

## 論文の内容の要旨

論文題目 特許法における先使用を巡る法思想に関する一考察  
(英米特許法の検討を中心に)  
氏 名 武生 昌士

Aがある技術を開発し、特許出願を試みたところ、Aの特許出願よりも前から、BがAとは独立に実質的に同一の発明をし、特許出願をすることなく、当該発明の実施に係る製品を国内において製造販売していたことが判明した。

Aは有効に特許権を取得できるか。できるとした場合、Bは製造や販売をAへの特許付与後も継続することはできるか。

上記設問に対する我が国の現行特許法に基づく解答は、以下のようになろう。①Bが製造販売した製品について、この製品を分析すれば、当業者は当該発明の技術的内容を容易に知ることができるという事実関係にあった場合（このような目的で製品を分析することをリバース・エンジニアリングという）、Aの発明は特許法29条1項において要求される発明の新規性を充たしておらず、したがって特許は付与されない。Aに特許が与えられない以上、Bが製造・販売を従前通り続けることには何の支障もない。

これに対して、②B製品をリバース・エンジニアリングしても発明の内容を知ることができないという類の技術であった場合、Aの出願の時点では、B発明ならびにそれと実質的に同一のA発明の内容は未だ新規性を喪失してはいなかったと評価される。したがって、他の要件を充たすならば、Aには特許が付与される。

上記のような我が国の現行法の解答は、歴史的・比較法的に見た場合、決して唯一の解

答ではない。すなわち、古典的イギリス法の解答、また現行アメリカ法の解答は、上記とは全く異なるものである。

本稿の目的は、上記二つの異なる解答のあり方について、何がそうした異なる解答のあり方をもたらしているのかを探ることにある。そして、その作業を通して三つの異なる解答のあり方を比較することにより、翻って我が国の解答、すなわち我が国の制度について、その趣旨ないし特質を明らかにすることを目的とする。

古典的イギリス法は先使用権の規定を持たなかったが、他方で、秘密裏の先使用をも特許の取消事由とするという、我が国の特許法学にとってはあまり馴染みのない制度を有していた。これは、1624年に可決されたいわゆる専売条例以来、いかなる者に対しても、他の事業者が以前になしたことがあることを行うのを禁止する権利を、与えることはできないとする、一貫した法政策が採用されてきたことによる（*Bristol-Myers Company (Johnson's) Application* 貴族院判決）。先使用者の営業の自由を重視するこの考え方は、*right to work principle* などと呼ばれている。

専売条例に基づくもう一つの重要な考え方は、特許権の存続期間の観点に基づく。すなわち、発明が既に使用されており、発明についての事実上の独占から商業的利益が得られている場合に、それにもかかわらず特許権が付与され得るとするならば、それは例外的に許されている特許権による独占の期間を事実上延長する結果となり、妥当でないとする考え方である。

以上のような考え方に基づく従来の法政策は、しかし、新規性概念に関するヨーロッパにおけるハーモナイズの要請により、転換を迫られることとなった。すなわち、発明の情報それ自体が公衆に利用可能となっている場合にのみ、新規性が失われ、特許を付与することができないとする絶対的新規性概念を採用するためには、秘密裏の使用を特許取消事由とすることは、もはやできなくなったのである。

しかしながら、このような場合に先使用者の行為を特許権に基づいて禁止することができるとするのはやはり妥当でないと考えられたため、特許は与えられるが、先使用者の行為を禁止する効力は持たないとする形での解決が図られた。これがイギリス現行法 64 条の先使用権である。これは *right to work principle* が姿を変えたものであり、先使用者の既存の商業活動を保護することを目的としている。既存の産業における自由競争を阻害することなく新しい産業を奨励するというのが特許制度の政策目的なのであり、先使用を通じて形成された取引関係等を特許権によって阻害できるとするのはこの目的に反する、と考えられているのである。

ただし、既存の商業活動が保護対象であるといっても、当該活動が特許出願時における先使用行為に厳密に限定されるとするならば、一般に市場の動向に随時対応することが要求される発明の実施にかかる商業活動の保護としては不十分な、実体のないものとなりかねない。そこで、ある程度発明の実施形式を変更することが許されるということは、判例・学説上ほぼ認められているといえる（以上、第 2 章）。

続く第 3 章ではアメリカ法研究を行った。本要旨の冒頭に示した設問に対する、35 USC §102(b) に基づく解答は、以下のようなものになる。

①B 製品によって発明の内容が公衆に利用可能となっていた場合、B の行為によって出願時における発明の新規性が失われている、ないしは、出願時を基準とする失権効が生じ、A への特許付与は認められないこととなる。

(1) ただし、そのような効果が生ずるのは、当該行為が A の出願を遡ること 1 年を超える前の時点に存在したのでなければならない。この場合には、A による出願の遅れは不合理に長いものと評価され、他方、それだけの期間を経て発明は公衆に帰属した〔public domain〕ものとみなされる。結果、A への特許付与は認められず、当然 B は製造販売を継続できる。

(2) 他方、B による製造販売が、A による出願よりも前の 1 年以内になされたものにすぎない場合、A による出願の遅れは合理的な範囲内であり、未だ発明は公有に帰していないと判断され、A への特許付与が認められる。しかるに、B を救済する先使用权のようなものは、制定法上も判例法上も認められていないようであり、A は B による継続実施に対し差止請求や損害賠償請求が可能なようである。

②B 製品からは発明の内容が公衆に利用可能となっていなかった場合、出願時における特許障害事由は生じていないこととなる。したがって、①(2)と同様、A には特許が付与され、他方 B の救済は特に図られていない、ということになる。

この解答をもたらしている法思想を探るべく、第 3 章では、35 USC §102(b) の沿革研究を行った。

発明時を基準とする発明の新規性とは異なり、35 USC §102(b) は出願時を基準として、

発明者が出願を不当に遅らせた場合に、これを非難する法定障害事由（失権事由）である。特許法は、発明者に対して、出願を通じて発明を早期に公開することを促すものであるが、他方であまりに出願を急がせすぎるとも妥当でなく、また出願前に発明を他者に開示することを全く許さないというも行き過ぎであると考えられた。このような配慮に基づく判例法ならびに制定法の変遷の中で、いわゆる恩典期間条項と共に、既得権条項が登場した。

既得権条項は、結論を言えば、我が国の先使用权（特許法 79 条）に対応するものというよりは、特許製品そのものに着目した規定であり、特許出願の時から日本国内にある物についての規定（69 条 2 項 2 号）、あるいは特許権者により拡布された特許製品の流通に対する特許権の効力一般の問題（消尽）にこそ、より親和性を有するものである。特許製品の生産がこの権利によって許されるわけではない。ただし、方法の発明の使用に関して *McClurg v. Kingsland* の判断がやや曖昧さを残している。

そのように保護対象が限定的ではあるものの、1870 年改正以前の段階においては、既得権条項によって、特許出願前に譲渡等された製品の使用について、一方でこれを特許無効事由とせず、他方で製品の継続使用をも認めるという先使用权類似の解決が、特許権者（発明者）の同意等によらない製品についても図られていたのだと、連邦最高裁により解釈された——ただし 1870 年改正以後に——という点は、このような問題状況について米国においてもこうした解決が可能であるということを示す点で、一定の注目に値する。

1870 年改正により、既得権条項の保護を受ける要件として発明者の同意等が明文で規定されたため、既得権条項は特許製品の流通に対する特許権の効力一般の問題へと解消されるに至り、最終的に不要なものとして条文から姿を消すこととなったが、Walker は、発明者の同意等のない独立発明者に由来する実施品に関しても、合衆国憲法第 5 修正による保護を理由に継続使用が認められるとの議論を展開した。翻ってこの議論は、発明の実施品を製造し続ける権利、発明の実施である事業それ自体は、憲法上保護される財産（権）ではないとの評価を含意していることとなるのではないかと思われる。これは、発明の使用について一般的な自由を観念する古典的イギリス法、またこれを先使用权の限りにおいて肯定するイギリスや我が国の現行法の立場とは、大きく異なるものと言える。

他方、英米に共通する視点として、発明を商業的に利用し長年にわたって事実上の独占による利益を享受してきた者に、さらに特許による独占の機会を認めることは、特許法によって限定されている保護期間を事実上延ばしてしまうことになり不当であるという考え方が、伝統的に採られてきた。我が国にはあまり馴染みのない視点であるが、ここでは、発明の情報それ自体の開示を促進することの利益と、独占期間の実質的延長の弊害とが、秤に掛けられているのである。

本稿では、発明の先使用という概念に着目して、その特許法における意義を考察したが、随所で問題となっていたように、これと発明の「開示」とをどのように関連付け、評価していくかというのが、極めて重要な課題である。本稿で行った検討を入り口として、続けて「開示」の意義に研究を進めていきたい。