

特許法第79条の「発明の範囲」の 解釈についての一考察



会員 牧山 皓一

抄 録

特許法第79条は、いわゆる先使用権について規定している。特許権者等が提起する特許権等の侵害訴訟において、先使用権の存在は被告の抗弁事由となる。このような重要性を有する先使用権を主張する際に問題となるのは、先使用権発生時（特許権の特許出願時）の実施形式と特許権侵害訴訟を提起された際の実施形式との相違である。技術の進歩・市場動向・設備改善・ソフトウェアのバージョンアップ等により、両者の実施形式が異なってくるのが通常であり、係る場合に、特許法第79条の「実施又は準備をしている発明の範囲」を如何に解釈するかが問題となる。

本稿では、特許法第79条に規定する先使用権の効力が認められる範囲、すなわち、「実施又は準備をしている発明の範囲」の解釈について、最高裁判決を概観し、判決の再検討を行う。また、最高裁判決以降の裁判例について、「実施又は準備をしている発明の範囲」がどのように解釈されているかの検討を行う。更に、「実施又は準備をしている発明の範囲」の認定基準についても検討を加える。

目次

1. はじめに
2. 最高裁判決の概要

3. 最高裁判決以降の裁判における「発明の範囲」の解釈
4. 「発明の同一性を失わない範囲」の認定基準
5. おわりに

1. はじめに

特許法第79条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」と規定している。これは、いわゆる先使用権と称されるもので、特許出願がなされた際に、すでに、出願に係る発明に由来しないがこれと同一である発明につき、その実施の事業をなし、またはその事業の準備をしている者（以下先使用者という）が、その事業またはその事業の準備の事実に基づいて、特許権の発生と同時に法律上当然に取得する通常実施権である。

法文上通常実施権といわれるものの、その効力は特許権の効力に基づきこれから派生するものではない。ここに先使用権がいわゆる中用権（特許法第80条）等と共に、他の通常実施権と異なる特質が存在する⁽¹⁾。先使用権は、先使用者が特許権に対抗して、特許発明

の技術的範囲に属する自己の実施中または実施の準備中の発明につき、これを実施または準備している事業の目的の範囲内で、従前通り継続して実施できる、或いは実施を始めることができる権能である。したがって、特許権者等が提起する特許権等の侵害訴訟において、先使用権の存在は被告の抗弁事由となる。

企業における先使用権の主張に関するアンケートでも⁽²⁾、過去のライセンス交渉時に先使用権を少なくとも一度は抗弁権として採用したことがある企業は、50%強に及んでいる。そして、上記抗弁により相手方が先使用権を認めた割合は、60%強という高い数値であり、先使用権の重要性が理解できる。

このような重要性を有する先使用権を主張する際に問題となるのは、先使用権発生時（特許権の特許出願時）の実施形式と特許権侵害訴訟を提起された際の実施形式との相違である。技術の進歩・市場動向・設備改善・ソフトウェアのバージョンアップ等により、両者の実施形式が異なってくるのが通常であり、係る場合に、特許法第79条の「実施又は準備をしている発明の範囲」を如何に解釈するかが問題となる。

特許法第79条の「発明の範囲」の解釈について、

「実施又は準備をしている」ところに限定された特定の実施形態をとっている発明を意味すると考える「実施形式限定説⁽³⁾」と、現にある実施形式ないし実施形態に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含する発明を意味すると考える「発明思想説⁽⁴⁾」とが対立していたが、「ウォーキングビーム加熱炉事件」の最高裁判決（最高裁昭和 61 年（オ）第 454 号・昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決，判時 1219 号 116 頁）が、「ここにいう〔実施または準備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）に先使用者が現に日本国内において実施または準備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，先使用権の効果は，特許出願の際に先使用者が現に実施または準備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及ぶものと解するのが相当である。」と，発明思想説に立つことを明言して，実務上一応の解決をみた⁽⁵⁾。

しかし，最高裁判決で「同一性を失わない範囲」の具体的な基準が示されたわけではなく⁽⁶⁾，「同一性を失わない範囲」とは如何なる範囲なのかが問題となる。

本稿は，特許法第 79 条に規定する先使用権の効力が認められる範囲，すなわち，「実施又は準備をしている発明の範囲」の解釈について，最高裁判決を概観し，判決の再検討を行う。また，最高裁判決以降の裁判例について，「実施又は準備をしている発明の範囲」がどのように解釈されているかの検討を行う。更に，「実施又は準備をしている発明の範囲」の認定基準についても検討を加える。

2. 最高裁判決の概要

現行法下での先使用権の解釈に関するランドマーク判決である「ウォーキングビーム加熱炉事件」の最高裁判決（最高裁昭和 61 年（オ）第 454 号・昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決，判時 1219 号 116 頁）の内容を検討してみる。

(1) 事件の概要

X（原告，反訴被告）は，我が国の特殊鋼，工業炉のメーカーである。Y1（被告，反訴原告）は米国人であって「動桁炉」という名称の本件特許発明につき 1986 年 2 月 26 日の米国における特許出願を基礎とす

るパリ条約による優先権を主張して同年 8 月 26 日特許出願をし，昭和 46 年 10 月 12 日の出願公告後，昭和 55 年 5 月 30 日特許権の設定登録をなし，Y2 は，本件特許権につき昭和 56 年 3 月 6 日専用実施権の設定を受け，同年 8 月 21 日その登録を受けたものである。

X は，昭和 41 年 5 月 20 日ごろ，訴外富士製鉄から広畑製鉄所用の加熱炉の引き合いを受け，同年 7 月ごろからは，ウォーキングビーム式加熱炉の見積設計作業に入り，同年 8 月 31 日には完成させ，富士製鉄に見積仕様書および設計図を提出した。その後，X は右加熱炉のウォーキングビーム機構などの説明資料を作成して説明したり，受注に備えて下請け会社に部品図面を示して見積りを依頼したが，受注にはいたらなかった。

X は，前記完成した見積仕様書などを整備保存したうえ昭和 42 年以後もウォーキングビーム式加熱炉の引き合いに応じて入札に参加し，同 42，44 年に各 1 件，同 45 年に 3 件，同 48 年 2 件，同 51，52 年に各 1 件の受注に成功した。

X が昭和 41 年 8 月 31 日前に見積仕様書を作成しようとしたものが A 製品であり，昭和 46 年以降製造販売しているものがイ号製品であるが両者は基本的構造において同一であり，ともに本件特許発明の技術的範囲に属する。A 製品とイ号製品は，ウォーキングビームを駆動する偏心輪と偏心軸の取り付け構造，偏心輪のベアリング構造，ウォーキングビーム支持平行桁の横振れ防止構造および偏心軸駆動方法の 4 点において異なっている。

本件訴訟は，Y1，Y2 が製造販売をやめるように要求したことから，X が先使用権を主張して Y1 らの差止請求権の不存在確認，先使用権の存在確認を求め（本訴），Y1 らが反訴とイ号製品の製造販売差止などを求めた。

(2) 判旨（先使用権の発明の範囲に関する部分）

特許法第 79 条所定のいわゆる先使用権者は，「その実施または準備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「実施または準備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）に先使用者が現に日本国内において実施または準備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，先使用権の効果は，

特許出願の際に先使用者が現に実施または準備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の公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際に先使用権者が現に実施また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、文理にも沿うからである。

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、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。

これを本件についてみてみると、事実に記載のA製品とイ号製品との対比において4点の具体的な構造の相違があるが、本件事実のもとでは、A製品に具現されている発明は、右の細部の具体的な構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明の範囲と一致しているというべきであり、Xの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、したがってイ号製品にも及ぶものである。

(3) 最高裁判決の再検討

最高裁判決以降の裁判の分析をする前に、最高裁判決の再検討を行うことが有効であると思われる。そこで、最高裁判決で示された「先使用権における発明の範囲」について、以下の4項目を検討してみる。

① 先使用権における発明の範囲の認定方法

先使用権における発明の範囲の認定方法として、本件の第一審判決⁽⁷⁾では、本件特許発明の特許請求の範囲の記載を構成要件に分説し、これをA製品（先使用製品）の構造と比較して、A製品の技術思想が本件特許発明の全範囲に及ぶと判断し、A製品とイ号製品との異同についての検討を行っていない⁽⁸⁾。

これに対して、本件控訴審判決⁽⁹⁾では、本件特許発明の特許請求の範囲の記載を構成要件に分説し、これをA製品（先使用製品）の構造と比較して、A製品の技術思想が本件特許発明の技術的範囲に含まれると判断し、次にA製品とイ号製品との相違が「同一性を失

わない範囲」か否かを判断して、先使用権が特許発明の全範囲に及ぶと結論付けている⁽¹⁰⁾。

先使用権における発明の範囲の認定方法として、どちらが妥当であるかが問題となる。

② 先使用権者の実施形式の変更を認めるための要件として、先使用権者の主観的要件は必要か。

本件の控訴審において、Xは本件特許発明の公開後に、その公開された実施例そのものにA製品を変更したものであるから、公平の観点から先使用権の主張は許されないと特許権者等が主張していたが、控訴審判決では、「本件特許公報ないしその実施製品を知見のうえ、右各装置部分を変更したものであるとしても、これが直ちに公平の理念に反するとはいい難いところというべきである」と判示した。

これに対して、最高裁は、「右事実のみから、被上告会社が上告人の製品等を見た上でA製品からイ号製品に実施形式を変更したとの事実を推認すべきものということはできない」と判示し、先使用権者の主観的要件の必要性について明示していない。

先使用権者の実施形式の変更を認めるために、先使用権者の主観的要件を考慮すべきかが問題となる。

③ 「同一性を失わない範囲」を判断する際に、特許発明の必須構成要件（特許請求の範囲）以外の構成要素の相違を考慮すべきか。

本件訴訟で、A製品とイ号製品との技術的相違の4点は、いずれも本件特許発明の必須構成要件ではない。最高裁は、「事実に記載のA製品とイ号製品との対比において4点の具体的な構造の相違があるが、本件事実のもとでは、A製品に具現されている発明は、右の細部の具体的な構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明の範囲と一致しているというべきであり」と判示しているが、当該4点の相違は、そもそも検討する必要があるのかが問題となる。

④ 先使用権の効力が認められる範囲を「先使用権者が実施または準備していた発明と同一性を失わない範囲」と判示しているが、これは、実質的同一性の範囲を意味するのか、均等の範囲を意味するのか、それとも他の基準があるのかが明確ではなく、最高裁判決以降の裁判例の集積を待つことになる。

3. 最高裁判決以降の裁判における「発明の範囲」の解釈

最高裁判決以降の裁判において、最高裁判決の再検

討で述べた 4 項目がどのように判断されているかを検討してみる⁽¹¹⁾。

(1) 先使用权における発明の範囲の認定方法

「ウォーキングビーム加熱炉事件」第一審判決と同様な方法で、先使用权における発明の範囲を認定している裁判例はなく、同事件の控訴審判決と同様な方法を採用している。すなわち、まず先使用物件と特許発明とを対比して、先使用物件が特許発明の技術的範囲に属することを確認する。次に、先使用物件と被疑侵害物件とが「同一性を失わない範囲」であるか否かを判断し、「同一性を失わない範囲」であれば先使用权を認めるという方法である⁽¹²⁾。

「ウォーキングビーム加熱炉事件」第一審判決は、先使用製品に具現化された発明が特許発明と完全に一致していることを前提に判断しているので、このような極めて例外的と思われる場合は、先使用発明と被疑侵害品（以下イ号製品という）との比較を行わずに「発明の範囲」を認定したとしても許されるであろう⁽¹³⁾。

しかし、先使用权が問題となるのは、先使用製品に具現化された発明と特許発明とが完全に一致しない場合が多く、結局、先使用製品に具現化される発明とイ号製品との比較は必要であると思われる⁽¹⁴⁾。

先使用权の効力が認められる範囲を認定する方法は、以下のように行うべきであると考えられる⁽¹⁵⁾。

- ① 先使用者が実施または実施の準備をしている物又は方法（以下、先使用品という）を特定する。先使用品の特定は、特許発明の構成要件との対比において、必要な限度で具体的、客観的に表現する。
- ② 先使用品と特許発明の特許請求の範囲とを対比して、先使用品が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断する。技術的範囲に属する場合は、先使用品につき先使用权が成立する。技術的範囲に属さない場合は、後に、実施形式を変更して特許発明の技術的範囲に属することになっても先使用权の成立は否定される⁽¹⁶⁾。
- ③ 先使用品に変更が加えられたイ号製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断する。技術的範囲に属する場合は、④の基準により先使用权の効力範囲を認定する。
- ④ 先使用品とイ号製品とを特許発明の特許請求の範囲に対応させて比較し、イ号製品が先使用品と同一性の範囲内にあるか否かを判断する。同一性の範囲

内にある場合は、先使用权の効力範囲がイ号製品に及ぶことになる。

(2) 先使用权者の主観的要件

先使用权者の実施形式の変更を認めるための要件として、先使用权者の主観的要件が必要か否かについて、裁判所は特に判断を示していない。

先使用者の主観的要件について、「先使用者の変更後の実施形態が、先使用者の実施する発明・考案の範囲内にあったとしても、先使用者が特許・実用新案公報から教示をうけてはじめてこれを採用することができたなら、このような実施形態につき、先使用权により特許権者の権利を制限することは、公平の理念に反する⁽¹⁷⁾」として、先使用者の主観的要件も考慮すべきであるとする考え方もある。

しかし、特許法第 79 条は、先使用权の発生要件としての善意は要求しているものの、その後の実施形式の変更につき善意であることを要求する明文の規定はない。また、先使用权制度が、特許発明の出願時において先使用者がなした発明の占有状態を保護するという制度趣旨から、当該占有状態にある発明の範囲内における実施形式の変更を、特許発明を認識して変更したか否かに拘わらず認めるのが公平の観点から妥当であると解される。

(3) 「同一性を失わない範囲」を判断する際に、特許発明の特許請求の範囲の発明特定事項（構成要件）に関係の無い構成要素の相違を考慮すべきか

最高裁判決以降の裁判例は、何れも「同一性を失わない範囲」を判断する際に、特許発明の特許請求の範囲に関係の無い構成要素の相違を特に考慮しておらず、あくまでも特許発明の特許請求の範囲との対比において、「同一性を失わない範囲」を判断している。

例えば、大阪地裁 平成 11 年 10 月 7 日判決・平成 10 年(ワ)第 520 号「油圧式フォーク事件」で裁判所は、「先使用の事実による通常実施権の範囲は、ロ号物件の製造、販売に及ぶかについて問題となるので、これを検討するに、先使用に基づく通常実施権の範囲は、先使用权者が現に日本国内において実施又は実施の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解すべきところ（最高裁判所昭和六一年一〇月三

日判決・民集四〇卷六号一〇六八頁参照)、ロ号物件は、イ号物件と比較して、本件考案の構成要件とは関わりのない旋回装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではないと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。」と述べて、構成要件と関わりのない変更は、発明の範囲の認定に影響を与えないという判断をしている⁽¹⁸⁾。

先使用权は、特許権者等から訴訟を提起された場合の抗弁権としての役割を有することから、端的に、特許権の効力範囲、すなわち、特許請求の範囲に記載された構成要件に対応して、「同一性を失わない範囲」を判断すべきである⁽¹⁹⁾。特許請求の範囲に記載された構成要件以外の構成要素が異なっても、それは当該特許権者等との関係において何ら考慮する必要のないものである。

(4) 特許発明の構成要件に関係する構成要素の変更があった場合に、「同一性を失わない範囲」を判断する基準は何か

具体的には、特許発明の構成要件が上位概念で記載されている場合に、先使用品及びイ号製品が下位概念であるときの「同一性を失わない範囲」の判断基準である⁽²⁰⁾。最高裁判決以降の事件で、裁判所が「同一性を失わない範囲」と判断した基準を分類して以下に示す。

① 「先使用品と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものであるか否か」を判断の根拠とした裁判例

上記根拠により先使用权の成立を認めた裁判例として、大阪地裁・平成3年(ワ)第585号「アンカーの製造方法事件」がある。

同事件で裁判所は、「先使用方法は、脚片頭部の押圧に用いる機械として、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付けたものを使用するのに対し、被告方法は、偏心回転押圧機を使用する点において相違するが、先使用权は、特許発明の出願の際に当該先使用权者が現に準備をしていた実施形式だけではなく、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された実施形式にも及ぶものであるところ、本件特許発明は構成要件Bのかしめに用いる工具は何ら限定しておらず、本件明細書に

示されているポンチを用いる方法(公報2欄13行~4欄3行)が一実施例であることは明らかであるから、被告方法は先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎないというべきである。また、被告方法中のイ号ないしハ号方法は、素材たる脚片に支持突起又は膨出部を有する点で先使用方法と相違するが、支持突起3b・3b・3b又は膨出部3d・3dが円環14の円孔内に没入されることは単なる構成の付加に過ぎず、本件特許発明の技術的範囲に属するとの判断の妨げにならないことは前記二3説示のとおりであるので、右同様、先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎないというべきである。」と述べている⁽²¹⁾。

また、上記事件以外に、「先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものである」ことを理由に先使用权を認めた裁判例として、大阪地裁・平成5年(ワ)第7332号「配線用引出し棒事件」がある。

同事件で裁判所は、「先使用权は、実用新案登録出願の際に当該先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものであるところ、ロ号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎない・・・」と述べている⁽²²⁾。

これに対して、上記根拠により先使用权の成立を認めなかった裁判例として、東京地裁・平成10年(ワ)第169963号「大型天体望遠鏡の接眼構造事件」がある。

同事件で裁判所は、「被告装置三は、光束取出口に接眼部の先端が床上の観察者に届く長さの接眼鏡筒を取り付けるという技術思想を有するものではない。したがって、本件発明二と被告装置三における接眼鏡筒の長さに関する相違点は、単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず、本件発明二と被告装置三に具現化されている技術思想が同一であるということとはできない。」と述べている。

② 「発明の作用効果の相違」を判断の根拠とした裁判例

上記根拠により先使用权の成立を認めなかった裁判例として、大阪地裁・平成11年(ワ)第5104号「実装基板検査位置生成装置及び方法事件」がある。

同事件で裁判所は、「イ'号装置とイ'号+ロ'号シ

システムとの間には、①部品装着情報を手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるか、②パーツデータの選択も、手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるかという点で、大きく相違する。のみならず、この相違点は、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスが発生防止という第 1 発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができる。

したがって、イ”号装置に具現された発明には、イ’号+ロ’号システムの発明と同一性があるとはいえないから、イ”号装置の発明の完成時期や事業の準備時期及び被告の善意について判断するまでもなく、被告の主張する先使用による通常実施権は認めることができない。」と述べている。

先使用発明の作用効果と相違はあるが、先使用発明の効果を減ずる方向への変更であることを理由に先使用権の成立を認めた裁判例として、東京地裁・平成 18 年(ワ)第 6663 号「粗面仕上金属箔事件」がある。

同事件で、裁判所は、「被告旧製品 (R20-5SR) と現在の被告製品 (R20-5USR (JFE20-5USR)) との間には、表面粗度 Rmax 値の減少方向への製造条件の変更、すなわち、ワークロールを研削する砥石の #120 から #150 さらに #220 への変更と微量成分の変更とがあったものと認められるものの、・・・前者については、本件特許発明における表面粗度 Rmax の数値限定の臨界的意義が下限の 0.7 μm にあることからすると、本件特許発明の作用効果を減殺する方向への変更であり、上記 2 のとおり、現に、被告製品 (特に被告サンプル) の測定においては、構成要件 C に規定された表面粗度 Rmax の範囲を充足しない方向への変更が行われたことが顕著に窺われるところであるから、仮に被告製品の一部のものにおいて構成要件 C に規定された表面粗度 Rmax の充足が証明されたとしても、このような表面粗度 Rmax の変更により先使用権が失われるものではないというべきである。」と述べている。

③ 「均等の成立要件である置換可能性の要件を充足しているか否か」を判断の根拠とした裁判例

上記根拠により先使用権の成立を認めなかった裁判例として、松山地裁・平成 7 年(ヨ)第 194 号「便座カバー製造装置事件」がある。

同事件で、裁判所は、「単位体長さ切断手段」と「直

行方向折りたたみ手段」の前後関係について、本件考案はイ号物件方式と A 物件方式の双方を含むものであるが、A 物件は A 物件方式によるものであり、イ号物件はもう一方のイ号物件方式によるものである。A 物件方式による A 物件の実施からは、イ号物件方式によるイ号物件にまで先使用権が及ばない。

本件考案の単位体長さ切断手段は、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 物件の単位体長さ切断手段は、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、単位体長さ切断手段が回転カッターによるイ号物件には及ばない。

A 物件は、従来の紙ナプキン製造装置をそのまま利用し、これに切目を入れる手段を付加したものに過ぎず、イ号物件の如く、段折りの便座カバーを自動的に量産可能な構造手段について、何ら開示も示唆もしていないことが認められ、A 物件とイ号物件との間には、均等の成立要件である置換可能性 (特許発明の構成要件の一部を他の要素に置換した技術が、特許発明の目的及び作用効果において同一であるが故に、置換が可能であること。) の要件を充足していないので、A 物件とイ号物件とが、実施形式として同一ないしは均等であるとは認められない。」と述べている。

本判決は、「同一性を失わない範囲」の判断基準として、均等の成立要件である置換可能性を挙げている。学説においても、「同一性を失わない範囲」の判断基準として均等を論じる見解が多い⁽²³⁾。

これに対して、「先使用権の効力が及ぶ発明の同一性の幅を決する基準として、特許権の効力範囲を決する基準として用いられてきた均等論を持ち出すことは筋違いではないか⁽²⁴⁾」という批判がある⁽²⁵⁾。

しかしながら、「同一性を失わない範囲」を判断する基準としての均等と均等論における均等とを一致させなければならないものではなく⁽²⁶⁾、「同一性を失わない範囲」を判断する基準としての均等の具体的な要件を定めれば良いと解される。

④ 「先使用発明等の実施形式と比較して、有意な相違があるか否か」を判断の根拠とした裁判例

上記根拠により先使用権の成立を認めた裁判例として、東京高裁・平成 13 年(ネ)第 1870 号「熱交換器用パイプ事件」がある。

同事件で、裁判所は、「本件において、原判決別紙物件目録一の記載をもって特定される被控訴人パイプ

は、NKK9810 熱交換器用パイプに示される考案の実施形式と比較して、有意の相違があるとは認められないから、両者は実施形式においても同一であるか、少なくとも、被控訴人パイプは、NKK9810 熱交換器用パイプの実施形式に具現された考案と同一性を失わない範囲内のものというべきである。」と述べている。

⑤ 「特許請求の範囲内でなされた設計変更か否か」を判断の根拠とした裁判例

上記根拠により先使用権の成立を認めた裁判例として、東京地裁・平成16年(ワ)第24626号「溶融金属供給用容器事件」がある。

同事件で、裁判所は、「被告の先使用権は、乙4の2・3図面において開示されている範囲について認められるものと解される。証拠(甲10)によれば、被告製品(別紙被告製品説明書参照)においては、「第1の配管」の「端面」(構成要件2-5D)が、乙4の2図面に比べ、上方に位置していることが認められる。しかし、かかる変更は、本件特許発明2-5の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎないものである。したがって、被告製品は、上記先使用権の成立する範囲内に含まれるものと認められる。」と述べている。

⑥ 「本件特許発明の本質に関わるものか否か」を判断の根拠とした裁判例

上記根拠により先使用権の成立を認めた裁判例として、前掲・東京地裁・平成18年(ワ)第6663号「粗面仕上金属箔事件」がある。

同事件で、裁判所は、「被告旧製品(R20-5SR)と現在の被告製品(R20-5USR(JFE20-5USR))との間には、表面粗度Rmax値の減少方向への製造条件の変更、すなわち、ワークロールを研削する砥石の#120から#150さらには#220への変更と微量成分の変更とがあったものと認められるものの、後者については、本件特許発明の本質に関わるものではないし、原告も問題としないから、これによって先使用権の成否に影響が及ぶことはない。」と述べている。

4. 「発明の同一性を失わない範囲」の認定基準

最高裁判決以降の裁判例を分析してきたが、先使用権における「発明の同一性を失わない範囲」の認定基準について、裁判所の判断は別れており、統一的な見解が望まれている。

そこで、先使用権における「発明の同一性を失わない範囲」の認定基準について若干の考察を行い、認定

基準の提案を試みることにする⁽²⁷⁾。

4. 1 先使用品とイ号製品との相違が、特許発明の特許請求の範囲に記載された発明特定事項(構成要件)と関係の無い構成要素の変更の場合は、イ号製品は先使用品と「発明の同一性を失わない範囲」にある変更であると認定して先使用権を認める。

最高裁判決以降の裁判例でも、「発明の同一性を失わない範囲」を判断する際に、特許発明の特許請求の範囲に記載された発明特定事項(構成要件)と関係の無い構成要素の相違を特に考慮しておらず、あくまでも特許発明の特許請求の範囲との対比において、「発明の同一性を失わない範囲」を判断している。

特許請求の範囲に記載された発明特定事項(構成要件)以外の構成要素が異なっても、それは先使用権における「発明の同一性を失わない範囲」を認定する際に何ら考慮する必要のないものだからである。

4. 2 先使用品とイ号製品との相違が特許発明の特許請求の範囲に記載された発明特定事項(構成要件)と関係のある構成要素の変更の場合

(1) 特許出願の際に、先使用者がイ号製品に係る発明を完成していた事実が認められる場合は、先使用品とイ号製品との作用効果(特許請求の範囲に対応する作用効果)が同一であれば、イ号製品は先使用品と「発明の同一性を失わない範囲」にある変更であると認定して先使用権を認める。

① 先使用権制度を支える根拠が、最先の出願に先立って、これとは別個の独自の精神的創作としての発明を完成したことにあると解すべきであることからすれば、先使用者が特許権に係る特許出願の際に、既に完成していた発明に同一性の範囲を認めることは妥当であると解される。

先使用者が発明を完成していたかは、「研究ノート、技術成果報告書、設計図、仕様書等により客観的に判断されることになる。「発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である(最高裁昭和四九年(行ツ)第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁)⁽²⁸⁾」。

② 先使用品とイ号製品との作用効果の同一性を要求するのは、発明は作用効果で表現できることから、「発明の同一性を失わない範囲」を認定する際にも先使用品とイ号製品との作用効果の同一性が必要であると解されること、作用効果の同一性を要件としないと、先使用品と同一性のない範囲まで先使用権の拡張を認めることになり、特許権者に酷となるからである⁽²⁹⁾。

(2) 特許出願の際に、先使用者がイ号製品に係る発明を完成していた事実を認定できない場合は、①～③の要件を満たすときに、イ号製品は「発明の同一性を失わない範囲」の変更であると認定して先使用権を認める。

係る場合は、先使用者が発明を占有していた範囲を推定することになるので、特許権者に酷とならないように「発明の同一性を失わない範囲」を厳格に判断すべきであると考え⁽³⁰⁾。

① 先使用品とイ号製品とが、同一の作用効果を奏すること。

発明は作用効果で表現できることから、「発明の同一性を失わない範囲」を認定する際にも先使用品とイ号製品との作用効果の同一性が要求されると解される。

② 特許発明の特許出願の際に、先使用品からイ号製品に変更することが可能であること。

先使用権制度を支える根拠が、最先の出願に先立って、これとは別個の独自の精神的創作としての発明を完成したことにあると解すべきであることからすれば、特許出願の際に、先使用品からイ号製品への変更が可能でない場合にまで「発明の同一性を失わない範囲」を拡張することは妥当でないと解される。

「特許出願の際」であるから、特許出願後に変更が可能になった場合は、「発明の同一性を失わない範囲」にあるとは認定できない。

先使用品からイ号製品に変更することが可能な判断時を「特許出願の際」ではなく、「侵害時」という見解もあるが⁽³¹⁾、特許法第 79 条の「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者・・・は、その実施又は準備をしている発明・・・の範囲内において・・・通常実施権を有する」という文言、及び先使用権制度を支える根拠が、「最先の出願に先立って、これとは別個の独自の精神的創作としての発明を完成したことにある」と考えられるこ

とから、「特許出願の際」を判断時とすることが妥当であると解される。

③ 特許出願の際に、先使用品からイ号製品に変更することが自明であること。

自明であることを要件としたのは、先使用者が発明を占有していた範囲を過度に広げるのは特許権者に酷であると考えられるからである。

ここで「自明」とは、当業者（先使用発明の属する技術分野における平均的な技術者）であれば当然に先使用品からイ号製品への変更を考えることができる程度の困難性を言う。

「自明」だけではなく、「容易」の範囲まで認めるべきであるという見解もあるが⁽³²⁾、「発明の同一性」という文言から「容易」まで含めるのは難しいと考えられること、「容易」の範囲の発明まで先使用権を認めたのでは、特許権者に酷となることから、「自明」が妥当であると思われる。

従って、特許発明に係る発明者のみが発明を変更を考えられる、極めて特殊な技術者が変更を考えられる等の場合は、「発明の同一性を失わない範囲」の変更であるとは認定できない。

5. おわりに

特許法第 79 条に規定する先使用による通常実施権の範囲についての争いは、「ウォーキングビーム加熱炉事件」の最高裁判決で一応の決着をみたが、最高裁判決の再検討で述べた 4 項目については、その後の裁判でも統一的な判断が示されたとはいえない。特に、「発明の同一性を失わない範囲」を実質的同一性と解するのか、均等の範囲と解するのか、その場合の具体的基準は何かが今後問題となってくる。

本稿では、「発明の同一性を失わない範囲」の認定基準について、最高裁判決以降の裁判例を分析し、「発明の同一性を失わない範囲」を認定する際の基準の提案を試みた。特許権侵害訴訟において、先使用権の主張は、被告の抗弁権として重要であり、今後の裁判において統一的・具体的な認定基準が示されることが期待される。

本稿で提案した「発明の同一性を失わない範囲」を認定する際の基準が、少しでも参考になれば幸いである。

注

(1) 通常実施権は、その発生原因により 3 種に分けられる。

- ①許諾によるもの（特許法第77条、第78条）
- ②法定によるもの（特許法第35条、第79条、第80条、第81条、第82条、第176条）
- ③裁定によるもの（特許法第83条、第92条、第93条）の3つである。
- ①は特許権者又は専用実施権者が他人に実施を許諾することにより発生する。
- ③は一定の場合について実施しようとする者と特許権者または専用実施権者との間に実施許諾の協議が不能又は不調のときに、特許庁長官又は経済産業大臣が所定の手続きにより公権力の発動として当事者間に協議が成立したものと同一の効力を有する裁定をすることにより発生する。
- ①③は、いずれも実施権としての効力は特許権者または専用実施権者の特許発明を専有する権利に基づきこれから派生している。
- ②のうち特許法第79、80、81、82、176条は、特許権の効力に由来して派生するものではない。特許権者等との関係で同人に発生する特許権に基づく独占排他権の効力を先使用者等に及ばないものとするため、特許権者等からの権利侵害の主張に対抗しうる権能が与えられたに過ぎないものである。
- (2)特許第2委員会・第1小委員会「先使用権に関する判例研究」知財管理 Vol.51 No.9 2001
- (3)実施形式限定説は、先使用権制度の根拠は、既存の人的・物的設備の無用の廃絶を防止するところにあるので、既に実施したところを超えて、先使用権者の保護をはかる必要はない（平田・民商8巻3号518頁）、あるいは、先使用権制度は我が国の法制上、先願主義の原則に対する例外であるから広く解釈できないとする。従来裁判例で、実施形式限定説に立つものとして、東京地判昭和49.4.8無体財産等判例集6巻1号83頁がある。
- (4)発明思想説は、先使用権制度は、特許発明と同一の技術思想の発明に対する占有状態（事実的支配下に置いていた）が認められる者につき、公平の見地から継続使用権を認めるものであり、先使用者保護の根拠は既に事業設備を設けていた事実自体ではなく、その者の発明に対する占有状態である。したがって、先使用者が特許権者の特許出願時に利用していた発明の構成要素の一部と作用効果を同じくする置換可能な物または方法は、それが先使用者により出願時に既に認識されていた限り、先使用者による占有状態内のものとして先使用権を認められるとする。従来裁判例で、発明思想説に立つものとして、東京高裁昭和50年5月27日判決・無体財産等判例集7巻1号128頁がある。
- (5)本判決が発明思想説を採用する理由として、「けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、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」と述べているところは通説論拠と同じである（牧野利秋「知的財産権訴訟寸考」2002年・東京布井出版・194頁）
- (6)本間崇「便座カバー装置事件・批判」判例時報1621号218頁。
- (7)名古屋地裁・昭和59年2月27日判決（無体集16巻1号91頁、判時1114号96頁、判タ536号356頁）
- (8)第一審判決は、「XがA製品を発明することによって本件特許発明に含まれる全ての実施形式について先使用権を取得したことは前記のとおりであり、このことにイ号製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれることを併せ考えれば、A製品とイ号製品が別表二記載の構造もしくは方法において相違していることが本件特許発明との間でいかなる意味を有するかを検討するまでもなく、Xがイ号製品を製造販売するにつき先使用権を有することは論理上明らかである。」と述べている。
- (9)名古屋高裁・昭和60年12月24日判決（無体集17巻3号664頁、判時1181号138頁、判タ616号162頁）
- (10)控訴審判決は、A製品とイ号製品との相違点は、本件特許発明との対比においてその必須構成要件ではなく二義的なものにすぎないこと、また、相違点は本件特許出願前にいずれも公知のもので、明白な置換可能物又は方法であるから、「いずれにしても本件特許発明との対比において、イ号製品はA製品の占有状態内のものとみることができ、したがって、Xは、イ号製品を製造販売するについて先使用権を有するものといわなければならない。」と述べている。
- (11)裁判例は、最高裁ホームページから、先使用権が判断されたものを抽出して分析している。
- なお、平成18年7月14日までの裁判例については、特許庁編「先使用権制度の円滑な活用に向けて」2006年・商事法務・付録4：裁判例リストが参考になる。
- (12)例えば、東京地裁・平成16年(ワ)第24626号「溶融金属供給用容器事件」で、裁判所は、
「先使用権の成立範囲について
ア被告の先使用権は、乙4の2・3図面において開示されている範囲について認められるものと解される。
イ証拠（甲10）によれば、被告製品（別紙被告製品説明書参照）においては、「第1の配管」の「端面」（構成要件2-5D）が、乙4の2図面に比べ、上方に位置していることが認められる。しかし、かかる変更は、本件特許発明2-5の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎないものである。したがって、被告製品は、上記先使用権の成立する範囲内に含まれるものと認められる。」と述べている。
- (13)吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテントVOL.56, No.6/2003・64頁
- (14)松本重敏「ウォーキングビーム炉最高裁・批判」民商法雑誌98巻1号110頁、中山信弘「ウォーキングビーム炉最高裁・批判」法学協会雑誌105巻8号1148～1149頁。
- (15)前掲注(5)牧野利秋「知的財産権訴訟寸考」198～199頁
- (16)東京高裁昭和53年3月8日（判例工業所有権法2535の5の495の390）、大阪地判昭和45年11月30日（無体集2巻2号612）、東京地判昭和42年11月24日（判タ218号237）、東京地判昭和39年2月29日（判タ159号205）
- (17)松尾和子「先使用による実施権の認められる範囲」馬瀬古希・判例特許侵害方673頁

- (18) 本事件以外に、特許発明の構成要件以外の変更であることを理由として先使用権を認めた裁判例として、東京地裁・平成 6 年(ワ)第 14241 号「軸棒及び薄板の円弧状曲げ加工方法事件」、大阪地裁・平成 16 年(ワ)第 9318 号「モンキーレンチ事件」、東京高裁・平成 16 年(ネ)第 5471 号「フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ機構事件」等がある。
- (19) 富岡健一「先使用権に関する諸問題」日本工業所有権法学会年報 11 号 51～52 頁、増井和夫・田村義之「特許判例ガイド(第 3 版)」2005 年・有斐閣・225 頁、前掲注(13)吉田「先使用権の範囲に関する一考察」66 頁、前掲注(5)牧野利秋「知的財産権訴訟寸考」196 頁
- (20) これ以外の例として、特許発明の構成要件が選択的に記載されている場合に、先使用発明が選択的に記載された一方の要素で、イ号製品が他方の要素であるときに挙げられる。
- (21) 本事件は、クレームの構成要素以外の変更であるとする見解もあるが(前掲注(13)・吉田「先使用権の範囲に関する一考察」67 頁)、本稿では、特許発明の構成要件「該先端をかしめて、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」を上位概念、先使用方法の「ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付けたものを使用してかしめて、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」を一方の下位概念、被疑侵害品の「偏心回転押圧機を使用してかしめて、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」を他方の下位概念と考え、特許発明の構成要件に関連する変更として分析している。
- (22) 「互いに代替可能である部品であれば、顧客の注文や売上状況に応じてさまざまに変更され得るのであるから、この程度の変更を認めなくては実施のインセンティブが担保されないから、本裁判所の判断は是認できる。」とする意見がある(前掲注(13)・吉田「先使用権の範囲に関する一考察」67 頁)
- (23) 例えば、松本重敏「特許法 79 条の先使用権者の通常実施権の効力範囲」民商法雑誌 98 巻 1 号 106 頁、盛岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学 30 巻 1・2 号・217 頁、松尾和子「先使用による実施権の求められる範囲」判例特許侵害法・1983 年・発明協会・673 頁、大阪地裁・昭和 42 年 7 月 10 日判決・下民集 18 巻 7・8 号 784 頁、
- (24) 本間崇「便座カバー装置事件・批判」判例時報 1621 号 216 頁
- (25) 「均等論は、特許請求の範囲と具体的な被疑侵害物を比較する理論である。先使用製品とイ号物件を比較する作業は、均等論の理論としては似て非なるものである。」との批判もある(前掲注(13)吉田「先使用権の範囲に関する一考察」65 頁)
- (26) 茶園茂樹「先使用権の範囲」知財管理・Vol.48 No.8 1998, 1293 頁
- (27) 前掲注(13)吉田「先使用権の範囲に関する一考察」66 頁は、変更のあった要素がクレームに記載の要素の変更か否かにより同一性を判断する二段階の判断を提案している。本稿も、この二段階の判断を取り入れている。
- (28) 最高裁判決(最高裁昭和 61 年(オ)第 454 号・昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決も、「発明とは、自然法則を利用した技

術的思想の創作であり(特許法二条一項)、一定の技術的課題(目的)の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である(最高裁昭和四九年(行ツ)第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照)。したがって、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。」と述べている。

- (29) イ号製品が事業の準備の要件を満たせば、先使用品とイ号製品との両方に先使用権が認められることになるが、これは本稿の「発明の同一性の範囲」とは別の議論である。
- (30) 先使用発明を特許発明に対抗しうるものとして、どの程度・範囲において保護すべきかは、精神的創作の尊重という知的財産法の基礎をなす思想と、この思想に基づきながら、最先の出願人のみを保護するという先願主義特許制度の調和をどの点に求めるかの立法政策の決定すべき事柄であるということになる。この場合、特許発明には発明の開示という負担があるのに対し、先使用発明にはこの負担がないことを考量しなければならないであろう(前掲注(5)牧野利秋「知的財産権訴訟寸考」191 頁)
- (31) 「均等について最高裁判決は置換容易性の判断時を侵害時(製造時)としており、先使用についても、同様に考えるべきではないか・・・」
美勢克彦「先使用による通常実施権の範囲について」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集・2002 年・新日本法規出版・444 頁
- (32) 「先使用実施形式が公知例として提出されたときを想定することをメルクマールとして、特許発明が無効になるときは、先使用の範囲は全部に及ぶのであり、イ号製品に先使用の成立を認めることとし、イ号製品を含む形に特許請求の範囲を減縮することができ、A 製品の存在にも関わらず、別の発明として発明性を維持し、無効理由を回避できるときは、イ号製品は A 製品の発明と同一性がないと考えられないであろうか。」という提案がある(前掲注(31))美勢克彦「先使用による通常実施権の範囲について」458 頁)

これは、先使用権の「発明同一性の範囲」を進歩性の範囲、すなわち当業者にとって先使用品から発明が容易な範囲まで認めることになると考えられる。

(原稿受領 2011. 12. 26)