

# 弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



## 【特許】＜抗弁＞

# 先使用权 (特許法79条)

(事業の準備、範囲、その他全論点)

【特許】抗弁

# 先使用権

(特許法79条)

(事業の準備、範囲、その他)



【特許】【意匠】【知財全般】  
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士  
米国PA試験合格 高石秀樹



## ※特許法79条(先使用権)

「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。」

※意匠法上の「先使用権」も基本的に同じ。(意匠法29条)

# ①「事業の準備」に関する最高裁判決

## 最判昭和61年(オ)454「ウォーキングビーム」事件

「同法79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。」

「被上告会社は、富士製鉄からの広畑製鉄所用加熱炉の引合いに応じ、当初プツシャー式加熱炉の見積設計を行い、次いで電動式のウォーキングビーム式加熱炉の見積設計を行つてA製品に係る発明を完成させたうえ、本件特許発明の優先権主張日前である昭和四一年八月三一日頃、富士製鉄に対しA製品に関する前記見積仕様書及び設計図を提出し、富士製鉄から受注することができなかつたため最終製作図は作成していなかつたものの、同社から受注すれば広畑製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終製作図を作成し、それに従つて加熱炉を築造する予定であつて、受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼したりしていたのであり、その後も毎年ウォーキングビーム式加熱炉の入札に参加したというのである。そして、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、予め部品等を買ひ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。」

# ①「事業の準備」を認めた下級審裁判例

## 1) 東京地判昭和38年(ヨ)2387「テトラポッドフォーム」事件

⇒型枠製作のための図面の交付を受け、下請業者にその製造のための機械設備の転用、工具類の製作、購入、原材料の発注をさせた。⇒先使用権成立

## 2) 東京地判昭和63年(ワ)17513 ※意匠権の事案

⇒試作品の製作を下請会社に依頼し、納入を受け、更にこれを発注者に納入した後に、意匠登録出願がなされた。(その後、同一意匠製品を製造販売)⇒先使用権成立

## 3) 大阪地判平成10年(ワ)520「フォーククロー」事件

「一号機は、未だ量産化以前の試作品であるといえることができるが、・・・この種フォーククローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォーククローの実施である事業をしていたものというべきであり、仮にそうでないとしても、実施の準備をしていたものと認められる。」⇒先使用権成立

⇒最判昭和61年(オ)454「ウォーキングビーム」事件に近い価値判断。

# ①「事業の準備」を認めた下級審裁判例

## 4) 東京地判平成10年(ワ)10545「ジフェニルカーボネートの製造方法」事件

「化合物の製造方法の発明において、特許出願の優先日前に、その発明である製造方法を実施するためのプラントの設計及び建設の基本設計や建設費見積が行われていたが、その優先日後に、当該基本設計や建設費見積書が多少修正されたものの、発明である化合物の製造方法そのものは見直されることはなかった」⇒先使用权成立

## 4') 東京高判平成12年(ネ)2720、上記4)事件の控訴審判決

「特許出願の優先日後に基本計画や見積が修正されたとしても、そのプラント建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたなどの事情がないのであるから、その優先日前に『事業の準備』があった。」⇒先使用权成立

## 5) 札幌地判平成12年(ワ)407「2枚貝生剥装置」

「ホタテ9402号機は、貝押さえ部において帆立貝を水平に置くか傾斜させて置くかの点等において、イ号物件と異なるものの...本件特許発明の技術的範囲に含まれる...。そして、被告は、...試運転を行っており、...特許の出願をしている...。」⇒先使用权成立

# ①「事業の準備」を認めた下級審裁判例

## 6) 東京地判平成15年(ワ)7936 ※意匠権の事案

⇒出願日以前に、**設計図面を作成**し、下請会社に金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入価格**見積りを依頼**し、当該下請会社の取引先に部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入価格見積りを依頼するとともに、当該**下請会社に依頼して金型を製作し、製品サンプル6個及び100個の発送を受けていた**(受領日は出願日の翌日であった)。⇒「正式な注文が入り次第即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有するとともに、そ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と認めることができる」⇒**先使用権成立**

## 7) 大阪高判平成16年(ネ)2599 ※意匠権の事案

登録意匠と類似するイ号意匠と実質的に同一意匠の輸液バッグが、**出願前に有用性試験サンプルとして第三者に納入されていた**。⇒**先使用権成立**

## 8) 大阪地判平成16年(ワ)9318「モンキーレンチ」事件

⇒出願日前に、鍛造**金型の図面を完成させ、試作材料を発注し、金型製作に着手し、出願日後には鍛造試作を行い、前後して材料発注、量産、販売した**。⇒**先使用権成立**

# ①「事業の準備」を認めた下級審裁判例

## 9) 東京地判平成16年(ワ)8682「生理活性タンパク質の製造法」事件

「...厚生大臣への所定の確認行為や届出行為, および, 当該生理活性タンパク質の製造に係る設備の完成および稼働などの行為により, 即時実施の意図は, 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。」⇒先使用権成立

## 10) 東京地判平成16年(ワ)24626「熔融金属供給用容器」事件(公然実施×)

「被告...は, 平成13年10月に乙4の2・3図面を作成し, 同年12月に, トヨタ自動車の担当者立会いの上で, 試作機によるテストを実施し, その結果がおおむね良好であったため, この取鍋をトヨタ自動車衣浦工場において使用することが概ね確認されたこと, その後は, トヨタ自動車の最終承認を得るための追加的な試験を継続することが予定されていたことからすれば, 被告は, 遅くとも平成13年12月のテスト終了後には, 乙4の2図面記載の発明...を即時に実施する意図を有していた」⇒先使用権成立

⇒※その後の下級審裁判例も、傾向は変わっていない。

# ①「事業の準備」を否定した下級審裁判例

## 1) 東京地判昭和33年(モ)13148

設計に着手したが、考案を完成して製作に着手したことの疎明がない。⇒先使用権×

## 2) 東京地判昭和36年(ワ)6805「電動機駆動型撮影機」事件

具体的配線図等未完成の設計図の作成では事業の準備にあたらない。⇒先使用権×

## 3) 東京地判昭和54年(ワ)8565 ※意匠権の事案

製品図面が作成されただけでは、事業の準備にあたらない。⇒先使用権×

## 4) 大阪地判昭和58年(ワ)7562「墜落防止安全帯用尾錠」事件

「実用新案登録出願日より前には、改良が必要となった試作品の段階にとどまっており、『即時実施の意図』があったものと認められない。」⇒先使用権×

## 8) 東京地判平成16年(ワ)22343「スピーカ用振動板の製造方法」事件

受注に結びつくような具体的なやりとりがされた事情は認められず、営業活動を行ったものの結局採用されるには至らなかっただけ。⇒先使用権×

# ①「事業の準備」を否定した下級審裁判例

**5) 東京地判平成9年(ワ)938「芳香性液体漂白剤組成物」(カビキラー)事件**  
「特許出願日より前に作成した研究報告書...は『効果がすぐれていると考えられる香料を24種類列挙する』にすぎず、被告が本件被告製品に添加する香料成分の一つとして『フロロパル』を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり、その際も、『報告書も参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されている』などから、『フロロパル』をかび取り剤の香料として使用する『事業の準備』は認められない。」⇒先使用権×

**6) 東京高判平成12年(ワ)18173「6本ロールカレンダーの構造」事件**  
「図面が概略図にすぎず、図面以外に製造や工程に関する具体的な内容を示すものは存在しない上に、以前に被告が本件以外のロールカレンダーを製造受注していた際に行ってきた準備作業の状況と、本件における準備作業の状況との比較や、高分子用カレンダーのような装置が製造される際の一般的な工程などを考慮することで、特許出願当時には、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎない。」  
⇒先使用権×

# ①「事業の準備」を否定した下級審裁判例

## 7) 東京地判平成15年(ワ)19324「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件

「事業として**医薬品**の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、特許法第79条にいう発明の実施である『事業の準備』をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを完了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの**試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要がある**」⇒先使用権×

## 9) 東京地判平成17年(ワ)21408「誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法」事件

「『事業の準備』・・・には、**製品化に当たって発生する多くの問題点を解決し、各種の仕様を選択し、当該事業の内容が確定した状態に至ったことが必要**」⇒先使用権×

## 10) 東京地判平成19年(ワ)3494「経口投与用吸着剤」事件

被告製品の原料となる球状活性炭の**試作サンプルを複数製造していたが、賦活時間において製造コストにおいて大きな差異をもたらす大きな違いがあり、実質的に同一であると認めることはできない**。これらのサンプルが製造された段階では、被告製品の内容が一義的に確定しておらず、事業の内容が確定したとはいえない」⇒先使用権×

## ②「準備をしている発明・・・の範囲内」を認めた最高裁判決

### 最判昭和61年(オ)454「ウォーキングビーム」事件

『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・・・。」

## ②「準備をしている発明・・・の範囲内」を認めた下級審裁判例

### 1) 大阪地判平成10年(ワ)520「掴み機」事件

「口号物件は、イ号物件と比較して、本件考案の構成要件とは関わりのない旋回装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではない」⇒先使用権成立

### 2) 大阪地判平成3年(ワ)585「アンカーの製造方法」事件

「先使用方法は、脚片頭部の押圧に用いる機械として、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付けたものを使用するのに対し、被告方法は、偏心回転押圧機を使用する点において相違するが、本件特許発明は構成要件Bのかしめに用いる工具は何ら限定しておらず、...被告方法は先使用方法与同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎない」⇒先使用権成立

### 3) 大阪地判平成5年(ワ)7332「配線用引出棒」事件

「口号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎない。」⇒先使用権成立

## ②「準備をしている発明・・・の範囲内」を認めた下級審裁判例

4) 東京地判平成18年(ワ)6663「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」事件  
「表面粗度Rmaxの範囲を充足しない方向への変更が行われたことが顕著に窺われる  
・・・表面粗度Rmaxの変更により先使用権が失われるものではない」⇒先使用権成立

5) 東京高判平成13年(ネ)1870「熱交換器用パイプ」事件  
「・・・有意の相違があるとは認められない」⇒先使用権成立

6) 東京地判平成16年(ワ)24626「溶融金属供給用容器」事件(公然実施×)  
「被告製品(別紙被告製品説明書参照)においては、『第1の配管』の『端面』(構成要件2-5D)が、乙4の2図面に比べ、上方に位置している・・・。しかし、かかる変更は、本件特許発明2-5の特許請求の範囲内でなされた設計変更にすぎない」⇒先使用権成立

8) 大阪地判平成16年(ワ)9318「モンキーレンチ」事件  
＜イ号製品＞「販売開始後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも1mmにも満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。」  
＜ハ号製品＞「モンキーレンチそのものの構造にも何らの変動がない」⇒先使用権成立

## ②「準備をしている発明・・・の範囲内」を認めた下級審裁判例

### 10) 東京地判平成23年(ワ)29049「板状体のスカーフ面加工装置」事件

(※知財高判平成19年(ネ)10102号も同様。)

「サンテック用スカーフカッターに係る発明は、本件発明と同一の発明である」と判示し、先使用発明と本件発明とを直接対比した。⇒先使用権成立

### 11) 大阪地判平成23年(ワ)10064「内型枠構造」事件

「細野トンネル方法発明及び同装置発明と、原告方法及び原告製品は、技術的に同一といえることができる。すなわち、証拠...及び弁論の全趣旨によると、細野トンネル方法発明、同装置発明と原告方法、原告製品とは、目地材の内部、本体の長さ方向に貫通している通孔の直径が、前者は5mm、後者は8mmという点において相違するが、その余の構成は一致している。そして、上記相異点の違いにより技術的な意味において違いがあるとは認められない」⇒先使用権成立

⇒※その後の下級審裁判例も、傾向は変わっていない。

## ②「準備をしている発明・・・の範囲内」を否定した下級審裁判例

### 1) 東京高裁昭和51年(ネ)2956「版画用彫刻板」事件

「右試作品は、本件考案の構成要件のうち少くとも右(1)及び(2)を欠くものであるから、もはや本件考案と同一内容のものということとはできない。」⇒先使用权×

### 2) 東京地判平成10年(ワ)16963「月の投影器」事件

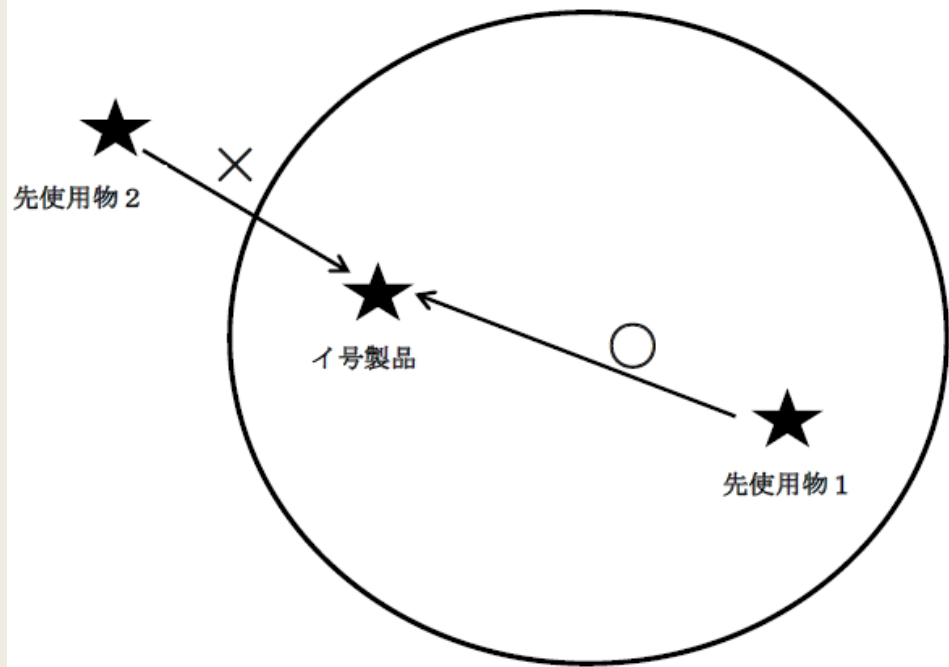
先使用装置は、光束取出口に接眼部の先端が床上の観察者に届く長さの接眼鏡筒を取り付けるとい技術思想を有するものではない。したがって、**本件発明と先使用装置における接眼鏡筒の長さに関する相違点**は、単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず、具現化されている技術思想が同一であるということとはできない⇒先使用权×

### 3) 大阪地判平成11年(ワ)5104「実装基板検査位置生成装置」事件

「・・・自動的に入力されるため、手動入力は不要であるかという点で、大きく相違する。のみならず、この相違点は、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止という第1発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらす...。...同一性があるとはいえない。」⇒先使用权×

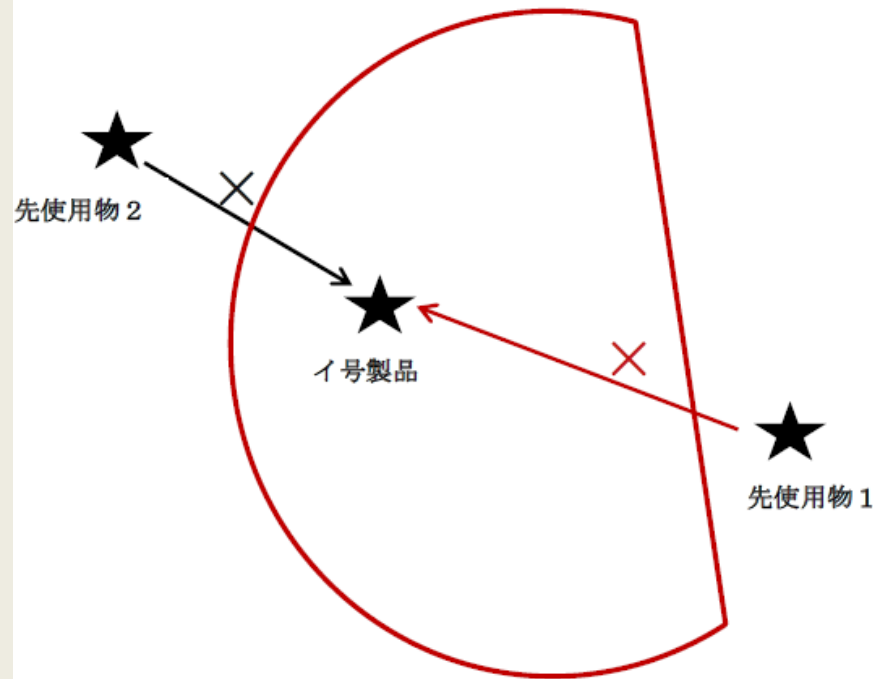
## ②「準備をしている発明・・・の範囲内」の考え方＜基本＋応用＞

本件特許発明



※訂正前～「先使用物1」は、  
本件発明に属する⇒先使用权○

本件特許発明



※訂正(減縮)後～「先使用物1」は、  
本件発明に属しない⇒先使用权×(?)

### ③ 通常実施権を行使できる“主体”～「知得」の意義

大阪地判平成23年(ワ)7407「口紅ケース内管の回転制御構造」事件

⇒控訴審・知財高裁平成25年(ネ)10018同旨

原告(被疑侵害者)の100%親会社であるフランスロレアル社が先使用発明者から図面を受領し、先使用発明を「知得」した事案において、「**フランスロレアル社の子会社で、ロレアルグループの一員である原告らも、本件口紅の輸入時には、『本件特許出願に係る発明を知らないでその発明をした者』であるP4から、本件容器の突状部に係る発明を『知得』していたと評価するのが相当である(この点、被告らは、原告らとフランス法人のロレアル社はあくまで別法人であるため、その知得を原告らの知得と同視すべきでない旨主張するが、先使用権の成否を判断するに当たり、発明の実施者が親会社であるか、あるいは、同社が支配する子会社であるかによって結論を左右させることは、特許法79条による利害調整の趣旨に沿う解釈とはいえず、採用できない。)**。」

#### ④ 製造委託(have made)できる条件

大審判昭13.12.22民集17巻24号2700頁「模様メリヤス事件」

⇒(a)(b)(c)を満たすときは、下請けは一機関であり、元請の実施である。

(※この事案は「共有者の自己実施」であったが、先使用权も同様。)

(a) 共同所有権者との間に工賃を払って製作せしめる契約の存在(工賃)

(b) 製作についての共同所有権者の指揮監督(指揮監督)

(c) 製品を全部共同所有権者に引き渡していること(全量納入)

※この考え方は、以下の判例・裁判例においても踏襲されている。

仙台高秋田支判昭48.12.19判時753号28頁「蹄鉄事件」

最判平9.10.28(平5年(ネ)5425)「ナット鑄造金型事件」

東京地判平20.2.20判時2009号121頁「テレホンカードリーダー事件」

## ⑤「事業の目的の範囲内」

特許出願の際行っていた事業目的又は準備していた事業目的の範囲内でのみ先使用权が成立する。例えば、物の発明にあつて、**特許出願の際には、単に物の「使用」という事業目的であつたものについては、物の「製造・販売」という事業目的にまで先使用权は及ばない。**

⇒ 物の製造・販売を事業目的としていた場合には、現実には他の実施行為も行っていることも多いであろうし、また仮に他の実施行為を現実に行っていないなくとも、潜在的には他の実施行為をなし得ると客観的に認められる事情が多いと思われるので、物の製造・販売をしていればすべての実施行為につき先使用权は及ぶと解すべきであろう。

⇒ 事業目的の範囲内であれば、実施規模は問わないと解すべきである。  
(最判昭和41年(オ)1360「地球儀型トランジスターラジオ」事件(※意匠権))

## ⑥「その発明をし、」～先使用発明の完成

### 最判昭和61年(オ)454「ウォーキングビーム」事件

「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....」

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。」

## ⑦「日本国内において」事業の準備をしている

⇒ 日本国内において“発明をしたこと”が要件ではなく、当該発明の実施である事業又はその事業の準備を、日本国内で行ったことが要件である。

日本国内の企業が、先使用発明を実施する製品の具体的な形状、仕様等を定めて、**国外の会社に発注**し、全量を納入させて輸入した場合は、日本国内の下請製造と同様に、日本国内の企業がその発明の実施である事業又はその事業の準備をしていたと評価して、先使用权が成立し得る(特許庁編『先使用权制度の円滑な活用に向けて』27頁)。

逆に、意匠権の事案であるが、**国外の会社が日本国内の会社に注文**して、当該国外の会社のみのために当該意匠に係る物品を製造させた場合に、当該国外の会社に先使用权を認めた最高裁判例もある(**最判昭和41年(才)1360「地球儀型トランジスタラジオ」事件(※意匠権)**)

## ⑧ 先使用権の放棄・消滅

東京高判平成12年(ネ)2720「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件

「いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法79条にいう『その...準備をしている...事業』との要件を欠く」⇒本件では、先使用権○(放棄・消滅していない)

名古屋地判昭和62年(ワ)3781「遊技場における薄形玉貸機」事件

「会社が破産したからといって、当然に従前実施していた事業がなくなるものではないし、また、破産会社が破産宣告により先使用権の対象となる発明を実施する事業を中止したからといって、当然に先使用権を放棄したものということはできないので、破産管財人において破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用による通常実施権を譲渡することは可能であり、右譲渡がされた場合にも、法九四条一項の要件を具備する...」

知財高裁平成25年(ネ)10018「口紅ケース内管の回転制御構造」事件

「...その後本件容器を備えた本件口紅の輸入は行っていないが、...店頭で入手が可能な状態に置かれているとおり、本件容器を備えた本件口紅の販売が継続されている」

# (まとめ／TIP)～先使用権

★①「事業の準備」～設計図面、金型、材料発注、試作品、見積もり、特許出願、届出、設備完成。(※受注生産品は、かなりフレキシブル!!)

★②「準備をしている発明…の範囲内」～先使用発明が特許発明に属していた場合は、大多数はOK。(※「食い込み」を認めた裁判例なし)

③ 通常実施権を行使できる“主体”～「知得」の意義～子会社も行使OK

④ 製造委託(have made)の条件～①工賃、②指揮監督、③全量納入

⑤「事業の目的の範囲内」～事業目的の範囲内ならば、規模拡大OK

⑥「その発明をし、」～先使用発明の完成～当業者が製造可能ならOK

⑦「日本国内において」～外国会社が日本会社に注文する態様でもOK

⑧先使用権の放棄・消滅～破産宣告で事業中止しても、放棄していない