

事業の内容が定まっていないことを理由に 事業の準備を否定した事例

知財高判令和 3. 2. 17 令和 2 年(ネ)第10038号〔空調服〕
(原審：東京地判令和 2. 2. 5 平成29年(ワ)第22010号〔同〕)

叶 鵬

一 はじめに

本稿が紹介する知財高判は、実用新案出願日の前に試作品が試作・試着されたが、それと販売された被告製品の仕様との間に差異が認められるものの、両者は共に本件考案の技術的範囲に含まれ、構成要件部分については、本件試作品から販売品へ変更がなく同一であるという事案に関して、先使用権の成立を否定した判決である。裁判所は、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得る態様、程度において表明されているというためには、製造又は販売する物品の基本的構成、仕様等の事業の内容が定まっていることが必要であり、当該事業に用いる考案の内容が確定しているだけでは足りないという抽象論を展開した上、本件被告各製品と本件試着品の相違は、製品としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であって、本件試作品が作成された時点では、被告各製品の仕様が確定しておらず、事業の内容が定まっていないとして、事業の準備を否定する結論に至った。このような取扱いは、とりわけ近時の裁判例において散見されるものではあるが、特許法が先使用権の制度を導入した趣旨に悖る事態を招来しかねないという問題があるように思われるので、以下に検討することとしたい。

二 事案の概要

1 経緯

本件の事案は、本件実用新案（実用新案登録第3198778号）の権利者であるX（原告、被控訴人）が、訴外S（Y（被告、控訴人）の親会社）から譲渡を受けた被告各製品の譲渡等をしているYに対し、被告各製品の製造等が本件実用新案権を侵害する行為に該当すると主張し、本訴に及んだというものである。Yは、これに対して、自ら先使用权を有するか、訴外Sの先使用权を援用することができるかと主張した。

原審は、先使用权の成立を否定し、結論として、実用新案権侵害を肯定した。

Yが控訴。

2 先使用权の成否に関係するY（及び訴外S）の行為

	Y（及び訴外S）の行為	空調服の構成
H27.3.3頃	A氏（＝Yと訴外Sの代表取締役）は空調服に係る着想を得て、その構成を手書きで図示した乙11図面を作成。	
同3.4	A氏はそのデータを訴外Lに送信して試作品の作成を依頼。 訴外Lは乙11図面に基づく空調服のデザイン図面を作成。	
同3.9以降	訴外Lはパターン及び試作品の作成を他社に委託。	
同3.31までに	本件試作品を作成。 訴外Sは同日頃、訴外Lに対し、本件試作品及びそのパターン一式に係る代金と	

	して、40,000円（税抜き）を支払った。	コードストッパーによって縛ることができる構成を有する。
同 4.2	Yはハーネス型安全帯を合計40,296円(税込み)で購入。	
同 4.7	Yと訴外Sは前記ハーネス型安全帯を用いて本件試着品を社内で試着。	
<u>同 5.11</u>	<u>本件実用新案出願日</u>	
同 6.30	訴外Sが特許出願。	
H28.5 から	Yは、訴外Sから購入した被告各製品を販売開始。	被告各製品は、逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ及び取出筒の固定手段を備えているが、本件試作品はこれらを備えておらず、また、被告各製品の取出筒の形状（長方形）は本件試作品（台形）と異なる構成である。 一方、被告各製品と本件試作品はいずれも本件考案の技術的範囲に含まれ、構成要件部分については、本件試作品から販売品へ変更がなく同一である。

三 判旨（太字、下線は筆者による）

控訴棄却。

<p>(1) Yと訴外Sによる「事業の準備」について</p> <p>ア 特許法79条を準用する実用新案法26条の考案の実施である「事業の準備」とは、実用新案登録出願に係る考案の内容を知らないでこれと同じ内容の考案をした者又はこの者から知得した者が、その考案につ</p>
--

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得る態様、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（最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照）。

そして、特定の考案に係る物品を製造又は販売する事業について、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得る態様、程度において表明されているというためには、製造又は販売する物品の基本的構成、仕様等の事業の内容が定まっていることが必要であり、当該事業に用いる考案の内容が確定しているだけでは足りないというべきである。

イ これを本件についてみるに、前記4(1)の認定事実によれば、[1] Aは、平成27年3月3日頃、背中部分に先端が開いた筒状の出口を設け、その先端部分を紐様のものなどを用いて縛る構成を有する空調服に係る着想を得て、その構成を手書きで図示した乙11図面を作成し、同月4日、そのデータを訴外Lに送信して、試作品の作成を依頼したこと、[2] 訴外Lは、同月31日までに、背中部分に先端が開いた筒状の出口を設け、その先端部分を紐及びコードストッパーを用いて縛ることができる構成を備えた本件試作品（乙16の9）を作成したこと、[3] Yと訴外Sは、同年4月7日、Yにおいて購入したハーネス型安全帯を用いて本件試作品の試着をしたこと、[4] 訴外Sは、平成28年5月から、被告各製品を製造及び販売し、Yは、同月から、訴外Sから購入した被告各製品の販売を開始したことが認められる。

そして、被告各製品と本件試作品とを対比すると、被告各製品は、逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ及び取出筒の固定手段を備えているが、本件試作品はこれらを備えておらず、また、被告各製品の取出筒の形状は本件試作品と異なる構成であること（乙16、54）が認められる。

しかるところ、空調服は、衣服に取り付けられたファンで、衣服内に外気を取り入れ、風を通すことにより、涼しく過ごすことを可能にする構成を有する作業服であり、空調服の製品化に当たっては、衣服内に外気を取り入れ、風を通す構成及び性能はもとより、作業服としてのそれ

以外の機能やデザイン等についても考慮した上で、仕様を決定し、製品化に至ることが一般的であることに鑑みると、被告各製品と本件試着品の上記相違は、作業服としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であって、本件試作品が作成された時点では、被告各製品の仕様が確定しておらず、事業の内容が定まっていたものと認めることはできない。

また、空調服は、春夏シーズン向けの商品であり、主に毎年1月頃から8月頃に販売され、それに向けて、一定のスケジュールに従って製造の発注、製造、入荷及び販売がされる製品であるところ(乙109、110)、本件試作品が作成され、試着された平成27年3月及び同年4月から、Yと訴外Sが被告各製品の販売を開始した平成28年5月までの間における被告各製品の製造の発注、製造及び入荷の経過についての具体的な主張立証はなく、この点からも、本件出願日である平成27年5月11日時点において、事業の内容が定まっていたものと認めることは困難である。

以上によれば、前記[1]ないし[4]の事実から、本件出願日時点で、Yと訴外Sにおいて、本件考案と同じ内容の考案の実施である事業の即時実施の意図を有し、かつ、その意図が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と認めることはできないというべきである。

(2) Yの主張(当審における補充主張を含む。)について

ア Yは、特許法79条の先使用権制度の趣旨は、独自発明者による実施の促進と過度の出願を抑止することにあることに鑑みると、「事業の準備」の有無は、過度に実施がためらわれないことがないように、当該発明又は考案を実施できないのであれば無駄となる投資(関係特殊的投資)がされているか否かをメルクマールとして判断すべきであるから、「事業の準備」についての原判決の判断手法には誤りがある旨主張する。

しかしながら、「事業の準備」の有無は、本件考案につき、事業の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得る態様、程度において表明されているかどうかによって判断すべきであることは、前記(1)アで説示したとおりである。

また、本件考案は、実施すれば物品の構造が外観上明らかになるハーネス型安全帯の着用可能な空調服に関する構造であること、訴外Sは、本件出願後の平成27年6月30日、ハーネス型安全帯を着用した状態であっても冷却効果を発揮することができる高所作業用の空調服に関する

発明について、特許出願をしたこと（前記4(1)エ(イ))に照らすと、本件考案については、過度の出願の抑止という趣旨は妥当しない。

したがって、Yの上記主張は採用することができない。

イ また、Yは、[1] Aは、平成27年3月4日に乙11図面を訴外Lに送付した後、訴外LのDに電話で、フルハーネス対応空調服の量産化を行う意思表示をし、同月26日、空調服の会で、フルハーネス対応空調服の量産化を行う意思表示をしたもので、少なくとも同月には、本件試作品の量産化の確定的意思が、社内のみならず、外部にも表明され、かつ、その意思に基づいて、最短のスケジュールで量産が実行されたこと、[2] 本件試作品と現実に販売された販売品は、共に本件考案の技術的範囲に含まれるものであり、構成要件部分については、本件試作品から販売品へ全く変更がなく同一であることからすると、本件試作品の完成及び試着会の実施後の本件出願日（同年5月11日）の時点には、本件試作品は即時実施可能な状況にあり、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度に表明されていたといえるから、Yは、本件考案の実施である「事業の準備」をしていたといえるべきである、[3] 本件試作品と販売品との相違点（逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ、取出筒の固定及び取出し筒の形状）は、いずれも、ファン付き作業服の背中に命綱取出し用の取出し筒を設けるとともに、この取出し筒を密閉可能にし、取出し筒から空気が漏れるのを防止するという本件考案の意義とは無関係であり、格別の技術的意義を有しないから、上記相違点があることは「事業の準備」を否定する理由にはならない旨主張する。

しかしながら、特定の考案に係る物品を製造又は販売する事業について、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得る態様、程度において表明されているというためには、製造又は販売する物品の基本的構成、仕様等の事業の内容が定まっていることが必要であり、当該事業に用いる考案の内容が確定しているだけでは足りないといえるべきであるところ（前記(1)ア）、本件出願日時点で、Yと訴外Sにおいて、本件考案と同じ内容の考案の実施である事業の内容が定まっていたものと認めることができないことは、前記(1)イで説示したとおりである。

また、本件試作品と現実に販売された販売品は、共に本件考案の技術

的範囲に含まれ、構成要件部分については、本件試作品から販売品へ変更がなく同一であるとの点は、本件試作品の完成及び試着の実施がされた時点で考案の内容が確定していたことを述べるにすぎないから、この点から直ちに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得る態様、程度において表明されているということとはできない。

したがって、Yの上記主張は、採用することができない。

四 検討（結論と理由付けに疑問）

1 本判決の特色

特許法79条の先使用権に関する従前の裁判例では、いくつかの例外的な判決を除き、先使用を主張する側が特許発明の出願時に試作品を作成済みであったという事案では、原則として「事業の準備」があると認められ、先使用権が肯定されていた。ところが、本判決は、先使用に係る発明の実施品としての試作品が完成されていた（要素1）にもかかわらず、当該試作品は実際に販売された被告製品と異なっていることに着目し、その相違は製品としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であることなど（要素2）を理由として、出願時において事業の内容が定まっていたものと認めることができないと評価して、事業の準備要件の充足を否定した。以下では、この二つの要素を中心に、従来の裁判例や学説を整理していく。

2 ウオーキングビーム炉最高裁判決

最初に、本判決も引用しており、現行法の先使用権に関するリーディング・ケースとして知られる最二小判昭和61.10.3民集40巻6号1068頁〔ウオーキングビーム炉〕を確認しておこう。

2.1 同最判は、特許法79条の事業の準備要件につき、『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」という一般論を展開している。

もっとも、この一般論は抽象的に過ぎ、多義的な解釈が可能であるため、同最判の射程を理解するためには、その具体的な事案に対する当てはめを検討していく必要がある¹。以下の2点を指摘することができよう。

第一に、同最判は、先使用に係るA製品について、そのままでは未だ製品化するに足りる仕様が確定していなかったにもかかわらず、事業の準備があると認めているということである。

具体的には、ウオーキングビーム炉事件では発明は完成されていたが、A製品に関する見積仕様書と設計図が提出されているに止まり、「現実にはA製品を製造するためには、更に相当多数の図面等を作成しなければならず、そのためにかなりの日時を要」し²、「富士製鉄から受注することができなかつたため最終製作図は作成していなかつた」。すなわち、この認定の下では、富士製鉄に対する見積仕様書及び設計図を提出した時点で、被上告会社において、イ号製品の仕様どころか、先使用に係る発明の実施品であるA製品の仕様が確定したとは言い難い事案であつたにもかかわらず、「即時実施の意図」があつたと認められている。また、この事件では、「富士製鉄から受注することができなかつた」ので、「その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉の入札に参加し」、見積仕様書等を提出した日から約1年半以後に出願日を迎えており、実際の納品はさらに数年以後であると認定されている。この間、実際に納品されたイ号製品の仕様はどの時点で確定されたのかは不明のままである。要するに、具体的な事案との関係では、最高裁は、出願日前に、イ号製品の仕様が確定したとは言い難い状

¹ 参照、本判決の調査官解説である水野武 [判解] 『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和61年度』413頁 (1989年・法曹会)、木棚照一 [判批] 『発明84巻2号90頁 (1987年)、富岡健一「先使用権に関する諸問題—事業の準備及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34頁 (1988年)、松本重敏＝美勢克彦／中山信弘編『注解 特許法(上)』849頁 (第3版・2000年・青林書院)、牧野利秋 [判批] 『知的財産権訴訟寸考』194頁 (2002年・東京布井)、美勢克彦／大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座6 特許訴訟〔上巻〕』717頁 (2012年・民事法研究会)、森崎博之＝岡田誠／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法(中)』1487頁 (第2版・2017年・青林書院)。

² 発明の完成に関する箇所における説示である。

況において、事業の準備があると認めていることになる³。

第二に、同最判は、事案としては、先使用に係る前記見積仕様書や設計図に記載されたA製品の仕様と、実際に製造されたイ号製品との間では4点に上る相違点があったにもかかわらず、事業の準備が認められているということである。

具体的には、ウオーキングビーム炉事件では、A製品はその基本的構造においてイ号製品と同一であって、両者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、ウオ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、ウオ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4点において、A製品とイ号製品と具体的な構造を異にする⁴。これらのいわば仕様上の相違点が、ウオーキングビームという製品において機能上、どの程度の影響があるものな

³ 判文中、関連する説示は以下のとおりである。

「また、前記事実関係によれば、被上告会社は、富士製鉄からの広畑製鉄所用加熱炉の引合いに応じ、当初ブツンヤ式加熱炉の見積設計を行い、次いで電動式のウオーキングビーム式加熱炉の見積設計を行ってA製品に係る発明を完成させたうえ、本件特許発明の優先権主張日前である昭和四一年八月三十一日頃、富士製鉄に対しA製品に関する前記見積仕様書及び設計図を提出し、富士製鉄から受注することができなかったため最終製作図は作成していなかったものの、同社から受注すれば広畑製鉄所との間で細部の打合せを行って最終製作図を作成し、それに従って加熱炉を築造する予定であって、受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼したりしていたのであり、その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉の入札に参加したというのである。」

⁴ 事業の準備ではなく、実施形式の変更の可否という論点に関する説示であるが、最高裁は以下のように説いている。

「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記載の具体的な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な構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明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ふべきであるから、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、正当といふべきである。」

のかということは判断されていない⁵。要するに、具体的な事案との関係では、最高裁は、被告製品と先使用製品の相違は、製品としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違である可能性があると考えられる状況において、先使用製品に係る発明につき事業の準備があると認めていることになる。

もっとも、最高裁といえども、漫然と出願日前に先使用に係る発明の実施品であるA製品の仕様やイ号製品が定まっていない事案の全てにおいて事業の準備があると認めるものではないようである。判決は、「受注すれば…細部の打合せを行って最終製作図を作成し、それに従って加熱炉を築造する予定」という事実を摘示している。たしかに、引合いされたり、受注されたりした上で、細部の具体的構造を決めることは被上告会社にとってコントロールが困難な外部要素と言えよう。最高裁は「受注すれば…細部の打合せを行って最終製作図を作成し、それに従って加熱炉を築造する予定」であったと明言していることにも鑑みれば、被上告会社において受注しさえすれば、製品の仕様を確定し、製造を開始する用意があったことが前提とされていると解釈することができるかもしれない。しかも、最高裁は、「ウオーキングビーム式加熱炉は…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、予め部品等を買って備えるものではない」という「工業用加熱炉の特殊事情」を併せ考慮すべきことを明言している^{6,7}。

⁵ 第一審では、被告（特許権者）はその四つの具体的構造は技術的意義を有する旨を主張していたが、裁判所はその主張の当否について正面から判断していない。

⁶ 判文中、関連する説示は以下のとおりである。

「そして、ウオ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って、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、被上告会社はA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、富士製鉄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うる態様、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、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A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。」

⁷ 水野／前掲注1・413頁は、「見積仕様書の提出という段階に至れば、受注すれば最

2.2 これに対して、本件の空調服事件知財高裁判決は、まず抽象論として、ウォーキングビーム炉最判の上記説示を援用しつつ、さらに一步踏み込んで、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得る態様、程度において表明されているというためには、「製造又は販売する物品の基本的構成、仕様等の事業の内容が定まっていることが必要であり、当該事業に用いる考案の内容が確定しているだけでは足りないというべきである」と説いた。抽象論として、先使用に係る物品（例えば試作品）の構成、仕様等が、製品として実際に製造又は販売するに足りる程度に達していないのであれば、仮に事業に考案が用いられることが決定しており、（ゆえに考案の範囲内で具体的仕様が決まっていかに止まる場合であっても）事業の準備については先使用権を否定すべきことを鮮明にしている。

さらに、具体的な当てはめとの関係で次の2点が特徴的であると言える。

第一に、先使用に係る製品の仕様が、どの程度、製品化に向けて完成していたかという点に関して、空調服事件では、事案として、出願日前に試作品が完成され、試着されていたから、先使用に係る発明の実施品が完成していたと評価でき、この点では、単にそのままでは実施し得る程度まで細部が詰められているわけではない図面が完成していたに止まる前掲最判よりは相対的に事業の準備があると認めやすい事件であったと言える。

第二に、先使用に係る製品と被疑侵害製品との間に相違がある点に関しては、空調服事件でも、ウォーキングビーム炉事件と同様、試作品から被告各製品までの変更は先使用に係る発明の範囲内の実施形式の変更に止まる事案であった。

このように、第一、第二の点だけを見るのであれば、[ウォーキングビーム炉最判]において事業の準備があったというのであれば、本件においても事業の準備があったと認められなければならないように思われなくもない。しかし、本件で先使用権が主張されている空調服は大量生産品であ

終製作図の作成を経て加熱炉の築造にとりかかることができたという特殊な事情のもとで、見積仕様書等の提出の段階で事業の準備を認めたものである」「本判決の事例は、従来の大量生産品の場合に直ちに当てはまるものと解されない」と述べている。同旨のものとして、木棚／前掲注1・90頁、中山信弘[判批]法学協会雑誌105巻8号1147頁(1988年)。

り、最高裁判決が扱った事案とは区別されるという見方も成り立ち得る。もっとも、最高裁は、大量生産品についてどのように扱うのかということについては何ら示唆をしていない以上、個別具体の事案に対する当てはめは後の下級審に委ねられていると言わざるを得ない。結論として、本件において事業の準備を認めるべきか否かということに関しては、ウオーキングビーム炉最判の射程は及んでいないと解さざるを得ない。

3 下級審裁判例

以上のように、扱っている事案が本件とは異なる以上、本件との関係での最高裁判決の意義は、「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」という基準を説いたということに止まる。そうなってくると、この基準の解釈が必要となってくるわけであるが、なぜこのような要件が導かれるのかという趣旨が明確にされていないこと⁸もあって、どのようにその充足の有無を判断するのかということとは定かではない。

繰り返しになるが、本件の特徴として、先使用に係る発明の実施品としての試作品が完成されていた（要素1）にもかかわらず、当該試作品は実際に販売された被告製品と異なっていることに着目し、その相違は製品としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であることなど（要素2）を理由として、事業の内容が定まっていたものと認めることができないと評価して、事業の準備要件の充足を否定している。以下では、下級審裁判例を俯瞰していくが、その際には、とりわけ具体的な事案との関係でその結論を

⁸ ウオーキングビーム炉最判の判文中には、なぜこのような要件が必要とされるのかについて、その趣旨を直接、語る部分がなく、循環論法となっている。もっとも、判文中、事業の準備とは別の要件である先使用権の範囲に関して検討する部分で、同判決は特許権者と先使用者との公平を図ることを目的とするいわゆる公平説をもって先使用権の趣旨とする立場で議論を展開する箇所がある（水野／前掲注1・410頁は、「事業の準備」の場面でも、公平説に立脚している旨を示唆する）。しかし、結局、そのような抽象的な趣旨の解釈が、同判決の「事業の準備」の要件論にどのように響いているのかということは必ずしも定かとは言えない（そのためもあってか、水野／前掲注1・410頁は、「事業の準備」の成否は「事案に即して個別的に判断するしかない」と述べるに止まっている）。

分析していくことを試みる。

3.1 試作品が完成していた場合の取扱いについて

3.1.1 従来の下級審裁判例では、先使用を主張する側で出願時に試作品が完成されていたという事案では、原則として「事業の準備」があると認められ、先使用权が肯定されている。

例えば、量産向きの口金や設備などが完成し、事業の準備があるとするものがある。例えば、被告製品を製造するための口金の製作を発注・受領した事案に関して、先使用权を認めたものとして、大阪地判平成26.4.21平25(ワ)2462〔建築用パネル〕⁹がある。同様の判決として、設計図面を作成したほか、訴外会社に金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し、金型を依頼製作し、被告製品のサンプル6個及び100個の発送を受けたという事案に関する事件において、事業の準備を認めた東京地判平成15.12.26平15(ワ)7936〔盗難防止用商品収納ケース〕¹⁰がある。出願日前に設計図を作成し、生産のための機械を発

⁹「前記(1)によると、被告は、銭高組の実施するSTEP相模原新築工事に使用する被告製品を販売するため、その口金の製作を発注し、これを平成22年3月31日受領し、その後、被告製品を製造した上、銭高組に販売したことが認められる。したがって、遅くとも、上記口金を受領した平成22年3月31日の時点において、被告は、被告意匠を備えた被告製品の製造、販売に係る事業の即時実施の意図を有しており、その意図を客観的に認識される程度に表明したというべきである。すなわち、本件意匠登録出願日である平成22年4月20日に先立つ同年3月31日の時点で、被告意匠に係る被告製品の製造、販売に係る事業の準備をしていたと認めることができる。」

¹⁰「本件意匠登録出願日である平成13年4月18日までに、設計図面を作成したほか、上海中崎電子に金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し(上記(2)イ及びウ)、上海中崎電子の取引先である慈溪市新開塑料五金厂に依頼して金型を製作し(上記(2)カ)、被告製品のサンプル6個及び100個の発送を受けたものであり(上記(2)キ及びク)、これら各行為に鑑みると、被告は、その後正式な注文が入り次第即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有するとともに、そ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認めることができる。よって、被告は、本件意匠登録出願当時、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものといえることができ(最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号

注し完成させ、試作及び性能検査をしていたという事情を斟酌して、事業の準備があると認めたものとして、千葉地判平成 4. 12. 14知財集24巻 3 号 894頁〔建築用板材の連結具〕¹¹もある。

そして、従前の裁判例では、試作品が完成しさえしていれば、後に製品化に至るまでに何らかの支障があったとしても、先使用権が認められるのが原則である。

第一に、試作品が作成された後、不良品である等のために設計の見直し等の作業が具体的に必要であるとされていた場合にも、事業の準備を肯定しているものがある。例えば、札幌地判平成14. 9. 30平12(ワ)407〔2枚貝生剥方法及び装置〕¹²では、先使用者は、原告特許の優先日前に、試運転の結果次第で販売するか否かを決定するために試作品を制作して試運転をしたが、結局、全体的に停止する回数が多く、連続運転が十分にできなかったため、販売するまでに至らず、その後も試運転を継続し、原告特許の優先日後に試運転の結果を踏まえてさらに改良して製作されたものがイ号物件に到達していたが、事業の準備が認められている。同様に、先使用者が原告特許の出願日前に下請けに製造させた試作品（ニ号物件）に対して、取引先の承認を得、注文も受けたが、不良品問題を解決しようとするために納品ができなかったことが原因で契約が解除されたのだが、その後

1068頁参照)、かつ、現在まで、その準備をしていた事業の目的の範囲内において被告製品の製造販売を行っているものと認められる。」

¹¹ 「…ヤマコは、本件意匠権の意匠登録出願の日である昭和六〇年三月八日の前に、ヤマコ物件について設計図を作成していたばかりか、これについて実用新案登録出願をし、その生産のための機械を発注し完成させ、ヤマコ物件の試作及び性能検査をしていたというのであって、本件意匠権の意匠登録出願の際も、ヤマコにおける第二物件の製造販売に向けた態勢は継続していたものと推測することができ、また、ヤマコが第二物件に係る意匠について即時実施の意図を有していたことは、これらの行為の中で、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認められる。」

¹² 「…そして、被告は、平成 6 年 7、8 月の時点でホタテ9402号機の試運転を行っており、平成 7 年 9 月 19 日には、ホタテ9402号機に係る特許の出願をしているから、遅くとも本件特許権の優先日である同年 7 月 21 日には、本件特許発明の内容を知らないで自らその発明をし、その事業の準備をしていたものと認められる。したがって、被告は、本件特許権について通常実施権を有するものというべきである。」

も改良を重ね、原告特許の出願日後にハ号物件が完成したという事案において、原告特許の出願日前の試作品に基づいて、事業の準備を認めた大阪地判平成7.7.11平3(ワ)585〔アンカーの製造方法〕¹³がある。ほかに、改良とまでは言えないが、修正を繰り返していた場合に事業の準備があるとされるものとして、先使用者はデザイン図の製作を外部会社に依頼し、それを受領した後、鍛造金型を製作するための図面を完成させた上、あご部分の試作材を外部から納入し、鍛造金型の製作に着手している段階で実用新案権の出願日を迎えていたが、事業の準備があると認められた大阪地判平成17.7.28平16(ワ)9318〔モンキーレンチ〕¹⁴がある。同事件では、鍛造

¹³ 「そして、被告は、本件特許発明の出願日である昭和五九年一月二九日より前の昭和五八年夏以降、既に入請業者先に使用方法を使用してアンカー（この段階ではニ号物件、すなわち脚片に支持突起も膨出部も有しないもの）を製造させていたものであり、このアンカーを現実に他に販売したとの事実を認めるに足りる証拠はないものの、昭和五八年後半には、以前から取引のあった工業用ファスナーの販売、仲介を業とする誠和商事株式会社に対し使用方法を使用して製造したアンカー（ニ号物件）のサンプルを示して売り込み、同社との間で右アンカーを同社に対し継続的に売り渡す旨の合意を成立させ、昭和五九年五月頃、同社の求めに応じて右アンカーの最終製作図面を提出して同社の承認を得、ほどなく同社から三か月後の納期の約束で右アンカー三〇万本の注文を受け、右売買契約の解除後も使用方法の改良を重ね、ハ号物件が完成した昭和六〇年暮頃から大阪戸樋受製作所等を通じて本格的にアンカーを販売するようになった、というのであるから、本件特許発明の出願の際、現に日本国内において、少なくとも使用方法を使用してアンカーを製造し、使用方法を使用して製造したアンカーを販売するという事業の準備をしていたといえることができる。」

¹⁴ 「イ これを上記(2)の被告製品の開発経過に照らして検討するに、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和63年12月7日より前に、イ号物件及びハ号物件について、上記(2)ア及びイのとおり、その開発を企画し、被告外部のデザイン会社に依頼して制作されたデザイン図を基に、金型製作のための各種図面の作成を終えていたものである。」

(2)ウ及びエの経過に照らせば、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和63年12月7日より前に、試作材料を発注し、鍛造金型の製作に着手するとともに、意匠登録出願の準備を開始していたことを、優に推認することができる。

そして、上記(2)ウ及びオのとおり、被告は、鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、その入荷を待って量産を開始し、その約4か月後に販売を開始して

試作後、量産開始前に全体の厚みを増やしたり肉付けをしたり、曲げを変更するといった修正も施されていた。

第二に、試作品が作成された後、取引先の承認を得るための性能検査や試験等が必要であるため、出願日の時点で実用化可能な状況にあるとはいえない場合でも、事業の準備があるとするものがある。例えば、取引先に凹溝付きカッターを納入したが、納入の段階では、実用化に向けてさらに耐久性等の試験を要するいわば試作品の域を出ないものであったとされながらも、結論として事業の準備を認めた広島高判平成 9.12.26 平 7 (ネ)400 [スポット溶接の電極研磨具]¹⁵がある。同様に、試作機によるテ

おり、これと並行して、意匠登録出願をしている。

このように、被告は、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の鍛造金型を製作するための図面を完成させ、鍛造金型の製作を開始し、これらの外観について意匠登録出願の準備も開始しているところ、これらは、製品の最終的な形状が決定していなければ行うことができないものであるし、また、上記のとおり完成されていた図面を基にすれば、これらから金型を製作して製品の製造に至ることが可能であるというべきであるから、この時点において、既にこれらに係る考案は完成されていたと認めることができる。

そして、上記のとおり、被告は、鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っているところ、これらの経過に照らせば、被告において即時実施の意図があったものと認めるに十分であり、また、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の製作において重要な位置を占めることが明らかである、鍛造金型を製作するための図面を完成させたうえ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案登録出願の際には、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認めることができる。」

¹⁵ 「前記 1 の認定事実によると、被控訴人は、平田プレスの通称保全グループの発案による凹溝付きカッターの試験等取引業者として協力し、右発案を基に本件実用新案権にかかる凹溝付きカッターを考案し、昭和六三年二月五日に本件実用新案権の出願をしたが、一方、控訴人においては、同様に平田プレスの取引業者として、右保全グループの凹溝付きカッターの試験等に協力し、昭和六二年一月一〇日、右グループから交付された手作りの見本を基に凹溝付きカッター五個を橋周機器製作所に製作されて平田プレスに納入し、また、同年中に、橋周機器製作所に、右平田プレスに納入されたものと同様のカッターのほか、大きさや形状の異なる凹溝

ストを実施する結果が概ね良好であったため、取引先の工場において使用することが概ね確認されたものの、取引先の最終承認を得るための追加的な試験を継続することが予定されていた時点で原告特許出願の優先日を迎えていたが、事業の準備があったと認められた東京地判平成19.3.23平16(ワ)24626〔溶融金属供給用容器〕¹⁶がある。同事件では、被告製品にお

付きカッターの製作を発注し、相当数を製作させていたのであり、右平田プレスに納入された五個の凹溝付きカッターが、納入の段階では、実用化に向けてさらに耐久性等の試験を要するいわば試作品の域を出ないものであったとしても、その後、その実用化に向けてこれに大幅な改良が加えられた形跡はなく、その後の事実経過(前記1(四))と併せると、被控訴人の本件実用新案権の出願時においては、控訴人は、凹溝付きカッターの製造販売にかかる事業の準備をしていたものと認めるのが相当である。」

前記1(四)を引用すると、以下のとおりである。「(四)一方、平田プレスの太田は、同年一〇月ころ、控訴人の草野に対し、平田プレスで試作した凹溝付きカッターを手渡し、これを見本にしてカッターを製作するように要請した。控訴人は、橋周機器製作所にこれを見本として示し、同様のカッターを製作するように依頼した。右製作所は、これと同様の凹溝付きカッターをSK4という材質の鋼材で製作し、控訴人は、同年一月一〇日、平田プレスに、右凹溝付きカッター五個を納入した。平田プレスの前記グループは、これを溶接機のラインで試用して、その切削刃の形状や硬度等を検討し、切れ味や耐久性の試験を行った。控訴人は、右納入に際して、従前の図面(甲二)を基に右納入にかかる凹溝付きカッターの図面(乙一)を作成して平田プレスの購買部門に提出した。また、控訴人は、昭和六二年中に、橋周機器製作所に、右と同様の凹溝付きカッターのほか、大きさや形状の異なる電極チップに対応する凹溝付きカッターの製作や、図面(乙二)を示してハンドドレッサー用の六角形の形状をした凹溝付きカッターの製作を依頼し、右製作所は、そのころ数回にわたり、同様に相当数を製作して控訴人に納入した。平田プレスは、遅くとも昭和六三年初めころには、凹溝付きカッターは実用に耐え得るものとして、控訴人からさらに凹溝付きカッターを買い入れ、既に設置された凹溝のないカッターをこれと交換して使用し、控訴人は、平田プレスに対し、その後も、凹溝付きカッターを継続的に販売してきた。」

¹⁶ 「上記認定のとおり、被告、日本増埜及び中央窯業は、平成13年10月に乙4の2・3図面を作成し、同年12月に、トヨタ自動車の担当者立会いの上で、試作機によるテストを実施し、その結果がおおむね良好であったため、この取鍋をトヨタ自動車衣浦工場において使用することが概ね確認されたこと、その後は、トヨタ自動車の

いては、「第1の配管」の「端面」（構成要件2-5D）が、乙4の2図面（＝先使用に係る製品）に比べ、上方に位置していることが認められる。

ほかの肯定例として、出願日の時点で、量産化の目処が立っていない場合にも、事業の準備があるとするものがある。例えば、プロトタイプに対する改良が終わり、先使用者が売込みの営業活動を行っている時点で、原告特許の出願日を迎えていた事件で、（傍論ではあるが）事業の準備があると認められたものとして、東京地判平成13.1.30平11(ワ)9226〔写真付葉書の製造装置〕¹⁷がある。後に製品を受注することになる訴外会社から試作の依頼（依頼書には被告製品とほぼ同一の意匠の製品の見本が添付されている）を受け、被告は下請けに見本を渡して試作品を製造させて、下請けから試作品の納入を受けて、これを訴外会社に納入した後、正式の注文を受けられるとは断言できない時点で、原告の出願日を迎えたという事案に関する事件において、「本件における試作品の製作は、被告製品の製造販売の『事業の準備』に当たるといふべきである」と判示した東京地判平

最終承認を得るための追加的な試験を継続することが予定されていたことからすれば、被告は、遅くとも平成13年12月のテスト終了後には、乙4の2図面記載の発明（折り畳み式取鍋）を即時に実施する意図を有していたものと認められる。」

「被告製品（別紙被告製品説明書参照）においては、『第1の配管』の『端面』（構成要件2-5D）が、乙4の2図面に比べ、上方に位置していることが認められる。しかし、かかる変更は、本件特許発明2-5の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎないものである。したがって、被告製品は、上記先使用権の成立する範囲内に含まれるものと認められる。」

¹⁷「なお、付言するに、右のとおり、本件特許は、冒認出願により無効とされるべきものであるから、原告の本訴請求は権利の濫用に当たり許されないものであるが、前に判示したとおり、被告は平成四年三月一四日までに本件特許発明の構成要件のすべてを備えた被告製品（PCH4000実用機）を独自に完成したものであり、また、本件特許出願（平成四年三月一八日）の際に発明の実施である事業の準備をしているものであるから（乙八二、八三、被告代表者によれば、被告は、平成四年三月一〇日、一二日、一八日には既に九州各所において被告製品（PCH4000実用機）売り込みの営業活動を行い、顧客からの注文があればこれに応じることのできる態勢を整えていたことが認められる。）、特許法七九条に基づき先使用による通常実施権も認められるものである。」

成 3. 3. 11昭63(ワ)17513 [汗取バンド]¹⁸もある。量産化以前の試作品につき、顧客に販売し、対価を得ていたが、量産化したのは実用新案権の出願日後であったという事案に関して、事業の準備を認めた大阪地判平成 11. 10. 7 平10(ワ)520 [掴み機]¹⁹がある。

3. 1. 2 もっとも、試作品が完成していたにもかかわらず事業の準備があるとは認められなかった例もある。

第一に、出願日(優先日)前後にわたって、先使用に係る技術的思想の特徴に該当する部分について、試作品に対する改良・改善がされて、発明がまだ未完成であると評してもよい場合に、即時実施の意図を否定したものに、大阪地判昭和63. 6. 30昭58(ワ)7562 [墜落防止安全帯用尾錠]がある。同事件は、原告実用新案の出願日前に、その考案の構成を含む尾錠の試作品を製作し、引張試験を実施し、同引張試験では試作品の引張強度に

¹⁸「右の点に関して、原告は、試作品の製作は『事業の準備』に当たらないし、仮に当たるとしても、被告岩澤産業は新道繊維工業から指示されるまま、その手足となって製作したから『事業の準備をしている者』に当たらず、被告岩澤産業は先使用による通常実施権を有していないと主張するが、前記認定事実によれば、本件における試作品の製作は、被告製品の製造販売の『事業の準備』に当たるといふべきであるし、また、本件意匠の意匠登録出願当時、被告岩澤産業は、被告製品の製造販売の『事業の準備をしている者』に当たるといふべきであつて、原告の右主張は採用することができない。」

¹⁹「右で認定した各事実によれば、被告は、本件実用新案権の出願日(昭和五九年七月二〇日)より以前である昭和五八年五月には、本件考案の技術的範囲に属するイ号物件と同様の構造を持つ一号機を製造し、同年八月にこれを販売していたことが認められる。そして、右一号機は、未だ量産化以前の試作品であるといふことができるが、甲第一七号証及び乙第二二号証によれば、この種フォークローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォークローの実施である事業をしていたものといふべきであり、仮にそうでないとしても、実施の準備をしていたものと認められる。」

そして、被告が右当時、本件考案の内容を知っていたことをうかがわせる証拠は一切存在せず、取引先の要望により独自に一号機を製造したものと認められるから、被告には、一号機と同様の構造を有するイ号物件の製造、販売に係る部分については、先使用による本件考案の通常実施権が認められるといふべきである。」

ついて概ね満足のいく結果が得られたが、摺動体の構造について、鉄板を重ねるよりも摺動体裏側からプレスする方法を採用するよう提案され、出願日後に最終試作品が完成されたという事案に関するものである。裁判所は、厳密には傍論に該当し得るが、「甲、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品が製作されていたとしても、いまだ試作品の段階にとどまっており、同日の引張試験の結果一応満足のいく結果が得られたといっても、さらに改良することになったものであり、右時点で即時実施の意図があったものと認めることはできない」「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たとみられるのは、早くとも、右引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であるというべき」旨を述べた²⁰。しかし、本件における摺動体裏側からプレスする方法への変更は、そもそも技術的思想を変更するものであって、少なくとも事案としては、発明として同一のものとは言い難い事件であり²¹、ゆえにそもそも発

²⁰ 「右のとおり、前記証人金谷、同永良及び被告代表者の前記各供述部分をたやすく信用することはできないが、仮に右供述部分の内容が真実だとしても、なお、被告が主張するような甲、丙各考案についての先使用权の成立を肯定することはできない。

すなわち、…甲、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品が製作されていたとしても、いまだ試作品の段階にとどまっており、同日の引張試験の結果一応満足のいく結果が得られたといっても、さらに改良することになったものであり、右時点で即時実施の意図があったものと認めることはできない。結局、前記各供述部分によれば、被告ないし太平機工において開発した新型尾錠について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たとみられるのは、早くとも、右引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であるというべきところ、金型の発注時期は同年八月下旬ないし九月初めというのであって、不明確であり、丙考案の出願日である同年八月二〇日及び甲考案の出願日である同月二二日より前であるとは断定できないのである。」

²¹ 技術的思想の変遷を確認していくと、被告は、「溶接しない新尾錠」を販売することを企図し、太平機工では、溶接しない尾錠の試作に取り組み、原告各考案の構成を含む尾錠の試作品を製作し、右尾錠の摺動体の上下の鉄板の間に挟む鉄板(かしめ部材)の厚さを変えたもの数種類について引張試験を実施し、同引張試験では試作品の引張強度について概ね満足のいく結果を得た。しかし、その後、摺動体の構造について、鉄板を重ねるよりも摺動体裏側からプレスする方法が採用された。

未完成に分類し得るものであった。

第二に、事業を開始することが躊躇されていた場合、事業の準備を否定したものとして、東京地判昭和48.5.28昭41(ワ)7337〔精穀機〕²²がある。同事件において、2万5,000円の先使用製品を1台販売し、ほかに1台を試用品として供給したという事実があったが、被告において実際に販売を開始したのは2年後(その理由は不明である)となった²³。ほかに、事業の準備を中断させていたことが明らかである場合、即時実施の意図を否定したものとして、福岡地判平成5.7.16昭59(ワ)192・昭61(ワ)262〔提灯の乾燥製造法〕²⁴がある。同事件では、昭和42、3年ころから回転提灯、紅丸小型提灯の製造を始め、利益があがらなかったこと等の理由から、昭和47、

このように、概ね満足のいく引張強度の結果は、摺動体の上下の鉄板の間に挟む鉄板(かしめ部材)という構成に基づくものであることが考えられ、鉄板を重ねる構成自体を変更することは、単なる実施態様に対する改良・改善を超え、先使用に係る技術的思想に対する改良・改善に該当し得ると解される。

²² 「…前認定のように昭和三八年五月頃辻垣内貞良が製造ナンバー969号の本件物件を二五、〇〇〇円くらいの代金で買い受けた事実が認められるとしても、それによって当時被告会社が本件物件の発明の実施の事業をしていたまたはその準備をしていたという事実はにわかには認めえないものというべきである。」

²³ 田村善之／田村善之＝増井和夫『特許判例ガイド』227頁(第4版・2012年・有斐閣)は、「試作品を製作、販売後、ただちに事業にいたらなかった場合には、『事業』の準備とは認められない、という帰結を示したものとして理解する方が、他の裁判例との整合性の点で座りがよい」と述べている。

²⁴ 「事業の実施の準備があるといえるためには、被告において、単に、試作または研究をしていたというだけでは十分でなく、事業の準備が外部的客観的に明示されていることが必要であると解されるどころ、かえって、証拠(乙一、証人松崎静美、同池田しのぶ、被告本人)によれば、被告は、昭和四二、三年ころから回転提灯、紅丸小型提灯の製造を始め、利益があがらなかったこと等の理由から、昭和四七、八年ころ、いったんこれを中止し、その後、昭和五四年ころ、再び、提灯の製造を始めたが、その間、昭和四七年一月か二月ころには、紅丸小型提灯の提灯骨に電氣をつないで通電実験を行ったことはあるものの、煙が出たり、また、実験自体も数日間であつたりする程度のものであり、昭和五〇年ころにおいても、ビニール提灯を用いた糊の検査をしていただけであることが認められ、右のような事実によれば、昭和四七年秋ころにおいて、被告の事業の準備が外部的客観的に明示されていたとはいえず、したがって、事業の実施の準備があつたとは認められない。」

8年ころ、いったんこれを中止し、その後、昭和54年ころ、再び、提灯の製造を始めたが、その間、出願日前に試作品に対して実験を行ってはいるものの（満足な結果を得たかについては不明）、実験自体は数日間で終わった程度のものであり、数年後（出願日後でもある）も、他の検査をしていただいけであるという事実に関するものであり、被告の事業の準備が外部的客観的に明示されていたとは言えないとされた。また、製品の採用への働きかけが続いていたが、受注に向けた具体的な商談がなく、量産に対応できる設備の調達や開発などが行われていない段階（行われたのは出願日後に実際の受注の内示を受けた後であった）では、事業実施の方針を否定したものとして、東京地判平成19.10.31平16(ワ)22343〔スピーカ用振動板の製造方法〕²⁵がある。当該事件では、先使用权主張の基礎となる被告発明は、平成9年に社内において開発された。平成13年に、同社のB

²⁵ 「すなわち、AVタワーについては、上記(1)ウ(ア)のとおり、平成13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展されており、AVタワーに使用されたスピーカの技術は特許出願され、AVタワーの意匠についても、意匠登録出願をする予定で、新規性の例外証明書を得た上で登録出願されているのであるが、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ものである。そして、AVタワーに使用された振動板は、上記(1)ウ(ア)のとおり、実験用の手漉き抄紙機を用いて製作されたものである。そして、AVタワーに実際に用いられた振動板に限定せず、Bが進めていた本件方法により製造された振動板全般についてみても、上記(1)イ(ウ)及び(オ)のとおり、平成13年6月ころから、ソニー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、平成14年2月ころまでソニー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ものであるし、最終的に商談が成立したアルパインについては、試作品を提供するなどの営業活動が開始されたのが平成13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。

また、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、上記(1)ウ(イ)のとおり、被告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、平成13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。」

により同じ内容の発明が開発された(実際はその子息である原告から知得した)が、「この二重抄紙は8年前に考案した製法ですが、当時の業界はコーン紙の樹脂化に向かっていた為、採用の見込みが無く頓挫した経緯があり、当該発明は社内において放置されていたことが窺われる。

第三に、ジェネリック医薬品に関して、出願日(優先日)前後にわたって、厚生労働省の製造承認等を得るために必要な試験の結果に影響するほど、試作品の構成について改良・改善されていた場合に、即時実施の意図を否定した裁判例として、東京地判平成17.2.10平15(ワ)19324〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕²⁶がある。同事件では、予備試

²⁶ 「そして、特定の発明を用いたある事業について、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というべきである。

…、原告は、治験薬製造手順原案について改訂を重ねて、同原案一三を作成し、これに基づいて予備試製を実施し、溶出試験の検討を開始したという状況にあり、その後、上記製造手順(原案一三)について一部変更して、製造手順原案一四を作成し、佐藤薬品に依頼して、治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造を行い、これを用いて平成13年1月ないし9月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年3月に溶出試験の本試験を実施し、同年5月ないし10月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施したというのである。

事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、…『事業の準備』をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである。本件においては、平成12年12月になって、製造手順を一部変更し、同月、佐藤薬品に依頼して最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が行われているものであるから、少なくとも、最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が終了した同月23日より前に、原告において『事業の準備』をしていたと認めることはできない。

エ この点に関して、原告は、予備試製において製造された分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は、平成12年6月の原案改訂版から一貫しているから、同年9月の時点で、当該粒度を有する薬品を製造販売する事業の準備がなされていたというべきであると主張する。

なるほど、上記イにおいて述べたとおり、平成12年6月9日の治験薬製造手順原

案改訂版において、別紙『原告製剤目録』記載の構成を有する医薬用顆粒製剤の製造手順が記載されていたものであり、原告は、同月から同年9月にかけて、別紙『原告製剤目録』記載の構成を有する医薬用顆粒製剤を予備試製として製造していたことになる。

しかしながら、本件においては、(証拠省略)によれば、原告製剤である『ブランチュート顆粒』は、有効成分(主剤)のほか、添加物として、…を含むものであるところ、これらの添加物の内容は、治験薬製造手順原案から同原案一三にかけて同一ではなく、また、同原案一三と本件第一特許発明の特許出願後における同原案一四との間でも同一ではない。そして、前記各証拠によれば、治験薬製造手順原案から同原案一四にかけて、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分であるこれらの添加物を変化させているのは、顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味のあることである。

そうすると、前述のとおり、本件第一特許発明の特許出願時においては、原告においては、製剤の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないから、…事業の準備…には、該当しない。」

この判決について、板井典子[判批]パテント62巻2号62頁(2009年)は、先使用者が本件発明の技術的範囲にある粒度を採用した経緯が明らかでないことを理由に、そもそも発明が完成していると判断することが難しい事案である旨を述べている。また、同じくこの判決について、投資がなされていてもそれが当該発明に特有のものでない場合には、事業の準備とは認められないという理屈のもとで、予備試製を実施し、溶出試験の検討を開始していたとしても、最終的な治験薬、安定性試験用サンプルが確定しその製造がなされたのは特許出願後であったという事例であるから、事業の準備が否定されたと位置付けるものもある(田村/前掲注23・226頁)。

もっとも、この事件の事案は、製造手順原案改訂版の時から粉碎機設定内容がすでに確定されており(予備試製品はすでに特許発明の技術的範囲を充足する構成を有しているものである)、その後、原料の成分等に一部変更があるものの、粒度と関係する部分については変更がないことから、発明が完成していたと評価すべきであるように思われる。発明が実際に実施されているのであれば、それ以上に、課題解決の手段を構成する外部的因果関係が学理的に理解されている必要はないからである(大阪地判昭和41.2.14判時456号56頁[熔融アルミナ])。そうだとすると、予備実施品であれ、治験薬GMPに従って製造された治験薬及び同安定性試験用サンプルであれ、全てが先使用に係る発明を実施することを前提になされた投資に該当し得る。田村/前掲の発明に特有の投資であるか否かという基準でも、事業の準備に関してこれを否定する理由がなくなるだろう。

なお、特許法79条は正当な補償(憲法29条3項)の問題を回避するための規定であ

製で製造された分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は原告製剤におけるものとはほぼ同一であったが、治験薬を製造するに当たり、治験薬製造手順の原案から同原案一四にかけて、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分であるこれらの添加物を変化させており、しかもこれらを変化させるのは、顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味のあることであるとして、特許出願時においては、原告(＝先使用者)においては、製剤の内容が未だ一義的に確定していたとは言えないとして、事業の準備があったとは認められなかった。同様に、出願日前に、試作品は複数あるが、最終的に複数の試作品の中から、実際の製造承認に供するものを選別するという事情が窺われる事案において、それらの試作品が実質的に同一であると認めることができないため、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言えないことを理由に、先使用権を否定した裁判例として、東京地判平成21.8.27平19(ワ)3494〔経口投与用吸着剤〕^{27 28}がある。

り、財産的出捐を伴う準備行為が「事業の準備」であるとした上、出願時点までに佐藤薬品との間で委託契約を締結しており出捐もなしていたのであるから、本判決の結論に反対するものとして、佐藤祐介〔判批〕判例評論569号14頁(2006年)がある。²⁷「このように、メルクは、本件特許の優先日までに、KK-1、KK-2及びKK-3の3つのサンプルを製造し、これらすべてについて、規格及び試験方法に関する試験を実施するとともに安定性試験に着手しており、被告らの主張するとおりの事実が認められる。

ウ しかしながら、前記認定事実のとおり、KK-1、KK-2及びKK-3とでは、その賦活時間において、…違いがあり、賦活のための温度が…もの高温であることに鑑みると、この違いは製造コストにおいて大きな差異をもたらすものと考えられる。また、この賦活時間の違いから、活性炭の吸着性能に影響を及ぼす重要な指標であると認められる比表面積及び充填密度について下記のとおり違いを生じている。

…

そして、KK-1、KK-2及びKK-3と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。

したがって、これらの3つのサンプルを製造し、これらが規格に適合することを確認し、安定性試験に供したことにより事業の即時実施の意図が表明されたとする被告らの主張は採用することができない。」(太字は筆者による)

片山英二＝岡本尚美 [判批] 知財管理60巻8号1348頁(2010年)は、医薬品というものが不特定多数人向けの大量生産品であり、かつ、製造承認を取得する上で、実生産するのと同じ内容の治験薬又は試験用サンプルをいったん細部まで確定させなければならない要請が強いということを理由に、製品の内容が少なくとも「一義的に確定」している必要があるというのは、医薬品に特有のものとして裁判所が採用している基準であるとの理解を示し、他の事業にも普遍的に適用されるような基準と理解するべきではないと述べた。この判決の射程を限定する見解と言える。

他方、この判決を正面から批判する見解として、「たしかに、三つのサンプルのうち特許発明の技術的範囲に属しないものがあるのであれば、優先日までになされた投資は特許発明の実施以外の用途があると評価しうるから事業の準備を否定することが可能であるが、その点の確認がなされていない点で疑問が残る判決である」旨を説くものもある(田村／前掲注23・228頁)。

²⁸ さらに言えば、本件では被告製品の内容が一義的に確定したとしても、試作品の有用性が未だ確定していないことも、即時実施の意図を否定する方向に斟酌されている。裁判所の説示を引用すると、以下ようになる。

「オ なお、KK-1について、原告製品との同等性試験として物理的性質及び吸着特性の比較試験(乙31、106)及び生物学的同等性試験(乙32、107)に着手したことをもって、被告製品の内容をKK-1と同一のものとするので事業の内容が確定したと見る余地も考えられる。

しかしながら、前記認定事実のとおり、消化酵素のトリプシンほか4物質及び生体内毒素のクレアチニンほか6物質についての吸着力に関するKK-1と原告製品との比較試験が優先日前に実施されたことを認めることはできず、また、生物学的同等性試験についても、優先日前にされたことは動物の入手にすぎない。これらの事実からすれば、メルクにおいて、本件特許の優先日前までに、KK-1が原告製品と同等性があつたことの確認ができていたとは認められない。

そして、メルクが準備しようとしていた事業は、原告製品の後発医薬品の製造販売であるから、原告製品との同等性が確認できていない段階においては、被告製品の開発が完了していたと評価することはできない。特に、開発しようとする被告製品は、球状活性炭を有効成分とする腎疾患治療薬であり、その化学的構成は炭素からなるものであつて、その吸着特性は、物理的構造(細孔構造)に由来するものであるから、球状活性炭であるKK-1を製造した段階では、どのような吸着性能を有するのかわかりず、実際に各物質の吸着率を確認することが重要であると考えられる。

このように、本件特許の優先日前までに、被告製品の開発が完了していたという

3.2 以上に検討した従来の下級審裁判例の傾向をまとめると以下のようになる。

従前の裁判例では、試作品が完成しさえしていれば、後に製品化に至るまでに何らかの支障があったとしても、先使用権が認められるのが原則であり、例えば必ずしも被告製品の仕様が確定していない場合(不良品問題を解消するための仕様変更につき、前掲札幌地判〔2枚貝生剥方法及び装置〕、前掲大阪地判〔アンカーの製造方法〕)、さらには、試作品を物理的に作成していない場合(前掲大阪地判〔モンキーレンチ〕)であっても、事業の準備があると認められている。

従前の裁判例でも、たしかに試作品が作成されたにもかかわらず、先使用権の成立が否定されることはあったが、それは、発明が未完成であると評価し得る事案(前掲大阪地判〔墜落防止安全帯用尾錠〕)、純粋に事業の準備を躊躇・中断させていたという事案(前掲東京地判〔精穀機〕、前掲福岡地判〔提灯の乾燥製造法〕、前掲東京地判〔スピーカー用振動板の製造方法〕)、あるいは、出願日の時点で実施態様が未確定であるという事案(前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕、前掲東京地判〔経口投与用吸着剤〕)であった。このうち、特に本件と事案に近いのは最後の類型であるが、とりわけ前掲東京地判〔経口投与用吸着剤〕は、試作品に該当するものが複数存在し、そのいずれとするのかが確定していなかったという事案であるのに対し、前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕は、先使用者において、出願日前後にかけて製剤の試作品に対して調整を行っていたところ、その調整は技術的に意味のあることであるとされ、製剤の内容が未だ一義的に確定していたとは言えないことが問題とされたという点で、本件と最も関連する事例

ことはできない以上、即時実施の意図を認めることは困難である。」

片山＝岡本／前掲注27・1349頁は、この判決は、「球状活性炭であるK-1を製造した段階では、どのような吸着性能を有するのかは未知」であるという被告製品の特殊性に着目していると主張する。それによれば、このような特殊性がない通常の事例では、試験用サンプルを確定させた段階においては、何らかの指標に基づき先発医薬品と同等であることが一定程度確認されていると考えられることが多く、それを超えて後発医薬品と先発医薬品との同等性試験まで必ず完了していることを求める必要はないというのである。この判決の射程を限定する見解と言える。

であると評することができよう²⁹。

3.2.1 ところで、本判決は、既述したように、試作品がその後、実際に販売された被告製品と異なっていることに着目し、それが製品としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であることなどを理由として事業の内容が定まっていないと認定しており、そうした事情を事業の準備を否定する方向に斟酌したところに特徴がある。

この点に関して従前の裁判例を見ていくと、前掲札幌地判〔2枚貝生剥方法及び装置〕、前掲大阪地判〔アンカーの製造方法〕は、いずれも不良品である等のために設計の見直し等の作業が具体的に必要であるとされていたという事案であったが、それにもかかわらず、事業の準備を肯定していた。例えば前掲札幌地判〔2枚貝生剥方法及び装置〕では、試運転の結果次第で販売することを目的に設置された試作品について試運転をしたが、停止する回数が多く、連続運転が十分にできなかったため、販売するまでに至らなかった。前掲大阪地判〔アンカーの製造方法〕では、試作品(二号物件)に不良品問題があり、その問題を解決しようとするために納品ができなかったことが原因で契約が解除された。これに対して、本件では、試作品と実際に販売された被告製品との相違は、製品化するときの一般考慮を踏まえて、製品としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であるとされるものの、それは空調服としての機能に不備があったから設計の見直し等の作業がされたとは言えず、その点では、これら2判決よりは相対的に事業の準備があると認めやすい事件であったと言える。もっとも、前記2判決は、たしかに設計の見直し等の作業が必要になり、実際に販売にまでは至らなかったものの、事案としては、顧客に対して販売する目的

²⁹ ちなみに、当該判決において、裁判所は、「特定の発明を用いたある事業について、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というべきである」という一般論を展開した。本件の空調服事件知財高判の抽象論も、当該東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒剤とその製造方法〕を踏襲していると評価することができよう。

があらわになっているという要素が存在するので³⁰、そこに着目するのであれば、事業の準備を肯定した結論を正当化し得るかもしれない。これに対して、本件では、試作品の作成・試着は社内で行われており、顧客に対して販売する目的があらわになっているとまでは言い切れない。ゆえに依然として、これら2判決で事業の準備が認められていたからと言って、本件ではこの点に着目して事業の準備を認めないとする区別も不可能ではない。

さらに、前掲大阪地判〔モンキーレンチ〕は、そもそも試作品は物理的にできあがっておらず、ゆえに事業の準備の時点では必ずしも実施態様が確定していない場合であっても、事業の準備があったと認める判決である。当該事件では、事案として、図面はできていたが、試作品としても完成品はできあがっておらず、部品が完成していたに止まるという状態で、事業の準備があると認められており、しかも、その後量産開始前に相応の修正がなされていたという事情も存在していた。これに対して、本件では試作品が完成している点で、事業の準備があったとより認めやすい事案であったと言えそうである。もっとも、前掲大阪地判〔モンキーレンチ〕は、「鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っている」という、緩みなく迅速に量産段階に到達しているという経過（これはあくまでも事業の準備の時点以降の事情ではあるが）を摘示している。これに対して、本件では、控訴審の認定では、空調服は主に毎年1月頃から8月頃に販売される春夏シーズン向けの季節物商品であり、それに向けて、一定のスケジュールに従って製造の発注、製造、入荷及び販売がされる製品であるところ、本件試作品が作成され、試着された平成27年3月及び同年4月から控訴人らが被告各製品の販売を開始した平成28年5月までの間における被告各製品の発注等の経過が不明である（繰り返すが、これはあくまでも事業の準備の時点以降の事情である）とされた。そうすると、前掲大阪地判〔モンキーレンチ〕において事業の準備があったとしても、本件

³⁰ 前掲札幌地判〔2枚貝生剥方法及び装置〕では、試運転の結果次第で紋別漁協に販売することを目的として、試作機が紋別漁協工場内に設置された。前掲大阪地判〔アンカーの製造方法〕では、試作品（ニ号物件）につき、誠和商事株式会社（＝顧客）がそれを継続して買い受ける旨の合意が成立した、という事情がある。

においても当然、事業の準備があつたと認められなければならないとまでは言えない³¹。

次に、とりわけ本件と関連が深い前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕と比較してみると、この事件では、先使用者において、出願日前後に、治験薬製造手順（原案⇨原案改訂版⇨原案一二（予備試作品製造）⇨原案一三（予備試作品製造）⇨（出願日）⇨原案一四（治験薬製造））が調整され、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分等に一部変更があるものの、原案改訂版の時から本件特許発明の構成要件（粒度）を実施する粉碎機という設定がすでに確定しており、その点に関しては以降も変更されていない（予備試作品はすでに特許発明の技術的範囲を充足する粒度を有しているものである）。ところが、裁判所は、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分であるこれらの添加物を変化させるのは、顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味のあることであるとして、製剤の内容が未だ一義的に確定していたとは言えないとされている。

これに対して、本件は、試作品と実際に販売された被告製品との四つの相違点（逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ、取出筒の固定手段及び取出筒の形状）は製品としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であるとされているが、「本件試作品と現実に販売された販売品は、共に本件考案の技術的範囲に含まれ、構成要件部分については、本件試作品から販売品へ変更がなく同一である」「との点は、本件試作品の完成及び試着の実

³¹ この点に関して、本判決は、（季節物である）空調服を製造販売するためのスケジュールが一定であるところ、先使用者において、試着から販売開始までの間における発注等の経過が不明であるので、「この点からも、事業の内容が定まっていたものと認めることは困難である」と述べている。ここでの問題は、被告各製品の製造の発注、製造及び入荷の経過を明らかにさせるよう、その証明責任を直ちに先使用者に課すべきかということにあると思われる。先使用者はすでに試作品の作成・試着という発明の実施に特有な投資（＝関係特殊的投資）をなした以上、作成・試着から製造販売まで、明らかに空調服の製造販売の一定のスケジュールから逸脱する遅滞がなければ、デフォルトは、事業の準備を否定する方に置くべきではない。そのようにしないと、先使用者は後の侵害訴訟において、被告各製品の製造の発注、製造及び入荷の経過という経営戦略ないし営業秘密を曝さなければ、先使用権が認められないという羽目に陥る虞がある。

施がされた時点で考案の内容が確定していたことを述べるにすぎない」という裁判所の説示に鑑みると、本件において、試作品から被告各製品までの変更は、先使用に係る発明の範囲を超え非実施品となり得る変更ではなく、先使用に係る発明の範囲内の実施形式の変更に止まるように思われる。この点だけを観察すると、本件の空調服事件は前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕と共通している。

しかし、前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕は、「事業として医薬品の製造を行うためには、治験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、…治験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要がある」というジェネリック医薬品特有の事情に着目している。これに対して、空調服事件では、空調服を製造販売するには、薬機法等の規制に相当する制約があるわけではなく、製品がどのような部品を備えるかということはいくまでも市場のニーズなどの任意の選好に応じて決めることができる（例えば、被告各製品は、逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ、取出筒の固定手段及び取出筒の形状が台形であるという四つの構成の全てを備えなければ一切販売できないというわけではなからう）。したがって、このような事案の差異を重視するのであれば、前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕で事業の準備が否定されることを前提としたとしても、本件では、事業の準備を認めるという結論を肯定する可能性は残っていると言えよう。

3.2.3 以上を要するに、事業の準備要件の充足を肯定した前掲札幌地判〔2枚貝生剥方法及び装置〕、前掲大阪地判〔アンカーの製造方法〕には、出願日前に顧客がいるという要素があり、前掲大阪地判〔モンキーレンチ〕には実施までの経過が明瞭であるという要素がある。他方、事業の準備要件の充足を否定した前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕には、ジェネリック医薬品に特有の事情、すなわち、薬機法に定められる強制基準を満たす必要があるという要素がある。いずれの要素も欠く本件は、従前の裁判例との関係では、肯定例と否定例のはざまの境界線に位置する事案と言える。

4 学説

ここで、学説にも目を向けることとしたい。

事業の準備について、従前の学説は、ウオーキングビーム炉最判の判文に終始するものが多く、「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要する」³²という文言を具体化した判断基準を提示するものは少ない。先使用制度において「事業の準備」が要求されている趣旨が必ずしも明白ではない³³ために、その意義を解明した上で判断基準を具体化する作業につ

³² 大正10年法（後掲注35を参照）の「事業設備」を解釈する文脈で、ドイツの学説を日本に紹介し、「当該考案を即時に実施せんとする真面目な意思の、客観的に表明される施設」であると説くものがある（平田慶吉「工業所有権法における先使用权について」民商法雑誌11巻2号7頁（1940年））。大審院には「考案ガ其ノ考案ア利用スル意思ヲ有シ客観的ニ他人ニ於テ其ノ利用ノ事実ヲ認識シ得ベキ程度ノ施設ノ存スルコト」と述べるもの（大判昭和9.11.15大審院判例8巻民事273頁）はあるが、文言上は、むしろ平田／前掲の方がウオーキングビーム炉最判に近い。すでに、ウオーキングビーム炉以前に、同旨を説く文献（永田菊一郎『工業所有権論』495頁（改訂版・1959年・富山房））、判決（東京地判昭和30.2.25下民集6巻2号342頁〔完全無瓦斯導火線〕）も散見していた。また、昭和34年法（＝現行法）の「事業の準備」について、ウオーキングビーム炉最判に先立って、同旨を説くものとして、松本重敏「先願主義と先使用权」入山実編集代表『工業所有権の基本的課題（上）』487頁（原増司退官・1971年・有斐閣）がある。

³³ 参照、前掲注8。調査官解説は、ウオーキングビーム炉最判が公平説に重点を置いていることを踏まえ、「事案に即して個別的に判断するしかない」という留保をしながら、「概して、経済説の観点に立つよりも公平説の観点に立つ方が、緩やかに解されることになろう」と指摘し、先使用权の趣旨は「事業の準備」の有無の認定に影響を与えると示唆している（水野／前掲注1・410頁）。しかし、そもそも「公平」というだけでは抽象的に過ぎ、個別の論点において制度趣旨に鑑みた帰結を論理的に導くためには、その中身をより具体化していく作業が必要となろう（参照、飯田秀郷「先使用权（1）－発生要件事実」牧野利秋編『裁判実務大系 第9巻 工業所有権訴訟法』（1985年・青林書院）、田村善之「特許法の先使用权に関する一考察（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140頁（2019年）。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20頁（2019年）、井関涼子「存続期間延長登録を受けた特許権の効力と先使用权」『知的財産法の挑戦Ⅱ』90頁（2020年・弘文堂）も同旨）。他方で、先使用权の趣旨は、先使用权の要件・

なげることには困難があるからであろう。もっとも、以下に詳しく紹介するように、例外的に先使用制度の趣旨から「事業の準備」の意義を導き出す試みがある。

4.1 先使用制度の趣旨—国家経済説と公(衡)平説—

先使用権の制度根拠について、かつては、既存の事業や設備を廃絶することによる無駄を防ぐ国民経済説³⁴が主流を占めていた時代があった。それが現行法³⁵以降になると、特許権者と先使用者との公(衡)平を図ること

効果の内容を考える上で有益であるが、かかる趣旨から論理必然的に結論が導かれるわけではないという意見もある(森崎=岡田/前掲注1・1475頁)。

³⁴ 大判昭和13年2月4日民集17巻37頁〔夏期用寝衣〕、平田/前掲注32・3頁。

³⁵ 日本の特許法に先使用権制度が導入されたのは明治42年改正であり、その際には、「特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ發明実施ノ事業ヲ爲シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承繼人ノ特許發明ノ実施」に「特許権ノ効力ハ…及ハス」(明治42年特許法第29条1項2号)というように、特許権の効力の制限の形式が採用されている。

大正10年法改正により、明治42年法29条1項2号は29条から分離され、「其ノ承繼人」という文言が削除された上、「特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ發明実施ノ事業ヲ爲シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ其ノ特許發明ニ付事業ノ目的タル發明範囲内ニ実施権ヲ有ス」(大正10年特許法37条)というように、法定実施権として規定されるようになった。ちなみに、明治42年法では、中用権に関する「特許カ第四十八条ノ規定ニ依リ無効ト為リタル場合又ハ同一發明ニ対スルニ以上ノ特許中其ノ一カ無効ト為リタル場合ニ於テ善意ナル原特許権者」が「原権利ノ範囲内ニ於テ特許發明ヲ実施スルノ権利」に関しては「特許發明実施ノ事業ト共ニスル場合ニ限り移転スルモノトス」という規定が置かれていたものの、先使用権に関する同法第29条1項2号(前掲)には準用規定は欠いていた。しかし、大正10年法37条の先使用権は、同法第51条2項により「特許發明ノ実施権ニシテ前項ノ実施権ニ非サルモノハ其ノ実施ノ事業ト共ニスル場合又ハ特許権者ノ承諾アル場合ニ於テハ之ヲ移転スルコトヲ得」と規定され、移転可能であることが明示されている(藤江政太郎『改正特許法要論(再版)』100頁(1922年・大同書院))。大正10年法により先使用権が実施権として規定された結果、その地位を実施の事業とともに移転することができるようになったことになる。

さらに、昭和34年特許法全面改正では、発明の定義が規定され、旧法の「実施権」を専用実施権と通常実施権に分け、特許発明の技術的範囲の語を法文上に明示するなどの改正がなされた。これらの改正に合わせ、大正10年法第37条の「事業設備」

を目的とする公(衡)平説が台頭し、とりわけウオーキングビーム炉最判以来、通説化するに至っている。

国民経済説と公(衡)平説との関係については諸説が唱えられているが³⁶、どの立場からも、今日の先使用制度の趣旨は、既存の事業や設備という静

を「事業の準備」に改めた上、「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得知して、特許出願の際(第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第七百七十四条第一項において準用する場合を含む。))において準用する場合を含む。))の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)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」という条文(特許法第79条)になった。なお、条文の括弧書内の部分は出願日の擬制に関するものであり、幾度かの改正を経た上で、平成5年改正により括弧書きとその内容が削除され、現行法となった。

以上の条文の変遷につき、詳細、森林稔「わが国の特許法における先使用制度の沿革」『知的財産法の系譜』157頁(小野昌延古稀・2002年・青林書院)、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161-174頁(2009年)を参照。

なお、明治42年法29条1項2号に規定されていた先使用権制度は、ドイツ法5条1項に規定されていた先使用権制度を採り入れたものと言われている(清瀬一郎『特許法原理』143頁(改訂版・1929年・嚴松堂書店)が、注意すべきは、当時のドイツ法(=1891年法)5条1項には「この権利は、事業と共にする場合にのみ、相続又は譲渡することができる(Diese Befugniß kann nur zusammen mit dem Betriebe vererbt oder veräußert werden)」旨が規定されていたのに対して、日本法において、前述したように、条文上、先使用権の地位を実施の事業とともに移転することができるようになったのは大正10年法であるということである。ドイツを含め、世界各国の先使用権制度に関連する法改正の歴史を網羅的に紹介するものとして、秋田将行「先使用権制度の歴史 出願時基準要件の成立とその周辺」特技懇288号42頁(2018年)を参照。

³⁶ 沿革的に見て前者から後者へ推移しているという見解(松本=美勢/前掲注1・845頁)、国民経済説と評されるものには、公(衡)平説にも通じるころがあったという見解(麻生/前掲注35・182頁)、衡平説のみから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だろうという見解(中山信弘『特許法』458頁(2010年・弘文堂))がある。

態的な利益より、特許権者と先使用者との間の公(衡)平(ひいては産業の発達)という動的な利益に主眼を置いているというように理解することができよう。しかし、肝心の公(衡)平の中身に関する学説は、十人十色と評しても過言ではない状況にある³⁷。

4.2 「事業の準備」の意義

公(衡)平の中身が具体化されていないことが多いこともあって、「事業の準備」要件に関しても、どの程度、事業が進捗していればこの要件を充足するのかということに関し、大半の学説が要するに総合考慮³⁸としか言

³⁷ 諸説を俯瞰するものとして、吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察－実施形式の変更が許される範囲の基準について－」*パテント*56巻6号64頁(2003年)、麻生／前掲注35・161-174頁、同「先使用権制度の趣旨」*慶應法学*29号233～234、252頁(2014年)、田村／前掲注33の注23・138-140頁、井関／前掲注33の注23・90-97頁。

³⁸ 例えば、先使用制度の趣旨である公平を、発明の占有状態(実施又は実施可能な状態)を保護することに求める見解の下では、『準備』は要するに発明の完成を前提として、発明とその実施の真意の客観的表明に存する。従って当該発明自体の新規性、進歩性は勿論これが準備のための人的物的設備のすべてを総合して特許権との比較の下に全体としての価値の評価の下に判断さるべく、個々の事実の断片的把握によって結論してはならない、と主張するものがある(松本／前掲注32・487頁)。

また、公(衡)平経済説に与しながら、「先使用の成否は、実質的には、被告製品の開発や製造販売に向けた行為が特許出願時にどの程度にまで至っていた場合に、公平の見地から特許権侵害を免れるとするのが相当かという判断にかか」る、と主張するもの(中平健「その余の使用－先使用」高部眞規子編『特許訴訟の実務』176頁(第2版・2017年・商事法務))や、「問題となっている特許発明について、通常どのようなプロセスを経てその事業の実施に至るのかを把握した上で、特許出願の際にそのプロセスのどの段階にまで至っているのかを認定した上で判断」する、と主張するもの(一場康宏「先使用権について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務第1巻[特許法I]』234頁(2007年・新日本法規))がある(その他、要するに個別具体的に種々の事情を総合考慮すると説いていると分類し得る学説として、松尾和子[判批]特許管理35巻11号1317頁(1985年)、水野／前掲注1・412-413頁、森崎＝岡田／前掲注1・1487頁)。しかし、このような見解に対しては、「特許出願の際に事業化のプロセスのどの段階にまで至っていれば、公平の見地から特許権侵害を免れるとするのが相当であり、先使用が認められるのであろうか。そこには、先使用権制度の趣旨から考えてどのような考慮事由があるだろうか」という疑問が呈され

いようがない抽象的な議論に終始している。例外的により具体的な基準に言及するものの中では、以下のようなアプローチがとられている。

4.2.1 事業の実施と同価値アプローチ

例えば、ウォーキングビーム炉最判が言い渡される前の学説であるが、先使用制度の趣旨である公平を発明の占有状態（実施又は実施可能の状態）を保護することに求める見解の下では、「事業の準備とは実施の事業を開始するために必要不可欠な前提となる一連の具体的な行為ならびに人的物的設備の総称であり、『準備』というためには、発明実施の事業をする確定的な意思と実施の事業開始の現実の可能性が客観的に明確に認識できる状態に至っていることを要するであろう」、「準備を形成する一連の諸行為、設備を全体的に観察し、当該発明並びに事業の性質、態様との関連において決せられるべきであり、「ここでは『事業の準備』は『事業の実施』と同価値に評価されているのである。現行法においても『準備』は可成り厳格に認定されるべき要件である」、と主張するもの³⁹がある。

しかし、最も肝要なところ、つまり先使用権制度の趣旨から、保護に値する程度をどのように導き出すかは不明確であり、その分、保護に値する程度であるか否かという判断を一義的に決められないという欠点を抱えているように思われる。

4.2.2 関係特殊的投資アプローチ

他方、発明の実施に特有な投資（＝関係特殊的投資）がなされたか否か

ている（中平／前掲、一場／前掲に対する、田中成志「先使用権の成立要件である『事業の準備』『知財立国の発展へ』294-295頁（竹田稔傘寿・2013年・発明推進協会）の指摘。至当な指摘と言えよう。先使用権の趣旨について公（衡）平を超えたものを提示することなく、あとは個別具体的に判断するとするに止める総合考慮型のアプローチの下では、およそ予測可能性を確保することはできないと考えられるからである。

³⁹ 森林稔「特許法における先使用権の成立要件」企業法研究175輯13、18-19頁（1969年）、播磨良承『工業所有権法Ⅰ』290頁（第3版・1975年・法学書院）。

をもって事業の準備を判断する見解が近時、提唱されている⁴⁰。もっとも、その理由付けの仕方は論者により若干異なる。

第一のものは、先使用制度の趣旨である公平を実施の促進と過剰の出願の抑止に求めつつ⁴¹、事業の準備に関しては、特許制度の存在によって過

⁴⁰ 以下に紹介するもののほか、発明の実施に特有な投資(＝関係特殊的投資)という文言を用いるわけではないものの、「財産的出捐を伴う準備行為が『事業の準備』である」とする見解として、佐藤／前掲注26がある。

⁴¹ 田村／前掲注33・141-143頁(初出は、同／増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』193頁(初版・1996年・有斐閣))。この見解は、特許法79条が先使用者独自発明者か、独自発明から知得した者であることを要求していることに着目し、先使用権は、独自発明者が将来、特許権者から特許権侵害の責任追及を受けることを慮って過度に実施をためらうか出願に走ることをないようにする制度である、換言すれば、先使用権制度は実施の促進と過剰出願の抑止を目的としている旨を説く。

第一の実施の促進という観点に関しては、この学説に先行して、従前から、先使用権の制度の趣旨を実施の促進に着目する考え方が提唱されていた。先駆的には、吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」*パテント*33巻5号4頁(1980年)、同「先使用権制度の存在理由についての再考察」*パテント*33巻9号26頁(1980年)。同旨、吉田／前掲注37・61頁、井関／前掲注33・93-94頁。

もっとも、村井麻衣子「特許侵害訴訟において先使用権を援用しうる者の範囲—移載装置事件—」*知的財産法政策学研究*13号225-226頁(2006年)は、先使用権は、特許法の目的に適う発明の実用化を事後的に保護するものとして機能するに止まり、事前的に実施のインセンティブとして積極的に機能するものとはまては言えないと指摘する。先使用権の成立の判断基準時は特許出願時であるので、先使用権の製品について先使用者の予測可能性を確保しておらず、そして実務的には先使用権の成否の見込みに関わらず出願しておいた方が無難であるから、というのである。たしかに、先使用者の観点のみからすれば、先使用権の要件の成立の判断基準時を出願公開時又は特許公報発行時ではなく、特許出願時とする現行制度は予測可能性に乏しいといえることができる(吉田／前掲注37の注3)。しかし、先使用権の成立の判断基準時を特許公開とする制度は、逆に出願時の特許出願人(後の特許権者)にとって、予測可能性が乏しいことになる。公平の観点からすれば、最も適切なのは、特許権者と先使用者に平等に、他人の行動を知らないというリスクを負わせ、特許法の趣旨に沿う行動である出願か実施かをできるだけ早くなすこと、というインセンティブを与えることであろう。この意味で、先使用権は、事前的に実施のインセンティブとして積極的に機能していると思われる。

度に実施がためらわれないようにするという趣旨に鑑みれば、当該発明を実施できないのであれば無駄となる投資（＝関係特許的投資）がなされているか否かということがメルクマールとなる、とする見解である。非侵害用途に転用が困難な投資は、先使用権の制度がない限り、特許権侵害を慮って投資をためらうことになる反面、他用途に転用可能な投資は、先使用権を主張できなくともそれによって投資をためらうことになる理由はない、というのである。この見解は、ウオーキングビーム炉最判の説示との関係について、当該発明を実施できない場合には無駄となる投資がなされた場合には、その分、実施に対する決意が客観的に看取し得る状態に顕現していると評し得るのだから、それがゆえに「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」と言うことができ

第二に、過剰出願の抑止に着目する考え方についても、ほぼ同旨を唱えるものとして、土肥一史「特許法における先使用権」日本工業所有権法学会年報26号163頁(2003年)がある。

他方、吉田／前掲注37の注4、村井／前掲の注11は、先使用権を前提にあえて出願しないことはあまりなく、無駄な出願を抑制する制度を創る場合は、後願排除効が必要なのであって、先使用制度にはそれがないと疑問を投げている。これらの指摘について、田村／前掲注33の注16は、法の趣旨を探究する場面では法が想定していることを問題とすべきであると反論している。さらに、井関／前掲注33・94-95頁は、他者が特許権を取得することを阻止したければ、秘匿せず実施すれば新規性が失われて目的を達することができ、防衛出願をするより簡単である一方、発明の公開は特許法の目的にも適う行為でもある。そうであるのにあえて発明を秘匿し、特許出願による発明の公開もしないことを特許法が推奨していると想定することは、特許法の趣旨として一貫しないと指摘している。しかし、特許法はあくまでも産業の発達を目的とするものであり、発明とその出願による公開に対してインセンティブを与えていることはその手段に止まる（特許法1条参照）。そして、特許権の保護には、公衆の発明の利用を一定期間制限するという負の側面があることや、そもそも出願や審査にコストがかかることを考えると、闇雲に出願による公開のみを推奨することが望ましいという帰結を導くことはできない。秘密管理が特許と並ぶイノベーションのインセンティブとして機能しており（田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の *muddling through*」『知財の理論』103-115頁（2019年・有斐閣））、ひいては産業の発達という特許法の究極の目的にも寄与していることを勘案すると、秘匿化に対して一方的に出願のみを推奨する考え方には疑問を覚えざるを得ない。

る、と説明する⁴²。

第二のものは、先使用制度の趣旨である公平を、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ところに求めつつ、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、とする見解である⁴³。最高裁が言うところの「即時実施の意図の」客観的な表明につき、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に止まるとする。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く、ゆえに、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、と言うのである⁴⁴。

これら二つの見解は、いずれも発明の実施に特有な投資（＝関係特殊的投資）がなされたか否かをもって判断するという結論に到達している⁴⁵が、

⁴² 以上につき、田村／前掲注41・150-151頁。

⁴³ 前田／前掲注33・29頁。

結論同旨、横山久芳「先使用権の要件効果の解釈のあり方—『発明奨励説』からの検討—」『ビジネスローの新しい流れ』582-584頁（片山英二古稀・2020年・青林書院）。もっとも、横山／前掲は先使用権の趣旨につき、特許法は、同一発明について複数の出願が競合した場合には、最先の出願人に特許を付与するものとし、出願（独占的実施の意思表示）の先後により出願人間の優劣を決定するルール（先願主義）を採用していることを踏まえて、このようなルールを「公平」なものであることを所与としつつ、「事業の準備」という要件は、先使用者の実施の履行を確保するためのものではなく、「出願」をした特許権者との公平を図るために、特許権者の「出願」に相当するものとして、先使用者に実施の意図の客観的な表明を求めたものにすぎないと説明している。しかし、先使用者がどこまで実施すれば、「特許権者の『出願』に相当する」と言われるかということ判断する基準は不明確なままである。

⁴⁴ 前田／前掲注33・30頁。

⁴⁵ もっとも、前記田村の説明は、「特許法の趣旨に沿った行動」を天秤に載せるという説明方法であるのに対し、前記前田の説明は、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いう観察に基づくものであると、前田／前

後者の独立発明に着目する説明には、先使用権の制度趣旨の把握において未完成な部分が残っているように思われる。その最たるものは、先使用権成立の基準時を出願時とすることを説明できないということであろう。論者はそれを認識しながら、「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」⁴⁶と述べることで正当化を試みているが、出願時には出願者の公開の意思表示がなされただけに止まるのであるから、その時点で公衆が発明を利用可能であったことにはならないと批判されている⁴⁷。さらに、独立発明にのみ着目すると、先使用権の成立要件としては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又はその準備が要件となることが説明できない。そこで、この見解は、結局、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（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る）が萎縮することを防止するという、「従来の経済説でいわれていた内容も、副次的に」、盛り込まなければならなくなる⁴⁸。しかし、独立発明の実施に向けた活動を萎縮させる虞に着目することは、凶らずも、実施の促進と同じ思考に基づくものであり、端的に実施の促進と言ってしまった方が簡明であるように思われる。

結局のところ、特許法79条の各要件を整合的に説明できるのは、実施の促進（と過剰の出願の抑止）に求める見解であろう。さらに、この説明の枠組みでは、発明の実施に特有な投資（＝関係特殊的投資）⁴⁹がなされたか

掲注33の注27は指摘している。しかし、前記田村の説明でも、先使用者が特許法の趣旨に沿ってとる行動に該当するために、発明の実施に特有な投資（＝関係特殊的投資）をなすことを要求している。発明の実施に特有な投資（＝関係特殊的投資）を要する点で、両者の説明に差異はないと思われる。

⁴⁶ 前田／前掲注33の注23。

⁴⁷ 井関／前掲注33・96頁。

⁴⁸ 前田／前掲注33・23-24頁。

⁴⁹ もっとも、発明をするためになされた投資も、発明を実施できない場合にはその一部（又は全部）が無駄になってしまうことはあり得るが、先使用権制度の趣旨が、前述したように、出願するか実施をするかの選択の際に、過度に出願にドライブがかかるような制度としないようにすることに求められる以上は、発明の完成のため

否かをもって、保護すべきか否かという判断を一義的に決めることができ、ウオーキングビーム炉最判の説示とも整合し得る⁵⁰基準を入手できるというメリットを認めることができよう⁵¹。

5 本判決について

以上の裁判例や学説等を踏まえつつ、本判決を検討してみよう。結論から言うと、本判決の判断と理論構成には疑問がある。

まず、本件では、出願日の時点で試作品が作成されており、被告各製品と本件試作品はいずれも本件考案の技術的範囲に含まれ、構成要件部分に

に費やした投資は、先使用权で保護すべき投資には該当しないと考えざるを得ない。発明の完成のための投資は、出願せずに実施をするという選択をしても、出願をして特許権を取得するという選択をしても、いずれにせよ無駄となることを防ぐことができるから、出願か実施かの選択に影響しないと考えられるからである。立法論としてはともかく、発明の完成を先使用权の要件としている以上、発明の完成のための投資のインセンティブは特許権の保護により付与するというのが特許法が想定しているところであって、先使用权によりその投資を誘引するという意図はないと解さざるを得ない。結論として、本稿の立場では、純粹に発明を完成するためになされた投資は、発明の実施に特有な投資ではないことに注意すべきである。

⁵⁰ 田村／前掲注41・151頁。この見解がその具体的な当てはめについて説くところを紹介しておこう。「当該発明を実施できない場合には無駄となる投資がなされた場合には、その分、実施に対する決意が客観的に看取しうる状態に顕現していると評しうるのだから、それがゆえに『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』ということができるからである。具体的にみても、見積仕様書や設計図が作成されていることを理由に事業の準備があると認めたが、これらの文書に費やした投資は当該発明を実施できない場合には無駄となるという意味でまさに関係特殊の投資にほかならない。」

⁵¹ ちなみに、本判決は、控訴人の主張に回答する形で、「過度に実施がためらわれないように、当該発明又は考案を実施できないのであれば無駄となる投資(関係特殊の投資)がされているか否かをメルクマールと」する判断基準について、訴外Sは特許出願をしたため、過度の出願の抑止という趣旨は妥当しないと退けている。しかし、「過度の出願の抑止」ということは、全ての出願を抑止することを提唱するものではない。個別の事案において特許出願がされたとしても、制度の趣旨を探究する場面では、一般的な傾向として無駄な出願を抑止するという法が想定していることの正当性を左右するものではないと思われる。

については、本件試作品から販売品へ変更がなく同一である。言い換えると、出願日の時点で、先使用者において、本件考案の範囲内で実施することは決まっており、本件試作品を試作し、その試着会を開くことこそが、本件考案の実施に特有な、非侵害用途に転用が困難な投資（＝関係特殊的投資）に該当し、しかも本件考案を実施できないのであれば無駄となってしまう。関係特殊的投資がなされている場合には、原則として、「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」と認めるべきであると言えよう。そのように解さない場合には、実施できない場合には無駄となる投資を伴う考案の利用が萎縮することになりかねないからである。

次に、被告各製品と本件試着品との間に差異が認められる点に関し、本判決は前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕を踏襲し、「特定の発明を用いたある事業について、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というべきである」と論じている。もっとも、具体的な事案との関係で、前掲東京地判〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕はジェネリック医薬品に関するものであり、「事業として医薬品の製造を行うためには、治験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、…治験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要がある」とされている。

これに対して、本件の空調服を製造販売するには、葉機法等に定められる規制を満たすよう製品を承認する作業は不要であり、製品がどのような部品を備えるかということはあくまでも市場のニーズなどの任意の選好に応じるためであり、一義的に確定する必要がない⁵²。どのような製品に

⁵² 実際の具体的な当てはめとしても、本件の事案は、被告各製品は、逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ及び取出筒の固定手段を備えているが、本件試作品はこれらを備えておらず、また、被告各製品の取出筒の形状（長方形）は本件試作品（台形）とは異なる構成であるところ、裁判所は、「製造又は販売する物品の基本的構成、仕様等の事業の内容が定まっていることが必要」という一般論を本件事案へ当てはめる際に、「空調服の製品化に当たっては、『衣服内に外気を取り入れ、風を通す構

とつても、その製品化に当たっては、製品が備えなければならない構成及び性能に加えて、任意の選好（例えば市場のニーズ）に基づいて製品に任意に付け加える構成及び性能についても考慮した上で、仕様を決定し、製品化に至ることが一般的である。要するに、このような事情は、空調服の開発過程に特有の事情ではなく、全ての製品開発に当てはまると言うことができる。本判決の理屈では、一義的に確定する必要がない製品であっても、先使用に係る物品（例えば試作品）の構成、仕様等が製品として実際に製造又は販売するに足りる程度に達していないのであれば、仮に事業に考案が用いられることが決定しており、ゆえに考案の範囲内で具体的仕様が決まっていないに止まる場合であっても事業の準備ひいては先使用権を否定すべきことを鮮明にしている。

他方、本件は先使用に係る発明の範囲の中での実施形式の変更に該当する事案であるので、ウオーキングビーム炉最判により確定されたような、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に具現された発明と同一性を失わない範囲内において実施形式を変更することができるという法理との関係ではどのように位置付けられることになるのであろうか。本判決の理屈では、もし先使用に係る物品（例えば試作品）の構成、仕様等が、製品として実際に製造又は販売するに足りる程度に達していないのであれば、それは事業の準備（ひいては先使用権）を否定する方向に働く要素として斟酌され、もし達しているのであれば、それは実施形式の変更で処理することとなるのではないかと思われる。

そこで、本判決の理屈を正当化するために肝心なことは、先使用に係る物品（例えば試作品）の構成、仕様等が、製品として実際に製造又は販売するに足りる程度に達しているか否かを見極めることである。本件におい

成及び性能(筆者注：製品が備えなければならないもの)はもとより、作業服としてのそれ以外の機能やデザイン等(筆者注：任意の選好(例えば市場のニーズ)に基づいて製品に任意に付け加えるもの)についても考慮した上で、仕様を決定し、製品化に至ることが一般的である』ことに鑑みると、被告各製品と本件試着品の相違は、作業服としての機能に影響を及ぼす仕様上の相違であって、本件試作品が作成された時点では、被告各製品の仕様が確定しておらず、事業の内容が定まっていない』と述べている。

て、逆玉ポケット、ファン落下防止用メッシュ、取出筒の固定手段及び取出筒の形状は、なぜ実際に製造又は販売するに足りる程度に達していないのかについて、裁判所は何も言っていない。そうすると、本判決の判断は、ただの循環論法でしかない。それだけではなく、選好（例えば市場のニーズ）は変化しており（シーズンをまたぐ季節物の場合はなおさらであり）、それに合わせて実施態様を調整する必要があることは世の常である。独立発明者が事業の準備に着手したとしても、以降、当初の実施形式を堅持して事業を開始しておかなければ、実施形式の変更が許されず、先使用権を援用することができないというのでは、結局、市場に需要がほとんどない当初の実施形式で製造しておかなければならず、無駄を生じるか、出願をなしておかなければ発明の実用化をしないということになり、いずれも産業の発達という実用新案制度の目的に悖る帰結となってしまう虞がある⁵³。

本判決の判断に疑問を覚えざるを得ない。今後の裁判例の動向に注目したい。

【付記】本稿の作成に当たって、東京大学大学院法学政治学研究科の田村善之教授より何度も懇切丁寧なご指導を賜りました。校正の際には、北海道大学大学院法学研究科の高橋直子特任助手に大変お世話になりました。また、多くの方から貴重なご意見、ご指摘をいただきました。この場を借りて改めて感謝申し上げます。

なお、本研究は、日本学術振興会・特別研究員奨励費【21J12337】の助成を受けたものです。

⁵³ 「実施形式の変更」の趣旨を検討する文脈下で、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（3・完）－制度趣旨に鑑みた要件論の展開」知的財産法政策学研究55号97頁（2020年）を参照。