

# 先使用権に関する判例について

会員 大石 皓一<sup>※</sup>

## 要 約

特許法第 79 条には、特許発明の実施である「事業の準備をしている」善意の実施者は先使用権を有する旨が規定されており、最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決（昭和 57 年(オ)第 454 号）は、どのような準備状態にあれば「その事業の準備をしている」という要件を満たすと考えられるかについての判断基準を明らかにしている。

最高裁によって示されたこれらの判断基準は抽象的なものであるため、最高裁が示したこれらの判断基準が、具体的な事案において、どのように用いられているかを明らかにするため、最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決と、2001 年以降に言い渡された下級審判決を検討した。

## 目次

- A. 最高裁判決（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決：昭和 57 年(オ)第 454 号）
- B. 知的財産高等裁判所判決（知財高裁平成 22 年 2 月 24 日判決：平成 21 年(ネ)第 10012 号）
- C. 東京高等裁判所判決（東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決：平成 12 年(ネ)第 2720 号）
- D. 地方裁判所判決
- E. まとめ

わが国において、どのような場合に先使用権が認められるかにつき、判例の動向を検討し、分析をした。

先使用権につき、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」旨を定めている。

ここに、具体的に、どのような準備状態にあれば「その事業の準備をしている」という要件を満たすかについては必ずしも明確になってはいない。

そこで、特許法第 79 条にいう「事業の準備」を、裁判所が具体的にどのような基準で判断をしているかを検討するために、先使用権に関する最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決ならびに 2001 年以降に言い渡され、先使用権に言及している判決で、インターネットの判例検索

システムによって検索が可能な下級審判決を検討した。検討結果は以下のとおりである。

## A. 最高裁判決（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決：昭和 57 年(オ)第 454 号）

最高裁判所は、1986 年 10 月 3 日に、特許権につき先使用権が成立しているか否かについての判決を言い渡しているが、この判決以降、先使用権が成立しているか否かにつき判示した最高裁判決はない。

1. 最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決において、最高裁判所は、原審である名古屋高裁の事実認定を支持し、以下のように認定した。

- ① 本件特許は、1968 年 2 月 26 日に出願をした米国特許出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、1968 年 8 月 26 日にわが国に特許出願され、1971 年 10 月 12 日の出願公告後、1980 年 5 月 30 日に特許権の設定登録を受けたものである（登録番号第 999931 号）。

一審被告（以下、「被告 Y」といい、一審原告を「原告 X」という。）は 1966 年 5 月 20 日頃、E 製鉄株式会社から、同社の F 製鉄所用の加熱炉の入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼を受け、見積設計を行ったが、その後、E 製鉄株式会社の意向を受けて、処理能力が高い加熱炉の見積

<sup>※</sup> 大石国際特許事務所

設計作業に入り、1966年8月10日頃、E製鉄株式会社から処理能力が高い加熱炉の引合いを受けたため、全力を注いで完成させ、8月31日頃、E製鉄株式会社に対し、その見積仕様書及び設計図を提出した。

- ② その後、被告Yでは、加熱炉の機構等の説明資料を作成して、F製鉄所に説明のために赴いたり、受注に備えて、加熱炉の上下駆動装置に用いられる偏心カムを含む駆動部分の図面をG社に示して、見積りを依頼するなど、下請会社に各装置部分の見積りを依頼したりしたが、1966年9月20日、E製鉄株式会社から、数点につき再検討の要請を受けたので、9月27日、加熱炉の設計図等をE製鉄に再提出した。
- ③ 1966年11月19日頃には、E製鉄株式会社から受注できないことが判明したが、被告Yは、E製鉄株式会社から引合いを受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からの加熱炉の引合いに応じて入札に参加し、1967年以降、何件もの受注に成功した。
- ④ 当業者であれば、1966年8月31日頃、E製鉄株式会社に提出した見積仕様書等から、当時被告Y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構造がいかなるものであるかを読み取ることができるものとした原審（名古屋高裁）の認定は、正当として是認することができる。

そして、現に、前記見積仕様書等とその基礎となった計算書、図面を合わせれば、被告Yが当時製造販売しようとしていた被告製品の製造が可能であることは、原審の適法に確定するところであるから、前記見積仕様書等には、被告製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当業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ということができ、被告Yは、前記見積仕様書等をE製鉄株式会社に提出した頃には、既に被告製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。

- ⑤ 被告Yが製造販売す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

て、予め部品等を買って備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被告Yは被告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、E製鉄株式会社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、被告Yは、本件特許発明の優先権主張日において、被告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。

2. かかる認定に基づいて、最高裁判所は、先使用権を認めるか否かにつき、以下のような判断基準を明らかにして、被告Yが先使用権を有していることを認めた。

- ① 物の発明については、その物が現実に製造される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；
- ② 特許法第79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；
- ③ 特許法第79条にいう「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。

#### 本判決の検討

- a. この判決において、最高裁判所は、特許法第79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いう判断基準を明らかにした。この判断基準は、その後の下級審判決に採用されている。
- b. 上述のように、本判決は、被告Yが、E製鉄株式会社の要請で加熱炉の見積仕様書及び設計図を作成して、E製鉄株式会社のF製鉄所に説明のために赴いたり、下請会社に各装置部分の見積りを依頼し、E製鉄株式会社からの再検討の要請を受け、加熱炉の設計図等をE製鉄株式会社に提出し、E製鉄株式会社から受注できないことが判明したにもかかわらず、E製鉄株式会社から引合いを受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からの加熱炉の引合いに応じて入札に参加し、1967年以降、何件もの受注に成功したという事案に関するものであり、原告特許の出願日前に、被告Yは特許発明の対象物である加熱炉などを作っていない。

それにもかかわらず、最高裁判所は、被告Yが製造販売する加熱炉は、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、予め部品等を買備えるものではないという特殊事情を考慮して、被告Yが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たと認めたものである。

本件は、被告Yは装置や設備などを作っていないが、E製鉄株式会社からの依頼で、何回も見積設計をおこない、見積仕様書及び設計図をE製鉄株式会社に提出しただけでなく、下請会社に各装置部

分の見積りを依頼したという事案に関するもので、被告Yは実施の準備に多大な時間と費用を費やしており、被告Yが先使用権を有していることを肯定しなければ、あまりにも公平を失することになるから、最高裁判所の判示は妥当だと思われる。

- c. したがって、原告Xの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、「即時実施の意図」を有し、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」か否かは、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の事業の態様を斟酌して決定することが必要であり、被告Yが製造販売している加熱炉のように、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場合には、装置や試作品などが作られてはいなくても、「事業の準備」をしていると認定することが可能である旨を、この最高裁判所は明らかにしている。

#### B. 知的財産高等裁判所判決（知財高裁平成22年2月24日判決：平成21年（ネ）第10012号）

インターネットの判例検索システムによって検索可能な知的財産高等裁判所判決の中で、先使用権の成立、不成立が争点になった知的高裁判決は知財高裁平成22年2月24日判決（平成21年（ネ）第10012号）のみで、この判決は被告が先使用権を有することを否定している。

1. 本件において、一審原告X（以下、「原告X」という。）は、一審被告Y（以下、「被告Y」という。）の製造販売等する被告製品(1)ないし(5)が1984年3月2日に出願をした特許権1、1985年12月6日に出願をした特許権3および1986年5月9日に出願をした特許権4を侵害するとして、被告Yに対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求した（当初、原告Xは、さらに特許権2に基づいて損害賠償等を請求していたが、原審口頭弁論終結時（2008年10月3日）における原告Xの本訴請求においては、特許権2に基づく請求は取り下げられた。）。

本件において、知財高裁は、特許法第79条（先使用による通常実施権）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」と定めているところ、上記にいう「発明」、「事業の準備」および「先使用権の範囲」の意義につき、最高裁判所昭和61年10月3日判決のとおり解するのが相当であるとし、最高裁判所昭和61年10月3日判決に従う旨を明言している。

2. 本件において、知財高裁が認定した事実関係は、以下のとおりである。

- ① 被告 Y は、1983年6月以降、鉄鋼等の大型のシステム用途の高性能インバータとして、VS-686TVを製造・販売していた。
- ② VS-686TVにおいては、スイッチングのオン・オフ時に発生する電圧降下を補償するためのオンディレイ補償システムが採用されていたが、それは電流指令値と電流検出値との偏差に基づく方式であり、本件特許権3にかかる発明とは異なる方式であった。すなわち、VS-686TVの方式は、出力電流のフィードバック制御機能を備えた電流アンプ回路において、電流アンプの出力である電圧指令に対して、電流指令値と検出電流との偏差を用いて補正を加える方式であったが、オンディレイ補正機能としては十分な性能ではなく、改善が必要とされていた。
- ③ VS-686TVは大型のシステム用であるため、被告 Y においては、一般産業単独可変速用途への展開を図るため、VS-686TVよりも中規模のシステム産業用電機を主たる対象とする機種として、VS-676の制作が企画された。また、後継機であるVS-676においては、速度制御の高精度化が企画された。
- ④ 被告 Y においては、1985年3月9日に、まず「VS-676基本構想とコスト試算」と題する書面が作成され、その後、1985年6月20日に至り、VS-676の製品開発プロジェクトチームを発足する旨が社内に通知され、1985年7月2日に第1回企画会議が、1985年7月12日から13日に第1回の集中討議が行われた。

- ⑤ その後、1985年7月25日から26日に第2回集中討議が行われ、第1回集中討議で行われた製品企画について検討し、VS-676につき、どのようなモータを用いるか等についての検討がなされた。
- ⑥ そして、1985年9月12日に、VS-676の製品開発についての話し合いが行われたところ、そこでは「VS-676に要求される品質について」と題して説明が行われ、その説明及び質疑応答の結果は、1985年9月20日に「VS-676製品企画DR議事録」としてまとめられた。
- ⑦ これらの検討をもとに、1985年9月30日に「VS-676製品企画書」が作成された。これによれば、「ネック技術一覧表 VS-676 技術方策から見たセールスポイント」には、技術方策の第1次の筆頭に、本件特許権3にかかる発明のオンディレイ補正技術とも関連する、正弦波に近く、リップルの少ない電流波形がよいことが挙げられるとともに、特にオンディレイ補正により効果改善が期待される「低歪み波形制御低速時のトルクリップル低減」が技術開発のネック技術とされ、その重要度はA(AAに次ぐ)、難易度はa(最上位)と評価されて、1985年8月10日の段階での準備状況は25%とされた。
- ⑧ その後、1985年10月28日に至り、オンディレイ補正回路が搭載されたコントロールカード回路で必要となる制御電源の種類及び各電流容量の検討が行われ、被告 Y の従業員 E の指導のもとに、同従業員 B により、VS-686TVを用いて、オンディレイ補正に係る実験が行われた。
- ⑨ これら実験結果をもとに、被告 Y の従業員 B は、1985年11月27日に、グラフ「オンディレイ補正有の場合の各周波数における電流制御精度」を、1985年12月2日には、グラフ「オンディレイ補正なしの各周波数における電流精度モータ電圧、モータ電流－回転数」を作成した。また、1985年12月9日には、グラフ「電流方向によるオンディレイ補償有無での電流リップル、トルク検出リップル含有率」を作成した。
- ⑩ 被告 Y の従業員 B による実験結果は、1986年2月3日付けで「行橋工場可変速設計課技術報告 VS-676 電流方向によるオンディレイ補正実験結果」(以下、「オンディレイ補正実験結果報告」と

いう。)としてまとめられ、この「オンディレイ補正実験結果報告」は1986年3月10日付けで開発リーダーである従業員Hから承認を受けた。「オンディレイ補正実験結果報告」には、「今回の実験で、電流制御範囲拡大につながる効果は、見いだせなかった。しかし、電流方向によるオンディレイの補正は、低速領域の電流波形の改善に効果があることを確認した。この結果を、VS-676製品化に反映する。」と記載されていた。

- ⑪ 被告Yの従業員Fは、「オンディレイ補正実験結果報告」をもとに、1986年3月18日、VS-676におけるオンディレイ補正回路の組み込まれた図面である「VS-676 CONTROLL CARD ELEMENTARY DIAGRAM 電圧アンプ & PWM 回路」(以下、「回路図」という。)を作成した。そして、この「回路図」は、同年3月25日に被告Yの従業員Eの照査を経て、1986年3月26日、開発リーダーである従業員Hにより最終承認された。この「回路図」に描かれたオンディレイ補正回路においては、上記グラフ「オンディレイ補正なしの各周波数における電流精度モータ電圧、モータ電流－回転数」(1986年11月27日作成)に描かれた「電流方向補正回路」のうち、オペアンプと2つのツェナーダイオードの間に記載された2MΩ(メガオーム)の抵抗器については、削除されたものとして描かれている。
- ⑫ この抵抗器の削除は、当初、上記抵抗器は電流方向(極性)が切り替わる際の補正量の急激な変化(矩形波的な変化)を防止し、補正量の増減変化に傾きを持たせるため必要とされたが、ツェナーダイオードの有する傾き特性(ダイオード特性)だけで、この機能を発揮できるとして、抵抗器は削除されることとなったものである。なお、上記抵抗器の削除については、被告Yの従業員Eの指示によるものであるが、その時期については、抵抗器がそのまま記載された「オンディレイ補正実験結果報告」が開発リーダーである従業員Hより承認されたのが1986年3月10日であるから、それ以降、1986年3月18日に被告Yの従業員Fにより「回路図」が作成されるまでの間であると推認されるが、実際の時期は不明である。
- ⑬ 「回路図」に記載されたオンディレイ補正に係る部分のうち、三相交流(U相、V相、W相)の

うちのW相について、その構成と機能をみると、W相電流指令値 $I_w^*$ を演算増幅器(52ic)の負側入力となる2番端子に入力し、正側入力となる3番端子のゼロ電圧(グランド電位)との差を、演算増幅器(52ic)が1番端子(出力端子)から増幅出力し、これをオンディレイ補償量 $V_{wc}$ とする。演算増幅器(52ic)の入出力端間にはツェナーダイオード(1ZD, 2ZD)2個が逆極性に直列接続されており、これによりW相電流指令値 $I_w^*$ が正であればオンディレイ補償量は負のツェナー電圧値となり、W相電流指令値 $I_w^*$ が負であればオンディレイ補償量は正のツェナー電圧値となる。これにより、W相電流指令値 $I_w^*$ がゼロとなるポイントを境目にした矩形波状のオンディレイ補償量が出力されるものとなっている。上記のとおり構成により、実際のオンディレイ補償量については不明であるものの、VS-676のオンディレイ補正回路の構成は定まることとなった。

- ⑭ 以上の開発経過を経て、新製品であるVS-676(200V級)については、1986年5月にカタログが作成され、1986年6月から見積・受注が開始された。そして、1987年3月25日に、VS-676が被告Yの要求する品質を達成できる旨を示す認定書が工場長の承認を得た。
- ⑮ その後、被告Yは、VS-676の後継機種として、VS-676VGの製造販売し、さらに、VS-676VGの後継機種である被告製品(5)であるVS-676VG3につき、1990年10月1日から受注を開始し、1991年2月以降、販売した。
- ⑯ 被告製品(5)(VS-676VG3)について、2004年9月頃まで販売を継続した。
2. かかる事実関係を認定した上で、知財高裁は、被告Yが先使用権を有しているか否かにつき、以下のように判断をした。
- ① 被告製品(5)(VS-676VG3)は原判決に記載のとおり、本件特許権3にかかる発明の構成要件を充足する。
- ② 特許法第79条の先使用権の効力は、特許出願の際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された実施形式にも及ぶものと解されるところ、被告製品(5)

(VS-676VG3)は、本件特許権3の出願日(1985年12月6日)より前の昭和1985年7月頃に製造が企画され、その後販売されたオンディレイ補正機能を搭載したインバータの制御装置であるVS-676、及びその後継機種であるVS-676VGのさらなる後継機種である。そして、上で認定した事実経過によれば、VS-676に実現されたオンディレイ補正機能は被告製品(5)(VS-676VG3)においてもその同一性を失わない範囲で搭載されていると一応見ることができる。そうすると、VS-676において実現されたオンディレイ補正機能に係る発明について、被告Yにおいて、本件特許権3の出願日以前に発明として完成しており、その発明の実施である事業の準備をしていたといえるかが問題となる。

- ③ 一方、本件特許権3にかかる発明は、「オンディレイによるインバータ内部電圧降下を補償してインバータ出力電圧を高精度に制御し、高性能な制御が実現できる電圧形インバータの制御装置及びその方法を提供すること」を目的とし、「インバータの電圧降下の特性から、…該電圧降下の値を…交流電圧指令に補正する手段」(請求項1)を備えていることを特徴とするものである。
- ④ そうすると、本件特許権3にかかる発明については、インバータの電圧降下の特性に基づく電圧降下の値を交流電圧指令に補正する手段を備えることによって、インバータの出力電圧を高精度に制御できることが確認された時期に発明が完成したとみるべきである。

また、特許法第79条の「事業の準備」の当て嵌めにおいても、本件特許権3にかかる発明の上記内容に照らすならば、実際のインバータ装置における電圧降下の特性に基づく電圧補償量がどのように決定されているかも重要な要素となるというべきである。

そして上記のとおり、VS-676にオンディレイ補正回路を搭載するため、被告Yの従業員Bが行った実験においては、オンディレイ補正方法の異なるVS-686TVの補正回路を外して行ったものではあるが、この実験結果により、実際のVS-676の回路とは異なるものの、被告Yにおいて、インバータの電圧降下の特性に基づく電圧降下の値を交流電圧指令に補正する手段を備えるこ

とにより、インバータの出力電圧を高精度に制御できることが確認されたものというべきである。そうすると、従業員Bの実験結果が被告Yにおいて「オンディレイ補正実験結果報告」としてまとめられた日である、1986年2月3日頃に被告発明は完成したというべきである。

- ⑤ 以上によれば、被告Yにおいて被告発明が完成した時期は、「オンディレイ補正実験結果報告」が作成された1986年2月3日頃のことであり、また本件発明3の実施である事業の準備があったといえるのは、1986年3月26日以降、実際にVS-676に用いられる部品が決まった時期(その時期にオンディレイ補正の補償量が決まる)と認めることができる。
- ⑥ そうすると、被告Yが被告発明を発明したのは本件特許権3の出願日(1985年12月6日)以降であり、また、本件特許権3にかかる発明に基づく事業の準備を開始したのも本件特許権3の出願日(1985年12月6日)以降である。

したがって、被告Yは、本件発明3に係る特許について、先使用による通常実施権を有しないということになる。

#### 本判決の検討

- a. この知財高裁判決は、被告Yの従業員B、Eらによる実験の結果、インバータの電圧降下の特性に基づく電圧降下の値を交流電圧指令に補正する手段を設けることによって、インバータの出力電圧を高精度に制御できることが確認され、かつ、1986年2月3日付けで「オンディレイ補正実験結果報告」が作成された頃に、被告発明が完成したと認定し、事業の準備があったといえるのは、被告Yの従業員Fが、B、Eらの実験結果を基にして、VS-676におけるオンディレイ補正回路の組み込まれた図面を作成し、開発リーダーである被告Yの従業員Hにより最終承認された1986年3月26日以降、実際にVS-676に用いられる部品が決まった時期であると認定している。
- b. 先使用権制度は、主として「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」と特許権者との公平を図ることにある。したがって、本件においては、被告 Y の従業員 B による実験結果は、1986 年 2 月 3 日付けで「オンディレイ補正実験結果報告」としてまとめられ、この「オンディレイ補正実験結果報告」は 1986 年 3 月 10 日付けで開発リーダーである従業員 H から承認を受け、従業員 F は、この実験結果をもとに、1986 年 3 月 18 日、VS-676 におけるオンディレイ補正回路の組み込まれた回路図を作成し、1986 年 3 月 26 日、開発リーダーである従業員 H により最終承認され、実際に VS-676 に用いられる部品が決まったというのであるから、被告 Y が先使用権を有していないとする本判決の結論は妥当なものと考えられる。

c. 特許法第 79 条は、先使用権を有しているというためには、「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」または「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」いること、および、「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」であることが必要であると規定している。

したがって、特許権者である原告 X が当該特許を出願した時点で、被告 Y が自ら当該特許にかかる発明と同一の発明を発明し、あるいは、第三者が発明をした当該特許にかかる発明と同一の発明を被告 Y が知得していなければ、被告 Y が「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」であるか否かを問うまでもなく、被告 Y は先使用権を有していないということになる。

本件の場合、知財高裁は、本件特許（特許権 3）の出願日（優先日）は 1985 年 12 月 6 日であるのに対し、被告発明が発明されたのは、被告 Y の従業員 B の実験結果が「オンディレイ補正実験結果報告」としてまとめられた日である 1986 年 2 月 3 日頃であり、「（本件）特許出願の際」に、被告 Y は自ら本件特許にかかる発明と同一の発明を発明してもいないし、第三者が発明した本件特許にかかる発明と同一の発明を知得してもいないと認定した。

よって、被告 Y が、本件特許発明と同一の発明の

実施である事業を始めたのは何時か、その事業の準備を始めたのは何時かを明らかにするまでもなく、被告 Y は先使用権を有していないということになるから、被告 Y の事業の準備があったといえるのは、被告 Y の従業員 F が VS-676 におけるオンディレイ補正回路の組み込まれた図面を作成し、開発リーダーである被告 Y の従業員 H により最終承認された 1986 年 3 月 26 日以降、実際に VS-676 に用いられる部品が決まった時期であると認定することは、被告 Y が先使用権を有していないとの結論を導き出す上で、必要不可欠なことではなく、事業の準備があったといえるのは、1986 年 3 月 26 日以降、実際に VS-676 に用いられる部品が決まった時期（その時期にオンディレイ補正の補償量が決まる）であるという「事業の準備」に関する知財高裁の判決理由は傍論と考えられる。

d. また、1986 年 2 月 3 日頃における被告 Y の開発状況は、「今回の実験で、電流制御範囲拡大につながる効果は、見いだせなかった。しかし、電流方向によるオンディレイの補正は、低速領域の電流波形の改善に効果があることを確認した。」という程度であるので、1986 年 2 月 3 日頃に被告発明が完成したといえるかは疑問がないではないが、本件においては、1986 年 2 月 3 日頃に被告発明が完成したと認定しても、被告発明が完成したのは本件特許権 3 の出願日後であるから、被告 Y は先使用権を有していないという結論を導き出すことができ、したがって、先使用権の成否を判断する際に、1986 年 2 月 3 日頃に被告発明が完成したという結論を本判決が導く際に用いたのと同様の基準で、発明日を認定することが不適切な場合もあるように思われる。

### C. 東京高等裁判所判決（東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決：平成 12 年（ネ）第 2720 号）

1. 知財高裁の発足前の 15 年間に言い渡され、インターネットの判例検索システムによって検索可能な東京高裁判決の中で、被告が先使用権を有するか否かにつき判示した東京高裁判決は、東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決（平成 12 年（ネ）第 2720 号）のみである。

2. 本件は、控訴人（一審原告）X の特許の出願日前

に、被控訴人（一審被告）Yがプラント建設計画のために、膨大な支出をし、第三者とも契約をしていたという事案に関するものであるが、原審である東京地裁判決の全文が入手できないため、事実関係の詳細は不明である。

本件において、一審判決は、控訴人Xの特許の出願日前に、被控訴人Yがプラント建設計画を進め、既に、フィージビリティ・スタディ（実現ないし採算可能性の調査）、技術導入契約の締結、基本設計が完了し、多額の投資をおこなっていたことを理由として、被控訴人Yが先使用権を有していると判示した。

これに対して、控訴人Xは、一審判決は、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いう誤った前提に基づいているとして、一審判決の取り消しを求めたものである。

3. 東京高裁は、最判昭61年10月3日判決を引用して、以下のように判示した。

① 原判決の判断は、「控訴人の主張するような前提に立つものではない。すなわち、先使用権制度を定める特許法第79条の文言『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。』を、この制度の趣旨が、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して理解する限り、先使用権が認められる要件であるとして同条がいう『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」；

② 「ある者が事業を実施しようとして進めた準備が、その者に先使用権を認めることが主として特許権者と先使用権者の公平を図るといふ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」；

③ したがって、「特許法第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」原判決の認定は正当である。

#### 本判決の検討

a. 本件において、控訴人Xは、一審判決はフィージビリティ・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いう誤った前提に基づくものであると主張しているが、東京高裁は、特許法第79条がいう「事業の準備をしている」を、事業の準備が、基本的な見直しが行われることなく、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として、控訴人Xの主張を斥けている。

被控訴人Yの準備行為が、必然的に、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なければ、「事業の準備をしている」とは言えないと解することは、先使用権の成立要件を著しく狭めるものであり、先使用権制度の趣旨に照らし、控訴人Xの主張は妥当ではないと考える。

b. また、本件においては、被控訴人Yはプラントを建設してはいないが、プラント建設計画を進め、既に多大な投資を行ない、第三者とも契約をしており、被控訴人Yが先使用権を有していることを認めなければ、甚だしく公平を失し、国民経済上、損失が発生することが明らかな事案であり、判旨は妥当である。

c. しかしながら、特許法第79条にいう「事業の準備をしている」というためには、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ことが必要であると解すべき理由は全くないという一般論は、事業の準備に多額の費用を必要とするプラントのような事業には妥当と思われるが、事業の種類によっては、この一般論が、最高裁判所が明らかにした「事業の準備」の判断基準と相容れない場合もあるよう



に思われる。

## D. 地方裁判所判決

インターネットの判例検索システムによって検索可能な地方裁判所判例で、この12年間に、先使用権の有無が争点になった地方裁判所判決は、以下の5件のみである。

### 1. 名古屋地裁平成17年4月28日判決（平成16年（ワ）第1307号）

本件は、移載装置に関する特許権を有する原告Xが、被告Yの製造、販売したパレット積替装置は原告Xの有する特許権にかかる特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告Yに対し、当該特許権に基づき、パレット積替装置の製造等の差し止めおよび損害賠償等の支払いを求めた事案に関するものである。

名古屋地裁は、被告Yによって製造、販売されたパレット積替装置が本件特許発明の構成要件のすべてを充足していると認定した上で、以下のように判示した。

a. 一般に、特許法79条が先使用による通常実施権の制度を定めたのは、特許出願の際に、国内において、その発明と同一の技術思想を有していただけでなく、更に進んで、その発明の実施である事業をしていたり、その事業の準備をしていた善意の者については、公平の見地から、出願人に特許権が付与された後においてもなお継続して、これを実施する権利を認めるのが相当と考えられたことによると解される。

b. そうすると、ある発明について先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、当該販売業者が同製品を販売（転売）するような場合においては、当該販売業者について先使用権の発生要件の具備を問うまでもなく、当該販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができるかと解するのが相当である。なぜなら、そのように考えないと、販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から

先使用権を認めた趣旨が没却されるからである。

c. もっとも、先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用権を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、これまた、先使用権制度の趣旨に反することが明らかである。

d. 被告Yは、

① M重工は本件発明の内容を知らないで、本件特許出願日前に、本件発明と同一の技術的範囲に属するパレット積替装置（以下、「先行品」という。）を製造したので、M重工は本件発明について先使用権を有する；

② M重工の子会社であるTI社は、M重工から先行品を購入した上で、T2社に対して販売したから、本件発明について先使用権を有する；

③ M重工販売はTI社の一般承継人である；

④ 被告Yは、M重工販売の注文及び具体的な指示を受けて被告製品を製造したものであるから、被告製品の製造および販売は、M重工販売の先使用権の範囲に属すると主張している。

しかし、仮に、M重工が、先行品を製造・販売したことによって、本件発明について先使用権を取得したとしても、TI社ないしM重工販売は、M重工が製造する（先行品と同一の範囲内の）製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるととどまり、自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。そうすると、仮に、被告Yが、M重工販売から注文を受けて、専ら同社のために、被告製品を製造、納入したにすぎないとしても、かかる行為を正当化することができないことも当然である。

したがって、被告Yによる先使用権の援用は許されない。

### 本判決の検討

本判決は、M重工が先使用権を有しているとしても、TI社はM重工から先行品を購入した上で、T2社

に対して販売したことがあるだけであり、M重工販売はTI社の一般承継人に過ぎないのであるから、TI社およびM重工販売は、M重工が製造する先行品と同一の範囲内の製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるにとどまり、自ら当該製品の製造ないし製造の発注を行うことは許されない；したがって、被告YはM重工が有する先使用権を援用することはできないと判示するものであり、先使用権の及ぶ範囲に関する判決である。その結論は妥当を思われるが、本件は、どのような状態であれば「その事業の準備をしている」という要件を満たすか否か、すなわち、先使用権の成立、不成立が争点になったものではない。

## 2. 東京地判平成17年6月17日判決（平成16年(ワ)第4339号）

a. 本件原告Xは、1996年4月25日から2001年9月20日までの間、電子機器の製造の受託などを目的とする訴外N電子工業に勤務し、本件発明を発明し、N電子工業に特許出願すべき旨を進言したが、N電子工業の上司から特許出願をするつもりはないと告げられたため、1998年1月14日に、自らを出願人として、「低周波治療器」（本件特許発明）に関する特許出願をし、2003年7月4日に本件特許を取得した。

一方、被告Yは、電気治療器、医療用具などの製造販売を目的とする企業で、遅くとも1997年12月20日頃から被告製品1を、遅くとも1999年10月頃から被告製品2および被告製品3を、遅くとも2000年頃から被告製品4を、遅くとも2001年頃から被告製品5を製造販売した。

被告YとN電子工業は、1996年、被告製品1の共同開発を開始し、1997年11月頃、この共同開発は終了した。原告Xはこの共同開発に、N電子工業の従業員として関与していた。被告Yは共同開発の終了後、1998年秋頃までの間は、N電子工業に被告製品1の回路基板実装および組立てを依託し、製品の納入を受けていた。

また、被告Yは被告製品1の製造を開始するにあたり、1997年8月28日に厚生大臣に対して、被告製品1の製造承認を申請している。

b. 本件訴訟における主たる争点は以下のとおりで

ある。

- ① 被告製品2, 4ないし5が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か；
- ② 本件特許の無効理由が存在することが明らかか否か；すなわち，
  - i 本件発明が出願日前に日本国内または外国で公然知られていたか否か、または、それに基づいて、容易に発明することができたものか否か；
  - ii 本件発明が出願日前に日本国内または外国で公然実施されていたか否か、または、それに基づいて、容易に発明することができたものか否か；
  - iii 本件特許にかかる出願が冒認出願または共同出願に違反するものか否か；
- ③ 被告Yが先使用権を有しているか否か

c. 東京地裁は、前記争点②につき、以下のように認定した。

- i 被告製品1の共同開発をおこなっていた1997年6月1日に、被告YとN電子工業の間で、被告製品1に関する特許を共同で出願するか、被告Yが単独で出願をするかが問題となった。
- ii 当時、N電子工業に勤務していた原告Xは、1997年6月6日に、特許出願の書類を作成して、上司Tに提出したが、上司Tが特許出願の手続きを進めなかったため、1997年10月14日に、特許出願の書類を手直しして、上司Tに提出をした。
- iii これに対して、上司TはN電子工業としては、被告製品1につき特許出願をするつもりはない旨を原告Xに告げ、特許出願をしないように原告Xに指示をした。
- iv しかし、原告Xは、被告製品1が特許によって保護されなくなることをおそれて、1998年1月14日に、自らを出願人として特許出願を行った。
- v したがって、本件特許の特許請求の範囲は被告製品1をカバーすることを意図して作成されたものであり、事実、被告製品1は本件特許の技術的範囲に属している。

そして、本件特許は、被告製品1が一般に販

売された後に出願をしたものである。

- vi 被告 Y は、1997 年 12 月 20 日、医療器具を販売する T 社に 4 台の被告製品 1 を販売し、引き渡した。
  - vii 本件特許発明にかかるデバイスの構成は、被告製品 1 の構成と同一ではなく、本件特許発明は、新規性を有しているが、本件特許発明は、被告製品 1 の構成に基づいて、当業者が容易に想到することができたものであって、進歩性を有していない。
- d. 東京地裁は、以上の認定に基づいて、本件特許に無効理由が存在することは明らかであると認定するとともに、本件特許発明は、N 電子工業の職務に関して原告 X がした発明であり、N 電子工業は本件特許につき通常実施権を有しているから、被告製品 1 のうち、N 電子工業が製造して被告 Y に販売した分については原告 X の特許権の効力が及ばないとして、原告 X の請求を棄却した。

#### 本判決の検討

本件において、被告 Y は、「先使用権は、特許出願の際既に実施し又は実施の準備をしていた善意の事業者が、その後に出願された特許権のために当該実施の継続ができなくなると、出願前に既に発明を占有していたことが明らかな善意の先使用者を犠牲にして特許権者を過剰に保護することになり、公平の観念に反するとともに国民経済上、産業政策上好ましくないとして、認められているものである。」と一般論を述べ、「本件の事実関係に照らせば、発明のルートが発明者と異ならなかったとしても、特許出願に係る発明のルートが違法で、他方、先使用に係る発明のルートが正当である場合には、特許法第 79 条の公平の観念等の根拠がそのまま妥当し、先使用権を認めるべきであるということが出来る。しかるに、本件では、本件発明に係る原告 X の特許出願には冒認出願又は共同出願違反の違法があり、先使用に係る発明のルートが正当であるから、被告 Y に本件発明についての先使用権を認めるべきである。」と主張した。

しかし、東京地裁は、本件特許に無効理由があることは明らかであり、また、本件特許発明は、原告 X が N 電子工業に在籍している間に発明されたもので、職

務発明に該当するから、N 電子工業が製造して被告 Y に販売した分については原告 X の特許権の効力が及ばないとして、原告 X の請求を棄却しており、被告 Y が先使用権を有しているか否かについては判示していない。

したがって、本判決は、本件特許発明にかかる原告 X の特許出願には冒認出願又は共同出願違反の違法があり、特許出願にかかる発明のルートが違法で、他方、先使用にかかる発明のルートが正当であるという事案に関するもので、本件発明に係る原告 X の特許出願には冒認出願又は共同出願違反の違法があり、先使用にかかる発明のルートが正当であるから、被告 Y に本件特許発明についての先使用権を認めたものとして、一般に紹介されているが、本判決は、先使用権の成立不成立につき判示したものではない。

#### 3. 東京地裁平成 18 年 3 月 22 日判決（平成 16 年（ワ）第 8682 号）

本件特許発明は生理活性タンパク質の製造方法に関し、本件特許（第 2576200 号）は 1988 年 3 月 9 日を優先日とするもので、本件は、特許権者である原告 X が、被告 Y が製造販売をしている遺伝子組換えヒト EPO 製剤の製造方法（以下、「被告方法 1」という。）および遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤の製造方法（以下、「被告方法 2」という。）が、本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告 Y に対し損害賠償を請求し、これに対して、被告 Y は先使用権を有していることを理由に請求の棄却を求めた事案に関するものである。したがって、もっぱら先使用権の有無が争点になったケースである。

- a. 東京地裁は、最高裁判所昭和 61 年 10 月 3 日判決を引用して「特許法 79 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、未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。」という一般論を述べた上で、以下の事実を認定した。

- ① 被告 Y は、遅くとも 1986 年 11 月 6 日には、

被告方法 1 を実施して EPO を精製していたことが認められるから、遅くとも 1986 年 11 月 6 日には、被告方法 1 に係る被告発明 1 を完成していた；

- ② 被告 Y は、遅くとも 1987 年 4 月 28 日には、被告方法 2 を実施して G - CSF を精製していたことが認められるから、遅くとも 1987 年 4 月 28 日には、被告方法 2 に係る被告発明 2 を完成していた；
- ③ 被告 Y は、1986 年 11 月 21 日には、厚生大臣に対し、被告方法 1 を実施して得られた EPO から製造した治験薬を使用して臨床試験（第 I 相試験）を行う旨の治験計画届書を提出し、1987 年 2 月 16 日には、厚生大臣に対し、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針第 5 章 1 に基づき、被告発明 1 を実施するための設備等が同指針に適合していることの確認を求めた；
- ④ 被告 Y は、1987 年 3 月 9 日には、同指針第 5 章 1 に基づき、被告発明 2 を実施するための設備等が同指針に適合していることの確認を求め、1987 年 9 月 24 日には、厚生大臣に対し、被告発明 2 を実施して得られた G-CSF から製造した治験薬を使用して臨床試験（第 I 相試験）を行う旨の治験計画届書を提出していた；
- ⑤ 被告 Y は、1985 年 9 月 30 日には、1600 リットル培養タンクを備えた培養設備を完成させ、1986 年 6 月には、その培養設備を稼働させて、被告発明 1 を実施し、1987 年 4 月には、その培養設備を稼働させて、被告発明 2 を実施した；
- ⑥ 被告 Y は、1987 年 5 月には、2000 リットルを基準とした規模の培養タンクを備えた製造設備を建設する計画に基づく工事の設計及び設計監理を N 社に依頼した；
- ⑦ 被告 Y は、1987 年 7 月 27 日には、同計画を取締役会で承認し、遅くとも 1987 年 11 月には、同計画のための各種設備について、I 社等に見積りを依頼した。

b. 東京地裁は、かかる事実認定に基づいて、以下のように判示し、被告 Y が先使用権を有していることを認めた。

- ① 被告 Y は、本件特許の優先権主張日である

1988 年 3 月 9 日までに、被告方法により製造する製品の販売に向けた活動を行っており、このような被告 Y による行動は、まさに、被告 Y の当該事業の実施に向けた経済活動の一環であるから、被告 Y は、被告方法に係る発明につき、事業の即時実施の意図を有していたというべきである；

- ② その即時実施の意図は、厚生大臣に対して、組換え DNA 技術応用医薬品の製造のための指針に適合していることの確認を求めた各行為、上記各治験計画届書の提出という行為並びに 1600 リットル培養タンクを備えた上記培養設備の完成及び稼働並びに 2000 リットルを基準とした規模の培養タンクを備えた製造設備を建設する上記計画の取締役会での承認及びその遂行のための上記設計及び見積りの依頼という行為により、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；
- ③ したがって、被告 Y は、本件優先権主張日において、被告方法に係る発明につき、現に実施の事業の準備をしていたものと認められるから、被告 Y は本件特許発明につき先使用権を有している。

#### 本判決の検討

この判決の事案は、原告 X の特許の優先日以前に、被告 Y は、公然と臨床試験も終え、1600 リットルの容量の培養タンクを備えた培養設備を完成させ、組換え DNA 技術応用医薬品の製造計画を取締役会で承認するなど、製品の販売に向けた活動を行っており、その一方で、原告 X の特許の有効性が疑わしいという事案に関するものである。

したがって、被告 Y が先使用権を有していることを認めなければ、この事業につき、被告 Y が費やした大きな費用と労力が無駄になり、あまりにも公平を欠く結果を招くとともに、被告 Y がこの事業のために建設した設備も無駄になり、国民経済上、大きな損失が発生すると考えられるから、被告 Y は、被告方法に係る発明につき、「事業の即時実施の意図」を有しており、被告 Y は、本件優先権主張日において、被告方法に係る発明につき、現に実施の事業の準備をしていたとの判示は妥当なものとする。

4. 東京地裁平成 19 年 10 月 31 日判決（平成 16 年（ワ）第 22343 号）

本件は、スピーカー用振動板の製造方法についての特許権を有する原告 X が、被告 Y が使用しているスピーカー用振動板の製造方法が本件特許権にかかる特許発明の技術的範囲に属するとして、被告 Y に、特許法第 65 条に基づいて、補償金を請求し、民法第 709 条に基づいて、損害賠償を請求し、弁護士・弁理士費用ならびに遅延損害金の支払いを請求したのに対し、被告 Y が、原告 X が本件特許発明の発明者であることを争うとともに、被告 Y が用いている製造方法は本件特許権にかかる特許発明の技術的範囲に属さない、被告 Y は先使用による法定通常実施権を有していると主張した事案に関するものである。

a. 東京地裁は、以下のように、本件の事実関係を認定した。

- ① 原告 X は、2001 年 10 月 5 日に出願されたスピーカー用振動板の製造方法に関する原告特許に基づいて、被告 Y に損害賠償等を請求している；
- ② 一方、1997 年 10 月 20 日、被告 Y の従業員である H は、多層構造の振動板の製造方法に関し、先行技術の調査を被告 Y の担当部門に依頼する調査依頼書を作成し、提出したところ、この調査依頼書には、H の研究結果、すなわち、被告発明として、本件特許発明と同一の発明であると認められるスピーカー用振動板を製造する方法が、工程の概略図とともに示されていたが、被告 Y において、知的財産関連業務を担当していた K が、先行する発明等の調査を行い、1997 年 11 月 4 日、被告発明は新規性又は進歩性を欠いて特許要件がないと判断したため、特許出願は行われなかった；
- ③ その後、被告 Y の嘱託社員である B が本件特許発明と同一の被告発明の完成を実行課題として掲げ、2001 年 4 月以降、同年 7 月頃までの間に、本件特許発明と同一の被告発明を完成させ、その後、試作品を作成し、営業活動等をおこなった；
- ④ B は、2001 年 6 月には、S 社の F と会合をもって、複合抄紙での試作の依頼を受け、その

後、作製した試作品を F に交付して、評価を受けるなどしており、開発開始間もない時期から、多層振動板の製造方法は確立されていて、顧客の評価を踏まえて、素材等を変えて試作を行う作業が続けられていた；

- ⑤ B は、2001 年 8 月下旬頃、被告 Y の開発担当者である D から、同年秋に開催予定の展示会（CEATEC JAPAN 2001）（以下、「本件展示会」という。）のデモンストレーション用のスピーカシステムに用いるスピーカ用振動板製作の依頼を受け、試作品等の製作を行い、また、その製造方法を技術報告書に記載したいとの担当者 D の意向を受け、本件特許発明と同一の被告発明の方法の工程図のメモを作成して担当者 D に交付した；
- ⑥ 被告 Y は、担当者 D が開発したスピーカユニットを、「AV TOWER」（トルボーイ型サテライトスピーカシステム）との名称で、2001 年 10 月 2 日から同月 6 日まで開催された本件展示会に出品した；
- ⑦ B が開発を進めてきた多層振動板を用いたスピーカーについて、2001 年 11 月頃から、顧客の引合いがあり、同年 12 月には、A 社から受注内示が示されるようになった。  
そこで、被告 Y は、同月、自動抄紙機の開発を目的とするプロジェクトを立ち上げ、従業員 J がリーダーとなり、B もメンバーとして加わって、自動抄紙機の開発を進め、2002 年 4 月に、抄紙機を完成した。そして、同年 8 月に、同抄紙機を用いた多層振動板の本格的な生産が開始された。

b. かかる事実認定に基づいて、東京地裁は、以下のように判示し、先使用権の成立を否認した。

- ① 先使用権とは、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が、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取得する法定の通常実施権であり（特許法第 79 条）、その成立には、先にした発明

- (以下「被告発明」という。)が完成していること、発明知得の経路が当該特許出願に係る発明と別個独立であること、事業の実施又は事業の準備をしていることが、それぞれ要件となる；
- ② 被告 Y の従業員である H は、1997 年 10 月頃までには、被告発明を完成させており、被告発明の内容は、本件発明と同一であるから、本件発明の特許出願前に、被告発明は完成していたと認められる；
- ③ 1997 年 10 月頃までには、被告発明は完成し、被告 Y 内で、先行発明等を調査し、進歩性等を欠くことから特許要件がないとの理由で特許出願を行わないとの判断をしたのであるから、その経緯に鑑みれば、被告 Y における被告発明の知得は、本件発明とは別個独立になされたものと認められ、被告 Y 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た者（被告従業員 H）から知得したということが出来る；
- ④ 特許法第 79 条にいう「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」を意味するものと解され（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決）、即時実施の意図を有すること及び即時実施の意図が客観的に表明されることが必要とされる；
- ⑤ 被告 Y は、2001 年 10 月 2 日から同月 6 日まで開催された本件展示会に、被告発明によって製造された多層構造振動板を用いた AV TOWER を出品したことをもって、被告発明による振動板製造の事業の実施の準備がされた旨を主張するが、本件展示会出展までに又は本件展示会において、受注に向けた具体的な商談がされた事情などは認められず、最終的に、商品化されずに終わったこと、2001 年 6 月頃から、S 社に試作品を供給して評価を得るなどの活動が進められていたが、受注に結びつくような具体的なやりとりまでされた事情は認められず、結局、2002 年 2 月頃まで S 社に対する営業活

動を行ったが、採用されるには至らなかったこと、最終的に商談が成立した A 社については、試作品を提供するなどの営業活動が開始されたのが 2001 年 11 月、受注の内示を受けたのが同年 12 月であり、本件発明の特許出願時（同年 10 月）には、事業実施の方針が明確にされていなかったと考えざるを得ない；

- ⑥ 仮に、上記の事情をもって即時実施の意図を肯定することができるとしても、被告 Y 内で自動抄紙機の開発を目的とするプロジェクトが立ち上げられたのは、2001 年 12 月であり、それまでの間に、量産に対応できる抄紙機の調達や開発などが行われていたとは認められないのであるから、本件発明の特許出願時において、客観的に、事業実施の方針が表明されていたとはいえないものと解される；
- ⑦ したがって、被告 Y が仮に即時実施の意図を有していたとしても、被告 Y が本件発明の特許出願時に、「事業の準備」をしていたとは認められないから、被告 Y は先使用権を有していない。

#### 本判決の検討

本判決において、東京地裁は、被告 Y の従業員である H によって、特許出願前の 1997 年 10 月頃までには、特許発明と同一の被告発明が完成されており、被告 Y は特許発明の内容を知らないで自らその発明をした者（被告従業員 H）から被告発明を知得したということができると認定したが、本件特許の出願日前に、被告発明によって製造された多層構造振動板を用いたスピーカーを本件展示会に出品しただけでは、被告 Y において多層振動板を製造するための事業の準備がなされたとはいえず、事業の実施準備がなされたというためには、被告 Y が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が必要であり、そのためには、以下の要件のうち、少なくとも一つが満たされていることが必要であると判示している。

- ① 本件展示会出展までにまたは本件展示会において、多層構造振動板を用いたスピーカーの受注に向けた具体的な商談がなされたこと；
- ② 2001 年 6 月頃から、S 社に試作品を供給して評価

を得るなどの活動が進められ、受注に結びつくような具体的なやりとりがあったこと；

③ 最終的に商談が成立した A 社につき、本件発明の特許出願時までに試作品を提供するなどの営業活動が開始されていたこと；

④ 被告 Y 内で自動抄紙機の開発を目的とするプロジェクトが本件発明の特許出願時（同年 10 月）までに立ち上げられ、それまでの間に、量産に対応できる抄紙機の調達や開発などが行われていたこと；

このように、本判決は、被告 Y が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と解するためには、商談の成立や、プロジェクトの立ち上げなどが必要であると、厳しく判示している。

5. 東京地判平成 20 年 3 月 13 日判決（平成 18 年（ワ）第 6663 号）

a. 本判決は、原告 X が、1989 年 6 月 17 日に出願した「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において、表面粗度 Rmax が 0.7~2.0  $\mu$  mであることを特徴とする粗面仕上金属箔」（請求項 1）という原告特許に基づき、被告 Y に対し、被告製品の製造・販売の差止請求および被告製品の製造・販売によって生じた損害額の賠償請求を求めた事案である。

b. 本判決は、本件特許の出願日に製造されていた被告旧製品が、本件特許発明の表面粗度 Rmax に関する要件を充足していると認めるに足りる証拠はないから、被告旧製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないと判示したが、被告旧製品が、表面粗度 Rmax に関する要件を充足していることにつき、今後さらに立証がされていく可能性も否定できないから、さらに、先使用権の抗弁の成否についても判断するとし、以下のように、判示している。

① 被告 Y は、本件特許出願日（1989 年 6 月 17 日）に先立ち、本件特許発明の内容を知らないで、少なくとも表面粗度 Rmax に関する構成要件を除く本件特許発明の構成要件を充足する金属箔である被告旧製品を自ら開発し、その製造・販売の準備行為を行っており、U 社に被告

旧製品を提供していたことが認められる；

② U 社は、1987 年 4 月に、ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を製造するための試作ラインを設け、被告 Y から購入した被告旧製品を用いて、ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の試作品の製造を開始し、本件特許出願日より前に自動車メーカー 4 社および触媒メーカー 2 社に対し、1987 年に 265 個、1988 年に 150 個、1989 年は 6 月までに 24 個を出荷した；

③ 被告 Y は、1987 年 9 月頃には、被告旧製品の用途として、「触媒コンバーター用メタルハニカム」と表示したカタログを発行し、また、1988 年 9 月には、被告旧製品は、N 自動車製造・販売する自動車 NC（商品名）の排ガス触媒担体の素材として採用された；

④ しかし、本件特許出願日前に、U 社によって製造された自動車の排ガス触媒担体は試作品のみで、U 社が自動車の排ガス触媒担体の製造を事業として開始したのは、本件特許出願後の 1990 年 2 月であることが認められる；

⑤ 被告 Y が被告旧製品を製造販売していたとしても、その販売先である U 社が、ろう付け構造の排ガス触媒担体を試作品として製造販売していた以上、その時点においては、試作品の検討を踏まえた販売先からの依頼により細部の仕様等が変更される可能性が残されていたと考えられるから、被告によるろう付け構造の排ガス触媒担体用の金属箔の製造販売も、未だ準備段階の行為であったとみざるを得ない；

⑥ 被告旧製品の製造にあたり、被告 Y は、# 120 の砥石で研削したワークロールを用いて、厚さ 50  $\mu$  m の金属箔（被告旧製品）を製造していたものと認められるところ、本件明細書の開示によれば、# 120 の砥石で研削したワークロールを用いて冷間圧延を行えば、表面粗度 Rmax が 0.7~2.0  $\mu$  m の範囲内の金属箔が得られると考えられるから、本件特許出願に先立ち、U 社に販売された被告旧製品の表面粗度 Rmax は、本発明の構成要件を充足することが推認される；

⑦ したがって、被告 Y においては、本件特許出願日より前に、「自動車の排ガス触媒担体」に用

いられる金属箔として、被告旧製品の製造・販売を事業として実施していたことが明らかである；

- ⑧ また、被告旧製品が、顧客において自動車の排ガス触媒担体の製造にあたって、ろう付け法を用いるか否かで、その製造方法を異にしていたと認めるに足りる証拠がないことを併せ考慮すると、被告 Y においては、本件特許出願日より前に、『ろう付け構造を有する』自動車の排ガス触媒担体』に用いられる金属箔としても、被告旧製品の製造・販売について、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図は、既に稼動していた N 自動車は製造・販売する自動車 NC（商品名）向けの生産ラインにより客観的に担保されるとともに、U 社に対する被告旧製品の断続的な販売という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたといえるから、被告においては、『ろう付け構造を有する』自動車の排ガス触媒担体』に用いられる金属箔として、被告旧製品の製造・販売の事業の準備をしていたものとして、先使用権が認められるということが出来る；

- ⑨ なお、本件特許出願前に製造されていた被告旧製品と本件訴訟の対象である被告製品との間には、表面粗度 Rmax の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があったものと認められるものの、微量成分の変更については、本件特許発明の本質に関わるものではないし、原告も問題としていないから、これによって先使用権の成否に影響が及ぶことはない。

#### 本判決の検討

- ① 本件において、東京地裁は以下のように判断しているものと考えられる。
- a. 本件特許の出願日（1989年6月17日）より前に、被告 Y が製造・販売していた被告旧製品は、「自動車の排ガス触媒担体」に用いられる金属箔ではあるが、ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられるものではない；
- b. しかし、被告 Y の顧客である自動車メーカー

や触媒メーカーが自動車の排ガス触媒担体の製造にあたって、ろう付け法を用いるか否かで、被告旧製品の製造方法を異にするものではない；

- c. よって、被告 Y は『『ろう付け構造を有する』自動車の排ガス触媒担体』に用いられる金属箔としても、被告旧製品の製造・販売において、即時実施の意図を有していた；
- d. U 社が本件特許出願に先立って製造した自動車の排ガス触媒担体はいずれも試作品段階にあり、これを商品として量産したのは、本件特許出願後の 1990 年 2 月であるから、被告旧製品が U 社に大量に販売されることになったのも、本件特許出願後の 1990 年 2 月以降であり、本件特許出願日前においては、被告 Y は、被告旧製品を断続的に U 社に販売をしていたに過ぎない；
- e. しかし、被告 Y は即時実施の意図を有し、その意図は客観的に認識される態様、程度において表明されているから、被告 Y は先使用権を有している。

- ② 上述のように、本判決において、東京地裁は、被告旧製品は、本件特許発明の表面粗度 Rmax に関する要件を充足しておらず、本件特許発明の技術的範囲に属さないが、今後さらに立証がされていく可能性も否定できないとして、さらに、先使用権の抗弁の成否についても判断したものであり、そのために、本判決は、他の判決に比して、被告 Y が即時実施の意図を有し、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緩やかな基準で認めているように思われる。

#### E. まとめ

先使用権に関する判例は比較的数が少ないが、それは先使用権の主張は抗弁であり、被告製品が当該特許発明の技術的範囲に属するという原告の主張を認めた上での予備的な主張として主張されるものであるため、被告製品が当該特許発明の技術的範囲に属していない場合には、先使用権の抗弁の成否が認定されずに判決が言い渡されるためと思われる。

1. 最高裁判所は、1986 年 10 月 3 日判決（昭和 57 年（オ）第 454 号）において、先使用権につき、次の 3 つの基準を明らかにした。
- ① 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；

- ② 特許法第 79 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；
- ③ 特許法第 79 条にいう「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。

2. 上述した判決はいずれも先使用権に言及しているが、名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（平成 16 年（ワ）第 1307 号）は、M 重工の子会社である TI 社は、M 重工から先行品を購入した上で、T2 社に対して販売したことがあるに過ぎず、仮に、M 重工が先使用権を有しているとしても、TI 社（およびその一般承継人である M 重工販売）は、M 重工が製造する製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるとどまり、自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではなく、したがって、M 重工販売から注文を受けて、専ら同社のために、被告製品を製造、納入したにすぎないとしても、被告 Y のかかる行為は正当化することができないと判示しているに過ぎず、先使用権の成立要件に言及したものではな

い。

また、東京地裁平成 17 年 6 月 17 日判決（平成 16 年（ワ）第 4339 号）は、原告 X の特許出願には冒認出願又は共同出願違反の違法があるとして、原告 X の請求を棄却したもので、被告 Y が最高裁判所が昭和 61 年 10 月 3 日判決（昭和 57 年（オ）第 454 号）によって明らかにした先使用権の成立不成立に関する基準に基づき、先使用権を有していると主張したため、被告 Y が先使用権を有することを認めた判決として紹介されているに過ぎず、この判決自体は先使用権の成立不成立につき全く判断してはいない。

一方、東京地裁平成 20 年 3 月 13 日判決（平成 18 年（ワ）第 6663 号）は、先使用権の成立不成立についても判断しているが、被告 Y の製品が原告 X の特許発明の技術的範囲に属しないと判断された事案で、先使用権の成立不成立についてすることは要しない事案判断と考えられる。

よって、上記判決のうち、先使用権の成立不成立が主要な争点になったのは、最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決（昭和 57 年（オ）第 454 号）、東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決（平成 12 年（ネ）第 2720 号）、東京地裁平成 18 年 3 月 22 日判決（平成 16 年（ワ）第 8682 号）および東京地裁平成 19 年 10 月 31 日判決（平成 16 年（ワ）第 22343 号）のみであり、知財高裁平成 22 年 2 月 24 日判決（平成 21 年（ネ）第 10012 号）においては、どのような準備状態にあれば「その事業の準備をしている」という要件を満たすかという判断については傍論で、また、東京地裁平成 20 年 3 月 13 日判決においても、先使用権の抗弁の成否についての判断は傍論ではあるが、いずれも先使用権の成立不成立につき判断しているため、これらの判決も先使用権の抗弁の成否を判断したものと見て、以下に、併せて検討を加えることとする。ここに、これらの下級審判決はいずれも、最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決（昭和 57 年（オ）第 454 号）が明らかにした 3 つの基準にしたがって先使用権の成立不成立につき判断している。

3. 原告特許の出願日前に、被告 Y が特許発明の対象となる装置や物を製造し、あるいは、特許発明の対象となる物を製造するための設備などを設けている場合には、被告 Y は被告発明の実施である「事業

の準備」をしていると判断される傾向にある。

原告特許の出願日前に、被告 Y が 1600 リットルの容量の培養タンクを完成させ、この培養タンクを用いて、遺伝子組換えヒト EPO 製剤を製造するとともに、遺伝子組換えヒト G-CSF 製剤を製造し、2000 リットルの容量の培養タンクを備えた製造設備を建設する計画に基づく工事の設計及び設計監理を N 社に依頼しているから、被告 Y は先使用権を有していると判示した東京地裁平成 18 年 3 月 22 日判決はこの類型に属し、被告 Y は被告旧製品の製造・販売について、即時実施の意図を有しており、その即時実施の意図は、既に稼動していた N 自動車製造・販売する自動車 NC (商品名) 向けの生産ラインにより客観的に担保されるとともに、U 社に対する被告旧製品の断続的な販売という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたといえるから、被告 Y は先使用権を有していると判示した東京地判平成 20 年 3 月 13 日判決もこの類型に属しているものと理解される。

4. 被告発明の実施のために被告 Y がかなりの労力を費やしていることは、「事業の準備」をしていると認定される上で、プラスにはなるが (最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決, 東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決), 被告発明の実施のためにかなりの労力を費やしているからといって、必ずしも、「事業の準備」があったと認定されるということにはならない (知財高裁平成 22 年 2 月 24 日判決)。これに対して、特許発明が加熱炉やプラントのようにその実施に多額の費用を要するものを対象にしている場合に、被告 Y が被告発明の実施の準備のためにかなりの労力とかなりの投資をしている場合には、「事業の準備」をしていると認定されることが多いようである (最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決, 東京高裁平成 13 年 3

月 22 日判決)。

したがって、裁判所は、どの程度の準備行為をおこなえば、「事業の準備」があったと認められるのかについての判断基準は「事業の態様」によって異なるという立場を採っているように思われる。

5. 一方、特許発明の対象物が、インバータやスピーカー用振動板である場合のように、多額の費用を費やさなくても被告発明を実施することができる場合には、「事業の準備」があったというためには、具体的な商談があったり、試作品を提供するなどの営業活動がおこなわれたというように、客観的に即時に商品化が可能なレベルに達していると認められて初めて、「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」と言えると、裁判所は考えているように思われる (知財高裁平成 22 年 2 月 24 日判決, 東京地裁平成 19 年 10 月 31 日判決)。

6. 以上要するに、特許権を有する原告と、原告特許にかかる発明と同一の発明を発明し、あるいは、原告特許にかかる発明と同一の発明を発明した第三者から原告特許にかかる発明と同一の発明を知得し、当該発明に基づく「事業の準備」をおこなっている善意の被告との間の公平を担保するとともに、被告がおこなっている「事業の準備」を中止させて、それまでの投資を無駄なものにし、事業設備を廃棄させることによって生じる国民経済上の損失と、特許権の行使を認めないことによって特許権者である原告が蒙る損失との均衡を図るとというのが、特許法第 79 条についての裁判所の立場と思われる。

以上  
(原稿受領 2013. 7. 2)