

特許権	判決年月日	令和6年4月25日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和3年(ネ)第10086号		

○ 発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする特許に係る特許権に基づく被控訴人製品の差止等請求において、当該特許権に係るパラメータにより特定される構成につき、被控訴人製品の当該構成に係るパラメータは、先使用権に係る実施品である被控訴人の製品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含まれているとして、先使用権の成立が認められるとした事例

(事件類型) 特許権侵害行為差止等事件 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 特許法79条(本件特許権1関連)

(関連する権利番号等) 特許5658831(本件特許権1)、特許5584841(本件特許権2)、特許5453503(本件特許権3)、特許5492344(本件特許権4)、特許5975400(本件特許権5)、特許5498618(本件特許権6)、特許5486727(本件特許権7)

(原判決) 大阪地方裁判所平成29年(ワ)第1390号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする特許(本件特許1)に係る特許権(本件特許権1)及び発明の名称を「照明器具」とする特許に係る特許権(本件特許権5)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」とする特許に係る特許権(本件特許権2)、発明の名称を「光源ユニット及び照明器具」とする特許に係る特許権(本件特許権3)、発明の名称を「光源ユニット及び照明器具」とする特許に係る特許権(本件特許権4)、発明の名称を「照明器具」とする特許に係る特許権(本件特許権6)、発明の名称を「光源ユニット及び照明器具」とする特許に係る特許権(本件特許権7)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(Y各製品。Y各製品はY製品1～16に分けられている。)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、以下の各請求をする事案である。

すなわち、X₁は、本件特許権1に基づき、Y製品1～5及び7～16の製造等の差止・損害賠償等、本件特許権5に基づき、Y製品6の製造等の差止・損害賠償等を求め、X₂は、本件特許権2に基づき、Y製品4及び5の製造等の差止・損害賠償等、本件特許権3、4、6及び7に基づき、Y製品6の製造等の差止・損害賠償等の各請求をした。

原判決は、本件特許権1に基づく請求につき、Yの無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張に係る訂正後の請求項1に係る発明を非充足とし、訂正後の請求項20の公然実施発明に基づく新規性の欠如を理由とする無効の抗弁の成立を認め、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、本件特許権2に基づく請求につき、公然実施発明に基づく新規性の欠如を理由とする無効の抗弁の成

立を認め、本件特許権 3 に基づく請求につき、公然実施発明に基づく新規性の欠如を理由とする無効の抗弁の成立を認め、本件特許権 4 に基づく請求につき、公然実施発明に基づく新規性の欠如を理由とする無効の抗弁の成立を認め、本件特許権 5 に基づく請求につき、請求項 1 に係る発明への非充足とし、本件特許権 6 に基づく請求につき、公然実施発明に基づく新規性の欠如を理由とする無効の抗弁の成立を認め、本件特許権 7 に基づく請求につき、公然実施発明に基づく新規性の欠如を理由とする無効の抗弁の成立を認め、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。

2 本判決は、上記原判決とおおむね同様の判断をしたが、本件特許権 1 に基づく請求に係る主要な争点である先使用の抗弁の成否（争点 10）につき、控訴審における当事者の主張等も踏まえて、要旨、次のとおり説示し、YによるY製品 1～5及び7～16の製造販売は、Yの通常実施権の及ぶ範囲内に含まれると判断した。

(1) 本件各発明 1（本件特許 1 の請求項 1、3、14、16及び17）について

ア 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、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。この課題に対して、従来（1）粒々感の定義があいまいで数値化されておらず、ランプ設計にフィードバックすることが非常に困難であったこと、（2）粒々感に影響を与えるランプの構造として、光源素子の間隔や筐体（チューブ）の素材、あるいは光源素子から筐体までの距離等が多種多様であること、すなわち、粒々感に影響を及ぼし得るパラメータが非常に多い中で、光束低下を必要最小限に抑えて粒々感を抑制することが極めて困難であった。本件各発明 1 は、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発光素子とを備えたランプであって、前記複数の発光素子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って、この値が $y \geq 1.09x$ の関係を満たすランプである。

イ 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、 α がとり得る値の範囲を特定するものである。

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ものであり、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) 先使用権の範囲

ア 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（特許法79条）。

上記のとおり、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）に先使用権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（最高裁昭和61年（オ）第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照）。

そして、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。

イ 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

(ア) Y403W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。

(イ) また、403W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といえる。

(ウ) さらに、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、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、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であったこと、 y/x 値が 1.208 ~ 1.278 程度の訴外他社の製品が、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 ~ 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。

(エ) まとめ

以上のとおり、Y 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、Y 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、先使用権者である Y が自己のものとして支配していた範囲と認められる。