

先使用権についての考察

—事業の保護の観点から—

弁理士 加藤 志麻子

要 約

先使用権が問題となる状況には種々あるが、継続的にある態様に基づく製品等を製造、販売し続けていたが、偶発的かつ事後的に他社の予期しない発明（特にパラメータ発明）の技術的範囲に属してしまうという態様が、事業との関係で問題になるように思われる。先使用権の成立要件の中では、「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」の要件の成立をどのように考えるかについて議論があり、ピタバスタチン事件控訴審判決においては、先使用権主張の根拠とする、本件出願前に製造されていた製品に対して、これに具現された技術的思想が特許出願に係る発明と同じでなければならないとの判示がされている。しかし、上記のような態様において、「その発明」をしたこと及びこれを完成したことについては、①特許発明に係る出願がされる前の被疑侵害者の実施態様が、特許出願に係る発明に含まれること、及び②被疑侵害者（あるいは他者）が開発し決定した当該実施態様を、本件出願前から被疑侵害行為が認められた時まで、継続して実施していることが立証されれば十分であるように思われる。このように考えることが、特許発明に係る出願がなされる前から、同じ製品の製造（あるいはその準備）を継続させてきた企業の事業を守ることに資するであろうし、また、ひいては産業の発展に寄与すると考える。

目 次

- 1 はじめに
- 2 先使用権の趣旨
- 3 問題の所在
 - 3.1 ウォーキングビーム最高裁判決における事案
 - 3.2 先使用が問題になる場面
 - 3.3 特許発明における発明の技術的思想の考え方
- 4 先使用の成立要件
 - 4.1 はじめに
 - 4.2 発明の完成
 - 4.3 事業の準備
 - 4.4 その実施又は準備をしている発明の範囲
- 5 ピタバスタチン事件控訴審判決に照らした検討
 - 5.1 ピタバスタチン事件控訴審判決の事案と判断の概要
 - 5.2 検討
- 6 結語

1 はじめに

先使用権とは、通常実施権の一種であるが、実際には、特許権の権利行使がされた際に抗弁として機能する権利である。実務上、先使用権は、事業を継続してきた第三者にとっては、その後に出現した特許から事業を守る手段として重要であるが、その成立要件が多く、かつ解釈が分かれるところもあり、そのことが、先使用権の成立を難しくしている側面もあるように思われる。また、唯一の最高裁判決であるウォーキングビーム事件最高裁判決⁽¹⁾における事案は、委託された特注品の製造に係る事案であることもあり、それ以外のビジネスの態様、特に、量産品の実施においてあてはめにくい側面もある。このことも、先使用権の考え方を難しくしているようにも思われる。

本稿は、中央知的財産研究所「イノベーションに資する技術情報の活用方策－先使用、ライセンス、消尽の視点を中心に－」研究部会での研究成果を纏めたものであるが、研究会を通して、先使用権に関する複数の発表を聴く機会を得、また様々な考え方があることを改めて知得することができ、非常に有意義であった。筆者は、企業が継続して行ってきた事業については、後に顕在化した特許権に対しても適切に保護されるべきであり、また、法改正ではなく解釈論により、ある程度多様な実施の形態を保護することが可能であるとの立場である。以下、これについて、実務家の立場から私見を述べる。

2 先使用権の趣旨

特許法 79 条は、先使用権について、「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、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。」と定める。

先使用権の趣旨については、公平説⁽²⁾、経済説、公益説⁽³⁾、占有説⁽⁴⁾などが知られているが、ウォーキングビーム事件最高裁判決においては、公平説が採られ、以下のように述べられている。

「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、先使用権者にとって酷であつて、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。」

上記最高裁判決の判示では、どのような観点から、「特許権者」と「先使用権者」の公平を図ることが必要であるかまでは述べておらず、この点において、公平説には、批判がある。先使用権は、元々、明治 42 年法 29 条 2 項において、「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若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ発明特許ノ実施」については、特許権の効力が及ばないと規定されていたことに由来する。しかし、同法では明記されていた「設備を有する者」の文言が現行法においては削除され、代わりに、「その事業の準備をしている者」が追加されている。このことからすると、明治 42 年法においては、立法趣旨として、実施者の設備投資などの経済的利益を確保する点に重きを置いていたように解釈できるが、現行法においては、経済的観点よりも包括的な価値観に基づいて、特許権者と先の実施者との利益衡量を図ることを趣旨としていると理解するのが適切であろうと思われる。その意味においては、公平説は、経済説と相対するものではなく、経済説を包括するより広い概念として捉えられると思われる⁽⁵⁾。つまり、特許出

(1) 最二小判昭 61・10・3 民集 40 卷 6 号 1068 頁（ウォーキングビーム加熱炉事件）

(2) 中山信弘『特許法』536 頁（弘文堂、第三版、2016）

(3) 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 卷 3 号 87 頁以下（2012）

(4) 麻生典「先使用権制度の趣旨」慶應法学 29 号 265 頁（2014）

(5) 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）20～24 頁は、先使用権制度の趣旨をめぐる整理にあたっては、経済説対公平説という対立軸による整理は適切ではなく、より具体的に先使用権制度は特許権者と先使用権者との利害調整をどのように図っているのかを検討する必要があると述べ、複合的な理由で先使用権が必要とされると結論している。

願の際に、特許発明に含まれる事業の準備あるいは実施をし、かつ、特許の成立時までこれを継続していた者については、産業の発達に寄与する行為を行っているから、その貢献や投資に鑑みて引き続き当該事業を継続させることが衡平の理念に適うとの考え方に基づき、先使用権の成立を認めているのではないかと考える。「先願主義の原則を貫きながら、反面生じる実質的不合理を是正しようとするために設けられたのが先使用権であり、その意図するところは、先使用権者が別に存在していたときも、特許出願はそのことによって特許能力を喪失しないこととするとともに、この先使用権者は当該発明にかかる特許権の成立によって自己の実施について影響されるところがなく、両者を両立させることにより、先願主義の原則を維持するにある」としているものもあるが、同様の趣旨に立つものではないかと考えられる⁽⁶⁾。ちなみに、明治42年法において、特許権の効力が及ばない類型とされていたものが、現行法において「通常実施権」に変更されたことによる趣旨の変更はないと考えられる⁽⁷⁾。

3 問題の所在

3.1 ウォーキングビーム最高裁判決における事案

ウォーキングビーム最高裁判決における事案で対象とされた実施製品は、スラブ等を熱間圧延するために用いられる、ウォーキングビーム式（以下WB式）の加熱炉であり、入札、見積、受注の過程を経て製造される、個別受注方式の製品である。先使用権主張の対象となったA製品は、E製鉄からの引き合いに応じて、試行錯誤（プッシャー式からWB式への変更、油圧式から電動式への変更など）を重ねた上、電動式WB式加熱炉が見積仕様書に記載されたが、このA製品は、実際には受注に至らなかった。その後、本件特許の優先日後に、複数回、A製品とほぼ同様の電動式あるいは油圧式のWB式加熱炉の受注に成功し（ただし顧客はE製鉄ではない）、H製鉄に対して、イ号製品（A製品とは異なる4つの具体的構造を有する）を製造販売したというのが、事案の概要である。裁判所は、A製品についてその見積仕様書を提出した時点をもって、本件特許の出願前における発明の完成及び実施の準備を認めた。発明の完成が認められる点については、「見積仕様書等とその基礎となつた計算書、図面を合わせると、A製品の製造が可能であるから、見積仕様書等には、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ことの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」ことが理由とされ、また、実施の準備が認められる点については、「ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買備えるものではない」という工業用加熱炉の特殊事情を考慮すると、A製品に係る発明につき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、E製鉄に対する前記見積仕様書等の提出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ことが理由とされた。

また、本件発明は、WB式加熱炉の特徴そのもの（ただし、発明の対象は、「炉内に設けられるコンベア」として記載されている）を機械的部材とその関係により特定した機械の発明であつて、その構成に選択的なものはなく、「抽象的な技術的思想」をクレーム化したものであった。

以上から、ウォーキングビーム最高裁判決における事案は、

- ① 個別受注方式の製品に関するものであり、
- ② 本件発明が抽象的な技術的思想そのものであり、選択的な要素（数値限定なども含む）がないという特徴がある。そして、①であることは、先使用の対象である製品から、「発明（的なもの）」が認定し

(6) 松本重敏「先願主義と先使用権」原増司判時退官記念『工業所有権の基本的問題（上）』478頁（有斐閣、1971）

(7) 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）も、先使用権に通常実施権という構成を与えた法の趣旨は、一定の場合にその地位の移転を承継するためのものと述べる。

やすいということにつながる。つまり、顧客の依頼に応じて設計を行うことから、先使用の対象製品から、設計思想（技術思想）を認定しやすく、また、それが、設計図や打ち合わせ資料などの証拠として残りやすく、事後的に利用しやすいという特徴があると思われる。また、近年、数値限定発明やパラメータ発明が多い中、②のように、本件発明が抽象的な技術的思想そのものであるというのは、むしろ稀なケースであるようにも考えられる。

最高裁判決においては、先使用権の成立に必要な法律的要件の一般論が判示されているが、当該事件において対象となった特定の事案においてなじみやすいという側面があることは否めない。すなわち、上記したとおり、ウォーキングビーム最高裁判決における事案は、①、②の点において、やや特殊とも言える点に留意が必要であると思われる（しかも、多くの事案においては、本件優先日前から先使用に係る製品の実施は継続性があるのに対し、本件優先日前からの製品の実施が、断続的である点も特徴であるように思われる）。

3.2 先使用が問題になる場面

特許庁から発行された「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）」においては、以下のように説明される。

「企業が戦略的な知的財産管理を実践する際に、ノウハウとして秘匿化した技術等、外部に明らかにしていない技術が、他社によって独自開発され特許権として権利化された場合には、他社から特許権侵害訴訟を提起されることがあります。また、製品を構成する一部の技術に対して特許権等を取得していたとしても、特殊なパラメータや機能限定を含むクレーム等、クレームの記載は多様であるため、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、特許権侵害訴訟を提起されることもあります。」⁽⁸⁾

上記によれば、先使用権が問題になる場面としては（ア）ノウハウとして秘匿化した技術等、外部に明らかにしていない技術を実施する実施者が被疑侵害者になる場合、（イ）製品を構成する一部の技術に対して特許権等を取得しているが、他社のパラメータ発明に抵触する技術を認識せずに実施する実施者が被疑侵害者になる場合に分けられる。この2つの類型を念頭に置くことは、先使用権を考える上で重要であると思われる。

（ア）の類型は、コンセプトを明確にする技術が存在し、これが、実施者においても意識的になされているというものである。そして、その意識した内容（構成）が特許発明の内容（構成）と重複するという関係にある。要するに、偶然、特許発明と同じ視点で、同じ構成を有する発明をしたという場合である。このような場合においては、実施者において、自己が実施した技術の内容（構成）や技術的意義に関する資料が存在するケースが多いと思われるため、先使用権が問題になる場合において立証、特に、「発明をしたこと」が比較的しやすいのではないかと予想される。ウォーキングビーム最高裁判決の事例は、この（ア）の類型に属すると理解されるところ、先使用権が問題になる場合においては、同判決の規範に照らして、主張、立証活動を行うことで、先使用権の成立の可能性を高めることができるように思われる。

なお、先使用に係る技術を意識的に秘匿化しているか、たまたま外部に明らかにされていないかについては、種々の事情があると思われる。オープン・クローズ戦略の中で、比較的広範囲な技術（例えば、クレーム化して、特許出願するのに見合う広さを有する技術）を戦略的に秘匿する場合もあると思われるが、他方で、重要な操業条件など、ピンポイント的な技術に係るノウハウについては、特許化して保護を求め得る範囲がもともと狭く、公開して特許を取得することに利益を見出しにくいとの理由から、結果として秘匿された状態となるものもあるのではないかとと思われる。

(8) 特許庁「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）」（令和4年4月改訂）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_2han.pdf（2023年8月31日最終閲覧）

また、上記（イ）の類型は、継続的にある態様に基づく製品等を製造、販売し続けていたが、偶発的かつ事後的に他社の予期しない発明（特にパラメータ発明）の技術的範囲に属してしまうという類型である。つまり、特許発明のクレームの観点で、自己が実施する製品を認識することがなかった、あるいは、できなかったという態様である。特許発明の内容が多様化し、かつ、細分化されている現在においては、この（イ）の類型で、先使用権の成立が争われる場面が増えてくるようにも思われる。ピタバスタチン事件控訴審判決⁽⁹⁾における事案は上記（イ）の類型に属すると考えられる。上記（イ）の類型に属する事案において、先使用権を成立させようとする場合、（ア）の類型と異なり、特許発明での観点で、自己が実施する製品を特許発明の視点で認識するとは限らないことから、先使用権の成立に必要な要件の立証が難しくなりやすいという問題がある。唯一の最高裁判決であるウォーキングビーム事件最高裁判決は、上記（ア）の類型に属する事例に関するものであるところ、当該判決に判示される基準を、上記（イ）の類型に直ちに当てはめにくいということもある。

しかし、このような態様も、現行の特許法79条により先使用権が認められるべき類型であると考えられる。先使用権を認める趣旨は、上記2. で述べた、公平説の考え方、すなわち、特許出願の際に、特許発明に含まれる事業の準備あるいは実施をし、かつ、特許の成立時までこれを継続していた者については、産業の発達に寄与する行為を行っているから、その貢献や投資に鑑みて引き続き当該事業を継続させることが衡平の理念に適うとの考え方に基づくものである。後述するとおり、（イ）の類型で議論があるのは、発明の成立の要件であると思われるが、現行法が先使用権の対象としているものが、旧法（明治42年法）において、特許権の及ばない範囲とされていた、特許発明に含まれる「事業」であることからすると、このような類型における実施者の事業を継続している態様についても、現行法の枠内で、先使用権を成立させてよい場合もあるように思われる。

3.3 特許発明における発明の技術的思想の考え方

特許法79条に規定される先使用権の成立要件の考え方には、種々の意見があるが、特に「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」の要件の成立に関しては、諸説がある。その中には、ピタバスタチン事件控訴審判決（以下5. で詳述）で判示されているような、先使用発明に特許出願に係る発明と同一の技術的思想が必要と考えるか否かという点も含まれる。この問題を考えるにあたっては、「特許出願に係る発明」において技術的思想を考慮することが実務上どのような意味を持つのかについて目を向けることが重要になると思われる。

特許法2条に規定されるように、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。発明に基づいて特許を取得する際には、特許請求の範囲において、発明特定事項を記載して、自己がなした発明であり権利化を希望する発明を特定する。また、明細書には、通常、従来技術や発明の解決課題、発明の効果などが記載される。実務においては、このような明細書の記載に基づいて、発明の技術的思想を理解するというプロセスが取られる。しかし、明細書に記載されている従来技術や、それに基づいた発明の解決課題には、主観的な側面もある。従来技術を網羅していれば、発明の解決課題の認識がより客観的になるという傾向はあるが、従来技術に対する問題点の認識が主観的であると、発明の解決課題は主観的になってしまう。また、そもそも認識する従来技術が異なれば、発明の解決課題も異なってくる。よって「特許発明」の「理解」に役立つのは問題ないとしても、明細書に記載された事項全てが発明であると考え、また、記載された発明の解決課題から導かれる技術的思想自体を発明と考えるのは実態に即していない場合もあると理解するのが合理的である。実際、特許請求の範囲に記載された対象である物、方法自体が特許発明であるのであるから、新規性、進歩性のある当該対象となる特許請求の範囲に記載された物、方法が新た

(9) 知財高判平30・4・4裁判所HP参照（平成29年（ネ）第10090号）（ピタバスタチン事件）

に提供されたこと自体を特許発明として捉えるのが、登録後の特許発明、特に、これを他の発明や実施品と比較する場合の基本的な考え方となるべきであると考え。

また、実務において、発明の解決課題（発明の技術的思想）が機能するのは、記載要件や特許要件の判断（要するに「特許発明」として認められるか否かの判断）における限られた場面である。第1は、サポート要件の判断である。サポート要件は、要するに、特許請求の範囲と明細書の発明の詳細な説明の記載のバランスを取るための要件であり、その要件の適否を、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌した場合に（また技術常識も考慮して）特許請求の範囲によって、発明の解決課題が解決できると考えるか否かというフォーミュラに従って判断するものである（偏光フィルムの製造法大合議事件判決⁽¹⁰⁾）。サポート要件は、特許請求の範囲に係る要件であり、上述のとおり、特許請求の範囲と発明の詳細な説明のバランスを取るためのものであるところ、出願人（あるいは特許権者）自らが記載した特許請求の範囲の適法性の判断に際して、自らがした明細書に記載した発明の解決課題が参酌されるというのは当然であるといえる。

第2に機能するのは、進歩性の判断において、主引用発明と、副引用発明を組み合わせる動機付けの有無を検討する場合であり、ここでは引用発明の解決課題が考慮され得る。この点については、ピリミジン誘導体事件大合議判決⁽¹¹⁾においても、「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断する」との判示がされているとおりである。ここには、本件発明の解決課題は含まれていない。実際、進歩性の判断において主引用発明と、副引用発明を組み合わせる動機付けの考慮要因である「発明の解決課題」は、本件発明と必ずしも同じでなくてもよいと理解されている⁽¹²⁾。本件発明の「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等）には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない、とする判決もあるが⁽¹³⁾、このような考え方は、既存の物や方法（あるいは、これにかなり近いもの）に対して新たな意義付けをすれば、そのことをもって進歩性が認められるとされる可能性があり、一般的には首肯できない。また、進歩性の判断においては、発明の予測できない顕著な効果の有無も考慮されるが、この場面では、本件発明の技術的思想が進歩性の判断に考慮されているともいえる。

他方、権利行使の場面を考えると、特許発明の理解という意味では、発明の解決課題は参酌されるし、一部クレーム解釈の場面でも発明の解決課題が参酌される場合もある。しかし、被疑侵害品が、（クレーム解釈後の）本件特許発明の構成を備えており、当該発明に関して実施行為が存在すれば、そのことをもって特許権侵害となる。独自開発であることや、課題そのものが異なるなどという主張をしても、特許発明の構成要件を充足する以上、特許権侵害と判断される。発明の解決課題ではないものの、効果に関して、作用効果不奏功の抗弁があるが、これについて、エアロゾル事件控訴審判決⁽¹⁴⁾は、「対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは、当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味し、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。したがって、対象製品が特許発明の

(10) 知財高判平 17・11・11 判時 1911 号 48 頁（偏光フィルムの製造法大合議事件）

(11) 知財高判平 30・4・13 判タ 1460 号 125 頁（ピリミジン誘導体事件）

(12) 特許庁 HP 参照「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第 2 章第 2 節 3.1.1 (2) にも「審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。」との記載がある。

(13) 特許庁 前掲注 12) 第Ⅲ部第 2 章第 2 節 3.3 (2) にも「請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。」との記載がある。

(14) 大阪高判平 14・11・22 裁判所 HP 参照（平成 13 年（ネ）第 3840 号）（エアロゾル事件）

技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって、その結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。」としている。つまり、作用効果不奏功の抗弁も、結局のところはクレームの構成要件の充足性に帰着する旨の判示がされている。以上を考えると、少なくとも、文言侵害の局面で、特許発明と被疑侵害品との関係を考える場合には、発明の解決課題や技術的意義は参酌されないと考えてよい⁽¹⁵⁾。

先使用権が、実質的に侵害訴訟における抗弁として機能することから考えると、その成立要件である「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」の要件に関して、「その発明」に関して、特許出願に係る発明と同じ課題や技術的思想の認識を求めるのはバランスを欠くのではないかと考える。権利行使の場面と同様に、課題の認識は問題にせず、単に、先使用発明として認定される態様が、客観的に特許発明の構成を備えていれば、「その発明」の要件は満たされると考えるのが合理的であろう（この点については、以下4.2においても述べる）。

4 先使用権の成立要件

4.1 はじめに

上述したとおり、(イ)の類型に係る実施であっても、現行法の下で先使用権を成立させることは可能であると考えられる。以下においては、(イ)の類型を中心として、先使用権の各成立要件をどのように考えるべきかについて述べる。なお、先使用権の成立が問題になる者は、侵害訴訟の被疑侵害者であることから、以下においては、「被疑侵害者」として論述する。

4.2 発明の完成

特許法79条においては、「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」、その発明の実施である事業あるいは事業の準備をしている者は、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されている。

ここで、自らした「その発明」と「特許出願に係る発明」の関係については、ウォーキングビーム最高裁判決において、「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場合」を想定していることからすると、「その発明」は、特許出願に係る発明に包含されればよいということになる。よって、特許出願に係る発明が、上記(イ)の類型で問題になりがちなパラメータ発明であり、被疑侵害者が実施している実施形式に具現された発明がその一実施形態（いわゆる「点」）である場合を想定しても、発明の同一性については、担保され得るということになると考えられる。

他方で、(イ)の類型の場合に、問題になるのは、「発明をしたこと」あるいは「発明の完成」の認定である。発明の完成については、「その発明」（先使用発明）をどのように捉えるかによって、当該要件の成立性の考え方が異なる。当該要件の成立性について、厳格な立場を取り、「その発明」を、出願を対象とする発明と同様に捉え、発明の特定の課題を解決する技術的思想でなければならないと捉えると、発明の完成を認定するにあたり、特許発明と同様の課題を認識していたことや、発明と同一の技術的思想の観点から解決手段を設定していたことが立証できなければ、発明の完成が認められないことになるが、上述したとおり、本件特許明細書に記載された課題の認識をする必要はなく、技術的思想が同一である必要はないと考える。

例えば、特許権侵害訴訟において、被疑侵害製品が、「発明の技術的範囲」に属するか否かを判断する場

(15) なお、均等論の場合には、第1要件（発明の非本質的部分）及び第2要件（置換容易性）において、発明の解決課題や技術的思想が勘案され得るが、限られた場合といえる。

面においては、被疑侵害製品が、特許発明と同様の課題を解決しようとするものであるか否かや、同一の技術的思想に基づくものであるか否かは、充足性判断の考慮要因にはならない。先使用権が、抗弁として用いられることに鑑みると、先使用に係る製品と、被疑侵害製品の構成が全く同一であった場合に、先使用権の判断場面においてのみ、特許発明と同様の課題の認識や、発明と同一の技術的思想の存在を求めるというのは、バランスを欠いているように思われる。また、被疑侵害製品が本件出願前に実施されていた場合、被疑侵害製品が公然実施されていたことに基づいて新規性欠如を理由とする無効の抗弁がされる場合もある。この時の新規性欠如の判断においては、課題の同一性や、技術思想の同一性は通常考慮されない⁽¹⁶⁾。そうすると、先使用の成立要件である「その発明」をした点についても、課題の同一性や、技術思想の同一性は求める必要はないと思われる。

この点に関しては、79条における要件は、「発明をする」ことであり、発明の存在を認定するものではないとの反論が予想される。しかし、発明を「する」場合であっても、課題の認識や発明の技術的意義の認識は必ずしも必要ではないと思われる。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」であるところ、発明をしたことは、被疑侵害者が、自己が実施した技術に関して、「技術的思想の創作（うち高度のもの）」をしたことが立証できればよく、「その発明」であることは、上述のとおり、特許出願に係る発明に被疑侵害者の実施態様が含まれれば足りる。また、ウォーキングビーム最高裁判決においても「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」とされているから、被疑侵害者がその発明をしたことを立証するには、①特許発明に係る出願がされる前の被疑侵害者の実施態様（いわゆる「先使用発明」）が、特許出願に係る発明に含まれること、及び②被疑侵害者（あるいは他者）が開発し決定した当該実施態様を、本件出願前から被疑侵害行為が認められた時まで、継続して実施していることが立証されれば十分であると考えられる。なぜなら、被疑侵害者が（あるいは他者）が特定の態様を有する製品を開発し決定したということは、技術思想の創作の要件を満たすし、また、その製品の製造を継続していることは、その製品の態様が確定している、つまり、発明が完成していることであると捉えられるからである。

特にパラメータ発明との関係では、このような考え方をすることが特許発明の実情にも合致する。パラメータ発明は、通常、ある課題（トレードオフの関係にある2以上の物性を両立させる場合が多い）を解決するために、これを解決できる特徴を有する物を、材料、製造方法を検討しながら試行錯誤の上で開発する。ただし、材料や製造方法、条件をそのまま発明特定事項にすると、プロダクト・バイ・プロセスによる特定となるため、権利行使がしにくくなるという懸念がある。そこで、権利行使をしやすくするなどの理由から、別途、出来上がったものの物性を測定し直して、複数の物性により発明の対象物を特定し、あるいは、パラメータを用いて対象物を特定する。他方、被疑侵害者は、製品の開発にあたり、材料、製造方法の検討は当然行うが、特許出願を考えていなければ、別の観点から発明を切り取るということは考えない。全てのパラメータ発明が、上記のようにしてなされるとまでは言えないが、材料、製造方法を検討しながら試行錯誤の上に物を開発することが発明の本質により近いことからすると、パラメータを認識しないこと自体は、「発明をし」の観点で、重きを置くべき事項ではないと考えられる。

以上からすると、(イ)の類型では、被疑侵害製品の構成が確定し、反復実施が可能になった時点、すなわち、実施の準備ができた時点をもって、「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」かつこれを完成したと認定してよいのではないかと思われる。また、「その発明」について、何らかの課題や技術的

(16) 知財高判令4・8・23裁判所 HP 参照（令和3年（行ケ）第10137号）（作業機事件）においては、公然実施について「発明の内容を知り得るといえるためには、当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能であるばかりでなく、その認識できた技術的思想を再現できることを要する」との判示があるが、疑問である。

意義が認定できる場合であっても、これらが、本件発明と同一である必要はないと考えられる⁽¹⁷⁾。

4.3 事業の準備

ウォーキングビーム事件最高裁判決は、「実施の準備」について、「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」とされている。この即時実施の意図に関しては、どこまでの実施内容が確定していれば「即時実施の意図」が表明されているといえるか、また、何ををもって「即時実施の意図」が認定できるかが問題となり得る。空調服事件判決⁽¹⁸⁾においては「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」との判示がされ、被告各製品が備えていた、逆玉ポケット、ファン落下用防止メッシュ及び取出筒の肯定手段（これらは発明の構成要件ではない）を試作品が備えていなかったことをもって、本件出願前において事業の内容が定まっていなかったとされた。しかし、上記最高裁判決の判示では、「その発明」について、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が必要であるから、一般的には、特許発明の構成要件との関係で、即時実施の意図が客観的に認識できればよく、特許発明の構成要件と無関係なディテールまで定まっている必要はないと思われる。

ただし、医薬品のように、「即時実施の意図」を有しているとみなされる時点が、別途の要件（具体的には、医薬品の製造承認）により把握され得る場合には、そのような別途の要件も一定の範囲で考慮する必要があると思われる。例えば、プラニュート顆粒事件判決⁽¹⁹⁾は、後発医薬品に関する先使用権の成立が問題となったが、即時実施の意図を有しているというためには、「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」であり、「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…の過程のすべ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」とし、製造手順を一部変更し、最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造を行った日が、本件出願日より後であったことに基づいて、事業の準備が否定された。また、経口投与用吸着剤 I 事件判決⁽²⁰⁾においても、後発医薬品の実施の準備が問題となったが、同判決においては、KK-1 という特定のサンプルについて、本件優先日前に、原告製品との同等性試験のうち、物理的性質及び吸着特性の比較試験、及び、生物学的同等性試験に着手されていたが、「原告製品との同等性が確認できていない段階においては、被告製品の開発が完了していたと評価することはできない」との理由により、実施の準備が否定されている⁽²¹⁾。

実施の準備の要件の考え方や必要な立証については、上記（ア）の類型、（イ）の類型で特に変わることはないと思われる。（イ）の類型の場合、実施の準備に関しては、実際に製造の準備をしていた製品のスペックを示す書類、サンプルなどを証拠として示し、実施品（被疑侵害品）との構成の同一性を示すことにより、訴訟提起時に至るまで、同じ製品について継続した実施を行っていたことを立証できれば、実施の準備は認

(17) 前田・前掲注5) 25 頁も「先使用発明の解決すべき課題が特許発明と一致していなくても、あるいは課題を解決するための手段が特許発明の着目していたもの異なっていたとしても、何らかの技術を完成させその実施の準備をしてさえいれば、先使用権の趣旨は等しく妥当する」と述べる。

(18) 東京地判令 2・2・5 裁判所 HP 参照（平成 29 年（ワ）第 22010 号）、知財高判令 3・2・17 裁判所 HP 参照（令和 2 年（ネ）第 10038 号）（空調服事件）

(19) 東京地判平 17・2・10 判時 1906 号 144 頁（プラニュート顆粒事件）

(20) 東京地判平 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 I 事件）

(21) この判決については、片山英二＝岡本尚美「特許法 79 条の『事業の準備』に係る判断基準」知財管理 60 巻 8 号（2010）において、「同等性試験まで完了していなければならないとすると、先発医薬品の場合にも、臨床試験を全て完了するまでは、ヒトへの有効性・安全性が何ら実証できてきないので、開発が完了していたと評価することはできないという結論になるおそれがある」という批判がある。

めるべきであろう。そして、(イ)の類型では、当該実施の準備を明確に立証できれば、同時に発明の完成も認められるということになる。

4.4 その実施又は準備をしている発明の範囲

ウォーキングビーム事件最高裁判決においては、「実施又は準備をしている発明の範囲」については、「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。」との判示がされている。また、「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ももちろんであるが、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。」とされる。

「実施又は準備をしている発明の範囲」については、上記（ア）の類型と上記（イ）の類型では考え方がやや異なってくるように思われる。上記（ア）の類型で想定する実施者は、ノウハウとして秘匿化した技術や外部に明らかにしていない技術を実施する者であり、また、特許発明と同じ観点で、まとまりのある技術的思想としての発明を自らが保持していることを前提としている。そうすると、出願前に実施している発明が、一実施形態であったとしても、まとまりのある技術的思想、すなわち、実施形式に具現されている技術的思想を立証することが可能であり、結果として、実施形式を変更したとしても、先使用権が成立する可能性が高くなるように思われる。

これに対して、上記（イ）の類型の場合というのは、いわば、自身が実施する特定の実施態様について、その態様自体が技術的に優れていることは認識しているものの、特許発明の構成要件（パラメータ等）に一致していることは認識していない場合であるから、特許発明との関係でまとまりのある技術的思想、すなわち、当該特定の実施態様から見た場合の上位概念的な具現した技術的思想を認定することは難しいと思われる（立証も困難である）。そうすると、上記（イ）の類型においては、実施形式の変更を認めることは、上記（ア）の類型に比べると制約が大きくなるように思われる。

しかし、上記（イ）の類型であっても、実施形式の変更が一切認められないというわけではない。例えば、本件発明が、A、B及びCを含む組成物に係る発明であり、実施者が、それぞれA、B及びCの下位概念である、a、b及びcを含む組成物Xを出願前に実施していたとする。その後、実施者は、当該組成物を改良し、a、b及びcに対して、さらに微量の成分dを加えた組成物X'を実施していた場合、実施者の製品である組成物X'も組成物Xも、a、b及びcを含むことにより特許発明の技術的範囲に属するという理由に何ら変更はないのであるから、このような付加的要件を追加して、実施形態をさらに限定している場合には、実施形式の変更を認めてもよいように思われる。

5 ピタバスタチン事件控訴審判決に照らした検討

既に述べているとおり、ピタバスタチン事件判決の事案は、上記（イ）の類型に近いと考えられる⁽²²⁾。そこで、当該事案に照らして、上記（イ）の類型において、先使用権を成立させるために必要となる事項について、私見を述べる。

(22) ピタバスタチン事件の中で、被告（控訴人）は、水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成することは技術常識であったとして、水分含量の調節に関して認識があったかの如く主張しているが、これに関する証拠がないことからすると、おそらく認識はしておらず、その意味で上記（イ）の類型に近いと考えられる。

5.1 ピタバスタチン事件控訴審判決の事案と判断の概要

同判決の事案における本件発明（請求項2）は、「(A) ピタバスタチン又はその塩と (B) 成分を含み、かつ、水分量が1.5～2.9質量%である固形製剤が、気密包装体に収容してなる医薬品」というものである。従来技術においては、固形製剤を得るために (A) 成分に対して (B) 成分を混合すると、経時的に多量のラクトン体が生成するという問題があった。本件発明においては、固形製剤の水分含量を1.5～2.9質量%にすることにより、当該ラクトン体の生成を抑制したものである。

これに対し、被告製品は、ピタバスタチンを4mg含有する錠剤（以下「本件4mg錠剤」）であり、当該錠剤が、本件発明の技術的範囲に属することは争っていなかった。加えて、被告（控訴人）は、ピタバスタチンを2mg含有する錠剤（以下「本件2mg錠剤」）を製造販売していた。被告は、本件出願日までに、本件2mg錠剤について、サンプル薬を製造し、長期保存試験を除く治験を終了しており、また、本件4mg錠剤についてサンプル薬を製造し、その治験を開始していたため、これらの錠剤の出願前の実施の準備をもって、先使用権を主張した。そして、被告は、水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成することは技術常識であったから、治験薬製造前から、錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張すると共に、サンプル薬の水分が、本件発明の範囲内であったことを実験により立証しようとした。

裁判所は、「特許法79条にいう『発明の実施である事業…の準備をしている者』とは、少なくとも、特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら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でなければならない…。よって、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。」と述べた。

そして、まず、本件2mg錠剤及び本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量が1.5～2.9質量%の範囲内にある必要があるところ、この点については、①サンプル薬の水分含量の測定値は、同範囲ではあったものの、サンプルの製造時から測定時までには4年以上もの期間が経過していたこと、②サンプル薬と実生産品との間では、原料となるB顆粒の水分含量の管理範囲が変更されていたこと、③原料となるA顆粒及びB顆粒の水分含量を元に算出した錠剤の水分含量の推計値が、本件発明の範囲でないことなどから、サンプル薬の水分含量が本件発明の範囲内であったということはできないとした。

次いで、裁判所は、被告がサンプル薬を製造するにあたり、その水分量を1.5～2.9質量%の範囲内の一定の値になるように管理していなかったことを理由として、サンプル薬に具現された技術的思想は本件発明と同じ内容の発明ではないと判断した。

5.2 検討

ピタバスタチン事件控訴審判決の事案において、先使用権が認められなかったという結論については、賛成である。本件では、被告は、サンプル薬の水分含量の立証ができなかった。本件出願前に製造したサンプル薬の水分含量が被告製品と同様でなければ、そもそも先使用権が成り立つ余地がないから、この点のみをもってしても、先使用権が不成立と判断されてよい事案である。のみならず、被告が、水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成することは技術常識であったから、治験薬製造前から、錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張しているにもかかわらず、その水分含量のデータが存在しないことも不自然である。よって、本件において、先使用権が認められなかったことは当然であるようにも思われる。

本判決では、「特許法79条にいう『発明の実施である事業…の準備をしている者』とは、少なくとも、特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら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でなければならない」ことを根拠として、「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」との基準をまず打ち立て、本件事案に対する判断を行っている。特許法79条の引用箇所からすると、「発明をしたこと」、あるいは、これを完成し

たこととの要件との関係で、当該基準が打ち立てられたと理解できるが、なぜ、「サンプル薬に具現された技術的思想」を考慮すべきなのかは明らかではない。「同じ内容の発明」をすることに、「技術的思想の同一性」を求めているように理解されるが、既に述べたとおり、同じ発明をすることは、物の発明であれば、特許請求の範囲の要件を備えているものを独自開発すればそのこと自体が同じ発明をしたことになり、その発明の継続実施があれば、発明は完成しかつ、その実施が存在することになると考えればよいと思われる。

ただし、同判決が、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明と同じ内容の発明ではないとした理由は、①本件 2mg 錠剤及び本件 4mg 錠剤のサンプル薬の水分含量が 1.5～2.9 質量%の範囲内になかったこと、②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事実がなかったということであって「ラクトン体の生成の抑制」を認識することが必要であるとの判示はない。そうすると、本判決が述べている、「技術的思想の同一性」は、特許発明の要件である、水分管理の必要性に気づき、水分含量が 1.5～2.9 質量%の範囲において、その実施を継続していれば満たされるものであると理解され、発明の解決課題や、発明の効果を確証したことの立証までは求められないようにも理解される。

そのように考えると、先使用発明と本件発明の「技術的思想の同一性」を充足するための要件はそれほど高くはないように思える。他方、本判決において、特許発明の要件（構成）を認識する必要があるとされている点は、パラメータ発明に代表されるように、特許発明における発明特定事項がユニークである場合に、先使用権の成立を妨げる要因にもなるように思われるが、そのような認識が必要であろうか。既に述べたように、私見では不要であると考え。①特許発明に係る出願がされる前の被疑侵害者の実施態様（いわゆる「先使用発明」）が、特許出願に係る発明に含まれること、及び②被疑侵害者（あるいは他者）が開発し決定した当該実施態様を、本件出願前から被疑侵害行為が認められた時まで、継続して実施していることが立証されれば、発明をしたこと及びその完成は認められてよいと考える⁽²³⁾。例えば、本件事案に基づく仮想事例で言えば、被疑侵害者が、錠剤の水分含量を一定にすることは意識していなかったが、原料の水分量の調節は必要であると考え、原料である A 顆粒と B 顆粒の水分量の調節、管理を行い、かつ、錠剤の製造装置、条件を一切変更せずに、サンプル薬及び被告製品（錠剤）の製造を継続した結果、錠剤の水分含量が常に実質的に一定に保たれてきたとする。このような場合であっても、先使用権を認めてもよいと思われる。被疑侵害者がこのような条件で錠剤を製造することを継続してきたならば、特許発明の範囲に含まれる発明をなし、かつ、これを完成したと理解できるからである。立証の観点で言えば、サンプル薬や被告製品の水分含量のデータが、多数残っており、サンプル薬、被告製品の水分含量が一定であり、ほぼ変化がないことを示すことができれば、立証が成功する可能性が高まるが、仮に、錠剤の水分含量に関するデータが存在しない場合であっても、サンプル薬と、被告製品において、原料である A 顆粒と B 顆粒の水分含量及び錠剤の製造装置、条件が同じであれば、錠剤の水分含量が実質的に変化することはないことを立証できれば、先使用権を認めてもよいように思われる。いずれにしても、本件出願前から実施あるいは実施の準備をしていた製品と、侵害警告時の製品の内容が同じであることと、これを継続して製造していたことが立証されれば、先使用権を成立させるのに十分であろうと考える。

(23) この点、重富貴光「先使用権の成立要件「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—ピタバスタチンカルシウム医薬事件—」知財管理 69 巻 3 号 378 頁以下（2019）においては、「先使用権者が特許発明の開示する事項について現に着目・測定したうえで管理しておらず、かような意味において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確定したうえで反復継続して一定の仕様を備えた製品を製造していたような場合には、特許発明が開示する事項も一定に管理されていたということができ」と述べられており、また、岡田誠「知的財産高等裁判所平成 30 年 4 月 4 日判決（平成 29 年（ネ）10090 号）数値限定発明に係る特許権と先使用権について」AIPPI 64 巻 5 号 410 頁以下（2019）においても、「当該製品が、当該特許の構成要件の数値を（どのロットでも）確実に満たすというような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ものと考え」と述べられており、同様の意見を述べるものと思われる。

6 結語

以上述べたとおり、私見では（イ）の類型の実施であっても、現行法の下で先使用権を成立させることは可能であると思われ、また、そのようにすることが、特許発明に係る出願がなされる前から、同じ製品の製造（あるいはその準備）を継続させてきた企業の事業を守ることに資するであろうし、また、産業の発展に寄与すると考える。今後の裁判において、そのような判断がされることを期待したい。