

特許法の先使用権の将来像

—予測可能性のある制度に向けて—

東京大学大学院法学政治学研究科 教授 田村 善之

要 約

現行法の条文とそれに基づく通説的な見解には、第一に、先使用発明と特許発明の同一性を要求する、第二に、そもそも先使用者が独自に発明をなしていることを要求する、第三に、利用発明への実施形式の変更を許さない、という問題があり、制度趣旨に適合しないほど先使用者の予測可能性を低めている。とりわけ発明の同一性要件は、先使用権をしてその成否が偶然に左右されるギャンブルのような非合理的な制度に墮すものであり、先使用権の制度を設けておきながら、あえてそのような制約を課す意義が問われなければならない。本稿はこのような問題意識の下、立法論を含めて、望ましい先使用権制度の将来像を展開することを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. イノベーションと特許権の関係
3. 地位の対称性
4. 予測可能性を低下させる障害
 - (1) 問題の所在
 - (2) 発明の同一性を要求していること
 - (3) 独自発明を要求していること
 - (4) 利用発明への変更を認めないこと
 - (5) 基準時が特許出願時であること
5. おわりに

1. はじめに

特許法 79 条が定める先使用権に関しては、筆者は包括的に各種論点を検討する論文を公刊しているが⁽¹⁾、中央知的財産研究所の研究課題「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—」に参画し、さらに、2023 年 3 月に開催された中央知的財産研究所主催の公開フォーラム「先使用権—主要論点 大激論」に登壇し、先使用権制度の在り方について様々な示唆を得た。そこで、本稿は、解釈論上の論点の子細については上記先行論文に譲りつつ、立法論をも視野に入れながら、先使用権制度を設計するに際して心がけるべき論点を検討することとしたい⁽²⁾。

2. イノベーションと特許権の関係

先使用権を通説的な見解に比して拡充するとの提言に対しては、特許権の保護に悖り、特許法の趣旨に反

(1) 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察—制度趣旨に鑑みた要件論の展開」同編『知財とパブリック・ドメイン第 1 巻：特許法篇』295～359 頁（勁草書房、2023）。

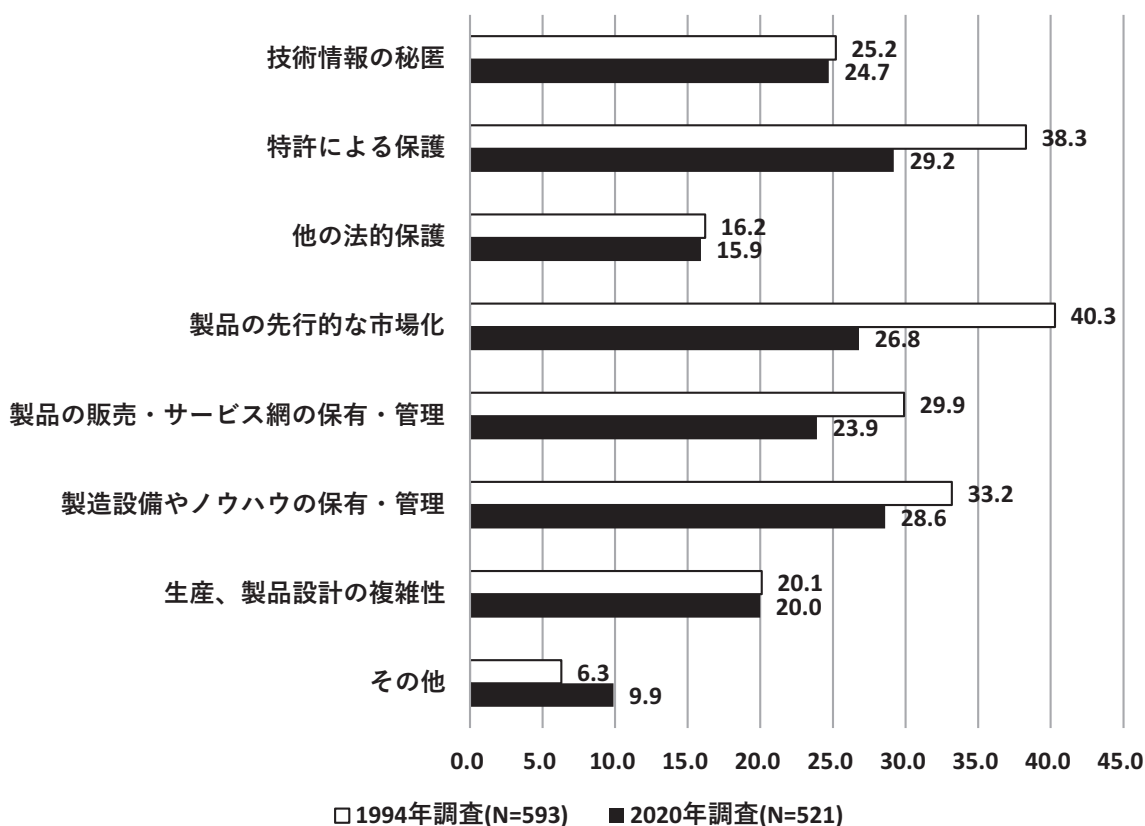
(2) 本稿で紹介した反論の多くは、中央知的財産研究所での委員会や公開フォーラムから示唆を得ている。本論文では、より議論の対立点を明確化するために、純化した反論を想定して立論を展開する。実際にどのような議論がなされているかということは、本論文と同時に収録される論文や公開フォーラムの議事録に掲載されるものを参照されたい。

するのではないかという疑問を抱く向きがあるかもしれない。

しかし、特許法にとって、特許権の保護はそれ自体が目的ではなく、適度にイノベーションを促進し、最終的には産業を発達させるという究極の目的を達成する手段である。そして、イノベーションの促進という観点に鑑みた場合、特許権だけが、研究開発投資の回収手段として期待されているわけではないという実態を踏まえることが肝要となる。

イノベーションの促進に特許がどの程度貢献しているのかということに関する実証研究としては、研究開発の投資を自己のものにする（= appropriability（専有可能性））ための手段として、特許権、市場先行の利益、秘密管理などの候補のうち、どれに期待しているのかということ、企業の研究開発部門の担当者に見るとい調査が各国で長期にわたって断続的に実施されている⁽³⁾。そのなかで、日本で1994年に実施されたNISTEP Survey⁽⁴⁾と、2020年に実施された科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査」の結果を表にまとめたのが下記となる（図1・図2⁽⁵⁾）。

図1 プロダクト・イノベーションの専有可能性を確保する方法の有効性
効果を持ったプロジェクトの割合（%）

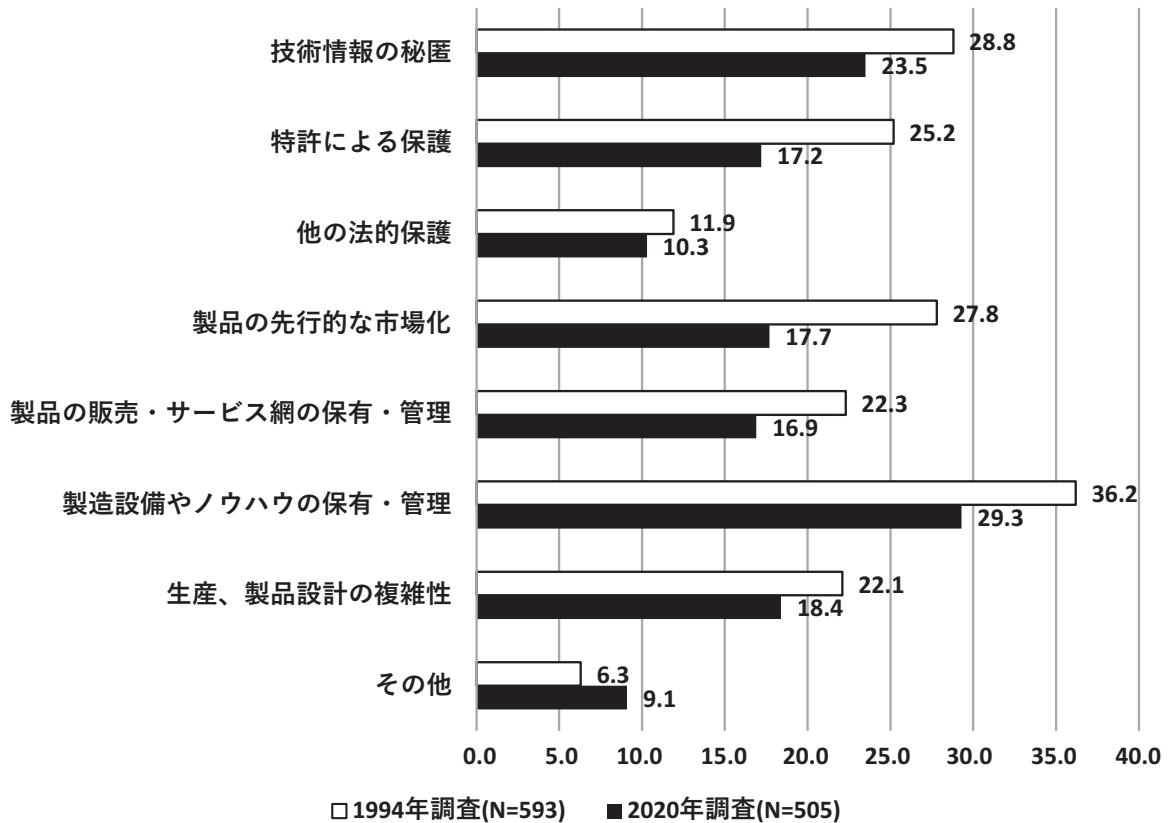


(3) 嚆矢となったのは、Richard C. Levin, Alvin K. Klevorick, Richard R. Nelson & Sidney G. Winter, *Appropriating the Returns from Industrial Research and Development*, 18 (3) Brookings Papers on Economic Activity 783 (1987)である。その後の各種調査の展開を含めて、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究 31 号 31～40 頁 (2011) [同『知財の理論』98～107 頁所収 (有斐閣、2019)]、永田是也＝後藤晃＝大西宏一郎「日本の産業におけるイノベーションの専有可能性と技術機会の変容；1994-2020」NISTEP DISCUSSION PAPER No. 210-1～2 頁 (2022) も参照。

(4) Wesley M. Cohen, Akira Goto, Akiya Nagata, Richard R. Nelson & John P. Walsh, *R&D Information Flows and Patenting in Japan and the United States*, in *ECONOMICS, LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY* 123-52 (O. Grandstrand ed., Kluwer Academic Publishers 2004); 後藤晃＝永田晃也「イノベーションの専有可能性と技術機会：サーベイデータによる日米比較研究」(概要) (1997) <https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/4354>.

(5) 永田ほか／前掲注 3・9 頁より転載。

図2 プロセス・イノベーションの専有可能性を確保する方法の有効性
効果を持ったプロジェクトの割合 (%)



「特許による保護」は、「技術情報の秘匿」や「製品の先行的な市場化」と拮抗しており、さらに、秘密管理については「技術情報の秘匿」以外にも「製品設備やノウハウの保有・管理」「生産、製品設計の複雑性」が関連すること、市場先行の利益については「製品の先行的な市場化」以外にも「生産、製品設計の複雑性」が関連することを考えると、秘密管理や市場先行の利益は、「専有可能性」を確保する手段として、特許権に勝るとも劣らず期待されているといえることができる。

このように秘密管理や市場先行の利益がイノベーションに対する事実上のインセンティブとして機能している以上、ひとり特許権の保護のみを絶対視するのではなく、秘密管理や市場先行の利益に期待した者に対しても相応の配慮が必要となる。さもなければ、特許権の取得に過度にドライブがかかってしまい、過剰な出願、過剰な特許権を招来するか、あるいは、逆に実施自体を手控えることになりかねない⁽⁶⁾。いずれも産業の発達という特許制度の究極の目的にとっては好ましい事態とは言い難い。特許法が、発明をなしながらも特許を出願することなく実施を選択した者に特許権の侵害の責任を免じる方途、つまり先使用権を用意したのは、秘密管理や市場先行の利益という事実上のインセンティブの機能を特許制度が過度に妨げることがないように配慮するとともに、実施を促進しようとしたからだ、と理解できる。先使用権は、そのような意味で過剰な出願と特許権の取得を抑止し、実施を促進しようとしているのである⁽⁷⁾。

このような位置づけに対しては、特許法は、発明を出願させることとの引換えで特許権を付与しているのであるから、発明を秘匿化した者を保護することは特許法が予定するところではない、との反論がなされう

(6) 特許権は、イノベーションを促進するという動的な効率性の改善のために、市場の独占や技術の利用に対する制約という形で静態的な効率性を犠牲とする制度であるから、イノベーションの促進という効果をもたらしなない場合には、このトレード・オフのバランスが崩れ、静態的な効率性が無意味に阻害されることになりかねない。そのような場合、特許権は本来の適切な量を超えて過剰に取得されていることとなる。

(7) 参照、田村／前掲注1・298～301頁。

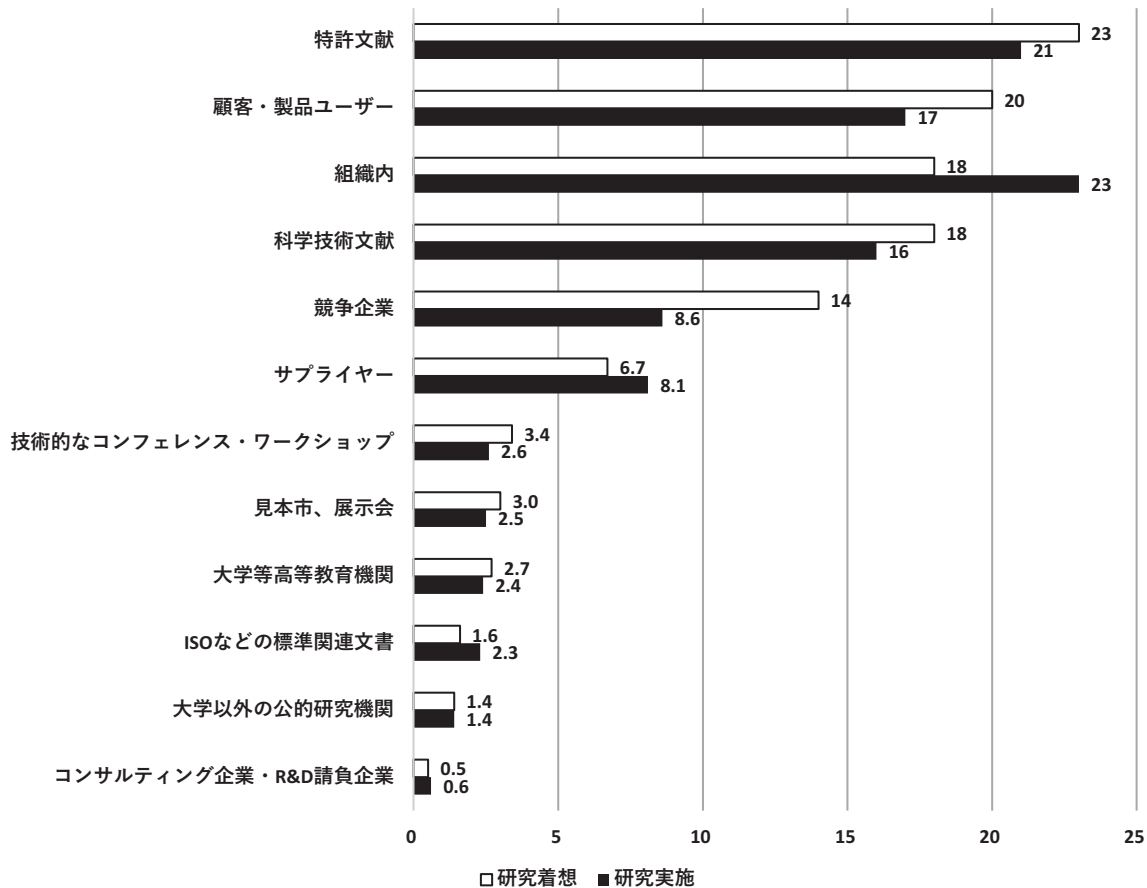
る。しかし、目を不正競争防止法に転じてみれば、そこには厳然と秘密管理されていることを条件として営業秘密を保護する法制度が用意されており、イノベーションの事実上のインセンティブとしての秘密管理に配慮している。それにもかかわらず、特許法においてその種の配慮をなさないというように取扱いを違える合理的な理由を筆者は思いつくことができない。むしろ、特許法においても、公然と実施した場合には、新規性喪失により特許の取得を妨げたり、取得された特許を無効としたりする方途があるのであるから、先使用権は公然と実施するわけではない者、つまり秘密に管理している者をも念頭において用意されている、と理解せざるをえないのではなかろうか。結局、特許法は、発明について闇雲に出願を奨励しているわけではなく、秘密管理等との役割分担を睨みつつ、イノベーションの促進にとってなるべく必要な限度に特許権の取得が収まるように制度設計をなしているのである。

付言すれば、特許法は、発明を公開する手段として、出願のみに期待しているわけではない。出願人自身が発明を公開した場合には新規性を喪失しないものとするにより（30条2項）、もはや当該公開により世の中に知られていない発明を出願により知らしめる必要性は失われているにもかかわらず特許の取得を否定しないのは、特許制度があることによって、発明の公開が遅れることを慮ったためである。2011年改正前30条は、刊行物や電気通信回線を通じた発表、研究集会での文書による発表、博覧会への出品等に限定して新規性喪失の例外を認めていた時代には、それら列挙された事項による公開に限って特に技術の伝播に資するものとして、特許権がそれらの公開を妨げることをないよう配慮していた⁽⁸⁾。2011年改正は、これを出願人の行為に起因する公開全般に拡大したのであるから、特許権以外の手段による技術の公開により重点を置く方向に舵を切ったとすることができる。実証研究においても、研究の着想を得るに当たって、特許文献以外の公知情報が特許文献に匹敵する役割を果たしていると感じられていることが確認されている（図3⁽⁹⁾）。出願による公開以外の公開行為に配慮する現行特許法の仕組みは、こうしたイノベーションの実情に適合した制度であるといえよう。とりわけ競争企業が着想の知識源に掲げられているのは興味深い。これは出願、特許取得とは無関係に実施がなされれば、知識には一定のスピルオーバー効果があることを物語る。もちろん、先使用権は発明をより積極的に秘匿する者をも保護する制度であり、そのような先使用権制度の存在により秘匿化が進む程度を相殺するほどの度合いを、もともと消極的な漏洩効果でしかないスピルオーバーで完全に相殺できるわけではないだろう。ゆえに、先使用権はもともとある程度秘匿化が進むことは覚悟のうえで導入されている制度であると言わざるをえないが、いずれにせよ、特許法が発明と出願というルートのみを発明を世に普及させる手段として金科玉条のように絶対視しているわけではなく、実情も特許文献以外の手段による知識の普及も重要な役割を果たしているということは銘記しておく必要があるだろう。

(8) 参照、田村善之『知的財産法』207頁（有斐閣、第5版、2010）。

(9) 長岡貞男＝塚田尚稔「発明者から見た日本のイノベーション過程：RIETI 発明者サーベイの結果概要」RIETI Discussion Paper Series 07-J-046-33頁（2007）より転載。

図3 研究の着想と実施に非常に重要な知識源（日米欧3極出願特許、%）



注 非常に重要だと回答した発明者の割合

3. 地位の対称性

先使用権を拡充することに対しては、特許法が保護しようとしている特許権が過度に弱体化するという懸念がもたれることがある。

しかし、抽象的には「特許権者」として一括りにすることができるが、具体の世界では、企業は、特許権者の立場に就くばかりでなく、被疑侵害者の立場に就くこともしばしばあるというのが通例である（＝地位の対称性）。そのようななか「特許権者」のみを過度に保護してしまうと、結局、最大の恩恵を被るのは、自らは実施していないために被疑侵害者になりようがない不実施主体（non-practicing entity）⁽¹⁰⁾となる。不実施に対する裁定許諾制度やまさに先使用権の制度に現れているように、特許法が産業の発達のために発明の実施を奨励していることに鑑みると、抽象的な「特許権者」の保護だけに偏る政策論は望ましいものとは言い難い。

4. 予測可能性を低下させる障害

(1) 問題の所在

以上の考察から明らかになったように、産業の発達のためにイノベーションを適度に促進するという特許法の究極の目的を達成するためには、特許権に匹敵するイノベーションのインセンティブとして市場に存在する秘密管理や市場先行の利益にも配慮する必要がある。本稿の理解では、先使用権は、そうした特許

(10) Kelli Larson（陳皓芸訳）「特許不実施主体（NPEs）のビジネスモデルの内実：ケーススタディ」知的財産法政策学研究 45号 327～362頁（2014）。

以外のインセンティブの機能が働いているにもかかわらず、つまり、特許権による保護がイノベーションに対するインセンティブとして不要であるにもかかわらず、特許が過剰に出願され取得されてしまうという事態を招来することを抑止する制度であるということになる。

しかし、現行法の条文の文言とそれに基づく通説的な解釈論の下では、いくつかの論点について、先使用権に頼ろうとする者の予測可能性を妨げる様々な見解が採用されており、先使用権は所期の機能を十分に発揮できるとは言い難い。

(2) 発明の同一性を要求していること

第一に、特許法 79 条は、「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、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。」と規定しており、そこにいう「その発明」は日本語としては「特許出願に係る発明」のことを指していると読むのが素直である。そのため、裁判例や通説は、先使用権が成立するためには、先使用権主張者がなした発明が、先使用権主張者を攻撃している特許権者の特許発明と同一であることを要すると理解している⁽¹¹⁾。

しかし、発明の同一性を要求する見解の下では、先使用者の先使用に係る実施形式が特許発明の請求範囲に属しており、先使用者はただその先使用に係る実施形式をそのまま継続しているという場合であっても、先使用者の発明と特許発明の技術的思想を異にする以上、先使用権は認められないことになってしまう。特許発明が取得されており、それがどのような発明であるのかということは、通例、出願公開されるか、特許公報に掲載されるまではわからない⁽¹²⁾。これではいくら実施を急いだとしても、自らはコントロールしえない偶発的な事情により、先使用権の成立を否定されることになり、その制度趣旨を達成しえないことになる。

とりわけ、この理は、イノベーションが漸進的になっていたり、機会主義的な特許の取得が流行していたりする分野においては、無視し難いリスクを形成することになる。たとえば、数値限定発明⁽¹³⁾は、パブリック・ドメインと境を接しているところ、特許出願に先行した実施者としては、他者がいかなる要素に着目して特許を取得するのかということの予測が困難である。しかも、数値限定発明は、多くの場合、特許発明の技術的範囲の境界線をまたぐ実施態様の変更に物理的に支障がなく、ゆえに容易に外から内への食い込みがなされうる。それにもかかわらず、発明の同一性を要求する考え方が適用されてしまうと、先使用者が着目していなかった要素の数値限定に抵触してしまい特許権侵害となる可能性を払拭しえなくなる。このような帰結は、先使用者をして、そのイノベーションの実施をためらわせるか、あるいは、そのような解釈が採用されなければならぬ必要がなかった特許出願を迫るものであり、まさに前述した先使用権の制度趣旨に反する事態を招来しかねない。

したがって、解釈論としては、特許法 79 条の元来の趣旨に悖るような帰結を避けるため、「その発明」は「自らの発明」と読み替え、特許発明との同一性は要求しないとする見解を採用すべきである⁽¹⁴⁾。まして、こうした文言上の制約を取り払うことが可能な立法論としては、先使用権の予測可能性を高めるため、発明の同一性は要求すべきではない。

(11) 裁判例や学説については、田村／前掲注 1・317～326 頁を参照。

(12) さらに、特許権が訂正された場合、訂正後のクレームの範囲で出願前に実施していなければならないとする、発明の同一性を要求する通説的見解の中でも最も厳格な見解が採用されてしまうと、特許権が成立していても、さらには侵害訴訟になった段階でもまだ先使用権が成立するか否かはわからないなどということになりかねない。

(13) 参照、野中啓孝『数値限定発明に特有の留意点の解説～明細書作成時から特許訴訟時まで～』はしがき（経済産業調査会、2021）。

(14) 田村／前掲注 1・326～331 頁。

(3) 独自発明を要求していること

第二に、特許法 79 条は先使用権が成立するためには、先使用権を主張する者の側が特許発明とは別個に独立して発明をなしている必要がある（先使用者自らが発明するか、独自発明者から知得する必要がある）。たしかに、政策論として、ただ実施をしている者を保護するのではなく、発明をなし、かつ実施をなしている者を保護するという二重の要件を課すことで、発明を促進するという判断にも一応の合理性を認めることができる。それにどの程度の強い合理性が認められるかはともかく、まったく不合理であって趣旨が内在的に矛盾するとまではいえない以上、そのような法の判断は尊重すべきであり、解釈論として独自発明を不要と解すること⁽¹⁵⁾には無理がある⁽¹⁶⁾。

もっとも、立法論を論じるのであれば話は変わる。先使用権の制度をして、過剰な出願、過剰な特許の取得とは趣旨として関係なく、ただ実施を促進する制度として再生するという政策判断をするのであれば、発明がなされているか否かということとは無関係に、たとえば関係特殊投資⁽¹⁷⁾が投入された事業を継続しうる地位を保障するという制度を採用することも十二分にありえよう⁽¹⁸⁾。

(4) 利用発明への変更を認めないこと

第三に、通説的見解かどうか定かではないが、学説では、先使用権者は、先使用に係る発明から利用発明に立つような発明への実施形式の変更は許さないと理解するものもある。先使用に係る発明と同一の発明ではないというのである。先使用に係る発明と基準時（＝出願時）において置換容易な範囲に限って変更しうるにとどまるとする見解も、その文言上、利用発明への変更は許されないと解していると理解せざるをえない⁽¹⁹⁾。

そのような見解の下では、先使用者が基本発明（e.g. イオン歯ブラシ）を特許出願に先んじて実施していたとしても、出願後に利用発明（e.g. 着脱自在のイオン歯ブラシ）となるようなものへ変更することは許されないことになる。しかし、特許権は出願後、最長で 20 年（延長登録が絡む場合には 25 年）まで存続しうる権利であるから、その間、旧態依然とした実施形式に固執しなければならないとすれば、よほどイノベーションが停滞しているような分野でなければ、せつかく認めてもらった先使用権の意義もほとんど無意義になるリスクを無視しえない場合が少なくないであろう。そうだとすると、やはり過剰な出願に走らせることになりかねない。

もちろん、この場合、特許権者のほうが利用発明も出願しており、その出願が基本発明の先使用者の利用発明の実施の事業（の準備）に先んじていた場合には、利用発明に係る特許権によって先使用者の利用発明への実施形式への変更は許されないことになる。したがって、ここで論じているのは、そのような意味での先使用者の実施形式の変更を妨げる利用特許が存在しない場合である。その場合、先使用者は基本発明についても特許出願に先んじており、利用発明についても（かりにそれについて特許が別途取得されていたとしてもそれに）先んじているのであるから、なにゆえ利用発明への変更が許されないのか、合理的な理由を見

(15) 先使用発明が存在していることという要件の存在意義をできる限り薄めようという解釈論の展開を試みるものとして、参照、吉田広志「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成—用途発明・パラメータ発明を題材に—」『特許』72 巻 12 号（別冊 22 号）66～74 頁（2019）。

(16) 田村／前掲注 1・358～359 頁。

(17) 参照、ポール・ミルグロム＝ジョン・ロバーツ（奥野正寛ほか訳）『組織の経済学』146 頁（NTT 出版、1997）、ステイーブン・シャベル（田中亘＝飯田高訳）『法と経済学』339 頁（日本経済新聞社、2010）、「取引特殊投資」という用語の下で、参照、田村善之「市場と組織と競争法をめぐる一考察—民法と競争法の出会—」同『市場・自由・知的財産』10～12・16～17 頁（有斐閣、2003）。

(18) 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（3・完）—制度趣旨に鑑みた要件論の展開—」『知的財産法政策学研究』55 号 115 頁（2020）、横山久芳「先使用権の要件効果の解釈のあり方—『発明奨励法』からの検討—」片山英二先生古稀記念『ビジネスローの新しい流れ』575 頁（青林書院、2020）。

(19) 裁判例、学説につき、参照、田村／前掲注 1・338～343 頁。

出すことは困難である。したがって、解釈論としても、利用発明への変更は許されると解すべきであり、まして、立法論としてこれを妨げるような議論には反対しなければならない⁽²⁰⁾。

(5) 基準時が特許出願時であること

なお、先使用者の予測可能性を低める要因としては、ほかにも基準時が特許出願時であることを挙げる事ができる。現行法は、先使用権が成立するためには、特許出願前に実施か、少なくとも実施に係る事業の準備をなしていることを要件としているが、前述したように、このような制度の下では先使用権が成立するか否かは先使用をなした時点ではわからないことになるから、その意味で予測可能性が保障されていないことになる。したがって、立法論としては、先使用者の予測可能性を万全なものとするため、特許発明に係る公開公報か特許公報発行時までには実施か事業の準備をなしていれば足りるという制度を構築するという選択肢もありえるところである。

しかし、そのような制度の下では、もちろん、イノベーションがとくに同一の方向に向いている分野では先使用権が成立する件数が増えるから、特許権者の保護が過度に減退し、発明と出願による公開を促すという特許制度の趣旨に悖ることになりかねない。そこで、現行法は、発明の公開（＝出願）という特許法が予定しているイノベーションの普及のルートの特許権者が選択するよりも先に、発明の実施というもう1つの特許法の趣旨に沿う行動をとっていることを要求することとしたと解される。これにより、発明者は、インセンティブとして特許が必要であるならば出願、そうでなければ実施化の選択を早期になすように促されることになる。これはこれで相応の合理性のある制度であるといえよう⁽²¹⁾。

5. おわりに

以上、現行法の条文とそれに基づく通説的な見解には、第一に、先使用発明と特許発明の同一性を要求する、第二に、そもそも先使用者が独自に発明をなしていることを要求する、第三に、利用発明への実施形式の変更を許さない、という問題があり、制度趣旨に適合しないほど先使用者の予測可能性を低めている。とりわけ発明の同一性要件は、先使用権をしてその成否が偶然に左右されるギャンブルのような非合理的な制度に墮すものであり、先使用権の制度を設けておきながら、あえてそのような制約を課す意義が問われなければならない⁽²²⁾。

そして、こうした事態を改善するために、立法論としては少なくとも第一の発明の同一性要件は撤廃すべきである。

そして、第二の独自発明要件に関しても、独自発明がないとしても、実施に係る事業に関係特殊的投資が投入されているのであれば、発明が完成しているか否かということとは無関係に事業を継続しうる地位を保障するという制度を採用することも十分にありえると考えられる。

ただし、先使用に係る発明に着目して先使用権の制度を構築するという現行法の方策には、（第三の利用発明への実施形式の変更を認めないという解釈を採用すれば別論となってしまうが、そうしない限りは）先使用権の成立の範囲、換言すれば実施形式の変更可能な範囲を、包括的かつ予測可能な基準をもって広げることができるという利点がある⁽²³⁾。したがって、立法論としては、先使用発明に着目する、本稿の理解の下での現行法の制度を維持しつつ、先使用に係る発明は必要とせず、事業に対する関係特殊的投資の有無に着目する制度を併設するという選択肢をも視野に入れるべきであろう。

(20) 田村／前掲注1・343～348頁。

(21) 参照、田村／前掲注1・300～301頁。

(22) 他方、基準時が出願時であることに関しては、筆者は立法で変更するほどの必要性を見出していない。

(23) とりわけ、本稿では詳述していないが、筆者が提唱する少数説である先願擬制説（参照、田村／前掲注1・343～348・351～356頁）を採用する場合にこれが妥当する。