

特許法における先使用権の成立要件



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

特許制度は先願主義（39条）に基づき1日でも早く特許出願をした者に独占権を付与する（68条）ことで、産業の発達をはかろうとする（1条）ものである。

しかし、その一方で、特許法は先使用による法定の通常実施権（先使用権）も認めており（79条）、一定の場合に特許の独占権が及ばない使用態様も許容している。

かかる先使用権は、先願主義を前提とする特許権の効力に対する例外として、概念的にも実務的にも極めて重要なものであるにもかかわらず、その趣旨や成立範囲が必ずしも明確ではなく、かつ、実務的には立証に困難が伴うことで権利行使に支障をきたすことも珍しくない。

特に、先使用権の要件である「事業の準備」については、最高裁判所昭和61年10月3日判決（ウォーキングビーム式加熱炉事件）¹が一定の判断基準を提示した後も、一見すると同じような事業の準備状況でも、同要件を肯定する裁判例と否定する裁判例が併存しているようにも見受けられ、必ずしも同要件の認定判断が容易ではない状況となっている。

そこで、本稿においては、先使用権の趣旨から「事業の準備」の意義につき考察したうえで、上記・ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が示す判断基準の実質的な意味や同判断基準に従いつつ判断の分かれている各裁判例につき検討することを目的とする。

第2 先使用権の趣旨

1 裁判例

上記のように、特許制度は特許出願による一般への技術の公開と独占権というインセンティブの付与により産業の発達をはかろうとするものであり、その前提として我が国の特許法は先願主義を採用している。

かかる特許制度の趣旨を貫徹するのであれば、例え、自ら発明を完成させた者による実施であったとしても、特許出願により技術を公開していない以上は、特許出願により技術を公開した特許権者に対抗することができず、特許に基づく独占権の行使から保護されないという帰結に至る

1 民集40巻6号1068頁。

のが本来であるとも思われる。

ところが、特許法は、上記のように、先願主義を前提とする特許権の効力に対する例外として先使用権を規定している。もっとも、特許法の規定からは、その趣旨が必ずしも判然とせず、そのこととも相まって、特許法が定める先使用権の成立範囲も容易には明らかとならない。

そのようなこともあり、先使用権の趣旨については、従来から様々な見解²が主張されているところではあるが、裁判例によれば、先使用権の趣旨につき、概ね、国家経済的観点と公平の観点という2つの観点から説明がなされているようである。

すなわち、東京地方裁判所昭和30年2月25日判決（完全無瓦斯導火線事件）は、先使用権の意義につき「もし最先願主義を貫き通すならば、・・・既存の事業もしくは設備を無用廃絶に帰せしめ、ひいて、国家経済の見地からしても不利を招来する虞れがあるところから、このような結果を防止する目的をもつて、・・・なお従前どおり、これを利用する権利、すなわち実施権を付与し、特許権者の権利と右先用户の権利との調整を図ろうとするにある」と判示する。

これに対して、大阪地方裁判所昭和41年11月21日判決（乾燥昆布事件）は「なお従来通り実施を継続することができるという公平の観念から認められているもの」と判示しており、また、大阪地方裁判所昭和42年7月10日判決（エアゾール容器事件）も「公平の見地から、出願人に権利が生じた後においてもなお継続して実施する権利を認めたものと解するのが相当」と判示しており、先使用権の意義を公平の見地に求めている。

2 検討

このように、裁判例では、既存の事業や設備等を廃棄してしまうことによる国家経済的な損失を防止するという国家経済的な観点から先使用権を捉えるものと、特許出願の前から実施等していた者を保護するという公平の観点から先使用権を捉えようとするものが認められる。しかし、このいずれか一方の視点のみでは先使用権の理解に困難が生じてしまうし、このふたつの視点は二律背反するものではなく併存して相互に補填し得るものであるから、国家経済的観点と公平の観点から特許法は先使用権を認めていると捉えるのが妥当である。

つまり、先使用権が、先願主義のもとでは保護されない者、すなわち、特許出願の以前から当該発明の実施たる事業等をしてきた者を保護するための制度であることは先使用権の要件及び効果から明らかであるから、これが公平の観点に基づくことは否定できない。ただ、その一方で、例えば、米国特許法のように先発明主義を採用しつつも先使用権を肯定³している法制度も存在する⁴ことに鑑みるならば、先使用権制度が先使用者と特許権者との間の公平の観点から原理的に導かれるものであるとは必ずしも言い難く、国家経済的な観点に基づくことも否定できない。また、特許法により保護されるのは、「特許出願の際」に実施等をしてきた先使用者に限られていること、すなわち、特許出願より後に実施等をするに至った者は、例え、いまだ出願公開されておらず技術内容を客観的に知り得る状況になかったとしても、特許出願より後に実施等をするに至った以上は先使用権による保護が認められないことに照らすならば、国家経済的観点のみに基づくならば出願公開前で出願された技術内容を知り得なかった時点の実施者は保護が認められてしかるべき⁵であるから、先使用権の存在が国家経済的観点のみに帰結されるとも言い難い。

このように、特許法が「特許出願の際」と規定しているのは、国家経済的な視点を加味しつつ

2 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）「特許法概説（第13版）」（1998年12月10日、有斐閣）577頁～578頁。

3 https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/index/kaigai_us.pdf

4 鈴木英明「先使用権制度における公平説再考」（日本知財学会誌Vol.8 No.3 -2012）

5 中山信弘「特許法」（平成22年8月31日、弘文堂）458頁

も、公平の観点からひとつの合理的な基準時を設定しようとしたものと理解するのが自然である。

したがって、先使用権の要件的にも法制度的にも、更には国家経済的観点と公平の観点は何ら二律背反するものではないことから、特許法は国家経済的観点と公平の観点から先使用権を認めていると捉えるのが妥当である。

そこで、特許法が定める先使用権の要件を解釈するに際しても、このような国家経済的観点と公平の観点から検討を加えるのが妥当である。

第3 先使用権の成立要件

1 「事業の準備」の意義

特許法は、先使用による通常実施権（先使用権）につき、次のとおり規定している。

【79条】

- I. 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、
- II. 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、
- III. 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。

上記のように、特許法79条は「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」と定めているが、先使用権が成立するためには、その前提として、先使用に係る発明は完成している必要がある。なぜなら、先使用権の成立要件として、上記のように特許法79条は「自らその発明をし」「その発明をした者」と定めているし、特許出願の際に発明が未だ完成すらしていなかった者については公平の見地からも保護を与える必要がないからである。

そこで、特許出願の際に発明が完成していたことを前提として、その発明が如何なる利用状況等であれば先使用権が成立するのか問題となる。

まず、特許出願の際、現に発明の実施である事業をしていた場合に先使用権が認められることは、上記・特許法79条の法文から明らかである。また、旧法において規定されていた「事業設備ヲ有スル者」という要件が上記のような要件に改正された経緯に照らしても、事業設備を有するに相当する状態が要求されない⁶ことは明らかである。

これに対して、特許法79条が定める「事業の準備」の理解には解釈を要する。前記のように、先使用権には、既存の事業もしくは設備を無用廃絶させてしまうことによる国家経済の損失を防止するという国家経済的観点と、特許出願の前から実施等していた者を保護するという公平の観点が認められる。そして、まさに実施の直前まで準備しており、次の段階としては実施に至るのみという状況で除却廃絶等させられてしまうのは経済的損失が大きく、公平の観点からも余りに

6 東京地裁平成12年4月27日判決判時1723号117頁＝判タ1040号280頁（ジフェニルカーボネート事件）も、「特許法改正の経緯に照らしても、事業設備を有するに相当する状態が必要であると解すべき理由はない。」と判示している。

酷であるのに対して、このような状況に至っていない者については、仮に、特許権者の出現に起因して除却廃絶等を強いることになったとしても、それは先願主義の原則下において甘受すべき効果というべきである。

かかる観点に基づくならば、特許法79条が定める「事業の準備」とは、その発明の実施に係る事業分野における取引の実情等に鑑みて、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階を意味すると理解するのが妥当である。

2 「事業の準備」に関する裁判例

(1) ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決

特許法79条が定める「事業の準備」については、前記・最高裁判所昭和61年10月3日判決（ウォーキングビーム式加熱炉事件）が次のとおり判示して、一定の判断基準を示したものとされている。

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。

そのうえで、上記・ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決は、本件事案についての検討につき、次のとおり判示している（ただし、下線部は筆者による。）。

被上告会社は、・・・A製品に係る発明を完成させたいと、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って最終製作図を作成し、それに従って加熱炉を築造する予定であって、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、予め部品等を買い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。したがつて、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。

このように、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決は、「工業用加熱炉の特殊事情」を参酌しつつ、ウォーキングビーム式加熱炉の取引実態に照らすならば、予め部品等を買備えたり、生産にとりかかたりするものではないことに言及している。つまり、これらの行為にとり

かかれば、もはや「事業の準備」ではなく「実施である事業をしている」段階に入っているという当該取引の実情を考慮したものと評価することが可能である。

そうであるならば、上記・ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決は、「事業の準備」に関して、上記のように「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」という基準を提示することで、その発明の実施に係る事業分野における取引の実情等に鑑みて、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階までの準備行為を要求していると理解するのが妥当であろう。

(2) 「事業の準備」を肯定した裁判例

上記のように、特許法79が定める「事業の準備」についてウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が一定の判断基準を提示した後、同判断基準を具体的事案に適用して同要件を肯定した複数の裁判例が存在する。

ア ジフェニルカーボネート事件判決

例えば、東京地裁平成12年4月27日判決⁷（ジフェニルカーボネート事件）は、上記・ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決の判断基準を引用しつつ、次のとおり判示して「事業の準備」を肯定している（ただし、下線部は筆者による。）。

被告は、同年一月の発足後、直ちにDMC法DPC技術の導入に係る本格的な実現ないし採算可能性の調査作業を開始し、同年六月には、三井石油化学、GE及びエニケムとのDMC法DPC技術の実施許諾に関する合意を受けて、本件プラントにおける右技術の実施を決定したことを社内的に発表し、グループ企業である三井造船に対し、将来本件プラントの建設工事を請け負わせるという前提の下、・・・（中略）三井造船に対し、右エンジニアリング作業の対価として一億一〇〇〇万円（消費税別）を支払う一方、・・・（中略）GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、同月二七日、GEに対し、その対価として三〇〇万ドル（源泉徴収税額込）を支払ったものである。

・・・（中略）被告と三井造船との間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということはなかったこと、本件プラントの建設費は総額約二〇〇億円と巨額であるが、被告が平成元年一二月の段階でGE及び三井造船に支払った金額（三〇〇万ドル及び一億一〇〇〇万円）も絶対額として決して少ないものではないこと、これまでプラント建設に数多く携わってきた【略】が、その証人尋問において、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながらプラントが建設されなかった例を知らない旨供述していることなどを併せ考えれば、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、既に本件プラントにおいて先発明を含むDMC法DPC技術を即時実施する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、遅くとも被告がGEとの間で、GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、GEに対しその対価として三〇〇万ドルを支払った時点において、客観的に認識される態様、程度におい

7 判時1723号117頁＝判タ1040号280頁。

て表明されていたものというべきである。

原告は、本件において、被告が即時実施の意図を有していたというためには、少なくとも被告の取締役会が三井造船との間でDMC法DPC技術を実施するためのプラント建設請負の本契約を締結することを決議したことを要するものであり、また、この意思が客観的に認識される態様、程度において表明されていたというためには、被告と三井造船との間で右本契約を現に締結されたことが必要であると主張する。しかし、企業における意思決定は、常に取締役会決議によってなされるものではなく、実質的な意思決定がされた上で事後的に取締役会の承認を得るということも、実際上数多く行われているものであって、即時実施の意図の有無についても、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべきであり、・・・。

このように、上記・ジフェニルカーボネート事件判決も、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決の判断基準を引用しつつ、形式的ではなく実質的な意思決定の有無を重視して、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながらプラントが建設されなかった例を知らないことなどから即時実施の意図を認定し、かつ、遅くとも実施許諾契約の拡張を受ける契約を締結して対価として300万ドルを支払った時点をもって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たと認定している。

つまり、上記・ジフェニルカーボネート事件判決も、企業としての意思決定がいつなされたのかを実質的に捉え、かつ、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながらプラントが建設されなかった例が認められないという取引の実態に着目することで、「事業の準備」を肯定している。

このような論旨によるならば、ジフェニルカーボネート事件判決も、前記・ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決と同じく、その発明の実施に係る事業分野における取引の実情等を実質的に鑑みることで、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階までの準備行為の有無により「事業の準備」につき判断を示したものと評価することができるであろう。

イ モンキーレンチ事件判決

また、大阪地裁平成17年7月28日判決（モンキーレンチ事件）も、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決の判断基準を引用しつつ、次のとおり判示して「事業の準備」を肯定している（ただし、下線部は筆者による。）。

被告は、鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っているところ、これらの経過に照らせば、被告において即時実施の意図があったものと認めるに十分であり、また、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の製作において重要な位置を占めることが明らかである、鍛造金型を製作するための図面を完成させたうえ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案登録出願の際には、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものと認めることができる。

・・・

この点につき、原告は、被告製品が実際に販売されたのが、本件実用新案登録出願から相当に後れていたことから、即時実施の意図があったとはいえないと主張する。

確かに、イ号物件及びハ号物件の販売開始は、上記(2)オのとおり平成元年7月10日であるが、これらの材料が被告に入荷されたのは、上記(2)オのとおり同年3月4日から10日であるところ、その材料（クロムバナジウム鋼）がJIS規格にない物で、市場に標準品として在庫がないために、被告がメーカーに発注してから入荷するまでに3か月程度を要するものである（乙20、43）ことからすると、被告がこれら材料を発注したのは昭和63年12月ころのことであると認められるのであって、上記(2)の経過に照らして材料の発注に遅延があったとはいえない。

・・・

また、原告は、被告は、本件実用新案登録出願日前に、試作品を作るまでに至っていないことから、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たとはいえないと主張する。

しかしながら、本件のイ号物件及びハ号物件は、鍛造金型を用いて製造される物であるから、金型は製造のための設備ともいべきものであるところ、被告において、本件における各種図面のような、これを基として金型を製作することができる図面を完成し、試作材料を発注したうえで金型の製作に着手している以上、即時実施の意図は客観的に認識される態様、程度での表明といえることができるのであって・・・。

このように、上記・モンキーレンチ事件判決も、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決の判断基準を引用しつつ、当該製品の製造等に関する実態を考慮のうえ、当該製品の製作において重要な位置を占める鍛造金型を製作するための図面を完成させ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることなどを認定し、「事業の準備」を肯定している。

上記・モンキーレンチ事件判決の論旨によるならば、同判決も、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決と同じく、その発明の実施に係る事業分野における取引の実情等を実質的に検討することで、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階までの準備行為の有無により「事業の準備」につき判断を示したものと評価することができるであろう。

(3) 「事業の準備」を否定した裁判例

上記のように、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が示した判断基準によりつつ「事業の準備」を肯定する裁判例が存在する一方、同様の判断基準によりつつ同要件を否定した裁判例も存在する。

ア 新型尾錠事件判決

例えば、大阪地裁昭和63年6月30日判決（新型尾錠事件）も、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決の判断基準を引用しているが、次のとおり判示して「事業の準備」を否定している（ただし、下線部は筆者による。）。

昭和五〇年八月一四日の時点で甲、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品が製作されていたとしても、いまだ試作品の段階にとどまっており、同日の引張試験の結果一応満足のいく結果が得られたといっても、さらに改良することになったものであり、右時点で即時実施の意図があったものと認めることはできない。結局、前記各供述部分によれば、被告ないし太平洋機工において開発した新型尾錠について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たとみられるのは、早くとも、右引張試験後改良を加えた試作品が完成し、

金型の発注がなされた時点であるというべきところ、金型の発注時期は同年八月下旬ないし九月初めというのであって、不明確であり、丙考案の出願日である同年八月二〇日及び甲考案の出願日である同月二二日より前であるとは断定できないのである。

このように、新型尾錠事件判決は、新型尾錠の試作品は作成されていたとしても、さらに改良することになった事実等から、即時実施の意図があったものとは認められないとし、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たと認定される時期も出願日との先後関係が不明であると判示した。

かかる判示を形式的に見るならば、確かに、前記・ジフェニルカーボネート事件判決においては、基本設計に修正が加えられていても即時実施の意図が肯定されているのに対して、上記・新型尾錠事件判決においては試作品の改良がなされたことを指摘しつつ即時実施の意図が否定されているため、結論的に齟齬が存在するようにも見受けられるが、ジフェニルカーボネート事件における基本設計の修正は当初から当然の前提とされていた微細な部分に関するものであるのに対して、新型尾錠事件における改良は引張試験後の改良であり尾錠の性能として微細とはいえない部分に関するものと認定されている点に実質的な違いが存在する。

このように両判決の認定・判断を比較するに、裁判例は形式的に基本設計や試作品の完成や修正又は改良の有無のみにより判断しているのではなく、そのような修正又は改良等が当該製品の実施にあたり実質的にいかなる意味を有するのかを判断しているといえるであろう。

また、上記・新型尾錠事件判決は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たとみられる時期につき、「早くとも、右引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であるというべき」と指摘しているところ、これは、前記・モンキーレンチ事件判決が「金型を製作することができる図面を完成し、試作材料を発注したうえで金型の製作に着手している以上、即時実施の意図は客観的に認識される態様、程度での表明といえることができる」と判示していることと軌を一にしている。なお、新型尾錠事件判決は、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たとみられる時期につき、上記のように出願日より前であるとは断定できないとしているが、これは立証の問題に帰着する。

つまり、新型尾錠事件判決も、結論としてはウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が提示した判断基準によりつつ「事業の準備」を否定しているものの、その認定・判断の過程は、同要件を肯定した他の裁判例と軌を一にしていると評価されるべきである。

イ 6本ロールカレンダー事件判決

また、東京地裁平成14年6月24日判決⁸（6本ロールカレンダー事件）も、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決の判断基準を引用しているが、次のとおり判示して「事業の準備」を否定している（ただし、下線部は筆者による）。

上記認定した事実によれば、被告が、本件特許出願の際、現に本件発明の実施である事業の準備をしていたということはできない。その理由は以下のとおりである。

すなわち、〈1〉被告は、三晃プラスチックからの打診を受けて、6本ロールカレンダーを提案し、その過程で本件図面を作成したが、本件図面は、装置の大まかな構造を示すものであって、寸法も装置全体の長さを表記した程度のものであって、あくまでも概略図にすぎ

8 判時1798号147頁＝判タ1105号214頁。

ないこと、〈2〉被告は、三晃プラスチックからの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したか（交付したのかどうか、提示したのかどうか）について不明であること、〈3〉被告が三晃プラスチックに対して提案した「M+1型」カレンダーについて、本件図面の他に、製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと、〈4〉一般に、高分子用カレンダーのような装置については、顧客の要望にあわせて設備全体の仕様、ロールに用いる材質等を決め、設計を行う必要があるところ、製造、販売するための手順、工程、フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと、〈5〉被告において、M+1型ロールカレンダー以外の装置について製造の注文を受けた場合には、確定仕様書や各ロール配置とこれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成しているが（乙22ないし24）、M+1型ロールカレンダーについては、このような作業が全くされていないこと、〈6〉確定仕様書には、ロールの形状、寸法、運転速度、周速比、駆動電動機の種類や能力、伝導装置の構成、温度制御の方式、対象となる処理材料等のすべてにわたり、具体的、詳細な内容が記載されるが、そのような書面が存在しないこと等の事実を照らすならば、被告は、本件特許出願時において、本件発明の実施について、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と解される・・・。

このように、上記・6本ロールカレンダー事件判決は、本件図面が作成されているとしても、それが概略図にすぎないことなどを指摘して、「事業の準備」を否定している。

これは、形式的に比較すると、前記・ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が最終製作図を作成しておらず、また、前記・ジフェニルカーボネート事件判決が基本設計の段階において「事業の準備」を肯定していることと矛盾しているようにも思われる。

しかし、前記のように、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決やジフェニルカーボネート事件判決は、実質的な取引の実態や企業としての意思決定の有無を重視することで、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階までの準備行為の有無を検討しているところ、上記・6本ロールカレンダー事件判決も、同取引の想定される過程や現実に行われた行為の有無を実質的に検討することで、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階までの準備行為の有無を判断しているものと評価できる。つまり、6本ロールカレンダー事件判決が認定した事実関係によるならば、同取引において、具体的な実施の段階に進むにあたっては、更に経なければならぬ工程や作業、書面の作成がまだ残っており（あるいは、その存在が証明されておらず）、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階までの準備行為が認定できなかったものと思われる。

したがって、6本ロールカレンダー事件判決も、結論としてはウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が提示した判断基準によりつつ「事業の準備」を否定しているものの、その認定・判断の過程は、同要件を肯定した他の裁判例と軌を一にしていると評価されるべきである。

ウ ブラニュート顆粒事件判決

そして、東京地裁平成17年2月10日判決⁹（ブラニュート顆粒事件）も、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決の判断基準を引用しているが、次のとおり判示して「事業の準備」を否定している（ただし、下線部は筆者による）。

9 判時1906号144頁＝判タ1196号209頁。

特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要する・・・。

これを前記認定事実についてみると、本件第1特許発明の特許出願時(平成12年10月26日)においては、原告は、治験薬製造手順原案について改訂を重ねて、同原案-3を作成し、これに基づいて予備試製を実施し、溶出試験の検討を開始したという状況にあり、・・・(中略)これを用いて平成13年1月ないし9月にかけて安定性試験の本試験を実施し、同年3月に溶出試験の本試験を実施し、同年5月ないし10月にかけて、被告製剤との生物学的同等性試験を実施したというのである。

・・・特許法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、・・・(中略)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というべきである。本件においては、平成12年12月になって、製造手順を一部変更し、同月、佐藤薬品に依頼して最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が行われているものであるから、少なくとも、最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が終了した同月23日より前に、原告において「事業の準備」をしていたと認めることはできない。

・・・原告は、予備試製において製造された分岐鎖アミノ酸粒子の粒度は、平成12年6月の原案改訂版から一貫しているから、同年9月の時点で、当該粒度を有する薬品を製造販売する事業の準備がなされていたというべきであると主張する。

・・・しかしながら、本件においては、証拠(甲11の1、2、12の1)によれば、原告製剤である「ブラニュート顆粒」は、有効成分(主剤)のほか、添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、・・・(中略)を含むものであるところ、これらの添加物の内容は、治験薬製造手順原案から同原案-3にかけて同一ではなく、また、同原案-3と本件第1特許発明の特許出願後における同原案-4との間でも同一ではない。そして、前記各証拠によれば、治験薬製造手順原案から同原案-4にかけて、造粒時の練合液や顆粒被膜液の成分であるこれらの添加物を変化させているのは、顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味のあることである。

そうすると、前述のとおり、本件第1特許発明の特許出願時においては、原告においては、製剤の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないから、本件第1特許発明の特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしていた者(特許法79条)には、該当しない。

このように、ブラニュート顆粒事件判決は、「事業の準備」をしているというためには、少なくとも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と述べたうえで、本件では製造手順が変更され、添加物の内容が治験薬製造手順原案と比べて同一ではないことなどから、「事業の準備」には該当しないと判示している。

かかる判示を形式的に見るならば、前記・新型尾錠事件判決と同じく、ジフェニルカーボネート事件判決においては、基本設計に修正が加えられていても即時実施の意図が肯定されていることとの間に齟齬が存在するようにも思われるが、ジフェニルカーボネート事件における基本設計の修正は当初から当然の前提とされていた微細な部分に関するものであるのに対して、ブラニュート顆粒事件における製造手順の変更は「顆粒の溶出速度調節、各顆粒の粉化改善、被膜時のべとつき改善のためであり、技術的に意味のあることである。」と認定されている点に実質的な違

いが存在する。

このように両判決の認定・判断を比較するに、やはり、裁判例は形式的に基本設計や製造手順の修正又は変更等の有無のみにより判断しているのではなく、そのような修正又は変更等が当該製品の実施にあたり実質的にいかなる意味を有するのかを検討しているといえる。

つまり、プラニュート顆粒事件判決も、結論としてはウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が提示した判断基準によりつつ「事業の準備」を否定しているものの、その認定・判断の過程は、同要件を肯定した他の裁判例と軌を一にしていると評価されるべきである。

第4 おわりに

以上のように、先使用権の要件である「事業の準備」については、各裁判例によって、いずれもウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が示した基準によりながらも、各事業の実施過程及び段階と「事業の準備」に関する認定判断に矛盾・齟齬が生じてしまっているようにも思われるが、それは、その発明の実施に係る事業分野における取引の実情等に鑑みて、その実施と実質的に同視できるほど近接した実施の前段階までの準備行為の存在が認められるかどうかにつき検討した結果によるものである。

このように、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決が示した基準は、先使用権の要件である「事業の準備」を判断する基準として、その後の各事案との関係で広く機能しており、個々の案件の検討に際しては、同基準が実質的に意図しようとする内容を念頭に置きつつ考察するのが妥当である。

以 上