）法がある。同法75条2項は、「専利出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合」には「専利権侵害とは見なさない」と定めている（訳は日本貿易振興機構（JETRO）による）。

が想定されるため、いかなる実施形式の変更も認めないとすると、先使用権者の保護にもとる結果となる。ゆえに、出願時の実施形式から自明な範囲内で実施形式を変更することは認められるべきである<sup>(50)</sup>。自明な範囲での変更であれば、変更後の実施形式は出願時の実施形式と同視し得るため、特許権者のインセンティブを過度に阻害することにはならないと解される。また、出願時の実施形式の変更が特許発明の発明特定事項と無関係なものである場合には、特許発明に固有の技術的思想の利用を新たに伴うものではなく、特許権者に追加的な不利益を生じるものではないため、出願時の実施形式の範囲内の変更として許容してよいと思われる。

#### (4) 法形式

先使用権は、特許権者の侵害主張に対する抗弁として機能するものであるが、現行法は、先使用権を通常実施権と構成している（79条参照）。これは、先使用権者の事業の移転等に伴って実施の地位を移転することを可能とするためのものと考えられる<sup>(51)</sup>（94条1項参照）。(B)の場合においても、先使用権者の事業の移転等に伴って実施の地位の移転を認めることが適当であるから、現行法と同様に、先使用権を実施権と構成することが考えられる。もっとも、先使用権を抗弁の一種（69条参照）としてルール化する場合でも、事業の承継人の実施行為に特許権の効力が及ばないように立法上手当てをすることは可能であるから、必ずしも実施権と構成する必要はないといえる<sup>(52)</sup>。むしろ、(B)の場合の先使用権が現行法69条2項2号と趣旨を同じくすることに鑑みれば、抗弁として規定することに合理性があるといえよう<sup>(53)</sup>。

## 4. 結びに代えて

以上、先使用権の保護のあり方について解釈論及び立法論の両面から検討を行った。筆者があるべきと考える先使用権制度は、先使用者が特許発明と同一の技術的思想としての発明を完成させている場合には、発明奨励の観点からその発明の内容に即した広い保護を認めつつ、そうでない場合も、先使用に係る事業の継続性の確保の観点から、先使用に係る実施行為に最低限の保護を与えるべきというものである。

前者の考え方に対しては、特許発明と同一の技術的思想を完成させたとはいえ、出願せずに秘匿して実施している者を手厚く保護することはかえって公平に反するのではないかという批判もあり得るところである<sup>(54)</sup>。しかし、特許法の目的は、特許出願をさせること自体にあるのではなく、飽くまで「発明を奨励」して「産業の発達」に寄与することにあるのであり（1条参照）、特許出願の有無を各人の自由な選択に委ねるという前提の下で、出願の意思のない者を含めて広く発明へのインセンティブを与え、発明を通じて我が国の企業の競争力を高めていくためには、特許権とともに先使用権の適切な保護が不可欠であると思われる。筆者は、決し

(50) 現行法の「発明…の範囲」の意義について、「発明思想説」を採りつつ、出願時の実施形式から自明又は均等な範囲に限定して先使用権の保護を認める見解がある（滝井朋子「先使用権の範囲」企業法研究238輯（1975）22頁、松尾和子〔判批〕馬瀬文夫先生古稀記念論文集『判例特許侵害法』（発明協会、1983）673頁、木棚照一〔判批〕判時1136号（判評312号）（1985）206頁、松本重敏〔判批〕民商法雑誌98巻1号（1988）109～110頁、本間崇〔判批〕判時1621号（判評468号）（1998）219頁参照）。論者によってニュアンスは異なるものの、基本的には出願時の実施形式と等価な範囲で先使用権の保護を認めるものと解され、(B)の場合を想定した立法論として考えれば、妥当性を有するものといえる。

(51) 田村・前掲注24）140頁参照。

(52) （注49）で紹介したとおり、中国特許法は先使用権を抗弁として規定するが（同法75条2項参照）、司法解釈上、実施又は実施に必要な準備をしている技術を元の企業とともに移転する場合には、譲受人が先使用権の主張をすることは可能とされている（「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に応用する法律の若干の問題に関する解釈」15条参照）。

(53) なお、中山・前掲注13）575頁は、先使用権が実質的には特許権の効力の制限として機能することから、通常実施権と構成する現行法の立法方法に疑問を呈している。

(54) 土肥一史「特許法における先使用権制度」日本工業所有権法学会年報26号（2002）170頁は、「特許制度は発明の公開を通じて社会公衆に利益をもたらす制度であるとみるときは、発明の公開を必ずしも伴わない先使用権制度は抑制的に解されるべき側面もあろう」と述べている。本研究会の席上でも、出願公開の代償として特許を付与するという特許制度の目的を重視すれば、特許制度を利用せず、発明を秘匿して実施している者に対して先使用権の保護を広く認めることは妥当でないという意見があった。

て特許権の保護を軽視しているわけではないが、先使用権の保護のあり方は、その時代の技術開発の状況や産業構造を踏まえて決定される必要があり、技術開発や事業形態の複雑化、多様化が進んでいる現在においては、先使用権の保護を柔軟かつ弾力的に認めることに合理性があると考えている<sup>(55)</sup>。

---

(55) 牧野知彦=加治梓子「先使用権と援用」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（青林書院、2014）は、先使用権について考える際には、発明をノウハウとして秘匿して実施する企業が増えているという社会的実態についても考慮する必要があると述べる。