

特許権侵害訴訟判決ガイド(6)



高瀬 彌平

目次

1. はじめに
2. 技術的範囲解釈の基本
3. 最高裁リパーゼ判決の射程距離
4. 発明の詳細な説明の参酌
5. 審査経過の参酌
6. 公知技術の参酌 (以上7月号)
7. 均等論と不完全利用
8. 米国の均等論
9. 間接侵害、教唆・帮助、方法発明の一部実施、等による侵害 (以上8月号)
10. コンピュータ利用発明の技術的範囲
11. 数値限定発明の技術的範囲
12. プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実用新案の方法的記載 (以上9月号)
13. 修理・再利用と特許権の消尽(用尽)
14. 並行輸入と特許権
15. 利用発明と先願特許実施の抗弁
16. 試験または研究
17. 製造工程に組み込まれた試験方法の発明は物を生産する方法の発明か (以上10月号)
18. 継時変化する製品 (以下11月号)
19. 特許権者の他の出願明細書の参酌
20. 先使用权
 - 20.1 動桁炉(ウォーキングビーム加熱炉) 事件最高裁判決
 - 20.2 動桁炉事件後の判決

18. 継時変化する製品

化学製品には継時変化により組成が変化する物がある。組成変化を伴う組成物発明の権利解釈については、弁理士細田芳徳氏の論文⁽¹⁶⁶⁾で様々なパターンについて検討されている。

今のところ、日本の裁判所で実際に争われたのは、製造時には特許請求範囲の全構成を備えていないが、ユーザーにて使用中に継時変化により全構成を備える場合である。

芳香性液体漂白剤組成物事件⁽¹⁶⁷⁾は、継時変化する製品の製造販売行為が直接侵害であると認められた件で、青果物包装体事件⁽⁵²⁾は、継時変化する製品の製造販売

行為が間接侵害であると認められた件である。

芳香性液体漂白剤組成物事件では、被告製品の製造時に含まれているジメチルベンジルカルビニルイソブチレートが需要者による使用時までの間(28~30日)に継時変化して1/2~1/3が特許請求の範囲に記載されたジメチルベンジルカルビニールに変化していた。

判決は、下記のように判断して、被告製品を製造する行為は本件特許発明の実施行為に該当するとした。

「本件被告製品は家庭用かび剤取除剤であるところ、右の28日ないし30日と言う期間は、本件被告製品が製造されてから商品の流通過程を経て一般消費者の手に渡るまでの通常の間と比較して決して長すぎるものではなく、…本件被告製品においては、需要者による使用時までの間に「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」のうちかなりの部分が「ジメチルベンジルカルビニール」に変化していると認められる。したがって、本件被告製品は、その製造時には特許1の構成要件(1)に記載された香料のいずれをも含有するものではないが、その後の継時変化により必然的に構成要件(1)に記載された「ジメチルベンジルカルビニール」を含有することになるのであるから、被告が本件被告製品を製造する行為は、特許1を実施する行為に該当すると言うべきである。」

青果物の包装体事件⁽⁵²⁾の特許請求の範囲は、「…複合フィルムは防曇剤が存在し…最内層と、…防曇剤が存在し…基層とを有する2層以上の多層複合層からなる…青果物の包装体」であった。被告製品は、最内層と基層とを有する複合フィルムであり、製造時には防曇剤が基層にのみ存在するが、時間と共に防曇剤が基層から最内層へ移行し、青果物を包装した状態では防曇剤が基層と最内層の両方に存在していた。判決は、被告製品は青果物を包装した状態では特許請求の範囲の全ての構成を備えており、且つ、青果物の包装体以外の用途も認められないので、間接侵害品であると判

断した。

継時変化とは言えないが、ユーザーにて使用中に摩耗して特許請求の範囲の全ての構成を備える場合がある。ドクターブレード事件⁽¹⁶⁸⁾は摩耗により変化する製品の製造販売行為は間接侵害でないとされた件である。

被告製品は、製造時にはクレームの構成要件「耐摩耗性の大きいセラミック材料の表面被覆が最高0.25mmの全厚さを有する」を充足しないが、ユーザーで使用中に摩耗して0.25mm以下の厚さになっていた。

原告は、被告製品の製造販売行為が特許権の間接侵害であると主張したが、判決は、次のように判断して、主張を退けた。

「101条1項に言う「その物の生産」とは、「その物の生産又は使用」などと規定されていないことに照らすと、供給を受けた「発明の構成要件を充足しない物」を素材として、「発明の構成要件をすべて充足するもの」を新たに作り出す行為を指すと解すべきであり、加工、修理、組み立て等の行為態様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であり、素材の本来の用途に沿って使用するに過ぎない行為は含まれない。…購入者は、購入した後、使用を継続する。セラミックの表面は、摩耗して薄くなることも有り得ようが、これは通常の用途にしたがった利用行為の結果であるから、このような購入者の行為を、社会通念上、物を生産している行為と言えない。」

19. 特許権者の他の出願明細書の参酌

技術的範囲に属しないとの反論が難しい場合の最後の試みとして、特許権者の他の出願明細書を参酌して限定解釈すべきであると主張する方法がある。

特許権者の後願明細書に先願の番号を引用して先願発明を説明している場合には、①後願明細書の記載を参酌して先願特許発明の技術的範囲を解釈する、②先願明細書の記載を参酌して後願特許発明の技術的範囲を解釈する、ことが多い。

手動式移動物置棚事件⁽¹⁶⁹⁾は、①の例で、クレームの「物置棚外から手動的に操作しうる杆材を設けること」が物置棚の側面に設けるものに限定解釈すべきか否かが争われた。判決は、同一出願人の別件考案の明細書中において本件考案の出願番号を引用した記載「上記実願昭49-9492号に係る移動物置棚によれば…

杆材によって制動がかけられる鎖輪状の回転輪が把輪と共軸一体に設けられているため、同把輪と上記杆材の操作部とが棚の側面において重なることになり上記杆材を操作し辛い欠点があった」を参酌して、「本件考案においては、手動把輪と杆材の操作部とが物置棚の側面において重なる構成、…のみを考えていたのであり、…以上によれば、本件考案の「物置棚外から手動的に操作しうる杆材を設けること」との要件は、「物置の外すなわち『物置棚の側壁の外側』、『物置棚の主通路側』において手動的に操作し得る杆材を設けること」、のみを意味していると解すべきである。」と限定解釈した。

可変漸進集束力を有する光学レンズ事件⁽¹²⁹⁾は、②の例で、クレームの「ほぼ円形の曲線」の解釈が争点になった。

判決は、先行発明の明細書の記載を参酌する理由を「本件発明は先行発明において開示されている技術を前提としてこれを改良した旨が本件明細書中に明示されていること、本件発明も先行発明もレンズの屈曲面を上下に二分する思想によって構成され、右の屈曲面を区分するのが正に「ほぼ円形の曲線」及び「円形状の曲線」であること等が認められ、これらの点に照らすならば、本件発明における「ほぼ円形の曲線」は先行発明における「円形状の曲線」と技術上同義であるとみるのが相当である。従って、「ほぼ円形の曲線」の意義について先行発明の明細書の記載を参酌することができる」と述べ、「ほぼ円形の曲線」を最大曲率半径と最小曲率半径の差が2mmを超えないものと解釈し、これが2.9mmである被告製品は技術的範囲に属しないとした。

インサート器具事件⁽¹⁷⁰⁾は、①の例で、特許請求の範囲の用語「テーパ」が側面が直線に限られるか曲線も含むかが争われた件で、特許権者が本件特許出願後に出願した別件実用新案明細書には、「出願人は、たとえば第7図に示すような形状をしたセラミック製のインサート本体を提案した(特願昭60-282465号「インサート器具」参照。)],「ところが、このような構造のインサート本体では、…インサート本体の天面の外周縁近傍が貝殻状に割れる可能性が高いといった問題があった。],「かかる目的を達成するため、この考案は、…構造物内に埋設されるインサート本体と…前記本体部は、その外周面に外径が本体部の下端に向かうに従い縮小

するテーパ状の受け面を有し、しかもこの受け面は全体的に外側に膨出する形態の球面状をなしている」と記載されていた。

判決は、「原告が本件特許出願後に出願した実用新案は、本件発明における問題点を解決したものである。…この別件実用新案明細書の記載からすると、本件発明の「テーパ」が側面が直線である場合に限定されることが明かである。」と限定解釈した。

核酸増幅反応モニター装置事件判決⁽¹⁷¹⁾は、同一出願人の後願明細書の記載を参酌しなかった件である。

判決理由の要点を示す。「被告は、本件後願の明細書において、本件特許の優先権主張の基礎となった米国出願の明細書に記載された装置が光学系として光ファイバーを使用するのに対し、本件後願の発明に係る装置は光ファイバーを使用せず、かつ、光学系として CCD カメラを使用するという点で優れていると強調していることから、本件発明の技術的範囲は、光学系として光ファイバーを使用し、かつ、CCD カメラを使用しないものに限定され、本件においてこれに反する主張をすることは信義則等に反し許されないと主張する。

しかし、本件発明の技術的範囲は、本件明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めることを要し、その際に発明の詳細な説明の記載や図面を斟酌することはできるが、本件特許出願と別個の特許出願である本件後願の明細書の記載を斟酌することには合理的な理由がない。また、仮に本件発明における「光学系」の意義について、本件後願の明細書の記載において異なる説明がされていたとしても、本件においては、その点が禁反言の原則や信義側に反するということができない。したがって、被告の上記主張は理由がない。」

同一出願人の後願明細書で先願明細書が引用されていない場合は、参酌を期待できない。感熱転写シート事件判決⁽¹²⁷⁾は、そのような例で、「原告先願明細書は、本件明細書に引用されていないから、直ちに原告先願明細書に基づいて、本件特許発明における「0.15~2 μ」という数値の技術的意義を解釈することは出来ない」と判断している。

20. 先使用权

動桁炉（ウォーキングビーム加熱炉）事件最高裁判決⁽¹⁷²⁾は、特許法 79 条の先使用权の制度趣旨が公平説であることを明示すると共に先使用权の重要な要件（発明の完成、事業の準備、先使用权の範囲）の解釈を明らかにした重要判決である。この判決の要点及びその後の下級審判決の傾向を説明する。

20.1 動桁炉（ウォーキングビーム加熱炉）事件最高裁判決

(1) 事実の概要

上告人 Y1 は名称「動桁炉」の特許権者であり、同 Y2 は専用実施権者である。被上告会社 X は、本件特許出願の優先権主張日前にウォーキングビーム加熱炉（A 製品）の基本的核心部分を示した見積仕様書及び設計図を引き合い先に提出し、受注すれば細部を確定した最終製作図を作成し、それに従って加熱炉を築造する予定だったが受注には至らなかった。被上告会社 X は、その後も受注活動を続け、複数台の受注に成功し、イ号製品を優先権主張日後に製造・納入した。イ号製品は A 製品と基本構造は同一であって、A 製品と共に本件特許発明の技術的範囲に属するものであるが、具体的構造は下表の 4 点で相違していた。

特許請求の範囲	変更点	A 製品	イ号製品
…コンベアルール(64, 94)と、…平行桁(102)と、 該平行桁(102)の下側に配設され該平行桁及び前記キャリッジを支持しかつ鉛直方向に往復動させるための少なくとも4個の回転偏心輪(160)と、…水平駆動装置とを包含し、前記偏心輪のそれぞれが前記平行桁の下側の個所を支持するための回転自在な外周環(192)を有していることを特徴とする… 動桁型コンベア。	(1) 偏心輪と偏心軸の取り付け構造	それぞれ単体のものをキイで留めた構造	一体構造
	(2) 偏心軸駆動方法	中心軸にモーターと電磁ブレーキを直接取り付け付けた	モーターを減速機を介して間接的に中心連結軸に取り付けた
	(3) 偏心輪のベアリング構造	偏心軸と外周環の間に多数のニードルローラを単列に入れ、ローラの両側を側板で留めた総コロ軸受け	偏心軸と外周環の間にテーパーコロを左右対称に2列配置した複列テーパーコロ軸受け
	(4) 平行桁の横揺れ防止構造	偏心軸外周環両側に鏝を設け、鏝の間に平行桁の下部ルールが嵌まる	偏心軸外周環に鏝はなく、別に設けた支持台で行う

(2) 争点

①A 製品の基本構造を示した見積仕様書及び設計図のみで発明が完成したことになるのか。

②基本構造を示す設計図面を作成し受注活動したことが「事業の準備」に該当するのか。

③先使用権の範囲は具体的構造を変更したイ号製品に及ぶのか。

(3) 争点に関する裁判所の判断

争点①：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、これをもって足りるとするのが相当である（最高裁昭和49年（行ツ）第107号同52年10月13日第一小法廷判決・民集31巻6号805頁参照）。したがって、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。

A 製品について、…当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、見積仕様書等から、被上告会社が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の如何なるものか読み取ることができるものである…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示されていることができ、被上告会社は見積仕様書等を提出した頃には発明を完成していたものと解するのが相当である。

争点②：「事業の準備」とは、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。

被上告会社は、…A 製品に関する最終製作図は作成していなかったものの、受注すれば最終製作図を作成し、それにしたがって加熱炉を築造する予定であって、…ウォーキングビーム加熱炉は、引き合いから受注、

納品に至るまで相当の期間を要し、大量生産品でなく個別的注文を得て初めて生産に取りかかるものであって、…かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せて考えると、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、見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識され得る態様、程度において表明されていたものというべきである。

したがって、被上告会社は、…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。

争点③：「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って、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。

…A 製品に具現されている発明は、細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じ抽象的な技術思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許発明の範囲と一致するといふべきであるから、A 製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用権の効力は、本件特許発明の全範囲に及ぶものであり、イ号製品にも及ぶものである。

(4) 検討

公平説に立脚し、先使用権の効力は、先使用物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とした判示は普遍性を持つものであり、その後の下級審判決は全てこの判示に従って

判断している。

しかし、発明の同一性の範囲について判断した結果、先使用権の効力は本件特許発明の全範囲に及ぶとした点は、たまたまこの判決ではそうなのであり、普遍性を持たないと思われる。即ち、イ号製品がA製品にて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か否かを判断するに際し、①A製品と特許請求の範囲を対比しただけでありイ号製品とA製品とを直接対比していない、②特許請求の範囲の全範囲が一発明の範囲であることを前提として、この範囲内に含まれる実施形式であれば全て同一発明としている、等の問題があるからである。①については、先使用物件に具現化された発明と同一性を失わない範囲が、その後に無関係になされた他人の特許発明のクレームの範囲により左右されるべきとするのは疑問であるし、②については、クレームの記載が単項制の時代では妥当であるとしても、現在の多項制クレームの下では必ずしも妥当と言えないと思われる。

20.2 動桁炉事件後の判決

動桁炉事件以後は動桁炉事件最高裁判決の判示に従って先使用権の要件を判断している。これについては日本知財協会特許委員会の調査研究⁽¹⁷³⁾、弁護士内田敏彦氏の講習会記録⁽¹⁷⁴⁾及び弁護士吉田広志氏の論文⁽¹⁷⁵⁾が参考になる。

(1) 事業の準備

試作品については、完成度が問題になる。即ち、その後実用化へ向けて実験や試行錯誤を行い大幅な改良を加えて販売した場合は、試作品の段階では、発明は未完成と認定され、また、即時実施の意図も認められないので、事業の準備とも認められない。しかし、試作品であっても、その後大幅な改良を加えずに実用化され販売された場合は事業の準備が認められている。

完成度の高低の判断は、発明の性質及び内容、先使用行為の実体、当該技術分野の取り引きの実状等を考慮して、ケースバイケースで判断されている。

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ない、とした判決が出ており注目される。

①事業の準備を認めなかった判決

墜落防止安全帯用尾錠事件判決⁽¹⁷⁶⁾は、「事業の準備」

が認められない理由を次のように述べている。「昭和50年8月14日の時点で甲、乙、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品が製作されていたとしても、いまだ試作品の段階に止まっており、引張り試験の結果一応満足のいく結果が得られたといっても、さらに改良することになったものであり、右時点で即時実施の意図があったものと認めることはできない。」

耐火断熱構造体事件判決⁽¹⁷⁷⁾は、「事業の準備」が認められない理由を次のように述べている。「設計段階で、第三先使用物件から第一先使用物件を経て第二先使用物件へと、炉の構造の基本的部分の一つであり発明の要旨に係るスタッドの長さ及びライニングの厚さが変更されたものであり、…第二先使用物件が発明されて実施に移される以前の段階においては、なお設計につき試行錯誤を繰り返していたものであり、更に米国での施行方法を調査したり、工具の製作及び実験を行う必要があったのであるから、第三先使用物件及び第一先使用物件は、まだ構想の域を出ないものであり、発明の構成要素が確定して完成したものではなかったといわざるを得ない。」

長提灯袋製造装置事件判決⁽¹⁷⁸⁾は、「事業の実施の準備があるといえるためには、単に、試作又は研究をしていたというだけでは十分でなく、事業の準備が外部的客観的に明示されていることが必要である」とした上で、被告が特許出願前から提灯の製造を開始し、一旦中止し、特許出願の7年後に再開したが、その間は簡単な実験をしていただけであることを指摘し、事業の実施の準備があったとは認められなかった。

6本ロールカレンダー事件⁽¹⁷⁹⁾判決は、事業の準備を認めない理由を次のように述べている。「①被告は、三晃プラスチックからの打診を受けて、6本ロールカレンダーを提案し、その過程で本件図面を作成したが、本件図面は、装置の大まかな構造を示すものであって、寸法も装置全体の長さを表記した程度のものであって、あくまでも概略図にすぎないこと、②被告は、三晃プラスチックからの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したか（交付したのかどうか、提示したのかどうか）について不明であること、③被告が三晃プラスチックに対して提案した「M+1型」カレンダーについて、本件図面の他に、製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと、④一般に、高分子用カレンダーのような装置については、顧

客の要望にあわせて設備全体の仕様、ロールに用いる材質等を決め、設計を行う必要があるところ、製造、販売するための手順、工程、フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと、⑤被告において、M+1型ロールカレンダー以外の装置について製造の注文を受けた場合には、確定仕様書や各ロール配置とこれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成しているが(乙22ないし24)、M+1型ロールカレンダーについては、このような作業が全くされていないこと、⑥確定仕様書には、ロールの形状、寸法、運転速度、周速比、駆動電動機の種類や能力、伝導装置の構成、温度制御の方式、対象となる処理材料等のすべてにわたり、具体的、詳細な内容が記載されるが、そのような書面が存在しないこと等の事実を照らすならば、被告は、本件特許出願時において、本件発明の実施について、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないと解されるのであって、被告において本件発明を即時実施する意図を有しており、これが客観的に認識される態様、程度において表明されていたとは到底いえないというべきである。」

②事業の準備を認めた判決

スポット溶接の電極研磨具事件判決⁽¹⁸⁰⁾は、完成度の高い試作品の納入を事業の準備と認めた件で、「被控訴人は、…凹溝付きカッターの試験に取り引き業者として協力し、…凹溝付きカッター5個を製作し平田プレスに納入し、…右平田プレスに納入された凹溝付きカッターが、納入の段階では、実用化に向けてさらに耐久性等の試験を要するいわば試作品の域を出ないのであったとしても、その後、その実用化に向けて大幅な改良が加えられた形跡はなく、…凹溝付きカッターの製造販売にかかる事業の準備をしていたものと認める」と判断した。

面構造材の連結装置事件判決⁽¹⁸¹⁾は、試作段階で事業の準備を認めた件で、「本件意匠登録出願日前に設計図を完成していたばかりか、これについて実用新案登録出願をし、その生産のための機械を発注し完成させ、試作及び性能検査をしていた…意匠登録出願の際も製造販売に向けた体制は継続していたものと推認できる…即時実施の意図を有していたことは、これらの行為の中で、客観的に認識され得る態様、程度において表明されていたものと認められる。」と判断した。

芳香族カーボネート類の連続的製造法事件⁽¹⁸²⁾は基

本設計段階でも事業の準備が認められた件である。

プラントはその規模や内容に応じて個別に設計・建設され、基本設計ができれば建設費の算出や土木工事・機械工事のための詳細設計に進むものであるところ、平成元年12月には基本設計が完成し建設費見積りが提出されたこと、その後基本設計や建設費見積りの多少の修正があったがDMC法DPC技術の導入そのものが見直されることはなかったこと、同12月の段階で技術導入契約及び下請けへの基本設計の対価として300万ドルと1億100万円を支払ったこと、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながら建設されなかった例が無いこと、等から、判決は、優先権主張日(平成元年12月28日)において本件プラントにおいてDMC法DPC技術を即時実施する意図を有し、その意図は実施許諾契約を締結し対価として300万ドルを支払った時点で客観的に認識される程度、態様において表明されていたと認定し、事業の準備を認めた。

下請けとのプラント建設の請け負い契約が優先権主張日において被告会社の取締役会で決議されていなかったが、判決は、企業においては実質的な意思決定がされた上で事後的に取締役会の承認を得ることも実際上行われていることから、形式的でなく実質的な意思決定により判断すべきとした。

原告は控訴し、原判決が、FS(フィージビリティスタディ)、技術導入、基本設計が行われれば、その後、事業の実施に関する基本的な見直しが行われることなく、必然的に実施につながると考えているとし、これを前提に、それは誤認であると主張したが棄却された。

控訴審判決は、「事業の準備をしている」を、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。」と判示し、その理由を次のように示した。「ある者が事業を実施しようとして進めた準備が、その者に先使用权を認めることが主として特許権者と先使用权者の公平を図るという制度趣旨に合致する程度に至っていれば、その者が、特許法79条にいう「事業の準備をしている者」と解釈されるべきは、同条の文言とこの制度の設けられた趣旨に照らし、当然というべきである。そして、前記引用に係る原判決の判断が、本件においては、被控訴人の本件プラント建設計画の進捗状況、既に投資した金額の大きさ、第三者との契約状

況等に照らし、上記の程度に至っていたことを認定し、それを根拠に被控訴人に先使用権を認めたものであり、決して、控訴人の主張するような前提に立つものでないこと、及び、原判決が、特許法79条にいう「事業の準備」とは、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いうとしたのが、上記解釈を別の面から表現したものであることは、原判決の説示全体に照らして、明白というべきである。」

(2) 実施形式の変更

変更した実施形式に先使用権を認めた判決もあれば、否定した判決もある。両者の相違は、同一のクレームに含まれる二つの実施形式について別の技術思想の場合もあり得ると考えるか否かによる。別の技術思想は有り得ないと考えるなら変更形式に先使用権を認めることになり、別の技術思想の場合も有り得ると考えるなら変更形式に先使用権を認めないことも有り得る。

変更物件に先使用権を認めた3件の判決では、先使用物件と変更物件とがいずれも一つの特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)に含まれることを理由に、変更した物件は先使用物件と同一の技術思想の範囲内での実施形式の変更であると判断している。動桁炉事件最高裁判決に近い考え方と言える。ただし、先使用権の範囲が特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)の全範囲に及ぶとまで明言した判決は無い。

変更物件に先使用権を認めなかった判決では、本件考案が上位概念であるのに対し、先使用物件は本件考案の一部の下位概念であり、イ号物件は本件考案の他の一部の下位概念であるから、先使用権はイ号物件には及ばない、としている。

今のところ、裁判例は全て単一クレームの特許権に関するものばかりで、多項制クレームで記載された発明・考案について先使用権の効力を判断した裁判例は見当たらない。今後、判例の蓄積により多項制クレームに適した基準が確立されることが望まれる。

①変更した物件に先使用権を認めた判決

配線用引出棒事件⁽¹⁸³⁾の考案(実公平4-45376号)は、電気配線工事の現場で使う配線用引き出し棒に関するもので、実用新案登録請求の範囲の構成要件「引き出し棒本体1の先端16に電球6等の照明乃至目印部を、該引き出し棒本体の根元側から目視可能として敷設し、」が問題となった。

イ号物件は、ロ号物件(先使用物)が頭部に蛍光塗料を塗布した蛍光目印部を有するのに対し、頭部に証明用電球を有する点のみが相違していた。判決は、ロ号物件のように引き出し棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内で実施形式を異にするに過ぎないから、ロ号物件の製造販売に基づく先使用権の効力はイ号物件の製造販売にも及ぶというべきである、と判断した。

アンカーの製造方法事件⁽¹⁸⁴⁾の発明(特公平2-1584号)は、発泡コンクリートに打ち込むことにより複数の脚片を拡開するアンカーに関するもので、特許請求の範囲の構成要件B「該先端をかきめて、該脚素材相互と円環とを、一体化してアンカーの頭部を形成する」が問題になった。

判決理由の要点を示す。「先使用方法は、脚片頭部の押し圧に用いる機械として、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みがあるヘッドを取り付けたものを使用するのに対し、被告方法は、偏心回転押し圧機を使用する点において相違するが、…本件特許発明は構成要件Bのかきめに用いる工具は何ら限定しておらず、本件明細書に示されているポンチを用いる方法が一実施例であることは明かであるから、被告方法は先使用方法と同一の技術思想の範囲内において単に実施形態を変更したものに過ぎないというべきである。」

掴み機事件⁽¹⁸⁵⁾の考案(実公平4-23897号)は、油圧式フォークに関するもので、実用新案登録請求の範囲に旋回装置は記載されていなかった。

判決理由の要点を示す。「ロ号物件は、イ号物件(先使用物)と比較して、本件考案の構成要件と関わりの無い旋回装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点から見た場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではないというべきであるから、ロ号物件の製造、販売も、右先使用による通常実施権の実施の範囲内であると認められる。」

②変更した物件に先使用権を認めなかった判決

便座カバー製造装置事件⁽¹⁸⁶⁾の考案(実公昭62-25199号)は、実用新案登録請求の範囲の構成要件として、折り目の送り方向二つ折り手段、切り目入れ手段、単位体長さ切断手段、直交方向折り畳み手段、を具備していた。考案の詳細な説明及び図面には単位長さ切断

手段の実施例として回転カッターが記載されていた。

債務者は単位体長さ切断手段としてバンドソーを用いた A 物件（先使用物）が本件考案の構成要件を全て充足しているため、先使用権の範囲は本件考案の技術的範囲に含まれる全てのものに及ぶと主張したが、判決は認めなかった。

判決理由の要点を示す。「(一)A 物件とイ号物件との差異…A 物件ではバンドソー（帯鋸）を使用しているのに対し、イ号物件では回転カッターを使用している。その結果、イ号物件の方が格段に生産性が高い。」「特許出願に係る発明が上位概念ないし広い範囲の発明であるのに対し、先使用権者が実施していた発明が下位概念ないし狭い発明の範囲である場合（換言すれば、先使用権者が実施していた発明が特許出願に係る発明の一部に過ぎないような場合）は、先使用権者は、その実施していた一部の発明についてのみ先使用権を有するのであり、特許出願に含まれた発明の全部について先使用権を有するものでない。」「A 物件とイ号物件との差異…(一)(2)について、本件考案の「単位長さ切断手段」（上位概念）は、当然の事ながら、A 物件のバンドソー（下位概念）やイ号物件のカッター（下位概念）を含むものである。本件考案の実施例では、イ号物件と同じ回転カッターを用いている。したがって、本件考案の単位長さ切断手段は、バンドソーや回転カッターを含む上位概念で規定しているのに対し、A 物件の単位長さ切断手段は、バンドソーという下位概念によるものであり、A 物件による先使用権は、単位長さ切断手段が回転カッターによるイ号物件には及ばない。」

この件では、イ号物件の方が生産性が高く効果が優れていることも判断に影響したと思われる。

③多項クレーム制に適した判断基準の提案

変更物件に先使用権を認めた 3 件の判決では、先使用物件と変更物件とがいずれも一つの特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）に含まれることを理由にしている。しかし、それは多項クレーム制に適した判断基準でない。多項クレーム制では上位概念クレーム A+B に含まれる下位概念クレーム a1+b1 と a2+b2 が別発明となる場合もあり得るからである。

変更形式に先使用権を認めなかった判決では、下位概念の考案同志は別考案であることを前提としているが、多項クレーム制の上位概念クレーム A+B に含まれる下位概念クレーム a1+b1 と a2+b2 は、別発明と

なる場合もあれば同一発明となる場合もあるから、どちらにも適用できるように修正が必要である。

動桁炉事件最高裁判決は、特許請求の範囲の全範囲に先使用権を認める結果となったが、それは従来の単項クレーム制の下での判断であり、現在の多項クレーム制の下ではそのまま適用できないと思われる。変更形式に先使用権を認めるか否かの判断基準は、現在の多項クレーム制度に適した基準であるべきであろう。

多項クレーム制度においては、先使用物件が一つの下位概念クレーム（例えば a1+b1）の範囲内であることを理由に他の全ての下位概念クレーム（a1+b2, a2+b1, a2+b2 等）の範囲においても自動的に先使用権が認められると言う基準を採用すべきではないし、逆に、下位概念クレーム同志（a1+b1, a1+b2, a2+b1, a2+b2 等）は全て別発明であると考えて先使用権の範囲が他の下位概念クレームに及ぶのを全て否定するのも適当でないと思われる。

以上の観点から、筆者は、変更した物件が先使用物件と同一の技術思想の範囲内か否かについて、多項クレーム制に適した判断手法を提案する。

特許請求の範囲が A+B で先使用物件が a1+b1 の場合を想定する。

(イ) 変更物件が a1+b1+c のようにクレームの構成要素と関係のない c を外的に付加した外的付加タイプなら、問題なく先使用権は認められる。動桁炉事件はこのタイプであった。

(ロ) 変更物件が a1+b2 のように変更点 (b1→b2) がクレームの構成要素 B 内の内的変更タイプなら、変更物件 a1+b2 を先使用物件 a1+b1 と対比し、周知慣用技術の付加、削除、転換等であって新たな効果を奏しないものなら同一発明の範囲内と判断する。このような発明の同一性の判断手法は、特許法 29 条の 2 や同法 39 条における実質同一発明の判断手法として既に確立している（審査基準）。この(ロ)は、多項クレーム制度に適した判断基準と考える。

現在の多項制クレームでは、上位概念の請求項と下位概念の請求項は実質同一発明となることが多いが、互いに並列関係にある下位概念の請求項同志は実質同一発明でない場合が多いと思われる。特許法 36 条 5 項後段の「一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」は、発明の詳細な説明に段階的に開示した発明について、そ

これらの発明が同一であるか否かを問わず、特許請求の範囲に記載できることを確認的に規定したものであり、上位概念の発明と下位概念の発明が実質同一発明となる場合を想定した規定と言える。この規定の反対解釈として、互いに並列関係にある下位概念の請求項同志は実質同一発明でない場合が多いと思われる。

注

- (52) 青果物の包装体事件 大阪地裁平成8年9月26日 平成6年(ワ)2090号, 知財管理別冊判例集平成8年Ⅲ1347頁, 審決取消訴訟判決集(61)277頁
 解説・評論: 三枝英二著「米国における審査経過禁反言と日本における包袋禁反言, 意識的除外及び意識的限定」知財管理1997年10月号1405頁
- (127) 感熱転写シート事件 東京地裁平成13年3月27日 平成11年(ワ)17601号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
 解説・評論: 沖本一暁著「クレーム中にパラメータを含む特許発明の技術的範囲」知財管理2002年2月号185頁
- (129) 可変漸進集束力を有する光学レンズ事件 東京地裁昭和61年12月22日 昭和57年(ワ)1396号, 特許管理別冊判例集昭和61年I423頁, 無体集18巻3号547頁, 控訴審東京高裁平成4年1月31日 昭和62年(ネ)1010号, 知的裁集24巻1号128頁
- (166) 細田芳徳著「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」
 パテント2000年7月号3頁
- (167) 芳香性液体漂白剤組成物事件 東京地裁平成11年11月4日 平成9年(ワ)938号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
 解説・評論: 吉田広志著「継時変化する化学物質を含む製品の侵害問題について」知財管理2001年1月号41頁
- (168) ドクターブレード事件 東京地裁平成14年5月15日 平成13年(ワ)1650号, 控訴審東京高裁平成15年7月18日 平成14年(ネ)4193号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
 解説・評論: 生田哲郎・山崎理恵子著「知的所有権判例ニュース 特許権侵害差止請求事件」発明2002年12月号96頁
- (169) 手動式移動物置棚事件 東京地裁昭和57年9月29日判決 昭和54年(ワ)7844号, 特許管理別冊判例集昭和57年I202頁, 審決取消訴訟判決集昭和57年地291頁
 解説・評論: 茶園成樹著「技術的範囲の解釈と同一人の後願明細書の参酌」判例特許侵害法Ⅱ(発明協会)349頁
- (170) インサート器具事件 東京地裁平成14年9月27日 平成13年(ワ)27381号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (171) 核酸増幅反応モニター装置事件 東京地裁平成15年4月14日 平成14年(ワ)9503号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (172) 動桁炉(ウォーキングビーム加熱炉)事件 昭和61年10月3日最高裁第二小法廷 昭和61年(行オ)454号, 民集40巻6号1068頁, 判例特許・実用新案法(新日本法規)1-A486の19頁, 原審名古屋高裁昭和60年12月24日 昭和59

年(ネ)164号, 無体集17巻3号664頁, 第一審名古屋地裁昭和59年2月27日 昭和52年(ワ)1615号, 無体集16巻1号91頁, 特許管理別冊判例集昭和59年Ⅲ1頁

- 解説・評論: 鈴木崇生著「知っておきたい主要判決1 ウォーキングビーム炉事件」パテント1998年3月号55頁, 西教圭一著「先使用権確認請求事件(動桁炉事件)」特許管理昭和63年4月号475頁, 牧野利秋著「特許法79条にいう発明の実施である事業の準備の意義と先使用による通常実施権の範囲」判例特許侵害法Ⅱ(発明協会)743頁, 伊藤浩平著「先使用による通常実施権」最近の知的所有権判例評釈(杉林信義編弁理士会)34頁
- (173) 日本知財協会特許第2委員会著「先使用に関する判例研究」知財管理2001年9月号1417頁
- (174) 内田敏彦著「先使用権の範囲に関する最近の判例について」関西特許情報センター振興会ニュース第12号(2003.3)52頁
- (175) 吉田広志著「先使用権の範囲に関する一考察」パテント2003年6月号61頁
- (176) 墜落防止安全帯用尾錠事件 大阪地裁昭和63年6月30日 昭和58年(ワ)7562号, 特許管理別冊判例集昭和63年Ⅲ157頁
- (177) 耐火断熱構造体事件 名古屋地裁平成元年12月22日 昭和59年(ワ)3813号, 特許管理別冊判例集平成元年Ⅲ615頁
- (178) 長提灯袋製造装置事件 福岡地裁久留米支部平成5年7月16日 昭和59年(ワ)192号, 昭和61年(ワ)262号
- (179) 6本ロールカレンダー事件 東京地裁平成14年6月24日 平成12年(ワ)18173号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (180) スポット溶接の電極研磨具事件 広島高裁平成9年12月26日 平成7年(ネ)400号, 上告審最高裁第三小法廷平成10年10月13日 平成10年(オ)881号, 原審広島地裁平成7年10月25日 平成5年(ワ)72号
- (181) 面構造材の連結装置事件 千葉地裁平成4年12月14日 昭和63年(ワ)1598号, 知的裁集24巻3号894頁
- (182) 芳香族カーボネート類の連続的製造法事件 東京地裁平成12年4月27日 平成10年(ワ)10545号, 控訴審東京高裁平成13年3月22日 平成12年(ネ)2720号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (183) 配線用引出棒事件 大阪地裁平成7年5月30日 平成5年(ワ)7332号, 知的裁集27巻2号386頁, 日本知財協会判例集平成7年Ⅲ1016頁
- (184) アンカーの製造方法事件 大阪地裁平成7年7月11日 平成3年(ワ)585号, 審決取消訴訟判決集(52)313頁, 日本知財協会判例集平成7年Ⅲ1150頁
- (185) 掘り機(油圧式フォーク)事件 大阪地裁平成11年10月7日 平成10年(ワ)520号, 特許ニュース平成12年3月13日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (186) 便座カバー製造装置事件 松山地裁平成8年11月19日 平成7年(ヨ)194号
 解説・評論: 茶園成樹著「先使用権の範囲」知財管理1998年8月号1289頁

(原稿受領 2003.9.20)