

企業経済活動の変化等と先使用権に関する考察

特許第2委員会
第1小委員会*

抄 録 先使用権は、独占排他権たる特許権にあっても他者に実施が認められる通常実施権の一つであり、しばしば抗弁として裁判において主張される。日本においては、特許法第79条に規定されているが、規定の解釈に論点があり、また、規定そのものも他国と同じではない。更には、最近のグローバル化や統廃合の加速等、企業を取巻く環境も大きく変化している。そこで、法第79条における論点・各国法制度との比較・企業経済活動の変化との関係の観点等を踏まえ、先使用権制度について検討した。

目 次

1. はじめに
2. 先使用権とは
3. 各国法制度の調査と比較検討
 - 3.1 調査の対象
 - 3.2 比較検討
4. 先使用権に関する裁判例調査とその検討
 - 4.1 調査（期間・対象）
 - 4.2 結 果
 - 4.3 裁判例の紹介
5. 企業経済活動と先使用権
 - 5.1 事例1（特に「輸入」の場合）
 - 5.2 事例2（「援用」「承継」の場合）
6. おわりに

1. はじめに

特許法第68条本文は、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定し、独占排他権を謳っている。しかし、この権利は無制限ではなく、特許権者の意思に拘わらず他者に実施が認められる場合があり、その一つとして先使用権が挙げられる。

先使用権は、特許法第79条に規定され、しばしば抗弁として裁判において主張される通常実

施権である。日本は、先願主義を採用しており、先に出願した者に独占排他権たる特許権が付与される。しかし、この原則を貫くと、発明をした者は、その全てに対して出願をしておかなければならず、出願をしなかった発明に関しては、他者が権利取得をした場合には実施を諦めなければならないことになる。そこで、特許権者とは別個に独自に発明をした者等が発明の実施をしている場合には、一定の条件を満たせば特許権の侵害とならない旨を法第79条に定めた。条文内で先使用権に該当するための一定の条件を課しているのは、先願主義の原則を維持しつつ、先使用者と特許権者との間の公平を保つことによるものである（これは、「公平説」と呼ばれている。他に、国民経済の観点から設備の無駄を防ぐ趣旨の「国民経済説」があるが、「公平説」が通説とされている。）^{1), 2)}。

ところで、裁判において、上記の「一定の条件」はしばしば論点となり、解釈が分かれる、不明確である等の指摘がある。また、規定そのものも他国と同じではない。更には、最近のグ

* 2005年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ローバリゼーションや統廃合の加速等、企業を取巻く環境も大きく変化している。

そこで、法第79条における論点・各国法制度との比較・企業経済活動の変化との関係の観点等を踏まえ、先使用権制度について検討した。

なお、本稿は2005年度特許第2委員会の第1小委員会のメンバーである小滝正宏(小委員長, 豊田合成)・網屋毅之(小委員長補佐, 花王)・浅井俊雄(日本電気)・江守英太(エーザイ)・遠藤充彦(富士ゼロックス)・加藤康成(デンソー)・倉貫北斗(石川島播磨重工業)・鈴木和彦(東芝テック)・高橋宏次(ファイザー)・竹内伸介(住友電気工業)・福岡誠(川崎重工業)の執筆によるものである。

2. 先使用権とは

わが国において、先使用権は、特許法第79条に以下のように規定されている。

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

本条によれば、先使用権が認められるためには、以下の要件を必要とする。

(1)「特許出願に係る発明を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明を知得し(た者)」に限られる。

(2)「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」に限られる。即ち、「業として特許発明の実施をする権利」(法第68

条)に対する通常実施権であることから、(1)に該当する者が、①「特許出願の際現に」、②「その発明を」、③「日本国内において事業若しくはその準備」をしていることを要する。

3. 各国法制度の調査と比較検討

3.1 調査の対象

各国の先使用権に関する制度については、以下の国に関し調査し、(1)制度の有無、(2)制度の概要(または条文の内容)、(3)成立要件・権利の効力が及ぶ範囲等について比較・検討した。検討結果は、簡易的なまとめを表1に示す。尚、詳細な比較表は「付録」³⁾とした。

・調査対象国

アジア：中国・韓国・タイ・フィリピン・マレーシア・インドネシア・インド北・中南米、豪州：

アメリカ合衆国(米国、現行法・改正案)・カナダ・メキシコ・ブラジル・オーストラリア

欧州：イギリス・フランス・ドイツ・スペイン・ロシア

3.2 比較検討

(1) 制度の有無

多くの国が先使用権に関する制度を有している中で、カナダが制度を有していない。米国はビジネスモデル特許を除いて、インドは、一部(医薬品)を除いて当該制度を有していない。また、フランスは先願主義の例外的規定とも言えるいわゆる「ソロー封筒制度」⁴⁾を有しているのが特徴的である。

(2) 成立要件

多くの国が、国内実施の場合に限定している。また、多くの国が「善意」を要件としていると同時に、他人から取得したものも認めている。

表1 各国法制度の調査結果

地域	アジア										北・中南米・豪州					欧州			
	日本	中国	韓国	タイ	フィリピン	マレーシア	インドネシア	インド	米国	米国(改正案)	カナダ	メキシコ	ブラジル	オーストラリア	イギリス	フランス	ドイツ	スペイン	ロシア
先使用制度の有無	○	○	○	○	○	○	○	△注1	△注2	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
国内実施に限定されるか	○	○	○	×	不明	○	不明	-	-	-	-	○注3	○	○	○	○	○	○	○
事業の準備も含まれるか	○	○	○	○	○	×	不明	-	-	-	-	○	×	○	○	○	○	○	○
出願日(優先日)前か	○	○	×	○	○	○	不明	-	-	-	-	○	○	○	×	○	○	○	○
出願時(日)か	×	×	○	×	×	○	○	-	-	-	-	×	×	×	○	○	×	×	×
善意は先使用権の成立要件か	○	○	○	○	○	○	不明	-	-	-	-	○注3	○	×	○	○	○	○	○
他人から取得したものでよいか	○	○	○	○	不明	○	不明	-	-	-	-	不明	○注6	○	○	○	○	○	○
実施している発明に限定されるか	×	○	不明	○	不明	×	不明	-	-	-	-	○注7	○	○	×	○注8	○	○	○
事業目的の変更は認められるか	×	×	×	不明	不明	○	不明	-	-	-	-	×	不明	×	×	×	×	×	×
生産規模の拡大は認められるか	○	×	○	不明	不明	○	不明	-	-	-	-	不明	○	○	○	○	○	○	○
先使用権は移転できるか	○	○	○	×	×	○	不明	-	-	-	-	不明	×	○	○	○	○	○	○
対価は無償か	○	○	○	○	○	○	不明	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：2005年1月1日より、医薬品の特許についてのみ先使用権が認められている。
 また、政府等は、自らのために優先日前に文献に記録若しくはテスト・試用が行われた発明の使用権原を有する。
 注2：ビジネスモデル特許にのみ認められている。
 注3：明文上の記載なしだが、○のほうの見解が有力。
 注4：明文上の記載なしだが、×のほうの見解が有力。
 注5：特許権者の関係者からの取得は不可。
 注6：特許権者からは不可。
 注7：例外となるので、明文上はないがおそらく限定される。
 注8：均等の範囲内。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらに、ブラジルを除き、「事業の実施」のみならず「事業の準備」も含まれている。

なお、米国では2005年に米国下院に提出された改正案で、先願主義への移行案に伴い、対象をすべての分野にするとともに、時期的基準および実施内容に関する「出願日より1年以上前に実施または商業的使用」という要件が「出願日に実施、商業的使用または商業的使用の実体的準備」に緩和されている。

(3) 権利の範囲

先使用権者が実施可能な発明の範囲に関しては、わが国では発明の同一性の範囲内であれば実施形式の変更を認めているが、多くの国では実施している発明に限定されている。事業目的の変更まで認めている国はマレーシアを除いて見当たらないが、多くの国で生産規模の拡大を認めている。ただし、中国・ブラジル・ロシア・スペインは生産規模の拡大を認めていない。また、タイ・フィリピン・豪州を除き、先使用権の移転が認められているが、多くの国で、事業と共に移転する場合に限定している。

4. 先使用権に関する裁判例調査とその検討

4.1 調査（期間・対象）

先使用権に関する代表的な最高裁判決は、昭和61年10月3日の第二小法廷判決（いわゆる「ウォーキングビーム式加熱炉事件」）である⁵⁾。そこで、この最高裁判決以後、2005年（平成17年）12月末までの下級審判決（地方裁判所・高等裁判所）の判決を検討することとし、インターネットの最高裁判所ホームページの「知的財産権裁判例集」の「検索ページ」にて、「特許法」・「79条」・「先使用」・「先使用権」をキーワードとして検索した。

4.2 結果

調査の結果、83件がピックアップされたが、当小委員会では、裁判所が先使用権に関し審理し、且つ先使用権の成立の当否について判断した最近の20件を詳細に検討する対象とした。検討した20件の概要を表2に示す。

4.3 裁判例の紹介

表2に示した争点のうち、「発明の同一性（実施形式の変更・範囲）」、「事業の準備」、「実施権の承継・援用」に関し、代表的な裁判例を以下に紹介する。なお、括弧内のNo.は表2におけるNo.を示す。

(1) 発明の同一性（実施形式の変更・範囲）に関する裁判例

1) 東京地裁，平成10年(ワ)第16963号
「天体望遠鏡事件」(No.9)
(平成12年12月26日判決)
[判決のポイント]

本件発明の出願日前に実施していた被告装置(1)に本件発明の特徴が具現化されておらず、出願日後に実施した被告装置(2)との相違点が、出願日前の実施形態が異なる程度の相違とはいえないと判断され、先使用権が認められなかった事例。

[事件の経緯]

本件は大型天体望遠鏡の接眼部の構造に係る特許に関し、本件特許発明の効果は、大型天体望遠鏡の光束取出口付近の接眼部に床上の観察者に届く長さの接眼鏡筒を取付けたことにより、観察者が床上にいた状態のまま大型天体望遠鏡の観察が行えることである。

被告N社は、本件特許発明の出願日である平成6年8月9日以前に大型天体望遠鏡（被告装置(1)）を製造・販売しており、平成8年から9年にかけて天体望遠鏡及びその付属装置（被

表2 先使用权に関する裁判例調査結果

No.	事件番号	裁判所	争点1	争点2	先使用权の認容	裁判所判断の概要
1	S63(ワ)1598	千葉地裁	実施の準備	援用	○	設計図作成+実用新案登録出願&生産機械を発注し、試作・性能検査をした。購入業者は援用可。
2	H6(ワ)14241	東京地裁	実施(輸入)		○	特許出願の際に、発明の内容を知らないで自ら特許発明方法と同一方法を発明した者から発明品を輸入した者は、先使用权を有する。
3	H7(ワ)4566	東京地裁	実施		○	出願日より前にS47 希託菌を一貫して同一方法で製造した。
4	H9(ワ)938	東京地裁	実施	実施の準備	×	製品への添加剤を決定したのは報告書から5年後であり、その添加剤は消費者テストを含めた諸段階で配合されている。出願前に効果が優れていると考えられる香料として挙げられた多数の中に、本件発明の構成要件である香料が含まれていただけでは、「実施の準備」と言えない。
5	H9(ネ)1610	大阪高裁	承継	実施	○	工法の同一、全従業員の引継ぎ・設備一式と工事の受注先を譲り受けているので、事業とともに承継している。
6	H9(ネ)3586	大阪高裁	承継		×	被告の陳述書を裏付ける証拠がないため、譲渡の信用性がない。
7	H9(ワ)9458	大阪地裁	実施	承継	×	実施の証拠は信用できない。
8	H10(ワ)520	大阪地裁	発明の同一性		○	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。
9	H10(ワ)16963	東京地裁	実施	発明の同一性	×	本件発明2と出願日前に実施していた被告装置3の相違は、単に実施形式が異なる程度ではないので認められない。
10	H11(ワ)771	東京地裁	実施		○	提出されたデータ、地図から、出願日前に本件特許発明を実施したと認められる。
11	H11(ワ)5104	大阪地裁	発明の同一性		×	相違点があり、かつ、それが作用効果の点においても顕著な相違があるときは、発明が同一とはいえない。
12	H11(ワ)15003	東京地裁	実施		○	本件考案の出願の前後を通じて同一方法でパイプを加工し、そのパイプは出願前の実車に搭載されている。事業の準備は必ず実施につなげる段階まで進展している必要はない。
13	H12(ネ)2720	東京高裁	実施の準備		○	
14	H12(ワ)18173	東京地裁	実施の準備		×	S社から引き合いを受けて作成した図面は、装置の大まかな図面であり、概念図の域にあり、設計図とは言えない。S社に製造や工程に関する具体的内容を示すものがない。ローレル形状を含め詳細な内容が記載されている確定仕様書がない。よって、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画にすぎない。
15	H13(ネ)5254	東京高裁	実施の準備		○	設計図面の作成、松下電工への承認願、見積仕様書、左記仕様書に基づき装置が稼働している。松下電工の課長の陳述書「装置の構成は当時のまま」。一部に変更が見られるが、本質的な差異はない。
16	H15(ワ)17475	東京地裁	実施		○	前の型の製品の対象部とは関係ない部位の改良にも認められる。
17	H15(ワ)10959	大阪地裁	知得のルート	実施	○	物の発明の場合は、出願前の実施品と現在の実施品の構成が同一であればよい。原告と親会社との関係、被告との競業関係から知得のルートを判断。
18	H15(ワ)19324	東京地裁	実施の準備		×	当該事業の内容が確定していることが必要で、事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分。よって、医薬品の内容が一義的に確定している必要あり。
19	H16(ワ)1307	名古屋地裁	援用		×	製造業者が先使用权有り⇒販売業者は援用可。しかし、販売業者がさらに製造することは援用の対象でない。
20	H16(ワ)9318	大阪地裁	実施の準備	発明の完成 発明の同一性	○	その物の具体的構成が他の図面等によって示され、当業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可能な状態になっていれば、考案としては完成している。また、出願後の変更は製作上の微修正であれば問題とならない。更に試作品を作るまでに至っていないが、金型を製作できる図面を完成し、金型の製作に着手している以上、即時実施の意図は客観的に認識される。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

告装置(2)を製造・販売した。被告N社は、被告装置(2)の接眼部に設けられた接眼鏡筒は被告装置(1)よりも長いものであるが、被告装置(2)はカタログや刊行物に記載された公知の技術であり、被告装置(1)と単に実施形式が異なる程度の相違しかないと主張し、両者の技術思想の同一性が争点となった。

[裁判所の判断]

本件発明と被告装置(1)における接眼鏡筒の長さに関する相違点は、単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず、本件発明と被告装置(1)に具現化されている技術思想が同一であるということはできず、先使用による通常実施権を有していないと判断した。

2) 大阪地裁, 平成11年(ワ)第5104号

「部品検査用データ生成装置事件」(No.11)

(平成14年4月25日判決)

[判決のポイント]

従来から存在するシステムを自動化したものであっても、自動化する部分に発明と認められるような顕著な効果がある場合は、従前のシステムと同一とはいえず、先使用権が認められなかった事例。

[事件の経緯]

本件特許発明は、基板への部品の装着位置に関する情報と、部品の種類に関する情報とに基づいて検査対象位置の登録を自動で行うことにより、作業員の負担軽減、登録作業の効率化、登録ミス防止の検査方法に関する。

被告N社は、本件特許発明の出願日である昭和61年12月5日以前からI”号装置の研究開発及び製造の準備を行い、先使用による通常実施権を有しているためI”号の発明と同一であると主張し、両者の同一性が争点となった。

なお、I”号は部品の装着位置及び部品種類の選択を手動で入力するものであり、I’号、

ロ’号はそれぞれ自動検査装置および各種ソフトを搭載したパソコンであり、I’号+ロ’号システムとして自動検査を行うものである。

[裁判所の判断]

I”号装置とI’号+ロ’号システムと共通するところがないわけではないが、両者の相違点は、登録ミスの発生防止等、本件特許発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができるため同一性があるとはいえず、被告の主張する先使用による通常実施権は認められないと判断した。

3) 大阪地裁, 平成10年(ワ)第520号

「掴み機事件」(No.8)

(平成11年10月7日判決)

[判決のポイント]

本件考案の構成要件とは関わりのない装置を装着したとしても、本件考案の実施という観点からみた場合に技術的思想としての同一性を失わせないとして、先使用権が認められた事例。

[事件経緯]

被告Mは、本件実用新案権の出願日(昭和59年7月20日)より以前である昭和58年5月には、本件考案の技術的範囲に属するI号物件と同様の構造を持つ一号機を製造し、同年8月にこれを販売していた。また、被告M社は、昭和59年5月頃、一号機の構造と比較して、油圧ホースをシリンダーから直接出るように配置している点のみが異なる二号機を製造していた。さらに、被告M社は、本件実用新案権の出願日以降に、I号物件に旋回装置を装着したロ号物件を製造・販売し、このロ号とI号の同一性が争われた。なお、本件は、I号の実施の準備についても争われており、I号については先使用権が認められている。

[裁判所の判断]

ロ号物件は、I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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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というべきであるから、ロ号物件の製造、販売も、右先使用による通常実施権の実施の範囲内であると認められた。

考 察

「ウォーキングビーム加熱炉事件」最高裁判決により、「先使用権の効力は、特許出願の際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も及ぶもの」と解されている。

この「同一性を失わない」具体的な範囲は、個々のケースによって異なると考えられる。

今回検討した判決例では、対象となる特許出願の際に実施していた形式がその特許発明の範囲を具現化していた場合、変更後の実施形式にも先使用権が認められた例があった（No.8、後述するNo.20）。そのうち、対象となる考案の構成要件とは関わりのない部位の変更をした例（No.8）では、変更の度合いが大きいと考えられる例でも「技術的思想として同一である」と判断されている。

その一方、対象となる登録実用新案の範囲外から範囲内へ実施形式を変更したものと考えられる場合においては、変更の度合いが小さいと考えられても「技術的思想として同一ではない（No.9）」と判断されたり、変更前後の実施形式の相違点が「作用効果に顕著な相違をもたらすため同一性があるとはいえない（No.11）」と判断され、変更後の実施形式に先使用権が認められなかった例があった。

これは、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り、先使用権者は特許出願の際に実施または準備をした発明の範囲内に限って実施をする権利

を有するべきとの考えに基づいて判断されたものと考えられる。

(2) 事業の準備に関する裁判例

1) 東京高裁，平成12年（ネ）第2720号

「ポリカーボネート事件」（No.13）

（平成13年3月22日判決）

[判決のポイント]

DFC及びポリカーボネート製造において、被控訴人（原審被告）がFS（フィージビリティ・スタディ）を経て技術導入、基本設計まで行っていたプラントの建設計画が、「事業の準備」に至っていたとして被控訴人の先使用権を認めた事例。

[事件の経緯]

原審では、「被控訴人の本件プラント建設計画の進捗状況、既に投資した金額の大きさ、第三者との契約状況等」に照らし、「事業の準備」の程度に至っていたことを認定し、被控訴人に先使用権を認めた。

控訴人（原審原告）は「FSを経て、技術導入、基本設計が行われたとしても、その後、事業性を見直す必要性が生じてFSをやり直し、最終的には当該事業を実施しないと決断するに至った事例はいくつも存在する」のであるから「原判決は、FS、技術導入、基本設計が行われれば、その後、事業の実施に関する基本的な見直しが行われることなく、必然的に実施につながる」とした判断が誤りで、「平成元年12月時点では、まだDMC法DPC技術の採用を決定していなかった」のであるから「事業の準備をしている」とはいえないと主張した。

[裁判所の判断]

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して理解する限り、「事業の準備をしている」を「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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すべき理由は、全くない」とし、「本件プラントの建設計画を進め、対外的な意思表示も行っていた行為」は「事業の準備」に該当するとし、原審の判断を支持した。

2) 東京地裁, 平成15年(ワ)第19324号

「ブラニュート顆粒事件」(No.18)

(平成17年2月10日判決)

[判決のポイント]

製造手順を一部変更していたため、医薬品の内容が一義的に確定していないので変更前の予備試製の行為が「事業の準備」に当たらないとされ、先使用権が認められなかった事例。

[事件の経緯]

原告は、被告の特許出願前に「ブラニュート顆粒」治験薬及び安定性試験用のサンプル予備試製を実施し溶出試験を開始したが、被告の特許出願後に製造手順を一部変更し、治験薬及び同安定性試験用サンプルを製造した。その後、安定性試験・溶出試験・生物学的同等性試験を完了した後、厚生労働省に、製造承認を申請し、被告製剤の後発医薬品として製造承認を受けた。

特許出願前に行われた予備試製時に、原告に「即時実施の意図」があったか否かが争われた。

[裁判所の判断]

「即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分」であるとし、「事業の準備をしているというためには、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要がある」ので、製造手順を一部変更し最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が終了した日より前の予備試製の行為を「事業の準備」と認めなかった。

3) 大阪地裁, 平成16年(ワ)第9318号

「モンキーレンチ事件」(No.20)

(平成17年9月22日判決)

[判決のポイント]

被告が製造販売した量産品である「モンキーレンチ」は、試作品を作るまでに至っていないが、金型の製作着手によって「事業の準備」に至っているとし、先使用権を認めた事例。

[事件の経緯]

被告は、本実用新案登録出願前に原告の技術的範囲に属する本体部及びあご部分の製品図面を完成し、実用新案出願後に、製品の鍛造試作を行い、製造・販売を開始した。被告は、本件実用新案登録出願日までに、量産のために最も重要な金型(あご部分)を完成させており、これらの販売直前であったものであるため、本件実用新案登録出願の際、製造販売を行う事業の準備を行っており、即時実施可能な状態であったものであるとして、先使用権を主張した。

原告は、被告の製品は試作品を作るまでに至っていないこと、被告製品が実際に販売されるまでに相当時間を要しているため、即時実施の意図を有しているとはいえないと反論した。

[裁判所の判断]

「金型は製造のための設備ともいえるべきものであるところ、被告において、本件における各種図面のような、これを基として金型を製作することができる図面を完成し、試作材料を発注したうえで金型の製作に着手している以上、即時実施の意図は客観的に認識される態様、程度での表明といえることができるのであって、鍛造の試作がされたことまでを必要とするものではない」と判示し、被告の先使用権を認めた。

考 察

「事業の準備」については、ウォーキングベーム加熱炉事件の最高裁判決における、①即時実施の意図、及び②該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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いう基準が、その後の判決でどのように運用されているかが注目される。2001年の判例研究⁶⁾では、ウォーキングビーム加熱炉事件以後の判決は、以前のものと比較して、より柔軟に適用する傾向があると指摘している。

裁判例No.13・No.20はこの傾向に沿った判決と考えられる。即ち、No.13ではプラントのような大型設備においてFS・技術導入・基本設計が行われていることにより、又、No.20では量産品において試作の完成までは至っていないものの、試作材料を発注したうえで金型の製作に着手していることにより「事業の準備」を認めている。一方、No.18では予備試製まで行っているが、製造手順が一部変更されたことにより、この予備試製段階では未だ事業の内容が確定していないとして、「事業の準備」を認めていない。

「事業の準備をしている」の判断は、単に試作品が完成している、あるいは、投資がなされている等の客観的事実によってのみ決まるのではなく、事案ごとの諸般の事情に照らしてなされるようである。

また今回は詳細には紹介していないが、裁判例No.14では、図面が「あくまでも概略図にすぎない」ために、「実施予定も具体化しない極めて概略的な計画であった」として、図面の完成度から事業実施の準備の程度が判断された。仮に、より具体的な図面が保管され、証拠として提出されていたならば、裁判所の判断に影響したとも考えられ、証拠保管の重要性について教訓を与える判決と言える。

(3) 先使用権の承継・援用に関する裁判例

1) 大阪高裁，平成9年（ネ）第3586号
「ホイールクレーン杭打工法事件1」（No.6）
（平成12年11月29日判決）

[判決のポイント]

控訴人の特許出願日前に本発明の実施をして

いたとする被控訴人の供述を裏付ける証拠の信用性が低いため先使用権が認められなかった事例。

[事件の経緯]

原審は神戸地裁平成7年(ワ)第290号（被控訴人の本件工法に関する先使用権を認めた）。

T組（訴外）は本件特許出願前より本件工法を実施していた。被控訴人代表はT組の従業員として本件工法を実施し、その後専属下請けとして独立，設備一式を譲り受け，T組が実施した各工事で下請けとして本件工法を実施していたと供述していた。

[裁判所の判断]

被控訴人代表が本件特許出願前よりT組から下請けとして独立したことや設備一式を譲り受けたこと，また本件工法を実施していたことを裏付ける証拠が全くないため，これを前提とする先使用権の主張は認められない。

2) 大阪高裁，平成9年（ネ）第1610号

「ホイールクレーン杭打工法事件2」（No.5）
（平成12年11月29日判決）

[判決のポイント]

控訴人の特許出願日前に本発明の実施をしていた会社より全従業員を引継いで雇用し，また設備一式を譲り受けて継続的に本発明を実施していた被控訴人に対して先使用権が認められた事例。

[事件の経緯]

原審は神戸地裁平成7年(ワ)第132号（被控訴人の本件工法に関する先使用権を認めた）。

被控訴人は，T組（訴外）は本件特許出願前より本件工法を実施しておりT組代表の死後，T組より全従業員を引継いで雇用し，また設備一式を譲り受けている，そしてT組が現に行っていた工事現場も引継いでいることから先使用権を有していると主張した。一方控訴人はT組の実施していた工法と本件工法が異なることと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

共に単に設備を譲り受けたに過ぎず「事業とともに実施する場合」にはあたらないと主張した。

[裁判所の判断]

T組の実施していた工法と本件工法は同様と推認する。また、被控訴人がT組に対してこれまで下請け発注をしていたこと、全従業員を引継いだこと、本工法の実施に必要な設備一式と工事の受注先を譲り受けていることから、それを実施するに足るT組の事業とともに継承し、継続的に実施して現在に至っていることが認められ、先使用権を有しているといえる。

3) 名古屋地裁，平成16年(ワ)第1307号

「パレット積替装置事件」(No.19)

(平成17年4月28日判決)

[判決のポイント]

製造業者が特許権について先使用権を有したとしても、販売業者は製造業者が製造する先行品と同一の範囲内の製品を販売することが特許権の侵害とならないことを主張できるにとどまり(援用できる)、販売業者が製品の製造、製造の発注を行うことまでは正当化できるものではない(援用できない)と判断された事例。

[事件の経緯]

製造業者Mは、本件発明の内容を知らないで、本件特許出願日前に、製品を製造し販売業者Tに販売し、TはM製品を顧客に販売していた。

被告は特許出願日後に被告製品を製造しTの一般承継人である販売業者MHに販売し、MHは被告製品を顧客に販売していた。本件特許権を有する原告が、被告の製造、販売した製品は特許発明の技術的範囲に属すると主張して、製造等の差止め及び損害賠償の支払いを求めた。

[裁判所の判断]

先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、販売業者が同製品を販売する場合、販売業者は製造業者の先使用権を援用できると解される

が、先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足り、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与え、先使用権制度の趣旨に反する。

製造業者Mが先行品を製造販売したことによって先使用権を取得したとしても、販売業者MHはMの製品を販売することが特許権侵害とならないことを主張できるにとどまり、製品の製造、製造の発注を行うことまでも正当化することはできない。

4) 東京地裁，平成6年(ワ)第14241号

「手術用縫合針事件」(No.2)

(平成12年1月28日判決)

[判決のポイント]

被告が輸入した医療用湾曲縫合針を製造する装置による二号方法が、本件特許の製造方法と同一であり、また前記装置が本件特許の出願の際に完成していたとして、被告は、二号方法によって曲げ加工された医療用湾曲縫合針を輸入・販売することについて、先使用権が認められた事例。

[事件経緯]

本件特許は、先尖状軸棒の円弧状曲げ加工方法に関するものである。

手術用縫合針を輸入・販売している被告は、被告と韓国法人I社の代表者であるGとの間に、合弁投資契約に基づき医療用縫合針を製造する目的でI社を設立し、被告に対して手術用縫合針の輸出をした。そして被告は、その手術用縫合針を日本国内に輸入・販売した。

原告は、被告が輸入・販売する手術用縫合針の輸入・販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求した。

[裁判所の判断]

本件Gの装置は本件湾曲装置と同様の構造を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

有しており、これによる手術用縫合針の曲げ加工方法は二号方法そのものであると認められる。そして被告は、本件特許出願の際に、本件特許の発明の内容を知らないで自ら二号方法を発明したGが代表者であるI社から、二号方法によって製造された手術用縫合針を輸入し、日本国内において販売していたものと認められる。

考 察（裁判例に見る先使用権の承継）

先使用権は、通常実施権であるから、特許法第94条第1項の規定により、事業の実施とともに移転することができる。この「事業の実施とともに」の判断を、裁判例No.5とNo.6の2件から見る。

この2件の裁判例で判断されたのは、「①譲渡を受けた機材が、先使用権に基づき実施する工法を実施し得る機材であったか否か。②譲渡を受けたとされる機材が、正当に譲り受けをしたものか否か。」であった。特に正当に譲渡を受けたものか否かについては、単に現物出資により機材の利用を継続していただだけでは承継とは認められなかった。つまりこの判断は、譲り受けの正当性を示す証拠も問われることを示した。

考 察（裁判例に見る先使用権の援用）

次に、裁判例No.2とNo.19の2件から、特に販売者の先使用権の援用について見る。

この2件の裁判例で示されたのは、「①国内で他の者が製造した製品を国内で専ら販売のみ行っていた販売者に対しては、販売者の先使用権は認めず、製造者の先使用権の援用による販売のみを認める。②製造者が海外で製造した製品を国内へ輸入・販売のみを行っていた販売者には、その事業の形態（輸入・販売）において先使用権が認められる。」というものであった。この判断の差は、製造者が海外の場合、その製

造者に対し日本の国内法により先使用権を認めることができないから、その先使用実施権を援用することもできなかつたためと予想される。しかし、その結果、販売者が国内の先使用権を有する製造者から仕入れて販売していた場合、その販売者の仕入先は先の製造者に限定される。一方、販売者が海外の製造者から輸入・販売していた場合、その販売者は海外から輸入して販売する限り仕入れ先は限定されないという解釈もされる。

5. 企業経済活動と先使用権

最後に、上記裁判例を踏まえ、近年の国内外における企業経済活動において、具体的に問題になると考えられる2つの事例を基に検証を行った。（図1，2参照）

事例1：国内製造販売会社の海外における先使用行為について、先使用権適用の可否、適用限界について検討した。

事例2：親会社（先使用権者）からの子会社への設備移転・グループ間の吸収合併・グループ間の下請けについて検討した。

5.1 事例1（特に「輸入」の場合）

図1に示す1つ目のケースとして、国内A会社の海外法人B社（海外先使用者）が製造した特許発明「製法X」に係る部品 α について、A会社が「輸入」、C社に「販売」することに関しては、特許出願の際に、部品 α を「輸入」し、日本国内において「販売」していた場合は、法第79条に基づく、通常実施権を有するものと考ええる。（参考裁判例：No.2）。

2つ目のケースとして、C会社が該部品 α を組み込んだ完成品 β を「販売」することに関しては、A会社の先使用権を援用できるものと考ええる。

3つ目のケースとして、A会社が、特許発明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

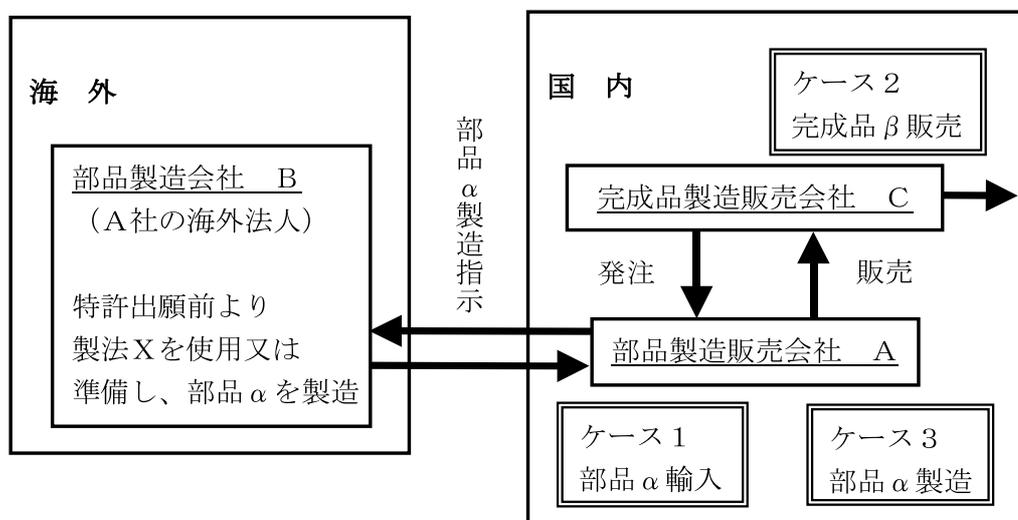


図1 事例1の説明図

「製法X」に係る部品αを日本国内で「製造」することに関しては、通常実施権を有しないものとする。

これは、A会社は、本件特許出願の際に、特許発明「製法X」に係る部品αについて「輸入」「販売」していたのみで、国内で、特許発明の使用にあたる「製造」又その準備を行っていない。

よって、A会社の有する先使用权の範囲は、「製法Xにより製造された部品α」を「輸入」「販売」する業務の範囲内にて認められるべきものであり、上記事実をもって、直ちに、特許発明である「製法X」を用いて「製造」する事業についても認められるものではないからである。

但し、上記ケースであっても、国内A社の従業員が、A社の海外法人B社の従業員に対して、国内で作成された製法Xに係る工程設計図、作業指示書等をもって、指示、技術指導していた場合、つまり、自身の海外法人に自らの手足として「製法X」に係る部品を発注し、「製法X」について指示・技術指導していた場合には、国内A社が先使用权者として製造についての通常実施権を有する場合も考えられる。(参考裁判

例：意匠に関する東京地裁平成15年(ワ)第7936号)

事例1の示すように、海外で製造された特許発明に係る対象物が、輸入・販売されるケースは、近年非常に多いと考えられる。特に、化成品等に多い「物を生産する方法の発明」については、その方法の「使用」行為が、「公然実施」には該当しない場合が多いことから、海外生産対象物の製法発明であっても、生産国と共に、我国に対しても特許出願をしておくべきだと考える。

5.2 事例2（「援用」「承継」）の場合

図2に示す、1つ目のケースとして、子会社BがA社より製品αの製造のための設備一切を譲り受けている場合、A社は「実施の事業とともに」先使用权をB社に移転したものと認められ、B社は、A社から移転を受けた先使用权を主張することができる（参考裁判例：No.1）。

また、2つ目のケースとして、子会社Bをグループ内の別の製造会社Cに吸収合併させた場合、C社は吸収合併（一般承継）によりB社の財産などを包括的に引継いでおり、B社の有した先使用权もC社に移転したものと認められ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

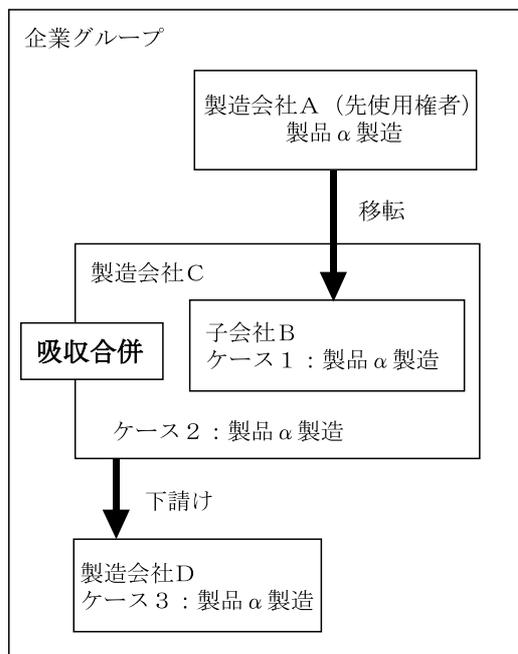


図2 事例2の説明図

る。このためC社は、B社から移転をうけた先使用权を主張することができると思う。

この2つ目のものは、先使用权を有するベンチャー企業を大企業グループが買収し、自己の子会社と吸収合併する場合の法律構成と同様である。ただ、この場合は、上記グループ間の吸収合併と同様に法的には合法と考えられるが、特許権者にとっては、先使用权者の規模が劇的に変化することになり、法が想定している公平の観点からは逸脱するとも考えられ問題である。

さらに3つ目のケースとして製造会社Cが、さらにグループ子会社Dに製造を依頼する場合、子会社Dは一機関⁷⁾の要件を満たさなければ、親会社の先使用权を援用できないとされている。

このケースのものは、近年のM&Aブームや社会構造を考慮すれば、一機関の要件をグループ会社間にも厳格に適用することとなり妥当性を欠くとも考えられる。このため、グループ会社間における場合は、公平の観点から新たな解釈が早期に示されることが望ましいと考える

(他の論文⁶⁾にも同様の見解が述べられている)。

6. おわりに

平成16年の特許法の改正により、第104条の3が、「権利行使の制限の抗弁」として規定された。先使用权に関しては、「実施」に基づく主張は、特許法第29条第1項による特許無効の主張が可能のため、今後は減少することが予想される(最近の侵害訴訟においては、ほとんどの事件で、特許無効の主張がなされている)。但し、製法の特許に関しては、公然性の観点から先使用权に基づく抗弁も依然として重要である。

政府の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、フランスのソロー封筒制度を参考とした新登録制度を含め、「先使用权のあり方」が議題となり、議論の結果、①法改正なし、②制度の明確化・立証方法に関するガイドライン(事例集)作成、で落ち着いたようである⁸⁾。

ところで、企業経済活動の変化の大きな現在においては、事業の実施又は準備が「どこでされたか(地域的要件)」、「誰によってされたか(承継を含む)」が、条文若しくは条文解釈によっては、上記事例で示したように、特許権者又は実施者が不利に扱われる場合がある。

したがって、先使用权に関し、特許権者と実施者の公平性の観点から近年の企業経済活動を考慮した先使用权の要件、適用範囲の新たな解釈の構築が必要であると考ええる。

今後も、「先使用权」に関し、企業経済活動の変化を踏まえた問題提起・検討・提案を継続して行っていきたい。

注記

- 1) 「特許・意匠・商標の知識」(第3版)
牧野利秋編、青林書院、p.174

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 2) 別冊ジュリスト No.170 2004/2
「特許判例百選」(第三版), 有斐閣, p.178
- 3) <http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/furoku.html>
- 4) 「フランス特許制度の解説」(橋本良郎著, 発明協会) pp.41~pp.43
- 5) 最高裁昭61.10.3 判決・民集40巻6号1068頁(ウォーキングビーム式加熱炉事件)
- 6) 特許第2委員会第1小委員会(知財管理, Vol.51, No.9, pp.1432~pp.1433 (2001))
- 7) 大審判昭13.12.22判決・民集17巻2700頁(模様メリヤス事件)において, 一機関となるためには, ①権利者との間に実施許諾契約が存在すること, ②原料の購入等について権利者の指揮監督があること, ③製品を権利者以外の者に譲り渡していないこと, の3点を満たす必要があると判示している。
- 8) http://www.jpo.go.jp/iken/iken_tokkyo_seido/tokkyo.pdf

(原稿受領日 2006年4月3日)

