

イノベーションに資する技術情報の活用方策と先使用

—オープン・クローズ戦略にも役立つ先使用—

弁護士・弁理士 吉田 和彦

要 約

「イノベーションに資する技術情報の開発・活用」に、先使用権制度を活用することができるし、活用すべきであろう。この点に関連し、以下の提言をする。

先使用権の成立要件のうち、「発明」の「実施」については、侵害行為を認定する場合と同様、客観的に技術的思想が物又は方法で利用されていることで足り、実施者の発明の実施の認識は不要と解すべきである。

先使用権者の物又は方法において、具体的な実施形式が変更された場合、変更後の実施形式についても、先使用権を認める（＝特許発明の技術的範囲内全体で先使用権を認める）ことも検討すべきであろう。このように解することにより、先使用権者が創造力を発揮すればするほど、先使用権が認められなくなる現象（実施形式の変更におけるパラドックス）を防止でき、安心してオープン・クローズ戦略を勧められるのではないか。

発明の実施である事業の準備については、実施の意図が客観的に認定できるような、発明の実施である事業の開始に向けた何らかの客観的な実践がされれば足り、文字どおり「即時」に実施される状況は不要ではないか。

目 次

1. はじめに
 - (1) 今回の研究会のテーマ
 - (2) 先使用権の制度趣旨との関係
2. 「発明」の「実施」の意義、「発明」の認識等の要否
 - (1) 序
 - (2) 条文
 - (3) 発明の完成が必要であること
 - (4) ウォーキングビーム最高裁判決との関係
 - (5) 平成 30 年知財高判との関係
 - (6) 小括
3. 実施形式の変更
 - (1) 序
 - (2) 条文
 - (3) ウォーキングビーム最高裁判決との関係
 - (4) 一つの考え方
 - (5) 小括
4. 発明の実施である事業の準備
5. まとめ

1. はじめに

(1) 今回の研究会のテーマ

今回の研究会のテーマ「イノベーションに資する技術情報の活用方策」を、先使用権に即して述べると、「先使用権制度を利用したイノベーションに資する技術情報の活用方策」ということになる。そもそも、先使用権は、特許権の行使に対する障害（抗弁）となるものであり、イノベーションに資する先使用権制度の利用とはどのようなものであろうか。ひとつ考えられるのは、企業が技術開発の成果について特許出願をしなかった場合であっても、特許権を行使されずに、その成果の実施ないしは実施許諾を続けられるということがあろう。

近年では、技術開発の成果のうち、社内で秘匿するものと、社外に開示し他者の実施を認めて広く世の中に広げるものとを意識して使い分けるオープン・クローズ戦略をとる企業が注目され、そのような戦略が、我が国の企業の隆盛のために重要と考える向きもある。そのような戦略をとる場合、クローズの対象となった技術情報の活用が、他者の後の特許出願に係る特許権により妨げられるのであれば、オープン・クローズ戦略の根本が崩れることにもなり得る⁽¹⁾。そこで、本稿では、オープン・クローズ戦略をも意識して、「イノベーションに資する先使用権制度の活用方策」について、論じることとする。

先使用権の重要な論点として、本稿で取り上げるのは、以下のものである。

- 1 先使用権の要件である「その発明」の「実施」の意義、「発明」の認識の要否
- 2 実施形式の変更
- 3 発明の実施である事業の準備

(2以外は、オープン・クローズ戦略を推奨しない場合であっても、同様の結論になるのではないかと思われる。)

(2) 先使用権の制度趣旨との関係

先使用権の制度趣旨としては、諸説あり、詳細は、他の論稿に譲るが、伝統的には公平説と経済説が有力であり、最高裁は、後述のウォーキングビーム事件判決⁽²⁾(以下、「ウォーキングビーム最高裁判決」ということがある。)において、公平説をとることを述べている。

日本の先使用権制度は、ある者が、他者の特許出願前に発明の実施である事業をし、又は実施の準備をすることにより、実施し又は準備していた発明及び事業の範囲内で通常実施権を取得するというものである。日本では、先願制度をとっているとはいえ、これらの要件を満たせば、特許出願をしなくても、その発明につき、他者に後に特許出願され登録がされたとしても、発明の実施をすることができるのであるから、言わば出願をしない自由を認めているともいえよう。発明をした者が出願をしなかったからといって、後で同一技術を開発した者に技術の実施を妨害されるのは、当該技術の発明の実施又は準備をしていた者からすれば大きな不利益であるし、産業の発達を阻害する面があろう。他方、後に出願をし、特許権を得た者からしても、先に発明され、実施又はその準備をしていた者に対して、権利を行使できないということは、出願が他者の発明の実施又はその準備から遅れている以上、やむを得ない面があろう。最高裁判決のいう「公平」は、この意味で、もっともな考え方であり、産業の発達に寄与するという目的からも是認されよう。また、発明を実施するために（特許権者の出願に先んじて）行った投資の結果の利用が禁じられるということは、国民経済的にマイナスであり、経済説も、首肯し得る面があろう。

オープン・クローズ戦略は、企業が秘匿をすべきであると判断した技術については出願をしないビジネス

(1) クローズ戦略をとっている技術は、実施されている場合であっても、基本的に秘密の下での実施にとどまることから、公然実施による無効理由の主張は難しいことになり、先使用の主張の比重が大きくなる。

(2) 最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁

モデルである。この戦略を広く推奨するのであれば、秘匿された発明の実施について先使用権で十分な保護をする必要がある。ただし、どのような解釈が「公平」に資するか、ということに関し、オープン・クローズ戦略をいうだけでは、答えが自動的に出てくるわけではなく、個別に検討する必要がある。

2. 「発明」の「実施」の意義、「発明」の認識等の要否

(1) 序

画期的な技術が開発される場合、客観的には複数の発明がされることが通常である。また、こうした場合、多くの周辺技術も開発され、画期的な技術を実施するに当たり、発明であると意識されてはいなかったものの工業的には重要な技術が、同時に商業的に実施されることも少なからずある（また、場合によっては、画期的な技術それ自体が発明とは意識されていないこともある。）。これらの実施が保障されないと、画期的な技術の実施に支障を来すなどして、イノベーションに資するとはいえなくなる面があり得る⁽³⁾。こうした観点からすると、特許権者の特許発明に係る技術が、その出願以前から他者により実施されており、当該他者が先使用権を主張する場合、他者の当該発明に関する認識を問うべきではないのではないかと思われ、そのような解釈が可能かどうか、（その前提として、「発明」をどのように解すべきか）を以下で検討する。

この関連で、先使用発明と主張されている技術と、特許発明との同一性を判断するに当たり、厳密に先使用技術の技術的思想を問い、先使用を主張する者が、特許発明の課題解決手段の特徴的部分について着目しておらず、その点について管理していなかったことなどを理由として、先使用を主張する根拠となっているものに具現された技術的思想が、特許発明と同じ内容の発明であることを否定する知財高判平成30年4月4日裁判所HP参照（平成29年（ネ）第10090号（ピタバスタチン事件））（「平成30年知財高判」）が注目を集めた。上記の解釈（先使用権を主張する者の発明に関する認識を問うべきではないという解釈）は、先使用権を主張する者が特許発明の課題解決手段の特徴的部分について着目している必要がないという前提をとる必要があるから（発明（課題解決手段）の認識がない場合、課題解決手段の特徴的部分については、当然着目していなかったということになる。）、上記の解釈をとる上では、この判決についても検討する必要がある。

(2) 条文

まず、特許法79条の条文の文言を検討する。同条は、以下のとおり、規定する。

「第七十九条 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。」（下線は筆者。以下同じ。）

以上のとおり、特許権者の出願時に、特許出願に係る発明を実施していたことが先使用権の成立要件の一つになっている⁽⁴⁾。ここでいう「発明」は、特許法2条1項で規定される「発明」であり、「実施」は、特許法2条3項所定の「実施」であって、特段の事情のない限り、他の条文で規定される「発明」の「実施」と同様に解すべきことになろう。具体的に、特許法29条1項2号、特許法68条と特許法79条を比較してみよう。

(3) オープン・クローズ戦略では、一定の技術を公開しないことが当然の前提とされているから、当然にこのような事態が生じ得るが、オープン・クローズ戦略をとらない場合でも、同様の事態が生じ得る。

(4) この「2」においては、「実施の準備」については、論じない。また、この論点に限らず、本稿では、先使用を主張する者（発明の実施である事業をしている者）が、発明者である場合については、論じない。なぜなら、イノベーションが問題になる実際のケースにおいて、先使用を主張する事業者は、ほぼ全ての場合において法人であるところ、我が国の法制上、法人は、発明者となることはないので、「発明」を「知得」した場合がほとんどだからである。

特許法 29 条：「…発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

．．．

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明…」

特許法 68 条：「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」

特許法 79 条：「…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…は、その実施…をしている発明及び事業の目的の範囲内において、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。」

このように、特許法 29 条 1 項 2 号は、「発明」が特許出願前に日本国内又は外国において「公然」「実施」されていた場合に、特許を受けることができないことを定めている。特許法 68 条は、「特許発明」を「業として」「実施」することを特許権者が専有することを定めており、そこから、他者が、(正当な事由なく)特許権者の「特許発明」を「業として」「実施」すれば、特許権侵害をすることになる。そして、前述のとおり、特許法 79 条では、ある者が、特許出願の際に他人の「発明」を「実施」していれば、(他の要件もあるもの)先使用権を取得する。

これらの「発明」の「実施」、すなわち、

- ① 特許権侵害の要件における「発明」の「実施」、
- ② 新規性欠如の無効理由である「発明」の公然「実施」、及び
- ③ 先使用権の成立要件である「発明」の「実施」

については、統一的な解釈をとるべきである。すなわち、特許法 29 条と 79 条に基づく主張は、(実施が公然かどうかの違いはあるが)裁判上は、被疑侵害者(通常は被告)の抗弁として、同様に機能するものであり、片方の条文の下では、「発明」の「実施」が肯定され、他方の条文の下では、「発明」の「実施」が否定されるという理由は想定し難い。また、特許法 68 条の「発明」の「実施」は、請求原因事実の一部であり、特許法 79 条の「発明」の「実施」は、抗弁事実の一部であるが、請求原因事実の「発明」の「実施」は、特許成立後であり、抗弁事実の「発明」の「実施」は特許出願前という、時点の違いはあるものの、同じ行為が、請求原因事実では肯定され、抗弁事実では否定されるということは、(それを正当化する理由がない限り)不当である(同じ行為が継続している場合に、登録された途端に「発明」の「実施」になるということは容認し難く、不当な解釈ということになる)。

それでは、これらの「発明」の「実施」は、どのように解すべきであろうか。「発明」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」であると条文中規定されているが、被疑侵害者が、特許発明を実施しているかどうかを判断する際には、このような技術的思想の創作が、ある物又は方法において、客観的に実施されていることが必要で、それをもって足りるものと解される。客観的に、発明である技術的思想が物又は方法で実施(実現)されている場合は、その物・方法において、発明の課題が解決され、発明の効能が発揮されて、発明の便益が得られているのであるから、侵害認定の場面であれ、公然実施の場面であれ、先使用の場合であれ、「発明」の「実施」を認めるべきであろう。

そして、侵害を判断する場合の発明の実施の認定については、侵害者が発明の実施を認識していることは要件にはならないというべきである。公然実施の判断の場合は、「公然」という要件があるから、当該実施が、第三者において認識し得ることが必要であるが、この場合においても、実施者が発明を認識していることは要件ではない。当業者が実施者の発明の実施を認識できれば、その発明について、新たに特許を付与すべきではないから、当然であろう。先使用者の場合も、先使用者が、発明を既に客観的に実施しているのであれば、実施権を認めて、その実施を保護するのが文理にも公平にもかなうものと思われ、先使用の場合にの

み、「発明の実施」について、実施者の認識を必要とする理由はないものと思われる⁽⁵⁾。

(3) 発明の完成が必要であること

他方、この3類型のいずれにおいても、「発明」（技術的思想の創作）という以上、誰かが創作した発明が技術的思想として完成していることが必要であり、ウォーキングビーム最高裁判決等が述べるように、当該技術的手段は、当業者が反復実施して目的とする効果を挙げ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する。

(4) ウォーキングビーム最高裁判決との関係

ここで、ウォーキングビーム最高裁判決等との関係で、「発明の実施」について実施者の認識を不要と解釈することに問題はないか検討する。

同判決は、「発明」の「完成」について、以下のとおり述べている。

「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しうるといふ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（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。したがって、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための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なく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、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になつていれば、発明としては完成しているというべきである。」

つまり、同判決は、「発明」完成のための必要十分条件として、「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」を挙げている（同判決が引用する最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁（獣医用組成物事件）も、同旨）。更に、ウォーキングビーム最高裁判決は、それに続けて、「その物の具体的構成が設計図等によつて示され、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になつていれば、発明としては完成しているというべきである。」としているから、物の発明の場合であっても、具体的な物が製造されることも、製作図面も不要であつて、「技術的思想を体現した具体的な構成が、当業者が認識できるように、設計図等に示されていればよい」ものと解され、これは、上述の解釈と整合しているものと考えられる。

なお、同判決の上記引用部分の前段には、「発明とは、…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うるといふ効果の確認という段階を経て完成されるもの」という記載があり、これは無意識に発明がされることとは相いれないように見えるので、上記の解釈との関係が問題となる。

この引用部分の直後に、「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

(5) なお、「実施」は輸入も含むところ、輸入者が発明の技術的思想を認識していないことは、珍しくないと思われ、その場合に、発明の認識の欠如を理由に、今まで適法であった輸入が、特許の登録がされた途端、継続できなくなるというのは、不当であろう。

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」という結論が述べられているから、発明（技術的思想の創作）についての認識は、「発明の完成」の要件でなく、前述のとおり、客観的に、技術的手段が、「（当業者が）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」が、「発明の完成」の要件とされたと解釈してもよいのではないか⁽⁶⁾。つまり、上記引用部分の「段階」は、発明が完成に至るまでの発明行為の通常の3ステップを示すものであり、客観的な「発明」完成の要件ではなく、無意識に発明がされた場合でも、発明が完成することはあり得ると考えてよいものと解される。

以上からすれば、先使用権を主張する者が「発明」を認識している必要はないものと解される。したがって、「発明」の「実施」の認定のためには、《発明がされるに至る経緯》や、《発明についての認識》《発明の実施に関する認識》を問うことは必ずしも要求されないものと考えられる⁽⁷⁾。

(5) 平成 30 年知財高判との関係

次に、前記平成 30 年知財高判〔ピタバスタチン事件〕との関係を検討する。この判決は、先使用発明と主張されている技術と特許発明との同一性を判断するに当たり、厳密に先使用技術の技術的思想を問い、先使用を主張する者 Y が、特許発明の課題解決手段の特徴的部分について着目しておらず、その点について管理していなかったことなどを理由として、先使用を主張する根拠となっている物に具現された技術的思想が、特許発明と同じ内容の発明であることを否定したものである。この件は、発明の実施ではなく実施の準備が先使用の根拠として主張されたものであるが、判決文を検討すると、発明の要件である水分の管理がされていなかったことにより、特許出願前に、先使用権を主張する者 Y の技術が確定していなかったとみることができよう。この場合、先使用権の成立が問題となる実施の準備の段階と、侵害の有無が問題とされた実施の段階で、製造工程が同一であれば、結論が異なるのはおかしいことになるが、同判決では、「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いうこととはできない」とされており、この点も本稿で述べた考え方と矛盾するものではないと思われる。

(6) 小括

以上の検討から、次のことがいえ⁽⁸⁾、そのように解するほうがイノベーションにも資するのではないかと

-
- (6) 特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために―」（第2版）18頁は、「また、発明の実施品の詳細を知らずに仕入れて販売するような場合でも、発明の実施に当たります（特許法第2条第3項の「譲渡」）」としており、上記の解釈と整合するものと思われる。
- (7) ただし、「実施」ではなく、「実施の準備」が主張立証命題であるときは、《発明がされるに至った経緯》を含め《事業の開始に至るまでの経緯》の主張立証が、特許出願時における「実施の準備」の主張立証に役立つことは十分あり得よう。また、断片的な証拠により、先使用を認定するに当たっては、上記経緯の認定が重要になることもある。このような先使用の主張について複雑な立証や立証できなくなるリスクを回避するためには、開発や事業化の経緯を適切に記録・管理しておくことが重要である。
- (8) なお、発明の実施とは別の要件で、「発明」の認識が必要になる可能性があるものとして、「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」という要件（第三者の発明行為要件）と、「発明」を「知得」という要件（知得要件）がある。本文で述べたとおり、出願前と登録後で同じ実施行為をしている場合に、前者を否定し後者を肯定して、侵害を認めるのは、公平とはいえず、先使用権制度の趣旨からして、不当であり、そのような結果につながる解釈をとるのは適切ではないように思われる。先使用権は、輸入販売者にも成立し得るものであり、先使用の対象となっている物に、発明が客観的に具現されていた場合においては、誰かがそれを発明したはずであって、更に第三者の具体的な発明行為について主張立証を要するとする必要はなく、独立の要件とすべきではない。また、知得要件についても同様であり、物から技術的思想が客観的に認識できる状況であれば、先使用者において、発明の具体的な認識は不要であると解すべきであろう。この点、「先使用発明者や知得者から、発明の実施品を仕入れる行為によっても知得は生じ得ると考えられますし、サンプルの提示を受けたり、あるいは発明を特定する設計図面等による受注等により、その購入者や受注者が発明の内容を知る場合にも「知得」は認められます。」（特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために―」（第2版）18頁）と述べられているところが参考になる。

思われる⁽⁹⁾。

- ・先使用の要件である「その発明の実施」は、ある物又は方法等に、創作された技術的思想が（当業者が「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示されていること」（技術的思想が物又は方法で客観的に利用されていること）が必要で、かつ、これで足りる。
- ・「発明」についても、「その発明の実施」についても、実施者の認識は不要である。
- ・先使用に係る「発明の実施」を認定するに当たっては、実施者の主観について審理をする必要はない。

3. 実施形式の変更

(1) 序

企業 Y が、クローズ戦略で技術開発をし、(画期的とは限らない) 各種技術の土台となるような技術 A (= 発明 A) を開発後、(技術 A の実施に当たる) 画期的な技術 B (= 発明 B) を開発することがあり得る。特に、長年にわたる大型の技術開発の場合には、このようなことが起き得るであろう。Y の技術 A と技術 B の開発の間に、基本的な技術 A について、第三者 X も独立して発明し、その発明につき特許出願をして特許権を取得したらどうなるか。Y が、X の出願前に、基本的な技術 A につき実施し又は実施の準備をしていれば、技術 A をそのままの態様で実施することができる。しかし、その後開発された B についてはどうか。B を実施すれば、A を実施することになるが、B は、A とは別の画期的な技術的思想であり、後述するウォーキングビーム最高裁判決の枠組みの下で、Y は、(B について特許を取得したとしても) A に係る X の特許により、B を実施できない可能性がかなりある。価値判断として、特許権の効力をなるべく強く認めるべきであるという観点からすれば、このような Y による B の実施を認めるべきではないという考え方もあり得る。しかし、オープン・クローズ戦略にとっては、開発の大半が無駄になる可能性を内包しており、このような事態を防止しないと、イノベーションに資するとはいえなくなる可能性がある。本項では、この事態を解決する解釈論について検討する。

(2) 条文

まず、特許法 79 条の条文の文言を検討する。同条は、以下のとおり、規定する（「発明」の語に下線を付する。）。

〔(先使用による通常実施権)〕

第七十九条 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。〕

要件に関する最初の 5 つの「発明」という用語は、いずれも、「特許出願に係る発明」又は「その発明」と記載されているから、「特許出願に係る発明」のことを指していると読まざるを得ない。効果に関する最後の「発明」も、「その実施…をしている発明」とされており⁽¹⁰⁾、その前の要件のところから、「特許出願に係る発明」を「実施」していることが要件とされているところから、やはり「特許出願に係る発明」を指しているものと解される。先使用権の範囲を画する「特許出願の際現に…実施…をしている発明」は、条文中

(9) なお、本論点については、オープン・クローズ戦略を推奨するかどうかを問わず、現行法の解釈論としてこのように解すべきではないかと思われる。

(10) この「実施形式の変更」の項では、基本的に「実施の準備」ではなく「実施」について重点的に論じる。

わざわざ「発明…の範囲内」と規定されていることから、「特許出願に係る発明」のうち、先使用権を主張する者が《具体的に実施をしていた態様》に限定されるという読み方（具体的態様限定説）が自然であるようにも思われるが、先使用権を主張する者が「特許出願に係る発明」（技術的思想）自体を実施していたことには変わりがないから、「特許出願の際現に…実施…をしている発明」は、「特許出願に係る発明」自体（＝技術的思想の全体）を指すと解するのも、文言上不可能ではないように思われる（発明全体説）。

（3）ウォーキングビーム最高裁判決との関係

この論点については、ウォーキングビーム最高裁判決が正面から取り上げており、同判決の判示を検討することが重要である。同判決は、次のとおり述べる。

「ここにいう「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。」

（2）で述べたとおり、条文上は、「発明」については、「特許出願に係る発明」しか出てこず、「特許出願の際現に…実施…をしている発明」の可能な解釈としては、「特許出願に係る発明」（全体説）か、その一部である《具体的に実施をしていた実施態様》（具体的態様限定説）のどちらかしかないように思われる。条文の中には、それ以外の発明は出てこず、「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」（先使用発明）というべきものは規定されていない。したがって、先使用権の範囲を決めるに当たっては、本来、特許出願に係る発明全体か、実施又は準備していた発明の具体的実施態様のどちらかに限るべきではないかと思われる。

とはいえ、この点、ウォーキングビーム最高裁判決が述べる「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つて、相当ではなく」というのはそのとおりであるし、特許法 79 条は、「発明」に着目しているから、「先使用発明」というものに注目して、それと技術的思想と同一の範囲内においてのみ、先使用権の効果を認めるというのは、一つの考え方ではあると思われる。特に、特許制度を通じて、発明及び発明の公開を奨励することこそが産業の発達に寄与するものであり、特許出願を促進するために特許権の行使に対する制限はできる限りなくすべきであるということを優先するのであれば、このウォーキングビーム最高裁判決の枠組みを維持し、その適切な適用を図るのが望ましいと思われる。

他方、今回の研究では、イノベーションに資する技術情報の活用方策がテーマであり、このテーマに沿って、先使用権制度を考える場合は、上記の考え方とは、違った考え方を提示することも考えられるのではないかと思われる。以下では、ウォーキングビーム最高裁判決とは、異なる考え方を提示することにする。

（4）一つの考え方

ア ウォーキングビーム最高裁判決の判示で問題になる点

ウォーキングビーム最高裁判決は、前記のとおり、条文にはないと考えられる「先使用発明」というもの

を想定するが、「先使用発明」については、特許請求の範囲に相当するものもなければ、発明の詳細な説明に相当するものもないことが通常である。このような事情もあって、客観的に「先使用発明」の範囲というものの内容を定めること自体が非常に困難であり、実務上もハードルが高い（そうであるからこそ、先使用权の範囲を特許請求の範囲全体であると解していると考えられる裁判例があるのではないと思われる。後述。）。特に、現代においては、国外で発明がされることも多く、国内の実施者に、「先使用発明」（技術的思想）の範囲を主張立証させるのも酷なことが多いのではないと思われる。このように、ウォーキングビーム最高裁判決は、先使用权の主張者に困難を強いている面がある。

しかも、先使用权者によるこの「発明」は、前項でみたとおり、客観的に認定されるべき技術的思想であり、充足性が問題になる場面では、実施者の意図や発明者の発明の経緯は問題とされない。先使用权の範囲を定める際にのみ、第三者である先使用発明の発明者の主観や開発経緯を探求するのも、ややバランスを欠くのではないと思われる、先使用权の範囲は、客観的な事柄から認定できる範囲であるのが望ましい。

イ 先使用权の範囲を特許発明の範囲全体とする考え方（発明全体説）

次に、先使用权の範囲を、「特許出願に係る発明（技術的思想）」のうち、具体的に実施しているものに限る意味があるかについて考察する。他者の特許出願後に、具体的な実施形式を変更した場合を想定し、その変更内容の種類に分けて検討する。まず、①発明特定事項でない事項の変更については、特許出願に係る技術的思想とは関係ない事柄についての変更にすぎないから、そのような変更が行われた場合であっても、先使用权の範囲を超えたという必要はないように思われる（後記大阪地判平成11年10月7日参照）。次に、②発明特定事項について変更がされ、その変更が特許発明の技術的範囲内で行われた場合であるが、要件内の変更である限り、特許出願に係る発明（技術的思想）の範囲内であることに変わりはないので、特許権者からみれば、その出願前に、特許発明の技術的範囲内で実施をさせてしまった以上、この場合も先使用权の範囲内であるとしても、不当ではないのではなかろうか。更に、③発明特定事項について変更がされ、その変更が特許発明の技術的範囲を超えた場合であるが、この場合は、その製品・方法は、特許発明の技術的範囲から外れるので、その製品・方法の実施は、特許発明の構成要件を充足しないことになり、先使用权は不要ということになる。このように考えると、特許発明の技術的範囲内の実施形式の変更（上記①②）については、先使用权の範囲内にあると解する余地はあるのではなかろうか。特に、発明Bに対するXの貢献がない場合には、発明AについてのXの特許権により、Yの発明Bの実施が妨げられるというのも、当事者間の公平を欠き、技術の進歩ひいては産業の発達を妨げる面があるように思われる⁽¹¹⁾。

Xの立場からしても、特許発明の技術的範囲の中で、他者（Y）に先に発明をされ、実施（又は実施の準備）までされてしまったのであるから、特許請求の範囲の訂正をして、先使用された技術について、特許発明の技術的範囲外とし、発明Bについて特許発明の技術的範囲内とすることができない限り、同人に対して、特許権を行使できないとされてもやむを得ないと思われる（同じように「発明」の「実施」が要件となる公然実施の無効理由においては、特許発明の技術的範囲内の一点で公然実施が立証されれば、それで、その請求項全体についての無効理由を構成する。）。

このように解しないと、Yが創造力を発揮すればするほど、画期的な発明Bとそうではない発明Aとの発明の同一性が欠ける可能性が高まり、Yの実施が妨げられる可能性が増えることになる。このような結論は、避けるほうが落ち着きがよく、イノベーションに資することとなり、産業の発達に寄与することになるのではなかろうか。

この考え方は、特許法79条において、条文上、「その実施又は準備をしている発明（…の範囲内）」とい

(11) この点を重視すると、特許明細書に発明Bが開示されていた場合には、先使用权が及ばないという解釈も出てくる可能性があり、考慮に値する。

う文言が不要であるということに帰する（特許発明の技術的範囲全体に先使用権が及ぶのであれば、「実施…をしている発明…の範囲内で」という文言は不要になり、「その実施又は準備をしている事業の目的の範囲内において…通常実施権を有する」と規定すれば足りたことになる。）ので、条文の文言になるべく意味を持たせる解釈をとるべきであるという考え方とは相いれない面がある。とはいえ、この条文における「発明」は、上記のとおり、「特許出願に係る発明」を意味すると解されるので、「特許出願に係る発明」のうち、Xの出願時のYの実施態様（準備態様）のみが先使用権の範囲となる、という解釈のほうが、条文の文言とは、整合する。したがって、先使用権の範囲を、Xの出願前のYの具体的態様ないし実施形式から離れて、先使用発明の同一性の範囲内とする最高裁の考え方も、条文の文言に反している面があり、最高裁の考え方があり得るということであれば、条文の文言を多少離れるのは、解釈として許される範囲であるという余地もあるのではないと思われる。

いずれにせよ、ウォーキングビーム最高裁判決では、先使用の「実施形式に具現された発明が」「特許発明の一部」であれば、先使用権の範囲も特許発明の一部とされ、先使用の「実施形式に具現された発明が」「特許発明の範囲と一致」すれば、先使用権の効力は特許発明の全範囲に及ぶとされている⁽¹²⁾。この最判を尊重するとすれば、上記のように、先使用者が創造力を発揮すればするほど先使用権が認められなくなるという不都合な結論（実施形式の変更におけるパラドックス）を避けるために、先使用発明の認定をする際に、可能な限り特許発明の技術的範囲と一致する認定を志向することが適切なのではなからうか。この点、下級審判決を検討すると、「先使用発明」が「特許発明の一部に相当」とされた例はほとんどなく、多数の判決（5件）においては、先使用権が、変更後の実施形式に及ぶとされている。しかも、出願時の技術常識や先使用権者側の事実関係から「先使用発明」の範囲を解釈するというよりは、特許発明の内容を考慮して、変更後の実施形式について検討するという手法が普通に採用されている。「先使用発明」について先使用権が発生したという前提で、実施形式の変更により、先使用権が否定されたケースは、2件にすぎない（しかも、そのうち1件は、先使用権が成立したとしても、という仮定的な文脈における判示である）ようである。以下、ウォーキングビーム最高裁判決以降の下級審判決について検討する。

ウ 下級審裁判例について

（ア）実施形式の変更後の物に対しても先使用権が及ぶとされた事例（5件）

a 大阪地判平成7年5月30日 裁判所 HP 参照（平成5年（ワ）第7332号）（配線用引出棒事件）

この事案では、《ロ号物件（先使用製品）の販売⇒原告実用新案登録出願⇒イ号物件（対象製品）の販売》という時系列の下、イ号物件にまで、先使用権が及ぶかが問題となった。判決は、「ロ号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎないことは、本件考案の実用新案登録請求の範囲自体及び明細書の記載（公報4欄10行～13行）から明らかであるから、ロ号物件の製造販売に基づく先使用権の効力は、イ号物件の製造販売にも及ぶ」とした（下線は筆者、以下同じ。）。一見して明らかなおとおり、先使用考案の範囲を探求することなく、本件考案の実用新案登録請求の範囲と明細書の記載に照らし、ロ号物件もイ号物件も、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあると述べた上で、イ号物件の製造販売も先使用権の範囲内であるとしており、発明全体説（先使用権の範囲は、特許発明の技術的範囲ないしは登録実用新案の範囲全体に及ぶとする考え方）を端的にとっているように見える。

(12) この結論は、最判の考え方からすれば、当然のことと解されるが、この考え方からすれば、要件事実としては、「Yの変更後の実施形式が、先使用発明と同一性を失わない範囲内であること」となる（ここでは、特許発明の技術的範囲は出てこない）はずである。

b 大阪地判平成7年7月11日 裁判所 HP 参照（平成3年（ワ）第585号）（アンカーの製造方法事件）

この事案では、《先使用方法の実施⇒原告特許出願⇒被告方法の実施》という時系列の下で、判決は、「先使用方法是、脚片頭部の押圧に用いる機械として、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付けたものを使用するのに対し、被告方法は、偏心回転押圧機を使用する点において相違するが、…本件特許発明は構成要件Bのかしめに用いる工具は何ら限定しておらず、本件明細書に示されているポンチを用いる方法（公報2欄13行～4欄3行）が一実施例であることは明らかであるから、被告方法は先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎないというべきである。」と述べた。

この件では、先使用方法と被告方法の同一性が問題とされているから、本来のウォーキングビーム最高裁判決の枠組みで判断がされている。しかし、実際には、先使用方法が採用された経緯ではなく、本件特許発明の特許請求の範囲の記載（「構成要件Bのかしめに用いる工具は何ら限定しておらず」）及び明細書の記載（実施例の記載）から、先使用方法と被告方法との同一性を認めているので、実質的には、被告方法も、特許発明の技術的範囲内といているにすぎず、発明全体説と同様の考え方が採用されているように思われる。

c 大阪地判平成11年10月7日 裁判所 HP 参照（平成10年（ワ）第520号）（掴み機事件）

この事案では、《イ号物件（先使用発明）の実施⇒原告実用新案登録出願⇒ロ号物件（対象物件）の実施》という時系列の下で、判決は、「ロ号物件は、イ号物件と比較して、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」とした。

この判決は、イ号物件の開発経緯等に触れることなく、イ号物件とロ号物件の相違点は、本件考案の構成要件とは関係がない部分であることを指摘した上で、「本件考案の実施という観点からみた場合には」、イ号物件とロ号物件が技術的思想として同一であるとしている。この判決は、両物件の相違点が、本件考案の構成要件と関係がある部分の場合には、別異に解される余地を示唆している点で、aの判決とは異なるが、「本件考案の実施」という観点から、被告側の技術の同一性を検討しており、少なくともウォーキングビーム最高裁判決の考え方とは異なっているし、実質的には、被告側の両物件が本件考案の技術的範囲に含まれることをいっているものと解され、発明全体説と親和的であるように思われる。

d 東京地判平成19年3月23日 裁判所 HP 参照（平成16年（ワ）第24626号）（溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋事件）

この事案は、《「乙4の2図面記載の発明」（先使用発明）⇒原告の特許出願⇒被告製品（対象製品）の販売》という時系列の下で、「証拠（甲10）によれば、被告製品（別紙被告製品説明書参照）においては「第1の配管」の「端面」（構成要件2-5D）が、乙4の2図面に比べ、上方に位置していることが認められる。しかし、かかる変更は、本件特許発明2-5の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎないものである。したがって、被告製品は、上記先使用権の成立する範囲内に含まれるものと認められる。」と述べた。先使用発明から被告製品への設計変更が、特許請求の範囲内でなされたものであることを理由として、実施形式の変更があっても、先使用権ありとしているから、これは、発明全体説をとったものとみられる。

e 東京地判平成20年3月13日 裁判所 HP 参照（平成18年（ワ）第6663号）（粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体事件）

この事案においては、《被告旧製品（先使用発明）の実施⇒原告の特許出願⇒被告製品（対象製品）の実施》という時系列の下で、判決は、次のように判示している。

「被告旧製品…と現在の被告製品…の間には、表面粗度 Rmax 値の減少方向への製造条件の変更、すなわち、ワークロールを研削する砥石の #120 から #150 さらには #220 への変更と微量成分の変更とがあったものと認められるものの、後者については、本件特許発明の本質に関わるものではないし、原告も問題としないから、これによって先使用権の成否に影響が及ぶことはない。」

「また、前者についても、既に述べたとおり、本件特許発明における表面粗度 Rmax の数値限定の臨界的意義が下限の $0.7\mu\text{m}$ にあることからすると、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、上記2のとおり、現に、被告製品（特に被告サンプル）の測定においては、構成要件 C に規定された表面粗度 Rmax の範囲を充足しない方向への変更が行われたことが顕著に窺われるところであるから、仮に被告製品の一部のものにおいて構成要件 C に規定された表面粗度 Rmax の充足が証明されたとしても、このような表面粗度 Rmax の変更により先使用権が失われるものではない」

上記のとおり、先使用発明と対象製品では、「表面粗度 Rmax 値の減少方向への製造条件の変更」と、「微量成分の変更」の2つの変更が認定されているが、後者については、実施形式の変更が、「本件特許発明の本質に関わるものではない」こと、更に、前者の実施形式の変更は、「本件特許発明の作用効果を減殺する方向への変更」であることを理由に、先使用権ありとしている。この判決も、被告側の2つの発明の技術的思想の同一性を問うのではなく、現在の被告製品と本件特許発明の本質や作用効果との関係を検討し、先使用権の有無を判断している。本件特許発明の作用効果が増す方向で設計変更がされた場合には、先使用権の成立が否定される余地が示唆されているため、発明全体説をとったものとは解されないが、少なくとも、ウォーキングビーム最高裁判決の枠組みで考察しているものではないものと考えられる。

（イ）実施形式の変更後の物に対して先使用権が及ばないとされた事例（2件）⁽¹³⁾

a 松山地決平成8年11月19日（平成7年（ヨ）第194号）（便座カバー製造装置事件）

この件では、《「先使用考案」（「A 物件」）の実施⇒原告の实用新案登録出願⇒「イ号物件」の実施》という時系列であった。決定が認定した「先使用考案」（「A 物件」）と「イ号物件」との差異は、次の3点であった。

第一は、先使用考案においては、直交方向折りたたみ後でなければ単位体長さに切断することが不可であるのに対し、イ号物件では、これと反対に単位体長さに切断後に、直交方向折りたたみを行うため、先使用考案とは異なり、段折りをすることが可能となるという点であった。段折り製造された便座カバーは、収納容器からの取り出し容易という利点があった。

第二は、紙シートを単位体長さに切断することに、先使用考案では、バンドソー（帯鋸）を使用していたが、イ号物件では、回転カッター（切断ロール）を使用するという点であった。

第三は、先使用考案では、紙シートの送りロールの軸が地平面に垂直であるため、紙シートを地平面に垂直の状態に引っ張り加工をすることとなり、紙シート強度が維持されず切れやすいため、厚手の紙を使う必要があったのに対し、イ号物件では、紙シートの送りロールの軸が地平面に水平であるため、紙シートが地平面に水平に引っ張られるので切れにくいという点であった。公共の場所の便座カバーは、薄手の紙ばかりであったし、薄手の便座カバーだと消費者の持ち運びに便利であった。

第一の差異（切断と折りたたみの順番）について、本件考案は、イ号物件方式も A 物件方式も含むものであり、その点は明細書でも明示されていた。イ号物件方式は、段折りが可能であり、段折製造された便座カバーが収納容器から取り出し容易であるという利点は明細書でも明示されていた。決定は、本件考案は、

(13) 本稿で取り上げた2件のほか、東京地判平成12年12月26日 裁判所 HP 参照（平成10年（ワ）第16963号）（大型天体望遠鏡事件）が挙げられることがあるが、この件では、先使用発明（被告装置三）と特許発明（本件発明二）との技術思想の同一性が否定されている。

イ号物件方式も A 物件方式も含むが、A 物件は A 物件方式に対応し、イ号物件はイ号物件方式に対応するものであることを指摘して、「A 物件方式による A 物件の実施からは、イ号物件方式によるイ号物件にまで先使用权が及ばない。」とした。

第二の差異（切断方法）については、決定は、本件考案の「単位体長さ切断手段」（上位概念）は、A 物件のバンドソー（下位概念）もイ号物件の回転カッター（下位概念）も含むこと、本件考案の実施例は、イ号物件と同じ回転カッターであることを指摘し、本件考案の単位体長さ切断手段は、上位概念で規定され、A は下位概念によるものであり、「A 物件による先使用权は、単位体長さ切断手段が回転カッターによるイ号物件には及ばない。」とした。

更に、同決定は、「A 物件とイ号物件との実施形式の同一ないしは均等性について」と項を改め、債務者の均等の主張について、「甲第七号証によると、A 物件は、従来の紙ナプキン製造装置をそのまま利用し、これに切目を入れる手段を付加したものに過ぎず、イ号物件の如く、段折りの便座カバーを自動的に量産可能な構造手段について、何ら開示も示唆もしていないことが認められ、A 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。」とした上で、「総括」として、「以上の次第で、A 物件は本件考案の一部であり、イ号物件は本件考案の他の一部であることが認められるので、石津製作所はイ号物件について先使用权を有しない。債務者の先使用权の抗弁も理由がない。」と述べた。

以上について検討すると、「実施形式の変更」が問題になるケースでは、登録実用新案の範囲は上位概念であり、変更前対象製品と変更後対象製品はいずれもその下位概念に決まっているので、そのことから結論が導かれるわけではないから、この決定の「総括」の部分の判示は適切ではなからう。ウォーキングビーム最高裁判決に従えば、下位概念同士である変更前対象製品と変更後対象製品とが技術的思想として同一かを考慮する必要がある。

ウォーキングビーム最高裁判決の枠組みの下では、本決定の均等のところで判断されているとおり、イ号物件においてのみ、段折りの便座カバーを自動的に量産可能な構造手段が可能となるのであれば、この点により、イ号物件は、A 物件の技術的思想の範囲内に含まれないという議論はあり得るのではないかと思われる。

しかしながら、別の見方をすると、クレームされた登録実用新案からすれば、所詮「実施形式」程度の違いにすぎないという面もある。イ号物件に相当する実施例のみを直接カバーする登録実用新案請求の範囲が用意されていなかったところ、より広い登録実用新案の技術的範囲の中では、先に A 物件により先使用权が成立していた以上、イ号物件も、先使用权の範囲であるとされてもやむを得ない面があるのではないか。また、本件では、イ号物件に相当するところまで、実用新案権者が、明細書で開示していたため、まだ納得感があるが、イ号物件に相当するところまで、実用新案権者による開示がされていなかったような場合は、登録実用新案の技術的範囲内で、（実用新案権者が思いも付かなかった）発明・考案が画期的であればあるほど、先使用考案とは技術的思想の同一性が欠けることになる（しかも、その画期的な発明・考案には、実用新案権者の貢献が全くないのに、である。）。これは、産業の発達に寄与しない結論であるように思われる。

b 大阪地判平成 14 年 4 月 25 日裁判所 HP 参照（平成 11 年（ワ）第 5104 号）（実装基板検査位置生成装置及び方法事件）

この件では、《イ”号装置の実施の準備⇒原告の特許出願日⇒「イ’号+ロ’号システム」の実施》という時系列であった（ただし、イ”号装置の実施の準備については事実認定がされたわけではなく、先使用权についての判示は仮定的なものであった。）。判決は、「イ”号装置とイ’号+ロ’号システムとの間には、①部品装

着情報を手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるか、②パーツデータの選択も、手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるかという点で、大きく相違する。のみならず、この相違点は、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止という第1発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができる。」と述べた上で、「イ号装置に具現された発明には、イ'号+ロ'号システムの発明と同一性があるとはいえない」とした。

すなわち、この判決は、先使用発明に係る装置と対象システムが、自動か手動かという点で、「大きく相違する」ということと、この相違点は、「第1発明（注、原告の第1特許権に係る発明）の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができる」ことから、先使用発明と対象システムの発明の同一性を否定した。

ウォーキングビーム最高裁判決の枠組みでは、先使用発明と対象製品との技術的同一性を判断するに当たり、原告の特許発明の技術的意義を考慮する必要はないものと解される。ただ、そのような考慮をすることは、当事者間の公平を図るためには、一理ある面もあると思われる。しかし、そうであるとしても、技術が自動化されるかどうかは、特許発明の技術的思想とは直接関係のないことであり、特許発明の作用効果の点についても、（自動化による効果が、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止に関係があるものであったとしても）それは、特許請求された第1発明の作用効果ではないから、先使用権を否定する実質的な理由としては疑問が残る。先使用発明でも対象製品でも、特許発明の構成を満たし、（特許発明で予定された）作用効果を奏することには変わりはない。また、特許発明の技術的範囲内とはいえ、先使用発明から大いに進歩した発明の実施を禁じるのが適切かという点がやはり問題となるように思われる（前述のとおり、特に、特許権者（発明者）が画期的な発明になら貢献していない場合に、先使用権者による画期的な発明の実施を禁じれば、先使用権者との間で公平でなく、産業の発達に寄与しないのではないか。）⁽¹⁴⁾。

(5) 小括

変更後の実施形式について、先使用権の効力を認めるかどうかについては、①条文の文言に忠実に、ほぼ認めない考え方（具体的態様限定説）、②ウォーキングビーム最高裁判決が採用した先使用発明の技術的思想の同一性の範囲内で認める考え方（先使用発明同一説）、③特許発明の技術的範囲全体について認める考え方（発明全体説）の3つが基本的な考え方と思われる。①は、文言に忠実であり、②は、バランスのとれた考え方であると思われる。本稿では、③の提言をした。

③の考え方は、ある物又は発明に、特許発明の技術的思想が具現されているからこそ、先使用権が認められるものである以上、特許発明の技術的思想の範囲全体で先使用権を認めるべきであるというものである。特許法79条の「実施…している発明」は「特許出願に係る発明」と解されるところ、具体的な実施形式に先使用権の成立範囲をとどめないのであれば（最高裁はとどめていない。）、「特許出願に係る発明」（＝特許発明全体）を、先使用権の成立範囲とすることにも、一定程度の合理性が認められるのではないか（「先使用発明」という発明は、79条の文言上は出てこないものと思われ、②の考え方（ウォーキングビーム最高裁判決の考え方）も、文理から離れる面があると思われる。）。

下級審裁判例の多数は、変更前の発明と変更後の発明との「同一性」を肯定しており、肯定裁判例の中に

(14) なお、特許権者（発明者）が同一の画期的な発明をしていたとしても、その画期的な発明についての請求項がない（初歩的な発明の請求項しかない）のであれば、その初歩的な特許発明について先使用がされていた以上、その特許権は、画期的な発明の実施を妨げる効力はないものと解すべきであろう。他方、画期的な発明自体の請求項が存在していれば、その出願前に、被疑侵害者側が画期的な発明につき、実施（又はその準備）をしていなかったのであれば、画期的な発明に係る特許権につき、先使用権は成立しないことになる。

は、変更後の製品が特許発明の技術的範囲に属することを理由としているものもみられ、③（発明全体説）をとったと思われるものも少なくない。実施形式の変更前と変更後の製品・方法の双方が特許発明の技術的範囲（あるいは登録実用新案の技術的範囲）内にあるとしながら、変更後の製品・方法につき先使用権を否定したものは2件にすぎず、そのうちの1件は、変更前の構成の物を明確に事実認定しておらず、仮定的な判示にとどまっている。肯定裁判例のそのほかのものも、特許発明や登録実用新案の技術的意義を考慮して、変更後の製品に先使用権が及ぶかを判断しており、ウォーキングビーム最高裁判決の枠組みを必ずしもとっていないと思われる。

ある分野でクローズ戦略をとり、研究開発をした企業が、土台となる技術につき、開発に遅れた他者に後で特許を取得されてしまい、その延長線上で画期的な発明をした場合に、その画期的な発明を実施できないのは、公平でなく、イノベーションに資するとはいえないのではないか（特に他者が画期的な発明をしていない場合）。オープン・クローズ戦略を広く勧めるのであれば、解釈的な手当てが必要であり、③（発明全体説）をとることも検討すべきではないか。

4. 発明の実施である事業の準備

先使用権の要件の一つである「発明の実施である事業の準備」（実施事業の準備）は、「実施」にまでは至っていないため、「公然実施」の無効理由を構成せず、先使用権しか成立し得ないから、先使用権の成否が侵害か否かの結論を直接左右することになる。また、「実施事業の準備」には様々な段階があるので、どの時点で、先使用権の成立を認めるかは、非常に難しい判断になり得る。したがって、「実施事業の準備」は、先使用権の重要な論点となっている。

「実施事業の準備」は、ウォーキングビーム最高裁判決により「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」を意味するとされており、大きな異論は見られないものの、その具体的な認定は、やはり容易ではない。しかし、最高裁判決の当該事件でも、（見積仕様書等とその基礎となった計算書、図面を合わせれば、被上告会社が当時製造販売しようとしていた乙製品の製造が可能であったものとされてはいるが）「現実には乙製品を製造するためには、更に相当多数の図面等を作成しなければならず、そのためにかなりの日時を要するとの事実」が前提とされている。したがって、「即時実施の意図」とはいうものの、出願時点で、細かい仕様が決定されている必要はなく、文字どおり「即時」に実施することができる必要がないことも明らかである。

どのような場合に、即時実施の意図が客観的に認識可能に表明されたといえるかを定式化することは困難であるが、発明の完成と同時又はそれ以降において、発明の事業化に向けた何らかの客観的な実践が見られれば、即時実施の意図の客観的な表明を認めてよいものと考えられる。発明の完成に加えて、実施の準備が要求されている趣旨は、単に発明がされただけでなく、その実施に向けた客観的な努力が見られれば、その努力の延長線上にある発明の実施である事業を保護することが、当事者間の公平にかなう、産業の発達に寄与するところにあるものと思われる。発明がされ、単に秘匿されているだけでは、産業の発達に寄与しないが、発明が事業化される方向に進み、その結果実施に至るのであれば、その発明自体は実施の前後を通じ秘匿されていたとしても、それは、産業の発達に寄与するのであり、そうした事業化へ向けた努力を保護するのが、先使用権制度の趣旨にかなうといえよう。オープン・クローズ戦略においても、実施の準備の認定は、決定的な問題となり得る。オープン・クローズ戦略は、開発された技術を実施する戦略であるから、発明自体は、秘匿されたものであったとしても、先使用権による保護を十分に受け得るものであり、「実施の準備」が適切に認定されることにより、その戦略の実践が保護されるべきであろう。

5. まとめ

「イノベーションに資する技術情報の開発・活用」に、先使用権制度を活用することができるし、活用すべきではないかと思われる。

すなわち、企業が技術開発をし、その結果開発された技術を実施する場合、当該技術について、特許出願をすることは限らない。それは、オープン・クローズ戦略等の下で、意図的にされることもあれば、無意識にされることもある。無意識にされる場合は、当該技術が発明であるとは思っていなかった場合もあるし、特許を取得すること自体思い付かなかった場合もある。我が国では、先使用権制度があり、一定の要件で、特許出願をしない自由が認められている（つまり、特許出願をしなくても、当該技術（発明）の実施である事業の実施（又はその準備）の後にされた当該技術（発明）についての特許出願に係る特許権の行使を受けないで、当該実施を続けられることが保障されている。）。このような先使用権制度の趣旨を全うさせ、イノベーションに資するようにするためには、先使用権の成立要件の一つである「発明」の「実施」については、侵害を認める場合と同様、客観的に、先使用を主張する者の物又は方法に、（特許に係る）技術的思想が利用されていることで足り、実施者の発明の実施の認識は不要であると解すべきである。

また、少なくとも、オープン・クローズ戦略を推奨する観点からは、先使用権を取得した者が発明の具体的な実施形式を変更したとしても、変更後の態様についても、先使用権を認める（＝特許発明の技術的範囲内では先使用権を認める）ことも十分考慮に値するのではないか。そうしないと、先使用権を取得した者が創造力を発揮すればするほど、他者の出願後に開発した技術について、先使用権が認められにくくなるという実施形式の変更におけるパラドックスから逃れられないことになり、イノベーションに資するとはいえない状況になる。この考え方は、過去の多くの下級審裁判例の考え方とも整合しているように思われる。

更に、先使用権の要件の一つである「発明の実施である事業」の「準備」については、出願をしない自由を保障し、先に技術開発をした者と特許権者の公平を図るためには、《実施の意図が客観的に認定できるような、発明の実施である事業の開始に向けた何らかの客観的な実践》がされれば足り、文字どおり「即時」に実施される状況は不要ではないか。このような考え方もイノベーションに資する技術情報の開発・活用に役立つものと考えられる。

以上