

特許法の先使用権に関する一考察(2) — 制度趣旨に鑑みた要件論の展開 —

田 村 善 之

IV 発明の同一性

1 序

特許法79条の趣旨に関する以上の考察を、発明の完成や事業の準備以外の論点に応用してみよう。

まず、特許発明と先使用にかかる独自発明が同一である必要があるかという論点を取り扱う。

2 裁判例

1) ウォーキングビーム炉最高裁判決

現行法の先使用に関するリーディング・ケースとして知られる最判昭和61. 10. 3 民集40巻6号1068頁 [ウォーキングビーム炉] には、先使用者が先使用にかかる実施形式の変更の可否という論点を取り扱う際に、先使用にかかる発明と特許発明の関係に関して、以下のように述べたくだりがある。

「先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。……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、先使用権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、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである」

ここでは、先使用にかかる発明と特許発明が完全に一致している必要はなく、両者の外延が異なることがありうることは前提とされているが、両者が異なりうる例として具体的に掲げられているのは、先使用にかかる発明が特許発明の一部である場合に止まる。先使用にかかる発明に特許発明を超える部分がある場合や、両者が技術思想を異にする場合に関しては、同最高裁判決の立場は明らかではない。同事件の事案は、先使用にかかる発明と特許発明とが「ほぼ完全に一致する」³⁶というものであったから、当該事件の解決に必要な事例に対してあえて最高裁の立場を示す必要はなく、最上級審として賢明な取扱いといえよう。

2) 下級審の裁判例

特許法79条に関する下級審の裁判例は、事業の準備や発明の完成に集中しており、発明の同一性の論点が取り扱われることは相対的に少ないが、それでも一定の蓄積はある。

実際の事件では、被告側で完成された発明が原告特許権者の特許発明の技術的範囲に属さないから先使用権は成立しないと原告が主張することがある。もちろん、先使用にかかる物件と、現在、被告が実施しているイ号物件とで技術的に異なるところがない場合には、そのような原告の主張は、イ号物件は非侵害であるといっていることと変わりなく、侵害訴訟を維持していることと矛盾することになるが（大阪地判平成7.2.14平成6(ワ)3083 [寿司のねた材]）、被告が実施形式を変更している場合には、先使用権は成立せず、現在のイ号物件は侵害であるという意味のある主張になりうる。裁判例では、この種の主張をなした原告が、自ら明細書に記載した本件考案の実施例を考案の技術的範囲に属しないと主張することは、禁反言の原則に照らし許されない旨を説いた判決もあるが（東京地判平成13.9.6平成12(ワ)6125 [自動巻線処理装置]）、そのような特段の事情がな

³⁶ 水野／前掲注20・420頁。

い限り、先使用にかかる発明が技術的思想を異にするものであるならば³⁷、先使用权の成立は否定されている（大阪地判昭和45. 11. 30無体集2巻2号612頁 [計器函の合成樹脂製カパー]、東京地判昭和47. 3. 31判タ278号376頁 [コンクリート構築物用鉄筋の連接装置]、東京高判昭和53. 3. 8昭和51(ネ)2956 [版画用彫刻板]、名古屋地判昭和57. 2. 22昭和55(ワ)82 [水田かんがい用分水栓]、名古屋地判昭和58. 3. 18判タ514号291頁 [打撃練習用ボールの自動回収および供給装置]、名古屋地判平成1. 12. 22昭和59(ワ)3813 [炬]、大阪地判平成3. 12. 25昭和59(ワ)8839 [複数種類の部品用パーツファイダー]、大阪高判平成5. 7. 15平成4(ネ)155 [同]、大阪地判平成10. 10. 22平成5(ワ)2549の1 [電磁誘導加熱装置]、東京地判平成12. 12. 26平成10(ワ)16963等[月の投影器]、大阪地判平成25. 2. 21判時2205号94頁[粉流体の混合及び微粉除去方法並びにその装置] (傍論)、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28. 11. 24平成27(ワ)22060 [アンテナ装置]、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]³⁸。

もっとも、これらの先使用权を否定する裁判例は、いずれも先使用にかかる実施形式が特許発明の技術的範囲に含まれないとされたという事案に対するものである。後述するように、先使用者が先使用にかかる実施形式と同一性を失うような変更をした場合には先使用权の範囲外となるという見解

³⁷ 以下に列挙した裁判例には、「技術的思想」や「発明」が異なるとの文言は用いていないものの、解決すべき課題や、解決手段を異にしていることに着目して先使用权の成立を否定した判決も含めている。

³⁸ このほか、先使用にかか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もある(東京地判昭和51. 12. 10昭和49(ネ)4980 [版画用彫刻板])。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、入力が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が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。

が一部の裁判例にみられるが、かりにこのような見解が採用されるとなると、こうした事案において、先使用にかかる発明と特許発明との異同に関する説示は、最終的には事案の解決に影響していないと評価することもできる。

しかし、裁判例のなかには、先使用にかかる物件のなかにかりに実用新案の技術的範囲に属するものがあったとしても、先使用物件のほうの考案者がそのように意図していたものではない以上、「本件考案を実施するものとはいえない」ことを理由に先使用権の成立を否定するものがある（津地判平成6.12.22平成3(ワ)32 [捕魚器]³⁹⁾。

そして、近時、知財高裁においても、先使用にかかる錠剤の水分含量が不明であるがゆえに先使用にかかる発明の実施形式が特許発明の技術的範囲に含まれるか否かは不明という前提の下でも、技術的思想を異にすることを理由に先使用権の成立を否定する判決が現れた。それが、被疑侵害者である被告が本件の特許の出願前に製造していたサンプル薬が特許発明の技術的思想を具現するものではないことを理由に、被告の行為について先使用権の成立を否定した知財高判平成30.4.4平成29(ネ)10090 [医薬] (被疑侵害製品名：「ピタバスタチンCa・OD錠4mg『トーワ』」)である⁴⁰⁾。判決文の関連部分を抜粋しておこう。

³⁹⁾ 先使用にかかる物件である万能籠の縦枠はいずれも基枠とほぼ同じかそれを極わずか上回る程度であり、本件考案のように起上り小法師の作用を有するほどその差があるとは認めがたいとしつつ、かりに万能籠のなかに縦枠の横幅が基枠より大きく本件考案のように起上り小法師の作用を有するものがあったとしても、その考案者自身がそのような作用を万能籠に付与することを意図していたとは認められないから、それが「本件考案を実施していたものということとはできない」と判示した判決である。

⁴⁰⁾ 原審の東京地判平成29.9.29平成27(ワ)30872 [医薬] も、先使用主張者が特許発明と同一の内容の発明を出願日までに完成していたとは認められないことを理由として先使用を否定しているが、注33で前述したように、サンプル薬に複数のロットがあったことを理由に、特許発明の構成要件を備えるものとして製品の内容が一義的に確定していたとは認められないことも理由に掲げており、その点に言及することなく、発明の同一性一本で先使用を否定した控訴審判決とはなお一線を画している。

「控訴人は、本件出願日前に本件 2 mg錠剤のサンプル薬及び本件 4 mg錠剤のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも、1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできない。」

「本件発明 2 は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものであるのに対し、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。」

このように、ピタバスタチンOD錠事件知財高判は、所定の数値の範囲内での管理がなされていないことをもってただちに先使用权を否定しているが、ピタバスタチンOD錠事件知財高判の認定を前提にしても、水分含量を所定の数値の範囲内に調節するというもの以外の技術的思想がサンプル薬に具現されている可能性があるのだから⁴¹、その点を吟味することなく先使用の成立を否定したピタバスタチンOD錠事件知財高判は、特許発明とは異なる技術的思想に関して先使用权が成立することはありえないと考えていることがわかる。

他方で、裁判例のなかには、先使用にかかる発明と特許発明との同一性を問うていないのではないと思われる判決も存在する。

たとえば、実施形式の変更が絡む事件であるが、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] は、特許発明が「表面粗度 Rmax が0.7～2.0 μm である」ことを要件とす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かかる # 120から被疑侵害製品では # 150に変更していたという事案で、そのような砥石の変更は表面粗度 Rmax を減少させるという

⁴¹ もちろん、ピタバスタチンOD錠事件で発明が完成されていなかったとすれば、結局は、それを理由に先使用权を否定すべき事案であったことになるが、裁判所がそのような理屈を用いているわけではない。

意味で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
先使用権を失うものではない旨、判示した。この判決では、被疑侵害者が
どのような発明を認識していたのかということが認定されているわけでは
なく、ゆえに先使用時点において表面粗度 R_{max} に着目していることす
ら定かではないという事案で、先使用権の成立が認められており、結果的
に、先使用にかかる発明（それが何であるかということは特定されていな
いが）と特許発明の同一性を問うことなく、先使用権が肯定された事件で
あると評価できる。また、東京地判平成 5. 5. 28平成 1 (ワ) 2937 [石英ガラ
スルツボ] は、先使用者が特許発明の技術的範囲に属する物件を実施して
おり、それにもかかわらず、先使用者自身は「本件ルツボについては、原
料の分析を行えば品質管理としては足りるとして、製品自体の成分の分析
をそれ程重視していなかった」とか、「ルツボそのものの成分、純度、粘
性に関心を払いその分析を製品検査として行なっていなかったとしても、
原料と製造方法を管理することにより客観的に本件特許発明の構成要件
を充足する製品を得ていた」と認定された事案であったが、先使用権の成
立を肯定している。この認定の下では先使用者自身は特許発明を認識して
いない可能性があるにもかかわらず⁴²、換言すれば、先使用者が認識して
いた技術的思想（それがあるとしても）と、特許発明とが同一でない可能
性があるにもかかわらず先使用権が認められているという意味では、前掲
津地判 [捕魚器]、前掲知財高判 [医薬]（ビタバスタチン OD 錠事件）とは
異なる趣を示す裁判例とみることができよう⁴³。

⁴² 判決の法律構成は、ほかに発明者がおり、先使用者はその第三者から発明を知得して先使用していたというものとなっており、先使用者側のルートで特許発明にかかる発明が独自には一切なされていないという事案ではない。ただ、そうはいつでも、(争点になっていないが) 先使用者が発明を認識していない可能性があるにもかかわらず、その点に拘泥することなく、79条にいう知得を認めた判決であると整理することは可能である。

⁴³ このほか、特許発明にかかる技術的思想を先使用者が認識していたか否かを問わなかったために、結果的に、特許発明と先使用者の認識していた発明の同一性について確認することなく先使用権の成立を肯定した判決として、知財高判平成24. 7. 18判時2174号106頁 [フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法] がある。その

3 学説

学説に目を転じると、この問題を詳述するものは少ないが、先使用発明が特許発明の枠内に収まることが先使用权成立の前提となるという考え方が一般的な理解であるといえる⁴⁴。ただ、先使用にかかる発明が特許発明の一部である場合⁴⁵、あるいは同じことの別表現となるが、先使用にかかる発明が下位概念、特許発明が上位概念で構成されている場合には、先使用にかかる下位概念の限度で先使用权が成立すると解されている⁴⁶が、これはむしろ同一の技術的思想のなかでの話と理解されているようであり、それを理由に技術的思想が異なる場合一般に先使用权の成立を認めると主張しようとするものではない。

事案は、原告の特許発明が融解吸熱最大温度を160～166℃とする数値限定発明であったところ、その出願前に被告が他者に製造委託していた製品の融解吸熱最大温度の測定結果が160～166℃のなかに収まっていたというものであった。裁判所は、特許発明にかかる技術的思想に関する被告の認識を問うことなく、先使用の成立を認めている(参照、吉田広志[判批]新・判例解説 Watch 13号207～210頁(2013年))。もっとも、判文は、規範の当てはめとしては、特許発明にかかる「発明2」が出願前に被告のもとで完成していたという文言を用いており、それに従う限り、特許発明と先使用発明の同一性がある事案ということになる(もっとも、このような文言にふさわしい事実が判文中に摘示されているわけではない)。

⁴⁴ 以下に掲げる文献のほか、森林/前掲注5・164頁、水野/前掲注20・400頁、渋谷・前掲注27・342頁、東崎賢治「先使用の抗弁」飯村敏明＝設楽隆一編『知的財産関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ・2008年・青林書院)163頁、西森みゆき/知的財産裁判実務研究会編『知的財産訴訟の実務』(改訂版・2014年・法曹会)63頁、牧野知彦＝加治梓子「先使用权と援用」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系 I 知財高裁歴代所長座談会、特許法・実用新案法(1)』(2014年・青林書院)496頁、高林龍『標準特許法』(第6版・2017年・有斐閣)208頁。

⁴⁵ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(第20版・2017年・発明協会)283頁、織田季明＝石川義雄『新特許法詳解』(増訂版・1972年・日本発明新聞社)293～294頁。前掲最判[ウォーキングビーム炉]が同旨を説いていることは前述した。

⁴⁶ 三宅正雄『特許法雑感』(改訂版・1976年・富山房)315～316頁、豊崎光衛『工業所有権法』(新版増補・1980年・有斐閣)257～258頁、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版・1998年・有斐閣)580頁、水野/前掲注20・426～427頁。

その理由が詳らかにされることは少ないが、なにがしかのものが掲げられる場合には、文理解釈に根拠が求められることが多い⁴⁷。たとえば、特許法79条の文言上、「その発明」とは直前の「特許発明」のことを指すと読めることを理由に、先使用にかかる発明は特許発明を指している、と解するものがある⁴⁸。また、特許法上、先使用権が通常実施権として構成されていることを理由に、先使用にかかる発明は特許発明と同一か少なくともその一部となる、と説かれることもある⁴⁹。

そのようななか、例外的に、先使用者が特許の請求範囲の外で実施していた場合にも先使用権の成立を認め、技術常識の範囲内で実施形式の変更をなした結果、それが特許の請求範囲にも食い込む場合にも先使用権を主張しようと解すべきである旨を詳述する見解がある⁵⁰。

⁴⁷ 飯田秀郷「先使用権(1)－発生要件事実」牧野利秋編『裁判実務体系・第9巻・工業所有権訴訟法』(1985年・青林書院)305～306頁、一場康宏「先使用権について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第1巻[特許法I]』(2007年・新日本法規)229頁。

⁴⁸ 森崎博之＝岡田誠／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法(中巻)』(第2版・2017年・青林書院)1480頁。

⁴⁹ 松本重敏＝美勢克彦／中山信弘編『注解特許法(上巻)』(第3版・2000年・青林書院)843頁、中平健「その余の抗弁－先使用」高部真規子編『特許訴訟の実務』(第2版・2017年・商事法務)181頁、立法論としては他の選択肢にも合理性があることを認めつつ、中山・前掲注11・536頁。

⁵⁰ 吉田／前掲注3・71頁。特許発明の技術的思想が異なる場合を念頭に置いているのかということとは明示していないものの、そこでは、特許発明が選択発明の場合には食い込みを許すべきではないと論じられているから、逆にいえば、先使用にかかる発明と特許発明の技術的思想が異なる場合に先使用を認める趣旨であることは明らかである。

なお、同じく食い込みを認める見解でも、特許発明のほうが出願後に補正により減縮されたため、結果的に、先使用にかかる物件は成立した特許の技術的範囲の外にあり、それが実施形式を変更して補正による減縮後の特許の技術的範囲と抵触するようになった事態を掲げるものがある(美勢克彦「先使用による通常実施権」大淵哲也ほか編『特許訴訟(上巻)』(2012年・民事法研究会)714～715頁)。この見解は、先使用にかかる発明と特許発明の同一性は前提としたうえで、特許にかかる技術的思想(＝発明)の範囲はクレームとははずれる可能性があることを理由として食い込みを認

この見解に対する学説の反応としては、先使用权が通常実施権であるという形式論を盾に、明示的に反対を表明するものがある⁵¹。

4 検討

以上のように、裁判例や学説の趨勢は、先使用权にかかる技術的思想が特許発明と同一であることを要求するというものであるが、そのような考え方は先使用者の予測可能性を過度に害するものであって、前述した特許法79条の要件構造から導かれる先使用权の制度趣旨にそぐわない、と考える。なぜならば、実施の促進と過剰出願の抑止という命題を実現するためには、独自発明者(とその知得者)に、自己の実施かその事業の準備が特許発明の出願よりも先ずれば実施を継続することができるという保障が存在しなければならない。ところが、先使用权にかかる発明と特許発明の同一性を要求する考え方の下では、独自発明者は自己の発明について実施や事業の準備を所定の時期までになしたにもかかわらず、特許発明との同一性という、自らはコントロールしえない偶発的な事情により、先使用权の成立を否定されることになり、その制度趣旨を達成しえないことになる⁵²。

める見解であり、先使用权の成立要件として先使用权にかかる発明と特許発明の同一性を要求する通説の見解の下でも成立しうるもので、もとより正当といえるが(なお、そのような事態は、補正が絡まなくとも、たとえば同一の技術的思想のなかで特許権者が安全策をとってクレームを狭く特定したような場合にも生じうる)、吉田/前掲のようにその種の限定を付すことなく、より一般的に食い込みを認めているわけではない(同726頁には、先使用权にかかる発明は「必ずしも『特許出願に係る発明』と同一発明であることを要しない」と説いているが、上述した箇所(同714~715頁)や他の箇所(同724~725頁)の記述に鑑みると、クレームで特定された技術的範囲と同一の範囲を有する発明である必要はないという趣旨に止まり、先使用权にかかる発明と特許発明が同一の技術的思想であることは前提とするものであるように読める)。

⁵¹ 森崎=岡田/前掲注48・1501頁。

⁵² この理は、数値限定発明などのように、特許発明の技術的範囲の境界線をまたぐ実施態様の変更に物理的に支障がなく、ゆえに容易に外から内への食い込みがなされる事例においてとりわけ妥当するよう思われる。

なお、異なる観点からの指摘であるが、数値限定発明を例に取り上げて、先使用权に

もちろん、先使用発明と特許発明の同一性が否定される場合の多くは、先使用にかかる実施形式は特許発明の技術的範囲の外側に位置している場合が多く、特に先使用に頼らなくても独自発明の継続の実施に支障はないことが通例といえよう。しかし、先使用発明と特許発明が同一ではない場合であっても、以下のように、先使用権に依存しなければならない事態は招来しうる。

第一に、独自発明のなかで実施形式を変更すると、特許発明の技術的範囲に抵触するに至る場合もありえる(クレイムの外側からの食い込みの事例)。特に実施形式の変更が出願公開や特許公報発行の前の時点でなされた場合には、同一性要求説の下では、予測不可能な特許権の出現により独自発明の実施を継続しえないことには変わりはない。また、かりに実施形式の変更が出願公開や特許公報発行後であったとしても、技術的な必要性や市場の変化に対応した実施形式の変更をなしえないことになりかねない。もともと、この例は、発明の同一性の論点のほかに実施形式の変更の論点も関わるために、後述するように別途の考察が必要であるから、ここでは指摘に止める。

第二に、先使用者の先使用にかかる実施形式が特許発明の請求範囲に属する場合であっても、先使用者の発明と特許発明の技術的思想を異にする場合には先使用権は認められないという考え方が採用されてしまうと、独自発明と特許発明の技術的範囲の関係次第では、独自発明者は逃げ場がなく、一切、実施をなすことができないという事態もありえることになる。このような帰結は、前述した先使用権の制度の趣旨に反するように思われる。

とりわけ、ピタバスタチンOD錠事件知財高判でそれに対する先使用権の成否が問題となった特許発明は数値限定発明であって、パブリックドメインと境を接しているところ、被告のような後発医薬品メーカーとしては、原告のような先発医薬品メーカーがいかなる要素に着目して特許を取得するかということの予測が困難である。それにもかかわらず、ピタバスタチン

かかる実施形式が請求範囲の数値の範囲内に入ることを立証しないと先使用権の成立が認められないのでは、そのような数値限定のない基本発明に比して、改良発明でしかない数値限定発明のほうが先使用の成立を容易に阻止しうることになり、均衡を失っている旨を述べるものとして、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』（竹田稔傘寿・2013年・発明協会）297～299頁。

OD錠事件知財高判のように後発医薬品メーカーのイノベーションにかかる技術的思想と、先発医薬品メーカーのイノベーションにかかる技術的思想の同一性を要求する考え方が適用されてしまうと、後発医薬品メーカー自身のイノベーションに基づく製品であっても、たまたま後発医薬品メーカーが着目していなかった要素の数値限定に抵触してしまい特許権侵害となる可能性を払拭しえなくなる。このような帰結は、後発医薬品メーカーをして、そのイノベーションの実施を躊躇わせるか、あるいは、先発医薬品メーカーのエヴァーグリーン戦略に対抗するだけの目的で、そのような事情がなければこれまでなしていなかった自己のイノベーションについての特許出願を迫るものであり、まさに前述した先使用权の制度趣旨に反する事態を招来しかねない。

これに対して、本稿とは異なり、先使用权にかかる発明と特許発明との同一性を要求する通説的な立場は、前述したように、特許法79条の文言や、先使用权が通常実施権として構成されていることにその根拠を求めている。

しかし、第一に、特許法79条の文言については、「その発明」を「自己の発明」と読み替えることが日本語として全く不可能とはいえないように思われる。かりにそれが無理であるとしても、法解釈の常套手段として、前述したような特許法79条の趣旨に鑑みた拡張解釈や類推解釈が許されてしかるべきであろう⁵³。

第二に、特許法79条が先使用权を通常実施権として規定していることに対しては、かねてより、先使用权が特許権侵害訴訟における抗弁として機能することを理由に、先使用权の成立を主張されている被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属することの認定が論理的に不要となることが指摘されている⁵⁴。このように、先使用权が特許権侵害訴訟では通常、抗弁として機能するのであれば、試験または研究等について特許権の効力外とする特許法69条のように明確に抗弁として規定すれば足り、あえて通常実施権として法定する必要はないのではないかという疑問も呈されている⁵⁵。

それでは、何故、特許法79条が先使用权を通常実施権として規定したので

⁵³ 法解釈の方法論につき、参照、田村／前掲注12・33～40頁。

⁵⁴ 吉田／前掲注3・72頁。

⁵⁵ 中山・前掲注11・537頁。

あろうか。従前は、この点に関する法技術的な探求が必ずしも十分とはいいたがたいところがあったのかもしれないが、特許法79条に基づく抗弁と同法69条に基づく抗弁の要件の性質の違いに着目すれば自ずから両者を違える理由もみえてくる。たとえば、特許法69条1項の試験研究を例にとれば、侵害訴訟で問題となっている行為（差止請求であれば現時点が将来の行為、損害賠償請求であれば過去の時点の行為）に関して、それが試験または研究に該当するのであればそれだけで特許権侵害に対する抗弁が成立することが明らかとなる。特許権侵害から免責することで奨励もしくは少なくとも萎縮しないようにしている行為である試験研究の時点で抗弁が成立するから、そのような抗弁を対抗しうる地位の移転を觀念することができず、ゆえにその地位の移転を認めるか否かという問題も考える必要はない。これに対して、特許法79条が奨励しようとしているもの、あるいは萎縮を防ごうとしている行為は、特許出願前の実施（と事業の準備）であり、侵害訴訟で問題となる行為からみれば過去の行為となるから、そのような出願前の行為によって成立した地位を他の者に移転することを認めるべき場合があるのではないかということが問題となりえる。そしてこの点に関し、特許法は、出願前に実施や事業の準備をなしていた独自発明者（かその知得者）が、将来、事業の移転先や合併等の相手方の確保に支障を来すことがないように、実施の事業とともにする場合と一般承継の場合には、特許権者に対抗しうる地位の移転を認めることとした。それを法技術的に表現したのが、特許法79条による通常実施権という法律構成と、同94条1項による実施の事業の移転か一般承継の場合の通常実施権の移転の承認なのである。

先使用権に通常実施権という構成を与えた法の趣旨が、以上のように、一定の場合にその地位の移転を承認するためのものであるならば、その趣旨を超えて通常実施権としての法律構成の形式を活躍させる必要はない。とりわけ、そのような形式論の帰結が、先使用権の制度趣旨に悖るような解釈に至る場合には、先使用権の制度趣旨と通常実施権という法律構成の趣旨に鑑みて、そのような解釈を忌避しなければならない。したがって、特許法79条の文言や通常実施権という法律構成に着目して、先使用にかかる発明と特許発明の同一性を先使用権成立の要件とする考え方は理由がないものとする。

最後に、より根源的な反論として、かりに先使用者が出願を選択したとした場合、それが特許発明の出願に先んじていたとしても、両者が技術的思想

を異にするのであれば、後願の特許発明に対する拒絶理由、無効理由を形成することはできず、ゆえに特許権の出現を阻止しえないはずである、という理解に基づく疑問が提起されるかもしれない。かりにこの理解が正しいのだとすれば、そのようにして成立する後願の特許権に対しては、かりに先使用者の先願の特許権が成立したとしても、両特許権はいわゆる蹴り合いの関係に立つから、技術的範囲の重複している限度では先願の特許権者といえども後願の特許権者の許諾がない限り実施できないのではないかと、ゆえに、この例で特に先使用者に先使用权を認めなくとも、出願をした場合に比べて不利と扱うことにはならないのではないかと(いずれにせよ自ら実施できるようになるわけではないので)、という反論が成り立ちうるからである。

しかし、ここで肝要なことは、先使用者は、自己がなした発明の具体的な実施例を特定していることが多く、その場合にはこの反論が前提とする理解が成り立たないということである⁵⁶。その段階でかりに出願するのであれば、明細書に当該実施例を記載したり、当該実施例そのものを請求項に掲げたりすることが可能である。そして、そのようにして明細書や請求範囲に実施例が掲げられたのであれば、当該実施例を請求範囲に含む後願は、先願の拡大(特許法29条の2)によって特許を取得することができなかつたはずである。後願にかかる技術的思想が先願にかかる技術的思想と異なっていたとしても、この理に変わるところはないと解すべきである⁵⁷。公衆は当該出願の公開により実施例にかかる情報を享受することが可能になるので、あえて当該実施例を請求範囲に含む後願に特許を付与する必要はなくなっているから

⁵⁶ もちろん、いまだ実施に至らず、事業の準備に止まる場合でも先使用权が認められることがあるので、(本稿の理解の下では関係特殊的投資が済んでいると評価しうる程度の)事業の準備がなされてはいても、先使用者が自己の発明を出願した場合に常に後願を排斥しうる程度にまで実施例を特定しえていない場合もありえることになる。本文で以下に述べる議論は、そのような実施例未特定の場合にまで妥当するものではない。他方、事業の準備をしつつ、実施例も特定し終えているという場合もあり、その場合には本文で以下に述べる議論が妥当する。

⁵⁷ 先後願ともに実施例が記載されている例に対する特許法39条の適用に関する叙述であるが、参照、吉藤・前掲注46・211～212頁。同例につき、反対、加藤志麻子/中山信弘＝小泉直樹編『新・注解 特許法(上巻)』(第2版・2017年・青林書院)823～824頁。

である⁵⁸。したがって、後願は除くクレーム⁵⁹等によってその請求範囲から先願にかかる実施例を除去しない限り、特許を取得することをえないはずである。そうなると、実施例まで特定しえている先使用者にとっては、出願すれば、少なくとも当該実施例に関しては後願の特許権により実施ができなくなることはない。ゆえに、出願をしなくとも、関係特殊的投資をなしている限り、少なくとも当該実施例に関して実施をなしえないことには、出願した場合に比して不利となることとなり、実施の継続に対する期待について出願した場合と同等の地位を保障しようとする先使用権の趣旨を達成しえなくなる。結論として、先使用者のなした発明と、特許権者のなした発明とが技術的思想を異にする場合、すなわち発明の同一性を欠く場合であっても、少なくとも先使用者が実施例を特定し終えている場合には、当該実施例にかかる部分については先使用権の成立を肯定しなければならないと考える⁶⁰。

[付記]

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

⁵⁸ 公然実施に関する説明であるが、参照、前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI 61巻11号969頁(2016年)。

⁵⁹ このような場合が除くクレームを活用すべき典型例の一つと理解されていることにつき、神谷恵理子「我が国における除くクレームについての考察」パテント63巻7号57頁(2010年)。除くクレームにかかる補正、訂正の許容性につき、田村善之「新規事項追加禁止の制度趣旨とその判断基準—補正・訂正の要件論」パテント64巻4号(別冊4号)12~14頁(2011年)。

⁶⁰ このほか、実施例を特定していない場合であっても、先使用にかかる発明と特許発明が同一の技術的思想であるために、先使用者が出願していれば特許発明が特許要件を欠くことになる場合や、先使用にかかる発明が下位概念、特許発明が上位概念であったりするために、先使用者が出願していれば、当該下位概念がクレームから除かれぬ限り、特許発明が特許要件を欠く場合には、出願したとした場合と同様の地位を自己の実施について確保すべきという先使用権の趣旨に鑑みて先使用権が成立すると解される。ただし、前述したように、これは技術的思想の同一性を要求する見解の下でも認められている帰結である(実施形式の変更の論点は残るが、それについては後述する)。