

先使用権の緩やかな認定？ —特許権の緩慢な死？

同志社大学法学部 教授 井関 涼子

要 約

先使用権制度については、古く戦前から論じられ多くの優れた論考があり、確立し広く受容されている最高裁判決もあって、既に論じ尽くされているという感もある。それにもかかわらず、現在、先使用権が改めて脚光を浴びているのは、最近、オープン・クローズ戦略をとる企業が発明を秘匿化した上で、他社の特許権から先使用権で守ろうとする傾向や、パラメータ特許から従来技術を守るために先使用権を活用するというケースが問題とされているからである。このような場面で利用するために、先使用権を緩やかに認めようとする学説が主張されている。しかし、特許権者と出願前の実施者とのバランスを図り公平を期すことを目的とする先使用権制度において、先使用権を強めることは、特許権を弱体化させることに繋がる。本稿は、先使用権制度がどのように両者のバランスを図ろうとしているのか、その制度趣旨を確認し、この制度趣旨から一貫する解釈として、現在争われている論点をどのように解するのが妥当であるのかを考察する。

目 次

1. はじめに
2. 先使用権制度の趣旨
 2. 1 先使用者を保護する理由
 2. 2 小括
3. 先使用権の成立要件
 - (1) 発明の完成
 - (2) 発明の同一性
4. 先使用権の効力が及ぶ範囲
 - (1) 実施（準備）発明の範囲内
 - (2) いわゆる「食い込み」問題
5. おわりに

1. はじめに

近年、先使用権制度が注目を集めている。オープン・クローズ戦略をとる企業においては、発明を特許出願せず営業秘密として保持し、他社に特許権を取得された場合は先使用権を活用して自社の発明を守りたいということが、一つの理由であろう。また、最近、パラメータ特許により、従来実施していた技術でありながら、新規な測定値につき独占される場合が目立つようになり、従来実施していた技術を守るために先使用権を主張する場合もある。このようなケースを念頭に、先使用権を緩やかに認めようとする、いわゆるパブリック・ドメインアプローチの考え方が、最近強くなりつつあるように見える。しかし、これは妥当な方向性であるといえるだろうか。

先使用権制度は、特許権者と発明の実施者との利害を調整し、そのバランスを取ることによって特許法の法目的を達成しようとする制度であることは言をまたない。先使用権制度の趣旨の本質を究めようすると、後述するように考え方は種々に分かれているが、特許権者と発明実施者とのバランスを図らなければならな

い点については、異論を見ない。ところが、パブリック・ドメインアプローチの考え方によるならば、このバランスを欠き、特許権者は不利な立場に追い込まれるのではないかという危惧がある。本稿は、特許権と先使用権のバランスという観点から、先使用権制度を論じるものである。まず、先使用権制度の趣旨を確認し、この趣旨を前提として、全体として一貫する先使用権の成立要件と効果を考えたい。その中でも、見解の分かれている論点として、先使用権の成立要件では発明の完成と発明の同一性について、先使用権の効果としての先使用権の効力が及ぶ範囲については、実施（あるいはその準備）をしていた発明の範囲について取り上げる。

2. 先使用権制度の趣旨

先使用権制度の趣旨については古く戦前から論じられ、経済説、公平説、占有説、独立発明説など、その呼ばれ方も内容も様々な主張があり、いまだ定説はない。「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最高裁判決⁽¹⁾が、「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、」と述べたことから、判例は公平説に立つと言われるが、判例は公平の内容や理由を述べておらず、公平説と呼ばれる考え方も、その中身は主張者により異なる。先使用権制度は、特許権者と先使用者の利害調整をする制度である点で両者の公平を図るものであり、その公平の具体的内容が制度趣旨といえる⁽²⁾。また、経済説と公平説を区別する考え方は正しくないという指摘⁽³⁾もあり、先使用者を保護すべき理由として複数の要素を挙げる説も多い。そこで、先使用権制度の趣旨として唱えられている要素の中でいずれが、先使用権を認めるべき最も重要な本質であるのかを確認する⁽⁴⁾。

2.1 先使用者を保護する理由

① 国民経済・事業設備保護

旧法についての戦前の代表的な学説は、特許権を理由として、出願前に善意で実施事業や事業設備をなした者に対して、これを廃絶させることは、国民経済上の損失であるとともに、事業者、設備者に対して公正を欠くと述べていた⁽⁵⁾。しかし、出願に係る発明を知らずに自ら発明をしても、実施の準備が出願後に初めて行われた場合は先使用権は成立せず、特許権侵害として事業設備の廃棄を求められるのであり、この理由付けは短絡的な見解であると批判されている⁽⁶⁾。

② 先願主義の是正

次に、先願主義を採用したことを理由として、先発明者との保護の均衡や公平を挙げる説がある⁽⁷⁾。しかし、先願主義、先発明主義は、特許権の帰属者を定める主義にとどまり、先発明主義を採っていた明治42年特許法（明治42年4月2日法律第23号）にも先使用権制度が存在したことなどから、先使用権は先願主

(1) 最判昭和61年10月3日民集4巻6号1068頁（ウォーキングビーム式加熱炉事件）。解説として、水野武（判解）『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和61年度』394頁（法曹会、1989）。

(2) 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137頁、140頁（2019）も同旨。

(3) 麻生典「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81号159頁、181頁（2009）。

(4) 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』83頁、90頁以下（弘文堂、2020）。

(5) 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巻2号3頁（1940）。

(6) 森林稔「先使用権制度の存在理由」『石黒淳平先生・馬瀬文夫先生還暦記念 工業所有権法の諸問題』164頁、176頁（法律文化社、1972）。

(7) 松本重敏「先願主義と先使用権」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（上）』475頁、478頁（有斐閣、1971）、豊崎光衛『工業所有権法』255頁（有斐閣、新版・増補、1980）。

義を採る法制にのみ特有の制度ではないなどの反論がある⁽⁸⁾。確かに、先発明主義を、先出願が存するか、既に特許権が成立している場合に、後の出願者との間で、発明の先後によって特許権者を決めるだけであると解すれば、先発明者が企業秘密として実施している場合は、なお後発明者が有効に特許権を取得できるから、先使用権の問題が生じる⁽⁹⁾。しかし、先発明主義を採用していた専売特許条例（太政官布告7号）（1885（明治18）年）は、4条柱書で「左の諸項に触るるものは専売特許を願出することを得ず」として、同条1号で「他人の既に発明したるもの」と定めていた。この規定であれば、先発明者の出願の有無を問わず、先発明が存在したことをもって後発明者は特許権を得ることができない。このような先発明主義の場合は、先発明者に先使用権を認める必要はないことになり、実際、専売特許条例には先使用権は定められていなかった。したがって、このような先発明主義を前提とするならば、先使用権が先願主義に特有のものであると捉えること自体は、あながち間違っていないと考えられる。

しかし、先願主義に特有であることと、先発明の保護の必要性は別論であり、先願主義の採用は、特許法が発明の早期公開を目的とし、公開の代償として特許権を付与することの現れであるから、発明を公開しなかった者を保護する理由はない⁽¹⁰⁾。

③ 発明の奨励

特許発明とは独立に発明を完成したことが先使用権の成立要件であることから、先使用権制度も発明の奨励が目的であると解する立場もある⁽¹¹⁾。別個に完成された発明は、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ともいわれる⁽¹²⁾。しかし、確かに発明の完成は、特許権、先使用権のいずれによる保護についても必須の要件であるものの、そのみでは保護されず、出願＝発明の公開、あるいは発明の実施事業が必要であることを説明できないと思われる。

④ 占有

占有説と呼ばれる学説は、先使用権制度の趣旨を先使用者の占有状態を保護するものとする⁽¹³⁾。これについては、無体物である発明について占有（準占有）が認められるかという問題があること⁽¹⁴⁾に加え、占有が保護されることは、先使用権が認められる場合の結果であって、占有が保護される理由は明らかではないとの批判がある⁽¹⁵⁾。「占有説」の中でも、占有状態とは、無体物である発明の占有ではなく、先使用者が発明の実施等を行っている状態を示す概念であり、先使用権制度の趣旨は、正当な先使用者によって創出された産業的占有状態の保護であるとする説もある⁽¹⁶⁾。しかし、そうであれば、「実施の保護（促進）」をいうものであるとして、「占有」という概念を用いる必要性に疑問が呈されている⁽¹⁷⁾。

(8) 森林・前掲注6・180頁、泉克幸「先発明者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26号177頁、189頁（2003）。

(9) 仙元隆一郎「シンポジウム 知的財産権と先使用権 司会の言葉」日本工業所有権法学会年報26号87頁、88頁（2003）。

(10) 麻生典「先使用権制度の趣旨」慶應法学29号233頁、235頁（2014）も同旨。

(11) 横山久芳「先使用権の成立要件の解釈—発明の同一性と事業の準備」Law & Technology 88号1頁、5頁（2020）。

(12) 牧野利秋『知的財産権訴訟寸考』176頁、191頁（東京布井出版、2002）。

(13) 森林・前掲注6・181～182頁、飯田秀郷「先使用権（1）—発生原因事実」牧野利秋編『裁判実務大系9工業所有権訴訟法』299頁、305頁（青林書院、1985）、麻生・前掲注10・266頁。松尾和子・判批『判例特許侵害法（馬瀬文夫先生古稀記念）』661頁、670～671頁（発明協会、1983）は、法的安定性のために既得利益状態を保護すると述べる。

(14) 吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテント56巻6号61頁、62頁（2003）、田村善之「無体財産権と『準占有』」同『競争法の思考形式』131～147頁（有斐閣、1999）。

(15) 田村・前掲注2・139頁。

(16) 麻生・前掲注10・266頁。

(17) 吉田広志「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成—用途発明・パラメータ発明を題材に」パテント72巻12号（別冊22号）57頁、66頁注26（2019）、田村・前掲注2・140頁注9。

⑤ 実施保護

次に、先使用者の発明の実施が産業の発達に寄与することを根拠とする学説がある。その最初の提唱者である吉田清彦説は、以下のように論ずる⁽¹⁸⁾。特許法の目的は、発明公開の報償として特許権を付与し産業の発達に寄与するところにあるが、発明公開の意義・機能は、技術の累積的進歩を図ることと、特許権の存続期間満了後に第三者が発明を自由に実施することにある。そして、第三者の自由実施の時点で、発明の技術が高いほど産業発達に寄与するため、発明創成後可及的速やかに特許出願がなされるように、先願主義を採用するとともに、特許要件の判断基準時も出願時とする方策を採った。したがって、「特許出願という行為は、発明の公開（特許）への起源的出発行為であり、「その性質上、特許権の効力は、特許出願時点を限界点として、その前には及ばない」とする。そして、出願前の第三者の実施がもたらす産業発達への効果は、特許権の存続期間満了後の第三者の実施がもたらすそれより一層優れているという点において、特許法の発明公開（特許）制度の、産業発達に対する機能の限界がある。「そこで、特許法は、自己の目的達成のために、第三者に対して、公開（特許）された発明につき特許権の存続期間の終了後を解放したのと同じ目的で、公開（特許）された発明と同一の発明につき特許出願時前をも解放し、そこより生じた実施に対してその継続を認めざるを得ないのである。」「先使用权制度は、… 発明公開（特許）制度の限界に起因して認められた制度であるから、… 起源的限界点である特許出願時点が基準となる。」

この論考は、先使用者の発明の実施継続の保護が先使用权の趣旨であることについて、最も説得的な論拠を提供していると考えられる。発明の実施を先使用权の趣旨に含める学説は少なくないが、その基準時については、政策判断として出願公開時とする選択肢もあり得ると述べる見解⁽¹⁹⁾もある中で、基準時は出願時であることが、特許法の目的から必然であることを明確に説明している点で⁽²⁰⁾、卓見である。とりわけ、発明公開による産業発達という特許法の目的で捕捉し得ない出願時前の実施による産業発達を、先使用权により保護するという構造を示しており、理論的に優れていると考える⁽²¹⁾。知得経路が問題となる理由は、存続期間満了後の自由実施の対象は、既に公衆に公開された発明であるのに対し、先使用者の実施はそうではないから、特許権に対抗できる正当性を評価する基準が、発明の創成及び知得経路に求められるとしている⁽²²⁾。

また、発明の実施を先使用权の根拠と考える説には、発明実施の「促進」が先使用权の趣旨であるとする説⁽²³⁾と、積極的に発明の実施を促進するものとはいえないとする説⁽²⁴⁾がある。後者の説は、先使用权制度は、その存在が実施のインセンティブとして事前に積極的に機能するというより、出願前になされていた発明の実施を一定の場合に事後的に保護するものであるとしている⁽²⁵⁾。

(18) 吉田清彦「先使用权制度の存在理由についての一考察」パテント 33 巻 5 号 40 頁、41～44 頁（1980）。

(19) 田村・前掲注 2・143 頁は、公開公報か特許公報発行時までには実施が事業の準備をなしていれば足りるという制度を構築するという選択肢もありえたとしつつも、法は、発明の公開という特許法の趣旨に沿った行動である出願行為よりも先に、発明の実用化という特許法の趣旨に沿うもう一つの行動をとっていることを要求することにたと述べ、吉田広志・前掲注 14・73 頁注 3 も、同旨を述べるから、結論としては、これらの説もこの点においては吉田清彦説とほぼ同じであるといえる。

(20) 吉田清彦論文の執筆時（1980 年）、特許権の存続期間は、出願公告の日から 15 年と定められ、67 条 1 項但書で「ただし、特許出願の日から 20 年をこえることができない。」とされていたところ、論文では、「特に、ただし書きに注意を要する」と述べられていた（吉田清彦・前掲注 18・41 頁）。1994 年改正により存続期間が出願日から 20 年と規定された後は、出願時点を基準とすべきことがより一層明らかになったといえよう。

(21) 出願時が判断基準時となることについて同様の説として、滝井朋子「先使用权の範囲」企業法研究 238 輯 14 頁、18 頁（1975）は、先使用权の法的根拠は不遡及の原則にあり、特許出願時とは、特許権生成手続の始点であり、さらに、特許権成否の判断基準時点であるから、出願技術開示が意味を有しない事柄に関しては、権利の始期としての性格が与えらるべきものであると述べている。

(22) 吉田清彦・前掲注 18・43 頁。

(23) 吉田広志・前掲注 14・61 頁、鈴木英明「先使用权制度における公平説再考」日本知財学会誌 8 巻 3 号 87 頁、99 頁（2012）、田村・前掲注 2・142 頁。

(24) 村井麻衣子・判批・知的財産法政策学研究 13 号 213 頁、225 頁（2006）。麻生・前掲注 10・260 頁も同旨。

(25) 吉田清彦説・前掲注 18 を、実施「促進」説に位置付ける考え方もあるが、同説では、実施の継続を「認めざるを得ない」と表現しており、実施を促進するとまでは述べておらず、後者の説に立っていると思われる。

⑥ 過剰出願防止

発明実施の促進とともに、過剰出願の抑止が先使用権の根拠であるとする説もある⁽²⁶⁾。すなわち、特許発明とは独立に発明をなした者は、もし先使用権制度がなかったとすれば、実施を躊躇^{ためら}ったり、防衛出願をしたりする可能性があるため、実施を促進し、過剰な出願を抑止する目的で先使用権制度があると論ずる。過剰出願の抑止という点については、実際に先使用権制度を理由に出願が抑制されることはないという批判もあるが⁽²⁷⁾、これに対しては、法の趣旨を探究する場面では法が想定していることを問題とすべきであると反論している⁽²⁸⁾。しかし、他者が特許権を取得することを阻止したければ、秘匿せず実施すれば新規性が失われて目的を達することができ、防衛出願をするより簡単である。発明の公開は特許法の目的にもかなう行為でもある。そうであるのにあえて発明を秘匿し、特許出願による発明の公開もしないことを特許法が推奨していると想定することは、特許法の趣旨として一貫しないと思われる。

自己の発明の公開による新規性喪失を確実にするため、発明推進協会は公開技報のサービスを昭和 51 (1976) 年から開始しており、平成 14 (2002) 年からは Web サービスとして、ネットで即時公開している⁽²⁹⁾。特許庁の審査・審判の資料としても活用されており、極めて有用であろう。登録料金は約 1000 円から、月額利用料は約 3000 円からで、特許出願料が 1 件 14000 円であるのに比べ格安である。このようなツールを利用すれば、無駄な出願などはしなくて済む。

また、独占権を欲しない出願による特許庁の審査負担をなくす対策として、特許制度自体に既に、審査請求制度 (48 条の 2) が設けられている。さらに、かつては、無効審判を請求するまでもなく先使用者が特許権侵害を免れるという趣旨が先使用権にあると言われていたが、104 条の 3 の導入により、侵害訴訟中で権利行使制限の抗弁が可能となった現在においては、必ずしも無効審判を起す必要はなくなり、この意味では先使用権の意義は低下しているといえよう。

したがって、先使用権の趣旨として、過剰出願の抑止は認められないと考える。これを趣旨と考えて成立要件などを判断することには、問題点もある。この説では、先使用者が仮に先使用発明について特許出願をしていた場合と比較して、先使用権による保護が遜色のないようにすることを目的として、先使用権の成立要件や効果を考えることになるが、それは公平といえるだろうか。特許権者は、特許出願により発明を広く早期公開し、社会の技術水準の向上に貢献しており、クレームにより特許発明の範囲を明確化して公示している。これに対して先使用者は、発明の実施により貢献したとはいえ、特許法の法目的によりかなう行為をしているのは、社会全体に技術情報自体を公開している特許権者だといえよう。もちろん、特許権者は独占権を得るのに対し、先使用権者は自分が実施を続けられる抗弁を得るだけであって、対等な保護ではないのだから、貢献が対等であるはずもなく、その必要もないと考えることもできる。確かに、先使用者が発明し実施していた範囲内でその実施を続けるだけであれば、何も問題はないが、この説が主張するような出願していたのと同じ保護を考えるならば、自身の発明や実施の範囲を超えた部分にまで保護が広がることを許すことにつながり、それは公平ではないと考える。

⑦ 独立発明

最近の学説として、先使用権制度は、特許権は特許発明に依拠しない独自創作にも行使できるという原則を修正するものとして捉える見解がある⁽³⁰⁾。特許法で依拠性を要求しないのは、発明は過去の知見を参照

(26) 田村・前掲注 2・141～143 頁、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 159 頁、162、163 頁 (2003) も、先使用権制度が無駄な出願を抑止することに言及する。

(27) 吉田広志・前掲注 14・73 頁注 4、村井・前掲注 24・224 頁注 11。

(28) 田村・前掲注 2・142 頁注 16。

(29) 発明推進協会「公開技報 Web サービス」<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp> (2023 年 8 月 31 日最終確認)

(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 19 頁、23～24 頁 (2019)。

しながら累積的に進歩していく性質があるので、独自の発明であっても特許発明への依拠を擬制できると、同一発明への重複投資を抑制することを理由に、独立発明への権利行使を正当化できるからであるとする。先使用権が認められる場面では、このような正当化根拠が当てはまらないから、独自創作の実施を禁止することができないこと、また、自己の発明の実施に対する資源投下が抑制されることを防止するという複合的な理由が、先使用権の制度趣旨であるとする。

この説は、特許権は独自の発明に対しても及ぶことが原則であるのに、先使用権が成立する場面では、独立発明であることにより特許権が及ばないという相違に着目し、独立発明に特許権が及ぶとする根拠から説き起こした斬新な見解である。しかし、独立発明への権利行使の根拠が特許発明への依拠の擬制であるなら、それは出願公開後に妥当するものであって、出願公開前であれば先使用権が成立するということになる。論者自身もこれを認めた上で、「しかし、出願した時点で発明が公衆に利用可能となったとみなすことは背理とまではいえない。」⁽³¹⁾と述べるが、出願時には出願者の公開の意思表示があっただけであって、その時点で公衆が発明を利用可能であったことにはならないと思われる。

思うに、特許権が独立発明にも及ぶのは、特許権の独占性（唯一性）を保障し、発明への投下資本の回収を確実にし得るようにしなければ、特許権取得のインセンティブを損ない、発明の早期公開によって技術進歩を早めるという特許制度の目的を果たすことができないからであろう。すなわち、フリーライドではない行為を政策目的上侵害とする制度であるといえよう。これは、産業財産権制度⁽³²⁾全般に妥当すると考えられる。意匠法には、秘密意匠制度（意匠法 14 条）があり、所定の書面を提示して警告した後は、差止請求をすることができるのであり（意匠法 37 条 3 項）、フリーライドではない行為でも権利行使を受ける。論者は、商標権侵害において、商標の類否判断に出所混同のおそれの有無が基準として用いられているため、実質的にフリーライドの場合に侵害が限定されているとするが⁽³³⁾、フリーライド（依拠、模倣）とは、対象を知って利用することを指すのであり、結果的に混同のおそれがある商標を使用したとしても、未使用の登録商標を知らずに使用した場合などは、フリーライドとは言わないであろうが、なお商標権侵害が成立する。

このように、依拠性のない独立発明にも特許権の効力が及ぶのは、特許法の政策的な法目的によるものであるから、先使用権が成立する場合には独立発明に特許権が及ばない理由も、特許法が発明公開の意思表示（出願）を最先にした者に特許権を付与するという政策を採り、出願行為の先後で評価を分けたことにあると考えられる。

2.2 小括

以上、先使用権の制度趣旨として唱えられている様々な要素を検討してきたが、先使用権の本質は、特許出願前からなされていた先使用者の発明の実施の継続を保護することだといえよう。すなわち、公平説と呼ばれる考え方の中でも、発明をし、それを出願によって公開した特許権者と、同じ発明をし、これを実施した先使用者との公平を図る制度であるということが、先使用権制度の趣旨である。

その根本には、特許制度の趣旨、すなわち、1 条にいう法目的である、発明の保護・利用による発明の奨励を達成するため、発明の創作行為とその公開を促進しようとして、発明公開の代償として特許権を付与するという制度を作り、その際、先願主義を採用して、発明の早期公開により、早期の技術進歩を図り産業の発達に寄与するという、特許法全体の制度趣旨がある。

この特許制度の趣旨から導くならば、出願人の発明公開の意思表示である出願よりも先に、発明をし、そ

(31) 前田・前掲注 30・33 頁注 23。

(32) 不正競争防止法上の保護は、権利は発生しないから除かれる。

(33) 前田・前掲注 30・32 頁注 20。

の実施をして産業発達の法目的に寄与していた先使用者もまた、保護されるべきだというのが、先使用権制度であるということになる。

最近、先使用権が注目される理由として、オープン・クローズ戦略に必要だと言われることがある。先使用者は、発明を公開する必要はなく、秘匿していた場合にとりわけ先使用権が重要になるからであろう。しかし、このクローズ戦略を特許制度が推奨するというのは、妥当ではないのではなかろうか。企業の戦略としてクローズ戦略をとることは自由であり、重要な場合もあるだろうが、それを、特許制度が推進するということには疑問がある。

発明の秘匿による二重研究、二重投資の無駄を抑止し、社会の技術の早期進歩を目指すことこそが、特許法の目的ではなかろうか。発明を秘匿化すれば、他者が同一技術を開発するまでは何十年でも独占することが可能になる。そして、他者が特許権を取得しても、自己が特許出願したのと同様に先使用権で守られるのだとすれば、特許権を取得する意味はなくなりかねない。

パブリック・ドメインの保護として先使用権を緩やかに認めるべきだと言われることがある。しかし最近、パブリック・ドメインの保護が言われすぎ、過剰ではないかという印象を受ける。あくまで特許権とのバランスが必要であると思われる。特許制度も、長い目で見ればパブリック・ドメインを豊かにするための制度だと言えよう。早期公開させた発明は、試験・研究のためならば自由に利用できる（69条1項）としているのも、発明をパブリック・ドメイン化する一つの方策である。存続期間（67条1項）が満了した後はまさにパブリック・ドメインになる。特許出願を抑制すれば、発明は秘匿化に向かい、何十年もパブリック・ドメインにならない。むしろ、パブリック・ドメインは痩せていくことになる。

パラメータ特許、数値限定発明特許の中に、近年、公知技術につき新規な測定値を見出したものがあり、従来技術が使えなくなるという事案が問題化しているが、これは不適切な独占権が発生しているということであり、本来、進歩性の欠如などによる特許無効、技術的範囲の適切な解釈などにより解決すべき問題であろう。先使用権というすべての特許権に適用される制度を、こうした一部の病理的ともいえる特許権の問題により変更するのは、適切な解決策とはいえない。

3. 先使用権の成立要件

(1) 発明の完成

以上で検討した制度趣旨に鑑みると、先使用権の成立要件のうち解釈が争われているものをどのように考えるのが妥当であろうか。争いがあるのはまず、成立要件のうち発明が完成していることである。「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判では、「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」と判示した。これは、先立つ「薬物製品事件」最判⁽³⁴⁾でも判示されていたことを参照したものである。学説においても、発明は、自然法則を結果として利用するものであれば十分であり、発明者がその法則について正確かつ完全な認識をもつことは必要でない⁽³⁵⁾、利用している自然法則自体についてのメカニズムや具体的適用範囲等について解明されていることまでも要求しているものではない⁽³⁶⁾などと述べられており、通説となっている。このように、先使用権の成立要件として「発明の完成」を要求し、そこでいう「発明の完成」とは、発明者の主観ではなく、客観的なものを指すことが確立している。

下級審判決においても、古くは大阪地裁昭和41年の「熔融アルミナ事件」判決⁽³⁷⁾で、「先使用による通

(34) 最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁（薬物製品事件）。

(35) 吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説』53頁（有斐閣、13版、1998）。

(36) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法』18頁（平嶋竜太）（青林書院、2版上、2017）。

(37) 大阪地判昭和41年2月14日判時456号56頁（熔融アルミナ事件）。

常実施権を有するためには、… (1) 特許の対象である発明と先使用として実施していた発明思想とが本質的に同一であること (2) 先使用者の発明は既に実施されていたか、実施の事業の準備をしていたこと…が必要である。そして、右 (2) の要件の先使用者が発明の事業を実施し、またはその準備をしていたというためには、その発明がその際既にまとまったものとして完成していたこと、先使用者は右発明思想、殊に課題解決の手段を構成する外部的因果関係を経験的に把握し、右発明思想に対し事実的に支配可能の状態にあったことが必要であると解すべきである。しかしながら、右外部的因果関係を学理的に理解していることまで要求されるものではない。後者は学問の世界に属する。」と判示している。

近時の判決では、知財高裁平成 30 年の「ピタバスタチン先使用権事件」判決⁽³⁸⁾において、本件特許発明は、ピタバスタチン製剤の水分含量を一定の範囲内にするという技術的思想であるのに対し、被告は先使用サンプル薬の水分含量が一定の範囲内になるように管理しておらず、そもそも水分含量には着目していなかった。このことから、先使用者が実施していたものには、水分含量を一定範囲内に収める、あるいは一定数値とするという技術的思想は存在せず、先使用実施形式に具現された技術的思想が、本件発明と同じ内容の発明とはいえないとして、先使用権は否定された。本件は、発明の同一性がないというより、そもそも先使用者において発明は完成していなかった事案と言えると思われるが、本判決が発明の同一性を先使用権成立の要件であると判示したとして、発明の同一性を要求すべきではないと解する立場から批判がされているところであり、この点については、後述する。

「ピタバスタチン先使用権事件」と同様にパラメータ発明が問題となった事案として、大阪地裁令和 3 年の「ランプ及び照明装置事件」判決⁽³⁹⁾がある。本件では、先使用製品につき 6 年以上の使用後に測定した数値について、経時変化の数値の詳細な証拠により、配光特性が初期値と大きく異なることが立証され、先使用権が認められた。判決は、先使用製品は「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 1 並びに本件訂正発明 1 - 17 及び 1 - 18 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。」と述べており、「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」としている言葉を捉えて、先使用者に発明が完成していることを要しないと判示したと解する考え方がある⁽⁴⁰⁾。

この文献では、「この判決は、先使用製品から先使用者の抽象的な発明思想を抜き出すことなく、製品を直接に『発明』と呼び代えている。したがって、実施された製品それ自体が発明であり、それを起点に先使用の適否を考えている。」「先使用者において特許権者と同一の発明思想が伺（原文ママ）われなくとも、構成要件に相当する構成を備え、同等の作用効果を奏しているというだけで先使用を認めている」「先使用者は抽象的な発明思想を備える、ないしは認識している必要は無いと判決は考えたのだろう。」⁽⁴¹⁾と評しているのであるが、判決文全体を読めば、そのように解することは適切ではないと考える。まず、判決では、「RAD - 403W（以下『403W 製品』という。）に係る発明（以下『403W 発明』という。）と初出箇所と断っているのであって、製品を直接発明としているのではない。また、「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、…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。」と述べた箇所は、論者のような先使用権の成立を論じた箇所ではなく、先使用権の成立を認めた後の、先使用権の範囲を論じた箇所において、「被告製品 1 ~ 5 及び 7 ~ 16 は、いずれも、403W 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であるにとどまるものといえる。」ことを認定するために述べた理由の

(38) 知財高判平成 30 年 4 月 4 日裁判所 HP 参照（平成 29 年（ネ）第 10090 号）（ピタバスタチン先使用権事件）。

(39) 大阪地判令和 3 年 9 月 16 日裁判所 HP 参照（平成 29 年（ワ）第 1390 号）（ランプ及び照明装置事件）。

(40) 吉田広志「実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義—特に用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するために—」知的財産研究教育財団「令和 4 年度知的財産に関する日中共同研究調査報告書」102 頁、117 頁（2023）。

(41) 吉田・前掲注 40・117 頁。

一つである。判決は、先使用権の成立を論じた箇所においては、「403W 発明は、本件各発明 1 並びに本件訂正発明 1 - 17 及び 1 - 18 の構成要件を充足する構成を備えたものであり、これらの各発明と同一性が認められる。」と認定しており、先使用者が発明思想を備える必要がないと考えたとは思われず、従来の裁判例と同様に、先使用発明が特許発明と同一性を有することを認定しているのである。すなわち、この事件では、具体的、客観的な構成をもって発明が完成していたことの立証に成功したのであって、発明が完成していなかったのではなく、判決は結論として発明が等しいことを結論付けたものである。

クレームを書くわけではない先使用製品について「技術的思想の明示」を要求できないのは当然である。発明の完成とは、主観的な認識ではなく、客観的な事実であって、構成が具体的、客観的に示されれば、発明が完成していたと認定できると解される。

また、発明とは技術的思想であるから、反復可能性が必要である。よって、反復可能性がなく、1 回限り、特許発明の実施に当たる物が生じただけであれば、いまだ発明が完成していたとはいえないから、先使用権は成立しない。この点について、特許権侵害の認定においては、1 回限りの物であっても侵害は成立するのに、なぜ先使用権の認定においては技術的思想であることまで要求されるのかと疑問視する見解もあるかもしれない。しかし、特許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）、技術的思想にまでなっていない場合は、特許出願前から存在した物の保護としての既得権で足りるとして、先使用権と役割を分担するのが、特許法の趣旨であると考えられる。

(2) 発明の同一性

先使用権の成立要件の中で、発明の完成とともに問題になるのは、発明の同一性の要件である。79 条の文言上「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」と規定されていることから、先使用発明が出願発明と同じであることが要件になっていることは、明らかである。「その発明」を「自己の」と読み替えることが可能であるという説⁽⁴²⁾があるが、「自己の」という文言は特許法の他の条文に 16 か所あり、79 条においてそのように規定されていない以上、読み替えるべき理由はない。先使用発明が出願発明と同一であるという要件を満たすためには、第一に、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内であること、第二に、先使用発明の技術的思想と特許発明が同一であることの二つが必要であると考えられる。第一の先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内であることは、形式的には、特許権に対する通常実施権であることから導かれるが、実質的理由としては、先使用発明が技術的範囲外であれば、自由実施ができるのであり、パブリック・ドメインの保護に何ら問題はないことが挙げられる。この二つの要素は両方ともに満たす必要がある。第一の要素、すなわち、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲に含まれていても、そこに具現された技術的思想が特許発明とは異なる場合があり、その場合は先使用権を認めるべきではない。先使用権は、特許発明と同一の発明を完成し実施していたことにより特許権者と同等の貢献をしていたために認められるものであって、別発明をしたことを理由に特許権が制約される筋合いはないからである。この点、特許発明のクレームの構成要件を満たせば技術的思想にかかわらず特許権侵害とされることとの不整合を問題視する見解があるが、特許権による独占を達成するためには、クレームの構成要件を満たすものはすべて排除する必要があることと、先使用権として継続的に当該発明の実施を認めることは次元が異なるのであって、このことに由来する相違である。

しかし、発明の同一性を満たさない場合であっても先使用権を認めようとする見解⁽⁴³⁾がある。この見解を主張する理由の一つは、先使用者の実施形式変更の場面で、出願時に技術的範囲外で実施していた（＝発

(42) 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 129 頁、139 頁 (2019)。

(43) 吉田・前掲注 17・68～69 頁、田村・前掲注 42・137 頁以下。

明は異なる)にもかかわらず、出願後に実施形式を変更して技術的範囲内に入った場合に先使用権を認めるために、発明の同一性は不要であるという議論を展開していると思われる(後述する「食い込み」を認める説)。しかし、そのように解するのであれば、「出願時」を基準として画した意味がなくなる。先使用権の根拠は、発明をし、その実施をして貢献したことにあり、技術の早期進歩の法目的により出願時点で決するという趣旨からは、出願時に同等の発明の実施による貢献をしていたことが必要となるはずである。

第二の、先使用発明の技術的思想と特許発明が同一であることは、令和2年の知財高裁の「光照射装置事件」判決⁽⁴⁴⁾が、次のように明確に判示している。すなわち、「『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。また、上記のとおり、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同一の発明であることが必要である」と述べているのである。

発明の同一性を要求すべきではないとする説の二つ目の理由として、特に数値限定発明において、先使用に係る実施形式が特許発明の請求範囲に属する場合であっても、先使用者が着目していなかった要素の数値限定に抵触する場合には技術的思想の同一性を満たさず先使用権を認められないことになって、妥当ではないからであると主張されている⁽⁴⁵⁾。例えば、近年開発された特殊な測定機器による測定結果から得られたパラメータ発明については、「昔からそのままの実施を継続していた先使用者は、到底先使用が認められなくなる。」⁽⁴⁶⁾食品用途発明のように、新たに特許対象となった技術分野についても、従来、「発明的な認識」などしているはずもないから、先使用権は認められないと説く⁽⁴⁷⁾。これらの説では、先使用発明と特許発明の技術的思想の同一性を求めたために先使用権が否定された判決として、前掲「ピタバスタチン先使用権事件」判決を挙げて批判する。

「ピタバスタチン先使用権事件」判決では、医薬品に係る特許発明について、控訴人は、本件出願日までにサンプル薬を製造し治験を実施していたことから先使用権を主張した。判決は、「控訴人が先使用権を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない。」とした上で、「本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを2.9質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを1.5質量%以上にすることによって5-ケト体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思想を有するものである。」と認定し、控訴人のサンプル薬に具現された技術的思想について、「控訴人が、サンプル薬の水分含量が一定の範囲内になるよう管理していたということはできない。」「012実生産品及び062実生産品の製造工程では、B顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において■にすると定められており(乙24、26の1・2)、サンプル薬と実生産品との間で、B顆粒の水分含量の管理範囲が■から■へと変更されている。控訴人は、サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。」と認定した結果、「以上のとおり、本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものであるのに対し、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに含まれる範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということはできない。」と結論付けた。

発明の同一性を要求すべきではないとする見解では、上記のとおり、「先使用者が着目していなかった」あるいは「発明的な認識」をしていないなど、先使用者の主観的な認識において技術的思想が特許発明と同

(44) 知財高判令和2年9月30日判時2508号61頁(光照射装置事件)。

(45) 田村・前掲注42・138～139頁。

(46) 吉田・前掲注40・116頁。

(47) 吉田・前掲注40・116頁。

一ではなかった場合に先使用権が否定されると解した上で、これを批判している。しかし、既述の「(1) 発明の完成」でも述べたとおり、「発明の完成」とは、発明者の主観ではなく、客観的なものを指すことが確立しており、このことは「発明の同一性」の判断でも一貫させるべきである。「ピタバスタチン先使用権事件」で発明の同一性が否定されたのは、先使用者が認識していなかったからではなく、サンプル薬の水分含量を客観的にみて管理していなかったこと、のみならず、実生産品の水分含量を積極的に別数値に変更しており、水分含量に関する技術的思想の不存在が認定されたからである。したがって、先使用者が特許発明の数値限定について認識がなかったとしても、出願前の実施行為から客観的に当該数値範囲において実施していたことがいえるならば、発明の同一性があるとして先使用権が認められるのであって、問題はないと考える。

発明の同一性を要件とすべきではないとする上記見解において、「発明的思想が同一でなくとも先使用を認めた例」として、平成14年の東京高裁の「熱交換器用パイプ事件」判決⁽⁴⁸⁾が挙げられている⁽⁴⁹⁾。しかし、同判決は、「しかし、本件出願日前の製造に係る NKK9810 熱交換器用パイプが、本件考案の特徴的構成とされる構成要件 d, e を含め、その全構成をすべて備えることは前示のとおりである。」「NKK9810 熱交換器用パイプが、…本件考案と同一の構成を備えることによって、本件考案と同一の技術的思想としての『考案』を開示するものであって、同パイプに接した当業者において、当該考案を把握し、理解することは可能といえることができる。」「しかし、被控訴人において、本件考案の目的や効果が実用上ほとんど意味がなく、その有用性は評価に値しないとの認識を有し、それゆえこれを『「バリ」に類するものと理解していた』にせよ、それは、いわば考案としての価値評価における認識の相違にすぎず、そのことゆえに、公然実施ないし先使用に係る考案が不存在であるとか、未完成であるなどといえないことは当然である。」と述べているのであって、「発明的思想が同一でなくとも先使用を認めた例」とは到底いえないであろう。

以上二つをまとめると、先使用権が成立するためには、先使用発明が発明として完成しており、かつ、先使用の実施形式が、特許権の効力の及ぶものであり、特許発明の技術的思想と同一又はその一部であることが必要ということになる。特許発明の技術的思想の一部であっても、その部分において同等の貢献をしたといえるから、先使用権を認めてよい。「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判の実施形式変更の部分の説示においても、先使用発明が特許発明の一部であることを前提としている。したがって、先使用発明が A + B で特許発明が A というように、先使用発明が利用発明に当たる場合も成立することになる。

これに対して、発明の同一性を要求しない説の一つの立場においては、先使用権の趣旨は、実施の継続に対する期待について出願した場合と同等の地位を保障しようとするところにあるとの前提から、特許発明との同一性という、自らはコントロールし得ない偶発的な事情により、先使用権の成立を否定されてはならないと主張する⁽⁵⁰⁾。すなわち、発明の同一性を欠く場合であっても、少なくとも先使用者が実施例を特定し終えている場合には、当該実施例に係る部分については先使用権の成立を肯定しなければならないとする。さもなくば、出願した場合に比して不利になるからという理由による。

しかしこの説については、まず、何故、出願した場合と同等の地位を保障する必要があるのか、その前提に疑問がある。そもそも、発明が同一でないのであれば、特許権の効力は及ばないのであるから、先使用権がなくても問題はないはずである。

また、この説においては、訂正や補正の前の特許発明や、「安全策をとって」狭いクレームにより特許出願をした場合のクレームを超える発明と先使用発明が同一である場合においても、先使用権を認めるべきであると主張している⁽⁵¹⁾。しかし、裁判例では、前掲「光照射装置事件」判決において、次のように判示して、訂

(48) 東京高判平成14年3月27日判時1799号148頁（熱交換器用パイプ事件）。

(49) 吉田・前掲注40・117頁。

(50) 田村・前掲注42・137～142頁。

(51) 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号83頁、100頁（2020）。

正後の特許請求の範囲により判断することを明示している。すなわち、「これに対し、被告は、IDB-11/14R 及び IDB-11/14W の構成がいずれも本件訂正発明の技術的範囲に属していたことを根拠に先使用権の成立を主張する。」「しかし、本件訂正審決の確定により、本件特許については、本件再訂正後における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（特許法 128 条）、本件における『特許出願に係る発明』及び『特許出願に係る特許権』（筆者注・いずれも特許法 79 条の文言）に係る特許請求の範囲の記載は、本件再訂正後の請求項 1 及び 3 となる。そうすると、仮に IDB-11/14R 及び IDB-11/14W の構成がいずれも本件訂正発明の技術的範囲に属していたとしても、そのことは、上記（2）の結論（筆者注・判決文中で一審被告が先使用権を有しないと述べている結論のこと）を左右しない。また、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。この判決の立場が妥当であろう。

4. 先使用権の効力が及ぶ範囲

（1）実施（準備）発明の範囲内

① 実施（準備）発明の範囲内とは

先使用権の効力が及ぶ範囲の論点のうち、「実施又は準備をしている発明の範囲内」の要件も見解の分かれるところである。「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判では、「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に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ものであり、したがって、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。」「その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。」と判示された。その趣旨として、「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からである。」と述べている。

同最判より早く昭和 42 年の大阪地裁「压力容器における飛散防止装置事件」判決⁽⁵²⁾は、「同一考案利用者が実用新案権者の出願時において利用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ことが同人の前記占有状態から認められる場合においては、右置換物又は方法も右占有状態内のものとしてこれにつき先使用権を認めるのが妥当である。」と判示していた。学説においては、「先使用権者が実施していた発明・考案の内容・範囲は、通常、先使用権者が特許出願の際に実施していた技術、変更後の技術、これを実施するまでの諸研究、試験記録、図面、説明書、製造工程および方式に関する資料、試作品など、客観的に外部に表示されたものから、当時の技術水準に基づいて判断されることになる。先使用権は、先使用者の形成した発明・考案に係る事業活動の諸条件を確保することにあるから、右の客観的に表示された資料を根拠に判断された発明・考案は、先使用者の既得利益状態の範囲内のものとして保護されることになる。したがって、先使用権の保護は、この範囲に包含される以上、当初の実施形式のみでなく、これとの置換が自明であり、かつ、その目的、作用、効果からみて置換が可能な物または方法である他の実施形式（いわゆる設計変更ないし均等関係にあるものをいう）に及ぶ⁽⁵³⁾、あるいは、「先使用権は、その対象である占有発明の範囲に及び、これに限定さるべきこと、その範囲は、

(52) 大阪地判昭和 42 年 7 月 10 日下民集 18 卷 7・8 号 784 頁（压力容器における飛散防止装置事件）。

(53) 松尾・前掲注 13・673 頁。

実施形態を基にして、これに均等理論を適用して定めらるべきものであること⁽⁵⁴⁾などと古くから主張され、学説の多くは、出願当時の技術水準から見て、明白な置換可能性を有するかどうかをその判断基準の中心としていると捉えられると評されている⁽⁵⁵⁾。この考え方が、客観的に範囲を定める上でも妥当であるとする。

先使用権の効力が、先使用に係る物件の改良製品にも及ぶかが争われた事件として、平成8年の松山地裁「便座カバー製造装置事件」決定がある⁽⁵⁶⁾。この決定では、「A物件（筆者注：先使用物件）とイ号物件との間には、均等の成立要件である置換可能性（特許発明の構成要件の一部を他の要素に置換した技術が、特許発明の目的及び作用効果において同一であるが故に、置換が可能であること。）の要件を充足していないので、A物件とイ号物件とが、実施形式として同一ないしは均等であるとは認められない。」として、先使用権が及ぶことを否定した。平成10年の「ボールスプライン事件」最判⁽⁵⁷⁾より前から主張されていた上記の学説で用いられていた「均等」の言葉は、この「ボールスプライン事件」最判にいう均等論とは関係なく、これより狭い範囲を指すものとして用いられていたと考えられるが⁽⁵⁸⁾、この「便座カバー製造装置事件」決定では、特許権の効力範囲を決する基準として用いられてきた均等論を持ち出しており、筋違いであるとの批判がある⁽⁵⁹⁾。しかし、特許権の効力範囲について言われる「均等論」とは異なる意味における均等として考えて差し支えないとの指摘⁽⁶⁰⁾もあり、要するに置換可能性が要求されるという点で、学説は概ね一致しているといえる。「便座カバー製造装置事件」決定が、置換可能性がないとして先使用権の効力が及ぶことを否定した判断については、両物件の作用効果の違いから適切であると評する見解⁽⁶¹⁾と、実施形式の変更は、従来の形式よりもよりよいものに変更されるものだから、イ号物件の生産性や品質の高さによって同一性を否定されるのであれば、どの程度の改良がなされると先使用権の範囲を超えるのか予測困難となるという批判もある⁽⁶²⁾⁽⁶³⁾⁽⁶⁴⁾。

(54) 滝井・前掲注21・22頁。

(55) これらの他に、木棚照一・判批・判評312号40頁、44頁（1985）、盛岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学30巻1・2号201頁、218頁（1987）、松本重敏・判批・民商法雑誌98巻1号98頁、110頁（1988）、本間崇・判批・判評468号54頁、57頁（1998）、茶園成樹・判批・知財管理48巻8号1289頁、1293頁（1998）等を挙げつつ、蘆立順美・判批・法学63号473頁、477頁（1999）。

(56) 松山地決平成8年11月19日判時1608号139頁（便座カバー製造装置事件）。評釈として、本間・前掲注55、茶園・前掲注55、蘆立・前掲注55がある。

(57) 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁（ボールスプライン事件）。

(58) 滝井・前掲注21・22頁では、「所謂一見明白な均等のみ」と述べている。田村・前掲注51・92～93頁は、「置換可能説」と呼ぶ。

(59) 本間・前掲注55・57頁。

(60) 茶園・前掲注55・1293頁。

(61) 茶園・前掲注55・1293頁、本間・前掲注55・219頁も、採用した基準も結論も妥当とする。

(62) 蘆立・前掲注55・478頁。

(63) 学説の中には、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判の考え方を、特許発明との比較を介在させるものとして、置換可能なものや均等関係にあるものとする考え方とは別であると解するものがある（田村・前掲注51・93頁）。その理由としては、後述する利用発明への実施形式の変更の許否のほか、後者は特許発明との関係をみないので、先使用発明が特許発明の一部に止まる場合にも、先使用発明に係る実施形式と出願時点の当業者にとって置換容易な範囲内では実施形式の変更を許すことになり、許容しがたいと述べられている（田村・前掲注51・102～103頁）。

しかし、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判は、まず「実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲」と述べており、出発点は飽くまでも先使用発明との同一性の判断である点で、置換可能なものとする立場と変わらず、置換可能というのは、先使用発明との同一性の判断手法である。先使用発明が特許発明の一部であるにもかかわらず、置換容易なものの範囲がこれを超えるということはいえ得ない（置換容易であれば、それは先使用発明の範囲内にあり、先使用発明が特許発明の一部であったのにその範囲を超えることになるとはいえない。田村・前掲注51・102～103頁の例で言えば、特許発明が「酸」であり先使用発明が「硫酸」であるとしながら、「硫酸」を「硝酸」に変更することが容易であるならば、先使用発明は「硫酸」ではなく「酸」であったことになろう。）と考えられる。実際、松本・前掲注55・109～110頁は、特許発明との比較をしつつ、置換可能性により判断しており、これらは両立するものである。

(64) 実施（準備）発明の範囲内を判断する方法として、この他に、「先願擬制説」（田村・前掲注51・97頁以下）があるが、これは先使用権制度の趣旨として過剰出願の防止を考えるという前提に立つものであり、賛同できないことは既述のとおりである。また、変更要素がクレームの構成要素が否かで判断を変える主張（吉田・前掲注14・68～69頁）もあるが、先使用権制度の趣旨は、発明しその実施をして社会に貢献した先使用者に、その実施発明の継続実施を保障して特許権者との公平を図るものであるところ、何故クレームの構成要素が基準となるのかが不分明であると思われる。

② 特許発明の全範囲にわたる先使用権の成立について

「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判の判旨において、当該先使用者の先使用権の効力が、当該特許発明の全範囲に及ぶとされたことについては、批判が多い。先使用製品が特許発明の範囲内に入り、かつ、イ号製品が先使用製品の発明思想に含まれていることを認定する必要があるが、それで十分であって、それを越えて一般的に技術思想を比較するとすれば、「判断材料に制限のない先使用権の方がより抽象的で、上位の技術思想を含むことになる可能性が高くなる」⁽⁶⁵⁾、「特許権者との関係で公平を失することになる」⁽⁶⁶⁾、また、先使用製品とイ号製品との比較は不可欠であり、イ号製品が先使用製品と自明な技術の置換である、という事実が認定されて初めて、イ号製品への変換について先使用権が及ぶと結論できるのであって、「実施形式と特許発明とは本来次元を異にするものであり『実施又は準備している一実施形式』のみから、直ちに先使用権として保護さるべき発明の範囲が特許発明と一致するとの結論を導くことは、特許法上の論理として常に成立しうる必要条件を充足した論理ではないと考える」⁽⁶⁷⁾などと批判されている。同最判の調査官解説⁽⁶⁸⁾も、「確かに、一般的には、先使用権の効力が特許発明の全範囲に及ぶとする必要はないし、また、先使用権者が製造販売していた（あるいはしようとしていた）製品に具現された発明思想が特許発明の範囲と完全に一致するという場合は多くないであろう」としつつ、「本件においては、本件特許発明の構成がきわめて単純で、技術的思想といっても、明細書の発明の詳細な説明及び図面に示された唯一の実施例の構成をそのまま特許請求の範囲としたものといっても過言ではないものであり、」先使用製品に係る発明も、当該実施例に近い本件特許発明と同じレベルに抽象的な技術的思想として把握できるため、例外的に本件特許発明の全範囲に及ぶとしたものであると述べている。最判の判断に賛同する立場においても、「だが、多くの場合、Y1（筆者注：特許権者）の特許範囲とA製品（筆者注：先使用製品）の発明思想とが完全に一致することはなく、A製品とイ号製品との比較が必要とされよう。」⁽⁶⁹⁾と述べている⁽⁷⁰⁾。

このように、先使用権の効力が及ぶ範囲が特許発明の全範囲にわたる場合は、ごく例外的な場合であって、多くの場合は特許発明の一部となると考えられる。後述する利用発明の場合において、「特許発明の全範囲に及ぶのだから」ということを足がかりとして、極めて広い範囲に先使用権を及ぼそうとする論理は、その前提において危ういといわざるを得ないだろう。

③ 先使用発明が特許発明の一部である場合

上記のとおり、先使用権の効力が及ぶのは特許発明の一部についてとなる場合が多いとされている。この点につき、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判が、特許発明の特許請求の範囲記載の要件との対比のみで先使用権が特許発明の全範囲に及ぶと結論付けたことを批判する見解は、そのように判断するのであれば、「むしろ特許発明の全範囲に及ばない、制限された範囲に止まる実施形式、という認定は、どのような場合を指すのか、不可解なテーマとなる。また、常に全範囲に及ぶ、ということになるのであれば『発明の範囲』という法79条の規定そのものの意味が消失してしまう。」⁽⁷¹⁾と述べ、先使用発明の範囲は、単に特許発明の請求範囲の構成要件との対比のみによって決定するのではなく、「『現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内』とは、特許法のレベルに対応して表現するなら、実施形

(65) 木棚照一・判批・増刊ジュリ 910号（昭和62年度重判・昭和61年度補遺）241頁、243頁（1988）。

(66) 松尾和子・判批（一審判決）・特許管理 35巻11号1315頁、1319頁（1985）。

(67) 松本・前掲注55・110頁。

(68) 水野・前掲注1・420頁。

(69) 中山信弘・判批・法協 105巻8号122頁、128～129頁（1988）。

(70) もっとも、蘆立・前掲注55・478頁は、「理論的には、具体的なイ号物件が存在しない段階でも、A物件の実施によって認められる先使用権の範囲は、特許発明との関係で確定することは可能なはずである。このように考えれば、先使用権の範囲の確定に、A物件とイ号物件との比較が必要になるとは限らない」と述べる。

(71) 松本・前掲注55・108頁。

式の同一性であり、つまり実施例と均等の限度という趣旨になるもの」と述べている⁽⁷²⁾。同最判の調査官解説では、「先使用者は、特許出願の際現に実施又は準備をしていた発明をそのままひき続き実施できれば足りるのであるから、その発明の範囲が特許発明の全範囲の一部にすぎない場合（たとえば、特許発明が上位概念的ないし広い範囲の発明であるのに対し、実施発明が下位概念的ないし狭い範囲の発明である場合）は、先使用権は、その範囲に止めれば足り、これをあえて広げる必要はない。」との文献の説明⁽⁷³⁾をそのまま引いている⁽⁷⁴⁾。

先使用者は、クレームを記載するわけではなく、実施形式としての先使用製品があるだけであるから、先使用発明は上位概念的な広い発明であると主張しやすく（とりわけ、先使用者の主観により範囲を決する考え方を採用するならば、その傾向は一層強まり妥当ではない）、これを許すならば、特許権者との公平を欠くことになるから⁽⁷⁵⁾、できる限り客観的に判断すべきである。学説では、「先使用権の効力の及ぶ範囲は、…先使用者の占有状態から客観的に把握できる幅の範囲内において、特許権者との利益衡量を公平の見地から決するほかはなく、その幅を決する基準としては、出願当時の技術水準において当業者の立場から客観的に置換可能性の認められる範囲に限られるというほかはない。従って、先使用者が主観的に認識していた実施形式にも先使用権の効力が及ぶとする立場は、正しくないとする⁽⁷⁶⁾として、前掲大阪地裁「圧力容器における飛散防止装置事件」判決等⁽⁷⁷⁾を批判する主張がある。学説の多くは、先使用者の発明の範囲は客観的に定めるべきであると解している⁽⁷⁸⁾。

先使用発明が特許発明の一部であって、先使用権がその一部にしか及ばない例としては、例えば、先使用に係る実施形式は製法Pによる化学物質Sの製造であり、この化学物質Sは新規化合物であるが、その構造や物性は明らかではなく、他の製法も判明していなかった場合が考えられる。この場合、先使用の実施形式に具現されている技術的思想は、化学物質Sの製法Pである。これに対して特許発明のクレームは化学物質Sという物質発明で、明細書に製法Qが書かれていたという場合、先使用権は、製法Pによる化学物質Sのみに及ぶから、製法Qによる製造には、及ばないことになる。明細書に記載の無い製法Rがあった場合にも、製法Rによる製造に先使用権は及ばない。このようなケースでは、先使用権は特許発明の一部に成立すると考えられる。

(72) 松本・前掲注 55・109～110 頁。

(73) 吉藤幸朔『特許法概説』474 頁（有斐閣、第 8 版、1988）。

(74) 水野・前掲注 1・426 頁。

(75) 川口博也「登録実用新案の先使用権と『考案の範囲』」馬瀬文夫先生古稀記念『判例特許侵害法』679 頁、682 頁（発明協会、1983）は、「先使用者が現に実施していた具体的態様を、一度『考案』ないし『発明』という概念に抽象化し、変更後の実施態様がこれに含まれるか否かを検討する方法によると、発明ないし考案の『同一性』判断のいかんによっては、当初の実施の時には予想もされなかった態様まで『同一性』ありと判断される危険もある。」と述べている。

(76) 本間・前掲注 55・57 頁。

(77) 先使用者の主観的認識による実施形式にも及ぶとする説として、清瀬一郎『特許法原理』144 頁以下（巖松堂書店、昭和四年改訂再版、1929）があり、本間・前掲注 55・57 頁は、この文献についても批判している。一方、この清瀬説も引きながら、発明者の主観により画することを主張する説として、田村・前掲注 51・107～111 頁がある。思うに、先使用者が自らの実施形式について認識し得なかったパラメータの特許発明について、先使用権が成立しないのは不当であると主張する学説において、その理由として発明の同一性を要件とするからであると述べられることがあるが、むしろ、先使用者の実施形式を主観的認識により判断することに起因しているのではなからうか。

(78) 大阪地裁「圧力容器における飛散防止装置事件」判決の評釈において、満田重昭・判批・ジュリ 489 号 152 頁、154 頁（1971）は、「技術思想の単なる知得でなく、前述のようにそれが客観化されているところに占有状態を見いだすのであれば、その分野において通常の技術的知識を有する者にとって明白な置換可能物または方法は占有状態内のものと認めるといふ、客観的な基準によつた方がよかつたのではなからうか」とし、松尾・前掲注 13・672 頁も、「抽象的な技術思想を、事実上支配するとか、占有するという捉え方は、理解しにくいものと思われる。判決の趣旨は、より端的に、考案を客観的に確認しうる態様で、事実、自己のものとしていることをいうものと表現された方が、適当であった」としている。また、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判の第一審判決（名古屋地判昭和 59 年 2 月 27 日判時 1114 号 96 頁）の評釈において、木棚・前掲注 55・44 頁も、「先使用者が認識していた実施様式の範囲に限る見解もある。しかし、事実上の支配と当事者の認識とは必ずしも結びつくものではないので、このような見解は妥当でない。」とする。

④ 利用発明の場合

先使用発明の実施形式を変更して利用発明にした場合でも先使用権が及ぶかについて、見解は分かれているが、「実施又は準備をしている発明の範囲内」と規定されている以上、もはや先使用発明とは別発明となっている利用発明に先使用権は及ばないと解される⁽⁷⁹⁾。

この点について、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判において「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」とされたことの解釈として、利用発明にも先使用権は及ぶと解する説⁽⁸⁰⁾もある。「特許発明の全範囲について特許権者の出願よりも先使用者の実用化の着手の方が早かったのであるから、自由に実施形式を変更しうる」（ただし、利用発明に特許が成立しているのであれば当該特許との関係で侵害となり得る）とする⁽⁸¹⁾。他にも、クレームの発明特定事項に無い要素については、「特許権者も先使用者もイーヴンなのであ」って、先使用者がこの要素を付け加えることは自由であると述べるものもある⁽⁸²⁾。

しかし、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判のいう特許発明の範囲とは、特許「発明」、すなわち、特許を受けている技術的思想が等しい範囲を指すと解されるから、飽くまでも特許発明自体と同じ範囲にしか先使用権は及ばず、利用発明には及ばないと考えられる。そもそも、先使用権制度の趣旨は、先使用者が特許発明と同一の発明をし、それを出願よりも先に実施して社会に貢献したことから、その実施発明の継続実施を認めて特許権者との公平を期すところにある。この趣旨からすれば、先使用者に認められる継続実施とは、出願時において実施していた発明の範囲内であることが導かれる。これを超えて、出願時以降に、実施できる範囲を拡大するのでは、出願時により画した意味を喪失し、先使用者の貢献の範囲を超え、特許権者の独占権を不当に侵奪するものとなる。

特許発明が利用関係にある場合、利用発明の保護及び利用を図るための調整規定として、特許法は92条に裁定実施権制度を定め、クロスライセンスをするための同条6項も規定する。先使用者が利用発明について特許権を得た場合、先使用権を考えなければ、先使用者の利用発明についても、その元になった基本発明についても、双方が互いの許諾を得る必要があるところ、仮に、先使用権の効力が利用発明にも及ぶとするならば、先使用者は基本発明の特許権者の許諾を得る必要はなくなり、基本発明の特許権者のみが、利用発明について許諾無く実施できないことになり、法が想定しているクロスライセンスのバランスは崩れ、先使用者に有利となる。先に実施したというだけで、出願をした者より有利に扱われるのでは、出願のインセンティブは損なわれ、特許制度の法目的は達成できなくなるのではなからうか。

(2) いわゆる「食い込み」問題

最後に、先使用権の効力が及ぶ範囲に関して、一部学説で「食い込み」として表現されている問題について検討する。「食い込み」という表現を使う論者は限られているが、まず、本稿ではこの表現をどのような現象を指すものとして使うかを明確にしておく。「食い込み」とは、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲の外にあった場合（つまり、その実施形式は、特許発明とは異なる）にも先使用権を認め、実施形式を特許発明の技術的範囲内に変更するという意味として、以下論ずる⁽⁸³⁾。したがって、先使用の実施形式が

(79) 森林稔「特許法における先使用権の効力」企業法研究 198 輯 26 頁、29 頁（1971）。

(80) 田村・前掲注 51・94 頁、田村善之『知的財産法』285 頁（有斐閣、第 5 版、2010）。

(81) 田村・前掲注 80・285 頁。

(82) 吉田・前掲注 40・120 頁。

(83) 主張者は、以下のように「クレームの外側からの食い込み」の用語によっている。「特許発明のクレームが技術的思想の範囲目一杯に及んでいるのではなく、安全策をとって数値限定などでその一部をカバーするに止まる場合には、技術的思想は同一であるが、なお先使用者はクレームの外で先使用をなしていたという事態を生じうる。」田村・前掲注 51・100 頁。一方、次のように「特許発明の技術的範囲」のことを意味していると思われる場合もある。「先使用発明と特許発明が同一ではない場合であっても、…独自発明のなかで実施形式を変更すると、特許発明の技術的範囲に抵触するに至る場合もありえる（クレームの外側からの食い込みの事例）」田村・前掲注 42・138 頁。

特許請求の範囲及びその均等の範囲内にあることを前提として、単にクレーム外からクレーム内への変更を認める見解⁽⁸⁴⁾は、本稿では食い込みを認める説には含まない。

ここでいう「食い込み」を認める説にも二通りあり、実施の促進という趣旨から限定無く認める立場⁽⁸⁵⁾と、先使用発明につき出願していた場合に特許権侵害には当たらなくなる範囲で、実施形式の変更を認める立場⁽⁸⁶⁾がある。

しかしながら、先使用権制度の趣旨が、発明をし、その実施をしたことの保護にある以上、同じ発明をしていない、すなわち、先使用発明が特許発明の技術的範囲に入らない場合に、先使用権を認める必要はなく、出願後に「食い込み」を認めるべきではないと考える。

以上の「食い込み」の一つ目の説を図式化したものが図1である。

いわゆる「食い込み」問題

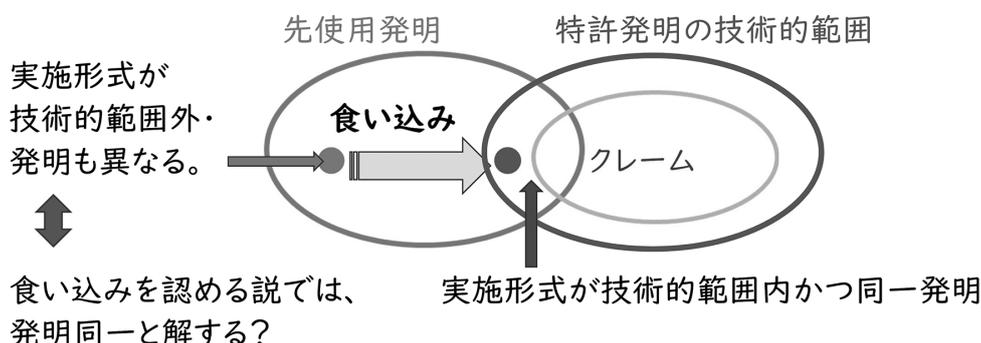


図 1

このベン図の真ん中、先使用発明の円と特許発明の技術的範囲の円が重なった範囲が、矢印で書いたように、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内にあり、かつ同一又はその一部の発明であるもので、この範囲に先使用権が成立する。食い込みを認める説では、特許発明の技術的範囲の外にある先使用の実施形式で、先使用発明も特許発明とは異なっているものに対して先使用権を認め、出願後に、特許発明の技術的範囲内の実施形式への変更を認めるべきであると主張する。この説では、先使用発明の円の中である限り、発明は同一だから変更できると考えるのかもしれないが、特許発明との対比では、同一発明とは言えず、先使用権を認めるべきではないと考える。

二つ目の説を図式化すると、次のようになる。

(84) 美勢克彦「先使用による通常実施権の範囲について」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産権 その形成と保護』427頁、443頁（新日本法規出版、2002）。本論考でも「食い込み」という表現は使用していない。私見としても、クレーム外からクレーム内への変更は、先使用発明及び特許発明の同一性の範囲内での変更であるから、先使用権を認めてよいと考える。

(85) 吉田・前掲注14・71頁。

(86) 田村・前掲注42・137～142頁。

いわゆる「食い込み」問題 その2

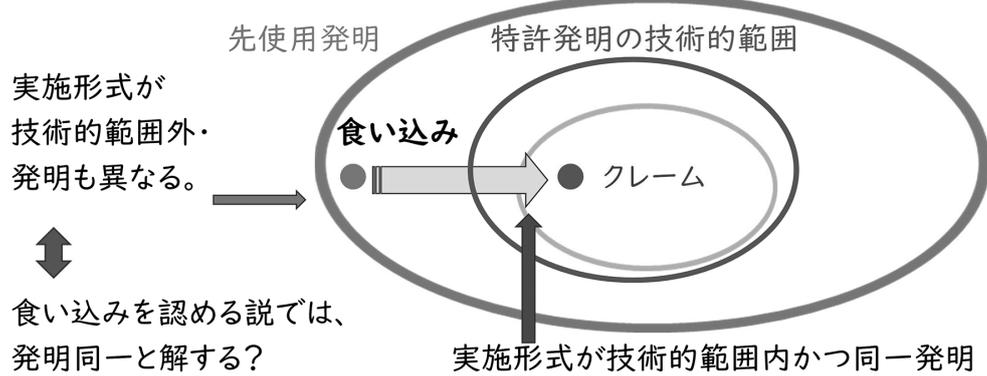


図2

図1と違い、特許発明の技術的範囲が先使用発明の中に含まれている。この場合は、もし先使用発明が出願されていれば、その後願となる特許権は得られない。しかし、特許発明の技術的範囲からはみ出ている部分で実施していた先使用の実施形式は、特許発明との同一性がないという点では図1の場合と変わらず、この食い込みも認めるべきではないと考える。

5. おわりに

本稿では、先使用権制度の趣旨は、特許発明と同一の発明をなし、これを実施することによって社会に貢献した先使用者と、当該発明を出願してその知見を社会に公開した特許権者との公平を図るために、先使用者が当該発明の実施を継続できるようにするものであると解した。この趣旨を実現するために、先使用権の成立には、出願時に実施（又は準備）していた物件が特許発明の技術的範囲に属し、かつ、これに具現された発明が特許発明と技術的思想として同一でなければならないこと、先使用権の効力の及ぶ範囲は、先使用に係る実施形式に基づき、出願当時の技術水準から見て明白な置換可能性を有する範囲であることを論じた。

こうした考え方は、古くから多くの文献でも唱えられていたものである。先使用権が今論じられている理由は、パラメータ特許等により、公知技術に独占権が及ぶという事態に対抗するための手段として、先使用権が脚光を浴びているからであろう。そのような目的から、先使用権の成立を緩やかに認めたり、先使用権の効力の及ぶ範囲を広げたりする解釈や法改正を目指すことは、妥当ではない。公知技術を実施できなくなるような特許権は過誤登録であって、不適切なパラメータ特許は無効にすべきである。万一、これを無効にすることが困難なのであれば、法改正が必要なのはこれを是正する方向であろう。先使用権制度を変更すれば、不適切なパラメータ特許のみならず、あらゆる特許権が影響を受けることになる。

また、最近では、オープン・クローズ戦略として、特許出願を控え、発明を企業秘密として管理することが重視されている向きもあると聞く。そして、他社に特許権を取られた場合には先使用権を活用できるので安心して秘匿できるというのでは、発明は囲い込まれてしまう。発明を早期に公開し、これを社会が共有して礎とし、更なる技術発展を早期に目指すことが、特許制度の目的であることは言うまでもない。公開された技術情報に基づき、多様なプレイヤーが更なる技術開発にしのぎを削ってこそ、技術発展は加速化する。発明の秘匿化がはびこれば、パブリック・ドメインは痩せ細るのであって、先使用権の緩やかな認定を「パブリック・ドメインアプローチ」と称しているにもかかわらず、皮肉にも逆の結果を招くことになろう。先使用権の保護が過大となることは、特許権の価値が下がること（特許権の緩慢な死）を意味し、特許制度の目的は根底から崩れてしまう。

目の前の病理現象に目を奪われるのではなく、特許制度の根本に立ち返ったバランスの取れた対応が望まれる。