

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 —

田 村 善 之

I 問題の所在

特許法79条の先使用権については、現在の通説と目される公平説の下で、同条が定めると目される各種要件、すなわち、先使用にかかる発明の完成、主観的要件、事業の準備などの要件がいかなる趣旨で要求されているのかということに関する具体的な検討がともすれば省略される傾向がないわけではなく、各種要件の具体的な解釈について一貫した体系的な議論を定立することを妨げている感がある。

そこで、本稿は、特許法79条の要件構造に即した先使用権の制度の趣旨を確定したうえで、関係特殊の投資という概念を基軸に据えた事業の準備の有無の判別基準を確認するとともに、先使用者が出願前の段階では実施形式に複数の選択肢を残しており、それを絞り込んでいない段階で、そののみをもって事業の準備要件の充足を否定する一部の裁判例を批判的に考察する。また、先使用にかかる発明と特許発明の同一性を要求する通説的な見解に疑問を投じたうえで、実施形式の変更の論点についても、先使用にかかる発明を先使用にかかる具体的な実施形式のみから把握しようとする一般的な傾向に対して警鐘をならすなど、先使用権の制度全般について考察を加えることとしたい¹。

¹ もっとも、本稿の考察は、先使用権の各種制度について論文として論じる必要があるところ止めており、裁判例をそのまま是認すれば足りると考えられる論点、たとえば、実施にかかる事業やその準備をなしている主体の認定の問題や先使用権を援用しうる者などについては言及を控えている。それらの論点を含めての全般的

II 先使用権制度の趣旨

1 先使用権制度の趣旨に関する諸説

特許法79条²に関する各種要件論を展開するためには、同条の定める先使用権の制度の趣旨を確定しておく必要がある。

先使用権の根拠については、かねてより、経済説、占有説、そして、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〕が支持した公平説などが唱えられていた³。

このうち、経済説は、先使用権の制度の趣旨を、既存の事業や設備を廃絶することによる国民経済上の無駄を防ぐと説明する⁴。

先使用権の制度が先使用者の投資を保護するという効果を有するものである以上、かかる説明も先使用の制度の一端を捉えた説明であるといえよう。だが、経済的な観点のみを重視すると、論理的には、発明が完成している必要はなく事業の準備の要件だけで足りることになるはずである。また、発明の内容が公開されるまでは無駄な投資を防ぎようがないのであるから、やはり論理的には、特許出願時ではなく出願公開時（あるいは登録が先行する場合には特許公報発行時）までに事業の実施をしている場合

な裁判例の考察については、田村善之／増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第4版・2012年・有斐閣）224～240頁を参照されたい。

² 明治42年特許法改正以来、現行特許法79条に至る規定の沿革については、森林稔「わが国の特許法における先使用権制度の沿革」『知的財産法の系譜』（小野昌延古稀・2002年・発明協会）149～171頁。

³ 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－」『特許56巻6号61～62・72～75頁（2003年）、同論文後のものを含めて文献を渉猟するものとして、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）、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巻3号92～94頁（2012年）、麻生典「先使用権制度の趣旨」『慶應法学』29号233～239・248～262頁（2014年）。

⁴ 大判昭和13.3.4民集17巻37頁〔ミシン〕、平田慶吉「工業所有権法における先使用権について」『民商法雑誌』11巻2号197～198頁（1940年）。

にも先使用権の成立を認めなければならなくなるはずである⁵。しかし、これらの論理的帰結は、現行法の条文の要件構造に適合しない。ゆえに、経済説なるものは、現行法の規律を完全に説明しえていないといわざるをえない⁶。

これに対して、占有説は発明の占有状態の保護を理由とするものである⁷。

占有説は、なにゆえ79条において独自発明の成立が要件とされているのかということを説明しうる点では経済説に優る。しかし、かりに発明の「占有」という概念を肯定しうるとしても⁸、占有が保護されるというのは先使用権が認められる場合の結果を叙述しているに過ぎず、なにゆえ占有が保護されるのかということを語るものではない。ゆえに、占有説は、それ単独では先使用権の根拠を何ら提供するものではないといわざるをえない⁹。あるいは、

⁵ 森林稔「先使用権制度の存在理由」『工業所有権法の諸問題』(石黒淳平＝馬瀬文夫還暦・1972年・法律文化社)176頁、土肥一史「特許法における先使用権制度」日本工業所有権法学会年報26号161頁(2003年)。

⁶ 経済的な観点からは、むしろ特許出願時から日本国内にある物には特許権は及ばないとする69条2項2号のほうが、発明の完成を要求していないという点で、経済上の無駄を防ぐという趣旨を徹底した規律といえよう。もっとも、特許権者の保護を過度に弱体化しないように、基準時は、出願公開時ではなく、先使用権と同様、出願時点とされている。

⁷ 清瀬一郎『特許法原理』(第3版・1915年・巖松堂)141～142頁、公平の一内容としての説明であるが、森林稔「先使用権制度の存在理由」企業法研究153輯21～22頁(1968年)。

⁸ 無体財産権と準占有に関する一般的な考察として、田村善之「無体財産権と『準占有』」同『競争法の思考形式』(1999年・有斐閣)131～147頁。

⁹ その点の架橋を試みるのが、先使用権の制度の趣旨を、「正当な先使用者によって創出された産業的占有状態の保護」と捉える、麻生／前掲注3 慶應法学264～269頁である。先使用者による発明の実施により産業の発達が促されるということに着目していることや、それを通じて特許法全体の制度趣旨と先使用権の制度を関連づけようとする点で、方向性としては正鵠を射たアプローチといえる。もっとも、「正当な」という限定は主として主観的要件を説明するために挿入された文言であるが、そこでなされている説明(同265頁)は、先使用者が独自発明者かその者からの知得者であることが要求されていることをびったりと捕捉するまでには研ぎ澄まされていない。くわえて、出願前の実施や事業の準備が必要とされていることに関する

占有説は、民法の占有権を類推するというのかもしれないが、民法上の占有権であれば、他者に対する排他権である占有訴権を享受するところ、先使用権は他者の発明の利用に対する排他権を行使するものではなく、単に特許権者からの侵害の主張に対する抗弁を形成するに止まることを説明できない。ゆえに、民法の占有権のアナロジーで先使用権の制度を説明することも困難である。

結局、現在、多数説と目されるのは、やはり、先使用権の制度は特許権者と先使用者の公平（衡平）を図るものであると説く公平（衡平）説である¹⁰。

先使用権の制度が何らかの形で先使用者と特許権者の利益を調整するものである以上、それがいかなる制度であれ、両者の公平を図るものであることに間違いはない。ただ、「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、その中味をより具体化していく作業が必要となる¹¹。その際には、特許法79条の定める各種要件を過不足なく説明するとともに、特許制度全体とも矛盾しない制度趣旨を導出することが望まれよう¹²。このような観点から筆者が提唱したのが、実施の促進と過剰な出願の抑止に先使用の根拠を求める見解である¹³。節を改めて紹介する。

明示的な説明はない。さらにいえば、より根本的なこととして、言葉の問題ではあるが、「占有」概念をして、発明という無体物を「占有」しているという趣旨ではなく、「先使用者が発明の実施等を行っている状態」をいうと説くのであれば、もはや、「占有」という説明概念の迂路を辿ることなく、端的に実施等の促進といってしまったほうが簡明であるように思われる。

¹⁰ 紋谷暢男[判批]ジュリスト323号125～126頁(1965年)。

¹¹ 参照、中山信弘『特許法』（第3版・2016年・弘文堂）536頁、前田健／愛知靖之ほか『知的財産法』（2018年・有斐閣）137頁。

¹² 法の「integrity」を探究するという解釈手法につき、ロナルド・ドゥウオーキン（小林公訳）『法の帝国』（1995年・未来社）93～99・353～363頁、その評価として、内田貴「探訪『法の帝国』—Ronald Dworkin、LAW'S EMPIREと法解釈学(1)」法学協会雑誌105巻3号233～235・246～253頁(1988年)、田村善之「知的財産法学の課題—旅の途中—」知的財産法政策学研究51号36～40頁(2018年)。

¹³ 田村／前掲注1・224頁〔初版・1996年〕193頁、同『知的財産法』（第5版・2010年・有斐閣）283頁〔初版・1999年〕221～222頁。

2 実施の促進と過剰出願の抑止に先使用の根拠を求める考え方

特許法79条の要件に即した制度趣旨を見出すには、先使用权制度がなかったとしたならば関係者がどのような行動をとることになると法が想定しているのかを考えることが有意義である。このような手法をとることにより、法がどのような行動を抑止し、どのような行動を促進しようとしているのかということに関する示唆が得られるからである。

そして、特許法79条は、特許発明にかかる発明者とは別個独立に発明をなした独自発明者を起点としているから、この独自発明者がとりうる行動を考察することが肝要となる¹⁴。もちろん、立法論としては、先使用权の成立に独自発明がなされていることを要求することなく、出願前に実施にかかる事業かその準備をしていれば先使用が成立するという法制度を構築することも可能であるが、現行の79条が明らかに独自発明がなされていることを要件としており、それに一定の合理性が認められる以上は、解釈論としてこれを無視するわけにはいかないからである。そして、こうした法制度下において、先使用权の制度がない場合、独自発明者は将来、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、実施を躊躇うか、あるいは他者の特許権の出現を可能な限り防ごうとして、先使用权の制度がなければなさなかったか

¹⁴ さらにいえば、そもそもの前提として、特許権侵害が成立するためには侵害者が特許発明に依拠したことは必要とされていないことが出発点となる。依拠が不要とされていることは、先使用权の制度の趣旨の論理的な前提となるので、ここでまとめて説明しておこう。

独自発明者といえども、特許法79条の先使用权の要件を満たさない限り特許権侵害の責を免れえない。この帰結を正当化するために、特許法は出願後1年6カ月を経過した場合に出願を公開する制度を設けるとともに、登録を権利の発生要件として、権利の存在を公示することとしている。ただし、この公示制度により第三者の不測の不利益が完全に防止されるわけではない。第三者は、特許権が登録された暁には、特許権者からの差止請求に服さなければならないからである。特許法が規律する技術の世界は効率性の世界であり、早晚、同じような発明をなす者が出現する可能性が小さくない。特許権の内容を空虚なものとしないうためには、独自発明者に対しても権利を行使しうるように制度を設計する必要がある、出願公開まで待つことはできない、と法は判断したのである(田村・前掲注13(第5版)439頁)。

もしれない出願に走ることがありえよう¹⁵。もちろん、全ての者がこれらの行動をとるというわけではなく、先使用権の制度があろうがなかろうが結局実施をするという者も一定数存在すると思われるが、しかし、実施を躊躇うか出願に走る者も一定数存在すると思われる。そして、少なくとも特許法79条としては、これらの行動を変化させる規律を設けている以上、先使用権が存在しないと、無視しえない量の者がそうした行動をとると想定していると理解できる¹⁶。逆にいえば、先使用権の制度は、実施を促進し¹⁷、過剰な出願を抑止することを目的としていると理解しうる。

また、79条は、先使用者が独自発明者か、独自発明から知得した者であることを要求しているから、独自発明を奨励するか、少なくとも先使用権の制度がないことによって独自発明の意欲が削がれないようにしていることになる。知得者まで保護されているのは、独自発明者が自ら実施することなく、他者に実施させることで利益を得ることに対しても免責の保障を与えることで、独自発明の意欲が減退することを防ぎ、また、他者経由の実施を促進し、その分、過剰な出願を抑止しようとしていると理解できる。

ここまでの理解で、先使用権の制度は、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を狙いとしていることが分かる。ところで、特許法は、静態的には技術の利用を抑止してしまう特許権を与えることで、発明とその出願による公開を促すインセンティブを設け、もって動態的に産業の発達を図る制度である。そうだとすると、このインセンティブに必要でもない

¹⁵ 土肥／前掲注5・159・162・163頁。

¹⁶ 実際に先使用権の制度によって出願が抑止されるわけではないという理由で筆者の説明を疑問視する見解がないわけではないが(村井麻衣子[判批]知的財産法政策学研究13号224頁(2006年)、なお、吉田／前掲注3・73頁も参照)、法の趣旨を探究する以上、問題は法がどのようなことを想定しているのかということである。実際に法の想定することが起きているのかということは、解釈論として法の趣旨を特定する場面ではなく、むしろ、立法論を論じる際などに、そのように特定された法の趣旨の善し悪しを評価する場面で持ち出すべき論拠であろう。

¹⁷ 先使用制度の趣旨(の一端)が実施の促進にあることに着目する考え方の先駆けとして、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41～44頁(1980年)。なお、麻生／前掲注3慶應法学264～269頁の位置づけにつき、前述注9を参照。

特許権は与えないに越したことはなく（過剰な出願の抑止）、また、独自発明者が出願せずとも実施により産業の発達に寄与してくれるのであればそれを抑止する理由もない（実施の促進）。ゆえに、過剰な出願の抑止と実施の促進という先使用权の趣旨は、特許法全体の趣旨にも適うものと評することができる。

残るは、特許出願前に実施か、少なくとも実施にかかる事業の準備をなしていることが要件とされている点についての説明であるが、この点に関しては、独自発明者（+知得者）の予測可能性を確保するためには特許発明にかかる公開公報か特許公報発行時までには実施か事業の準備をなしていれば足りるという制度を構築するという選択肢もありえたところである。しかし、そのような制度の下では、先使用权が成立する件数が増えるから、特許権者の保護が過度に減退し、発明と出願による公開を促すという特許制度の趣旨に悖ることになりかねない。そこで、法は、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いることを要求することとしたと解される。これにより、発明者は、いずれも特許法の趣旨に沿う行動である出願か実施かの選択を早期になすように促されることになる。

3 小括

以上、ここまでの考察をまとめると以下のようなになる¹⁸。

「特許権は排他権とされており、特許権者以外の者が特許発明の実施行為をなすと、その者に過失があろうがなかろうが特許権者からの差止請求に服さなければならない。しかし、この原則を貫徹すると、特許権者とは別個独立に発明をなした者あるいはその者から発明を知らされた者が発明の実施をなしている場合にまで、その実施を差し止められることになる。このような法制下においては、発明をなした者が安心して自らあるいは他人をして実施をなすことができず、せつくなされた発明の実用化が進展しないという弊害を生じる。また、発明をなした者は、それが特許に値す

¹⁸ 田村・前掲注13（第5版）283頁。

るほどのものではないと史料していたとしても、万一、他人に特許権をとられてしまったことを慮って、とにかく出願をなしておいたほうがよいと考えがちになる。これでは、無駄な出願が増大してしまう。そこで、特許法は、特許権者とは別個に発明をなした者自身もしくはその者から発明を知らされた者が発明の実施をなしている場合には、特許権侵害とはならない旨、定め、発明の実施を促すことにした（特許79条。新案26条に準用。意匠29条も同旨）。

ただし、特許発明の出願後も永遠にこのような例外を認めると、侵害者の故意過失を問うことなく特許権を排他権とした制度の趣旨が没却されることになる。そこで、法は、これらの者が、特許出願の際、現に発明の実施である事業をなしているか、少なくともその準備をなしていることを要求している。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いることを要求したのである。この要件があるために、結局、先使用权（を主張する）者の事業の準備と特許権者の出願のいずれが早いかということにより、先使用权の成否が決まることになる。」

このような筆者の立場の下では、ウォーキングビーム炉最判との関係では、このような特許法の趣旨に即した実施の促進と過剰出願の抑止という観点から、特許権者の利益と先使用权者の利益を調整することが公平に適うものだと説明することになる。こうした2本柱によって先使用权の制度の趣旨を説明する試みは、徐々に支持を広げつつあるといえるかもしれない¹⁹。

Ⅲ 発明の完成・事業の準備

¹⁹ 吉田／前掲注3・62頁。駒田泰土／駒田泰土＝潮海久雄＝山根崇邦『知的財産法Ⅰ 特許法』（2014年・有斐閣）150頁も、先使用权の趣旨として、出願の抑止と実施継続の保障をうたう。上野達弘／島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法入門』（2014年・有斐閣）339～341頁も、主として実施の促進と出願の抑止の2本柱によって先使用权の趣旨を説明している。

1 問題の所在

特許法79条の定める先使用权の成否に関しては、いかなる要件の下で発明が完成したか、少なくとも事業の準備があったといえるのかということが争われることが少なくない。いずれの要件に関しても、前掲最判〔ウォーキングビーム炉〕が存在するが、その説示はとりわけ事業の準備に関しては抽象的なところがあり、解釈の余地を大きく残している。

そこで、以下では、ウォーキングビーム炉最判の法理を確認したのち、特許法79条の構造に鑑みた解釈論を展開し、従前の下級審の裁判例との関係を明らかにしてみたい。

2 ウォーキングビーム炉最判

現行法の先使用权に関するリーディング・ケースとして知られる前掲最判〔ウォーキングビーム炉〕は、特許出願の時点では、工業用加熱炉について見積仕様書等を作成しながらも受注に至らなかったという事案で先使用权の成立を認めた判決である。

この事件の特許権の被疑侵害者である被上告会社は、訴外富士製鉄からの加熱炉の引合いに応じ、電動式のウォーキングビーム式加熱炉（「A製品」）の見積設計を行って、上告人特許権者の本件特許発明の優先権主張日である昭和43年11月26日よりも前の昭和41年8月31日頃、A製品に関する見積仕様書および設計図を提出した。甲から受注することはできなかったものの、被上告会社は、受注の場合には、細部の打合せを行って最終製作図を作成し、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ていた。被上告会社は、この見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からのウォーキングビーム式加熱炉の引合いに応じて入札に参加し、電動式に関しては、昭和45年になって2件、その後も何件かの受注に成功、昭和46年5月に訴外新日本製鉄に納品して以来、現在までウォーキングビーム式加熱炉（「イ号製品」）を製造、販売している。なお、A製品とイ号製品は、いずれも本件特許発明の技術的範囲に属すると認定されており、その基本的構造を同一とするが、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等、

4点において異なっていた。被上告会社の先使用権の存否が争点となった。

先使用権成立のための要件である発明の完成に関する本件最高裁判決の説示は以下のとおりである。

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する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を要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。したがって、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になつていれば、発明としては完成しているというべきである。」

「当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、右見積仕様書等から、当時被上告会社が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができるものであるとした原審の認定は、正当として是認することができる。そして、…右見積仕様書等には、A製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されていることができ、被上告会社は、右見積仕様書等を富士製鉄に提出した頃には、既にA製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。

もつとも、現実に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するとの事実も、原審の適法に確定するところであるが、右事實は、前記判示したところに照

らし、右判断の妨げとなるものではない。」

また、同じく先使用权の成立の要件である「事業の準備」に関する説示は以下のとおりである。

「また、同法七九条にいう発明の実施である『事業の準備』とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」

「ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであって、予め部品等を買備えるものではない……、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」。

このうち、発明の完成に関する説示では、まず抽象論の段階で、特許要件としての発明の完成に関する最判昭和52. 10. 13民集31巻6号805頁〔薬物製品〕が引用されており、それと同一の基準により判断するというのが最高裁の立場であることを明瞭に見てとることができる。そして、具体的な当てはめの場面でも、最終的な製品の具体的な仕様が決定していなくとも、発明にかかる技術的課題とその解決手段は想到されており、それにより当業者の通常の知識によって製品の具体的な仕様に到達しうるのであるに至っている場合には、発明が完成されたものと評価しうることが明らかにされている。

これに対して、事業の準備に関する最高裁判決の抽象論は、「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」という基準が説かれているに止まる。なにゆえ、そのような基準が導かれるのかという理由付けは一切示されていないこともあって、いかなる観点に着目してどのように「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」のか否かということ判断するのかということとは定かではない²⁰。ちなみに、同判決には、実施形式の変更の可否という別の論点のところで「先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば」というくだりがあるから、先使用権の根拠につき後述する公平説に与していることが分かる²¹。しかし、両者の公平をいかなる観点から図るのかということが明らかにならない限り、公平というだけで具体的な基準を導くことが困難であることに変わりはない。

そこで、同判決の具体的な当てはめに着目してみると、大型プラントの事例で見積仕様書等が引合いの相手方に提出されたのみで、換言すれば、受注に至らず、したがって具体的な製品の仕様が確定していない段階で先

²⁰ 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』(1989年・法曹会) 410頁は、先行する学説として、松本重敏「先願主義と先使用権」『工業所有権の基本的課題(上)』(原増司退官・1972年・有斐閣) 487頁を引用しているところ、同論文には、「『準備』とは、すでに発明が完成され、実施者がこの完成された発明につき即時実施の意図を有し、且つこの発明そのもの及びその実施の意図が客観的に認識され得る程度に表明されていることを指称するものと解される」との記述がある。もっとも、同論文を通読しても、大まかに先発明主義ではなく先願主義を採用したことの「欠陥」(同478頁)を是正するために先使用権の制度が設けられていると理解していることは分かるものの、そこから何故、「即時実施の意図」であるとか、それが「客観的に認識され得る程度に表明されていること」であるとかの具体的な要件論が導かれるのかということとは明らかにされていないように見受けられる。さらにいえば、そもそも先使用権の制度を先願主義「特有」のもののみならず同論文の前提的な理解(同478頁)に対しても、理屈のうえでも、また歴史的、比較法的にみても必ずしも正鵠を射ていないことが指摘されている(泉克幸「先発明者主義と先使用の抗弁」日本工業所有権法学会年報26号179～180・190頁(2003年))。

²¹ 水野／前掲注20・410頁は、公平説の観点から「事業の準備」の判断基準を検討したことを明言する。

使用权の成立が認められていることが注目される。もっとも、本件で問題となった加熱炉は受注生産品であって、しかも相当高額なものであったから、見積仕様書等の作成自体に相当の費用がかかるものであったものと推察され、ゆえに、大量生産品の場合にも同様に解しうるのかということに関しては定かではないという指摘もなされていた²²。

本判決の調査官解説も、事案ごとの個別具体的な判断に委ねられている旨を説いており²³、結局、さらなる具体化は、後の裁判例に委ねられたと解するほかない。ただし、その際には、少なくとも当該事案の下ではという留保付きではあるものの、ウォーキングビーム炉最判が、最終製品の具体的な仕様が確定していない段階で事業の準備を認めているという点に関しては、判例法理としての先例的な価値が生じていることを勘案しなければならない。

3 先使用の要件の趣旨に鑑みた発明の完成・事業の準備の判断基準

ところで、前述したように公平説が具体化され、先使用权の根拠が実施の促進と過剰出願の抑止に求められるのだということになると、発明の完成や事業の準備の判断基準に関する具体的な指針を得ることができる。

第一に、発明の完成に関しては、特許出願すべき発明が完成されていないれば過剰な出願も起こりえないことから課されている要件であると考ええる。発明が完成している必要があるから、発明にかかる技術的思想、すなわち課題を解決する手段のアイディアは完成している必要がある。しかし、出願につながる過剰な行為を抑止しようとしているのであるから、出願書類を整え

²² 水野／前掲注20・413頁、中山信弘[判批]法学協会雑誌105巻8号1147頁(1988年)。

²³ 「先使用权の制度が、主として先使用权者と特許権者との公平を図るものである以上、事業の準備の有無も公平の理念に従って判断するほかなく、結局、事業の準備に当たるか否かは、発明の内容、性質、発明に要した時間・労力・資金等の投資を総合して判断することになろう」(水野／前掲注20・412頁)。このうち、「結局…総合して」は、そこで引用されている、松尾和子[判批]特許管理35巻11号1317頁(1985年)の叙述と同文である。

る行為、たとえば記載要件（実施可能要件²⁴とサポート要件）を充足していることは不要と解される。さもないと、先使用権の制度で抑止すべき出願行為に踏み込んで初めて先使用権が認められるという自己撞着に陥るからである。また、製品の具体的な仕様が確定していなかったとしても、発明にかかる技術的思想が完成している限り、出願をなすことはできるのであるから、過度の出願の抑止という観点に鑑み、先使用権の成立を認める必要がある²⁵。

ウォーキングビーム炉最判が、技術的思想が具体化されていれば足り、実際に実施品を製造するためには相当数の図面の作成を要するとしても発明の完成というに妨げないと取り扱ったことは、至当であったと評価されることになる。

第二に、事業の準備に関しては、特許制度の存在によって過度に実施が躊躇われることがないようにするという前述した先使用権の趣旨に鑑みれば、当該発明を実施できないのであれば無駄となる投資（＝関係特殊的投資）²⁶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考えられる。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

²⁴ ウォーキングビーム炉最判も説くように、発明が完成しているというためには、当業者であれば実施可能な程度に技術的思想が具体化していなければならないが、ただし、それが第三者に分かる形で文書等に記されている必要はない。もちろん、先使用者が主観的に考えていたことを証明するためには、結局、図面や試作品その他の客観的な証拠が必要とされることが通例といえようが、それは要証事実ではなく、証拠の問題であると考えられる。

²⁵ さらにいえば、過度の出願の抑止という観点に鑑みる場合には、新規性、進歩性なども不要であり、出願のきっかけとなる発明であれば足りると解するべきであろう。このことはとりわけ、後述するように、先使用にかかる発明と特許発明の同一性を問わないとする立場の下で大きな実益を有することになる。もちろん、ここまで先使用権の成立要件を緩和する場合には、先使用の成立に発明要件を不要とする立法との境は紙一重となるが、発明要件は維持するのであるから、特許法79条の文言を逸脱するわけではない。

²⁶ 参照、ポール・ミルグロム＝ジョン・ロバーツ（奥野正寛ほか訳）『組織の経済学』（1997年・NTT出版）146頁、スティーブン・シャベル（田中亘＝飯田高訳）『法と経済学』（2010年・日本経済新聞社）339頁、「取引特殊的投資」という用語の下で、参照、田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察－民法と競争法の出会い」同『市場・自由・知的財産』（2003年・有斐閣）10～12・16～17頁。

って投資を躊躇うことになる反面、他用途に転用可能な投資は、先使用权を主張できなくともそれによって投資を躊躇うことになる理由はないからである。

この立場は、ウォーキングビーム炉最判が説く「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」という基準の下でも展開可能なものである²⁷。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と、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的投資にほかならない。ゆえに、この基準は、ウォーキングビーム炉最判とも整合しうると評しうる。

4 下級審の裁判例の評価

1) 序

本稿が説くメルクマールは、ウォーキングビーム炉最判を受けた下級審の裁判例にも概ね馴染むものといえる。

2) 発明の完成

発明の完成については、設計につき試行錯誤を繰り返し中であり、米国での施工方法を調査したり、工具の製作および実験等を行う必要があったりしたという段階では、構想の域を出ないものであり、発明の構成要素が確定して完成したものではないから、先使用权は成立しない、とする判決

²⁷ 学説では、ウォーキングビーム炉最判の「意図が」「表明されて」いるという文言のみに依拠して、事業の準備のために投資がなされることは不要であると説く見解もあるが(渋谷達紀『知的財産法講義 I 特許法・実用新案法・種苗法』(第2版・2006年・有斐閣)343頁)、同最判の判決文の文言自体は多義的な読み方が可能なものとなっている。

がある(名古屋地判平成元. 12. 22判例工業所有権法〔2期版〕2371頁[炉]、その他の発明完成の否定例として、東京地判平成27. 4. 10平成24(ワ)123[餅](事業の準備も否定)、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]、知財高判平成27. 11. 12判時2287号91頁[同]、東京地判平成29. 9. 14平成27(ワ)16829[防蟻用組成物](先使用にかかる物品が発明の実施品であることも否定)、東京地判平成29. 12. 13平成27(ワ)23843[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Ⅱ]、知財高判平成30. 6. 19平成30(ネ)10001[同])。しかし、ウォーキングビーム炉最判と同様、発明が完成されているというためには、最終的な製作図面が完成していなくとも、具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば足りる、とされている(大阪地判平成17. 7. 28平成16(ワ)9318[モンキーレンチ])。また、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(大阪地判昭和41. 2. 14判時456号56頁[熔融アルミナ])。

これらの裁判例からは、解決すべき課題を解決する技術的手段が着想されているか否かということがメルクマールとされていることを看取することができる。特許適格性要件としての「発明」の完成²⁸と軌を一にするものと理解することができよう。

3) 事業の準備

事業の準備に関しても、裁判例の傾向を一般化すると、試作品が完成している等、当該発明に特有の投資(関係特殊的投資)がなされている場合に、事業の準備があると認められていると評しうる²⁹。

²⁸ 増井和夫/増井=田村・前掲注1・7～8頁。ちなみに、発明者は誰かという観点からの考察として、田村善之「発明者の認定—『特徴的部分』の判別手法と発明完成概念活用の功罪—」知的財産紛争の最前線[Law & Technology別冊]2号53～63頁(2016年)。

²⁹ 田村/前掲注13(第5版)223～228頁。

たとえば、投資自体がほとんどなされていない例として、問題の香料成分を採用する5年半前に、先行技術の追試と新香料素材の探究のために作成された研究報告書のなかに香料の1つとして言及があるというだけでは、事業の準備があったとは認められない(東京地判平成11.11.4判タ1019号238頁[芳香性液体漂白剤組成物])。例外的に、試作品が製作されたわけでもなく、特殊的投資がなされたわけでもない単なる構想段階の製品(B)について事業の準備を認める説示をなした判決がないわけではないが(大阪地判平成7.5.30知裁集27巻2号386頁[配線用引出棒])、ほかに実際に製品化にまで至った製品(A)が存在したという事件であり、むしろ、B製品は事業の準備をなしていた製品(A)の実施形式の変更として許容される範囲内として先使用が肯定された事件であると理解するほうが据わりがよい(判旨自身、駄目押しとしてその点を強調している)。

試作品が完成していたために事業の準備が肯定された例を挙げると、たとえば、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た場合(大阪地判平成17.7.28平成16(ワ)9318[モンキーレンチ])、依頼を受けて試作品を納入した場合(東京地判平成3.3.11判例工業所有権法〔2期版〕6558頁[汗取バンド])など(その他、東京地判平成19.3.23判タ1294号183頁[溶融金属供給用容器])。下請けに依頼してサンプルを作成するとともに、改良のための試行錯誤を繰り返していた場合にも、事業の準備がある、とされる(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])。その他の肯定例に、大阪地判平成11.10.7判例工業所有権法〔2期版〕2037の61頁[摺み機])。逆に、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として、2万5千円の侵害製品を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としても、本格的な製造、販売に至らなかったという事案で、実施の事業またはその準備をなしていたとは認められなかった判決がある(東京地判昭和48.5.28判例特許実用新案法472頁[精穀機])が、試作品を製作し販売した実績があったとしても事業の「準備」にはならないとする判決として理解すべきではなく、むしろ、試作品を製作、販売後、ただちに事業に至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ほうが、他の裁判例との整合性の点で据わりがよい。

たとえば、他の事件では、特許方法を実施する装置を製作させ実験を数日間なしたことがあるものただちには実用化に至らず、その後、数年が経過したという場合には、当初の実験をもって事業の準備に着手したということではできないとする判決がある（福岡地久留米支判平成5.7.16判例工業所有権法〔2期版〕2293の99の2頁〔円筒型長提灯袋製造装置〕、福岡高判平成8.4.25判例工業所有権法〔2期版〕2293の290頁〔同〕もこれを維持）。実施品が展示会に出展されていたが、特許出願前に量産に対応できる抄紙機の調達や開発がなされていないことを理由に、先使用権を否定した判決（出品された実施品は従前から用いていた実験用の手漉き抄紙機を使用して製作されていたという事情もあるが、東京地判平成19.10.31平成16(ワ)22343〔スピーカ用振動板の製造法〕）にも同様の評価を与えるべきであろう。

このほか、特殊的投資があったために事業の準備が肯定された例としては、たとえば、方法を使用して製造した治験薬を使用した臨床試験に関する治験計画届書を提出し実施設備の稼働も開始させていた場合（東京地判平成18.3.22判時1987号85頁〔生理活性タンパク質の製造法〕）、テトラポッド製造用型枠の展開図を下請業者に交付し、この下請業者が現場用図面を作成し、既存の機械設備の転用を進め、必要な治具、工具を製作、購入し、製造設備を整えるに至った場合（東京地判昭和39.5.30判タ162号167頁〔テトラポッド製造用型枠〕）に、事業の準備があると認められている。他方で、同じく受注に至らなかったという事案でも、装置の大まかな構造を示す概略図が作成されたに止まり、顧客の要望にあわせた仕様や設計に関する作業はなされていない、という事案では、事業の準備がないとされている（東京地判平成14.6.24判時1798号147頁〔6本ロールカレンダーの構造及び使用方法Ⅱ〕）。限界線上の事例であるが、発明にかかる6本ロールカレンダーという構造を採用するか否かが未定であり、また6本ロールカレンダーを提案する図面は作成はしていても上記のような事情の下では保護に値するほどの特殊的投資は未だなされていない事案であると理解すべきだろう。

肝要なことは、特殊的投資は、図面や製品、あるいは製造等の設備などに化体されるものばかりではなく、事業化に関する契約の交渉に相応の投資がなされたような場合も含まれることである。裁判例では、建設費総

額200億円の大型プラントに関し、具体的な事業設備を有するには至っていないが、その建設のため、合弁会社を設立し、採算の可能性を調査したり、基本設計や建設費見積りのためのエンジニアリング作業をグループ企業に請け負わせたり（その対価は1億1千万円）、建設に必要な実施許諾契約を締結する（対価は300万ドル）などの作業をなしていたという事例で、事業の準備があると認めた判決がある（別途、基本設計が完成していたことも認定されているが、東京地判平成12.4.27判時1723号117頁〔芳香族カーボネート類の連続的製造法〕、東京高判平成13.3.22判例工業所有権法〔2期版〕2037の82頁〔同〕）。この場合、相応の特殊的投資がなされていることが重要なのであって、見直しがなされることがありえないほどまで、計画や交渉が進展している必要はない（前掲東京高判〔芳香族カーボネート類の連続的製造法〕）。ウォーキングビーム炉最判が「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」ことを要するとうたっているからといって、プラント建設に関する本契約を締結することについて取締役会で決議がなされている必要はない（前掲東京地判〔芳香族カーボネート類の連続的製造法〕、前掲東京高判〔同〕）。

以上、従前の裁判例は、関係特殊的投資がなされている場合に先使用を認めてきたといえる³⁰。実施の促進と過剰な出願の抑止に先使用权の趣旨

³⁰ これに対して、永野周志「先使用权の成立要件－特許法79条所定の『事業の準備』の意義・要約」『特許法』71巻1号(2018年)は、事業設備が先使用にかかる発明に用いられうるものではないか、あるいは既存事業にも用いられうるものである場合に先使用权を認めるべきではないという本稿と共通する問題意識を有しながらも(同79頁)、ウォーキングビーム炉最判のいう「即時実施の意図」を「実施品の仕様が他人の需要に応じるもの」となっているか否かということをもメルクマールとする解釈論を提唱する(同79～81頁)。その解釈論の下では、転用可能なものであっても、「他人の需要に応じるもの」となるまでに仕様が確定している限りは先使用权が肯定され、他方で、転用不可能なものであっても「他人の需要に応じるもの」となるまでに仕様が確定していない限りは先使用权が否定されることになるから、転用可能か否かに着目した問題意識と、結論の間に齟齬が認められる。これは、同論文が、その引用する全ての裁判例と整合的な解釈論を提示することを試みたために、転用可能か否かを画する関係特殊的投資というメルクマールでは正当化しえない裁判例として本稿が後に紹介する判決(東京地判平成17.2.10判時1906号144頁〔分岐鎖

を求めたり、関係特殊の投資を事業の準備のメルクマールとしたりする本稿の見解が提唱される以前から、このように裁判例が一致した傾向を見せているのは、結局、関係特殊の投資という概念を関知しなかったとしても、あるいは、公平説の中味を実施の促進とまで特定していなかったとしても、当該発明の実施に使うことができなければ無駄となる投資がなされている場合には、自ずから先使用を主張する者の利益の要保護性が高いと判断されているということなのであろう。

ただし、こうした裁判例の趨勢に合致しない判断が示されることもある。それが、「事業の内容が確定していることを要する」旨を説き、最終的な仕様が確定していないことを理由に先使用権の成立を否定する裁判例である。嚆矢となったのは、治験薬製造手順原案について改訂を重ねて、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事業の準備を否定した、東京地判平成17. 2. 10判時1906号144頁 [分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法]³¹である。その後、被疑侵害者が優先日までにKK-1、KK-2、KK-3の3種類のサンプルを製造していたにもかかわらず、3つのサンプルが実質的に同一であると認めることができない以上、被疑侵害者の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ことを理由に、先使用権を否定する、東京地判平成21. 8. 27平成19(ワ)3494 [経口投与用吸着剤I]³²も現れている³³。

アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法]、東京地判平成21. 8. 27平成19(ワ)3494 [経口投与用吸着剤I]、抽象論として、東京地判平成20. 12. 24平成17(ワ)21408 [誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法])をも自説のなかに取り込もうとしたことに起因している。

³¹ 板井典子 [判批] パテント62巻2号57～65頁(2009年)。

³² 片山英二＝岡本尚美 [判批] 知財管理60巻8号1343～1352頁(2010年)。

³³ このほか、東京地判平成29. 9. 29平成27(ワ)30872 [医薬] も、出願日以前にはサンプル薬が複数ロットあったことを先使用否定の理由としている(さらに、特許発明と同じ内容の発明が完成していたとは認められないことも理由としている)。しかし、その結果、本件発明の構成要件を備えるものとして一義的に確定していたとは認められないと論じており、先使用にかかる物品が特許発明を侵害するものであ

しかし、かりに最終製品の仕様が確定しておらず、複数の選択肢が残っていたのだとしても、それらの選択肢のいずれもが特許権の技術的範囲に属することに変わりがないのであれば、先使用权が認められない限り、それまでの投資が無駄になることに変わりはない。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〕の事案は、治験薬の製造委託契約の締結、予備試製の実施の段階で、すでに特許発明の技術的範囲を充足する構成を有しており、発明出願後に製造手順が一部変更されているが、本件特許発明の技術と関係する部分については変更がないとの由であるから³⁴、そうだとすれば、出願の前後を通じて一貫して特許発明の技術的範囲に属するものを実施することを前提に投資がなされており、少なくとも事業の準備に関してはこれを否定する理由がない事件であった³⁵。また、

るのか否かということが未だ確定していないことを明示的に理由としている点で、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〕、前掲東京地判〔経口投与用吸着剤Ⅰ〕とは区別される。

また、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」旨を説き、製品に組み込もうとする際に発生する技術上の問題点を解決し、各種の仕様を選択し、事業内容のうちオンディレイ補正の改善に関する部分の内容が確定した状態に至っていないことを理由に先使用权の成立を否定した判決として、前掲東京地判〔誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法〕がある（「発明の完成の点はともかく」との留保が付されている）。しかし、オンディレイ補正は当該事件の発明の技術的思想にかかるものであったから、この事件は、事業の準備ではなく、発明が未完成であることを理由に先使用权の成立を否定すれば足りる事案であった。実際、その控訴審判決である、知財高判平成22.2.24平成21(ネ)10012〔同〕は、原審の法律構成を採用せず、事業の準備ではなく、発明の完成を否定することで先使用权の成立を否定している。前掲東京地判〔誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法〕の判断は、当該事案における最終審の判断ではないという意味で、先例的価値に乏しい。

³⁴ 原告がその旨を主張しており、被告は特にこれを争っていない。〔匿名解説〕判例時報1906号144～145頁（2005年）が紹介する「事案の概要」のこの点に関する記述は、原告の主張に沿ったものとなっている。

³⁵ 転用不可能という点に着目しているわけではないが、「財産的出捐」を伴う準備行為がなされていたことを理由に、本判決の結論に反対するものとして、佐藤祐介

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〕に関しては、3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である。

前述したように、ウォーキングビーム炉最判は、最終製品の仕様はおろか、そもそも出願前には受注に至っておらず、出願後に実際に実施に至ったものについては注文主を異にしており、それがゆえに出願前に図面を起こしたものと具体的な仕様が異なっていたという事案で、先使用権の成立を認めている。ウォーキングビーム炉最判の法理の理解として、「事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながるという段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないものというべきである」と説く判決があるが（前掲東京高判〔芳香族カーボネート類の連続的製造法〕）、正鵠を射た理解といえよう。

〔付記〕

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

〔判批〕判例時報1928号176頁（2006年）がある。速見禎祥「先使用権における『事業の準備』」『知的財産権侵害の今日的課題』（村林隆一傘寿・2011年・青林書院）190頁も、他の裁判例に比して突出して厳格な判断をとったものと評している。

他方、板井／前掲注31・62・65頁は、発明の完成に問題があった事件ではないかと推察している。たしかに、判決も、本件発明以前は医薬用製剤の原料となる粉体の粒度は一般的には10 μ m以下であったところ、先使用者が何故、本件特許発明の技術的範囲に属する粒度を設定したのか不明であるとしつつ、少なくとも粒度調整による風味の改善（これが特許発明が解決しようとした課題である）を目的としていたという事実は認められないとしているから、板井／前掲の指摘は正当なものを含んでいる（ただし、本稿は、注25で前述したように先使用にかかる発明が新規性、進歩性を具備していることは不要であり、また、後述するように、先使用にかかる発明と特許発明の同一性も不要であると考えているから、このような本稿の理解の下では、発明の完成要件は高いハードルではないことになる）。いずれにせよ本判決が先使用権の成立を否定した理屈は、発明未完成によるものではないことに変わりはない。