

## 先使用権の判断動向と実務上の課題

特許第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 先使用権の確保にあたっては、いわゆる特許庁ガイドラインが企業において一定の指針となっている。しかし、今般の研究によれば、先使用権確保のために証拠収集管理ルール等を設ける企業は未だ限定的であることがわかった。そこで、当小委員会では、会員企業へのヒアリングをとおして企業でルール作りがすすまない背景や企業が抱える課題等を把握するとともに、近年の裁判例分析をとおして、企業が抱える先使用権の実務上の悩みの解決に資する提言を試みた。

### 目 次

1. はじめに
2. 現状把握
  2. 1 裁判例の統計分析
  2. 2 企業が抱える悩み（ヒアリング調査）
  2. 3 小 括
3. 証拠の信ぴょう性
  3. 1 証拠の信ぴょう性が争点となった裁判例の検討
  3. 2 小 括
4. 発明の同一性
  4. 1 学 説
  4. 2 発明の同一性が争点となった裁判例の検討
  4. 3 小 括
5. 発明の完成
  5. 1 発明の完成が争点となった裁判例の検討
  5. 2 小 括
6. おわりに

### 1. はじめに

先使用による通常実施権（以下「先使用権」）は、先願主義の原則を維持しながら先使用者と特許権者との間の公平性を担保することを趣旨として設けられた制度である<sup>1)</sup>。先使用権は、主に特許権侵害訴訟における特許権者への対抗

手段、また、訴訟に至らないまでも企業内における他社特許対策として検討されている。

企業が先使用権を検討する際の指針としては、昭和61年10月3日の最高裁判決（昭和61（オ）454号、以下「ウォーキングビーム判決」）と、平成18年及び平成28年発行の特許庁ガイドライン「先使用権制度の円滑な活用に向けて」（以下「特許庁ガイドライン」）が挙げられる。

特に、特許庁ガイドラインには、先使用権が認容されるための有用な様々な対策が具体的に記されている。したがって、特許庁ガイドラインは、企業が先使用権を確保するためにとるべき措置を、相当程度、明確にするものであると考えられる。

一方、企業の実情をみると、先使用権を検討する機会が度々ある一方で、先使用権の立証に不可欠な証拠を予め収集し管理するルールの策定が十分に進んでいない印象がある。

そこで、本稿では、JIPA会員企業へのヒアリングを実施し、先使用権確保による知財リスクの最小化に向けた取り組み状況や、取り組み

\* 2018年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

にあたって企業が抱える課題や悩みを把握することとした。また、裁判例の分析をとおして先使用権の判断動向や先使用の抗弁に際して留意すべき事項を検討した。

## 2. 現状把握

### 2.1 裁判例の統計分析

はじめに、下記『(1) 検索方法』に基づく検索によって、裁判例1,019件が存在することを確認した。次に、検索キーワード『先使用 or 79条』を掛け合わせることによって、裁判例50件を抽出した。更に、『裁判所の判断』の欄に『先使用』または『79条』の文言が登場する裁判例を抽出した。最後に、先使用権の判断がされていないもの、または、先使用権が争点となっていないものをノイズとして除去することによって、裁判例27件を抽出した。

なお、前記裁判例27件に含まれる控訴審または上告審の原審については、下記対象期間にかかわらず、調査対象に含めた。

以上のプロセスで抽出した裁判例29件を調査対象とした(表1)。

#### (1) 検索方法

データベース：知的財産裁判例集(裁判所ウェブサイト)

対象期間：平成20年1月1日～平成30年5月14日(判決日基準)

権利種別：特許権、実用新案権

訴訟類型：民事訴訟 or 民事仮処分

#### (2) 調査結果

はじめに、裁判所が先使用権を認容した件数割合と、認容しなかった件数割合とを算出した(表2)。なお、1つの裁判例のなかで2つの被疑侵害物品についてそれぞれ先使用権の判断がされているものについては、2件として前記割

表1 調査対象の裁判例

| No. | 裁判所  | 事件番号         | 判決日       |
|-----|------|--------------|-----------|
| 1   | 東京地裁 | 平成18(ワ)19307 | H19.11.14 |
| 2   | 知財高裁 | 平成19(ネ)10102 | H21.3.25  |
| 3   | 東京地裁 | 平成18(ワ)6663  | H20.3.13  |
| 4   | 東京地裁 | 平成17(ワ)21408 | H20.12.24 |
| 5   | 知財高裁 | 平成21(ネ)10012 | H22.2.24  |
| 6   | 東京地裁 | 平成19(ワ)3494  | H21.8.27  |
| 7   | 大阪地裁 | 平成22(ワ)9102  | H24.1.26  |
| 8   | 知財高裁 | 平成24(ネ)10016 | H24.7.18  |
| 9   | 東京地裁 | 平成23(ワ)29049 | H24.9.20  |
| 10  | 知財高裁 | 平成24(ネ)10078 | H25.4.23  |
| 11  | 大阪地裁 | 平成22(ワ)10064 | H24.10.4  |
| 12  | 大阪地裁 | 平成23(ワ)7407  | H25.1.31  |
| 13  | 知財高裁 | 平成25(ネ)10018 | H25.8.28  |
| 14  | 大阪地裁 | 平成20(ワ)10819 | H25.2.21  |
| 15  | 知財高裁 | 平成25(ネ)10026 | H26.3.27  |
| 16  | 大阪地裁 | 平成26(ワ)654   | H27.1.15  |
| 17  | 知財高裁 | 平成27(ネ)10025 | H27.6.30  |
| 18  | 東京地裁 | 平成24(ワ)15621 | H27.1.22  |
| 19  | 東京地裁 | 平成25(ワ)32555 | H27.3.18  |
| 20  | 知財高裁 | 平成27(ネ)10048 | H27.11.12 |
| 21  | 東京地裁 | 平成24(ワ)12351 | H27.4.10  |
| 22  | 東京地裁 | 平成27(ワ)22060 | H28.11.24 |
| 23  | 東京地裁 | 平成27(ワ)16829 | H29.9.14  |
| 24  | 東京地裁 | 平成27(ワ)23843 | H29.12.13 |
| 25  | 知財高裁 | 平成29(ネ)10090 | H30.4.4   |
| 26  | 東京地裁 | 平成27(ワ)30872 | H29.9.29  |
| 27  | 東京地裁 | 平成16(ワ)24626 | H19.3.23  |
| 28  | 知財高裁 | 平成19(ネ)10032 | H22.7.20  |
| 29  | 大阪地裁 | 平成25(ワ)4103  | H26.10.16 |

表2 裁判所が先使用権を認容した件数の割合と非認容とした件数の割合

|          | 件数割合 |
|----------|------|
| 先使用権を認容  | 53%  |
| 先使用権を非認容 | 47%  |

合を算出した。

表2に示すとおり、裁判所が先使用権を認容した件数割合は53%であることがわかった。2001年発行の知財管理<sup>2)</sup>には、当時の先使用権の認容件数割合が67%であることが報告されている。それらの割合を比較すると、民事訴訟件

数に対する先使用権の判断件数の割合が非常に少ないため一概に言えないものの、やや先使用権が認容されにくい傾向にシフトしているように考えることもできる。

次に、先使用権が認容されなかった事件に着目し、先使用権が認容されなかった理由が、『(i) 知得ルート』、『(ii) 発明の完成』、『(iii) 事業の実施』、『(iv) 事業の準備』、『(v) 実施の内容』、『(vi) 実施形式の変更』のいずれであるかを確認した(表3)。

表3 先使用権が認容されなかった理由

|              | のべ件数 |
|--------------|------|
| (i) 知得ルート    | 7    |
| (ii) 発明の完成   | 10   |
| (iii) 事業の実施  | 13   |
| (iv) 事業の準備   | 12   |
| (v) 実施の内容    | 15   |
| (vi) 実施形式の変更 | 8    |

調査の結果、(v) 実施の内容(先行実施品の実施形式が特許発明と同一であること)が否定されたことで特許出願日前に発明が実施されていたとはいえ先使用権が認容されなかったケースが15件と最も多いことがわかった。

一方、(ii) 発明の完成が否定され先使用権が認容されなかったケースが10件にも及ぶことがわかった。この点は、当小委員会においても予想外であった。そこで、先使用の抗弁において、発明の完成が争点化しやすい背景を調査したので、『5. 発明の完成』で報告する。

## 2. 2 企業が抱える悩み(ヒアリング調査)

次に、特許第2委員会に所属する小委員長及び小委員長補佐ならびに第1小委員会の委員の計18名に対して、先使用権についてのヒアリング調査を実施した。

調査の結果、事業競争力確保の観点からノウハウの秘匿化を実施する企業がある一方で、先

使用権確保のための明確な証拠収集管理ルールを設けている企業は、18社中わずか4社であった。特許庁ガイドラインによって、企業が先使用権を確保するためにとるべき措置は明確になったと考えられるものの、企業での対応はあまり進んでいないことがわかった。

企業での対応が進んでいないのは、企業が依然として何らかの悩みを抱えているためであると考え、その悩みを、今般のヒアリング調査に寄せられたコメントをもとに分析を試みた。その結果、企業は下記(1)及び(2)の点について実務上の悩みを抱えている可能性があることがわかった。

### (1) 証拠の信ぴょう性

今般のヒアリング調査に寄せられたコメントのうち、証拠の信ぴょう性に関する代表的なものを以下に示す。

『製品がその製造履歴と共に残っていればベターだと思うが、経時変化しうるものを残すのは困難である。』

『証拠と証拠との関連性(製造コードと、実製品とのつながりなど)の明確化が苦勞。』

『証拠チェーンを形成できるか、単体では弱い場合に間接証拠を確保できるか。』

『客観性の確保。』

### (2) 実施形式の変更を伴う発明の同一性

今般のヒアリング調査に寄せられたコメントのうち、発明の同一性に関する代表的なものを以下に示す。

『化学製品のわずかな配合変更で、実施形式の変更が問われる可能性。社内での実施形式変更に伴う先使用権の判断は難しい。』

『実施形式の変更内容によっては先使用の抗弁が及ばない可能性があることが製造部門まで共有できていない。』

『特許発明がない段階(特許出願前)に、「先

使用製品に具現された発明の範囲」を広くするための工夫を実施するのは難しい。』

## 2. 3 小 括

裁判例の統計分析の結果、およそ半数のケースで先使用権が認容されていることがわかった。また、先使用権の要件のうち、特に『(v) 実施の内容』の点が争点化しやすいことがわかった。

また、企業へのヒアリングの結果、企業はノウハウの秘匿化を検討する一方で、それによって生じうる知財リスクを最小化するために、先使用権確保に向けた具体的な対策をとる企業は未だ限定的であることがわかった。前記対策が進まない要因としては、証拠の信ぴょう性を確保するための実効的で統一的な証拠収集管理ルールの設定と運用の難しさや、実施形式の変更によって少量多品種化した製品群に対する証拠収集管理ルールの適用の難しさや、発明の同一性の範囲の判断の難しさがあると考えられる。

そこで、本稿では、企業が特に高い関心をもっている(1) 証拠の信ぴょう性及び(2) 実施形式の変更を伴う発明の同一性について、より詳細に調査するとともに、統計分析で明らかとなった、発明の完成が否定される背景をより詳細に調査したので報告する。

## 3. 証拠の信ぴょう性

企業では、事業化に至るまでに、研究開発部門や設計部門や製造部門等の複数の部門が関わることが多いため、一律に証拠収集管理ルールを規定し運用する負荷が大きく、また、特許発明が特定できていない状況で収集した資料の実効性が明らかでないと考えられていることが窺える。

また、収集保管した資料の多くは研究ノートや設計書等の企業の内部資料であるため、これらの資料を証拠として裁判所に提出した場合で

あっても、特許権者から改ざんや偽造の主張がなされるなど証拠の信ぴょう性が争点となることも十分に想定される。

そこで、本パートでは、証拠の信ぴょう性が争点となった裁判例を調査し、争点となった先使用権の要件を整理するとともに、先使用権の活用に耐えうる資料の記載事項や保管方法を検討する。

## 3. 1 証拠の信ぴょう性が争点となった裁判例の検討

### (1) 調査対象

調査対象とした裁判例は、表1で示した29件の中から次の3つの観点(a～c)に該当する7件(番号: No.4, No.20, No.21, No.23, No.24, No.25, No.28)である。

(観点a) 証拠に改ざんされた可能性があり証拠そのものが信用できないとされた事件、または、証拠と矛盾した主張であると判断された事件(番号: No.20, No.21, No.23, No.24)、(観点b) 証拠の記載内容が不十分であり先使用権の要件を充足するか判断できないとされた事件(No.4, No.23, No.24, No.25, No.28)、(観点c) 実験サンプルが経年変化したことにより証拠そのものが信用できないとされた事件(No.25)。

### (2) 争点となった先使用権の要件

表4は、信ぴょう性が争点となった証拠が、先使用権のどの要件を主張するために提出された証拠であるかを整理したものである。なお、発明の知得ルートが争点となった裁判例は「主体」に、発明が完成していたか否か、または、先行実施品と特許発明との関係や先行実施品と現行実施品との関係等が争点となった裁判例は「客体」に、事業の準備または実施に該当するか否かが争点となった裁判例は「準備等」に分類し、それぞれの該当する要件に「○」を付与した。

表4 証拠の信ぴょう性が争点となった先使用権の要件

|     | No.4 | No.20 | No.21 | No.23 | No.24 | No.25 | No.28 |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 主体  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | ○     |
| 客体  | -    | -     | ○     | ○     | -     | ○     | ○     |
| 準備等 | ○    | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | -     |

### (3) 調査結果

調査では、7件のうち6件で、「準備等」の要件を主張立証する際の証拠の信ぴょう性が争点となっていることがわかった。なお、前記6件のうち、3件は「事業の準備」の要件で証拠の信ぴょう性が争点となっており、1件は「事業の実施」の要件で証拠の信ぴょう性が争点となっており、2件は「事業の準備」及び「事業の実施」の両方の要件で証拠の信ぴょう性が争点となっていた。

調査対象が7件と少数であり今回の調査結果をもって全体の傾向を論じることは難しいが、被疑侵害者自らが研究や開発を行い事業の準備や実施をしたうえで自らが作成した資料を証拠としたにも関わらず、その証拠の信ぴょう性が「準備等」において争点になっていることは、被疑侵害者が開発等した事実を、自らが作成し保管していた資料に基づき立証できていないことを示していると考えられる。また、「客体」の要件で証拠の信ぴょう性が争点となった4件には、被疑侵害者が特許権者の出願日前に先行して実施していたいわゆる先行実施品と特許発明との関係が争点となった事件等が含まれており、「準備等」の事件と同様に、被疑侵害者が自ら実施した事実を、自らが作成し保管していた資料等に基づき立証できていないことが窺える。

### (4) 裁判例の検討

以下、証拠の信ぴょう性が争点となった裁判例のうち代表的な2件を紹介する。

No.23, 東京地裁, 平成29.9.14, 平成27年(ワ)第16829号, 防蟻用組成物事件

本事件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告が生産等する防蟻用防蟻剤（ただし、ホウ酸類の含有量が1～40質量%である構成のもの）が、特許権侵害に当たると主張して、被告製品の生産等の差止及び損害賠償を求めた事件である。本件特許出願の優先日前から被告が販売していた製品が、本件特許の訂正後の請求項1に記載された発明に規定されたホウ酸類を含有するか否かが争点となった。

本事件では、先に整理した要件のうち「客体」と「準備等」で証拠の信ぴょう性が争点となっている。客体要件に関し、本件優先日前に被告が特許出願に係る発明を完成させていたかどうかについて、裁判所は、『甲8報告書及び乙3報告書には、「平成14年6月24日製造分」の試験体のホウ酸の含有量が0.63%又は0.68%であるとの記載がある。しかし、これらの試験体が、平成14年6月24日に製造された被告先行製品であることを認めるに足りる証拠はない。…また、仮に甲8報告書の各試験体がそこに記載の日に製造されたとしても…本件優先日前に製造された被告先行製品は…「平成14年6月24日製造分」を除いてごく微量のホウ素が検出されたといえるのみでホウ酸が配合されているとはいえず…甲9データシートや…試験結果を併せて考えると、「平成14年6月24日製造分」の被告先行製品にホウ酸が含まれていたとしても、ホウ酸が配合される発明が完成していたとはいえない』として、本件優先日前に発明が完成していたと認めることはできないと判断した。このことから、企業には、少なくとも製造部門での正確でかつ客観的な製造記録等の作成

及び保管が求められると考えられる。

No.28, 知財高裁, 平成22年7月20日, 平成19(ネ)第10032号, 溶融金属供給用容器事件

本事件は, 特許権者である原告が被告に対し, 被告の使用する溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋が, 原告の有する特許発明1~7の技術的範囲に含まれるとして, 使用差止等及び損害賠償を求めた事件である。被告は, 特許発明5に対して先使用権が認められることを主張したが, 証拠の情報不足を理由に, 裁判所はこれを認めなかった。

本事件では, 先に整理した要件のうち「主体」と「客体」で証拠の信ぴょう性が争点となっている。客体要件である本件特許発明5に相当する被告発明が完成していたかどうかについて, 原審では, 『被告が提出した見取り図においては, 未だ着想を示した段階にとどまっており, 当業者が実施により目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的客観的なものとして, 発明が完成され示されているということはできない。』と判断された。控訴審においても, 『当業者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成してその物を製造することが可能な状態には到底達しておらず, やはり, この段階で, 発明が完成したということはできない』と判断された。このことから, 証拠の信ぴょう性を担保するためには, 証拠には客体の抽象的なアイデアにとどまらず, 当業者がその記載に基づいてその物を製造可能なレベルの具体的な記録(本事件でいえば客体の寸法等の記録)が必要であると考えられる。

### 3. 2 小 括

前記裁判例から, 先使用権を主張立証するためには, 被疑侵害者は先使用発明に至る研究開発行為から先使用発明の実施である事業の準備等に至る経緯を立証できるように証拠を確保す

ることが必要とされていることが理解できる。特許庁ガイドラインに記載された, 企業にとって厳しいとも思われる証拠確保基準の背景があらためて確認できたといえよう。

証拠の内容については, 自社にとって当たり前と考えられる事項であっても省略することなく具体的に記載することに留意し, 第三者であっても証拠に基づいて二次的解釈なく発明を実施することが可能かどうかという観点で内容を一層充実させることが有効と考えられる。

一方, 裁判例によれば, 先使用権の立証に用いられる証拠の多くは, 被疑侵害者自らが作成することの多い実験ノート, 設計図及び見積書等の資料である場合が多いと考えられる。被疑侵害者自らが作成した資料から構成される証拠については, その客観性が争点化するリスクがある。このリスクを下げるためには, 例えば自社内向けの資料であっても, 作成日や作成者を省略することなく確実に明記する等といった対策が効果的であり, より一層のリスクを下げるために, 公証制度やタイムスタンプ等を活用することが重要である。

## 4. 発明の同一性

### 4. 1 学 説

#### (1) ウォーキングビーム判決の位置づけ(発明思想説と実施形式限定説)

ウォーキングビーム判決では『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にも及ぶ』としており, 実際に実施又は準備していた実施形式に限定されるとする考え方(実施形式限定説)を否定し, 実施形式に具現された発明思想に及ぶとする考え方(発明思想説)を採用した。

ウォーキングビーム判決後, 裁判所は, 先使

用権の効力が出願後に変更された実施形式にも及ぶか否かを、特許出願前後の実施形式（変更前、変更後）を比較して、両者の技術思想（すなわち、発明または考案）が同一性を失わない範囲にあるかどうかによって判断している<sup>3)</sup>。

## (2) 発明の同一性を失わない範囲についての判断手法に関する学説

変更前後の実施形式に具現化された発明が同一性を失わない範囲にあるか否かの判断手法については、出願当時の技術水準や、変更した部分が特許発明のクレームに記載された部分であるか否か、特許発明が奏する作用効果と関係がある部分であるか否か等の具体的事情を考慮するという見解<sup>3)</sup>や、クレームに記載のない要素が付加された場合には広く実施形式の変更を認めるべきだが、クレームに記載のある要素が変更された場合には、変更点が技術的に代替可能であることが技術常識であったかどうかを判断すべきとする見解<sup>4)</sup>等が提言されている。

## 4. 2 発明の同一性が争点となった裁判例の検討

### (1) 調査対象

表1で挙げた裁判例29件のうち、発明の同一性が争点で、かつ、裁判所がそれを判断した裁判例4件を調査対象とした。更に、関連文献<sup>1), 2)</sup>で、発明の同一性が判断されたとする裁判例7件（表5中の番号 No.30~36）を調査対象に加えた（表5）。

表5に示す裁判例11件について、変更前後の実施形式に具現化された発明の同一性の判断結果、実施形式の変更点がクレームに記載されているか（クレームの発明特定事項に包含されるか）、変更後の実施形式が発明の詳細な説明に具体的に記載されているか、及び、実施形式の変更による発明の作用効果への影響の4点について調査した。

### (2) 調査結果

1) 実施形式の変更点がクレームに記載されていない場合

『4. 1節 (2) 発明の同一性を失わない範囲に

表5 発明の同一性が争点となり裁判所が判断した事件

| No. | 裁判所  | 事件番号         | 判決日      | 変更前後の実施形式に具現化された発明の同一性 | 変更点がクレームの発明特定事項である | 変更後の実施形式が発明の詳細な説明に具体的に記載されている | 変更による発明の効果の変化 |
|-----|------|--------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 3   | 東京地裁 | 平成18(ワ)6663  | H20.3.13 | 同一                     | ○                  | ○                             | 低下            |
| 11  | 大阪地裁 | 平成22(ワ)10064 | H24.10.4 | 同一                     | ○                  | ×                             | 同等            |
| 27  | 東京地裁 | 平成16(ワ)24626 | H19.3.23 | 同一                     | ○                  | ×                             | 同等            |
| 28  | 知財高裁 | 平成19(ネ)10032 | H22.7.20 | 同一                     | ○                  | ×                             | 同等            |
| 30  | 大阪地裁 | 平成5(ワ)7332   | H7.5.30  | 同一                     | ○                  | ○                             | 向上            |
| 31  | 大阪地裁 | 平成3(ワ)585    | H7.7.11  | 同一                     | ○, ×               | ×                             | 同等            |
| 32  | 松山地裁 | 平成7(ヨ)194    | H8.11.19 | 相違                     | ○                  | ○                             | 向上            |
| 33  | 大阪地裁 | 平成10(ワ)520   | H11.10.7 | 同一                     | ×                  | ×                             | 不明            |
| 34  | 東京地裁 | 平成11(ワ)771   | H12.3.17 | 同一                     | ○                  | ×                             | 同等            |
| 35  | 大阪地裁 | 平成11(ワ)5104  | H14.4.25 | 相違                     | ×                  | ○                             | 向上            |
| 36  | 大阪地裁 | 平成16(ワ)9318  | H17.7.28 | 同一                     | ×                  | ×                             | 同等            |

ついでに『判断手法に関する学説』で紹介したとおり、実施形式の変更点がクレームの発明特定事項であるか否かに基づいて発明の同一性の範囲を判断する学説がある<sup>4)</sup>。この判断手法は比較的明解であることから、実施形式の変更を頻繁に行う事業分野や企業において参考になると思われる。

本ケースに該当する裁判例としては、以下の事件が挙げられる。

No.36, 大阪地裁, 平成17年7月28日, 平成16(ワ)9318, モンキーレンチ事件

本事件では、寸法、目盛表示及び矢印表示の追加が変更点として争われた。裁判所は、被告製品の『目盛表示と矢印表示からなる計測手段が、本件実用新案登録出願以降に設けられたものであったとしても、上記の程度の変更は、原告の主張するような大幅な変更というべきものではなく、モンキーレンチそのものの構造にも何らの変動がないものである』と認定し、変更前後での考案の同一性は失われないと判断した。

本事件では、目盛表示等はクレームの発明特定事項ではないから、前記同一性の判断結果は、前記学説に基づく結果と対応したものであったと考えられる。

## 2) 実施形式の変更点がクレームの発明特定事項に含まれる場合

クレームは、権利範囲を広くするために抽象的な発明特定事項（上位概念）で記載されることが多い。そのため、実施形式の変更が、いずれもクレームの発明特定事項の中で行われるようなことが起こりうる。後述する近年の裁判例3件によると、上位概念の発明特定事項の中で行われた実施形式の変更については、変更前後の実施形式に具現化された発明がいずれも同一性を失わない範囲にあると判断され、その結果、先使用権の効力は、変更後の実施形式に及ぶと

判断される傾向にあると考えられる。

No.11, 大阪地裁, 平成24年10月4日, 平成22(ワ)10064, トンネル用コンクリート打設方法およびその装置事件

本事件では、発明特定事項「通孔」の径が先行実施品の5mmから被疑侵害品の8mmに変更されたが、裁判所は『技術的な意味において違いがあるとは認められない』と事実上、変更前後の実施形式に具現化された発明は同一性を失わない範囲にあると認定し、その結果、先使用権の効力は変更後の実施形式に及ぶと判断された。

No.27, 東京地裁, 平成19年3月23日, 平成16(ワ)24626及びNo.28, 知財高裁, 平成22年7月20日, 平成19(ネ)10032, 溶融金属供給用容器事件

本事件では、被告製品について『「第1の配管」の「端面」（構成要件2-5D）が、乙4の2図面に比べ、上方に位置していることが認められる。しかし、かかる変更は、本件特許発明2-5の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎないものである。したがって、被告製品は、上記先使用権の成立する範囲内に含まれるものと認められる。』と認定された。

一方、上位概念の発明特定事項の中で行われた実施形式の変更であっても、変更点が発明の詳細な説明に具体的に記載されている場合や、変更によって一層優れた効果が奏されること等が記載されている場合、変更前後の実施形式に具現化された発明の同一性が失われ、先使用権の効力が変更後の実施形式に及ぶとはいえないと判断される場合がある。

No.32, 松山地裁, 平成8年11月19日, 平成7(ヨ)194, 便座カバー製造装置事件

本事件では「帯状素材を便座カバーの単位体

の長さに切断する手段」と「切断前か切断後の単位体を折り目が送り方向とほぼ直交する方向に延びるように二つ折りに折りたたむ手段」の前後関係が相違点の一つであったが、変更後の実施形式とそれによって奏される効果が明細書に記載されていたため、先使用権が認められなかった。

次に、上位概念の発明特定事項が数値範囲である場合について検討した。

No.3, 東京地裁, 平成20年3月13日, 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事件

本事件では、クレームに「表面粗度Rmaxが0.7~2.0  $\mu\text{m}$ であること」が記載され、明細書に「最適な表面粗度としては、Rmax0.7~2.0  $\mu\text{m}$ , 好ましくは1.0~1.5  $\mu\text{m}$ である」と記載された特許による侵害差止を請求するものである。

裁判所は、被告の実施形式が、表面粗度Rmax約1.0  $\mu\text{m}$ から約0.7  $\mu\text{m}$ に変更されたと認定したうえで、『作用効果を減殺する方向への変更であり、 $\cdot\cdot$ 範囲を充足しない方向への変更が行われたことが顕著に窺われるところであるから』、先使用権の効力は変更後の実施形式にも及ぶと判断した。

#### 4.3 小 括

発明の同一性の判断動向については、製品の配合変更等が頻繁に検討される企業において関心が高いと考えられるものの、その判断手法を体系的に示すことは困難と考えられる。

一方で、前述の学説や特許庁ガイドラインでも示されるように、変更箇所とクレームとの対応関係に基づいて判断する手法は、明解であるため、先使用権による知財リスクヘッジをとる企業が実施形式の変更を検討する際に参考になると考えられる。具体的には、実施形式の変更点がクレームに記載されていない場合には、先

使用権が認められる可能性が高いと考えられる。

また、実施形式の変更点の上位概念がクレームに記載されている場合も発明の同一性が認められ先使用権が認められる傾向にあるものの、発明の詳細な説明に変更後の実施形式が発明の効果と共に記載されているような場合には、発明の同一性が否定され先使用権が認められない可能性がある。このような場合には、先使用権以外の対抗手段を検討する必要があると考えられる。

特許権者の立場では、変更によって奏される作用効果が向上することを主張することによって、発明の同一性を否定できる可能性があることに留意し、かかる点を争点化することが効果的と考えられる。また、特許出願明細書には、好ましい実施形式とそれによって奏される効果を具体的に記載したり、好ましい実施形式に対応する従属クレームを設けることが、発明の同一性を否定するうえで効果的と考えられる。

## 5. 発明の完成

### 5.1 発明の完成が争点となった裁判例の検討

#### (1) 調査対象

表3で示したとおり、発明が未完成であると判断され先使用権が認容されなかった事件が一定数存在する。そこで、本調査では、表1に示す裁判例29件のうち、発明が未完成であると判断され先使用権が認容されなかった裁判例9件を調査対象とした(番号 No.4, No.5, No.6, No.19, No.21, No.23, No.25, No.26, No.27)。

#### (2) 調査結果

調査の結果、裁判例9件中、8件は「事業の準備」の要件が争点となっており、その判断過程で先使用発明の完成時期が検討されていることがわかった。本ケースに該当する裁判例とし

では、以下のものが挙げられる。

No.5, 知財高裁, 平成22年2月24日, 平成21(ネ)10012, 電圧形インバータの制御装置及びその方法事件

本事件では、本件特許公告公報を参照し『そうすると、本件発明3については、インバータの電圧降下の特性に基づく電圧降下の値を交流電圧指令に補正する手段が備えられることにより、インバータの出力電圧を高精度に制御できることが確認された時期に発明が完成したとみるべきである。』と示し、これを被告発明3にあてはめ、『乙8の実験結果が一審被告において報告としてまとめられた日である、昭和61年2月3日ころに被告製品発明は完成されたというべきである。』とし、先使用発明が完成したのは特許出願日よりも後であると判断した。

上記裁判例では、事業の準備に該当するか否かの判断過程において、先使用製品に具現化された発明が特許出願の優先権主張日前までに完成していないと判断し、発明が完成していない以上、その発明の事業の準備に至っているとはいえないと判断した。

また、上記裁判例では、特許公告公報に基づいて発明が完成したといえるための要件（構成と効果）を認定した。これは、発明の完成を立証するためには、被告は特許出願前に、その特許公報に記載される効果を確認していたことを必要とすることを示唆するものであると考えられる。

## 5. 2 小 括

発明が完成していたか否かの検討は、主に事業の準備に至っていたか否かの検討過程で行われる場合があることがわかった。発明が完成していたか否かの検討は、その特許公報に記載された構成と効果に基づいて判断される場合があることがわかった。そのため、発明が未完成と

判断されないために、特許公報に記載されうる発明の効果を予見して確認し、それを証拠に残すことが肝要であると考えられる。

しかし、その効果の予見そのものが事実上難しいため、発明が未完成と判断されないための対策をとることは困難と考えられる。

このような状況の下、被疑侵害者が発明の完成の争点化リスクを少しでも下げるために取りうる措置としては、下記(i)及び(ii)があると考えられる。

(i) 先行実施品を保管する。先使用権の検討が必要となった際に、先行実施品によって奏される効果を確認する。

一方、先行実施品がとりわけ化学製品の場合、経時変化の可能性に起因した証拠の信ぴょう性が争点となる場合がある。このような場合には、先行実施品の製造記録を、後々に二次的解釈の余地なく再現製造できるレベルで残すことを検討する。

(ii) 開発から製品化に至るまでの過程で得られたデータを具体的に記録し保管する。前記したとおり、特許公報に記載される発明の効果を予見することは困難であるものの、開発から製品化に至る過程で認識できた効果については、適切に記録することによって、発明が未完成と判断されるリスクを低下できるものと考えられる。

一方、特許権者は、特に事業の準備が争点の事件では、発明が完成していたか否かを積極的に争点化し、その発明の効果の認識等について争うことが効果的と考えられる。

## 6. おわりに

本稿では、ヒアリング調査をとおして企業が抱える先使用権による知財リスクの最小化に向けた取り組み状況や、取り組みにあたっての悩み等を把握した。そして、企業にとって関心の高い証拠の信ぴょう性や実施形式の変更を伴う

発明の同一性の判断動向をより詳細に調査するとともに、近年の裁判例で検討されることが多いと考えられる発明の完成についての詳細な調査を行った。

先使用権による知財リスクの最小化に向けた証拠収集管理の統一的なルールを企業が導入し運用することは、知財リスクを低減するうえでは有用である。

しかし、企業の事業領域が日本にとどまらず広く外国におよび、かつ、先使用権の制度を有しない国も存在するなかで、企業が、あらゆる国で先使用権をよりどころとした知財リスクの最小化を図ることには限界があると考えられる。

また、製品ライフサイクルの短縮化やオーダーメイド型製品開発に伴う膨大な数の製品ラインナップを抱える企業では、すべての製品について先使用権による知財リスクの最小化を図ることも、費用対効果を考えると現実的ではないと考えられる。

そこで、企業は、前記した証拠収集管理の統一的なルールの導入によってあらゆる製品について先使用権によって知財リスクの最小化を図ろうとするのではなく、事業領域や収益の大きさ等を十分に考慮することで先使用権による知財リスクの最小化を図るべき対象を明確にするルールを導入し運用する方策も一案である。特定された対象については、証拠の信ぴょう性や発明の同一性や発明の完成といった事項の争点を排除すべく、本稿での提言を参考に徹底的な証拠収集管理を遂行するといった、メリハリのある対策を講じるよう努めることが、企業の

限られたリソースのなかで最大限の効果を発揮するうえで重要と考えられる。

本稿は2018年度特許第2委員会第1小委員会の早野一樹（小委員長，DIC），立石英之（大日本印刷，小委員長補佐），浜島大和（三井・ケマーズ フロロプロダクツ，小委員長補佐），山田渡（王子ホールディングス，小委員長補佐），柴田鑑（沖電気工業），石田めぐみ（TDK），泉本恵里（日鉄総研），河野隆治（富士フイルム），廣瀬文信（カネカ），平川敏弘（日本ガイシ），清林由佳（ロート製薬）が作成した。本稿が会員企業の知的財産活動の一助になれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 特許庁，「先使用権制度の円滑な活用に向けて」，第2版第1刷，平成28年5月
- 2) 特許第2委員会第1小委員会，知財管理，Vol.51，No.9，「先使用権に関する判例研究」，2001
- 3) 中山，小泉，新・注解 特許法 [第2版] 【中巻】，pp.1495～1499（2017）青林書院
- 4) 吉田広志，パテント，Vol.56，No.6，2003「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—」

#### 参考文献

- ・特許第2委員会第1小委員会，知財管理，Vol.56，No.7，「企業経済活動の変化等と先使用権に関する考察」，2006
- ・板井典子，パテント，vol.62，No.2，2009「先使用権の要件である「事業の準備」の認定 東京地判平成17年2月10日判例時報1906号144頁〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件〕」

（原稿受領日 2019年8月6日）