

台湾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、台湾において、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、背景をお教え下さい。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

制度等の変化なし

<回答>

2011年12月21日専利法改正時（当該改正は2013年1月1日より施行）、先使用権制度が変更された。主な改正内容は下記の通りである。：

- 1、もとの専利法第57条第1項第2号規定では、「出願前、既に国内で**使用**されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、**出願前6ヵ月以内に**専利出願人よりその製造方法を知悉し、並びに専利出願人がその専利権を留保する旨の表明があったときはこの限りでない。」となっていた。現行第59条第1項第3号規定では「出願前、既に国内で**実施**されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、専利出願人のところでその**発明を知った後6ヶ月未満で**、且つ専利出願人がその専利権を留保することを声明した場合は、この限りでない。」に改正された。
- 2、もとの専利法第57条第2項規定では、「前項**第2号**及び第5号の**使用者は、その元来の事業内**においてのみ引き続き利用することができる。第6号の販売をすることができる区域は、裁判所が事実に基づいてこれを認定する。」となっていた。現行第59条第2項規定は「前項**第3号**、第5号及び第7号の**実施者**は、その**元来の事業の目的範囲内**においてのみ引き続き利用することができる。」に改正された。

<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、お教え下さい。

<回答>

2011年12月21日専利法改正後の、先使用権の関連条文は下記の通りである。：

専利法第59条（2013年1月1日より施行）

特許権の効力は次の各号に及ばない。：

三、出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、専利出願人のところでその発明を知った後6ヶ月未満で、且つ専利出願人がその専利権を留保することを声明した場合は、この限りでない。

前項第3号、第5号及び第7号の実施者は、その元来の事業の目的範囲内においてのみ引き続き利用することができる。

Article 59

The effects of an invention patent right shall not extend to the following circumstances:

3. acts done by a person who has been exploiting the invention or making all the necessary preparations for doing such act in this country before the filing date of the invention. However, this provision shall not apply where the person has learned of the invention from the patent applicant for less than six (6) months and the patent applicant has made a statement reserving his/her right to a patent being granted.

The person exploiting the invention as stated in Subparagraphs 3, 5, and 7 of the preceding paragraph, may continue such exploitation within the original business purpose(s).

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、海外質問票を台湾の法律事務所（台湾国際専利法律事務所（林志剛氏 | 所長 / 弁理士）<http://www.tiplo.com.tw/>）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。

<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。

<設問>

Q3： 詳細な文書の有無

施行規則等の詳細な規定について、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、お教え下さい。

<我々の理解>

専利法施行細則：第37条、第38条

第37条：法律第57条第1段落(2)及び(3)、第87条第1段落、第57条第1段落(2)及び(3)を準用する第108条、第125条第1段落(2)及び(3)の規定にいう「出願前」という表現は、第27条第1段落又は第29条第1段落の規定に基づいて優先権が主張されているときは、優先日前を意味する。

第38条：法律第57条第2段落及び第125条第2段落の規定にいう「元の事業」という表現は、第57条第1段落(2)及び第125条第1段落(2)の場合は「出願前の事業規模」を意味し、第57条第1段落(5)、第125条第1段落(5)の場合は「無効審判請求の提起前の事業規模」を意味する。

<回答>

現行専利法施行細則第62条規定では、「本法第59条第1項第3号、第99条第1項所定の出願前とは、本法第28条第1項又は第30条第1項の規定により優先権を主張する場合においては、当該優先権日の前をいう。」となっている。現行専利法施行規則には改正前第38条の規定はない。

<設問>

Q4： 趣旨（経済説、公平説等）

台湾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、お教え下さい。

<我々の理解>

先願主義を原則とする特許制度の下では、特許権を取得した者が必ずしも当該発明を最初に発明又は最初に実施した者とは限らない。それ以外の者が出願前に人員や設備を投入して実施又は実施を準備していた可能性がある。このような場合、その後に特許を出願して特許権を獲得した者がいることをもって先使用権者の継続実施を禁止することは明らかに公平を欠き、社会資源の浪費につながる。したがって、特許権者の権利を制限する必要がある、先使用者にもととの事業の範囲内で先使用権を認めて当該発明を継続して利用できることとしている。

<回答>

専利法第59条第1項第3号の改正理由では、「専利法第31条規定により、専利出願について同法は先願主義の原則をとっており、それを出願し及び専利権を取得した者が必ず先に発明した者であるとは限らず、先に発明を実施した者とも限らない。専利権者が専利出願を提出する前に、他人が専利権で保護される発明を既に実施または実施の準備を行っていた可能性があるが、この状況において、もし専利権の付与後、先に実施した者に対し専利権を主張し、当該発明の継続実施を禁止すると、明らかに公平を欠き、且つ先に実施した者の投資浪費につながる。」となっているので、専利権者の権利を制限する必要がある、先使用権を主張する者に専利権を排除できる効力を与えている。

<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）

台湾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お教え下さい。

<回答>

- 1、台湾専利法の先使用権制度は、先使用権者の技術出所、先使用権が主張できる行為及び善意による要求の三方面について、それぞれ外国制度を参酌して作成したものであり、詳細な参考出所について下記の通り説明する（以下は知的財産局出版の専利法逐条釈義、2014年9月版を引用）。
- 2、先使用権者の技術出所には二種類ある。：その一つは自己の独立発明であり、もうひとつは他人から合法的に取得したものである。英国専利法第64条、フランス知的財産権法第L613の7条及び中国専利法第69条では、先使用権者の技術出所について制限を設けていない。日本特許法第79条、韓国専利法第103条及びオーストラリア専利法第119条では、先使用権が主張できる者は独立発明者または独立発明者から発明を知った者に限ると規定されている。先使用権制度は独立の発明者を保護するのみならず、他人が既に投入した商業投資を保護し、無意味な損失及び浪費を避けるためであり、更に新規性の優遇期間法定事由の拡大につれ、人々が出願日前に合法的に発明を知る可能性が大幅に高くなっており、技術が既に公開

されている状況において、先使用権者がその技術が専利権者から取得したものではないと証明することは極めて困難であるため、先使用権制度が形骸化しやすいので、本号では使用権者の技術出所を制限していない。

- 3、またもとの条文では、「出願前、既に国内で使用されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの」を先使用権主張の要件としたので、出願前に「製造、販売の申出、販売、輸入」等行為に従事した者は、先使用権を主張することができるか否かの疑問が生じていた。日本特許法第 79 条、韓国専利法第 103 条及びオーストラリア専利法第 119 条規定では、すべて「実施」という用語を使っており、日本特許法第 2 条第 3 項、韓国専利法第 2 条第 3 項及びオーストラリア専利法第 3 条付表 1 の規定では、解釈において、出願前の「製造、販売の申出、販売、使用または輸入」等行為は、すべて先使用権を主張することができるようである。英国専利法第 64 条及び実質専利法条約草案第 9 条規定では、仮に特許権が存在する状況においては、侵害になる行為は先使用権を主張することができるので、広義的な見解をとっているようである。中国専利法第 69 条第 2 号規定では、出願前の製造、使用に従事する行為に限り、始めて先使用権を主張することができることになっている。学説上では「製造、販売の申出、販売、使用」の行為はすべて先使用権を主張することができるが、輸入行為は排除すべきである。なぜならば、輸入は先使用者が出願日前に関連技術を実施する行為または必要な準備とは一切関連性がないからである。しかしある考えでは、輸入は一種の特許の実施方法であるので、ルートが合法であれば、先使用権を享有すべきであるとしている。2011 年の改正では「使用」を「実施」に改正し、先使用権主張の可能な範囲が拡大されているが、出願日前の各種の実施態様が当然先使用権を主張することができるか否かについては、裁判所が具体的な個別案件において、先使用権を与える合理性を斟酌し、及び先使用者及び専利権者の利益を考量したうえで、適切に決定した方が望ましい。
- 4、専利出願人の発明が出願日前に公開されたが、もし第 22 条第 3 項の規定と一致する場合、6 ヶ月の優遇期間があるので、もし専利出願人がその専利権の保留を声明した場合、当然優先的に専利出願人の権益を保障すべきである。先使用権制度と優遇期間の密接な関係は、実質専利法条約草案第 9 条規定に見られ、当該条は優遇期間の事由を拡大し、発明者の自分の意思及び自分の意思ではない公開行為を含み、同時に第三者が出願日前に、善意に基づき既に実施または有効且つ真剣な実施準備行為を開始したものは、開始または継続実施の権利を享有すべきであると、人々及び専利権者の利益の調和を図っている。しかしもし先使用権者の範囲に一定の制限がなければ、大幅に専利権の価値を損ない、専利権者にとって公平を欠くので、実質専利法条約草案、英国、フランス及び韓国専利法では、明確に「善意」が先使用権主張の要件であると規定されている。ドイツ専利法第 12 条では、「専利出願人のところでその発明を知った後六ヶ月未満で、且つ専利出願人がその専利権の保留を声明した場合」、先使用権を主張してはならないとしている。ドイツ専利法の規定はより具体的に明確であるので、2011 年の改正で採用されている。適用時に下記のことには注意しなければならない。：一、もし発明者が権利保留を声明しない場合、出願日前に知った者は直ちに当該発明を実施し、且つ先使用権を享有することができる。二、もし発明者が権利保留を声明したが、6 ヶ月以内に専利を出願しない場合、知った者は当該発明を実施し、且つ先使用権を享有することができる。本号でいう専利出願人は、実際の出願人及び前の権利者を含む。

<設問>

Q6：先使用権が認められるための個別要件およびその解釈

台湾専利法第 57 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、お教え下さい。

<我々の理解>

台湾における先使用権の成立要件は、次のとおりである。

- A：特許出願前に、その発明を台湾において実施していたか又はその目的のために必要なすべての準備を完了させていたこと、
B：発明の実施又はその準備が善意で行われたものであること、
C：発明の実施が、先使用者が行っていた事業の範囲に収まるものであること。

ただし、台湾の先使用権は、日本のように法定実施権の一種と定められている（日本国専利法 79 条）のではなく、特許権の効力の制限の形でいわゆる抗弁権として規定されている。学説では、「台湾における先使用権に対して法定実施権とまでいえるのかについては疑問があるが、少なくとも侵害訴訟において抗弁権を有するとしている。」

<回答>

先使用権の成立要件は下記の通りである。：

- A：専利出願前の先使用行為（即ち特許発明の実施または必要な準備の完了）がある。
 B：当該先使用行為が国内で発生している。
 C：当該先使用行為が善意である。
 D：もとの事業目的範囲において継続して利用することに限る。

先使用权は専利侵害抗弁の事由の一つであり、名称は「権」であるが、実際は一種の抗弁、前提条件である。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

台湾専利法第 57 条には、他の諸外国で採用されている「善意 (in good faith)」の要件がありません。一方で、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、お教え下さい。

<我々の理解>

確かに専利法第 57 条の中で、「善意」という言葉は使われていないが、經濟部知的財産局よりだされた法令の解釈の中で、「善意」の要件が要求されている。具体的には、「専利法第 57 条(1)(2)のただし書きに示された場合、すなわちその製造方法についての知識が特許出願前 6 月以内に特許出願人から取得されたものであれば、先使用者の「善意」要件に該当しないと見える。

<回答>

- 1、ご理解の通りである。
- 2、2011 年改正時に、ドイツ専利法第 12 条を参考にし「専利出願人のところでその発明を知った後六ヶ月未満で、且つ専利出願人がその専利権の保留を声明した場合」先使用权を主張してはならない。
- 3、適用時に下記のことに注意しなければならない。：一、もし発明者が権利保留を声明しない場合、出願日前に知った者は直ちに当該発明を実施し、且つ先使用权を享有することができる；二、もし発明者が権利保留を声明したが、6 ヶ月以内に専利を出願しない場合、知った者は当該発明を実施し、且つ先使用权を享有することができる。本号でいう専利出願人は、実際の出願人及び前の権利者を含む。

<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权は認められるか否かについて質問します。
 台湾専利法第 57 条では、「出願前 6 か月以内に特許出願人よりその製造方法を知悉し、並びに特許出願人がその特許権を留保する旨の表明があったときはこの限りでない。」とあります。この条文の意味について、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、お教え下さい。

<我々の理解>

台湾専利法第 57 条には、「ただし、製造方法の知識が、特許出願前 6 か月以内に特許出願人から取得されており、さらに特許出願人がそれに係る出願人の特許権を留保する旨の声明を出していたときは、本規定は適用しないものとする。」とある。この条文については、例えば特許出願人の友達あるいは関連企業が、特許出願前 6 か月以内に特許出願人よりその製造方法を知得し、その方法を利用して事業の準備を完了したとしても、特許出願人からその特許権を留保する旨の表明があった場合には、特許出願人の友達あるいは関連企業には先使用权が認められないことになる。

<回答>

- 1、現行専利法第 59 条第 1 項第 3 号規定では、「特許権の効力は次の各号に及ばない。：…三、出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、専利出願人のところでその発明を知った後 6 ヶ月未満で、且つ専利出願人がその専利権を保留することを声明した場合は、この限りでない。」となっている。但書規定は改正前第 57 条と完全に同一ではないことを、予め説明する。
- 2、解釈において、もし専利出願権者の友人または関係企業が、出願前に既に国内で実施していたり、又は既に必要な準備を完了したが、専利出願人のところで発明（製造方法に限らない）を知った後六ヶ月未満で、且つ専利出願人が専利権の保留を声明した場合、専利出願権者の友人または関係企業は先使用权を主張することができない。

<設問>

Q9：先使用権の基準日はいつか

台湾専利法第 57 条では、「特許出願前」とあります。この「特許出願前」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、お教え下さい。

<我々の理解>

専利法施行細則第 37 条には、「法律第 57 条第 1 段落(2)及び(3)、第 87 条第 1 段落、第 57 条第 1 段落(2)
及び(3)を準用する第 108 条、第 125 条第 1 段落(2)及び(3)の規定にいう「出願前」という表現は、第 27 条
第 1 段落又は第 29 条第 1 段落の規定に基づいて優先権が主張されているときは、優先日前を意味するものと
する」との規定があり、台湾専利法第 57 条の「特許出願前」は当該特許の出願日あるいは優先権が主張され
ている場合には優先日を意味するものと解することができる。

<回答>

- 1、ご理解の通りである。
- 2、但し注意しなければならないことは、2011 年 12 月 21 日改正後、優先権規定は第 28 条第 1 項及び第 30
条第 1 項に移されたことである。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

台湾専利法第 57 条では、先使用権の要件として「出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必
要な準備を完了したもの」が規定されております。この中で「既に必要な準備」の意味について、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
え下さい。

<我々の理解>

「必要なすべての準備」の具体的意義を論じている判例はない。おおよそ、第三者が係争する特許物又は
特許方法にかかわる物を販売していた事実があれば、それは専利法第 57 条(1)、(2)にいう「使用した」要件
に該当するとされている。なお、台湾板橋地方裁判所（1999）88 年易字第 2872 号刑事判決では、最終的に
国内出願前に特許方法にかかわる物を販売していた事実をもって先使用の抗弁をすることを認めており、そ
の判決理由の中で、「被告が製造するのに必要な機械と鋳型を購入したことは必要な準備を完了したと認める
ことができる。」と述べている。

經濟部知的財産局は、「既に必要なすべての準備を完了」とは、同様の物品の製造又は同様の方法の実施の
ために台湾において行われた必要な準備を指す。「必要な準備」は客観的に事実と認められるものでなければ
ならない。例えば「既に相当量の投資を行っている」、「既に発明の設計図が完成している」、「既に発明実施
に必要な設備や鋳型を製造、購入している」などが相当する。これに対して、「主観上のみの発明実施の準備」、
「実施に必要な機器を購入するために銀行から融資を受けている」などの準備行為では既に必要な準備を完
了しているとは言えない。」と述べている。

<回答>

- 1、ご理解の通りである。
- 2、調べたところ、「既に必要なすべての準備を完了したもの」を解釈した最新の実務判決はない。
- 3、知的財産局出版の専利法逐条釈義（2014 年 9 月版）では：「所謂既に必要なすべての準備を完了したもの
とは、同様の物品の製造又は同様の方法の使用のために国内において行われた必要な準備を指す。必要な
準備は客観的に事実と認められるものでなければならない。例えば既に相当量の投資を行い、既に発明の
設計図が完成しているかまたは既に発明実施に必要な設備や鋳型を製造、購入していることなどが相当す
る。主観上のみの発明実施の準備、または実施に必要な機器を購入するために銀行から融資を受けている
などの準備行為では既に必要な準備を完了しているとは言えない。」となっている。

<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>

- 1、先使用の行為は必ず「国内」において発生した場合に、始めて先使用権を主張することができる。所謂国内
内における実施とは、既に国内において同一の発明実施を開始したものをいう。

2、実務判決の見解では、もし中国において実施した場合、「国内」の定義とは一致しない（知的財産裁判所101年度民専訴字第41号民事判決を参照）。

<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について、その実施は出願日あるいは優先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、お教え下さい。

<我々の理解>

これらの問題に明確に言及した判例はないが、ある判例では、先使用権の主張が認められるためには、国内出願時まで継続して使用する必要があると解釈されている。

經濟部知的財産局によると、「先使用者の使用又は準備行為は特許出願前に既に行われていなければならない。かつ出願日まで継続して行われていなければならない。先使用者がかつて使用又は準備行為を進めていたものの、既にそれを停止し、他者が特許を出願した以降に使用又は準備を再開した場合には、その停止が不可抗力によらない限り、先使用権を主張することはできない。出願日以前に当該物品の製造、販売を事業としていた場合は、実務上、既に連続使用行為を有していたと認められる。」とされており、「不可抗力によらない限り、先使用者の使用又は準備行為は出願日まで継続して行われていなければならない。つまり、使用行為又は準備行為を一旦停止した場合は、他者の特許出願以降に使用又は準備を再開しても、先使用権を主張することはできない。」なお、「出願日以前に当該物品の製造、販売を事業としていた場合は、実務上、既に連続使用行為を有していたと認められる。」と述べているが、出願日まで継続して行われていないことが証明されれば、先使用権が認められないこともあると解されている。

<回答>

- 1、ご理解の通りである。言い換えれば、出願前に「製造」、「販売」を業務としていた場合は、連続使用行為があつていたと認められる。もし出願前に「使用」のみの行為があつた場合、当該使用は出願日まで継続して行われていなければならない。もし出願前に「準備行為」があるのみである場合、当該準備行為は必ず出願前に完了し、且つ出願日まで継続して行われていなければならない。
- 2、先使用権の新規定施行後、現在でも裁判所の本質問に関する異なる見解はない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

台湾において、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、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用権の対象とはならない。台湾専利法第56条に示された特許権の内容として、製造権、販売権、使用権及び輸入権等が挙げられている。

先使用権がすべての実施行為について認められるのかを示した判例はないが、基本的に先使用権の抗弁を認める際には、製造と販売行為を一体としてとらえており、輸入を使用の範疇に入れて先使用の抗弁を認めた判例も、輸入と販売を一体としてとらえて「使用した」としている。よって、製造を伴わない単なる販売・使用行為が先使用権における「使用」に該当するかは疑義が残る（むろん、方法特許についてその方法の使用行為は、先使用権における「使用」に当たる）。

前述のように、台湾經濟部知的財産局はもっとも厳しく「使用」を解釈しており、「既に同様の物品を台湾で製造し又は同様の製造方法を使用していることを指し、同様の物品又は同様の方法によって直接製造された物品の販売、使用、輸入を含まない。」としている。このような立場のもとでは、製造を伴わない単なる販売・使用行為は、先使用権における「使用」に該当しないこととなる。

<回答>

専利法第59条第1項第3号規定では、所謂「出願前、既に国内で実施されていたもの」とは、専利出願前に既に台湾国内において物品特許と同一の物品製造を開始、または方法特許と同一の方法を使用したり、

もしくは先製造者または先方法使用者から専利物を取得して使用、販売の申出または販売を行うことをいう。立法理由に基づき、本条の改正（「使用」を「実施」に改正）は改正条文第 58 条第 2 項及び第 3 項規定（該条規定物の発明の実施とは、製造、販売の申出、販売、使用または前記目的のために該物品を輸入する行為を指す。方法発明の実施とは、次の各号の行為を指す。：一、当該方法を使用すること。二、使用、販売のための申し出、販売または上述の目的のために該方法で直接製造した物を輸入すること）に合わせ、且つ日本特許法第 79 条、韓国専利法第 103 条及びオーストラリア専利法第 119 条規定を参考にしている。よって、立法解釈に基づけば、輸入の行為が実施権の範囲である以上、先使用权を主張することができる。但し知財局出版の専利法逐条釈義（2014 年 9 月版）では：「出願日前の各種の実施態様が当然先使用权を主張することができるか否かについては、裁判所が具体的な個別案件において、先使用权を与える合理性を斟酌し、及び先使用者及び専利権者の利益を考量した後、適切に決定しなければならない。」となっている。従って、もし専利出願前に専利と同一の物品を輸入するのみであったり、または同一の専利方法に基づき直接製造した物品のみを輸入する行為については、知財局も保留の態度をとっているようである。

<設問>

Q14： 輸入販売の先使用权

外国企業が自国で生産した製品を台湾で輸入販売しようとする場合に、先使用权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、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用权を主張するために係争特許技術を国内出願前に「使用した」か「使用のために必要なすべての準備が完了した」かのいずれかを証明しなければならない。

このうち「使用した」の要件に関しては、「製品の売買に関する署名済み契約書、製品サンプル、裁判所での証言、宣誓供述書、雑誌・定期刊行物、著作権証書、請求書、発注書、設計図・写真サンプル、小切手・約束手形、カタログ、経理記録、品質検査申請資料・サンプル、品質証明書、貿易誌上の広告」等の資料を提示することで証明が可能である。

一方、「必要なすべての準備が完了した」という要件に関しては、「当該特許の国内出願日以前に既に存在しかつ当該特許出願日まで継続していなければならない」とされ、その準備は「客観的に事実と認められるものでなければならない」とされている。「必要な準備の完了」とは、技術上の準備、生産上の準備及びサンプル試作の完了を含んでおり、それぞれに対応する証拠を確保しておく必要がある。

すなわち、「技術上の準備」を証明するには、製品規格書、新製品設計書などが必要である。「生産上の準備」を証明するには、当該製品が必要とする各種機器設備、専用工具又は鑄型の準備又は購入などの事実が適当である。そして「サンプル試作の完了」を証明するには、サンプルが検査を通過し、使用及び製品規格書の要求を満たしたなどの事実が必要である。

海外企業が自国で生産したものを台湾で輸入販売を行う場合には、輸入行為が、湾専利法第 57 条にいう「使用」行為に該当するか否かが問題となる。「専利侵害鑑定要点」（台湾經濟部知的財産局）では、「使用とは、既に同様の物品を台湾で製造し又は同様の製造方法を使用していることを指し、同様の物品又は同様の方法によって直接製造された物品の販売、使用、輸入を含まず」と述べられており、海外企業が自国台湾で生産を行わず、本国で生産したものを台湾に輸入し販売するだけでは、「使用」に当たらないとされている。ただし、輸入販売を行うことも「使用」行為に該当する、とした判例もある。

<回答>

- 1、ご理解のとおりで原則的に間違いないが、以下、補足説明する。
- 2、第 13 問の説明をご参照頂きたいが、専利法第 59 条第 1 項第 3 号の改正立法理由では「輸入行為」を先使用权の範囲にすることができるとしている。よって、台湾国内の輸入者（その輸出の海外企業ではない）は、やはり「販売や使用目的の輸入」をもって先使用权を主張することができる。

<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）

台湾において、輸出行為が先使用权の対象となるかについて、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、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用権の対象とはならない。「輸出行為」は、台湾専利法第 57 条に規定されている特許権の実施に含まれないので、先使用権の対象とならないと考えられる。

<回答>

「輸出行為」は現行専利法第 58 条の専利「実施権」の範囲ではないので、「輸出行為」も先使用権を主張できる行為ではない。

<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）

台湾の専利法第 57 条では、先使用権の要件として実施（使用）が規定されています。この実施に公然実施（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「実施」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、お教え下さい。

<我々の理解>

「実施」とはいえ、必ずしも特許の無効原因になるわけではないと思われる。例えば、「誰も知らない状況で特許を利用して事業の準備を着実に進めた場合では、まだ公知ではなく、新規性の喪失に至るとは言えない場合もあると考えられる。

<回答>

もしその発明が専利出願前に既に公開実施されていれば（この公開実施は必ず自己による公開実施に限るものではない）、当該特許権は新規性を欠くので無効である（被告は訴訟で特許無効を主張することができる）。もし、自己で公開実施していたなら、同時に先使用権を主張して、非侵害の抗弁とすることができる。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

台湾の専利法第 57 条では、先使用権者が実施できる範囲について、「元来の事業においてのみ、引き続いて利用することができる。」とあります。この条文の意味について、お教え下さい。

<回答>

- 1、改正された先使用権の規定によれば、先使用者は「元来の事業目的範囲内において継続利用」していればよく、「実施規模が必ず出願時の規模と一致しなければならない」という制限を受けない。所謂「元来の事業目的範囲」とは、例えば専利出願前において、先使用者による当該発明の実施が A 物の製造であった場合、当該発明を実施して B 物を製造してはならないことをいう。
- 2、現行専利法施行細則には既に改正前第 38 条の規定はない。

<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、お教え下さい。

<回答>

第 17 問のご説明と同じ。改正された先使用権の規定によれば、先使用者は「元来の事業目的範囲内において継続利用」していればよく、「実施規模が必ず出願時の規模と一致しなければならない」という制限を受けない。

<設問>

Q19： 輸入数量の拡大の可否

先使用権者は、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、お教え下さい。

<回答>

第 17 問のご説明をご参照。先使用者は「元来の事業目的範囲内において継続利用」していればよく、「実施規模が必ず出願時の規模と一致しなければならない」という制限を受けない。よって、「輸入者」による元来の事業目的範囲内での継続利用であれば、輸入規模を拡大しても先使用権を主張できる。

<設問>

Q20： 実施地域の変更の可否

先使用権者は、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、お教え下さい。

<回答>

- 1、実務判決の見解によれば、先使用権者は専利出願後に、元来の事業目的範囲内において、地域を変更して特許を実施することができる。
- 2、知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 229 号民事判決（注：本件は改正前の専利法第 57 条第 1 項第 2 号規定を適用）によると、裁判所は本件において被告は係争専利出願前に既に桃園県警察局に A ソフト技術内容を構築して係争専利の技術を実施していたので、被告は元来の事業範囲内において、継続して花蓮県警察局の調達案件について、A ソフト技術内容を実施して、調達契約の義務を履行することができると認定している。

<設問>

Q21： 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更の可否

先使用権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、お教え下さい。

<回答>

- 1、改正前の専利法施行細則第 38 条の規定が削除された以来、現行専利法第 59 条第 2 項に規定している「その元来の事業の目的範囲内」は先使用権者が実施行為（例えば、他者の出願前：販売行為のみ、他者の出願後：製造行為に変更・追加）を変更・追加することを認められるか否かについて明らかな見解を示す判例は未だ出ていない。
- 2、しかし、この点について、改正前の専利法施行細則第 38 条の規定が削除される前に、「(改正前) 専利法第 57 条第 2 項の所謂元来の事業内に限った継続利用とは、元来の事業の利用が製造行為のみであり、即ち専利権効力が製造行為に及ばないので、元の事業の利用行為が製造及び販売行為であれば、専利権効力は当該製造及び販売行為に及ばないことを言う」（高等裁判所台南分院民事判決 97 年度智上字第 6 号）という見解がある。

<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、お教え下さい。

<回答>

- 1、確かに、台湾専利法は「実施形式の変更」も先使用権の範囲なのかについて明確に規定していないが、第 17 問の説明を参照すると、先使用者が「元来の事業目的範囲内で継続利用」しているなら可である。つまり、もし実施形式の変更がそれにより元来の事業目的範囲を逸脱していないなら、先使用権の効力が及ぶと言える。
- 2、また、設問によれば、当該専利権は一種の「酸を使用した A 合成方法(特定の酸の種類を特定していない)」であり、即ち先使用者が出願時に既に「酸を使用した A 合成方法」を実施して X 物を製造しているが、且つ継続して当該「酸を使用した A 合成方法」を実施して X 物を製造し、Y 物ではないと証明できさえすれば、たとえ酸の種類が塩酸から硝酸に変更されていたとしても先使用権を主張することができる。

<設問>

Q23： 実施形式の変更（改造等）の可否

先使用者は、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、お教え下さい。

<回答>

- 1、確かに台湾専利法は「製造装置の改造」が先使用権の範囲なのかについて明確に規定していないが、第17問の説明を参照すると、先使用者が「元来の事業目的範囲内で継続利用」しているなら可である。つまり、製造装置の改造についてその元来の事業目的を変更していないならば（例えば元の製造装置改造前にA物を製造し、改造後にもやはりA物製造に用い、B物の生産量増加のためではない）、先使用権の効力が及ぶ。
- 2、さらに、もし製造装置の改造後、それに関わる方法がやはり専利権の範囲に入る場合、当該製造装置の改造が明らかに元の使用の範囲に影響しないので、解釈上は先使用権の効力が及ぶはずである。

<設問>

Q24： 下請企業と元請け企業の先使用権

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。先使用権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、先使用権が認められるのか、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、お教え下さい。

<我々の理解>

学説では、先使用権における実施者は「各種の実施方式を利用する実施者」とであると解釈されているが、ここで「各種の実施方式」というのは、台湾専利法第56条(1)にいう製造、販売、使用、輸入を指し、下請行為を含んでいないと解されている。

しかしながら、元請企業が特許権者の国内出願前に自らの使用又は準備行為により先使用権を取得することもあり得る。そして、この場合、他人に委託して製造したことも元請企業自らの使用行為にみなされることがある。

<回答>

知的財産局が作成した専利侵害鑑定要点によると、同局は「自己による製造に限らず、他人への製造委託にも先使用権の規定を適用できる」と認めている。当該受託者による製造も、先使用権の範囲である。つまり、出願前すでに他人に製造を委託していた以上、その委託企業には既に先使用の状況があったと解するので、その後の製造委託状況についても（たとえ受託企業を変更しても）先使用権を主張することができる。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

台湾の先使用権制度に関して、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、お教え下さい。

<我々の理解>

登録制度が設けられていない。

<回答>

ご理解のとおり、台湾には先使用権の登録制度がない。

<設問>

Q26： 第三者に効力が及ぶか（再販売）

他者の出願後（優先日以降）において、先使用権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（例：他者の特許出願後に仕入れを開始した場合）、ならないとすれば、どのような法解釈によるものについて、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、お教え下さい。

<我々の理解>

この問題のような場合の判例は存在しないが、他者の出願日後において、先使用権者が製造した製品を購入して、第三者が「使用・販売（転売）」することは特許権侵害とならないと解する。

<回答>

台湾専利法は先使用権の第三者に対する効力について明確に規定していない。しかし、Q39に記載の判決では、もし第三者が先使用権者から製品を購入して使用しても、先使用権者による製品の製造及び販売は専利権侵害を構成しないので、第三者による製品購入後の使用行為も専利権侵害ではないと認めている。当該判決が開示した理由及び権利消尽の法理により、第三者が先使用権者から製品を購入した後に再販売しても、権利侵害を構成しないと主張できるはずである。

<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）

台湾専利法第 57 条では、先使用権の移転の可否を規定する条文がありません。台湾において、先使用権は移転できないと考えてよいのかについて、お教え下さい。

<回答>

- 1、台湾専利法はこの問題について、明確に規定していない。
- 2、知財局が出版した専利法逐条釈義（2014 年 9 月版）によると、知財局は先使用権を単独で譲渡してはならないとしている。しかし、日本特許法第 94 条第 1 項では先使用権は同一物品の製造及び同一方法を使用した事業について併せて移転継承できるのみであると明確に規定しているので、解釈上もし先使用権と事業を併せて移転又は概括的に継承することは、できないことではないだろう。
- 3、但し、台湾専利法の先使用権の規定は日本特許法第 94 条第 1 項と同じような規定がないので、日本特許法の上記規定の先使用権を事業と併せて移転又は概括的に継承してもよいという認定を参照できるかどうかには、やはり疑問がある。
- 4、そうではあっても、最高裁判所 97 年台上字第 2731 号民事判決においては、商標の善意による先使用状況について、営業を譲渡（即ち譲渡人の資産及び負債を譲受人へ概括的に移転）するとき、商標図案の使用には商業上の価値があり、資産の一部にあたるので、継承者から併せて引継ぐことができるとしている。よって、最高裁判所が商標の善意による先使用において示した法理を参照すれば、専利先使用権の状況下で、もし同一物品製造及び同一方法を使用した事業を営業譲渡や合併のために他の事業者に移転する場合、当該先使用権もその事業と併せて移転、継承することが可能なはずである。

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用権は「もともとの事業」すなわち「出願前の事業規模」に限定されていることに留意すべきである。例えば「一部地域で活動する小規模の小さな企業が全国規模で事業を行う大企業により買収された場合」には、買収を行った大企業が先使用権者となり、当該特許技術を実施することが可能であるが、その技術実施の結果としての事業規模は、前の小規模企業の当該特許技術の実施に関わる「事業規模」を超えてはならない。さもなければ、先使用権が「出願前の事業規模」に限定されている規定の趣旨が逸脱されることになりかねないためである。

<回答>

- 1、第 27 問の叙述のように、最高裁判所が商標の善意による先使用について示した法理を参照すると、専利先使用権の状況下で、同一物品の製造及び同一方法を使用した事業を営業譲渡や合併のために他の事業者に移転する場合、当該先使用権もその事業と併せて移転、継承が可能なはずである。
- 2、現行先使用権の規定には既に「元来の事業規模の制限」がない。よって、現在既に「事業規模」による先使用権の概括的移転（大が小を併合する状況）の制限はない。

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

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先使用権は認められるかについて明確な規定はないが、先使用権に関する解釈が狭くなりがちである台湾の実務状況からすれば、この問題について消極的であると解される。

<回答>

先使用権は必ず元来の事業目的範囲内で使用しなければならない。先使用者の関係企業と先使用者が異なる法人主体であるので、当該先使用権は関係企業と共有することができない。

<設問>

Q30： 外国製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、お教え下さい。

<我々の理解>

台湾における先使用権の成立要件として、「(a)特許出願前に、その発明を台湾において実施していたか又はその目的のために必要なすべての準備を完了させていたこと」が規定されているため(属地主義)、經濟部智慧財産局は、「使用とは、既に同様の物品を台湾で製造し又は同様の製造方法を使用していることを指し、同様の物品又は同様の方法によって直接製造された物品の販売、使用、輸入を含まず。」としている以上、国内外の使用(生産)は先使用権の対象として認められないと解説している。

<回答>

- 1、ご理解で原則的に間違いないが、次のように補足説明する。
- 2、第13問の説明を参照頂きたいが、専利法第59条第1項第3号の改正立法理由によると、「輸入行為」は先使用権の範囲とすることができる。但し、その台湾国内にある輸入者が台湾国内で製造していないなら、「販売のため又は使用を目的とする輸入」の先使用権を主張できるだけであり、「製造行為」の先使用権を主張することはできない。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件(移転後の登録)

台湾において、先使用権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、お教え下さい。

<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>

ご理解のとおり、台湾には先使用権の登録制度がない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

台湾法における先使用権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、お教え下さい。

<我々の理解>

再実施を許諾する権原はない。

<回答>

先使用権規定の立法趣旨に鑑み、専利権者と商業投資を投入した先使用者の利益の平衡を図り、意味のない損失と浪費を防ぐため、先使用権は先使用権者による元来の事業目的範囲内での実施に限られており、第三者にサブライセンスする権限はない。

<設問>

Q33：先使用権の消滅又は放棄（事業の廃止、長期の中断との関係）

一旦認められた先使用権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、お教え下さい。

<我々の理解>

經濟部智慧財産局は、「使用は、出願日まで連続で行わなければならない、一旦途中で中断されれば、先使用権が主張できない。」と解説している。

<回答>

- 1、ご理解のとおりで原則的に間違いないが、次のように補足説明する。
- 2、台湾専利法は先使用権の消滅事由について明確に規定していない。
- 3、知財局が出版した専利法逐条釈義中（2014年9月版）の説明は次のとおり。「先使用者の使用や準備行為は必ず専利出願前に既に行われていなければならない、なお且つ必ず出願日まで継続して行っていなければならない。もし先使用者がかつて使用や準備行為をしていたとしても、既にその進行が停止していて、他人による専利出願後になってまた使用や準備を開始した場合、その停止が不可抗力要素によるものである場合を除き、先使用権を主張してはならない。もし出願日まで当該物品の製造、販売を業務としていた者は、実務上既に連続使用の行為があったと認定する。」すなわち、もし先使用権者がかつて使用や準備行為をした後に中断し、後で他人による専利出願後にまた使用や準備をした場合、その中断が不可抗力要素である場合のみ、先使用権を主張することができる。

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

正当な権利であるため、対価を支払う必要がないと解される。

<回答>

先使用権は公益の理由に基づき専利権者の権利について制限するものであり、先使用権者の実施行為には専利権が及ばないので、専利権者に対価を支払う必要がない。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

台湾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>

検索したところ関連の普及啓蒙活動は見当たらなかったが、知的財産局のウェブページに関連の文章があり参考とすることができる。

専利侵権の先使用権抗弁研究分析—台米日制度の比較

(<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=454803&ctNode=7151&mp=1>)

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

台湾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、お教え下さい。

<我々の理解>

ごくわずかだが利用されている（年間1～2件程度）。

<回答>

- 1、台湾の訴訟実務において、裁判所は原告から被告による専利権侵害の主張があったとき、まず次の点を斟酌する。(1) 被告が製造した物品や使用した方法が原告の専利権範囲に入るとの原告による主張が成立するか。(2) 被告が主張した原告の専利に専利にできる要件を有しない事由（即ち新規性、進歩性、産業利用性がない）が成立するか。もし被告が製造した物品や使用した方法が原告の専利権範囲に入らないか、または、原告専利に取消事由がある場合、裁判所は被告による他の主張や抗弁について、更に斟酌することはない。
- 2、よって、台湾での先使用権制度の利用の程度は高くないが、その頻度はややご理解より高く、2010年から2014年では毎年2～5件の事例が検索でき、その内、2014年の事例5件が最多となっている。但し、被告が先使用権を主張して抗弁した事例の多くは、裁判所が先使用権成立の成否について判断せずに、係争製品が係争専利の範囲に入らない、又は係争専利に取消すべき原因があることを主な判決理由としている。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

台湾において、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たら、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>

先使用権に関する裁判については、司法院の法学資料検索データベースの裁判書検索システムで、キーワード又は特定の裁判所案件番号を利用して調べることができる。URL：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。また、他に民間機構の裁判書検索データベース（有料）があり、URLは次のとおり。

- ・<http://www.lawbank.com.tw>（法源法律網）
- ・<http://www.rootlaw.com.tw>（植根法律網）

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

台湾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、お教え下さい。

<我々の理解>

侵害裁判における非侵害の抗弁。

<回答>

ご理解のとおり、先使用権は専利侵害抗弁事由の一つである。

<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>

- 1、事件名：廃タイヤ粉碎分離機事件
- 2、判決日：2009年1月6日
- 3、判決番号：台湾高等裁判所台南分院民事判決中華民國97年度智上字第6号民事判決
- 4、判示事項：上訴棄却
- 5、事件の概要：
 - (1) 上訴人は実用新案「粉碎刃及びローラーカッターの改良構造」（以下、A専利という）の専利権者である。訴外人甲、乙は実用新案「廃タイヤ粉碎分離機」（以下、B専利という）の専利権者である。甲乙は2001年12月10日B専利を上訴人に譲渡した。上訴人はA専利とB専利を実施して「廃タイヤ粉碎分離機」を製作し、販売した。

- (2) 上訴人は2005年4月に被上訴人丙会社の工場の中に係争二専利の技術特徴がある廃タイヤ粉碎分離機4台を発見した。調べたところ、係争機器4台は被上訴人丁会社が製造し被上訴人丙会社に販売して使用されていたものであった。
- (3) 丁会社の答弁：1993年から係争廃タイヤ粉碎機の製造販売を開始したが、上訴人の専利出願日は2000年12月11日なので、つまり被上訴人丁は上訴人による専利出願日の前に既に国内で係争技術を使用していたので、専利法第108条準用第57条第1項第2号及び第2項の規定により、被上訴人丁会社は元来の事業体内において継続して当該技術を機器において利用でき、即ち継続して係争廃タイヤ粉碎機を製造販売することができ、上訴人の専利権の効力は本件係争廃タイヤ粉碎機に及ばないはずである。
- (4) 上記先使用状況については、被上訴人丁会社が2000年5月31日にタイヤ破碎機を戊会社に販売した統一發票（領収書）2枚を証拠とすることができ、なお且つ戊会社に販売したタイヤ破碎機の構造及び機能は被上訴人丙会社に設置されたタイヤ破碎機と同じであった。これについては、財団法人台湾経済発展研究院鑑定報告の鑑定報告、雲林科技大学鑑定報告及び証人000の証言があるので、証拠とすることができる。
- (5) 判決理由：
- 国立雲林科技大学科技法律研究所専利侵害鑑定センターの鑑定結果：被上訴人丙会社の工場の中の廃タイヤ粉碎分離機4台は、係争A専利、B専利のクレームに入る。
 - 上記統一發票、鑑定報告及び証人の証言によれば、被上訴人丁会社は遅くとも2000年5月には台湾国内で係争専利技術を使用しており、上訴人の専利出願日は2000年12月11日なので、被上訴人丁会社は係争専利出願日の前に既に国内で係争専利技術を使用して機器を製造、販売して、即ち専利法第108条準用第57条第1項第2号及び第2項の規定により、被上訴人丁会社は元来の事業体において継続して当該技術を機器において利用することができ、即ち係争廃タイヤ破碎機を継続して製造、販売できると認定することができる。また、上訴人の係争専利権の効力は係争廃タイヤ破碎機に及ばず、被上訴人丁会社が係争タイヤ破碎機を製造し被上訴人丙会社に販売した行為も、上訴人の係争専利権を侵害したと認定することはできない。つまり、被上訴人丙会社が被上訴人丁会社から係争タイヤ破碎機を購入して使用したことも、上訴人の係争専利権侵害だとは言えない。
 - 被上訴人丁会社による係争タイヤ破碎機の製造、販売及び被上訴人丙会社による使用は、上訴人の係争専利権を侵害していないので、上訴人が専利法第84条第1項、第2項、第85条第3項、第108条の規定によって、被上訴人に賠償損害及び懲罰性賠償金を請求したことには、根拠がない。

<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>

検索したところ、外国企業が先使用権を主張した案件の判決は見つからなかった。

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

台湾において、発明に関する先使用権が認められるためには、先使用者は以下の3つの要素を立証しなければならない。

- 特許出願前に、その発明を台湾において実施していたか又はその目的のために必要なすべての準備を完了させていたこと、
- 発明の実施又はその準備は善意で行われたものであること、
- 発明の実施は先使用者が行っていたもともと事業の範囲に収まるものであること。

「先使用」であるかどうかの判断においては、発明の「実施」には、製品の製造、生産、販売、流通等や方法発明の場合には当該方法の実際の使用が含まれるものとみなされなければならない。

さらに、「必要なすべての準備」とは、客観的に見て発明を実施するために必要又は不可欠のものと判断される一連の行為を意味し、これには人員の配備や設備の確認等が含まれる。「必要な準備」を構成する行為の例としては、工場及び設備の購入、設備の発注、雇用契約の締結、模型・金型・ツール・図面の製作、供給品及び原材料の発注等がある。言い換えれば、問題の発明に基づく製品に関係する事業の遂行を目的とした何らかの具体的な行為がなされている必要があるということになり、したがって、発明の試験、研究及び開発にすぎない行為は「必要な準備」には相当しない。

先使用権が認められるためには、先使用者は、第一に、自らの発明は先使用権の対象として正しい主題であることを立証しなければならない。先使用権の対象となるのは、特許出願人によりなされた発明の請求の範囲に属する第三者の発明である。第三者の発明の範囲は、特許出願人によりなされた発明と比較して、(i) 同一、(ii) 部分的に同一、(iii) その用途発明又は選択発明である、のいずれかに相当するものでなければならない。

発明の先使用の範囲の立証には以下の証拠を用いることができる。ただし、台湾法は、証拠の許容性に関する厳格な要件を定めていない。民事訴訟法も刑事訴訟法も、裁判官に証拠の許容性についての判断に関する最低限の指針を与えるものでしかない。また、台湾特許法から侵害に対する刑事罰規定が削除されたため、今後は特許法に基づく訴訟は民事訴訟法に従って行われることとなる。

先使用権を主張する者によりなされた発明の技術的範囲を画定するにあたって、台湾の裁判所自体が、特許出願書類や明細書、図面等の書証を参照した例はまだない。先使用権を主張する者によりなされた発明の技術的範囲を画定する際には、むしろ、智慧財産局により特許権侵害に関する鑑定を行う機関として認定された当該分野の中立機関又は教育機関に対する製品サンプルを提出しての鑑定委託が行われる。かかる機関は、当該製品を当該特許の請求項と比較し、当該製品の技術的範囲は当該特許の請求の範囲に属するものかどうかを判断する。

<回答>

有効に先使用権を主張するために、被告は必ず専利出願前に既に実施又は準備を完了していたことを証明する何らかの文書又は物件を提出しなければならない。なお且つ必ず専利出願前に既に実施していた物品又は方法が、現在侵害が指摘されている物品又は方法と完全に同一であることを証明しなければならない。もし関連証拠を評価した上で、有効に先使用権を主張できないと考えられる場合は、軽率に単独で先使用権の抗弁を提出すべきではない。なぜなら、一旦先使用権を主張すると、ほぼ被疑侵害品又は方法が既に専利権範囲に入ると黙認したも同然となり、なお且つ既に製造及び販売行為があると認定されてしまうので、被告にとって有利とは言えない。

<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。台湾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、お教え下さい。

<我々の理解>

台湾にも裁判所に所属する公証人あるいは国家試験により認証された民間公証人によって、証拠書類の作成日付や非改竄性を証明することができ、裁判上では、有効な証拠として使用される。

<回答>

- 1、ご理解のとおり、台湾には確かに公証制度がある。
- 2、台湾公証法には単純に日付を確定する公証はない。よって、一般私文書については、認証を請求できるだけであり、つまり、当該文書と原本が一致していることを確認したり、又は当該文書に請求人の署名があることを確認できるだけなので、**当該文書の記載内容を証明することはできない**。但し、当然公証書の作成日付により当該私文書が遅くとも当該日には完成していたものであることは推定することができる。
- 3、台湾の実務では、他に郵便局の内容証明郵便を利用している。なぜなら内容証明郵便は一通が郵便局で保管されるシステムであり、自己の作品を内容証明郵便の方式で発送すれば、作品について郵便局で副本が保管される効果を得られる（郵便局は副本を三年しか保管しない）。これは以後争議が発生したとき、他人や裁判所がある文書についてある時間点に存在していたかどうかを判断する際に役立つ。

<設問>

Q43： 公証制度

台湾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、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、お教え下さい。

<我々の理解>

台北地方裁判所公証処

住所：台北県新店市中興路一段 248 号 台湾台北地方裁判所新店辦公大樓（五峰國中向い）

電話：(02) 8919 - 3866

料金は目的により異なる。HP 参照。

<回答>

ご理解のとおり。

但し、台北地方裁判所公証処の所在地は次のように変更されている。

新北市新店区中興路一段 248 号

費用は請求する公証事由により異なる。ご参考：<http://www.judicial.gov.tw/work/work06/work06-28.asp>

<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。台湾において、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下さい。

<回答>

台湾公証法第 2 条の規定によれば、公証役務の範囲は次のようなものである。

- 1、「法律行為」及び「私権に関する事実」について公証書を作成する。前者は広く双方間の契約又は一方の法律行為を指す。後者は通常公証人が証拠収集過程を体験して公証する。
- 2、私文書について認証する。
- 3、私権事実にかかわる公文書原本、正本又は公、私文書コピーを認証する。

台湾公証法には単純に日付を確定する公証はない。よって、一般私文書については、認証を請求できるだけであり、つまり、当該文書と原本が一致していることを確認したり、又は当該文書は請求人が署名したことを確認できるだけなので、当該文書の記載内容を証明することはできない。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

台湾において、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下さい。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

公正証書は、認証、その他認証を得ていない合法的な手段で取得された書類に比べ、証明力が高い。

<回答>

- 1、公証人が公証法に基づき公証職務を執行して作成した文書は公文書とみなされ（公証法第 36 条）民事訴訟法第 355 条第 1 項、第 358 条第 1 項に基づき真正だと推定されるので、私文書についての認証書は、公文書の効力を有し、民事訴訟法において真正であると推定される。
- 2、但し、証明力の程度は公証制度によって確保できるものではないので、やはり裁判所の自由心証によりこれを判断する。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

台湾において、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、お教え下さい。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

- ・台湾板橋地方裁判所 94 年度（2005 年）重智（一）字第 22 号民事判決
- ・台湾高等裁判所 95 年度（2006 年）智上字 60 号民事判決
- ・最高裁判所 96（2007 年）台上字 2787 号民事判決
- ・台湾高等裁判所 97（2008 年）智上更（一）字第 1 号

<回答>

- 1、判決期日：2015 年 2 月 2 日
- 2、判決番号：知的財産裁判所 中華民國 103（2014）年度民專上字第 14 号民事判決
- 3、関連内容摘要：

- (1) 上訴人の主張：被上訴人 A 会社は被証 8 がかつて公証人により認証されたものなので、公信力があると述べたが、当該の公証は公証人が被上訴人 A 会社が提出した正本表紙、裏表紙及び特定ページをコピーしたものであり、その特定ページが全て同一のカタログのものであると証明することはできず、即ち当該製品が確に 2007 年のカタログからのものであると証明することもできない。被証 8 は単なる一種の視線だけであり、製品の全貌を欠いていて、なお且つ単なる画像の不鮮明なコピーであり、刊行物と見なすことができないので、被証 8 に は証拠能力がない。
- (2) しかし、裁判所は他の証拠を判決の基礎としたので、上記主張については判断を示していない。

<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、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、お教え下さい。

<我々の理解>

公証人によって証拠を保管する業務は行われていない。

<回答>

- 1、公証法第 85 条の規定は次のとおり。：公証書内に他文書または文書と同一の効果の物件を引用し添付とする場合、公証人、請求人又はその代理人、立会人は公証書と当該添付のつなぎ目に押印又は拇印するか、又はその他の方法でそれが連続していることを示さなければならない。いわゆる「その他物件」は、画像、ディスク、録音テープ、録画テープなどである。第 86 条では次のように規定している。：前条の規定によってなした添付は、公証書の一部とみなす。認証は上記規定を準用することができる。
- 2、先使用権の証拠（例えば製品）は、現在の公証方式によれば、私文書（例えば私文書内で既に当該製品を使用していると陳述）について認証したり、製品を公証書の添付とするよう公証人に請求できるだけである。実務上、公証人は当該製品を封印した後に公証書と併せて綴りかつ密封するだけであり、製品は公証請求人が保管するので、公証人はその保管する公証書に製品写真を添付するだけである。従って現在の公証制度では、公証人に証拠の保管を請求することができない。

<設問>

Q48：映像に対する公証の活用方法

映像に対する公証の活用方法について質問します。

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、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、お教え下さい。

<我々の理解>

公証人によって証拠を保管する業務は行われていないが、その製造方法を記録した映像を公証人に示し、公証人からその目撃事実について、公証書の発行を受けることが可能である。

<回答>

光ディスクを検証した後に事実実験公証を行ったり、又は私文書（請求人が自ら光ディスクの内容を叙述したもの）について認証し、映像ディスクを公証書の添付とするよう公証人に請求することができる。

<設問>

Q49：企業での公証の利用状況

台湾の企業が、先使用权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>

現在までのところ、企業が先使用权の証拠について公証を行った公開資料はない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

台湾において、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、お教え下さい。なお、調査に基づき我々が理解している内容を、下記に付します。修正、追加等ございましたら、ご教示下さい。

<我々の理解>

台湾にはタイムスタンプサービスという制度はない。

<回答>

弊所の理解では、「タイムスタンプサービス」とは、特定な日時に特定な電子データが存在していたことや当該特定な日時後、当該電子データが改ざんされていないことを認証するサービスである。よく使われている国際基準は、ISO/IEC 18014、RFC3161、JISX5063-1である。台湾では、2001年に「電子サイン法（電子签章法）」を公布し施行し、電子データのサイン者の身分、資格及び電子データの真偽を認識・確認する電子サインを規定するが、主務機関に確認したところ、「タイムスタンプサービス」のような「データの存在」及び「改ざんされていないこと」（すなわち電子データの真偽）を認証するサービスを提供する業者はいまだにない（2015年11月）。

<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>

台湾にはタイムスタンプサービスという制度がないが、資料の証拠力を高める手段として、郵便局より第三者に内容証明郵便を出すことで証拠書類の内容と作成日付を証明することができるほか、公証制度もよく利用されている（例えば、特定の文書について公証人に公正証書又は認証証書を作成させることが可能）。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

台湾において、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、お教え下さい。

<回答>

台湾にはタイムスタンプサービス又はそれに類似するサービスを提供する業者がない（2015年11月）。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

台湾において、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、お教え下さい。

<回答>

台湾にはタイムスタンプサービスという制度がないので、関連規定が存在しない（2015年11月）。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

台湾において、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、詳細にお教え下さい。

<回答>

確認したところ、関連事例が見当たらない（2015年11月）。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

台湾において、台湾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下さい。

<回答>

確認したところ、関連事例が見当たらないので、評価できない（2015年11月）。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

台湾の企業が、先使用权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。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

公証人制度以外には特にはない。

<回答>

ご理解の通り、台湾にはタイムスタンプサービスという制度がないので、証拠確保には、公証人制度を利用することが多い。

<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

台湾の裁判において、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）をお教え下さい。

<回答>

台湾にはタイムスタンプサービスという制度がない。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

台湾において、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、お教え下さい。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

郵便局より第三者に内容証明郵便を出すことで証拠書類の内容と作成日付を証明することができる。

<回答>

ご理解の通り、郵便局より第三者に内容証明郵便を出すことで証拠書類の内容と作成日付を証明することができる。

<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

台湾の裁判において、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、お教え下さい。

<回答>

電子データの内容は、ファイルに格納された痕跡、即ちいわゆる「メタデータ metadata」（国内では「詮積資料」、「元資料」、「後設資料」等と訳される。意味は「データを叙述するのに用いるデータ」）を利用して、一歩踏み込んで当該データの作成者、作成日時、更新日時等の情報を把握することができる。よくあるマイクロソフト社の Word ファイルについて言えば、「摘要資訊」と呼ばれるメタデータが格納されている。例え

ば最初のタイトル（初期設定は初回保存したファイル名称）、原作者（初期設定はコンピューターのユーザーネーム）、会社、作成日時記録、最終更新日時記録、編集時間の長さ、更新回数等の情報が全て別途保存され、ファイルに付随しているので、これを利用して当該電子データの真偽を鑑別する手助けとすることができる。関連の事例については次を参照できる。知的財産裁判所 中華民國 102 年度民著上字第 13 号民事判決（当事者：李冠潔、張耀飛及び華文網股份有限公司。判決日：2014 年 2 月 27 日。出所：司法院法学資料検索システム：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>）

<設問>

Q60：先使用権制度改正の動き

台湾において、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、お教え下さい。

<我々の理解>

2009 年の經濟部智慧財産局「専利法修正草案」は先使用権について、以下の内容の改正を予定している。

A：先使用権の対象として、「製造」のみならず、「販売」、「販売の申出」、「使用」、「輸入」などの行為も含めること。

B：先使用権の対象としては、方法の発明のみならず、物の発明も含めること。
と明言している。

<回答>

第 1 問のご説明のように台湾専利法は 2011 年に改正されており、設問の A、B のご理解のとおりである。
なお、現在までのところ「先使用権」に関する改正案は公告されていない。