

日本弁理士会中央知的財産研究所 第20回公開フォーラム

先使用権—主要論点 大激論

- 日 時：令和5年3月3日(金) 13:00～17:20  
 ■会 場：TKP 新橋カンファレンスセンター  
 ■講 師：田村 善之 氏 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)  
           井関 涼子 氏 (同志社大学法学部教授)  
           高部眞規子 氏 (元高松高等裁判所長官、  
                           元知的財産高等裁判所長・弁護士)  
           佐藤英二郎 氏 (弁理士・(株)日立製作所 グローバル知的財産  
                           統括本部 副統括本部長)  
           梶並彰一郎 氏 (弁護士)  
           森田 裕 氏 (弁理士)  
 ■司 会：高林 龍 氏 (早稲田大学法学部・大学院法学研究科教授(当時))  
                           (主任研究員)

要 旨

中央知的財産研究所では、令和3年12月から、高林龍主任研究員の下、「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—」を研究課題として研究を行ってきた。その研究成果は本号(別冊パテント第30号)において詳細に報告されている。この報告に先立ち、令和5年3月3日に日本弁理士会中央知的財産研究所主催第20回公開フォーラム「先使用権—主要論点 大激論」と題して、先使用権についての基調講演と、この基調講演を受けて、先使用権の主要な論点について学者、実務家、元裁判官、企業人を含む論客が激論を交わすパネルディスカッションとが行われた。本報告はその内容を講演録としてまとめたものである。

1. 基調講演の部

1.1. 田村善之氏基調講演

【高林】本日は、まず、4人の先生方に基調講演をいただきます。最初のご講演を、東京大学教授の田村先生、よろしくお願ひいたします。

【田村】ご紹介ありがとうございます。

私のほうからは、「特許法の先使用権」についてお話しさせていただきます。詳しくは論文をご参照いただければと思います<sup>(1)</sup>。

(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』(勁草書房、2023)、同「特許法の先使用権に関する一考察(1)～(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53～55号(2019-2020)。

## 特許法の先使用权 —事業の準備・発明の同一性・実施形式の変更等について—

### I 序

さて、なぜいま先使用权が課題となっているのでしょうか。現在、イノベーションが非常に進展している中で、新たな測定方法がいろいろと開発されています。その結果、既知の物質等について、従来着目することがなかった要素を測定した戦略的な特許が頻出しているといった状況にあります。

この状況に対し、新規性・進歩性を厳しくみるという立場もあるかもしれませんが、測定方法が新しく、その方法に関する公知技術がないと、否定することは困難になります。このときはまた、内在同一問題など別の問題が発生しますが、今日はそこまでは扱いません。その結果、いきおい、先使用权に比重がかかります。

#### なぜ、いま先使用权なのか？

イノベーションの進展

新たな測定方法の開発

既知の物質等について従来着目することがなかった要素を測定した戦略的な特許が頻出 (e.g. 数値限定発明)

← 新規性・進歩性を否定することが困難(?)

いきおい先使用权に比重がかかる

※ 技術の進展が早く、製品の仕様が長期化するわけではないIT系では重要ではない?

ただし、ビジネス・モデル特許(cf. いきなりステーキ事件)?

### II 先使用权制度の趣旨

先使用权の趣旨からお話ししていきます。これから様々な論点に触れていくのですが、そのためには趣旨が分かっていたほうが良いと思うからです。

これについては、最高裁判決が、特許権者と先使用者の公平を図るものであると説いておりました。しかし、先使用权制度は、何らかの形で先使用者と特許権者の利益を調整するものです。そして、いかなる法制度であれ、両者の公平を図るものであることは当然です。公平説といえば済むことばかりではないので、抽象的に過ぎます。個別の論点において具体的な解釈論を導くためには、もう少し趣旨を具体化していく必要があるでしょう。

## 公平(衡平)説

先使用権の制度は特許権者と先使用者の公平(衡平)を図るものであると説く

(最判昭和61.10.3民集40巻6号1068頁[ウォーキングビーム炉]が支持)

←

✓先使用権の制度が何らかの形で先使用者と特許権者の利益を調整するものである以上、それがいかなる制度であれ、両者の公平を図るものであることは当然

✓しかし、「公平」というだけでは抽象的に過ぎ、個別の論点において制度趣旨に鑑みた帰結を論理的に導くためには、その中味をより具体化していく作業が必要

そのような中で、私がもう30年くらい前から唱えているものが、先使用の根拠を「実施の促進と過剰出願の抑止に求める考え方」です。方法論としては、特許法79条の要件構造に即した制度趣旨を見出すためには、先使用権制度がなかったとしたならば、関係者がどのような行動をとることを法が想定しているのかを考えることが有意義ではないかと考えます。このような手法をとることにより、法がどのような行動を抑止し、どのような行動を促進しようとしているかといったことに関する示唆が得られるように思っております。

実施の促進と過剰出願の抑止に先使用の根拠を求める考え方

特許法79条の要件に即した制度趣旨を見出すには、

先使用権制度がなかったとしたならば関係者がどのような行動をとることになると法が想定しているのかを考えることが有意義

∴このような手法をとることにより、法がどのような行動を抑止し、どのような行動を促進しようとしているのかということに関する示唆が得られるから

現行法の条文を確認すると、少なくとも独自発明がなされていることを要求しています。そうすると、解釈論としては、先使用がないと独自発明者はどのような行動をとるのか、逆に、先使用権の制度があるかどうかのような行動に変化するのかということに着目することが大事になります。

そこで検討すると、先使用権の制度がない場合、独自発明者は、将来、特許権者から特許権侵害の責任追及を受ける可能性が少しは増えますので、その結果、多少は実施をためらうかもしれません。あるいは、他者の特許権出現を可能な限り防ごうとして、先使用権の制度があればなさなかったかもしれない出願に走る者が、ある程度増えるでしょう。

特許法79条は、これらの行動を変化させる規律を設けています。先使用権の制度があることによって、この実施をためらう度合いが減り、出願に走る度合いが減るということです。立法論はいろいろとありうるかもしれませんが、現行法制度としては、先使用権が存在しないと無視しえない数の者がそうした行動をとると想定していると理解できます。逆にいえば、先使用権という制度は、実施を促進し、過剰な出願を抑止することを目的としていると理解しうるわけです。

### ① 独自発明を要求していることから趣旨を導く

特許法79条は、特許発明にかかる発明者とは別個独立に発明をなした独自発明者を起点としているから、この独自発明者がとりうる行動を考察することが肝要

先使用権の制度がない場合、独自発明者は将来、特許権者から特許権侵害の責任追及を受けることを慮って、**実施を躊躇う**か、あるいは他者の特許権の出現を可能な限り防ごうとして、先使用権の制度があればなさなかったかもしれない**出願に走る**者が(ある程度)増えるだろう

特許法79条がこれらの行動を変化させる規律を設けている以上、先使用権が存在しないと、無視しえない量の者がそうした行動をとると想定していると理解できる  
⇒ 逆にいえば、先使用権の制度は、実施を促進し、過剰な出願を抑止することを目的としていると理解しうる

また、79条は、先使用者が独自発明者か独自発明から知得した者であることを要求することで、独自発明を奨励するか、少なくとも先使用権の制度がないことによって独自発明の意欲がそがれないようにしているのでしょう。その意味でも、まず発明をしていただいて、それから実施を促進するか、過剰な出願を抑止するための制度であるといえます。

このとき知得者まで保護されているのは、独自発明者が自ら実施することなく、他者に実施させ利益を得ることに対しても免責の保障を与え、自分が実施できなくてもよいとすることで、独自発明の意欲が減退することを防ぐことであるかと思えます。

## ② 独自発明者からの知得者も保護されている趣旨を考える

また、79条は、先使用者が独自発明者か、独自発明から知得した者であることを要求しているから、独自発明を奨励するか、少なくとも先使用权の制度がないことによって独自発明の意欲が削がれないようにしていることになる

知得者まで保護されているのは、独自発明者が自ら実施することなく、他者に実施させることで利益を得ることに対して免責の保障を与えることで、独自発明の意欲が減退することを防ぎ、また、他者経由の実施を促進し、その分、過剰な出願を抑止しようとしていると理解できる

さらに要件論として、特許出願前に実施しているか、少なくとも事業の準備を要求しています。もし79条の現状と異なり、立法論として独自発明者の予測可能性を確保するというのであれば、出願されたかどうかはその時点では分からず防ぎようがありませんから、いまの条文よりも基準時を遅くし、出願前ではなく、特許発明の公開公報あるいは特許公報発行時までには実施か事業の準備をしていれば足りる、といった制度設計をすることも、十二分にありうるように思います。しかし、特許法79条はそうしていません。

そのようにして先使用权がより認められやすいという制度にすると、先使用权が成立する件数が増えて特許権者の保護が減退し、かえって特許制度の趣旨にもとるかもしれないからです。そう考えて、先使用が認められる要件をもう少し厳しくしようということになったのでしょうか。どこだか決まらないから政策的に決めたという説明をされる方もいらっしゃると思いますが、ポイントの一つかなと思っています。つまり、発明の公開という特許法の趣旨に沿った行動である、特許権者の出願行為も大事だということです。そこで、特許権者の出願よりも先に、発明の実用化というもう一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にしたといえます。

この結果、発明者は、出願をするか実施をするかの選択を早期になすように促されます。いずれも特許法の趣旨に沿う行動です。出願が選択された場合、そのドライブがかかる、ということになると思います。特許法の趣旨に一番沿うのは、特許権を取得してもらうことかもしれません。一方、実施が選択された場合、先使用权という排他権を与えるような抗弁を有する形で処理することになります。

以上が、私が理解するところの趣旨です。これを踏まえて、各種の論点を検討していきます。

③ 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が要件とされていることを説明する

79条と異なり、独自発明者(＋知得者)の予測可能性を確保するためには、特許発明の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すれば足りるという制度とする選択肢もありえた

← しかし、そのような制度の下では、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、79条は、発明の公開という特許法の趣旨に沿った行動である特許権者の出願行為よりも先に、発明の実用化というもう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、いずれも特許法の趣旨に沿う行動である出願か実施かの選択を早期になすように促されることになる

### Ⅲ 事業の準備

#### ウォーキングビーム炉最判

事業の準備要件については、もちろん最高裁判決である1986年のウォーキングビーム炉事件が非常に大事です。とりわけこの事件で大切なことは、出願時点では、何度かの入札に応じて見積仕様書等は作成していたけれども、受注に至っていないため工業用加熱炉の現物を製造しておらず、ようやく受注して発明を実施できたのは出願後だったといったケースで、先使用権の成立を認めたことです。

#### 最判昭和61.10.3民集40巻6号1068頁[ウォーキングビーム炉]

特許出願の時点では、工業用加熱炉について見積仕様書等を作成しながらも受注に至らなかった事案で先使用権の成立を認めた

特許権の被疑侵害者である被上告会社は、訴外富士製鉄からの加熱炉の引合いに応じ、電動式のウォーキングビーム式加熱炉(「A製品」)の見積設計を行って、上告人特許権者の本件特許発明の優先権主張日である昭和43年11月26日より前の昭和41年8月31日頃、A製品に関する見積仕様書および設計図を提出

被上告会社は、この見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からのウォーキングビーム式加熱炉の引合いに応じて入札に参加し、昭和45年になって2件、その後も何件かの受注に成功、昭和46年5月に訴外新日本製鉄に納品して以来、現在までウォーキングビーム式加熱炉(「イ号製品」)を製造、販売

そのときに、事業の準備に関しては、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論じていたのです。

#### 「事業の準備」に関する説示

「また、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。**」

「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って、予め部品等を買って備えるものではない……、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、富士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る態様、程度において表明されていたものというべきである。したがって、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である」

ただ、この最高裁判決の調査官解説には、どうして「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」という基準が導かれるのかという理由づけが示されておらず、いかなる観点に着目してそれを判断するかが定かでないのです。別の箇所では先使用権の制度の趣旨が述べられているので、その部分をみると、公平説と書かれていますが、これでは抽象的に過ぎて、全くポイントが分からないということになります。

#### 事業の準備に関する説示の評価

なにゆえ、「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」という基準が導かれるのかという理由付けは示されていない

∴ いかなる観点に着目してどのように「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」のか否かということ判断するのかということとは定かではない

※ 別の箇所では先使用権の制度の趣旨につき公平説に与しているが、公平というだけで具体的な基準を導くことが困難であることに変わりはない

そうすると、抽象論をみても仕方がないですから、我々研究者の常套手段としては、少なくとも最高裁が  
いっているところの要件を具体的に当てはめるところで示唆を得ようとするわけです。そこで判例法理をみ  
ると、大型プラントの事例で、見積仕様書等が引合いの相手方に提出されたのみで、具体的な製品の仕様  
が確定していない段階で、先使用権の成立が認められましたが、かなり特殊な事案だということが分かります。

これをどの程度一般化できるかということが問題になります。たとえば判例評釈の中には、これは受注生  
産品で、市場にいきなり売ような製品ではなく、しかも相当高額だからこれでよいとしたのだと、射程を  
かなり限定される方もいらっしゃいました。

### 具体的な当てはめ

大型プラントの事例で見積仕様書等が引合いの相手方  
に提出されたのみで、換言すれば、受注に至らず、した  
がって具体的な製品の仕様が確定していない段階で先  
使用権の成立が認められていることが注目される

※ もっとも、本件で問題となった加熱炉は受注生産品で  
あって、しかも相当高額なものであったから、見積仕様書  
等の作成自体に相当の費用がかかるものであったものと  
推察され、ゆえに、大量生産品の場合にも同様に解しう  
るのかということに関しては定かではないという指摘もな  
されていた

⇒ さらなる具体化は、後の裁判例に委ねられた

#### 先使用の要件の趣旨に鑑みた発明の完成・事業の準備の判断基準

では、どう考えるかということですが、先ほど申し上げた趣旨に則して検討しますと、それなりの具体的  
な指針が得られるのかなと思っております。つまり、特許制度の存在によって過度に実施がためられるこ  
とがないようにするという先使用権の趣旨に鑑みると、当該発明を実施できず、その実施に使えないのであ  
れば無駄となる投資がなされているか否かがメルクマールとなると考えられます。こうした、それに関係し  
た特有の投資は、「関係特殊的投資」と呼ばれています。オリバー・ウィリアムソンという、後にノーベル  
賞をとる経済学者の提唱した経済学の用語です。それに対し、いかようにも転用できる投資をなしたのであ  
れば、別に実施できなくても困りません。



## 事業の準備

特許制度の存在によって過度に実施が躊躇われることがないようにするという先使用権の趣旨に鑑みれば、当該発明を実施できないのであれば無駄となる投資(=関係特殊的投資)がなされているか否かということがメルクマールとなると考えられる

∴ 侵害用途以外に転用が困難な投資は、先使用権の制度がない限り、特許権侵害を慮って投資を躊躇うことになる反面、他用途に転用可能な投資は、先使用権を主張できなくともそれによって投資を躊躇うことになる理由はない

この関係特殊的投資とウォーキングビーム炉事件最判が示した基準の関係はどうなるのでしょうか。私は、これを整合的に説明できると思います。当該発明を実施できないと無駄となる投資がなされた場合には、その分、実施に対する決意が客観的に看取しうる状態に顕現していると評価できるので、「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」ということができるからです。

具体的にこの事案をみても、見積仕様書や設計図は当該発明を使わないと無駄になる投資であり、だからこそ先使用権を認めたと理解できます。そこで、関係特殊的投資の有無による判断は、最高裁の判決に反しないということができると思っております。

「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」という基準(ウォーキングビーム炉最判基準)との関係

当該発明を実施できない場合には無駄となる投資がなされた場合には、その分、実施に対する決意が客観的に看取しうる状態に顕現していると評しうるのだから、それがゆえに「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」ということができる

具体的にみても、見積仕様書や設計図が作成されていることを理由に事業の準備があると認めたが、これらの文書に費やした投資は当該発明を実施できない場合には無駄となるという意味でまさに関係特殊的投資にほかならない

∴ この基準は、ウォーキングビーム炉最判とも整合しうる

このときには、下級審の裁判例<sup>(2)</sup>が非常に重要になってきます。事業の準備に関する下級審の裁判例は、もちろん異口同音に、抽象論としてウォーキングビーム炉事件最判を引用します。その中で、実際の事案と結論との関係でみていきますと、95%ぐらいの事案が、試作品が完成しているなど当該発明に特有の投資がなされている場合に事業の準備があると認められていると評価できます。判決文の中で「関係特殊的投資」という言葉が使われることはほとんどありませんが、抽象論はともかくとして、実際には当該発明に特有の投資がなされている点に注目しています。ただ、逆に、こうした特有の投資がなされていても先使用権の成立を否定するという空調服事件の控訴審（知財高判令和3.2.17 裁判所HP参照（令和2年（ネ）第10038号）（空調服）<sup>(3)</sup>）が出されているように、例外的な判決も存在します。これはパネルディスカッションで問題になるので、後で詳しく紹介します。

#### 下級審の裁判例：事業の準備

### 事業の準備に関する裁判例の傾向

事業の準備に関する下級審の裁判例の傾向を一般化すると、

主流は、試作品が完成している等、当該発明に特有の投資（関係特殊的投資）がなされている場合に、事業の準備があると認められていると評しうる

ただし、例外的な判決群も存在する（特に、実施形式が定まっていない場合）

この場合、非常に重要なことは、図面とか製品とか製造などの設備的に化体されるものばかりでなくて、その発明を実施し事業化するための契約交渉がなされていたということであれば、もう関係特殊的投資があったとカウントできるということです。一方、その契約がほかの発明を実施できるような形の大ざっぱな契約だったら、まだ関係特殊的投資とはいえません。こうしたことからすると、以前、先使用権の趣旨は国民経済説であって、設備が無駄になることを防ぐことであると説明されていたのは違うと思います。

裁判例は、私が知る限りではこの1件だけですけれども、この事件を説明するには、先ほどいったような関係特殊的投資という枠組みが非常によいと思っています。

(2) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（有斐閣、第4版、2012）225-229頁〔田村善之〕、田村・前掲注1知財とパブリック・ドメイン、田村／前掲注1法政策学研究。

(3) 叶鵬「判批」知的財産法政策学研究62号265頁（2022）。

関係特殊的投資は、図面や製品、あるいは製造等の設備などに化体されるものばかりではなく、事業化に関する契約の交渉に相応の投資がなされたような場合も含まれる(国民経済説との違い?)

東京地判平成12.4.27判時1723号117頁[芳香族カーボネート類の連続的製造法]

東京高判平成13.3.22判例工業所有権法〔2期版〕2037の82頁[同]

具体的な事業設備を有するには至っていないが、その建設のため、合併会社を設立し、採算の可能性を調査したり、基本設計や建設費見積りのためのエンジニアリング作業をグループ企業に請け負わせたり(その対価は1億1千万円)、建設に必要な実施許諾契約を締結する(対価は300万ドル)などの作業をなしていたという事例で、事業の準備があると認めた(別途、基本設計が完成していたことも認定されている)

このように、私が実施の促進と過剰な出願の抑止に先使用権の趣旨を求めたり、関係特殊的投資を事業の準備のメルクマールとしたりする見解<sup>(4)</sup>を示すはるか前から、多くの裁判例が一致した傾向をみせています。これは結局、こういった概念を関知しなかったとしても、あるいは公平説の中身を実施の促進とまで特定しなかったとしても、当該発明の実施に使うことができなければ無駄となる投資がなされている場合には、おのずから先使用を主張する者の利益を保護する要請が強いと、裁判官がリーガルマインドで判断しているということなのではないかと思われます。

(4) 初出は、田村善之『知的財産法』(有斐閣、1999)221-222頁。

以上のように、従前の裁判例の趨勢は、関係特殊的投資がなされている場合に先使用を認めてきたといえる

実施の促進と過剰な出願の抑止に先使用権の趣旨を求めたり、関係特殊的投資を事業の準備のメルクマールとしたりする本稿の見解が提唱される以前から、このように多くの裁判例が一致した傾向を見せているのは、

結局、関係特殊的投資という概念を関知しなかったとしても、あるいは、公平説の中味を実施の促進とまで特定していなかったとしても、当該発明の実施に使うことができなければ無駄となる投資がなされている場合には、自ずから先使用を主張する者の利益の要保護性が高いと判断されているということなのであろう

ただ、その後、こうした裁判例の趨勢に合致しない判断が示されることがあります。それが、「事業の内容が確定していることを要する」という最高裁の抽象的な文言を解釈して、最終的な仕様が確定していないことを理由に先使用権の成立を否定する一連の裁判例です。たとえば、分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法の事件は、治験が始まり、治験薬製造手順原案について改訂を重ねて予備試験も実施していたとしても、まだまだ治験は続いていて、最終的な治験薬やサンプルが確定しその製造がなされたのはようやく出願後だったといった事案で、事業の準備要件が否定されました。

**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用顆粒製剤とその製造方法]

治験薬製造手順原案について改訂を重ねて、予備試験を実施し、溶出試験の検討を開始していたとしても、最終的な治験薬、安定性試験用サンプルが確定しその製造がなされたのは特許出願後であったという事例で、事業の準備を否定

経口投与用吸着剤の事件では、特許発明の優先日までに、先使用を主張するほうが、KK-1、KK-2、KK-3という3つのサンプルを製造していました。ところが、3つのサンプルはそれぞれ違って、どれにするか決めていなかったということから、まだ事業の内容が確定していないだろうとして先使用が否定されました。

**東京地判平成21.8.27平成19(ワ)3494  
〔経口投与用吸着剤 I〕**

**被疑侵害者が優先日までに KK-1、KK-2、KK-3 の 3 種類  
のサンプルを製造していたにもかかわらず、3 つのサ  
ンプルが実質的に同一であると認めることができない以  
上、被疑侵害者の製品の内容が一義的に確定しておら  
ず、事業の内容が確定したとはいえないことを理由に、  
先使用権を否定**

これら判決の評価ですけれども、分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤の事件では、既に治験薬の製造委託や予備試験の段階で特許発明の技術的範囲を充足する構成を有していたようですので、関係特殊的投資といえるのではないかと思います。また、経口投与用吸着剤の事件は、もし KK-1、KK-2、KK-3 がいずれも技術的範囲に入っているのだったら、もう関係特殊的投資といえると思います。他方で、KK-1 は入っているけれども、KK-2 と KK-3 が技術的範囲に入っていないということだったら、そこまでにした投資は別に特許発明の実施がなされなくても無駄にならないわけですから、先使用を認めなくてもよかったですでしょう。ただ、その点に着目した事実認定がなされていませんでした。

### 各判決に対する評価

●前掲東京地判[分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法]の評価  
← 治験薬の製造委託契約の締結、予備試製の実施の段階で、すでに特許発明の技術的範囲を充足する構成を有しており、発明出願後に製造手順が一部変更されているが、本件特許発明の技術と関係する部分については変更がないとの由であるから、そうだとすれば、出願の前後を通じて一貫して特許発明の技術的範囲に属するものを実施することを前提に投資がなされており、少なくとも事業の準備に関してはこれを否定する理由がない事件であった

●前掲東京地判[経口投与用吸着剤 I]の評価  
← 3つのサンプルのうち特許発明の技術的範囲に属しないものがあるのであれば、優先日までになされた投資は特許発明の実施以外の用途があると評価しうるから事業の準備を否定することが可能であるが、その点の確認がなされていない点で疑問

●前掲東京地判[空調服]・前掲知財高判[同]の評価  
← 試作品から被疑侵害製品への変更点は考案の範囲内であり、疑問

これは、ウォーキングビーム炉事件最判の射程という問題でもあります。私は、この最判では、最終製品の仕様はおろか受注にも至っていない状態で事業の準備が認められたのだから、治験の最終段階に至っていないときでも、あるいは、KK-1、KK-2、KK-3のうちのどれにするかを決めていないというときでも、先使用権の成立を認めてよいというべきだろうと思います。

実際、これら一連の裁判例が出る前の、平成13年の東京高裁の芳香族カーボネート類事件では、まさにウォーキングビーム炉事件最判はそういう趣旨だと述べて、先使用の抗弁を認めた原判決が維持されました。私はこちらのほうを支持しています。

ウォーキングビーム炉最判は、最終製品の仕様はおろか、そもそも出願前には受注に至っておらず、出願後に実際に実施に至ったものについては注文主を異にしており、それがゆえに出願前に図面を起こしたものと具体的な仕様が異なっていたという事案で、先使用権の成立を認めている

ウォーキングビーム炉最判の法理の理解として、「事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながるという段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないものというべきである」と説く判決があるが(東京高判平成13.3.22判例工業所有権法[2期版]2037の82頁[芳香族カーボネート類の連続的製造法])、正鵠を射た理解といえよう

#### IV 発明の同一性

次に、発明の同一性という論点に移ります。特許発明と先使用発明が同一である必要があるでしょうか。この要件は、もともと日本は先発明主義から先願主義に変わるタイミングで先使用権を導入したときに入った文言であるように読めます。

下級審の裁判例では、被告側で完成された発明が、原告特許権者の特許発明の技術的範囲に属さないので先使用権は成立しないなどと、原告が主張することがあります。もちろん先使用に係る物件と、現在、被告が実施しているイ号物件とで技術的に異なるところがない場合には、特許権者がこのようなことを主張すると、イ号物件は非侵害であると認めているようなものです。侵害訴訟を維持していることと矛盾します。ところが、実際にこういう主張をなされるのがそれなりにあるのは、被告が先使用発明から実施形式を変更しているからです。このとき、権利者は、出願前は自分の特許発明の外でやっていたのに、出願後に権利範囲内に来るとは何事だという形で主張するのです。

#### 下級審の裁判例

##### 下級審の裁判例

**実際の事件では、被告側で完成された発明が原告特許権者の特許発明の技術的範囲に属さないから先使用権は成立しないと原告が主張することがある**

**※もちろん、先使用に係る物件と、現在、被告が実施しているイ号物件とで技術的に異なるところがない場合には、そのような原告の主張は、イ号物件は非侵害であるといっていることと変わりなく、侵害訴訟を維持していることと矛盾することになるが、**

**被告が実施形式を変更している場合には、先使用権は成立せず、現在のイ号物件は侵害であるという意味の主張になりうる**

とりわけ、最近皆さんがこのことを非常に意識するようになったきっかけは、高部先生が裁判長だったこのピタバスタチン事件の判決であります。この事件の特許発明は、水分の割合に着目し、1.5～2.9質量%にすることで安定化させるという数値限定発明です。一方、先使用に係る錠剤の水分含量は不明で、要するに被疑侵害品の後発医薬品は水分を混ぜてはいたのですけれども、その分量を気にしなかったのです。そのため、先使用に係る発明の実施形式が特許発明の技術的範囲に含まれていたかどうかは、実は不明なのです。この状況に対し、裁判所は、被告が本件特許の出願前に製造していたサンプル薬では、水を入れることが通常であるとはいえその分量を管理していないから、その水分の数値がたまたま特許発明の技術的思想という発明の範囲だったとしても、それは無意識にやっているだけであって、そうだとしたら発明をしていないからそこを調べなくてもいいでしょうということで、先使用権の成立を否定しました。

知財高判平成30.4.4平成29(ネ)10090[医薬]  
(被疑侵害製品名:「ピタバスタチンCa・OD錠4mg『トーワ』」)

先使用に係る錠剤の水分含量が不明であるがゆえに先使用に係る発明の実施形式が特許発明の技術的範囲に含まれるか否かは不明という事案で、

被疑侵害者である被告が本件の特許の出願前に製造していたサンプル薬が特許発明の技術的思想を具現するものではないことを理由に、先使用权の成立を否定した

「控訴人は、本件出願日前に本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに含まれる範囲内となるように管理していたとも、1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできない。」

「本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を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、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに含まれる範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。」

裁判所の認定を前提にしても、サンプル薬が特許発明の値の範囲内である可能性はあるわけです。しかし、その点を吟味することなく裁判所は先使用を否定しているので、特許発明と異なる技術的思想に関して先使用权が成立することはありえないと考えているといえます。

ただ、この事件は、では何を発明していたのかという主張が弱いので、むしろ、別に同一の発明でなくてもいいのだけれども、何か先使用に係る発明をしなければいけないでしょうということを理由にして退けたほうが、話が早かったと思われます。



裁判所の認定を前提にしても、水分含量を所定の数値の範囲内に調節するというもの以外の技術的思想がサンプル薬に具現されている可能性がある

∴その点を吟味することなく先使用の成立を否定したピタバスタチンOD錠事件知財高判は、特許発明とは異なる技術的思想に関して先使用権が成立することはないと考えていることが分かる

※もちろん、ピタバスタチンOD錠事件で発明が完成されていなかったとすれば、結局は、それを理由に先使用権を否定すべき事案であったことになるが、裁判所がそのような理屈を用いているわけではない

学説では、条文の文言に書かれている「その発明」とは「特許発明」を指すということや、先使用権が通常実施権として構成されていることを理由に、先使用に係る発明は特許発明と同一か、少なくともその一部になるのではないかと説かれています。

#### 学説

□ 特許法79条の文言上、「その発明」とは直前の「特許発明」のことを指すということを理由に、先使用に係る発明は特許発明を指す、と解する見解

- ・ 森崎博之＝岡田誠／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法(中)』(第2版・2017年・青林書院)1480頁

□ 特許法上、先使用権が通常実施権として構成されていることを理由に、先使用に係る発明は特許発明と同一か少なくともその一部となる、と説く見解

- ・ 松本重敏＝美勢克彦／中山信弘編『注解特許法[上巻]』(第3版・2000年・青林書院)843頁
- ・ 中平健「その余の抗弁－先使用」高部眞規子編『特許訴訟の実務』(第2版・2017年・商事法務)181頁
- ・ 中山信弘『特許法』(第4版・2019年・弘文堂)574頁(立法論としては他の選択肢にも合理性があることを認める)

これを検討してみましょう。まず利益衡量を先に述べてしまいますと、数値限定発明に代表されるように、これだけイノベーションが細くなった状況では、特許権者のほうがどういう形で特許を出願してくるか、なかなか分かりません。そのような中で、特許発明との同一性を要求するという見解は、先使用者の予測可能性を過度に害するものではないでしょうか。先使用発明としての実施か事業の準備が先んじてさえいれば実施を継続することができるという保障が存在すべきではないかと思います。ところが、同一性要求説だと、特許発明との同一性というコントロールが難しい偶発的な事情で先使用権の成立を否定されることになり、制度趣旨を達成できなくなるかもしれません。

## 検討

### 同一性要求説に対する疑問

先使用に係る技術的思想が特許発明と同一であることを要求する見解は、先使用者の予測可能性を過度に害するものであって、前述した特許法79条の先使用権の制度趣旨にそぐわない

∴実施の促進と過剰出願の抑止という命題を実現するためには、独自発明者(とその知得者)に、自己の実施かその事業の準備が特許発明の出願よりも先んずれば実施を継続することができるという保障が存在しなければならない

ところが、先使用に係る発明と特許発明の同一性を要求する考え方の下では、独自発明者は自己の発明について実施や事業の準備を所定の時期までになしたにもかかわらず、特許発明との同一性という、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、同一性要求説の下ですと、先使用者の先使用に係る実施形式が特許発明のクレームに属する場合でも、それを意識していなかったりすると、技術思想を異にするとされて、一切実施ができなくなるという事態もありうることになります。これは、先使用権の制度の趣旨に反するのではないのでしょうか。

## 同一実施形式の継続すら困難となる

とりわけ、同一性要求説の下では、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する場合であり、それをそのまま継続している場合であっても、先使用者の発明と特許発明の技術的思想を異にする場合には、先使用权は認められないことになるから、独自発明と特許発明の技術的範囲の関係次第では、独自発明者は逃げ場がなく、一切、実施をなすことができないという事態もありえることになる

← このような帰結は、前述した先使用权の制度の趣旨に反することは明らかであるように思われる

特に数値限定発明の場合は、状況が悪化する懸念があります。数値限定発明のように、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る事例において、とりわけ妥当するよう思われるからです。

## 数値限定発明の場合にはさらに状況を悪化させる

数値限定発明などのように、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る事例においてとりわけ妥当するよう思われる

※ 異なる観点からの指摘であるが、数値限定発明を例に取り上げて、先使用にかかる実施形式が請求範囲の数値の範囲内に入ること立証しないと先使用权の成立が認められないのでは、そのような数値限定のない基本発明に比して、改良発明でしかない数値限定発明のほうが先使用の成立を容易に阻止しうることになり、均衡を失っている旨、指摘されることもある

(田中成志「先使用权の成立要件である『事業の準備』」「知財立国の発展へ」(竹田稔傘寿・2013年・発明推進協会) 297～299頁)

ピタバスタチン事件もやはり数値限定発明で、パブリック・ドメインと境を接しています。被告のような後発医薬品メーカーとしては、原告のような先発医薬品メーカーがいかなる要素に着目して、いわゆるエヴァーグリーン戦略である、特許権の実質上の延長化を図る戦略をとるのかということの予測が困難で

あることは問題ではないでしょうか。

こうした状況を調整するためには、79条の「その発明」をうまく解釈しないといけません。たとえば、「その発明」を「自己の発明」と読み替えるのはどうだろうかと思っています。

#### ピタバスタチンOD錠事件知財高判の事案の利害状況

ピタバスタチンOD錠事件でそれに対する先使用权の成否が問題となった特許発明は、数値限定発明であって、必然的にパブリックドメインと境を接しているところ、被告のような後発医薬品メーカーとしては、原告のような先発医薬品メーカーがいかなる要素に着目してエヴァーグリーン戦略をとるのかということの予測が困難である

それにもかかわらず、ピタバスタチンOD錠事件知財高判のように後発医薬品メーカーのイノベーションに係る技術的思想と、先発医薬品メーカーのイノベーションに係る技術的思想の同一性を要求する考え方が適用されてしまうと、後発医薬品メーカー自身のイノベーションに基づく製品であっても、たまたま後発医薬品メーカー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、後発医薬品メーカーをして、そのイノベーションの実施を躊躇わせるか、あるいは、先発医薬品メーカーのエヴァーグリーン戦略に対抗するだけの目的で、そのような事情がなければこれまでなしていなかった自己のイノベーションについての特許出願を迫るものであり、まさに前述した先使用权の制度趣旨に反する事態を招来しかねない

これに対する想定反論は、まず、特許法79条の文言が同一性を要求していることです。おっしゃるとおりです。ただ、趣旨から考えたうえで、「その発明」を「自己の発明」と読み替えることくらい許していただけないでしょうか。読み替えが許していただけないなら、類推解釈くらいは許していただけないでしょうか。

#### 想定反論1:特許法79条の文言は同一性を要求している

cf. 特許法79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。」

← しかし、特許法79条の文言については、「その発明」を「自己の発明」と読み替えることが日本語として全く不可能とはいえないように思われる

かりにそれが無理であるとしても、法解釈の常套手段として、前述したような特許法79条の趣旨に鑑みた拡張解釈や類推解釈が許されてしかるべきであろう

次の想定反論は、通常実施権だから同一発明になるというものです。こういうときは、なぜ通常実施権としているのかとその趣旨を考えて、その趣旨に従って適用範囲を考えるべきだと思います。特許法79条による先使用権は当然、抗弁として機能しています。一方、同様に抗弁として機能する69条の試験または研究等に関する規定では、通常実施権と書かず、効力外と書いてあります。では、なぜ試験研究では効力外と書き、なぜ先使用権では通常実施権と書いてあるのでしょうか。この点は起草の方が考えたか、あるいは、日本の起草者が考えていなくても、母法となった外国法で検討されたかもしれませんが、ここでは法の構造から推測してみます。

### 想定反論2:通常実施権なのだから同一発明となる

特許法79条が先使用権を通常実施権として規定していることに対しては、かねてより、先使用権が特許権侵害訴訟における抗弁として機能することを理由に、先使用権の成立を主張されている被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属することの認定が論理的に不要となることが指摘されている

(吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察—実施形式の変更が許される範囲の基準について—」『特許法』56巻6号72頁(2003年))

このように、先使用権が特許権侵害訴訟では通常、抗弁として機能するのであれば、試験または研究等について特許権の効力外とする特許法69条のように明確に抗弁として規定すれば足り、あえて通常実施権として法定する必要はないのではないかという疑問も呈されている(中山信弘『特許法』(第4版・2019年・弘文堂)575頁)

そうすると、特許法69条とはどこが違うのでしょうか。69条では、侵害訴訟で問題となっている行為が試験または研究に該当するのであれば、それだけで侵害に対する抗弁が成立します。つまり、特許権侵害から免責することで奨励しようとしているか、もしくは少なくとも萎縮しないようにしている行為に対し、その行為がなされた時点で抗弁が成立します。そこで、そのような抗弁を対抗しうる地位の移転を観念することができず、その地位の移転を認めるか否かという問題も考える必要がありません。

特許法69条の試験研究を例にとれば、侵害訴訟で問題となっている行為(差止請求であれば現時点か将来の行為、損害賠償請求であれば過去の時点の行為)に関して、それが試験または研究に該当するのであれば、それだけで特許権侵害に対する抗弁が成立する

特許権侵害から免責することで奨励しようとしているか、もしくは少なくとも萎縮しないようにしている行為である試験研究の時点で抗弁が成立するから、そのような抗弁を対抗しうる地位の移転を観念することができず、ゆえにその地位の移転を認めるか否かという問題も考える必要はない

ところが、79条が奨励しようとしている、あるいは萎縮を防ごうとしている行為は、特許出願前の実施と事業の準備です。侵害訴訟で問題となる行為からみると、過去の行為なのです。そうすると、そのような出願前の行為によって成立した期待的な地位を、他の者に移転することを認めるべき場合があるかもしれないということが問題になります。

そして、この点に関して特許法は、出願前に実施や事業の準備をなしていた独自発明者かその知得者が、将来、事業の移転先や合併等の相手方の確保に支障を来すことがないように、実施の事業とともにする場合と一般承継の場合には、特許権者に対抗しうる地位の移転を認めることにしました。そのときに、そういうふうに条文を書いてもいいのですけれども、一番手頃な法律構成として通常実施権に依拠したと理解できます。

特許法79条が奨励しようとしているもの、あるいは萎縮を防ごうとしている行為は、特許出願前の実施(と事業の準備)であり、侵害訴訟で問題となる行為からみれば過去の行為となるから、そのような出願前の行為によって成立した地位を他の者に移転することを認めるべき場合があるのではないかということが問題となりえる

そしてこの点に関し、特許法は、出願前に実施や事業の準備をなしていた独自発明者(かその知得者)が、将来、事業の移転先や合併等の相手方の確保に支障を来すことがないように、実施の事業とともにする場合と一般承継の場合には、特許権者に対抗する地位の移転を認めることとした

それを法技術的に表現したのが、特許法79条による通常実施権という法律構成と、同94条1項による実施の事業の移転か一般承継の場合の通常実施権の移転の承認なのである

このように先使用権に通常実施権という構成を与えた法の趣旨が、一定の場合にその地位の移転を承認するためのものであるならば、その趣旨を超えて通常実施権としての法律構成の形式を活躍させる必要はありません。形式論の帰結が先使用権の制度趣旨にもとるような解釈に至る場合には、趣旨に鑑みて忌避する必要がありますでしょう。したがって、通常実施権という法律構成に着目して、両者の同一性を要件とする考え方は理由がないと考えていいのではないかと考えております。

先使用権に通常実施権という構成を与えた法の趣旨が、以上のように、一定の場合にその地位の移転を承認するためのものであるならば、その趣旨を超えて通常実施権としての法律構成の形式を活躍させる必要はない

とりわけ、そのような形式論の帰結が、先使用権の制度趣旨に悖るような解釈に至る場合には、先使用権の制度趣旨と通常実施権という法律構成の趣旨に鑑みて、そのような解釈を忌避しなければならない

したがって、特許法79条の文言や通常実施権という法律構成に着目して、先使用にかかる発明と特許発明の同一性を先使用権成立の要件とする考え方は理由がないものとする

最近、大阪地裁で興味深い判決が出ております。先ほどのピタバスタチン事件と同様に、パラメータ特許が問題になった事件で、先使用権者は基準時にパラメータを測定していなかったのですが、この判決では、それを問題視することなく先使用権の成立を認めています。ここだけを見ると、事案と結論が全く逆のことをいっているようにも思えるのです。

この事件の発明は、明細書の記載によりますと、本件特許発明の課題はある特定のLEDランプでは粒々感を感じるという課題があるところ、光拡散性を高めると粒々感を解消するけれども、単に拡散性を高めただけでは逆にランプの照度が低下するので、どこで調整するかというパラメータを見つけたといったものでした。

**大阪地判令和3.9.16平成29(ワ)1390[ランプ及び照明装置]**

**パラメータ特許につき、先使用権者が基準時にパラメータを測定したことがなかったことを問題視することなく先使用権の成立を認める裁判例  
(ただし、公然実施による無効を認めているので傍論(?))**

明細書の記載によれば、本件特許発明の課題は、長尺状の筐体を用いたLEDランプでは、粒々感を感じるという課題があるところ、ランプの光拡散性を高めれば粒々感を解消することは自明であるが、単に拡散性を高めただけでは、その副作用として光束が低下してしまい、ランプ照度が低下してしまうので、光束低下を最小限に抑えた上で粒々感を抑制することである

本件特許発明は、光束低下を最小限に抑えて効果的に粒々感を抑制することのできる画一的な領域を見出すとともに、その領域をランプ最外郭から発せられる光源1つの輝度分布をパラメータとして採用することで、輝度均斉度との関係で粒々感を定量化したという発明である

他方、被告のほうは、そのパラメータを管理していなかったのです。それと経年変化の影響などがあって、いま、被告が実施している製品を測るとそのパラメータの範囲内に入っていません。つまり、これが実際に出願前に特許発明の範囲内だったかどうか分からないといったケースでしたが、間接事実の積み重ねで証明に成功し、出願前も特許発明に入るものを実施していたのだらうと認められました。



他方、被告が先使用権の根拠としている被告403W製品のLED素子に関しては、基準時(平成24.4.25)において本件特許発明のパラメータ等の構成要件に該当するか否かということに関する測定データがない

そこで、配光特性については著しい経年劣化は認められないという前提で、平成30.7.23に被告が測定した $y$ 値=15.7mm,  $x$ 値=11.7mm,  $y=1.34x$ との測定結果と令和2.1.29に測定した $y$ 値=15.6mm,  $x$ 値=11.7mm,  $y=1.33x$ との測定結果が403W製品の初期値とほぼ等しいと認められた結果、

「403W発明は、『前記複数のLEDチップの各々の光が前記ランプの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を $y$ (mm)とし、隣り合う前記LEDチップの発光中心間隔を $x$ (mm)とすると、 $y=15.7$ mm,  $x=11.7$ mmであり、 $y=1.34x$ 』との構成すなわち構成1-3d10及び1-14g10)を有するといえる」がゆえ、「403W発明は、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18の構成要件を充足する構成を備えたものであり、これらの各発明と同一性が認められる」とされた

そのうえで、この裁判例は、403W製品はパラメータを特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがえるわけではありませんが、実際にはその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たと述べ、発明と同一性を失わない範囲内だとして先使用権を認めました。

そのうえで実施形式の変更につき、以下のように判示して、先使用権の範囲内と認めた

「403W製品は、 $x$ 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、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18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。加えて、403W発明につき、照明器具としての機能を維持したまま、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18の特定する $x$ 値及び $y$ 値の関係性を充たす数値範囲に設計変更することは可能と思われる。このため、被告製品1～5及び7～16は、いずれも、403W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であるにとどまるものといえる。

そうすると、被告による被告製品1～5及び7～16の製造販売は、被告の上記通常実施権の及ぶ範囲内に含まれる。」

後のパネルディスカッションでこれを検討しますが、多くの先生方はこれで発明があると認めてよいとおっしゃるのではないかと思います。しかし、私の感覚からすると、たまたま入っていたという例ですので、これで発明をしたというのは、少し無理があるように思います。

どちらかというところ、この大阪地裁の判決は、ピタバスタチン事件の判決があり覆されては困るので、同じ法律論を使いながら事実認定で何とか逃れたという事件ではないか、と私は思っています。ただ、この事件は、もう少しうまく処理できたと思います。なぜなら、課題がかなり明確だからです。粒々感があって、光拡散性を高めると粒々感は減るのだけれども、かえって照度が落ちることは当たり前で、当時、LEDの最大の弱点だったのです。それを解決したいと皆が思っていました。それを解決したいと思った段階でこの製品ができたのだから、細かなパラメータの周辺はいいとして、この技術的思想を思いついたでしょう。この認定をもっと簡単にできたのではないかと思うのです。このようにいっていただいたならば、もっとすっと通る判決だったかなと思います。

← これで被告が基準時において本件特許発明と同一の発明をなしていたと判断してよいのか？

数値限定(パラメータ)発明との同一性を過度に要求すると、先使用権が無意義となりかねないという懸念に配慮した？

むしろ、事実上の発明不要説(吉田説(後述))？

もっとも…

長尺状の筐体を用いたLEDランプではあるが、単に拡散性を高めただけでは、その副作用として粒々感を感じるという課題があるところ、ランプの光拡散性を高めれば粒々感を解消することは自明で光束が低下してしまい、ランプ照度が低下してしまうので、光束低下を最小限に抑えた上で粒々感を抑制するという課題が、当業者にとって自明のものであるというのであれば、それを事実として解決する製品の製造に成功した以上、発明は完成しているといえる

本判決がその種の論理を介在させていたのであれば、発明の完成を要件とする現行法の条文や、また、発明の同一性を要求する通説的な見解に立脚したとしても、さほどの違和感を感じさせることはなかったであろう

## V 実施形式の変更

「実施形式の変更」に移りたいと思います。実施形式の変更は、「発明の範囲内」あるいは「事業の目的の範囲内」を要件とします。ウォーキングビーム炉事件最判は、特許出願の際に事業の準備がなされていた製品に具現された発明が特許権者の特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は特許発明の全範囲に及ぶことになるのに対し、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いう具体的な基準を示しました。

## ウォーキングビーム炉最判

## 最判昭和61.10.3民集40巻6号1068頁[ウォーキングビーム炉]

特許出願の際に事業(の準備)がなされていた製品に具現された発明(A)が特許権者の特許発明(P)の範囲と一致するときは、先使用権の効力は特許発明の全範囲に及ぶことになるが、他方で、実施形式に具現された発明(A)が特許発明(P)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、という具体的な基準を示した

判決を読んでいただくと、前半の部分では、先使用に係る発明と、被疑侵害物件における発明の2つが同一であることを要求しているように読めます。そのため、昔の学説は、後半の下線部に着目して先使用発明と被疑侵害物件の同一性を要求しているのだという方が多かったのですが、最近の学説はそうでもなくなってきました。後半の下線部分では、むしろ特許発明と先使用発明の関係を問題にして、先使用発明と特許発明が同じだったら、完全に自由でどのように変更してもいいとまで読むかはいろいろな意見があるかもしれませんが、そういうふうにも読めます。

「特許法79条所定のいわゆる先使用権者は、『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』特許権につき通常実施権を有するものとされるが、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。ただし、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。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。」

判旨の抽象論は、発明の範囲によって実施形式の変更の可否を決しようとしている点で、後述する従前の「実施形式限定説」ではなく「発明思想説」に分類する

そのうえで、判旨は、実施形式を変更する発明の範囲の特定に際して、前半の下線部分では、先使用に係る発明と、被疑侵害形式における発明との間の同一性を問題にしているように読める説示を展開しているが、

後半の下線部分では、むしろ、先使用に係る発明と特許発明との関係を問っており、先使用に係る発明が特許発明の一部にしか及んでいない場合には、先使用権は当該一部に成立するに止まるが、全部に及んでいる場合には、先使用権は特許発明の全範囲に及ぶ旨を説いている

```
graph LR; A(先使用発明) --> B(特許発明); A --> C(被疑侵害物件);
```

裁判では、少数ながら先使用発明と被疑侵害物件の關係に着目する判決がありますが、多くの判決は最高裁の具体的な当てはめを読んでいて、特許発明と先使用発明の關係に焦点を当てているという状況です。

#### 下級審の裁判例

このように、ウォーキングビーム炉最判は、先使用発明と特許発明との關係により先使用権の広狭を違える論理を示しているが、

一般論として、先使用発明と「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旨を説いていた

そのためか、その後の裁判例では、先使用発明と特許発明ではなく、先使用物件に係る発明と被疑侵害物件との關係に焦点を当てるものも少なくない

```
graph LR; A(先使用発明) --> B(特許発明); A --> C(被疑侵害物件);
```

## 学説

学説では、その大半が発明の範囲内とはいいつつも、どちらかというとなら発明の中でも先使用発明と被疑侵害物件に着目していくという判断を示すものが結構多いのです。

### 発明思想説(特許発明比較介在型)

むしろ、大半の学説が、ウォーキングビーム炉最判以前から、明示的に「発明思想説」をとっていた

(清瀬一郎『特許法原理』(改訂再版・1929年・巖松堂書店) 145～146頁)

そこでは、先使用発明が特許発明のすべてにわたる場合には、先使用権は特許発明の全範囲に及ぶが、特許発明の一部に止まる場合には先使用権はその一部に存するに止まる、というように、最判の論理が先取りされていた

(平田慶吉「工業所有権法における先使用権について」民商法雑誌11巻 2号 197～198頁(1940年))

現行法になってからも、ウォーキングビーム炉最判がこの見解を採用したこともあって、現在では通説化している

その中で、置換容易性説もあります。

### 置換容易性説(旧「均等」説)

さらに、学説のなかには、明示的に、先使用に係る実施形式と被疑侵害形式の関係に焦点を当てたうえで、「均等」まで及ぶとするものがあつた

(滝井朋子「先使用権の範囲」企業法研究238輯22頁(1975年))

最判平成10.2.24 民集52巻 1号113頁[ポールスプライン軸受]後も「先使用に係る実施形式の構成の一部を他のものに置換することが、出願時点を基準としてみた場合に当業者が容易に思いつく範囲のことであれば、同一の技術思想の範囲内にあると解してよいであろう」と説く見解も存在する

(駒田泰士/駒田泰士＝潮海久雄＝山根崇邦『知的財産法 I 特許法』(2014年・有斐閣) 152頁)

具体的な帰結がどうなるかは運用次第(?)

- ✓ 実施形式を起点に判断する以上、より狭いものとなるということを前提としているように見受けられるものもある
- ✓ ウォーキングビーム炉最判が問題としていない当業者の容易想到性という要件を課している点で、理屈のうえでは、「発明思想説(特許発明比較介在型)」よりは狭い範囲を志向するもののようにも思われる

いくつかの点で処理の仕方が問題となります。その一つが、利用発明です。先使用者が、先使用発明との関係で利用発明に該当するようなものまで、実施形式を変更しうるのでしょうか。

ウォーキングビーム炉事件最判の文言を忠実に適用するのであれば、先使用発明と特許発明が一致する場合には、特許発明の全範囲にわたって先使用权が成立するといっているのですから、利用発明についても変更できるように私は思います<sup>(5)</sup>。ただ、この点がいままであまり論点になっていないということもありますが、反対説もあります。

発明思想説 ⇒ ウォーキングビーム炉最判の文言を忠実に適用するのであれば、先使用発明と特許発明が一致する場合には、特許発明の全範囲にわたって先使用权が成立するといっている以上、利用発明の關係に立つような実施形式に変更しうることは当然のように思われるが、その旨を明言する見解は稀  
(田村善之『知的財産法』(第5版・2010年・有斐閣) 285～286頁)

むしろ、発明思想説に与しつつ、かりに先使用発明と特許発明が同一であり、ゆえにその見解によれば先使用权が「特許発明の全部」に及ぶ場合であってもなお、先使用权は利用発明にまでは及ばない旨を明言するものもある  
(森林稔「特許法における先使用权の効力」企業法研究198輯29頁(1971年))

逆に、置換容易性説では、具体例で説明されていないので分からない部分もありますが、文言を忠実に理解する限り、利用発明は置換容易でないので、否定されると思われます。

(5) 田村・前掲注4/223-224頁

**置換容易性説 ⇒ 特許に値するような利用  
発明、つまり進歩性要件を充足するような利  
用発明であれば、定義上、当然に、出願時  
に当業者が容易に思いつく範囲のものでは  
ないのだから、先使用者は先使用に係る実  
施形式を、先使用発明との関係で利用発明  
に係る実施形式に変更することは許されな  
いはず**

もう一つ、裁判で特に問題になっているのは、クレームの外側からの食い込み問題です。特許発明のクレームの外側の実施形式からクレームの内側の実施形式に変更することが認められるでしょうか。これは、特に訂正が絡んだときに問題となります。

たとえば、強度と曲げ加工性に優れた Cu-Ni-Si 系合金事件では、被告の先使用製品は、特許発明の極大値の範囲である 2.0 ~ 10.0 のうち、4.74、3.26、5.15 で実施していました。当初も侵害訴訟中も、特許発明の中に入っているのです。これに対して、特許権者のほうが訂正をして、極大値が 6.5 ~ 10.0 に変わりました。そうすると、先使用製品の 4.74、3.26、5.15 は、全て特許発明から外れたのです。こうした事案で、「特許出願に係る発明」は本件発明なので、被疑侵害者の実施しているものは発明の範囲外であり、実施形式の変更に当たるとされました。

東京地判平成27.1.22平成24(ワ)15621  
[強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金]

被告が、被告の各先使用製品のX線ランダム強度比の極大値(極大値4.74、極大値3.26、極大値5.15の3つの先使用例があった)が第一次訂正前(平成23.12.28付け訂正審判請求にかかるもの)のX線ランダム強度比の極大値の範囲である2.0以上10.0以下に含まれていたことを理由に先使用権の成立を主張した

裁判所は、極大値を6.5以上10.0以下と訂正する「本件第二次訂正に係る審決(平成25.5.10付け訂正審判請求にかかるもの)が確定したことにより、訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願がされたものとみなされるのであるから(法128条)、本件における『特許出願に係る発明』が本件第二次訂正後の本件発明であることは明らかである」と述べて、先使用権の成立を否定した

では、この要件をどう考えたらよいでしょうか。私自身は、「先願擬制説」と名前をつけて説明しています。技術の水準が日進月歩で発達していく以上、当初の実施形式は早晩に陳腐化します。独立発明者が事業に着手したとしても、以降、当初の実施形式を堅持しなければ先使用権を援用することができないのでは、結局、出願をしておかなければ将来の事業の展開に不安が残ることになり、発明の実用化を促すとともに過度の出願を防ごうとした先使用権の制度の趣旨が損なわれるのではないかと思います。そこで、79条の趣旨に則して考えると、仮に先使用者が先使用に係る発明を出願した場合に、自らが実施をなしうる範囲では、実施形式の変更を認めるべきではないでしょう。



## 検討

## 特許法79条の趣旨に鑑みた要件論(先願擬制説)

技術の水準が日進月歩で発達していく以上、当初の実施形式は早晚、陳腐化することになろう

独立発明者が事業に着手したとしても、以降、当初の実施形式を堅持しなければ先使用权を援用することができないというのでは、結局、出願をなしておかなければ将来の事業の展開に不安が残ることになり、発明の実用化を促すとともに過度の出願を防ごうとした先使用权の制度の趣旨が損なわれる

∴ 前述した特許法79条の趣旨に則して考えると、先使用者がかりに先使用に係る発明を出願した場合に自らが実施をなしうる範囲では、実施形式の変更を認めるべきであるように思われる

79条が文言上、「発明の範囲内」に先使用权が成立することとしたのは、先使用に係る発明という技術的思想の範囲で、実施形式の変更に幅を持たせようとしたものと理解することができる

そうすると、先使用発明の部分に関しては、出願がなされていれば、特許権者はその部分を補正や訂正で特許の技術的範囲から落とさない限り、拒絶や無効を免れえませんが、ですからその部分に関しては、先使用权の趣旨に鑑み、出願をしなかったとしても先使用权を認めるべきではないかと思えます。

## ① 先使用発明が特許発明の一部に止まる場合

第一に、先使用発明(e.g.「塩酸と反応させる……」)が特許発明(e.g.「酸と反応させる……」)の一部に止まる場合には、最判は、先使用权は当該一部に止まる旨を説く

たしかに、そのような場合、先使用者が特許権者に先んじて特許法の趣旨に沿う行動をとった部分はその一部に限られるから、変更が許される範囲もその範囲に限定されると解すべきであろう

かりに、先使用者が出願を選択していたとしても、特許権者は先使用発明の部分を補正や訂正により特許請求範囲から落とすことによって先願の拡大に基づく拒絶理由、無効理由を解消することができる

そうだとすると、先使用者はかりに出願をなしていたとしても、先使用に係る部分を超えて実施をすると特許権侵害に服することになったのであるから、その範囲に関してまで先使用权を認めなくとも出願した場合に比して不利益となるわけではない

それならば、特許法の趣旨に適った行動(この場合は出願)において先んじた特許権者のほうを保護すべきであろう

また、先使用発明がイオン歯ブラシで、特許発明がイオン歯ブラシだったというときには、特許権者は本来そこには特許を持てなかったはずですが、先使用者がこれを着脱自在のイオン歯ブラシという利用発明にするという変更は、自由にできるものと思えます。

## ② 先使用発明と特許発明が一致する場合

第二に、先使用発明(e.g.「イオン歯ブラシ」)が特許発明(e.g.「イオン歯ブラシ」)と一致する例にあつては、最判は、先使用权は特許発明の全範囲に及ぶとする

たしかに、この場合には、特許発明の全範囲について特許権者の出願よりも先使用者の実用化の着手のほうが早かったのであるから、自由に実施形式を変更しうるのであって、それが均等ないし置換可能の範囲を超えてたとえば利用発明に相当するようなもの(e.g.「着脱自在のイオン歯ブラシ」)になったとしても構わない、と解すべきである

なぜならば、この場合、先使用者は特許権者の特許発明の出願より先に先使用発明を完成させたうえで実用化に着手しており、その時点では先使用発明を出願することができる状態となっていた

そして、その際、かりに出願が選択されていたのであれば、同一発明に対して後願となる特許発明は拒絶されるか無効とされる運命にあつたのであるから、先使用者は当該特許発明との関係では特許権の存在に拘泥することなく自由に実施形式を変更しえたはずである

そうだとすれば、前述した先使用权の趣旨に鑑み、出願を選択しなかったとしても、自己の実施に関しては同様の地位を保障しなければならない

最後の問題は、先ほどの極大値の例です。もし2.0～10.0という発明思想と6.5～10.0という発明思想が異なっていて、6.5～10.0が改良発明に当たるような場合、つまり、もともとの広い出願に含んでいた未発明の部分の発明は諦めたのだけれども、実施例のある6.5～10.0のほうに縮減しそれが利用発明になっているというときには、先使用者が5.15や2.0の部分を出願しても、これは別発明ということで、利用発明の出願を防げません。

一方、2.0～10.0まで満遍なく実施態様があつたにもかかわらず、公知技術がある、あるいは拡大先願があつて切り落としたのであれば、先使用者は5.15～7.0などに自由に変更できると思います。逆に、6.5～10.0の実施例の値が非常によく、利用発明となっているときには、先使用者は5.15の発明を出願しても、その特許の成立を防ぐことができません。そうであれば、それ以上の地位を保障する必要はなく、食い込めないと判断します。

### クレイムの外側からの食い込みその1

先使用に係る実施形式クレイムの外側に位置していたところ、クレイムの内側に食い込むことができるのかという論点がある

特許発明のクレイムが技術的思想の範囲目一杯に及んでいるのではなく、安全策をとって数値限定などでその一部をカバーするに止まる場合には、技術的思想は同一であるが、なお先使用者はクレイムの外で先使用をなしていたという事態を生じうる

その場合、技術的思想を同じくするので、かりに先使用者が先使用発明を出願していたのであれば、先使用発明の範囲では後願となる特許は成立しえないのであるから特許権侵害は否定される(それが特許発明の全範囲に及ぶかどうかは、どの範囲まで先使用者が技術的思想を着想しえたか、換言すれば、発明を完成させていたかに依存する)

したがって、その範囲ではクレイムのなかに食い込んで実施をすることも許容しないことには、出願をなしていた場合に比して先使用者を不利に扱うことになり、先使用権の趣旨に悖る。ゆえにこの場合には、先使用発明の範囲で実施形式の変更を認めるべきである

### クレイムの外側からの食い込みその2

他方、この場合で、さらに特許権者のほうの特許の明細書には利用発明も開示されているという事情がある場合には、かりに先使用者が出願をしていたとしても、特許権者が補正や訂正により利用発明の範囲にまでクレイムを減縮することにより特許を維持することができる

その場合、先使用者は出願をしていたとしても、利用発明のところまで浸食しようとする、特許権侵害を免れえない

ゆえに、このような場合には、出願を選択しなかったからといって利用発明のところまで先使用権を認める必要はなく、実施形式の変更によりクレイムに食い込めるのは、利用発明の外側の範囲に限られると解さざるをえない

## VI 立法論的展望

いろいろと申し上げましたけれども、立法論としては別の考え方がありえます。たとえば吉田広志先生は、むしろ先使用権の制度目的を考えると、実施の促進をすべきなのだから、独自発明がなくても、先使用に係る実施形式が置換容易な範囲内で先使用を認めれば十分ではないかとおっしゃっています。

学説では、本稿よりもさらに一歩進めて、過剰出願の抑止はあくまでも反射的効果と理解して、実施の保護一本で先使用権の制度目的を理解し、それに即して、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もある

(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—」*パテント*72巻12号(別冊22号)66～74頁(2019年))

パブリック・ドメインに着目するその議論は傾聴に値するものを含んでいるが、こと解釈論に関する限り、法のインテグリティを重視する立場の下では、制定法になにがしかの合理性があると認められる以上、その趣旨に従った解釈を逸脱する議論は、立法論となる

先使用権について、実施(事業の準備を含む)ばかりでなく独自発明を要求していることに、実施を促進することに加えて、過剰な出願を抑止することに資するという要素も加わって初めて先使用者を免責するという合理性を見出しうる以上、そして、独自発明という要件がそのために設定されていると考えられる以上、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、解釈論として先使用発明の要件を無視することは許されない

私も、その考え方は立法論としては十二分にありうると思います。他方で、いまお話ししたように、利用発明のほうまで保護を認めたり先使用の変更を認めるには、発明思想説もよいところがあります。そこで、発明も先んじているときには発明の範囲をより自由にするという二本立ての先使用権制度がよいのではないかと考えています。

もつとも、立法論を論じるのであれば話は変わり、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す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よう

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方策には、とりわけ本稿が提唱する先願擬制説の下では、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ているという利点があることを見逃してはならない

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

## 1.2. 井関涼子氏基調講演

**【高林】** 2番目の登壇者は井関涼子同志社大学教授をお願いしております。

**【井関】** ただいまご紹介にあずかりました同志社大学法学部の井関涼子と申します。今日は、このような場で報告の機会を与您にいただきまして、どうもありがとうございます。光栄に存じます。

私からは、「先使用権の緩やかな認定？—特許権の緩慢な死？」と題してお話を差し上げたいと思います。

日本弁理士会中央知的財産研究所 第20回公開フォーラム 2023/03/03  
「先使用権—主要論点 大激論」

# 先使用権の緩やかな認定？ —特許権の緩慢な死？

同志社大学法学部 井関涼子

本研究部会での先生方のご報告を伺っておりますと、先使用権を緩やかに認めようとする、いわゆるパブリック・ドメインアプローチの考え方が強いような印象を受けております。私は、それでは特許権者は随分と不利な立場に追い込まれてしまうのではないかと、ややバランスを欠いているのではないかとという危惧を覚えました。そこで、今日は、特許権の復権を目指したお話をしたいと思っております。

本日のお話のあらましですが、まず、先使用権制度の趣旨を確認したいと思います。この趣旨を前提として、一貫する先使用権の成立要件と効果を考えたいと思います。そして、中でも見解が分かれている論点である、成立要件の中では発明の完成と発明の同一性について、効果につきましては、先使用権の及ぶ範囲の中の実施していた発明の範囲内という問題について取り上げたいと思います。

## あらまし

1. 先使用権制度の趣旨
2. 先使用権の成立要件
  - (1) 発明の完成
  - (2) 発明の同一性
3. 先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内)

まずは、先使用権制度の趣旨をどのように考えるか。条文79条とウォーキングビーム最判、先ほど田村先生から詳しいお話がございましたので、あまり詳しくは申しませんが、この2つから導かれる先使用権制度の趣旨が妥当だと私は考えております。

すなわち、公平説と呼ばれる考え方の中でも、発明をし、それを出願によって公開した特許権者と、同じ発明をし、これを実施した先使用者との公平を図る制度という趣旨であって、このために、出願前からなされていた先使用者の発明の実施の継続を保護するというものであります。

その根本には、特許制度の趣旨、すなわち特許法1条にいう法目的である、発明の保護・利用による発明の奨励を達成するために、発明とその公開を奨励しようとして、発明公開の代償として特許権を付与するという制度をつくり、その際、先願主義を採用して、発明の早期公開により早期の技術進歩を図る、このような特許法全体の制度趣旨が根底にあると思われれます。

# 1. 先使用権制度の趣旨

- 条文及び判例(ウォーキングビーム最判S61.10.3民集40巻6号1068頁)より
- 特許権者(発明+出願による公開)と、
- 先使用者(発明+実施)との公平
- → 出願前からなされていた先使用者の発明の実施の継続を保護
- 【特許制度の趣旨】
- 特許法の目的(1条)=発明の保護・利用による発明の奨励
- 発明とその公開の奨励→発明公開の代償としての特許権
- 先願主義=早期公開、早期技術進歩

そうしますと、この特許制度の趣旨から、出願人の発明公開の意思表示である出願よりも先に発明をし、その実施をして、産業発達の法目的に寄与していた先使用者もまた保護されるべきだというのが、先使用権制度ということになります。そういたしますと、出願時を基準とすることは、政策としては他の基準時もあり得たけれども政策的に出願時としたのではなくて、必然ということになります。

この説は、早く1980年の吉田清彦先生の『パテント』に掲載された見解です。先使用者の発明の実施継続の保護が先使用権の趣旨であり、基準時は出願時であることが特許法の目的から必然であることを明確に説明されていた点で、最も説得的な説だと思えます。出願時が基準だということにつきましては、弁護士の滝井朋子先生が更に早く、1975年に『企業法研究』という雑誌の中で発表されておられました。

## 1. 先使用権制度の趣旨

- 出願人の発明公開の意思表示(出願)より先に、
- 発明とその実施により産業発達に寄与した先使用者の保護。
- → 出願時を基準とすることは、単なる政策ではなく必然。
- 吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」パテント33巻5号40頁、41-44頁(1980年)、井関涼子「存続期間延長登録を受けた特許権の効力と先使用権」『知的財産法の挑戦Ⅱ』(弘文堂2020年)83頁、93頁。
- 先使用権の法的根拠は不遡及の原則。特許権生成手続の始点であり、さらに、特許権成否の判断基準時点である特許出願時が判断基準時となるとする論考として、滝井朋子「先使用権の範囲」企業法研究238輯14頁、18頁(1975年)。

これに対して、実施の促進に加えて、過剰出願の抑止が先使用権制度の趣旨であるのご見解があります。しかし、独立発明者が独占権を欲しないのであれば、その内容を公開すれば足ります。

発明の公開は、特許法の目的そのものとして推奨される行為であって、こうすれば他人の特許権は成立しなくなりますし、仮に成立したとしても、発明を公開しているのですから、少なくともこの先使用者には及ばないということになりますから、独立発明の実施を継続するという目的は十分達成できます。


自己の発明の公開による新規性喪失を確実にするために、発明推進協会さんでは公開技報のサービスを昭和51(1976)年から開始されていて、釈迦に説法かと思えますけれども、平成14(2002)年からはWebサービスとしてネットで即時公開されておられます。特許庁の審査や審判の資料としても活用されているということですので、極めて有用だと思います。このスライドにも載せましたリンクに詳細が書かれており、登録料金が1,000円ぐらいから、月額利用料は約3,000円からということで、特許出願料が1件14,000円であるのに比べて格安ですし、このようなツールを利用すれば、先使用権制度が十全でないと無駄な出願が増えるということにならなくて済むと思います。

また、独占権を欲しない出願による特許庁の審査負担をなくすための対策としましては、既に特許制度自体に審査請求制度が設けられています。さらに、かつては先使用権制度の趣旨として、無効審判を請求するまでもなく、先使用者が特許権侵害を免れるという趣旨があると言われていましたが、ご承知のとおり、104条の3が導入されてからは、侵害訴訟の中で無効の抗弁をできるようになりましたから、必ずしも無効審判を起こす必要はなくなりましたので、この意味では先使用権の意義は低下していると思います。



# 1. 先使用権制度の趣旨

## ・過剰出願の抑止？

- ・  独立発明者が、独占権を欲しないのであれば、公開すれば足りる
- ・ → 発明公開は特許法の目的に適う
- ・ → 特許権は無効、少なくとも先使用者には及ばない
- ・ 発明推進協会「公開技報Webサービス」  
<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp>
- ・ (ネットで即時公開、特許庁審査審判資料としても活用)
- ・ 審査請求制度(48条の2)等による制度的対処
- ・ 104条の3 導入により、無効審判請求の必要がなくなった(先使用権の意義低下)

ですので、先使用権の趣旨として、過剰出願の抑止は認められないと思いますし、これを趣旨と考えて、それに基づいて成立要件などを判断することには問題点もあります。

この説では、先使用者が仮に先使用発明について特許出願をしていた場合と比較して、先使用権による保護が遜色のないようにすることを目的として、先使用権の成立要件や効果を考えることになりますが、果たしてそれは公平と言えるのでしょうか？

特許権者は、特許出願によって発明を広く早期に公開し、社会全体の技術水準の向上に貢献したわけですし、クレームによって特許発明の範囲はここまでというのを明確化して公示しています。

これに対して先使用者は、発明の実施により貢献はしましたが、両者を比べたときに、特許法の法目的に、より適う行為をしているのは、やはり社会全体に技術情報自体を公開している特許権者だと言えるでしょう。

もちろん、特許権者は独占権を得るわけですし、先使用権者は自分が実施を続けられるだけの抗弁であって、対等な保護ではないのだから、貢献が対等であるはずもなく、その必要もないという考え方もあるでしょう。確かに、先使用者が、自分が発明して実施していた範囲内でその実施を続けるだけなら何も問題はないと思いますし、もちろん認めるべきだと思いますが、実際には出願していないのに、出願していたのと同じ保護を認めるのだという、先使用者自身の発明や実施の範囲を超えた部分にまで保護が広がることを許すことにつながって、それは公平ではないと考えます。

# 1. 先使用権制度の趣旨

## ・過剰出願の抑止説の問題点

- ・ 先使用者が仮に先使用発明について特許出願をしていた場合と比較して、
- ・ 先使用権による保護が遜色のないようにすることを目的として、先使用権の成立要件や効果を考える
- ・ → それは公平といえるか？

## ・特許権者：

- ・ 特許出願により発明を広く早期公開、**社会の技術水準の向上**に貢献
- ・ クレームにより特許発明の範囲を明確化して公示

## ・先使用者：発明の**実施**による貢献

- ・ → 特許法の法目的に、より適う行為をしているのは、特許権者

最近、先使用権が注目される理由として、オープン・クローズ戦略に必要だと言われることがあります。先使用者は、発明を公開する必要はなくて、秘匿していた場合にとりわけ先使用権が重要になるからだと思いますが、私は、このクローズ戦略を特許制度が推奨するというのはおかしいと思います。もちろん、企業戦略としてクローズ戦略を取るのは自由ですし、重要な場合もあると思います。しかし、それを特許制度が推進するものですかという疑問です。

発明の秘匿による二重研究や二重投資の無駄を抑止して、社会の技術の早期進歩を目指すことこそが特許法の目的ではないでしょうか。発明を秘匿化すれば、他者が同一技術を開発するまでは何十年でも独占することが可能になります。そして、他者が特許権を取得しても、自分が特許出願をしたのと同等に先使用権で守られるのだとすれば、特許権を取得する意味はかなり少なくなってしまう、なくなってしまうのではないのでしょうか。

パブリック・ドメインの保護として先使用権を緩やかに認めるべきだと言われることがあります。私も、これまではどちらかというとパブリック・ドメインの保護を重視する見解に、別の場面では立ってきたと思いますが、どうも最近パブリック・ドメインの保護が言われ過ぎ、過剰ではないかという印象を持っています。パブリック・ドメインは大事だとは思いますが、飽くまでも特許権とバランスよく保護することが必要ではないかと思っています。

# 1. 先使用権制度の趣旨

- **クローズ戦略を特許制度が推奨すべきか？**
- 発明の秘匿による二重研究、二重投資の無駄を抑止し、社会の技術の早期進歩を目指すことこそが、特許法の目的では？
- 秘匿化すれば、他社が同一技術を開発するまでは何十年でも独占することが可能。
- 他社が特許権を取得しても、自己が特許出願したのと同等に先使用権で守られるのだとすれば、特許権を取得する意味はない？
- パブリック・ドメインの保護には、特許権とのバランスが必要では？

特許制度も、長い目で見るとパブリック・ドメインを豊かにするための制度だと言えます。早期公開させた発明は、試験・研究のためならば自由に利用できるとしているのも、発明をパブリック・ドメイン化の一つの方策です。存続期間が切れた後は正にパブリック・ドメインになるわけです。特許出願を抑制してしまえば、発明は秘匿化に向かうと思います。何十年もパブリック・ドメインにならない。むしろ、パブリック・ドメインは痩せていってしまうことになるでしょう。

現在の問題点として、パラメータ特許、数値限定発明特許の中に、近年、公知技術について新規な測定値を見いだしたものがあって、従来技術なのに使えなくなってしまうという事案が大変問題になっていることは承知しております。しかし、これはそもそもこの特許権が不適切だということであって、本来、進歩性の欠如などによる特許無効や、技術的範囲の適切な解釈により解決すべき問題であろうと考えられます。

## 1. 先使用権制度の趣旨

### ・特許制度とパブリック・ドメイン

- ・特許制度自体も、パブリック・ドメインを豊かにするための制度
- ・∴発明を早期公開させ、試験・研究のための実施は自由(69条1項)
- ・ 存続期間満了後は、まさにパブリック・ドメイン
- ・ → 特許出願を抑制すれば、発明は秘匿化。
- ・ → パブリック・ドメインは、むしろ、痩せていく。
- ・パラメータ特許、数値限定発明特許に関する問題=不適切な独占権の問題は、本来、特許無効、技術的範囲の適切な解釈により解決すべきでは？

次に、このような制度趣旨に鑑みると、先使用権の成立要件のうち、解釈が争われているものをどのように考えるのが妥当かを考えていきたいと思います。

まず、成立要件のうち、発明が完成していることです。ウォーキングビーム最判では、発明が完成したというためには、その技術的手段が、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と判示しています。すなわち、発明者がその技術に利用されている自然法則について認識していたり、メカニズムを解明していたりすることは必要ないということで、通説になっています。

## 2. 先使用権の成立要件(1) 発明の完成

- ・判例「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、またこれをもって足りる**」ウォーキングビーム最判。参照する最判S52.10.13民集31巻6号805頁「薬物製品事件」
- ・発明は、自然法則を結果として利用するものであれば十分であり、発明者がその法則について**正確かつ完全な認識をもつことは必要でない**。(吉藤幸朔=熊谷健一補訂『特許法概説・13版』(有斐閣1998年)53頁)
- ・利用している自然法則自体についてのメカニズムや具体的適用範囲等について**解明されていることまでも要求しているものではない**(中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法2版上』(青林書院2017年)18頁(平嶋竜太))。

一つ判決を例示しますと、これは先使用権が問題になりました古い大阪地裁・昭和41年の熔融アルミナ事件判決で、ここでも、発明の完成は必要であるが、課題解決手段を構成する外部的因果関係を事実的に支配していればよく、学理的に理解することは要らない、それは学問の世界に属することだとはっきり判示しています。

つまり、ここで私が申し上げたかったことは、発明の完成とは、主観的な認識ではなく、客観的な事実だということです。

## 2. 先使用権の成立要件(1) 発明の完成

- 大阪地判S41.2.14 判時456号56頁「熔融アルミナ事件」
- 「先使用による通常実施権を有するためには、…(1) 特許の対象である発明と先使用として実施していた発明思想とが本質的に同一であること
- (2) 先使用者の発明は既に実施されていたか、実施の事業の準備をしていたこと…
- が必要である。そして、右(2)の要件の先使用者が発明の事業を実施し、またはその準備をしていたというためには、その発明がその際既にまとまったものとして完成していたこと、先使用者は右発明思想、殊に課題解決の手段を構成する外部的因果関係を経験的に把握し、右発明思想に対し事実的に支配可能の状態にあったことが必要であると解すべきである。しかしながら、右外部的因果関係を学理的に理解していることまで要求されるものではない。後者は学問の世界に属する。」

続いて、発明の同一性の要件に参ります。79条の文言上、「その発明」と規定されていることから、発明の同一性が必要ということは明らかだと思います。これを「自己の」と読み替えをすることは日本語として可能だという説がありますが、それなら「自己の」と書けばいいだけでしょう。ちなみに調べてみると、「自己の」という言葉は特許法の他の条文に16か所も出てくるのですから、書けないということではありません。「自己の」ではなく、「その発明」と書いているからには直前のものを指し、特許出願人の発明と先使用者の発明が同一であることを、文言上は明記しています。

「発明の同一性」につきましては、一つ目として、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内であること、二つ目としては、先使用発明の技術的思想と特許発明が同一であること、この二つが必要であると考えます。

まず、一つ目の先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内であることは、形式的には、特許権に対する通常実施権と規定されていることから言えると思います。先ほど、これはすごく形式的な理由だというご説明もありましたし、確かにそうかもしれませんが、実質的な理由もちゃんとあります。もし技術的範囲外にあるのであれば、これは特許権が及ばないということですから自由実施ができるわけです。パブリック・ドメインの保護に何の問題もないことが実質的な理由であり、先使用権をわざわざ認める必要はないからです。

それでも、同一性がなくても先使用権をわざわざ認めようとするご見解におかれましては、同じ形式でやっている限りでは問題ないけれども、実施形式を変更した場面で問題が生じ、実益があると主張されます。

論点としては、今申し上げているのは成立要件の話ですから、実施形式の変更の場面は違う場面であって、本来ここは論ずるべきところではありませんが、便宜上一言申し上げますと、この説におきましては、出願時には技術的範囲外であった、つまり発明は異なることを意味しますが、それにもかかわらず、出願後になっ

て実施形式を変更して技術的範囲内になった場合に先使用権を認めるために、このような議論をなさっておられると思います。しかし、そうすると、先使用権は出願時が基準であり、これは必然として導かれた基準だと考えますが、出願後になって実施発明が変わったのに、それでもなお先使用権を認めるというのでは、せっかく出願時が基準だと、そこで線を引こうとしていたのに、その意味がなくなってしまうと考えます。

先ほども申しましたように、先使用権の根拠は、発明をし、その実施をしたことによって社会に貢献した点にありますから、技術の早期進歩の法目的によって出願時点で決着をつけようという趣旨からしますと、出願時点という基準時において同等の発明の実施による貢献をしていたことが必要だと考えます。

## 2. 先使用権の成立要件 (2) 発明の同一性

- **発明の同一性=79条「その発明」**（「自己の」は他の条文に16箇所あり）
- **①先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内**
  - 特許権に対する通常実施権であること
  - 技術的範囲外であれば、自由実施可であり、パブリック・ドメインの保護になんら問題はない。
  - （実施形式変更の場面であるが）出願時に技術的範囲外であった（=発明は異なる）にもかかわらず、出願後に先使用権を認めるのであれば、「出願時」を基準として画した意味がない。
  - 先使用権の根拠は、**発明+その実施**による貢献であり、技術の**早期進歩の法目的により出願時点で決する**という趣旨からは、出願時に同等の発明の実施による貢献が必要。

続きまして、二つ目、先使用発明の技術的思想と特許発明が同一であることにつきましては、令和2年の知財高裁の「光照射装置事件」の判決が非常に明確に判示しています。すなわち、79条の「その発明」は、「特許出願に係る発明」を指すと解されること、先使用権は特許発明の通常実施権であることから、先使用権が成立するためには、先使用に係る発明が特許発明と同一の発明であることが必要であると、はっきりと判示しています。

## 2. 先使用権の成立要件(2) 発明の同一性

- ②先使用発明の技術的思想と特許発明が同一
- 知高判R2.9.30判時2508号61頁「光照射装置事件」
- 「『その発明』とは、いずれも『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。また、上記のとおり、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をいうと解される。
- したがって、先使用権が成立するためには、先使用に係る発明が特許発明の同一の発明であることが必要である」

これら二つをまとめますと、先使用権が成立するためには、まず先使用発明が発明として完成していること、かつ、先使用の実施形式が特許権の効力の及ぶものであること、そして、特許発明の技術的思想と同一又はその一部であることということになるかと思えます。

先ほどの「光照射装置事件」では、「同一」とだけ述べて、「一部」とは書いていませんでしたが、「その一部」でもよいのは、ウォーキングビーム最判の、説示の場所は実施形式の変更の場面ではありますが、先使用発明が特許発明の一部であることを前提とした説示があるからです。すなわち、先使用発明のほうはA + Bという利用発明のような形であって、特許発明はAと、更に広いものであった場合にも、その一部について先使用権が成立することになります。

## 2. 先使用権の成立要件

### (1)(2)発明の完成と同一性

#### ・(1)(2)より、

- 先使用発明が発明として完成しており、
  - かつ、先使用の実施形式が、特許権の効力の及ぶものであり、
  - 特許発明の技術的思想と同一又はその一部であること。
- 「その一部」=ウォーキングビーム最判の実施形式変更の説示より。
- 先使用発明A+B(利用発明)：特許発明A の場合も成立。

別の説として、発明の同一性を要求しない説がございます。その説では、まず趣旨から考え方が違い、実施の継続に対する期待について、出願していたとした場合と同等の地位を保障しようとするのが先使用権制度の趣旨だとされます。この前提から、特許発明との同一性というのは、先使用者自らはコントロールし得ない偶発的な事情なのだから、これにより先使用権の成立を否定されてはならず、発明の同一性を欠く場合であっても、少なくとも先使用者が実施例を特定し終えている場合には、当該実施例に係る部分については先使用権の成立を肯定しなければならないとしています。そうでないと、出願した場合に比べて不利になるからということです。

しかし、この説につきまして疑問に思いますのは、何ゆえに出願した場合と同等の地位を保障する必要があるのでしょうか。制度趣旨に対する疑問でも先ほど既に申し上げましたとおりです。

しかも、そもそも発明が同一でないなら、先ほども申しましたように、特許権の効力は及ばないのでから、先使用権がなくても特許権侵害ではなく、何も問題はないはずです。



## 2. 先使用権の成立要件(2) 発明の同一性

### ・発明の同一性を要求しない説

- 先使用権の趣旨は、実施の継続に対する期待について出願した場合と同等の地位を保障しようとするにありとの前提から、特許発明との同一性という、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てはならず、発明の同一性を欠く場合であっても、少なくとも先使用者が実施例を特定し終えている場合には、当該実施例にかかる部分については先使用権の成立を肯定しなければならないとする。(：さもなくば、出願した場合に比して不利。) 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察(2) 一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129頁、137～142頁(2019年)




- ↑ 何故、出願した場合と同等の地位を保障する必要? 前提に疑問あり。
- ・そもそも、発明が同一でないなら、特許権の効力は及ばないのでは?

次に、先使用権の及ぶ範囲という、効果の論点のうち問題になりますのは、「実施又は準備をしている発明の範囲内」という要件です。

ウォーキングビーム最判では、「実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲。特許発明の一部である場合は当該一部、特許発明と一致すれば特許発明の全範囲」と判示されました。すなわち、先使用発明と技術的思想が異なるものには及ばないという意味です。その趣旨は、先使用発明による貢献の範囲で先使用権を認めるためだと思われますので、これは妥当な考え方だと思います。

したがって、先使用発明が A である場合は、特許発明も A というときには、飽くまでも A に先使用権が及ぶということであって、利用発明の A + B は異なる発明になるわけですから、これに先使用権は及ばないという帰結になるかと思えます。

### 3. 先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内)

- **実施(準備)発明の範囲内 (ウォーキングビーム最判)**
- 「実施形式に具現された発明と**同一性を失わない**範囲。
- 特許発明の一部である場合は当該一部、特許発明と一致すれば特許発明の全範囲。」
-  先使用発明と技術的思想が異なるものには及ばない。
-  先使用発明による貢献の範囲で先使用権を認めるため。
- 先使用発明A : 特許発明A
-  **→ 利用発明A+Bに先使用権は及ばない。**

ウォーキングビーム最判がいうところの、先使用発明が特許発明の一部であって、先使用権はその一部にしか及ばない場合というのは、実際にあり得るのでしょうかと、研究部会の中で複数の先生方から疑問視されるご意見が出されましたので、それはどのような場合かを考えてみました。

先使用発明の例として、「化学物質Sの製法P」を考えてみました。この化学物質Sは、新規化合物という設定です。先使用者はこのSの構造や物性を特定できておらず、製法はPしか分からないという状況です。先使用の実施形式に具現されている技術的思想は、化学物質Sの製法Pということになります。

これに対し、特許発明のほうは化学物質Sの物性も構造も特定できており、クレームに化学物質Sの構造、物性を書いて、物質発明の特許を得たとします。明細書に、先使用者の製法Pとは違う製法Qが書かれており、製法Qのほうがよい製法だったとします。

この場合、特許権は物質特許ですから、あらゆる製法に特許権が及びますが、先使用権は、飽くまでもこの一部である製法Pにしか及ばず、製法Qによる製造には及ばないということになります。明細書に記載のなかった製法Rが後に開発された場合にも、製法Rによる製造に特許権は及びますが、先使用権は及ばない。このようなケースが一部成立の具体例になると思います。

### 3. 先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内)

- 先使用権が一部にしか及ばない例
- **先使用発明** 化学物質Sの製法P
- **特許発明** クレームは化学物質S、明細書に製法Q
- → 先使用権は、製法Pによる化学物質Sのみに及ぶから、製法Qによる製造には、及ばない。
- 明細書に記載の無い製法Rによる製造にも、先使用権は及ばない。

最後に、一部学説で「食い込み」として表現されている問題について検討したいと思います。

この「食い込み」という表現を使っている先生は、管見の限り田村先生と吉田広志先生だけと思われるので、この表現をどのような現象を指すものとして私の報告で使うかをまず明確にしておきたいと思います。

「食い込み」とは、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲の外にあった場合、つまり、実施形式は特許発明とは異なる場合にも先使用権を認めて、その実施形式を特許発明の技術的範囲内に変更するという意味として、以下論じます。

したがって、美勢克彦先生が昔のご論文に似た見解をお書きなのですが、美勢先生の説は食い込みを認める説には含めないで考えたいと思います。なぜなら、美勢先生は飽くまでも先使用の実施形式が特許請求の範囲及びその均等の範囲内にあることが先使用権成立の条件であることを前提とされた上で、単にクレームの外からクレームの中への変更を認める説だからです。私は、均等も含めてその外に先使用の実施形式があった場合の食い込みとして使いますので、美勢先生の説は、ここでいう食い込みを認める説には当たらないからです。美勢先生のご論文自体でも「食い込み」という表現は使用しておられません。

### 3. 先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内)

#### ・いわゆる「食い込み」問題

- ・「食い込み」とは、先使用の実施形式が**特許発明の技術的範囲の外**にあった場合(=その実施形式は、特許発明とは異なる)にも先使用権を認め、実施形式を特許発明の技術的範囲内に変更するという意味として、以下論じる。
- ・先使用の実施形式が特許請求の範囲**及びその均等**の範囲内にあることを前提としている見解(美勢克彦「先使用による通常実施権の範囲について」永井紀昭他編『知的財産権 その形成と保護—秋吉稔弘先生喜寿』(新日本法規出版2002年)427頁、443頁)は、食い込みを認める説に含めない。

ここで言う「食い込み」を認める説にも二通りあり、実施の促進という趣旨から限定なく認める吉田広志先生の立場と、先使用発明について出願していたとした場合には特許権侵害に当たらなくなる範囲内で実施形式の変更を認める田村先生の立場、この二つがあると思います。

どちらの場合であっても、「食い込み」を認めるべきではないというのが私の立場です。先使用権制度の趣旨が飽くまでも、発明し、それを実施したことを保護するという点にある以上は、同じ発明をしていない、つまり、特許発明の技術的範囲に入っていない場合に先使用権を認める必要はない、出願後に「食い込み」を認めるべきではないと考えるからです。

### 3. 先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内)

#### ・いわゆる「食い込み」問題

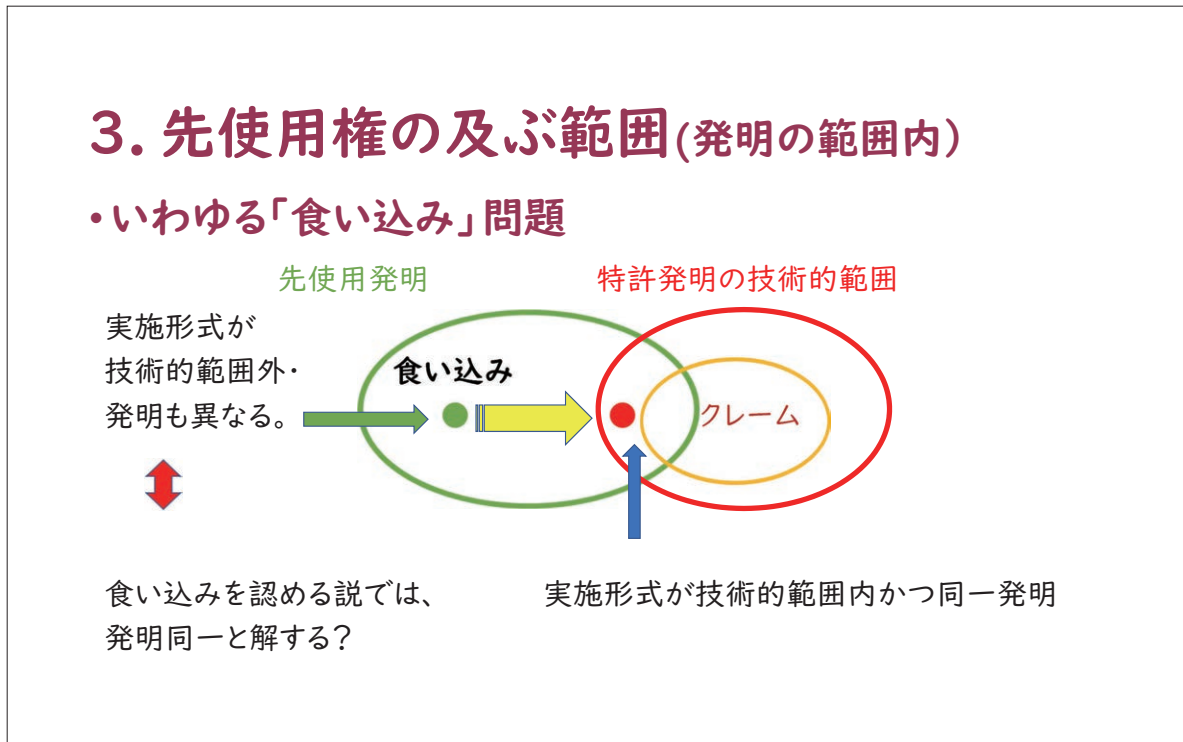
- ・「食い込み」を認める説にも2通りあり、
- ・●限定無く認める立場 ∴実施の促進 吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテント56巻6号61頁、71頁(2003年)
- ・●先使用発明につき出願していた場合に特許権侵害にはあたらなくなる範囲で、実施形式の変更を認める立場 田村・前掲(2)137~142頁
- ↑
- ・先使用権制度の趣旨が、**発明+実施の保護**にある以上、同じ発明をしていない=特許発明の技術的範囲に入らない場合に、先使用権を認める必要はなく、出願後に「食い込み」を認めるべきではない。

「食い込み」を図式化したものが次の二つの図です。田村先生の説は二つ目の方になります。

このベン図の左側が先使用発明で、右側が特許発明の技術的範囲です。この円が重なった範囲が、矢印で書いているように先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内にあり、かつ、同一又はその一部の発明である範囲であって、この範囲に先使用权が成立すると考えます。

ところが、「食い込み」を認める説の一つ目では、左側の丸の点のところにある実施形式は、特許発明の技術的範囲の外にありますから、発明も異なっているわけですが、これに対してまずは先使用权を認めます。そして、出願後に、特許発明の技術的範囲の部分にきゅっと入ってくる、この食い込み、技術的範囲内への実施形式の変更を認めるということになります。

この説は、先使用発明の左側の円の中なのだから同一だということなのか、私にはよく分からないのですが、少なくとも特許発明の技術的範囲は右側の枠ですから、これと対比する限りは同一発明と言えないと思いますので、私はこの「食い込み」は認められないと考えます。



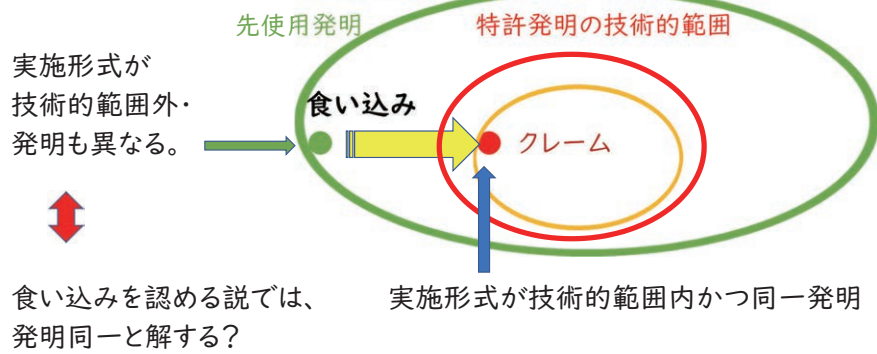
二枚目の図は、私が理解したところの田村先生の説です。先ほどの図との違いは、特許発明の技術的範囲が先使用発明の範囲にすっぽりと入っている点です。

確かに、先使用発明がもし出願されていたと考えますと、特許発明は包含されてしまいますね。特許発明の技術的範囲の丸がすっぽり入っていますので、特許権は得られないということになると思います。

しかしながら、先使用発明の実施形式の丸は同じように特許発明の技術的範囲外にあったわけで、特許発明の技術的範囲からはみ出ているものが、はみ出ないように食い込んでくるということですから、発明の同一性はないと私は考えますので、この「食い込み」も認めるべきではないと考えています。

### 3. 先使用权の及ぶ範囲(発明の範囲内)

#### ・いわゆる「食い込み」問題 その2



私の発表は以上になります。ご清聴、どうもありがとうございました。

ご清聴ありがとうございました。



【高林】 井関先生、大変ありがとうございます。大激論ができそうだなということがもう既に分かっているかと思う状況ではありますが、これからのディスカッションも楽しみです。

#### 1.3. 佐藤英二郎氏基調講演

【高林】 佐藤英二郎先生にご講演をお願いします。

【佐藤】 日立製作所に所属しております弁理士の佐藤と申します。

本日は、このような場で講演をする機会を頂戴いたしまして、大変ありがたいと思っておりますし、大変光栄であると思っております。本日は、皆さん、よろしくお願いいたします。

日本弁理士会中央知的財産研究所主催第20回公開フォーラム  
【第1部基調講演】

---

## 日立という企業から見た先使用权

2023/03/03  
株式会社 日立製作所  
グローバル知的財産統括本部 副統括本部長  
佐藤 英二郎


なお、本講演の内容は、個人的な見解を含みます。

最初に自己紹介を簡単にさせていただきたいと思えます。私、名前は佐藤英二郎と申しまして、現在、株式会社日立製作所グローバル知的財産統括本部の副統括本部長を務めております。日立は2022年4月から知財組織をグローバル化したしまして、私は日本人のトップとして日立の知財のマネジメントをしているという立場です。

1989年に会社に入りまして、その後ずっと知財部門で働いてきました。2018年から2020年までちょっと知財と違う仕事をしているのですが、基本的にはずっと知財の仕事をしてきました。1996年に弁理士試験に合格し登録しました。2007年には特定侵害訴訟代理業務の試験に合格しまして、当時、付記登録もして、数件程度ですけれども、会社の特許権侵害訴訟を代理した経験もございます。2018年から2020年までは、一旦、知財の仕事から離れてグループ会社に移りまして、また、2020年10月から日立製作所に復帰しております。知財の仕事をしていない間は、一旦、弁理士の登録を抹消しまして、また知財の仕事に戻って再登録をしているという状況でございます。

本日は、「日立という企業から見た先使用权」ということでお話をさせていただきたいと思っております。

目次としてはこのようになります。日立の事業を簡単にご紹介しまして、日立におけるオープンクローズ戦略の流れ、日立における先使用权の利用、日立という企業の立場からの意見ということでお話しさせていただきたいと思えます。



## 目次

1. 日立の事業
2. 日立におけるオープンクローズ戦略の流れ
3. 日立における先使用権の利用
4. 日立という企業の立場からの意見
5. まとめ

1

まず、日立の事業です。

## 日立の創業

- 1910年、久原鉱業所日立鉱山付属の機械修理工場として、茨城県日立市にて創業(1920年に会社組織として設立)
- 日立創業の精神：「和」「誠」「開拓者精神」
- 企業理念：優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する
- 小平浪平社長：創業当初から「発明は技術者の生命である」と発明を奨励



創業者 小平浪平



創業小屋(1910年 茨城県)



日立特許第1号 (明治44年)

2

創業は1910年で、100年以上前ですがけれども、当時、鉱山の修理工場としてスタートしました。そして、会社組織になりましたのは1920年、100年ちょっと前です。日立の創業の精神、企業理念はここに書いてあるとおりで、これは今も変わっていません。企業理念は、「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」というものです。

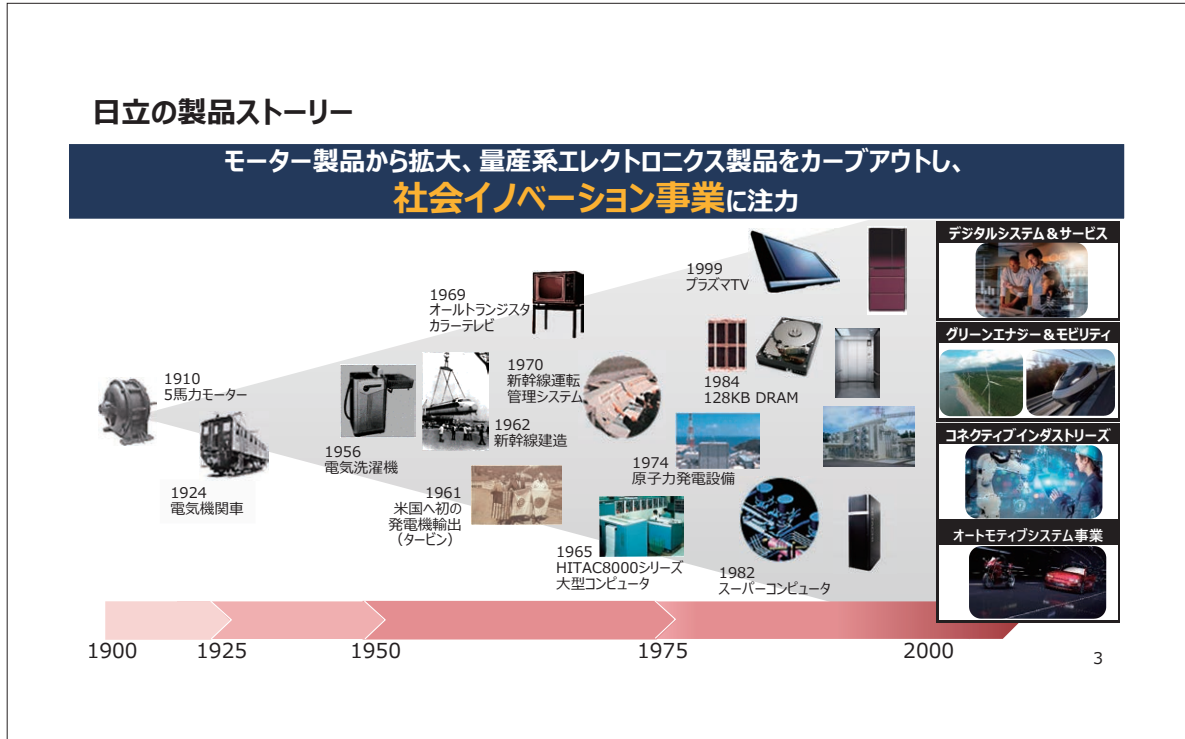
左下に創業社長の写真がありますがけれども、創業当初から、「発明は技術者の生命である」ということで



発明を奨励しまして、右下にありますように、明治44年、1911年ですから、会社をスタートした翌年には日立の特許の第1号を取得しているということになります。

そして、ここには書いてありませんけれども、1921年、すなわち会社組織として設立した翌年には2名の特許の専任者を置きまして、これが知財部門の始まりだと言われています。昔から特許に大変力を入れている会社でありまして、現在も力を入れている会社であります。

日立の事業の簡単なお紹介です。



創業のときには国産で初めての5馬力のモーター、国産初のモーターをつくりまして、その後、機械や家電、家電は冷蔵庫や洗濯機といったものですが、それから大型のコンピューター、そういうものに取り組んできました。しかしながら、近年になりまして量産系エレクトロニクス製品はカーブアウトしています。例えば、半導体デバイス、ハードディスクドライブ、テレビ、こういったものはカーブアウトして、社会イノベーション事業というものに注力しています。一番右側に4つの大きな事業の塊ごとに書いてありますけれども、これらが社会イノベーション事業です。

社会イノベーション事業の特徴は、データとデジタル技術を駆使して、社会インフラを形成しているお客様の課題を解決する、これによって、ひいては社会課題も解決していく、こういった事業に取り組んでいるところです。

次のスライドは、現在の日立の中期経営計画のスライドの一部です。

## 日立の社会イノベーション事業体制



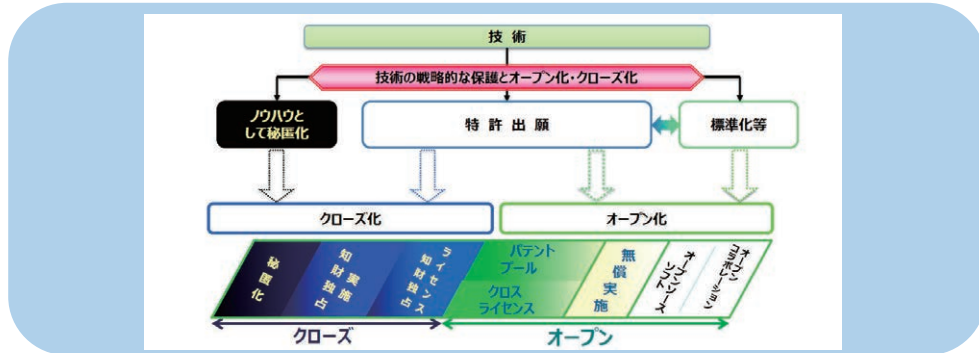
特徴的なのは、真ん中の丸のところに書いてありますように、グリーン、デジタル、イノベーションといったものを成長のドライバーと見ておきまして、左側にありますようにプラネタリーバウンダリー、右側にありますようにウェルビーイングといった課題解決に取り組んでいるところです。

プラネタリーバウンダリーというのは、地球が限界に近づいている様々な課題、例えば気候変動とか生物多様性といったことです。右側のウェルビーイングというのは、人々の幸せです。これを解決する事業に取り組んでいる会社でございます。

次に、日立におけるオープンクローズ戦略の流れをご説明したいと思います。

## 企業における知財戦略の変化

企業では、差別化領域である自社のコア技術をクローズ化したり、一部の技術をオープン化して事業収益を最大化する「オープン&クローズ戦略」を戦略的に取り入れた知的財産管理も重視

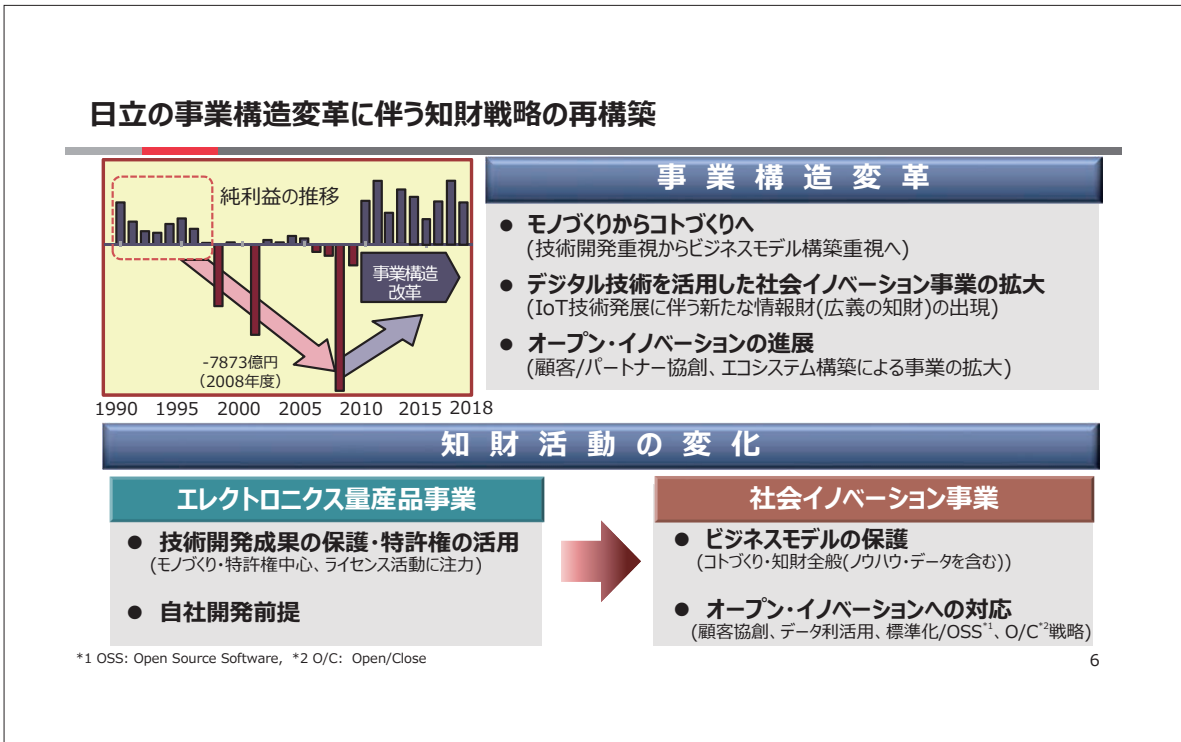


出典：特許庁 総務部 企画調査課，“先使用権制度の活用と実践 ～戦略的な知財保護のために～”

5

ここに示しましたのは、特許庁の総務部企画調査課でつくられた資料です。日立に限らず、企業はオープンクローズ戦略を取り入れているわけですが、この図で言いますと、今回、先使用権ということですから、特許出願をしないで実施していく、そういったオープンクローズ戦略としては一番左のクローズ化、そして一番右端のオープン化というところが関係してくるのだろうと思っています。

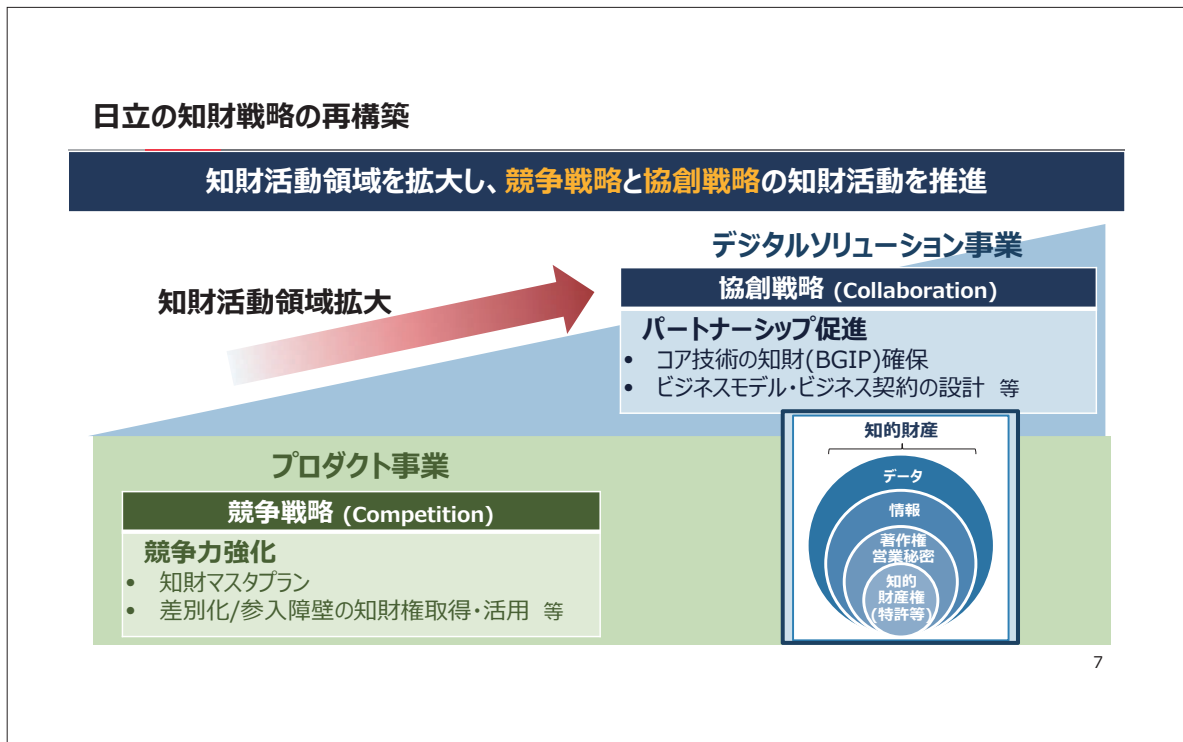
一番左は、特許出願をしないで、技術は秘匿して、ノウハウとして秘匿化することによってクローズを成し遂げる。一番右は、あえて特許出願をしないで自分で実施を始める。これによって世の中に同じ技術をどんどん使ってもらって、例えば新たな市場を形成していく。こういったことでオープン化を成し遂げていくというやり方があると思っています。



これは、日立でパブリック向けに公開している資料の一部ですけれども、知財の考え方を示したものです。これは先ほどご説明しましたように、日立の事業が社会イノベーション事業という事業に変化してきていまして、これに伴って知財の戦略、知財の活動の仕方も変わってきていることを示しています。

左下に「エレクトロニクス量産品事業」と書いてありますがけれども、これは従来からやってきたモノづくり、この開発の成果を特許権で保護して、事業の優位性を確保している。これは昔からやってきましたし、当然、今もやっていることです。

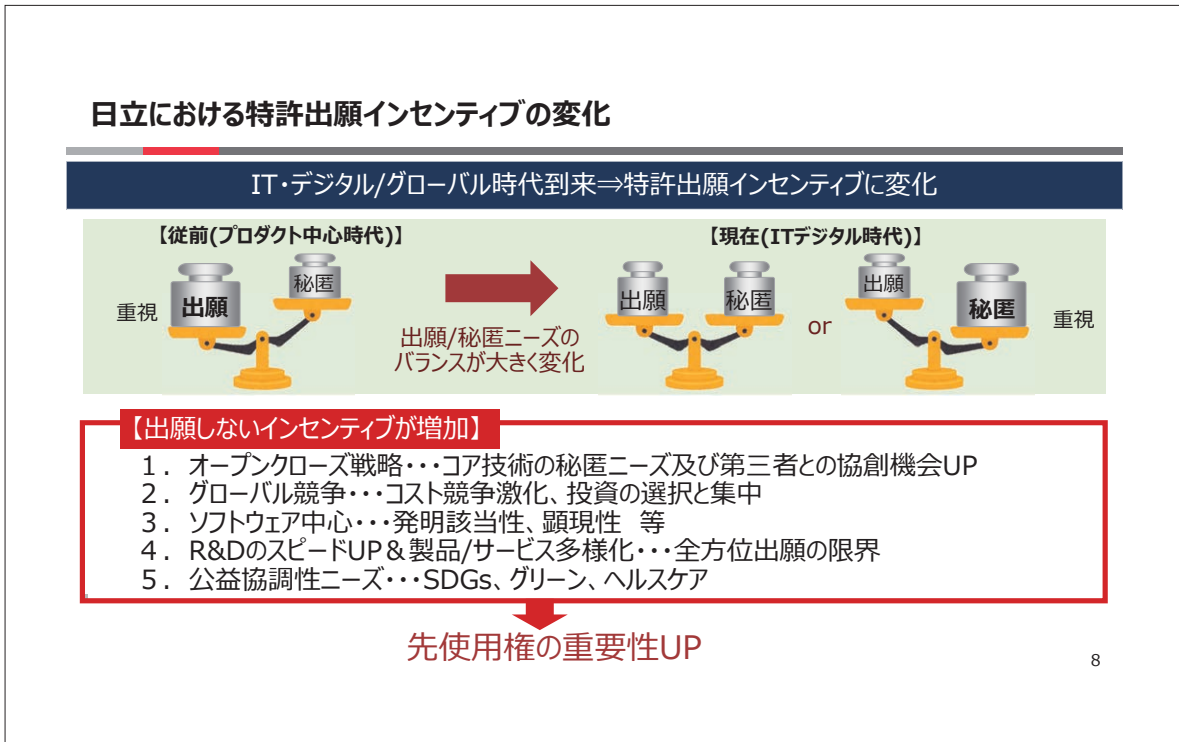
それから、社会イノベーション事業の場合は、これに加えて右側にありますように、ビジネスモデルの保護、これは特許に限らずソフトウェア、データ、ノウハウ、こういったもので保護しますけれども、それとともに、オープン・イノベーションと書いてありますがけれども、様々なパートナーの方とのビジネスエコシステムの形成に知財を役立てていくというやり方がございます。



次のスライドも同じようなことを言っているのですが、下の緑色の部分がこれまでのプロダクトを中心とした特許の独占性によって競争力を強化していくというやり方で、これに加えて、この水色の部分で、「パートナーシップ促進」と書いてありますが、例えばお客様であるとか、スタートアップ等の共同開発パートナー、ないしは自治体、大学等のアカデミア、場合によっては金融機関をはじめとする資金の提供者も含めて、様々なビジネスエコシステムの形成が重要でありまして、そこに知的財産を生かしていくということに取り組んでいます。

パートナーシップ促進の際には、右側に円で書いてありますように、特許だけではなくて、データ、情報、著作権、営業秘密、こういったものも利用しながらビジネスエコシステムの形成に取り組んでいます。

それで、次のスライドに書いたのですが、私ども日立という会社においては特許出願のインセンティブが変化してきています。



すなわち、出願しないインセンティブが増加しています。上の分銅の図は秘匿を重視すると書いているのですが、秘匿をしたいということだけに限らず、様々な要因で出願しないインセンティブが増加しています。

まず1点目はオープンクローズ戦略。先ほどからご説明しておりますように、コア技術を秘匿化することです。それで出願しない。

2番目は、グローバル競争が加速してきている。特にコスト競争が激化しているということです。そうすると、投資の選択と集中をしなければならなくて、これは全ての技術で特許出願することができないということを意味します。実際に、日本で特許出願件数は、私ども日立も減ってきていますし、いろいろな会社さんで減っていると思います。これは海外での特許出願を増やすということも影響していると思いますが、いずれにせよ、日本でファイリングする発明のファミリー数が減っていることを意味しています。

3番目は、ソフトウェア中心のビジネスに転化してきているということです。そうすると、やはり発明該当性の問題とか顕現性の問題が影響しまして、イノベーションの成果を特許出願しないで実施に踏み切っていくことにつながるということだと思っております。

4番目は、R&Dのスピードアップと製品/サービスの多様化ということで、これは本当に今ますます速くなっていると感じています。しかも、アジャイル型でくるくる変えながら行うということをやっております。そうすると、ここに「全方位出願の限界」と書きましたけれども、出願はしないで、ただし実施することによって世の中に貢献していくということが起こりやすい要因だと思っております。

それから、公益協調性ニーズ。これは若干違う話ですが、最近のSDGsとかグリーン、環境、ヘルスケア、こういった社会貢献性のニーズが非常に高い分野は独占性を発揮することはふさわしくないということで、こういった場合にもやはり特許出願はしないで、実施の事業によって世の中に貢献していくということが起こりやすいと思っております。

これらの理由で特許出願しないインセンティブが増加すると、先使用权の重要性が増すということだと思っております。

次は、日立における先使用権の利用についてです。

## 先使用権の利用ニーズ

### 【出願しないインセンティブが増加】

1. オープンクローズ戦略…コア技術の秘匿ニーズ及び第三者との協創機会UP
2. グローバル競争…コスト競争激化、投資の選択と集中
3. ソフトウェア中心…発明該当性、顕現性 等
4. R&DのスピードUP&製品/サービス多様化…全方位出願の限界
5. 公益協調性ニーズ…SDGs、グリーン、ヘルスケア

- 秘匿実施…特許出願はしないで技術を秘匿したまま実施（コア技術・ソフトウェア・製造技術など）
- 公開実施…特許出願はしないで秘匿せず実施（但し事業準備段階では、公知公用ではない）

何れの場合も、特許出願をしていないので、特許出願手続を通じた公開による産業発達貢献は果たせないが、実施の事業によって、有用アイデアの社会実装を早め、社会課題を解決することで世の中に貢献する。また、公開実施の場合は、発明が実施を通じて世に公開されることで、産業の発達に貢献する。

一方で、先にイノベーションを起こして実施(の準備)をしたにもかかわらず、他者の特許によって実施が継続不可能になるリスクがあると、実施の事業への投資インセンティブが減退してしまう可能性あり。  
(ひいては、イノベーション意欲の減退にもつながりかねない。)  
⇒先使用権の利用のニーズ

9

まず、このスライドでは何が言いたいかといいますと、先ほど申し上げましたように、出願しないインセンティブが増加しています。これは前のスライドの赤枠のところと全く同じことを書いています。そうしますと、当然、日立という会社としては先使用権を利用したいというニーズが増えてきます。そして、ここで申し上げたいのは、会社にとってニーズが生じるということだけではなくて、社会として、世の中にとっても、先使用権というものの利用ニーズが出てきているのではないかということはこのスライドでは言いたいということです。

下のブルーの枠の部分に書きましたけれども、特許出願をしないで実施をするという場合には2通りのやり方があると思っています。1つ目は、「秘匿実施」と書きましたけれども、もともと秘匿を意図して、特許出願はしないで技術を秘匿したまま実施の事業を開始するというやり方。もう一つは、「公開実施」と書きましたけれども、特許出願はしないで、秘匿もしない。そして、実施の事業を開始していく。これは、実施によって発明は世の中に公開されてしまっても構わないということで、実施を開始していく。この場合に、ただし、実施の事業の準備段階では公知公用にはなっていないということがありまして、そうしますと先使用権を使えないのかとなってくるということです。

ブルーの枠では、その下に、社会としても先使用権をもっと使わせてあげてもいいのではないかということを書いております。秘匿実施・公開実施のいずれの場合も、特許出願をしていませんから、特許出願手続を通じた公開による産業発達貢献は果たせません。しかし、実施の事業によって有用アイデアの社会実装を早めて、社会課題を解決することで直接世の中に貢献していく。それから、公開実施の場合は、発明が実施を通じて世の中に公開されるわけですから、これは特許出願の場合と同じように産業の発達に貢献すると思っています。

それから、ここに書いていないのですけれども、秘匿実施の場合であっても技術開発を促進することはよくある話なのではないかと私は思っています。例としていいのかどうか分かりませんが、例えばコカ・コーラはレシピを秘匿しているという話がよくありますけれども、ペプシ・コーラというものもできたということです。

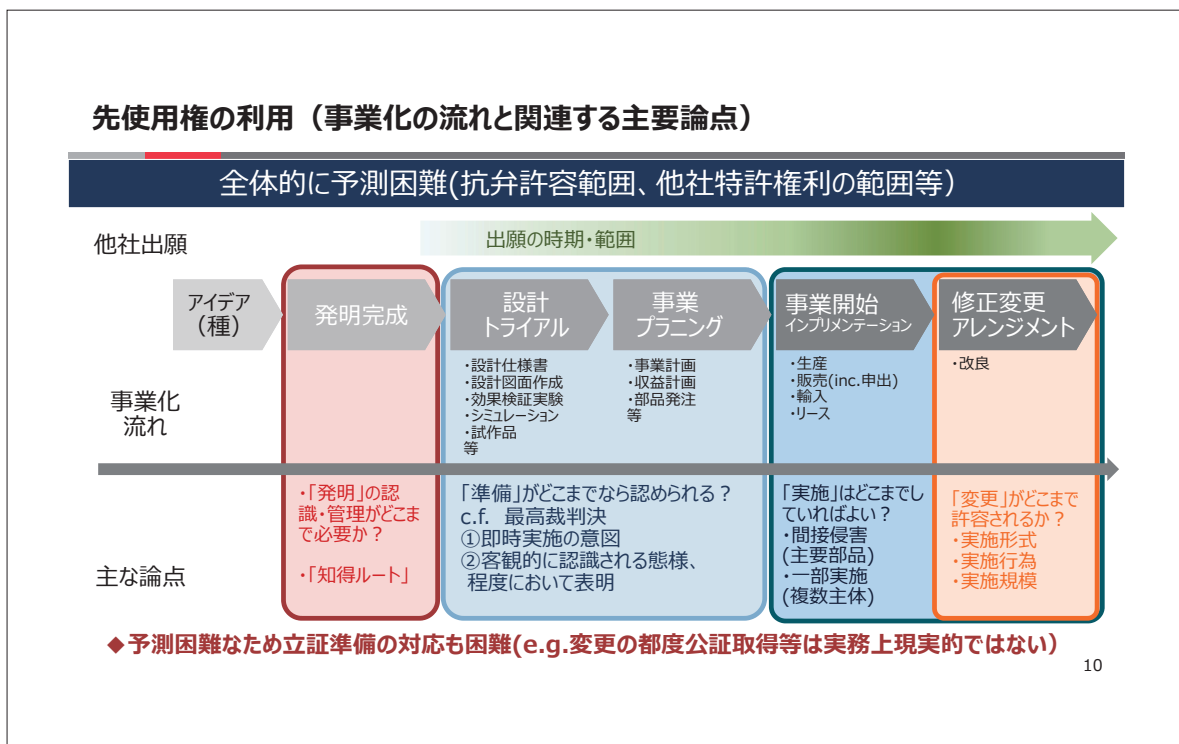
例えばある課題を解決するすごくいい物が世の中に出てきたとして、それをどうやっているのか分解してみたけれども、その課題を解決するためにはどうやって解決するのか、よく分からなかったという場合にも、同じように課題を解決するものを開発したい、場合によってはもっと安くつくれるかもしれないということで開発が進むということは世の中ではよくあることだと思っています。

もう一つこの青い枠の中で重要なのは、「秘匿実施」と「公開実施」と書きましたけれども、これは最初から狙ってやる場合もあるのでありますが、狙わないでやる、要するに、よく分からない、よく意識せずに、出願はしないけれども、実施には入っていくということはよくある話だと思っています。結果として、特許出願しないで実施がなされるわけですが、第三者が特許を取得してしまうことによって困る事態が後から生じる。

これは、イノベーションがすごく大きい場合、独占権付与にふさわしいようなイノベーションである場合は、仕方がないと考えることもできるのですが、最近あまり大きくない発明といえますか、つまらないと言ったら語弊がありますが、そういったものにも特許が付与されてしまうような現状があることも影響しているのではないかと考えております。

それで、一番下のオレンジの部分ですが、結局、先にイノベーションを起こして、そして実施あるいは実施の準備をした、ここには投資が入ってきますから、そこまでやったにもかかわらず、ほかの人の特許によって実施が継続不可能になるというリスクがあると、やはり実施の事業への投資インセンティブが減退してしまう可能性があるのではないかと。ひいては、イノベーション意欲の減退にもつながりかねない。したがって、先使用権の利用ニーズは、世の中にとっても重要なのではないかと考えている次第です。

次のスライドです。



これは、アイデアが生まれてから事業化に至る流れを上の方にグレーで書き、この流れの中で先使用権に関するどのような論点が影響するのかというのを下の方に書き出したものです。

このスライドで何が言いたいのかといいますと、一番上のブルーのところには白い字で書きましたが、全体的に予測困難であることが利用の促進につながっていないと思っています。

1つは、抗弁の許容範囲が諸説あってよく分かっていない。それから、これはある意味仕方ないことなの



かもしれませんが、他社の特許がどのような内容でいつ出願されるか予測困難であること。これらの2つのことがあるために、一番下に書きましたけれども、立証準備の対応も困難だということです。なかなか使いにくい。したがって、あらかじめ使うことを予測して立証準備をしていこうということも会社の中ではできていないと思っています。日立も、ある一部の事業では、例えば確定日付の公証を取ったりしているのですけれども、全体として先使用権の利用にあまり期待していない。したがって、先使用権の立証の準備をきちんとしていくということもやっていない。日立はそうです。

### 先使用権の利用（実施形式の変更が課題）

デジタル・サイバー、グリーン、経済安全保障⇒先使用権の保護ニーズUP

	事業チェンジ	先使用権 이슈ー
1	デジタル・サイバー	ソフトウェアはそもそも試行錯誤的に作成、アップデートが前提なものが多い。顧客要望等により変更幅がハード設計より大きい。この場合に実施形式の変更がどこまで許容されるのかが不透明。 (実施形式の変更が認められる幅が著しく狭いのは問題。)
2	グリーン	脱炭素・サーキュラーエコミー等の環境保護要請・規制等により、部品や材料の変更が余儀なくされるケースも増えてくる。この場合に実施形式の変更がどこまで許容されるのかが不透明。 (実施形式の変更が認められる幅が著しく狭いのは問題。)
3	地政学・経済安全保障	経済安全保障などの観点により、サプライチェーンの変更や輸入から国内生産への切り替えが余儀なくされるケースも増えてくる。この場合に実施形式の変更がどこまで許容されるのかが不透明。 (実施形式の変更が認められる幅が著しく狭いのは問題。)

11

次のスライドは余談みたいなものですが、世の中のビジネスの3つのキーワード、これらから見ても、先使用権で、特に実施形式の変更のことを言っているのですけれども、これが狭いと意味がなくなるということを申し上げたかったので、このスライドをつくっています。

3つのキーワードは、「デジタル・サイバー」「グリーン」「地政学・経済安全保障」です。

最近はやはりデジタル・サイバーというものが非常に重要になってきておりまして、これはソフトウェアによってなされるということです。ソフトウェアというのは、そもそも試行錯誤的に作成されたり、アップデートが前提のものが多いです。そうすると、顧客要望等によって変更幅がハード設計よりは大きいわけです。この場合に実施形式の変更が極めて狭い範囲でしか許されないとなると、先使用権の利用はほとんど役に立たないことになるということです。

2番目、グリーン、環境ですけれども、これも脱炭素とかサーキュラーエコノミーといったものに関して環境保護要請・規制によって部品や材料の変更が余儀なくされるケースも増えてくる。この場合に、許される実施形式の変更が極めて狭いと、実務上は役に立たない。

一番下の地政学・経済安全保障も同様です。経済安全保障などの観点で、サプライチェーンの変更、輸入から国内生産への切替え、こういったことをすべきケースが増えてくるわけですが、この場合も実施形式の変更が限られていると、先使用権の利用は意味をなさないことになろうかと思えます。

最後に、日立という企業の立場からの意見です。

## 日立という企業の立場からの意見

### 1. 趣旨（公平説）

通説であるところの「公平説」に立つならば、先使用者の先行的なアイデア創出努力及び先行実施（準備含む）をより評価し、先使用者の保護を強めるべきであるという考えもあるのではないかと？

- ・特許出願によって公開せずとも、実施利用による産業発達貢献も大きい。出願せずとも早期に実施することで、後の人へ気づきやヒントを与えて創作意欲が増す場合もあり得る。
- ・実施によって、有用アイデアの社会実装を早め、社会課題を解決することで世の中に貢献し、また、知見・技術の累積が促されることで、結果として産業発達に貢献する。

### 2. 実施形式の変更

先使用者が当該出願当時の実施形式とほぼ同じものではないと保護を受けられないのでは、実務上、先使用権の効果は乏しい。

一方で、先使用者が出願時点では発明していなかった内容のものまで、特許成立後も実施を許すことは不当である。

そのため、出願当時の当業者の技術常識を参酌して、同一の技術的思想の範囲内での実施形式の変更を柔軟に認めることが必要ではないかと？

12

1 番目に「趣旨（公平説）」と書いたのですけれども、これは今まで申し上げたことをそのまま繰り返して言っています。公平説と絡めて言っているのですけれども、1 行目に「先使用者の先行的なアイデアの創出努力」と書きましたが、それと先行実施、この先行実施というのは実施の事業化のための投資も必要になってくるということですが、これによって社会貢献がありますから、これをより評価して先使用者の保護を強める。先使用者の保護と言っているのは、何も独占権が欲しいと言っているわけではないのですね。事業を続けさせてほしいという意味での保護ですが、その先使用者の保護をもっと強めるべきであるという考えもあっていいのではないかと考えております。

次のパラグラフも同じことです。出願によって公開しなくても、実施利用による産業発達貢献も大きい。出願せずとも早期に実施することで、後の人へ気づきやヒントを与えて創作意欲が増す場合もあり得るといことを書いています。

2 番目は「実施形式の変更」です。これも、先ほど3つのキーワードでも言いましたけれども、先使用者が当該出願当時の実施形式とほぼ同じものでないと保護を受けられないというのであれば、実務上、先使用権の効果は乏しいということになるかと思っております。

一方で、先使用者が出願時点で発明していなかった内容のものまで特許成立後も実施を許すことは不当である。これは当たり前のことです。そのため、例えば、特許出願当時の当業者の技術常識を参酌するという考えで、同一の技術的思想の範囲内で実施形式の変更を柔軟に認めることが必要ではないかと。

この同一の技術的思想の範囲内で実施形式の変更を認めることというのは、後からパネルディスカッションのときに出てきますが、私の考えとしては、発明特定事項とは関係のない部分の変更であれば、先使用権の成立に影響しないと考えべきではないかと考えております。

本日、利用発明というお話も出てきましたけれども、変更した部分で何か特別の効果が出るとしても、例えば A という発明が先使用発明で、特許発明も A だったときに、先使用者が実施形式を A + B という利用発明に変えていいかという話ですが、これはもともと先使用者が A という発明をしていて、特許発明 A に対抗する、その図式は全く変わっていませんから、結局、その利用発明に実施形式が変更されたとしても先使用権の成立を認めるべきなのではないかと私は考えております。

## 日立という企業の立場からの意見

### 3. 発明の認識等の論点

企業の中で開発された技術の中には、発明であるとの認識がされないものも含まれる。その技術を適用した事業が保護されないと、事業化への投資が委縮する可能性がある。

物の発明の特許権侵害成立には発明の主観的認識が必要とされていないところ、その抗弁権としての「先使用权」の主張においては発明の主観的認識までを必要とすると解釈するのは、公平であると言えないのではないか？

また、数値限定に関する物の発明では、発明の主観的認識や数値範囲への管理の有無にかかわらず、ピンポイントで数値が当該範囲に含まれていれば、物としてはその構成によって効果が発揮されるため、その物の製造や販売、使用は、発明の実施に該当するとされるのが通例。

(これは、第三者による無断での発明実施（特許権侵害行為）の場合と、先使用者による発明完成・実施とで、同じように扱われるべきではないか。)

### 4. 先願主義との関係

先願主義は、あくまで発明の権利化を望む場合の優劣論。発明の権利化を望まない先使用者(発明+実施)と特許権者とのバランスを考慮する上で、「出願しない者に不利益が大きくなるのは当たり前である」として扱うのは、前述の社会への貢献を考慮すると、バランスが悪いのではないか？

13

それから、このスライドでは、「発明の認識等の論点」について書きました。これは、先使用者の発明の完成には、発明の認識が必要ではないかという論点ですけれども、これが必要だということで先使用权が認められないとなりますと、やはり使いにくい、使えない制度になってしまうのではないかと考えているということです。

すなわち、企業の中で開発された技術の中には、発明であるとの認識がされないものも多く含まれると思っています。その技術を適用した事業が後でできなくなってしまうということが起きると、やはり事業化への投資が萎縮してしまう可能性があると思っています。

次のパラグラフですけれども、物の発明の特許権侵害成立には発明の主観的認識は必要とされていないと思います。別に認識していなくても、その構成の物の発明、その物を製造したり、販売したりすれば、それは実施ということで、無断であれば特許権侵害ということになります。そして、その抗弁権のときだけは、先使用权の主張においては発明の主観的認識までを必要とすると解釈するのであれば、これはやはり不公平なのではないかということです。同じことをやっていたというものを保護する制度であるべきではないかと思っています。

また、その下に書いてあるのが数値限定の物の発明についてです。数値限定の場合、その物の発明に関しては、発明の主観的認識や数値範囲への管理の有無にかかわらず、ピンポイントで数値が当該範囲に含まれていれば、物としてはその構成によって効果が発揮されるため、その物の製造や販売・使用は発明の実施に該当すると思います。第三者による無断での発明実施というときは、これは特許権侵害になると思っています。したがって、先使用者による発明の完成と実施という場合も同じように扱われるべきではないかと思っています。

最後に「先願主義との関係」と書きましたけれども、これは私のように緩く解釈して先使用权を認めるべきであるという話をしますと、それは先願主義に反するのではないか、先発明主義の考え方なのかといったお考えが示されることがあると思うのですけれども、先願主義かどうかというのは、飽くまで発明の権利化を望む場合の優劣論だと思っておりまして、どちらに独占権を付与するかを決めるための考え方であって、先使用权が成立するかどうかというのとは直接関係しないと思っています。

発明の権利化をもともと望んでいない先使用者は、ただし発明はして実施もしましたと…。そして実施のところには投資が厚く積まれていますから、こういう場合に特許権者とのバランスを考慮する上では、出願しなかったのが悪いのではないか、あるいは、出願しない者に不利益が大きくなるのは当たり前だと扱うのは、先ほどから申し上げている社会への貢献というものを考慮すると、バランスが悪いのではないかと考えている次第でございます。

最後のまとめになります。

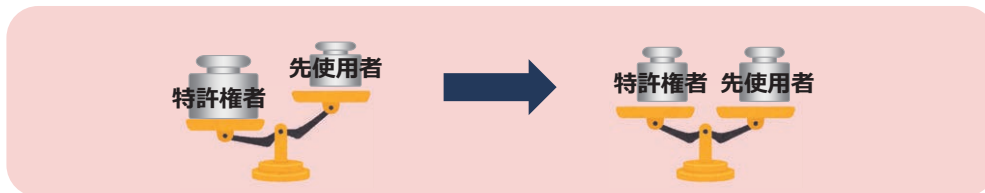
## まとめ

昨今の社会的要因（デジタル、グリーン、経済安全保障）も踏まえて

先使用者の先行的なアイデア創出努力及び先行実施(準備含む)をより評価し、

先使用者の保護をより強化してもよい、という考えもあるのではないかと？

e.g. 発明の完成(認識)、実施の準備、実施形式の変更等において、より柔軟な解釈によって、先使用权の成立を認める等。



14

先使用者の先行的なアイデアの創出努力、そして準備を含めた先行実施は実施化への投資も含んでいますので、これによって世の中に貢献しているという点をより評価して、先使用者の保護をより強化してもよいという考え方もあるのではないかと考えております。この先使用者の保護というのは、繰り返しになりますが、独占権を与える、独占権が欲しいというわけではなくて、事業を続けさせてくださいという意味での保護ですけれども、その先使用者の保護をより強化してもよいという考え方もあるのではないかと考えております。

私の発表は以上でございます。ご清聴、ありがとうございました。

【高林】 佐藤先生、大変ありがとうございます。

2人の学者からの発表の後で、日立という企業の立場からの現在における先使用の位置づけについてお話をいただいたということになります。

### 1.4. 森田裕氏基調講演

【高林】 基調講演の最後としては、今度は弁理士の立場である森田裕先生から、独自の立場で先使用についてのご発表をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【森田】 弁理士の森田と申します。

今日は、「予測性が高く、使いやすい先使用权制度の確立を目指して」というお話をいたします。今の先使用权制度というのはかなり不透明感が高くて使いにくいように思われます。そして、登壇された皆さんのお話を伺っていても、ご主張がそれぞれ違って、一体どこが着地点なのかが分からない現状になっていると感じております。解釈が分かれるところが先使用权の適否判断の難しさであり、使い勝手の悪さに繋がっ

ていると考えられます。そこで、また新しいことを言うので混乱させてしまうかもしれないのですが、今回は、ある程度予測性が高く使いやすい先使用権制度の一つの基準を考えてみたい、提案してみたいということでございます。

令和5年3月3日（金）13時～17時  
日本弁理士会中央知的財産研究所主催  
第20回公開フォーラム  
先使用権 – 主要論点 大激論

## 予測性が高く、使いやすい 先使用権制度の確立を目指して

会員内研究員 弁理士 森田 裕

先使用権の使いにくさに関しては、まず自ら実施行為の詳細を提示することが求められ、裁判傾向を踏まえると、先使用権を主張する側に、第一に、先使用発明が特許発明の技術的範囲に含まれること、第二に、先使用発明と被疑侵害製品が同一の発明であることを立証することが求められると思います。

しかしながら、先使用発明が特許発明の技術的範囲に含まれるとの主張に失敗すると、先使用発明と被疑侵害製品が同一の発明であるとの主張と相まって、基本的には侵害が認められてしまうという方向で、侵害訴訟においては大変不利な構造の抗弁となっていると理解しております。

また、先使用権の主張が認められていない事例が頻発しております。その原因としては、3つあると思っていますけれども、1つ目として先使用権が認められるためにはまず、即時実施の意図が必要ということで、この即時実施の意図というのは何なのかというところがまたいろいろ議論があると思います。

それから、2つ目として発明の完成が必要という中で、発明というのは特許法の第2条によると技術思想の創作となっているわけですが、先使用発明の具体的な準備品は製品であって、技術思想では必ずしもないという齟齬がある中で、先使用権の成否が影響を受けますので、どういうふうにこの齟齬を解決していくのかということもあると思います。

3つ目としては、先使用発明からの実施形式の変更です。先使用発明からの実施形式変更が認められる範囲の予測可能性がとても低いという問題があります。近年の裁判傾向を踏まえると、変更が認められる範囲を「特許発明からの視点で」認定がなされていると思われます。第一に、特許発明は先使用発明の後に出願されるものなので、基本的に予測できないものです。その上、第二に、特許発明からの視点で評価することが更に先使用権の成否の予測不能性をもたらしていると思っています。先使用権の成否の予測可能性の観点では、例えば先使用発明が権利範囲外で、かつ、実施製品が権利範囲内になる場合、これは食い込みと言いますが、こういう場合に食い込みを認めないという裁判例も最近出てきていて、大きな話題になっていたと思います。

# 1. 先使用権の使いにくさ

## ・自ら実施行為の詳細を提示することが求められる点

具体的には、現状の裁判傾向を踏まえると、先使用権を主張する側に

1. 先使用発明が特許発明の技術的範囲であることと、
  2. 先使用発明と被疑侵害製品が同一性を有すること
- を主張することが求められる。先使用権の主張は、非充足論の主張と相反し、主張に失敗すると充足の方向であるため、侵害訴訟においては先使用権を主張する者に不利益をもたらし得る。

## ・先使用権の主張が認められない事例が頻発している点

1. 即時実施の意図が必要。即時実施の意図とは？
2. 発明の完成が必要。発明は「技術思想」の創作 ⇔ 先使用発明は具体的な準備品
3. **実施形式の変更の認められる範囲の予測可能性が低い**：
  - ・ 特許発明からの視点で主に認定がなされている（先使用発明は特許発明の技術的範囲内でなければならない ← 先使用権が通常実施権であることが理由か。不実施でも通常実施権が発生する是非）
  - ・ 例えば、**先使用発明が権利範囲外**で実施品が権利範囲内（**食い込み**）を認めない方向性。特許発明の技術的範囲が訂正によって変更され、食い込みが事後的に生じ、先使用権を認めなかった事例（知財高判令和2年（ネ）第10004号）

それで、先使用発明を出発地点として先使用権の成否を検討していこうと考えたわけでございます。要するに、特許出願と関係なく実施している者によるその実施の継続を担保するというのが先使用権の趣旨であるとするならば、特許出願がどうあるかは本質的に関係がなく先使用権の成否が判断されるべきと考えたわけです。これまで特許発明からの観点で先使用権の成否が判断されることをご説明しましたけれども、このことに起因して先使用権が生じる範囲の予測可能性が阻害されることを考慮すると、先使用権が生じる範囲の予測性の高さの確保は絶対的に必要なのではないかと考えています。

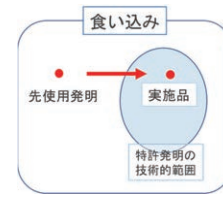
裁判例は、先使用発明が特許発明を実施していたのか否かに注目して判断しているわけで、食い込みの論点に関しては、上記スライドに挙げた知財高判で規範が示されているところです。

特許法79条によると、特許出願に関わる発明の内容を知らないで、自ら「その発明」をした場合に先使用権を主張できるのですけれども、「その発明」というのが「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と裁判例では言っておられるわけです。すると、「特許出願に係る発明」を発明していなければならないのかといった問題があるわけです。また、先使用権が成立するためには、先使用権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解されるということになっていて、基本的にはこの方向で裁判例が確立してきていると理解しており、この知財高判でもその立場が採用されているように思われます。

ただ、この事例は、実施品を権利範囲内に収めたまま、先使用発明を権利範囲外とする訂正が事後的に行われたという事例でございます。具体的には、訂正前は両方とも特許発明の中に入っていたのですが、訂正によって先使用発明が権利範囲外になってしまったという、ちょっと不幸な事例でありまして、先使用権に係る発明が特許発明の技術的範囲に属しないことになったため、先使用権が認められなかったということでもあります。

それから、先ほども申し上げたように、先使用発明が特許発明の技術的範囲であるということを被告側に主張させるのは酷なのではないかと思います。主張を失敗すると侵害を認定されやすく、使い方が非常に難しい抗弁になっていると感じます。

## 2. 先使用発明を中心に先使用権の範囲を検討する理由



- 先使用権が生じる範囲の予測性の高さの確保が必要であると考えられる。
- ✓ 裁判例は、先使用発明が、特許発明を実施していたのか否かに着目して判断している。
- 食い込みの論点（知財高判令和2年(ネ)第10004号）：

『特許法は、先願主義（同法39条1項）の例外として、同法79条所定の要件を満たす場合に先使用による法定通常実施権（先使用権）の成立を認める。ここで、先使用権が認められる者は、「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、…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」とされているところ、「その発明」とは、いずれも「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。また、上記のとおり、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解される。

したがって、先使用権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解される。』

- この件では、先使用発明を権利範囲外とする訂正が事後的になされ、先使用発明は権利範囲外であり、実施製品は権利範囲内であったために、先使用権が認められなかった。

また、先使用発明が特許発明の技術的範囲であると被告に主張させるのは酷ではないか？

それで、先使用発明を出発地点として先使用権が生じる範囲を検討する理由として、一つ食い込みに関する究極の仮想事例を提案してみました。

ここでは公然実施品を想定しているわけですが、Yは公然実施品Pを製造販売していました。Xは、その後、特許出願Aをして、公然実施品Pから、新規性のない発明だったのですが、それを公然実施品Pのみを除く補正をして権利化をしました。そうすると、公然実施品を発明から点として除くことが技術的に可能であると考えています。

Yが公然実施品Pとは微細に異なる変更を施した実施品Qを実施し始めました。公然実施品Pが白色だったのを黒に変えて実施し始めたような、特段の技術的意義のない変更を想定していますが、これをやると、実施品Pは除かれているので権利範囲外で、Qは除かれていないので権利範囲内ということで、文言上は特許権侵害になるという構造になっていると思います。

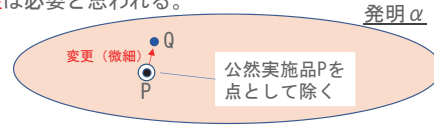
このようなときに、先使用発明は特許発明の技術的範囲に含まれていないわけですから、先の規範に基づく先使用権は認められないこととなります。したがって、もし条件によらず普遍的に食い込みを認めないというロジックを判断規範にしてしまうと、こういうケースにおいて侵害になってしまうということです。

それで本当によいのかということが問題でございまして、そういった技術的意義のないような微細な変更をしたときにまで先使用権を認めないというのは、先使用権者側としてはなかなか認めにくいですし、出願人と先使用権者とのバランスをどこで取るかという究極的なことでもあるのですが、皆さんもそのくらいは認めてあげてもいいのではないかと直観的にはお考えになる方が多いのではないかと思います。

したがって、特許発明からの視点で先使用権の成否を評価するという方法ではもう限界があるのではないかと考えたわけですが、どちらかというと先使用発明からの視点で先使用権が認められる範囲を予測性を持って決定する方向性が必要なのではないかと考えているわけです。この議論は、先使用発明が非公知の場合も基本的には同じことになると思います。

### 3. 先使用発明を中心に先使用権が生じる範囲を検討する理由 ～食い込みに関する究極の仮想事例～

- Yは、公然実施品Pを製造販売していた。Xは、その後、特許出願Aをし、公然実施品Pから新規性のない発明aから当該出願前の公然実施品Pのみを除く補正をして発明α(ΔP)を権利化した。
- Yは、公然実施品Pとは微細に異なる変更を施した実施品Qを実施し始めた。例えば、色が異なるだけ等の特段の技術的意義のない変更を想定している。
- これにより、Pは権利範囲外となり、Qは権利範囲内となるので、特許権侵害となっている。
- 先使用発明が特許発明の技術的範囲に含まれていなければならないというロジックを採用すれば先使用権は認められない(食い込みの論点)。
- この場合、公然実施品Pとは微細に異なる実施品Qについて、Pが特許発明の技術的範囲の外であるということのみを理由として、先使用権は認められないという整理で本当によいのか?
- 先使用発明から一定の広がりをもつ部分については実施を継続するものと評価してよいのではないのか。
- 特許発明側からの視点のみで先使用権の有無を決定するのではなく、先使用発明を中心として先使用権が認められる範囲を予測性を持って決定する方向性は必要と思われる。
- 先使用発明が非公知の場合も同様である。



実施形式の変更に関して、ウォーキングビーム最判は、同一性を失わない範囲において変更をした実施形式に及ぶものと解するのが相当であると判示しておりまして、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沿うと言っておられるわけです。

また、この青いところですが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときには、先使用権の効力が特許発明の技術的範囲の全域に及ぶとも言っておられます。つまり、先使用権の同一性を失わない範囲において及ぶということ、それから、自己のものとして支配していた発明の範囲において認めるということをおっしゃっておりまして、その上で特許発明全範囲に及ぶ場合さえあると言っているということです。

### 4. ウォーキングビーム事件判決

#### □ 実施形式の変更に関して

『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。ただし、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。

・・・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。』

#### □ つまり、ウォーキングビーム事件判決によれば、実施形式の変更は認められ、

- 先使用権は、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
- 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
- 先使用権の効力が特許発明の全範囲に及ぶ場合がある



ただし、ウォーキングビーム最判では、実施の準備のところ「即時実施の意図」を求めているということがありまして、準備していれば、又は思い付いていけば何でも先使用権を認めますということを行っているわけではなくて、何か準備品があって、それがもう即時実施の意図が客観的に表明されている程度の段階に来ているということ为先使用権成立の条件としているわけですから、同一性を失わない範囲というのが単に思い付く範囲全部とはならないのだろう、即時実施の意図が客観的に表明される段階まで来ているというのを重視する限りはそういうふうにはならないのだろうと考えられたわけであります。

それで、準備しているものから少し範囲を広げるとして、どのような発明にまで範囲を広げていいのかということで、一つ「周知慣用技術基準」というふうに勝手に命名して言いますが、先使用発明からの周知慣用技術の付加・削除・転換の範囲は、それはもう既にその発明に附帯している範囲であると考えて、この範囲では先使用権を認めたらどうかと提案したいと思います。

ところで、先使用発明自体も、実施品とはいえ技術思想をまとめている場合もあるわけです。そうすると、その技術思想に関する周知慣用技術の付加・転換・削除に限っては更に追加で認めてもよいのだろうということで、こういった周知慣用技術の付加・転換・削除といったことを基準としております。

表に整理したように、いろいろな実施形式の変更がある中で、特許発明との関係の中で、発明特定事項以外の変更と発明特定事項に関連する変更があり得ると思います。発明特定事項以外の変更に関しては、効果を減じる変更は先使用権を認めてもいいですし、予想内の有利な効果を生じるようなものも先使用権を認めていいでしょうし、仮に効果が予想外であっても、別に発明特定事項と関係ないことなので、しかも、周知慣用技術の付加・削除・転換の範囲なので、先使用権を認めてもいいのではないかと整理をしております。

問題となるのは、発明特定事項に関連する変更だと考えられます。この点に関しては、裁判例では、効果を減じるような変更は先使用権を認めるということがあります。問題は、発明特定事項の変更をしたときに有利な効果が生じてしまう、そこまで先使用権を認めるべきなのかという観点です。変更することによって有利な効果が予想内の効果であるときには、変更が周知慣用技術の付加・削除・転換の範囲である以上は、もうそれは先使用権者が支配している発明の範囲とみなして先使用権を認める。そして、予想外のときにはさすがに先使用権を認めない。これは、先使用権者にとって予測性がない部分にまで、即時実施の意図があるとは言い難いでしょうし、そもそも先使用権者の予想外のところまで先使用権を認めなくてもよいと整理をいたしました。

良い点としては、この整理をすると、先使用権を認めない範囲は、発明特定関連の変更であって、かつ予想外の効果を得るという、当初、予想外の範囲に限られるということですから、予測性の高い整理になっているのではないかと考えております。

## 5. 先使用権者側から予測性の高い先使用権制度の確立に向けて ～実施形式の変更と周知慣用技術基準～

### ウォーキングビーム事件判決による先使用発明の要件：

- ・ 反復実施して目的とする効果を上げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されていること
- ・ 事業の実施の段階には至らないものの、**即時実施の意図**を有すること

### ウォーキングビーム事件判決による上記発明からの実施形式の変更：

- ・ これに具現化された発明と同一性を失わない範囲において変更した実施形式にも及ぶものと解する
- ・ 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そう

- 実施形式の変更が認められる範囲は、**先使用発明からの周知慣用技術の付加・削除・転換の範囲**とする。
- 先使用発明が技術思想をまとめている場合には、その技術思想に関する周知慣用技術の付加・削除・転換も認められるものとする。**「周知慣用技術基準」**と呼ぶこととする。

特許発明の効果の変化	発明特定事項以外の変更	発明特定事項関連の変更
効果を減じる	先使用権を認める	先使用権を認める
予想内の有利な効果を得る	先使用権を認める	先使用権を認める
<b>予想外の有利な効果</b> を得る	先使用権を認める	先使用権を認めない

先使用権者にとって  
予測性がない部分が  
この予想外の部分  
に留まる

同一性を失わない範囲・自己のものとして支配していた発明の範囲ということですが、いろいろ学説もあると思います。自明の範囲にするとか、均等の範囲であるとか、今回提案しているのは周知慣用技術の付加・削除・転換ということなのですから、即時実施の意図まで求めるというウォーキングビーム最判の趣旨からすれば、思い付いている程度では恐らく弱くて、例えば発明を出願していれば思い付いていると思うのですけれども、その程度ではその範囲について先使用権は生じないということだと思ってしまうので、やはり即時実施の意図を持って準備している具体的なものを起点として定まる何か具体的なものの範囲だと感じるわけであります。この意味で同一性を失わない範囲・自己のものとして支配していた発明の範囲は、実施又はその準備の客観的事実と密接な技術の範囲であると考えたわけでございます。

加えて、ではどういう周知慣用技術を付加・削除・転換できるかというポイントに関して、何でも加えられるのかという、ちょっとそれは違うのではないかと思います。それは、先使用発明に対して適用する動機付けがあるものに限定されるという提案でありますけれども、近年、進歩性の判断においてさえ、周知慣用技術の付加・削除・転換が容易であるというためにはその動機付けが必要だという傾向があると思います。

これは前田先生の論考から取ってきたものですが、そういうことで、先使用発明に適用できる周知慣用技術の範囲は、先使用発明に対して動機付けられるものに限定する。全然思い付いていないようなもの、動機付けられないものを引っ張ってきて、周知慣用技術の付加・削除・転換をすることまでは恐らく認めないという方向なのだろうということです。

## 6. 先使用発明からの広がりについて

- **同一性を失わない範囲・自己のものとして支配していた発明の範囲**（ウォーキングビーム事件判決）とは？  
例：自明の範囲？、均等の範囲？、周知慣用技術の付加・削除・転換？
- 即時実施の意図まで求めるのであるから、思い付いている程度では弱い（例：出願しているからといって出願の範囲に対して実施権は生じない。）。
- 実施またはその準備の客観的事実と密接な技術の範囲であることが不可欠と思われる。
- **先使用発明に対して動機付けられる周知慣用技術の付加・削除・転換**
  - c. f. 近年、進歩性の判断においてさえ、周知慣用技術の付加・削除・転換が容易であるというためには動機付けが必要とされる傾向がある。  
『周知技術というのは論理付けの一要素となりうるが、少なくとも最近においては、それだけでは容易想到性を根拠づけるものとしては不十分な場合も多いと考えられている。』（前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」（現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集）p353-365）

先使用発明に具現された発明が技術思想をまとっている場合はその技術思想に関連する周知慣用技術の付加、削除、転換を可能とするということによいのではないかという提案でありますから、技術思想をどういうふうに記録に残しておくか、立証するかが重要です。この点に関しては、技術思想／動機付けに関して、確定日付のあるノウハウ文書、ノウハウ明細書を活用して、この準備品に関してはこういう周知慣用技術が適用できるとか、あるいは技術思想なんかも明らかにしておくことで、その技術思想に関連する更なる周知慣用技術の適用もできるといったことを明らかにしておくことで、予測性のより高い先使用権の範囲を確立することができるのではないかと考えたわけであります。

技術思想に関連する周知慣用技術の適用可否の例を a～d に示しています。実施の準備品に成分 A が含まれていることを知らなければ、成分 A に着目しての周知慣用技術は当然用い得ません。それ以外の認識できている部分に関する周知慣用技術を適用できることにはなると思います。

しかしながら、成分 A が含まれていることを認識してさえいけば、その量を変更するとか、それをほかの類似したものに置き換えるといった類いの周知慣用技術を新しく適用することが可能となります。このように、先使用発明にも技術思想をまとわせることによって適用できる周知慣用技術は増えていき、これに伴って変更できる範囲が広がっていくと考えられます。

こういうふうに、先使用発明の範囲を先使用権を中心として規定していくという手法を取ることで、先使用権が認められる範囲の認定において、特許発明の影響を受けない予測可能性の高い形を作れるのではないかと考えています。

さらには、上記議論のみで先使用権の成否を論じることを可能とすることにより、自ら先使用発明が特許発明の技術的範囲であるという立証をすることまでは不要とできるのではないかと考えています。

## 6-2. 先使用発明からの広がりについて

- **先使用発明**に具現された発明が技術思想をまとっている場合

その技術思想に関連する周知慣用技術の付加・削除・転換も可能とするのがよいのではないか  
〔先使用発明からの**技術思想／動機付け**は確定日付のある**ノウハウ文書（ノウハウ明細書）**を活用して示すことでよいのではないか

（参考：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一、特許庁、令和4年4月改訂）。

その際に書面上で周知慣用技術を明確化し、その点検をすることも有益ではないか。〕

- a. 例えば、実施の準備品に成分Aが含まれていることを知らなければ成分Aに着目しての周知慣用技術は用い得ない。それ以外の認識できている部分に対する周知慣用技術を適用できる。
  - b. これに対して、成分Aが含まれていることを認識していれば、その量を変更するための周知慣用技術を用い得る。
  - c. 成分Aの作用効果まで認識していれば、その効果を増減させるための周知慣用技術を用い得る。
  - d. 上記b～cは、特許発明の発明特定事項に関する変更でも構わない。
- **こうして技術思想／動機付けをまとった準備品には適用できる周知慣用技術が増えていく想定**
  - 自ら先使用発明が特許発明の技術的範囲であることを立証することまでは不要とする

先使用権における利用発明の考え方も話題になるところだと思います。先使用発明をどこまで利用可能なのかというところで論点がありまして、意見も多様に分かれているのかなと認識しております。ここでワーキングビーム最判で即時実施の意図と言っているからには、先使用発明そのままの利用は認めることはいいとしても、これに対して、利用発明のような概念化したところまで急に射程を伸ばして、飛び道具を使ってそっちまで認めるといった話ではないと思っております。即時実施品と、実施形式の許容可能の変更をしたもののそのままの活用だったらよいけれども、そうでないのだったら、そこまでは自らのものとして支配していないという整理になると考えております。

実施準備品からある要素を急に抜いてしまったり、あるいは全然関係ないものを足してもいいというのが利用発明なので無限の広がりを有することになると思います。しかし、即時実施の意図のある範囲との関係を重視するならば、私は上述のように整理するのがよいと考えています。

## 7. 先使用権者側から予測性の高い先使用権制度の確立に向けて ～利用発明～

### ウォーキングビーム事件判決による先使用発明の要件：

- ・ 反復実施して目的とする効果を上げることができる程度まで**具体的・客観的なもの**として構成されていること
- ・ 事業の実施の段階には至らないものの、**即時実施の意図**を有すること

### ウォーキングビーム事件判決による上記発明からの実施形式の変更：

- ・ これに具現化された発明と**同一性を失わない範囲**において変更した実施形式にも及ぶものと解する
- ・ 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そう

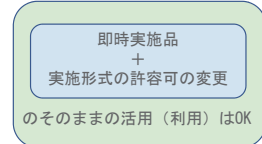
**先使用発明のそのままの利用は認める**。但し、具体的・客観的なものとして構成され、即時実施の意図を有したものを**そのまま利用**することまでは認めるという趣旨。利用発明を認める趣旨ではない。

※ 例えば、選択発明も利用発明の一種と思われるが選択発明にまで利用は及ばない

具体的には、先使用発明の利用は、以下の範囲に限られる：

- ・ 先使用発明を**そのまま利用**する
- ・ 先使用発明から実施形式の変更として認められる範囲のものを**そのまま利用**する

※ 利用発明が別に特許されているときは別途別特許との関係で先使用権の成立性から議論が必要か？



これに対して以下は認めない

- × 先使用発明からの周知慣用技術の範囲を超えて変更したものを出発地点として利用した場合

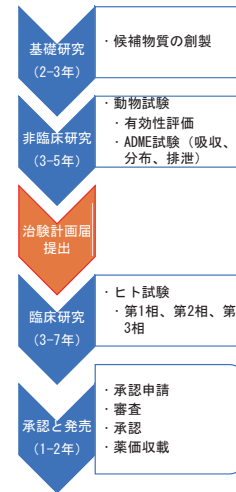
しかし、即時実施の意図というのがまた非常に難しい議論でありまして、開発期間の長い製品が存在します。これは医薬品の一般的な開発の流れを示したものですけれども、各工程で2年から3年、3年から5年とか数年単位で時間がかかるということです。

即時実施と言いながら、治験計画届の提出とか設備導入を根拠として先使用権を認めた判決が存在します。治験計画届というのは、動物試験、非臨床試験が終わった後に提出するものでございまして、文字どおり「治験」（ヒトに対する臨床試験）の計画を事前に届け出るものでございます。治験計画届の提出の後でヒトの試験をしますので、販売までには、更に4年から9年ぐらいの時間がかかるわけです。けれども、治験計画届の提出で即時実施の意図を認定しているわけです。この点に関して、医薬品につき、承認を受けて医薬品として製造販売する意図を有し、かつ、そ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べきであると述べられています。逆に、そうであれば先使用権を認めてもよいという趣旨です。

## 8. 先使用権者側から予測性の高い先使用権制度の確立に向けて ～即時実施の意図とは～

- ・ 開発期間の長い製品も存在する
- ・ 即時実施といいながら、**治験計画届の提出**や**設備の導入等を根拠**として先使用権を認めた判決が存在する（平成16年(ワ)8682号）。
- ・ 上記判決は、医薬品の製造方法の発明の場合であるが、医薬品の発明に対しても同様と思われる。傍論として、以下のように判示されている：

「臨床試験を行っている**医薬品につき**、薬事法14条1項の承認を受けて**医薬品として製造販売する意図を有し、かつ、そ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**というべきである。このことは、臨床試験が試験研究の性質を有することを考慮しても、変わるものではないし、仮に、**臨床試験の段階に至ってから、医薬品としての安全性及び有効性が確認できず、製造中止を余儀なくされる医薬品が多数あるとしても、そのような事後的な事情によって影響を受けるものでもない。**」



医薬品の製造管理及び品質管理の基準（GMP 基準）という厳格な基準がありまして、それに則して製造しないと医薬品として製造販売することができないのですが、この事例では、培養タンク自体はGMP 基準に適合した施設ではないという認定であります。医薬品の製造管理や品質管理の基準を満たさない準備でも即時実施の意図を認めているということからすると、どうも即時実施の意図というのは即時に実施できることとは違うのではないかとと思われるわけです。

この即時実施の意図の基準の明確化は極めて重要な課題と認識していきまして、変更できる範囲は即時実施の意図のあるところからの変更ということになるので、その意図の基準が緩くなれば緩くなるほど発明が完全に具体化していなくてもよいこととなるので先使用権を認める範囲は広くなるし、即時実施の意図を厳しく判断すればするほど発明がより完全に具体化している必要が生じて先使用発明の範囲は狭くなると考えられるわけで、即時実施の意図をどう考慮するかは本当に大きな問題であると考えています。

今回は、ウォーキングビーム最判で即時実施の意図ということをおっしゃっているので、それを重視した提案をしているわけで、今回のパネルディスカッションでも周知慣用技術基準ということで一貫して判断を示すことで、皆さんどう感じになるかということ伺いたいということでもありますけれども、即時実施の意図は本当に必要なのかという議論ももしかしたらあるかもしれません。

例えば、即時実施の意図を求めないということで整理し、具体的には、準備を「開始」していればよいこととし、先使用発明の変更できる範囲としては、文書化していて、かつ、出願していたら、後の出願の新規性を失わせる発明、プラス周知慣用技術の範囲について、出願人に先使用権を認める制度設計があってもよいとも考えております。どこまで先使用発明から変更できる範囲を拡張するかというのはいろいろ議論があるところかと思っておりますけれども、即時実施の意図をどのように捉えるべきかを皆さんで考えていったほうがいいのではないかと考えています。

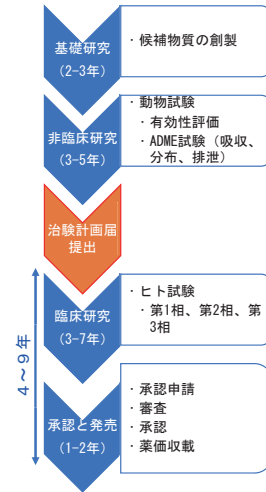
## 8-2. 先使用者側から予測性の高い先使用権制度の確立に向けて ～即時実施の意図とは～

- ・ なお、医薬品自体は、医薬品の製造管理および品質管理の基準（GMP）にしたがって厳密に管理され、製造販売される医薬品も厳密な同一性の範囲内で承認を受けるが、

「培養タンクが国際的基準（GMP基準）に通用する施設ではないとしても、上記認定を左右するものではない。」

- ・ 右図によれば、治験計画届を開始してから、すなわち、臨床試験を開始してから発売までの典型的な期間は4～9年である。
- ・ 即時実施の意図の基準についての明確化は極めて重要な課題と認識。
- ・ 今回は、即時実施の意図を重視した提案をした。

【別の提案】としては、即時実施の意図を求めないもの。具体的には、①文書化して、かつ②出願していたら後の出願の新規性（29条、29条の2）を失わせるような発明（+周知慣用技術の範囲）について出願人にその発明の先使用権を認めるという制度設計（法改正含む）があってもよいのではないかと考える。



私からの発表は以上でございます。

【高林】 森田先生、大変ありがとうございました。

### 2. パネルディスカッションの部

【高林】 これからパネルディスカッションを始めてまいりたいと思います。

基調講演をやっていただいた4名の先生方はそれぞれ紹介していただきましたが、ここからディスカッションにのみ加わっていただく方がお二人いますので、そのお二人について一言ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。

では、梶並先生、お願いします。

【梶並】 阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士の梶並と申します。本日はどうぞよろしく願いいたします。

私は、知財訴訟を比較的多く扱っておりまして、これまで120数件ほど経験しております。そのうちの一つが、先ほど田村先生からご紹介のあったピタバスタチンの事件でございます。私は田村先生とは反対の特許権者側の立場で関与をしていたということがございます。

本日は、このような場で大変ご高名な先生方と一緒にパネルディスカッションをさせていただけるということで、大変光栄に思っております。どうぞよろしく願いいたします。

【高林】 ピタバスタチンというと、高部先生が裁判長の判決でありますので、一言お願いいたします。

【高部】 皆様、こんにちは。高部眞規子でございます。

40年5か月という長い期間裁判所に勤めましたが、一昨年秋に定年をもって退官いたしました。その後は、弁護士登録をいたしまして、現在は西村あさひ法律事務所に所属しております。

本日の公開フォーラムでは何回かお話が出てきておりますけれども、知財高裁の所長をしていた時代か、所長になる前だったかもしれませんが、ピタバスタチン OD 錠の事件に関与いたしました。この判決について若干誤解をされて理解されている部分もあるようにも思いますので、今日はその真意も含めてお話をしたいと思います。

中央知財研の研究部会では田村先生が論客で、先使用についても常に議論をリードしていただきました。

私と田村先生が同じパネルディスカッションに登場する場面が今までも何回かありましたけれども、それは二人の意見がすごく違い、対立しているときでございます。今日も多分そういう趣旨で私が人選されたのであろうと思っておりますけれども、誤解のないように申し上げますと、私と田村先生は実はすごく仲よしなのです。ですけれども、知財法の論点についてはよく激論になるということで、本日はどうぞよろしくお願ひいたします。

**【高林】** それでは、基調講演していただいた先生方の基本的なスタンスは分かっておりますけれども、そこも踏まえまして、新たに二人の方に加わっていただいて、5時過ぎまでパネルディスカッションを行いたいと思います。

資料として配っておりますけれども、大激論になるであろう仮想事例、これは梶並先生を中心に作っていただいたものですので、まず最初に梶並先生から仮想事例のご説明をお願いいたします。

**【梶並】** それでは、梶並より説明します。

これからパネルディスカッションの中で幾つか設問について検討していくわけですが、前提情報として79条の条文と最高裁の判決の重要な部分を最初のスライドとして引用してございます。

**(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。

◆ ウォーキングビーム事件最高裁判決

(発明の完成)  
「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」

(事業の準備)  
「「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」

続いて事例についてご説明させていただきます。本日は事例を2つ用意しております。

まず1つ目の事例1におけるXが有する特許発明は次のような発明でございます。



## 事例 1

- 本件特許発明（Xの所有する特許発明）

A成分、B成分、C成分及びD成分を含む塗料であって、  
D成分の含有量が0.01～0.05質量%である、塗料。

（発明の効果）

D成分は、微量で、A成分＋B成分＋C成分を**安定化**させる。



A成分、B成分、C成分及びD成分を含む塗料であって、D成分の含有量が0.01～0.05質量%である塗料、これが本件特許発明の構成要件でございます。そして、D成分というものが、微量でありながら、A成分、B成分、C成分を安定化させるというのがこの発明の効果でございます。

この事例1につきまして、まず設問1でございます。これは発明の完成に関する設問でございますが、設定といたしましてこちらに記載しております。

## 設問 1：発明の完成（その1）

### 【設定】

Y1は、A成分、B成分、C成分を含む塗料（製品P）を開発し、本件特許の出願前に、発売に必要な全ての準備を終え、本件特許の出願後から製品Pの販売を開始した。

Xが、製品Pの分析をしたところ、A成分、B成分、C成分を含み、かつD成分を0.02質量%含むものであった。Xは、Y1の製品Pの製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y1を訴えた。

Y1さんがA成分、B成分、C成分を含む塗料（製品P）を開発しまして、本件特許の出願前に、発売に必要な全ての準備を終え、本件特許の出願後から製品Pの販売を開始した。

そして、特許権者であるXさんが、製品Pの分析をしたところ、A成分、B成分、C成分を含み、かつD成分を0.02質量%含むものであった。そして、Xは、Y1の製品Pの製造販売行為が本件特許権を侵害するものであるということでY1を訴えた。これが設定でございます。

以上の設定を前提にいたしまして、設問1—1でございます。

## 設問1：発明の完成（その1）

### 1—1

Y1は、製品Pの製造過程でD成分が混入することを知っており、本件特許の出願前において、D成分の含有量が0.02質量%程度になるように制御しており、そのことが、製造管理手順にも示されていた。ただし、Y1は、D成分が、A成分+B成分+C成分を安定化させることは認識していなかった。この場合、先使用権は成立するか。

Y1は、製品Pの製造過程でD成分が混入することを知っており、本件特許の出願前においてD成分の含有量が0.02質量%程度になるように制御しており、そのことが製造管理手順にも示されていた。ただし、Y1は、D成分が、A成分、B成分、C成分を安定化させることは認識していなかった。この場合、先使用権は成立するかというのが設問1—1でございます。

**【高林】** ありがとうございます。

設問1—1について、このような状況下でY1に対しては先使用権が成立するという方は「○」、成立しないという方は「×」を出してください。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田	(着席順)
1—1	○	○	×	○	○	○	

ちょっと予想外であります、一人「×」を出している方がおりますが、先使用権を一番広く認めるのだからという田村先生が「×」ということですので、ご説明をお願いいたします。

**【田村】** 私は、発明が要件になっている点を重視しています。立法論としては認めるべきだと思うので、本当は「△」なのですが、解釈論としては致し方なく「×」でございます。

「×」になる要素は、発明があるか否かにあります。この事例でも、偶然たまたま安定化しているということであれば、まだ発明をしていないのだからと思うのです。一方、安定化という課題があって、この構成だったらその課題を達成できたということであれば、D成分がどう作用しているか知らなくても、私は、そ

の製品で発明が完成していると思います。

ところが、この場合は、課題も認識していなくて、たまたま客観的に物があるという状況のように見えます。皆さんは、発明がなされていると認めていらっしゃると思いますが、そのような状況では気付いていないのだから出願しようもないし、発明とは言わないと思います。

**【高林】** 皆さん、きっとショックを受けているのだらうと思うのですね。田村先生が今お話しされたのですが、この設問は「この場合、先使用権は成立するか」という質問なので、田村先生は成立するかという質問に対しては、お答えはどうなるのでしょうか。

**【田村】** 成立しないです。もっとも、何度も申し上げるように、課題が明らかだったり、あるいは別発明がどこかにあれば先使用権の成立を認めます。さらに、立法論としては認めたいです。森田説に、非常に賛成していますので。

**【高林】** ここは当然みんな「○」だらうなと思って問題を作っていたわけですが、田村先生のお立場では違うということです。

**【梶並】** 田村先生、1—1について先使用権は成立しないということですか。

**【田村】** そうということです。

**【梶並】** 効果を認識していなかったら駄目だという。

**【田村】** 課題も効果も認識していなければ駄目だと思います。

**【梶並】** なるほど。分かりました。

**【高林】** ちょっとショッキングだな。

**【田村】** そうですか。私のような理解のほうが一般的ではないかと思いますが。

**【高林】** そうかな。問題を作った梶並先生、いかがですか。

**【梶並】** これは皆さん「○」になるだらうと思って作っていましたし、リハーサルのときは「○」だったのではなかったかなと思っていました。

**【高林】** 申し訳ありません。私が「△」はなるべく出さないようにという指示をしたために、ドラスティックに「×」として頂いたということのようです。

高部先生のお立場はまだ明確になっていませんが、何かご発言はありますでしょうか。

**【高部】** 先ほど佐藤先生のご発表の中でしたか、発明を認識していないと駄目ということが前提だと困るというお話がありました。そういう説もあるのかもしれませんが、先ほど挙げられたピタバスタチン事件では水分量の管理をしていなかったという認定をしたのです。それを根拠に認識が必要なのだと解釈をされている方もいらっしゃるかのごとくでございます。

「裁判官は語らず」なので、判決文を読んでいただければいいのですけれども、判決では、認識していないからとは一言も書いておりません。水分量の管理をしていなかったと述べているわけです。次の設問1—2以下になるとちょっと違ってくるのですけれども、設問1—1についてはD成分の含有量を制御していた、管理手順にもそれが示されていた、ということでありまして、客観的に見ると、D成分の含有量を制御した結果このような製品が反復実施して作られていれば、先使用の発明としては完成していると考えてよいのではないかと考えています。

裁判実務でも、「発明者の認識」という、主観的なものを判断することは難しいですし、立証する側も非常に難しいのではないかと考えております。その意味で、飽くまでもD成分の含有量を制御して客観的に物が反復して作られているという点が重要かと考えております。

**【高林】** 設問1—1は、ここに書いてあるとおり、0.02になるように制御しており、製造管理手順にも示されていたという非常に客観的な記載がされているわけなので、発明として完成していたのだらうなと思うわけです。そこが田村先生は違うお立場だということです。

**【田村】** 単に、この状況では出願のしようがないでしょう。ご本人は、課題も効果も認識していないのです

から。そのようなものは発明などとは言わないし、出願もされないので、一般の無効の事例には出てくることさえないケースです。

**【梶並】** 田村先生がそのようにおっしゃるのは、実は私が最初にこれを作ったときには少し想定をしていました。リハーサルでありあまりその議論にならなかったと思うのですけれども、課題と効果というのが発明なのだというお立場に立つとすると、そういった判断も出てくるのかなと思いました。

ただ、私としては、構成要件がしっかりと制御されている、認識されているということであれば、それで発明完成ありと言えるのかなと。

特許出願する際に、確かに多くのケースでは発明の効果を書くわけですが、課題が何か、解決手段が何かということがやや分かりにくいというケースもあるだろうと思われる一方で、構成要件は分かっているというケースもあるかなと思います。

そういうことを踏まえると、構成についてしっかりと制御されているということであれば、発明完成ありと考えていいのかなと思い、私は「○」にしているということです。

**【田村】** 私は、過剰出願を抑止することが先使用権の趣旨だと思うので、出願できるという前提で考えています。普通、出願している場合には、構成についても意識して出願しているはずですが、もちろん、技術思想がはっきりと分からない場合でも、特に1994年の改正以降、構成に欠くことができない事項以外の記載が可能となったことは分かっています。とはいえ、何せこの状況だと課題も明らかでなく、とにかく出願するきっかけすら見当たらないので、私は発明があるとは言えないと思います。

一般に、出願している場合には構成を意識して出願しているので、このことが問題にならないという話だと思っています。

**【高林】** 田村先生のお立場に最初にショックを受けた人も多かったと思いますが、田村先生は別の発明としても完成していたならば先使用が主張できるという立場ですが、本件の場合、発明は完成していないと理解して先使用の成立を否定するわけです。ですから、これからの設問では田村先生の先使用が認められる場面はこれからどんどん広がっていくのでご安心くださいということでもあります。

では、梶並先生、1—2をお願いします。

**【梶並】** 承知いたしました。

設問1—2でございます。

## 設問 1：発明の完成（その 1）

1-2

Y1は、本件特許の出願前において、製品Pの製造過程でD成分が混入することを知っていたが、この点については特に何も手段を講じなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品PにおけるD成分の量は、（そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）0.02質量%前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用権は成立するか。

こちらは、Y1が、本件特許出願前において、製品Pの製造過程でD成分が混入することは知っていたが、この点については特に何も手段を講じていなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品PにおけるD成分の量は、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に0.02質量%前後であったことが事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合に、先使用権は成立するかという設問でございます。

**【高林】** この設問でも田村先生はやはり「×」なのだろうと思いますが、ほかの先生方がどうなるかが楽しみです。Y1に対しては先使用権が成立するという方は「○」、成立しないという方は「×」を出してください。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
1-2	×	×	×	×	○	○

一気に「×」が増えているということでありまして、梶並先生、高部先生、井関先生が「×」になってしまった。森田先生と佐藤先生はやはり「○」でいいよということでした。

何となく佐藤先生と森田先生は広く認めていくという立場が基調講演でうかがえたので、そうかなと思うので後でお伺いします。高部先生と井関先生は駄目とおっしゃるのだろうなと思っていたのですが、井関先生、お願いいたします。

**【井関】** この場合は、1-1と違いまして、「そうならない可能性は十分あったにもかかわらず」というところが問題でありまして、これは客観的には発明は完成していなかった。つまり、たまたまサンプルを見たら0.02だったかもしれないけれども、もしかしたら0.04とか、全然違う、クレーム範囲に入っていないものであった可能性があるわけですので、そうすると客観的に発明は完成していなかったから駄目だと考えております。

**【高林】** これは、ここに書いてあるのですけれども、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、実施していたのはほとんど0.02だったということがあったとしても、それは可能性が十分ある中での可能性のひとつであったのだから、発明として完成しているわけではないのだというお立場だったと思いますけれども、この辺は高部先生は同じということによろしいですか。

**【高部】** そうですね。先ほどお話ししたように、設問1—2では管理をされていなかったということです。そのために、「そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に」という言葉が入っているのだろうと思います。

ただ、私もこれが常にそうなるかというところとそうでない場合もあるのではないかと考えております。つまり、被告Y1のほうの手元にはたくさんの製造記録があって、全部0.02だったというような証拠を持っていて、それを提出されたときに、「そうならない可能性は十分にあった」というふうに原告のほうは言いにくいのではないかと考えています。訴訟の場では被告が「×」にならないような主張立証をする可能性があるのではないかと考えています。

それと、「偶然に」という中にも、実は技術常識的に、といいますか、A、B、Cを使って作ると必ずDが0.02ぐらい入るといような技術常識があれば、当然「○」に変わってくるわけでありまして。そういった意味では「×」としていますけれども、「△」の場合もなくはないという趣旨でございます。

**【高林】** これは「偶然に」という記載があるので、これがどうなのかなというところはだいぶ影響すると思うのですが、何かご発言がありましたらお願いいたします。

**【佐藤】** 私は、Y1の主観は必要ない、すなわち、コントロールするということは主観だと思うのですが、それは必要ないと思っています。反復継続して0.02になっていたということが客観的に示されていれば、それで足りると思っています。

それで、実は1—3のときのほうがもっと面白いと思っております。1—3のときも私は「○」を上げますので、そのほうが過激ですから、そのときにまたコメントさせていただけるとありがたいと思っています。

**【高林】** 1—2については森田先生と佐藤先生が「○」であるし、1—3に進んでいったときも立場が明確になっていくと思うのですが、梶並先生のお立場はどうだったのかなというのを伺いたしたいと思います。

**【梶並】** 基本的には井関先生と高部先生がおっしゃったこととほとんど同じかなと考えておりますけれども、発想としては、先使用権を主張する者がその発明を出願できるのかどうかというところを一つのメルクマールとして考えてもいいのかなと考えています。

そういう意味では、Y1はDが混入することは分かっていたけれども、その量については全く意識していなかったということですので、量に関する発明をしたとはいえないのではないかと考えています。

「その発明」をするということが先使用権の成立要件ということで79条に書いてありますので、発明ということはやはり技術思想をしていなければならないということなのだろうと思います。そうであるとする、D成分の量について意識をしていなかったことになる、先使用権を認めるのは難しいのかなと。

他方で、先ほど高部先生がおっしゃったとおり、技術常識として、D成分が入ればほぼ必然的に0.02ぐらいになるのだということが主張立証されているという状況であるとするならば、実質的にはその成分の量についても発明がされたといっているのではないかと考えていますので、「△」の場合も出てくるだろうと思います。

**【高林】** 田村先生のように1—1と1—2を同じと考えるのではなく、1—1ならば発明としては完成していると言えるけれども、1—2ならば、管理もしていないし、たまたま0.02だったというだけだから、これは出願した発明としてはあり得ないのだということですね。

**【梶並】** おっしゃるとおりです。

**【高林】** ほかに1—2について付加してご発言をされる方がいらっしゃらないのならば、次の1—3に進むことにいたします。

**【梶並】** それでは、1—3について、ご説明します。

## 設問 1：発明の完成（その1）

1-3

Y1は、製品Pの製造過程でD成分が混入することを知らなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品PにおけるD成分の量は、（そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）0.02質量%前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用权は成立するか。

Y1は、製品Pの製造過程でD成分が混入することを知らなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品PにおけるD成分の量は、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に0.02質量%前後であったことが事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用权は成立するかという設問でございます。

**【高林】** ますます成立しにくくなってきた状況だとは思いますが、先使用权が成立するという方は「○」、成立しないという方は「×」を出してください。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
1-3	×	×	×	×	○	○

私から見て左側の4名が「×」が継続していることはよく分かるなということですが、右側のお二人は相変わらず「○」ということで、これはDが混入すること自体も知らなかった、でも、たまたま後から調べてみたら0.02入っていたことが分かったということであっても先使用が主張できるという、お二人、森田先生と佐藤先生からご発言をお願いいたします。では、森田先生。

**【森田】** 基本的には一貫してずっと同じことをやっているという前提で、製品も0.02質量%ということですから、そこに何が含まれている、含まれていないというのは関係なく、客観的に同じことをずっとやっているときに、果たしてこれは先使用权は成立しないという整理でいいのかということですが。

「偶然に」の読み方も難しいと思うのですが、例えば原料から意図せず混入するということに、同じ原料を使っていればずっと同じことになると思うのですが、原料を変えたら混入量が変わってきて、それを偶然にみたいと言っていて、ある特定の原料だけを使って0.02になっているのであれば、別にそれは先使用权を認めていいのだろうという考え方です。

**【高林】** また後で重ねて質問するかもしれませんが、佐藤先生。

**【佐藤】** 私も、今、森田先生がおっしゃったこととほぼ同じようなことを考えています。それで、「×」を上げていらっしゃる先生方にご意見を聞かせていただきたいと思っておりますが、Y1は現在も同様であった

とします。D成分が含まれるということは知らなかったとします。知らないから管理のしようもないわけですが、もちろん訴えられているわけですから、そこでD成分が含まれていることは分かるということかもしれませんが、例えば過去分も訴えられているときに、その部分も全部知らないで実施していたとします。そして、これは知らなくても侵害になると思うのです。

その場合に、Y1が「侵害だと言われるけれども、ずっと同じことをやってきたのですよ、出願前からやってきたのですよ。そのときももちろん知らなかったのです。特許権侵害のときも知らなかったけれども、当時も知らなかったのです。同じことをやっているのです。そして、調べてみたら常に0.02でした。先使用権を認めてもらえないのでしょうか。」と言うときに、やはり認められないということですよ。すみません。質問になっていないですね。

**【高林】** その点は、井関先生、ご発言があればお願いいたします。

**【井関】** 先ほど森田先生、佐藤先生がおっしゃったみたいに、何か分かっているけれども、同じ原料で全く同じ製法で作っていて、必ず0.02以外になりようがないのだ、客観的にそうなのだということであれば、「偶然に」の読み方だと思うのですが、先ほど高部先生もおっしゃったように、先使用権は成立していると思うのです。つまり、客観的にはほかになりようがないのだと分かっているけれども、主観は関係ないと思っています。ですが、偶然と言うからには、ずっと同じ原料を使い続けていると言っても、本人が知らないだけで、例えばすごく湿度が影響するもので、0.02になっているサンプルは全部梅雨時にやっていた、6月にやったものばかりだと。ところが、10月の乾燥したときにやってみたら、実は0.02ではないのだ、知らないだけだということもあり、この「偶然に」というところに私はそのようなニュアンスを読みましたので、客観的には全然別になる可能性があったということだと、認められないということでございます。

**【高林】** 1—3は、Dというものが存在すること自体、Y1さんは全然気付いていなかったと。たまたま作ってみたら、後から分析したらDがあったよね、ということですので、佐藤先生や森田先生はその場合でも、個人的に認識しているかどうかは別として、Dがあること自体をY1さんは全然知らないわけですよ。それでも、その発明について先使用権が成立してよいのだということですね。森田先生。

**【森田】** 例えば、生物製剤みたいな細胞を含む医薬品みたいなものを考えてみると、細胞って一体何が入っているのかは誰も知らないのです。どこか組織から取ってきて加工したものがいいということだけが分かっている、その事実だけに基づいて医薬品を作っているわけで、その中に何が入っているかなんて何も知らないでやっているわけなので、そこに認識みたいなものを求められると、恐らくほとんど先使用権は成立しなくなって、細胞医薬とか、そういう分野によっては、分野が危なくなると思うので、認識は要らないという整理をしていただいてもいいのかなと考えます。

**【高林】** 佐藤先生が先ほど、侵害で訴えられた場合は、認識していようが、してまいが、0.02入っているのだから侵害だろうと言われてしまうわけで、そのときに抗弁として先使用を主張したいというときは、Dが0.02あることを知らなければ駄目だよというのは不公平だというふうにおっしゃったわけですね。

うんと井関先生が首を横に振っておられる。

**【井関】** 私は、認識は要らないというのは一緒なのです。全然認識していなかったことは何も問題ではなくて、ただ、「偶然に」のところが問題で、0.02というのが偶然にすぎないので、サンプルによっては0.02ではない、全然クレームを外れたような0.8かもしれない。それは分からないわけなのでこの場合は先使用権を認めません。ですが、たとえ知らなかったとしても、客観的には常に0.02以外になりようがない、そういうことをやっているのであれば認めていいと思います。

**【高林】** 意外と1—2と1—3とで4名の先生は同じ立場なのですけれども、一般的に言うと、Dがあることを知らなかったなんていうのと、あることは分かっていたけれども、管理していなかった。だんだんレベルが薄くなってきているわけですが、あることは知っていたけれども、管理していなかったけれども、そういうふうなものとして作っていたという場合と、あることも知らなかったけれども作っていたという場合とで、



井関先生や高部先生とは違いはないということなのですね。

**【高部】** 私はちょっとだけ違っています。設問1—2のほうはDが入ることは知っているわけですね。ただ、どれだけの数量なのかというところは管理をしていなかった。私は「認識」という言葉をあまり使いたくないので、管理はしていなかった、ということで発明が認められないことになります。

設問1—3になると、Dの混入についてそもそも全く発想としてない。そのような場合に、特許法79条の条文をどのように読むのでしょうかということを、認める先生にお聞きしたいのです。

というのは、79条には「その発明を」と書いてあって、その場合の発明は、Dは関係ない発明、A + B + Cという発明なのでしょうか。

**【森田】** 公然実施品みたいなのをイメージして、例えばもうDが入っているという、公然実施品としての発明が完成しているみたいなイメージを持っています。それが単に未公開であるということなので、発明の中には入っているという考え方を取っています。

**【高部】** 公然実施品も先使用の場合もそうですけれども、具体的な実施形式というもの、製品Pというものがあるわけです。製品Pというのはいわば点のようなものであるのに対し、「その発明」というと、点よりもちょっと面に近いといいますか、少し広くなると思います。「発明」というよりも、有体物のような物、単にピンポイントの点のようなものを保護しろというご趣旨なののでしょうか、79条の条文からそのようなことがいえるのかということがよく分かりませんでした。

**【佐藤】** 今の高部先生のご発言にも関係するのですが、私が発明の完成として捉えているのは、これは先ほどの基調講演でも申し上げましたけれども、一品、その数値範囲に含まれるものを完成させたのであれば、製造したのであれば、それは発明の完成だと捉えるべきではないかと思っているのです。

それで、ウォーキングビーム事件だと、発明の完成というのは当業者が反復実施して目的とする効果を上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すると言っていますけれども、判決文ではその後に、物が現実に製造されているとか、最終的な作成図面が作成されていることまでは要せずと言っています、正に物が現実に製造されると発明の完成がなされたと見るのではないかとやっているように私には見えるのです。

これは、特許権侵害の場合と先使用権の場合を分けるべきではないというのが私の意見でありまして、これは特許権侵害のときも、発明の実施をすることで特許権を侵害しますから、発明を実施するということでは、全く気が付いていなくても、今回の場合のようにD成分が入っていることを知らなかったとしても、発明は完成して、それを実施したということだと捉えるべきではないかと思っています。そして、先使用権の場合も同じように認められてしかるべきであるというのが私の意見でございます。

**【高林】** 梶並先生、お願いします。

**【梶並】** 佐藤先生のお話はよく分かりますし、お気持ちは分かるのですが、残念ながら79条は「発明をし」と書いてあって、「実施をし」とは書いていないということが非常にポイントになっているのかなと思います。

要するに、単に実施行為を行ってればよいということを79条は言っているわけではなくて、発明をしなくてはいけないと79条は言っている。そうであるならば、技術的思想を創作していなければならないと読むのが文言解釈としては自然なのだろうと思います。

ただ、出願前からずっと同じ行為をしてきたのだからいいじゃないかというお気持ちは分かりますし、法的安定性という観点からそれを保護すべきなのだというご意見も、それはあって当然かなと思います。けれども、それは残念ながら今の79条では保護されていないということで、今後、立法論としてそういったものを保護していくべきなのだというので、先ほど田村先生が最後のほうにおっしゃいましたけれども、現状のものプラスアルファで、別の物として作っていくことはあり得るのではないかなと思うところがございます。

**【高林】** では、森田先生、どうぞ。

**【森田】** 高部先生からのご質問で、D成分が入っていると知らないで、準備品そのものの点のような感じの権利範囲しかないというイメージで、もしD成分を知っていれば、そのD成分をもうちょっと変えてみようという技術思想とか周知慣用技術が適用できるのですけれども、知らないで、そこに何か周知慣用技術を適用する余地もなく、点の上で動くしかない。

今回、0.02で準備していて、それが0.02のまま実施しているので、その点の上にいるというような考え方を採用しています。

**【高部】** お考えは分かりました。

しかし、先ほどの佐藤先生の、1個作ればいいでしょうという発言に関しては、私は賛成できません。やはり反復実施できる可能性は必要だと思います。実際に作ったのは1個かもしれませんが、反復実施できるような状態になっていなければ発明とはいえないと思っております。立法論として、梶並先生がおっしゃったような方向性は私も賛成しております。

**【佐藤】** 高部先生、今の最後のご発言の一品作っただけでは駄目で、反復継続してというお話は、発明の完成の話と、一品作った後の先使用権が認められるための継続性というのは分けて考えるべきなのだと私は思っております。

発明の完成に関しては、先ほどのウォーキングビームの話もありますので、物が現実に製造されれば、それで発明は完成したと見るべきなのではないかと思っております。

その後、一品作った後、継続して実施していなければ駄目ですよということはそのとおりであると思っています。例えば長期の中断であるとか、事業の廃止であるとか、そういったことが起きたら先使用権は認められませんというのはそのとおりであると思っています。

それで、管理をしていなかったことによって、もし数値がばらついたとすれば、それは実施形式の変更で見べきであって、最初に一品作った段階で発明は完成しているというのが私の考えであり、立場でございます。

**【高林】** 田村先生、ご発言があれば。

**【田村】** 私も、立法論としては森田先生と佐藤先生に共感するところがあって、こういう場合はもう先使用権の成立を認めるべきだと思っています。ただ、梶並先生がおっしゃったことの繰り返しになるのですけれども、現行の条文上は、遺憾ながら「発明」と書いてあるので、そこは無視できないと思います。

このときに、今、条文を直したいと思っている我々としては、2つの選択肢があります。1つは、私のように、発明は要件に書いてあるから、発明同一性の要件を外すというものです。相対的に「その」の部分のほうが外しやすいなと私は思うので、発明を中心に広げます。

もう1つは、佐藤先生と森田先生のように、実施形式に着目することです。森田先生が強調されてきたとおり、先使用者の視点から見るということは、大変重要だと思います。これと、私のように発明を中心に先使用者の視点で広げていこうとする見解の両方が、立法論として欲しいと思います。

高部先生と梶並先生は、立法論としては森田・佐藤説で、そこは私と同じだと思います。そうすると、現行法の下であっても、実施だけをしていたときは狭いけれども、発明をしていたら、発明に着目してもう少し広く先使用権の成立を認める、という私の提案はどうでしょうか。

**【高部】** そこは私も賛成です。

**【梶並】** 私も賛成です。

**【佐藤】** 食い下がっているようで申し訳ないのですけれども、「発明をし」と79条に書いてあるのは、私はその経路の問題で書いていると思っています。特許発明の経路とは違うということを言うために入れた文言なのかなと思っていますところでございます。

実施の場合も発明を完成しないと実施もできないので、物を作った段階で発明を完成して実施をしている

から侵害になるということが起きているのではないかと考えているわけでございます。

**【高林】** 今は0.02で実施していたけれども、例えばクレーム内の0.04に材料を変えたらなくなってしまったというときに、いずれもクレームの範囲内ですので、佐藤先生は、これは実施形式の変更であるということで、その場合でも認められることもあるとおっしゃっているわけですね。0.02ですと準備をし、しばらく実施をしていたけれども、原材料を変えたりしたので0.04になってしまった。そのときに、これは実施形式の変更であるから、先使用権が成立する場合もあるとおっしゃっているわけですね。

**【佐藤】** そうですね。その0.04をどう見るかというところはあると思いますけれども、管理をしなかったことによって数値がばらついた際には、そのばらつきのところは実施形式の変更で認められるのかどうかというのを検討すべきと思っている立場です。

**【高林】** 0.04でやはりばらつきの範囲内ではあったけれども、ある程度材料を変えたら恒常的に0.04になってしまったという場合には、それも実施形式の変更であり、許される範囲内なのだということですね。

**【佐藤】** はい。材料を変えるというか、例えば湿度の問題でそうなったとか、そういうときは実施形式の変更で見るとということだと思っております。

**【高林】** そうすると、0.02と0.04を含んだような発明として先使用権者は認識していたというか、そういうことを要求しているということにはならないのですか。

**【佐藤】** 認識は必要ないと思っております。そこは客観的に同じ効果が得られるという範囲であれば、先使用発明の成立を認めるべきなのではないかというのが私の意見でございます。

**【高林】** だんだん深みにはまってきたような感じがありますけれども、森田先生と佐藤先生は一貫したお立場であることが分かりましたし、「×」の4名の中にもいろいろなお立場があるということも分かったということです。

では、今のところから更に進むことにいたしましょう。梶並先生、お願いいたします。

**【梶並】** 続いて、設問2に入ります。

設問2は、設問1の設定と少し違っております。

## 設問2：発明の完成（その2）

### 【設定】

Y2は、E成分を加えることで、保存期間を長期化することができることを見出し、A成分、B成分、C成分及びE成分を含む塗料（製品Q）を開発し、本件特許の出願前に発売に必要な全ての準備を終え、本件特許の出願後から製品Qの販売を開始した。

Xが、製品Qの分析をしたところ、A成分、B成分、C成分を含み、かつD成分を0.02質量%含むものであった。Xは、Y2の製品Qの製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y2を訴えた。

Y2は、E成分を加えることで保存期間を長期化することができることを見だし、A成分、B成分、C

成分及びE成分を含む塗料（製品Q）を開発し、本件特許の出願前に発売に必要な全ての準備を終え、本件特許の出願後から製品Qの販売を開始した。

皆さん、ずっと設問1の頭になっていると思いますので少しご説明しますと、Y1とY2は関係ございません。別の人です。このY2は、Dについての発明ではなくて、Eについての発明をしたかどうかのポイントになりますけれども、A、B、C及びEを含む塗料（製品Q）を開発して、準備をして販売をしていったということでございます。

Xが製品Qの分析をしたところ、A、B、Cを含み、かつD成分を0.02質量%含むものであった。Xは、Y2の製品Qの製造販売行為が本件特許権を侵害するとしてY2を訴えたというのが設問2の設定でございます。

それを踏まえて、設問2—1でございます。

## 設問2：発明の完成（その2）

### 2—1

Y2は、製品Qの製造過程でD成分が混入することを知っていたが、この点については特に何も手段を講じなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品QにおけるD成分の量は、（そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）0.02質量%前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用権は成立するか。

Y2は、製品Qの製造過程でD成分が混入することを知っていたが、この点については特に何も手段を講じなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品QにおけるD成分の量は、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に0.02質量%前後であったことが事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用権は成立するかというのが設問2—1でございます。

**【高林】** それでは、設問2—1について、先使用権は成立するかどうかをお答えください。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
2—1	×	×	○	×	○	○

田村先生は、この場合には「○」になるということですね。「その発明」というものとして、発明者は発明を完成しているということだから「○」だということなのですね。

それで、井関先生と高部先生と梶並先生は、ここは先ほどの1—2と同じであり、何か付加してご発言がございましたらお願いいたします。ないと首を振っておられる。

この場合だって当然「○」だよねというお二人はいかがでしょうか。

**【森田】** E成分は関係ないと思っています。Fとか、Gとか、幾ら入っていても関係ないと思っています。

**【高林】** 佐藤先生と森田先生ならば、E成分に着目した発明として完成しようが、どうだろうが、結果Dというものを使って、それを恒常的にというか、ある程度作っているならば、A、B、C、Dから成る発明の先使用が成立するとしていいのだと。別にEに着目して実施していようが、してしまいが、関係ないということですよ。一貫しているのかな。

高部先生、どうぞ。

**【高部】** 被告の立場だったら、訴訟の場ではE成分のことは言いませんよね。ですからそれは当然だと思います。

**【高林】** 高部先生のご発言は、E成分があるからどうでこうで、などということが訴訟の場に出てくるはずはないので、1—2と2—1は訴訟に現れるときは同じことになってしまう。1—2と2—1は、訴訟の場ではEに着目して私はやっている、というようなことにはならないから、A、B、CにDが必ずついてくるかどうかという話では、同じだということですよ。

田村先生、どうぞ。

**【田村】** おっしゃるとおり、ほとんどそうだと思うのです。例えば、アメリカの事件であれば、ディスカバリーなどでたまたまE成分が見付かるということもあり得るので、ゼロとは言えないかなと思います。でも、おっしゃることはよく分かります。

**【高林】** 田村先生だと、E成分が出てきたらもうハッピーと。

**【田村】** むしろ私が被告の立場であれば、何か別発明をしていませんかと聞きます。もちろん、今はもう高部先生の知財高裁の判決があるので、無理かもしれませんが。

**【高林】** 今、Eに着目して発明として完成していたかどうかという問題について、2—1について何か付加してご発言は。森田先生どうぞ。

**【森田】** そもそも準備をして即時実施しているのです、何かがいいと思って作っているわけだと思うのですよね。必ずしも何かがいいというのは、A、B、C、E成分だけでなく、ほかのいろいろなことを兼ね備えたときにいいということで、ある意味何かの効果を得られているから作っていると思うので、全ての物が、E成分が入っていると同様の、何らかの発明が完成していた感じではないかなと思います。

この点、田村先生はどうお考えになりますか。

**【高林】** そうですね。そこで田村先生は、後半の問題はいいけれども、前半は駄目という。

**【田村】** 特に、ピタバスタチン事件での被告側の主張が、基本的にはそうですね。後発医薬品として出そうとしているのだから、何かのイノベーションはあるのであって、それが同じである必要はないでしょう。それを求められたら、ちゃんと立証できるかどうかはさておき、そのようなスタンスを取ります。利益衡量としては、森田先生がおっしゃるとおりです。

繰り返しになりますが、立法論で考えれば、そもそも発明であることも求めずに、実施形式で考えて予測の範囲内だとするという見解に、非常に賛成です。ただ、条文には発明と書いてあるので、そのように解釈することは苦しいと思っています。

**【森田】** おっしゃるとおりです。特許法79条の条文の「その発明」というのがよくないのだと思います。

**【梶並】** 田村先生にお伺いします。先ほどの設問1との関係ですが、設問1のほうでは特にEということは出てこないのですけれども、捉えようによっては、Y1は、従来技術ではあるのですけれども、A + B + Cというものは発明したといえなくもないのかなと思ったのですが、そこはどういうふうに考えるのでしょうか。従来技術では駄目だということになるのですか。

**【田村】** それは難しいですね。結局、発明と新規性の要件は違うからです。がちがちの理屈で答えると、A、B、Cが世の中に蔓延していることを知らなくてやっていた人は発明をしたことになります。その発明の新規性は否定されますが。他方で、勉強していてA、B、Cがあることを知っている人は、発明したことにならな

いということになります。となると、何も知らないで発明した人のほうが、むしろ保護されることになりかねません。

結局、条文上は発明と書いてあるだけで、その発明が新規性・進歩性を満たす必要はないように読めます。そのため、理屈の上では、確かにバランスが悪くなっているのではないかと思います。要するに、発明が要件とされていることの問題点がここにも出ているということだと思います。

**【梶並】** ありがとうございます。分かりました。

**【高林】** 田村先生の立場が明確になったなというところですね。

次に、2—2をよろしくお願いします。

**【梶並】** それでは、続いて2—2でございます。

## 設問 2：発明の完成（その2）

2—2

Y2は、製品Qの製造過程でD成分が混入することを知らなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品QにおけるD成分の量は、（そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）0.02質量%前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用权は成立するか。

Y2は、製品Qの製造過程でD成分が混入することを知らなかった。しかし、本件特許の出願前から製品QにおけるD成分の量は、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に0.02質量%前後であったことが事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用权は成立するか。設問1—3とパラレルの設問になっております。

**【高林】** お答えをどうぞ。

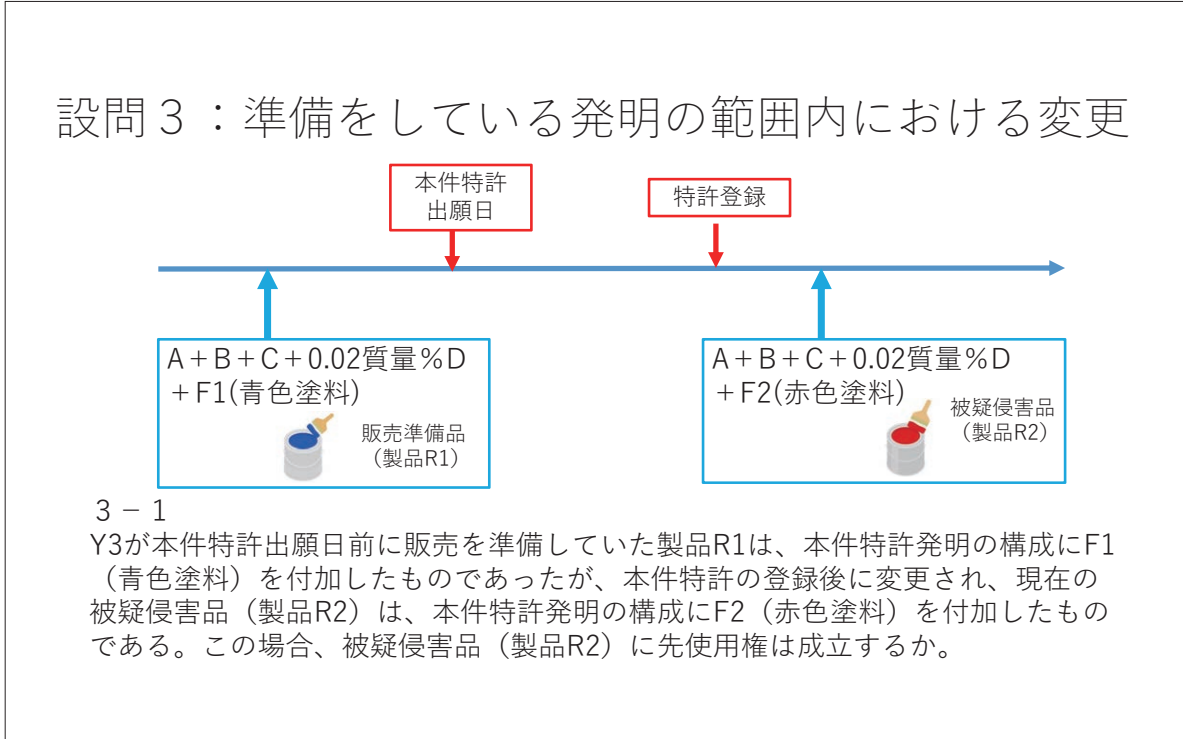
設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
2—2	×	×	○	×	○	○

これはあまり差がないなという感じで設問を見ておりましたが、案の定、やはり田村先生はE成分というところで発明が完成しているから、D成分についての認識はどうでも関係なく先使用は認められるということでありまして、佐藤先生と森田先生は一貫して「○」、2—1と2—2の違いはないということですよ。高部先生と井関先生も同じ立場ですね。だから、2—1と2—2は差異がないということだと思います。

特にご発言はございませんでしょうか。次の問題に行くことにいたしましょう。

**【梶並】** 続いて、設問3でございます。

今度は、準備をしている発明の範囲内における変更かどうかというテーマでございます。



こちらは設問として3-1と記載しておりますが、Y3が、本件特許出願日前に販売を準備していた製品R1というものは、本件特許発明の構成にF1（青色塗料）を付加したものであったが、本件特許の登録後に変更され、現在の被疑侵害品（製品R2）というものは、本件特許発明の構成にF2（赤色塗料）を付加したものであった。この場合、被疑侵害品（製品R2）について先使用権は成立するかという設問でございます。

**【高林】** この設問について、先使用権が成立するという方は「○」をお願いいたします。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
3-1	○	○	○	○	○	○

全員「○」ですね。そうだろうかと予測していると思うのですけれども、だんだんどつぽにはまってくるという引っ掛け問題みたいな感じのところもないわけではないので、後ろに行くと、さっき「○」だったのに今度はどうなの、みたいな話になってくると思いますが。

F1という構成要件は、特許の発明特定事項と関係ない構成要件であるから、特許のクレームと関係ない構成要件を変えようが、A、B、C、Dというものが前後同じように使われているならば、当然これは先使用が主張できていいよねということになります。この問題はプレゼンをやっていたときの森田先生の発言と関係があるのかなと思います。いかがでしょうか。

**【森田】** 周知慣用技術の転換だと思っておりますけれども、青を赤に変えるぐらいのことは通常やることということで、実施形式の同一性を認めていいのではないかという立場です。

**【高林】** ここで言うと赤か青かなんていうことは通常の周知技術の変更にすぎないのだから、赤が青になろうが関係ないよねということですが、この点、問題を作った梶並先生などももちろんそうだよね、ということでしょうか。

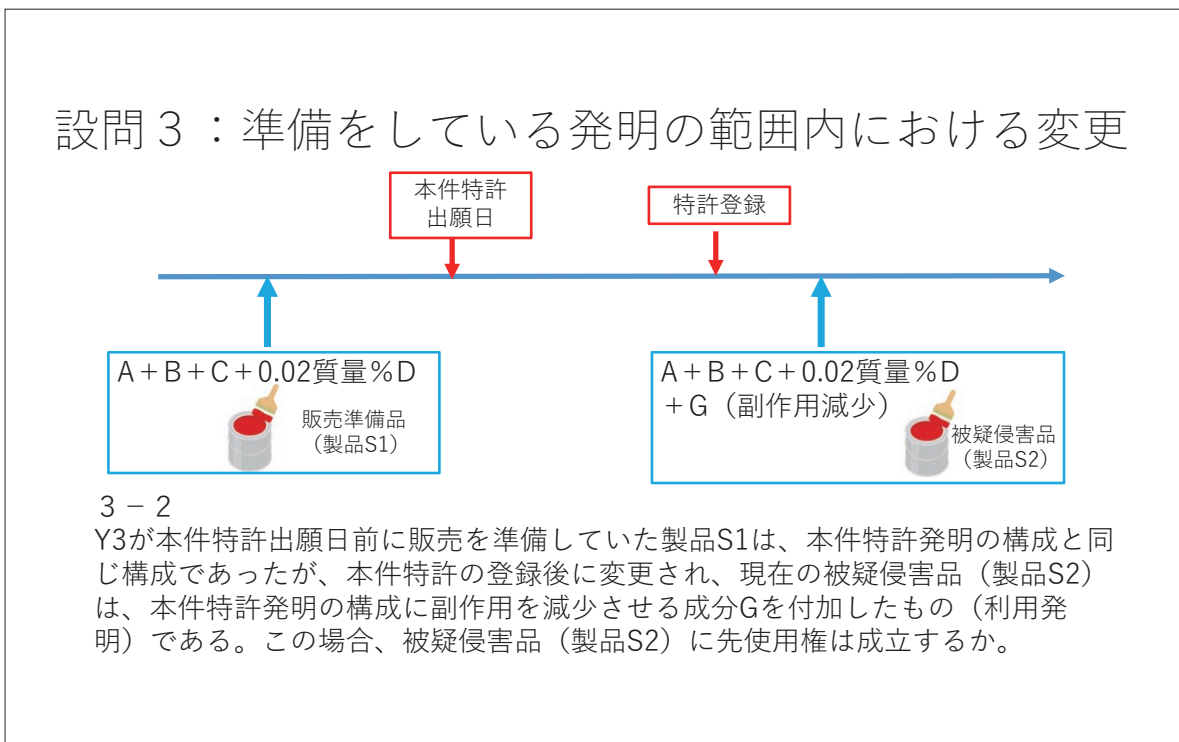
**【梶並】** 先ほど田村先生が整理をしてくださりましたけれども、発明を出発点に考えるという考え方と、実施形式を出発点として考えるという考え方で分けたときには、発明を出発点とするという考え方であれば、

何の疑問もなく認められることになるだろうと思います。つまり、技術的思想としては A、B、C、D というところについて一緒ですので、そこに変化はないだろうと思いましたが、実施形式に着目する考え方の場合、もしかすると F1 というものから F2 に変える、青を赤に変えるということであっても認めないという考え方があり得るのかなど。実施形式に非常にこだわる考え方であると、そういった考え方があり得るのかなと思って作成いたしました。先ほど森田先生がおっしゃったとおり、この程度であれば通常的设计変更みたいなものだとおっしゃいますので、そうであれば、これはいずれであっても先使用権は認めるということになるかと思いました。

**【高林】** 何か付加して発言する方はいらっしゃいますか。

大体これはいいのかなと思う方が多いのだろうと思うのですが、だんだん難しくなってくるので、次の問題をお願いいたします。

**【梶並】** 続いて、設問 3—2 でございます。



今度は、Y3が本件特許出願日前に販売を準備していた製品S1というものが、本件特許発明の構成と同じ構成であった、A + B + C + 0.02 質量% Dであったけれども、本件特許の登録後に構成が変更されて、現在の被疑侵害品（製品S2）というのは、本件特許発明の構成に副作用を減少させる成分Gを付加したもの（利用発明）である。この場合、被疑侵害品（製品S2）に先使用権は成立するかという設問でございます。

**【高林】** クレーム外の構成要件を加えておりますが、この場合でも先使用権が成立するという方は「○」、成立しないという方は「×」をお願いいたします。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
3—2	○	○	○	×	○	×

高部先生は「○」。井関先生は「×」かなと思いましたが、森田先生が「×」は皆さん意外だなと思ったかもしれませんし、高部先生が「○」というのも意外だなと思った人が多いと思いますよ。ですから、その3名に最初に発言していただきたいと思います。高部先生、「○」ですか。



**【高部】** はい。私の立場からいきますと、被疑侵害品 S2 というのは、G 成分が入っているかもしれないけれども、「A + B + C + 0.02 質量% D」というものであることには変わりがないのです。G という成分が入って、それによって副作用が減少するというのですが、S1 という「その発明」の内容からすると、それが実施形式として更に範囲が小さくなったかもしれないけれども、認めていい範囲なのではないかと思えます。

G 成分が副作用の減少ということで新たな顕著な効果を生じていて、そのために利用発明になって、もとの発明と全く異なってしまうというときに、発明の範囲に入るのですかという話はあるのかもしれないのですけれども、被告製品としては原告の特許発明の範囲に属していて、しかも、出願前には原告の特許発明と同じことを既に実施していたという意味で、これは先使用を認めてもよい場合ではないかと思った次第です。

**【高林】** 設例としては「成分 G を付加したもの（利用発明）」と書かれているのですけれども、ということは副作用を減少する G というのはすごい効果だということが書かれているように思いますが、設問を作った梶並先生、どうですか。

**【梶並】** そこは、要するに別の発明として成立し得る程度に顕著なものだということで「利用発明」と書かせていただいておりますので、そういう前提でどうかということなのです。

私の意見を述べてしまうと、利用発明であることは全く関係がなくて、技術的範囲との関係で見たとき、まず先使用権として認められる技術的範囲がどこまでなのかというのを見て、その内側に入ってくることに変わりはありませんので、そうであれば先使用権は認められるはずだろうと考えております。

**【高林】** 高部先生、そこはそれでよろしいということですか。

**【高部】** はい。私はそこはいいのではないかと考えています。ただ、すごくいい効果が生ずるということを別に被告は言う必要もないものですから、厳密にこれが本当に利用発明で、全く違う発明なのだと主張されたとしても、技術的範囲に属するには違くないという話であって、先使用として認めてもよいのではないかと思います。

**【高林】** 田村先生、うれしいのではないかとと思うのですけれども、いかがでしょうか。

**【田村】** 私より先に、森田先生と井関先生にお願いしたいです。

**【高林】** 森田先生が「×」になっているというのと、井関先生がやはり「×」だということを次にお伺いしたいと思います。では、森田先生、お願いします。

**【森田】** 私が申し上げているのは周知慣用技術の基準なので、利用発明というときに変わってしまうのです。そうすると、G を添加するというのが周知慣用技術の付加ではないので、「×」なのではないかということなのです。

利用に関しては、利用発明というよりは、準備品をそのまま利用するものもいいとしても、これは変容させているので、ここまでは認めないのではないかという立場です。

**【高林】** 森田先生が意外とここに厳しいなというのが、「×」が出てきたのが初めてかなと思うのですけれども、井関先生、いかがでしょうか。やはり「×」ということですか。

**【井関】** はい。私、先ほど高部先生が、この利用発明ですごく顕著な効果があって、別発明になってしまっているのであれば別論ということをおっしゃっていたように聞こえたのですけれども、私はこれは「利用発明」と書いてあるのでそのケースだと、副作用を減少するというのは今までにない新規性・進歩性のある、効果のある別発明であると、つまり、基本発明である A、B、C、D というのを土台に改良発明として出てきた別発明だと解釈いたしました。そうしますと、同じ発明という条文、「その発明」というものとは範囲を異にしてしまう、はみ出ている、別の発明になっています。これは利用発明でありますから、基本発明の特許権の効力としてはもちろん及んでくるわけですが、これは発明全体としてはもはや特許発明と異なる発明になっているので、先使用発明と異なる発明になっていると及ばない、そのような趣旨であります。

**【高林】** では、田村先生。

**【田村】** 井関先生のお立場は、今日のご講演ではっきりしましたから、今のようにお答えされるのはよく分かるのです。

私はどちらかというと森田先生を、より私の次元に引き付けたく思っています。森田先生は、先ほどのご発言あるいは今日のご講演で、やはり物に着目して、準備品とそれに対する即時実施の意図という表現をされた上で、利用発明という切り口であるかどうかはともかく、もう別物になっているのではないかというお話をされていました。

私は、要件論としては、発明の範囲内という問題と事業の範囲という問題の2つがあると思っています。それで、発明思想のほうから見るのが発明の範囲内だとすると、森田先生がおっしゃっている即時実施の意図というのは、最高裁の言う事業の準備のほうの話であり、事業の範囲の話だと思うのです。もちろん、私も、それは大事な要件だと思います。ただ、それも、技術あるいは思想で考えるのではなくて、まさに森田先生が時々示唆されているように、準備品とG成分が加わったものがどのくらい違うかという問題になるかと思います。

それは、私の説だと、先ほどから申し上げている関係特殊的投資、つまり、最初の準備品に投資した投資が全く役立たないかどうかで決めます。例えば、最初に先使用者が実施したのは家電製品でしたが、全く同じ発明を、侵害訴訟の時点で街路灯に使っていたとします。このときには、技術的には全く同じだったとしても、家電製品に対する事業の投資というのはおそらく役に立ちません。そこで、これは関係特殊的投資をまだしていないと言えるので、先使用を認めなくてよいと思うのです。

この件では、S1からS2へと変更されているけれども、Dを製造するところまで一緒に、おそらく製造ラインとかを生かせると思うので、こういうときは、即時実施の意図があったとして事業の準備があったと認めてよいと思います。

森田先生は時々、利用発明という単語がお言葉の端に上りますが、どちらかというと、お金をかけたところと違うかどうかという基準で見たほうがよいのではないかと考えております。

**【森田】** 分かります。Gを加えるということが、例えば先使用発明をしていたときに、副作用があるから副作用を低減しなければいけないということを問題として認識していて、かつ、Gがそういう副作用を低減する効果があることもよく知られているという感じであれば、周知慣用技術の付加ということで認める。

ただ、全然違う発明に変貌してしまったときに、全く完成してもいないし、思いついてもないときに、そこに先使用権を認めるというふうになるかということ、即時実施の意図というのを最高裁が要求したからには、そこまではやり過ぎなのではないかと感じたということです。

**【田村】** ご指摘のとおり、いつの時点で周知慣用でないといけないかが問題となります。もしそれが出願の時点だとすると、出願日から20年間特許が存続しますから、何となく普通にやっていたら、出願から2年間は進歩性があるような範囲だったけれども、残りの18年間でうっかり変更したということがあると思うのです。なるべく実施を保障しましょうという森田先生のお立場からすると、あまりそういう制限をしないほうがよいのではないかと思います。

ただ、森田先生は最高裁があるからそのようにお考えになっているということであって、もしかしたら立法論としては、私と同じ方向に考えていただけるのでしょうか。

**【森田】** 立法論としては変えてほしいなというところです。今回、周知慣用技術基準というものでいくところになってしまう。

**【高林】** では、佐藤先生。

**【佐藤】** 今のお二人の先生の議論を聞いておまして、なるほどと思うところがたくさんあるのですけれども、私の意見は、成分Gをプラスしたことによって、優れた他の効果が得られるとしても、それは関係ないと判断することが正しいのではないかと考えています。

なぜかということ、これは先使用者と特許権者の公平を図るという制度において、先使用者がなした先使用

発明である A + B + C + D0.02 質量%の発明の貢献で、特許権者の特許発明 A + B + C + D0.01 ~ 0.05 質量%に対抗する、この構図は変わっていないと思うのです。後から E を付け加えようが、F を付け加えようが、何を付け加えようが。それゆえ、やはり先使用権の成立は、付加したものがたとえ周知慣用でないとしても影響されるべきではないと思っております。

リハーサルのときは森田先生と完全に意見が一致していたと思っております、ここで何か裏切って敵対するみたいになってしまっていて恐縮ですけれども、私はそんなふうに思っています。

**【高林】** 井関先生、どうぞ。

**【井関】** 先使用権というのは、基本、出願前に自分が発明をし、実施をしていたことを継続させてあげる、そこはもちろん大事にしなければいけないし、それは十分守るべきだとは思いますが、今の話は出願日の後になって新しい発明をしているという話ですよね。だから、出願時点で先使用権が認められるときには知らないでということをやっていますけれども、その後の実施形式の変更の話になってくると、もはやそのような縛りはないわけですから、これは特許権者のいい発明、改良発明を見てまねをする、それも可能なわけですよね。

そうしたときに、自分が出願の時点で既にやっていた発明の範囲を超えて、人の発明をまねして、そこにまでどんどん広げていくということがなぜ許されるのか。それが許されるというのは非常に不公平な感じがしています。特許権者は、特許出願をし、クレームを書き、自分の発明をちゃんと公開し、ということで大変な努力をしているわけなので、それに対して先使用者というのは、確かに発明をし、実施をしていたかもしれないけれども、実際に客観的に見えているのはピンポイントの実施品が出願前にあったというだけです。クレームを書いているわけでもない。そのような場合に、私の発明は実はこんなところまで及んでいたのですよと後になって大変広いことを主張してくるのはとても不公平な感じがしております。

たかだか抗弁にすぎない、別に独占権があるわけではないのだからたいしたことはないと言われるのだと思いますけれども、特許権者の側から見れば、そんな先使用者がいっぱいあらゆるところに出てきて、そこは独占権に穴があくわけですから、何のために特許を取ったのだろうと。出願前にやっていた発明であれば仕方がない、我慢しなければいけないけれども、出願後になって、わやわやと「実は」と広がってくる、別発明にまで侵食されてくるという感覚で、特許権者から見たら、せっかくな改良発明を自分が基本発明に基づいてやっているのに、それをまねして先使用者が出てくるのだということは大変不公平な感じを受けるのです。

**【高林】** 梶並先生、どうぞ。

**【梶並】** 幾つかあるのですが、井関先生が今おっしゃった、実施形式としてこれしかやっていないのにこれぐらい広げてということは、そういう場合はあるかもしれませんが、一旦それは措いておいて、設問3-2に戻って考えてみたときには、訴訟の構造的には、被告側は先使用権の抗弁の主張をするわけですが、そのときに主張する内容としては、出願日前に A + B + C + 0.02 質量% D をやっていたよということですね。それで十分だということになるわけです。では、その抗弁に対して原告は何を主張するかというときに、利用発明では駄目だよという説に立ったときにどういう主張になるのかというのがなかなか難しいのかなと思われるところです。

原告側の反論として、被告がやっているのはプラス G という非常に顕著な効果をもたらす新しい発明なのですよということを、原告が言うのかということですね。それが利用発明となるようなものなのだよということを誰が主張立証するのかということが非常に疑問だと思われるところです。被告が言うわけではなくて、原告がそういうことを言って、では何を基準にそれを判断するのか、進歩性があるものなのかということはどういった判断になるのかが非常に難しいところだと思えます。

**【田村】** 口が滑られただけのような気もいたします。井関先生のご指摘はよく分かりますが、設問3-2だと、特許権者が先に利用発明を思い付いたという点が条件に入っていないので、事例としては、先に Y3 のほう

が思い付いた場合を含んでいます。

他方で、井関先生がおっしゃることも、確かに利益衡量としてあり得ます。特許発明者のほうが先に利用発明を思い付いたときには、その利用発明についても一回特許権者は先に出願して、それよりもY3のほうが遅ければ先使用を認められないでしょう。逆に、2回目の特許出願に対してもY3のほうが早ければ、その場合は先使用が認められるという話になります。しかし、この設例は、そういった事例ではなかったということだと思えます。

**【梶並】** 私も田村先生と全く同じように考えていて、先ほど申した主張の構造としては、先使用の抗弁に対して原告が何か利用発明の主張をするのであれば、それは原告として別途利用発明について特許出願をして特許が認められているのであれば、別の請求原因事実としてその特許に基づいた主張をしていくことになるのだらうと思えます。

それに対して、果たして利用発明との関係で先使用権が成立するののかというのは、田村先生がおっしゃたとおり、Y3側が、その利用発明の出願日より先に利用発明の実施をしていたのかというところが問題になってくるのかなと思えます。

**【井関】** ありがとうございます。確かに、利用発明をどっちが先にしたとは書いていないので、私が申し上げたような事例もあるし、そうでない場合もある。両方あり得るということですから、私が「口が滑って」間違ったことを言ったわけではありません。先使用権を認め「○」とするのであれば、どちらでも認めるということになると思うのです。だから、先ほど私が申し上げたようなケースだと不公平感が際立つという形になります。必ずしもそうではないということは分かります。

先ほど梶並先生がおっしゃった誰が主張するのかというところは、確かに現実の裁判を考えたときには難しいことなのかもしれないのですが、先使用権が成立したけれど、今被告は利用発明を作っているという前提なのですよね。そうしますと、先使用権が認められて、だから、出願時点においては確かに同じ発明をしているけれども、今は実施形式を変更しているという場面で、同じ発明、自分が実施の準備をしていた発明の範囲内ですかということ、先使用権の成立のために必要なわけですから、そのときに原告としては、いやいや、あなたが今やっていることは出願日においてやっていたことと違うでしょうと。実施形式の変更をしていて、それはあなたが準備していた発明の範囲を超えていますね、ということは原告として言えるのではないですか。それは言ってはまずいですか。

**【梶並】** おっしゃるとおりで、位置付けとしては先使用の抗弁に対する積極否認という位置づけになるのだらうと思えますが、利用発明かどうかというところの立証がすごく難しいのかなと。

つまり、ささいな構成要件を付加しただけなのか、あるいは本件でいうところのGという非常に重要な構成要件を付加したのかということについての主張立証が、原告側がそれを主張するのかなというのが、非常に違和感があるなと思うところがございます。

**【高部】** それは不要だと思います。飽くまでも被告のほうが先使用でやっていた発明の範囲内である、事業の範囲内であるということ、これを主張立証すべきであるので、原告が利用発明だからということ、これを主張する必要はないと思います。少なくとも立証責任があつて、ノンリケットだったときに原告に不利に働くということはないと思います。

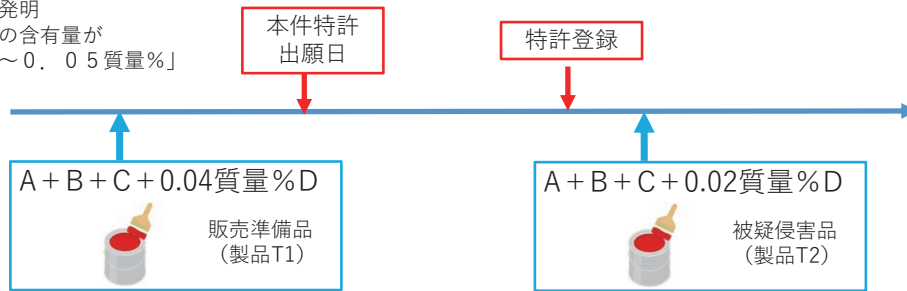
**【梶並】** そうですね。立証責任はあくまでも被告側にあるということですね。

**【高林】** では、3—3をお願いいたします。

**【梶並】** それでは、設問3—3でございます。

### 設問3：準備をしている発明の範囲内における変更

本件特許発明  
「D成分の含有量が  
0.01～0.05質量%」



3-3

Y3は、D成分の含有量が0.01～0.07質量%の場合に安定化に寄与することを確認した上で、0.04質量%（意図的に調整）の製品T1の販売を準備していたが、製品T1は、本件特許の登録後に構成が変更されまして、現在の被疑侵害品（製品T2）のD成分の含有量は0.02質量%（意図的に調整）である。この場合、被疑侵害品（製品T2）に先使用権は成立するか。

今度は、Y3は、D成分の含有量が0.01～0.07質量%の場合に安定化に寄与することを確認した上で、0.04質量%、これは意図的に調整をして製品T1の販売を準備していました。ですが、製品T1は、本件特許の登録後に構成が変更されまして、現在の被疑侵害品（製品T2）のD成分の含有量は0.02質量%、こちらも意図的に調整をされたものということでございます。この場合に、被疑侵害品（製品T2）に先使用権は成立するかというのが設問3-3でございます。

左上に、おさらいですが、本件特許発明は「D成分の含有量が0.01～0.05質量%」であるということが記載されております。

**【高林】** 0.04から0.02に変更した場合であるが、いずれもクレームの範囲内ですけれども、これは先使用が成立してよいという方は「○」をお願いします。

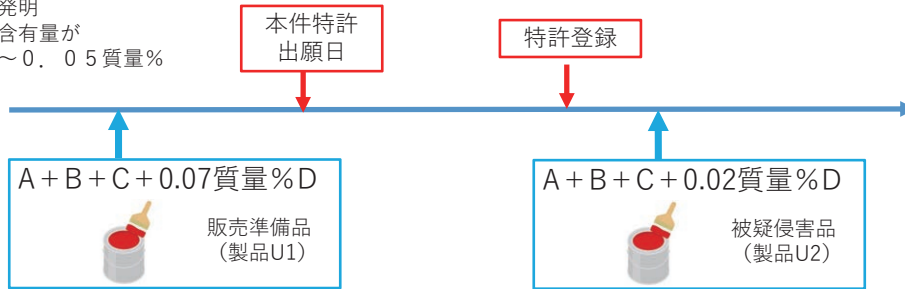
設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
3-3	○	○	○	○	○	○

全員が「○」ということですね。クレーム範囲内からクレーム範囲内への変更であるということなので、これを「×」という方は一人もいない。では、次をお願いいたします。

**【梶並】** 次は恐らく分かれるのではないかと思います、設問3-4でございます。

### 設問3：準備をしている発明の範囲内における変更

本件特許発明  
D成分の含有量が  
0.01～0.05質量%



3-4

Y3は、D成分の含有量が0.01～0.07質量%の場合に安定化に寄与することを確認した上で、0.07質量%（意図的に調整）の製品U1の販売を準備していたが、製品U1は、本件特許の登録後に変更され、現在の被疑侵害品（製品U2）のD成分の含有量は0.02質量%（意図的に調整）である。この場合、被疑侵害品（製品U2）に先使用权は成立するか。

今回は、Y3は、D成分の含有量が0.01～0.07質量%の場合に安定化に寄与することを確認した上で、今回は0.07質量%に意図的に調整して製品U1の販売を準備していたけれども、U1構成は本件特許の登録後に変更されて、現在の被疑侵害品（製品U2）のD成分の含有量は0.02質量%、こちらも意図的に調整されたものである。この場合に、被疑侵害品（製品U2）について先使用权は成立するかということでございます。

**【高林】** これはまた難しくなってきましたが、クレーム範囲外のものを実施準備していたが、その後クレーム範囲内のものに変更したという場面であります。「○」、「×」をお願いします。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
3-4	×	×	○	×	○	○

この場合で、予測どおりかどうか分かりませんが、井関先生と高部先生は「×」というのはそうですし、梶並先生も「×」ですね。田村先生、森田先生、佐藤先生が「○」です。

では、梶並先生、なぜ「×」か、ご説明をお願いいたします。

**【梶並】** 出願前が0.07ということで、これはクレームの範囲から外れているということになります。0.01～0.07について安定化に寄与するということを確認しているわけですが、出願前の時点において実施しているのは0.07ということなので、本件発明の技術的範囲との関係では実施の準備があったとはいえないのではないかとということで「×」にしております。

**【高林】** Y3としては、この特許とは違うのですが、0.01～0.07が安定化するという、言ってみれば発明として完成できるというか、新規性・進歩性があるかどうかは別として、発明として認識していたが、実際に準備していたものはクレームの範囲外であったという場合に、自分の認識していた発明の範囲内で変更したけれども、実施の準備をしていた物がクレーム範囲外だったから、これはもう絶対的に駄目だよというの、高部先生と井関先生はそうですね。何か付加していただければ。

**【高部】** 出願日において0.07という本件特許の範囲外のことを実施されていたので、特にY3に法定通常実施権を与えて保護する必要はないということでございます。

**【高林】**そこは、そういうのが通説というか、そういうものになるのだろうなという気持ちではありますが、「○」である3名にご発言をいただくことにしたいと思います。田村先生どうぞ。

**【田村】**通説でないことは認めつつ、私の考えは「△」に近いところがあります。

たとえば、0.01～0.07という発明をしていて、0.01～0.05というのがさらによい効果だったとします。このように2段階になっていて、ここが利用発明に当たるようなときには、私は食い込みを認めません。ところが、実は0.01～0.07で同じ効果だということであれば、同一発明であると言えるでしょう。特許発明を0.05にしたのは安全策を取って低めに設定したか、あるいは0.06、0.07についての実施例がなかったからかもしれません。その理由はともあれ、同じ発明である以上は、もし出願していれば特許は認められなかったところですよ。出願したときと同じ地位を保障するという私の立場からは、当然に先使用者が実施できるということになると思います。

反対のお三方は、出願前にはクレームの外だったとおっしゃいますが、ちょうど森田先生も私も非常に問題視していた訂正絡みの事件があります。訴訟になって、まさに訂正の抗弁として、この被告の先使用を防ぐためだけに、同じ発明の中で減縮したようなときも、結論が変わらないのかどうかということが気になります。

**【高林】**その点は当然問題になると思いますね。訂正されたことによってクレーム範囲外になってしまって、出願時からクレームが減縮されていたのだからというような意図的な場合はどうですかと田村先生が質問しておりますが、高部先生、いかがでしょうか。

**【高部】**そういう事態が生じるのをすごく不都合だというのは、気持ちはよく分かるのですが、考え方としては出願日にどうだったかということを考えていいのではないかと思います。特許出願日の段階ではクレームの範囲内だった、つまり、クレームについて、出願日に発明全体について先使用権が生じていたということになりますと、全体を実施することができる通常実施権がある。その後、訂正をされた結果、発明については減縮されたかもしれないけれども、出願日当時、取得した先使用権はそのまま維持されることとは可能なのではないかと思います。

そうすると、最後の設問6にも関係するのですけれども、今、田村先生が言われたように、出願日前に実施をしていたところをあえて削るような訂正をした場合でも、先使用権を認める可能性はあると私は考えたと思います。

**【高林】**かなりショッキングな話、ショッキングかどうかは知らないけれども、判例と違うということかなと。

**【高部】**私が先ほど述べた考え方は、先ほどご紹介のあった裁判例とは結論は違うのですけれども、もしその裁判例に対してバランスを欠くというご批判があるようでしたら、先ほど述べた考え方があり得るのではないかと考えました。

**【高林】**最後の設問の話になってしまっているのですけれども、井関先生、いかがですか。

**【井関】**田村先生は、訂正や補正とか安全策で縮めたものが同じ発明だという前提に立たれていますが、私はそこが違って、先ほど田村先生や森田先生が問題にされている光照射事件は、訂正がもう確定したのだったら、訂正後の新しいクレームで出願され、それで特許権が得られたのだということになるとして、遡及効がちゃんと128条にあるのだから。初めは違ったのだと言ってみても、今となっては出願時のクレームでもなければ、まして特許権も取られていないのだし、そこはもう先使用権なんかなんかなくても自由に実施できるわけだから、先使用権を認めなくても何の問題もないということですので、私は訂正後だとか何とかは関係ないと思っています。

この設例ですけれども、0.01～0.07、数値限定発明だと思うのですが、それだったらこの限界の数字のところには何か意味がないと特許を取れないのではないかと思います。そうすると、これは同じような発明で片や0.07と言ひ、片や0.05と言ひ、これが両方正しいというのはどんな事例なのかはよく分からないなということですが、両方正しいということであれば、それはもう効果なりが違うはずだと思います。

す。違わなかったら、同じ発明で数値が違うというのはどちらかが間違っているということだと思うので、数値が違う以上は別の効果がある、別発明だと思います。

そうすると、0.07というこの発明のクレームの範囲外だったということは、もう別発明を実施されていたのだと評価できると思いますから、これは先使用权の同一発明という要件を満たさないと考えます。

**【高林】** 0.05か0.07か。田村先生、お願いします。

**【田村】** 私は、こういうケースは日常的に起こると思っています。クレームをサポートするために、満遍なく実施例を設けるわけではないので、0.06や0.07のところを確認せず、実施例の1つが0.05で、比較例が0.08だというときに、0.05をクレームにするということはよくあると思います。むしろそうしないと、特許庁で認められないでしょう。その状況で、被告のほうは別途0.06を実験して、基本的に同じ結果が得られるということを発見するのは、しょっちゅうあることのように思っております。

**【高林】** 手を挙げられた佐藤先生、どうぞ。

**【佐藤】** 田村先生の今のコメントに関してですけれども、よく起きる話だと思います。いわゆる「安全策を取って」と田村先生はよくおっしゃると思うのですが、それはよくあることだと思っています。

私は、これは技術的思想の本質は何なのかということがすごく重要なのだと思っていまして、0.01～0.07というものが技術的思想の本質なのであれば、やはり先使用权は認められるべきであると思っています。しかも本設問ではY3が効果を確認したという設問になっていますけれども、主観的にどう思ったかというのはどうでもいいと私は思っています。それよりも技術の本質として0.01～0.07の場合に安定化に寄与することが客観的な事実なのであれば、それを重要視すべきだと思っています。

このような場合に先使用权が認められないとすると、先使用者から見れば、いつ誰がどの範囲で特許を取るかというのは全然予測できませんので、やはり酷に過ぎるというのが私の意見でございます。

**【高林】** 出願時点でクレーム範囲外の0.07だったというのは絶対に動かない事実なので、これでも先使用が認められるというのは、結構厳しいなと私は思いますね。訂正が絡んだというとまたちょっと違う問題になるのかなとは思いますが、訂正が絡まない場面では形式論だと言われそうですが難しいとは思いましたが、「○」という説も、3対3となっておりますので、田村先生が喜んでいるようにこのパネルでは拮抗しているようです。

では、次の設問に行きましょうか。

**【梶並】** それでは、事例2のほうに行きたいと思います。

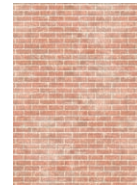


## 事例 2

- 本件特許発明（Xの所有する特許発明）  
材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの薄膜を備えた外壁タイル。

（発明の効果）

材料Aの表面を構成する材料に樹脂Bを用いると、大気中のチリなどの汚れが付きにくく、外壁をきれいに保つことができる。



本件特許発明、今度は X の所有する特許発明で、また前のものと違っております。材料 A から成る基材の表面に樹脂 B の薄膜を備えた外壁タイルという構成要件になっておりまして、効果としては、材料 A の表面を構成する材料に樹脂 B を用いると、大気中のちりなどの汚れが付きにくく、外壁をきれいに保つことができる効果があるというものでございます。

こちらの特許との関係で、設問 4、今度は即時実施の意図のテーマでございませう。

## 設問 4：実施の準備（即時実施の意図）

Y1は、材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの薄膜を備えた外壁タイルPの製造販売をしていた。Xは、Y1の、外壁タイルPの製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y1を訴えた。

Y1が外壁タイルPの販売に至るまでは以下の経緯があった。

- (1) Y1の従業員が材料Aからなる基材の表面を構成する材料に樹脂Bを用いると、大気中のチリなどの汚れが付きにくくなり、外壁タイルとして有用であることを報告書にまとめ、社内発表した。
- (2) 材料Aからなる基材の表面に樹脂Bを設けた外壁タイルPを販売することを社内決定した。
- (3) 外壁タイルPを製造するための材料A及び樹脂Bを発注した。
- (4) 外壁タイルPの販売を予告する広告を行った。

先使用権が成立するのは、上記(1)～(4)のいつの段階か。

Y1は、材料Aから成る基材の表面に樹脂Bの薄膜を備えた外壁タイルPの製造販売をしていました。Xは、Y1の外壁タイルPの製造販売行為が本件特許権を侵害するとしてY1を訴えたところ、Y1が外壁タイルPの販売に至るまでは以下の経緯があったということでございまして、(1)から(4)でございます。

(1) Y1の従業員が材料Aから成る基材の表面を構成する材料に樹脂Bを用いると、大気中のちりなどの汚れがつきにくくなり、外壁タイルとして有用であることを報告書にまとめ、社内で発表した。(2) 材料Aから成る基材の表面に樹脂Bを設けた外壁タイルPを販売することを社内決定した。(3) 外壁タイルPを製造するための材料A及び樹脂Bを発注した。(4) 外壁タイルPの販売を予告する広告を行った。

こういった経緯の中で、先使用権が成立するのは(1)～(4)のいつの段階かというのが設問4でございます。

**【高林】** ちょっと今までと違う形で質問いたします。準備として認められる段階から「○」をお出してください。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
4 (1)	×	×	△	×	×	×
4 (2)	○	×	○	×	○	○
4 (3)	○	○	○	○	○	○

(1)でも「△」がいらっしゃる。(2)に行ったら、梶並先生、田村先生、森田先生、佐藤先生が「○」になったということです。(3)になったら「○」という方。ということで何となくオーソドックスな感じが私はするのですけれども、(3)まで行って、やっといいよねと言った方が高部先生と井関先生。(1)でも「○」かもしれないという田村先生、発言をお願いします。

**【田村】** これは、先ほどから申し上げているとおり、この発明の実施に即した投資であり、この発明が実施できないと無駄になる投資が行われているか否かという問題です。

他方、発明自体に対する投資は保護しません。それは、どんなにその投資がかかったとしても、発明をするために投資がかかるのは決まっていることであって、それでオーケーだったら事業の準備がすべて認められないと意味がないからです。そこで、発明に対する投資と区別できるものが、(1)の場合にあるのかどうかはかなり微妙だったので、本当は「×」かなと思いました。とはいえ、大激論をする側で何か言わなければいけないと思って、とにかく何らかのお金が5万円くらいかかったという前提であれば、「○」にしてもよいと思いました。

**【高林】** (1)は、報告書にまとめ、社内で発表したということで、本当に内々の。

**【田村】** そのときは、「×」だと思います。

**【高林】** 激論ということで出していただいたということで、結構「×」っぽいなという感じですが、(2)で社内決定したというのでもいいよねという方が梶並先生、森田先生、佐藤先生ですが、社内決定して外にどうこう書いていないのですけれども、佐藤先生、これでよろしいですか。

**【佐藤】** 販売の社内決定というところを重く見ているのです。ただ、私は、ここは発明だけでは駄目で、実施の準備をしたところをすごく重く見るべきだという論者でありまして、そこは投資がどれだけなされているかということも関係するのですけれども、製造販売する外壁タイルの基本的な構成や仕様が定まっていな、ただ単に基材の表面に樹脂Bを設けたタイルを販売するというだけしか決まっていなのであれば、「×」にしたくなっていくということでございます。

**【高林】** そうですね。事案によって違うのかなと思うのですけれども、(3)まで行けばいいのだろうなと私も思うのですけれども、(1)では無理だろうなと思うし、(2)も大丈夫かな、駄目ではないかなと思うわけですが、田村先生、どうぞ。

**【田村】** (2)も、ぎりぎりかもしれません。ただ、発明後の社内手続に費やしているの、会議関係者の人

件費相当分として、数万円くらいは使っているのではないかと思います。そうであれば、認めてあげようかなと思います。

【高林】では、井関先生、どうぞ。

【井関】どこで申し上げようかと思っていたのですが、私、関係特殊的投資という概念にずっと大きな違和感を持ち続けておりまして、それはお金をかけたらかっちのものというのと近くないですか。

【田村】同じです。

【井関】そうですね。侵害だろうが、何だろうが、お金をかけたらもう勝ちだというふう聞こえてしようがなく、それは正義感にもとるような気がします。お金のある者の勝ちなのかということで、とても違和感があります。以上です。

【高林】田村先生がおっしゃったとおり、人件費をかけたのだから、その分やったのだから、準備していたからいいよねということで、先使用権を認めてしまうというのは、投資した費用にバランスが取れるのだからかなという気がするわけです。

【田村】しかし、明確な線引きがないと予測可能性を害するので、私は、お金をかけたということは発明を実施するのに頑張ったということであり、正義にかなっているのではないかと思います。

【高林】次の問題に行きましょう。

【梶並】それでは、設問5でございませう。こちらも即時実施の意図との関係です。

## 設問5：実施の準備（即時実施の意図）

### 【設定】

Y2は、材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの下位概念である樹脂b1の薄膜を備えた外壁タイルQの製造販売をしていた。Xは、Y2の外壁タイルQ（材料A+樹脂b1）の製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y2を訴えた。

### 5-1

Y2は、本件特許出願前に外壁タイルの実施の準備をしていた。その時点では、①材料A+樹脂b1の構成、及び、②材料A+樹脂b2（樹脂Bの下位概念）の構成の外壁タイルの実施の準備をしており、いずれかの構成を採用することは決めていたものの、いずれにするか決定していなかった。そして、本件特許出願後に、①材料A+樹脂b1の構成を採用して、外壁タイルQとして製造販売するに至った。この場合、先使用権は成立するか。

設定として、今度はY2という方が出てきます。Y2は、材料Aから成る基材の表面に樹脂Bの下位概念である樹脂b1の薄膜を備えた外壁タイルQの製造販売をしていた。Xは、Y2の外壁タイルQ（材料A+樹脂b1）の製造販売行為が、本件特許権を侵害するとしてY2を訴えたという設定の下、設問5—1です。

Y2は、本件特許出願前に外壁タイルの実施の準備をしていた。その時点では、①材料A+樹脂b1の構成、及び、②材料A+樹脂b2、こちらも樹脂Bの下位概念の構成の外壁タイルの実施の準備をしており、いずれかの構成を採用することは決めていたものの、いずれにするかは決定していなかった。そして、本件特許出願後に、①材料A+樹脂b1の構成を採用して、外壁タイルQとして製造販売するに至った。この場合、先使用権は成立するかという設問でございませう。

【高林】 次の問題も一緒にやってしまいましょう。

## 設問5：実施の準備（即時実施の意図）

5-2

Y2は、本件特許出願前に外壁タイルの実施の準備をしていた。その時点では、①材料A+樹脂b1の構成、及び、②材料A+樹脂C（樹脂Bとは別の樹脂）の構成の外壁タイルの実施の準備をしており、いずれかの構成を採用することは決めていたものの、いずれにするか決定していなかった。そして、本件特許出願後に、①材料A+樹脂b1の構成を採用して、外壁タイルQとして製造販売するに至った。この場合、先使用権は成立するか。

【梶並】 設問5-2は、ほぼ同じですが、②だけが違っております。①は材料A+樹脂b1の構成ですが、②のほうが材料A+樹脂Cということで、これは樹脂Bとは全く別の樹脂だという構成の外壁タイルの実施の準備をしており、いずれかの構成を採用することは決めていたが、いずれにするかは決めていなかった。結果的に①の構成を採用して、Qとして製造販売するに至った。この場合、先使用権が成立するかという問題でございます。

【高林】 二つの設問にお答えをお願いします。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
5-1	○	○	○	○	×	×
5-2	×	×	×	×	×	×

設問5-1について、まず、下位概念としてはいずれかということで準備していたという事案でどうかという設問ですが、佐藤先生と森田先生が「×」ですね。

引き続き設問5-2は、みんな「×」になっていますが、準備している段階ではBかCか決めかねていたというのだから、「×」になるのだろうなと思うわけです。

設問5-1の場合は、下位概念としてはいずれかでいいよねと言っていたというのだから、みんな「○」になるのだろうなと思った設例ですが、佐藤先生と森田先生が「×」だったというのが際立っているので、お二人にご説明をお願いいたします。

【佐藤】 私は先ほど申し上げましたとおり、実施の事業の準備というところを非常に重く見るべきだと思っています。これは私の設問の読み方が悪いのかもしれませんが、材料Aと樹脂b1の組合せなのか、材料Aと樹脂b2の組合せなのかというところで迷っているという段階であれば、製造販売する外壁タイルの基本的な構成や仕様が定まっていなかったと読んでしまったのです。この設問は、そこまで定まっています、あとはどちらの樹脂を使うかは、例えば納入業者の選定などが残っているだけで、あとはどちらの業者にする

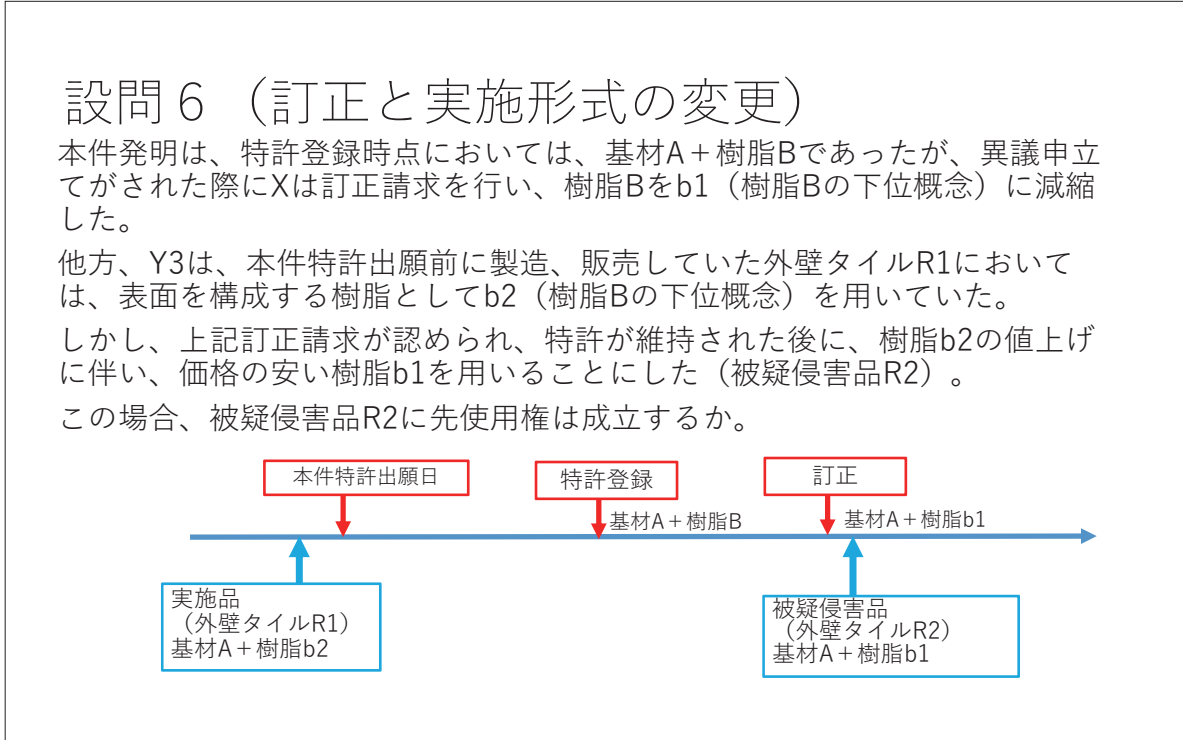
かを定めるだけであるというような場合であれば、もう「○」にしてもいいのではないかと考えております。

**【高林】** 事業をやっている方として結構厳しいなという感じがしますが、森田先生、いかがでしょうか。

**【森田】** 両方とも採用することを決めていたと言ってほしいです。ただ、一方は中止になりましたと言ってほしいです。

**【高林】** 次に行きます。

**【梶並】** 最後の設問6、「訂正と実施形式の変更」というテーマでございます。



本件発明は、特許登録時点においては基材 A + 樹脂 B であったが、異議申立てがされた際に X は訂正請求を行い、樹脂 B を b1（樹脂 B の下位概念）に減縮した。他方、Y3 は、本件特許出願前に製造販売していた外壁タイル R1 においては、表面を構成する樹脂として b2、こちらも樹脂 B の下位概念を用いていた。しかし、上記訂正請求が認められ、本件特許が維持された後に、樹脂 b2 の値上げに伴い、価格の安い b1 を用いることにした。これが現在の被疑侵害品 R2 である。この場合に被疑侵害品 R2 について先使用权は成立するかというのが設問6でございます。

**【高林】** お答えをお願いします。

設問	梶並	高部	田村	井関	佐藤	森田
6	×	△	△	×	○	×

これは悪いやつで、先使用を成立させないために訂正したとか、そういうことは書いていないのです。この場合でも、井関先生はきっと「×」だろうな、高部先生は「○」かな、のようなことを先におっしゃっていた。

**【高部】** はい、出願前に b2 を実施していたのですけれども、発明として b1 も含む A + B を発明していたのであれば「○」になりますが、b2 だけを発明していたというような場合ですと「×」になりますという意味で「△」にさせていただきました。

**【高林】** これは、森田先生が「×」で、梶並先生も「×」。このお二人に発言をお願いいたします。では、森田先生。

**【森田】** 私は「○」にしないとご期待に応えていない気がするのですが、実は「×」でして、出願日時点のときに樹脂 b2 に着目する動機付けがあったのかということ、b2 を b1 に変えるということの両方が周知慣用技術の付加・削除・転換になるのかということ、これを重視しなければいけない、出願時に b1 を使うというのが全然何もないときに、そのときにまで変更を認めるかということ、ちょっと認め難いのではないかという考えになります。

**【高林】** 「△」みたいなものでしょうか。

**【森田】** そうです。周知慣用技術の転換みたいなことであれば「○」ということになるので、「△」かもしれません。

**【高林】** だから、b1 も b2 も高部先生の言うように発明として完成していたとするならばみたいな話だったので。田村先生も「△」になっちゃった。

**【田村】** 高部説に従います。この事例は、発明のところを見ておらず、発明のことが書かれていないからです。

**【高林】** 井関先生は先ほど「×」だということを書いていただいていた。

**【井関】** 特にこの事例は、異議申立てがあったのでというところが私はポイントだと思っていて、自発的に安全策を取ってどうのこうのではなくて、これは異議が出ていたのですよね。だから、元のものでは特許を維持できないという状況があり、この異議申立てがされた際に訂正した、そういう意味だと思いますので、そうすると B のままでは特許は維持できないという事実があるわけですから、b2 から b1 への変更は周知慣用技術とかではなく、これは別発明だと思います。だから、b2 は均等の範囲とも言えない事例と読みましたので、これは駄目だと思いました。

**【高林】** では、最後に梶並先生。

**【梶並】** 私も、最初にやっていた b2 をどういうつもりでやっていたのかによって変わってくるということで、高部先生と同じことではあるのですが、b2 から b1 に変えた動機が価格の安いほうに変えましたということだけなので、b2、b1 について最初に発明していたのかどうかというところがよく分からないなと思って、取りあえず「×」にしましたが、事実認定として出願日前の時点で B について発明をしていたと認定できる事案であれば、「○」になるのだろうなと思います。

**【高林】** 本日は仮想事例全てについて議論ができたということで、登壇の先生方、ご協力大変ありがとうございました。

**【司会】** 先生方に感謝の拍手をお願いいたします。

それでは、これで公開フォーラムを終了いたします。どうもお疲れさまでございました。