

特許の権利範囲の解釈と外国特許明細書の記載

内 田 修

昭和三四年二月二四日東京高等裁判所第六民事部判決（昭和三二年（ネ）四六四号可塑物製（羽子販売禁止仮処分申請控訴事件）判例時報一八一号（昭和三四年四月二一日号）六頁——一部変更

〔判決要旨〕 外国における特許出願の明細書の記載事項中に、わが国における出願の内容が存在すれば、特許請求の範囲の記載は必ずしも同一である必要がなく、むしろ彼我の法制の相異に基き、その記載方法を異にすることは当然であると云い得べく、したがってわが国の特許の権利範囲の解釈について、彼の国の特許の明細書の記載が絶対の基準となるべきいわけではない。

〔事実〕 控訴人（被申請人）Xはわが国で著名な運動用品販売業を営む会社であるが、羽立工業株式会社の代表取締役である中村豊が個人として所有する特許第二三三三八九二号、登録第四三九七七二号、同第四三九七七四号、同第四五三二三八号の各実用新案の実施により羽立工業株式会社が製造納入したパドミントン競技用シャトルコック（パドミンソンの羽子）を販売していたところ、これ等の物品はイギリス国法人である被控訴人（申請人）Yが日本に於て有する第一九五、七四七号特許権を侵害するものとして、東京地方裁判所の決定に基づき販売禁止の仮処分を受けた。

Yの右特許は、同会社が一九五〇年（昭和二十五年）三月二三日イギリス国において特許出願をした事実に基づき条約上の優先権を主張して昭和二十六年三月七日わが国へ出願し、同二十七年六月三日の出願公告を経て同年八月二一日の特許査定により、「可塑物製羽子」という発明の名称のもとに、特許されたものであり、その特許請求の範囲は、「本文に詳記し且図面に示した様に支幹は、それから延長し且それと同体の多数の力骨を有することを特徴とする頭と互いに同体な支幹を有するスカートから成る羽子」と記載されている。右のうち「本文に詳記し且つ図面に示した様に」との文言は、特許請求の範囲冒頭の慣用句であつて、通例は殊に「図面に例示したように」というように、明細書の一部をなす図面に示すものは保護されるべき発明を示すための例図である旨を明らかにし、また「図面の略解」の項においても通常は「図面は本発明の実施例を示すものである」旨が示されているが、Yの前記特許明細書の前示各項には図面が実施例を示す旨の記載がなく、図示のそのものが発明であるように読み得られた。またさきに示した特許請求の範囲の項の文言即ち「支幹はそれから延長し且つそれと同体の多数の力骨を有することを特徴とする頭と互いに同体な支幹を有するスカートとから成る羽子」という表現のうちで「それ」とは一体何を指すのが明白でなく、また「……特徴とする頭と互に同体な支幹……」という表現の解釈をめぐつてXY間に抗争が続けられた。その他に「……Xは自らの販売するバドミントン競技用のシャトルコックは中村豊の有する特許等の適法な実施によつて製造されたものであり、Yの特許に係る物品とはその目的、効果を著しく異にするものであるから、Yの権利を何等侵害するものではない旨主張している。Xのこの点の主張は前記中村豊の有する第二三三、八九二号特許発明の特異性として『その特許請求の範囲は、プラスチックを型押成型して一半部を羽毛部、他半部を羽軸部とし羽軸を互に適宜の間隔を置いて周設し各羽軸の端部は天版を具有する立壁に一体として連続させたことを特徴とするバドミントン競

技術シャトルコックにおける羽根体であることに存する。そして、右発明の作用効果としては、被控訴人（Y）の本件第一九五、七四七号特許を実施した従来のプラスチック製バドミントン競技用シャトルコックにあつては、製造が簡単である利点を有する反面、羽根体と頭部とが一体に作られているため、右新発明における天版に相当するものがないから、実際競技において打球した際腰が弱く、羽根体が平たく歪潰して飛翔し、したがつてその円錐体の正常な形体により思考した空気抵抗とは全然別異の、しかも歪潰の形状によりその都度異なる空気抵抗を生じ、その結果、シャトルコックが飛び過ぎかつ不定な飛翔を行う欠点があり、また、その頭部はプラスチックのため、滑りが強大で、打球に際しラケットのガット中に突込み、競技不能になる欠陥を有していたが、新発明においては、製造は複雑ではあるが、立壁に天版が存するため、腰が強く、いかに強打しても羽根体は全然歪潰することなく、正常の形状を保持して飛翔し、したがつて正常な形体によつて思考し、計算或は実験したと同一の空気抵抗により飛翔するから、理論的技術的に打球することができ、また頭部にコルク製ゴム製等のものを使用するから、打球に際し頭部がラケットのガットに突込むようなおそれは全くなく、かつ頭部にゴム製のものを使用するときに、立壁の天版に透孔を設けて置けば頭部内の空気が打球のつど透孔から圧出して鳴音を発し、それが競技者に爽快の感を与え、なお羽根体と頭部とが別個であるから、いずれが破損してもその破損したものののみを取り換えれば再び使用することができて、競技上の経費を節減し得る等、被控訴人の特許製品に存しない諸般の効果を有するものである』旨主張したものである。

これに対し被控訴人Yは『本件の羽子は(1)頭部とスカート部とで構成され、(2)スカート部は互に同体な、すなわち同一体でできてゐる支幹を有し、(3)支幹は、支幹からの延長体であり支幹と同体である多数の力骨を有してゐる。そしてこの点に本件特許の特徴がある。』と主張し、支幹と頭部とが互に同体であること即ち支幹と頭部とが一体として形

成されていることは本件特許発明の要旨ではないのであるが、控訴人Xは本件特許請求の範囲の解釈——特許要旨の判断——としては、「……頭と互いに同体な支幹を有するスカートとから成る羽子」という表現からは、スカートの支幹は頭と互に同体即ち頭と支幹は不可分の同一体でできていることを特徴とするものと解すべきものであるから、頭とスカート部が支幹の部分で分れ、頭に支幹の部分の固着させたような構造のものにまで特許権の効力は及ばない旨を主張して譲らず多くの鑑定書や証人を挙げての論争が行われたが、これに対し裁判所は次のように判決している。

〔判決理由〕 『前略——本件特許明細書中、特許請求の範囲の記載は前記の通りであつて、その文意は多少明確を欠くのきらいがあるが、その文章の構造に照し——中略——右特許請求の範囲の記載は、(一)本件特許の羽子は、その支幹がそれ(支幹)より延長し、かつそれ(支幹)と同体である多数の力骨を有することを特徴とすること、(二)支幹は亦、支幹と支幹とが互に同体であること及び(三)羽子は頭とかような支幹から構成されていること、の三点を意味するものと読解し得べく、したがつて、本件発明の要旨は前記請求の範囲の記載において材料の点に触れていないが甲第二号証(特許公報)中発明の名称やその詳細なる説明の項の記載を併せ考えれば、少くともスカート部の材料が可塑性であることは明らかであつて(中略)結局本件発明は頭とスカート部から成り、かつそのスカート部は互に同体である支幹を有する可塑性製のものであつて、その特徴として、支幹はそれから延長し、かつそれと同体である多数の力骨を有する羽子であることをもつてその要旨とするものと一応認められる。そして本件発明の目的が可塑性製羽子の有孔スカート部を一回の成型操作で一片に製造することによつて、バドミントン競技に必要な軽さと丈夫さと風の透過に対する抵抗性とを有する羽子スカートを迅速に生産せんとすることにあることは前記甲第二号証(特許公

報)の記載によつて明らかである。(中略)更に甲第二号証(特許公報)の明細書中、頭とスカートとが一体である羽子が図示説明されていることは、控訴人主張のとおりであるが、それは明細書全体の記載、殊に次に挙げる文言と照合すれば、本件発明の権利範囲は、これに限定されるものではないことが明らかである。すなわち、右明細書においては、まず可塑性製羽子の有孔スカート部を一回の操作で一片に製造せんとすることが本件発明の目的であることを明記したのち、頭とスカート部が一体である実施例について図示説明し、その終りに「頭を支幹と一体に成型することは有用であるが通常のコルク頭を第一図の5、6間のスカート部分に固着することができるとは明らかである。」と云つて両者を必ずしも一体に成型しなくてもよいことを明らかにしている。(中略)また控訴人は、本件明細書の前掲文言は本件特許の優先権主張の根拠たるイギリス国における出願の明細書に記載がなく、これを誤読した結果挿入されたものであると主張するが、優先権主張による特許出願に当つては、外国における出願の明細書の記載事項中に、わが国における出願の内容が存在すれば、特許請求の範囲の記載は必ずしも同一である必要はなく、むしろ彼我の法制の相異にもとづき(例えば特許請求の範囲の記載に関する一項目主義と多項目主義との差のごとき)その記載方法を異にすることは当然であると云い得べく従つてわが国の特許権利範囲の解釈について、彼の国の特許の明細書の記載が絶体の基準となるべきいわれがない。(中略)本件仮処分の対象である控訴人販売の製品羽子は、原判決第一ないし第三目録に記載し、かつ図面に表示するとおりのものであつて、要するに、頭材料は皮革で被覆されたコルク体のものなどで一定せず、また頭及びスカート部の構造も、その接合の手段にしたがつて相違しているが、いずれも頭と可塑性製スカート部から成り、かつそのスカート部は互に同体である支幹を有し、右支幹はそれから延長し、かつそれと同体である多数の力骨を有するバドミントン用羽子であつて、かかる構造を有する点では共通であ

る。そして、このスカート部の構造は被控訴人の有する本件特許権の内容たる発明の要旨と同一であり、かつ同一目的を達成するものというべきであるから、本件仮処分の対象たる原判決目録及び図面に示す三種の可塑性製羽子は頭とスカート部が別々に作られているとしても、いずれも本件特許第一九五、七四七号の権利範囲に属するものと一応認められる。(中略)最後に控訴人は、控訴人販売にかかるこれ等の製品は、訴外中村豊の有する実用新案権や特許権を実施して製作されたもので、被控訴人の本件特許とは関係がないと主張し、特に同人の有するバドミントン競技用シャトルコックにおける羽根体にかかる特許第二三三、八九二号(昭和三〇年特許願第一三、一八〇号)の製品は、被控訴人の特許の予想しない作用効果を具え、技術思想において全然異なるものであることを強調し、成立に争わない乙第一ないし第六号証、第三一号証、第三五号証(各公報、原簿謄本)によれば、控訴人主張の各実用新案権や特許権の存在を疏明し得るけれども、これ等の出願の日がいずれも被控訴人の本件特許出願の日よりも後であることは右乙号各証によつて明らかであるから、控訴人販売の製品が本件特許の権利範囲に属することが認められる以上たとえそれ等の製品が別の実用新案や特許に基いて製作されたものであるとしても、前の特許と後の実用新案、或いは特許相互の権利使用関係が生ずるだけであつて、先の特許権を侵害している事実には何の影響もないというべきである。そして、そのことは、後の実用新案や特許の出願書類に先の特許との関係につき何らの記載がなく、或いは、他の権利と関係なく実施できるような記載があつても、この問題に最終の決定を与えるものではない。また、特許相互のどのような関係にあつては、後の発明が前のそれに含まれない思想を包含することはもとよりあり得べきことであつて、後の発明の実施品が前発明の具えない技術思想を実現するとしても、それが同時に前発明の技術思想をも包含するものと認められれば、前発明を実施していると認定するにつき何等の妨げがない。特許法第四九条の規定こそ、

かかる場合に対処する立法であるといふべきである。そして、控訴人販売の本案製品が被控訴人の本件特許発明の要旨に含まれることについては、前示一応の認定を得たところであるから、この点に関する控訴人の主張もまた理由がない。

〔研究〕

一、この判決中「判決要旨」として冒頭に掲記した判旨は「判決理由」の部分に摘示したように、被控訴人Yの特許に係る羽子においては、スカート部に通常のコルク頭を附着させることは不可能であり、このことに関する特許明細書の記載は、優先権主張の根拠である英国特許明細書には何等記載されて居らず、その記述を誤読した結果記入されたものである旨、控訴人Xが主張したことに關し判示されたものである。即ちこの判決は「優先権主張による特許出願に當つては、外国における出願の明細書の記載事項中に、わが国における出願の内容が存在すれば、特許請求の範囲の記載は必ずしも同一である必要はなく、むしろ彼我の法制の相異にもとづき（例えば特許請求の範囲の記載に關する一項目主義と多項目主義との差の如き）その記載方法を異にすることは当然であると云い得べく、従つて、わが国の特許権利範囲の解釈について、彼の国の特許明細書の記載が絶対の基準となるべきいわれがない」といひ、極めて抽象的に判示している。右判決理由はその成立につき当事者間に争のない乙第一〇号証（英国特許明細書）中においても、頭部とスカート部とが同体に形成されることは必ずしも要件となつていないとの認定をした上で示されたものであるから、これが正しいことを前提として研究する。工業所有権保護に關する一八八三年三月二〇日のパリ同盟条約（以下単に条約）に定める優先権を主張して他の締約国に対し特許の出願をなすためには、出願人は、第一国に對する出願を受理した官庁によつて認証せられた先の願書（明細書及び図面）の謄本を提出し且つ該提出の日及び

国名を宣言することを要するものであるが、この優先権の主張に当つては、出願の内容の如何によつては、いわゆる複合優先として二以上の第一国出願に関する優先権を主張することがあり、この場合でも、出願国の法令の意味において単一の発明 (a single invention) である限りは、その出願が複合優先としての優先権の主張であるの故を以つてしては、その特許を拒否することはできないのである (ロンドンで改正された前記条約四条已項参照)。従つてこの場合においては、発明の単一性が認められる範囲の特許の請求に係る限りは、第一国における二個又はそれ以上の出願を包含するものであつても、当該出願国においては一の特許出願として審査及び特許されるべきものであるから、その限りにおいては、第一出願国における二以上の出願書類 (明細書並) と当該優先権の主張による出願国への出願明細書等の内容は必ずしも一致するものではないが、なお条約上は合式なものとして受理されるべきことは明らかである。本件判決理由は、彼等の法制の相異による右不一致の場合として特許請求範囲 (scope of claims) の多項制の場合とそれら異なる場合について例示しているが、そのような制度の相異に基いて、特許請求範囲の表現が変ることがあるとしても、これは本質的にみて、Claim 自体において両者に変更が加えられたものではなく、矢張り、発明の同一性 (Identität der Erfindung) は依然として存在するわけであるから、このような点は特に例示されたとしても格別の意味はもたないといわなければならぬ。殊に外国における特許請求の範囲の多項制従つて外国への出願の明細書を基礎として作成されるわが国への出願明細書においては、請求の各項を可能な範囲において一項にまとめて記載する必要があるが (わが国においても、行される改正特許法——昭和三十四年法律第一二二号) 技術的に特許請求の範囲に一括包含せしめ得なかつた発明実施上——では多項制を採用したから今後事情は別となる。) 必要な事項については、特許請求の範囲の附記の形式によつて、実施例として表示することにより、特許要旨の解釈に役立てようとする方法によつてゐるから、なおさらに発明の同一性の範囲内における特許出願として正当なもので

あることは当然であり、敢て例示するまでもないことがらである。またこの判決では単に「外国における出願の明細書の記載事項中に、わが国における出願内容が存在すれば特許請求の範囲の記載は必ずしも同一である必要はなく……」と判示しているが、これは極めて抽象的であるために、恐らくは、判旨を誤解に導く虞を避け得ない結果になると思われる。裁判所の云わんとするところは、矢張り、外国出願の明細書殊にイギリス国における *Specification* (*provisional specification or complete specification*, イギリスでは、出願の際に *Provisional Specification* を差出すことができ、その差出後十二カ月以内に *Complete Specification* を提出すればよいものである) の記載事項中に存在する事項としては、判決中の例示の如き請求範囲の多項目制により、*Specification* の末尾には、その請求する発明の範囲 (*Scope*) を限定する一又は二以上の請求範囲 (*scope of claims*) を記載しなければならないことになつてゐること (イギリス国、一九五〇年一月一日) に鑑みても、特許請求の範囲の記載事項の表現の範囲内における取捨選択乃至表現の変更等、その記載する方法を異にすることとなつても已むを得ないことであり、従つて以上のような表示上の差異は特許権利範囲の解釈について外国明細書が絶対の基準となるべきでないとするにあると理解しなければならぬであろう。もしそうでなく、判決のいうところを全く文字通り解して、外国の明細書中にいやしくも記載されている事項は特許請求の範囲として、わが国の出願明細書に記載して優先権を主張することが可能であるというのであれば、これは優先出願制度を根本的に破壊する結果となるであろう。なぜならば、第一国(外国)出願発明の明細書中の *Claim* とその要旨において異なるわが国への出願明細書における特許請求の範囲の記載は、発明の同一性 (*Identität der Erfindung*) を失わせる結果となることは明らかであり (優先権の主張と発明の同一性の問題については重陽会々報五卷六号、九一〇頁松居祥二氏論文並に *パテント* 一一卷九号一七一一九頁杉林信義氏ロンドン条約註解各参照。なお、わが国においては、アメリカ合衆国のように *Continuation-in-part* の手続を認めていないから、この場合についてはなおさら否定的にならざるを得ないことは明らかである。) また外国の明細書

中の非新規事項をも主要な部分としてその Claim とする発明の特許出願であるとすれば、優先出願制度の全く予期しないものだからである。殊に明年四月一日以降において、わが国も特許請求範囲の多項制を採ることになるから、その請求項目として、外国明細書中の何処にでも存在する事項殊に非新規な事項にまで Claim が広げられるようなときは、たとえ審査において拒否されるべきことは当然であるとは云え、その過誤なきことを保障し得ない以上は、背理も甚しいものと称さなければならぬからである。要するに前記判示の部分においては、矢張り右のような誤解を生じさせないように、優先権主張出願の基本をなす外国出願明細書に記載せられた発明との間に、その発明の同一性を失わない範囲における表現の相異乃至変更がある場合でも、特許の出願は合式であり、従つて、右の範囲内では、わが国において付与せられた特許の権利範囲の解釈については、外国の明細書の記載は絶対の基準となるべきものではない旨を明確に判示することが、好ましかつたものと考えられる。

二、なお、この判決には、判決全体として考察するとき、右に研究した判示事項のほかにも極めて重要な意義を有する部分があるので次に併せて研究する。

(一)、本件特許第一九五、七四七号明細書中の特許請求の範囲の表現は、その文章構成上は、必ずしも判決のいうようには理解でき難いものであり、その故に多数の鑑定や証言によつて判断せざるを得なかつた事情であるが、その明細書（日本国の特許出願公告公報）中第一頁左欄下部に「頭を支幹と一体に成型することは有用であるが通常のコルク頭を第一図の 5・6 の間のスカート部分に固着することができるとは明らかである」旨の記載があり、また、左欄略々中央に「本発明の目的は可塑性製羽子の有孔スカート部を一回の操作で一片に製造せんとするにある」旨並に「本発明はインジェクト・モルディングにより多数の支幹から成型作業中に多数の力骨をその間に空隙を残して形成

し以て羽子スカートを一片にすることによつて所要の空気抵抗、軽量並に迅速生産が得られることを知つた。之等力骨の多くをその端で互いに結合させることができ力骨の空隙は孔となる。力骨の縁は空気の通過に対し大なる抵抗を示し仮令常にその端が溶着されてなくとも空気抵抗は相当保持される。力骨の或るものの端を互いに溶着するにはそれに充分なる様に厚さを局部的に増大することが出来る。材料としてポリテン（ポリエチレン）を使用するならば前記厚さは○・○一吋が適當である。勿論それよりも僅かに厚くしても差支えない。」旨の記載によれば、控訴人Xが主張するように、インジェクト・モルディングによつて羽子の部分だけを製造することに能率低下の不利があるとしても、これはスタンピング法又はコンプレッション・モルディング等を用いても行い得るものであるし、また、その「詳細なる説明」中には、必ずしも頭部と羽子を一体として成型する旨の、限定された説明はないのであるから、特許請求の範囲のみでこの特許発明の要旨が判然としないときは、他の部分即ち「発明の詳細なる説明」の項等の部分をも全体として判断し、その権利の範囲を解釈する操作を必要とするものである（内田、法学論集二卷、二号中五六頁参照）。従つて右の判断操作を行うことによつて、本件特許発明の権利の範囲は羽子と頭部が、必ずしも一体に形成されていることを要するものではないと判断した本判決は極めて正当であるといわなければならない。

(二) 控訴人Xが実施しているバドミントン競技用シャトルコック（原判決目録記載のもの）は「いずれも頭と可塑性製スカート部から成り、かつそのスカート部は互に同体である支幹を有し、右支幹はそれから延長し、かつそれと同体である多数の力骨を有するバドミントン用羽子であつてかかる構造を有する点では共通である」とし「いずれも本件特許第一九五、七四七号の権利範囲に属するものと一応認められる」と判示しているので右の点について研究する。原判決目録に示された控訴人Xの実施に係るバドミントン競技用シャトルコック（羽子）は(a)、特許第二三三、

八九二号及び(b)、実用新案登録第四三九、七七四号並に(c)、同第四五三、二三八号の各考案であつて、それぞれの内容は、(a)が「プラスチックを型押成型して一半部を羽毛部、他半部を羽軸部とし羽軸を互いに適宜の間隔を置いて周設し各羽軸の端部は天版を具有する立壁に一体として連続させた事の特徴とするバドミントン競技用シャトルコックに於ける羽子体」であり、(b)が「ビニール、ポリエチレン等の如き合成樹脂によつて羽子体部(1)を一体に形成し、その根部にコルク(2)を圧入しコルクの表面に皮(3)を被い、その上方よりビニールテープ(5)等によつて打球体と羽根状部を固着して成るバドミントンシャトルコックの構造」であり、(c)が「ビニールポリエチレン等の如き合成樹脂によつて、羽根体部(1)を一体に形成し羽根体部の下部にそこ(3)を設けたる羽根体部に球体空洞ゴムを固着してなる、バドミントン・シャトルコックの構造」に係るものであることは前記の各発明、考案における各特許請求の範囲並に登録請求の範囲の記載によつて明らかであるから、本判決が、それ等のいずれもが、本件被控訴人Yの有する特許の要旨とする前摘録のような構造を具える可塑性製羽子として、そのおの右Yの本件特許発明の技術思想をそのうちに包含するものであるから、従つてその権利範囲に属するものと一応認定したことは正当である。而してこのような関係にある発明又は考案相互の間においては、たとえその各々が右の同一発明思想を包含するに加え更にこれの他に特殊な目的を達するための特殊な作用効果を奏させ得るものであるとしても、なお先行特許発明の技術思想をも包含し、その目的とするところをも同時に達成させるものである限りは、なお先行特許発明を利用するものといわなければならない。換言すれば、後願に係る発明又は考案が先願に属する発明又は考案の要旨の全部を包含するものであるときは、これに附加せられた他の要旨又はそれと先願発明の要旨にかかる発明部分の結合態様から、全体として特殊な作用効果を生ずるものであるとしてもなお、先願発明又は考案を利用するものであることには毫も消長を及ぼさな

いものといわなければならぬ(内田・岩崎教授在職三十五年記念論文集所載、一八一頁「工業所有権の抵触について」並に判例時報一六二号所載大阪地方裁判所昭和三十二年(自)第一三八七号仮処分命令申請事件に関する一日判決各参照)。なおこれ等のことは発明や考案相互の関係として特許法施行規則第三八条第五項が明細書等の記載要件として規定しているところに従つて、その項目を掲記すると否とによつて些の影響をも受けるものでないこともまた当然のことからである。蓋し右の発明等相互の関係は、出願人が規定の趣旨にも拘らず、これを記載しない場合が屢々あり、その理由が単に出願人の不知に基く場合又はその主観的判断によつて記載の必要を否定される場合があるのみならず、従来の出願人の意識としてはこれを記載することは自己の発明等の実施に当り先行権利者の実施許諾を得なければならぬ関係を自認することとなる不利益があるものの如く考えて故意にこれを避けた場合が多いのである。しかも右の場合等において、審査官がこれを看過することが屢々あつたほか、利用関係の存否が疑わしい場合には寧ろこれを記載しない方が有利であると考える等の理由から、発明相互の関係の記載は必ずしも充分には励行されていないのであつて、このことが、後願者の権利と先願者の権利との相互間の利用関係の存否判断上誤つた観念を生むに至つた原因をなしているものと考えられる。このような先願に係る権利と後願の権利との間において、後者が前者の権利を利用するものであるかどうかについて、当事者間に争のあるときは、結局は、特許庁の審判(権利範囲確認の審判。改正特許法の下では「判定」という。)によるか、先決的な関係において裁判所の判断によるのほかは明確にならないものであるために、後願の特許権者又は実用新案権者は自己の発明又は考察について特許又は登録がなされたときは、前記のような利用関係に立つ場合にさへも、その他人の先行権利とは全然無関係に実施可能なものと誤解し又は甚しきは、故意に、そのような態度をとることを得策と考える向があり、このために工業所有権の公正な行使が行われず、正当権利者の側における不知とも相俟つて、先願権利者の正当な利益は充分に保護され得ない場合が極めて多い

と考えられる（これに反し、東京地裁昭和四年(三)第一三四六号同年一〇月五日判決は、「発明相互の關係を表示せずに出願され、そのまま無条件に登録された場合には、権利者は何人の許諾をも要することなく、その考案を実施することができるから、その実施が他人の考案を利用するものであることを理由にこれが停止を請求されることはない。」として）。以上のような場合即ち特許又は登録された権利が形式的にはたとえ一応他人の有する先願の権利と無関係にみえるものであるとしても、それが本質的に他人の権利を利用する関係（特許法四九条参照）にある場合においては、先願権利者の実施許諾を得ないで当該発明、考案を実施することは許されず、敢てこれをなすときは、先願者の権利を侵害するものであることを明確にしたこの判決は、右のような法規の理解並に好ましくならぬ作為者の存在する現状に鑑み、判決要旨以外においても、重要な意義があるものとして賛意を表する次第である。