

**パラメータ発明に対して先使用の抗弁を認めた事例**

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所  
【裁判年月日】 令和6年4月25日  
【事件番号】 令和3年（ネ）第10086号  
【事件名】 特許権侵害差止等請求控訴事件（ランプ及び照明装置2審）  
【裁判結果】 棄却  
【参照法令】 特許法79条  
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト  
◆ LEX/DB 文献番号 25573560

北海道大学教授 吉田広志

**事実の概要****事案の概要**

本判決は、複数の特許権に基づき、非常に多くの被疑侵害物について特許権侵害が争われた大訴訟であるため、本稿は、原告（X）の特許権1に基づく特許権侵害の主張に対して、被告（Y）の先使用の抗弁（特許法79条）が認められた点についてのみ評釈する。

Xは発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする特許権1（特許番号5,658,831、優先日は平成24年4月25日）の特許権者である。争点となった請求項は、発明1、訂正発明1-17および1-18である。原審（大阪地判令3・9・16（平成29（ワ）1390）[ランプ及び照明装置1審]）は先使用の抗弁が認められ、結論は非侵害であった。

また、特許権1については特許無効審判が請求されており、全請求項が訂正された上で、本判決に並行する知財高判令6・4・25（令和4（行ケ）10057）[ランプ及び照明装置・審決取消訴訟]は、訂正発明1-17について無効審決維持、同1-18について特許維持審決を維持した。したがって本稿は、以下の訂正発明1-18について検討する。

**【請求項18】（訂正後）**

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、（…以下略…）

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。

これに対してYは、先使用の抗弁を主張した。先使用の根拠となる403W製品に関する認定事実（原審および本審）は大要、以下の通りである（筆者によるまとめであり、判決文における認定の順序とは異なる）。

すなわち、①Yは平成24年3月初旬を発売予定として、403W製品をパンフレットに掲載、②Yは同年4月23日、403W製品を韓国から輸入、（優先日を挟み）③Yは平成24年4月25日、訴外Aに対して見積書を作成、送付した上で受注し、同28日に訴外Bへ403W製品を納品、④Yは平成30年7月23日にBから403W製品を入手。同製品には製造年月日が平成24年4月16日と表示されていた。⑤Y自身は平成26年8月1日以降に403W製品およびバリエーション製品を随時製造していた。

**争点**

主たる争点であるYにおける先使用の抗弁の成否について評釈する。なお、別の争点において、被疑侵害製品は訂正発明1-18の構成要件を充足

していると判断された。また、訂正発明 1-18 について特許無効の抗弁は審理されていない。

## 判決の要旨

「…工業製品にあっては、同一生産工程で生産されても、その品質はさまざまな原因によってばらつきが存在するものであり、…(略)…(Yの)403 W製品においても、それぞれ数値範囲にばらつきが生じているものと理解できる。…(略)…403 W製品の  $y/x$  値は、…(略)…おおむね 1.27～1.40 程度であったと認めることができる。」

「…(略)…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、Y 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。」

「…(略)…403 W製品に具現された  $y/x$  値との同一の範囲は、1.27～1.40 と認定でき、また、(Yの)403 W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 Y が自己のものとして支配していた範囲と認められる。」

「…(略)… $y/x$  値に関して如何なる設計手法を取るかは、本件発明の技術的範囲とは無関係であり、先使用による通常実施権の判断において、403 W製品が、Xがいう本件パラメータに係る技術思想を備える必要はない。かえって公然実施されているような数値範囲を事後的に包含する本件パラメータについては、公平の観点から、特許権の行使が及ばないと解するのが相当である。」

## 判例の解説

### 一 先使用の抗弁の趣旨

特許法は 1 条において、発明の公開の促進とともに実施の促進をその目的として掲げる。発明が行われただけ、ないしは公開されたのみで実施がなされなければ、現実に産業が発展することなく、また我々公衆が新規技術の利便性を現実のものとして享受することができないからである。

ところが特許法は、特許権者に実施の義務を課していない。特許権は排他権であるため、特許権者以外の第三者にとって、特許権は存在するだけで脅威となる。もっとも、特許発明が特許権者によって実施されれば第三者も新規発明の利便性を享受するために一方的に脅威となるわけではないが、当該特許発明が不実施であればそうもいかない。仮に第三者に実施の意思があっても、ライセンスの許否は特許権者次第であり、そもそも取引コスト次第では特許権者との交渉が進まないことはいくらかでもある。すなわち、特許権を取得しながら実施も許諾も為されないいわゆる「休眠特許」は、産業の発達どころか阻害を引き起こしかねない難しい存在である。

このように、産業の発達と公衆に対する新規技術の恩恵付与を目的としながら、これに直結する特許発明の実施を義務としない法制は、もちろんそれなりの理由は伴っているにせよ、構造的にアンバランスを生じている。このアンバランスは、法以外の施策(たとえば技術移転を仲介する TLO 等)によって緩和されることはあるものの、特許法自身の内部においても、何らかの手当てを行うことが望ましい。

産業の発達と公衆に対する新規技術の恩恵付与が特許法の究極の目的であるなら、たとえ特許権者ではなくとも、新規発明を実施する者は、製品を通じて新規技術を公衆に提供しており、産業の発達に寄与する者として保護しても特許法の本来目的から外れるということはない。

すなわち、特許権者に先んじて、すなわち出願日前に当該発明を実施している者は、その実施行為によって公衆に裨益しているから、特許権者に比肩する者として、その実施を法的に保護すべきである。何より、先使用者は特許権という排他権よりも、特許法の趣旨の実現に寄与できる現実

の実施についてインセンティブを感じているのだから、そのインセンティブを支援することは知的財産法（特許法）の役割の一つではあるはずだ。

そこで特許法は 79 条を置き、所定の要件の下で発明を実施する者は、特許権侵害には該当しない（抗弁）として実施の促進を図った。これが先使用制度の趣旨である（実施促進説）<sup>1) 2)</sup>。

## 二 先使用発明と特許発明の同一性を巡る論点

ところで、近時の先使用に関する判決の中で、先使用発明について特許発明と「同じ内容の発明」であることを強く求めた上で、先使用発明に特許発明と同一の技術的思想が存在しないとして、先使用の主張を否定する判決があった（知財高判平 30・4・4（平成 29（ネ）10090）〔医薬 2 審〕）。すなわち、特許発明の特徴が、固形製剤をパッケージする際の水分含量を特定のパラメータに限定する点にあったところ、被疑侵害製品は、基準時前において当該パラメータに収まる数値範囲で実施していたとの証明がならず、また、被疑侵害者において水分含量を当該パラメータの範囲に管理していたとは認められないとした上で、被疑侵害製品には特許発明と同様の技術的思想がないとして、特許発明と先使用発明の非同一を理由に先使用の主張を斥けたのである。

しかし、先使用制度の趣旨が実施の促進であれば、先使用者は、実用的な実施ができる範囲内で発明を完成させていれば十分で、排他権を求める特許権者と同レベルの発明完成を求める必要はないはずである（発明完成概念の相対化）。同判決は先使用制度を実質的に空洞化するものではないかとして一部研究者・実務家から強い懸念があった。このような前提の下、同じ知財高裁で先使用について画期的な判断をされたのが本判決である。

## 三 発明の同一性に関する本判決の判断とその射程

以下では、前掲〔医薬 2 審〕で問題となった、先使用の成否について先使用発明に特許発明と同一の技術的思想が求められるかという論点について取り上げる。この点、本判決は、「（先使用）製品が、Xがいう本件パラメータに係る技術思想を備える必要はない。」と述べることから、抽象論として、先使用成立の要件として前掲〔医薬 2 審〕

が述べた程度の技術的思想の同一性を求めている。当てはめについても、明確に、先使用者が特許発明のパラメータ（ここでは  $y/x$ ）を認識した上で先使用発明を実施している必要はない、さらには当業者が  $y/x$  に関していかなる設計手法を取るかは特許発明の技術的範囲とは無関係、と述べている。この点是非侵害という結論に直結しているため、対応する抽象論の部分は本判決の判決理由（ratio decidendi）である。

すなわち本件特許発明の特徴である  $x$ （発光中心間隔）、 $y$ （半値幅）については、本判決は、業界における照明装置の設計において、結果的に試行錯誤されるものであっていわば「設計事項」であり、特別のものではないと認識している。

本判決は、決して孤立した判決ではない。過去にも同じように、考案の同一性を緩やかに考え先使用を認めた判決も存在する（東京高判平 14・3・27 判時 1799 号 148 頁〔熱交換器用パイプ 2 審〕）。

本判決は、明確に、「Yが本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成立を否定すべきではない。」と述べていることから、技術的思想の同一性の有無によって先使用の成否を判断した前掲〔医薬 2 審〕を明確に意識し、その行き過ぎを修正したものと位置づけるべきであろう。

なお本判決は、先使用者も、特許発明と同様の発明の課題（ここでは LED 照明の粒々感）を認識している必要はある、と述べている。もっともこの課題は特許権者に特有のものではなく、業界の共通課題であるとも述べており、いわば技術水準であって、格別の指摘ではないように思われる。

加えて本判決は、パラメータ発明が乱立している現在の環境を憂慮してか、後発のパラメータ発明が、先発の実施行為を制限している現状を批判している。この現状認識が、本件において先使用の要件判断に何らかの影響を及ぼしたことは間違いないところである。

もっとも、本件と前掲〔医薬 2 審〕とでは、前者はいわゆる物の発明、後者は医薬発明という違いがある点は見逃すことができない。問題となったパラメータが、前者においては、発明の実施上必然的に触れざるを得ない数値であるのに対して、後者のパラメータは、必然的に測定する数値ではない（むしろ、測定ないし認識すること自体が

特徴)という相違が、今後、先使用の判断にどのように影響するかについては、今後の行く末を見守るしかない。逆にいえば、本判決は、 $x$ 、 $y$ という数値がそこまで特殊なものではなかった、という点において、先使用の成立を肯定「しやすい」事案だったということも、また確かであろう。前掲〔医薬2審〕と同類型の化学・医薬発明について同じような判断ができるかは、今後学界および実務界の研究課題であって、裁判例の行く末を注目していくべきである。

#### 四 基準日前の輸入行為に基づいて製造販売に先使用を認められた点

ところで、本判決は上記の論点以外にも指摘しなければならない点がある。それは、本件においては、基準時前に行われた実施行為のうち、具体的なものは、販売の申出（パンフレットへの記載）および輸入（韓国から）に限られ、 $Y$ において現実の製造・販売がなされていない。にもかかわらず、 $Y$ の現在の製造販売行為について先使用を認められたのである。

従来の議論では、先使用に係る実施態様が製造に限られても、販売行為にまで先使用は及ぶと考えられたが、反対に、先使用に係る実施態様が販売のみである場合は、製造行為に先使用は及ばないと考えられてきた<sup>3)</sup>。後者のパターンを認めると、転々流通に関与しただけの者（多数に上るだろう）について、先使用を主張して製造が認められることとなり、特許権者に与える影響が看過できないと考えられたのだ（先使用は移転ができる点にも注意（特許法94条1項））。本判決は、この点において従来の裁判例と異なる。これを従来の裁判例の流れの上で整合的に解釈するなら、本件における $Y$ の販売の申出ないし輸入行為は、 $Y$ 自身における製造販売の準備に当たったと考える他ない。

$Y$ は現実に有力なメーカーであり、先使用の根拠となった403W製品以外に多くの製品を自ら製造販売している。判決では全く触れられていないが、この点を考慮して販売の申出および輸入行為を製造販売の準備とみなしたのだとすれば、この事案特有の判断だとして本件に限って正当化することは何とか可能であろう。そうであれば、この点に関して、本判決の射程は極めて狭い、とい

うべきである。

#### 五 公知技術の抗弁との関係

さらにいえば、本件は、先使用ではなく公知技術の抗弁も活用可能な事案だったかもしれない。先使用制度自体は、実施が「公に」為されることを求めていることから、パブリック・ドメイン(PD)を直接保護する規定ではない。もっとも、本件の場合、少なくとも輸入元の韓国においては403W製品は公然実施された製品であると思われる、だとすれば公知技術の抗弁を主張する余地はあった<sup>4)</sup>。

本判決が憂うように、パラメータ発明や機能的発明の乱立によってPDについて後発の特許権が覆い被さり、先発の実施者において萎縮が生じて産業全体が混乱しているのは、わが国の特許制度における現在進行形の重大な問題である。先使用はこの問題を直接解決するものではないが、本判決はこの問題を少しでも緩和するために、公知技術の抗弁を認める代わりに先使用の抗弁を積極的に活用したものだとして位置づけることもできる。

#### ●—注

- 1) 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—」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)102～123頁(なお紙幅の関係上、引用文献はこれを参照のこと)。先使用に関する種々の論点についてもこちらを参照。  
1審の評釈は、井関涼子「判批」新・判例解説 Watch (法七増刊)34号(2024年)273頁。
- 2) 先使用制度の趣旨については、長らく公平説(最判昭61・10・3民集40巻6号1068頁〔ウォーキングビーム炉上告審〕)が主張されてきたが、当時の文献を調べていくと実は批判も強く、単純な公平説は既に過去のものとして理解すべきだろう。そもそも最高裁判決を待つまでもなく、法律上の制度はすべて公平(ないし衡平)を目指していることは当然である。先使用制度は、権利者と第三者の公平という法制度の当然の前提の下、制度趣旨の理解から再構成を迫られている。
- 3) 田村善之『知的財産法〔第5版〕』(有斐閣、2010年)286頁、増井和夫=田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』(有斐閣、2012年)235～238頁。
- 4) 拙稿「特許権は『脅威』か? パブリック・ドメイン保護法としての特許法の再構成」田村選歴『知的財産法政策学の旅』(弘文堂、2023年)241～248頁。