

パラメータ発明について 先使用権を認めた事例

弁理士 河合 哲志



1 はじめに

本年4月、パラメータ発明について先使用権の成立を認めた知財高裁判決が出た(知財高判令和6年4月25日・令和3年(ネ)第10086号、ランプ及び照明装置。以下「本判決」という。)

本稿では、本判決の判示のうち、実務上重要な部分を紹介する。

2 事案の概要

本件は、発明の名称を「ランプ及び照明装置」等とする特許権合計7件をそれぞれ有する原告らが、被告が製造、販売する各製品(LED照明装置)が各特許権を侵害するとして、差止・損害賠償等を求めた事案である。

そのうち、本件特許権1に係る発明は、「前記複数のLEDチップの各々の光が前記ランプの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y (mm)とし、隣り合う前記LEDチップの発光中心間隔を x (mm)とすると、 $y \geq 1.09x$ の関係を満たす」といった構成要件を有する、いわゆるパラメータ発明である。

被告は、本件特許権1の優先日前に、ランプ(403W製品)を輸入し、外部に納品していた。

原判決(大阪地判令和3年9月16日・平成29年(ワ)第1390号)は、いずれの特許についても非侵害であるとして、原告らの請求をいずれも棄却した。原判決は、特に、特許権1に基づく請求について、先使用権の成立をしたことが注目を集めていた。原判決に対し、原告らが控訴した。

本判決は、結論として、原判決と同様、一審原告らの請求をいずれも棄却した。

以下では、本件特許権1についての先使用権に関する判示を紹介する。

3 本判決の判示

本判決は、『403W発明は、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18の構成要件を充足する構成を備えたものである』と認定した。

次に、本判決は、先使用権の及ぶ範囲について、ウォーキングビーム事件最高裁判決(最判昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁)の規範を引用した上で、次のように述べる。

『先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあり、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが同条の文理にも沿うと考えられること(前記最高裁判決参照)からすると、実施形式において具現された発明を認定するに当たっては、当該発明の具体的な技術内容だけでなく、当該発明に至った具体的な経過等を踏まえつつ、当該技術分野における本件特許発明の特許出願当時(優先権主張日当時)の技術水準や技術常識を踏まえて、判断するのが相当である。』

〈403W製品に具現されている発明〉

- ①『被控訴人403W製品のy/x値は、おおむね1.27～1.40程度であったと認めることができる。』
- ②『403W製品に具現化された発明であるy/x値が1.4を超える部分から1.7又は1.7を超える範囲は、被控訴人においてx値を適宜調整することで実現していた範囲であって自己のものとして支配していた範囲であるといえる。』
- ③『本件各発明1の課題であるLED照明の粒々感を抑えることは、LED照明の当業者において本件優先権主張日前から知られた課題であり、当業者はこのような課題につき、本件パラメータを用いずに、試行錯誤を通じて、粒々感のない照明器具を製造していたものといえる。そのような技術状況からすると、「物」の発明の特定事項として数式が用いられている場合には、出願(優先権主張日)前において実施していた製品又は実施の準備をしている製品が、後に出願され権利化された発明の特定する数式によって画定される技術的範囲内に包含されることがあり得るところであり、被控訴人が本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用权の成立を否定すべきではない。
そこで、本件優先日1当時の技術水準や技術常識等についてみると、 y/x 値が1.27～1.1を満たす製品を設計することは、403W製品によって具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式というべきである。』
- ④『被控訴人403W製品に具現されたy/x値との同一の範囲は、1.27～1.40と認定でき、また、被控訴人403W発明に具現された発明と同一性を失わない範囲は、1.1～1.7又は1.7を超える範囲と認定できるから、1.1～1.7又は1.7を超える範囲は、先使用权者である被控訴人が自己のものとして支配していた範囲と認められる。』
- ⑤『被控訴人は、403W発明及び上記事業の範囲内において、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18に係る特許権について、通常実施権を有する。

また、403W製品は、x値及びy値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではないものの、実際にはそのx値及びy値の関係性により、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18に係る構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせている。加えて、403W発明につき、照明器具としての機能を維持したまま、本件各発明1並びに本件訂正発明1-17及び1-18の特定するx値及びy値の関係性を満たす数値範囲に設計変更することは可能と認められる。このため、被控訴人製品1～5及び7～16は、いずれも、403W発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式であるにとどまるものといえる。・・そうすると、被控訴人による被控訴人製品1～5及び7～16の製造販売は、被控訴人の上記通常実施権の及ぶ範囲内に含まれる。』

4 本判決の意義

数値限定発明・パラメータ発明の先使用に関しては、知財高判30年4月4日・平成29年(ネ)第10090号(ピタバスタチン事件)が、『控訴人が先使用权を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない。』などと判示して、数値について管理がなされていることを要求していた。また、仮に先使用权が成立するとしても、パラメータに係る数値についてどの程度まで変更することが許されるのか(ウォーキングビーム事件最判が判示する、実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲)も明確ではなかった。

本判決は、少なくとも技術的思想の同一性を明示的に要求しておらず、また、発明に至った具体的な経過や、出願当時の技術水準、技術常識の認定により、クレームの全数値範囲について先使用权の効力が及ぶことを認めており、パラメータ発明における先使用权の主張立証について、実務上参考になるとと思われる。