

先使用権制度の現状とその課題

— 「その発明をし」の要件を中心に—

弁護士 梶並 彰一郎

要 約

昨今、いわゆるオープン・クローズ戦略との関係で、先使用権がどのような場面で認められるのかについての注目が高まっているところであるが、先使用権に関しては、特許法 79 条について、様々な解釈がある。本稿では、まず、特許法 79 条が定める要件について、条文と最高裁判例の判示内容を改めて確認するとともに、特に、「その発明をし」の要件について、どのように解釈をすべきかについて検討する（本稿は「その発明」とは「特許出願に係る発明」を意味するとの立場である。）。他方で、一般的に、先使用権の成立要件等について議論がされる場面は、特定の特許権について紛争が生じた後に、当該特許権の特許出願の際にどのような事実関係があったのかを事後的に検討するものであるが、先使用権により自社の発明や事業を保護しようとする企業等の視点はこれとは異なっている。そこで、そのような企業等の視点に立ったときに何をすることができるのかについて整理する。そのうえで、現行の先使用権の制度の課題と今後について検討する。

目 次

1. はじめに
2. 特許法 79 条の定めと最高裁判例
 2. 1. 概要
 2. 2. 先使用権を主張できる者に関する要件
 - (1) 「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、」の要件
 - (2) 「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」の要件
 2. 3. 先使用権を主張できる範囲・対象に関する要件
 - (1) 「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、」の要件
 - (2) 「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」について
3. 「その発明をし」の要件について
 3. 1. 「その発明」は「特許出願に係る発明」を意味すると解する見解
 3. 2. 「その発明」は、「特許出願に係る発明」に限られず、先使用権を主張しようとする者がした発明であればよいとする見解
4. 先使用権により自社の発明や事業を保護しようとする企業等は、事後的な紛争において先使用権を主張するために、自社の発明や事業を開発・展開していく過程で何ができるのか
5. 現行の先使用権の制度の課題と今後

1. はじめに

特許法 79 条は、「先使用による通常実施権」、いわゆる「先使用権」について規定しているところ、同条に定められた要件を具備した者は、所定の範囲内において、「特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」とされている。このような先使用権について、昨今、いわゆるオープン・クローズ戦略との関係で、企業等が自社の発明を、先使用権によって保護されることを前提に、特許出願や公開をすることなく、ノウハウとして活用するという例が増えているとされており、先使用権がどのような場面で認められるのかについて、注目が高まっている。

そこで、本稿においては、まず、「2」において、特許法 79 条に定められた先使用権の成立要件及び効果について、条文の定めと最高裁判例の判示内容を整理する。条文に定められた文言の意義については、多様な考え方があり、多くの論点があるが、「2」においては、なるべく、当該論点には深く踏み込まず、条文の定めと最高裁判例の判示内容について、簡潔に触れるにとどめる。

次に、「3」において、先使用権の成立要件の一つである「その発明をし」の要件について、詳しく検討する。

そして、「4」において、先使用権により自社の発明や事業を保護しようとする企業等の視点に立って、当該企業等が当該発明の開発や事業を展開していく過程で何ができるのかについて検討する。一般的に、先使用権の成立要件等について議論がされる場面は、特定の特許権について紛争が生じた後に、当該特許権の特許出願の際にどのような事実関係があったのかを事後的に検討するものであるが、先使用権により自社の発明や事業を保護しようとする企業等の視点はこれとは異なっている。すなわち、先使用権により自社の発明や事業を保護しようとする企業等の視点からみると、自社において発明や事業を進めていく過程において、他社がどのような特許出願をしているのかを知ることはできない。このことを前提に、先使用権により自社の発明や事業を保護しようとする企業等が、事後的に他者から特許権侵害を主張されたときに、先使用権の主張をするために、何をすることができるのかを検討する。

最後に、「5」において、現状の先使用権の制度における課題について検討する。

2. 特許法 79 条の定めと最高裁判例

2.1. 概要

特許法 79 条は、大きく分けて、①先使用権を主張できる者、及び、②先使用権を主張できる範囲・対象について、定めている。同条の定めを①と②に分けて整理すると次のとおりである。

- ① (i) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、
(ii) 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、
- ② その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

上記のとおり、特許法 79 条は、「(i) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、(ii) 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」が、先使用権を主張できる者であり、その者が先使用権を主張できる範囲は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」であり、主張できる対象となる特許権は「その特許出願に係る特許権」とであると定めている。

以下においては、これらの各要件について整理する。

2.2. 先使用権を主張できる者に関する要件

(1) 「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、」の要件

ア 概要

先使用権を主張できる者の第一の要件として、まず、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、」の要件がある。企業等が先使用権を主張しようとする場面を想定すると、実際に発明をした自然人たる従業員等が「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」にあたり、当該発明をした従業員等が属する企業等が「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」ということになる。そのため、「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」ことが成立要件となる。

イ 「発明をした」

先使用権を主張するためには、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」ことが必要となる。

特許法において、「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をいう」と定義されており（特許法2条1項）、同法79条に「発明をした」と定められていることからすると、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの（発明）を完成したことが要件であるといえる。

この点に関し、最判昭和61年10月3日裁判所 HP 参照（昭和61年（オ）第454号事件）（ウォーキングビーム事件最判）は、次のとおり判示している。

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成するという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、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」（下線は筆者が付した。以下同様。）

このように、最高裁判例によっても、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、先使用権の成立には、発明の完成が必要であることを前提に、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」とされている。

この点に関し、先使用権を主張するための要件として、「発明」をしていなくても、実施行為で足りるとする見解もあるが、特許法79条は「発明」をすることを要求しており、「発明」は、特許法において、「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」とされていることからすると、単に「実施行為」をしたというだけでは足りないものといえる。もっとも、実施行為が反復継続されており、当業者の視点に立って見たときに、それが「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」といえるのであれば、「発明が完成した」と評価しうるものといえる。

ウ 「その発明」

先使用権を主張するためには、特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら「その発明」をしたことが必要となる。

ここで、「その発明」とは、直前に規定された「特許出願に係る発明」を意味すると解するのが、自然な

文言解釈であるといえる。

「その発明」の解釈について、「その発明」とは、必ずしも「特許出願に係る発明」ではなくてもよく、先使用権を主張する者がした発明であれば、どのような発明でもよいと解する見解もあるが、この点については後記「3」において具体的に言及することとする。

(2) 「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」の要件

先使用権を主張できる者の第二の要件として、まず、「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」の要件がある。

上記「(1)」において述べたとおり、先使用権を主張する者は、「その発明」をしていなければならないところ、単に「その発明」をしているだけではなく、「その発明」の実施である「事業又はその事業の準備」を、「特許出願の際現に日本国内において」していることが必要となる。

このうち、「事業の準備」の意義について、ウォーキングビーム事件最判は、次のとおり判示している。

「同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、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解するのが相当である。」

このように、ウォーキングビーム事件最判は、「事業の準備」について、「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」を意味するものと解しており、これによれば、企業等が、「その発明」の実施である事業について、即時実施の意図を客観的に認識される態様、程度において表明した時点において、先使用権を主張できる地位を獲得することになるといえる。

2.3. 先使用権を主張できる範囲・対象に関する要件

(1) 「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、」の要件

ア ウォーキングビーム事件最判の判示内容

先使用権を主張できる範囲について、特許法79条は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、」と定めている。

この点について、ウォーキングビーム事件最判は、次のとおり判示している。

「「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。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、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、先使用権者にとつて酷であって、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からである。そして、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。」

このように、ウォーキングビーム事件最判は、「実施又は準備をしている発明の範囲」について、先使用権を主張する者が「特許発明の特許出願の際現に日本国内において」実施又は準備していた実施形式だけでなく、その実施形式に具現された技術的思想（発明）と同一性を失わない範囲内において、先使用権の効力が認められると判示している。より具体的に、同最判は、「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。」と述べている。

以上のとおり、ウォーキングビーム事件最判によれば、先使用権を主張する者が実施又は準備していた実施形式に具現された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び、かつ、当該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ということである。

イ 利用発明

先使用権を主張できる範囲との関係で、いわゆる「利用発明」について、先使用権を主張することができるかという論点がある。

この論点について、次のような例（以下の図1参照）を念頭に置きながら検討する。すなわち、企業Xが構成要件A+B+Cからなる特許発明 α を有している。他方で、企業Yは、特許発明 α の特許出願の際に国内で、特許発明 α と同じ構成A+B+Cからなる発明 β をし、これを実施しており、特許発明 α との関係で、発明 β について先使用権を主張できる地位にあった。その後、企業Yは、特許発明 α の特許出願の後に、構成A+B+Cから構成A+B+C+D（発明 γ ）に変更したところ、発明 β にはない顕著な効果が得られた。このような場合に、企業Yは、特許発明 α との関係で、発明 γ （いわゆる「利用発明」）について、先使用権を主張することができるだろうか。なお、特許発明 α と発明 β は、技術的範囲が同一であるため、以下の図1において、両発明の技術的範囲を示す線は重なっている。

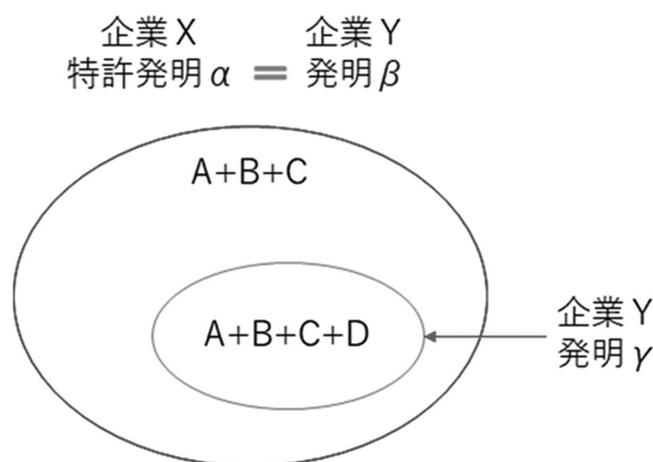


図1

上記の例において、企業Yは、特許発明 α との関係で、発明 γ について、先使用権を主張できると解するのが合理的である。

すなわち、企業Yは、特許発明 α との関係で、構成A+B+Cからなる発明 β について、先使用権を主

張できる立場にある。そうであれば、企業 Y は、発明 β の構成を $A + B + C$ だけでなく、 $A + B + C + P$ にしたり、 $A + B + C + Q$ にしたりするなどして実施することが当然予定されているところである。そうした中で、構成 $A + B + C + D$ (発明 γ) について、発明 β にはない顕著な効果があるからといって、特許発明 a との関係で、先使用権が主張できなくなるのは不合理である。

もちろん、発明 γ について、企業 Y が国内で実施 (又は実施の準備を) するよりも前に、企業 X 又は第三者が特許出願をし、発明 γ について、(特許発明 a を含む) 従来技術との関係で顕著な効果があるとして、特許権が成立していたという場合には、企業 Y は、当該特許権との関係で、発明 γ について、先使用権を主張することはできないと解される。

しかし、特許発明 a との関係では、企業 Y は、発明 γ についても先使用権を主張できると解すべきである。そうでないと、企業 Y が、構成 $A + B + C + P$ や、構成 $A + B + C + Q$ について先使用権を主張することができることとの違いを説明することができない。構成 $A + B + C + P$ や構成 $A + B + C + Q$ と、構成 $A + B + C + D$ (発明 γ) との違いは、発明 γ に (特許発明 a や発明 β との関係で) 顕著な効果があるという点であるが、顕著な効果があるか否かは、発明 γ について、特許出願がされた場合に、従来技術との関係で検討・判断される事柄であり、そのような特許出願がない状況において、検討・判断できる事柄ではない。

仮に、発明 γ について特許出願がない状況において、何らかの形で、発明 γ に (特許発明 a や発明 β との関係で) 顕著な効果があるか否かを検討・判断できるとしても、特許発明 a との関係で、発明 γ についての先使用権を否定する理由はない。発明 γ について、企業 X が別途特許権を有しているのであれば別であるが、そうではない状況において、発明 γ について、企業 X を優先する理由はない。顕著な効果を有しない構成 $A + B + C + P$ や構成 $A + B + C + Q$ について、企業 Y は先使用権を主張できるが、顕著な効果を有する構成 $A + B + C + D$ (発明 γ) については先使用権を主張できないと解する合理的な理由はないのである。

以上のとおり、上記の例において、企業 Y は、特許発明 a との関係で、発明 γ について、先使用権を主張できると解するのが合理的である。このように解することが、先使用権を主張する者が実施又は準備していた実施形式に具現された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するウォーキングビーム事件最判の趣旨にも合致するところである。

(2) 「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」について

特許法 79 条は、その末尾において、「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」と定めている。この定めを踏まえても、通常実施権である先使用権の成否は、あくまでも、「その特許出願に係る特許権」、つまり、問題となっている他者の特定の特許権との関係で、相対的に議論される性質のものといえる。

3. 「その発明をし」の要件について

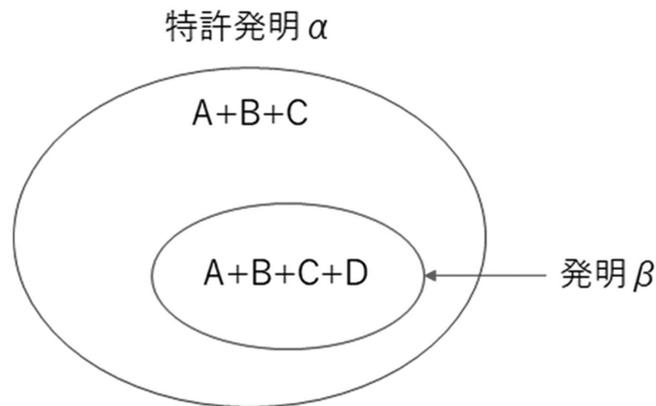
3.1. 「その発明」は「特許出願に係る発明」を意味すると解する見解

上述のとおり、「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」たことが、先使用権を主張する者に必要な要件となるところ、「その発明」の意味するところは、直前に規定された「特許出願に係る発明」であると捉えるのが自然な文言解釈といえる。

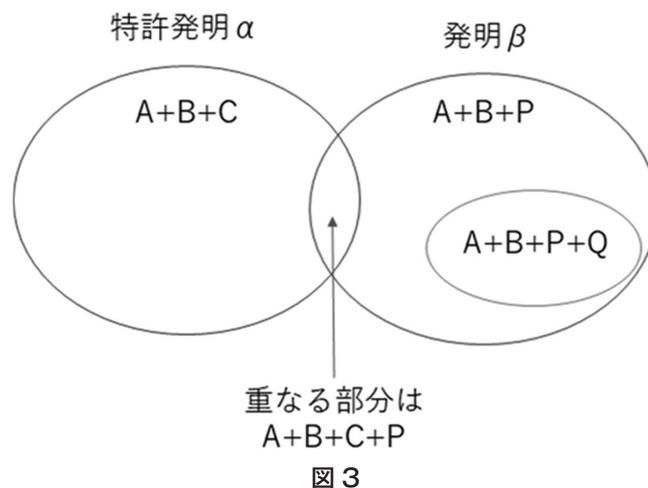
ア 例えば、企業 X が、構成要件 $A + B + C$ という特許発明 a に基づいて、企業 Y に対して権利行使をしたという事案において、企業 Y が、特許発明 a の特許出願の際に、現に日本国内において事業の準備をしていた発明 β の構成が $A + B + C$ であれば、企業 Y は発明 β の実施につき先使用権を主張することができる (ケース①)。

イ また、同様の事案において、発明 β の構成が $A + B + C + D$ であった場合も、企業 Y は発明 β の実施

につき先使用権を主張できるといえる（ケース②）。なぜなら、発明 β は、「A + B + C」の構成の部分については、特許発明 α と同一であり、「その発明」に該当するといえるからである（以下の図2参照）⁽¹⁾。



ウ 他方、同様の事案において、発明 β の構成がA + B + Pであった場合、これは特許発明 α （構成要件A + B + C）とは異なる構成である。そのため、特許法79条の「その発明」を「特許出願に係る発明」と解した場合には、発明 β について、先使用権を主張することはできない。



具体的には、企業Xは、構成要件A + B + Cという特許発明 α を有しているのに対して、企業Yは、特許発明 α の特許出願の際に、構成A + B + Pからなる発明 β を実施しており、その実施形式は、構成A + B + P + Qであった。その後、企業Yは、実施形式を構成A + B + P + C (= A + B + C + P)（上記図3における重なる部分）に変更して実施していたところ、企業Xが、企業Yに対して、当該実施の差止めを求めて権利行使をしたという場合（ケース③）に、企業Yは先使用権を主張することができるかである。

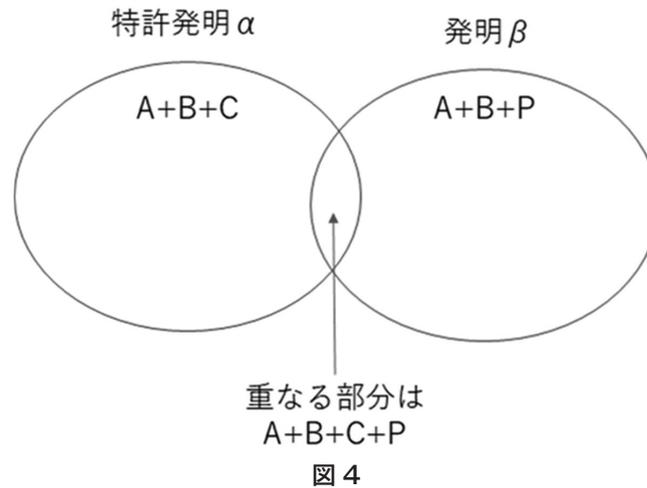
この場合、特許法79条の「その発明」を「特許出願に係る発明」と解する見解によれば、企業Yのし

(1) この点について、ウォーキングビーム事件最判も「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」と述べており、特許発明の一部である発明を実施していた場合に当該一部である発明について先使用権が及ぶことを前提にしている。

た発明 β は、特許発明 α とは異なるため、先使用権を主張することができない⁽²⁾。

エ もっとも、次のような場合には、特許法 79 条の「その発明」を「特許出願に係る発明」と解しても、先使用権を主張できると解する余地がある。

具体的には、企業 X は、構成要件 $A + B + C$ という特許発明 α を有しているのに対して、企業 Y は、特許発明 α の特許出願の際に、構成 $A + B + P$ からなる発明 β を実施しており、その実施形式は、構成 $A + B + P + C (= A + B + C + P)$ (以下の図 4 における重なる部分) であり、その後も一貫して、構成 $A + B + P + C$ を実施していたという場合 (ケース④) である。



このような場合、企業 Y の認識としては、企業 Y が発明したのは、構成 $A + B + P$ からなる発明 β であるが、実質的には、構成 $A + B + P + C$ を一貫して実施しており、当業者の視点で客観的に見たときに、企業 Y は、特許発明 α の特許出願の際に、構成 $A + B + C (+ P)$ からなる発明をしていたという事実認定ができる場合もあるものと思われる。そのように認定できる場合には、企業 Y は、先使用権を主張することができるものといえる。

3.2. 「その発明」は、「特許出願に係る発明」に限られず、先使用権を主張しようとする者がした発明であればよいとする見解

上記のケース③について、特許法 79 条の「その発明」を「特許出願に係る発明」と解すれば、企業 Y のした発明 β は、特許発明 α とは異なるため、先使用権を主張することができないという帰結になるが、「その発明」の意義を、「特許出願に係る発明」に限られず、先使用権を主張しようとする者がした発明を意味するという見解によれば、先使用権は認められることになる。

しかし、そのような見解は、「その発明」の文言解釈として自然な解釈とはいえない。特許法 79 条は、単に「発明をした」としているわけではなく、敢えて「その発明をした」としていることに照らせば、「その発明」の「その」を無視することは、条文に則した解釈とはいえない。

また、実質的に見ても、そのような見解に立った場合、不合理な帰結になってしまう場合がある。

すなわち、「その発明」の意義を、「特許出願に係る発明」に限られず、先使用権を主張しようとする者が

(2) 他方、後述するとおり、「その発明」の意義を、「特許出願に係る発明」に限られず、先使用権を主張しようとする者がした発明であればよいとする見解によれば、先使用権を主張することができるということになる。

した発明を意味するという見解に立った場合、先使用権を主張しようとする者の発明は、どのような発明でもよいということになる。そうであるとする、例えば、企業 X が、構成要件 A + B + C からなる特許発明 α を有している場合において、特許発明 α の特許出願の際に、企業 Y が、特許発明 α の従来技術であり、構成 A + B からなる発明 β をしていたという場合に、企業 Y は、当該発明 β について先使用権を主張することができるということになる。そして、発明 β の技術的範囲内にある特許発明 α についても先使用権を主張することができることになってしまう⁽³⁾。

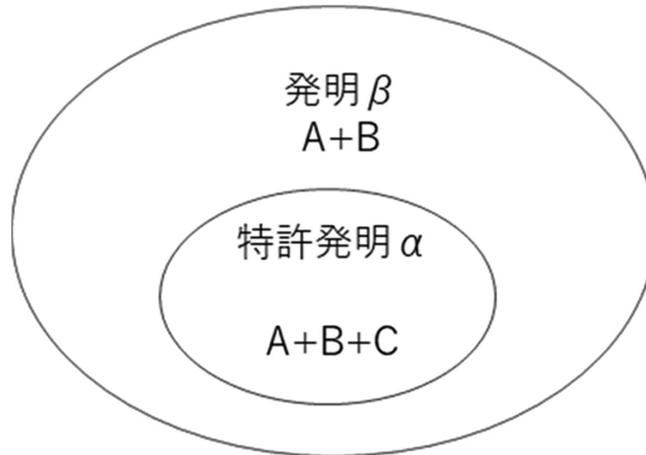


図5

このように従来技術について発明していれば先使用権が認められることになってしまえば、企業 X が特許発明 α について特許権を取得した実質的な意味が大きく損なわれてしまう。

やはり、特許法 79 条が、敢えて「その発明」と規定していることや、同条の末尾において「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」と規定していることも踏まえれば、先使用権の成否は、問題となっている特許権との関係で決されるものであり、「その発明」は「特許出願に係る発明」と解するのが合理的であるといえる。

4. 先使用権により自社の発明や事業を保護しようとする企業等は、事後的な紛争において先使用権を主張するために、自社の発明や事業を開発・展開していく過程で何ができるのか

上記「1」において述べたとおり、昨今、いわゆるオープン・クローズ戦略との関係で、企業等が、自社の発明を、特許出願せずに、先使用権によって保護されることを前提に、ノウハウとして活用するという例が増えているとされている。

企業等が、自社の発明や当該発明の実施である事業が先使用権によって保護されることを前提に、自社の発明を特許出願せず、公開せずに（クローズにして）事業を展開していく場合、他者から当該事業に対して特許権の権利行使をされたときに備えて、先使用権を主張することができるよう、準備をしておく必要がある。

しかし、先使用権を主張しようとする企業等にとって、他者がいつ、どのような内容の技術について特許出願をするかは分からない。すなわち、特許法 79 条の定めのうち、以下の下線部分は、先使用権を主張しようとする企業等が自社の発明や事業を開発・展開する過程では、把握することができない。

「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らな

(3) 先使用権を主張することができる発明の範囲内において、先使用権を主張することができることは、上記「2.3 (1) イ」において利用発明との関係で述べたとおりである。

いでその発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発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をして
いる者は、
その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権につい
て通常実施権を有する。」

先使用権を主張しようとする企業等は、自社の発明や事業を開発・展開する過程において、自社の発明が他者の「特許出願に係る発明」に当たるかどうか分からないまま、自社の発明をし、当該発明の実施である事業を展開していくことになる。そして、事後的に、他者が、当該企業等に対して、特許権の権利行使をしてきた段階で初めて、当該特許権に係る発明の内容及び当該特許権の出願日（又は優先日）を知るに至り、当該出願の時点における自社の発明が当該特許権に係る発明に該当するかを検討することになるのである。

このように、先使用権を主張しようとする企業等は、自社の発明や事業を開発・展開する過程において、自社の発明が他者の「特許出願に係る発明」に当たるかどうか分からないが、事後的に先使用権を主張するためにできることは、以下の下線部分に関する事実関係について主張・立証できるよう、資料（証拠）を用意しておくことである。

「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らない
いでその発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発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をして
いる者は、
その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権につい
て通常実施権を有する。」

すなわち、他者の特許がいつ出願され、その内容がどのようなものであるか分からなくても、自社の発明や事業について、いつの段階でどのような発明がされ、いつの段階でどのような事業の準備がなされてきたのか、当該発明や事業の目的は何かについて、主張・立証できるよう資料を作成し、保管しておくことが、紛争が生じたときに先使用権を主張するために重要なことといえる。

具体的には、発明の段階を示す資料としては、研究ノート、技術成果報告書、設計図、仕様書などが挙げられる。また、事業の準備の段階を示すための資料としては、社内の事業化決定会議の議事録や事業開始決定書、事業に必要な原材料や設備等の見積書・発注書などが挙げられる。

5. 現行の先使用権の制度の課題と今後

以上のとおり、「その発明をし」の要件を中心に、現行の先使用権の制度について検討してきたが、現行の制度においても、条文の文言解釈や最高裁判例の判示内容に従うことで、多くの事案において、合理的な結論が導かれるものと思われる。

もっとも、例外的な事案として、次のような仮想事例の場合、「その発明をし」についての上記の理解等を前提にすると、妥当でない結論が生じる可能性がある。

【仮想事例】

企業 X が特許権を有する特許発明 a の構成要件は「A 成分、B 成分及び C 成分を含む染料であって、C 成分の含有量は 0.1%～0.5%である」というものであるところ、企業 X は、企業 Y が、A 成分、B 成分及

びC成分(0.5%)を含む染料(被疑侵害品)を製造販売しているとして、特許権侵害訴訟を提起した。企業Yの現在の被疑侵害品のC成分は0.5%であるが、特許発明 α の出願時における当該被疑侵害品のC成分は0.6%であり、当該出願時以降に0.5%となった。しかし、企業Yは、当該出願時以前から、C成分の含有量が、0.6%か0.5%かは特に意識しておらず、たまたま当該出願時は0.6%であり、その後、0.5%となっていた。なお、特許発明 α は、C成分の含有量が少ないほどいいということを開示するものであり、特に0.5%に臨界的意義があるものではなかった。

上記の仮想事例は、特許発明 α の出願時における被疑侵害品のC成分は、特許発明 α の技術的範囲の外側である0.6%であったが、その後、当該技術的範囲の内側である0.5%に入ってきたという事例である。これを模式的に図示すると次のとおりである。

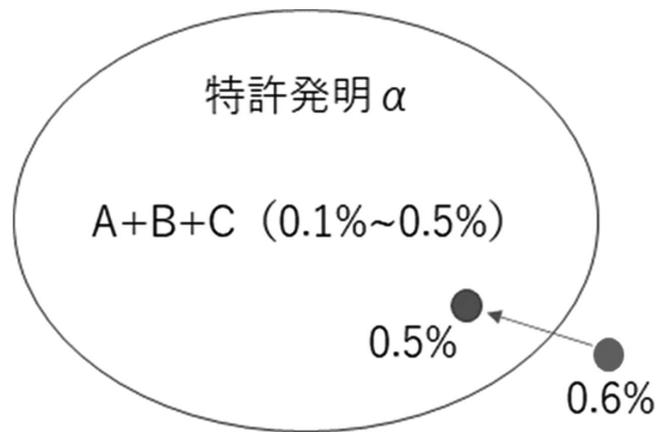


図6

上記仮想事例の場合、上述のように「その発明」の意味を「特許出願に係る発明」と捉えた場合、企業Yが、特許発明 α の出願時において実施していた被疑侵害品のC成分は、特許発明 α の技術的範囲の外側の0.6%であるため、「その発明をし」の要件を満たさず、先使用権は成立しないことになってしまう。

しかし、上記仮想事例の場合、企業Yは、当該出願時以前から、C成分の含有量が、0.6%か0.5%かは特に意識しておらず、たまたま当該出願時は0.6%であり、その後、0.5%となっていたこと、特許発明 α は、C成分の含有量が少ないほどいいということを開示するものであり、特に0.5%に臨界的意義があるものではなかったことを踏まえると、先使用権が認められないという帰結は、企業Yにとって酷ともいえる。

このような事例に対応する観点から、現行の先使用権の制度は維持しつつ、これに加えて、特許発明と同一の発明か否かを問わず、特許発明の出願時点において被疑侵害者が実施していた実施形式を起点として、当該実施形式と実質的に同一の範囲内であれば保護する新たな先使用権制度を設けることもあり得るのではないかと考える。

以上