



ABE, IKUBO & KATAYAMA

JBA様向けセミナー

先使用权の戦略的活用

－御社の事業を他社特許から防衛、保護するには－

2024年11月14日

弁理士 加藤志麻子



ABE, IKUBO & KATAYAMA

■ 本日の講演の内容

1. はじめに
2. 先使用権の成立要件
3. 裁判例
4. どのように準備すべきか

1. はじめに

■ 本講演の前提

先使用権：

- ・ 後から出てくる予期しない特許に対する対抗手段になりうる
- ・ 解釈、考え方が人によってまちまち（裁判例も統一的とはいえない）
- ・ 発明の種類、事業も千差万別

→これをやれば（備えれば）、必ず先使用権が成立するという事は難しい。

しかし、なぜ、解釈、考え方が分かれるかというポイントを理解すれば、先使用権がある程度成立しやすい備えをすることが可能と思われる。

■ 先使用権制度の趣旨①

◆ 公平説（ウォーキングビーム最高裁判決）

「けだし、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ることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。」

「先願主義の原則を貫きながら、反面生じる実質的不合理を是正しようとするために設けられたのが先使用権であり、その意図するところは、先使用権者が別に存在していたときも、特許出願はそのことによって特許能力を喪失しないこととするとともに、この先使用権者は当該発明にかかる特許権の成立によって自己の実施について影響されるところがなく、両者を両立させることにより、先願主義の原則を維持するにある」（松本重敏・「先願主義と先使用権」478頁）

ただし、公平説については、わかりにくいとの批判もある。

■ 先使用権制度の趣旨②

「企業が戦略的な知的財産管理を実践する際に、Aノウハウとして秘匿化した技術等、外部に明らかにしていない技術が、他社によって独自開発され特許権として権利化された場合には、他社から特許権侵害訴訟を提起されることがあります。Bまた、製品を構成する一部の技術に対して特許権等を取得していたとしても、特殊なパラメータや機能限定を含むクレーム等、クレームの記載は多様であるため、発明として認識していなかった技術が他社によって権利取得され、特許権侵害訴訟を提起されることもあります。」

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_2han.pdf

「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）7頁」

- Aの場合、秘匿はしているものの意識的になされた発明が存在し、それが、他者の発明（特許発明）と重複するという関係にある。
- Bの場合は、ある製造条件（ピンポイント）などを継続的に行っているが、特許発明とは無関係な切り口で（あるいは、特段の技術的意義を意識することなく）継続的な生産を行っている場合が挙げられる。
- 先使用権の成立に関して、問題になりやすいのは、Bのパターンではないか（特にパラメータ発明との関係）。製品が、独自の特許でカバーされていても、別の切り口で他社から権利行使さえされる可能性があるのは、こちらのタイプ。

2. 先使用権の成立要件

■ 先使用権の成立要件（総括）

（先使用による通常実施権）

第七十九条^① 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^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は、^③ 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。

（問題になりやすい点）

① 「自ら発明をし」（発明の完成）：

- ・ 「その発明」とは？
- ・ 「発明」をしたと認められるために何が必要か？（特に「Bの類型」の場合）

② 「事業の準備」

- ・ 何を準備していた段階で、実施である事業の準備が成立するか？言い換えれば、実施の日からどこまで遡れるか？

③ 「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」

- ・ 後に改良発明による形態の変更、あるいはスペックの変更などをした場合に、どのような変更であれば先使用権が認められるか？（イ号製品から出発した場合には、「実施の準備」の認定としても捉えられる）

（法律の文言をどこまで厳格に解釈するか、先使用権の意義をどうとらえるか、「発明」というものをどう理解するかによって、立場が分かれるように思われる。）

■ 具体的に何が問題になるのか？

- 以下、別冊パテント30号「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 先使用権－主要論点 大激論」のパネルディスカッションの事例に基づいて説明

https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/77/30/77_167/_pdf/-char/ja

(ご参考)

弊職の論文「先使用権についての考察－事業の保護の観点から－」はこちらからご覧になれます。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/77/30/77_79/_pdf/-char/ja

■①発明の完成（1）

事例 1

- 本件特許発明（Xの所有する特許発明）
A成分、B成分、C成分及びD成分を含む塗料であって、
D成分の含有量が0.01～0.05質量%である、塗料。

（発明の効果）

D成分は、微量で、A成分＋B成分＋C成分を**安定化**させる。



【設定】

Y1は、A成分、B成分、C成分を含む塗料（製品P）を開発し、本件特許の出願前に、発売に必要な全ての準備を終え、本件特許の出願後から製品Pの販売を開始した。

Xが、製品Pの分析をしたところ、A成分、B成分、C成分を含み、かつD成分を0.02質量%含むものであった。Xは、Y1の製品Pの製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y1を訴えた。

■①発明の完成（２）

● 設問

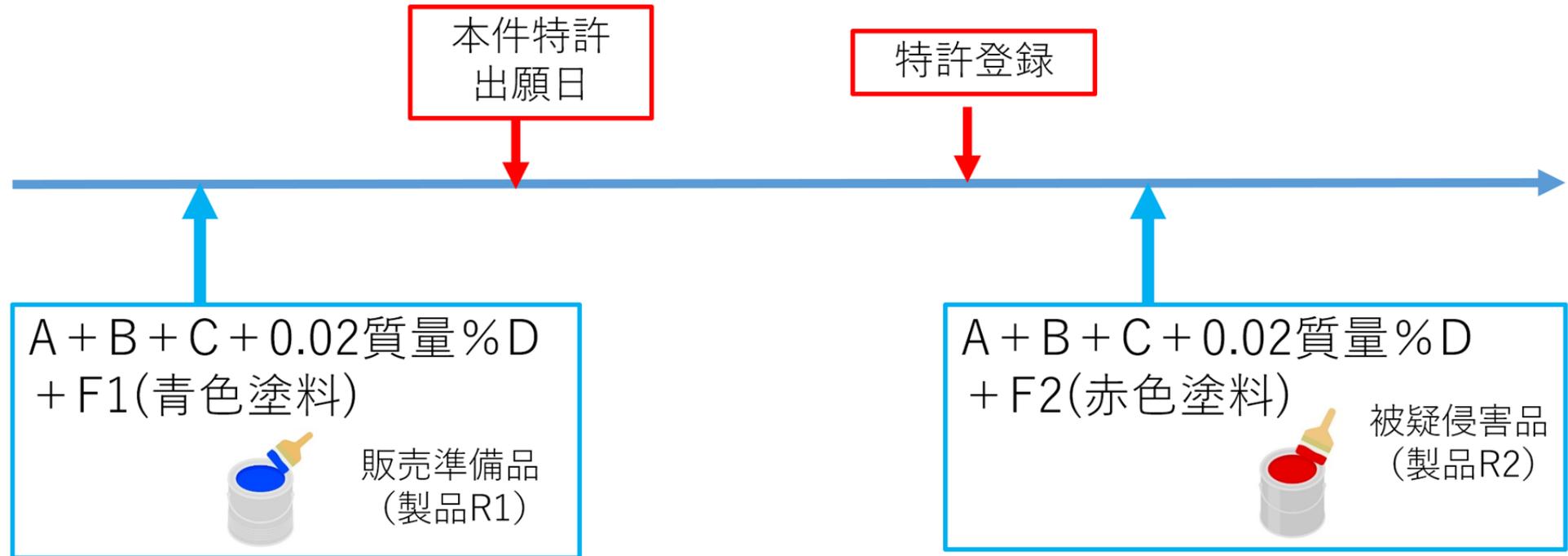
1 - 1

Y1は、製品Pの製造過程でD成分が混入することを知っており、本件特許の出願前において、D成分の含有量が0.02質量%程度になるように制御しており、そのことが、製造管理手順にも示されていた。ただし、Y1は、D成分が、A成分 + B成分 + C成分を安定化させることは認識していなかった。この場合、先使用権は成立するか。

1 - 2

Y1は、本件特許の出願前において、製品Pの製造過程でD成分が混入することを知っていたが、この点については特に何も手段を講じなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品PにおけるD成分の量は、（そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）0.02質量%前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用権は成立するか。

■③準備をしている発明の範囲内における変更（1）

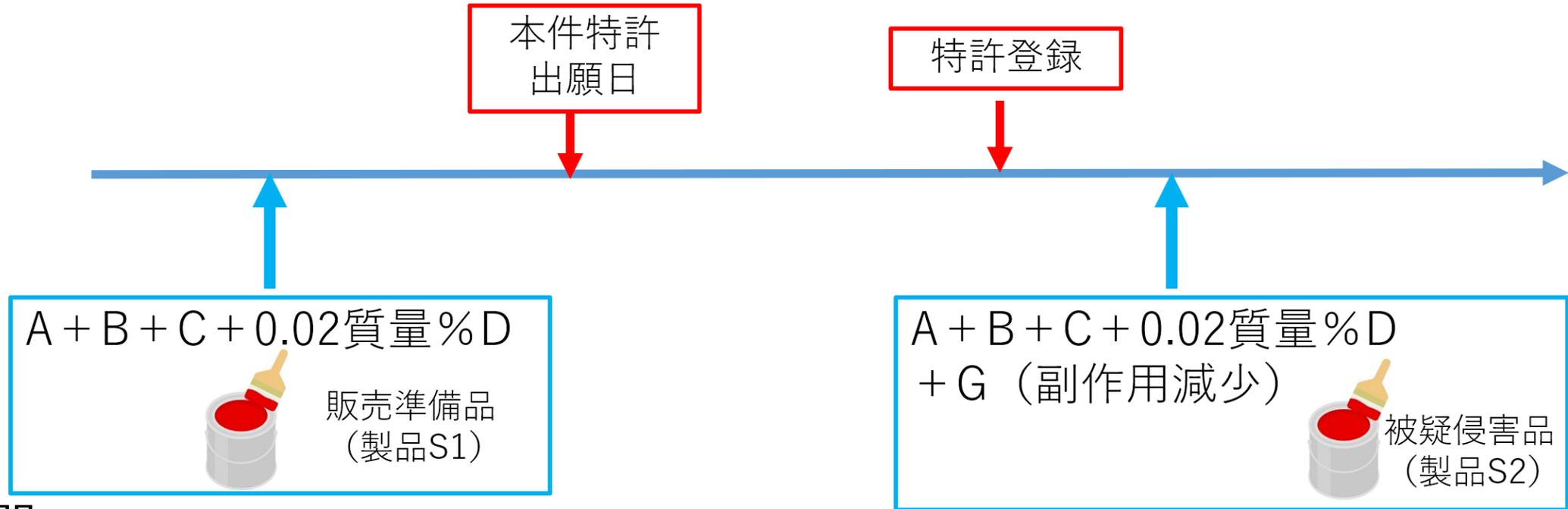


● 設問

3 - 1

Y3が本件特許出願日前に販売を準備していた製品R1は、本件特許発明の構成にF1（青色塗料）を付加したものであったが、本件特許の登録後に変更され、現在の被疑侵害品（製品R2）は、本件特許発明の構成にF2（赤色塗料）を付加したものである。この場合、被疑侵害品（製品R2）に先使用权は成立するか。

■③準備をしている発明の範囲内における変更（2）



● 設問 3-2

Y3が本件特許出願日前に販売を準備していた製品S1は、本件特許発明の構成と同じ構成であったが、本件特許の登録後に変更され、現在の被疑侵害品（製品S2）は、本件特許発明の構成に副作用を減少させる成分Gを付加したもの（利用発明）である。この場合、被疑侵害品（製品S2）に先使用権は成立するか。

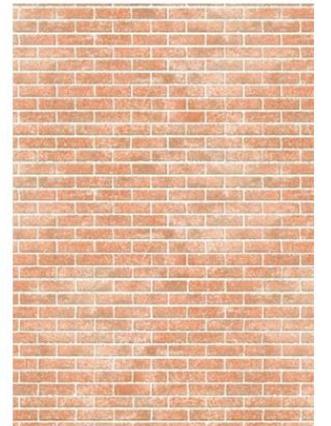
■ ②実施の準備（即時実施の意図）（1）

事例 2

- 本件特許発明（Xの所有する特許発明）
材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの薄膜を備えた外壁タイル。

（発明の効果）

材料Aの表面を構成する材料に樹脂Bを用いると、大気中のチリなどの汚れが付きにくく、外壁をきれいに保つことができる。



■ ②実施の準備（即時実施の意図）（２）

Y1は、材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの薄膜を備えた外壁タイルPの製造販売をしていた。Xは、Y1の、外壁タイルPの製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y1を訴えた。

Y1が外壁タイルPの販売に至るまでは以下の経緯があった。

- (1)Y1の従業員が材料Aからなる基材の表面を構成する材料に樹脂Bを用いると、大気中のチリなどの汚れが付きにくくなり、外壁タイルとして有用であることを報告書にまとめ、社内で発表した。
- (2)材料Aからなる基材の表面に樹脂Bを設けた外壁タイルPを販売することを社内決定した。
- (3)外壁タイルPを製造するための材料A及び樹脂Bを発注した。
- (4)外壁タイルPの販売を予告する広告を行った。

先使用権が成立するのは、上記(1)～(4)のいつの段階か。

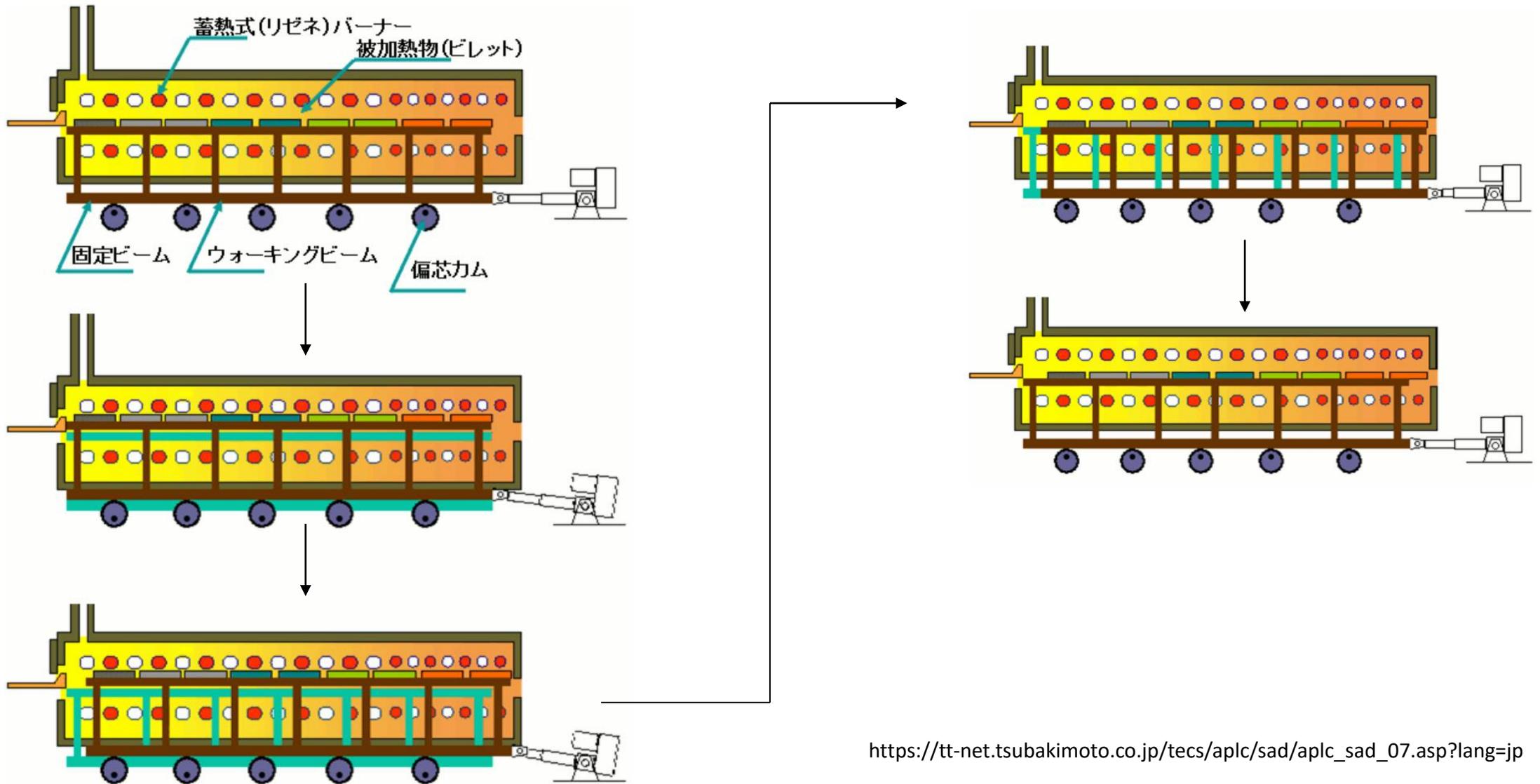
3. 裁判例

■「ウォーキングビーム事件」①先使用成立(最判昭和61.10.3・民集40巻6号1068頁)

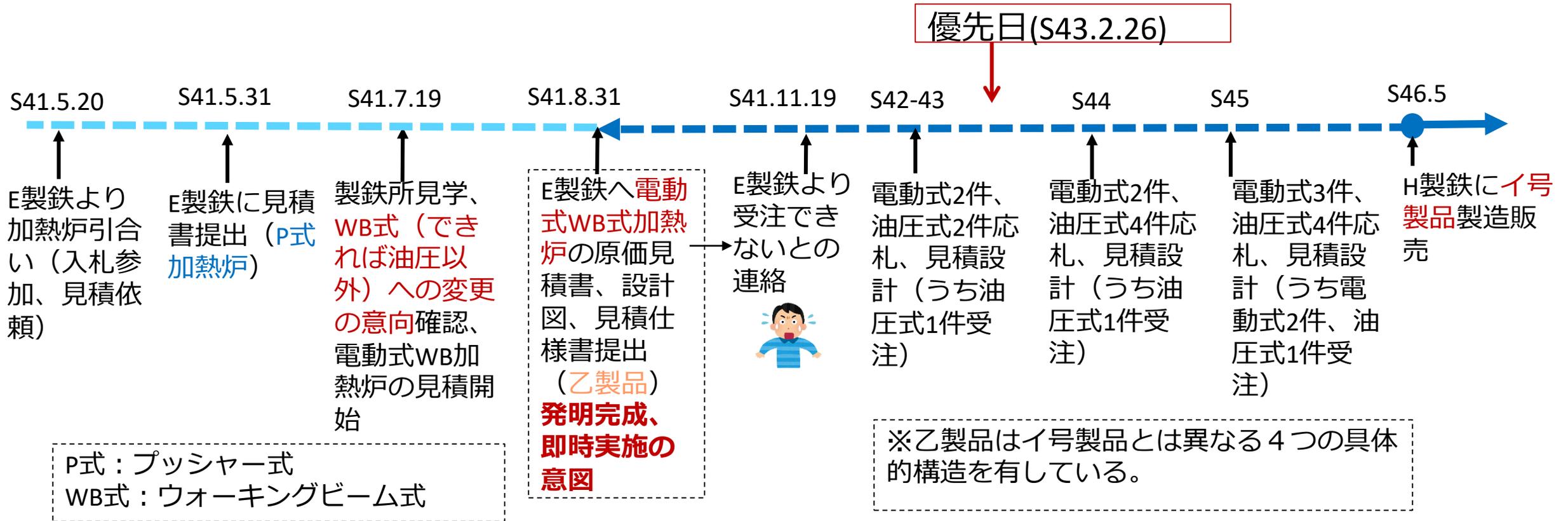
◆ 本件発明

「工作物を交互に支持するための少なくとも二組のコンベアレールと、
該コンベアレールのうちの少なくとも一組を他方のコンベアレールに対して相対的に移動させるためのキヤリツジとを包含し、
前記コンベアレールの各々が複数個の工作物支持パッドを有し、さらに前記キヤリツジの下側に沿って延在する一対の平行桁と、
該平行桁の下側に配設され該平行桁及び前記キヤリツジを支持しかつ鉛直方向に往復動させるための少なくとも四個の回転偏心輪と、
該回転偏心輪による鉛直運動より独立して前記キヤリツジを水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを包含し、
前記偏心輪のそれぞれが前記平行桁の下側の個所を支持するための回転自在な外周環を有していることを特徴とする炉の耐火室を通して工作物を搬送する
動桁型コンベア。」

■ ウォーキングビーム式加熱炉 (ご参考)



■ 「ウォーキングビーム事件」②：先使用成立



■ 「ウォーキングビーム事件」③：先使用成立

◆ 最高裁判決の判示

(発明の定義)

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、**発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である**（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）」

■ 「ウォーキングビーム事件」④：先使用成立

(発明の完成)

● 規範

「発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作であり、・・・一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるといふ効果の確認を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該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る**ことを要し、またこれをもつて足りるものとされるのが相当である・・・。したがって、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する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することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである。」

■ 「ウォーキングビーム事件」 ⑤ : 先使用成立

(発明の完成)

● あてはめ

「当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、右見積仕様書等から、当時被上告会社が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができる」 (原審判断是認)

「右見積仕様書等には、乙製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該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効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているということができ、被上告会社は、右見積仕様書等を富士製鉄に提出した頃には、既に乙製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。」

■ 「ウォーキングビーム事件」 ⑥ : 先使用成立

(事業の準備)

● 規範

「『事業の準備』とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、**即時実施の意図**を有しており、かつ、**その即時実施の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を意味する**」

● あてはめ

「ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買って備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、**かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、富士製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。**」

■ 「ウォーキングビーム事件」 ⑦ : 先使用成立

(実施又は準備をしている発明の範囲)

● 規範

「『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（優先権主張日）に先使用権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（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」

「そして、その実施形式に具現化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。」

● あてはめ

「乙製品は前記四つの点において第一審判決添付第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有するものではあるが、・・・乙製品に具現されている発明は、右のような細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じより抽象的な技術的思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許発明の範囲と一致する」というべきであるから、被上告会社が乙製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用権の効力は、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、正当というべき」

■ 「ウォーキングビーム事件」 ⑧ : 先使用成立

◆ 若干の考察

(総論)

- この判決は、「Aの類型」の事案に対して判示した判決である。
個別の受注製品の製造に係る事案であるため、経緯から「先発明」的なものが比較的認定しやすい。また、「発明の完成」、「実施の準備（即時実施の意図）」も認定しやすい。
- 他方、Bの類型にはそぐわないため、本判決の規範をそのままあてはめようとする、先使用が成立しにくくなるという側面がある（特に「発明」及び「発明の完成」）。
- なお、本件は、事業の準備をしていたものが実際には実施されなかったという、特殊な事案である。ただし、本件で事業の準備を認めやすかったのは、優先日前に、同形式の炉を別会社に対して見積設計し、受注できていることも大きいのではないか。もし、イ号製品の販売前に、1つの見積もなく、受注もできていなかった場合、先使用権を認めてよいのかは疑問。

■ 「ウォーキングビーム事件」⑨：先使用成立

◆ 若干の考察（続き）

（実施又は準備をしている発明の範囲）

- ・ 実施形式の変更に関して、Bの類型の場合、本判決でいう「実施形式に具現された発明」の認定はほぼ不可能。実施形式の変更を肯定するためには、別の考え方が必要であるように思われる。ただし、実際には、実施形式に変更があったとしても、一貫して特許の要件を満たしている製品を継続して製造していれば、裁判所は「実施形式に具現された発明と同一性を失わない」という結論を出してくれるのではないか？

■ 「ピタバスタチン事件」(知財高判平成30.4.4・平成29(ネ)10090) ①先使用不成立

◆ 本件発明 2 (概要)

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、

E : 水分含量が 1. 5 ~ 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

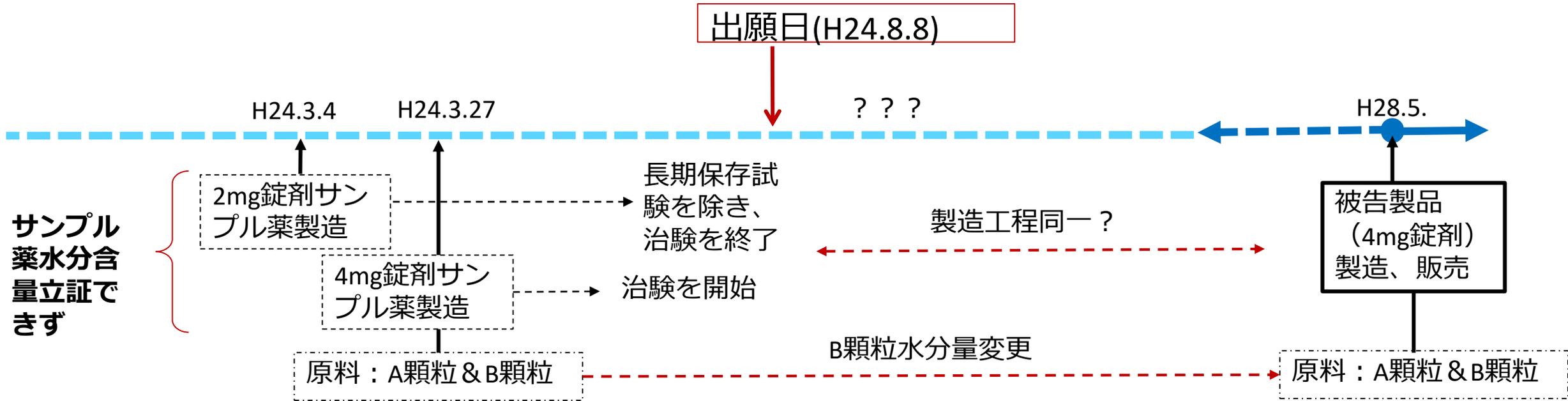
D : なる医薬品。

◆ 本件発明 2 の技術的意義 (知財高裁認定)

本件発明 2 は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを 2. 9 質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを 1. 5 質量%以上にすることによって 5-ケト体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思想を有するものである。

■ 「ピタバスタチン事件」 : ②先使用不成立

◆ 事案の概要



■ 「ピタバスタチン事件」 ③：先使用不成立

◆ 裁判所の判断

(控訴人が本件出願日までに製造していたサンプル薬について)

「控訴人が、本件出願日までに製造し、治験を実施していた本件 2 mg 錠剤のサンプル薬及び本件 4 mg 錠剤のサンプル薬の水分含量は、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。」

(注) サンプル薬の測定時が 4 年以上も後でありサンプル製造時における水分含量とは認められないこと、サンプルと実生産品が同一工程であるとの証拠がないこと、原料である A 顆粒及び B 顆粒の水分含量から算出したサンプル薬の水分含量も本件発明の範囲内ではないことから上記のように判断。

(サンプル薬に具現された技術的思想)

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

そうすると、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うこととはできない。」

■ 「ピタバスタチン事件」④：先使用不成立

◆ 若干の考察

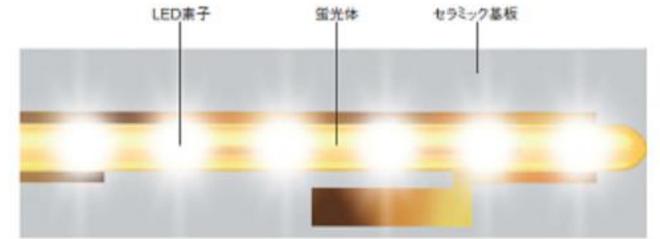
- 本件は、単に、被告がサンプル薬が本件発明の要件を満たすことができなかったため、サンプル薬に係る本件出願前の行為に基づいて、本件発明に係る実施の準備が認められなかった事案であると理解される。
- サンプル薬に含有されるA顆粒及びB顆粒の水分含量を一定の範囲になるように管理していなかった点や、サンプル薬と実生産品との間で、B顆粒の水分含量が変更された点は、**サンプル薬から本件発明についての完成が認められない（反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていない）**あるいは、**実施の準備がない（事業に関して「即時実施の意図が客観的に認識される状態、程度において表明されていない」）**として先使用を否定すればよかった事案であったように思われる。
（「サンプル薬に具現化された技術的思想」が本件発明2と同じであるか否かを判断する必要はあったのか？）
- 先使用の成立に関して、サンプル薬について本件発明と同様に水分含量を「1.5～2.9質量%の範囲内に収める」という技術的思想（の認識）は必要はないと思われる。水分含量を、1.5～2.9質量%の範囲内で継続して実施することが客観的に読み取ればよいと思われる。
もっとも、判決も、「サンプル薬について、錠剤としての水分含量を一定の範囲内となるように管理すること」を控訴人が認識していなかった点を問題視しているようであり、「サンプル薬に具現化された技術的思想」とはそのレベルのことを意味しているようにも思われる。



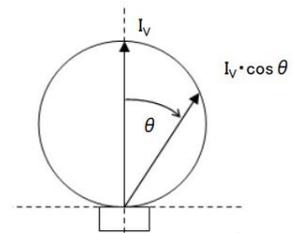
■「ランプ及び照明装置事件」 (知財高裁令和6.4.25・令和3年(ネ)第10086号) ①先使用成立

本件発明 1

- 1 - A 光拡散部を有する長尺状の筐体と、
- 1 - B 前記筐体の長尺方向に沿って前記筐体内に配置された複数のLEDチップと、
- 1 - C を備えたランプであって、
- 1 - D 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 (mm) とし、隣り合う前記LEDチップの発光中心間隔を x (mm) とすると、 $y \geq 1.09x$ の関係を満たす、
- 1 - E ランプ。



<https://news.panasonic.com/jp/press/jn120301-1>



ランバertian配光 (LED)

https://www.stanley-components.com/data/technical_note/TN008_j.pdf

◆本件発明の解決課題

ユーザが感じられないまでに粒々感を抑制できるランプを提供する。

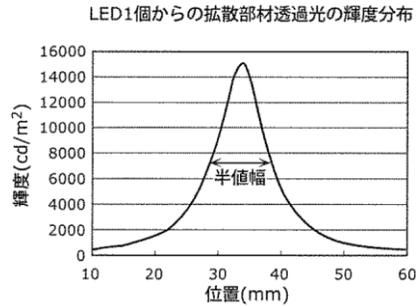
◆本件発明の解決手段

「ランプ最外郭から発せられる光源 1 つの輝度分布をパラメータとして採用することで、輝度均斉度との関係で粒々感を定量化することができるという知見を得ることができた。」

「ランプ及び照明装置事件」 ②先使用成立

本件発明の内容（明細書に説明された考え方）

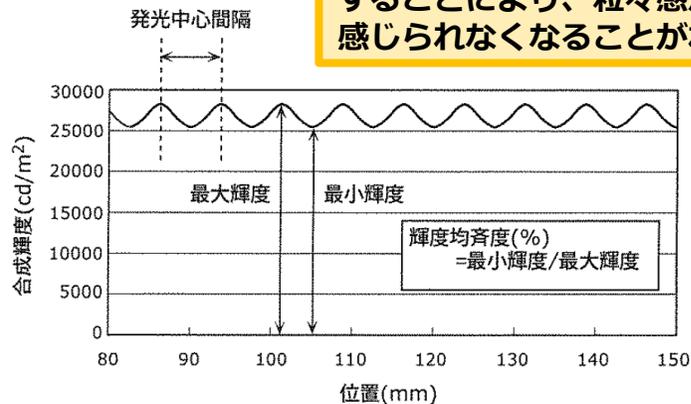
【図 6 A】



拡散部材を儲けた場合のLED 1 個の輝度分布 = 正規分布



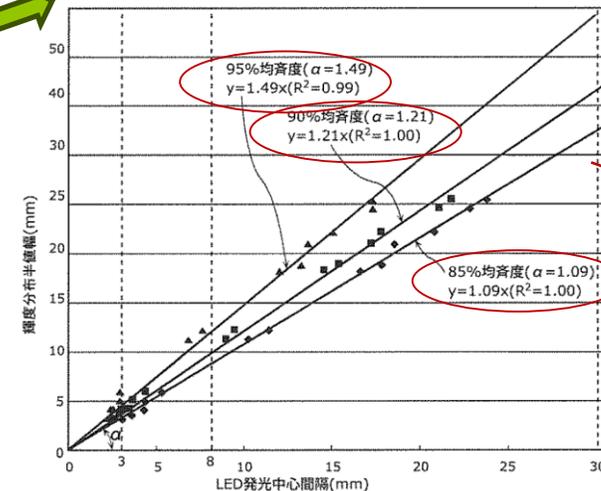
【図 6 B】



これを、直線状に等間隔で複数配列した場合、輝度均斉度を85%以上とすることにより、粒々感がほとんど感じられなくなることがわかった。

【図 7 A】

拡散部材透過光 輝度半値幅(mm)	LED発光中心間隔(mm)			測定材料
	85%均斉度	90%均斉度	95%均斉度	
3.3	3	2.6	2.2	COB-ガラス
4.2	3.1	3.1	2.5	COB-ガラス
5.1	4.3	3.7	2.9	COB-ガラス
11.4	10.2	9	6.8	COB-ガラス
18.3	16.6	14.6	12	COB-ポリカ
22.2	20.8	17.8	15	COB-ガラス
25.5	23.8	21.8	17.3	COB-ポリカ
3.6	3.6	2.9	2.4	SMD-ガラス
4.2	4.3	3.4	2.4	SMD-ガラス
6	5.3	4.4	2.9	SMD-ガラス
12.3	11.4	9.5	7.6	SMD-ガラス
18.9	17.8	15.4	13.2	SMD-ポリカ
21	18.5	17.2	13.6	SMD-ガラス
24.6	22.8	21.1	17.3	SMD-ポリカ



「本発明者らは、実験を重ねた結果、LED 1 個の輝度分布における半値幅と、隣り合うLEDの発光中心間隔と、輝度均斉度には、相関関係があるということ突き止めた」



これらをパラメータとして、発明特定事項とした

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ③先使用成立

控訴人製品 (被控訴人の実験による値)

	$y = \alpha x$
被告製品1	$y = 1.40 x$
被告製品2	$y = 1.36 x$
被告製品3	$y = 1.46 x$
被告製品4	$y = 1.44 x$
被告製品5	$y = 1.25 x$
被告製品7	$y = 1.24 x$
被告製品8	$y = 1.20 x$
被告製品9	$y = 1.29 x$
被告製品10	$y = 1.20 x$
被告製品11	$y = 1.51 x$
被告製品12	$y = 1.41 x$
被告製品13	$y = 1.59 x$
被告製品14	$y = 1.59 x$
被告製品15	$y = 1.78 x$
被告製品16	$y = 1.72 x$

(最低値)

(最低値)

(最高値)

全ての被告製品について請求棄却の結論を導くためには、 $\alpha=1.20\sim 1.78$ の範囲で先使用権が成立する必要がある。

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ④先使用成立

被控訴人の行為の経緯

平成24年1月	本件チラシ1に、平成24年3月初旬発売予定商品として631N製品、402W製品、403W製品を掲載
平成24年2月	本件カタログに、631N製品、402W製品、403W製品を掲載 (403W製品については、発売予定日の記載なし)
本件優先日 平成24年4月23日頃	631N製品20本通関、403W製品480セットを輸入
平成24年4月25日	ミツワ電機株式会社関西支社に対して、403W製品24台を含む商品の見積書作成
平成24年4月26日	403W製品24台を受注
平成24年4月28日	井づつやに403W製品24台を納品
平成30年7月23日	エントランスロビーで使用されていた403W製品を井づつやから入手（立証に使用）

403W製品は、402W製品と比較して、LEDの個数を減らす設計にしたもの。

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ⑤先使用成立

◆ 裁判所の判断①

(1) 403W製品 (= 403W発明) の構成

構成要件1 - Dについて (本件優先日前の被告に係る製品のx及びyはどのような値であったか?)

平成24年4月	23日に輸入、28日に井づつやに納品
6年以上継続使用	
平成30年7月23日	エントランスロビーで使用されていた403W製品を井づつやから入手 ・ LED素子の中央部分がやや黄変 ・ カタログの初期値を100%とした場合の全光束が89.0%、光効率が92.6% ・ 新品のLED配光データが120度であるのに対し、114度及び115度 ・ 403W製品と未使用の402W製品の差：1%以下 (全光束)、0.01 (y/x値) ↓ 全光束やy/x値の測定に影響を与えるような劣化は生じていない ・ 平成30年7月23日測定値：y=15.7mm, x=11.7mm, y=1.34x ・ 令和2年1月29日測定値：y=15.6mm, x=11.7mm, y=1.33x

控訴人は、経年劣化を考慮すると、 $y=1.95x$ であると主張したが、認められなかった。

403W発明は、 $y=15.7\text{mm}$, $x=11.7\text{mm}$, **$y=1.34x$** の構成を有する。
(他の構成要件も満たしていることを認定)。

※ 「発明をし」の要件については認定がされていない。

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ⑥先使用成立

◆ 裁判所の判断②

(2)先使用の範囲について

ア 規範

- ・先使用権者は、「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」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備していた実施形式だけでなく、これ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（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である（最高裁昭和61年（才）第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照）。
- ・そして、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、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが同条の文理にも沿うと考えられること（前記最高裁判決参照）からすると、実施形式において具現された発明を認定するに当たっては、当該発明の具体的な技術内容だけでなく、当該発明に至った具体的な経過等を踏まえつつ、当該技術分野における本件特許発明の特許出願当時（優先権主張日当時）の技術水準や技術常識を踏まえて、判断するのが相当である。

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ⑦先使用成立

◆ 裁判所の判断③

イ 403W製品に具現化されている発明

裁判所は、以下の点を考慮して、403W製品に具現された y/x 値と同一の範囲は、1.27～1.40、403W製品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。

(理由)

- ・工業製品にあつては、同一生産工程で生産されても品質はさまざまな原因によってばらつきが生じる（一般論）。
- ・403W製品（後から回収したのものも含む）に関しても、以下のばらつきがあつたが、製造誤差を標準偏差の3倍（ 3σ ）の範囲に収めることが一般的であるから、同製品の y/x の値は、おおむね1.27～1.40程度であつた。

	最小値	最大値	平均値(3σ)
試料No.1 LED 31個 (18-35, 38-50/99個)	1.272	1.363	1.271, 1.370
試料No.2 LED 31個 (18-35, 38-50/99個)	1.271	1.381	1.304, 1.387
全24本の左から25番目のLED	1.303	1.388	1.281, 1.397
全24本の左から50番目のLED	1.297	1.381	1.272, 1.403

- ・403W製品は、これと極めて関連性が高い402製品（403W製品は、LEDの個数を減らしつつ、「粒々感の解消を図ったエコノミータイプの商品）の y/x 値は、1.7程度（カナデンに納入された製品）であり、その他では、 y/x 値は更に大きかつた（1.89）。
 - ・平成23年6月に被控訴人が販売した他の製品（「THF72L」等）の y/x 値は、1.64であつた。
- 以上から、403W製品に具現された発明である y/x 値が1.4を超える範囲から1.7又は1.7を超える範囲は、自己のものとして支配していた範囲である。

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ⑧先使用成立

(2)先使用の範囲について

イ 403W製品に具現化されている発明 (理由・つづき)

- ・「さらに、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、被控訴人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。

そこで、本件優先日1当時の技術水準や技術常識等についてみると、・・・輝度均斉度が85%程度を上回ることで粒々感に対処できることが周知技術であったこと、 y/x 値が1.208～1.278程度のクラータ製品②が、本件優先日1前に公然実施されていたこと、403W製品は、402W製品と比較して、LEDの個数を減らす設計によるものであって、本件各発明1と同様の課題である粒々感を抑えることができる範囲内で x 値を402W製品より大きくし、 y/x 値を輝度均斉度が85%程度となる1.1程度まで小さくすることは、402W製品を起点とした403W製品の設計に至る間の延長線上にあるといえる。以上のことからすると、 y/x 値が1.27～1.1を満たす製品を設計することは、403W製品によって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というべきである。」

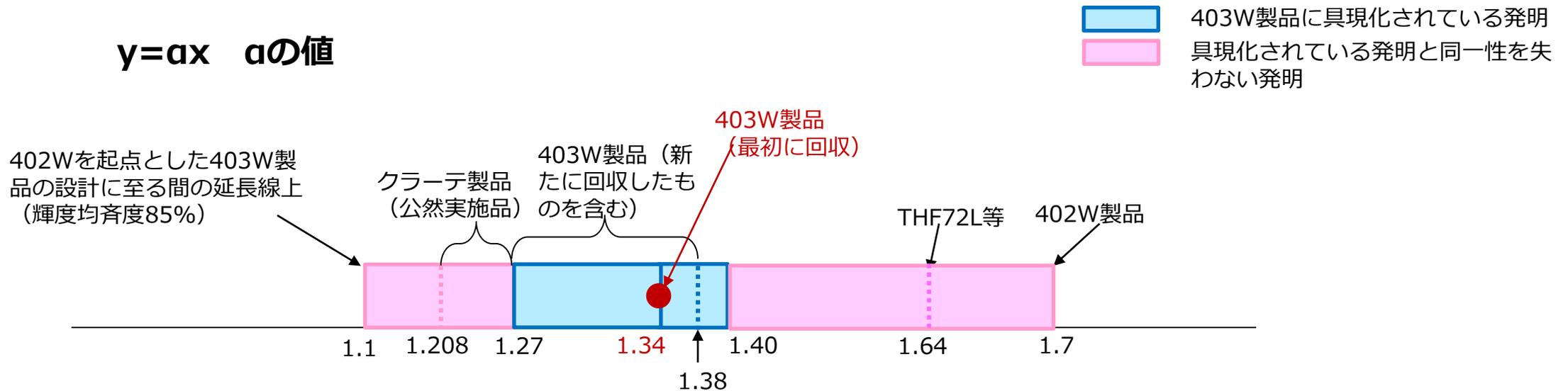
(3) 結論

y/x 値が1.1～1.7又は1.7を超える範囲は、先使用権者である被控訴人が自己のものとして支配していた範囲であるから、控訴人は、被控訴人に対し、本件各発明及び訂正発明1-17及び1-18に係る特許を行使し得ない。

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ⑨先使用成立

◆ 若干の考察①： 結論には賛成であるが、判断手法には、若干の違和感がある。

- ・ 「発明をし」の点の要件を満たしていることについての判断がない（当事者はこの点を争っており、本来パラメータの認識が必要なくとも発明をしたというのであれば、「発明をし」の部分この点を判示するのが妥当と思われる）。
- ・ 403W製品を先使用発明とした上で、これよりも広い「403W製品に具現化されている発明」を認定し、さらに、「具現化されている発明と同一性を失わない発明」の範囲を、他の公然実施製品や、本件優先日後に発売した製品、及び当業者の技術常識を根拠として認定しており、先使用権の範囲をかなり広く認定した判断といえる。



本件発明が、従来技術に対して見せかけのパラメータを設定したような発明であったことも、このような判断となったことに関係しているようにも思われる。

■ 「ランプ及び照明装置事件」 ⑩先使用成立

◆ 若干の考察:②

(「ピタバスタチン事件判決」における判示)

「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製剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲にすると**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。そうすると、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うこととはできない。**」

(→「判例からみた先使用权」 <https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4366>における高部評釈)

- ・ **数値が技術的意義を有するものと先使用者が認識している必要があるとする判例評釈もあるが、同判決は、認識まで要求したつもりではなかったし、そのような判示はしていない。…数値限定発明の場合も、製法や仕様が管理され、全てのロットで数値限定発明の数値を充たすという客観的な状況があれば、実施者がこれを明確に意識しなかった場合であっても、公平の観点から先使用权を認めることができよう…)**
- ・ 本判決では、「被控訴人が本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用权の成立を否定すべきではない」との判示があり、その部分のみを取り上げると、「技術的思想の認識」に関して、緩やかな判断がされているようにも見える。しかし、本判決では、「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、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」との前提を於いており、この前提があることを理由に、本件パラメータの認識が必要ないとしているにすぎない。上記高部評釈を踏まえると、判断が緩やかになったとはいえないように思われる。

4. どのように準備すべきか

先に述べた、**Aの類型**、**Bの類型**に合わせた準備をすることが重要であると思われる。

Aの類型

ノウハウとして秘匿化した技術等、外部に明らかにしていない技術が、他社によって独自開発され特許権として権利化され、他社から特許権侵害訴訟を提起される場合。

Bの類型

特殊なパラメータや機能限定を含む発明など、発明として認識していなかった技術が他社によって権利取得され、特許権侵害訴訟を提起される場合。

- Aの類型については、認識があるため、準備がしやすい。
- Bの類型は、予測ができないが、データをこまめに残すなどにより、対抗できる可能性が高まる。
- 「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）」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_2han.pdf
の第2章の記載は、Aの類型にあてはまる記載が多いため、その点に留意しつつ、参考にするのが望ましい。

■ Aの類型の場合

意識して実施している発明（技術）が存在するため「ウォーキングビーム事件」最高裁判決の規範に照らして、各要件を立証できるような証拠を残すことが必要。

- 「発明の完成」： 独自開発した技術の利点、開発の過程及びその結論に至るまでの証拠（例えば、ラボノート、研究チームでの議事録等）を残す。
- 「事業の実施又は準備」： 「即時実施の意図が客観的に認識され得る態様、程度において表明されている」ことが必要となるため、発明を実施する準備に関する証拠を残す（発明に関する技術情報とは限らない）。例えば、発明に基づいた操業を決定した社内会議の議事録、材料の購入記録、操業記録（パイロット運転、本運転）などを残す。証拠に応じて、どの時点で事業の実施又は準備が認められるかが決まる。
- 「実施又は準備をしている発明の範囲」： 実施後に設計変更をした部分があれば、その点についても証拠を残す。設計変更の具体的な理由も残しておいたほうがよいと思われる。

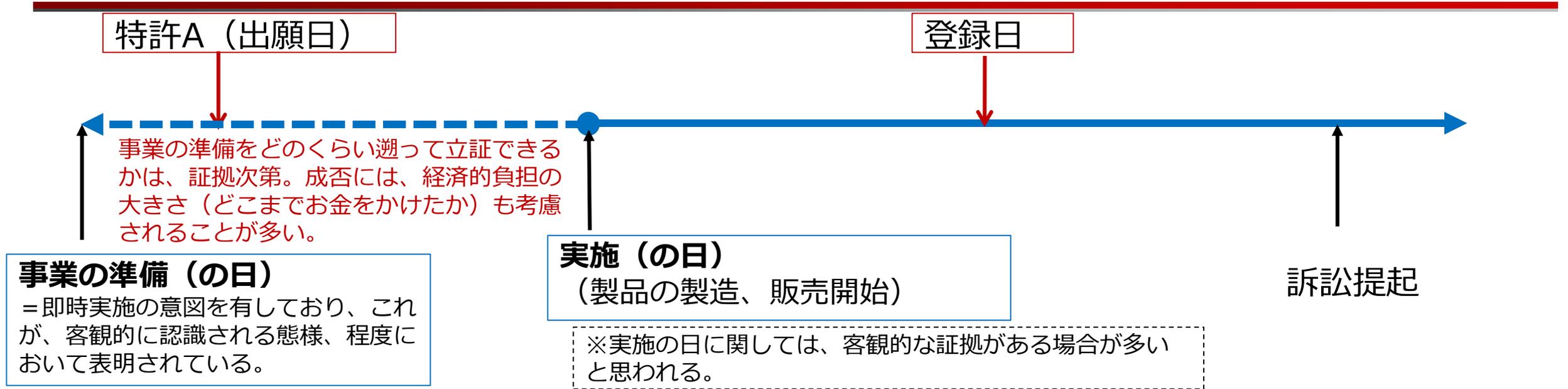
■ Bの類型の場合

現在実施している事業に関する証拠を継続的に残すことが必要。

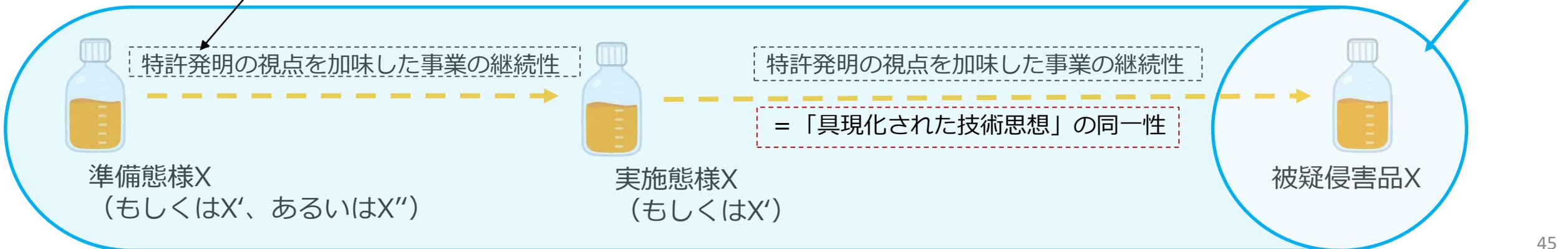
- ・「発明の完成」：
本件発明の予想ができないため、直接的な証拠を残すことが難しい。しかし、独自に行っている技術の観点から、開発に係る状況（例えば、ラボノート、研究チームでの議事録等）を残しておくことで、後に役立つ可能性もある。
- ・「事業の実施又は準備」、「実施又は準備をしている発明の範囲」：
 - －こちらも、本件発明の内容、出願日（優先日）の予想がつかないため、難しい点もあるが、製品の製造条件、製品に関する複数のデータ、を取って**定期的に残しておくことが必要（事業の継続性の立証）**。
 - －また、実施後に設計変更をした部分があれば、その点についても証拠を残す。設計変更の具体的な理由も残しておいたほうがよいと思われる。

※高部評釈における「数値限定発明の場合も、製法や仕様が管理され、全てのロットで数値限定発明の数値を充たすという客観的な状況があれば、実施者がこれを明確に意識しなかった場合であっても、公平の観点から先使用权を認めることができよう」との考え方がポイントになる。

■ Bの類型における立証（事後的に見た場合）



具体的には、本件発明が水分量を規定している場合、水分量に関する事業の継続性があり、これを立証できる証拠があるということ



■ 権利行使をされてしまったら・・・

- まずは、当然のことながら、構成要件の非充足性について十分検討すべき。
(先使用権は、あくまで「抗弁」であることを意識すべき。)
- 「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」の要件に当てはまるのであれば、公然実施も検討すべき。
ただし、先使用権と公然実施では、要件が異なることにも留意する。
(公然実施の場合、不特定多数の者が知り得る状態にあったことと、知り得る「物」、「方法」から、本件発明の構成がわかること(物の発明であれば、リバースエンジニアリングが可能)であることが必要になる。)
- 先使用権を主張するのであれば、現在保有している証拠を含め、あらゆる角度から、あらゆる証拠を用いて、先使用権の成立について、立証を尽くすことが重要。Bの類型にかかる先使用権を認めようという傾向も感じられる中、立証を尽くせば、先使用権が認められる可能性も高まるであろう(特に、本件発明の技術レベルが低いと、先使用権が認められやすくなる可能性がある)。
- 何を立証すべきかは、発明や事案において異なるため、弁護士、弁理士と十分議論することが重要。

■ ご清聴ありがとうございました



弁護士 加藤 志麻子

Shimako Kato

E-mail: shimako.kato@aiklaw.co.jp