

条文（下線は小生で付した）

特許法

（職務発明）

第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

著作権法

（職務上作成する著作物の著作者）

第15条 法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時ににおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時ににおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

特許法

(先使用による通常実施権)

第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。

(参考)

商標法

(先使用による商標の使用をする権利)

第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても同様とする。

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

不正競争防止法

(適用除外等)

第19条 第三条から第十五条まで、第二十一条（第二項第六号に係る部分を除く。）及び第二十二條の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

(中略)

三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

最判 H15. 4. 22〔オリンパス事件〕（下線は小生で付した）

「1 特許法 35 条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法 29 条 1 項参照）、職務発明について特許を受ける権利及び特許権（以下「特許を受ける権利等」という。）の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である。すなわち、(1) 使用者等が従業者等の職務発明に関する特許権について通常実施権を有すること（同法 35 条 1 項）、(2) 従業者等がした発明のうち職務発明以外のものについては、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させることを定めた条項が無効とされること（同条 2 項）、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効とされること、(3) 従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有すること（同条 3 項）、(4) その対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明につき使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならないこと（同条 4 項）などを規定している。これによれば、使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め（以下「勤務規則等」という。）において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができるのであり、また、その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないといえることができる。しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条 3 項、4 項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条 4 項の趣旨・内容に合致して初めて同条 3 項、4 項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。したがって、【要旨 1】勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条 4 項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条 3 項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。

2 本件においては、前記第 1 の 2 のとおり、上告人規定に、上告人の従業者がした職務発明について特許を受ける権利が上告人に承継されること、上告人が工業所有権収入を受領した場合には工業所有権収入取得時報償を行うものとするが、その上限額は 100 万円とすることなどが規定されていたのであり、また、被上告人は、上告人規定に従って、本件発明につき報償金を受領したというのである。そうすると、特許法 35 条 3 項、4 項所定の相当の対価の額

が上告人規定による報償金の額を上回るときは、上告人はこの点を主張して、不足額を請求することができるというべきである。」

「 1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては、従業者等は、当該勤務規則等により、特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに、相当の対価の支払を受ける権利を取得する（特許法35条3項）。対価の額については、同条4項の規定があるので、勤務規則等による額が同項により算定される額に満たないときは同項により算定される額に修正されるのであるが、対価の支払時期についてはそのような規定はない。したがって、勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができないというべきである。そうすると、**【要旨2】**勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である。

2 本件においては、上告人規定に、上告人が工業所有権収入を第三者から継続的に受領した場合には、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償を行う旨が定められていたこと、上告人が、平成2年10月以降、本件発明について実施料を受領したことは、前記第1の2のとおりである。そうすると、上告人規定に従って上記報償の行われるべき時が本件における相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となるから、被上告人が本件訴訟を提起した同7年3月3日までに、被上告人の権利につき消滅時効期間が経過していないことは明らかである。」

東京高等裁判所 H17.1.11 日亜化学事件「和解についての当裁判所の考え」

(下線は小生で付した)

平成16年(ネ)第962号, 同第2177号

控訴人(附帯被控訴人) 日亜化学工業株式会社

被控訴人(附帯控訴人) 中村修二

控訴人(附帯被控訴人)日亜化学工業株式会社と被控訴人(附帯控訴人)中村修二との間の東京高等裁判所平成16年(ネ)第962号, 同第2177号特許権持分確認等請求控訴, 同附帯控訴事件について, 平成17年1月11日, 裁判所が下記の「和解についての当裁判所の考え」に基づき和解勧告をし, 和解が成立しました。和解の内容は, 日亜化学工業株式会社は, 中村修二氏に対し, 同人が同社に在職中になしたすべての職務発明についての特許を受ける権利(日本国特許及び実用新案登録を受ける権利並びにこれらに対応する外国特許を受ける権利を含む。)の承継の相当の対価として金6億0857万円及び遅延損害金2億3534万円を支払うというものです。

裁判所が示した「和解についての当裁判所の考え」は, 次のとおりです。

和解についての当裁判所の考え

1 和解勧告の趣旨

被控訴人は, 控訴人に在職中の平成2年に, 本件特許発明(特許番号2628404号「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」。以下「404特許」という。)をし, その後, 幾つかの重要な特許発明(特許番号2540791号「p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法」(アニーリング法), 特許番号2141400号「窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長方法」(バッファ層低温形成法))及びそのほかの多数の有力な特許発明(ダブルヘテロ構造の発光素子, 量子井戸構造の発光素子, 透明電極付素子, 蛍光体と青色LEDの組合せによる発光ダイオードその他に関する発明)をした(ただし, 共同発明も含む。以下同じ。)。控訴人は, これらの職務発明に関する特許を受ける権利(実用新案登録を受ける権利を含む。)を譲り受けて多数の特許等(日本国特許及び登録実用新案合計195件並びにこれに対応する外国特許を含む。)を取得し, また, ノウハウを保持している。

しかしながら, 本件訴訟は, 404特許に関する特許法35条に基づく相当の対価の請求であり, 同特許以外の被控訴人の上記の多数の職務発明に関する相当の対価の請求は, 本訴の対象に含まれていない。

当裁判所は, 本件訴訟において, 404特許の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価について

判決をする前に、被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価について、和解による全面的な解決を図ることが、当事者双方にとって極めて重要な意義のあることであると考えたものであり、被控訴人の控訴人に在職中のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価に関する将来の紛争も含めた全面的な解決をするため、和解の勧告をする次第である。

2 特許法35条の「相当の対価」について

特許法35条の「相当の対価」は、「発明により使用者等が受けるべき利益」と「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して算定されるものであるが、その金額は、「発明を奨励し」、「産業の発達に寄与する」との特許法1条の目的に沿ったものであるべきである。すなわち、職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきであり、さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものとするのが相当である。

3 被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の「相当の対価」について

当裁判所は、特許法35条の上記の趣旨に照らし、被控訴人の控訴人に在職中のすべての職務発明により使用者等が受けるべき利益及び使用者等の貢献度を別紙のとおり推認した。被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の「相当の対価」についての和解金は、別紙の合計金額6億0857万円（1万円未満切捨て）を基本として算定されるべきである。

これまでの裁判例等において、職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価が1億円を超えた事例は現在までに2例（①東京高裁日立製作所事件判決：相当の対価1億6516万4300円、ただし、使用者の貢献度8割、共同発明者間における原告の寄与度7割、②東京地裁味の素事件判決：相当の対価1億9935万円、ただし、使用者の貢献度95%、共同発明者間における原告の寄与度5割）があり、この2例が、数多い職務発明の中でも極めて貢献度の高い例外的なものであることは明らかである。被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡に対する上記の相当の対価は、この2例の金額をさらに大きく超えるものである。当裁判所も、被控訴人の職務発明の全体としての貢献度の大きさをこれまでに前例のない極めて例外的なものとして高く評価するものであり、同時に、それでもなお、その「相当の対価」は、特許法35条の上記の趣旨及び上記2例の裁判例に照らし、上記金額を基本として算定すべきであると判断するものである。

4 別紙の計算表について

控訴人と同業他社とがクロスライセンス契約を締結した平成14年までの期間については、①控訴人の売上金額の約2分の1を被控訴人のすべての職務発明の特許権等の禁止権及びノウハウによるものとし、被控訴人のすべての職務発明の実施料としては、平成8年までを10%とし、平成9年以降については技術の進歩が著しい分野であることを考慮して7%と算定した

うえで、「発明により使用者等が受けるべき利益」を算定したものであり、②「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」については、特許法35条の上記立法趣旨、上記2例の裁判例、及び本件が極めて高額の相当の対価になるとの事情を斟酌し、95%を相当としたものである（当然ながら上記3①の裁判例の使用者の貢献度の判断を否定するものではない。）。控訴人と同業他社とがクロスライセンス契約を締結した平成14年より後の期間については、複数のライセンシーの予想売上げ合計額と被控訴人のすべての職務発明の仮想実施料率を算定することは、本件訴訟資料によっては極めて困難であることから、平成6年から平成14年までの期間について算定した金額の平均値に対し、被控訴人の職務発明中の重要特許の平均残存期間9年と、調整率7割を積算して算定したものである。なお、控訴人の売上は、平成12年ころから14年にかけて急激に伸びているものであるが、技術の進歩が著しい技術分野であり、代替技術の開発及び実施の可能性も高いことから、上記のように算定したものである。

別紙計算表

被控訴人の在職時のすべての職務発明等(特許((日本国及び外国特許), 実用新案, ノウハウ)の譲渡の相当の対価についての計算式

1 クロスライセンス契約まで	平成6年	7年	8年	9年
売上金額(中間利息控除後のもの, 原判決参照)	439,000,000	1,755,000,000	3,852,000,000	8,975,000,000
すべての職務発明の独占的实施による売上割合	0.50	0.50	0.50	0.50
合計実施料率	0.10	0.10	0.10	0.07
1- 使用者の貢献度	0.05	0.05	0.05	0.05
合計	1,097,500	4,387,500	9,630,000	15,706,250
以下同じ	10年	11年	12年	13年
	14,360,950,000	20,876,190,000	34,625,200,000	45,867,300,000
	0.50	0.50	0.50	0.50
	0.07	0.07	0.07	0.07
	0.05	0.05	0.05	0.05
	25,131,663	36,533,333	60,594,100	80,267,775
	14年	合計		
	71,222,520,000	201,973,160,000		
	0.50			
	0.07			
	0.05			
	124,639,410	357,987,530		
2 クロスライセンス契約後	15年以降			
*注5参照	250,591,271			
総合計金額	608,578,801			

注1 売上高: 本件和解は、すべての職務発明(登録特許191件及び登録実用新案4件、特許庁に係属中の特許出願112件、これらに対応する外国特許及び特許出願にかかる発明、並びに特許出願されずノウハウのまま秘匿された発明を含む。以下同じ)を含む包括的和解であるので、原判決認定の売上高及び中間利息控除の方式を採用する。

注2 独占的实施による売上割合: すべての職務発明の独占的实施による売上割合とする。

注3 実施料率: すべての職務発明を包括的に第三者に実施許諾した場合の実施料率として計算する。

注4 使用者の貢献度: すべての職務発明全体について95%と評価したものである。

注5 クロスライセンス契約後: ライセンシーの将来の合計予想売上高×仮定実施料率が予想困難であるので、平成6年から平成14年までの平均金額(1年分)×9年(有力特許の平均残存期間)×0.7(調整率)とした。

外国特許権の職務発明対価請求（下線は小生で付した）**最判H18.10.17（日立製作所上告審、最高裁HP）****【事案】**

日本人 X が、日本企業 Y に対し、外国における特許を受ける権利について、日本特許法 35 条 3, 4 項の相当対価請求をした。1 審東京地裁は否定。控訴審東京高裁は肯定。上告審は下記のとおり判示して 1 億 6300 万 3716 円の請求を認めた控訴審判決を維持した。

【判旨】

第 2 上告代理人末吉互ほかの上告受理申立て理由第 3 について

1 外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例 7 条 1 項の規定により、第 1 次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。

なお、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するのかという問題については、譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と区別して考えるべきであり、その準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当である。

2 本件において、上告人と被上告人との間には、本件譲渡契約の成立及び効力につきその準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在するというのであるから、被上告人が上告人に対して外国の特許を受ける権利を含めてその譲渡の対価を請求できるかどうかなど、本件譲渡契約に基づく特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については、我が国の法律が準拠法となるというべきである。

以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

第 3 上告代理人末吉互ほかの上告受理申立て理由第 4 について

1 我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利について直接規律するものではないことは明らかであり（1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約4条の2参照）、特許法35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ないこと

などに照らし、同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは、文理上困難であって、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条4項の規定を直接適用することはできないといわざるを得ない。

しかしながら、同条3項及び4項の規定は、職務発明の独占的な実施に係る権利が処分される場合において、職務発明が雇用関係や使用関係に基づいてされたものであるために、当該発明をした従業者等と使用者等とが対等の立場で取引をすることが困難であることにかんがみ、その処分時において、当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち、同条4項所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について、これを当該発明をした従業者等において確保できるようにして当該発明をした従業者等を保護し、もって発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現することを趣旨とするものであると解するのが相当であるところ、当該発明をした従業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継について両当事者が対等の立場で取引をすることが困難であるという点は、その対象が我が国の特許を受ける権利である場合と外国の特許を受ける権利である場合とで何ら異なるものではない。そして、特許を受ける権利は、各国ごとに別個の権利として観念し得るものであるが、その基となる発明は、共通する一つの技術的創作活動の成果であり、さらに、職務発明とされる発明については、その基となる雇用関係等も同一であって、これに係る各国の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に1個と評価される同一の発明から生じるものであるということが出来る。また、当該発明をした従業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継については、實際上、その承継の時点において、どの国に特許出願をするのか、あるいは、そもそも特許出願をすることなく、いわゆるノウハウとして秘匿するのか、特許出願をした場合に特許が付与されるかどうかなどの点がいまだ確定していないことが多く、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利が包括的に承継されるということも少なくない。ここでいう外国の特許を受ける権利には、我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一の概念とはいえないものもあり得るが、このようなものも含めて、当該発明については、使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意味であると解される。そうすると、同条3項及び4項の規定については、その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。

したがって、従業者等が特許法35条1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条3項及び4項の規定が類推適用されると解するのが相当である。

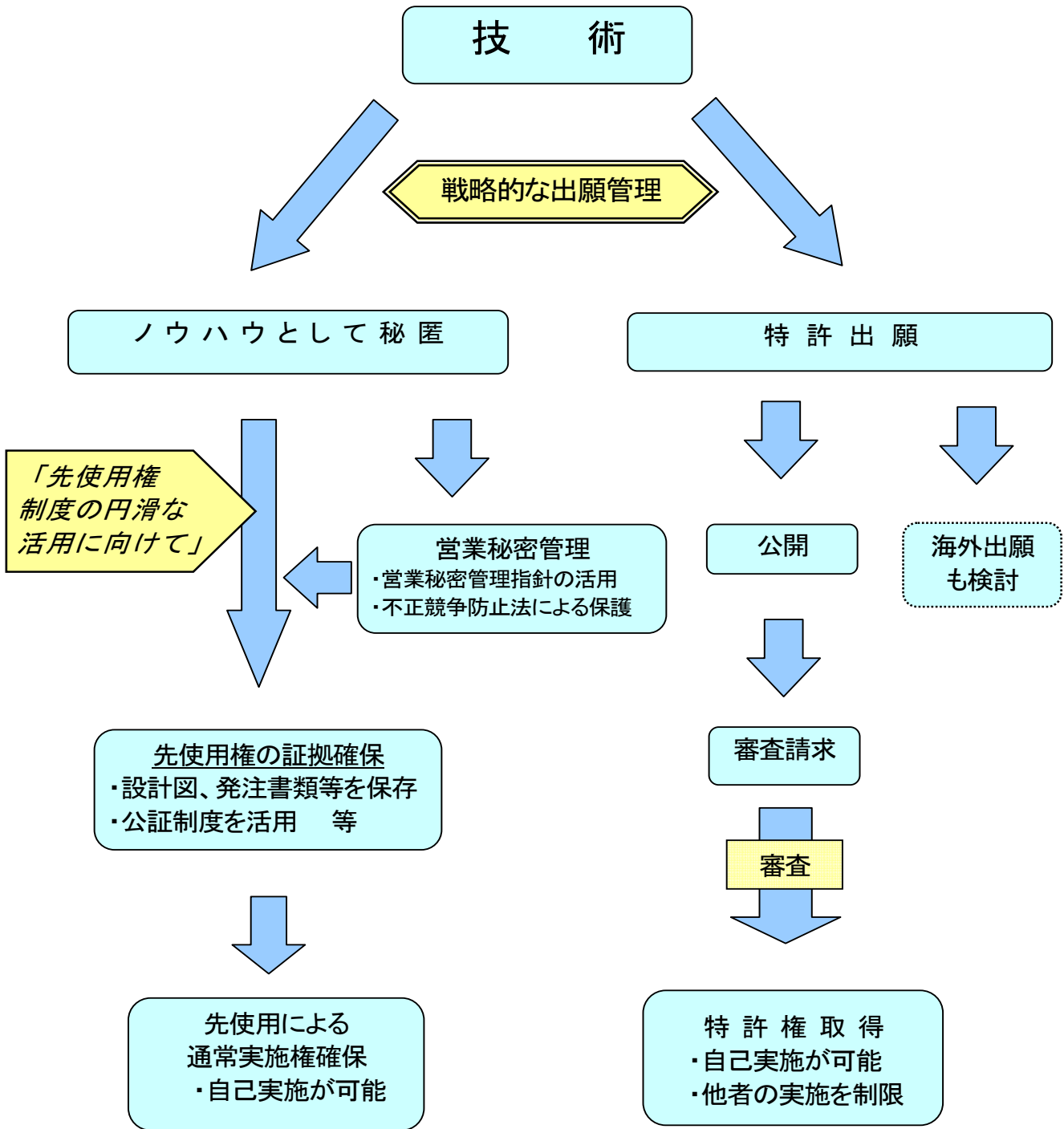
2 本件において、被上告人は、上告人との間の雇用関係に基づいて特許法35条1項所定の

職務発明に該当する本件各発明をし，それによって生じたアメリカ合衆国，イギリス，フランス，オランダ等の各外国の特許を受ける権利を，我が国の特許を受ける権利と共に上告人に譲渡したというのである。したがって，上記各外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については，同条3項及び4項の規定が類推適用され，被上告人は，上告人に対し，上記各外国の特許を受ける権利の譲渡についても，同条3項に基づく同条4項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができるというべきである。

【コメント】

外国特許権に関する、日本特許法 35 条 3 項 4 項に基づく、相当対価請求については、本件第 1 審の東京地裁判決（東京地判 H14.11.29 判タ 1111-96）は否定し、本件控訴審判決（東京高判 H16.1.29 判時 1848-25）及び東京地判 H16.2.24（味の素事件、最高裁 HP）は、肯定していたが、このたびの最高裁判決で実務上は、認められるということで決着がついたものと思われる。本件控訴審判決には、各国の職務発明法制について詳細な説示と、原告が、日本以外の国で、特許を受ける権利の対価の支払を受けられず、日本特許法 35 条による救済を認めなければ酷であるという価値判断が説得的に示されており、これを受けた最高裁判決も穏当な判断と思われる。

技術の戦略的な管理について



(ガイドライン12頁より)

最判 S61. 10. 3 [ウォーキングビーム事件] (下線は小生で付した)

二 ところで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるといふ効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一卷六号八〇五頁参照）。したがって、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になつていれば、発明としては完成しているというべきである。

また、同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。

三 本件について検討する。

1 本件特許発明の前示特許請求の範囲の記載及び作用効果によれば、本件特許発明は、要するに、(一) 炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベアにおいて、一度に複数のスラブ等の大形の鋼片を、表面に傷をつけることなく、その全表面積を炉内に露呈させて全体にわたつて均一に加熱することができ、しかもその鋼片に歪みがあつても搬送が可能であり、併せて垂直方向及び水平方向に別々にも同時に往復運動が可能であるような、単純堅牢な構造のものを提供することを課題（目的）とし、(二) その課題解決のために、ウォーキングビーム機構を採用し、固定ビームと移動ビーム（二組のコンベアレール）には複数個の工作物支持パッドを備え、移動ビーム（より正確には、移動ビームを移動させるためのキャリッジと更にその下側に沿つて延在する平行桁）を上下に往復運動させるための少なくとも四個の回転偏心輪（偏心カム）と、この上下運動とは独立して水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを設け、右各回転偏心輪には右平行桁の下側を支持するための回転自在な外周環を設けるという構成を採つたものであり、これによつて前記所期の目的を達成するという作用効果を奏するものである、ということが出来る。

一方、A製品について、被上告会社が昭和四一年八月三一日頃富士製鉄に提出した前記見積仕様書に、(1) ウォーキングビーム機構を採用すること、(2) 移動ビームの上下運動は電

動式とし、上下運動は偏心板の回転によつて行い、鋼片は、一サイクルの半分の間固定ビーム又は移動ビーム上にあり、再加熱と温度均一化が行われること、(3) したがつて、鋼片が水平ストロークによつて進まない場合でも、移動ビームの上下方向に対する駆動は連続して動いていること、(4) 移動ビームの水平運動は一本の油圧シリンダにて行うこと、(5) 各ビームの上には鋼片受けレールを設けること、(6) 上下駆動装置について、架台は八点で支持し、二台の電動機により減速機を介し歯車減速機構を経て偏心カム（偏心板）を駆動し上下運動を行わせること、(7) 偏心カムの外周には、リング状円形ローラを設け、滑動可能な構造であることが記載されていることに照らすと、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、右見積仕様書等から、当時被上告会社が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができるものとした原審の認定は、正当として是認することができる。そして、現に、右見積仕様書等とその基礎となつた計算書、図面を合わせれば、被上告会社が当時製造販売しようとしていたA製品の製造が可能であることは、原審の適法に確定するところであるから、右見積仕様書等には、A製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているということができ、被上告会社は、右見積仕様書等を富士製鉄に提出した頃には、既にA製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。

もつとも、現実にA製品を製造するためには、更に相当多数の図面等を作成しなければならず、そのためにかなりの日時を要するとの事実も、原審の適法に確定するところであるが、右事実は、前記判示したところに照らし、右判断の妨げとなるものではない。

2 また、前記事実関係によれば、被上告会社は、富士製鉄からの広畑製鉄所用加熱炉の引合いに応じ、当初プツシヤー式加熱炉の見積設計を行い、次いで電動式のウオーキングビーム式加熱炉の見積設計を行つてA製品に係る発明を完成させたうえ、本件特許発明の優先権主張日前である昭和四一年八月三十一日頃、富士製鉄に対しA製品に関する前記見積仕様書及び設計図を提出し、富士製鉄から受注することができなかつたため最終製作図は作成していなかつたものの、同社から受注すれば広畑製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終製作図を作成し、それに従つて加熱炉を築造する予定であつて、受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼したりしていたのであり、その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉の入札に参加したというのである。

そして、ウオーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買ひ備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、富士製鉄に対する前記見積仕様書

うべきである。したがって、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。

3 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、右と異なる見解に立ち、又は原審の認定にそわない事実に基づき原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。

同第四点の冒頭部分及び(一)ないし(三)について

特許法七九条所定のいわゆる先使用権者は、「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」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、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だけでなく、これに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にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、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ることに照らせば、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つて、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、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。

これを本件についてみるに、A製品は前記四つの点において第一審判決添付第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有するものではあるが、原審の適法に確定した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、その他前示のような本件事実関係のもとにおいて、A製品に具現されている発明は、右のような細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じより抽象的な技術的思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許発明の範囲と一致するというべきであるから、被上告会社がA製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用権の効力は、本件特許発明の全範囲に及ぶものであり、したがってイ号製品にも及ぶものであるとした原審の判断は、正当というべきである。