

# 先使用権の成立要件

## ——制度趣旨からの考察——

### The Purpose of Prior Use Right and Requirements for It

前田 健\*

Takeshi MAEDA

#### 〔抄録〕

先使用権制度は、特許権は特許発明に依拠しない独自創作にも行使できるという原則を貫くことの不都合を解消し、特許出願をしなかった独立の発明者が受ける不利益を解消するための制度である。特許法で権利行使に依拠性が必要でないのは、発明には累積的に過去の知見を相互に参照しながら技術が進歩していく性質があるので、独自の発明といえども特許発明への依拠を擬制できる上に、同一発明への重複投資を抑制するという観点からも、独立発明への権利行使を正当化できるからである。ところが、先使用権が成立するような場合には、依拠性を必要としない理由があてはまらない。

また、発明実施に向けた資源投下が無駄になることは、必要以上に発明実施に向けた活動を委縮させるおそれがある。自ら完成した発明の実施は本来自由に行うことができるものであり、事後的に特許発明が出現することにより発明の実施が中止させられるリスクがあると、自己の発明の実施に対する資源投下が不当に抑制されるおそれがある。

先使用権の成立には、①独立の発明が完成されていること、②その発明につき、先使用権を主張する者が即時実施の意図を有していること、③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要する。上記趣旨からは、先使用に係る発明は特許発明と同じ技術思想のものであることは求められない。そして、即時実施の意図を有しているといえるには、発明の実施形式が先使用発明の採用が予定されていると評価できる程度には確定しており、かつ、その実施を事業として前進させる意図を有している必要がある。そして、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場合というのは、発明の実施の事業に向けた資源投下を具体的に開始したことをいい、その程度としては高いものは要求されない。

## 1. はじめに

本稿の目的は、先使用権制度の趣旨について再検討し、その趣旨から演繹的に、先使用権の成立要件について論じることである。いわゆるウォーキングビーム最判（最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁）によって、先使用権の趣旨は

「公平説」に基づくこととされ、成立要件の判断枠組みも示されたが、「公平説」の中身は不明確なままであり、その具体的意義についてはなお議論すべき点が多く残されている。また、具体的にどのような場合に先使用権を成立させるべきかについても、なお議論すべき点は多い。

\* 神戸大学大学院法学研究科 准教授  
Associate Professor, Graduate school of law, Kobe University

そこで本稿では、特許法では特許発明に依拠しない独立の発明についても権利行使が可能とされているところ、先使用権はその例外を認めるものと位置づけて、先使用権制度の趣旨について再検討する。そのうえで、その趣旨を前提にすると、先使用権の成立要件はどう理解すべきかを検討することとする。

## 2. 先使用権制度の趣旨

### 2.1 経済説と公平説<sup>1)</sup>

先使用権制度の必要性について、古い裁判例では、先願主義を貫き通すと、既存の事業・設備を無用に廃絶させることになるから、それを防止する目的で先使用権が設けられているという、いわゆる経済説による説明がなされていた<sup>2)</sup>。一方で、経済説については批判も多く、特許権者と先使用権者との公平を図ることにあるとの「公平説」(衡平説と表記することもある。)が近年では有力とされている<sup>3)</sup>。最高裁が、ウォーキングビーム最判において、先使用権制度の趣旨は「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」と述べたことから、公平説が通説的地位を占めるものといえよう。

しかし、公平説は、使用者と特許権者との間の「公平」の具体的に意味するところが示されない限り、先使用権制度の趣旨につき何らの説明を提供するものではない<sup>4)</sup>。特許権者と先使用権者の公平を図る必要があるという主張は、先使用権制度の最大の利害関係者である特許権者と先使用権者の利益衡量を「公平」という視点からすべきという以上の主張は含んでいないように思われる。そうすると、経済説とはなぜ先使用権者と特許権者の公平が図られるのかの1つの説明であり、経済説とは公平説の1つのバリエーションであると位置づけることすらできる<sup>5)</sup>。

したがって、先使用権制度の趣旨をめぐる整理にあたっては、経済説対公平説という対立軸による整理は適切ではなく<sup>6)</sup>、より具体的に、先使用権制度は特許権者と先使用者の利害調整をどのように図っているのかを検討する必要がある。以下では、そのような観点から従来の学説を整理する。

## 2.2 従来の学説

### (1)先願主義の弊害を是正するためとする説

先使用権制度の趣旨の理解にあたっては、古くは、先願主義のもつ欠陥を是正するためという説明が有力であった<sup>7)</sup>。これに対しては、先使用権制度において、先願主義は何ら修正されていないのではないかという批判がある<sup>8)</sup>。確かに、一般的に先願主義といったときには、独立の発明者の間で誰が特許権という排他権を取得できるかの優先権ないし帰属の問題と理解されている。先に出願した者は、先使用権の有無にかかわらず特許権を取得できるし、先使用権は、あくまで特許権者からの権利行使を制限できる通常実施権の一種であるから、出願が遅れた独立の発明者は、排他権を得る道が閉ざされるという点においては救済を特に受けられない<sup>9)</sup>。

### (2)先使用者の保護すべき状態に着目する説(権利論的説明)

このような批判を踏まえて「先願主義」との関係から先使用権を正当化するのではなく、先発明者の有する「占有状態」を保護すべきなので、先使用権を認めるべきという議論が有力に唱えられている<sup>10)</sup>。同様に、先使用権の根拠は、別個に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の説もある<sup>11)</sup>。このような議論は、先使用者の出願に先立つ先行行為に着目し、それが価値を有する行為であるから保護するという発想に依拠

する点に特徴があると思われる<sup>12)</sup>。この点において、これらは権利論的な説明といえよう。

このようなタイプの説明をよしとするかは、「正当化」とは何かということの理解にも依存するだろう。帰結主義に立って正当化を試みようとする者からは、何の説明にもなっていないと批判されることになる。

### (3) 帰結主義的に先使用制度を正当化する説

帰結主義的観点に立ち、先使用権の存在が特許権者と独立の発明者にどのような利害をもたらすかを詳細に議論することで先使用権の正当化を模索する学説も多く見られる。古くからの先願主義の弊害を是正するとの説も、大きくはその1つに分類される。

たとえば、先使用権がないと、発明を特許出願せずノウハウとして保持した場合に権利行使されるリスクが生じ、ノウハウの実施が阻害されるという説明<sup>13)</sup>や、発明の実施へのインセンティブを損なうという説明がある<sup>14)</sup>。

この点につき、田村は先使用権の趣旨は、実施の促進と過剰出願の抑止にあるとの考え方を提示している<sup>15)</sup>。田村は、特許発明の実施行為をなした者は故意過失の有無にかかわらず特許権に基づく差止請求に服するという原則を貫徹することの弊害を是正するために先使用権制度が求められるとする<sup>16)</sup>。また、吉田は、先使用権制度がないときの問題は、特許法は著作権法とは異なり依拠性の要件が不要であり、独自に創作した発明者であっても最先の出願人であった特許権者からの権利行使を受けうることである旨を指摘する<sup>17)</sup>。特許法では依拠性が必要とされないため、独立の発明者が常に権利行使を受けるリスクにさらされる状況こそが、先使用権制度が解消しようとしているものだということである。田村や吉田の理解におい

ては、このようなリスクを除去して発明の実施を促進し、また、このようなリスクをおそれて社会的には無駄な出願が行われることを排除することが、先使用権制度の趣旨といえる。

## 2.3 検討

### (1) はじめに

特許法においては、依拠性要件を侵害成立に要求せず、独自創作をした発明者であっても権利行使を受けることが当然とされている。一方、先使用権の場面では、その原則が修正され、特許発明に依拠しない発明の実施に対する権利行使が禁止される<sup>18)</sup>。この意義を理解するには、そもそもなぜ特許法では依拠性が不要とされているかを考察する必要がある。

### (2) 「模倣」でないものに対する権利行使は正当化できるか

#### ア 権利行使が正当化できる場合

多くの知的財産法においては、原則としては、他者の成果にフリーライドしたことが違法性を基礎づけている。すなわち、他人の創作した物を「模倣」することのみが侵害行為であり、独立した創作には権利は及ばないことが多い。たとえば、著作権法では著作権侵害の成立に依拠性が要求され<sup>19)</sup>、不正競争防止法の商品形態模倣（2条1項3号）でも依拠性が要求される（2条5項）。また、依拠性要件がない他の分野でも、他者の成果にフリーライドしたことが侵害の前提になっていることが少なくない。たとえば、営業秘密の保護（不競法2条1項4号乃至10号）でも他人の秘密にアクセスしフリーライドすることが侵害成立の要件である。また、標識法に目を転じて、少なくとも不競法2条1項1号では侵害の成立に「混同を生じさせる」ことが必要なので、他者の信用への「フ

リーライド」が基本的には求められているといえると考えられ、商標法、不競法2条1項2号についても結局はフリーライドが求められていると考えられる<sup>20)</sup>。

それでは、なぜ多くの知的財産法では他者の成果の「模倣」が必要とされ、独立した創作は権利行使を受けないという原則があるのか。これは、創作法の場合、知的財産法の目的は主として創作のインセンティブを確保することにあることに基づく。一般的な経済学的な説明において、知的財産権がないと知的財産の創作のインセンティブが不足するのは、創作者は知的財産の生み出す社会的価値をすべて受け取ることができないからである<sup>21)</sup>。知的財産権の生み出す社会的価値がその生産費用を上回っていれば創作されるべきであるが、費用をすべて負担することになる創作者が社会的価値（の対価）のすべてを受け取れないと、過少生産が生じる。この観点からは、知的財産権は創作者が生み出した社会的価値をカバーする限りで効力を有すれば十分であり、こと創作法に関する限り、知的財産権は、その成果に依拠してこれを利用している限りで及べば十分であって、独立の創作に対して権利行使させることは正当化できない。この理解の下では、依拠性を求めない特許制度について、なぜ依拠性を要求しないのかが別途正当化される必要があることになる。なお、特許法は依拠性要件をもたないが、実情としては概ね「模倣」と事実上証明された場合に権利行使がなされているという反論があるかもしれないが、アメリカでの実証研究ではこれに反する事実が示されている<sup>22)</sup>。

特許法において独立した発明への権利行使が正当化できる理由として、まず①特許発明は内容が公開されており誰でも利用可能な状態にあることが指摘できる。明細書の内容はいわば人類の共有

財産として技術水準を構成しているのである。その後生まれた発明は、たとえ直接明細書を参照していなかったとしても、技術水準にある成果を広い意味では参照しているともいえ、特許発明の成果に依拠して生み出されたと考えることができる。この議論は、発明が累積的・直線的に進歩していくことを前提にしており、著作物のような直線的に進歩しない個別性の強い分野には必ずしもあてはまらない。しかし、技術には人類の共通財産として累積的に発展していくという特質があると考えれば、特許法がこのような扱いをすることも正当化できるだろう。

より積極的に依拠性不要を正当化する理由として、②重複した発明への投資を抑制するということが考えられる。もし、独立発明であれば権利行使されないとしたら、特許権行使を避けるため、過去の発明を参照せずと同じような発明へ投資するという行動が増えることが予想される。過去の発明の成果を参照させつつ、技術を迅速に進歩させることが特許法の目的だとすると、そのような行動は決して望ましくない。このような重複投資の回避も依拠性不要の根拠となると考えられる。

## イ 権利行使が正当化できない場合

以上、本稿の理解では、模倣でない独立した創作への権利行使が正当化されるのは、①特許発明が公開されたことで成果への依拠が擬制できること、②同一発明への重複投資を抑制できることという条件が成り立つからである。ところが、先使用权が成立するような場面では、この条件が満たされない。

先使用に係る発明がなされた時点では、特許発明はいまだ出願すらされておらず技術水準を構成していると評価することはできないから<sup>23)</sup>、いかなる意味においても先使用に係る発明の特許発明

への依拠を擬制することは困難である。また、特許発明が出願されていない段階では、その発明が将来公衆に利用可能とされるかは未確定であり、重複投資を抑制する必要も高くない<sup>24)</sup>。このように考えると、先使用権が成立する場面では、特許発明に依拠しない独立の発明への権利行使を正当化する理由が弱い。

独自に創作された技術は、それが実施されることが産業の発達につながるが、特許法においては、独自に創作された技術の実施も禁止することの便益の方が大きいと考えられている。しかし、その便益が失われたのであれば、技術の実用化を不必要に制約すべきでない。

なお、前述の通り、学説では、先使用権の必要性につき、実施の促進とともに過剰出願の抑止が指摘されている。これは、独立の発明者が将来その発明を実施しようと考えた場合、将来の特許権行使の可能性を除去するためには、その発明を先に出願するといういわゆる防衛出願を問題視するものと思われる。防衛出願は特許制度の本来の使い方ではなく、本来と異なる使われ方をすることは国家のリソースの無駄遣いということであろう。先使用権制度があってもなお多くの企業は防衛出願をする現実はあるようであるが<sup>25)</sup>、少なくともその数を抑制できるというメリットはある。また、防衛出願に対するネガティブな評価を前提にすれば、防衛出願ができるのだから先使用権制度は不要ということにもならない。より社会的にコストの低い先使用権制度によって同様の帰結が達成されるべきといえるだろう。

### (3) 先行した資源投下の有効活用

ただ、以上の理由のみをもって先使用権が正当化されるとすると、先使用権の成立要件としては出願前の独立した発明の完成で足りることになり、

発明の実施である事業またはその準備が要件となることが説明できない。これは、上記の説明だけでは独自創作への権利行使を否定する論拠として弱いということでもある。そこで、先使用権者が発明の実施に向けて築き上げた事実状態が無駄になることを防ぐことで、発明の実施に向けたコスト負担を伴う活動が委縮することを防止することも、先使用権の正当化根拠となると考えられる。これは、従来の経済説でいわれていた内容も、副次的に、先使用権の正当化根拠を構成するということである<sup>26)</sup>。

したがって、先使用権の正当化には、出願前に発明を完成させていただけでは足りず、自らの発明の実施に向けて現実に資源の投下を開始している必要があると考えられる<sup>27)</sup>。独自に発明を創作した者は、本来、その発明を実施する自由を有し、それに向けた資源投下が委縮する事態は望ましくない。出願公開後であれば、資源投下を始める前に特許権の存在を調査することが容易にできるが、特許発明が出願される前に先使用権者が特許発明の出現を予期することは不可能であり、他者が排他権を得るかもしれない不確実性のなか実施の有無を決断させることは社会的に非効率をもたらすと考えられる。

## 2.4 結論

先使用権制度は、特許権は特許発明に依拠しない独自創作にも行使できるという原則を修正するものである。本来、発明のインセンティブ確保の観点からは独立発明への権利行使は必要とはいえないが、特許法で依拠性を要求しないのは、発明には累積的に過去の知見を相互に参照しながら技術が進歩していく性質があるので、独自の発明といえども特許発明への依拠を擬制できる上に、同一発明への重複投資を抑制するという観点からも、

独立発明への権利行使を正当化できるからである。しかし、このような正当化根拠が当てはまらないときにまで、独自創作の実施を禁止することは正当化できない。

また、発明実施に向けた資源投下が無駄になることは、発明実施に向けた活動を委縮させるおそれがある。自ら完成した発明を自由に実施できることこそが産業の発達に資するものであり、特許発明が後から出現することで発明の実施が中止させられるリスクがあると、自己の発明の実施に対する資源投下が抑制されるおそれがある。

以上のような複合的な理由で、先使用権は必要とされるものと考えられる。なお、先使用権がなくても、いわゆる防衛出願により自らの実施を守ることができる場合もあるが、それは特許制度の本来の役割ではないとすれば、これを前提とした制度構築は望ましくないことになる。

### 3. 先使用権の成立要件

#### 3.1 総論

特許法 79 条によれば、先使用権の成立要件は、特許出願時において①先使用に係る発明（先使用発明）は「特許出願に係る発明の内容を知らないで」されたものであること、②先使用権を主張する者が先使用発明の発明者自身であるか、その発明者から知得した者であること、③先使用発明が完成されていること、④先使用発明につき、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、又は、その事業の準備をしていることである。このほか、「その発明」という文言から、⑤先使用発明と特許発明が同一の発明であること、という要件が求められるとの見解もある。

先使用権制度の趣旨は独立の発明者のおかれる地位を改善することにあると考えられるので、成立要件のうちで特に重要なのは③発明の完成であ

る。特許出願に先立って独立に発明を完成させている場合には、依拠性を要求しないという原則に合理性が失われることが、先使用権を基礎づけているのである。

③発明の完成は、事業の準備と一体化して議論されることもあり<sup>28)</sup>、実際当てはめるべき事実としては両者が重なる部分も多い。しかし、発明の完成は、独自の発明の実施の確保という先使用権の正当化根拠に直接関わるのに対し、事業の準備は、それに加えて実施の事業に向けた資源投下が現実に開始されていることを要求することで、先使用権を副次的に正当化するものであって、両者の位置づけは異なる。先使用権の成否を検討するにあたっては、まずは、先使用に係る発明が完成されていたかが問われ、そのうえで、発明の実施事業に対する資源投下が始まっていたかが問われることになる。

以下では、上記を踏まえて、さらに各要件について詳述する。

#### 3.2 独自創作に係る発明(二重発明)であること

先使用に係る発明は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで」なされたものでなければならない。つまり、特許発明とは無関係に、独自に創作された発明でなければならない<sup>29)</sup>。このような発明は講学上、二重発明と呼ばれる。また、先使用権は、先使用に係る発明の発明者のみならず発明者から知得した者についても成立する。二重発明が要件となるのは、先使用権の趣旨が独立の発明の実施を確保することにあるからである。この趣旨は、実施者が発明者自身かその者から正当に発明を知得した者かどうにかかわらず妥当する。

一方、独立の発明の実施の確保が先使用権の趣旨であると捉えられる以上、二重発明ではない特許発明と同一系統の発明については、先使用権は

成立しないと考えられる。確かに、同一系統の発明を実施している者であっても、何らかの抗弁を認めて実施を確保させるべき場合はあると考えられるが、趣旨の異なる先使用権を援用することは、解釈論としては困難と考える。先使用権は二重発明に限らず成立し、特許発明と同一系統の発明でも構わないとの有力説がある<sup>30)</sup>が、先使用権がなくても無効の抗弁や許諾による実施権の抗弁を認めることでも保護できるので、あえて先使用権の趣旨を超える適用を認める必要はないように思われる。

### 3.3 発明の同一性

#### (1) 問題の状況

特許法 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……」と定めている。これを素直に読む限り、先使用に係る発明は特許発明と「同一」のものである必要があると考えられる。この点につき、ウォーキングビーム最判は「発明の範囲」の解釈を示すに際して先使用発明の範囲が「特許発明の範囲と一致する」ことも、「特許発明の一部にしか相当しない」こともありうることを前提としていた。この点からすると、先使用に係る発明が特許発明と完全に一致する必要はなく、その下位概念であることは許容されている。しかし、それを超えて特許発明と先使用発明が満たすべき関係については述べておらず<sup>31)</sup>、それは今後の議論にゆだねられている。

この意義をめぐって、近時の知財高判平成 30 年 4 月 4 日・平成 29 年(ネ)10090 号〔医薬〕が、先使用権が成立するには先使用発明が特許発明と「同じ内容」の発明でなければならないとの判断を下したことが注目されている<sup>32)</sup>。この事件では、特許発明は、錠剤中の水分含量を一定の範囲内に収める技術的思想であったところ、先使用品にお

いては錠剤の水分含量を一定の数値とする技術的思想がそもそも存在しないとして、同じ内容の発明ではないと判断された。先使用発明は水分量の調節に着目をしていなかった点が問題とされたことからすると、この判決は、先使用に係る発明が特許発明の技術的範囲に属するだけでは不十分で、先使用発明は特許発明に係る構成を自覚的に採用したものでなければならないとしたと解される<sup>33)</sup>。

考え方としては、①先使用発明の範囲と特許発明の技術的範囲とに重なり合う部分があれば（両方に属する実施形式が存在すれば）足りるとする見解<sup>34)</sup>、②先使用に係る実施形式が特許発明の技術的範囲に包含されている必要があるとする見解<sup>35)</sup>、③②に加えて、先使用発明と特許発明がその技術的思想において同一でなければならないとする見解がありうる。上記〔医薬〕事件判決は、この③の見解を採りつつ、特許発明の特徴である構成要件と同一の解決手段をもって同一の課題を解決している発明でなければ、技術的思想は同一とはいえないと判断したものと見える。

#### (2) 検討

本稿の立場では、先使用権の成立を基礎づけるのは、何らかの課題を解決する手段としての技術的思想が独立に完成されたことであり、その実施を確保すべき必要性は、技術的思想の内容が特許発明と一致するか否かによっては異なる。先使用発明の解決すべき課題が特許発明と一致していなくても、あるいは課題を解決するための手段が特許発明の着目していたものと異なっていたとしても、何らかの技術を完成させその実施の準備をしてさえいれば、先使用権の趣旨は等しく妥当する。また、③説をとると、特許発明が特殊パラメータを構成要件とするような場合には、先使用発明が同一の技術的思想に基づいていえることは

まずありえず、先使用権がおおよそ否定される帰結となるのは妥当とは思われない<sup>36)</sup>。

一方で、条文上何らかの意味で特許発明との同一性が求められることからすると、通説である②の見解を採るのが穏当かもしれない。しかし、先使用権の趣旨からは先使用に係る実施形式が特許発明の技術的範囲に属している必要はなく、①の見解も十分採れるだろう。

ただし、上記〔医薬〕判決は、①～③いずれの説によっても先使用権は否定できたと思われる。この事案では、先使用発明が何らかの課題を解決するための手段として構成されていなかったといえるから、本来は発明が完成されていないとして事案を処理すべきだったと考える。

### 3.4 発明の完成

先使用に係る製品の製造事業に向けていかに準備が進んでいたとしても、用いられる発明が技術として完成していなければ先使用権は認められない。

ウォーキングビーム最判は、拒絶理由としての発明未完成を論じた最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁を引用して、発明の完成には、その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構成されていることで必要十分であると述べている。特許要件における発明完成と先使用における発明完成とは、両者とも特許法の目的に照らしてその実施を促進すべき範囲を定めていると考えれば、両者は基本的に一致すると考えられるだろう。

また、ウォーキングビーム最判は、物の発明について、その物の現実の製造や最終的な製作図面は必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され当業者がこれに基づいてその物を製

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述べている。発明が完成しているといえるには、その構成を再現でき、その構成が所期の作用効果を奏することが確認されている必要があると解されるが、機械・装置等の場合には上記で十分それが担保されるであろう。

### 3.5 発明の実施である事業の準備

#### (1)問題の状況

先使用権の成立には、特許出願の際現に「発明の実施である事業」をしていること、又は、「その準備」をしていることが求められる。すでに述べた通り、本要件は、すでに発明の実施の事業に向けて資源を投下し事実状態を作り出した者を保護することに意義があると考えられ、その資源投下が開始されたか否かを問うものと解される。

本要件において近時論点となっているのは、「発明の実施である事業」の内容の特定の程度である<sup>37)</sup>。「発明の実施である事業」が現になされていることを理由として先使用権が成立する場合には必然的に事業の内容は確定していることになるだろう。しかし、「その準備」を理由に先使用権の成否を論じるとき、事業の内容がすべて確定しているとは限らない。この点に関し、ウォーキングビーム最判が、「細部の打合せを行って最終的な仕様を確定する」という段階を残した見積仕様書等の作成の段階で先使用権の成立を認めたように、あらゆる点においてまで事業の内容が確定していることは求められないと解される一方で<sup>38)</sup>、一定程度は事業の内容が確定していることが求められるのが論点となる。

#### (2)発明の実施である事業

「準備」の意義について議論する前にその対象である「事業」の意義について整理しておきたい。

「事業」とは、特許権の効力を定める特許法 68 条にいう「業として」と同義と説明されることがある<sup>39)</sup>。一方で、裁判例には、試作品が製作されている状態（つまり「業として」その発明を一度は実施した状態）において、準備の段階にあるといえるとしても、現に事業をしていると認められないとしたものがあり<sup>40)</sup>、ここでは「事業」と「業として」との間にずれがあることが前提とされていたと思われる。

先使用権の趣旨に照らすと、実施である事業またはその準備の要件の意義は、発明の実施に向けた資源投下という事実状態を保護することにあるのだから、実施が将来継続される前提がないときに保護する必要性は高くない。そうすると、「発明の実施である事業をしている」とは、営利又は非営利の目的で実施を継続していくことを前提として、業として特許発明を実施している状態を指すといえるだろう<sup>41)</sup>。

### (3) 事業の準備

#### ア 問題の状況

「事業の準備」とは、上記の意味での「発明の実施である事業」の準備をしている状態をいうものと解されるが、どのような状態に至ればその「準備」があるといえるのかが次に問題となる。

ウォーキングビーム最判は、「事業の準備」とは、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述べ、①即時実施の意図と②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の2つの要件を求めている。これは、「意図」という先使用者の主観的事情を基本に据えつつ、外部に認知可能な状態となっている限度でそ

れを考慮するという枠組みを前提にしている。

「事業の準備」を求める趣旨は、先行した資源投下が無駄となるのを防ぐことにある。先使用権がなければ無駄となってしまう資源投下とは発明実施に向けたそれ特有の資源投下であり、したがって、「事業の準備」の認定には特有の資源投下が開始されていたことが必要だと考えられる<sup>42)</sup>。以下では、これを最高裁の枠組みに引き直すかどうか検討していく。

#### イ 即時実施の意図

##### (i) 発明の実施である事業を実施する意図

いまだ、事業を進めるか否かの検討段階にある場合には、それまでした資源投下は無駄になることも織り込み済みといえ、あえて先使用権により保護する必要性は高くない。「即時実施の意図」により、先使用者が「発明の実施である事業」を進める意図を有していることを求め、この点を担保していると思われる。

裁判例でも、受注に向けた具体的な商談がされた等の事実が認められないことから、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として先使用権が否定された例や、(東京地判平成 19 年 10 月 31 日・平成 16 年(ワ)22343 号〔スピーカ用振動版の製造方法〕)、本件図面に記載された発明が完成していた一方で、具体的に製造販売を準備していたという証拠がないことなどに照らし「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」として先使用権を否定した例(東京地判平成 14 年 6 月 24 日判時 1798 号 147 頁〔6 本ロールカレンダー〕)がある。一方、東京高判平成 13 年 3 月 22 日・平成 12 年(ネ)2720 号〔芳香族カーボネート類の連続的製造法〕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、との意味であると解すべき理由は、全くない」と述べている。

裁判例を整合的に理解すると、単なる可能性として検討している程度では足りないが、将来撤回される可能性が留保されていたとしても、事業を前進させる基本的方向に揺るぎがない程度に達していれば十分ということであろう<sup>43)</sup>。事業の進行が後になって中止せざるを得ない事態となることがあるからといって、発明の実施に特有の資源投下が始まっているとの評価ができないわけではなく、それは下記の「事業内容の確定」の程度による。

### (ii) 事業の内容の確定が必要か

問題は、それに加えて、実施する事業の内容が確定していることが求められるかである。裁判例の中には、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分である旨を述べるものがある<sup>44)</sup>。これらの判決では、事業における発明の実施形式の仕様が一義的に確定されていなかったことをもって、先使用権の成立が否定されている。先使用権の成立には、実施形式の仕様が特定されている必要があるのであろうか。

発明の実施に向けた特有の資源投下が始まっているといえるには、最低限、先使用に係る発明の実施が予定されている必要はあると考えられる。製造すべき製品に先使用発明に係る技術が採用されるか不明な状態では、発明特有の資源投下は未だ開始されていないといえるからである。そうすると、先使用発明の採用が予定されていると認められる程度には、先使用に係る実施形式の仕様が確定していることが求められるといえる。しかし、

それを超えて、先使用発明の採否自体とは関係のない細かな仕様が確定している必要があるとする根拠はない。

### (iii) 事業の内容の確定に係る裁判例の分析

事業の内容の確定を要求した裁判例はいずれも誤りということになるだろうか。以下に分析するとおり、少なくとも先使用権を否定した結論自体は擁護する余地がある。

#### ① 東京地判平成 20 年 12 月 24 日・平成 17 年(ワ) 第 21408 号[電圧形インバータの制御装置]

この事件では、「特許法 79 条にいう「事業の準備」があったというためには、製品化に当たって発生する多くの問題点を解決し、各種の仕様を選択し、当該事業の内容が確定した状態に至ったことが必要であると解される。」として、事業内容の確定がないことを理由に先使用権が否定された。しかし、この控訴審の知財高判平成 22 年 2 月 24 日・平成 21 年(ネ)第 10012 号では、原判決のような一般論は取らず、原判決が事業の準備の問題として検討した事項を、発明の完成と事業の準備に分け検討し、両者ともその時期が出願日以降であるから先使用権は成立しないと判断した。原判決のいう事業内容の確定の問題には、発明の完成の問題が含まれており、そもそも発明未完成で先使用権を否定することも可能だったということである。

なお、控訴審判決は、事業の準備があったときを「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）」(筆者注：VS-676 は先使用に係る製品)としていることからすると、なお事業の内容の確定を問題にしていると思える。しかし、本件発明の課題はオンディレイにより生じる電圧降下を解消

することであり、その解決手段として電圧降下を補償して出力電圧を制御する方法を提供することにある。実施形式において具体的にどのような制御手段が採用されるかが特定されるには「オンデイレイ補正の補償量」が決まっている必要があり、そうして初めて先使用発明の採用が確定したのだとも思われる。

② 東京地判平成 17 年 2 月 10 日判時 1906 号 144 頁〔プラニュート顆粒〕

この事件では「製剤の内容が未だ一義的に確定していたとはいえない」ことをもって事業の準備が否定された。この事件において未確定とされたのは、医薬品の製造方法の発明において、対象たる医薬品の添加物の成分である。添加物の内容は先使用発明とは無関係であるから、当該製剤は先使用の発明の採用が確定していたという観点からは、即時実施の意図を否定する必要はなかったといえる<sup>45)</sup>。

ただし、この事件は医薬品の事件であり、医薬品は承認を経ないと薬事法（当時）により製造販売が禁止されるという特殊性がある。薬事法の承認にはその前提として臨床試験が要求されるが、本件は、臨床試験のかなり前の治験薬の試製も完成していないという早期の段階であった。医薬品の特殊性に鑑みれば、臨床試験に向けた具体的な活動が開始して初めて、実施の事業に向けた資源投下が開始されたものとの立場もありうる<sup>46)</sup>。このような立場に立つなら、事業を単なる可能性として検討している程度にすぎないので確定的な意図が認められないか、あるいは、即時実施の意図の客観的な表明が未だなされていないとして、先使用権を否定することもできた。

③ 東京地判平成 21 年 8 月 27 日・平成 19(ワ)349 4 号〔経口投与用吸着剤〕

この事件で問題となった発明は、球状活性炭からなる経口投与剤である。先使用者は、優先日までに異なる 3 つのサンプルを用意していたが、これらを「実質的に同一であると認めることができない以上、これらのサンプルが製造された段階では、被告製品の内容が一義的に確定しておらず、事業の内容が確定したとはいえない。」として先使用権の成立が否定された。この事件では、発明の特徴は球状活性炭の比表面積等にあったところ、各サンプルの各パラメータが何らかの課題を解決する具体的手段として採用されていたことがうかがえず、そもそも技術的思想として先使用発明が完成していたかに疑問が残る事案であった。しかも、各サンプルのうちどれを用いて臨床試験、製品化にするかはいまだ検討段階にあったというのであるから、事業として進める意図がいまだ確定的ではなかったともいえる。そうすると、事業の内容の未確定をいわなくても、先使用権を否定する事案であったといえる。

ウ 客観的な表明

(i) 考え方

先使用権は、先使用者が発明の実施に向けて資源を投下したという事実状態を尊重するものであるから、現実に資源投下がある程度開始されていることが保護の前提である。「客観的な表明」要件はそれを担保する役割があると考えられる。その程度について、最高裁は「即時実施の意図の」客観的な表明といているので、重点はあくまで「意図」の方にあり、客観的表明は副次的にそれを裏付けるものと位置づけられるように思われる。もともと発明の完成の方が先使用権の趣旨からすると重要であり、事業の準備として高度なものを要

求する必要性は高くない。したがって、発明の実施である事業の即時実施の意図が認められれば、発明特有の資源投下が始まった比較的早期の段階において先使用権を認めても差し支えないと考える。

また、発明の実施の事業に向けた資源投下というのは、先使用権者が事実状態を築き上げていたかどうかの問題なのであるから、その種類は問われないものと解される。すなわち、金銭的な投資に限られず、実施に向けた社内的な手続の状況、外部との必要な契約の状況等を総合考慮し、実施の事業に向けて自己の負担により事実状態を築き上げたかにより判断することになると考えられる。

## (ii) 裁判例

裁判例でも、この要件を通じて主に、発明の実施の事業に向けた資源投下が具体的に開始されていることを要求しているといえる<sup>47)</sup>。

東京高判平成 13 年 3 月 22 日平成 12 年(ネ)第 2720 号〔芳香族カーボネート類の連続的製造法〕では、投資した金額の大きさともに、発明実施のための設備について基本的設計が一応完成し、ある程度進捗がみられること、技術導入のための契約が締結されていたことを考慮して事業の準備が認められている<sup>48)</sup>。この件では、すでに投資した金額が 300 万ドルと 1 億 1000 万円と比較的巨額であることから、設備設計が今後の変更も多々あり得る比較的初期の段階にあったにもかかわらず、準備が認定されたと考えられる<sup>49)</sup>。

大阪地判平成 17 年 7 月 28 日・平成 16 年(ワ) 9318 号〔モンキーレンチ〕では、図面を完成させ鍛造金型の製作に着手していたことから、「製品の最終的な形状が決定」し発明が完成していたことを認定したのち、出願日前の事実としては、同じ事実のみを根拠に、事業の準備も認定している。

出願日後の事実として、金型の完成・施策、材料発注・量産・販売が出願後比較的短期間のうちに実際に開始されたことも、準備の認定に援用されているのであるが、発明完成の事実が重視され、準備の程度は比較的緩やかな基準で判断されているように思われる。

一方で、事業の準備が否定された裁判例には、そもそも発明が完成していないか発明との関係での実施形式の特定が不十分な段階にあったと評価できる事例<sup>50)</sup>や、医薬品において臨床試験開始の手続が始まる段階にすら至っていなかった事例<sup>51)</sup>が見られる。さらに、東京地判平成 19 年 10 月 31 日・平成 16(ワ)22343 号〔スピーカ用振動版の製造方法〕では、先使用発明の実施品が展示会に出品されていたが、受注に向けた具体的な商談等が全く認められなかった事案において、事業の準備を否定している。これらは、発明は完成していたが実施の事業に向けた具体的な活動が全くなかった事案といえよう。

以上によれば、裁判例では、発明が完成して実施すべき実施形式が発明の採用が確定している程度には特定されている場合には、実施の事業に向けた具体的な活動が少しでも開始されてさえいれば、(医薬品については別論ありうるが)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ものとして、事業の準備の存在が認定されているといえる。

## (iii) 大量生産品と受注生産品で差異はあるか

なお、裁判例で事業の準備が認められたものの中には、試作品が完成し、完全に実施形式が確定した状態の製品が一応存在しているものも多い<sup>52)</sup>。ウォーキングビーム最判では、試作品もなく実施に向けた投資の開始も認定されていない事案において、実施の準備を認めた。この点につき、背景

に事業が受注生産に係るものであり、大量生産ではなかったという特殊事情が、このような違いの背景にある旨の指摘がある<sup>53)</sup>。大量生産品の場合、受注生産品より多くの資源投下を開始していないと、客観的な表明は認定できないのだろうか。

これは、受注生産品と大量生産品の開発プロセスの違いが表面的な違いをもたらしているのであって、判断基準そのものの違いではないと考えられる。すでに述べたように、先使用権の成立には、発明が完成され発明の採用が確定する程度には仕様が特定されていることが必要であるが、大量生産品は、この時点が受注生産品より遅いことが多い。換言すると、大量生産品の場合、発明が完成し発明の採用が確定される前に資源投下を開始される傾向がみられ、したがって、発明が完成し先使用発明に係る仕様が特定される頃には、すでにかかなりの資源投下が進んでいる場合が少なくない。また、裁判例で試作品の完成があった「大量生産品」は単に大量生産であるにとどまらず、試作品を試行錯誤することによって初めて発明が完成するタイプのものが多い<sup>54)</sup>。このようなタイプの発明に係る製品の場合、発明が完成するのは試作品の完成と同時である場合もある。このような開発経過の違いがあるので、求められる資源の投下の程度が異なる（大量生産品の場合には試作品の完成が求められる）ように見えるのである。

実施の事業に向けた具体的な資源投下の程度は、最低限クリアすべき水準としては、ウォーキングビーム最判のように具体的な商談が開始され見積仕様書等を提出して下請けに部品についての見積もりを依頼していたといった程度のもので十分なのであり、多額の投資が現実になされたことや即日実施が可能なほどに準備が最終段階に至っていることは要求されないと考えられる。

### 3.6 成立要件のまとめ

まとめると、先使用権が成立するには、①独立の発明が完成されていること、②その発明につき、先使用権を主張する者が即時実施の意図を有していること、③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要する。先使用に係る発明は特許発明と同じ技術思想のものである必要はない。

即時実施の意図は、発明の実施形式が先使用発明の採用が予定されていると評価できる程度には確定しており、かつ、その実施を事業として前進させる意図を有しているときに認められる。そして、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場合というのは、発明の実施の事業に向けた資源投下を具体的に開始したことをいい、その程度としては高いものは要求されない。

## 4. おわりに

本稿では、先使用権制度は、特許権は特許発明に依拠しない独自創作にも行使できるという原則に例外を設け、特許出願をしなかった独立の発明者が受ける不利益を解消するための制度と位置づけて、先使用権制度の趣旨を説明することを試みた。この趣旨を前提に先使用権の成立要件について議論し、発明の同一性、発明の完成、事業の準備の各要件を中心に、趣旨から導くことのできる結論についても詳細な議論を加えた。

本稿では成立した先使用権の範囲については議論しなかった。本稿の考える趣旨からは、先使用権者が完成させた発明の範囲に及ぶと考えられ、ウォーキングビーム最判の示した「実施形式に具現されている技術的思想」の範囲に及ぶという規範もこのような趣旨をいうものと解釈されることになる。

その他先使用権に関して論じ残したことは多いが、本稿の示した洞察が、先使用権をめぐる更な

る議論に新たな示唆を与えることを願って結びとしたい。

注)

- 1) この2区分が最も一般的だが、森岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学 20 卷 1・2 号 (1987) 203 頁では、経済説に先願主義と先発明主義の調和という趣旨も盛り込む調和・経済説、公平説を基本としつつ経済説も加える公平・経済説があると整理する。また、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察 (1) ——制度趣旨に鑑みた要件論の展開——」知的財産法政策学研究 53 号 (2019) 138 頁においては、経済説、占有説、公平説と3つに分類する。
- 2) 東京地判昭和 30 年 2 月 25 日下民 6 卷 2 号 342 頁及び大判昭和 13 年 2 月 4 日民集 17 卷 37 頁は、ほぼ同一の文言で上記の趣旨を述べている。
- 3) 中山信弘『特許法 [第 3 版]』(2016) 536 頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 [第 2 版] 中巻』(2017) 1475 頁 [森崎博之＝岡田誠]。
- 4) この点に関して、牧野利秋「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」内田修先生傘壽『判例特許侵害法 II』(1996) 755 頁は、公平説において先使用権者を保護することがなぜ公平かについての論拠は論者によって様ではないと指摘している。愛知靖之「援用可能な先使用権の範囲」判例時報 1937 号 (2006) 207 頁も同旨の指摘。
- 5) 麻生典「先使用権制度における経済説と公平説：経済説と公平説の区別の妥当性」法学政治学論究 81 号 (2009) 182 頁の経済説の位置づけも同様の整理と理解できる。麻生・前掲注 5) 参照。
- 6) 松本重敏「先願主義と先使用権」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題』(有斐閣, 1971) 476 頁。このほか、中山・前掲注 3) 535 頁、村井麻衣子「判批」知的財産法政策学研究 13 号 (2006) 225 頁も「先願主義」に言及する。また、特許庁編「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——(第 2 版)」(平成 28 年 5 月) 10 頁は、先使用権制度を「先願主義の原則に対する例外 (特許権の効力の制限)」と位置付ける。経済説に係る前掲・東京地判昭和 30 年 2 月 25 日も先願主義との関係で趣旨を説明する。
- 8) ただし、牧野・前掲注 4) 756 頁のように、先願主義の内容を「特許を最先の出願人のみにあたえ、その特許権に他の同一発明の実施を全面的に禁止する権能を保証した」ものと理解すれば、原則は修正されているといえる。また、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 卷・工業所有権訴訟法』(1985) 302 頁以下は、先発明主義下のアメリカでも先使用権の制度があり、先使用権は先願主義に特有の制度でない旨を指摘する。
- 9) 森林稔「先使用制度の存在理由」石黒淳平先生馬瀬文雄先生還暦記念『工業所有権法の諸問題』(1972) 177 頁は、先願主義とは特許権の帰属者を定める主義にとどまり、先使用権制度を先願主義に対する例外と理解するのは誤りであると指摘する。

- 10) 麻生典「先使用権制度の趣旨」慶応法学 29 号 (2014) 265 頁は、先使用権制度の趣旨は、産業的な「占有状態」すなわち発明の実施等を産業的に行っている状態を保護するためのものであるとする。また、森林・前掲注 9) 183 頁、森岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学 20 卷 1・2 号 (1987) 206 頁も発明の占有を先使用権の根拠としてあげる。
- 11) 牧野・前掲注 4) 757 頁 (ただし、前掲注 8) の牧野の指摘も参照)。
- 12) その他、先使用者は産業の発達という公益に資する価値を生み出しているため保護すべきという見解 (鈴木英明「先使用権制度における公平説再考」日本知財学会誌 8 卷 3 号 87 頁 (2012)) もある。
- 13) 中山・前掲注 3) 535 頁、村井・前掲注 7) 224 頁。中山は、企業におけるオープン&クローズ戦略の観点から、この点が是正される重要性を指摘している。
- 14) 吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテント 56 卷 6 号 (2003) 61 頁は、先使用権制度は独立発明者へ発明の実施のインセンティブを与えることにありと指摘する。一方、村井・前掲注 7) 225 頁は、先使用権は発明の実用化を保護するものではあるが、積極的に発明の実施を促進するものとははいえないと指摘している。
- 15) 田村・前掲注 1) 141 頁。
- 16) 田村・前掲注 1) 143-144 頁。
- 17) 吉田広志「判批」新・判例解説 watch13 号 (2013) 208 頁。
- 18) この点は吉田・前掲注 17) がすでに指摘しており、本稿のオリジナルではない。本稿の独自性は、特許法で依拠性要件が不要とされた趣旨を検討し、先使用権を設けたときにその趣旨が没却されないかを検討した点にある。
- 19) 最判昭和 53 年 9 月 7 日民集 32 卷 6 号 1145 頁 [ワンレニーナイトイントーキョー]。
- 20) なお、商標権侵害の成立に混同は正面からは求められないが、商標の類否の判断に出所の混同のおそれの有無が基準として用いられているので (最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁)、実質的にフリーライドの場合に侵害が限定されているといえる。また、不競法 2 条 1 項 2 号は、いわゆる希釈化・汚染化を問題にしているとされ、他人の築き上げたブランドイメージを冒用する点において「フリーライド」があるといえよう。
- 21) スティーブン・シャベル (田中亘・飯田高訳)『法と経済学』(2010) 161 頁参照。
- 22) Christopher A. Cotropia & Mark A. Lemley, *Copying in Patent Law*, 87 N.C. L. Rev. 1421 (2009). この論文では、アメリカの裁判例を実証的に分析し、大多数の事件では「模倣 copy」ではないものに対して権利行使が認められていることを指摘する。そして、特許法の様々な法理が侵害は模倣であることを半ば前提にして議論されていることに警鐘を鳴らしている。

- 23) 先使用権の成立基準時は、出願時であり出願公開時ではない。本文の説明によれば出願公開時を基準時とすべきともいえよう。しかし、出願した時点で発明が公衆に利用可能となったとみなすことは背理とまではいえない。
- 24) 重複投資の抑制という観点からは、先使用権の成立基準は、特許発明の発明時とした方がより説得的かもしれないが、依拠の擬制という観点からは出願公開時にすべきであり、それらの中間点として出願時が採用されていると説明することもできよう。また、発明した時の立証は困難であることも指摘できる。
- 25) 吉田・前掲注 14) 73 頁の注 (4) は、実務感覚からすれば、気づく限りは防衛出願をするのではないかと指摘している。先使用権があるから、出願を控えるという行動は起こらないのではないかとする。
- 26) 従来 of 学説においても、基本的には公平説に立つとしながらも経済説的配慮をしてもかまわないとするものが見られたと指摘されている(中山＝小泉編・前掲注 3) 1475 頁〔森崎＝岡田〕)。その代表例として、中山・前掲注 3) 536 頁)。
- 27) この点につき、田村・前掲注 1) 145 頁は、特許権侵害に対する抗弁を付与する以上、発明の公開という特許法の趣旨に沿った行動である特許権者の出願行為よりも先に、発明の実用化というもう 1 つの特許法の趣旨に沿う行動をとって行動を要求したのだと説明する。この説明は、「特許法の趣旨に沿った行動」を両方法の天秤に載せるという説明方法であるのに対し、本稿における説明は、資源投下の有無によって、両者の利害バランスが変わるのではないかとという観察に基づくものである。
- 28) たとえば、高林龍『標準特許法〔第 6 版〕』(2017) 209 頁参照。
- 29) 旧法においては「善意ニ」という語が用いられ、特許に係る発明を知っていたかどうかの問題と考えられていたが、現行法では特許出願の時点における知不知はあえて問題とせず、実施している発明の知得の経路を問題としたと理解されている(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説〔第 20 版〕』(発明推進協会, 2017) 282 頁)。
- 30) 中山信弘『特許法〔第 3 版〕』(有斐閣, 2016) 537 頁) は、①冒認された場合の発明者、②特許を受ける権利を譲渡した後の発明者、③公知技術の実施者にも先使用権が認められる余地があるとする。③については二重発明である場合も多いと思われる場合には先使用権を認めてもよいであろうが、そうでないときには新規性喪失による無効の抗弁を認めれば足りるのであろう。②については、契約で処理すれば足りると考える。また、①については、冒認による無効の主張や特許権の移転請求(74 条)を行えば十分であろう(ただし、中山＝小泉・前掲注 3) 1477 頁〔森崎＝岡田〕は、平成 23 年改正法の施行日以前の出願は移転請求ができないことや、先使用権の方が立証が容易な場合もあることを理由に、必要性を肯定する)。
- 31) 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察(2)——制度趣旨に鑑みた要件論の展開——」知的財産法政策学 研究 54 号(2019) 掲載予定参照。
- 32) 評釈として、岩瀬吉和「判批」民事判例 17 号 134 頁(2018)、重富貴光「判批」知財管理 69 卷 3 号 378 頁(2019) また、田村・前掲注 31) がこの論点について詳細に論じている。
- 33) 岩瀬・前掲注 32) 136 頁は、実施品が特許発明の構成要件を充足することを認識していたか、実施者が実施品について意識的に特許発明の構成要件を充足するようにしていたことが求められるとする。重富・前掲注 32) 385 頁は、先使用権主張者が製造した製品に関し特許発明が開示する事項への着目・測定・管理が求められるとする。
- 34) 吉田・前掲注 14) 71 頁及び田村・前掲注 31) は、「クレーム外の先使用からの食い込み」を認め、先使用物件が特許発明の技術的範囲に属しない場合でも先使用権の成立が認められる旨論じる。
- 35) これが通説とされているようである(森林稔「特許法における先使用権の成立要件」企業法研究第 175 輯(1969) 15 頁、中山＝小泉・前掲注 3) 1501 頁、特許庁編・前掲注 7) 29 頁)。
- 36) 田村・前掲注 31) は、数値限定発明を例に、先使用発明者自身の発明に基づく製品が、たまたま着目していなかった要素の数値限定に抵触して特許権侵害となることは、妥当でないと指摘する。
- 37) 増井和夫・田村善之『特許判例ガイド〔第 4 版〕』(有斐閣, 2012) 228 頁以下〔田村〕は、近時、事業の内容が確定していることを要すると解すべきという裁判例が散見される旨を指摘する。
- 38) このほか、東京地判平成 12 年 4 月 27 日判時 1723 号 117 頁〔芳香族カーボネート類の連続的製造法〕(方法の発明において当該方法を実施するプラントの基本設計が一応完成していたが多少の変更があり得るとされていた)(東京高判平成 13 年 3 月 22 日平成 12 年(ネ)第 2720 号で基本的には是認)、東京地判平成 20 年 3 月 13 日・平成 18 年(ワ)第 6663 号〔粗面仕上金属箔〕(試作品の検討を踏まえた販売先の依頼により細部の使用等が変更される可能性が残されていた)においても最終的な製品の仕様は完全には確定していなかったが、先使用権の成立が認められている。
- 39) 中山＝小泉編・前掲注 3) 1484 頁〔森崎＝岡田〕。
- 40) 前掲注 38) 東京地判平成 20 年 3 月 13 日〔粗面仕上金属箔〕。
- 41) 森林・前掲注 35) 18 頁は、「事業」は必ずしも営利の目的を必要としないが継続的意思を持ってなされることを要するとし、この意思があれば現実の実施が一回しかなされていなかった場合でもさしつかえないとする。確かに現実に継続してなされることまでを要求すると、反復して実施されないことも多い大型の設備の建設が発明の実施にあたる場合は、「事業」の要件を満たさなくなってしまう。受注があれば繰り返し行う用意があり、あるいは、同種の製品の製造等は継続して行う体制にあれば、継続的に行うものと認めてよいであろう。
- 42) 田村・前掲注 1) 150-151 頁も同旨を指摘。
- 43) ウォーキングビーム最判においても結局受注はかなわず、製品の製造は行われていなかった。
- 44) 東京地判平成 17 年 2 月 10 日判時 1906 号 144 頁〔プラニュート顆粒〕、東京地判平成 21 年 8 月 27 日平成 19(ワ)3494 号〔経口投与用吸着剤〕。また、東京地判平成 20 年 12 月 24 日・平成 17 年(ワ)第 21408 号〔電圧形インバータの制御装置〕やその控訴審である知財高裁平

- 成 22 年 2 月 24 日・平成 21 年(ネ)第 10012 号, 知財高判平成 30 年 4 月 4 日・平成 29 年(ネ)10090 号の原判決である東京地判平成 29 年 9 月 29 日・平成 27 年(ワ)第 30872 号〔医薬〕も, 「事業の内容が確定していること」を要求しているものと解される。
- 45) 板井典子「先使用権の要件である『事業の準備』の認定——東京地判平成 17 年 2 月 10 日判例時報 1906 号 144 頁〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件〕——」*パテント* 62 巻 2 号 (2009) 62 頁は, 医薬品の内容が「一義的に確定している」場合でなければ, 一切先使用権が認められないという結論には疑問が残ると指摘している。
- 46) 医薬品関連発明で先使用権の成立を認めた東京地判平成 18 年 3 月 22 日判タ 1249 号 220 頁〔生理活性タンパク質の製造法〕では, 優先日までに臨床試験開始の治験計画届書をすでに提出するなどしていた。
- 47) 中山=小泉編・前掲注 3) 1488 頁〔森崎=岡田〕は, 裁判例の一般的な傾向として, 試作品の完成か当該発明に特有の資源投下が認められ, それが外部から客観的に明らかになっている場合に, 事業の準備が認定できると指摘している。
- 48) 裁判所は「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……先使用権を認めた」とする。
- 49) 本件では, 事業の内容は相対的には未確定であるが, 一方で, 実施の事業に向けた資源投下は相当程度なされていた。事業の内容の確定の程度と資源の投下の程度は, 総合考慮により判断されるものとみることもできよう。
- 50) 東京地判平成 21 年 8 月 27 日平成 19(ワ)3494 号〔経口投与用吸着剤〕, 知財高判平成 22 年 2 月 24 日・平成 21 年(ネ)第 10012 号〔電圧形インバータの制御装置〕。また, 東京地判平成 29 年 9 月 29 日・平成 27 年(ワ)第 30872 号〔医薬〕は原審においては事業の準備が否定されたが, 控訴審(知財高判平成 30 年 4 月 4 日・平成 29 年(ネ)10090 号)では, 先使用物件(サンプル薬)に具現された技術的思想が同内容ではないとして先使用権を否定され, これは, 本文で述べた通り, 発明が完成していないとの処理も可能であった。
- 51) 東京地判平成 17 年 2 月 10 日判時 1906 号 144 頁〔ブランチュート顆粒〕。
- 52) 大阪地判平成 17 年 7 月 28 日・平成 16 年(ワ)9318 号〔モンキーレンチ〕, 東京地判平成 20 年 3 月 13 日・平成 18 年(ワ)6663 号〔粗面仕上金属箔〕, 知財高判平成 22 年 7 月 20 日・平成 19 年(ネ)10032 号〔溶融金属供給用容器〕など。
- 53) たとえば, 愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也『知的財産法』(2018) 138 頁〔前田健〕において, 筆者らもその旨を指摘したことがあるが, その趣旨は本文に説明の通りである。
- 54) 注 52) に掲げた〔モンキーレンチ〕, 〔粗面仕上金属箔〕, 〔溶融金属供給用容器〕のいずれも, 試作品を何度も作り直す中で徐々に発明が完成し, 仕様も確定していく開発経過をたどった例と思われる。