

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第38講 先使用权（その3・完）

第9 先使用权の範囲

特許法79条は、先使用权の効力の及ぶ範囲について、「その実施又は事業を実施している発明及び事業の目的の範囲内」と規定している。したがって、先使用权は、（1）実施ないし準備している発明の範囲内、かつ、（2）実施ないし準備している事業の目的の範囲内でその効力を認められることになる。以下、この2要件に関して、検討する。

(1) 実施ないし準備している発明の範囲内

先使用权の効力の及ぶ「実施又は事業を実施している発明の範囲内」に関しては、従来の学説においては、先使用权の効力は、現に実施又は準備をしている特定の実施形式に限定され、これと異なる実施形式には及ばないとする実施形式限定説と、実施又は準備をしている実施形式に具現された発明思想に及び、その発明の範囲内である限り異なる実施形式にも及ぶとする発明思想説の対立があるとされていた。

ウォーキングビーム事件最高裁判決は、「特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用权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、先使用权の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用权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。けだし、先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权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）に先使用权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、先使用权者にとって酷であって、相当ではなく、先使用权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权を認めることが、同条の文理にもそうからである」と判示して、発明思想説に立つことを明らかにした。

その上で、同判決は、「その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用权の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用权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」と判示した。