

19 先使用権の根拠論に関する比較法研究(英米法を中心に)^(*)

特別研究員 武生昌士

「ある発明に関してAが特許出願をなしたが、Aによる出願よりも前に、Bが、Aとは独立に同一の発明をし、当該発明を用いた製品を製造・販売していた。Aに特許は付与されるか(Aの特許は無効となるか)。Aに有効な特許が付与される場合、Bは製造販売をAへの特許付与後も継続できるか。」このような問題に対して、我が国の特許法は、①Bの製造販売により発明の新規性(特許法29条1項)が失われている場合、Aには特許が付与されず、Bは製造販売を継続可能、②新規性が失われていない場合、Aには特許が付与されるが、Bは先使用権(同79条)の範囲内で製造販売を継続可能、との解決を採用している。しかしながら、歴史的・比較法的に見た場合、上記解決は唯一のものではない。1977年改正よりも前の古典的英国法、及び2011年改正前の米国法は、我が国とは異なる解決の仕方を採用していた。この研究は、これらの法制が、いかなる考慮に基づいて、先使用者と特許権者との間の法的規律について我が国現行法と異なる立場を採用していたのかを探究し、翻って、我が国の先使用権制度及びその根拠論が持つ特質を明らかにしようとするものである。

I. 序章

1. この研究の問題意識——【基本設例】

【基本設例】

ある発明に関してAが特許出願をなしたが、Aによる出願よりも前に、Bが、Aとは独立に同一の発明をし、当該発明を用いた製品を製造・販売していた。Aに特許は付与されるか(Aの特許は無効となるか)。Aに有効な特許が付与される場合、Bは製造販売をAへの特許付与後も継続できるか。

この基本設例に対する、我が国の現行特許法に基づく解答は、以下のようになろう。①Bの製造販売により、発明の新規性(特許法29条1項)が失われている場合には、Aに特許は付与されない。それゆえ、Bの製造販売継続には何ら支障はない。

これに対して、②発明の新規性が失われていない場合には、Aには特許が付与され得る。他方Bについては特許法79条の規定する先使用権の成立が問題となり、その要件を満たせば、Bは、法律上当然に発生する通常実施権を有することとなり、無償で製造や販売を継続することができる。また、Aの出願よりも前に製造した製品に関しては、特許法69条2項2号の効力により、そもそも特許権の効力が及ばない。

以上にごく簡単に示した我が国の現行法に基づく解答の示す考え方は、我が国の現行特許法に大きな影響を及ぼしているドイツ法、さらに欧州諸国の条約及び各国法においても、大筋において妥当するものである。

しかしながら、歴史的に、あるいは比較法的に見た場合、上記のような規整は、必ずしも唯一の解ではなかった。すなわち、1977年改正以前の、伝統的な英国特許法(以下、「古

典的英国法」と呼ぶ。)による解答や、2011年改正前の米国特許法(以下、「改正前米国法」と呼ぶ。)による解答は、我が国現行法によるものとは全く異なるものであった。

2. この研究の目的

この研究の目的は、概略的に上述した、【基本設例】に対する我が国現行法と異なる解答を採用する各法制において、果たして何がそのような異なる解答の在り方をもたらしているのか、その背後にある考え方(価値判断)はどのようなものなのかを探ることにある。そして、その作業を通じて、翻って我が国の解答、すなわち、一方で特許を付与し、他方で先使用権を認める我が国の制度について、その趣旨ないし特質を明らかにするために役立つような、新たな視点を獲得できるのではないかとというのが、この研究の意図するところである。

II. 英国法研究

1. 古典的英国法——*Bristol-Myers* 貴族院判決

古典的英国法の解答を把握する上で格好の入口となるのが、旧法(1949年法)事案の *Bristol-Myers Company (Johnson's) Application* 貴族院判決¹である。

この判決は、「いかなる者に対しても、他の事業者が以前になしたことのあることを行うのを禁止する権利を与えることはできない」²とすることが、専売条例以来の一貫した法政策ないし法原理であった、と指摘し(the right to work principle)、本件のように先使用が情報をもたらさない使用[uninformative use]である場合であっても、この法政策ない

(*) これは特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業(平成22~24年度)報告書の要約である。

し法原理が適用されることに変わりはないことを明らかにした。**【基本設例】**においてAに特許が付与されず、又は無効となるとする「古典的英国法の解答」が、専売条例以来の一貫した法政策として、この判決によって位置付けられたといえよう。

上記法政策ないし法原理は、特許要件としての発明の開示とは、別個のものだと位置付けられた。先使用者が発明の内容を認識していたか否か、あるいは、先使用行為から公衆が発明の情報を知得できたか否かは、問題ではないとされた。結果として、侵害者が侵害行為をなしていることを認識していない場合でも侵害の成立が肯定されるのと同様に、先使用者が使用行為をなしていることを認識していない場合においても、発明の新規性喪失が肯定された（the reverse-infringement test）。

上記二点以外にも注目すべき点として、発明が一旦商業的に利用された場合には、発明の情報それ自体が公衆に利用可能となっていない場合であっても、保護期間が実質的に延長されることがあってはならないとする考慮から、もはや発明は「新規」とはいえないと考えるのが、やはり伝統的な考え方であったことが示されている。

発明の開示は別個のものであるとし、主として発明の使用それ自体に着目して特許障害事由を構成するのが伝統的な法原理であったというのは、発明の内容を公開した代償として特許権が与えられるとする、今日一般的に抱かれている特許制度に対するイメージとは異質なものであり、古典的英国法の特色といえるのではなからうか。なぜ古典的英国法はこのような特色を有するに至ったのであろうか。

2. 「古典的英国法の解答」の背景

英国特許制度の当初の目的は、産業の発展そのもの（殖産興業）にあり、発明が使用（実施）されることこそが重要であった。他方で、専売条例は、王権による恣意的な、とりわけ既存事業者を害するような形での、モノポリーの付与によって生ずる害悪を取り除くことを目的としていた。それゆえ、先使用（者）は、正にそれこそが守られるべき存在だったのであり、先使用が特許障害事由とされたことは、極めて自然なことであった。

このように、英国の初期特許制度においては、発明行為（発明が創作されること）よりも、発明が使用されることが重視されていたため、誰が特許を受けるべきかという点に関して、「真実かつ最初の発明者」には、発明の現実の創作者のみならず、発明を海外から輸入した者も含まれると解され、これが現行法への改正前まで連綿と続いた。「発明者」がそのように解されることからすると、「最初の」発明者という点に関しても、必ずしも創作の先後を指すわけではないのではないかと

という推測が成り立つ。実際、当初は付与時が基準とされ、やがて出願の時点（出願日）が基準とされるに至った。最初の創作者ではなくとも、「最初の発明者」として認められ得たのである。

古典的英国法では、先使用者が既に存在し、発明の利益が公衆に与えられている場合には、もはや特許法の出る幕はないと判断された。そこで重視されていたのは、発明行為よりも発明の実施に係る事業であり、発明者よりも事業者であり、発明の情報それ自体よりも発明から得られる効用（特許製品の効用）であったといえよう。発明を公開したことの代償という視点がなかったわけではないが、それ以上に、発明を使用（実施）したことの代償として、特許（権）というものが観念されていたのである。

既に発明の使用（実施）に関する事業活動が営まれているのであれば、国の産業政策としては正にその既存事業をこそ保護すべきであり、これをみだりに害することとなりかねない特許を付与することは妥当でないといわれた。そればかりか、先使用により既に事実上の独占がなされている場合に、ここでさらに特許による独占を認めたとすれば、独占の期間を不当に長くすることに国が手を貸すこととなってしまい、やはり妥当でない、と考えられたのである。

3. 1977年改正による“法政策の転換”

以上のような特色を有した古典的英国法は、しかし、1977年改正によって大きく変貌を遂げることとなった。それは、欧州諸国の特許制度との調和を図るという要請によるものであった。

（1）欧州におけるハーモナイズ——絶対的新規性概念

1977年改正に向けた作業は、1963年に署名されたいわゆるstrasbourg条約の批准のために必要な改正を施すことを目的として開始された。同条約において新規性を規定した4条は、出願日前に公衆に利用可能となっていたものは全て、地理的及び時間的な限定は一切なく、新規性の判断に用いることができるとする、「絶対的新規性[absolute novelty]」を定めており、1977年改正を審議したBanks委員会の報告書（1970年）は、この絶対的新規性概念を採用すべき旨を勧告した。

その後、欧州特許制度の構築を企図した、いわゆる欧州特許条約[EPC]が1973年に締結されたが、この条約はstrasbourg条約の定めた絶対的新規性概念をほぼそのまま規定しており、最終的にEPCとの調和を図ってなされた1977年改正において、英国法もEPCに対応した絶対的新規性概念を導入するに至ったのである。

(2) 1977年法による絶対的新規性概念の導入

絶対的新規性概念導入の結果として、1949年法32条1項号のように、「秘密裏の先使用」を無効事由としておくことは、もはや許されなくなり、同号は法文から姿を消すこととなった。しかるに、これだけでは秘密裏の先使用者が保護されなくなってしまうので、改正を審議したBanks委員会は、先使用権を設けることを勧告し、これが現行法64条へと至ったのである。

このような法改正により、先の*Bristol-Myers* 貴族院判決において表明された、1949年法の下でも維持されていた「従前の法政策」は、一転、「かつての法」へとその姿を変えるに至った。この大きな転換を、*Merrell Dow v. Norton* 貴族院判決³ は以下のように述べている：

「1977年法は、ある者がなしている行為が、その者自身が以前に行ったことのある行為であるという場合において、この行為を禁止する目的のために特許を用いることはできないという古来の原理に、重大な修正をもたらした。もし先行する使用が、秘密裏の、若しくは情報をもたらさないものであったならば、そのときは64条を前提として、それは可能なのである。同様に、侵害に関するテストと新規性喪失に関するテストの間にも、隙間が空いた。秘密裏に、若しくは関係する事実に関する知識なしになされた行為は、特許の付与後には侵害となるようなものであるが、優先日前の新規性喪失としては考慮されないのである。」⁴

このように、1977年法において絶対的新規性概念が導入されたことの意義は、新規性喪失に関する判断の基準が、発明それ自体、すなわち発明に関する知識ないし情報そのものに限定されたことにある。その結果、新法の下では、発明の実施品がどれだけ世の中に出回っていても、当該製品を幾らリバース・エンジニアリングしたところで発明の情報を得る可能性が全くない、あるいはそもそもリバース・エンジニアリング自体ができないという状況であるならば、なお発明それ自体は技術水準には属しておらず、したがって新規なままであり、特許は付与され得るのである。そして、旧法とは異なりもはや有効なものとされたこの特許によって、公衆がその自由に基づいて他者の権利利益を何一つ侵害することなく行い始めた発明の使用(実施)は、差し止められることとなる一であるが、旧法の原理からすれば耐え難いそのような不当な帰結を防ぐのが、64条の「優先日より前に開始した使用を継続する権利」、すなわち先使用権ということになる。これが認められる場合にのみ、先使用者の行為を止めるために特許を用いることはなお許されないのであって、その限りでのみ、旧来の原理、すなわちright to work principleが残存しているということになる。

III. 米国法研究

1. 改正前米国法102条b項の規律

序章において述べたように、この研究においては、【基本設例】のような場面に関して、出願を基準時として使用に着目した規律が、各国に共通して見いだされることに着目し、その内容及び背景思想を検討することを目的としている。この観点から、改正前米国法について検討の対象となるのは、102条b項の「公の使用[public use]」及び「販売[on sale]」に関する規律である。

(1) 102条b項に関する“二重の基準”

条文には区別は見られないが、判例法によって、102条b項の「公の使用」及び「販売」については、それが出願人自身によるものである場合と、出願人と無関係な独立発明者等によるものである場合とで、別個の取扱いがなされてきた。

まず、出願人自身が特許発明である機械又は方法を出願前に商業的に利用した場合には、当該機械又は方法が秘密のまま保たれていたとしても、この商業的利用が「公の使用」を構成し、特許の取得は許されない、との取扱いがなされている⁵。

これに対して、使用が第三者に由来するものである場合には、当該使用によって発明の内容が開示されているか否か、公衆に利用可能となっているか否かという、一般的な新規性判断によって、「公の使用」の有無が判断されているようである⁶。

そして「販売」に関しても、このような“二重の基準”による取扱いがなされるべきことを示した判決があり⁷、秘密管理されている方法の発明によって製造された、それ自体は特許されていない製品が販売された場合に関して、出願人が自ら当該販売を行った場合には、「販売」に該当し[on sale bar]特許は付与されないが、第三者によってなされた場合には、on sale barは働かない旨の判示がなされている。

(2) “二重の基準”の由来

このような“二重の基準”が採られているのは、出願人に前出願前の段階においてどの程度までの行為を許すべきかという問題、いわゆる試験的使用による例外法理[experimental use doctrine]と表裏一体を成すものとして、102条b項が発展してきたことに由来するものである。

逆にいえば、これは、出願前に発明が商業的に利用されることを許さないという考え方であり、古典的英国法と同様の考え方なのである。

2. 改正前米国法102条b項の歴史的展開——既得権条項をめぐる

1839年法7条に規定されたいわゆる既得権条項〔vested rights clause〕それ自体は、必ずしも先使用権に対応するものではなく、むしろ有体物に着目した我が国現行法69条2項2号に近い規定であった。しかも、1870年改正によって機械の取得が発明者からなされたものであること（発明者の同意等）が要件とされることにより、69条2項2号とも別の、特許製品の流通に関するFirst Sale Doctrine又はImplied Licenseの法理に解消され、法文から削除されるに至った。このような経緯からすると、この規定そのものの意義は、限定的なものにすぎないといわざるを得ない。

しかしながら、既得権条項をめぐる展開された、（グレース・ペリオド条項を含む）改正前米国法102条b項へとつながる議論及びその過程で明らかとなった問題こそが重要である。

すなわち、初期の判例⁸においては、発明者自身による出願前の使用の他に、独立発明者によるものと、不正取得者（冒認者）によるものが、分けて検討されていた。しかし、次第に、独立発明者が問題とされることが少なくなり、「発明者自身による出願前の商業的利用を許すべきではない」、「不正取得者による公の使用から発明者を保護すべき」という二つの命題のみが強調されていくのである。

このような傾向が生ずるのは、最先発明者しか発明を公衆に献呈する（発明の新規性を失わせ、パブリック・ドメインに帰属させる）ことはできないとする考え方を、米国法が採用したことによるものと思われる。1836年法6条により、公の使用又は販売が発明者の同意によらないものであった場合には、それがどれほど長きにわたったとしても無効事由とはならないという帰結がもたらされたが、1839年法7条によりグレース・ペリオドの範囲内でのみ無効事由とはならないものとされた後、後の連邦最高裁判決⁹によって解釈された。その限りで公衆の権利が、1839年法により広げられているのである。ただ、逆にいえば、グレース・ペリオドの範囲内では、発明を公衆に献呈することさえも、最先発明者の専権とされているのである。

3. 営業秘密保護制度との関係——*Kewanee Oil*判決を素材に

*Kewanee Oil*事件判決¹⁰においては、営業秘密保護制度と特許制度との関係について、幾つかの異なる考え方が展開された。すなわち、「特許制度を利用することが原則である」として発明者は特許出願を強制されているのだ、という方向性を示す立場（反対意見）と、特許制度に強制までの契機は

なく、なるべく特許出願を行ってほしいと、せいぜい「提案」をしているにすぎない、との理解を示す立場（同意意見、法廷意見）とが、そこには示されていたのである。

この点、英米特許法の起源は、専売条例、すなわち独占禁止法にあった。このことからすれば、反対意見のように、「公開の代償としての一定期間の独占」という特許法上の考え方を、単に特許法上の概念としてではなく、発明に関する競争政策一般の問題として、独占規制の出発点ないし大原則を示したのとして捉えることは、一面においては素直な発想ともいえるかもしれない。確かに、出願を通じた発明の開示を特許法の制度目的として重視すればするほど、営業秘密保護制度がこの目的と逆行する側面を有していることが、ますます際立ってこよう。

もともと、発明の使用それ自体を重視した古典的英国法においては、「特許制度を利用することが原則である」という発想は見られなかった。むしろ、古典的英国法においては、原則として禁止される独占の例外として、特許制度は位置付けられていたのであるから、方向が全く逆であるとすらいえる。

この差異の要因は、やはり、米国法が先発明主義を採用し、それによってパブリック・ドメインの考え方が古典的英国法とは異なるものとなったという点にあると考えられる。発明を公衆に献呈すること、すなわち、新規性を喪失させる公の使用等が可能であるのは、（グレース・ペリオドの範囲内では）最先発明者のみである、という考え方の採用によって、既存事業を重視するという古典的英国法の考え方とは、米国法は明らかに決別したものと考えられよう。最先発明者以外の者による公の使用等は、グレース・ペリオドを超えない限りは特許障害事由として顧慮されないのであって、古典的英国法と比較すれば、その保護は狭められているのであった。

しかしながら、このことは、先使用者がいても特許が付与され、それにより先使用者の使用が差し止められる場合があり得る、ということの意味するにすぎない。その危険を回避したければ特許出願をすべきであるとはいっても、その危険を甘受しつつ、出願をせずに使用を行うことが許されないとは、いえないであろう。

各制度の与える保護に差異が存することも、この見方を補強する。すなわち、営業秘密保護法による保護は、発明の開示がなされていない分、それによって与えられる保護も、独自開発した者には権利が及ばないなど、特許法による保護に比べて相対的に弱いものとどまっているのだ、との理解も可能である。両制度によって与えられる保護（効果）が同一のものであるならば、両者の抵触はより深刻な問題となり得るが、効果に差がある以上は、単に複数の選択肢が発明者に提案されているにすぎず、開示に解する矛盾も許容し難いものとまではいえない、と解することもできよう。

ところで、両制度の併存を認める以上は、発明者としては、自己の発明の性質等に鑑みて、相対的に強力であるが期間制限のある特許保護と、相対的に弱い秘密状態が続く限り独占し続けられる営業秘密保護の、より有利と思われるものを選択することが許される、ということになるはずである。そして実際、この選択そのものは認められる。

しかしながら、営業秘密保護と特許保護の選択には自由が認められても、一旦特許法にとって好ましからざるどころの、開示を伴わない営業秘密保護を選択したからには、後になって特許保護を選択して乗り換えるということは、もはや許されないとする考え方が、改正前米国法においては採用されていた。すなわち、出願人が出願前に発明を商業的に利用した場合には、発明が公衆に利用可能なものとなっておらず、新規性が失われていない場合であっても、「公の使用」又は「販売」に該当するものとされ、特許の付与が認められなくなるという、改正前米国法102条b項の解釈論である。

このように、営業秘密保護制度の存立自体は認めつつも、特許制度の枠内ではなお、特許出願を通じた開示を経由せずに発明を利用することは、本来、特許法の法目的には合致しないとする考え方が、米国法における根本的な制度理念として解釈上の意義を有していたのである。発明の迅速な開示（公開）により社会が享受する利益の重視と、独占権の期間が事実上延長されることの回避という視点とがあいまって、102条b項に関する解釈論が形成されてきたのである。

IV. 考察

1. 補論：オーストラリア法

オーストラリアの旧法(1952年法)においては、優先日前に発明がオーストラリアにおいて秘密裏に使用された場合、それがいかなる者によるものであれ、特許取消事由に該当するものとされていた(100条1項1号)。

これに対し、現行法(1990年法)への改正に際し、旧法100条1項1号を削除する一方、先使用权に相当する規定を設けることにより、先使用者の保護を図ったという点においても、英国の現行法(1977年法)への改正と同様の対応が図られている。

しかしながら、他方において、英国にはない特許要件が採用されている。すなわち、現行法18条1項d号及び18条1A項d号において、発明が特許権者に由来して秘密裏に使用されていたものではないことを、特許要件として規定しているのである。その理論的根拠は、発明を公開することなく特許権者が独占期間の事実上の延長を得ることを妨げるということにあるとされている¹¹。古典的英国法及び改正前米国法において指摘されているのと、同様の視点である。このような規定

が設けられた結果、特許障害事由に関して、改正前米国法における判例法の“二重の基準”と基本的に同様の立場が、オーストラリアにおいても採用されているのである。

2. 三者比較

古典的英国法においては、一方で独立発明者や公衆による発明の先使用を保護するという視点があり(right to work principle)、他方で秘密裏の使用の後に特許出願がなされた場合の、独占期間の事実上の延長を回避するという目的が示された。前者は専ら出願人以外の者の使用であり、後者は主として出願人自身による使用の問題ということになるであろう。1949年英国法32条1項1号は、このように、異なる主体による秘密裏の使用をひとまとめにして取消事由として規定していた、と見ることもできる。

これに対して、米国においては、先発明主義の影響で第三者による先使用の要保護性はより低いものとして把握されているため、第三者による公の使用等については一般的な新規性喪失のルールにより判断がなされるにすぎない。他方で、独占期間の事実上の延長の回避という視点は、古典的英国法と同様に妥当している。むしろ、迅速な出願を強調する点は先願主義法制以上のものがあるかもしれない。かくして、出願人自身による商業的利用がなされた場合については、新規性喪失の一般ルールよりも厳しいルールが適用され、発明が公衆に利用可能となっていない場合であっても、出願人の失権という帰結が導かれることとなる。

オーストラリア法においても、やはり事実上の保護期間延長の防止という視点は、英国法以来の伝統として受け継がれている。営業秘密として商業的に使用することを一旦選択した以上は、もはやその後の特許保護を選択することは、たとえ発明が公衆に利用可能なものとはなっていないとしても、許されないというのである。他方で、第三者による先使用については、「特許付与＋先使用权」という、現行英国法と同様の解決が図られており、この点で改正前米国法と好対照を成している。

3. 事実上の保護期間延長の防止について

(1)「一定期間の独占権」の対価は何か

まず、三者に共通する、事実上の保護期間延長の防止という観点について検討しよう。この点、コモン・ローの規律を成文化した専売条例において、一般的に独占を禁止しつつも、例外的に許される一定期間の独占権として、特許制度が承認されたという、英米法系の特許法の歴史的経緯からすれば、独占権はあくまで例外なのであるから、「一定期間の独占」を殊更厳格に把握しようとする態度は、自然な流れとも

理解できる。

しかしながら、発明の情報それ自体が特許出願を通じて公開されることを重視し、新規性概念を発明の情報が公衆に利用可能となっていたか否かの問題として(のみ)位置付ける、今日の特許法(絶対的新規性概念)においては、「発明の情報それ自体の公開」と「一定期間の独占権」だけが交換関係に立つのであって、この交換以前に、「発明(の効用)が化体した製品」の市場において、(営業秘密としての使用により)事実上の独占がなされていたか否かという要素は、上記交換関係とは無関係であるといわざるを得ないように思われる。また、むしろ、そのような事情を考慮してはならないということを、絶対的新規性概念の導入は、含意していたのではないか。だからこそ、英国法は1977年改正において、1949年法32条1項1号の「秘密裏の先使用」規定を削除せざるを得なかったのである。

そうだとすると、出願人に由来する秘密裏の先使用を特許障害事由として規定しているオーストラリア法は、絶対的新規性概念を厳密な意味で採用しているわけではない、ということになりそうである。実際、英国とは異なり、ハーモナイズの圧力がオーストラリアには及んでいないと指摘するものもある。また、改正前米国法も同様に、絶対的新規性概念を厳密に採用しているわけではない、ということになりそうである。

(2) 先使用权と両立するのか

また、英米系特許法においては、事実上の保護期間延長の防止をいう際、営業秘密保護制度を一旦活用しておきながら、後になってさらに特許制度をも活用するというのは許されない、という議論がなされる。

その是非はひとまずおいて、ここでは、この観点と先使用权とは、両立しないのではないかという問題を提起したい。すなわち、出願人自身の「営業秘密としての使用+特許法による独占」が許し難いというのであれば、先使用者による「営業秘密としての使用+特許法による独占への、無償の通常実施権による参入」というのもまた、同様に——あるいは、先使用者は出願すらしていない分、より一層——好ましくない、ということになるのではなかろうか。

そうであるからこそ、発明の使用それ自体に着目し、特許製品の市場に対する独占の継続の悪影響を、当該独占の主体が誰であるかを捨象しつつ直截に問題視した古典的英国法においては、端的にこのような場合には特許を無効とする(特許を付与しない)、という解決が図られたのである。

他方で、最先発明者への特許付与を追求し権利の主体に着目する米国法においては、先発明者に特許を付与しつつ、先使用权を否定することによって、不当に拡張された独占期間を享受する主体が生じることを回避しようとしているのだと、理解することができるのではなかろうか。

このように見ることができるとすると、古典的英国法及び改正前米国法における「先使用权の不在」について、賛成するか否かは別論としても、一応筋道だったものの見方が、看取できるように思われるのである。

以上の問題提起が成り立つものであるとすると、オーストラリア法の立場を整合的に説明するのは、理論的にはかなり困難なものとなるのではないかと予想される。

4. 発明の開示・公開の意義

続けて、特に米国法及びオーストラリア法において指摘される、発明の迅速な開示・公開という点について検討を加えたい。この問題は、基本的には事実上の保護期間延長の防止という観点と重複しているのであるが、やや視点を異にする面もあると思われるので、以下別途考察を試みる。

まず、確かに、発明の完成後できる限り迅速に特許出願がなされてこそ、「学術及び有用な技芸の進歩を促進する」(合衆国憲法第1編第8節第8項)という米国特許法の目的が十全に果たされるという側面があることは、否定できないであろう。

もっとも、商業利用されても発明の新規性等がなお失われていないのであれば、当該発明の情報それ自体が特許出願を通じて公開されることの社会的なメリットもまた、なお存在するということになるはずである。にもかかわらず、一旦商業利用したことを理由に特許付与を認めないとすると、新規な発明が公開される契機をみすみす潰しているということになりはしないだろうか。

換言すれば、ある時点で公衆にいま利用可能なものになっていない新規な発明である以上は、「本当はもっと早く公開されるべきものであった。」と非難する(その結果、営業秘密として利用され続けるにとどまってしまう。)よりも、特許され得るものとして出願がなされる可能性を開いておく方が、現実にとどの程度そのような出願が期待できるかはともかくとしても、まだしも迅速な公開という点に資するのではないだろうか。もっともこの点は、どの時点を基準にして迅速な公開を判断するかという、先願主義と先発明主義の根幹に基づく差異であるかもしれない、それゆえに議論はやや水掛け論的になってしまうかもしれない。

ともあれ、大陸法諸国の(先願主義の)特許法が、出願時における、客体としての発明の性質(新規性喪失の有無)のみに、問題を集約するのに対し、とりわけ米国やオーストラリアの特許法においては、客体としての発明自体は特許可能であるにもかかわらず、権利を主張する主体の、発明(完成)時から出願までの行為態様に着目して、特許を受ける権利を喪失させるという考え方を採る点に、それぞれ特色があるといえよう。

ところで、先にも見たように、英米においては、一旦営業秘密保護を選択しておきながら、競業者が同一技術の開発に成功しそうであるなどの情報に接して、独立発明者にも権利が及ぶ特許権へと保護を切り替えることを認めるのは不当である、といった議論がなされることがある。しかるに、現実にはこのような出願が果たしてどの程度あり得るのか、必ずしも明確ではない。実証に基づいた主張であるのか、それともある種理念的な主張であるのか、この点については更に精査しなければならない。

5. 結び

最後に、以上検討した各国法の背後にある考え方が、我が国の特許法及び先使用权との関係でどのような意義を持ち得るかを検討し、考察の結びとしたい。

第一に、オーストラリア法について述べたように、先使用权という法制度と、事実上の保護期間延長の防止という観点とは、整合しづらい面があるように思われる。したがって、事実上の保護期間延長の防止という観点から、出願人自身による出願前の発明の商業的利用を特許障害事由として我が国に規定することは理論的に容易ではないように思われる。もっとも、そもそも事実上の保護期間延長の防止という観点それ自体が、我が国においてはほとんどなじみのない発想ではないかと思われるので、このような規定を設けることへのニーズは、他国とのハーモナイズ上の要請でもない限り、にわかには生じることのないものであろう。

第二に、事実上の保護期間延長の防止という観点は、我が国において採用されている新規性概念からいっても、やはり採用しづらいように思われる。出願時において当該発明が新規であるならば、その情報が公開されることと、一定期間の独占権とが対価関係に立つのであって、それ以上に、出願前に発明が商業的に利用されていたか否かを問題とすることは、必要でなく、かつ適切でもないということになるように思われる。もっとも、別個の特許障害事由という説明が本当に成り立たないものなのか、我が国の採用している新規性概念がどこまで厳格なものであるのかという点については、なお検討を続けたい。

第三に、古典的英国法におけるright to work principleは、我が国の先使用权との関係からも興味深い概念である。もっとも、いまだその内容を十分に把握し得たとはいえない。この概念そのものの精査、現行法におけるこの概念に対する評価など、更に研究を進めたいと考えている。また、今日における出願を通じた発明の公開・開示制度との関係において、この概念をどのようなものとして把握すべきかという点も、重要な課題である。

最後に、この、発明の迅速な公開・開示という観点におい

ては、米国法における議論も重要である。特許制度と営業秘密保護制度の関係をめぐる議論については、今回、僅かに研究の端緒を示すことができたにすぎない。更に研究を進め、いずれは、発明の実施である事業それ自体とproperty概念との関係という問題についても取り組むことができればと考えている。

¹ *Bristol-Myers Company (Johnson's) Application* [1975] RPC 127 (HL).

² [1975] RPC 127, 154: "No one was to be given the right to stop other traders from doing what they had done before."

³ *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. and Another v. H. N. Norton & Co. Ltd. and Others* [1996] RPC 76 (HL).

⁴ [1996] RPC 76, 86: "The 1977 Act therefore introduced a substantial qualification into the old principle that a patent cannot be used to stop someone doing what he has done before. If the previous use was secret or uninformative, then subject to section 64, it can. Likewise, a gap has opened between the tests for infringement and anticipation. Acts done secretly or without knowledge of the relevant facts, which would amount to infringements after the grant of the patent, will not count as anticipations before."

⁵ *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516, 68 USPQ 54 (2d Cir. 1946), *cert. denied*, 328 U.S. 840, *reh'g denied*, 328 U.S. 881 (1946).

⁶ *W. L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 1550, 220 USPQ 303, 310 (Fed. Cir. 1983), *appeal after remand* 842 F.2d 1275, 6 USPQ2d 1227 (Fed. Cir. 1988).

⁷ *In re Caveney*, 761 F.2d 671, 675-676, 226 USPQ1, 3-4 (Fed. Cir. 1985).

⁸ *Pennock v. Dialogue*, 27 U.S. (2 Pet.) 1 (1829).

⁹ *Andrews v. Hovey*, 123 U.S. 267, 8 S.Ct. 101 (1887).

¹⁰ *Kewanee Oil Company v. Bicron Corporation*, 416 U.S. 470, 94 S.Ct. 1879 (1974).

¹¹ *Azuko Pty Ltd v Old Digger Pty Ltd* (2001) 52 IPR 75; [2001] AIPC 91-741; [2001] FCA 1079, at [180].