

先使用権制度の歴史 出願時基準要件の成立とその周辺

審査第一部調整課審査基準室長（元・東北大学大学院法学研究科教授）

秋田 将行

抄録

本稿は、筆者が東北大学大学院法学研究科に籍を置いていた時期に行った研究内容の一部である。
なお、ここに示す内容は、個人の見解であり、所属する組織の見解ではない。

第1章 はじめに

第1節 先使用権制度とは

第一款 現行法の先使用権の規定と時期的要件

先使用権制度に関する調査¹⁾では、「国際的な競争がますます激しくなる中、企業において、膨大な費用を投じて行われている研究開発の成果物である知的財産をどのように管理、活用していくかは、重要な問題であり、各企業は、開発した技術（発明）を、公開が前提となる特許権取得の対象とするか、あるいは先使用権制度の活用等も念頭にいた上でノウハウ秘匿するかを選択し、より戦略的な取組を行っていくことが必要となってきた。」と指摘されている。そのような中で、ノウハウとして秘匿された発明について他者が特許を取得した場合にどのような結果をもたらすのかは、知的財産管理を行う上で重大な影響を与えるものである。

我が国の現行特許法79条は、次のように先使用による通常実施権（以下「先使用権」という。）を規定する。

【79条】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、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。

特許法68条においては、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定されており、特許権者又は特許権者から許諾を受けた者以外の者は、特許発明を実施することができない。しかし、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることを趣旨²⁾として、79条の規定により、他人の出願の際に現に実施あるいはその準備をしている者に、通常実施権を認めるという形で、特許権者と先使用者の保護の調和を図っているのである³⁾。

79条の規定では、先使用権が認められるための時期的要件を「特許出願の際」としている。したがって、他者の特許出願よりも後になって発明の実施である事業又は事業の準備をするに至った者には先使用権は認められない。

注：本稿の本文及び脚注の引用における下線は、すべて本稿筆者によるものである。

1) 日本国際知的財産保護協会『先使用権制度に関する調査研究報告書（平成22年度 産業財産権制度各国比較調査研究報告書）』（2011）p.1.

2) 最高裁 昭和61年10月3日第二小法廷判決〔昭和61年（オ）第454号〕民集40巻6号，p.1068-1086，p.1077.

3) 中山信弘『特許法 第三版』弘文堂（2016）p.536.

なお、特許出願が優先権主張を伴う場合には、先使用権が認められるための時期的基準は、現実の特許出願の際ではなく優先権主張日となる⁴⁾。

第二款 我が国の先使用権の時期的要件の歴史

我が国の特許制度が先使用権制度を導入したのは明治42年法（1909年）による。その29条の規定は以下の通りであり、先使用権に関しては2号及びこれを引用する4号の規定が存在する⁵⁾。

【第二十九條】特許権ノ効力ハ左ノ各號ノ一ニ

該當スルモノニ及ハス

- 一 研究又ハ試験ノ為ニスル特許發明ノ應用
- 二 特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ發明實施ノ事業ヲ為シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ發明特許ノ實施
- 三 單ニ帝国内ヲ通過スル運輸具及其ノ装置
- 四 特許出願ノ際ヨリ帝国内ニ在ル物及第一號又ハ第二號ニ依リ製作シタル物

上記29条において、特許権の効力が及ばないという形で先使用権を規定している点では、先使用権を通常実施権として規定する現行法と異なるが、時期的要件を「特許出願の際」としている点は現行法と同様である。明治42年法が先使用権制度を導入するときは、当時のドイツ特許法（1891年法）5条1項に規定されていた先使用権の制度を採り入れたもの

であるといわれている⁶⁾。ドイツ特許法の先使用権の変遷については後ほど見ていくが、ドイツ帝国が成立した後の1877年法5条の規定において、先使用権の時期的要件は、以下のように既に出願時基準であった⁷⁾。

第5条〔先使用権 国家の実施権等〕特許権の効力は、特許権者が出願した時点で、既に国内において当該発明を実施し、または実施に必要な設備を講じた者には及ばない。……〕

我が国の特許制度においては、その後の特許法改正が行われる中で、先使用権を通常実施権として規定した大正10年法や、要旨変更による出願日繰り下げ等の規定を含む昭和34年法以降の改正等を経て現行法に至るまで、先使用権の時期的要件は基本的に「特許出願の際」であり続けてきた⁸⁾。

第2節 先使用権制度の時期的要件に関する検討

第一款 時期的要件に関するこれまでの検討状況

先使用権の時期的要件について取り上げた論稿の中には、（1）政策的判断により出願時以外の時期的基準を要件とする制度もあり得るとするもの⁹⁾、（2）先使用権制度の時期的要件を出願時とすることは、特許法の制度趣旨や現実的な観点から見て妥当であるとするもの¹⁰⁾、（3）出願を始点として新たに生成

4) 最高裁（前掲注2）p.1077.

5) 森林稔「わが国の特許法における先使用権制度の沿革」小野昌延先生古稀記念論文編集事務局編『小野昌延先生古稀記念論文集 知的財産法の系譜』青林書院（2002）p.149-171, p.150.

6) 松本重敏「先願主義と先使用権」入山実他編『原増司判事退官記念 工業所有権の基本的課題 上』有斐閣（1971）p.475-494, p.481、森林（前掲注5）p.150.

7) 木元富夫『近代ドイツ経営史の研究：技術志向の企業者活動をめぐって』泉文堂（1984）p.216.

8) 森林（前掲注5）（筆者注：なお、意匠法29条の2は、特定の場合に意匠権設定登録時の実施を要件とする先使用権を規定する。）

9) 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』弘文堂（1993）p.411、注1.「先使用権成立の時期については、出願時とすべきか、あるいは公開日とすべきか、あるいは出願公告日とすべきか、という点は政策判断であろう。」、麻生典「先使用権制度の趣旨」慶應法学、No.29（2014）p.233-269, p.259.「そもそも、特許権が帰属するための基準時と、先使用権が発生するための基準時は必ずしも同一である必要はない。例えば、先願主義を採用し公開時を基準として先使用権の帰属を判断しても問題なく、あくまでそれは特許権の効力をどの程度減じるとかという政策的判断である。」、中山（前掲注3）p.536、脚注2.「ちなみに特許出願から公開までの間は、第三者は出願された発明を知りえないにもかかわらず、この間に実施を開始したとしても先使用権は発生しない。経済的な観点のみを考えると、公開までに実施または準備をしていれば先使用権が成立するという立法もありえよう。」

10) 森林稔「先使用権制度の存在理由」企業法研究、153輯（1968）p.13-22、森林稔「先使用権制度の存在理由」『石黒淳平先生馬瀬文夫先生還暦記念 工業所有権法の諸問題』法律文化社（1972）p.164-183, p.179、吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察 実施形式の変更が許される範囲の基準について」パテント、Vol. 56 No.6（2003）p.61-77, p.72、注3, p.73、注4、吉田広志「特許法79条の先使用権の主張が認められた事例」法学セミナー増刊 速報判例解説 新・判例解説Watch、Vol.13（2013）p.207-210、吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」パテント、Vol.33, No.5（1980）p.40-45、吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての再考察」パテント、Vol.33, No.9（1980）p.26-30、有泉亨「實用新案法第七條所定の實施權者 他人の見本を示しての注文によって作成してゐた者も入るか」『判例民事法 昭和十三年度』有斐閣（1939）p.14-18, p.16、竹田和彦「特許係争における先使用権の主張 上 先使用権の立証を中心として」特許ニュース、No.5943（1982）p.1-5, p.3-5.

した特許権を、この特許権生成以前には適法かつ平穩に行われて来た発明の使用関係には及ぼしめまいとする不遡及の原則の一発現とするもの¹¹⁾、(4) 時期的要件を特許出願時とした根拠の合理性に疑問を投げかけるもの¹²⁾、(5) 先使用権の時期的要件を出願公開日とすべきであると提案するもの¹³⁾等がある。

これらの論稿において共通することは、先使用権制度の制度趣旨と時期的要件との関係に主眼を置いて時期的要件の検討を行っていることである。

第二款 先使用権制度の制度趣旨に関する学説

先使用権制度の制度趣旨としては、一般的に以下のような学説があることが指摘されている¹⁴⁾。

- (1) 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ことにあるとする説¹⁵⁾ (公平 (衡平) 説)。
- (2) 他人の特許出願前に、善意に当該発明の実施の事業又は事業の準備をなし、労費を投ずる者がある場合、他人に特許のあったという理由でその事業又は設備を廃止するのは、国民経済上好ましくないという説¹⁶⁾ (経済説)。

(3) 公平 (衡平) 説と経済説の両説¹⁷⁾、または、衡平的観点に国民経済的配慮をし、これにノウハウを秘匿することの必要性等を加味したとする説¹⁸⁾。

また、最近では、下記のような別の視点を示すものも存在することが指摘されている¹⁹⁾。

(4) 「発明の実施の促進」と捉える説²⁰⁾。

(5) 「正当な先使用者によって創出された産業的占有状態の保護」と捉える説²¹⁾。

第三款 本稿の検討の進め方

本稿は、時期的要件として異なる時期的基準もあり得るとの指摘がある中で、出願時を基準とする先使用権制度がどのようにして成立してきたのか、その歴史的経緯について検討を試みるものである。

そのために本稿では、主にヨーロッパの特許制度において先使用権の時期的要件が出願時基準となっていた経緯を概観する形で検討を進める。また、先使用権制度の時期的要件の理解を深める上で参考となると思われる周辺情報についても概観する。

11) 滝井朋子「先使用権の範囲」企業法研究, 238 輯 (1975) p.14-23, p.18.、滝井朋子「先使用権の範囲 (その二)」企業法研究, 250 輯 (1976) p.15-20, p.16.

12) 三宅正雄『改正特許法雑感』専工業所有権研究所出版部 (1971) p.302.「一般的にいつて独占的支配権を対抗される者は、常に気の毒であり、権利者との間に公平はありえない。all と nothing との間の公平などは考える余地もないことではあるまいか。さらには、特許出願後公告前、何にも知らないで実施の事業をしていた者は、特許権を対抗されて、なぜ気の毒ではないのであろうか。先後願、したがって、新規性、進歩性の判断基準が特許出願時であることは当然としても、先使用権の有無を特許出願時としたことには、どんな合理的根拠があるのであろうか。私が、本条の立法趣旨がよくわからないというのは、こんなことからである。」

13) 廣瀬松夫「先使用の実施権」パテント, Vol.29, No.5 (1976) p.3-14, p.9, p.14.

14) 中山 (前掲注3) p.536.、播磨良承「旧意匠法9条にいう「意匠実施ノ事業ヲ為シ」の意義と実施権の行使の範囲」企業法研究, 第180 輯 (1970) p.36-40, p.38.、松本 (前掲注6) p.486.、松尾和子「先使用による実施権の認められる範囲」馬瀬文夫先生古稀記念論文集刊行会『馬瀬文夫先生古稀記念論文集 判例特許侵害法』発明協会 (1983) p.661-678.、木村武「国際特許法 これからの権利保護と課題」中央経済社 (1980) p.131-134.、愛知靖之「援用可能な先使用権の範囲」判例評論, Vol.572 (2006) p.44-49, p.45.、盛岡一夫「特許権侵害訴訟における先使用権」白山法学, Vol.3 (2007) p.55-69.、麻生典「先使用権制度における経済説と公平説 一経済説と公平説の区別の妥当性」法学政治学論究, No.81 (2009) p.159-192, p.168.

15) 紋谷暢男「先使用による実施権の発生要件としての「実施の事業」及び「善意に」の意義と先使用による実施権の効力の範囲」ジュリスト, No.323 (1965) p.124-126.、木棚照一「先使用権の成立要件と効力の及ぶ範囲」判例評論, No.312 (1985) p.40-44.、森林 (1972) (前掲注10) p.181.、杉林信義「熔融アルミナ特許権侵害排除と先使用権の成立要件」馬瀬文夫先生古稀記念論文集刊行会『馬瀬文夫先生古稀記念論文集 判例特許侵害法』発明協会 (1983) p.643-660.

16) 平田慶吉「實用新案法第七條所定の實施權者の意義」民商法雑誌, Vol.7, No.6 (1938) p.1171-1177.、平田慶吉「工業所有權法における先使用権について」民商法雑誌, Vol.11, No.2 (1940) p.195-214.、松本静史「改正特許法要論」巖松堂書店 (1911) p.107.、播磨良承『特許法：法解釈と判例研究』中央経済社 (1979) p.229, p.246.

17) 中山信弘「旧意匠法 (大正一〇年法律第九八号) 九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」の意義」法学協会雑誌, Vol.87, No.11-12 (1970) p.1088-1094, p.1091.

18) 中山 (前掲注3) p.536.

19) 島並良, 上野達弘, 横山久芳『特許法入門』有斐閣 (2014) p.339-340. 本文及び脚注140-141.

20) 土肥一史「特許法における先使用権制度」日本工業所有権法学会年報, Vol.26 (2003) p.159-175, p.170.、吉田 (2003) (前掲注10) p.61-77.、田村善之『知的財産法 第5版』有斐閣 (2010) p.283.、増井和夫, 田村善之『特許判例ガイド [第4版]』有斐閣 (2012) p.224.

21) 麻生 (前掲注9) p.267.

第2章 先使用権制度の歴史と出願時基準要件

第1節 初期の特許制度における先使用権の存在可能性

新たな技術を開発した発明者は、当該技術をどのように扱うかについて大きく分けて3つの選択肢を有する。一つ目は、公開が前提となる特許権取得の対象とすること、二つ目は、ノウハウとして対外的に秘匿すること、三つ目は、技術を公開し、第三者による自由な利用を可能とすることである²²⁾。この二つ目の選択肢であるノウハウについては、特許法による保護の対象とはならないが、適切な秘密管理等が行われている営業秘密であれば不正競争防止法による保護が可能である。現在の営業秘密保護の歴史の出発点は、フランス革命による一般的営業の自由の獲得にあい相応するものであるとの評価があることから²³⁾、営業秘密との関係が深い先使用権制度の歴史を辿るうえで、フランス革命を一つの区切りとすることには一定の合理性があると思われる。

しかし一方で、先使用権については既にイギリスの中世特許状において存在していたことが指摘されており²⁴⁾、フランス革命以前の時期における先使用権制度について確認していくことも重要であると考えられる。

したがって、本稿では特許制度の初期の段階から先使用権制度成立の流れを追っていく。

第2節 1421年にフィレンツェでBrunelleschiに与えられた特許における先使用権

新しい発明に対する特許に関して確認できる最古の先使用権は、1421年にフィレンツェでBrunelleschiに与えられた特許の中で規定されたものであると考えられる²⁵⁾。この特許では、Brunelleschiに対して運搬船に関する排他的な独占権を与える一方で、これまで使用していた船、機械又は器具を他者が継続使用することを認める規定²⁶⁾が盛り込まれている。発明者が重要な技術を保護する方法には、特許を取得する方法と発明を秘匿する方法があったのであり²⁷⁾、秘匿されていた発明を使用することに対して特許の効力が及ばないとする先使用権に通じる考えがここに見て取れる。

Brunelleschiの特許の中で時期に関する記述が見られるのは、特許が与えられた日である「19 Iunii anno 1421」のみであるので、従来から使用していた船、機械又は器具かどうかは、この日を基準としたと考えるのが最も自然である。したがって、初期の先使用権の時期的基準は権利付与時であったと言える。

ここで確認したような、特許の存在にもかかわらず第三者が従来から存在した技術を継続使用する権利を認める規定は「saving clause」と呼ばれ²⁸⁾、ギルド等の要請により盛り込まれたものであり²⁹⁾、後に見ていくようにイギリスにおける特許の中にも存在する³⁰⁾。

22) 盛岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学, Vol.30, No1-2 (1987) p.201-219, p.206.

23) 小野昌延『営業秘密の保護：不正競争としてのノウ・ハウの侵害を中心として 増補』信山社 (2013) p.46.

24) 清瀬一郎『発明特許制度の起源及發達』學術選書 (1915年, 1997年復刻版) p.90.「然レドモ、中世ノ特許状ニ於テモ其禁止效ヲ制限セザル可カラザル一場合アリ。即チ若シ、特許状主ヨリモ以前ニ他ニ善意ニ同一事業ヲ爲ス者アル場合ニ、特許ノ效力ヲ以テ之ヲモ禁止ストセバ、特許ヲ以テ既設事業ヲ妨グルコトト爲リ、特許制度ノ根本ニ反スルニ至ル。故ニ當時ノ制度ニ於テモ先用者 (獨逸人ノ所謂 Vorbenutzer) ノ權利ハ之ヲ認メザルヲ得ザリシナリ。…… (中略) ……尚ホ此先用者ノ權利ノ普通法上ノ根據ニ關シテハ上記p.47 Hasting's Case 参照。我現行法ニ於テモ此先用者ノ權利ニ對スル除外例ヲ認ムルコト勿論ナリ。(我特許法29二號)。」(筆者注：1915年当時の特許法 (明治42年法) の29条2号は先使用権の規定である。)

25) Giovanni Gaye『Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV. XV. XVI./pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti TOMO.1』Presso Giuseppe Molini (1839) p.547-549. (英訳は、Frank D. Prager, Gustina Scaglia [Brunelleschi : Studies of His Technology and Inventions] MIT Press (1970) p.111-134, p.111-112. 参照)

26) Gaye (前掲注25) p.548.「preter id navigium seu hedificium vel instrumentum, quo usque nunc usa fuerit ad simile exercitium,」、Prager, Scaglia (前掲注25) p.112, p.114.、平井進『技術開発における自由と正義』博士学位申請論文 (2014) p.45.

27) Pamela O. Long「Invention, Authorship, "Intellectual Property," and the Origin of Patents : Notes toward a Conceptual History」Technology and Culture, Vol.32, No.3-4 (1991) p.846-884, p.879.

28) Prager, Scaglia (前掲注25) p.114.

29) Prager, Scaglia (前掲注25) p.114, 脚注13.「In other documents, clauses of this type were imposed at the request of guilds, as shown by F. D. Prager, "A History of Intellectual Property," Journal of the Patent Office Society, XXVI, 1944, pp.711 ff.; XXXIV, 1952, pp.106 ff. As also shown in these articles, precedents for the clauses go far back into the Middle Ages.」

30) 清瀬 (前掲注24) 別冊 p.118, p.121, p.133.

第3節 イギリスの先使用権制度の変遷

イギリス特許制度において、「特許は有効であるが特許発明の先使用者は発明の使用を継続できる」という先使用権制度が導入されたのは1977年である。それ以前は、先使用の事実は、たとえそれが秘密の使用であっても、特許の取消理由とされていた³¹⁾。もっとも、このような取消理由が明記されたのは、後で確認するように1931年のSargant委員会報告の勧告³²⁾に基づいて改正された1932年法からであり、それ以前の時代には秘密の先使用の扱いについて明確な規定はなかった。

イギリスにおける初期の特許制度から18世紀にかけて、第三者による発明の秘密の先使用は、公の先使用と明確に分離されることなく扱われていたと言える。やがて19世紀に入って秘密の先使用が明確に認識されていく。以下、こうした様子を概観していく。

第一款 最古の特許における saving clause

特許制度の起源を辿った研究³³⁾の中で、最古の特許として取り上げられるものに、1236年にHenry III世がBonafususに与えた特許がある³⁴⁾。Bonafususは、フランスまたはイギリス内で、フランドルの方法により織物を製造することについて、15年間独占的に行うことを許可された。この特許の中で、「Any women, however, may spin and prepare wool in any other way without requiring licence from them. (しかしながら、女性誰でも、許諾を得ることなく、他の方法で羊毛を紡ぎ、毛糸を準備することができる)」という saving clause を含んでいることが指摘さ

れている³⁵⁾。しかし、ここで継続使用が認められるのはあくまでも「any other way」であるので、現代の特許制度における先使用権ではなく、特許の技術範囲外には特許の排他権が及ばないことを規定したと捉える方が自然であろう。

第二款 女王Mary、Elizabeth I世の時代の特許における saving clause

15世紀までのイギリスでは、国内産業の育成と発展のために公開状により特権を与えるということが行われていた。Tudor王朝の時代に入ると、公開状によることなく秘密に協約を締結するようになったが、Elizabeth I世の時代には、多くの特許を公開状により与えるようになる³⁶⁾。

女王Maryの時代とElizabethの時代に与えられた発明特許の調査では、Mary時代1件、Elizabeth時代55件の特許が報告されている³⁷⁾。この調査は、国王がLetters Patentにより与えた特権(技術的な発明に関するものに限らず、例えば、土地の管理等も含む)の概要を年代順にまとめたCalendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Officeを対象に行われたものである。

この調査の中で報告された女王Mary時代の特許[1554. May 29. License to Burchart Cranick]³⁸⁾の欄にはsaving clauseについては言及されていないが、調査のもととなったCalendar of the Patent Rollsには「provided that this grant be not prejudicial to the inhabitants, workers or miners of the stannary. (この特権は、スタナリーの住民、労働者、または鉱夫に不利益ではないことを条件とする。)」と記載されており³⁹⁾、この規定を、住民等の従来からの生

31) 日本国際知的財産保護協会(前掲注1) p.115.

32) Board of Trade『Report of the Departmental Committee on the Patents and Designs Acts and Practice of the Patent Office』H.M.S.O. (1931) p.67-68.

33) E. R. レイスウェイト, M. W. テーリング著, 喜安善市, 永井忠男訳『発明への招待』みすず書房(1981) p.163.、A.A. Gomme『Patents of Invention: Origin and Growth of the Patent System in Britain (Science in Britain)』Longmans (1946) p.5.

34) 『Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office: Henry III. 1232-1247』H.M.S.O. (1906) p.138.

35) Frank D. Prager「Brunelleschi's Patent」Journal of the Patent Office Society (JPOS), Vol.28, No.2 (1946) p.109-135, p.128, 脚注52.

36) 久木元彰「英国特許法史の一素描」英米法学, Vol.18 (1968) p.19-34, p.20.

37) Edward Wyndham Hulme「The Early History of the English Patent System」A Committee of the Association of American Law Schools『Select Essays in Anglo-American Legal History Vol.3』Little, Brown and Company (1909) p.117-147. (邦訳は久木元(前掲注36) p.22-27. 参照)

38) Hulme(前掲注37) p.121.

39) 『Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office: Philip and Mary, Vol.1. 1553-1554』Kraus Reprint (1970) p.159-160.

活に不利益をもたらさないことを意味する規定と捉えれば、第三者が発明を継続使用できる権利の留保に繋がり得る萌芽を見ることができる。

また、Elizabeth時代の55件の特許の中では、1562年の特許⁴⁰⁾を初めとして9件(No.3(1562), 5(1562), 27(1573), 28(1573), 29(1573), 35(1578), 38(1583), 49(1590), 53(1598))に、第三者の権利を留保することが記載されている⁴¹⁾。

この時代の特権付与の目的が、海外からの技術導入であったことを考えれば、発明自体が絶対的な意味で新規性を有するとは限らず、第三者の権利を留保するsaving clauseを規定して、既に技術導入を行っていた者の権利を害さないとしたことは自然な流れであったと思われる。

一例として、No.35のPeter Morrisに対して21年間認められた特許の第三者の権利の留保の規定を確認する。

(1) Hulmeの調査リストでの記載⁴²⁾

the licence not to apply to engines which have been used within the past 20 years.

(2) Calendar of the Patent Rollsにおけるsaving clauseの記載⁴³⁾

provided that all persons may make as hitherto any such engines or works as have been used within the last 20 years for drawing waters out of fen grounds or other conveying of waters within the realm

(3) 原本であるLetters Patent⁴⁴⁾におけるsaving clauseの記載⁴⁵⁾。

Provided allwayes that yt shalbe lafull for be manner of persons to make or cause to be made all and every such kynde of engynes or workes as be or have benne Vsed within the space of twentye years before the date of hereof for drawing of waters out of fenne groundes or for other conveyeng of waters within this our realme in as large and ample manner as they myghte have done before the graunting of this our privilege

このように、Morrisの21年間の特許の例では、誰でも過去20年の間に使用していた技術は使用可能であるとするsaving clauseが規定されている。Morrisによるポンプは、その後250年間にわたって設置し続けられていることから⁴⁶⁾、優れた発明であったと思われるが、それでもこのようなsaving clauseが設けられているのは、当時から、既に技術を使用していた者の権利を尊重する考え方が生まれていたためではないだろうか。

Morrisの特許で過去20年を判断する時期的基準は、特許が与えられた1578年1月24日であると考えるのが自然であろう。したがって、初期の先使用権の時期的基準は権利付与時であったと言える。

第三款 John Hastingsの特許と先使用権の関係

前述したElizabeth時代の特許のNo.23として挙

40) Edward Wyndham Hulme「The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law. A Sequel」Law Quarterly Review, Vol.16, No.1 (1900) p.44-56, p.56. (ここでHulmeは、1562年の特許でsaving clauseが最初に登場したと指摘している。)

41) Hulme (前掲注37) の調査リスト参照。(なお、No.16「1565. Sept. 7, License to James Acontius for the manufacture of machines for grinding, &c.」には第三者の権利の留保の規定はないが、調査のもととなったと思われるCalendar of the Patent Rollsには「既に与えられた他者の特権に影響を与えないこと [the licence shall not derogate from any grant heretofore made to any person.]」が規定されている。『Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office : Elizabeth I. Vol.3 1563-1566』Kraus Reprint (1976) p.331. 参照)

42) Hulme (前掲注37) p.132.

43) 『Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office : Elizabeth I vol.7 : 1575-1578』H.M.S.O. (1982) p.540.

44) Patent Rolls C66/1173, 20 Eliz I, The National Archives, p.34-35.

45) 原本のPatent Rolls (前掲注44) はラテン語ではなく英語であるものの、判読が困難であるため、次のHulme等による再録版を参照 (Edward Wyndham Hulme, Rhys Jenkins「Notes on the London Bridge Waterworks I」Antiquary : A Magazine Devoted to the Study of the Past, Vol.31 (1895) p.243-246, p.245.)

46) Edward Wyndham Hulme「The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law」Law Quarterly Review, Vol.12, No.2 (1896) p.141-154, p.150.

げられているのが John Hastings に与えられた Frisado という織物の特許である⁴⁷⁾。Hastings は権利範囲を広く解釈し、類似の織物生産者に対して厳しい取り立て行為を行い、時には製品を奪い破損するなどをしたため、これに対して Bayes という織物を生産していた Essex の住民が救済を求めて請願を行っている⁴⁸⁾。その請願の中で、Bayes と Frisado の違いを説明することと併せて、Essex では Hastings の特許付与日より 30 年前から Bayes が作られていたことが主張されている⁴⁹⁾。

この Hastings 事件を先使用权の存在を示すものであるという指摘がある⁵⁰⁾。Hastings の特許⁵¹⁾には先使用权を想起させるような saving clause の記載はないが、既存の産業に影響を及ぼす特許による独占に対抗するための手立てとして、特許を取消にすることなく抵抗する試みの一つであったと考えられる⁵²⁾。そのような試みが行われた背景としては、国王が与えた特許が取消となる条件、例えば、特許から一定の期間発明を実施しなかった場合等は、特許自体の中で規定されていたことと関係があるだろう。それ以外の理由、例えば、先行して同じ発明が使用されていた場合であっても、それを根拠に特許を取消にすることはできなかったため、特許を取り消さずに

発明の継続使用を可能とする方法を探求したのではないかと考えられる。

Hastings の特許付与日より 30 年以上前から Bayes の生産を行っていたことが立証されたことにより Hastings が敗訴していることから⁵³⁾、上記のように特許を取消にせずに発明の使用を継続することを認める場合の時期的要件の基準は、権利の付与時であったといえることができる。

なお、Hastings の特許は新規性がなかったと評価されているが⁵⁴⁾、Essex における Bayes の技術が公知であったのか秘匿されていたのかは明らかでない。

第四款 Darcy v. Allein (The Case of Monopolies)

Darcy v. Allein 事件は、Edward Coke の報告⁵⁵⁾によって「The Case of Monopolies」と呼ばれるようになる事件であり、トランプカードの特許の事件としても知られる⁵⁶⁾。この事件に関する William Noy の報告⁵⁷⁾によると、Allein 側の弁護人であった Fuller が、関連する先例の一つとして前述の Hastings 事件を取り上げ、以前から frisado に似た bayze を作成していた生産者は、何ら罰せられることも制限を受けることもなく、生産を継続できたことを紹介している⁵⁸⁾。

47) Lewis Edmunds 著, T. M. Stevens 追補『The Law and Practice of Letters Patent for Inventions. Second Edition』Stevens & Sons (1897) p.883-884. (「Hastings' Patent A.D.1569, ……」に Hastings の特許が再録されている。), 『Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office: Elizabeth I, vol.4: 1566-1569』H.M.S.O. (1964) p.354. [2107.] 26 May 1569. License for 21 years for John Hastings]

48) Jacob I. Corré『The Argument, Decision, and Reports of Darcy v. Allen』Emory Law Journal, Vol.45, No.4, (1996) p.1261-1327, Appendix, A-1-A-8, p.1304, 脚注 154.、M.B. Donald『Elizabethan Monopolies: The History of the Company of Mineral and Battery Works from 1565 to 1604』Oliver & Boyd (1961) p.198.、George Frederick Beaumont『A History of Coggeshall, in Essex: With an Account of its Church, Abbey, Manors, Ancient Houses, &c. Biographical Sketches of its Most Distinguished Men and Ancient Families including the Family of Coggeshall from 1149, to the re-Union at Rhode Island, U.S.A., in 1884』Marshall (1890) p.185.、G. D. Duncan『Monopolies under Elizabeth I, 1558-1585』Doctoral Thesis-University of Cambridge. (1976) p.188-194.、Robert Lemon『Calendar of State Papers, Domestic Series, of The Reigns of Edward VI., Mary, Elizabeth 1547-1580, Preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Public Record Office. Vol.1』Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts (1856) p.511. [1575, Vol. CVI, 47]、John Weale『The Progress of Machinery and Manufactures in Great Britain, Exhibited in a Chronological list of Letters Patent of Inventions and Improvements, from the Earliest Times to the Present』Quarterly Papers on Engineering Vol.5』George Woodfall and Son (1846) p.1-234, p.61.

49) Beaumont (前掲注 48) p.186.

50) 清瀬 (前掲注 24) p.90.

51) Edmunds (前掲注 47) p.883-884.

52) Duncan (前掲注 48) p.188-194.

53) Edmunds (前掲注 47) p.884.

54) Edmunds (前掲注 47) p.6.

55) Edward Coke『The Case of Monopolies』The English Reports, Vol.77, p.1260-1266.

56) 久木元 (前掲注 36) p.27.

57) William Noy『Edward Darcy, Esquire, Plaintiff. Thomas Allin of London, Haberdasher, Defendant, Action upon the Case』The English Reports, Vol.76, p.1131-1141.

58) Noy (前掲注 57) p.1132, p.1139.、清瀬 (前掲注 24) 別冊 p.30, p.49.、Donald (前掲注 48) p.198, p.231, p.246.

Darcy v. Allein事件は、イギリス特許制度の背景にある根本的な考え方が表出した事件であったといえる。Popham首席判事は、原告にカード製造の独占を認めたことは2つの理由から無効であるとした。一つ目の理由は、独占はコモンローに反するというもの。二つ目の理由は、さらに各種の法律に反するというものである⁵⁹⁾。判決理由の中で、職業により生活の糧を得ていた職人が、特許が認められたことにより仕事を続けられない状況になるような場合は、コモンローに反するという考え方が示されている⁶⁰⁾。これが、特許が新規な発明に与えられる理由であると指摘されており⁶¹⁾、特許要件に関する根本的な考え方が示されている。

イギリスの1949年法において、秘密であるか公然であるかにかかわらず、すべての形式の先使用はその後出願された特許を取消にすることができるとされていたのは、特許が付与された場合でも、特許権者は第三者がその特許出願より前に行っている活動を妨げることができないというイギリス特許法の原則に基づくものであった⁶²⁾。Hastings事件においてHastingsが敗訴した背景にも、根本的な部分でこの考え方があったと考えることができる。

一方、この考え方は、Clothworkers of Ipswich事件⁶³⁾や1949年法の先使用権を扱ったBristol-Myers事件⁶⁴⁾で裁判所によって確認されることとなる⁶⁵⁾。Darcy v. Allein事件の中で示された考え方からすれば、先使用者の活動が秘密であるか公然であるかにかかわらず、発明の継続使用ができると考えることが自然である⁶⁶⁾。

ここまで見てきた経緯から、従来使用されていた技術については、他者が特許を取得しても継続使用が認められるという考え方が2つの基本理念の背景となっていることをうかがい知ることができる。一つは、「特許が認められるのは従来存在しなかった新規な発明である」という新規性又は進歩性要件の基本理念であり、もう一つは、「特許の効力は従来存在した技術には及ばない」という特許権の効力の限界の基本理念である。

この判決理由が示す時期的な記載の意味を考えると、当時の特許に記載された時期的な記載は特許付与日のみであったことを踏まえれば、第三者が従来使用していた技術であるかどうかを判断する上での時期的基準は、特許の付与日であったと考えられる。

第五款 James I世時代の特許における先使用権

特許の効力は特許状に記載された内容を根拠とし⁶⁷⁾、その内容は個々の特許で異なっていたが⁶⁸⁾、Elizabeth時代に続くJames I世の時代には、特許状はほぼ同一の様式のものを用いられるようになり、その様式の中に先使用権に係るsaving clauseの規定が存在していた⁶⁹⁾。

一例として、1618年7月16日にJohn Gilbertに対して与えられた特許には、以下の規定が含まれている⁷⁰⁾。

Provided alwayes that these Presents, or anie thing therein conteyned, shall not extende to barr, restraine, impeach or prejudice a late

59) Coke (前掲注55) p.1263、久木元 (前掲注36) p.27、大河内曉男『発明行為と技術構想：技術と特許の経営史的位相』東京大学出版会(1992) p.135。

60) Coke (前掲注55) p.1263。

61) 清瀬 (前掲注24) p.42。

62) 日本国際知的財産保護協会 (前掲注1) p.115。

63) Clothworkers of Ipswich Case, The English Reports, Vol.77, p.1218-1221., The English Reports, Vol.78, p.147-148。

64) Bristol-Myers Company (Johnson's) Application, Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (RPCs) Vol.92, No.6 (1975) p.127-164。

65) 中山信弘『発明者権の研究』東京大学出版会(1987) p.22、今村哲也「特許法制度の発展と手続の合理化 (一) 近代イギリス特許法の史的発展」早稲田大学大学院法研論集, Vol.107 (2003) p.35-62, p.51-52、武生昌士『先使用権の根拠論に関する比較法研究 (英米法を中心に) (平成22年度産業財産権研究推進事業 (平成22~24年度) 報告書)』知的財産研究所 (2012) p.17-18、平井 (前掲注26) p.31、Brian Reid「The Right to Work」European Intellectual Property Review, Vol.1 (1982) p.6-10。

66) 平井 (前掲注26) p.54。

67) 清瀬 (前掲注24) p.81。

68) William Hyde Price『The English Patents of Monopoly』Houghton, Mifflin and Company (1906) p.181-241。の一連のletters patent参照。

69) 清瀬 (前掲注24) p.90, 別冊 p.117-118。

70) 清瀬 (前掲注24) 別冊 p.133-134。(邦訳はp.121.参照)

Graunte by Us made to Robert Crompe, ……,
nor shall extende to restrayne anie Person or
Persons of or from the making or using of anie
Engine Instrument or Invention touching the
Premisses formerlie found out, or in knowne
use or practice within this our Realme or
Dominion of Wales; anything herein conteyned
to the contrarie in any wise notwithstanding.

James I 世の時代の特許においても、記録された
時期的な記載は特許付与日であったことを踏まえる
と、発明が以前に発見されていたものかどうかや、
使用されていたものかどうかを判断するための時期的
基準は、特許の付与日であったと考えられる。

第六款 専売条例 (Statute of Monopolies) ～18世紀

イギリス特許制度の歴史で重要なものが専売条例
(Statute of Monopolies : 21 James I. c. 3.) である⁷¹⁾。
この専売条例が成立した後、1624年～1852年の特
許について報告された概要集ではsaving clauseが含
まれておらず⁷²⁾、また、確認できる特許の様式にお
いても、George III 世 (1803)⁷³⁾、George IV 世
(1829)⁷⁴⁾、Victoria女王 (1842)⁷⁵⁾、Edward VII世
(1904)⁷⁶⁾の時代のものにおいて、特許の効力が先
使用者に及ばないとする内容のsaving clauseは無く
なっている。

これはおそらく、以下で検討するように、専売条
例の規定により、saving clauseの必要性が減少した
からではないだろうか。

専売条例の6条には、次のような規定がある⁷⁷⁾。

第6条

さらに以下のように定められる。つまり、前述
したいかなる宣言も、今後、本王国の範囲内で
新規な製造に係る一切の態様の独占的な加工、
製造のために、真実で最初の発明者に、14年
以下の期間与えられるべき専売特許状と特権の
付与には拡大されてはならない。しかしその新
規な製造に係る一切の態様の加工ないしは製造
は、そのような専売特許状や特権の付与がなされ
た当時、他人が使用しておらず、法にも違反
せず、自国の商品の価格を上昇させることに
よって国家にとって有害であってはならない。
さらに、取引を害したり、一般的に不都合で
あってもならない。そして、この14年という期
間は、今後、最初の専売特許状ないしは特権の
付与が与えられる最初の日から数えられなけれ
ばならない。しかしこの14年という期間は、仮
に本法が決して制定されず、さらにその他の法
律も作られなければ、それらに認められていた
効力と同じ効力が認められなければならない。

この規定に基づき、特許が付与されるためには、
特許付与がなされたときに他人がその発明を使用し
ていないことが要件となっている。また、当時の実
務においては、発明が新規(new)であるべき時点は、
権利の付与時であるとされ⁷⁸⁾、特許権者自身が特許
取得前に発明を公開した場合であっても特許は無効
とされた⁷⁹⁾。

したがって、専売条例を基礎としたイギリス特許
制度においては、後に見る1852年の特許法成立ま

71) 清瀬 (前掲注24) 別冊p.102.「Statute of Monopoliesノ研究 (1624) .」

72) **Bennet Woodcroft** 『Reference Index of Patents of Invention, from March 2, 1617 (14 James I.) to October 1, 1852 (16 Victoriae) 2nd Ed.] G. E. Eyre and W. Spottiswoode (1862) APPENDIX.

73) **John Dyer Collier** 『An Essay on the Law of Patents for New Inventions : To which are Prefixed Two Chapters on the General History of Monopolies, and on Their... 2nd ed.』 (1803) p.54.

74) **Select Committee** 『Report from the Select Committee on the Law Relative to Patents for Inventions』 (1829) p.213.

75) **William Carpmael** 『The Law of Patents for Inventions : Familiarly Explained for the Use of Inventors and Patentees. 3rd ed.』 Simpkin, Marshall (1842) APPENDIX, p.viii.

76) **George Frederick Emery** 『Handy Guide to Patent Law and Practice. 2nd ed., Revised and Enlarged with Forms and Precedents』 Sweet & Maxwell (1904) p.7.

77) 松川実「1566年の星座裁判所布告, 1586年の星座裁判所命令, 1623年の専売条例」青山ローフォーラム, Vol.4, No.1 (2015) p.69-84. (p.78から専売条例の邦訳が掲載されている。)

78) **Thomas Webster** 『On the Subject-Matter of Letters Patent for Inventions : Being a Supplement to the Law and Practice of Letters Patent for Inventions』 Crofts and Blenkarn (1841) p.36.、**Edward C. Walterscheid** 「Novelty in Historical Perspective (Part II)」 JPOS, Vol.75, No.10 (1993) p.777-800, p.792.

79) **Edward C. Walterscheid** 「Novelty in Historical Perspective (Part I)」 JPOS, Vol.75, No.9 (1993) p.689-708, p.704.

での間は、特許付与時に第三者が発明を使用していた場合は特許が無効となり、結果的に先使用者は発明の使用を継続することができたと考えられる。また、Bristol-Myers事件において、1932年法が制定されるまでの間は、専売条例の6条で使われているuseは、特許を無効にするためのものであると同時に侵害訴訟における防御の意味も有していたことが指摘されている⁸⁰⁾。

そうすると、専売条例6条のuseが有する二つの意味のうち、侵害訴訟における防御の意味においてuseを判断する際の時期的基準が、特許の付与時であったことがわかる。

第三者の先使用権は、saving clauseが無くても、こうした形で保護されていたのである。

第七款 19世紀初頭

前述のように、専売条例の6条で使われているuseは、特許を無効にするためのものであると同時に侵害訴訟における防御の意味も有していたが、17世紀から18世紀にかけて、このuseの2つの意味が区別して理解されていたかどうかは定かではない。

しかし、19世紀に入ると侵害訴訟における防御の意味が認識されるようになってくる。以下、これらを概観する。

1. Tennant's事件(1802)

Tennant's事件は、漂白方法に関する発明の特許について、Ellenborough首席判事により、2つの理由で特許が無効と判断された事件である⁸¹⁾。一つ目の理由は、Tennantの特許よりも5、6年前からNottinghamの漂白業者が同様の方法を使用していた

というものである。この業者は、協力者2名と使用人2名以外にはこの漂白方法を秘密にしていたが、Ellenborough首席判事は、Tennantの発明は新規なものではないとした。二つ目の理由は、Tennantは、発明の重要な点をGlasgowの化学者から示唆されており、Tennantは真の発明者ではないとされた。

一つ目の理由は、方法の発明が秘密に保持された状態で使用されても、後の特許の新規性を否定するという法理を示したものであるといえる。もっとも、この一つ目の理由を重要視すべきではないとの指摘もある⁸²⁾。その指摘の前提は、秘密の先使用が一般的にすべて後の特許の新規性を否定するものではないことを念頭に置いたものであろう。その背景としては、Dollond's事件(1766)において、発明の使用が秘密の状態で個人的または実験的に行われていた場合には、後の特許の新規性を否定しないことが判示されていたことがあると思われる⁸³⁾。

後の時代のRobertson v. Purdey事件(1907)⁸⁴⁾において、Parker判事は、秘密の先使用であっても製品が取引されれば後の特許を無効にすると述べており、その前例として挙げられているのがTennant's事件である。

こうしてみると、秘密の先使用であっても後の特許の新規性を否定する可能性があることは裁判例の中で出てきており、秘密の先使用者が従来使用していた技術を継続使用し得たとはいうものの、未だに秘密の先使用を侵害の訴えに対する防御として捉えるという視点は出てきていない。

この時の判断も、Tennantの特許を基準に5、6年前の先使用の存在を判断していることから、先使用権の時期的基準は特許付与時であったといえる。

80) Bristol-Myers (前掲注64) p.156.

81) Thomas Webster [Reports and Notes of Cases on Letters Patent for Inventions] Thomas Blenkarn (1844) p.125., P. A. Hayward [Hayward's Patent Cases, 1600-1883: A Compilation of the English Patent Cases for those Years. vol.1, 1600-1828] Professional Books (1987) p.444. (1 CPC 177) ., John Davies [A Collection of the Most Important Cases Respecting Patents of Invention and the Rights of Patentees: Which have been Determined in the Courts of Law ...] W. Reed (1816) p.429., Clement Higgins, G. Edwardes Jones [A Digest of the Law and Practice Letters Patent for Inventions, Including the Statutes and All Cases Decided from the Passing of the Statute of Monopolies to October, 1890] William Clowes and Sons (1890) p.242.

82) Webster (前掲注81) p.245, 本文及び脚注b.

83) William Hands [The Law and Practice of Patents for Inventions] W. Charke and Sons (1808) p.7., Webster (前掲注81) p.42-44., Sean Bottomley [The British Patent System during the Industrial Revolution, 1700-1852: From Privilege to Property] Cambridge University Press (2014) p.165., Higgins, Jones (前掲注81) p.272., Edward Wyndham Hulme [Privy Council Law and Practice of Letters Patent for Invention From the Restoration to 1794 II] Law Quarterly Review, Vol.33, No.2 (1917) p.180-195, p.191.

84) Robertson v. Purdey, RPCs, Vol.24, No.13 (1907) p.273-304, p.290-291.

2. Hill v. Thompson and Forman 事件 (1818)

これは、秘密の先使用者に対して、発明の継続使用を認める可能性が示唆された事件である。Dallas 判事は、次のように問いかけを行っている⁸⁵⁾。

[Dallas, J. : If a person had done precisely all that is specified to be done in this specification, to prevent "cold short" in iron, and had not communicated it to any one, could he be prohibited by the patent from doing that which he had done before, though known to no one but himself, or could it be considered as new if practised by only one person, but not communicated to the world?] Such a previous use of an alleged discovery would, as it did in Tennant's case (p), have gone far to destroy the patentee's rights. But here there had been no such use, and the verdict of the jury ratified the patentee's right to the invention which he had claimed.

この Dallas 判事の問いかけは2つの点からなる。一つは、秘密の先使用者に対して発明の使用行為の継続を特許により禁止することができるのか。もう一つは、秘密の先使用者がただ一人である場合に、発明が新規であるとみなされるのか。

これらに対して、裁判の経過の中では、二つ目の新規性の観点からのコメントがあるのみで、一つ目の点は触れられないままとなったが、少なくとも、秘密の先使用者が発明を継続使用することに対する特許の効力の論点と新規性の論点とは別のものとして捉えていると考えることができる。

ここでの「he had done before」が、どのような時期的基準を前提としているのかは明らかではないが、この問いかけに引き続くコメントで「Such a previous use」が Tennant's 事件を引用していることから考えると、Tennant's 事件と同様に権利付与時を基準としていたと考えることができる。

3. 1829年特許法特別委員会

1829年に設けられた特許法特別委員会⁸⁶⁾において、特許の新規性要件と秘密の先使用についての問題が取り上げられ、参考人により以下の意見が述べられている。

【Mr. John Taylor】⁸⁷⁾

- (a) 出願後、特許が付与される前に発明が公開された場合には、特許は無効となる。
- (b) 秘密の先使用によっては後の特許は無効にならない。
- (c) 秘密の先使用者が発明を継続使用できるかどうかはわからないが、先発明者であれば、他者に特許が認められる前に発明を使用していた場合は、特許が認められた後も使い続けることができるだろう。ただしそのような特許を扱ったことはない。

【Mr. John Farey】⁸⁸⁾

- (a) 出願後、特許が付与される前に発明が公開された場合には、特許は無効となる。
- (b) 秘密の先使用によっては後の特許は無効にならないが、秘密の先使用者は、他者が特許出願をしたと知れば、出願から特許の間に発明を公開して特許を無効にしようとするだろう。
- (c) 一般的に、特許権は秘密の先使用者に対しても有効であると考えられているが、その根拠となる法律や判決は知らない。

これらの意見から、当時は、新規性要件の時期的基準は特許が付与された時であることが明らかである一方で、秘密の先使用については、Tennant's 判決があるにもかかわらず、後の特許を無効にできないと考えられていたことや、秘密の先使用者の継続使用が認められるのかどうかについて明確な理解がされていなかったことがわかる。

85) Webster (前掲注81) p.240.

86) Select Committee (前掲注74)

87) Select Committee (前掲注74) p.5-15, p.9.

88) Select Committee (前掲注74) p.16-38, p.18-20.

しかし、Taylor氏の意見「他者に特許が付与される前に発明を使用していた場合 (he had worked it before the patent was granted)」に見られるように、秘密の先使用者が発明の使用継続を認められるためには、特許が付与される前に使用していたかどうか基準となると考えられていたことが見受けられる。

この特別委員会においては、法律が不明確であり、特許付与の遅れにより競争者に先行発表の時間を認めてしまうために、特許に対して十分な保護が与えられていないことが問題点の一つとして挙げられていた⁸⁹⁾。これは、前述の二人の証言にあるように、出願後、特許が付与される前に発明が公開された場合には、特許は無効となることが問題であると考えられていたことを示唆するものであろう。

第八款 1835年法 (5&6 W. 4, c. 83. : Lord Broughams Act)

1. Cornish v. Keene 事件 (1835)

Cornish v. Keene 事件において、Tindal 首席判事は陪審に対して、「被告が、特許が取得された時点よりも前に工場の中でこの生地 (it=this fabric) の発明を実施していたことが立証されれば、先使用者は、後の特許によって使用を妨げられない (...if the defendants have shown that they practised it and produced the same result in their factory before the time the patent was obtained, they cannot be prevented by the subsequent patent from going on

with what they have done.)」と説示している⁹⁰⁾。

この説示では、先使用権の考え方が明確に認識されていることが見て取れる。

Tindal 判事は、この事件に関して先使用権の成立等については判断しないとしており、この判決によって先使用権が認められたかどうかははっきりしないとする指摘⁹¹⁾も存在するが、少なくとも先使用権の時期的要件は、特許取得時基準であることが明示されている。

2. 1835年法による特許維持の請願

Tindal 判事が前述のような説示を行った理由は明らかではないが、その背景として、「特許取得時に真の発明者が他にいることや発明が使用されていたことを、善意で知らずに特許を取得した場合、特許権者は、司法委員会に対して特別に特許を維持できるよう請願することができる」と規定した1835年法の2条⁹²⁾の存在があった可能性がある。Cornish v. Keene 事件の判決は1835年12月7-9日⁹³⁾であるが、それよりも前の1835年9月10日に1835年法が成立している⁹⁴⁾。

ここで興味深いのは、前述の2条の規定により、専売条例の規定にも関わらず、真の発明者が別に存在したり、特許取得の前に秘密の先使用者が存在しても特許が無効にはならない可能性が立法により生じたことである。Tindal 判事は特許取得前に発明を実施した者に先使用権を認めると説示しているが、

89) H.I. Dutton 『The Patent System and Inventive Activity During the Industrial Revolution, 1750-1852』 Manchester University Press (1984) p.44.、今村哲也「特許法制度の発展と手続の合理化 (三・完) 近代イギリス特許法の史的発展」早稲田大学大学院法研論集, Vol.109 (2004) p.1-25, p.6.

90) Webster (前掲注81) p.44, p.511.

91) Edmunds (前掲注47) p.63.

92) 高島文雄「特許権概念の史的発展 (二)」法学協会雑誌, Vol.49, No.11 (1931) p.1966-1995, p.1980.、光石士郎『新特許法』日本経済新聞社 (1959) p.98.、今村 (前掲注89) p.8-9.、Thomas Webster 『The Law and Practice of Letters Patent for Inventions : Statutes, Practical Forms, and Digest of Reported Cases.』 Crofts and Blenkarn (1841) p.55, 2条及び脚注 (n) .、John E. Eardley-Wilmot 『Lord Brougham's Acts and Bills : From 1811 to the Present Time, Now First Collected and Arranged with an Analytical Review Showing Their Results Upon the Amendment of the Law』 Longman, Brown, Green, Longman and Roberts (1857) p.142.、William Mathewson Hindmarch [A Treatise on the Law Relating to Patent Privileges for the Sole Use of Inventions : And the Practice of Obtaining Letters Patents for Inventions] V. & R. Stevens & G. S. Norton and Benning & Co. (1846) p.599.

「II. And be it enacted, That if in any suit or action it shall be proved, or specially found by the verdict of a jury, that any person who shall have obtained letters patent for any invention, or supposed invention, was not the first inventor thereof, or of some part thereof, by reason of some other person or persons having invented, or used the same, or some part thereof, before the date of such letters patent, or if such patentee or his assigns shall discover that some other person had, unknown to such patentee, invented or used the same, or some part thereof, before the date of such letters patent, it shall and may be lawful for such patentee, or his assigns, to petition his Majesty in council to confirm the said letters patent, or to grant new letters patent, the matter of which petition shall be heard before the judicial committee of the privy council; ……」

93) Webster (前掲注81) p.501.

94) Eardley-Wilmot (前掲注92) p.141.

この背景としては、委員会により特許の維持が認められた場合に、先使用者の扱いは規定されていなかったため、先使用者に対する特許権の効果を整理した可能性があると考えられる。

もっとも、1835年法の2条は、あくまでも、所定の場合に特許の維持を委員会に申請できることが規定されたに過ぎず、また、特許の維持を求める申請に対して、異議申立てを請求する手続きも規定されたことから、この規定によって出願人適格の要件と新規性の要件が緩和されたとするには慎重な検討が必要であろう。

なお、2条に基づいて特許の維持が申請された *Westrupp and Gibbins' Patent* (1836) の委員会⁹⁵⁾では、特許の維持を認めるかどうかは、委員会の裁量であることが指摘されている。また、その中で、*Lyndhurst* 委員は、2条の規定が適用されるのは非常にまれなケースであると指摘することに加え、この規定の下においても、真の発明者の権利は保護されると信じると述べている⁹⁶⁾。

前述の *Tindal* 判事の説示と *Lyndhurst* 委員の指摘を踏まえれば、2条の規定による委員会で特許が維持されたとしても、真の発明者は発明の継続使用が認められたと考えることが可能である。そうすると、ここに不完全な形ではあるが、先使用権制度の考え方が含まれていたと考えることも可能であろう。その場合であっても、1835年法における先使用権の認定の時期的判断基準は、特許取得時であったと考えることができる。

第九款 1852年法 (15&16 Vict. c. 83)

Granville を委員長とする 1851 年特別委員会の勧告⁹⁷⁾に基づき、1852 年改正法が制定され⁹⁸⁾、出願の際の明細書 (完全明細書または仮明細書) の提出の義務付け、特許庁の設置、特許庁長官の地位等が定められた⁹⁹⁾。そして 23 条¹⁰⁰⁾の規定によって、「特許の日」は特許出願の日とされることとなった¹⁰¹⁾。これにより、出願後、特許付与までの間に発明が公開されても、特許は無効とはならなくなった。つまり、新規性の判断基準が出願日となったのである¹⁰²⁾。

結果的に、この法改正の影響が秘密の先使用者による発明の継続使用にも及ぶこととなる。つまり、これまで秘密の先使用者は、特許が付与されるまでの使用に基づき発明の新規性欠如を主張して特許を無効にすることができれば、結果的に発明の使用を継続することが可能であったが、1852 年法により新規性の判断基準が出願日となったことに伴い、秘密の先使用者による発明の継続使用が可能となる時期的基準が、特許付与の日から、特許出願日にシフトする結果をもたらしたのである。

この特別委員会での *Carpmael* が参考人となった質疑においては、出願後、特許付与までの間に発明が公開されて異議申立てにより特許が無効になる問題については多くの質疑応答が行われている。しかし、出願後、特許付与前の侵害についてはどうなるのかとの問いに対しては、*Carpmael* は、「特許の日を特許出願の日とすると、その間の侵害は提訴されることとなるだろう」と述べ、そのような状況となっ

95) *Webster* (前掲注81) p.554.

96) *Webster* (前掲注81) p.555. 「I believe, when the clause was in the House of Lords the right of the real inventor was preserved.」

97) *Select Committee of the House of Lords* 『Report and Minutes of Evidence Taken before the Select Committee of the House of Lords Appointed to Consider of The Bill, Intituled, "An Act further to amend the Law touching Letters Patent for Inventions;" And also of The Bill, Intituled, "An Act for the further Amendment of the Law touching Letters Patent for Inventions;" And to Report thereon to the House. Session 1851』(1851)

98) *Dutton* (前掲注89) p.57-68、*今村* (前掲注89) p.10-16、*Christine MacLeod* 「Concepts of Invention and the Patent Controversy in Victorian Britain : Technological change : methods and themes in the history of technology」*Robert Fox* (ed.) 『Technological Change : Methods and Themes in the History of Technology (Studies in the History of Science, Technology and Medicine v.1)』*Harwood Academic* (1996) p.137-153, p.142.

99) 久木元彰『イギリス特許制度の解説』*発明協会* (1973) p.7.

100) *Thomas Webster* 『The New Patent Law : Its History, Objects, and Provisions : The Protection of Inventions Acts, 14 Vict. c. 8, & 15 Vict. c. 6 ; And 15 & 16 Vict. c. 83, & 16 Vict. c. 5 ; The Rules of The Commissioners of Patents, As Revised to April, 1853, And Practical Forms And Proceedings. Third Edition』*F. Elsworth* (1853) p.64、*Eardley-Wilmot* (前掲注92) p.169.

「XXIII It shall be lawful (the act of the eighteenth year of king Henry the Sixth, chapter one, or any other act, to the contrary notwithstanding,) to cause any letters patent to be issued in pursuance of this act to be sealed and bear date as of the day of the application for the same,……」

101) *Philip W. Grubb* 著、御船昭他訳「発明と特許戦略 化学と生物工学を中心に」*東京化学同人* (1988) p.17.

102) *Webster* (前掲注100) p.30、*清瀬* (前掲注24) p.144、*石井正* 『歴史のなかの特許 発明への報酬・所有権・賠償請求権』*晃洋書房* (2009) p.63.

て問題はないかとの問いに対して、「発明が出願後直ちに特許されれば問題にはならない。特許付与に時間がかかるほど後の使用者が大変になるだろう」と意見を述べたのみである¹⁰³⁾。この質疑応答からは「先使用者による発明の継続使用の時期的判断基準として適切な基準はどの時点なのか」について本格的な検討が行われたと考えることは難しいであろう。

立法者の意図は新規性要件を出願日基準とするににあったと思われるが、結果的に秘密の先使用にもとづく発明の継続使用が認められる時期的要件も出願日を基準とするものへと変化することとなったのが1852法においてであった。

第十款 1852年～1932年の主な法改正

イギリスの特許制度において、1852年以降1932年法改正までには、以下のようないくつかの改正がある。

- (1) 特許請求の範囲(Claim)について規定し、完全明細書の記載を審査官が審査して特許を付与することや強制実施権制度を導入した1883年法¹⁰⁴⁾。
- (2) 1901年のFry委員会の勧告に基づいて新規性調査を導入した1902年法¹⁰⁵⁾。
- (3) 特許権者の未知の間にまたは特許権者の承諾なくしてなされた特許出願前の発表は特許を無効としない規定の導入や¹⁰⁶⁾、新規性及び先願の

判断の基準を優先日と明記した1907年法¹⁰⁷⁾。

- (4) 国王は、特許発明にして、その発明が特許出願人より政府に通知され、かつ特許の日付前に政府により、または政府のために実験されたものを、実施料を支払うことなくして使用する権利を保有するとした1919年法¹⁰⁸⁾。

第十一款 1932年法25条(2)(o)

1931年に発表されたSargant委員会報告の勧告に基づいて、1932年の法改正が行われた¹⁰⁹⁾。この法改正により、秘密の先使用が特許の取消理由となることが25条(2)(o)¹¹⁰⁾に初めて明記された¹¹¹⁾。ただしこれは、一度特許が成立した後に裁判所が行う取消に関するものであり、特許庁長官に対する異議申立理由とはなっていなかった。

Sargant委員会報告¹¹²⁾では、多くの有識者が、秘密の先使用によって後の特許は無効にすることに賛成であったと報告している。また、Parker判事がRobertson v. Purdey事件¹¹³⁾で秘密の先使用によって特許は無効になるという法理を述べているとも報告している。

そのParker判事は、自身の考えはHeath v Unwin事件(筆者注: Heath v Smith事件の誤りと思われる)において、Erie判事とCampbell判事が示した判断¹¹⁴⁾やTennant's事件の判断に通じるものがあると述べている。このHeath v Smith事件では、Erie判

103) Select Committee of the House of Lords (前掲注97) p.54-64.

104) 久木元(前掲注99) p.8、大河内(前掲注59) p.160.

105) 久木元(前掲注99) p.9、Banks委員会、吉村孝訳「イギリス特許法の改正について(その4)」AIPPI, Vol.16, No.5 (1971) p.176-200, p.176-177、光石(前掲注92) p.104.

106) 光石(前掲注92) p.105.

107) Stephen P. Ladas 著、豊崎光衛、中山信弘監修「ラダス国際工業所有権法 特許・商標等の国内的及び国際的保護 II」AIPPI・JAPAN (1985) p.15.

108) 光石(前掲注92) p.108. (なお、この参考文献の記述の中で「これが特許法における先使用権なるものを認めるに至ったその起源をなすものである。」とあるが、この国王による使用の権利は、強制実施権に近いと考える方が自然であろう。)

109) 久木元(前掲注99) p.9.

110) J. Ewart Walker, Jervis Roscoe『Patents for Inventions. Second Edition』Sir Isaac Pitman & Sons (1936) p.161.

「25.— (1) Revocation of a patent may be obtained on petition to the court.

(2) A patent may be revoked upon any of the following grounds—

.....

(o) that prior to the date of the patent the invention was secretly worked on a commercial scale and not merely by way of reasonable trial or experiment in the United Kingdom by the patentee or others,

111) Reid (前掲注65) p.6.

112) Board of Trade (前掲注32) p.67-68.

113) Robertson v. Purdey (前掲注84) p.290-291.

114) P. A. Hayward『Hayward's Patent Cases, 1600-1883: A Compilation of the English Patent Cases for those Years. vol.4, 1842-1844』Professional Books (1987) p.347-348. (2 WPC 277-278.)

事が、秘密の先使用者がいるときに後の特許が有効だとは考えづらいと述べており、また、Campbell首席判事は、特許を維持した場合に、侵害を構成している先使用者が継続使用できるとする根拠はないので、特許を無効又は取消にするしかないと述べている。

この法改正における秘密の先使用が認められるための時期的基準は、特許の日より前 (prior to the date of the patent) であるが、13条で「特許の日」は出願日 (13.……, a patent shall be dated as of the date of the application :……) と規定されているので、特許の取消しにより先使用者による発明の継続使用が可能となるための時期的基準は出願日であったことが理解できる。

こうしてみると、1852年法により新規性要件の判断基準が特許の日から特許出願日に変更され、その後1932年法によって秘密の先使用による取消理由が新規性要件から分離したという流れであったことがわかる。この流れを前提とすれば、秘密の先使用による取消理由の時期的要件が特許出願日基準となったことは自然な流れであったであろう。

第十二款 1949年法32条(1)(I)

1932年法の25条(2)(o)の規定は、1947年に報告されたSwan委員会の勧告¹¹⁵⁾に基づき改正され、1949年法の32条(1)(I)¹¹⁶⁾に引き継がれる¹¹⁷⁾。

この時に、秘密の先使用が認定される時期的判断基準は優先日前 (before the priority date of that claim) と規定された。1949年法においても、秘密の先使用は、裁判所における取消理由ではあっても、特許庁長官に対する異議申立の理由にはなっていない¹¹⁸⁾。

第十三款 1977年法における先使用による先使用権の創設前後

ヨーロッパ内での特許の統一に向けた動きの中で、1963年11月27日に「実体的発明特許法上の若干の概念の統一のための協定」(以下「Strasburg協定」という)¹¹⁹⁾が署名された¹²⁰⁾。

このStrasburg協定とイギリス特許制度の関係を審議する目的で設立されたBanks委員会¹²¹⁾は、以下を含む改正を勧告する¹²²⁾。

(1) Strasburg協定4条(1)及び(2)により採用された絶対新規性をイギリス特許制度にも採用すること¹²³⁾。

(2) 1949年法の32条(1)(I)と32条(2)を削除するとともに、優先日前に秘密状態で発明を商業的に使用していた善意の者及び使用の準備をしていた善意の者には、発明を使用し続ける権利を付与すること¹²⁴⁾。

115) Board of Trade 『Patents and Designs Acts : Final Report of the Departmental Committee』 H.M.S.O. (1947)

116) T.A. Blanco White 『Patents for Inventions and the Registration of Industrial Designs』 Stevens & Sons (1950) p.289.

32. - (1) Subject to the provisions of this Act, a patent may, on the petition of any person interested, be revoked by the court on any of the following grounds, that is to say, -

(a) ……

……

(1) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was secretly used in the United Kingdom, otherwise than as mentioned in subsection (2) of this section, before the priority date of that claim.

117) 久木元 (前掲注99) p.30-31, p.41脚注23、日本国際知的財産保護協会 (前掲注1) p.115、Grubb (前掲注101) p.106、S.E. Matthews 著、朝日奈宗太訳「イギリス特許制度入門(V)」AIPPI, Vol.23, No.6 (1978) p.260-272, p.264-265, p.268、Bristol-Myers (前掲注64) p.149、Lubrizol Corp. and Another v. Esso Petroleum Co. Ltd and Others, RPCs, Vol.115, No.21 (1998) p.727-791, p.766.

118) Richard G. Stuart-Prince 「Patent Oppositions in Great Britain」JPOS, Vol.40, No.11 (1958) p.769-790, p.769, p.776, p.781、Klaus Boehm 『The British Patent System : I. Administration』 Cambridge University Press (1967) p.108-110, p.133.

119) 「Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention」European Treaty Series - No.47 (1963)、大瀬戸豪志「ストラスブール特許協定について」AIPPI, Vol.22, No.3 (1977) p.126-135.

120) Romuald Singer 著、桑田三郎訳『新ヨーロッパ特許体系：EPC・CPC・PCT』AIPPI・Japan (1980) p.5.

121) 久木元彰『イギリス特許制度の解説 新訂版』発明協会 (1983) p.9.

122) M.A.L. Banks 『The British Patent System : Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law』 H.M.S.O. (1970) (Banks委員会報告の邦訳は以下を参照。Banks委員会、吉村孝訳「イギリス特許法の改正について(その1) 1970年7月イギリス特許制度・特許法審議委員会報告書」AIPPI, Vol.16, No.1 (1971) p.16-38、同(2) Vol.16, No.2, p.44-67、同(3) Vol.16, No.4, p.139-150、同(4) Vol.16, No.5, p.176-200、同(5) Vol.16, No.9, p.315-332、同(6) Vol.16, No.10, p.353-365, p.666-670、同(7) Vol.17, No.7 (1972) p.250-258、同(8) Vol.17, No.11, p.400-417、同(9) Vol.18, No.2 (1973) p.56-63.)

123) Banks (前掲注122) p.69-72.

124) Banks (前掲注122) p.73-74. (筆者注：段落261では「prior to the date of the patent」とあるが、勧告では優先日前となっている)

Strasbourg 協定 1 条¹²⁵⁾ は、新規な発明には特許が付与されることを規定しており、4 条の絶対新規性と併せ読むことにより、秘密の先使用によって特許が取り消されることを規定した 1949 年法の 32 条 (1) (1) と 32 条 (2) は削除しなければならなかった。しかし、秘密の先使用者が発明の使用を継続する途を設けることが適切であると考えられたことから、後に 1977 年法の 64 条として規定される「先使用による先使用権」を創設することが勧告されたのである。

1977 年法で新設された先使用による先使用権の規定は以下のとおりである¹²⁶⁾。

第 64 条 優先日の前に開始された使用を継続する権利

(1) ある発明について特許が付与された場合、連合王国内において優先日の前に、特許が有効であったならばその侵害を構成するであろう行為を善意になし、またはその行為を為すために有効かつ真摯な準備を善意になす者は、次項により与えられる権利をもつ。

(2) 前記の者は、……特許の侵害とはならない。

上記のように、先使用権の時期的要件としては優先日が明記されている。

そして、イギリスの現行法 64 条においても、基本的な規定は引き継がれており¹²⁷⁾、先使用権の時期的要件としては優先日を基準としている。

第十四款 イギリス先使用権制度における時期的要件のまとめ

イギリスにおける先使用権制度の出願日基準要件について整理すると以下ようになる。

(1) 中世から 1624 年の専売条例成立までは、国王が与えた特許の中で、特許付与前に特許発明を使用していた第三者は、特許付与後も継続使用が可能であることを規定していた。

(2) 1624 年専売条例成立から 1852 年までは、成文法の規定により特許付与時が発明の新規性の判断基準とされたため、特許付与前に発明を使用していた者は、特許が無効であることを主張することにより、発明の継続使用が可能であった。

(3) 1852 年に新規性の判断基準の修正をするために、「特許の日」は特許出願の日であるとされた。第三者が発明の継続使用を可能とする根拠が、発明が新規ではないと主張することに基づくものであったため、先使用権の時期的要件も出願日基準となった。

(4) 1852 年から 1932 年までは、成文法の規定により特許出願日が発明の新規性の判断基準とされたため、特許出願前に発明を使用していた者は、特許が無効であることを主張することにより、発明の継続使用が可能であった。

(5) 1932 年に特許の取消理由として、秘密の先使用と発明の公知・公用とが分離した。その際、先使用権の時期的要件は出願日基準とされた。

(6) 1932 年から 1977 年までは、成文法の規定により特許出願日（優先日）前に発明が商業的に使用されていた場合には、その使用が秘匿されたものであっても特許の取消理由となったため、特許出願日（優先日）前に発明を使用していた者は、特許が取消しとなることを主張することにより、発明の継続使用が可能であった。

(7) 1977 年に、秘密の先使用による先使用権が創設され、秘密の先使用があっても特許は取消しとはならないとされた。この時に、先使用権の時期的要件は優先日基準とされた。

前述のように、先使用権と新規性の判断が未分化な状態であった 1852 年に、新規性要件の時期的基準が特許付与の日から出願日に変更されたことが、現行の先使用権制度において優先日が時期的要件の判断基準となっていることの遠因であると考えられることができる。

しかし上記の経緯からは、先使用権の時期的要件

125) Convention on the Unification (前掲注 119) p.2.、大瀬戸 (前掲注 119) p.133.、Banks (前掲注 122) p.192.

126) 久木元 (前掲注 121) p.233.

127) 特許庁「外国産業財産権制度情報 英国 特許法 2014 年 9 月 8 日特許法に関する法律により改正 2014 年 10 月 1 日施行」

を積極的に出願日（優先日）基準にしようとした意図があったのかどうかは明らかではない。

第4節 フランスの先使用権制度の変遷

フランスにおける先使用権制度が法律で立法化されたのは1968年法によってである。それ以前は、判例によって先使用権が認められていた¹²⁸⁾。

この節では、フランスの特許法の規定と判例の変遷をたどり先使用権が認められていく過程を確認していくこととする。

なお、フランスにおいては、第三者による発明の「使用」が、当該第三者に発明の継続使用が認められるための要件とはなっていないという意味で、「先使用権制度」と呼ぶことは不正確であり、「先所有権制度」とでも呼ぶべき制度であると言われることがある。この点で我が国の先使用権制度とは大きく異なるが、本稿においては、先使用権が認められるための時期的な要件の基準について検討しているので、フランスにおける先所有権について言及するときにも先使用権という用語を用いることとする。

第一款 フランス革命以前のフランス特許制度における先使用権制度

フランス革命以前の特許制度は、革命後の特許制度とは無関係であるとの指摘があるものの¹²⁹⁾、特許制度は、フランスにおいてもイギリスと同様に、国王によって特権が与えられるという形で導入され

た¹³⁰⁾。特許の付与に際しては、国王の命令があれば王立科学学士院によって新規性が審査されるとともに¹³¹⁾、議会が特権の内容を調整する役割を担った¹³²⁾。その調整過程においては、特権の効力の中に他者の既得権が留保される規定を盛り込むようギルドから要請があり、議会によって権利を制限する調整が行われていた¹³³⁾。

この当時に、他者の既得権の判断にどのような時期的基準が用いられていたのかは定かでないが、特許の付与の時点を基準とすると考えるのが自然であろう。

第二款 1791年法における先使用権

フランス革命後、1791年1月7日の法律と1791年5月25日の法律¹³⁴⁾により基本的なフランス特許制度が整備された¹³⁵⁾。以下「1791年法」という時はこれら二つの法律を意味するものとする。

先使用権制度は、1791年法の時代から判例により存在したとする指摘もあるが¹³⁶⁾、その時代における先使用権が認められる時期的要件についての議論はなされていない。

この先使用権の時期的要件に関連して1791年1月7日法の規定で重要であると思われるのは、特許の無効を規定した16条である¹³⁷⁾。

1791年1月7日法

【16条】次に規定される場合に限って特許は無効となり、特許に含まれる発見の明細書は公開

128) 日本国際知的財産保護協会（前掲注1）p.98.

129) 清瀬（前掲注24）p.182.

130) 後藤晴男『欧州諸国の改正特許法』日本発明新聞社（1969）p.75.

131) 橋本良郎『フランス特許制度の解説 新訂版』発明協会（1983）p.2.

132) Frank D. Prager「A History of Intellectual Property from 1545 to 1787」JPOS, Vol.26, No.11（1944）p.711-760, p.724-725.、Jacques Isore「De l'existence des brevets d'invention en droit français avant 1791」Revue historique de droit français et étranger. Série 4. (Recueil Sirey), Vol.16（1937）p.94-130, p.118-120.

133) F. Malapert「Notice historique sur la législation en matière de brevets d'invention」Journal des économistes : revue mensuelle de l'économie politique, des questions agricoles, manufacturières et commerciales, Series 4, Vol.3, No.1（1878）p.95-119, p.103-104.、Gustave Charles Fagniez『L'économie sociale de la France sous Henri IV, 1589-1610』Librairie Hachette（1897）p.97-101.

134) Jean-Baptiste Duvergier『Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique. Tome deuxième』Chez A. Guyot et Scribe（1834）p.136, p.360.（1791年1月7日の法律は、清瀬（前掲注24）別冊p.195.も参照）

135) 橋本（前掲注131）p.4.

136) 麻生典「フランスにおける先使用権制度の趣旨」法学政治学論究, Vol.79（2008）p.99-130, p.103-105.、Claude Couhin『La propriété industrielle, artistique et littéraire, T.2』（1898）p.237-241.、Geoffroy Gaultier「Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle en matière de brevets」『Droits de propriété intellectuelle : liber amicorum Georges Bonet (Le droit des affaires; Propriété intellectuelle ; 36)』LexisNexis/Litec（2010）p.229-238.

137) Duvergier（前掲注134）p.138-139.、清瀬（前掲注24）別冊p.200.

され、その発見に関する装置及び方法を自由に使用可能であることが宣言される。

……

(3) 発明者又は発明者と称する者が、既に出版された印刷物の中で取り上げられ説明されている発見について特許を取得していた場合には、特許は無効となる (Tout inventeur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente;)。

ここから読み取れることは、1791年フランス特許法において従来技術の存在により特許が無効となるのは、「その発明が既に出版された印刷物の中で取り上げられ説明されている発明」について特許を取得していた場合に限定されていたということである。これは、特許を無効とするための証拠として従来技術の存在を主張するには、出版された印刷物という非常に限定された証拠に基づかなければならなかったものであり、逆に言えば、いったん特許が取得されると、たとえ広く知られていた技術であっても出版された印刷物に発明が記述されていない限り、特許が無効となることはなかったこととなる。

一方、1791年5月25日の法律の1条¹³⁸⁾は、特許は事前の審査無し (sans examen préalable) で登録されるとしており、既に他者が使用している発明であっても特許が登録される可能性があった。

このような状況であった1791年法において、次の(1)～(3)の点は、条文からは明らかでない。以下、これらの点が、判例によってどのように扱われてい

たかを概観する。

- (1) 第三者が使用している発明に関して、他者による特許が登録された場合に、当該発明が「既に出版された印刷物」に記載されていなかったとしたら、第三者は発明の使用を継続することができるのかどうか。

登録された特許に係る発明を既に使用していた第三者をどのように扱うのかについては、次の2通りの可能性がある。

- (a) 特許が無効にならない以上、当該第三者は侵害の責めを負う。
(b) 特許は無効にはならないが、当該第三者は侵害の責めは免れる。

そして、フランスの裁判所は後者の (b) を選択した¹³⁹⁾。その理由は、第三者の既得権の保護であった¹⁴⁰⁾。このような流れの中、フランス特許制度における先使用権制度が形成されていく。

- (2) 発明の使用を継続することが可能である場合に、その使用が公に行われていた場合と秘匿されていた場合で違いは生じるのか。

一連の破毀院判決の中では、先使用が公に行われていた例はあるものの、先使用が秘匿されていたかどうかについて触れたものは確認できない。前述したことからわかるように、当時の先使用権は、使用していた発明が「既に出版された印刷物」に記載されていなかった場合の既得権の保護であって、それ

138) Duvergier (前掲注134) p.360.

139) Cass 22 frim. An 10 (Duguey - C. Bridet.), Recueil général des lois et des arrêts. 1er série, 1791-1830, Vol.1 (1791-an XII), Bureaux de l'administration, p.564-565. (なお、22 Frimaire an X は、1801年12月13日である。)、Cass 29 mess. An 11 (Toussaint - C. Duval et Bailly.), Recueil général des lois et des arrêts. 1er série, 1791-1830, Vol.1 (1791-an XII) p.833-834.、Cass 20 Décembre 1808 (Pierre-Louis CARON - Tellier et François Lambert.), Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile (1810) p.349-351.、Cass 30 avril 1810 (Bernard et Louyet - C. Moor et Armitage.), Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile (1810) p.63-67.、Cass 19 Mars 1821 (Tachouzin - Baglioni.), Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile (1821) p.75-80.、Cass 15 mars. 1825 (Fougerol - C. Fradelisy.), Recueil général des lois et des arrêts. 1er série, 1791-1830, Vol.8 (1825-1827) p.75-76.、Cass 1 mars. 1826 (Sargent - C. Daldringen.), Recueil général des lois et des arrêts. 1er série, 1791-1830, Vol.8 (1825-1827) p.290.、Cass 4 Juin 1839 (Lambert, v. Pocquel) Bulletin de la Cour de cassation Rendus en Matière Civile No.6 (1839) p.219-221.

140) 麻生 (前掲注136) p.119.、Ferdinand Mainié『Nouveau traité des brevets d'invention : commentaire théorique et pratique de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et de la Convention internationale d'Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Tome premier』Chevalier-Marescq (1896) p.749-750.

が、秘密の先使用による先使用権までも保護の対象にしていたのかどうかは明らかでない。すなわち、発明が「既出版された印刷物」に記載されていないが、あくまでも公知であった場合のみ先使用者を保護の対象としていた可能性は否定できないのである。

(3) 発明の使用を継続することが可能である場合に、どの時期的基準に基づいて先使用があったかどうかを判断するのか。

一連の破毀院判決の中で、先使用及び出版された印刷物に関する時期的な表現を抜き出すと、「特許の前」(「avant le brevet」, 「antérieurement au brevet」, 「avant que le brevet」), 「特許の取得前」(「avant l'obtention du brevet」, 「antérieurement à l'obtention du brevet」) 及び「特許の付与前」(「avant la délivrance du brevet」, 「antérieurement à la délivrance du brevet」) という表現が用いられている。これらの表現からは、先使用権が認められる時期的基準は、特許出願時ではなく、特許が取得された時であったように思われる。

これらと併せて、(1) 前述のようにフランス特許法では事前に審査することなく特許が取得されるので、出願から特許取得までの時間差は短く¹⁴¹⁾、どちらを先使用権の認定の時間基準としても現実的には問題なかったであろうこと、(2) 1791年1月7日の法律8条に、特許期間は5年、10年、15年の中から出願人が選択するとされていたが、1791年法では、特許期

間の起算日を明確に規定していなかったところ¹⁴²⁾、1807年1月25日の法律¹⁴³⁾により、特許期間の起算日が特許付与日とされたこと¹⁴⁴⁾、(3) フランスの特許制度がイギリスの特許制度を参考にしたとの指摘があり¹⁴⁵⁾、当時のイギリスの新規性の基準は特許付与時であったこと、といった点を踏まえると、フランスの1791年法における新規性及び先使用権の判断にあたっては、特許取得時を判断基準とするというのが当時の理解だったと考えられる。

もっとも、フランス特許制度においては、特許の登録は二次的な意味しかなく、出願が重要視されるとする指摘があり¹⁴⁶⁾、そうだとすれば、「特許取得前」等の表現をしつつも、実際には出願時が先使用権が認められる時期的基準であった可能性はある。

この点に関して、出願から特許取得までの期間が短いフランスの特許の先使用権を扱った裁判では、出願と特許取得の間の先使用の事実を認定した事例は確認できず、先使用権の時期的要件が出願時と特許取得時のどちらを基準としていたのかを結論付けることは困難である。

第三款 1844年法における先使用権

フランス特許法は、1844年に改正された¹⁴⁷⁾。

1844年法においては、11条で事前審査なしで特許が登録されることが規定され、30条1項において発明が新規でないときは特許が無効であることが規定され、31条において、特許出願日前(antérieurement à la date du dépôt de la demande)にフランス国内又は外国において、実施可能な程度に公然知られた発

141) 1791年1月7日法10条では、出願された特許は登録により取得されると規定しているのみであるが、1791年5月25日法3条では、特許部(Le directoire des brevets d'invention)が特許の証明の責任を有し、5条により、出願部(Les directoires des départemens)は、出願を受け付けたならばその週以内に特許部に書類を送付しなければならないとされ、6条により、特許部は書類が到着し次第、特許を登録すると規定されていた。なお、5月25日法に別紙2として規定されている特許の様式(Modèle de brevet d'invention)では、出願日と登録日が記入されて認証を受けることとなっているため、破毀院判決の時期的表現がどちらの時間基準を意味しているのかを判断する決め手にはならない。

142) 「Brevets d' invention. Instruction ministérielle sur la législation relative aux brevets d' invention」Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public, depuis l'avènement de Napoléon. Tome XIV. II^e partie, J.-B. Sirey (1814) p.113-116, p.113-114.

143) Select Committee (前掲注74) p.231.

144) Ledru-Rollin 『Répertoire général : contenant la jurisprudence de 1791 à 1845 : l'histoire du droit, la législation et la doctrine des auteurs, Tome deuxième』(1845) p.689.、Brevets d' invention. Instruction ministérielle (前掲注142) p.115-116.、J. B. C. Dujeux 『Recueil des lois et des règlements en vigueur sur les brevets d'invention, chez les différents peuples, précédés des rapports qui ont déterminé la législation française』Bruxelles, (1846) p.194.

145) 清瀬 (前掲注24) p.183, 別冊p.169, p.195.

146) Paul Roubier 『Le droit de la propriété industrielle Vol.1』Recueil Sirey (1952) p.124-126.

147) 橋本 (前掲注131) p.6.

明は新規ではないと規定された¹⁴⁸⁾。

こうして、31条において出願日が新規性要件の基準であることが明記されるとともに、新規性に関する無効理由に関して、出版された印刷物のような公表形式による制限はなく、世界公知一般となった。その結果、1844年法においては、第三者が使用している発明に関して、他者による特許が登録された場合に、当該発明が出願日に公知であればその公知の形式に関わらず特許は無効理由を含むことになるので、1791年法時代においては判例によって認められていた、先使用者が公知の発明を継続使用可能であることは、成文法の規定で担保されることとなったのである。

しかし、ここで担保されたのは、あくまでも先使用者の発明が公知であった場合であって、先使用者の発明が秘匿された状態で使用されていた場合には、1844年法の規定ではどのような扱いとなるのかは不明なままであった¹⁴⁹⁾。

第四款 1849年破毀院判決

フランスの先使用権制度の基礎をなした判決¹⁵⁰⁾とされるものが、1849年3月30日の破毀院判決である¹⁵¹⁾。この判決は、1844年法が明確にしなかった、先使用者が「非公開で」発明を所有していた事業について異議を申し立てる場合 (et qu'à l'égard de celui qui oppose au trouble apporté à son industrie une possession antérieure non publique) に、先使用により特許の効力が及ばないことを判示した。

この判決により、発明の先使用が公の使用か秘匿された使用かに関わらず、発明の継続使用が認められることが明らかとなったのである。

しかし、この判決における先使用の時期的表現は、

1791年法時代と変わらない。

……qu'avant l'obtention du brevet de Muller, il avait déjà fabriqué et livré à la consommation de la gomme indigène semblable à celle saisie et renfermant

1844年法によって無効理由の要件となる新規性の判断基準が出願日であることが明確となった。しかし、この破毀院判決で用いられた avant l'obtention du brevet という表現が特許取得前という意味だとすれば、厳密にはこの時点で新規性の時期的要件と先使用権の時期的要件がそれぞれ異なる時間基準を採用したこととなる。しかし、以下に見るように、そのような状況にはならなかったと考えることができる。

それを理解する上で重要なのが、1844年の改正によって明確となった規定である。それは、8条により、特許権の存続期間は出願日より起算すると規定され、特許権は出願により発生すると理解されたことである¹⁵²⁾。一方、1844年法以前は、前述したように1807年1月25日の法律により、特許付与日が特許期間の起算日となっていた。

そうすると、1844年の法改正により特許期間が出願日からとなったことで、1849年破毀院判決では、1791年法時代の先使用権での判決と同様の時期的基準の表現を用いているものの、その意味内容は、それまで特許取得時であったものが、特許出願日となったと考えることができる。このことは、破毀院と下級審の判例の変遷を見ることにより裏付けられるものと考えられる。すなわち、1849年破毀院判決以降、先使用権が立法化される1968年まで、破毀院の判決において用いられる時期的表現は、1791年法時代の表現と同様のものが用いられ続けるのに対して¹⁵³⁾、複数の下級審の判決では明確に出願日を

148) 「Brevets d'invention. Lois sur les brevets d'invention」Recueil général des lois et des arrêts, matière civile, criminelle, administrative et de droit public ; 2e série. - An 1844. II^e partie. (1844) p.417., **Dujeux** (前掲注144) p.539.

149) **Eugène Pouillet** 著, **André Taillefer**, **Charles Claro** 追補『Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon 5e Édition』Marchai et Billard (1909) p.522.

150) 麻生典『先使用権の主体的範囲 フランス法と日本法との比較 (平成21年度産業財産権研究推進事業 (平成21～23年度) 報告書)』知的財産研究所 (2011) p.4, p.24.

151) **Cass, crim, Du 30 mars 1849** (Witz-Meunier) Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Vol.54 (1849) p.112-113.

152) 俵静雄著, 豊崎光衛, 荒玉義人補遺『工業所有権法 獨逸工業所有権法・佛蘭西工業所有権法 復刻版』有斐閣 (1938-1940年, 1957年復刻) p.26.

153) **Cass crim. 23, fev. 1856** (Delavelle) , Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle (1856) p.143-144., **Cass.-REQ. 12 novembre 1883** (Gay C. Roudier et Tamarelle) , Recueil général des lois et des arrêts. - An 1886, J.-B. Sirey (1886) p.29-30., **Cass.-REQ. 22 juillet 1890** (Placet C. Boussod, Valadon et Cie) , Recueil général des lois et des arrêts. - An 1895, J.-B. Sirey (1895) p.474-476.

基準として判断しているものが現れており¹⁵⁴⁾、破毀院の上記の表現は出願日前を意味するものと理解されていたと考えられるのである。

また、先使用権が立法化された1968年以降の複数の破毀院判決¹⁵⁵⁾では、出願日を時期的判断基準として用いていることから、表現変更の区切りとして、立法化が契機となった様子がうかがえる。

さらに別の視点を与え得ると考えられることは、前述したとおり、イギリスでは1624年専売条例における新規性の判断の時期的基準が特許付与日であったにも関わらず、1852年法により出願日を特許の日とみなすと規定する改正を行ったことである。時期的に1849年破毀院判決のすぐあとの1852年にイギリスの法改正が行われていることから見て、特許取得前という表現をもって、特許出願日前とすることが受け入れられる状況にあった可能性がある。

そして、後に見るように、パリ条約の優先権制度における第三者の権利の留保規定について、19世紀末から1934年にロンドン改正によって4条Bが成立するまでの議論の中で、フランス勢は第一国出願日基準を主張していたことを考えると、この1849年破毀院判決以降においては、先使用権が認められるための判断基準は、特許出願日であったと考えられる。

第五款 1968年法までの周辺状況

フランス特許法では、通常は出願後すぐに登録が行われて特許が公開されたが、1902年4月7日の改正法11条で、請求により登録を1年間遅らせることができることを規定した¹⁵⁶⁾。また、1941年1月24

日の改正法により、出願の秘密状態を長くすることが可能となった。このため、特許が公開されるまでの間、第三者は、長期間特許が存在することを知らずにいるという状況が生じた¹⁵⁷⁾。後に見るように、1930年以降のドイツにおいて、審査の遅延により特許の公告までに数年かかるようになり、他者の出願後、特許出願が秘密状態の間に事業を始めた使用者の保護の必要性を考慮して、先使用権制度の時期的要件を出願日から出願公告日又は出願公開日に変更する提案が行われるが、同時期のフランスにおいては、こうした問題は重要視されなかった。

この時代にフランスで問題となった2点のうちの一つは、秘密状態の先出願が後願を拒絶するかどうかであり、これは未公開の出願を拡大先願とすることで解決が図られた¹⁵⁸⁾。もう一つは、出願から特許発行までの間の第三者の実施を侵害とするかどうかであり、1944年法46条の2で、明細書の提示による警告を受けない限り特許発行前の行為は侵害を構成しないとすることで解決が図られた¹⁵⁹⁾。

余談ではあるが、20世紀前半にフランスで生まれた制度としてソローの封筒がある¹⁶⁰⁾。ソローの封筒は、寄託者が発明を所有していたことを証明するための制度であり、この寄託した日と先使用権が認められるための時期的基準とを対比することにより、先使用の事実の立証が容易となる。

第六款 1968年法における先使用権の立法化以降

フランスでは、先使用権の規定(36条)を含む特許法の改正案が1967年3月23日に国民議会へ提出

154) C. de Nancy. - 16 décembre 1856 (Lizer c. Baudot.), Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Vol.3 (1857) p.272-277. [avant le dépôt de cette demande], C. de Paris, 5 juillet 1879 (Chevalier c. Jones.), Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Vol.25 (1880) p.285-288. [antérieurement à la date du dépôt,], Cour de Paris (4 Ch.), 16 juillet 1934 (Compagnie générale de T.S.F. c. Etablissements Grammont et Compagnie fr, Thomson-Houston appelée en garantie.), Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Vol.76 (1934) p.371-378. [possession personnelle antérieure à la demande du brevet en France], [antérieure au dépôt du brevet], Tribunal de Grande Instance de la Seine (3^e Ch.), 1er DECEMBRE 1966 (Onde et Guérin c. Sté an. Saviem.), Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Vol.101, No.3 (1967) p.268-271. [antérieurement au dépôt du brevet]

155) Cass. 18 décembre 1973, Legifrance. [POSSESSION DE L'INVENTION AVANT TOUTE DEMANDE DE BREVET], Cass. 20 mai 2003, Legifrance. [que l'existence d'une possession personnelle de l'invention objet du brevet par une personne de bonne foi à la date du dépôt du titre est]

156) Roubier (前掲注146) p.125-126.、俵 (前掲注152) p.27-28, p.34-35.

157) Roubier (前掲注146) p.125-126.

158) Roubier (前掲注146) p.126-127.

159) Roubier (前掲注146) p.127.

160) 橋本 (前掲注131) p.41.、石川長寿「外国における先発明に対する保護 —特にフランスにおけるソローの封筒について」パテント, Vol.15.No.6 (1962) p.4-6.、Lise Østerborg「Towards a Harmonized Prior Use Right Within a Common Market Patent System」International Review of Industrial Property and Copyright Law : IIC, Vol.12, No.4 (1981) p.447-475, p.454.

され¹⁶¹⁾、1968年1月2日に1968年法¹⁶²⁾が公布された。その31条によって先使用権制度が立法化された¹⁶³⁾。これは、1849年破毀院判決の理論を法文化したものとする¹⁶⁴⁾。

第31条(先発明者の権利)¹⁶⁵⁾

1 出願または特許の優先の日に、この法律の適用を受ける地域において善意で、特許の対象である発明を所有していた者は、その特許の存在にかかわらず自己の名において、その発明を実施する権利を有する。

2 この条により認められた権利は、その権利の属する事業と共にしなければ移転できない。

このように1968年法31条の規定では、明確に出願日または優先日が、先使用が認められる時期的要件として規定されている。

そしてこれ以降、1978年、1985年の特許法改正、1992年の知的財産法への改編を通して、現行法であるフランス知的財産法第L613条の7においても、先使用権が認められるための時期的要件は、出願日または優先日基準である¹⁶⁶⁾。

第七款 フランス先使用権制度における時期的要件のまとめ

フランスにおける先使用権制度の出願日基準要件について整理すると以下ようになる。

- (1) 1791年法時代には、少なくとも、特許付与前に発明を公に使用していた者は、判例により先使用権が認められて発明の継続使用が可能であった。
- (2) 1844年に、新規性の判断基準が特許出願の日であるとされ、また、特許権は出願日から発生することとされた。この際に先使用権の時期的

要件が出願日基準となったと考えられる。

- (3) 1849年破毀院判決により、先使用者による発明の使用が非公開であった場合にも先使用権が認められることが判示された。先使用権の時期的要件の判断基準は特許出願日であると考えられる。
- (4) 1968年までは、判例により特許出願日前の先使用者に先使用権が認められた。
- (5) 1968年に、制定法により秘密の先使用による先使用権が規定された。先使用権の時期的要件は出願日または優先日と規定された。

1844年法制定以前の時代は、無審査主義を採用するフランス特許制度において、無効理由として規定された「発明が既に出版された印刷物に掲載されている場合」に当たらない場合であっても、第三者が発明を使用している場合に、その既得権を保護するために判例により先使用権が認められており、その時期的な判断基準は特許取得時であった。そして、1844年に、新規性の判断と特許権の発生についての時期的要件が特許付与時から出願日に変更された。このことが、現行の先使用権制度において出願日または優先日が時期的要件の判断基準となっていることの遠因であると考えることができる。

このような経緯を踏まえれば、フランスにおいて先使用権制度の時期的要件が出願日基準となったのは、1844年法制定時期であったと考えられる。

しかし上記の経緯からは、先使用権の時期的要件を積極的に出願日基準にしようとした意図があったのかどうかは明らかではない。

なお、フランスにおいて先使用権の時期的要件が出願日(優先日)基準となった要因が1844年法における新規性と特許期間の出願日基準要件の影響を受けてのものであったことがうかがえる状況は、イギリスにおいて、先使用権の時期的要件が出願日(優

161) 特許庁総務課「1967年3月23日国民議会へ提出されたフランス特許法の改正法についての提案理由 フランス特許法案」AIPPI, Vol.12, No.12 (1967) p.412-430, p.422、後藤(前掲注130) p.77.

162) LOI n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, Journal officiel de la République française (1968) p.13-18, p.15.

163) 知的財産研究所『新たな「知」の保護管理のあり方に関する調査研究(平成17年度 産業財産権制度問題調査研究報告書)』知的財産研究所(2006) p.384.

164) 土肥(前掲注20) p.172, 注12) .

165) 後藤(前掲注130) p.196.

166) 特許庁「外国産業財産権制度情報 フランス 知的財産法 2006年3月1日法律第2006-236号による改正」

先日) 基準となった要因が1852年法における出願日を特許の日とみなすという規定の影響を受けてのものであった状況との間に類似性を見出すことが可能である。

第5節 ドイツの先使用権制度の変遷

我が国の特許制度は、ドイツ特許法を参考として明治42年法により先使用権制度を導入した。ドイツ帝国が成立した後の1877年特許法5条の規定において、先使用権の時期的要件は、既に出願時基準であった¹⁶⁷⁾。そして、ドイツの先使用権制度における時期的要件は、現行法に至るまで特許出願時(または優先日)を判断基準としている。

ここでは、ドイツ帝国成立までの時期も含めて先使用権制度の歴史を概観していく。

第一款 18世紀までのドイツにおける先使用権

18世紀までのドイツにおいて、技術的な発明に対する保護は、諸侯により与えられる特権という形で存在していた¹⁶⁸⁾。また、プロイセンで作成されたプロイセン一般ラント法においては、国王だけが発明特権の授与を行なうことができるが、「公共の福祉」と「第三者の既得権」による制約を受けていた¹⁶⁹⁾。この「公共の福祉」と「第三者の既得権」として先使用者が発明を使用する権利を捉えれば、先使用者の発明の使用が特許権によって制限されないとする素地は備えていたということができるように思われる。そして、先使用権が認められる時期的要件は、発明特権の授与の時

点を基準としたと考えるのが自然であろう。

第二款 1815年プロイセン特許法の先使用権

1. 1810年のKunthの意見書「特許付与について」

ドイツ帝国の構成国の一つとなるプロイセンでは、19世紀になると制度的な発明保護の必要性を認識するようになった¹⁷⁰⁾。

プロイセンの枢密顧問官であったKunthは、1810年に「Über Patentirungen (特許付与について)」という意見書¹⁷¹⁾を提出しており、意見の第4項に先使用権に関するものがあった。ここで、「同じ発明について、従来から使用し、または、同時に発明もしくは発見していたことが証明された場合には、特許によって制限を受けない (Frühere Benutzung oder gleichzeitige Erfindung oder Entdeckung derselben Sache, wen sie bewiesen werden kann, ist durch das Patent nicht beschränkt.)」と述べている。またKunthは、4項に関して、「特許に遡及的効力がないことは自明である (Daß das Patent nicht zurückwirken kann, versteht sich von selbst.)」とも述べている。しかし、時期的基準は明記されていない。

2. 1815年プロイセン特許法

前述のKunthの意見書を土台として、1815年プロイセン特許法 (Publicandum über die Ertheilung von Patente) が制定された¹⁷²⁾。ドイツ帝国の特許法への流れを形成するドイツの各領邦の特許法の中で、先使用権を最初に取り入れたものとして、その8条が指摘

167) 木元 (前掲注7) p.216.、「(Nr.1193.) Patentgesetz. Vom 25. Mai 1877.」Reichsgesetzblatt (RGBl) , No.23 (1877) p.501-510, p.502.

168) Alfred Heggen『Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793-1877』Vandenhoeck und Ruprecht (1975) p.20-22.、Fritz Hoffmann『Beiträge zur Geschichte des Erfindungsschutzes in Deutschland im sechzehnten Jahrhundert』Zeitschrift für Industrierecht,Vol.8 (1915) p.85-93, p.86.、Fritz Hoffmann『Beiträge zur Geschichte des Erfindungsschutzes in Deutschland im sechzehnten Jahrhundert 3』Zeitschrift für Industrierecht,Vol.10 (1915) p.109-118, p.109-110, p.117-118.、Hansjoerg Pohlmann著、Prager英訳『The Inventor's Right in Early German Law, Materials of the Time from 1531 to 1700』JPOS,Vol.43, No.2 (1961) p.121-139, p.134-135.

169) 玉井克哉「特権許与から行政行為への史的発展 ドイツ特許制度成立過程の一断面」小早川光郎、宇賀克也編『塩野宏先生古稀記念 行政法の発展と変革 上巻』有斐閣 (2001) p.303-330, p.308-309.、木元富夫「プロイセンドイツ特許法解説」歴史研究,Vol.20 (1979) p.27-53, p.27.

170) 木元富夫『近代ドイツの特許と企業者活動 鉄鋼・電機・ビール経営史研究』泉文堂 (2002) p.59.

171) Gottlob Johann Christian Kunth『Über Patentirungen』(1810) , Erteilung der Patente auf Erfindungen, Bd. 1, 1810-1832 (fol. 1-8 vs.) , GStA PK, I. HA Rep. 120 Ministerium für Handel und Gewerbe, D II 3.

172) Heggen (前掲注168) p.28-33.、Christiane Brandt-Salloum, et al.『Klosterstraße 36 - Sammeln, Ausstellen, Patentieren. Zu den Anfängen Preußens als Industriestaat』Geheimes Staatsarchiv PK (2014) p.21-27, p.59-60.、H. Rectanus『Die preußische Patentgesetzgebung von 1796 bis zur Reichsgesetzgebung』Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure (ZVDI) ,Vol.78, No.22 (1934) p.657-660.、石井 (前掲注102) p.134.、木元 (前掲注7) p.187. (筆者注: 厳密には、告示 (Publicandum) であり、法律 (Gesetz) ではない。)

されている¹⁷³⁾。8条の規定は以下のとおりである¹⁷⁴⁾。

8)〔先使用権〕

既に特許を付与されたのと同じの物件を、特許権者よりも先もしくは同時に発明し、または同一の方法で改良したことを完全に証明しうる者は、その同時または先行の当該発明を利用する権利を〔有し、その権利は〕、特許権によって制限されない。

後に見るように、ドイツ技術者協会(VDI: Vereins Deutscher Ingenieure)により、1872年にドイツ帝国特許制度の制定を求める意見書が公表され、この意見書と同時に公表された特許法素案において、先使用権制度を採用することが提案された。そこでは、1815年プロイセン特許法8条の原理が維持されていると述べられており¹⁷⁵⁾、1815年のプロイセン特許法の先使用権の規定がドイツの先使用権制度の成立に影響を与えたことが理解できる。

このプロイセン特許法の先使用権の規定においては、時期的基準は明記されていない。しかし、プロ

イセンの特許制度が、主にイギリスの制度を参考にし、フランスの制度を加えたとの指摘がある点¹⁷⁶⁾、Kunthの意見書に比べて先使用(Frühere Benutzung)が無くなっている点、8条の内容を「dem frühern oder gleichzeitigen Erfinder (先のまたは同時の発明者)」という用語により解説している例¹⁷⁷⁾もみられる点、等から見て、条文の文言から読み取れるように先発明主義的な考え方を採り、「発明時」が先使用権を認める時期的基準となっていたと考えるのが自然であろう。

第三款1828年ヴュルテンベルク一般産業令の先使用権

ドイツ帝国の構成国の一つとなるヴュルテンベルクでは、発明者への特許が他の特権から区別され、1819年9月25日のヴュルテンベルク憲法の31条に発明者に対する10年の特許が規定された¹⁷⁸⁾。

先使用権の規定は、1828年のヴュルテンベルク一般産業令(Allgemeine Gewerbe-Ordnung für Königreich Württemberg, vom 22. April 1828)¹⁷⁹⁾の特許法(143条-163条)の158条第2段落¹⁸⁰⁾にみられる。

173) 麻生典「ドイツにおける先使用権制度の趣旨と衡平(Billigkeit)の有する意味」法学政治学論究, Vol.76 (2008) p.515-546, p.540の注21.、Josef Kohler『Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung』J. Bensheimer (1900) p.469の脚注*、Petzold『Die Vorbenutzung im neuen Patentrecht』Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), Vol.42, No.8A (1937) p.581-592, p.582-583.

174) 木元富夫「プロイセンドイツ特許法摘要」白鷺論叢, No.11 (1978) p.31-38, p.33.、Carl Theodor von Kleinschrod『Die internationale Patentgesetzgebung nach ihren Prinzipien, nebst Vorschlägen für ein künftiges gemeinsames deutsches Patentrecht』F. Enke (1855) p.168.

〔8〕 Wenn jemand vollständig zu erweisen im Stande ist, dass er die nämliche Sache, worüber ein Patent erteilt worden, früher, oder gleichzeitig mit dem Patentirten erfunden, oder in der nämlichen Art verbessert hat; so wird demselben das Recht, seine gleichzeitige oder frühere Erfindung oder Verbesserung zu benutzen, durch das erteilte Patent in keiner Art beschränkt.〕

175) 『Entwurf eines Patentgesetzes für das deutsche Reich nebst Motiven』ZVDI, Vol.16 (1872) p.329-352, p.337.

176) Heggen (前掲注168) p.30.

177) Rudolf Klostermann『Die Patentgesetzgebung aller Länder nebst den Gesetzen über Musterschutz und Markenschutz zweite umgearbeitete Auflage』I. Guttentag (1876) p.162.

178) E. Möhler『Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes in Württemberg』Greiner & Pfeiffer (1927) p.16.

179) Regierungsblatt für das Königreich Württemberg: 1828 (1828) p.237-286.、『Allgemeine Gewerbe-Ordnung für das Königreich Württemberg vom 22. April 1828: In Verbindung mit ...』Herder (1831).

180) Regierungsblatt (前掲注179) p.283-284.、『Allgemeine Gewerbe-Ordnung (前掲注179) p.95-96.

Art. 158.

Nichtig-Erklärung eines Patents.

Das Patent wird als nicht erteilt betrachtet:

1) wenn vor dem Zeitpunkte, in welchem, die Beschreibung der Erfindung dem Bezirksamt übergeben wurde, (Art. 145) entweder

a) schon ein Anderer eine Bewerbung um ein Patent für dieselbe Erfindung auf die im Art. 145 vorgezeichnete Art eingereicht hatte, oder
b) der Gegenstand des Patents bereits im Inland, oder ohne den Schutz eines Erfindungs- oder Einführungs-Privilegiums in einem auswärtigen Staat in Ausübung gesetzt, oder in einer öffentlichen im Druck erschienenen Schrift so deutlich beschrieben war, daß jeder Sachverständige ihn hiernach anwenden konnte;
.....

Die unter Ziffer 1, b) enthaltene Bestimmung erleidet in dem Fall eine Einschränkung, wenn die Erfindung vor der Patent-Nachsichtung zwar bereits durch einen Dritten geübt, jedoch geheim gehalten worden ist. In diesem Falle bleibt das später verliehene Patent in Kraft, seine Wirkung erstreckt sich aber nicht auf diejenigen, welche schon vor der Nachsichtung desselben den Patent-Gegenstand geübt haben.

この、ヴュルテンベルクの先使用権の時期的基準は、出願時であったと考えられる。すなわち、

- (1) 158条第1段落で、発明の新規性喪失の基準を出願時とし、(a) 他者が既に特許を出願していた、(b) 他者が既に国内または国外で発明を使用していた、または、専門家が理解できる程度に発明が印刷物に記載されていた、という場合には、新規性を失うと規定した上で、
- (2) 第2段で、「(1) (b) の場合であっても、他者が発明を秘密で使用していた場合には、他の取消理由がない限り特許は有効だが、当該他者には特許の効力は及ばない」と規定していたのである。

その提案理由においては、特許権者は、公衆に対して発明に触れる機会を最初に提供したことによって特許という対価を得る資格があるが、この発明に触れる機会の提供の前に発明を既に手にしていた者に対しては特許の効果は無いと説明されていた¹⁸¹⁾。

このことから、歴史的には、先使用権の時期的基準が出願時であると初めて明記したのは、1828年のヴュルテンベルク一般産業令の特許法の158条第2段落であったと考えられる。

しかし、その後のドイツにおける先使用権制度の成立の歴史で、ヴュルテンベルクの先使用権制度の規定が取り上げられることはなく、この規定が現行の先使用権制度の出願時基準との間に結びつきを有するのかどうかは明らかになっていない。

第四款 1842年関税同盟協定の先使用権

1834年のドイツ関税同盟は、イギリス資本主義の

支配に対抗するものであった¹⁸²⁾。このドイツ関税同盟にはオーストリアは加盟していない。このことはプロイセンの外交上の勝利であったと示唆されており¹⁸³⁾、こうした流れもあって、プロイセンがドイツにおける特許制度形成の主流を担っていくこととなる。

この関税同盟では、主条項7条により特許の扱いは保留とされ¹⁸⁴⁾、別条項4条¹⁸⁵⁾で、主条項7条で保留された特許付与について、可能な限り早く協定に合意するべきであるとされた。これを受けて、1842年9月21日に「関税通商同盟に連合する諸政府の、発明特許および特権の付与に関する1842年9月21日の協定」が締結された¹⁸⁶⁾。そして、その6条に先使用権が規定された¹⁸⁷⁾。

VI 特許が付与された後に、新規性と独自性の前提が根拠のないものであったことが証明された時は、直ちに特許は取消されなければならない。特許物件が特定人にはすでに知られたものであっても、その者によって秘匿されていた場合は、他の理由による〔当該特許の〕取消が取り決められない限り、特許は有効であるが、ただし、上の者〔特定人〕に対しては、特許の効力は及ばないものとする。

この1842年の関税同盟協定の6条の後段に先使用権の規定がみられるが、時期的基準は明記されていない。同6条の前段においては、新規性と独自性が否定された場合に無効理由となることが規定されており、特許の新規性を規定した1条では、「常に特

181) Möhler (前掲注178) p.51.

182) 荒川泓『近代科学技術の成立』北海道大学図書刊行会 (1973) p.85.

183) 木元 (前掲注170) p.22.

184) Central-Büreau des Zollvereins 『Verträge und Verhandlungen aus dem Zeitraume von 1833 bis einschließlich 1836 über die Bildung und Ausführung des deutschen Zoll- und Handelsvereins』 (1845) 「1., Zollvereinigungs-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Seiner Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten von Hessen und seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen einerseits, dann Seiner Majestät dem Könige von Bayern und seiner Majestät dem Könige von Württemberg andererseits. Vom 22sten März 1833」 p.1-12, p.3.

185) Central-Büreau des Zollvereins (前掲注184) 「19, Protokoll wegen Bezeichnung derjenigen Punkte, welche bei der Ausführung der geschlossenen Verträge vorzugsweise der baldigen Erledigung bedürfen. Verhandelt Berlin, den 29ften November 1833.」 p.98-110, p.99.

186) 「(Nr.2359) Uebereinkunft der zum Zoll- und Handelsvereine verbundenen Regierungen wegen Ertheilung von Erfindungspatenten und Privilegien. Vom 21. September 1842. : Bekanntmachung der Ratifikation vom 29. Juni 1843.」 Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten 1843, Nr.23, p.265-267.

187) 木元 (前掲注174) p.35., (Nr.2359) Uebereinkunft (前掲注186) p.267., Kleinschrod (前掲注174) p.198.
「VI. Wenn nach Ertheilung eines Patents der Nachweis geführt wird, daß die Voraussetzung der Neuheit und Eigenthümlichkeit nicht gegründet gewesen sey, so soll dasselbe sofort zurückgenommen werden. In solchen Fällen, wo der patentirte Gegenstand zwar Einzelnen schon früher bekannt gewesen, von diesen jedoch geheim gehalten worden ist, bleibt das Patent, soweit dessen Aufhebung nicht etwa durch anderweite Umstände bedingt wird, zwar bei Kräften, jedoch gegen die gedachten Personen ohne Wirkung.」

許は、真正に新規かつ独自の物件に対してのみ付与されるべきである。従って特許が付与された期日前に、関税同盟領域において既に実施され、通用し、または何らかの方法で公然知られていた物件に対しては、特許は付与されてはならない。……」と規定し¹⁸⁸⁾、時期的基準を特許付与日前としていることを考えれば、1842年関税同盟協定の先使用権の時期的要件は、特許付与日基準であったと考えることができる。なお、関税同盟協定の1条では、「特許を受けるべき物件の新規性および独自性の判定は、各政府の裁量に委ねられる。」としているので、特許付与前である特許出願時や発明時を新規性の基準とすることは可能であったと考えられる。

この6条後段の規定には、1828年のヴェルテンベルク一般産業令158条第2段落の規定との間に類似性が認められ、また、関税同盟にはヴェルテンベルクも加盟していた¹⁸⁹⁾にも関わらず、出願時基準の先使用権を規定しなかった理由は何であったのであろうか？ まず考えられるのは、プロイセンとヴェルテンベルクの先使用権の規定が異なることから見て、同盟内の先使用権の規定が調和していなかったことが背景にあった可能性が挙げられる。また、フランスの1844年法やイギリスの1852年法よりも前の時代の協定であり、ヴェルテンベルクや、後に述べるアメリカの1839年法7条以外には出願時基準の立法例がなかったため¹⁹⁰⁾、出願時が先使用権の基準であると明記されるような機運がなかったという可能

性も考えられるだろう。

しかし、この点に関する明確な理由は明らかになっていない。

第五款 ドイツ技術者協会 (VDI) による特許制度素案

ドイツ技術者協会 (VDI) は、1861年に設置した委員会で先使用権を含む特許制度の論点を検討した後¹⁹¹⁾、1862年のアイゼナッハ総会¹⁹²⁾で特許制度に必要な主要項目を提言しており、その項目の一つに先使用が入っていた¹⁹³⁾。その後、VDIが1872年に提出した特許法制定の要望書と素案¹⁹⁴⁾を基礎として1877年特許法の法案が作成されることとなる¹⁹⁵⁾。

このVDIの特許法素案の2条前段に出願時基準の新規性要件が規定されるとともに、後段に秘密の先使用に関する規定が設けられた¹⁹⁶⁾。

秘密の先使用によって第三者の特許が取り消されるのであれば、発明者は出願せずに発明を秘匿しようとするため、これを避けるために2条では、4条の先願主義の下で秘密の先使用では特許は無効とならないこととした。これに伴い秘密の先使用による先使用権を認め、1815年プロイセン特許法の8条の原理が維持されていると述べている¹⁹⁷⁾。ここには、前述したイギリスのBanks委員会勧告における「秘密の先使用に基づく特許取消理由の廃止と先使用権の導入」に類似の構造があったことが見てとれる。

2条後段においては先使用権認定の時期的基準について明記されていないが、2条前段の出願時基準

188) 木元 (前掲注174) p.34.、(Nr.2359) Uebereinkunft (前掲注186) p.265-266.

189) Möhler (前掲注178) p.66.

190) R.W. Urling 『The Laws of Patents in Foreign Countries : Translated, with Notes, &c. for the Information of Inventors and Patentees』Simpkin, Marshall (1845) .

191) Ludwig Fischer 『Werner Siemens und der Schutz der Erfindungen』Verlag von Julius Springer (1922) p.32.

192) 種田明「ドイツ帝国特許制度とVDI -VDI“125年史”のなかから」特許研究,Vol.1 (1985) p.34-38, p.36.

193) 高橋秀行「ドイツ技師協会と特許制度改革運動1858-1869年」国民経済雑誌,Vol.168, No.3 (1993) p.63-84, p.71-73.、「Angelegenheiten des Vereines. Fünfte Hauptversammlung des Vereines. Am 3. Bis 6. September 1862 in Eisenach.」ZVDI, Vol.6, No.12 (1862) p.553-578, p.570.

194) Entwurf eines Patentgesetzes (前掲注175)

195) Rebekka Übler 『Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen : Fortschritt und Erfindungshöhe in der Geschichte des Patent- und Gebrauchsmusterrechts』Mohr Siebeck (2014) p.40-41.

196) Entwurf eines Patentgesetzes (前掲注175) p.334-336.

「§ 2. Eine Entdeckung oder Erfindung, welche durch den Druck in einer europäischen Sprache, oder im deutschen Reiche, sei es durch offenen Betrieb oder anderweitig vor der Anmeldung des Patentgesuches in solcher Weise bekannt geworden ist, dass dieselbe danach vollständig ausgeführt werden kann, gilt nicht als neu. Die geheime Benutzung einer Entdeckung oder Erfindung ist dagegen kein Patenthindernis, gewährt aber das Recht, die bisherige Benutzung in früherer Weise fortzuführen (vergl. § 28) .」(新規性の規定の立法例として、フランス法31条、オーストリア法1条、イギリスの1653年法(1623年法の誤記と思われる。))と1835年法2条、アメリカの1836年法15条と1839年法6条及び7条、プロイセンの1815年法2条を挙げている。)

197) Entwurf eines Patentgesetzes (前掲注175) p.336-337.

の新規性と併せ読めば、先使用権についても出願時基準であったと考えることが可能であろう。

なお、2条後段の規定については、秘密の先使用では特許は無効とならないことに重点が置かれて説明されており、先使用権の時期的要件を出願時基準とすべき理由を検討したかどうかは不明である。

第六款 1877年ドイツ帝国特許法の先使用権

ドイツ帝国における統一した特許法¹⁹⁸⁾を目指して提出された法案 (Entwurf eines Patentgesetzes) の5条に先使用権が規定された¹⁹⁹⁾。

5. 特許の効果は、特許出願の際に既に国内で発明を使用していた者には効力が及ばない (Die Wirkung deß Patentess tritt gegen denjenigen nicht ein, welche die Erfindung bereits zur Zeit der Anmeldung des Patentinhabers im Inlande in Benutzung genommen hatte.)。

この法案の提案理由 (Motive) の中に、5条の先使用権の規定の説明があり、「この原理は、1842年の関税同盟で既に受け入れられている」と述べられている²⁰⁰⁾。前述したように1872年にVDIが提出した特許法素案においては、先使用権は1815年プロイセン特許法の原理が維持されていると説明していたが、1877年のドイツ帝国特許法の提案理由では1842年関税同盟の先使用権の規定を引用しており、差異が見られる。このような差異が生じた理由は明らかではないが、可能性として考えられるのは、これによって既に関税同盟内の締約国では先使用権制度の導入について合意が成立していることを印象付

けようとしたのではないだろうか。

そして、1876年9月1日の審議録の中で、「秘密の実施によって特許は取得できなくなるのか」という追加質問 (Die weitere Frage III. c.) に対して、Siemensが「その者に特許権の効力は及ばないが、特許は取得できる」と回答し、「この点は全委員が同意している」と先使用権について答弁して、秘密の先使用があっても特許を受けることができることを明言した²⁰¹⁾。

審議の過程で5条の規定は変更されたが²⁰²⁾、最終的に成立した1877年ドイツ帝国特許法における先使用権の時期的要件は、出願時基準であることが明記されている²⁰³⁾。

第5条〔先使用権 国家の実施権等〕特許権の効力は、特許権者が出願した時点で、既に国内において当該発明を実施し、または実施に必要な設備を講じた者には及ばない。

法案提出の段階から先使用権の時期的要件は出願時基準となっており、その点についての説明はなかった。Bruchhausenは、先使用権の時期的基準が出願時なのは、法的安定性のために、新規性の基準と一体でなければならないからであると指摘しているが²⁰⁴⁾、Wirthによる1877年、1891年、1936年法関係資料の調査では、先使用権の基準がなぜ他の時期ではなく出願時なのか明確に述べた資料は見つからなかったと報告されている²⁰⁵⁾。また、1877年法が施行された後、特許庁長官が、出願後に審査をして公告するまで4～6週間なので出願維持料は出願の時から発生しても問題ないと述べていたことが報告されており²⁰⁶⁾、こうし

198) 高橋秀行「ドイツ技師協会と帝国特許法の制定 1871-1877年」国民経済雑誌, Vol.169, No.3 (1994) p.21-43, p.39.

199) 「No.14 Session von 1876-1877」Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesraths des Deutschen Reichs (1877) p.4.

200) No.14 Session von 1876-1877 (前掲注199) p.21.、Dietrich Kurlbaum 「Das Vorbenutzungsrecht」Universitätsverlag von Robert Noske (1933) p.2.

201) 「No.70 Session von 1876」Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesraths des Deutschen Reichs (1871-1919) p.1-60, p.50.

202) Übler (前掲注195) p.15-46.

203) 木元 (前掲注7) p.216.、(Nr.1193) Patentrecht (前掲注167) p.502.

「§. 5. Die Wirkung des Patentess tritt gegen denjenigen nicht ein, welcher bereits zur Zeit der Anmeldung des Patentinhabers im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. :

204) Karl Bruchhausen 「12 Vorbenutzung」Georg Benkard (ed.) 「Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz : Kurz-Kommentar 9., neubearbeitete Auflage」C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung (1993) p.459-478, p.470.

205) P. Wirth 「Rückwirkungen des Patentschutzes auf Handlungen zwischen Anmeldung und Bekanntmachung」GRUR, Vol.46, No.8-9 (1941) p.301-307, p.301-302.

206) Wirth (前掲注205) p.302.

たことから、当時の立法者は、出願から公告までの間に先使用者が発明の実施を確立するような問題は現実的には起こらないと考えていたのだろうと評されている²⁰⁷⁾。

第七款 パリ条約4条の第三者の権利の留保を巡る議論

パリ条約4条Bについては別の個所で取り上げるが、1900年前後のドイツにおいて先使用権についてどのような理解がなされていたかを把握するために必要な範囲で触れておく。

ドイツがパリ条約に加盟するのは1903年であり、我が国の加盟(1899年)よりも後のことである。

このドイツのパリ条約加盟の前後から、優先権制度に関して第三者の権利の留保の議論²⁰⁸⁾が活発となる。

1. パリ条約4条における第三者の権利の留保規定

1967年のストックホルム改正会議で改正されたパリ条約には優先権に関する規定として4条B(……これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。……)が存在する。

しかし、この規定は、1934年のロンドン改正会議で盛り込まれた規定であり、それ以前のパリ条約4条には「第三者の権利の留保」という文言が存在していた²⁰⁹⁾。

1925年ヘーグ改正条約

第4条

締約國ノ一國ニ於テ發明特許ノ出願或ハ實用新

案、工業的意匠若ハ雛形又ハ製造標若ハ商標ノ登録出願ヲ合式ニ爲シタル者又ハ其ノ承繼人ハ他ノ締約國ニ於テ出願ヲ爲スニ付第三者ノ權利ノ留保ノ下ニ左ニ定ムル期間中優先權ヲ享有スベシ

この「第三者の権利の留保」の解釈が不明確であったことから論争が生じたものである。

2. 第三者の権利の留保規定に関するドイツの見解

発端となったのは、1897年に開催されたパリ条約第3回ブラッセル改正会議第1会期である。小委員会では、4条から「第三者の権利を留保して(sous réserve des droits des tiers)」を削除することについて議論した結果、そのまま残す結論となったことが報告されている²¹⁰⁾。その後、優先権を伴う特許出願に関し、先使用権が認められる時期的基準は、優先権の主張の基礎となる第一国出願日なのか、実際の第二国出願日なのか問題となった。その中で、第一国出願日を基準とすることを主張したのは主にフランス勢であり、第二国出願日を基準とすることを主張したのが主にドイツ勢であった²¹¹⁾。

なお、ドイツにおける議論の中では、調整案として、優先期間内に出願内容の発明が公開された場合には、それ以降の発明の使用には先使用は認められなくなるという提案も存在した²¹²⁾。

KloppelやDammeは、優先権は新規性の問題に効力を有していて、優先期間中の第三者の権利に対しては効力を持たないことを主張している²¹³⁾。こう

207) Wirth(前掲注205)p.302.、Günther Wilde「Kann eine gesetzliche Regelung des sog. „Zwischenbenutzungsrechts" empfohlen werden?」GRUR, Vol.56, No.10 (1954) p.421-425, p.421.、Willy Haupt「Zur Frage des „Zwischenbenutzungsrechts" im deutschen Patentrecht. Ein Vorschlag zur Lösung des Problems」GRUR, Vol.59, No.2 (1957) p.70-73, p.72.、Karl Th. Hegel「Benutzung des Anmeldegegenstands zwischen Anmeldung und Bekanntmachung durch Dritte」GRUR, Vol.61, No.11 (1959) p.508-511, p.508.、Neuhaus「§7 Vorbenutzungsrecht」Georg Klauer, Philipp Möhring (ed.)『Klauer-Möhring Patentrechtskommentar Band I. 3., völlig neu bearbeitete Auflage』F. Vahlen (1971) p.391-419, p.400.

208) 後藤晴男『パリ条約講話 第12版』(2002) p.44-46, p.134-141.、Stephen P. Ladas著、豊崎光衛、中山信弘監修「ラダス国際工業所有権法 特許・商標等の国内的及び国際的保護 I」AIPPI・JAPAN (1980) p.73.、Ladas(前掲注107) p.40-44.

209) 「千九百年十二月十四日「ブラッセル」ニ於テ、千九百十一年六月二日「ワシントン」ニ於テ及千九百二十五年十一月六日「ヘーグ」ニ於テ改正セラレタル工業所有権保護ニ関スル千八百八十三年三月二十日ノ「パリ」同盟条約ヲ公布ス」公文類聚・第五十八編・昭和九年・第三十八巻・産業三・工業・鉱業・漁業・雑載(1934) 条約第5号p.13.、仏文p.11.、後藤(前掲注208) p.804.

210) 「Actes de la Conférence réunie à Bruxelles du 1er au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900」Bureau international de l'Union (1901) p.210.

211) 薬師寺志光「工業所有権保護同盟條約第四條中に所謂第三者の権利」法学志林, Vol.31, No.12 (1929) p.1499-1515, p.1508-1510.、Kurlbaum(前掲注200) p.46-47.

212) 「Das Vorbenutzungsrecht und die Priorität」GRUR, Vol.8, No.7 (1903) p.213-214.

213) E. Kloppel「Das Recht der Vorbenutzung in der internationalen Union zum Schutz des gewerblichen Eigentums」GRUR, No.6 (1902) p.191-194, p.192.、F. Damme「Das deutsche Patentrecht : ein Handbuch für Praxis und Studium」O. Liebmann (1906) p.360-361.

したことから、ドイツでは、権利取得の問題における時期的基準と特許権の効力の問題における時期的基準を切り離して考えていたことが理解できる。

第八款 1930年代～1950年代の中間先使用权の議論

発明が審査を経て公告されるまでに、長い場合には数年間を要していた時代のドイツでは、1930年代から1950年代中頃まで、出願から公告までの間の先使用者に対して中間先使用权（Zwischenbenutzungsrecht）²¹⁴⁾を与えるべきかどうかという議論が行われていた²¹⁵⁾。前述のように、1941年にWirthが1877年、1891年、1936年法関係資料を調査²¹⁶⁾したのは、先使用权の基準が出願時である理由を歴史的資料に求めているものであったと思われる。

一連の議論の中で、Lampertの提案²¹⁷⁾は、出願人の請求による出願公開日を先使用权成立の時期的要件とする内容のものであった。これにより、中間先使用权者は、事業を開始したときに出願公開も公告もされていなければ、安心して事業を続けることができるというメリットがあるとしている。しかし、パリ条約4条Bの問題の扱いについては外国からの出願人だけに1年の猶予が与えられることを提案し

ていたので、実際に運用しようとするれば、複雑な問題が生じたのではないと思われる。

なお、Blasendorffは、衡平（Billigkeit）の観点からみれば中間先使用权が正当化できるものの、パリ条約のロンドン改正で4条Bが導入され、優先権主張をしていない出願に対してだけ中間先使用权を認めても意味がなく、中間先使用权の導入は困難であると述べている²¹⁸⁾。また、中間先使用权制度の実務上の問題は、公知の技術知識と出願にかかる技術知識を区別することが難しい点を指摘している²¹⁹⁾。

また、Hamburgerは、出願後の使用による先使用权を認めるかどうかという問題については、ドイツの法学・経済学のグループの中ではニーズが少ないと指摘している²²⁰⁾。また、出願から公告までの間に保護が及ばないのは法の不備で、特許権の効力（Wirkung）の始まり、すなわち、排他権（Ausschließungsrechts）の始まりの問題と、特許期間（Patentdauer）の問題とをリンクさせていることが原因であるとしている。その背景として、方式審査と実体審査のために出願と同時に特許ができないことを指摘している²²¹⁾。

前述のように出願から公告までの間の先使用者に

214) 直訳すれば「中間使用权」であるが、いわゆる「中用権」と誤解しないように「中間先使用权」という用語を用いた。

215) Fritz Walter「Vorbenutzungsrecht und Erfindungsoffenbarung」Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Vol.33, No.4 (1933) p.132-134, p.133.、Fritz Walter「Das Vorbenutzungsrecht im deutschen Patentrecht : eine kritische Untersuchung der Rechtslage aus § 5, Abs. 1 PG de lege lata und de lege ferenda」C. Heymann (1934) p.21-23, p.42-44, p.79, p.83, p.98.、Weidlich「Zum Recht der Zwischenbenutzung」GRUR, Vol.41, No.2 (1936) p.79-81.、Blasendorff「Einstweiliger Patentschutz und Zwischenbenutzung」GRUR, Vol.44, No.6B (1939) p.447-449.、Wirth（前掲注205）、Wilhelm Lampert「Zwischenbenutzungsrecht auf Grund von Benutzungshandlungen zwischen Anmeldetag und Bekanntmachung」GRUR, Vol.47, No.3-4 (1942) p.108-110.、Franz Redies「Zur Frage der Vereinheitlichung des Patenterteilungsverfahrens」GRUR, Vol.47, No.11 (1942) p.450-468, p.465.、Peter Wirth「Das Zwischenbenutzungsrecht」Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Vol.43, No.7-8 (1943) p.97-99.、Heinrich Tetzner「Kommentar zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz 2., Neubearb. Aufl.」N. Stoytschiff (1951) p.276-303, p.290.、Wilhelm Trüstedt「Der patentrechtliche Zwischenzustand von der Anmeldung bis zur Bekanntmachung」GRUR, Vol.54, No.3 (1952) p.109-114.、H. G. Heine「Bedeutung der Bekanntmachung einer Patentanmeldung für deren Schutzwirkung gegenüber Benutzungshandlungen, die vor der Bekanntmachung begonnen und später fortgesetzt werden」GRUR, Vol.54, No.3 (1952) p.114-116.、Georg Gewiese「Der Beginn des Patentschutzes」GRUR, Vol.54, No.7 (1952) p.276-279.、Zeller「Gibt es ein Weiterbenutzungsrecht für Benutzungshandlungen nach der Anmeldung?」GRUR, Vol.54, No.10 (1952) p.441-447.、Blasendorff「Die Auswirkung von Benutzungshandlungen zwischen Patentanmeldung und Bekanntmachung」GRUR, Vol.55, No.4 (1953) p.149-154.、Wilde（前掲注207）、Ulrich Krieger「Ist eine gesetzliche Zulassung des sog. „Zwischenbenutzungsrechts“ in Deutschland mit Art. 4B und 5A Abs. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft vereinbar?」GRUR, Vol.56, No.10 (1954) p.426-434.、Haupt（前掲注207）、Hegel（前掲注207）、Josef Bucher「Zur Frage des Weiterbenutzungsrechts nach der Zwischenbenutzung」GRUR, Vol.62, No.8 (1960) p.365-367.、Walter Hamburger「Können Weiterbenutzungsrechte aus Benutzungshandlungen Dritter im Intervall zwischen Anmeldung und Bekanntmachung entstehen?」GRUR, Vol.63, No.1 (1961) p.1-5.、Alfred Walchshöfer「Der Besitz im gewerblichen Rechtsschutz」(1962) p.84-88.

216) Wirth（前掲注205）

217) Lampert（前掲注215）p.108-110.

218) Blasendorff（1953）（前掲注215）p.152-154.

219) Blasendorff（1953）（前掲注215）p.152-153.

220) Hamburger（前掲注215）p.5.

221) Hamburger（前掲注215）p.3.

使用権を与えないことによる問題には、多くの関心が払われた。そうした中には、1933年に法改正に向けて行われた議論において、出願から公告までに数年かかった場合に、その間に同じ発明を実施した第三者に実施の継続を断念させることは酷であるという理由で、出願を18月で公開することが提案されるなど、中間先使用権とは異なる方向での解決を探る提案もあった²²²⁾。その後、次に見るように欧州統一特許の動きを経て、1967年の特許法24条3項によって出願後18月で出願公開されることとなると、出願から公告までの中間期間の先使用権の問題は重要視されなくなり²²³⁾、やがて問題が取り上げられることはなくなった²²⁴⁾。

第九款 1967年法成立前後の国際的な状況

1. 1962年特許統一に関する条約草案

1950年代後半から、後に1962年に発表されることとなる「特許ワーキンググループによって開発された欧州特許の権利に関する条約草案（予備草案）」の作成作業が始まった²²⁵⁾。この予備草案は、出願公開制度や審査請求制度も導入する画期的なものであり²²⁶⁾、22条には先使用権制度も規定されていた²²⁷⁾。もっとも、その先使用権の内容は、国内法が先使用権を規定しているときには、加盟国の国民が国内特許または欧州特許に対して先使用権を得られるようにする

ことを規定しており、実体的な先使用権を規定するものではない。

そして、この1962年の予備草案では先使用権の時期的要件には触れていない。

2. 共同体特許条約（CPC）における先使用についての決議

1976年に締結された共同体特許条約（CPC）においては、38条で先使用権について規定していた²²⁸⁾。この規定においても、1962年の予備草案と同様に、先使用権の時期的要件には触れていない。しかし、協定には6つの決議が付属しており、その中に、先使用または先所有に関する決議²²⁹⁾も含まれている²³⁰⁾。この決議においては、38条の改正が必要であること、先使用権が出願日または優先日を基準とすることが述べられていた。

先使用権の問題で対立したのは、フランス式の「所有」とドイツ式の「使用」だったとされる²³¹⁾。

その後の1989年のCPC改定により38条は37条となり²³²⁾、決議の記載においても「38条の改正」の個所が「37条の改正」へと改定されている²³³⁾。

第十款 1967年法以降

前述の欧州内での特許制度の調和に向けた動きと歩調を合わせて、ドイツでは1967年に出願審査請

222) Redies (前掲注215) p.465.

223) Lise Østerborg 「Gedanken zur Vereinheitlichung des Vorbenutzungsrechts für Erfindungen im Gemeinsamen Markt」 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. (GRUR Int.) No.2 (1983) p.97-109, p.100.

224) Rudolf Neumar 「Patentgesetz § 7」 Eduard Reimer (ed.) 『Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz : Systematischer Kommentar 3, erweiterte und neubearbeitete Auflage』 Carl Heymanns (1968) p.405-443, p.421-422.

225) Ladas (前掲注107) p.159.

226) 豊崎光衛『工業所有権法 新版・増補』有斐閣 (1980) p.67-68.

227) Koordinierungsausschuss auf dem gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes Eingesetzt von den Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 「Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"」 (1962) p.24.

228) Convention for the European Patent for the Common Market (Community Patent Convention : CPC (76/76/EEC)) , Official Journal of the European Communities, Vol.19, No.L 17 (1976) p.11.、佐藤義彦「共同市場のためのヨーロッパ特許に関する条約 Convention for the European patent for the common market (Community Patent Convention)」社会科学, Vol.22 (1977) p.97-149, p.119.

229) Convention for the European Patent for the Common Market (前掲注228) p.39 「Resolution Concerning Prior Use or Possession the Governments of the Member States of the European Economic Community」(筆者注：CPCの条約本文には時期的なことは記載されていないが、決議には出願日（優先日）の記載がある。）

230) Singer (前掲注120) p.17, p.136, p.157.

231) Østerborg (前掲注223) p.98-101.

232) 「Agreement relating to Community patents - Done at Luxembourg on 15 December 1989 (89/695/EEC)」 Official Journal of the European Communities, L 401, Vol.32 (1989) p.1-27, p.17.

233) 「Joint Declaration」 Official Journal of the European Communities, L 401, Vol.32 (1989) p.57-66, p.58. 「Annex 1 Resolution Concerning Prior Use or Possession」

求制度及び出願公開制度の導入を含む特許法の改正が行われた。そして、この改正により先使用权は7条に規定された²³⁴⁾。

第7条 特許権の効力は、出願の時に既に国内においてその発明を実施または実施のため必要な準備をしていた者には及ばない。この者は、自己の営業の必要のため自己または他人の工場においてその発明を実施する権利を有する。この権利は、営業とともにする場合に限り、相続または譲渡することができる。出願人またはその前権利者が出願前にその発明を他人に特許の付与を受けた場合には自己の権利を保持することを条件として、開示したときは、その開示により発明を知った者は、第1文の規定に基づき、開示のときから6カ月以内にした行為を主張をすることができない。

(2) 削除

(3) 特許権者が、条約により優先権(第27条)を有し、または1904年3月18日の「博覧会に陳列した発明、意匠、商標の保護に関する法律」(官報第141項)により仮保護を受けるときは、第1項に規定する出願の時に代えて、先行する外国出願またはその発明の陳列の開始の時を基準とする。ただし、この点につき相互主義を認めない外国の国民に対しては適用しない。

先使用权が認められるための時期的要件は、出願の時または優先権を有する場合は先行する外国出願の時である。

この改正法においては、出願前に他人に条件付きで発明を開示した場合には、当該他人は開示から6か月の間の使用によって先使用权を得ることができない²³⁵⁾。これは、1960年までに議論された中で出ていた、発明の公開以降の使用によっては先使用权は認められないとする提案の名残と捉えることもできよう。

現行法において、先使用权は12条により規定されており、時期的要件は、出願時または優先日を基準

としている²³⁶⁾。

第十一款 ドイツ先使用权制度における時期的要件のまとめ

ドイツにおける先使用权制度の出願時基準要件について整理すると以下のようになる。

- (1) 1815年プロイセン特許法の先使用权における時期的要件の判断基準は発明時であった。
- (2) 1828年ヴェルテンベルク特許法の先使用权における時期的要件の判断基準は特許出願時であった。
- (3) 1842年関税同盟協定の先使用权における時期的要件の判断基準は特許付与日であった。
- (4) 1877年ドイツ帝国特許法の先使用权における時期的要件の判断基準は特許出願時であった。
- (5) 出願公告または出願公開までの先使用者に中間先使用权を認めようとする議論があったが、1967年法により審査請求制度と出願公開制度が導入されると議論は下火になった。

ドイツの先使用权制度では1877年の帝国特許法の法案段階から時期的要件を出願時基準としていた。しかし、この法案の説明やこの法案の基礎となった1872年のVDI特許法素案の説明からは、先使用权の時期的要件を積極的に出願時基準にしようとした意図があったのかどうかは明らかではない。

第6節 小結

この章では、歴史の中で先使用权が認められる時期的要件が出願時基準となった経緯を概観してきた。

イギリスで出願日基準となった分岐点は、1852年に新規性欠如の要件が特許付与日から特許出願日へと変更されたことに伴うものであった。

また、フランスでの分岐点は、1844年法により新規性の判断基準が特許出願の日とされたことに加えて、特許期間の起算日が特許付与日から特許出願日

234) 後藤(前掲注130) p.137.

235) 中山信弘「将来において先使用による実施権者たりうべき地位の譲渡は許されるか」ジュリスト, No.447 (1970) p.137-139, p.139.

236) 特許庁「外国産業財産権制度情報 ドイツ 特許法 2013年10月19日に改正」

へと変更されたことに伴うものであった。

また、ドイツの先使用権制度では帝国特許法の法案段階から時期的要件を出願時基準としており、この時期が分岐点であった。

そして、それぞれの国における先使用権制度の出願時基準要件の成立の分岐点は、イギリスでは発明が出願後直ちに特許されることが期待されていた時代であり、フランスでは無審査制度の下で出願後に短期間で特許が登録された時代であり、ドイツでは出願から公告まで4～6週間と考えられていた時代であった。

以上のように、イギリス、フランス、ドイツの三か国において、先使用権の時期的要件が出願時となったのは、先使用権制度独自の明確な必要性から規定されたわけではなく、他の制度の改正に伴い、歴史の中で徐々に成立していったと理解することができる。

そして、他の国が先使用権制度を導入するにあたっては、これらの三か国の制度が参考とされたであろうことは想像に難くなく、出願時を時期的要件とする先使用権制度が主流の制度として定着していったと考えられる。

第3章 先使用権制度の時期的要件の周辺

第1節 パリ条約の優先権における第三者の権利の留保の議論

先使用権の歴史を理解する上で大きなトピックとして、パリ条約4条Bの成立の歴史がある²³⁷⁾。4条

Bの成立の背景には、前述したように、1934年のロンドン改正までのパリ条約4条には「第三者の権利を留保して」と規定されていたため、優先権主張が行われた出願に関する先使用権の時期的基準は、第一国出願日説と第二国出願日説が存在したという事情があった。長期にわたる議論の結果、第一国出願日を基準とすることを明確にするために4条Bの規定が導入されたのである。

第一款 パリ条約成立時の状況

パリ条約の基本をなす優先権の規定は、1880年のパリ条約第1回採択会議で、条約案の第3条（後の4条）として提案された²³⁸⁾。

条文ごとの議論において、オランダの代表 Verniers van der Loeffは、提案された3条の規定は不完全であるとして「sauf les droits qui seraient déjà acquis légitimement par des tiers（既に第三者が適法に取得した権利を留保して）」という文言の挿入を提案した²³⁹⁾。この提案は、委員会の検討の結果、Demeurにより「sous réserve des droits des tiers（第三者の権利を留保して）」という文言に修正された²⁴⁰⁾。そして、この規定を含んだ状態で最終的に草案4条として合意に至ることとなる²⁴¹⁾。

1880年の会議で合意されたパリ条約は1883年に採択された²⁴²⁾。こうしてパリ条約4条の優先権の規定には第三者の権利の留保が盛り込まれた。

第二款 第三者の権利の留保の論争前夜

1900年前後から、優先権制度に関して第三者の

237) Ladas (前掲注107) p.40-44.、後藤 (前掲注208) p.44-46, p.134-141.、杉林信義「工業所有権条約-7-」パテント, Vol.11, No.8 (1958) p.352-362, p.357-359.、木棚照一「国際知的財産法」日本評論社 (2009) p.45, p.53-54.、關宏二郎「萬國工業所有権保護同盟條約の改正に就て (一)」特許と商標, Vol.11, No.1 (1936) p.51-62, p.56-57.、G. H. C. Bodenhause 著、橋本良郎、後藤晴男訳『Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967, 注解パリ条約』AIPPI・JAPAN (1976) p.35-38.

238) Actes de la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle : réunie a Paris du 4 au 20 Novembre 1880. Deuxième Edition (1902) p.23.

ART. 3.

Tout dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, régulièrement effectué dans l'un ou l'autre des États contractants, constituera pour le déposant un droit de priorité d'enregistrement dans tous les autres États de l'Union pendant un délai de . . . à partir de la date du dépôt.

239) Actes . . . 1880 (1902) (前掲注238) p.39. (その理由は、何年にもわたって商標を使用していたオランダの商人が、商品の輸出はせずに国内商標のみ登録していた場合に、他国の生産者が同じ商標について当該他国の商標出願をしたとしても、この商標出願を基礎としてオランダで商標が登録される優先権を与えることは認められない、というものであった。)

240) Actes . . . 1880 (1902) (前掲注238) p.50-51.

241) Actes . . . 1880 (1902) (前掲注238) p.125.

242) Actes de la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle : réunie a Paris du 6 au 28 mars 1883. Deuxième Edition (1900) p.34.

権利の留保の議論²⁴³⁾が活発となる。これは、当時、パリ条約4条の第三者の権利の留保には6つの解釈があったため²⁴⁴⁾、この第三者の権利の留保の解釈が不明確であったことから論争が生じたものである。

パリ条約の優先権に関し、先使用権を認める时期的基準として、優先権の基礎となる第一国出願日と現実の出願日である第二国出願日の二つの可能性に着目した議論が始まったのは、19世紀末の頃である。1896年には、フランスのPouilletとPléにより、第一国出願日を基準とする説が主張されている²⁴⁵⁾。また、Pilencoは、4条から「sous réserve des droits des tiers」を削除すべきであると具体的な提案も行っている²⁴⁶⁾。一方、MainiéとAllartは第二国出願日説を唱えていた²⁴⁷⁾。Wirthは、ドイツでは、優先期間中の善意の発明者には、先使用権が与えられると指摘している²⁴⁸⁾。

第三款 1897年第3回ブリッセル改正会議第1会期

こうした中、パリ条約の優先権について、優先期間の延長を主な主題として1897年末にパリ条約第3回ブリッセル改正会議第1会期が開催された。この会議の小委員会において、パリ条約4条から「sous réserve des droits des tiers (第三者の権利を留保して)」を削除することが提案されたが、主に第一国出願日説を採るフランス勢と第二国出願日説を採るドイツ勢との間で議論は収束することなく、4条の規定はそのまま残す結論となったことが報告された²⁴⁹⁾。

ブリッセル会議以降の議論では、優先権を伴う特許出願に関し、先使用権が認められる時間的基準は、優先日の主張の基礎となる第一国出願日なのか、実際の第二国出願日なのかの論争が継続することとなる²⁵⁰⁾。1902年にトリノで開かれたAIPPI総会でこの問題を取り上げたところ、優先期間中に先使用権は生じるかについてドイツの研究者とフランスの研究者の意見は異なり、この問題は継続審議となった²⁵¹⁾。

そしてこの議論は、1911年第4回ワシントン改正会議、1925年第5回ヘーグ改正会議を経て、1934年第6回ロンドン改正会議で4条Bが規定されるまで続くこととなる。

第四款 学説等の様相

第一国出願日を基準とすることを主張したのは主にフランス勢であり、第二国出願日を基準とすることを主張したのが主にドイツ勢であった²⁵²⁾。

Kurlbaumの分類では²⁵³⁾、

第一国説は、Isay, Wirth-Ganz, Osterrieth-Axster, Kent, Pouillet and Plé, Pelletier and Vidal Nague, Pilenco, Bing, Ladasであり、

第二国説は、Robolski, Kohler, Rich. Alexander-Katz, Kloeppel, Damme, Wirth, Osterrieth, Seligsohn, Lau, Hallbauer, Allfeld, Dunkhase, Jungmann-Elten, Marck, Pietzcker, Krausse, Kisch, RG vom 5.6.1920.であった。

このほか、第二国説にはPillet²⁵⁴⁾もいた。

243) 前掲注208

244) Michel Pelletier, Edmond Vidal-Naquet 『La Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 Mars 1883 et les conférences de revision postérieures』 Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts (1902) p.120-126.、 Marcel Plaisant 『Répertoire des brevets d'invention en droit international privé』 Société du Recueil Sirey (1914) p.23-24.

245) Eugène Pouillet, G. Plé 『La Convention d'Union internationale du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, commentaire』 Alcan-Lévy (1896) p.42.

246) Alexandre Pilenco 『Le "droit des tiers" dans l'article 4 de la Convention du 20 mars 1883』 Propriété industrielle : revue mensuelle du Bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle, Vol.13, No.7 (1897) p.104-109, p.109.

247) AIPPI YEARBOOK 1897 (1897) p.167-170.

248) Richard Wirth 『De la protection des inventions dans le domaine de l'Union internationale』 AIPPI YEARBOOK 1897 (1897) p.212-240, p.222.

249) Actes……1897……1900 (1901) (前掲注210) p.210.、 Albert Osterrieth, August Axster 『Die internationale Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (Pariser Konvention) : nebst den übrigen Verträgen des Deutschen Reichs über den gewerblichen Rechtsschutz』 Carl Heymann (1903) p.83-85.

250) Das Vorbenutzungsrecht und die Priorität (前掲注212)

251) A. Taillefer 『Séance du mercredi 17 septembre. (Troisième séance de travail)』 AIPPI YEARBOOK 1902 (1902) p.173-183.、 E. Kloeppel 『Das Vorbenutzungsrecht in der Union』 GRUR, Vol.8, No.3 (1903) p.61-63, p.61.

252) 前掲注211

253) Kurlbaum (前掲注200) p.44-45.

254) A. Pillet, Georges Chabaud 『Le régime international de la propriété industrielle : droit français et conventions internationales』 Allier (1911) p.280-281.

我が国においては、第三者の権利の留保の時期的要件について、第一国出願日説は、薬師寺²⁵⁵⁾、江川²⁵⁶⁾、村山²⁵⁷⁾が支持し、第二国出願日説は、清瀬²⁵⁸⁾、井藁²⁵⁹⁾が支持していた。ただし、清瀬は第一国出願日説を支持していた時期もあった²⁶⁰⁾。

一方、第二国出願日説に分類される学説の中には、折衷説もあった²⁶¹⁾。初期に折衷案を提案したのはKloppelであり、パリ条約の優先期間の間の先使用权の取得は、第一出願が何らかの形で公開されるまでであれば可能であるとする提案であった²⁶²⁾。同様の提案は、Wirthによっても行われていた²⁶³⁾。

また、井藁は、第二国出願前に発明が公開されれば第二国の出願時に発明を実施していても先使用权は成立しないとしていた時期もあった²⁶⁴⁾。

ドイツでは、この折衷案の解釈に多くの支持が得られていた²⁶⁵⁾。AIPPIドイツの1903年の総会では、次の本部総会で優先権について議題に載せるべきとの決議があり、この決議には、さらに「発明が公開された後は先使用权は認められない (Nach der Veröffentlichung der Erfindung soll ein Vorbenutzungsrecht nicht mehr entstehen.)」と追加された²⁶⁶⁾。

第五款 1911年第4回ワシントン改正会議

ワシントン改正会議では、事務局からの提案は第三者の権利の留保の削除であったが、この提案については、我が国の対処方針は「第三者ノ個人権保護ノ廃止ニ至リテハ同意シ難シ」として反対の立場であった²⁶⁷⁾。会議の記録では、イギリスの削除提案に対して、ドイツが「第三者の権利の解釈は各国の自由である」と主張するなど議論は収束せず、中途半端な折衷案に対する投票では賛成8、反対5、棄権3の結果となり、結論に至らなかった²⁶⁸⁾。我が国の会議参加者の報告では、第三者の権利の留保の規定を削除すべきとする説は消滅したものの、第一国出願と第二国出願との間の先使用に関する論点は継続となったことが報告されている²⁶⁹⁾。

第六款 1925年第5回ヘーグ改正会議

ワシントン会議以後に、ドイツの判決²⁷⁰⁾や、オーストリアの判決で²⁷¹⁾、優先期間中の先使用によって先使用权が認められることが判示されるようになる。

一方、特許制度に関連する各団体の動きとしては、様々な場で、第一国出願と第二国出願との間に行われた行為によって第三者の権利は生じさせるべきで

255) 薬師寺 (前掲注211) p.1510.

256) 江川英文「工業所有権保護同盟条約第四條甲に所謂「第三者ノ権利」の意義 優先権主張の時期」『判例民事法 (9) , 昭和四年度』有斐閣, (1931) p.57-65, p.63.

257) 村山小次郎『特許新案意匠商標四法要義 第三版』巖松堂書店 (1924) p.494.

258) 清瀬一郎『特許法原理 復刻版』學術選書 (1922年, 1998復刻) p.653-654.

259) 井藁正一『特許法概論』巖松堂書店 (1928) p.174.

260) 清瀬一郎『工業所有権概論』巖松堂書店 (1911) p.203.

261) 薬師寺 (前掲注211) p.1510.

262) Kloppel (前掲注213) p.194.

263) R. Wirth 「Das Vorbenutzungsrecht in der Union」GRUR, Vol.8, No.1 (1903) p.1-3, p.2.

264) 井藁正一「特許権の限界に就て」法律及政治, Vol.6, No.9 (1927) p.51-69, p.61.

265) Maximilian Mintz 「De la protection judiciaire des intérêts industriels」AIPPI YEARBOOK 1903 (1903) p.74-79, p.78-79., E. Kloppel 「Le droit de priorité et le droit de possession personnelle」AIPPI YEARBOOK 1903 (1903) p.80-85, p.81., Das Vorbenutzungsrecht und die Priorität (前掲注212) p.214.

266) Das Vorbenutzungsrecht und die Priorität (前掲注212) p.214.

267) 「北米合衆國華盛頓府ニ於テ開會スヘキ萬國工業所有権保護同盟條約ニ關スル會議參列ノ帝國委員ニ對スル訓令」公文類聚・第三十五編・明治四十四年・第十卷・外事二・通商二・雜載 (1911) p.18-19., 「明治44年4月12日機密訓令2号 華盛頓府開會萬國工業所有権保護同盟會議ニ於テ同盟條約ノ修正ニ關シ瑞西中央事務局ノ提案ニ對スル帝國政府ノ採ルヘキ方針」(2-1758) アジア歴史資料センター (1911) p.124-140, p.128-129.

268) Actes de la Conférence réunie à Washington du 15 mai au 2 juin 1911 (1911) p.44-45, p.273-275., Ladas (前掲注107) p.42.

269) 公電114号 明治44年6月10日 萬國工業所有権保護同盟條約改正會議ノ件 (2-1758) アジア歴史資料センター (1911) p.208-218, p.216.

270) Jurisprudence 「Landgericht de Berlin, 12 Fevrier 1918, Tribunal de l'Empire, 5 juin 1920」Propriété industrielle : revue mensuelle du Bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle, Vol.36, No.9 (1920) p.106-108.

271) Autriche 「Bureau des brevets, section des nullités, 21 déc. 1920」Propriété industrielle : revue mensuelle du Bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle, Vol.38, No.3 (1922) p.44-48.

はないとする決議が行われるようになっていた²⁷²⁾。

そのような中、ヘーグ改正会議の作業文書において事務局から提案されたのは、4条から第三者の権利の留保の規定を削除するとともに、第一国出願と第二国出願との間に行われた行為によって第三者の権利は生じさせないと規定するというものであった²⁷³⁾。

作業文書に対して事前に各国から提出された意見として、イタリアとセルビア・クロアチア・スロヴェニアが反対を表明している²⁷⁴⁾。我が国の対処方針も、大勢に逆らわないものの第三者の権利の留保規定の削除に原則反対するというものであった²⁷⁵⁾。また、国際商業会議所の工業所有権保護問題の調査では、我が国国内委員会の意見も事務局提案に対して不賛成であった²⁷⁶⁾。

ヘーグ改正会議では、我が国は専門家会合の議論の中で事務局案に反対したようである。1回目の投票で我が国は反対票を投じたが、2回目の投票では我が国は反対を表明しなかった²⁷⁷⁾。この背景を説明する会議参加者の報告²⁷⁸⁾によれば、第三者の権利が指すものが我が国特許法37条の規定する実施権（先使用权）であることが明瞭となるのであれば賛成すると表明したようである。会議の様子は我が国にとって情勢は不利であったが、我が国から各国に

働きかけを行った結果、事務局案が否決され現状の条文通りとされたことが報告されている²⁷⁹⁾。こうしてヘーグ改正会議でも4条の規定は修正されずに原文通り維持されることとなった²⁸⁰⁾。

第七款 ヘーグ改正会議以降

ヘーグ改正会議の後も、第一国出願日説と第二国出願日説を採る学説は分かれていたが²⁸¹⁾、AIPPIの会合では、4条における第三者の権利の留保の規定が議題として取り上げられ、第三者の権利の留保を削除するべしとの意見が出されていた²⁸²⁾。

この時期に、第三者の権利の留保を権利取得に関しても適用して優先期間中に出願した第三者が特許を取得することができるとするハンガリーの判決²⁸³⁾が出ることとなる。こうした中で、1932年のAIPPIの会合では、4条における第三者の権利の留保の規定が取り上げられ²⁸⁴⁾、第三者の権利の留保を削除することを要求する決議を行った²⁸⁵⁾。

第八款 1934年第6回ロンドン改正会議

1934年のロンドン改正会議に向けた作業文書において、第三者の権利の留保を削除し、新たに第一国出願と第二国出願との間に発生した事実によって、

272) Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925 (1926) p.229-230.、「海牙萬國工業所有権保護同盟會議ニ参列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」公文類聚・第四十九編・大正十四年・第十四卷・外事門三・通商二 (1925) p.26-27. (スライド 116-117.)、(スライド 91 から提案理由の説明)、AIPPI YEARBOOK 1925-26 (1926) p.68.

273) Actes……1925 (1926) (前掲注 272) p.227-230, p.233.、海牙萬國工業所有権保護同盟會議 (前掲注 272) p.18-27. (スライド 108-117.) .

274) Actes……1925 (1926) (前掲注 272) p.334-336.、海牙萬國工業所有権保護同盟會議 (前掲注 272) (スライド 219-222.) .

275) 「大正十四年萬國工業所有権保護同盟條約改正會議ノ議題ト爲ルベキ「ベルヌ」中央事務局案及各國政府ノ同修正意見ニ對シ帝國政府ノ採ルヘキ方針」(B-1224) アジア歴史資料センター (1925) p.124.、海牙萬國工業所有権保護同盟會議 (前掲注 272) p.1-2. (スライド 7-8.) .「事務局案丁ニ付テハ大勢上ニ之ニ反對スルコト困難ナルニ於テハ同第二項中ノ使用权ニ我特許法第三十八條、第二百二十六條ノ意味ニ於ケル實施權ヲ包含セシメサル様務ムルコト」(筆者注：これは、当時、先用者（先使用者）と呼ばれる者としては、37条の出願前先用者だけでなく、無効特許の実施者（38条）、期間満了後の実用新案権者（39条）、再審請求前の実施者（126条、127条）のことも指すと考えられていたことが背景ではないかと思われる。清瀬 (前掲注 258) p.172. 参照)

276) 国際商業會議所日本國內委員會「大正十五年十二月 国際商業會議所工業所有権保護問題ノ調査質問ニ對スル回答書」(B-1225) アジア歴史資料センター (1926) p.35-43, p.39.

277) Actes……1925 (1926) (前掲注 272) p.427-428, p.517.、Ladas (前掲注 107) p.43の脚注 160.

278) 特許局「萬國工業所有権保護同盟條約海牙改正會議説明書」(B-1225) アジア歴史資料センター (1926) p.101.

279) 大正十四年萬國工業所有権保護同盟條約改正會議 (前掲注 275) p.198.、「大正十四年十一月六日在蘭皆川代理公使 幣原大臣第31号貴殿第59号ニ関シ崎川委員へ」(B-1224) アジア歴史資料センター (1925) p.208, p.220, p.233.

280) Actes……1925 (1926) (前掲注 272) p.517, p.537.

281) Hans Schack 「Fragen des Vorbenutzungsrechts」GRUR, Vol.6, No.3-4 (1929) p.621-640, p.632.

282) AIPPI YEARBOOK 1927 (1928) p.25-26, p.35-38, p.69-70, p.87-92, p.125, p.137, p.147, p.150-153, p.236, p.240.

283) Hongrie Breve 「Budapest, Cour des brevets, 25 février 1929」Propriété industrielle : revue mensuelle du Bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle, Vol.46, No.11 (1930) p.258-259.

284) AIPPI YEARBOOK 1932 (1933) p.5-15, p.56-59, p.94-119, p.173-177, p.207-212, p.218-223.

285) AIPPI YEARBOOK 1932 (1933) (前掲注 284) p.56.

何らの権利も発生しないとする提案が行われた²⁸⁶⁾。もっとも、会議の準備段階では、各国の反応も決して足並みがそろっていたわけではなかった²⁸⁷⁾。

我が国の対処方針²⁸⁸⁾では事務局案に反対であった。我が国では特許局、弁理士会、帝国発明協会のいずれも事務局提案に反対していた²⁸⁹⁾。

ロンドン改正会議では、我が国政府代表は対処方針に従い事務局案に反対の姿勢を示した²⁹⁰⁾。しかし、分科委員会において、棄権票一か国、反対票一か国（日本）の他は、満場一致で賛成という情勢となり、これを見た我が国政府代表は、反対を撤回したと報告している²⁹¹⁾。こうして、パリ条約4条Bの規定が創設された²⁹²⁾。

第九款 4条Bの規定と先使用権制度の関係

1. 第一国出願日説による決着

ロンドン改正会議により、優先権を伴う特許出願について先使用権を認定するに際しては、第一国出願日説で決着がついたが、そもそも第二国出願日説を唱えたグループの主張が強固なものであるとはいい難かったのではないだろうか。

パリ条約4条Bを導入したのは、先進国ではすぐに発明の情報が伝わってしまい、発明を盗用したかどうかわからないからだったとの指摘²⁹³⁾がある。そ

うした背景に加えて、Bodenhausenの説明²⁹⁴⁾によれば、優先権における、後の出願の効果は、優先権の基礎となった他の同盟国における最初の出願の時にその出願がされたならば得られたであろう効果よりも少なくてはいけないことを意味する、とされている。そうすると、4条Bの規定による優先権の効果は第一国出願と第二国出願の間に行われた行為に関するものである以上、自国の先使用権制度において出願時以降の先使用による先使用権を認めないのであれば、優先日以降の先使用による先使用権を認めないこととなり、第二国出願日説を採ることは困難であったであろう。

2. 第二国出願日以降は4条Bの射程外か

Kriegerは、パリ条約の優先権に関して、第二国出願以降はパリ条約4条Bとは無関係であると述べている²⁹⁵⁾。また、HegelやGüntherは、その実例として、特許公告又は出願の存在を知らず、又は知得することができない状況で、スウェーデン国内で発明の使用が開始されていた場合、特段の理由があれば、裁判所が決定する範囲で発明の継続使用を請求することができるとした1945年のスウェーデン特許法21条2項を挙げている²⁹⁶⁾。これは、パリ条約4条Bが「これらの行為は、第三者のいかなる権利又は

286) Actes de la Conférence réunie à Londres du 1er mai au 2 Juin 1934 (1934) p.167-169, p.172.,「倫敦萬國工業所有權保護同盟會議ニ參列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」公文類聚・第五十八編・昭和九年・第十九卷・外事三・雜載(1934)理由書p.27-31。(スライド29-31.)、萬國工業所有權保護同盟條約(B-1236)アジア歴史資料センター(1934)p.27-30, p.38。(スライド411-413, 417.)、英國政府及萬國工業所有權同盟事務局作成「工業所有權保護同盟條約ニ關スル倫敦會議準備文書 條約改正提案及理由書」(B-1235)アジア歴史資料センター(1934)理由書p.27-31。(スライド112-114.)、Schmidt Ernsthausen「Ausstattungsrecht und Warenzeichen」GRUR, Vol.39, No.3 (1934) p.145-156.

287) 倫敦萬國工業所有權保護同盟會議(前掲注286)個別提案希望p.7-9, 個別的提案p.8-10。(スライド78-79, スライド111-112.)、萬國工業所有權同盟事務局編纂「工業所有權保護同盟條約ニ關スル倫敦會議準備文書第三冊(A)各同盟國ヨリ通告セラレタル提案、對案及意見」(B-1235)アジア歴史資料センター(1934)個別的提案p.7-9。(スライド161-162.)、萬國事務局編纂「萬國工業所有權保護同盟條約會議ニ各同盟國ヨリ通告セラレタル提案、對案及意見(一)」特許と商標, Vol.9, No.5 (1934) p.29-41, p.32-34., 萬國事務局編纂「萬國工業所有權保護同盟條約會議ニ各同盟國ヨリ通告セラレタル提案、對案及意見(五)」特許と商標, Vol.9, No.10 (1934) p.40-54, p.44-47.

288) 倫敦萬國工業所有權保護同盟會議(前掲注286)p.2-3。(スライド5-6.)、昭和九年五月倫敦ニ開催セルベキ工業所有權保護同盟條約改正會議ニ參列セシムベキ帝國委員ニ對スル訓令案(B-1235)アジア歴史資料センター(1934)p.2-3。(スライド91-93.)「(2)事務局案(ロ)ニハ反對スベシ尤モ大勢上ニ反對スルコト困難ナルニ於テハ「第三者ノ權利又ハ使用權」中ニ特許法第三十八條及第二百六條ノ意味ニ於ケル實施權ヲ包含セシメザル様努ムベシ尚「第三者ノ取得セル權利」中ニハ出願者ノ權利及商標ノ善意使用者ノ利益ヲ含ム趣旨ヲ明白ナラシムベシ」

289) 杉林信義「工業所有權條約-2」パテント, Vol.10, No.12 (1957) p.463-472, p.467.

290) Edith Tilton Penrose 著, 黒田龍久, 中柴武雄, 吉村孝訳「國際特許制度經濟論」英文法令社(1957)p.103の脚注18.

291) 倫敦ニ於ケル萬國工業所有權保護同盟條約改正會議ニ關スル報告書「工業所有權會議機密第六号 昭和九年六月十八日 萬國工業所有權保護同盟條約改正ニ關スル件」(B-1236)アジア歴史資料センター(1934)(スライド83.)

292) Actes……1934 (1934) (前掲注286) p.55-56, p.167-169, p.172, p.248-249, p.356-361, p.449-452, p.511-513.

293) Paul Roubier「Le droit de la propriété industrielle Vol.2」Recueil Sirey (1954) p.361-362.

294) Bodenhausen (前掲注237) p.36.

295) Krieger (前掲注215) p.432.

296) Hegel (前掲注207) p.511., Wilde (前掲注207) p.423.

使用の権能をも生じさせない。」としているにも関わらず、第三者が継続使用を請求する権利を認めているという指摘であろう。

確かに、パリ条約4条Bは、「すなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。」と規定しており、「その間」は「第一国出願と後の出願との間」を意味するから²⁹⁷⁾、第二国出願以降の行為は「第一国出願と後の出願との間」に含まれない。そうすると、例えば、第二国出願の出願公開や公告の時点在先使用権の認定の判断基準とする制度は、パリ条約4条Bの射程外ということになる。

もっとも、その一方でKriegerは「パリ条約4条Bは、第一国と第二国の出願の間は第三者の権利を発生させないが、第二国出願から公告までの間の第三者の権利の発生は否定していない」と考えるのは「非論理的(unlogisch)」であろうと述べて、優先権が、第二国出願から公告までの間の第三者の権利を文言上排除していないことは事実だが、条文の意味と目的を考えれば許されないことは明らかであると指摘している²⁹⁸⁾。

このような指摘はあるものの、第二国出願以降の行為に基づく先使用権が条約によって直接禁止されていないという考え方は、我が国の研究者による「先使用権の時期的要件をどのような時間基準とするかは政策的判断の問題である」との指摘²⁹⁹⁾と符合しているように思われる。

第2節 アメリカにおける先使用権制度

アメリカにおいても1839年法の7条に先使用権制度が存在したという指摘があるものの³⁰⁰⁾、一般的には、アメリカにおける特許制度は、歴史的に先発明主義を採用していたため先使用権制度を有しておらず、1999年の特許法改正により273条として初めて先使用権制度が導入されたと理解されている。

アメリカの現行法における先使用権制度は、他の国の先使用権制度とは異なる興味深い側面を有しており、そこに至るまでの歴史的経緯も含め概観する。

第一款 初期の各州特許法に先使用権は存在したか？

アメリカの特許制度の初期のものは、イギリスの特許制度と同様に新規な発明による短期間の独占以外の独占を禁じたマサチューセッツ州やコネチカット州の特許制度であるとされている³⁰¹⁾。これらの制度においてイギリスの専売条例と同様の運用がなされていたとすれば、これらの州においても、特許権者が最先の真の発明者ではない場合や、発明が既に使用されていた場合には、特許が無効となったであろう。

しかし、最先の発明者ではない秘密の先使用者がいる場合や、真の発明者ではない秘密の先使用者がいる場合にどのように扱うこととなっていたかは明らかでない。

第二款 1790年特許法～1836年法まで

1790年の特許制度では、1条で審査主義が規定され、5条では、裁判所は、特許権者が最先の真の発明者ではないときには特許の取消を宣言できるとされた³⁰²⁾。

297) 後藤(前掲注208) p.134.

298) Krieger(前掲注215) p.432.

299) 前掲注9参照

300) F.Andrew Ubel「Who's On First? - The Trade Secret Prior User or a Subsequent Patentee」JPOS,Vol.76, No.6 (1994) p.401-444, p.407-412.、Kyla Harriel「Prior User Rights in a First-to-Invent Patent System: Why Not?」IDEA : The Journal of Law and Technology,Vol.36, No.4 (1996) p.543-566, p.549-550.

301) Maximilian Frumkin「Early History of Patents for Invention」Transactions of the Newcomen Society,Vol.26, No.1 (1947) p.47-56, p.55.、Victor S. Clark「History of Manufactures in the United States」Carnegie Institution of Washington (1916) p.47.、P. J. Federico「Colonial Monopolies and Patents」JPOS,Vol.18, No.7 (1936) p.35-42, p.37.、Fredrik Neumeyer「A Contribution to the History of Modern Patent Legislation in the United States and in France」Scandinavian Economic History Review,Vol.4, No.2 (1956) p.126-150, p.128.

302) 清瀬(前掲注24) 別冊p.141.、Albert H. Walker著、John H. Hilliard, Eugene Eblé追補「Text-Book of the Law of Patents for Inventions. 5th ed.」Baker, Voorhis, (1920) p.841-845.

しかし、最先の発明者ではない、または、真の発明者ではない秘密の先使用者がいる場合にどのような扱いとなっていたかは明らかでない。

1790年法では審査を行ったものの、1793年の改正により審査は廃止される³⁰³⁾。1793年法では、1条では、発明が出願前に知られていたり使用されていたりしない時は、出願し、特許を受けることができると規定され、6条では、被告は、発明の発見前に発明の使用または公表物への記載があった時には抗弁できると規定されて、時期的な規定にずれがあった。そのためStory判事は、1条と6条を組合せて、「最初の発明者は、出願前に発明内容が他者により知られ又は使用されていても、それが彼の発見よりも前でなければ、特許を受けることができる」と解釈した³⁰⁴⁾。その後、1836年の改正により再び審査が行われるようになるまでの間は、無審査制度が継続することとなる³⁰⁵⁾。

第三款 1839年改正特許法7条は先使用権の規定か？

第2節冒頭で述べたように、アメリカの1839年法7条に先使用権制度が存在したとの指摘がある。しかしこの規定から読み取れるのは、我が国現行特許法の69条2項2号を想起させるものである³⁰⁶⁾。

アメリカの1839年法7条の解釈として、1843年のMcClurg v. Kingsland事件³⁰⁷⁾では、Baldwin判事が、第三者が出願前に所有していた「machine,

manufacture, or composition of matter」は、特許後も使い続けることができるとしたが、一年後の1844年のPierson v. Eagle Screw Co.事件において、Story判事は、上記の解釈を排除して、発明を使い続けることができるのは、発明者から承認を得ていた者だけであるとした³⁰⁸⁾。この判決によって、1839年法7条は、特許権者の許諾があった場合には、出願から2年以内の先使用があっても特許は無効にならないが、先使用者は発明の継続使用が可能であると解釈されるようになった。この解釈に基づけば、7条の規定から先使用権の性格は陰に隠れ、消尽法理の考え方が色濃くなっていると見ることができる³⁰⁹⁾。その後、1858年のKendall v. Winsor判決で、最高裁は、Story説を採用した³¹⁰⁾。これに続いて、1870年の法改正で、7条は2つに分割され、新24条で、出願から2年以上前の発明の公用により特許が取得できないことを規定し、新37条で、出願前に発明者から許諾を得て発明を使用していた先使用者は「machine, or other patentable article」を使用し続けることができるとした。後に1887年のAndrews v. Hovey判決 (Driven-Well Case)³¹¹⁾で、1839年法7条は、特許権者の許諾を要件とはしていないことが示されたが³¹²⁾、既に1870年法改正により発明の継続使用が認められるのは特許権者の許諾がある場合に制限されたことで、先使用権がアメリカ特許制度の中で確立する機会は失われた。

1839年法7条の規定では、出願時が先使用者の継

303) Walterscheid (前掲注78) p.786.、Walker (前掲注302) p.845-851.

304) Walterscheid (前掲注78) p.792-793.

305) Walterscheid (前掲注78) p.796.

306) 武生 (前掲注65) p.42-46.

【1839年法Section7】

And be it further enacted, That every person or corporation who has, or shall have, purchased or constructed any newly invented machine, manufacture, or composition of matter, prior to the application by the inventor or discoverer for a patent, shall be held to possess the right to use, and vend to others to be used, the specific machine, manufacture, or composition of matter so made or purchased, without liability therefor to the inventor, or any other person interested in such invention; and no patent shall be held to be invalid by reason of such purchase, sale, or use prior to the application for a patent as aforesaid, except on proof of abandonment of such invention to the public; or that such purchase, sale, or prior use has been for more than two years prior to such application for a patent.

307) McClurg v. Kingsland, 42 U.S. (1 How.) 202. U.S. Supreme Court Reports, Vol.42 (1843) p.202-211, p.208-209.

308) Pierson v. The Eagle Screw Co., 3 Story 402, 19 F. Cas. 672 (C.C. R.I. 1844) (No. 11, 156) . (1845) p.672-675, p.674.

309) 武生昌士「英米特許法における先使用概念に関する一考察」日本工業所有権法学会年報, Vol.38 (2014) p.1-20, p.11.

310) Kendall v. Winsor, 62 U. S. 322 (1858) p.322-331.

311) Andrews v. Hovey, 123 U.S. 267 (1887) p.267-276.

312) Gary L. Griswold, F. Andrew Ubel [Prior User Rights—A Necessary Part of A First-to-File System] John Marshall Law Review, Vol.26, No.3 (1993) p.567-592, p.589-591の本文及び脚注84.、武生 (前掲注65) p.49-51.

● 続使用が認められる時期的基準である。ヴェルテンベルクに次いでアメリカで出願時基準の時期的要件が規定されたことは興味深い。

1839年法7条は、その後、1870年法37条、1874年法4899条、1926年法48条へと改正が行われ、1952年法により先使用の規定は削除された³¹³⁾。

第四款 1999年改正特許法まで

● アメリカにおいて、先使用権制度の導入はたびたび提案されている³¹⁴⁾。これらは1999年の改正法まで採用されることはなかったが、アメリカにおける先使用権制度を理解する上で有益であると考えられるので概観する。

(1) 1968年の特許法改正を目指した議論において、特許権者の販売または商業的使用の行為および特許権者のもっとも早い有効な出願日の前に、合衆国において発明を販売に供し、または商業的に使用した第三者は、先発明を理由として特許を無効とすることはできないが、一定の事情のもとにおいて、継続使用権(Continuing user right)を与えることが提案された³¹⁵⁾。この提案における先使用権認定の時期的基準は、特許権者の販売または商業的使用の行為および特許権者のもっともはやい有効な出願日とされており、アメリカの先使用権制度が、出願日以外を判断基準とする考え方が既に現れていた。

(2) 1975年には、ランハム法の思想を取り入れて、特許発行時のトレードシークレット使用者に継続使用を認める提案がなされていた³¹⁶⁾。

(3) 1976年のABA(American Bar Association)の特許商標著作権部門に設けられた小委員会Cにおいて先使用権が取り上げられた³¹⁷⁾。この小委員会の報告では、トレードシークレットと後続発明の特許との関係については、45名中19名が先使用権を認めるとし、7名は、特許を無効とすべきとし、4名は、先使用の隠蔽の程度で特許を無効とすべきとし、7名は、先使用を認めず、発明の使用継続にはライセンスが必要であるとしたと報告している。

(4) アメリカに先使用権制度を導入することを強く主張(It is badly needed.)³¹⁸⁾したのはJordaであった。Jordaは、先使用権は先発明者のコモロー上の権利であり、衡平法上も必要なものであって、補償もなく財産を奪われることはデュープロセスとして不適切であることを指摘している³¹⁹⁾。

(5) 1992年に報告されたAdvisory Committee報告³²⁰⁾では、先発明主義から先願主義への移行とともに、出願日または優先日を基準とする先使用権制度の導入が提言された³²¹⁾。

313) 鈴木英明「ノウハウ保護のための特許制度と方法の発明の保護戦略—先使用権の法的解釈と方法の発明の保護戦略マトリクスの提案—」立命館大学、博士(技術経営)論文(2013) p.20.、Harriel(前掲注300) p.550脚注36.、Thomas A. Fairhall, Paul W. Churilla「Prior Use of Trade Secrets and the Intersection with Patent Law: The Prior User Rights Statute, 35 U.S.C. 273」Federal Circuit Bar Journal, Vol.14, No.3 (2005) p.455-471, p.457.、Walker(前掲注302) p.886「1839年法 section 7」, p.920「1870年法 section 37」, p.955「1874年法 section 4899」。

314) Karl F. Jorda「On Prior Use Under Situations Equivalent to that of Japan」The Seventeenth International Congress KANAZAWA PIPA, November 5-7, (1986) p.297-315.、Griswold, Ubel(前掲注312) p.567-592.、David H. Hollander Jr.「The First Inventor Defense: A Limited Prior User Right Finds Its Way into US Patent Law」AIPLA Quarterly Journal, Vol.30, No.1 (2002) p.37-94.

315) 土井輝生「資料1 アメリカ合衆国特許改革法律案に対する合衆国特許局の見解(合衆国特許局長官エドワード・J・ブレナー)」『特許・商標・著作権保護の国際問題』酒井書店(1970) p.239-255, p.243.

316) Richard E. Bennett「The Trade Secret Owner versus the Patentee of the Same Invention: A Conflict?」JPOS, Vol.57, No.12 (1975) p.742-762, p.756-758.

317) Robert R. Cochran「Report of Committee No.402, Trade Secrets, Interference with Contracts, and Related Matters, Subcommittee C, Subject 1. Rights of A Prior User of A Trade Secret Relative to A Later Patentee」ABA Section of Patent Trademark and Copyright Law. Committee Report (1976) p.204-221, p.217-218.

318) Karl F. Jorda「The Rights of the First Inventor - Trade Secret User as against Those of the Second Inventor - Patentee (Part II)」JPOS, Vol.61, No.10 (1979) p.593-606, p.604, p.606.

319) Jorda(前掲注314) p.313.

320) The Advisory Committee on Patent Law Reform「A Report to the Secretary of Commerce」(1992)。

321) The Advisory Committee(前掲注320) p.48.、工業所有権研究所研究室編集、濱田聖司、岡田吉美協力「米国特許法に関する諮問委員会報告書(1992年8月) [1]」特許研究, No.32 (2001) p.71-77, p.77.

一方、傍論ではあるがfirst to publishという考え方も示されており³²²⁾、2011年のAIAにおける先出願発明者主義の片鱗も垣間見えていた。

(6) WIPOのハーモ条約交渉の際には、既にアメリカは、グレースピリオド期間中の先使用権の取得は受け入れがたいと発言しており³²³⁾、後々の1999年特許法273条の規定に現れる有効出願日の1年前を時期的基準とする先使用権の予兆は示されていたと考えられる。

(7) Kupferschmidは、出願公開までの先使用者に発明の継続使用の権利を与えた場合を検討している³²⁴⁾。メリットとして、(a) 事業者は、秘密状態の出願によって後日特許侵害と訴えられるリスクが低減する点、(b) 先使用権の認定を阻止しようと、出願人により早期の発明公開が促されるようになる点、等を指摘している。一方、デメリットとして、(a) 先使用者に発明を商業化するための時間が長く与えられるのは、出願人にとって不公平である点、(b) 出願人はクレームされる範囲を秘密にしておきたいというニーズがある点、(c) 18か月以前の出願公開が大量に請求されるとUSPTOが対応できないと思われる点、等を指摘している。

なお、上記のデメリット(b)の秘密のニーズに関しては、先使用権とどのような関係で述べられているのか明らかではないが、マッハルプが「特許制度は出願前に発明を秘匿するように奨励するから秘密を増大させる」³²⁵⁾と指摘したことと同様の事情が、出願から出願公開までの

期間にも当てはまることを指しているのではないと思われる。実際にアメリカでは20件に1件は出願の非公開請求が行われていることが報告されており³²⁶⁾、出願を秘匿するニーズは高いのであろうと考えられる。

(8) 1990年代にFranklin Pierce Law Centerで開催された会議で、アメリカが先願主義に移行する議論と併せて先使用権の基準の特許発行日又は出願公開日にすべきだと主張したのが、インターフェアランスの専門家であるGholzである³²⁷⁾。

Gholzが出願公開日基準または特許発行日基準の先使用権の導入を主張しているのに対して、Wegnerは、特許発行日基準の先使用が認められないのは、パリ条約4条Bがあるからだと説明している³²⁸⁾。その理由として、優先期間中の権利によって所有権が生じることはないことを挙げている。また、LowinやBudingerは、グレースピリオドが無意味になると指摘している³²⁹⁾。

なお、余談であるが、Brunetによれば、先公開主義(first-to-publish or first to publish)は好ましくないとイギリス特許庁のSugden長官が発言していたと会議の中で報告されている³³⁰⁾。

しかし、以上のような提案があったにも関わらず、アメリカでは、1999年法まで先使用権制度の導入に至ることはなかった。その背景には、インターフェアランスにより特許権者が最先の発明者でない場合の救済が用意されていることや、先使用権を認めると、他者の特許取得により実質的に法定の特許期間

322) The Advisory Committee (前掲注320) p.48.

323) Helmut Eichmann 「Kritische Überlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht」 GRUR, No.2 (1993) p.73-87, p.82-83.

324) Keith M. Kupferschmid 「Prior User Rights : The Inventor's Lottery Ticket」 AIPLA Quarterly Journal, Vol.21 (1993) p.213-254, p.240の本文及び脚注92.

325) フリッツ・マッハルプ著、土井輝生訳『特許制度の経済学』日本経済新聞社 (1975) p.71.

326) Tegernsee Experts Group 「テゲルンゼイグループ特許庁長官らの指示を受けた研究 18ヶ月公開」 (2012) p.17.

327) [Franklin Pierce Law Center's Third Biennial Patent System major Problems Conference] IDEA : The Journal of Law and Technology, Vol.32, No.1 (1991) p.41-64, p.62.; [Franklin Pierce Law Center's Fourth Biennial Patent System major Problems Conference] IDEA : The Journal of Law and Technology, Vol.34, No.2-3 (1994) p.117-147, p.125-126.; [Franklin Pierce Law Center's Fifth Biennial Patent System major Problems Conference Patent System major Problems Conference] IDEA : The Journal of Law and Technology, Vol.36, No.3 (1996) p.406-442, p.415, p.440.

328) Franklin Pierce Law Center's Fourth…… (1994) (前掲注327) p.133-134.

329) Franklin Pierce Law Center's Fifth…… (1996) (前掲注327) p.415, p.417.

330) Franklin Pierce Law Center's Third…… (1991) (前掲注327) p.59-60.

よりも長く第三者の市場参入を阻む結果となることをよしとしない考え方があったのであろうと考えられる³³¹⁾。

第五款 1999年改正特許法

アメリカでは、State Street Bank 事件を契機として、1999年法において273条としてビジネス方法関連発明に限定した先使用権制度が導入された。この先使用権制度は、特許出願から1年前の発明の完成と出願時の実施を要件とする規定となっていた³³²⁾。1999年法は、1995年のH.R. 2235の先使用権の規定³³³⁾を引き継いで、1996年にMoorhead議員によって提案されたH.R. 3460 (Moorhead-Schroeder Patent Reform Act)³³⁴⁾が元となっているが、1995年のH.R. 2235法案273(c)(6)において、有効出願日から1年前を先使用権が認められるための時期的基準としていた。これは、発明の盗用が生じる可能性を低く抑えるためだったとされている³³⁵⁾。

第六款 1999年法～AIA改正法まで

1999年の特許法が成立した後、先使用権についてはさまざまな議論があった³³⁶⁾。しかし、1999年の改正以来、13年間、一度も先使用権が判決で認められたことはなかったと報告されている³³⁷⁾。

第七款 2011年AIA改正法

2011年の Leahy-Smith America Invents Act (AIA) によって先使用権が認められる技術分野の制限がなくなり、あらゆる技術分野に対して先使用権が認められることとなった。この改正にあたっては、先使用権が認められるための要件がさらに厳しくなる³³⁸⁾。特に、大学に対して配慮が行われ³³⁹⁾、273条(a)(2)の規定により、発明の商業的利用が認められるための時期的要件を、出願の1年前又は発明の公開から1年前と規定した先使用権制度となった。

しかし、この時期的要件には批判がある。その一つは、大学に対する配慮であったはずであるのに、大学の特許に対してはそもそも先使用権が認められない規定を置いたことで、無駄な時期的制限規定となっていること³⁴⁰⁾。もう一つは、先使用者は最大で2年6か月経過しないと、自身が先使用権を有するかどうか判明しないことである³⁴¹⁾。一方で、AIAを評価する見解には、アメリカの先使用権で出願日から1年以上前という基準が設けられた背景として、発明を真似されるリスクへの対応だけでなく、被疑侵害者が侵害で差し止められた場合の負担が小さい点を指摘するものがある³⁴²⁾。

こうした歴史的経緯を経て、アメリカの先使用権制度は、他国の先使用権制度には見られない特殊な時期的要件を備えるものとなった。

331) 武生 (前掲注65) p.62.

332) ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説〈第4版〉』発明協会 (2001) p.314.

333) **Prior Domestic Commercial Use Act of 1995.** Hearing before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property of the Committee on the Judiciary House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, First Session on H.R.2235, Serial No.39 (1996) .

334) **Carlos Moorhead** 「Moorhead-Schroeder Patent Reform Act」 September 12, 1996, 104th Congress Report, House of Representatives 2nd Session, p.104-784, p.35-36.

335) **Joe Matal** 「A Guide to the Legislative History of the America Invents Act : Part II of II」 The Federal Circuit Bar Journal, Vol.21, No.4 (2012) p.539-653, p.566.

336) **Hollander Jr.** (前掲注314) p.37-94., **Samson Vermont** 「Independent Invention as a Defense to Patent Infringement」 Michigan Law Review, Vol.105, No.3 (2006) p.475-504.

337) **Mikhael Mikhalev** 「The Prior User Rights Defense : Working Silently in the Background to Change the Way Businesses Protect Their Inventions」 American University Intellectual Property Brief (2013) p.72-84, p.80.

338) **Jacob Neu** 「Patent Prior User Rights : What's the Fuss?」 Vanderbilt Law Review En Banc, Vol.66 (2013) p.1-17.

339) 澤井智毅「米国発明法とその背景～19世紀以来の特許制度改革～」経済産業調査会 (2012) p.119-121.

340) **Aleksey Khamin** 「America Invents Act's Prior User Defense : Lessons from Global Patent Regimes and Legislative History」 Journal of Technology Law & Policy, Vol.15 (2015) p.132-161, p.155-156., **Robert A. Armitage** 「Statement of Robert A. Armitage Before The United States House of Representatives Subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet of the Committee on the Judiciary On "Prior User Rights : Strengthening U.S. Manufacturing and Innovation」 One Hundred Twelfth Congress Second Session, Wednesday February 1, 2012, Serial No.112-78 (2012) p.25-36, p.34-35. (statement, p.9-10.)

341) **Mikhalev** (前掲注337) p.74. (筆者は、グレースピリオドも含めれば最大で3年6月ではないかと考える。)

342) **Martin Gomez** 「Manufacturing, Please Come Home : How AIA's Prior User Right Could Be the American Economy's Savior」 UC Davis Business Law Journal, Vol.13 (2012-2013) p.61-87, p.76.

第3節 オランダにおける先使用権制度の周辺

前述したドイツにおける中間先使用権の議論が下火となった背景の理解には、オランダにおける議論が参考になると思われるので以下に概観する。

オランダでは、1579年からの50年間で450件の特許が認められた³⁴³⁾。しかし、特許から1年以内に発明の実施を義務化した1630年代から、特許の取得数が減り始めることとなった³⁴⁴⁾。なお、オランダの16～18世紀の特許においても、第三者の権利の留保が規定されていたようである³⁴⁵⁾。

オランダにおける最初の近代的な特許法は1809年とするものがあるが、1817年とするものもある³⁴⁶⁾。1817年法では、特許が認められる前に印刷物が出版されていた場合や、既に国内で発明が使用されていて第三者の権利を害する場合には特許は無効になった³⁴⁷⁾。これらのことから、第三者が発明を継続使用できるという意味での先使用権が認められる時期的要件は特許付与時基準であったと考えられる。

特許制度の歴史において、オランダは、特許制度を廃止した実例として言及されることがある。1869年7月15日に特許法廃止に関する法律案が議会に提出され、特許制度が廃止された。しかし、1910年11月7日には新特許法が公布され、1911年6月1日から施行された。その後1963年に大改正が行われ、1964年1月1日から施行されている³⁴⁸⁾。この時の改正により、出願の早期公開と審査請求の両制度が導入された。これは、当時の滞貨問題の解決のために審査請求制度を導入することとしたが、審

査請求制度の導入によって出願公告の時期までの期間が長期化することが懸念された結果、出願内容を一定期間が経過したときは公開する出願公開制度も導入することとしたものである³⁴⁹⁾。出願公開制度の導入は、前述したように1962年に発表された「特許ワーキンググループによって開発された欧州特許の権利に関する条約草案（予備草案）」にも盛り込まれた規定であり、オランダの特許法改正の際にこの予備草案の影響を受けたことは否定できないであろう。

このオランダの特許法改正の背景として、出願公告の遅延は、第三者が生産を開始した後になって、他の発明が出願公告され特許になり、特許権の侵害であるとの理由により生産を中止しなければならない危険にさらされることが問題視されていた³⁵⁰⁾。1930年～50年代にドイツにおいて出願公告までの期間が長期化する問題に対しては公告時を基準とした中間先使用権の創設が提唱されたが、同様の問題を解決するために、オランダは出願審査請求制度と強制的な出願公開制度を導入したのである。法改正により導入された出願審査請求制度と出願公開制度は円滑に運用されて成果を上げた³⁵¹⁾。実務家からは、権利化の前に出願公開されることについて、出願が秘密に保持されなくなったことを喜ぶ声が聞かれた³⁵²⁾。ドイツにおいて公告時を基準とした中間先使用権の議論が下火となった背景には、先行したオランダにおいて出願審査請求制度と出願公開制度が評価されたことも背景にあったのであろう。

この法改正により32条に規定されたオランダ特許

343) Wolfgang Bernhardt 『Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 2. neubearbeitete Auflage』 C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung (1963) p.9.

344) Karel Davids 「Patents and patentees in the Dutch Republic between c.1580 and 1720」 History and technology, Vol.16, No.3 (2000) p.263-283, p.279.

345) G. Doorman 『Patents for Inventions in the Netherlands during the 16th, 17th and 18th Centuries : with Notes on the Historical Development of Technics』 M. Nijhoff (1942) p.27-28.

346) 多紀崇徳 「和蘭の特許制度」 特許と商標, Vol.15, No.4 (1940) p.210-212, p.211.

347) G. Doorman 「Patent Law in the Netherlands - Suspended in 1869 and Reestablished in 1910 - Part I」 JPOS, Vol.30, No.3 (1948) p.225-241, p.230-231.

348) 後藤 (前掲注130) p.3-4.

349) 後藤 (前掲注130) p.11-13.、Tegernsee Experts Group (前掲注326) p.6.

350) 後藤 (前掲注130) p.13.

351) ハーゼルゼット 「オランダ新特許法 (1964年) について」 AIPPI, Vol.14, No.9 (1969) p.302-303.、竹田和彦 「AIPPI日本部会欧州特許視察団の結成と成果について (II) 3」 オランダの特許事情」 AIPPI, Vol.14, No.10 (1969) p.344-352.、村井高一 「オランダ特許制度に関する概況」 AIPPI, Vol.19, No.5 (1974) p.217-223.

352) ハーゼルゼット (前掲注351) p.303.、竹田 (前掲注351) p.345.

制度の先使用権の時期的要件は、出願時または優先権のもととなる出願がされた時を基準とするものである³⁵³⁾。

第4節 カナダにおける先使用権制度

カナダでは、1872年法48条の規定により、特許付与前に入手していた発明については、特許付与後も特定の物の継続使用が可能という、わが国特許法69条2項2号のような先使用権制度の規定があった³⁵⁴⁾。同様の規定は、1897年法の46条の規定にもみられる³⁵⁵⁾。また、1903年法46条及び1935年法56条や³⁵⁶⁾、1968年に改正された1935年法58条においても³⁵⁷⁾、先使用権の時期的要件の基準を特許付与時と規定していた。その後、1987年にカナダが先発明主義から先願主義に移行するとともに出願公開制度と審査請求制度を導入した際には、56条の規定により出願公開日を時期的要件の基準として規定した³⁵⁸⁾。1994年のC-115改正以降の時期的要件は、56条の規定によりクレーム日(出願日または優先日)が基準となり³⁵⁹⁾、現行法でも同様である。

1968年に改正された1935年法58条の規定に関して、方法の発明についてはどのように扱うのが争われたことがある。このような問題が生じた理由の

1つは、2条の発明の定義の中で「art, process, machine, manufacture or composition of matter」という用語が用いられ、58条にはこれに相当するところに「specific article, machine, manufacture or composition of matter」と規定されて、2条のart, processが58条でspecific articleと変更されていたことである³⁶⁰⁾。高裁の段階では、articleに方法の発明も含まれると判示されたものの³⁶¹⁾、最高裁では、方法を実現している装置を特許前に所持していたことにより当該発明を使い続けることが58条の規定に基づいて認められると判断し、articleに方法が含まれているかどうかは判断されなかったため、58条の規定を先使用権として捉えることができるかどうかは不確定なままとなった³⁶²⁾。このような状況から、カナダの特許制度は、我が国特許法の79条と同様の先使用権制度を有していないと理解されることが一般的である³⁶³⁾。

なお、カナダはパリ条約に1923年に加盟し、ロンドン改正条約にも1951年に加盟している。特許付与時を先使用権制度の時期的要件の判断基準としていたことは、パリ条約との関係で問題である可能性が指摘されていたが³⁶⁴⁾、上記のように1994年にクレーム日を時期的判断基準とする改正が行われた。

353) 後藤(前掲注130) p.9, p.344.、新倉隆「オランダの改正特許法について(Ⅱ)」AIPPI, Vol.9, No.8 (1964) p.217-231, p.221.

354) Arthur P. Greeley『Foreign patent and trademark laws: a comparative study, with tabular statements of essential features of such laws, together with ...』John Byrne (1899) p.92の本文及び脚注2.

355) 特許局「加奈太發明特許條例 1897年」特許庁『列國工業所有權法規』東京書院(1905) p.1-31, p.20.

第46條 特許前ニ於テ本條例ニヨリ其後特許トナリタル發明ヲ買受ケ構造シ又ハ獲得シタル者ハ特別ナル器具、機械、製造法及ビ物ノ組合セテ特許主又ハ其一法定代理人ニ關係ナク使用セシメ又ハ賣却スルノ權ヲ有ス
然レトモ其特許主ハ發明ガ公知公用トナリタル特許ニ對シ其出願前一年以上ノ期間ニ其發明者ノ同意又ハ許諾ニヨリ購買、構造、獲得、使用サレタリシニ非サレバ前述ノ第一ノ者又ハ其者ガ發明ヲ賣却シタル者ニヨリ發明ノ購買、構造、獲得、使用ニ關シ無効タラザルベシ(第三十五卷第二十章第四十八節)

356) 光石(前掲注92) p.173, p.177, p.179.

357) 松居祥二『カナダ特許制度の解説』發明協会(1975) p.11-12, p.231-234.、Harold G. Fox『The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions. 4th ed.』Carswell Co. (1969) p.394-395.

358) 松居祥二『カナダ特許制度の解説 改訂版』發明協会(1990) p.11, p.174, p.221.

359) 松居祥二、平間徳男『カナダ特許制度の解説(第三版)』發明協会(1998) p.4-5, p.161-162, p.217.

360) 松居(前掲注357) p.233, p.265, p.300-301.、Fox(前掲注357) p.395の脚注344, p.653, p.676-677.

361) G. E. Fisk『Industrial Property Law』Ottawa Law Review, Vol.3 (1968) p.220-257, p.229.

362) Libbey-Owens-Ford Glass Co. v. Ford Motor Co. of Canada, S.C.R. (1970) p.833-842, p.833-834.

363) 松居、平間(前掲注359) p.162.、朝日奈宗太「カナダ特許制度」『外国特許制度概説[第九版] アメリカを除く諸外国篇』東洋法規出版(2002) p.302.

364) Angelo Notaro『Patents and Secret Prior User Rights: A Comparative View』Patent and Trademark Review, Vol.81, No.9 (1983) p.347-364, p.351の本文及び脚注17.

第5節 タイにおける先使用権制度

タイの1979年特許法36条2項³⁶⁵⁾に規定される先使用権制度では、時期的要件の基準を出願公告日（公開日）としていた³⁶⁶⁾。その後1992年改正特許法（36条2項）と1999年改正特許法（36条2項）では、タイでの特許出願日より前に善意で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合の特許製品の製造又は特許方法の使用には、特許権者の権利が適用されない旨を規定し、優先権主張出願であってもタイでの特許出願の出願日が先使用を認める時期的判断基準となっていた³⁶⁷⁾。

タイがパリ条約に加盟する場合に4条Bとの整合性に留意すべきとの指摘があった中で³⁶⁸⁾、タイは1999年改正法のまま2008年にパリ条約に加盟しているが、加盟後の運用については明らかでない。

第6節 北欧四力国（デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド）における先使用権と出願公開日基準の強制実施権

パリ条約の第三者の権利の留保が議論されている中で、先使用権が認定されるための時期的要件として議論が分かれていた第一国出願日説と第二国出願日説との間の折衷案として、優先期間中に出願にか

かる発明が公開された場合には、それ以後は先使用権を認めないとする提案が行われた。その中で、実際の立法例として紹介³⁶⁹⁾されたのが、1894年4月13日のデンマーク特許法の規定である³⁷⁰⁾。この規定では、6条第一段で通常の出願時基準の先使用権を規定するとともに、第二段においては、出願後に発明の使用を開始した者について、発明の使用を開始したときに出願の登録があったことを知っていた場合には、その後の継続使用については侵害の責めを負うことと規定されていた。逆に言えば、発明の使用を開始したときに出願の登録があったことを知らなければ、その後の継続使用については侵害の責めを負わないということとなる。また、6条第三段では、16条による発明の登録が公示されたときには、出願は知られていたものとみなすとされており、特許の公示日が、先使用権が認められる可能性の時期的な限界であった。さらに、16条では、出願人の希望により、特許の登録の公示は、最大3か月遅らせることが可能であった。

また、1945年のスウェーデン特許法では、特許公告又は出願の存在を知らず、又は知得することができない状況で、スウェーデン国内で発明の使用が開始されていた場合、特段の理由があれば、裁判所が決定する範囲で発明の継続使用を請求することができるとされていた³⁷¹⁾。

365) Krithpaka Boonfueng 「A Non-Harmonized Perspective on Parallel Imports : The Protection of Intellectual Property Rights and the Free Movement of Goods in International Trade」 for the Degree of Doctoral of Juridical Science, the Washington College of Law of The American University (2003) p.174-175の脚注498. (タイの1979年法の36条の英訳あり)

366) 国際委員会 第1小委員会「開発途上国における先使用権制度」特許管理, Vol.40, No.2 (1990) p.159-166, p.164.、Notaro (前掲注364) p.351の脚注17.、Thomas W. Moon 「The New Patent and Copyright Laws of the Kingdom and Thailand」 International Business Lawyer, Vol.8, No.9 (1980) p.237-238, p.237.

367) 国際委員会 第1小委員会「アジア諸国における先使用権」知財管理, Vol.47, No.8 (1997) p.1093-1109, p.1104.、特許庁「外国産業財産権制度情報 タイ 特許法 B.E.2542 (1999年) 3月21日法律 (第3号) により改正されたB.E.2522 (1979年) 3月11日法律1999年9月27日施行」

368) Notaro (前掲注364) p.351の脚注17.

369) Actes……1925 (1926) (前掲注272) p.229.、海牙萬國工業所有権保護同盟會議 (前掲注272) p.24. (スライド114.)、Ladas (前掲注107) p.43脚注156. 「Law of April 13, 1894, art.6 (Denmark Lovtidende. 1894)」

370) 特許局「「スウェーデン特許法」(デンマーク) 1894年4月13日「列國工業所有権法規」東京書院 (1905) p.1-17, p.3, p.7. 第六條 特許ハ其出願以前ニスルニ於テ發明ヲ利用シタル者又ハ之ヲ利用センカ爲メ誠實ナル準備ヲ爲シタル者ニ對抗スルコトヲ得
特許出願ノ後ニ至リ前項ニ記載シタル方法ニ依リテ行動シタル者ニシテ其發明ノ實施公行ヲ開始シタルトキニ於テ既ニ出願ノ登録アリタルコトヲ知ルカ若クハ之ヲ知りタル後猶之ヲ續行シタル者ハ特許侵害トシテ之ヲ處罰スルコトヲ得 (第二十五條)
第十六條ニ依リ公ニセラレタル出願ハ各人ノ知得シタルモノト看做ス
……

第十六條 委員會ハ特許願書カ第十一條十二條及十三條ノ規定ニ適合シ且ツ第十五條ノ適用ヲ免ルヘキコトヲ證明シタル後其願書ヲ公示スヘシ此公示ニハ出願人ノ氏名職業、住所併ニ發明ノ名称ヲ附記スルコトヲ要ス、公示アリテヨリ一般公衆ハ特許委員會ニ踵リ特許願書及ヒ附屬ノ書類ヲ閲覧スルコトヲ得
出願人其希望ヲ願書ニ表示シタルトキハ公示及ヒ公衆ニ之ヲ閲覧セシムルコトハ三箇月以内之ヲ延期スルコトヲ得、此期間ハ委員會カ之ヲ公示スルヲ得ルコトヲ出願人ニ通知シタル日より計算ス

371) 前掲注296

このようなデンマークの制度やスウェーデンの制度の存在が、スカンジナビア条約草案³⁷²⁾において、先使用権制度(4条)と並んで出願公開時基準の強制実施権(43条)が導入³⁷³⁾された要因の一つであったのではないかと考えられる。

そして、この条約草案によって同様の内容を持った特許法を策定することが義務づけられるとされていた北欧四か国(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド)においては、それぞれの現行特許法において、4条に出願日基準の通常の先使用権の規定を有することに加え、48条には、出願公開日までに発明を実施して事業を行っていた先使用者には、強制実施権の設定が可能であることが規定されている³⁷⁴⁾。

第4章 おわりに

本稿では、先使用権制度の時期的要件の歴史的変遷を確認することにより、現在主流となっている出願時基準要件が、他の制度の改正に伴い、歴史の中で徐々に成立していった経過を確認した。また、先使用権制度の時期的要件に関連する周辺議論の確認も行った。

しかし、その検討によっては、出願時基準要件が、先使用権制度独自の明確な必要性を背景として採用されたのかどうかを確認することはできなかった。

歴史上、最初に出願時基準要件を明記したと考えられる1828年のヴュルテンベルク特許法の提案理由では、特許権者は、公衆に対して発明に触れる機会を最初に提供したことによって特許という対価を得る資格があるが、この発明に触れる機会の提供の前に発明を既に手にしていた者に対しては特許の効果は無いという考え方が示されていた。これは、一般に「教示不要説」や「教師説」とされる考え方³⁷⁵⁾に近い。

しかし、この考え方が、現行の我が国の先使用権

制度の出願時基準要件の意味づけとしてそのまま当てはまるかどうかは、慎重な検討が必要であろう。なぜならば、我が国では、1970年の法改正により、出願審査請求制度と出願公開制度が導入され、これにより、出願という行為と、公衆に対して発明に触れる機会を提供するという行為との結合が緩やかになったと考えられるからである。

つまり、この2つの制度が導入されたことにより、出願審査の請求が行われない限り、1年6ヶ月の間は出願が公開されることはなく、また、審査が行われることもない状況を生じさせることが可能となったのである。そして、出願公開が行われる前に、出願人は、取り下げを行うことによって発明が公になることを防ぐことが可能である。このように、出願人は、発明が公開されるかどうかをコントロール可能な状況を出願後においても維持しており、出願の段階では、公衆に対して発明に触れる機会を提供するという結果は確実なものとはなっていないと考えることができるだろう。

一方、出願審査請求制度および出願公開制度が導入される前の状況では、理論的には出願した後で特許庁が即日特許と判断して公告すれば発明は公開されるのであり、出願人が発明の公開を防ぐ手段はなかったのである。したがって出願の段階で、公衆に対して発明に触れる機会を提供したと考えることができるだろう。この場合の方が、1828年のヴュルテンベルク特許法の提案理由の考え方との親和性を見出すことが可能ではないかと考えられる。

現行法において、出願という行為と公衆に対して発明に触れる機会を提供する行為との結合が緩やかであること、それに加え、1998年に出願公開請求制度が導入されて公開時期の柔軟性が向上したことを踏まえた場合には、先使用権制度の出願時基準要件について新たな意味づけを見出すことも可能となるのではないだろうか。

372) 秋山武「欧州情勢とスカンジナビア条約草案(I)」パテント, Vol.16, No.4 (1963) p.10-16、後藤(前掲注130) p.95-96。

373) 秋山武「欧州情勢とスカンジナビア条約草案(II)」パテント, Vol.16, No.5 (1963) p.9-15, p.15。

374) 松本(前掲注6) p.494の注30、土肥(前掲注20) p.171の脚注6、Wolfram H. Müller『Die zukünftige Gestaltung des Vorbenutzungsrechts von Erfindungen in der Europäischen Gemeinschaft: ein Beitrag zur Harmonisierung des Europäischen Patentrechts』(Berliner Hochschulschriften zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht; Bd. 46) Arno Spitz (2001) p.65-66。

375) 杉林(前掲注15) p.655、角田好太郎「特許発明の先使用に依る実施権に就て」特許と商標, Vol.14, No.11 (1939) p.853-864, p.855、木村(前掲注14) p.132、吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説 [第12版]』有斐閣(1997) p.579、F. Damme『Das Wesen der Priorität im Patent- und Gebrauchsmusterrecht, das sog. Vorbenutzungsrecht und Artikel 4 des Unionsvertrages』GRUR, Vol.9, No.5 (1904) p.107-113, p.107、Damme(前掲注213) p.354。

本稿が先使用権制度を理解する上で何らかの参考となれば幸いである。

第5章 謝辞

本稿の執筆にあたり、ご助言・ご協力をいただきました方々に感謝の意を表します。

東北大学大学院法学研究科教授 蘆立順美様
 東北大学大学院法学研究科准教授 得津晶様
 東北大学大学院法学研究科図書室 菊地房雄様
 東北大学附属図書館 参考調査係の皆様、相互利用
 係の皆様
 九州産業大学経営学部国際経営学科教授 木元富夫様
 法政大学大学院法学研究科教授 武生昌士様
 深見特許事務所副会長 石井正様
 日高東亜国際特許事務所所長 日高賢治様
 特許庁審査第一部部長 澤井智毅様
 知的財産研究所在外研究員 山口敦子様
 知的財産研究所図書館司書 石本愛美様
 法学博士（東北大学） 平井進様
 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
 Christiane Brandt-Salloum 様
 （所属・肩書は、2017年3月当時）

profile

秋田 将行（あきた まさゆき）

平成5年4月	特許庁入庁（審査第二部計測）
平成9年4月	審査官昇任（計測）
平成10年7月	カーネギーメロン大学客員研究員
平成11年7月	審査官（応用物理）
平成12年1月	総務部国際課（総括係長）
平成13年4月	審査官（計測）
平成14年1月	特許審査第一部調整課（課長補佐）
平成15年1月	審査官（材料分析）
平成15年10月	外務省経済局国際機関第一課・国際貿易課（課長補佐）
平成17年10月	審査官（材料分析）
平成19年4月	審判官昇任（審判部第2部門）
平成20年10月	上席審査官（ナノ物理）
平成23年10月	前任上席審査官（ナノ物理）
平成24年4月	主任上席審査官（材料分析）
平成25年7月	上席総括審査官（ナノ光学技術担当室長）
平成27年4月	東北大学大学院法学研究科教授
平成29年4月	現職

冊子版からの修正点

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| (1) p.42 右欄10行目 | : 誤「70条」、正「68条」 |
| (2) p.56 左欄2行目 | : 誤「Cambell」、正「Campbell」 |
| (3) p.56 脚注115 | : 誤「Tradee」、正「Trade」 |
| (4) p.65 右欄16行目 | : 誤「1919年」、正「1819年」 |
| (5) p.65 右欄20-21行目 | : 誤「141条—160条」、
正「143条—163条」 |

〈1421年にBrunelleschiに与えられた特許（全文）, Gaye（前掲注25）p.547-549.より〉

MCCCCXXI. 19 Iunii

"Audito magnifici et potentes domini, domini priores et vexillifer iustitie, qualiter vir perspicacissimi intellectus et industriae et inventionis admirabilis Filippus Ser Brunelleschi, civis florentinus, quoddam hedificium seu navigii genus adinvenit, per quod putat faciliter omni tempore advehi posse omnem mercantiam atque pondus super flumine arni et alio quocunque flumine seu aqua, et pro minori mercede consueta et cum pluribus aliis beneficiis in favorem mercatorum et aliorum, et quod ipse tale hedificium in publicum deducere recusat, ne sui ingenii et virtutis fructus ab alio percipiatur sine sua voluntate vel consensu, et quod, si aliqua prerogativa in hoc gauderet, quod celat apriret, et hoc omnibus clarum faceret; et volentes quod celatum sine fructu detinetur, in lucem deductum prodesse possit tam dicto Filippo quam toti patrie et aliis, et ut fiat privilegium aliquod per infrascriptum modum dicto Filippo erogare, ut etiam ad altiora ferventius animetur, et ad subtilius investigandum accendatur, deliberaverunt die 19 Iunii anno 1421, quod aliqua persona undecunque et cuiuscunque status, dignitatis, qualitatis aut gradus existens non possit, audeat vel presumat infra tres annos proxime futuros, a die qua presens provisio fuerit in consilio comunis florent. approbata, in flumine arni, vel alio flumine, stagno seu palude, vel aqua corrente, vel existente infra territoria comunis florent., habere, tenere vel uti aliquo modo seu noviter invento, seu sub nova forma confecto hedificio seu navigio, vel alio instrumento acto ad advehendum seu conducendum super aquis seu ad navigandum aliquas mercantias, aut aliquas res vel bona preter id navigium seu hedificium vel instrumentum, quo usque nunc usa fuerit ad simile exercitium, seu navigare, conducere vel conduci aut vehi facere aliquas mercantias vel bona super aliis navigiis, hedificiis vel instrumentis super aquis quam consuetis et usitatis usque nunc; item ultra predicta, quod tale novum seu sub nova forma confectum hedificium debeat comburi.

Eo tamen salvo et excepto, quod predicta non intelligantur nec locum habeant pro aliquo novo seu noviter invento seu sub nova forma confecto hedificio, - acto ad navigandum et conducendum vel vehendum super aquis, quod fieret per Filippum S. Brunelleschi, seu de eius voluntate vel consensu.

Item, quod super mercantiis, rebus vel bonis, que navigarentur cum dictis navigiis noviter adinventis, non possit durantibus tribus annis proxime futuris imponi vel indici aut exigi nova gabella non iam imposita. Fuit victum cum 218 fabis nigris pro sic contra 7 albas pro non" (Provis. filza 113).