

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2021年11月30日(火)号
(No.15546)「先使用权－実施形式の変更及び特許発明の訂正」)

先使用权－実施形式の変更及び 特許発明の訂正

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 想定事例

以下の想定事例を検討する。

<想定事例1>

特許権者は、構成要件Aをその構造に含む装置の発明について特許権を取得した。明細書にAに相当する具体的構造としてa1、a2、a3が記載されていた。本特許出願日より先に、先

使用者は、構成要件Aに相当する構成a1を含み、他の構成要件も充足して本特許発明に該当する製品P1の製造、販売をしていた。ただし、P1の構造は販売されたP1が分解困難であることから判明しないか購入者に秘密保持義務が課せられていることにより公知とならなかったとする。先使用者は、本特許権成立後に、P1の後継製品として、構成a1をa2に変更した製

品P2の製造、販売を開始した。特許権者は、P2は本特許発明の技術的範囲に属し、先使用者によるP2の製造、販売は本特許権を侵害するとして、先使用者を訴えた。

<想定事例2>

特許権者は、成分Aの含有量を1g~10gと限定した構成要件Aを含む物の発明について特許権を取得した。本特許出願日より先に、先使用者は、成分Aの含有量が1g~2gであり、他の構成要件も充足して本特許発明に該当する製品P1の製造、販売をしていた。ただし、P1の成分は販売されたP1から判明しないか購入者に秘密保持義務が課せられていることにより公知とならなかったとする。先使用者は、本特許権成立後に、P1の後継製品として、成分Aの含有量を3g~4gに変更した製品P2の製造、販売を開始した。特許権者は、P2は本特許発明の技術的範囲に属し、先使用者によるP2の製造、販売は本特許権を侵害するとして、先使用者を訴えた。

想定事例1と2の相違は、問題となる構成要件が、想定事例1は装置の構造であるのに対し、想定事例2は成分Aの数値であるということである。装置の構造に関する発明の場合であれ、いわゆる数値限定発明の場合であれ、以下に述べる先使用権の発明の同一性に関しては、同様の問題と考えることができる。

想定事例1及び2のいずれの場合も、先使用者の防御は、先使用者が、本特許出願日より前から本特許発明に該当する製品P1を製造、販売していたことによる、特許法79条に規定する先使用による通常実施権(先使用権)である。

特許法79条 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。

先使用者によるP1の製造、販売が、「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、…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」に該当することについて争いがないうとき、争点となるのは、P1の後継製品P2が「その実施…をしている発明…の範囲内」を満たすかどうかである。この争点は、「発明の同一性」の問題として議論される。

2 最判昭和61年10月3日(ウォーキングビーム式加熱炉事件)

最判昭和61年10月3日(民集40巻6号1068頁、ウォーキングビーム式加熱炉事件)は、先使用権に関する発明の同一性の問題について、以下のとおり判示した。

「特許法七九条所定のいわゆる先使用権者は、「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。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、先使用権者にとつて酷であって、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、同条の文理にもそうからである。そして、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。」

上記判示は、特許法79条の「その実施…をしている発明…の範囲」について、先使用に係る実施形式に限定されるという実施形式限定説を採用せず、発明思想説に立つことを明らかにしたものである。発明思想説が今日の通説判例となっている。しかし、上記判示にある「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…に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲」、「先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式…に具現された発明と同一性を失わない範囲」がどこまでかを判断する基準は明らかではない。

上記判示は、先使用権制度の趣旨について、「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」と述べる。先使用権の問題は、特許権者と先使用者との間の利害対立の問題であり、それを解決するための制度が先使用権制度であることは確かであるが、「公平を図ることにある」というだけでは、先行実施形式とは別の後行実施形式が「発明…の範囲内」かを判断する基準を導き出す示唆を与えない。

先使用権の制度趣旨をどのように捉えるかと関係する問題であるが、発明の同一性の判断基準について種々の見解が存在している。

3 発明の同一性の判断基準

(1) 特許発明の構成要件と関係しない部分

先使用に係る実施形式は、具体的な物又は方法である。製品として存在する場合は、それを構成する具体的部品、形状、サイズの詳細まで特定しようと思えば特定できるものとなる。

しかし、特許権侵害訴訟において、侵害対象製品が特許発明の技術的範囲に属するかの判断に必要となる対象製品目録（侵害訴訟では「被告製品（方法）目録」として主張される。）に、特許発明の構成要件と関係のない部分の記載をする必要がないのと同様に、先使用権の問題においても、先使用に係る実施形式中、特許発明の構成要件と関

係のない部分は特定する必要がないといえる。特許発明の構成要件A、B、Cに各々相当するa1、b1、c1と構成要件と関係しないd1、e1、f1…からなる先行実施形式P1と、構成要件A、B、Cに各々相当するa1、b1、c1と構成要件と関係しないd2、e2、f2…からなる後行実施形式P2は、特許発明との関係においてa1、b1、c1を備えた製品Pとして同一であり、これを区別する必要がない。特許権侵害訴訟において、差止の侵害対象品を特定する際に、製品名や製品番号で特定することが認められていなかった時代には、差止対象の侵害対象品をその構成をもって特定することが必要であったが、製品P1であれ製品P2であれ、差止対象物件目録において、「a1、b1、c1を備えた製品P」として記述すればよかった。さらに、a1、b1が各々構成要件A、Bに該当することに争いがなく、c1が構成要件Cに該当するかが争いなのであれば、具体的な実施形式の記述であるa1やb1をもって特定することも必要なく、構成要件AとBについては特許クレーム文言と同じにして、「A、B、c1を備えた製品P」として記述すれば足りたといえる。先使用権の問題における先行製品と後行製品の捉え方も同様であり、構成要件A、B、Cに各々相当するa1、b1、c1と構成要件と関係しないd1、e1、f1…からなる先行実施形式P1と、構成要件A、B、Cに各々相当するa1、b1、c1と構成要件と関係しないd2、e2、f2…からなる後行実施形式P2は、元来、「a1、b1、c1を備えた製品P」として、関係する構成要素の実施形式が同一の製品である。実施形式限定説（ただし、特許発明と関係しない構成の具体的実施形式まで問題にする実施形式限定説は除く。）においても、発明思想説の下でも同一の製品と捉えてよい場合である。

(2) 特許発明の構成要件と関係する部分

想定事例1及び2のように、特許権者の特許出願日の前後で、先使用者の実施形式が特許発明の構成要件と関係する部分において変更があった場合には、後行製品P2が特許法79条の規定する「発明…の範囲内」かの問題が生ずる。実施形式限定説を採用せず、発明思想説に立つ限り、「発明…

の範囲」は、先行製品P1の具体的実施形式から拡大された範囲となる。問題はどのような基準でどのような範囲とするかである。

①技術常識の範囲とする見解

先使用者の先行実施形式と特許出願時の技術常識に基づいて、当業者が変更後の実施形式に変更できたと言える場合は、「発明…の範囲内」であるとする見解（以下「技術常識範囲説」という。）が考えられる¹。先行製品は具体的な実施形式であり、それだけを検討するなら実施形式限定説となってしまう。先使用者の具体的実施形式から拡大された範囲を考える以上、何らかの他の考慮要素を持ち込んで拡大範囲を考えざるを得ない。その考慮要素として特許出願時の技術常識を持ち込み、先行実施形式と特許出願時の技術常識に基づいて当業者が問題となる構成を先行製品の具体的構成から後行製品の具体的構成に変更できたといえる場合、「発明…の範囲内」とする見解は一つの考え方である。過去の裁判例においても、この範囲であれば、「発明…の範囲内」としている場合が多いと考えられる²。

技術常識範囲説によると、先使用者の先行製品P1と特許出願時の技術常識に基づいて、当業者が、想定事例1においては先行製品P1の構成a1をa2に、想定事例2においてはP1の成分Aの含有量を1g～2gから3g～4gに変更できたといえるならば、先使用権が成立する。

しかし、技術常識範囲説によると、先使用者の製品の改良ないし発展を特許出願時の技術常識の範囲に留めることになる（それを超える範囲は特許権侵害となる。）。

②容易である範囲とする見解

先使用者の先行実施形式と特許出願前の公知技術³に基づいて、当業者が変更後の実施形式に容易に変更できたと言える場合は、「発明…の範囲内」であるとする見解（以下「容易範囲説」という。）が考えられる⁴。この容易範囲説が妥当であると考えられる。理由は以下のとおりである。

先使用権の制度趣旨としては、特許権者の特許出願より先に発明の実施又は実施の準備をし

ていた者を保護してその発明を利用した事業を継続させることにありと考える。そして、その発明を利用した実施事業を継続させるというとき、事業者は先行実施形式をその後、改良ないし発展させ、より良い製品にしようとするといえ、これは一般にも要望されることである。特許法の目的が「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」（特許法1条）ことであることを考えると、特許権者の特許出願より先に発明の実施又は実施の準備をしていた者には、その先行実施形式の継続のみならず、それを改良ないし発展させた実施形式の事業を許すことは、この特許法の目的に資すると考える。そして、発明を実施した事業又は実施の準備をしていた者に、先行実施形式を改良ないし発展させることを許す範囲として、先行実施形式と特許出願前の公知技術から容易に変更できた範囲とするのが以下のとおり妥当である。

特許法は、特許出願に係る発明が、特許出願前に公知であった場合（新規性のない発明）及び特許出願前の公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができた場合（進歩性のない発明）、特許権を付与しない（特許法29条）。これは、特許出願前の公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができた範囲は、全ての者との関係において、特許出願人に特許権を与える（つまり特許権を行使できるようにする）ことを認めないことを意味している。これは、特許出願人对それ以外の全ての者との間の問題である。技術の進歩（産業の発達）という特許法の目的（特許法1条）において、全ての者は、特許出願前の公知技術に基づいて当業者が容易に発明することができた範囲は特許権の行使を受けることがないことが保証されており、この範囲で自由に技術開発をし、改良及び発展させることができる。

一方、先使用権の問題は、特許出願人（特許権者）対特定の者である先使用者との間の問題であり、先使用者が特許出願前に発明の実施又は実施の準備をしていたという場合において、先使用者にどこまで自由にその技術を実施

させることを許すかという問題である。特許出願人(特許権者)と先使用者との間の世界において、特許出願前に先使用者は発明の実施又は実施の準備をしていた。これに特許出願前に公知の技術を加味して当業者が容易に発明できた範囲については、特許出願人(特許権者)に特許権を行使させず、先使用者にその技術を改良、発展させることを許すとするは、同様に妥当であるように思われる。特許権者と先使用者との間の世界において、先使用者の先行実施形式を公知技術と同様に扱うということであるが、特許権者が先使用権によって特許権の行使を妨げられるのは、特許出願前に発明の実施又は実施の準備までしていたその先使用者に対してのみである。自らの特許出願時より前に、競合他社が発明の実施又は実施の準備をしていたという場合、競合他社が特許権者の特許出願前の公知技術に基づいて先行実施形式を改良、発展できたといえる範囲においては、特許権者は特許権の行使はできないとしても特許権者は納得できるのではないだろうか。事業者は、特許権者の立場に立つことも、先使用者の立場に立つこともあるのであり、いずれの立場でも技術開発、改良、発展を志向するのであり、これが特許法の目的に資する。先使用者の先行実施形式の改良ないし発展を特許出願時の技術常識の範囲に留めることは、産業の発達(技術の進歩)を阻害するように思える。

したがって、先使用者の先行実施形式と特許出願前の公知技術に基づいて、当業者が変更後の実施形式に容易に変更できた場合は、「発明…の範囲内」であるとするのが妥当である。

容易範囲説によると、先使用者の先行製品P1と特許出願前の公知技術に基づいて、当業者が、想定事例1においては先行製品P1の構成a1をa2に、想定事例2においてはP1の成分Aの含有量を1g~2gから3g~4gに、容易に変更できたといえるならば、先使用権が成立する。

4 特許発明の訂正があった場合

(1) 想定事例

想定事例1と2において、さらに以下の事情が加わったとする。

<想定事例1>

先使用者から構成要件Aに相当する構成a1を含む製品P1による先使用権の主張がされたので、特許権者は、特許庁における訂正審判により、構成要件Aについて、Aがa2又はa3であると限定する訂正をし、同訂正を認める審決が確定した。

<想定事例2>

先使用者から成分Aの含有量が1g~2gである製品P1による先使用権の主張がされたので、特許権者は、特許庁における訂正審判により、成分Aの含有量を3g~10gと限定する訂正をし、同訂正を認める審決が確定した。

(2) 裁判例—大阪地判令和元年12月16日(平成29年(ワ)第7532号)及びその控訴審である知財高判令和2年9月30日(令和2年(ネ)第10004号)

裁判例における先使用権の判断枠組みとして、先使用権の主張があった場合に、その先使用にかかる先行実施形式が、特許権者の特許発明に該当するものであるかをまず検討し、先行実施形式が特許発明に該当しないと認定された場合には、先行実施形式と特許出願後の先使用者の後行実施形式の比較をすることなく、先使用権の成立を否定するのが一般的である。先行実施形式が、特許の設定登録時の特許発明に該当するものであったとしても、その後になされた特許請求の範囲の訂正により、先行実施形式が訂正特許発明の範囲外となった場合でも、裁判例では同じ枠組みが採用されている。つまり、先行実施形式が訂正特許発明に該当しない場合、先行実施形式と後行実施形式の比較をすることなく、先使用権の成立が否定されている。

大阪地判令和元年12月16日(平成29年(ワ)第

7532号)は、特許権侵害訴訟の提起後に、特許発明の訂正が2回された事案において、被告が先使用权を主張した事案である。

<事案の概要>

原告は、平成20年7月30日、特許出願をし、平成21年8月28日、特許権の設定登録を受けた。原告は、平成29年8月3日、被告に対し、被告による被告各製品の製造、販売は、本件特許権を侵害するとして、訴訟を提起した。

その後、原告は、同年12月25日、本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正審判を請求し(第1次訂正)、平成30年3月20日、訂正を認める審決がされ、同審決は、同月29日に確定した。その間の同月15日、原告は、第1次訂正後の特許請求の範囲を訂正する訂正審判を請求し(本件再訂正)、同年6月15日、訂正を認める審決がされ、同審決は、同月25日に確定した。

侵害対象とされた被告各製品は、本件再訂正発明の技術的範囲に属するものであるが、被告は、本件特許出願の前から先行製品(複数存在した。)を製造、販売等していたとして、先使用权を主張した。

<判示>

〔(1) 特許法は、先願主義(同法39条1項)の例外として、同法79条所定の要件を満たす場合に先使用による法定通常実施権(先使用权)の成立を認める。ここで、先使用权が認められる者は、「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、…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」とされているところ、「その発明」とは、いずれも「特許出願に係る発明」を指すと解するのが自然な文理解釈である。また、上記のとおり、先使用权が特許発明の通常実施権であることに鑑みると、先使用权に係る発明は、特許発明と同一のもの又は少なくともその一部であるものをいうと解される。

したがって、先使用权が成立するためには、先使用に係る発明が特許発明の技術的範囲に属する必要があると解される。

(2) IDB-11/14R及びIDB-11/14Wの構成は、…それぞれ、本件再訂正発明と対比すると相違点…が

存在するから、本件再訂正発明の技術的範囲に属しない。したがって、被告は、本件特許の出願前にIDB-11/14R及びIDB-11/14Wを販売していたことを理由として、本件特許権について通常実施権を有するとは認められない。

(3) これに対し、被告は、IDB-11/14R及びIDB-11/14Wの構成がいずれも本件訂正発明の技術的範囲に属していたことを根拠に先使用权の成立を主張する。

しかし、本件再訂正に係る審決の確定により、本件特許については、本件再訂正後における特許請求の範囲により特許出願、特許権の設定登録等がされたものとみなされるから(特許法128条)、本件における「特許出願に係る発明」及び「特許出願に係る特許権」に係る特許請求の範囲の記載は、別紙本件クレーム対比表1「特許請求の範囲」の「本件再訂正発明」欄記載のとおりのもとなる。そうすると、仮にIDB-11/14R及びIDB-11/14Wの構成がいずれも本件訂正発明の技術的範囲に属していたとしても、そのことは、上記(2)の結論を左右しない。また、このように解したとしても、訂正の結果、特許権者は訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく特許発明の技術的範囲の限度で権利が認められるにとどまることを考えると、特許権者と先行して特許発明を実施していた者との公平を図るという先使用权の制度趣旨に反するものとはいえない。〕

〔LR-F60/32R及びLR-F60/32Wの構成は、…それぞれ、本件再訂正発明と対比すると相違点…が存在するから、本件再訂正発明の技術的範囲に属しない。そうである以上、被告は、LR-F60/32R又はLR-F60/32Wを製造、貸渡ししていたことを理由として、本件特許権について通常実施権を有するとは認められない。

これに対し、被告は、LR-F60/32R及びLR-F60/32Wの構成がいずれも、本件当初発明の技術的範囲に属していたことを根拠に先使用权の成立を主張する。しかし、前記3(3)と同様の理由により、この点に関する被告の主張は採用できない。〕

控訴審である知財高判令和2年9月30日(令和2年(ネ)第10004号)は、上記大阪地裁の判示中、

「又は少なくともその一部であるもの」を削り、「特許発明の技術的範囲に属する必要がある」を「特許発明の同一の発明であることが必要である」と改め、「本件再訂正発明の技術的範囲に属しない」を「本件再訂正発明と同一の発明であるものと認めることはできない」と改める等の訂正をしたが、先行実施形式が本件再訂正発明に該当しない場合、先行実施形式と後行実施形式の比較をすることなく、先使用権の成立を否定するという判断枠組みは維持している。

先行実施形式を訂正後の特許発明と比較し、先行実施形式が訂正後の特許発明に該当しない場合は先使用権を否定するという判断枠組みによると、想定事例1及び2のいずれの場合においても、製品P1は、訂正後の特許発明に該当しなくなるので、先使用権の成立は否定されることになる。

(3) あるべき判断枠組み

先行実施形式が訂正後の特許発明に該当しない場合、先行実施形式と特許出願後の後行実施形式の比較をすることなく、先使用権の成立を直ちに否定するという判断枠組みは妥当でないと考える。

発明思想説に立ち、「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」（上記ウォーキングビーム式加熱炉事件最判）とするなら、特許法79条の「発明…の範囲」は、「先行実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲」である。

そして、その範囲は、上記「3 発明の同一性の判断基準」で述べたように、先行実施形式から拡大された範囲となり、その範囲はどのような基準でどのような範囲とするかに依存する。「先行実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲」である「発明…の範囲」は、技術常識説なら、当業者が先行実施形式と特許出願時の技術常識に基づいて変更できた範囲、容易範囲説なら、当業者が先行実施形式と特許出願前の公知技術に基づいて容易に変更できた範囲とすべきである。

特許法79条の「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」との規定中の「その発明」とは、確かに「特許出願に係る発明」と読むのが素直な読み方である。しかし、発明思想説に立ち、「その実施又は準備をしている発明」を先行実施形式に限定せず、先行実施形式から拡大された範囲とし、技術常識説なら技術常識の範囲、容易範囲説なら容易と認められる範囲に拡大された発明とするなら、その範囲内の先行実施形式と後行実施形式とは同一性を失わない範囲内の発明であるので、後行実施形式が特許発明に該当するのであれば、「その発明」を「特許出願に係る発明」と読んでも、先使用者は「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」に該当すると解することができる。

特許クレームは、発明の本質から理想的な範囲の特許クレームとなるとは限らないのである。出願人が出願前に行った実験に依存して本来の発明の本質（後で判明することもある。）から理想的に想定されるクレーム範囲より狭い範囲がクレームされることもあるし、特許後に、防御的観点又は戦略的な観点で、一部範囲に限定される（いわゆる「除くクレーム」の場合もその一態様である。）こともある。これは、先使用者のかかわらないことであり、これによって、先使用者が出願人（特許権者）の出願より前に実施又は実施の準備をしていた発明（先行実施形式に具現された発明）の範囲が狭くなるというのも妥当でない。

したがって、あるべき判断枠組みは、先行実施形式に具現された発明の範囲（技術常識説なら技術常識による拡大範囲、容易範囲説なら公知技術による拡大範囲）を判断し、その範囲に後行実施形式が入っていれば、先行実施形式が特許発明に該当せず、後行実施形式のみが特許発明に該当する場合においても、先使用権の成立を認めるべきである。

上記ウォーキングビーム式加熱炉事件最判は、このような判断枠組み、すなわち先行実施形式に

具現された発明の範囲を判断して、後行実施形式がその範囲に入っているかを判断する判断枠組みを排除しているとはまでは言えないと考える⁵。

先行実施形式に具現された発明の範囲を判断し、その範囲に後行実施形式が入っていれば、先行実施形式が特許発明に該当せず、後行実施形式のみが特許発明に該当する場合においても先使用権の成立を認める立場を採用するなら、想定事例1の場合においては構成a1をa2に変更することが、想定事例2の場合においては成分Aの含有量を1g～2gから3g～4gに変更することが、技術常識範囲説なら特許出願当時の技術常識により可能であった場合、容易範囲説なら特許出願前の公知技術に基づいて容易であった場合、先使用権が成立する。

¹ 吉田広志「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－」(「パテントVol. 56 No.6 (2003年)」61頁)は、「一般に、特許対象製品の分野において、変更前の構成要素と変更後の構成要素が、特許出願時に、特許発明の効果として差のない要素であることが当業者にとって常識であれば、変更可能とすべきであるが、単に技術的に代替可能性があるというだけでは、変更できるとすべきではない。この評価に当たっては、先使用製品が奏する効果との関係で、差の生じる要素かそうでないかを決すべきと思われる」(同文献69頁左欄)とし、基本的に技術常識範囲説と考えられるが、効果の点に着目して特許出願当時の技術常識による変更可能性を問題にする。

² 先使用権が問題となった裁判例について、特許庁「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)」(平成28年5月 令和元年9月改定)127頁－132頁に、平成27年12月31日時点の裁判例リストが掲載されている。

³ ここで「公知技術」とは、特許法29条1項各号の発明(技術)を意味する。

⁴ 駒田泰士・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法I 特許法』(2014年12月25日初版第1刷)152頁(駒田泰士執筆部分)は、「先使用に係る実施形式の構成の一部を他のものに置換することが、出願時点を基準としてみた場合に当業者が容易に思いつく範囲のことであれば、同一の技術思想の範囲内にあると解してよいであろう」とする。

⁵ 美勢克彦「先使用権の成立要件と範囲－ウォーキングゲーム式加熱炉事件」(特許判例百選[第三版]2004年2月20日、178頁)は、「本判決の事案は、前記4つの相違点の特許請求の範囲と直接関係するものではなく、イ号製品の4つの装置部分はいずれも出願前に公知であり、明白な置換可能物又は方法であったこと、Xが本件特許権について特許法79条に基づく通常実施権を有することの確認請求が認容された事案であること、特許請求の範囲の文言が実施例に極めて近く、かつA製品、イ製品ともに特許請求の範囲の文言と極めて近い形で特定されていることを考慮すれば、本判決の手法も肯定できよう。しかし、発明思想説に立つ以上、本来、A製品に具現された技術思想の範囲内にイ号製品が入るかが検討されなければならないし、本判決は少なくとも、判示の「一部にしか及ばない」場合についての判断基準は示していない」とする(同文献179頁右欄)。