パラメータ発明の特許権に対して先使用権が認められた事例（ランプ及び照明装置事件）

【文 献 種 別】 判決／大阪地方裁判所
【裁判年月日】 令和 3 年 9 月 16 日
【事 件 番 号】 平成 29 年（ワ）第 1390 号
【事　件　名】 特許権侵害差止等請求事件
【裁 判 結 果】 請求棄却
【参 照 法 令】 特許法 79 条等
【掲　載　誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25571753

同志社大学教授 **井関涼子**

事実の概要

「ランプ及び照明装置」について特許権を有する原告が、被告の製造、販売する製品が当該特許権を侵害するとして、その製造、販売の差止、損害賠償等を請求した事件において、被告に先使用権が認められ、また、原告の主張する訂正の再抗弁が認められず、請求が棄却された。本稿では、先使用権の論点についてのみ取り上げる。本件では、7 の特許権に関する多数の特許発明が争われたが、本稿では、先使用権の論点について裁判所が判断を示した本件特許権 1 に関係するもののみを取り上げる。

本件特許権 1 の特許発明 1 － 1（請求項 1）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、を備えたランプであって、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、y ≧ 1.09x の関係を満たす、ランプ。」であった（なお、後日の無効審判における訂正請求が認められ、現在では特許請求の範囲が減縮されている）。

本件では、先使用製品につき 6 年以上の使用後に測定した数値について、経時変化の数値の詳細な証拠により、配光特性が初期値と大きく異ならないことが立証され、先使用権が認められた。

判決の要旨

被告の先使用権についての主張は、「被告は、以下のとおり、本件各発明 1……の発明の内容を知らないで、自ら上記各発明と同一である RAD－ 403W（以下「403W 製品」という。）に係る発明（以下「403W 発明」という。）をし、本件優先日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た者として、その発明及び事業の目的の範囲内において、上記各発明に係る本件特許権 1 につき通常実施権を有する。」というものであった。これに対して判決は、「被告 403W 製品の LED 素子は、6 年以上使用を継続されているものであり、LED 樹脂部の黄変及び全光束や光効率の減少は生じているものの、その配光特性は、初期値（ランバーシアン配光）と大きく異ならず、著しい経時変化は見られないものといってよい。403W 製品の光拡散性を有するカバー部分についても、被告 403W 製品には、上記継続使用期間にもかかわらず、全光束や y ／ x 値の測定値に影響を与えるような劣化等が生じているとはいえない。」「そうすると、被告 403W 製品について、被告が平成 30 年 7 月 23 日に測定した……測定結果……は、いずれも 403W 製品の初期値とほぼ同等のものと見るのが相当である。」「そうすると、403W 発明は、『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、y＝15.7mm、x＝11.7mmであり、y＝1.34x』との構成すなわち構成1－3d10及び1－14g10）を有するといえる。」「したがって、403w発明は、本件発明1－1の構成要件1－1D、……に相当する構成を有していると認められる。」「以上より、403W発明は、本件各発明1……の構成要件を充足する構成を備えたものであり、これらの各発明と同一性が認められる。」と述べて、被告が先使用権を有することを認定した。そして、これに続けて先使用権の範囲として、「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……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。加えて、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……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。」「そうすると、被告による被告製品1～5及び7～16の製造販売は、被告の上記通常実施権の及ぶ範囲内に含まれる。」と判示した。

判例の解説

一　はじめに

近年、パラメータ特許により、従来実施していた技術でありながら、新規な測定値について独占されるケースが目立つようになり、従来技術を守るために先使用権が主張される場合が見られる。パラメータ発明とは、先行技術には記載のない特性等を、変数（パラメータ）を用いて特定した構成要件を有する発明をいうが、パラメータ自体が新規である場合等に、従来技術が特許権侵害を免れることは難しく、先使用権を緩やかに認めるべきであるという主張がある。本件判決は、パラメータ特許について先使用権を認めた事案であるところ、そのような主張者から、先使用権の成立要件を緩やかに解した判決であると評されているが、妥当な解釈とは思われない。本件判決は、以下に検討する通り、従来の裁判例の立場を踏襲したものであり、被疑侵害者が先使用権の成立要件の充足を立証し得た事例と考えるべきである。本稿では、先使用権の成立要件を確認し、本件判決においてどのようにその充足を認定したかについて検討し、パラメータ特許であっても、先使用権の要件を緩やかに認める必要はないことを論じたい。

二　先使用権制度の趣旨

先使用権とは、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（又はその者から知得し）、出願時にその発明の実施事業又はその準備をしている者が有する通常実施権をいう（特許法79条）。「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最高裁判決[1]が、先使用権制度の趣旨、先使用権の成立要件とその効力範囲を判示しており、定説となっている。これによると、先使用権制度の趣旨は、特許権者と先使用権者との公平を図るところにある。この公平の内容については、諸説（経済説、先願主義是正説、発明奨励説、占有説、実施保護説、過剰出願防止説、独立発明説）が唱えられているが、発明の創作行為とその早期公開、実施を奨励するという特許法全体の制度趣旨から導くならば、特許出願前からなされていた先使用者の発明の実施の継続を保護することが、先使用権制度の趣旨であるといえよう[2]。

三　先使用権の成立要件としての発明の完成と同一性

1　発明の完成及び発明の同一性の要件

先使用権の成立要件の中で、とりわけパラメータ特許に関連し争われているのが、先使用者が発明を完成していたこと、及び、その発明が特許発明と同一であることである。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」の文言をそのまま解せば、先使用者が特許発明と同一の発明を完成していたことが必要ということになる。先使用権制度の趣旨は、発明の創作とその早期公開及び実施を奨励する特許制度の趣旨に淵源があるのだから、特許権者と先使用者との公平を図るためには、出願人の発明公開の意思表示である出願よりも先に、先使用者も同じ発明を完成し、その実施をして産業発達の法目的に貢献していたことが必要になるからである。上記「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判においても、「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」と判示した上で、当該事案においても発明が完成していたことを認定している他、古く「熔融アルミナ事件」大阪地判[3]では、先使用権を有するためには、先使用の発明が完成し、その発明思想が特許発明と同一であることが必要であると明言している。

しかし、パラメータ発明の場合、出願前から実施していた技術であっても、そのパラメータ自体が知られていなければ、発明の完成や特許発明との同一性の要件を満たさないことになり妥当ではないと解して、発明の完成や同一性を先使用権の成立要件とすべきではないと主張する説がある[4]。パラメータ特許に関し争われた「ピタバスタチン先使用権事件」知財高裁判決[5]では、ピタバスタチン製剤の水分含量を一定の範囲内にするという特許発明に対し、被告先使用者が実施していたものには、水分含量を一定範囲内に収める、あるいは一定数値とするという技術的思想は存在せず、先使用実施形式に具現された技術的思想が、特許発明と同じ内容の発明とはいえないとして、先使用権は否定された[6]。発明の同一性を要求すべきではないと解する見解では、発明の同一性の要件は、先使用者が着目していなかった要素や、「発明的な認識」をしていなかったなどの先使用者の主観的認識において、先使用者の技術的思想と特許発明が同一であることを要求することになって、無理であるとして、これを批判している。しかし、発明の完成とは、発明者の主観ではなく、客観的に判断されることが判例で確立されており[7]、「ピタバスタチン先使用権事件」で発明の同一性が否定されたのは、先使用者が認識していなかったからではなく、サンプル薬の水分含量を客観的に見て管理しておらず、のみならず、実生産品の水分含量を積極的に別数値に変更しており、水分含量に関する技術的思想の不存在が認定されたからである。当該数値の認識はなくとも、同じ製法を採ることにより客観的には常に同じ数値範囲になる場合にも管理は認められるのであって、管理とは客観的に認定できるものである。したがって、先使用者が特許発明の数値限定について認識がなかったとしても、出願前の実施行為から客観的に当該数値範囲において実施していたことがいえるならば、発明の同一性があるとして先使用権が認められるのであって、従来技術の保護に悖るという問題はない。

2　本件判決における当てはめ

本件特許発明は、従来のLEDランプでは、筐体を透過するLEDの光に輝度差が生じるので、ユーザに光の粒々感を与えるという課題の解決のため、従来は、粒々感に影響を及ぼしうるパラメータが非常に多い中で、光束低下を必要最小限に抑えて粒々感を抑制することが困難であったところ、ランプ最外郭から発せられる光源1つの輝度分布をパラメータとして採用することで、輝度均斉度との関係で粒々感を定量化することができるという知見を得て、課題を解決したというパラメータ発明である。本件判決は、被告が優先日（出願日）に実施していた403W製品に係る403W発明について、その構成を特許発明の構成要件に応じて分けて認定した上で、その充足に争いのある構成要件について検討し、上記**判決の要旨**で紹介した通り、403W発明は、特許発明の構成要件であるパラメータ値を充足する構成を備えたものであることを認定し、先使用に係る発明は、特許発明と同一性が認められるとして、被告は先使用権を有すると判示した。先使用製品のパラメータ値を測定したのが、6年以上の使用継続後であったことから、特許権者は、経年変化により初期値とは異なることを主張したが、裁判所は証拠に基づいて、経時変化はy／x値の測定値に影響を与えていないと認定した。

上記**判決の要旨**の通り、判決が先使用権の範囲についての判示の中で、「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」としている言葉を捉えて、本件判決は、先使用者に発明が完成していることを要しないと判示したと解する考え方がある[8]。この文献では、「この判決は、先使用製品から先使用者の抽象的な発明思想を抜き出すことなく、製品を直接に『発明』と呼び代えている。したがって、実施された製品それ自体が発明であり、それを起点に先使用の適否を考えている。」「先使用者において特許権者と同一の発明思想が伺（原文ママ）われなくとも、構成要件に相当する構成を備え、同等の作用効果を奏しているというだけで先使用を認めている」「先使用者は抽象的な発明思想を備える、ないし

は認識している必要は無いと判決は考えたのだろう。」と評しているのであるが、判決文全体を読めば、そのように解することは適切ではない。まず、判決では、「RAD－403W（以下「403W 製品」という。）に係る発明（以下「403W 発明」という。）」と初出箇所で断っているのであって、製品を直接発明としているのではない。また、「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、……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。」と述べた箇所は、論者のいうような先使用権の成立を論じた箇所ではなく、先使用権の成立を認めた後の、先使用権の範囲を論じた箇所において、「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。」ことを認定するために述べられている。判決は、先使用権の成立を論じた箇所においては、「403W 発明は、本件各発明 1……の構成要件を充足する構成を備えたものであり、これらの各発明と同一性が認められる。」と認定しており、先使用者が発明思想を備える必要がないと考えたものではない。従来の裁判例と同様に、先使用発明が特許発明と同一性を有することを認定しているのである。すなわち、本件では、具体的、客観的な構成をもって発明が完成していたことの立証に成功したのであって、発明が完成していなかったのではなく、判決は結論として発明が等しいことを結論付けたのである。

クレームを書くわけではない先使用製品について「技術的思想の明示」を要求できないのは当然である。既に述べた通り、発明の完成とは、主観的な認識ではなく、客観的な事実であって、構成が具体的、客観的に示されれば、発明が完成していたこと、及びその同一性は認定できると解される。

四　先使用権の範囲

先使用権の範囲は、特許法 79 条により「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……通常実施権を有する」と定められている。上記「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判では、「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」と判示され、その趣旨は、「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」とされている。本件判決では、被告製品として多種類の照明器具が問題となっていたところ、これらが先使用発明と同一性を失わない範囲内において設計変更した実施形式であって、先使用権の及ぶ範囲内に含まれることが認定されている。

五　おわりに

特許出願前から実施していた技術に特許権の効力を及ぼすべきではないことは、言を俟たない。本件特許権 1 は、令和 4 年 5 月 10 日特許庁審決（無効 2018－800036）により、17 個の請求項のうち 7 個の請求項が公然実施及び進歩性欠如を理由として無効とされ、また、事実の概要で述べた通り、訂正請求により特許請求の範囲は減縮されている。従来技術に特許権が成立しているのであれば、本来、特許無効とすべきであって、先使用権の要件を緩めて対処するものではないと考える。

●――注

1）最判昭 61・10・3 民集 4 巻 6 号 1068 頁。

2）詳細は、井関涼子「先使用権の緩やかな認定？――特許権の緩慢な死？」別冊パテント 30 号（2024 年）（近日発行）、井関涼子「存続期間延長登録を受けた特許権の効力と先使用権」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（弘文堂、2020 年）83 頁。

3）大阪地判昭 41・2・14 判時 456 号 56 頁。

4）田村善之「特許法の先使用権に関する一考察 (2)――制度趣旨に鑑みた要件論の展開」知財政策学研究 54 号（2019 年）129 頁、137～142 頁、吉田広志「実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義―特に用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するために―」知的財産研究教育財団「令和 4 年度知的財産に関する日中共同研究調査報告書」（2023 年）102 頁、116 頁。

5）知財高判平 30・4・4（平成 29 年（ネ）第 10090 号）。

6）本件事案は、発明の同一性というより、そもそも先使用者において発明は完成していなかった事案であると思われる。

7）「薬物製品事件」最判昭 52・10・13 民集 31 巻 6 号 805 頁、前掲注 1）「ウォーキングビーム式加熱炉事件」最判昭 61・10・3。

8）吉田・前掲注 4）117 頁。