



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	先使用制度のあるべき未来 : パラメータ発明に対して先使用を認めた [ランプ及び照明装置2審]を題材として
Author(s)	吉田, 広志
Citation	知的財産法政策学研究, 70, 181-212
Issue Date	2025-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/95528
Type	departmental bulletin paper
File Information	70-05_Yoshida.pdf



先使用制度のあるべき未来

—パラメータ発明に対して先使用を認めた [ランプ及び照明装置 2 審]を題材として—

吉 田 広 志

1. はじめに
 - 1.1. 題材の紹介および概要（[ランプ及び照明装置 2 審]）
 - 1.2. 争点および判旨
 - 1.3. 本稿の流れ
2. 先使用制度の趣旨
 - 2.1. 実施促進説
 - 2.2. ウォーキングビーム炉最判との関係
 - 2.3. 発明思想説と実施形式説—実施促進説は実施形式説に近い—
3. 先使用にかかる「発明」の解釈—発明概念の相対化—
 - 3.1. 法的効果の差を踏まえた先使用権と特許権の発明的認識の差
 - 3.2. 侵害判断とのバランス
 - 3.3. 先願主義の実質的な恩恵を放棄すべきでない点
 - 3.4. 小括
4. パラメータ発明における先使用「発明」の問題—[医薬 2 審]から[ランプ及び照明装置 2 審]へ—
 - 4.1. [医薬 2 審]への批判と問題提起
 - 4.2. 先使用発明について抽象的な発明思想の同一性を厳密に求めなかった例
 - 4.3. 画期的判決[ランプ及び照明装置 2 審]の登場
5. おわりに

1. はじめに

本稿は、先般知的財産高等裁判所において下された先使用に関する画期的判決を題材に、産業全体が安心して製品開発を進められるよう、先使用制度を建設的な方向に活用する提言となることを目指すものである。

1.1. 題材の紹介および概要〔ランプ及び照明装置 2 審〕

題材とするのは、知財高判令和 6・4・25(令和 3(ネ)10086)裁判所 Web Page〔ランプ及び照明装置 2 審〕(以下、この章において本判決)である(以下、裁判例掲載雑誌等について特記なき場合は裁判所 Web Page を参照)。なお、原審は大阪地判令和 3・9・16(平成 29(ワ)1390)〔ランプ及び照明装置 1 審〕である。

本判決は、複数の特許権に基づき、非常に多くの被疑侵害物について特許権侵害が争われた大訴訟であるため、ここでは、原告(X)の特許権 1 に基づく特許権侵害の主張に対して、被告(Y)の先使用の抗弁(特許法 79 条)が認められた点についてのみ取り上げる。

X は発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする特許権 1(特許番号 5,658,831、優先日は平成 24 年 4 月 25 日)の特許権者である。争点となった請求項は、発明 1、訂正発明 1-17 および 1-18 である。前述の原審はこの点について先使用の抗弁を認め、結論は非侵害であった。

また、特許権 1 については特許無効審判が請求されており、全請求項が訂正された上で、本判決に並行する知財高判令和 6・4・25(令和 4(行ケ)10057)〔ランプ及び照明装置・審決取消訴訟〕は、訂正発明 1-17 について無効審決を維持、同 1-18 について特許維持審決を維持した。したがって本稿は、以下の訂正発明 1-18(下線筆者)について検討する。

【請求項 18】(訂正後)

ランプを備える照明装置であって、前記ランプは、
光拡散部を有する長尺状の筐体と、(…以下略…)
前記複数の LED チップの各々の光が前記ランプの最外郭を透過した
ときに得られる輝度分布の半値幅を $y(\text{mm})$ とし、隣り合う前記 LED チップの発光中心間隔を $x(\text{mm})$ とすると、
 $1.09x \leq y \leq 1.49x$ の関係を満たす、照明装置。

下線部が、いわゆる(特殊)パラメータである。

これに対して Y は、先使用の抗弁を主張した。先使用の根拠となる 403W 製品に関する認定事実(原審および本審)は主要、以下の通りである(筆者によるまとめであり、判決文における認定の順序とは異なる)。

すなわち、① Y は平成 24 年 3 月初旬を発売予定として、403W 製品をパンフレットに掲載、② Y は同年 4 月 23 日、403W 製品を韓国から輸入、(優先日を挟み)③ Y は平成 24 年 4 月 25 日、訴外 A に対して見積書を作成、送付した上で受注し、同 28 日に訴外 B へ 403W 製品を納品、④ Y は平成 30 年 7 月 23 日に B から 403W 製品を入手。同製品には製造年月日が平成 24 年 4 月 16 日と表示されていた。⑤ Y 自身は平成 26 年 8 月 1 日以降に 403W 製品およびバリエーション製品を随時製造していた。

1.2. 争点および判旨

主たる争点である Y における先使用の抗弁の成否について取り上げる。なお、別の争点において、被疑侵害製品は訂正発明 1-18 の構成要件を充足していると判断された。また、訂正発明 1-18 について特許無効の抗弁は審理されていない。

本稿で検討する判旨は以下である。

「…工業製品にあっては、同一生産工程で生産されても、その品質はさまざまな原因によってばらつきが存在するものであり、…(略)…(Y の)403W 製品においても、それぞれ数値範囲にばらつきが生じているものと理解できる。…(略)…403W 製品の y/x 値は、…(略)…おおむね 1.27 ～1.40 程度であったと認めることができる。」

「…(略)…本件各発明 1 の課題である LED 照明の粒々感を抑えることは、LED 照明の当業者において本件優先権主張日前から知られた課題で

あり、当業者はこのような課題につき、本件パラメータを用いずに、試行錯誤を通じて、粒々感のない照明器具を製造していたものといえる。そのような技術状況からすると、『物』の発明の特定事項として数式が用いられている場合には、出願(優先権主張日)前において実施していた製品又は実施の準備をしている製品が、後に出願され権利化された発明の特定する数式によって画定される技術的範囲内に包含されることがあり得るところであり、Yが本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成立を否定すべきではない。」

「…(略)…403W 製品に具現された y/x 値との同一の範囲は、1.27～1.40 と認定でき、また、(Yの)403W 発明に具現された発明と同一性を失わない範囲は、1.1～1.7 又は 1.7 を超える範囲と認定できるから、1.1～1.7 又は 1.7 を超える範囲は、先使用権者であるYが自己のものとして支配していた範囲と認められる。」

「…(略)… y/x 値に関して如何なる設計手法を取るかは、本件発明の技術的範囲とは無関係であり、先使用による通常実施権の判断において、403W 製品が、Xがいう本件パラメータに係る技術思想を備える必要はない。かえって公然実施されているような数値範囲を事後的に包含する本件パラメータについては、公平の観点から、特許権の行使が及ばないと解するのが相当である。」

1.3. 本稿の流れ

本稿はまず、特許法の構造的な理解から先使用の趣旨を明確に位置付けた。次に、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上告審]¹⁾について必要な限度で再定置した。さらに、後述する知財高判平成 30・4・4(平成 29(ネ)10090)[医薬 2 審]²⁾において浮上した、先使用「発明」の問題を検討し、先使用を建設的に活用する方向への解釈を示した。最後に、前掲[医薬 2 審]³⁾と前掲[ランプ及び照明装置 2 審]⁴⁾とを比

較しながら、後者の画期性を強調した^{1 2}。

2. 先使用制度の趣旨

2.1. 実施促進説

法 79 条は、特許権者とは別個独立に発明をした者等が、その特許権にかかる出願日前に、発明を現に実施ないし実施の準備をしている場合は、そ

¹ 先使用に関する筆者のこれまでの論説は、拙稿「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 61～77 頁(2003 年)、同「特許法 79 条の先使用権の主張が認められた事例」新・判例解説 Watch 13 号 207～210 頁(2013 年)、同「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成―用途発明・パラメータ発明を題材に―」別冊パテント 22 号 57～74 頁(2019 年)、同「特許権は『脅威』か? パブリック・ドメイン保護法としての特許法の再構成―新規性、先使用、公知技術の抗弁―」『知的財産法政策学の旅』(田村還暦・2023 年・弘文堂)228～248 頁を参照。

またこれらの成果のまとめと最新の研究は、拙稿「実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義―特に用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するために―」令和 4 年度知的財産に関する日中共同研究調査報告書 102～123 頁(2023 年)。本稿で論じなかった先使用に関する種々の論点についてはこちらを参照。紙幅の関係で本稿で引用できなかった先行文献は、上記拙稿を参照のこと。

本稿は、これらの成果を基に、前掲[ランプ及び照明装置 2 審]に関する論点を中心に再構成したものである(これについての短い評釈は、拙稿[本件判批]新・判例解説 Watch・Web 版参照)。

² 主要な文献としては、田村善之『知的財産法』[第 5 版](2010 年・有斐閣)283～289 頁、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(田村)、田村善之／清水紀子『特許法講義』(2024 年・弘文堂)244～259 頁、高林龍『標準特許法』[第 7 版](2020 年・有斐閣)222～225 頁、竹田和彦『特許の知識』[第 8 版](2006 年・ダイヤモンド社)469 頁、島並良／上野達弘／横山久芳『特許法入門』[第 2 版](2021 年・有斐閣)359～368 頁(上野)、愛知靖之／前田健／金子敏哉／青木大也『知的財産法』(2018 年・有斐閣)137～139 頁(前田)、中山信弘『特許法』[第 4 版](2019 年・弘文堂)573～580 頁。総説的なものとして、中山信弘／小泉直樹編著『新・注解特許法』[第 2 版](2017 年・青林書院)1472～1507 頁(森崎博之＝岡田誠)。

の特許権の侵害とはならない旨を定める。これを講学上、「先使用の抗弁」と呼んでいる(先使用権と呼ばれることもある。本稿では特に区別しない。また本稿は、先使用の抗弁を主張する者について、その適否を問わず「先使用者」とする)。

先使用の抗弁の立法趣旨は、発明の実施の促進にある。本稿ではこれを実施促進説とし、議論を深めていく^{3 4}。

³ 先使用に関する近時の有力な論説は、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察(1)～(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 53 号 137～158 頁、54 号 129～142 頁(2019 年)、55 号 83～115 頁(2020 年)、本件の第一審判決に関する論評も含めて拡充したものとして、同「特許法の先使用権に関する一考察―制度趣旨に鑑みた要件論の展開」同編『知財とパブリック・ドメイン第1巻：特許法篇』(2023 年・勁草書房)295～359 頁、これをさらに実証的データを踏まえて再構成したものとして、同「特許法の先使用権の将来像―予測可能性のある制度に向けて―」別冊パテント 30 号 21～28 頁(2024 年)、前田健「先使用権の成立要件―制度趣旨からの考察―」特許研究 68 号 19～34 頁(2019 年)、同「後出の特許による既存事業の差止めは許されるか」知財管理 72 巻 8 号 899～911 頁(2022 年)、叶鵬「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」知的財産法政策学研究 62 号 265～308 頁(2022 年)。

また、別冊パテント 30 号(2024 年)には、本稿で触れられなかった先使用に関する有力な論考が複数掲載されており必見である。

なお、先使用の趣旨として、上記田村の展開する説が先願擬制説と呼ばれるものである。先願擬制説は、本稿の実施促進説のきっかけとなった考えである。

先願擬制説の大まかな主張は以下である。すなわち、発明を行った者は一般論として、出願するか、または実施するかかの道が開かれている。発明の開示とその実施を二択の形で挙げるのは、特許法の趣旨にあるとの理解に基づくことは、実施促進説と同じである。

この時に先願擬制説は、実施者に対するインセンティブとして実施の確保を保障するために、実施した者に対して保護を与えれば、実施が促進されるばかりでなく、実施の確保のために為される出願(時に防衛出願と称される)を抑止する方策として機能すると考えた(先使用者の視点からすれば、出願しなかったという不作為が先使用を認める根拠となる)。言わば一石二鳥である。そしてこれが先使用権制度であるというのが本稿の理解する先願擬制説(発明の実施行為を、特許出願したものと擬制するという意)である。

我が実施促進説と先願擬制説の間で異なるのは、先使用制度の趣旨に出願の抑止を含めるかどうかという点である。

特許法は 1 条において、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掲げる。発明が行われただけ、ないしは公開されたのみで実施が為されなければ、現実には産業が発展することはない、また我々公衆が新規技術の利便性を現実のものとして享受することができないからである。

結論から述べれば、本稿の実施促進説は、先使用制度に出願抑止の効果を持たせることには賛成しない。しかし、実施促進説の下でも、結果として先使用制度が出願を抑止することはあるかもしれない。したがって実施促進説においては、出願の抑止効果は、先使用制度の反射的效果に過ぎないと位置付ける。ここで反射的效果という意味は、実施促進説においては、出願の抑止という観点から先使用制度を解釈することはないが、実施促進説を貫徹した結果として、無駄な出願が抑止されるのであれば、それは歓迎すべきことである、ということである。

もっとも、防衛出願と称される出願を「無駄な出願」と考えるのは、やや躊躇がある。特許取得を目指さず、ライバルの特許権取得を阻むための出願であっても、当該ライバルに対して独自創作なのであれば、まったくの同一発明となることはまずない。したがって新たな発明を、ライバルとは多少なりとも異なる内容で公衆に開示することは技術の豊富化に繋がり、必ずしも産業的に無駄とは言えない。また、無駄(かもしれない)出願の抑止は、我が国の特許制度が方式主義・審査主義を選択した結果、その円滑な運用を妨げない、という意味では有益だが、発明の開示と実施の促進という二大趣旨と比較すれば小さなものに過ぎないように感じられるからである(制度の円滑運用という観点は、特許制度に限られるものではない)。

また、出願しなかったという不作為それ自体を先使用の根拠とすると、発明について特許出願を行い、さらにその後には実施を行ったことで相手方の特許権に対して先使用となった場合には、出願をしているので、出願の抑止を果たしていないために先使用の抗弁を認めることができなくなってしまう。しかし条文上、出願した場合に先使用が主張できないという規律にはなっていない。したがって、出願をしなかったという不作為自体は、それ単独では先使用を認める根拠にはならないと考える。

このように本稿は、出願の抑止は先使用の反射的效果と考え、「積極的」根拠とは位置付けていない。

⁴ 前掲注 1 拙稿・別冊特許 61 頁。

従来説を整理しつつ先使用制度の再構成を狙うものとして、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)、同「先使用権制度の趣旨」慶應法学 29 号 233～239・248～262 頁(2014 年)があるが、この中で麻生は、先使用制度を発明の占有状態の保護と

ところが特許法は、特許権者に実施の義務を課していない。特許権は排他権であるため、特許権者以外の第三者にとって、特許権は存在するだけで脅威となる。もっとも、特許発明が特許権者によって実施されれば第三者も新規発明の利便性を享受できるために一方的に脅威となるわけではないが、当該特許発明が不実施であればそうもいかない。仮に第三者に実施の意思があっても、ライセンスの許否は特許権者次第であり、そもそも取引コスト次第では特許権者との交渉が進まないことはいくらかでもある。すなわち、特許権を取得しながら実施も許諾も為されないいわゆる「休眠特許」は、産業の発達どころか阻害を引き起こしかねない難しい存在である。

このように、産業の発達と公衆に対する新規技術の恩恵付与を目的としながら、これに直結する特許発明の実施を義務としない法制は、もちろんそれなりの理由は伴っているにせよ、構造的にアンバランスを生じている。このアンバランスは、法以外の施策(たとえば技術移転を仲介するTLO等)によって緩和されることはあるものの、特許法自身の内部においても、何らかの手当てを行うことが望ましい。

産業の発達と公衆に対する新規技術の恩恵付与が特許法の究極の目的であるなら、たとえ特許権者ではなくとも、新規発明を実施する者は、具体的な製品を通じて新規技術を公衆に提供しており、産業の発達に寄与する者として保護しても特許法本来の目的から外れるということはない。

すなわち、特許権者に先んじて、すなわち出願日前⁵に当該発明を実施

位置付ける。麻生の言う「占有状態」とは、一般に言う(準)占有とは異なり、発明が実施されている状態を指す(慶應法学266頁)のだという。用語が適切かどうかはさておけば、麻生説も実施の保護を先使用制度の趣旨と考えており、本稿に近い立場だと想像される。

⁵ なお当然のことながら、侵害者であっても特許発明の実施者には違いないため、本稿の実施促進説においては、実施したことを単に先使用の理由とするわけではなく、特許権者に比肩する者に限っている。なぜ出願日を基準とすべきかについては、前掲注1 拙稿・日中共同研究調査報告書 105～106頁。ここでは、従来、基準日として取り得る選択候補として挙げられていた出願公開日について、特許法の構造的に取り得ないと論じた。

している者は、その実施行為によって公衆に裨益しているから、特許権者に比肩する者として、その実施を法的に保護するべきである。何より、先使用者は特許権という排他権よりも、特許法の趣旨の実現に寄与できる現実の実施についてインセンティブを感じているのだから、そのインセンティブを支援することは知的財産法(特許法)の役割の 1 つであるはずだ。

そこで特許法は 79 条を置き、所定の要件の下で発明を実施する者は、特許権侵害には該当しない(抗弁⁶)として実施の促進を図った。これが先

⁶ なお通説的な理解とは言い難いことを承知の上で述べるが、本稿は、先使用が抗弁であるなら、「実施行為が特許権者の技術的範囲に含まれること」は先使用の要件事実ではない(=特許権者側の請求原因である)と考えている(美勢克彦「先使用による通常実施権」大淵哲也他『専門訴訟講座⑥特許訴訟[上巻]』(2015 年・民事法研究会) 715 頁も参照)。

したがって、先使用者が先使用を主張したがそれが裁判所に認められなかったとしても、「実施行為が特許発明の技術的範囲に含まれる」ことを先使用者が自白したことにはならない(すなわち、特許権者が別に主張立証を要する)。この点、先使用を主張することに躊躇する理由として、研究会で実務家からたびたび質問されるので、通説的ではないかもしれないが、ここに筆者の考えを示しておく。もっとも、技術的範囲に含まれない(否認)が、仮に含まれるとしても先使用である(仮定抗弁)として主張すれば、形式上、この問題はない。

またこれに関連して、先使用は法 79 条において「通常実施権」として規定されていることから、特許発明の技術的範囲に含まれないと通常実施権と言えないのではないか、という論点がある。

この点、なぜ先使用が通常実施権として規定されたかについては、前掲注 1 拙稿・日中共同研究調査報告書 108～109 頁。日本弁理士会中央知的財産研究所第 20 回公開フォーラム・別冊特許 30 号 186～189 頁(田村発言)(2024 年)も参照。

これに付言すれば、許諾による通常実施権(法 78 条)の許諾契約の有効性について、許諾の対象(実施権の範囲)が特許発明の技術的範囲に含まれるかどうかは関係がない、と考えるべきである。たしかに特許権の排他権の外については、特許権者に許諾の権原はない。しかし、たとえば他人物売買のように、ある者が、自分自身に権原のない行為について契約すること自体は、担保責任が生じることは格別、契約法上無効の理由にはならないことと同じである。特に、発明には公共領域(パブリック・ドメイン、PD)があることから、何らかの事情(たとえば、特許権者が権利範囲を広く解釈し過ぎた場合)により、部分的にせよ PD についてまで

使用制度の趣旨である(実施促進説)。

2.2. ウォーキングビーム炉最判との関係

先使用制度の趣旨については、長らく公平説(前掲[ウォーキングビーム炉上告審](以下、ウォーキングビーム炉最判))⁷が主張されてきたが、当時の文献を調べていくと、この最判は実は批判も強く、単純な公平説は既に過去のものと理解すべきだろう⁸。そもそも最高裁判決を待つまでもなく、あるいは殊更に強調するまでもなく、法律上の制度はすべて公平(ないし衡平)を目指していることは当然である。ウォーキングビーム炉最判は特許およびその紛争が現代とは比べ物にならないくらいに少なかった40年前の判決である。先使用制度は、権利者と第三者の公平という法制度の当然の前提の下、制度趣旨の理解から現代的な再構成を迫られている。

通常実施権の範囲に含まれてしまうことは、ままあるのではないか。たとえそうだったとしても、それ自体は許諾契約の有効性に影響がないと考えるべきである。

許諾による通常実施権の本質は特許権の不行使契約であるから(前掲注2 田村『知的財産法』339頁)、特許権侵害訴訟においては、許諾による通常実施権も、被疑侵害者側の抗弁として機能する(たとえば、実施契約が曖昧な場合に実施権者が特許権者に訴えられてしまったような場合)。

この時に考えるべき抗弁は、被疑侵害物がその通常実施権によって許諾された範囲に含まれるかどうかであって、被疑侵害物が技術的範囲に含まれるかどうかではないだろう(それは請求原因であって特許権者側の主張)。さらに一般論として、通常実施権が特許発明の技術的範囲「外」にまで許諾されていたとしても(すなわち、もともと特許権者の許諾がなくても実施が可能な範囲)、そのことを理由にその通常実施権の契約を無効と考えることはできないのではないか？

このように考えると、先使用が通常実施権として規定されているからといって、特許発明の技術的範囲に含まれることが先使用の抗弁の要件事実に当たるとは考えるべきでないだろう。

⁷ 水野武【判解】最高裁判所判例解説民事篇昭和61年度394頁。なお発明の名称は、「動桁炉」である。

⁸ 公平説に関する批判は、参考文献とともに、前掲注1拙稿・パテント62頁、73頁(注4)、前掲注3田村・知的財産法政策学研究53号140～144頁。

そこで、やや回り道になるが、ウォーキングビーム炉最判をいま一度読み返し、本稿で取り上げる論点について、本稿での位置付けを概説しておく。

(1) 公平説について

まず、ウォーキングビーム炉最判が先使用制度の趣旨としたと考えられている「公平」については、判決文上、先使用の範囲が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは不当である、という文脈で用いられている。したがって、先使用制度全般について、「公平」をマジックワードとして論じるのはウォーキングビーム炉最判の趣旨を正確に把握できているとは言い難い。先使用の議論においては「公平」が無批判に独り歩きしている感が否めない。ウォーキングビーム炉最判が言う「公平」とは、先使用者の実施形式の変更(先使用権の範囲)に絞って考えるべきであろう。

特にウォーキングビーム炉最判の事案は、先使用発明が特許発明の明細書に記載された唯一の実施例とほぼ同一である(したがって全範囲に及ぶ)という、かなり特殊な事案である。ウォーキングビーム炉最判は、先使用の範囲やその変更に関する解釈や当てはめは事案適合的であって極めて高く評価すべきであるものの、これ以外の抽象論については射程を広く考えるべきではない。

(2) 発明の完成について

次に、ウォーキングビーム炉最判における「発明の完成」について。ウォーキングビーム炉最判はこの点について、最判昭和 52・10・13(昭和 49(行ツ)107) **[薬物製品上告審]** を引用している⁹。しかし、この引用は 2 つの理由から適切とはいえない。

1 つは、ウォーキングビーム炉最判で問題となったのは先使用発明についての発明完成であり、他方、前掲 **[薬物製品上告審]** で示された発明完成概念は、特許法 29 条 1 項柱書きの発明が完成しているか、すなわち特

⁹ 高部眞規子「判例から見た先使用権」別冊パテント 30 号 3～4 頁(2024 年)が代表的な見解である。

許出願された発明が排他権を受け得る発明かどうか判断される場面である。両者は場面が異なる。

もう 1 つは、前掲[薬物製品上告審]は、問題となった発明について、発明完成を認めたわけではなく、逆に、発明「未」完成として当てはめ、特許性を肯定した原審を差し戻している。したがって前掲[薬物製品上告審]は、特許発明の発明「未」完成に限って先例として拘束性を發揮するのであって、先使用発明の発明完成について後の判決を拘束しない。したがってウォーキングビーム炉最判が[薬物製品上告審]を引用したのは、本来は事案違いであり、空振りということになる。

もっとも、この点に関する当てはめの方は、ウォーキングビーム炉という発明の特徴に鑑みて事案適合的であるし、また、先使用は発明の実施だけではなくその事業の準備段階で認められることからすれば、ここで言う「発明の完成」とは、条文上の文言である「事業の準備」と境界を画定するのは難しく、これに吸収して考えることも可能だと思われる(判決文もこれに近い理解を示している)ことから、前掲[薬物製品上告審]とは無関係に評価すべきであろう¹⁰。

¹⁰ なお、ウォーキングビーム炉最判とは無関係に、直接、前掲[薬物製品上告審]と先使用の関係について述べれば、本文中にも述べた通り、先使用に関しては前掲[薬物製品上告審]は射程が及ばないので、先例として後の判決を拘束しない。

もっとも、発明完成について前掲[薬物製品上告審]の「当該の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技術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なければならない」という説示は、先使用発明においても、本文中でも述べたように、あくまで発明実施の観点から、実効的な実施ができる(たとえば、偶然に生産できたのではなく、工業的に繰り返し生産できる、需要に見合った程度の生産ができる等)程度において、「具体的・客観的なものとして構成されていなければならない」と言える。その意味では、先使用発明も、先使用発明なりに、前掲[薬物製品上告審]が説示するように完成している必要があるということになろう。その意味では、本稿の立場は決して、前掲[薬物製品上告審]を無視ないし軽視するものではない。

立法論という条件付きではあるが、先使用発明の完成を不要とすべきという見解もある(横山久芳「先使用制度の検討」別冊パテント 30 号 58～59 頁(2024 年))。ここでは、本稿と同じように、反復継続して実施できることを求めており、偶然実施できた場合まで先使用を認めるべきではないと論じられている。本稿と発想

このように、発明の実施の促進という先使用権の趣旨から考えれば、先使用の場面で問題とされる先使用「発明の完成」とは、前掲[薬物製剤 上告審]の示す発明【未】完成の類型とは異なる概念と考えるべきであるし、ウォーキングビーム炉最判の事案の特殊性にも鑑みれば、事案ごとに考えていくことが適切である。

2.3. 発明思想説と実施形式説—実施促進説は実施形式説に近い—

もう1点、先使用については、発明思想説と実施形式説の対立があり、ウォーキングビーム炉最判において発明思想説が採用された、との理解について、本稿の立場を示しておこう。

まず、そもそもこの二者は、対立関係、すなわち、一方が成立すれば他方が不成立となるという関係にはない(たとえば、どちらの説に立っても先使用が成立するという結論はあり得る)。したがって両者は、二者択一的な関係ではなく、志向の問題に過ぎない。

従来の議論では、先使用発明の範囲(=変更の範囲)として、ウォーキングビーム炉最判が実施形式説ではなく発明思想説を採用した点について、先使用の範囲を広く認めるとして肯定的に評価される傾向があった。当時は、発明思想説の方が先使用発明の範囲を広く認めると理解されており、筆者もかつてはそれに賛同していた¹¹。

しかし、先使用発明に込められた発明思想を侵害時に事後的に探究するという困難を求める発明思想説は、後述する[医薬 2 審]のように、先使用発明を限定的に評価されることがあり得、必ずしも先使用者に有利に働くわけではないことが分かる¹²。

また実施促進説の観点からは、いくら先使用者の抽象的な発明思想に含まれたとしても、具体的に(現実的に)実施していなければ公衆に対する

はよく似ている。しかし、本稿のように発明概念を相対化することで、解釈論で処理できる範囲ではないかと思われる(重富貴光[医薬 2 審・判批]知財管理 69 卷 3 号 385 頁(2019 年)も参照)。

¹¹ 前掲注 1 拙稿・パテント 63～64 頁および対応する注参照。

¹² 前掲注 1 拙稿・別冊パテント 69 頁注 38。

裨益があったとは言えない。これは、特許権が、公衆に開示されていない発明思想(たとえ発明者がそれに至っていたとしても)には与えられないのと同じことである。公衆に対する裨益がない発明についてまで保護することは特許法の構造からして困難である。先使用発明の一部について先使用が認められたことを奇貨として、公衆に対して裨益が認められない残りの抽象的発明思想にまで先使用を及ぼすことはあってはならない¹³。

先使用発明の範囲は、発明の実施の促進という先使用制度の趣旨や、排他性ある特許権に対する抗弁であり実施継続権に過ぎないという効果の点、および、先使用者が行った公衆に対する裨益の根拠すなわち現実实施了製品から直接導くべきである。このような解釈は、かつての実施形式説に近いかもしれないが、そのこと自体は問題にはならない。発明思想説と実施形式説は対立するものではなく志向の問題だからであ

¹³ この点、旧来の発明思想説には、先発明主義の残滓が見え隠れしているような気がしてならないのは筆者だけであろうか。しかし、特許法 79 条の先使用は、先発明であることを要求していない点は注意を要する(前掲注 2 島並/上野/横山『特許法入門』341 頁。もっとも、先使用は独自発明であることが要求されているので、先発明であれば独自発明だということにはなる)。したがって現行先使用制度は、先願主義の先発明的修正ではないし、これまで論じられた先発明主義は、あくまで出願を前提とし、それが競合した場合に誰に特許を与えるのか、というものであって、出願もしていない先発明者に排他権を与えようというものではない。

かつては、先使用制度を、先願主義の欠陥を先発明的見地から補うものとの考えも示されたことがあるが(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) 477~478 頁)、現行の先使用は先発明主義とは一切関わりがないと理解すべきである(泉克幸「先発明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 頁(2002 年)、井関涼子「先使用権の緩やかな認定?—特許権の緩慢な死?」別冊パテント 30 号 31 頁(2024 年)も参照)。

なお逐一挙げないが、先使用制度を単に「先願主義の欠陥を補う」(先発明とは絡めない)という説明も数多く見受けられる。本稿の採るところではないが、これは先願主義の欠陥というよりは方式主義(出願なくして排他権なし)の短所だと説明した方が正確と思われる。

る。

他方、実施形式說的志向だと先使用の範囲が限られるという懸念は、それこそ公平の観点から、実施形式の変更が許される範囲の問題として処理すべきである。この論点は本稿の範囲外であるが、筆者は実施形式の変更は、発明の実施促進の観点から、基準時において当業者が当然予測できる範囲にまで許されると、比較的寛大に考えている。企業は、製品の将来の変更を見込んだ上で最初の実施(第一実施)を決断するのだから、第一実施の時点で見込める将来の変更を許さないと、そもそも第一の実施すら為されないからである¹⁴。これは、先使用発明の発明思想とは無関係であるから、発明思想説とは異なるものである。発明思想説に拘らなくとも、先使用の範囲を適切に画することは可能なのである。

3. 先使用にかかる「発明」の解釈—発明概念の相対化—

条文上は、先使用者にも「発明」が求められている。これは、抗弁の対象たる特許権者が発明を行ったことと衡平を図ったつもりかもしれない。もっとも、特許権者の「発明」と先使用者の「発明」では、求められるレベルが異なると考えるべきであろう(発明概念の相対化)¹⁵。この点は、実施促進説の理解と深い関係がある。主に 3 つの点から、両者の相

¹⁴ 前掲注 1 拙稿・日中共同研究報告書 118～122 頁。

¹⁵ 特許法上「発明」という語はかなり便利に、語弊を恐れず言えば融通無碍に使われている。

たとえば、特許法 29 条の中でも、同条柱書の「発明」は特許出願人側のそれを指している(だからこそ、保護対象足り得るかという文脈で同法 2 条 1 項の発明性が問題となり、前掲[薬物製品上告審]の射程が及ぶ)が、対照的に、同法 29 条 1 項各号の「発明」は公知技術側のそれを指している。同じように、同法 68 条の「発明」は特許権者側の発明を指すが、同法 79 条の「その実施又は準備をしている発明」の「発明」は、先使用者側の発明を指している。これらそれぞれ別個の目的を持って定められた条文について、そして別個の発明を指しているにもかかわらず、発明という同じ語が用いられているからといって、特許付与の対象たる「発明」と語の解釈を完全に一致させる必要はない。条文の目的に合わせてそれぞれ合目的・相対的に解釈されるべきである(法律概念の相対性)。

違を明らかにしていこう。

3.1. 法的効果の差を踏まえた先使用権と特許権の発明的認識の差

まず、特許権と先使用「権」の効果の違いである。特許権は排他権である一方、先使用権は排他権ではなく、特許権に対する抗弁¹⁶であって、実質的には(当該特許権との関係で)継続実施権に過ぎない。先使用権は、排他権である特許権に比較して、非常に弱い権利に過ぎない。

このように、両者は大きく異なることから、両者に求められる「発明」は、特許権ないし先使用権それぞれの効果に見合った程度の「発明」と考えるべきである。

特許権は第三者に対する排他的な地位である以上、特許権者は、明細書において、発明を実施可能な程度にまで開示する義務を負う。第三者に対する排他権を得る以上は、第三者に対して裨益を求めるのが特許制度だからである。その意味で、特許発明は特許権者ばかりか第三者も、抽象的に把握することが可能である。

他方、先使用の抗弁が認められる理由は、これまで述べてきたように現実にすなわち具体的に実施をしたからである。先使用者は実施にインセンティブを感じて行動したのだから、実施を確保することこそが、適切なインセンティブとなる。したがってその発明の程度も、先使用者自身が、現実の実施(すなわち公衆に対する裨益)を可能な程度に「発明」できていればよい。つまり、実効的な実施ができる(たとえば、偶然に生産できたのではなく、工業的に繰り返し生産できる、需要に見合った程度の生産ができる等)程度の発明的理解で十分と言えるだろう。このように、先使用者の「発明」は実施形式から具体的に把握することができ、またそうするしかないのである。

また先使用者は、特許権者のように公衆に対して自己の発明を説明する義務は課されていない。先使用権は、第三者に対して何らかの効果を及ぼすものではないし、実施こそが、公衆に対する裨益だからである。先使用者が特許権者に比肩して、公衆に対して裨益していると評価され

¹⁶ 前掲注2 田村『知的財産法』283頁。

る理由は、発明ではなく実施にあるのである¹⁷。

このように、特許発明の「発明」と、先使用発明の「発明」は、先使用制度の趣旨およびその効果に鑑みれば、前者はより深い発明的理解を求められる一方で、後者は、実施を継続できる程度の理解で十分だと考えるべきである(発明概念の相対化)¹⁸。

3.2. 侵害判断とのバランス

また、特許権侵害訴訟の一般論として、特許権侵害が肯定されるためには、原則として被疑侵害物がクレイムの構成要件を満たしていることが十分条件であり、それ以上に、被疑侵害者(すなわち潜在的な先使用者)が自らの製品について「発明」していたかどうかであるとか、被疑侵害物が特許発明の作用機序を奏するかということを被疑侵害者が認識していた(=フリーライドの意思)かは問題とされない。すなわち被疑侵害者

¹⁷ もっともこのように現実の実施を強調する立論をすると、「準備」にまで先使用が認められることが説明できないようにも感じられるかもしれない。しかし「準備」に関しては、ウォーキングビーム炉最判が極めて説得的な解釈をしている。発明はさまざまであることから、ウォーキングビーム炉のような巨大構造物で数年に1回程度しか発注がないような発明については、関係特殊の投資(ex. 多額の費用を要した詳細な設計図面)が為されていれば先使用を認めるに十分な実施と言える一方、「骨強化ヨーグルト」のような量産品にかかる発明では、レシピの完成程度で準備と認めるわけにはいかないだろう。先使用における「準備」は、先使用者の抽象的発明思想を保護する目的ではなく、多種多様な発明類型について、1つの条文中で先使用を規律するための許容誤差、バッファー領域と考えるべきであろう。

¹⁸ したがって、事案が異なることとは別の意味でも、前掲[薬物製品上告審]の射程は先使用には及ばないと考えるべきである。

本稿の考えとは別に、発明の完成について客観性を重視する考えとして、前掲注13 井関・別冊特許35～37頁がある。客観性を重視するということは内在的同一を肯定するということに繋がり、また発明者(先使用者)の主観的認識を不要とするものだから、結論としては本稿と大きな差はなくなる。もちろん、個別の事案の評価について両者に差が出る可能性があることは言うまでもない(同38～39頁を参照)。

においては、被疑侵害発明について、特許発明と同一の技術的思想を伴っていないくとも、すなわち特許権者と同じ「発明」をしていないくとも、被疑侵害物が客体的・客観的にクレイムの構成要件さえ満足してしまえば、原則として侵害が肯定されてしまうのである¹⁹。

これを前提とするなら、同じ特許権侵害訴訟の場面で、被疑侵害物について先使用が主張されると途端に、被疑侵害者側について特許権者と同等の発明的認識が問題とされるのでは、一貫性に欠ける。一方(侵害性)では被疑侵害者の発明的認識を不要として被疑侵害者を負けさせるのに、他方(先使用)では発明的認識を必要としてこれまた被疑侵害者を負けさせる。これは被疑侵害者に一方的に不利を強いるものであり、到底公平とは言えない²⁰。先使用を主張するためには特許権者に対して独自発明でないといけ²¹のだから、それ以上に、特許発明と同レベルの抽象的な発明的理解を求める必要はないように思える。

すなわち先使用主張の要件として、独自に特許を出願することは求められていない。したがって先使用者は、特許出願の時に多くの出願人が経験する、自己の発明の特許の形すなわちクレイムをどう記載するか、

¹⁹ この考えは現状において支配的と言えるが、他方、論理的な究明は十分ではないように見える。今後の研究課題としたいが、現状筆者の考えを述べると以下のようになる。

すなわち、ここまでの先使用の議論に似ているが、特許権者は明細書の提出が当然の前提となるため、特許権者の発明思想を裁判所が把握することが可能である。他方、侵害者のそれは、裁判所が把握することは困難である。侵害者は明細書を提出しないからである。そこで法は、クレイム制度を置き、クレイムの構成要素を備えた被疑侵害物があれば、客観的かつ内在的に(つまり、侵害者の意識無意識を問うことなく)発明思想にフリーライドがあった、とみなすことにしたのだろう。このこと自体は合理的だと評価できる。

一般論として、加害者の主観的意図をさまざまな方法で考慮する法制(たとえば、知的財産法制の中にも、著作権侵害は依拠という主観的要件を求める)もある中、特許制度はクレイム制度を採用することで侵害者の主観的意図を問わないこととした、とも言い換えることができる。なお、依拠の問題から先使用制度を考えたユニークな論考として、前掲注3 前田・特許研究 21～24 頁がある。

²⁰ 岩瀬吉和[医薬2 審・判批]民事判例 17(日本評論社)137 頁(2019 年)も参照。

²¹ 知得経路の問題については、前掲注1 拙稿・日中共同研究報告書 107～108 頁。

実施可能とするためにいかに明細書に自己の発明を表現するかという作業を経由していない。

したがって、先使用者がいかなる発明をしたかは、先使用者の製品から判断する他ない。先使用が認められる根拠は、実施を行ったところから求められるからである。すなわち、先使用者は明細書を書いておらず、またその必要もないのである²²(その代わりに、排他権ではなく継続実施権という弱い権利が認められるに止まる)。

逆に特許権者の方を考えてみよう。特許発明の技術的範囲を解釈する際には、明細書記載の範囲内で特許発明を解釈し、発明者が「真に」どのような発明を行ったかを直接に問うことはない。明細書に表されていない発明の経緯や発明当時の資料、発明者の内心等の、第三者からは計り知れない事情は、技術的範囲の解釈において直接には考慮しない。したがって特許発明の解釈では、特許権者が「真に」どのような発明を行ったかの確定作業は必須ではない。そしてなぜ、「真の」発明を探索しなくても特許権者の保護に欠けることがないかと言うと、特許権者の保護は、特許権者が公衆に裨益した範囲内すなわち開示の範囲内に対応するからである。

先使用もこれと同じではないか。すなわち、先使用者がどのような発明を行っていたとしても、公衆に対する裨益の範囲内すなわち先使用製品の限度でしか、先使用とは認められない。現行特許法では、発明しただけで保護の対象となることはなく、公衆に対して何らかの裨益があった場合にのみ、法的な保護を受け得るからである。したがって、先使用「発明」の一部について実施したことを奇貨として、先使用「発明」のうち実施をしていない他の部分にまで先使用が拡大することがあってはならない。

逆に言えば、たとえ先使用者が先使用製品について(特許発明的な意味での)発明的理解が明確なものではないとしても、具体的製品に内在する効果としてそれが発揮されれば、公衆に裨益したと評価するべきである。製品の効果は客観的かつ内在的なものであり、製品提供者の主観的な認識とは無関係に、公衆は新規技術の恩恵を受け得るからである。

²² 前掲注 3 田村・知的財産法政策学研究 53 号 149～150 頁。

3.3. 先願主義の実質的な恩恵を放棄すべきでない点

さらに、現実的な問題として、訴訟時の製品(すなわち被疑侵害物)から、基準時に先使用者がどのような抽象的な発明思想を持っていたかを遡って判断することは極めて困難である。たとえば、現在問題となっているパラメータ発明について先使用を主張するとすれば、20 年どころか下手をすれば数十年遡らねばならない。その無理を強いれば裁判所は困難な判断を強いられ、当事者の予測可能性が低下して権利関係が不安定となる。

先使用発明の抽象的な発明思想を証明する材料として、先使用者に実験ノートや公証人役場の活用が勧められることがある²³が、これは、自ら先願主義の利益を手放すことになる。

すなわち我が国は先願主義を採用することで、結果的に、発明の先後証明のためのコスト(たとえば、日付入りの実験ノートを保存する、日時 of 証明のためのサインをもらう等)を節約できている²⁴。しかし、先使用発明の抽象的な発明思想を証明するために同じような性格のコストを生じさせては、先願主義の実質的な利点を自ら放棄することと等しい結果となる。

もちろん、先使用者が、自ら出願を行っていたり²⁵、出願しようと考え明細書等をまとめたが、何らかの事情で断念した、ないしはまるで先発明を主張するかのように事細かに発明に関する資料(たとえば実験ノート)

²³ 特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―」[第2版](2022年)、野中啓孝『数値限定発明に特有の留意点の解説』(2021年・経済産業調査会)168～172頁等。

²⁴ これは、先願主義の利点ではあるが、先願主義採用の積極的理由ではないことについては、前掲注2田村『知的財産法』211頁。

²⁵ 自らの発明について特許権を持っても、特許権は他者の特許権侵害の抗弁とはならない(特許発明実施の抗弁は認められていない(拙稿「先願の抗弁(1)～(2)―東京地裁平成12年8月31日判決を端緒として―」パテント54巻9号63～70頁、10号35～43頁(2001年)))から、先使用者がその発明について特許権を持っても、別に先使用の抗弁を主張しなくてはならないことは、ままあることである。

を残していたりすれば話は別で、これらがたまたま存在しているのであれば、それを先使用発明の解釈の材料としても構わないのかもしれないが、多くの場合はそうではあるまい。

これら先使用発明の抽象的な発明思想を証明するための資料を残すことを先使用立証のための裁判規範として採用すれば、これが事業者にとって行動規範としてフィードバックされて多大な負担を強いることになり、実質的に先使用の主張が困難となって先使用制度が骨抜きとなり、発明の実施が促進されない。事業者は実際に、多くの事業のうちどの製品について先使用を主張するか実施の時点では分からない。なぜなら、相手方である特許権者が、どの製品について特許権を取得し、侵害を主張するか、先使用者の製品実施の時点では分からないからである。

したがって、仮に先使用「発明」立証のために実験ノート等や製品サンプルを残しておかなければならないという規範を採用すると、結果として先使用の主張が不必要となる事業をも含めすべての事業について、先使用主張のための準備をする必要がある。これは産業全体に巨大な埋没費用を生じさせかねない。また発明によっては、経時的に劣化するものもあり、実施開始当時の製品を保管しておくことは現実的に不可能なこともある(たとえば食品に関する発明)。

また、先使用が方法にかかる場合は、「現物を残しておく」こと自体が不可能であるため、製造記録等によって間接的に先使用「発明」を証明する他ないが、それは物に比べて困難となるかもしれない。

このように、先使用発明の抽象的な発明思想立証のために先使用者に過酷な証明規範を採用するのでは、実質的に先使用制度が骨抜きとなる。先使用発明の発明思想は、先使用製品そのものであってもそれ以上でもそれ以下でもない。証明規範は、法解釈一つで解消できる問題でもある。実施を促進するという先使用の趣旨に鑑み、先使用製品を中心として現実的かつ建設的な証明規範を採用すべきであろう。

3.4. 小括

このように、先使用者における先使用「発明」についての認識は、実施の限度での具体的な理解で十分であり、それ以上に、まるで特許発明

の解釈をするが如く先使用発明の抽象的な技術的思想を問う必要はない。これを求めては、先使用者が実施について感じているインセンティブを減殺することになって実施が進まず、結局、公衆が新規発明の恩恵を受ける機会を失う。

したがって、法 79 条の「その発明」は、先使用者が具現化した発明を指すと考えた上で、それが特許発明と同一かどうかは侵害判断と同じように、クレイムの構成要素をすべて備えていれば先使用者の抽象的な発明思想を問うことなく、両者は同一だと考えるべきである。

4. パラメータ発明における先使用「発明」の問題—[医薬 2 審]から[ランプ及び照明装置 2 審]へ—

特許発明と先使用発明の同一性の問題について大きく取り上げられたのは理由がある。それは、近時、先使用について志向の異なる 2 つの判決が為されたからである。

4.1. [医薬 2 審]への批判と問題提起

(1) パラメータ発明について先使用を認めなかった事例

近時でも、先使用発明についてパラメータ特許発明と同等の発明が為されているかという立論の下、先使用を否定した裁判例がある。前掲知財高判平成 30・4・4 [医薬 2 審] (ピタバスタチン事件) である。

まず事件の概要から。原告 X (特許権者) は、発明の名称を「医薬」(特許 5, 190, 159 号) とする特許権に基づいて、Y に対して侵害訴訟を提起した。X 特許の特許請求の範囲は以下の通りである (請求項 1 および 2 のみ、以下は省略。なお A ~ E の分説は判決の表記に従った)。

【請求項 1】

A : 次の成分 (A) 及び (B) :

(A) ピタバスタチン又はその塩 ;

(B) カルメロース及びその塩, クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる 1 種以上 ;

を含有し, かつ,

B : 水分含量が 2.9 質量% 以下である固形製剤が,

C : 気密包装体に収容して

D：なる医薬品。

【請求項 2】

E：固形錠剤の水分含量が 1.5～2.9 質量%である、請求項 1 記載の医薬品。

これに対して Y は、先使用の抗弁を主張した。すなわち Y 製品は、有効成分を同じくする医薬品であり、構成要件 A、C 及び D を充足する。Y 製品を構成する錠剤の水分含量は、1.5～2.9 質量%の範囲内にある（この範囲内にあるとの限度で、争いがない）したがって Y 製品は、構成要件 B 及び E を充足するため、本件発明 2（請求項 2 記載の発明）の構成要件をすべて充足し、同発明の技術的範囲に属する。Y はこれを認めている²⁶。

判旨は以下である。

「サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明 2 と同じ内容の発明であるといえるためには、まず、…(略)…(筆者注：Y 製品)のサンプル薬の水分含量が 1.5～2.9 質量%の範囲内にある必要があるから、この点について検討する。」

「そうすると、Y が、本件出願日までに製造し、治験を実施していた…(略)…(筆者注：Y 製品)のサンプル薬の水分含量は、いずれも本件発明 2 の範囲内(1.5～2.9 質量%の範囲内)にあったということはできない。」

「したがって、Y は、本件出願日前に…(略)…(筆者注：Y 製品)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。(下線筆者)

以上のとおり、本件発明 2 は、ピタバスタチン又はその塩の固形錠剤の水分含量を 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。」

前掲[医薬 2 審]はまず、Y 製品に具現された技術的思想が本件発明 2 と同じ内容の発明であるかどうかを評価するために、Y 製品の水分含量が 1.5～2.9 質量%の範囲内に収まる必要があると述べた上で、Y 製品について、製造から 4 年以上後に測定した時点の水分含量が本件発明 2 の範囲

²⁶ 原審(東京地判平成 29・9・29(平成 27(ワ)30872)[医薬 1 審])は、先使用の成立を否定し、特許無効の抗弁も否定した上で特許権侵害を肯定した。

内であるからといって、サンプル薬の製造時の水分含量も同様に本件発明 2 の範囲内であったということとはできないとした。さらに、Y製品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とした上で、Y製品には、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ふ技術的思想はないから、Y製品に具現された技術的思想が、本件発明 2 と同じ内容の発明であるということとはできないとして、先使用の主張を認めなかった^{27 28}。

(2) パラメータ発明に対する先使用の主張の意義

本稿はこれまで述べたように、先使用主張のためには、抽象的な特許発明と具体的な先使用発明の間に、抽象的な技術的思想の同一性を求める必要はないと考えている。

他方本判決は、「技術的思想」の存在の有無を問題としていることから、Y製品について先使用者に特許発明と同等の抽象的な技術的思想が備わっているか否かを検討していると捉えられかねない。すなわち、法 79 条の「発明」についても、特許権者側の発明と同程度を要求している。先使用者においても特許権者と同等に、かつ同一の発明の創作が為されているかを見ていることになる。

しかし、単純な化合物クレイムや機械発明ではなく、本判決のように

²⁷ なお、実際の判決では、発明の同一性の問題以前に、基準時に実施していたことの証明が十分でなかったことも先使用を否定する理由となっている。したがって、事件の結論自体はやむを得ないかもしれず、本稿は前掲[医薬 2 審]の結論自体を否定するものではない。

²⁸ 前掲[医薬 2 審]に対する評価はさまざまである。比較的好意的なものとして、前掲注 13 井関・別冊特許 37～40 頁、前掲注 10 横山・別冊特許 50～54 頁（もっとも、本稿と異なる点は抽象論に対する評価であって、事案の解決については本稿と大差ない）。反対に批判的なものとして、前掲注 20 岩瀬・民事判例 134～137 頁、宮前尚祐[医薬 2 審・判批]特許 72 巻 3 号 90～94 頁(2019 年)、岡田誠[医薬 2 審・判批]AIPPI 64 巻 5 号 411～423 頁(2019 年)。

PD に覆い被さるようなパラメータ発明について先使用者側に特許権者と同等の発明性を要求すると、先使用が肯定されることは事実上あり得ないだろう。それでは、先使用制度を認めた法の意義を損なうことになりかねない。

たとえば、近年になって初めて開発された特殊な測定機²⁹によって特定のパラメータを測定した結果得られたパラメータ発明については、昔からそのままの実施を継続していた先使用者は、到底先使用が認められなくなる³⁰。いつその特殊な測定機が開発され、誰によってパラメータ発明が為されるか、先使用者は、先使用発明実施の時点では分かりようがないからである。先使用品に関する学術的研究が進み、先使用品の効果に関する機序が明らかになった場合も、その効果をクレイムする(効果の構成化)ことで先使用品に覆い被さるような用途発明が成立すれば、同じように先使用は成立しない。また酷い場合は、当業者間で知られていない特殊なパラメータを特許権者が独自に考案するようなこともあるがこの場合は先使用者としてはどうしようもない。

そうとなれば先使用者は、先使用を主張するために、先使用品に関係するような測定機や最新の論理的研究を常にアップデートし続け、後発の者と同じような発明的理解を常に持ち続ける、すなわち、先使用者は現実に製造販売している製品(そしてこのような製品は先使用者にとって、既に開発が完了していると認識することが普通であろう)についても絶え間なく「発明」を続けない限り、先使用の抗弁は認められず、特許権侵

²⁹ そのような新たな測定機器については、測定機器の発明としてインセンティブを担保するべきである。

³⁰ たとえば、水について、X指数なる新たな指数が発見され、それを測定した場合に、特定の数値範囲でそれを飲むと健康が改善する、という「発明」が為された。しかし、現代の飲用水はほぼその特定の数値範囲に含まれているとする。この時、従来の飲用水について、それを飲み始めた当時には、X指数に関する技術的思想など存在しない。したがって発明も技術的思想も存在しないから先使用は認められず、すべての飲用水は特許権の行使を許すことになるのだろうか？

この時、「従来の飲用水は客観的に(＝内在的に)発明として実施されているので先使用である。」という結論を取るなら、そもそも技術的思想の有無などという紛らわしい中間概念を立てる実益などないだろう。

害とされてしまう。そのようなことをしなくとも、先使用発明の実施すなわち公衆に対する裨益は可能であるにもかかわらず。これは産業に対して法が過大な負担を課すことを意味する。このような先使用者の行為は、産業の発展に何ら寄与しない。産業のために特許制度が存在するのであって、特許制度のために産業が存在するのではないのである。

ましてや、後発の特許権者が、奇怪なパラメータを捻出することによって特許権を得、ひたすら先行事業の阻害を狙った本末転倒な特殊パラメータ発明に対しては、前掲[医薬 2 審]のように、先使用者において抽象的な発明の同一性を求める規範は、特殊パラメータ発明について法を悪用した権利行使を認めることとなる。なぜ悪用と言えるかと言うと、通常の特許侵害訴訟とは正反対に、この場合にフリーライドを行っているのは特許権者だからである。

これでは、先使用者は安心して実施を継続することはおろか、第一実施さえも手控え、公衆が新技術の提供を受ける機会を失うことになる。先使用のためだけに絶え間なく発明を続けなければならないとすれば、産業全体から見て非効率なことこの上ない。

また同じような現象は、これまで特許の対象とはならなかった技術分野について、新たに特許の対象となったような分野、たとえば食品用途発明についても成り立ち得る。

従来、食品分野について用途発明は認められていなかった。したがって従来の食品事業者は、自らの製品について発明的な認識、たとえば脂肪分の含量を必ず測定していたわけではないだろうし、所定の範囲内に管理していたこともなかっただろう。しかし、2016 年の審査基準改訂によって食品に用途発明が認められ、たとえば特定の脂肪分の範囲について用途発明が成立すれば、従来の業者に先使用は認められない。なぜなら、従来の食品業者は、製品開発当時、自らの製品について特許が取得できなかったのだから、発明的な認識(例で言えば、脂肪分の含量の管理)などしているはずもないからである。そしてこのような現象は、今後他分野に及ばないとも限らない。これでは安心して実施をすることなどできない。

したがって(程度の問題かもしれないが)、先使用者に、特許権者と同じような「発明」を求めることは、実施の促進という先使用の趣旨を没

却し、先使用制度を形骸化するものである³¹。

4.2. 先使用発明について抽象的な発明思想の同一性を厳密に求めなかった例

もっとも、前掲**【医薬 2 審】**は、裁判例として決して確固たる地位を確立しているというわけではない。

裁判例の中には、実用新案権者が考案の特徴としてクレイムアップしていた「パイプの差込み穴」の突起について、先使用者は『バリ』に類するものと理解していた」としても、それは言わば考案としての価値評価における認識の相違に過ぎず、そのことゆえに、先使用にかかる考案が不存在であるとか、未完成であるなどと言えない、として発明的思想が同一でなくとも先使用を認めた例が存在する(東京高判平成 14・3・27 判時 1799 号 148 頁**【熱交換器用パイプ 2 審】**)。

法 79 条の条文上、特許権者と同等の発明を為していても実施をしていなければ先使用の地位が認められることはない。先使用者が特許権侵害を免れる地位を与えられている根拠は、発明創作ではなく発明の実施である。同条の条文上要求されているのは、特許権者の出願と先使用者の実施の先後であり、発明完成の先後ではない。要件として先使用者に求められているのが実施(ないしその準備)である以上、実施の限度で先使用発明が完成されていればそれで十分であろう。

また、判決文上は先使用発明について完成を求めるものの、それほど吟味なくして先使用発明について完成を認めた裁判例(すなわち、前掲**【医薬 2 審】**の結論とは反対)も存在する(知財高判平成 24・7・18(平成 24(ネ)10016)**【フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法 2 審】**³²)。

³¹ 前掲**【医薬 2 審】**についての批判的考察は、前掲注 3 田村・知的財産法政策学研究 54 号 137～139 頁。部分的には本稿と一致する点もあり、また別角度からの問題意識も論じられている。

前掲注 6 公開フォーラム・別冊特許 181～192 頁(田村発言)は前掲**【ランプ及び照明装置 1 審】**の段階であるが、両者を比較した上で後者を好意的に評価している。

³² 前掲注 1 拙稿・新・判例解説 Watch 209～210 頁。

4.3. 画期的判決[ランプ及び照明装置 2 審]の登場

このような状況の下、同じ知財高裁で、前掲[医薬 2 審]の考えと正反対とも見える解釈を示したのが前掲の知財高判令和 6・4・25(令和 3(ネ)10086)[ランプ及び照明装置 2 審]である(なお原審大阪地判令和 3・9・16(平成 29(ワ)1390)[ランプ及び照明装置 1 審]も、おおむね同じ判断をしている³³ ³⁴)。

事案への当てはめは、前述の判旨をご覧いただきたい。ここでは、パラメータ発明に対して先使用を活用しやすくする方向への解釈を示している部分を見ていこう。

(1) 特許発明のパラメータを先使用者が認識していなかった点

たとえば、『物』の発明の特定事項として数式が用いられている場合には、出願(優先権主張日)前において実施していた製品又は実施の準備をしている製品が、後に出願され権利化された発明の特定する数式によって画定される技術的範囲内に包含されることがあり得るところであり、Y が本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成

³³ 前掲[ランプ及び照明装置 1 審]は、「x 値及び y 値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではないものの、実際にはその x 値及び y 値の関係性により、本件各発明…(略)…に係る構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせている。加えて、403W 発明につき、照明器具としての機能を維持したまま、本件各発明…(略)…の特定する x 値及び y 値の関係を充たす数値範囲に設計変更することは可能と思われる。」(下線筆者)として、先使用の主張を認め、非侵害の結論を導いた。なお、前掲[ランプ及び照明装置 2 審]も、この部分は判旨にそのまま流用している。

³⁴ 井関涼子[ランプ及び照明装置 1 審・判批]新・判例解説 Watch 34 号 273～276 頁(2024 年)。は、前掲[医薬 2 審]について、先使用が認められなかったのは先使用者の基準時前の行為について立証が足りなかった、と指摘するが、本稿はそれについて反対はしない。本稿は前掲[医薬 2 審]の結論自体を否定するものではない。注 27 でも述べたように、本稿は、証明が不十分な先使用者についてまで先使用を認めようというものではない。なお同判批のウォーキングビーム炉最判の理解(特に発明の完成について)は本稿と異なるが、本稿の理解は本文中で示した通りである。

立を否定すべきではない。」(再掲、下線部筆者)としている。

この点、パラメータ発明が乱立している現状に鑑みた上で、先使用者においては、当該パラメータを認識している必要はないと明確に述べている。

「後に出願され権利化された発明の特定する数式によって画定される技術的範囲内に包含されることがあり得る」という部分に関しては、このようなパラメータ発明が有効、すなわち新規性等の要件を満足するかどうかについては言及がないことから、特許の有効／無効を問わないという意味だろう。すなわちパラメータ発明については、被疑侵害者は特許無効の抗弁(法104条の3第1項)で争うべきで殊更先使用の要件を緩める必要はない、という立場を否定したことが見て取れる。

(2) 先使用製品がパラメータに関する技術思想を備える必要はないとした点

またやや当てはめに寄っているが、本稿は、下記部分は事案を活用した抽象論だと考えるので再掲すると、

「…(略)… y/x 値に関して如何なる設計手法を取るかは、本件発明の技術的範囲とは無関係であり、先使用による通常実施権の判断において、403W 製品が、 X がいう本件パラメータに係る技術思想を備える必要はない。かえって公然実施されているような数値範囲を事後的に包含する本件パラメータについては、公平の観点から、特許権の行使が及ばないと解するのが相当である。」(再掲、下線部筆者)としている³⁵。

判決文はこの前の部分で、 y/x 値に関しては当事者が試行錯誤を通じて設計していた事項だと述べている。したがって、基準時において当事者が実施していたパラメータは、後に特許権者が、それが特定の範囲で特定の効果を発揮することを技術思想として発見したからといって、先使

³⁵ なお当てはめ部分のために引用を略したが、前掲[ランプ及び照明装置 2 審]は判決文の中で、 Y の「製品」と「発明」を明確に使い分けてはいない。これは、先使用においては、両者を殊更区別する必要はない、すなわち製品の中の抽象的発明思想を抽出して先使用「発明」と認識する必要はない、という前掲[ランプ及び照明装置 2 審]の傾向を象徴するものである。

用を認める上で先使用者がそれを把握している必要はないと述べていることになる。

この点、本稿が述べたように、先使用者が製品開発を完了して上市して以降も常に発明を続けなくては先使用が認められない(かもしれない)という過大な負担から先使用者を解放すべきという観点に通じる。

またこの点は、前掲[医薬 2 審]が、先使用を認めない理由として、先使用者の発明について「(特定の) 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、・・・(特定の) 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」と述べた考えを意識した上で明確に否定したものと言えよう。

(3) パラメータ発明に対する批判と今後

そして、(1) (2)で述べた点是非侵害という結論に直結しているので、対応する抽象論の部分は本判決の判決理由 (*ratio decidendi*) である。

本判決は、明確に、「Yが本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成立を否定すべきではない。」と述べていることから、技術的思想の同一性の有無によって先使用の成否を判断した前掲[医薬 2 審]を明確に意識し、その行き過ぎないしはミスリードを強力に修正したものと位置付けるべきであろう。

なお本判決は、先使用者も、特許発明と同様の発明の課題(ここではLED 照明の粒々感)を認識している必要はある、と述べている。もっともこの課題は特許権者に特有のものではなく、業界の共通課題であるとも述べており、言わば技術水準であって、格別の指摘ではないように思われる。

加えて本判決は、パラメータ発明が乱立している現在の環境を憂慮してか、後発のパラメータ発明が、先発の実施行為を制限している現状を批判している。この現状認識が、本件において先使用の要件判断に何らかの影響を及ぼしたことは間違いがないところである。

もっとも、本件と前掲[医薬 2 審]とでは、前者はいわゆる^{ブッ}物の発明、後者は医薬発明という違いがある点は見逃すことができない。問題となったパラメータが、前者においては、発明の実施上必然的に触れざるを得ない数値であるのに対して、後者のパラメータは、必然的に測定する

数値ではない(むしろ、測定ないし認識すること自体が特徴)という相違が、先使用の判断にどのように影響するかについては、今後の行く末を見守るしかない。逆に言えば、本判決は、 x 、 y という数値がそこまで特殊なものではなかった、という点において、先使用の成立を肯定「しやすい」事案だったということも、また確かであろう。前掲[医薬 2 審]と同類型の化学・医薬発明について同じような判断ができるかは、今後学界および実務界の研究課題であって、裁判例の行く末を注目していく必要がある。

このように、いくつかの留意点はあるものの、前掲[ランプ及び照明装置 2 審]は、パラメータ発明が乱立して産業界が混乱している現状に鑑みて、先使用制度を建設的な方向に活用していく方向性を知財高裁が示したものであり、先使用制度の未来を拓く端緒として位置付けるべき画期的な判決だと言えよう^{36 37}。

5. おわりに

ここまで先使用制度について述べてきたが、特許法の目的は、特許発明の保護それ自体ではない。特許権はあくまで産業振興・イノベーション保護のための手段に過ぎない。したがって、特許権を重視するか、実施者(先使用者)を重視するかは、産業振興という尺度から考えなければならない。そして、産業振興のために特許権が脅威となるのであれば、それを相対化、いや弱体化させることが特許法の目的にかなう。繰り返しになるが、産業のために特許制度が存在するのであって、特許制度のために産業が存在するのではないのである。

他方、現在の特許制度の実務は、特許クレームの表現技術が奇形的に発達しており、結果として、実施者の保護が疎かになって特許権自体が

³⁶ なお、筆者が報告した各種研究会・セミナー等においても、前掲[ランプ及び照明装置 2 審]に同調し歓迎する専門家・実務家は数多かった。

³⁷ もっとも、前掲[ランプ及び照明装置 2 審]は別の問題を抱えていることについては、前掲注 1 拙稿・新・判例解説 Watch・Web 版参照。これは前掲[ランプ及び照明装置 1 審]も同様である。

産業の大きなリスクと化している。その対抗手段として近年、先使用が取り沙汰されている。本稿は、特定の問題意識と方向性を持って先使用を論じてきたが、限界を感じることはないわけではない。先使用は先使用として論ずるとしても、新たな制度を併設すべきという見解³⁸を、本格的に検討してもよい時期に来ているのではないかと思うところである。

なお本稿は、令和 5～9 年度科学研究費補助金基盤研究(C)「特許権は『脅威』か？—パブリック・ドメイン保護法としての特許法の再構成—」(課題番号 23K01205：研究代表者筆者)の成果である。

³⁸ 前掲注 3 田村・別冊パテント 28 頁。