

先使用権の抗弁

特許法

弁護士 尾関孝彰

2026年2月2日改訂

先使用権成立の要件

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。」

■ 先使用権制度の趣旨

- ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が示した公平説（特許権者と先使用者の公平を図る）が通説。
- その他に、後の特許出願・登録によって既存の生産設備を無駄にさせないのが趣旨であるという考え方（国民経済説）と、先使用者の権利を保護することにより過度の特許出願を抑止するのが趣旨であるという考え方がある。

【先使用権成立の要件】

- ① 先使用発明が、本件特許発明の内容を知らないで創作されたこと（先使用発明の独自創作）
- ② 本件特許発明の出願（優先日）に先立ち先使用発明が完成したこと（先使用発明の完成）
- ③ 先使用発明が特許発明技術的範囲に属すること（先使用発明と特許発明との同一性）
- ④ 本件特許発明の出願（の優先日）に先立ち国内で事業の準備が開始されたこと（国内事業準備の開始）
- ⑤ 「実施又は準備をしている発明の範囲内」であること（被告製品が先使用発明の範囲内にあること（発明の同一性））
- ⑥ 「事業の目的の範囲内」であること

先使用発明の独自創作

- ◆ 本件特許発明の出願（優先日）前から事業化準備されていた先行実施品が、客観的に、クレームの構成要件をすべて充足していても（本件特許発明の技術的範囲に属していても）、先使用発明を創作したとされる者が先行実施品の対応構成（先行実施品においてクレームの構成要件に対応する構成）を認識していなかった場合、先使用発明の創作が認められるか？
- この点に関し、知財高裁平成30年4月4日判決（ピタバスタチン医薬事件）は、結果として先行実施品が本件特許発明の数値限定を充足していても、先使用発明を創作したとされる者が、本件特許発明の数値限定に係る数値に着目し、当該数値限定になるように意識的に管理していなければ、本件特許発明と同一の（本件特許発明の構成要件をすべて充足する）先使用発明の創作をしたとは認められないと示唆した。
- 通常、特許出願日当時、特許発明の数値限定は誰も着目していなかったものである。もし当業者が特許発明の数値限定に着目していたのであれば、従来技術文献に特許発明の数値限定に入る数値が記載されており、新規性欠如になる可能性が高かった。
- ピタバスタチン医薬事件知財高裁判決を受けて、数値限定発明と同一の先使用発明の創作を主張・立証するのは非常に困難と認識されていた。
- 知財高裁令和6年4月25日判決（LEDランプ事件）は、パラメータ値限定発明について、先使用発明を創作したとされる者が当該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は否定されない、すなわち先使用発明を創作したとされる者が当該パラメータを認識していなくても、当該パラメータ値を限定する先使用発明の創作が認められると判断した。
- ◆ 第三者から先行実施品を譲り受けた者が、先行実施品の対応構成を認識していなかった場合、当該譲受人が「知得」（「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」）したと評価できるか？この点は、LEDランプ事件知財高裁判決によっても、明らかではない。

本件特許発明の出願（優先日）に先立ち先使用発明が完成したこと（先使用発明の完成）

□ 最高裁昭和61年10月3日判決（ウォーキングビーム式加熱炉事件）

「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）。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つて示され、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つていれば、発明としては完成しているというべきである。」

先使用発明と特許発明との同一性

- 79条において「その発明」が「特許出願に係る発明」を意味するのであれば、先使用発明は特許発明と同一（特許発明の技術的範囲に属する）である必要があることになる。
- ただし、先使用発明は特許発明の技術的範囲に属しなくてもよいという学説もある。先使用発明実施事業を継続させるのが公平であるという先使用権制度の趣旨に鑑みると、先使用発明が特許発明の技術的範囲に属するか否かは偶発的事項であり、それにより先使用発明実施事業の継続の可否が左右されるのは不合理であるというのが理由になる。
- 先使用発明と特許発明との同一性が要求されるということになると、先使用発明が特許発明の技術的範囲に属していても、特許発明が訂正された結果、先使用発明が訂正後特許発明の技術的範囲から外れると、訂正が遡及効を有する結果、先使用権は遡及的に消滅することになる（知財高裁令和2年9月30日判決（令和2年（ネ）第10004号）及びその原判決）。そうすると、特許権者としては、先行実施品を除くクレームに訂正することにより、先使用権を遡及的に消滅させることも可能になってしまう。
- 一旦成立した先使用権が、その後のクレーム文言の動向によって遡及的に消滅するという事態が公平に反する場合も考えられる。特に、上述の除くクレームにする訂正により先使用権を消滅させるのを認めるのは妥当でないと思える。この問題を解決するために、先行実施品に「具現された発明」（ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決）の範囲をある程度広く解釈することが考えられる。

本件特許発明の出願に先立ち事業の準備が開始されたこと（事業準備の開始）

□ 最高裁昭和61年10月3日判決（ウォーキングビーム式加熱炉事件）

「同法七九条にいう発明の実施である「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と解するのが相当である。」

- 出願（優先日）当時、先使用权を主張する者が、(i)即時実施の意図を有しており、かつ(ii)即時実施の意図を客観的に表明していれば、事業準備の開始の要件を充足する。
- 本事例では、裁判所は、見積書の提示により即時実施の意図の客観的表明を認定した。本事例における本件先使用発明の製品は加熱炉である。加熱炉は、特注の大型プラントであり、最終的な製作図面は発注されてから確定する。また、対象製品がそう滅多に発注されるものではないという背景事情があった。当該判断は事例判断であり、本件先使用発明の製品が量産品である場合には、製品仕様が確定した上、発売開始予定時期が決まっていることが要求されると思われる。

被告製品が先使用発明の範囲内にあること（被告製品と先使用発明との同一性）

◆ 被告製品の態様は、通常、本件特許の出願（優先日）後、変化していく（updateされていく）。具体的構成が変化した場合には「（先使用）発明の範囲内」とは言えなくなる（実施形式限定説）のか、それとも先使用発明の技術思想の範囲内であれば「（先使用）発明の範囲内」と言える（発明思想説）のかが問題になる。

□ 最高裁昭和61年10月3日判決（ウォーキングビーム式加熱炉事件）

「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。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。」

● 最高裁判決は発明思想説を採用した。

被告製品が先使用発明の範囲内にあること（被告製品と先使用発明との同一性）

■ 同一性の維持の判断基準

- 発明の同一性を判断する際に、最初に着目される点は、相違点がクレームのいずれかの構成要件に関連するか否か。相違点がいずれの構成要件とも関連しない場合、裁判実務上発明の同一性が認められる。
- 相違点がクレームのいずれかの構成要件に関連する場合、相違点の本件特許発明の作用効果に対する影響に着目することが考えられる。相違点が作用効果を向上させる場合、先使用発明の同一性が否定される、すなわち先使用権の効力が被告製品に及ばないと考えることができる。例えば、先使用発明に係る物が、作用効果を奏するクレーム所定の成分を僅かに含んでいたところ、この成分を十分な量に増やす変更をすると発明の同一性がなくなると考えられる。他方、相違点が作用効果を減殺させる場合、先使用発明との同一性が認められると考えられる。
- LED照明装置事件知財高裁判決で示唆された、出願当時の技術水準を踏まえた設計事項（当業者が、特別な考察をすることなく、適宜選択できる事項。例えば、ありふれた部品の形状・寸法、ありふれた材料の選択。）の範囲が先使用発明との同一性が認められる範囲と考えることができる。
- 変更後の構成が先使用発明から容易に推考可能であれば先使用発明との同一性が認められるという考え方（均等論の第4要件を参照）、あるいは先使用発明が公知であったと擬制した場合に進歩性が否定される範囲が先使用発明との同一性が認められる範囲という考え方がある。

「事業の目的の範囲内」であること

- 新たな製造設備で大幅増産しても「事業の目的の範囲内」の要件は充足される。
- 新たな販売先を開拓しても「事業の目的の範囲内」の要件は充足される。

■ 本件特許発明

【請求項 1】 次の成分（A）及び（B）：

（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、水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が、気密包装体に収容してなる医薬品。

【請求項 2】 固形製剤の水分含量が1.5～2.9質量%である、請求項 1 記載の医薬品。

● 本件特許発明（請求項 2 に係る発明）の作用効果：

- ✓ 固形製剤の水分含量が2.9質量%以下であることにより、ラクトン体（分解物）の生成が抑制できる。
- ✓ 固形製剤の水分含量が1.5質量%以上であることにより、ラクトン体とは別の分解物である5-ケト体の生成を抑制できる。

■ 裁判所の判断

- 一審被告は、当該訴訟係属中に先行実施品のサンプル（本件特許発明の優先日に先立ち被告が製造し治験に用いた医薬品のサンプル）4個の水分含有量を測定し、それらがいずれも本件特許発明の数値限定（1.5-2.9質量%）を充足することを主張・立証した。しかしながら、裁判所は、当該水分含有量測定は先行実施品サンプルが製造されてから4年以上経過してなされているので、先行実施品サンプルが製造された時点での水分含有量は立証されていないと判断した。
- また、裁判所は、仮に先行実施品サンプルが製造された時点での水分含有量が当該数値限定内であることが立証されたとしても、先使用発明を創作したとされる一審被告は当該医薬品の水分含有量に着目していなかったため、先行実施品サンプルに具現された技術思想は本件特許発明と同一ではないと判断した。

■ 本件特許発明

【令和4年5月10日審決（無効2018-800036）で認められた訂正後の請求項17の発明（「本件訂正発明1-17」）】
「ランプを備える照明装置であって、前記ランプは、光拡散部を有する長尺状の筐体と、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、前記LEDチップを発光させるための電力として、商用電源からの交流電力又はLED点灯用電源からの直流電力を受ける口金と、を備え、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、 $1.09x \leq y \leq 1.49x$ の関係を満たす、照明装置。」

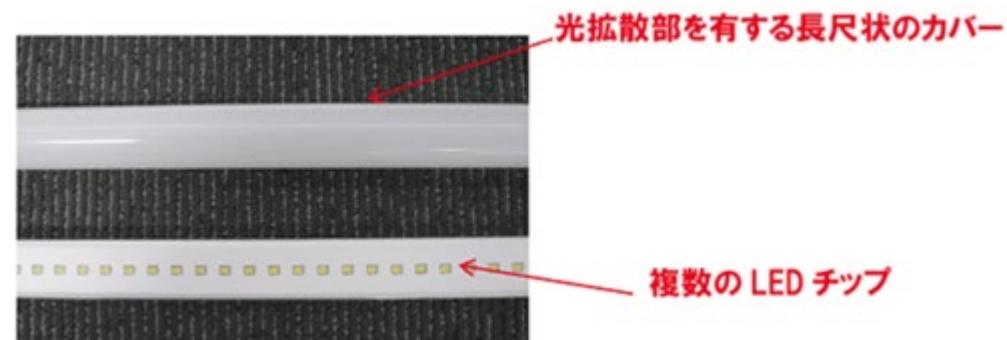
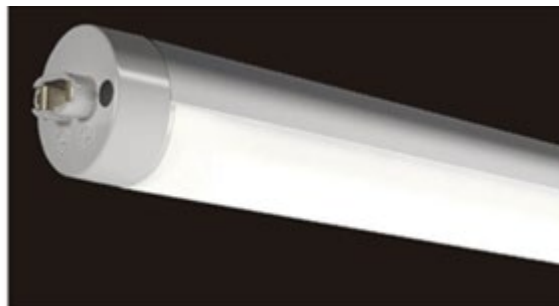
■ 本件特許発明の課題

- 長尺の直管形LEDランプでは、長尺方向に複数のLEDチップが配列される。各LEDチップの真下は輝度が高く、隣り合うLEDチップの中間位置では輝度が弱くなり、この輝度差がユーザに粒々感を与えるという問題点がある。

■ 本件特許発明の課題解決手段、作用効果

- クレームのパラメータ値限定（ $1.09x \leq y \leq 1.49x$ ）を充足することにより、長尺方向の輝度が均斉化され粒々感が抑制される。

【一審被告製品】



■ 原判決（一審判決）

- 一審被告は、本件特許優先日（平成24年4月25日）に先立ち、「本件チラシ」（平成24年1月発行）で、先行実施品（本件特許優先日以前の先使用発明実施品）である「403W製品」の発売を予告することにより、403W製品の実施（輸入・販売）である事業の準備を開始した。すなわち、**事業準備の開始の要件が充足される。**
- 403W製品の実物（「本件サンプル」）は、平成24年4月16日に製造された。一審被告は、平成24年4月23日頃に本件サンプルを輸入した上、平成24年4月28日に顧客に販売・納品した。**本件サンプルは、平成30年7月23日頃までの6年間以上、顧客営業所で使用されていた。しかしながら、その配光特性は初期値と大きく異ならないと認められる。**
- 平成30年7月23日に測定された本件サンプルのx値は11.7mm、y値は15.7mmであった。そのため、 $y=1.34x$ となり、本件訂正発明1-17のパラメータ値（ y/x ）の限定（ $1.09x \leq y \leq 1.49x$ ）を充足する。**本件サンプルの配光特性は初期値と大きく異ならないと認められるので、本件サンプルの初期値も本件訂正発明1-17のパラメータ値限定を充足していたと認められる。**そうすると、一審被告が主張する先使用発明（「403W発明」）は、本件訂正発明1-17と同一であった。すなわち、**先使用発明と特許発明との同一性の要件が充足される。**
- 「403W製品は、x値及びy値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではないものの、実際にはそのx値及びy値の関係性により、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18に係る構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせている。」（**一審被告が当該パラメータを意識していなかったことをもって先使用発明の創作は否定されない**という趣旨と理解される。）
- 「403W発明につき、照明器具としての機能を維持したまま、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18の特定するx値及びy値の関係性を充たす数値範囲に設計変更することは可能と思われる。このため、被告製品1~5及び7~16は、いずれも、**403W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であるにとどまるものといえる。**」すなわち、**被告製品と先使用発明との同一性の要件が充足される。**

■ 本判決（控訴審判決） ※「被控訴人」＝一審被告

- 403W製品のパラメータ値 (y/x) は、おおむね1.27～1.40程度であったと認めることができる。
- 「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 (y/x) 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、先使用权の成立を否定すべきではない。」
- 「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り、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。」
- 「先使用权に係る実施品である403W製品は、本件優先日1前において公然実施されていた402W製品とシリーズ品を構成する（乙35）から、被控訴人402W製品と極めて関連性が高い公然実施品である。」 「カナデンに納品された402W製品の y/x 値は1.7程度であり、その余の402W製品の y/x 値は更に大きいこと（乙77では1.89）が認められる。」

■ 本判決（控訴審判決）の続き

- 「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、前記認定のとおり、輝度均斉度が85%程度を上回ることによって粒々感に対処できることが周知技術（乙402、甲31）であったこと、 y/x 値が1.208～1.278程度のクラーテ製品〔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。」
- 「被控訴人403W発明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できるから、1.1～1.7又は1.7を超える範囲は、先使用权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と認められる。」
- 本判決は、先使用発明との同一性の範囲について、出願当時の技術水準を踏まえた設計事項の範囲内では同一性が認められるとの考え方を提示したと理解することができる。
- ※ 設計事項： 当業者が、特別な考察をすることなく、適宜選択できる事項。例えば、ありふれた部品の形状・寸法、ありふれた材料の選択。
- 数値調整を意識していたことを先使用权の成立要件とすると、数値限定発明に対する先使用权は、事実上、成立することがないという不当な結論になる。また、数値調整が意識されていなくても、先使用発明の物が特許発明の技術的範囲に入っていたのであれば、特許発明の効果（進歩性の根拠となる顕著な効果）は必然的に発揮されるはずである。したがって、数値限定発明については、先使用発明者とされる者が数値調整を意識していなくても、「自らその発明をし」（79条）に該当すると考える（私見）。

先使用権の抗弁の援用、公然実施との関係

- ◆ 先使用権者から先使用発明実施品を譲り受けた者による先使用権の援用
- 先使用権者から先使用発明実施品を譲り受けた者は、譲渡人の先使用権を援用することができる。
- ただし、援用できる先使用権は、譲り受けた先使用発明実施品の使用と譲渡（転売）に限定される。新たな先使用発明実施品の製造（増産）について先使用権を援用することはできない（名古屋地裁平成17年4月28日判決（平成16年（ワ）第1307号））。

- ◆ 先使用権者から先使用発明実施品の下請製造を受託した者による先使用権の行使
- 先使用権者の指示に従って製造され（元請業者の指示による製造）、かつ製造品の全量が先使用権者に納入される（全量納入）場合には、下請製造業者は先使用権者の機関（手足）として製造したと評価されるので、下請製造業者は先使用権を行使することができる（最高裁昭和44年10月17日判決（地球儀型トランジスターラジオ受信機事件））。

- 先使用権の抗弁は、公然実施に基づく新規性欠如の抗弁（無効の抗弁）と併存し得る。先使用権の抗弁の成立要件は厳格であるため、先行実施品による公然実施（29条1項2号）の立証をすることができるのであれば、無効の抗弁の方が有力である。
- そのため、先使用権の抗弁は、先行実施品による公然実施を立証できない場合の最後の手段といえる。先行実施品による公然実施を立証できない場合としては、例えば、事業が開始されたのは本件特許出願の後であり、本件特許出願前は事業準備段階であったため先行実施品がリリースされていなかった場合、先行実施品がリリースされていたものの、当業者が先行実施品を分析しても特許発明に係る化学成分の含有を検出するのが困難であった場合が挙げられる。

- ◆会社において先使用発明が創作された場合、誰が先使用発明者なのか？
- この問題はあまり議論されていない。
- 先行実施品を開発した従業員が先使用発明者であり、会社は、当該従業員から先使用発明を「知得」したと考えることができる。発明は個人のみが創作し得るという基本概念と整合するこの考え方が無難と思われる。
- あるいは、先使用発明については、法人が「自らその発明をし」たと考えることができる。