

香港の法律事務所が記入した回答を含む海外質問票¹

<設問>

Q1： 2010年4月以降の制度等の変更の有無

2010年4月以降の制度等の変更の有無について質問します。

2010年4月以降、香港において、先使用権に関する制度等の変化（法律の改正、規則・運用の変更、裁判上での運用の変更、勝訴・敗訴の割合の傾向の変化など）はありましたでしょうか。変化があった場合には、その時期、背景をお教えてください。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

制度等の変化無し

<回答>

2010年4月以降、上記事柄について変更はない。

<設問>

Q2： 先使用権の根拠条文

先使用権に関する条文、規則について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港専利条例第83条（Chapter 514 Patents Ordinance：最終改正 LN 252，2009）

第83条 優先日前に始められた実施を継続する権利

(1)ある発明に特許付与される場合、香港において標準特許出願のみなし出願日又は（場合により）短期特許出願日前に、又は優先権が主張されている場合は優先日前に、次のことを行う者は、(2)にいう所定の権利を有する。

(a)特許が有効であれば侵害を構成するであろう行為を善意で行うこと、又は

(b)当該行為を行うための有効かつ真摯な準備を善意で行うこと

(2)(1)にいう権利は、次の権利のいずれかである。なお、本項により当該行為を行うことは、関係特許の侵害には至らない。

(a)(1)にいう行為を継続する、又は場合により、その行為を行う権利

(b)業として当該行為が行われたか又はそのための準備が行われていた場合；

(i)個人の場合；

(A)そうする権利を譲渡する権利、又は死亡時に当該権利を移転する権利；又は

(B)業として当該行為が行われていたか又はそうするための準備が行われていた当該業において、当該個人のパートナーのいずれかが当該行為を行うことを許諾する権利

(ii)法人の場合；当該行為を行う権利を譲渡する権利、又は当該法人の解散時に、当該権利を移転する権利

(3)(2)に定める権利は、(1)にいう行為を行うためのライセンスを何人に与える権利を含まない。

(4)(2)に基づき付与された権利の行使において、特許製品が他人に処分される場合は、当該他人又は当該人を通じたと主張する何人も、特許権者により特許製品が処分されたものと同じとして取り扱うことができる。

<回答>

そのとおりである。

1997年の制定以降、香港専利条例第83条に変更はなされていない。

<設問>

Q3： 詳細な文書の有無

香港の先使用権制度に関する詳細な文書の有無について質問します。香港に、先使用権制度に関する施行規則等の詳細な規定がありましたら、その内容についてお教えてください。

¹ 特許庁委託の平成27年度産業財産権制度問題調査研究において、海外質問票を香港の法律事務所（Wenping & Co. (Mr. Sunny Shum | 弁理士) <http://www.wenping.com.hk/>）に送付し、これに対して法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文です。香港の法律事務所に対しては、英語で海外質問票及び回答を得たところ、法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文の和訳を掲載しています。<我々の理解>の記載については、特段の記載がない限り、「平成22年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「先使用権制度に関する調査報告書」 社団法人日本国際知的財産保護協会 2011年3月」の結果を参考にして作成され、事前に回答者に示されたものです。また、<設問>又は<我々の理解>においてウェブサイトのURLを付記した情報は、海外質問票の送付時の当該ウェブサイト掲載内容に基づくものです。

<回答>

現在、先使用権の行使を定めた特定の法律又は規則は存在しない。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

香港の先使用権制度の趣旨について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港専利条例第83条において、香港特許の出願日又は優先権日前に、香港において、特許製品と同一の製品を処分又は同一の製法を実施していた、又はその実施のための準備をしていた者に、引き続き当該製品の処分又は実施を認めるものである。その制度の主旨は、特許権者が、最先に発明を完成し、又はその発明を最先に実施したとは限らず、出願日（又は優先権日）以前に、同じ発明を行い、かつその発明を実施するために必要準備をしていた者を、先使用者として、その製品の製造又はその製造方法の実施を継続して認めるものである。

<回答>

そのとおりである。香港も加盟しているWIPO特許法常設委員会（SCP）事務局のワーキングドキュメント「特許権の例外と制限：先使用」（2013年）の第14パラグラフは、公共政策の目標の一つが、秘密裡に先に使用をしていた者に対し、「特許の付与に影響されることなく、その従前の行為を継続する権利」を提供することであることを、明記している。

換言すれば、先使用権に関する規定の目的は、先使用者が既に実施していた発明について、その後の特許付与がなされた場合に、先使用者（または真の発明者）による当該発明の実施の継続を認めるというかたちで、特許権者と先使用者との間の権利の均衡を図ることである。

<設問>

Q5：制度導入の背景（特定の国の法制等をモデルにしていた等の経緯があるか）

香港の先使用権制度の導入の経緯あるいはモデルとなった法制について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港専利条例は、1997年7月1日の中国主権移譲前に、1977年英国特許法を参照し制定され、第83条は、英国特許法第64条にほぼ対応している。

<回答>

そのとおりである。

1997年の制定以降、香港専利条例第83条に変更はなされていない。

<設問>

Q6：先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

専利条例第83条（又はその他）で認められる先使用権の個々の要件とその解釈について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港においてある者が、特許が付与されたある発明の特許出願日前に、(i) 特許が有効であれば侵害を構成する行為を、善意で行った、又は(ii) 善意でその行為を行うために有効かつ真摯な準備を行っていた場合、その特許が存在しても、その者の行為を継続して行うことを認めるものである。

なお、これは第三者にライセンスを許諾して実施させる権利を含まない。ただし、個人及び法人にあって、当該行為を行う権利を承継又は譲渡することは認められている。

<回答>

そのとおりである。1997年の制定以降、香港専利条例第83条に変更はなされていない。

<設問>

Q7：善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

香港の専利条例第 83 条(1) (a) (b)に、先使用権の要件として“善意（真誠）”が規定されています。この善意の要件について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

具体的に香港専利条例では定義されていない。

慣習法において、善意か悪意かについて客観的な視点から、かつ、各事例において、許容される商業活動の基準によって判断されるべきである。

Gromax Plastculture Ltd. Vs Don & Low Nonwovens Ltd. [(1999) PRC367] 事件

「私がこういう場面では悪意のある行為という定義をしようとは考えていない。ただ、それは明確に不誠実で、特定の分野における取引を検討した際に特定の業界内で理性的で経験豊かな人々に認められる基準を満たすか否かということある。議会が誠意のない活動であるかどうか詳細に説明をしなかったことは賢明であったと思う。このような状況下では、善意でない行為であるとみなすために、取引が標準からどの程度外れているかを判断することは、裁判所が決めることでなく、問題になっている言動を考慮し、全ての重要な事実と取り巻く事情を調査すべきということである。」

Ajit Weekly Trademarks [(2006) PRC25] 事件

「当該テストの主観的な要素には、法廷が被告人は取引の事情あるいは他の問題点について承知していたかを確定しなければならないという点であり、その後、客観的な要素ということを確認するについて、被告人自らの誠実性に関する基準は無関係であって、当該承知していた取引の事情とあらゆる問題点を踏まえて、誠実な人々の通常の基準で、被告人の行為が不誠実であったかどうかを決定しなければならない。」

<回答>

おおむねそのとおりである。「善意」の定義は以下のとおりであるが、これはほとんどのコモンローの国における解釈と同じだと考えている。

- ・善意：他人と関わるに当たっての誠実さ
- ・善意で：誠実かつ適切なやり方で（ウェブスター英語辞典より）

<設問>

Q8： 当該特許権に係る発明者から発明を知得していた場合に認められるか

出願人から発明を知得していた場合に先使用権は認められるか否かについて質問します。

香港の専利条例第 83 条には、発明の知得の経路についての文言は記載されていません。当該実施の発明を「発明者あるいは発明家から直接若しくは間接に取得した第三者」から知得していた場合にも先使用権が認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

それは当事者が善意で行った行為か否かにより判断される。仮に、その者が発明者又は第三者に対する守秘義務を負わない場合、香港専利条例第 83 条に定める先使用権を得る可能性がある。

<回答>

現時点では、香港専利条例はこの点について規定していない。しかしながら、上のような理解でよいと考える。特許出願がなされる以前に発明が不法に使用されることを防止するためには、当事者間で秘密保持契約を締結することが考えられる。

<設問>

Q9： 先使用権の基準日はいつか

香港の専利条例では、先使用権の基準日は「標準特許出願のみなし出願日又は（場合により）短期特許出願日前に」とありますが、この「のみなし出願日（當作提交日期）」の意味を御説明ください。なお、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港における標準特許出願では、英国出願（英国を指定する欧州特許を含む）又は中国出願をその指定出願として、その公開から6か月以内に香港出願することが要件となっており、その指定出願における出願日を「みなし出願日」としている。

<回答>

「みなし出願日」に関する上の理解は正確である。基本的に、「みなし出願日」とは、出願がなされた日か、又は、香港への出願の基礎となった指定特許出願の出願日（又は優先日）を指す。

<設問>

Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）

香港の専利条例第83条では、先使用権の要件として実施及び有効かつ相当の準備が規定されています。この「相当の準備」について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

「相当の準備」について、専利条例で定義する規定は存在しない。それらは、関連業界の基準に基づき、裁判所が判断するものである。しかし、一般的には、先使用者がその発明について、製品を製造するために既に投資を行い、あるいは製造方法を実施できるまでの設備を十分に準備したなど具体的な事実関係により決定されるものとする。

<回答>

「真摯な準備」に関する理解はおおむね上のおりである。香港専利条例第83条にいう「真摯な準備」の範囲は、先使用権に関するイギリス及びWIPOのそれと一致していると思われる。

<設問>

Q11： 実施又は準備の実行場所

実施又は実施の準備が先使用権の要件となっている場合、その行為は、どこで行うことが求められていますか（国内、条約締約国の範囲内等）。

<回答>

香港専利条例第83条第1項に照らし、発明の実施又は準備の実行場所は、香港の管轄権内に限定されると考えている。

<設問>

Q12： 特許出願前に実施していたが、基準日には実施していない場合に認められるか

基準日以前には実施していたが、その後実施を中断し、基準日には実施していなかった場合について質問します。

先使用権の要件である実施の基準日について、香港の専利条例第83条では「標準特許出願のみなし出願日又は（場合により）短期特許出願日前」となっています。この実施について、基準日以前に実績があれば十分なのか、あるいは実施の開始から基準日まで継続していなければならないのか、特に、基準日（出願日あるいは優先日）に、実施を中断していた場合でも先使用権は認められるのでしょうか、これらの点について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

香港専利条例第83条において、発明の実施を継続している必要があるか否か具体的に定めていないが、基準日前に実施していた事実があれば先使用権は発生すると考える。

<回答>

香港専利条例には、この点に関する規定はない。

米国では、「主題に係る（本条に基づき適格となる）商業的使用を放棄した者は、当該放棄以後になされた訴訟に関して、本条に基づく抗弁を立証するために当該放棄の日前にされた行動に依拠することはできない。」と定めることにより、使用を放棄した場合、特許権侵害の抗弁として、商業的先使用を根拠とすることは認められなくなると明記されている。オーストラリアでも同様で、「優先日前に、その者が、(a)当該特許地域においてその製品、方法又は工程の実施を停止していた（一時的な場合を除く）、又は(b)当該特許分野においてその製品、方法又は工程を実施するための準備を放棄していた（一時的な場合を除く）場合」に

は、先使用の例外は認められない。

香港は、コモンローの国として、上述の米国やオーストラリアの判例を参照することがあるが、個別の裁判官がそれらの判例や法律をどう解釈して結論を出すのかは依然として分からない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

香港において、輸入する行為は先使用権の対象となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

先使用権の対象となる。特許の主題である製品、特許の主題である方法、さらにその発明が製造方法である場合に、その製造方法により直接取得された製品を、香港内に輸入する行為について、香港専利条例第73条（発明の直接実施の禁止）に特許の効力の範囲として含まれる。

<回答>

大筋ではそのとおりである。

同様に、香港専利条例第83条第1項aによれば、特許が有効であれば侵害を構成するであろうあらゆる行為が、侵害とはならないとされている。そのような行為のうちには、輸入行為も含まれると思われる（香港専利条例第73条）。

<設問>

Q14： 輸入販売の先使用権

外国企業が自国で生産した製品を香港で輸入販売しようとする場合に、先使用権を確保するために留意すべき事項について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港において当該製品の輸入と販売が、特許基準日（みなし出願日）以前に行われていた事実を示す輸出インボイス又は販売証拠を保存しておくことが望ましい。また、香港における販売を裏付ける資料として、自国その他で製造していたことを合理的に証明できる資料を保存しておくべきと考える。

特に留意しなければならないのは、当該特許に対応する指定特許（英国又は中国出願）の出願日以前に香港内で実施していたことを証明することと考える。

<回答>

おおむねそのとおりである。現時点では、発明の先使用について書類で証明すべき旨の規定は存在せず、実務上もそのようなことは要求されていない。しかしながら、請求書、売買契約書、写真、日にちの証明に当たり重要性を持つ関連印刷物などの文書は、有効な先使用がなされていたことを示す証拠となり得る。

<設問>

Q15： 輸出行為が対象となるか（純粋な輸出行為が特許侵害となる場合）

香港において、輸出行為が先使用権の対象となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

先使用権の対象となる。香港専利条例第73条(a)(ii)において、特許の主題となる製品について、販売（香港又は他所で）する目的か否かを問わず製品を在庫すること、また、特許の主題となる製造方法である場合、その方法で直接製造された製品を、販売（香港又は他所で）する目的か否かは問わず製品を在庫することは、同条(c)(ii)で禁止条項に規定されている。

<回答>

おおむねそのとおりである。

香港専利条例第73条は、特許製品の輸出が侵害行為になると明示していない。しかし、第73条(a)(ii)及び(c)(ii)に記載された行為は、特許製品又は特許方法に関連した製品の輸入における主要な過程を構成する行為であると思われる。

同条例第83条第1項aによれば、特許が有効であれば侵害を構成するであろうあらゆる行為が、侵害とはならないとされている。そのような行為のうちには、発明の輸出行為も含まれると思われる。

<設問>

Q16： 実施の意味（新規性との関連：公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失しないか）

香港の専利条例第 83 条では、先使用権の要件として特許権侵害となる行為が規定されています。この行為に公然実施（public use）が含まれるとすると、当該特許の出願日あるいは優先日の時点で公知であるとも考えられ、先使用権の問題ではなく、当該特許の新規性の問題とも考えられます。これらを踏まえ我々は先使用権の要件である特許権侵害となる行為と特許の無効との関係について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港専利条例第 83 条にいう「行為」は防衛手段であって、既に善意に発明を完成し、必要な準備を行っていた善意の者が、その後、許可された特許に基づき侵害排除措置を受けないように保護することが目的となっている。

したがって、先使用権の主張とともに、その後の特許に新規性がない場合には、何人も特許の取消しを裁判所に求めることができるが、問題は、技術水準の範囲に該当するか否かであり、香港専利条例第 92 条(2)において、その「技術水準」とは、

(i) 標準特許出願のみなし出願日前、又は優先権が主張されている場合は、その優先権日前；又は

(ii) 短期特許出願の出願日前、又は優先権が主張されている場合は、その優先権日前のいずれか早い時期に、書面又は口頭の説明、又は実施により、又はその他いずれかの方法で公衆に、香港内外を問わず利用可能になった全てを含むものと規定されている。

<回答>

おおむねそのとおりである。

上について言うと、香港専利条例第 83 条は、発明の実施又は実施の準備が公開されていない場合に、「秘密裡に先に使用をしていた者」を保護することを目的としていることが理解できる。

先使用において発明が開示された場合、先使用は、不可避免的に、その後の特許出願にとっての先行技術となる。したがって、同条例第 93 条第 1 項及び同条例第 94 条に規定された新規性の要件を欠いているということを根拠に、誰でも裁判所に対し、同条例 91 条第 1 項 a に基づいて特許の取消しを請求することができる。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

香港の専利条例第 83 条には、先使用権者の権利の一つとして、「(1)にいう行為を継続する、又は場合により、その行為を行う権利」とあります。この条文の意味について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

先使用権の定義については香港専利条例第 83 条(1)に規定し、ある特許の存在とは別に、先使用権があるのであれば、継続して実施を認めることを規定したものと解釈すべきと考える。

その内容は、「先使用権者であれば、当該特許の出願日又は優先権日以前に実施していた発明又はその実施のために準備していた行為を引続き行うことができる。」である。

<回答>

おおむねそのとおりである。

<設問>

Q18： 生産規模の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産規模を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港専利条例第 83 条及び他の規定で、先使用権の拡大を否定する条項はないので、先使用権者は、生産規模、輸入規模、香港内での販売地域を拡大することは認められると考える。

<回答>

香港専利条例は、先使用权に基づき特許発明を実施できる範囲について明示していない。同条例第 83 条は、適格な先使用权者は、善意で実施する限り、特許発明の実施を継続することができるかと定めているだけである。

ここで留意すべきは、同条の目的は、先使用者が既に実施していた発明について、その後に特許付与がなされた場合に、先使用者（又は真の発明者）による当該発明の実施の継続を認めるという形で、特許権者と先使用者との間の権利の均衡を図ることだという点である。

また、多くの国（中国を含む）においては、特許権における先使用の例外につき、製品の生産の継続又は方法の実施の継続は、当初の実施範囲においてのみ許容されると明記されている点にも留意すべきである。

しかしながら、英国控訴院は、先使用の例外の範囲につき、英国特許法第 64 条によってなされる先使用者の保護は、優先日より前に行われていた行為と同一の行為に厳密に限定されるものではないと判示した。ここで控訴院は、「仮に、保護される行為が、先行技術と全く同一（どのような意味であれ）でなければならぬのであれば、同条によってなされる保護は無意味なものとなるだろう。同条は、人がそれまで行っていたことを実質的に継続するのを認める形で、実際的な保護を与えることを目的としたものである」として、特許裁判所の判断を支持した（[Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727]）。

香港は、コモンローの国として、上述したように、英国の判例を参照することがあるが、個別の裁判官がそれらの判例や法律をどう解釈して判断を出すのかは依然として分からない。

<設問>

Q19： 輸入数量の拡大の可否

先使用权者は、他者の出願後に、輸入数量を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

輸入量を拡大することは許容される。

<回答>

輸入数量の拡大は、Q18 で検討した先使用权の範囲を拡大する行為に当たると考える。したがって、Q18 に対する回答を参照されたい。

<設問>

Q20： 実施地域の変更の可否

先使用权者は、他者の出願後に、実施地域の変更をすることが認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

香港地域内に限り、実施に伴う製品の販売地域を拡大することに制限はない。

<回答>

おおむねそのとおりである。我々の見解の根拠は、香港専利条例には実施地域の変更の制約について明記されていないことである。なお、多くの WIPO の加盟国は、先使用の例外は、基準日時点での事業の範囲を超えてそれを拡大することを認めていないことを明記している（例えば、中国）。加えて、様々な加盟国において、先使用の拡大及びその例外について異なる定義を持っていることも知られている。詳しくは、WIPO 特許法常設委員会事務局により発表された記事「Exceptions and Limitations to Patent Rights: Prior Use」（2013）のパラグラフ 31-33 を参照されたい。

ただし、明確な根拠となる法令や判例は存在しない。

<設問>

Q21： 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更の可否

先使用权者は他者の出願後に、実施行為（製造、販売、輸入等）の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

実施行為の変更については香港専利条例第 83 条には明確に規定されていないが、当該特許出願日前に、輸入及び販売を行っていた先使用権者が輸入行為を終了し、新たに香港国内で製造し、引き続きその製品を販売する行為は、それ以前に行われていた先使用権に基づく状況と何ら変わるものでないから、先使用権者には製造する権利があると考え。ただし、同条(3)において第三者へのライセンス許諾は認めていないので、全量の製造委託の上での販売行為は、元来認められる先使用権の範囲を超えるとして争議の対象となる可能性をないとはいえないと考える。

<回答>

香港専利条例は、実施行為の変更に対する制限について、明記してはいない。英国の判例(Q18への回答で見たもの)からすれば、英国の裁判所は、先使用者が当該発明の実施を継続するに当たっては、制約を課すべきではないと考えている。しかしここでも、香港の裁判所がこのような解釈を採用するかどうかは定かでない。

<設問>

Q22： 実施形式の変更（製法の変更）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、他者の出願の出願前に実施していた発明の実施形式と、出願後に実施している発明の実施形式が異なるなどの実施形式の変更（例えば、他者の出願前に、塩酸を使用する A 合成方法を実施していたが、出願後に硝酸を使用する A 合成方法へ実施行為を変更する。特許権は、酸（塩酸、硝酸の上位概念）を使用する A 合成方法とするなど、生産工程が変更される場合が想定されます。）をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

製造方法の発明の実施についてであるが、先使用権は飽くまで防衛手段であり、塩酸から硝酸を用いる合成方法に、特許付与後に変更することが許されるかは、当業界で一般的に置換される酸であったかなどの合理的な理由が求められるであろう。

<回答>

おおむねそのとおりである。ただし、明確な根拠となる法令や判例は存在しない。

どのような行為が変更を構成するかは、先に使用されていた発明方法がどのように解されるかによる。もしも先に使用された方法が何らかの種類の酸の使用を含むのであれば、塩酸の使用から硝酸の使用に切り替えることは、実施行為の変更には該当しないだろう。

上記の我々の仮定の根拠は、一般化されている理解である。特許実務においては、一般的なクレームの範囲には、その部分集合（サブセット）も全て含まれる。したがって、部分集合の実施だけを変更しても、それが発明の実施の一般的範囲に影響を及ぼしたり、変更したりすることはないと考える。

<設問>

Q23： 実施形式の変更（改造等）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産装置の改造等（他者の出願の出願前に使用していた装置の一部を改造し、改造後の装置も特許のクレーム範囲に含まれる場合を想定しています。）の実施形式の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

年月を経て、生産設備等がリニューアル又は改良されていくことは当然に予測できることであり、生産の拡大を目的とした生産設備等の新規増設あるいは既存設備を再設計又は改造を行い、生産を継続することは先使用権の継続的な実施の範囲であると主張できると考える。

<回答>

Q18 に対する回答と同様の理由で、おおむねそのとおりである。ただし、明確な根拠となる法令や判例は存在しない。

<設問>

Q24： 下請企業と元請け企業の先使用权

生産形態の一つとして、我が国では下請生産（他の企業に対して製法等を開示して、その指揮命令により生産を行って、製品の全量を引き取る形態）というものがあります。先使用权が認められると仮定して、下請企業と下請元企業のどちらに、先使用权が認められるのか、また、仮に、下請元企業に認められる場合に、下請先の変更は可能なのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

下請企業と元請企業との契約で、製品の製造により下請企業には先使用权を有しないことが規定されている場合、先使用权は元請企業のみに属することで争いはないと考えます。

しかしながら、契約に取り決めがない場合であっても、元請企業の指揮命令で生産することが契約の主旨であることを考慮して、下請企業に先使用权という防衛的権利が発生すると考えるのは妥当でないと考えます。

したがって、元請企業は、自身の有する先使用权に基づき、下請企業を変更することは可能と考えます。

<回答>

おおむねそのとおりである。香港専利条例第83条第2項bは、発明の実施又はその準備を行う権利は、他者に譲渡することができる」と規定している。先使用权は、下請元企業が有することになる。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

香港の先使用权制度に関して、これを登録するような制度が設けられているのかについて、以下のよう

に理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

登録制度は設けられていない。

<回答>

香港には、先使用权を登録するための制度はない。

<設問>

Q26： 第三者に効力が及ぶか（再販売）

香港の専利条例第83条(4)の解釈として、他者の特許出願後（優先日以降）において、先使用权者が製造した製品を、第三者が購入して「使用・販売（転売）」することは特許権侵害となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

香港専利条例第83条(4)は、先使用权者により製造販売された製品が処分（販売）されたことで、それを購入した第三者が使用、販売（転売）したとしても、その製品は登録特許権者により処分された物として取り扱われると規定されており、販売により消尽したことを規定していると考えます。

他者の特許権に対する先使用权が製造及び販売した者に存在するのであれば、他者の特許出願日後に仕入れ開始した場合であっても同条(4)の適用が受けられると考えます。

<回答>

おおむねそのとおりである。特許のみなし出願日より後に当該製品を購入する行為は、侵害行為には該当しない。

<設問>

Q27： 移転の可否・態様・譲渡要件等（一般承継に限られるか、事業の実施と伴にする必要があるか等）

香港の専利条例第83条(2)(b)は先使用权の移転に係る条文であると思われます。

(i)個人の場合；

(A)そうする権利を譲渡する権利、又は死亡時に当該権利を移転する権利；又は

(B)業として当該行為が行われていたか又はそうするための準備が行われていた当該業において、当該個人のパートナーのいずれかが当該行為を行うことを許諾する権利

(ii)法人の場合；当該行為を行う権利を譲渡する権利、又は当該法人の解散時に、当該権利を移転する権利

この条文の意味について、(a)個人の場合、「パートナーのいずれか」の意味を、及び、(b)法人の場合の譲渡について、何か制限が設けられていないかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

(a) 「パートナーのいずれか」の意味：

先使用権者が個人であって、業として当該行為を行っていたか又はその行為を行うための準備をしていた場合、当該個人のそのときのパートナーのいずれかに継続して実施できる権利を譲ることができる、香港専利条例第83条(2)(i)(B)で規定しているものの、パートナーについては、特に定義されていない。多分、その個人と利益を共有する関係人を指すと考える。

(b) 権利の移転に際する制限事項：

「営業とともに譲渡しなければならない」との制限条項は設けられていない。したがって、当事者間の移転契約が、慣習法に基づき締結されているならば、先使用権の譲渡は認められる。

<回答>

a) パートナーシップ条例第31条における「パートナー」の定義に関する理解は、そのとおりである。

b) そのとおりである。

<設問>

Q28： 大が小を飲む合併

先使用権を有する企業の買収や先使用権を有する企業の分社により、先使用権がどのように移転するかの具体的なケースについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

企業買収には、種々の形態が考えられるが、仮に買収によっても被買収企業が別法人格として存続している場合、先使用権は被買収企業に残ると考えられます。また、企業の分割によって被買収企業の資産の一部を所有するために新たな企業が設立され、移転された資産の一部として先使用権を含む場合、新企業は当該(先使用権)権利を有すると考える。

ただし、買収後に大企業と小企業が別々の企業として存続するのであれば、小企業から大企業に先使用権を譲渡しておくことが必要であると考えます。

<回答>

おおむねそのとおりである。

<設問>

Q29： グループ企業で先使用権を共有

例えば、グループ企業の一企業に先使用権が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用権が認められるのか、また、子会社に認められた先使用権は親会社にも認められる、あるいは、親会社に認められた先使用権は子会社にも認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

企業グループの場合、それぞれの企業は独立した法人格であるので、先使用権を有する企業だけが権利を行使できると解釈されるべきと考えます。先使用権者又はその承継を受けた者でない場合、親会社と子会社の関係であったとしても、同時に両名に先使用権が及ぶと考えるべきではない。

<回答>

おおむねそのとおりである。先使用権は、当該権利が第三者に譲渡される旨又は法人の解散時に第三者に移転される旨が明示されていない限り、当該主体の元にとどまる。

<設問>

Q30： 外国産品の輸入販売で製造の先使用権が得られるか

グループ企業や親会社と子会社が国内外をまたぐ場合に、グループ企業や子会社が海外で生産した製品の輸入販売している国内企業には、輸入販売のみでなく、生産についても先使用権は認められるのかにつ

いて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

グループ企業間の関係であっても、生産行為と輸入・販売行為を区別して考えるべきであり、香港に輸入・販売行為を行っていた香港の子会社は、輸入・販売する行為について先使用权を有するとの主張をできると考える。

<回答>

おおむねそのとおりである。この問題について、香港専利条例第83条は規定を置いていないが、生産行為と輸入販売行為は、先使用权の範囲としては異なると思われる。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

香港において、先使用权の移転が認められる場合、移転について登録する制度がありますか。設けられている場合には、どのような場面、方法で登録するのか（例：移転の対抗要件）、及びその効果について御説明ください。なお、我々は調査により以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

移転を登録する制度は設けられていない。

<回答>

香港には、先使用权の移転について登録する制度はない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

香港法における先使用权者の再実施を許諾する権原の有無について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

再実施を許諾する権原はない。

<回答>

香港専利条例第83条第3項に規定されているように、先使用者は、その権利を他者に対してライセンスする権利は有さない

<設問>

Q33： 先使用权の消滅又は放棄（事業の廃止、長期の中断との関係）

一旦認められた先使用权が消滅又は放棄されたと判断されることが、例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にあるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

事業が廃止された場合、その廃止前に先使用权を譲渡した第三者以外による実施は、善意に当たらず、先使用权を主張することはできないと考えるべきである。

また、長期の中断の後の再開が先使用权の継続に当るかかどうかは、ケースバイケースであり、再開後の製品が先使用权を主張した製品との関連で同一性を立証できるなど先使用权を主張できる合理的な証明書類や証拠が存在している場合に限ると考える。

<回答>

おおむねそのとおりであるが、確定的なことは言えないと考える。香港専利条例は、先使用者が事業を中断した場合の先使用权の取扱いについて規定していない。ここでの問題は、何をもって先使用者による発明の実施の「継続」と言えるか、すなわち、（その後に発明の実施を再開する以前の）発明の実施の中断によって権利が無効になるかどうかということであり、上記については裁判所が個別の事例において判断することになると考える。

<設問>

Q34：先使用権の対価

先使用権が認められた場合、先使用権者は特許権者に対して、対価を支払う必要があるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

先使用権者は特許権者に対して、当該先使用権に基づく補償金又は実施料を支払う義務はない。

<回答>

そのとおりである。先使用権に関する当該規定の目的は、後日に他者に対して付与された特許権を考慮して、先使用権者に対し、追加的な要求を課することなく、この者がそれまで行っていたことを実質的に継続するのを可能とすることにある。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

香港で先使用権制度について普及啓発活動が行われている場合、その概要を御紹介ください（文書が出されている場合には、その入手方法を明示してください）。

<回答>

我々の知る限り、香港では、先使用権についての普及啓発活動は、近年はなされていない。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

香港での先使用権制度の利用頻度について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

ほとんど利用された例がない。

<回答>

先使用権の利用に関係した事例を見つけるためには、香港の判例に関する詳細なリサーチが必要である。先使用権の利用の典型的場面については（そのような利用がなされていたとしても）、公表されていないと思われる。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

香港において、先使用権を争った裁判例について、データが公表されていまして、入手の方法を御教示ください（インターネット、刊行物等）。

<回答>

先使用権に関する判例は（それがあれば）、LexisNexisやWestlawなどのデータベースから入手することができる。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

香港で先使用権制度が利用される場面について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

侵害裁判における非侵害の抗弁。

<回答>

そのとおりである。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

先使用権に関連した判決について、判決が出されていたら、以下に事案を記載するとともに、それぞれの「事件名」、「判決日付」、「判決番号」、「判示事項」及び「事件の概要」を御紹介ください。

<回答>

先使用権の利用に関係した事例を見つけるためには、香港の判例に関する詳細なリサーチが必要である。あいにく、そのようなデータベースは、会員でなければ利用できないので、アクセスできなかった。

<設問>

Q40：外国企業の裁判例

先使用権について裁判で争った事例のうち、外国籍企業等が先使用権を主張した事例があれば、御紹介ください。

<回答>

現時点では、香港において、先使用権に関係した裁判例は見つかっていない。

<設問>

Q41：先使用権立証の証拠

ある発明者が発明の詳細を開示すると、それが模倣される危険性があることを考えて、特許出願することなく発明を実施し、事後に第三者に特許権が付与されたとしても、先使用権を主張すれば、継続して実施が可能であると考えたとします。裁判において先使用権を主張する場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

製品を開発した際に、特許出願しないでノウハウにとどめておくのであれば、当該ノウハウに関する技術が既に世界公知であることを示す文献資料をできるだけ多く保存しておくしかないと考えます。

香港での先使用権を、将来、紛争が生じたときに主張するために香港での実施（販売又は製造開始）日について、輸出入書類、あるいは輸入代理店など香港企業との間で、製品を特定できる内容で契約書が締結されていたのであれば、その契約書の保存が考えられる。

<回答>

我々は、発明者は必ずしもそのノウハウを世界的に公表している必要はないと考えている。仮に当該発明者が、問題となる発明のみなし出願日より前にそのノウハウを公開していたのであれば、当該公開により、当該発明は最初から無効だったということになる。

それよりも、発明者は、当該発明を秘密にして、香港専利条例第83条による保護を受けると考えられる。しかしながら、当該発明が最初の実施された日付の立証責任は、発明者側に課せられる。発明者としては、当該発明が、特許出願日より前に実施されていたことを示す証拠となる記録書類を提供することが望ましい。

<設問>

Q42：公証制度の有無（宣誓供述書の利用）

我が国では証拠書類等について、その作成日付や非改竄性を証明するため、公証制度やタイムスタンプサービスが利用されています。香港において類似の制度があるかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

公証人（Notary Public）制度がある。公証人の主な業務として、書面について公正証書の発行サービスがある。ただし、証拠書類としての公正証書は、契約等の当事者間では有力であっても、その公正証書の正当性について第三者は異議を唱える権利があるので、当該書類に公証が付与されていたか否かによる影響はないと考える。

<回答>

通常は、公証を受けた書類は、受けていない書類よりもはるかに高い法的価値を有するものとされる。とはいえ、公証を受けた書類も、偽造されることがあるし、第三者によって争われることもある。

<設問>

Q43： 公証制度

香港において公証制度を提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法についてお教えください。

<回答>

香港法に従って公証を行うことにつき認証を受けた、公証サービス機関は数多く存在する。以下に、香港の現役の公証人の一覧を含んだ香港公証人協会のリンクを載せておく。現役の公証人一覧の中には、個人の公証人が業務を行っている法律事務所に関する情報もまれている。

<http://www.notaries.org.hk/en/Public/index.aspx>

<設問>

Q44： 提供される具体的な公証サービスの内容

我が国では公証サービスとして、確定日付、私署証書、事実実験公正証書、電子公証等が提供されています。香港において、公証制度のもと提供される公証サービス（タイムスタンプを除く）について具体的にお教えください。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

公証人制度があり、書面による公正証書の発行サービスが利用されている。

<回答>

香港の公証人が提供するサービスの中には、おおむね以下のようなものが含まれるが、これに限定されるものではない。

- ・海外で使用する委任状の作成及び証明
- ・公証人の面前に来た者の身元の証明
- ・海外の土地や資産に関する購入又は販売の証明書
- ・移民、婚姻、養子縁組、相続その他の目的に関する私的な文書及び情報が真正であることの証明
- ・企業、商取引、ビジネスに関する文書が真正であることの証明
- ・海難報告書の作成
- ・取引、文書、出来事が真正であることの証明並びに記録

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

香港において、公証によって保証される裁判での法的効力についてご説明ください。（例えば、公証の効力が法律等により担保されているか、また、法律等以外に公証の効力を担保する仕組みがあるか）

<回答>

公証を受けた書類は、受けていない書類よりもはるかに高い法的価値を有するものとされるが、その法的価値が保証されているわけではない。公証を受けた書類についても、偽造されることがあるし、第三者によって争われることもある。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

香港において、公証（タイムスタンプを除く）の証拠力が裁判で争われた事例がありましたら、お教えください。

<回答>

無し。

<設問>

Q47： 製品に対する公証の活用方法

例えば、製品そのものを、先使用権の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教えください。

<回答>

先使用権に関する証拠を保存するための方法として、権利者自身がその先使用権について詳述した宣言書を作成し、香港のソリシター又は公証人の面前で署名・捺印を行うということが考えられる。

<設問>

Q48： 映像に対する公証の活用方法

例えば、製造方法を記録した映像を、先使用権の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教えてください。

<回答>

Q47 の回答と同じ。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

香港の企業が、先使用権の証拠を確保するために、公証制度を具体的にどのように活用しているかについて、公表された資料あるいは貴事務所での知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

現時点では、これに関係して公式に公表された資料あるいは知見は出されていない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

香港において、タイムスタンプサービスを提供する機関、運営企業等について、その主体、開始時期、サービス概要、運用実績について、お教えてください。

<回答>

我々の知る限り、現在、香港にはタイムスタンプサービスを提供する機関はない。

<設問>

Q51： タイムスタンプの証拠力をさらに高める公的機関

タイムスタンプが付与された資料の証拠力を高めるサービスを提供する公的機関があれば、その具体的内容とともに教えてください。

<回答>

無し。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

香港において、タイムスタンプサービスを提供している会社は ISO（ISO/IEC 18014）に準拠しているかについて、お教えてください。

<回答>

無し。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

香港において、タイムスタンプの証拠力について法上の規定は存在するかについて、お教えてください。

<回答>

無し。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

香港において、タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例について、詳細にお教えてください。

<回答>

無し。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

香港において、香港以外の国で付されたタイムスタンプの訴訟上の有効性についてお教えてください。

<回答>

無し。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

香港の企業が、先使用権の証拠を確保するために、タイムスタンプサービスを具体的にどのように活用しているのか、公表された資料あるいは貴事務所の知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

無し。

<設問>

Q57： 裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証する手段

香港の裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証するための一般的な手段（例えば、裁判所にどのような書類を提出するか、等）をお教えてください。

<回答>

無し。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

香港において、公証、タイムスタンプ以外に証拠資料の証明力を高めるため訴訟において有効的な手法がありましたら、お教えてください。

<回答>

- 1) 第三者から提供される先使用を確認する証拠
- 2) 資料を新聞、公共メディアなどに掲載する
- 3) 資料を特許出願書類として提出する

<設問>

Q59： 裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データに関して、その存在を立証する一般的な手段

香港の裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データの存在を立証（電子データの日付の立証、当該日付以降に電子データの変更・改ざんがないことの立証等）する有効的な手法がありましたら、お教えてください。

<回答>

無し。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

香港において、先使用権制度についての法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議はあるかについて、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

特に発表されていない。

<回答>

今のところ、先使用権に関する法条項について改正の議論はなされていない。