

特許法の先使用权に関する一考察(3・完) — 制度趣旨に鑑みた要件論の展開 —

田 村 善 之

V 実施形式の変更の可否

1 序

特許出願の際に用いていた実施形式を変更した場合でもなお先使用权を援用して特許権侵害の責めを免れることができるか、ということが問題となる。要件論としては、79条の文言上は、「発明の範囲内」、「事業の目的の範囲内」のいずれも問題となりうる。

2 裁判例

1) ウォーキングビーム炉最判前

かつての下級審の裁判例は、説示として、実施形式を変更する場合には先使用权の成立は否定されるとするものと、肯定される場合があるとするものに分かれていた。

たとえば、東京地判昭和49. 4. 8無体集 6 卷 1 号83頁 [合成繊維の熱処理装置] が否定説をとったが、その控訴審である東京高判昭和50. 5. 27無体集 7 卷 1 号128頁 [同] は、実施をしていた考案の範囲内で先使用权が成立する旨を説き、一般論として肯定説に与している(ただし、後者も結論としては考案を変更するものとして先使用权の成立を否定した)。このうち、原判決の立場は「実施形式限定説」、控訴審の立場は「発明思想説」と呼

ばれている^{61 62}。

2) ウォーキングビーム炉最判

そのようななかで、最判昭和61. 10. 3民集40巻6号1068頁[ウォーキングビーム炉]は、以下のような一般論を説いた。

「特許法79条所定のいわゆる先使用権者は、『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』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

⁶¹ 松尾和子[判批]『判例特許侵害法』（馬瀬文夫古稀・1986年・発明協会）665～667頁の命名に従う。

⁶² なお、「其ノ登録実用新案ニ付事業ノ目的タル実用新案範囲内ニ於テ実施権ヲ有ス」と定めていた旧実用新案法7条の先使用権の範囲に関しては、現行実用新案法施行後に下されているが旧実用新案法の先使用権について判示した判決で、考案の構成要件の一部につき作用効果を同じくする置換可能な物または方法であって出願時に先使用者が認識していたものに及ぶ旨を説き、結論としても先使用権を肯定した、大阪地判昭和42. 7. 10下民集18巻7=8号784頁[飛散防止装置の構造]が現れている（この事件の被疑侵害者は昭和34年制定の現行実用新案法の施行前からの先使用を主張していたところ、実用新案施行法6条により、旧実用新案法7条の先使用権で現行法施行の際にすでに存在していたものは、現行実用新案法26条において準用する現行特許法79条の先使用権になったものとみなすと規定されているから、この事件は旧実用新案法7条の解釈をなしていることになる）。この判決が厳格な意味での「実施形式限定説」を採用していないことは明らかであるが、さりながら「発明思想説」をとったわけでもない。むしろ後述する「置換可能性説」の先鞭をつけたものと位置づけるべきであろう。

このほか、大判昭和13. 4. 5民集17巻642頁[耙耨]（先使用権を認めた原判決を破棄差戻し）については、実施形式限定説をとったとすると理解されることがあるが（吉藤・前掲注46・581頁、水野／前掲注20・414頁）、判旨の説示は、むしろ先使用に係る考案が実用新案の一部を占めるに止まる場合には、その一部を超えて実施形式をすることはできない旨を説くに止まり（林千衛[判批]法学協会雑誌56巻9号1876～1877頁（1939年）、平田／前掲注4・208～209頁）、「実施形式限定説」か「発明思想説」かという論点に関してはその立場を明らかにしていない。

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、先使用权の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に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、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。ただし、先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权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）に先使用权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、先使用权者にとって酷であつて、相当ではなく、先使用权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权を認めることが、同条の文理にもそうからである。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、先使用权の効力は当該特許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は、先使用权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。（下線は筆者による）

この判旨の抽象論は、発明の範囲によって実施形式の変更の可否を決しようとしている点で、前記二分論の下では「実施形式限定説」ではなく「発明思想説」に分類しうる⁶³。

そのうえで、判旨は、実施形式を変更しうる発明の範囲の特定に際して、前半の下線部分では、先使用に係る発明と、被疑侵害形式における発明との間の同一性を問題にしているように読める説示を展開しているのであるが、後半の下線部分では、むしろ、先使用に係る発明と特許発明との関係を問うており、先使用に係る発明が特許発明の一部にしか及んでいない場合には、先使用权は当該一部に成立するに止まるが、全部に及んでいる場合には、先使用权は特許発明の全範囲に及ぶ旨を説いている。

この二通りの比較の作業は、一般論の本件に対する具体的な適用の仕方にも現れている。

すなわち、最高裁判決は、前提となる原審の事実認定の問題として、本

⁶³ 水野／前掲注20・416頁。

件特許発明に係る技術的思想を次のように要約している。

「本件特許発明は、要するに、(一) 炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベアにおいて、一度に複数のスラブ等の大形の鋼片を、表面に傷をつけることなく、その全表面積を炉内に露呈させて全体にわたって均一に加熱することができ、しかもその鋼片に歪みがあつても搬送が可能であり、併せて垂直方向及び水平方向に別々にも同時に往復運動が可能であるような、単純堅牢な構造のものを提供することを課題(目的)とし、(二) その課題解決のために、ウォーキングビーム機構を採用し、固定ビームと移動ビーム(二組のコンベアレール)には複数個の工作物支持パッドを備え、移動ビーム(より正確には、移動ビームを移動させるためのキヤリツジと更にその下側に沿つて延在する平行桁)を上下に往復運動させるための少なくとも四個の回転偏心輪(偏心カム)と、この上下運動とは独立して水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを設け、右各回転偏心輪には右平行桁の下側を支持するための回転自在な外周環を設けるという構成を採つたものであり、これによつて前記所期の目的を達成するという作用効果を奏するものである、ということができる。」

また、もう一つの前提問題として、先使用物件(「A製品」と、現に侵害の成否が問題となっている被疑侵害物件(「イ号製品」と)を対比した事実認定に関しては、以下のようにまとめている。

「イ号製品は、その基本的構造においてA製品と同一であつて、A製品ともども本件特許発明の技術的範囲に属するものであるが、ただ、ウォーキングビームを駆動する偏心輪と偏心軸の取付構造、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及び偏心軸駆動方法の四点において、同第一目録二の1ないし4記載の具体的構造を有するものであり、この点に関して同第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有するA製品と異なるものである。」

そして、このように先使用物件と被疑侵害物件とが基本構造において同一であり、ともに特許発明の技術的範囲に属するにもかかわらず、具体的

な構造において4点の相違が認められるという事実認定を前提にしながらも、実施形式の変更に関する前記一般論の本件への適用の場面では、結局、以下にみるように、先使用物件に係る発明と特許発明とを対比して、両者が一致することを理由として、先使用权の効力は特許発明の全範囲に及ぶものであると判断したうえで、それがゆえに論理必然的にイ号物件もその効力範囲に含まれるという論法を示している。

「A製品は前記四つの点において第一審判決添付第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有するものではあるが、原審の適法に確定した本件特許発明の特許出願当時（優先権主張日当時）の技術水準、その他前示のような本件事実関係のもとにおいては、A製品に具現されている発明は、右のような細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じより抽象的な技術的思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許発明の範囲と一致するというべきであるから、被上告会社がA製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用权の効力は、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、正当というべきである。」

したがって、この最高裁判決の一般論は、先使用物件に係る発明と被疑侵害物件に係る発明との同一性に関する説示を先行させてはいるものの、論理的には、先使用に係る発明が特許発明の全範囲にわたる場合には実施形式をいかように変更しようとも先使用权が認められるという立場をとっている。そして、事案に対する具体的な適用においてもこの論理は貫徹されており、まずは先使用に係る発明と特許発明とを対比し、前者が後者と一致することをもって、先使用权の効力が特許発明の全範囲にわたり、それがゆえに論理的な帰結として被疑侵害物件に関しても先使用权の効力が及ぶという説示となっている⁶⁴。

⁶⁴ そもそも、本件の第一審判決（名古屋地判昭和59.2.27無体集16巻1号91頁〔ウォーキングビーム炉〕）、そしてそれを大幅に援用する原判決（名古屋高判昭和60.12.24無体集17巻3号664頁〔同〕）は、先使用物件に係る発明と特許発明とを対比

それでは、先使用に係る発明と被疑侵害物件に係る発明との同一性が問題となるのはどのような場合かという、判旨の一般論から論理的に抽出する限り、それは先使用に係る発明が特許発明の一部を占めるに止まり、それがゆえに先使用権の効力が特許発明の一部に止まる場合であり、その際には、先使用に係る発明が被疑侵害物件に係る発明をカバーしているのか否かということが問題とされることになる。

3) ウォーキングビーム炉最判後

このように、ウォーキングビーム炉最判は、先使用物件に係る発明と特許発明との関係により先使用権の広狭を違える論理を示していると分析できるのであるが、一般論として、先使用物件に係る発明と「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旨を説いていた。そのためか、その後の裁判例では、先使用物件に係る発明と特許発明ではなく、先使用物件に係る発明と被疑侵害物件との関係に焦点を当てるものも少なくない。

たとえば、先使用権の肯定例として、配線用引出棒につき、先使用に係る製品は蛍光目印部があるに止まっていたところ、侵害の成否が問題となっている製品には照明用電球が取り付けられた製品も含まれていたという事件で、両者は同一の技術思想の範囲内にあると論じて先使用権の成立を認める判決（権利者の登録に係る考案（照明ないし目印部を構成要件とする）との同一性も肯定しつつ、大阪地判平成7.5.30知裁集27巻2号386頁〔配線用引出棒〕、有意な相違があるとは認められないということを経由し、理由に少なくとも実施形式に具現された考案の同一性を失わない旨を説き、先使用権の成立を認める判決（東京高判平成14.3.27判時1799号148頁〔熱交換器用パイプ〕）がある（大阪地判平成17.7.28平成16(ワ)9318〔モンキ

する作業を先行させ、前者が後者と一致するがゆえに、「原告はA製品を発明したことによって本件特許発明の技術思想と全く同一の発明をしたことになり、本件特許発明に含まれるすべての実施形式の先使用権を取得したことになるといふべきである」（一審判決）、あるいは、「被控訴人は、A製品を発明し、かつ、その製造、販売の準備をしたことにより、本件特許権について、何らの制限のない先使用による通常実施権を有するものといわなければならない」（原判決）と説いていた。

ーレンチ]、東京地判平成19. 3. 23判タ1294号183頁 [溶融金属供給用容器]も参照)。

とはいうものの、これらの判決はすべて先使用权の肯定例でしかなく、特段、先使用权の成立範囲を狭く解した判決というわけではない。むしろ、裁判例では、先使用に係る発明と特許発明との関係を踏まえながら、変更の可否を判断していると理解しうるもののほうが多いように見受けられる。

たとえば、先使用权の肯定例では、現在被告が実施している物件と先使用に係る物件との相違点が、原告の考案の構成要件とは関わりがない装置を装着している点にある場合には、技術的思想としての同一性を失わない旨を説く判決(他の相違点につき微細な変更に至ることを理由に挙げつつ、大阪地判平成11. 10. 7判例工業所有権法〔2期版〕2037の61頁[掴み機])や、特許発明の構成要件では用いる工具を何ら限定していないことを理由に、工具を変更しても同一の技術思想の範囲内であり、その他の相違点も構成の付加にすぎないと帰結する判決(大阪地判平成7. 7. 11判例工業所有権法〔2期版〕2041頁[アンカーの製造方法])、特許発明が「表面粗度 R_{max} が0.7~2.0 μm である」ことを要件とし、その下限値(つまり、表面粗度 R_{max} が0.7の場合)に臨界的意義がある数値限定発明であったところ、被疑侵害者がワークロールを検索する砥石を先使用の被告製品に係る#120から被疑侵害製品に係る#150に変更したという事案で、そのような砥石の変更により表面粗度 R_{max} は減少し、本件特許発明の作用効果を減殺する方向の変更であり、構成要件を充足しない方向への変更であるから、かりにその製品の一部において構成要件を充足することが証明されたとしても、それにより先使用权を失うものではない旨を説く判決(東京地判平成20. 3. 13平成18(ワ)6663 [粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体])がある。

また、先使用权の否定例でも、先使用に係る発明と、被疑侵害物件との間では、特許発明の技術的思想に関わる相違があることを理由に、先使用权の成立を否定する判決がある(東京地判平成27. 3. 18平成25(ワ)32555 [生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置])。先使用に係る物件における発明と、侵害が肯定された被疑侵害物件における発明が異なることを理由に先使用权の成立を否定する判決(東京地判昭和

51. 12. 10昭和49(ネ)4980 [版画用彫刻板])、さらには、特許出願より先に被告が実施していた装置と、現に実施しているシステムとでは、入力の手動であるか自動であるか等、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化および登録ミスの発生防止という特許発明の奏する作用効果の観点で顕著な相違があることを理由に、同一性を否定した判決(大阪地判平成14. 4. 25平成11(ワ)5104 [実装基板検査位置生成装置および方法])も、この類型に含めることが許されよう⁶⁵。

3 学説

1) 実施例限定説

学説上、「実施形式限定説」と目される見解を支持するものはほとんどない⁶⁶。

⁶⁵ そのほか、先使用に係る物件と、被疑侵害物件との構成が異なることを理由に、先使用権の成立を否定した判決として、大阪地判昭和54. 11. 14昭和51(ワ)5062 [自動車後扉開閉装置の操作伝達機構]、大阪地判昭和54. 11. 14昭和53(ワ)3372 [同]がある。発明思想を顧慮することなく、先使用に係る実施形式と被疑侵害物件に係る実施形式の同一性を要求する判決と読むこともできるが、他方で、被疑侵害物件が特許発明の実施品であるとの認定を前提に、先使用に係る物件は特許発明の実施品ではないということを問題としているのかもしれない。後者だとすれば、前述した発明の同一性の要否に関する論点(本論文「(2)」知的財産法政策学研究54号129～142頁(2019年))において、先使用権が肯定されるためには特許発明と先使用に係る発明が同一である必要があるという見解を前提にした説示と位置づけられることになる。技術的思想の異同に触れることなく、先使用に係る物件が特許発明の技術的範囲に属さないことを理由に先使用を否定した判決(東京地判平成27. 1. 22平成24(ワ)15621 [強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金])にも、同様に両義的な評価が可能である。

⁶⁶ かつては「実施形式限定説」が有力であったと紹介されることがあるが(吉藤・前掲注46・581頁)、そこで引用されている前掲大判[耙耨]は、前述したように、「実施形式限定説」をとるものではなく、また、平田/前掲注4・208～209頁は、この判決を肯定的に評価しているために同書で「実施形式限定説」に分類されているが、以下にみるように、その説示はむしろ「発明思想説」になじむものである。

2) 発明思想説(特許発明比較介在型)

むしろ、大半の学説が、ウォーキングビーム炉最判以前から、明示的に「発明思想説」をとっていた⁶⁷。

「発明思想説」は、ウォーキングビーム炉最判より遙か前、旧法の時代から提唱されていた。そこでは、先使用発明が特許発明のすべてにわたる場合には、先使用権は特許発明の全範囲に及ぶが、特許発明の一部に止まる場合には先使用権はその一部に存するに止まる、というように、最判の論理が先取りされていた⁶⁸ (以下、このタイプの「発明思想説」を、次述する「発明思想説(実施形式比較専念型)」と区別して、「発明思想説(特許発明比較介在型)」と呼ぶ)。現行法になってからもこの比較方式を支持するものが多く⁶⁹、ウォーキングビーム炉最判がこの見解を採用したこともあって、現在では通説化しているといつてよい⁷⁰。

3) 発明思想説(実施形式比較専念型)

ただし、子細に検討する場合には、一口に「発明思想説」といっても、ウォーキングビーム炉最判と同様、先使用に係る発明と特許発明とを比較して実施形式の変更の広狭を決するプロセスを介在させるタイプのものばかりではない。少数ながら、そのような比較に拘泥することなく、先使

⁶⁷ 清瀬一郎『特許法原理』(改訂再版・1929年・巖松堂書店)145～146頁(旧法に関する叙述)、兼子一＝染野義信『工業所有権法』(改訂版・1968年・日本評論社)214頁、吉藤・前掲注46・581頁、耳野皓三[判批]鴻常夫＝紋谷暢男＝中山信弘編『特許判例百選』(新版・1985年・有斐閣)177頁。

⁶⁸ 清瀬・前掲注67・145～146頁、平田／前掲注4・208～209頁。とりわけ、後者の叙述は、ウォーキングビーム炉最判の判文の文章の運びすら先取りしている。

⁶⁹ 森林稔「特許法における先使用権の効力」企業法研究198輯29頁(1971年)。先使用発明が特許発明の一部の範囲を占めるに止まる場合、その一部の範囲に限って先使用権が成立するという点について同旨を説くものに、織田＝石川・前掲注45・293～294頁、特許庁編・前掲注45・283頁、三宅・前掲注46・316頁。

⁷⁰ 教科書類に限定したとしても、田村・前掲注13・285～286頁、上野／前掲注19・344～345頁、茶園成樹／茶園成樹編『特許法』(第2版・2017年・有斐閣)271～272頁、前田／前掲注11・139頁、中山信弘『特許法』(第4版・2019年・弘文堂)378～379頁などが、ウォーキングビーム炉最判と同様の論法をとっている。

用に係る発明と現在の実施形式に係る発明を対比する作業一本で決着をつけるタイプのものが存在するように見受けられるからである。強いていえば、「発明思想説（実施形式比較専念型）」とでも呼ぶことができようか⁷¹。

4) 置換可能性説

さらに、学説のなかには、明示的に、先使用に係る実施形式と被疑侵害形式の関係に焦点を当てたうえで、「実施形態を基にして、これに均等理論」を適用して定められるべきものである」とするもの⁷²、あるいは、先使用者が実施していた発明の範囲に包含されるものであって、先使用に係る「実施形式…との置換が自明であり、かつ、その目的、作用、効果からみて置換が可能な物または方法である他の実施形式（いわゆる設計変更ないし均等関係にあるものをいう）に及ぶと解しうる」と説くものもある^{73 74}。

これらの見解のなかには「均等」という文言を用いるものもあるが、それらはいずれも最判平成10.2.4民集52巻1号113頁〔ボールスプライン軸受〕の登場前に公刊されており、もとより同最判の説く均等5要件⁷⁵を念

⁷¹ 渋谷達紀『特許法』（2013年・発明協会）602～603頁は、そのように読める。もっとも、ウォーキングビーム炉最判に肯定的に言及しつつ、先使用発明と実施形式に係る発明を比較する作業にのみ言及する文献は他にもあるが、とりわけそれが教科書である場合には、紙幅の都合上、言及を控えたに止まる可能性があることに留意する必要がある。

⁷² 滝井朋子「先使用権の範囲」企業法研究238輯22頁（1975年）。

⁷³ 松尾／前掲注61・672～673頁。先駆的には、前掲大阪地判〔飛散防止装置の構造〕。

⁷⁴ その他、ウォーキングビーム炉最判後に公刊されているが、実施形式と均等の範囲の限度で変更を認める見解として、松本重敏〔判批〕民商法雑誌98巻1号109～110頁（1988年）、盛岡一夫「先使用権とノウ・ハウ」『工業所有権—中心課題の解明』（染野義信古稀・1989年・勁草書房）181～182頁、「出願時に、均等な構成が知られていた場合であって当該特定の構成をとったことに特別の技術的意味がないと客観的に認定される場合」にはその「均等の構成」まで及ぶとするものに、佐藤雅巳／清永利亮＝本間崇編『実務相談 工業所有権四法』（1994年・商事法務研究会）271～272頁。

⁷⁵ その分析として、田村善之〔判批〕小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』（第5版・2019年・有斐閣）18～19頁、同「均等論における本質的部分の要件の意義（1）—均等論は『真の発明』を救済する制度か？—」同『特許法の理論』（2009年・有

頭においたものではない。その意味で、これらの見解を「均等説」と呼ぶことはいまとなっては適切ではなく、ここでは便宜上、「置換可能性説」と呼ぶことにしよう⁷⁶。最近でも、ウォーキングビーム炉最判あるいは「発明思想説」を肯定的に援用しつつ、「先使用に係る実施形式の構成の一部を他のものに置換することが、出願時点を基準としてみた場合に当業者が容易に思いつく範囲のことであれば、同一の技術思想の範囲内にあると解してよいであろう」と説く見解も存在する⁷⁷。

名称はともあれ、これら「置換可能性説」をその字面どおりに受け取ると、実施形式の変更がありさえすれば、それが特許発明とどのような関わり合いのある変更であるのかということに気をつけることなく、当業者にとって置換可能な変更であるか否かによって実施形式の変更の可否を問題にする方法論を採用しているように読める点で、「発明思想説(特許発明比較介在型)」とは袂を分かつ。このような両者の手法の相違が、どの程度、具体的に異なる帰結をもたらすのかということは、置換可能とされる範囲、あるいは当業者が容易に思いつくとされる範囲次第となる。なかには、実施形式を起点に判断する以上、より狭いものとなるということを前提としているように見受けられるものもある⁷⁸。また、相対的に詳細に要件論を展開する最後の見解は、ウォーキングビーム炉最判が問題としていない当業者の容易想到性という要件を課している点で、理屈のうえでは、

斐閣) 67～127頁、同[判批]知的財産法政策学研究52号233～248頁(2018年)、同/高林龍=田村善之=浅見節子=紺野昭男「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラム—明細書、特許請求範囲、そして保護範囲—」パテント67巻14号(別冊13号) 230～253頁(2014年)。

⁷⁶ 均等という言葉を用いることなく、「当業者にとって先使用者の実施形式から明らかに置換できる物または方法によっているかどうか」を「一応の基準」とするものに、木棚照一[判批]判例時報1136号205～206頁(1985年)、「当業者の立場から客観的に置換可能性の認められる範囲に限られる」とする見解として、本間崇[判批]判例時報1621号219頁(1998年)、「当業者が実施形式を通じて当然に知りうる程度の範囲」とするものとして、長沢幸男/清永=本間・前掲注74・265頁。

⁷⁷ 潮海久雄/駒田ほか・前掲注19・152頁。

⁷⁸ 滝井/前掲注72・22頁、木棚/前掲注76・205～206頁、松本/前掲注74・109～110頁、本間/前掲注76・219頁。

「発明思想説（特許発明比較介在型）」よりは狭い範囲を志向するものといえよう⁷⁹。

とりわけ、こうした判断基準の相違は、先使用者が、先使用発明との関係では利用発明に該当するようなものまで実施形式を変更しうるのかという論点において先鋭化する。特許に値するような利用発明、つまり進歩性要件を充足するような利用発明であれば、定義上、当然に、出願時に当業者が容易に思いつく範囲のものではないのだから、最後の見解に従う限り、先使用者は先使用に係る実施形式を、先使用発明との関係で利用発明に係る実施形式に変更することは許されないといわざるをえないからである。

もっとも、この点に関して、従前の「発明思想説」がどのように考えているのかは定かではないところがある。ウォーキングビーム炉最判の文言を忠実に適用するのであれば、先使用発明と特許発明が一致する場合には、特許発明の全範囲にわたって先使用权が成立するといっている以上、利用発明の関係に立つような実施形式に変更しうることは当然のように思われる。しかし、その旨を明言する見解は慮外に少ない⁸⁰。むしろ、発明思想説に与しつつ、かりに先使用発明と特許発明が同一であり、ゆえにその見解によれば先使用权が「特許発明の全部」に及ぶ場合であってもなお、先使用权は利用発明にまでは及ばない旨を明言するものもある⁸¹。

5) クレイムの構成要素に着目する見解

学説のなかには、特許のクレイムに着目するものもある。もとより特許

⁷⁹ 論者自身は、ウォーキングビーム炉最判の延長線上に自説を位置づけている。なお、当業者の容易想到性ではなく、「置換可能性」のほうは、同一の発明という技術的思想の範囲で画されるという客観的な基準であるのであれば、「発明思想説」と帰結が異なることはない運用が可能であろう。

⁸⁰ たとえば、田村・前掲注13・285～286頁（ただし、利用発明に別途、特許が成立している場合には、その特許との関係で実施形式の変更が侵害となる場合がありうるとする）。このほか、蘆立順美[判批]法学63巻3号478～479頁（1999年）も「改良」全般に対して実施形式の変更を認めることに好意的である。

⁸¹ ウォーキングビーム炉最判前の見解であるが、森林／前掲注69・29頁（利用発明に別途、特許権が成立している場合という限定は付されていない）。

権侵害の成否を問題としている以上、特許請求範囲に着目するのは当然であるように思われるかもしれないが、クレームの構成要素に着目する見解は、特許発明との対比において看過しえない変更と、そうでない変更があるはずであるということを主張し（この点では、「発明思想説（特許発明比較介在型）」に同じであるが）、その切分けの基準を特許発明に係る技術的思想というよりは、形式的にクレームを分説した場合の各構成要素に着目し、そこに関わり合いがない変更は自由とする点にその特徴がある。具体的には、クレームに記載のない要素が外的付加された場合（前掲大阪地判〔掴み機〕や前掲大阪地判〔アンカーの製造方法〕の事例など）には、広く実施形式の変更を認めるべきであるが、他方で、クレームに記載のある要素が変更された場合（前掲大阪地判〔配線用引出棒〕の事例）には、先使用权の成立が認められるためには代替可能であることが出願時に当業者の技術常識であったことが必要である、というのである⁸²。

6) 先使用発明が公知であったと仮定した場合に侵害とならない範囲での変更を認める見解（「公知擬制説」）

ところで、「発明思想説（特許発明比較介在型）」であっても、先使用発明と特許発明が同一である場合に関しては、全範囲で実施形式の変更を認める点では規範は明確であるが、先使用発明が特許発明の一部に止まる場

⁸² 吉田／前掲注3・68～69頁。吉田／前掲注3の方向性に一步踏み出した先駆けを、富岡健一「先使用权に関する諸問題—事業の準備および実施形式の変更を中心として」日本工業所有権法学会年報11号52頁（1988年）に見出すことができる。そこでは、先使用に係る発明を特定する際に（その特定される範囲が狭ければ、当然、変更しうる実施形式の範囲も狭くなる）、クレームには（当時の特許法上）発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていることを理由に、「特許請求の範囲に記載されず、又、発明の詳細な説明にも、その作用効果が全然記載されていないような事項の実施手段」について変更がなされても、自由に実施形式を変更しうる旨が説かれている。ただし、同53頁は、構成要件を形式的に捉えてはならず、クレームに記載のない事項であっても、「当該発明の性質、内容、明細書に記載した実施例、出願当時の技術水準」等を考慮して、特許明細書に記載された特許発明の範囲を実質的に判断し、それとの関係で先使用に係る発明の範囲を判断する旨を説くので、結局、吉田／前掲注3ほどには、クレームの構成要素に拘泥していない。

合には全くといってよいほど解釈指針が提供されておらず、個別事例ごとの判断であることが強調される傾向にある⁸³。

これに対して、「発明思想説(特許発明比較介在型)」をベースとしつつ、先使用発明が特許発明の一部に止まる場合にも具体的な解釈指針を提供しようと試みるものがある。この見解は、大要、以下のように説く⁸⁴。

第一に、先使用に係る実施形式が公知例であると仮定した場合に、(訂正による減縮を施して)被疑侵害物件を含むクレームを維持したままで特許が無効とならないか否かということで場合分けをし、かりにもはやそのようなクレームでは特許性がなく無効となるという場合には先使用の範囲は全範囲に及ぶ、つまり変更自由である。

第二に、他方で、そのようなクレームで特許性が維持される場合には、つまり先使用に係る実施形式が公知であったとしても特許権侵害を肯定できる場合には、そのような被疑侵害形式への変更は許されない。

そして、このように訂正による減縮の可能性を考える際には、先使用権者と特許権者との公平を理由に、明細書の記載に基づかなくとも、被疑侵害物件を含むクレームへの減縮は認めてよいとする。推察するに、先使用権者が出願もなしておらず、公知にしたわけでもない場合を含めて公知と擬制して考察する以上、特許権者に訂正による減縮の手がかりになる明細書の記載を求めるべきではないということなのであろう。

さて、この見解は、先使用に係る実施形式が公知例であったと仮定した場合に、いかなる範囲で特許権が(無効や補正、訂正による縮減により)縮小、消滅し、ゆえにいかなる範囲で先使用者が特許権侵害を免れることになるのかという点に着目し、その限度で実施形式の変更を認めるという基準を提供するものである(以下、便宜上、「公知擬制説」と呼ぶことにしよう)。ウォーキングビーム炉最判のような断片的な解決ではなく、多種多様な事例に対して包括的に具体的な結論をもたらす基準を提供する

⁸³ 吉田/前掲注3・66頁の見解は、従前の学説が有しているこの種の弱点を解消することを試みた見解としても位置づけることができる。

⁸⁴ 美勢克彦「先使用による通常実施権の範囲について」『知的財産権—その形成と保護』(秋吉稔弘喜寿・2002年・新日本法規)458～459頁、同/前掲注50・722～723頁。

ものとして高く評価されるべきであるといえよう⁸⁵。もっとも、この見解は、その理由づけとして他説が必然的ではないという消極的理由を掲げるに止まっており、何故このような基準に辿り着いたのかという積極的理由については多くを語っていない⁸⁶。

4 検討

1) 特許法79条の趣旨に鑑みた要件論(「先願擬制説」)

技術の水準が日進月歩で発達していく以上、先使用に係る当初の実施形式は早晚、陳腐化することになる。独立発明者が事業に着手したとしても、以降、当初の実施形式を堅持しなければ先使用权を援用することができないというのでは、結局、出願をなしておかなければ将来の事業の展開に不安が残るということになり⁸⁷、(本稿の理解の下では)発明の実用化を促すとともに過剰な出願を防ごうとした先使用权の制度の趣旨⁸⁸が損なわれる。したがって、特許法79条の趣旨に則して考えると、先使用者がかりに先使用に係る発明について出願を選択した場合に自らが実施をなしうることになる範囲では、実施形式の変更を認めるべきであるように思われる。79条が文言上、「発明の範囲内」に先使用权が成立することとしたのは、先使用に係る発明という技術的思想の範囲で、実施形式の変更に幅を持たせようとしたものと理解することができる。

この観点から考えると、先使用に係る発明と特許発明との関係を問うウォーキングビーム炉最判の手法は正鵠を射た方法論と評価することができる。

第一に、ウォーキングビーム炉最判の掲げる二つ例のうちの前半の例、すなわち、先使用に係る発明(e.g.「塩酸と反応させる……」)が特許発明(e.g.「酸と反応させる……」)の一部に止まるような場合には、同最判は、

⁸⁵ 町田健一「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」パテント60巻10号58頁(2007年)の評価も参照。

⁸⁶ 森崎=岡田/前掲注48・1498頁の評価も参照。

⁸⁷ 吉田/前掲注3・63~64頁。

⁸⁸ 本論文「(1)」知的財産法政策学研究53号5~8頁(2019年)。

先使用権は当該一部に止まる旨を説く。たしかに、そのような場合、先使用者が特許権者に先んじて特許法の趣旨に沿う行動をとった部分はその一部に限られるから、変更が許される範囲もその範囲に限定されると解すべきであろう。かりに、先使用者が出願を選択していたとしても、特許権者は先使用発明の部分を補正や訂正により特許請求範囲から落とすことによって先願の拡大（特許法29条の2）に基づく拒絶理由、無効理由を解消することができる。そうだとすると、先使用者はかりに出願をなしていたとしても、先発明に係る部分を超えて実施をすると特許権侵害に服することになったのであるから、その範囲に関してまで先使用権を認めなくとも出願した場合に比して不利益となるわけではない。それならば、特許法の趣旨に適った行動（この場合は出願）において先んじた特許権者のほうを保護すべきであろう。他方、先使用発明の部分に関しては、出願をしていれば、特許権者はその部分を補正や訂正で特許の技術的範囲から落とさない限り拒絶や無効を免れえず、もし補正や訂正がなされれば、その範囲で先使用者が実施をなしても特許権侵害が否定されることになるのだから、その部分に関しては、先使用権の趣旨に鑑み、出願をしなかったとしても、先使用権を認めて、先使用者に同等の地位を保障する必要がある。

第二に、ウォーキングビーム炉最判が挙げる二つの例のうちの後半の例、すなわち、先使用に係る発明（e.g. 「イオン歯ブラシ」）が特許発明（e.g. 「イオン歯ブラシ」）と一致する例にあっては、同最判は、先使用権は特許発明の全範囲に及ぶとする。たしかに、この場合には、特許発明の全範囲について特許権者の出願よりも先使用者の実用化の着手のほうが早かったのであるから、自由に実施形式を変更しうるのであって、それが均等な置き換可能な範囲を超えてたとえば利用発明に相当するようなもの（e.g. 「着脱自在のイオン歯ブラシ」）になったとしても構わない、と解すべきである。なぜならば、この場合、先使用者は特許権者の特許発明の出願より先に先使用発明を完成させたくて実用化に着手しており、その時点では先使用発明を出願することができる状態となっていた。そして、その際、かりに出願が選択されていたのであれば、同一発明に対して後願となる特許発明は拒絶されるか無効とされる運命にあったのであるから、先使用者は当該特許発明との関係では特許権の存在に拘泥することなく自由に実施形式を変更しえたはずである。そうだとすれば、前述した先使用権の趣

旨に鑑み、出願を選択しなかったとしても、自己の実施に関しては同様の地位を保障しなければならない。

以上のような方法論、つまり先使用者が実施に係る事業の準備をなしていた時期に出願していたと仮定した場合、特許権がいかなる範囲で（無効あるいは補正、訂正によるクレイムの減縮等により）縮小、消滅し、ゆえにいかなる範囲で先使用者が特許権侵害を免れることになるのかという問題設定を行うという方法論により実施形式の変更の可否を決する場合（以下、便宜上、この見解を「先願擬制説」と呼ぶことにしよう）には、ウォーキングビーム炉最判が提示した断片的な事例に止まることなく、より包括的に、具体的かつ一貫した結論を導くことができる。

たとえば、最判の掲げる第一の例の応用として、先使用発明は特定の物を電流を利用することにより製造する方法の発明に止まっていたところ、特許発明のほうは電流に限らず加熱すれば当該物質を製造しうることにまで思い至っているものであり、ゆえにより広い範囲で特許が成立していたとする⁸⁹。この場合、ウォーキングビーム炉最判によれば、先使用权は電流を利用する範囲で成立するに止まるが、しかしそれでもなお電流の範囲に止まっている限りは、その限度で先使用者のほうが先んじていたのであるから、利用発明に該当する行為もなしうると理解すべきである。なぜならば、かりに先使用者が先使用発明を出願していたのであれば、電流の範囲を請求範囲から除く補正、訂正をなさない限り特許権は成立しないのであるから、電流に関しては特許権侵害が否定されると解さない限り、先使用者は出願したとした場合に比して不利となるからである。その意味で、ウォーキングビーム炉最判の説く第一の例でも、実施形式の変更が全くできないというわけではなく、先使用発明の範囲では自由に実施形式を変更しうることに変りはない。

また、第二の例の応用として、先使用発明が基本発明（e.g. イオン歯ブラシ）であるところ、特許発明は利用発明（e.g. 着脱自在のイオン歯ブラシ）であるために、先使用者がかりに出願を選択していたとしても、先願と後願が同一発明とまではいえず、先後願を理由に特許発明が拒絶理由や無効理由を内包することはないとすれば、原則として、先使用者に利用発

⁸⁹ 清瀬・前掲注67・146頁の掲げる例。

明の部分に関してまで先使用を認める必要はない⁹⁰。なぜならば、先使用発明が出願されたところで、利用発明の範囲について特許権が成立することは妨げられず、先使用者は当該範囲を実施すると特許権侵害に服していたのであるから、出願を選択しなかったからといって先使用を認めて侵害を否定する理由はどこにもないからである。先使用者が利用発明に対しても先使用権を主張するためには、当該利用発明に対しても実用化に至っていないなければならない⁹¹。

ところで、本稿は先に、先使用者が特許発明のクレームの外側で実施していたとしても先使用権が成立し、先使用者が実施形式を変更して特許発明の技術的範囲と抵触するような実施形式に変更しうる可能性があることに言及した⁹²。このような事態が生じるのは、一つは、先使用発明と特許発明の技術的思想が同一である場合である。技術的思想が同一の場合には、多くの場合、ウォーキングビーム炉最判の掲げる第二例に該当するであろうが、しかし、特許発明のクレームが技術的思想の範囲目一杯に及んでいるのではなく、安全策をとって数値限定などでその一部をカバーするに止まる場合には、技術的思想は同一であるが、なお先使用者はクレームの外で先使用をなしていたという事態を生じうる⁹³。その場合、技術的思想を同じくするので、かりに先使用者が先使用発明を出願していたのであれば、先使用発明の範囲では後願となる特許は成立しえないのであるから特許権侵害は否定される（それが特許発明の全範囲に及ぶかどうかは、どの範囲まで先使用者が技術的思想を着想しえたか、換言すれば、発明を完成させていたかに依存する）。したがって、その範囲ではクレームのなか

⁹⁰ 「選択発明」に関して、理由づけを異にするが、同旨、吉田／前掲注3・71頁。ちなみに、本稿は、選択発明は利用発明の一種（その意味につき、田村善之[判批]WLJ判例コラム153号14頁（2018年））と考えているので、本稿の利用発明に関する叙述は選択発明に妥当する。

⁹¹ この場合、利用発明を完成させているのであれば、利用発明全体について自由に実施形式を変更させることができるが、利用発明は完成しておらず、ただたまたま利用発明の範囲内で実施していたに止まる場合には、当該実施例限りで先使用を主張しうるに止まることについては、本論文「(2)」前掲注65・13～14頁を参照。

⁹² 本論文「(2)」前掲注65・10頁を参照。

⁹³ 本論文「(2)」前掲注65・9頁を参照。

に食い込んで実施をすることも許容しないことには、出願をなしていた場合に比して先使用者を不利に扱うことになり、先使用权の趣旨に悖る。ゆえにこの場合には、先使用発明の範囲で実施形式の変更を認めるべきである。

他方、この場合で、さらに特許権者のほうの特許の明細書には利用発明も開示されているという事情がある場合には、かりに先使用者が出願をしていたとしても、特許権者が補正や訂正により利用発明の範囲にまでクレームを減縮することにより特許を維持することができる。その場合、先使用者は出願をしていたとしても、利用発明のところまで浸食しようとする、特許権侵害を免れえない。ゆえに、このような場合には、出願を選択しなかったからといって利用発明のところまで先使用权を認める必要はなく、実施形式の変更によりクレームに食い込めるのは、利用発明の外側の範囲に限られると解さざるをえない⁹⁴。

また、特許権者の特許発明と先使用発明とが技術的思想を異にする場合で、しかし、たまたまその一部の技術的範囲が重複しているような事案でも、先使用者は出願していたとしても、同一発明ではない以上、重複する技術的範囲のすべてについて特許発明が後願と評価しえない場合がありうる。そのような場合には、出願をしても、高々、特許権者と蹴り合い(=両者侵害)になるだけで、先使用者が自らが実施をなしうるようになるわけではないから、やはり先使用权の成立は認める理由もなく、その部分については実施形式の変更をなしえないと解さざるをえない⁹⁵。

以上、先使用者は、自己の発明の範囲内でも利用発明や技術的思想を異にする発明が絡む場合には、実施形式の変更が認められず、その分、先使用者は予測しえない不利益を被ることになる。しかし、出願をしていたと

⁹⁴ 吉田/前掲注3・71頁。

⁹⁵ より詳しくは、本論文「(2)」前掲注65・13～14頁を参照。なお、そこで記したように、先使用者がたまたま特許権者の特許発明の技術的範囲のうちに属するところで実施している場合には、当該実施例に関しては先使用权が成立すると解すべきであるが、その場合は、先使用に係る実施形式と同一の範囲で実施をなしうるようになるに止まるので、実施形式の変更の可否という問題設定の下で論じるべきではない(実施形式の同一性の評価の問題が生じうるに止まる)。

しても防ぎえない侵害の責任を先使用権により免責する理由はない。これは、要するに、出願公開や登録公報発行前から実施しており、その意味で予測が困難であったとしても、特許付与後までそれを継続する場合には特許権侵害に問うとする特許制度全体の枠組み⁹⁶の当否の問題であって、先使用権により解決すべき問題ではないのである。

2) 他の見解との関係

さて、ここで本稿が提唱する先願擬制説と他の学説との違いについて触れておきたい。

まず、実施形式の変更を許さない実施例限定説は、実施を促進し過剰な出願を抑止するという先使用権の趣旨を果たしえないことは明らかであり、採用するをえない。

次に、発明思想説（特許発明比較介在型）に関していえば、本稿が提唱する先願擬制説はこの見解の一亜種であって、そこに先使用者が先使用発明を出願していたのであればいかなる範囲で特許権侵害の責任を免れていたのかという問題設定を持ち込むところに特徴がある。したがって、本稿から発明思想説（特許発明比較介在型）に対して論難すべき点はない⁹⁷。

第三に、発明思想説（実施形式比較専念型）に関していえば、同説が先使用発明と特許発明の広狭を比較する作業をなさないものである以上は、先使用発明を出願した場合に特許発明が現在のクレームのままの特許を維持できるかということを確認する作業をなさないことを意味しており、本稿が必要と考える先使用権の趣旨を全うしえないといわざるをえない。

第四に、置換可能性説は、定義上、定型的に利用発明に対する変更を許さないものであるところ、先使用発明の枠内では利用発明となるような実施形式の変更を許容する本稿とはその点ですでに立場を異にする。さらに、置換可能性説は特許発明との関係をみないので、先使用発明（e.g. 硫酸）が特許発明（e.g. 酸）の一部に止まる場合にも、先使用発明に係る実施形式と出願時点の当業者にとって置換容易な範囲内では実施形式の変更（e.g.

⁹⁶ その合理性の説明として、田村・前掲注13・439頁。

⁹⁷ 他方、発明思想説（特許発明比較介在型）をとる見解のなかには、本稿のような具体化に反対する向きもあるだろう。

硫酸→硝酸)を許すことになるのだろうが、それが特許発明の枠への食い込みを許すのであれば⁹⁸、出願していたとしても侵害を免れることができなかつた範囲についてまで先使用权を認めるものであり、本稿からは許容しがたい結論だといえる。

第五に、クレームの構成要素に着目する見解は、実施形式の変更と特許との関係をみようとしているが、先使用発明と特許発明を比較するわけではない点で本稿とは異なる方法論をとるものといえる。しかし、第一に、クレームの構成要素といっても、たとえば単に出願、審査の過程で先行技術と区別するだけのために挿入した要件(e.g. 公知例との抵触を避けるために挿入された「少なくとも26%」という要件⁹⁹)など、特許に係る技術的思想とは無関係のものも存在する。そのようなものについての変更に関してまで、出願時に代替可能であることが当業者の技術常識であることを要求する意味はない¹⁰⁰。そうだとすると、問題の実施形式の変更が形式的にクレームの構成要素に関わるものであるか否かということにこだわることにさしたる意味はなく、むしろ、特許に係る技術的思想にとってその変更がいかなる意味を有するのかということ考察の本体に据えるべきであろう。第二に、この見解は、クレームの構成要素に特許発明に関わる技術的な意味がある場合であっても、出願時に代替可能であることが技術常識であれば変更を認めるのであるが、この「代替可能」の意味次第では特許権者の出願が先じた部分にまで食い込みを許すことになりかねず¹⁰¹、

⁹⁸ 同説の下でも、発明思想の同一性を厳格に解するのであればそのような事態は生じないのかもしれない。

⁹⁹ 先使用权ではなく発明者の認定に関するものであるが、公知例と区別しつつ技術的範囲を最大化するためだけの目的で「少なくとも26%」という要件を挿入する決定に関与したからといって共同発明者ということではできないと判示した、東京地判平成14.8.27判時1810号102頁〔細粒核〕(傍論)に例をとった。

¹⁰⁰ そのような帰結を避けるため、明細書記載の技術的思想を斟酌してクレームの構成要素の軽重を勘案するというのであれば、発明思想説に踏み出すことを意味し、この説の最大の特徴を失わせることになりかねない。

¹⁰¹ 吉田/前掲注3・68頁は、先使用発明と特許発明を比較する作業を必須とみていないから、特許発明が先行している部分に対しても食い込みを許容することは明らかである。

置換可能性説が抱える問題点と同様の問題点を抱え込むことになる。

最後に、公知擬制説との関係では、既述したように、公知擬制説も本稿の先願擬制説も、現実とは異なる仮想世界においてどの程度先使用者が特許権侵害を免れることになるのかという手法を採用している点で、発想を同じくするが、ただ、公知擬制説は先使用発明が公知となった場合に着目するのに対し、先願擬制説は出願に着目する点で決定的な違いがある。

公知擬制説の想定する仮想世界では、新規性に加えて進歩性（特許法29条2項）をも拒絶理由、無効理由として援用しうようになるから、先使用発明と同一性のある範囲ばかりでなく、進歩性を失う範囲においても特許の技術的範囲から除外しない限り、特許権者は特許を維持できない。これに対して、先願擬制説の想定する仮想世界では、拒絶理由、無効理由として先願の拡大（特許法29条の2）を持ち出しうるに止まるから、先使用発明の同一性のある範囲が除くクレームで特許発明の技術的範囲から除外されれば、特許権者は特許権を維持できる。その分、先使用者が実施形式を変更しうる範囲は公知擬制説のほうが先願擬制説よりも理論的に広がりうる、という違いがある。

しかし、発明を公知とする行動は、特許を取得するという社会にとっては負担となる帰結を招来することなく、世の中に発明を知らしめる行為として奨励すべきものでありこそすれ、抑止する必要はない。そうだとすると、発明を公知とする行動を選択した場合と同様の地位を、先使用を選択した者に保障することで、公知とする行動を抑止する必要は毛頭ない。この点で、公知とする行動と出願とは大きく事情を異にする。出願の場合には、特許を取得するという負担（特許庁の審査負担や、特許権という禁止権が出現することによる社会的な負担を含む）を社会に課すことにつながるからである。そして、まさにそれがゆえに出願ではなく先使用を選択した者に、こと特許権侵害の責任の関係では、出願を選択した場合と同様の地位を保障して、過剰な出願を抑止することとしたのが先使用権の制度であった。

以上、要するに、公知擬制説は、先使用者が先使用以外に採用しえた選択肢に基づく仮想世界を（結果的に）想定したという点で先駆的な業績と

いえるが、なにゆえ公知にこだわるのかということに関する考察を欠いている点になお改善の余地を残していたといわざるをえない¹⁰²。

3) 先使用に係る発明の認定の仕方について

ところで、発明思想説(特許発明比較介在型)や本稿の先願擬制説のように、抽象論として、先使用に係る発明と特許発明を比較したうえで、変更の可否を決するのだとした場合、先使用に係る発明は具体的な実施形式として具現されており、他方で、特許発明の請求範囲は抽象的な構成要件

¹⁰² ところで、これらの各学説の根本的な対立軸とは別に、個別事例に対する裁き方の問題として、先使用者が特許の明細書に開示されていた実施形式に変更することは許されないのではないかという論点がある。学説では、こうした変更を許すべきでないとするものが多い(松本/前掲注20・491頁、滝井/前掲注72・22頁、松尾/前掲注61・673~674頁、川口博也[判批]/前掲注61馬瀬古稀684頁)。「公平説」に立った場合の利益の衡量の結果といえようか。しかし、学説のなかには、原則として実施形式の変更を許さない多数説に賛意を表明しつつ、特許に開示されている実施形式が、発明の付随的要件に関わり、(当該変更箇所が)技術常識に属する場合には別論としてみたり(富岡/前掲注82・59頁)、明細書に開示されているとしても、クレームに記載のない要素に関する変更であれば先使用者に実施形式の変更を許すべきであるとしてみたり(吉田/前掲注3・70頁)するものも散見される。さらに、先使用発明が問題の特許明細書に記載されている実施例を含むものとして完成していたのであれば、当該実施例と同一のものに変更することも許されるとする見解も提唱されている(牧野利秋[判批]『判例特許侵害法Ⅱ』(内田修傘寿・1996年・発明協会)767頁)。

本稿も、最後の見解の方向性が正当であると考え。特許に開示されている実施形式が先使用に係る発明とは別の発明であったり、利用発明に該当するようなものであって先使用者がかりに出願を選択していたとしても特許権者の側で補正や訂正によりその範囲で特許権を残存させることが可能な場合であったりすれば格別(そのような場合には先使用者のかかる実施形式への変更が許されないと解すべきであることはすでに述べた)、そうでない限り、先使用者は出願により、当該実施形式を含む特許発明を出願拒絶または特許無効に追い込むことができたのである以上は、特許に開示されている実施形式への変更も許されるというべきである。さもないと、出願を選択したという仮想世界と比較して、特許権侵害の責任の点において先使用者を不利に扱うこととなり、実施の促進と過剰出願の抑止という先使用权の制度趣旨を達成しえなくなるからである。

として記載されていることが問題となる。この点に関しては、ウォーキングビーム炉最判の言葉遣いに倣って、「実施形式に具現された発明」の範囲で発明の同一性が画定されると説く文献が大半を占めているが、問題はその具体的意味である。

たとえば、実施形式の変更を否定した例として、松山地決平成 8. 11. 19 判時1608号139頁〔便座カバー〕は、ウォーキングビーム炉最判の具体的な基準を踏襲し、先使用に係る製品に具現された考案と権利者の登録に係る考案との同一性の有無が基準となると説きつつ、具体的な作業においては、先使用製品は、直行方向折りたたみを先に行いその後単位体長さ切断を行う方式を採用している点で、特許発明に含まれる方式（現在、侵害の成否が問題となっている先後が逆の被疑侵害物件の方式をも含む）のうちの一つにすぎず、また、バンドソー（先使用製品）は特許発明にいう「単位体長さ切断手段」（被疑侵害製品の Cutter を含む）の下位概念にすぎないということを認定したうえで、先使用製品の実施からは被疑侵害製品にまで先使用权が及ぶことはないと帰結した¹⁰³。この決定は、具体的な作業の問題として先使用製品に具現された考案の採り方を先使用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¹⁰⁴。同決定のような認定の仕方では、どのような実施形式でも先使用製品は特許発明の一部に止まるとされてしまうであろう¹⁰⁵。

学説では、具体的な当てはめについて子細を語るものではないが、先使用权は「内面的知得」のみをもっては成立せず、「客観的外部事実」に基

¹⁰³ そのうえで、同決定は、ついでに、先使用製品と被疑侵害製品が「同一ないし均等」であるか否かということを含味し、被疑侵害製品が先使用製品を改良したものであり両者が異なる以上、先使用权は成立しないと断じている。

¹⁰⁴ 田村／前掲注 1・232頁、蘆立／前掲注80・478～479頁、吉田／前掲注 3・64～65頁。

¹⁰⁵ むしろ、本件は、実用新案権者との間で秘密保持契約を締結していた者が製造した装置の購入者が秘密保持契約者の先使用を援用したという事案であったから、いずれにせよ知得経路の問題として、もしくは、秘密保持契約の解釈として先使用权を否定すべきであったと思われる（田村／前掲注 1・232頁、蘆立／前掲注80・479頁）。

づいて決定されなければならないとしたり¹⁰⁶、先使用者が主観的に認識していたにすぎない実施形式には及ばないとしたりするもの¹⁰⁷がある。判断手法の内容に踏み込むわけではないが、実施形式に具現された発明が特許発明の技術的範囲のすべてに及ぶことはむしろ稀であるとするもの¹⁰⁸や、特許発明が単純なものであれば全範囲に及ぶこともある(に止まる)旨を説くもの¹⁰⁹もある。後二者も、先使用者が主観的に発明を完成していたとしても、それが実施形式にすべて具現されることはほとんどないということ的前提とした叙述であるのかもしれない、かりにそうだとすれば、前二者と同様、発明者の主観によって発明の範囲が画されることはないという立場をとっていることになる。

他方、旧特許法下の学説であるが、発明者が主観的に完成していた発明の広狭によって先使用权の成立する範囲が左右されることを是認する先駆的かつ示唆的な見解として、清瀬一郎『特許法原理』がある¹¹⁰。同書は、第一に、先使用者が、甲の物質に電流を通し乙なる物質を製造し、かつこの作用は電気の特質を利用するものと考えたのであるが、じつはこの場合、電流の効果を奏するに至った理由は温度を与えたためであり、特許権者のほうは甲物品に加熱して乙物質を作る方法全部について特許を得たという例を掲げる。そして、この例では、先使用权は電流により甲と乙をなすことに限定され火力其他の利用には及ばない、という。しかし、第二に、先使用者がかりに甲より乙を作るために加熱作用を利用すればその目的を達すべきことを覚知し、ただ加熱の方法の一つとして電流を当時最も便利なものとして採用した場合には、後に火力に変更することは自由である、とするのである。つまり、同書の見解の下では、この二例において先使用者の先使用に係る実施形式は同一の電流による実施であるにもかかわらず、先使用者の主観においてその発明が電流に止まっている場合には

¹⁰⁶ 滝井／前掲注72・19～20頁。

¹⁰⁷ 本間／前掲注76・219頁。

¹⁰⁸ 水野／前掲注20・421頁、前田／前掲注11・139頁。

¹⁰⁹ 潮海／前掲注77・152頁(「(に止まる)」という表現は用いられておらず、本稿の筆者が挿入した)。

¹¹⁰ 清瀬・前掲注67・145～146頁。

先使用権は電流にしか及ばないが、加熱全般に思い至っている場合には先使用権は電流に止まらず火力に変更することも可能であるとされている。まさに主観によって先使用権の成立する範囲が異なることを肯定する見解であり、前述した諸学説とは反対の立場に位置している。

本稿も、先使用に係る発明の範囲は、発明者が何を完成していたかで決定すべきであると考え。たとえば、先使用者がヒドロキシプロピル基に徐放効果があることを発見したうえで、その実施例としてヒドロキシプロピル基を含有する腸溶性物質の一つであるヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートを用いて有効血中濃度を長時間にわたって維持する製剤の製造販売のための事業の準備をしていたとしよう。これに対して、特許権者も同じくヒドロキシプロピル基に徐放効果があることを発見し、ヒドロキシプロピル基を含有する腸溶性物質一般の製剤をクレームする出願をし特許権を得たとする。先使用者の事業の準備は特許権者の出願に先んじていたとすれば、いかなる見解の下でもヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートについて先使用権が成立することに疑いはない。問題は、特許権者の特許成立後にそれに代えて同じくヒドロキシプロピル基を含有する腸溶性物質であるヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネートに実施形式を変更できるのかというところにある。この場合、先使用に係る実施形式（ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート）に具現した発明はあくまでもヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートに徐放効果があるという技術思想に過ぎず、ヒドロキシプロピル基を含有する腸溶性物質全般について実施されていたわけではないと評価して、先使用を認めないという見解、つまり、ヒドロキシプロピル基全般について先使用権が認められるためには、ヒドロキシプロピル基を含有する複数の腸溶性物質を出願前に実施していることが必要であるとする見解がとられてしまうと、先使用者としては経済的には必要がない代替品であるヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート等についても実施しない限りは、自身がなした発明（ヒドロキシプロピル基を含有する腸溶性物質全般）について出願した場合に比して実施をなしうる範囲が狭くなってしまふ。これは、先使用者に非効率な実施を強いるものでしかない。しかし、先使用者はヒドロキシプロピル基全般について発明を完成していたのであるから、それについて出願をしておけば特許権者の特許発明は拒絶理由と無

効理由を内包することになり、先使用者が特許権侵害の責任に問われることはなかったはずである。実施の促進と過剰な出願の抑止を企図する特許法79条の趣旨に鑑みれば、自己の発明について出願した場合と同等の範囲で特許権侵害から免責するために、ヒドロキシプロピル全般について実施形式の変更を認めるべきであろう。

本稿の結論は以下のとおりである。先使用に係る発明の範囲は発明者がいかなる発明を完成していたかということで画される。ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートに徐放効果があることを発見したにすぎない場合には、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート以外の他の腸溶性物質に変更することはできないが、ヒドロキシプロピル基が徐放効果を発揮することまでも突き止めていた場合には、ヒドロキシプロピル含有する腸溶性物質全般に実施形式を変更できる。あとは、本当にそのような発明を完成しているか否かという証明の問題である。ヒドロキシプロピル基を含有する複数の腸溶性物質についてその効果を確認する実験を終えており、実験ノート等においてそのような効果をもたらす原因がヒドロキシプロピル基にあることに気がついていたことが記されていた場合には、いまだ実験をなしていない他のヒドロキシプロピル含有する腸溶性物質全般について発明を完成していたと認定することが可能であろう。他方で、ピルメチルセルロースフタレートの実験しかなしておらず、特にヒドロキシプロピルに着目していることを示す物証もない場合には、侵害訴訟の場でヒドロキシプロピル全般についてそのような作用効果を奏することを発見していたと主張したところで、発明が完成していたと認められることは難しいだろう。しかし、これはあくまでも証明の問題であって、実体要件の問題として、実施をなしていない限りヒドロキシプロピル全般について先使用权を認めることがいかなる場合にもありえないと帰結することとは話が異なる¹¹¹。

¹¹¹ このように、一つの技術的思想内のどこか一つの形式で実施していれば、当該技術的思想の範囲全般について先使用を認める本稿の見解に対しては、あるいは、発明の技術的範囲のすべてについて実施可能要件を満たさなければならないと解されている特許権者に比して先使用者を過大に保護するものとして許されない、という反論を覚える向きがあるかもしれない。しかし、そもそも、そのような実施可

明要件の理解が正鵠を射ているのかということが問題となる。

たしかに、実施可能要件に関しては、クレームの全範囲にわたって実施可能とする必要があると説かれることがある(前田健『特許法における明細書による開示の役割—特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』(2012年・商事法務)56頁)。しかし、これは理論的に誤りであるといわざるをえない。利用特許に係る発明の実施に対して基本特許権の保護が及ぶ。そして、定義上、利用特許に係る発明は、基本特許の明細書に実施可能として記載されてはいけぬものである(もし記載されていたのであれば、利用発明は新規性を失っている)。この例は、特許権の保護範囲のすべてにわたって実施可能要件を満たす必要はないことを物語る。そして、クレームでカバーされている範囲のすべてにわたって実施可能要件を満たす必要はないと解したところで、明細書に開示された技術的思想を超えるクレームの出現が許容されるわけではない。そこに記載された技術的思想がクレームに対応しているか否かはサポート要件で判断すれば足りるからである(黙示的にこのような方向性を示したものと理解しうる裁判例として、知財高判平成22.1.28判時2073号105頁[性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用])。

実施可能要件とサポート要件の関係に関しては、表裏一体説(前田健「明細書の開示が特許法のなかで果たしている役割について」別冊特許9号154～155頁(2013年)、同・前掲296～298頁、吉田広志[判批]判例時報2117号181～185頁(2011年)、なお、前田健「記載要件の論点—ライフサイエンス発明を中心に」法律時報89巻8号24～25頁(2017年))と区別説(大野聖二[判批]ジュリスト1475号23～25頁(2015年))が対立し様々な議論がなされているが(裁判例については、前田健[判批]中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』(第4版・2012年・有斐閣)47頁、高見憲一[判批]AIPPI62巻7号640～648頁(2017年)を参照)、両者の役割分担を明確化するのであれば、実施可能要件は、クレームとは無関係に、明細書に記載された技術的思想を当業者が容易に実施することができるのであれば充足すると考え、クレームとの対応関係はサポート要件に任せることが簡明といえよう。

ところで、サポート要件に関しては、特許発明に係る技術的思想を、理論的、演繹的に記載する方策(以下、「技術的意味型」と呼ぶ)と、実施例を多数揃えることにより帰納的に記載する方策(以下、「具体例型」と呼ぶ)の2種類があり(知財高判平成17.11.11判時1911号48頁[偏光フィルムの製造法])(「理論的、演繹的」「帰納的」という用語法は、前田/前掲法律時報26頁による)、さらに、両者の方策が相補う形でサポート要件の充足が認められること(以下、「相補型」と呼ぶ。知財高判平成28.7.19平成27(行ケ)10099[白色ポリエステルフィルム]、参照、吉井一男「化学分野における『弱点』補強の重要ポイント」特許60巻10号36頁(2007年))がある(劉

ところで、先にも述べたように、ウォーキングビーム炉最判は先使用に係る発明は「実施形式に具現された発明」である旨を説いており、学説でもこの説示を援用するものが多い。たしかに、特許法79条の先使用权が成立するには、実施の事業が少なくともその準備をなしている必要があるのであって、およそ事業（の準備）の目的となっているなにかの実施形式とは無関係の発明を完成していたとしても、先使用权が成立することはない。その意味で、「実施形式に具現された」発明であるという説示は、事業（の準備）の目的となっている実施形式によって発明が特定される必要があることを指している、と理解することができる。しかし、そのようにして特定された発明の裾野がどこまで広がっているのかということは、発明者がいかなる発明を完成していたかということで決められるというのが本稿の立場である^{112 113}。

一帆「特許法における記載要件について—飲食物に関する発明の官能試験を素材として—」知的財産法政策学研究会54号106～107頁（2019年）。サポート要件の充足の仕方が具体例型である場合には、結局、クレームで特定される技術的範囲の全範囲にわたって実施可能であることが多いといえようが、技術的意味型である場合（あるいは相補型である場合）には、クレームの全範囲にわたって実施可能である必要はないことになる。後者の場合、本稿の理解の下では、技術的思想にクレームで画定された技術的範囲のどこかで実施可能とされているのであれば、実施可能要件が否定されることもない。

かりにこうした見立てが正しいのだとすれば、ヒドロキシプロ基全般について発明の効果を奏することに気づいた特許権者は、その理を明細書に記載することで技術的意味型のサポート要件の充足を図るとともに、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートの実施例を記載すれば、ヒドロキシプロ基全般をクレームする特許発明に関して特許権を取得、維持することが認められるはずである。そうだとすると、同様に、ヒドロキシプロ基全般について発明の効果を奏することを見出した先使用者が、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートのみを実施することで、ヒドロキシプロ基全般について先使用权を取得することを認めたとしても、両者でバランスを欠いているということにはならないといえよう。

¹¹² 詳細は明らかにされていないが、牧野／前掲注102・765頁、前田健「先使用权の成立要件—制度趣旨からの考察—」特許研究68号31頁（2019年）もこの立場であろうか。

¹¹³ このように発明が完成されている範囲を基準とすべきであるということは、本

4) 事業の準備要件との関係

留意しなければならないことは、先願擬制説は、あくまでも特許法79条の「発明の範囲内」を問題とする見解であるということである。したがって、かりに「発明の範囲内」を満たしたとしても、先使用権が成立するためには、さらに「事業の目的の範囲内」の要件を満たす必要がある。

同条の事業（の準備）要件に関する既述した本稿の立場¹¹⁴の下では、先使用発明の実施に特有の関係特殊的投資を有効に活用しうる変更の範囲で実施形式の変更を認めるべきであるという帰結が導かれる。そのような範囲での実施形式の変更を認めないとすると、関係特殊的投資が無駄になることを慮って、過度に実施を躊躇ったり、過度に出願に走ったりすることになりかねず、先使用権の制度の趣旨に悖る自体を招来するからである。

文で縷々述べたように、特許法79条の先使用権の趣旨から導かれるものではあるが、付随的に、先使用に係る発明の外延を先使用に係る実施形式のみから導出しようとするに伴う一義性の欠如という問題に対する解答にもなっていることを指摘しておこう。

この点に関し、吉田／前掲注3・74～75頁は、具体の一実施形式から元来、抽象的な発明思想を抽出する作業に伴う不確定性を指摘し、ゆえに発明概念は実施形式の変更の範囲の画定に役立たない旨を説く。本稿も、具体の実施形式から発明思想の外延を一義的に画することは困難であると考えているが、だからといって発明概念を判断基準とすることを放棄する必要はなく、実施形式でどの発明思想が問題となっているのかさえ特定されれば、その外延の画定は実施形式とは無関係に、発明者が何を発明していたかということで決めれば、（証明の問題は残るが）判断基準に一義性がないという問題点は解消できると考える。

なお、吉田／前掲注3・75頁は、発明の範囲で先使用権の範囲を画そうとする学説に対して自然権的な匂いを嗅ぎ取っているが、本文で述べたように過剰出願の抑止という観点を入れれば（しかし、吉田／前掲注3・73頁は、過剰出願の抑止を先使用権の制度趣旨から外している）、自然権的な発想を取り入れずとも、発明が完成されていること（さもなければ過剰出願は起こりえない）、出願した場合と同様の地位を保障すべきこと（出願しえた完成発明の範囲で特許権の出現を防ぐことができる以上、その範囲で実施形式の変更を認める必要がある）から、先使用者が完成していた発明の範囲で実施形式を変更可能でなければならないという帰結を論理的に導くことができる。

¹¹⁴ 本論文「(1)」前掲注88・16～22頁。

そして、この理を条文上具現する要件がこの「事業の目的の範囲内」の要件であるということになる¹¹⁵。

一般論をいえば、元の実施形式の実施のために費やした関係特殊的投資は、たいていは変更後の実施に活用しうるのではないかと推察される。イオン歯ブラシを着脱自在のものに変更しようが、使用する酸を硫酸から硝酸に変更しようが、電流を火力に変更しようが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネートに変更しようが、元の形式の実施に必要であった製造ラインや顧客開拓の費用などを流用しうる場合がほとんどであろうと思われるからである¹¹⁶。

しかし、場合によっては、たとえば、蛍光灯に関する発明で、当初はデスク用の小型の家電商品の事業において実施していたところ、後に街路灯の事業を展開するに至ったというように、製造ラインや顧客層を異にする等のために、先使用に係る実施形式に費やした関係特殊的投資が変更後の実施形式には役に立たないという例がないわけではないだろう。そのような場合には、実施形式の変更が技術的思想の問題としては「発明の範囲内」といえる場合（たとえば、技術的思想としては先使用発明が特許発明と完全に一致している場合）であっても、なお、「事業の目的の範囲」を超えることを理由に、先使用权の成立が否定されることとなる¹¹⁷。

¹¹⁵ 「事業の目的の範囲内」の要件は、販売から製造への変更のように事業態様の変更に関して論じられることが多いが(参照、田村・前掲注13・286頁)、本稿ではもっぱら実施形式の変更の論点に関わる限度でこの要件を検討する。

¹¹⁶ 学説では、事業の実施または準備をしている必要があることを理由に、アクリル製エステル製の発明を使用していた者がアクリルゴムを製造するために同発明を使用することは許されないと説くものがある(潮海/前掲注77・152頁)。その理由は詳らかにされていないが、かりにアクリル製エステルを製造するために投入した関係特殊的投資がアクリルゴムの製造にも流用できるかという問題設定を行わず、一律に先使用の範囲外とする見解であるとする疑問である。

¹¹⁷ なお、この場合、蛍光灯に関する発明をなすために費やした関係特殊的投資は、街路灯にも有効に活用しうるのではないかという疑問をもたれるかもしれない。しかし、特許法79条は発明をなしていることを要件としているから、すでに発明に対する投資はなされていることは前提としたうえで、その発明者がさらに出願しよう

VI 結びに代えて

以上、本稿は特許法79条の要件の構造に鑑みれば、現行特許法の先使用权の制度は実施の促進と過剰出願の抑止を目的としていると理解されることを解明したうえで、その趣旨を各種論点の解釈論に反映させ、事業(の準備)に関しては先使用に係る発明の実施に特有の関係特殊的投資がなされているか否かという問題であると取り扱われるべきこと、先使用発明と特許発明の同一性は要件と解すべきではないこと、実施形式の変更に関しては先使用発明が出願されていたと仮定した場合に先使用発明者が特許権侵害の責任を免れる範囲で変更を認めるべきこと(先願擬制説)を提唱してきた。

ちなみに、学説では、本稿よりもさらに一步進めて、過剰出願の抑止はあくまでも反射的効果と理解して、実施の保護一本で先使用权の制度目的を理解し、それに即して、先使用発明が存在していることという要件の存在意義をできる限り薄めようという解釈論の展開を試みるものもある¹¹⁸。パブリック・ドメインに着目するその議論¹¹⁹は傾聴に値するものを含んでいるが、こと解釈論に関する限り、法のインテグリティ¹²⁰を重視する立

か実施をなそうかということを決定する際に、先使用权の制度がないことによって過度に実施を躊躇ったり過度に出願に走ったりすることのないようにする制度であると理解することができる。出願か実施かという選択とは無関係にすでに投下済みの発明の完成に至る投資は、先使用权によって保護されるべき投資と目されるべきではない。

¹¹⁸ 吉田広志「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成ー用途発明・パラメータ発明を題材にー」*特許法*72巻12号(別冊22号)66～74頁(2019年)。

¹¹⁹ 知的財産法におけるパブリック・ドメインの意義につき、参照、田村善之「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋ー権利成立の場面を題材としてー」*特許法*72巻9号5～6・9～10頁(2019年)、同「際物(キワモノ)発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方ー創作物アプローチ vs. パブリック・ドメイン・アプローチー」*特許法*72巻12号(別冊22号)1～3頁(2019年)。

¹²⁰ ドゥウォーキン・前掲注12・160～163頁(integrityに「純一性」という訳語を当

場の下では、制定法になにがしかの合理性があると認められる以上、その趣旨に従った解釈を逸脱する議論は、立法論となる¹²¹。先使用权について、実施（事業の準備を含む）ばかりでなく独自発明を要求していることに、実施を促進することに加えて、過剰な出願を抑止することに資するという要素も加わって初めて先使用者を免責するという合理性を見出しうる以上、そして、独自発明という要件がそのために設定されていると考えられる以上、それにどの程度の強い合理性が認められるかはともかく、解釈論として先使用発明の要件を無視することは許されない。

もっとも、立法論を論じるのであれば話は変わり、関係特殊的投資が投入されているのであれば、発明が完成しているか否かということとは無関係に事業を継続しうる地位を保障するという制度を採用することも十分にありえよう。ただし、先使用に係る発明に着目して先使用权の制度を構築するという方策には、とりわけ本稿が提唱する先願擬制説の下では、先使用权の成立の範囲、換言すれば実施形式の変更可能な範囲を、包括的かつ予測可能な基準をもって広げているという利点があることを見逃してはならない。したがって、立法論としては、先使用発明に着目する、本稿の理解の下での現行法の制度を維持しつつ、先使用に係る発明は必要とせず、事業に対する関係特殊的投資の有無に着目する制度を併設するという選択肢をも視野に入れるべきであろう。

[付記]

本研究は、JSPS 科研費 JP17H00984・JP18H05216の助成を受けたものです。

てる)、内田/前掲注12・244～245頁。

¹²¹ 田村/前掲注12・36～40頁。