

先使用による通常実施権 (先使用权)

客員弁護士 大瀬戸 豪志

1 先使用权の意義

特許法79条は、先使用による通常実施権(先使用权)について、「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の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。」と規定する。この規定が設けられた理由は、他人の特許出願よりも先に同じ発明をし、その発明を実施していたり、実施の準備をしていた者(以下「先使用者」という。)が、同じ発明について他人の特許権が後で成立したことにより、その実施の事業や事業の準備ができなくなることを回避するところにある。この先使用权制度は、いわゆる先願主義の例外であり、主として特許権者と先使用者との公平を図るために設けられたものである(最高裁昭和61年10月3日判決-ウオーキングビーム式加熱炉事件参照)。

先使用权は、通常、特許権侵害訴訟において被告の抗弁として提出される。この抗弁が認められると、被告の実施品や実施方法(以下「被告実施形式」という。)が、たとえ特許発明の技術的範囲に属するものであっても、被告は特許権侵害の責めを免れることになる。

2 先使用权の成立要件

先使用权の抗弁が認められるためには、先使用权の成立要件を充足しなければならないが、その要件中、とくに問題となるのは、被告実施形式が「その実施又は準備をしている発明の範囲内」のものであるかどうかである。この点について、前掲ウオーキングビーム式加熱炉事件の最高裁判決は、「先使用权の効力は、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。」(下線は大瀬戸)と判示している。

この判示内容を実際の特許権侵害訴訟に沿って言い

換えれば、先使用权の効力は、①原告の特許出願の際被告が現に実施又は準備をしていた実施形式(以下「先使用実施形式」という。)のみならず、②先使用実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内で変更した被告実施形式にも及ぶということである。しかし、先使用权が成立するためには、さらに、先使用実施形式はもとより、被告実施形式も、特許発明の技術的範囲に属するものでなければならず、そのいずれも特許発明の技術的範囲に属しない場合には、先使用权は成立しないということにも注意しなければならない。そして、先使用実施形式または被告実施形式が特許発明の技術的範囲に属するか否かは、特許請求の範囲の記載に基づいて決定される(特許法70条)。このような観点から、最近の知財高裁平成30年4月4日判決(医薬品事件)をみると、先使用权の成否の判断についていくつかの問題点が浮かび上がる。

3 知財高裁平成30年4月4日判決(医薬品事件)

本件は、医薬(高コレステロール血症治療剤)に係る特許発明(本件発明2)の特許権者である原告が、被告の製造販売に係る錠剤(以下「被告製品」という。)は本件発明2の技術的範囲に属するから、被告の行為は原告の特許権を侵害するものであるとして、その行為の差止め等を請求した事案である。第一審、控訴審ともに、被告(控訴人)の先使用权の主張は排斥され、原告(被控訴人)の請求が認容された。本件の先使用权の成否に関する争点は、本件発明2の出願日までに被告が製造し、治験に使用した被告製品のサンプル薬が、本件発明2の特許請求の範囲に記載された水分含量1.5~2.9質量%の範囲内にあるか否かという点にあった(サンプル薬が本件発明2の他の構成要件を具備することに争いはない)。

本件判決は、まず、被告によるサンプル薬、実生産品(上市された製品を構成するもの)及びサンプル薬の顆粒の水分含量の測定値がいずれも本件発明2の数値の範囲内にあるとの被告の主張について、「サンプル薬の水分含量は、いずれも本件発明2の範囲内(1.5~2.9質量%の範囲内)にあったという事実はできない」として、これを排斥した。次に、本件判決は、「仮に、…サンプル薬の水分含量が1.5~2.9質量%の範囲内にあったとしても、以下のとおり、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明であるという事実はできない。」とし、その理由として、①サンプル薬の製造工程において被告が、「サンプル薬の水分含量が一定の範囲内になるよう管理していた

ということではでき」ず、さらに、②実生産品の製造工程においても、被告は、「サンプル薬の水分含量に着目していなかった」ということをあげている。

4 本件判決の問題点

上述のように、先使用権は、先使用実施形式が特許発明の技術的範囲に属することを要件とするものであり、その属否は、特許請求の範囲の記載に基づいて決定される。本件のように、先使用実施形式であるサンプル薬の水分含量が本件発明2の特許請求の範囲に記載された1.5～2.9質量%の範囲内でない以上、サンプル薬は、本件発明2の技術的範囲に属するということではできず、したがって、本件においては、その事実だけで先使用権は成立しないことになる。その意味では、「サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明である」か否かを問う必要はなかったものということができる。

本件判決の最大の問題点は、サンプル薬に具現された技術的思想について、「仮に」とはいえ、サンプル薬の水分含量がクレームに記載の1.5～2.9%の範囲内にあるとしながら、それが本件発明2と同じ内容の発明であるということではできないとしている点である。すなわち、本件において、サンプル薬の水分含量を除き、サンプル薬が本件発明2の構成要件を満たすことについて争われていないから、サンプル薬の水分含量がクレームに記載の範囲内のものであれば、サンプル薬は本件発明2の構成要件をすべて充足することになる。その結果、サンプル薬に具現された技術的思想も、本件発明2と同じ内容の発明になるはずである。それにもかかわらず、これを否定する本件判決の結論には違和感がある。本件判決は、被告によるサンプル薬の水分含量が一定の範囲内になるよう管理していたともいえず、そのようにする着想もしていなかったということからその結論を導いているのであるが、それだけでは特許発明(本件発明2)とその構成要件をすべて充足する対象物件(サンプル薬)に具現された技術的思想について、両者の技術的思想が異なる理由づけとしては不十分のように思われるからである。