



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	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～
Author(s)	吉田, 広志
Citation	パテント, 56(6), 61-77
Issue Date	2003-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/24433
Type	journal article
File Information	rioruse.pdf



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—

吉田 広志

目次

1. 先使用権の制度趣旨
2. 従来の裁判例の再評価
 - 2.1 ウォーキングビーム炉最高裁の再評価
 - 2.2 【便座カバー製造装置】事件の批判
3. 先使用権における「同一の範囲」
 - 3.1 二段階の判断
 - 3.2 クレイム基準の判断
 - 3.3 裁判例の俯瞰
4. 同一性の判断基準
 - 4.1 変更要素がクレイムの構成要素でない場合
 - 4.2 変更要素がクレイムの構成要素である場合
5. 派生する問題
 - 5.1 特許権者が初めて開示した実施形式への移行
 - 5.2 クレイム外の先使用からの食い込み
 - 5.3 その他の論点
6. おわりに

1. 先使用権の制度趣旨

本稿では、先使用権の範囲、すなわち、先使用製品の変更が許される範囲に関する考察を行う。先使用の抗弁は、特許侵害訴訟における被告側の抗弁として有力であり、また訴訟に至らない段階でも、当事者は先使用にあたるかどうかの判断を迫られることが実務上も数多い。先使用製品をずっと継続して実施している場合は、実施を開始した時点がいつなのかが争いの中心となるが、変更しつつ実施を継続している場合は、その変更の態様が先使用で保護されるかどうかを判断せねばならない。しかし、この判断は裁判例が少ないこともあり必ずしも容易ではない。本稿では、先使用製品の変更が許される範囲について、若干の考察をなすものである。

特許法79条は、特許権者とは別個独立に発明をなした者などが、その発明を実施ないし実施の準備をしている場合は、その特許権の侵害とはならない旨を定める。これを講学上、「先使用権」と呼んでいる（先使用の抗弁⁽¹⁾と呼ばれることもある。本稿では特に区別しないで用いる）。

先使用権の立法趣旨は、発明の実施の促進である。すなわち、特許法は、発明の公開の促進とともに実施の促進をその目的としている。発明が公開されたのみで実施されなければ、現実に産業の発達が図れないからである。通常、発明をなした者は、特許出願するとともにその実施により利益をあげることを目論む。また、自己実施せずにライセンスする場合もあるが、この場合でもライセンス先で実施が行われる。

しかし、発明をなした者は、必ずしも出願を強制されるわけではない。例えば、その発明が特許性を満たすことができないと判断すれば、あえて出願というコストをかけずに、単に実施するだけに止めておく場合もある。製造方法の発明などは、ノウハウとして秘匿しておきたい場合もあろう⁽²⁾。さらに、特許出願の手続に手間取り、出願より実施が先行してしまう場合もある。

しかし実施をしている場合は、いつ何時、他者から特許権を行使されるかわからない。特に、その特許権者とは別個独立に発明した場合などについてまで、差止請求権を行使されるとなると、せつかくなした発明を安心して実施することができないから、発明実施へのインセンティブが損なわれてしまう。発明の公開と実施が特許制度の2本柱である以上、公開した者（＝特許権者）のみに保護を与え、実施している者には一切の保護を与えないというのでは、バランスに欠けるといえる。

しかしだからといって、別個独立な発明者が実施した場合はいかなる場合も保護を与えるとすると、逆に排他権が十分に機能しなくなり、出願へのインセンティブが殺がれる。そこで法は、発明の公開を促しつつも、発明を安心して実施できるように、特許発明の出願時点を基準として⁽³⁾、それ以前から実施を行っている者に限り、その特許権に服さなくてよいとした。すなわち、出願という、特許法の1つの目的に適う行動をした者より早く、もう1つの目的に適う行動をした者（＝実施者＝先使用者）を保護することで、特許制度の両輪を円滑に促進することにしたのである⁽⁴⁾。

そもそも、排他権の付与という、特許法が予定するインセンティブ以外のインセンティブ（例えば市場先行の利益や、秘密保持の利益）によって、特許法が目的としている産業の発達が達成されている場合はそれを優先すべきで、それを拒絶することは本末転倒というべきであろう⁽⁶⁾。

多くの文献では、先使用権の制度趣旨を、先願主義を前提とした上で、特許権者と先実施者の公平を図るものだと説明されている⁽⁶⁾。しかし、先実施者を保護することがなぜ公平なのかということについては批判もあり⁽⁷⁾、また説明の仕方に差があるとの指摘がある⁽⁸⁾。

各説の微妙な立場の違いについては、前掲注(8)水野・牧野に譲るが、前掲注(8)牧野は、「(先願主義の下では、最先に出願され特許された発明と、) …出願もされず、また最先の出願に先立って公知公用の状態にあったとも評価されない他の同一発明とは、自ずから立場が異なり、前者が出現することにより、後者が後れをとらざるをえないことは、むしろ(筆者注：先願主義の) 制度の趣旨そのものに由来する結果であるといわなければならない。したがって、先発明であること、特許発明からなんらの寄与を受けていない発明であること、発明の事実的支配があったことは、特許発明に対抗しうる権原を直ちに根拠付けるものとはいえず、…」と、先願主義の下では先使用者を保護しなくとも、直ちに不公平である、とは言い切れないと指摘する。

また、前掲注(7)三宅は、「先願主義を基本理念とするわが国現行特許法において、この場合だけ、なぜ、すでに発明を完成させていたという事実が保護に値するのであるか。そうしないと、なぜ不公平なのであるか。…一般的にいつて独占的支配権を対抗される者は、常に気の毒であり、権利者との間に公平はありえない。all と nothing との間の公平などは考える余地もないことではあるまいか。さらには、特許出願後公告前(筆者注：初版から引き継いだ叙述であり、現在の制度でいえば、出願公開前のことだと思われる)、何にも知らないで実施の事業をしていた者は、特許権を対抗されて、なぜ気の毒ではないのであろうか。」と批判する。

公平説の論者が、先使用者と発明者を公平に取り扱うべきとする論拠として、「発明の占有」が挙げられることがある⁽⁹⁾。しかし、そもそも有体物について用いられてきた占有概念を、無体物に持ち込むことは疑問であるし⁽¹⁰⁾、発明は無体物であって民法上では準占有とされるべきであるところ⁽¹¹⁾、単に特許権者の出願より先に

発明を完成・実施していただければ、発明(およびその実施)を排他的に支配しているとはいえず、準占有と評価できないので、残念ながら採用できない⁽¹²⁾⁽¹³⁾。

公平説の立場から反論するとすれば、後に言及する最判昭和63.10.3民集40巻6号1068頁【ウォーキングビーム炉最高裁】において、「公平」の文言が採用されたゆえ、最高裁も公平説に与している、というのであろうか。しかし最高裁判決においても、先使用者を保護することがなぜ公平なのか、ということについては言及を避けている(結論を導くにあたっては、言及する必要がないからであろう)。したがって、本稿の立場からあえて「公平」という文言を使うなら、特許権者と先使用者をなぜ公平に取り扱わねばならないかといえ、発明の公開という特許制度の趣旨に沿った行動をした者と、発明の実施をしたというもう一方の特許制度の趣旨に沿った行動をした者とを公平に扱うことで、特許法の法目的が達成されるから、ということになる。

2. 従来の裁判例の再評価

2.1 ウォーキングビーム炉最高裁の再評価

先使用者が、先使用にかかる製品を変更することなしに継続実施している場合は、先使用権の範囲が問題になることはない。問題となっている特許権の出願以前に実施していた製品ないし方法(以下、特に区別せず「先使用製品」と記す)と、現在実施しているイ号製品の実施態様が異なる場合に、当該製品について先使用権を援用できるかどうか問題になる。

この実施範囲の変更の論点については、前掲【ウォーキングビーム炉最高裁】において有名な判示がある。すでに何度もお目にかかっている方も多かろうが、改めて引用する。

「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に先使用者が現に日本国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、先使用権の効力は、特許出願の際に先使用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。(筆者注：以上を前段部と呼ぶ) …(略)…(筆者注：以下を後段部

と呼ぶ)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。」

先使用権の及ぶ範囲を考える以上、本最高裁判決の再評価をせずに済ますわけにはいかない。まず、上記引用部分の最後である後段傍点部の判示については、判決主文との関係では、不要な説示ではなかったかとの批判が多い。例えば、前掲注(8)水野は、「先使用権の効力が特許発明の全製品に及ぶとする必要はないし、また、先使用権者が製造販売していた…(略)…製品に具現化された発明思想が特許発明と完全に一致するという場合は多くないであろう」とする⁽¹⁴⁾。

特許請求の範囲は、具体の製品から抽象的な発明概念を抽出して記載され、また、できるだけ広範な権利取得を目指して抽象的な記載に終始するから、具体的製品と完全に一致するという事は、通常では考えにくい⁽¹⁵⁾。本件の場合、「唯一の実施例の構成をそのまま特許請求の範囲としたものといって過言ないもの」といえるような、特殊な事情があったための、例外的な事例だったと評価すべきであろう⁽¹⁶⁾。したがって、本最高裁の後段傍点部については、あくまで事例の特殊性ゆえの判示であったと位置付けるべきであり、他の事案に当てはめる場合には相当の考慮が必要であると考える。

次に、後段下線部について。抽象的な概念を記載した特許請求の範囲に対して、具体の製品の各要素は、ほとんどの場合が下位概念として把握されがちである。例えば、(A)「弾性体」とクレイムに記載がある場合に、先使用製品が(a)「板バネ」であった場合を考える(以下、本稿では、英小文字は対応する英大文字の下位概念とする)。

仮に、先使用者が先使用製品「板バネ」を出願し、さらにそれが特許されていたと仮定した場合でも、(均等論を考えなければ)その権利は他の弾性体(例えばゴム)には及ばない。一方、(A)「弾性体」については、(a)「板バネ」という先願があったとしても、Aからaを除いたA-aという範囲にクレイムを減縮補正すれば、板バネ以外のすべての弾性体に対して権利を主張することができる場合がある。したがって、A-a

の部分については、特許権者の権利を優先するのが当然である。最高裁のこの部分は、当然の理を確認したに過ぎない。すなわち、先使用者が仮に出願し権利化したとしても、権利はaにしか及ばない。したがって、もともと出願すらしていない先使用者が、この範囲を超えて先使用権を主張することはできない、ということになる⁽¹⁷⁾。

最後に前段部であるが、多くの説は、この説示をもって発明思想説が採用された、としている。本最高裁判決がなされるまでは、先使用権の認められる範囲が、現実に実施されている範囲に限定される説(実施形式限定説⁽¹⁸⁾)と、先使用製品に具現化された発明と同一思想の範囲にまで及ぶとする説(発明思想説⁽¹⁹⁾)の対立があったといわれている⁽²⁰⁾。学説・裁判例においても、先使用権の範囲を比較的広く認める発明思想説が有力であったといわれているが、その根拠としては、必ずしも説得的な理由付けがなされていたわけではない⁽²¹⁾。

本稿の立場からは、以下のように説明できる。すなわち、後段下線部に表わされたように、基本的には、先使用権はクレイムの一部にしか及ばないから、容易に変更は認められないが、これを厳格に考えると、発明の実施のインセンティブを尊重した先使用権の趣旨が骨抜きにされかねない。発明の実施の促進を目指す先使用権の趣旨から考えれば、製品を変更・改良して実施する余地を、先使用者にどの程度残せば発明実施のインセンティブに欠けることがないか、という点から、実施形式の変更の余地を考えていく必要がある。

例えば、ある自動車を製造する場合を考えてみよう。製造開始からその事業が廃止されるまで、ひたすら同一形式を同一方法で製造し続けるということは、およそありえない。自動車であれば、エンジンの排気量を変更したバージョンや、マニュアルミッションバージョン、内装オプションを変更したバージョンなど、第一製品販売後にさまざまなグレードの製品を販売することは、いわば常識である。製品の売れ行きなどのユーザーからのフィードバックを製品に反映させたり、より効率的な製造方法や、より優れた(ないしは安価な)材料を使用するなどといった、企業が「同一製品」を製造しつづける上で不可欠なバージョンアップを著しく制限してしまえば、第一製品すら実施を手控えるようになってしまい、先使用権という排他権の例外を設けてまで発明の実施を促進しようとした、法の趣旨が骨抜きにされかねない⁽²²⁾。したがって本稿の立場か

らは、従来発明範囲説と呼ばれていた、“先使用にかかる発明に具現化された発明の範囲”も、実施促進のインセンティブに欠けることがない程度まで認めていなくてはならない。

特に、構成要素が多い発明では顕著であろうが、各要素を他者から購入して、それを組み立てて製品とするような実施態様で先使用製品を実施していた場合、その要素の供給者側の一方的な事情で、同一の部品ないし成分が入手不可能となる場合があり得る。そのような場合に、完全に同一の部品を自製しろというのではあまりに酷である。このような取引事情も、考慮に入れて然るべきではないか。さもないと、先使用者が安心して実施ができず、結局実施が促進されないだろうからである。

そもそも、具体的な実施態様である先使用製品から、先使用権者がなした発明の範囲を抽出しようとする事自体、非現実的である。実務上は、試験的に製造した製品から発明を抽出する行為は、それまでの先行技術を参酌しつつ、発明という無体物を特許請求の範囲という言語へ変換する過程において組み立てていられるものであり、その作業には発明者の主観も反映される⁽²³⁾。

そのような行為を行っていない具体の先使用製品について、そこでなされた発明が何であるかを後に裁判所が抽出することは、非現実的といわざるを得ない。そうであれば、最高裁の示した基準のレトリックの下に、先使用者へ許すべきフリーハンドの範囲を、発明実施のインセンティブとして十分であるか、という観点から決めてゆくことが、結局法の趣旨を実現することになるのではないかと思料する。

先使用権を認めるべき範囲は、3. 以下で詳しく研究する。ここでは、最高裁の取った判断手法について言及する。最高裁は、以上のような説示をなした後、「A 製品（筆者注：先使用製品）に具現されている発明…（略）…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、…（略）…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。」として、先使用権の援用を認めた。

この判断から明らかなおおりに、最高裁は先使用製品とイ号製品の比較を行っていない。この点、比較は不可欠であるとの指摘がある⁽²⁴⁾。ただし、いずれにしても、最高裁は「A 製品に具現化された発明が特許発明と一致」していることを前提としているため、このよ

うな場合は（例外的ではあるにせよ）、先使用発明と被疑侵害製品の比較の省略は正当化されよう。したがって、先使用発明と特許発明が一致しない場合⁽²⁵⁾、すなわち、先使用権が問題となる多くの場面では、最高裁の手法は適当ではなく、先使用製品と係争対象物の比較のプロセスは欠かせないものであろう⁽²⁶⁾。

2.2 【便座カバー製造装置】事件の批判

以上の最高裁判決の後段下線部分を、忠実に再現しようと試みた事件が、松山地決平成8.11.19判例時報1608号139頁【便座カバー製造装置】である。対象となった製品は、洋式トイレの便座をカバーする、紙製の使い捨て便座カバーを製造する装置に関するものである。

本件では、以下の2点につき、先使用権が、変更後のイ号製品に援用できるかが争いとなった。すなわち、第1点は、実用新案登録請求の範囲記載の、便座カバーの単位体長さに「切断する手段」として、バンドソー（帯鋸）を用いた先使用装置の先使用権が、回転カッターを用いたイ号装置に援用できるか、という点である。第2点は、カバーを単位体長さに切断する工程が、直交折りたたみ後になされるか（先使用装置）、その前になされるか、といった点である。

本件にかかる裁判所は、第1点につき、「本件考案の単位体長さ切断手段は、バンドソーや回転カッターを含む上位概念で規定しているのに対し、A 物件（筆者注：先使用物件）の単位体長さ切断手段は、バンドソーという下位概念によるものであり、A 物件による先使用権は、単位体長さ切断手段が回転カッターによるイ号物件には及ばない。」とし、第2点についても、『単位体長さ切断手段』と『直交方向折りたたみ手段』の前後関係について、本件考案はイ号物件方式とA 号物件方式の双方を含むものであるが、A 物件はA 物件方式によるものであり、イ号物件はもう一方のイ号物件方式によるものである。A 物件方式によるA 物件の実施からは、イ号物件方式によるイ号物件にまで先使用権が及ばない。」とした。

本決定は、前記最高裁判決の後段下線部分を踏襲しているが、肝心の前段部分を反映していない点で問題がある⁽²⁷⁾。請求の範囲は極めて抽象的な文言で記載されるのが常であるゆえ、具体の製品はこれに対して、常に下位概念と評価されがちである⁽²⁸⁾。したがって、単に下位概念相互の変更を認めないとする事は、実質的には、発明の構成要素について変更を認める余地が極めて小さくなる。

たとえバンドソーと回転カッターが、物理的には異なる部品であったとしても、請求の範囲の記載に照らし、特許発明に対してかかる「切断する手段」という構成要素として同一と評価できるか、という点の分析を怠ってはならなかったはずである。例えば、本件装置のような技術分野において、バンドソーと回転カッターはほとんど無差別に選択される部品であったり、顧客の注文に応じて容易に変更可能であるとすれば、同一と評価する余地はあったはずである。

第2点については、この点はより顕著である。第2点の相違は、工程の前後関係のみである。時間的に当然だが、工程の前後関係というものは、前、後、同時の3パターンしか存しないところ、請求の範囲の記載は、「切断前か切断後」である（合理的な解釈をすれば同時も含まれよう）。つまり、かかる記載はあってもなくても権利範囲に異なるところはない。かかる点につき、工程の前後関係のみで先使用権を及ぼしめないのは、実施のインセンティブに欠けるところ大である⁽²⁹⁾。

前述のように、特許権の全範囲にわたって先使用権が成立するといった評価は安易になすべきではないところ、具体の製品というものは、抽象的な特許請求の範囲からすれば常に下位概念となる。最高裁の後段下線部は、その理を確認したに過ぎない。すなわち、先使用製品から変更が行われる場合には、特許請求の範囲と比較すれば、ほとんどの場合、下位概念の変更となってしまう。よって、下位概念同士の変更がまったく許されないとする本決定の立場では、事実上、特許請求の範囲で構成要素とされた要素については、先使用製品では変更が許されないことになってしまう。これでは、実施のインセンティブを確保することができないのではないだろうか。

3. 先使用権における「同一の範囲」

3.1 二段階の判断

前掲【ウォーキングビーム炉最高裁】においても、「同一の範囲」の具体的な基準が示されたわけではないと言及が数多いが⁽³⁰⁾、本稿ではその具体的な基準について、以下で検討を試みる。発明の実施のインセンティブを確保するという本稿の立場からいえば、先使用者が実施を開始した時点で、どの程度の変更の幅を認めれば実施のインセンティブに不足が生じないか、という観点から「同一の範囲」が定められるべきである。「先使用者が現に実施していた具体的態様を、一度

『考案』ないし『発明』という概念に抽象化し、変更後の実施態様がこれに含まれるか否かを検討する方法によると、発明ないし考案の『同一性』の判断いかんによっては、当初の実施のときには予想もされなかった態様まで『同一性』ありと判断される危険もある」と懸念を表明する見解もある⁽³¹⁾。

たとえ先使用者が発明を完成していたとしても、出願をなしていない以上、実施のインセンティブ以上の保護を与える必要はない⁽³²⁾。したがって、“先使用製品に具現化された発明”ないしは“その実施又は準備をしている発明”を過度に抽象化して捉える必要はなく、実施をしようとする者のインセンティブとして、どれだけフリーハンドの余地を残せばよいか、という観点から議論を進めていくべきであろう。

同一性の幅をどの程度認めるかについて、先使用製品に具現化された発明と“均等”の範囲まで認めるとする説⁽³³⁾と、それに限られず、全範囲に先使用権が認められるような場合は、“均等”の範囲を超え、利用発明のような態様になっても構わない、とする説⁽³⁴⁾がある。

しかし、先使用権はあくまで特許権に対する抗弁である。したがって、クレームと先使用製品（およびイ号物）の関係を無視することはできないはずである（3.3 で詳述する）。その点で、これらに対比せずに先使用製品にのみ着目してその範囲を決しようとする、前者の説に直ちに賛成するわけにはいかない。一方、後者の説にしても、先使用製品とイ号物を対比するにあたってクレームとの関係を参酌するなら、全範囲にわたって先使用権が認められる場合に限り利用発明のような態様についても先使用権を援用できる、ということにはならず、一部について先使用権が成立した場合にも、外的付加型の利用発明まで先使用権が援用できてよいはずである。

特に前者の、先使用権は先使用製品と均等な範囲にまで及ぶ、とする見解については、前掲【便座カバー製造装置】でも判断がなされているが、理論上は疑問である⁽³⁵⁾。ここでいう均等という語がいかなる意味を持つかは不明であるが、仮に均等論における置換容易性なるものを想定しているとするれば、それはおかしい。なぜなら、均等論は、特許請求の範囲と具体的な被疑侵害物を比較する理論である⁽³⁶⁾。先使用製品とイ号物件を比較する作業は、均等論の理論とは似て非なるものである。そればかりか、先使用製品とイ号物件のみを比較することで、上述の裁判例と同様の誤りを犯す

危険すらある。この点、均等論における“均等”と概念を一致させる必要はないとの指摘があり⁽³⁷⁾、用語の解釈に過ぎない⁽³⁸⁾ということもできようが、前掲【便座力パー製造装置】での文言は、うかつな用語法との諍りを免れまい。

思うに、先使用権が抗弁と解釈されている以上、変更後の製品が変更前の製品と「同一の範囲」であるかは、あくまで特許請求の範囲と比較して相対的に定められなければならない⁽³⁹⁾。だとすれば、変更された要素がクレームに記載のある構成要素かということが、判断に重大な影響を与えることになるはずである。先に示したように、同一の範囲を“均等”の範囲までとするか、場合によっては利用発明まで認めるか、という点で議論をするよりも、まず、変更された要素がクレームとどのような関係を持つのかを考え、それによって場合分けをして議論をすべきではないか。実施のインセンティブを確保するという立場を貫けば、以下に述べるように、変更された要素がクレーム記載の要素かそうでないかによって、取扱いを大きく違えるべきだと考える。筆者は、先使用権の範囲を定めるにあたっては、先使用製品と変更製品を比較して、

【第一段階】変更のあった要素がクレームに記載のある要素かどうかを判断する。

【第二段階】記載のない要素であった場合は、その要素の変更はいかなる場合も自由である。記載のある要素であった場合は、出願時に代替可能であることが技術常識であった場合に限り、変更を認める。

という、二段階で判断すべきだと考える。

3.2 クレーム基準の判断

上記で提案した二段階の判断は、クレームの全範囲にわたって先使用権が認められる場合以外の場合であっても、クレームに関係のない要素の付加変更、すなわち外的付加変更を許すところに主眼がある。これまで本稿では、先使用権制度の趣旨に鑑みて、先使用者に残すべきフリーハンドの範囲を、先使用者の実施のインセンティブに十分な程度認めるべきと考えてきた。

特に、実施製品に外的な要素を付加することは、製品を発展改良する場合に不可欠である。よって、外的付加についても、できるだけ先使用者の実施を認めなければ、先使用製品の実施に十分なインセンティブとなり得ないのである。例を挙げれば、クレームが A+B+C、先使用製品が a+b+c である場合、クレームに関係のない d や e といった要素を先使用者が付加することは、実

施のインセンティブの面から認めていくべきである。

従来唱えられてきた発明思想の流れからすれば、先使用者がなした発明の範囲内でのみ、先使用者は保護されるべきであるから、d や e を付加するといった、先使用者が発明をなしていない範囲にまで保護を拡大する必要はない、と反論されるのかもしれない⁽⁴⁰⁾。また、自然権的思想を排除したとしても、前掲注(4)で指摘したように、先使用権の要件として、一応「発明の完成」が要求されていることを理由に、援用を否定する考えもあり得なくはない。

しかし、d や e について発明をしていない、あるいは出願をしていない（クレームアップしていない）のは権利者側も同じである⁽⁴¹⁾。すなわち、要素 d や e については、権利者は先使用者に対してなら優位な立場にない。この点については、先使用者と特許権者はオープンなのである。クレームが A+B+C であって d や e には直接及ばず⁽⁴²⁾、しかも権利者が先使用者に優先すべき他の事情もない以上、a+b+c に先使用権が認められる限り、先使用者において、これに d や e を外的に付加することが認められるのは当然の帰結といえるのではないだろうか。

翻って考えてみれば、先使用権の問題から離れ、一般的な侵害成否の場面では、(均等論は考えないこととする)クレームが A+B+C であったなら、クレームに関係のない d や e といった要素の存在は、侵害の成否に影響を与えない。イ号物が a+b+c であった場合は d や e が付加されていても、侵害であることに変わりはない。同じく、イ号物が a+b に過ぎない場合は、d や e があってもなくても非侵害である。すなわち、一般的な侵害訴訟の場面では、クレームに記載のない要素が侵害の成否に影響を与えることはない。したがって、先使用権の範囲を考える場合も、これらと同様、クレームに関係のない要素を外的に付加する場合は侵害の成否を左右されるべきではなく、すなわち変更の範囲内であるとすべきではないか。

3.3 裁判例の俯瞰

本稿の立場が正当化できるか、まず前掲【ウォーキングビーム炉最高裁】以降の裁判例を見てみよう。以下の2件は、クレームの構成要素ではない要素についての変更が問題となった。

まず、大阪地判平成11.10.7最高裁 HP【掴み機】では、パワーショベルの先端部に装着されるアタッチメントであるイ号物件について先使用が認められ、さら

にこれに旋回装置（これは特許請求の範囲を含む明細書には一切記載がない）を装着した構成のロ号物件についても、「イ号物件と比較して、本件考案の構成要件とは関わりのない旋回装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではない（傍点筆者）」として、先使用権の範囲内であると判示した。

ここでは、ロ号物件に関する旋回装置について、権利主張されている特許権の出願日以前から事業またはその準備があったかどうかについて、具体的に認定がない。事業の有無について認定がないということは、イ号製品の変更の範囲内に含まれるかどうかを判断していることになるが、旋回装置の存在は考案の構成要素と関わりがない、という理由で直ちに先使用権の援用を認めたのである。すなわち、本件で裁判所は、ロ号製品について変更のあった要素が、クレームの構成要素でないということを唯一の理由とし、それゆえ本件考案の実施という観点から見た場合には、これらは同一と評価できるのだ、と判示したのである。

また、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】では、「該先端をかしめて、該脚素材相互と円環とを、一体化してアンカーの頭部を形成する」工程について、用いる工具をなんら限定していないことから、被告方法の対応する工程において用いる工具を、改造したボール盤から偏心回転押圧機へ変更することを同一の技術思想の範囲内とした。また、問題となっているイ号方法ないしハ号方法は、素材たる脚片に支持突起または膨出部を有する点で先使用方法と異なるが、この点は単なる構成の付加に過ぎず、技術的範囲に属するとの判断の妨げにならない、という理由で単なる実施形式の変更に過ぎないとして、先使用権の援用を認めた。

つまり、特許請求の範囲において限定のなかった要素（記載のなかった要素）については、変更後の実施形式が変更前のそれと同一性があるかどうか、という点について重視することなく、限定がないという理由で、直ちに同一であると判断している。また、構成の付加は技術的範囲に属するかどうかを左右しない、という理由で先使用権の援用を認めている。したがって本件における判示は、特許請求の範囲に記載のない要素については、変更前と後で要素の同一性をみる必要はない、ということなのである。そしてこのことは、

要素の外的付加についても妥当する、と考えていると見るべきである。

以上の裁判例からすれば、特許請求の範囲に記載のない要素については、いかなる変更をなしても先使用権の範囲内である、という本稿の主張を支持するものと捉えてよからう。

以上の2件が、変更のあった要素がクレームに記載のない要素であったのに対して、次の裁判例は、記載のある要素に関するものである。大阪地判平成7.5.30知裁集27巻2号386頁【配線用引出棒】では、天井裏などの薄暗い場所で使用されることを想定している考案について、電気コードなどを引き出すための引出棒の先端部に、「電球等の照明乃至目印部」を設けることをクレームの構成要素としていた。本事件の被疑侵害者は、この要素について蛍光塗料を塗った製品（ロ号）を製造販売しており、その後に電球を設置した製品（イ号）も販売を始めた。

この点につき本件裁判所は、イ号製品の販売開始時期は、問題となっている実用新案権の出願日より後であるもの、考案完成の時点はロ号と同様に願日前であるとしたことに加えて、「ロ号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎないことは、本件考案の実用新案登録請求の範囲自体及び明細書の記載から明らかである」として、先使用の援用をイ号製品についても認めた。

薄暗い場所で使用される器具において、照明手段を設けることは、本件登録考案の出願時においては技術常識であったと推察されるし、明細書にも、電球に替えて蛍光塗料を用いることができることが記載されている。電球も蛍光塗料も、「照明乃至目印部」という抽象的概念からすれば下位の概念ということになるが、本裁判所はそこで思考を中断せず、登録請求の範囲におけるかかる要素の重要性や、出願当時の技術常識を勘案した上で、「単に実施形式を異にするに過ぎない」として同一性を認めたのである。互いに代替可能である部品であれば、顧客の注文や売上状況に応じてさまざまに変更され得るのであるから、この程度の変更を認めなくては実施のインセンティブが担保されないから、本裁判所の判断は是認できる。

以上の3件の裁判例を見る限り、変更のあった要素がクレームに記載のある要素かない要素かで、判断手

法が大きく異なっていることがよくわかる。すなわち、記載のない要素については、記載のないことそれ自体を理由として、同一の範囲内であるとしている。一方、記載のある要素である場合には、技術的に同一であるかの吟味をなしている。

また、近時の裁判例では、先使用製品を極度に抽象化して、そこに具現化された発明を探り出すような手法はとっていない。すなわち、前掲【ウォーキングビーム炉最高裁】のように、特許発明の全範囲について先使用権の成立を認める必要に迫られる場合はともかく、特許発明の一部にしか先使用権が成立しないような多くの場合は、変更された要素について、その先使用権の範囲に含まれているかのみを判断すれば、結論を導くには十分だからである（その意味では、特許発明のどの部分に先使用権が成立しているか、ということ、判断プロセスとしては必須の思考経路ではないといえよう）。そして、以上の裁判例を見るかぎり、裁判所における先使用権の範囲に関する判断も、変更された要素が発明の構成要素（＝特許請求の範囲）かどうかを強く意識していることが窺われる。

4. 同一性の判断基準

4.1 変更要素がクレイムの構成要素でない場合

前述したように、具体の製品から抽象的な発明を裁判所が抽出することは、過度に先使用権の範囲を広く認める危険性がある。したがって、先使用製品とクレイムを対比する場合は、まずは、変更された要素が特許請求の範囲に関わるものであるかどうかだけの判断に止め、クレイムに関係のない要素であった場合は、直ちに変更を認めるべきである。前掲【摺み機】、【アンカーの製造方法】からもわかるとおり、先使用権の範囲はあくまで特許請求の範囲との関係で決せられるものであるから、特許請求の範囲に記載のない要素を付け加えたとしても、先使用権の範囲の評価という観点からは、同一の範囲内としてよい⁽⁴³⁾⁽⁴⁴⁾。

すなわち、先使用製品について、クレイムに記載のない要素を付け加えた場合は、変更要素の同一性について吟味は必要なく、直ちに先使用権の援用を認めてよい（現実に事業化されていることはもちろん、事業の準備すら必要ではない）。クレイムに記載のない要素について変更があったことで、製品として一般的な意味で“同一ではない”としても、先使用権の範囲の評価としては、同一と考えてよいのである。例えば、特

許要件（特許法29条、39条など）における評価としては、既存のアクセサリーに回転装置を付加した装置は同一とは評価されない（外的付加型利用発明となるから）が、この判断基準を先使用権の範囲を評価する場合に適用すべきでないことは、実施のインセンティブを確保するという先使用の趣旨から明らかである。

そして、クレイムに記載のない要素については付加が許されるということのコロラリーとして、そのような要素については変更もまた、許されると解される。例えば、クレイムが、「水に、(A)成分として陰イオン性界面活性剤、(B)成分として漂白剤、(C)成分として起泡剤を含有するカビ取り剤組成物」とあり、先使用にかかる製品Pが、水に(a)ラウリルサルフェート・ナトリウム塩、(b)次亜塩素酸ナトリウム、(c)ラウリルエタノールアミド、(d)レモン香料を含有していたとする。この場合、先使用権者が特許権者に対して先使用であると抗弁する場合は、「a+b+c」を先使用している、と主張すれば十分である。なぜなら、先使用者の成分dの存在は、一般的な場合には特許権侵害の成否に影響を与えないし、前述したとおり、先使用権援用の場面においても考慮すべきではないからである。しかも特許権者が要素d（またはD）についてクレイムアップしていない以上、要素dについて排他権を行使できる機会はないはずである（均等論侵害は考慮しない）。したがって、先使用権判断の場面においても、成分dの存在によって特許権侵害の有無が左右されない以上、「a+b+c」がそのままであれば、成分dを（A、B及びC成分の概念に含まれない物質を除く）他のいかなる物質と置換しても、それは先使用権の範囲に含まれる変更である、と考えるべきである。よって、先使用権者は(d)レモン香料を(d')バラ香料だろうが(d'')ラベンダー香料であろうが、自由に変更し得る。のみならず、(d)と(d')のように技術的に代替成分となり得るものだけでなく、製品の見た目をよくするために、(D)成分に替えて(E)成分として(e)青色色素などのように、まったく別の効果を付加する態様にも変更可能である。したがって、このような場合は、(d)と(d')あるいは(e)が互いに代替可能であるか、という判断をすることなく、先使用権の範囲の評価としては、同一と判断してよい。

4.2 変更要素がクレイムの構成要素である場合

一方、変更された要素がクレイムに関わるものであった場合には、その要素について、代替可能である

ことが技術常識であったかどうかの判断（同一性の判断）に移ればよい。これが、前掲【配線用引出棒】のパターンである。この要素に関する技術常識の一資料として、問題となっている特許権の明細書も参酌するとしたほうが、適切な範囲を迅速に定めることができ、また当事者の予測可能性を高めることができるように思う。

代替可能性の判断基準を探ることは、なかなか困難である。とはいえ、先使用制度が実施のインセンティブを保障した制度だと考えれば、ある程度は基準が明らかになる。一般に、特許対象製品の分野において、変更前の構成要素と変更後の構成要素が、特許出願当時に、特許発明の効果として差のない要素であることが当業者にとって常識であれば、変更可能とすべきであるが、単に技術的に代替可能性があるというだけでは、変更できるとすべきではない。この評価に当たっては、先使用製品が奏する効果との関係で、差の生じる要素かそうでないかを決すべきと思われる。

例えば、カビ取り剤組成物における陰イオン性界面活性剤のアルキル基の鎖長は、2～4程度であればほぼ技術的效果に差がないことが出願前から知られているとすれば、この範囲で変更可能である。しかし、漂白剤として、酸素系漂白剤は中程度の漂白力であっても有害成分を発せず安全であるが、塩素系漂白剤は漂白力は強力であるが有害成分を発するので、用途が限定されたり、別途有害性を緩和するような技術的手段が必要であって容易に代替可能ではない、というようなことが知られていれば、それは代替可能とすべきでない。そのような場合には変更を認めなくても、実施のインセンティブに変わるところはない。塩素系漂白剤への置き換えまで保障しなくても、第一実施をする分にはインセンティブに不足はないからである。アルキル基鎖長にしても、医薬品における場合のように、生理活性に重大な影響がある場合は、たとえ差が1であっても変更不可である場合があり得る反面、活性に影響ない置換基であれば、変更可能な範囲は比較的広いといえよう。

また、変更後の製品が変更前の製品より、効果が優れている場合であっても、その効果の優位性が、問題となっている特許権の出願の時点で知られていれば、それも変更可能とすべきである。実施開始の時点では、性能的に低くても価格が安い要素があればそちらを優先させて売れ行きを見極め、然る後に高性能バージョンを高価格で販売する手法も否定すべきでないからである。

例えば、前掲【配線用引出棒】では、蛍光塗料に替

えて電球を設けたが、暗所での目印としての機能を考えれば、電球のほうがはるかに効果的であろう。その一方で、蛍光塗料を塗布する場合に比べて、設置の時間や費用は大きくならざるを得ない。しかし、このように変更後の製品のほうが優秀であったとしても、その優秀性が出願時点で技術常識として認知されていれば、変更可能とすべきと考える。

この点、いわゆる選択発明（内的限定型の利用発明）の場合は、注意した取扱いが必要となる。例えば、先行技術が、「水に、(A)成分として陰イオン性界面活性剤、(B)成分として漂白剤、(C)成分として起泡剤を含有するカビ取り剤組成物」とあり、その選択発明として、「水に、(A)成分、(B)成分、(C)成分を含有し、塩素イオン濃度が30～300ppmであるカビ取り剤組成物」が成立した場合に、先使用発明にかかる製品Pが、水に(a)ラウリルサルフェート・ナトリウム塩、(b)次亜塩素酸ナトリウム、(c)ラウリルエタノールアミドを含有し、塩素イオン濃度が100ppmのカビ取り剤であった場合を考えよう。

選択発明とは、特定の範囲について格別顕著な効果を奏することを発見したときに認められる発明である。したがって、選択発明が成立している特定の範囲（ここでは、塩素イオン濃度30～300ppm）について特段の効果奏することが技術常識として知られていないことになる。

よって、選択発明に対して先使用製品を変更する場合は、選択発明の成立している特定の範囲に対応するパラメータは、変更できないとする考えもあり得る。しかし、選択発明に求められている特有の効果は、その範囲の内外での格段の差であって、その範囲内での差異ではない。したがって設例の場合、例えば塩素イオン濃度は±20ppm程度であればカビ取り剤としての効果に大差ないと出願時に知られていれば、たとえ選択発明にかかる選択された範囲内であっても、その技術常識内での変更は可能であると解する。ただし、選択発明における先使用権の範囲については別の問題もあり、後述する。

5. 派生する問題

5.1 初めて開示された実施形式への移行

(1) クレイム記載の要素

特許請求の範囲に記載のある要素については、代替可能であることが技術常識であった場合に限り、変更

が認められるべきであるが、これを前提とすれば、特許権者が明細書において初めて権利主張したような実施態様に変更することは許されないと解する⁽⁴⁵⁾。すなわち、特許権者が権利主張し、それを明細書で説明するまでは、かかる構成要素が代替可能であることが知られていなかったとすれば、それを初めて主張した特許権者を優先させるべきである。

先使用者にとって見れば、先使用を始めた時点ではそのような代替要素を考慮に入れることなく、実施の計画を立てていたはずであり、その状況で実施を決断したとすれば、特許権者が初めて示した態様にまで実施を許さなくともインセンティブに悖るところはなからう。特にこの点は、新規性や進歩性の点から発明の特徴部分となりやすいから、発明の重要部分については、それを初めて開示し、かつ権利要求した特許権者を優先したほうが、発明のインセンティブにも資するといえよう。

この例としては必ずしも適切ではないかもしれないが、大阪地判平成 14. 4. 25 最高裁 HP【実装基盤検査位置生成装置および方法】において、先使用方法（と主張している方法）が、部品装着情報及びパーツデータを手動で入力する点において特許方法（自動入力）と大きく相違し、この相違点は作用効果に顕著な相違点をもたらすゆえ、変更方法についても先使用権は認められない、といった判示がある。特許請求の範囲のみを見れば、情報入力を手動で行うか自動で行うかは記載がないが、明細書全体、特に作用効果の点からは、情報入力は自動であることが前提とされていることが明らかである。したがって、このような情報入力作業を自動化した点に新規性があるとすれば、それはまさしく特許権者が初めて権利主張した特徴であるから、特許権者を優先させて構わないであろう。

(2) クレームに記載のない要素

一方、特許請求の範囲に記載のない要素については、特許権者が明細書において初めて開示した実施態様であったとしても、自由に変更を認めるべきである⁽⁴⁶⁾。例えば、クレームが「A+B+C」に過ぎないが、明細書の詳細な説明には「a+b+c+d」とあり、この発明の分野では d を付加することが知られていなかった場合であっても、先使用者が「a+b+c」という先使用製品に d を付加することは、認められるべきである。論者によっては、先使用権はその趣旨を公平におくところ、それまで d を付加するような実施態様を知らな

かった先使用権者が、特許権者の明細書を見てそれを真似するのは公平感を損なう、と評価するのかもしれない。

しかし、前述したように、特許請求の範囲に記載のない要素の付加変更が、先使用の範囲の判断に影響を与えない以上、特許権者が初めて示した実施態様であろうと、別異に取り扱う必要はない。そもそも排他権の原則からすれば、クレームに記載のない発明については何人たりとも実施が自由とされている以上、先使用者だけを不利に取り扱うべき理由はない。

もちろん、「A+B+C」というクレームによって「a+b+c+d」という、新たに d を用いる態様も保護されうるが、それは「a+b+c」を保護することによって反射的に保護されているに過ぎない。「a+b+c+d」について保護を受けたければ、多項制を利用して「A+B+C+D」（または「A+B+C+d」）をクレームアップしておくべきなのである。

しかも、詳細な説明に要素 d の記載がある以上は、クレームアップすることは一挙手一投足でできることであり⁽⁴⁷⁾、それを怠っている以上、特許権者に酷に過ぎるとまでは言えないだろう。もちろん、他にクレームを「A+B+C+D」とする特許権があった場合は別論である。この場合は、先使用者が「a+b+c」という先使用製品に d を付加した時点と、かかる特許権の出願の前後で先使用権の成否が定まるといふ原則に戻るだけのことになる。

ただし、先使用者が一つ注意しなくてはならないのは、上記設例の場合、補正により D がクレームアップされる可能性があることである。補正の効果は出願時に遡及するから、補正があった場合は、出願当初から「A+B+C+D」がクレームされていたことになる。したがって、当初クレーム：「A+B+C」、先使用製品：「a+b+c」であって、補正後クレーム「A+B+C+D」、変更製品：「a+b+c+d」であった場合は、製品「a+b+c+d」の実施が出願時（補正時ではない）より早くなされている必要がある。

すなわち、先使用者から見れば、クレームに記載のない要素について先使用製品の態様を変更したいと希望したとしても、それが出願時に技術常識でなく、特許権者が初めて開示した使用態様であった場合は、クレームが確定する特許権設定登録までは⁽⁴⁸⁾、その態様に移行することは相当のリスクがあるということになる⁽⁴⁹⁾。逆にいえば、先使用者は、クレーム確定を待ちさえすれば、特許権者が初めて開示した実施態様へ安

心して移行することも可能になる。ただし、これは d を付加するという技術の特許権者が初めて開示した場合だけに生じる問題であって、d を付加することが出願時に技術常識であった場合は、もちろん、先に述べたとおり変更は可能である^{(50) (51)}。

5.2 クレーム外の先使用からの食い込み

注(1)で指摘したように、先使用の抗弁が主張できる製品は、特許権の権利範囲に含まれる製品に限られず、含まれなくとも主張できる場所、権利範囲外の先使用製品から、権利範囲内への実施態様に変更することも、上記の基準に従う限りにおいて可能と解する。例えば、クレームが「水に、(A)成分として、スルホネート系陰イオン性界面活性剤、(B)成分として漂白剤、(C)成分として起泡剤を含有するカビ取り剤組成物」とあり、先使用製品 P が、水に、(not a)ラウリルサルフェート・ナトリウム塩、(b)次亜塩素酸ナトリウム、(c)ラウリルエタノールアミドを含有するカビ取り剤組成物であった場合に、(not a)ラウリルサルフェート・ナトリウム塩を(a)ラウリルスルホネート・ナトリウム塩に変更することができるだろうか。

この場合、カビ取り剤の分野で、(not a)と(a)が、出願時点で技術的に代替されることが常識である場合は、変更可能と解する⁽⁵²⁾。先使用者の実施のインセンティブに不足が生じない程度に変更可能な範囲を確保する、というこれまでの思考を応用すれば、権利範囲外の先使用態様から、権利範囲内の態様への変更が可能とされる余地もあるのである。もちろん、これは(not a)と(a)が技術的に代替可能であることが常識、ということが前提で、この前提が崩れれば変更が許されないのは当然である。

この場合、先使用者が、特許発明に対して先使用の“食い込み”をなすことを認めることになる。これは、先使用者のなした発明の範囲内での実施のみを認める発明範囲説が無意識のうちに背後に抱える、自然権的立場からは取りえない結論かもしれない。しかし、前述したように、先使用権制度はまさしく実施のインセンティブのための規定に他ならない。その立場からすれば、先使用者に残されるべきフリーハンドの範囲は、特許権の権利範囲によって左右されてはならないはずである。

ただし、選択発明の場合は注意が必要である。前述したように、選択発明は、選択した範囲内と外で効果に顕著な差があつて、それが出願前に公知でない場合に認められることが前提である。この前提に従えば、

先使用の“食い込み”が一部修正されることになる。具体例を挙げて考えてみよう。選択発明にかかる選択された範囲が 100~500ppm であり、先使用製品が 90ppm であったとする。そして、この分野の技術では、±20ppm 程度であれば効果に差のないことが常識とされていたとする。上記基準を墨守すれば、先使用者に残される範囲は 70~110ppm であるはずで、クレームと重なる 100~110ppm については特許権が及ばないということになる。しかし、100ppm の前後では効果に顕著な差がある、ということが上記選択発明の前提である。この前提が正しいとすれば、「±20ppm 程度の常識」は 100ppm 付近では妥当しない常識であった、ということになる。したがって、90ppm+20ppm が（正しい）技術常識ではないことになるから、先使用者の“食い込み”は認められない。先使用者に許されたフリーハンドの範囲は 70~100（未満）ppm ということになる⁽⁵³⁾。

5.3 その他の論点

先使用製品を変更する場合の代替可能性の判断基準時であるが、先使用を抗弁される特許権の出願時を基準とすべきである。先使用者には、ある程度の実施形式の変更の余地を認めなければ実施のインセンティブに欠けることになるが、実施を開始したということは、その時点で技術的に予測がつく程度に変更の幅があれば、インセンティブとしては十分であった、ということができるからである。したがって（正確に言えば第一製品実施時であろうが）、遅くとも、特許出願当時に代替可能と見られる程度の変更の幅を認めれば十分であろう。

先使用権と均等論の関係についても言及しておく。特許発明と均等と評価されたイ号製品も特許発明の技術的範囲に含まれるから、先使用権が、均等論侵害に対しても抗弁できることに疑いはない⁽⁵⁴⁾。この場合、均等であるとされたイ号製品が、出願前から継続的に実施されていた場合はもちろんのこと、そうでない場合も、上述のとおり、先使用製品と同一と評価され得る範囲では変更可能である。

したがって、クレームの記載が「断面半円状」となっており、先使用製品も「断面半円状」だった場合に、たとえ「断面 U 字状」が侵害時点で置換可能（均等論侵害が肯定される）だとしても、出願前に代替可能であることが知られていれば、先使用権者は、「断面半円状」から「断面 U 字状」に製品を変更し、その製品に先使用権を援用できる。もっともこの場合は、仮想的クレ

イムの有効性の判断として、均等論侵害が否定される場合も多かろうが、攻撃防御方法の1つとして、先使用の抗弁がなお有意義であることに変わりはない⁽⁵⁶⁾。

なお、クレームの文言と均等かどうかと比較されるイ号物の要素は、必ずしも問題となっている特許の明細書に記載されているものであるとは限らない（例えば、上記の例では「断面 U 字状」という形状は明細書に記載されていないことが多い。もともと記載があれば、ほとんどの場合は均等論の問題にならず、クレームの文言解釈で解決されるだろう）。すなわち、クレームが A+B+C、先使用製品が a+b+c、変更製品が(not a+b+c) であって、A と(not a) の均等が問題となるような場合である。

この場合、A と(not a) が均等と評価されても、A と(not a) が出願時に代替可能であることが技術常識である限り、先使用権の援用は可能である。(not a) は A に含まれないがゆえにいかなる態様にも変更可能である（本稿の4.1 の理論）とする反論、あるいは、先使用態様である a+b+c の外的付加とはいええないために援用を否定する考え、このどちらもあたらない。なぜなら、(not a) は A に含まれないとはいえ、均等性が認定された要素である。特許法 70 条に定める特許発明の技術的範囲に均等物が含まれる以上、先使用の評価にあたっては、クレームに対応する要素かどうかは均等論まで視野に入れて定めるべきだからである⁽⁵⁶⁾。

6. おわりに

特許庁における審査レベルの緩和に伴って、特許される件数が増大する一方の昨今では、先使用権制度のもつ意味は大きくなっている⁽⁵⁷⁾。特に、いわゆるパラメータ特許が乱立しつつある化学業界では、潜在的な先使用が数多く発生することが予想され、紛争の当事者間の解決でも鍵となってくることが予想される。本稿では、最近の裁判例を手がかりに変更が許される範囲の基準を可能な限り検討したが、なお十分とはいえないものがある。今後の研究および裁判例の動向に注目していきたい。

注

(1) 先使用権を抗弁であるとする見解は、以降で紹介する多くの文献で一致しているので逐一引用しない。ただし、一部の論者は先使用権は抗弁権であるとしながらも、イ号物件が特許権の権利範囲に含まれる場合にのみ、成立すると解する（森林稔「特許法における先使用権の成立

要件」企業法研究第 175 輯 13 頁（1969 年）、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)。

しかし、これは必ずしも正確な理解とはいえない。先使用の抗弁や権利範囲外であるとの否認は、民事訴訟でいう「主張」のレベルに相当し、相殺の抗弁のように既判力に影響ない限り、審理判断の順序は裁判所の裁量だからである（高橋宏志『重点講義・新民訴訟法』[新版] (2000 年・有斐閣) 531 頁)。したがって、裁判所が、イ号物が権利範囲に含まれるかどうかの判断より、先使用を認める判断のほうが容易にできる場合は、それだけで非侵害と結論してよい。既判力は判決主文にしか及ばず（民事訴訟法 114 条 1 項）、権利範囲外であるかどうか、先使用であるかどうかは判決理由中の判断に過ぎないからである。中山信弘『工業所有権法・上』[第 2 版増補] (1998 年・弘文堂) 471～472 頁も、理論的な矛盾はないとする。

その意味で、先使用の対象となる発明は、特許権の権利範囲外であってもかまわないのである（裁判例としては、意匠の事件であるが、大阪地判平成 12.9.12 最高裁 HP【包装用かご】、大阪地判平成 7.2.14 判例工業所有権法 [2 期版] 5359 の 4343 頁【すしのねた材】など。前掲【すしのねた材】の判決文の該当部分を引用すれば、「仮にイ号物件が本件考案の技術的範囲に属するとすれば、被告はイ号物件を製造販売するにつき本件考案について先使用による通常実施権を有するものであり、被告によるイ号物件の製造販売は本件実用新案権を侵害するものではないから、右侵害を前提とする原告の請求は、いずれにしても理由がない」とされている)。

また同様に、明らかな無効理由に基づく権利濫用の抗弁と先使用の抗弁を両立した場合、裁判例では、侵害を否定する場合でも両抗弁とも審理判断する場合が多い（例えば、東京地判平成 13.9.6 最高裁 HP【自動巻線処理装置】、東京地判平成 13.2.27 最高裁 HP【熱交換用パイプ】、東京地判平成 13.1.30 最高裁 HP【写真付葉書の製造装置】、東京地判平成 12.1.31 最高裁 HP【整腸剤】など）が、当然に先使用の抗弁のみを認めてもよい（自由技術の抗弁とともに主張されていた場合に、先使用の抗弁を認めたため自由技術の抗弁について審理判断しなかった例として、東京地判平成 12.4.27 最高裁 HP【芳香族カーボネート類の連続的製造方法】）。抗弁はいずれか 1 つ認めれば、非侵害の結論が導けるからである。

なお、松岡誠之助 [遊技場における薄型玉貸機・判批] ジュリスト 1072 号 187 頁 (1995 年) は、先使用権は抗弁とは異なるとするが、甚だ疑問である。

(2) 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』(染野古希・1989 年・劉草書房) 176～177 頁。

(3) 現行制度では、先使用権の成否の基準時は、抗弁の対象となる特許権の出願時である。政策判断として、基準時を出願公開時とする選択がないわけではない。先使用者の予測可能性を十分なものとし、既になされた投資を保護するという観点を重視すれば、公開時基準というのもあながち的外れとはいえない（前掲中山『工業所有権

法・上』471 頁)。しかし現行法はそうはなっておらず、先使用者の予測可能性はある程度切り捨てられている。これはなぜか。

この点について、田村善之『知的財産法』[第 3 版] (2003 年・有斐閣) 249 頁は、説得的な説明を与えている。いわく、(本文中でも触れたとおり) 特許法は発明の開示とともにその実施を法目的としているから、発明の開示を行った特許権者に対して抗弁する以上は、特許法のもう 1 つの趣旨である発明の実施をなしていることを要求するのである、と。ここで、特許権者が発明の開示の意思を示した時点は、出願時ということになる。産業に対してこれと同等程度の貢献を求めるとすれば、やはり実施開始は出願時より早くなくてはいいけない。

実際のところ、出願公開までは通常 18 ヶ月 (+ 事務処理期間) を要していることを考えると、公開時基準では多くの特許権が先使用を抗弁されてしまうだろう。技術の進歩が著しく速い先端技術では、ライバルのほとんどが先使用者となってしまうかねず、特許権が骨抜きになる危険性がある。特許法の趣旨、及び現実的な観点からも、出願時基準が妥当ということになる。

(4) 前掲田村『知的財産法』249 頁。また、増井和夫/田村善之『特許判例ガイド』[第 2 版] (2000 年・有斐閣) 217 頁 (田村) もある。これらの書によれば、先使用権の立法趣旨として、発明の実施の促進とともに出願の抑制を謳っている。出願の抑制というのは、すなわち、先使用権を認めないと、発明をなした者は、自分の実施可能な範囲を確保するために、とにかく出願をなしておく必要に迫られがちであるというのだ。

しかし、特許権は本質的に排他権であるから、特許権を有していることが、他者の特許権行使に対する抗弁にはならない（拙稿「先願の抗弁」パテント 54 巻 9 号 67 頁 (2001 年)）。したがって、論理的には、たとえ先実施者といえども、出願したからといって安心して実施を継続できるわけではない。出願したところで実施の継続が確保されるわけではない以上、他者からの権利行使を免れる目的の出願を減少させる、という命題を立てることにあまり意味を感じない。

特許として成り立ち得る発明に気付かず出願をせずにいて、後日他者から権利行使されたときに先使用権が役に立つことがあるにせよ、発明があったことに気が付いていけば、先使用制度があるからといって出願を控えておくというのは、実務的感覚からすれば不安で仕方がない。出願しておけば最低でも先願の地位（特許法 39 条、同法 29 条の 2）は確保できるから、まったく同一の発明について他者に特許権を取得されることは避けられるし、実務的な感覚からいえば、やはり出願しておいたほうが無難である。弁理士の立場としてもやはり出願を勧める（参考：吉川俊雄 [シリコン単結晶引上用石英ガラススツボ・判批] 特許管理 44 巻 7 号 973 頁 (1994 年)）。

すなわち、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。仮に立法者が先使用制度をもって無駄な出願の減

少を画策していたとしても、現状の制度では実現は難しいのではないかと。現状でもっともわかりやすい後願排除の方法は出願である。これが、防衛出願が一向に減少しない最大の理由であろう。

このような理由から、私見では、先使用制度に出願抑制を求めるのは荷が重いのではないかと思う。もちろん、先使用権を認めたことの効果として出願数の減少も期待したいところであり、かかる効果を否定するわけではない。また実際に法改正の検討もなされたようである（吉藤幸朔『特許法概説』[第 13 版] (1998 年・有斐閣) 583 頁) が、実現するには至っていない。先使用制度における出願抑制効果は、副次的効果、ないしは反射的效果といった位置付けが自然ではないだろうかと。

もっとも、先使用権の要件として、発明の完成が要求されている（前掲増井/田村『特許判例ガイド』221 頁 (田村)）以上、発明として完成していない事業（すなわち、出願しようと思っても出願できない“発明”）についてまで、先使用権を認める必要はないといえる。これは、完成した発明を出願（開示）している特許権者に抗弁できる以上、先使用者において保護される事業も、発明の完成を要求せねばならないからである。ただし後述するように、ここで要求される完成した発明の範囲は、特許権の技術的範囲との関係で相対的に定めるべきである。

なお、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)、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 28～30 頁 (1980 年) は、先使用権の趣旨を発明の実施の促進にあると考えた最初の論文である。これらは、上記田村説ほど洗練されてはいないが、それまで唱えられてきた公平説に囚われることなく論を展開しており、発表された時期を考えれば慧眼といえる。

例えば、前掲吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」42～43 頁では、特許発明の技術的価値は、日が経つにつれ徐々に低下していく。一方で、投資の価値というのは、投資する技術の価値が高ければ高いほど産業の発達に効果的であるから、特許発明についてみれば、発明完成時になされる投資が最も価値が高い。そうであれば、最も効果的な投資をなしている先使用者に実施の権原を認めたほうが、特許法の法目的に合致するというのである。

ただし、吉田清彦説においても、なぜ出願時を基準時とせねばならないのか、の議論が必ずしも詰められてはいない。注(2)でも指摘したとおり、前掲田村『知的財産法』では、先に特許法の趣旨（発明の公開＝出願、または実施）に沿う行動をした者を保護するために、出願と実施開始の先後で決するとしている。

ただし、出願が先である場合は先使用権が成立しないから、特許権者の“勝ち”となるが、実施が先であっても特許権は無効となるとは限らず、また特許権者は先使用者から実施を妨げられることがない点で“引き分け”になる。これは、特許法が、単なる一事業者（先使用者）の実施より、発明公開によって公衆が受ける恩恵のほうを重視している顕れと見るべきだろう。

この点、滝井朋子「先使用権の範囲」企業法研究 238 輯 18～19 頁（1975 年）は、出願日は特許権の権利の始期としての性格があるため、不遑及の原則の観点から、これを基準時とすべきとしている。

また、松本武彦 [芳香族カーボネート類の連続的製造方法・判批] 知財管理 50 巻 12 号 1841 頁（2000 年）は、上記吉田清彦説に賛意を表明しつつ、先使用者は、特許出願時点で既に産業への寄与を直接なしている（＝実施）から、特許権者の行為と同様に評価すべきであるとしており、本稿の立場と一致する。

(5) 蘆立順美 [便座カバー製造装置・判批] 法学 63 巻 3 号 476 頁（1999 年）。参考：田村善之「市場と法の役割分担」法学教室 236 号 116～117 頁（2000 年）。

(6) 以降に掲げるほとんどの文献が公平説を取っているの、逐一紹介することは避ける。なお、公平説のほかには先使用権の趣旨を説明する説として、国家経済的観点から、既になされた設備投資を無駄にすることを避けるため、とする説（経済説）があるが、公平説を採る多くの論者がこれを批判する。ただし、衡平説（公平説）のみから先使用権を説明する必要はなく、国家経済的配慮をしても構わないとする折衷的な説（前掲中山『工業所有権法・上』467～468 頁、同旨吉藤幸朔『特許法概説』[第 13 版] 578 頁）も存する。

なお、特許法 79 条の条文とよく似たものとして同法 69 条 2 項 2 号があるが、前掲田村『知的財産法』250 頁では、経済説は同号の説明としてむしろ適格的であるとする。出願日を基準としつつ、同号は有体物についての、同法 79 条は無体物についての排他権の例外であるといえる。

(7) 三宅正雄『特許法雑感』[改訂版] 314～315 頁（1996 年・富山房）、前掲吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」45 頁。

(8) 水野武 [判解] 法曹時報 41 巻 6 号 165 頁（1989 年）、牧野利秋 [ウォーキングビーム炉最高裁・判批] 『判例特許侵害法Ⅱ』(内田傘壽・1996 年・発明協会) 755 頁。このうち牧野説は、先使用権は、「最先の出願に先立って、これとは別個に独自の精神的創作としての発明を完成したことにあると解すべき」として、自然権的立場から説明している。

(9) 中山信弘編『注解特許法』[第 3 版]（2000 年・青林書院）843 頁（松本重敏／美瀬克彦）、森林稔「先使用権制度の存在理由」企業法研究第 153 輯 21～22 頁（1968 年）（前掲同「特許法における先使用権の成立要件」13 頁も同旨）、松尾和子 [压力容器における飛散防止装置事件・判批] 『判例特許侵害法』(馬瀬古希・1983 年・発明協会) 669 頁、盛岡一夫「先使用権の範囲と要件」東洋法学第 30 巻第 1・2 号合併号 206～207 頁（1987 年）。

(10) 木棚照一 [ウォーキングビーム炉最高裁・判批] 発明 84 巻 2 号 88 頁（1987 年）。さらに、「あえて占有思想を持ち出す必要はなく、発明権との関係で説明できるように思われる」とするがここで言う「発明権」とは何であるか、不明である。

(11) 前掲飯田「先使用権(1)－発生要件事実」305 頁。

(12) 前掲牧野 [判批] 757 頁では、発明の準占有につき、「発明を自己のためにする意思をもって事実的に支配してい

ると認められる客観的事実関係があれば足り」とするが、無体物は同時に複数人が利用可能であるから、単に権利者より先に発明を完成・実施していた程度では「事実上の支配」とは評価できない。ただし前掲牧野は、この事実的な支配につき、「発明の実施の事業または事業の準備することに限られるわけではない」という方向から、先使用権の公平の論拠として発明の占有を挙げることを批判する。同旨前掲松本武彦 [判批] 1841 頁。

(13) 無体財産の準占有については、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 頁が詳しい。

(14) 同旨中山信弘 [ウォーキングビーム炉最高裁・判批] 法学協会雑誌 105 巻 8 号 1148～1149 頁（1988 年）。その他の批判としては、前掲木棚 [判批] 91 頁、同 [ウォーキングビーム炉地裁・判批] 判例時報 1136 号 206 頁（1985 年）。

(15) ただし、物品の外観に関する創作である意匠の場合は、完全に一致する場合も特許ほど少なくないかもしれない。

(16) 前掲水野 [判解] 178～179 頁。しかし、結果的に結論は妥当なものであったと評する。同旨前掲中山 [判批] 1148～1149 頁。前掲牧野 [判批] 764 頁も、本件に即した判示として納得できる、としている。

(17) この点、いわゆる「発明思想」との関係はどうなるか。発明思想説に立てば、「板バネ」という実施形式が「弾性体」という発明思想の一具現形式である、と観念すれば、他の弾性体にまで先使用権が及ぶ、と考えることもできるかもしれない。あるいは、先使用発明の完成している範囲といった概念を設定して、その完成度で見極めていくのかもしれない。

しかし、本稿で繰り返すように、具体の一実施形式から、事後的に発明を抽出する行為は困難を極め、当事者の予測可能性が担保できない。先使用権の要件として、「発明の完成」と並んでもう一つ「実施又は準備…の範囲内」という要件があるのだから、後者の要件で切り分けていったほうが予測が立てやすい場合が多かろう。この設例でいえば、まず先使用権が確実に援用できるのは「板バネ」のみとし、残る弾性体については、事業の準備にあたるかどうかで判断していけば十分なように思う。（ただし、発明の完成が要件とされている以上、明らかに未完成の発明についてまで拡大する必要はない。）

例えば、現実に製造販売している製品は板バネのみであるが、設計段階ではコイルバネやねじりバネも十分検討しており、製造ラインも直ちにこれら他のバネに変更可能であるような場合は、事業の準備にあたるとして、先使用権を認めてよい場合もあろう。条文上ないし判決文上のレトリックとして、「先使用者のなした発明の範囲」という概念を立てても構わないが、実質的には、準備にあたるかという枠組みで考えていくべきではないだろうか。

このように、先使用権の範囲（ないしは「先使用にかかる製品に具現された発明の範囲」）をどう認定するか、という問題と、事業の準備にあたるかどうか、という問題は、従来別異の問題として考えられていたが、実はかなり接近した問題であり、今後はこの点を十分意識して議論をしていくべきだと考える。なお筆者は、当事者の予測可能性を

高めるという観点から、現実に実施している先使用製品以外の製品が先使用権の範囲に含まれるかを考える場合、「発明の範囲」ではなく、事業の準備にあたるかという観点を主としている。インセンティブ論からは、むしろこちらの考え方のほうが親和的ではないだろうか。

(18) 裁判例としては、東京地判昭和 49. 4. 8 無体集 6 巻 1 号 83 頁 [合成繊維の熱処理装置] がある。

(19) 裁判例としては、東京高判昭和 50. 5. 27 無体集 7 巻 1 号 128 頁 [合成繊維の熱処理装置 2 審] などがある。

(20) 前掲松尾 [判批] 665～669 頁、富岡健一「先使用権に関する諸問題」日本工業所有権法学会年報 11 号 42～50 頁（1988 年）に詳しい分析がある。

(21) 例えば、前掲富岡「先使用権に関する諸問題」43～44 頁。また、発明の占有状態にその根拠を求める説（前掲盛岡「先使用権の範囲と要件」216 頁）もあるが、先使用をしていたのみでは“占有”と評価しえないことは前述のとおりである。

(22) 前掲中山『工業所有権法・上』469～470 頁、前掲蘆立 [判批] 476～478 頁。

(23) 実務的な感覚を入れてしまえば、多くの場合、発明というものは、発明しようと思っただけのものではない。まずユーザーの要求にこたえる製品を試作し、次に先行技術を調査して特許性ある部分を探して特許化する、という流れが普通であり効率的なのである。

(24) 松本重敏 [ウォーキングビーム炉最高裁・判批] 民商法雑誌 98 巻 1 号 110 頁、前掲中山 [判批] 1148～1149 頁も同旨である。これに対して、前掲蘆立 [判批] 478 頁は、必要になるとは限らない、としている。

(25) ただし、物品の外観に関する意匠権の場合は、全範囲に先使用権が認められることが比較的多いのではないかと推測する。

(26) 前掲注(24)の松本、中山も同様、本件のような特殊な場合に限って比較の省略が許される、としている。同旨前掲牧野 [判批] 764 頁。一方、前掲注(24)蘆立は、先使用権の範囲を確定する上では、先使用製品と係争対象物の比較は必要となるとは限らない、としている。

確かに、後述するように、出願時において技術常識である程度まで先使用を認める本稿の立場からは、先使用権の範囲は、その先使用の時点で確定していると解することもできよう。しかし、現実に係争になっているのはイ号製品である以上、かかる範囲にイ号が含まれるかどうかという観点で比較をせねばならないのだから、前掲注(24)蘆立の指摘は、理論の上ではあり得る考えだとしても、判決を導くプロセスとしては、結局比較をすることになるのではないか。結局、比較の対象が先使用物件であるか、先使用の態様から決せられた先使用権の範囲であるか、の違いに止まるものと推察される。

(27) 前掲増井／田村『特許判例ガイド』224 頁（田村）。

(28) 前掲牧野 [判批] 762～764 頁は、先使用者の実施形式を特定するのは、クレイムの構成要素との対比において必要な限度でなされれば十分であるとする。すなわち、先使用にかかる実施形式は具体的製品であるから、特定しようと思えばいくらでも細かく特定できるが、先使用権はあく

までクレイムとの対比で行われるから、クレイムの文言を睨みながら特定すれば十分であるという。これはイ号物の特定の問題であるとともに、先使用権の範囲を確定する基礎資料となることから、具体的製品を安易に下位概念化して把握してはならないということであろう。

(29) 前掲蘆立 [判批] 479～480 頁では、本件仮処分では、債務者が訴外 I 社の先使用権を援用しているが、I 社は権利者である債権者のために、秘密保持契約に基づいて先使用物件を製造していたものであるから、本来このような実施形態に基づいて I 社に先使用を認めるべきではないから、先使用の同一性の判断については射程を極めて限定すべきだとしている。同旨前掲増井／田村『特許判例ガイド』224 頁。

(30) 本間崇 [便座カバー装置事件・判批] 判例時報 1621 号 218 頁。

(31) 前掲 [ウォーキングビーム炉最高裁] の前になされた判決の評釈であるが、川口博也 [熱処理装置・判批] 『判例特許侵害法』(馬瀬古希・1983 年・発明協会) 682 頁。同旨伊東正勝／小島隆司 [ウォーキングビーム炉最高裁・判批] 中山信弘編『知的財産権研究 I』(1990 年・東京布井出版) 44～45 頁。

(32) この点、先使用発明に具現化されている発明を取り出し、それを技術思想として再構成し、その範囲（ないし“均等”の範囲）で先使用を認めようとする従来の学説は、自然権的観点から発明を捉えている傾向を感じる。すなわち、特許権者より先に発明をなしたならば、その者は保護されるべきだという考量が働いているのであろう。しかし、先使用者が先発明者とは限らないし、特許法 79 条が自然権思想からの影響を受けているとすれば、先使用の要件を実施またはその準備に限定するべきではない。そもそも、特許権を自然権と捉えること自体、現行法の解釈から導くことは困難であろう。

(33) 前掲松尾 [判批] 672～673 頁、前掲盛岡「先使用権の範囲と要件」218 頁、前掲同「先使用権とノウ・ハウ」181～182 頁、前掲松本重敏 [判批] 110 頁、前掲滝井「先使用権の範囲」22 頁。

(34) 前掲増井／田村『特許判例ガイド』227 頁（田村）。

(35) 前掲本間 [判批] 219 頁。

(36) 拙稿「特許請求の範囲と特許権の技術的範囲の関係について」パテント 51 巻 5 号 29 頁（1998 年）。

(37) 茶園成樹 [便座カバー装置事件・判批] 知財管理 48 巻 8 号 1293 頁（1998 年）。

(38) 前掲蘆立 [判批] 477 頁。

(39) 前掲富岡「先使用権に関する諸問題」51～52 頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』226～227 頁（田村）。

(40) やはり従来の説は、「自分で創作したものはその限りで保護されるべきである」という自然権的思考の影響を受けているものと感じられる。

(41) 特許権者側の事情として、d や e が明細書に記載があった（＝発明をしていた）という場合であっても、それだけでは不十分であり、クレイムアップされていない以上は、出願をしていないと評価してよい。特許法の枠組み上、発明をしただけで出願をなしていない場合は、他者に排他権を行使できることはないからである。

(42) もちろん、 $a+b+c+d$ という製品も、特許権 $A+B+C$ によって保護されるが、後述するように、これはあくまで $a+b+c$ を保護することによって反射的に保護されているに過ぎないのである。

(43) 前掲富岡「先使用権に関する諸問題」52頁は、先使用発明の対比の対象として、本稿で掲げる特許請求の範囲ではなく「抽象的な技術的思想」であるとする点以外は、本稿と立場を一にする。ただし、発明の詳細な記載に、変更後の実施態様が記載されていた場合は別論とする、と読める部分がないわけではなく、この点は本稿とは立場を微妙に異とする。

(44) 前掲【ウォーキングビーム炉・最高裁】においても、変更後のイ号製品と変更前の A 製品との相違点は、特許請求の範囲と直接には関係のない部分であり、変更の有無を論ずるまでもなく同一と評価すべきではなかったか、との指摘がある（前掲富岡「先使用権に関する諸問題」54頁、前掲牧野【判批】762頁）。

(45) 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）』（1971年・有斐閣）491頁、前掲松尾【判批】673～674頁では、特許権者が開示した実施態様そのものに変更することは公平の観点から許されないとする。しかし、変更にかかる要素が特許請求の範囲の構成要素であるかどうか、という点で場合分けした議論をしていない点で疑問である。特許請求の範囲の構成要素であるかどうかは、後述するように判断の重大な分岐点であると考ええる。

前掲富岡「先使用権に関する諸問題」58～59頁は、同52頁の説明と合わせ読むと、特許請求の範囲との関係を考慮せねばならないとする点では、松本・松尾説から一步踏み出しているが、特許権者が初めて開示した実施態様については、松本・松尾説と同様の結論を取る。

なお、先に示した【ウォーキングビーム炉・最高裁】では、特許権者側が上記の学説などに基づいて、先使用権を主張することは許されないと論旨を展開したが、最高裁は、特許権者の主張する前提事実は原審で認定されていないとしてその主張を斥けている。この点につき、前掲牧野【判批】767頁は、特許権者が示した新たな実施例も含め、その範囲まで先使用者が発明として完成させていたかどうかの問題であるとしているが、やはり、特許請求の範囲との関係に触れていない点で丁寧な解釈とは言いがたいものがある。

(46) 前掲松本「先願主義と先使用権」491頁、前掲松尾【判批】673～674頁は、特許請求の範囲に記載のある要素であるかないかを問わず、特許権者が初めて開示した実施例に移行することは許されないとするが、疑問である。同旨前掲川口【判批】684頁。前掲富岡「先使用権に関する諸問題」55～56、58～59頁も松本・松尾と同旨であるが、52頁では特許請求の範囲との関係を考慮すべきとしており、この関係が今ひとつ不明である。

(47) 請求項の数を増やしても、出願費用に変化はない。審査請求料、特許料（維持年金）が多少増加するだけである。代理人費用が増加する場合もあるが、請求項課金のない代理人を選べば済む話である。

(48) なお、このような外的付加が許される補正は、最初の拒絶理由通知にかかる指定期間内までであり、最後の拒絶理

由通知に対応する場合はできない（17条の2第4項）というのが特許庁の運用である（特許庁編・明細書又は図面の補正に関する事例集〔改訂版〕限定的減縮の判断に関する事例10～14を参照）。また、特許権設定登録後であっても、訂正審判（126条）によってクレームは変動し得るが、訂正はクレームの減縮しか許されないため（同条1～3項）、例示のような外的付加はあり得ない（特許庁編・新版便覧〔改訂第8版〕54～10では、上記事例集と同じ基準が採用されている）。もっとも裁判所の判断が示されているわけではない。

(49) ただし想定した例のように、先使用者の実施態様を睨んで、それについて後から網をかけるように特許請求の範囲を補正する出願人の行動が、侵害訴訟の場面において信義則違反と評価される可能性についてはどうか。

それはない、と考える。なぜなら、補正は自由にできるわけではなく、当初明細書に記載された範囲内に限られる。したがって、先使用者においても、当初明細書の範囲内であればクレームが変更される可能性は予測できる。すなわち予測可能性は担保されているのである。であれば、信義則違反として先使用者を保護する必要はないだろう。

(50) ところで、上記の説には有力な反論があり得る。たとえ要素 D が特許請求の範囲の構成要素でなくても、詳細な説明において開示されている以上、特許法が目的とする発明の開示をなしていることを高く評価して、特許権者を優先して先使用権の援用を許さないという考えである。先使用権の趣旨として、本稿では採らなかつた出願の抑止効果を考えた場合には、こちらの説は親和的であろう。しかし、この説（仮に援用否定説と呼ぶ）には幾つか疑問点がある。

第一は、基準の複雑さである。本稿の説では、先使用権の範囲を特許請求の範囲との関係で相対的に決めており、クレームに記載のない要素については、例え詳細な説明に記載があつたとしても変更を自由としている。一方、援用否定説は、先使用権の範囲をクレームとの関係でいったん決めておきながら、詳細な説明に記載のある要素が新規性ある場合だけ、さらに翻って援用を否定する。この点、基準がやや複雑になる。

第二は、援用否定説は、特許法全体の枠組みをいささか踏み越えているように見える点である。すなわち、クレームが $A+B+C$ で、先使用製品が $a+b+c$ である場合、A、B、C 以外の要素については、他に特許権のない限りいかなる付加をも認めるのが本稿および裁判例の立場である。しかし援用否定説によれば、要素 D についても、詳細な説明に記載があつて、かつ、それが新規な場合には排他権の行使を認めるのである。本稿および裁判例の立場であっても、他に $A+B+C+D$ という特許権があれば、 $a+b+c+d$ に変更することは当然に認められないが、援用否定説は、クレームが $A+B+C$ であっても、詳細な説明に記載のある要素 D が新規ならば、援用を否定する。これはいわば、詳細な説明にしか記載のない、「 $A+B+C+D$ 」という発明に排他権を認めていることにはならないか。

だとすると、確定した特許請求の範囲を眺めて実施範囲を変更するかどうかを決める、先使用者の予測可能性を奪うことにならないか。また、要素 D が、特許権者が初めて

開示した実施態様かどうか、すなわち新規性があるかどうかの判断が必要になる。この点、特許庁で審査されていない発明に安易に排他権を認めてよいのか疑問である。当然ながら立証が必要になるが、この立証責任の負担や、進歩性まで必要とされるか等について、クリアしなければならないハードルの数が多すぎ、判断があまりに複雑になり過ぎはしないか、気にかかる。

第三は、援用を否定する場合は、先使用の対象となる特許権 $A+B+C$ の明細書で同時に D を開示した場合に限られるべきか、という点である。つまり、特許権者が他の明細書（すなわち別出願）で開示した場合、あるいは技術文献や現実の製品で開示した場合、または特許権者以外の者が開示した場合はどうなるのか、たいへん難しい判断を先使用者が迫られることになる。いったん援用否定説に乗ってしまうと、上記の問題点を個別に解決せざるを得なくなる。援用否定説を採る場合には、おそらくは、援用が否定されるのは特許権者自身が初めて開示した場合に限られるのだろうが、だとすると技術文献や製品で開示した場合も援用が否定されることになり、先使用者は特許権の監視以外の監視をする必要に迫られることになる。これでは、あまりに先使用者の負担が大きくなりすぎる。

もっとも、第二の点については、均等論侵害が認められた今日ではそれほど拒絶反応は大きくないかもしれない。しかし、均等論との違いは、均等論ではあくまでクレームに記載のある要素と置換容易か、さらに置換要素に特許性があるかどうか争われるから、あくまでクレームが判断の軸となるのに対して、援用否定説ではクレームにまったく記載のない要素について、新規かどうか争われることになる。この点、クレームを見れば侵害かどうか判断できる、という予測可能性の点では、均等論侵害の場合のほうがよほどましである。

以上のように、援用否定説にはいくつか疑問点があり、現時点では筆者は賛成できない。もっとも、先使用者と特許権者の産業に対する貢献度の評価／バランスを重視した場合は、援用否定説も有力である。今後の裁判例を注視し、さらに議論を積み重ねたい。

(51) ところで以上の説を実践すると、先使用（と主張する）者が実施する先使用製品 $a+b+c+d$ について、 $A+B+C$ というクレームでは侵害とならないが、 $A+B+C+D$ という、より“狭い”クレームのほうが侵害になる、という結論になり、落ち着きの悪さを感じないでもない。しかし筆者は前述したように、 $A+B+C$ というクレームが $a+b+c+d$ という技術を保護するのは、 $a+b+c$ を保護する反射であつて、格別 d を保護しているわけではないと考えている。

そうであれば、より“狭い”クレームである後者であっても、D を付加する技術については前者に優先し、かつ先使用者にも優先することがあつてもよいのではないか。この点、クレーム1が $A+B+C$ 、クレーム2が $A+B+C+D$ であつた場合を考えるよりも、両者が別々にしかも異なる出願人の下から同日に出願された場合を想定して、先使用者との利益状況を考えるとよりわかりやすいだろう。

(52) もっともこの場合、(not a) → (a) の変更が出願時に技

術常識であるなら、先使用製品 P が公知であれば、問題となる特許権に対して、明らかな無効理由に基づく権利濫用の抗弁（または公知技術の抗弁）が主張できるだろう。ただし注(1)で指摘したように、抗弁は互いに排斥的ではないし、P が非公知である場合には先使用権の主張に重みが出てこよう。

(53) 以上の分析からすれば、先使用者が“食い込み”を目指す場合は、その食い込みという改良が、まさに特許発明の目指した課題解決方法であるような場合は、変更が許されないことになる。したがって、先使用者においては、十分な検討が必要ということになる。

(54) このように、均等論と先使用権が同時に問題にある場合がありえるから、先使用権の同一性の尺度として、“均等”という語を用いることは議論の混乱につながる。

(55) 学説上の争いはあるが、仮想的クレームの有効性については、特許権者側に証明責任を負担させるとする説が有力である。均等論各要件の立証責任については、三村量一【判解】法曹時報53巻6号1686～1692頁（2001年）において、諸説の分析がなされている。三村説によれば、いわゆる均等論第4の要件は、被疑侵害者が要件非充足の主張をした場合には特許権者が要件充足の立証をすべき、とする。前掲田村『知的財産法』224～226頁もほぼ同様の見解を示している。

一方、先使用権の立証責任は被疑侵害者側であるから、こと立証責任の観点だけからは、被疑侵害者としては仮想的クレームの無効を主張したほうが有利である。しかし、証明責任が相手側にあるとしても、公知技術を探索して提出しなくてはならず、調査に困難を極める場合もあろう。一方、先使用権の場合は、自分の実施態様を証明しさえすれば認められるから、証明責任は自分が負担せねばならないとしても、先使用権の立証のほうが容易な場合も多かろうと推察する。

(56) さらに細部に踏み込むと、クレームが $A+B+C$ 、先使用製品が $a+b$ であつて、先使用者が x という要素を、先使用製品にさらに付加したいと考えたとする。本稿の立場に沿えば、 x が C に含まれると評価され得ない以上、先使用権の範囲であるということになるが、 x （すなわち not C）が C と均等であると評価されることはあり得る。

しかし、均等の評価の基準時は侵害時であるから、先使用者は x を付加する時点で均等かどうかを見定めればよいのである。つまり、要素を自由に付加変更できる場合とは、クレームに記載がない要素である場合プラス、その時点でクレームの要素と均等と評価されない要素である場合、ということになる。そこまで判断してなお、“クレーム外要素”といえるのであれば、自由に付加変更ができるということになる。

(57) 特許第2委員会第1小委員会「先使用権に関する判例研究」知財管理51巻9号1438～1439頁（2001年）においては、26社に対するアンケートのうち、50%以上の企業が過去の交渉で先使用権を主張したことがあると回答し、そのうち60%以上が、相手方が少なくとも1度は先使用権を認めた、とされている。

（原稿受領 2002.11.6）