

特許法における先使用権の成立要件



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

特許制度は先願主義（39条）に基づき1日でも早く特許出願をした者に独占権を付与する（68条）ことで、産業の発達をはかろうとする（1条）ものである。

しかし、その一方で、特許法は先使用による法定の通常実施権（先使用権）も認めており（79条）、一定の場合に特許の独占権が及ばない使用態様も許容している。

かかる先使用権は、先願主義を前提とする特許権の効力に対する例外として、概念的にも実務的にも極めて重要なものであるにもかかわらず、その趣旨や成立範囲が必ずしも明確ではなく、かつ、実務的には立証に困難が伴うことで権利行使に支障をきたすことも珍しくない。

特に、先使用権の要件である「事業の準備」については、最高裁判所昭和61年10月3日判決（ウォーキングビーム式加熱炉事件）¹が一定の判断基準を提示した後も、一見すると同じような事業の準備状況でも、同要件を肯定する裁判例と否定する裁判例が併存しているようにも見受けられ、必ずしも同要件の認定判断が容易ではない状況となっている。

そこで、本稿においては、先使用権の趣旨から「事業の準備」の意義につき考察したうえで、上記・ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が示す判断基準の実質的な意味や同判断基準に従いつつ判断の分かれている各裁判例につき検討することを目的とする。

第2 先使用権の趣旨

1 裁判例

上記のように、特許制度は特許出願による一般への技術の公開と独占権というインセンティブの付与により産業の発達をはかろうとするものであり、その前提として我が国の特許法は先願主義を採用している。

かかる特許制度の趣旨を貫徹するのであれば、例え、自ら発明を完成させた者による実施であったとしても、特許出願により技術を公開していない以上は、特許出願により技術を公開した特許権者に対抗することができず、特許に基づく独占権の行使から保護されないという帰結に至る

1 民集40巻6号1068頁。

のが本来であるとも思われる。

ところが、特許法は、上記のように、先願主義を前提とする特許権の効力に対する例外として先使用権を規定している。もっとも、特許法の規定からは、その趣旨が必ずしも判然とせず、そのこととも相まって、特許法が定める先使用権の成立範囲も容易には明らかとならない。

そのようなこともあり、先使用権の趣旨については、従来から様々な見解²が主張されているところではあるが、裁判例によれば、先使用権の趣旨につき、概ね、国家経済的観点と公平の観点という2つの観点から説明がなされているようである。

すなわち、東京地方裁判所昭和30年2月25日判決（完全無瓦斯導火線事件）は、先使用権の意義につき「もし最先願主義を貫き通すならば、・・・既存の事業もしくは設備を無用廃絶に帰せしめ、ひいて、国家経済の見地からしても不利を招来する虞れがあるところから、このような結果を防止する目的をもつて、・・・なお従前どおり、これを利用する権利、すなわち実施権を付与し、特許権者の権利と右先使用者の権利との調整を図ろうとするにある」と判示する。

これに対して、大阪地方裁判所昭和41年11月21日判決（乾燥昆布事件）は「なお従来通り実施を継続することができるという公平の観点から認められているもの」と判示しており、また、大阪地方裁判所昭和42年7月10日判決（エアゾール容器事件）も「公平の見地から、出願人に権利が生じた後においてもなお継続して実施する権利を認めたものと解するのが相当」と判示しており、先使用権の意義を公平の見地に求めている。

2 検討

このように、裁判例では、既存の事業や設備等を廃棄してしまうことによる国家経済的な損失を防止するという国家経済的な観点から先使用権を捉えるものと、特許出願の前から実施等していた者を保護するという公平の観点から先使用権を捉えようとするものが認められる。しかし、このいずれか一方の視点のみでは先使用権の理解に困難が生じてしまうし、このふたつの視点は二律背反するものではなく併存して相互に補填し得るものであるから、国家経済的観点と公平の観点から特許法は先使用権を認めていると捉えるのが妥当である。

つまり、先使用権が、先願主義のもとでは保護されない者、すなわち、特許出願の以前から当該発明の実施たる事業等をしてきた者を保護するための制度であることは先使用権の要件及び効果から明らかであるから、これが公平の観点に基づくことは否定できない。ただ、その一方で、例えば、米国特許法のように先発明主義を採用しつつも先使用権を肯定³している法制度も存在する⁴ことに鑑みるならば、先使用権制度が先使用者と特許権者との間の公平の観点から原理的に導かれるものであるとは必ずしも言い難く、国家経済的な観点に基づくことも否定できない。また、特許法により保護されるのは、「特許出願の際」に実施等をしてきた先使用者に限られていること、すなわち、特許出願より後に実施等をするに至った者は、例え、いまだ出願公開されておらず技術内容を客観的に知り得る状況になかったとしても、特許出願より後に実施等をするに至った以上は先使用権による保護が認められないことに照らすならば、国家経済的観点のみに基づくならば出願公開前で出願された技術内容を知り得なかった時点の実施者は保護が認められてしかるべき⁵であるから、先使用権の存在が国家経済的観点のみに帰結されるとも言い難い。

このように、特許法が「特許出願の際」と規定しているのは、国家経済的な視点を加味しつつ

2 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）「特許法概説（第13版）」（1998年12月10日、有斐閣）577頁～578頁。

3 https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/index/kaigai_us.pdf

4 鈴木英明「先使用権制度における公平説再考」（日本知財学会誌Vol.8 No.3 -2012）

5 中山信弘「特許法」（平成22年8月31日、弘文堂）458頁