

特許権の本質



田辺 徹

抄録

「exclusive right」(排他的権利)は、専用権(exclusive right to work)と排他権(right to exclude)の両方を含みうる包括的な用語である。

特許権の本質を専用権(exclusive right to work)とする国が世界の大半を占めており、排他権(right to exclude)とする国は数少ない。

アメリカでは、特許権の本質が、先発明主義とは関係なく「専用権」から「排他権」に変更された。最初に特許権を排他権と規定したのは、現行(1952年)の特許法である。これを除いて、アメリカでも、すべての特許法で特許権を専用権と規定していた。さらに、アメリカでは、特許法以外の法律(コモンロー、州法)によって、積極的権利(すなわち発明を実施する権利)が認められている。

わが国では、アメリカよりも早く、明治21年(1888年)の特許条例で、特許権を排他権と規定したが、これは、わが国には合わず、間もなく、特許権の本質は、排他権から専用権に変更された。

旧来の専用権説には誤解があるので、本稿では、それを明らかにして、国際的に通用する本来の専用権説を説明する。

特許法68条によれば、本来、専用権の対象は特許発明のみであって、その実施品や発明品を含むものではない。さらに、基本発明の特許権者は、基本発明の実施をする権利を専有するだけで、利用発明については実施権を有していない。利用発明の特許権者は、利用発明についてのみ実施権を有するだけで、基本発明については実施権がない。それゆえ、本来の専用権によれば、いずれの特許権者も、利用発明を実施すれば、特許法72条を待つまでもなく、相手の特許権を侵害する。

これに対し、旧来の専用権説は、72条を待つ必要があり、無体の特許発明と有体の発明品や実施品を混同している。

排他権説、旧来の専用権説、本来の専用権説のいずれの説をとるかによって、特許侵害の有無に差が生じる。イスの想定ケース1a, 1b, 1cにより、それを具体的に示す。

目次

1. はじめに
2. 排他権
 - 2.1 アメリカ
 - 2.2 日本
3. 旧来の専用権
4. 本来の専用権
 - 4.1 産業政策で決めるべき特許権の本質
 - 4.2 特許発明の自由な実施の保障
 - 4.3 無体の知財と有体の知財体との区別
 - 4.4 特許権と専用実施権
 - 4.4.1 実施権が基本概念
 - 4.4.2 実施権の英訳
 - 4.4.3 差止請求権の存否
 - 4.4.4 白馬と専用実施権
 - 4.5 基本発明と利用発明
 - 4.5.1 基本特許の対象と利用特許の対象
 - 4.5.2 先願主義(後願劣位)
 - 4.6 中用権
 - 4.7 ダブル・パテントの日米差
 - 4.8 日米以外の国
 - 4.9 パリ条約とトリップス協定
5. おわりに

1. はじめに

政府の知的財産戦略本部において、アメリカの追従でなく、わが国独自の戦略により世界に通用する制度を構築するという認識に立って、既存の枠組みや従来発想にとらわれない知財戦略推進計画が策定されている。その中で、世界特許システムの構築に向けた取組の強化が打ち出されている。当面の課題は、特許取得システムの改善、たとえば、世界各国で権利を取得する出願人の手続負担を軽減するとともに各国特許庁の業務負担を軽減することであろう。

しかし、そのような当面の課題に限らず、長期的な観点から、世界統一特許制度の是非を含めて、わが国独自の確固たる特許戦略を練っておくことが重要である。

世界的な競争の激化・加速化といった環境の変化の中で、わが国は、どのような特許制度で自国の産業の発達を図るのが最善といえるのであろうか。アメリカへの追従が最善でないことは明らかであろう。

特許制度の本質，別言すれば，特許権の本質について，日米を対比したとき，日本では，発明の実施の面を重視して特許権の本質を「専用権」(68条)としているのに対し，アメリカでは，他人の排除の面を重視して「排他権」としている。それを反映して，日本では，種々の裁定実施権が特許法に規定されて，発明の利用を重視する規定ぶりになっているが，アメリカ特許法には，この種の規定が存在しない。

欧米の産業界にとって，わが国の実施権の裁定，とくに72条を引用した92条の裁定(利用発明を実施するための通常実施権の設定の裁定)は，相当に心配の種であるらしい。拙著「Compulsory Licensing In Japanese Patent」IIC(マックス・プランク知的財産研究所の英文誌)，Vol.8，No.1は，日本の強制実施権の実態を欧米の特許関係者に知ってもらうために書いたものである。この発表後も，残念ながら，彼らの心配は解消されず，わが国への外圧は，その後もずっと続いているようである。

利用発明にかんする実施権の設定の裁定について，WTOのトリップス協定31条(特許権者の許諾を得ない他の使用)に加えて，日米合意が成立したのは，外圧の強さの一端を示している。この日米合意は，わが国特許法92条の裁定要件より厳しい要件を定めているため，問題があるといわれている⁽¹⁾。

わが国においては，実施権の裁定制度は，いわゆる「伝家の宝刀」として有効性を有しており，ほとんど抜くことがないので，問題が表面化することは少ないが，現在も，将来も，実務上きわめて重要なものである。

また，WTOのトリップス協定28条には，「特許は，特許権者に次の排他的権利(exclusive rights)を与える」と規定されている。

この規定と，米国特許法の「排他権」の規定に影響をうけて，近年，排他権論者が増加しているようであり，排他権説に適合するように特許法の条文の改廃を主張する論者もいる⁽²⁾。

そこで，本稿は，わが国独自の確固たる特許戦略を練るうえで最も基本的でかつ重要であると思われる「特許権の本質」について論じるものである。

2. 排他権

周知のように，特許権の本質を専用権とみるか排他権とみるかによって説が分かれている。専用権説と排

他権説は，発明を実施する権利(これを一般に積極的権利と呼んでおり，英語では「right to work」という)の存否により分別できる。積極的権利を肯定するのが専用権説であるのに対し，それを否定するのが排他権説である。さらに言えば，専用権説は，特許権の効力には積極的効力と消極的効力があるとする説である。これに対し，排他権説は，特許権の効力には他人の実施を排除する効力のみがあるとする説である。それゆえ，排他権説によれば，積極的効力が認められないので，特許権の効力を積極的効力と消極的効力に分けること自体が失当である。

2.1 アメリカ

リンカーンは1860年2月22日の講演で「特許制度は，天才の火に，利益という油を注いだ」と述べたことで知られているが，それを前後の内容を含めて示すと，次のとおりであった。

「Before then any man might instantly use what another man had invented, so that the inventor had no special advantage from his invention. The patent system changed this, secured to the inventor for a limited time exclusive use of his inventions, and thereby added the fuel of interest to the fire of genius in discovery and production of new and useful things.⁽³⁾」

(その前は，誰でも，他人が発明したものをすぐ使用してもよかったため，発明者は，自分の発明から得られる特別なものが何もなかった。特許制度は，これを変えて，限られた期間発明者に自分の発明の専用(exclusive use)を保障し，それにより，新規で有用なものの発見と生産のために，天才の火に，利益という油を注いだ。)

この講演内容から，リンカーンは，特許制度つまり特許権の本質を「排他」でなく「専用」(exclusive use)を保障(secure)することであると考えていたことがわかる。この場合，「exclusive use」は「独占実施」と意識してもよいかもしれない。

現在は，アメリカ特許法154条(35 U.S.C. § 154)の規定により，特許権の本質(nature, essence)は，他人の実施を排除する権利，つまり排他権である。

この点にかんする米国での一般的な解説文(拙著「英文特許100の常識」工業調査会，11頁)を示すと，次のとおりである。

『キーになるのは排他権ということである。特許は発明を製造、使用または販売する権利を付与するものではない。特許は単に排他権を与えるにすぎないのである。何人も自由に自分の好きなものを製造、使用または販売することができるのであって、政府から権利付与を受ける必要はない。』

現行特許法の154条には、「right to exclude」(排除する権利)と規定されているため、現在、米国特許の本質が排他権であることは明白である。

しかし、このような規定は、現行の特許法にのみ存在しているにすぎない。現行特許法を除けば、アメリカでも、すべての特許法において、特許権は、専用権、すなわち発明を実施する排他的権利(exclusive right to work または exclusive right of working)である旨が規定されていた。

現行特許法の排他権を特徴づける「right to exclude」と対比すべき専用権のポイントは、「right to work」または「right of working」(実施権)である。

特許権の本質にかんして、過去の主な連邦特許法(制定法)の規定の関連部分とその意識を列挙すると、次のとおりである。

1790年(寛政2年)の特許法

「the sole and exclusive right and liberty of making, constructing, using and vending」(発明を実施する唯一の排他的権利および自由)

1793年(寛政5年)の特許法

「the full and exclusive right and liberty of making, constructing, using, and vending」(発明を実施する最大限の排他的権利および自由)

1836年(天保7年)の特許法

「the full and exclusive right and liberty of making, using, and vending」(発明を実施する最大限の排他的権利および自由)

1870年(明治3年)の特許法

「the exclusive right to make, use and vend」(発明を実施する排他的権利)

1952年(昭和27年)の特許法(これが現行の特許法であるが、法改正によって⁽⁴⁾、現在は、当初の規定よりも詳細な規定になっている。)

「the right to exclude others from making, using, or selling the invention」(他人が発明を実施することを排除する権利)

日米を比較するときに留意すべきことは、アメリカ特許法の特殊性である。

たとえば、アメリカ特許法は、合衆国憲法1条8節(Art. 1, sec.8)の規定⁽⁵⁾、とくに「発明者に排他的権利(exclusive right)を付与する」という規定を根拠として、連邦議会により立法されたものである。ここで用いられている「exclusive right」という用語は、広義に解釈されるべきものであり、狭義の排他権(right to exclude)のみでなく、積極的権利すなわち実施する権利(right to work)を認める専用権(exclusive right to work)も含むものである。

これについては、現行法以外の全ての特許法で、特許権について、実施する権利(right to work)が明文で規定されてきたことを考えれば、疑問の余地がないであろう。

合衆国憲法には「invention」(発明)の語が使用されておらず、「discoveries」(発見)という語が使われているだけである。合衆国憲法を根拠におく連邦特許法には「invention includes invention and discovery」という定義規定が設けられているが、このような特許法の規定にもかかわらず、「発明」と「発見」を同意語(synonym)と考えることは、少くとも専門的な語法では適切ではないと言われている⁽⁶⁾。

日米で憲法の意義は異なり、アメリカでは、合衆国憲法に規定されている事項についてのみ、連邦議会は立法権限があるにすぎない。合衆国憲法に規定されていない事項は、州法(コモンロー)に委ねられている。その典型例がトレードシークレットである。

アメリカには、発明(発明はトレードシークレットの一部である)を保護する法律として、連邦特許法だけでなく、コモンロー(州法)が存在する。

特許性のある発明がトレードシークレットである場合を例にとれば、アメリカでは、そのような発明は、特許法と州法(コモンロー)の両法の保護対象になっている。

アメリカでは、現行の特許法(制定法)上の権利として付与される特許権は、確かに排他権であるが、それと抵触することなく、発明者は、発明をしたとき、コモンロー上の権利として、発明を実施する権利(積極的権利)を享有する。

Nordhaus 他著「Patent-Antitrust Law」⁽⁷⁾には、この点が簡明かつ的確に説明されている。すなわち

『発明にかんする特許権者の権利は、2つの主要な構成要素、すなわちコモンローの権利と、制定法の権利つまり特許権からなる。

発明者は、特許法とは別に、自分の発明を製造、使用及び販売するコモンロー上の権利を有する。このコモンロー上の権利は、絶対的 (absolute) でも排他的 (exclusive) でもない。その権利が絶対的でないのは、その発明が期間満了前の特許の範囲内に入る場合、権利を行使できないからである。その権利が排他的でないのは、発明を独自に完成した者が自己の発明を実施するとき、それを最先の発明者が排除できないからである。発明者のコモンロー上の権利は、単に、その発明者から発明を不正に入手する者、たとえば信義則違反 (breach of confidence) により入手する者に対し、その発明者を保護するのに役立つだけである。この不十分なコモンローの権利を補強するために、発明者は特許法を利用することができる。

特許法では、発明者または特許権者は、特許権に係る対象 (subject matter) を他人が製造、使用及び販売することを排除する無形、無体の権利 (intangible, incorporeal right) を取得する。この排除の権利 (right of exclusion) は、これまでの過去の特許法において常に明確に規定されてきたわけではない。昔の特許法は、表面上、特許権者に対して自分の発明の原理を実施したデバイス (devices) を製造、使用及び販売する積極的権利 (positive right) を付与すると称してきた。実際には、製造、使用及び販売するだけの権利は、前述のように、コモンローの権利であって、制定法の根拠を必要としない。」(10~11頁)

このようなコモンロー (州法) 上の積極的権利と特許法上の消極的権利との関係を説明した米国特許の入門書は少なくない。たとえば、Rosenberg 「Patent Law Fundamentals」⁽⁶⁾ の chapter 1(とくに §3 と §5) には、特許法上の権利とコモンロー上の権利の関係が詳細に説明されている。すなわち、

『憲法は発明者の「排他的権利」(exclusive right) について述べているが、発明者は、- たとえ自分の発明に対して有効な特許を取得したとしても - 必ずしも自分の発明を製造、使用又は販売する権利を有することにはならない。特許から生じる排他性 (exclusivity) は、消極的権利 (negative right) であり.....発明者は、憲法や特許法とは独立して、自分の発明を製造、使用

及び販売する積極的権利 (affirmative right) を有する』(10頁)

『このコモンロー上の権利は、排他的 (exclusive) ではない。独自に発明した者、あるいは、それを他人から公正な手段で学んだ者は、その時点から、それを最初の発明者と同等に実施したり複製したりすることができる。発明者は、法律上の排他性は存在しないものの、自分の発明を秘密にしていれば、事実上の排他性を享受することができる。』(15頁)

『コモンロー上の権利は、発明をしたとき、自然にかつ自動的に存在することになるのであり、発明者は、それを開示する相関的な義務を負わない。いやそれどころか、コモンロー上の権利の実用的な価値は、発明の作り方が秘密であることと、それゆえ、発明者が事実上の独占 (exclusivity) を享受できる点にある。』(15頁)

特許出願された発明が出願公開されると、このようなコモンロー上の積極的権利が消滅してしまうことになる。この点で、出願公開の意味がコモンローの存否により (日本でも法改正により営業秘密が保護されるようになってきたが) 日米で相違している。

連邦最高裁のキワニー判決⁽⁹⁾は、アメリカには、連邦特許法のみでなく、それ以外にも発明を保護する法律 (コモンロー、州法) が存在することを明確に認定した判決である。

また、アメリカ特許法の特異性として、特許発明の実施について、あまり特許法の中に規定せず、他の制定法や判例法に委ねていることをあげたい。たとえば、その典型例が強制実施許諾 (compulsory license) である。わが国では、特許法の中に強制実施権 (裁定通常実施権) が規定されているが、アメリカでは、特許法以外の法律 (Atomic Energy Act や Clean Air Act など) に強制ライセンス (実施許諾) が規定されている。

さらに、日米間の差で留意すべきは、独占禁止政策である。アメリカの独占禁止政策は厳しく、特許権の行使についても例外ではない。わが国とは違い、アメリカでは、特許は独禁法違反を理由として無効になりうる。

知財取引信用度を高めるうえで、独占禁止政策の役割は重大である。わが国の強制実施権 (裁定通常実施権) の妥当性は、日米の独禁政策の差を考慮して論じられるべきである。

国柄⁽¹⁰⁾その他を考慮せずに、特許法の規定だけを見て、日米を比較すると、いわゆる「木をみて森をみない」ミスを犯しかねない。

2.2 日本

わが国においては、明治21年(1888年)の特許条例では、特許権の本質が排他権である旨が規定されたが、それ以外の全ての特許法では、特許権の本質は専用権である旨が規定されている⁽¹¹⁾。

わが国の特許法で特許権の本質を排他権と規定したのは、明治21年(1888年)であるのに対し、アメリカの特許法で初めて特許権の本質を排他権と規定したのは、判例法の法典化ではあるものの、昭和27年(1952年)である。日本のほうが、アメリカよりも64年も早かった。アメリカは、日本よりも半世紀以上も遅れたのである。

しかし、わが国では、特許権の本質は、わが国に合わなかったため、間もなく、排他権から専用権に変更され、その後は、わが国は、ずっと専用権を本質としてきた。

日本の現行特許法68条に「特許発明の実施をする権利を専有する」という条文が存在しているにもかかわらず、わが国の現行法でも、特許権の本質は排他権であると主張する論者⁽¹²⁾がいる。

日本の現行法では、特許権は専用権であると解するものの、特許権の本質は排他権であると主張する論者⁽¹³⁾もいる。

私も、かつて、アメリカの現行特許法の条文に影響され、実施権(積極的権利)なしの排他権にこだわって、日本の特許権の本質は排他権と専用権の併存であると主張したことがある。特許法68条その他の明文規定を無視して、「特許発明の実施をする権利」の存在を否定することは、成文法主義の日本では適切ではないと考えたからである。これは歯切れの悪い主張であった。

しかし、国柄、産業政策、特許法以外の法律(独占禁止法やモモンローなど)その他が、前述のように日米で著しく相違していることを深く認識した後、私は正真正銘の専用権論者となった。

3. 旧来の専用権

念のため、旧来の専用権説をごく簡単に説明してお

くことにする。

特許権の積極的効力が特許法68条に「特許発明の実施をする権利を専有する」と規定されている反射効果として、消極的効力が認められる。この特許法68条の規定から、自分の特許発明は他人からの制約を受けることなく自由に実施できると解しうる。

特許法72条は、92条の裁定との関係で規定されたものである。68条によって自分の特許発明の実施は自分の特許権の行使として自由なはずであるが、72条を設けて、後願の特許発明は、権利行使としての実施であっても実施できないようにした。

次は、簡単な想定ケースを示して、旧来の専用権説を説明したい。

想定ケース0

基本発明(X)は、板状の座部(A)と棒状の脚部(B)からなるイスであり、利用発明(Y)は、板状の座部(A)と棒状の脚部(B)と背もたれ部(C)からなるイスであると想定する。

この想定ケース0において、旧来の専用権説によれば、先願特許権者甲の特許発明が基本発明(X)であるのに対して、後願特許権者乙の特許発明が利用発明(Y)であるとしたとき、特許権は専用権であるから、第72条が存在しなければ、甲乙共に自由に自己の特許発明を実施することができる。乙が自己の特許発明(Y)を自由に実施し得ることを阻止するために72条が制定されたのである。このことは特許権が専用権であることを示している。

このような旧来の専用権説では、「自己の特許発明」を誤解していると私は考えている。

「自己の特許発明」が何であるかを正しく解釈すれば、乙の特許発明(Y)は、「A+B+C」であって、「A+B」ではないことが判明するはずである。そうであるならば、乙は、自己の「A+B+C」の発明を自由に実施できる専用権を有するだけであり、甲の「A+B」の発明を自由に実施する権利(専用権)を有していない。72条がなくとも、乙は、甲の「A+B」の基本発明(X)を実施する権利(専用権)を持っているわけではないから、乙の「A+B+C」の利用発明(Y)の実施は、必然的に甲の「A+B」の基本発明(X)を実施することになり、甲の特許権を侵害することになる。

以下、この点をさらに詳細に説明する。

4. 本来の専用権

特許法 68 条の規定を正確によんで、本来の規定内容を把握すれば、特許権の本質として認識される専用権の対象は、旧来の専用権とは異なるものである。

68 条には、「特許発明の実施をする権利」と規定されているのであるから、次頁の図表 1 に示すように、本来、専用権の対象は、特許発明のみである。専用権の対象に発明品や実施品は含まれない。

旧来の専用権説は、専用権の対象に対する認識が不正確であった。

4.1 産業政策で決めるべき特許権の本質

特許権の本質は、時代を超え、国を超えて、普遍的にあてはまる原理として認定すべきものではない。特許権の本質は、各国が自国に合うように産業政策で定めるべきものである。別言すれば、わが国の国柄を考えて、知財取引信用度を高めるために、特許権の本質を決めるべきである。

松居祥二氏は、「わが国特許法における特許権の本質」と題する論文⁽¹⁴⁾で、「産業政策立法としての意義」を重要視して、わが国の特許法で特許権の本質を専用権とすることの意義を詳細に論じておられる。その中で、松居氏は、「産業政策立法として、専用権を特許権の本質とする特許法は維持されるべきであり、GATT・TRIPs 第 28 条に、Exclusive という文言があるとしても、TRIPs 全体の規定にわが国特許法が違背するところがあるとは思わない。」(51 頁)と述べておられる。

私は、結論については松居氏と同じ考え方をしているが、論理構成は全く違う。松居氏は、旧来の専用権説を支持しておられる。私は、それを否定している。松居氏は、トリップス協定の「exclusive right」を狭義の「排他権」と解しておられるようであるが、後述するように、私の解釈は違っている。

中山信弘教授も、次に示すように、特許権の本質は純粹に立法政策の問題である旨を述べておられる。

「特許権というものは、所有権とは異なり、極めて産業政策的要素の強い権利であるといえる。特許権の物権的構成は必然的なものではなく便宜的なものに過ぎず、理論的には種々の制度が考えられる。たとえば、差止請求権がなく、単に報酬請求権のみが認められる特許権というものがあったとしても、それは決して背理ではない。それについては妥当か否か、という

点のみが問題とされるだけである。特許権は、このように政策的な判断によって、その要件や効果が決定されるという性質を持っている。産業政策的要素が強いだけに、国際的通商とからめて議論されることが多く、WTO 等における重要な交渉項目ともなっているのである。」⁽¹⁵⁾

私も、同様の考え方をしており、日本の国柄、とくに日本の歴史、文化、産業構造、特許制度に関連する立法・司法・行政の相互関係、行政機構の役割分担、人事制度、代理人制度その他をすべて総合的に勘案して最適であると判断される特許権の本質を特許法に規定するべきであると考えている。

4.2 特許発明の自由な実施の保障

特許の原点は、特許発明の自由な実施を保障することである。

発明者が自分の発明を実施することは本来自由なはずであるが、現実には、発明者が自分の発明を自由に実施することは容易ではない。

少なくとも現在の日本では、発明者が自分の発明を実施することは本来自由なはずであるが、特許権がなければ、自分の発明を自由に実施できないのが現実である。他人がその発明を実施すると、発明者にとって本来あるはずの実施の自由が妨害されるからである。

発明者が特許権に求めるのは、発明の自由な実施の保障である。

発明者は、特許権を取得しておいて、権限なく第三者が特許発明を実施したとき、権利侵害を主張する。そうすることにより、発明者は、はじめて特許発明の自由な実施が可能となる。

発明者が特許権を取得するのは、自分の発明が秘密でなくなったあとも、それ以前と同様に、自分の発明を自由に実施したいからである。発明者は、特許権によって、自分の発明の実施の自由を保障してもらって、本来あるはずの発明の自由な実施を公知公用後にも維持したいのである。

発明の秘密状態を解除したあと、その発明を自由に実施することは、特許権がなければ、困難である。だから、発明の自由な実施を保障してもらうことを特許権に求めるのである。

発明の秘密状態を解除しなければ、原始的に、発明者は発明の実施を独占できる。発明の実施の独占は、

けっして国家が恩恵として与える特権によって初めて生じるものではない。この意味で、特許権は、発明の秘密解除後も、それ以前と同じように、特許発明の実施を独占することを保障する権利であるといえる。これが、独占であっても、特許発明の独占については例外的に無効にしないとした近代特許の原点である。

特許権者以外の者が権限なく特許発明を実施すれば、特許権者は自由に特許発明を実施できなくなる。特許発明の実施が妨害され、実施の自由がなくなり、自分の発明の実施を独占できなくなるのである。だから、特許権に自分の発明の自由な実施（つまり独占）の保障を求めるのである。

差止請求権は、特許発明の自由な実施を保障する1つの手段にすぎない。手段はあくまで手段にすぎないのであって、それ以上のものではない。自己の自由な実施が本来のもので、他人の実施の排除は、それを可能にするものにすぎない。自己の自由な実施が維持されていれば、差止請求権を行使する必要はない。差止請求権を行使せずに、特許権の積極的効力を実現して、特許発明を自由に実施できるのが、特許権者にとっても、国全体にとっても望ましい本来の姿である。

4.3 無体の知財と有体の知財体との区別

特許法68条によれば、特許権者は業として「特許発明」を実施する権利を専有するのであるから、本来、専用権の対象は、特許発明のみであって、その実施品や発明品（実施の物や方法）を含むものではない。

特許発明は無体の知財であるのに対し、その実施品や発明品は有体の知財体であり、両者は峻別すべきものである。

図表1は、旧来の専用権と本来の専用権を対比して両者の相違を示している。

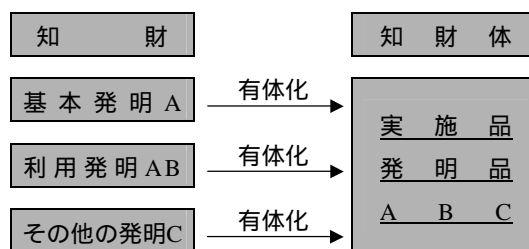
旧来の専用権説は、特許発明とその実施品や発明品を混同している。専用権の対象を誤認しているのである。

図表2は、無数知財の原則⁽¹⁶⁾を基本発明Aと利用発明ABの関係に適用した一例を示している。1つの実

図表1 専用権の対象

	専用権の対象
旧来の専用権	特許発明と実施品
本来の専用権	特許発明のみ

図表2 無数知財の原則



施品ABCは、無数の知財を有体化したものである。その無数の知財の中に、基本発明A、利用発明AB、その他の発明Cが含まれる。ここで、発明Cは無数の発明のうちの1つを代表的に示すものである。

たとえば、基本発明Aの専用権の対象は、単に、無体の基本発明Aのみである。利用発明ABの専用権の対象は、単に、無体の利用発明ABのみである。専用権の対象は、けっして、有体の実施品や発明品(ABC)を含むものではない。

4.4 特許権と専用実施権

特許権の本質を究明する際に、専用実施権の本質を明確にすることが重要である。

専用実施権は、わが国に特有の権利であり、他国には見られない、特許権との特別な関係を有する。

4.4.1 実施権が基本概念

日本の現行特許法においては、特許権、専用実施権および通常実施権が実施権（発明を実施する権利）を基本概念にして体系的に規定されている。

特許権と専用実施権は、いずれも、特許発明の実施権であり、通常実施権は、それから派生する実施権である。

特許権と専用実施権との関係は、特許法68条および77条1~2項に次のとおり規定されている。

「第68条（特許権の効力）」

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」

「第77条（専用実施権）」

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2. 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において

て、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」



4.4.2 実施権の英訳

実施権は、通例、「license」と英訳されているが、厳密に言えば、「license」(実施許諾)と「実施権」(実施する権利)とは、完全に一致する概念ではない。

わが国の法定通常実施権に相当するものは、アメリカでは、「license」(実施許諾)でなく、いずれも「right」と称されている。たとえば、職務発明にかんする「shop right」(事業権)、再発行特許にかんする「intervening right」(中用権)、先使用にかんする「prior user right」(先使用権)を示すことができる。

図表3に示すように、「実施権」は、直訳すれば「right to work」であり、「実施権の専有」「専用実施権」「専用権」は、すべて「排他的」(exclusive)な実施権であるので、「exclusive right to work」と訳すことができる。

図表3 実施権の英訳

権利の種類	英訳
特許権  特許発明の実施権を専有  専用実施権	exclusive right to work the patented invention
通常実施権	non-exclusive right to work
実施権	license?

「実施権」と「license」は完全に一致する用語ではないが、実務上、有意の形で相違するのは一部にすぎないので、「実施権」を「license」と訳しても、逆に「license」を「実施権」と訳しても、ほとんどの場合、問題はないが、わが国の特許法では、特許権、専用実施権、通常実施権は、いずれも、基本的には実施権(right to work)であるので、そのことを忘れると、問題が生じる場合があることを指摘しておきたいだけである。

本来、「license」とは、それなしには違法となる行為を許すことである。厳密に言えば、「license」(許諾)は「right」(権利)ではない。特許権にかんして言えば、「license」は特許発明の「実施許諾」である。わが

国では、「license」の結果生れ出るのが「実施権」つまり「実施をする権利」(right to work)である⁽¹⁷⁾。アメリカでは、著作権と同様に特許権についても「license」(許諾)によって、「実施権」(right to work)は生じない。

わが国の特許権は、独占排他的(exclusive)な「right to work」(実施権)ではあるが、独占排他的(exclusive)な「license」(実施許諾)ではない。

4.4.3 差止請求権の存否

日本の現行法で特許権の本質を排他権と考えたとき、特許権と専用実施権の関係で実務上問題になるのが、専用実施権の設定後に、特許権が空虚な権利になるのか否か、さらに具体的に言えば、特許権者に差止請求権があるのか否かである。

この点にかんする学説は、次のとおりである。

「特許権者の差止請求権を否定する少数説…に対して、下級審であるが、判例は特許権者の差止請求権を認めている。…多数説もこの判決に賛成している。」⁽¹⁸⁾

特許権は本来の専用権であるとする立場からは、多数説と同じく、専用実施権が設定されたあと、特許権者の差止請求権が肯定される。

本来の専用権説によれば、専用実施権が設定された場合、積極的効力(実施権)は空虚なものとなるが、消極的効力(差止請求権)は残存する。特許権は特許発明の自由な実施を保障するものであるから、特許権者は、積極的効力(実施権)を失っても、消極的効力(差止請求権)は失わない。

これに対し、排他権説によれば、特許権に積極的効力(実施権)を認めず、特許法68条の条文が「特許権について専用実施権を設定したときは…この限りでない」となっているのが、必然的に特許権者は専用実施権の設定の範囲内で排他権を失い、特許権は内容のない空虚な権利となり、特許権者に差止請求権はない、と解さざるをえない。

排他権説の立場で、もし専用実施権の設定後も特許権者に排他権が残るといふのであるならば、68条の「この限りでない」という規定により特許権者が失うものは何であるといふのであろうか。

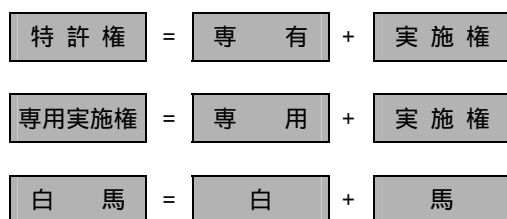
4.4.4 白馬と専用実施権

特許法 68 条と 77 条の規定によれば、図表 4 に示すように、特許権と専用実施権は同質の権利であると解される。

特許権を排他権というなら、同様に、専用実施権も排他権といわなければならない。特許権は排他権で、実施権でないというのであれば、専用実施権も実施権でないといわなければならない。特許権は実施権ではないが、専用実施権は実施権であるというのは、おかしい。

排他権説によれば、図表 4 に示す関係が否定され、「専用実施権」は、「専用権」でも「実施権」でもないことになってしまう。これは、白馬（専用実施権）が白（専用）でも馬（実施権）でもないというに等しい。

図表 4 専用実施権の本質



4.5 基本発明と利用発明

基本発明の特許と利用発明の特許との関係に対する考え方が、旧来の専用権説と本来の専用権説で著しく相違している。

4.5.1 基本特許の対象と利用特許の対象

特許法 68 条は「特許発明の実施をする権利」と規定しているので、本来、基本発明の特許権者は、その基本発明についてのみ実施をする権利を専有し、利用発明の特許権者は、その利用発明についてのみ実施をする権利を専有するにすぎない。

別言すれば、本来、基本発明の特許権者は利用発明については実施をする権利を有しておらず、利用発明の特許権者は基本発明については実施をする権利を有していない。

それゆえ、本来の専用権説によれば、たとえば、基本発明 A の特許権者が利用発明 AB を実施すれば、利用発明 AB の特許を侵害することになり、他方、利用発明 AB の特許権者が基本発明 A を実施すれば、やはり基本発明 A の特許を侵害することになる。

利用発明 AB の特許権者が自分の利用発明 AB を実

施するとき、基本発明 A の実施が不可避であれば、利用発明 AB の特許権者には基本発明 A を実施する権利がないため、基本発明 A の特許権の侵害は不可避である。

特許権が、旧来の専用権でなく、本来の専用権であるならば、特許法 72 条がなくても、利用発明 AB の特許権者は、基本発明 A の実施をする権利を持っているわけではないから、自分の利用発明 AB を実施するとき、基本発明 A の実施が不可避であれば、基本発明 A の特許権によって利用発明 AB を実施できない。

この点にかんするかぎりには、旧来の専用権説とは違って、排他権説と同様に、本来の専用権説においては、特許法 72 条の規定を設ける必要はない。

4.5.2 先願主義（後願劣位）

わが国は、アメリカとは違い、先願主義を採用している。

特許法 72 条は、権利行使のときの先願主義について規定したものである。

特許法 72 条は、排他権説のように、自己の特許発明の実施であっても、自由に他人の特許発明を実施できないことを念のために設けたものではなく、かつ、旧来の専用権説でいうように、自己の特許発明の自由な実施を阻止するために制定されたものでもない。72 条は、権利を行使するときの先願主義（後願劣位）の適用を規定するために創設されたものである。

次に示すように、72 条は、他人の特許発明、実用新案、意匠との利用関係や、他人の意匠権、商標権との抵触関係について、先願主義を適用すべきことを規定していると解される。

「第 72 条（他人の特許発明等との関係）

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。」

72 条の規定で留意すべきは、わが国の先願主義は「後願劣位の原則」⁽¹⁹⁾が適用されるということである。

図表 5 に示すように、先願主義とくに「後願劣位の原則」を規定する特許法 72 条を反対解釈することによ

り、利用発明 AB が基本発明 A の先願または同日出願の場合は、利用発明 AB の特許権者は基本発明 A を自由に実施できる。もし 72 条が創設されておらず後願劣位の適用がなければ、図表 5 は、すべて × 印（実施不可）となる。

図表 5 先願主義（後願劣位の原則）

特許 発明 A	先願	×
	同日	×
	後願	×
特許 発明 AB	先願	
	同日	
	後願	×

× 実施品 ABC の実施不可
 実施品 ABC の実施可能

このような 72 条の反対解釈は、特許法 92 条（自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定）の規定によって裏付けられている。すなわち、利用発明 AB が基本発明 A の後願である場合でさえ、92 条により通常実施権の設定の裁定を求めることができるのであるから、利用発明 AB が基本発明 A の先願または同日出願の場合は、裁定を求めることなく自由に実施できる、と解しうるのである。

特許法 72 条の反対解釈を適用できる想定ケース 1～3 を示すと、次のとおりである。

想定ケース 1

発明者甲が自分の基本発明 A を他人乙に教示し、乙が、その基本発明 A を改良して利用発明 AB を創造した。甲が基本発明 A について特許出願する前に、乙は利用発明 AB について特許出願した。

想定ケース 2

会社甲が同日に基本発明 A と利用発明 AB について別々に特許出願し、そのあと、いずれか一方の発明にかんする権利を別の会社乙に譲渡した。

想定ケース 3

先願と後願が同一の出願人で、特許後に、一方の特許権が他人に譲渡される。先願の特許発明は構成 (X) と下位概念の固定具 (y1) からなり、後願の特許発明は構成 (X) と上位概念の固定手段 (Y) からなる。上位概念の固定手段 (X) と他の下位概念の固定具 (y2) は、後願の明細書および図面にのみ記載されており、先願に追加補正すると新規事項になるも

のとする。

わが国には、発明の同一性の認定のしかたに多種多様の説があるので、このような想定ケース 1～3 において、両発明を同一とする考え方もありえるかもしれないが、想定ケース 1～3 においては、これらの基本発明と利用発明を別異の発明であるとする。

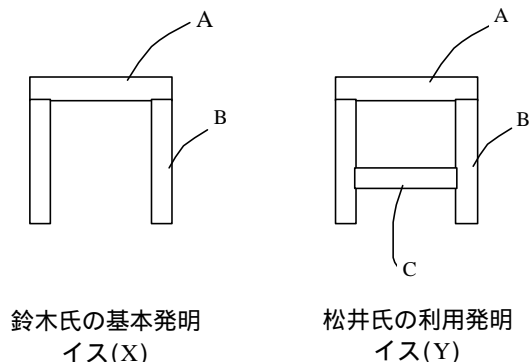
ここで、発明の同一性（特許法 29 条の 2、39 条、72 条その他）に関連する種々の問題にからむ想定ケース 1a、1b、1c を示して、旧来の専用権、本来の専用権、排他権の相違について、私見を述べておきたい。

想定ケース 1a は、基本発明が後願で、改良発明が先願であると想定しているの、特許法 72 条の規定に該当しない。想定ケース 1b においては、基本発明が先願で、改良発明が後願であるが、後願の優先権主張日が先願の出願日より 1 日前であると想定している。想定ケース 1c は、後述する中用権に関連する。

想定ケース 1a

鈴木氏は、板状の座部(A)と、座部(A)の下面に固定した 4 本の脚部(B)からなるイス(X)を発明して、それを松井氏に示した。そのあと、松井氏は鈴木氏のイス(X)を改良して、板状の座部(A)と、座部(A)の下面に固定した 4 本の脚部(B)と、脚部(B)に固定して脚部(B)を補強した補強部材(C)からなるイス(Y)を発明し、それを鈴木氏に示した。両者は、相手の発明を十分に知ったうえで、自分の発明について別々に特許出願をした。両者の出願書類には、図表 6 に示すように、基本発明のイス(X)の具体例と、改良発明のイス(Y)の具体例が記載されているが、鈴木氏の出願では、請求項に係る発明は基本発明(X)のみで、改良発明のイス(Y)の具体例は変形例として説明されており、松井氏の出願では、請求項に係る発明は改良発明(Y)のみ

図表 6 イスの想定ケース



で、基本発明のイス(X)の具体例は参考例として説明されている。つまり、両出願において、同一の実施例が開示されている。

図表7において、鈴木氏の特許出願日は、平成4年12月11日であった。松井氏の特許出願日は、それよりも1日前の平成4年12月10日であった。つまり、基本発明(X)の出願が後願で、改良発明(Y)の出願が1日だけ前で、先願であった。

図表7 イスの想定ケース



以下の点を除いて、想定ケース1bおよび1cの事実関係は想定ケース1aと同じであったとする。

想定ケース1b

松井氏は、改良発明(Y)に関して、まずアメリカ合衆国に平成4年12月10日付で特許出願し、そのあと、日本にパリ条約の優先権を主張して平成5年11月10日に同じ記載内容で特許出願した。

想定ケース1c

後願の鈴木氏と先願の松井氏は、両者の特別な関係を秘密にしたまま、それぞれ甲社と乙社に特許を受ける権利を譲渡した。甲社と乙社は相手の特許のことを知らないで自社の特許発明を製造販売した。先願の特許権者(松井氏)は、特許前に利用発明(Y)に加えて基本発明(X)を請求項に係る発明として補正していた。

図表8は、想定ケース1aにおいて鈴木氏と松井氏がそれぞれ両方のイス(X)(Y)を製造販売した場合の特許侵害の有無を示す。印は、非侵害を意味し、×印は侵害を意味する。

なお、図表8に示す旧来の専用権や排他権は、私が想定したものであって、特定の論者のものではなく、

図表8 イスの想定ケース

権利者	鈴木氏(後願)		松井氏(先願)	
	基本	利用	基本	利用
旧来の専用権		×		
本来の専用権		×	×	
排他権		×	×	×

非侵害 × 侵害

必要に応じて先願優位の原則を適用している。本来の専用権については、後願劣位の原則を適用している。

特許法29条の2が創設されず、かつ原則として単項クレームが要求されていた時代には、発明同一性の判断基準が非常に複雑かつ難解であった。たとえば、先願の出願から公告までの間に出願された他人の後願を排除するために、「実質的同一」、「内在的同一」、「部分的同一」、「実施例同一」というような39条の特別な解釈のしかたが採用されていた。旧来の専用権説は、このような日本の特殊事情のもとで発達したのではなかろうか。その後、発明同一性の審査基準は改正されてきているが、旧来の専用権説には、まだ古い発明同一性の考え方の影響が残っているのかもしれない⁽²⁰⁾。

想定ケース1bの場合、特許法29条の2とパリ条約の優先権との関係をどのように解するかによって、結論が変化する可能性がある(この点に关して私見を述べた拙著「先願優位と後願劣位(2)」パテント誌Vol.55 No.4の「5.パリ条約による優先権主張の効果」を参照)

想定ケース1cにおいては、特許侵害の有無のみでなく、中用権の存否についても、旧来の専用権、本来の専用権または排他権の立場によって、解釈が変化しうる。

また、特許法39条の場合、「無体の知財」である「発明」の同一性は、対比される両方の発明のいずれも、「有体の知財体」である「特許請求の範囲の記載」に基いて、必要に応じて他の知財体(明細書本文や図面その他)を考慮して、認定される。特許法29条の2の場合、一方の発明については39条と同じ認定のしかたが採用されるが、他方の発明については出願書類(知財体)の開示全体から認定される。これに対し、特許権の侵害は、「無体の知財」である「特許発明」と、「有体の知財体」である「実施の物や方法」が対比される。一方の「特許発明」は、「有体の知財体」である「特許請求の範囲の記載」に基いて、必要に応じて他の知財体(明細書本文や図面その他)を考慮して、認定されるのに対し、他方の「実施の物や方法」は、「有体の知財体」であるが、物件説明書やイ号説明書等と呼ばれている「知財体」を介して認定される。

また、特許法29条の2や39条の判断の場合には、「無体」の「発明」の特許性の有無を決めるのに対し、特許侵害の判断の場合には、「有体」の「実施品」や「発明品」、「実施の物や方法」の侵害の有無を決める。

このように、発明の同一性は、「無体の知財」間で判断するのに対し、特許の侵害は、「無体の知財」と「有体の知財体」との間で判断するので、両者の判断のしかたは本質的に相違している。

この点にかんして、排他権説には問題がないが、旧来の専用権説には問題があるといわざるをえない。

4.6 中用権

特許法 80 条 1 項 1 号に規定されているように、同一の発明についての 2 以上の特許のうち、その 1 を無効にした場合における原特許権者は、一定の条件をみたくず場合、通常実施権（一般に中用権と呼ばれている）を有する。

本来の専用権説によれば、同一の発明について 2 以上の特許が存在する場合、いずれかの特許が無効になるまでは、両方の特許とも、一応、特許発明の自由な実施が保障されていると考える。しかし、この場合、先願主義（後願劣位）の原則が適用されるので、後願の特許が劣位となる。それゆえ、後願特許が無効になる場合は、無効になる前後を通じて、後願の特許権者は実施権を有さないと解される。他方、先願特許が無効になる場合は、無効になるまでは専用権（自己の特許発明を実施する権利）の行使によって自己の特許発明を実施していたと解し、無効になったあとは、専用権の行使による自己の特許発明の実施の延長でなく、実施の事業から特定される発明（これを事業発明と呼ぶことにする）について通常実施権を有する、と解される。

中用権の対象は、事業発明であり、自己の特許発明ではない。中用権は、自己の特許発明の一部（事業をしていた部分）を実施する権利ではなく、事業発明に基づいて他人の特許権を制限するものにすぎない。

排他権説によれば、同一の発明に 2 以上の特許が付与されている場合、出願の先後に関係なく、一方の特許権者が自己の特許発明を実施すれば、必ず他方の特許権を侵害することになる。

特許権の本質を実施権なしの排他権とみる立場からは、先願の特許権者も、後願の特許権者も、自己の特許発明を他人の特許権（排他権）によって実施できないのであるから、無効審決が確定すると途端に実施権を得て実施ができるようになると解することはおかし

この点にかんして、排他権論者の野一色教授は、「特許権の本質と『専用』の用語の歴史」⁽¹³⁾において、「特許法及び意匠法の条文において、排他権説とは相容れないものがあり、専用権説によつてのみ理解しうるものがある。そのような条文に、特許法 81 条、意匠法 31 条、特許法 80 条がある。」(121 頁)と述べ、さらに、「排他権説から見れば、これらの条項、即ち特許法 80 条、81 条及び意匠法 31 条は廃止されるべきである。」(124 頁)と主張しておられる。

特許権の本質を排他権と考えるべきであるという立場からも、少なくとも特許法 80 条、81 条及び意匠法 31 条の規定⁽²¹⁾が存在するので、排他権論者にとっては残念なことであるが、現行法では、特許権の本質を専用権と認め、やむなく、これらの規定の廃止を主張せざるをえないのである。かつての私の主張と違って、野一色教授の主張は、論理明快である。

一方、現行特許法で特許権の本質を排他権とするだけでなく、排他権説に立ちながら、発明の実施について先願優位の原則をもちこんでいる説もある。しかし、排他権説では、積極的権利つまり実施する権利を否定するのであるから、実施する権利の存在を前提とする「先願優位の原則」の適用を主張することは不当である。

排他権説の立場からは、先願主義をもちこむにしても、他人の実施の排除（つまり排他）について先願特許を優位に解することができるにすぎない。実施権の専有を否定しておきながら、特許発明の実施について先願特許を優位に解すると、論理に一貫性がなくなる。排他権説の放棄といわざるをえない。

どうしても排他権説の立場で先願主義をもちこみたいのであれば、後願劣位をいうしかない⁽²²⁾。

次に示す想定ケース 4 のように、先願特許が冒認出願を理由として無効になる場合、特許法 39 条 6 項により先願の地位が得られないので、先願優位の原則を適用できる余地はない。

想定ケース 4

会社 A の従業員 B が他の会社 C の従業員 D から発明 X を教示された。発明 X の真正な発明者は会社 C の従業員 D であるが、会社 A の従業員 B は自分が発明者であるとウソをついて、自分の会社 A の知財部に提案書を出し、会社 A は、自社の従業員 B を真正な発明者と信じて、発明 X について特許出願

した。その後、会社 C も、自社の従業員 D を発明者として発明 X について特許出願した。特許庁のミスにより、両出願が特許になった。会社 A は、自社の出願が冒認出願であることを知らないで、発明 X の実施である事業をした。

4.7 ダブル・パテントの日米差

ダブル・パテント⁽²³⁾は、日米で著しく違った形で問題となる。

わが国では、特許権の本質を専用権とし、かつ、先願主義を採用している、「異別」の権利者のダブル・パテントを問題にすることが多いのに対し、アメリカにおいては、特許権の本質を排他権とし、かつ、先発明主義を採用している、「同一」の権利者のダブル・パテントを問題にするのが一般的である。

アメリカでは、さらに、特許法101条に基づく同一性 (same invention) タイプのダブル・パテントに加えて、判例法による自明性 (obviousness) タイプのダブル・パテントが問題になる。

同一性タイプのダブル・パテントを理由とする拒絶は解消できないが、自明性タイプの、判例法によるダブル・パテントを理由とする拒絶 (judicially created double patenting rejection) は、ターミナル・ディスクレームにより解消可能である。ただし、規則 § 1.321(c)(3)に規定されているように、両特許の保有者および満了期間を一致させる必要がある。両方の特許権の保有者が共通 (commonly owned) である場合のみ、特許権が行使可能 (enforceable) である。

同一性タイプのダブル・パテントについて、わが国のような中用権は、アメリカでは認められていない。

4.8 日米以外の国

カナダは、アメリカの隣国であり、経済産業の面でアメリカの影響を強く受ける国である。

カナダの現行特許法においては、特許権の本質は、専用権である。すなわち、特許法 42 条により、特許権者に付与されるのは、「発明を実施する排他的権利、特権および自由」(the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing and using the invention and selling it to others to be used) である。

特許権の本質にかんするカナダ特許法42条の規定ぶりは、アメリカの現行法以前の特許法のものによく似

ている。

大陸法の代表的な国であるドイツの特許法においても、特許権の本質は、専用権である。

この点に関するドイツ特許法9条の規定ぶりは、日本の現行特許法のものによく似ており、シュトックマイヤー、安井「ドイツ知的所有権制度の解説」⁽²⁴⁾には、次のように解説されている。

「特許法第9条によれば、ドイツにおいて有効な特許により特許権者に与えられる権利は特許発明を独占的に使用するという積極的な権利、および他人の使用を排除できるという消極的な権利」(113頁)

「特許法第9条で定義されている特許の効力は、
(a) 特許権者が特許発明を、独占的に利用する権利(積極的使用権)と、

(b) 消極的禁止権(第三者がその保護された発明を使用することを排除する権利)とを含んでいる。

この特許発明の積極的独占的使用権と消極的禁止権とは特許の付与とともに発生するものである。」(109頁)。

このように、ドイツやカナダでも、特許権の本質は専用権と解されている。

さらに、日本、ドイツ、カナダ以外で、専用権を特許権の本質にしている国と、特許権の本質を規定する条文を以下に示す。

国名	特許法
イタリア	1条
オーストラリア	13条
オランダ	53条
スウェーデン	1条
スイス	8条
韓国	94条
フランス	611条の1
オーストリア	22条
マレーシア	36条
ロシア	10条
ノルウェー	1条
チェコ	11条
デンマーク	1条
ハンガリー	19条
インド	24A ~ B 条
インドネシア	16条
スロバキア	11条

アメリカ以外で、排他権を特許権の本質にしている国と、特許権の本質を規定する条文を以下に示す。

国名	特許法
スペイン	50条
ベルギー	27条
ブラジル	42条

これらの表は、主として日本国際知的財産保護協会発行の「外国工業所有権法令集」を参考にして作成した。

4.9 パリ条約とトリップス協定

パリ条約やトリップス協定でいう「exclusive right」（排他的権利）は、狭義の「排他権」(right to exclude)のみでなく、積極的権利つまり発明を実施する権利(right to work)を認める「専用権」(exclusive right to work)を含む概念である。

パリ条約5条A(2)の規定は、次のとおりである。

「各同盟国は、特許に基づく排他的権利(exclusive rights)の行使から生ずることがある弊害、例えば、実施がされないことを防止するため、実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。」

ここでいう「排他的権利」(exclusive right)は、わが国の特許法で特許権の本質とする専用権(exclusive right to work)を含むものである。

また、トリップス協定28条(1)(a)(b)は、次のように規定されている。

「1.特許は、特許権者に次の排他的権利(exclusive rights)を与える。

- (a) 特許の対象物が物である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の生産、使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利
- (b) 特許の対象が方法である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利」

この規定は、排他的権利(exclusive right)を広義に解することを許容するものである。

わが国の特許法で特許権の本質とする専用権(exclusive right to work)は、排他的権利(exclusive right)であり、消極的権利として第三者の実施を防止する権利(差止請求権)を認めるものであるので、上

記規定に反していない。

上記規定は、そのような消極的権利に加えて、特許権者に積極的権利として特許発明を実施する権利を付与することを許容している。

「exclusive right」は、狭義に解する場合、「right to exclude」と同義であることもありうるが、パリ条約5条A(2)やトリップス協定28条(1)(a)(b)でいう「exclusive right」は、アメリカ合衆国憲法でいう「exclusive right」と同様に、専用権と排他権の両法を含みうる包括的な用語である。

5. おわりに

日本以外にも、特許権の本質を専用権とする国は数多い。それらの国で日本の特許法72条に相当する「利用発明」の規定を設けていないことがある。そのような国においては、後願の利用発明に対して特許権が付与されている場合、その後願の特許権者による利用発明の実施は、先願の基本発明の特許権を侵害しないと解されているのであろうか。そうであるならば、強制実施制度は不要であると思うが、どうであろうか。

利用発明について侵害を主張するために72条の規定を必須とする旧来の専用権説は、国際的にみて説得力のあるものとは思えない。そのような旧来の専用権説を根拠とするかぎり、わが国は排他権を本質とする米国に対して不利な形で合意を強いられやすい。

特許権の本質を排他権とする立法政策は、アメリカにとっては妥当であると考えられる⁽²⁵⁾。しかし、わが国は、科学技術立国と知財立国を産業政策の柱にして、日本に合った本来の専用権を維持していけばよい。なぜアメリカの現行特許法に追随して、再度、わが国の特許権の本質を専用権から排他権に変更する必要があるのであろうか。

注

(1) たとえば、中山信弘「工業所有権法(上)」第二版増補版(弘文堂)466~467頁、松居祥二「わが国特許法における特許権の本質 産業政策立法としての意義」知財管理、Vol.53, No.1。本稿の「4.1 産業政策で決めるべき特許権の本質」を参照。

(2) 排他権説の代表例として、2つの文献を引用したい。

竹田和彦「特許の知識」(第6版)ダイヤモンド社では、アメリカ特許法の議論を日本特許法に持ち込んで、特許権の本質が次のように解説されている。

「特許権の効力の本質的なところは、通説が説くように

発明の実施の面ではなくして、もっぱら妨害排除の面にあるとみるのが正しいと考えられる。換言すれば、特許権の本質的効力は、自分が実施できる権利、すなわち専用権ではなく、他人に実施させない権利、すなわち排他権と解するのが妥当である。」(327頁)

「この考え方は、アメリカ特許法が特許権の効力を“the right to exclude others from making, using, or selling the invention”と定義し(アメリカ特許法154条)、一般に“right to exclude”が特許権というものを理解する鍵だとされているのに教示を受けている。

この考え方をとる人も次第に増えてはいるが、残念ながらまだ多数説に至っていない。これは、わが国特許法が、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」(特68条)と規定しているためであろう。」(327頁)

WTOのTRIPs協定28条は、「特許は、特許権者に次の排他的権利(the following exclusive rights)を与える」と規定し、WIPOの特許調和条約(草案)19条でも、特許により与えられる権利は「～をなすことを排除する権利(the right to prevent third parties from performing……)」とされている。

このように先進国では、すべて特許権の本質を排他権と解している。にもかかわらず、わが国に専用権説を固執する見解があることに疑問を禁じえない。」(328頁)

この文献では、「exclusive right」(排他的権利)と「right to exclude」(排他権)が混同されているのではなかろうか。そうでなければ、「先進国では、すべて特許権の本質を排他権と解している」といえないはずである。私の調査によれば、これは事実に反する。

また、野一色教授は、特許権の本質について秀逸な論文『特許権の本質と「専有」の用語の歴史』(本稿の注(13)を参照)を発表され、その中で、WTOのトリップス協定28条の条文を引用したあと、「exclusive right」に関連して、次のように述べておられる。

「このように特許権の効力についての国際条約における理解は、排他権説に立つものである。上記規定を専用権説を許容するものであると解することはできない。排他権説と専用権説とは、相容れないところがあることは既に詳論したとおりである。専用権説では、TRIPs協定28条に定める特許権の効力が損なわれることになる。」(120頁)

もし「exclusive right」が「right to exclude」に限定され、「exclusive right to work」を含まない用語であるならば、このようなことをいえるかもしれない。しかし、それは誤解であると私は考えている。

野一色論文の結論の最後は、次のとおりである。

「排他権説は、論理的整合性を有することにより知的財産の保護にふさわしい合理性と法的安定性を提供している。排他権説に適合するように特許法の条文の改廃を行うことは、難解な条文をより簡明にすることにもなる。そうすることが、特許権における発明の知的創作に焦点をあて、特許権の財産的価値をより正当に高める解釈を導くこ

とになる。」(127頁)

これに対し、排他権説とは相いれない考え方が、日本知的財産協会の知的財産管理第2委員会「21世紀の知的財産制度のあるべき姿の提言」知財管理 Vol.52 No.6(本稿の注(15)で引用している文献)に詳細に論じられている。その中で、知的財産権の原理を差止請求権から対価請求権にすべきことが述べられている。

また、野一色論文には、専用権説(本稿でいう旧来の専用権説)として、パテント誌に発表された多くの吉田晴彦氏の論文が引用されている。すなわち、「特許権の本質と利用発明」パテント35巻(1982年)7号4頁、「特許法第68条から第72条を経てダブル・パテントへ」パテント35巻(1982年)10号12頁、「特許権の本質とは何か(前) - 排他権説と先願優位の原則について - 」パテント36巻(1982年)8号38頁、「特許権の本質とは何か(後) - 主として、排他権説と先願主義について - 」パテント36巻(1983年)9号44頁、「先願優位の原則についての一考案」パテント37巻(1984年)8号25頁、「特許権の本質と特許権侵害論」パテント37巻(1984年)9号38頁、「特許権の本質と特許権の解釈論」パテント37巻(1984年)12号47頁、「『利用発明』といわゆる『間接侵害』との関係 - 侵害不可避への疑問 - 」パテント39巻(1986年)1号27頁、「特許権の本質についての雑題」パテント39巻(1986年)6巻24頁、「東京地裁判決『手袋事件に思う』 - 技術的範囲の定立について - 」パテント39巻(1986年)8号19号、「特許権の本質とは何か(総括)」パテント39巻(1986年)9号34頁、「特許権の効力の構成と権利の抵触」パテント40巻(1987年)7号4頁、「特許権の先願主義」パテント42巻(1987年)8号50頁。

(3) Peter D. Rosenberg「Patent Law Fundamentals」Clark Boardman Company(1975年版)。リンカーンの言葉は、この本の最初に引用されている。

(4) 法改正の結果、現在、特許法154条の該当部分は、次のように規定されている。

「the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process」(他人が、合衆国で発明を製造したり、使用したり、販売の申出をしたり、または販売をしたり、あるいは合衆国に発明を輸入したりすることを排除する権利と、発明が方法である場合には、他人が、その方法によって製造された物を合衆国で使用したり、販売の申出をしたり、販売をしたり、あるいは合衆国に輸入したりすることを排除する権利)

(5) アメリカ合衆国憲法は、著作者と発明者にかんして次のように規定している。

『議会は、著作者と発明者(inventors)に彼らの著作物

と発見 (discoveries) に対し所定の期間, 排他的権利 (exclusive right) を付与することにより, 学問と有用な技・芸の発展を促進する権限を有する。』

(Art.1, SEC.8. The Congress shall have power To promote the progress of science and useful art, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.)

訳語について述べておく。

「art」の訳語「技・芸」は, 技術・技能と芸術・芸能を含むものとする。

「science」は, 「科学」よりも広い意味をもたせるように「学問」と訳した。

連邦特許法第100条で発明を定義して, 「発明は発明と発見を含む」(The term “invention” means invention or discovery) と規定しているが, 合衆国憲法でいう「discoveries」を「発明」と意識するのは適切ではない。なぜなら, アメリカでは, 注(2)の12~14頁に説明されているように, 「発明」と「発見」は, 専門用語として別の意味をもっているからである。

合衆国憲法の規定によれば, 発明者に付与される権利は, 「exclusive right」である。これは, 広義の「排他独占的な権利」であり, この用語だけから, 「exclusive right」が狭義の「排他権」(right to exclude others) であるとはいえない。

合衆国憲法でいう「exclusive right」は, 専用権(exclusive right to practice) と排他権(right to exclude others) の両方を含む包括的な用語である。

(6) 注(3)の引用文献12~14頁。

(7) 初版 RAYMOND C. NORDHAUS 及び EDWARD F. JUROW, 第2版改訂 RAYMOND C. NORDHAUS 「PATENT-ANTITRUST LAW」(JURAL PUBLISHING COMPANY)

(8) 注(3)の引用文献。

(9) 連邦最高裁の Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 判決。この判決をわかりやすく解説した文献として, 盛岡一夫「米国におけるトレード・シークレット保護の変遷」(小野昌延先生古稀記念論文集「知的財産法の系譜」(青林書院)をあげさせていただく。

次の引用部分中の「トレード・シークレット」を「発明」と読みかえると, アメリカでは, 発明が特許法のみでなく州法(コモンロー)によっても保護されていることが理解しやすいであろう。

「最高裁判所は, 連邦法の優位の原則により, 知的財産の保護の分野において州が立法することは禁止されているか否かという点について, 合衆国憲法第1編8節で連邦議会へ付与された権限は排他的なものではなく, 少なくとも著作物の場合には州は著作者を保護することを禁止されていないと判決した Goldstein v. California を引用して, 著作物と同様に発見についても州は規制することができる。ただし, 州は連邦議会が通した特許法, 著作権法の

分野において制定した法律の施行と矛盾しない限り認められるとした。さらに, トレード・シークレットを次の三つに分類して論じている。第1は, 特許性があると信じられるトレード・シークレット, 第2は, 特許性がないことがわかっているトレード・シークレット, 第3は, 特許性が疑わしいトレード・シークレットに分類している。」(741頁)

(10) 本稿でいう国柄とは, 歴史, 文化, 風土や, 立法・司法・行政の相互関係, 行政機構の役割分担, 人事制度, 代理人制度その他をすべて総合したものである。

特許に関連する主なものを例示すると, 次のとおりである。すなわち, 同業会社が多い, 出願件数が多い, 改良発明を重視する, 特許制度上の権限が特許庁に集中している, 特許法で発明の利用を重視している, 特許法に各種の裁定実施権が規定され, それを特許庁で運用するようになっている。

とくに日米を対比して, もっと具体的にいえば, 日本の有名大企業同士の特許侵害事件の判決数が非常に少ない, 企業に所属する特許専門の弁護士や弁理士が少ない,

特許庁の人事システムが特殊である(たとえば, 特許庁長官は弁護士資格のない経産省(通産省)の官僚となる, 特許審査官は主として最難関の国家公務員 種試験によって採用される), 特許庁が他の官庁から非常に高く評価されている, 特許庁が特許行政のみでなく, 立法についても中心になっている, 特許権と独占禁止に関連する判決数が極端に少ない。

わが国の国柄と特許制度との関係については, 次の文献が参考になる。すなわち, 特許庁工業所有権制度史研究会「特許制度の発生と変遷」(大蔵省印刷局)。とくに富田徹男「日本における工業所有権制度の発達」, 56~78頁。

(11) わが国の特許法における専用権と排他権の歴史をふり返るために, それらに関連する主な条文を以下に示す。

明治4年4月7日の専売略規則(1871年)

何品ニ寄ラス新發明致候者ハ爾來專賣御差許相成候間府藩縣管下ニ於テ願人有之節ハ別紙規則ニ照準シ當分ノ内民部省ヘ可伺出事

- 一 官許ノ文字及發明人ノ名前一々相記シ賣出スヘシ
- 一 發明人ノ名前ヲ偽リ或ハ官許ナキ品物ヲ官許ト偽リ候モノハ過料申付ヘシ

明治18年4月18日の専売特許条例(1885年)

第一條 有益ノ事物發明シテ之ヲ專賣セント欲スル者ハ農商務卿ニ願出其特許ヲ受クヘシ

農商務卿ハ其專賣ヲ特許スヘキモノト認ムルトキハ專賣特許證ヲ下付スヘシ

第十九條 專賣人其專賣權ヲ侵サレタルトキハ之ヲ告訴シ並要償ノ訴ヲ爲スコトヲ得但第十條ノ標記ヲ爲サルトキハ要償ノ訴ヲ爲スコトヲ得ス

第二十條 專賣特許ノ發明品ヲ偽造シ若クハ外國ヨリ輸入シ又ハ專賣特許ノ方法ヲ竊用シタル者ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ處シ四圓以上四十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十一條 專賣特許ノ機械又ハ方法ヲ以テ製造シタル物品ト同一種類ノ物品ニ專賣人ノ記號ニ紛ラワシキ記號ヲ用ヒタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ處シ二圓以上二十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十二條 第二十條第二十一條ノ犯罪ニ係ル物品ヲ情ヲ知テ販賣シタル者ハ四圓以上四十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十三條 第二十條第二十一條第二十二條ノ場合ニ於テハ其物品及犯罪ノ用ニ供シタル物件ヲ没収シテ專賣人ニ給付シ其既ニ賣捌キタルモノハ代償ヲ追徴シテ之ヲ給付ス

明治21年12月8日の特許条例(1888年)

第一條 新規有益ナル工術,機械,製造品及合成物ヲ發明シ又ハ工術,機械,製造品及合成物ノ新規有益ナル改良ヲ發明シタル者ハ此條例ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得
特許トハ發明者ニ他人ヲシテ其承諾ヲ經スシテ前項ノ發明ヲ製作,使用又ハ販賣セシメサル特權ヲ許スコトヲ謂フ

第三十四條 特許ヲ侵シタル者ハ其特許證主ニ對シ損害ノ責ニ任スヘシ

第三十五條 前條損害賠償ノ責ハ三年ヲ以テ期滿免除ノ期トス

第三十六條 他人ノ特許品ヲ偽造シテ使用若クハ受託販賣シタル者又ハ情ヲ知り偽造品ヲ使用若クハ受託販賣シタル者又ハ他人ノ特許工術ヲ竊用シタル者ハ一月以上一年以下ノ重禁錮又ハ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ニ處ス

特許證主ノ權利ヲ侵スヘキ物品ナルコトヲ知り之ヲ外國ヨリ輸入シテ使用若クハ販賣シタル者又ハ情ヲ知り其輸入シタル物品ヲ使用若クハ受託販賣シタル者ハ罰前項ニ同シ

第三十七條 前條ノ場合ニ於テハ其犯罪ノ物件ヲ没収シテ特許證主ニ給付シ其既ニ賣捌キタルモノハ代償ヲ追徴シテ之ヲ給付ス

明治32年3月1日の特許法(1899年)

第一條 工業上ノ物品及方法ニ關シ最先ノ發明ヲ爲シタル者若ハ其ノ承繼人ハ此ノ法律ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得

物品ノ發明ニ係ル特許ハ特許ヲ受ケタル者ニ限り其ノ發明ノ物品ヲ製作,使用,販賣若ハ擴布スルノ權利ヲ有セシム

方法ノ發明ニ係ル特許ハ特許ヲ受ケタル者ニ限り之ヲ使用若ハ擴布スルノ權利ヲ有セシム但シ其ノ特許ノ効力ハ同一方法ニ依リ製作セラレタル物品ニ及フモノトス

明治42年4月2日の特許法(1909年)

第二十八條 特許權ハ登録ニ依リ發生ス

特許權者ハ物ノ特許發明ニ在リテハ其ノ發明ニ係ル物ヲ製作,使用,販賣又ハ擴布スルノ權利ヲ專有シ方法ノ特許發明ニ在リテハ其ノ方法ヲ使用シ及其ノ方法ニ依リテ製作シタル物ヲ使用,販賣又ハ擴布スルノ權利ヲ

專有ス

新規ナル同一ノ物ハ同一ノ方法ニ依リテ製作シタルモノト推定ス

同一發明ニ關シテハ特許權ハ其ノ出願前ノ出願ニ係ル實用新案權ニ依リ制限ヲ受クルモノトス

大正10年4月30日の特許法(1921年)

第三十五條 特許權者ハ物ノ特許發明ニ在リテハ其ノ物ヲ製作,使用,販賣又ハ擴布スルノ權利ヲ專有シ方法ノ特許發明ニ在リテハ其ノ方法ヲ使用シ及其ノ方法ニ依リテ製作シタル物ヲ使用,販賣又ハ擴布スルノ權利ヲ專有ス

新規ナル同一ノ物ハ同一ノ方法ニ依リテ製作シタルモノト推定ス

特許權力其ノ出願ノ日前ノ出願ニ係ル實用新案權ト抵觸スル場合又ハ特許發明力其ノ出願ノ日前ノ出願ニ係ル登録實用新案ヲ利用スルモノナル場合ニ於テハ特許權者ハ實用新案權者ノ實施許諾アルニ非サレハ其ノ特許發明ヲ實施スルコトヲ得ス

(12) 竹田和彦「特許の知識」第6版(ダイヤモンド社)とくに327~328頁。

田村善之「知的財産法」第2版(有斐閣)とくに201頁。

(13) 野一色勲「特許権の本質と『専有』の用語の歴史」,小野昌延先生古希記念論文集「知的財産法の系譜」(青林書院)。

(14) 松居祥二「わが国特許法における特許権の本質 産業政策立法としての意義」知財管理, Vol.53 No.1, 48頁。

(15) 中山信弘「工業所有権法(上)」第二版増補版(弘文堂), 300頁。さらに,中山教授は,次のように説いておられる。

「特許権には絶対的な独占権が認められてはいるが,それはあくまでも現行法上のことであり,理想的には,排他権はなく報酬請求権のみが認められる特許権というものが存在しても背理ということはない。それは,純粹に立法政策の問題である。」(330頁)

ちなみに,私は,特許庁の審査負担を軽減するために,出願審査請求の期限を撤廃し,その代わりに,出願後3年経過してから審査請求書が提出された特許権には,差止請求権を認めないようにする法改正を提案している。

そのように差止請求権のない特許権について,私案の概略を示すと,次のとおりである。

- (1) 審査請求以前の実施に対しては補償金を請求できないようにする。
- (2) 警告をした者に対してのみ,権利行使をできるようにする。
- (3) 審査請求後(あるいは,もっと厳しく警告後)にのみ,権利行使できる実施料請求権を創設する。
- (4) 出願人が警告書の写を特許庁に提出し,特許庁は,警告を受けた者に対して,意見を述べる機会を与える。

また,日本知的財産協会の知的財産管理第2委員会「21世紀の知的財産制度のあるべき姿の提言」知財管理 Vol.52 No.6は,2020~2030年頃の社会構造や企業活動を予測し,

市場経済ルールの根幹としての知的財産制度のあるべき姿を検討し、グローバルな観点として、世界統一権利と統一裁判所の設置を提言している。その中で、知的財産権の原理を差止請求権から対価請求権にすべきことが述べられている。すなわち、

「医薬などの一部の分野を除いて、一企業が製品の全ての知的財産を保有できる状況ではなくってきている。技術が複雑・多様化し、一製品に数多くの権利者の知的財産権が含まれるようになっており、今後その傾向が強まるであろう。そのような分野については、むしろ差止請求権が競争の障害となることも考えられる。必要な対価させれば誰でも競争に参加できる状況を作ることが重要と考える。

なお、差止請求権をなくすことで「侵害し得」の状況にならないように、悪意の侵害者の場合には対価を基準の数倍にするなどの懲罰的規定を盛り込むことが必要である。」(861頁)

このような提言は、前述の私案に似たところがあり、基本的に排他権説とは相いれないものである。

(16) 無数知財の原則は、知財進化論にとって重要な原則である。1つの知財体は、必ず無数の知財を有体化したものである。1つの知財(たとえば発明)のみを有体化した知財体(たとえば実施品や発明品)は実在しない。創造的な知財体(発明品や実施品)をつくる際には、必ず無数の知財が利用される。無数の知財を利用しなければ、知財を創造できないし、創造知財を有体化することができない。これを無数知財の原則と呼ぶ。

知財進化論は、知財と知財体を明確に区別し、知財体を媒介として知財の取引が行われるというダイナミックな原理に基づいて、知財保護制度を研究し、知財取引信用度の増大を企図するものである。知財進化論の詳細は、拙著『知財進化論序説』パテント Vol.56 No.8を参照。

(17) 三宅正雄「私の、ある CM」発明誌, Vol.92 No.6に、実施許諾 (license) と実施権 (right to work) の関係が、次のように、わかりやすく説明されている。

「ある特許発明について、非独占の実施を許諾されると、その結果生まれ出るのが「(許諾による)通常実施権」であり、特許権者が通常実施権を許諾するわけのものではない。地主から土地を借りると、借地権が生まれるのであり、地主からの借地権を貰うのでないのと同じ道理である。旧法までは「特許権者八特許発明ノ実施ヲ他人ニ許諾スルコトヲ得」(旧法第48条第1項)としていたのを、現行法が「実施権の許諾」と呼んでしまったのと同様、法概念の分析が不十分なのである。」(68頁)

「時折、企業関係者の起案に係るライセンス契約書を拝見するが、まず十中、八、九、この「実施権許諾」スタイルであり、しかも、悪いことに、よっぽど説明しないと、その誤りを悟らない。悲しむべき無頓着さであり、弛緩ぶりである。」(68頁)

(18) 中山信弘編「特許法」第二版増補上巻(青林書院)627~629頁。

(19) 後願劣位については、拙著「先願優位と後願劣位」パテント, Vol.55 No.3~4を参照。

排他権説の立場で、発明の実施に関して先願優位の原則を適用すると、論理に一貫性がなくなる。先願特許の優位をいうならば、それは、あくまで排他権についてでなければならない。排他権説に立って、排他上の先願優位の原則でなく、実施上の先願優位の原則をもちこむことは、排他権説の放棄である。排他権説をとるかぎり、徹底して「排他」すなわち「他人の排除」について先願特許の優位を説明するのが筋である。

アメリカは先願主義でなく先発明主義を採用しているので、特許権の本質と関係なく、先願優位の原則も、後願劣位の原則も、適用されないはずである。

(20) 想定ケース1a, 1b, 1c では、特許法39条にかんする「実施例同一」の取り扱いが問題になりうる。

昭和53年発行「発明の同一性に関する審査基準」においては、先願の発明と後願の発明とに共通する実施例がそれぞれの明細書中に記載されている場合、両者を同一発明とする旨が記載されており、その理由が、次のとおり説明されている。すなわち、先願と後願の「それぞれの明細書中に共通する実施例が記載されている場合は、それぞれの発明について特許が付与されると、その実施例は両特許に属することとなり、結果的には実施例に関して特許が二重に存在することとなり、二重特許を排除するという特許法の精神にもとることになるので両者を同一発明とする。」

このように、後願を排除する目的のために、ダブル・パテントを避けることを理由として「実施例同一」という日本特有の発明同一性の判断基準が、かつては審査基準となっていた。この「実施例同一」の判断基準が採用されなくなったのは、29条の2の創設後かなり経った平成5年発行の審査基準からである。この点について、梶崎弘一・光吉利之著「機能・特性等による物の特定を含む発明について特許法第39条を適用することの是非」パテント誌 Vol.56 No.5を参照。一般的には吉藤幸著「特許法概説」(昭和63年発行の第8版)有斐閣の「(6)先後願関係の有無(発明の同一性)判断基準」(149~165頁)が参考になる。その中で、「39条の先後願に対する審査実務は審査基準(発明の同一性)を作成以来これに従っており」(157頁)と説明されており、その審査基準(発明の同一性)に対し次のような注が付けられている。

「昭和41年作成の審査基準は昭和53年に改訂された。従来の原則1(実質的同一)を単に原則とし、原則2(内在的同一)を特則1に、原則3(実施例同一)を特則2に改称し、新たに設けた「拡大された範囲の先願」を特則3とした。なお特則3は、新規性の有無を判断する際の発明の同一性(29条1項)にも適用するものとする。」(157頁)

このような発明同一性の判断基準が旧来の専用権説に影響したのかもしれない。

これに関連して、わが国におけるクレーム解釈論の変化について触れておきたい。

今では、わが国は、アメリカのようにプロパテントの国になるべきであると広くかつ強く言われている。

ここ数年以内に特許の勉強を始めた人にとっては信じられないかもしれないが、20年位前には、日本のクレーム解釈は中心限定主義（クレームを拡大解釈する主義）であるのに対し、アメリカのクレーム解釈は周辺限定主義（クレームを厳格に縮小解釈する主義）であるという説が、内外の特許関係者間で有力であった。そこで、日本の特許解釈について、「あるべき姿」でなく、実態を明らかにするために、私は、内外で多くの本や論文をかいた。主な英文のものを示すと、次のとおりである（すべて共著である）。

Japanese Patent Law, 「JPOS」誌, Vol.58 No.9 ~ No.12 (1976年) に4回連載。

Japanese Patent Law, AIPPI・JAPAN 1979年発行。

Evaluation, Exploitation & Enforcement of Foreign Patents, AIPLA, 1980年発行。

Japanese Patent Practice, AIPPI・JAPAN 1986年発行。

Japanese Patent Developments, AIPPI・JAPAN 英文専門誌 Vol.1 No.1 ~ Vol.8 No.3に連載。

念のためにいえば、これらの文献の発表当時、日本の特許解釈の実態は、アメリカよりも厳格な縮小解釈に特徴を有するものであったのだが、それは、わが国の産業の発展にとって有効であったと私は考えている。

- (21) いわゆる先願の地位の見直しによって、平成10年改正で新設された意匠法29条の2（先出願による通常実施権）の規定も、排他権説とは相容れないものと考えられる。
- (22) ダブル・パテントの場合、通常は、先願特許権者は先願優位であるといえるが、ダブル・パテントでも、先願特許が冒認を理由として無効になれば、先願特許権者が先願優位であるとはいえない。利用発明にかんするイスの想定ケース1aにおいて、先願特許権者が先願優位といえるの

は利用発明のみであり、利用発明の「先願」特許権者は、基本発明の「後願」特許権者に対し、「基本発明」にかんして、先願優位の立場にあるとはいえない。この点について詳細は注(19)の引用文献を参照。

(23) T.Tanabe 及び H.Wegner 「Japanese Patent Law」, JPOS, Vol.58 No.9 ~ No.12. とくに「§ 150 Double Patenting」(660 ~ 663頁) を参照。

(24) W.シュトックマイヤー, 安井幸一 「ドイツ知的所有権制度の解説」(発明協会)

(25) アメリカでも、「排他」でなく、発明の実施（利用）を重視する規定が現行の特許法200条に設けられている。すなわち、

『第200条 ポリシーと目的

連邦議会のポリシーと目的は、特許制度を使用して、連邦政府援助の研究開発から生じる発明の利用を促進すること；連邦政府援助の研究開発努力への中小企業の最大限の参加を奨励すること；営利団体と、大学を含む非営利団体との共同研究を促進すること；非営利団体と中小企業による発明が、自由競争と企業化を促進するやり方で利用されることを保証すること；合衆国内で合衆国の産業界と労働界によりなされた発明の事業化および公益化を促進すること；連邦政府が政府援助による発明に十分な権利を取得して、連邦政府のニーズを充足し、かつ、発明の不実施または不当な実施に対し公衆を保護することを保証すること；この分野の行政管理コストを最小にすることである。』

このように、発明の実施（利用）を促進することが基本政策（ポリシー）および目的であることを前面に出して積極的に示し、アメリカ国内における発明の実施を強調する規定が新設された。そのような規定を創設した結果、アメリカの産業は著しく発展したといわれている。

(原稿受領 2003.5.9)