

先使用による通常実施権が認められる 事業の目的の範囲

—名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決（判例時報 1917 号 142 頁）—

弁護士 町田 健一*

I はじめに

特許法 79 条は、以下のとおり先使用による通常実施権（先使用権）を規定する。

「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。」

この先使用権に関し、特許庁は、平成 18 年 6 月、「先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—」というガイドラインを公表した⁽¹⁾。

このガイドラインは、国際的な競争激化の下、秘密保持のため、戦略的な観点から、開発した技術の特許出願せず、ノウハウ化する場合に関する指針であるが、このようなガイドラインが発表されたことは、発明をノウハウ化して保持するという選択に対しても、積極的な評価が示されたものと理解できる。

企業が自らの発明について、ノウハウ化して、事業を行うことを検討する場合、後に第三者が特許を取得した場合でも当該事業を継続できるかという点が最大の関心事となる。その意味で、後に登場した特許権者に対抗する手段となる先使用権の成否、さらにはその先使用権がどの範囲で自らの事業を正当化するかという点の判断が重要となる。

この判断を的確にすための前提として、先使用権制度の要件・効果の明確化は不可欠であると解されるが、「発明及び事業の目的の範囲」という文言については、上記ガイドラインに加え、今後更なる検討が必要であると考えられる。

標記判決は、先使用権が認められる「事業の目的の範囲」に関するものであるが、本稿では、まず、先使用権制度の概要及び先使用権に関する重要な最高裁判例であるウォーキングビーム式加熱炉事件を概観した上で、標記判決について検討を加えたい。

II 先使用権の概要

1 趣旨

先使用権の制度趣旨に関しては、(a) 現に善意に実施している発明を廃止させることにより生じる国民経済上の不利益を抑止することにあるとする経済説と、(b) 先願主義の法制下で、特許権者と、その出願前に既に同一発明を実施し又はその実施の準備をしていた者との利益の公平を図ることにあるとする公平説⁽²⁾、又 (c) 両者を併せて理解する折衷説⁽³⁾の争いがある。

この点、ウォーキングビーム事件最高裁判決⁽⁴⁾は、「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」と判示し、基本的に (b) の公平説に立つことを示している。

公平説の「公平」の意義については様々な説明がなされているが、基本的に特許が出願される以前から発明権（発明を自ら実施したり、他人に実施をさせたりすることができる権利）⁽⁵⁾を有しこれを先使用していた者と、特許権という排他的権利を取得した特許権者との間の利益を調整する原理であると解される⁽⁶⁾。

この利益調整にあたっては、産業の発達という特許法の究極の目的を実現するという観点から、発明奨励の効果と、特許権の排他的効力により制約を受ける者（上記発明権を有する者等）の権利に対する萎縮効果、その他経済説が説く要素なども併せて考慮されるべきである⁽⁷⁾。

* ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所

2 先使用権の成立要件

先使用権の成立要件を簡単に整理すると、以下のとおりである。

(1) 発明の知得経路—発明権に関する要件

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こと、又は、その発明の内容を知らないでその発明をした者から知得したこと。

(2) 実施の事業又は事業の準備—権利保護要件⁽⁸⁾

- ① 現に、その発明の実施である事業をしていること、又は現に、その事業の準備をしていること。
- ② ①が出願時に行われていること。
- ③ ①が国内で行われていること。

なお、本稿で紹介する標記判決は、先使用権の効果に関するものであるため、先使用権の成立要件に関しては、以上を提示するにとどめたい。

3 先使用権の効果—先使用権の認められる範囲

特許出願時に、他の者が、ある特定の実施形式⁽⁹⁾により、特許発明の実施の事業を行い又はその事業の準備をしていたとして上記各要件を充足する場合、一定の範囲で通常実施権（不作為請求権⁽¹⁰⁾）の一種としての性質を有する先使用権が発生することとなる⁽¹¹⁾。

では上記「一定の範囲」とはどの程度の範囲となるか。冒頭で引用した特許法 79 条は、先使用権について、①実施又は準備をしている発明の範囲内、かつ、②実施又は準備をしている事業の目的の範囲内において先使用権の成立を認めており、それら文言の解釈が問題となる。

以下①、②のそれぞれについて検討する。

(1) 「発明の範囲内」の意義

この「発明の範囲内」という文言の解釈においては、成立する先使用権がどの範囲の実施形式を正当化することができるか、すなわち特許権侵害訴訟で対象とされる被告製品（以下単に「被告製品」という）が、先使用されていた実施形式（以下「先使用実施形式」という）に何らかの変更が加えられているような場合、どこまでの変更が許されるのが問題となる。これは、先使用実施形式そのものからの「ずれ」を認めるか否か（後記 ii）、又認めるとして、どの程度の「ずれ」までが許されるのか（後記 iii）という問題である。

i 実施形式変更の有無

ここで議論の前提として、上記実施形式に関し、どの程度の変更をもって「ずれ」と評価するかという点について検討しておく。

この点、些細なものも含め、いかなる変更をも「ずれ」とみる考え方もあり得るが、以下述べるとおりクレームの範囲と関係のない要素の変更はここにいう「ずれ」にはあたらないと考えるべきである⁽¹²⁾。

特許権侵害訴訟において先使用実施形式を特定する趣旨は、被告が「発明の実施」をしているか、すなわち先使用実施形式が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを決定するためである。そうであるとすれば、クレームの範囲に示されている構成要件と無関係な構造や細部についてまで特定する必要はない⁽¹³⁾。また、特許権侵害訴訟において、被告製品の特定は特許発明の構成要件に対応する形で行われる⁽¹⁴⁾。以上の結果、クレームの範囲と関係のない要素の変更は認識されないこととなる。

したがって、先使用実施形式と被告製品との間に何らかの変更があったとしても、それがクレームの範囲と関係がなければ、ここにいう「ずれ」があるとは評価されない。この場合、被告製品は直ちに上記「発明の範囲内」にあるものと判断されることとなる。

ii 実施形式変更の可否

上記 i の検討の結果、先使用実施形式と被告製品との間に「ずれ」があると評価された場合、一定の範囲でこれを認めるか否かという点について、従来 (a) 先使用権は上記特定の実施形式に限定されるとする実施形式限定説（「ずれ」を認めない考え方）と、(b) 上記実施形式において客観的に示されている発明思想の範囲内で変更された形式まで先使用権を認める発明思想説（「ずれ」を認める考え方）の争いがあった。

しかし、これに関しては上記ウォーキングビーム事件最高裁判決が、公平説の見地から (b) の発明思想説をとる旨明確にしたため⁽¹⁵⁾、実務的には一定の範囲で変更を認めることで決着がついている。

iii 実施形式の変更が許される範囲

では、先使用権において一定の範囲の「ずれ」を認めるとして、それが「発明の範囲内」として許される程度のものであるかをいかに判断すべきかが次に問題となる。

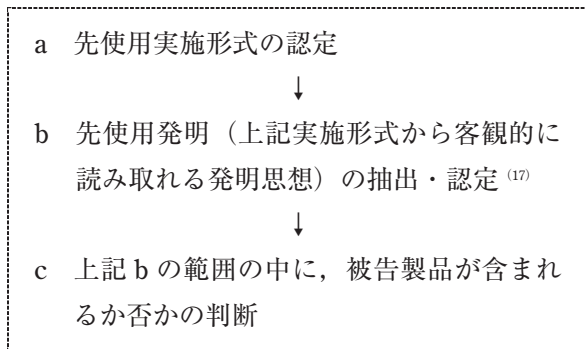
(i) ウォーキングビーム事件最高裁判決により導かれる一般論

この点、議論の出発点として、発明思想説に立つ上記ウォーキングビーム事件最高裁判決を検討する。

同判決は、まず、一般論として次のように述べる。

「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。」

この判示内容及びその後のあてはめ⁽¹⁶⁾に基づいて、先使用権の抗弁の判断手順を整理すると、以下のようになると解される。



ここで、上記手順を具体的にみるにあたり、ウォーキングビーム事件最高裁判決がほぼ踏襲したと解される学説を引用すると、上記 a, b のプロセスに関し、「先使用権者が実施していた発明・考案の内容・範囲は、通常、先使用権者が特許出願の際に実施していた技術、変更後の技術、これを実施するまでの諸研究、試験記録、図面、説明書、製造工程および方式に関する資料、試作品など、客観的に外部に表示されたものから（以上 a のプロセス）、当時の技術水準に基づいて判断されることになる（以上 b のプロセス）」と説明されている（かっこ書き内は筆者）⁽¹⁸⁾。

このように、a, b の各プロセスを経て認定された「発明」について、その同一性を失わない範囲に被告製品が含まれるかを判断して（c のプロセス）、先使用権の抗弁の成否が最終的に判断されることとなる。

(ii) ウォーキングビーム事件最高裁判決の事案の特

殊性とその具体的判断について

同判決は、上記（i）の一般論に続いて以下のような具体的判断基準を提示する。

- ① 「その実施形式に具現された発明が特許発明の一部⁽¹⁹⁾にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばない」
- ② 「右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」

上記最高裁判決は、前述の判断手順でいう b のプロセスまでについて詳細に判断し、同事案は上記②の場合、すなわち先使用発明が特許発明と一致する場合にあたり、先使用権の効力が当該特許発明の全範囲に及ぶものとした。

その上で、c に関しては当然のこととして、先使用権が成立すると結論付けている⁽²⁰⁾。

上記②の場合とは、b のプロセスにおいて、先使用されていた実施形式に具現された発明思想（先使用発明）を認定したところ、その発明が特許発明と一致すると判断される場合である⁽²¹⁾。このように、特許侵害が成立し得る範囲すべてに先使用権の抗弁が成立することが判明した場合には、もはや c のプロセスを具体的に判断するまでもなく、先使用権成立との結論がとられるものと解される⁽²²⁾。

(iii) 判断基準の明確化について

上記 a ~ c の判断手順に関して問題となるのは、b の先使用発明の抽出・認定作業をいかに適切に行うかである。しかし、先使用にかかる実施形式については、多くの場合、作用効果を記載した明細書のようなものもないため、この判断は極めて困難であり、判断にかなりのおれが生じかねない⁽²³⁾。すなわち、先使用実施形式の具現する発明を認定する場合、一方では、実施形式をそのまま表現する形でクレーム化してしまうおそれがあるが⁽²⁴⁾、このような解釈では狭すぎて、発明思想説の実益がかなりの程度減縮されてしまう⁽²⁵⁾。他方、明確な解釈指針がないことからすれば、過度の抽象化をしてしまい、先使用権者を保護しすぎる結果となるおそれもある⁽²⁶⁾。

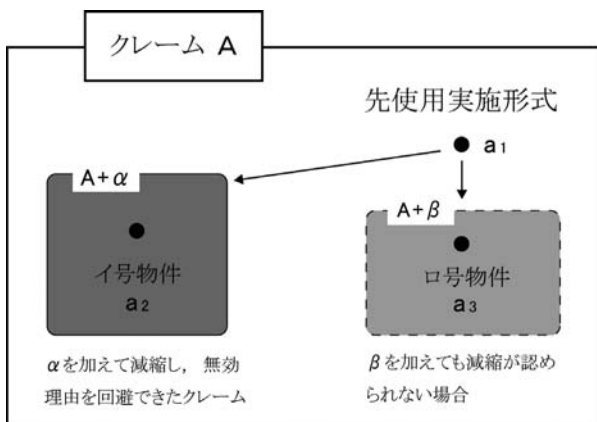
学説をみると、前提とする理論構成はそれぞれ異なるものの、上述のとおり判断することの困難な上記 b 及び c の各プロセスの代替的な判断手法として、多くの学説が、先使用実施形式と被告製品を比較し、出願当時の技術水準からみて、明白な置換可能性を有するかどうかをその判断基準の中心としているものと指摘されている⁽²⁷⁾。

しかし、先使用実施形式に具現された発明思想を把握する判断手法としては、客観的に明白な置換可能性を求める上記解釈では、場合によっては結論として狭すぎるという上記難点があてはまるようにも解される⁽²⁸⁾。

この点、b、c の各プロセスの代替的な判断手法として、近時、以下のような提案がなされている。

- ① 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。
- ② i) ①の結果、特許発明が無効となるときは、先使用の範囲は全部に及び、被告製品に先使用権の成立を認め、
- ii) ①を前提としても、被告製品を含む形に特許請求の範囲を減縮することができ、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、被告製品は先使用実施形式と同一性がないとして先使用権の成立は認められない、という手法である⁽²⁹⁾。

上記 ii) の場合を図示すると、次のようになるものと解される。



*イ号物件は先使用権の範囲外、ロ号物件は範囲内。

上記見解は、最高裁判決の具体的な判断基準に対応

して、先使用実施形式の具現する発明思想をとらえる具体的な判断手法を提示するものとして、注目すべきものとする。

(2) 「事業の目的の範囲内」の意義

先使用権は、上述した「発明の範囲内」であると同時に、「その実施又は準備をしている」「事業の目的の範囲内において」認められるものであるが、ここでは事業に関する質的範囲、量的範囲の「ずれ」をどの程度認めるかが解釈上問題となる。

i 量的な範囲

まず、事業に関する量的な範囲については、文言上も特段の制限がないことから、同一の事業である限りその規模を拡大すること（工場を拡張して製造量を増やすことなど）が許される。この点については立法当初より争いが無い⁽³⁰⁾。

ii 質的な範囲

では、事業に関し、質的な意味での「ずれ」はどの程度許容されるべきか。

この点、「発明の範囲内」というときの「発明」が本来抽象的な性質を持っていたのと異なり、「事業」は具体的なものであり、基本的には具体的に認定することが可能である。

そうであるならば、公平説の考え方、すなわち特許権者と先使用権者の利益調整を図るという観点からみても、ここでの「事業」を解釈するにあたっては厳格に解すべきであるとする。

以上の考えに基づき、事業分野の変更、事業（実施）態様の変更につき、以下それぞれ検討する。

(i) 事業分野の変更

先使用権は、実施をしている「事業の目的の範囲内」で認められるが、この「事業の目的の範囲」に関しては、当該発明を利用して行っていた具体的な事業内容を見て特定すべきであるとする⁽³¹⁾。

上記 ii の冒頭で述べたところから、ここで特定された事業分野については、変更することができないものと解される⁽³²⁾。

この場面の具体例としては、苛性ソーダ製造のために当該発明を実施していた場合、当該設備を製鉄事業に使用することはできないといった例が挙げられている⁽³³⁾。

(ii) 事業態様の変更

「事業の目的」に関しては、事業分野のみならず、当該分野内における事業態様、特許権との関係でいえば、実施態様（特許法2条3項参照）について変更が許されるのか、具体的には、先使用権者の実施がこのうちの一つ（例えば使用）であるとき、他の実施態様（例えば製造）に変更できるかという点が問題となる。

この点、(a) 実施態様の変更は許されないとする説⁽³⁴⁾や、(b) 製造活動を行っていた者については、その後の販売、貸渡しなど商業的活動への転換を認め、逆は認めないとする説（製造→販売→使用という一連の流れをみたときに、下流の過程の実施は認めるが、その逆は認めないという説）⁽³⁵⁾、又(c) 使用と製造、販売と製造の間の互換性は認めるが、使用と販売との間には互換性を認めないとする説⁽³⁶⁾などがある。

前述のとおり事業を具体的に捉えうることからすると、事業の目的に関する「ずれ」は厳格に解すべきであると解されるが、製造していた者に販売、使用が認められなければ、先使用権者から当該物件を買い受ける者はいなくなり、先使用権を認めた趣旨が没却される。したがって、製造事業の目的には、製造した製品の販売、使用も黙示的に含まれると解して、上記変更は許容すべきである。他方、上記 i で述べたとおり量的範囲が限定されないことを考えれば、例えば販売しか行っていなかった者に製造まで認めることは過度の保護になるものと解される。

先使用権が発明権と特許権の調整であることも考え合わせれば、発明権という基礎のない販売業者や単なる使用者に対する保護が自らの実施態様に限定されたとしてもやむを得ないともいえ、基本的に上記 (b) 説の考え方が妥当であると考えられる⁽³⁷⁾。

(3) 先使用権を援用し得る第三者の範囲

以上のように、先使用を行っていた者が客観的に上記 (1)、(2) の範囲の先使用権を取得するとして、その先使用権は、どの範囲の者により援用され得るか。

i 製造下請業者

先使用権者から製造委託を受けた下請業者の実施行為については、注文主の有する先使用権の範囲内にあるとされ、その援用をすることができる⁽³⁸⁾。

なお、下請における受注者は、発注者のいわば手足、

一機関として活動するものであり、独立した行為主体とは評価されない。したがって、下請として自ら先使用と評価される行為を行っていたとしても、独自に先使用権を取得することはないと解されている⁽³⁹⁾。

ii 購入者

先使用権を有する第三者が製造・販売していたものを購入し、使用、収益、処分する場合、当該第三者の先使用権の効果が及び、その援用が認められる⁽⁴⁰⁾。

これが認められなければ、先使用権者から当該物件を買い受ける者はいなくなり、先使用権を認めた趣旨が没却されるためと説明される。ただ、この場合も、実施態様の変更に関し上述したところと同様の理由から、自ら実施するものより上流の過程の実施、具体的には製造に関する援用は許されないものと解される。

なお、購入者は下請業者と異なり、独立した行為主体であるから、独自に先使用権を取得することもあり得る⁽⁴¹⁾。

4 先使用権の移転・消滅

(1) 移転

先使用権は、相続その他一般承継の場合を除き、実施の事業とともにする⁽⁴²⁾か、特許権者の承諾を得て移転することができる（特許法94条1項）。

(2) 消滅

先使用権は、法定の通常実施権であってその存続期間に制限はない。

ただ、特許権の消滅（期間満了、特許料不納付、特許権放棄、無効審決確定）に伴い消滅するほか、一定の法律上の地位であるから、放棄されれば、それにより消滅する⁽⁴³⁾。この放棄については黙示のものであってもよいと、長期にわたる実施の中断があれば、放棄があったものと解され得る。

III 本件の分析

1 事実関係の紹介

(1) 事案の概要

本件は、移載装置に関する特許権を有する原告が、被告の製造、販売したパレット積替装置は当該特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、同特許権に基づき、その製造等の差止め及び損害賠償等の支払を求めた事案である。

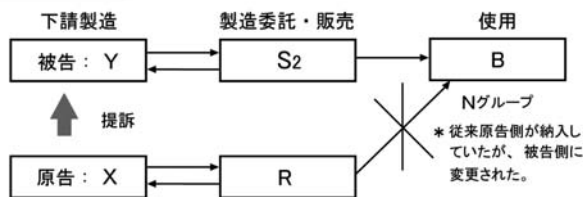
(2) 当事者関係

本件の関係者及び商流を、先使用時と訴訟提起時ごとに図示すると以下ようになる。

先行品における商流



本件における商流



(3) 本件特許の説明

i クレーム

- A パレットやベニヤ板のような敷板の待機位置に対して敷板を搬入及び搬出する敷板搬送手段と、
- B 前記敷板待機位置に製品を供給する製品供給ラインと、
- C 前記敷板待機位置の側方に張設され、少なくとも前記製品供給ラインの供給方向に沿って移動する張設区間を有する、循環駆動式の無端チェーンと、
- D 前記製品供給ラインから供給された製品を載せて、前記無端チェーンに牽引されつつ、前記敷板待機位置の敷板の上面を前記製品供給ラインの端側から供給方向に沿って滑動可能な可撓性の薄板と、
- E 前記薄板の滑動方向の端部近傍に配設され、前記薄板に載せられ移動する製品と当接可能な製品ストッパとを有する
- F ことを特徴とする移載装置

ii 本件発明の作用効果

製糸工場や段ボール工場では、所定の大きさにカットされた紙シートないし段ボールシートを、多数積み重ねた積層ブロックの形で搬送、貯蔵する。

この積層ブロックを搬送する際は、積層ブロックの下にパレット（木枠等で構成された運搬用の枠組み）を敷き、これをフォークリフトで搬送することとな

る。

ここで、積層ブロックの下にパレットを敷く際、従来はキャリッジローラという「ころ」により積層ブロックをパレットの上まで運び、そこで「ころ」を引き抜き、パレットの上に落としていた。この「ころ」は通常直径10cmほどであるため、「ころ」から落とす際に荷崩れが起きたり、荷が傷んだりするおそれがあり、又「ころ」に載せていること自体による荷崩れ、荷傷みのおそれもあった。

本件発明は、上記積層ブロックをパレットに載せる際、薄板の上に載せてパレットの上まで運び、その後これを引き抜く方法をとることで、荷崩れ、荷傷みを生じないようにするというものである。

2 争点及び被告の主張

本件では、被告製品が上記クレームの範囲に入ること、すなわち侵害の事実については争いがない。

被告の主張は、以下の①～③の理由を挙げ、被告が先使用権を抗弁として援用主張できるとするものであった。

- ① P（先使用製品製造者）は先使用権を取得している。
- ② Pの販売会社であるS₂（先使用製品販売者）も、Pと同様の先使用権（製造も含む）を取得している。
- ③ S₂の注文及び具体的な指示を受けて製造を行った被告は、S₂の先使用権を援用することができる。

3 裁判所の判断

裁判所はまず、特許法79条の立法趣旨について、「公平の見地から」と述べて公平説の立場に立つことを明言した上で、販売業者に対し先使用権の及ぶ範囲につき、以下のように述べた。

(1) 販売業者に対し先使用権の及ぶ範囲に関する一般論

まず、販売業者（本件ではS₂）が先使用権の範囲内の製品を販売することについて、

「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。」

と述べ、これを認めている。

しかし、続いて、販売業者が製造まで行うことに関しては、

「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。」

と述べ、これを否定した。

(2) 本件へのあてはめ

以上のような規範を述べた上で、被告の上記①～③の各主張に関し、以下のように判示した。

まず、①の点に関しては、本件の解決に必要なため、判断されなかった。

そして、②の点に関しては、販売のみを行っていたS₂は、先使用権により販売を行うことが正当化されるにとどまり、製造ないし製造の発注をすることまでを正当化することはできないとした。

③の点に関しては、S₂に対し上記②で製造に関する先使用権が認められなかったことから、仮に、被告がS₂からの下請製造であったことを主張したとしても、正当化の根拠はないと判断した。

以上から、裁判所は、結論として、被告に先使用権の援用を認めなかった。

(3) 本判決の評価

本判決は、特許出願時において、先使用製品に関する販売行為のみを行っていたS₂（現実に販売行為を行っていたのは、その前身であるS₁。以下同じ。）に対し、上流の過程である製造行為までの先使用権の援

用を認めなかったというものである。

なお、本判決の理論構成に関しては、販売業者自身が取得する先使用権の範囲に関して判断したのか、販売業者が他者の先使用権について援用し得る範囲について判断したのかという点は、明示されていないとの指摘がある⁽⁴⁴⁾。

本判決は、本事案の解決にあたっては、上記判断がいずれであっても結論に影響しないため、単に販売行為のみを行っていた者が、上流の過程の製造行為を行うことは認められないという判断を示すにとどめたものと解される。

4 検討

本件に関する具体的な事情については判決文から明らかでない部分もあるが、先使用権を主張するにあたり検討すべきと思われる点につき、本件に即して考えてみたい。

(1) S₂が製造に関する先使用権を原始的に取得する可能性について

本件での先使用において、実際に製造行為を行っていたのはPである。

この場合、S₂が製造についても先使用権を取得するためには、本件先使用発明を自らが発明し、若しくはPから知得し（以上「発明権発生に関する要件」）、かつ、Pを下請業者として用い、自らが主体となって製造を行っていたといえること（以上「権利保護要件」）を主張立証する必要がある。

i 発明者の検討

本件では、先使用製品に関し、顧客であるAから、S₂が受注し、同社がPにさらに発注している。

このとき発注した内容は判示されておらず不明であるが、国内のコルゲートマシン（段ボール製造機械）の製造業者はS₂とR（原告の製造委託元）の2社のみであると認定されていることからすると、S₂は発明に関し相当程度寄与しているようにも思われ、その発注時の指示内容如何によっては、S₂が発明者とされる余地がある。

この意味で、まず、先使用発明の完成時期を特定し、これに関する情報がどのように管理されていたかを検討する必要がある。

ii 下請実施の検討

また、Pが製造した製品の販売先、数量も明らかで

ないが、もし同社がS₂に対し製品を全量引渡し、他に売り渡していないという状況であれば、PはS₂の下請、すなわち機動的立場にあったと評価され、当該製品に関し、S₂が主体となって製造していたものと解されることとなる⁽⁴⁵⁾。

この意味で、Pとの間での製造に関する契約の内容を確認する必要がある。

(2) S₂が製造に関する先使用権を承継取得する可能性について

本件では明示の事業譲渡はないと思われるが、仮にS₂が親会社であるPに製造を依頼したものの、第三者に委託するよう指示され、同時に設計図等も渡されていたとすると、この時点で製造に関し何らかの事業譲渡があったとみることができないか、検討の余地があるものと解される。

なお、もし、S₂が事前に本件特許の存在を知っていれば、Pから明示的な事業譲渡を受けるか、又はPを基点とした商流、すなわちPが本件被告を下請として製造を行い、製品を全量買い取ってS₂に販売するという形にすることも検討すべきである。

その場合、Pが先使用していた製造事業を一定期間中断していたとすると、先使用権が消滅し、その主張をすることができなくなるおそれがある。その意味で、グループ企業内で数社が関連する事業を継続している場合、何らかのノウハウを有する一社が同事業を中断ないし廃止するときは、他社に明確な形でその事業の譲渡をして、同社により事業を継続しておく必要がある。

(3) 公然実施について

特許出願前の実施行為があり先使用権の主張を検討する事例において、ノウハウとして秘密管理がされていないような場合には、当該発明が公知になっていた、又は公然実施があったとして、特許無効の抗弁（特許法104条の3、123条1項2号、29条1項1号、2号）が主張できないかという点も、併せて検討することとなる。

この抗弁においては、例えば製造に関する自己実施の要件は不要となるため、主張・立証可能な範囲を見極め、訴訟後に自ら行おうとする実施態様をも考え合わせ、主張の採否を決することとなる。

本件でいえば、A、S₂及びPの間に秘密保持契約が締結されていないか、仮に秘密保持契約がないとしても、信義則上の秘密保持義務があるとされる余地がないか⁽⁴⁶⁾、又実際に秘密として保持されていたのかといった点を検討すべきである。

IV おわりに

現在の先使用権の元となる条文が導入された大正10年法の審議に携わった清瀬博士は、その著書における先使用権の解説において、「本条に於て最も難解なるは『事業の目的たる発明範囲内に於て実施権を有す』の一齣なりとす。之を幾度読むも其文字よりしては其真意を補足することは不可能なり」⁽⁴⁷⁾とされ、本条の解釈が困難な問題であることを指摘している。

とはいえ、冒頭に述べたように、ノウハウ化を検討する企業の判断に資するため、先使用権の要件・効果の明確化はいよいよ重大な課題となってきている。

特許庁のガイドラインにより、要件具備の方法論が詳細に提示され、又タイム・スタンプサービス（時刻認証サービス）など公証人の確定日付よりも安価かつ容易に利用できる方法が出現していることなどからすれば、今後先使用権の要件をみたすケースも多くなることが予測される。

このような場合に、どのような効果が認められるのか、先使用権の認められる範囲についても明確な指針を出していくことがより重要になっていくものと考えられる。

*本稿は、平成18年9月27日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会で報告し、討議を経た判例研究を論考にまとめたものである。末筆ながら、貴重なご意見を賜った先生方に心より感謝の意を表したい。

注

(1)特許庁編『先使用権制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために—(別冊NBL111号)』（商事法務、2006年）。

(2)中山信弘編著『注解特許法 第3版 上巻』（青林書院、2000年）[松本重敏=美勢克彦] 844頁。

経済説に立つ代表的な裁判例として、東京地判昭和30年2月25日（下民集6巻2号342頁、ジュリスト154号67頁）。他方、公平説に立つ裁判例として、大阪

- 地判昭和42年7月10日(下民集18巻7・8号784頁, ジュリスト489号152頁)。
- (3)吉藤幸朔『特許法概説[第13版]』(有斐閣, 1998年) 577頁は公平・経済説が妥当とし, ただし経済説が従であるとする。
- 中山信弘『工業所有権法 上 特許法[第2版増補版]』471頁も「衡平説のみから先使用権を説明する必要はなく, 衡平の観点を中心に, 国民経済的な配慮をして妥当な結論を導けばよいであろう。要は, 政策論として, 特許権の効力をどの程度とすべきか, という問題である」とする。
- (4)最判昭和61年10月3日(民集40巻6号1068頁, 判例タイムズ627号105頁)。
- (5)発明権は, 東京地判昭和30年7月5日(ジュリスト161号60頁)において, 「みずからの発明を自由に利用したり, あるいはこれを他に譲渡し得ること等を内容とする実体上の権利である」とされ, 又「特許請求権とともに, 『特許ヲ受ケル権利』の一態様である」と説明されている(豊崎光衛『工業所有権法[新版・増補]』133頁, 137頁, 竹田和彦『特許の知識[第8版]』(ダイヤモンド社, 2006年)200頁など)。
- 上記発明権は, 憲法上の自由権としての私的自治・自己決定権の観点から基礎付けられるものと解される(この点, 発明権に関する記述ではないが, 私的自治, 自己決定権などについて憲法上の自由権としてとらえるものとして, 山本敬三『民法講義I 総則[第2版]』(有斐閣, 2005年)99頁, 川島武宜『民法総則』(有斐閣, 1965年)69頁~71頁参照)。
- (6)満田重昭「商事判例研究」(ジュリスト489号153頁)は, 先使用権の制度に関し, 「工業所有権は私的財産権であり, 発明又は考案の占有状態も私的な財産上の利益であり, 先使用権の制度においては私益相互間の調整が問題になっている」と述べ, 憲法的な観点からその趣旨を説明する。この点, 中山・前掲注3)471頁でも「特許出願前から実施またはその準備をしていた第三者に対しても特許権の効力を及ぼすということは, 特許権の付与によって第三者の財を強制収用するに等しく」と説明され, 又, 飯田秀郷「先使用権(1)―発生要件事実」牧野利秋編『裁判実務体系 第9巻 工業所有権法』(青林書院, 1985年)301頁も, 特許権の付与を営業の自由の制約として説明する。
- 公平説にいう「公平」は, このような憲法における財産権に対する正当な補償, 又営業の自由の制約を正
- 当化する原理という観点からとらえることができるものと解される。
- (7)中山・前掲注3)471頁参照。
- 政策論として, 営業の自由等に対しどの程度の制約が正当とされるかを考える際は, 冒頭に述べたノウハウ化に対する評価なども影響を与えることになるものとする。
- (8)松尾和子「先使用権による実施権の認められる範囲」馬瀬文雄先生古希記念論文集刊行会編『判例特許侵害法』(発明協会, 1983年)671頁は, この事業実施ないし準備の要件につき, 特許出願という明白な外部への表示を行う特許権者との公平の見地から, 先使用者に求められる要件であるとする。
- (9)ここにいう「実施形式」は, ほぼ特許明細書にいう実施例に相当するものとして説明されている(竹田・前掲注5)471頁など)。
- (10)中山編著・前掲注2)[中山信弘]827頁。
- (11)中山・前掲注3)471頁参照。
- 法的性質が通常実施権である以上, 理念的に先使用の対象となる発明の実施は特許権の権利範囲に含まれることが前提となるものとされる。
- (12)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52頁によれば, 先使用権における実施形式の変更が問題とされるのは, あくまでも, 当該特許発明構成上の必須要件が具体化される技術的手段に関して変更がなされる場合に限られる」とする。この点, 吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテント56巻6号(日本弁理士会, 2003年)66頁で詳述されている。
- (13)牧野利秋『知的財産権訴訟寸考』196頁。
- (14)飯村敏明「侵害訴訟の訴訟物と請求の趣旨」西田美昭外2名編『民事弁護と裁判実務(8)』(ぎょうせい, 1998年)238頁。
- (15)ウォーキングビーム事件最高裁判決は, 「『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」とする(民集40巻6号1077頁)。
- (16)ウォーキングビーム事件最高裁判決は, 文中aのプロセスに関しては, 先使用発明の完成を判断する中でこれを認定し, 又bのプロセスに関しては, 上記先使

用実施形式に具現された先使用発明について、特許出願当時の技術水準により認定するとしている（民集40巻6号1078頁）。

(17) この点、先使用発明を認定した後、特許発明の場合と同様、均等論により先使用権の及ぶ範囲を拡張することが許されるかが問題となる。

滝井朋子「先使用権の範囲」企業法研究（企業法論社、1975年）238輯22頁は、先使用発明（ただし、同説は先使用発明を先使用実施形式そのものとしてとらえている）の認定の後、これと均等な範囲での拡張を認める。

しかし、先使用発明に対する均等論の適用に関しては、本来の均等論との原理的な相違が指摘されており（川口博也「登録実用新案の先使用権と『考案の範囲』」馬瀬文雄先生古希記念論文集刊行会編・前掲注8）683頁）、又先使用発明を認定した後これを拡張することは、先使用権者に明らかに発明権の範囲を超える保護を与えることとなるため、妥当でないと思われる。

(18) 松尾・前掲注8）673頁。

(19) ここにいう「特許発明の一部」との表現に関して、一般には特許発明が上位概念で、先使用発明が下位概念にあたるような場合と解されている。例えば、特許発明に「酸を使用する」と記載されているときに、先使用発明が「塩酸を使用する」ものであった場合、「塩酸を使用する」被告製品は保護されるが、「硫酸を使用する」被告製品は保護されないことがあり得る。

(20) ウォーキングビーム事件最高裁判決は、「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とした原審の判断は、正当というべき」とする（民集40巻6号1078頁）。この点、同判決はcのプロセスについては具体的な判断をしていないとの指摘もなされている（美勢克彦「先使用による通常実施権の範囲について」永井紀昭外2名編『知的財産権 その形成と保護—秋吉稔弘先生喜寿記念論文集—』（新日本法規出版、2002年）428頁）。

(21) ウォーキングビーム事件最高裁判決が、先使用発明が特許発明と一致すると判断したことに関連し、中山信弘〔同判決・判批〕法学協会雑誌105巻8号（法学協会、1988年）1148頁は、「多くの場合Y₁の特許範囲とA製品（筆者注：先使用実施形式）の発明思想とが完全に一致することはな」と指摘する。

これと異なる判断を示すものとして、「特許発明の一

部」との最高裁判決の判示を不明確として批判する中で、先使用実施形式が特許クレームに含まれば、常に先使用発明が特許発明全体に及ぶことになりかねない旨指摘するもの（松本重敏「特許法七九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（有斐閣、1988年）108頁）がある。

このように判断が分かれること自体、後述するとおり、先使用発明を、具体的な実施形式から抽象的な特許クレームまでのどのレベルで認定するかということが困難であることを示すものと解される。

(22) 中山・前掲注21）1148頁、牧野・前掲注12）198頁。

ウォーキングビーム事件最高裁判決が先使用実施形式と被告製品とを比較せずに結論を出したことに対しては、bのプロセスを不明確であるとして原理的に批判し、上記比較により先使用権の判断をすべきとする立場からの批判がある（松本前掲注21）110頁、木柵照一〔ウォーキングビーム事件最高裁判決〕発明84巻2号（発明協会、1987年）91頁）。

(23) 松本重敏「先願主義と先使用権」入山実編集代表『工業所有権の基本的問題（上）』（有斐閣、1971年）491頁。法曹会編『最高裁判例解説民事編昭和六一年度』（法曹会、1989年）〔水野武〕417頁も、「具体的事案における右技術的思想の把握は必ずしも容易ではないであろう」とする。

(24) 美勢・前掲注20）458頁。

(25) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第3版〕』（有斐閣、2005年）222頁は、松山地裁平成8年11月19日決定（判例時報1608号139頁）〔便座カバー製造装置事件〕に関し、「最判の抽象論を忠実に具現しようとしたのであろうが、肝心の具体的な作業の問題としてA製品（筆者注：先使用実施形式）に具現された考案の採り方をA製品の具体的な特徴に限定している点で狭すぎるように思われる。判旨のような認定の仕方では、どのような実施形式でもAはP（筆者注：登録に係る考案）の一部に止まるとされるであろう。」と批判する。

(26) 川口・前掲注17）682頁。

(27) 蘆立順美〔便座カバー製造装置・判批〕法学63巻3号（東北大学法学会、1999年）477頁。

先使用発明を認定する基準として、「均等」（置換可能性、置換自明性）を用いるものとして、松尾・前掲注7）673頁、盛岡一夫「先使用権とノウ・ハウ」染野

義信博士古希記念論文集刊行委員会編『工業所有権—中心課題の解明』(勁草書房, 1989年) 181頁など。

また, 先使用発明自体は先使用実施形式と同じととらえた上で, それとの同一性を有するものとして「均等」の範囲で先使用権の成立を認めるものとして, 松本・前掲注 21) 110 頁, 滝井・前掲注 17) 22 頁。

なお, 上記各学説において「均等」の用語を用いるが, この用語法の問題点については川口・前掲注 17) の指摘参照(ただし, 「均等」の用語を用いる学説は, いずれもボールスプライン軸受事件最高裁判決(平成 10 年 2 月 24 日) よりも前の論考である)。

(28) この点, 上記引用した蘆立・前掲注 27) 477 頁が「判断基準の中心とし」と述べ, 木棚照一[ウォーキングベーム事件第一審判決]判例時報 1136 号 206 頁が, 明白な置換可能性が「一応の基準となる」と述べているのも, この基準で把握できない範囲まで先使用権による保護を認めるべきであることを前提とするものと解される。

(29) 美勢・前掲注 20) 458 頁。

この説は, 特許権者と先使用権者との間の相対的な関係において, 先使用実施形式が公知であったものと仮定するものであるが, 実質的には, 被告製品の構成が先使用実施形式の構成からみて進歩性がないといえることが, 先使用権成立の要件となるものと解される。

本文で述べたとおり, 先使用製品に具現化された発明の認定(bのプロセス)は極めて困難であるが, 発明をノウハウ化して保有することを選択した企業の投資等に関する保証的機能(竹田・前掲注 5) 4 頁参照)を考えると, これに明確な基準を示すことが不可欠である。

この点, 出願当時における明白な置換可能性という基準は一定の基準を示すものとはいえ, 近時の要請からみると狭いのではないかと懸念もある。この意味で, 判断手法を具体的に示し, かつ, 範囲を広げる上記解釈は有益であると考ええる。

先使用権の解釈に関し, 政策論的な考慮を加味するとすれば, 一方で, 具体性の高い「事業の同一性」の判断で縛りをかけ, 他方, 発明の同一性の要件は緩やかに解することも許されるものと考ええる。

(30) 鈴木伸夫=稲葉慶和編『大正十年特許法外改正法律案 衆議院審議の経過』(学術選書, 2001年) 71 頁, 豊崎・前掲注 5) 258 頁, 吉藤・前掲注 3) 580 頁など。

(31) この「事業の目的」に関しては, 会社の定款にお

る目的に即して解する考え方がある(吉藤・前掲注 3) 580 頁)。平成 18 年の会社法施行前の登記実務においては, 会社の目的について, 日本標準産業分類等を参考に具体的に定められなければならないとされていた。当該登記実務は廃止されたが, 上記「事業の目的の範囲」の特定にあたっては, これらの分類も参考となろう。

(32) 事業分野のボーダレス化の進展を考えると, 事業目的の範囲の解釈についても抽象化する必要性があるとも思われる。

しかし, 「事業」という文言は具体的であり, 又先使用権を得る側の予測可能性の観点からも, この文言を厳格に解することに問題はない。また, 実施しようとする他の事業について「事業の準備」があったとされれば, 当該事業について先使用権が認められる余地があるが, このように他の要件の解釈の中で妥当な結論を導くことも可能であると解される。したがって, ここでの抽象化はすべきでないと考ええる。

(33) 特許庁編『工業所有権法逐条解説 [第 16 版]』(発明協会, 2001 年) 227 頁。なお, 先使用を行っていた者の事業が技術の提供そのものであり, その先使用発明が汎用性の高い技術であるような場合は, 実際に従事している事業分野以外にその技術を使用することは認められると解される。

(34) 吉藤・前掲注 3) 580 頁。ただし, 他の形態を実施していなかったことに特別な事情があれば別であるとする。

(35) 豊崎・前掲注 5) 258 頁, 中山編著・前掲注 2) [松本重敏=美勢克彦] 857 頁, 田村善之「知的財産法 [第 4 版]」(有斐閣, 2006 年) 262 頁。

(36) 滝井・前掲注 17) 22 ~ 23 頁。

(37) この点, 標記判決の評釈である松本司「先使用における事業の範囲」知財管理 56 卷 1 号(日本知的財産協会, 2006 年) 119 頁は, 先使用権者が製造をしていたが, 自社使用のみを目的として販売を予定していなかった場合には, 当該先使用権は販売にまで及ばないとされている。

その他, 同頁において, 先使用権の援用に関し, 場合分けして詳述されている。

(38) 最判昭和 44 年 10 月 17 日(最高裁判所民事判例集 23 卷 10 号 1777 頁, 判例タイムズ 241 号 81 頁)[地球儀型トランジスタラジオ意匠事件]。

(39) 前掲注 1) 別冊 NBL111 号 23 頁。

(40) 千葉地判平成 4 年 12 月 14 日 (知的裁集 24 卷 3 号 894 頁)。

(41) 販売者が独自に先使用権を取得し得ることは、例えば製造業者が製造を止め、その先使用権が消滅した後、在庫の処分を行おうとするような場合に実益があるものと解される。

(42) 明確な形で事業の移転がされていないケースにおいて、先使用権者と被告との実質的な同一性を理由に先使用権の承継を認めた裁判例がある (浦和地判昭和 60 年 12 月 19 日, 判例時報 1191 号 125 頁)。

この判決では、次々と関連会社を設立し解散等していたワンマン社長 (この者自身が多くの特許を行っている) の関連会社の一つに先使用権が認められるときに、他の関連会社はその先使用権を承継したことを認定した。

(43) 中山編著・前掲注 2) [松本重敏=美勢克彦] 851 頁。

(44) 判例時報 1917 号 143 頁本件判例解説。

(45) 前掲注 38) 地球儀型トランジスタラジオ意匠事件最高裁判決参照。

これに対し、吉藤・前掲注 3) 582 頁は、一機関とされる条件について、模様メリヤス事件 (大判昭和 13 年 12 月 22 日, 大審院民事判例集 17 卷 24 号 2700 頁) の挙げる 3 要件 (①権利者との間に工賃を払って制作させる契約の存在, ②制作について原料の購入, 製品の販売, 品質等についての権利者の指揮監督, ③製品を全部権利者に引き渡し, 他に売り渡したことの無い事実) すべてを要すると解している。

しかし、実施の事業を行うことが権利保護要件であるとすれば、実際に当該事業が行われていることが重

要であり、ここでの第三者による実施の事業も上記 3 要件のすべてを充たした下請に限る必要はないものと解される。

また、本件についていえば、製造を行った P は S₂ の 100% の親会社であり、相互間でいかなる契約も締結可能であった。この場合、製造をどちらが行うかは、いわば会社のどの部門が製造を行うかという判断に近いものとも評価できる。

とすると、仮に純然たる下請形式にできなかったとしてもそれは形式的なものに過ぎず、このような場合には、親会社であっても子会社の機動的な立場にあったと評価する余地はあるものと考えられる。

なお、この点、上記③の要件についても不要と解するものとして、松本・前掲注 23) 492 頁。

(46) 東京高判平成 12 年 12 月 25 日 (平成 11 年 (行ケ) 第 368 号, 特許判例百選 [第 3 版] 22 頁) は、生産機器の分野における商談に関し、「当事者間において格別の秘密保持に関する合意又は明示的な指示や要求がなくとも、需要者が当該新技術を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ、製造販売者もそうすることを期待し信頼して当該新技術を需要者に開示することは十分あり得る」とし、このような場合に、被開示者 (需要者) に対し、社会通念上又は商慣習上、秘密保持義務を認めている。

(47) 清瀬一郎『特許法原理』(「特許法原理」覆刻刊行委員会, 1985 年。なお、原典は巖松堂書店, 1929 年) 176 頁。

(原稿受領 2007.9.5)