

岩田合同法律事務所 ニュースメール  
2024年7月号



岩田合同法律事務所  
弁護士 [石川 裕彬](#)

## 第1 事案の概要

本件は、発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする特許権（本件特許権1）等を有するX1（1審原告・控訴人）並びに発明の名称を「照明用光源及び照明装置」とする特許権（本件特許権2）等を有するX2（1審原告・控訴人）が、Y（1審被告・被控訴人）の製造、販売に係る各製品は、本件各発明の技術的範囲にそれぞれ属するとして、Yに対し、Y各製品の製造等の差止・損害賠償等をした事案である。

原判決は、本件特許権1に基づく請求につき、請求項1、3、14、16、17及び訂正後の請求項17、18につき、先使用の抗弁の成立を認める等、Xらの請求をいずれも棄却した。Xらは、これを不服として本件控訴を提起した。

本判決は、本件特許権1に基づく請求に係る主要な争点であるパラメータ発明に関する先使用の抗弁の成否について、その成立を認めた事案である。

## 第2 本件特許発明の内容

本件特許権1の請求項1に係る発明（本件発明1-1）は次のとおりである<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 本件では他の特許発明に基づく請求もされているが、代表として本件発明1-1を取り上げる。

【請求項 1】

光拡散部を有する長尺状の筐体と、

前記筐体の長尺方向に沿って前記筐体内に配置された複数のLEDチップと、を備えたランプであって、

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、

ランプ。

### 第3 本判決

#### 1 本件各発明1（本件特許1の請求項1、3、14、16及び17）

本判決は、本件各発明1について概ね次のとおり述べた。

本件各発明1は、発光ダイオード（LED）を用いた直管形のLEDランプ及びこれを備えた照明装置に関するものである。従来、LEDの並び方向に沿って発光輝度の高い領域（LEDが実装された部分）と発光輝度の低い領域（LEDが実装されていない部分）とが繰り返して現れ、筐体を透過するLEDの光に輝度差が生じるので、ユーザに光の粒々感を与えるという問題があった。本件各発明1は、この問題に対して、複数の発光素子の各々の光が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、隣り合う発光素子の発光中心間隔を  $x$  (mm) とすると、 $y$  と  $x$  が所定の関係を満たすものであり、光束低下を最小限に抑えて効果的に粒々感を抑制することのできる画一的な領域を見いだすとともに、その領域を数値化することに成功したものである。

本件各発明1は、「ランプ」又は「照明装置」に係る発明であって、「物」の発明である。そして、「物」の発明である本件各発明1において、近似式  $y = \alpha x$  からなる本件に係るパラメータにおいて、 $\alpha$  がとり得る値の範囲を特定するものである。

ただし、近似式は、あくまでも統計的に推定されたものであるから、高い相関性がある本件パラメータ（近似式）を満たす場合でも、目標とする輝度均斉度が厳密に達成できるものではない。例えば、輝度均斉度が85%が見込まれる  $y = 1.09x$  を満たす  $y$  値と  $x$  値を備えるランプであっても、実際の輝度均斉度は、85%を下回ることもあれば、上回ることもある。このように、近似式には、その統計的性質から一定の微差を生じることが織り込ま

れているものである。このように、本件パラメータは、その特定される  $y/x$  値を満たす場合であっても、輝度均斉度の目標値に近い値を達成できる（目標値を下回ることもあれば、上回ることもある）ということの意味するにすぎない。

本件明細書によると、 $1.09 \leq y/x \leq 1.21$  の数値範囲において 85% から 90% 程度の輝度均斉度が、 $1.21 \leq y/x \leq 1.49$  の数値範囲において 90% から 95% 程度の輝度均斉度が、 $1.49 \leq y/x$  の数値範囲において 95% 程度の輝度均斉度がおおよそ得られることが期待できる。

そもそも各輝度均斉度の目標値についても、この目標値の前後において、「粒々感」に係る光学的な効果が大きく変化するような臨界的な意義を持つものでもなく、本件パラメータによって、目標とする輝度均斉度がおおよそ得られることが期待できれば十分であると理解できる。

## 2 先使用权

### (1) 先使用权の範囲

本判決は、先使用权の範囲について概ね次のとおり述べた。

特許法 79 条における「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に日本国内において実施又は準備していた実施形式だけでなく、これ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、先使用权の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用权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（最高裁昭和 61 年（才）第 454 号同年 10 月 3 日第二小法廷判決・民集 40 卷 6 号 1068 頁参照）。

そして、先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权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）に先使用权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、先使用权者にとって酷であって相当ではなく、先使用权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权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。

## （２）先使用権に係る実施品であるＹ４０３Ｗ製品に具現されている発明

本判決は、Ｙ４０３Ｗ製品に具現されている発明に関して、概ね次の①～③のとおり述べた。

①Ｙ４０３Ｗ製品製品の $y/x$ 値は、概ね $1.27 \sim 1.40$ 程度であった。

②４０３Ｗ製品は、本件優先日１（平成２４年４月２５日）前において公然実施されていた４０２Ｗ製品とシリーズ品を構成するから、Ｙ４０２Ｗ製品と極めて関連性が高い公然実施品であり、４０２Ｗ製品の $y/x$ 値は $1.7$ 程度であり、その余の４０２Ｗ製品の $y/x$ 値は更に大きいことが認められることを踏まえると、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。

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。このような技術状況を踏まえると、「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、Ｙが本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権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、前記認定のとおり、輝度均斉度が $85\%$ 程度を上回ることで粒々感に対処できることが周知技術（乙４０２、甲３１）であったこと、 $y/x$ 値が $1.208 \sim 1.278$ 程度のクラーテ製品②が、本件優先日１前に公然実施されていたこと、４０３Ｗ製品は、４０２Ｗ製品と比較して、ＬＥＤの個数を減らす設計によるものであって、本件各発明１と同様の課題である粒々感を抑えることができる範囲内で $x$ 値を４０２Ｗ製品より大きくし、 $y/x$ 値を輝度均斉度が $85\%$ 程度となる $1.1$ 程度まで小さくすることは、４０２Ｗ製品を起点とした４０３Ｗ製品の設計に至る間の延長線上にあるといえる。以上のことからすると、 $y/x$ 値が $1.27 \sim 1.1$ 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。

本判決は、上記①～③を踏まえて、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と判示した。

#### 第4 コメント

本判決は、パラメータ発明について先使用权を認めた点に意義がある。パラメータ発明は、発明を定義するために技術的変数（数式等）を用いて規定するものである。従来から存在していた物の発明に関して、特定のパラメータの範囲内で技術的特徴が見られる場合に、当該パラメータの範囲内で特許性が認められ権利化されることがある。この場合、従来から実施している製品が、後に出願された当該パラメータ発明の権利範囲に入ってしまうという事態が起こり得る。

このような場合であっても、先使用权が確保されている場合は、少なくともその範囲では実施を継続することができるため従来からの事業を引き続き継続することができる。数値限定発明に関する先使用权が問題となった事案で、知財高判平成30・4・4（ピタバスタチン事件）がある。当該事案では、特許発明がピタバスタチンの固形製剤の水分量を1.5～2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するのに対し、先使用品においては、錠剤の水分含量を上記範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を上記範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しないなどの事実関係のもとでは先使用权は成立しないと判示された。当該裁判例を踏まえると、パラメータ発明や数値限定発明の先使用权の成立において、パラメータや数値限定の範囲内に収めるという技術的思想を、先使用权を主張する者が出願前から有している必要があるのか問題となり得る。

この点、本判決では、「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、Y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。」と判示し、本件パラメータの認識は不要であるとの見解を示しており、パラメータ発明や数値限定発明の先使用权を検討する際に実務上参考になると思われる。

また、本判決は、本件パラメータについて臨界的意義を有するものではないと認定してい

る。この点が上記の本件パラメータの認識は不要であるとの判示に影響していることも否定はできないと思われるため、臨界的意義がある場合にはどうなるのか、今後も同種事案における先使用権の成否の判断については注目する必要があると思われる。

以上

【執筆者】



石川 裕彬（弁護士）

[hiroaki.ishikawa@iwatagodo.com](mailto:hiroaki.ishikawa@iwatagodo.com)

2010年名古屋大学理学部物理学科卒業。

2014年大阪大学法科大学院修了。2016年弁護士登録。

2021年～2023年特許庁審判部審判課勤務。

理系出身、特許事務所での勤務を経て、弁護士に転身。

弁護士登録後は特許権侵害訴訟をはじめとする知的財産案件を中心に、コーポレート案件、データ保護案件等を取り扱う。

### 岩田合同法律事務所

1902年（明治35年）、司法大臣や日本弁護士連合会会長を歴任した故・岩田宙造弁護士が「岩田宙造法律事務所」を創立したことに始まる、我が国において最も歴史のある法律事務所の一つです。創立当初より、我が国を代表する企業等の法律顧問として広範な分野で多数の企業法務案件に関与しております。日本人弁護士約100名が所属するほか、日本語対応も可能な中国法弁護士、フランス法弁護士、米国弁護士経験を有する米国人コンサルタント等も所属し、特別顧問として、元金融庁長官中島淳一氏が在籍しております。

〒100-6315 千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 15階

岩田合同法律事務所 広報： [newsmail@iwatagodo.com](mailto:newsmail@iwatagodo.com)

※本ニュースメールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。また、その性質上、法令の条文や出展を意図的に省略している場合があり、また情報としての網羅性を保証するものではありません。個別具体的な案件については、必ず弁護士にご相談ください。