本日は、まず 78 ページの特許権の効力が及ばない物に関する抗弁です。これについて、説明することはわずかです。これは用尽理論という話です。非侵害消尽理論とも書きます。

これに関する最高裁判決がありまして、最高裁判決が「消尽」という言葉を使ったので、今では教科書や学説は消尽という言葉の方が多いのですが、私は現象の意味からすると用尽の方が正しいと思っていますので、用尽という言葉を使っています。どちらも指している内容は同じです。

これは、特許製品が転々譲渡される場合の話です。特許法の条文の建前です。68 条と 2 条 3 項がありまして、特許発明の実施を専有するということで、実施とは何かということが、2 条 3 項に書いてあります。生産、使用、譲渡云々と書いてありますので、条文上は、生産、使用、譲渡、特に譲渡がされるたびに、特許権侵害が起こっているということになります。

つまり、A、B、C、D という人がいるとします。A のところに特許製品があります。それを B に販売します。販売は譲渡ですので、条文そのままの要件がそこにあり、それぞれ特許権侵害に当たります。A が販売するので、A は侵害者です。B も、特許製品を販売したので、独立して侵害者です。C も同様です。D は最後に製品を受け取る人ですので、D のところはおそらく使用になるでしょう。D も事業者と考えて下さい。

これはそれぞれ、独立して侵害です。ただし、用尽理論というのはどのような話かというと、この最初の人 A が特許権者、あるいはライセンシーでもよいですが、正当権限者である場合は、以降の販売はすべて非侵害にしますというのが、用尽理論です。特許権者 A は、最初の製品の販売で、以降の流通関係の対価をすべて受け取ることができます。すべて対価に上乗せしておけばよいので、受け取ったといえます。つまり、特許権という排他権を用いて、1 回市場から対価を回収する機会があったということで、正当化されます。

あとは、個別に B、C、D、この人たち全員が、いちいち、次の人に売ってよいですか、と特許権者に許諾を求めることにすると、取引が非常に重くなってしまいます。B はまだよいかもしれませんが、C は、B がどこから買ってきたのかよく分かりませんから、いちいち B に尋ねて A に許諾を取らなければいけないとすると、流通がやや重くなりすぎてしまうので、これは非侵害にしています。用尽理論の大事なところは、ここではありません。最初の侵害者の場合がむしろ問題です。B 以降の行為はすべて同じです。

用尽理論は、むしろ逆の場合の方によく作用して、最初の侵害者――この人は当然特許権侵害ですが、要するに侵害製品がどんどん流れていく限りは、この人はすべて侵害になります。この人たちは全員、独立して特許権侵害を構成します。

ですから、真正品である以上は、転売はすべて非侵害です。ただし、侵害品だとすると、転売はすべて侵害になります。これが消尽理論の意味です。何しろ、侵害品ですと、特許権者というのは 1 回も対価を得る機会がありませんので、特許権者保護のためには、全員に対して権利を行使することができると考えられています。

ここは民法と違うところだと思います。動産だと、B や、特に C などは、善意だと善意取得が成り立つでしょう。以降はすべて非侵害になるではありませんか。

絶対履行制度の相対的構成といったものがありますが、善意取得や取得時効が成り立つときもあります。しかし、善意取得や取得時効といったものは、あくまで有体物の所有権の話です。所有権の話ということは、特許権については善意取得や取得時効は及ばないのです。ですら、どこまでいっても特許権侵害は特許権侵害のままです。

皆さんも、買うときにいちいち確かめていませんよね。皆さんの場合は D に当たる場合が多いですが、いちいち、これは特許権者から流れてきたものなのかなと確認しないでしょう。いちいち確認しなくてもよい、というのが、この用尽理論です。ということで、ここは以上です。 次に、自己の実施態様を理由とする抗弁と書いてあります。これは 2 つあります。最初は、①先使用の抗弁です。その次が②試験・研究のための実施と書いてあります。

最初の先使用の抗弁の話ですが、これは条文ですと 79 条に書いてあります。79 条はやや長めの条文ですが、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、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、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する、という内容が書いてあります。

通常実施権というのは次々回で話をしますが、これは特許権侵害には当たらない、特許権侵害とは言われない、という意味です。通常実施権と書いてありますが、79 条は被疑侵害者抗弁だと考えられています。この先使用の抗弁、あるいは先使用権と言う人もいますが、これはすでに商標法のところで出てきました。同じような条文ですが、作り趣旨はだいぶ違います。

どのような場合に非侵害になるのかといいますと、教材ですと真ん中のやや下あたりです。ただし、のところです。結論から言えば、条文そのままです。特許権者の特許出願の際に、その発明をすでに実施している人は、そのまま継続的に実施ができるという意味です。

これは商標と同じですが、先使用の抗弁というのは基本的には継続使用権です。「権」は括弧付きですが、継続使用できます。ですから、特許権者に対する抗弁になるだけで、自分が誰かに排他権を行使することはできないのです。そのため、抗弁というふうに言っています。

どのような趣旨でこのような条文ができたのかというところを説明しますと、基本的には特許法の目的から来ています。特許法の目的は 1 条に書いてあります。発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する、ということで、発明の保護、利用を手段として、目的が発明の奨励と産業の発達です。

特許を取るということは、だいたいこの発明の保護に当たります。他方、発明の利用とは、実際に特許発明に係る製品を作って売るということです。

特許権者側からしてみると、まず発明の保護を求め、それで特許を取ります。その後、利用します。ですから、特許を取って、それを製造販売して、排他権のある中でお金を稼ぐ、先行投資を回収するということです。発明をするために行った先行投資を回収するところが特許制度です、ということは何度も言っていますが、そのような意味で、特許権者がその特許製品を製造販売するということが、発明の利用です。

ですが、その発明の利用というのは、別に特許権者だけが行うのではないといいますか、特許権者しかできないわけではありません。別に特許を取らなくても、発明を実施することはできます。

特にライセンス制度がそうですが、特許権者が発明を実施してはいけないというわけではありませんが、特に大学等は、特許を取った場合自分で製品を製造販売することができませんので、ほかの人に製造販売してもらいます。

そのように、発明行為そのものは、産業の発達には寄与しません。発明者がラボ・実験室で発明ができたというだけでは、世の中に何の役にも立ちません。新しい技術を導入した製品を世の中に流通させると、世の中の皆さんが使えるようにするというところまでいかないと、発明の利用、産業の発達までいかないのです。実験室の中でどれだけ技術が進歩しても、我々の生活が豊かになるわけではありません。我々の

生活が豊かになるためには、その発明を利用した製品が手に入る必要があります。

そうだとすると、特許を取るのは確かに大事ですが、それだけでは特許法の趣旨の 50％程度しか達成されません。実際に特許製品を作って、売って、皆さんが利用していただくというところまでが特許法の目的です。ですので、特許を取るということが強調はされるのですが、発明を実施する、発明を利用するということが、同じぐらい大事です。ですから、もう 1 つの柱と書いてあるのです。

だとしますと、特許権者がどこかにいます。ライバル発明者もどこかにいます。仮に、そのライバル発明者が――ライバル会社でもいいですが、特許権者の出願よりも先に特許発明を実施していた、要するに、たまたま 2 人とも同じ発明にたどり着いた場合です。そのような場合で、片方が特許を出して、特許を取り、もう片方は、特許は要らない、とします。というのは、特許にはお金も掛かりますし、特許の要件がありますから取れるかどうか分からないからです。

片方のライバル会社を A としまして、A は、良いものができたけれども、進歩性がなさそうだから、特許を出願するのはやめておこうと考えているとします。しかし、物自体は良いから、新製品として売り出そうじゃないかということは、往々にしてあります。

その場合に、特許を出願した片方のライバル、仮に B としますが、時間的に A が前に実施を開始したという場合は、B の特許権の設定登録から排他権が発生しますが、A は特許が発生しても、継続して実施してよい、ということにしたのです。

もう 1 回言います。もちろん特許侵害になるかどうかという場面ですので、発明は同じものと考えてほしいのですが、B の出願よりも先に A が実施を開始していたときは、たとえ B の出願が特許になったとしても、A はこの後、継続して使用することができます。これが先使用権、先使用の抗弁です。79 条の抗弁です。

このシチュエーションですと、A も B も偉いのです。B は特許を取ったということで、発明の保護を図ったので偉い。しかし、A も B に負けないぐらい偉いのです。なぜなら、発明を実施したからです。B が特許を取っただけで、A のように発明を実施しないと、皆さんが買うのは、このままだと A が作った製品になります。だとすると、A の方が、皆さんの生活が豊かになることに貢献していることになります。

ですので、この場合は A の実施も継続して認めましょうというのが、先使用権の趣旨です。もちろん B も実施していいのです。A は 79 条の抗弁を持っているだけですので、B に対する請求権を持っていません。79 条の抗弁というのは継続利用権ですので、第三者を排斥する権利はありません。ですから、この場合は、A と B の 2 人が正当に実施できることになります。

これは、見方によっては A の保護になっています。A は B の出願よりも早く発明を実施していました。実施というのは特許法の二本柱の 1 つですから、発明の保護と利用の「利用」に該当するので、A も十分に特許法で保護する価値がある人なのです。ですから、このように A は B からの請求権に属さないということで、保護をしています。

教材には書いてありませんが、ここで、本当は B の特許は無効ではないのか、という疑問が生じると思います。というのは、B の出願よりも先に A が実施をしていたということは、公の実施であれば、本当は B には新規性がありません。ですから、このシチュエーションは、もともと B にとって無効なのではないか、という質問が必ず出てきます。

実は、この関係はどちらでもいいと言われています。仮に新規性がないとすれば B の特許は無効ですので、前回言ったように A は無効の抗弁ができ、結局 A の継続実施は可能です。

ただし、いろいろなケースがありますが、この実施というのが公でない可能性があります。公な実施まで

は至っていないという可能性があります。秘密状態が破られた状態が公だと新規性のところで話しましたが、例えば、A は B より確かに実施が早かったけれども、それ程差がなくて、まだ工場で製品も作りためている段階だった、作りおきをしている段階だったという場合は、まだ公になっていません。

だとすると、B の特許にはまだ新規性はあります。公ではなく新規性があるので、B の特許は無効ではないという状態はあり得ます。その場合は、この 79 条の抗弁が効いてきます。無効ではないとすると、先に実施していましたという抗弁しか出せないということになります。だから、公ではない場合が、特許が有効であって、かつ先使用の意味がある場合になります。

公になってしまっていて、B の出願が無効な場合でも、もちろん、A は先使用の条件は満たしていますので、無効の抗弁を主張するか、先使用の抗弁を主張するか、それは A の選択ということになります。これが先使用の抗弁の骨子です。

先使用の抗弁が認められる場合というのは、A が実施をしている場合と書いてあります。実施というのは、生産、使用、譲渡ですが、すなわち製造販売です。製造販売しているときは、継続使用権ですので、同じ製品を製造販売し続けるということが、この 79 条の本体の方で認められているということです。これはまず非侵害だということですが、79 条の条文を見ると、事業の準備でもよいというように書いてあります。そこで、どこまでいったら事業の準備に該当するのかというのが、争点になります。準備というのは微妙な表現です。

この、事業の準備というのは最高裁判決がありまして、これがウォーキングビーム炉（最判昭和 61.10.3 民集 40 巻 6 号 1068 頁［ウォーキングビーム炉］）という事件です。これは問題になった特許製品が結構決め手になっていて、どのようなものかといいますと、鉄鋼所で使われる大きなプラントです。皆さんは、何か社会科の授業やニュース等で、溶鉱炉という、鉄鉱石を溶かして鉄に変える大きな窯があって、そこから真っ赤に熱せられた、液体になった鉄がじゃーっと流されている絵を見たことがあると思いますが、ウォーキングビーム炉というのは、そのような鉄鋼炉に備え付けて、鉄を延ばして鍛えるようなプラントです。ですから、非常に大きい物です。巨大な物で、その辺のコンビニで売っているような物とはわけが違います。コンビニは極端だけれども、例えば自動車等とも違う種類の製品です。

どのようなことかというと、ウォーキングビーム炉というのは、工場で作って売りに出すという製品ではありません。このような物はエンジニアリング製品と言うのですが、普通は受注生産です。つまり、新日鉄や川崎製鉄といった会社から、新しく工場を造りたいと受注します。ウォーキングビーム炉は自社では造れませんので、専門の会社に任せる、だから、あなたのところでウォーキングビーム炉を作ってくれ、というような、受注生産なのです。年に 1 個売れるか売れないかというような物で、売れた場合は何十億円という物でしょうが、そのような製品です。

そのような事情を前提に考えてほしいのですが、最高裁は何と言ったかといいますと、「いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」、と書いてありますが、これを読んだだけでは分かりません。

どのように解釈するかというと、大型プラントの受注生産の事例と言いましたが、実は、この受注契約が結構進行していたといいますか、結構煮詰まっていた段階でした。つまり、実際にこのウォーキングビーム炉というのは、建築が始まるところまではいっていなかったのだけれども、見積書や設計図のようなものが交わされていました。設計図というのはやはり大事です。鉄鋼炉はこの会社に頼んでいない場合がありま

す。鉄鋼炉はAに頼み、ウォーキングビーム炉はBに頼んだという場合は、実際にできている鉄鋼炉や鉄鋼炉の設計図を見せて、この鉄鋼炉にはまるようにウォーキングビーム炉を作ってくれということがあり得ます。

この事例もそのような状況でした。それでお互いに会議をして、だいたいこのような感じでウォーキングビーム炉を建設したらよいですね、という段階までいったのですが、およそそこまでは準備があったところで、ライバルに出願されてしまいました。A の準備というのは、だいたいその辺までで、その後 B に出願されてしまったのです。

最終的に、この受注契約はうまくいかなかったようです。ですが、最高裁は、それぐらいまでいっていれば、事業の実施に当たるとしました。実は、これは設計図を引くということで、それだけでも結構お金が掛かったようです。ちょっと想像してみれば分かると思いますが、大きな鉄鋼炉が備え付けてある工場に行って、寸法を測って、自分の設計した、特徴のあるウォーキングビーム炉を備え付けるということになれば、何度も工場に行かないといけないでしょうし、専門のスタッフに設計図を引かせないといけません。最初から設計図が用意されているような製品ではないのです。お客さんの鉄鋼炉の仕様に合わせて設計図を引かなければいけませんので、結構専門的ですし、人もお金も費やされたということが言えそうです。

だとすると、既に相当の費用が掛かっているというのであれば、もう保護に値するでしょう。実施の準備といっても、もうここで契約さえまとまれば、ウォーキングビーム炉の建設に入るので、そこまでいっていれば、事業の実施と言っていいでしょうというのが、この判決です。

ですから、このウォーキングビーム炉の判決は、ウォーキングビーム炉だったということが大事です。そのような受注生産品であって、準備の段階で結構お金が必要で、契約も結構まとまっていたと。オーケーさえ出ればもう、次の日からは建ちませんが、それぐらいの勢いで建設が始められるというところまでいっていたのです。

ですから、これはもう事業の準備に該当するので、この人は、結果的にはこの相手方との契約はうまくいきませんでしたが、特許を出されてしまっても、別のお客さんに対してウォーキングビーム炉を納入することはできるのです。そのような判決です。ですから、この事件は、ウォーキングビーム炉だということが大事です。これが事業の準備です。

他に、発明においての事業の範囲という問題があります。79 条には、この継続的に実施ができる範囲というのが、全範囲とは書いていません。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、ということが書いてあります。

ですから、ここで問題となるのは、先使用の抗弁が認められる範囲です。継続使用権ですので、この実際に A が既に製造販売していたのと同じものを継続的に製造販売していく分には問題ありません。問題は、ここで作っていたものを、マイナーチェンジができるかということです。

車等もそうですが、お客さんに飽きられないように少しずつ仕様を変えることがあります。あるいは、売れ行きが思わしくなくて、少し製品を改良する可能性もあります。そのときに改良できるのかということが、ここでの問題になります。

実際には、この発明及び事業の範囲、要するに実施形式が変更できる範囲の問題です。A が実施形式を変更できる範囲というのは学説でも結構争いがありますし、実務でも悩むところです。

ですから、あまり詳しいことは言えません。私は、一応裁判例をあさって、論文を書いたつもりですが、非常に難しい問題です。しかし、あらゆる変更を認めない、絶対変更してはいけないということではありま

せん。それは、今言いましたが、このシチュエーションでは、特許法の下では、AもBも、両方とも保護する必要があります。A は、特許法の目的の 1 つである実施をしている。B も特許出願をしているということで、2 人とも保護してあげる必要があります。

B は特許を持っているから、発明の範囲では好きに実施できます。しかし、A はこの日、実施していた物と同じ物を永遠に作り続けなければいけないのか、少しでも変えたら特許権侵害と言われてしまうとすれば、やはり A と B は対等な立場とは言えません。B は、マイナーチェンジ、改良オーケー、A は一切だめ、というのでは、最初はいいかもしれませんが、A の方が、B と競争する上では不利だということは明らかなように思えます。

ですから、ある程度は認める必要があります。やはり A が B と競争ができる程度に変更を認めてあげないと、先使用権の意味がありません。同じ物を永遠に作り続けることなんて、実際のメーカーの活動にはあり得ないのだから、79 条は使えない、ということになったらやはり困ります。そのようになると、やはり A は弱い、先使用は弱いというので、やはり何でもかんでも出願しなければいけないということになってしまいます。それで、先願の争いになることになってしまいます。

A としては、これは特許を取れないだろうと思って、実施をするだけにとどめておいたのだけれども、79 条の抗弁というのは、あまりに弱くて使えないとします。すると、やはり実施するよりも先に特許を出さなければだめなのだということになって、やはり実施が進まなくなります。ですから、限度の問題ですが、ある程度の変更は認める必要があります。

ウォーキングビーム炉の方では、一応、変更も考慮に入れています。これも、ウォーキングビーム炉だということが結構影響しています。先ほど言ったように、これは受注生産で、お客さんの鉄鋼炉に合うような設計をしなければいけません。そうすると、物が一品一品違います。みんな同じ鉄鋼炉を持っているわけではありません。鉄鋼炉のサイズや仕様が全く違うこともあるし、工場の敷地の面積や、あるいはお客さんの持っているお金によって、どれぐらいのウォーキングビーム炉を造れるかというのはまちまちですので、マスプロジェクトではありません。ですら、一品一品すべて違います。それで変更を認めないと、特にウォーキングビーム炉のような事例では、79 条は事実上形骸化といいますか、骨抜きになってしまいます。

最高裁の方では何と言っているかというと、特許出願前に見積もり設計をしていた A 製品と――この A 製品というのは、契約がうまくいかなくて結局実施されなかったものですが、これと、侵害の正否が問題となっている、別のお客さんに造ったイ号製品の同一性が問題になっているということですが、いずれも本件特許発明の技術的範囲に属するものです。技術的範囲に属するということは、79 条の議論をする必要があるということですが、その基本的構造を同じくするものであるが、ウォーキングビームを駆動する偏心機の取り付け構造など 4 点において異なっていたという事件です。4 カ所違っていたようですが、実施または準備をしていた発明の範囲内で実施形式の変更をすることができるというように述べました。

範囲については触れていませんが、実際にはこのウォーキングビーム炉の事件は、特許発明が結構狭かったのです。特許権者の方も、実際に造ったウォーキングビーム炉の図面を、そのまま特許のクレイムに組み替えたというような、結構狭いクレイムだったので、結局このイ号製品は先使用権が認められて、非侵害になった事件です。

最高裁も、一切変更は許さないというわけではなくて、ある程度は変更を認めています。変更を認めなければいけない理由は、今言ったように、全く同じ製品を永遠に作り続けるということは普通のメーカーの活動ではあり得ませんので、A に多少の変更を認めなければ、先使用権が形骸化するというところに理由

が求められます。

このような感じで、先使用の発明はだいたい以上です。先使用のところでは、先使用権の趣旨と事業の準備のところをきちんと理解してほしいと思います。教材には書いていませんが、新規性との関係を整理しておいてください。このようなシチュエーションだとすると、B の出願は新規性がない場合もあるし、ある場合もあります。どちらもあるということです。そのときの条件は公ではありませんので、これは新規性の議論になります。この関係を整理しておいてほしいと思います。

この問題は去年の新司法試験に出題されました。もっと難しくしているのですが、このようなシチュエーションにしておいて、先ほど言ったように、先週説明した無効の抗弁と先使用の抗弁と、新規性を議論させるという問題が出たことがあります。

つぎに、②試験・研究のための実施という話をしたいと思います。これは先使用の抗弁とは全く別の話ですので頭を切り替えていただきたいです。

試験・研究の実施というのは 69 条に書いてあります。69 条はタイトルに特許権の効力が及ばない範囲と書いてあります。69 条というのは非侵害になるものの固まりです。

この中で一番使えるのが 1 項です。特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばないというものです。これは、業としての実施でも効力は及ばないという意味を含んでいます。

ですから、例えば A と B がいて、2 人がライバルだとします。A が特許を出願したというときに、B としては、本当に A の特許はいいのかどうか、本当に A の特許が製品になったら、これは強力なライバル製品なのかどうかというのが、最初に気になることです。

だとすると、特許というのは書類しか書かれていませんので、実際どんな製品かよく分かりません。ですから、まず作ってみる、まねをしてみるということになります。B はまず A の特許をやってみる、A の特許を作ってみる。それで、どのような性能があるのかというのを評価します。自分の事業のライバル製品になるのかどうかを確かめる必要があります。そのようなときは業としての実施になのですが、その場合の B さんの行為は試験・研究に当たると言われています。当たるということは非侵害だということです。

試験・研究はどうして非侵害にしているのかといいますと、教材に、積極的理由と消極的理由と書いてあります。積極的理由は特許発明の技術的内容を確認する行為を禁止してしまうと、発明を奨励し、これを公開、利用させることで技術の進歩を促そうとする特許法の趣旨に反するということです。

消極的理由は、試験・研究そのものは、特許権者の排他的な利用としては市場の外で行われる行為であり、特許権の効力外としても、特許権者の仕様を利用する機会を直接奪われるわけではないということです。

積極的理由の方は、分かりやすいと思います。技術の公開、利用ですので、これは本当に使えるものなのか、使った場合、どのような効果があるのかというのは、やはり第三者は試してみる必要がありそうです。特許権者としては、これはうまくいくよ、よい製品だよと言うのは当たり前ですが、本当にそうなのかというのは、やはり確かめてみる必要があります。その確かめるという行為は、発明の公開、利用、科学技術の進歩という特許の目的にかなう行為です。

消極的理由の方がやや分かりにくくなっていますが、これは、試験それ自体は市場の外で行われる行為だということを言っています。つまり、先ほど私が言った例ですと、取りあえずライバルの特許をテストしてみるのですが、テストした結果、物を誰かに売るということは認められていません。試験・研究の外だと言われています。逆に言うと、そこまで認めると、特許権者がこれから新しい製品を作って売って、先行投

資を回収しようというところで市場が奪われてしまって、先行投資の回収がうまくいかなくなる可能性があります。そこまでは認めないけれども、そこまでいかない行為であれば、非侵害にしても構わないだろうということです。

今言ったように、ライバルの製品を試験すること自体は、別に特許権者が予定していた市場から需要を奪っていません。試験を 1 回したからといって、特許権者の製品が 1 個売れなくなるわけではありません。ですので、そのような範囲であれば、非侵害にしてもいいだろうと言っています。それが消極的理由の意味です。

では、試験・研究というのは、条文には試験・研究としか書いていないけれども、具体的にはどのような行為か、どれぐらいであれば認められるのかをもう少し具体的にしたいと思います。それについては染野啓子先生が『AIPPI』という雑誌に論文を書いていまして、そこでは a、b、c と 3 つ程指摘されています。今ではこの 3 つの類型を目的にする場合は試験・研究に該当して、非侵害でいいだろうと言われています。

1 つ目は、特許発明の技術的効果を確認するための調査です。先ほど私が例に出したようなことです。ライバルとしては、本当によいものであれば、特許は先に出されてしまったので、その分野で競争をあきらめるか、あるいはそのライセンスをもらいに行くということがあります。よいものであれば、自分でも作ってみたい、とします。

断られるかもしれないけれども、ライセンスの交渉に値するかどうかをやはりチェックする必要があります。自分で何も試験しないでライセンス工場に行って、作っていいよと言われて作ったけれども、全く売れなかった、全く性能がよくないという物をライセンスでつかまされたのではたまりません。ですから自分でもチェックする必要があります。

b は、特許対象になっている技術が本当に特許を取るに値するのか否か、新規性や進歩性の要件を確認するために行われる調査ということで、これも一応ライバルを想定しているのですが、明細書では、これはうまくいく、このような効果が出て、これがよいのだ、というふうに書いてあるけれども、書類しかありませんので本当かどうか分かりません。本当にそのような効果が出ないものであれば、それは進歩性を満たしませんので特許を与えられるべきではないということになります。

だとすると、ライバルの方としては無効審判を提起しようとします。つぶしに行きます。ですから、ライバルがつぶしに行く場合にも、やはり試験・研究ができないとなりません。本当にこれが無効なのかどうか分からないといけません。特許庁の方では実験できませんから、これも試験・研究として認める必要があるだろうと言われています。

最後は c、特許発明を迂回し、特許権を侵害しないように技術を探索する行為や、発明の改良を遂げ、より優れた技術を開発するために行われる調査です。このような調査、特に、発明の改良、より優れた技術を開発するために行われる調査というのを、リバース・エンジニアリングと言います。

やはりライバルの製品、あるいは特許を分析して、その後の自分たちの研究に利用するというのは、基本的に特許法の目的からするとどんどん行ってほしい行為です。特許法の目的は、発明を公開させて科学技術を進歩させて、産業の発達に寄与するということですので、やはりライバルの発明というのは重要です。ライバルがどのような発明を作り出したのか。我々はそれを超える製品を作らなければいけない。このように切磋琢磨していくおかげで技術が伸びていきます。リバース・エンジニアリング、相手の製品をどんなものなのかの調査により、実際にどのような性能を発揮するのか、自分たちで試してみるということは、非常に大事なことです。

前にもお話したかもしれませんが、私はエンジンオイルの研究をしていました。ライバルではなかったのですが、新しいエンジンオイルが出ると、会社のお金ですべて買ってきて、買ってきたものをすべて、何が入っているか分析しろと言われます。新製品が出ると、必ず分析をします。

分析すれば、だいたい中に何が入っているかというのが分かるのですが、あの会社は新しいこのような添加剤を入れて性能をよくしたのだということが分かったら、それを超えるような発明をしていかなければいけません。そのような調査をリバース・エンジニアリングと言うのですが、技術を伸ばしていくためには非常に大事です。そのようなことは認める必要があるといえます。

特許発明を迂回する、技術を開発する行為というのもそれに似ています。侵害しないようにするためには、まず侵害になってしまうようなものを作っておく必要があります。そのレファレンスとして、比較の対象として作っておく必要があるのです。

今説明したような行為は、特許法の目的である発明の利用、産業の発達という面からすると、むしろどんどん行ってほしい行為です。ですから、これは非侵害にする必要があると言われています。

除草剤事件の裁判例（東京地判昭和 62.7.10 無体集 19 巻 2 号 231 頁［除草剤］）のように、中にはお役所に申請をしなければいけない製品というのがあります。農薬や薬がそうです。そのようなところに試験データを提出する場合に、試験・研究をしてよいのかということが問題になります。

この除草剤の事件は地方裁判所の判決ですが、農薬審査に必要な適正試験を公的機関に委託した行為が 69 条にいうこの試験・研究のための実施か、争いになったということです。判旨は、農薬の販売に必要な農薬登録を得るための試験は技術の進歩を目的とするものではなく、試験・研究には当たりませんので侵害であるとしました。

除草剤のような製品を売りたい場合は、安全性試験というのが必要です。草は殺すけれども、人間にも害を及ぼすというのでは困るので、人間には相対的に害がない、草や虫だけ殺す薬です、ということをお役所に届出をして、許可をもらわなければ売れません。そのための試験は侵害だと言われてしまいました。

これは技術の進歩を目的とするものではなくて、農薬を販売するために必要なのです。別に農薬を研究するためには必要ありません。販売するために必要な試験で、69条に当たりませんので、侵害だと言われたのです。こういったように、特に販売目的の試験はたいてい侵害と言われてしまいます。侵害といいますか、69 条に含まれないと言われます。

ですから、試験販売などというのはだめだと言われます。ライバルが、特許権者の製品が売れるかどうかを試験し、売れるのであればライセンスをもらいに行こうということなのでしょうが、そのような試験販売はだめだと言われています。特許権者が投資を回収しようとした市場が奪われるということです。

また、2 番目によくごまかされるのが、試験管の発明の場合です。発明それ自体が試験・研究に用いられるもの、試験管や分析機器、大きな分析の機械、そのようなものを使うのはどうなのかという問題です。試験管というのは必ず試験・研究に使われるものです。分析機械もその通りですね。

試験管を使っていたら、すべて試験だからそれは非侵害だろうと言えるかというと、そうではありません。試験に使う器具や分析機器の使用がすべて非侵害になってしまいますから、さすがにそんなことはありません。

ここで問題になっているのは、試験管の試験です。試験管を使うことではありません。分析機器自体の試験です。この分析機器は、作ってみたけどちゃんと動くかなというような試験であって、試験の目的で使

われる物を使っているのは、試験・研究ではないのです。ややこしいですが、冷静に考えてみれば分かります。

試験管は試験に使われますが、では、試験管はすべて 69 条に該当するのかというと、全くそのようなことはなくて、例えば、この試験管はこのように作ったけど割れないだろうか、酸やアルカリを入れても溶けないだろうか、といった試験が、試験管自体の試験です。そこを混同しないようにしてください。「ただし」以下にやや難しいことが書いてありますが、ここは時間の関係で省略したいと思います。

ということで、たいてい、このような販売目的等の試験・研究は 69 条に該当しないというのが普通の解釈といいますか、従来の解釈だったのです。この後、少し間を置いて、また逆の話をするので、混同してほしくないのですが、ここではそのような説明にしておきます。以上が、試験・研究の例外の話です。

残りの時間で、本日の 4 つ目を説明しましょう。存続期間です。今までにもお話していると思いますが、特許権というのは存続期間が決められています。出願後 20 年たてば非侵害です。特許発明を利用しても非侵害です。ですから、争いになることはあまりありませんが、普通は被疑侵害者側が、あなたは特許権を行使しているけれども、出願後 20 年経過しているので、もう消滅しているのではありませんか、という言い方をします。

このように、知的財産法の中の創作法というのは、すべて存続期間が決まっています。標識法というのは無限、永遠の方が多いですが、創作法は存続期間が決まっているのです。これは、ある程度投資回収がなされた後は、もうパブリックドメインにして技術を開放した方が、産業の発達という特許法の目的にかなうと考えているからですね。それが、発明についてはだいたい 20 年ぐらいあれば、特許権者は先行投資をだいたい回収できるはずだと考えられています。

逆に、出願後 20 年その技術を使えないということは、例えば出願してから 19 年ぐらいたつと、20 年前に開発された陳腐化した技術が、まだ使えないということになります。技術が常識になっているのにまだ使えないという状態が起こってしまいます。

実は、技術というのは、陳腐な技術が使えないという方が困ります。最先端の技術は、使えなくても、その最先端の製品を買う人はさほど多くありません。だんだん増えてくるのでしょうが、最初は多くないです。陳腐な技術が使えないという方が、むしろ困りますから、20 年ぐらいたったら投資回収はもう十分したでしょう、あとは技術を開放した方が競争も促進されるので、利用も促進されるでしょう、ということで、一応、20 年というのを区切ったのです。67 条に書いてありますが、一律 20 年です。後でお話します薬の例外を除いては、どんな発明でも 20 年で終わりです。

本当は、高度な技術は多少存続期間を長めにして、投資回収の時間を長く与えるべきだともいえます。簡単な発明は投資も大したことはないでしょうから、投資回収の期間は短くてよいはずだということにもなります。本当は短くてもよいのですが、やはりそれを判断するのはなかなか難しいということで、一律にしてしまっています。

この発明は 18 年でよろしい、これは 3 年でよろしい、などという判断は難しいです。それで、一応 20 年と区切ったのですが、何もしていないわけではなくて、簡単な発明はなるべく早く特許を捨てるように、多少工夫もしています。

条文では 107 条ですが、特許料と書いてあります。特許料というだけではあまりよく分かりませんが、通称の方がよく分かります。107 条は、維持年金と言われています。

実は、特許は維持していくのにお金が必要です。特許を取りさえすれば、もうお金が要らないというわ

けではなくて、特許権を維持していくためには、お金を特許庁に払わなければいけません。

1 年目の最初は 1 件 2,600 円でいいのですが、これはだんだん高くなっていきます。10 年過ぎると、1 年間に 8 万 2,200 円払います。

だんだん高くしていくことで、使っていない特許や、特許権者にとってもう価値がなくなった、もう投資回収も十分済んだということであれば、特許権者の方で自主的に特許を捨てさせたいのです。維持年金を払わないと、特許は放棄したものと見なされるので、なくなってしまいます。

ですから、この維持年金をだんだん高くしていくのは、10 年目で 1 件 8 万 2,000 円というようにお金を掛けておけば、要らない特許権は自主的に特許権者が捨てるだろうというふうに仕向けているのです。

今では、10 年目から 25 年目までは、すべて一律で 8 万 2,200 円になっていましたが、昔は維持年金がもっと高かったのです。ですから、その機能が際立っていたのですが、今ではすべて低いところに金額を合わせてしまったので、自主的に特許権者に捨てさせるという機能が少し薄くなってしまいましたが、一応そのような機能は認められています。

維持年金は特許庁の貴重な運営資金になっていますが、1 件 8 万 2,000 円であれば、会社の方としても大したお金ではありません。ですが、会社は特許を何十万件も持っています。1,000 件だと 8,000 万円ですから、やはり会社としても、8,000 万円というお金はばかにできませんので、では、ある程度使っていない特許権は捨てようかということになります。維持年金にはそのような機能があります。

ほかの法律を見ますと、実用新案というのは出願後 10 年でおしまいです。結構短いです。これでも長くなったのですが、実用新案というのは、公案と言っていますが、簡単な発明のようなものですので、要するにあまりレベルが高いものではないのです。ですから、投資も大したことはないでしょう、であれば、特許の半分の期間で投資も回収できますよね、ということで 10 年にしています。年金も安いです。

意匠というのは製品のデザインに関する権利ですが、これは法律の改正があって、今は登録後 20 年になっています。ですので、これは実質的に特許より長いです。特許というのは、この図を使って説明しますが、出願からカウントスタートです。登録からではありません。ですから、実際に出願してその日に登録されることはありませんので、丸々20 年間排他権があるわけではないのです。排他権は登録されてからですので、出願から登録の期間が、例えば 5 年がおそらく平均だと思いますが、5 年かかれば、残りは 15 年です。

ですから、実際には、その排他権が享受できるのは、20 年マイナス登録までの期間です。他方、意匠というのは登録からカウントスタートです。ですから、実質的には特許より長いです。これは、特許発明に比較して、デザインというのは積み重ねの要素が少ないので、技術の弊害になることはないだろうということからきています。

81 ページ、著作権ですが、著作権は結構長いです。著作者が死んでから 50 年が原則です。職務著作等は公表後 50 年ですが、普通の著作物は、著作者の余命プラス 50 年です。ですから、著作者が 30 年生きたら、30 年プラス 50 年で 80 年です。特許に比べて非常に長いです。今は、長すぎるというのが問題になっているくらいです。

さすがに特許よりは長くてよいだろうということは言われています。その理由は、特許法は技術の世界ですが、著作権は文化の世界を規律しているということで、特許発明に比較して、やはり積み重ねの要素が少ないからです。

進歩性のところでお話ししたと思いますが、今ここが出発点だと考えた場合に、発明というのは、伸びて

いく方向が限定されます。携帯電話が 20 年かかって黒電話に戻っているなどということはあり得ません。技術は便利になる方向にしか進みません。

ですので、仮に特許権が基本的なところにあると、もうライバルがこの特許権をかわす余地がないのです。だとすると、独占の弊害が大きいというふうに言います。独占にはよいこともありますが、これは独占してしまう程度が強すぎるので、特許法というのはこの辺にバリアを作るものだと言いました。

著作権法はそうではなくて、あらゆる方向に表現が工夫されているという性質があるので、この辺に著作権があっても、残りがこれだけあるのでフリーの範囲が広くなります。ですから、権利があっても、回避できる範囲が相対的に大きいということです。ですから、特許よりも著作権の方が長くても弊害になる度合いは低いので、特許よりは長くてもいいだろうと言われています。ここは去年試験に出したところですので、さすがに今年は出ないと思いますが、存続期間というのはそのように説明がされます。

特許の存続期間の話で説明をしなくてはいけないのは、存続期間には延長制度という特例があります。これは 67 条 2 項に書いてありますが、医薬、農薬については、特例として延長することができます。最大で 5 年間延長することができます。医薬、農薬に限ります。ほかの発明は、どんなに優れた発明であっても、延長登録をすることはできません。

これは、先ほども少し言いましたが、許可制度が影響しています。医薬、農薬というのは安全性を確認しなければいけませんので、厚生労働省に届出をして安全であるということを証明しないといけません。そのためには、試験をして、そのデータを厚生労働省に届出をしなければいけません。そこで、確かに安全だという場合には、初めて許可申請が下ります。そこから初めて薬を作ったり売ったりすることができます。

薬については、発明ができたと出願をします。登録を受け、ここから排他権が発生しますので、ここから薬を売ってもうけて、発明するまでに掛かった投資を回収しようということになります。

今、薬品メーカーでは、1 個の薬を作るのに 100 億円、1,000 億円と掛かるようですので、薬品メーカーにとっては特許というのは非常に重要です。競争になったら、絶対に投資が回収できないということが分かっていますので、非常に重要です。

ここから 20 年で特許は終わりですと言いましたが、ここで審査に 10 年掛かったということにしますと、残り 10 年で薬をばんばん売って、投資を回収しようと作戦を立てます。

ところが、厚生労働省の許認可というのはやはり時間がかかります。あるいは、安全性試験をするためにも時間がかかります。だとすると、特許取得後に、薬事法で認可が下りましたということになると、この期間は、特許は持っているけれども、製品は売れないという状態です。特許は持っている、製造設備も準備できた、けれども厚生労働省から許可が下りませんので、薬を売ることができないという状態になります。

認可が下りたのが仮に登録から 2 年後だとしますと、特許の時間は本来 10 年あったはずなのに、ほかの法律との関係で、2 年間製品を販売できなかったということが起こります。薬の場合は、必ず厚生労働省の認可を得なければいけませんので、必ずこのようなプロセスが入ります。

そこで今言ったように、薬というのは非常に今開発にお金が掛かる状態ですので、ここが蝕まれてしまうのは、特許権者が十分に投資を回収する機会がなくなってしまうので、ここの 2 年間と同じ期間だけ延ばします、というのが 67 条 2 項です。大事なのは、この期間は同じだということです。最大 5 年ですが、同じ期間だけ延ばすということがポイントです。

ですから、薬であれば最大 5 年まで自由に延長できるというわけではないのです。認可の問題で、発明が実施できなかった期間を延長できるというだけの規定です。ですから、この期間が 1 日であれば、延長

できるのは 1 日になります。

薬品メーカーは非常に特許を大事にしていますので、実は1日でも延長します。1日というのは見たことがありませんが、30 日や 57 日といった期間だけでも延ばします。これが、医薬、農薬に関する延長登録制度です。ほかの法律の影響で、投資回収の期間が実質目減りするのを補填するという制度です。

この平成11年前後で非常に問題になっていたのが、ここで使う試験の話と69条の試験・研究の話です。どのような話かというと、特許権者は延長登録制度があって、試験プラス厚生労働省の認可が 6 年程あると言われています。

特許権者はこれで補填されるということですが、問題は、ジェネリック医薬品です。ジェネリック医薬品というのは、要するに、セカンド・ランナーのことです。

このジェネリック医薬品は、どのような試験をしなければいけないかというと、大抵、試験は同等性試験です。これは薬事法の決まりですが、ファースト・ランナーは初めてその薬を作り出す人ですので、試験を慎重にやらなければいけません。臨床試験によって、薬を投与して人体に影響がないかどうか、人体実験をしなければいけないのです。試験には非常に長い時間がかかります。お金も掛かります。6 年はかかります。ところが、ジェネリック医薬品というのはセカンド・ランナーですので、厚生労働省では、ファースト・ランナーと薬の内容が同じですということを証明すればよいことになっています。

これは結構合理的で、例えばファースト・ランナーが 6 年間試験して、この薬が安全だということがわかったとします。であれば、セカンド・ランナーについては同じ試験をさせる必要はないでしょう。安全だと分かったものと同じだということを証明すれば、これも安全だということになります。3 人も 5 人も同じ臨床実験をする必要はありませんので、極めて合理的な制度だと思います。

これがおよそ 6 カ月で終わってしまうと言います。お金もさほど掛かりません。人体実験をして安全かどうかを調べる試験と、あの薬と同じかどうかを調べる試験では、やはり後者の同等性試験の方が楽でお金も掛からないし、期間が短いということは明らかだと思います。

このセカンド・ランナーたちは、ファースト・ランナーに比べて先行投資が非常に少なくて済みます。ですから、ファースト・ランナーたちにとってみれば、非常に目障りといいますか、いまいましい存在です。

特許というのは 20 年過ぎ、延長したらもう終わりですが、では、同等性試験をファースト・ランナーの特許が切れる前にすることが許されるでしょうか。これは試験・研究だから 69 条で非侵害ではないか、というのがジェネリック医薬品側の言い分です。

80 ページに書いてある除草剤事件を見ますと、認可申請のための試験・研究というのは、技術の進歩を目的とするものでありませんので、69 条には当たらないと書いてあります。ですので、その流れでこれを解釈したら、これもやはり侵害だといえます。

つまり、ジェネリック医薬品側は、ファースト・ランナーの存続期間が切れてからこの同等性試験をやれということになりそうですが、最高裁（最判平成 11.4.16 民集 53 巻 4 号 627 頁［フォイバン錠］）は、そうではないと言いました。つまりジェネリック医薬品側は、存続期間経過直後から製造販売を行いたい、1 日後から売りたいのですが、ただ、これは薬ですので、売るためには同等性試験が必要です。ですから、特許権が切れてからすぐに売りたい場合は、特許権が残っている間にこの同等性試験を済ませておかなければいけません。

これについて、最高裁はジェネリック医薬品側に有利な判決を出しました。存続期間経過後に販売をする場合には、存続期間内に行う試験は 69 条に該当するから非侵害ですと言ったのが、フォイバン錠事

件です。

薬というのは、売る前には必ず、特にジェネリックの方はこの同等性試験をしなければいけません。存続期間が切れた次の日から売るためには、まだファースト・ランナーの特許が生きているうちから試験をしなければいけません。それが 69 条に当たればできます。試験ができて、特許が切れたらすぐ売ることができます。

最高裁は、期間が切れてから売ることを目的とする試験、存続期間が切れてから販売を開始するために必要な試験に限って非侵害だとしました。

ですから、これは除草剤事件と違うことを言っています。最高裁ですから、おそらく今後はこちらの方を優先することになるのでしょうが、ここは違うことを言っています。

基本的には、この教材、あるいは田村先生の教科書では、これについては反対しています。間違えてほしくないのは、これは次の日から製造販売するための試験です。ですから、簡単に言うと、作りだめを許す判決ではありません。つまり、切れてから販売するために必要な試験で 69 条で非侵害だと言っているだけですので、例えば、次の日から販売をしたいからといって、存続期間が残っている間に作りだめをしておくということが許されるわけではありません。許されるのは、存続期間が切れてから販売するための試験だけです。

ここが問題なのですが、特許法の構造としては、製造と販売は別に区別はしておらず、1 つにまとめて実施と言っています。それで存続期間内の実施は、原則特許権侵害という条文の構造になっています。ですから、除草剤の事件からすれば、この同等性試験は技術の進歩のための試験ではありませんので、69 条の趣旨に反している試験だと言うことができそうです。

ですから、確かに、薬は特許の存続期間が切れてからすぐ売るためには必ず試験が必要だという点で特殊だけれども、それだけ例外を認める必要はないはずだというのが、教材に書いてあることです。

この試験・研究が認められているのは、あくまで存続期間が切れてから製造販売をするための試験という理由付きです。何でもかんでもこの同等性試験が許されるというわけではありません。存続期間が終了してから製造販売するための試験だという、ひも付きで許されているだけの行為ですので、これは 69 条の趣旨を 79 ページのように理解していくと、非常に合わない判決です。社会的な影響も大きかったのですが、教材あるいは教科書では、結論としては反対をしています。

とはいえ、最高裁ですので、当面はこれで流れていくと思いますが、大事なのは 81 ページの一番下に書いてある最判の射程です。この製造販売承認のための試験に限るので、例えば存続期間が切れる前に工場でじゃんじゃん作っておいて、存続期間が切れる夜中の 12 時をすぎたら一斉にトラックが走り出して、薬局にその薬を納めるということまでを許しているわけではありません。それは製造だということで、損害賠償の対象になります。

教材や教科書には書いていませんが、背景にはこのジェネリック医薬品の問題が控えています。今、非常に医療保険が苦しくなっていて、薬が高いです。ですから、政府としては、やはり保険を賄っていますので、ジェネリック医薬品の使用の割合を増やしてほしいのです。ですから、そのようなことがこの判決に影響したのではないかというのも、あながち無視はできないような気がします。フォイバン錠事件のところは、もう 1 回教科書を読み直してください。教科書ははっきりとは書いていませんが、結論に反対しています。