

諸外国・地域における先使用権制度の調査結果

目 次

I．調査手法

1．調査対象国・地域	1
2．法律事務所	2
3．調査手順	3
4．海外質問票の具体的項目	4

II．調査結果：諸外国・地域における先使用権制度の比較表

6

III．調査結果：諸外国・地域における先使用権制度の詳細

1．英国	9
2．ドイツ	28
3．フランス	48
4．米国	65
5．ブラジル	84
6．ロシア	100
7．中国	116
8．韓国	139
9．台湾	155
10．香港	176
11．インドネシア	193
12．マレーシア	207
13．タイ	224
14．ベトナム	237

I. 調査手法

1. 調査対象国・地域

本調査は、特許庁委託の平成 27 年度産業財産権制度問題調査研究で、以下の諸外国・地域を対象として行った。

- グレートブリテン及び北アイルランド連合王国（以下、英国）
- ドイツ連邦共和国（以下、ドイツ）
- フランス共和国（以下、フランス）
- アメリカ合衆国（以下、米国）
- ブラジル連邦共和国（以下、ブラジル）
- ロシア連邦（以下、ロシア）
- 中華人民共和国（以下、中国）
- 大韓民国（以下、韓国）
- 台湾
- 香港
- インドネシア共和国（以下、インドネシア）
- マレーシア
- タイ王国（以下、タイ）
- ベトナム社会主義共和国（以下、ベトナム）

なお、上記国・地域の他、欧州連合（以下、EU）においては、欧州単一効特許と統一特許裁判所を創設する法的枠組が 2013 年に成立している。そして、欧州単一効特許に対する先使用权については、統一特許裁判所の設立を規定する協定（UPC 協定）第 28 条において、各締約国における先使用权はその締約国の国内特許に対する先使用权と同一の権利を享受できることが規定されている。したがって、EU については調査を実施せず、主要な EU 加盟国を調査対象とすることとした。

インドにおいては、先使用权制度を採用していないため調査対象とはしなかった。ただし、特許出願の優先日前に、発明がインド国内で秘密に実施されていた場合、該当する発明の特許を取り消すことができる特許の取消請求制度（第 64 条(1)(1)）が設けられている。

2. 法律事務所

本調査は、以下の法律事務所の協力を得て実施した。

No	国・地域名	事務所名 / 回答責任者氏名・肩書き等 / Office URL
1	英国	Withers & Rogers LLP (Dr. Joanna Thurston パートナー / 欧州及び英国弁理士) http://www.withersrogers.com/
2	ドイツ	HOFFMANN EITLE (Dr. Esther Pfaff ドイツ弁護士) http://www.hoffmanneitle.com/en/
3	フランス	CABINET PLASSERAUD (Mr. Eric Burbaud パートナー / 欧州及びフランス弁理士) http://www.plass.com/
4	米国	Yoshida & Associates, LLC (吉田 健一郎氏 所長 / 米国弁護士) http://yoshida-and-associates.com/
5	ブラジル	Licks ATTORNEYS (Mr. Roberto Carapeto ブラジル弁護士) http://www.lickslegal.com/
6	ロシア	Gorodissky & Partners (Mr. Yuri Kuznetsov パートナー / ロシア弁理士) http://www.gorodissky.com/
7	中国	北京魏啓学法律事務所 (陳 傑氏 パートナー / 中国弁護士) http://www.lindapatent.com/
8	韓国	崔達龍国際法律特許事務所 (崔 達龍氏 所長 / 韓国弁理士) http://www.choipat.com/
9	台湾	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/
10	香港	Wenping & Co. (Mr. Sunny Shum 弁理士) http://www.wenping.com.hk/
11	インドネシア	Hadiputranto, Hadinoto & Partners (a member of Baker & McKenzie in Indonesia) (Mr. Daru Lukiantono パートナー / インドネシア弁護士) http://www.hhp.co.id
12	マレーシア	Wong & Partners (a member of Baker & McKenzie in Malaysia) (Mr. Brian Law パートナー / マレーシア弁護士) http://www.wongpartners.com/
13	タイ	Baker & McKenzie Ltd. (Mr. Nont Horayangura パートナー / タイ弁護士) http://www.bakermckenzie.com/Thailand/Bangkok/
14	ベトナム	BMVN International (a member of Baker & McKenzie in Vietnam) (Mr. Tran Manh Hung パートナー / ベトナム弁護士) http://www.bakermckenzie.com/bmvn/

3. 調査手順

本調査は、各国・地域における先使用権制度や運用実態、また、訴訟における立証手段等を明らかにするため、諸外国・地域の法律事務所に対して海外質問票を送付して調査を依頼して実施したものであり、具体的には以下の手順で調査を行った。

(1) 平成 22 年度の特許庁委託である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研究」(委託先：社団法人 日本国際知的財産保護協会)において採用された調査項目及び調査結果を参酌して、海外質問票の作成を行った。

(2) 海外質問票を調査対象の国・地域の各法律事務所に対して送付し、それら法律事務所から調査結果としての回答を得た。

(3) 法律事務所の回答において、十分に明確でない点がある場合には、必要に応じて、法律事務所に対して再度の依頼を行い、回答への情報の補足や明確化を求めた。

(4) 「Ⅲ. 調査結果：諸外国・地域における先使用権制度の詳細」には、法律事務所に実際に送付した海外質問票、及び、そ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そのものを掲載している。

ただし、上記 2. NO. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14 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、これらの法律事務所については海外質問票の全文の和訳を掲載している。

4. 海外質問票の具体的項目

海外質問票の具体的項目を以下に掲載する。

- Q1： 2010 年 4 月以降の制度等の変更の有無
- Q2： 先使用権の根拠条文
- Q3： 詳細な文書の有無
- Q4： 趣旨（経済説、公平説等）
- 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）
- Q6： 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈
- Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）
- 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
- Q9： 先使用権の基準日はいつか
- Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）
- Q11： 実施又は準備の実行場所
- 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
- Q13： 輸入行為が対象となるか
- Q14： 輸入販売の先使用権
- 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）
- 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）
- Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）
- Q18： 生産規模の拡大の可否
- Q19： 輸入数量の拡大の可否
- Q20： 実施地域の変更の可否
- Q21： 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更の可否
- Q22： 実施形式の変更（製法の変更）の可否
- Q23： 実施形式の変更（改造等）の可否
- Q24： 下請企業と元請け企業の先使用権
- Q25： 対抗要件（登録要否）
- Q26： 第三者に効力が及ぶか（再販売）
- 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）
- Q28： 大が小を飲む合併
- Q29： グループ企業で先使用権を共有
- Q30： 外国製品の輸入販売で製造の先使用権が得られるか
- Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

- Q32：再実施許諾の可否
- 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）
- Q34：先使用権の対価
- Q35：先使用権制度の普及啓発
- Q36：先使用権の利用状況
- Q37：先使用権の判例の利用可否
- Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）
- Q39：先使用権が認められた典型的な例
- Q40：外国企業の裁判例
- Q41：先使用権立証の証拠
- Q42：公証制度の有無（宣誓供述書の利用）
- Q43：公証制度
- Q44：提供される具体的な公証サービスの内容
- Q45：公証の裁判での法的効力
- Q46：公証の裁判事例
- Q47：製品に対する公証の活用方法
- Q48：映像に対する公証の活用方法
- Q49：企業での公証の利用状況
- Q50：タイムスタンプ機関及び運営主体等
- Q51：タイムスタンプの証拠力をさらに高める公的機関
- Q52：タイムスタンプ会社と ISO の関係
- Q53：タイムスタンプの証拠力
- Q54：タイムスタンプの裁判事例
- Q55：外国のタイムスタンプの訴訟での有効性
- Q56：企業のタイムスタンプの利用状況
- 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
- Q58：公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段
- 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
- Q60：先使用権制度改正の動き

Ⅱ．調査結果：諸外国・地域における先使用権制度の比較表

※本比較表に示す括弧内は、記載内容の根拠を示したものです。括弧内の記載は、以下のとおり区分して記載しています。ただし、各国・地域の制度間の違いにより根拠を必ずしも明確に区分できない場合もあるため、より正確な情報については、「Ⅲ．調査結果：諸外国・地域における先使用権制度の詳細」を参照してください。

条文：特許法や施行規則等の法令において明示的に規定がなされている場合。

解釈：法令において明示的な規定がなされていないものの、司法機関によるガイドラインや判例、または、政府機関によるガイドラインや逐条解説等に基づく場合。なお、司法機関によるガイドラインの例として、中国における「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」が挙げられる。

学説等：法令において明示的な規定がなく、かつ、根拠となる司法機関や政府機関による解釈も存在しないものの、有力な学説や法律事務所の見解に基づく場合。

※本比較表中の海外の制度については、法律事務所の海外質問票への回答内容に基づき、各国・地域の情報を横断的に容易に把握できるようにすることを主眼として作成したものであり、各項目の記載はできる限り簡潔にしているため、必ずしも十分に正確性を担保したものではない点に御留意ください。より正確な情報については、「Ⅲ．調査結果：諸外国・地域における先使用権制度の詳細」を参照してください。本比較表中の日本の制度については、本比較表を参照する際の参考となるよう便宜的に記載したものであり、必ずしも十分に正確性を担保したものではない点に御留意ください。日本の先使用権制度については、特許庁発行の「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」等を参照してください。

概要	日本	英国	ドイツ	フランス	米国	ブラジル	ロシア
先使用権制度							
法律上の根拠条文	特許法 第79条	特許法 第64条	特許法 第12条	知的財産法 第L.613-7条	特許法 第273条	ブラジル産業財産権法 第45条	民法 第1361条
法律以外の施行規則やガイドライン等	・先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－(事例集)	・特許実務マニュアル 193のセクション2.27～2.29.1及び64.01～64.06	無し	無し	無し	無し	・知的財産権裁判所「先使用権をめぐる紛争関連の事項についての背景文書」第SP-21/14号 ・ロシア連邦最高裁判所「知的財産権の保護に係る紛争解決に関連する事項に関しての司法実務の再検討」
先使用権の要件							
独自に発明を行った場合の先使用権の認定可否(別起源)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)
特許権者から発明を知った場合の先使用権の認定可否(同一起源)	不可(条文)	可(学説等)	可(条文)ただし、悪意による知得の場合は不可(解釈)	可(条文)	不可(条文)	不可(条文)	不可(条文)
基準日(先使用権発生行為が行われていなければならない日)	出願の際(条文)※優先権主張を伴う出願や分割出願等の場合は最先の特許出願の時	出願日又は優先日より前(条文)	出願時又は優先日(条文)	出願日又は優先日(条文)	出願日又は新規性喪失の例外の資格を満たす状態で公衆に開示された日の早い方から一年前の日より前(条文)	出願日又は優先日より前(条文)	出願日又は優先日より前(条文)
先使用権を発生する第三者の行為(実施の準備が対象となるか等)	発明の実施である事業をしていること又はその事業の準備をしていること(条文)	特許が効力を有しているならば侵害を構成する行為の実行、又は、実行するための実際上のかつ真摯な準備(条文)	発明の実施又は発明の実施のための必要な準備(条文)	特許の対象である発明の善意の所有(条文)	公正誠実な行動において、米国内での内部的な商業使用、独立当事者間の米国内での実際販売、又は独立当事者間での商業的使用による有用結果の商業的移転(条文)	発明の実施(条文)	発明の使用、又は、当該使用のために必要な準備(条文)
輸入行為が先使用権を発生する行為の対象となるか	対象(条文)	対象(条文)	対象(条文)	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	不明(明確な規定及び判例無し)	対象(条文)	対象(解釈)
輸出行為が先使用権を発生する行為の対象となるか(輸出が発明の実施行為とされている場合)	対象(条文)	－(輸出は発明の実施行為でない)	対象(解釈)※条文上「輸出」は明確に侵害行為とされていないが、「市販」に該当するとの判例が確立	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	不明(明確な規定及び判例無し)	対象(条文)	－(輸出は発明の実施行為でない)
先使用権の登録可否	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し
先使用権の移転の際の登録可否	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し
基準日をまたぐ事業の中断	不可(条文)	不明(明確な規定及び判例無し)	可(解釈)	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	可(条文)
先使用権の効力							
実施規模の拡大	可(解釈)	可(学説等)	可(解釈)	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	可(条文)	不明(明確な規定及び判例無し)	優先日までに自身が達成したか又は達成するための準備をした範囲を超える場合は不可(解釈)
実施地域の変更の可否	不明(明確な規定及び判例無し)	可(学説等)	可(学説等)	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	可(ただし、企業全体又は事業部門の譲渡又は移転の一部として先使用の抗弁が取得された場合は、出願日又は譲渡若しくは移転の日のいずれか遅い方より前に使用された場所においてのみ可(学説等))	不明(明確な規定及び判例無し)	可(学説等)
実施行為(製造、販売、輸入等)の変更の可否	不可(解釈)	技術的及び商業的な事項の両方を考慮して判断(解釈)	不可(学説等)	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	不明(明確な規定及び判例無し)	不可(学説等)	不明(明確な規定及び判例無し)
実施形式の変更(製品のモデルチェンジや製法の変更等)の可否	可(解釈)	可(解釈)	可(解釈)	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	可(条文)	不可(学説等)	不明(明確な規定及び判例無し)
実施形式について同一性が認められる範囲	実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内(解釈)	不明(明確な規定及び判例無し)	変更が当業者にとって自明な範囲(解釈)	－(先使用権の要件としての事業の実施が不要)	クレームされている主題における改良であって、その特許に関して明示してクレームされている追加具体的にクレームされた技術主題を侵害しないもの(条文)	－(実施形式の変更不可)	不明(明確な規定及び判例無し)
先使用権者から取得した製品の再販売の可否	可(解釈)	可(条文)	可(解釈)	可(解釈)	可(条文)	可(学説等)	可(条文)
事業の移転に伴う先使用権の移転の可否	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	事業部門の公正誠意のある譲渡又は他の理由による移転に関わる付随的及び付随的部分としての場合と特許権者への譲渡は可(条文)	特許の対象に直接関連している事業若しくは会社又はその一部とともにする場合に限り可(条文)	可(条文)
グループ企業での先使用権の共有の可否	不可(解釈)	自動的にには不可(学説等)	不可(解釈)	不可(条文)	不明(明確な規定及び判例無し)	不可(学説等)	不可(学説等)
先使用権者の第三者への再実施許諾の可否	不可(条文)	不可(条文)	不可(解釈)	不可(条文)	不可(条文)	不可(学説等)	不可(学説等)
事業の廃止や長期の中断等による先使用権の放棄又は消滅の有無	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	有り(解釈)	無し(条文)	有り(条文)	無し(学説等)	無し(学説等)

中国	韓国	台湾	香港	インドネシア	マレーシア	タイ	ベトナム
専利法 第69条	特許法 第103条	専利法 第59条	香港専利条例 第83条	特許法 第13条、14条、15条	特許法 第38条	特許法 第36条第2項2号	知的財産法 第134条
・最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 第15条 ・北京高等裁判所による専利権侵害判断ガイドライン 第120、121条	無し	・専利法施行細則 第62条	無し	無し	無し	無し	無し
可(学説等)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)	可(条文)
合法的に取得されていれば原則可(学説等)	不可(条文)	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、か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以外は可(条文)	可(学説等)	不可(条文)	不可(条文)	不可(条文)	不可(条文)
出願日又は優先日より前(条文)	出願日又は優先日(条文)	出願日又は優先日より前(条文)	出願日又は優先日より前(条文)	出願日(条文)(優先日を含むか否かについては明確な規定及び判例無し)	出願日又は優先日(条文)	出願日より前(条文)(優先日ではない)	出願日又は優先日より前(条文)
同一の製品を製造、同一の方法を使用、又は製造・使用のために必要な準備の完了(条文)	発明の実施である事業の実施、又は事業の準備(条文)	発明の実施、又は必要な準備の完了(条文)	特許が効力を有しているならば侵害を構成する行為の実行、又は、実行するための実際上のかつ真摯な準備(条文)	インドネシア知的財産権総局からの先使用者証明書の付与(申請が必要)	発明の主題である製品の製造若しくは発明の主題である方法の使用、又は、そのための真摯な準備(条文)	生産に従事、又は、装置を入手(条文)	実施、又は実施のために必要な準備(条文)
対象外(条文)	対象(条文)	対象(条文)	対象(条文)	不明(明確な規定及び判例無し)	対象外(条文)	対象外(条文)	対象(条文)
— (輸出は発明の実施行為でない)	— (輸出は発明の実施行為でない)	— (輸出は発明の実施行為でない)	— (輸出は発明の実施行為でない)	— (輸出は発明の実施行為でない)	— (輸出は発明の実施行為でない)	— (輸出は発明の実施行為でない)	— (輸出は発明の実施行為でない)
登録制度無し	登録可(条文) 登録義務無し(条文)	登録制度無し	登録制度無し	インドネシア知的財産権総局への申請が必要	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し
登録制度無し	登録義務有り(条文)	登録制度無し	登録制度無し	相続の場合の移転のみ手数料の支払による記録・公告	登録制度無し	登録制度無し	登録制度無し
不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	中断が不可抗力要素である場合を除き不可(解釈)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	可(学説等)	可(条文)
生産規模の拡大については既にある生産設備を利用して達成できる範囲まで可(解釈)	事業目的の範囲内であれば可(解釈)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	可(学説等)	可(学説等)	不明(明確な規定及び判例無し)
不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	元来の事業目的範囲内であれば可(解釈)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	可(学説等)	可(学説等)	可(学説等)
不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	可(学説等)	可(学説等)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)
可(解釈)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)
技術構成要件に実質的相違がない範囲(解釈)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)
可(学説等)	可(学説等)	可(解釈)	可(条文)	可(学説等)	可(学説等)	不可(条文)	可(条文)
可(解釈)	可(条文)	不明(明確な規定及び判例無し)	可(条文)	不可 ただし、相続の場合を除く(条文)	可(条文)	不可(条文)	事業又は生産設備とともに移転される場合は可(条文)
不可(条文)	不可(学説等)	不明(明確な規定及び判例無し)	不可(解釈)	不明(明確な規定及び判例無し)	不可(条文)	不明(明確な規定及び判例無し)	不可(学説等)
不可(解釈)	不可(学説等)	不可(学説等)	不可(学説等)	不明(明確な規定及び判例無し)	不可(条文)	不可(条文)	不可(条文)
無し(学説等)	有り(学説等)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	先使用者証明書は特許の満了時と同時に無効(条文)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)	不明(明確な規定及び判例無し)

Ⅲ. 調査結果：諸外国・地域における先使用権制度の詳細

1. 英国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、貴国において、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>

第 64 条の定める権利の性質及び範囲に関する判決には、H. Lundbeck A/S 対 Norpharma SpA [2010] R. P. C. 23, [2011] EWHC 907 Pat Ct がある（添付した判決の写し及び先使用に関連する事項の概要を参照）。

<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>

英国特許法第 64 条（改正された 1977 年の特許法、Jan. 1, 2010）。

第 64 条 優先日前に開始された実施を継続する権利

(1) 特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、

(a) その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は

(b) 前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は、

特許が付与されても、前記の行為の実行を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない。

(2) 事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1) で与えられた権利を有する者は、

(a) 現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(b) 事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、その権利を譲渡し、又は自己の死亡時(若しくは法人の場合はその解散時)に移転することができる。

(3) 何人かが(1)又は(2)で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは、当該他人及びこの他人を介して主張する何人も、当該製品が特許の登録所有者によって処分される場合におけるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

64. Right to continue use begun before priority date

(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention –

(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or

(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,

has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.

(2) If the act was done, or the preparations were made, in the course of a business, the person entitled to the right conferred by subsection (1) may –

(a) authorise the doing of that act by any partners of his for the time being in that business, and

¹ <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。

(b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution), to any person who acquires that part of the business in the course of which the act was done or the preparations were made.

(3) Where a product is disposed of to another in exercise of the rights conferred by subsection (1) or (2), that other and any person claiming through him may deal with the product in the same way as if it had been disposed of by the registered proprietor of the patent.

<回答>

上記は正しい文言で最新版である。2010 年 4 月以降に、1977 年特許法の第 64 条に関する変更は行われていない。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

英国特許法第 64 条の公式なコメンタリーは Manual of Patent Practice¹⁹³ で参照することができる。

Manual of Patent Practice

第 64 条 優先日前に開始された実施を継続する権利

64.01 この条文に基づき、人は、発明の優先日前に行っており又はそのための準備をしていた行為で、(特許が付与されていたとすれば、) 当該発明に関する特許権侵害を構成する行為を引き続き行う権利を有する。かかる権利の行使により処分された製品の受領者は、(3)により保護される。

64.02 欧州特許との関連における第 64 条の適用可能性については、本マニュアル 60.02 を参照のこと。

64.03 第 64 条の文言は、第 28 条 A(4)から(6)までの文言と概ね対応している。いずれの規定も、その時点において当該特許が効力を有していたならば、特許権侵害を構成していたであろう行為を行っていた第三者の権利を保護することに関するものである。

第 64 条(1)

(1)特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、

(a)その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は、

(b)前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は、

当該特許が付与されたとしても、前記の行為を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない。

第 64 条(2)

事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1)で与えられた権利を有する者は、

(a)現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(b)事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、との権利を譲渡し、又は自己の死亡時(若しくは法人の場合はその解散時)に移転することができる。

64.04 この条文に基づく権利を取得する方法は、発明の優先日前に、侵害となり得る行為を行うこと、又は、そのための「実際上のかつ真摯な準備」をすることである。優先日は、第 5 条に基づき個々の発明ごとに決定され、同一の特許における個別の事項によって異なる可能性がある。この詳細については、本マニュアル 5.20 から 5.25 までを参照のこと。かかる行為並びに準備は、連合王国内において、善意で行われていなければならない。Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727 において、控訴院は、第 64 条により先使用者に付与される保護は、優先日前に行われた行為と同一のものに厳密に限定されるものではないが、「あらゆる製品を製造する権利ではなく、また、他の製品にも拡大して適用される権利でもない」ことを確認した(第 770 ページ)。特許裁判所における Jacob 判事の意見は、「保護の対象となる行為が、先行して行われた行為と全く同じ(これが何を意味しようとも)でなければならないとすれば、この条文によ

り与えられた保護はないに等しいものになってしまうだろう。この条文の趣旨は、ある者がそれ以前に行っていた行為を実質的に継続することを可能とする実際的な保護を与えることである。」として是認された。結果として、連合王国内に所在する被告が、まだ確定的判断は経ていないものの将来連合王国内において製造する目的で米国から輸入した小型のサンプルを顧客の試用に提供した試みは2件とも、真摯な準備ではあるが、侵害行為を行うための「相当の (effective)」準備にはあたらないとの判断が下された。Brooke 控訴院裁判官は、「真摯な準備が最後まで行われた場合に必要の結果が得られることを証明できれば十分である」とはいえないことを詳細に述べた (第 785 ページ)。特許裁判所 ([1997] RPC 195) において、Jacob 判事は、行為が先行行為と同一であるかを判断する際には、技術的及び商業的問題を考慮に入れるべきであるが、特許権者がその独占状態を得るためにどのような選択をしたかについては考慮に入れられるべきではないとした。さらに、付随的意見として、本件判決が、1998 年の著作権、意匠及び特許法 (CDP 1998) による改正前の第 64 条に準拠していたとはいえ、かかる改正後の規定が適用可能であったとしても何ら差異が生じるものではないと付記された。

64.05 この条文において、公然実施と秘密実施は区別されていないが、当該行為が公然と行われた場合には、かかる行為は第 2 条 (2) に定める先行技術の一部となるような形での発明の先使用を構成する可能性があり、したがって、当該発明の新規性を喪失させ、さらに、特許の無効事由となる (本マニュアル 2.27 から 2.29 までを参照のこと)。かかる理由により特許が無効となった場合、侵害の事実は生じず、先使用者は第 64 条による保護も必要としない。

64.06 優先日前における、かかる行為又はそのための準備から生ずる権利は、該当する特許を侵害することなく、その者が当該行為を引き続き行うこと又は当該行為を行うことを可能とするものである。その者は、かかる行為を行うライセンスを他人に付与することはできないが、先行して行われた行為又は準備が事業の過程において行われた場合には、(2) の規定により、かかる行為を行う権利を譲渡若しくは移転し、又はそのパートナーに対してそのような行為を行う権限を付与することができる。

第 64 条 (3)

何人かが (1) 又は (2) で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは、当該他人及びこの他人を介して主張する何人も、当該製品が特許の登録所有者によって処分される場合におけるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

<回答>

上記で正しいと思う。先使用に関する解説は、特許実務マニュアルのセクション 2.27 から 2.29.1 までと 64.01 から 64.06 までに記載されている。また、英国弁理士会の CIPA 特許法ガイド (CIPA Guide to the Patents Act)、第 7 版、Sweet & Maxwell 社、2011 年、ロンドンの 762~766 頁で第 64 条についてさらに解説されている。

<設問>

Q4: 趣旨 (経済説、公平説等)

貴国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>

英国特許法の原則として、特許が付与された場合でも、特許権者は第三者がその特許出願より前に行っている活動を妨げることができないとしている。

この原則に基づき、旧法 (1949 年法) においては、秘密であるか公然であるかにかかわらず、全ての形式の先使用はその後出願された特許を無効にすることができることとされていた。

現行法 (1977 年法) では、公然の先使用については、新規性判断における先行技術であるとして、その後出願された特許を無効にできるとされた。一方、秘密の先使用については、先行技術とならないため、その後出願された特許を無効にできないとされた。そして、上述の原則に基づき、秘密の先使用についてその後出願された特許により活動が妨げられないようにするため、英国特許法 64 条の規定を設け、秘密の先使用者が侵害を主張されないようにした。

<回答>

上記で正しいと思う。(本来は侵害となる) 当該行為がどこで行われたかを検討することも重要である。当該行為が英国又はマン島の外で行われたのであれば、先使用とはみなされない。

<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）
貴国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てください。

<回答>

上記の情報にさらに追加すると、第 64 条が導入されたのは、当該の特許を無効にするというよりも、先使用者に第三者の権利を与えるためである。1949 年特許法には、この規定が含まれていないので、特許を無効とするために、秘密裏の先使用が利用されることがあった。第 64 条は、1977 年特許法の一部として導入された。

<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
貴国の特許法第 64 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>

使用権成立のためには、以下の四つの要件を満たさなければならない。

A： 地域的要件

イギリス国内において、侵害を構成する行為を実行し、又は、実行の現実的かつ相当な準備を行っていない
なければならない。本要件は、輸入を含むあらゆる侵害行為に及ぶとされる。

B： 善意

条文中には、「善意」について詳細な定義はない。「善意」はイギリスの他の知的財産法でも使用されてい
るが、そこでも定義されていない。他法の下で形成された原則によれば、例えば下記の行為は「悪意」に当
たると考えられる。

(i) 発明者／発明の保有者と秘密保持契約を結んだ上で得た情報を、その意に反して使用して実施行為を行
うこと。

(ii) 発明者／発明の保持者から不法（盗取）に得た情報を使用して実施行為を行うこと。

C： 特許の侵害を構成すべき行為であること

先使用権が英国特許法 64 条に基づいて成立するための行為は、行為時に特許が与えられていれば、特許の
侵害となるべき行為でなければならない。侵害行為は、60 条(1)に規定されている。すなわち、物の発明に
係る特許の場合、その物を製造し、処分し、処分の申出をし、使用若しくは輸入し、又は処分若しくはその
他のためであるか否かを問わず保管することが侵害行為となる。方法の発明に係る特許の場合、その方法を
使用し又は使用の申出をすること、当該方法によって直接に生産される物を処分し、処分の申出をし、使用
若しくは輸入し、又は処分若しくはその他のためであるか否かを問わず保管することが侵害行為となる。

ここでいう処分（disposal）は、一般に流通する移転（transfer）の意味に解される。

特許権侵害の例外行為は、特許が有効だったとしても侵害行為を構成しない行為であり、英国特許法 60 条
(5)に規定されている。優先日前に特許権侵害の例外行為を行っていても、要件 C：「特許の侵害を構成す
べき行為であること」を満たさないため先使用権は発生しないこととなる。

したがって、例えば優先日前に個人的（非商業目的）に発明を実施していた者には先使用権は認められず、
優先日の後に商業目的のために発明を実施し始めることはできない。

ただし、個人・非商業的な行為は当然継続することができる。

D： 優先日以前に、現実的かつ相当な準備若しくは実行がなされていること

「現実的」、「相当」については条文中で定義されていない。判例は、「現実的かつ相当な準備」は、侵害行
為の準備が行為を実行する段階に達していることを要するものと示している。

<回答>

(i) 上記で正しいと思う。当該行為は、マン島で行われてもよい。特許法第 60 条（5）は、私的に行われた
行為や非営利目的（実験目的など）のために行われた行為を含め、侵害行為の例外を定めている。

(ii) 上記で正しいと思う。最初に発明者又は発明者から当該発明を委託された者により秘密裏になされた開
示内容について、「秘密保持義務違反」がなければならない。

(iii) 上記で正しいと思う。これには、製法を用いて作られた製品を保管することも含まれる。

(iv) 「實際上の真摯な準備」という文言は、保護の対象を、優先日に今にも行われようとしていたが、実際

には行われなかった行為に限定している。ある行為を行う意思が存在しなければならないのである。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

貴国の特許法第 64 条では、先使用権の要件として善意（in good faith）が規定されています。この「in good faith」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>

条文中には、「善意」について詳細な定義はない。「善意」はイギリスの他の知的財産法でも使用されているが、そこでも定義されていない。他法の下で形成された原則によれば、例えば下記の行為は「悪意」に当たると考えられる。

A： 発明者／発明の保有者と秘密保持契約を結んだ上で得た情報を、その意に反して使用して実施行為を行うこと。

B： 発明者／発明の保持者から不法（盗取）に得た情報を使用して実施行為を行うこと。

(a) 善意の意味

本条文の解釈となる判例はなく、法律に定義もない。

(b) 善意と認められる場合の例：

後に特許出願をする他人とは無関係に、かつ、特に当該他人から秘密裏に若しくは違法に提供された情報を使用せずに、独自にアイデアを開発することが挙げられる。

(c) 善意とは認められない場合の例：

第三者からアイデアを盗用して、その後の侵害訴訟における抗弁として先使用権に依拠すること。

<回答>

上記でおおむね正しい。「善意」が何を意味するのかを示す判例法は存在しない。

「発明者／権利者から異なる目的のために秘密裏に提供された情報を利用してある行為を行うこと」— 発明者が当初意図した目的（例えば製品の製造）は変わらないかもしれないが、発明者からの承諾を得ていない者によって行われた場合。この場合は「発明者又はその他の権利を有する者から承諾を得ずに発明者／権利者から秘密裏に提供された情報を利用してある行為を行うこと」と言い換えるのが適切であろう。

上記で示された事例は正しいと思う。

<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

貴国の特許法第 64 条には、「(a) その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は (b) 前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は」とあります。この条文から、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は先使用権が認められるか否かについて、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>

この問題に関する先例は存在しない。一般原則を適用すれば、特許権者から発明を知得した者で、当該情報の使用に関して、明示若しくは黙示を問わず、当該情報に係る秘密保持義務を除くいかなる制限も受けていない者は、先使用権による利益を享受する権利を有すると主張することができる。この状況は実際には非常にまれであると思われる。特許権者による情報の開示は、次のいずれかの態様による場合が最も多い。

A： 秘密保持に係る制限を一切課さないで行う開示（この場合には、新規性の喪失により当該特許が無効となる可能性がある）、又は、

B： 一般的には秘密保持義務及びロイヤリティ支払義務並びに使用の制限が定められた、ノウハウライセンスに基づく開示。

<回答>

上記で正しいと思う。これについても、今のところ、この具体的な点に関する判例法は存在しない。秘密保持契約が締結されていることの証明責任は、発明者が負う。

ただし、秘密保持に関して明示の制限がなかった場合であっても、特に発明者が特許を取得しようとする場合には、秘密保持が示唆されているとされ得る。もっとも、これについては、同法には含まれていない。この分野については、英国の契約法が専門知識をもたらしてくれると考えられる。

<設問>

Q9：先使用権の基準日はいつか

貴国の特許法第 64 条では、「発明の優先日の前に」とありますが、この優先日とはパリ条約第 4 条の優先権の優先日を意味するものと考えてよいと理解しています。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>

もし、一つあるいはそれ以上の優先権主張が有効ではない場合、先使用権は最先の有効な優先権主張日あるいは出願日からとなる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

貴国の特許法第 64 条には、「前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている」とあります。「実際上のかつ真摯な準備」の意味ついて、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>

この「実際上」、「真摯」については条文中で定義されていないが、判例は、「実際上かつ真摯な準備」は、特許が付与されたとすれば侵害となる行為の準備が行為を実行する段階に達していることを要するものとしている。

Helitune 対 Stewart Hughes 事件では、特許を侵害する製品の試作品を優先日前に製作したが、販売用の製品を開発していなかった。優先日時点では、侵害製品の販売は行っておらず、特許を侵害しない別の製品に注力して生産を始め、侵害製品を売り始める意図はなかった。これらのことにより、侵害製品を製造するか販売するための現実的かつ相当な準備をする段階に達していなかったと判断された。

Lubrizol 対 Esso 事件では、優先日前に侵害品の生産のための「事業計画」が準備されていた。しかしながら、その計画について議論するために開かれた会議の議事録には、開発が「非常に予備的段階」であるとの記載があった。このことにより、現実的かつ相当な準備が行われていたというには不十分であると判断された。

Lubrizol 対 Esso 事件の控訴審では、現実的かつ相当な準備の要件に関して、「相当 (effective)」という語は、「準備」という語を限定している。したがって、侵害行為が行われるためには、準備以上のことが行われなければならないということになる。準備以上のこととは、その製品の性質やそれを取り巻くあらゆる状況に依存するが、いかなる場合にも、準備は、侵害行為が正に行われる段階にあると認められるほど進められたものでなければならない。」とし、さらに、「事業の準備については、最終的にそれが実施されたであろうことを示せば十分であるとの被告の主張は拒絶する。「現実的かつ相当な準備」であることは、優先日前の時点で判断されるものである。」と判示している。

<回答>

上記で正しいと思う。Helitune Ltd. 対 Stewart Hughes Ltd. [1991] 事件は、特許クレームに含まれていない先使用に関する事件であったので、真摯で実際上の準備とはされなかった。

上記は Lubrizol 対 Esso [1998] 事件を正しく理解している。

<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>

実際上の真摯な準備それ自体は、英国内で行われる必要はない（世界のどこで行われてもよい）が、準備は、英国で行われる予定の行為を示すものでなければならない。

<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

貴国の特許法第 64 条には、「発明の優先日以前に」とあります。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、お教えてください。

<我々の理解>

英国特許法第 64 条の規定は、「優先日前に・・・・・・行為を実行しており」及び「当該行為の実行を継続する権利」という文言を使用している。この文言からは、先使用権の効力が、先使用行為が実行されなかった一定期間の後に当該行為の再開が認められることにまで及ぶのかという問題が生じる。第 64 条に係るこの特定の問題については、いかなる英国判例においても検討されたことがなく、この点に関する先例は一切存在しない。

<回答>

この分野についての判例法は現時点ではない。しかしながら、「善意」又は「悪意」という点で、それぞれの場合が検討される可能性は高い。例えば、先使用権者は、優先日以前に、本来は侵害となる行為を開始したり、その真摯かつ実際上の準備をして、その後、当該行為を中断することがある。そうすると、優先日当日まで活動しない期間が存在する。出願が公開されると、先使用権者は、当該行為を再開するかもしれない（例えば、先使用権者が発明の商業的価値に気づいた場合）。これは、ほぼ間違いなく悪意による行為となろう。

しかしながら、別の場合として、先使用権者が資金がなく、行為を中断することがある。資金を確保して優先日以後に当該行為を再開することは、ほぼ間違いなく善意による行為となろう。

要するに、この場合においてどうなるかの概要を示す既存の判例法は存在しないのである。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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>

英国特許法第 64 条に基づき付与された先使用権に基づく行為は特許が付与された時、侵害を構成する行為でなければならない。侵害となる行為は、第 60 条(1)又は(2)に示されている。そして、第 64 条(1)には輸入が例として示されている。

<回答>

上記で正しいと思う。侵害の例外に関する詳細は、第 60 条(5)に定められている。

<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貴国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>

先使用権が認められるためには、英国特許法第 64 条の要件を満たさなければならない。自国で商品を生産し、それを英国で輸入販売する外国企業は、自ら輸入を行い(第三者を介しての商品の輸入を行っておらず)、特許法第 64 条の要件を満たしているならば、先使用権による保護を受けることができる。

<回答>

当該行為は、英国内（又はマン島）で行われなければならない。第 60 条（1）及び（2）に含められている侵害行為が全て対象となる。

<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）

貴国において、輸出行為が先使用権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、お教えください。

<我々の理解>

先使用権の対象となる。英国から当該発明の対象である製品を輸出するためには、先使用者は、英国において、少なくとも「その製品を製造し、処分し、その処分の申出をし、又はかかる製品を使用し又は輸入し、あるいは、その処分のためであるか否かを問わず、かかる製品を保管すること」のいずれかを行う必要がある。換言すれば、先使用者は、先使用権がなかったとすれば侵害行為となる行為を行う必要がある。したがって、製品の輸出については、先使用権に関する規定（第64条）と侵害に関する規定（第60条）のいずれにおいても明確には示されていないとはいえ、製品の輸出に先立ち必要とされる行為を行うため先使用権の規定に依拠する必要性が生ずる。

<回答>

輸出は1977年英国特許法に基づく侵害行為に当たらない。

<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）

貴国の特許法第64条では、「その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行して」とあります。この「侵害を構成する筈である行為」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「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、お教えください。

<我々の理解>

英国特許法では、公然の先使用については、新規性の判断における先行技術であるとして、その後出願された特許を無効にでき、秘密の先使用については、先行技術とならないため、その後出願された特許を無効にできないとされた。そして、この原則に基づき、秘密の先使用についてその後出願された特許により活動が妨げられないようにするため、第64条の規定を設け、秘密の先使用者が侵害を主張されないようにした。

<回答>

上記で正しいと思う。先使用行為は、発明が公衆に開示されていない限りは、新規性を阻害しない。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

貴国の特許法第64条には、「前記の行為の実行を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。」とあります。この先使用権者が実施を継続できる範囲について、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>

Helitune Ltd. 対 Stewart Hughes Ltd. 事件においては、発明の実施が「ある程度」変更された場合であっても、先使用者は当該発明の実施を引き続き行うことができるとの判断が下された。この事案においては、認められる変更の程度は広範に解釈された。

しかしながら、Lubrizol Corporation 対 Esso Petroleum Co. Ltd. 事件においては、判事は、先使用権に関する規定によって保護される範囲は当該特許の優先日前に行われた特定の商業活動のみであり、その他の代替的な方法による発明の実施並びにその変更は、かかる先使用権の抗弁の範囲外であるとして、上記判決と異なる判決を下した。しかし、その代わりに、ある者が当該特許の優先日前に実質的に行っていた行為の事実上の継続を可能とするのに必要な変更は許容されるとした。したがって、軽微な変更のみ許容されていると考えられている。

<回答>

Helitune Ltd. 対 Stewart Hughes Ltd. [1991]判決では、行為とは、同種の行為と解釈されなければならないと判断されている。例えば、異なる製法は、広義では、同じものとみなされる。

Lubrizol 対 Esso [1992]判決は、Helitune 判決の解釈を支持せず、当該分野で使用される技術的な手法の範囲という点において、権利はより制限を受けるべきだと判断した。先行する行為を除外するように特許が補正された場合、当該行為はクレームの範囲には含まれないので、侵害行為に分類されないだろう（また、

その後は、先使用権の適格性を有さなくなるだろう)。これと同じように考えれば、権利の範囲を制限すべきである。

Lubrizol 対 Esso [1998]判決では、先使用の抗弁により係属することが認められた「既存の商業的活動」とは、「専攻する行為又は実質的かつ実質的な準備がなされた行為と実質的に同じ」活動であると述べられた。

最終的には、Aldous 判事は、Helitune 判決で出された決定は「意図されない方法で読まれた」ことを認めた。

Lundbeck A/S 対 Norpharma SpA [2010]判決は、製品及び方法をめぐる状況を明らかにするのに役立った。判決では、先使用権が英国内で実行された特定の方法及び海外で実行された方法から得られた製品の輸入には適用されるが、他の方法による製品には適用されないと概説された。本件では、他の方法は、元来は特許クレームを回避するために設計されたものであったので、先使用権の適格性を有さなかった (Lubrizol 対 Esso [1992]判決を考慮して)。

まとめると、上記の解釈は正しいと思う。

<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>

Terrell on the Law of Patents では英国特許法 64 条は量的制限を課さないと言及している。したがって、この学説によれば、一侵害製品を製造していた先使用権者は、その製造行為をどのような規模へでも、例えば新しいプラントの購入を含むものであっても拡大することができると考えられる。

<回答>

上記で正しいと思う。もっとも、これを裏付ける具体的な判例は存在しない。

<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、お教えてください。

<回答>

これを裏付ける判例は存在しないが、上記と同様、制限がない可能性が高い。

<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、お教えてください。

<回答>

「実施地域」とは、侵害行為が実行された英国の地域のことだとすれば、それが英国内又はマン島である限りは、当該行為が実行され得る場所に関しては地理的な制限はない。当初の実施地域がドイツなど他の国であるとする、ある者が英国内で当該の行為を実行するために「実際上のかつ真摯な準備を善意で」した場合には、英国内で実行された行為となり、先使用権の対象となると言える。当該の行為が英国内で実行され、その行為を英国内で実行するための「実際上のかつ真摯な準備」が行われなかったとすれば、その行為は、英国の先使用権の対象とはならない。その場合には、現地の法律、すなわち、ドイツの法律が先使用権について決定することになる。

<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、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>

Terrell on the Law of Patents では、先使用権は、いかなる侵害行為にも認められるのではなく、優先日前に行っていた行為に制限されると言及している。したがって、優先日前に行っていた行為が製造だった場合、優先日後に輸入する権利までは認められない。しかし、メーカーが自社のためだけに製造をしていたわけではないならば、製造は販売のための現実的かつ相当な準備に相当すると考えられる。

また、CIPA Guide は、優先日前に行っていた行為が製造である場合は、製造された製品を販売する暗示の権利を生じると推定されると論じている。

<回答>

Helitune 対 Stewart Hughes [1991]判決を再度参照すると、当該「行為」とは同種の行為を意味するものとされ、商品を製造する行為は、当該商品を処分する権利を暗示するものとなる。もっとも、実際に実行された技術の運用によれば、つまり製造のみでその後の処分はなされていないので、この見解は、Lubrizol 対 Esso 判決[1992]に限って該当する。

上記のとおり、Lubrizol 対 Esso 判決[1998]では、「保護される行為の性質が特許クレームに関係するものであってはならないとはいえ、ある者が以前に実質的に行っていたことを継続できるように保護を与える」ために、技術的及び商業的な事項の両方が考慮されなければならないことが明らかにされた。

したがって、上記の一般的解釈は正しい。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

この問題は、上記の Lubrizol 事件において定められた指針に従い、個別の事案に応じて解釈がなされる必要がある。それというのも、変更の範囲が（先使用権の存否に）影響するため、どのような点において「実施」に変更が生じたかという問題が生じるからである。

先使用権は、当該特許出願の出願日若しくは優先日前に行われた行為に関してのみ存在し、当該行為の変更は侵害行為とみなされる可能性がある。また、かかる変更が軽微なものであり、したがって、先使用権に関する規定を引き続き適用するに足るものであることの立証責任は侵害者にある。このことから、英国における先使用権は非常に狭義に解釈されていることが分かる。

<回答>

最近の Lundbeck A/S 対 Norpharma SpA 判決[2010]で、この問題に関する意見が示されている。上記のように、先使用権は英国国内で実行された特定の方法及び国外（デンマーク）で実行された方法から得られた製品（シタロプラム）の輸入に適用されるが、他の方法から得られた製品（シタロプラム）には適用されない（特許の当初のクレームには補正された「2 ポット法」は含まれていなかった）。本件では、そもそも他の方法が設計されたのは、特許クレームを回避するためであったので、先使用権の対象にはならない（Lubrizol 対 Esso [1992]判決に基づいて判断した場合）。Floyd 判事は、「新規の方法は（中略）追加の装置、新しいタイミング、予熱のステップ、新規の配管を伴う」と述べ、新規の方法は「操作が異なっている」とみなした。

この判決を考慮すると、確立された方法、手順又は新規／異なる材料／構成要素／成分の使用から逸脱することは、特許クレームの範囲から外れる可能性が高いので、クレームの範囲から外れずに、先使用権の抗弁が認められるように、侵害行為を変更することは難しいだろう。

つまり、英国国内での先使用の範囲を限定的に解釈する意見は正しい。

<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、お教えてください。

<回答>

これについても、この分野に関する特定の判例は存在しないが、その行為が「善意」で行われたのであれば、やはり先使用権を認められる権利を有すると考えられる。例えば、先使用権者が、特許の存在に気が付かずに装置を改造し、改造後の装置がクレームの範囲に含まれるとすれば、先使用権者には、やはり先使用権が認められる可能性が高いだろう。先使用権者が特許に気づいており、より効果的な成果を達成する観点で、当該装置を改造し、改造後の装置がやはりクレームの範囲に含まれるとすると、これは「悪意」で行われたものと解釈されると考えられる。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

英国特許法第 64 条は以下を規定している：

(2)事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1)で与えられた権利を有する者は、

(i) 現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(ii) 事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、その権利を譲渡し、又は自己の死亡時（若しくは法人の場合はその解散時）に移転することができる。

<回答>

上記で正しいと思う。2010年4月以降、この分野の法律に変更はないし、重要な判決も出されていない。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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>

登録する制度は設けられていない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<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>

英国特許法第 64 条は以下を規定している。

(3)何人かが(1)又は(2)で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは、当該他人及びこの他人を介して主張する何人も、当該製品が特許の登録所有者によって処分される場合におけるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<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）
貴国の特許法第 64 条では、先使用権は継承あるいは移転することができると規定されております。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、お教えてください。

<我々の理解>

英国特許法第 64 条は以下を規定している。

(2) 事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1) で与えられた権利を有する者は、

(i) 現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(ii) 事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、その権利を譲渡し、又は自己の死亡時（若しくは法人の場合はその解散時）に移転することができる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<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>

先使用権は、取得される会社若しくはその一部とともにする場合のみ、移転が可能である。この規定は、状況にかかわらず、適用される。大企業が、先使用権を有する小規模の企業を買収した場合、当該大企業はかかる先使用権を承継し、買収前の発明の実施の範囲は適用されない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<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>

それぞれの企業は独立した法人と考えられる。もしグループ企業の一企業に先使用権が認められたとしても、他の企業に自動的に先使用権が認められるとは考えられない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

英国所在の企業は、独立した法主体として、当該特許出願の優先日前に行われた行為の目的でのみ、先使用権が認められる。したがって、英国外に所在する企業が英国外において製品を製造し、かかる製品が後に

英国所在の企業により販売された場合には、当該英国所在の企業は当該製品の製造を開始することはできず、その販売のみを引き続き行うことができる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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>

上記で正しいと思う。1977年英国特許法第64条(1)(b)は、「ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない」と定めている。この規定は、本質的に再実施許諾を含むものである。

<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、お教えてください。

<回答>

これについても、この問題に関して具体的な指針は存在しない。ただし、会社の解散／清算によって先使用権は終了するとされている。

<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>

不要。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q35： 先使用権制度の普及啓発

貴国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。なお、我々の調査による理解は以下です。

<我々の理解>

先使用権を普及・啓発することを目的として行われている活動はなく、(専門家向けではなく)「一般向け」の英国知的財産庁のウェブサイト上では、侵害について説明するセクションにおいて、先使用権を採り上げることさえしていない。また、英国弁理士会 (CIPA) のウェブサイトにおいても何の言及もない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国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、お教えください。

<我々の理解>

ほとんど利用された例がない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

Westlaw UK - <http://legalresearch.westlaw.co.uk/learning-support/user-guides-resources/> これは、英国に関する判例法を入手することができる法律文書のライブラリである。あるいは、英国の多くの特許事務所及び知的財産情報源 (IPKat - <http://ipkitten.blogspot.co.uk/>) が、インターネット上でこの分野の重要な判決も定期的にまとめている。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的 (抗弁か確認)

貴国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、お教えください。

<我々の理解>

侵害を疑われる場合の非侵害の確認訴訟及び侵害裁判における非侵害の抗弁。

<回答>

上記で正しいと思う。

<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、判決が出されていまして、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>

2010年4月以降、先使用の問題について引用された重要な事案は1件しかない。この事案は、H. Lundbeck A/S 対 Norpharma SpA [2010] R.P.C. 23, [2011] EWHC 907 Pat Ct である (添付した判決の写し及び先使用に関連する事項の概要を参照されたい)。

<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>

現在、外国企業の先使用権に関して重要な事案があったかは承知していない。

<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、お教えください。

<我々の理解>

先使用権の存在を立証する責任は、立証できなければ侵害者になる側にある。

先使用権を立証するために提出することができる証拠について、特定のガイドライン等は存在せず、下記のものを含む証拠能力のあるいかなる証拠でも提出することができる。

(i) 特許出願書類、明細書・図面、図面のみ、実験データ等

(ii) 特許が成立したら侵害にあたる設備あるいは製品（優先日前のものが好ましい）

(iii) 目撃者からの口頭の証言

上述のように、先使用権立証のために証拠能力のあるいかなる証拠でも提出することができる。個々の証拠の証拠能力の有無は、イギリスにおける一般的な証拠に関する手続法に基づいて判断される。概して、特許権侵害訴訟手続のような民事裁判では、容認される証拠に制限はほとんどない。個々の証拠能力の有無は裁判官の扱うべき問題であり、明確な規則はない。

証拠に矛盾がある場合、原則として、証拠書類は目撃者証言より重きをおかれる。また、直接の目撃者証言は伝聞証拠より重きをおかれる。

<回答>

上記で正しいと思う。特定の場合には、鑑定書が求められることもある。

<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。貴国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>

書類の作成日時を証明するために公証や証言を利用することは可能であるが、かかる方法が英国において使用されることは日本と比べると一般的ではない。民間のタイムスタンプサービスの信頼性については裁判所による判断がなされたことはないといえ、かかるサービスも利用可能である。証拠書類は、1835年宣誓供述法に基づきその作成者により署名される宣誓供述書の形式をとる。

<回答>

上記で正しいと思うが、この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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。

<我々の理解>

英国の多くの事務弁護士（solicitor）は公証人としての資格を有しているため、ほぼ全ての事務弁護士の事務所が公証サービスを提供することが可能である。英国の公証人のリストはウェブで見ることができる。

<回答>

上記で正しいと思うが、この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<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。貴国において、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てください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。公証はこのところ英国の特許専門家の中ではほとんど使われていない。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<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、先使用权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。

<我々の理解>

一般的に、先使用者は、設計図に関する著作権の日時、及びマーケティング資料等に依拠する。公証人は、タイムスタンプサービスと同様、利用可能ではあるが、実際、会社が英国特許法第 64 条の規定を積極的に援用しようとすることは稀である。先使用に関する規定は、予期しない形で特許権侵害が明るみに出た場合に援用されるもので、その時点では収集された証拠を手元に有していなければならない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<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、先使用权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。

<我々の理解>

上記にもあるとおり、公証制度の利用はごく稀であり、そのような場合には、電子タイムスタンプサービスが利用される。公証制度が利用される場合には、公証人が、当該記録を検分し、その記録に添付される文書（当該記録が後に変更される可能性を減少させるために、その記録の内容を記したもの）に認証を付すことが必要となる。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

これは滅多にない状況であるので、公証について確立された手順を持ち合わせていない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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。

<我々の理解>

Quo Vadis という企業が英国の管轄内においてかかるサービスを展開している。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<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。なお、我々の理解は以下です。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(1) 貴国におけるタイムスタンプの訴訟上の有効性について、法制度等の明文化された規程の有無や判例やガイドライン等による具体的運用に関する情報があれば、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(2) EU では、eIDAS 規則が 2016 年 7 月より施行されると理解していますが（下記 URL）、本規則におけるタイムスタンプの取扱いについて、例えば、以下の観点について、お教えてください。

- ・どのようなタイムスタンプが本規則の対象となるか（ISO 等の標準規格に従っている必要があるのか、タイムスタンプ発行機関として政府等により承認された必要なのか等）
- ・他の加盟国で発行されたタイムスタンプが、貴国の訴訟において、どのような技術的手段で本規則の対象となるタイムスタンプであることを確認するのか？

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A0J.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014
SECTION 6 Electronic time stamps
Article 41 Legal effect of electronic time stamps

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(3) 他国（EU 加盟国以外を含む）で発行されたタイムスタンプが国内法及び EU の規則の対象である適格性を満たさないものであった場合、当該タイムスタンプが貴国の訴訟で具体的にどのような法的効果をもって扱われるのか？（(1) の国内法令と (2) の規則との関係も踏まえてお教えてください。）

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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>

これは滅多にない状況であるので、公証について確立された手順を持ち合わせていない。

<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

貴国の裁判において、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>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<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

貴国の裁判において、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>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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、お教えてください。

<我々の理解>

これらの条文を変更しようという計画はない。

<回答>

上記で正しいと思う。そのような論議について承知していない。

2. ドイツ²

<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、貴国において、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年以降、非公開の先使用権制度について関連する変更はなされていない。

<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>

ドイツ特許法第12条（Patent Law of Dec. 16, 1980, as last amended by Laws of Jul. 16 and Aug. 1998）。
第12条

(1)特許は、出願時に既にドイツでその発明を実施していた者又は実施のために必要な準備をしていた者に対しては効力を有さない。当該人は、同人自身の事業の必要のために同人又は他人の工場若しくは作業場においてその発明を使用する権利を有する。この権利は、事業とともにする場合にのみ、相続又は譲渡することができる。出願人又はその前権利者が特許出願前にその発明を他人に開示し、かつ、特許が付与された場合の同人の権利を留保した場合は、当該開示の結果としてその発明を知った者は、同人がその開示後6月以内に取った措置を第1文の規定に従って援用することはできない。

(2)特許所有者が優先権についての権利を有している場合は、(1)にいう出願日ではなく、先の出願の出願日が基準となる。ただし、この規定は、外国の国民が外国出願の優先権を主張したときに、優先権に関する相互主義を保証していない国の国民には、適用されない。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

貴国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。貴国に、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。

<回答>

該当するような規則又は詳細なガイドラインは、ドイツ国内法には存在しない。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国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>

先使用権制度の立法趣旨は、公平の見地から先使用者の既存の営業的又は経済的占有状態を保護するところであり、発明を既に利用している既存の設備、又は、発明を利用する意思が実施の準備によって証明されている既存の設備に注いだ労力、時間及び資金が無駄になるべきではなく、その種の占有状態が他者による

² <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。

特許出願によって無効になるべきではないという考えに基づくものである。先使用権によって保護されるのは、対応する事業の実施又は準備によって取得した占有状態である。

<回答>

その理解で正しい。

<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）

貴国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教えてください。

<回答>

現在のドイツ特許法第 12 条と同様の非公開の先使用に係る権利に関する規定は、既に最初の 1877 年ドイツ特許法の当時の規定に含まれていた。またその後、欧州において統一特許を確立する最初の試みであった 1975 年統一特許条約（Unitary Patent Convention）に含まれていた。この 1975 年の条約は発効するに至らなかったが、あらゆる欧州特許法の重要なモデル規定となっており、今日の欧州特許法のほとんどが調和したものとなっている主な理由となっている。1975 年条約の起案においては、ドイツの学者が中心となって大きな影響を与えた。そのため、ドイツの先使用権に関する規定が、全ヨーロッパのこの適用除外に関する規定を導入する主な誘因となったと言ってもよいだろう。

<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

ドイツ特許法第 12 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、教えてください。

<我々の理解>

ドイツ特許法第 12 条によれば、先使用権が認められるために、以下が必要とされる。

A： 発明の所有、及び

B： 発明の実施（発明の「使用」）又は発明の実施を開始するための「必要な準備」により発明の所有が確認されること

ここで、「実施」又は「必要な準備」は、ドイツ国内で行われた場合にのみ、先使用権の正当な根拠となり得る点に留意すべきである。したがって、ドイツ国外で行われた行為によっては、先使用権を成立させることができない。そのため、関連する特許が出願される前に、ドイツ国内で商品の製造、使用、販売等を行っていない日本企業は、ドイツにおいて先使用権が認められない。

また、先使用権制度は、特許権の排他的保護の例外として、抗弁と考えられていることに留意すべきである。先使用権は、特許権者の法的地位の抜け穴と例えられる。ドイツにおける法的実務に従えば、他人の権利に対する例外を規定する規則は、厳格に解釈されなければならない。したがって、ドイツの裁判所は、先使用権の成立要件については、厳格な規則を発展させてきた。

すなわち、裁判所は、先使用権を他者の出願前に生じた先使用又は活動の実際の対象に厳密に限定して認めている。そのため、ドイツに製品を輸入し、製品を販売するだけの企業は、輸入及び販売に限定して先使用権が認められるが、例えば、ドイツ国内での生産については、先使用権により保護されない。

「発明の所有（possession）」とは、先使用者が、当該特許により得られる技術的な解決手段を、その複製を組織的に行うことが可能な程度に理解していることを意味する。

デュッセルドルフ地方裁判所が、“Desmopressin” 事件判決において判示したとおり、発明の所有は、先使用者が当該発明の技術的利用方法を知っている場合に証明される。当該先使用者は、当該発明の機能を総合的かつ科学的に理解していることを証明する必要はない。先使用者は、発明を説明し組織的に利用できなければならないが、当該発明の基礎となる科学的知識及びにその進歩性又は新規性を認識している必要はない。“Desmopressin” 事件においては、被告は特許の付与された医薬品を複製することは可能であったが、当該被告の取った措置のうちのいずれかが当該医薬品の品質改良に貢献したかを認識していなかったことから、当該被告に先使用権は認められない、と原告は主張した。同裁判所は、当該被告が当該医薬品を組織的に複製する方法を理解していた以上、かかる主張は適切ではないとの判断を下した。

発明の所有が認められるには発明を実施する必要がある。「先使用者は、ドイツ特許法第 9 条及び第 10 条に定める行為、すなわち、特許製品の製造、販売の申出、販売、使用、輸入、若しくは実際の所持のうちのいずれかを行うことにより、かかる要件を満たすこととなる。」「1 回限りの先使用行為及びドイツ特許法第

10 条に定める間接侵害も当該要件を十分に満たすとされている。」しかしながら、先使用行為は、先使用者の当該製品の商業化に向けた真摯な意思を明白に示すものである必要がある。先使用者が、かかる行為を優先日時点において行っていなかった場合にも、発明の使用を開始するために必要な準備を行っていれば十分である。

上述のとおり、発明の使用若しくはそのための必要な準備は、ドイツ国内において行われていたことを要する。「欧州における「物の移動の自由原則」(EU 条約第 34 条から第 36 条まで) 上は、他の EU 加盟国において行われた先使用行為に対して国内における先使用行為と同一の法律上の効力を認めることを求められてはいない。」

また、デュッセルドルフ裁判所は、製品を商業化する真摯な意思を先使用権の追加的な要件として求めている。これらの判例によれば、「かかる真摯な意思は、例えば、当該発明の機能をテストする目的若しくは潜在的顧客に紹介する目的で製作若しくは考案された試作品若しくは模型からは推測できないとされている。」

さらに、ドイツ特許法第 12 条の要件を解釈する場合には、当該規定の目的を踏まえて当該解釈が行われる必要があることに注意が必要である。ドイツ特許法第 12 条は、先使用者の行った努力及び出資が、第三者の特許により無駄にされることを防止することを目的としている。したがって、「当該特許権者とは無関係に当該発明が所有されるに至ったことが不可欠である。」この原則の適用上、先使用者が特許権者と契約関係にあり、当該契約の履行により当該発明を所有した場合には、発明は独自に所有されたとはいえない。「発明を使用する権利は当該契約自体に基づき生じるものであり、当該発明の使用者はこれとは別に先使用権を主張することはできない。」

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

ドイツ特許法第 12 条は、諸外国の条文に見られる、善意 (in good faith) を要件としていないと我々は理解しています。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。

<回答>

上記の理解は完全に正しいという訳ではない。つまり、少なくとも、誤解を与え得るものだといえる。ドイツ特許法第 12 条の文言は、確かに善意での行為を直接的に要求してはいないが、善意という概念は間接的に、同規定の適用に関連している。したがって、先使用権は、内密に先使用を行っていた者が当該の発明の特許権者から悪意によって取得した場合には、成立しない（連邦通常裁判所、BGHZ 6, pg. 172; GRUR 1964, pg. 673; BGHZ 182, pg. 231）。その後、先使用権者が、そのような悪意によって発明を実施する場合、先使用権を行使することはできない。

例えば、特許権者と非公開の先使用権者との間に従前の契約関係があった（例えば、契約生産の場合など）が、当該の関係において先使用権が譲渡されていない場合には、先使用権は与えられない。この場合、先使用権者は、その開発に関与していたとしても、その発明を実施する権利を付与されることを善意で期待することはできない。例えば、発明が守秘義務を課してのみ伝えられていた場合、又は従業員が自分の会社が開発した発明を秘密で実施する準備していた場合などには、悪意による行為をなす（例えば、デュッセルドルフ上級地方裁判所 1980, pg. 170 を参照）。

さらに、悪意の行為の一例は、第 12 条 (1) 第 4 文により、実際に先使用行為が行われる 6 か月前までに先使用権者と特許権者の間で開示がなされ、かつ、この開示において、特許権者が発明に対する権利を留保していた場合と定義されている。

<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。

ドイツ特許法第 12 条では、「出願人又はその前権利者が特許出願前にその発明を他人に開示し、かつ、特許が付与された場合の同人の権利を留保した場合は、当該開示の結果としてその発明を知った者は」とあります。この条文について、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>

先使用者が後に出願された特許の 1 以上の発明者／出願人から発明を知った場合でも先使用権に影響を及ぼさない。したがって、当該特許権に係る発明者から発明を知得した場合でも、一般的には先使用の主張が認められる。しかしながら、出願人又はその権利承継者が発明を特許出願前に他の者に開示し、かつ、その際、特許が付与された場合の自己の権利を留保した場合には、ドイツ特許法第 12 条(1)第 4 文から直接導かれるとおり、先使用について判断する際に、こうした開示の後 6 か月以内に先使用者が取った手段は考慮されない。

<回答>

この理解は完全に正しいという訳ではない。先使用権者が後願特許出願の発明者又は出願人から発明について知得した場合、その後、先使用権者が、悪意によって行為し、優先日より前に独自の目的のために当該発明を実施するとしたら、その先使用権に影響してくる。この悪意の要件は、上記で指摘されているような特許権者による開示又は権利の留保とは無関係に存在している。

<設問>

Q9：先使用権の基準日はいつか

ドイツ特許法第 12 条(2)には、「特許所有者が優先権についての権利を有している場合は、(1)にいう出願日ではなく、先の出願の出願日が基準となる。」とあります。この特許出願日について、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>

ドイツ特許法第 12 条に従って、先使用権の基準日は「特許出願の出願時」である。しかしながら、もし特許権者が優先権を主張している場合には、サブパラグラフ(1)の「特許出願の出願時」は「優先出願の日」に置き換えられなければならない。

ドイツ特許法第 12 条(2)が、パリ条約第 4 条に基づく優先権を対象としているだけでなく、特に、先の国内出願に基づく優先権（ドイツ特許法第 40 条）、並びに、相互主義が保証されていることを条件として、パリ条約の同盟国ではない国において行われた外国出願に基づき成立し得る優先権についても対象とされている。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

ドイツ特許法第 12 条では、「実施のために必要な準備をしていた」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、お教えください。

<我々の理解>

ドイツ特許法第 12 条(1)は、先使用権は、ドイツにおいて発明の実施を始めるのに必要な「準備」が特許出願日／優先日以前にドイツにて行われることにより成立する旨を規定している。

連邦通常裁判所が Taxilan 事件判決（1963 年 5 月 21 日）において特定しているように、先使用権を主張する企業は、特許／実用新案の出願日／優先日前に発明を商業的に実施するとの明確かつ無条件の

(unconditioned) 決意をしなければならず、このような発明を実施するための準備（実際に、この発明を実施するという決定が実行されている）により先使用権が認められる。

その後、連邦通常裁判所は「実施のために必要な準備」について次の二つの要件を確立した。

A：発明を実施するための準備は、発明を後になって実施することを意図するものでなければならない。

B：準備は、発明を近い将来に実施する真剣かつ明確かつ無条件の（unconditioned）意図を示すものでなければならない。

上記の要件は、個別事例の特殊な事情に鑑みて適用される必要がある。

模型の製造で十分であるとライヒ裁判所判決にて判断されたことがあったが、これより後の判決では、例えば、連邦通常裁判所が 1963 年 1 月 22 日の判決において決定したように、かかる製造では十分ではなく、「必要な準備」を示すものではないと判断されている。

さらに、特許又は実用新案の出願又は出願の準備では十分ではないとされている。この理由は、この行為が当該発明を近い将来実施する明確かつ無条件の（unconditioned）意図を示すものではないためである。

したがって、各事例について、それぞれの個別事情を鑑みて、検討しなければならない。

また、デュッセルドルフ地方裁判所は、“Wirbelkammer”の判決においても、Draft Version I と称する組立図の作成は、単に当該事業者がその技術的思想を認識していることを示すにとどまり、当該事業者がかかる技術的思想を商業化する意思を有していることを明白に示すものではないことから、先使用行為としては不十分であるとの判断を下した。

その一方で、医薬品の販売承認を申請する行為は、発明を商業化する意思を十分に明示するものであるとされた。

<回答>

その理解で正しい。

一般には、「必要な準備」の要件について、裁判所は高い基準を設定していると見ることができる。当該の準備は、実際に発明を実施できる段階に近いところまで来ている必要があり、発明を実施する真摯な意図を示すだけでなく、当該の実施が目前に迫っていることを示さなければ十分ではないのかもしれないと言えることができる。

<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>

先使用権は、いわゆる国内における抗弁であるので、その実施又は準備はドイツ国内で行われなければならない。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

先使用権が発明の「実施」に基づき認められるものである場合には、発明の出願日／優先日までこの「実施」が中断することなく継続していることは必要とされない。装置又は方法が先使用権者の「目録」（これは、必要に応じて企業が適用する装置又は方法を意味する）に含まれるものであれば、十分である（フランクフルト地方裁判所，GRUR 67, 136, 137）。特に、ストライキ、火事、原材料の不足等の不可抗力により一時的な中断があった場合には、先使用権の成立を妨げる原因とはならない。

しかし、出願前に技術的その他の理由から自発的かつ最終的に実施が中断される場合には、先使用権が損なわれるか、又はその確立は妨げられる（連邦通常裁判所，GRUR 65, 411, 413 Lacktränkeeinrichtung, 69, 35, 36 Europareise）。

このように、先使用の対象となる「実施」に関しては、使用を中断することは可能であり、主に先使用権者の意図によって異なるので、正確な期限を定めることはできない。

ただし、この点は、ドイツ特許法第12条にいう発明の実施のために「必要な準備」については異なっている。というのは、必要な準備は、それぞれの特許又は実用新案の出願日まで中断することなく継続して行われていなければならないのである。つまり、一切中断することは許されない（連邦通常裁判所，GRUR 69, 35, 37; Europareise）。何らかの中断がある場合、それは発明の対象を近々実施する意図が欠如するものと解釈される。もっとも、この近々実施する意図は維持されなければならない、また実施される行為によって持続的に確認されなければならない。

少なくとも先使用権者が積極的に障害を克服しようとする場合には、不可抗力による中断のみ、（特にそれが原料がないことと関連している場合）余り関係のないものだと考えることができる（連邦通常裁判所，GRUR 52, 564, 567, Wäschepresse）。例えば、判事に説明できないような2年以上の中断期間があることを理由として、先使用権が否定されている。

さらに、実施するための準備がドイツ国内において開始され、出願前にはかかる準備がドイツ国外でしか継続されていなかった場合には、先使用権は認められない（連邦通常裁判所，GRUR 69, 35, 37）。

<回答>

その理解で正しい。この質問に関連する全ての判例は上記に掲載されている。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国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。「使用」とは、ドイツ特許法第9条に定める全ての侵害行為を指し、輸入行為（市販を目的とする輸入行為）は侵害行為に該当することが明確に定められている。その一方で、製品がドイツ国内を通過したことにより先使用権が生じることは、ほとんどないものと思われる。

<回答>

その理解で正しい。

<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貴国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、お教えてください。

<回答>

外国企業が輸入販売に基づき先使用権を行使したい場合については、考慮しなければならない特定の要件は存在しない。既に述べたとおり、ドイツ特許法第9条に基づき国内での侵害行為とされる行為は全て先使用権を生じさせ得る。したがって、国内での販売は、先使用権の根拠となり得る行為としての資格を有する。外国企業がその権利について、輸入行為を根拠としたいのであれば、輸入が単なるドイツ国内の通過ではなく、確実にドイツ国内における商業的（かつ侵害する）行為のために行われるようにしなければならない。後に侵害訴訟のリスクがある場合に備えて、何らかの証拠を準備することを考慮するのであれば、当然のことながら輸入について文書で十分に裏付けておくべきである。特に、輸入された製品の時点及び仕様を明確に証明しなければならない。タイムスタンプのような証明手段については、後で詳しく採り上げる。

<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）

貴国において、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。ドイツ特許法第9条は、「輸出」を明確に侵害行為として定めてはいないが、確立した判例によれば、「輸出」は市販に該当する可能性がある。」したがって、ドイツ国内において市販が開始された場合であれば、先使用権を認めるためには十分であるものと思われる。

<回答>

その理解で正しい。

<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）

ドイツ特許法第12条では、先使用権の要件として「既にドイツでその発明を実施していた」が規定されています。この「実施」に「公然」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「発明の実施」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、お教えてください。

<我々の理解>

先使用権制度の立法目的は、公平性の見地から、発明を使用するため若しくはそのための準備をするために行われた努力及び出資を無駄にするべきではないという考えに基づき、先使用者の地位を保護することである。

発明がその関連分野における先行技術となるような態様によって公然実施されていた場合には、当該発明はドイツ特許法第3条(1)の規定により新規性を喪失する。新規性の喪失は特許の無効事由を構成する。この場合、先使用者は、先使用権を立証しなくとも当該発明を引き続き使用することができる。しかしながら、発明の使用若しくはそのための準備が行われれば常に発明が先行技術の一部となるという意味での公知となるわけではない。例えば、会社は、競争上の優位性を獲得するため、その製造過程において発明を開示せずに発明を使用することもある。

先使用行為が同時に新規性を喪失の原因にも該当する場合には、被告は、特許権侵害について訴えられた場合にはその抗弁において当該被告の先使用権並びに（当該特許の）新規性の喪失のどちらも主張することができる。この二つの抗弁は相互排他的なものではない。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q17：先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

ドイツ特許法第12条には、先使用権者が実施できる範囲について、「当該人は、同人自身の事業の必要のために同人又は他人の工場若しくは作業場においてその発明を使用する権利を有する。」とあります。この条文の意味について、お教えてください。

<回答>

この規定は、その目的に照らして解釈されなければならない。Q4への回答で指摘したとおり、先使用権制度の立法目的は、先使用権者の地位と現在の事業を手に入れるためになした努力を保護することにある。既存の事業に費やした労働時間と資金は無駄にされるべきではなく、またそのような地位の所有は、他者の特許出願によって無効化されるべきではないという考え方が基礎にある。これは、先使用権者が自身の事業の必要のために当該発明を実施する権利を有する、すなわち、優先日前に又は特許の出願前に行った努力を継続する権利を有することを意味する。もっとも、先使用権者は、先使用権を資産として譲渡したり、例えば被許諾者に引き渡したりする権利は有さない（連邦通常裁判所、GRUR 1992, pg. 432）。この解釈は、先使用権が増殖するのを避けるものである。というのは、そうでなければ、保護は関連する時点における先使用権者の現状の単なる保護以上のものとなってしまふと考えられるからである。

先使用権者は、自らが行った投資及び努力が保護されるので、自身の行った全ての事業上の努力から完全に利益を享受する権利を有する。それに関しては規模の制限は適用されない。先使用権者が、優先日前に適用していたものと同一の実施行為を続ける限りは、先使用権者は、事業の許す限り、自由にその生産量を増加させることができる。「同人又は他人の工場若しくは作業場」という語句は、これに関連して、先使用権者には、契約生産業者を雇用することが認められており、この者が同人の工場における先使用に対する権利から恩恵を受けることを示唆している（連邦通常裁判所、2012年5月22日、X ZR 129/09 Nabenschaltung III）。契約生産業者が先使用権の恩恵を受ける場合、これは先使用権が実際に増殖することにはならない。つまり、それが譲渡された場合と同様である。契約生産業者は先使用権者の指示に従って実施するだけであるので、契約生産業者は、独立した経済主体ではなく、先使用権者の事業の延長として考えるべきである。

この原則の例として、Nabenschaltung III 判決では、自転車の製造業者が特許で保護されていた遮断装置の製造に係る先使用権を保有していた。自転車製造事業が、先使用権とともに譲渡されたが、契約上の取決めにより、買い手は売り手と協力し続けた。売り手は、引き続き自身の工場では遮断装置の個々の部品を製造し、それらを買い手に販売し、買い手はそれらを組み立て、完成品として販売した。ミュンヘンの上級地方裁判所は、控訴審として、売り手の場所において現在も製造の一部が行われているので、買い手は先使用権を行使できないと判示した。控訴裁判所によれば、先使用権を分割することはできないので、そのような内容の取決めはできない。連邦通常裁判所は、この判決を破棄し、全体のプロセスについて経済的に管理しているのが買い手であること、そして売り手が委託製造業者として参加しているだけであることを理由として、先使用権は分割されることなく、買い手がこれを保有しているのが明らかであると判示した。このように判示されたのは、買い手が最終製品の外観を示すことができ、売り手には部品に変更を加える権利がなかったからである。また、最終的に製品を市場に置いたのは買い手であった。したがって、買い手のみが市場に参加しているので、このような契約上の取決めは、先使用権の増殖にはつながらない。

<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、お教えてください。

<回答>

上記で説明した通り、先使用権者が同じ先使用行為を続ける限りは（Q21 への回答も参照）、規模に制限はない。

<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、お教えてください。

<回答>

他者の出願後の輸入量についても、同じことが言える。既に優先日前に輸入が先使用権者の行っていた活動の一つであった場合には、先使用権が分割、移転又はライセンスされていない限りは、規模に制約はない。

<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、お教えてください。

<回答>

先に指摘したとおり、先使用権は、国内において侵害に対する抗弁となる。これは、ドイツ国内において先使用権が生じるためには、優先日前にドイツで実施が行われていなければならないということである。先使用権者は、先使用権を譲渡したり分割したりせず、受託生産業者を介して自身で実施するだけである限りは、自由に実施地域を変更することができると考えられる。というのは、先使用権者の事業全体が別の地域へと移るからである。地域の変更について明確に関連する連邦通常裁判所の判例は存在しない。先使用権者が地域を変更する権利は、自身の事業の範囲内（連邦通常裁判所, GRUR 2012, 895 Tz. 35 - Desmopressin; RC Düsseldorf InstGE 10, 12; and decisions of the former Reichsgericht, RGZ 78, 363, 365; RGSt. 6, 107, 110 f.）、又は、他人の工場若しくは作業場（Q17、特に、連邦通常裁判所、2012 年 5 月 22 日、X ZR 129/09 Nabenschaltung III を参照）の範囲内で発明を実施する先使用権利から生ずる。

なお、その工場若しくは作業場（例えばその受託生産業者）は自身の事業と同様、その地域を変更することができる。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用権の趣旨は、優先日前になされた努力を保護することのみであるので、先使用権者は、一般に優先日前に自身が発明について行っていた実施行為にのみ限定される。例えば、先使用権者が問題となっている発明を譲渡しただけで、それを自身で製造していない場合、先使用権は、先使用権者に対し製造工場を始める権利を与えない。もっとも、優先日前の活動に、当該発明の製造も含まれていた場合には、包括的な実施権により、申出、販売等の将来的な活動が含まれるというのが長年の判例法となっている。

<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、お教えください。

<回答>

先に指摘したとおり、先使用は、通常の特許権の例外であるので、ドイツの裁判所は、これを厳密にかつ非常に狭く解釈している。そのため、実施形式への僅かな変更、すなわち、製造方法への変更であっても、先使用権者の先使用権の範囲から外れることとなる。

上記の例に関して述べれば、どちらの製造方法も特許権の対象となる。もっとも、先使用権の範囲により、先使用権者は、優先日前に適用していた製造方法に制限される。どちらの方法も、特許に実施形態として含まれているときは、ドイツ判例法に基づき、先使用権者が優先日前には知らなかった実施行為、又は同様に特許の対象となっているにもかかわらず単に実施しなかっただけの実施行為に変更することはできない

（連邦通常裁判所、GRUR 2012, pg. 895 Desmopressin）。上記の例では、特許は、上位概念しか使用していない。そのため、先使用権者は、一つの例外があるが、塩酸を使用して A を合成する製造方法に制限される。その変更が当業者にとって自明だと考えられるものである場合、つまり、最初の工程が実施されたときに既に関示／理解されていると考えられる場合には（例えば、両物質が明らかに代替物であるため）、その変更は先使用権に含まれる（RG, MUW 13, 379; 連邦通常裁判所、GRUR 2002, pg. 231, Biegevorrichtung）。

<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、お教えください。

<回答>

先使用権者が実施した装置を改造する場合、装置の改造後も先使用権者が特許のクレーム範囲に含まれるのではなく、それによって特許権の意味における製造方法が変更されるかが決定的な点となる。技術的に見て、装置の更新によって、製造方法の改変がもたらされない場合には、装置のそのような変更は認められるだろう。

製造方法が変更された場合、Q22 と同様の制限が適用される。

<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、お教えください。

<回答>

先に指摘したとおり、ドイツ特許法第 12 条の規定には、既に先使用権者が下請企業を利用できることが定められている（連邦通常裁判所の Nabenschaltung III 判決に言及している Q17 の説明も参照）。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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>

登録する制度は設けられていない。

<回答>

その理解で正しい。

<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について、お教えてください。

<回答>

一般に、ある製品が先使用権者により製造されている場合には、この製品の購入者も適用除外からの利益を受けることになる（連邦通常裁判所, X ZR 13/69, decision of 17. 11. 1970; OLG Düsseldorf InstGE 11, 193）。ただし、並行特許が有効ではあるが、国内における先使用権が存在しない別の国に当該製品が輸出された場合には特許権侵害となる（Benkard, Commentary to the German Patent Act, § 12, marg. nr. 4）。輸入が優先日前に既に行われていた場合には、輸入者自身も独自の先使用権を所有し得ることに留意されたい。

<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）

ドイツ特許法第 12 条では、先使用権は「事業とともにする場合にのみ、相続又は譲渡することができる。」と規定されております。この条文の意味について、お教えてください。

<回答>

先に指摘したとおり、先使用権は、本質的に先使用が行われていた事業と結び付いている。先使用権者は、それを別の主体に譲渡したり分割したりすること（例えば、数人の被許諾者に分割するなど）はできない。しかしながら、事業全体が譲渡される場合には、先使用権は、当該事業に関連のある資産だとみなされる必要がある。同様の制限は、当然、事業の購入者にも適用される。

<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具体的なケースについて、お教えてください。

<回答>

このようなケースを扱った判例法は多くない。

個別のケースにおいて、企業が売却されるグループ企業の一部になった場合が採り上げられている。Schweißbrennerreinigung 事件では、子会社の一つが有する先使用権に基づき、親会社が使用権を請求した。連邦通常裁判所は、これは先使用権の増殖につながると判示した。ある会社が他の会社を支配しているとはいっても、二つの会社は別の主体であるので、先使用権は、先使用権が生じた事業とともにのみとどまる（連邦通常裁判所, GRUR 2005, pg. 567 Schweißbrennerreinigung）

<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、お教えてください。

<回答>

先使用権は、それが生じた事業と密接に関連がある。親会社と子会社という法律上の関連があるというだけで、自動的に、グループ企業全体に先使用権が適用されることはない（連邦通常裁判所, GRUR 2005, pg. 567 Schweißbrennerreinigung）。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用权は、優先日前に行われていた実施態様に制限される。国内企業が後から特許権で保護されるようになった製品の輸入のみを行っていた場合には、その先使用权は、当該の輸入についてのみ認められる。なお、先使用权が国内において抗弁として主張され、国内で行われた行為を根拠としてのみ認められ得ることに注意されたい。

国境をまたいで製造が行われる場合には、これにより、ドイツ国内において先使用权が認められることはできないし、その反対もまた然りである。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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>

その理解で正しい。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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>

その理解で正しい。この理解は、複数の連邦通常裁判所による決定から確立されている（GRUR 92, 432, 433 - Steuereinrichtung; GRUR 66, 370, 373 - Dauerwellen II）。

<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>

先使用者は、当該発明の所有若しくは使用を継続しなかったとしても、その先使用权を喪失しない。事業の廃止が決定的になった場合、又は事業が先使用权を除いて承継若しくは取得された場合にのみ、先使用权は消滅する。

先使用者は任意にその先使用权を放棄することができる。先使用权を放棄する意思は明確に示されなければならない。例えば、単なる別の製品の製造という変更があったことにより、推測されるものではない。

連邦通常裁判所は、「先使用者が当該特許出願後数年間にわたり発明の使用を停止したが、当該特許権者がその発明のマーケティングに成功した後になって製造を再開した場合、先使用者はその先使用权を喪失する」との判断を下した。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q34： 先使用权の対価

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>

先使用者が特許権者に報酬若しくはロイヤリティを支払う必要はない。先使用権制度の目的は、先使用者によって特許出願日前に行われた努力及び出資について、当該先使用者に報酬を与えることであり、また、先使用権の範囲は当該発明の実施若しくは先使用者がその使用のために既に準備を行っていたものに限られるからである。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国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>

ドイツにおけるそのような活動については、承知していない。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、お教えてください。

<回答>

非公開の先使用に係る権利を抗弁として主張することに関する判例は余り多くはない。

恐らく、この理由は、裁判所による狭義の解釈の下では、この抗弁が認められるための基準がかなり高くなっていることであろう。特許出願及び／又は優先日前に適用された方法／製品からの当該方法／製品への僅かな改造も、既に侵害に該当することになる。

また、より実際的な見地から述べれば、優先日前に行われていた正確な実施行為を立証するには、証人喚問が必要となるケースがあり、その場合には、実際に行われた先使用を的確に判断することができないことが多い。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

裁判判決は、民間の業者のデータベースで公表されている。ドイツ民事裁判所による一般的な公的データベースはあいにく存在しない。また先使用権に関する訴訟に特化したデータベースは、民間では提供されていない。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国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>

その理解で正しい。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

我々は先の調査において、先使用権に関連した以下の判決を入手しています。先使用権に関連した判決について、より新しい判決が出されていたら、以下の表に事案を追加するとともに、追加表で、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。

<我々の理解>

- Wirbelkammer 4 O 417/01 Regional Court

05.09.2002

- Tilidinhydrochlorid 4a O 264/06 Regional Court Dusseldorf 28.08.2007

- Befestigungsband-lasche 4a O 26/07 Regional Court Dusseldorf 27.05.08

- Desmopressin I 4b O 402/06 Regional Court Dusseldorf 04.09.2008

- Desmopressin II 4b O 127/07 Regional Court Dusseldorf 04.09.2008

- Tandempumpe 4a O 208/07 Regional Court Dusseldorf 07.10.2008

- Matratze 4a O 52/09 Regional Court Dusseldorf 09.06.2009

- G-CSF 4a O 29/09 Regional Court Dusseldorf 09.06.2009

- Leuchtenschirm 4b O 98/08 Regional Court Dusseldorf 14.07.2009

- Anhänger-Steckdose 4b O 67/08 Regional Court Dusseldorf 27.08.2009

- Abgasreinigungsanlage 4a O 205/08 Regional Court Dusseldorf 06.10.2009

- Grill I-2 U 109/03 Higher Regional Court Dusseldorf 26.10.2006

- Klimagerät I-2 U 65/05 Higher Regional Court Dusseldorf 11.01.2007

- - X ZR 72/99 Bundesgerichtshof 03.06.2003

- Schweißbrennerreinigung X ZR214/02 Bundesgerichtshof

01.02.2005 GRUR 2005, 567, 568

- Extracoronales Geschiebe X ZR 79/04 Bundesgerichtshof 22.11.2005

- Füllstoff Xa ZR 18/08 Bundesgerichtshof 10.09.2009 GRUR-Prax 2009, 13

上記リストの内、最高裁判決のみ詳細

[案件名]

Judgment by default, no name issued

[日付]

2003年6月3日

[事件番号]

X ZR 72/99

[事件の概要]

この事件において、原告は複数のラミネート織物から構成される吸収体を含む織物についての特許権侵害を申し立てた。被告はその抗弁において、主に病院のベッドに使用される、吸収性のある下層織物の製造に1986年から関与していることから、先使用権を有すると主張した。被告は、連邦通常裁判所への上訴においては、当該上級地方裁判所が被告の先使用権の成否について判断しなかったのは誤りであると主張した。連邦通常裁判所は、被告の陳述によれば、被告が先使用権を有する可能性を排除することはできないと判断して、当該訴訟を当該上級地方裁判所に差し戻した。

[案件名]

Schweißbrennerreinigung

[日付]

2005年2月1日

[事件番号]

X ZR 214/02

[判示事項]

(これらの事実認定は裁判所による公式見解ではない。)

1. 先使用権は、かかる権利の発生に係る事業に付随する。当該事業が合併された場合又は他の会社により取得された場合には、当該先使用権の拡大及び分割は認められない。
2. 事業が取得されたこと及び他の主体の支配下に入ったことにより、取得会社若しくは支配会社が自己の先使用権を取得することはできない。

〔事件の概要〕

両当事者は溶接トーチの洗浄装置を販売している。原告は本件洗浄装置について特許権を有しており、(かかる権利につき) 侵害訴訟を提起した。被告らは、第二被告が 1983 年以来発明を所有しており、会社を通じて当該発明を販売していたことから、先使用権を有すると主張した。後に、被告らは新たな会社を設立して引き続き当該洗浄装置の販売を行った。裁判所は、新たに設立された会社が当初当該発明を所有していた会社と同一の会社ではないことから、被告らは当該新たに設立した会社につき先使用権を主張することはできないとの判断を下した。

〔案件名〕

Extracoronales Geschiebe

〔日付〕

2005 年 11 月 22 日

〔事件番号〕

X ZR 79/04

〔判示事項〕

連邦通常裁判所は、特許の範囲に及ぶ当該製品の更なる開発は、先使用権の対象とはならないとの判断を再度下している。これにより、裁判所は、先の判決 Biegevorrichtung を再度確認した。

〔案件名〕

Füllstoff

〔日付〕

2009 年 9 月 10 日

〔事件番号〕

Xa ZR 18/08

〔判示事項〕

発明の所有者と発明者が契約関係にあり、当該発明の所有が当該契約の履行の一部として生じた場合には、ドイツ特許法第 12 条の規定による先使用権は成立しない。

〔事案の概要〕

原告は合成充填材につき特許権を所有していた。被告は、侵害者とされた会社の破産管理人であり、破産財団の一部として先使用権を主張した。上級地方裁判所は、当該会社が 2001 年以来当該発明を所有していたことにより、被告に対し先使用権は認められるとの判断を下した。連邦通常裁判所はかかる事実認定を訂正して、先使用権が認められるには、先使用者は独自に発明を所有していなければならないとの判断を下した。発明の所有が特許権者との契約関係により生じた場合、当該発明を所有し使用する権利は当該契約のみに基づき生ずる。したがって、かかる状況において先使用権は適用されないとの判断が下された。

＜回答＞

連邦通常裁判所による関連する最近の判決：

- Biegevorrichtung, GRUR 2002, pg. 231;_
- X ZR 72/99 Bundesgerichtshof 03.06.2003;
- Schweißbrennerreinigung X ZR214/02 Bundesgerichtshof 01.02.2005 GRUR 2005, 567, 568;
- Extracoronales Geschiebe X ZR 79/04 Bundesgerichtshof 22.11.2005;
- Füllstoff Xa ZR 18/08 Bundesgerichtshof 10.09.2009 GRUR-Prax 2009, 13;
- Nabenschaltung III German Federal Court of Justice, May 22, 2012, X ZR 129/09;

＜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＞

そのような判例についてはあいにく承知していない。

＜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、教えてください。

<回答>

この問いに回答するのは、理論上、難しいことであるのは当然である。先使用権を立証するために求められる特定の種類の証拠はない。むしろ、一定の時点と明確に結び付けることのできる文書証拠を持っておくことが推奨される。例えば、実験レポートが用いられている場合には、それを価値のある証拠とするためには、レポート内に客観的に時間を示すものがなければならない。発明者は、将来的に特許が出願された場合に備えて、関連する発明の全ての詳細が確実に文書化されるようにすべきである（特に関連する場合には、製品及び／又は製造のために使用される方法の明細書など）。証人の証言は、補強のためにのみ利用すべきである。

<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。貴国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、教えてください。

<我々の理解>

ドイツに日本の公証制度やタイムスタンプサービスに類似するものはないが、例えば、日本でタイムスタンプを付与された書類を、ドイツの訴訟において利用することはできる。また、特定の実験ソフトが電子タイムスタンプ機能を提供していることを認識している。ドイツの訴訟手続においては、日本において慣行となっている公式のタイムスタンプサービスのよう、書類の作成された日付に関する情報が自動的に承認されることはないが、かかる情報があることにより、相手方当事者は書類作成日時に関する事実に対して異議申立をすることが困難となる。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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、教えてください。

<回答>

公証サービスは、個々の公証人事務所が実施している。

詳しくは、連邦公証人会議所のウェブサイト (<http://www.bnotk.de/en/admission.php>) を参照にされた。公証人が課す費用については、法律上の規定により決められている。簡単なサービス（文書や製品の証明など）であれば、料金はそれほど高額ではない。

<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。ドイツにおいて、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てください。

<回答>

ドイツの公証人が提供するサービスは、上記のサービスと非常に似通っている。以下で詳しく説明するように、公証人は、提出された商品又は文書の内容及びそれを受領した日について、証明することができる。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

公正文書は、ある署名が特定の作成者によるものであること、又は、ある文書又は物品がその形態で特定の時点に公証人に提出されたことを法律上前提させるものであるもので、文書の公証により信頼性が高まる。公証によってもたらされる法律上の前提は、ある文書の内容などの題材の正確性にまで及ぶ訳ではないのは確かである。

証拠が公証されることはそれほど頻繁ではないことに留意する必要がある。通常は、不動産の売買契約など、法律により公証が義務付けられている証書のみが公証を受ける。また著作権法に関連して、ある著作物を公証人に提出し、公証人が、所与の時点において既に特定の著作物が存在していたことを証明するための受領の確認もかなり一般的となっている。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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>

そのような裁判については、承知していない。

<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、お教えください。

<回答>

公証人の実務では、「製品の公証」に関して特定の手続は存在しない。該当する「製品の公証」とは、公証人が「タイムスタンプ」の提供者としての役割を担う状況に言及しているものと理解する。タイムスタンプのシステムについては、以下に詳しくコメントする。

公証人に特定の製品を提出して、事後に証拠として利用するために、その製品を公証人事務所に保管するよう求めることは可能である。公証人は、当該の形態でその製品が特定の時点に自分に渡されたことを確認することができる。次に、時間の表示については裁判所から問題にされることはないが、公証人が欺かれたなど、相手方当事者がその表示が正しくないことを立証する必要がある。

先使用権に関係する事件では、これは多くの場合、試作品などについて行われる。

<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、お教えください。

<回答>

一定の時点における映像の存在、又は一定の時点における特定の主体による映像の所有が論証される必要がある場合には、当該映像を公証人に提供し、保管させることができる。特定の手続規則は適用されないが、手続は、Q47 の回答で指摘したことと同じである。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

我々の経験によれば、公証は、証拠を確保するために、先使用をめぐって展開される裁判においては、大

した役割を果たしていない。しかしながら、Q47 への回答で説明したとおり、保管のために試作品が公証人に手渡されることはかなり頻繁にある。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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>

タイムスタンプが公式にドイツの法律に導入されるのは、下記で述べるように 2016 年 7 月の eIDAS 規則によってである。しかしながら、2000 年以降からタイムスタンプ提供事業者は数社存在しており、その数は増えている。提供されているサービスには、通常は同様のパターンがある。依頼人は、一定のソフトウェアをダウンロードして、スタンプを受けるために当該サービスに電子文書を提供することができるようにする必要がある。

こうしたサービスの利用がどの頻度で行われているかについて、あいにく確実なコメントをすることができない。実務において、また特に先使用权の主張に関連して、我々はこれまでにタイムスタンプを付された文書に遭遇したことがほとんどない。通常必要とされるのは、間接証拠又は書類中の表示からある書類又は製品／方法の実施の関連する時点を証明することである。

重要なノウハウなどを含む決定的な情報について、当該サービスを利用することの信頼性又は安全性についても、コメントすることができない。こうしたサービスのほとんどは、ISO 認証を受けていると理解しているが、当該サービスを直接利用した経験もなければ、当該サービスの利用について依頼人と検討したことすらない。

<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>

インターネットで調査した際に、ドイツ連邦印刷会社 (Bundesdruckerei) がタイムスタンプサービスを提供していることを知った。Bundesdruckerei (以下「連邦印刷会社」) は、ドイツの正式な紙幣、切手、身分証明書、旅券、査証、運転免許、車両登録証の製造会社である。同社のサービスをこれまでに利用したことはないが、同機関が国営企業であるという公式の性質を持つ以上、提供しているサービスは、信頼できるものと理解すべきである。

D-Trust Timestamp と呼ばれている同社の製品についての詳細は、ホームページを参照されたい。

<https://www.bundesdruckerei.de/en/782-d-trust-time-stamp>

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

例えば、連邦印刷会社 (Bundesdruckerei) の D-Trust Time Stamp Service は、同社のウェブサイトの情報によれば、ISO/IEC 18014 に準拠している。認定業者は全て ISO/IEC 18014 に準拠しなければならないと予想される。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

現時点では、該当する規定はない。下記で採り上げるように、タイムスタンプやその証明力への言及がド

イツの法律に取り入れられるのは、ドイツ民事訴訟法第 371a 条によってであり、2016 年 7 月から施行される。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

そのような裁判例については、承知していない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(1) 貴国におけるタイムスタンプの訴訟上の有効性について、以下の判例及び法律が存在すると認識しているが、そのような理解で間違いはないでしょうか？また、その対象となるタイムスタンプの範囲、及び、法的効力について、関連する判示事項や条文を特定した上で説明してください。

ードイツ電子署名法及びその補足としてのドイツ電子署名施行規則

ー適格電子タイムスタンプを含む証拠能力強化に関するドイツ民事訴訟法第 371a 及び 371b 号

ー1987 年 9 月 28 日、連邦通常裁判所判決、事件番号 II ZR 35/87 =NJW - RR 1988, 881 頁

<回答>

その理解で正しい。しかしながら、1987 年 9 月 28 日の事件において採り上げられた「タイムスタンプ」は、典型的なタイムスタンプではなく、銀行が発行した文書の中の銀行印によって時間が表示されたものである点に注意する必要がある。したがって判決では、銀行機関により適用された該当スタンプの信用性が論じられている。

ドイツ民事訴訟法に第 371a 条が導入されれば、当然さらに判例が出される可能性がある。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(2) EU では、eIDAS 規則が 2016 年 7 月より施行されると理解していますが（下記 URL）、上記(1)で提示した貴国の国内法と本規則との関係も踏まえて、以下の観点をお教えてください。

・本規則の施行により国内法の改正は行われないか？

・どのようなタイムスタンプが本規則の対象となるか（ISO 等の標準規格に従っている必要があるのか、タイムスタンプ発行機関として政府等により承認された必要なのか等）？

・他の加盟国で発行されたタイムスタンプが、貴国の訴訟において、どのような技術的手段で本規則の対象となるタイムスタンプであることを確認するのか？

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014

SECTION 6 Electronic time stamps

Article 41 Legal effect of electronic time stamps

<回答>

その理解で正しい。国内法は、eIDAS 規則のため、特にドイツ民事訴訟法の電子文書の証明力に関する条文について、改正する必要がある。タイムスタンプは、新第 371a 条に含められる。

新規則は、電子文書へのタイムスタンプを含むことになる。当該のタイムスタンプが正確であるとの法律上の前提を持たせることを予見している。相手方がこの前提に立ち向かおうとする場合には、時間の表示が誤っている理由を示すだけでなく、その表示が誤っていることを立証する、つまり、タイムスタンプが虚偽の表示を含んでいる証拠を提供する必要がある。

タイムスタンプ発行機関は、ISO 規則に従って認証される必要があるが、認証された提供機関であることは第 371a 条では求められない。この規範ではむしろ、以下の理論上の要件が述べられている。

- ・以下を使用しての高度電子印
- ・正しい時間の情報源と
- ・その情報源の世界時計とのつながりと、

・日時と文書の確実なつながり

現時点では、外国で付されたタイムスタンプが eIDAS 規則に準拠していることを確認するために適用される技術手段については、承知していない。当事者の提示は、選択した提供機関が上記で指摘した理論上の要件を満たしていることを立証し、またこれに関連して証拠を提供する必要がある。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(3) 他国（EU 加盟国以外を含む）で発行されたタイムスタンプが国内法及び EU の規則の対象である適格性を満たさないものであった場合、当該タイムスタンプが貴国の訴訟で具体的にどのような法的効果をもって扱われるのか？（(1)の国内法令と(2)の規則との関係も踏まえて教えてください。）

<回答>

あいにく、我々には、そのような状況を採用上げた判例法を指摘することができない。しかしながら、ある文書に海外で発行され、EU 規則の要件を満たしていないタイムスタンプが付されている場合には、上記で説明された法律上の前提は適用されない。その場合には、裁判所の裁量により、そのタイムスタンプにどの程度の信頼性を与え得るのかが評価される。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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。

<回答>

今のところ、そのような情報については承知していない。

<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

貴国の裁判において、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>

上記で指摘したとおり、裁判の証拠としてタイムスタンプが付された書類が提出されたことについて、我々には経験がほとんどない。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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>

そのような手段については、承知していない。

<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

貴国の裁判において、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>

特定の手段については、承知していない。日付の表示を含むデータが提供される場合には、相手方は当該の表示が誤っていると考える理由についての証拠を提出する必要がある。

<設問>

Q60：先使用権制度改正の動き

貴国において、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、お教えください。

<回答>

今のところは、法改正の議論は一切行われていない。

3. フランス³

<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、貴国において、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、制度等の変更はない。

<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>

フランス知的財産法第L.613-7条（1996年12月18日の法律番号96-1106第4条、1996年12月19日のOfficial Journal）

第L.613-7条

本巻の適用領域内にあって、特許の出願日又は優先日において特許の対象である発明を善意で所有していた者は、特許の存在に拘らず、当該発明を実施する個人的権利を享受する。

本条によって付与される権利は、それが属する事業、企業又は企業の一部とともにする場合に限り、移転することができる。

<回答>

その理解で正しい。2010年4月以降、当該条文に変更はない。

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

貴国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。貴国に、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。

<回答>

先使用権に関して、2010年以降に公表された詳細を規定する文書は承知していない。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国の先使用権制度の趣旨について、お教えてください。

<回答>

先使用権は、当該発明を先に所有していた（ただし特許出願をしていない）者に対して便益を与え、第三者が特許権を取得した後も、この者に当該発明の実施の継続を認めるものである。先使用権制度の根拠は、当該発明を既に知得していた又は実施していた者にとっての権利のバランスを回復させる点にあると考えられる。

<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）

貴国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てください。

³ <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>

先使用権の例外は、フランスでは19世紀初頭に判例法で創設されたものである。1791年法と1844年法によって創設された制度下では、このような例外については規定されていなかった。より正確に言うと、この例外は、1849年のフランス最高裁判決（破毀院、1849年3月30日：Witz Meunier c. Muller）において初めて認められたと見られている。当該判決において、裁判所は、第三者が特許出願を行うより前に既に方法について知っていた者について、その通商の自由を保護するために、先使用権を認めた。

先使用権はその後、1968年にフランス知的財産法典に正式に導入された。

<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

先使用権（先所有）を認める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、お教えください。

<我々の理解>

「フランス知的財産法第L. 613-7条に規定される実施権（以下、「先所有権」という。）が認められるためには、発明を認識し所有しているだけでよく、事業又はその準備を実施している必要はない。

A：地域的要件（フランス領域内で）、

B：時期的要件（特許の出願の日又は優先権の日）、

C：善意要件（善意に）、

D：客体的要件（特許の対象である発明を所有していた）

という、四つの要件を満たせば先所有権が認められる。

本条によって付与される権利は、それが属する事業、企業又は企業の一部とともにする場合に限り、移転することができる。

<回答>

その理解で正しい。2010年4月以降、先使用権が認められるための要件につき変更はない。

<設問>

Q7：善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

フランス知的財産法第L. 613-7条は、先使用権を得るためには、人の行為として「善意」を要求しています。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、お教えください。

<我々の理解>

フランス知的財産法では「善意」に関する明確な定義は存在しない。しかしながら、同法第L. 613-7条の規定では「先所有者」は善意で発明を所有していなくてはならないと定められていることから、先所有者は発明者から正当に発明を知得していなければならない。

これは、次の状況に基づき、Société Laboratoire INNOTHERA vs. Société des Laboratoires DOMS-ADRIAN 事件において示された重要な判決によるものである。

Société des Laboratoires DOMS-ADRIAN は、Laboratoire INNOTHERA によって、1994年9月23日に出願されたフランス特許の権利侵害で提訴されたことを受け、第L. 613-7条に定める個人的な先所有に基づく例外を自己の利益のために主張した。

裁判所は、次のことが証明されておりかつ争いがないと述べた。

(1) Laboratoires DOMS-ADRIAN は、ビタミンを配合したカルシウムベースの製品の範囲を拡大するために、かかる製品を有する研究所を探していた。

(2) 1994年7月4日に、Iprad という会社が、被告に対して Calciprat D3 錠の百分率法による成分配合と工業的製法を提供した。

(3) Iprad 社は、INNOTHERA による特許出願後に、個人的な先所有権を有する者として認められた。

裁判所は、さらに、Laboratoires DOMS-ADRIAN が1994年9月23日の時点において当該発明に関する詳細かつ完全な知識を有していたと述べた。すなわち、Laboratoires DOMS-ADRIAN は、同製品の百分率法による成分配合に関する知識を有するだけでなく、同製品の販売を行うことができ、さらに、Iprad 社から提供された当該錠剤の工業的製法を当該特許出願前にいかなる制限も付されことなく有していた。

それゆえ、裁判所は、当該錠剤の創作者である Iprad 社から正当に発明を知得していた Laboratoire DOMS-ADRIAN に対して、個人的な先所有に基づく例外を認めた。

他方では、「先所有者」が悪意で発明を所有していた場合には、先所有権は認められない。これは、先所有者の所有が発明を不正に盗用したことによる場合などである。特に、特許権者から発明を不正に盗用したことによる当該発明の不正所有が挙げられる。例えば、発明者の同業者が、当該発明者から守秘義務を課された上で情報を取得し、当該発明者による特許出願日の後に先所有権を主張して当該発明に関する知識を利用しようとする場合などである。

先所有者が、発明者から発明を正当に譲り受けたという証拠を提出することができない場合も同様である。この点は、パリ第一審裁判所により、BOBAULT and MIDIS-NETTOBUS v. ALVAN BLANCH FRANCE, ONET and PRODIM 事件についての 1992 年 1 月 15 日付の判決において判示された。この事件では、「先所有者」は発明者から機械を製造するための情報を入手したが、この機械はその後会社名義で出願された特許の対象となり、同特許には当該会社名が発明者として記載されていた。裁判所は、「情報の伝達された日に、発明者が当該発明につき有すると主張する権利（当該発明を保護する特許を自己の名義で出願する権利を含む）を放棄していたという証拠は提出されていない。」と判示した。

<回答>

上記の理解で正しい。

<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

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には、「特許の対象である発明を善意で所有していた」とあります。この条文から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、我々は以下のよう理解しております。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>

フランス知的財産法第 L. 613-7 条の規定「人は誰でも・・・特許の対象である発明を善意で所有していた・・・当該発明を実施する個人的権利を享受する・・・」に関する。

学説と判例に従って、フランス知的財産法第 L. 613-7 条は以下の意味である：

A： 関係者は、発明者と呼ばれる、本発明の最初の創作者あるいは、さらに独立した本発明の創作者である可能性がある。

B： 関係者は発明者から発明を譲り受けた者である可能性がある。

しかしながら、フランス知的財産法第 L. 613-7 条では所有者は善意で発明を所有しているとのみ規定しているので、発明者から適法に発明を譲り受けることが必要である。

<回答>

その理解で正しい。

フランス法は、発明者から当該発明を受け取った者を、先使用権制度から除外していない。したがって、善意で、すなわち、法律上又は契約上の義務に違反することなく、特許権者又は発明者から発明を知得するようになった限り、それを知得したいかなる者も、先に発明を所有したことによる便益を主張することができる。

例えば企業スパイなど、不正な方法で発明について知得したときや、例えば守秘義務を課するライセンス契約に基づくなど、合法的にはあるが発明を実施する権利を有さない状況において発明を知得したときには、この者は先使用権から除外される。

<設問>

Q9： 先使用権の基準日はいつか

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には、「出願日あるいは優先日に」とありますが、この優先日とは、パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日と考えてよいと理解しています。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。

<回答>

その理解で正しい。

特許の優先権が主張された場合、先使用権が認められるためには、当該特許の優先日に当該発明を所有している必要がある。

優先日より後だが特許出願日より早く行われた先使用については、先使用権は認められない。

<設問>

Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）

フランス知的財産法第 L. 613-7 条では他国の条文に見られるような「発明の実施の準備」を要件としていないと理解しています。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。

<回答>

その理解で正しい。

フランスでは、所有（possession）という言葉を用いている。この用語に関する適当な定義はない。しかし、一般には、完全な発明の知的に所有していれば、先使用権の発生には十分であり得るとみなされている。この所有は、発明を実施するに十分なほど包括的であり、かつ、完全でなければならない。したがって、発明の実施又はこの目的での真摯な準備は求められない。

例えば、ある判決では、「判例法では、先使用権は、当該発明の実施のための準備行為による正当化を要することなく、正確かつ完全でなければならないということがよく知られている」と述べられた（パリ大審裁判所、2003 年 7 月 1 日：PIBD 2003, n° 776, III, p.587）。

しかしながら、単に発明について知的所有を行っているだけでは先使用権の便益を受けるのに不十分であるとする論者もあり、上のような立場については批判もある。このような論者によれば、発明の実施又は少なくとも発明の実施のために実効的かつ真摯な準備が、追加で求められる。もっとも、このような意見は少数派の考え方である。

<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>

フランス法は、発明の実施又は発明の実施の準備を要件としていない。

しかしながら、フランス知的財産法典 L. 613-7 条は、同条文が「本巻の適用領域」において適用される旨を明記しており、フランス法では「所有」がフランスの領域で行われることが求められている。

したがって、先使用権を主張しようとする者は、判例でも確認されているように、フランスの領域で発明を所有している必要がある（パリ大審裁判所、1982 年 1 月 21 日：PIBD 1982, n° 303, III, p.123）。「SICET 社が主張する先使用権については、根拠がないと宣言されなければならない（中略）。先使用権は、（中略）法が適用される領域における活動について当てはまるものである。本件では、SICET 社は特許出願日において、イタリアで事業を行っていた。」

発明の所有は、フランスで当該発明がなされた（例えば、研究、試験、実験がフランスで行われた）場合には、フランスの領域で争いなく獲得されている。

他国で獲得された発明の所有がその後にフランスの領域に移転された場合も、それによって知得がフランスに存在したとみなされ得る。

- ・製品の生産又は販売によって移転された場合：フランスの領域における生産、又は販売でさえも、フランスでの先使用権を獲得し得ると示唆している判例がある（パリ控訴院、1986 年 2 月 18 日：Polypark c. Parrochia, Annales 1987, p.113）。
- ・特許製品に関する試験や実験の実施によって移転された場合；香港に本社を置く企業が、製品のプロトタイプをフランスの同製品の流通業者たちに送付し、当該流通業者の代表者の一人がプロトタイプのデモンストレーションを実施していたケースにつき、当該製品がフランスの領域の外で開発されていたにもかかわらず、同社に先使用権を認めた判例がある（パリ大審裁判所、2003 年 12 月 19 日：Paris Concept K c. Moulin, PIBD 2003, n° 776-III-587）

<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、貴国で先使用権が認められるか否かについてお教えください。

<回答>

フランス知的財産法典 L. 613-7 条は、所有が「特許の出願日又は優先日において」確立されていることを要求している。

後述のとおり、フランス法は、発明について十分な知得を得ていることしか要求していない。ひとたびこのような知得が獲得されれば、それが消失することはないだろう。

ある判決では、原告が、被告の所有は「特許出願日より 8 年前」のことであり、また当該所有は「当該期間中に販売活動をされることがなく、特許装置それ自体が販売開始になってからようやく販売された」製品に関するものであるとして、被告は先使用权からの便益を受けるべきではないと主張した。しかし、裁判所は、先使用权について立証するために「製品の販売に関する証拠は不要である」として、この主張を退けた（パリ大審裁判所、2013 年 6 月 6 日：PIBD 2013 n° 992-III-1456）。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において輸入する行為は先使用权の対象となるのかについて、教えてください。

<回答>

フランス知的財産法典 L. 613-7 条は、輸入とその他の許された行為とを区別していない。したがって、先使用权者は、発明につき輸入を行うことができるという結論になる。

<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貴国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、教えてください。

<回答>

上述のように、先使用权者はフランスにおいて先に所有を確立していなければならないという点に注目する必要がある。

外国の企業が、フランス国内ではなく、自国で発明を所有していたにすぎない場合には、それについてフランスで輸入や販売を行う先使用权を確保することはできない。

<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）

貴国において、輸出行為が先使用权の対象となるのかについて、教えてください。

<回答>

上述の発明の輸入行為の場合と同様、先使用权者は、発明を輸出する権利を有する。

輸出行為は、2014 年 3 月 11 日付けの（2014 年 3 月 12 日施行の）フランス知的財産法 L. 613-3 条において、特許権の侵害行為として最近追加された。

<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）

公然実施と新規性の関係について、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、教えてください。

<我々の理解>

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には他国の条文に見られるような「発明の実施」を要件としていない。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q17： 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には、先使用权者が実施できる範囲について、「当該発明を実施する個人的権利を享受する」とあります。先使用权者が実施を継続できる範囲について、教えてください。

<回答>

同条文は、発明につき先使用権からの便益を受ける者につき、特に制限なく「発明を実施する」ことを認めている

したがって、先使用権者は、発明を実施する権利を有し、特許権者ができることと同じことをすることができる。

<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>

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には他国の条文に見られるような「発明の実施」を要件としていない。そして、フランスの先所有権制度においては、先所有権者による正当な実施は何ら量的制限を受けることなく先所有権者が必要とする限り拡大することができ、また、かかる権利が、先所有権者が当該発明の実施を行っている限り存在するものと考えられる。

<回答>

その理解で正しい。先使用権は、生産規模という点で制約を受けない。

特許出願前に僅かに発明を実施していたにすぎないが先使用権からの便益を受ける者は、特許出願後に生産を増加させることができ、大規模化することもできる。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用権者は、他の者が特許出願を行った後は、輸入数量を拡大することが認められている。拡大可能な範囲についての制約はない。

<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、お教えてください。

<回答>

フランス知的財産法第 L. 613-7 条は他国の条文に見られるような「発明の実施」を要件としていない。そのため、先使用権者は、他の者が特許出願を行った後に、実施地域を変更することについての制約はない。

<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、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>

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には他国の条文に見られるような「発明の実施」を要件としていない。そのため、実施行為（製造、販売、輸入等）の変更が認められる。

<回答>

その理解で正しい。

先使用権者は発明を実施する権利を有し、特許権者が実施可能なあらゆる行為を行うことができる。

フランス知的財産法第 L. 611-1 条は、特許権者が排他的な実施権を有することを示している。フランス知的財産法第 L. 613-3 条は、さらに「排他的に実施する権利」によって、幾つかの行為が特許権者にとって排他的であり、発明の実施を構成することができると解されることを示している。すなわち、特許の対象である製品の製造、市場への提供、使用、輸入、輸出などである。したがって、先使用権者はいかなる制約もなく、これらの全ての行為を実施することができる。

<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、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>

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には他国の条文に見られるような「発明の実施」を要件としていない。しかしながら、当初所有していた発明とは異なる発明につき先所有権を適用できるか否かについて問題が生ずる。この問題に対する回答は、原則として適用できないということである。

<回答>

その理解で正しい。

<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>

フランス知的財産法第 L. 613-7 条には他国の条文に見られるような「発明の実施」を要件としていない。

<回答>

その理解で正しい。

<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、お教えください。

<回答>

先使用権者は、その指揮命令により製品の生産を行わせるために、下請元企業や下請企業を使用することが可能だと思われる。

ただし、この点については、下請企業はたとえ先使用権者の指揮命令に服していたとしても侵害者だとみなされ得るという異論を唱える論者もいる。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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、お教えてください。

<我々の理解>

登録制度は設けられていない。

<回答>

その理解で正しい。

<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について、お教えてください。

<回答>

先使用権は、下流の小売業者として発明を販売する者（リヨン控訴院、1960年5月25日：Ann. propr. ind. 1960, p. 11）や、エンドユーザーとして発明を使用する者（リール大審裁判所、1972年6月23日：PIBD 1972, n° 81-III-119）に対しても便益を与える。

特許出願後に、先使用権者が生産した製品を第三者が購入して使用しても、特許権の侵害にはならない。

<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）

フランス知的財産法第L. 613-7条では、先使用権は「それが属する事業、企業又は企業の一部とともにする場合に限り、移転することができる。」と規定されております。この条文の意味について、お教えてください。

<回答>

フランス知的財産法典L. 613-7条は、先使用権はそれが属する事業、企業又は企業の一部とともにする場合に限り、移転できると規定している。

その結果、先使用権は、先使用権者にもともと属していた事業の譲渡の結果としての限定的な場面においてのみ、移転可能だということになる。

- ・法人については、先使用権は企業の合併や出資の一部分、又は事業の売却の結果として移転されることになる。
- ・企業分割の場合、先使用権がもともと属していた分割部分を運営する企業だけが、先使用権の受益者となり得る。

このルールは、自然人についても置き換え可能である。フランスの判例法では、権利の移転は事業とともにのみ行われるものである以上、それは権利者の死の結果として移転され、又は生者間で譲渡されると判断されている。

先使用権は、単独で譲渡したりライセンスしたりすることはできない。

<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>

全国規模で事業を行う大企業が、フランスにおいて先所有権を有し一部の地域で事業を行う小さな企業を買収する場合には、大企業は先所有権者となり、フランスにおいて当該事業を行うことは可能であると考えられる。

<回答>

その理解で正しい。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

認められない。先使用（の所有）権はその企業に固有のものである。

<回答>

その理解で正しい。

フランス法には企業グループの概念はない。したがって、同一グループに属する企業は、通常は別々の法人として考えられる。

先使用権をもともと有していた企業だけが、そこからの便益を受けることができる。同一グループの他の企業は、先使用権を有すると考えることはできない。

<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、お教えてください。

<回答>

上述のように、先使用権は、特許の出願日（又は優先日）より前に「所有」がフランスで生じている限りにおいて、確立されるものである。

海外で生産された製品を輸入したフランスの子会社が、当該発明を所有しているのは間違いない。この会社は、こうして先使用権者となり、輸入、生産その他同様のいかなる行為もすることができる。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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>

その理解で正しい。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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>

その理解で正しい。

フランス知的財産法第 L. 613-7 条は先使用権者が“個人的”権利を有することを規程している。したがって、先使用権者は第三者に対してライセンスを認めることができない。

<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>

先所有権は発明の実施に関係するものではないことから、事業の停止は、先所有権に対していかなる影響も与えない。

<回答>

その理解で正しい。

具体例を挙げると、ある判決では、「例えば発明の主題について善意で所有していたとして、特許権者に対して先使用権を主張する者は、このようにして得た権利を保持するために当該発明の主題の実施を継続する必要はない（破毀院、1938 年 4 月 28 日：Annales de la propriété intellectuelle, 1939, p.146）」と判示された。

<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>

不要。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国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>

現在、フランスにおいて、先使用権制度について普及啓発活動は行われていない

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国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>

時に利用されている。

<回答>

その理解で正しい。ただし、登録又は公刊が要求されていないため、先使用権制度の利用頻度について把握するのは困難である。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

先使用権に関する裁判例の公的データは公表されていない。

しかしながら、AIPPI の調査（AIPPI フランスグループ、特別委員会議題 228 特許の先使用権について、2014 年 4 月 23 日）によれば、先使用権に依拠した判決は、1856 年以降で 128 件ある。

当該調査で利用されたデータベースによれば、以下のような情報がある（必ずしも整合的ではないが）：

- ・ 初期調査によれば、2000 年以降、特許権侵害訴訟で出された 1396 の判決のうち、先使用権に依拠したものは 40 件、すなわち 1 年に 2～3 件、割合的には特許権侵害訴訟の約 3%である。
- ・ Darts-IP データベースの検索によれば、先使用権の主張が認められた割合は、1996 年以降で 50%である (26 の判決を特定した)。

<設問>

Q38： 先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国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>

フランスでは、企業は特許出願を行うよりもむしろ機密にしておくことで、その発明を保護することを好む傾向がある。この場合、先使用権を有することにより、第三者が同一の発明を行ってその後当該発明について特許を出願した場合に、企業は発明を実施する自由を守ることが可能となる。

<設問>

Q39： 先使用権が認められた典型的な例

我々は調査において、先使用権に関連した以下の判決を入手しています。先使用権に関連した判決について、より新しい判決が出されていまして、以下の表に事案を追加するとともに、追加表で、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。

<我々の理解>

- 14.06.2006 Tribunal de grande instance (Paris) n° 04/09197 Darts IP *
- 14.06.2006 Tribunal de grande instance (Paris) n° 04/03204 Darts IP*
- 20.09.2006 Cour d'appel (Paris) n° 05/14964 Darts IP*
- 09.02.2007 Tribunal de grande instance (Paris) n° 02/18798 Darts IP*
- 23.01.2008 Cour d'appel (Paris) n° 06/09465

Darts IP*

- 04.06.2008 Cour d'appel (Paris) n° 07/03984

Darts IP*

- 12.11.2008 Cour d'appel (Paris) n° 07/06346

Darts IP*

- 21.10.2010

Tribunal de grande instance (Strasbourg) n° 08/03636 Darts IP*

* Darts IP: case law database. Prior user rights have been refused to the defendant, because he was not able to bring evidence that he had knowledge of all the relevant characteristics of the invention before the filing of the patent by the claimant.

<回答>

Darts-IP データベースによれば、以下のような裁判例がある。

パリ大審裁判所、2014 年 1 月 16 日

Sébastien Rogeon, Société TECHNIQUE DE REEQUIPEMENT DE COMBAT, Thierry Cambres c. RDS INDUSTRIE, OPS EQUIPEMENT

16-01-2014 TGI de Paris (France) 12/06241 * Darts IP:

パリ大審裁判所、2014 年 5 月 2 日

VALOREM c. URBA WASTE VAUCHE

02-05-2014 TGI de Paris (France) 12/05288 * Darts IP:

パリ大審裁判所、2013 年 6 月 6 日、パリ控訴院、2015 年 4 月 17 日

BALIPRO c. VINMER

06-06-2013 TGI de Paris (France) 11/05096, first instance * Darts IP:

17-04-2015 Cour d'Appel de Paris (France), Appeal * Darts IP:

* Darts-IP : 判例データベース。被告に先使用権が認められた事例はない。

<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>

そのような裁判例はない。

<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、お教えてください。

<回答>

訴訟で先使用権を主張するために、あらかじめ幾つかの証拠を準備しておくことができる。例えば、

- ・「ソロー封筒」（日付が早かったことの証拠を暫定的に登録するもの）を提出する。
- ・執行官の報告書を提出する。
- ・発明について記載した研究ノートを提出する。

より一般的に言えば、特許出願日より以前に発明を所有していたということを裁判官に説得できるものであるならば、発明者はいかなる証拠も提出することができる。

<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。貴国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、お教えてください。

<我々の理解>

かかるタイムスタンプ制度は、特に以下の方法により利用可能である。

- (i) 公証人
- (ii) 執達吏
- (iii) フランス特許庁（INPI）ーソロー封筒ー下記参照。
- (iv) フランス国家技術化学者協会の封印済封筒ー下記参照。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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、お教えてください。

<回答>

フランス公証人のウェブサイト（英語）：

<http://www.notaires.fr/en>

フランス執行官のウェブサイト（英語）：

<http://www.huissier-justice.fr/en/>

<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。貴国において、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てください。

<回答>

上述の通り、フランスの公証制度サービスは、日本のものと同等である。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

公正証書は、公証人による証明を受けたものであるから、明確かつ絶対的な証拠とみなされる。公正証書の記載と異なる事柄を立証するためには、複雑な手続を経なければならず、法廷秩序が法的偏見に染まっていると争うことに相当する。

したがって、公正証書について争うのは非常に困難である。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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、お教えてください。

<回答>

先使用权については、そのような裁判事例は特に知られていない。

<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、先使用权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、お教えてください。

<我々の理解>

公証人又は執達吏が製品を保管することは可能である。

<回答>

その理解で正しい。

<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、先使用权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、お教えてください。

<我々の理解>

公証人又は執達吏が製品を保管することは可能である。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

当事務所にはそのように公表された資料はない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、タイムスタンプを提供する機関、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。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、ご教示ください。

<我々の理解>

ソロー封筒：

ソロー封筒には二つのパッケージがある。同一の書類一式を2部、各パッケージに封入する（各パッケージにつき最大7ページ）。産業財産庁（INPI）により、当該ソロー封筒が受理された後、両パッケージは押印され（穿孔され）、その内の一つは出願人に返却され、もう一方はINPIにより5年又は10年間保管される。（5年以内に手数料を更新して支払うこと又は出願時に手数料の倍額を支払うことにより、保管期間を10年とすることができる。）

手数料：5年間に付き15ユーロ、10年間に付き30ユーロ。

フランス国家技術化学者協会 CNISF（National Council of Scientifics and Engineers of France）の封印済封筒：

封印済封筒はCNISFにより100年間保管される。手数料は80ユーロで、最大寸法は40cm×25cm×3cmである。

<回答>

ソロー封筒：

フランス特許庁のウェブサイト

<http://www.inpi.fr/fr/enveloppes-soleau.html>

ソロー封筒には二つの部分がある。同一の文書を二つ用意し、封筒の二つの部分にそれぞれ文書を入れて封をする（各部分には最大7ページが入る）。特許庁は、封筒を受け取ると、二つの部分にスタンプをする（パンチ穴を開けるので、封筒内に例えば厚紙やプラスチックのような硬い物を入れることはできない）。一つの部分は提出人に返還され、もう一つの部分は特許庁が5年間又は10年間保管する（10年保管してもらうためには、5年以内に料金の支払いを更新するか、提出時に倍の料金を支払う必要がある）。

料金：5年間で15ユーロ、10年間で30ユーロ

IESF 封印済み封筒：

IESF フランス技術者科学連合 ウェブサイト（フランス語のみ）

http://home.iesf.fr/752_p_43910/les-plis-cachetes-iesf.html

封印済み封筒は、IESFが100年間保管する。料金は99ユーロである。最大サイズは40cm×25cm×3cmである。

ソロー封筒は、フランスの特許の分野では、先使用権の立証のために最もよく使われている。

電子タイムスタンプは、ごく稀にしか使われていない。もっとも、フランスにはMaPreuve

<http://www.mapreuve.com/>のような、文書に電子タイムスタンプを付する事業を行う企業も存在する。

<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>

そのような公的機関はない。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社とISOの関係

貴国において、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>

タイムスタンプサービスを提供しているフランスの会社についての ISO 準拠の有無に関する正確な情報を持ち合わせていない。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

上述のソロー封筒については、仮に訴訟において発明の日付について争うのであれば、裁判長はフランス特許庁に対し、証拠とするためにソロー封筒を開封するよう求めることができる。執行官は、ソロー封筒を開封する際に、その内容を証明する。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

そのような事例は知らない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(1) 貴国において、貴国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>

提供できるような他の情報はない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(2) EU では、eIDAS 規則が 2016 年 7 月より施行されると理解していますが（下記 URL）、本規則におけるタイムスタンプの取扱いについて、例えば、以下の観点について、お教えてください。

- ・どのようなタイムスタンプが本規則の対象となるか（ISO 等の標準規格に従っている必要があるのか、タイムスタンプ発行機関として政府等により承認された必要なのか等）
- ・他の加盟国で発行されたタイムスタンプが、貴国の訴訟において、どのような技術的手段で本規則の対象となるタイムスタンプであることを確認するのか？

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A0J.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014

SECTION 6 Electronic time stamps

Article 41 Legal effect of electronic time stamps

<回答>

eIDAS 規則はまだ施行されていないので、その影響については未知だ。

現時点では、タイムスタンプ制度は、電子署名のための共同体の枠組みに関する 1999 年 12 月 13 日付の欧州議会及び欧州連合理事会の指令 1999/93/EC をフランスで施行した 2000 年 3 月 13 日法により規定されている。

特に、同法は、「電子形態による文書は、その出所となる人物が識別でき、かつ、その完全性を保証できる状態において作成並びに記録されている場合には、紙形式の文書と同等の証拠として許容される。」と規定する第 1316-1 条をフランス民法典に導入した。

この結果として、タイムスタンプと電子署名は、訴訟において先使用権を立証するに当たり、より考慮されるようになった。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(3) 他国（EU 加盟国以外を含む）で発行されたタイムスタンプが国内法及び EU の規則の対象である適格性を満たさないものであった場合、当該タイムスタンプが貴国の訴訟で具体的にどのような法的効果をもって扱われるのか？（(1)の国内法令と(2)の規則との関係も踏まえて教えてください。）

<回答>

eIDAS 規則はまだ施行されていないので、その影響については未知だ。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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>

当事務所にはそのように公表された資料はない。

<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

貴国の裁判において、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>

フランスの訴訟で電子データの存在を立証するためには、電子ファイルとともに、当該データにタイムスタンプが付されていることを示す宣誓供述書を提出する必要がある。執行官は、電子ファイルを開く際に、その内容を確認する。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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>

フランスでは、特殊な資料の日付と内容について立証するためには、執行官のサービスを利用するのが一般的である。執行官は、例えばインターネットやその他の状況といった、自身が証明できる特殊な事柄の発見について、報告書で報告を行う。

執行官の報告書は高い証拠力を有するものと考えられているので、訴訟で当該報告書について争うのは困難である。

<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

貴国の裁判において、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>

そのような効果的な方法については知らない。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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

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>

現時点で法改正の計画はない。

<回答>

現時点ではまだ法改正の予定はない。

4. 米国⁴

<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、貴国において、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>

AIA section 5により、35 U.S.C. 273に規定される defense の prior user rights が拡張され、ビジネスモデル特許にのみ限定されていた従来から、商業的に米国で使用された主題 (commercially used the subject matter in the United States) に適用範囲が広げられた。

より詳しくは、対象は製法や製造過程の装置・製品に限られる (a process, machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process)。

なお、最終製品は102条(a)(1)の公然実施に該当し、無効理由となる。

現時点では、使用量が増えた場合の先使用権の適用の可否、使用されていた場所についての詳細、商業的使用が認められる閾値、立証に必要とされる証拠、商業的な使用をしていた企業の関係会社の定義等については明らかではない。

<回答>

AIA section 5により、35 U.S.C. 273に規定される defense の prior user rights が拡張され、ビジネスモデル特許にのみ限定されていた従来から、商業的に米国で使用された主題 (commercially used the subject matter in the United States) に適用範囲が広げられ、対象は製法や製造過程の装置・製品 (a process, machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process) を含むようになった。

現時点では、使用量が増えた場合の先使用権の適用の可否、使用されていた場所についての詳細、商業的使用が認められる閾値、立証に必要とされる証拠、商業的な使用をしていた企業の関係会社の定義等についての判例はなく詳細は明らかではない。しかしながら、限定と例外は条文の中でいくつか挙げられている。

使用量が増えた場合の先使用権の適用の可否については、例えば 273 条(e)(C)項の先使用の場所限定から推測すると、使用量 273 条(a)(2)(A) or (B) 項後に追加された場所で増えた場合は先使用権は適応されないと判断すべきと考察される。

先使用されていた場所についての詳細については、273 条(e)(1)(C)項にある。商業的に先使用されていた係争物・方法の場所は、273 条(a)(1)項で米国内と地理的限定がある。更に 273 条(a)(2)(A) or (B) 項にある時間限定も受ける。また、係争物・方法が先使用されていた場所の譲渡による先使用権への影響は 273 条(e)(1)(B)項の限定を受ける。

商業的使用が認められる証拠については、273 条(a)(1)と(2)項にあり、立証に必要とされる閾値は、273 条(b)項にある明白で説得力のある証拠基準 (clear and convincing) が適応される。

商業的な使用をしていた企業の関係会社の定義は無いが、273 条(e)(1)(B)項にあるように当該抗弁に関係する企業全体又はその事業部門の誠実公正な譲渡 (good-faith assignment) 又は他の理由による移転に係る付随的及び付随的部分としての場合に限り譲渡先企業・移転先企業は先使用権を使った抗弁ができる。

なお、抗弁で限定された製品は、273 条(g)項にあるように必ずしも 102 条又は 103 条に該当するとは限らず、273 条による抗弁自体が問題特許の無効理由に必ずつながるわけではない。

<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 AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT ; PUBLIC LAW 112-29-SEPT. 16, 2011

Sec. 5. Defense to infringement based on prior commercial use.

リーヒ・スミス米国発明法 (PUBLIC LAW 112-29-SEPT. 16, 2011)

⁴ <我々の理解>の記載は、米国改正特許法が成立した 2011 年 9 月 16 日以降の公開情報等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。

35 U.S. Code § 273 - Defense to infringement based on prior commercial use

- (a) IN GENERAL. -A person shall be entitled to a defense under section 282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed invention being asserted against the person if-
- (1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm's length sale or other arm's length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and
 - (2) such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either-
 - (A) the effective filing date of the claimed invention;
 - or
 - (B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).
- (b) BURDEN OF PROOF. -A person asserting a defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence. (c) ADDITIONAL COMMERCIAL USES. -
- (1) PREMARKETING REGULATORY REVIEW. - Subject matter for which commercial marketing or use is subject to a premarketing regulatory review period during which the safety or efficacy of the subject matter is established, including any period specified in section 156(g), shall be deemed to be commercially used for purposes of subsection (a) (1) during such regulatory review period.
 - (2) NONPROFIT LABORATORY USE. -A use of subject matter by a nonprofit research laboratory or other nonprofit entity, such as a university or hospital, for which the public is the intended beneficiary, shall be deemed to be a commercial use for purposes of subsection (a) (1), except that a defense under this section may be asserted pursuant to this paragraph only for continued and noncommercial use by and in the laboratory or other nonprofit entity.
- (d) EXHAUSTION OF RIGHTS. -Notwithstanding subsection (e) (1), the sale or other disposition of a useful end result by a person entitled to assert a defense under this section in connection with a patent with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights under the patent to the extent that such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner.
- (e) LIMITATIONS AND EXCEPTIONS. -
- (1) PERSONAL DEFENSE. -
 - (A) IN GENERAL. -A defense under this section may be asserted only by the person who performed or directed the performance of the commercial use described in subsection (a), or by an entity that controls, is controlled by, or is under common control with such person.
 - (B) TRANSFER OF RIGHT. -Except for any transfer to the patent owner, the right to assert a defense under this section shall not be licensed or assigned or transferred to another person except as an ancillary and subordinate part of a good-faith assignment or transfer for other reasons of the entire enterprise or line of business to which the defense relates.
 - (C) RESTRICTION ON SITES. -A defense under this section, when acquired by a person as part of an assignment or transfer described in subparagraph (B), may only be asserted for uses at sites where the subject matter that would otherwise infringe a claimed invention is in use before the later of the effective filing date of the claimed invention or the date of the assignment or transfer of such enterprise or line of business.
 - (2) DERIVATION. -A person may not assert a defense under this section if the subject matter on which the defense is based was derived from the patentee or persons in privity with the patentee.
 - (3) NOT A GENERAL LICENSE. -The defense asserted by a person under this section is not a general license under all claims of the patent at issue, but extends only to the specific subject matter for which it has been established that a commercial use that qualifies under this section occurred, except that the defense shall also extend to variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter, and to improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.

- (4) ABANDONMENT OF USE. -A person who has abandoned commercial use (that qualifies under this section) of subject matter may not rely on activities performed before the date of such abandonment in establishing a defense under this section with respect to actions taken on or after the date of such abandonment.
- (5) UNIVERSITY EXCEPTION. -
- (A) IN GENERAL. -A person commercially using subject matter to which subsection (a) applies may not assert a defense under this section if the claimed invention with respect to which the defense is asserted was, at the time the invention was made, owned or subject to an obligation of assignment to either an institution of higher education (as defined in section 101(a) of the Higher Education Act of 1965 (20 U.S.C. 1001(a)), or a technology transfer organization whose primary purpose is to facilitate the commercialization of technologies developed by one or more such institutions of higher education.
- (B) EXCEPTION. -Subparagraph (A) shall not apply if any of the activities required to reduce to practice the subject matter of the claimed invention could not have been undertaken using funds provided by the Federal Government.
- (f) UNREASONABLE ASSERTION OF DEFENSE. -If the defense under this section is pleaded by a person who is found to infringe the patent and who subsequently fails to demonstrate a reasonable basis for asserting the defense, the 106 court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285.
- (g) INVALIDITY. -A patent shall not be deemed to be invalid under section 102 or 103 solely because a defense is raised or established under this section.

第 273 条 先の商業的使用を理由とする、侵害に対する抗弁⁵

(a) 一般

人は、方法によって構成されているか又は製造その他の商業的方法において使用される機械、製造物又は構成物によって構成されている主題であって、抗弁が存在しなければ同人に対して権利の主張がされているクレーム発明を侵害することになるものに関して、第 282 条(b)に基づく抗弁をすることができ、次の事項を条件とする。

- (1) 当該人は、善意で行動し、合衆国においてその主題を商業的に使用しており、その行為が、内部での商業的使用又は当該の商業的使用による有用な最終成果の實際上公正な販売その他の公正な商業的移転の何れかに関連していること、及び
- (2) 当該商業的使用は、次の日付の内の何れか早い方の少なくとも 1 年前に生じていたこと
- (A) クレームされている発明の有効出願日、又は
- (B) クレームされている発明が、第 102 条(b)に基づいて先行技術からの例外として適格になる態様で公衆に開示された日

(b) 立証責任

本条に基づく抗弁を主張する者は、明瞭かつ説得力のある証拠によって抗弁を証明する義務を負うものとする。

(c) 追加される商業的使用

(1) 販売前行政審査

主題であって、その商業的販売又は使用が、第 156 条(g)に明示されている期間を含め、その期間内に当該主題の安全又は有効性が確認される販売前行政審査期間の適用を受けるものは、(a) (1)の適用上、当該行政審査期間中は商業的に使用されているものとみなす。

(2) 非営利実験使用

公衆を予定受益者とする大学又は病院のような非営利研究試験所その他の非営利主体による主題の使用は、(a) (1)の適用上、商業的使用であるとみなすが、本条に基づく抗弁は、試験所その他の非営利主体による、及びそこにおける継続する非商業的使用についてのみ本号に従って主張することができる場合を除く。

(d) 権利の消尽

(e) (1)に拘らず、有用な最終成果に関して特許に関連する抗弁を主張できる者による当該有用な最終成果の販売その他の処分は、当該販売その他の処分が特許所有者によって行われたならば特許所有者の権利を消尽させることになる範囲で特許に基づく特許権所有者の権利を消尽させるものとする。

⁵ 和訳については、特許庁ホームページ (https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) より引用。

(e) 制限及び例外

(1) 人的抗弁

(A) 一般

本条に基づく抗弁は、(a)に記載されている商業的使用を実行したか、その実行を命令した者が、又は当該人を管理している、当該人によって管理されている、若しくは当該人との共通の管理下にある主体のみが主張することができる。

(B) 権利の移転

特許所有者への移転を除き、本条に基づいて抗弁を主張する権利は、他人に許諾、譲渡又は移転することができないが、その抗弁に関連する企業全体又は系列事業の誠実な譲渡又は他の理由による移転の付随的で副次的部分としてのものを除く。

(C) 場所に関する制限

本条に基づく抗弁は、人がそれを(B)に記載した譲渡又は移転の一部として取得したときは、抗弁が存在しなければクレームされている発明を侵害することになる主題が、クレームされている発明の有効出願日又は当該企業若しくは系列事業の譲渡若しくは移転の日の内の何れか遅い方より前に使用されていた場所における使用についてのみ主張することができる。

(2) 由来

人は抗弁の根拠とする主題が特許権者又は特許権者と当事者関係にある者から由来したものである場合は、本条に基づく抗弁を主張することができない。

(3) 非包括ライセンス

本条に基づいて人が主張する抗弁は、問題とされている特許のすべてのクレームに基づく包括ライセンスではなく、本条に基づいて適格となる商業的使用が生じていることが立証されている特定の主題のみに及ぶが、抗弁は、クレームされている主題の使用に係る数量又は分量の変動及び特定してクレームされている追加の特許主題を侵害しないクレーム主題に関する改良にも及ぶものとする。

(4) 使用の放棄

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、当該放棄以後に取られた訴訟に関して、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。

(5) 大学の例外

(A) 一般

(a)が適用される主題を商業的に使用している者は、抗弁を主張する対象であるクレーム発明が、その発明が行われたときに、(1965 年の高等教育法第 101 条(a)に定義されている)高等教育機関又はその主たる目的が 1 又は複数の当該高等教育機関によって開発された技術の商業化を促進することにある技術移転団体の何れかによって所有されていたか、又はそれへの譲渡義務が課せられていた場合は、本条に基づく抗弁を主張することができない。

(B) 例外

(A)は、クレームされている発明に係る主題を実施化するために必要とされる行動を連邦政府によって提供される資金を使用して始めることができなかった場合は適用しない。

(f) 不当な抗弁の主張

本条に基づく抗弁が特許を侵害していると認定される者によって申し立てられ、同人がその後、抗弁を主張する合理的根拠を立証しない場合は、裁判所は、第 285 条に基づく弁護士手数料裁定の目的においては、例外的事件であると認定する。

(g) 無効

特許は、本条に基づき抗弁が提起された又は証明されたとの理由のみでは、第 102 条又は第 103 条に基づいて無効であるとはみなされない。

<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 AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

PUBLIC LAW 112-29-SEPT. 16, 2011 に有るように、2011 年 9 月 16 日であるが、第 273 条による商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁ができる対応特許は、以下にあるように 2011 年 9 月 16 日以降の登録特許に限定されている。

(c) EFFECTIVE DATE. -The amendments made by this section shall apply to any patent issued on or after the date of the enactment of this Act.

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国の先使用権制度の趣旨について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

2012 年の米国特許庁発行の Report on the Prior User Rights Defense によると、AIA 法は、特許登録になっていない革新技術と企業秘密の保護をさらに強化することを目的としている。さらに、商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁は、先使用者の公正な経済利益と特許制度の究極的な目的のバランスを現実化する目的がある。また、先使用者は持続して発明対象技術を商業的に使用できる一方、後発発明者は、同一発明の特許出願が可能であり、登録特許を先使用者以外に行使可能にすることで、上記のバランスは、保たれる。

<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）

貴国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 AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正時の先使用権制度の導入の経緯で特定の国の法制等をモデルにした記録は確認できなかった。

2012 年に米国特許庁が発行した Report on the Prior User Rights Defense によると、AIA 法の成立・施行後に商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁を先進国の特許法と比較・解析結果を米国議会へ報告することが義務付けられている。しかし、この義務は AIA 法の成立後の義務であり、AIA 改正時の先使用権制度の導入の経緯とは違うと思われるが、参考までにこの報告書の対象先進国は、ヨーロッパ共同体、日本、カナダとオーストラリアである。

従って、上記他国との比較・解析が AIA 法の成立によって義務化されたことから AIA 改正時の他国の先使用権制度の導入の経緯はなかったものと推測される。

<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

35USC 第 273 条（又はその他）で認められる先使用権について、個々の要件とその解釈について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正による 35USC 第 273 条で認められる先使用権の個々の要件には、以下のような基本条件がある。例外等の詳細は、この Q6 回答から省略する。

先使用権の対象物 [273 条(a) 項]：方法又は機械、製造物、又は製造若しくは他の商業的方法で使用される組成物からなる係争物に限定する。

商業的先使用の商業的条件 [273 条(a) (1) 項]：公正誠実な行動において、米国内での内部的な商業使用、独立当事者間の米国内での実際販売、または独立当事者間での商業的使用による有用結果の商業的移転に限定する。

商業的先使用権の基準日 [35USC 第 273 条(a) (2) (A) or (B) 項]：クレーム発明の有効な出願日、又は 102 条(b)の先行技術の例外の資格を満たす状態で、公衆に開示された日の早い方でその日から少なくとも一年前の日とある。

<設問>

Q7：善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

35USC 第 273 条(a) (1) の「善意 (in good faith)」の意味について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

35USC 第 273 条(a)(1)項の「in good faith」の意味の定義はない。「in good faith」は、「善意」と訳すより、例えば、「英米法辞典」（東京大学出版会）にあるように「公正・誠実」と解釈の方が法的見地からすると正確かと思われる。

米国法によると、「公正・誠実」は判例で色々な事実関係の中で解釈されている。AIA 改正後の 273 条下で、先使用権の事実関係において in good faith を争点とした判例はないと思われる。これは、AIA 改正前の 273 条下でも in good faith を争点とした判例はないと思われる。

特許法の他の条項下での in good faith を解釈した判例は、被告の無効の抗弁に関する信念（考え）の要因にされている。また、この無効信念は、誘因（inducement）と意図的侵害（willful infringement）の抗弁にも関連した判例がある。このほかに good faith を解釈した判例は、被告の不正な行動（inequitable conduct）の基準にもされている。

273 条下での(a)(1)項の「in good faith」は、「商業的な先使用」に関してなので、無効に関する信念、又は不正な行動とは特に事実関係の関連は低いと考える。

<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 AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

35USC 第 273 条(e)(2)項により、商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁の根拠とする発明技術を、特許権者又はその関係者から被告人が得た場合は本条の抗弁を主張することはできないとされている。

<設問>

Q9： 先使用権の基準日はいつか

先使用権の基準日について AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

AIA 改正後の 35USC 第 273 条(a)(2)(A), (B)では、commercial use の発生日について規定されている。

<回答>

商業的先使用権の基準日 [35USC 第 273 条(a)(2)(A) or (B) 項]：クレーム発明の有効な出願日、又は 102 条(b)の先行技術の例外の資格を満たす状態で、公衆に開示された日の早い方でその日から少なくとも一年前の日とある。

<設問>

Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）

35USC 第 273 条では、他国で採用されているような、実施の準備に基づいて、先使用権が認められることはないと理解しています。

この点について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

35USC 第 273 条(c)項では、追加的商業的使用として以下の二つの実施の準備に基づいて、先使用権が認められる。

(1) FDA (Food and Drug Administration) による 薬品の臨床試験等の販売前規制審査によりその技術の安全性又は効率が確認されるための 156 条(g)に規定の期間を含む間の販売、又は使用を第 273 条(c)(1)項下で商業的に使用されたものとみなす。

(2) 非営利的実験的使用として非営利的研究機関又は、公衆が利益を受ける対象となっている、大学や病院などの非営利団体の技術の使用は、第 273 条(c)(1)項下において商業的に使用されたものとみなす。ただし、本条の抗弁は、その研究機関や非営利団体による、継続的で非商業的使用のみ主張することができる。

<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

るか（国内、条約締約国の範囲内等）について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正後の 35USC 第 273 条 (a) (1) 項では、被告人で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁をする場合、その被告は係争物又は方法を**米国内**で商業的に先使用していなければならないと規定されている。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

この点については明確な規定や判例が存在していない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

輸入する行為は 273 条下での商業的な先使用の対象となり、273 条 (a) (2) (A) または (B) 項での時間的な限定が満たされれば先使用権となり第 273 条による商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁となりうるか、確定はできないように思われる。

273 条 (a) (1) 項下で商業的先使用権により抗弁として認められるためには、まず被告人が、公正且つ誠実な行動で米国内での内部的な商業使用、独立当事者間の米国内での実際販売、または独立当事者間での商業的使用による有用結果の米国内での商業的移転をすることが限定されている。従って、輸入する行為自体に関しては、独立当事者間の米国内での実際販売に該当しそうである。しかし、輸入業者又は輸入先が被告であり米国内に存在していなければならない。そして、輸入業者又は輸入先の被告だけが、輸入に依存した商業的先使用権により抗弁として認められる。

但し、273 条 (e) (1) (B) 項によると、例えば輸入業者が被告として、輸入に依存した商業的先使用権により抗弁を認められたとしても、その抗弁をする権利は、あくまでも輸入業者にだけあり、輸入会社全体を譲渡しない限りその抗弁をする権利を他人に移転することはできない。

<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貴国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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q13：「輸入行為が対象となるか」の上記回答を参照。

さらに、商業的使用が認められる証拠については、273 条 (a) (1) と (2) 項にあり、立証に必要とされる閾値は、273 条 (b) 項にある明白で説得力のある証拠基準 (clear and convincing) が適応される。

<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）

貴国において、輸出行為が先使用権の対象となるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

「輸出行為が対象となるか」については、上記質問 Q13：「輸入行為が対象となるか」と同様の回答をする。

輸出する行為は 273 条下での商業的な先使用の対象となり、273 条 (a) (2) (A) または (B) 項での時間的な限定が満たされれば先使用権となり第 273 条による商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁となりうるか、確定はできないように思われる。

237 条(a) (1) 項下で商業的先使用権により抗弁として認められるためには、まず被告人が、公正且つ誠実な行動で米国内での内部的な商業使用又は、独立当事者間の米国内での実際販売、または独立当事者間での商業的使用による有用結果の米国内での商業的移転をすることが限定されている。従って、輸出する行為自体に関しては、独立当事者間の米国内での実際販売に該当しうるのである。しかし、輸出業者又は輸出先が被告であり米国内に存在していなければならない。そして、輸出業者又は輸出先の被告だけが、輸出に依存した商業的先使用権により抗弁として認められる。

但し、273 条(e) (1) (B) 項によると、例えば輸出業者が被告として、輸出に依存した商業的先使用権により抗弁を認められたとしても、その抗弁をする権利は、あくまでも輸出業者にだけあり、輸出会社全体を譲渡しない限りその抗弁をする権利は他人に移転することはできない。

質問の「(純粋な輸出行為が特許侵害となる場合)」の意図と事実関係が不明なため以下の仮定をする。輸出が「実際販売」と考えると上記の回答と同様になる。

<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）

特許法第 273 条では、使用を要件としており、先使用権の問題のみではなく、特許法第 102 条(b)に該当するため特許性の問題とも考えられます。第 273 条の適用に関して、第 102 条(b)との関係を AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

35USC 第 273 条(a)項では、先使用を要件としており、そのため先使用権は、35USC 第 102 条(b)の特許性の問題と関連している。つまり、第 273 条(a)項内に 282 条(b)項の参照があり、特許の有効性又は侵害に関する訴訟における抗弁として、282 条(b) (2) 項に記載のある「part II」は 100 条から 212 条までを含む幅広い範囲の条文を含む。この範囲の中に、102 条(b)項があり、その先使用も、有効性又は侵害に関する訴訟における抗弁として含まれ、更に、第 273 条で先使用の範囲が限定されている。従って、102 条(b)項は 282 条(b)項を通して、第 273 条で抗弁のさらなる定義がされている。

公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失する可能性があるが、第 273 条下の抗弁自体から無効性が自動的に認められないことは第 273 条(g)項に明記されている。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

第 273 条(a)項により適用範囲が広げられ、対象は製法や製造過程の装置・製品を (a process, machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process) を含むようになった。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条(e) (3) 項は、273 条で商業的先使用に基づく抗弁で特許侵害が認められない場合に、先使用権は当該特許の全ての請求項に及ぶのではなく、実際に抗弁の中で先使用された範囲に限定している。しかし、第 273 条(e) (3) 項は、先使用権者が生産規模 (variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter) を拡大することを認めている。その拡大に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

しかしながら、生産実施した拠点に関しては、273 条(e) (1) (C) 項に先使用権が譲渡または移転された場合に限り、抗弁で先使用が認められた生産拠点を変えることはできないと限定されている。

273 条(e) (1) (C) 項は、先使用権が譲渡または移転されたことが条件になっているので、先使用権の譲渡または移転がない場合は、273 条(e) (1) (C) 項が該当しないと仮定すれば、第 273 条(e) (3) 項に準じて抗弁で先使用が認められた生産拠点以外の拠点を使い生産規模を拡大することも解釈できる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q18： 生産規模の拡大の可否に関して回答した様に、第 273 条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合に、先使用権者が、第 273 条(e) (3) 項により輸入数量を拡大することが認められるように思われる。第 273 条(e) (3) 項には、先使用権者が生産規模 (variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter) を拡大することを認めているので、輸入量を生産規模と置き換えて解釈できそうである。その拡大に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

しかしながら、輸入が商業的な先使用の範囲と仮定して、またその輸入をしている場所を拠点と仮定すれば、拠点に関しては、273 条(e) (1) (C) 項に先使用権が譲渡または移転された場合に限り、抗弁で先使用が認められた輸入をしている拠点を変えることはできないと限定されている。

273 条(e) (1) (C) 項は、先使用権が譲渡または移転されたことが条件になっているので、先使用権の譲渡または移転がない場合は、273 条(e) (1) (C) 項が該当しないと仮定すれば、当該特許の出願後に抗弁で先使用が認められた輸入拠点以外の拠点を使い輸入規模を拡大することができることも解釈できる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

実施した拠点に関しては、273 条(e) (1) (C) 項に先使用権が譲渡または移転された場合に限り、抗弁で先使用が認められた生産拠点を定めることはできないと限定されている。その実施地域の変更に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

但し、273 条(e) (1) (C) 項は、先使用権が譲渡または移転されたことが条件になっているので、先使用権の譲渡または移転がない場合は、273 条(e) (1) (C) 項が該当しないと仮定すれば、抗弁を認められた先使用者が生産拠点以外の拠点を使い生産規模を拡大することができることも解釈できる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

この点については明確な規定や判例が存在していない。

<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、AIA 改

正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合に、他者の出願後に実施形式の変更で、先使用権者が他者の出願前に実施していた製法や生産工程を変更した場合に、273 条(e) (3) 項により限定的に変更した製法や生産工程の先使用を認めているように解釈できる。

第 273 条(e) (3) 項には、先使用の範囲が、クレームされた主題における改良であって、その特許に関して追加具体的にクレームされた主題を侵害しないものにも及ぶと条文化されている。(improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.) その実施形式の変更（製法の変更）に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q22： 実施形式の変更（製法の変更）の可否に回答したように、273 条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合に、実施形式の変更で、先使用権者が他者の出願前に実施していた生産装置を改造変更に関して 273 条の条文には先使用の範囲が、クレームされた主題における改良であって、その特許に関して追加具体的にクレームされた主題を侵害しないものにも及ぶと条文化されている。

(improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.) その実施形式の変更（改造等）に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

下請企業と下請元企業が、下請企業に発注し、下請企業が第 273 条下で商業的な先使用をし、この商業的な先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められると仮定した場合、273 条(e) (1) (A) 項によると抗弁を主張することができるのは、273 条(a) 項に規定されている商業的使用を実行した本人、実行を指示した者、又は (OR) それを管理する実体 (entity)、又はそのような者に管理される実体、又は (OR) そのような者に共同管理下にある実体を含む。273 条(e) (1) (A) 項に複数の列挙されている者か実体は、全て又は (OR) で列挙されている。従って、下請企業と下請元企業の両方に先使用が認められると考えるよりも、下請企業か下請元企業の一方に先使用が認められると考える方が妥当かと思われる。

また、仮に、下請元企業が 273 条(e) (1) (A) 項により抗弁を主張して、商業的な先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められると仮定した場合、条文には下請先の変更が可能かについては明記されていない。しかし、一考察として下請先の変更が、273 条(e) (1) (B) 項に規定されている権利の移転に匹敵するかが問題である。つまり、273 条(e) (1) (B) 項にある権利の移転に匹敵すると解釈されると、下請先の変更をして先使用できなくなることになりそうである。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正法による先使用権制度には、対抗要件（登録要否）はない。

<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について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

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、273 条(d) 項により、特許権侵害にならない。つまり、先使用権を使って先使用権者が製造した製品でも、特許権者が製造販売したように、その販売により特許権の権利は消尽する。

ただし、製造日に関して、例えば「他者の出願後」等の時系列的な基準の限定はない。

<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）
先使用権の移転の可否（35USC 第 273 条）について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条(e) (1) (B) 項によると、被告として商業的先使用権により抗弁を認められたとしても、その抗弁をする権利はあくまでも被告当事者にだけあり、会社全体を譲渡しない限りその抗弁をする権利を他人に移転することはできない。但し、273 条(e) (1) (B) 項は、事業部門の公正誠意のある譲渡又は他の理由による移転に関わる付随的及び付随的部分としての場合と特許権者への譲渡は認められている。

<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具体的なケースについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

先使用権を有する企業が買収される場合、273 条(e) (1) (B) 項にある事業部門の公正誠意のある譲渡に匹敵すると仮定すると、先使用権は買収した先の企業に移転すると思われる。

先使用権を有する企業の分社が、273 条(e) (1) (B) 項にある事業部門の公正誠意のある譲渡に匹敵すると仮定すると、先使用権は分社先の企業に移転すると思われる。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

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は、不明確である。第 273 条下でグループ企業の一企業が商業的な先使用をし、この商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められると仮定した場合、273 条(e) (1) (A) 項によると抗弁を主張することができるのは、273 条(a) 項に規定されている商業的使用を実行した本人か、実行を指示した者、又は(OR) それを管理する (control) 実体 (entity)、又はそのような者に管理される (controlled) 実体 (entity)、又は (OR) そのような者の共同管理下にある実体を含む。273 条(e) (1) (A) 項に複数の列挙されている者が実体は、全て又は (OR) で列挙されている。従って、実行したグループ企業の一企業と他のグループ関係企業の支配関係が要因になり、例えば独立採算制のような独立的な企業関係の場合は、グループ企業間でも先使用を認められた企業以外での先使用は難しいと考える。

また、上記質問 Q24: 下請企業と元請け企業の先使用权で回答したとおり、273 条(e) (1) (A) 項に複数の列挙されている者か実体は、全て又は (OR) で列挙されているため、グループ企業の一企業と他のグループ関係企業のすべてに先使用が認められると考えるよりも、グループ企業の一企業に先使用が認められると考える方が妥当かと思われる。

また、子会社に認められた先使用权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权は子会社にも認められるのかについての解答は、上記グループ企業の回答にある要素の応用はほぼ同様と考えている。つまり、親子会社の支配関係が要因になり、例えば独立採算制のような独立的な会計関係が有ったとしても、親会社の支配効力が十分であれば、親子会社の一方で先使用を認められると考える。

<設問>

Q30： 外国製品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか

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权は認められるのかについて、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

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、例えば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をしている米国内企業に、第 273 条下で商業的な先使用に基づく抗弁により、特許侵害が認められない場合には、輸入販売の先使用がかんがえられる。しかし、その先使用は、あくまでも第 273 条(a) 項に限定されている米国内での商業的な先使用に基づくものであり、さらに第 273 条(e) (3) 項は、抗弁で認められた先使用の係争物・方法に限定している。(extends only to the specific subject matter for which it has been established that a commercial use that qualifies under this section occurred)。従って、米国内企業が輸入による先使用の抗弁が認められる場合は、輸入による先使用を継続できることに限定され先使用による生産は認められないであろう。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

先使用权の移転は、273 条(e) (1) (B) 項により、事業部門の公正誠意のある譲渡又は他の理由による移転に係る付带的及び付随的部分としての場合と特許権者への譲渡は認められている。しかし、先使用权の移転について登録する公的な制度は、特別に設けられていない。法律的な移転は、通常の譲渡書により契約の一環として行われる。通常、米国では、出願と登録の特許に関する権利の譲渡を譲渡書により完了し、その譲渡書を米国特許庁に登録することはできる。しかし、先使用权の移転に対しこの特許庁の登記制度を使うことは不可能なようだ。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条には、先使用权者の再実施を許諾する権原はない。273 条(c) (2) 項により例外的に認められている大学内での非商業的な先使用による抗弁に関しては、その先使用が継続的に行われることが条件となっている。(only for continued and noncommercial use by and in the laboratory or other nonprofit entity) . その一方、先使用が継続的に行われていない場合に、抗弁の認められる時系列的に範囲を限定している。しかしながら、先使用者が、273 条(a) 項の先使用の実施を一度止めて、その後に再実施をした場合に 273 条は、その効果について何も触れていない。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q32：再実施許諾の可否の回答の中で既に触れたように、273 条(e)(4)項により主題の商業的使用を放棄した者は、当該放棄の日の後に行われた行為に関して本条に基づく抗弁を立証するに際し、放棄の日前に行った活動に依拠することができないと限定しているが、先使用権自体が全部消滅又は放棄されたと判断されるかは定かではない。しかしながら、例えば、事業の廃止や長期の中断後に抗弁で認められた先使用権が、譲渡等の継続を示唆する行為が無い場合に自動的に半永久的に継続するとは考え難いように思われる。

後に触れるように、上記の問題点を含め判例の解釈は存在しない。

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

273 条下で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁により先使用が認められた場合、原告は特許侵害を立証できなかったということになる。従って、先使用権者は特許権者に対して、いかなる対価を支払う義務は生じないと考えられる。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国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>

1) Report on the Prior User Rights Defense, USPTO (Report to Congress, Jan 2012) as required by AIA, available at

http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20120113-pur_report.pdf

2) Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act (Report to Congress, Sep 2015). See pages 51 and 52 on Prior User Rights, available at

www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Report_on_Implementation_of_the_AIA_September2015.pdf

3) Strategy Considerations Under the Enhanced Prior User Rights Defense, by Brett J. Rosen and Lisa A. Mead, RatnerPrestia <http://ratnerprestia.com/38?article=629>

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

上記質問 Q35：先使用権制度の普及啓発の回答内に提示した 2) Report to Congress, Sep 2015 によれば、AIA 法が 2011 年に施行されてから先使用権が争われた判例は一件しかないと報告がある。その唯一の事件で、第 273 条下で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁は立証されなかった。

連邦裁判所の法廷で争われる特許裁判の件数は、毎年約 300 件程度なため 2011 年 9 月半ばから 2015 年 9 月（上記 2）の資料の発効日）までのほぼまる 4 間に約 1200 件近くの特許裁判が有ったものと思われる。従って、AIA 改正後の先使用権制度の利用頻度は、1200 分の 1（0.083%）と言う見方ができる。

また、「Prior User Defense Still Unpopular With Accused Infringers」 by Coby Nixon in <http://www.law360.com/articles/697190/prior-user-defense-still-unpopular-with-accused-infringers>⁶によれば、AIA 法が 2011 年に施行されてから先使用権が争われた連邦裁判の判例と判例以外の裁判記録を含めて、第 273 条下で商業的先使用に基づく侵害に対する抗弁は十六件しかないと報告がある。3 件は判例としてあるが、そのうちの 1 件は、AIA 施行前の登録特許が行使されたため AIA 改正後の第 273 条は適応されなかった。残りの 2 件は、判例になっているものの実際に AIA 改正後の第 273 条が適応されたのは特許庁の報告どおり 1 件に留まる。残りの 13 件は、判決が出なかったため判例として出版されていないと考えられる。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

上記質問 Q35：先使用権制度の普及啓発の回答の中で触れた、米国特許庁の刊行物以外の先使用権を争った裁判例のデータについては、以下の記事が参考になると思う。

1) 「Prior User Defense Still Unpopular With Accused Infringers」 by Coby Nixon in <http://www.law360.com/articles/697190/prior-user-defense-still-unpopular-with-accused-infringers>⁷

この記事は、先使用による抗弁の範囲が AIA 法により拡張されたにもかかわらず、何故被告人が 273 条による抗弁をし難いか詳しく解説しており大変参考になる。

2) Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act (Report to Congress, Sep 2015). See pages 51 and 52 on Prior User Rights, available at www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Report_on_Implementation_of_the_AIA_September2015.pdf

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

先使用権主張の目的は、第 273 条下で商業的先使用に基づく侵害訴訟で被告人による抗弁である。

<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>

AIA 改正後に、特許侵害訴訟で第 273 条下で商業的先使用に基づく被告人による抗弁により、先使用権が認められた判例はない。

<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>

被告人の企業名から判断して、AIA 改正後に特許侵害訴訟で第 273 条下で商業的先使用に基づく被告人による抗弁により、先使用権を主張した外国企業（日本企業）はない。

⁶ 記事の全文閲覧には会員登録が必要

⁷ 記事の全文閲覧には会員登録が必要

<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、AIA 改正を踏まえ、詳細にお教え下さい。

<回答>

「どのような証拠を準備すべきかについて」の質問の意図が明確につかめないが、質問 Q41 にある事実関係を考慮すると、先使用者による発明自体は実際に実施可能なまでに詳細が確立しとり開示すると模倣できるほど詳細だと思われる。

商業的使用が認められる証拠については、273 条(a) (1) と(2) 項にあり、立証に必要とされる閾値は、273 条(b) 項にある明白で説得力のある証拠基準 (clear and convincing) が適応される。従って、上記の実際に実施可能なまでに**詳細な情報** (実験データを含む) の確保と保存は、大変重要な要素である。

同時に、先使用されていた場所についての詳細については、273 条(e) (1) (C) 項にある。商業的に先使用されていた係争物・方法の場所は、273 条(a) (1) 項で米国内と地理的限定がある。更に 273 条(a) (2) (A) or (B) 項にある時間限定もうける。これらの先使用に係わる限定条件についても同様に立証に必要とされる閾値は、273 条(b) 項にある明白で説得力のある証拠基準 (clear and convincing) が適応される。

事実関係の詳細は、発明の請求項の限定によるのでケースバイケースであると思われる。

<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。貴国において類似の制度があるかについて、お教え下さい。

<回答>

日本国の法務大臣が任免する公証人による公証制度に匹敵する制度は、米国には存在しない。米国でいう公証人 (notary; notary public) は、「資格を有する弁護士に notary の資格を与える州もあるが、多くの州では私人が比較的容易に資格をとることができ、弁護士事務所の秘書、銀行員、不動産業者、保険代理店主から小さな町ではドラッグ・ストアの売り子までがこの資格を持っていることがある。」「英米法辞典」(東京大学出版会)

通常、米国公証人は、作成日付や非改竄性の内容を証明するのではなく、ただ単に書類が存在することを認証することが多い。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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、お教え下さい。

<回答>

<http://www.nationalnotary.org/knowledge-center/about-notaries/how-to-become-a-notary-public>

上記の HP は、一例であるが、米国では基本的に州ごとに公証人になる条件が違い、その登録も州ごとによって違う。

<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。米国において、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>

州により公証人の行う公証サービスの内容が違う為に、例としてニュージャージー州をあげると、公証人は、州政府によって認証され重要な書類の署名に立って署名の正当性を確認・証明するのが公証サービスの

内容になっている。また、他の公証サービスとしては、宣誓、宣誓に変わる確約、証言録取書、宣誓供実書、承認と証明等がある。これらの公証サービスは、あくまでも内容を作成するのではなく、書類の署名の立会い、書類に際しての宣誓等によるものである。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

公証人によって公証された書類は、法廷へ証拠として提出する際に署名した人を認証（authentication）する効力をもつので、法廷で新たに署名の正当性を証人が証言する再確認をする必要がなくなる。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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。

<回答>

米国における「公証制度」は日本の公証制度とは上記の質問 Q. 42 から質問 Q. 45 に回答したように著しくその概念が違ふ。従って、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という回答は上記の質問 Q. 44 で説明した認証（authentication）の問題に関するように思われるが、今回のこの調査の先使用とは関連がないと思われる。

<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、お教え下さい。

<回答>

製品そのものを、先使用権の証拠として保管したい場合は、公証を活用することもできるが、他の法律分野と同様の証拠の保管と管理の問題が重要である。特に、物証保管の継続性（chain of custody）として証拠保存の管理者名、管理開始日、立ち入り制限のある保存場所、管理状態等を記載した書面とその電子コピーを管理記録として残し、書面に公証人に立ち会いで署名することが考えられる。

<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、お教え下さい。

<回答>

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にも、質問 Q47： 製品に対する公証の活用方法の回答にあるように、他の法律分野と同様の証拠の保管と管理の問題が重要である。特に、物証保管の継続性（chain of custody）として証拠保存の管理者名、管理開始日、立ち入り制限のある保存場所、管理状態等を記載した書面とその電子コピーを管理記録として残し、書面に公証人に立ち会いで署名することが考えられる。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

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、または公表された資料を検索してみたが残念ながら見つからない。また、あるいは当事務所での知見も特にない。

ただ、公証制度に関しては触れていないが、他の特許事務所で以下のようなサイトに先使用に関する証拠を企業が保存管理する場合の注意に関する事項がいくつか列挙されている。

<https://www.blankrome.com/index.cfm?contentID=37&itemID=2890>

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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。

<回答>

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、運用実績について具体的な一例として公的機関（例えば、米国国防省とオーストラリア政府）から民間企業までが使用している「DigiStamp」と言う企業がある。

<https://www.digistamp.com/>

上記 HP によると、1998 年から現行の「e-TimeStamp」というオンライン・サービスを開始したようだ。証拠にしようとする電子ファイルをこの企業に直接送る必要が無く、タイムスタンプ（e-TimeStamp）を受け取り、このタイムスタンプを特定の電子ファイルに使用後に、その電子ファイル内容が改ざんされていない電子ファイルとして法的な証拠として有効活用できるそうだ。

また、タイムスタンプサービスを提供するその他の企業として「Surety 社」(<http://www.surety.com/>)や「Authentidate 社」(<http://www.authentidate.com/>) 等がある。

更に、公的機関である米国郵政局 U.S.Postal Office は、「USPS Electronic Postmark」(https://ribbs.usps.gov/industryoutreach/documents/tech_guides/gmeducationday/DigitalInitiatives.pdf) というタイムスタンプサービスを提供している。

<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、その具体的な内容とともに教えてください。

<回答>

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米国の公的機関は、特に見つからない。

上記質問 Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等の回答の例としてあげた「DigiStamp」社の場合は、独立監査として以下の二社が関与しているようだがどちらも民間企業である。

1) Computer Forensic Services, Inc auditor:

<http://www.cfsiusa.com/>

2) ATSEC Information Security Corporation auditor: <http://www.atsec.com/us/index.html>

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

上記質問 Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等の回答であげた DigiStamp 社のタイムスタンプの中には、以下の情報が含まれている。secure clock and the message digest of your document as defined in the timestamp x.509 PKI Timestamp Protocol IETF RFC 3161, which was later described in standards ISO/IEC 18014-2, ETSI TS 101 861, and ANSI X9.95.

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

15 U.S.C. Chapter 96 7001 条(a) (1) 項と 7001 条(a) (2) 項によれば署名、契約または他の関連記録が電子版だからということだけでその法的有効性と行使力を否定されないとする。上記立法は、「The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act」ともよばれ 2000 年に成立した。

この他に、以下の法律も関係しているようだ。

18 U.S.C. 1343 Wire Fraud

18 U.S.C. 2701 Electronic Communications Privacy Act (ECPA)

18 U.S.C. 2510 regarding electronic communications

18 U.S.C. 1028, Fraud and related activity in connection with identification documents and information

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

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検索したが特に見つからない。また、当事務所での知見も特にない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

米国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関しては、同法の例外を列挙している 7003 条にも指定されていない。しかし、7002 条にも指定されている州の先買権によっては、例外として訴訟上の有効性等が認められない可能性もある。従って、詳細は、訴訟が行われる裁判管轄権のある州法を照らし合わせなければならないようだ。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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>

米国企業が、先使用権の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かについて、または公表された資料を検索したが特に見つからない。また、当事務所での知見も特にない。

<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

貴国の裁判において、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>

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一般的な手段として、例えば、裁判所に電子データを提出する際にタイムスタンプ・サービス提供会社よりタイムスタンプに関する説明と証明を添付することが可能である。

また、費用と手間がかかるが、電子データを印刷して提出することも可能である。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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。

<回答>

公証とタイムスタンプ以外に先使用証拠の証明力を高めるため、訴訟において有効的な手法は特に確認することができなかった。しかし、通常的手段として補強証拠 (corroborating evidence) を提出することも考えられる。例えば、補強証拠が先使用証拠の先使用開始日を証人が記憶だけに頼らず日付入りのノートを使い証言することが挙げられる。

<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

貴国の裁判において、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>

米国の裁判において、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）する有効的な手法として、費用と手間がかかるが、電子データを印刷して、他の電子データ又は、書類と比較することで補強証拠 (corroborating evidence) を探し、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を助けることが可能な手段である。また、この補強証拠には関係者の証言も含めることができる。

更に、物証保管の継続性 (chain of custody) として証拠保存の管理者名、管理開始日、立ち入り制限のある保存場所、管理状態等の管理記録があれば、改ざんに関して重要な証拠になり得る。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、AIA 改正後に、先使用権制度についてのさらなる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、詳細にお教え下さい。

<回答>

AIA 改正後に、先使用権制度についてのさらなる法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議は見当たらない。上記回答の中で指摘したように、AIA 改正後の先使用の範囲が広がったがその使用はほとんど無いというのが現状である。

5. ブラジル⁸

<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、貴国において、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>

制度等の変化なし

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法第 45 条（Industrial Property Law, Law No. 9.279, of May 14, 1996 as amended by Law 10.196 of February 14, 2001）。

なお、ブラジルが物質特許を認めるまでの間、パイプライン特許（pipeline patents）の制度があり、この制度に付随して、産業財産権法第 232 条にも先使用権に関する規定がある。ただし、本調査では他の諸国の制度との比較上、第 45 条に基づく先使用権のみを対象とした。

第 45 条

特許出願に係わる出願日又は優先日の前に、ブラジルにおいて出願の対象を善意で実施していた者には、負担を伴うことなく、従前とおりの方法及び条件で、その実施を継続する権利が与えられる。

(1) 本条に基づいて与えられる権利は、特許の対象に直接関連している事業若しくは会社又はその一部とともにする場合に限り、譲渡又はリースにより移転させることができる。

(2) 本条にいう権利は、特許の対象を第 12 条による開示を通じて知得した者には付与されない。ただし、出願が開示後 12 月以内に行われていることを条件とする。

<回答>

根拠条文は産業財産法（法律 9279/96）第 45 条のみである。規則が存在していない。

<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>

ブラジル産業財産権法第 45 条に関する施行規則は存在しない。

<回答>

ブラジル産業財産権法第 45 条に関する施行規則は存在しない。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国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>

⁸ <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。

ブラジルにおける先使用権制度は、発明者若しくは特許の所有者ではない者であって、後に出願され、特許付与により保護されている発明を、善意で実施していた者に、利益を供与することをその目的としている。先使用権の規定の目的は、他人による出願時に発明を実施していた者が侵害者とならないようにすることである。

<回答>

先使用権の規定の目的は、他人による出願時に発明を実施していた者が侵害者とならないようにすることである。

<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）

貴国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、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法によりブラジルに導入された先使用権制度は、世界知的所有権機関（WIPO）の特許法調和条約初期草案第308条の影響を受けている。

<回答>

ブラジル産業財産権法の最初の法案では、先使用権者は請求できる通常実施権は有償でなければならないことでしたが、最終的にロイヤルティーを支払う義務なしに先使用権を請求するようになった。

ブラジル産業財産権法によりブラジルに導入された先使用権制度は、世界知的所有権機関（WIPO）の特許法調和条約初期草案（HL/CE/VIII/3, 1990）第308条と国際知的財産保護協会（AIPPI）のQ89の際に行われた議論の影響を受けている。

<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

ブラジル産業財産法第45条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>

ブラジルの産業財産法第45条は個別の要件を次のように定めている。

A： 特許出願に係わる出願日又は優先日の前に、ブラジルにおいて出願の対象を善意で、

B： ブラジルにおいて出願の対象を実施していた者には、負担を伴うことなく、

C： 従前どおりの方法及び条件で、その実施を継続する権利が与えられる。

A：における「善意」の要件とは、先使用権は、違法事実を認識している者を利するものではないことを意味する。「善意」は、主観的な要件であり、その正確な定義は存在しない。大多数の学者は、善意とは、「公平性の要件すなわち各人が信義に従い誠実に行動すべきとする客観的な行為規範である。」とする Miguel Reale²⁴¹ 氏の解釈を採用している。

B：における「ブラジルにおいて出願の対象を実施していた者には、負担を伴うことなく」とする要件は、先使用権は特許出願時に実際に発明を実施していた者に対してのみ付与されるという意味である。第45条によれば、発明を実施するための準備をしていたにすぎない者に対しては、先使用権は付与されない。また、特許の排他的独占権の行使が禁止されるのは、当該発明が単に研究され若しくは知得されていたのみならず、特許出願日前から既に実施されていた場合に限られるとされている。

発明を実施していた者が、当該行為をブラジルにおいて行っていたことを要するという点は重要である。したがって、かかる行為が外国で行われていた場合、当該行為は先使用権（による保護）の対象とはならない。

C：における「従前どおりの方法及び条件で、」という文言により、先使用者が、第三者による特許出願前に存在した条件と同一の条件にて、ブラジルにおいてその事業を引き続き行う権利を有することが明らかにされている。つまり、先使用者は、その製造又は使用していた製品又は方法の特徴を大幅に変更すること、また、製造量の増加その他の方法で特許発明に関する事業の範囲を拡大することはできないという意味である。

<回答>

一部の学説によると、例えば、先使用者が使用していた方法は当先使用者の製造する行為のわずか一部であり、全体の製造する行為に不可欠な方法ということが証明できる場合に、先使用権の範囲は量について拡大する可能性があると考えられている。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

善意（in good faith）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、お教え下さい。

<我々の理解>

(a) 善意の意味

「善意」に関する正確な定義は存在しない。大多数の学者は、善意とは、公正性の要件すなわち各人が信義に従い誠実に行動すべきとする客観的な行為規範であるとする解釈を採用している。

(b) 善意と認められる場合の例：

一般的に、ある者が違法行為、法律違反の行為若しくは他人を害する行為を行う意図を有していない場合、その行為は善意で行われたとすることができる。

(c) 善意とは認められない場合の例：

ブラジル産業財産権法第45条の文言によれば、企業秘密を不正入手することによって発明を知得した者は、善意で行動したとはいえない。先使用権を主張する者で、雇用契約により発明を知得した者、あるいは特許権者の秘密情報を不正に利用し又は情報を詐欺的若しくは違法に入手して発明を知得していた者についても、同様のことがいえる。

これらの行為は、完全に第45条の規定に抵触するものである。このことは、同条(2)の規定に見られる。

同規定により、特許出願前1年の間に行われた行為の結果として発明を知得した者に対しては、先使用権は認められないことが明らかである。

<回答>

以上の記載について訂正がない

<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ないと理解しています（ブラジル産業財産権法第45条(2)）。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。

<回答>

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ないと理解しています（ブラジル産業財産権法第45条(2)）。

つまり、先使用権は、特許の対象を、グレースピリオドに該当する行為による開示を通じて知得した者には付与されない。ただし、出願が開示後12月以内に行われていることを条件とする。

学説上で、出願前に発明者によって開示された情報は、通常、出願（クレーム）の範囲より狭い。出願前に発明者によって開示された特定の実施形態は、先使用者が行っている実施形態と異なれば、当開示は先使用権に影響を及ぼさないと考えられる。

<設問>

Q9： 先使用権の基準日はいつか

ブラジル産業財産権法第45条では、「出願日又は優先日の前に（prior to the date of filing or of priority）」とあり、この優先日（date of priority）とはパリ条約第4条の優先権に基づく優先日を意味すると理解しています。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。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）

実施の準備について、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、お教え下さい。

<我々の理解>

発明を実施するための準備をしていたにすぎない者に対しては、先使用権は付与されない。

<回答>

先使用権が生じない根拠となる条文、判例、がない。しかし、学説上の解釈によると、先使用権を獲得するために「ブラジルにおける」「実施」が必須と思われる（例えば：Denis Borges Barbosa (2002) : O Inventor e o Titular da Patente de Invenção）。したがって、実施の準備をしていたにすぎないので、第 45 条文言での「従前とおり方法及び条件で」から考えると、ずっと準備のままで使用を認めることが妥当ではない。

<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、条約締結国の範囲内等）。

<回答>

発明を実施するための準備をしていたにすぎない行為に対して、先使用権が発生しない。実施が先使用権の要件となり、当実施行為はブラジル国内で行わなければならない。

<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、貴国で先使用権が認められるか否かについて、以下のように理解しています。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>

(a) 実施の継続：

前述したように、特許出願時に実際に発明を実施していた者に対してのみ、先使用権は付与される。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用権：

出願日又は優先日において実施を停止していた者に対し先使用権を認める可能性について、学者及び判例はその見解を示していない。

<回答>

(a) 実施の継続：

Q6 の回答 A、B で述べたように特許出願時に実際に発明を実施していた者に対してのみ、先使用権は付与される。出願日又は優先日後で先使用者による使用の範囲が拡大された場合に、出願日又は優先日の範囲に遡らなければならない。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用権：

出願日又は優先日において実施を停止していた者に対し先使用権を認める可能性について、学者及び判例はその見解を示していない。

私見であるが、先使用権を証明するために、先使用に関する製品のための請求書等が良く使われるので、出願日又は優先日前の時期であると、ある程度の範囲の使用が考慮されと考えられる。一方、出願日又は優先日後の使用については考慮されないと考えられる。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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>

輸入行為は先使用権の対象となる。

<回答>

その説を確かめる判例がないものの、特許権によって受けられる保護を定める第 42 条には「生産し、使用

し、販売の申出をし、販売し又はそれらの目的で輸入すること」が記載されているため、「輸入」行為は先使用権の対象となる。

<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貴国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、お教え下さい。

<回答>

ブラジルにおける先使用権は海外で行われる行為に対して及ぼさない。

<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）

貴国において、輸出行為が先使用権の対象となるかについて、お教え下さい。

<回答>

輸出行為は先使用権の対象となる。輸出行為は第184条1項という特許侵害の罰則に含められているため、輸出は侵害行為とみなされる。

<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）

公然実施と新規性の関係について、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>

ブラジル産業財産権法の立法経過をみると、先使用権は商業化された製品によっては当該方法が利用されたことが証明できない、方法特許の場合を想定していたと思われる。しかしながら、先使用若しくは発明の実施が秘密とされるか公知とされるかの判断基準については議論がある。発明が公然実施されると、当該発明は新規性の喪失により無効とされる。

この場合、ブラジル特許庁（INPI）又はその他の判決により当該特許の無効が宣言される前に、裁判所の決定に基づいて先使用者が当該実施を継続して行うことを認めることができる。ただし、特許所有者が先使用者に対して提起した侵害訴訟手続において、侵害を問われた者は先使用権を主張するより、特許の無効を主張することが一般的である。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）について、お教え下さい。

<回答>

先使用者は、第三者の特許出願前に行っていた実施条件と同一の条件で、ブラジルにおいてその事業を引き続き行う権利を有する。つまり、先使用者は、その製造又は使用していた製品又は方法の特徴を大幅に変更すること、また、製造量の増加その他の方法で特許発明に関する事業の範囲を拡大することはできないという意味である。

例えば、先使用者が輸入の開始後に、当該製品に特許が付与された場合、先使用権の範囲は当該製品の輸入を引き続き行う行為に限定され、先使用者には、特許製品を製造することは認められない。先使用者による行為のうち、従前の方法若しくは条件と異なると判断されるものは、特許権侵害行為となる。

一方で、一部の学説によると、例えば、先使用者が使用していた方法は当先使用者の製造する行為のわずか一部であり、全体の製造する行為に不可欠な方法ということが証明できる場合に、先使用権の範囲は量について拡大する可能性があると考えられている。ただし、そのような考え方は訴訟上で議論されたことがない。

<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、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>

ブラジル産業財産権法に製造量等の可能な拡大についての上限又は下限が定められていないかという点に関しては、まだ議論がある。学者は、第45条の規定は、例えば、事業の量的範囲が常に他の事業又は要素に直接連動して決定されてきたことを先使用者が証明できる場合など、一定の状況においては柔軟に解釈されるべきであると提唱している。例えば、当該発明が、全体の製造工程のうちの二次的な部分のみからなる段階に関する方法に関わるものである場合には、先使用者は引続き、特許方法の各段階に応じて事業の範囲を調整することが認められる。

なお、この問題に関する事例はない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<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>

輸入数量の拡大は原則的に拡大不可能と思われる。

学者は、第45条の規定は、例えば、事業の量的範囲が常に他の事業又は要素に直接連動して決定されてきたことを先使用者が証明できる場合など、一定の状況においては柔軟に解釈されるべきであると考えられている。そのような解釈上で、輸入行為について柔軟性を認めても良いといえる。

<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>

ブラジル産業財産権法の立法経過をみると、先使用権で保護しようとしたものはブラジル国内で成立された商業活動であるため、第45条において要件となる「従前とおりの方法及び条件で」では実施地域を固く解釈すべきではないと考えられる。ただし、同じ行為と量でなければならない。なお、実施地域はブラジル国内でなければならない。

しかし、この問題に関する事例はない。

<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>

原則として認められない。それに関する判例がない。学説では通説（例えば：Dannemann, Gert Egon: Do periodo de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, no. 13 p 33 a 36 nov./dez 1994）「従前とおりの方法及び条件で」という第45条の文言より、実施行為の変更が認められないという。少数説では（例えば：Denis Borges Barbosa (2002): O Inventor e o Titular da Patente de Invenção）、先使用権は経済的な根拠からなる特許権の例外であるため、経済的な状況の変更によって実施の方法の変更もある程度に認めるのが妥当という。

<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>

Q21 と同様。

<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、お教え下さい。

<回答>

Q21 と同様。

<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、お教え下さい。

<回答>

系統的な解釈を採ると、先使用権は特許出願の内容と同様な内容である技術を独自の完成した方に認められる権利と考えられる。そういう考え方から 2 つの可能性が考えられる。

1 つ目として、実施の定義を定めるブラジル産業財産法第 42 条の中にある「生産」行為には、下請生産が含まれるといえる。それで、下請元企業が独自に技術を完成し、指揮命令の中で技術的な指導があり、下請企業が単純に生産・製造行為しか行っておらず、下請元企業が製品の全量を引き取る形態場合に、先使用権者は下請元企業になると考えられる。

一方、2 つ目として、下請元企業からの指揮命令とともに技術的な支持がなくて、下請企業が下請元企業の問題を解決するために自社で特許出願の内容と同様な技術を完成した場合に、下請企業が先使用者とみなされる可能性がある。

下請先の変更の可能性について、原則として実施形式を変更することが認められないため、下請先の変更が困難であろうと思われる。それにも拘らず、下請元企業は先使用者として認められたら、「下請による生産」という形式は変更しないので、従前通りの量、方法及び条件であれば、認めても良いと考える学者もいる。なお、下請先が買収や倒産等で、第 45 条 1 項のように、同じ形式と量で下請先の変更が認める可能性が認めやすいといえる。

しかし、この問題に関する事例はない。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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>

先使用権を登録する制度は設けられていない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<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について、お教え下さい。

<回答>

学説上、先使用権者が製造した製品が販売・使用等になったら、特許権が消尽したと同様な効果が生じると考えられている。

しかし、この問題に関する事例はない。

<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）

先使用権の移転の可否について、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>

ブラジル産業財産権法第45条(1)には「本条に基づいて与えられる権利は、特許の対象に直接関連している事業若しくは会社又はその一部とともにする場合に限り、譲渡又はリースにより移転させることができる。」との規定があり、先使用権の移転に対する制限を定めている。これは、先使用者は特許製品若しくは特許方法を実施する第三者に、先使用者としての権利を許諾することは認められないことを意味している。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<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>

ブラジル産業財産権法第45条(1)の文言に従えば、特許権に対するこの例外は、当該会社が先使用者として認められる事業条件と同一の条件を維持する限りにおいて適用可能であると理解している。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<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>

認められない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。先使用権は出願日前又は優先権日前に行われた実施可能な範囲を確保することであるため、企業実体は買収や合併等された場合に、先使用権は譲渡されると考えられるが、グループ企業で共有することによって拡大することが認める余地が原則としてないと思われる。

<設問>

Q30： 外国産品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか

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权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>

認められない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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、お教え下さい。

<我々の理解>

移転後の登録制度は設けられていない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用权者には再実施を許諾する権原はない。

<回答>

以上の記載について訂正がない（条文、判例、学説は特に無し）。

<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、お教え下さい。

<回答>

そのような規定が存在しない。また、この問題に関する実例はない。

一方で、継続的な実施があり、出願後で公開する前でも実施の範囲が拡大されたとしたら、出願日もしくは優先日時点の実施に遡ることになる。そのような考え方を逆にすると、消滅の規定がない限り、出願日もしくは優先日時点の実施形式はずっと可能と考えられている。

<設問>

Q34： 先使用权の対価

先使用权が認められた場合、先使用权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>

ブラジル産業財産権法第45条によれば、先使用者は「負担を負うことなく」とあり、特許権者にロイヤルティを支払うことなく、発明の実施を引き続き行う権利を有する。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国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>

ブラジルにおいて普及啓発がまだ感じていない。しかし、先使用権が主張されるケースが最近の5年間増えたといえる。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国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>

ほとんど利用された例がない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

ブラジルにおける判例・訴訟について総括的なデータベースが存在していない。州裁判所と連邦裁判所（また、場合によって、裁判所と高等裁判所）のサイトとデータベースが別々で設けられている。下記のデータは可能な範囲でブラジルの主裁判所の電子データベースで検索した結果である。

Brazilian Supreme Court (STF)

<<http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>>

Superior Court of Justice (STJ)

<<http://www.stj.jus.br/SCON/>>

Federal Court of Appeals for the 1st Circuit (TRF1)

<<http://www.trf1.jus.br/index.htm>>

Federal Court of Appeals for the 2nd Circuit (TRF2) - 1件

<<http://www.trf2.jus.br/Paginas/paginainicial.aspx?js=1>>

Federal Court of Appeals for the 3rd Circuit (TRF3)

<<http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=4020>>

Federal Court of Appeals for the 4th Circuit (TRF4)

<<http://www.trf4.jus.br/trf4/>>

Federal Court of Appeals for the 5th Circuit (TRF5)

<<http://www.trf5.jus.br/>>

São Paulo State Court (TJSP)

<<http://www.tj.sp.gov.br/>>

Rio Grande do Sul State Court (TJRS) - 2 件

<http://www1.tjrs.jus.br/site/>

Paraná State Court (TJPR) - 2 件

<https://www.tjpr.jus.br/>

Minas Gerais State Court (TJMG) - 2 件

<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do>

Santa Catarina State Court (TJSC) - 3 件

<https://www.tjsc.jus.br/>

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国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>

侵害を疑われる場合の非侵害の確認訴訟及び、侵害裁判における非侵害の抗弁

<回答>

先使用権は両方のときにも利用可能である。侵害を疑われる場合の非侵害の確認訴訟でも、侵害裁判における非侵害の抗弁でも可能である。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

我々は先の調査において、先使用権に関連した以下の判決を入手しています。先使用権に関連した判決について、より新しい判決が出されていたら、以下の表に事案を追加するとともに、追加表で、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。

<我々の理解>

上訴第 70020819686 リオ・グランデ・ド・スル州裁判所

Metalúrgica Siemens Ltda（工業意匠の登録所有者）は、Metalúrgica Dak Ltda（先使用者）に対して侵害訴訟を提起し、被告による「ブレンダーカップー式」の製造、使用、販売の申出、及び、販売又は輸入を差止めようとした。第一審裁判所は原告の請求を棄却したため、同原告が州裁判所に上訴した。

上訴裁判所裁判官 José Francisco Pellegrini は、被告が、当該工業意匠の登録対象を、出願日前から善意で実施していた事実を認め、被告が当該実施を継続できる先使用権を有するとして、上訴を棄却した。

上訴第 70015129349 リオ・グランデ・ド・スル州裁判所

Arcol Industrial Ltda（先使用者）は、実用新案の出願人に対して、非侵害の確認判決を求めて訴訟を提起した。第一審裁判所の裁判官は、原告の請求を認容し、当該特許出願人は上訴をした。上訴裁判所の裁判官 Angelo Maraninch Giannakos は、当該実用新案出願には実用新案権は付与されておらず、権利が付与される以前の段階において、当該上訴人は実用新案権を取得できるという単なる期待を有しているだけであるという解釈で、上訴を棄却した。

<回答>

上訴 988.235-7 パラナ州裁判所 （2013 年 3 月 26 日）

自然人である José Darcy Chincoli Loures 氏と法人の Cafeeira Ferreira e Chincoli 社（以下「原告側」をいう）が、「焙煎コーヒー用粉碎機・帯封に関する措置」という実用新案登録に基づき、Leogap 社（以下「被告側」をいう）に対して侵害訴訟を提起した。原告側によると、訴訟前の刑事事件において行った鑑定の結果では被告側の製品が原告側の製品と同様な技術を利用していると判断したため、侵害の存在を主張した。被告側は、紛争点になっている技術を出願日より前長い間に利用していると主張した関係で、先使用者であるのと、原告側の実用新案に新規性がないため無効にすべきと主張した。

原告側の出願は 2006 年 1 月に提出された。一方、被告側が侵害品と主張された製品（MOINHO ESPECIAL GOURMET M-50）に関するもっとも早い技術レポートは 2009 年日付であったが、製品名（MOINHO ESPECIAL GOURMET）とモデル名（M-50）が二冠する 1997 年日付の請求書も証拠として出した。請求書において、製品とモデル名が記載されたため、その証拠に基づいて裁判官が 1997 年からの使用を認め、先使用权を認めた結果として原告側の主張を否定した。

控訴の段階では、原告側・控訴人が 1997 年の請求書の記載だけで、当時の製品と現在の製品と同様な技術を利用している確実がないと主張した。しかし、パナマ高等裁判所にとって、その主張は被告側による答弁書に対する反論書、つまり、第一審判決前に、すべき主張であったため、第一審で行われた主張と証拠に照らして、第一審の判決を維持した。

<設問>

Q40： 外国企業の裁判例

先使用权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权を主張した事例があれば、御紹介ください。

<回答>

そのようなケースは存在しない。

<設問>

Q41： 先使用权立証の証拠

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、先使用权を主張すれば、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权を主張する場合に、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>

先使用权を主張するためには、例えば、文書及び供述書の提出することにより、かかる先使用を証明する必要がある。

<回答>

先使用权を主張するためには、例えば、文書及び供述書の提出することにより、かかる先使用を証明する必要がある。なお、判例をみると、技術的な詳細を含む書類の提出が必要であり、できれば、請求書および依頼書等で製品の特長が記載されているものが望ましい（TRF2 AC 622327 2009. 51. 01. 808072 - 9）。製品の特長をそのような書類に記載するのが困難の商品では、少なくとも製品を特定する製品番号、コード等があり、それとともに、当該コードに関する製品のマニュアル等の提出が良いであろう。また、訴訟前に専門家による意見書の用意、および訴訟内の専門家鑑定手続もお役にたつであろう。

<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。貴国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>

公証制度がある。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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、お教え下さい。

<回答>

ブラジルでは公証人になるため、国家試験への合格が必要とされる。ブラジル憲法第 236 条に基づいて、連邦政府が公証人になったものに対して公権力の権限を与える。公証制度は司法の総務課 (Corregedorias-Gerais de Justiça) によって管理される。そのため、州毎に、州の司法総務課が当該州における公証役場を管理している。

そういう理由でブラジル全国で代表的な機関が存在しない。料金についても、各州の司法権がそれぞれの州に関する公証の料金を管理している。しかし、ブラジル公証人連合会は下記のサイトを提供し、サイトではブラジル国内での公証役場の検索と料金のお見積りを調査するのが可能である。

<https://www.cartorio24horas.com.br/>

<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。ブラジルにおいて、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>

ブラジルの公証人の主なサービスは私署証書、書類の登記、公共証書、定款や私署証書（私文書）の認証である。また、適法性認証の範囲で事実実験、確定日付の付与も可能である。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

ブラジルでは公証役場は司法権下で管理されている。公権力が認められるため、裁判での法的効力が大幅に認められる。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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。

<回答>

原則として、公証は公権力があるため、証拠力があるとみなされる。

ブラジルでは公証に関する裁判で多くの場合、詐欺行為に関連しているのが一般的です。例えば、ある個人の ID を本人同意を得ずに取得し不正な行為をする。そのような場合に、公証行為には明確な誤りがある場合、民事訴訟の中でも証拠力を認めないこともある（例：売買契約のサインについて「上訴 AC 84221 SC 1999.008422-1 (TJ-SC)」）。

それにも拘わらず、公証を無効にするための訴訟が可能である。

<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、お教え下さい。

<回答>

公証役場にて製品そのものの実体の保管が原則として保管不可能である。

公証役場は個人の製品に関する技術を審査する、検証する責任を問わない。しかし、その製品の発案者、発明者を公表する責任が問われる。但し、その情報への信憑性の責任は問われない。その製品に関する世間的認知度は公証役場登録の基準になる。製品の写真も登録可能であるが、製品そのものの保存は不可能である。また、公証役場によって登録された証明書は、十分な信頼性と信用性を持つ。

ブラジルでは、日本で行われているような「封筒や段ボールに製品を入れて、私署証書と確定印を使って

封をする手法」と同じような公証制度を利用する保管の仕方はない。可能なのは、封筒や段ボールに製品を入れて、私署証書として、段ボールの内容を説明する宣誓書（Ata Notarial）に確定印を封印することが可能であるが、その宣誓書は公開されている。公開された宣誓書は特に調べにくいものの、もはや秘密情報として扱いすることが不可能である。

<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、お教え下さい。

<回答>

現在、ビデオ画像は登録の対象は不可能。日常的な記録として残っている場合は可能。したがって、ビデオ画像は公証登録の対象とならない。これらのルールは過去の判例によって定められたものである。

ブラジルでは、日本で行われているような「ビデオを記録した媒体を私署証書と確定印を使い封印する手法」と同じような公証制度を利用する保管の仕方がない。可能なのは、ビデオを記録した媒体を私署証書として、ビデオの内容を説明する宣誓書（Ata Notarial）に確定印を封印することが可能であるが、その宣誓書は公開されている。公開された宣誓書は特に調べにくいものの、もはや秘密情報として扱いすることが不可能である。

<設問>

Q49：企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

公証登録無しでの製品の検索・調査は不可能である。唯一の検索方法として登録者名もしくは登録番号での検索・調査である。

<設問>

Q50：タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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。

<回答>

原則的に、公権力のあるタイムスタンプできる機関は公証役場のみ。

著作権に関しては、下記の機関は登記・タイムスタンプを提供する機関がある。

著作物の性質	登録機関
エンジニアリング	CONFEA*
建築	CONFEA*
都市計画	CONFEA*
芸術	リオデジャネイロ国立大学芸術学院
音楽（音楽系）	リオデジャネイロ国立大学音楽学院
ソフトウェア	特許庁
文学	国立図書館
絵（イラスト）	国立図書館

*エンジニアリング、建築及び都市計画連邦協会

また、2008年以降、ブラジルの知財実務家が企業したところが、著作権のためのタイムスタンプを提供し

ている。企業名は AVCTORIS で、レアル 14, 90 で 1 件のタイムスタンプを購入し、サービスは電子で行われる。サイトは<<https://avctoris.com/>>である。

<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>

文書登記所ではマイクロフィルムでの私文書保存をする。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

現在、タイムサービスを提供する会社が（ISO/IEC18014）に準拠しているか開示するブラジル企業は存在しないようである。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

先使用权に関して利用できる規定は存在しない。存在するのは、ICP-BRASIL というブラジルにおける公開鍵基盤の標準に関するものにすぎない。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例をみつけることができなかった。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

ブラジル民事訴訟法では書面による立証の制限が一般的にない。裁判官は訴訟内で提出されたものに基づいて、自分の裁量に基づいて判断することができる。従って、外国で付されたタイムスタンプの訴訟上の有効性がないといえない。信頼度の高い機関によるタイムスタンプであれば、認められる可能性があると考えられる。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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。

<回答>

ブラジル国内企業にとって、先使用权に関する意識がまだ低い。特別に仕組みが経てない企業が多いとい

える。

先使用権として使える証拠の確保として、社内のタイムスタンプで、商品もしくは方法に関するマニュアル等を保管（場合によって営業秘密として扱う）し、商品に関する依頼書及び請求書によって商品の販売を証明する。

把握できた範囲で、公証を利用している企業がほとんどない。

<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

貴国の裁判において、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>

ブラジル民事訴訟法では書面による立証の制限が一般的にない。裁判官は訴訟内で提出されたものに基づいて、自分の裁量に基づいて判断することができる。

原則として、印刷物を提出することになる。たとえば、メールを提出したい場合に、印刷をし、提出することが認められる。その日付に関して疑いがあった場合に、訴訟内の鑑定手続きを請求することが可能である。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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。

<回答>

タイムスタンプとして扱われるかもしれないが、著作権を登記することが可能な場所に届けをすることが考えられる。たとえば、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、その動画を映像著作物としてブラジル国立図書館（Fundação Biblioteca Nacional）に登録することがある。

また、Aviso de Recebimento（AR）を付いている郵便（日本でいうと、お届け通知必要のゆうパックのような形式）として、封書として自分の郵送をし、開けないままにする方法も考えられる。

<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

貴国の裁判において、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>

そのような場合に、訴訟前に電子データの日付等の立証をするための専門家意見書も、訴訟内の鑑定手続きを通して、その立証を行うことが考えられる。

しかし、この問題に関する事例はないようである。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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>

ブラジルにおいて先使用権制度に関する法改正、若しくはかかる法改正を想定した議論がなされているという情報はない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

6. ロシア⁹

<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、貴国において、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>

2014年10月に、民法第IV部を改正する連邦法が施行された。同法により、特に、民法第1361条が改正され、先使用権の根拠として、先に使用された同一の解決のみではなく、特許発明とは**均等な特徴のみ**が異なっている解決も含められることとなった（下記のQ2の回答を参照）。

<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、お教えてください。

<回答>

民法第1361条は、2014年3月12日付の連邦法第35-FZ号により、次のように改正された。

「第1361条 発明、実用新案又は意匠の先使用権

1. 発明、実用新案又は意匠の優先日（第1381条及び第1382条）より前に、発明者から独立して創作した同一の解決又は**発明と均等な特徴のみが異なる解決（第1358条第3項）**をロシア連邦領域内で善意で使用していた者、又は、当該使用のために必要な準備をしていた者は、当該使用の範囲を拡大することなく、引き続き同一の解決を自由に使用する権利を保持するものとする（先使用権）。
2. 先使用権は、同一の解決の使用又は使用のために必要な準備が行われた事業とともにする場合にのみ、他人に移転することができる。」

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

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>

ロシア連邦最高仲裁裁判所最高会議（presidium）2007年12月13日第122号通達（information letter）。仲裁裁判所による、知的財産法の施行に関連した訴訟手続に関する再審理

仲裁判決の判決文：特許法に関する争点8（特許法第12条に関する争点）において、先使用権は裁判所の判決に基づき生じるものではないが、ロシア連邦特許法第12条に定める要件が満たされている場合に、裁判所に対して先使用権の確立の請求を伴う申立てを行うことができる可能性は排除されないと示された。

<回答>

2014年11月14日に発行された「先使用権をめぐる紛争関連の事項についての背景文書」第SP-21/14号の中で、上記と同じ見解が知的財産権裁判所によって確認されている。背景文書の1項は「先使用権は裁判所の決定によって生じるのではなく、民法第1361条（1）に定められた条件が存在することによって生じるので、先使用は、発明、実用新案又は意匠に対する排他的権利の侵害に係る訴訟において、被告の反論の根拠として、及び、先使用権を（確立する）認定に係る個別の主張（反訴を含む。）を裁判所に申し立てる根拠として用いることができる。」という立場を示している

<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-matters-relating-to-disputes-about-the-right-of-prior-use>）。またロシア連邦最高裁判所は、2015年9月23日付の「知的財産権の保護に係る紛争解決に関連する事項に関しての司法実務の再検討」の28項において、「先使用権は裁判判決に基づいて生じるのではなく、民法第1361条（1）に定められた条件が存在することによって生じるので、それによって、先使用権を確立

⁹ <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。

するための主張を裁判所に申し立てる可能性は排除されない。」と定め、この立場を確認している。
(http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333)

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国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>

先使用権は、特許により保護されている発明、実用新案、又は意匠の優先日前に、当該特許権者以外の者により当該特許権者と並行して創作された発明の成果物が完成していた場合に、当該特許権者以外の者の利益及び成果物を保護することをその目的としている。

先使用権は、当該優先日前に発明、実用新案又は意匠を実施していた又はそのための必要な準備をしていた自然人又は法人に対して認められるものではなく、当該発明者に関係なく、特許権の付与された解決策と同一のものを実施していた者に対してのみ認められるものである。実施又は準備はロシア連邦の領域内で行われていなければならない。

ロシア憲法裁判所は、技術的及び科学的な創造活動に関与する全ての者の利害調整を図るために、特許権者による市場の独占を防ぎ、特許の無効事由となり得るものとして先使用権を位置付けている。

<回答>

特許権の適用除外及び制限に関する WIPO の調査票に回答した際、ロシア特許庁（Rospatent）は特に次のように述べている。

「工業所有権の保護に関するパリ条約第4条は、条約に基づく出願が提出されたときには、最初の出願の提出日より前に第三者が発明の使用を開始している場合に先使用権が生じることを示唆している。また発明の使用は、それが最初の出願の提出日から条約に基づく出願の提出日までの間に行われた場合には、先使用の権利を行使する理由を構成しない。同条により、優先権の根拠となる最初の出願の提出日前に、第三者が取得した権利は、各条約締約国の国内法に従って留保される。

「古典的な意味の先使用とは、何らかの理由から、自身の技術的研究の成果について適時に特許を取得できなかった者の同様の創造性を奨励することである。したがって、先使用権の所有者は、何らかの理由から発明を権利化できなかった又は権利化することを望まなかった最初の発明者である。先使用権は、既に生産に資本を投じた第三者の利益を保護することを目的としている。」（調査票のセクション5、問33への回答を参照 <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>）。

ロシア憲法裁判所の立場に関しては、「私たちの理解」に引用されている表現は、民法第IV部へのコメントから引用したものであり、憲法裁判所の立場というよりもコメントを行った執筆者の立場を表明している。ここで言及されている憲法裁判所の判決では（2007年12月4日のロシア連邦憲法裁判所の判決 N 966-O-Π (http://uristu.com/library/sud/konstitut-sud/konstitut_big_5177/）、憲法裁判所は、先使用と無効とを等価のものにしていず、単に特許の独占を均衡させる典型的な制度として共に言及しているだけである。この判決には、憲法裁判所の立場が、先使用制度について、いかなる意味においても特許を無効にすることと同様だと述べるような解釈を許しているところはない。

<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）

貴国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>

先使用権制度の導入背景ーパリ条約第4条(b)：優先権の基礎を構成する最初の出願日前に第三者により取得された権利は、各同盟国の国内法令の定めるところによる。しかしながら、ロシア連邦の法令における先使用権は、多くの先進国に存在する類似の権利とは著しく異なるものである。

<回答>

そのとおりである。パリ条約第4条は、「先使用権」制度導入の背景を生み出した。

<設問>

Q6：先使用权が認められるための個別要件及びその解釈

ロシア民法第 1361 条（又はその他）で認められる先使用权の個々の要件とその解釈について、お教えください。

<回答>

- 1) ある者が、ロシア連邦領域内で、特許発明と同一の解決又は発明とは均等な特徴が異なる解決を使用していたか、当該使用のために必要な準備を行っていたこと。
- 2) 解決が特許発明の創作者から独立して創出されたこと
- 3) 使用又は使用のための準備が特許発明の優先日より前に行われたこと
- 4) 当該の者が善意で解決を使用していたこと
- 5) 当該の者は、特許権者に補償を支払わずに、同一の解決を使用することができること。
- 6) 使用の範囲は、特許発明の優先日までに、達成された範囲又は必要な準備がなされた範囲を超えてはならないこと。
- 7) 先使用权は、使用又は当該使用に必要な準備がなされた事業とともにする場合に限り、他人に移転することができる。

<設問>

Q7：善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

ロシア民法第 1361 条は、先使用权を得るためには、人の行為として「善意」を要求しています。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、お教えください。

<我々の理解>

他人の発明、実用新案又は意匠を借用又は盗用していないこと、すなわち、当該発明、実用新案又は意匠と同一の解決策を独自に開発したこと。

善意と認められる場合の例：

事件番号第 A56-26004/2007 号に関する 2010 年 11 月 1 日付北西連邦管区連邦仲裁裁判所の判決

2010 年 10 月 25 日、ロシアの有限責任会社である製造業者 Vynar が 2009 年 12 月 23 日付のサンクトペテルブルク及びレニングラード州仲裁裁判所の判決及び 2010 年 6 月 10 日付の事件番号第 A56-26004/2007 に関する第 13 仲裁控訴裁判所の判決に対して提起した上訴の手續に関する審理が行われた。

第一審裁判所であるサンクトペテルブルク及びレニングラード州仲裁裁判所は、実用新案第 54236 号の独立請求項において開示された要素の全てが、原告とは無関係に、ロシア連邦の領域内において、当該原告の実用新案の優先日前に、被告により善意で開発されておりかつ被告の製品において使用されていたと判示した。同裁判所は、ロシア民法第 1361 条を適用して、被告が 2005 年 9 月 2 日までに先使用权を取得していたと結論付けた。第 13 仲裁控訴裁判所は、同第一審裁判所の判決を確認した。

北西連邦管区連邦仲裁裁判所は証拠を評価すべき理由を認めなかったことから、第一審裁判所の判決及び控訴裁判所の判決はいかなる変更も加えられず有効とされ、有限責任会社である製造業者 Vynar の提起した上訴について満足な審理はなされなかった。

(c) 善意とは認められない場合の例：

事件番号第 A 40-159512/09-12-1007 に関する第 9 仲裁裁判所の判決は、モスクワ仲裁裁判所による判決に、いかなる変更も加えず確認をした。

モスクワ仲裁裁判所は、高弾性カップリング用のゴムコードシエルに関するロシア連邦特許第 2325566 号に基づく発明に係る独占排他権に対する侵害の停止を命ずる判決を下した。かかる判決において裁判所は、株式会社である STC Ekotayz（被告）が、ロシア連邦特許第 2325566 号に基づく発明が利用されている製品の製造、使用、販売の申出、販売又はその他のいずれの方法により民間の流通経路に置くこと、あるいはこれらを目的として当該製品を貯蔵することを禁じ、さらに、被告に対して裁判所の判断に関する訴訟費用、国税及び弁護士費用を支払う義務を課した。STC Ekotayz の先使用权、すなわち CSC 4000x105 ゴムコードシエルの 1 か月当たり 55 単位の製造、使用、販売の申出又は販売を行う権利の確立に係る被告の反訴は却下された。被告が、原告の発明が存在すること、当該発明が法律上保護されていること、並びに、「ゴムコードシエル EM 400x105」という製品が係争中の発明の要素を全て備えていることを認識していたことは、被告の 2009 年 6 月 29 日付第 78 号の手紙から確認されている。かかる手紙によれば、STC Ekotayz は、原告の顧客である会社から RCS 400x105 型 H-343 の製造及び引渡契約に基づき当該特許製品と類似のゴムコードシエルの生産という依頼を伴った問合せを受けた後に、RCS EM 400c105 の生産を開始している。

優先日前に善意で製品を生産したことは、先使用权を主張する当事者が証明しなければならない。

ゴムコードシェルの生産に関する必要な準備の実施は、2000 年 10 月 17 日よりロシア連邦の標準規格に従って行われている。「新製品の開発及び製造開始の制度。工業用製品。新製品の開発及び製造開始の手続。ロシア連邦国家規格第 15. 201-2000 号。」製品を生産に導入するための準備、すなわち、ゴムコードシェルを大量生産するための準備を確認するためのロシア連邦国家規格第 15. 201-2000 号の要件によれば、この事実を確認するために必要な証拠は、実施された研究開発に関して作成及び承認された技術的明細書である。

上記書類がなくかつロシア連邦国家規格第 15. 201-2000 号の要件が満たされていないにもかかわらず STC Ekotayz が RCS 400x105 を開発していたことから、申立てのされたゴムコードシェルの生産が善意による行為であったことは証明されていないことが確認できる。

<回答>

第 1361 条(1)は、先使用者が善意で行為することを求めている。民法第 10 条 (5) によれば、「民法上の関係における当事者の善意及びその者の行為の合理性が推定されるものとする。」したがって、先使用権を主張する者は、善意を証明する必要がなく、悪意の証明責任は特許権者が負う。ロシア連邦最高裁判所は、2015 年 9 月 23 日の「知的財産権の保護に係る紛争解決に関連する事項に関しての司法実務の再検討」の 30 項において、「反証がない限りは、本件解決の被告による事業への善意の使用、よって被告が先使用権を享受することが推定される。このような状況の証明責任は、先使用権を否定する者、すなわち、本件では原告が負うものとする」と定めて、この立場を確認している。

(http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333)

<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。

ロシア民法第 1361 条には、「善意で同一の解決方法を考案し、使用していた」とあります。この条文から、われわれは当該実施の発明を「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は先使用権は認められないと理解しています。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。

<回答>

民法第 1361 条(1)は、「発明者から独立して創作された（中略）解決を使用していた者」との文言を含んでいる。この規定から、その者が発明について、発明者から直接的又は間接的に知得していた場合には、先使用権が認められないことは明らかである。

<設問>

Q9：先使用権の基準日はいつか

ロシア民法第 1361 条には、「優先日の前」とあります。この優先日とはパリ条約第 4 条の優先権の優先日を意味するものと考えてよいと理解しています。

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>

ロシア連邦民法第 1381 条(1)によれば、発明に関する優先権はロシア特許庁に当該発明の出願をした日に成立する。

ロシア連邦民法第 1381 条は、パリ条約の同盟国に発明、実用新案又は意匠の最初の出願をした日に優先権を成立させることもできると定めている。

<回答>

民法第 1381 条及び第 1382 条によれば、発明（実用新案、意匠）の優先日は、以下の日に決定され得る。

- (1) ロシア特許庁に対する出願の提出日
- (2) 対応するロシア出願が (1) の日から 12 か月以内に提出されている場合には、パリ条約に基づく優先日
- (3) 特許庁により「新規事項」の届出が受領された日から 3 か月以内に申請人により個別の出願として新たに提出があった場合には、「新規事項」の特徴の提出日
- (4) 同一出願人が、後の出願を提出する場合において、先の出願の提出日から 12 か月以内に後の出願を提出したときは、先の係属中の出願の提出日。その後で、先の出願は放棄されなければならない。
- (5) 親出願が係属中であるときに、分割出願が提出される場合には、親出願の提出日

<設問>

Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）

ロシア民法第 1361 条には、「その使用のために必要な準備を行なう」とあります。この「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、お教えてください。

<我々の理解>

「必要な準備」とは、製造施設を設置したこと及びロシア連邦国家規格に基づき新製品の製造を開始するために必要な準備を行ったことを意味する。

仲裁実務を見ると、特許対象と同一の対象を特定の日時において実施していたことを証明する方法が例示されている。かかる方法は、例えば、特許の付与された解決策が利用されている製品の出荷、製品の製造、製品の製造のための準備を委託する行為、インヴォイス、製造された製品の宣伝用パンフレットの製造のために提供されたサービスを受領することなどである。先使用権の存在を証明する際に特別な役割を果たすが、当該特許権の付与された解決策が利用されている製品が記載された技術文書である。調査は図面、適合証明及び試験報告書に基づいて行われる。正式に承認された製造のための技術明細書及び技術説明書もまた、製品の製造又はそのための準備の証明とみなされる。製造のための装置一式を取得する行為も、発明の実施のための準備を行った日を確認する行為として主張できる。

<回答>

「使用のための準備」についてはロシア特許法には定義がない。知的財産権裁判所は、2014 年 11 月 14 日に出された「先使用権をめぐる紛争関連の事項についての背景文書」第 SP-21/14 号の中で

(<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-matters-relating-to-disputes-about-the-right-of-prior-use>, 後の 2 項)、またロシア連邦最高裁判所は、2015 年 9 月 23 日付の「知的財産権の保護に係る紛争解決に関連する事項に関しての司法実務の再検討」の中で (http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333, 30 項)、必要な準備とは、当該事件の事実によって確認される、特定の事業において同一の解決を使用する意図であると理解しなければならない。この場合、解決は、その実施の順序を決定し、客観的にうまく実施できる技術的段階になればならない、と述べられている。

<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>

先使用権の根拠とするためには、実施はロシア連邦領域内で行われなければならない。ただし、準備行為がロシア連邦領域における実施のために行われた場合、準備行為が行われた場所は重要ではない。

<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、お教えてください。

<回答>

民法第 1361 条によれば、特許発明の優先日前に先使用権者が同一又は均等な発明を実施していれば、先使用権が発生するのに十分である。その点においては、当該先使用の期間も、その継続性も関係がない。先使用権者が発明の実施を中断したとしても、その事実は、先使用権を消滅させるものではない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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>

ロシア連邦の領域内への製品の輸出のみを行っている者もまた、先使用者として認められる。特許権の付与された解決策が利用されている製品の輸入もまた、特許権の対象の実施とみなされているからである。

<回答>

裁判所は、輸入行為を実施態様の一つとみなしているのです、その理解で正しい。

<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貴国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、お教えてください。

<回答>

外国企業は（社内で開発したもの又は第三者から受領したものにかかわらず）ロシアに輸入し販売しようとする製品に具現化されている解決の出所、ロシアに輸入し販売した製品又はロシアに輸入し販売しようとする製品の量についての証拠（例えば、社内文書、契約書、請求書、通関書類、ロシアの代理店又は販売店からの報告等）を保管しておくべきである。この回答は、この問題についての我々の理解に基づいて行っているものである。我々の知る限りでは、外国企業が先使用権を主張したり、先使用権を宣言したりした事例はない。

<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）

貴国において、輸出行為が先使用権の対象となるかについて、お教えてください。

<回答>

法律も法律実務も、この問題に関しては確かな回答は示していない。輸出行為が先使用権主張の根拠として用いられた事例は承知していない。

<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）

ロシア民法第1361条では、先使用権の要件として「実施」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、お教えてください。

<我々の理解>

特許は無効とすることができる。

<回答>

先使用は、当該使用の結果として、発明（実用新案、意匠）が一般に開示されることとなった場合には、特許無効の根拠となり得る。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）について詳細にお教えてください。

<回答>

先使用権者は、優先日までに自身が達成した範囲又はそのために必要な準備をした範囲を超えない範囲で、同一の解決を実施する権利を有する。「背景文書」

(<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-matters-relating-to-disputes-about-the-right-of-prior-use>, 最初の2項)の中で、知的財産権裁判所は、この範囲を決定するために、裁判所は、当該事件の当事者の請求に応じて、又は、当該事件の当事者の承諾を得て、金銭的及び経済的な査定を指定することができると言及している。

<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、お教えください。

<回答>

特許が付与されている場合には、先使用権者は、特許権者の承諾を得なければ、優先日までに自身が達成したか又は達成するための準備をした範囲を超えて生産規模を拡大する権利を有さない。

<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、お教えください。

<回答>

特許が付与されている場合には、先使用権者は、特許権者の承諾を得なければ、優先日までに自身が達成したか又は達成するための準備をした範囲を超えて（特定の期間につき）輸入品の量を拡大する権利を有さない。

<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、お教えください。

<回答>

先使用権が発生する場合には、ロシア連邦の領域全体が対象となるので、優先権者は、ロシア連邦の領域内の地理的境界によって制限されることはない。

<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、お教えください。

<回答>

法律も、法律実務も、この問題に対しては確かな回答を示していない。

<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お教えください。

<回答>

法律も、法律実務も、この問題に対しては確かな回答を示していない。

<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、教えてください。

<回答>

法律も、法律実務も、この問題に対しては確かな回答を示していない。

<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教えてください。

<回答>

法律も、法律実務も、この問題に対しては確かな回答を示していない。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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教えてください。

<回答>

先使用权を登録する制度は存在しない。

<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、教えてください。

<回答>

第1359条(6)によれば、次のとおりである。

「次の各号に掲げる行為を行うことは、発明、実用新案又は意匠に係る排他的権利の侵害を構成しないものとする。

…(6) 発明若しくは実用新案を組み込んだ製品又は意匠を組み込む装置のロシア連邦領域内への輸入、実施、販売の申出、販売、その他民間の流通に置くこと、又は当該目的による保管であって、当該製品若しくは装置が、特許権者若しくは特許権者の同意を得たその他の者により、ロシア連邦の領域内における流通に既に置かれていたとき、又は特許権者の許可を得ていないがその民間の流通に置くことが本法に基づき適法であるとき。」

したがって、先使用权者により製造された製品を購入した第三者による実施又は販売（転売）は、特許権の侵害を構成しない。

<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）

先使用权の移転の可否について、教えてください。

<回答>

第1361条(2)によれば、「先使用权は、同一の解決の実施又は実施のために必要な準備が行われた事業とともにする場合にのみ、他人に移転することができる。」

<設問>

Q28： 大が小を飲む合併

先使用权を有する企業の買収や先使用权を有する企業の分社により、先使用权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。

<回答>

法律も、判例も、この問題に関しては回答を示していない。しかしながら、特許権の適用除外及び制限に関する WIPO の調査票に回答した際に、ロシア特許庁 (Rospatent) は、特に次のように述べている。

「… 「先使用権は、他人に移転可能である」との条文の文言の「移転」という用語が、狭義に解釈される可能性はある。例えば、事業の売却契約の枠組内で先使用権を移転する際 (民法第 559 条)、すなわち、先使用権の引き渡し事業全体とともにのみ認められる場合である。もっとも、立法者は、先使用権の移転を含め、事業リース契約 (民法第 656 条) における移転、並びに契約を締結せずに他人に先使用権が移転される場合 (相続、法人の再編、特許権者の財産に対する担保権の行使) をも念頭に置いて、この用語を広義に解釈していたようであった。」 (WIPO 調査票のセクション 5、問 36 へのロシアの回答を参照

<http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>)。

<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。

<回答>

先使用権は、系列会社／グループ会社を含む企業の間で「共有する」ことはできない。この見解は、民法の該当条文についての我々の理解に基づいたものである。その条文によれば、先使用権は、対応する解決を使用していた者若しくは当該使用のための準備を行っていた者 (第 1361 条第 1 項)、又は先使用若しくは使用のための準備が行われた事業とともにこの権利を受け取った者のみに先使用権が生じる。我々の承知している限りでは、裁判所が先使用権の「共有」の問題を検討した裁判判決は存在しない。

<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。

<回答>

法律も、法律実務も、この問題に対しては確かな回答を示していない。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件 (移転後の登録)

貴国において、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。

<回答>

先使用権の移転は許されているが、当該移転を登録する制度は存在しない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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、お教えてください。

<回答>

先使用権者は、自身の実施権を許諾することはできない。先使用又は使用のための準備が行われた事業とともに移転する方法が、先使用権を移転する唯一の方法だからである (民法第 1361 条第 2 項)。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用権には時間的な制約がない。先使用権は特許権の例外であるので、排他的権利が存続する限りは、先使用権も存続する。法律には、先使用権が終了される根拠は定められていない。しかしながら、法人（先使用権者）が、法的に承継されずに清算された場合には、先使用権を含む当該法人の権利も全て消滅するだろう。

<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>

先使用権制度の趣旨は、特許出願の前になされた努力及び投資に報いることであり、また先使用権の範囲は発明の実施又はそのために先使用権者が既に行った実施のための準備に限定されるので、先使用権者は、特許権者に対して報酬又は実施料を支払う必要がない。

<回答>

その理解で正しい。先使用権者は、実施範囲が優先日より前に達成していた範囲を超えないことを条件として、特許の対象を自由に実施することができる。

<設問>

Q35： 先使用権制度の普及啓発

貴国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>

知的財産権裁判所及び最高裁判所は、2014年及び2015年に背景資料を発行している（<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-matters-relating-to-disputes-about-the-right-of-prior-use> 及び http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333, 28-30 項）を参照。

<設問>

Q36： 先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、お教えてください。

<回答>

先使用権の実施に関する統計はない。

<設問>

Q37： 先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

2014年4月に諮問委員会（Advisory Council）（<http://ipc.arbitr.ru/node/13465>）の検討用として提供された背景文書（案）（http://ipc.arbitr.ru/files/doc/spravka_sip.docx）の中で、知的財産権裁判所は、先使用権が問題とされた事例を幾つか挙げた。またロシア連邦最高裁判所も「司法実務の再検討」の中で（28 - 30 項、http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333）、先使用権に係る事例を幾つか挙げている。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、お教えてください。

<回答>

先使用権は、通常は特許権侵害訴訟の中で抗弁（又は反訴）として主張される。しかしながら、原告が特許権者に対する先使用権を主張した事例があった。知的財産権裁判所の「背景文書」で述べられたとおり、「先使用権は裁判判決に基づいて生じるのではなく、民法第 1361 条（1）に定められた条件が存在することによって生じるので、先使用は、発明、実用新案又は意匠に対する排他的権利の侵害に係る訴訟において、被告の反論の根拠として、及び、先使用権を（確立する）認定に係る個別の主張（反訴を含む。）を裁判所に申し立てる根拠として用いることができる。」（同文書の 1 項、

<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-matters-relating-to-disputes-about-the-right-of-prior-use> を参照）。ロシア連邦最高裁判所は、「司法実務の再検討」の中で、「裁判所に対して、先使用権を確立する主張を申し立てる可能性」についても確認している」（同再検討の 28 項、http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333）。

<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、判決が出されていまして、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>

知的財産権裁判所及び最高裁判所が出した文書では、「先使用」の問題を伴う幾つかの事例が説明されている（http://ipc.arbitr.ru/files/doc/spravka_sip.docx, <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-matters-relating-to-disputes-about-the-right-of-prior-use> 及び http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333, 28-30 項を参照）。

もう一つの典型的な事例：

事件第 A71-5636/2012 号、2012 年 10 月 18 日のウドムルト共和国商事裁判所判決

（http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/88659604-d005-4d10-ae2-bda8422dbb33/A71-5636-2012_20121018_Resheniya%20i%20postanovleniya.pdf）

原告（000 “INVIS-K”）は、特許権者（000 “NIKA”）を相手として、「アイロン台」の実用新案に係る特許第 101450 号（優先日：2010 年 10 月 7 日）に関して先使用権を認定するよう求める訴訟を提起した。特許権者は、原告が当該実用新案の優先日より前に当該製品の製造又は販売をしていた十分な証拠を提供しなかったと反論した。裁判所は、技術鑑定を命じ、これに当事者が合意し、ウドムルト商工会議所が実施した。原告は、優先日前に作成され、とりわけ Mikrukov 氏により署名された技術文書を提供した。Mikrukov 氏は、証人として尋問され、氏が原告企業のために働いていた間、アイロン台は当該文書に基づいて製造されたと説明した。

鑑定人には、次の質問がなされた。

- 1) 裁判所に提出された技術文書には、特許第 101450 号の請求項 8 に記載されている全ての特徴が実施されていたか。
- 2) 提出された文書で説明された技術的解決は、特許第 101450 号に基づく実用新案の二つ目の実施形態と同一であったか。

鑑定人は、次のとおり結論付けた。

- 1) 特許第 101450 号の請求項 8 に記載されていた全ての特徴が、裁判所に提出された文書の中で実施されていた。
- 2) 提出された文書で説明された技術的解決は、特許第 101450 号に基づく実用新案の二つ目の実施形態と同一である。

同事件のために収集された証拠（技術文書、証人の証言、製造契約）は、アイロン台の製造の準備が行われていた事実が確認されたことを証明した。記録された文書が裏付けられ、特許権者は、実用新案の創作者から独立して、原告により同一の解決が創作され、原告が当該実用新案の優先日より前に善意で全ての準備を行ったことへの反証を示すことができなかった。

先使用の範囲を判断する際に、裁判所は、原告から提出された文書からアイロン台 250 台が製造されたこ

とを突き止めた。当該文書は、2009年6月、8月、11月及び12月付だった。

したがって、裁判所は、原告が収集した証拠全体が、特許権者に金銭を支払うことなく、アイロン台の製造を継続することに対する原告の権利を裏付けていると判示した。

<設問>

Q40： 外国企業の裁判例

先使用权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权を主張した事例があれば、御紹介ください。

<回答>

そのような事例については承知していない。

<設問>

Q41： 先使用权立証の証拠

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、先使用权を主張すれば、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权を主張する場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、お教えてください。

<回答>

先使用权を主張する可能性を確保するために、発明者は、例えば、次のような戦略を利用することができる。自己の発明を説明する文書の謄本に公証を受けるか、供託すること（下記の間47及び58への回答を参照）。例えば、製品の場合、発明者と購入者との間で契約を結ぶことによって、販売の事実を文書化しておくべきである。契約書には、当該製品の詳細な説明を含めるべきである。契約書は事後に、発明を創出した証拠として提出することができる。製品が販売するためのものではなく、発明者自身が使用するものである場合、当該製品は、公証人に供託してもよい。公証人は、公証された製品の写真及び／又は映像証拠を作成することもできる。これが製法の場合には、映像証拠により文書化するのもよいだろう。特許を取得していない発明の実施量は、買い手への請求書（インボイス）により文書化するのもよいだろう。請求書は、例えば、明細書など、製品を証明するものでなければならず、必要であれば、製造者の技術文書と照合されなければならない。

<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。貴国において類似の制度があるかについて、お教えてください。

<回答>

ロシアにおける公証の構造と活動は、連邦法「公証に関する法律の基本的原則」により規律されている。

公証人の主な機能は、文書の真正性を証明することである。この目的で、公証人は、宣誓をさせ、国家権限となる。公証人が証明した文書は、公証人の捺印により封印され、登録簿に記録され、公証人がこれを維持し、恒久的に保管する（「公証行為」）。

公証行為を実施し、文書に署名し、封印することにより、公証人は、当事者の同意を公式に証明し、文書の内容に個人的に責任を負う。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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、お教えてください。

<回答>

ロシアには7000人を超える公証人がいる。そのほとんどが開業しており、中には、国立公証人役場に勤務する者もいる。

連邦法によれば、公証活動を行う際に、公証人は、国立公証人役場に勤務しているか、又は開業している

かにかかわらず、同等の権利を保有し、同一の義務を負う。公証人が正式なものとした文書には、同一の法的効力が備わっている。

現役の公証人全員に関する情報は、連邦公証人会議所（Federal Notary Chamber）のウェブサイト <https://notariat.ru/>、で見つけることができる。同会議所は、公証人の活動を管理・調整している。

公証の料金は統一されており、ロシア租税法（第 333.24 条）で定められている。

<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。ロシアにおいて、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てください。

<回答>

連邦法によれば、公証サービスは、とりわけ、取引の証明（委任状、遺言書、契約を含む）、相続証明書の発行、夫婦の共同財産の共有分の所有権の証明書の発行、当該証明書からの文書及び抜粋の認証謄本の作成、文書に記載されている署名の真正性の証明、ある言語から別の言語への文書の翻訳文の証明、一定の場所のある人物が存在することの証明、ある者が写真に表現された者と同一であることの証明、文書の提出期日の証明、証拠の確保などを含む。

このほか、公証人は、法的文書の作成、法律の特殊性に関する相談、謄本の作成、文書の翻訳など、追加サービスを依頼人に提供することができる。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

文書の公証は、裁判のときに非常に重要な役割を果たす。

例えば、法律に基づき、裁判所に提出される文書証拠は全て、原本が提出されなければならない。文書の写しが提出される場合には、当該の写しは、公証人により適法に認証されなければならない。

さらに、外国の文書は全て、認証（又はアポスティールを取得）され、ロシア語に翻訳されなければならない。対応する翻訳文は、公証人の認証を受けなければ、裁判所によって認められない。

公証を受けた証拠の方が裁判において証明力があるのは、言うまでもない。例えば、裁判所は、ウェブサイトや単に印刷した物を適切な証拠として受理することを拒絶することがあるので、ウェブサイトの内容について公証を受けておくことが常に推奨される。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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、お教えてください。

<回答>

先使用権が公証された証拠によって証明された裁判例について、我々は承知していない。

もっとも、ロシアでは、知的財産権の侵害を証明する目的で、テスト購入やウェブサイトなどの証拠の公証は一般的に利用されている。

例えば、事件第 A53-32425/2014 号では、第一審裁判所は、被告が、原告の特許権を侵害する製品をウェブサイト上で販売するために申し出ていたことを確立した。対応する事実は、ウェブサイトの内容の公証により証明された。さらに、控訴裁判所は、公証されたプロトコルが、許容される証拠だとみなされることを確認した。

<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、お教えてください。

<回答>

連邦法「公証に係る法の基本的原則」によれば、公証人は、証拠を確保し、公証人の面前において、文書の提出期日を証明することができる。

この点で、先使用権の証拠として製品を保存するためには、公証人に当該製品の写真又は図面を提出したり、さらには製品それ自体をその詳細な明細書とともに提出したりすることもでき、それによって公証人は関連資料の提出日を証明することができる。

<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>

企業による公証の利用状況に関する公表された資料について、我々は承知していない。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

企業による公証の利用状況に関する公表された資料について、我々は承知していない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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>

<http://cryptopro.ru/>, <https://www.e-notary.ru/>, <http://www.nucrf.ru/>, <http://www.signal-com.ru/> など、ロシアでタイムスタンプ・サービスを提供している法人が幾つかある。タイプスタンプは、正確な日付及び時間の印とデータとを結び付けるもので、タイムスタンプサーバの電子署名を用いて証明されなければならない。

タイムスタンプは、特定の日付及び時間のデータが存在し、その内容がそのとき以降改ざんされていないことを証明することができる。

<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。なお、我々の理解は以下です。

<回答>

タイムスタンプ・サービスを提供している公認機関は存在しない。

しかしながら、タイムスタンプ及びその他の暗号サービスを提供する企業は全て、ロシア連邦保安庁の免許・認証・国家秘密保護センター（Center for Licensing, Certification and Protection of the State Secret）の対応する免許を取得しなければならない。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

ロシア企業が提供するタイムスタンプ・サービスは、RFC3161「インターネット X.509 公開鍵基盤タイムスタンプ・プロトコル (Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP))」に準拠している。

このサービスが ISO/IEC 18014 に準拠しているかは承知していない。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

タイムスタンプ及びその証拠力に関してロシアの法律に具体的な法規は存在しない。

ロシア法には、裁判所に提出される証拠は全て信頼できるものでなければならないとする一般規則が含まれている。

したがって、電子署名により署名され、タイムスタンプの付された電子文書の真正性を確認するために、裁判所には、対応するフォレンジック検査を指定する権限が与えられている。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

ロシアにおけるタイムスタンプに関する裁判例について、我々は承知していない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

外国のタイムスタンプの付された文書が、外国の基準及びプロトコルを用いて暗号化されているので、指定された専門家がフォレンジック検査において、その真正性を認めないおそれはある。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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>

タイムスタンプの利用の具体的な方法に関して公表された資料があるかについて、我々は承知していない。

<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

貴国の裁判において、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>

上記で述べられたとおり、電子署名により署名され、タイムスタンプの付された電子文書が、裁判において証拠として提出される場合、裁判所は、当該文書とそのタイムスタンプの真正性を確認する目的で、該当するフォレンジック検査の実施を指定する。

検査中は、指定された専門家（恐らくロシアでタイムスタンプ・サービスを提供する企業の一つ）が、当該文書とタイムスタンプが、ロシアの法律及び基準に準拠しているかを確認することになる。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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>

公証以外に、文書の写しを供託することにより、証拠を確保することもできる。ロシアでは、複数の営利・非営利企業／組織が、文書の写しの供託に関するサービスを提供している。この写しは、著作権、先使用等を証明するために転用することもできる。

<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

貴国の裁判において、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>

相手方から裁判中に電子データの改ざんに関して問題とされた場合には、裁判所は、文書が変更・改ざんされたかを確認するために、フォレンジック検査を指定する。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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お教えてください。

<回答>

ロシアにおいて先使用権制度改定の予定はない。

7. 中国¹⁰

<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、貴国において、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>

ご理解のとおりです。2010年4月以降、中国において、先使用権に関する制度などの変化はありません。

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

中華人民共和国専利法（2008修正）第69条

第六十九条

以下の状況のいずれかがある場合は特許権侵害とは見なさない。

（二）特許出願日以前に同一の製品を製造した場合、又は同一の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。

<回答>

ご理解のとおりです。2010年4月以降の追加情報、変更などはありません。

<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>

「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」の第15条に上記専利法第69条を補足する規定がある。

最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第15条：侵害被疑者が不法入手した技術又は意匠をもって先使用権の抗弁を行う場合、裁判所はその抗弁を認めない。

次の各号の一つに該当するときは、裁判所は特許法第69条第(2)号にいう製造、使用のために必要な準備をした場合に該当すると認定するものとする。

(1) 発明創造を実施するために必須の主な技術図面又は技術資料を完成させた場合。

(2) 発明創造を実施するために必須の主な設備又は原材料を製造又は購入した場合。

特許法第69条第(2)号にいう「従前の範囲」には、特許出願日以前に既にある生産規模と、既にある生産設備を利用して又は既にある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれている。

先使用権者が特許出願日以降に、その実施中の若しくは実施のために必要な準備をした技術又は意匠を他人に譲渡若しくは実施許諾をし、侵害被疑者は、当該実施行為が、従前の範囲内の継続実施に該当すると主張する場合、裁判所はその主張を認めない。ただし、当該技術又は意匠が元の企業とともに譲渡若しくは相続された場合は除く。

<回答>

ご記載いただいた内容は、最高裁判所が公布した司法解釈として、法律と同じく、裁判などにおいて法的根拠として適用することができます。

また、上記の司法解釈以外に、2013年9月4日付で北京高等裁判所が公布した「専利権侵害判断ガイドライ

¹⁰ <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。

ン」には、下記のとおり、先使用権抗弁について詳しい規定がされています。この規定は、上記の司法解釈や専利法のように、判決書などで法的根拠として適用されることができませんが、各地の裁判実務に指導的な影響があります。

120. 専利出願日前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造・使用のための必要準備を完成し、かつ、元の範囲内のみで継続して製造・使用した場合は、専利権侵害と見なさない。

121. 上記の状況下で製造した専利製品又は専利方法により直接取得した製品を使用・販売の申出・販売した場合も、専利権侵害と見なさない。先使用権を享有できる要件は次のとおりである。

(1) 製造・使用のための必要準備を完成したこと。すなわち、すでに発明創造を実施するための必須主要技術図面又はプロセス書類を完成し、又はすでに発明創造を実施するための必須主要設備若しくは原材料を製造し、又は購入した場合。

(2) 元の範囲のみで継続して製造・使用すること。「元の範囲」には、専利出願日前にすでに有する生産規模及びすでに有する生産設備を利用し、又はすでに有する生産準備により達成できる生産規模を含む。元の範囲を超えた製造・使用行為は専利権侵害に該当する。

(3) 先行製造した製品又は先行使用した方法若しくは設計は、先使用権者が自ら独自で研究・完成し、又は合法的手段により専利権者又はその他の独立研究完成者から取得したものでなければならず、専利出願日前に剽窃・窃取したもの又はその他の不正手段により取得したものではない。被疑侵害者が不法で取得した技術又は設計により先使用権の抗弁を主張した場合は、認めるべきではない。

(4) 先使用権者は、自ら先行実施した技術を譲渡することができないものの、所属企業とともに譲渡する場合は除く。すなわち、先使用権者が専利出願日以降に自らすでに実施し、又は実施のための必要準備を完成した技術若しくは設計について、他人にその実施を譲渡し、又は許諾し、被疑侵害者が当該実施行為は元の範囲内における継続的实施と主張した場合は、認めるべきではないものの、当該技術若しくは設計と元企業を共に譲渡し、又は承継した場合は除く。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国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>

出願により特許権を取得した者が必ずしも最初に発明創造した者ではなく、当該の発明創造を最初に実施した者でもない。すなわち、特許権者がその特許出願を行うまでに、既に同一の発明をし、かつ、既に実施している、又は実施の準備をしている者がいた可能性がある（このような者を先使用権者と呼ぶ）。このような状況下で、特許権を付与された後に先使用権者がその発明実施を継続して行うのを禁止することは、公平を明らかに欠き、社会的資源の浪費を招く可能性がある。このため特許権者の権利を制限する必要がある。特許出願以前に特許技術を使用又は使用する準備を行っていた行為は先使用と称され、先使用には先使用権が生じ、特許権に対抗できる。

<回答>

ご理解のとおりです。2010年4月以降の追加情報、変更などはありません。

<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）

貴国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、お教え下さい。

<我々の理解>

中国は、諸外国と同様に先願主義を採用しており、先願主義の制度の下で、特許権者と先使用権者間の公平を図るために、ドイツ、フランス、イギリス、日本などの先使用権制度を参考して確立した。

<回答>

ご理解のとおりです。2010年4月以降の追加情報、変更などはありません。

<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

中国専利法第 69 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>

先使用権が成立するためには、以下の 4 つの要件が満たされなければならない。特許技術と同一の技術を実施していること、又は実施のための準備を行っていること：

A：ここで実施とは、同一の製品の製造、又は同一の方法を使用する行為を指し、同一の製品の輸入、販売許諾、販売、使用は含まない。

B：実施又は実施の準備は出願日までに行われていること。優先権がある場合には、優先日まで実施、準備が行われていなければならない。

C：先使用行為が善意で行われていること。すなわち、出願日まで自分で研究開発した技術か又は合法的な手段で取得した技術により行われていなければならない。合法的な取得には、後の出願者からの取得も含む。

D：実施にあたっては元の範囲内で行われていること。元の範囲内とは、通常、元の生産量を維持することを指し、元の生産量が設計生産能力に達しない場合、既存設備の生産能力により達成される生産量も元の規模であると認定されるべきである。

最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第 15 条には、上記の A と D に対してより詳細な規定がある。

上記の A に関して：次の各号の一つに該当するときは、製造、使用のために必要な準備をした場合に該当する。

(i) 発明創造を実施するために必須の主な技術図面又は技術資料を完成させた場合。

(ii) 発明創造を実施するために必須の主な設備又は原材料を製造又は購入した場合。

上記の D に関して：「従前の範囲」には、特許出願日以前に既にある生産規模と、既にある生産設備を利用して又は既にある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれている。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更などはありません。

<設問>

Q7：善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

貴国の先使用権の要件のうち、善意（in good faith）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、お教え下さい。

<我々の理解>

中国専利法第 69 条には善意（in good faith）の要件は設けられていないが、「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」の第 15 条によれば、善意（in good faith）も先使用権を認めるための要件である。つまり、権利侵害で訴えられた者が不法に獲得した技術若しくは設計を根拠に、先使用権主張の抗弁をしても、裁判所はこれを支持しない。よって、善意（in good faith）とは、関係技術若しくは設計が合法的に取得されたものを意味している。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更などはありません。

<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。中国専利法第 69 条には、実施している発明の知得経路についての規定がありません。例えば、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、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、お教え下さい。

<我々の理解>

中国では、先使用の対象となる発明は、先使用者が独自に発明したものであるか又は他の者から合法的に取得されたものでなければならない。

ここで、先使用権の対象となる発明が特許権者から取得されたものであっても良いのかどうかという点についてはいまだ論争が存在するが、合法的に取得されたことを条件として、特許権者から取得された発明であっても先使用権が生じるとの見解が多数説となっている。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更などはありません。

<設問>

Q9：先使用権の基準日はいつか

中国専利法第 69 条では、「特許出願日以前」とあります。この特許出願日について、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>

中国の専利法実施細則の規定に基づき、当該出願日は、中国特許庁への出願の日のみではなく、優先日も含まれる。

中国の専利法実施細則第 11 条において、「中国専利法第 28 条及び第 42 条に規定された状況を除き、特許法でいう出願日とは、優先権を有するものについては優先日を指す。」ということの規定している。当該条項に従って、中国専利法第 69 条における「出願日」には「優先日」が含まれる。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更などはありません。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

中国専利法第 69 条では、先使用権の要件として「同一の製品を製造した場合、又は同一の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており」が規定されております。この中で「製造と使用の必要準備」の意味について、お教え下さい。

<回答>

「必要な準備を既に整えた」の具体的な意味については、最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第 15 条で明確に規定しております。つまり、「次の各号の一つに該当するときは、裁判所は特許法第 69 条第 (2) 号にいう製造、使用のために必要な準備をした場合に該当すると認定するものとする。

(1) 発明創造を実施するために必須の主な技術図面又は技術資料を完成させた場合。

(2) 発明創造を実施するために必須の主な設備又は原材料を製造又は購入した場合。」と規定しています。

上記 Q3 における 2013 年 9 月 4 日付で北京高等裁判所が公布した「専利権侵害判断ガイドライン」の 121 条 2 号では、「必要な準備」について、「1) 製造・使用のための必要準備を完成したこと。すなわち、すでに発明創造を実施するための必須主要技術図面又はプロセス書類を完成し、又はすでに発明創造を実施するための必須主要設備若しくは原材料を製造し、又は購入した場合。」と規定しています。

<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>

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、中国で行わなければなりません。外国で実施または実施の準備を整えた場合、中国で先使用権抗弁を主張することができません。

<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。

中国専利法第 69 条では、「特許出願日以前に同一の製品を製造した場合、又は同一の方法を使用するか、

あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており」とあります。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出願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、お教え下さい。

<回答>

先使用行為の継続性について、中国の法律には明確に規定されておらず、専利法 69 条の規定からも、継続性が求められるとは読み取れません。「先使用行為の継続性」は、ある程度の合理的な面があるものの、先使用権の適用範囲が制限されます。したがって、理論界においては、現段階の中国の実情から考える場合、先使用権が成立するためには、「先使用行為の継続性」は求める必要がないとの意見が多数であり、今までの裁判実務においても、「先使用行為の継続性」が適用された事例はありませんでした。

したがって、専利権侵害と訴えられた者が先使用権を抗弁する際、「先使用行為の継続性」について立証は必要ではないとの意見が多数です。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国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。中国特許法では、先使用権は、同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は、製造、使用の必要な準備を既に整えた場合のみに限られる。すなわち、製造、使用の行為以外の、その他の行為、例えば、輸入の行為は先使用権を享有できない。

<回答>

ご理解のとおりです。中国専利法上の規定からみれば、先使用権の対象は、中国において、同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は、製造、使用の必要な準備を既に整えた場合のみに限られ、外国からの輸入行為は、法的趣旨から見た場合、明らかに先使用権を発生する行為の対象になれません。これについて、尹新天¹¹の「専利法詳解」¹²では、専利法 69 条（2）号で規定した「製造」と「使用」の意味は、「専利法」第 11 条における用語の意味と同じである。69 条（2）号の文字上の意味から見れば、製品特許について、先使用権を生じる行為には、「既に同一製品を製造し、またはすでに製造の必要準備を整えていること」のみであり、同一製品の使用、販売の申出、販売、輸入行為は含まれていない。また、方法特許については、先使用権を生じる行為には「同一方法の使用」行為のみであり、当該方法により直接獲得した製品の使用、販売の申出、販売、輸入は含まれない。」と記載しています。

<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貴国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、お教え下さい。

<我々の理解>

中国特許法では、先使用権は、同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は、製造、使用の必要な準備を既に整えた場合のみに限られる。すなわち、製造、使用の行為以外の、その他の行為、例えば、輸入の行為は先使用権を享有できない。しかも、先使用権を享有することに基づく製造、使用行為は中国国内で行わなければならないので、中国国外で製造、使用しても、中国特許法に規定された先使用権を享有できない。

すなわち、外国企業は、先使用権を確保するためには、中国国内で生産しなければならないことに留意すべきである。（又は、生産に必要な準備を整えなければならない）。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<設問>

¹¹ 元の国家知識産権局条約法規司司長

¹² 尹新天著「専利法詳解」（知識産権出版社）2011 年 1 月 P808

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）

貴国において、輸出行為が先使用権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。中国専利法では、先使用権は、同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は、製造、使用の必要な準備を既に整えた場合のみに限られる。すなわち、製造、使用の行為以外の、その他の行為、例えば、輸出の行為は先使用権を享有できない。

<回答>

ご理解のとおり、特許製品の製造行為と特許方法の使用行為のみ先使用権を生じます。輸出行為のみであれば、先使用権を生じません。しかし、中国から外国へ輸出があれば、中国で関係製品を製造したでしょうから、中国での製造・使用行為があれば、先使用権の主張が可能です。

<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）

貴国の専利法第 69 条では、先使用権の要件として製造（制）が規定されています。この実施に公然実施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「製造」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>

中国では、特許権の有効性について、特許審判委員会しか判断する権限がない。裁判所を含む他の如何なる機関も特許権の有効性に対して判断できない。

特許権侵害訴訟事件において、特許が無効にされるべきであることは、抗弁理由にならないが、公然実施により関係技術が公知にされる場合、被告は公知技術抗弁を主張することができる。したがって、理論上、先使用権の要件として、製造には公然実施が含まれない。公然実施の場合、被告は先使用権抗弁ではなく、公知技術抗弁を主張すべきである。

実務において、原告は侵害を主張した際に、被告は公然実施による公知を理由として特許審判委員会に無効審判を提起することができ、あるいは入手できた証拠に基づき、公知技術抗弁を主張すること、又は先使用権抗弁を主張することを選択することができる。関係証拠によって、関係技術が出願日前の実施により公知になっていることを証明できれば、裁判所は公知技術の抗弁成立を認めるべきである。しかも、被告は無効審判を提起する際に、公知技術に関する証拠を提起し、特許権を無効とさせることも可能である。

仮に、関係証拠により、関係技術が出願日前に既に使用されていたことは証明できるものの、当該使用により公知になることを証明できない場合には、裁判所により先使用権が成立するか否かが判断される。ただし、先使用権が認められたとしても、その後の無効審判において、先使用権に関する証拠は、特許を無効とするには十分でない。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

貴国の専利法第 69 条では、先使用権者が実施できる範囲について、「かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合（并且仅在原有范围内继续制造、使用的）」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、お教え下さい。

<我々の理解>

最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第 15 条によれば、「従前の範囲」には、特許出願日以前に既にある生産規模と、既にある生産設備を利用して又は既にある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれている。

（例えば、ある会社が特許出願日の前に、関係製品の製造工場を設立し、製造設備を購入し、製造ラインを作った。出願日までに購入した設備と製造ラインに基づいて、一年間で 100 万トンの製品を製造できる能力

があるとする。当該会社の出願日以前の年間実生産量が約 80 万トンであったとしても、100 万トンまでの製品製造は関係特許権の権利侵害とはならない。)

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<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>

前述のように、「従前の範囲において」について、最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第 15 条には、明確にされている。具体的には、特許出願日以前にあった生産規模、及び既存の生産設備を利用し、若しくは既存の生産準備状況により達成できるような生産規模が含まれる。

基準となる生産数量は、実績ではなく、準備できた製造設備に基づき、達成できる最大限の可能な生産量をベースにする。また、他者の出願後は、増設した設備に基づき生産規模を拡大することが認められない。

<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、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>

中国において、輸入する行為は先使用権の対象とはならない。

<回答>

ご理解のとおりです。先使用権者の先使用権が認められる場合、出願日前の行為は「中国での同一製品の製造」行為ですので、中国への輸入問題はないかと考えております。もし、中国で製造した製品を外国へ輸出した後、再度輸入する場合、その輸入した製品は、中国で製造した製品ですので、先使用権抗弁を主張できると考えております。

<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、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>

法律条文上、製造・使用の範囲に対して制限があるが、製造した製品の販売地域に対しては制限がない。よって、製造の範囲が従来範囲を超えなければ、販売地域の変更、拡大は可能である。

<回答>

ご理解のとおりです。先使用権者が他者の出願後の実施範囲については、「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」の第 15 条で、「従来の範囲」について明確にしております。その条文から見れば、製造・使用の範囲に対して制限がありますが、製造した製品の取扱いについて、制限がありません。関係製品は、先使用権の従来の範囲で製造されたものであれば、どこに販売されても、権利侵害とならないので、販売地域の変更、拡大は可能です。なお、判例や有力な学説などに関してはまだ見つかっておりません。

<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、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>

中国専利法における先使用権の範囲は、特許製品の「製造」及び特許方法の「使用」に限られるため、これ以外の実施行為に変更することは、条文から見て認められない。

<回答>

中国専利法によれば、先使用権抗弁が認められるためには、出願日前には、同一製品の「製造」や同一方法の「使用」に限られます。出願日以降には、先使用権の従来の範囲で製造した製品、従来の範囲で同一方法を利用して直接獲得した製品は、権利侵害品と見なされない¹³ので、その販売申出、販売、使用することは、権利侵害行為となりません。これについて、江蘇省高等裁判所による(2014)蘇知民終字第0049号判決書¹³(当事者名：上訴人(原審原告)——知科株式会社、被上訴人(原審被告)——常州永和精細科学有限公司、判決日：2014年5月14日、事件名称：知科株式会社が常州永和精細科学有限公司を訴えた発明特許権侵害紛争事件、事件番号：一審(2012)常民初字第306号、二審(2014)蘇知民終字第0049号、裁判所名：一審江蘇省常州市中等裁判所、二審江蘇省高等裁判所)によれば、裁判官は被告が先使用権を有しているため、出願日以降に、従来の範囲で製造した製品は侵害に該当せず、その後続の販売、販売の申出も侵害に該当しないと判定しております。

また、出願日前に、同一製品の「製造」や同一方法の「使用」の行為がなく、販売、販売の申出、輸入の何れかの行為のみあり、出願日以降に新に製造開始した場合、先使用権が認められません。

<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>

中国専利法63条によれば、先使用権抗弁を主張する場合、必ず中国で同一な製品を製造し、又は同一な方法を使用し、或は製造、使用のための必要準備をしなければなりません。したがって、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「同一」でなければなりません。

上記の「同一製品」について、法律条文の表現からみれば、被疑侵害者が出願日前に製造できた製品と出願日以降に訴えられた製品が同一でなければなりません¹⁴が、司法実務上、訴えられた被疑侵害製品が被疑侵害者が出願日前に製造した製品とは、同一であり、或いは、実質的相違がない場合、先使用権の抗弁が認められます。

たとえば、上海高等裁判所による(2013)滬高民三(知)終字第100号判決書¹⁴(当事者名：上訴人(原審原告)——和平電気有限公司、被上訴人(原審被告)——上海久輝電気有限公司、原審原告——浙江愛福防爆電気有限公司、判決日：2013年11月25日、事件名称：平和電気有限公司等が上海久輝電気有限公司を訴えた実用新案権侵害紛争事件、事件番号：一審(2012)滬一中民五(知)初字第141号、二審(2013)滬高民三(知)終字第100号、裁判所名：一審上海市第一中等裁判所、上海市高等裁判所に)によれば、被疑侵害者から提出した先使用技術図面と訴えられた被疑侵害製品と比べて、幾つの相違点がありましたが、先使用技術図面において、被疑侵害製品が対象権利の技術特徴を表しましたので、先使用抗弁が成立できると判断されました。

また、広東省高等裁判所による(2007)粵高法民三終字第304号判決書¹⁵(当事者名：上訴人(原審原告)——矽比科嘉窑新会鋁業有限公司、被上訴人(原審被告)——惠州隆光陶瓷原料有限公司、判決日：2009年3月16日、事件名称：矽比科嘉窑新会鋁業有限公司が惠州隆光陶瓷原料有限公司を訴えた発明特許権侵害紛争事件、事件番号：一審(2006)穗中法民三初字第178号、二審(2007)粵高法民三終字第304号、裁判所名：一審広東省広州市中等裁判所、広東省高等裁判所に)によれば、訴えられた製品は出願日前に製造できた製品と比べて、技術構成要件が実質的相違がなければ、「同一製品」に該当すると判定しました。また、同事件において、訴えられた製品と出願日前に製造できた製品の成分が完全に同一であり、二つの成分の比率が

¹³ http://ipr.court.gov.cn/js/ztq/201406/t20140626_1737303.html

¹⁴ http://ipr.court.gov.cn/sh/ztq/201312/t20131204_178215.html

¹⁵ <http://likui.my.pp.cc/detail/18522.htm>

違いますが、何れも特許権の権利範囲に入りましたので、裁判所は、両製品の技術構成要件が実質的相違がないと判断し、先使用権が成立できると認めました。

上記に基づき、法律で規定されている「同一製品」に関する解釈が明確ではありません。が、司法実務上、訴えられた被疑侵害製品が被疑侵害者が出願日前に製造した製品とは、完全に同一でなくても、クレームと関連する技術構成と実質的相違がない場合（例えば、何れもクレームの権利範囲に入る）、先使用権の抗弁が認められる可能性があります。

したがって、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実質的相違がない範囲で、実施形式を変更することができます。

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用権者は、出願日前に使用していた装置の一部を改造することはできるが、本件特許の従属クレームを参照した上での改造はできない。特許従属クレームの技術特徴は本特許のクレームに対する改造であるため、出願日の後、先使用権者が従属クレームに基づき、先使用技術について改造することは、先使用権の範囲を超え、侵害に該当する。

<回答>

「生産装置」の一部の改造により、出願日前に製造していた「生産装置」と同一製品または実質的相違がない製品に該当するか否かを判断しなければなりません。もし、改造後の設備と出願日前の設備が同一であるか又は実質的相違がない場合、先使用権主張が認められますが、さもないと、認められない可能性が高いです。

<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>

下請生産における先使用権の帰属について、明確の法律規定がなく、判決もない。以下は、法理と立法主旨に基づいた見解である。

先使用権は独立して存在する権利ではなく、侵害主張に対する抗弁権である。

侵害を疑われる製品の下請生産においては、特別の約束がなければ、製法などを提供する下請元企業が侵害責任を負担するので、下請元企業は先使用の抗弁を主張することができる。さらに、下請企業がその責任を負担することを約束した場合には、下請企業も先使用の抗弁を主張することができる。つまり、出願日前に下請生産を行った場合、従前の範囲での下請元企業の下請行為と下請企業の製造行為は何れも侵害とならない。

また、出願日の後、下請元企業は別の下請先に依頼する場合、下請の総量が従前の範囲を超えなければ、下請行為は侵害とならないと考えられる。

なお通常、下請元企業は、下請企業に製法などを提供する際に、製法などが本件の下請目的のみ以外に使用しないことを約束させる。その場合、下請企業が自ら製造、または他の企業の依頼を受け、製造を継続した場合は、当該技術が合法的に取得されたとはみなされないため、先使用権を主張することはできない。ただし、出願日の以前に、下請元企業が下請企業に対して、本件の下請目的以外でも製法などを使用できることを認め、又は製法などの技術を譲渡した場合には、下請企業は出願日以前に合法的に当該技術を取得した

ことになるので、その製造は先使用権の成立要件を満たすこととなり、出願日前に達成できた生産量の範囲で、製法などを使用して製造することは侵害とならない。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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>

中国の特許関連法には先使用権の登録制度が設けられていない。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<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>

先使用権の範囲は、特許製品の「製造」及び特許方法の「使用」に限られ、販売、販売申出、又は輸入の
行為が含まれていないが、先使用権に基づいて製造された製品、及び特許方法を利用して直接獲得した製品
の販売申出、販売、使用することは、権利侵害行為とはならない。

<回答>

ご理解のとおりです。先使用権を発生する行為は、特許製品の「製造」と特許方法の「使用」に限られま
す。販売、販売申出、輸入などの行為により、先使用権を享有できません。出願日前に、販売行為のみがあ
る場合、先使用権を主張できず、製品の再販売も権利侵害となります。また、特許製品の「製造」と特許方
法の「使用」により、先使用権を有した場合、従来範囲で製造された製品、及び特許方法を利用して直接獲
得した製品は、権利侵害品と見なされませんので、その非侵害品に対する使用、販売、販売申出も権利侵害
となりません。よって、第三者は、同非侵害品を購入し、使用、転売することは特許権侵害となりません。

これについて、北京市高等裁判所による（2014）高民（知）終字第 3488 号判決書¹⁶（当事者名：上诉人（原
審原告）北京英特萊技術公司、被上诉人（原审被告）——北京華潤曙光房地產開發有限公司、北京藍盾創展
門業有限公司、判決日：2014 年 10 月 21 日、事件名称：北京英特萊技術公司在北京藍盾創展門業有限公司等
を訴えた發明特許權侵害紛争事件、事件番号：一審（2013）二中民初字第 5903 号、二審（2014）高民（知）
終字第 3488 号、裁判所名：一審北京第二中等裁判所、北京高等裁判所）によれば、「本件において、北京藍
盾創展門業有限公司が製造、販売した被疑侵害製品において、X 部品は、先使用権を有している A 社より製
造したものであるため、侵害に該当しない。したがって、北京藍盾創展門業有限公司は侵害に該当しない X 部品
を使用して被疑侵害製品を製造、販売したことも侵害に該当しない。」と判定しています。

<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）

中国専利法第 69 条には、先使用権の移転の可否を規定する条文がありませんが、中国において、先使用
権は移転できないと考えてよいのかについて、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>

最高裁判所による「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」の第 15 条には、
先使用権の移転について、明確な規定がある。つまり、特許出願日以降に、先使用権者が既に実施している

¹⁶ http://www.bj148.org/zhengfa/zfsfgk/zfcps/ms/201411/t20141127_729873.html

若しくは実施の必要準備を済ませている技術又は設計のみを譲渡することはできないが、当該技術又は設計が従来の事業とともに譲渡される場合は移転することができる。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<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>

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、当該大企業は先使用権者となり、事業を実施することが可能であると考えられる。

ただし、その企業が全国規模の大手企業でも、その実施範囲を買収された小企業の出願日前に当該技術を実施した「従前の範囲内」に限定しなければならない。すなわち、当該小企業の出願日前の当該特許製品の製造能力の範囲を超えてはならない。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<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>

中国の関係法律規によれば、グループ企業における一企業がそれぞれ独立した法人であるため、企業グループの一企業が先使用権を享有したとしても、グループ企業内の企業全体も先使用権を享有することにはならない。

また、中国会社法の規定によれば、親会社と子会社もそれぞれ独立した法人となるため、業務上に実質的な関連性を有するが、法律上にそれぞれ独立で、お互いに従属関係がない。このため、親会社が先使用権を取得しても、子会社はその先使用権を享有できず、また逆に、子会社が先使用権を取得しても、親会社はその先使用権を享有することはできない。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<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>

中国専利法では、中国国内において、同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は、製造、使用の必要な準備を既に整えた場合のみ先使用権が認められる。このため、中国国外でのみ生産及び販売をしても、中国特許法に規定された先使用権を享有することはできない。つまり、外国企業が先使用権を確保するためには、中国国内で生産しなければならない（又は、生産に必要な準備を整えなければならない）。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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。

<回答>

中国において、先使用権の移転について登録制度がありません。先使用権は抗弁権として、具体的な事例における証拠や技術内容に基づいて判断すべきで、登録制度などはありません。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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。先使用権者による再実施許諾の可否については、「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第15条(4)に「専利出願日以降に、先使用権者が既に実施している若しくは実施の必要準備を済ませている技術又は設計を譲渡する、又は実施を許諾する場合において、当該実施行為が元の範囲内での継続実施であるという権利侵害で訴えられた者の主張を、人民法院は支持しない。」との規定がある。この規定に従えば、先使用権者が再実施を許諾したとしても許諾された者には先使用の抗弁が認められない。つまり、先使用権者には再実施を許諾する権原がないということになる。

<回答>

ご理解のとおりです。2010年4月以降の追加情報、変更等はありません。

<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、お教え下さい。

<回答>

先使用権について、独立して存在する権利ではなく、他社権利行使に対する抗弁権です。具体的な事件において、先使用の証拠に基づき、先使用権抗弁が成立できるかどうかを判断します。一旦、先使用権が認められた場合は、先使用権者の清算や抹消などの状況が存在しない限り、消滅または放棄されることはないと考えております。

前述のように、先使用権を主張する際に、事業の継続性が要求されません。先使用者は、侵害訴訟事件で、先使用権抗弁が認められた後、たとえ、事業の廃止、あるいは長期の中断があった状況であっても、事業の再開で、再度訴えられた場合、出願日前の先使用事実がありますので、依然として先使用権抗弁が認められます。

上記の根拠としては、専利法や関連法律によれば、先使用権抗弁の成立条件として継続性が要求されず、理論界でも事業の中断により先使用権が認められないとのことは、先使用権者の権利を制限過ぎるため、不合理であるとの意見が多数です。また、弊所は、関連判例をいろいろ調べましたが、見つかりませんでした。

<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>

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、如何なる対価も支払う必要がない。

<回答>

ご理解のとおりです。

中国専利法 69 条によれば、先使用権が認められた場合、専利権侵害にならないと見なされますので、権利者に対して、如何なる対価も支払う必要がありません。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国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>

中国における先使用権制度について普及啓発活動についていろいろ調べましたが、関連情報を見つけませんでした。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、お教え下さい。

<回答>

中国の専利侵害訴訟において、先使用権を主張した判例がますます多くなりました。中国の判例データベース「北大法宝 (www.pkulaw.cn)」で「先使用権」をキーワードとして検索しますと、2012 年～2014 年まで、年間 15～20 件ぐらいの先使用権にかかわる判例がヒットされました。同データベースには全ての判例が掲載されているわけではありませんので、上記は正確な数字ではありませんが、前よりは多くなっていることは確かです。これらの判例からみれば、多くの判例では先使用権が認められていませんでしたが、主な原因は、先使用権主張の証拠の信憑性が足りないか、あるいは、先使用技術の内容を十分に立証することができないことにより、先使用権が認められていないケースが多いです。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

先使用権を争った裁判例について、判例データベース及び各地域の裁判所の判決書の公開ウェブページで入手することができます。各地域の裁判所の判決書公開ウェブページについて、下記にとおり、北京、上海、広東省の裁判所のウェブページを列举致します。

①北大法宝

www.pkulaw.cn

有料のデータベースであり、「司法案例」との項目に、「専利 先使用権」をキーワードとして検索すれば、専利侵害訴訟の先使用権判例を入手することができます。

②上海市高级人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/index_flws.html

無料のデータベースであり、「全文検索」の欄に、「先使用権」をキーワードとし、「結案日期」を選定して検索し、ヒットされた情報から「専利紛争事件」種類の判例をクリックすると、先使用権判例を入手することができます。

③北京法院網

http://bjgy.chinacourt.org/paper/more/paper_mid/MzA0gAMA.shtml

無料のデータベースであり、「正文」の欄に、「先使用権」をキーワードとし検索し、ヒットされた情報から「専利紛争事件」を侵害訴訟の先使用権判例を入手することができます。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国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。実例によれば、先使用権制度が利用される場面は基本的には侵害裁判における非侵害の抗弁である。理論上は非侵害の確認訴訟でも利用されることが可能であるが、非侵害確認訴訟自体が珍しいものであるので、実例はまだない。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

我々は調査において、先使用権に関連した以下の判決を入手しています。先使用権に関連した判決について、より新しい判決が出されていたら、以下の表に事案を追加するとともに、追加表で、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。

<我々の理解>

「事件名」：李憲奎が広州偉城不動産開発有限公司を訴えた特許侵害事件

「判決日付」：2003 年 12 月 5 日

「判決番号」：一審（2003）穗中法民三初字第 216 号、二審（2004）粵高法民三字第 300 号

「判示事項」：

研究院と華固会社が他の施工において、継続して使用することは、元の範囲内での使用として先使用権抗弁が成立でき、特許権侵害にならない。

「事件の概要」

原告の方法特許の出願日は 1998 年 12 月 8 日である。2001 年 12 月 1 日、被告は、広東省建築設計研究院（以下、「研究院」という）に建築プロセス図の設計を委託した。2001 年 12 月 31 日、被告は、華固会社に上記のプロセス図に対する施工を委託した。上記の設計及び施工に使用された技術考案には、原告の方法特許クレームの全技術特徴が入れられた。

1998 年 8 月 18 日、研究院は他の会社の委託により設計図を完成し、1998 年 10 月 20 日から、華固会社が当該設計図に対する施工を行ったものの、当該設計図と施工に使用された技術考案には、原告の方法特許クレームの全技術特徴が入れられた。

「裁判所の判断」

原告による、研究院と華固会社が 1998 年の施工において、原告の特許と同一な方法を使用した、研究院と華固会社の使用可能範囲は当該施工のみであり、他の施工において使用してはいけないとの主張は、先使用権者の権利を否定したものであり、先使用権の立法目的に違反する。

研究院と華固会社は本件施工方法の設計者と施工者である。したがって、原告の方法が授權された後、研究院と華固会社が他の施工において継続に使用することは、元の範囲内での使用に相当するので特許権侵害にはならない。

なお被告は単なる開発商として本件特許の直接な使用主体にはなっていないので、研究院と華固会社が侵害を問われない状況下で、被告の行為も侵害には該当しない。

<回答>

「事件名」：陝西漢王薬業社が江西銀濤社を訴えた特許権侵害訴訟事件¹⁷

「判決日付」：2011 年 12 月 13 日

「判決番号」：一審（2010）西民四初字第 043 号

二審（2011）陝民三終字第 00021 号

再審（2011）民申字第 1490 号裁定書

「事件の概要」

陝西漢王薬業有限公司（以下、「漢王社」という）は、2005 年 9 月 27 日に国家知識産権局に対し、特許番号が ZL200510106283.9 である「降圧、降脂、目眩止め、痛風緩和作用のある漢方薬組成物、その製造方法及び用途」という名称の発明特許を出願し、かつ登録された。2009 年 12 月 9 日に、漢王社は、西安保賽医薬有限公司（以下、「保賽社」という）から江西銀濤薬業有限公司（以下、「銀濤社」という）製造の製品「強力定眩膠囊」を購入し、当該製品により特許番号が ZL200510106283.9 である発明特許権が侵害されたと主張し、裁判所に対し訴訟を提起し、侵害行為の停止及び損失賠償を請求した。

¹⁷ http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/zlq/201304/t20130410_153707.html

それに対して、銀濤社は、先使用権の抗弁を提出し、かつ以下の証拠を提出した。まず、江西省食品薬品监督管理局により本件特許出願日前に同社に対して交付された「強力定眩膠囊」薬品登録申請受理通知書、並びに銀濤社が薬品登録申請の際に送付した資料「「強力定眩膠囊」申告資料項目」で、当該資料の薬学研究資料部分には、「強力定眩膠囊」に係る処方、製造方法、用途が記載されていた。他に証拠として提出されたのは、銀濤社が本件特許出願の前に登録出願際の検査に使用するため、「強力定眩膠囊」のサンプルを3ロット製造していたことが分かる江西省薬検所による「薬品登録検査報告表」及び添付書類、及び同社が「強力定眩膠囊」の登録を出願する際に「カプセル」生産ラインを保有していたことが分かる「薬品生産許可証」及び「薬品 GMP 証書」であった。

審理を経て、一審裁判所は、被疑侵害製品「強力定眩膠囊」に係る処方、製造方法及び用途が本件特許の請求範囲内に入ることを認定した。但し、被告より提出された先使用権の抗弁に関して、一審裁判所は、先使用権の成立に係る要件に合致しないと認定した。

それに対して、銀濤社は、一審判決を不服として上訴を提起した。二審裁判所は、銀濤社の主張が先使用権の成立の要件に合致せず、その行為により係争している漢王社の特許権を侵害していることを認定し、上訴請求を棄却して一審判決を維持した。

しかし、銀濤社は二審判決も不服として、最高裁判所に再審を請求した。最高裁判所は、審理の結果、銀濤社が提出した先使用権の抗弁主張は成立できると認定した。

「裁判所の判断」

司法解釈の規定に基づき、下記の各号に掲げる状況のいずれか一つに該当する場合、裁判所は、特許法第69条第1項(2)号に規定した既に製造と使用に必要な準備を整えていると認定しなければならない。このため、先使用権が成立するか否かについては、主として被疑侵害者が特許出願日の前に特許を実施していたか否か、又は特許実施のために技術若しくは物質上の必要な準備をしていたか否かにかかってくる。

銀濤社が提出した先使用権の抗弁に係る証拠からみれば、本件特許の出願日前に銀濤社が薬品登録申請の際に提出した資料「「強力定眩膠囊」申告資料項目」の薬学研究資料部分に「強力定眩膠囊」に係る処方、製造方法、用途を記載している。

次に、江西省薬検所「薬品登録検査報告表」及び添付書類で、当該報告表及び添付書類により、銀濤社が本件特許出願の前に登録出願時の検査に使用するため、「強力定眩膠囊」のサンプルを3ロット製造していたことが分かる。

最後に、「薬品生産許可証」及び「薬品GMP証書」では、同社が「強力定眩膠囊」の登録を出願する際に「カプセル」の生産ラインを保有していたことが分かる。

ここから、係争特許の出願日2006年9月27日より前に、銀濤社が被疑侵害製品の製造に必要な技術文書及び製造設備の準備を完了したことが分かり、既に製造と使用に必要な準備を完了しているという上述の司法解釈の規定に合致している。

また、銀濤社がいつ薬品製造に係る審査認可文書を取得したのかということに関しては、薬品監督管理に係る行政審査認可と関連することになるため、薬品生産審査認可に係る文書取得の有無をもって、その製造と使用に必要な準備を完了したか否かを判断すべきではない。

二審判決において、銀濤社が製造と使用に必要な準備を完了していないという認定には、誤りがあるため、是正すべきである。

<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>

弊所は、中国の判例データベース「北大法宝 (www.pkulaw.cn)」で先使用権に関する判例をいろいろ調べましたが、中国国内企業間の判例が一番多かったです。外国企業や外国籍企業に関わる判例は、ほとんどは、外国企業や外国籍企業が原告となっており、被告として先使用権抗弁を主張した案件は少なかったです。下に韓国系企業が先使用権抗弁を主張した判例をご紹介します。

「事件名」：遠特信電子（深セン）有限公司が上虞威斯特電器製造有限公司（韓国系）を訴えた意匠権侵害事件¹⁸

「判決日付」：2009年12月7日

「判決番号」：一審（2008）紹中民二初字255号、二審（2009）浙知終字第161号

¹⁸ http://www.cnipr.net/article_show.asp?article_id=3743

「事件の概要」

遠特信社は、2006年4月26日に、電気蒸し器に関する意匠を出願し、2007年5月23日に権利化され、意匠権登録番号はZL200630059390.6である。遠特信社は、威斯特社の製造、販売したSC5003電気蒸し器（以下、「被疑侵害品」という）が侵害になるとの理由で裁判所に提訴し、侵害の差止、損害賠償金20万円を請求した。威斯特社は2006年1月から被疑侵害品を製造、輸出した証拠を持って、先使用权抗弁を主張した。

「裁判所の判断」

威斯特社の提出した部品、原材料などの購入に関する領収書等は、係争意匠出願日前に、被疑侵害品の製造に必要な準備作業を行ったことを証明できる。威斯特社の提出した輸出に関する証書は、出願日前に、被疑侵害品を製造、輸出したことを証明できる。この輸出証書には製品の型番しか記載されておらず、製品の意匠は見えないが、同型番は威斯特社のホームページに掲載された製品の型番と一致しており、遠特信社も同型番に他の製品が存在していることを立証していない。したがって、威斯特社が出願日前に被疑侵害製品を製造したことを確認できる。また、威斯特社は、圣光社のカタログ、設計図なども提出した。前記書類は圣光社の名義になっているが、威斯特社の提出した会社登記簿、ホームページなどの証拠によれば、両社は関連性があり、出願日前に共同に被疑侵害品を宣伝していたことが分かる。そのため、威斯特社の証拠は完全な証拠チェーンを形成し、同社が出願日前に、被疑侵害品の製造のために必要準備を整えたばかりでなく、被疑侵害品を製造、輸出したことを立証できるため、先使用权抗弁の主張が成立できる。

<設問>

Q41：先使用权立証の証拠

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、先使用权を主張すれば、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权を主張する場合に、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>

先使用权の立証に際しては、技術に係る構想、予備調査、開発及びある範囲内で実施するための全ての関連資料を保全して、先使用权による抗弁を行う時に証拠として利用できるようにしておくべきである。その際、証拠と技術案との関連性及び証拠の統一性に注意すべきである。

また、これらの先使用权立証のための証拠は係争の対象となる特許技術を中心にまとめられるべきであり、各種の「必要な準備」行為と係争の特許技術との関連性を証明できなければならない。準備行為を行ったことのみ証明できたとしても、上記準備行為と係争中の特許技術との関連性を証明できない場合には、上記証拠は訴訟法に要求される関連性を失い、先使用の主張のための証拠力が低下してしまう。上記各種タイプの証拠が、始まりから終わりまで互いに整合した完備な一連の証拠を構成すれば、先使用の抗弁には非常に有利である。

具体的な証拠としては以下のものが挙げられる。

A：事業計画書、予備調査報告書、市場調査報告書、予算報告書などを保全すべきである。これらの技術実施前に行った準備作業は、独立して「必要な準備を整えた」とは認められないが、技術実施後の手続における他の証拠とともに完備な一連の証拠を構成することに寄与することができる。

B：特許技術を実施する項目が行政審査許可を受けなければならないものである場合、行政機関の審査許可書類を保全し、該審査許可書類が実施しようとする特許技術と直接関連を有する証拠を保全すべきである。

C：当該技術を開発、実施する過程において行った各種試験、試作、討議、補正後の各種の書類、図面、設備、サンプル、通信会議記録などを、試験又は討議の結果が成功か失敗かにかかわらず、できる限り保全すべきである。

D：その技術成果が関係機構による成果鑑定を通過した場合、技術成果鑑定に係る書類も保全すべきである。先使用者としては、特許技術製品を生産し、若しくは、特許方法を実施するための各種の設備（汎用設備及び専用設備を含む）、原料（特に、特許製品を生産し、若しくは、特許方法を実施するための不可欠な原材料）を購入する正本領収書を完全に保全することがより重要である。これは、今後先使用者がどのぐらいの範囲で引き続き生産できるかに対して決定的な意義を有する。

E：特許製品又は特許方法に基づき製作した製品が各種の形で他の機構（会社、団体及び組織）に用いられた場合、当該他の機構が該製品を使用する証拠を保全すべきである。

F：研究ノート、公開されなかった特許出願書類、自分宛の書留なども証拠として有力である。

また、上記各タイプの証拠を公証して証拠力を向上させることも好ましい。

基本的には上記のとおりであるが、以下の内容を補足する。

A：先使用権の要件として、知得経路についての「善意」が要求される。自社開発の場合には製品の設計図面・生産図面・技術計画書の証拠化などがこれに該当するが、ほかのルートで関係技術を手に入れた場合、ライセンス契約、譲渡契約、委託設計契約など（添付又は附属文書としての技術内容の特定を含む）も証拠として保全する必要がある。

B：従前範囲に関して、既存の設備で、達成できる最大限度の産量を証明するため、設備の種類、数、達成できる産量のテストデータ、書類などを保全する必要がある。

C：なお、保全の時期に関しては、「特許出願日以前に」ということから、実施している技術であってもその技術について実施準備段階を証明できる書類等を集めておく必要がある。つまり、先使用権が抗弁権であり、他人の特許権への対抗するものであり、その他人がいつ特許出願を行うかは把握できないため、できるだけ遡及を確保するため、公証日が最低限度の特許出願日に対抗できる日と考えられる。要するに、対抗できる日をできるだけ早めになるため、量産の段階の前に、準備できた段階でも公証保全を行う。そのほか、できるだけ従前の範囲を拡大できるため、設備又は製造ラインを増加し、生産量が高くなる場合、再度関係資料、設備などに対し、公証保全を行う必要がある。

<回答>

先使用権抗弁の証拠に関しては、ご理解とおり、関連資料を準備して封印することも重要ですが、できれば、工場内における対象製品の製造状況、製造ラインなども撮影することを通じて、その製造行為または「製造のために必要準備を整えた」との証明力をアップしたほうが宜しいです。

<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。貴国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>

中国にも公証制度とタイムスタンプサービスがある。中国における公証制度は、国が特に設けた公証機関が法律関係に基づいて行った証明作業を指す。公証機関は当事者の申請に基づいて、法に従って法的行為、法的意義をもつ書類と事実の真实性、合法性を証明する。

2007年2月時点まで中国各地に約3000か所の公証機関が存在する。証拠書類の作成日付と内容又は事実の発生日付と内容を証明するため、公証制度がよく利用される。特に、訴訟において、証拠の証明能力を高めるため、公証付きの証拠を取得しておくことが通常である。

中国におけるタイムスタンプサービスは、電子認証業務の一種である。そのサービス業務を提供する機構は、中国工業と情報化部の指導の下で設けられた民間的なサービス機構である。ただし、タイムスタンプサービスを利用して証拠確保をし、司法実務で利用された例は珍しい。

入手できた資料から見ると、深セン市龍崗区裁判所が言い渡した判決は、中国における初めてのタイムスタンプ運用判例である。当該判例は、企業名称侵害に係る不正競争侵害紛争であり、原告は、被告が勝手に原告の企業名称を使用したインターネット上の証拠について、タイムスタンプを利用して確保した。

中国におけるタイムスタンプ制度は、開始されたばかりであるため、運用された例は多くないが、理論上、実務上において、知的財産権に係る営業秘密の保護、著作権を証明する証拠の確保、電子商取引などにおいて、これを活用するような動きがある。

<回答>

ほとんどはご理解のとおりですが、タイムスタンプに関する内容について、下記のとおり補足致します。

タイムスタンプについて、今の司法実務で運用された判例はますます多くなりますが、ほとんどは、著作権紛争事件において、著作物の作成時間や著作人を立証するのに使えます。

今後、タイムスタンプの活用はだんだん多くなると予測しております。

<設問>

Q43：公証制度

貴国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>

全国の各地に 3000 か所以上の公証機関が設置されている。なお、公証は実施地域の公証機関により行わなければならない。各地の公証機関の料金には若干の差があるが、大きな差ではない。利用方法も基本的には同じである。下記到北京の公証機関に関する情報を紹介する。当該公証機関により北京での公証を行うことができる。

連絡先：北京国立公証処

HP：なし。

料金：1000～5000 人民元、又はそれ以上（実際の作業時間によって異なる）。

利用方法：直接に公証機関へ赴く、あるいは電話相談を通じて、関連作業の申請をする。

<回答>

ほとんどはご理解のとおりですが、料金について少し変化があります。弊所が中国の各地で先使用権公証作業を行った経験からみれば、料金は平均 3000～5000 人民元／半日ぐらいです。

<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、事実実驗公正証書、電子公証等が提供されています。貴国において、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。

<我々の理解>

貴国では、公証法及び公証手続き規則に基づき、公証人が公証証書を作成して、法律関係や事実を明確にし、文書の証拠力を確保する手続きを提供している。

貴国においても、確定日付、事実実驗公正証書のサービスを受けることができます。

<回答>

中国公証法第 11 条によれば、中国の公証機関は、下記の公証サービスを提供します。

(1) 契約 (2) 相続 (3) 委託、声明、贈与、遺言 (4) 財産分割 (5) 入札、競売
(6) 婚姻状況、親族関係、養子縁組関係 (7) 出生、生存、死亡、身分、経歴、学歴、学位、職務、職階、違法犯罪記録の有無 (8) 会社の定款 (9) 証拠保全 (10) 文書上の署名、印鑑、日付、文書の副本、写しと原本との合致 (11) 自然人、法人又はその他の組織が自らの意思により手続きを申請するその他の公証事項。法律、行政法規の規定により公証すべき事項について、関連の自然人、法人又はその他の組織は、公証機関に公証の手続きを申請しなければならない。

中国においては、確定日付、事実実驗公正証書のサービスは、(9) 証拠保全の業務として受けることができます。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<我々の理解>

貴国では公証法にて、「公証を経た民事法律行為並びに法的意義のある事実及び文書については、事実を認定する根拠としなければならない。但し、相反する証拠があり当該公証を覆すに足る場合を除く（第 36 条）。」と規定している。また、民事訴訟法にて、「法の定める手続きを経て公証証明された法律行為、法律事務及び文書については、裁判所は、事実を認定する根拠としなければならない。但し、公証証明を覆すに足る反証がある場合は、この限りではない（第 67 条）。」と規定している。

貴国では訴訟において証拠の証明能力を高めるため、公証付きの証拠を取得することが実務上、行われている。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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。

＜我々の理解＞

「(2010) 浙知終字第 68 号浙江省高级人民法院 2010 年 5 月 20 日判決」の事案では、先使用の立証に公証が活用された

＜回答＞

「事件名」：麦健雄が郭麗堅を訴えた意匠権侵害事件¹⁹

「判決日付」：2015 年 5 月 18 日

「判決番号」：一審（2014）穗中法知民初字第 150 号、二審（2014）粵高法民三終字第 1048 号

「事件の概要」

麦健雄は、2010 年 6 月 13 日に、ランプソケットに関する意匠を出願し、2010 年 12 月 08 日に権利化され、意匠権登録番号は 201030207276.X である。麦健雄は、郭麗堅の製造、販売した被疑侵害品が侵害になるとの理由で裁判所に提訴し、侵害の差止、損害賠償金 10 万元を請求した。郭麗堅は（2014）粵広海珠第 8229 号公証書に基づき、出願日前に被疑侵害品を製造、販売し、先使用権抗弁を主張した。同公証書の内容は、郭麗堅が公証人の立会いで、自分の電子メールの発送記録について、証拠保全を行ったことである。同電子メールによれば、郭麗堅は 2009 年 12 月 18 日に被疑侵害品の製造についての見積もりを出し、2010 年 2 月 24 に被疑侵害品の製造に関して相談した内容であった。また関連メールには被疑侵害製品と類似する図面が添付されていた。

「裁判所の判断」

郭麗堅の提出した（2014）粵広海珠第 8229 号公証書証拠について、下記のとおり認定する。①証拠の合法性について、本電子証拠は公証機関による公証を得たので、反対の証拠がない限り、本裁判所は同証拠の合法性について認める。②同証拠の信憑性について、公証書にて証拠確保した電子メールは、126.com のメールボックスに保管されており、メールには、被疑侵害品の図面、見積等の内容が含まれている。メールの発送時間は、126.com のメールサービスサーバにより形成され、改ざんできず、メールの発送または受信後は、ユーザーはその内容について修正することができない。126.com は国内で知名度を有する電子メールサービスシステムとして、そのメールシステムは安定的で信頼できる。また、麦健雄もメールの内容が改ざんされたことを証明できる証拠を提出していなかったため、メールの信憑性を認めるべきである。メールの内容からみれば、郭麗堅は、出願日前に被疑侵害品の図面を有しており、関連製造に関する内容や見積もあるため、出願日前に、被疑侵害品の製造のための必要準備を整えたと認定できる。そのため、郭麗堅の先使用権抗弁は成立できる。

＜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＞

製品そのものを公証証拠として保全したい場合には、公証人の立会いのもと、前記設問 41 で記載示した資料とともに、密閉可能なダンボールに入れ、封印をする。公証人は封印紙に公証機関の印鑑を押し、公証日付を記入する。証拠を封印している全過程のビデオを撮影し、かつ封印されたダンボールの写真を撮影することが可能である。

その後、公証人はこれらの過程に対し公証記録を作成し、公証書とする。封印資料のリスト、撮影した写真、ビデオなどが添付資料として、公証書に加えられる。

＜回答＞

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

＜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、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。

¹⁹ <http://caseshare.cn/full/126174285.html>

<我々の理解>

製造方法を公証証拠として保全したい場合には、公証人の立会い下に、製造の全過程に対し、写真及びビデオを撮影する。

<回答>

ご理解のとおりですが、撮影した写真は公証書の添付資料とし、ビデオは封印して公証書に添付するか、或いは、封印した物を当事者より保管することが考えられます。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

中国の企業が、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、公表された資料はあまり見つかっておりません。先使用権の証拠確保についても、通常、企業の営業秘密にかかわりますので、普段、公開しておりません。

弊所は、多くのクライアントの依頼を受けて、先使用権の証拠確保を行った経験が多いですが、機械、化学分野の企業が多いです。企業の名称などについて、秘密情報なので、説明できなかったことで、申し訳ございません。

また、証拠確保の利用方法について、通常は、下記の二つの面において、公証作業を行います。

①証拠書類の封印

事前に、先使用権証拠として確保したい資料、例えば、関連書類のリスト、技術に関連する証拠書類、実施準備または実施に関連する証拠書類、技術資料の合法的な取得に関連する証拠資料を用意し、公証人の立会いで、証拠資料を専用封筒またはダンボールに入れて封印してもらう。

②公証人の立会いで製造ラインや製造過程についての撮影

公証人の立会いで、先使用技術の実施状況、製造ライン状況などについて、現場で録音・録画を実施し、録音・録画ファイルを入れた DVD 専用封筒またはダンボールに入れて封印してもらう。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、タイムスタンプを提供する機関、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>

タイムスタンプ機関：

連合信任タイムスタンプサービスセンター

(UniTrust Time Stamp Authority)

(联合信任时间戳服务中心)

HP：<http://www.tsa.cn>

運営主体：

北京連合トラストテクノロジーサービス株式会社

(北京联合信任技术服务有限公司)

HP：<http://www.unitrust.com.cn/>

料金：1 スタンプにつき 10 元（1000 元を事前にチャージして使用）。また、企業向けボリュームディスカウントもある。

利用方法：Acrobat、専用アプリケーションを利用し、タイムスタンプを取得する。

<回答>

ご理解のとおりです。2010 年 4 月以降の追加情報、変更等はありません。

<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>

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ないと考えております。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

中国の連合信任タイムスタンプサービスセンターのホームページ (<http://www.tsa.cn>) からみれば、同機関のシステムの管理は、ISO27001 情報安全管理システムを参考にするとの記載はありますが、ISO/IEC 18014 に準拠するとの記載はありません。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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。

<我々の理解>

下記の 2 点が関係している可能性がある。

(1) 電子署名法

タイムスタンプそのものの法律は整備されていないが、2005 年に施行された電子署名法にて「時点の保証」が必要な事が記載されている事から、タイムスタンプが必須という解釈がされる事がある。

第 2 章第 5 条：次の条件を満たすデータ電文は、法律・法規に定められた原本形式の要求を満たすこととみなす。

- 1) 有効的に記載の内容を表現し、かつ随時に取寄せ・査問することが可能である。
- 2) 最終的に形成された時点から、内容の完備性の保持、未改変性を確実に保証することができる。

(2) 医療情報の標準規格

「EHR ベースの病院情報プラットフォーム技術仕様／健康業界標準中華人民共和国」の「6.7.2.2 否認防止-C)」章にて、「電子署名にはタイムスタンプをつける必要がある。また授時刻と時間厳守を監察するために、国家の法的時間源をつける必要がある。」と書かれている。

<回答>

ご理解のとおりです。また、「電子署名法」は、2015 年 4 月 24 日に改正されましたが、ご提示の条項について、特に改正されておりません。ご了承ください。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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。

<我々の理解>

タイムスタンプを刻印した電子証拠が認定された判例があり、先使用権証拠を保全する証拠は、十分に裁判所などで認定されると考えられている。

「事件番号 (2008) 深龍法民初字第 5558 号」において、タイムスタンプの運用について、判決が出された。

<回答>

中国において、タイムスタンプを刻印した電子証拠が認定された判例はますます多くなってきます。ほとんどは、著作権紛争事件で、タイムスタンプを利用して、著作物の時間と著作人を証明した判例が多くて、専利侵害訴訟において、先使用権証拠としてタイムスタンプを利用した判例は見つかりませんでした。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

中国において、中国以外の国で付されたタイムスタンプも、裁判において、証拠として認められる可能性があります。しかし、中国の裁判実務において、証拠力についての審査が厳しいですので、中国以外の国で付されたタイムスタンプについて、タイムスタンプを付与した機関の資格、タイムスタンプの付与されたデータの時間性や非改ざん性を立証できる証拠を合わせて提出する必要があります。また、外国で形成された証拠ですので、その国の公証機関による公証、中国大使館による認証手続きを行う必要があり、中文訳も合わせて提出しなければなりません。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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>

弊所は、中国の判例データベースでもいろいろ検索しましたが、タイムスタンプサービスを利用して、先使用権証拠を確保した判例は見つかりませんでした。

先使用権の証拠を確保する場合、タイムスタンプは公証手続きに比べて、不備がある可能性が考えられます。その理由は次のとおりです。先使用権主張のための証拠といえば、通常、先使用者が保有する技術書類、営業上の資料、工場での製造ライン、設備の稼働状況及び設備の保有状況が考えられます。これらの証拠のうち、権利者が保有する技術資料、営業上の資料そのものに対して、タイムスタンプにより証拠を確保することは、刻印された電子資料の刻印時間を十分に証明できるので、関係資料が遅くとも刻印された時点で利用者より保有されたことを証明できます。しかし、先使用権主張のために、出願日前に先使用技術を実施していたことを撮影する場合が多いですが、このような撮影ビデオに対して、タイムスタンプを利用してその証拠を確保することは、証拠としての不備があると考えております。その理由は、このような撮影ビデオに対してタイムスタンプを利用すると、権利者が刻印された時点で当該撮影ビデオを保有していたことを証明できるものの、当該撮影ビデオにおける工場、製造ライン、設備などが先使用者所有であるか、ビデオにおける先使用技術の実施は確かに先使用者より行っているかについては、証明できないからです。しかし、公証の場合、公証人の立会いで、会社の状況、工場状況、工場における製造ライン、設備保有状況、設備稼働状況などについて撮影しますので、上記の問題を解決することができます。

したがって、弊所は、先使用権の証拠確保の案件について、通常、公証手続きを通じて、証拠を確保することを提案します。

<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

貴国の裁判において、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>

中国の裁判実務において、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に、通常、タイムスタンプ機関からタイムスタンプが付与された旨の証書、タイムスタンプを付与された電子データを証拠として提出し、裁判官は、同証拠に基づいて、必要に応じて、タイムスタンプを付与した機関のシステムで検証を行います。つまり、当事者が提出した電子データが同機関でタイムスタンプを受けた電子データであるか否かについて検証を行います。例えば、（2015）浙杭知終字第297号判決書²⁰（当事者名：被上訴人（原审被告）——特朗斯福紡織印花（杭州）有限公司、上訴人（原审被告）——浙江莎鲨家纺有限公司、原审被告——浙江天猫网络有限公司、判決日：2015年8月29日、事件名称：浙江莎鲨家纺有限公司が特朗斯福紡織印花（杭州）有限公司等を訴えた著作権紛争事件、事件番号：一審（2014）杭余民初字第717号、二審（2015）浙杭知終字第297号、裁判所名：一審杭州市余杭区裁判所、二審杭州市中级人民法院）によれば、原告は自分の著作物の存在を証明するために、「可信タイムスタンプ認証証書」及び「著作物」の電子データを証拠として提出しました。裁判所は、同証拠に基づき、同証書の発行機関のウェブサイト（www.tsa.cn）に登録して、

²⁰ <http://www.zjsfgkw.cn/document/JudgmentDetail/3779926>

「著作物」の電子データに対する検証を行いました。検証を得て、裁判所は、同電子データは、2013 年 11 月 22 日よりタイムスタンプの付与時点で存在し、内容が改ざんされていないと判定しました。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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。

<我々の理解>

デザインを対象とする場合には、上海市知識産権局に「創意封筒登記」というサービスがある。

<回答>

中国において、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の有効的な手段は、公的機関からの証拠や第三者からの証拠を活用することができます。ご理解における上海市知識産権局による「創意封筒登記」ということも、公的機関からの証拠になりますが、中国において、薬品や医療機器などにおいては、中国の公的機関への届出や行政審査・許可などの手続きが設置されていますが、これらの公的機関からの証書を持って、証拠の証拠力をアップすることができます。

なお、先使用権の証明において、これらの公的機関からの証書は、先使用権を主張するのに十分ではありませんので、別の製品の製造、方法の実施、「必要準備」に関する書類とあわせて、証拠チェーンを形成して、先使用権を主張しなければなりません。

<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

貴国の裁判において、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>

中国において、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する場合、公証の手続きを活用することができます。つまり、電子データを CD や USB メモリなどに書き込んだ後、公証人の立会いで、電子データを保存した CD や USB メモリを封印します。前記のような公証手続きを行う場合、公証時点で関連電子データの存在を立証することができます。また、当該電子データがずっと封印状態になっていますので、封印状態に不備がなければ、電子データの変更・改ざんがないことを立証できます。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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、お教え下さい。

<回答>

先使用権制度について中国では未だ法改正の予定や動向がありません。2015 年 12 月 2 日に国务院法制办公室から公布された専利法 4 回目改正意見募集稿においても、先使用権に関する改正内容はありませんでした。

8. 韓国²¹

<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、貴国において、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>

2014 年 6 月 11 日に特許法第 103 条について法律の改正がありました。これは単に法の文章を易しく整備したものに過ぎず、制度の変更はありません。

<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>

<1990 年以前の法律>

第 47 条（先使用者の通常実施権）特許出願時に善意で国内でその発明の実施事業をしたり事業設備をしている者は、その特許発明について事業の目的の範囲内で通常実施権を有する。

<1990. 1. 13. 法律第 4207 号>

第 103 条（先使用による通常実施権）特許出願時にその特許出願された発明の内容を知らず、その発明をしたり、その発明をした者から知り得て、国内でその発明の実施事業をしたり、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でその特許出願された特許権について通常実施権を有する。

第 102 条（通常実施権）⑤第 3 項及び第 4 項以外の通常実施権は、実施事業のように移転する場合又は相続その他の一般承継の場合を除いては、特許権者（専用実施権に関する通常実施権においては、特許権者及び専用実施権者）の同意を得なければ、これを移転することはできない。

<2014. 6. 11. 法律第 12753 号>

第 103 条（先使用による通常実施権）特許出願時にその特許出願された発明の内容を知らずにその発明をしたり、その発明をした者から知って韓国内でその発明の実施事業をしたり、これを準備している者は、その実施したり準備している発明及び事業の目的の範囲でその特許出願された発明に対する特許権に対して通常実施権を有する。

第 102 条（通常実施権）⑤第 3 項及び第 4 項による通常実施権以外の通常実施権は、実施事業とともに移転する場合又は相続若しくはその他の一般承継の場合を除いては、特許権者（専用実施権に関する通常実施権の場合には特許権者及び専用実施権者）の同意を得なければ、移転することができない。

<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、お教え下さい。

<回答>

本法律（特許法第 103 条）について、特許法施行令および特許法施行規則はありません。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

²¹ <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。

貴国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>

先使用権は先願主義を採択している特許制度の下で、最も早い出願に特許権を付与するという形式上の欠陥を補うための趣旨で規定している。韓国では制度の趣旨について多様な学説があるが、公平説と経済説が有力である。

<回答>

変更はありません。

<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）

貴国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、お教え下さい。

<我々の理解>

1961 年に制定された特許法（法律第 950 号、1961 年 12 月 31 日）から、先の使用による非排他的ライセンスが採用されているが、日本国特許法の条文を参考にしたものと思われる。

<回答>

変更はありません。

韓国特許制度の初期には、すべて日本特許法の条文を参考にし、ほぼ同一でした。

<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

韓国特許法第 103 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>

先使用権の取得要件は、

A： 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自らその発明をした者から知得し、特許出願時に

B： 韓国国内においてその発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていることである。

<回答>

変更はありません。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

韓国特許法第 103 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が、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>

韓国特許法には「善意（in good faith）」の要件は設けられていない。ただし、1990 年改正以前の法では「善意で」という用語を使用しており、他人の特許出願時にその他人に帰属すべき発明を、実施している者が知っているか否かの問題と解釈されていたが、1990 年改正法では「発明の内容を知らないで自らその発明をし、又はその発明をした者から知得して」として発明の知得の経路を要件とし、他人から発明を知得した場合にそれが善意である限りその発明の知得経路は問題にならないようにした。

<回答>

変更はありません。

（上記内容は、特許庁発刊「特許法制に対する沿革的考察（特許庁、2007）」に掲載された内容です。）

<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。

韓国特許法第 103 条では、「特許出願時にその特許出願された発明の内容を知らずにその発明をしたり、その発明をした者から知得して韓国内でその発明の実施事業をしたり、その事業の準備をしている者は」とあります。本条を参照すると、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でも、先使用权が認められるように解されます。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>

先使用权が成立するためには、「特許出願に係る発明の内容を知らないで独自に発明をし、又はその発明をした者から知得し」、発明の実施事業などをしていなければならない。すなわち、先使用者の実施は、特許出願に係る発明とは関係なく知得されたものでなければならない。

なお、冒認出願された特許に対して先使用权を有し得るのかについては、正当な発明者の実施事業などに対する先使用权の認定には異論がない。さらに、その正当な発明者から発明を知得した者などの場合についても、先使用权を認めなければならないという見解が一般的である。

<回答>

変更はありません。

より具体的に見れば、「発明の内容を知らずに」とは、特許出願をした発明について、それを完成した発明者とその起源を異にする独立した別個の発明者又はその独立した別個の発明者の承継人に限り、先使用权を認めることで、先使用权による保護を、いわゆる二重発明の場合に限定することです。

したがって、特許出願発明の発明者と特許法第 103 条の権利を主張する者が発明の完成される途中の段階までは共同で研究してきたが、途中でそれぞれ別れて研究をして完成された発明が同一のものとする場合、うち発明の起源が等しい場合は、どのような段階まで共同で研究したのかという事実を具体的に検討して判断しなければなりません。(漢陽大学校法科大学ユン・ソンヒ教授、「先使用による通常実施権」)

<設問>

Q9：先使用权の基準日はいつか

韓国特許法第 103 条では、「特許出願時」とあります。この特許出願日について、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>

韓国特許法における特許出願時とは、韓国における通常の出願日に加えて、国内優先権を主張した特許出願の場合には国内優先権主張の基礎になる先出願の出願日が先使用权の判断基準になるとの規定がある(特許法第 55 条③)。

<回答>

変更はありません。

より具体的に、「特許出願時」とは通常「特許出願日」よりは少し幅広く解釈することが望ましいです。すなわち、事業の実施準備は、正確な日時を決めるのは難しいので、「特許出願時」は、特許出願日前後とみなすこともあると思います。

<設問>

Q10：実施の準備の意味(定義の有無)

韓国特許法第 103 条では、先使用权の要件として「実施事業をしたり、その事業の準備をしている者」が規定されております。この中で「事業の準備」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>

ここで、「実施」とは、事業者がその発明の実施をしていると認められる客観的事実があることをいう。「実施の準備」とは、少なくともその準備が客観的に認められる程度のものを必要とする。

また、類似の見解として、漢陽大学校法科大学ユン・ソンヒ教授は、少なくともその準備が実験や研究段階では不足し、発明を完成してその発明を実施する意図をもって現実的にその実行に着手した実績が客観的に認められる程度のものを必要としているといえる、としている。さらに、直ちに事業を実施する意図があり、その意図を証明することができる客観的な証拠がある場合には実施事業を準備しているとみななければならない、とする学説もある。

実施の準備の例としては、その事業に必要な機械を発注して既に設備を具備した、雇用契約を締結して相当な宣伝活動をしている場合等が挙げられている。学説としても、特許発明を実施するための工場敷地の買入れ、事業設備の購入契約などが挙げられている。

旧法（1990 年改正以前の法）では「事業設備を有している者」と表現されていたが、1990 年改正法において「実施の準備をしている者」と改正された。

実施の準備とは、どの程度までの準備段階を指すものであるのかが問題になり得るが、少なくとも、その準備が客観的に認められる程度のものが必要である。したがって、「単に頭の中で発明の実施をしよう、あるいは、実施に必要な機械購入のために銀行に資金貸出の申請をした、という程度では事業の準備といえないであろう。しかし、その事業に必要な機械を発注して既に設備を備えたり、雇用契約を締結して相当な宣伝活動をしたりしている場合は、事業の準備中に含まれるであろう。」なお、これらの実施及び実施の準備は韓国国内でなされなければならない。

<回答>

変更はありません。

<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>

特許権の効力は、国内にのみ及びしますので、実施または実施の準備が“国内”で行われることを要求しています。

<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。

韓国特許法第 103 条では、「特許出願時にその特許出願された発明の内容を知らずにその発明をしたり、その発明をした者から知得して韓国国内でその発明の実施事業をしたり、その事業の準備をしている者」とあります。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>

韓国特許法第 103 条は「特許出願時」にその発明の実施事業や事業の準備をしていることを要件としている。

これに関し、黄宗煥は特許出願時に一旦事業を中断したり、放棄したりした場合には先使用権が認められないとしている。また、金珉熙も、一旦発生した先使用権に対してはその後の実施事業などが一時中断されても先使用権が認められるが、単に特許出願前に実施したことがあるということだけでは先使用の対象になることができないとしており、特許出願前には実施していたが、その後の事業の中断等により特許出願時に実施していない場合、先使用権が主張できないと考えられる。

なお、出願当時に実施事業や事業の準備をしており、その後に事業を一時中止したが、その中止は一時的な中断であって将来実施行為を再開すると認められる客観的事実がある場合には、先使用権の効力が認められると判断することができると考えられる。ただし、これはあくまでも一時的に中止した場合に限ってであり、実施事業を廃止又は放棄した場合には認められないと解される。「客観的事実」について、予め何らかの証拠を用意する必要があるのか等については、明確な規定や判例は提示されていない。

また、経済上の理由で事業を一時廃止した場合、通常実施権を認めるのが公平・経済的観点に合致し、さらに事業の廃止と中止はその区別が容易なことではないので、このような場合にも先使用権を否定できないという見解もある。

<回答>

変更はありません。

私の意見としては、出願当時に事業施設および事業の準備をしている範囲で保護されて、その後しばらく中断したとしても、その後再開する場合、出願当時に準備した範囲内で保護され、拡張を認められないと思います。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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>

韓国特許法の場合、特許法第2条3.の実施行為に相当すれば、すべて特許法第103条の実施行為に該当し、特別に先使用権を発生させない実施行為はないと考えられる。

<回答>

変更はありません。

ただし、「実施事業をしたり、その事業の準備をしている者」とは、研究着手、実験、事業化など実際の発明の過程を経なければならない、単純に輸入、販売等を意味するものではありません。

<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貴国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、お教え下さい。

<我々の理解>

「実施の準備」と認められるためには、その準備が客観的に認められる程度のものであるかどうかが重要であると考えられる。したがって、事業の準備段階から客観的に立証することができる資料などを徹底的に準備することが必要であると考えられる。

また、実施又は実施の準備は韓国国内でなされなければならない、たとえ外国で事業を実施したとしても韓国国内で行われない場合には法文上先使用権が認められないことに留意する必要がある（ただし、発明の創作が韓国国内である必要はない）。

<回答>

変更はありません。

<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）

貴国において、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、お教え下さい。

<我々の理解>

特許法において、輸出行為が発明の実施行為として規程されていないため、先使用権の要件である「発明の実施である事業、又はその事業の準備をしている」に該当しない。

<回答>

変更はありません。

（参考：韓国で外国に輸出行為自体だけでは先使用権の対象ではないが、韓国で設備をして製造したものを輸出する場合は該当すると見なされます。）

<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）

韓国特許法第103条では、先使用権の要件として「発明の実施」が規定されています。この実施に公然実施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「発明の実施」と特許の無効との関係についてお教え下さい。

<回答>

私見ではあるが、特許発明の出願前に先使用者が公然実施をした場合、当該特許発明は新規性違反の無効事由を有するとみることができる。よって、公然実施があった場合には先使用権が認められる必要がないという見解もある。しかしながら、先使用権は、条文上明示されている要件を満たせば発生するものであり、さらに、特許権は審判等によって無効と確定されるまでは有効とされるため、侵害訴訟の場面で先使用者は自らの実施に基づいて、先使用の抗弁を行うことができるという点で意義があるものと考えられる。

また、先使用者が当該特許発明の出願前に発明の内容について秘密を維持した状態で事業を実施した場合には、当該特許権は有効に存続する。

なお、特許発明がパリ条約による優先権を伴い、先使用者の実施が当該特許発明の優先日以後出願日以前であった場合には、特許権と先使用権が両立する可能性もあると思われる。

<設問>

Q17：先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

韓国特許法第103条には、先使用権者が実施できる範囲について、「事業の目的の範囲内」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、お教え下さい。

<我々の理解>

「事業目的の範囲内」とは、先使用者が当該特許の出願当時に特許発明を自動車製造分野に適用していた場合には、この事業目的の範囲を脱した、例えば船舶の製造分野には適用することができないという意味である。さらに、苛性ソーダの製造のために当該発明を実施していた場合は、苛性ソーダの製造業の範囲内でのみ通常実施権を有するものであり、当該設備を製鉄事業に転用することはできないという意味である。ただし、苛性ソーダの製造に使用する限りは、その製造規模を拡大することは許容される。

<回答>

変更はありません。

<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>

先使用権は先使用権者が実施していた事業の目的を続けて行うことができるようにするためのものである。先使用権者はその事業目的の範囲内でならば事業規模を拡張して発明を実施しても問題にならないと考えられる。

判例・学説はありませんが生産製造規模の拡大は認められるものと思われます。

（条文別特許法解説第103条／特許庁）

ただし、先使用以上の特許権を侵害する拡張行為は、先使用権に認められないと思います。

<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>

Q18と同様に、先使用権者はその事業目的の範囲内でならば事業規模を拡張して発明を実施しても問題にならないと考えられる。

ただし、単純な輸入は、国内で実施したものは見られないため、先使用権に認められないと思われます。

（判例・学説は無し）

<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>

韓国国内であれば、法文上の実施地域に対する規定がないので、実施したり準備している発明及び事業目的の範囲内であれば、韓国国内の実施地域を変更（すなわち工場の移転など）は認められると思われます。ただし、外国に移転することは許されないと思います。（判例・学説無し）

<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、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>

実施行為の変更について明確な規定はなく、また判例も出ていない。

韓国特許法第103条は「発明の実施事業」とのみ定めており、実施行為に対しては限定していないので、実施行為の変更は許容され得る。例えば、生産行為を譲渡行為に変更して拡大することが可能であるという問題は、積極的に解釈すべきである。ただし、実施行為が生産行為の場合に譲渡、使用行為への拡大を認めることは可能であるが、反対は認められないと解釈される。

なお、事業の目的については、実施する事業の部類を意味すると解し、事業部類を異にする実施までは先使用権を認めない（例えば、包装用容器の発明に対して、TVの生産・販売を目的に当該発明を実施して包装・販売していた者が、その後に事業の目的を陶磁器の生産・販売にまで拡張しても、その陶磁器の生産・販売にまでは先使用権を認めない）、とする見解と、通常の事業者ならば当然経営するものと予想される事業部類まで含むと解釈する見解とがある。

<回答>

変更はありません。

先使用権は、特許権を前提にして、特許権を侵害する範囲の拡張を認めないということであって、特許権と関係のない拡張は可能であり、これは先使用権とも関係がない。

<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、お教え下さい。

<我々の理解>

実施形式を変更した場合に先使用権が認められるかどうかについて、明確な規定はなく、また判例も出ていない。

実施形式の変更は、実施又はその準備行為を通じて具現化された技術思想を抽出して得られた発明の占有範囲内で肯定されるといえる。ただし、先使用権としての通常実施権の範囲は特許出願時の実施又は準備していた発明及び事業目的の範囲に限定されるとみなければならない。

そのため、先使用権は常に特許発明全部に成立するのではなく、例えば先使用権に係る発明が特許発明の一部にすぎない、又は上位概念の特許発明に対して下位概念の発明の場合ならば、先使用権はその特許発明の一部、又は下位概念の発明の範囲内でのみ認められることとなる。

発明の実施の場合、いつも同じ形態でなされるものではなく、少しずつその形態を変えるのが一般的であるため、その態様や形式の変更がいわゆる均等の範囲に属する場合には、それは発明の範囲に属するものと解釈して先使用権の範囲に属するとみられる、としている。

これに対し、「通常の事業者であれば当然実施すると予想される範囲内の発明まで包括する」、すなわち発明の範囲としてみる学説も存在し、明確な基準や判例は提示されていない。

<回答>

変更はありません。

実施形態の変更により、出願当時の先使用範囲に該当する特許権の範囲を超えた場合、先使用権を認めることができないと思われます。

<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、お教え下さい。

<回答>

これに対する明確な規定や判例はありません。

Q22 の答えと同一。

<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>

先使用権の援用に関しては、具体的な判断基準や判例は提示されていないが、先使用権者から注文を受けた下請企業が特許発明を実施して先使用権者に納品した場合、当該下請企業が先使用権者のいわゆる「一機関」としての要件を満たすならば、その下請企業の実施行為も先使用権者によるものと見ることができるので、先使用権により保護できるという見解がある。

なお、ここで「一機関」の関係にあるとするためには(i)先使用権者が下請企業に報酬を支払って、物を生産するようにする契約（納品契約）が存在しなければならない、(ii)下請企業は物を生産するにおいて原料の購入、製品の形状、品質などについて先使用権者の指揮、監督を受ける関係（指揮、監督関係）になければならず、(iii)下請企業が生産した物は先使用権者にすべて引き渡されて下請企業は他の行為（販売）などをしてはならないという条件をすべて備えなければならない、とされている。

<回答>

変更はありません。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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。

<回答>

先使用権は法定実施権であるので、その権利を登録しなくても対抗力を有する（特許法第 118 条②）。法上で「登録しなくても・・・」という表現を登録することが出来ると解釈されます。

<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>

学説によると、特許権者の実施許諾を受けた通常実施権者が製造した製品を使用又は販売する場合と同様に、先使用権者が製造した製品を第三者が購入して使用又は販売する行為も適法な行為に該当する。

<回答>

変更はありません。

<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）

韓国特許法第 103 条では、先使用権は「実施事業とともに移転する場合」に限って譲渡ができることと規定されております。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>

先使用権を移転できる場合は次の 3 つに整理することができます。すなわち、(i) 実施事業とともに移転する場合、(ii) 相続その他の一般承継の場合、(iii) 特許権者の合意を得た場合、に移転が可能である（特許法第 102 条⑤）。

<回答>

変更はありません。

<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>

例えば先使用権者が一部地域で活動する小企業で、この小企業が全国的な規模の大企業に買収された場合には、相続その他の一般承継の場合に該当するので、特許権者の許可がなくても先使用権が大企業に移転されるものと考えられる。その際、本来の先使用権者が一部地域で活動する小企業であっても、先使用権が及ぶ地域的範囲は国内全域に及ぶことになるものと考えられる（具体的な規定や判例は今のところ存在しない）。

<回答>

変更はありません。

<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>

具体的な規定や判例は今のところないが、以下のように考えられる。先使用権者とは個人又は一つの法人格を意味するのが妥当であり、先使用権が認められた一企業のみが先使用権を有する。よって、グループ内の他の企業には先使用権が認められないと考えられる。親会社と子会社の関係においてもこれらは同様である。

<回答>

変更はありません。

<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>

親会社又は子会社が海外で生産して、その子会社又は親会社である韓国企業が韓国内に輸入及び販売をしている場合、先使用権の他の要件を満たす限り韓国企業の輸入及び販売行為に対しては先使用権が認められる。ただし、実施行為の変更が認められるかどうかは問題になり得る。なお、輸入、販売などの実施行為から生産行為に拡張変更することは許容されないと解され、上記韓国企業の生産行為に対してまでは先使用権が認められないと考えられる。

<回答>

変更はありません。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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。

<回答>

特許法第 118 条③には、通常実施権の移転は登録しなければ第三者に対抗することができない旨、規定されています。すなわち、韓国では先使用権の移転について登録できると解釈されます。特許法第 85 条①及び同 2. では、特許庁長は特許原簿に通常実施権の移転について登録する旨、規定されています。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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>

先使用権者には再実施を許諾する権原はない。（判例・学説無し）

<回答>

変更はありません。

<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、お教え下さい。

<回答>

特許権が消滅した場合には、先使用権ももちろん消滅されると解釈されます。法文と判例はありませんが、特許権の消滅以前でも事業を中断するのであれば、先使用権も消滅すると思われます。ただし、また再開するのであれば、先使用権も維持されると解釈されなければならないものと思われます。

<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>

対価を支払う必要がない。

<回答>

変更はありません。

<設問>

Q35： 先使用権制度の普及啓発

貴国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>

普及啓蒙活動はありません。

ただし、先使用権を保護するためにタイムスタンプを活用する場合があります。

<設問>

Q36： 先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、お教え下さい。

<回答>

ほとんどないと見受けられます。

<設問>

Q37： 先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

公表された判例がありません。

<設問>

Q38： 先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、お教え下さい。

<回答>

先使用権制度はさほど活用されていません。

<設問>

Q39： 先使用権が認められた典型的な例

我々は先の調査において、先使用権に関連した以下の判決を入手しています。先使用権に関連した判決について、より新しい判決が出されていたら、以下の表に事案を追加するとともに、追加表で、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。

<我々の理解>

事件名：登録意匠権利範囲確認

判決日付：1974年8月30日

判決番号：大法院（最高裁）1974年8月30日宣告 73フ8判決

判示事項：本件の意匠登録の出願前から意匠の事業を実施したのであれば、本件意匠範囲内で実施権を有するというのが意匠法第24条（旧法第13条）の法義であるため、先使用権があるか否かは、その権利範囲を確認するのに何らの関連がない。

事件名：特許権侵害禁止

判決日付：2006年2月14日

判決番号：ソウル高等法院 2008年11月19日宣告 2008ナ37478判決

判示事項：出願前の実施に対して先使用権を認定した事例。

<回答>

先使用権が認められた新しい判例は発見されておりません。

ご参考として韓国では判決文をすべて公開するのではなく選別して公開しています。

<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>

発見されていません。

<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>

先使用権の立証に関して、具体的には技術開発計画書、開発会議・会議録、作業開始命令書、試作図面、実験計画書、実験報告書、設計図面、見積り仕様書、官公署への申告申請書、事業計画書、最終製作図面、発注書、カタログ、広告、広告掲載の雑誌、新聞、業界紙、取引先・下請工場等第三者の証明書・陳述書、等の証拠が考えられる（物の宣伝用パンフレットなどは疑義がある）。

一般には書証が最も確実な証拠として認められていると考えられるため、上記立証手段を、できれば書証として収集して立証することが効果的である。

一方、私文書の公証は日常生活で発生する取引について証拠を保全して権利者の権利実行を容易にするために特定の事実や法律関係の存否を証明するための制度である。私文書の公証は、公証認可を受けた合同法律事務所と法務法人、又は任命された公証人の事務所で受けることができる。なお、上記のような所が全くない地域では地方検察庁の支庁でも公証を受けることができる。確定日付を受ける公証の場合、公証を囑託しに行く者の身元を確認することができる身分証明書のみあれば誰でも公証を受けることができる。

技術開発計画書、開発会議録、実験計画書、設計図面、開発した製品の仕様書等について確定日付の捺印による公証を受けることにより、技術内容が公開されるおそれなく、低廉な費用で先使用の強力な証拠を確保することができる。一般的に1件当たり1000ウォンが基本費用であり、4枚超過時には4枚当たり100ウォンの料金が追加される。

先使用者が同一の発明に対して特許権者より先に出願した後、公開前にこれを撤回又は放棄した場合には、先使用者の先発明に対する証拠になると考えられ、一応先使用などに関する証拠として活用される余地があると考えられる。

<回答>

変更はありません。

<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。貴国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>

公証制度があり、関連法令として公証人法、公証人手数料規則などがある。タイムスタンプ制度については、法制化されたものはないと認識している。最近、韓国情報認証という民間企業が電子文書に対するタイムスタンプサービスを開始した。

<回答>

研究ノート拡散支援本部 (www.e-note.or.kr)、営業秘密保護センター (www.tradesecret.or.kr) などで、タイムスタンプサービスを利用して、時点認証をしています。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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>

公証協会：<http://www.koreanotary.or.kr/>

料金は「公証人手数料規則第2条以下」

<回答>

公証協会ホームページで最新情報を得ることができます。

<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。韓国において、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>

私権に関する事実についての公正証書（事実実験公正証書）、私署証書認証、私署証書謄本認証、電子公証、確定日付の押印等が提供されています。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

公証は、文書に公的証拠力を付与することで、その文書が偽造された文書ではないということについて強力な証拠になります。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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。

<回答>

発見されたものではありません。

<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、先使用权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、お教え下さい。

<回答>

韓国では、署名または押印がある文書に対してのみ公証をしています。
製品そのものは公証をしていません。

<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、先使用权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、お教え下さい。

<回答>

韓国では、映像に対するものまたはデータに対して公証をしていません。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

まだ先使用権制度をほとんど利用していないようです。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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>

韓国情報認証（代表コ・ソンハク）、タイムスタンプソリューション（代表キム・ドンヒョン）
<http://www.timestamping.co.kr/>

<回答>

1. 研究ノート拡散支援本部（www.e-note.or.kr）

（1）‘基礎研究振興および技術開発支援に関する法律’第6条第1項による研究機関（または研究機関所属の研究員）（政府出捐研究機関、大学等）を対象にし、行政安全部から時点認証情報を受けて、電子研究ノートの記録日時と偽・変造可否を確認することができている時点認証サービスを提供しています。

（2）2009年から事業を開始し、特許庁の傘下機関です。

2. 営業秘密保護センター（www.tradesecret.or.kr）

（1）営業秘密管理用システムを提供、営業秘密保有時点認証支援などの公共サービスを提供しています。

（2）タイムスタンプを利用して、原本（電子指紋）登録および原本（電子指紋）証明サービスを提供しています。

原本（電子指紋）登録：原本電子ファイルから抽出した電子指紋、公認認証書の電子署名情報、公認認証機関の時間情報を持ってして、該当材料の保有可否、所有者および保有時点を営業秘密保護センターに登録

原本（電子指紋）証明：利用者が保管中である電子文書から抽出した電子指紋と営業秘密保護センターに保管中である電子指紋を比較して、原本可否を証明。

（3）2012年から事業を開始しており、韓国特許情報院傘下機関です。

3. 行政安全部からタイムスタンプを活用しており、国家の行政機関、公共機関などの官公署で利用されている文書に適用されています。

<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>

行政安全部では、政府時点確認センター（GTSA）インフラを構築して民願書類（国民の請願書類）、行政情報等の電子文書に対しタイムスタンプ発行・検証サービスなどを行っており、研究ノート拡散支援本部

（www.e-note.or.kr）で真実性の検証サービス、営業秘密保護センター（www.tradesecret.or.kr）で原本証明サービスをしています。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

現在 ISO（ISO / IEC18014）に順守しています。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

電子文書の時点確認および真実性に関連して、電子政府法施行令（第 6 条、第 32 条）、電子金融取引法（第 20 条）などがあります。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

判例で公知されたものではありません。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

判例はありませんが韓国以外の国で付与されたタイムスタンプは、韓国での実施が明確で、認証機関の信頼性があれば有効だと見なします。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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。なお、我々の理解は以下です。

<我々の理解>

タイムスタンプ制度は電子政府化に合わせて官公署を中心として活用が広がっている状況である。

<回答>

あまり多くは使用していないように見えますが、研究所で電子研究ノートを活用したり、営業秘密に関して、営業秘密保護センターの営業秘密標準管理システムを利用しているように思われます。

<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

貴国の裁判において、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>

1. 公文書が本物なのか疑わしいときには、裁判所は職権で該当公共機関で照会することができ（民事訴訟法第 356 条第 2 項）、電子文書真実確認センター（www.gtsa.go.kr）で真実性検証が可能です。
2. 研究ノート拡散支援本部（www.e-note.or.kr）で真実性検証サービス、営業秘密保護センター（www.tradesecret.or.kr）で原本証明サービスで真実性を検証しています。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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。

<回答>

タイムスタンプ、公証が一般的ですが、審査請求せず出願をして放置して公開させてしまう方法もあると思います。

<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

貴国の裁判において、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>

研究過程など、他のデータと周辺の状況と合わせて日付を推定したり、関係者達の証人採択などで可能ではあるが、認められるには非常に難しいものと思われます。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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>

公表されていない。

<回答>

法改正について知られているものではありませんが、今後、特許紛争が徐々に高度化され、技術が複雑になりながら、先使用権に対する認識は高まるとみられ、その時には法制度も具体化されることと思われます。

9. 台湾²²

<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保留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いて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いて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保留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いて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).

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

²² <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。

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いえる。

<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： 先使用权の基準日はいつか

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)の規定という「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。

経済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、台湾経済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、専利出願日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、専用工具又は鋳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>

先使用权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、先使用权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(特定の酸の類型を特定していない)」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、たとえ酸の類型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、お教え下さい。

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。

専利侵權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、被上訴人丁公司是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公司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、なお且つ戊公司に販売したタイヤ破碎機の構造及び機能は被上訴人丙公司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、財団法人台湾經濟發展研究院鑑定の鑑定報告、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：

- a. 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：被上訴人丙公司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。
- b. 上記統一發票、鑑定報告及び証人の証言によれば、被上訴人丁公司是遅くとも 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、被上訴人丁公司是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、販売していて、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、被上訴人丁公司是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、販売することが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公司に販売した行為も、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公司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。
- c. 被上訴人丁公司による係争タイヤ破碎機の製造、販売及び被上訴人丙公司による使用は、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。

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は善意で行われたものであること、

C： 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) 上诉人の主張：被上诉人 A 公司は被証 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诉人 A 公司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捺印するか、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>

現在までのところ、企業が先使用権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いない（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「詮釈資料」、「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。

10. 香港²³

<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>

香港專利条例第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、香港專利条例第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。

<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。

²³ <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>

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、その後に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 Plasticulture 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「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、お教えてください。

<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とおりである。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则认为している。

<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、お教えてください。

<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に、「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、同条例第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、先使用権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、適格な先使用権者は、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、実質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、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 で検討した先使用権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、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、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权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

先使用权者は、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、先使用权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

先使用权者は、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权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権を有しないことが規定されている場合、先使用権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、下請企業に先使用権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る。

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

<回答>

おおむねそのとおりである。香港專利条例第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。先使用権は、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、先使用権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）

香港の專利条例第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>

香港專利条例第83条(4)は、先使用権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権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）

香港の專利条例第83条(2)(b)は先使用権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) 個人の場合の、「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える。

<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る。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： 先使用权の対価

先使用权が認められた場合、先使用权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、判決が出されていまして、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る。

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、当該発明が最初に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、先使用权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>

先使用权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权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。

<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： 先使用权制度改正の動き

香港において、先使用权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、お教えてください。

<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。

11. インドネシア²⁴

<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、貴国において、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、規則の変更はない。

<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>

インドネシア特許法第13条、14条、15条 (No. 14, Year 2001 Regarding Patents)。

第13条

(1) 本法の他の規定を鑑み、同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者は、当該同一の発明に対して後に特許が付与されたとしても、先の使用者として引き続き当該発明を実施する権利を有する。

(2) (1)にいう規定は、優先権の主張を伴ってなされた特許出願に対しても適用される。

第14条

第13条にいう規定は、当該発明を実施する者が、特許出願がなされている発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報から当該発明に関する知識を使用してその実施をした場合には、適用されない。

第15条

(1) 第13条にいう発明を実施している者が、前記の同一の発明に対して特許を付与された後に総局に対してその発明の特許出願をする場合、その者は先の使用者として認められる。

(2) 先の使用者としての認定の願書には、当該発明の実施が、特許出願がされた発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報を使用して行われたものではないという証明を添付しなければならない。

(3) 先の使用者としての認定は、それに対する手数料を納付し、先使用者証明書の形態で総局より与えられる。

(4) 先使用者証明書は、当該同一の発明に対する特許の満了時と同時に無効となる。

(5) 先使用者証明書取得のための手続は政令に規定される。

<回答>

上記のインドネシアにおける先使用権の法的根拠に関する理解で正しい。

2010年4月以降に追加された情報や変更はない。実際、インドネシア特許法の制定以降、追加された情報や変更はない。

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

貴国に、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。

<回答>

インドネシアにおいては、これまでのところ、先使用権に関する特別な規則は出されていない。したがって、インドネシアでは、先使用権制度に関する詳細な文書は存在しない。

²⁴ <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>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国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>

先使用権制度は、インドネシア特許庁に特許出願をしていない、善意の先使用者を保護することをその目的としている。この場合、当該発明の所有者は、当該発明の実施に当たって先使用者とみなされるが、この権利は、当該特許に対する保護の消滅又は存続期間の満了と同時に消滅する。しかしながら、先使用者は、他人がその同意なく次に掲げる行為を行うことを禁ずることを内容とする特許権者としての排他的独占権は取得しない。

A：製品特許の場合：特許製品の製造、使用、販売、輸入、貸与又は引渡しをすること、あるいは、その販売若しくは引渡しを可能とすること。

B：方法特許の場合：製品を製造する目的で、特許権の付与された製造方法を使用し、(1)に定める行為を行うこと。

<回答>

その理解で正しい。

<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）

貴国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、お教えてください。

<回答>

先使用権制度は、善意で先に使用を行っていた者を保護するために導入されたものである。

<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

インドネシア特許法第13条、14条及び15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>

発明の実施者は、同一の発明につき特許が付与された場合には、知的財産権総局に、先使用者としての認定を求める申請をしなければならない（第15条(1)）。

当該申請には、当該発明が特許出願に係る発明の明細書、図面、見本その他の情報を使用して実施されたのではないことを証明する証拠を添付しなければならない（第15条(2)）。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q7：善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

インドネシア特許法第13条(1)の規定では、「善意」を意味する用語が要件として求められていると我々は理解しています。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。

<回答>

その理解で正しい。先使用者は善意で行動していた必要がある。

これまでのところ、実施規則は出されていないので、「善意の」要件の意味を明記する追加的な情報や変更は存在しない。

<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。

インドネシア特許法第 14 条によれば、先使用者が、特許出願がなされている発明の明細書等を通じて発明を知得した場合には、先使用权が与えられないと認識していますが、そのような理解で正しいでしょうか？また、先使用者が、特許出願より前に発明者から特許出願以外の出版や講演等の手段を通じて発明を知得した場合には、先使用权が与えられますでしょうか？

<回答>

その理解で正しい。インドネシア特許法第 14 条は、先使用权者が、特許出願がなされている発明の明細書、図面又はその他の情報から当該発明に関する知識を使用してその実施をした場合には、先使用权を付与されないと明確に規定している。

上記の規定から、出版を通じてであろうと、講演によるのでであろうと、特許出願がなされている発明の明細書、図面についての情報又はその他の情報を、先使用权者がどのような方法で入手したかにかかわらず、先使用权は与えられないものと我々は考える。

換言すれば、先使用权者が出版又は講演により入手した情報が、特許出願がなされている発明の明細書、図面又はその他の情報についてでない限りは、先使用权者には、先使用权が認められる。

<設問>

Q9：先使用权の基準日はいつか

インドネシア特許法第 13 条には、「同一の発明に対して特許出願がなされた時点で」とあります。この特許出願日について、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>

インドネシア特許法第 13 条では、先使用权の基準日は「同一の発明について特許出願がされた日」と規定されているが、これは、後に出願された発明の出願日（方式要件を満たした特許出願の受理日）を意味していると考えられる。

<回答>

インドネシア特許法第 13 条に基づき先使用权の基準日は「同様の発明について特許出願がなされた時点」であるという貴所の理解で正しい。これが、インドネシアでの出願日であるか、又は優先権が主張されている場合には、優先日であると具体的に言及しているのかについては、これ以上の情報はない。したがって、本条の基準日が何を意味するのかについては、議論の余地があり、解釈の余地がある。

もっとも、インドネシア特許法第 3 条を参照すれば、同条は、発明は、出願日において当該発明が先行技術と同一でない場合、新規性を有するとみなされると定めている。この先行技術とは、インドネシア国内又はインドネシア国外において書面、口頭説明若しくは展示又はその他の方法で、出願日又は優先日より前に、当業者が当該発明を実施することができるように公表されている技術のことである。インドネシア特許法の第 3 条と第 13 条を連結させるためには、第 13 条の基準日は、出願日又は優先日のいずれかを言及しているはずである。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

インドネシア特許法第 13 条では、先使用权を認める状態を特許出願の対象を「実施」している者のみとしています。他の諸国にあるように「発明の実施のための準備」に基づく先使用权はインドネシアにはないと考えています。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>

一部の外国で採用されている「発明の実施のための準備」に基づき先使用权を認める手続は、インドネシアにはない。先使用者としての認定を取得するための要件及び手続は政令により定められるが、今のところそのような政令は公布されていない。

<回答>

その理解で正しい。

<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>

インドネシア特許法はこの点について規定を置いていない。

<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、お教えください。

<我々の理解>

法律は発明を実施している者のみに対して、先使用者としての認識を与えている、それゆえ、実施を中断していた者は含まれない。

<回答>

インドネシア特許法第13条は、上記の状況について明確には規定していない。先使用権を認められるための手続に関してより具体的に定める規定は、現時点では制定されていないが今後政府規則において実施されることになる。

上記の政府規則はまだ成立していないので、インドネシア特許法の他の規定を利用して、この場合について検討しなければならない。第13条において理解する必要のあるキーワードは、「本法の他の規定を鑑み」という文言である。これは、実施されている発明が少なくとも、第4条で定められている要件に従っていないということである。

第4条

(1) 発明は、特許出願前最長6月以内になされた次の場合には、既に公表されたものとはみなされない。

(a) その発明が、インドネシア国内若しくは国外における公の若しくは公と認められた国際博覧会において又はインドネシア国内における公の若しくは公と認められた全国博覧会において既に展示された場合

(b) その発明が、研究開発の目的のために試験の枠内で、その発明者によりインドネシア国内で既に実施されている場合

(2) 特許出願がなされる前12月以内に当該発明の守秘義務に違反する方法で他の者が発明を公表した場合にも、発明は既に公表されたものとはみなされない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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、お教えください。

<我々の理解>

特許法第13条(1)には、先使用権を発生させる要件として、「同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者」と規定されている。ここで、第16条には「特許を実施する行為」として輸入が含まれている。したがって、輸入行為は先使用権を発生させる対象となる。

<回答>

第13条は、先使用権者による実施権について明記しておらず、また先使用権者が全ての主題について発明を実施する権利を有し得ることも明記していない。したがって、我々は、先使用権においては、輸入を含め、第16条に基づく「特許の実施」行為の全範囲が認められるわけではないと理解している。

<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貴国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、お教えてください

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いていない。

<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）

貴国において、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、お教えてください。

<我々の理解>

特許法第16条によれば、特許の排他的権利に輸出が含まれていない。したがって、輸出行為は特許権の侵害行為ではない。

<回答>

第13条は、先使用权者による実施権について明記しておらず、また先使用权者が全ての主題について発明を実施する権利を有し得ることも明記していない。しかし、輸出は、第16条の「特許を実施する」行為の一つに含まれないので、我々も、特許製品の輸出は特許権の侵害を構成しないと考える。

<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）

インドネシア特許法第13条では、先使用权の要件として「実施」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、先使用权の問題ではなく、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、先使用权の要件である「実施」と特許の無効との関係についてお教えてください。

<回答>

第13条は、先使用权に関係してそれ以上は「実施」について定めていない。もっとも、第13条は「本法の他の規定を鑑み」とも規定しているので、この場合の実施は、第3条及び第4条に定められている実施要件に反しないものだと考えられる。

<設問>

Q17： 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

インドネシア特許法第13条では先使用权者に「先の使用者として引き続き当該発明を実施する権利を有する」ことを認めています。先使用权者が実施を継続できる範囲についてお教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いていない。我々の理解では、先使用权の実施範囲は、特許権の実施範囲と同一でも、それより狭くもない。とはいえ、これについては、今後、政府規則で規律されると考えられる。

<設問>

Q18： 生産規模の拡大の可否

先使用权者は、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、お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いていない。

<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、お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いていない。

<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、お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの点について規定を置いていない。

<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てください。

<回答>

インドネシア特許法はこの状況について規定を置いていない。第 13 条は、実施行為の変更が可能であると定めていないので、我々の理解では、インドネシア特許法に基づく他の規定に抵触しない限り、又は特許発明を侵害しない限りは、先使用権者は実施行為を変更することができる。

<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、お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できるこれ以上の情報はない。

<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、お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できる情報はない。

<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お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できる情報はない。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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、お教えてください。

<我々の理解>

登録制度は設けられていない。インドネシア特許法第15条(5)において、先使用者としての認定を取得するための手続は、政令により定められると規定されているが、現在までのところそのような政令は制定されて
いない。

<回答>

その理解で正しい。

<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についてお教えてください。

<回答>

インドネシア特許法は、先使用権に対して認められ得る実施の具体的な範囲について定めていない。もっ
とも、先使用権に係る実施に、販売、製造などが含まれているとすれば、我々の理解では、別の者による（優
先日以後の）特許出願日以降に先使用権者が製造した製品を購入した第三者がする「実施又は販売（再販売）」
は、特許権の侵害を構成しない。

<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）

先使用権の移転の可否について、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>

インドネシア特許法第67条(1)に基づき、相続以外では第13条に規定された先使用者の権利を移転できな
い。

<回答>

その理解で正しい。

<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>

先使用権が移転できないことを考慮に入れば、当該譲受会社には先使用権は適用されず、また、当該会
社の目的のために権利行使することはできない。

インドネシア特許法第15条(5)によれば、「先使用者としての認定を取得するための手続は、政令により定
められる」とされているが、現在までのところインドネシアにおいて当該事項に関する政令は制定されてい
ない。したがって、これ以上の詳細を提供することができない。

<回答>

その理解で正しい。

<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教えてください。

<回答>

我々の理解では、先使用権は、先使用権者として認識されることを要請する者又は団体についてのみ言及しており、他の人物又は同一系列の企業への拡張は言及されていない。

<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、教えてください。

<我々の理解>

先使用権には製造も含まれる。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できる情報はない。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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、教えてください。

<我々の理解>

特許法第67条(1)に基づき、相続の場合を除いて先使用権の移転はできないが、相続の場合には、同条(2)に基づき、権利の移転は手数料の支払により記録され、かつ、公告される。

<回答>

我々の理解では、インドネシアで先使用権の移転が認められる場合には、少なくともインドネシア特許法第67条(1)に従っていなければならない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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、教えてください。

<我々の理解>

現在までのところ、当該事項に関する規定はインドネシアにおいて制定されていない。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できるこれ以上の情報はない。

<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、教えてください。

<回答>

インドネシアでは、先使用権の消滅は、インドネシア特許法第 15 条第 4 項に基づく（すなわち、先使用者証明書は、当該同一の発明に対する特許の満了時と同時に無効となる）と定めているだけである。

<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>

先使用者もロイヤルティを受ける権利を有することを考慮に入れば、先使用者が特許権者に対して対価又はロイヤルティを支払う必要はない。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できる情報はない。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国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>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できるこれ以上の情報はない。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国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>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できる情報はない。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

先使用権に関する最近の情報や判例はない。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これに関するデータはない。

<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>

インドネシアにおいて先使用権が争われた裁判例を見つけることはできなかった。

<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>

インドネシアにおいて先使用権が争われた裁判例を見つけることはできなかった。

<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、お教えてください。

<回答>

インドネシア特許法はこの問題について規定を置いておらず、実施規則もこれまでのところ出されていないので、これについて提供できる情報はない。

インドネシア特許法では、特許に関する紛争は商事裁判所で判断されることに留意されたい。商事裁判所は、民事裁判所である。改正民事訴訟法 164 条によれば、商事裁判所に提出することのできる証拠には、以下の 5 種類がある。

1. 書証（発明に関するあらゆる文書、媒体の形式は問わない）
2. 証人の証言
3. 推定
4. 自白
5. 宣誓

外国の証拠については、当該宣誓供述書が商事裁判所に証拠として受け入れられるためには、さらに二つの段階を経る必要がある。①当該文書が公証人によって公証を受けていること。②公証を受けた後で最寄りのインドネシア領事館によって認証されていること。

<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。貴国において類似の制度があるかについて、お教えてください。

<回答>

インドネシアは、特許書類の日付を商事裁判所に証拠として立証するための手段として、タイムスタンプ制度を認めていない。

インドネシアでは、公証人は、宣誓供述書が権限ある者によって作成されたということを証明するために、公証人の面前で当該文書に署名をするよう求める。文書の日付を証明するために、公証人は、公正証書の最初のページに例えば以下のように記載する。

「本日、2015 年 2 月 16 日（16-2-2015）インドネシア時間 18 時 05 分に、南ジャカルタ行政市の法学士、公証人である小職 Mr. X の面前に出頭した。出頭した人物を以下に記載する。」

我々は、公正証書に記載された日付と時刻の情報は、商事裁判所に証拠として提出されるための罪体（出来事の日付と時刻）原則を満たしていると考えます。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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、お教えてください。

<回答>

インドネシアには、公証制度について規制する当局は存在しないことに留意されたい。インドネシアには、公証人の倫理規則を規制する専門職機関であるインドネシア公証人連合会がある。

インドネシア公証人連合会のウェブサイトは、<http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/>である。

<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。貴国において、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てください。

<回答>

一般論としては、公証制度は、認証された文書（すなわち真正な証書）が商事裁判所において証拠として受け入れられるための証拠活動についてしかサービスを提供しない。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

インドネシア民事法典第 1868 条によれば、真正な証書とは、法律によってあらかじめ定められた一定の形式によって、または、公職の面前で作成された証書を意味する。この関係で言えば、公職とは公証人のことである。

一般論としては、公証人の面前で作成された証拠を有することは、企業の役員が全ての文書は真正な写しであると証明し公証を受けて認証された宣誓供述書を有することよりも、はるかに好ましい。実際、上述のように、写しの真正性について証明する権限のある者とは、代表取締役や企業の文書保管者ではなく、公証人である。公証人の面前で作成された文書を使用しない場合、訴訟の相手方から、企業の文書を証明した人物の法的資格について問題にされる可能性を残すことになり、証拠の法的価値は下がることになる。このような場合には、証拠の価値を較量する裁判官の合議体の裁量判断に頼ることになる。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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、お教えてください。

<回答>

我々の知る限り、公証に関連した最近の裁判例はない。

<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、先使用权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>

先使用权に関する裁判例や規則は存在しないので、この点に関する情報はない。

<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、教えてください。

<回答>

先使用権に関する裁判例や規則は存在しないので、この点に関する情報は無い。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

先使用権に関する裁判例や執行規則は存在しないので、この点に関する情報は無い。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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、教えてください。

<回答>

インドネシアでは、商事裁判所に証拠として立証するための手段としてタイムスタンプ制度を認めていない点に留意されたい。

<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。なお、我々の理解は以下です。

<回答>

インドネシアではタイムスタンプ制度が認められていない点に留意されたい。したがって、この点について述べるような詳細事項はない。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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、教えてください。

<回答>

インドネシアではタイムスタンプ制度が認められていない点に留意されたい。したがって、この点について述べるような詳細事項はない。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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、教えてください。

<回答>

インドネシアではタイムスタンプ制度が認められていない点に留意されたい。したがって、この点について述べるような詳細事項はない。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

インドネシアではタイムスタンプ制度が認められていない点に留意されたい。したがって、この点について述べるような詳細事項はない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

インドネシアではタイムスタンプ制度が認められていない点に留意されたい。したがって、この点について述べるような詳細事項はない。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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>

インドネシアではタイムスタンプ制度が認められていない点に留意されたい。したがって、この点について述べるような詳細事項はない。

<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

貴国の裁判において、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>

インドネシアではタイムスタンプ制度が認められていない点に留意されたい。したがって、この点について述べるような詳細事項はない。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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>

上の Q45 に対する回答を参照されたい。

<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

貴国の裁判において、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>

インドネシアの裁判においてタイムスタンプが付されていない電子データの存在について立証する効果的な方法はない。

少なくとも、当該電子データにアクセスした（または印刷した）日付は立証することができる。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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、お教えてください。

<回答>

2015 年特許法改正法案の中では、先使用権に関する規定の改正が予定されている。当該法案においては、先使用権者は、相続による場合を除き、ライセンスの付与にせよ権利の移転にせよ、先使用権を他の者に移転することはできない。さらに、先使用権者は、発明を実施する権利を行使できるのみであり、他の者が当該発明を実施するのを禁止する権利は有さない。

12. マレーシア²⁵

<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、貴国において、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。

<我々の理解>

制度等の変化無し

<回答>

1983年マレーシア特許法又は1986年特許規則の先使用権に係る規定への変更はない。

<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>

マレーシア特許法第38条（Patent Act, Act 291 of 1983 as last amended by Act A1264 of 2006）

第38条 先の製造又は使用から生じる権利

(1) 人が、特許出願の優先日において、

(a) マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、

(b) マレーシアにおいて善意で、(a)にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、

その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。

ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件とする。

さらに、その発明が第14条(3)(a)、(b)又は(c)にいう事情の下で開示された場合は、当該人が、その発明についての同人の知識がその開示の結果でなかったことを証明できることを条件とする。

(2) (1)にいう権利は、当該人の事業の一部としてする場合を除き、譲渡又は移転することができない。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

貴国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。貴国に、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。

<回答>

マレーシアでは、特許の保護を規律する関連法規は、1983年特許法と1986年特許規則である。特許規則は、その中で特許の出願、審査、付与に関する手続上のステップ・プロセスを定めている。Q1に対する当方の回答では、同法又は同規則への変更はないとのみ述べている。同規則には、先使用権に関連する規定は一切なく、現在まで、この状況は変わっていない。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国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。

²⁵ <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。

<我々の理解>

マレーシアは特許出願に関して、最初に特許出願をした者に特許権を付与する先願主義を採用している。先使用权を主張することにより、後に取得された特許のクレームに記載された発明の使用、又はその準備をしていた先使用者は、引き続き、かかる先使用权がなかったとしたならば特許権侵害に該当するであろう方法、製品又は装置の使用をすることができる。

このような先使用权は、特許の付与によって第三者の正当な権利が害されないことを確保する。また、これは、他者が同一の特許に関し出願する以前に、善意で製品の製造又は方法の使用をしていた者に対する公平性の問題でもある。

<回答>

その理解で正しく、現在も同じ立場を取っている。

<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）

貴国の先使用权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>

1983年マレーシア特許法は1997年英国特許法とほぼ同じである。

<回答>

1983年マレーシア特許法は、1977年英国特許法とほぼ同じであるが、1997年英国特許法と同じものではない。

<設問>

Q6： 先使用权が認められるための個別要件及びその解釈

マレーシア特許法第38条（又はその他）で認められる先使用权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>

マレーシア特許法第38条は、人が、特許出願の優先日において、

A： マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、

B： マレーシアにおいて善意で、Aという製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、

その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。

ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること又はその方法が使用されることを条件とし、かつ、その発明が開示された場合には、その発明についての知得が、その開示の結果によるものではなかったことを、その者が証明できることを条件とする。

さらに、マレーシア特許法第38条(2)においては、(1)という権利は、当該人の事業の一部としてする場合を除き、譲渡又は移転することができないと定めている。すなわち当該権利は事業の一部としてする場合にのみ、譲渡又は移転ができるものとされている。

よって、先使用权の要件は以下のとおりである。

A： 善意で当該方法を使用すること、又はそれに向けて真摯な準備をすること。

B： 地域的な制限として、上記の行為がマレーシア国内において行われること。

C： 先使用权が当該者の事業とともにする場合でなければ譲渡又は移転ができないこと。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条の先使用の抗弁を行使するためには、被告は、優先日（又は出願日）において製品を製造又は方法を使用するに当たり、善意で行為していたことを証明するか、又は製品の製造又は方法を使用するために、善意で真摯な準備をしていたことを証明する必要がある。

1983年マレーシア特許法第38条（1）のただし書に基づき、領域上は、そうした行為がマレーシアで行われていた場合に制限される。

最後に、最近の判例法のCHD Global IP Sdn Bhd & Anor v. Uni-Vessel Automation Sdn Bhd. [2011] 1 LNS 1789に基づけば、マレーシア裁判所は、二つ目のただし書が適用されるのは、その発明が1983年マレーシ

マレーシア特許法第 14 条 (3) (a)、(b) 又は (c) にいう事情の下で開示された場合に限られると判示している。該当する事情が生じた場合、自己の有する発明についての知識が、1983 年マレーシア特許法第 14 条 (3) (a)、(b) 又は (c) に基づく開示の結果ではないことの証明責任は被告が負う。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

マレーシア特許法第 38 条(1)には、先使用権を得るためには、人の行為として「(a)マレーシアにおいて善意 (in good faith) で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、」が要求されています。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、お教えください。

<我々の理解>

(a) 善意の意味

マレーシア特許法第 38 条の「善意 (in good faith)」に関して、裁判所による解釈は現在のところ示されていない。しかしながら、所得税に関する事件である Gopal & Anor v. Awang bin Mona [1978] 2 MLJ 251. において、「善意 (in good faith)」とは相当の調査義務を含むとともに、公正な心構えだけでなく清廉潔白なことを示すものとの判断がなされた。このような解釈は、説得的な根拠となるものと思われる。

マレーシアにおける特許法の解説では、この「善意の先使用」の概念は商標法における「善意の同時並行使用」に類似するものであると述べられている。

(b) 善意と認められる場合の例：

事案は報告されていない。

(c) 善意とは認められない場合の例：

事案は報告されていない。

<回答>

「善意」を定義している特許訴訟の事例は存在しない。善意の定義は、Gopal & Anor v. Awang bin Mona [1978] 2 MLJ 251 事件で判示されたように「適正な調査を含み、公正な精神的態度のみならず、潔白な心を示唆し、合理的な者の基準に従って通常の慎重さが適用されていること」であり、先頃の Dato' Pahlawan Ramli Yusuff v. Tan Sri Abdul Gani Patail & Ors [2014] 1 LNS 615. 事件でも認められ、引用されている。

<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。マレーシア特許法第 38 条には、「(a)マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合」とあります。この条文から、当該実施の発明を「発明者あるいは発明家から直接又は間接に取得した第三者」から知得していた場合には先使用権は認められないと解されます。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。

<回答>

その理解で正しい。使用者が出願人から発明について知得した場合、使用者が取得した情報は、恐らく秘密の情報だと主張される可能性が高いだろう。秘密情報を不正使用すると、その使用者は、悪意で行為したことになるので、先使用の抗弁を主張できなくなる。

1983 年特許法第 38 条(1)では、第 14 条 (3) (a)、(b) 又は (c) にいう事情の下で発明が開示された場合は、先使用権者だと主張する者が、その発明についての同人の知識がその開示の結果でなかったことを証明しなければならないと明確に定められている。したがって、第 38 条に基づき先使用権者であることを主張したい者は、最初の発明者の開示を参照せずに、製品又は方法を独立して創出したことを証明しなければならない。参照しやすいように、以下に 1983 年特許法第 14 条を再現しておく。

第 14 条 新規性

(1) 発明が先行技術により予測されないものであるときは、その発明は新規性を有する。

(2) 先行技術は、次に掲げるものによって構成されるものとする。

(a) その発明をクレームする特許出願の優先日前に、世界のいずれかの場所において、書面による発表、口

頭の開示、使用その他の方法で公衆に開示された全てのもの [法律 A648:s. 8, 法律 A863:s. 6 による改正]

(b) (a) にいう特許出願より先の優先日を有する国内特許出願の内容であって、その内容が前記の国内特許出願に基づいて付与される特許に包含されている場合のもの [法律 A648:s. 8, 法律 A863:s. 6 による改正]

(3) (2) (a) に基づいてなされた開示が次に掲げる事情に該当している場合は、その開示は無視するものとする。

(a) その開示がその特許の出願日前 1 年以内に生じており、かつ、その開示が出願人又はその前権利者の行為を理由とするものであったか又はその行為の結果であったこと

(b) その開示がその特許の出願日前 1 年以内に生じており、かつ、その開示が出願人又はその前権利者の権利に対する濫用を理由とするものであったか又はその濫用の結果であったこと

(c) その開示が、本法の施行日に、英国特許庁に係属している特許登録出願によるものであること

(4) (2) の規定は、先行技術に含まれる物質又は組成物の、第 13 条 (1) (d) にいう方法における使用に関する特許性を排除するものではない。ただし、そのような方法におけるその使用が先行技術に含まれていないことを条件とする。 [法律 A863:s. 6 による挿入]

なお、ある者が先使用权を主張するためには、当該の者が最初の発明者の開示から発明について「知得」することはできない。したがって、当該の者が発明を「善意」で知得したか否かは関係がない。

<設問>

Q9：先使用权の基準日はいつか

マレーシア特許法第 38 条では、「特許出願の優先日において」とあります。この「優先日」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>

優先権が主張されている場合は優先日を含む。これはマレーシア特許法の以下の条文から明白である。

マレーシア特許法第 3 条に定義される「優先日」は第 27A 条の日を意味する。

第 27A 条は以下のとおり：

(1) (2) に従うことを条件として、特許出願の優先日は、その出願の出願日である。

(2) 出願が第 27 条にいう申立を含んでいる場合は、その出願の優先日は、その申立において優先権が主張されている最先の出願の出願日とする。

マレーシア特許法第 27 条は特許出願が優先権を主張する宣言を含む事ができると説明している。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。特許の出願日又は出願の中で主張されている優先日が含まれる。ただし、優先日は、特許出願の提出日前 12 か月以内でなければならない。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

マレーシア特許法第 38 条では、「(a) にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた」とあります。この真摯な準備について、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、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシア特許法第 38 条の「真摯な準備」の意味に関する判例はない。

「準備」とは事前の行為をいい、かつ、前に述べたように「善意」でなされることを要件とする。先使用权を主張する者は、当該特許の付与された製品を製造する又は方法を使用するための有効かつ真摯な準備状態に達したことを証明しなければならない。

英国における *Lubrizol v. Esso* [1998] RPC 727 事件が、1977 年制定の英国特許法第 64 条における「実際上のかつ真摯な準備」の適用に関する裁判所の見解を理解するのに有効である。マレーシアの特許法第 38 条において「実際上の」という表現は使われてはいないが、裁判所は「実際上の」という表現が「準備」という語の意味を限定しているという判断を下している。同様に、マレーシア法の「真摯な」という表現も「準備」という語を限定しているといえる。したがって、英国の裁判所が判決を下したように、「要するに、特許権侵害行為があったといえるためには、準備より更に進んだ行動が必要であるということである。何が更に進

んだ行動に該当するかは、当該製品の性質及びそれを取り巻く状況により変わるとはいえ、いかなる場合であっても、準備に該当するためには、侵害行為が正に行われようとする段階まで進んでいなければならない。」と考えられる。

<回答>

現時点では、特許法制では、「真摯な準備」の定義に関して報告されている事例は存在しない。上記の貴研究所の理解で正しい。

<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>

マレーシア国内限定である。これは、マレーシアの特許権が属地主義を採用しているからである。

<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

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、お教えください。

<回答>

1983 年マレーシア特許法第 38 条に従えば、同条の文言は、検討すべき重大な時間的枠組みが特許出願の提出日の 12 か月前までであることを示している。

製造する行為又は製造のための真摯な準備行為が、特許出願の提出日まで継続している必要があるのかに関しては、それに関する判例法は報告されていない。

1983 年マレーシア特許法第 38 条 (1) (a) の文言に基づいて、「製造する (Making)」及び「使用する (Using)」という語が用いられているが、「製造された (made)」又は「使用された (used)」という語は用いられていない。進行形が使用されていることで、製造する行為や真摯な準備行為は特許出願の提出日まで継続されていなければならないことを示唆している。

さらに、特許権者の権利には、製品又は方法の排他的使用が含まれている。先使用権者が優先日において製品又は方法の製造又は使用を停止している場合には、特許権者の排他的権利によって、先使用権者は、その使用を再開できなくなると思われる。とはいえ、法律のこの点は、マレーシアでは検証されていない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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、お教えください。

<我々の理解>

先使用権の対象とはならない。マレーシア特許法第 38 条の文言から、先使用権はマレーシアでの先行する行為に基づく権利に限定されなければならないと考える。

<回答>

マレーシア特許法第 38 条の文言に基づき、先使用権は、先製造又は先使用に限定されるので、輸入は対象とはならない。

<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貴国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、お教えください。

<回答>

輸入は先使用権の対象とはならない。

<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）

貴国において、輸出行為が先使用権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、お教えてください。

<我々の理解>

輸出は、特許権の実施行為に含まれていないため、そもそも侵害行為ではない。

<回答>

マレーシア特許法第 36 条(3)によると、輸出行為は特許権の保護の範囲には含まれない。したがって、輸出は特許権の侵害を構成しない。

<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）

マレーシア特許法第 38 条では、先使用権の要件として「製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた」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「製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた」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>

特許出願の日又はその優先日より前に、「製品の製造又は方法の使用」が公知となっていた場合、特許出願は無効となる。一方、先使用権は、出願されている特許を無効にすることなく、当該特許と類似する先願特許の先使用者に、引き続きその特許を実施することを可能とするものである。

<回答>

この質問に対する回答は二つある。

①その発明が出願日又は優先日の時点で公知であったと仮定すると、侵害訴訟の被告は、特許の新規性欠如を主張することにより、特許を無効とすることを選択するか、先使用の抗弁に根拠があることを主張することにより訴訟で抗弁することを選択するか、又はその両方を行うことを選択することができる。

②先使用権者が、公衆に開示せずに製品の製造又は方法の使用を行っているだけだと仮定すると、公衆に開示されてないことから、その特許の新規性は失われないので、付与された特許がなおも効力を維持する可能性がある。

1983 年マレーシア特許法第 38 条を読み取ると、製造又は使用行為は優先日においてなされなければならないが、一方、優先日前であると新規性の阻害が生じることになる。時期という点では、非常に小さな差ではあるが、それでも違いがある。

先使用権者は、新規性を理由として特許の効力に異議を申し立てることができたり、できなかったりするという事実は変わらず、勝訴する確率は、各事例の状況によって異なっている。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

マレーシア特許法第 38 条には、先使用権者の権利の一つとして、「特許発明を実施する」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>

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。

<回答>

現在もその理解で正しい。

<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、教えてください。

<回答>

論理的に判断すれば、先使用権者が、製品の規模を拡大は可能だと考えられる。なぜなら、1983 年マレーシア特許法第 38 条の「実施する (exploit)」という用語は、範囲又は規模を限定していないからである。

<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、教えてください。

<回答>

先使用権者が、輸入量を拡大したり、縮小したりすることはいつでもできる。これは、1983 年特許法第 38 条の「実施 (exploit)」という語は、その実施に制限を設けていないからである。

<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、教えてください。

<回答>

先使用権は、マレーシアの領域内におけるもののみにとどめられる。物理的な場所の変更に関しては、第 38 条は、先使用権者の場所を制限していないと考える。第 38 条は、「マレーシア」という語を用いており、これは通常はマレーシアのどこの場所をも意味するものである。

<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、教えてください。

<回答>

1983 年マレーシア特許法第 38 条の文言によれば、先使用権者は、1983 年特許法第 36 条に定められているあらゆる実施形態により発明を実施することができる。これには、製品の製造、輸入、販売の申出、販売、保管、方法の使用が含まれる。

1983 年特許法第 38 条に基づき与えられる先使用権は、商標権の誠実な並行使用者といって良いものであり、先使用権者は、特許権者が発明を実施できるのと同様の方法により発明を実施することができるのである。

<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、教えてください。

<回答>

ご質問の事項に関する判例法は存在しない。これについてコメントすることはできない。

<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、教えてください。

<回答>

ご質問の事項に関する判例法は存在しない。これについてコメントすることはできない。

<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、教えてください。

<回答>

この問題に関する司法判断は存在しない。先使用権者が先使用権を下請企業に譲渡又は移転しないのであれば、先使用権者が製造方法を実行する下請先を指名することは可能だと考えられる。したがって、先使用権は、契約上の権利として下請企業に発生することになる。もっとも、下請企業の権利は限られており、先使用権者と締結した契約の条件に従って製造方法を実施できるにとどまる。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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、教えてください。

<我々の理解>

登録制度は設けられていない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<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、教えてください。

<回答>

商品がその製造権を有する者（先使用権者を含む。）によって製造されたと仮定すると、当該商品のその後の販売又は再販売は、侵害行為を構成しない。

<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）

先使用権の移転の可否（マレーシア特許法第38条）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、教えてください。

<我々の理解>

「当該人の事業の一部としてする場合を除き、譲渡又は移転することができない」という用語の解釈についての判決はない。文字どおりに解釈すると、先使用権は、その権利を主張する者の事業とともにする場合でなければ、個人の独立した権利として譲渡又は移転することができないことになる。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<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>

(i) 会社 Y が先使用権者である場合

先使用権は、譲受人 X が会社 Y の全ての株式を取得することにより、譲渡又は移転が可能となる。全ての
株式の会社 Y 名義での登録が完了した時点で、会社 Y は当然に先使用権に基づく実施ができる。

(ii) 会社 Y が、限られた地域において事業を行っている小規模事業体 Z を取得した場合

会社 Y が、営業権（のれん）を含め、当該事業に関して Z が有する全ての権利、所有権及び利益を取得す
る場合に限り、会社 Y はその限られた地域において先使用権に基づく実施をすることができる。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<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、お教えてください。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条(2)を文字通りに解釈すると、それぞれの子会社は独立した法人である
ので、同じ企業グループ内でさえ、先使用権を移転することはできない。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシア特許法第38条において最も重要なのは、先使用権を有する人（又は事業体）がマレーシアにお
いて製品を製造し又は方法を使用しなければならないという点である。このことは、マレーシア特許法第38
条のただし書に規定されている。マレーシア特許法第38条により付与される先使用権は限定的なものであり、
先使用権を主張する者に係る状況が同条ただし書の要件に該当しない限り、当該状況に関し先使用権は認め
られない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q31： 移転の登録の要否（対抗要件）

貴国において、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>

移転される事業に含まれる場合を除き、先使用権の移転は認められない。これを登録する登録制度は存在
しない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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>

貴研究所の理解で正しい。1983 年特許法第 38 条（2）によれば、先使用权は、当該人の事業の一部としてする場合を除き、譲渡又は移転してはならない。

<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>

そのような法律や判決はない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q34： 先使用权の対価

先使用权が認められた場合、先使用权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>

不要である。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q35： 先使用权制度の普及啓発

貴国で先使用权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>

普及啓発活動は行われていない。

<設問>

Q36： 先使用权の利用状況

貴国での先使用权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>

貴研究所の理解で正しい。現在、1983 年マレーシア特許法第 38 条に関して報告されているのは、2 件のみである。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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）。なお、我々の調査による理解は、以下です。

<我々の理解>

主要な法律レポートで主な知的財産判決が報告されている。

<http://www.lexisnexis.com.my> (for the Malayan Law Journal)

<http://www.cljlaw.com> (for the Current Law Journal)

<回答>

貴研究所の理解で正しい。もっとも、これらのウェブサイトは会員にならなければならず、会費を支払う必要がある。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国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>

特許権侵害訴訟において有効な法定の抗弁の一つとして利用される。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

先使用権に関連して、裁判で争った例の概要を御紹介ください。特に、貴国の先使用権を解釈するために必要な典型的な事例及び先使用権が認められた例、認められなかった例という代表的な事例について、それぞれ、特徴的な判示事項の解説をお願いします。

<我々の理解>

被告は「カカオバター代用品」と呼ばれる発明 UK Patent GB 2028862B（対象特許）の特許権者である。特許の出願は1978年8月30日に英国でなされた。

被告は1985年、現在は廃止された1951年英国特許法（以下「1951年法」という。）に基づく登録を基礎として、西マレーシアにおいて対象特許の登録出願をした。マレーシアにおける特許の登録日は1985年7月18日であり、当該日は1951年法に基づく当該特許のマレーシアにおける出願日でもある。

被告による1951年法に基づく対象特許の英国における出願日は1978年8月30日である。

1988年、原告が被告の許可を得ないまま、対象特許の特許技術を使用していたことが判明した。原告は、1983年マレーシア特許法（以下「1983年法」という。）マレーシア特許法第38条により先使用権を主張した。

判事は、マレーシア特許法第38条の「優先日」は1983年法に基づいてなされた特許出願の優先日を指していると正当に指摘した。これは、原告が先使用権の主張に際し、マレーシアにおける登録日を優先権の根拠として引用しようとしたからである。発明の自明性の判断に関しては、優先日は英国において特許が出願された1978年8月30日である。

1983年法においては、マレーシア特許法第38条は、マレーシアにおける特許出願に先立つ、特許製品又は特許方法の潜在的な先使用に関する規定であるため、原告は1983年法の適用を証明することができなかった。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条に関しては、さらに最近の裁判例がある。

CHD Global IP Sdn Bhd. & anor 対 Uni-Vessel Automation Sdn Bhd.

第一原告は、パームフルーツの房の滅菌処理方法に関するマレーシア特許第 MY134916-A 号の登録権者であった。当該特許は2005年10月17日に付与され、2009年8月28日に付与された。原告らは、被告の同じ機能を実行する自動滅菌処理システムを特許権の侵害により提訴した。

被告の抗弁は、侵害行為は存在しないことを基礎とするものであり、実際に被告は当該発明を2003年から発明し、マレーシア労働安全衛生局（Jabatan Keselamatan dan Kesihatan）から2004年6月14日に当該システムの建造許可を取得していた。

この事件では、裁判長は、被告がマレーシア特許第 MY-134916-A 号の出願日前に当該機械を生み出していたことを示す文書証拠が十分に存在し、また被告が悪意で行為したことを示す証拠は一切ないと判示した。被告は、当該機械を建造する政府機関の許可を取得しており、また政府の許可を得て建造を進めていた。

証拠及び証言を考慮した上で、裁判官は、被告が、製造による先使用に由来する、1983 年マレーシア特許法第 38 条に従って特許発明を実施する権利を立証し、これが原告の訴えに対する完全な抗弁となったと判示した。

<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。なお、我々の調査に基づく理解は、以下です。

<我々の理解>

事例はない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

まず、先使用権を主張する者にとって、証拠を準備することは大きな負担になり得る。さらに、最初に使用された日に関する記録が重要である。当該記録の保全方法としては、当該発明者の全ての業務書類、図面、写真、取扱説明書及び模型について、公証として有効な日付及び印を取得することが挙げられる。

発明の製作又は準備の詳細を記した宣誓付の書類は、証拠として提出することができる。また、CD-ROM へのソフトウェア・アプリケーションの記録、などもある。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。最近の裁判例である CHD Global IP Sdn Bhd. & anor 対 Uni-Vessel Automation Sdn Bhd. 事件に基づけば、先使用権者は、善意で行為したことを証明するために、該当する場合には、必要な全ての公的許可を取得したことも証明するのが有益であるだろう。

<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。貴国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、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシアにおいては、対象物を準備した日又は対象物が存在に至った日を書類に記録し、公証人による記名押印を得ることが可能である。かかる書類が裁判において証拠として認められるためには、書類に記名押印がされていなければならない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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>

マレーシアでは、文書の公証は、公証人によって行われる。公証人は、政府に任命された役人であり、既存の開業弁護士を任命することもできる。公証手数料は、法律により規定されており、関連法は1981年公証（料金）（第1号）規則（(Notaries Public (Fees) (No.1) Rule 1981)）である。正式なウェブサイトでは手数料に関して詳述しているものはないが、"<http://notarypublicmalaysia.com/fees>"のような民間の公証人のウェブサイトで公証サービスの所定手数料を提示しているものがある。

<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。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。

<回答>

1959年公証人法（Notaries Public Act 1959）第4条に従えば、次のとおりである。

(1) 公証人は、自身の営業地内において、英国で公証人が通常行使する権限及び権能を有し、これを行行使することができる*。

第2項の目的のため及び同項の実施に必要な範囲である場合を除き、当該権限には、マレーシア国内の裁判所若しくは場所において使用する目的で作成された宣誓供述書若しくは法定宣言書に関連する宣誓若しくは確約を行わせる権限、又は当該宣誓供述書若しくは法定宣言書を作成又はそれを証明する権限を含まないことを条件とする。

(2) 前項により授与された権限及び権限の一般性を失うことなく、公証人は、次に掲げる行為を行うことができる。

(a) 次のいずれかに掲げる目的で作成された宣誓供述書又は法定宣言書に関連して宣誓又は確約を行わせること

(i) 文書が適切に作成されたことを確認又は証明するため

(ii) 船舶の船長又は船員により、当該船舶に関する事項についてなされるもの。

(iii) マレーシア国外の裁判所又は場所で使用するため

また、当該宣誓供述書又は法定宣言書を作成又は証明することができる。

(b) 規定され得るその他の権限及び権能を有し、かつ、行使すること。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

マレーシアでは、証拠は、一次証拠及び二次証拠に分類される。一次証拠とは、その文書自体が裁判所の検査を受けるために作成されるものであり、一方、二次証拠には、とりわけ、機械的方法（コピーなど）により原本から作成された写し及び文書の内容の口頭での説明が含まれる。

この関連で、公正証書は、裁判所の検査のために作成される場合は、一次証拠とみなされる。

記録に基づいて作成された文書の許容性は、さらに1950年証拠法第73A条に定められた条件に従うものとする。証拠法は、事実に関する直接の口頭証言が許容される民事訴訟において、文書においてある者が行った陳述で、当該事実を立証するために役立つものは、原本の作成時に、次に掲げる条件を満たすときは、当該事実の証拠として許容されるものとするとしている。

(a) 当該陳述を行った者が、次に掲げるいずれかである場合。

(i) 当該陳述により取り扱われている事項について個人的に知っている場合

(ii) 当該文書が連続的な記録であると主張される記録であるか、又はその一部を形成する場合に、（それにより取り扱われている事項を個人的に知らない限りにおいて）当該事項について個人的に知っていた者又は知っていたと合理的に予想され得る者によって、自身に提供された情報を記録する義務を履行する中で陳述を行った場合、

(b) 当該陳述を行った者が、当該訴訟において証人として召還されている場合。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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>

事件名	事実の概要	判決	判決理由
Ann Joo Corporation Sdn Bhd 対 Chye Hup Seng Sdn Bhd [2015] 4 CLJ 916	申立人が、解散した被告との間で締結した契約が、1965 年会社法第 223 条に基づき有効かつ執行可能であるとの裁判所命令を出すことを求めて、申立通知を提出した。	シンガポールで公証された出願を裏付けるものとして提出された宣誓供述書は不備があると判断された。	当該宣誓供述書の証人が宣誓を行った公証人が、国語を理解していることが証明されなかったため。 さらに申立人は、何よりも証人と公証人の双方が翻訳を行うために国語を理解していることが示されていなかったことから、当該宣誓供述書の英語の翻訳文に依拠することもできなかった。宣誓供述書の英語の翻訳文は、当該翻訳の情報源が国語によるものであったので、証人及び公証人がマレーシアの国語を理解していることが証明されて初めて認められることができる。 事実と結果が類似している Ian James Rogers 対 Menteri Sumber Manusia [1997] 事件に言及された。
Ian James Rogers v Menteri Sumber Manusia [1997]	申立人は、裏付資料の宣誓供述書とともに移送命令を取得するための申請の一方的な申立書を提出した。	英国で公証された申立書を裏付ける資料として提出された宣誓供述書は不備があると判断された。	申立人は、公証人及び申立人のいずれもマレーシアの国語が理解できないことが明らかになったため、公証されていたにもかかわらず、（マレーシアの国語による）宣誓供述書に依拠することができなかった。申立人らがマレーシアの国語を理解できることの証明責任は、申立人が負う。
Xiamen Gulong Food Co Ltd and Dhadde Trading Sdn Bhd 対 H&L Retail Sdn Bhd [2015] 1 LNS 763	原告は、自己の商標権の侵害を理由として、恒久的差止命令を求める訴訟を提起した。	「公証された」宣誓供述書を、申立書の裏付けとして裁判所は認めなかった。	宣誓供述書は、「Xiamen Lujang 公証人役場」の語のみを含み、公証人の捺印や署名がなかった。
Tan Thiam Hock 対 Corrugated Offset Packaging & Anor [2011] 1 LNS 592	この裁判手続は、第一被告が、該当する土地について誤認に基づき原告が申し立てたとされる私的予告の撤回を求めて、原告を相手として提起したものである。	原告による私的予告の記載を求める申立てを裏付ける宣誓供述書及び法定宣言書は、ニュージーランドの公証人の立会いの下で作成されたものであるが、これらの証明力は認められなかった。	公証された宣誓供述書及び他の証人からの供述書は、合わせると矛盾していることを示していた。よって、裁判所は、その代わりに被告の供述書を信じることを選択した。

<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、先使用权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、教えてください。

<回答>

上記の場合には、法定宣言書又は宣誓供述書により、使用に関するあらゆる証拠を記録するというアプローチがよく利用される。

<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、先使用权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、教えてください。

<回答>

Q47 への回答と同様に、証人には、記録可能な装置で、一回だけ書き込み可能な CD や DVD など、できれば修正不能なものに映像記録を保存し、これを法廷宣言書又は宣誓供述書に添付した上で、これに公証を受けるようにするよう提案する。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

そのような資料は存在しない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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、教えてください。

<回答>

マレーシアにはそのような企業は存在しない。

<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>

マレーシアにはそのようなサービスはない。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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、教えてください。

<回答>

マレーシアにはそのようなサービスはない。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

そのような法令は存在しない。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

マレーシアにおけるタイムスタンプの使用に係る判例法は存在しない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

外国のタイムスタンプに係る訴訟については、当方は承知していない。もっとも、どの裁判例とも同じように、1950 年証拠法の規定に従って証拠は全て吟味される。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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。

<回答>

そのように公表された資料は存在しない。

<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

貴国の裁判において、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>

証拠法第 90A 条に従って、刑事訴訟手続及び民事訴訟手続においては、コンピュータで作成された文書又はそのような文書に含まれる陳述書は、その提出者が当該文書又は陳述書の作成者であるか否かを問わず、当該文書がコンピュータを通常使用する過程において当該文書がコンピュータによって作成された場合には、その中に記載されている事実の証拠として許容される。

この目的において、ある文書がコンピュータを通常使用する過程においてコンピュータによって作成されたことは、コンピュータにより当該文書を作成する前又は後のいずれかに当該コンピュータの操作の管理に責任を有する者又は当該コンピュータが使用された活動を行うことに責任を有する者が署名した証明書を裁判所に提出することにより、証明することができる。

電子データの印刷をしていない場合には、電子データの作成者は、裁判所に出廷して、当該電子データを作成したことを証言しなければならない。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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段がありましたら、お教えてください。

<回答>

ない。

<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

貴国の裁判において、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>

回答は、上記の Q57 と同様である。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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、お教えてください。

<回答>

現在、マレーシア政府が 1983 年マレーシア特許法を改定する予定はない。しかしながら、環太平洋パートナーシップ（TPP）協定を履行することを考慮に入れると、1983 年マレーシア特許法の改定を今後 2～3 年以内に行う可能性がある。

13. タイ²⁶

<設問>

Q1：2010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、貴国において、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、先使用権に関する法律及び規則に変更はない。

<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>

タイ特許法第36条（Patent Act B. E. 2522, as Amended by the Patent Act (No. 2) B. E 2535 and the Patent Act (No. 3) B. E. 2542）。

第36条 特許権者以外の何人も次の権利を有さない

第1項 特許の主題が製品である場合において、特許製品を製造し、使用し、販売し、販売のため所持し、販売のため供給し、かつ輸入する権利

第2項 特許の主題が製法である場合において、特許方法を使用し、また、特許方法で製造した製品を生産し、販売し、販売のため所持し、販売のため供給し、かつ輸入する権利

前段落は、次の事項には適用されない。

第2号 特許製品の製造又は特許方法の使用。ただし、製造者又は使用者が特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なくタイでの特許出願日より前に善意で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合に限る。この場合、第19条の2の適用はない

<回答>

その理解で正しい。先使用権に関する法は、仏暦2522年タイ特許法であり、同法は仏暦2535年特許法(No. 2)と仏暦2542年特許法(No. 3)によって改正された（以下「タイ特許法」という）。タイ特許法の先使用権に関する箇所は、第36条第2項第2号である。同条文は、特許権者の諸権利に関する例外について規定したものであり、先使用権を主張するための要件を示している。

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

貴国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。貴国に、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。

<回答>

タイでは、先使用権に関する詳細な文書や条件は存在しない。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国の先使用権制度の趣旨についてお教えてください。

<回答>

タイは先願主義を採用しているので、最初に発明の特許出願を提出した者が特許を受ける。このようにし

²⁶ <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。

て、タイ特許法は、善意で秘密で、特許出願がなされた日より以前に発明品を発明した者及び発明品の生産に従事していた者を保護するために、先使用権を規定しているのである。このような者の投資は保護されることになる（タイ国内の資料を参照：What Tingsamitr (2002) *Patents: Discussion on each section of the Thai Patent Act and Supreme Court decisions (2nd ed.)*, Bangkok, Nititham Publishing House, pp. 33-34.）。

<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）

貴国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教えてください。

<回答>

タイ特許法は、善意で密かに、特許出願がなされた日より以前に発明品を発明した者及び発明品の生産に従事していた者を保護するために、先使用権を規定している。さらに、タイ特許法における先使用権に関する規定は、TRIPS 協定第 30 条にも対応するものである（タイでの引用資料：What Tingsamitr (2002) *Patents: Discussion on each section of the Thai Patent Act and Supreme Court decisions (2nd ed.)*, Bangkok, Nititham Publishing House, pp. 33-34.）。

<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

タイ特許法第 36 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、教えてください。

<我々の理解>

タイ特許法第 36 条による先使用権の要件：

A： 特許製品を製造する製造者又は特許製法を使用する利用者、

B： 彼／彼女が、善意で、タイにおける出願日（優先日を含まない）以前に、生産に従事している、あるいは装置を入手している、そして、

C： 彼／彼女が、特許出願を知らなかった、又は、知るための合理的な理由が無かった。

<回答>

そのとおりである。タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号によれば、先使用権は、以下の三つの要件が全て満たされた時に主張可能となる。

(1) 特許製品を生産する者又は特許方法を実施する者であること。

(2) この者が、善意で、タイにおける出願日（優先日を含まない）より以前に、生産に従事していた又は装置を入手していたこと。

(3) この者が、特許出願について知らなかった又は知るための合理的な理由がなかったこと。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

タイ特許法第 36 条(3)には、先使用権を得るためには、人の行為として「善意」が要求されています。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、教えてください。

<我々の理解>

(a) 善意の意味

善意の意味はタイ特許法やタイ民商法には特別に定義されていない。

(b) 善意と認められる場合の例：

先使用者は、当該特許出願が公開されていないこと、又は特許権者の製品がタイ若しくは海外の市場において販売されていないことを理由として、タイにおける特許出願の事実を知り得るべき合理的な理由がないことを証明することができる。

(c) 善意とは認められない場合の例：

先使用者は、特許権者の元従業員である第三者から特許製品又は特許方法について知らされ、かつ発明の情報受領後に当該特許を実施した。

<回答>

「善意」の意味についてはその理解で正しく、善意とされない行為の例も正しい。ただし、善意の例につ

いては、以下を示唆しておきたい。すなわち、先使用者が、特許出願が公表されておらず、当該特許権者の製品がタイ又は外国の市場で販売されていなかったという理由に基づいて、タイにおける特許出願について知ることと合理的な理由がなかったことを主張したとしても、これだけでは同条文の善意の要件を満たすには十分でないということである。本条文にいう善意で行動する先使用者は、タイで特許出願がなされる日より前に、出願される発明の内容について知っていないのである。

なお、Q7 ではタイ特許法第 36 条第 3 項とあるが、先使用者権を得るための善意の要件を定めているのは、同法第 36 条第 2 項であるので、ご確認されたい。

<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。

タイ特許法第 36 条には「特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なく」とあります。この条文から、われわれは当該実施の発明を「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は先使用権は認められないと考えています。

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。

<回答>

実施者が発明者から発明について知得していたか、又は、発明者から直接的若しくは間接的に発明について知っていた第三者から知得した場合には、当該発明について特許出願がなされた後は先使用権は認められないだろうという理解で正しい。このような実施行為は、タイ特許法にいう善意とは認められるべきでない。

<設問>

Q9： 先使用権の基準日はいつか

タイ特許法第 36 条には、「タイでの特許出願日より前に」とあります。この特許出願日について、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>

これは、タイにおける実際の特許出願の出願日を意味し、優先日は含まれない。

<回答>

そのとおりである。タイ特許法によれば、先使用権における基準日は、タイで特許出願がなされる日であって、当該特許出願の優先日ではない。

<設問>

Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）

タイ特許法第 36 条には、「装置を取得した」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、お教えてください。

<我々の理解>

タイ特許法に基づく先使用権の要件を満たすためには、先使用者が、特許製品を製造又は、特許方法を利用する、あるいは、タイでの特許出願の出願日以前に、製造に従事するか機器を取得することである。それゆえ、その他の発明実施の準備をしている人には、第 36 条に基づく先使用権は与えられない。

<回答>

そのような理解は誤りである。タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号にいう「装置を入手」の意味は、人が特許製品を生産する準備をするために、または特許方法を実施する準備をするために、装置を入手したということである。そのようなわけで、この者が準備段階にあって生産のための装置を入手しているだけであっても、この者は本条文に基づいて先使用権を主張することができる可能性がある。

<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、条約締結国の範囲内等）。

<回答>

タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号は、先使用行為がタイ国内で行われなければならないのかどうかについては不明確である。また、これまでのところ、この問題に関する最高裁の判断も存在しない（引用資料：Jakkrit Kuanpoth. (2013) *Patent law: Concept and analysis (3rd ed.)*, Bangkok. Nititham Publishing House, p. 311.）。

<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。

タイ特許法第 36 条には「タイでの特許出願日より前に」とあります。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教えてください。

<回答>

特許出願日（「基準日」）より前に発明が実施されていたが、その後中断され、基準日の時点で発明が実施されていなかったとしても、一時的な中断であれば、当該実施は依然としてタイ特許法第 36 条に規定された先使用権の成立要件を満たすだろう。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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、教えてください。

<我々の理解>

先使用権の対象とはならない。タイ特許法第 36 条に基づく、先使用権の対象となる行為は、特許製品を製造する行為あるいは特許方法を使用する行為である。

<回答>

その理解で正しい。

<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貴国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、教えてください。

<回答>

タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号は、先使用行為がタイ国内で行われなければならないのかどうかについては不明確であるから、外国で先使用行為を行い、当該製品をタイに輸入し販売したいと考えているような外国企業については、先使用権は認められないだろう。

さらに、タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号は、特許権者だけが有する諸権利について規定した同法第 36 条第 1 項の例外であるから、同法第 36 条第 2 項第 2 号は、裁判所によって厳格に解釈されるべきである。したがって、輸入行為や販売行為は先使用権の対象にはならないであろう。

<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）

貴国において、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、教えてください。

<我々の理解>

先使用権の対象とはならない。

<回答>

そのような理解は誤りである。タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号の先使用権の対象となる行為は、特許製品

を生産する行為及び特許方法を実施する行為である。輸出行為は、同法第 36 条第 1 項が規定する特許権者の諸権利には含まれない。

<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）

タイ特許法第 36 条では、先使用権の要件として「特許製品の製造又は特許方法の使用」が規定されています。この特許製品の製造又は特許方法の使用に公然実施（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、お教えてください。

<我々の理解>

優先日前に公然知られていた特許製品の製造又は特許製法の使用は、特許の有効性に関する問題である。

優先日時点において特許製品が製造され又は特許製法が使用されており、かつ、先使用者がタイにおける出願日前に特許製品を製造し又はそのための設備を取得していた場合は、タイ特許法第 36 条の先使用権に関する問題となる。

<回答>

特許製品の生産又は特許出願日以前に公然と知られた特許方法の実施が、特許の無効事由であるという理解は、そのとおりである。ただし、先使用者は、自身による特許製品の生産又は特許方法の実施が、（優先日ではなく）タイでの特許出願日より前になされていたということを立証すべきである。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

タイ特許法第 36 条では先使用権者に「先のパラグラフ（特許権）は適用されない」ことがあります。先使用権者が実施を継続できる範囲について、お教えてください。

<回答>

タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号によると、先使用者は、特許出願日より前に行っていたその活動や事業の範囲内においてのみ、特許製品の生産又は特許方法の実施を継続することができる。例えば、先使用者が、特許出願日より前に、特許製品を生産するための化合物 A を使用していた場合、当該先使用者は化合物 A のみの使用を継続することができる。タイの法律実務では、法律の例外は一般的に裁判所によって厳格に解釈される。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用者は、特許出願日より前に行っていたその活動や事業の範囲内である限り、その生産規模を拡大することができる。なお、先使用権は特許権者の排他的権利の例外である。先使用権は、TRIPS 協定第 30 条に従って特許権者の通常の実施を不当に妨げてはならない。

<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、お教えてください。

<回答>

タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号によると、輸入行為は先使用権の対象ではないから、輸入数量を拡大することは認められないだろう。なお、先使用権は特許権者の排他的権利の例外である。先使用権は、TRIPS 協定第 30 条に従って特許権者の通常の実施を不当に妨げてはならない。

<設問>

Q20： 実施地域の変更の可否

先使用者は、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、教えてください。

<回答>

先使用者は、タイ国内において、実施地域を変更することができるだろう。なお、先使用权は特許権者の排他的権利の例外である。先使用权は、TRIPS 協定第 30 条に従って特許権者の通常の実施を不当に妨げてはならない。

<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、教えてください。

<回答>

タイ特許法第 36 条第 2 項の内容は、TRIPS 協定に従って特許権者の通常の実施を不当に妨げないように、厳密に解釈されなければならない。したがって、先使用权者が特許出願の出願日以降に実施態様（販売又は輸入から製造に変更するなど）を変更する場合には、先使用权を主張することはできそうにない。

<設問>

Q22： 実施形式の変更（製法の変更）の可否

先使用权者は、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、教えてください。

<回答>

タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号の内容は、TRIPS 協定に従って特許権者の通常の実施を不当に妨げないように、厳密に解釈されなければならない。したがって、先使用者が特許出願日より後に生産方法を変更した場合、先使用权は認められそうにない。

<設問>

Q23： 実施形式の変更（改造等）の可否

先使用权者は、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について、教えてください。

<回答>

先使用者が特許出願日より後に生産装置を改造した場合、先使用权は認められそうにない。

<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、教えてください。

<回答>

先使用権は最初の企業が有するだろう。下請企業や下請元企業が先使用権を持つことはないだろう。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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、お教えてください。

<我々の理解>

登録する制度は設けられていない。

<回答>

その理解で正しい。タイには、先使用権を登録するシステムはない。

<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について、お教えてください。

<回答>

販売行為は、タイ特許法第 36 条第 2 項に基づく先使用権の対象とはならない。先使用権者が製品を第三者
に販売する場合には、先使用権は存在しない。したがって、第三者が製品を使用したり、他人に販売したり
する場合には、当該第三者は特許権を侵害することになる。

<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）

先使用権の移転の可否について、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>

先使用権は移転できない。

<回答>

タイ特許法には先使用権を第三者へ移転することを認める規定はない。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用権を有する企業を買収されたが、当該企業が、買収者の支配を受ける独立した法的主体として存続
する場合には、主体が同一だろうと考えられるので、当該被買収企業は先使用権を持ち続けるだろう。

しかしながら、先使用権を有する企業が分割された場合は、主体が別個だろうと考えられるので、当該被
分割会社は先使用権を主張することはできそうにない。

<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、お教えてください。

<回答>

同一グループ内の他の企業は、先使用権を有する企業とは別個の主体だろうと考えられるので、先使用権
者とはされないだろう。

しかしながら、先使用権を有する企業の子会社は、同一の主体だろうと考えられるので、先使用権者とされるだろう。

<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、教えてください。

<回答>

このような製品生産は、特許出願日より前に進んでいた活動や事業の範囲を超えるものであるから、先使用権の効力は及ばないだろう。また、既述のように、輸入又は販売を行う行為は、先使用権の対象にはならない。したがって、先使用権は認められないだろう。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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。

<回答>

タイ特許法には先使用権を第三者へ移転することを認める規定はない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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、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>

タイ特許法には先使用権を第三者にライセンス又はサブライセンスすることを認める規定はない。

<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、教えてください。

<回答>

タイには、先使用権の消滅について明確な規定も、判例も存在しない。しかしながら、先使用権の消滅に関しては、次のとおり二つの学説がある。

(1) 一つ目の学説は、タイ特許法には先使用権の放棄／消滅を示す規定はないので、先使用権者が特許の対象となる方法の使用又は特許を受けた製品の製造を長期的に停止したとしても、先使用権は消滅せず、存続するという考えを取っている。

(2) [二つ目の学説は] 先使用権者が特許の対象となる方法の使用又は特許の対象となる製品の製造を長期的に停止した場合には、先使用権は放棄された／消滅したものとみなされるという考えを取っている。

<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、教えてください。

<我々の理解>

対価を支払う必要はない。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q35： 先使用権制度の普及啓発

貴国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>

タイでは現在、そのような一般人の理解を高めるための普及啓発活動はなされていない。

<設問>

Q36： 先使用権の利用状況

貴国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>

その理解で正しい。

<設問>

Q37： 先使用権の判例の利用可否

貴国において、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>

タイでは、これまでのところ、先使用権に関して争われた最高裁判例はない。

<設問>

Q38： 先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、お教えてください。

<回答>

先使用権は、特許製品の生産又は特許方法の実施を継続する権利として行使でき、特許権侵害として提訴された際の抗弁としても行使することができる。

<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、判決が出されていまして、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>

今のところ、先使用権について最近出された裁判例で、タイで公表されたものはない。

<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>

これまでのところ、外国企業がタイで先使用権を主張した事例に関する最高裁判例はない。

<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>

この問題に関する先例はない。しかし、インヴォイス、注文書若しくは製品を製造した日時を示す記録などの補強証拠を用意する必要があると考える。

<回答>

その理解で正しい。

<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。貴国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>

タイにおいて、公証制度はいまだ施行されていない。

<回答>

タイでは、2008年にタイ弁護士会が、仏暦2551年署名と文書を証明する資格を持つ弁護士の登録に関する要件をクリアした。これ以来、タイでは公証制度が利用可能となった。しかしながら、タイの公証制度は、文書が準備された日付を立証し、当該文書の詳細が真実である証拠となるためのものではない。タイの公証制度は、署名の真正性と文書の存在を証明するためだけに運用されている（タイでの引用文書：仏暦2551年署名と文書を証明する資格を持つ弁護士の登録に関する要件）。

タイではタイムスタンプ制度は利用できない。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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>

我々バーカー&マッケンジー法律事務所バンコックは、署名の真正性と文書の存在を証明する公証サービスを提供しているが、先使用権やタイムスタンプに関するサービスは提供していない。

ご参考までに、公証、認証、領事認証に関する我々の最低料金をお知らせする。

- ・ 弁護士による公証：3,500 バーツより
- ・ タイ外務省での認証：3,500 バーツより
- ・ 領事館での認証：3,500 バーツより

上記料金にはいずれも、手数料、付加価値税などは含まれてない。

<設問>

Q44： 提供される具体的な公証サービスの内容について質問します。

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ください。

<回答>

タイの公証サービスは、署名の真正性と文書の存在を証明するためだけのものである。このような文書としては、例えば委任状、宣言書、宣誓供述書が挙げられる。当該サービスには、先使用権やタイムスタンプに関するサービスは含まれない。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

訴訟当事者が外国の文書を裁判所に提出しようとする場合、当該文書は、公証人、タイ大使館、タイ外務省による証明を受けなければならない（つまり認証を受けなければならない）。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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>

これまでのところ、公証に関して判断した重要な最高裁判例はない。

<設問>

Q47： 製品に対する公証の活用方法について質問します。

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>

該当しない。

<設問>

Q48： 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、お教えください。

<回答>

該当しない。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況について質問します。

貴国の企業が、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>

該当しない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等について質問します。

貴国において、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、お教えください。

<回答>

該当しない。

<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>

該当しない。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係について質問します。

貴国において、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、教えてください。

<回答>

該当しない。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力について質問します。

貴国において、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、教えてください。

<回答>

該当しない。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例について質問します。

貴国において、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>

該当しない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性について質問します。

貴国において、貴国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>

これまでのところ、タイにおける外国のタイムスタンプの効力に関する最高裁判例はない。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況について質問します

貴国の企業が、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>

現時点では、我々はこのような公表された資料は入手できていない。

<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について質問します。

貴国の裁判において、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>

該当しない。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段について質問します。

貴国において、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>

該当しない。

<設問>

Q59： 貴国の裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データに関して、その存在を立証する一般的な手段について質問します。

貴国の裁判において、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>

仏暦 2544 年電子取引法は、仏暦 2551 年電子取引法（No. 2）によって改正された（以下「電子取引法」という）。同法第 4 条と第 11 条によれば、訴訟当事者は、電子メール、電報、テレックス、ファックスといった電子データを証拠として提出することができる。このような電子データが許容されるためには、当該電子データが信頼できるものであることを、例えば説明や、作成方法、保存方法、通信方法を考慮することによって立証する必要がある。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動きについて質問します。

貴国において、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お教えてください。

<回答>

現在、先使用権制度に関する法改正の予定については承知していない。

14. ベトナム²⁷

<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、貴国において、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>

ベトナムでは、2010年4月以降、先使用権に関する変更はない。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用権は2005年11月29日付のベトナム知的財産法第50/2005/QH11号の第134条の中で単独で認められ、2009年6月19日付の法第36/2009/QH12号（以下「知的財産権法」という）により改正、補足された。なお、第134条は2009年6月19日付の法第36/2009/QH12号の第1.16条により改正された（以下「改正第134条」という）。

改正第134条は、次のとおり定めている。

(1) 発明又は工業意匠に係る登録願書の出願日又は優先日の前に、登録出願書類に記載されているが、独立して創出した、保護される発明又は工業意匠と同一の発明又は工業意匠を実施し、又はその実施のために必要な準備を行った者（以下「先使用権の所有者」という）は、保護証書がその者に付与された後、保護された発明又は工業意匠の所有者の許可を取得することなく又は補償金を支払うことなく、公開日前の実施又は準備と同一の範囲及び量内で当該実施を継続する権利を有する。発明又は工業意匠の先使用権の所有者の権利行使は、当該発明又は工業意匠の所有者の権利侵害とはみなさない。

(2) 発明又は工業意匠に対する先使用権の所有者は、当該権利を他人に対して移転する権利を有さないものとする。ただし、当該権利が、当該発明又は工業意匠の実施又はその準備が行われた事業又は生産設備とともに移転される場合を除く。先使用権の所有者は、発明又は工業意匠の所有者により許可されない限り、実施の範囲及び量を拡張することができない。

<設問>

Q3：詳細な文書の有無

貴国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。貴国に、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。

<回答>

現時点では、ベトナムの先使用権について詳細な規則及び文献は存在しない。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国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>

ベトナム特許庁が公式に公表した先使用権制度の概要はない。

²⁷ <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。

ベトナムにおいて知的財産権法の規定に従って実施されている先願主義においては、同一の発明又は同一若しくは類似の意匠についての複数の登録出願があった場合には、特許権又は意匠権を付与するための条件を全て満たす出願のうち、最先の優先日又は出願日を有する有効な出願にのみ権利が付与される。

ベトナムにおける先使用権制度は、特許権者と先使用権者（特許発明又は登録意匠と同一の発明又は意匠を、出願日又は優先日より前に、使用していたかあるいはその使用に必要な準備をしていた者）との間の公正を図ることが主な目的である。この制度により、先使用権者は特許発明又は登録意匠を無償で使用継続することができる。

<回答>

当方も貴研究所と同じように理解しており、それで正しいと思う。

<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）

貴国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>

この制度は、ベトナムが加盟している国際条約及び協定に基づき、かつこれに従って策定され、制定された。他の国の法律は、法律を起草する過程で参考にしたにすぎない。

<回答>

当方も貴研究所と同じように理解しており、それで正しいと思う。

<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

ベトナム知的財産法第134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>

A： 人（以下先使用権の所有者と略す）が、

(i) 発明又は工業意匠に係る登録出願の出願日あるいは優先日（該当する場合）の前に

(ii) 保護される発明又は工業意匠と同一の発明又は工業意匠を実施した、あるいは

(iii) その実施のために必要な準備をした、

(iv) しかしながら、独立して創出した場合、

保護証書がその者に付与された後、当該実施を継続できる

(v) 実施又は準備と同一の範囲及び量内で、保護された発明又は工業意匠の所有者の許可を取得することなく、又は、補償金を支払うことなく、

発明又は工業意匠の先使用権の所有者の権利行使は、当該発明又は工業意匠の所有者の権利侵害とはみなさない。

B： 発明又は工業意匠に対する先使用権の所有者は

(vi) 当該権利が、当該発明又は工業意匠の実施又はその準備が行われた事業又は生産設備とともに移転される場合を除いて、他人に対して移転する権利を有さない。

先使用権の所有者は

(vii) 発明又は工業意匠の所有者に許可されない限り、実施の範囲及び量を拡張することができない。

発明又は工業意匠の「実施」という用語は、「輸入」を含み、ベトナム知的財産法第124条(1)及び(2)で定義されている。第124条(1)(d)及び(2)(b)で規定された「流通させる」という行為には、販売行為、販売のための展示及び製品の輸送が含まれる。

<回答>

先使用権が認められる要件は、改正第134条（Q2への回答を参照）に定められている。改正第134条の解釈に関する規定は、知的財産法第124条（1）と（2）、そして2006年9月22日付の政令第103/2006/ND-CP号第21条（1）（改正・補足：2010年12月31日付の知的財産法の産業財産権に関する特定の条文を詳細に規定し、その実施の指針を示す政府政令（Decree）第122/2010/ND-CP号）（以下「政令第103/2006/ND-CP号」と称す）である。以下に、上で挙げた条文を記載する。

第 134 条 発明及び工業意匠に対する先使用权

(1) 発明又は工業意匠に係る登録願書の出願日又は優先日の前に、登録出願書類に記載されているが、独立して創出した、保護される発明又は工業意匠と同一の発明又は工業意匠を実施し、又はその実施のために必要な準備を行った者(以下「先使用权の所有者」という)は、保護証書がその者に付与された後、保護された発明又は工業意匠の所有者の許可を取得することなく又は補償金を支払うことなく、公開日前の実施又は準備と同一の範囲及び量内で当該実施を継続する権利を有する。発明又は工業意匠の先使用权の所有者の権利行使は、当該発明又は工業意匠の所有者の権利侵害とはみなさない。

(2) 発明又は工業意匠に対する先使用权の所有者は、当該権利を他人に対して移転する権利を有さないものとする。ただし、当該権利が、当該発明又は工業意匠の実施又はその準備が行われた事業又は生産設備とともに移転される場合を除く。先使用权の所有者は、発明又は工業意匠の所有者により許可されない限り、実施の範囲及び量を拡張することができない。

発明又は工業意匠の「実施」の文言は知的財産権法の第 124 条(1)及び(2)に定義されている。

第 124 条 工業所有権の行使

(1) 発明の実施とは、次の行為の遂行を意味する。

- (a) 保護された製品を製造すること
- (b) 保護された方法を適用すること
- (c) 保護された製品又は保護された方法により得た製品の使用を実施すること
- (d) (c)に規定の製品を流通させること、又はそれを流通させるために広告、申出、保管すること
- (dd) (c)に規定する製品を輸入すること

(2) 工業意匠の実施とは、次の行為の遂行を意味する。

- (a) 保護された工業意匠を具体化した外観を備えた製品を製造すること
- (b) (a)に規定する製品を流通させること、又は流通させるために広告、申出、保管すること
- (c) (a)に規定する製品を輸入すること

なお、政令第 103/2006/ND-CP 号第 21.1 号では、「知的財産法第 124 条 (1) (d)、(2) (b) (中略) に定められている製品を流通させる行為には、とりわけ、製品の販売行為、販売のための展示、輸送が含まれる。」とある。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

ベトナム知的財産法第 134 条には、他の主要国の条文に見られる「善意」の要件を含んでいないと我々は理解しています。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。

<回答>

ベトナム知的財産法の改正第 134 条は善意を要件としていないが、発明又は工業意匠について先使用权が認められるためには、それが「独立して創出される」ことを求めている。

<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

ベトナム知的財産法第 134 条は、発明あるいは工業意匠の先使用权は「独立して創出」されることを要件としています。この条文から、われわれは当該実施の発明を「発明者あるいは発明者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は先使用权は認められないと解されると我々は理解しています。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>

ベトナム知的財産法第 134 条は、発明あるいは工業意匠の先使用权は「独立して創出」されることを要件としている。これは、「発明者あるいは発明者から直接若しくは間接に取得した第三者からの知識がない」ことを規定していない。しかしながら、我々の意見では「独立して創出」の用語は、発明者／出願人から直接若しくは間接的に取得した知識無しに、独自の創造性と独自の金融材料を使用して創造しなければならないことを意味している。

<回答>

知的財産法の改正第 134 条は、先使用権が認められるためには、発明又は意匠が「独立して創出された」ことを求めている。「独立して創出された」の意味を示す指針／規則は存在しない。しかしながら、「独立して創出された」とは、先使用権者が当該発明又は意匠を、自身の創造力を使い、また発明者又は特許出願人から直接的又は間接的に知識を得ることなく独自の資力を費やして創出しなければならないことを意味するものと我々は考える。

<設問>

Q9：先使用権の基準日はいつか

ベトナム知的財産法第 134 条では、先使用権の基準日について、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>

ベトナム知的財産法の第 134 条では、基準日は発明又は工業意匠の登録出願の「出願日又は優先日以前」となっている。この「出願日又は優先日以前」はベトナム特許庁通達（Circular）により決定される。

<回答>

その理解で正しい。なお、ベトナム通達第 01/2007/TT-BKHCN 号の第 13.4 及び第 13.5 の正確な翻訳は以下のとおりである。

第 13.4 申請書出願日判定

申請書出願日は、下記のとおり決定される。

- a) 申請書出願日は、本省令の規則 12.2.a の規定に基づき、国家知的財産庁により受理され、申請書に押印された申請書受領印に記入される。
- b) ベトナムを指定、及び・又は選択する国際出願の申請書の場合には、申請書出願日が国際出願日となる。

第 13.5 優先日の判定

- a) 申請書が優先権を主張せず、又は優先権を主張したが、国家知的財産庁により認められない場合、申請書は優先日を有しないものとみなされる。
- b) 申請書が優先権を主張する場合、優先日は、上記要件を満たし、国家知的財産庁により認められた優先日である。
- c) 優先権主張に応じた優先日の決定は、知的財産法の第 91 条に規定する原則及び産業財産権に関する政令第 10 条の第 1 項の b、c 及び d の当該規定に基づき、ベトナムで提出した最先の申請書に基づく。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

ベトナム知的財産法第 134 条には、「発明又は工業意匠の実施のために必要な準備を行った」とあります。この「実施のために必要な準備」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、お教えてください。

<我々の理解>

この文脈における「必要な準備」とは、例えば次の行為など、ベトナム知的財産法第 124 条(1)及び(2)に定める行為を行うために必要な条件であると考えます。

- A：保護対象の物を生産するための材料及び装置、
- B：保護対象の方法を使用するための材料及び装置、
- C：保護対象の物あるいは保護対象の方法によって生産された物を商業的に利用するための材料及び装置、
- D：保護対象の方法によって生産された物を流通させ、広告し、販売の申出又は流通のために保管することを目的とした材料及び装置、
- E：二者間契約書に署名するなど、保護対象の方法によって生産された物を輸入するために必要な条件。

<回答>

その理解／解釈は妥当なものである。ただし、「必要な準備」の意味については、指針や詳細な規則はこれまで存在していないという点に留意されたい。さらに、この問題に関しては、判例法も存在していないと思われる。したがって、(i)、(ii)を除き、(iii)、(iv)、(v)については、ベトナム当局が同意するかどうかは定かでない。

<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、条約締結国の範囲内等）。

<回答>

ベトナムの知的財産法は、ベトナムの領域内でなされる行為についてのみ適用される。したがって、（先使用権の成立要件としての）実施又は実施の準備は、ベトナムの領域内で行われなければならない。

<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

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でしょうか、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、お教えてください。

<我々の理解>

ベトナム知的財産法第134条には「実施」要件はあるが「実施の継続」要件はない。これは、先使用権者が実施を継続していることを証明する必要がないことを意味している「実施」の証拠は要件を満足するのに十分である。この手続に関する判決はない。

<回答>

当方も貴研究所と同じように理解しており、それで正しいと思う。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、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。ベトナムにおける輸入はベトナム知的財産法第124条(1)、(2)及び第134条を適用して、先使用権の対象となる。

<回答>

その理解で正しい。

<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貴国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>

実施あるいは実施のための準備は、ベトナム特許又は工業意匠の登録出願の出願日又は優先日以前に行われなければならない。それゆえ、企業の輸入行為あるいは製品販売は基準日以前でなければならない。加えて、企業が使用する製品の発明又は製品の製造方法は独自に創出され、しかも問題となっているベトナム出願で述べられているものと同一でなければならない。

<回答>

その理解で正しい。

<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）

貴国において、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。ベトナムにおける輸入はベトナム知的財産法第 124 条(1)、(2)及び第 134 条を適用して、先使用権の対象となる。

<回答>

その理解は誤っている。輸出は、発明や工業意匠を実施する行為から意図的に除外されている（ベトナム知的財産法第 124.1 条及び第 124.2 条）。したがって、単なる輸出は、特許権侵害を構成しない。

<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）

ベトナム知的財産法第 134 条では、先使用権の要件として「実施」が規定されています。この使用に公然実施（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「使用」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>

ベトナムにおいて、発明の出願日又は優先日の前に、国内外で使用され、又は文書若しくは口頭での説明その他の方法で公開されていなければ、新規性を有するものとみなされる。したがって、このような「公然実施」は、特許発明の無効事由に該当する。特許権が無効であると認定された場合、先使用権者は発明の利用を継続でき、先使用権の成立を証明する必要はない。

しかしながら、ベトナム知的財産法第 60 条(2)は、発明が秘密保持義務を有する限られた数の者のみに知られている場合には公開されていないものとみなすと定めているため、このような場合には無効理由とはならない。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

改正されたベトナム知的財産法第 134 条では「実施又は実施のための範囲と量内で当該発明又は工業意匠の実施を継続することができる」とあります。この条文の意味について、お教えてください。

<回答>

先使用権全般や、特に「公開日前の実施又は準備の範囲及び量内で当該発明又は工業意匠を実施すること」の意味に関する指針や詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。したがって、当方としては、「先使用権者は公開日前の実施又は準備の範囲及び量内で当該発明又は工業意匠を実施することを継続する権利を有する」の意味に関する国内当局の解釈を予測することはできない。しかしながら、同規定は、少なくとも以下を意味するものと考えられる。

(i) 工業意匠を化体した製品又は特許製品について：先使用権者は、生産、輸入、購入又は生産のための準備をされた製品につき、実施を継続する権利を有する。

(ii) 工業意匠の生産装置及び特許方法について：先使用権者は、生産、輸入、購入又は設置のための準備をされた装置及び特許方法につき、実施を継続する権利を有する。

<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、お教えてください。

<回答>

先使用権全般や、特に「実施の範囲及び量」の意味に関する指針や詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。ただし、我々の見解では、特許方法に関しては、先使用権者は、生産施設を増加させることなく、特許出願がなされた時点の生産量を増大させる権利を有する。その主な理由は、特許の対象が方法であるので、先使用権者が現在利用している方法に新たな装置を付加したり、利用しているプロセスの数を増やしたりせずに、単に、現在利用している方法の生産量を増

やすだけならば、実施範囲や実施量の拡大とはならないからである。

<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、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>

先使用権の所有者は発明又は工業意匠の所有者の許諾なく、実施の範囲と量を拡大することができない。それゆえ、文献的には、特許出願時に先使用者が製品輸入をしていた国からの輸入数量の増加を含む輸入数量の拡大は認められていない。

<回答>

先使用権全般や、特に「実施の範囲及び量」の意味に関する指針や詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。したがって、我々としては、「実施の範囲及び量」の意味に関する国内当局の解釈を予測することはできない。しかしながら、貴所の理解はそのとおりだと考える。特許出願の提出時点において先使用権者が製品を輸入していた国からの輸入量を増やす行為を含め、輸入量の拡大は認められていない。これは、輸入という行為が、知的財産法第124条(1)(dd)に定められている特許発明の実施行為に当たるからである。

<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、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>

先使用権全般や、特に「実施の範囲及び量」の意味に関する指針や詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。

<回答>

ベトナムは、統一された国家であり、国会、政府又は大臣が発行した法的文書は、ベトナム全土で適用／執行される。正規の製品／サービスは、ベトナム領域内で自由に生産／流通されている。したがって、保護を受ける製品の適法な生産／流通は、実施地域を変えるだけであれば、その影響を受けない。我々の見解では、実施地域の変更（新たな実施地域はベトナム領域内）とは、実施範囲及び実施量を変更することではない。換言すれば、先使用権者は、別の者が特許出願した時点で、実施地域を変更することが許される。

<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、お教えてください。

<回答>

ベトナム知的財産法の改正第134条によれば、先使用権者は、発明又は工業意匠の所有者の許可を得ない限り、実施の範囲及び量を拡張することはできない。先使用権全般や、特に「実施の範囲及び量」の意味に関する指針や詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。したがって、我々としては、「実施の範囲及び量」の意味に関する国内当局の解釈を予測することはできない。我々の見解では、厳密に考えるならば、先使用権者は、他の者が特許出願を行った後は、実施行為を変更することは許されない。

<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、お教えください。

<回答>

ベトナム知的財産法の改正第 134 条によれば、先使用権者は、発明又は工業意匠の所有者の許可を得ない限り、実施の範囲及び量を拡張することができない。先使用権全般や、特に「実施の範囲及び量」の意味に関する詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。したがって、我々としては、「実施の範囲及び量」の意味に関する国内当局の解釈を予測することはできない。我々の見解では、厳密に考えるならば、先使用権者は、他の者が特許出願を行った後は、実施態様を変更することは許されない。

<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、お教えください。

<回答>

ベトナム知的財産法の改正第 134 条によれば、先使用権者は、発明又は工業意匠の所有者の許可を得ない限り、実施の範囲及び量を拡張することはできない。先使用権全般や、特に「実施の範囲及び量」の意味に関する詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。したがって、我々としては、「実施の範囲及び量」の意味に関する国内当局の解釈を予測することはできない。我々の見解では、厳密に考えるならば、先使用権者は、他の者が特許出願を行った後は、実施態様を変更することは許されない。

<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、お教えください。

<回答>

ベトナム知的財産法の改正第 134 条に規定されているように、先使用権者は、当該発明又は工業意匠の実施又は実施の準備が行われた事業又は生産設備とともに移転される場合には、先使用権を他者に移転することができる。先使用権全般や、特に先使用権の付与に関する詳細な規則は、これまでに存在していない。さらに、この問題については判例法も知られていない。したがって、我々としては、「実施の範囲及び量」の意味に関する国内当局の解釈を予測することはできない。しかし、厳密に考えるならば、先使用権を下請企業や下請元企業に認めることはできないと思われる。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国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>

政府機関に対して先使用権を登録する制度は存在しない。ただし、知的財産法第 134 条の規程に基づき、先使用権者は特許権者から「保護証書」の付与を受けることが条件とされている。

<回答>

その理解で正しい。ベトナムには先使用権を登録する制度はない。

<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>

ベトナム知的財産法第125条(2)(b)によれば、特許権者又は意匠権者は、商品が商標権者又はその許諾を受けた者以外の者によって海外市場で販売されている場合を除き、海外市場を含む市場で適法に販売されている商品を他の者が流通させ、輸入し、又は商業利用することを妨げる権利を有しない。

海外市場を含む市場で適法に販売される商品とは、知的所有権によって保護される対象物の権利者、権利の譲受人又は先使用権者が国内又は国外の市場において販売する商品であるものと理解すべきである。

<回答>

その理解で正しい。

<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）
先使用権の移転の可否（ベトナム知的財産法第134条）について、お教えてください。

<回答>

ベトナム知的財産法の改正第134条に規定されているように、先使用権者は、発明又は工業意匠の実施又は実施の準備が行われた事業又は生産設備とともに移転される場合には、先使用権を他者に移転することができる。先使用権一般や、特に先使用権の付与に関する詳細な規則は、これまでに存在していない。この問題については判例法も知られていない。

<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>

条文上、先使用権は事業譲渡又は会社分割手続により、発明・意匠を使用し若しくはその準備を整えた事業若しくは生産施設が移転するのに伴い移転が可能とされている。これにより、当該大企業は先使用権者となり、先使用権を認められ、法律の定めに従って、その事業に従事することができる。

<回答>

その理解で正しい。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

親子関係又はグループ企業の場合、それぞれの企業は独立した法人であると考えられる。それゆえ、先使用権はグループ内の企業のみ保持され、親会社やグループ内の他の企業に拡張されない。

<回答>

その理解で正しい。

<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、お教えてください。

<我々の理解>

ベトナムに在る企業は、当然のことながら関連する出願の出願日（優先日）以前に実施した行為に基づいて、ベトナムでの販売及び／又は輸入についての先使用権を得るだろう。しかしながら、生産については、実施の範囲を拡大すると考えられるので、先使用権者とはならないだろう。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、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>

ベトナム知的財産法の改正第 134 条に規定されているように、先使用権者は、発明又は工業意匠の実施又は実施の準備が行われた事業又は生産設備とともに移転される場合には、先使用権を他者に移転することができる。しかしながら、先使用権の移転を登録するための制度は存在しない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国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>

その理解で正しい。改正第 134 条(2)は、「発明又は意匠に対する先使用権の所有者は、当該権利を他人に対して**移転する**権利を有さない。ただし、当該権利が当該発明又は意匠の実施又はその準備が行われた事業又は生産設備とともに移転する場合を除く」と定めている。さらに、知的財産法第 X 章によれば、知的財産権の移転には、知的財産権の譲渡及び知的財産権の実施許諾が含まれる。そのため、ベトナムでは、先使用権者には、第三者に対し先使用権の再実施許諾を行う権利はない。

<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りのかについて、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>

本件の手続に関して、特別な法的規則も判決もない。先使用権の消滅又は放棄は先使用者のボランタリーベースで決定される。事業の廃止あるいは長期の中断は先使用権の消滅又は放棄にはつながらない。

<回答>

我々も貴研究所と同じように理解している。知的財産権は、財産に対する権利の一種である（民法第 33/2005/QH11 号第 181 条）。先使用権は、知的財産権の範囲内に含まれる。民法第 33/2005/QH11 号第 171 条

によると、関連事業の停止又は長期的な中断は、財産権（先使用権を含む。）が消滅又は放棄したと判断する根拠とはならない。

<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>

ベトナム知的財産法第134条の規定に従い、先使用権者は特許権者に対して、対価、実施料あるいは他の補償金を支払う必要はない。

<回答>

その理解で正しい。先使用権者は、特許権者に対して、実施料又はその他の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

貴国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>

ベトナムで先使用権制度について普及啓発活動が行われているかについて、我々は承知していない。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国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と思われる。ベトナムにおいて、先使用権がどのような頻度で利用されたかについての公式な統計データは公表されていない。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、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）。

<我々の理解>

ベトナムにおいて、これまで先使用権に関連した裁判は行われていない。

<回答>

必ずしも確証はないが、これまでのところ、ベトナムで先使用権を争った裁判例はないと我々は考える。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国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>

意匠権の非侵害の抗弁に係る行政手続が行われたのみである。

<回答>

判例法については知らないが、ベトナムでは、先使用権制度は主に、特許／工業意匠を侵害していないと

いう抗弁に利用されると考える。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

我々は先の調査において、先使用権に関連した以下の判決を入手しています。先使用権に関連した判決について、より新しい判決が出されていまして、以下の表に事案を追加するとともに、追加表で、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。

<我々の理解>

ベトナムにおいて、これまで先使用権に関連した裁判は行われていない。しかしながら、科学技術省の検査官が扱い、判断を下した意匠侵害に係る行政事件が 2009 年に存在する。

侵害の場所：ハノイ

権利：工業意匠

原告：Long Anh Commercial Joint Stock Company (VN)

被告：Tuan Viet Commercial & Import-Export Joint Stock Company (VN)

事案

Long Anh Commercial Joint Stock Company (VN)（以下、Long Anh 社）は、「マッサージ・サンダル」製品に係る意匠に関する、意匠権設定証書第 12020 号（2008 年 7 月 1 日交付）及び第 13101 号（2009 年 3 月 31 日交付）の所有者である。

科学技術省の検査官は、2009 年 3 月 10 日に Long Anh 社から、同社の登録意匠に類似するマッサージ・サンダル製品を製造しこれを販売している行為について、Tuan Viet Commercial & Import-Export Joint Stock Company (VN)（以下、Tuan Viet company）を検査しこれに対応するよう求める請求を受理した。

検査チームは、Tuan Viet 社の「マッサージ・サンダル」製品の製造及び販売を検査した上で、同社が、Long Anh 社の登録意匠の特徴に類似する特徴を備えた「マッサージ・サンダル」製品を製造しこれを販売するために保管していたと認定した。

事実と決定

科学技術省の検査官は、Tuan Viet 社の製造するマッサージ・サンダル製品の特徴と Long Anh 社の登録意匠の特徴とを検討して、Tuan Viet 社の意匠を使用した製品が、上記証書第 12020 号及び第 13101 号の対象であるマッサージ・サンダルの意匠に係る Long Anh 社の権利を侵害していると判断した。

しかしながら検査を行った時に、Tuan Viet 社は、Long Anh 社の上記登録意匠の出願日より前である 2007 年 7 月からマッサージ・サンダルの生産を開始していたことを証明する文書や証拠を提出した。同社は、この点を証明するため請求書や契約書を提出した。

科学技術省の検査官は、Tuan Viet 社の提出した証拠を検討して、これらの証拠が全面的に妥当であると認定し、同社にそれまでの使用範囲内及び使用量（4,142 足／月）において上記意匠の先使用を継続する権利があると判断した。また、意匠の先使用権者によるこのような権利行使は、Long Anh 社の意匠権に対する侵害とはみなされない。

<回答>

我々の知る限りでは、ベトナムではこれよりも最近で、先使用権に関する判例はない。

<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。なお、我々の調査に基づく理解は、以下です。

<我々の理解>

ベトナムにおいて海外の企業が先使用権を主張した事案はない。

<回答>

これまでのところ、ベトナムで先使用権について主張された裁判や事例は知らない。

<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、お教えください。

<回答>

この質問については、二つの状況が考えられる。

状況 1：第三者による特許出願の提出日前に、先使用権者の発明が広く公衆に対して（様々な方法、すなわち販売、記事、雑誌、展示などのいずれかによって）開示されている場合。この場合、当該出願は、新規性の要件を欠くとして保護されない。先使用権者は、その発明について訴訟が提起されることを心配することなく、自身の発明の実施を継続する権利を有することになる。仮に特許庁が看過して出願人に対して特許登録を認めた場合、先使用権者は、出願時に新規性の要件を欠いていたとして、特許の無効請求を進めることができる。

状況 2：第三者による特許出願の提出日又は優先日前に、先使用権者の発明が公衆に開示されていない場合。この場合、ベトナムの先使用権者に対して訴訟や請求がなされたならば、先使用権者は、問題となる発明が、原告の特許出願の提出日又は優先日より前に独立して創出されていたことを立証しなければならない。先使用権者は、前もって以下の主張及び証拠を準備する必要がある。

○先使用権者と特許権者との間に何の関係もなく、先使用権者は特許発明の出願日／優先日より前には当該特許発明について知り得なかったことを示す証拠。

○先使用権者が自身の知識、経験、研究、素材、手段、方法、問題となる発明を創出するための機器と設備を用いていたことを示す証拠。

○当該発明を実験的に実施して得られた成果の例。

○当該発明の創出について知っている証人。

○特許出願の出願日又は優先日より前に当該発明が存在した期間と日付を示す証拠。

ベトナム特許出願の出願日又は優先日より前に実施又は実施の準備がなされていたことを示す証拠としては、貴研究所の理解の項目 2 においてリストアップされているものが挙げられる。しかしながら、これらの証拠は、問題となる特許の新規性を否定するものであるから、当該特許を無効にし得るものであるということに留意されたい。特許製品の購入、輸入、輸出、広告などは、公衆への開示とみなされる。

<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。貴国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>

ベトナムにおいて、公証制度はあるがタイムスタンプサービスはない。公証制度は日本のそれと同じである。これは、具体的には、公証人が公正証書等を作成することで一定の事項について証明する制度である。公証人は、公証人法の規定に従い、司法大臣によって任命され、公務に従事する。確定日付印を私署証書（民間人が署名又は記名押印した文書）に付すことで、その確定日付において当該私署証書が存在したという事実を証明することも業務の一つである。

<回答>

その理解で正しい。2014 年ベトナム公証法によれば²⁸、公証とは、公証機関の公証人が、契約若しくはその他の民事取引の真正性及び正当性又はある文書のベトナム語／外国語の翻訳文の正確性、正当性及び社会倫理への適合性を、書面で証明することをいう（第 2.1 条）。

公証以外に、ベトナムにはそれと似ているが同一ではない認証制度がある（政令 23/2015/ND-CP²⁹）。これは、区レベル又は県レベルの人民委員会の法務局による認証制度である。認証制度の一般的範囲は以下のとおりである（第 1 条、第 2.2 条、第 2.3 条、第 2.4 条）：

- ・ 原本からの謄本の認証。
- ・ 署名の認証。

²⁸ http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=29057

²⁹ http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=30394

・契約書／取引書の認証（すなわち、契約／取引が締結された場所と日時についての認証；契約当事者の民事上の能力、意思、署名又は指紋についての認証）。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国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、お教えてください。

<回答>

ベトナムには、公証サービスを提供する機関が数多く存在する。しかし、公証サービスの格付けを行うシステムは存在しない。参考までに返信メールには、ベトナム法務省のウェブサイトに掲載されている公証人役場のリスト³⁰とその料金表を添付した（共同通達第 08/2012/TTLT-BTC-BTP 号³¹及び修正共同通達第 115/2015/TTLT-BTC-BTP 号³²）。

<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てください。

<回答>

ベトナムで提供される公証サービスには、契約書若しくはその他の民事取引の書面による認証、又はある文書のベトナム語若しくは外国語の翻訳文の正確性、正当性及び社会倫理への適合性の書面による認証が含まれるが、一般的には以下が含まれる。

- ・土地所有権の譲渡若しくは贈与、土地所有権の出資に関する契約書の公証
- ・土地に付着した財産を含む土地所有権の譲渡若しくは贈与、土地に付着した財産を含む土地所有権の出資に関する契約書の公証
- ・遺産分割協議書及び遺産相続承諾書の公証
- ・貸付契約書の公証
- ・不動産に抵当権や質権を設定する契約書の公証
- ・経済、商取引、投資、事業に関する契約書の公証
- ・土地所有権の賃貸借契約書、家屋の賃貸借契約書、不動産の賃貸借契約書及びリースバック契約書の公証
- ・農業用地の使用権の移転に関する契約書の公証
- ・不動産の競売契約書の公証
- ・保証契約書の公証
- ・承認契約書の公証
- ・委任状の公証
- ・契約書又は取引書に対する修正や補足の公証
- ・契約書や取引書の解除に関する公証
- ・遺言の公証
- ・相続放棄書面の公証
- ・その他の種類の契約書又は取引書の公証
- ・ベトナムの権限ある当局、外国の権限ある当局、又はベトナムの権限ある当局と外国の権限ある当局が共同して発行又は認証した文書や書面の原本から作成した真正な謄本であることの証明
- ・翻訳者の署名を除いた、文書や書面の上の署名の真正に関する認証

ベトナムでは電子公証は利用できない点に留意されたい。

<設問>

³⁰ <http://moj.gov.vn/Documents/Congchung/DANH%20SACH%20PCC,%20VPCC%20hien%20nay.doc>

³¹ http://moj.gov.vn/vbqp/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27404

³² <http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-lien-tich-115-2015-TTLT-BTC-BTP-sua-doi-08-2012-TTLT-BTC-BTC-286305.aspx>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、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。

<回答>

一般的には、公正証書は、裁判で法的効力及び証拠力を有すると考えられている。

ご参考までに、2014 年公証法第 5 条は、次のとおり定めている。

1. 公正証書は、公証人が署名を行い、公証人が所属する公証機関の捺印を付した日から有効である。
2. 公証を受けた契約書又は取引書は、それに関連した当事者を拘束する。債務者がその債務の履行を怠った場合、他方当事者は法に則して当該事案を解決するよう裁判所に求めることができる。ただし、関連当事者が別段の合意を行っている場合はこの限りでない。
3. 公証を受けた契約書及び取引書は、証拠として用いることができる。公証を受けた契約書又は取引書の中に記載された詳細及び状況については立証する必要はない。ただし、当該契約書又は取引書が裁判所によって無効と宣言された場合はこの限りでない。
4. 公証を受けた翻訳文は、翻訳された文書又は書面としても有効に使用できる。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、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、お教えてください。

<回答>

現在、ベトナムでは全ての訴訟が公開されているわけではない点に留意されたい。

実際問題としては、公正証書の効力については、当該公証が偽造であるか、又は当該公証が悪意をもってなされた（例えば、公証人が賄賂を受け取って虚偽の公証を行った）場合には、争われることがしばしばである。このような場合、公正証書の証拠力は否定される。

<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、先使用权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>

公証（及び認証）は文書についてのみ利用されるので、公証手続を通じて、製品それ自体を先使用权の証拠として保存することは、一般的には不可能である。

個別の事例を見れば、製品は、例えば執行官制度を利用することにより、先使用权の証拠として使用することができる。執行官は、製品が作成された日時と場所などについて証明することができる。しかし、実際問題としては、ベトナムでは執行官制度はまだ始まったばかりであり、執行官は「製品」について証明することに十分精通していない可能性があることに留意されたい。とはいえ、実際には、製品の写真を撮って、その写真が撮影された日時と場所について執行官に証明をしてもらうことは可能である。執行官制度についての詳細は、Q50 に記載している。

<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、先使用权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>

上の Q47 と同様に、製造方法の動画及び／又は録画は、それ自体としては公証や認証を受けることはできない。しかしながら、法律上及び実務上は、公証を受けていない写真と電子記録も、法廷で証拠として認められることがある。2004 年民事訴訟法典によれば³³、視覚及び／又は聴覚に訴える資料も、当該資料の出所について証明した文書（当該資料の作成者が発行したもの）と一緒に提出されれば、証拠として使用できるとされる（第 83.1 条）。実際、製品を撮影した写真家や、動画を撮影したカメラマンが発行した証明書は、証拠として認められることがある。

³³ http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=19502

以上の他に、執行官制度も、動画及び／又は録音の存在を証明するために利用することができる。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、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>

このような種類の情報について知らない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、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>

ベトナムでは、一般的にはタイムスタンプ制度は利用できない。

しかしながら、執行官は、事象の日時と場所を証明することができるかもしれないので、それを裁判所で証拠として用いることができる。政令第 61/2009/ND-CP³⁴（政令第 135/2013/ND-CP 号³⁵によって修正された）の第 25 条と第 26 条によれば、執行官役場は事象と行為に関する記録と証明を行うサービスを提供することができる。このような事象と行為は、執行官の立会いの下で行われなければならない。例えば、先使用権者が自身の発明製品を執行官役場に持参して、当該製品に関する情報を提出すると、執行官は、発明に関して執行官の面前で行われた事柄とその日時について、記録し証明を行う（すなわち、先使用権者が執行官の面前でその発明を示した日時について記録し証明を行うなど）。ただし、発明が執行官の前で創出される場合（このようなことがなされる可能性は非常に低いと思われるが）を除き、執行官は、発明が先使用権者によって適切に創出されたということを記載し証明することはできない点に留意されたい。それ以外では、執行官は、先使用権者がその発明を執行官の面前で示した日時について証明できるだけである。

<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>

上述のとおり、ベトナムでは一般的にはタイムスタンプ制度は利用できない。ただし、証拠力を高めるために、執行官制度を利用することができる。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、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>

上述のとおり、ベトナムでは一般的にはタイムスタンプ制度は利用できない。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、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>

³⁴ http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11778

³⁵ http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28715

上述のとおり、ベトナムでは一般的にはタイムスタンプ制度は利用できない。ただし、執行官による証明を受けた一定の資料については、裁判所でも法的効力を持ちうる。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、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>

上述のとおり、ベトナムではタイムスタンプ制度は利用できない。執行官が証明を行った資料の法的効力が裁判所によって否定された重要な事例については知らない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国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>

外国で付されたタイムスタンプを活用することは、ベトナムでは一般的ではない。したがって、実際問題としては、このような場合のタイムスタンプの法的効力については、裁判所は否定するだろう。

外国でなされたタイムスタンプの法的効力を高めるためには、タイムスタンプを付された文書をベトナムの裁判所に提出する前に、ベトナム大使館による認証を受けることが推奨される。ただし、たとえタイムスタンプを付された文書が適切に認証されていたとしても、外国でタイムスタンプを付された文書の法的効力を認めるかどうかについては、ベトナムの裁判所が個別の事例に基づき判断するという点に留意されたい。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、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。

<回答>

上述のとおり、ベトナムではタイムスタンプ制度は利用できない。

<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

貴国の裁判において、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>

上述のとおり、ベトナムではタイムスタンプ制度は利用できない。

電子データ（例えば電子メール）の存在を立証するためには、電子データの真正性を証明する目的で執行官制度を利用することができる。さらに、少なくとも商取引においては、自身の電子署名が登録された電子署名サービス提供者によって確認される者が電子的に署名を行った電子文書は、そのような電子文書における電子データの存在を立証するために使用できる。

より広い視点から言えば、ベトナム電子商取引法が以下のように規定していることを指摘しておく。すなわち、法律が書面による情報を要求している場合であっても、電子化された情報に含まれた情報に必要な応じてアクセスし、利用できるのであれば、電子化された情報はこの要件を満たしているものとみなされる。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、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>

上述のとおり、執行官制度と認証制度を利用すれば、文書について同様の証明力が備わる。さらに、商取引において電子文書を認証するためには、電子署名を利用することが推奨される。

<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

貴国の裁判において、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、教えてください。

<回答>

執行官制度を利用することが推奨される。さらに、電子文書中の電子データの真正性を立証するためには、電子署名を利用することが推奨される。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、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、教えてください。

<我々の理解>

ベトナムにおいて、現在の先使用権制度改正についての何の論議も公表されていない。

<回答>

ベトナムは環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）のメンバーであり、ベトナムの国会は来年にはTPPを批准する予定である。批准後に知的財産法も改正されるだろうが、先使用権に関する規制が改正されるかどうかは分からない。ベトナムにおいて、先使用権制度に関する法の改正に向けての計画や議論があるかについては知らない。