

# 判例からみた先使用権

—主張立証責任を中心に—

元高松高等裁判所長官、元知的財産高等裁判所長・弁護士 **高部 眞規子**

## 要 約

特許法 79 条に規定する要件及びウォーキングビーム事件最高裁判決の立場から先使用権を認めるためには、被告は、①被告が出願前に実施していた行為（製品等の具体的実施形式）を明らかにし、②それが事業（又は事業の準備）として行われ、事業の目的の範囲内であって、③被告製品が出願前の先使用発明の範囲内であること、④その発明は独自発明であることを主張立証する必要がある。実際の裁判例をみると、特に①の具体的実施形式から③のこれに具現された先使用発明を認定することは、必ずしも容易ではないところ、実施形式の変更の場合に先使用権が肯定されるのは、(i) 先使用発明 A が特許発明 X の範囲と一致する場合 ( $X=A$ ) 又は (ii) 先使用発明 A が特許発明 X の一部にすぎない場合 ( $X>A$ ) における被告製品 Y が先使用発明 A の範囲に属する場合 ( $Y\leq A$ ) でなければならない。本稿では、現行法と最高裁判例が求める要件・効果を整理し、その立場から主張立証すべき事項を明らかにするとともに、その問題点を検討する。

## 目 次

- 1 先使用権制度の趣旨
  - (1) 学説
  - (2) 判例の立場
- 2 先使用権の成立要件
  - (1) 成立要件
  - (2) 発明について
  - (3) 事業及びその準備
- 3 先使用権の効果
  - (1) 通常実施権の範囲
  - (2) 事業の実施をしている発明の範囲内
  - (3) 事業の目的の範囲内
- 4 特許発明 X と先使用発明 A 及び被告製品 Y の関係
  - (1) 特許発明 X と被告製品 Y の関係
  - (2) 特許発明 X と先使用発明 A の関係
  - (3) 先使用発明 A と被告製品 Y の関係
  - (4) 小括
- 5 主張立証の在り方
  - (1) 判例からみた被告の主張立証
  - (2) 出願前に実施された製品の認定について
  - (3) 発明の実施である事業又は事業の準備
  - (4) Y 製品が a 製品に具現される発明 A の範囲に属すること
  - (5) 先使用発明 A の完成
- 6 まとめに代えて
  - (1) 現行法の限界
  - (2) 先使用権制度はどうあるべきか

## 1 先使用权制度の趣旨

### (1) 学説

先使用权制度の趣旨については、以下の諸説がある。

- ① 先願主義の下、特許権者とその出願前に同一発明を実施していた者の利益の公平を図るとする「公平説」<sup>(1)</sup>
- ② 先願主義を貫くことにより既存の事業や設備を廃絶することになるから、それによる国民経済上の無駄を防ぐ目的で設けられたとする「経済説」
- ③ 発明の産業的な占有状態を保護するとする「占有説」<sup>(2)</sup>
- ④ 事業の実施又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公益に資する価値があると捉える「公益説」<sup>(3)</sup>
- ⑤ 特許発明の出願以前に利用可能であった実施を保護する「パブリックドメイン説」<sup>(4)</sup>
- ⑥ 特許発明の実施行為をした者は故意過失の有無にかかわらず差止請求に服するという原則を貫徹することの弊害を是正するためとする「実施の促進及び過剰な出願抑止説」<sup>(5)</sup>
- ⑦ クローズ戦略担保説<sup>(6)</sup>

### (2) 判例の立場

先使用权に関しては、最二小判昭和 61・10・3 民集 40 卷 6 号 1068 頁（ウォーキングビーム事件）がリーディングケースであり、同判決は、「先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权者との公平を図ることにある」として公平説の立場をとる。

これに対し公平の意味が不明確であるとの批判はあるが、同判決の趣旨は、公開を代償に特許権を取得した者と、出願前に事業やその準備を行っていた者とのバランスをとるものと解される。

## 2 先使用权の成立要件

### (1) 成立要件

ア 特許法 79 条によれば、先使用权の成立要件は、以下のとおりである。

- ① 被告は、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（又は①被告は、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こと）。
- ② 被告は、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たこと（又は②被告は、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の準備をしていたこと）。

イ 上記の条文から、要件を分説すると、以下のとおり 4 つの類型があることになる。また、後記 3 のとおり、効果の面からみると、更に先使用に係る実施形式の変更がない場合とある場合（これに加えて、実施形式が特許発明の技術的範囲の中で変更されたか、技術的範囲に属さないものから属するものへの変更がされたか、などによっても細分化される。）で異なる主張立証が必要になる。

---

(1) 中山信弘『特許法』536 頁（弘文堂、第 3 版、2016）

(2) 麻生典「先使用权制度の趣旨」慶應法学 29 号 265 頁（2014）

(3) 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 卷 3 号（2012）

(4) 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」パテント 72 卷 12 号（別冊 22 号）（2019）

(5) 田村善之『知的財産法』283 頁（有斐閣、第 5 版、2010）、同「特許法の先使用に関する一考察（2）」知的財産法政策学研究 54 号 137 頁（2019）

(6) 高橋淳「クローズ戦略と先使用权」知財ふりむ 218 号 31 頁（2020）

	被告自身が発明	第三者Zが発明して被告が知得
発明の実施である事業	① 被告は、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。 ② 被告は、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たこと。	① Z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こと。被告はZから同発明を知得したこと。 ② 被告は、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たこと。
実施である事業の準備	① 被告は、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。 ② 被告は、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の準備をしていたこと。	① Z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こと。被告はZから同発明を知得したこと。 ② 被告は、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の準備をしていたこと。

ウ 上記要件①の「発明をしたこと」と要件②の「事業（の準備）をしていたこと」について、両者が一緒に議論されることもあり、両者の当てはめが重なる事案もあるが、法律上両者は別個の要件として規定されている<sup>(7)</sup>。

## (2) 発明について

### ア 「発明をした」

ウォーキングビーム事件最判によれば、上記の要件にいう「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2条1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し得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、またこれをもって足りる（最一小判昭和52・10・13民集31巻6号805頁（薬物製品事件））。そして、発明の完成につき、物の発明については、最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要ではなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態となっていれば、発明の完成といえるとしている。

このように、「発明をした」というのは、発明が完成していることを要する。そして、その発明は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで」すなわち独自に発明されたことを要する。

### イ ウォーキングビーム事件最判の事案

同最判の事案は、見積仕様書にa製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、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ができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されている、というものであり、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、上記見積仕様書等から、当時被告が解決しようとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができるものであって、上記見積仕様書等を提出した頃（優先日前）には、既にa製品に係る発明を完成していたというものであった。

(7) 前田健「先使用权の成立要件」特許研究68号19頁（2019）は、①の要件は、独自発明の保護という先使用权制度の正当な根拠の中核をなすのに対し、②の要件はそれに加えて事業への投資の保護という副次的な根拠になるという意味で、別個の要件であるとするが、本稿とは先使用权制度の趣旨の捉え方が異なる。

## ウ 「その発明」の意義

特許法 79 条にいう「その発明」の「その」は、直前の「特許出願に係る発明」を受けているから、その文言解釈からすれば、先使用に係る発明（「先使用発明」ともいう。）は、特許発明と同一であるということができる。「その発明」とは、「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。ウォーキングビーム事件最判は、「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、先使用权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、先使用权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」と判示しており、先使用に係る発明が、(i)特許発明の範囲と一致する場合及び(ii)特許発明の一部にしか相当しない場合の 2 つを挙げている。

そして、先使用に係る「発明」の意義については、①先使用発明の範囲と特許発明の技術的範囲に重なり合う部分があれば足りるとする考え方、②先使用に係る実施形式が特許発明の技術的範囲に包含されている必要があるとする考え方、③上記②に加えて、先使用発明と特許発明がその技術的思想において同一でなければならないとする考え方があると分析されている<sup>(8)</sup>。

## エ その後の裁判例

発明について、特許出願の時までに解決すべき課題を解決する技術的手段が着想されているか否かがメルクマールになっているとの評価もあるが<sup>(9)</sup>、着想のみでは足りないように思われる。

東京地判平成 19・3・23 裁判所 HP 参照（平成 16 年（ワ）第 24626 号）（熔融金属供給用容器事件）では、特許発明 6 については図面の作成と試作品の実験により、発明の完成を肯定したが、特許発明 5 については、いまだ着想を示した段階にとどまっており、当業者が実施により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、発明が完成され示されているということはできない、実験が課題を解決する手段として、意図した作用効果を奏するか検証して発明を具体化するものと解され、かかる実験を經ていない段階においては、いまだ発明は完成していない、と判断されている。

なお、特許発明と先使用に係る発明の関係については、後述する（4（2））。

## （3）事業及びその準備

### ア 発明の実施である事業

先使用の要件に係る「発明の実施」とは、特許法 2 条 3 項各号に定められ、「事業」は「業として」といった意味であると解される。

また、「実施である事業」とは、最二小判昭和 44・10・17 民集 23 卷 10 号 1777 頁（地球儀型ラジオ事件）（ただし、旧意匠法 9 条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」に係る解釈についてのもの）によれば、当該発明につき先使用权を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その発明実施の事業をすることを意味し、かつ、それは、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に上記発明に係る物品の製造、販売等をする場合だけでなく、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ上記発明に係る物品を製造させ、その引渡しを受けて、これを他に販売する場合をも含む。また、第三者が、当該発明につき先使用权を有する者からの注文に基づき、専らその者のためにのみ上記発明に係る物品の製造、販売等をしているにすぎないときは、その第三者のする物品の製造、販売等の行為は、上記先使用权を有する者の権利行使の範囲内に属する。

東京地判平成 12・1・31 裁判所 HP 参照（平成 7 年（ワ）第 4566 号ほか）（整腸剤事件）のように、特許出願日前から、同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤を一貫して同一方法で製造し

(8) 前田・前注 7

(9) 田村善之「特許法の先使用に関する一考察（1）」知的財産法政策学研究 53 号 152 頁（2019）。

続けていたことが認定されれば、発明の実施があることは明確である。

## イ 発明の実施である事業の準備

### (ア) 事業の実施の意義

ウォーキングビーム事件最判によれば、「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。すなわち、即時実施の意図及びその客観的な表明が必要である。

即時実施の意図の有無は、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべきである。

事業の準備に当たるか否かが争われた事案は多く、発明の内容・性質、発明に要した時間・労力・資金等の投資を総合して判断することになるとされている<sup>(10)</sup>。その後の裁判例では、①金銭的な投資、②実施のための設備の基本的な設計の進捗状況・試作品の完成、③外部との契約の締結状況などが考慮要素とされている。

### (イ) 肯定例

試作品が完成しているなど、当該発明に特有の投資がされている場合に、事業の準備を認める裁判例が多い<sup>(11)</sup>。

例えば、東京高判平成 13・3・22 裁判所 HP 参照（平成 12 年（ネ）第 2720 号）（芳香族ポリカーボネート連続的製造法事件）は、即時実施の意図の有無についても、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべきとした上、①被告が本件 PC プラントで DMC 法 DPC 技術を実施するための実施許諾契約を締結し、②その対価として一時金 300 万ドルを支払い、③本件プラントにおける右技術の実施を決定したことを社内的に発表し、グループ企業に本件プラントの基本設計を行わせ、その基本設計が一応完成し、その対価として 1 億円余りを支払う一方、上記実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、その対価として 300 万ドルを支払った時点で発明の完成を認定した。

東京地判平成 18・3・22 裁判所 HP 参照（平成 16 年（ワ）第 8682 号）（生理活性タンパク質の製造法事件）は、本件優先権主張日までに、被告方法により製造する製品の販売に向けた活動を行っており、このような被告による行動は、正に、被告の当該事業の実施に向けた経済活動の一環であるから、被告は、被告方法に係る発明につき、事業の即時実施の意図を有していたというべきであり、その即時実施の意図は、厚生大臣に対して指針に適合していることの確認を求めた各行為、各治験計画届書の提出という行為、設備の完成及び稼働、製造設備の建設計画の取締役会での承認・設計及び見積りの依頼という行為により、客観的に認識され得る態様、程度において表明されていたものと判断した。

東京地判平成 15・12・26 裁判所 HP 参照（平成 15 年（ワ）第 7936 号）（盗難防止用商品収納ケース事件）は、本件意匠登録出願日までに、A 社に設計図面を作成し、金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し、金型を製作しサンプルの発送を受けたものであり、意匠の実施である事業の準備をしていたものといえる。

大阪地判平成 17・7・28 裁判所 HP 参照（平成 16 年（ワ）第 9318 号）（モンキーレンチ事件）は、試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っていることから即時実施の意図があり、金型を製作するための図面を完成させた上、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案登録出願の際には、

(10) 水野武「判解」最高裁判所判例解説昭和 61 年度民事篇

(11) 田村・前注 9・政策学研究 53 号 152 頁は、これを「関係特殊的投資」と呼ぶ。

客観的に認識される態様、程度において表明されていたと判断した。

(ウ) 否定例

(a) 概略的な計画のみの場合

実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎない場合は、事業の準備が否定されている。

例えば、東京地判平成 14・6・24 裁判所 HP 参照（平成 12 年（ワ）第 18173 号）（6 本ロールカレンダー事件）は、①被告は、M からの打診を受けて、6 本ロールカレンダーを提案し、その過程で図面を作成したが、同図面は概略図にすぎず、M からの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したかについて不明であり、製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと、②一般に、高分子用カレンダーのような装置については、顧客の要望にあわせて設備全体の仕様、ロールに用いる材質等を決め、設計を行う必要があるところ、製造、販売するための手順、工程、フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと、③確定仕様書には、全てにわたり具体的、詳細な内容が記載されるが、そのような書面が存在しないことなどの事実を照らすならば、被告は、本件特許出願時において、本件発明の実施について、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎず、被告において本件発明を即時実施する意図を有しており、これが客観的に認識される態様、程度において表明されていたとは到底いえないと判断した。

(b) 事業の内容が確定していない場合

特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分であるとする裁判例が目立つ。

東京地判平成 17・2・10 判時 1906 号 144 頁（分岐鎖アミノ酸含有医薬顆粒製剤事件）は、事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製法承認等を得る必要があるところ、「事業の準備」をしているというためには、必ずしもこれらの過程の全てを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきであるとし、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分である添加物を変化させているのは、顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味があるところ、特許出願前に医薬品の溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験や、製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定していない場合には事業の準備に当たらないとした。

東京地判平成 21・8・27 裁判所 HP 参照（平成 19 年（ワ）第 3494 号）（経口投与用吸着剤事件）も、特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するとし、本件特許の優先日までに 3 つのサンプルを製造し、これら全てについて、規格及び試験方法に関する試験を実施するとともに安定性試験に着手していたが、3 つのサンプルが実質的に同一であるとはいえず、その段階では、被告製品の内容が一義的に確定しておらず、被告製品の開発が完了していたということはできない以上、事業の内容が確定したとはいえないとした。

東京地判平成 20・12・24 裁判所 HP 参照（平成 17 年（ワ）第 21408 号）（電圧型インバータ事件）は、実際の製品の製造に当たっては、単に発明が完成しただけでは足りず、製品化に当たって発生する多くの技術上の問題点を解決し、各種の仕様を選択しなければならないものであるから、特許法 79 条にいう「事業の準備」があったというためには、製品化に当たって発生する多くの問題点を解決し、各種の仕様を選択し、当該事業の内容が確定した状態に至ったことが必要であり、本件発明に対する関係で先使用を主張するためには、本件特許の出願前に、発明として完成しただけでなく、それを製品に組み込もうとする際に発生する技術上の問題点を解決し、各種の仕様を選択し、事業内容のうちオンデイレイ補正の改善に関する部分の内容が確定した状態に至っていたことが必要であるとして、先使用を否定した。

知財高判令和3・2・17裁判所 HP 参照（令和2年（ネ）第10038号）（ハーネス型安全帯の着用可能な空調服事件）は、特定の考案に係る物品を製造又は販売する事業について、即時実施の意図を有し、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識され得る態様、程度において表明されているというためには、製造又は販売する物品の基本的構成、仕様等の事業の内容が定まっていることが必要であり、当該事業に用いる考案の内容が確定しているだけでは足りないとして、先使用を否定した。

### （c） 検討

前記（b）に掲げた裁判例について、事業の内容の確定を要するとする裁判例の多くは、発明の完成が認められない事案であったとの評価もされている<sup>(12)</sup>。

具体的事案でそのようなものもあると思われるが、発明の完成の要件と事業の準備の要件とは異なるものであり、一部重なる部分があるとしても、視点が異なる。

そして、研究開発が行われ、発明が完成し、その発明の実施である事業の準備をする（その後事業が開始）という時系列となることや、事業の保護という観点に照らすと、事業の準備について発明の完成以上の事情を必要とする場合があること自体には、違和感はない。また、事業の内容が一義的に確定していれば、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といえるが、逆に事業の内容が一義的に確定していない場合、実施の対象が明らかでなく、その即時実施の意図を客観的に認識することができない場合が多いように思われる。

## 3 先使用权の効果

### （1） 通常実施権の範囲

#### ア 効果が及ぶ範囲

先使用权の効果は、被告が事業の実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において（又は被告が事業の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ことである（特許法79条）。そして、通常実施権者は、特許法79条の規定により定めた上記の範囲内において、業としてその特許発明を実施する権利を有する（同法78条2項）。

#### イ 裁判例

名古屋地判平成17・4・28裁判所 HP 参照（平成16年（ワ）第1307号）（移載装置事件）は、①ある発明について先使用权を有している製造業者が、先使用权の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、当該販売業者が同製品を販売（転売）するような場合においては、当該販売業者について先使用权の発生要件の具備を問うまでもなく、当該販売業者は製造業者の有する先使用权を援用することができる、そうでなければ、販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用权者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用权を認めた趣旨が没却されるからであるとし、②もつとも、先使用权者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用权を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用权を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、これまた、先使用权制度の趣旨に反する、と判断した。

なお、この点は、消尽の考え方で説明が可能だと思われる。

---

(12) 前田・前注7

## (2) 事業の実施をしている発明の範囲内

### ア 事業の実施をしている発明の範囲

ウォーキングビーム事件最判によれば、上記の「事業の実施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）に先使用权者が現に日本国内において実施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。したがって、先使用权の効力は、①特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に実施をしていた実施形式そのものだけでなく、②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び、先使用权者は、その範囲内で業として特許発明を実施することができる。

同判決は、その理由として、先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权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）に先使用权者が現に実施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、先使用权者にとって酷であって、相当ではなく、先使用权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权を認めることが、同条の文理にも沿うことを挙げている。

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、先使用权の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのもちろんであるが、上記発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用权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。

出願前の実施形式が変更された場合は、ウォーキングビーム事件最判によれば、①先使用発明が特許発明と一致すれば通常実施権は全体に及ぶから、特許発明の技術的範囲に属する被告製品は先使用により特許権侵害にはならないのに対し、②先使用発明が特許発明の一部にすぎない場合は、その一部にのみ通常実施権が及ぶので、被告製品が先使用発明（実施形式に具現された発明）の範囲に属する必要がある。

現に実施している実施形式は、いわば点であり、これに具現された技術的思想はこれを含む面といえよう。現に実施している実施形式に具現された技術的思想が、先使用発明であり、これが先使用权者がした発明（「自らその発明をし」）に当たると解される。

### イ 実施の準備をしていた発明の範囲

前記「実施の準備をしていた発明」についても、上記アと同様に解することになり、①特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に実施の準備をしていた実施形式だけでなく、②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。もっとも、上記アと異なり、実際に製品が製造販売されているわけではないから、実施の準備をしていた実施形式の立証には困難を伴い、これに具現された発明については更にその立証及び認定には困難を伴うことが多いと思われる。

### ウ 実施形式の変更がある場合において先使用を肯定した裁判例

その後の裁判例では、(ア) 先使用に係る製品と被告製品の相違が些細なもので実質的に同一である場合、(イ) 両者の相違が特許発明と無関係な構成の場合、(ウ) 発明の作用効果を減殺する方向への変更の場合に、先使用を肯定している。

#### (ア) 先使用に係る製品と被告製品の相違が些細なもので実質的に同一である場合

東京高判平成 14・3・27 裁判所 HP 参照（平成 13 年（ネ）第 1870 号）（熱交換器用パイプ事件）は、被告製品は、出願前に実施された製品に示される考案の実施形式と比較して、有意の相違があるとは認められないから、両者は実施形式においても同一であるか、少なくとも、その実施形式に具現された考案と同一性を失わない範囲内のものというべきであり、先使用权が認められるとした。

東京高判平成 14・12・12 裁判所 HP 参照（平成 14 年（ネ）第 4764 号）（せいろう用中敷き事件）は、被告は、本件登録意匠を知らないで、これに類似する乙 1 意匠を創作し、現に日本国内において、乙 1 意匠に

係る物品を製造、販売して、これを実施する事業をしていた者であること、乙1意匠とイ号意匠に些細な相違はあるものの、実質的に同一であり、イ号意匠の実施は、実施している乙1意匠及び事業の目的の範囲内にあることから、先使用権を有するとした。

(イ) 両者の相違が特許発明と無関係な構成の場合

大阪地判平成11・10・7判例工業所有権法〔第2期〕2037の61頁（掴み機事件）は、ロ号物件は、本件考案の構成要件とは関わりのない旋回装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではないというべきであるから、ロ号物件の製造、販売も、先使用による通常実施権の実施の範囲内であるとした。

(ウ) 発明の作用効果を減殺する方向への変更の場合

東京地判平成20・3・13裁判所HP参照（平成18年（ワ）第6663号）（粗面仕上げ金属箔事件）は、本件特許出願に先立ち、被告旧製品を製造販売し、Zにおいて、被告旧製品を用いた自動車の排ガス触媒担体を試作品として製造出荷し、Zにおいて、本件特許出願後に、これを事業として実施したことから、被告は、本件特許出願に先立ち、被告旧製品の製造販売について、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図は、既に稼動していた生産ラインにより客観的に担保されるとともに、Zに対する被告旧製品の断続的な販売という行為により客観的に認識され得る態様、程度において表明されていたから、先使用権が認められるとし、被告旧製品と現在の被告製品との間には、表面粗度Rmax値の減少方向への製造条件の変更があったが、本件特許発明の作用効果を減殺する方向への変更であり、仮に被告製品の一部のものにおいて構成要件に規定された数値の充足が証明されたとしても、先使用権は失われなかったとした。

## エ 先使用を否定した裁判例

他方、被告製品と先使用発明が異なる場合に先使用を否定する裁判例が多い。

知財高判平成27・11・12判時2287号91頁（生海苔異物分離除去装置事件）は、本件発明の技術的範囲に属する被告装置についても、先使用発明の実施形式に具現化された発明と同一の範囲内のものであるということとはできないから、本件特許権について先使用権は認められないとした（先使用発明は、本件発明とは異なる発明であることも理由としている。）。

東京地判平成29・12・13裁判所HP参照（平成27年（ワ）第23843号）（生海苔の異物分離除去装置事件）は、先使用に係る発明と被告装置とでは、課題を解決するために採用された技術的手段及び発明の対象となる装置の基本的構成のいずれにおいても大きく異なっているというべきであり、被告装置が実施形式に具現化された発明と同一の範囲内のものということとはできないとして先使用権を否定した（ほかに、先使用に係る発明と本件発明とでは、課題を解決するために採用された技術的手段が大きく異なり、それに応じて発明の対象となる装置の基本的構成についても全く異なり、実施形式に具現化された技術的思想と本件発明の技術的思想とが同一性を有するということができないとしており、本件発明と先使用発明が異なり、かつ、先使用発明と被告製品も異なるとされたものである。）。

## オ 訂正がからむ場合

(ア) 裁判例

出願前の実施形式が特許発明の技術的範囲に属していたが、訂正審決の確定により、それが訂正後の特許発明の技術的範囲に属さなくなった場合は、先使用権が成立しないとする裁判例がある（大阪地判令和元・12・16判時2508号92頁（光照射装置事件））。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し、したがって、

先使用权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した上、訂正に係る審決の確定により、先使用权は成立せず、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权の制度趣旨に反するものとはいえないという。

#### (イ) 考察

理論的には、上記裁判例の判示するとおりであろうが、このような場合は、以下のように考えることはできないであろうか。

出願時の特許発明は  $B + C$ 、被告製品は  $b_1 + C$  で、 $B$  は  $b_1$  及び  $b_2$  の上位概念であったとする。被告が出願前に実施形式が  $b_2 + C$  の製品を製造していた場合に、先使用权が成立することはあり得る。すなわち被告が出願前に  $b_2 + C$  という実施形式に具現された発明  $B + C$  を独自に発明していた場合である。ところが、その後、特許権者が特許請求の範囲を  $b_1 + C$  に減縮する訂正を請求し、その訂正審決が確定した場合を想定すると、上記裁判例によれば、先使用权の成立する範囲が遡及して狭くなり、被告製品は訂正後の特許発明  $b_1 + C$  の技術的範囲に属するので、特許権侵害になるという結論である。

しかし、このような場合、出願前に  $b_2 + C$  という実施形式に限定された範囲でしか発明していなければ、上記の結論は当然であろうが、 $b_2 + C$  という実施形式に具現された  $B + C$  という先使用発明を完成していたのであれば、特許出願時には  $B + C$  という特許発明全体に対し通常実施権を取得し、その後訂正により遡及的に特許請求の範囲が減縮されたとしても、「特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」という状態は変わらない、したがって、特許権侵害に当たらないと解することは不可能ではないように思われる。すなわち、出願日時点で通常実施権を有していた範囲であれば、その後減縮したとしても先使用权はそのまま持ち続けると考える余地はあるように思われる。

#### (3) 事業の目的の範囲内

先使用权は、実施又は準備している事業の目的の範囲内において認められる。

### 4 特許発明 X と先使用発明 A 及び被告製品 Y の関係

以上の裁判例等を前提に、特許発明 X と先使用発明 A 及び被告製品 Y の関係について検討してみたい。

#### (1) 特許発明 X と被告製品 Y の関係

先使用权が問題とされるのは、被告製品が特許発明の技術的範囲に属する場合である。したがって、 $X \geq Y$  となる。この点は、原告である特許権者が主張立証すべき請求原因である。

なお、特許権侵害が成立するためには、被告製品が特許発明の技術的範囲に属することを認識している必要はないとされており、それと平行に考えれば、先使用発明についても認識は不要ではないかといった見解もあるが、前者は、特許発明が公開されているから、仮に特許発明を知らないと主張したところで過失が推定されるのに対し（特許法 103 条）、独自に発明したという技術的思想を知らない状態で実施している者を先使用权者として保護する必要があるか否かが問題であろう。

#### (2) 特許発明 X と先使用発明 A の関係

先使用に係る「発明をした」（発明の完成）及び「発明の実施」に関係し、特許発明 X との関係が問題となる。見解は分かれている。

## ア 同一性必要説

### (ア) 学説

特許法 79 条にいう「その発明」の「その」は、直前の「特許出願に係る発明」を受けているから、その文言解釈からすれば、先使用に係る発明は、特許発明と同一であるということができる。ウォーキングゲーム事件最判は、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、先使用权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、上記発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用权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しており、先使用に係る発明が、①特許発明の範囲と一致する場合 ( $X=A$ ) 及び②特許発明の一部にしか相当しない場合 ( $X>A$ ) の 2 つを挙げている ( $X\geq A$ )。

学説でも、先使用に係る技術的思想が特許発明と同一であること（特許発明の一部でもよいとする。）を要求する見解が多数である<sup>(13)</sup>。

### (イ) 否定例

裁判例でも、先使用に係る発明が特許発明の範囲に属さないとして、先使用权を否定するものが多い。出願前の実施形式が、原告の特許発明の技術的範囲に属さない場合に、先使用权を認めて通常実施権を与える必要性はない。

大阪地判令和元・12・16 判時 2508 号 92 頁（及びその控訴審・知財高判令和 2・9・30 判時 2508 号 61 頁）（光照射装置事件）は、先使用物件と特許発明とが同一の技術的思想であればよいとの被告主張を前提がないとして排斥し、出願前の製品が特許発明の技術的範囲に属さず、均等に係る範囲にも属さないとして先使用权を否定した。

東京地判平成 29・12・13 裁判所 HP 参照（平成 27 年（ワ）第 23843 号）（生海苔の異物分離除去装置事件）は、先使用に係る発明と本件発明とでは、隙間（クリアランス）の目詰まりを防止するという課題を解決するために採用された技術的手段が大きく異なり、それに応じて発明の対象となる装置の基本的構成についても全く異なり、実施形式に具現化された技術的思想と本件発明の技術的思想とが同一性を有するということができない（加えて、先使用に係る発明と被告装置とでは、課題を解決するために採用された技術的手段及び発明の対象となる装置の基本的構成のいずれにおいても大きく異なっているというべきであり、被告装置が実施形式に具現された発明と同一の範囲内のものということとはできない。）として先使用权を否定した。

知財高判平成 27・11・12 判時 2287 号 91 頁（生海苔異物分離除去装置事件）は、先使用発明は、本件発明とは異なる発明である（加えて、本件発明の技術的範囲に属する被告装置についても、先使用発明の実施形式に具現化された発明と同一の範囲内のものであるということとはできない。）から、先使用权は認められないとした。

東京地判平成 28・11・24 裁判所 HP 参照（平成 27 年（ワ）第 22060 号）（アンテナ装置事件）も、被告先行製品は本件発明とは異なるから、先使用の抗弁は採用できないとした。

東京地判平成 12・12・26 裁判所 HP 参照（平成 10 年（ワ）第 16963 号ほか）（大型天体望遠鏡の接眼構造事件）は、本件発明と出願前の被告装置における接眼鏡筒の長さに関する相違点は、単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず、本件発明と出願前の被告装置に具現化されている技術思想が同一であるということとはできないとして、先使用权を否定した。

(13) 水野・前注 10、東崎賢治「先使用の抗弁」飯村敏明ほか編『知的財産関係訴訟』163 頁等（青林書院、2008）。高林龍『標準特許法』208 頁（有斐閣、第 6 版、2017）も、先使用発明が特許発明の枠内に収まることが前提となるとする。

(ウ) 肯定例

他方、先使用に係る実施形式が本件発明の技術的範囲に属するとして、先使用权を認めた裁判例もある。もっとも、条文及び判例の立場からは、そのみを理由とするのではなく、被告製品が出願前の実施形式に具現された先使用発明の範囲に属することが必要ではないかと思われる。

東京地判平成13・9・6裁判所HP参照(平成12年(ワ)第6125号)(自動巻線処理装置事件)は、本件考案の実用新案登録出願前に製造販売した被告先行装置は、本件考案の技術的範囲に属するとして、先使用权を肯定した。

大阪地裁平成24・10・4裁判所HP参照(平成22年(ワ)第10064号)(トンネル用コンクリート打設方法・装置事件)は、出願前に使用されていた方法発明、同装置発明は、出願前に発明として完成したといえ、被告方法及び被告製品は、原告の特許発明の技術的範囲に属すると認められるところ、先使用方法発明及び同装置発明と、被告方法及び被告製品は技術的に同一ということができ、先使用方法発明及び同装置発明は、原告の特許発明と同一であって、先使用权が認められるとした。先使用発明が本件発明と同一であり、被告製品と先使用発明も同一であるという事案である。

イ 同一性不要説

これに対し、先使用者の予測可能性、先使用の制度趣旨から、先使用発明と特許発明の同一性を要求しない見解(X≠A)も有力である<sup>(14)</sup>。

(ア) 前田健「先使用权の成立要件」特許研究68号19頁(2019)

前田教授は、先使用に係る「発明」については、先使用発明の範囲と特許発明の技術的範囲に重なり合う部分があれば足りるとし、先使用発明が解決すべき課題が特許発明と異なり、解決手段が特許発明の着目した点と異なっているとしても、何らかの技術を完成していれば足りるとする。

(イ) 田村善之「特許法の先使用に関する一考察(2)」知的財産法政策学研究54号137頁(2019)

田村教授は、同一性は不要であるとし、その理由付けとして以下の点を挙げる。

- ① 独自発明の中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があること。
- ② 先使用に係る実施形式が特許発明の範囲に属する場合でも、技術的思想が異なる場合には先使用が認められないと、一切の実施ができなくなるのは先使用权の制度趣旨に反すること(特に数値限定発明について、先使用発明者自身の発明に基づく製品が、たまたま着目していなかった要素の数値限定に抵触して、特許権侵害になるのは、妥当でないという)。
- ③ その発明を自己の発明と読み替えるべきであること。
- ④ 通常実施権として法定したのは、出願前の実施を、事業の移転か一般承継の場合に移転を認めるという趣旨だから、制度趣旨からも発明の同一性を要求する必要がないこと。
- ⑤ 先使用者が先に出願した場合、技術的思想を異にすれば特許を排除できないが、蹴り合いの状態で先使用者の特許も重複した範囲で特許権者の許諾なく実施できないという反論に対しては、実施例が特定していれば、それを特許請求の範囲に含む後願は特許を取得できなかったはずであること。

(ウ) 検討

しかし、まず前記(ア)については、解決手段が本件発明と異なると、本件発明と先使用発明は重なりも

(14) 本文記載のほか、数値限定発明について、田中成志「先使用の成立要件である『事業の準備』」竹田稔傘寿記念『知財立国の発展へ』297頁(発明推進協会、2013)。

しないのではないかという疑問がある。

また、前記（イ）の①については、出願前の製品は非充足であり、実施形式を変更した時点（充足する被告製品を製造し始めた時点）は特許出願後であり、変更後の被告製品は特許発明の技術的範囲に属している。実施形式の変更を外側からの食い込みまで認めて保護する必要性はなく、実施を保護する余り、出願した特許権者との間で公平といえるか、疑問である。

②については、制度趣旨についての見解の相違であり、「発明」の保護の観点からはやむを得ないと考えられるが、確かに数値限定発明等については問題があるかもしれない。もっとも、特許発明の数値に臨界的意義がないのであれば、そもそも進歩性や実施可能要件が問題ではないかともいえるし、「発明」を保護するのに先出願した特許権者を保護しないで公平といえるのかという疑問もある。

③については、文言解釈として、到底無理である。「その」が不要になってしまい、現行法の下では認められない。

④についても、制度趣旨の考え方による相違と解される。通常実施権でありながら、実施形式変更前は特許発明の外側に実施権があることになる、というのはやはり背理ではなからうか。

⑤について、実施例が特定できなければそのような事態にはならないし、そもそも先使用者は出願しなかったものであり、仮定の話をする意味はない。一定の費用と時間をかけて出願し、発明を公開した者とどちらをどこまで保護すべきかという利益衡量をすべき場面ではなからうか。

## ウ 同一性の要否

この点、知財高判平成 30・4・4 裁判所 HP 参照（平成 29 年（ネ）第 10090 号）（ピタバスタチン OD 錠事件）<sup>(15)</sup> は、特許発明は、固形剤の水分含量が 1.5～2.9 質量%であるとする、数値限定発明であるところ、出願前の被告サンプル薬がその範囲内のものとは認められないし、仮にその範囲内であるとしても、特許発明が水分含量を 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、出願前の被告サンプル薬においては、錠剤の水分含量を上記の範囲内に収めるという技術的思想が存在しないとして、先使用の抗弁を排斥した。

特許法 79 条にいう「その発明」という文言解釈から、発明は特許発明であり、先使用に係る発明は、特許発明は同一又はそれに含まれるものであって、「発明」という以上、技術的思想の創作である必要がある（特許法 2 条 1 項）。

もっとも、前掲知財高判平成 30・4・4 を根拠に、数値が技術的意義を有するものと先使用者が認識している必要があるとする判例評釈もあるが<sup>(16)</sup>、同判決は、認識まで要求したつもりではなかったし、そのような判示はしていない。実務的にみても、技術的思想の創作としての発明の完成について、発明者の主観を問うことは、裁判実務上困難であるから、客観的には、発明の内容や事業が一義的に確定していることよって発明の完成（及び事業の準備）を認定すべきである。すなわち、先使用者に直接かつ明確な認識があるとはいえない場合でも、対象製品の技術的仕様を備えた製品が反復継続して製造されていた場合には、特許発明が開示する事項を一定に管理されていたとすることができるから、特許出願の前に対象製品の技術的仕様が確定しており、当該仕様に基づいて対象製品を製造等していたことを示すことによって、特許発明が開示した事項も一定に管理されていたことを証することができる<sup>(17)</sup>。数値限定発明の場合も、製法や仕様が管理され、全てのロットで数値限定発明の数値を充たすという客観的な状況があれば、実施者がこれを明確に意識しなかった場合であっても、公平の観点から先使用权を認めることができよう<sup>(18)</sup>。先行実施行為に加え、

(15) 筆者が裁判長をつとめた。

(16) 高橋淳「最新特許裁判についての再検討」知財ふりずむ 220 号 51 頁（2021）。岩瀬吉和「判批」民事判例 17 号 134 頁

(17) 重富貴光「先使用の成立要件『対象製品に具現された技術的思想』と『特許発明の技術的思想』の同一性」知財管理 69 巻 3 号 378 頁（2019）

(18) 岡田誠「数値限定発明に係る特許権と先使用权について」AIPPI64 巻 5 号 22 頁（2019）

その管理性がある初めて対比すべき「発明」に昇華するのであるから、実施者の主観を過度に要求するものとはいえない<sup>(19)</sup>。

なお、大阪地判令和 3・9・16 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）は、出願前の製品は、特許発明に係る 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、先使用权を肯定した。

### （3）先使用発明 A と被告製品 Y の関係

先使用発明 A と被告製品 Y の関係は、発明や実施の要件とは関係なく、効果（先使用の範囲）に関係する。先使用発明 A に係る具体的な実施形式（a）の変更の有無によって、通常実施権の範囲内か否かが異なってくる。

#### ア 実施形式が同じ場合

##### （ア）実施形式に変更がない場合における先使用权

被告製品そのものが原告の特許出願前から製造販売されていたのであれば（ $a=Y$ ）、ウォーキングビーム事件最判のいう「特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に実施をしていた実施形式そのもの」として、先使用权の効力が及ぶ典型である。

##### （イ）裁判例

大阪地判平成 17・7・28 裁判所 HP 参照（平成 16 年（ワ）第 9318 号）（モンキーレンチ事件）は、実用新案登録請求の範囲と関係しない構成を出願後に設けた場合について、考案の同一性が失われないとして先使用权を肯定した。

東京地判平成 12・3・17 裁判所 HP 参照（平成 11 年（ワ）第 771 号）（基礎杭構造事件）は、本件特許出願日以前から、本件発明の内容を知らないで実施していた基礎杭構造は、本件工事の基礎杭構造と同一であるから、本件工事の基礎杭構造と同一の技術思想のものであるとし、本件工事の基礎杭構造は、先使用による通常実施権の範囲に属するものと判断した。

#### イ 実施形式に変更がある場合

##### （ア）実施形式に変更がある場合における先使用权

出願前の実施形式が変更された場合は、ウォーキングビーム事件最判によれば、①先使用発明が特許発明と一致すれば（ $A=X$ ）通常実施権は全体に及ぶから、特許発明 X の技術的範囲に属する Y 製品は先使用权により特許権侵害にはならないのに対し、②先使用発明 A が特許発明 X の一部にすぎない場合（ $A<X$ ）は、その一部にのみ通常実施権が及ぶので、被告製品 Y が先使用発明 A（実施形式 a に具現された発明）の範囲に属する必要がある（ $Y\leq A$ ）。

##### （イ）裁判例

「特許出願の際に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」の範囲の判断基準、すなわち「先使用に係る実施形式に具現された発明」と「権利行使を受けている実施形式に具現された発明」の同一性について、実質的同一の場合を含み、広く解することにより、先使用权の効果を及ぼす裁判例が見られる。

まず、特許請求の範囲に関係しない部分についての実施形式を変更した場合や、変更点の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎない場合には、発明の同一性はあるとされる（大阪地判平成 17・7・28 裁判所

(19) 宮前尚祐「数値限定発明に対する先使用权を否定した事案」パテント 72 巻 3 号 90 頁（2019）

HP 参照（平成 16 年（ワ）第 9318 号）（モンキーレンチ事件）、大阪地判平成 11・10・7 判例工業所有権法〔第 2 期〕2037 の 61 頁（掴み機事件））。

また、特許請求の範囲の記載、明細書の記載からみて、作用効果において相違があるとの特段の記載もなく、単なる実施形式の相違にすぎないと考えられる場合には、発明の同一性の範囲内にあるとしている（大阪地判平成 7・5・30 裁判所 HP 参照（平成 5 年（ワ）第 7332 号）（配線用引出棒事件））。

他方、実施形式の変更により、作用効果上の顕著な相違をもたらすときには、発明の同一性が否定されている（大阪地判平成 14・4・25 裁判所 HP 参照（平成 11 年（ワ）第 5104 号）（実装基板検査位置生成装置事件））。

なお、現在の被告製品の意匠は、出願前から実施していた被告旧製品の意匠の類似範囲に属するというべきであるとし、a と Y の類似性のみを比較し、本件意匠 X と出願前の被告旧製品 a の意匠を比較することなく、先使用権を肯定した例もある（大阪地判平成 12・9・12 裁判所 HP 参照（平成 10 年（ワ）第 11674 号）（包装用かご事件））。

#### (4) 小括

以上のとおり、裁判例からみると、被告製品 Y が特許発明 X の技術的範囲に属する場合 ( $X \geq Y$ ) において、以下の要件の下に先使用による通常実施権が認められる。

先使用に係る発明 A が、まず、①特許発明の範囲と一致する場合 ( $X = A$ ) には、先使用権が肯定される。

また、②先使用発明 A が特許発明 X の一部にすぎない場合 ( $X > A$ ) は、その一部にのみ通常実施権が及ぶので、被告製品 Y が先使用発明 A（実施形式 a に具現された発明）の範囲に属する必要がある ( $Y \leq A$ )。なお、出願前の実施形式 a が被告製品 Y と（実質的に）同一の場合 ( $Y = a$ ) には、先使用権が肯定される。

被告製品 Y が特許発明 X の技術的範囲に属する場合 ( $X \geq Y$ ) において先使用権が肯定される場合

①先使用発明 A が特許発明 X の範囲と一致する場合 ( $X = A$ )

②先使用発明 A が特許発明 X の一部にすぎない場合 ( $X > A$ )

i) Y が先使用発明 A の範囲に属する場合 ( $Y \leq A$ )

ii) 出願前の実施形式 a が被告製品 Y と同一の場合 ( $Y = a$ )

## 5 主張立証の在り方

### (1) 判例からみた被告の主張立証

#### ア 裁判例

先使用による法定実施権を有するというためには、以下の各要件がいずれも充足されることが必要であるとする裁判例がある（大阪地判平成 17・2・28 裁判所 HP 参照（平成 15 年（ワ）第 10959 号）（AI 系スパッタリング用ターゲット材事件）、大阪地判平成 17・7・28 裁判所 HP 参照（平成 16 年（ワ）第 9318 号ほか）（モンキーレンチ事件））。

(i) 本件特許権の優先日当時、被告が、日本国内において本件発明の実施である事業をし、又はその準備をしていたこと。

(ii) 被告による現在の本件発明の実施が、(i) の実施に係る発明と事業の目的の範囲内であること（現在の実施が優先日前の実施に係る発明の範囲内であるというためには、優先日前の実施品と現在の実施品の構成が同一であれば足りる。）。

(iii) 被告が、(i) の実施の際、本件発明の内容を知らないで発明に至った者からその内容を知得したこと。

(i) は先使用の成立要件「事業の実施」に関する要件であり、(ii) は先使用権の効果及び成立要件「事業の実施」に関する要件であり、(iii) は成立要件「発明をした」に関する要件といえよう。

## イ 被告が主張立証すべき事項

これを上記の特許法 79 条に規定する要件及び判例の立場から被告が主張立証すべき事項を順序立てると、以下のように整理することができる。

- ① 被告が特許出願前に日本国内において業として a 製品を製造等（実施）していたこと。
- ② 被告は、①の実施の事業又は事業の準備をしており、事業の目的の範囲内であること。
- ③ 被告製品が a 製品そのものか、a に具現される発明 A の範囲に属すること。
- ④ 先使用発明 A は、被告自ら独自発明をし又は独自発明をした第三者から知得したこと。

すなわち、①まず、被告が出願前に実施していた行為（製品）を明らかにし、②それが事業（又は事業の準備）として行われ、事業の目的の範囲内であって、③差止請求等の対象製品が出願前の発明の範囲内であること、④その発明は独自発明であることを主張立証すべきである。

以下分説する。

## (2) 出願前に実施された製品の認定について

a 製品は、特許出願前に日本国内において製造された製品であることの立証が必要である。

### ア 出願前の製品が存在する場合

ある製品が、対象となる特許出願前に実施されていたことを立証するには、例えば、当該製品が販売されていた時期に、公証役場で確定日付をとっておくことや、タイムスタンプの制度を利用することが考えられる。

立証のレベルでは、サンプルの保管は重要であるところ、経年変化の可能性を考慮しつつ厳密な管理方法で管理すべきである。出願前の製品が現存する場合には、それがそもそも出願日前に製造されたものであることを立証しなければならない。その場合、例えば、保管庫の鍵の管理状況、サンプル保管の理由、他のサンプル保管の状況などから証拠の信用性が必要である。構成、物性や製造方法等の同一性が立証されることにより、出願前の発明の完成も推認できる。製品番号の同一も間接事実になり得ると思われる。

このため、①企業において出願せずにノウハウとして秘匿することを決定した場面では、実施態様を説明した従業員の報告書に確定日付、製品を封印し内容物を説明した報告書に確定日付を取得し、事実実験公正証書を作成することや、②他社の特許出願・特許取得が明らかになった場合、研究ノート、技術成果報告書、設計図・仕様書、作業工程表、事業計画書、見積書・請求書・納品書、カタログ・パンフレットを保管し、確定日付を取得すること、電子データはタイムスタンプを取得することが推奨されている<sup>(20)</sup>。

知財高判平成 30・4・4 裁判所 HP 参照（平成 29 年（ネ）第 10090 号）（ピタバスタチン OD 錠事件）は、サンプル薬の製造時から測定時まで 4 年以上もの期間が経過しており、サンプル薬に極めて吸湿性の高い崩壊剤が含まれているから、サンプル薬の水分含量は容易に増加し得るものであること、サンプル薬は PTP 包装及びアルミピロー包装がされているところ、実際に用いられていたアルミピロー包材は、その構成からは透湿性のない適切な包材ではあるものの、同じ品番のアルミピロー包材の中に底部の折り曲げ部分のアルミが剥がれているものもあるなど、同包材が気密性を有していたと確定できず、湿気の影響を受けて水分含量が増加した可能性も、十分にあり得ること、サンプル薬と実生産品が同一工程により製造されたものとの立証がないなどとして、先使用の立証とはならないと判断した。化学製品の場合、保管状況の立証は特に厳格にすべきであり、出願日から相当な年月を経過している場合、経時変化がないことも要求されるが、その立証は被告側が行うべきである<sup>(21)</sup>。

また、保管された出願前の製品と測定実験に用いた製品の同一性の立証には、保管サンプルの採取、実験

(20) 特許庁『先使用权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）』（平成 28 年 5 月。令和元年 9 月、令和 4 年 4 月改定）、江幡奈歩「先使用」『ジュリスト 増刊実務に効く知的財産判例精選』60 頁（2014）

(21) 野中啓孝「数値限定発明に特有の留意点の解説」169 頁（経済産業調査会、2021）

の全工程と製造された製品の採取から測定実験までの一連の工程について、サンプルのすり替えが起こっていないことを立証するために、これらの工程を公証人立ち会いの下で行い、事実実験公正証書が作成されることや、保管したサンプルについて確定日付又はタイムスタンプを得ることなどが行われている<sup>(22)</sup>。

#### イ 出願前の製品が存在しない場合

製品そのものが存在しない場合には、設計図や仕様書・マニュアル等の書面が出願前に作成されたことを立証するなど間接事実を積み重ねることにより、出願前の実施を証することが可能な場合もある。

出願前の製品がない場合に、出願前の製造履歴書に基づいて追試実験をする場合、当時の製造方法と同一の条件で追試されたかの立証は困難なことも多く、製造履歴書に全ての条件が詳細に記載されているとは限らない。また、測定対象の測定条件が明細書に十分に記載されていない場合もある<sup>(23)</sup>。

他方、出願日前に現に着目し、測定し、管理していたことが書証によって証明できればよい。仕様書に記載されていない物の属性が特許発明の内容になった場合は難しいが、物の発明について、対象製品の技術的仕様が確立していたことの証明が重要である。物の製造方法・単純方法に係る発明についても、方法をできるだけ具体的に記載しておき、常識的な手順や工程を含める形で特許が取られる可能性があるから、これらについても資料に記載・保存すべきとの指摘もされている<sup>(24)</sup>。

### (3) 発明の実施である事業又は事業の準備

#### ア 実施である事業

実際に業として実施していた場合は、a 製品が数量的にみて事業といえる程度の製造販売をされたことなどが証明できればよい。

#### イ 事業の準備

事業の実施の段階まで至っていない場合には、即時実施の意図が客観的に認識される必要があるから、例えば、生産ラインに投資した金額、設備の基本設計、原材料の供給契約等の間接事実が立証されるべきであり、注文生産品であれば製作図面が完成していたことなどにより、事業の準備が認められる（前記3(2)）。発明の内容のみならず、事業の内容も確定していることによって、即時実施の意図が客観的に認識できる。

### (4) Y 製品が a 製品に具現される発明 A の範囲に属すること

#### ア 先使用発明の認定の留意点

先使用权における発明の認定は、具体的な実施形式を出発点として行われるところ、この点は、公然実施をされた発明（特許法 29 条 1 項 2 号）における発明の認定と類似する<sup>(25)</sup>。公然実施発明について、特許明細書等に記載された発明を認定する場合と異なり、ピンポイントの実施品そのものの構成を、対比すべき特許発明の特許請求の範囲の記載に即して言語化して表現すると、もともと実施品が有している具体的構成の技術的意義を拡大する可能性があるとの指摘されている<sup>(26)</sup>。公然実施発明を認定するには、当業者にとって、①その技術的思想の内容を認識することができ（認識可能性）、②その認識できた技術的思想を再現できること（再現可能性）が必要であるとの見解が有力である<sup>(27)</sup>。同見解は、公然実施発明に基づいて請求項に

(22) 野中・前注 21

(23) 野中・前注 21

(24) 重富・前注 17

(25) 岡田・前注 18

(26) 黒川恵「公然実施をされた発明に基づく進歩性判断」ジュリスト 1509 号 41 頁（2017）

(27) 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61 巻 11 号 12 頁（2016）、中山信弘『特許法』130 頁（弘文堂、第 4 版、2019）

係る発明の容易想到性を論理付けるには、実施品から出願時における技術常識を前提に後知恵なく認識することができる技術的思想を基礎とする必要があるとするものである。これによれば、当業者が現実に認識し得なかった技術的思想は利用可能になっていたと評価することは困難であり、後知恵を戒めるためにも、①の認識可能性は、あくまで当業者が認識可能であった範囲で行われるべきであり、上位概念化は許容されるべきではないとする。また、完全に公衆に利用可能になったといえる技術的思想を出発点に容易想到性を論理付けることができ初めて特許性を否定することが正当化されるとして、②の再現可能性については、公然実施品から認識できる公然実施発明を第三者が再現できることが必要であるとする。

## イ 立証と認定

先使用発明の場合には、特許出願をした場合と異なり、「特許出願の際に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の範囲がどのようなものであるかを立証するのに困難が伴う。例えば、発明の完成に至るまでの経緯を示す資料、発明の実施の事業準備や実施事業の開始に至るまでの研究資料、試験記録・図面、製造工程及び製造方式に関する資料、試作品等が挙げられ、客観的な事柄が人に認識できる手段によって表された資料が重要となる。

先使用発明 A は、対象がピンポイントの実施形式 a から認定される。公然実施発明の認定における留意点に照らし、出願前の実施品から認識できる当該具体的な技術そのものを実施形式 a として認定した上、実施品から認識することができ、再現可能性のある技術的思想を先使用発明 A として認定すべきである。この点、知財高判平成 30・4・4 裁判所 HP 参照（平成 29 年（ネ）第 10090 号）（ピタバスタチン OD 錠事件）は、特許発明が開示する事項への着目・測定・管理の存否を問題にしている。

a 製品は具体的な実施形式であり、a 製品に具現される発明 A は、a を含む技術的思想の創作である。ウォーキングビーム事件では、a 製品が Y 製品と基本的構造において同一であり、いずれも特許発明の技術的範囲に属するものであって、具体的構成においてわずかな相違があったという事案である。このような場合には、原告の特許発明 X の技術的範囲に属する Y 製品と a 製品が同じ発明の範囲内での実施形式の変更という関係になり得る。

このように、Y 製品が a 製品に具現される技術的思想の範囲内であることが必要である。そのためには、a 製品が具現する技術的思想（先使用発明 A）を認定する必要がある。その事業の実施（又はその準備）をしていたことを主張立証する必要がある。もっとも、a 製品が特許発明 X の構成要件を充足しない場合には、前記同一性必要説の立場からは、先使用权は認められない（同一性不要説であれば、非充足であっても、Y 製品が a 製品が具現する技術的思想の範囲内であれば、先使用权を認める趣旨であろう。）。

## （5）先使用発明 A の完成

発明の実施の事業又はその準備が肯定される場合には、発明は完成している。そのため、時系列とは逆に、実施の段階から認定判断の方が発明の完成は立証しやすい。逆に、発明が完成したといえなければ、事業もその準備もない。

物の発明では、最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要ではなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態となっていれば、発明の完成といえる（ウォーキングビーム事件最判）。

先使用発明 A の完成については、研究ノート、技術成果報告書、設計図・仕様書等が証拠となる。人証では、信用性が問題になり得るため客観的証拠との整合性も必要となる。

## 6 まとめに代えて

### (1) 現行法の限界

特許法 79 条は、「発明」の完成を要求し、出願前に現に実施している「物」の実施ではなく、その「発明」をした者を保護している。

しかしながら、裁判例をみてきたように、発明の完成の立証も認定も難しい場合がある。実際の実施形式の認定は可能であるが、その具体的な実施形式 a (点) から発明 A (面) がどのように広がるのか、また、特許発明 X と先使用発明 A との関係を認定するのも必ずしも容易ではない。

また、現行法は、事業の実施をしている発明のみならず、「事業の準備をしている発明」の範囲で通常実施権を認めている。「実施の準備」をした者も保護し、準備の認定は、「即時実施の意図」が客観的にも表明される必要があるとの判例の立場については、実施をしていると同程度のものを保護する趣旨からも、一定程度厳格に判断してもよいのではないかと思うところである。

効果の点についていえば、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 a のみならず、その「実施形式に具現されている発明」A の範囲まで保護をしているが、実施形式に具現された発明の認定が難しいことは、前記のとおりである。

### (2) 先使用权制度はどうあるべきか

公然実施と先使用を比較すると、特許出願前に「公然」と発明を「実施」していた場合は特許は無効となるのに対し (特許法 29 条 1 項)、先使用では、「公然」という要件は不要で、「実施」に限らず「実施の準備」も保護して、法定通常実施権を与えている。

先使用权について論じる近時の論稿をみても、本研究会での議論をみても、先使用者の保護の必要性を強調するものが多い印象を受ける。もっとも、その制度趣旨が発明を公開した者と実施をした者の保護のバランスにあることからすると、例えば「実施の準備」についていえば、客観的にみて実施に近い準備をしている場合に保護するのが相当であろう。

他方、出願前の実施についていえば、出願前に業として実施していたものと同一又はこれと実質的に同一の範囲の実施をしている者については、保護の必要性が高い。すなわち、出願前に対象製品そのもの ( $Y=a$ ) の実施をしていたか、対象製品と実質的に同一の製品 ( $Y \approx a$ ) を実施していたことが認定できれば、その実施の継続状態は保護に値するであろう。その意味で、これが「発明の完成」まで昇華している必要があるかどうかは、現在の法律や判例から離れてみた場合には、疑問がないわけではない。

実際の訴訟実務をみても、出願前に実施されていた具体的な製品 (実施形式 a) の立証・認定は難しくないが、それに具現された発明 A を立証・認定するのは容易ではない。仮に、出願前に実施していた製品 a と同一又は実質的に同一の製品が侵害訴訟の対象製品であればその範囲で先使用权が認められるという制度が採用されるのであれば、訴訟における主張立証はかなり簡素化される。

原告は、請求原因として、対象製品 Y が特許発明 X の技術的範囲に属すること ( $X \geq Y$ ) を主張立証する。被告は、上記のような制度が採用されれば、抗弁として、出願前に a を実施しており、これが Y と同一又は実質的に同一であること ( $Y=a$ ,  $Y \approx a$ ) を主張立証する。そうすれば、先使用発明 A が完成しているかやこれが特許発明 X と同一か否か ( $A=X$ ) を判断することなく、抗弁の成否を判断することができ、出願前に実施していた者との公平が図られると思われる。

将来の課題である。