

平成22年度 特許庁委託 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報告書

平成23年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会



## 序

特許庁委託の平成 22 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、産業財産権制度を経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展に適応させるために、一歩先を予測して制度に影響を与えると考えられる諸問題を採り上げ、これに関する世界の主要各国の現状と動向を調査する。あわせて、現在の世界の制度に対して、国際調和の観点からより望ましい制度を実現させるための施策作りの資料とする事を目的としている。

国際的な競争がますます激しくなる中、企業において、膨大な費用を投じて行われている研究開発の成果物である知的財産をどのように管理、活用していくかは、重要な問題であり、各企業は、開発した技術（発明）を、公開が前提となる特許権取得の対象とするか、あるいは先使用権制度の活用等も念頭においた上でノウハウ秘匿するかを選択し、より戦略的な取組を行っていくことが必要となってきた。経済のグローバル化の進展に伴い、企業には諸外国への積極的な進出が求められているが、我が国の先使用権制度と異なる制度を有する諸外国の下で、我が国企業が安定的に事業活動を行えるようにするためには、新興国を含む諸外国の先使用権制度及び制度の運用状況の実情に関する調査研究を行う必要がある。

本調査研究においては、新興国を含む諸外国の先使用権制度（先使用権制度を有さない国においては類似の制度）及び制度の運用状況の実情に関する情報の収集・比較を行うことによって、特許出願によらない発明の保護方法の在り方について調査研究を行うものである。

一方、先使用権の立証に必要な種々の証拠について、平成 18 年 6 月に特許庁が公表した「先使用権制度の円滑な活用に向けて」では、公証サービスやタイムスタンプ等を利用して、証拠力を高める方法が紹介されているが、我が国企業が実際にこれらを利用しているか否かについては、必ずしも明らかになっていない。そこで、公証人、タイムスタンプ等提供会社、代理人及び企業等の有識者に対するヒアリングを通じて、これらの利用状況を明らかにすることとした。

最後に、本調査研究に御協力をいただいた諸外国の法律事務所の関係各位及び国内でのヒアリングに応じていただいた各位に、この場を借りて御礼を申し上げたい。

平成 23 年 3 月

社団法人 日本国際知的財産保護協会  
国際法制研究室  
室長 岩田 敬二



## 目 次

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| I.   | はじめに                    | 1   |
| II.  | 調査対象国の先使用権制度の概要         | 9   |
| III. | 調査対象国等の先使用権制度の詳細        | 23  |
|      | 1. 先に調査が行われている国のフォローアップ | 23  |
|      | 「1」 中国                  | 23  |
|      | 「2」 韓国                  | 42  |
|      | 「3」 台湾                  | 57  |
|      | 「4」 ドイツ                 | 75  |
|      | 「5」 フランス                | 97  |
|      | 「6」 英国                  | 112 |
|      | 「7」 米国                  | 128 |
|      | 「8」 日本                  | 145 |
|      | 2. その他調査対象国群 1 に属する国の詳細 | 157 |
|      | 「1」 ブラジル                | 157 |
|      | 「2」 メキシコ                | 166 |
|      | 「3」 スイス                 | 175 |
|      | 「4」 ギリシア                | 189 |
|      | 「5」 イタリア                | 197 |
|      | 「6」 ノルウェー               | 206 |
|      | 「7」 ロシア                 | 218 |
|      | 「8」 オーストラリア             | 223 |
|      | 3. 調査対象国群 2 に属する国の詳細    | 236 |
|      | 「1」 エジプト                | 236 |
|      | 「2」 香港                  | 244 |
|      | 「3」 インドネシア              | 255 |
|      | 「4」 イスラエル               | 264 |
|      | 「5」 マレーシア               | 275 |
|      | 「6」 フィリピン               | 286 |
|      | 「7」 パキスタン               | 296 |
|      | 「8」 シンガポール              | 307 |
|      | 「9」 タイ                  | 317 |
|      | 「10」 ベトナム               | 325 |
|      | 「11」 ペルー                | 337 |
|      | 「12」 オーストリア             | 347 |
|      | 「13」 ベルギー               | 357 |
|      | 「14」 ベラルーシ              | 366 |
|      | 「15」 デンマーク              | 368 |
|      | 「16」 クロアチア              | 377 |
|      | 「17」 ハンガリー              | 386 |
|      | 「18」 カザフスタン             | 396 |
|      | 「19」 スペイン               | 398 |
|      | 「20」 フィンランド             | 409 |
|      | 「21」 オランダ               | 412 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 「22」ポーランド                      | 423 |
| 「23」スウェーデン                     | 433 |
| 「24」トルコ                        | 447 |
| 「25」ウクライナ                      | 459 |
| 4. 先使用権制度を持たない国の詳細             | 462 |
| 「1」インド                         | 462 |
| 「2」カナダ                         | 463 |
| 「3」ニュージーランド                    | 464 |
| 「4」チリ                          | 466 |
| 「5」南アフリカ                       | 466 |
| IV. 国内の企業等における公証（タイムスタンプ）利用の現状 | 469 |
| V. まとめにかえて                     | 479 |
| 資料編（諸外国の先使用権制度一覧表）             | 481 |

## I. はじめに

### 1. 調査研究の背景

国際的な競争がますます激しくなる中、企業において、膨大な費用を投じて行われている研究開発の成果物である知的財産をどのように管理、活用していくかは、重要な問題であり、各企業は、開発した技術（発明）を、公開が前提となる特許権取得の対象とするか、あるいは先使用権制度の活用等も念頭においた上でノウハウ秘匿するかを選択し、より戦略的な取組を行っていくことが必要となってきた。

経済のグローバル化の進展に伴い、企業には諸外国への積極的な進出が求められているが、我が国の先使用権制度と異なる制度を有する諸外国の下で、我が国企業が安定的に事業活動を行えるようにするためには、新興国を含む諸外国の先使用権制度及び制度の運用状況の実情に関する調査研究を行う必要がある。

さらに、「知的財産推進計画 2009」においても、諸外国の先使用権の立証制度及びその使用方法に関する情報を我が国企業に提供することが記載されている。

そのため本調査研究では、新興国を含む諸外国の先使用権制度（先使用権制度を有さない国においては類似の制度）及び制度の運用状況の実情に関する情報の収集・比較を行って、特許出願によらない発明の保護方法の在り方について調査研究を行うとともに、我が国において、先使用権を立証するための証拠確保の観点から、公証あるいはタイムスタンプサービスの利用状況を調査することとした。

### 2. 本調査研究における調査課題

#### （1）調査課題

以下の項目を踏まえつつ、新興国を含む諸外国の先使用権制度（先使用権制度を有さない国においては類似の制度）及び制度の運用状況の実情に関する調査研究を行った。また、米国については、特許法 273 条に基づく先使用権のみならず、102(b)条（オン・セール・バー）及び 102(g)(2)条（先発明）に基づく抗弁の実情についても調査を行った。さらに、我が国については、公証制度及びタイムスタンプサービスの利用状況に関する調査を行った。

#### （2）調査対象国・地域

- ・ 調査対象国群 1：中華人民共和国（以下、「中国」という）、インド、大韓民国（以下、「韓国」という）、台湾、日本、ブラジル、カナダ、メキシコ合衆国（以下、「メキシコ」という）、アメリカ合衆国（以下、「米国」という）、スイス、ドイツ、フランス、イギリス（以下、「英国」という）、ギリシャ、イタリア、ノルウェー、ロシア、オーストラリア、ニュージーランド（19 か国）。
- ・ 調査対象国群 2：エジプト、中華人民共和国香港特别行政区（以下、「香港」という）、インドネシア、イスラエル、マレーシア、フィリピン、パキスタン、シンガポール、タイ、ベトナム、チリ、ペルー、オーストリア、ベルギー、ベラルーシ、デンマーク、クロアチア、ハンガリー、カザフスタン、スペイン、フィンランド、オランダ、ポーランド、スウェーデン、トルコ、ウクライナ、南アフリカ共和国（以下、「南アフリカ」という）（27 か国）。

### (3) 調査項目

- (a) 対象国群 1 及び対象国群 2 については、先使用権制度の内容、それに伴う判例、及び先使用権を立証する手段（公証制度、タイムスタンプサービス等）としてどのようなものがあるかを調査対象とした。調査した判例は、一覧にするとともにその要旨についてもまとめた。
- (b) 対象国群 1 及び対象国群 2 については、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、先使用権は認められるかという点についても調査した。また、その背景となる考え方についても、可能な限り調査した。
- (c) 対象国群 1 については、外国企業が自国で生産したものを当該国で輸入販売を行う場合に、先使用権を確保するために留意すべき点についても調査した。
- (d) 対象国群 1 については、先使用権者は実施行為を変更することができるか、例えば、出願前に輸入・販売していた場合、出願後に製造・販売に変更することはできるのかという点についても調査した。
- (e) 対象国群 1 については、他者の出願前に実施していた発明の実施形式（発明 A）と、出願後に実施している発明の実施形式（発明 A'）が異なる場合、先使用権は認められるかという点についても調査した。
- (f) 対象国群 1 については、先使用権者は、他者の出願後に、生産規模の拡大、輸入規模の拡大、販売地域の拡大をすることが認められるかという点についても調査した。
- (g) 対象国群 1 については、先使用権の効力は、先使用権者でない者にも及ぶのかという点についても調査した。
- (h) 対象国群 1 については、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、特許出願時には実施していない場合、先使用権は認められるかという点についても調査した。
- (i) 対象国群 1 については、下請企業（他企業ではあるが、下請元企業の指揮命令により生産を行う企業）が生産等の先使用権の対象となる実施行為をしていた場合、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かという点についても調査した。
- (j) 対象国群 1 については、先使用権は移転できるかという点についても調査した。
- (k) 対象国群 1 については、訴訟における証拠の取扱いについて、裁判例を可能な範囲で調査した。
- (l) 米国については、特許法 273 条に基づく先使用権のみならず、102(b)条（オン・セール・バー）及び 102(g)(2)条（先発明）に基づく抗弁の実情についても調査を行った。
- (m) 国内の公証人役場及びタイムスタンプサービス提供会社等に対するヒアリングを行い、公証制度及びタイムスタンプサービスの利用状況に関する調査を行った。

### 3. 本調査の実施方法

#### (1) インターネット及び、刊行物、AIPPI の蓄積データによる調査

WIPO 及び各国の知的財産庁等が公表した各国法の中から、先使用権に関連する条文を収集するとともに、諸外国の先使用権制度についての論文等を収集して、各国条文の解析を行った。



(2) 各国・地域への質問状

上記の調査により不明であった点を質問表にまとめ、調査対象国・地域ごとに弁護士事務所、特許事務所等へ調査票を送付して、回答の作成を依頼した。

(3) 公証役場等へのヒアリング

国内の公証人役場及びタイムスタンプサービス提供会社に加え、制度のユーザー側として、代理人事務所及び企業へのヒアリングを行い、公証あるいはタイムスタンプサービスの利用状況を調査した。

[諸外国の調査協力者]

| No | 国・地域名 | 氏名・肩書き等<br>事務所名<br>Office URL                                                                                                                                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中国    | 劉 新宇氏、所長<br>(北京林達劉知識産権代理事務所)<br><a href="http://www.lindapatent.com/">http://www.lindapatent.com/</a>                                                                      |
| 2  | インド   | Mr. Sharad Vadehra, Partner<br>(Kan & Krishme)<br><a href="http://www.kankrishme.com/">http://www.kankrishme.com/</a>                                                      |
| 3  | 韓国    | 崔 達龍氏、所長<br>(崔達龍国際法律特許事務所)<br><a href="http://www.choipat.com/">http://www.choipat.com/</a>                                                                                |
| 4  | 台湾    | 林 志剛氏、所長<br>(台湾国際専利法律事務所)<br><a href="http://www.tiplo.com.tw/">http://www.tiplo.com.tw/</a>                                                                               |
| 5  | ブラジル  | Mr. Otto B. Licks, Patent Attorney<br>Mr. Luiz Leonardos, Partner<br>(Momsen, Leonardos & Cia.)<br><a href="http://www.leonardos.com.br/">http://www.leonardos.com.br/</a> |
| 6  | カナダ   | Mr. C. Marc Benoit, Partner<br>(Benoit & Cote)<br><a href="http://www.benoit-cote.com/">http://www.benoit-cote.com/</a>                                                    |
| 7  | メキシコ  | Ms. Hedwig Lindner, Partner<br>(Arochi, Marroquín & Lindner, S.C.)<br><a href="http://www.aml.com.mx/">http://www.aml.com.mx/</a>                                          |
|    |       | Mr. Consuelo González, Partner<br>(Uhthoff, Gómez Vega & uhthoff, S.C.)<br><a href="http://www.uhthoff.com.mx/">http://www.uhthoff.com.mx/</a>                             |
| 8  | 米国    | Mr. Kenichiro Yoshida, Partner<br>(Knoble Yoshida & Dunleavy, LLC)<br><a href="http://www.patentwise.com/">http://www.patentwise.com/</a>                                  |
|    |       | Dr. Yorikatsu Hohokabe, Senior Technical Advisor<br>(Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt)<br><a href="http://www.oblon.com/">http://www.oblon.com/</a>             |

| No | 国・地域名    | 氏名・肩書き等<br>事務所名<br>Office URL                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | スイス      | Dr. Lorenza Ferrari Hofer, Partner<br>Mr. Michael Reinle, Associate<br>(Pestalozzi Attorneys at law)<br><a href="http://www.pestalozzilaw.com/">http://www.pestalozzilaw.com/</a>                                                  |
|    |          | Mr. Martin A. Girsberger, Head, Intellectual Property and Sustainable Development<br>(Swiss Federal Institute of Intellectual Property)<br><a href="http://www.ipi.ch/">http://www.ipi.ch/</a>                                     |
| 10 | ドイツ      | Mr. Michele Baccelli, European Patent Attorney<br>Dr. Clemens Tobias Steins, Attorney at Law<br>Dr. Esther Pfaff, Attorney at Law<br>(Hoffmann-Eitle)<br><a href="http://www.hoffmanneitle.com/">http://www.hoffmanneitle.com/</a> |
| 11 | フランス     | Ms. Kazuko Maruyama, Scientific Translator<br>Mr. Eric Burbaud, Partner<br>Mr. Atusya Takeshita, Japanese Patent Attorney<br>(Cabinet Plasseraud)<br><a href="http://www.plass.com/">http://www.plass.com/</a>                     |
| 12 | 英国       | Dr. Joanna Westwood, Associate<br>(Withers & Rogers)<br><a href="http://www.withersrogers.com/">http://www.withersrogers.com/</a>                                                                                                  |
| 13 | ギリシャ     | Mr. Constantinos Kilimiris, Partner<br>(Patrinos & Kilimiris)<br><a href="http://www.patrinoskilimiris.com/">http://www.patrinoskilimiris.com/</a>                                                                                 |
| 14 | イタリア     | Ms. Kimiko Kunichika,<br>Dr. Lidia Casciano<br>(Studio Torta, Jorio, Prato, Boggio & Partners)<br><a href="http://www.studiotorta.it/">http://www.studiotorta.it/</a>                                                              |
| 15 | ノルウェー    | Mr. Jostein Sandvik, Senior Legal Adviser<br>Mr. Espen Gusterud Eidlaug, legal Secion in Patent Department<br>(Norwegian Patent Office)<br><a href="http://www.patentstyret.no/">http://www.patentstyret.no/</a>                   |
| 16 | ロシア      | Dr. Aleksey V. Zalesov, Head of legal Department.<br>(Sojuzpatent, LLC )<br><a href="http://www.sojuzpatent.com/">http://www.sojuzpatent.com/</a>                                                                                  |
| 17 | オーストラリア  | Ms. Hideko Yamamoto, Japanese Patent Attorney<br>Mr. Robert Miller, Principal<br>(Spruson & Ferguson)<br><a href="http://www.sprusons.com.au/">http://www.sprusons.com.au/</a>                                                     |
| 18 | ニュージーランド | Ms. Julie Balance, Partner<br>(Baldwin Son & Carey)<br><a href="http://www.baldwins.com/">http://www.baldwins.com/</a>                                                                                                             |

| No | 国・地域名  | 氏名・肩書き等<br>事務所名<br>Office URL                                                                                                                                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | エジプト   | Mr. Ahmed Donia, Patent Manager<br>(Abu-Gazaleh Intellectual Property)<br><a href="http://www.agip.com/">http://www.agip.com/</a>                                           |
| 20 | 香港     | Ms. Ming Kit Kanina Lai, Head of Patent Department<br>(Wenping & Co.)<br><a href="http://www.wenping.com.hk/">http://www.wenping.com.hk/</a>                                |
| 21 | インドネシア | Ms. Erna Letty Kusoy, S.H., Head of Patent Department<br>(Erna L. Kusoy & Co.)<br><a href="http://ernakusoy-iprlaw.com/">http://ernakusoy-iprlaw.com/</a>                   |
| 22 | イスラエル  | Dr. Ilan Cohn, Senior Partner<br>(Reinhold Cohn)<br><a href="http://www.rcip.co.il/">http://www.rcip.co.il/</a>                                                             |
| 23 | マレーシア  | Mr. Peter Huang, Partner<br>(Peter Huang & Richard)<br><a href="http://www.peterhuangrichard.com/">http://www.peterhuangrichard.com/</a>                                    |
| 24 | フィリピン  | Ms. Editha R. Hechanova, Partner<br>(Hechanova Bugay & Vilchez)<br><a href="http://hechanova.com.ph/">http://hechanova.com.ph/</a>                                          |
| 25 | パキスタン  | Mr. Yawar Irfan Khan, Partner<br>(United Trademark & Patent Services)<br><a href="http://www.utmps.com/">http://www.utmps.com/</a>                                          |
|    |        | Mr Badaruddin Fatehali Vellani, Partner<br>Mr. Hamood-ur-Rub Jaffry, Advocate<br>(Vellani & Vellani)<br><a href="http://vellani.com/">http://vellani.com/</a>               |
| 26 | シンガポール | Mr. James Green-Kelly, Partner<br>(Lloyd Wise)<br><a href="http://www.lloydwise.com/">http://www.lloydwise.com/</a>                                                         |
| 27 | タイ     | Ms. Kallayarat Chinsrivongkul, Attorney at Law<br>(Chavalit & Associates Limited)<br><a href="http://www.chavalitlaw.com/">http://www.chavalitlaw.com/</a>                  |
| 28 | ベトナム   | Mr. Tran Huy Phuong, President and Managing Director<br>(VCCI Intellectual Property Sole Member Co., Ltd.)<br><a href="http://www.vcci-ip.com/">http://www.vcci-ip.com/</a> |
| 29 | チリ     | Ms. Gabriela Paiva Hantke, ABOGADO<br>(ESTUDIO PAIVA & CIA)<br><a href="http://www.paiva.cl/">http://www.paiva.cl/</a>                                                      |
| 30 | ペルー    | Ms. Arana Courrejolles Maria del Carmen, Attorney at Law<br>(Estudio Colmenares)<br><a href="http://www.colmenares.com.pe/">http://www.colmenares.com.pe/</a>               |
| 31 | オーストリア | Mr. Marc Keschmann, Partner<br>(Haffner und Keschmann Patentanwälte)<br><a href="http://www.atpat.com/">http://www.atpat.com/</a>                                           |

| No | 国・地域名  | 氏名・肩書き等<br>事務所名<br>Office URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | ベルギー   | Mr. Christophe Ronse, Partner<br>(Altius)<br><a href="http://www.altius.com/">http://www.altius.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33 | デンマーク  | Ms. Nanna Wigø, Senior Partner<br>(Plougmann & Vingtoft a/s)<br><a href="http://www.pv.eu/">http://www.pv.eu/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34 | クロアチア  | Ms. Ana Grgat, Chief IP Administrator<br>Ms. Tomiko Franklin, Director, International Legal Services<br>(Matijevich Law Office)<br><a href="http://www.amatlaw.com/">http://www.amatlaw.com/</a>                                                                                                                                                                                    |
| 35 | ハンガリー  | Mr. Imre Molnár, Deputy Managing Partner<br>(Danubia Patent and Law Office)<br><a href="http://www.danubia.hu/">http://www.danubia.hu/</a><br>Dr. József K. Tálas, Attorney at Law<br>Dr. Eszter Szakács, Attorney at Law<br>(Sár and Partners Attorneys at Law)<br><a href="http://www.sarandpartners.hu/">http://www.sarandpartners.hu/</a>                                       |
| 36 | スペイン   | Ms. Anna Autó, Partner<br>(Socoro & Auto)<br><a href="http://www.socoro-auto.com/">http://www.socoro-auto.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | オランダ   | Prof. Jan Brinkhof, Partner<br>(Brinkhof)<br><a href="http://www.bringhof.com/">http://www.bringhof.com/</a><br>Mr. Harrie Marsman, Partner<br>Mr. Lars de Hass, Senior Associate<br>(Vereenigde)<br><a href="http://www.vereenigde.nl/">http://www.vereenigde.nl/</a>                                                                                                              |
| 38 | ポーランド  | Mr. Marcin Fijalkowski, Associate<br>(Baker & McKenzie Gruszczyński & Partners Attorneys at Law LP)<br><a href="http://www.bakermckenzie.com/">http://www.bakermckenzie.com/</a><br>Mr. Bartosz Krakowiak, Deputy Manager of Trademark Department<br>(Polsevice Patent and Trademark Attorneys Office)<br><a href="http://www.polservice.com.pl/">http://www.polservice.com.pl/</a> |
| 39 | スウェーデン | Ms. Louise Jonshammar, Secretary of the Polish Group of AIPPI<br>(Swedish Patent and Registration Office)<br><a href="http://www.prv.se/">http://www.prv.se/</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| 40 | トルコ    | Mr. Ekin Dericioglu Kurt<br>(Ankara Patent Bureau Limited)<br><a href="http://www.ankarapatent.com/">http://www.ankarapatent.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                               |

| No | 国・地域名 | 氏名・肩書き等<br>事務所名<br>Office URL                                                                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 南アフリカ | Mr. Dario Tanziani, Partner<br>(Adams & Adams)<br><a href="http://www.adamsadams.co.za/">http://www.adamsadams.co.za/</a> |



## II. 調査対象国の先使用権制度の概要

### 1. 諸外国の先使用権制度

#### (1) 先使用権制度の有無と各国先使用権制度の概要

調査対象となった46か国<sup>1</sup>（調査対象国群1：19か国、調査対象国群2：27か国）の特許法（産業財産権法、知的財産法を含む）を調査した。その結果、先使用権制度（先使用に基づいて実施権を認める法制のほか、先使用に基づいて特許権侵害に対し抗弁することを認める（先使用を特許権の効力に対する制限事由と定める）法制等の類似の制度を含めて、以下、「先使用権制度」という）が設けられている国は41か国であった。他方、先使用権制度（類似の制度を含む）が存在しない国は5か国であった。

| 区 分              | 国 名                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 先使用に基づく<br>実施権   | 韓国、日本、ブラジル、ドイツ、フランス、英国、ノルウェー、ロシア、香港、インドネシア、イスラエル、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、ベルギー、ベラルーシ、デンマーク、クロアチア、カザフスタン、フィンランド、オランダ、ポーランド、スウェーデン、トルコ（25か国） |
| 特許権の効力の<br>例外    | 中国、台湾、メキシコ、米国、スイス、ギリシャ、イタリア、オーストラリア、エジプト、パキスタン、タイ、ペルー、オーストリア、ハンガリー、スペイン、ウクライナ（16か国）                                                       |
| 先使用権制度が<br>存在しない | インド、カナダ、ニュージーランド、チリ、南アフリカ（5か国）                                                                                                            |

我が国の先使用権制度は、先願主義を完全に徹底させると、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、事業の準備をしていた者も特許権に服することになり、公平に反する結果となってしまうとして、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、事業の準備をしていた者（先使用権者）に、一定の範囲で実施権を認めて、先願者の特許権を無償で実施し事業を継続できるようにすることとしたものである。

先使用権制度を持つ国における先使用権制度の趣旨ないし導入の背景は、多くの国で我が国と同様、先願主義の弊害除去が挙げられていた。他方、中国、台湾及び、ドイツでは、上記の公平性に加えて、先使用者が既に行った投資を無駄にすることは社会的資源の浪費であるというように、経済的な意味を挙げる国もあった。

なお、先願主義を採らない米国においても、35USC第 273 条には、ビジネス方法に限定された先使用の抗弁が規定されているが、これは、1998年にCAFCがState Street Bank 事件において、ビジネス方法が特許権保護の対象であるとして認めたことに関連して、事件以前にビジネス方法について発明をしていたものの、特許権が得られないという理由か

<sup>1</sup> 本報告書において、「国・地域」のことを、単に「国」と表現したことがある。

ら、出願しなかった者を救済するとの意味合いがある<sup>2</sup>。

また、一部の国からは、先使用権制度の導入に当たって、特定の国の法制をモデルにしていたとの回答が得られた。

| 国 名                           | モデルとした国の法律等 |
|-------------------------------|-------------|
| 韓国                            | 日本          |
| オーストラリア、香港、マレーシア、パキスタン、シンガポール | 英国          |
| ノルウェー、デンマーク、フィンランド、スウェーデン     | 北欧特許法       |

韓国特許法が我が国特許法の影響を受けていることはよく知られている。この他に、英国法あるいは北欧特許法と類似あるいは同一の条文を設けている国があった。この中で英国法の影響を受けている国々は、後述の先使用権制度を持たない国と同様に、英連邦（Commonwealth of Nations）を構成する国であるが、オーストラリアを除く国々は比較的独立の時期が遅く、英国特許法（1977 年法）の影響を受けており、例えばシンガポール特許法第 71 条には[1977 年UK特許法第 64 条]と記載されている。加えて、ノルウェー、デンマーク、フィンランド及びスウェーデンについては過去に、北欧特許出願制度（又はスカンジナビア特許制度）と呼ばれる特許出願のための統一制度を創設しようとの動きがあり、その前段階として各国特許法の調和が行われた（1962 年に統一特許法草案が提示され、1698 年頃に各国特許法の改訂が行われている）。この共同特許庁の設立構想自体は北欧諸国が特許協力条約（PCT条約）に加盟することとなったため中止となったが、これら 4 か国の特許法は、制度調和の成果として、ほぼ同じ条文が用いられている<sup>3</sup>。

一方、先使用権制度を持たない国のうち、チリを除いた各国は英連邦（Commonwealth of Nations）を構成する国であり、旧英国特許法（1949 年法）の影響を受けていたのではないかと推測される。ただし、旧英国特許法（1949 年法）は「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」としており、この原則に基づき、秘密であるか公然であるかにかかわらず、すべ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<sup>4</sup>が、インド、カナダ及びニュージーランドの現行特許法ではこの原則は適用されていない。唯一、南アフリカでは、特許法第 25 条に「秘密の先使用も現在の技術水準を構成する」旨の規定があり、秘密の先使用が後の特許を無効にすることができることとされている<sup>5</sup>。この点について、南アフリカからの回答では「本項は発明の新規性を意味する。それゆえ、もし南アフリカ国内で何人かが、発明を秘密裏に商業的規模で使用していたなら、

<sup>2</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月 p. 231。

<sup>3</sup> 平成 11 年度工業所有権制度各国比較調査研究等事業「各国特許法におけるグレースピリオド等特許要件の検討報告書」社団法人日本国際工業所有権保護協会 2000 年 3 月 p. 8

<sup>4</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>5</sup> 条文は第 III 章の各国編に示した。



発明の特許性が否定される<sup>6</sup>。」という解釈が得られた。

これら先使用権制度を持たない国のうち、ニュージーランドについては新たに先使用権制度を導入するための法律改正が予定されており、法律案も公表されているが、施行時期は未定との回答が得られた<sup>7</sup>。

一方、先使用権制度の活用（裁判例）については、我が国では 1960 年～2006 年までの間に 90 件が報告されている<sup>8</sup>。これに対して、諸外国から報告された件数を以下に示した。

| 国 名  | 裁判件数 | 備考（最古の判決－最新の判決） |
|------|------|-----------------|
| フランス | 45   | 1849 年－2010 年   |
| ドイツ  | 39   | 1902 年－2009 年   |
| 台湾   | 18   | 1994 年－2006 年   |
| 中国   | 17   | 1991 年－2003 年   |
| 韓国   | 11   | 1984 年－2008 年   |
| 英国   | 5    | 1982 年－2005 年   |

これらの国と比べて、今回の調査で新たに調査の対象となった国では裁判例が非常に少ないことが分かった<sup>9</sup>。

| 裁判件数 | 国 名                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3    | オランダ                                                                     |
| 2    | ブラジル、トルコ                                                                 |
| 1    | スイス、ノルウェー、オーストラリア、マレーシア、ベトナム、ベルギー、デンマーク、スウェーデン                           |
| 0    | メキシコ、ギリシャ、エジプト、香港、イスラエル、フィリピン、パキスタン、シンガポール、タイ、ペルー、クロアチア、ハンガリー、スペイン、ポーランド |

## (2)先使用権が認められるための要件

我が国特許法第 79 条は、「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、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て」、「特許出願の際現に」、「日本国内において」、「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は、先使用権を有する旨規定している。

### (a) 先使用権の基準日

我が国特許法第 79 条の「特許出願の際現に」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されている。これに対して諸外国の制

<sup>6</sup> 第 III 章 南アフリカの詳細を参照のこと。

<sup>7</sup> 法律案の詳細は第 III 章 ニュージーランドの詳細を参照のこと。

<sup>8</sup> 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－ 特許庁 2006 年 6 月 p. 114。

<sup>9</sup> 無回答の国を除く。件数 0 は「判例はない」と回答した国。

度においては、先使用権の基準日には、出願日、優先日あるいは出願の日等の用語が用いられているが、これらの意味について、条文調査及び各国への質問結果を以下にまとめた。

| 区 分 |    | 国 名                                                                                         |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優先日 | 以前 | 中国、台湾、ブラジル、メキシコ、スイス、ドイツ、エジプト、フィリピン、パキスタン、シンガポール、ベトナム、ベルギー、ベラルーシ、クロアチア、ハンガリー、カザフスタン、スペイン、トルコ |
|     | 当日 | 日本、フランス、ギリシャ、ノルウェー、インドネシア、イスラエル、マレーシア、オーストリア、デンマーク、フィンランド、オランダ、ポーランド、スウェーデン                 |
| 出願日 | 以前 | ロシア、香港、タイ、ペルー                                                                               |
|     | 当日 | 韓国、イタリア、オーストラリア、米国                                                                          |

これらの国のうち、イタリアに関しては、出願日前の 12 か月の行為と期間を限定しており、それ以前の行為は対象とならないとしていることに注意を要する。なお、基準日を優先日あるいは出願日の「当日」としている国からは「条文上、『当日』に事業実施あるいは事業実施のための準備を停止していた場合には、先使用権の対象とはならないとも読み取れるが、判例が少ないため不明確である」との回答があった。

#### (b) 地域の限定

「日本国内において」とは、その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者について、それぞれの行為が日本国内で行われている必要があるということを用いる。したがって、日本の域外である、外国で行われた行為については、原則として先使用権の対象とはならない。我が国と同様に、多くの国では、先使用権は当該国の国内での実施行為等を対象とするものと条文で明記されている。条文に明記されていない国は以下のとおりである。

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 明記されていない国 | 中国、メキシコ、ギリシャ、オーストラリア、インドネシア、パキスタン、ベトナム |
|-----------|----------------------------------------|

ただし、明記されていないからといって、これらの国では国外の行為までを先使用権の根拠としているということにはならない。唯一、パキスタンのみ「行為の行われた場所に明確な地理的制限は設けられていない。」との解釈が寄せられた。

#### (c) 先使用権の対象となる行為

先使用権の対象となる「実施」行為の意味についても各国で解釈が異なっている。我が国特許法においては、「実施」については特許法第 2 条(3)に定義規定があり、ここには「輸出」も含まれることから、輸出入も先使用権の対象となる。WTO 加盟国の国内法では概

ね、TRIPS 協定第 28 条に従って、「当該物の生産、使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入」行為の特許権の侵害としているが、先使用権の対象となる「実施」行為については、特許権が物の特許である場合の「当該物の生産」及び、特許権が方法の特許である場合の「当該方法を利用した物の生産」に限定している国が散見された。先使用権の対象となる「実施」行為を物の生産あるいは生産方法の利用に限定している国を以下に示した。

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 限定している国 | 中国、台湾、米国*2、エジプト、インドネシア、マレーシア、タイ、ハンガリー、オランダ |
|---------|--------------------------------------------|

\*2 米国特許法に基づく先使用権は「ビジネスの方法」のみに限定されている。

当然のことながらこれらの国では、我が国において先使用権の対象行為であるとしている輸出入については先使用権が認められない。

一方、これらとは別に、フランス及びベルギーでは先使用権を認めるための要件を、発明の所有（possession）としており、実施行為の有無にかかわらず、先使用権<sup>10</sup>が認められる。

#### (d) 実施行為が公然実施である場合に先使用権の対象となるか

我が国特許法上は、実施が公然と行われていた場合には、特許要件の一つである特許法第 29 条(1)（新規性）に違反することになるので、特許が付与されていてとしても当該特許は無効理由を含む特許となる。特許権が無効と判断された場合には、実施者は先使用権を主張するまでもなく、当該実施を継続することができる。

この点については、回答があったいずれの国も、実施行為が公然実施の場合には、当該特許の新規性が否定されるので、無効理由を含むとしており、当該特許が無効になれば、侵害を疑われた者の行為は特許権侵害を問われることなく継続が可能となる。あるいは、先使用権を認めるための実施に公然実施は含まれず、秘密の実施のみであると回答している。

ただし、韓国、ドイツ及びハンガリーからは、先使用権は要件を満足することにより自動的に認められる権利であるので、特許の有効性を争うことなく、侵害裁判において先使用権の抗弁は可能であるという回答が得られた。これらの国では、当該特許に無効理由があったとしても、侵害裁判において無効を争うことなく、先使用権を享受する選択肢もあるということになる。

#### (e) 実施の準備行為が先使用権の対象となるか

我が国特許法第 79 条においては、「実施」のみならず、「実施の準備」も先使用権の対象となっている。実施の準備について、我が国ではウォーキングビーム事件最高裁判決<sup>11</sup>

<sup>10</sup> フランスからの回答では「先所有権（Prior Possession Right）」という用語が使用されている。

<sup>11</sup> 最高裁 1983 年 10 月 3 日第二小法廷判決（1986 年（オ）第 454 号、先使用権確認等請求本訴。特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）。

で「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」と幅広く判示されているが、実施の準備を先使用権の対象としている国であっても、判例を基に実施の準備の基準が解釈されている国は、ほとんど見られなかった。

これに対して、ブラジル、イタリア、米国、インドネシアでは実施の準備は先使用権の対象とはなっていなかった（つまり、秘密の先使用のみが先使用権の対象）。また、タイでは、実施の準備について「生産装置の取得」のみを認めるという、非常に狭い解釈がなされていた。

(f) 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は、先使用権は認められるか  
我が国特許法第 79 条の「発明の内容を知らないで」の要件は、先使用権による保護をいわゆる二重発明の場合に限定するものである。したがって、特許出願された発明の内容を発明者から知得していた場合は、先使用権の対象とはならないと解釈されている。

同様に、特許法条文上で発明の内容を発明者から知得していた場合は、先使用権の対象とはならないことが明記されている国として、韓国、米国、オーストラリア、インドネシア、タイ及びオランダ等が挙げられる。また、台湾、ドイツでは、以下に示したように、一定の条件下であれば、発明の内容を発明者から知得していた場合でも先使用権が認められる。

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台湾  | ただし、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、かつ、特許出願人がその特許権を留保する旨の表明をしたときはこの限りでない。                                |
| ドイツ | 特許出願前に、出願人又はその前権利者がその発明を他人に開示し、かつ、特許が付与された場合の権利を留保した場合であって、この開示を受けた者が開示後 6 か月以内に実施した場合には、先使用権が認められない。 |

一方、先使用権が認められるための要件として、事業を実施する、又は事業実施の準備をする者に「善意 (in good faith)」を要求している国がある。しかしながら、この善意の要件に対する各国の解釈はまちまちであり、発明の内容を発明者から知得していた場合には善意と認められないとする国がある一方で、善意の解釈は信義則に限定されるので、善意ではないと解釈されない限り、知得の経路は問題とはならず、発明の内容を発明者から知得していても先使用権が認められるとした国もあった。

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 先使用権は認められない | 英国、ギリシャ*、ロシア、エジプト、イスラエル、マレーシア、フィリピン、パキスタン、ペルー*、クロアチア、ハンガリー、スペイン、ポーランド、トルコ |
| 先使用権が認められる  | 中国*、ブラジル、スイス、フランス、イタリア*、香港、オーストリア、ベルギー                                    |

\* ギリシャ、ペルー、中国、イタリアの特許法等の条文上は「善意」の用語は使用されていないが、特許法以外の法律を適用して、善意の要件があると解釈されている。

なお、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、及びスウェーデンの4か国については、「善意」の要件は設けられていないが、「当該出願人又はその前権利者に対して明らかな濫用を構成しなかったことを条件とする」という要件が設けられている。この「明らかな濫用」の解釈では、発明の内容を出願人から知得した場合には、先使用権が認められないとされている。

(g) 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、特許出願時には実施していない場合、先使用権は認められるか

基準日を優先日あるいは出願日の「当日」としている国では条文上、「当日」に事業実施あるいは事業実施のための準備を停止していた場合には、先使用権の対象とはならないとも解釈できるが、各国でこの解釈に反対する意見も存在するようである。この点に関して、各国からの回答は「不明」となっている。

本設問に対して、判例を用いての説明があったのはオランダ及びスウェーデンの2か国である。

|        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オランダ   | 判例法によれば、製造又は利用が任意に中止された場合には、先使用権は認められないとされている。しかしながら裁判所は、基準日前の正当な理由による中断（注文がないこと、実施の必要がないこと、一時的な停止等）によっては、当該権利は消滅しないとの判断を下している。                                                                                                            |
| スウェーデン | 発明の実施は当該特許出願の出願日（優先日）の時点において継続して行われている必要がある。特許出願（優先権の主張）がされた際に先使用が終了していた場合、かかる使用からはいかなる権利も生じない。ただし、先使用権は一時的かつ限定的な停止によって終了するものとはみなされない。一時的な停止は事業の性質に起因するかもしれず、発明の性質上、特別な状況でのみ有用である可能性もある。このような背景がある場合には、先使用者が発明の実施を再開することを念頭に入れておかなければならない。 |

なお、条文解釈での回答は以下のとおりである。

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 条文では不可  | 中国、韓国、台湾、日本、ブラジル、スイス、ギリシャ、ノルウェー、インドネシア、イスラエル、シンガポール、デンマーク、ポーランド、スウェーデン |
| 条文で可    | ドイツ、イタリア、ロシア、オーストラリア、ベトナム、オーストリア、スペイン                                  |
| 解釈・学説で可 | エジプト、香港、ペルー                                                            |

### (3)先使用権の効力（先使用に基づき非侵害となる範囲）

#### (a) 先使用権者が実施できる物的範囲

先使用権者が実施できる物的範囲について、我が国においては、ウォーキングビーム事件最高裁判決<sup>12</sup>で「特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうのであり、したがって、出願日における実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ。」と幅広く判示している。これに対して、基準日以前に先使用権者が実施あるいは実施を準備していた範囲（従前の範囲）に限定している国も複数あった。条文及び各国回答における解釈から、諸外国の制度を「事業目的の範囲」及び「従前の範囲」に区別して表した。

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業目的の範囲 | 韓国、日本、スイス、ドイツ、英国、ギリシャ、オーストラリア、イスラエル、パキスタン、シンガポール、スペイン、オランダ               |
| 従前の範囲   | 中国、台湾、ブラジル、イタリア、ノルウェー、エジプト、香港、インドネシア、オーストリア、デンマーク、クロアチア、ポーランド、スウェーデン、トルコ |

これらは、先使用権者が実施できる範囲を広く解釈するか、狭く解釈するかの問題であり、「事業目的の範囲」に区分された国では、生産数量の拡大や実施形式の変更等が比較的自由であるのに対して、「従前の範囲」に区分された国では、生産数量や実施形式は先使用権の基準日以前に実施あるいは計画していたものに限定され、拡大や変更が認められていない。

なお、唯一ペルーからは、「アンデス協定委員会決定第 486 号第 55 条(1)においてはこの問題に関する限度は定められておらず、特許庁も制限はないと回答している。同条(2)においても、物理的な限度は定められていない。」との回答が得られた。

加えて、先使用権を認める要件を発明の所有（possession）としている、フランスやベルギーでは、自らが所有していた発明の実施に関して、何らの制限も設けられていない。

#### (b) 先使用権者は実施行為を変更することができるか、例えば、出願前に輸入・販売して

<sup>12</sup> 最高裁 1986 年 10 月 3 日第二小法廷判決（1986 年（オ）第 454 号、先使用権確認等請求本訴。特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）。

いた場合、出願後に製造・販売に変更することはできるのか

本設問は、1. (1)(f)「先使用権者が実施できる物的範囲」で示したように、先使用権者が実施できる物的範囲を広く解釈するか、狭く解釈するかの問題として捉えることができる。つまり、先使用権者が実施できる物的範囲を狭く解釈（従前の範囲）する国においては、実施形式の変更は認められない。ただし、先使用権者が実施できる物的範囲を広く解釈（事業目的の範囲）する国においても、数量の拡大等は認めるが、実施形式の変更は認められないとする場合もあった。

各国への質問状で得られた回答の中で、上記の変更が可能であると解釈している国は、以下のとおりである。

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 変更ができる | オーストラリア、香港、インドネシア、パキスタン、ペルー、オーストリア |
|--------|------------------------------------|

なお、ドイツからは、上記設問の逆の場合、つまり出願前に製造・販売を行っていた場合には、出願後に輸入・販売に切り替えることが可能であろうとの回答があった。

また、前記(a)の場合と同様に、フランスやベルギーでは、先使用権が認められるための要件は発明の所有（**possession**）であるので、自らが所有していた発明の実施に関して、何らの制限も設けられていない。

(c) 他者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場合、先使用権は認められるか

本設問について、各国の条文では先使用権を認めるために対象となる行為は、基準日以前の行為であり、基準日以降に特許権侵害になるような実施形式に変更した場合には、先使用権が認められないのではないかと考えられる。しかしながら本設問は、基準日以前の行為に対して先使用権が認められる場合の、先使用権者として変更可能な実施形式の範囲を明らかにするための設問である。実施形式の変更が可能であるとの回答が得られた国は以下のとおりである。

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 実施形式の変更が可能である | 中国、スイス、英国、インドネシア、マレーシア、パキスタン、ベトナム、スペイン、オランダ、ポーランド |
|---------------|---------------------------------------------------|

なお、本設問も前記(a)の場合と同様に、フランスやベルギーでは、先使用権が認められるための要件は発明の所有（**possession**）であるので、自らが所有していた発明の実施に関して、何らの制限も設けられていない。

(d) 先使用権者は、他者の出願後に、生産規模の拡大、輸入規模の拡大、販売地域の拡大をすることが認められるか

本設問も、(b)、(c)と同様に先使用権者が実施可能な範囲を広く捉えるか、狭く捉えるかによって、回答が異なる設問である。本設問に対しては生産規模の拡大、輸入規模の拡大、

販売地域の拡大の全てが可能であるとの回答や、生産規模の拡大、輸入規模の拡大ができるかは不明あるいは不可能であるが、販売地域の拡大は可能であるとの回答があった。

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 全て可能   | 韓国、スイス、ドイツ、英国、ノルウェー、オーストラリア、インドネシア、イスラエル、パキスタン、シンガポール、ペルー、オーストリア、デンマーク、スペイン、スウェーデン |
| 地域拡大可能 | 中国、オランダ、ポーランド                                                                      |

なお、フランス及びベルギーについては、先使用権が認められるための要件は発明の所有（possession）であるので、自らが所有していた発明の実施に関して、何らの制限も設けられていない。

(e) 先使用権の効力は、先使用権者でない者にも及ぶのか

本設問については、先使用権者が先使用権に基づいて製造・販売した製品を購入した第三者が再度、販売することについて、特許権侵害となるかを各国に質問した。その結果、多くの国から、合法的に製造・販売された製品の再販売については特許権侵害にならない（消尽理論に近い考え方である）との回答が寄せられた。しかしながら、一部の国からは、先使用権に基づいて許される範囲を狭く解釈して、特許権侵害になるのではないかと回答も寄せられた。

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非侵害    | 中国、韓国、台湾、日本、スイス、ドイツ、フランス、英国、ノルウェー、エジプト、香港、マレーシア、パキスタン、シンガポール、ベトナム、オーストリア、スペイン、オランダ、ポーランド、スウェーデン、トルコ |
| 侵害の可能性 | ギリシャ、インドネシア、イスラエル、ペルー、デンマーク                                                                         |

(f) 下請企業と下請元企業の先使用権（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か）

本設問に対して、多くの国から「先使用権は下請元企業（実質的に実施の内容を支配している側）に認められる」との回答を得たが、一部の国からは「先使用権は両社に認められる」又は「先使用権は両社とも認められない」との回答があった。

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下請元企業  | 韓国、台湾、日本、スイス、ドイツ、フランス、英国、イタリア、エジプト、香港、フィリピン、シンガポール、ベトナム、オーストリア、デンマーク、オランダ、ポーランド、スウェーデン、トルコ |
| 両社に有   | パキスタン、スペイン                                                                                 |
| 両社に無   | ペルー                                                                                        |
| 不明・判決無 | 中国、ブラジル、ノルウェー、オーストラリア、インドネシア、イスラエル、マレーシア、タイ、クロアチア、ハンガリー                                    |



このうち、「先使用権は両社に認められる」又は「先使用権は両社とも認められない」と回答した背景を以下に示した。

| 先使用権は両社に認められる   |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パキスタン           | パキスタン特許法第 30 条(5)(d)は受託者と委託者にいかなる区別も設けていない。パキスタンにおける出願の出願日又は優先日前に、発明を実施していた又はそのための有効かつ真摯な準備を行っていた「すべての者」は先使用権に基づく利益を享受する。上記の要件を満たす者は委託者であるか受託者であるかを問わない。 |
| スペイン            | 受託者並びに委託者は、いずれも当該特許出願の優先日前に発明を実施しており、先使用権が認められる。                                                                                                         |
| 先使用権は両社とも認められない |                                                                                                                                                          |
| ペルー             | 発明の使用に関する先使用権は、特許の出願日前に当該製品を使用していた者、すなわち、当該発明を実際に実施していた者に帰属する。法律が（先使用権に基づく、発明の）ライセンス付与及び委託を認めていないことから、上記委託者及び受託者はいかなる権利も有さない。                            |

#### (4)先使用権の移転

##### (a) 先使用権は移転できるか

我が国特許法第 94 条(1)は、「通常実施権は、第 83 条(2)、第 92 条(3)若しくは(4)若しくは前条(2)、実用新案法第 22 条(3)又は意匠法第 33 条(3)の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」と規定しており、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り移転できるとされている。各国からは、我が国と同様に、「実施の事業とともにする場合に移転することができる」との回答が多く得られた。ただし、移転はできない、製造装置とともにする場合にのみ移転が認められる、あるいは限定条件なしに移転が認められる（条文上制限が設けられていない）との回答もあった。

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施の事業とともに | 中国、韓国、台湾、日本、ブラジル、スイス、ドイツ、フランス、英国、ギリシャ、イタリア、ノルウェー、ロシア、イスラエル、マレーシア、フィリピン、パキスタン、シンガポール、ペルー、オーストリア、デンマーク、ハンガリー、カザフスタン、スペイン、フィンランド、オランダ、ポーランド、スウェーデン、トルコ、ウクライナ |
| 製造装置とともに  | エジプト、ベトナム、ベラルーシ、クロアチア                                                                                                                                     |
| 限定条件無     | オーストラリア、香港                                                                                                                                                |
| 移転できない    | インドネシア、タイ                                                                                                                                                 |

## 2. 先使用権制度に係る、その他の調査結果（制度活用の観点からの調査項目）

### (1) 先使用の立証手段

今回の調査では、諸外国における先使用権の立証について、公証（あるいはタイムスタンプ）が付与された証拠が採用された例を調べるのが主目的であった、しかしながら、上述（1. (1)参照。）のように、各国において先使用権制度はほとんど利用されておらず、裁判において採用された証拠について調査することができなかった。このため、各国への質問状に対する回答では、公証制度が整備されているか否かという情報のみが得られた。

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公証制度有 | 中国、韓国、台湾、日本、ブラジル、スイス、フランス、英国、ギリシャ、ノルウェー、エジプト、香港、マレーシア、フィリピン、パキスタン、ベトナム、ペルー、オーストリア、ベルギー、クロアチア、ハンガリー、スペイン、オランダ、ポーランド、トルコ |
| 公証制度無 | ドイツ、イタリア、オーストラリア、イスラエル、シンガポール、タイ、デンマーク、スウェーデン                                                                          |

なお、英国には公証制度があるが、裁判においては公証証拠の他に宣誓供述書の提出でも認められるとのコメントがあった。また、オーストラリア、イスラエルからは、公証制度はないが、裁判の証拠としては宣誓供述書の提出が有効である旨の回答があった。

### (2) 外国企業が自国で生産したものを当該国で輸入販売を行う場合に、先使用権を確保するために留意すべき点

本章1. (2)(b)「地域の限定」に示したように多くの国において、先使用権は当該国内での実施あるいは実施の準備を要件としている。加えて、1. (2)(c)「先使用権の対象となる行為」に示したように、中国、台湾、エジプト、インドネシア、マレーシア、タイ、ハンガリー、オランダでは、先使用権の根拠になる実施に輸入行為を含んでいないので、輸入販売の準備をしても先使用権が認められることはない。さらに、1. (2)(e)「実施の準備行為が先使用権の対象となるか」に示したように、ブラジル、イタリア、インドネシアでは、準備行為が対象となっていない。これらをまとめると、外国企業が自国で生産したものを当該国で輸入販売を行う場合に、先使用権を確保しようとしても、中国、台湾、エジプト、インドネシア、マレーシア、タイ、ハンガリー、及びオランダでは、輸入行為自体が先使用権の対象とならず、さらに、ブラジル、イタリア、インドネシアでは、輸入の実績がなければ、先使用権の対象とはならない。

なお、オーストリアから、上記の要件に加えて、「特許法条文には明記されていないが、先使用権者は発明を所有（possession）していなければならないという要件があり、輸入者が自ら発明の対象を開発し、海外で当該製品の製造を注文し、その結果として、製造された製品がオーストリアに輸入される場合で、当該発明者が、当該発明を保有していることを証明することができる場合に限られる。単に当該発明の対象を取引したことのみをもっては、一般に、先使用権の成立に十分であるとはみなされない。」との回答があった。

調査対象国の中で、当該国での輸入販売の準備により先使用権が認められると回答した

国は以下のとおりである。

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 認められる国 | 韓国、日本、スイス、英国、ギリシャ、ノルウェー、ロシア、オーストラリア、香港、パキスタン、シンガポール、ベトナム、デンマーク、スペイン、ポーランド、スウェーデン、トルコ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|

なお、先使用権が認められるための要件として、発明の所有（**possession**）を設けているフランスやベルギーでは、自らが所有していた発明の実施に関して、何らの制限も設けられていない。



### III. 調査対象国等の先使用権制度の詳細

#### 1. 先に調査が行われている国のフォローアップ

##### 「1」 中国

#### Part A : 先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

中華人民共和国専利法（2008 修正）第 69 条

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六十九条 <sup>13</sup><br>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。<br>(二) 特許出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様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。 | Article 63. <sup>14</sup><br>None of the following shall be deemed an infringement of the patent right:<br>(2) Where, before the date of filing of the application for patent, any person who has already made the identical product, used the identical process, or made necessary preparations for its making or using, continues to make or use it within the original scope only; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### (b) 施行規則等の詳細な規定

「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<sup>15</sup>。

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。

#### Part B : 先使用権制度の概要（一般）

##### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

<sup>13</sup> <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001.pdf> [最終アクセス日：2011 年 3 月 4 日]

<sup>14</sup> [http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/laws/lawsregulations/200804/t20080416\\_380327.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/laws/lawsregulations/200804/t20080416_380327.html) [最終アクセス日：2011 年 3 月 4 日]

<sup>15</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。<http://www.itohpat.co.jp/lab/china/100122.html> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

「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、既に同様の発明をし、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。」<sup>16</sup>

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

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。

**Part C：先使用権制度の概要（解釈）**

**（１）成立要件**

**設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈**

中国専利法第 69 条（又はその他）で認められる先使用権について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

「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。特許技術と同じ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、同じ製品の製造、又は同じ方法を使用する行為を指し、同じ製品の輸入、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、優先日までに実施、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、出願日までに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

<sup>16</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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。」<sup>17</sup>

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<sup>18</sup>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。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

中国専利法第 69 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ので、この設問への回答は不要です。

#### (a) 善意の意味

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<sup>19</sup>」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。

#### 設問 5. 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

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、先使用権は認められるのでしょうか。

「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、

<sup>17</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>18</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。http://www.itohpat.co.jp/lab/china/100122.html [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

<sup>19</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。http://www.itohpat.co.jp/lab/china/100122.html [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

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。」<sup>20</sup>

#### 設問 6. 先使用権の基準日

中国専利法第 69 条では、「特許出願日以前」とありますが、この特許出願日は中国特許庁への出願の日のみ（パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日は含まれない）を意味するものと考えてよろしいですね。

その解釈は間違っている。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。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用権

中華人民共和国専利法第 69 条では、先使用権の要件として「同様の製品を製造した場合、又は同様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」の意味について御説明ください。

『必要な準備を既に整えた』の具体的な意味については、中国専利法では具体的に規定していない。北京市高級人民法院の『特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行）』によると、『必要な準備とは、製品の図面の設計と工程図は既に完成され、専用設備とダイスは既に整っており、又はサンプルの試作などの準備作業は整っていることをいう』とされている。

また、最高人民法院の『特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定の会議討論原稿（2003 年 10 月 27～29 日）』においても、『既に実質的な特定項目投資を行い、かつ必要な技術準備を整えている。専用設備を製造又は購入し、製品の設計図面と工程図の書類を整え、サンプルの試作と各項目の技術性能の検知を整えている等を、製造、使用に必要な準備を既に整えていることとみなすことができる。』と指摘されている。

中国知的財産権局条約法規局局長の尹新天氏は、以下の 4 方面から理解すべきであるとしている。

- A：出願日以前に特許技術を実施するために既に必要な準備を整えたと主張する主張人は、まず出願日までに該特許技術を既に知り、把握したことを証明すべきである。
- B：既に行われた準備作業は該特許技術の実施との間に明確な因果関係を有するべきであり、関係作業はどの技術を実施するために行われたのかを認定できるようにしなければならない。例えば、土地の購入や用水供給設備の取付けなどの基礎的な準備作業の

<sup>20</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」  
第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。



みを行ったが、行為者がどの技術を実施するための準備なのかを証明できない場合には、必要な準備を既に整えたとみなすことができない。

C：出願日以前に実際の準備作業を既に開始しているべきであり、単に実施の願望を有することを表明する行いだけではならない。例えば、ただ特許技術を実施する意向のみの提出や、予備調査の実施だけでは、必要な準備を既に整えていたとはいえない。

D：行われた準備作業は技術的な準備作業であるべきである。例えば、製品特許としては、関係設備の製造又は購入、ダイスの開発、原材料の準備、部品図と最終組み立て図の製図などの作業、方法特許としては、専用設備の製造又は購入、工程図の制定などの作業が該当する。行われた準備作業が単なる市場分析、管理スタッフの手配などの非技術的な作業である場合には、必要な準備を既に整えているとみなすことはできない。

同時に尹新天氏は、特許技術は様々であり、その複雑さと技術難度の差異がかなり大きく、先使用権を享有できるかどうかを判断する際は、具体的な状況に基づいて判断しなければならない、と指摘している。

また、『特許法』及び『特許法実施細則』第三回目の改正についての特定問題研究報告においても以下の5つの面から、先使用権制度の検討がなされている。

A：生産場所の面から言えば、製品を製造し、方法を使用するための必須の工場の建物、作業場を有する証拠を提出すべきである。

B：技術の面から言えば、具備する生産技術についての実力、例えば擁する技術者の状況、出願日前に既に仕上げた製品設計図、製品施工図、鍵となる部品部材の加工図などの完全な生産技術資料を提出すべきである。単なる見取図では、被告が既に技術を把握しているとみなすことはできない。

C：設備・工具の面から言えば、各種類の汎用設備と専用設備及び専用工具、ダイスなどを既に購入したこと、また、該製品を製造する際に専用設備を必要としない場合には、汎用設備は製品のサンプルを既に作り出していなければならない。

D：原材料の面から言えば、出願日前に製品を製造するために購入した必須の原材料、特にその製品を製造するための不可欠な原材料を提供できなければならない。

E：サンプルの試作又は方法の試用を仕上げなければならない。製品発明であるならば、サンプルが試作できたものであり、かつ、そのサンプルは設計の要求を満たしているべきである。方法発明であるならば、該方法は試用中であり、かつ、特許方法とほぼ同一な効果を既に獲得したものでなければならない。

上記『研究報告』は、関係する汎用設備、専用設備及び工具を購入し、かつ特許方法を使用する条件を具備したとしても、必ずしも『必要な準備』が整っていることに等しいとは言えないとしている。例えば、上記の要件からは、先使用人が他人の特許出願日前に単に関係設備と方法を使用する条件を有するが、特許技術に合致する製品をまだ試作できていない、若しくは、使用した方法が特許方法とほぼ同一な効果を達することができない場合には、『必要な準備』が整っているとみなすことはできないこととなる。

このように、上記『研究報告』は、『必要な準備を整えて』の要件に対して、より具体的で、かつ、より高い要求を提出している。製品発明に対してサンプルが既に試作できたも

のであること、という要求はその例の一つである。」<sup>21</sup>

しかしながら、「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<sup>22</sup>」が施行された以降は「必要な準備」の定義がより明確となった。同解釈の第 15 条には以下の規定がある。

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。

- (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。

**設問 8. 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**

中国専利法第 69 条では、「特許出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様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でしょうか。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でしょうか。

『事業の中断後』先使用権を享有できるか否かについて、明確な規定はない。中国国家知識産権局条法司は『先使用権における先使用行為が出願日前までに中断してはいけない』と認識している。しかし、現在では、多くの学者及び実務者は、『中断してはいけないとの制限を課すことは妥当ではない。』と言及している。上記のように『事業の中断』については明確な規定はないが、以下のように分類して考えるのが妥当であろう。

- A：行為者が特許出願日前に中国専利法第 63 条に規定されている製造行為、使用行為あるいは製造、使用に必要な準備を既に整えているが、出願日前に何らかの原因で当該事業の実施を放棄した場合、例えば、機械設備、原料、工場を放棄し、あるいはその他の企業に譲渡する場合には、その中断行為がその後再び当該事業を実施しないと表明しているため、行為者はこのような『事業中断』の後には先使用権を享有しないとみなす。
- B：合理的な業務中断の場合、すなわち行為者が当時の業務状況あるいは業務戦略実施の考慮により、一時的に当該事業を中断した場合（例えば、夏には一時的にコートを製造せず、現有の設備で半袖、半ズボン等を製造する、あるいは注文のない状態）、このような業務的な中断の場合には、先使用権を享有できないとはみなさない。このような業務的な中断がどのぐらいの継続期間内であれば先使用権の喪失にならないかにつ

<sup>21</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>22</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。<http://www.itohpat.co.jp/lab/china/100122.html> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

いては、個別事例に応じて判断しなければならないと考えられる。」<sup>23</sup>

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

「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。」<sup>24</sup>

(b) 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、御説明ください。

「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。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。)」<sup>25</sup>

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか(先に述べたように、我が国の特許法第2条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています)。

「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、輸入の行為は先使用権を享有できない。」<sup>26</sup>

#### 設問 11. 実施と新規性の関係(実施が公然実施の場合)

<sup>23</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

<sup>24</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

<sup>25</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

<sup>26</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

貴国の専利法第 69 条では、先使用権の要件として製造（制造）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。先使用権の要件である「製造」と特許の無効との関係を説明してください。

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。

## （２） 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 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、例を挙げて御説明ください。

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<sup>27</sup>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。

次の例を挙げて説明する。ある会社は特許出願日の前に、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

<sup>27</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。<http://www.itohpat.co.jp/lab/china/100122.html> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

権の権利侵害とはならない。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるでしょうか。

- (a) 生産数量の拡大：(基準となる生産数量はどのようにして決定されるのでしょうか。例えば、実績をベースに考えると、準備のみを行っていた場合には実績がゼロとなります)

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<sup>28</sup>第 15 条には、明確にされている。具体的には、

- A：実施者の限定：先使用権者本人により実施しなければならず、技術を単独で譲渡、承継あるいは他人に実施を許諾してはならない。ただし、先使用権の認められる企業を同時に譲渡あるいは承継する場合を除く。
- B：実施範囲の限定：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。
- C：技術改良の限定：上記の例のように、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と製造状況に基づき、達成できる可能な生産量をベースにする。また、他者の出願後は、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められない。
- (b) 輸入規模の拡大：(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ので、本設問は割愛します。)

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。

- (c) 実施地域の変更：(製造した製品の販売地域を変更・拡大が可能か)

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、製造の範囲が従来の範囲を超えなければ、販売地域の変更、拡大は可能である。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売

<sup>28</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。<http://www.itohpat.co.jp/lab/china/100122.html> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

「出願前に輸入・販売していた場合には、中国においてはそもそも先使用权が認められない。中国専利法における先使用权の範囲は、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、先使用权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、権利侵害行為とならない。」<sup>29</sup>

(b) 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、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。）

「中国専利法 63 条でいう『同一』とは、二つの関係を考慮しなければならない。一つ目は先に使用した技術と特許技術との関係であり、二つ目は出願日前の先使用者が製造中に使用した技術と出願日後の製造中に使用した技術との間の関係である。

まず、先使用者による出願日前に製造した製品に含まれる技術的特徴、あるいは使用した方法に含まれる技術的特徴は、特許請求の範囲における独立クレームの技術的特徴のすべてを含んでいなければならない。それは、独立クレームの技術的特徴より多くても良い、又は独立クレームの技術的特徴と同一又は独立クレームの技術的特徴と均等でも良いが、独立クレームの技術的特徴より少なくなってはいけない。

次に、先使用者による出願日前に製造した製品に含まれる技術的特徴、あるいは使用した方法に含まれる技術的特徴と、出願日以後に製造した製品あるいは使用した方法に含まれる技術的特徴との関係については、以下の点について検討しなければならないと思料される。

A：先使用者による出願日前の製造に使用した技術が特許技術と『同一』に構成され、かつ、出願日以後に、その製品あるいは使用方法の技術的特徴を変更しない場合には、先使用者の製品あるいは使用方法の技術的特徴が特許技術と『同一』の関係を有する、すなわち、先使用权を享有する。

B：先使用者による出願日前の製造に使用した技術が特許技術と『同一』に構成され、かつ、出願日以後に、その製造技術を変更したが、変更後の技術考案が当該特許のいずれかの従属クレームに記載されている技術考案と同一又は均等になる場合には、当該先使用者が中国専利法第 63 条に規定されている先使用行為を構成しないため、先使用权を享有しない。

C：先使用者による出願日前に製造に使用した技術が特許技術と『同一』に構成され、出願日以後に製造技術を変更しても、変更後の技術考案が依然として独立クレームの保

<sup>29</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」  
第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

護範囲に含まれているが、その特許請求の範囲に記載されているいずれの従属クレームとも同一でない場合には、さらに二つの状況に分けて分析しなければならない。

- (i) 先使用者が当該特許技術の独立クレームの『特徴記述部分（発明要点）』に対して変更し、その発明要点を変更した場合には、当該先使用者が技術の実施形式を変更したと認め、出願日前の技術が出願日以後の技術と『同一性』を有しない。よって当該先使用者は変更後の技術考案に先使用权を享有しない。
- (ii) 当該先使用者が独立クレームの『特徴記述部分』を変更しない場合には、先行技術を利用して独立クレームの『序文部分』を変更したか否かを区別しなければならない。先行技術を利用してそれを少し変更し、出願以後の技術が出願前に先に使用した技術と『同一』に構成されたと言える場合、先使用权を有すると考えられる。他方、先行技術を利用して独立クレームの『序文部分』を大幅に変更し、あるいは非先行技術を利用して当該独立クレームの「序文部分」を大幅に変更し、当該使用者が出願日以前に使用した技術が出願日以後に使用した技術と『同一』に構成したとは言えない場合、先使用权を享有しないと考えられる。

なお、中国において、先使用权に対して均等論を用いて特許権を制限するか否かに関し、法律や司法解釈は存在せず、判例や学説等も現時点では存在していない。<sup>30</sup>

- (c) 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。）

先使用权者は、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、先使用权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、先使用权の範囲を超え、侵害に該当する。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权

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でしょうか。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でしょうか。

下請生産における先使用权の帰属について、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。

先使用权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

<sup>30</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」  
第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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、先使用权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、その製造は先使用权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。

#### 設問 14. 先使用权の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

中国の特許関連法には先使用权の登録制度が設けられていない。

#### 設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

「先使用权の範囲は、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、先使用权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。」<sup>31</sup>

### （３）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

中国専利法第 69 条には、先使用权の移転の可否を規定する条文がありません。中国において、先使用权は移転できないと考えてよろしいでしょうか。

<sup>31</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。



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<sup>32)</sup>」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 of 事業とともに譲渡される場合は移転することができる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

「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。」<sup>33)</sup>

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

「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。」

<sup>32)</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。<http://www.itohpat.co.jp/lab0/china/100122.html> [最終アクセス日：2011年3月23日]

<sup>33)</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

- (c) 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でしょうか。

「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）。」<sup>35</sup>

**設問 18. 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。

無回答。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

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<sup>36</sup>」第15条(4)に規定がある。この条文に従えば、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。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

<sup>34</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

<sup>35</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

<sup>36</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。<http://www.itohpat.co.jp/lab/china/100122.html> [最終アクセス日：2011年3月23日]

先使用権は訴訟侵害事件における抗弁権として用いられ、その認定は、訴訟の際に裁判所によりなされる。既に事業が廃止されたのであれば、製造行為も行われていないので、侵害とならない。長期の中断については設問 8 に対する回答を参照いただきたい。以上をまとめると一旦、先使用権が認められた場合は消滅又は放棄されることはないと考えられる。

**設問 21. 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でしょうか。

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。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

先使用権制度に関する普及啓発活動が行われていることは聞いたことがない。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

ごくわずかだが利用されている（年間 2～3 件程度）。

**設問 24. 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）。**

先使用権を争った事件の判決文書がインターネットで公開されているが、関係統計データは公表されていない。

**設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。**

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。

**設問 26. 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。**

「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<sup>37</sup>

「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のが、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。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

外国籍企業などが先使用権を主張した事例を見つけていない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

<sup>37</sup> 北京大学法律情報ネットより引用。中国からの情報では、<http://vip.chinalawinfo.com/case/>で判例の検索が出来ることとしているが、判決の全文を読むためには会員登録が必要である。

「先使用権の立証に際しては、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、先使用権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。上記各種類型の証拠が、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、上記各類型の証拠を公証して証拠力を向上させることも好ましい。」<sup>38</sup>

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

---

<sup>38</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」  
第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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、先使用权が抗弁権であり、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。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

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実性、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<sup>39</sup>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<sup>40</sup>。

<sup>39</sup> 事件番号（2008）深龍法民初字第5558号

<sup>40</sup> 中国知識産権研究サイト：中国の代理人は<[http://www.iprcn.com/IL\\_Zxjs\\_Show.aspx?News\\_PI=2106](http://www.iprcn.com/IL_Zxjs_Show.aspx?News_PI=2106)>で本ニュースを取得したと報告しているが、現時点（2011年3月4日）でその確認はできなかった。

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。

**設問 28-1. 設問 28 の追加質問です。以下の設問にお答えください。**

- (a) 貴国においてタイムスタンプサービスを提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法を御教示ください。

連絡先：可信時間戳服务中心（Time Stamp Authority）

HP：<http://www.tsa.cn>

料金：個人の場合と企業の場合で異なる。企業の場合は 1000 人民元<sup>41</sup>/10 件程度。

利用方法：電話相談、又はインターネット相談を通じ、関連業務の内容を相談できる。

- (b) 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、利用方法について御教示ください。

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。

- (c) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

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 27 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。

- (d) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

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。撮影した写真、ビデオと前記設問 27 で示した資料、

<sup>41</sup> （参考）1 人民元＝12.75 円（2011 年 3 月 23 日：三菱東京 UFJ 銀行（TTS））

及び製造された製品そのものを、密閉可能なダンボールに入れ、封印をする。以降の手続は上記©と同様である。

- (e) 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のかについて、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。

先使用権を確保するための証拠保全については通常、企業の営業秘密なので、保全の内容と保全の事実を対外的に公開しておらず、公表された資料を入手することができない。利用の概略については、前記の(c)、(d)の記載を参照。

- (f) 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。

設問 28 で述べたように、タイムスタンプサービスを利用して証拠保全する事例が珍しい。公表資料または弊所が知っている範囲では、先使用権の証拠を確保するため当該サービスを活用した事例がない。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

改正の論議はない。2009 年 12 月 21 日に公布され、2010 年 1 月 1 日より施行された「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<sup>42)</sup>」は、先使用権制度に係る新しいものであり、当該解釈において、先使用権制度に関連する知識の知得経路、適用主体、適用範囲、必要準備などが明確にされた。

## 「2」 韓国

### Part A：先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

- (a) 先使用権に関する条文、規則等

韓国特許法第 103 条及び第 102 条（特許法 2010 年 02 月 04 日の法律第 10012 号）

第 103 条 先の使用による非排他的ライセンス<sup>43)</sup>

Article 103 Non-exclusive License by Prior Use<sup>44)</sup>



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>特許出願時にその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、又はその発明をした者から知得して、大韓国内において善意でその発明を業として実施し又は実施の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願された発明に係る特許権について非排他的ライセンスを有する。</p> <p>第 102 条 非排他的ライセンス<br/>(5)(3)及び(4)以外の非排他的ライセンスは、実施事業とともに移転する場合又は相続その他の一般承継の場合を除き、特許権者（排他的ライセンスに係る非排他的ライセンスにおいては、特許権者及び排他的実施権者）の同意を得なければ、これを移転することができない。</p> | <p>A person who, without knowledge of the content of an invention claimed in a patent application, made an invention identical to the said invention or learned the invention from a person who made an invention identical to the said invention, and has been working the invention or making preparations to work the invention in the Republic of Korea at the time of the filing of the patent application, is entitled to have a non-exclusive license on the patent right for which the patent application was filed, within the scope of the objective of the invention or the business related to the invention that the person is working or making preparations to work.</p> <p>Article 102 Non-exclusive License<br/>(5) A non-exclusive license other than those described in paragraphs (3) and (4) may not be transferred without the consent of the patentee (or the patentee and the exclusive licensee for a non-exclusive license on an exclusive license), unless the transfer is made with the underlying business or through inheritance or other general succession.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (b) 施行規則等の詳細な規定

韓国特許庁が 2007 年に発行した「条文別特許法解説」があるが、この解説書は非売品であり、現時点で入手することはできない。

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

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<sup>45</sup>。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。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

<sup>42</sup> 中国の代理人から、日本語への翻訳文として入手した。同解釈の日本語版は伊東国際特許事務所のホームページからも入手できる。 <http://www.itohpat.co.jp/lab0/china/100122.html> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

<sup>43</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/korea/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/korea/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 4 日]

<sup>44</sup> <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60201&catmenu=ek60201> [最終アクセス日：2011 年 3 月 4 日]

<sup>45</sup> 条文別特許法解説、2007、特許庁

1961年に制定された特許法（法律第950号、1691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。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

韓国特許法第103条（又はその他）で認められる先使用権について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

「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。」<sup>46</sup>

#### 設問4. 善意（in good faith）の意味

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ので、この設問への回答は不要です。

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。

#### 設問5. 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

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、先使用権が認められるように解されます。この条文の意味を説明してください（特に、特許出願人から、当該発明を知得した場合の説明をお願いします）。

「先使用権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。

<sup>46</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

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権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権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、先使用権を認めなければならないという見解が一般的である。」<sup>47</sup>

#### 設問 6. 先使用権の基準日

先使用権の基準日について、韓国特許法第 103 条では、「特許出願時」とありますが、この特許この出願時とは、韓国における特許出願の日のみでなく、パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日を含むと考えてよろしいですね。

「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権の判断基準になるとの規定がある（韓国特許法第 55 条(3)）。」<sup>48</sup>

#### 設問 7. 実施の準備と先使用権

韓国特許法第 103 条では、先使用権の要件として「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」の意味について御説明ください。

「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。」<sup>49</sup>

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、

<sup>47</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>48</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>49</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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。」<sup>50</sup>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。

**設問 8. 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**

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でしょうか。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でしょうか。

「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情がある場合には、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。『客観的事情』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。」<sup>51</sup>

<sup>50</sup> 条文別特許法解説、2007、特許庁

<sup>51</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

「韓国特許法の場合、特許法第 2 条第 3 号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。」<sup>52</sup>

(b) 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、御説明ください。

『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）。<sup>53</sup>

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

輸出行為は先使用権の対象とはならない。ただし、「輸出自体が実施にあたらないことは明白であるが、輸出に至るようになる過程で国内での実施が行われるものが大部分であろう。」<sup>54</sup>

#### 設問 11. 実施と新規性の関係

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。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を説明してください。

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、公然実施があつ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

<sup>52</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>53</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>54</sup> 条文別特許法解説、2007、特許庁

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、特許権と先使用权が両立する可能性もあると思われる。

## (2) 先使用权者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

韓国特許法第 103 条には、先使用权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、例を挙げて御説明ください。

「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。」<sup>55</sup>

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

「先使用权は先使用权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ので、先使用权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」<sup>56</sup>

ただし、実際に事業規模の拡張のために、追加的に特許権を使用しなければならない場合には、先使用权が認められる事は困難と思われる。

(b) 輸入規模の拡大：

上記設問 12-1(a)参照。

<sup>55</sup> 条文別特許法解説、2007、特許庁

<sup>56</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

(c) 実施地域の変更：（製造した製品の販売地域を変更・拡大が可能か）

上記設問 12-1(a)参照。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

「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が、これに関連して、漢陽大学校法科大学ユン・ソンヒ教授は以下の見解を示している。

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。<sup>57</sup>

(b) 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、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。）

「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が、これに関連して漢陽大学校法科大学ユン・ソンヒ教授は以下の見解を示している。

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。

<sup>57</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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、例えば先使用権に関係す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。<sup>58</sup>

(c) 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。）

設問 12(b)の回答を参照。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

「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ず、(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。<sup>59</sup>

<sup>58</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>59</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。



#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

「設けられていない。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)）。」<sup>60</sup>

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

「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。」<sup>61</sup>

### （3）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

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、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

「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る。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)）。」<sup>62</sup>

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大

<sup>60</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>61</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>62</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

「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）。」<sup>63</sup>

(b) 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でしょうか。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でしょうか。

「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。」<sup>64</sup>

(c) 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でしょうか。

「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。」<sup>65</sup>

#### 設問 18. 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。

<sup>63</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>64</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>65</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

「設けられている。通常実施権の移転は、その登録を第三者に対する対抗要件として規定しているので、先使用権の移転形態が企業の買収又は企業の分社などに伴ったものであるかに関係なく、第三者に対抗するためにはこれを登録しなければならない(特許法第 118 条(3))。」<sup>66</sup>

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

先使用権者には再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

無回答。

**設問 21. 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でしょうか。

対価を支払う必要はない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

無回答。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

無回答。

**設問 24.** 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）。

無回答。

<sup>66</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」  
第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

無回答。

設問 26. 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。

「事件名」

登録意匠権利範囲確認<sup>67</sup>

「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ことが意匠法第 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<sup>68</sup>

「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。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

判例公報で公表された事件の中に、外国籍企業が争った事例は見つからない。

設問 27. 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

<sup>67</sup> チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解 I、パクヨン社、2010 年、p. 1261

<sup>68</sup> チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解 I、パクヨン社、2010 年、p. 1261

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、御説明ください。

「先使用权の立証に関して、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、公証を嘱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<sup>69</sup>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。」<sup>70</sup>

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

公証制度があり、関連法令として公証人法、公証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。

**設問 28-1.** 設問 28 の追加質問です。以下の設問にお答えください。

(a) 貴国においてタイムスタンプサービスを提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法を御教示ください。

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

<sup>69</sup> （参考）100ウォン＝7.33円（2011年3月16日：三菱東京UFJ銀行（TTS））

<sup>70</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

ョン) <http://www.timestamping.co.kr/>

- (b) 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、利用方法について御教示ください。

公証サービスを提供する事務所は簡単にみつけることができる。

公証協会：<http://www.koreanotary.or.kr/>

料金は「公証手数料規則第2条以下<sup>71)</sup>」

- (c) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

事実及び実験に対して公証が可能である。

- (d) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

事実及び実験に対して公証が可能である。

- (e) 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のかについて、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。

無回答。

- (f) 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、

<sup>71)</sup> 公証手数料規則第2条（法律行為に関する証書等の作成のための手数料）

| 法律行為の目的や手形、小切手の価額 | 手数料                       |
|-------------------|---------------------------|
| 200 万ウォンまで        | 11,000 ウォン                |
| 500 万ウォンまで        | 22,000 ウォン                |
| 1000 万ウォンまで       | 33,000 ウォン                |
| 1500 万ウォンまで       | 44,000 ウォン                |
| 1500 万ウォンを超えた場合   | 超過額の2000分の3を追加、300 万ウォン上限 |

公証手数料規則第3条（法律行為に関する証書の枚数）

証書作成手数料は証書のページ数が4ページを超えた場合には、ページ度ごとに500ウォンを加える。

公証手数料規則第13条（目的の化学の算定不能の場合）

手数料は20,100ウォン

公証手数料規則第15条（事実に関する証書）

証書作成手数料は1時間当たり、25,000ウォン。超過1時間当たり5,000ウォン

公証手数料規則第22条（私署証書の確定日付）

確定日付付与の手数は1,000ウォン

（参考）100ウォン＝7.33円（2011年3月16日：三菱東京UFJ銀行（TTS））

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。

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。

#### Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

公表されていない。

### 「3」 台湾

#### Part A：先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

台湾専利法第 57 条（2003 年 2 月 6 日施行）。

##### 第 57 条<sup>72</sup>

発明特許権の効力は、次に掲げる事情においては、その効力が及ばないものとする。

(2)発明が、特許出願前に、台湾において実施されていたか又はそのために必要な全ての準備が完了していたとき。ただし、製造方法の知識が、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。

前段落(2)及び(5)という実施者は、発明の継続実施を専ら元の事業に限定しなければならない。

##### Article 57<sup>73</sup>

The effect of an invention patent right shall not extend to any of the following matters:

2. Where, prior to filing for patent, the invention has been used in this country, or where all necessary preparations have been completed for such purpose provided, however, that this provision shall not apply where knowledge of the manufacturing process was obtained from the patent applicant within six (6) months prior to applying for patent and the patent applicant has made a statement concerning the reservation of his/her patent right therein;

The user referred to in Items 2 and 5 of the preceding Paragraph shall confine his/her continued use of the invention to his/her original enterprise exclusively.

##### (b) 施行規則等の詳細な規定

専利法施行細則 第 37 条、第 38 条

<sup>72</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/Taiwan/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/Taiwan/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

<sup>73</sup>

[http://www.tipo.gov.tw/en/AllInOne\\_Show.aspx?guid=173f4350-93d4-43c9-a475-042ce0f3ac8c&lang=en-us&path=1448](http://www.tipo.gov.tw/en/AllInOne_Show.aspx?guid=173f4350-93d4-43c9-a475-042ce0f3ac8c&lang=en-us&path=1448) [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

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。

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

「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り、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。」<sup>74</sup>

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

「不明」

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

台湾専利法第 57 条（又はその他）で認められる先使用権について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

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、

<sup>74</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 138。



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（日本国特許法 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。」<sup>75</sup>

しかも、經濟部智慧財産局には、より先使用権を狭く解釈される傾向があり、先使用権の効力について、「ただ『製造』のみを『免責』することを指し、『販売』、『使用』、『輸入』についての免責を主張できない<sup>76</sup>。」としている点に、注意が必要である。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

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。台湾で認められる先使用権について、善意が要求されない場合にはこの設問への回答は不要ですが、善意が要求される場合には、善意の意味と要求される内容を御説明ください。

##### (a) 善意の意味

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、經濟部智慧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<sup>77</sup>。」

#### 設問 5. 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

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、先使用権が認められる場合を認められない場合を、例を挙げて説明してください。

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権が認められないことになる。

<sup>75</sup> 楊崇森、専利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 330。

<sup>76</sup> 「専利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

<sup>77</sup> 「専利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

先使用权の基準日について、台湾専利法第 57 条では、「特許出願前」とありますが、この特許この出願時とは、帰国における特許出願の日のみを意味するのでしょうか。あるいは、パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日も含むのでしょうか。

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

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

台湾専利法第 57 条では、先使用权の要件として「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」の意味について御説明ください。

「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、それは特許法第 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。

經濟部智慧財産局は、『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<sup>78</sup>。」と述べている。

陳智超氏は『準備』とは産業のために生産、利用を開始して行う予備行為である。当該予備行為とは客観的事実として認められるものでなければならない。例えば、(i)既に発明品の設計図を作成している、(ii)当該特許技術の実施に必要な材料に関して包装発注、注文を行っている<sup>79</sup>。」などであるとしている。そして、「第三者の特許技術の使用又は準備の完了は台湾内で行われていなければならない。したがって、台湾外で既に特許技術を

<sup>78</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

<sup>79</sup> 陳智超、専利法理論與實務、五南書局出版、2004 年 p. 294-295。

使用又は必要な準備を完了していたとしても、先使用権を主張できない<sup>80</sup>。」と述べている。

さらに、「必要な準備の完了とは、例えば、(i)技術上の準備：製品規格書、新製品設計書が既に完成している、(ii)生産上の準備：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を終えている、(iii)サンプル試作の完了：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ている<sup>81</sup>。」とも述べている。

楊崇森氏は『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。なお、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。すなわち、相当量の投資を行っている、必要な資材を既に発注している等の、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(客観的事実)がなされている必要があると思われる。<sup>82</sup>としている。

**設問 8. 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**

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でしょうか。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でしょうか。

これらの問題に明確に言及した判例はないが、ある判例<sup>83</sup>では、先使用権の主張が認められるためには、国内出願時まで継続して使用する必要があると解釈されている。

經濟部智慧財産局によると、「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。」<sup>84</sup>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。」<sup>85</sup>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。」<sup>86</sup>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。

<sup>80</sup> 陳智超、專利法理論與實務、五南書局出版、2004 年 p. 294-295。

<sup>81</sup> 陳智超、專利法理論與實務、五南書局出版、2004 年 p. 294-295。

<sup>82</sup> 楊崇森、專利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 329。

<sup>83</sup> 台湾高等裁判所(2000) 89 年上易字第 3864 号刑事判決(上訴人：台湾板橋地方裁判所檢察署檢察官、被告：張文和)、原審：台湾板橋地方裁判所(1998) 訴字第 5076 号

<sup>84</sup> 「專利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

<sup>85</sup> 「專利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

<sup>86</sup> 「專利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

学説も、必要なすべての準備を完了とは当該特許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。したがって、特許出願日以前に既に使用を停止又は必要なすべての準備の完了を放棄していた場合は、先使用権を適用してはならない、としている。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象とはならない。台湾特許法第 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<sup>87</sup>も、輸入と販売を一体としてとらえて「使用した」としている。よって、製造を伴わない単なる販売・使用行為が先使用権における「使用」に該当するかは疑義が残る（むろん、方法特許についてその方法の使用行為は、先使用権における「使用」に当たる）。

前述のように、台湾經濟部智慧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。」<sup>88</sup>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。

(b) 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、御説明ください。

先使用権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

<sup>87</sup> 台湾台南地方裁判所（1999）88 年自字第 433 号刑事判決（原告：魏永寛、被告：黄文聡）

<sup>88</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

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、台湾専利法第 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<sup>89</sup>もある。

台湾専利法第 56 条の特許権の内容として、製造権、販売権、使用権及び輸入権が挙げられている。使用権という用語が製造権、販売権及び輸入権とともに記述されているということは、先使用権における「使用」は販売や輸入行為とは異なるものであると解釈される理由である。輸入行為を使用行為に含むとした上記の判断については疑義が残るが、一般に台湾においては、先使用権が狭く解釈される傾向があるといえる<sup>90</sup>。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

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

#### 設問 11. 実施と新規性の関係

貴国の専利法第 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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

「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。」<sup>91</sup>

<sup>89</sup> 台湾台南地方裁判所（1999）88 年自字第 433 号刑事判決（原告：魏永寛、被告：黄文聡）

<sup>90</sup> 「専利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

<sup>91</sup> 「専利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

貴国の専利法第 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、例を挙げて御説明ください。

特許規則第 38 条に「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。」との規定がある。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

台湾専利法第 57 条(2)及び第 125 条(2)によると、先使用権者が「もともと」行っていた事業を継続して使用する場合に限定され、専利法施行細則第 38 条においては、この「もともとの事業」とは、特許出願前における事業規模を指すと定められている。実施規模について明示した判例として「台湾高等裁判所（2000）89 年上易字第 3864 号刑事判決（上诉人：台湾板橋地方裁判所檢察署檢察官、被告：張文和、原審：台湾板橋地方裁判所（1998）訴字第 5076 号）」が挙げられる。当該判例によると、「被告が發明特許権と同様の生産方法で「もともとの事業（出願前の事業規模）」の他に字の印刷された PP テープを生産していたことを証明できる証拠はなく、告訴人が前記の方法の發明特許権を取得して以降、被告が「もともとの事業」の範囲内で生産した行為が告訴人の前記發明特許権を侵害したとは認められない。」とされている。ただし、当該判例における「もともとの事業」の解釈が、「出願前の事業規模」を指すのか、それとも「当該生産方法を利用して生産を続けていた」を指すかは明らかではない。

学説は総じて「もともとの事業」を「出願前の事業規模」に厳しく限定する立場をとっている。例えば、陳智超氏は「製造目的、使用範囲、製品数量はもともとの範囲を超えてはならない。既に製造に必要な準備を完了している場合については、先使用権者の現在の必要な準備の規模に基づいて許される生産、利用の規模と範囲を予測することができる。」<sup>92</sup>とした。

また、陳文吟氏は「『もともとの事業』については『出願前の事業規模』とし、もともとの生産能力に基づいて継続的に拡充したり、特許権者と競争したりすることはできないとしている。これはもともとの生産設備に基づいて拡充を行うことはできないということ

<sup>92</sup> 陳智超、専利法理論與實務、五南書局出版、2004 年 p. 295。

あり、もともとの製造材料をすべて使い終えるということを示しているのではない。」<sup>93</sup>としている。

鄭中人氏は、「台湾専利法第 57 条(1)(2)の立法目的は、先使用者が既に投入した投資を保護するためである。したがって、もともとの事業における継続的使用に限られ、他人に授權して使用させることはできない。ただし、実施規模を拡大できるかどうかについては、特許法は明確に規定していない。台湾専利法の条文は『もともとの事業』における使用を規定しているのみであり、条文を見る限りでは、もともとの使用者はもともとの事業の範囲でさえあれば実施規模を拡大できるようにも解釈できる。ただし、先発明者が特許を出願しないのは自己の責任でもあり、したがって、やはり使用規模を拡大することはできないと理解すべきである<sup>94</sup>。」としている。

さらに、楊崇森氏も、「専利法施行細則第 38 条の『もともとの事業』とは、特許出願前における事業規模を指す。また、特許出願時における事業規模及び事業範囲を超えるものであってはならないとされ、元来の事業の目的を超えて他の事業領域に広げることも許されないものとされる。輸入や販売であった場合に、例えば、製造までは認められないとされる。」<sup>95</sup>としている。

最後に經濟部智慧財産局は、『もともとの事業』とは、専利法施行細則第 38 条の規定によれば、『出願前の事業規模』を指す。この中には、もともとの生産量、もともとの生産設備を利用して得た生産量又はもともとの準備に基づいて得た生産量が含まれる・・・(中略)・・・制限されていない実施規模は出願時の規模と一致していなければならない。」<sup>96</sup>としている。

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
    ■ 可能、□ 認められない、□ 実例がないのでわからない。
- ・生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
    □ 可能、□ 認められない、■ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
    ■ 可能、□ 認められない、□ 実例がないのでわからない。

#### (b) 輸入規模の拡大：

設問 10 と同様、「輸入」する行為が「先使用権」に含まれないという解説があるため、輸入規模の拡大も、もちろんできない。

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

<sup>93</sup> 陳文吟、我国専利制度之研究、五南図書出版、2004 年、p. 203-204。

<sup>94</sup> 鄭中人、専利法逐條釈論、五南図書出版、2002 年 p. 168-169。

<sup>95</sup> 楊崇森、専利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 330。

<sup>96</sup> 「専利法逐條釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 138-140。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☒ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☒ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

無回答

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

台湾専利法第 56 条に定められた特許権の内容としては、製造権、販売権、使用権及び輸入権が挙げられている。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いる。輸入を使用の範疇に入れて先使用の抗弁を認めた判例（台湾台南地方裁判所（1999）88 年自字第 433 号刑事判決（原告：魏永寛、被告：黄文聡））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っている（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）。

台湾經濟部知的財産局の「専利侵害鑑定要点」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<sup>97</sup>。

- (b) 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、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。）

<sup>97</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。



台湾では、実施形式の変更について法律には明言されていないが、台湾専利法特許法第 57 条(2)及び第 125 条(2)によると、先使用権者の「もともとの事業」に限って継続して使用することができるとしている。また、専利法施行細則第 38 条においては、その「もともとの事業」とは、特許出願前における事業規模を指すのみと定められている。したがって、論理的には、先使用権者は、特許出願前における事業規模に限って実施形式の変更も可能である。しかしながら、先使用権が狭く解釈されがちである台湾の実務状況から見れば、発明の実施形式の変更において先使用権が認められるか否かについて明言できない状況である（これに関する判決は今までのところ見当たらない）。

また、学説では、楊崇森教授も「先使用権者がオートバイを製造するためにエンジンを使用しており、後にそのエンジンに対する特許が他の者に与えられた場合には、ヨットや航空機の製造にそのエンジンを使用するため先使用権を拡大することはできない。」<sup>98</sup>と述べている。また、「先使用権者により行われていた商業的行為が、販売の申出と販売だった場合、先使用権者はその他の商業的行為（例えば、製造）を行うことはできない。」<sup>99</sup>とも述べている。その一方、時代が変化し技術が進歩するにつれ、発明の実施方法も変わる可能性があり、特に、技術が急速に変化する時代において、先使用権に対し実施の態様又は方法を合理的に変更することを認めないとするなら、それは公平性を欠くことであるだろうし、それを認めないとすれば、先使用権制度は名目のみの制度ともなりかねないという理由から、楊崇森教授は、「先使用権者は当該特許の出願日時点において行われていた実施の範囲内であれば実施態様を変更することを許される。」<sup>100</sup>という考えを述べている。

(c) 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。）

設問 12-2(b)と同様に、先使用権が狭く解釈されがちである台湾の実務状況からみれば、発明の生産装置の改造等において先使用権が認められるか否かについて明言できない状況である（これに関する判決は今までのところ見当たらない）。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

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

<sup>98</sup> 楊崇森、専利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 330。

<sup>99</sup> 楊崇森、専利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 330。

<sup>100</sup> 楊崇森、専利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 330。

積されているが、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。これについて、台湾經濟部知的財産局の専利侵害鑑定要点では、「自己製造のものに限らず、他人に委託して製造した場合もまた本規定を適用する。当該の委託を受けた者の製造もまた先使用権の範囲に属する。」<sup>101</sup>。と述べている。

ここで、注意すべきは、他人に委託して製造した際に、当該他人が用いる技術は、委託者が有する技術であり、被委託者が自ら開発した又は有する技術ではないということである。この場合、もともと被委託者は特許技術にかかわる技術を持っておらず、使用を行うすべがなく先使用権を取得することはありえない。すなわち、下請企業が生産等の先使用権の対象となる実施行為を行っていた場合、下請企業と元請企業のどちらに先使用権が認められるかの決め手は、先使用権の対象技術を誰が開発したかである。もし、その対象技術を元請企業が開発し、下請企業に委託生産をしたとすれば、先使用権は元請企業に帰属する。一方、当該対象技術を下請企業が下請生産か他の目的で開発したとすれば、ここに元請企業の委託生産という事実が入り込んだとしても、先使用権は下請企業に帰属すべきであると解することができる。

なお、台湾国外にある下請企業が生産をして、台湾国内の元請企業に納品しているような場合には、台湾国内の元請企業にも先使用権は認められないと解することができる。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

台湾における先使用権に対して「積極的に法定実施権までいえるのか疑問が持たれているが、侵害訴訟において消極的に抗弁権を有すると主張できるため、登録は考えにくい。」

102

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

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

<sup>101</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

<sup>102</sup> 楊崇森、専利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 330。

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。

先使用権者であっても、特許権者の国内出願後の継続使用行為は、「もともとの事業」すなわち「特許出願前における事業規模」に限定されており、前記第三者は、先使用権者が製造した製品を購入して使用、販売するとしても、それらの使用、販売行為は特許製品の量を増やさない単純な使用、販売行為である。しかも、このような使用、販売行為を認めないとすると、先使用権者からその製造した製品を購入しても、係る製品は第三者にとって購入意義が薄く、最初から先使用権者が製造した製品を購入しなくなってしまう。すなわち、先使用権者に当該特許技術の継続使用を認めても、その技術を用いて製造した製品を誰も購入しないことは先使用権を認めないことと同じであり、甚だ不当であると考える。

### （３）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

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ろしいでしょうか。

台湾専利法第 57 条には、先使用権の移転の可否を規定する条文はないが、移転・譲渡を認めないということではない。ただし、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る先使用権の移転に関する判例は、これまで存在しない。

「先使用権の移転・譲渡が認められるのは、事業とともに移転、承継する場合に限られており、先使用権のみの移転・譲渡は認められない。」<sup>103</sup>

例えば、劉錦樹氏は「先使用権は法定実施権の一種であり、当該権利は独立して存在する。したがって、先使用権者はその実施権と実施事業をまとめて第三者に転売することができる。」<sup>104</sup>としている。また、楊崇森氏も「事業とともにする場合はその使用権をあらゆる第三者に移転することができる。」<sup>105</sup>と解釈している。ここで、「あらゆる第三者」とは、独立的な子会社、部品供給者、取引先、出資者等を含んでいる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

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

<sup>103</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 140。

<sup>104</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

<sup>105</sup> 楊崇森、専利法理論與応用、三民書局出版、2003 年 p. 326。

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。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

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。

台湾の会社法ではグループ企業に関する特別な規定がおかれているが、裁判実務において法人格及びその独立性がかなり重視されており、法人格否認の理論について裁判所は拒否している。このような裁判実務の考えのもとでは、同一のグループ企業に属する企業であってもその法人格は別々であり、企業グループの一企業に先使用権が認められたからといって、当然のようにグループの他の企業に先使用権は認められるわけではない。むしろ、法人格の独立性を重んずる立場からは、グループの他の企業のこの先使用権に関する使用行為は禁止されるべきであると考えられる。

- (c) 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でしょうか。

設問 3 に対する回答と同様に、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、設問 9-(b)に対する回答で述べたように、「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。」<sup>106</sup>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。

#### 設問 18. 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

<sup>106</sup> 「専利法逐条积義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

要件)、及びその効果について御説明ください。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

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。」<sup>107</sup>と解説している。

**設問 21. 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でしょうか。

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。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

不明である。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ごくわずかだが利用されている（年間 1～2 件程度）。

**設問 24.** 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）。

残念ながら、データは公表されていない。

<sup>107</sup> 「専利法逐条釈義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 139。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

設問 26. 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。

追加すべき判決はない。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

見あたらない。

設問 27. 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、御説明ください。

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の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係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。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

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。

**設問 28-1.** 設問 28 の追加質問です。以下の設問にお答えください。

(a) 貴国においてタイムスタンプサービスを提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法を御教示ください。

台湾にはタイムスタンプサービスという制度がないが、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<sup>108</sup>。

(b) 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、利用方法について御教示ください。

台北地方法院公証処<sup>109</sup>：

住所：台北県新店市中興路一段 248 号 台湾台北地方法院新店辦公大樓（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<sup>110</sup>。

- (c) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

現在、前記の公証人によって証拠を保管する業務は行われていない。

- (d) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

現在、前記の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。

- (e) 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のかについて、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。

わが国では先願主義が採用されている上、先使用権が消極な抗弁権しか意味を持たない以上、企業もできれば一刻も早く自ら出願することを望んでおり、先使用権の証拠を確保する工夫は、ほとんど気にかけていないと思われる。しかし、以前に、米国（先発明主義）に出願するため、先発明の証拠を確保しなければならないということがあり、化学の分野で、研究室の日付記録とデータなどを、前記公証人の協力で証拠として留保したことがあると聞いた。

- (f) 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。

公証人制度以外には特にない。

## Part E：先使用権制度の将来

<sup>108</sup> <http://www.post.gov.tw/post/internet/down/index.html#1802> [最終アクセス日：2011年3月17日]

<sup>109</sup> <http://tpd.judicial.gov.tw/?struID=3&navID=18&contentID=37> [最終アクセス日：2011年3月17日]

<sup>110</sup> <http://scd.judicial.gov.tw/civil04.asp> [最終アクセス日：2011年3月16日]

### 公証費用の概要

| 金額又は価額   | 料金（1台湾元≒2.74円 YAHOO!ファイナンス 2011年3月16日） |       |       |
|----------|----------------------------------------|-------|-------|
|          | 公証                                     | 認証    | 外国認証  |
| 20万台湾元以下 | 1,000                                  | 500   | 750   |
| 5千万台湾元以下 | 2,000                                  | 1,000 | 1,500 |
| 1億台湾元以下  | 3,000                                  | 1,500 | 2,200 |



設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

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。

#### 「4」 ドイツ

##### Part A：先使用権制度の有無

###### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

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 <sup>111</sup><br>(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。<br>(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 | 12. <sup>112</sup><br>(1) A patent shall have no effect against a person who, at the time of the filing of the application, had already begun to use the invention in Germany, or had made the necessary arrangements for so doing. Such person shall be entitled to use the invention for the needs of his own business in his own plant or workshops or the plant or workshops of others. This right can only be inherited or transferred together with the business. If the applicant or his predecessor in title has, before applying for a patent, disclosed the invention to other persons and reserved his rights in the event of a patent being granted, a person learning of the invention as a result of such disclosure cannot, under the provisions under the first sentence, invoke measures which he has taken within six months after the disclosure.<br>(2) If the patentee is entitled to a right of priority, the date of the prior application shall be substituted for the date of the application referred to in subsection (1). However, this |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>111</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

<sup>112</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=126259](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126259) [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

|                                                               |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 | provision shall not apply to nationals of a foreign country which does not guarantee reciprocity in this respect, where they claim the priority of a foreign application. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(b) 施行規則等の詳細な規定

そのような情報はない。

**Part B：先使用権制度の概要（一般）**

**設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）**

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

「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にあり、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。」<sup>113</sup>

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

特にない。

**Part C：先使用権制度の概要（解釈）**

(1) 成立要件

**設問 3. 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について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

「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

<sup>113</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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るべきである。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。」<sup>114</sup>

「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<sup>115</sup>。

デュッセルドルフ地方裁判所が、“Desmopressin”事件判決<sup>116</sup>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。」<sup>117</sup>「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。」<sup>118</sup>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。

<sup>114</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007年3月より転記。

<sup>115</sup> デュッセルドルフ上級地方裁判所、“Grill”, Oct. 26, 2006, I-2 U 109/03

<sup>116</sup> デュッセルドルフ上級地方裁判所、“Desmopressin”, Sep. 04, 2008, 4b O 402/06

<sup>117</sup> デュッセルドルフ上級地方裁判所、“Klimagerät”, Jan. 11, 2007, I-2 U 65/05

<sup>118</sup> デュッセルドルフ上級地方裁判所、“Klimagerät”, Jan. 11, 2007, I-2 U 65/05

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。」<sup>119</sup>

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。」<sup>120</sup>

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。」<sup>121</sup>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、当該発明の使用人はこれとは別に先使用権を主張することはできない。」<sup>122</sup>

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

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。

##### (a) 善意の意味

ドイツ特許法第 12 条は、善意 (in good faith) を要件としていない。

#### 設問 5. 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

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ように解されます。この解釈は正しいでしょうか

「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

<sup>119</sup> デュッセルドルフ地方裁判所、Inst GE 1, 259 - “Laborthermostat”

<sup>120</sup> デュッセルドルフ地方裁判所、2007 年 8 月 28 日付け判決 4a O 264/06- Tilidinhydrochlorid; Judgment May 27, 2008, 4a O 26/07- Befestigungsbandlasche; Judgment Oct. 7, 2008, 4a O 208/07- Tandempumpe; Judgment Jun. 9, 2009, 4a O 52/09- Matratze; Judgment Oct. 6, 2009, 4a O 205/08- Abgasreinigungsanlage

<sup>121</sup> BGH GRUR 1964 p. 673-675; BGH GRUR-Prax 2009 p. 13

<sup>122</sup> BGH GRUR-Prax 2009 p. 13

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。」<sup>123</sup>

#### 設問 6. 先使用権の基準日

先使用権の基準日について、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ろしいですね。

「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。」<sup>124</sup>

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。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用権

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。この条文の意味を説明してください。

「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<sup>125</sup>。

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

<sup>123</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>124</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>125</sup> 連邦通常裁判所 1963 年 5 月 21 日、Taxilan 事件、連邦通常裁判所 1960 年 6 月 21 日、Bierhahn 事件、1964 年 6 月 30 日、Kasten für Fussabtrittsroste。

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かんが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<sup>126</sup>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<sup>127</sup>。

したがって、各事例について、それぞれの個別事情をかんがみて、検討しなければならない。」<sup>128</sup>

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<sup>129</sup>。

**設問 8. 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**

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でしょうか。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でしょうか。

**(a) 実施の継続：**

「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。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<sup>130</sup>。

<sup>126</sup> ライヒ裁判所判決、RGZ 10, 94, 95

<sup>127</sup> G. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 2006, § 12.

<sup>128</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月 より転記。

<sup>129</sup> デュッセルドルフ地方裁判所、InstGE 10, 12 – Desmopressin I

<sup>130</sup> 連邦通常裁判所 1965 年 1 月 7 日判決、Lacktränkeeinrichtung 事件。連邦通常裁判所 1968 年 5 月 28 日判決、Europareise 事件

一方、先使用権が、発明を実施するために『必要な準備』に基づき認められるものである場合には、関連する特許又は実用新案の出願日まで中断することなく継続されなければならない、中断が認められない<sup>131</sup>。中断されることがあれば、それは近い将来に発明の対象を実施する意図がないと解釈される。

もっとも、特に原材料の不足に関連する場合の不可抗力による中断のみが、先使用権の成立を妨げる原因とはならないと判断されることがある。これは特に、先使用権者がその障害を積極的に克服しようとしている場合にそうである<sup>132</sup>。

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<sup>133</sup>。」<sup>134</sup>

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

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。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

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。<sup>135</sup>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。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係

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。先使用権の要件である「発明の実施」と特許の無効

<sup>131</sup> 連邦通常裁判所 1968 年 5 月 28 日判決、Europareise 事件

<sup>132</sup> 連邦通常裁判所 1952 年 5 月 27 日判決、Wäschepressenfall 事件

<sup>133</sup> 連邦通常裁判所 1968 年 5 月 28 日判決、Europareise 事件

<sup>134</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>135</sup> デュッセルドルフ地方裁判所、GRUR 70 p. 550

との関係を説明してください。

上述のとおり、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 2 つの抗弁は相互排他的なものではない。

## （２） 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 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、例を挙げて御説明ください。

発明の実施は、先使用者が実際に行っていた使用態様、若しくは既に準備を行っていた使用についてのみ認められている。例えば、先使用者が製品の製造を行っていた場合、当該製造者は、当該製品の製造を引き続き行うこと、並びに、当該製品の販売の申出及び販売を行うこともできる。しかしながら、先使用が、製品の販売につき認められたものである場合には、当該販売者は、ドイツ国内において当該製品の販売の申出及び販売を引き続き行うことはできるが、その製造をすることはできない。

先使用権について、一定の数量的制限はない。先使用権を有する法的主体は、その事業を拡大することができる。

しかしながら、「先使用権の発生に係る製品を、優先日後に特許の付与された発明の対象を実施するような方法で変更することはできない。」<sup>136</sup>したがって、最初の変更が、当該特許の追加的な要素すなわち従属クレームに記載された要素を利用していた場合、かかる変更は先使用権の対象とはならない。その一方で、特許の付与された発明の対象からの逸脱は認められている。

さらに、先使用権は、当該発明の使用又は将来の使用に向けた準備が行われた事業と本質的に結びついている。例えば、「先使用権が認められた事業の持分を取得したとしても、

<sup>136</sup> BGH, Biegevorrichtung, GRUR 2002 p. 231



当該取得者に先使用权は認められない。」<sup>137</sup>このことにより、先使用权の拡大若しくは分割が防止される。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

「過去の判例<sup>138</sup>において決定されたように先使用权についての量的制限は存在しない。このため、先使用权者は、生産規模並びに輸入規模を拡大することは可能である。同様に、工場の拡大も、無制限に許される<sup>139</sup>。

これと同じ理由で、小規模企業から大規模企業への変更も認められる。さらに、少量の手作業による生産から大量の自動化生産への変更も認められる<sup>140</sup>。

また、限定地域における販売からドイツ全土への販売に変更することも認められる。これは、ドイツ特許法がドイツ全域において同一に有効な権利を与えるものであるためである。

もっとも、かかる増加によって特許権利者に容認できない負担が生じる場合は認められないことも考えられ得るという意見もある。特に、このような事業規模の増大が、異なる種類の利用又はあらゆる種類の利用へ一般に拡大されることに繋がる場合は認められないこともあり得る。同様に、自己利用のためにのみ生産していた者は、第三者のために生産又は販売することによって事業に変更を加えることは認められない可能性がある。」<sup>141</sup>

上記、二か所の下線部の意見には同意しないという意見がある。製造の拡大により、特許権者に対し容認できない負担が生じる場合には、適切な補償を請求することを認める法的根拠はないものと思われる。このことは、かかる発明の使用が当該特許の保護範囲から除外されているか否かを問わない。

また、上記で引用されているベンカードの解説<sup>142</sup>によれば、当該使用を自己利用のための製造から、第三者向けの製造に拡大することは認められるとの判断がライヒ裁判所により下されている。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売

<sup>137</sup> BGH, GRUR 2005 p. 567

<sup>138</sup> ライヒ裁判所判決、RGZ 78, p. 363-365

<sup>139</sup> ライヒ裁判所 1927 年 5 月 25 日判決、Schuhkappen 事件

<sup>140</sup> 連邦通常裁判所 1970 年 11 月 17 日判決

<sup>141</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>142</sup> Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10th Ed., 2006, Art. 12, Marginal Number 23

していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

「他者の出願後の実施行為の変更として、どの程度の実施行為の変更が認められるかの判断は、先使用により先に確立されている発明の所有の範囲に依存する。製品の生産者には無制限に実施の種類を変更することが許され、先使用権はすべての実施を対象として認められる。すなわち、ドイツにおいて製品の生産を行う企業には、販売の申出、販売、輸入などを開始することが許され、すべての行為が先使用権の対象となることになる。

これに対して、製品の卸売業者又は小売業者には、後から製品の生産を開始することは許されない。それは、製品の販売について確立されたこの者の先使用権の対象には生産は含まれないためである。同様に、製品を使用したのみであって、生産はしていない者にも、その事業を生産又は第三者への販売に拡大することは許されない。さらに、製品の輸入に関して確立された先使用権では、ドイツ国内における製品の生産は対象とされない。

以上をまとめると、ドイツ国内の生産者は、ドイツで販売若しくは販売の申出又はその他特許権侵害となる実施行為について変更を行うことが認められる。しかし、他者の出願前に輸入及び販売のみを行っていた先使用権者は、出願後に生産に変更を行うことは認められない。」<sup>143</sup>

(b) 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、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。）

「先使用権は、先に確立された善意により取得した経済的権利の保護のみを意図するものである。そのため、先使用権は、後に出願された特許／実用新案により既に確立されている経済的価値が損なわれることを回避する目的で、同一の発明を対象として行われた特許出願の出願日以前に発明の実施を開始していた同一の発明を所有する当事者の努力を保護することを目指すものである。

したがって、先使用権は、一般に先使用権者が実際に使用していたか又は近い将来使用するために必要な準備を行っていた同種の使用又は特にこれらの具現化を対象とするものである<sup>144</sup>。

この全般的な考察に従って、製品の生産者のみに無制限に使用の種類を変更することが許され、先使用権はすべての使用を対象として認められる。すなわち、ドイツにおいて製品の生産を行う企業には、販売、市販、取引などを開始することが許され、すべての行為が先使用権の対象となることになる。

これに対して、製品の卸売業者又は小売業者には、後から製品の生産を開始することは許されない。それは、製品の販売について確立されたこの者の先使用権では生産は対象と

<sup>143</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>144</sup> Reichsgerichtshof Entscheidung, GRUR 35 p. 157-161。

されないためである。同様に、製品を使用したのみであって、生産はしていない者にも、その事業を生産又は第三者への販売に拡大することは許されない。さらに、製品の輸入に関して確立された先使用权では、ドイツ国内における製品の生産は対象とされない。

このため、先使用权者は、先に確立された経済的価値に拘束されるものと言うことができるだろう。

これとは異なる側面は、貴質問で示されているように、例えば、特定の A 合成方法に使用されていた塩酸を変更する場合のように先使用权が先使用の対象への変更に及ぶものであるのか否かである。

特許クレームの範囲に含まれない先使用の対象への変更が認められることは当然である。

しかし、連邦通常裁判所は、つい最近の判決<sup>145</sup>において、先使用の対象を更に開発することは、そのような変更を加えた製品が特許により保護される特定の発明を侵害する場合には許されないとの判決を下した。

すなわち、この判決は、後になって取り入れられた変更が付与された特許のクレームの特定の特徴となる場合についてのみ言及しているのである。このため、先使用权者は、付与されたクレームの『範囲に含まれるように製品を開発する』ことは許されない。

ここで、この判決において、この特定の特徴に進歩性があるか否かという点は無関係であると見なされていることに留意すべきである。

貴提示例に従えば、特許が硝酸を使用する A 合成方法を対象とする場合には、硝酸の使用は（塩酸の使用を適用する）先使用の対象からは知られていない特定の特徴としてみなすべきである。この場合には、進歩性があると判断されるか否かは別として、硝酸の使用には、塩酸の使用に対して少なくとも新規性があると判断されるべきである。

したがって、硝酸の使用により塩酸を使用する A 合成方法に変更を加えることは、付与されたクレームの『範囲に含まれるように製品を開発すること』を意味する。これは、この変更された方法が、各特許により保護される特定の具現化を侵害するためである。

このBGHの決定に従って、このように変更された方法は、先使用权により保護されないが、特許の侵害と判断される。」<sup>146</sup>

これらの意見に対して、当該特許については硝酸の使用が従属クレームに記載されているか、あるいはその他の方法で塩酸の使用より望ましい実施態様である旨示されていることを条件として、上記の意見に同意するとの意見もあった。そこでは、当該特許の教示によれば、塩酸と硝酸が相互に代替可能である場合、塩酸の使用から硝酸の使用へと合成方法Aを変更することは、「特許の付与された発明の対象を実施する」こととなる変更にはあたらないと考える。しかしながら、この問題は、将来の判例において、より詳しく明らかにされるべきものであることに留意すべきである。この点は、“**Biegevorrichtung**”の最高裁判所の判決<sup>147</sup>（「特許の付与された発明の対象を実施する」ことが侵害行為に相当すると再度判断された事案）により確認されたことに留意すべきである。

<sup>145</sup> BGH, X ZR 32/99, „Biegevorrichtung”

<sup>146</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>147</sup> E extracoronales Geschiebe (BGH, 22. 11. 2005, X ZR 79/04) Eextracoronales Geschiebe (BGH, 22. 11. 2005, X ZR 79/04)

(c) 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。）

我々は、この質問は、特許のクレームに、製造装置及びドイツで既に存在する装置であって当該特許が利用されていないものについての一定の準備が記載されていたが、これが優先日後に当該クレームの範囲に該当するように変更された場合に関連したものであると理解する。

我々は、当該装置が本来は特許権を侵害しないために、先使用権も発生していないことから、かかる変更のされた装置は特許権を侵害すると判断する。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

「ドイツ特許法第 12 条(1)の第 2 文が直接定めているように、先使用権の所有者は、当該先使用の対象を生産するために他人の工場又は作業場を使用できる。そのため、先使用権の対象の当該生産が先使用権の所有者の管理及び直接の監督により行われる限りは、先使用権者の先使用権は、他人の工場又は作業場における生産を対象とする<sup>148</sup>。

ただし、ここで、ドイツ特許法第 12 条(1)第 2 文でいう『他人の工場又は作業場を使用』にあたるかどうかは、先使用権の所有者の生産への影響力によって判断される。すなわち、特許法第 12 条(1)第 2 文でいう『他人の工場又は作業場を使用』にあたるといえるためには、先使用権者は、生産及び販売の方法及び量について決定的かつ経済的に有効な影響力を有さなければならない<sup>149</sup>。

例えば、下請企業が下請元企業から経済上、特に生産及び／又は販売の種類及び量について決定的な影響力を受けて作業又は生産を行う場合には、下請元企業は、その先使用権を損ねないものとされる。そしてこの場合、下請企業は、下請元企業の先使用権により保護される。

したがって、下請元企業の直接の監督及び管理の下で下請企業がある製品を生産する場合には、先使用権は下請元企業にのみ所属し、『追加的な』先使用権が下請企業について確立されることはないと考えられる。これは、その経済的価値が下請元企業については確立されているが、下請企業については確立されていないためである。」<sup>150</sup>

ドイツ国内における受託者が委託者に従属しておりかつその利益の為に行為を行ってい

<sup>148</sup> ライヒ裁判所判決、RGZ 08, 188, 191

<sup>149</sup> ライヒ裁判所判決、RGZ 153, 321, 328

<sup>150</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

る場合、委託者はかかる受託者による発明の使用に基づき先使用権を取得することができる。委託者は、一度先使用権を取得すれば、上述ように、他の受託者の工場若しくは作業場において当該発明を使用することができる。このことは、例えば、最近、デュッセルドルフ地方裁判所の判決<sup>151</sup>において確認されている。

G-CSF事件において、デュッセルドルフ地方裁判所は、被告が別会社の支配下で行動していたことが立証できなかったことを理由に、被告が、当該別会社の先使用権に依拠することはできないとの判断を下した<sup>152</sup>。裁判所は、とりわけ、当該計画の運営委員会が両会社の社員で均等に構成されている事実<sup>153</sup>に依拠した。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

「ある製品について生産者又は供給者に対して先使用権が有効に成立した場合は、この先使用権は、この製品を購入するこの生産者又は供給者の顧客をも保護する<sup>154</sup>。顧客には、例えばこの製品を使用・販売することが認められる。したがって、第三者が有効な先使用権に基づき製造された製品を購入・使用する場合には、これは特許権侵害とはみなされない。すなわち、法的観点からは、この行為は有効に市販された製品の転売と判断される。」

<sup>154</sup>

上記に加えて、販売業者自身が、優先日前に当該発明を所有し使用していた場合若しくはその使用の開始のために必要な準備を行っていた場合には、当該販売業者は、製造者の先使用権による保護を享受するだけでなく、自己の先使用権を取得することも可能であることに注意すべきである<sup>155</sup>。

先使用権の効力の第三者への拡張については、先使用行為がドイツ特許法第 10 条に定める間接侵害行為であった場合に、多くの議論がなされている。デュッセルドルフ上級地

<sup>151</sup> 2008 年 10 月 7 日判決 4a 0 208/07- Tandempumpe

<sup>152</sup> デュッセルドルフ地方裁判所、2009 年 6 月 9 日判決 4a 0 29/09- G-CSF

<sup>153</sup> 連邦通常裁判所 1970 年 11 月 17 日判決

<sup>154</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>155</sup> デュッセルドルフ地方裁判所 InstGE 10, 17 - Desmopressin II

方裁判所特許部の影響力を持つ裁判長は、3つの異なる場合を区別している。

発明の間接的使用者及び顧客がともにドイツ特許法第12条の適用対象である場合には、何の問題も生じない。両者とも、先使用者として認められる。

顧客のみがドイツ特許法第12条の要件を満たす場合、当該顧客が当該発明を使用することは法律上認められるため、当該顧客への当該製品の販売の申出若しくは引渡しをすることは、間接侵害行為とはならない。

発明の引渡し若しくは販売の申出をする、発明の間接的使用者のみがドイツ特許法第12条の要件を満たし、顧客がかかる要件を満たさない場合には、意見は分かれる。デュッセルドルフ上級地方裁判所特許部の裁判長は次のような見解を示している。

「まず問題となるのは、間接的先使用者が供給を行うことができるのは優先日前の供給先である顧客に対してのみであるかという点である。ドイツ特許法第10条に定める間接的侵害行為は先使用に相当する行為であるため、かかる制限は正当でないものと思われる。」<sup>156</sup>先使用権の認められる範囲は、先使用権が認められなかったとすれば直接侵害行為を構成していたであろう基準日前の行為と同一である。

第二の問題は、当該発明を使用する権利が顧客、認められないとすれば直接侵害者となる者に及ぶかという点である。当該裁判長は、先使用により先使用者に対し実施権に相当する限定的な権利が生じるのではなく、むしろ、先使用権の範囲内においては特許権がその効力を生じないと示した。すなわち、先使用権は特許権に「抜け穴」をつくるのである。先使用権の効力が顧客に及ばないとすれば、先使用者はその所有する発明を商業的に実施することができず、先使用権はその目的を果たすことができないこととなる。それゆえ、当該裁判長は、「間接使用者」の顧客もまた、その供給者の有する先使用権により保護されていると結論づける。

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

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、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

「ドイツ特許法第12条(1)第3文の文言から直接導き出すことができるように、先使用権は事業とともにのみ相続又は譲渡し得る。

『事業とともに譲渡』とは、二つの事業が合併される場合が含まれるとみなされている<sup>157</sup>。ただし、先使用権の譲渡によって、先使用権が重複して存在することになってはならない<sup>158</sup>。そのため、先使用権は、事業の売却又は先使用権の相続の場合であっても分割することはできない。

<sup>156</sup> Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4th ed., 2010, marg. ref. 994 : これに対する反対意見は、設問 16 に記載された Benkard において示されている。

<sup>157</sup> 連邦通常裁判所 1971 年 2 月 16 日判決

<sup>158</sup> 連邦通常裁判所 1965 年 10 月 7 日判決。連邦通常裁判所 2005 年 2 月 1 日判決、Schweissbrennerreinigung 事件

先使用权の重複は、特に『間接的使用者』の場合に起こり得る。間接的使用者とは、有効な先使用权に基づく発明を実施するために専ら利用される発明の本質的要素を構成するものを生産する企業のことである<sup>159</sup>。主要なコメンタリー<sup>160</sup>によれば、かかる『間接的使用者』は、他者の出願前に既に納品した顧客に対しては、引き続きかかる本質的要素を供給することが許される。ただし、間接的使用者は、当該本質的要素を他者の出願後に獲得した『新規の』顧客に対して供給することは許されない。その際には、追加的な企業にかかる本質的製品を販売・納品することは禁止されるが、これは間接的利用者が特許発明の使用権をさらに別の者に与えることが認められないためである。」<sup>161</sup>

先使用权の認められた法人の株式が売却された場合であっても、当該先使用权は、その株主ではなく、引き続き当該法人の権利である。しかしながら、先使用权が、特定の資産の売却に伴い譲渡される場合で、当該資産が先使用权の認められた事業の部分構成する場合には、先使用权の譲渡は認められる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

「貴質問において例示された『極端な例』、すなわち大企業が小企業を買収した場合には、大企業は、小企業が実施していた地域において先使用权を引き続き利用する権利を有する。ただし、先使用权付与の意図からは（すなわち、先に確立された経済的価値の保護）、これは特許権者にとって容認できない負担を意味するため、新たに実施する地域を創設し、当初の事業を大規模に拡大させることは対象とされていない。

さらに、先使用权を分社された企業に売却することは、先使用权がまさに分社された企業について確立された場合にのみ認められるし、有効である<sup>162</sup>。」<sup>163</sup>

上記でも説明したとおり、会社の取得が行われるだけでなく、被取得会社と取得会社との合併などの方法により、当該事業が取得法人に譲渡される必要がある。

上述のとおり、「特許権者に対する容認できない負担」という概念に基づき、ある会社による先使用权の行使を妨げることを認める法的根拠はないものとする。我々は、この概念に同意しないことから、先使用权を有する会社の、その事業の実質的な拡大が、大規模

<sup>159</sup> このような侵害行為は、ドイツ特許法第 10 条により禁止されている。

<sup>160</sup> Benkard, Patentgesetz, 10. Auf l. 2006

<sup>161</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>162</sup> Reichsgerichtshof Decision RG, GRUR 43 p. 131-132

<sup>163</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

な会社であることから、自己の資金又は出資者若しくは IPO による追加出資によるか、あるいは取得され後に大規模な会社に合併されることによるかは問題ではないと考える。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

「1971 年 2 月 16 日の判決<sup>164)</sup>は、ある事業の株式の譲渡は（この事件では『有限責任会社』）、2 つの企業の合併により認められると判示している。

ただし、親会社が子会社に圧倒的影響力を持つということ又はグループ企業内での取引関係は、合併とは明らかに異なる点である。したがって、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は、独自の先使用権は認められない。同様に、親会社も、子会社が保有する先使用権を独自に保有することを認められるべきではない。また、子会社は少なくとも一般的には、独自の先使用権を認められるべきではない。

ただし、ここで先使用権の所有者は自己の事業の必要のために自己又は他人の工場若しくは作業場でその発明を使用する権利を有することに留意されたい。このため、グループ企業の一企業に先使用権が認められる場合に、他のグループ関係企業に、例えば企業内で利用するために部品を準備させることができる。これは、親会社及びその子会社にも双方向的に該当することである。したがって、ドイツ特許法第 12 条は、親会社が子会社に親会社の先使用権により対象とされる製品を親会社の監督の下で生産するように助言することを認めている。」<sup>165)</sup>

我々はこの質問は、先使用権がその権利発生に係る事業と本質的に結びついているという事実を照らせば明確に回答できると考える。ドイツ裁判所は、当該権利が付与されるのは当該事業を有する法的主体に対してであるという事実を重視している。これ以外の法的主体は、かかる法的主体に密接に関連している場合であっても、当該先使用権を行使することはできない。

これは、例えば、日本企業が、先使用権を取得した販売子会社を通じてドイツ国内において販売を行っている場合であって、当該子会社を清算して直接販売若しくは他の会社を通しての販売を行うことにより販売体制を再編成したいと考える場合に関係があるものと思われる。親会社が当該先使用権を維持するためには、先使用権が、ドイツ国内における販売事業とともに、現在販売業務を行っている会社に譲渡されたことを証明しなければならない。

- (c) 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でしょうか。

<sup>164)</sup> BGH decision X ZR 253/63

<sup>165)</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。



「国外で製品が生産され、ドイツに本社がある企業により輸入・販売された場合に、そのドイツに本社がある企業は、販売・輸入に関して独自の先使用権を確立することになる。ただし、この先使用権は、既に上記で説明した理由により生産を対象に含めない。そのため、ドイツに本社がある企業は、生産については先使用権を認められない。」<sup>166</sup>

上記に加えて、会社がドイツ国内に所在する必要はなく、ドイツ国内において先使用権を発生させる方法で行っていたことのみが求められていることにも留意すべきであるとの意見もあった。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

「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、その先使用権を喪失しない。事業の廃止が決定的になった場合、又は事業が先使用権を除いて承継若しくは取得された場合にのみ、先使用権は消滅する。」<sup>167</sup>

「先使用者は任意にその先使用権を放棄することができる。先使用権を放棄する意思は明確に示されなければならず、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。」<sup>168</sup>

最高裁判所は、「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

<sup>166</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>167</sup> BGH GRUR 65 p. 411-413

<sup>168</sup> G. Benkard, Patentgesetz, 10th ed., 2006, § 12, Rn 26; deviating: RC Frankfurt, GRUR 1967 p. 136-138

用者はその先使用権を喪失するとの判断を下した。」<sup>169</sup>

**設問 21. 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でしょうか。

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為に既に準備を行っていたものに限られるからである。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

無回答。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

この質問が、会社が特許が付与された発明を実施するにあたって先使用権に依拠する頻度はどのくらいかということであれば、我々の知る限りではこの問題に関する統計はないが、経験上、先使用権に依拠することは特許権侵害訴訟においては特殊な抗弁ではない。

**設問 24.** 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）。

我々の知る限りでは、入手可能な統計はない。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における、非侵害の抗弁。

**設問 26.** 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。

以下はドイツの代理人より追加された情報。

|    |              |            |          |       |            |  |
|----|--------------|------------|----------|-------|------------|--|
| 22 | Wirbelkammer | 4 O 417/01 | Regional | Court | 05.09.2002 |  |
|----|--------------|------------|----------|-------|------------|--|

<sup>169</sup> BGH GRUR 65 p. 411-413

|    |                             |                 |                                     |            |                    |
|----|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
|    |                             |                 | Dusseldorf                          |            |                    |
| 23 | Tilidinhydrochlorid         | 4a O<br>264/06  | Regional Court<br>Dusseldorf        | 28.08.2007 |                    |
|    | Befestigungsband-<br>lasche | 4a O 26/07      | Regional Court<br>Dusseldorf        | 27.05.08   |                    |
| 24 | Desmopressin I              | 4b O<br>402/06  | Regional Court<br>Dusseldorf        | 04.09.2008 |                    |
| 25 | Desmopressin II             | 4b O<br>127/07  | Regional Court<br>Dusseldorf        | 04.09.2008 |                    |
| 26 | Tandempumpe                 | 4a O<br>208/07  | Regional Court<br>Dusseldorf        | 07.10.2008 |                    |
| 28 | Matratze                    | 4a O 52/09      | Regional Court<br>Dusseldorf        | 09.06.2009 |                    |
| 29 | G-CSF                       | 4a O 29/09      | Regional Court<br>Dusseldorf        | 09.06.2009 |                    |
| 30 | Leuchtschirm                | 4b O 98/08      | Regional Court<br>Dusseldorf        | 14.07.2009 |                    |
| 31 | Anhänger-Steckdose          | 4b O 67/08      | Regional Court<br>Dusseldorf        | 27.08.2009 |                    |
| 32 | Abgasreinigungsanlage       | 4a O<br>205/08  | Regional Court<br>Dusseldorf        | 06.10.2009 |                    |
| 34 | Grill                       | I-2 U<br>109/03 | Higher Regional<br>Court Dusseldorf | 26.10.2006 |                    |
| 35 | Klimagerät                  | I-2 U<br>65/05  | Higher Regional<br>Court Dusseldorf | 11.01.2007 |                    |
| 36 | -                           | X ZR<br>72/99   | Bundesgerichtshof                   | 03.06.2003 |                    |
| 37 | Schweißbrennerreinigung     | X<br>ZR214/02   | Bundesgerichtshof                   | 01.02.2005 | GRUR 2005,567,568  |
| 38 | Extracoronales Geschiebe    | X ZR<br>79/04   | Bundesgerichtshof                   | 22.11.2005 |                    |
| 39 | Füllstoff                   | Xa ZR<br>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を記した。

[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、先使用权を有すると主張した。被告は、最高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权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。最高裁判所は、被告の陳述によれば、被告が先使用权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く、筆者が要約したものである。)

1. 先使用权は、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、当該先使用权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权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、先使用权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权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]

最高裁判所は、特許の範囲に及ぶ当該製品の更なる開発は、先使用权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权は成立しない。

[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权を主張した。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。最高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。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

多くの事案において、外国企業により先使用権が主張されているものと思われるが、ドイツの判決は当事者の身元を明らかにせず、編集された形で公表されることから、被告がドイツ人若しくは外国人のどちらであったかについて常に正確な判断をすることはできない。しかしながら、我々自身が取り扱った事案（Befestigungsbandlasche）の一つにおいては、被告はベルギー人であった。

**設問 27.** 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、御説明ください。

「先使用権を証明するための立証責任は、当該先使用権に依拠する当事者側、すなわち『発明者』側にある。当該発明者はその主張を裏付けるために証拠書類を提示し、また、証人を出頭させることができる。」<sup>170</sup>我々の経験上、裁判所は、特許出願が公開されれば、基準日前に発明を所有していたことを主張することは極めて容易であると考えているため、先使用権を認めることに対して非常に慎重である。一般的には、報告書、製図、売上記録などの証拠書類又は保管していた見本があればなお、先使用権の請求が認められる可能性が高くなる。裁判所は、かかる見本の所有が発明の所有に相当するかを確認できるからである。

「発明者が、並行して行われている、当該発明の無効訴訟につき、その他の訴訟手続を停止させることを希望する場合、当該発明者は、当該発明の新規性を喪失させるために、かかる発明の基準日前の使用だけでなく、その公然実施も証明しなければならない。かかる停止請求は、証拠書類のみにより証明が可能であり、証人によっては証明できない。裁判所による証人審問が行われるのは無効手続においてのみであるため、侵害訴訟を取り扱う裁判所は、証拠書類のみに基づいて当該手続を停止する必要性を判断しなければならない。」<sup>171</sup>

我々は、一般的には、以上から次のことが明らかであるため、先使用権に依拠するのは危険であると助言する。(i)先使用権が国ごとに成立していなければならないこと、(ii)先使

<sup>170</sup> Kühnen/Geschke, 4th ed., 2010, marg. ref. 984

<sup>171</sup> Kühnen/Geschke, 4th ed., 2010, marg. ref. 1051

用権を実際に証明することが非常に困難であること、並びに、(iii)先使用権が、製品の改良又は製造場所及び販売方法の変更についての将来の柔軟性を大幅に制限すること。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

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に、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。

**設問 28-1.** 設問 28 の追加質問です。以下の設問にお答えください。

(a) 貴国においてタイムスタンプサービスを提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法を御教示ください。

無回答。

(b) 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、利用方法について御教示ください。

無回答。

(c) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

無回答。

(d) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

無回答。

(e) 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）と共に、例示してください。

無回答。

- (f) 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。

無回答。

#### Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

無回答。

### 「5」 フランス

#### Part A : 先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

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-条<sup>172</sup>

本巻の適用領域内にあつて、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。

##### Article L.613-7<sup>173</sup>

Any person who, within the territory in which this Book applies, at the filing date or priority date of a patent was, in good faith, in possession of the invention which is the subject matter of the patent shall enjoy a personal right to work that invention despite the existence of the patent.

The right afforded by this Article may only be transferred together with the business, the enterprise or the part of the enterprise to which it belongs.

<sup>172</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/france/chiteki\\_zaisan/pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/france/chiteki_zaisan/pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

<sup>173</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=180336](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180336) [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

(b) 施行規則等の詳細な規定

施行規則等の詳細な規定はない。

**Part B : 先使用権制度の概要（一般）**

**設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）**

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

「先所有権制度は 1968 年 1 月 2 日法律第 68 号によってフランス特許法に導入された。それ以前の 1844 年の旧特許法には先所有権に関する規定が全く存在しなかったが、判例によって先所有権が認められていた。初期の判例では、第三者による特許出願前に先所有者が当該発明を実施していたことが要求されていた。しかしながら多くの判決は、個人的な先所有に基づく利益を主張する者が当該発明についての知識を有していただけても十分であるとしていたようである。大多数の学者もまた、そのような先所有権は公平性の観点から正当化されると考えている一方で、要求される所有の内容については異なる見解を示している。

1968 年法で導入された『所有 (possession)』という文言は意外なものであった。『所有』は有体物に適用するが、特許性のある産業上の発明のような無形要素に適用することは困難である。かかる無形要素に関しては、所有の内容に関し曖昧性が実際に存在する。この曖昧性は、1968 年法の準備作業における逡巡から明らかである。実際に、フランス特許庁 (INPI) が作成した特許法案には、第 46-1 条に次のような内容の規定が含まれていた。

『特許出願の出願日若しくは優先日において、当該特許の対象である発明を、フランス領域内において、善意で、その職業的な活動のために実施していた者、若しくはそのための真摯な準備をしていた者は、当該特許の存在にかかわらず、当該目的のために当該発明を実施する権利を有する。』

当該規定の文言は、特に AIPPI などの様々な専門機関による一定の意見が示された結果、次のような内容の第 37 条の規定を含んだ HERZOG 法案において修正された。

『特許出願の出願日若しくは優先日において、善意で、当該特許の対象である当該発明の構成要素を所有していた者は、当該特許の存在にかかわらず、当該要素をその職業的な活動のために使用することができる。』

1968 年法第 31 条の規定において最終的に採用され、1978 年法及び現在の知的財産法第 L.613-7 条の規定においても変更されなかった文言は明らかに不明確である。しかし、現在、多数説及び判例では、『発明を所有していた』という表現は『当該発明の完全かつ正



確な知識を有していた』ということの意味すると解釈しているようである。」<sup>174</sup>

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問 3. 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）件を認める個々の要件とその解釈について御説明ください。

「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、4 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。」<sup>175</sup>

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

「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<sup>176</sup>において示された重要な判決によるものである。

Société dos 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

<sup>174</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所における実施の際のフランスからの回答から転記。「Report in prior possession in France - Cabinet Beau de Lomenie」 p.35。[未公表]

<sup>175</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>176</sup> パリ第一審裁判所、2001 年 3 月 9 日

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る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<sup>177</sup>。

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。<sup>178</sup>

**設問 5. 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**

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、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ように解されます。この解釈は正しいでしょうか

「その解釈は正しくない。本質問は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

<sup>177</sup> PETIT v. ROUILLON 事件、パリ控訴院、1878年4月13日

<sup>178</sup> 平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所における実施の際のフランスからの回答から転記。「Report in prior possession in France - Cabinet Beau de Lomenie」 p. 35。[未公表]

利を享受する・・・』に関する。本条がより限定的な『発明者』の用語を使用していないことに留意しなければならない。

学説と判例にしたがって、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、彼は発明者から適法に発明を譲り受けることが必要である。」

179

#### 設問 6. 先使用权の基準日

フランス知的財産法第 L.613-7 条には、「出願あるいは優先日に」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ろしいですね。

そのとおり。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

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「発明の実施の準備」を要件としていない。

#### 設問 8. 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

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。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用权の対象となるか

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。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）

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。

<sup>179</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権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、先使用権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。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

「本設問は以下の設問に置き換えることができる。『証明書に記載あるいは開示された技術的範囲は先所有権の効果の範囲と等しいか。』」

フランス知的財産法第 L.613-7 条では、所有者が特許の対象となっている発明を所有しなくてはならないと定めている。

この場合、二つのポイントについて検討しなくてはならない：

A： どの要素を比較すべきか

B： 同一の場合のみか、それとも均等な場合も認められるのか

A： 比較すべき要素は、所有の対象と特許の対象とである。

所有の対象は純然たる事実問題であるため、所有の対象とは、所有者が例えばソロー封筒などの手段により十分に立証できる発明の内容である。

特許の対象は法律問題であるため、特許クレームに記載された発明の範囲を判定することがポイントになる。

したがって、次のようになる：

- 特許の出願日を基準にして、所有が有効に構成されるかどうかを判定する。
- 特許が付与されたクレームの最終版を基準にして、所有の対象と発明の対象とがフランス知的財産法第 L.613-7 条に照らして本当に関連性があるかどうかを判定する。

こうした考え方をする根拠はフランス知的財産法第 L.615-4 条である。この規定は、特許が付与されるまで、すなわち特許クレームが最終的に確定するまで、裁判所が侵害訴訟について判断を下してはならないと定めている。また、この判断を下す際には訴訟において被告が侵害を否認する根拠として提出した先所有を理由とする一切の例外について考慮しなくてはならない。

B： 同一の場合のみか、それとも均等な場合も認められるのか

この問いに答えるためには、判例に見られるフランス知的財産法第 L.613-7 条に関する裁判所の解釈に言及しなくてはならない。

一方で、裁判官が所有の対象と特許の対象が同一であるかどうかを調べ、同一であると認定した場合に先所有権を認めた判例もある。

しかしながら、完全に同一ではない場合でも、先所有権が否認されなかった例もある。特許発明の対象全体ではなく、特定の要素、つまり特許クレームのすべてではなく一部を所有していた場合、所有の対象と特許の対象の両方に重複している要素に限定して所有の効果をも認めた例がある。

特にSARL EUREXIM v. SARL SOCIETE YASFO<sup>180</sup>がその好例である。

この判例において、裁判官は、特許が対象としている実際の技術を所有しなくてはならず、発明に関する完全な知識がなくてはならないことを明言した上で、被告が原告の特許発明を所有していた証拠を提出したと判断し、1996年10月10日に出願された原告の特許第9612365号の対象となっている発明を被告のYASTOが1995年4月から所有していたことを認定した。

裁判官はこうした判断を下すにあたって、特許クレームの対象となっていた製品を比較し、特許のクレーム1の記載が特許を特徴づける本質的な部分であると認定した上で、先所有とクレーム1とが同一の製品の組成を対象としていると述べた。

また裁判官は、YASTOの立証した先所有を原告の特許のクレーム3、5、13、14、15、16、及び19には適用したものの、1995年時点のYASTOの製品がクレーム2及び12の特性を再現していなかったためにこれらのクレームには適用しなかった。

その結果、裁判所は、YASTOが上述の制限内においてEUREXIMの特許発明を先所有していたため、クレーム1、3、5、13、14、15、16、及び19については、これを理由とする侵害訴訟が認容されないと判示した。

なお、クレーム1及び12についても、有効であるものの、YASTOがこれを侵害していないことが宣言された。

他方で、所有の対象と特許の対象とが全面的に同一である必要はないと思われる。その理由は、裁判所が特許の対象の均等物を先所有していたことを立証する証拠を採用し、これにフランス知的財産法第L.613-7条を適用した例があるからである。特にPONT A MOUSSON v. LA GIRONDE<sup>181</sup>がこうしたアプローチを採用している。

この判決において、裁判官はまず、先所有を主張する者が、特許により保護される発明と均等な発明を所有していたことを示す証拠を明白に提出しており、したがって、先所有が有効に構成され、これは事実問題であると宣言した。

さらに、この判決には、フランス知的財産法第L.613-7条に従って先所有権を付与する場合の均等物を認めるかどうかの問いに（間接的ではあるが必要な程度に）肯定的に答えている。

加えて、この判決では、特許された方法の均等物を先所有していた場合、所有者に対して所有の対象となっている発明よりも特許の対象にはるかに近い方法を実施することを認めたため、更に踏み込んだ内容となっている。裁判官が、その後所有者が実施できる態様を所有した内容に制限しなかったためである。

その結果、先所有権のこうした側面にも均等論が適用されると考えられる。フランスの裁判所が、特に侵害の有無を判定する際に、主に次の文脈で均等論を適用している点に注意したい：

A：技術的に均等な手段の定義

二つの手段の構成又は構造が異なるにもかかわらず、同じ結果又は類似の結果を得るために同じ機能を果たしている場合には、技術的に均等だとみなされる。

<sup>180</sup> Tribunal of First Instance of Paris, Sep. 4, 2001

<sup>181</sup> Tribunal of First Instance of Paris, Jul. 2, 1976

クレームの要素と交換又はこれを代替し得る技術的に均等な要素が、クレームの文脈に照らして置き換えられる要素と専ら同じ機能を果たさなくてはならない。

**B：均等論侵害**

特許性の観点で均等物に置き換え得るクレーム要素の文言の範囲にクレームが制限されない場合、上述のように定義した技術的に均等な手段は侵害とみなされる。

判例はそれ以後、侵害と先所有権の両方について、均等論の立場に立って判断を下している。」<sup>182</sup>

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

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。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

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。

(b) 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、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。）

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

---

<sup>182</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

である。

- (c) 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。）

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。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

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。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

「先所有者自身が特許製品を製造し、それを直接消費者に販売することにより特許を実施する場合には、かかる活動のすべてが先所有者により正当化されることになる。

それでは、製品が消費者に直接販売されるのではなく、仲介業者や販売業者、あるいはそれを使用して事業を行う者に対し販売される場合はどうであろうか。フランス知的財産法第 L.613-7 条には、この問題に関する示唆はないが、公平性の観点からみれば、先所有者を余りに限定的に解釈すべきではなく、先所有者により合法的に製造された製品に関しては、その後にそれを販売する行為及び使用する行為にも先所有者による保護が及ぶと

みなされるべきであろう。」<sup>183</sup>

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

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、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

「本質問は、先所有権に係る特許の出願日の後に先所有権の移転が行われる場合の取扱いに関するものである。

フランス知的財産法第 L.613-7 条は、先所有権の移転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ことを定めている<sup>184</sup>。

ここでは 2 つのケースを検討する。第一は、もともとの先所有権者が個人の場合であり、第二は企業の場合である。

#### A：先所有権者が個人の場合

先所有権者が当該特許の出願日において個人事業者であった場合（すなわち、産業活動を行っていた場合）、かかる個人は自らの先所有権を、当該事業を相続する相続人に移転することができる。

かかる個人事業者が自らの事業を企業に移転する場合には、先所有権もまた事業とともに移転されることになる。

上記の場合、個人事業者は、事業移転後は先所有権による利益を受けることはできない。

#### B：先所有権者が企業である場合

先所有権者が企業であり、先所有権者たる企業が別の法的形態の企業に改組される場合には先所有権を承継することができる。また、先所有権者たる企業が合併される場合でも、先所有権を合併後の企業に移転することは認められる。ひとつの企業が分割され複数の企業になる会社分割の場合には、先所有権はそれが属する事業とともに移転されることになる。

しかし、先所有権者たる企業がその事業のすべてではなく一部のみを別の企業に移転するような場合には問題となる（資産の一部譲渡の場合）。この問題は、1996 年 12 月 18 日法が導入される前、まだ先所有権の移転は企業とともに行われるときにのみそれを行うことができるとの文言をフランス知的財産法第 L.613-7 条が採用していた時から論じられていた。一部の論者は、移転される資産が一つの完全な活動部門を構成するすべての要素（当該部門のすべての資産と負債）に係るときは、資産の一部譲渡であっても、それとともに先所有権を移転できるとの見解を示していたが、それに反対する意見もあった。

<sup>183</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>184</sup> これは 1996 年 12 月 18 日の法律 96-1106 号により規定されたものであり、以前の文言では単純に先所有権はそれが属する事業とともに移転できると規定していた。



JARDILLIER 対JARDODY 事件<sup>185</sup>では、前者の立場が採用された。」

**設問 17. 種々の移転と先使用权**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

「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。」<sup>186</sup>

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

認められない。先所有権は企業に固有のものである。

- (c) 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でしょうか。

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。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

<sup>185</sup> パリ控訴院、1996 年 3 月 13 日

<sup>186</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

設問 20. 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はあるのでしょうか。  
例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

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。

設問 21. 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でしょうか。

不要。

#### Part D : 運用状況

設問 22. 貴国での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）。

ない。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ごくわずかだが利用されている（年間の件数は不明）

設問 24. 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）。

無回答。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

設問 26. 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。

フランスの代理人より、以下が追加された<sup>187</sup>。

|    |            |                                                        |            |
|----|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 38 | 14.06.2006 | Tribunal de grande instance (Paris)<br>n°04/09197      | Darts IP * |
| 39 | 14.06.2006 | Tribunal de grande instance (Paris)<br>n°04/03204      | Darts IP*  |
| 40 | 20.09.2006 | Cour d'appel (Paris)<br>n°05/14964                     | Darts IP*  |
| 41 | 09.02.2007 | Tribunal de grande instance (Paris)<br>n°02/18798      | Darts IP*  |
| 42 | 23.01.2008 | Cour d'appel (Paris)<br>n°06/09465                     | Darts IP*  |
| 43 | 04.06.2008 | Cour d'appel (Paris)<br>n°07/03984                     | Darts IP*  |
| 44 | 12.11.2008 | Cour d'appel (Paris)<br>n°07/06346                     | Darts IP*  |
| 45 | 21.10.2010 | Tribunal de grande instance (Strasbourg)<br>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.

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

設問 27. 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、御説明ください。

「フランス知的財産法第 L.613-7 条の下での先所有権は、文書、図面、証言など、事実を証明し、裁判官を確信させ得る法で認められたあらゆる手段で立証することができる。

立証に際しては、所有した日と所有していた内容について確実に立証しなくてはならない。

発明の所有者が、先所有による抗弁を認める判決を勝ち取り、特許権者が提起した侵害訴訟を退ける可能性をできる限り高めるためには、発明の所有に関する証拠を『公的な』証明手段で立証することが望ましい。

・『公的な』証明手段

通常の立証手段として、明細書と図面を同封したソロー封筒を産業財産庁に提出する方法がある。

<sup>187</sup> 追加は事件番号のみであり、判決の要旨等は紹介されなかった。

しかし、次のようにソロー封筒を提出できない場合もある。

- (i) ソロー封筒の厚みが（仕切られた 2 つの部分のそれぞれに、7 ページの書類を入れた場合に相当する）5 ミリを超える場合。
- (ii) ソロー封筒に段ボール紙、ゴム、皮革、木材、ホチキスなど、封筒の穿孔を妨げるような硬い材料が同封されている場合。

発明を何ページもの図面で詳細に記載している場合にはソロー封筒に同封する内容の制限が障害となる場合も多い。

また他の『公的な』証明手段としては次のようなものがある。

- (iii) 執行吏（huissier de justice）に対する報告に明細書及び図面を添付する方法。
- (iv) 明細書及び図面を入れた封筒を公証人に提出し、公証する方法。

#### ・他の立証手段

証拠を形成するための最も安価な方法は、創作者が明細書を同封した封書を自分宛てに書留で送り、これを開封したり、内容を変更したりせずに保管する方法である。この書留郵便を利用した方法は、その保管状況に対する疑いを解消できれば、封書の日付と内容について証明する確実な手段となる。

特許関係の法律事務所で保管されていた明細書を、発明を所有していた証拠として採用した判例もある。また、創作者が第三者に送付した書簡や送り状などの文書、設計図や研究ノートなど、創作者の社内文書も、証拠として採用される可能性がある。もっとも、裁判所が、こうした立証手段では日付、内容、あるいはその両方の証拠として不十分であると判断する危険性もある。

#### ・先所有を有することの立証手段として用いられた証拠について、証拠能力の有無をどのように判断するのか。

前述のように、日付及びその内容に確実性があれば、先所有の証拠としてどのようなものでも提出できる。

- (i) ソロー封筒、
  - (ii) 執行吏への報告に添付した明細書そして又は図面、又は
  - (iii) 公証人により公証された明細書そして又は図面
- を証拠とした場合には日付には確実性がある。

このような場合には、残るのは明細書及び図面等の内容の確実性をめぐる問題だけである。

これ以外の立証手段によって証拠を提出した場合には、日付と内容の両方について、その確実性を証明しなくてはならない。例えば第三者に送付した書簡、送り状及び文書の場合にこうした問題が生じる。

立証する内容については、第三者が後に出願した特許の対象となっている発明に関する完全かつ正確な知識があったことを証明できることが要件となる。」<sup>188</sup>

<sup>188</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

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) – ソロー封筒 – 下記参照
- (iv) フランス国家技術化学者協会の封印済封筒 – 下記参照。

設問 28-1. 設問 28 の追加質問です。以下の設問にお答えください。

- (a) 貴国においてタイムスタンプサービスを提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法を御教示ください。

ソロー封筒<sup>189</sup>:

ソロー封筒には 2 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 年間につき 15 ユーロ、10 年間につき 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<sup>190</sup>:

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。

- (b) 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、利用方法について御教示ください。

Website of French Notaries:

[http://www.notaires.fr/notaires/page/home?page\\_id=500&force\\_locale=en](http://www.notaires.fr/notaires/page/home?page_id=500&force_locale=en)

Website of French bailiffs:

<http://www.huissier-justice.fr/> (apparently only in French language)

- (c) 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

<sup>189</sup> <http://www.inpi.fr/en/services-et-prestations/enveloppe-soleau.html> [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 17 日]

<sup>190</sup> [http://www.cnisf.org/biblioth\\_cnisf/documents\\_cnisf/regl\\_plis.pdf](http://www.cnisf.org/biblioth_cnisf/documents_cnisf/regl_plis.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 17 日]

度を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

公証人又は執達吏が製品を保管することは可能である。

- (d) 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を利用すれば良いでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

公証人又は執達吏が製品を保管することは可能である。

- (e) 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のかについて、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。

無回答。

- (f) 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。

無回答。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

現時点で法改正の計画はない。

## 「6」 英国

### Part A：先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

- (a) 先使用権に関する条文、規則等

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<sup>191</sup>

64. Right to continue use begun before priority date<sup>192</sup>

<sup>191</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

<sup>192</sup> <http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf> [最終アクセス日：2011 年 3 月 7 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(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、</p> <p>(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</p> <p>(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、</p> <p>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。</p> <p>(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、</p> <p>(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、</p> <p>(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。</p> <p>(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と同様の方法でこれを取り扱うことができる。</p> | <p>(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention -</p> <p>(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or</p> <p>(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,</p> <p>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.</p> <p>(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 -</p> <p>(a) authorise the doing of that act by any partners of his for the time being in that business, and</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (b) 施行規則等の詳細な規定

英国特許法第 64 条の公式なコメントリーはManual of Patent Practice<sup>193</sup>で参照することができる。

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Manual of Patent Practice</p> <p>第 64 条 優先日前に開始された実施を継続する権利</p> <p>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</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>193</sup>

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice/p-manual-practice-pat1977.htm> [最終アクセス日：2011 年 3 月 16 日]

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。

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

「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、すべ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。」<sup>194</sup>

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問 3. 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について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

「先使用権成立のためには、以下の 4 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。

<sup>194</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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。」<sup>195</sup>

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

「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。」

196

##### (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。

#### 設問 5. 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

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

<sup>195</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>196</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

「**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权は認められないように解されますが、そのように考えてよろしいですね。

「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、先使用权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ル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。」<sup>197</sup>

#### 設問 6. 先使用权の基準日

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ろしいですね。

そのとおり。優先権に有効なクレームと仮定する。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、先使用权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。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

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」の意味を説明してください。

「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示している。

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

<sup>197</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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、侵害行為がまさ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。<sup>198</sup>

**設問 8. 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でしょうか。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でしょうか。

「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。」<sup>199</sup>

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるのでしょうか。

「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。」<sup>200</sup>

(b) 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、御説明ください。

<sup>198</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>199</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>200</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

「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。」<sup>201</sup>

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

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。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

「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。」<sup>202</sup>

**（２） 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 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

<sup>201</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>202</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

利を有する。」とあります。この先使用权者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

Helitune Ltd.対Stewart Hughes Ltd.事件<sup>203</sup>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<sup>204</sup>においては、判事は、先使用权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、かかる先使用权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たとした。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。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

「Terrell on the Law of Patents<sup>205</sup>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权者は、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。」<sup>206</sup>

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

「Terrell on the Law of Patents<sup>207</sup>では、先使用权は、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。

<sup>203</sup> [1991] F. S. R. 171

<sup>204</sup> [1992] RPC 281, [1997] R. P. C. 195, [1998] R. P. C. 727

<sup>205</sup> Terrell on the Law of Patents, 第 15 版 8.61

<sup>206</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用权制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>207</sup> Terrell on the Law of Patents, 第 15 版, 8.63

また、CIPA Guide<sup>208</sup>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。」<sup>209</sup>

- (b) 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、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。）

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。

- (c) 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。）

上記(b)の回答を参照。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

「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

<sup>208</sup> CIPA Guide 第 5 版 p. 639, 64.06 段落

<sup>209</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。



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。」<sup>210</sup>

**設問 14. 先使用権の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

「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。」<sup>211</sup>

**（３）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）**

貴国の特許法第 64 条では、先使用権は継承あるいは移転できると規定されています。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

「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

<sup>210</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>211</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

の解散時)に移転することができる。」<sup>212</sup>

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

「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。」<sup>213</sup>

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

「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。」<sup>214</sup>

- (c) 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でしょうか。

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。

#### 設問 18. 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

<sup>212</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>213</sup> Terrell on the Law of Patents 第 15 版 8.57

<sup>214</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

本設問に関しては、有識者がいない。

**設問 21. 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でしょうか。

不要。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

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。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

ほとんど利用された例がない。

**設問 24. 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）。**

刊行物はインターネットあるいは印刷物で利用可能である。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

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。

**設問 26.** 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。

最近の事件は報告されていない。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

該当する事案はない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

「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。」<sup>215</sup>

<sup>215</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

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。

設問 28-1：設問 28 の追加質問です。以下の質問にお答えください。

(a)：貴国においてタイムスタンプサービスを提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法を御教示ください。

英国においてタイムスタンプサービスを提供する業者が利用されることは非常に稀であるが、インターネット検索を行ったところ、Quo Vadis<sup>216</sup>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ことが分かった。

(b)：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、利用方法について御教示ください。

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で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<sup>217</sup>。

(c)：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を利用すれば良いのでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

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。

(d)：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を利用すれば良いのでしょうか。また、よく利用されている方法があれば、具体的に説明してください。

<sup>216</sup> <http://www.quovadisglobal.co.uk/CertificateServices/SigningServices/TimeStamp.aspx> [最終アクセス日：2011 年 3 月 17 日]

<sup>217</sup> <http://www.thenotariessociety.org.uk/> [最終アクセス日：2011 年 3 月 17 日]

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。常日頃、我々は顧客に著作権マーク<sup>218</sup>の利用を勧めている。

(e)：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。

そのような資料は利用可能ではない。そして、我々の顧客にはそのような証拠を作成する動機がない。

(f)：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。

そのような資料は利用可能ではない。そして、我々の顧客にはそのような証拠を作成する動機がない。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていまして、御紹介ください。

これらの条文を変更しようという計画はない。

## 「7」 米国

### Part A：先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

35USC 第 273 条 (An unofficial consolidation produced by Patents Legal Section, Jan. 1, 2010) に関連規定があり、ビジネスの方法に限って「先使用の抗弁」が可能である。

第 273 条 先発明者であることを理由とする侵害に対する抗弁<sup>219</sup>

273 Defense to infringement based on earlier inventor.<sup>220</sup>

<sup>218</sup> 万国著作権条約に基づく著作権のマークで、具体的には「©表記＋著作権者＋発行年」である。

<sup>219</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 8 日]

<sup>220</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 8 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(a)定義：本条の適用上、用語の意味を次のとおりとする。</p> <p>(1)「商業的に使用される」及び「商業的使用」とは、その使用が有用な最終的成果についての内部的な商業的使用又は実際の対等な販売若しくは他の対等な商業的移転に関連している限りにおいて、合衆国内における方法の使用をいい、問題とされる主題が公衆に利用可能であるか又はその他の形で知られているか否かを問わない。ただし、主題であって、その商業的な販売又は使用が第 156 条(g)に定めた期間を含め、その主題の安全性又は有効性を確認する販売前行政審査期間の適用を受けるものは、当該行政審査期間中、「商業的に使用され」ており、かつ、「商業的使用」中であるものとみなされる。</p> <p>(2)非営利研究機関又は大学、研究センター若しくは病院等の非営利団体が行う活動については、公衆を予定受益者とする使用は、(1)に記載した使用であるとみなされる。ただし、当該使用は、</p> <p>(A)前記の研究機関又は非営利団体により、かつ、そこにおいて継続的に使用されていた場合に限り、本条に基づく抗弁として主張することができ、また</p> <p>(B)前記の研究機関又は非営利団体外でのその後の商業化又は使用に関しては、抗弁として主張することができない。</p> <p>(3)「方法」とは、事業を行う又は運営する方法をいう。また</p> <p>(4)特許の「有効な出願日」とは、特許出願の実際の出願日、又は問題とされるその主題が第 119 条、第 120 条若しくは第 365 条に基づく権原を有する先の合衆国、外国若しくは国際出願の出願日の内の何れか早いものをいう。</p> <p>(b)侵害に対する抗弁</p> <p>(1)一般：ある者に対して、抗弁がなければ、特許における方法に係る 1 又は 2 以上のクレームを侵害すると主張される主題に関する、第</p> | <p>(a)DEFINITIONS.— For purposes of this section—</p> <p>(1)the terms “commercially used” and “commercial use” mean use of a method in the United States, so long as such use is 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, whether or not the subject matter at issue is accessible to or otherwise known to the public, except that the 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 “commercially used” and in “commercial use” during such regulatory review period;</p> <p>(2)in the case of activities performed by a nonprofit research laboratory, or nonprofit entity such as a university, research center, or hospital, a use for which the public is the intended beneficiary shall be considered to be a use described in paragraph (1), except that the use—</p> <p>(A)may be asserted as a defense under this section only for continued use by and in the laboratory or nonprofit entity; and</p> <p>(B)may not be asserted as a defense with respect to any subsequent commercialization or use outside such laboratory or nonprofit entity;</p> <p>(3)the term “method” means a method of doing or conducting business; and</p> <p>(4)the “effective filing date” of a patent is the earlier of the actual filing date of the application for the patent or the filing date of any earlier United States, foreign, or international application to which the subject matter at issue is entitled under section 119, 120, or 365 of this title.</p> <p>(b)DEFENSE TO INFRINGEMENT.—</p> <p>(1)IN GENERAL. — It shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title with respect to any subject matter that would otherwise infringe one</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実に実施化しており、かつ、当該特許に係る有効な出願日前にその主題を商業的に使用していたことは、抗弁であるものとする。</p> <p>(2)権利の消尽：特許方法によって作成された有用な最終製品の販売その他の処分であって、当該の有用な最終結果に関して本条に基づく抗弁を主張する権原を有する者が行うものは、当該販売その他の処分が特許所有者によって行われていた場合に特許に基づく特許所有者の権利が消尽したであろう範囲まで、その権利を消尽させるものとする。</p> <p>(3)抗弁に関する制限及び条件：侵害に対する本条に基づく抗弁は、次の規定に従わなければならない。</p> <p>(A)特許：何人も、抗弁を主張する対象である発明が方法に係るものでない限り、本条に基づく抗弁を主張することができない。</p> <p>(B)出所：何人も、抗弁の基礎とする主題が特許権者、又は特許権者の利害関係人を出所とするものであるときは、本条に基づく抗弁を主張することができない。</p> <p>(C)包括的許諾ではないこと：ある者が本条に基づいて主張する抗弁は、該当する特許の全てのクレームに基づいて包括的に許諾されるものではなく、当該人がこの章に基づいて抗弁を主張することができる、特許においてクレームされている特定の主題のみを対象とする。ただし、当該抗弁は、主張される主題についての使用量の変化、及び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の主題を侵害しないものにも及ぶ。</p> <p>(4)立証責任：本条に基づく抗弁を主張する者は、明解で説得力のある証拠によってその抗弁を立証する責任を負う。</p> <p>(5)使用の放棄：主題の商業的使用を放棄した</p> | <p>or more claims for a method in the patent being asserted against a person, if such person had, acting in good faith, actually reduced the subject matter to practice at least 1 year before the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent.</p> <p>(2)EXHAUSTION OF RIGHT. — The sale or other disposition of a useful end product produced by a patented method, by a person entitled to assert a defense under this section with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights under the patent to the extent such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner.</p> <p>(3)LIMITATIONS AND QUALIFICATIONS OF DEFENSE.— The defense to infringement under this section is subject to the following:</p> <p>(A)PATENT. — A person may not assert the defense under this section unless the invention for which the defense is asserted is for a method.</p> <p>(B)DERIVATION. — A person may not assert the 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.</p> <p>(C)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 claimed in the patent with respect to which the person can assert a defense under this chapter, 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.</p> <p>(4)BURDEN OF PROOF. — A person asserting the defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence.</p> <p>(5)ABANDONMENT OF USE. — A person who has</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>(6)人的抗弁：本条に基づく抗弁は、抗弁を立証するために必要な行為を行った者のみが主張することができ、また、抗弁を主張する権利は、特許所有者への移転の場合を除き、当該抗弁に関係する企業全体又はその事業部門の他の理由による善意の譲渡又は移転に係る付随的及び付随的部分として行う場合を除いては、他人に許諾、譲渡又は移転をすることができない。</p> <p>(7)場所に関する制限：本条に基づく抗弁が、その抗弁に関係する企業全体又は事業部門の善意の譲渡又は移転の一部として取得された場合は、当該抗弁は、特許に係る有効な出願日又は当該企業の譲渡若しくは移転の日の内の遅い方の日前に、抗弁が存在していなければ1又は2以上のクレームを侵害することになる主題が使用されていた場所における使用についてののみ主張することができる。</p> <p>(8)抗弁主張の不成功：本条に基づく抗弁が特許を侵害したと認定された者によって主張され、当該人がその後、抗弁を主張するための合理的根拠を証明しなかった場合は、裁判所は、第285条に基づいて弁護士費用を裁定する目的上、例外的事件であると認定する。</p> <p>(9)無効性：特許は、本条に基づいて抗弁が提起又は立証されたことのみを理由として、第102条又は第103条に基づいて無効であるとみなされない。</p> | <p>abandoned commercial use 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 after the date of such abandonment.</p> <p>(6)PERSONAL DEFENSE. — The defense under this section may be asserted only by the person who performed the acts necessary to establish the defense and, except for any transfer to the patent owner, the right to assert the defense 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.</p> <p>(7)LIMITATION ON SITES. — A defense under this section, when acquired as part of a good faith assignment or transfer of an entire enterprise or line of business to which the defense relates, may only be asserted for uses at sites where the subject matter that would otherwise infringe one or more of the claims is in use before the later of the effective filing date of the patent or the date of the assignment or transfer of such enterprise or line of business.</p> <p>(8)UNSUCCESSFUL 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 court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285 of this title.</p> <p>(9)INVALIDITY. — A patent shall not be deemed to be invalid under section 102 or 103 of this title solely because a defense is raised or established under this section.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注) 35USC では「先使用权」という用語は使用されていないが、本調査では、35USC 第273条の「先発明者による侵害に対する抗弁」を、「先使用权」の用語に置換えて以下の設問を作成した。

## Part B：先使用权制度の概要（一般）

## 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

### (a) 先使用権制度の趣旨：

「先発明主義を採用する米国においては、原則先使用権は存在しない。先に発明した者であっても、その発明を積極的に隠蔽・隠匿していた者は、後に独自に発明した者の特許出願を排除することができず、また、先使用権も得ることができない。この点においては、日本等よりも厳しい制度となっている。ただし、先行行為が 35USC 第 102(b)及び(g)(2)に該当する場合は、当該特許は無効となる。

35USC第 273 条の先使用権は、ビジネス方法の特許に限定して、有効な出願日より 1 年を越える前に、善意で発明を実施化し、当該特許の出願日より前に商業的に使用したものは、特許権侵害から救済される。1998 年、State Street Bank 事件において、CAFCにより、ビジネス方法が特許権保護の対象であるとして認められた。事件以前にビジネス方法について発明をしていたものの、特許権が得られないという理由から、出願しなかった者であって、米国内で商業化していた者と、その後に特許権を取得した者との衡平を図る必要性が生じた。本条は、ビジネス方法であるという理由で出願をしなかった先発明者を救済するため、1999 年に導入された。」<sup>221</sup>

### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

不明。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

## 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

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御説明ください。

35USC 第 273 条の条文から、個別の要件は以下のとおり。

A：当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前に

B：善意で、

C：その主題を現実には実施化しており、かつ、

D：当該特許に係る有効な出願日前にその主題を商業的に使用していたこと

## 設問 4. 善意（in good faith）の意味

<sup>221</sup> 平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

35USC 第 273 条(b)(1)には、「第 271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実には実施化しており」とあります。この条文で使用されている「善意 (in good faith)」の意味を説明してください。

(a) 善意の意味

35USC 第 273 条には「善意」の定義はない。

設問 5. 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

35USC 第 273 条では、「第 271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実には実施化しており」とあります。当該特許の出願人から発明を知得していた場合でも先使用権は認められるのでしょうか。

35USC 第 273 条(b)(3)(B)に「出所：何人も、抗弁の基礎とする主題が特許権者、又は特許権者の利害関係人を出所とするものであるときは、本条に基づく抗弁を主張することができない。」とあり、特許権者、又はその利害関係者から発明と知得した場合には先使用権を主張できない。

設問 6. 先使用権の基準日

先使用権の基準日について、35USC 第 273 条では、「有効な出願日」とありますが、この有効な出願日とは、米国における当該特許の特許出願の日のみでなく、国内優先あるいは条約優先による優先日を含むと考えてよろしいですね。

35USC 第 273 条(a)(4)には「特許の『有効な出願日』とは、特許出願の実際の出願日、又は問題とされるその主題が第 119 条、第 120 条若しくは第 365 条に基づく権原を有する先の合衆国、外国若しくは国際出願の出願日の内の何れか早いものをいう」との定義規定がある。

設問 7. 実施の準備と先使用権

35USC 第 273 条(b)(1)では、先使用権の要件として「第 271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実には実施化しており」が規定されております。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考えてよろしいですね。

35USC 第 273 条は「実施の準備」を根拠とした、先使用権を定義していない。

設問 8. 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

35USC 第 273 条では、「第 271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実に実施化しており」とあります。先使用権の要件である実施について、その実施は出願日より前に実績があれば十分なのでしょうか。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、基準日に、実施を中断していた場合でも先使用の抗弁は認められるのでしょうか。また、先使用の抗弁が可能だとして、侵害を問われることなく、一旦中断していた、実施を再開できるか否かについてもお答えください。

35USC 第 273 条(b)(5)には「使用の放棄：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。」との規定があり、使用放棄の日前に行った活動に依拠することができないとされている。ただし、出願日より前に商業的使用を放棄した者は侵害を問われることもない。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

35USC 第 273 条に基づいて可能な、侵害に対する抗弁は米国内での「事業の実施方法又は運営方法」に限定されているため、輸入行為を対象としていない。

(b) 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、御説明ください。

上述のように、35USC 第 273 条は輸入行為を対象としていないため、輸入の準備に基づく先使用権を主張することはできない。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象とはならない。設問 9 に対する回答を参照のこと。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係

35USC 第 273 条では、先使用権の要件として「第 271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実に実施化しており」が規定されています。この実施化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

のみではなく、35USC 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)との関係を説明してください。

35USC 第 273 条は侵害に対する抗弁を定めたものであり、「当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実に実施化」していた場合に、抗弁が可能であることのみを規定している。なお、35USC 第 273 条(b)(9)には「無効性：特許は、本条に基づいて抗弁が提起又は立証されたことのみを理由として、35USC 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。」との規定があり、無効の判断は別途行われる必要がある。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

35USC 第 273 条では、先使用権者に実施が特許の非侵害であるとの抗弁ができることとなっています。先使用権者が実施できる範囲について、例を挙げて御説明ください（特許のクレームが複数の方法であると仮定し、先使用権者が実施していた方法がその内の一つである場合、先使用権者が侵害を問われることがないのは、特許全体ではなく、当該クレームのみと考えられますが、これは誤りでしょうか）。

35USC 第 273 条(b)(3)(C)に「ある者が本条に基づいて主張する抗弁は、該当する特許の全てのクレームに基づいて包括的に許諾されるものではなく、当該人がこの章に基づいて抗弁を主張することができる、特許においてクレームされている特定の主題のみを対象とする。」と規定されている。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

#### (a) 生産数量の拡大：

35USC 第 273 条に基づいて可能な、侵害に対する抗弁は「事業の実施方法又は運営方法」に限定されているので、そもそも、生産行為及び輸入行為自体は先使用権の対象とはなっていない。

#### (b) 輸入規模の拡大：

上記(a)の回答を参照。

#### (c) 実施地域の変更：

35USC に基づく特許権は、全米を対象としているので、特に実施地域を限定するよう

な条文は認められない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

35USC 第 273 条に基づいて可能な、侵害に対する抗弁は「事業の実施方法又は運営方法」に限定されている。

- (b) 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、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。）

35USC 第 273 条に基づいて可能な、侵害に対する抗弁は「事業の実施方法又は運営方法」に限定されている。

- (c) 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。）

35USC 第 273 条に基づいて可能な、侵害に対する抗弁は「事業の実施方法又は運営方法」に限定されている。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

35USC 第 273 条(b)(1)には「一般：ある者に対して、抗弁がなければ、特許における方法に係る 1 又は 2 以上のクレームを侵害すると主張される主題に関する、第 271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実の実施化しており、かつ、当該特許に係る有効な出願日前にその主題を商業的に使用していたことは、抗弁であるものとする。」とあり、当該人のみが先使用の抗弁が可能であることが規定されている。

**設問 14. 先使用権の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

35USC 第 273 条(b)(2)に、「権利の消尽：特許方法によって作成された有用な最終製品の販売その他の処分であって、当該の有用な最終結果に関して本条に基づく抗弁を主張する権原を有する者が行うものは、当該販売その他の処分が特許所有者によって行われていた場合に特許に基づく特許所有者の権利が消尽したであろう範囲まで、その権利を消尽させるものとする。」と規定されている。

**（3）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）**

35USC 第 273 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、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

35USC 第 273 条(b)(6)は「人的抗弁：本条に基づく抗弁は、抗弁を立証するために必要な行為を行った者のみが主張することができ、また、抗弁を主張する権利は、特許所有者への移転の場合を除き、当該抗弁に関係する企業全体又はその事業部門の他の理由による善意の譲渡又は移転に係る付带的及び付随的部分として行う場合を除いては、他人に許諾、譲渡又は移転をすることができない。」と規定している。

**設問 17. 種々の移転と先使用権**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

設問 16 に対する回答を参照のこと。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

無回答。

- (c) 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でしょうか。

35USC 第 273 条に基づいて可能な、侵害に対する抗弁は「事業の実施方法又は運営方法」に限定されている。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないのでしょうか。

無回答。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

無回答。

**設問 21. 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でしょうか。



実施料等を支払う必要はない。

#### Part D：運用状況

設問 22. 貴国での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）。

無回答。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

無回答。

設問 24. 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）。

無回答。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

35USC 第 273 条は条文上も「先使用の抗弁」である。

設問 26. 35USC 第 273 条に基づいて先使用の抗弁がなされた、裁判例を御紹介ください。特に、貴国の先使用の抗弁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。

無回答。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

設問 27. 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た。事後に第三者に特許権が付与されたとしても、先使用の抗弁をすることにより、特許権侵害にはならないと考えたとする。裁判において先使用権の抗弁をする場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、御説明ください。

無回答。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

無回答。

#### Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

米国では、先願主義への移行を含む特許法改正案が審議されている。改正案では、先使用権は、

A : 全ての技術分野に適用が拡大、

B : 実施には至らないものの準備をした者にも先使用権を認める、  
となっている。

#### Part F : 35USC 第 102 条に関する追加的調査

##### (1) 35USC102 条(b)について

##### (1) 条文<sup>222</sup>

第 102 条 特許要件 ; 新規性及び特許を受ける権利の喪失

次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(b)その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合、又は

##### (2) 解釈等

米国特許は 35USC102 条(b)の規定に基づき、米国において特許出願日より 1 年以上前に販売された場合は、特許を受けることができない（通常「オン・セール・バー」と呼ばれている）。これは、今回の調査の主目的である「先使用権」ではなく、特許性に関する事項であると考えられる。先願主義を採用している、我が国の場合であれば、出願日以前に販売が行われており、その発明が公共財産であった場合には、当然のことながら出願は拒絶されることとなるが、上記の規定は、先発明主義を採用している米国に特有のものとなっている。

この、オン・セール・バーが米国特許法に盛り込まれた背景として、アレックス・シャ

<sup>222</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 8 日]

ルトーブは以下の説明を公表している<sup>223</sup>。

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>(1) ある発明について、公衆が自由に使用できると合理的に信じるようになった発明を、いわば公共財産 (public domain) から奪うことを防止するため。</li><li>(2) 発明の迅速かつ広範な開示を促進するため。</li><li>(3) 発明者に対し、特許の有する潜在的な経済価値を判断するために販売活動を行った後、出願するために合理的な期間を付与するため。</li><li>(4) 発明者に対し、法定上定められた期間よりも長い期間、発明を営利目的で宣伝する行為を禁止するため。</li></ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

この、オン・セール・バーに対して、自らが最先の発明者であると信じる者が取ることができる手段について、米国の専門家に対して、以下の質問への回答を要請した。

| 第 102 条(b)の解釈についての質問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>前提条件：</p> <p>その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国において公然実施された場合、第 102 条(b)の規定に基づき特許は付与されないはずである、仮に、USPTO において、付与されたとする。</p> <p>この場合において、特許出願日前 1 年より前に公然実施した者が、自らが最先の発明者であると信じる場合には、</p> <p>(a) 特許付与の公報 (印刷刊行物に記載) が出てから 1 年以内であれば、新規に出願して、インターフェアランスにより特許権の帰属を争うことができる、</p> <p>(b) USPTO に対して再審査を求めることができる、あるいは、</p> <p>(c) 裁判所に対して特許の無効を提起し、容認された場合には特許を無効にすることができる。</p> |
| <p>質問 1：上記の解釈は正しいか、また、特許付与の公報が出てから 1 年を経過した後は、(b)及び(c)のみが選択できると考えてよろしいか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>回答：あくまで、この設問の前提である、「その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国において公然実施された場合」であって、「特許出願日前 1 年より前に公然実施した者」が、自らが最先の発明者であると信じる場合において、公然実施が米国内で行われていたと仮定して回答するが、(a)と(b)の解釈は正しくないと考えられ、また(c)については正しいと考えられる。</p> <p>また、特許付与の公報が出てから 1 年を経過した後であっても、(b)は選択できず、(c)のみが選択できると考えられる。</p> <p>(a)について：上記前提に従えば、対象となっている特許に関する特許出願の日より 1 年前の時点より前に米国内で公然実施した者が、当該特許についての特許付与の公報が出て</p>         |

<sup>223</sup> 米国特許判例研究Ⅱ「判例傾向と日本企業の課題」、アレックス・シャルトーブ p. 12、1999 年、ILS 出版より引用。同報告において、アレックス・シャルトーブ氏は以下の判決を紹介している。

(1) Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 124 F. 3d 1429, 43 USPQ 1928 (Fed. Cir. 1997)

(2) Evans Cooling Systems, Inc. v. General Motors Corp., 126 F. 3d. 1448, 44USPQ 2d 1037 (Fed. Cir, 1997)

(3) Seal-Flex, Inc v. Athletic Track and Court Construction, 98 F.3d 1318, 40USPQ 2d 1450 (Fed. Cir. 1996)

から自身の発明について特許出願をしても、自身の特許出願日前1年より前に米国において公然実施されている発明に該当するので第102(b)条により、既に特許を受ける権利を喪失している。そのためそもそもインターフェアランスの対象にはならないと考えられる。

(b)について：再審査請求の理由として用いることができる先行技術は、「特許又は刊行物」に限られており、「公然実施」は再審査請求の理由にはならないので、再審査請求を行っても受理（grant）されないと考えられる。（特許法第301条、特許規則第1.501条）

(c)について：訴訟において特許無効の抗弁として第102(b)条の「公然実施」による特許無効を主張することはできると考えられる。

質問2：上記の場合において、特許出願日前1年より前に公然実施されたことを証明できる者（この場合は、自らが発明した者ではないとする）がいたとする。この場合に、この者が取ることができる手段は、上記の(b)及び(c)と考えてよろしいか。

回答：前設問に対する回答に示した理由から、米国内で公然実施した者が自ら発明した者ではない場合であっても、(a)(b)は不可で(c)のみが取り得る手段と考えられる。そもそも、(a)については先発明を主張する者は特許出願に対してインターフェアランスの申立てが可能であるが、自ら発明者でない者はインターフェアランスの当事者に該当しないと考えられる。

上記回答をまとめると、自らが最先の発明者であると信じた者が取る手段としては、インターフェアランスにより、自らが特許権を取得する選択肢はなく、裁判所に対して特許の無効を提起し、容認された場合には特許を無効にすることだけができ、加えて例えば特許権者から侵害を問われた際には、当該侵害訴訟において、特許無効の抗弁として第102(b)条の「公然実施」による特許無効を主張することのみができるということになる。

## （2） 35USC102条(g)(2)について

### （1） 条文<sup>224</sup>

第102条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失  
次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。  
(g)(2)当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。

### （2） 解釈等

35USC 第102条(g)(1)はインターフェアランスに関する規定であり、米国弁護士の中には(g)(2)もインターフェアランスに関係した規定と考えている者もいた。しかしながら、条文上(2)は、インターフェアランスとは無関係に、「当該出願人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われている」ことが一つの要件となっている。ただし、インターフェアランスの手続との場合とは異なり、いずれが最先の発明者であるかを決定する手続は、条文等では明確にされていない。また、同項には、「発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと」との要件もあるが、これについても条文上では基準が示されていない。

<sup>224</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011年3月8日]

この、35USC 第 102 条(g)(2)について、自らが最先の発明者であると信じる者が取ることができる手段について、米国の専門家に対して、以下の質問への回答を要請した。

| 第 102 条(g)(2)の解釈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>前提条件：付与された特許に対して、自らが最先の発明者であると信じており、かつ放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明することができると仮定する。この者が取ることのできる手段としては：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) 特許付与の公報（印刷刊行物に記載）が出てから 1 年以内であれば、新規に出願して、インターフェアランスにより特許権の帰属を争うことができる、</li><li>(b) USPTO に対して再審査を求めることができる、あるいは、</li><li>(c) 裁判所に対して特許の無効を提起し、容認された場合には特許を無効にすることができる。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>質問 1：これら(a)～(c)までの解釈は正しいか。また、特許付与の公報が出てから 1 年を経過した後は、(b)及び(c)のみが選択できると考えてよろしいか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>回答：下記のとおり条件付きでなければ(a)～(c)はいずれも正しくないと考えられる。</p> <p>また、「特許付与の公報が出てから 1 年を経過した後は、(b)及び(c)のみが選択できる」について、(b)については下記のとおり条件付きでなければ正しくなく、(c)についても正しくはないと考えられる。</p> <p>(a)について：「自らが最先の発明者であると信じており、かつ放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証明できること」及び「特許付与の公報（印刷刊行物に記載）が出てから 1 年以内に新規出願した」という前提において、この者の新規出願について、他の特許性阻害要因がない場合には、インターフェアランスにより特許権の付与を争うことができると考えられるので、正しいと考えられる。</p> <p>ただし、特許が付与された発明は現実的には数年前に発明が完成していると考えられるので、インターフェアランスでは自らが最先の発明者であると信じる者の発明が特許付与された発明の完成日より前に完成していたことを証明する必要があり、仮に特許付与された発明の完成日より前に自身の発明が完成していたことを証明できたとしてもそれ以降数年が経過しているにもかかわらず自身の発明を「放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと」を証明することは必ずしも容易ではないと思われる。</p> <p>その理由は、インターフェアランスにおいては、既に特許付与された発明者より上記の自らが最先の発明者であると信じる者が最先発明者であると認められるためには、その発明についての着想（conception）日と完成（reduction to practice）日だけでなく、着想日と完成日の間の勤勉（diligence）要件が満たされるかどうか判断要素になる。また、その者の発明の完成日が特許権を付与された発明の完成日より前であり（あるいは発明の完成日が後であっても着想日が最先でかつ勤勉要件を満たしていることにより）最先発明者と認められても、米国出願日が発明の完成日より合理的理由なく遅い場合には、「隠匿又は隠蔽」していたものとして特許を受ける権利を喪失しているとされる可能性があるからである。</p> <p>(b)について：その者の発明が、第 102(a)条に規定する特許又は刊行物（「当該特許出願人による発明の前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載さ</p> |

れた」)あるいは第 102(b)条に規定する特許又は刊行物(「合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載された」)に該当する場合には、再審査を求めることができるので、正しいと考えられる。(ただし、設問の前提(「自らが最先の発明者であると信じており、かつ放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証明することができる」)だけをもってするのであれば(b)による再審査請求はできないと考えられる。)

(c)について:「自らが最先の発明者であると信じており、かつ放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証明できる」ということだけをもって裁判所に対して特許の無効を提起しても特許を無効にすることはできないと考えられる。

一方、特許付与の公報が出てから 1 年を経過した後は、(b)のみが選択できると考えられる。(ただし、設問の前提(「自らが最先の発明者であると信じており、かつ放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証明することができる」)だけをもってするのであれば、上記と同様に、(b)による再審査請求はできないと考えられる。

質問:(b)及び(c)が選択できると仮定して、その期間については期限が設けられていないと、考えてよろしいか。それとも、特許付与の公報(印刷刊行物に記載)が出てから 1 年を経過した場合には、特許を出願する権利を放棄したと考えられるのか。

回答:USPTO に再審査を請求できる期限については、当該特許権を行使できる期間であればいつでも請求できるで、特許有効期間満了後 6 年までなら(b)を選択できると考えられる(特許規則第 1.510 条、同第 1.913 条)。ただし前質問の回答に示した、条件付きである。

また、(c)については前質問の回答のとおりで、選択肢とはならない。ただし、「特許付与の公報(印刷刊行物に記載)が出てから 1 年を経過した場合」においては、インターフェアランスにより先発明を主張する機会を喪失し、特許を出願する権利を放棄したとみなされると考えられる。

質問:「その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合」とありますが、一般的に「放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかった」と認められやすい立証方法(例えば、どのような証拠を用いて、どのような事実を示すか。)は確立されているか。それとも、そのような所定の立証方法は確立されておらず、ケースバイケースで判断されると考えてよろしいか。確立されている場合には、具体的な立証方法を例示してください。

回答:特許審査便覧(MPEP) 2138.03 によれば、発明完成後合理的な期間内にその発明の特許出願をするなどなんらかの公知(publicly known)にする手続(steps)を取らなければ、裁判所は一貫してその発明は放棄、隠匿又は隠蔽されたものであると判断してきたと記載されている。ただし、それは反駁できるとされているが、基本的には「放棄、隠匿、隠蔽」についてはケースバイケースで判断されているようである。

質問:例えば、発明者自らが実施せず、刊行物に記載せず、かつ特許出願もしていないような場合でも、証明できる可能性があるか。あるいは特許出願又は刊行物で公表していないこと自体で、隠蔽していたと判断されるのか。

回答:「特許出願又は刊行物で公表していない」場合であって、「発明者が自ら実施してい

た（あるいは第三者に実施させていた）」場合には、発明を隠匿若しくは隠蔽していたと判断される可能性があるのではないかとと思われる。

また、「特許出願又は刊行物で公表していない」場合であって、「発明者が自ら実施していなかった（あるいは第三者に実施させていなかった）」場合には、発明を放棄したとみなされる可能性があるのではないかとと思われる。

以上をまとめると、「自らが最先の発明者であると信じており、かつ放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証明できる」者が、特許権を得るためには、特許付与の公報（印刷刊行物に記載）が出てから１年以内に出願して、インターフェアランスにより特許権の帰属を争う必要がある。

また、同者が、特許を無効とする手段としては、USPTO に対して再審査を求める方法があるが、この場合は、「その者の発明が、第 102 条(a)に規定する特許又は刊行物（「当該特許出願人による発明の前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載された」）あるいは第 102 条(b)に規定する特許又は刊行物（「合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載された」）に該当する場合」に限定されるので、発明の完成後に何の手段（出願、実施、あるいは刊行物への公表等）も取らなかった場合には、単に「自らが最先の発明者であると信じており、かつ放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証明できる」としても、特許を無効にすることが出来ないということになる。

なお、第 102 条(g)(2)の要件の一つである、「放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと」について、特許審査便覧（MPEP）2138.03 には、発明完成後合理的な期間内にその発明の特許出願をする等、何らかの公知（publicly known）にする手続（steps）を取らなければ、裁判所は一貫してその発明は放棄、隠匿又は隠蔽されたものであると判断してきたと記載されているが、この、「合理的な期間」については絶対的な基準があるのではなく、それに至った事実を裁判所が参照して、ケースバイケースで判断するようである。

また、発明者自らが実施せず、刊行物に記載せず、かつ特許出願もしていないような場合には、裁判所は発明を隠匿したあるいは放棄したと判断する可能性が高いということであるので、当該特許公報の発行後一年が経過すれば、全く新しい（発明者自らが実施せず、刊行物に記載せず、かつ特許出願もしていない）先発明が出現することにより、特許が無効にされる可能性は、ほとんどないように感じられる。

## 「8」 日本

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

日本国特許法第 79 条（1959 年 4 月 13 日法律第 121 号、最終改正：2008 年 4 月 18 日法律第 16 号）には以下の規定がある。

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(先使用による通常実施権) <sup>225</sup></p> <p>第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。</p> | <p>(Non-exclusive based on prior use) <sup>226</sup></p> <p>Article 79. A person who, without knowledge of the content of an invention claimed in a patent application, made an invention identical to the said invention, or a person who, without knowledge of the content of an invention claimed in a patent application, learned the invention from a person who made an invention identical to the said invention and has been working the invention or preparing for the working of the invention in Japan at the time of filing of the patent application, shall have a non-exclusive license on the patent right, only to the extent of the invention and the purpose of such business worked or prepared.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (b) 施行規則等の詳細な規定

特許法施行規則、特許・実用新案審査基準等には先使用权についての規定はない。

## Part B : 先使用权制度の概要 (一般)

### 設問 2. 先使用权制度の概要 (趣旨)

貴国の先使用权制度の概要を御説明ください。特に、制度の主旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください (わからない場合には、解らないと記入してください)。

#### (a) 先使用权制度の趣旨：

先願主義の下では、複数の者が独立して同一内容の発明をした場合には、先に特許出願した者（先願者）だけが、特許権を取得することができる。しかしながら、この先願主義を完全に徹底させると、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、事業の準備をしていた者も特許権に服することになり、公平に反する結果となる。

そこで、先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、事業の準備をしていた者（先使用权者）に、一定の範囲で通常実施権を認めて、先願者の特許権を無償で実施し、事業を継続できるようにすることにより、両者間の公平を図ろうとするのが、日本の先使用权制度の趣旨である。ウォーキングビーム事件最高裁判決<sup>227</sup>でも、この「先使用权制度の趣旨が、主として

<sup>225</sup> <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34H0121.html> [最終アクセス日：2011年3月8日]

<sup>226</sup>

<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&re=02&dn=1&co=01&x=29&y=17&ky=p&atent&page=22&vm=02> [最終アクセス日：2011年3月8日]

<sup>227</sup> 最高裁 1986 年 10 月 3 日第二小法廷判決（1986 年（オ）第 454 号、先使用权確認等請求本訴。特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）。



特許権者と先使用権者との公平を図ることにある」と述べられている。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

特許法第 79 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御説明ください。

日本国特許法第 79 条は、(i)「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て」、(ii)「特許出願の際現に」、(iii)「日本国内において」、(iv)「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」は、先使用権を有する旨規定している。

(i)の「発明の内容を知らないで」の要件は、先使用権による保護をいわゆる二重発明の場合に限定するものである。したがって、特許出願された発明の内容を発明者から知得していた場合は、先使用権の対象とはならない。

(ii)の「特許出願の際現に」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されている。

(iii)の「日本国内において」とは、その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者について、それぞれの行為が日本国内で行われている必要があるということである。したがって、日本以外の外国で行われた行為については先使用権の対象にはならない。

(iv)の「事業の準備」の要件につき、前掲ウォーキングビーム事件最高裁判決では、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」と判示している。

なお、「実施」については特許法第 2 条(3)に定義規定があり、我が国法上の実施行為には「輸出」も含まれている。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

##### (a) 善意の意味

設問 2 で述べたように、我が国の特許法第 79 条では、「善意」であることは先使用権が認められるための要件とはなっておらず、同条では発明の知得の経路のみを問題としている。

#### 設問 5. 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

設問 3 で述べたように、我が国の特許法第 79 条には「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、又は特許出願にかかる発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」の要件があり、当該特許の出願人である発明者から知得していた場合には先使用権が認められない。

#### 設問 6. 先使用権の基準日

設問 3 で述べたように、我が国の特許法第 79 条には「特許出願の際に (at the time of filing of the patent application)」との文言がある。これ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説明されている。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用権

設問 3 で述べたように、我が国の特許法第 79 条では「その発明の実施である事業をしている者のみでなく、その事業の準備をしていた者」にも先使用権が認められる。

#### 設問 8. 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

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でしょうか。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でしょうか。

(a) 実施の継続：

設問 3、設問 6 で述べたように、我が国の特許法では、先使用権の有無を判断する基準日が「特許出願の時」となっている。したがって、条文上は基準日たる特許出願の時に実施（実施の準備を含む）していなかった場合には、先使用権は認められないとも考えられるが、この点につき明確に判断した裁判例はない。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

設問 3 で述べたように、我が国の実施の定義には「輸入する行為」が含まれている。このため、我が国では「我が国において輸入の準備」が行われていれば、先使用権の対象と考えられる。

(b) 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、御説明ください。

設問 3 で述べたように、我が国の先使用権制度は日本国内での行為のみが対象となるの

で、外国で行われている生産行為に基づいて、我が国法上の先使用权が認められることはない。先使用权を確保するためには、日本国内での何らかの準備行為が必要になると考えられる。

**設問 10. 輸出行為が先使用权の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用权の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用权の対象となる実施には、「輸出」する行為が含まれるとされています）。

設問 3 で述べたように、「実施」には我が国の特許法第 2 条(3)に規定されている実施行為の全てが含まれるので、輸出行為も先使用权の対象となると考えられる。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

貴国の産業財産権法第 79 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。先使用权の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

実施が公然と行われていた場合には、特許要件の一つである特許法第 29 条(1)（新規性）に違反することになるので、無効理由となる。権利が無効とされた場合には、先使用权の成否について論ずるまでもなく、実施者は実施を継続することができる。ただし、実施の中には公然実施とならない実施（例えば、特許製品を製造するが、譲渡をしない場合等）もあり得るため、全ての実施が無効理由となるわけではない。

**（2）先使用权者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）**

先使用权者が実施できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

特許法 79 条には「実施又は実施の準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」と規定されています。この文言の解釈につき、ウォーキングビーム事件最高裁判決<sup>228</sup>は、「特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいう」のであり、したがって、出願日における実施形式だけでなく「これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ」と判示している。

ただし、現に実施していた発明が特許出願に係る発明の一部にすぎないときは、実施している部分のみに先使用权が認められるということであって、特許出願に含まれる発明の

<sup>228</sup> ウォーキングビーム事件最高裁判決：最高裁 1986 年 10 月 3 日第二小法廷判決（1986 年（オ）第 454 号、先使用权確認等請求本訴。特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）。

全てではないと判示されている。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

事業規模については、「事業の目的の範囲内」において拡大することができると解釈されている。地球儀型ラジオ事件判決<sup>229</sup>では、「先使用による実施権の範囲は、先使用者が当該意匠の登録出願当時に現に実施していた事業以外にこれを及ぼすことはできないものではあるが、その事業の範囲内においては、その事業の拡大強化等は当然にこれを為し得るものと解するのが相当である。」と判示されている。ただし、どの程度の増加であれば「事業の目的の範囲内」であると認められるかは、場合によって異なるものと思われる。

(b) 輸入規模の拡大：

設問 12-1(a)と同様に、「事業の目的の範囲内」であれば、輸入数量の増加は認められるものと解される。ただし、どの程度の増加までが認められるかは、場合によって異なるものと思われる。

(c) 実施地域の変更：

設問 12-1(a)と同様に、「事業の目的の範囲内」であれば、拡販により販売地域が広がることも認められるものと解される。ただし、どの程度の拡販までが認められるかは、場合によって異なるものと思われる。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

輸入・販売を行っていた企業が国内での生産販売に切り替える事ができるかということについて、これは現に実施していた行為を変更することになり、原則として認められないものと思われる。ただし、製造について先使用権が認められた場合は、ウォーキングビーム事件最高裁判決の「その実施している発明及び事業目的の範囲内」にかんがみて、他の実施形態に変更することができるとする学説もある。

<sup>229</sup> 東京高裁 1966 年 9 月 29 日判決（1961 年（ネ）第 2881 号、損害賠償請求控訴事件）

- (b) 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、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。）

設問 12 でも述べたように、ウォーキングビーム事件最高裁判決は、「特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいう」のであり、したがって、出願日における実施形式だけでなく「これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ」と判示している。この判示事項にかんがみると、塩酸を使用する A 合成方法から硝酸を使用する A 合成方法への変更は、塩酸や硝酸を選択することに格別な技術的意義がなければ、技術的思想において同一であるとして、認められる可能性が高いものと考えられる。

- (c) 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。）

生産装置の改造についても、設問 12-2(b)と同様に、実施している発明の範囲内に含まれる改造であれば、認められるものと考えられる。ただし、設問 12 でも述べたように、現に実施していた発明が特許出願の発明の一部に過ぎなかったときは、実施していなかった部分へ拡大するような改造は認められない。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

先使用権は特許法第 79 条の要件を満たす者に認められる。下請製造の場合にも下請元（発注者）と下請先の企業のいずれが、この要件を満たすのかによって、先使用権者が判断される。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の下請生産の場合には、下請先ではなく下請元の企業がこの要件を満たしていると解釈されている<sup>230</sup>。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。設け

<sup>230</sup> 仙台高裁秋田支部 1973 年 12 月 19 日判決（1972 年（ネ）20 号、実用新案権侵害差止請求控訴事件）

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、及びその効果について御説明ください。

我が国においては、先使用権の発生や移転の際に、登録を求められるということはない。我が国の先使用権は一定の要件（上述）を満たすことにより発生する法定実施権であり、権利の発生のために登録は不要である。したがって、登録をしなくても、特許権者及び専用実施権者に対して効力を有することになる（特許法第 79 条、99 条(1)、(2)）。また、先使用権の移転についても、効力発生のためにも対抗のためにも、登録は不要と考えられている。特許法第 99 条(3)は、通常実施権一般について、移転の対抗要件を登録であると定めているが、これは許諾による通常実施権のみを対象としているものであり、法定実施権である先使用権の移転には適用されないと解されている<sup>231</sup>。

**設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

特許法第 79 条の要件を満たした製造業者から、第三者が製品を仕入れて販売するときには、その第三者自身が先使用権を得ることができていなかった（仕入販売を特許出願後に開始した場合など）としても、特許権侵害とはならないとの判決がある<sup>232</sup>。他方、先使用権者は、自ら発明を実施できるのみならず、自己のためにのみであれば、第三者に実施の事業をさせることも許容される<sup>233</sup>。

**（3） 移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）**

先使用権は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許権者の承諾を得た場合か、実施の事業とともにする場合に、移転することが可能である（特許法第 94 条(1)）。極端な例であるが、企業が破産宣告を受けて事業が中断されたとしても、先使用権は放棄されたことにはならず、当該事業を継承した企業が実施を継続することができると考えられている。

**設問 17. 種々の移転と先使用権**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいのでしょうか。

(a) 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

<sup>231</sup> 札幌高裁 1967 年 12 月 26 日判決（1966 年（ネ）第 173 号、1966 年（ネ）第 174 号、1967 年（ネ）第 278 号、コンクリートブロック製造販売差止権不存在確認請求控訴事件、付帯控訴事件）

<sup>232</sup> 千葉地裁 1992 年 12 月 14 日判決（1998 年（ワ）第 1598 号、実用新案権等差止等請求事件）

<sup>233</sup> 最高裁 1969 年 10 月 17 日第二小法廷判決（1966 年（ネ）第 1360 号、意匠権侵害排除、損害賠償請求事件）

ように移転するかについて、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

設問 16 で述べたように、通常、会社の分社や合併という一般承継の場合には、通常実施権である先使用权は、特許権者の許諾なしに事業とともに移転することができると考えられる。

(b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

親会社、子会社の関係及びグループ企業の場合において、これらの企業は、それぞれが独立した法人と考えられるので、グループ内の一企業に先使用权が認められたとしても、自動的にその他のグループ企業にも先使用权が認められることはないと考えられる。

(c) 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でしょうか。

設問 17(b)で述べたように、親会社、子会社の関係及びグループ企業の場合において、これらの企業は、それぞれが独立した法人と考えられる。また、先使用权は日本国内での実施、あるいは実施の準備を行っていた範囲に限定されるので、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、生産等についての先使用权は認められないと考えられる。

#### 設問 18. 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。

我が国では、通常実施権について登録する制度が設けられており、登録が移転の対抗要件であると規定されている(特許法 99 条(3))。しかし、先使用による通常実施権の移転に関しては、登録なくして第三者に対抗し得ると考えられている(設問 14 参照)。

#### 設問 19. 再実施の可否

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

先使用権はあくまでも自ら実施できる権利であり、これを第三者に再実施許諾する権原はないと考えられる。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

先使用権を一旦取得したとしても、当事者が自らこれを放棄したと認められるときは、先使用権は消滅したとみなされる可能性がある。この点について、実施事業の廃止あるいは長期の中断があった場合は放棄に相当し、先使用権が消滅するという学説もあるが、一旦認められた先使用権が、放棄により消滅したことを認定した裁判例はない。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用権は通常実施権の一つであるが、許諾に基づく通常実施権等とは異なり、対価を支払う必要はない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

日本国特許庁では、「先使用権制度の円滑な活用に向けて」というガイドライン（事例集）を公表し、先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化を図っている<sup>234</sup>。

また、知的財産権業務の実務に携わっている者を対象に全国で開催されている「知的財産権制度説明会（実務者向け）」において、先使用権制度の説明を行っている。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

我が国での先使用権の利用頻度に関する公式の統計データは公表されていない。日本国特許庁のホームページには、1960 年から 2006 年までの代表的な裁判例が 90 件示されている。ただし、90 件というのは特許権、実用新案権及び意匠権に関する裁判例の合計であって、特許権に関連する裁判例は 32 件である。なお、6 件については最高裁判所で判決が出されている<sup>235</sup>。

<sup>234</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/senshiyouken.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm) [最終アクセス日：2011 年 3 月 16 日]

<sup>235</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/pdf/senshiyouken/senshiyouken\\_jirei.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/senshiyouken/senshiyouken_jirei.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 16 日]



設問 24. 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）。

設問 23 参照。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

我が国では主に、侵害訴訟を提起された者が、非侵害であることを主張（非侵害の抗弁）するために、特許無効の抗弁とともに先使用の抗弁が利用されることが考えられる。また、侵害を疑われた者が、予め非侵害であることを確認（非侵害確認訴訟）するために利用することも考えられる。

設問 26. 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

先使用権の有無を争った事件は多くあるが、もっとも基本的な判決として「ウォーキングビーム事件最高裁判決」<sup>236</sup>を挙げる事ができる。この判決の概要については、日本弁理士会が英文で公開している<sup>237</sup>。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

設問 23 で示した判決のうち、外国籍企業が当事者として参加したものはない。

設問 27. 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、御説明ください。

我が国において、先使用権の規定は特許法第 79 条であるが、ここで使用されている「事業の実施と事業の準備」に関して、実施している事業の証明は比較的容易であるが、「事業

<sup>236</sup> 最高裁 1986 年 10 月 3 日第二小法廷判決（1986 年（オ）第 454 号、先使用権確認等請求本訴。特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）。

<sup>237</sup> [http://www.jpaa.or.jp/english/court\\_decisions/case\\_s61\\_o454.pdf](http://www.jpaa.or.jp/english/court_decisions/case_s61_o454.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 16 日]

の準備」を証明することは困難である。「事業の準備」を証明するためには、事業の実施には至っていないが、「即時実施の意図を有しており」かつ「即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」ことが客観的に認識できるような証拠が必要である。このためには、単一の証拠ではなく、例えば、(i)先使用発明に至る研究開発行為、(ii)先使用発明の完成、(iii)先使用発明の実施である事業の準備、(iv)先使用発明の実施である事業の開始、という一連の流れの中で、特許出願時には(iii)あるいは(iv)の段階であったことを証明することができるように、(i)～(iii)あるいは(iv)に至るまでの経緯が、その日付を含めてわかるような複数の証拠を準備する必要がある。例えば、設問 3 及び設問 25 の回答で例示した、ウォーキングビーム事件では、顧客に対する見積り設計書、見積り仕様書及び設計図等に加えて、販売の努力を継続していたことを示す証拠が採用された。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

公証制度とは、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度である。公証人とは、公証人法の規定により法務大臣が任免し、国の公務をつかさどる者である。公証人の取り扱う業務の一つとして、私署証書（私人の署名又は記名押印のある文書）に確定日付印を押すことにより、その私署証書が確定日付印の日付の日に存在したとの事実の証明する業務がある。

タイムスタンプサービスとは、種々の文章の電子化が進んでいる中で、これらの電子データや電子文書が当該日時に確かに存在し、改竄されていないこと証明する仕組みで、民間の第三者機関により提供されている。

#### **Part E : 先使用権制度の将来**

**設問 29.** 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が公表されていたら、御紹介ください。

我が国では先使用権制度の内容を変更するような論議は公表されていない。

## 2. その他調査対象国群 1 に属する国の詳細

### 「1」 ブラジル

#### Part A : 先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

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)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 45 条<sup>238</sup></p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> | <p>Article 45<sup>239</sup></p> <p>A person, who in good faith, prior to the date of filing or of priority of a patent application, exploits its object in this country, will be guaranteed without onus the right to continue the exploitation, in the previous form and conditions.</p> <p>§1 - The right conferred under the terms of this article can only be ceded by transfer or leasing, together with the business of the undertaking, or the part thereof that has direct relation with the exploitation of the subject matter of the patent.</p> <p>§2 - The right to which this article refers will not be guaranteed to a person who had knowledge of the subject of the patent due to disclosure under the terms of article 12, provided that the application was filed within 1 (one) year from the disclosure.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### (b) 施行規則等の詳細な規定

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。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) <sup>240</sup>の制度があり、この

<sup>238</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/brazil/sanzai.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/brazil/sanzai.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 4 日]

<sup>239</sup> [http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta\\_legislacao/legislacao-outros-idomas/lei\\_9279\\_ingles\\_html/](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/legislacao-outros-idomas/lei_9279_ingles_html/) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 4 日]

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。

## Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

### 設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)

(a) 先使用権制度の趣旨 :

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。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制 :

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

## Part C : 先使用権制度の概要 (解釈)

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

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 Reale<sup>241</sup> 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

<sup>240</sup> WTO-TRIPS 協定第 70 条(8)の規定、「医薬品及び農業用の化学品の特許保護を認めていない場合 (物質特許の制度を持たない) には、(a) 第六部の規定にかかわらず、同協定の効力発生の日から、医薬品及び農業用の化学品の発明の特許出願をすることができる措置をとらなければならない。」に従って設けられた、物質特許の出願をうける制度。ただし、出願の受理のみがなされて、特許付与のための審査は行われない。現行法 (2001 年 2 月 14 日の法律番号 10.196 により改正) で物質特許を認める制度が導入され、医薬品及び農業用の化学品の特許が付与されるようになったが、第 232 条はパイプライン特許の制度を利用した出願に特許が付与された場合の規定である。

<sup>241</sup> Miguel Reale (1910 年-2006 年) : ブラジルの法律家 (大学教授) で法律に関する著作が多数ある。

すぎない者に対しては、先使用权は付与されない。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、当該行為は先使用权（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日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。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

##### (a) 善意の意味

設問 3 で説明したとおり、「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、Miguel Reale<sup>242</sup>氏の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いえることができる。

##### (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。先使用权を主張する者で、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、先使用权は認められないことが明らかである。

#### 設問 5. 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

先使用权は認められない（ブラジル産業財産権法第 45 条(2)）

<sup>242</sup> Miguel Reale (1910 年-2006 年)：ブラジルの法律家（大学教授）で法律に関する著作が多数ある。

**設問 6. 先使用権の基準日**

ブラジル産業財産権法第 45 条には「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。

**設問 7. 実施の準備と先使用権**

設問 3 の B の要件で説明したとおり、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。

**設問 8. 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**

(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。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

輸入行為は先使用権の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

この問題に関し、学者はその見解を示しておらず、また、判例も確認できていない。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

輸出行為は先使用権の対象となる。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

ブラジル産業財産権法の立法経過をみると、先使用权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权を主張するより、特許の無効を主張することが一般的である。

## （２） 先使用权者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

設問 3 で説明したとおり、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、先使用权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。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大<sup>243</sup>：

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、この問題に関する実例はない。

<sup>243</sup> 製造量の増加を含む事業の拡大はできないとする設問 12. への回答を参照のこと。本回答は、その原則に例外があるとすればとの前提でなされたものと思われる。

(b) 輸入規模の拡大：

設問 12 の回答を参照のこと。

(c) 実施地域の変更：

設問 12 の回答を参照のこと。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるのでしょうか。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でしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

認められない。設問 3 及び設問 12 の回答を参照のこと。

- (b) 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、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。）

先に説明したように、実施は出願あるいは優先日の前後で、同一の様式、状態で行われなければならない。

- (c) 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。）

実施は出願あるいは優先日の前後で、同一の様式、状態で行われなければならない。改造が出願日以降に行われている場合は第 45 条の要件に合致しない。

**設問 13.** 下請生産（他企業ではあるが、下請元企業の指揮命令により生産を行う企業）が生産等の先使用権の対象となる実施行為を行っていた場合、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か。

本件に関しては学説が無く、そして、我々はどんな判例も発見することはできなかった。

**設問 14.** 先使用権の登録（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、及びその効果について御説明ください)

先使用権を登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用権の効力は先使用権者でない者にも及ぶのか（先使用権者が製品を第三者に譲渡した場合の取扱い）**

本件に関しては学説が無く、そして、我々はどんな判例も発見することはできなかった。

### （３）移転等に関わる問題

**設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）**

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。

**設問 17. 種々の移転と先使用権**

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

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。しかしながら、この問題に関する判例は確認できなかった。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

認められない。設問 17(a)に対する回答を参照のこと。

- (c) 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でしょうか。

認められない。設問 17(a)に対する回答を参照のこと。

**設問 18. 移転の対抗要件（移転後の登録）**

移転後の登録制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

先使用権者には再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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）**

本件に関しては学説が無く、そして、我々はどんな判例も発見することはできなかった。

**設問 21. 先使用権の対価**

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。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

我々は、ブラジルにおいて先使用権制度を普及啓発するどのような活動についても、ニュースを持っていない。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

ほとんど利用された例がない。

**設問 24. 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）。**

判決のデータベースとして、以下がある。

- Brazilian Supreme Court (STF)

<<http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>>[最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

- Superior Court of Justice (STJ)

<[http://www.stj.gov.br/portal\\_stj/publicacao/engine.wsp](http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp)>[最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

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

< <http://www.trf1.jus.br/index.htm> >[最終アクセス日：2011年3月23日]

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

< <http://www.trf2.jus.br/Paginas/paginainicial.aspx?js=1> >[最終アクセス日：2011年3月23日]

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

< <http://www.trf3.jus.br/> >[最終アクセス日：2011年3月23日]

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

< <http://www.trf4.jus.br/trf4/> >[最終アクセス日：2011年3月23日]

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

< <http://www.trf5.jus.br/> >[最終アクセス日：2011年3月23日]

- São Paulo State Court (TJSP)

< <http://www.tj.sp.gov.br/> >[最終アクセス日：2011年3月23日]

- Rio Grande do Sul State Court (TJRS) – 2 decisions found

< <http://www1.tjrs.jus.br/site/> >[最終アクセス日：2011年3月23日]

上記を検索した結果、先使用権に関連する2つの判例を確認することができた。

**設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。**

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

**設問 26. 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**

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。

**設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。**

外国企業が先使用权を主張した事例は発見されなかった。

設問 27. 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、御説明ください。

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。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

公証制度がある。

## Part E : 先使用权制度の将来

設問 29. 貴国において、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が公表されていたら、御紹介ください。

ブラジルにおいて先使用权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。

## 「2」 メキシコ

### Part A : 先使用权制度の有無

設問 1. 先使用权制度の有無と条文規則等

(a) 先使用权に関する条文、規則等

メキシコ産業財産権法第 22 条 (Last up date, Oct. 29, 2009)。

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 22 条 <sup>244</sup><br>特許によって与えられる権利は次に対しては効力が及ばない。<br>(III)特許出願日又は、該当する場合、承認され | ARTICLE 22. <sup>245</sup><br>The right conferred by a patent shall not have any effect against the following:<br>III. Any person who, prior to the filing date of the patent |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>244</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/mexico/sangyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mexico/sangyou.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 8 日]

<sup>245</sup> [http://www.impi.gob.mx/wb/impi\\_en/industrial\\_property\\_law](http://www.impi.gob.mx/wb/impi_en/industrial_property_law) [最終アクセス日：2011 年 3 月 8 日]

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>る優先日に先立って、特許方法を使用し、特許物を製造し、又はそのような使用若しくは製造の準備をする者</p> <p>本条に規定される行為は、何れも本法の意味における行政上の法規違反及び犯罪を構成しない。</p> | <p>application or, where applicable, the recognized priority date, uses the patented process, manufactures the patented product or undertakes the necessary preparations for such use or manufacture; The performance of any activity provided for in this Article shall not constitute an administrative infringement or offense within the meaning of this Law.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(b) 施行規則等の詳細な規定

そのような情報はない。

**Part B : 先使用権制度の概要（一般）**

**設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）**

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権制度は権利そのものとしてというよりは抗弁として起草されているように思われる。実際にメキシコ産業財産法第 22 条は、これとは異なる種類の法定の特許消尽を定めている。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

この規定はメキシコの法制度に存在し、次の法令において規定されている（Patent Law 1903、Patent Law 1928、Industrial Property Law (1942)、Inventions and Trademark Law (1976)、Industrial Property Law (1991)）。

**Part C : 先使用権制度の概要（解釈）**

(1) 成立要件

**設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈**

メキシコ産業財産権法第 22 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御説明ください。

先使用権が認められるための唯一の個別的要件は、当該特許の出願日又は優先日前における発明の実施又はそのための準備が行われていたということである。我々の知る限りでは、メキシコ産業財産法第 22 条 III に関する既知の法的解釈及び行政基準は存在しない。

**設問 4. 善意 (in good faith) の意味**

メキシコ産業財産権法第 22 条は、先使用権を得るためには、人の行為として「善意」を要求していませんので、この設問は割愛します。

**設問 5. 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**

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解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。その理解は正しい。メキシコ産業財産法第 42 条が定めるように、発明者は独自に発明を実施していなければならないからである。

**設問 6. 先使用権の基準日**

メキシコ産業財産権法第 22 条には、「特許出願日又は、該当する場合、承認される優先日に先立って、」とあります。この条文の意味を説明してください。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ろしいですね。

そのとおり、パリ条約第 4 条に基づく優先権を根拠としている。

**設問 7. 実施の準備と先使用権**

メキシコ産業財産権法第 22 条には、「そのような使用若しくは製造に必要な準備をする者」とあります。「必要な準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

メキシコ産業財産庁の定める基準及び特許判例のいずれにおいても、「必要な準備」の意味は明確にされていない。しかしながら、かかる表現は、機械類や原材料の購入、販売業者との交渉、当該発明の製造若しくは利用に必要な適切な政府承認の取得などの全ての行為を示すものであると我々は理解している。

**設問 8. 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**

メキシコ産業財産権法第 22 条には「特許出願日又は、該当する場合、承認される優先日に先立って」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のでしょうか。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でしょうか。

(a) 実施の継続：

産業財産法及びその規則、メキシコ産業財産庁の定める基準、並びに判例のいずれにおいても、この問題に関する規定、見解又は解釈は一切示されていない。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用权：

メキシコ産業財産法第 22 条 III の文言は、発明の実施は抗弁を主張する時点において行われていなければならないことを示唆している。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

輸入行為が特許法において特許の実施行為とみなされているとはいえ、第 22 条の文言からは製品の輸入者に先使用权は認められないように思われる。先使用の抗弁は、実際に特許方法を利用すること若しくは特許製品を製造すること、又はそのための準備を行うことに限定されているように思われる。

(b) 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、御説明ください。

発明対象の製造又は利用がメキシコ国内で行われた場合、先使用权はより効果的に援用することが可能になる。産業財産法及びその規則、メキシコ産業財産庁の定める基準並びに判例のいずれにおいても、外国の先使用权の効力は明示的に承認されていない。

**設問 10. 輸出行為が先使用权の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用权の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用权の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

輸出行為に先立って、当該先使用权の対象である特許方法の利用又は特許製品の製造が行われていた場合には、この設問に対する回答は肯定的なものとなると思われる。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

メキシコ産業財産権法第 22 条は、先使用权の要件として「使用若しくは製造」することが規定されています。もし、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。先使用权の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

産業財産法には、先使用の抗弁が認められるためには、発明の実施が公然実施でなければならないとの規定はない。しかしながら、かかる実施が公然実施であった場合は、当然に新規性の喪失による当該特許の無効事由を構成するものと思われる。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

メキシコ産業財産権法第 22 条では、「特許によって与えられる権利は効力が及ばない」とあります。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

この問題に関し、法令はいかなる規定も定めていない。また、残念ながら正確な回答の根拠となるような判例もない。しかしながら、当該先使用の対象が該当する特許の対象と一致する限りにおいては、特許権者は先使用者に対してメキシコ産業財産法第 25 条に定める権利を行使することはできず、また、侵害訴訟において勝訴判決を得ることもできないと我々は考えている。

#### 第 25 条<sup>246</sup>

特許発明を実施する排他的権利は、特許権者に次に述べる特権を与える。

(I)特許対象が物である場合、他の者が自己の同意を得ないで特許物を製造、使用、販売、販売の申込及び輸入することを防止する権利

(II)特許対象が方法である場合、他の者が自己の同意を得ないで当該方法を使って直接に得られた物を使用、販売、販売の申込又は輸入することを防止する権利

第 69 条に規定する者による実施は、特許権者によってなされたものとみなされる。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

#### (a) 生産数量の拡大：

産業財産法は先使用権の対象である発明の商業的規模の拡大を禁じていないことから、生産の規模を拡大することはできると思われる。当該拡大は、不正競争の防止に関する規定により制限される可能性はある。

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

#### (b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてく

<sup>246</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/mexico/sangyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mexico/sangyou.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 8 日]



ださい。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

確かな回答をする上で役立つと思われる判例も行政基準はないが、産業財産法及びその規則においては実施の変更に対して禁止若しくは制限を課す規定が一切定められていないことから、かかる変更は可能であると思われる。

- (b) 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、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。）

我々の知る限りでは、正確な回答をする上で役立つと思われる判例も行政基準も存在しない。しかしながら、かかる実施形式の変更は有効とは認められない可能性がある。

- (c) 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。）

かかる実施態様の変更は有効とは認められない可能性がある。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

先使用権が認められるのは委託者であると思われる。また、委託者は、先使用権と事業の関係及び活動の範囲を明確に証明する契約において、委託業務のすべてが正確に記載されていることを条件として、受託者を変更することが可能である。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

この問題に関しては、産業財産法及びその規則、メキシコ産業財産庁の定める基準並びに既知の判例ではいかなる禁止も制限も定められていないことから、先使用者により製造された製品を利用し又は転売することは可能であると思われる。先使用者により製造された製品は適法なものであり、よってそのような適法状態が存続すると考えるべきである（特許消尽論）。

### （３）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

メキシコ産業財産権法には先使用権の移転に関する条文を発見できませんでした。メキシコでは、先使用権は移転できないと考えてよろしいですね。

その解釈は間違っている。先使用権の移転は、先使用権の法的位置づけに対する裁判所の見解に大きく左右される問題であると思われる。裁判所により当該先使用権が権利そのものであるとみなされた場合には、移転は可能であるはずである。当該先使用が抗弁にすぎないと判断された場合には、当該先使用権者である会社の買収を通してのみ、当該権利は移転可能であると思われる。

**設問 17. 種々の移転と先使用权**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

設問 17 に対する回答を参照のこと。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

同一の企業グループに属する別会社や親会社等に対して、自己の先使用权が当然に認められることはないものと思われる。先使用者と親会社若しくは子会社とは、異なる別々の法人であるからである。

- (c) 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でしょうか。

先使用权は、メキシコ国内における発明の実施又はそのための準備を行った結果認められるものである。したがって、他国で認められている先使用权の保護対象である輸入製品については、親会社はメキシコにおいて一切権利を有しない。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

この設問に対する回答は、先使用权が権利として扱われるかあるいは抗弁として扱われ

るかにより異なる。残念ながら、正確な回答をする上で役立つと思われる判例も行政基準も存在しない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

この問題に関する特定の法令の規定も判例も存在しない。

**設問 21. 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でしょうか。

この問題に関する特定の法令の規定も判例も存在しないが、かかる支払をする法的義務はないと思われる。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

先使用権の利用を促進するための活動は、いかなる機関又は政府機関によっても行われていない。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

ほとんど利用された例がない。

**設問 24. 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）。**

先使用権に係る問題に関する既知の判例は存在しない。

**設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。**

この問題に関する特定の法令の規定も判例も存在しない。

**設問 26. 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

この問題に関する特定の法令の規定も判例も存在しない。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

この問題に関する特定の法令の規定も判例も存在しない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

発明の開発のために受け取った公的資金若しくは民間資金、かかる資金の供与を受けるための要件を満たしていることを証明する書類、原材料及び機械類の購入や従業員の雇用に関する契約などが、先使用の証拠として有効であるものと思われる。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

先使用権を主張する上で有利な立場に立つために、先使用に関するいかなる行為についても、公証を得ることが勧められる。

#### **Part E : 先使用権制度の将来**

**設問 29.** 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が公表されていたら、御紹介ください。

先使用権制度の法改正についての計画はない。

### **「3」 スイス**

#### **Part A : 先使用権制度の有無**

**設問 1.** 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

スイス特許法第 35 条 (Federal Law on Patents for Inventions of 25 June 1954 (Status

as at 1 July 2009))。

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 35 条 <sup>247</sup><br>(1)特許は、その特許出願の出願あるいは優先日前にスイスでその発明を業として善意に実施していたか又はその目的のため特別の準備をしていた者に対抗することができない。<br>(2)前記の者は、その事業目的のためその発明を実施することができる。この権利は、その事業とともにのみ相続その他移転することができる。 | Art. 35. <sup>248</sup><br>(1) A patent shall have no effect against persons who, prior to the date of filing or priority of the patent application, were in good faith professionally using the invention in Switzerland or had made special preparations for that purpose.<br>(2) Any such person may use the invention for the purposes of their trade or business; this right may be transferred only by assignment or inheritance, together with the trade or business. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(b) 施行規則等の詳細な規定

そのような情報はない。

**Part B : 先使用権制度の概要 (一般)**

**設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)**

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください (わからない場合には、わからないと記入してください)。

(a) 先使用権制度の趣旨 :

日本同様、スイスにおいても先願主義はその原則に基づけば不公平が生じる場合がある。特許権者は、当該発明と同一の内容を有する発明を独自に完成させた者で、先願者による特許出願前に当該発明を既に実施していた又はそのための準備を既にしていた者が当該発明を実施することを禁止できるからである。

スイスにおける先使用権制度は、特許権者と当該特許権者の出願日前に、当該発明と同一の内容を有する発明を完成させた者との間の公平性を実現することを目的としている。経済的見地からみれば、当該制度の目的は当該発明と同一の内容を有する発明を完成させた者が行った出資を保護することにある。

先使用権は、法律により付与された非独占的实施権とみなすことができる。

<sup>247</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/switzerland/pl/chap1.htm#law35](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/switzerland/pl/chap1.htm#law35) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 8 日] 注) 代理人からの指摘に基づき、基準日として優先日を加えた。

<sup>248</sup> スイス特許法 (Jul. 1, 2009) の英文は公表されていない。上記条文は (Mar. 24, 1995) 版であるが、スイス代理人によれば当該条文は差し替えられていない。加えて、英訳に誤りがあり、基準日は出願日のみではなく、優先日を含む。

[http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=125779](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125779) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 8 日]

注) 代理人からの指摘に基づき、基準日として優先日を加えた。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

スイスにおける先使用権制度は、他国の法律の直接の影響を受けて定められた制度ではない。しかしながら、ドイツ特許法といくつかの類似点を有する。

**Part C：先使用権制度の概要（解釈）**

**（１） 成立要件**

**設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈**

スイス特許法第 35 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御説明ください。

スイス特許法第 35 条は、特許権は次の者にはその効力が及ばないと定めている。(ii)当該特許の出願日又は優先日前に、(v)スイス国内において、(iv)業として、(iii)善意に (in good faith)、(v)当該発明を実施していた又はそのための特別の準備をしていた(i)者。

日本における先使用権とは異なり、スイスにおける先使用権は、登録された発明と同一の発明を、当該登録発明の内容を知らずに発明をした者に限り認められるものではない。スイス特許法は、登録発明を知得していたことにより当該発明の実施のみ行うことのできた者に対しても先使用権を認めている。特許権者から発明を知得した者であっても、先使用権が認められる。スイス特許法第 35 条に定める成立範囲の広い先使用権は、要件(3)の「善意」により制限を受けている。

スイス特許法第 35 条における要件(ii)によれば、先使用権をその発明の実施の根拠とする者又は当該権利をその実施の根拠とすることを望む者は、当該実施を当該特許の出願日又は優先日前に行っていないなければならない。出願日と特許出願の公開日の間に行われた行為に基づき先使用権を主張することはできない。特許権者が国際的な特許条約に基づきその優先権を主張している場合、先使用権を主張する者の行為は当該優先日前に行われていなければならない。出願日前ではあるが当該優先日後に行われた行為は先使用権が認められるには不十分である。

先使用権を主張する者は、要件(iii)に基づき「善意」で行為を行わなければならない。かかる要件は、特許権者から発明を知得した者は善意で行動しなければならないという限りにおいて、成立範囲の広い先使用権に制限を加えている。スパイ行為又は特許権者の従業員に対する教唆その他の類似の方法により発明を知得した場合、当該人物は善意ではないとみなされる。特許権者から発明を知得した場合で、当該発明に関し明示又は黙示の秘密保持義務が存在する場合、当該人物は善意ではないとみなされる。特許権者が特許出願をする意図を有していることを当該人物が知っていた場合に、かかる義務の存在は推定される。第三者から発明を知得した場合、当該第三者に発明の実施又は開示が認められていなかったことを当該人物が知っていた又は知りうべきであった場合には、当該人物は善意ではなかったとみなされるものと思われる。特に、特許権者の元従業者を当該特許権者の競争相手が雇用した場合には、当該競争相手は十分に注意する必要がある。

要件(iv)の「業として」とは、私的な環境のみにおいて発明の実施又は特別の準備を行っていただけでは、先使用権が認められるには不十分であるという意味である。しかしながら、

「業として」という要件は、当該人物が当該発明に基づき既に製品を製造していなければならないという意味ではない。

要件(v)の「スイス国内において・・・発明を実施していた又はそのための特別の準備をしていた」は、先使用権を主張する者の行為に対し、主として地理的な制限を課している。当該発明の実施又はそのための特別の準備はスイス国内において行われていなければならない。しかしながら、当該人物は外国において当該発明を知得していても良い。重要なことは、発明の実施又はそのための特別の準備がスイス国内において行われるということだけである。発明の実施は、スイス特許法第8条に定める全ての行為をさす。すなわち、実施は発明に基づく製品の製造のみをさすものではなく、かかる製品の販売の申出及びマーケティングも「実施」に該当する。特別の準備には、発明に基づき製品を製造するための装置を購入すること、又は設計図を作成することなどが挙げられる。

しかしながら、スイス連邦最高裁判所は、「発明しようとする単なる意図及び未確定の計画は特別の準備とはいえない。」<sup>249</sup>と判示した。特別の準備は、一定の程度に達していなければならない。また、客観的に、発明を実行すること及び長期的に発明を実施することが意図されていなければならない。さらに、特別の準備は、近い将来に発明を実施することが意図されていることを証明できるものでなければならない。発明の実施又は特別の準備は、要件(i)に定めた者により直接行われている必要はなく、第三者が当該者との契約の履行、例えば、建設契約の履行などとして当該実施又は特別の準備を行ったとしても十分である。

先使用権が認められるための重要な要件の一つが、スイス特許法第35条には明示的には定められていない。かかる要件とは、先使用権に基づき実施することを望む発明は完成されていなければならないということである。これはつまり、当該先使用権を主張する者は完成された発明、及び当該発明を実施するのに十分な当該発明の要素を知得していなければならないということである。しかしながら、当該者は当該発明の全ての技術的及び科学的態様又は後に特許クレームにおいて示される実施態様の全てを知得している必要はない。とはいえ、特許発明の実施につながる可能性のある予備的試験の結果を知っているというだけでは、完成された発明を知得しているというには不十分である。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

スイス特許法第35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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

##### (a) 善意の意味

善意の定義及び例は、既に設問3で提示した。本設問は要件(iii)で取り扱われている。

#### 設問 5. 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

スイス特許法第35条には、「特許出願の出願あるいは優先日前にスイスでその発明を

<sup>249</sup> BGE 86 II 406



業として善意に実施していた」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

上記の理解は正しくない。スイスにおける先使用权は、いわゆる二重発明に限って認められるものではないことが明らかにされている。先使用权を主張する者は、発明を第三者、さらに特許権者から知得していてもよい。このように広い先使用权の成立範囲は、要件(iii)の「善意」によって制限されている。特許権者から発明を知得した場合であっても、当該人物が善意とはいえない場合は数多くある（設問3に対する回答に示されている事例を参照のこと）。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

スイス特許法第 23 条には、「出願日の前」とあります。これは、スイスにおける出願日（又はスイスを指定した欧州特許出願）のみではなく、優先権が主張されている場合には、優先日を含むのですね（ドイツ語版のスイス特許法には優先日が含まれています）。

先使用权の基準日には優先日も含まれている。スイス特許法の英訳は公式なものではなく、ドイツ語及びフランス語による公式のものには優先日が明確に示されている。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

スイス特許法第 35 条には、「その目的のため特別の準備をしていた」とあります。「特別の準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

「特別の準備をしていた」の意味と例は、既に設問 3 への回答の中で提示している（要件(v)を参照）スイスにおいて、スイス特許法第 35 条についての判例は十分ではない。それゆえ、これ以上の例を示すのは困難である。

#### 設問 8. 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

スイス特許法第 35 条には「特許出願の出願日の前に」とあります。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

通常、発明の実施又はそのための特別の準備は、基準日において継続して行われていなければならない。しかしながら、発明の実施又はそのための特別の準備の一時的な停止により、先使用权に基づき発明を実施することが妨げられることはない。発明の実施又はそのための特別の準備が無期限に又は完全に停止されている場合にのみ、先使用权を援用す

ることができなくなる。

法律文献は、特別の準備が停止されれば常に先使用権が消滅するという見解を示している。しかしながら、特別の準備と後の当該発明の商業的实施の間の一時的な停止は、当該人物の発明を実施しようという意図が明示的若しくは黙示的に確認できる場合には、先使用権の消滅事由とはならない。

#### **設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

当該発明に基づく製品の輸入は、スイス特許法第 8 条に定める様々な発明の実施行為のうちの一つである。しかしながら、当該輸入行為は、スイス国内に所在する会社が手配したスイス国内への輸入でなければならない。その他の場合には、当該行為がスイス国内において行われていたことにはならない。

輸入のための準備もまた、スイス国内で行われた場合には、先使用権の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

日本同様、先使用権の対象となる行為はスイス国内において行われていなければならない、他国における製造は先使用権の保護対象の行為とはならない。したがって、例えば顧客との契約の締結や貯蔵庫の賃貸借などの、輸入のための特別の準備がスイス国内において行われていなければならない。

発明の実施のための特別の準備は、基準日前に行われたものでなければならないことから、上記外国会社は、当該製品の製造と並行して、スイス国内における輸入の準備を開始しなければならない。

#### **設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

スイス特許法第 8 条によれば、輸出行為は発明の商業上の実施に該当し、したがって、輸出行為もまた先使用権による保護対象の行為である。

しかしながら、先使用権が認められるための行為はスイス国内において行われていなければならないことから、他国における輸出の準備行為は、先使用権による保護対象の行為とはならない。

#### **設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

スイス特許法第 35 条は、先使用権の要件として「発明を業として実施していた」こと

が規定されています。もし、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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

業としての発明の実施は公然実施でなければならず、少なくとも、個人利用にすぎない発明の実施は先使用権が認められるには不十分である。

それゆえ、かかる実施により当該発明がその出願日前に既に公知であるということは起こり得る。この場合、当該特許は無効となる。訴訟が行われる場合には、先使用者は、当該発明は新規性を喪失しておりそれゆえ無効であるという点を主な主張とすべきである。特許が無効であれば、先使用者は当該発明を制限なく実施することができる。先使用者が先使用権をその抗弁の基礎とするのは予備的主張の場合に限定すべきである。

しかしながら、発明が公然実施されたにも関わらず、公衆が当該実施を知らずにいた場合もあり得る。

## （２） 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

スイス特許法第 35 条では、先使用権者に「事業目的のためその発明を実施すること」を認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

第一に、実施の継続は、基準日前に実施されていた発明又は基準日前にその実施をするための特別の準備が行われていた発明に限り認められている。当該特許出願が、基準日前に実施された発明に関する追加的な発明又は形式を伴う場合には、先使用権はかかる追加的な発明又は形式を含まない。しかしながら、かかる変更された（発明の）形式が基準日前に実施された発明と技術的に同一であるか又は非常に類似したものである場合には、当該発明の変更後の形式も先使用権の保護対象となる。

第二に、実施の継続は、基準日前に行われていた実施又は当該使用者がそのための特別の準備を行っていた実施に限り認められている。輸入又はそのための特別の準備のみを行った場合には、輸入についてのみ先使用権は認められ、基準日前に当該発明の販売の申出又はマーケティングのみ行った場合も同様である。かかる行為を行なった者が、先使用権に基づき当該製品を製造することは認められない。しかしながら、一部の法学者は、特別の事情があれば、当該先使用者が基準日前に当該製品の販売の申出及びマーケティングしか行っていなかった場合にも当該製品を製造する権利を有すると考えている。かかる特別の事情とは、先使用者が当該製品の供給源を断たれた場合で、かかる製品の販売の申出及びマーケティングをするために当該製品の供給が会社の存続にとって重要な場合などが考えられる。

先使用者が、基準日前に当該発明をもとに製品を製造した場合、当該先使用者の製造目的が当該製品の販売の申出又はマーケティングではなかったことが、その状況からみて明

らかである場合（例えば、当該先使用者が別会社への供給のみを目的として当該製品を製造していた場合）を除き、当該先使用者は先使用権に基づき当該製品の販売の申出及びマーケティングをすることが認められる。

先使用権は、基準日前に当該発明を実施した者に限り認められるものではない。先使用者は、（当該発明の）実施の継続を第三者に委任することができる。しかしながら、この場合先使用者は第三者による当該実施を支配できる立場にいないなければならない。

実施の継続はスイスの領域内に限り行うことが認められている。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

生産規模の拡大は認められる。特別の準備についても先使用権の保護対象となっており、かつ、特別の準備に関しては基準となる生産規模が存在しないため、基準日後の生産規模を基準日前のものに制限することは無意味であると思われる。

したがって、先使用者は生産規模を増大するために当該生産装置を改良することが認められている。発明の実施の継続は、実施態様により制限されており、実施手段による制限は受けていないのである。

設問 12 に対する回答において既に述べたように、先使用者は実施の継続を第三者に委任することが認められている。

(b) 輸入規模の拡大：

同様に輸入量に関する制限もない。

(c) 実施地域の変更：

販売地域の拡大に関する制限はない。しかしながら、先使用権がスイス国内における実施の継続についてのみに行使できるという点で制限が課されている。先使用者は、他国で行われた発明の実施を正当化することはできない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

設問 12 に対する回答で既に述べたとおり、原則として先使用者は当該発明の実施行為

を変更することはできない。しかしながら、先使用者が基準日前に製品を製造していた場合は例外となる。この場合、基準日前に当該製品の販売の申出及びマーケティングをする意図が全くなかった場合を除き、当該先使用者は後に当該製品の販売の申出及びマーケティングを行うことができる。

先使用者が基準日前に当該製品の販売の申出又はマーケティングのみを行っていた場合、その実施行為を変更することは認められない。しかしながら、一部の法学者は、特別の事情があれば先使用者はその実施行為を変更することができ、したがって、当該製品の製造を行うことができると考えている。

その他の全ての場合には、先使用者はその発明の実施行為を変更することは認められていない。

- (b) 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、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。）

設問 12 に対する回答において述べたとおり、実施の継続は先使用者により実際に実施されていた発明に限り認められている。しかしながら、後に実施される発明が基準日前に実施されていた発明と技術的に同一であり又は類似している場合は例外となる。

この限りにおいて、上記の例において、どちらの実施形式も技術的に同一又は類似しているため、両実施態様とも先使用権の保護対象であるように思われる。

- (c) 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。）

生産装置の改造が基準日前に実施されていた発明の範囲内に収まる場合には、当該改造は認められる。

しかしながら、継続して行われる実施は、当該特許クレームに記載されていても当該先使用者により基準日前に実施されていなかった発明には及ばないということを考慮に入れなければならない。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

前にも述べたとおり、先使用権が認められるために、先使用者が直接発明を実施してい

る又はそのための特別の準備をしている必要はない。

先使用権に基づく発明の継続的な実施に関して、先使用権が認められているのは委託者であり、受託者ではないことから、当該委託者は受託者を変更することができる。しかしながら、委託者は当該発明の継続的な実施に対する支配を維持しなければならない。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

先使用権は法定実施権の一種である。権利が有効になるために登録は必要ない。

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

先使用権は先使用者の顧客にも有利なものである。特許権者は先使用者の顧客に対してその特許権を行使することはできない。特許権の消尽論は先使用者による特許製品等の販売にも適用される。先使用者による販売は、特許権者による販売と同様に扱われる。

### （3）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

スイス特許法第 35 条(2)では、「この権利は、その事業とともにのみ相続その他移転することができる」とあります。この「事業とともにのみ」の意味を御説明ください。

日本と同様に、スイスにおいても先使用権を伴う事業とともに移転する場合にのみ、先使用権の移転が認められる。しかしながら、先使用権の移転は一般承継によらなければならないという要件はスイスにはない。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

法学者は、先使用権を有する会社の分割の場合には先使用権の分割も可能であると考えている。例えば、ある会社が製品の製造及び販売により先使用権を取得した場合、当該製造に関する先使用権は、当該会社の生産部門とともに移転され、その一方で、当該製品の販売に関する先使用権は、当該会社の販売部門とともに移転される。

株式取得又は資産買収による合併の場合、先使用権は移転される事業とともに移転される。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

一つの会社につき認められた先使用権は、他の会社については認められない。会社の合併若しくは分割の場合、先使用権は移転若しくは合併される事業に随伴する。スイスの法学者によれば、先使用権は合併を行う親会社及び当該親会社と同一の企業グループに所属する他の会社に対しては認められない。しかしながらこれは、一般承継による合併の場合には難しい問題を生じる可能性がある。この場合、合併された事業は特定できなくなっている可能性があるからである。

スイスにはこの問題に関する判例はない。

- (c) 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でしょうか。

先使用権の保護対象となる行為はスイス国内において行われていなければならない。上記の場合、生産はスイス国外において行われているため、当該生産は先使用権の保護対象とはならない。したがって、スイス国内に所在する会社に対して生産に関する先使用権は認められない。

#### 設問 18. 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。

先使用権は非独占的实施権に類似してはいるが、むしろ法定実施権であるため、その登録の必要性はない。

#### 設問 19. 再実施の可否

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それ

で間違いはないでしょうか。

先使用権にはその再実施を許諾する権限はない。かかる権限が認められるとすれば、移転に関する厳格な要件は不要なものとなる。

しかしながら、先使用者は発明の実施を行うこと又は基準日前の発明の実施若しくはそのための特別の準備を委任することもできる。一部の法学者は、先使用者がその先使用権を移転することにより、当該発明を実施する権利が第三者に移転されることから、かかる委任は一種の再実施許諾権限を含むと主張する。その他の法学者は、かかる委任は再実施許諾には該当しないが、第三者の行った行為は先使用権による保護対象又は先使用権の一部であると主張する。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

スイスにおける先使用権は、当該事業又は当該先使用権の発生の根拠となった発明の使用若しくは実施が中止又は長期停止されれば、消滅し又は放棄される。

しかしながら、当該事業の短期間の停止は先使用権の消滅事由とはならない。いくつかの法律関連文書においては、先使用権が消滅する場合として、次のような例が挙げられている。先使用者が当該発明の使用を停止したが、当該特許権者が当該発明の実施により長年にわたる完全な経済的成功を達成して初めて、当該発明の使用を再開する場合。

**設問 21. 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でしょうか。

特許権者にはロイヤルティを請求する権利がない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

特別な活動はない。先使用権は、スイス特許法の本質的要素を説明するあらゆる法律関連文書において言及されている。

しかしながら、先使用権は重要な問題ではないようであり、判例がいくつかあるのみで、最近の事例はほとんどない。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**



ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

先使用権に関する判例のうち我々が調べることのできた範囲においては、実質的に先使用権を扱った判決は一つしかない<sup>250</sup>。

その他の二つの事案において、先使用権は主張されたが、裁判所による審理はなされなかった。一つの事案において先使用権の審理がなされなかったのは、先使用者がもはや新たな主張が許されなくなった当該訴訟手続の段階において先使用権を主張したためである<sup>251</sup>。もう一方の事案において、下級裁判所は先使用権について審理を行うべきであったにもかかわらず、当該審理を行わなかった<sup>252</sup>。それゆえ、連邦最高裁判所は当該判決を取り消し、当該下級裁判に当該事案を差し戻し、新たな判断をするよう求めた。

3つの判決は全て、ウェブサイト<sup>253</sup>上で上記の事件番号を参照して閲覧することが可能である。しかしながら、判決はドイツ語のみの記載である。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

実質的に先使用権が審理された事案が一つしかない<sup>254</sup>ことから、一般的な考察は不可能である。

当該事案においては、被告は当該特許が無効であること、また、当該特許が有効だとしても自身が先使用権を有することを主張した。

**設問 26.** 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

上記で示された事案においては、裁判所はスイス特許法第 35 条による特別の準備の意味を審理し、かつ定義しなければならなかった。最も重要な問題は、技術図面が特別の準備として認められるかという点であった。当該事案において、裁判所は当該図面が試験的なものに過ぎず、よって被告は原告の特許発明を知得していなかったという判断を下した。さらに、裁判所は、被告の近い将来に当該発明を実施する意図を示すものが何もなかったと判示した。

当該事案において興味深いのは、その当時、スイスでは前例となる判例がなかったこと

<sup>250</sup> BGE 86 II 406

<sup>251</sup> BGer 4A. 201/2007

<sup>252</sup> BGer 4P. 145/2005

<sup>253</sup> <http://www.bger.ch/> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

<sup>254</sup> BGE 86 II 406

から、裁判所がその主張の根拠として主にドイツの判例を引用したことである。裁判所は、スイス特許法における先使用権に関する条文は、ドイツ法における先使用権と類似しているという判断を示した。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

我々は判例を調べたが、外国企業が先使用権を主張した事案はなかった。

**設問 27.** 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、御説明ください。

先使用権を主張する者は、基準日前に当該発明を実施していた又はそのための特別の準備をしていたことを証明しなければならない。

準備すべき証拠は、当該発明の実施又はそのための特別の準備により異なる。当該発明の実施が製造であった場合、先使用者は、技術図面、生産のための供給に関する受注書、並びに／又は生産装置の購入契約書を提出することができる。重要な点は、当該書類により当該発明の実施日の証明が可能であることである。当該発明の実施が、製品の販売の申出、マーケティング又は販売である場合、準備すべき証拠には、顧客からの注文やマーケティング費用などが含まれるものと思われる。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

スイスには日本における公証制度やタイムスタンプサービスと類似のサービスがある。

書類は、その作成時又は作成後短期間の後に公証が付されなければならない。かかる公証がなされなかった場合、当該書類の作成日時又はその作成日時における当該書類の内容を証明するために公証制度を使用することはできない。

偽造の可能性がある場合に対応して、法律事務所の依頼により犯罪関連調査サービスを提供する民間会社が存在する。

## **Part E : 先使用権制度の将来**

**設問 29.** 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が公表されていたら、御紹介ください。

そのような論議はなされていない。

#### 「4」 ギリシャ

##### Part A : 先使用権制度の有無

###### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

###### (a) 先使用権に関する条文、規則等

ギリシャ特許法第 10 条 (Technology transfer, inventions, and technological innovation, as amended by Art. 18, of Law No. 1739/1987 (FEK 201, A' of 20.11.1987))

| 第 10 条 権利の内容 <sup>255</sup>                                                                                                             | Article 10 Contents of the right <sup>256</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) 第三者による特許出願時において、又は優先日に従って自らの発明品を実施する者又はかかる実施のために必要な準備を行なった者は、自らの事業のため、及びその必要性のためにかかる発明品を引き続き使用することができる。かかる権利は、事業とともにのみ譲渡可能であるものとする。 | 3. Whoever shall exploit his/her contrivance or has proceeded with the preparations required for said exploitation, at the time the application for a patent was filed by a third party or in accordance with the date of priority, shall have the right to go on using said contrivance for their enterprise and its needs. This right may be only assigned along with the enterprise. |

##### Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

###### 設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください (わからない場合には、わからないと記入してください)。

###### (a) 先使用権制度の趣旨 :

この制度は、ある発明を完成させたが他人が同一内容の発明をして先に特許出願したことにより不利な状況にある第三者に対し、公平性を実現することをその目的としている。ただし、当該制度が先使用者に対して不公平なものとならないよう、立法者は取引における信義誠実及び取引の安全を定める法の一般原則を適用し、かつ、善意の使用者には、その事業に関して、その事業に必要な範囲でその発明を実施することを許容している。

###### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制 :

この制度は、善意の原則が世界的に受け入れられているように、明示的に他の国の法律に基づいてモデル化されたものではない。

<sup>255</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/greece/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/greece/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 9 日]

<sup>256</sup> [http://www.obi.gr/OBI/OBI\\_EN/Misc\\_EN/Law173387\\_EN/tabid/238/Default.aspx](http://www.obi.gr/OBI/OBI_EN/Misc_EN/Law173387_EN/tabid/238/Default.aspx) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 9 日]

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

ギリシャ特許法第 10 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御説明ください。

ギリシャ特許法第 3 条には「第三者の特許出願時又は優先日において、彼／彼女の発案を実施している、あるいは当該実施に必要な準備を進めている者は誰でも、自らの事業のため、及びその必要性のためにかかる発明品を引き続き使用する権利を持たなければならない。この権利は事業とともにするときのみ譲渡することができる。」とある。それゆえ、法律は先使用者が、出願／優先日以前のこの使用について何の明示的な制限もなく、単に実施を要件としている。法律は準備的行為に対しても先使用者としての資格を認めている。これらには、使用について、何ら明示的に地理的制限をしていない。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

ギリシャ特許法第 10 条には、「善意」の要件を規定していないので、この設問は割愛します。

##### （a） 善意の意味

「善意」の要件は、ギリシャ特許法第 10 条には定められていないが、法の一般原則及び民法第 218 条において定められている<sup>257</sup>。

#### 設問 5. 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

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解されますが、そのように考えてよろしいですね。

ギリシャ特許法に「善意」に関する明確な規定はなく、発明に関する情報が発明者から取得されたかどうかに関する規定もない。また、かかる問題に関する判例も存在しない。

しかしながら、「権利の行使は、信義誠実の原則、善良の風俗、又は権利の社会的若しくは経済的目的により課される制限を超えることが明らかである場合には、禁じられる」と定める民法第 281 条を考慮に入れば、発明者から直接又は間接的に発明を知得した先使用者に先使用権は認められないと解釈できるものと思われる。

#### 設問 6. 先使用権の基準日

ギリシャ特許法第 10 条には、「第三者による特許出願時において、又は優先日に従って」とあります。この条文の意味を説明してください。この優先日とはパリ条約第 4 条

<sup>257</sup> 先使用権者として容認されるためには善意でなければならないとの意味と解釈される。

の優先権の優先日を意味するものと考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

ギリシャ特許法第 10 条には、「かかる実施のために必要な準備を行なった」とあります。この「かかる実施のために必要な準備」の意味を説明してください。

判例が不足しているので明確ではないが、「かかる実施のために必要な準備を行なった」の意味は、発明を使用するための全ての準備行為を含んで構成されると解釈されなければならない。

**設問 8. 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**

ギリシャ特許法第 10 条には、「第三者による特許出願時において、又は優先日に従って」とあります。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

ギリシャ特許法の下において、先使用权者として認められるための基準日は「特許出願が出願された時」である。それゆえ、文言上では基準日である特許の出願の時に、発明を実施、又は実施のための準備をしていなかった者には先使用权は認められないであろう。しかし、この問題は判例によってのみ明確に解決できるものである。現在までのところ、この問題に関する判例は存在しない。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

先使用权の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

ギリシャ特許法第 10 条には本事項について明確な地理的制限はない。かかる制限のないことから、「行為がギリシャの領域外で行われた場合には先使用权の発生要件を満たさない」という解釈はできないものと思われる。

**設問 10. 輸出行為が先使用权の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係

ギリシャ特許法第 10 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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

もし発明が公然と実施されていたら、それは発明が、ギリシャ特許法第 5 条パラグラフ 1 及 3 で述べられた、新規性を欠如していることを意味している。それゆえ、そのような実施行為は特許された発明の無効理由を構成する。特許権に無効の理由が発見された時、先使用者は先使用権を主張することなく、発明の実施を継続できる。

#### (2) 先使用権者が実施できる範囲

##### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

ギリシャ特許法第 10 条では先使用権者に「自らの事業のため、及びその必要性のためにかかる発明品を引き続き使用すること」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用権の範囲について明確な制限は存在しない。先使用権には発明を引き続き実施する権利及び、実施前の準備行為の場合には実際に発明の実施を開始する権利が含まれると考えられる。しかしながら、かかる権利の範囲については、当該問題に関する判例により定められる必要があるものと思われる。もっとも、そのような判例は現在までのところ存在しない。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

##### (a) 生産数量の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・ 生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・ 生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。

- ☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。
- ☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。
- ☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。
- ☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。
- ☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

ギリシャ特許法で定められている制限は、先使用権者による発明の実施はその事業の目的でかつその事業に必要な範囲内とする、ということのみである。実施行為に対する変更は認められないものと思われるが、この解釈は裁判所による確認を必要とし、また、その判断は実際の事例における事実に基づいてなされる。

- (b) 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、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。）

そのような変更は、それが事業の必要性の範囲内にあることを証明できる限りにおいて、認められる。

- (c) 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。）

そのような変更は、それが事業の必要性の範囲内にあることを証明できる限りにおいて、認められる。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

これは、条文からは明確ではないが、先使用权は下請元企業にあると信じている。下請元企業は下請企業を変更することも認められなければならないと信じている。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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のでしょうか？

先例は存在しない。しかしながら、ギリシャ特許法には全く言及されていないことから、第三者に先使用权は認められないものと思われる。このことが裁判所により認められた場合、第三者は特許を侵害することとなる。しかし同時に、これと反対の意見を述べた法律書等もある。

**（３）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

ギリシャ特許法第 10 条では、先使用权は「かかる権利は、事業とともに」するときに限り移転できると規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。



先使用権は先使用者自身に限定され、先使用者によるライセンスを禁止する個人的な権利である<sup>258</sup>。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

ギリシャ特許法は、先使用権の移転は事業とともにする場合にのみ認められると定めている。事業移転が会社の買収によるか分割によるかに関する区別はない。このことから、上記の例における大企業が先使用者となることは可能である。もっとも、先使用権の行使を正当化する事由となる「その会社にとっての先使用権の行使の必要性」が、先使用権の移転後においてもその移転前と同一であるかについては問題があるものと思われる。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

我々は、各企業は個別にみなされるべきであり、したがって、他社の先使用権を正当化することはできないと信じている。

- (c) 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でしょうか。

上述したように我々は、各企業は個別にみなされるべきであり、したがって、他社の先使用権を正当化することはできないと信じている。

#### 設問 18. 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。

登録する制度は設けられていない。

<sup>258</sup> 譲渡（ライセンス）が認められない場合を説明したものと思われる。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

具体的な規定はないが、先使用者が任意にその先使用権を放棄したと認められる場合には、かかる権利は無効となると解釈されるべきである。当該事業を停止し又は長期にわたって休止した後にその先使用権を主張することは、不当であるとみなされる。

**設問 21. 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でしょうか。

対価は不要。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は認識していない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

我々は、先使用権を含む判例を認識していない。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

我々はギリシャの法廷で行われた、先使用権を含むどんな判例も認識していない。

設問 26. 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

設問 25 参照。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

設問 25 参照。

設問 27. 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、御説明ください。

提出すべき証拠は、証人による証言又は書面、宣誓供述書、試作品など、出願日又は優先日前における発明の準備又はその実施を証明し得るものであれば形式は問わない。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

公証やタイムスタンプは、特定の日付を証明するためにギリシャにおいてしばしば使用されている。

#### Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

公的に利用可能なそのような計画はない。

## 「5」 イタリア

#### Part A : 先使用権制度の有無

設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用权に関する条文、規則等  
イタリア特許法第 68 条。

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 68 条 特許権の制限<sup>259</sup></p> <p>(3)特許出願日又は優先日に先立つ 12 月以内に、自己の業務上当該発明を実施した者は、当該先使用の範囲内においてこれを引き続き利用することができる。</p> <p>この権利は、当該発明を実施する事業に付随してのみ移転することができる。先使用及びその範囲を証明する責任は、先使用者が負う。</p> | <p>Art. 68 Limits to Patent rights<sup>260</sup></p> <p>3. Anyone making use within his enterprise of an invention during the twelve months prior to the date of filing of the patent application or to the priority date, can continue making use of the same within the limits of the pre-use.</p> <p>Such right can only be assigned together with the enterprise in which the invention is being used. The burden of the proof of pre-use and of its extension shall be the pre-user's.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(b) 施行規則等の詳細な規定

イタリア特許法の第 68 条(3)に加えて、先使用は第 73 条(4)及び 193 条(6)(a)に規定されている<sup>261</sup>。

**Part B : 先使用权制度の概要 (一般)**

**設問 2. 先使用权制度の概要 (趣旨)**

貴国の先使用权制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください (わからない場合には、わからないと記入してください)。

(a) 先使用权制度の趣旨 :

イタリアにおける先使用权制度は、当該発明の独占排他性の喪失に基づき、企業内において秘密裏に発明を使用した者、あるいは発明を生み出すために投資を行った者に対して、その後の特許出願あるいは権利回復があった場合<sup>262</sup>であっても、当該発明の継続的使用を認めることを目的としている。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制 :

先使用は共和国大統領令 (No.338/1979) の第 5 条として、イタリア特許制度に導入された。本条文は欧州共同体特許条約の第 38 条を基に作成された。

<sup>259</sup> AIPPI 仮訳

<sup>260</sup> 最新のイタリア特許法の英訳は、イタリア特許庁及び WIPO のホームページでは提供されていない。本英訳は、イタリア国内で出版されている、「Specialized sections of the Italian industrial and intellectual property (Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale) : DE FERRARI」より入手した。

<sup>261</sup> イタリア特許法第 73 条(4)は特許が無効になる前に獲得した強制実施権に関わる者であり、193 条(6)(a)は一旦無効とされた特許権が回復された場合の規定である。本調査報告では他の諸国との比較上、イタリア特許法第 68 条(3)に示された先使用权にのみ限定することとした。

<sup>262</sup> イタリア特許法 193 条(6)(a)に基づく記述である。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

イタリア特許法第 68 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御説明ください。

- A：先使用者は、当該発明をその企業内において秘密裏に使用していたことが必要となる。さもなければ、後の出願は新規性又は進歩性の喪失により無効とされる。
- B：先使用者は実際に発明を使用していたことが必要となる。当該先使用者は、発明を所有していたこと、すなわち、発明について知っていたことのみをもっては先使用権者とは認められない。
- C：先使用者が当該発明をその企業内において商業目的で使用したことが必要となる。かかる使用が国内では行われなかった場合、あるいは商業目的でなされなかった場合には先使用権は認められない。
- D：先使用者は当該発明を適法に使用していたことが必要となり、かかる使用が出願人に害を及ぼすような態様で濫用的に行われた場合には、先使用権は認められない（信義則）。
- E：先使用者は当該発明をその出願前 12 ヶ月間において使用していることが必要となる。当該先使用者は、その全期間中、当該発明を使用している必要はないが、少なくとも当該期間の一部において使用していることが必要となる。かかる 12 ヶ月間よりも前に使用しても、先使用権は発生しない。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

イタリア特許法第 68 条には、「善意」の要件を規定していないので、この設問は割愛します。

「善意で」という表現はイタリア特許法第 68 条(3)に明記されていないとはいえ、同条は、先使用者が発明を適法に、かつ出願者に損害を与えることなく使用している必要があるという意味で一般に解釈されている。

#### 設問 5. 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

イタリア特許法第 68 条では発明又は工業意匠の先使用者に「自己の業務上当該発明を実施した」事を要件としています。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は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

この点に関しては、いかなる規定も判例も存在しない。いずれにせよ学説は、発明の「適法な使用」のみが先使用権を発生させることに異論はないように思われる。先使用者が独

自に発明を完成した場合は当然に該当する。また、発明者若しくは発明の承継者が先使用者に対して黙示若しくは明示の秘密保持契約によらずに発明を開示した後に行われた当該発明の使用も、「善意」の使用とみなされ得る。

**設問 6. 先使用权の基準日**

イタリア特許法第 68 条には、「特許出願日又は優先日に先立つ 12 月以内に」とあります。「特許出願日又は優先日に先立つ 12 月以内に」の意味を説明してください。

既に設問 3 の E で述べたように、先使用者は当該発明を、当該特許の出願前 12 か月の間に使用していることが必要となる。当該先使用者は、その全期間中当該発明を使用している必要はないが、少なくとも当該期間の一部において使用していることが必要となる。なお、出願前の 12 か月間より以前に使用しても、先使用权は認められない。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

イタリア特許法第 68 条には、先使用权者として認められる条件として、特許出願の客体を「使用」した者のみと規定しています。イタリア特許法では他の国で適用され散るような「使用の準備」に対して先使用权を認めていないと理解してよろしいでしょうか。

あなたの解釈は正しい。Vicenza裁判所の判決では「発明使用のための準備」が先使用权の要件を構成しないことを明らかにした<sup>263</sup>。

**設問 8. 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**

先使用权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のでしょうか。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权は認められるのでしょうか。

(a) 実施の継続：

設問 3 及び設問 6 参照。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用权：

設問 3 及び設問 6 参照。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるのでしょうか。

<sup>263</sup> Trib. Vicenza 4-10-1993, GADI 94, 675

本問題について利用可能な判決や学説はない。

- (b) 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、御説明ください。

本問題について利用可能な判決や学説はない。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

本問題について利用可能な判決や学説はない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

イタリア特許法第 68 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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

設問 3 で既に述べたように、先使用者企業における出願日前の実施は秘密でなければならない。先使用者は当該発明を公表してはならず、公表していた場合には後の出願は新規性を喪失する。

**(2) 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

イタリア特許法第 68 条では先使用権者に「当該先使用の範囲内においてこれを引続き利用する」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

学説によれば、先使用権の範囲は、特許出願前に行われた使用を質的及び量的に検討して判断すべきであり、かつ、きわめて厳格に判断すべきである。生産の規模の拡大は認められていない。特許出願前に先使用者が当該製品の販売を一切行っていなかった場合、先使用者が生産した当該製品を販売し得るかどうかに関しては、激しい論争がある。一部の学者は、先使用権に基づき販売が認められるのは特許出願前に生産された製品のみであるとしている。

**設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入**

規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

設問 12 で既に述べたように、先使用権は極めて厳格に判断すべきである。拡大は認められない。

(b) 輸入規模の拡大：

設問 9 参照。

(c) 実施地域の変更：

学説に従えば、先使用権には地理的な制限はない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

設問 12 参照。特許出願前に先使用者が製品の販売を一切行っていなかった場合には、先使用者が製品を販売し得るかどうかに関しては、激しい論争がある。一部の学者は、先使用権に基づき販売が認められるのは特許出願前に生産された製品のみであるとしている。ただし、この解釈に異議を唱える者もいる。

(b) 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、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。）

本問題について利用可能な判決や学説はない。

(c) 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。）

本問題について利用可能な判決や学説はない。



**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

設問 12-1 参照。下請生産の場合に先使用权者が認められる可能性はない。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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のでしょうか？

本問題については適用条文がなく、利用可能な判決や学説もない。

**（３）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

イタリア特許法第 68 条では、先使用权は「当該発明を実施する事業に付随」するときに限り移転できると規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

「事業」とはその事業全体のみならず、当該発明を実施するために組織された企業内の部門を含むものを意味すると解釈すべきである。部門とは会社の中で、明確な機能的自立性を有するものと解釈されている。

先使用权の移転に関して、発明を実施するための機械若しくはノウハウが第三者に移転されていることのみをもっては不十分であるとされている。

例えば、メモリーカードやマイクロプロセッサ等の電子デバイスを生産する大企業が特定のチップ表面処理方法に関して先使用权を有する。この大企業が、発明を利用したマイクロプロセッサの生産部門を売却し、メモリーカードの生産部門は残そうと考えた場合、当該大企業は先使用权を伴って当該部門を売却することが可能である。しかしながら、当

該大企業は、その部門を売却することなく、表面処理方法に関連するノウハウだけを売却することはできない。

**設問 17. 種々の移転と先使用权**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

設問 16 参照。学説は、譲渡関連当事者の事業分野（規模）に基づいて先使用の譲渡可能性を制限していない。それゆえ、大企業は、先使用权を有し、かつ限られた地域において事業を行う小規模企業を取得することにより、先使用权者となることができる。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

同一グループの他の企業は先使用权者として認められない。

- (c) 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でしょうか。

親会社と子会社の間の先使用权の取り扱いについては、条文に規定されておらず、利用可能な判決、学説もない。

**設問 18. 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。

先使用权の移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20.** 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

本問題については適用条文がなく、利用可能な判決や学説もない。

**設問 21.** 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でしょうか。

不要、これは先使用権の基礎である。

#### Part D : 運用状況

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は行われていない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

Darts-IP の法令データベースを検索したところ、2003 年から現在までに 27 の判決が見つかった。とはいえ、索引に載せられていない判例もあることから、これは全ての判例の数を示すものではないと思われる。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

**設問 26.** 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

無回答。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

設問 27. 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、御説明ください。

発明者は当該発明を、特許出願前の 12 か月間において、その企業内において商業目的で有効に使用したことを証明しなければならない。さらに、当該発明者は先使用権の範囲に関しても証明をしなければならない。したがって、当該発明が生産の方法である場合、発明者は 12 か月間に当該方法を使用して生産された製品の数ととも、その特徴を示さなければならない。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

無回答。

## Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

イタリア特許法は最近改正されたが、先使用権に関する論議は行われなかった。

## 「6」 ノルウェー

## Part A : 先使用権制度の有無

設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用权に関する条文、規則等

ノルウェー特許法第 4 条 (Act No. 9 of Dec. 15, 1967 as last amended by Act No. 29 of June 29, 2007)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 4 条<sup>264</sup></p> <p>特許出願時に当該発明をノルウェーにおいて商業的に実施している者は、これに特許が付与された場合でも、その実施の全体的内容を維持する条件で、当該実施を継続することができる。ただし、その実施が出願人又はその前権原者との関係で明白な濫用を構成するものでないことを条件とする。当該実施の権利は、当該発明をノルウェーにおいて商業的に実施するための実質的な準備を整えていた者も、同一条件で享受することができる。</p> <p>第 1 段落に定める権利については、実施が始められたか又は実施が意図された事業とともにする場合に限り、これを他人に移転することができる。</p> | <p>Section 4.<sup>265</sup></p> <p>Anyone who, at the time when the patent application was filed, was exploiting the invention commercially in this country, may, notwithstanding the patent, continue the exploitation, whilst retaining its general character, provided that the exploitation does not constitute an evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title. Such right of exploitation shall also, on similar conditions, be enjoyed by anyone who had made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country.</p> <p>The right provided for in the first paragraph may only be transferred to others in conjunction with the enterprise in which it has arisen or in which the exploitation was intended.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(b) 施行規則等の詳細な規定

ノルウェー特許法第 4 条の立法経過<sup>266</sup>の中に情報と説明を発見することができる。同一の情報が書籍<sup>267</sup>にあり、また、インターネット<sup>268</sup>により、第 4 条を含むノルウェー特許法への注釈を参照できる。特許審査のガイドラインには先使用权についての説明は含まれていない。

関連するインターネットサイト：

<sup>264</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/norway/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/norway/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

<sup>265</sup> [http://www.patentstyret.no/en/For-Expert/Patent-Expart/Legal\\_texts/The-Norwegian-Patents-Act/](http://www.patentstyret.no/en/For-Expert/Patent-Expart/Legal_texts/The-Norwegian-Patents-Act/) [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

<sup>266</sup> NU 1963:6 p. 154-158 and Ot. prp nr. 20 (1965-1966) p. 26 (ノルウェー語のみ)

<sup>267</sup> 特許法 Are Stenvik 著、p. 342-346 (ノルウェー語) Prof. Dr. Are Stenvik: Are Stenvik has been working at the University of Oslo's Department of Private Law since 1996, and has been a professor since 2002. He completed a PhD thesis on patent protection in 2001 and is among the country's leading authorities in the field of intellectual property law. Are has vast experience of teaching and has published a number of scientific books and articles, especially within the fields of patent and trademark law. He formerly worked as a lawyer at BA-HR from 1990-1996. With Are Stenvik as part of our team our expertise and impact are greatly enhanced, especially within intellectual property law and the law of torts, allowing BA-HR to consolidate its position within these important fields. <http://www.bahr.no/en/Archive/News/2251.cms> [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

<sup>268</sup> <http://www.reettsdata.no/> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

制度の成立背景及びその目的は、社会の経済的利益及び純粋な合理性に基づいている。多くの場合、発明の実施は多額の投資を必要とし、これらの投資が無駄になることは望ましくないと考えられている<sup>271</sup>。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

先使用権制度はドイツ法のモデルに基づいており、全ての北欧特許法に組み込まれている。現在の第 4 条はデンマーク、スウェーデン、フィンランド及びノルウェーの間の協力の結果である<sup>272</sup>。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

ノルウェー特許法第 4 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御説明ください。

ノルウェー特許法第 4 条により先使用権者となるためには以下が要件とされる：

- A：発明の商業的实施、
- B：実施がノルウェー国内で行われなければならない、
- C：発明が、特許が出願された時に実施されていなければならない、
- D：実施が出願人あるいはその前権原者との関係で明白な濫用（evident abuse）を構成してはならない。

#### 設問 4. 明白な濫用の意味

ノルウェー特許法第 4 条には、先使用権を得るためには、人の行為として「出願人又

<sup>269</sup> <http://www.lovddata.no/> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

<sup>270</sup> <http://www.retttsdata.no/> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

<sup>271</sup> NU 1963:6 p. 154-155

<sup>272</sup> NU 1963:6 p. 154-155

はその前権原者との関係で明白な濫用を構成するものでないこと」が要求されています。この「明白な濫用」の意味を御説明ください。また、明白な濫用と認められる場合及び／又は明白な濫用とは認められない場合を例示してください。

(a) 明白な濫用の意味

ノルウェー特許法第 4 条において、人の行為が「善意」であることを要件としていない。「明白な濫用」があったことを証明する際には、当該先使用者が誰から発明を知得したか、並びにその発明に関する情報の入手方法が重要な要素となってくる。また、発明の実施そのものが「明白な濫用」の特徴をなすことも重要である<sup>273</sup>。

(b) 明白な濫用と認められる場合の例：

企業秘密を不正な方法で入手した場合。利用可能な判決はない。

(c) 明白な濫用とは認められない場合の例：

もし、前権原者が発明に関する情報を違法な方法で入手したのであれば、依然として先使用权者たり得る。利用可能な判決はない。

設問 5. 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

ノルウェー特許法第 4 条には「その実施が出願人又はその前権原者との関係で明白な濫用を構成するものでないこと」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

発明が出願人以外の第三者から知得された場合には、先使用权が認められる。発明者（出願人）から発明を知得した場合には、先使用权が認められることはまずないものと思われる。この論点は、個別のケースごとに判断すべき事項である<sup>274</sup>。

設問 6. 先使用权の基準日

ノルウェー特許法第 4 条には、「特許出願時に」とあります。この「特許出願時に」の意味を説明してください。これはノルウェーにおける出願日（あるいはノルウェーを指定した欧州特許の出願日）のみではなく、優先権が主張されている場合の優先日を含むのでしょうか。

特許出願時とはノルウェーにおける出願あるいはノルウェーを指定した欧州特許の出願

<sup>273</sup> Comments to the Norwegian Patents Act Section 4 note. 78, NU 1963:6 p. 156, Ot. prp. nr. 36 (1965-1966) p. 26-27

<sup>274</sup> Ot. Prp. nr. 36 (1965-1966) p. 26-27 and NU 1963:6 p. 156

の日を参照している。優先日における発明の実施で先使用权が得られることはない<sup>275</sup>。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

ノルウェー特許法第 4 条には、「当該発明をノルウェーにおいて商業的に実施するための実質的な準備を整えていた者」とあります。この「実質的な準備」の意味を説明してください。

ノルウェー特許法第 4 条は、準備が実質的でなければならないと言っている。さらに準備は一定規模でなければならない。一方、発明の実施に必要な準備の全ては必要ではない。準備はノルウェー特許法第 3 条が参照している実施に直接関係するものでなければならない<sup>276</sup>。

ノルウェー特許法第 3 条：<sup>277</sup>

特許によって与えられる排他権とは、第 3 段落にいう例外を除いて、特許所有者以外の何人も当該所有者の同意なしにその発明を次の行為により実施してはならないことを意味する。

- (1) 特許によって保護される製品を生産し、販売の申出をし、市場に提供し若しくは使用すること、又はそのような目的で製品を輸入し若しくは保有すること
- (2) 特許によって保護される方法を使用若しくは使用の申出をすること、又は特許所有者の同意なしにその方法を使用することが禁止されていることを知っているか若しくは状況からこのことが明白であるにも拘らず、ノルウェーにおいてその方法の使用の申出をすること
- (3) 特許によって保護される方法で製作した製品について販売の申出をし、市場に提供し若しくは使用すること、又はそのような目的で製品を輸入し若しくは保有すること

#### 設問 8. 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

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

##### (a) 実施の継続：

その者は、原則として、特許出願の出願日に発明を実施していることが求められる。発明の実施が出願日より前に終了しているときには、先使用权は認められない。ただし、その発明の実施の終了が永久的なものでなければならない。断続的な発明の実施は、当該実施者に先使用权が発生することがある。実施が特許の出願日から特許出願が公知になるまでの間である場合には、当該実施者に強制実施権が認められることがある<sup>278</sup>。

<sup>275</sup> NU 1963:6 p. 158

<sup>276</sup> NU 1963:6 p. 157

<sup>277</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/norway/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/norway/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

<sup>278</sup> [www.rettsdata.no](http://www.rettsdata.no), comments on the Norwegian Patents Act Section 4 note 78.



(b) 基準日に中断していた場合の先使用权：

これは可能である。各々の案件の具体的な評価の後に決定されるべきである。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

先使用权の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

ノルウェーにおいて先使用权を確保するためには、発明を実施するためのある種の準備行為がノルウェー国内で行われなければならないと考えられる。あるいは、特許出願の前にノルウェーへの製品の輸入あるいは販売が開始されることが必要である<sup>279</sup>。

**設問 10. 輸出行為が先使用权の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用权の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用权の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用权の対象となる。もし、企業がノルウェー国内で製品を製造しているとき、彼らは製品の販売を認められる。言い換えれば、製品の輸出も認められる<sup>280</sup>。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

ノルウェー特許法第 4 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。先使用权の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

発明が出願日あるいは優先日に公知であるとき、出願人にとって問題となる。例えば、もし、発明品が輸入されていれば、ほとんど公然実施の対象となるだろう。これは発明が出願日あるいは優先日において公知である可能性がある。この結果、新規性調査に基づいて、発明が新規ではないことを示す可能性がある。そして、もし特許が付与されていれば、

<sup>279</sup> NU 1963:6 p. 157

<sup>280</sup> 企業がノルウェー国内で製造した製品を国内販売あるいは輸出していた場合に、先使用权が認められるので、輸出を継続することが可能という意味に解釈される。

特許が無効となる危険性がある<sup>281</sup>。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

ノルウェー特許法第 4 条では先使用権者に「実施を継続する」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用者は特許出願の出願日あるいは優先日以前に彼／彼女が行っていたと同じ方法で実施を継続することができる。この意味は、もし先使用者がノルウェーにおいて発明品の輸入販売を行っていた時は（輸入販売を継続できるが）、特許出願の出願日あるいは優先日以降、ノルウェーにおいて発明品の製造を開始することは出来ない<sup>282</sup>。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

#### (a) 生産数量の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・ 生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☒ 可能、☐ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。
- ・ 生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・ 第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☒ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。

#### (b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・ 当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☒ 可能、☐ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。
- ・ 当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

#### (c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・ 当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更す

<sup>281</sup> NU 1963:6 p. 158

<sup>282</sup> NU 1963:6 p. 157-158

る。

■ 可能、□ 認められない、□ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

上記設問 12 を参照。（変更することはできない）

(b) 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、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。）

主なルールとして、発明の実施権は当該発明の出願日以前に使用されていた発明の実施方法に関してのみ認められている<sup>283</sup>。上記の例において、その者が（変更後の実施行為について）先使用権を有することはまずないと思われるが、法的先例（判例）がないため、この設問に 100% の確実性をもって回答することは困難である。

(c) 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。）

もし生産装置の改造が発明（特許出願）の技術分野における一般的な発展に従っている近代化であるのであれば、認められるであろう<sup>284</sup>。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権**

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でしょうか。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でしょうか。

このシナリオに関する情報は発見できないが、ノルウェーにおける状況は日本の状況と似ている可能性がある。この設問について論議している判決はない。

<sup>283</sup> Comments on the Norwegian Patents Act, Section 4 note. 78

<sup>284</sup> Comments on the Norwegian Patents Act, Section 4 note. 78

**設問 14. 先使用権の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

もし第三者が、先使用者が製造した製品を購入し、そして「使用又は販売」するのであれば特許権侵害にはならず、製品を使用又は販売することができるだろう<sup>285</sup>。

**（3） 移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）**

ノルウェー特許法第 4 条では、先使用権は「実施が始められたか又は実施が意図された事業とともにする場合」に限り移転できると規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

この条文の意味は先使用権を享受している企業は、その権利のみを移転することが出来ないということである<sup>286</sup>。例えば、もし企業が他社の有する先使用権を享受することを欲するのであれば、当該企業は先使用権を持っている企業又は企業の一部を購入しなければならない。移転が適法であるか否かは各々の場合で個別に決定する必要がある。我々はどんな判例も発見することはできなかった。結果としてノルウェー特許法第 4 条に関する判例は極めてわずかである。

**設問 17. 種々の移転と先使用権**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

<sup>285</sup> NU 1963:6 p. 158

<sup>286</sup> NU 1963:6 p. 158 and Comments on the Norwegian Patents Act Section 4 note. 78

先使用権は企業全体又は企業の一部を購入することにより移転できる。これは移転される、先使用権を持っていた企業の全体を条件としてはいない。企業分割や買収でも移転することができるであろう。例示のように、大企業が先使用権者になって、その事業に従事することも可能であろう<sup>287</sup>。

(b) 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でしょうか。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でしょうか。

それぞれの企業は独立した法人であると考えられ、グループ企業の一社が先使用権者になったとしても、自動的に他の企業が先使用権者になることは考えられない。これは、設問 17 で参照した第 4 条の立法経過と注釈文に基づく、ノルウェー特許法第 4 条に対する我々の解釈である。明示的にこの解釈を支持する判例はない。

(c) 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でしょうか。

ほとんどの場合、ノルウェーにある企業は製造ではなく、輸入及び／又は販売のみの先使用権者となるであろう。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度はない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。

<sup>287</sup> NU 1963:6 p.158 and Comments on the Norwegian Patents Act Section 4 note. 78.

例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

ノルウェー特許法第 4 条の立法経過には先使用権の放棄の可能性についての情報がない。判決もないので、本件に関しては関連する情報を発見できなかった。もし中断が永久的なものであれば、先使用権は消滅となるだろう、しかしながら、発明実施の偶発的な中断は、先使用権が消滅したと考えるのに十分ではない。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用権者は実施料やロイヤルティを支払う必要はない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

現時点で、ノルウェーではそのような活動はない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

先使用権に関するノルウェーの裁判例はインターネット<sup>288</sup>で参照することができる。ただし、サイトはノルウェー語のみで、データベースの全てにアクセスするためには料金を支払う必要がある。我々はノルウェー特許法第 4 条を含む判決データベースを検索し、4 件を発見することが出来た。これらの中で、ノルウェー最高裁の判決は唯一であり、とても古い<sup>289</sup>。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

本件についての判決は非常にわずかである。それゆえ、先使用権制度が利用された典型的な判決を判断することが困難である。

<sup>288</sup> <http://www.lovddata.no/> [最終アクセス日：2011 年 3 月 23 日]

<sup>289</sup> Rt-1937-611, 1937 年

設問 26. 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

上述の設問 24 で示したノルウェー最高裁判決では、企業が特許の付与以前に発明を実施、あるいは発明実施の実質的な準備を行ったという理由で、先使用権者となって企業の従業員が行った発明の実施が認められた。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

外国籍企業が先使用権を主張したケースを発見しなかった。

設問 27. 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、御説明ください。

ノルウェーにおいて、発明者が特許出願時に「国内で商業的に発明を実施している」、あるいは、「国内で、発明の商業的な実施の実質的な準備をしている」事を証明しなければならない。これは種々の方法で行うことができるが、発明者は訴訟手続の中で何らかの書証を提示することができるようにすることが必要であろう。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

同様な制度がノルウェーにもあり、文書日付等を公証された文書を得ることができる。ノルウェーは自らの公証法<sup>290</sup>があり、この法律には行政規則がある。法と規則は主に以前の規則と手続を基にしている。

ノルウェーにおいては、下級裁判所がこのような公証サービスを提供しており、また、大都市では、公証は都市部の裁判所の裁判官により行われる。県知事もまた、書類に付された署名を検証し、書類の写しを認証する資格を有する。

## Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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

<sup>290</sup> 法律番号 12、2002 年 4 月 26 日

とした論議が公表されていたら、御紹介ください。

先使用権制度に関する法改正の計画はない。

## 「7」 ロシア

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

ロシア民法第四部の第 1361 条 (Civil Code of the Russian Federation Part IV by ROSPAT, Moscow 2008, Printed at PGU FIPS)。

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1361 条 発明、実用新案又は工業意匠の先使用権 <sup>291</sup>                                                                                                             | Article 1361. Right of Prior Use of Invention, Utility Model or Industrial Design <sup>292</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.発明、実用新案又は工業意匠の優先日前 (第 1381 条及び第 1382 条) に、ロシア連邦の領土において、善意で同一の解決方法を考案し、使用していた、あるいは使用のために必要な準備をした者は誰でも、当該解決方法を規模の拡大しない限り、継続して使用する権利を有さなければならない (先使用権)。 | 1. Any person who before the priority date of an invention, utility model or industrial design (articles 1381 and 1382) had conceived and was using in good faith within the territory of the Russian Federation the identical solution or made the necessary preparations for such use shall have the right to proceed with that use gracious provided that the scope thereof is not extended (the right of prior use). |
| 2.先使用権は、当該解決方法を使用していた、もしくは必要な準備をした企業と一体であるときのみ、第三者に移転することができる。                                                                                         | 2. The right of prior use may be transferred to another person only together with the enterprise at which the use of the identical solution or necessary preparations for use had been made.                                                                                                                                                                                                                             |

##### (b) 施行規則等の詳細な規定

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ずるものではないが、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。

### Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

<sup>291</sup> AIPPI 仮訳。

<sup>292</sup> ロシア特許庁、WIPO のホームページにロシア民法 (特許法) の英訳はない。本英訳は、ロシア国内で頒布された書籍 (Civil Code of the Russian Federation, Fourth Part, Wolters Kluwer) より転記した。



## 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

### (a) 先使用権制度の趣旨：

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づけている。

### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

先使用権制度の導入背景—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。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

## 設問 3. 先使用権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権について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

A：当該自然人又は法人が、発明、実用新案又は意匠の優先日前に、当該発明、実用新案又は工業意匠の実施を開始していたこと。

B：当該自然人又は法人が、ロシア連邦の領域内において善意で、当該発明、実用新案又は意匠と同一の解決策を着想し実施していた、あるいはそのための必要な準備をしていたこと。当該同一の解決策は、その創作者と無関係に創作されたこと。

C：かかる実施の範囲が拡大されていないこと。

したがって、先使用者が優先日後に発明の実施範囲を拡大した場合、当該特許権者は、当該実施の拡大を禁止する権利を有し、当該先使用者は従前の範囲内で実施するか、又は、特許権者の許可を得て実施範囲を拡大することができる。

D：先使用権は、当該発明、実用新案又は意匠と同一の解決策を実施していた又はそのための必要な準備がなされた事業とともにする場合にのみ、他者に移転することができる。

**設問 4. 善意 (in good faith) の意味**

ロシア民法第 1361 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

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。

(b) 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すべてが、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 日までに先使用権を取得していたと結論づけた。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<sup>293</sup>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

<sup>293</sup> 第 09 AP-18061/2010-GK

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 か月あたり 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<sup>294</sup>。

ゴムコードシエ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、ゴムコードシエ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エ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。

#### 設問 5. 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

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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。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発明を知得していた場合には先使用权は認められない。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

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ろしいですね。

<sup>294</sup> 2010 年 3 月 3 日付ロシア連邦最高仲裁裁判所判決第 VAS-17190/09 号

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。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

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」の意味を、例を挙げて説明してください。

「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。

仲裁実務をみると、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。先使用权の存在を証明する際に特別な役割を果たすのが、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。

#### 設問 8. 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

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

(a) 基準日に中断していた場合の先使用权：

発明の実施が認められた時点では、唯一の重要な要件は当該特許の優先日である。実施の継続期間は、1 日であろうと数年であろうと無関係である。仲裁実務をみると、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。先使用权の存在を証明する際に特別な役割を果たすのが、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。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

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。

(b) 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、御説明ください。

先使用権とは、当該特許と同一の解決策を実施するだけではなく、優先日前に行われた又は意図された実施を拡大することなく一定の規模で当該実施をする権利である。したがって、被告は先使用権に依拠する場合には、かかる実施の規模を示す必要があり、かつ当該規模に関する証拠を提示しなければならない。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

特許は無効とすることができる。

**「8」 オーストラリア**

**Part A : 先使用権制度の有無**

**設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等**

(a) 先使用権に関する条文、規則等

オーストラリア特許法第 119 条 (Patents Act 1990, Act No. 83, 1990 as last amended by Act No. 8 of 2010)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 119 条 特許権の侵害とならない場合：先使用<sup>295</sup></p> <p>(1)何人も、関連するクレームの優先日直前に、その者が、</p> <p>(a)当該特許分野において製品、方法又は工程を実施していた、又は</p> <p>(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に、(契約又はその他の方法によって) 一定の準備をしていた場合は、当該特許を侵害することなく、その製品、方法又は工程を実施し、本項とは別に当該特許の侵害となるような行為をすることができる。</p> <p>[注 1：本条は、2006 年知的所有権法修正法附則 6(本条を無効にし、置き換わったもの)の施行以後に提出された出願の結果として付与された特許に関して適用される]</p> <p>[注 2：当該附則の施行前に有効であった本法第 119 条は、先の出願の結果として付与された特許に関して、引き続き適用される]</p> <p>(2)優先日前に、その者が、</p> <p>(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</p> <p>(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)場合は、(1)は適用しない。</p> <p><i>特許権者から得る製品、方法又は工程の限度</i></p> <p>(3)(1)は、その者が、特許発明に係わる特許権者又はその前権利者から得た製品、方法又は工程には適用しないが、その者がその製品、方法又は工程を、</p> | <p>119 Infringement exemptions: prior use<sup>296</sup></p> <p>(1) A person may, without infringing a patent, do an act that exploits a product, method or process and would infringe the patent apart from this subsection, if immediately before the priority date of the relevant claim the person:</p> <p>(a) was exploiting the product, method or process in the patent area; or</p> <p>(b) had taken definite steps (contractually or otherwise) to exploit the product, method or process in the patent area.</p> <p>Note 1: This section applies in relation to a patent granted as a result of an application filed on or after the commencement of Schedule 6 to the Intellectual Property Laws Amendment Act 2006 (which repealed and substituted this section).</p> <p>Note 2: Section 119 of this Act as in force before the commencement of that Schedule continues to apply in relation to patents granted as a result of earlier applications.</p> <p>(2) Subsection (1) does not apply if, before the priority date, the person:</p> <p>(a) had stopped (except temporarily) exploiting the product, method or process in the patent area; or</p> <p>(b) had abandoned (except temporarily) the steps to exploit the product, method or process in the patent area.</p> <p><i>Limit for product, method or process derived from patentee</i></p> <p>(3) Subsection (1) does not apply to a product, method or process the person derived from the patentee or the patentee's predecessor in title in the patented invention unless the person derived the product, method or process</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>295</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/australia/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/australia/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

<sup>296</sup> <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2010C00159> [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(a)特許権者又はその前権利者によって又はその同意を得て、かつ</p> <p>(b)第 24 条(1)(a)に定める所定の状況の下における当該発明の公開又は使用を通じて、公衆が利用することができるようにされた情報から得ていた場合は、別とする。</p> <p><i>権原承継人についての侵害免除</i></p> <p>(4)何人（処分者）も、特許を侵害せずに行うための(1)に基づく処分者の権利の全部を別の者（受領者）へ処分することができる。処分者がそうする場合、本条は、(1)、(2)及び(3)におけるその者への言及が、次への言及であるとして、受領者に適用する。</p> <p>(a)処分者、又は</p> <p>(b)本項を 1 又は複数の前記の項に適用することを理由に処分者の権利が生じた場合—最初の者であって、</p> <p>(i)当該特許を侵害せずに行う権利を(1)に基づき与えられており(それ自体を適用して)、かつ</p> <p>(ii)処分者の権利が直接又は間接的に帰属する者</p> <p><i>定義</i></p> <p>(5)本条において、「実施する」とは、次に掲げることを含む。</p> <p>(a)ある製品に関連して、</p> <p>(i)当該製品を製造、賃貸、販売又はその他の方法で処分すること、及び</p> <p>(ii)当該製品の製造、賃貸、販売又はその他の方法での処分を申出ること、及び</p> <p>(iii) 当該製品を使用又は輸入すること、及び</p> <p>(iv)(i)、(ii)又は(iii)に定める行為をする目的で、当該製品を保管すること、また</p> <p>(b)ある方法又は工程に関連して、</p> <p>(i) 当該方法又は工程を使用すること、及び</p> <p>(ii) 当該方法又は工程の使用に起因する製品について、(a)(i)、(ii)、(iii)又は(iv)に定める行為をすること</p> | <p>from information that was made publicly available:</p> <p>(a) by or with the consent of the patentee or the patentee's predecessor in title; and</p> <p>(b) through any publication or use of the invention in the prescribed circumstances mentioned in paragraph 24(1)(a).</p> <p><i>Exemption for successors in title</i></p> <p>(4) A person (the disposer) may dispose of the whole of the disposer's entitlement under subsection (1) to do an act without infringing a patent to another person (the recipient). If the disposer does so, this section applies in relation to the recipient as if the references in subsections (1), (2) and (3) to the person were references to:</p> <p>(a) the disposer; or</p> <p>(b) if the disposer's entitlement arose because of one or more previous applications of this subsection—the first person:</p> <p>(i) who was entitled under subsection (1) (applying of its own force) to do an act without infringing the patent; and</p> <p>(ii) to whom the disposer's entitlement is directly or indirectly attributable.</p> <p><i>Definition</i></p> <p>(5) In this section: <i>exploit</i> includes:</p> <p>(a) in relation to a product:</p> <p>(i) make, hire, sell or otherwise dispose of the product; and</p> <p>(ii) offer to make, hire, sell or otherwise dispose of the product; and</p> <p>(iii) use or import the product; and</p> <p>(iv) keep the product for the purpose of doing an act described in subparagraph (i), (ii) or (iii); and</p> <p>(b) in relation to a method or process:</p> <p>(i) use the method or process; and</p> <p>(ii) do an act described in subparagraph (a)(i), (ii), (iii) or (iv) with a product resulting from the use of the method or process.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

**設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）**

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

対象となる特許の出願前あるいは優先日前に発明を実施していた人の権利を保護する。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

侵害に対する先使用の抗弁の条文は、オーストラリアにおいて 1990 年特許法により 1991 年にまず導入され、その後 2006 年に大幅に改正された。改正法は、2006 年 9 月 28 日以降に出願され、付与された特許権に対して適用される。

**Part C：先使用権制度の概要（解釈）**

**（1） 成立要件**

**設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈**

オーストラリア特許法第 119 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御説明ください。

オーストラリア特許法第 119 条(1)は、以下の場合には、何人も特許を侵害することなく、その製品、方法又は工程の実施行為であって、本項以外の規定によれば当該特許の侵害となるような行為をすることができると定めている。

(i)関連するクレームの優先日直前に、

(ii)その者が、(iii)当該特許分野において、(a)製品、方法又は工程を実施していた、又は

(iv)その者が、(iii)当該特許分野において、(b)その製品、方法又は工程を実施するために、契約又はその他の方法によって一定の準備をしていた場合は。

(ii)又は(iii)に定められた行為は、(i)優先日の直前に行われたものでなければならない。また、第 119 条(2)は、その者が、優先日前に(ii)に定められた行為を停止した又は(iii)に定められた行為を中止していた場合、（一時的な中止を除く）には、第 119 条(1)は適用されない旨規定している。

(ii)及び(iii)における製品、方法又は工程の「実施 (explore)」は、第 119 条(5)において定義されている。

(iv)において「一定の準備 (definite step)」が何を意味するかは明確にされていないが、その者が優先日直前においてもまだ代替案を検討中であった場合には「一定の準備」としては不十分であるとされている。

(iii)は、(ii)及び(iv)に定める行為が、当該特許地域、すなわち、オーストラリア特許法附則 1 に定めるオーストラリア、オーストラリア大陸棚並びにそれに付随する海域及び空域



において、行われたものでなければならぬと定めている。

また、第 119 条(3)は、その者が発明の対象を当該特許権者又は当該特許の前権利者から取得した場合には、第 119 条(1)は適用されない旨定めている。ただし、当該発明の対象が、オーストラリア 1991 年特許規則の規則 2.2 に定める状況において、特許権者により又はその同意を得て公表された情報により取得された場合を除く。規則 2.2 は、発明者による学会での発表、12 か月の「グレース・ピリオド」を定める規定により保護される開示など、発明の新規性及び進歩性に影響を与えない開示の状況を定めている。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

オーストラリア特許法第 119 条(3)には、「善意」の要件を規定していないので、この設問は割愛します。

#### 設問 5. 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

オーストラリア特許法第 119 条(3)には「(1)は、その者が、特許発明に係わる特許権者又はその前権利者から得た製品、方法又は工程には適用しない」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ますが、そのように考えてよろしいですね。

正しい、オーストラリア特許法第 119 条(3)(a)又は(b)において、発明者又は第三者によって公衆が利用することができるようにされた情報ではないことが規定されている。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

オーストラリア特許法第 119 条には、「関連する請求人の優先日の直前に」とあります。この条文の意味を説明してください。

設問 3 の(ii)又は(iv)で定義される要件は、優先日の直前の時点で充足される。例えば人が優先日以前のある期間に製品を実施していたが、優先日以前に実施を停止した時はオーストラリア特許法第 119 条(1)(a)の要件を充足しない。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

オーストラリア特許法第 119 条(1)(b)には、「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に、(契約又はその他の方法によって) 一定の準備をしていた場合は」とあります。この一定の準備 (definite steps) の意味を説明してください

「一定の準備 (definite steps)」が何を意味するかは明確にされていないが、その者が、優先日直前においてもまだ代替案を検討中であつた場合には「一定の準備」としては不十分であるとされている。

また、英国の特許法に規定されている「実際上のかつ真摯な準備 (effective and serious

preparations)」に関する解釈と同様の解釈が、第 119 条にいう「一定の準備」にも適用され得るとも主張されている。

さらに、英国において、「実際上のかつ真摯な準備」と認められるには、いかなる場合であっても、当該準備は侵害行為がまさに実行されようとする段階に達していなければならないと判示されている。それゆえ、英国の別の判例においては、試作品の製造は製品の発売が決定されていない場合には「実際上のかつ真摯な準備」にあたらないと判示された。

**設問 8. 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**

オーストラリア特許法第 119 条(2)には「(2) 優先日前に、その者が、(a) 当該特許分野において製品、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)場合は、(1)は適用しない。」とあります。「停止していた(一時的な場合を除く) (had stopped (except temporarily))」及び「放棄していた(一時的な場合を除く) (had abandoned (except temporarily))」の意味、特にどのようにして一時的(temporarily)であるか否かを決定するのかを説明してください。

これらの文言の解釈は裁判で検討されていないので明確ではない。これらの文言は、人が、(i)実施を停止し、かつ再開していない場合、及び(ii)実施のための準備をしながらも停止し、かつ再開していない場合、を意味すると考えられる。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) オーストラリア特許法第 119 条(5)には「実施には(iii) 製品の使用又は輸入を含む (use or import the product)」とあります。この条文から我々はオーストラリアでは輸入行為は先使用权の対象となると信じています。この理解は正しいでしょうか。

この理解は正しい。

(b) 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、御説明ください。

外国企業は、オーストラリア特許法第 119 条(1)(a)及び第 119 条(2)(a)の要件を満たす可能性を最大化するためには、できるだけ早い機会に、オーストラリアにおいて製品の実施(第 119 条(5)(a)に定める行為。例えば、輸入又は販売など)を開始し、かつこれを継続する必要がある。あるいは、当該企業は、第 119 条(1)(b)及び第 119 条(2)(b)の要件を満たす可能性を最大化するため、できるだけ早い機会に、オーストラリアにおいて製品を実施するために、途中で停止することなく、一定の準備をする必要がある。

**設問 10. 輸出行為が先使用权の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

オーストラリア特許法第 119 条(5)に定義される「実施 (explore)」の中には、「輸出」は明示的には挙げられていない。しかしながら、第 119 条(5)の定義は、特許法の附則 (Schedule) (1)の「実施 (explore)」の定義に対応するとされている。「輸出」は「その他の方法で処分すること (otherwise dispose of)」の意味に含まれるであろう。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

オーストラリア特許法第 119 条(1)では、先使用権の要件として「当該特許分野において製品、方法又は工程を実施」すること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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

もし発明が、他者による当該発明の実施により、関連する請求項の優先日以前に公知となれば、特許出願された発明の新規性が喪失するという、あなたの理解は正しい。しかしながら、製品、方法又は工程の実施は発明を公知にしない可能性もあり、それゆえ特許は無効とならない可能性があることに留意しなければならない。

**(2) 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

オーストラリア特許法第 119 条では先使用権者に「その製品、方法又は工程を実施し、本項とは別に当該特許の侵害となるような行為をする」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

ある者が、基準となる優先日の前に、製品、方法又は工程を「実施 (exploiting)」しており、そしてその後に特許が付与されたならば、その者はその製品、方法又は工程の実施を継続して行う権原を有する。特許の付与後に認められる実施の態様は、優先日前の実施の態様に限定されない。例えば、その者が、優先日前に製品を製造していたら、その者は製品の製造を継続することを認められると同時に、かかる製品の販売も認められる。

**設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるのでしょうか。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でしょうか。**

(a) 生産数量の拡大：

実施の規模拡大に関しては、法律上制限は定められていない。それゆえ、先使用者は優

先日後に、生産規模の拡大を認められるであろう。

(b) 輸入規模の拡大：

実施の規模拡大に関しては、法律上制限は定められていない。それゆえ、先使用者は優先日後に、輸入規模の拡大を認められるであろう。

(c) 実施地域の変更：

オーストラリア特許法第 119 条(1)は、第 119 条(1)(a)又は(b)の要件が満たされている場合には、特許権侵害となる行為を継続して行うことができると規定しており、そこではいかなる地理的な制限も課せられていない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

先使用者は、問題となっている請求項の優先日以前に実施していた態様（form）と異なる態様で、製品、方法、又は工程を実施することができる。先使用の抗弁は優先日前の実施態様に制限されるものではない。

- (b) 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、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。）

変更できない。先使用権は優先日前に使用していた製品、方法及び工程の形式（style）に限定される。

- (c) 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。）

変更できない。先使用権は優先日前に実施していた生産の範囲を拡大するものではない。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

裁判で未だ検討されたことがないため明らかでない。しかしながら、下請先企業のみが先使用権者として、優先日以前に行っていた実施をすることができることに異論がある。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

裁判で未だ検討されたことがないので明らかでなく、この問題についての見解は分かれている。

### （３） 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

オーストラリア特許法第 119 条(4)では、「何人（処分者）も、特許を侵害せずに行うための(1)に基づく処分者の権利の全部を別の者（受領者）へ処分することができる」とあります。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

オーストラリア特許法第 119 条は先使用権の第三者への移転について何らの制限も課していない。しかしながら、先使用権のライセンスについては、特許法中に規定は存在していない。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいのでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

先使用权は先使用权のみ単独で、又は事業とともに譲渡により移転することができる。上記の例では、小規模企業は自らが有する先使用权を大企業に譲渡することができ、それによって大企業は、より広い地域で、より大規模に実施することもできる。A12-1(c)も参照のこと。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

先使用者は「人 (a person)」でなければならず、これは法人をも含む。ある企業 (人) が先使用权者とされたとしても、同一の企業グループに属する別の企業で第 119 条(1)の要件を満たさない別の企業は、両社の関係如何に関わらず、かかる先使用权を有するとはされない。しかしながら、先使用权を持つ企業はその権利を他社に譲渡することができる。

- (c) 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でしょうか。

オーストラリア特許法第 119 条(1)は、優先日前の実施態様を基準として、先使用权の実施態様に制限を設けることはしていない。オーストラリアの企業が、優先日以前に製品の輸入及び／又は販売をしていた場合、かかる企業は、製品の製造についても先使用权を持つ。

#### 設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

#### 設問 19. 再実施の可否

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20.** 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

優先日の後に実施が停止したことにより先使用権が消滅すると規定した条文は存在していない。

**設問 21.** 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でしょうか。

先使用権のために先使用者が金銭を支払う要件はない。

#### Part D : 運用状況

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は認識していない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

判決はインターネット<sup>297</sup>で入手することができる。Welcome Real-Time SA 対 Catuity Inc [2001] FCA 445 (May 17, 2001) が現時点で、2006 年改正前のオーストラリア特許法第 119 条に基づき、先使用権に関連すると認識している唯一の判決である。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

**設問 26.** 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

<sup>297</sup> <http://www.austlii.edu.au/> [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 23 日]

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

特許権侵害に関して先使用権の抗弁がなされた判決は現在までに一つしかない。

当該判決は、先使用権の抗弁を主張し得る範囲が製品の「製造 (making)」及び方法の「使用 (using)」に限定されていた、2006 年改正前のオーストラリア特許法第 119 条に関するものであるが、事案のポイントは、優先日前になされた「一定の準備」の解釈であった。

当該判決では、参考として、英国の 1977 年特許法第 64 条に基づく先使用権の抗弁が検討された判決に言及した。英国の判決では、「実際上のかつ真摯な準備 (effective and serious preparation)」の要件を満たすためには、当該準備が「侵害行為がまさに実行されようとする段階に達していなければならない (so advanced as to be about to result in the infringing act being done)」と判示されていた。

上記のオーストラリアの判決においては、被告のシステムの設計が優先日前に「実質的に完成していた (substantially completed)」にもかかわらず、当該システムは優先日後 7 か月を経過するまで運用可能とならなかった。このため、被告は、優先日直前において「当該製品を製造又は当該方法を使用するために・・・一定の準備をしていた」という第 119 条(1)(b)の要件を満たさないと判示された。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

上記の判決において、全ての原告（被告）はオーストラリアの企業である。

設問 27. 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、御説明ください。

発明について行った全ての証拠、例えば記録された文献及び供述宣誓書が認められる。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

オーストラリアにはそのような制度は無く、種々の様式の証拠が認められる。



## Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

侵害に対する先使用の抗弁の条文を改正するための検討がなされているとは認識していない。

### 3. 調査対象国群2に属する国の詳細

#### 「1」 エジプト

#### Part A : 先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

エジプト特許法第10条。

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第10条<sup>298</sup></p> <p>第三者によってなされた以下の行為は、権利の侵害と見なされてはならない:</p> <p>(2)他者による同一製品又は工程の特許出願日以前に、エジプト国内において善意で、同じ製品の製造若しくは工程の使用を継続、又はかかる活動のための本格的な準備をした者。この者は特許付与の如何に拘わらず、その企業の中で、これらの活動の範囲を拡大することなく、継続する権利を有さなければならない。</p> <p>その権利は企業の他の要素と切り離しての譲渡又は移転をしてはならない。</p> | <p>Article 10<sup>299</sup></p> <p>The following shall not be considered as infringements of that right when carried out by third parties:</p> <p>(2) Where a third party proceeded, in Egypt, in good faith, with the making of a product or use of a process or made serious preparations for such activities prior to the date of an application for patent by another person for the same product or process. The former shall, notwithstanding the grant of patent, have the right to continue with such activities only within his enterprise and without extending the scope of those activities.</p> <p>Such right shall not be assigned or transferred without the other elements of the enterprise.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Part B : 先使用権制度の概要（一般）

##### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

##### (a) 先使用権制度の趣旨：

無回答。

##### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

そのような情報は利用可能でない。

#### Part C : 先使用権制度の概要（解釈）

##### (1) 成立要件

<sup>298</sup> AIPPI 仮訳

<sup>299</sup> <http://www.egypo.gov.eg/inner/english/PDFs/law2002e.pdf> [最終アクセス日：2011年3月9日]

**設問 3. 先使用权が認められるための個別要件及びその解釈**

エジプト特許法第 10 条（又はその他）で認められる先使用权について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

A：第三者によってエジプト特許庁に同一発明につき特許出願がされる前に、製品を製造し又は製造方法を使用していたこと。

B：第三者が同一の発明につき特許出願をしようとしていることを知らないで、善意で（当該発明の）先使用又は先使用のための真摯な準備をしていたこと。

**設問 4. 善意（in good faith）の意味**

エジプト特許法第 10 条は、先使用权を得るためには、人の行為として「in good faith」を要求しています。この「善意」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

**(a) 善意の意味**

「善意」とは、第三者が同一の発明につき特許出願をしようとしていることを知らないで、当該発明を実施し又はそのための準備をしていることを意味する。

**(b) 善意と認められる場合の例：**

事例は利用可能ではない。

**(c) 善意とは認められない場合の例：**

事例は利用可能ではない。

**設問 5. 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**

エジプト特許法第 10 条では、「第三者が、エジプトにおいて、エジプト国内において善意で、同じ製品の製造若しくは工程の使用を継続」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 6. 先使用权の基準日**

エジプト特許法第 10 条では、「特許出願日以前に」とあります。この条文について御説明ください。これはエジプトにおける出願日のみを意味するあるいは優先権が主張されている場合には、優先日も含まれるのでしょうか。

これは未解決の問題である。しかしながら、我々は、優先権が主張された場合には、(同条文における日には) 優先日も含まれると考える。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

エジプト特許法第 10 条では、「かかる活動のための本格的な準備をした」とあります。この「本格的な準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

「本格的な準備」を示す事例はない。しかしながら、当該準備が本格的なものであるかについての判断は、裁判所の自由裁量により決定される。例えば、技術的結果が得られていたことや、発明の実施をするための工場及び設備の準備が整っていたことなどが、本格的な準備を示す一例として挙げられる。

**設問 8. 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**

エジプト特許法第 10 条では、「特許出願日以前に」とあります。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

(a) 実施の継続：

エジプト特許法第 10 条(2)は実施の継続を要件としていない。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用权：

エジプト特許法第 10 条の条文は、継続的な使用を条件としていないので、中断は許容される。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

先使用权の対象とはならない。条文ではエジプトにおいて先使用权を得るためには製造又は製造の方法が行われることを要件としている。

(b) 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、御説明ください。

エジプト特許法第 10 条(2)はエジプトにおける製造のみに適用される、したがって、この場合には先使用权は主張できないだろう。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。もしエジプトで生産された製品が輸出されたのであれば、エジプト特許法第 10 条(2)が適用される<sup>300</sup>。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

エジプト特許法第 10 条では、先使用権の要件として「製品の製造若しくは工程の使用」が規定されています。この「製造若しくは使用」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。先使用権の要件である「製品の製造若しくは工程の使用」と特許の無効との関係を説明してください。

当該製造若しくは利用が公然と行われた場合、又は公衆が知り得る状態となっていた場合には、当該製造又は利用が、後の特許出願の新規性に悪影響を与えることは確実である。

**（2） 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

エジプト特許法第 10 条には、先使用権者が実施できる範囲について、「その企業の中で、これらの活動の範囲を拡大することなく、継続する権利を有する」とあります。この条文の意味を御説明ください。

実例は得られなかった。しかしながら、かかる文言は、製造及び製品の範囲及び量（規模）は拡大できないという意味である。

**設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるのでしょうか。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でしょうか。**

(a) 生産数量の拡大：

範囲や数量の拡大はエジプト特許法第 10 条(2)に従って認められていない。

(b) 輸入規模の拡大：

<sup>300</sup> エジプト国内での生産品を対象に先使用権の対象であると回答しているが、輸出行為そのものについての判断ではない。

輸入は先使用権主張の基礎とならない。

(c) 実施地域の変更：

生産数量が増加しない限り認められる。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

輸入は先使用権の基礎とはならないので、製造に変更することはできない。

- (b) 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、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。）

不可、これは範囲の拡大であると考えられるから。

- (c) 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。）

不可、これは範囲の拡大であると考えられるから。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

下請元企業に先使用権が認められる。

**設問 14.** 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

特許権侵害とはならない。例えば、同条に基づき自動車を購入した者には、かかる自動車を転売する権利が認められなければならない。

**（３）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

エジプト特許法第 10 条では、先使用权は「その権利は企業の他の要素と切り離しての譲渡又は移転をしてはならない。」とあります。この「企業の他の要素」の意味を御説明ください

「企業の他の要素」とは、製造又は方法のために使用された工場や設備などである。

**設問 17. 種々の移転と先使用权**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいのでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

会社の買収又は分割により先使用权を移転することはできるが、当該先使用权に係る事業の範囲を拡大することは認められない。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

先使用权者が独立した主体である限りにおいて、かかる主体のみが当該権利を行使する

ことができる（他のグループ会社に自動的に先使用权が認められることはない）。

- (c) 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でしょうか。

輸入は先使用权の基礎とはならない。

**設問 18. 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。

登録制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

当該条文では、継続的な実施は先使用权を維持するための要件として規定されていない。

**設問 21. 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でしょうか。

特許権者に対して対価若しくはロイヤルティを支払う必要はない。

**Part D：運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動はない。



設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24. 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）。

そのようなデータは利用可能でない。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

我々の知る限り、エジプトにおいて先使用権が使用されたことがない。

設問 26. 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

我々の知る限り、第 10 条(2)はエジプトの裁判所に提起されたことがない。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

利用できる事例はない。

設問 27. 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、御説明ください。

以下を含む証拠を準備すべきである。

A： 製品の販売

B： 稼働工場と機器

C： 得られた技術的成果

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

そのような制度がエジプトでも利用されていると思われる。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていまして、御紹介ください。

そのような計画はない。

## 「2」 香港

## Part A：先使用権制度の有無

### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

#### (a) 先使用権に関する条文、規則等

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第83条 優先日前に始められた実施を継続する権利<sup>301</sup></p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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；</p> <p>(i)個人の場合；</p> | <p>Section 83 Right to continue use begun before priority date<sup>302</sup></p> <p>(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in Hong Kong before the deemed date of filing of the application for the standard patent or the date of filing of the application for the short-term patent (as the case may be) or, if priority was claimed, before the date of priority-</p> <p>(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force; or</p> <p>(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,</p> <p>has the rights specified in subsection (2).</p> <p>(2) The rights referred to in subsection (1) are-</p> <p>(a) the right to continue to do or, as the case may be, to do the act referred to in subsection (1);</p> <p>(b) if such act was done or preparations had been made to do it in the course of a business-</p> <p>(i) in the case of an individual-</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>301</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/hong\\_kong/tokkyo\\_jourei/pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/hong_kong/tokkyo_jourei/pdf) [最終アクセス日：2011年3月9日]

<sup>302</sup> [http://www.legislation.gov.hk/blis\\_ind.nsf/CurAllEngDoc/9540FC8584D24BCE482564F100383D1C?OpenDocument](http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CurAllEngDoc/9540FC8584D24BCE482564F100383D1C?OpenDocument) [最終アクセス日：2011年3月9日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(A) 那样的權利を譲渡する權利、又は死亡時に当該權利を移轉する權利；又は</p> <p>(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權利</p> <p>(ii) 法人の場合；当該行為を行う權利を譲渡する權利、又は当該法人の解散時に、当該權利を移轉する權利</p> <p>(3)(2)に定める權利は、(1)にいう行為を行うためのライセンスを何人に与える權利を含まない。</p> <p>(4)(2)に基づき付与された權利の行使において、特許製品が他人に処分される場合は、当該他人又は当該人を通じたと主張する何人も、特許権者により特許製品が処分されたものと同じとして取り扱うことができる。</p> | <p>(A) the right to assign the right to do it or to transmit such right on death; or</p> <p>(B) the right to authorize the doing of that act by any of his partners for the time being in the business in the course of which the act was done or preparations had been made to do it;</p> <p>(ii) in the case of a body corporate, the right to assign the right to do it or to transmit such right on the body's dissolution, and the doing of that act by virtue of this subsection shall not amount to an infringement of the patent concerned.</p> <p>(3) The rights specified in subsection (2) shall not include the right to grant a licence to any person to do an act referred to in subsection (1).</p> <p>(4) Where a patented product is disposed of to another in exercise of a right conferred by subsection (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 a registered proprietor of the patent.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

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。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

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。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

## (1) 成立要件

### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

貴国の専利条例第 83 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御説明ください。

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。

### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

貴国の専利条例第 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。この善意の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

#### (a) 善意の意味

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。<sup>303</sup>」

#### 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

<sup>303</sup> 当該事件の要旨はシンガポール特許庁のホームページで参照できる。

<http://www.ipos.gov.sg/topNav/pub/dec/2006/Opposition+by+Glaxo+Group+Limited.htm> [最終アクセス日：2011 年 3 月 24 日]

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。<sup>304</sup>」

**設問 5. 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**

貴国の專利条例第 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权は認められるのでしょうか。

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、香港專利条例第 83 条に定める先使用权を得る可能性がある。

**設問 6. 先使用权の基準日**

貴国の專利条例では、先使用权の基準日は「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。

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。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

貴国の專利条例第 83 条では、先使用权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」がどのように解釈されているかを御教示ください。

「相当の準備」について、專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。

**設問 8. 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**

先使用权の要件である実施の基準日について、貴国の專利条例第 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のでしょうか。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权は認められるのでしょうか。

<sup>304</sup>当該事件の要旨はシンガポール特許庁のホームページで参照できる。

[http://www.ipos.gov.sg/NR/rdonlyres/AFF66AA6-CA2B-4262-97AC-86D531B9D884/17644/CBT0704281ACOMPANY  
SICCompany%20ASvCBRT%20Textile%20GMBH.pdf](http://www.ipos.gov.sg/NR/rdonlyres/AFF66AA6-CA2B-4262-97AC-86D531B9D884/17644/CBT0704281ACOMPANY%20SICCompany%20ASvCBRT%20Textile%20GMBH.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 24 日]

香港專利條例第 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

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

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、香港国内に輸入する行為について、香港專利條例第 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。

(b) 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、御説明ください。

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VOICE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。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。香港專利條例第 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。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

貴国の專利條例第 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。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を説明してください

香港專利條例第 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、香港專利條例第 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。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

貴国の專利條例第 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、例を挙げて御説明ください。

先使用権の定義については香港專利條例第 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。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

香港專利條例第 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。ただし、どの程度までの拡大が認められるかの基準はないので、明確な回答はできない。

(b) 輸入規模の拡大：

輸入量を拡大することは許容される。

(c) 実施地域の変更：

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。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

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

- (b) 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、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。）

製造方法の発明の実施についてであるが、先使用権はあくまでの防衛手段であり、設問のように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。第 83 条に定める防衛的な権利の範囲に該当すると認められるかは判断できない。

- (c) 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。）

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

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

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。

しかしながら、契約に取り決めがない場合であっても、設問にあるように、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。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録制度は設けられていない。

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

貴国の専利条例第 83 条(4)の解釈として、他者の特許出願後（優先日以降）において、先使用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はならない（他者の特許出願後に仕入れを開始した場合を含む）と考えて、よろしいのでしょうか？

香港専利条例第 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うと規定されており、販売により消尽したことを規定していると考え。

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る。

### （3）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

貴国の専利条例第 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

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を御説明ください。(我が国の場合、先使用权の譲渡は「実施の事業と共に」する場合に認められることとなっています(専利条例第 94 条))

(a) 「パートナーのいずれか」の意味：

先使用权者が個人であって、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何れかに継続して実施できる権利を譲ることができる、香港専利条例第 83 条(2)(i)(B)で規定しているものの、パートナーについては、特に定義されていない。多分、その個人と利益を共有する関係人を指すと考える。

(b) 権利の移転に際する制限事項：

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

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

(a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

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、先使用权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权を含む場合、新企業は当該(先使用权)権利を有する考える。

ただし、設問にある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权を譲渡しておくことが必要であると考えます。

(b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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

でしょうか。

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。

(c) 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でしょうか。

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権を有するとの主張をできると考える。なお、輸入販売していた国内企業が、その生産行為を新たに行い販売する行為については、設問 12-2(a)を参照。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国の専利条例第 83 条(3)の解釈として、先使用権者には再実施を許諾する権原はないと思われます。それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

事業が廃止された場合、その廃止前に先使用権を譲渡した第三者以外による実施は、善意に当たらず、先使用権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権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権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権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。

**設問 21. 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でしょうか。

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。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は見当たらない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

判例データは発見できなかった。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。具体的な判例は発見できなかった。

**設問 26.** 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

具体的な判例は発見できなかった。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

具体的な判例は発見できなかった。

**設問 27.** 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、御説明ください。

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。

香港での先使用权を、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。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

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。

#### Part E：先使用权制度の将来

**設問 29.** 貴国において、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が公表されていたら、御紹介ください。

特に発表されていない。

### 「3」 インドネシア

#### Part A：先使用权制度の有無

**設問 1.** 先使用权制度の有無と条文規則等

(a) 先使用权に関する条文、規則等

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<sup>305</sup>

(1)本法の他の規定を鑑み、同一の発明に対し

Article 13<sup>306</sup>

(1) By obeying the other provisions under this Law, a party

<sup>305</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

<sup>306</sup> <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=9166> [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>(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。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>who exploits an Invention at the time a similar Invention is filed for Patent shall still be entitled to exploit the Invention as a prior user, even though the similar Invention is then granted a Patent.</p> <p>(2) The provisions as referred to in paragraph (1) shall also be applicable to any Application that is filled with Priority Right.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第 14 条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Article 14</p> <p>The provisions as referred to in Article 13 shall not be applicable when the party, who exploits the Invention as a prior user, exploits the Invention by using the knowledge about the Invention from the description, drawings, or any other information from the Invention for which a Patent is requested.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第 15 条</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> | <p>Article 15</p> <p>(1) The party who exploits an Invention as referred to in Article 13 shall only recognized as the prior user, if, after a Patent has been granted for the same Invention, he submits a request for such purpose at the Directorate General.</p> <p>(2) A request for recognition as a prior user shall be furnished with evidence that the exploitation of said Invention was not performed by using a description, drawing, or sample of, or other information on the Invention for which a Patent has been requested.</p> <p>(3) The recognition as the prior user shall be issued by the Directorate General in the form of a Prior User Certificate upon payment of a fee therefore.</p> <p>(4) A Prior User Certificate shall expire at the same time as the expiry of the Patent for the same Invention.</p> <p>(5) The procedure for obtaining the recognition as a prior user shall be regulated by a Government Regulation.</p> |

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない

場合には、わからないと記入してください。

(a) 先使用権制度の趣旨：

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、当該発明の実施にあ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。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

インドネシア政府は、インドネシアが批准した国際協定に従い、また、科学技術、産業活動及び商業取引における一層の発展に鑑み、一般公衆の利益という観点からみて公平な企業競争秩序を確立するため、既存の特許法その他の知的財産関連法令によって発明者に対し適切な保護を与えるべきであると考えている。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 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について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

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)）。

インドネシア特許法、その他のインドネシア法の規定に基づく具体的な要件はない。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

インドネシア特許法第 13 条、14 条及び 15 条には、「善意」の要件を規定していないので、この設問は割愛します。

インドネシア特許法には善意という用語は使用されていないが、第 13 条(1)の規定は、「善意」を意味している。

設問 5. 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

インドネシア特許法第 14 条から、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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

先使用权は認められない。

設問 6. 先使用权の基準日

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。この条文の意味を説明してください。この条文の意味を説明してください（我々はインドネシアでの出願日と優先日を意味すると考えています）。

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。

設問 7. 実施の準備と先使用权

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よろしいですね。

その理解で正しい。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きは、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。

設問 8. 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

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

設問 7 の説明を参照。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。

設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。



先使用権の対象とはならない。先使用権の対象として輸入の条文はない。設問 7 の説明を参照。

- (b) 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、御説明ください。

先使用権は確保できない。設問 7 の説明を参照。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象として輸出の条文はない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

インドネシア特許法第 13 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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

インドネシア特許法 13 条(1)にいう「実施」とは、「使用（working）」を意味し、「公然実施（public use）」は含まない考える。よって、発明の新規性に関する問題は生じないものと思われる。

同一の発明について特許出願がされた時に先使用者が当該発明を実施していた場合には、当該先使用者は、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することなく当該発明を実施していたことが推認される。

**（2） 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

インドネシア特許法第 13 条では先使用権者に「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。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

「先使用者として引き続き発明を実施できる」という文言の意味は、先使用者が知的財産権総局に対して申請を行って先使用者として認定された場合、当該先使用者はその発明を実施することが認められ、かつ、その行為が侵害を構成しないことを意味すると考える。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

設問 7 に対する説明を参照のこと。禁止する規定がないことから、先使用者はその先使用の実施範囲を拡大できるものと思われる。

(b) 輸入規模の拡大：

設問 7 に対する説明を参照のこと。禁止する規定はない。

(c) 実施地域の変更：

設問 7 に対する説明を参照のこと。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

設問 7 に対する説明を参照のこと。特許発明を侵害しない限り、変更できる。

(b) 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、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。)

先使用権の申請があったとき、知的財産権総局は調査班を通じて、申請が先使用者としての認定要件を充たしているかどうかを調査し検討する。

(c) 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。）

設問 7 に対する説明を参照のこと。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

無回答。

#### 設問 14. 先使用权の登録

インドネシア特許法第 15 条から、我々はインドネシアには先使用权を登録する制度があると信じています。どのような場面、方法で登録するのか、及びその効果について御説明ください。

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。

#### 設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

先使用权は第三者には及ばない。インドネシア特許法第 67 条(1)によれば、第 13 条に定める先使用者としての権利は、相続の場合を除いては移転することができない。

### （3）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

インドネシア特許法第 13 条、第 14 条及び第 15 条には、先使用权の移転についての条文がありません。我々はインドネシアで先使用权は移転できないと信じておりますが、この理解は正しいでしょうか。

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や移転できない。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

(a) 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

ように移転するかについて、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

先使用权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权は適用されず、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。

(b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

インドネシア特許法第 67 条及び第 15 条(1)を参照のこと。当該他の会社は、先使用权を取得した会社とは別の法的主体であることから、当該他の会社について当該権利は認められない。

(c) 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でしょうか。

インドネシア特許法第 67 条及び第 15 条(1)を参照のこと。先使用权には製造も含まれる。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

そのとおり。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。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

設問 19 の説明参照（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）。

**設問 21. 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でしょうか。

設問 19 の説明参照（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）。実際には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。

#### **Part D：運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

設問 19 の説明参照（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）。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

ほとんど利用された例がない。

**設問 24. 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）。**

無回答。

**設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。**

無回答。

**設問 26. 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

無回答。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

設問 27. 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、御説明ください。

設問 7 の説明参照。現時点で、先使用権制度は利用できない。もし、利用できるとすれば、以下の証拠が考えられる。

A：発明日が特許出願日の前であることを示す証拠

B：新聞若しくは雑誌における記事や論文等、又は当該先使用を明白に示すその他の証拠

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

無回答。

#### Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

設問 7 の説明参照。現時点で、先使用権制度は利用できない。

### 「4」 イスラエル

#### Part A：先使用権制度の有無

設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

イスラエル知的財産法第 53 条、第 54 条 (Intellectual Property (TRIPS), Law, 1999-

5760)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(先の使用に基づく権利)<sup>307</sup></p> <p>第 53 条：特許が出願された基準日に、発明をイスラエル国内において善意で、使用した、あるいは善意で、その実際の使用の準備した者は、その発明を自身で、かつ、その事業の過程で、無償で利用できなければならない。この規定の目的のため、「基準日」とは特許出願がイスラエル国内で提出された日、この出願に対して第 10 条に規定する優先権が請求されたときは、優先権の請求の基礎となる先願の提出日をいう。</p> <p>(使用権の移転)</p> <p>第 54 条：第 53 条に規定する権利は、発明が使用された事業と一緒にない限り移転、委譲又は相続することはできない。</p> | <p>[Right based on prior exploitation]<sup>308</sup></p> <p>53. If, on the determining date, a person in Israel in good faith exploited the invention for which the patent is applied for, or if he in good faith made actual preparations for its exploitation, then he shall be entitled to exploit the invention himself and in the course of his business without consideration; for the purpose of this provision, the “determining date” is the date on which application for the patent was submitted in Israel or—if priority right under section 10 is claimed for that application—the date of submission of the previous application on which the claim for priority right is based.</p> <p>[Transfer of exploitation right]</p> <p>54. The right under section 53 cannot be transferred, devolved or transmitted by inheritance, except together with the business in which that invention was used.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権制度の目的は日本と同じである。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

イスラエル知的財産法第 53 条及び第 54 条の規定は、1967 年に施行された特許法の枠組内で導入されたもので、個別の法律制定によるものではない。私の知る限りでは、これらの規定は他国の類似規定を模倣したものではない。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

<sup>307</sup> AIPI 仮訳

<sup>308</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=202076](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202076) [最終アクセス日：2011 年 3 月 9 日]

イスラエル知的財産法第 53 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御説明ください。

A：イスラエル国内において出願がされた時点、又は

B：優先権が主張された場合には、優先権主張を伴う出願の時点において、

(i) 善意で特許発明を実施していた者、又は

(ii) 善意で、特許発明を実施するための現実の準備をしていた者は、

特許権者に対価を支払うことなく、その事業の範囲内で、引き続きかかる行為を行う権利を有する。

これは、当該実施が(1)及び(2)に定めるいわゆる「基準日」以後に開始された場合、当該特許権はかかる実施に優先し、かつ当該実施の阻止のために援用することができるという意味である。また、発明の実施が、「その事業において」という文言により当該事業の範囲内に制限されていることに留意しなければならない。さらに、第 54 条の規定により、先使用権は第三者に対して使用許諾及び譲渡することができず、第三者によるその承継も認められていない。

イスラエル知的財産法第 53 条に定められている「善意」は、特に、発明を出願人から知得していないことや秘密保持義務に違反していないことが含まれていると解釈できる。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

イスラエル知的財産法第 53 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

「善意」には、特に、発明を出願人から知得していないことや秘密保持義務に違反していないことが含まれていると解釈できる。

(b) 善意と認められる場合の例：

A：当該行為が先使用者自らの発明／開発の成果であること。

B：自ら発明／開発をした第三者から、当該技術を取得したこと。

(c) 善意とは認められない場合の例：

A：特許権者から違法に入手した技術。

B：発明の実施が、特許権者に対する秘密保持義務違反により行われたものである。

C：実施された技術が、特許権者に対する秘密保持義務に基づき当該技術を受領した第三者から取得したものである。



設問 5. 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

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权は認められないと信じていますが、そのように考えてよろしいですね。

先使用权は認められない。

設問 6. 先使用权の基準日

イスラエル知的財産法第 53 条に従って、先使用权のための基準日は特許出願が出願された時、あるいは優先権が主張されている場合には優先日である。この理解は正しいでしょうか。

その理解は正しい。

設問 7. 実施の準備と先使用权

イスラエル知的財産法第 53 条には、「実際の使用の準備した」とあります。この「実際の準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

(a) 実際の準備の意味：

特許法には、「実際の準備」という文言の説明がない。しかしながら、イスラエル判例は、異なる状況においてではあるが、実際の準備とは多額の出資を伴うものであるとの一定の見解を示している。

(b) 実際の準備と認められる例：

我々が知る事例はない。一部の法学者は、製造手段及び装置を相当量購入することが「実際の準備」を構成し得るという見解を示している。多額の出資が行われている場合も同様である。

設問 8. 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

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

(a) 実施の継続：

イスラエル知的財産法第 53 条の規定によれば、実施は「基準日」において行われていなければならない、いかなる事情によっても、当該日においてかかる実施が行われていなか

った場合、先使用権は認められないものと思われる。それゆえ、先使用権が認められるための善意の実施が「基準日において行われていなければならない」という要件が定められているので、当該基準日前に実施を相当期間停止し同日以後にかかる実施を継続再開することは、「基準日に」おける実施とはみなされない可能性がある。かかる行為は、善意の要件も満たしていない可能性がある。

この点に関し明確な判決を下した判例については認識していない。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

設問 9(a)及び(b)を参照。輸入はイスラエル知的財産法の下において発明の実施であると考えられる（定義はイスラエル知的財産法第 1 条）。それゆえ、基準日以前及び基準日の輸入は輸入に基づく先使用権が認められる。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象とはならない。特許権者の独占排他権の対象である、イスラエル知的財産法第 22 条に定める発明の実施行為の中に、「輸出」は列挙されていない。したがって、単なる輸出行為によっては、先使用権は成立しない。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）

イスラエル知的財産法第 53 条は、先使用権の要件として「実施」が規定されています。もし、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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

発明の実施は当然ながら、発明の新規性を喪失させることが多く、後願の特許の無効事由となる。しかしながら、発明の公開とはならず発明が実施される場合もある。

例えば、ある方法を製品の製造のために使用し、当該方法を公開せずに当該製品を市場に出す場合である。かかる使用によっては、当該方法を対象とする後の特許出願は新規性

を喪失しない。また、内部生産のために事業の範囲内で行われる使用もその一例である。

先使用により特許が無効となった場合、当然ながら知的財産法第 53 条に定める先使用権に依拠する必要性はなくなる。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

イスラエル知的財産法第 53 条では、「その発明を自身で、かつ、その事業の過程で、無償で利用できなければならない」とあります。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

我々の知る限りでは、イスラエル知的財産法はこの問題に対して明確な見解を示しておらず、この定義により発明の実施の範囲内に含まれるものを回答する上で依拠することのできる判例も存在しない。

しかしながら、設問 12-1 及び設問 12-2 に対する我々の回答を参照のこと。また、以下の回答は我々の知見に基づくもので、判例に基づくものではない。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

#### (a) 生産数量の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☒ 可能（多分）、☐ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。
- ・生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☒ 可能（装置の種類が発明の実施態様を著しく変更しないことを前提として認めている。）、☐ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☒ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。

#### (b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☒ 可能（多分）、☐ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☒ 可能、☐ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。

#### (c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください（イスラエルでは回答不能。というのは地域という概念がなく、国全体が同一の地域と考えられている）。

・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。

☐ 可能、☐ 認められない、☐ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

特許法はこの問題に関して見解を示しておらず、我々も関連する判例を認識していない。しかしながら法学者は、実施の規模は拡大できるという見解を示している。例えば、実施が製造又は輸入を伴う場合、先使用権に基づき認められる例外として、製造又は輸入の規模は、それぞれ増加できる。

とはいっても、先使用権が認められた実施が、実施の一形態（例えば製造）である場合には、これに基づき製造以外の実施、例えば輸入についても当該先使用権に基づく例外を認めることができるのかということは未解決の問題である。

法学者が、先使用権については、当該権利の所有者が当該発明を実施する方法を変更することは認められていないという見解を支持していることに留意すべきである。すなわち、製造により先使用権を取得した者は、かかる権利を後に輸入について行使してはならないということである。

(b) 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、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。）

この設問に対する回答は、設問 12-2(a)の回答において述べたものと概ね同じである。我々は、この回答は、発明の性質及び特徴によって異なるものと想定する。例えば、工程の変更が、継続的かつ相対的に通常行われる製品又は方法に関する、工業上の最適化であると思われるような軽微な変更の場合、変更された製品又は方法は先使用権に基づく例外として扱われる。しかしながら、例えば工程の変更が相当の研究開発の成果物であるような主要かつ重大な変更の場合には、例外として扱われない。

なお、この設問に対する正確な回答を可能とする法律の規定も判例も存在しない。

- (c) 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。）

設問 12-2(a)と設問 12-2(b)を参照。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

明確な回答をすることは困難である。第一に、受託者及び委託者が予定された態様により共同で実施を行った場合、当該受託者及び委託者には当該実施の範囲内において、それぞれ共有の先使用权が認められる。

すなわち、受託者には製品の製造について、委託者には製品の販売やマーケティングなどについて先使用权が認められることになる。委託者が受託者を変更し、当該受託者に製造を委託できるかについては、既に上記で述べたとおり先使用权の範囲によるものと思われるが、いくつかの不確定な事項により明らかではない。

しかしながら、我々は、受託者の先使用により生じた製造に係る先使用权を、委託者が他人に譲渡することはできないと考えている。委託者及び受託者がともに外国の者であり、当該先使用がイスラエルへの製品の輸入であった場合には、当該製品の製造方法及び製造者は、先使用权及びかかる輸入を通して発生した当該先使用权の範囲に対し、いかなる意味も持たないことは指摘しておかなければならない。

**設問 14. 先使用权の登録（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、及びその効果について御説明ください）**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

この状況においては、製造者が唯一の先使用权者である。先使用权は、イスラエル知的財産法第 54 条の規定により譲渡することはできない。したがって、当該製品の販売者／再販売者は、当該特許の侵害者とみなされるおそれがある。

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

イスラエル知的財産法第 54 条では、先使用权は「事業と一緒に出ない限り」譲渡できないとあります。この条文の意味を譲渡が認められる場合と、譲渡が認められない場合の例を挙げて、御説明ください。

事業とともにする譲渡は、当該権利を所有する法人の買収、当該権利を所有する法人と他の法人との合併、若しくは先使用权を有する事業を継続事業体として買収することなどを通して実現できる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

A 社が一定の先使用权を有する B 社を買収し、B 社が A 社の所有する別の法人として維持されその子会社となった場合、当該権利は引き続き B 社のものとして維持される。B 社が A 社と合併した場合、当該権利は A 社が所有することになる。この場合、A 社が、B 社による実施の範囲を超えて、当該事業を大幅に拡大することができるのかについては未解決の問題である。少なくとも一人の法学者は認められないと考えている。

会社分割の場合には、当該会社分割により新設された子会社のうちどちらが、当該権利を保有するかは明らかではない。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

先使用权は、特定の法人が所有する権利である。企業グループに属する一つの会社が先使用权を確立したとしても、このことにより別法人であるその関連会社に先使用权が認められることはない。例えば、A 社が先使用权を有する場合にも、このことが、A 社と並び、同一の持株会社の子会社である B 社に先使用权を認める根拠にはならず、また、その親会

社 C も当該権利を享受することはない。会社内の特定の事業部門につき成立した先使用権が、その他の事業部門についても、これらの部門すべてを同一法人の合法的な業務部門であるとみなして認められるかという問題については未解決である。しかしながら、各事業部門はその実務において個別の事業体として機能することから、先使用権は他の事業部門については認められないと我々は考える。

- (c) 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でしょうか。

これは先使用権の範囲によって異なる問題である。我々の考えるように、実際に先使用権が当初の実施態様についてのみ適用されるとすれば、イスラエルの輸入者が、後にイスラエル国内において製品を製造することは認められない。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

先使用権を所有する主体が存続する限り、当該権利は維持される。

**設問 21. 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でしょうか。

対価は不要である。

## Part D : 運用状況

設問 22. 貴国での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）。

我々はそのような活動を認識していない。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24. 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）。

我々はいかなる判例も認識していない。通常、一部のイスラエル裁判所の判決はインターネットを通して入手可能であるが、全てではない。また、判決はヘブライ語で記されている。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

我々はいかなる判例も認識していない。

設問 26. 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

我々はいかなる判例も認識していない。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

我々はいかなる判例も認識していない。

設問 27. 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、御説明ください。



この問題に関し一般的な回答をすることは困難である。しかしながら、例えば、製造記録や図案等は十分かつ有効な証拠になるものと思われる。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

公証制度やタイムスタンプサービスはイスラエルにおいて使われていない。証拠は宣誓供述書の形で提出され、当該宣誓供述書は先使用に関する情報及びその状況に関する証拠となる。

#### Part E：先使用権制度の将来

**設問 29.** 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が公表されていたら、御紹介ください。

我々が知る限りでは、現在までのところ進行中の法改正はない。

### 「5」 マレーシア

#### Part A：先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

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 <sup>309</sup>                                    | Section 38. Rights derived from prior manufacture or use. <sup>310</sup>                                                                         |
| (1)人が、特許出願の優先日において、                                                      | (1) Where a person at the priority date of the patent application -                                                                              |
| (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、 | (a) was in good faith in Malaysia making the product or using the process which is the subject of the invention claimed in the application;      |
| (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、                 | (b) had in good faith in Malaysia made serious preparations towards the making of the product or using the process referred to in paragraph (a), |
| その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、そ                                                 | he shall have the right, despite the grant of the                                                                                                |

<sup>309</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

<sup>310</sup> <http://www.myipo.gov.my/acts/Patents.pdf> [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>の特許発明を実施する権利を有するものとする。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> | <p>patent, to exploit the patented invention:</p> <p>Provided that the product in question is made, or the process in question is used, by the said person in Malaysia:</p> <p>Provided further that he can prove, if the invention was disclosed under the circumstances referred to in paragraphs 14(3)(a), (b) or (c) that his knowledge of the invention was not a result of such disclosure.</p> <p>(2) The right referred to in subsection (1) shall not be assigned or transmitted except as part of the business of the person concerned.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

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。先使用権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、かかる先使用権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、製品若しくは装置の使用をすることができる。

このような先使用権は、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、善意で製品の製造若しく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。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

1983 年マレーシア特許法は英国 1997 年と特許法とほぼ同じである。

## Part C : 先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 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 38 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御説明ください。

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 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)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、先使用権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：先使用権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。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

##### (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<sup>311</sup>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。

<sup>311</sup> Dr. Ida Maheida bt. Abdul Ghani Azmi の著書 2003 年版 p. 436

(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。

**設問 5. 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**

貴国の特許法第 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、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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 6. 先使用权の基準日**

マレーシア特許法の第 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」意味を説明してください（これはマレーシアにおける出願日のみではなく、優先権が主張されている場合の優先日を含むということですか）。

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。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

マレーシア特許法の第 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。この真摯な準備の意味を説明してください。

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、侵害行為がまき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。

**設問 8. 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**

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でしょうか。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でしょうか

**(a) 実施の継続：**

この点についての事案は報告されていない。しかしながら、Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. V Asahi Denka Kogyo KK [2000] 4MLJ775 (HC) 事件の判事は、マレーシア第 38 条における「優先日」はマレーシア特許法に基づいてなされた特許出願の優先日を指すものと考えられると正当に指摘している。第 38 条において定められている基準日は、「特許出願の優先日」である。また、先使用権が認められるには、優先日より前に、単なる発明の保持に留まらない「真摯な準備」（設問 7 に対する回答を参照）がなされたことが必要とされている。

したがって、特許出願の優先日までに特許の積極的な実施が求められているというのが私の見解である。

**(b) 基準日に中断していた場合の先使用権：**

いまだ、判例はない。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

**(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。**

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。

**(b) 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、御説明ください。

上記、設問 9(a)の回答を参照。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）

先使用権の対象とはならない。上記、設問 9(a)を参照。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

貴国の特許法第 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。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を説明してください。

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。

**（2） 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

貴国の特許法第 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、例を挙げて御説明ください。

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。

**設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるのでしょうか。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でしょうか。**

(a) 生産数量の拡大：

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。

(b) 輸入規模の拡大：

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。

(c) 実施地域の変更：

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。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

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。

- (b) 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、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。）

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。しかしながら、マレーシア特許法第 38 条の解釈についての私の意見では可能と思われる。理由は、彼は特許発明を実施することが許されているからである。ここで、提示された様式（主な範囲）が変更されていない例を含むだろう。

- (c) 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。）

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。しかしながら、マレーシア特許法第 38 条の解釈についての私の意見では、他者が出願した特許請求の範囲内であれば可能であろう。理由は、彼は特許発明を実施することが許されているからである。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用权

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でしょうか。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でしょうか。

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。しかしながら、マレーシア特許法第 38 条の解釈についての私の意見では、下請企業と下請元企業の間の契約に依存するだろう。

**設問 14. 先使用権の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

マレーシア特許法第 38 条の条文を満足する第三者は、付与された特許を侵害することにはならないだろう。

**（3）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）**

マレーシア特許法第 38 条では、先使用権は「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」と規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

「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。

**設問 17. 種々の移転と先使用権**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）



(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。

(b) 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でしょうか。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でしょうか。

必ずしもそうとは思われない。権利は先使用権を有している団体（party）に所属する。

(c) 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でしょうか。

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、第 38 条のただし書に規定されている。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き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。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20.** 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

そのような法律や判決はない。

**設問 21.** 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でしょうか。

不要である。

#### Part D : 運用状況

**設問 22.** 貴国での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）。

公式情報や利用可能なデータはない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

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) [最終アクセス日：2011年3月24日]

<http://www.cljlaw.com> (for the Current Law Journal) [最終アクセス日：2011年3月24日]

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁<sup>312</sup>。

**設問 26.** 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

<sup>312</sup> Intercontinental Specialty Fats Sdn Bhd v. Asahi Denka Kogyo KK [2000] 4 MLJ 775 (HC)

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

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 年特許法（以下「1983 年法」という。）第 38 条により先使用権を主張した。

判事は、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、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。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

事例はない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

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、当該発明者のすべての業務書類、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。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

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。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

現時点での情報はない。

## 「6」 フィリピン

## Part A：先使用権制度の有無

設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

フィリピン知的財産法第 73 条 (IP Code (Republic Act 8293))

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第73条 先使用者 <sup>313</sup>                                                                                                                           | Sec. 73. Prior User <sup>314</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73.1 第72条の規定に拘らず、特許が付与される出願の出願日又は優先日の前に企業若しくは営業において善意で当該発明を使用していたか又は当該発明を使用する真摯な準備をしていた先使用者は、当該特許がその効力を生じる領域内においてその準備において意図していた当該発明の使用を継続する権利を有する。 | 73.1. Notwithstanding Section 72 hereof, any prior user, who, in good faith was using the invention or has undertaken serious preparations to use the invention in his enterprise or business, before the filing date or priority date of the application on which a patent is granted, shall have the right to continue the use thereof as envisaged in such preparations within the territory where the patent produces its effect. |
| 73.2 先使用者の権利は、企業若しくは営業又は使用若しくは使用の準備がなされていた企業若しくは営業の一部とともにする場合に限り、移転又は譲渡することができる。                                                                   | 73.2. The right of the prior user may only be transferred or assigned together with his enterprise or business, or with that part of his enterprise or business in which the use or preparations for use have been made. (Sec. 40, R.A. No. 165a)                                                                                                                                                                                     |

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

<sup>313</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

<sup>314</sup> [http://www.ipophil.gov.ph/document/87a88632\\_IPCodePartII.pdf](http://www.ipophil.gov.ph/document/87a88632_IPCodePartII.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

(a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権制度を定めた目的について説明した文書を発見することはできなかった。しかしながら、特許庁の特許審査部長に話を聞いたところ、当該部長が覚えている限りにおいては、この規定は「先発明主義」から「先願主義」への移行に伴い、発明の正当な所有者を保護するために設けられたようである。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

フィリピン共和国の旧法（共和国法第 165 号）は、米国特許法に倣い制定されたものであった。現行法は旧法に比べ、欧州特許法及びその実務に近い傾向がある。

**Part C：先使用権制度の概要（解釈）**

**（１） 成立要件**

**設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈**

フィリピン知財法第 73 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御説明ください。

フィリピン知財法第 73 条に提示された要件は：

A：先使用者が善意であること

B：先使用者が、特許の付与された出願の出願日若しくは優先日前に、その企業若しくは事業において、発明を実施していた若しくはそのための真摯な準備をしていたこと。

**設問 4. 善意（in good faith）の意味**

フィリピン知財法第 73 条は、先使用権を得るためには、人の行為として「善意で当該発明を使用していたか又は当該発明を使用する真摯な準備をしていた」ことを要求しています。この「善意」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

フィリピン知的財産法には、「善意で」という表現に関する定義はない。しかしながら、知的財産権に関する事件に適用可能な判例によれば、次のような定義が示されている。

「善意」とは、無形かつ抽象的な性質であり、専門的な意味も制定法上の定義を持たないものである。また、「善意」には、誠実に確信したこと、悪意がないこと並びに他者を騙す意図若しくは不当な優位性を得ようとする意図がないことが含まれる。善意とは、個人の心理状態の概念であるため、その主張のみによって確定的判断を下すことはできないも

のである。また、「善意」とは、意図が誠実であること並びに調査を要する事情を知らないことを意味する。善意の本質的要素は、その権利が適法であると誠実に信じたこと、優先する請求権の存在を知らないこと及び他人を出し抜く意図がないことにある。

これを占有について適用すると、ある者が、その者の所有権又は取得方法に占有を無効とするような瑕疵が存在することを認識していなかった場合には、その者は善意であるとみなされる<sup>315</sup>。

**設問 5. 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**

フィリピン知財法第 73 条(1)では、「善意で当該発明を使用していたか又は当該発明を使用する真摯な準備をしていた」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 6. 先使用权の基準日**

先使用权の基準日について、フィリピン知財法第 73 条では、「出願日あるいは優先日以前に」とありますが、この特許の優先日とは、フィリピンにおける特許出願の日のみでなく、パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日を含むと考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

フィリピン知財法第 73 条には、「当該発明を使用する真摯な準備をしていた」とあります。この中で「真摯な準備」の意味について御説明ください。

知財法及び法律学からは特定の意味を発見することができない。それゆえ、通常の意味と考えられる。

**設問 8. 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**

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

<sup>315</sup> Heirs of Limese vs. Vda. De Ramos, GR No. 152319 Oct. 28, 2009, as cited in Elvira T. Arangote v. Spouses Martin and Lourdes S. Maglunob, and Romeo Salido, G.R No. 178906, Feb. 18, 2009; Heirs of Marcelino Cabal v. Cabal, G.R. No. 153625, Jul. 31, 2006, 497 SCRA 301, p.315-316

この問題に関し、準拠できる判例も知的財産法の規定も存在しない。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。フィリピン知的財産法とフィリピンの判例のいずれにおいても、輸入行為が先使用権の対象となるかについての見解は示されていない。しかしながら、我々は、輸入行為は先使用権の対象であると考えている。かかる行為は、発明が輸入者によって再販売又はその他の個人利用の目的で輸入（購入）されたことを意味するからである。

(b) 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、御説明ください。

次の基準を提案する。

A：当該製品に関する発明が、当該製品の輸入時又は販売時のうちのいずれか早い時点において、フィリピンで特許出願されていないこと。

B：外国の製造者とフィリピン国内への輸入者が同一であり又は関連している場合には、当該製品に関する発明がかかる外国において出願されていないこと。

先使用権が認められるための最も重要な要件は、善意であることである。したがって、かかる発明が本国において既に保護されている場合には、当該発明に関する特許が出願されていないフィリピンへ当該発明を輸入することは特許権侵害を構成しないものの、当該海外企業は、当該発明につき悪意であったことにより、先使用権は認められないものと思われる。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第2条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

フィリピン知財法第73条では、先使用権の要件として「発明の使用」が規定されています。この発明の使用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。先使用権の要件である「発明の使用」と特許の無効との関係を説明してください。

先使用权が認められるための発明の実施と、特許の有効性の間に関連性があるかどうかは分からない。発明の公然実施が、いずれかの国における特許の出願日前に行われた場合、当該公然実施は特許の無効事由となり、全ての使用者は当該発明の実施を妨げられることはない。

しかしながら、特許出願が PCT を通じて出願され、フィリピンにおける公然実施が当該出願日後であって国内手続の段階に入った後に行われた場合、かかる期間中に当該発明を実施又は公然実施するために導入したが、自己が「創作」若しくは輸入した製品に関する発明がいずれかの国において既に特許の保護対象となっていたことを知らなかった者に対しては、先使用权が認められる可能性がある。

## (2) 先使用权者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

フィリピン知財法第 73 条には、先使用权者が実施できる範囲について、「当該発明の使用を継続する権利を有する」とあります。この条文の意味について、例を挙げてご説明ください。

フィリピン知的財産法及びフィリピンの判例のどちらにおいても、実例又は事案は示されていない。我々は、先使用者は発明を十分に実施することができるが、その先使用权を売却若しくは譲渡する場合には、その事業とともにしなければ、当該権利の売却若しくは譲渡はできないと考える。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

現時点での知的財産法及びその規則は、先使用权に関する指針及び制限を定めていない。

(b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。



・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。

☐ 可能、☐ 認められない、☒ 事例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

判例がないので不明。

(b) 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、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。)

判例がないので不明。

(c) 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。)

判例がないので不明。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

判例がないので不明。しかしながら、我々は、受託者とは、その指名者にのみ基づき権利が発生する販売代理店に類似するものであると考えている。したがって、受託者に業務を与えた委託者に対し先使用権は認められるべきである。

**設問 14.** 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説

明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

判例がないので不明。

**（３）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

フィリピン知財法第 73 条では、先使用权は「企業若しくは営業又は使用若しくは使用の準備がなされていた企業若しくは営業の一部とともにする場合に限り、移転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、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

利用できる事例がない。当該規定の解釈として、「先使用权」とは、当該先使用权が行使されている事業若しくは事業部門から独立した財産ではなく、その他の有体財産に類する財産として扱われており、したがって、商取引の対象となる商標や特許等の知的財産権とは異なるものであると考える。

**設問 17. 種々の移転と先使用权**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいのでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

判例がないので不明。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

判例がないので不明。

- (c) 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でしょうか。

判例がないので不明。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

判例がないので不明。フィリピン知財法第 73 条(2)は譲渡や移転についてのみ言及しているが、ライセンスにおける先使用権の保持や、ライセンシーが当該権利を使用することを許容するかは述べていない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか

判例がないので不明。

**設問 21. 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でしょうか。

判例がないので不明。しかしながら、フィリピン知財法第 73 条にはロイヤリティの支払は不要であることが黙示的に定められている。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

先使用権を普及啓発する活動はいまだ行われていない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

そのような情報は利用できない。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

そのようなデータはない。

**設問 26.** 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

判決は知られていない。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

そのようなデータはない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

裁判所は、人証及び書証を受理する。よって、当該発明者は、日付及び協力者などの情報を記載したメモや日記、その発明の写真、その発明製品の販売記録（請求書、領収書、受領証等）、当該発明者による発明の実施を認識しているその従業員の宣誓供述書、並びに、供給者や購入者等による宣誓供述書を保存しなければならない。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

利用可能である。しかし、公判において、当事者は、当該書類を確認し、かつ、反対尋問を受けなければならない。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていまして、御紹介ください。

特許、実用新案及び意匠に関する規則について改正作業が進められている。詳細は当該規則の改正案をご覧ください。この改正案については一回以上公開討論会が開かれており、2011 年の第一四半期中に当該改正案について再び公開討論会若しくは公聴会が行われるとの情報を得ている。規則第 805.3 条の改正案は先使用権に関するものであると思われるのでご覧ください。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 805.3 条 先使用の申立手続（新規）</p> <p>特許出願に関する情報を有する者は、相応の手数料を納付して、先使用の申立手続の開始を請求することができる。当該申立てには、願書においてクレームされた発明が出願日前又は優先日前に公然実施又は販売されていたことを疎明する証拠書類及びその他確固たる証拠を含めるものとする。出願人又はその弁護士、代理人若しくは代表者、あるいは申立人は、主任審査官（Principal Patent Examiner）に対して、当該出願のクレームの特許性に関する問題を提出された証拠に照らして判断する手続を請求することができる。提出された証拠に基づき出願を拒絶すること、また、当該クレームの範囲を限定するために補正をすることが可能である。当該手続については謄本を作成し、当該謄本は当該出願書類の一部を構成するものとする。</p> | <p>RULE 805.3 Prior Use Proceeding. (NEW)</p> <p>A petition for the institution of prior use proceeding together with the corresponding fee may be filed by one having information regarding a patent application. The petition shall include supporting documents and other valid evidences that would make a prima facie showing that the invention claimed in an application has been in public use or on sale before the filing or priority date of the application. A proceeding may be had before the Principal Patent Examiner by the applicant or his attorney, agent or representative and the petitioner to resolve the issue of patentability of the claim(s) of the application in the light of the evidence presented. The application may be refused based on the evidences or amendments may be made to limit the scope of the claim(s). The transcript of the proceeding shall be entered and form part of the documents of the application.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 「7」 パキスタン

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

パキスタン特許法第 30 条 (Patents Ordinance, 2000, as amended by Patents (Amendment) Ordinance, 2002)。

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 30 条 (特許により与えられる権利) <sup>316</sup><br>(5)特許による権利は以下に及ばない--<br>(d)パキスタン国内で特許が付与された出願の出願日、優先権が主張されているときは優先日より前に、善意で発明を使用、又はかかる使用の効果的かつ本格的な準備をしていた者による行為;<br><br>(6)(5)(d)に規定された先使用権は、企業若しくは事業と一体、あるいは使用若しくは使用の準備がなされた企業若しくは事業の部分と一体である場合のみ、移転又は委譲することができる。 | 30. Rights conferred by patent. <sup>317</sup><br>(5) The rights under the patent shall not extend to--<br>(d) acts performed by any person who in good faith, before the filing or, where priority is claimed, the priority date of the application on which the patent is granted in Pakistan, was using the invention or was making effective and serious preparations for such use;<br>(6) The right of prior user referred to in clause (d) of sub-section (5), may be transferred or devolve only together with the enterprise or business, or with that part of the enterprise or business, in which the use of preparations for use have been made. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

#### 設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)

##### (a) 先使用権制度の趣旨 :

先使用権制度は、特許権者及び先使用者双方の利害調整を図ることをその目的としている。

##### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制 :

パキスタン特許法は主に英国特許法をモデルとして制定されているため、先使用権を導入する上での基本概念若しくは論理的根拠は、英国特許法に定められているものと同様である。すなわち、特許権者及び先使用者双方の利害調整を図ることである。

パキスタンは、WTO 協定の一つである TRIPS 協定に加盟した後、新たな特許法を制定すること、あるいは、TRIPS 協定の規定と調和するように既存の法律を改正することのいずれかを行う法的義務を負った。かかる義務を履行するために、パキスタン政府は英国特許法をモデルとした「パキスタン特許法」という新たな特許法を制定した。

<sup>316</sup> AIPPI 仮訳

<sup>317</sup> [http://www.ipo.gov.pk/Patent/Downloads/PatentsOrdinance2000\\_Amendmentsfinal.pdf](http://www.ipo.gov.pk/Patent/Downloads/PatentsOrdinance2000_Amendmentsfinal.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 10 日]

新たな特許法の制定を通して導入された主要な変更点の一つが、新規性の判断基準が国内公知から世界公知に変更されたことである。新規性を評価する上で、先行技術には公表、口頭による開示又は実施その他の方法により開示、すなわち公衆に利用可能となった発明のみが含まれると定義された。したがって、第三者により秘密裏に行われた発明の先使用は、当該発明の新規性の喪失事由とはならない。

このため、特許に基づき付与される権利の効力は当該特許付与前に他の者により行われていた行為にも有効に及ぶようになった。このことは特許法の趣旨に反するものであるので、特許付与前に当該発明に係る行為を行っていた者が当該行為を行うことを妨げることは不当であるという認識に基づき、特許権者に対する「先使用者」の抗弁として先使用権を設けた。

現在までのところ、パキスタン裁判所により先使用権の問題に対する解釈はされておらず、よってかかる権利の範囲を定めた判例はない。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

パキスタン特許法第 30 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御説明ください。

先使用権の抗弁が認められるには、数多くの個別要件が存在する。

- A：第一に「善意」であること、すなわち当該行為が「善意で」行われた場合にのみ、抗弁が可能であるということである。「善意」という語句については法律上の定義がないが、例えば、研究チームの一員で、当該研究チームとの合意に反して当該研究チームを離れた者は、かかる抗弁に依拠することはできない。同様に、雇用期間中に取得した企業秘密を、その元雇用者と競争するために使用する準備をしていた元従業員もまた、特許権侵害の抗弁としてかかる準備行為に基づく利益を享受することはできないことを例示できる。
- B：侵害を問われた者は、出願日若しくは優先権が主張されている場合には当該優先日前に、当該行為、すなわち発明を実施していた、又は「そのための現実のかつ相当な準備を」行っていた、すなわち、特許付与後に行われていたとすれば当該特許の侵害行為となるものを行っていた場合にのみ、かかる抗弁をすることができる。
- C：先使用権に基づく抗弁はいかなる者、に対しても認められることから、実施の継続は、同一の人物、企業、団体又は個人の集団によって行われなければならない。
- D：発明の実施行為又はそのための準備が事業の過程において行われていた場合、先使用者は、当該実施行為又はそのための準備が行われていた事業若しくは企業又は当該事業若しくは企業の一部を取得する者に対し、先使用権を譲渡し又は相続により移転することができる。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

パキスタン特許法第 30 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

「善意」という文言について法律上の定義はないが、一般用語として「他人との取引を誠実にかつ最善の努力をもって行うこと」を意味するものと考えられている。より具体的には、Industrial Development Bank of Pakistan vs. Saadi Asmatullah 事件<sup>318</sup>において、パキスタン最高裁判所が「善意」という用語を次のように説明した。「ある行為が相当の注意及び配慮をもって行われた場合に、かかる行為は善意で行われたといえる」。

ある行為が詐欺的なもの又は悪意により行われたものである場合、「善意」ではないとみなされる。したがって、当該行為が「善意」で行われていたと認められるための要件については、次に掲げる行為は「善意」による行為から除外される。

A：発明者から知得した情報に基づき行われる行為、

B：出願人の同意を得ずに、かつ発明者若しくはその譲受人に対する秘密保持義務違反により行われた行為、及び

C：不法に取得された発明の知識、例えば不正に取得された秘密情報等に基づき行われた行為。

(b) 善意と認められる場合の例：

先使用者が、当該発明に関する特許若しくは特許出願について一切知らなかった場合。

設問 5. 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

パキスタン特許法第 30 条(5)(d)には、「(d)パキスタン国内で特許が付与された出願の出願日、優先権が主張されているときは優先日以前に、善意で発明を使用、又はかかる使用の効果的かつ本格的な準備をしていた者による行為」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

設問 6. 先使用权の基準日

パキスタン特許法第 30 条には、「出願日、優先権が主張されているときは優先日以前に」とあります。この条文の意味を説明してください。この優先日は、パキスタンにおける出願日のみではなく、パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日を含むという理解で正しいですね。

<sup>318</sup> 1999 SCMR 2874



そのとおり。パキスタン特許法第 30 条(5)(d)によれば、先使用権に関する基準日は、出願日、優先権が主張されているときは優先日である。同法第 2 条(f)では、特許出願に係る「出願日」が次のように定義されている。

A：パキスタン特許法により、後日付又は先日付の付されている出願に関しては、当該後日付又は先日付の日付。

B：特許庁又はその支庁に出願のされた日。

優先日に関しては、パキスタン特許法第 2 条(c)の規定によれば、パリ条約第 4 条に基づく優先権が主張された日を意味する。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用権

パキスタン特許法第 30 条には、「かかる使用の効果的かつ本格的な準備をしていた」とあります。「効果的かつ本格的な準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

「効果的かつ本格的な準備」という表現に関する法律上の定義はないが、様々な学者の一般的見解に基づけば、「効果的かつ本格的」という語句は、先使用権に基づく保護対象を、出願日若しくは優先日前に正に開始されようとしていたが実際には開始されなかった行為に制限しているものと思われる。したがって、実際に発明に係る行為が行われなかった場合には、かかる行為を行う確定的で確固とした意図が要件となる。

#### 設問 8. 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

パキスタン特許法第 30 条には「出願日、優先権が主張されているときは優先日以前に」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でしょうか。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でしょうか。

パキスタン特許法第 30 条(5)(d)によれば、先使用権に基づく抗弁の利益を享受するために、被告が中断なく実施していたことを示すことは明示的には必要とされていないが、当該被告は、当該基準日における実施の停止につながった先使用と当該特許の侵害行為となる実施の間の明白な関連性又は「因果関係」を示すことが求められる。しかしながら、現在までのところこの問題については判例が全く存在しない。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

パキスタン特許法第 30 条(5)(d)によれば、特許付与のされた出願の出願日若しくは優先日前に、善意で、「発明を実施していた」若しくは「そのための現実かつ相当な準備を」していた者は、当該出願の出願日若しくは優先日に開始されていた行為を引き続き行う権利を有する。

この文言によれば、日本とは対照的に、パキスタンにおいて発明に係る行為の行われる場所に関しては一切制限が付されていない。したがって、他国において行われた行為に対してもパキスタン特許法第 30 条(5)(d)に基づき先使用権が認められる。

それゆえ、外国会社がその本国において製品を製造しており、次の段階でパキスタンに当該製品を輸入し、かつ販売していた場合、かかる外国会社は、パキスタンにおいて当該製品を引き続き製造、輸入及び販売することができる。

しかしながら、判例がないことから、当該規定に基づく先使用権の実際の範囲は定まっていない。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。上述したように、パキスタン特許法第 30 条(5)(d)の「行われた行為」については、輸出行為であること等の制限及び／又は限定は一切設けられていないように思われる。パキスタン特許法第 30 条に定める、特許により付与された権利の範囲内に該当しない場合にも、当該出願日又は優先日前に発明を実施していた又はそのための現実かつ相当の準備をしていた者による行為は、パキスタンにおける先使用権の保護対象となる。

しかしながら、この回答は我々の意見に基づいた解釈であり、これまでのところ当該規定に関するいかなる判例も法的解釈も存在しない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

パキスタン特許法第 30 条は、先使用権の要件として「発明の使用」が規定されています。もし、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。先使用権の要件である「使用」と特許の無効との関係を説明してください。

パキスタン特許法の規定に基づき、出願日又は優先日前に、世界のいずれかの地において発明が実施された場合、すなわち製造、使用、販売、販売の申出又はこれらを目的とし

て輸入された場合には、当該発明は新規性を喪失していることを意味する。つまり、「公衆に有用な情報が提供された場合にのみ特許は付与されるべきである」という確立した原則に基づけば、「実施可能な程度の開示」があった場合には、発明は「開示された」又は「公衆に利用可能となった」といえる。

開示は発明を「実施可能」にするものであるといわれており、したがって、発明を実施するために十分な情報が公衆に与えられた場合には、当該開示は当該発明の新規性喪失事由となる。したがって、当該特許の出願日又は優先日前の公然実施により当業者が発明を「実施」することが可能となる場合には、当該公然実施は発明の新規性を喪失させる。当該開示により発明が「実施可能でない」場合、当該開示はかかる発明の新規性喪失事由とはならない。

当該出願の出願日又は優先日前に発明を実施又は公然実施することは、当該特許発明の無効性を主張する根拠となり得る。したがって、特許権が新規性の喪失により無効であると判断された場合、先使用者は先使用権を立証する必要なく、当該発明を引き続き実施することができる。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

パキスタン特許法第 30 条(5)では、「特許による権利は及ばない」とあります。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用者が発明を実施することのできる範囲は、当該出願日又は優先日前に、当該先使用者が行った行為、若しくはその実施のために有効かつ真摯な準備を行っていた行為に限定される。

当該先使用が方法に関連したものである場合、当該先使用者は製品に関しては、先使用に基づく抗弁を援用することはできない。先使用権の範囲は困難な問題であり、発明の性質及び当該事案の事情により判断される。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるのでしょうか。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でしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

「拡大の範囲」に関する基準を示した判例はない。法的制限がないことから、先使用者は生産規模、輸入規模及び販売地域を「その事業の目的の範囲内で」拡大することができると思う。

(b) 輸入規模の拡大：

設問 12-1(a)と同様に、輸入数量の増加は「その事業の目的の範囲内で」拡大することが

できると考える。

(c) 実施地域の変更：

回答 12-1(a)及び 12-1(b)と同様に、販売の拡大を通して販売地域を拡大することは「その事業の目的の範囲内で」認められる。しかしながら、販売の拡大が認められる範囲は個別のケースごとに異なる可能性がある。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

パキスタン特許法第 30 条(5)(d)で「行われた行為」とは、出願日又は優先日前に行われた「発明の実施」又は「そのための有効かつ真摯な準備」という行為を補うものである。したがって、「行われた行為」とは、出願日又は優先日後に行われる製造、販売、輸入、輸出等を含む行為の全部若しくは一部がこれに該当すると考えられる。

言い換えれば、先使用者が出願日又は優先日前に製品の輸入及び販売を行っていた場合、当該先使用者は出願日又は優先日後に、かかる実施行為を当該製品の製造又は販売に変更することができる。

(b) 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、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。）

先使用権の範囲及びその拡大可能な範囲を定めた判決及び決定はないが、変更後の実施態様が特許権者の発明の知識又は情報を利用せずに先使用者によって独自に開発されたもので、また塩酸と硝酸のいずれかを選択することが通常の業務上の範囲内である場合には、当該先使用者はその実施態様を変更すること、すなわち塩酸を使用する A 合成方法から硝酸を使用する A 合成方法へと変更することが認められると考える。

(c) 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。）

生産装置の改造が出願日若しくは優先日前に先使用者により実施された発明又は発明の一部の範囲内にあり、かつ、特許発明の公開前に当該先使用者により実施された場合には、当該生産装置の改造は認められるものと思われる。出願日又は優先日前に行われた発明の

一部の実施を当該出願日又は優先日後に当該発明全体の実施に拡大することは認められない。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

日本における制度とは異なり、パキスタン特許法第 30 条(5)(d)は受託者と委託者にいかなる区別も設けていない。パキスタンにおける出願の出願日又は優先日前に、発明を実施していた又はそのための有効かつ真摯な準備を行っていた「すべての者」は先使用权に基づく利益を享受する。上記の要件を満たす者は委託者であるか受託者であるかを問わず、かかる実施が認められる。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

先使用权を登録する制度はない。先使用权がパキスタン特許法の規定に基づいて発生することを踏まえれば、かかる権利は登録しなくとも特許権者及び／若しくは専用実施権者に対して主張することができる。日本同様に、先使用权の移転についてもまた、登録は必要とされていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

この問題に関する判例はない。しかしながら、先使用权は法定の権利であることから、先使用者により製造された製品を第三者が購入する行為、後に使用する行為及び転売する行為は当該特許の侵害行為を構成しないと考える。

**（３）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

パキスタン特許法第 30 条(6)では、「(5)(d)に規定された先使用权は、企業若しくは事業

と一体、あるいは使用若しくは使用の準備がなされた企業若しくは事業の部分と一体である場合のみ、移転又は委譲することができる。」とあります。この条文の意味を御説明ください

パキスタン特許法第 30 条(6)の定めるところにより、発明の実施又はそのための準備が行われた事業若しくは企業、又は当該事業若しくは企業の一部が移転される場合にのみ、先使用権は移転若しくは譲渡することができる。

また、日本同様に、先使用者が破産宣告を受けてその事業が停止された場合にも、当該先使用権は放棄されたとはみなされない。当該事業を承継する会社は当該発明を引き続き実施することができると思う。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

パキスタン特許法第 30 条(6)の要件に基づいて、先使用権を移転又は譲渡することができる。譲受人の規模やその事業範囲に対してはいかなる制限もない。したがって、先使用権は会社の買収（若しくは合併）又は分割により移転することができる。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

親会社、その子会社、及び企業グループに所属する会社はそれぞれ独立した法人であることから、各会社が有する権利を自動的に他の会社に移転することはできない。特に、企業グループに所属する会社が先使用権を有する場合、同一の企業グループに所属する別の会社については、譲渡証書又は契約に基づき移転が行われる場合を除き、当該権利は認められない。

- (c) 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でしょうか。

パキスタン特許法第 30 条(5)(c)の文言上、パキスタンにおける先使用権は、当該行為が

同一の者により行われることを条件として、行為の種類及びその行われた場所を問わず成立する。つまり、当該製品が子会社により他国で製造され、パキスタンに所在する親会社によりパキスタンに輸入され、かつ販売が行われた場合には、当該親会社が当該製品を製造することは認められず、逆の場合もまた同様である。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか

先使用者がその権利について第三者にサブライセンスを許諾することは認められないという理解は正しい。先使用者は、発明の実施又はそのための準備が行われた企業若しくは事業又は当該企業若しくは事業の一部とともにする場合にのみ、その先使用権を移転又は譲渡することが認められている。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

パキスタン特許法第 30 条(5)(d)及び(6)の規定を解釈する判例がないこと、また、制限を定めた明確な法規定がない。

発明を実施している事業の中止又は長期停止により、先使用者が任意に当該先使用権を放棄したと認められた場合には、かかる権利は消滅すると思われる。しかしながら、先使用者は継続的な実施を示す義務を法律上負っていないことから、当該権利に係る事業の中止又は長期停止に帰する「因果関係」を示すことにより当該権利を再び主張できると考えられる。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用者の有する特定の行為に関する実施権は法定実施権であり、特許権者から付与された実施権とは異なるものであるという理由により、先使用者は特許権者に対して対価若

しくはロイヤリティを支払う必要はない。

#### Part D : 運用状況

設問 22. 貴国での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）。

これまでのところ、先使用権制度の使用を促進するような活動は行われていない。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24. 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）。

先使用権制度の利用を示す判例は利用可能ではない。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

これまでのところ利用可能な判決はない。

設問 26. 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

これまでのところ利用可能な判決はない。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

外国企業が先使用権を主張した事案はない。

設問 27. 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、御説明ください。



パキスタンにおいて、先使用权はパキスタン特許法第 30 条(5)(d)の規定により保護されている。「先使用」を立証するためには、先使用者は、当該発明の出願日又は優先日前に「発明を実施していた」又は「そのための有効かつ真摯な準備をしていた」ことのいずれかを示さなければならない。

先使用を証明するためには、当該証拠は厳密に、係争中の実施が行われた時点又は期間を特定し、当該実施の対象が当該特許の対象と同一であることを十分かつ正確に特定し、並びに当該実施された対象又は行われた措置の公知の性質を証明するために当該実施の状況を立証するものでなければならない。発明の実施行為が実際に行われていない場合には、特許付与後に侵害行為となり得る行為を行う確定的で確固とした意図を示すことが求められる。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

公証人が、譲渡証書を作成する等の方法により一定の事項を証明する公証制度はパキスタンにも存在する。日本同様、公証人の業務の一つに私署証書に確定日付の印紙を付し、同日付に当該私署証書が存在していたことを証明するというものがある。

特定の電子データ若しくは電子書類が特定の日時において存在し、改変されていないことを証明するためのタイムスタンプサービス制度はこれまでのところパキスタンにおいて開始されていない。

#### Part E：先使用权制度の将来

**設問 29.** 貴国において、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が公表されていたら、御紹介ください。

パキスタンにおいて、現行の先使用权制度を改正する論議は公表されていない。

## 「8」 シンガポール

#### Part A：先使用权制度の有無

##### 設問 1. 先使用权制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用权に関する条文、規則等

シンガポール特許法第 71 条 (Patent Act as last amended on 2007)

第 71 条 優先日前に開始した使用を継続する  
権利<sup>319</sup>

71. Right to continue use begun before priority date<sup>320</sup>

<sup>319</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/singapore/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/singapore/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)ある発明について特許が付与される場合に、シンガポールにおいて当該発明の優先日より前に、</p> <p>(a)当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う者、又は</p> <p>(b)善意で当該行為の実際上のかつ真摯な準備を行う者は、</p> <p>当該特許の付与にも拘らず、当該行為を継続して行うか又は場合により当該行為を行う権利を有する。</p> <p>(2)(1)により付与される権利は、他人に当該行為のライセンスを付与することには及ばない。</p> <p>(3)業として当該行為がなされたか又は当該準備が行われた場合は、(1)に基づいて付与された権原を有する者は、</p> <p>(a)当該行為をなすことを、その者の現にその事業を営むパートナーに委任することができ、かつ</p> <p>(b)その権利を、当該事業の当該行為がなされたか若しくは準備された部分を取得する者に譲渡するか、又は死亡時（若しくは法人の場合その解散時）に移転することができる。</p> <p>(4)製品が(1)又は(3)により付与される権利の行使により他人に処分される場合は、当該他人及びその者を通じて主張する者は、当該製品を当該特許の登録された所有者が処分するものとして取り扱うことができる。[1977 年 UK 特許法第 64 条]</p> | <p>(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in Singapore before the priority date of the invention -</p> <p>(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force; or</p> <p>(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,</p> <p>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.</p> <p>(2) The right conferred by subsection (1) shall not extend to granting a licence to another person to do the act.</p> <p>(3) 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 —</p> <p>(a) authorise the doing of that act by any partner of his for the time being in that business; and</p> <p>(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.</p> <p>(4) Where a product is disposed of to another in exercise of the rights conferred by subsection (1) or (3), 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. [UK Patents 1977, s. 64]</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

当該条文は特許を無効とするよりも、第三者に秘密の先使用の権利を提供することを目

<sup>320</sup> <http://www.ipos.gov.sg/NR/rdonlyres/138E6C9D-983E-4D81-8BC6-7F0848DC9CE1/10810/PatentsActasof1Dec2008.pdf> [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

的としている。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

本条は英国特許法第 64 条をモデルとしている。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

シンガポール特許法第 71 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御説明ください。

「行為」あるいは「準備」は

A：シンガポールで

B：優先日以前に、そして

C：善意

でなければならない。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

シンガポール特許法第 71 条(1)は、先使用権を得るためには、人の行為として「(a)当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う者」を要求しています。この「善意」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

「善意」という用語は法律上定義されていない。先の行為が「善意」で行われるという要件は、明らかに発明者又は継承者から得た情報で行われる行為や継承者の同意なしに行われる行為、例えば、発明者やその継承者の信頼を裏切って行われる行為を除外している<sup>321</sup>。

#### 設問 5. 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

シンガポール特許法第 71 条(1)には、「(a)当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う」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解されますが、そのように考えてよろしいですね。

不明。特に、先使用者が不正に情報を取得した場合であっても、先使用者がこれを知らず、そして、これを疑うに足る理由がない状況が考えられる。

<sup>321</sup> CIPA Guide 64.04

**設問 6. 先使用权の基準日**

シンガポール特許法第 71 条には、「当該発明の優先日より前に」とあります。この条文は「特許の出願日」あるいは、パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日と理解してよろしいですね。

関連する日は優先日である。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

シンガポール特許法第 71 条には、「当該行為の実際上のかつ真摯な準備を行う者」とあります。実際上のかつ真摯な準備の意味を説明してください。

英国の判例、Lubrizol対Esso<sup>322</sup>によれば、被告は後の製造の可能性を調べるため、英国において米国から輸入した少量のサンプルによる二社のユーザー評価を行ったが、最終決定はされていなかった。侵害を形成する行為に対して真摯ではあるが、実際上ではない準備と判断された。

**設問 8. 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**

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

これは不明である。「継続」という用語を文字どおりに解釈し、もし、行為が停止されていた場合には先使用权が消滅するのであれば、実質的には不合理であろう。しかしながら、このようなケースで文字どおり解釈するか否かについて、立法府が意図していたかどうかの説明はない。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

先使用权の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

これは、同一の基準に従う。優先日より前に輸入を開始するか、「実際上のかつ真摯な準備」の十分な証拠を提供しなければならない。

<sup>322</sup> 1998 R.P.C. 727 CA

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象とはならない。輸出はシンガポール特許法第 66 条に定義された侵害行為ではない。もし特許が付与されても侵害を構成しないので、それゆえ先使用権の対象ではない。

シンガポールの法律に基づいて、シンガポールからの製品の輸出を妨げることはないが、これが任意の輸出先国に拡張されることはないことに注目すべきである。製品が船積みされ輸出されると、それらは輸出先国の国内法に準拠することになる。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

シンガポール特許法第 71 条には、先使用権の要件として「当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う」が規定されています。もし、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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

シンガポール特許法第 71 条では公知と秘密の区別をしていない。もし、行為が公然実施であるなら、発明の先使用は「現在の技術水準（the state of the art）」に含まれることとなり、発明の新規性を阻却し、特許の有効性をなくす（先使用が十分な開示を構成する場合）。

もし特許が無効となれば侵害は起こらず、先使用権による保護を受ける必要が無くなる。

**(2) 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

シンガポール特許法第 71 条では、先使用権者に「当該特許の付与にも拘らず、当該行為を継続して行うか又は場合により当該行為を行う権利を有する。」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

これは明確ではない。先の行為として実施していた、あるいは実質的で真摯な準備を計画していた行為を継続する権利を制限することは明らかに不条理である。したがって、ある程度のバリエーションは、本条により提供される権利の範囲内に入るが、バリエーションの程度は定かではない<sup>323</sup>。

以下の判例が有用であろう：

<sup>323</sup> CIPA Guide 64.06

A : Helitune対Stewart Hughes [1991] R.P.C. 78<sup>324</sup>

B : Lubrizol対Esso [1992] R.P.C. 281; [1997] R.P.C. 195; and [1998] R.P.C. 727<sup>325</sup>

これらの判決では、先使用者に与えられる保護範囲は優先日前に行っていた行為と厳密に同一に制限されてはいない。しかしながら、「全ての製品を製造する権利あるいは他の製品に展開する権利ではない。」

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大 :

不明。多分ある程度までは認められるであろう。

(b) 輸入規模の拡大 :

不明。多分ある程度までは認められるであろう。

(c) 実施地域の変更 :

不明。多分ある程度までは認められるであろう。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

不明。

<sup>324</sup> 「優先日において、被告は能動型の探知機の販売の決定はしておらず、受動型の探知機の開発に注力していた。よって、能動型の探知機を販売するための現実的かつ相当な準備の段階には達しておらず、先使用権は認められない。」と判じされた事件。平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

<sup>325</sup> 「英国特許法 64 条は先使用権を他製品へ拡大することを認めたものではないが、先使用権を守るために、特許が認められた後に行う行為を特許に先立って行われた行為と全く同一である必要はない。同条項により、実質的に以前に行っていた行為や、行うために現実的かつ相当な準備をしていた行為を続けることが認められる。ここでいう準備は、当該特許を侵害する行為がまさに実行されかねないというほどに進んだものでなくてはならない。当該製品を製造するために初歩的な計画はされていたが、決定はされていなかったという状況は、“現実的かつ相当な準備”に相当するには充分ではなく、また想定顧客の試用を目的として当該製品を提供しており、それが相当なものであったことが自明であっても、それは「準備」ということには全く当たらない。わずかに相違する原料から作られ最終的に同じ仕様のものに作りあげられた製品は、商業的には同じ製品であり、優先日前の準備が相当で現実的な場合は、保護されるべきである。」と判じされた事案。平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「先使用権制度の円滑な利用に関する調査報告書」第二部 財団法人知的財産研究所 2007 年 3 月より転記。

- (b) 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、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。）

不明。

- (c) 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。）

不明。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権**

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でしょうか。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でしょうか。

この問題に関する私の意見としては、発明に特許権が付与されたと仮定して、優先日前における発明の実施行為若しくはその準備行為が当該発明の侵害とされる当事者はどちらであるかによって決められるものであると考える。

先使用行為又はその準備行為が業務の過程において行われた場合、当該行為又は準備を行っていた者は、当該先使用行為又は準備を行う権利を譲渡又は移転し、あるいは、パートナーに対して当該先使用行為又は準備を行う権限を与えることができる<sup>326</sup>。

したがって、先使用権が委託者に帰属する場合、当該委託者は、「当該事業における現在の自己のパートナー」に権限を与えることにより、受託者を変更することが可能である。

**設問 14. 先使用権の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか**

<sup>326</sup> CIPA Guide 64.06

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でしょうか（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でしょうか？

この点についてはシンガポール特許法第 71 条(4)に定められている。第三者は、特許権者により製品が処分された場合と同様に、当該製品を取り扱うことができる。

同条により付与された権利を行使する過程で、製品が他人に販売された場合には、当該他人及びその後に当該製品を取扱う可能性のある第三者に対して黙示の許諾が自動的に与えられる。

### （３）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

シンガポール特許法第 71 条では、先使用権は「その権利を、当該事業の当該行為がなされたか若しくは準備された部分を取得する者に」移転できると規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

先使用権は専属的な権利であることから、他者にライセンスを付与することはできない（第 71 条(2)）。ただし、当該権利を有する者が、「当該事業における現在の自己のパートナーに当該行為を行う」権限を与えることができる場合（第 71 条(3)(a)）及び当該権利を有する者が当該事業の一部を取得する者にかかる権利を譲渡することができる場合（第 71 条(3)(b)）がある。「当該事業」の真正な譲渡が証明されている場合であれば、当該事業に関して存在する先使用権の移転を当該譲渡書類において明示的に定める必要はないものと思われる<sup>327</sup>。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいのでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

不明。設問 12-1(a)参照。

- (b) 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でしょうか。また、子会社に認められた先使用権は親会

<sup>327</sup> CIPA Guide 64.07



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でしょうか。

私の意見では、個々の会社はそれぞれ個別の法主体であることから、認められないと考える。親会社若しくは子会社に関しては、シンガポール特許法第 71 条(3)の規定を満たしていない限り、先使用权は認められない。

- (c) 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でしょうか。

設問 17(b)参照。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

不明。設問 8 参照。

**設問 21. 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でしょうか。

不明。しかしながら、我々は必要ないと考えている。先使用权は侵害行為に対する抗弁であって、実施権の一種ではない。

## Part D : 運用状況

設問 22. 貴国での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）。

行われていない。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24. 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）。

公表されていない。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

判例がないため、本設問は回答できない。

設問 26. 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

判例がないため、本設問は回答できない。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

判例がないため、本設問は回答できない。

設問 27. 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、御説明ください。

優先日前に発明の実施行為が行われた又はそのための実際上のかつ真摯な準備がなされたことを証明する証拠。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

そのような制度はない。

#### Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

公表されていない。

## 「9」 タイ

#### Part A：先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

###### (a) 先使用権に関する条文、規則等

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)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 36 条 特許権者以外の何人も次の権利を有さない<sup>328</sup></p> <p>(1)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</p> <p>(2)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</p> <p>前段落は、次の事項には適用されない。</p> <p>(2)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</p> | <p>Section 36 No other person except the patentee shall have following rights:<sup>329</sup></p> <p>(1) where the subject matter of a patent is a product, the right to produce, use, sell, have in the possession for sale, after for sale or import the patented product;</p> <p>(2) where the subject matter of a patent is a process, the right to use the patented process, to produce, use, sell, have in the possession for sale, offer for sale or import the product produced by the patented process.</p> <p>The preceding paragraph shall not apply to:</p> <p>(2) the production of the patented product or use of the patented process, provided that the producer or user, in good faith and without knowing or having no reasonable</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>328</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/thailand/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/thailand/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

<sup>329</sup> [http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=3002&Itemid=470](http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3002&Itemid=470) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 | cause to know about the patent application, has engaged in the production or has acquired the equipment therefore prior to the date of filing of the patent application in Thailand, Section 19 bis not applicable hereto; |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

そのような情報は入手可能ではない。

## Part C : 先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問 3. 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について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

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。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

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。この善意の意味を御説明ください。また善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

##### (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。

**設問 5.** 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

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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 6.** 先使用权の基準日

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。この条文の意味を説明してください。これはタイにおける出願日のみを意味するのでしょうか、あるいは優先権が主張されている場合には優先日も含むのでしょうか。

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。

**設問 7.** 実施の準備と先使用权

タイ特許法第 36 条には、「装置を取得した」とあります。この条文の意味を説明してください。タイでは、他の国で採用されているような「発明の実施のためのその他の準備」に基づく先使用权は認められないと考えてよろしいでしょうか。

タイ特許法に基づく先使用权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 条に基づく先使用权は与えられない。

**設問 8.** 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

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。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

そのような情報は入手可能ではない。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

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。したがって、私の意見では、輸入は本条に基づく先使用権の対象とはならない。

(b) 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、御説明ください。

私の意見では、タイにおける輸入と製品の販売は、タイ特許法第 36 条に基づく先使用権の対象とはならない。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象とはならない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

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。

**(2) 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 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」こととあります。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

私の意見では、先使用者は特許製品の製造及び特許方法を使用する権利であり、特許権者のその他の独占権を享有することはできない。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

私の意見では先使用者は実施の行為を変更することはできない。

- (b) 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、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。)

判例がないため不明。

- (c) 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。)

判例がないため不明。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権**

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でしょうか。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でしょうか。

判例がないため不明。私の意見では下請企業と下請元企業に先使用権を認められる。下請元企業はタイにおける特許出願の出願日以前に、生産に従事する又は装置を取得する新しい下請業者に変更することが可能である。

**設問 14. 先使用権の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

判例がないため不明。



### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

我々はタイ特許法には先使用権の移転に関する条文を発見することができませんでした。タイにおいて、先使用権は第三者に移転することができないという理解は正しいでしょうか。

先使用権は移転できない。

#### 設問 19. 再実施の可否

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないのでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

#### 設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

判例がないため不明。

#### 設問 21. 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でしょうか。

対価を支払う必要はない。

### Part D : 運用状況

設問 22. 貴国での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）。

無回答。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24. 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）。

無回答。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

無回答。

設問 26. 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

無回答。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

設問 27. 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、御説明ください。

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。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

タイにおいて、公証制度はいまだ施行されていない。

#### Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

無回答。

## Part A : 先使用権制度の有無

## 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

## (a) 先使用権に関する条文、規則等

ベトナム知的財産法第 134 条 (No. 36/2009/QH12 により改正された、No. 50/2005/QH11 2010 年 1 月 1 日施行)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第134条 発明及び工業意匠に対する先使用権<sup>330</sup></p> <p>(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（相当する場合）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。</p> <p>(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。</p> | <p>Article 134.- Right of prior use of inventions and industrial designs<sup>331</sup></p> <p>1. Where a person has, before the filing date or priority date (if any) of an invention or industrial design registration application, used or prepared necessary conditions for use of an invention or industrial design identical with the protected invention or industrial design stated in such registration application but created independently (hereinafter referred to as the prior use right holder), then after a protection title is granted, such person shall be entitled to continue using such invention or industrial design within the scope and volume of use or use preparations without having to obtain permission of or paying compensations to the owner of the protected invention or industrial design. The exercise of the right of prior users of inventions or industrial designs shall not be regarded as an infringement of the right of invention or industrial design owners.</p> <p>2. Holders of prior use right to inventions or industrial designs must not assign such right to others, except where such right is assigned together with the transfer of business or production establishments which have used or are prepared to use the inventions or industrial designs. Prior use right holders must not expand the use scope and volume unless it is so permitted by invention or industrial design owners.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>330</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

<sup>331</sup> [http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/A9201616F90A70674725773100297633/\\$FILE/Law%20\(a.\)%20Law%20on%20Intellectual%20Property%20\(21\).doc](http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/A9201616F90A70674725773100297633/$FILE/Law%20(a.)%20Law%20on%20Intellectual%20Property%20(21).doc) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

注) 本法律は最新法ではない。ベトナムの現地代理人からの情報にしたがって、最新法の条文に修正した。

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

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。我々の意見として、制度の目的は、先使用権制度を採用している他の国のそれと同様であろう。

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すべ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。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

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。

## Part C : 先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 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について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

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。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

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ので、この設問は割愛します。

#### 設問 5. 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

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権は「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解されますが、そのように考えてよろしいですね。

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権は「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家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なしに、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。

#### 設問 6. 先使用権の基準日

ベトナム知的財産法第 134 条では、先使用権の基準日は、発明又工業意匠の登録出願の「公開日前に」とあります。この公開日とはベトナム知的財産法第 110 条で規定された出願公開の日を意味すると考えてよろしいでしょうか。

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) <sup>332</sup>により決定される。

<sup>332</sup> No. 01/2007/TT-BKHCN, 13.4 (出願日はベトナム特許庁が受理した日及び、ベトナムを指定する国際出願の場合の国際出願日) 及び 13.5 (出願が優先権を主張した者である場合には優先日)

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

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」の意味を、例を挙げて説明してください。

ベトナムでは、この設問に関する法的解釈は、当該問題の手続における決定及び判決がないこと及び詳細な規定又は先使用权について公表された公式の解説がないために利用できない。

この文脈における「必要な準備」とは、例えば次の行為など、設問 3 で引用した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。

#### 設問 8. 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

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

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、先使用权者が実施を継続していることを証明する必要がある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。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

先使用权の対象となる。設問 3 で説明したように、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、先使用权の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

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。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。設問 3 で説明したように、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。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

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。先使用権の要件である「使用」と特許の無効との関係を説明してください。

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。

**(2) 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 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。この条文の意味を説明してください。

この設問に関する法的解釈はベトナムでは利用できない。この手続に関する判決はない。

**設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入**

規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

設問 3 で説明したように、先使用権の保有者は発明又は工業意匠の所有者の許諾なしに実施の範囲及び量を拡大することができない。それゆえ、文献的には：

A： 生産装置の変更なしの、特許出願時点からの生産数量の増加

B： 新規な生産装置の導入による、特許出願時点からの生産数量の増加

C： 第三者への生産委託による、特許出願時点からの生産数量の増加  
による生産量の増加という拡大は認められていない。

(b) 輸入規模の拡大：

設問 3 で説明したように、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。

(c) 実施地域の変更：

設問 3 で説明したように、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。ただし、地域の変更に関しては実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

設問 3 で説明したように、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。

本件の手続についての、法的解釈も判決もない。しかしながら、我々の意見では、そのような変更は実施の範囲を変えることになるので、認められないだろう。

(b) 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、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。)

本件の手続についての、法的解釈も判決もない。しかしながら、我々の意見では、そのような変更は実施の範囲を拡大することにはならないので、認められるだろう。

- (c) 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。）

本件の手続についての、法的解釈も判決もない。しかしながら、我々の意見では、生産装置の改良は、「実施の範囲」の用語を超えている。もし、そのような変更が実施の範囲を拡大することにはならないのであれば、認められるだろう。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

先使用权はベトナム知的財産法第 134 条の要件を満足する者に認められる。本件の手続についての、法的解釈も判決もない。

この下請生産において、我々の意見では、下請企業（雇用される者あるいは契約を受ける者）ではなく、下請元企業（雇用する者あるいは契約する者）が先使用权者になるであろう。

**設問 14. 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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。**

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

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た商品であるものと理解すべきである。

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

ベトナム知的財産法第 134 条では、先使用権は「事業又は生産設備とともに移転される場合」場合に移転できると規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

本件の手続についての、法的解釈も判決もない。本設問は文字とおりに解釈される。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

設問 16 で説明したように、本件の手続についての、法的解釈も判決もない。しかしながら、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。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

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。

- (c) 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でしょうか。

設問 3 と設問 17(b)で述べたように、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。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。しかしながら我々の意見として、認められた先使用権の「実施の範囲」を超えないのであれば、サブライセンスが可能かもしれない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

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ティア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。

**設問 21. 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でしょうか。

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。

**Part D : 運用状況**

設問 22. 貴国での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）。

そのような情報はない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

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。

**設問 24.** 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）。

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。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

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。

**設問 26.** 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

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。

保護された意匠：



意匠権侵害品：



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。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

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。

**設問 27.** 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、御説明ください。

上述のような事情においては、発明者が先使用権を主張するためには、少なくとも次の種類の証拠をあらかじめ用意すべきである：

A：次の資料など、当該発明を、該当するベトナム特許出願に係る発明とは無関係に発明したことを示す証拠：

- (i) 発明を制作するための研究に利用した技術的資料、文書、物品又は機器
- (ii) 発明を実験的に実施して得られた実証結果

B：ベトナム特許の出願日又は優先日より前に、当該発明を使用し又はその準備をしていたことを示す証拠。これに関連して、発明の使用とは、知的財産権法の第 124 条において規定されている次の行為を意味する：

- (i) 保護対象物の生産
- (ii) 保護対象の方法の使用
- (iii) 保護対象物又は保護対象の方法によって生産された物の商業的利用
- (iv) (iii)に規定する物の流通、広告若しくは販売の申出、又は流通のための保管
- (v) (iii)に規定する物の輸入

したがって、先使用权の証拠としては、次のものが挙げられる：

- (i) 発明を生産するための材料、装置、器具などを購入した際の請求書。製品の販売又は輸入に関する請求書。製造のための工場、設備及び車両の賃貸借、取引又は製品を流通させるための販売、申出又は保管に係る請求書
- (ii) 通信文、見積書、営業資料、納品書、注文書などの文書
- (iii) 垂れ幕、ポスター、写真、新聞、カタログ、パンフレット、テレビ・ラジオ広告、展示会、ショールーム、オンライン販売のためのホームページなどの広告用資料
- (iv) 商品見本と、実際の商品、商品の説明書、包装紙、商品のプレゼンテーション資料、引用など、発明を利用することで得られた物
- (v) 関係する工場、店舗、設備、車両の写真等
- (vi) 顧客、販売店、協力者の連絡先等
- (vii) その他、適切と判断される証拠。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

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。

#### **Part E：先使用权制度の将来**

**設問 29.** 貴国において、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が公表されていまして、御紹介ください。

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。

## 「11」 ペルー

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

アンデス協定委員会決定 486 号第 55 条 (Common Intellectual Property Regime of the Andean Community) <sup>333</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決定第 486 号第 55 条 : <sup>334</sup><br>本決定に定められた特許の無効に関する規定はそのまま有効として、特許によって付与される権利は、同特許を付与された出願の優先権日又は出願日より前に善意で発明を既に利用していた若しくはその利用のために有効な又は真摯な準備を行った第三者に対して行使することはできない。このような場合、その人物は発明の利用を開始又は継続する権利を有する。ただし、同権利はそのような発明の利用が行われていた施設又は企業と一体になってのみ譲渡又は移転することができる。 | Article 55. (Decision 486) <sup>335</sup><br>Without prejudice to the provisions stipulated in this Decision with respect to patent nullity, the rights conferred by a patent may not be asserted against a third party that, in good faith and before the priority date or the filing date of the application on which the patent was granted, was already using or exploiting the invention, or had already made effective and serious preparations for such use or exploitation. In such case, the said third party shall have the right to start or continue using or exploiting the invention, but that right may only be assigned or transferred together with the business or company in which that use or exploitation is taking place. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

#### 設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください (わからない場合には、わからないと記入してください)。

##### (a) 先使用権制度の趣旨 :

A : アンデス協定決定第 486 号第 52 条に定める、特許権に係る独占排他権の効力に制限を加えること

B : 侵害の申し立てられた製品の使用が、特許権侵害行為とみなされることなく、引き続き行える権利を付与すること

<sup>333</sup> アンデス協定加盟国は委員会決定に拘束されるので、国内法に定めがない場合でも決定の規定が適用される。

<sup>334</sup> AIPPI 仮訳。

<sup>335</sup> <http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D486e.htm> [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 10 日]

C：特許製品又は特許方法を使用又は実施する権利を付与すること。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

先例として2つの旧法がある。廃止されたアンデス協定決定第311号第36条及び第344号第36条である。現行法との唯一の違いは、旧法において先使用権を定めていた条文は、発明の使用を私的な範囲内に制限していたということである。

スペイン法第11/1986号第54条(1)は、アンデス協定決定第486号第55条に類似した規定である。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

アンデス協定決定第486号第55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御説明ください。

特許権の侵害訴訟において、

A：原告に対し付与された特許により保護された製品と、被告により開発及び/又は使用された製品が同一であること。すなわち、アンデス協定決定第486号第55条の規定を適用するためには、被告により製造及び使用された係争中の製品は、原告のために登録された特許により保護されている製品と同一の技術的特徴を有していなければならない。

(i) 侵害訴訟に係る製品が、特許製品により保護されている製品と同一の特徴を示すものであるかを検討することが求められており、かかる特徴が異なる場合には、第55条の規定は適用できず、当該訴訟は理由がないものとされる。

(ii) 証拠を提出することとは、先に出願された製品が実施又は使用されていたかを判断することが必要であるという意味である。

B：製品に同一性があれば、被告が特許により保護されている技術的法則を知っていることの証拠となる。かかる技術的法則を利用する方法は正当に、すなわち、善意で取得されたものでなければならない。

C：当該訴訟に係る特許権の根拠となった出願日前で、かつ、侵害の申し立てられた製品の開発時点に関連する同出願日前に、善意で有効又は真摯な準備を行っていたこと。

(i) 現特許製品の出願日前に、当該特許の発明対象を具現化する製品を使用するための真摯な準備である行為を行っていたこと、すなわち自己の製品の開発を行っていたことを確実に証明すること。例えば、特許出願日前に会社間で締結された役務提供契約書であって、被告が会社に対して図面に含まれる技術的特徴を有する製品の製造に使われる部品又は型の製造を指示することを内容とするものを提出することが必要である。



**設問 4. 善意 (in good faith) の意味**

アンデス協定決定第 486 号第 55 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

**(a) 善意の意味**

「善意」とは、商取引における法的安全性を維持し、競争活動の調和を保証するために必要な相互信頼を支える信義誠実の原則に基づく社会的行動を意味する。知的財産に関する客観的な善意の原則は、登録段階の前後においても適用される。

**(b) 善意と認められる場合の例：**

- A：特許権者又は特許権者から権限の与えられたその他の者により、いずれかの国において、特許により保護された製品が一旦流通におかれた後に、第三者が当該製品について商業活動を行った場合（決定 486 第 54 条）。
- B：発明が完全に新規なものであると信じて、前記の特許登録前に開示されることを恐れて登録をせずに発明をした者が、侵害訴訟で訴えられるまで当該発明を実施し、かかる訴訟によって他の者が当該発明を開発し特許を受けていたことを知った場合。
- C：最先の製造者は、反証が挙げられない限り、善意であると推定される。

**(c) 善意とは認められない場合の例：**

- A：競争相手の事業の信用を害するような虚偽表示を取引の過程で行うこと（決定第 486 号第 259 条(b)）。
- B：2009 年 1 月 14 日法律第 29316 号第 8 条(a)に定める特許の無効事由である、不正行為、不正表示又は不公正行為が行われた場合。
- C：競争相手を害する意図をもって、知的財産の対象の登録を不当に取得する者。例えば、かかる者が、競争相手による商業化を回避するために、公知となっているものについて特許を取得したこと。
- D：特許事項の技術的図面を開示した特許権者である会社の元従業員を通して、特許製品を取得したこと。
- E：当該特許権者である会社による特許の保護対象の技術的図面を不正流用し、かつ競争相手に当該図面を引き渡した当該所有会社の元従業員。
- F：特許の出願及び証明の目的で、当該特許権者である会社が特許を受けている技術的図面を不正流用した当該会社の元従業員。

**設問 5. 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**

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信じていますが、そのよう

に考えてよろしいですね。

そのとおり。当該発明を知っているということは、その者が善意ではなかったことを意味するからである。そのためには、次のことを客観的に証明する必要がある。

A：その者が、発明者から発明を知得したこと、又は

B：発明者から発明を知得した第三者から、その者が発明を知得したこと。

どちらの場合においても、当該者は、当該発明が第三者に帰属するものであることを知った上で、当該発明を知得している。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

アンデス協定決定第 486 号第 55 条には、「優先権日又は出願日より前に」とあります。この条文の意味を説明してください。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を意味すると考えてよろしいですね。

解釈は間違っている。決定第 55 条の規定における優先は特許発明を引続き実施することとで、パリ条約第 4 条とは異なる優先事項に基づき定められている。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

アンデス協定決定第 486 号第 55 条には、「発明を既に利用していた若しくはその利用のために有効な又は真摯な準備を行った」とあります。この「真摯な準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

この文言は、準備が現実のものであり、かつ、客観的に証明されなければならないという意味である。客観的にとは、例えば、ある者又は会社が、実施された図面に定める技術的特徴を有する製品の製造に使用する機械の部品、型若しくは器具を注文することである。かかる客観的行為は、ある者又は会社が特許対象を実施する意図を有することを証明している。

真摯な準備の例：製造販売承認の取得、原材料の輸入、従業員の雇用、別会社との広告及びマーケティング、商業施設の賃借。

これらの行為は、発明が実施されることを客観的に証明するものである。

#### 設問 8. 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

アンデス協定決定第 486 号第 55 条には「優先権日又は出願日より前」とあります。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

侵害時において、発明の実施又は当該実施のための真摯な準備が行われている必要がある。特許庁によれば、発明が継続的に実施される必要はなく、単なる実施で十分である。

侵害訴訟を提起する権利は、特許権者が違反を知った日から 2 年、若しくは、いかなる場合であっても最後に侵害行為が行われた日から 5 年経過した後に消滅することを考慮に入れる必要がある（決定第 244 条）

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。輸入行為は、特許製品の販売及び商業化とともに、アンデス協定決定第 486 号第 60 条に定める実施の概念に含まれている。

(b) 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、御説明ください。

無回答。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象とはならない。アンデス協定決定第 486 号第 60 条は、実施の定義に輸出行為を含めていない。輸出行為そのものはペルー領域内で行われないため処罰されない。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）

アンデス協定決定第 486 号第 55 条は、先使用権の要件として「利用していた」ことが規定されています。もし、この「利用」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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

当該特許の優先日又は出願日前に公然実施がなされれば、当該発明の対象が既に先行技術となっているため、特許の無効事由となり得る。当該特許を無効とするために被告が特許庁に対して申立てを提起した場合、当該特許に関する侵害訴訟は停止され、一旦当該特許が無効であると宣言されれば、侵害訴訟は不当であるとされる。

しかしながら、アンデス協定決定第 486 号第 55 条の規定に基づく抗弁がなされていることは要件とはなっていない（かかる規定の援用は関係当事者が任意に行えるものである）。

また、発明の実施が、秘密裏に又は教育目的で行われた場合、当該実施は特許の無効事

由とはならない。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

アンデス協定決定第 486 号第 55 条では、先使用権者に「発明の利用を開始又は継続する権利を有する」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

アンデス協定決定第 486 号第 55 条では、この問題に関する限度は定められていない。特許庁によれば、いかなる制限もないということである。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

#### (a) 生産数量の拡大：

生産規模を拡大することは可能である。ペルー特許法上、生産規模、輸入量、販売地域などについての定めはなく、かかる行為を禁じる規定もない。

アンデス協定決定第 486 号の規定は、（発明の）実施を基準日前に行われていたものと同一の態様に限定し、かつ、その会社の合理的必要を満たす妥当な範囲内に制限している、スペイン特許法第 54-1 条の規定とは異なるものである。

#### (b) 輸入規模の拡大：

アンデス協定決定第 486 号には輸入規模の拡大に関する定めが全くないことから、かかる輸入規模の拡大は禁じられていないものと思われる。

#### (c) 実施地域の変更：

アンデス協定決定第 486 号には本件に関する定めが全くないことから、禁じられていない。

設問 12-2. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

#### (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

アンデス協定決定第 486 号には実施行為の種類に関する定めはなく、変更も禁じられて

いないことから、先使用者は実際に変更を行うことができる。

- (b) 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、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。）

出願前と出願後で異なる発明の実施形式が、同一の特許発明に関するものであることを条件として、先使用者は実際に先使用権を有する。

- (c) 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。）

特許の付与された出願の優先日又は出願日前に当該装置の改造が行われた場合には、先使用者は実際に使用に関する先使用権を有する。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

発明の使用に関する先使用権は、特許の出願日前に当該製品を使用していた者、すなわち、当該発明を実際に実施していた者に帰属する。法律が先使用権に基づく、発明のライセンス付与及び委託を認めていないことから、上記委託者及び受託者はいかなる権利も有さないこととなる。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

先使用权は「一身専属的」な権利であることから、第三者にその効力は及ばない。

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

アンデス協定決定第 486 号第 55 条では、先使用权は「施設又は企業と一体になってのみ譲渡又は移転することができる」とあります。この「施設又は企業と一体になって」の意味を御説明ください。

先使用权の移転は、当該発明が使用又は実施されている事業とともにすることを条件に認められている。当該移転により、当該使用者が発明の使用を行っている事業も移転されることが求められているからである。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

発明の使用に関する先使用权は「一身専属的」な権利であることから、大企業が先使用者になり、唯一の団体として当該事業に関与することは可能である。先使用者が先使用权をその事業又は会社とともに移転した場合にのみ、大企業は当該権利を取得することができる。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

先使用权とは「一身専属的」な権利であることから、親会社はその子会社が有する先使用权について権利を有しない。

当該子会社の財産とともに先使用权の移転が行われた場合には、当該親会社はかかる権利を有する。

- (c) 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でしょうか。

ペルーに所在する会社に対しては、(当該製品の) 販売及び／又は輸入に限らず、その生産についても先使用权は認められない。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

先使用权の消滅又は放棄はない。先使用权者が望まなければ、かかる権利の消滅又は放棄は強制されない。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用者が特許権者に対して対価又はロイヤリティを支払う必要はない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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)。

特許庁の提供する情報によれば、先使用权制度の利用を促進する活動は何も行われていないということである。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

先使用権に関する訴訟が第二審において行われた場合、かかる訴訟に関する情報は特許庁のウェブサイト<sup>336</sup>上で入手できるが、第一審における侵害訴訟は公表されていない。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

**設問 26.** 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

無回答。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

**設問 27.** 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、御説明ください。

裁判手続を開始する必要はなく、行政手続で十分である。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

<sup>336</sup> <http://www.indecopi.gob.pe/> [最終アクセス日：2011 年 3 月 22 日]



ペルーにおいて、発明の実施に関する先使用を証明する、実施又は真摯な準備が行われていたことを証明するには、インヴォイスの写し 1 通又は公共登録所又は自治体の公文書の写し（特に、営業許可証）が求められている。当該書類の公証が求められる場合もある。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

特許庁の提供する情報によれば、法律を改正する計画はないということである。

## 「12」 オーストリア

## Part A：先使用権制度の有無

### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

#### (a) 先使用権に関する条文、規則等

オーストリア特許法第 23 条 (Patents Law 1970 (BGBl. No. 259/1970) as last amended by BGBl. No. 819/1994)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 23 条 <sup>337</sup><br>(1)特許権は、出願時に、既にオーストリアにおいて善意で発明の実施を開始していた者、又はそのための必要な準備をしていた者(先使用者)に対しては効力を有さないものとする。<br>(2)先使用者は自己の事業の必要のために、自己又は他人の工場でその発明を実施することができる。<br>(3)前記の権利は、その事業とともにする場合に限り、相続し又は移転させることができる。<br>(4)先使用者は特許権者に対し、先使用権を承認する書類を請求することができる。当該承認が拒絶された場合は、特許庁は、請求により、特許に係わる不服に関する手続に従って、先使用者の権利主張について決定するものとする。権利主張者からの請求があったときは、当該権利の承認を特許登録簿に登録しなければならない。 | 23. <sup>338</sup><br>(1) A patent shall not be effective against a person who, at the time of filing, had already begun, in good faith, to use the invention in Austria or had made the necessary arrangements for doing so (prior user).<br>(2) A prior user may work the invention for the needs of his own business in his workshops or in those of others.<br>(3) The right may be inherited or transferred only together with the business.<br>(4) The prior user may request a document from the patentee recognizing his right. If such recognition is refused, the Patent Office shall, on request, determine the claim in accordance with the procedure relating to the challenging of patents. Recognition of the right shall be entered in the Patent Register at the request of the claimant. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>337</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/austria/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/austria/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

<sup>338</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=124782](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124782) [最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日]

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権制度は日本と同じ目的である。先使用権制度を定めた意図は、その発明を直ちに出不願しないこととした発明者のために、先願主義における利益調整を図ることである。目的は、当該特許出願の優先日前に、善意で取得された第三者の既得権を保護することである。先使用権は、適法に生じた価値及び既得権が無効とされることを防止する。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

オーストリア特許法第 23 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御説明ください。

A：先使用者が出願時において当該発明を所有していたこと。

B：先使用者が出願時において善意で行動していたこと。

C：先使用者が出願時にオーストリアにおいて既に発明の実施を開始していたこと、若しくは、そのための必要な準備をしていたこと。

「発明の実施」とは「有効な実施」であるとオーストリア最高裁判所判例<sup>339</sup>により明らかにされている。同判決では、「有効な実施」とは、オーストリア特許法第 22 条に定める実施行為であって、営利目的までは必ずしも必要ないが、個人的ニーズを満たす目的にとどまらない、一定期間存続する反復的な経済活動に関するものが含まれるとされた。したがって、「有効な実施」は「商業的実施」より広義のものであることに留意する必要がある。

C：の「オーストリアにおいて」とは、当該発明を実施していた者又はそのための準備をしていた者が、かかる行為をオーストリア国内において行っていたことを要するという意味である。したがって、かかる行為が外国において行われていた場合、当該行為は先使用権の対象とはならない。

更なる詳細に関しては、以下の設問を参照のこと。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

オーストリア特許法第 31 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

<sup>339</sup> 4 Ob 317/85

(a) 善意の意味

ある者が、自己の行為が特許権者の利益を害するものでないと考えている場合、その者は善意で行動しているといえる。しかしながら、その者が、とりわけ、第三者の同意を得ずに、かかる第三者の書類、図面、模型、装置若しくは器具に由来して発明を完成させた場合には、その者は善意とはいえない。

したがって、その者が、違法に当該発明を知得した場合にも、善意とはいえない<sup>340</sup>。

(b) 善意と認められる場合の例：

先使用者が、当該発明に関する特許若しくは特許出願について一切知らなかった場合。

(c) 善意とは認められない場合の例：

発明の実施前に、将来の特許権者と先使用者の間において、発明の実施に関する契約（実施許諾契約）が締結されていた場合<sup>341</sup>。

**設問 5. 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**

オーストリア特許法第 23 条には、「オーストリアにおいて善意で発明の実施を開始していた」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解されますが、そのように考えてよろしいですね。

解釈は間違っている。先使用者は、発明者から直接、又は当該発明者から直接若しくは間接的に当該発明を知得した第三者から、当該発明を知得していてもよい。

ただし、当該先使用者が、かかる情報を善意で受領したこと、並びに、当該先使用者による発明の実施行為が、特許権者の利益に相反しないことを条件とする<sup>342</sup>。

**設問 6. 先使用権の基準日**

オーストリア特許法第 23 条には、「出願の時」とあります。この条文の意味を説明してください。これは、オーストリアにおける出願日（又はオーストリアを指定した欧州特許出願）のみではなく、優先権が主張されている場合には、優先日を含むのですね。

優先権が主張された場合には、当該出願日が優先日とされる。したがって、「出願の時」とは、優先権が主張されていない場合には出願日、優先権が有効に主張されている場合には優先日がこれに該当する。

<sup>340</sup> オーストリア最高裁判所 Mar. 25, 1936, 4 Os 277/35

<sup>341</sup> オーストリア最高裁判所 Jul. 7, 1964, 4 Ob 306/6, OBl 1965, 7 = SZ 37/103.

<sup>342</sup> 無効審決部による審決 Apr. 12, 1940, PB1 1940, 78.

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

オーストリア特許法第 23 条には、「そのための必要な準備をしていた」とあります。「必要な準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

「必要な準備」とは、先使用者は、当該発明を完全に有効に所有しており、かつ、当該発明を実施できるようにするための様々な準備を開始していたことを証明しなければならないという意味である。したがって、当該発明が実体化若しくは実現されている必要はない。

必要な準備には、技術的又は組織的若しくは商業的な準備が考えられる。例えば、技術的準備としては、機械若しくは装置の製造のための製図の起草が挙げられる。さらに、商業的準備としては、例えば機械、器具、建物などの注文若しくは購入、あるいは発明の実施に必要な従業者の雇用などが挙げられる。

しかしながら、発明を実施する予定であることを公表するだけでは、「必要な準備」をしていたとはみなされない。

**設問 8. 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**

オーストリア特許法第 23 条には「特許の時に」とあります。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

要件が満たされ次第、先使用权は認められ、その後、引き続き実施されない場合にも、消滅しない。利用可能な成果物が得られなかったこと（ただし、資金不足又は技術的問題、その他の事情による製造の遅延以外の理由）により、実施の終了が確定した場合にのみ、先使用权を放棄することが可能である。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

輸入は先使用权の対象となる行為である。ただし、輸入者が自ら発明の対象を開発し、海外で当該製品の製造を注文し、その結果として、製造された製品がオーストリアに輸入される場合であって、当該発明者が当該発明を保有していることを証明することができる場合に限られる。反対に、単に当該発明の対象を取引したことのみをもっては、先使用权の要件として十分であるとはみなされない。

(b) 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、御説明ください。

外国企業が、自ら当該製品をオーストリアにおいて販売する場合、当該販売は先使用権の成立に十分なものであるとみなされる。ただし、当該外国企業が自ら、当該発明を保有していることを条件とする。反対に、当該製品の輸入又は販売が取引業者としての役割を果たすにすぎない別の会社により行われている場合には、当該会社は、オーストリアにおいて自己の先使用権を主張することはできない。

単に、オーストリアにおいて製品の取引がされたことのみをもって、先使用権は成立しないとする、これまでに確立された一般原則（1924年9月20日付判決）は、上記のような場合にはあてはまらない可能性がある。

ただし、個人的な意見としては、オーストリア裁判所が将来この一般原則を変更し、若しくはその例外を設ける可能性があると考えます。これは特に、輸入品の取引を行うオーストリアの別会社が、海外で製品を製造する会社の関係会社若しくは関連会社である場合にいえることである。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第2条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

「輸出」は、オーストリア特許法第22条に定める、特許権者の独占排他権の一つとして列挙されていない。したがって、単なる輸出行為によっては、先使用権は成立しない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

オーストリア特許法第23条は、先使用権の要件として「オーストリアにおいて発明の実施を開始していた」ことが規定されています。もし、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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

公然実施と秘密実施の違いは、当該特許の優先日前に行われた公然実施は発明が新規性を喪失する原因となり、したがって、当該特許の無効事由となるが、秘密実施は先使用権を主張する基礎としかなりえないという点である。

**（2） 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

オーストリア特許法第23条(2)では、先使用権者に「自己の事業の必要のために、自己又は他人の工場でその発明を実施する」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用者は、少なくとも当該特許の優先日前におけるその者の発明の実施の範囲内であれば当該実施を引き続き行うことができる。先使用者は、当該発明を自己の事業のために実施することはできるが、かかる先使用権を他の者に売却してはならない。発明の実施が、優先日前に行われた特定の実施行為に限られる場合もある。例えば、先使用者が、社内の製造過程において機械を使用するなど、優先日前に内部目的でのみ当該発明を実施していた場合、当該発明者は当該機械を外部の顧客に販売するなど、異なる方法により引き続き当該発明を実施することはできない。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

製造量の拡大は可能であり、かかる拡大については明確な限度は示されていない。かかる拡大については先使用権を取得する人又は会社が責任を負わなければならない、また、そのような条件が満たされる限り、第三者の工場に製造を委託することも認められる。

(b) 輸入規模の拡大：

無回答。

(c) 実施地域の変更：

オーストリアの中であれば、変更は認められる。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

先使用者は、自己の事業のために、オーストリア特許法第 22 条に定める全ての実施行為について発明の実施権を取得する。したがって、原則として実施行為の変更は可能である。例えば、製造者が製造した製品を後に販売又は輸出する権限が認められる場合がある。

(b) 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、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。）

オーストリアには、先使用権の対象を、当該発明の一般的概念を維持した上で、その本来の実施に相当する方法に変更することはできるとする意見がある。したがって、上記の方法のいずれについても先使用権を認めることは可能であると考えられる。しかしながら、当方が知る限りにおいて、これに関連する判例は存在しない。

(c) 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。）

できる。(b)の回答を参照。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

通常、当該発明を熟知しており、受託者に発注を行うのは委託者である。したがって、先使用権は委託者が有する。

先使用権を有する委託者は、いつでも受託者を変更することができる。

#### 設問 14. 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度が設けられている。先使用権はいつでもオーストリア特許庁に登録を請求することができる。とはいえ、先使用権を登録する必要はない。先使用権は登録の有無にかかわらず、同一の効力を有する。登録された先使用権は公示される。

先使用者は、特許権者に対して、権利の許諾及びその許諾証明書の交付を請求することができる。かかる請求が拒絶された場合、当該先使用者はオーストリア特許庁に請求を行うことができ、オーストリア特許庁は当該先使用権の範囲に関して判定を下さなければならない。

#### 設問 15. 先使用権が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

第三者は、特許権の消尽理論に基づき、先使用者から取得した発明の対象を使用及び／若しくは販売（転売）することができる<sup>343</sup>。

### （３）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

オーストリア特許法第 23 条(3)では、「記の権利は、その事業とともにする場合に限り、相続し又は移転させることができる」とあります。この「事業とともに」の意味を御説明ください。

先使用権は、発明を実施した事業と不可分に結びついている。「事業」という文言は、「企業」若しくは「組織」と言い換えることもできる。したがって、事業の全体が新たな所有者に譲渡された場合、先使用権もすべて同時に譲渡される。加えて、先使用権の範囲が事業体の一部（例えば研究開発部門又は企業の特定の製造工場）のみである場合は、先使用権を、その事業の一部のみとともに譲渡することも可能である。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいのでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

可能である。設問 16 参照。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

認められない。いずれの場合にも、複数の会社に対して先使用権を分割することはできないからである。

- (c) 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

<sup>343</sup> OGH 1985 09 10, 40b361/84



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でしょうか。

先使用权が発生するためには、当該権利がオーストリアにおいて行われたことを要する（設問 9 を参照のこと）。オーストリアに所在する子会社が、当該製品の輸入及び販売のみを行っている場合、かかる行為は単なる取引行為とみなされ、先使用权は認められない。しかしながら、当該販売が当該特許の優先日前にオーストリアにおいて行われていた場合には、当該特許の新規性喪失の原因となる。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度が設けられている。先使用权の譲渡の登録は、当該先使用权が登録されている場合にのみ可能である（設問 14 を参照のこと）。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

先使用权が消滅すると判断されることはない。

**設問 21. 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でしょうか。

対価は不要である。

**Part D：運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は行われていない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ごくわずかだが利用されている（年間 1 件程度）。

**設問 24.** 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）。

先使用権を争った裁判例のみを利用することは可能ではない。全ての種類の法律についての裁判所の決定についての一般的なデータベースのみがある。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

**設問 26.** 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

無回答。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

**設問 27.** 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、御説明ください。

当該特許の出願日前に、当該発明者が当該発明を熟知していたことを示す詳細な証拠を準備すべきであり、例えば、製図、日付入りの書類、注文書などが、かかる詳細な証拠として利用できる。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

オーストリアにおいては、あらゆる書類についてその日付を証明するために公証を付すことが可能であるが、全ての書類について正当な公証を受ける必要は必ずしもない。裁判所は提出された証拠に基づき、出願前に先使用者が当該発明を熟知していたかを判断するからである。

## Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

公表されていない。

## 「13」 ベルギー

## Part A : 先使用権制度の有無

### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

#### (a) 先使用権に関する条文、規則等

ベルギー特許法第 30 条 (Patent Law of March 28, 1984, as Last Amended on January 28, 1997)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 30 条<sup>344</sup></p> <p>[1]特許の出願日又は優先日前に善意でベルギーの領域内で特許の対象である発明を使用し又は所有していた者は、特許の存在に拘らず、この発明を実施する個人的権利を享受する。</p> <p>[2]特許によって与えられる権利は、[1]にいう権利を享受する者が特許に係わる生産物をベルギーの市場に置いた後で、その生産物に関してベルギーの領域内で行われる行為には及ばない。</p> <p>[3]本条によって与えられる権利は、その権利の属する事業とともにする場合に限り、移転することができる。</p> | <p>Art. 30.-<sup>345</sup></p> <p>1. Any person who, prior to the filing date or priority date of the patent, in good faith, used or possessed on Belgian territory the invention that is the subject matter of the patent shall, despite the existence of the patent, enjoy a personal right to exploit that invention.</p> <p>2. The rights conferred by the patent shall not extend to acts in respect of the product covered by the patent carried out on Belgian territory after the product has been put on the market in Belgium by the person enjoying the right referred to in paragraph 1.</p> <p>3. The rights granted by this Article may only be transferred together with the business to which they belong.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>344</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/belgium/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/belgium/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 10 日]

<sup>345</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=125224](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125224) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 10 日]

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権制度は当該特許の優先日前に、ベルギー領域内において善意で当該発明を使用し又は所有していた者が、特許付与後も当該発明を引き続き実施することを認めることを目的としている。この例外は、その者が当該発明を秘密裏に使用し又は所有していた場合にのみ適用される。発明の使用又は所有が公然と行われていた場合には、当該特許は新規性の喪失により無効となる。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

1984 年 3 月 28 日付けベルギー特許法の「準備作業文書（“Travaux Préparatoires”）」によれば、詳細には記されていないが、先使用権制度の導入は外国特許法に基づくものであったとされている。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

ベルギー特許法第 30 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御説明ください。

ベルギー領域内において善意で発明を使用し又は所有していた全ての第三者に対して、先使用権は認められる。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

ベルギー特許法第 30 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

善意とは法律に違反せずかつ相当の注意を払うこと。これら 2 つの要件は、法律に従い、かつ相当の注意を払って行動をする者、すなわち「善良な家長」（「家庭の良き父親」）の振る舞いを表している。

特に、発明を含む製品又は方法を取得した第三者は、かかる製品又は方法を特許権者又は発明者から不正に取得してはならない。

**設問 5. 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**

ベルギー特許法第 30 条には、「善意でベルギーの領域内で特許の対象である発明を使用し又は所有していた」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

その解釈は間違っている。発明者から発明を知得したからといって、悪意であるとはいえないと我々は考える。誰から発明を知得したかは、先使用に基づく例外の適用については無関係であると我々は考えている。

**設問 6. 先使用权の基準日**

ベルギー特許法第 30 条には、「出願日又は優先日前」とあります。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ろしいですね。

そのとおり。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

ベルギー特許法第 30 条には、「使用し又は所有していた」とあります。「所有」の意味を説明してください。

この文言については説明するまでもないと思われる<sup>346</sup>。

**設問 8. 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**

ベルギー特許法第 23 条には「特許の時に」とあります。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

実施は要件ではない。基準日において発明の実施が停止されていた場合にも先使用权は認められる。先使用权の成立に発明の「実施」は直接関連するものではなく、必要なのは優先日前の発明の所有又は使用である。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

<sup>346</sup> 同様に所有を要件としているフランスでは、「発明を所有していたという」文言の意味は「当該発明の完全かつ正確な知識を有していた」と解釈されている。

先使用权の対象となる。

- (b) 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、御説明ください。

外国企業が、優先日前にベルギーにおいて発明を使用し又は所有していた場合、当該企業は当該特許の付与に関わらず、当該発明を輸入及び販売、すなわち実施することができる。当該企業から発明の実施である製品又は方法を取得した第三者もまた当該発明を使用することは禁じられない（第 30 条(2)）。

**設問 10. 輸出行為が先使用权の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用权の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用权の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

そのような行為は、特許権者が差止めることのできるリストに含まれていない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

ベルギー特許法第 30 条は、先使用权の要件として「ベルギーの領域内での使用」が規定されています。もし、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。先使用权の要件である「使用」と特許の無効との関係を説明してください。

先使用权に基づく例外は、発明の使用が秘密裏に行われることを意味している。当該発明の使用が秘密裏に行われない場合、当該使用は当該発明の新規性喪失事由となり得る。

**(2) 先使用权者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）**

ベルギー特許法第 30 条では、先使用权者に「発明を実施する個人的権利を享受する」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、例を挙げて御説明ください。

利用あるいは実施のどのような行為も可能であろう。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時にはA州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

出願日又は優先日前に製品を輸入及び販売していた者が、当該出願日又は優先日後に、当該発明の実施行為を製品の製造及び販売に変更することは認められる。ベルギー特許法第 30 条(1)は、発明を実施する権利にいかなる制限も設けていないと我々は考えている。

- (b) 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、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。)

判例がなく、不明。

- (c) 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。）

これは、我々にとっても疑問である。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

判例がなく、不明。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

ベルギー特許法第 30 条では、「特許によって与えられる権利は、[1]にいう権利を享受する者が特許に係わる生産物をベルギーの市場に置いた後で、その生産物に関してベルギーの領域内で行われる行為には及ばない。」とあります。この条文から、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らないと考えます。この理解は正しいでしょうか。

判例がなく、不明。しかしながら、我々は、このような行為が侵害にならないと理解している。

**（３） 移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

ベルギー特許法第 30 条(3)では、「権利の属する事業とともにする場合に限り」とあります。この条文の意味を、例を挙げて御説明ください。



発明を実施する権利の移転は、事業の全部が、例えば合併、売却又は買収により移転された場合にのみ可能である。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

判例がなく、不明。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

判例がなく、不明。

- (c) 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でしょうか。

判例がなく、不明、ただし、これは可能である。

#### 設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

#### 設問 19. 再実施の可否

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

#### 設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

判例がなく、不明。ベルギー特許法は先使用权の消滅について規定を定めていない。原則として、先使用权者が当該権利を放棄する明確な意思を有していたことが証明できた場合には、先使用权の放棄は認められる。

**設問 21. 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でしょうか。

法律に支払は定められていない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は知らない。

**設問 23.** 貴国での先使用权制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 貴国において、先使用权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）。

公的に利用可能なものはない。

**設問 25.** 貴国で先使用权制度が利用される場面について御紹介ください。

我々の知る限りでは2つの判例があるのみである。一つは特許権侵害に対する先使用の抗弁において、もう一つは先使用权存在の確認訴訟においてである。

**設問 26.** 先使用权に関連して、裁判で争った例の概要を御紹介ください。特に、貴国の先使用权を解釈するために必要な典型的な事例及び先使用权が認められた例、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

最高裁判所は1980年11月14日付け判決（Pas. 1981, I, p. 322）において、先使用权に依拠する当事者は

次のことを証明しなければならないという判断を下した。「当該特許出願前に、当該発明の完全かつ実用的な知識を有しており、それにより当該特許出願時に当該発明を実施することができたこと、並びに、当該発明の使用が適法でありかつ善意により行われており、特に、発明を当該特許権者から不正に取得していないこと」。

最近の事例においては、ヘント地方裁判所は、確認的救済を請求した当事者に対する先使用权を否定した。同裁判所は、2006年4月24日付け判決（IRDI 2006, p.163）において、原告が特許製品を製造することのできる機械を所有していたという事実も、当該製品に関する先使用权を認めるには不十分であるという判決を下した。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

**設問 27.** 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、御説明ください。

書類に日付を刻印し公証人により真正なものであると宣言してもらうこと、又はI-depotと呼ばれる制度を利用することが可能である<sup>347</sup>。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

設問 27 の回答を参照のこと。

## Part E : 先使用权制度の将来

**設問 29.** 貴国において、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が公表されていたら、御紹介ください。

公表されていない。

<sup>347</sup> <http://www.boip.int/en/ideeen/what.html> [最終アクセス日：2011年3月24日]

## Part A : 先使用権制度の有無

### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

#### (b) 先使用権に関する条文、規則等

ベラルーシ特許法第 39 条 (Law No. 160-Z on Patents for Inventions, Utility Models and Industrial Designs of December 16, 2002)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 39 条 先使用者の権利<sup>348</sup></p> <p>(1) 自然人又は法人であつて、特許を受けた発明、実用新案又は工業意匠の優先日前に、かつ、創作者とは無関係に、特許を受けた発明、実用新案又は工業意匠と同一の解決を案出し、ベラルーシ共和国の領域において善意で実施し、又は当該実施のために必要な準備をした者は、無償で当該解決の実施を継続する権利を維持する。ただし、当該実施の範囲が拡張されないことを条件とする。</p> <p>(2) 先使用者の権利は、同一の解決が実施されたか又は実施のための必要な準備がなされた生産設備とともにするときのみ、他の自然人又は法人に譲渡することができる。</p> | <p>Article 39. Right of Prior Use<sup>349</sup></p> <p>1. Any natural or legal person that before the date of priority of the invention, industrial model or industrial design protected by the patent regardless of their author has created and bona fide used on the territory of the Republic of Belarus the identical solution or has made preparations necessary for it, keeps the right to its further gratuitous use without broadening the scope of amount of such usage (right of prior use).</p> <p>2. The right of prior use can be transferred to other natural or legal person only together with the enterprise where the usage of the identical solution has taken place or where the preparations necessary for it has been made.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注) ベラルーシの先使用権制度の詳細については、現地からの回答が得られなかった。以下、条文から判断できる事項についてのみ記述した。

## Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

### 設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)

#### (a) 先使用権制度の趣旨 :

不明。

## Part C : 先使用権制度の概要 (解釈)

### (1) 成立要件

### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

ベラルーシ特許法第 39 条に示された、個別要件は以下のとおり。

<sup>348</sup> AIPPI 仮訳

<sup>349</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=184258](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=184258) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

- A： 自然人又は法人であつて、  
B： 特許を受けた発明、実用新案又は工業意匠の優先日前に、  
C： 創作者とは無関係に、特許を受けた発明、実用新案又は工業意匠と同一の解決を案出し、  
D： ベラルーシ共和国の領域において  
E： 善意で実施し、又は当該実施のために必要な準備をした者は、  
F： 無償で当該解決の実施を継続する権利を維持する。ただし、当該実施の範囲が拡張されないことを条件とする。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

##### (a) 善意の意味

ベラルーシ特許法には、先使用权を認める要件として「善意」が規定されているが、その定義は特許法にはない。

#### 設問 5. 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

設問 3 で示した個別要件の C に、「創作者とは無関係に、特許を受けた発明、実用新案又は工業意匠と同一の解決を案出し」との規定がある。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

設問 3 で示した個別要件の B に、「特許を受けた発明、実用新案又は工業意匠の優先日前に」との規定がある。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

設問 3 で示した個別要件の E に、「善意で実施し、又は当該実施のために必要な準備をした者は」との規定がある。

##### (2) 先使用权者が実施できる範囲

#### 設問 12. 先使用权者が実施できる範囲 (物的範囲)

設問 3 で示した個別要件の F に、「無償で当該解決の実施を継続する権利を維持する。ただし、当該実施の範囲が拡張されないことを条件とする」との規定がある。

##### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転 (移転可能性及び移転の要件)

ベラルーシ特許法第 39 条(2)に「先使用者の権利は、同一の解決が実施されたか又は実施のための必要な準備がなされた生産設備とともにするときのみ、他の自然人又は法人に譲渡することができる。」と規定されている。

## 設問 21. 先使用権の対価

設問 3 で示した個別要件の F に、「無償で当該解決の実施を継続する権利を維持する。ただし、当該実施の範囲が拡張されないことを条件とする」との規定がある。

## 「15」 デンマーク

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

デンマーク特許法第 4 条 (Consolidate Act No. 91 of 28 January 2009)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 4 条<sup>350</sup></p> <p>(1)特許出願がなされたときに、デンマークにおいてその発明を業として実施していた者は、特許の付与に拘らず、当該実施をその全般的性格を保持しつつ継続することができる。ただし、当該実施が出願人又はその法律上の前権利者に対する明白な濫用を構成していなかったことを条件とする。当該実施の権利は、デンマークにおいてその発明を業として実施するための実質的な準備をしていた者も、同様の条件の下で享受することができる。</p> <p>(2)(1)に規定した権利は、その権利が発生した事業又はその実施を予定していた事業とともにする場合に限り、他人に移転されるものとする。</p> | <p>Section 4<sup>351</sup></p> <p>(1) Any person who, at the time when the patent application was filed, was exploiting the invention commercially in this country may, notwithstanding the grant of a patent, continue such exploitation retaining its general character, provided that the exploitation did not constitute an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor. Such a right of exploitation shall also, under similar conditions, be enjoyed by any person who had made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country.</p> <p>(2) The right provided for in subsection 1 shall only be transferred to others together with the business in which it has arisen or in which the exploitation was intended.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### (b) 施行規則等の詳細な規定

北欧特許法に関するレポート、ストックホルム 1964 (英語では利用できない) <sup>352</sup>。

<sup>350</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/denmark/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/denmark/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

<sup>351</sup> [http://www.dkpto.org/media/157697/consolidate\\_patents\\_act.pdf](http://www.dkpto.org/media/157697/consolidate_patents_act.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権制度は、特許出願がなされた事実を知らずに当該発明の実施を開始し又はそのための実質的な準備をしていた第三者が、その努力の成果を引き続き享受できるようにすることをその目的としている。また、第三者が、当該製品又は方法が特許を受けることができないものと信じて製品の製造を開始した場合も（先使用権制度が適用される場合として）予定されている。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

デンマーク特許法（北欧特許法）の規定は、ドイツ特許法の規定の影響を強く受けている。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

デンマーク特許法第 4 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御説明ください。

先使用権が認められるためには、製造又は輸入という態様での、現実かつ事実上の実施が必要となる。発明の単なる個人的実施は先使用権の発生根拠とはならない。先使用権制度の適用が主に予定されているのは、複数の者がそれぞれ無関係に、同一の発明をしたという状況である。

発明の実施は、出願人又はその法律上の前権原者に対する明白な権利濫用に該当するものであってはならない。

#### 設問 4. 明白な濫用の意味

デンマーク特許法第 4 条には、先使用権を得るためには、人の行為として「出願人又はその前権原者との関係で明白な濫用を構成するものでないこと」が要求されています。この「明白な濫用」の意味を御説明ください。また、明白な濫用と認められる場合及び／

<sup>352</sup> 北欧特許法とは、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン及びデンマークにおいて、北欧特許庁を設置することを前提に、これらの国の制度調和を目指して、案画された統一特許法である。北欧特許庁の構想はこれらの国が EU に加盟することになったため、実施されなかったが、これらの国の国内法は北欧特許法と同一になっている。

又は明白な濫用とは認められない場合を例示してください。

(a) 明白な濫用の意味

例えば、ある者が発明をその正当な所有者から「盗用」した場合。又は、正当な所有者が第三者に対して守秘義務を課した上で発明を開示したが、当該第三者がかかる義務に違反して当該発明の実施を開始した場合。

(b) 明白な濫用と認められる場合の例：

発明者が発明に対する融資を受けるために情報を開示しなければならなかった場合であって、その開示後に、資金提供者が発明を自ら製造するために当該情報を使用した場合。

(c) 明白な濫用とは認められない場合の例：

判例はない。

設問 5. 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

デンマーク特許法第 4 条には「その実施が出願人又はその前権原者との関係で明白な濫用を構成するものでないこと」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。しかしながら、発明者から発明を知得したときでも明白な権利濫用とはならない場合もあるものと思われる<sup>353</sup>。

設問 6. 先使用权の基準日

デンマーク特許法第 4 条には、「特許出願時に」とあります。この「特許出願時に」の意味を説明してください。これはデンマークにおける出願日（あるいはデンマークを指定した欧州特許の出願日）のみではなく、優先権が主張されている場合の優先日を含むのでしょうか。

この問題に関する解釈を示した判例はないが、我々の見解では、「特許出願時に」とは、デンマークについての特許出願がされた時である。すなわち、デンマークを指定国とする欧州特許出願の出願日とその優先日が含まれると考えている。

設問 7. 実施の準備と先使用权

<sup>353</sup> 北欧特許法を源とするノルウェーの代理人は、「発明者から発明を知得したときでも明白な権利濫用とはならない場合もあるもの」との前提で、出願人から発明を知得していた場合でも先使用权は認められると回答している。



デンマーク特許法第4条には、「当該発明をデンマークにおいて商業的に実施するための実質的な準備を整えていた者」とあります。この「実質的な準備」の意味を説明してください。

「実質的な準備」とは、製品の製造に必要な技術的要件及び／若しくは金銭的条件を満たすことを目的として行われる行為をいうものと思われる。かかる行為は、当該製品の製造に対する多額の経済的投資も含むものと思われる。

**設問8. 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**

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でしょうか。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でしょうか。

(a) 実施の継続：

先使用権を有する第三者は、ある一定の期間、当該製品の製造を停止し、その後、市場の状況に応じて再開することはできるが、特許出願時に、かかる製造が行われているか、又は製造のための主たる準備がなされていることを要する。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用権：

既存の判例はないが、一般的に、特許出願時に、発明の実施又はそのための準備が行われていることは、先使用権が認められるための前提条件であると考えられている。

**設問9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(c) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。

(d) 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、御説明ください。

このような状況を取り扱った判例は存在しないが、原則として、デンマークにおいて行われた製造及び販売のみが、デンマーク特許法の規定による保護の対象となると考えられている。第三者が、特許製品をデンマークに輸入することに関し先使用権を有する場合、当該第三者は引き続き当該製品を輸入することはできるが、当該製品の製造へと変更してはならない。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権を取得した第三者は、自ら製造した製品を輸出する権利を有する。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

デンマーク特許法第 4 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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

特許出願の出願日以前の実施が明らかな時、新規性は失われるだろう。

**（2） 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

デンマーク特許法第 4 条では先使用権者に「実施を継続する」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用権を主張する第三者が当該製品をデンマークにおいて製造していた場合、当該第三者は、引き続き当該製品を製造することはできるが、当該製品を他の実施態様に変更することはできない。

**設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。**

(a) 生産数量の拡大：

生産量の拡大に制限はない。

(b) 輸入規模の拡大：

輸入量の拡大は認められる。

(c) 実施地域の変更：

先使用権を主張する人は、自己のビジネス、例えば、特許出願時に従事していたビジネス

スの範囲で、製造、及び販売と同様にその販売地域を拡張することができる。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

当該発明の実施が製造であった場合、先使用権を主張する第三者はその実施行為を輸入による実施に変更してはならない。

(b) 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、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。）

先使用権を主張する者は、先使用権に基づき製造される発明の実施形式を変更することはできない。

(c) 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。）

製品の製造量が大幅に増加した場合、必然的にその生産施設に変更が生じる。しかし、当該発明が方法である場合、先使用権を主張する者が、当該特許出願がされた後に、出願日前に使用していた方法をその他のより良い製造方法へと変更することは、当該製造方法が当該出願の範囲に含まれる場合には認められない。

**設問 13.** 下請企業と元請企業の先使用権

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でしょうか。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でしょうか。

このシナリオに関する情報は発見できないが、我々の意見では元請企業が先使用権者として認められる。

**設問 14.** 先使用権の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

既存の判例はないが、先使用权は狭義に、すなわち、先使用权を有する第三者が特許出願時点において行っていた行為にのみ及ぶと解釈されるべきであることから、上記の行為は特許権侵害であるとみなされると思われる。

**（３）移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

デンマーク特許法第 4 条では、先使用权は「実施が始められたか又は実施が意図された事業とともにする場合」に限り移転できると規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

発明の実施は、先使用权を主張する自然人又は会社に随伴するのが原則であるが、事業の全部が他の主体に移転されることは要件とはなっていない。企業集団の場合、先使用权を取得した会社の一部のみを移転し、企業集団の全部を移転しなくてもよいこととなっている。

**設問 17. 種々の移転と先使用权**

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

既存の判例はないが、我々は、当該大企業は製品の販売量を拡大することはできるが、小規模な企業が取得した先使用权の実施形態を変更することはできないと考えている。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業

にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

企業集団のうち先使用权を取得した会社のみが、その実施を引き続き行うか、又は先使用权をその事業とともに移転することができる。

(c) 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でしょうか。

当該先使用权が輸入に関するものである場合、当該先使用者はかかる先使用权の内容を、当該特許製品の製造へと変更することはできない。

**設問 18. 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。

先使用权を登録する制度がないことから、かかる権利の移転を登録することもできない。かかる移転が正当か否かはその登録により決まるものではなく、管轄の裁判所により判断されるべき事項である。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

特許製品の販売又は製造が、市場の状況などにより短期間のみ停止された場合であっても、先使用权は消滅しないが、永続的に停止されている場合には、かかる権利は消滅する。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用権に実施料は必要ない。

#### Part D：運用状況

設問 22. 貴国での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）。

先使用権に関する規定が訴訟の目的になることはほとんどなく、先使用権の問題に関する特別な活動は実施されていない。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24. 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）。

先使用権に関する判例のほとんどはとても古いものである。1950 年以降で、デンマークにおいては、脱穀機に関して技術者が先使用権を主張し、1964 年に判決が下された事案が一件あるのみである。この事案では、最高裁判所は当該技術者に先使用権を認めず、侵害行為が行われた旨の判決を下した。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

設問 26. 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

デンマークにおいて、先使用権を争った事件は、ごくわずかな古い判決である。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

そのような事件を認識していない。

設問 27. 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、御説明ください。

当該発明者は、現在特許の付与されている製品又は方法が、その事業において当該特許出願の出願日前に実施されていたことを立証できなければならない。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

そのような行政上の制度は存在しない。求められる証拠の範囲及び内容は、管轄の裁判所により決定される。

#### Part E : 先使用権制度の将来

**設問 29.** 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が公表されていたら、御紹介ください。

先使用権制度に関する法改正の計画はない。

### 「16」 クロアチア

#### Part A : 先使用権制度の有無

**設問 1.** 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

クロアチア特許法第 64 条 (OG No. 173/2003 of 31 October 2003, OG No. 87/2005 of 18 July 2005, OG No. 76/2007 of 23 July 2007, and OG No. 30 /2009 of 09 March 2009, and OG No. 128/2010, in force November 25, 2010)。

先使用者の権利<sup>354</sup>

第 64 条

(1)特許権は、出願の提出日以前又は認められた優先日以前に、クロアチア共和国内において発明の主題である製品を、善意で、その経済的活動の枠内で使用若し

RIGHTS OF THE PRIOR USER<sup>355</sup>

Article 64:

(1) A patent shall have no effect against the person who had, prior to the filing date of the application or prior to the date of granted priority, exploited or manufactured, in good faith and within her/his economic activities, the product which is the

<sup>354</sup> AIPPI 仮訳

<sup>355</sup> [http://www.dziv.hr/en/webcontent/file\\_library/inf\\_sources/legislation/national/acts/zakon\\_pate nt\\_ENG.pdf](http://www.dziv.hr/en/webcontent/file_library/inf_sources/legislation/national/acts/zakon_pate nt_ENG.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 11 日]

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>くは製造していた者、又は発明のかかる利用を現実的かつ本格的に準備した者には及んではない。</p> <p>(2)本条(1)に規定された者は、当該発明の出願日までに利用、あるいは利用を準備していた範囲内で、特許権者の同意なく、継続して発明を利用する権利を有さなければならない。</p> <p>(3)本条(2)に規定された権利は、発明の利用が準備されたか、又は開始した工程及び生産装置を伴ったときのみ移転又は相続することができる。</p> | <p>subject-matter of the invention or, had made real and serious preparations for such exploitation of the invention in the Republic of Croatia.</p> <p>(2) The person referred to in paragraph (1) of this Article shall have the right to proceed, without the patent owner's consent, with the exploitation of the invention to the extent to which she/he had exploited it or had prepared its exploitation up to the filing date of the application for the said invention.</p> <p>(3) The right referred to in paragraph (2) of this Article may be transferred or inherited only with the working process and production plant in which the exploitation of the invention has been prepared or has started.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

無回答。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

先使用権制度の導入は先使用権に関する広義の EU 指令に基づいている。クロアチアは、特定の国における法整備に追随しない。ただし、旧ユーゴスラビア共和国に係る影響は多少受けている。

## Part C : 先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

クロアチア特許法第 64 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御説明ください。

要件は善意のみ。法の下に人とは、個人と法人を含む。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

クロアチア特許法第 64 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び



／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

善意の意味についての知識がなく、かつ、知ることができなかった

(b) 善意と認められる場合の例：

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

(c) 善意とは認められない場合の例：

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 5. 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

クロアチア特許法第 64 条には、「出願の提出日以前又は認められた優先日以前に、クロアチア共和国内において発明の主題である製品を、善意で、その経済的活動の枠内で使用若しくは製造していた者」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解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

設問 6. 先使用権の基準日

クロアチア特許法第 64 条には、「出願の提出日以前又は認められた優先日以前に」とあります。この条文の意味を説明してください。これは、クロアチアにおける出願日（又はクロアチアを指定した欧州特許出願）のみではなく、優先権が主張されている場合には、優先日を含むのですね。

優先権が主張された場合には、優先日と解釈される。

設問 7. 実施の準備と先使用権

クロアチア特許法第 64 条には、「発明のかかる利用を現実的かつ本格的に準備した」とあります。「現実的かつ本格的に準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。ある行為が現実的かつ本格的な準備と認められるには、当該発明の開発に対して出資が行われたこと、又は当該発明に関する計画を支援するための出資者による保証などの金銭的利益が近い将来提供されることのいずれかが証明されることが必要である。

設問 8. 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

クロアチア特許法第 64 条には「出願の提出日以前又は認められた優先日以前に」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でしょうか。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でしょうか

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

(b) 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、御説明ください。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）

クロアチア特許法第 64 条は、先使用権の要件として「その経済的活動の枠内で使用若しくは製造していた」ことが規定されています。もし、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。先使用権の要件である「使用」と特許の無効との関係を説明してください。

クロアチア特許法第 8 条は新規性の要件を定めている。先行技術を構成しない発明は新規性があるとされている。先行技術には、当該特許の出願日前に公衆により入手可能となっていたすべての情報、クロアチアにおいて効力を有していたすべての出願、及び当該特許出願日より前の優先日を有しており公開日に公衆に入手可能となっている出願が含まれる。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

クロアチア特許法第 54 条(2)では、「利用、あるいは利用を準備していた範囲内で、特許権者の同意なく、継続して発明を利用する権利を有さなければならない」とあります。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

発明の実施は、当該特許の出願前に行われていた実施の範囲内で継続して行うことができる。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

理論上、実施の拡大を伴う現実のかつ真摯な準備が行われていた場合には、その範囲内において、実施の拡大は認められる。その他の場合には認められない。

(b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

設問 12-2. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等をすることが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

特許法は、出願時点で行われていた先使用についてのみ、その継続的实施を認めている。しかしながら、発明を更に拡大、開発又は利用するための「現実的かつ本格的」準備が行われていた場合は例外とされる。

- (b) 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、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。）

特許法は、出願時点で行われていた先使用についてのみ、その継続的实施を認めている。しかしながら、発明を更に拡大、開発又は利用するための「現実的かつ本格的」準備が行われていた場合は例外とされる。

- (c) 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。）

特許法は、出願時点で行われていた先使用についてのみ、その継続的实施を認めている。しかしながら、発明を更に拡大、開発又は利用するための「現実的かつ本格的」準備が行われていた場合は例外とされる。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

### （３）移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

クロアチア特許法第 64 条(3)では、「本条(2)に規定された権利は、発明の利用が準備されたか、又は開始した工程及び生産装置を伴ったときのみ移転又は相続することができる」とあります。この「工程及び生産装置を伴ったときのみ」の意味を御説明ください。

この文言は、出願日までに存在していた装置及び生産能力について述べているものと思われる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいのでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

- (c) 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でしょうか。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

#### 設問 18. 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。

そのような権利あるいはその移転を登録する制度はない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

**設問 21. 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でしょうか。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

我々が認識している範囲では、そのような活動は行われていない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

無回答。

**設問 24.** 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）。

公衆が閲覧可能な、先使用権に関するデータベース又は情報その他の判例はない。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 26. 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

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 27. 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、御説明ください。

特許法の下で、本件を検討した判例はない。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

充実した公証制度がある。法的意義を有する書類はすべて公証を付さなければならない。公証には、書類の量や取引の価値により異なるが、高額の手数料がかかり、また、公証人は外国語の書類の公証は行わない。外国語の書類には、当該書類の発行国がアポステューユ<sup>356</sup>制度を有している場合には、アポステューユを付さなければならない。書類は、裁判所認定の翻訳者によりクロアチア語に翻訳され、最後に公証されなければならない。

<sup>356</sup> アポステューユとは付箋による証明を意味する。「ハーグ条約（認証不要条約）に加盟している国（地域）に証明書を提出する場合には、原則駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポステューユ（付箋による証明）の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国（地域）で使用する事が可能になります。」日本国外務省のホームページより。

[http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1\\_5](http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1_5) [最終アクセス日：2011年3月11日]

## Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

全くない。

## 「17」 ハンガリー

## Part A : 先使用権制度の有無

### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

#### (a) 先使用権に関する条文、規則等

ハンガリー特許法第 21 条 (Act XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 21 条 特許保護の制限<sup>357</sup></p> <p>(1)優先日前に、ハンガリー領域内かつ自己経済活動の枠内で、善意で、発明の主題の製造若しくは使用を開始し又はその目的で真摯な準備を行った者はすべて、先使用権を有する。</p> <p>(2)先使用者は、先使用が特許製品をもたらした発明行為に基づいていたことが立証されない限り、善意の先使用者とみなされる。</p> <p>(3)特許保護は、優先日において存在する製造、使用又は準備の程度に関しては、先使用者に対して如何なる効力も有さない。先使用権は、資格のある経済組織(民法第 685 条(c))又は当該製造、使用若しくは準備が行われた経済組織の部分とともにする場合にのみ移転することができる。</p> | <p>Article 21 Limitations of patent protection<sup>358</sup></p> <p>(1) A right of prior use shall belong to any person who, in good faith, before the date of priority, in the territory of the country and within the framework of his economic activities, had begun to make or use the subject matter of the invention or had made serious preparations for that purpose.</p> <p>(2) A prior user shall be considered a bona fide user until it is proved that the prior use was based on the inventive activity that led to the patented product.</p> <p>(3) Patent protection shall have no effect against a prior user in relation to the extent of making, using or preparation existing at the priority date. The right of prior use may only be transferred together with an entitled economic organization [Civil Code, Article 685(c)] or with that part of the economic organization in which such making, using or preparation has taken place.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (b) 施行規則等の詳細な規定

1996 年 1 月 1 日まで有効であった「1969 年法令 II (旧特許法) に関する主務省の解釈」は、先使用権の規定 (旧特許法においても現在のものと基本的に同じである) に関し、い

<sup>357</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/hungary/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/hungary/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

<sup>358</sup> [http://www.hipo.gov.hu/English/jogforras/Patent\\_Act\\_XXXIII\\_1995\\_EN.pdf](http://www.hipo.gov.hu/English/jogforras/Patent_Act_XXXIII_1995_EN.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]



くつかの注釈を加えている。

その中で、先使用権がその根拠を持つのは先使用が公然と行われなかった場合であることを明らかにしている（先使用が公然と行われた場合、発明の新規性は喪失され、特許の取消事由となる）。また、法は、善意の要件を付すことにより、発明が不正な行為により特許出願人から取得されたものである場合には先使用権が付与されないことが確保されていると指摘している。

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

先使用権の概念を導入した「1969 年法令 II に関する主務官庁の解釈」は、その背景に関してはかなり簡潔な記載となっている。そこでは「先使用権が特許所有者の排他的権利に対する制限として導入され、先使用が公開されていない場合に、先使用者はそれに依存することができる。」とのみ述べられている。さらに、1995 年の法律第 33（現在の特許法）の Ministerial Reasoning は、パリ条約第 5 条の 4 とルクセンブルグ条約の第 27 条(d)を参照している。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

ハンガリー特許法第 21 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御説明ください。

ハンガリー特許法第 21 条に従って、個々の要件は以下のとおり：

先使用権は以下の人に帰属しなければならない。

- A：発明の主題の製造若しくは使用を開始、
- B：優先日前に、
- C：ハンガリー領域内において、
- D：善意で、そして、
- E：自己経済活動の枠内で、
- F：あるいは、その目的で真摯な準備を行った。

これらの要件は設問 4～設問 11 に、詳細を記した。

### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

ハンガリー特許法第 21 条には、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。この善意の意味を御説明ください。また善意と認められる場合及び／

又は善意とは認められない場合を例示してください。

先使用者は、先使用が特許製品をもたらした発明行為に基づいていたことが立証されない限り、善意の先使用者とみなされる（特許法第 21 条(2)）。

残念ながら、特許に関して先使用者の善意の意味が懸念されている、ハンガリーの事案を参照することはできない。

「善意」はハンガリー民法第 4 条(1)で規定されているように、「全ての者は、市民的権利を行使しその義務を履行する上で、善意及び相互尊重に則って行動しなければならない、また、お互いに協力することが義務付けられる。」

民法のコメンタリーにおいて、「善意」の要件は、主観的要件すなわち個人が自身の行為の違法性に関する認識を有していることと定義されている。

**設問 5. 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**

ハンガリー特許法第 21 条には「ハンガリー領域内かつ自己経済活動の枠内で、善意で、発明の主題の製造若しくは使用を開始し又はその目的で真摯な準備を行った者はすべて、先使用权を有する。」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。前述のように、ハンガリー特許法第 21 条(2)によれば、善意の違反を証明しなければならないのは特許権者であり、当該特許権者は、当該使用が特許製品の発明の基礎となった活動に由来することを証明しなければならないことを強調する。

**設問 6. 先使用权の基準日**

ハンガリー特許法第 21 条には、「優先日前に」とあります。この条文の意味を説明してください。これはハンガリーにおける出願日（あるいはハンガリーを指定した欧州特許出願の出願日）のみを意味するのではなく、あるいは優先権が主張されている場合には優先日も含むのでしょうか。

優先権はハンガリー特許法第 61 条(1)で定義され、出願の優先権が決定される：

A：一般に、特許出願日（出願優先権）

B：工業所有権の保護に関するパリ条約に定める場合は、外国出願の日（条約優先権）

C：同一の主題で先になされ係属中の特許出願の出願日。ただし、現在の出願より 12 月を超えて古い日でなく、また、優先権を主張する根拠として用いられたことがないこと（国内優先）

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

ハンガリー特許法第 21 条には、「その目的で真摯な準備を行った」とあります。この「真摯な準備」の意味を説明してください。

「真摯な準備」について、ハンガリー司法手続における特別な例はない。しかしながら我々は、特許法の他の範囲、とりわけ特定の行為に関する法的条件がより一般的に判断されている、特許権侵害の規定において使われている概念に依拠すれば、「真摯な準備」の内容を判断し得ると考えている。

ハンガリー特許法第 21 条(1)の文言に基づく先使用権は、発明の主題の製造と使用によってのみ確立され、第 19 条(2)に列記された特許の実施の他の行為は、例えば輸入、在庫の補完等は列記されておらず、第 21 条(1)の意味での実施を構成しない。

また、これと同様に、物の供給が間接侵害となり得る旨を定めた、第 19 条(3)の定める間接侵害の定義によれば、発明の構成要件に関連するもの（道具、装置、設備）を取得することは、個々のケースの状況によっては「真摯な準備」となり得ると考える。

特許権侵害訴訟に関する判決<sup>359</sup>において、首都裁判所は、医薬品の場合には、国立薬学研究所に、その販売許可を申請する行為、並びに国民健康基金に対してその医薬品に関する払戻しの承認を求める行為は、被告の代わりに行った行為とみなすべきであり、特許権侵害の差し迫った危険性がある旨言い渡した。

この文脈上、製品に関し、地方公共団体に対して何らかの認可を申請することは「真摯な準備」の一例とみなされ得る。

**設問 8. 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**

ハンガリー特許法第 21 条には「優先日前に、ハンガリー領域内かつ自己経済活動の枠内で、善意で、発明の主題の製造若しくは使用を開始し」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でしょうか。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でしょうか。

現在までに、ハンガリーの裁判所は本設問についての判決を行っておらず、実施の中断に関する意見も提供していない。

しかしながら、ハンガリー特許法第 21 条(3)において、優先日において存在する先使用権の範囲においては特許権による保護の効力が及ばないとされていることによれば、優先日時点において製造、使用又は準備がなされていなければ、先使用権は実体のない権利となる。したがって、一定の継続性が必要となると考えられる。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象とはならない。ハンガリー特許法第 21 条(1)の文言は先使用の対象とな

<sup>359</sup> No. 3, P. 22. 043/2008/10

る実施の形式として、製造と使用のみを列記している。裁判例はないが、この設問について、他の実施の形態がどうであるかは条文により理解することができる。

- (b) 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、御説明ください。

ハンガリー特許法第 21 条(1)に書かれているように、製造や発明の使用は国内（ハンガリー）の領域内で行われなければならない。法律の文言に基づいて、輸入は先使用権の対象とはならないであろう。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象とはならない。輸出は特許法に従って、先使用権の対象となる活動であるハンガリーにおける製造や発明の利用には含まれない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

ハンガリー特許法第 36 条では、先使用権の要件として「製造又は特許の主題の使用の開始」が規定されています。この製造と使用に公然実施（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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

1969年法律（旧法）のMinisterial Reasoningは新規性阻却と先使用の間の関係についての意見を提供している。それは「優先日前に、ハンガリー領域内かつ自己経済活動の枠内で、善意で、発明の主題の製造若しくは使用を開始し又はその目的で真摯な準備を行った者はすべて」ということには二つの側面がある。もし、使用が公然であるのなら、特許付与に異議を申し立て、あるいは付与された特許の無効を請求することができる。しかしながら、もし、そのような使用が公然でないのであれば、先使用権を支持するであろうと述べている。

しかしながら、秘密性は先使用の定義の一部ではなく、また、付与された特許権の取消は請求があった場合のみ可能である（つまり、職権により取り消すことはできない）。したがって、先使用者が何らかの理由で特許無効を主張しないこととした場合には、特許を無効とせず、公然実施に基づき先使用権を主張することも可能であるように思われる。

**(2) 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

ハンガリー特許法第 21 条(3)では「特許保護は、優先日において存在する製造、使用又

は準備の程度に関しては、先使用者に対して如何なる効力も有さない」とあります。先使用者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用权の範囲の解釈についての裁判例はない。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(b) 輸入規模の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時には A 州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等をすることが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

判決がないので不明。

- (b) 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、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。)

判決がないので不明。

- (c) 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。)

判決がないので不明。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

判決がないので不明。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

本件についての裁判例はない。

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

ハンガリー特許法第 21 条(3)には「先使用权は、資格のある経済組織(民法第 685 条(c))又は当該製造、使用若しくは準備が行われた経済組織の部分とともにする場合にのみ移転することができる。」とあります。この「経済組織とともに」及び「経済組織の部分と共に」について説明してください。

ハンガリー特許法第 21 条(3)による先使用权の移転は、新たな先使用权者が、同時に、当該権利の元来の保有者であった事業体又はその分離可能な一部の所有者となる場合に限られている。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

裁判例がない。しかしながら、ハンガリー特許法第 21 条(3)に基づいて、先使用企業の合法的な継承者は会社分割及び買収のいずれでも先使用权を継続できるであろう。ただし、第 21 条(3)で設定された先使用の範囲は守られなければならない。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

裁判例がないためわからない。しかしながら、我々の意見では、ハンガリー法では企業グループのメンバーは、それぞれが異なる法人であると考えられ、グループのメンバーのいずれかによって取得された先使用权の相互利用は禁止されているとみなされる。

- (c) 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でしょうか。

裁判例がないためわからない。しかしながら、生産行為がハンガリーの領域外で行われた場合には、生産に関する先使用权がハンガリーの領域内の子会社に認められる可能性はないであろう。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。先使用権は権利ではなく、特許権の制限であり、ライセンスはできない。しかしながら、本設問に関する裁判例はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

特許法は、先使用権のどんな終了の基準も規定しておらず、裁判例もない。しかしながら、先使用権は法定相続人なしに終了した場合には、先使用による侵害の免除という、以前の活動を再スタートすることはないと推定される。

**設問 21. 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でしょうか。

必要はない。先使用権は特許による排他権の制限であるので、裁判所により先使用権が認められた場合、そのような権利の保有者は、特許法で特定される範囲で発明を使用する権利がある。そして、特許権者から独立して裁判所に認められるということは、特許権者に対する対価又はロイヤルティの支払の必要はない。

**Part D：運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

我々はそのような促進活動を認識していない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。



ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

先使用権に言及した裁判所の判決は非常に限られている。それらはインターネット<sup>360</sup>又は最高裁判所の判決記録でアクセスできる。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

先使用権に言及している利用可能ないくつかの裁判所の決定は、侵害に関係したものでなく、被告が先使用権に関して発明者にライセンス料の支払いを拒否したというライセンス料の請求事案である。

これらの事案において裁判所は、競合する特許の発明者の独創的な活動から独立して製造あるいは発明を使用したときのみ、先使用権が認められることを確認した。

**設問 26.** 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

前設問参照。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

**設問 27.** 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、御説明ください。

先使用権を主張する者は自ら先使用権を証明しなければならず、この点に関する証拠を提出する義務も先使用権の主張者にある。

提出される証拠には、例えば、製造図面、手数料、予備の部品のインボイス、保存写

<sup>360</sup> <http://www.birosag.hu/Engine.aspx> [最終アクセス日：2011年3月24日]

真等、発明の使用の日時を示すものがあるが、その他にも、対象となる発明の製造又は使用に関するあらゆる証拠書面を提示することが勧められる。

このように、善意の欠如を証明する責任は特許権者にあるとはいえ、発明者自身が発明の過程に関する書証を保存することは有用といえる。裁判所は関連する全ての状況を検討の上で判決を下さなければならない。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

公正証書はハンガリーの公証人により作成される。公証人は署名及び複写の認証を行い、また、契約の作成及び陳述の公証も行う。

ハンガリーの公証人は、不動産及び企業に関する問題のほか、真正な書類の写しを認証し、ある行為（例えば、試験的な購入や、HP の内容のダウンロード等）の日時を認証し、また、その有資格の証人の役目を務めるなど、知的財産権に関する問題においても重要な役割を果たしている。

#### Part E : 先使用権制度の将来

**設問 29.** 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が公表されていたら、御紹介ください。

我々は先使用権に関して、そのような計画があることを認識していない。

## 「18」 カザフスタン

#### Part A : 先使用権制度の有無

**設問 1.** 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 13. 先使用者の権利と法的仮保護 <sup>361</sup><br><br>(1) 自然人又は法人を問わず、保護された工業所有権の主題の優先日以前に、発明者（考案者）とは独立して、保護された工業所有権の主題に同一の解決法を着想し、カザフスタン共和国内で使用、又は当該使用のために必要な準備をしていた者は誰でも | Article 13. Right of Prior User and Provisional Legal Protection <sup>362</sup><br><br>(1) Any person, whether a natural person or a legal entity, who, before the priority date of the protected industrial property subject matter and independently of the author, had conceived and was using in the territory of the Republic of Kazakhstan a solution similar to the protected industrial property subject matter or was making the necessary |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>361</sup> AIPPI 仮訳

<sup>362</sup> [http://www.kazpatent.kz/acts/law/eng/patent\\_law\\_en.pdf](http://www.kazpatent.kz/acts/law/eng/patent_law_en.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 11 日]

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>も、その範囲を拡大しない限り、継続して、無償で使用する権利（先使用权）を有さなければならない。</p> <p>先使用权は、使用又は使用のために必要な準備がなされた事業とともに、当該先使用者から他の自然人又は法人に移転できる。</p> | <p>preparations for such use, shall have the right to proceed with that use free of charge provided the scope thereof is not extended (right of prior user).</p> <p>The right of the prior user may only be transferred by the said prior user to another natural person or legal entity together with his enterprise in which the use or the necessary preparations for use have been made.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注）カザフスタンの先使用权制度の詳細については、現地からの回答が得られなかった。以下、条文から判断できる事項についてのみ記述した。

## Part B：先使用权制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用权制度の概要（趣旨）

(a) 先使用权制度の趣旨：

不明。

## Part C：先使用权制度の概要（解釈）

### （1）成立要件

#### 設問 3. 先使用权が認められるための個別要件及びその解釈

法律条文上の個別要件は以下のとおり：

自然人又は法人を問わず、

A：保護された工業所有権の主題の優先日以前に、

B：発明者（考案者）とは独立して、保護された工業所有権の主題に同一の解決法を着想し、

C：カザフスタン共和国内で

D：使用、又は当該使用のために必要な準備をしていた者は誰でも、

E：その範囲を拡大しない限り、

F：継続して、無償で使用する権利（先使用权）を有さなければならない。

G：先使用权は、使用又は使用のために必要な準備がなされた事業とともに、当該先使用者から他の自然人又は法人に移転できる。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

カザフスタン特許法には、先使用权を認める要件として「善意」が規定されていない。

#### 設問 5. 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

設問 3 で示した個別要件の B に、「発明者（考案者）とは独立して、保護された工業所有権の主題に同一の解決法を着想し、」との規定がある。

#### 設問 6. 先使用権の基準日

設問 3 で示した個別要件の A に、「保護された工業所有権の主題の優先日以前に」などの規定がある。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用権

設問 3 で示した個別要件の D に、「使用、又は当該使用のために必要な準備をしていた」などの規定がある。

#### (2) 先使用権者が実施できる範囲

#### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

設問 3 で示した個別要件の E、F に、「その範囲を拡大しない限り」、「継続して、無償で使用する権利（先使用権）を有さなければならない。」などの規定がある。

#### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

設問 3 で示した個別要件の G に、「先使用権は、使用又は使用のために必要な準備がなされた事業とともに、当該先使用者から他の自然人又は法人に移転できる。」などの規定がある。

#### 設問 21. 先使用権の対価

設問 3 で示した個別要件の F に、「継続して、無償で使用する権利（先使用権）を有さなければならない」などの規定がある。

### 「19」 スペイン

#### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

スペイン特許法第 54 条 (Spanish Patent Law, No. 11/1986 on Patents, 1986)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第54条<sup>363</sup></p> <p>(1)特許権者は、善意で当該特許の優先日前からスペイン国内で当該特許発明を実施していた又は実施するため相当なかつ具体的な準備をしていた者が、事業にとり合理的に必要な性を満たす方法で以前に実施していたと同じ程度に当該特許の実施を継続し若しくは開始し又は準備することを、排除する権利を有さない。当該発明を実施するこの権利は事業とともにする場合に限り譲渡することができる。</p> <p>(2)特許権の効力は、前項に定める発明を実施する権利を有する者により当該特許で保護される製品が市場で販売された後は、当該製品に関連する行為には及ばない。</p> | <p>54.<sup>364</sup></p> <p>(1) The owner of a patent shall not have the right to prevent persons who, in good faith, prior to the date of priority of the patent, had worked the patented invention in Spain or had made serious and concrete preparations to work the said invention, from continuing or commencing working it or from making preparations in the same manner as before in such a way as to meet the reasonable needs of their enterprises. This right to work the invention shall only be transferable with the enterprise.</p> <p>(2) The rights conferred by the patent shall not extend to acts related to a product protected by it after the product has been put on the market by the person who enjoys the right to work the invention mentioned in the preceding paragraph.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

先願主義制度の下では、複数の者が無関係に同一の発明を行った場合、最初に出願をした者（以下、「先願者」という。）のみが特許権を取得できるとされている。当該制度により法的安定性は確保されるが、当該制度が、最も公平な解決方法とはいえない場合もある。

実際、この先願主義制度が例外なく一律に適用されるとすれば、先願者の出願前に、当該発明と同じ内容の発明を独自に完成させかつ当該発明を既に実施し若しくは実施するための準備をしていた者が当該発明を実施することまでをも、特許権者が排除する場合には、当該制度は不公平なものとなる。

スペイン特許法は、特許権者の独占排他権に対してかかる一定の制限を課した（つい最近では、同様の法規定が意匠に関しても設けられた）。この法規定は、特許権者の有する独占排他権と、当該特許の優先日前に発明を独自に実施し若しくは実施する為の真摯かつ具体的な準備をした者の権利との調和を図ることをその目的としている。

ドイツ法の影響を受けたこの法規定は、当該特許の優先日前に、スペインにおいて当該特許発明を実施し若しくは実施するための真摯かつ具体的な準備をしていた第三者に、一

<sup>363</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/spain/pl/chap6.htm#law54](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/spain/pl/chap6.htm#law54) [最終アクセス日：2011年3月11日]

<sup>364</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=126698](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126698) [最終アクセス日：2011年3月24日]

定の制限を課した上で、一定の保護を与えるものである。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

スペイン特許法第 54 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御説明ください。

スペイン特許法第 54 条(1)に従って、先使用権の抗弁を主張するための要件は以下のとおり：

A：善意、

B：時期的な要件は、特許の優先日前、

C：発明は、発明の商業的な実施を目標や目的として実施していた、又は実施するための相当なかつ具体的な準備がなされていなければならない。

D：特許の課題と第三者により実施される発明が実質的に同一でなければならない。

#### 設問 4. 善意（in good faith）の意味

スペイン特許法第 54 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

##### (a) 善意の意味

スペイン法上、「善意」は法律上の推定であるが反証が可能である。スペイン民法では特に権利の濫用並びに反社会的な態様での権利行使が禁じられている。

##### (b) 善意と認められる場合の例：

「善意」は、不公正な優位性を有しないことが証明できる場合、第三者が特許出願の存在を知らなかった場合、あるいは第三者が自己の権利に基づいて発明を実施しているものと信じて行動をしている場合に、認められるものと理解されている。

##### (c) 善意とは認められない場合の例：

先使用者と当該特許の出願者との間に商業上の利害関係が存在しており、かつ、当該先使用者が、当該出願者が開発していた製品に関する情報を知り得た場合には、当該先使用者の行動は悪意によるものとみなされると理解されている。

#### 設問 5. 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

スペイン特許法第 54 条には、「善意で当該特許の優先日前からスペイン国内で当該特

許発明を実施していた者」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。一般的に言えば、発明者又は発明者から直接又は間接的に情報を得た第三者から発明を知得した場合には先使用权者とは認められない。

しかしながら、この問題に関してはもっと詳しい説明が必要である。先使用权が認められないのは、発明に関する情報を提供した者が悪意又は過失により行動した場合（すなわち、特許出願人との約束を履行しなかった場合）、あるいは、先使用の抗弁を主張する者が発明を知得した時点で、発明者が特許出願をする意図を有していることを知っていた場合に限られる。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

スペイン特許法第 54 条には、「特許の優先日以前」とあります。これは、スペインにおける出願日（又はスペインを指定した欧州特許出願）のみを意味するのではなく、優先権が主張されている場合には、優先日を含むのですね。

この条文で述べられている日付は、もしスペイン特許出願（又はスペインを指定した欧州特許出願）が優先権を主張している場合には、特許の優先日である

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

スペイン特許法第 54 条には、「実施するための相当なかつ具体的な準備」とあります。相当なかつ具体的な準備の意味を説明してください

発明を実施するための「相当なかつ具体的な準備」は抽象的な法的概念である。したがって、この表現の意味に関しては、判例及び学者による解釈が必要である。

判例及び学者の見解は、以下のとおりである。

- A：スペイン特許法第 54 条(1)の規定から導き出される抗弁権は、研究・実験のための行為には及ばない。また、
- B：当該準備は、発明の事実上（見せかけや偽りではなく）かつ現実的な商業的利用を目的としたものでなければならない。

#### 設問 8. 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

スペイン特許法第 54 条には「特許の優先日以前に」とあります。先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

スペイン特許法第 54 条(1)は利用の開始から基準日までの継続的な実施を要求していない。人が先使用権者として認められるための、唯一の法的要件は、スペインにおける特許の優先日より早い時点での、特許発明の実施である。

基準日において発明の実施が中止されていた場合について、判例は存在しない。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。スペイン特許法第 50 条は、特許権者により禁止できる、製造、販売の申出、特許の課題である製品を市場に置くあるいは使用すること、輸入、又は上記のいずれかの目的で製品を所有する等の行為を定義している。それゆえ、スペインにおいて、輸入する行為は先使用権の対象である。

(b) 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、御説明ください。

当該特許の対象である発明の実施行為は、当該領域内すなわちスペイン国内において行われていなければならない。したがって、外国会社はその本国において製品を製造し、その後製品をスペインに輸入し販売した場合、当該企業はスペインにおける、その製品の輸入及び販売の事実を十分に証明できなければならない。当該事実を証する証拠が多ければ多いほど、先使用権を主張することができる可能性も高くなる。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）

先使用権の対象となる。輸出行為については、条文の文言上は明確に定められていない。しかしながら、輸出行為を実行するためには、製品の製造と販売の申出に加えて、少なくとも製造又は販売の申出の目的で製品を保有することが含まれると思われる。したがって、発明の実施の延長線上にある行為としての輸出についても、先使用権が認められる。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）

スペイン特許法第 54 条は、先使用権の要件として「特許発明が実施される」ことが規定されています。もし、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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。



当該特許の優先日前に発明を実施していた者が、同時にその発明の内容を公開していた場合にのみ、当該特許はその新規性を喪失する。また、先使用権者となる者が、後に当該特許のクレームに記載される発明の具体的な特徴を、当該特許の出願前に開示した場合（すなわち、かかる具体的な特徴が公知となる態様で公開した場合）には、当該特許は新規性の喪失により無効となる。

その一方で、発明に関する情報の入手が制限されていることにより、公衆が当該発明の具体的な特徴を知ることができない場合は、先使用権が認められる事例となる。

スペインの学者の見解では、物の特許と物の製造方法の特許との間の違いを考慮に入れば、発明の公表を伴わない行為が認められるケースは、物の製造方法の特許に関する場合であることがほとんどである。

## （２） 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

スペイン特許法第 54 条では、先使用権者に「事業にとり合理的に必要性を満たす方法で以前に実施していたと同じ程度に当該特許の実施を継続し若しくは開始し又は準備する」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用者は、当該特許の優先日前に当該発明を実施していた場合、その事業における合理的な必要性を満たすために当該発明を引き続き利用することが認められる。先使用者が当該発明を実施する為の相当かつ具体的な準備をしていた場合には、その事業における合理的な必要性を満たすような方法で、すなわち発明の利用に向けて、当該発明を引き続き実施し又はその実施を開始し、あるいは、以前と同様の方法でかかる準備を引き続き行い、その後に発明の実施を開始することが認められている。

「利用」に相当する「実施」、並びに「事業における合理的な必要性を満たす」という表現は、発明の特定の利用態様及び特定の時期に適用されるものではない。また、条文の文言上は、時間の経過に伴い事業の必要性に変動（増減）があった場合については明らかにされていない。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

上述のとおり、「事業における合理的な必要性を満たす」という表現は、特定の時期に適用されるものではなく、事業における合理的な必要性は時間の経過に伴い変化する可能性がある。そうであるとすれば、原則として、製造の規模を拡大することに関しては制限がないものと思われる。

(b) 輸入規模の拡大：

上述のとおり、「事業における合理的な必要性を満たす」という表現は、特定の時期に適用されるものではなく、事業における合理的な必要性は時間の経過に伴い変化する可能性がある。そうであるとすれば、原則として、輸入量を拡大することに関しては制限がないものと思われる。

(c) 実施地域の変更：

上述のように、「実施」と「事業における合理的な必要性を満たす」という表現は、特定の実施の形式に適用されるものではなく、事業における合理的な必要性は時間の経過に伴い変化する可能性がある。そうであるとすれば、原則として、関連する地域の中で、実施地域を拡大することに制限は設けられていない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用权者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

上述のように、「実施」と「事業における合理的な必要性を満たすために」という表現は、特定の実施の形式に適用されるものではなく、事業における合理的な必要性は時間の経過に伴い変化する可能性がある。そうであるとすれば、原則として、実施の行為を変更すること、及び実施の形式を変更することに制限は設けられていない

(b) 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、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。）

出願日後における発明の実施態様であって、当該特許出願日前における実施態様とは異なるものが従属クレームに明示的に記載されている場合、当該発明を実施している当事者に先使用权は認められないと思われる。

上記設問における具体的なケースにおいては、特許発明は塩酸及び硝酸の上位概念である酸を使用した合成法 A であり、先使用者は原則として発明の実施態様を変更することができる。しかしながら、「以前と同様の方法で」という表現があるため、当該実施態様の変更に関しては議論の余地があるものと思われる。

- (c) 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。）

スペイン特許法第 54 条(1)に定める「以前と同様の方法で」及び「事業における合理的な必要性を満たすために」という表現は、相反する二つの解釈を招く可能性がある。

まず、「以前と同様の方法で」という表現は、先使用者が製造設備を改良することは認められないという意味での解釈が可能なはずである。

その一方で、「事業における合理的な必要性を満たすために」という表現は、先使用者が製造設備を改良することができるという意味に解釈することができる。

先使用者が問題の特許出願日以前に使用していた設備の一部を改良した場合であって、かつ、当該新たな設備とその従前の設備がいずれも特許請求の範囲内にある場合には、何の問題もないものと思われる。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权

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でしょうか。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でしょうか。

受託者並びに委託者は、いずれも当該特許出願の優先日前に発明を実施しており、先使用权が認められる。ただし、委託者による指示及び監督が発明の公表に該当するものと解される場合を除く。このような場合には、発明の新規性の問題が生じる

#### 設問 14. 先使用权の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

#### 設問 15. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

(a)又は(b)のいずれかの質問に回答してください。

(a) 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でしょうか（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でしょうか？

(b) スペイン特許法第 54(2)条には、「特許権の効力は、前項に定める発明を実施する権利を有する者により当該特許で保護される製品が市場で販売された後は、当該製品に関連す

る行為には及ばない。」とあります。この条文の意味を説明してください。

スペイン特許法第 54 条(2)は、とりわけ、第三者が、先使用者が製造した製品を購入して「使用又は販売（再販売）」する場合、並びに当該特許の出願日後に当該製品を「使用又は販売（再販売）」する場合に適用される。本規定は特許権者の独占排他権に対する制限を定めており、この規定によれば、第三者による先使用権者からの製品取得を当該特許権者が排除することは制限されるからである。

### （３） 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

スペイン特許法第 54 条では、「発明を実施する権利は、事業とともにする場合に限り譲渡することができる」とあります。この「事業とともにする場合に限り」の意味を御説明ください。

「事業」という言葉は、個人事業、会社、法人、あるいは会社内における生産部門を意味するものとして理解される。先使用権は、個人又は法人の専属的権利であるため、その事業とともに移転する場合を除き、移転はできない。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

先使用権は、先使用権を有する個人事業、会社、又は会社の生産部門の取得によって移転することができる。また、この専属的権利は当該企業の分割によっても移転することができる。

原則として、全国規模で事業を展開している大企業が、先使用権を有しておりかつ限られた地域において事業を行っている小規模な企業を取得した場合には、当該大企業は当該小規模企業の法律上の権利承継人であるため、先使用権者となって、その小規模企業の事業に従事することは可能であると思われる。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

もし、企業グループの一企業に先使用权が認められた場合、親会社、子会社のいずれにも先使用权が認められることはない。前述したように、先使用权は個人的な権利であり、そして、検討された具体例では、グループの他の企業は独自のそして独立した法的性格を有している。

- (c) 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でしょうか。

設問 12-2(a)に対する回答に示されているとおり、「実施」並びに「事業における合理的な必要性を満たす」という表現は、発明の特定の利用態様に適用されず、事業における合理的な必要性は、時間の経過に伴い変化する可能性がある。よって、原則として、スペインに存在する企業に先使用权が認められた場合、発明の利用行為並びに利用態様の変更に對する制限はないものと思われる。

**設問 18. 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。

登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

先使用权は、当該専属的権利を有する者が明示的にこれを放棄した場合にのみ、消滅する。事業の停止及び長期的な休止は、発明を実施するための真摯かつ具体的な準備に関係していない限り、先使用权の存否に何の影響も及ぼさない。発明の実施のための真摯かつ具体的な準備とみなされるためには、当該準備は発明の商業的利用に向けて行われていなければならないが、先使用权を主張する者が当該準備を休止し若しくは停止していた場合にはそのような準備があったとは認められないからである。

**設問 21. 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でしょうか。

不要。先使用権は特許付与から生じる独占権の制限である。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

先使用権制度の使用を啓発する活動はスペインでは行われていない。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

ほとんど利用された例がない。

**設問 24. 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）。**

スペインの判例（抜粋）は、インターネット上でアクセスできる有料のデータベース上においてしか閲覧できない。現在までのところ、裁判所の判例を取得できる無料のデータベースは最高裁判所のデータベースのみである。当該データベース上では最高裁判所判決が全て掲載されている<sup>365</sup>。

**設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。**

先使用権制度が用いられる典型的な事案は侵害訴訟であるが、スペイン特許法第 127 条 (1) の「いかなる関係当事者も特許権者に対して訴えを提起し、管轄権のある裁判官に特定の行為が当該特許の侵害を構成しないことを宣言してもらうことができる。」によれば、先使用者が侵害行為を行ったと申し立てられた事案においても、権利侵害がないことを確認する判決を得られる可能性がある。

**設問 26. 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**

無回答。

<sup>365</sup> <http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp> [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 24 日]

設問 26-2. 設問 26 の追加質問です。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。

無回答。

設問 27. 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、御説明ください。

当該発明者は、先使用権の抗弁を援用するために必要な条件を満たしていることを証明するに足る証拠を用意する必要があり、とりわけ以下のものが必要となる。

A：当該発明者が、発明の実施又は当該発明の実施をするための準備を開始した日に関する証拠書類

B：発明の具体的な特徴に関する証拠書類

C：発明を商業的に利用するための計画又は目的に関する証拠書類

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

スペインにおいて、関連する証拠を証明するのに最も有効な手段は公証制度である。独立した技術者により作成され当該発明の要素が特定された技術的報告書であって、特許出願の優先日前に公証を受けたものも、証拠書類として有効である。

#### Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

スペインにおいて、先使用権制度における法律改正の計画はない。

## 「20」 フィンランド

#### Part A：先使用権制度の有無

設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

## フィンランド特許法第4条（1967年12月15日法律第550号）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第4条<sup>366</sup></p> <p>特許出願の時に当該発明をフィンランドにおいて商業的に実施している者は、これに特許が付与された場合でも、当該発明の実施を継続することができる。ただし、当該先使用の全体的内容が維持されること及び当該実施が出願人又はその前権利者との関係で明白な濫用を構成するものでないことを条件とする。当該先使用权は、フィンランドにおいて当該発明を商業的に実施するための実質的な準備をしていた者に対しても、同一の条件に従うことを条件として、与えられる。</p> <p>第1段落に基づいて与えられた権利については、実施が始められたか又は実施が意図された事業とともにする場合に限り、これを他人に移転することができる。</p> | <p>Section 4<sup>367</sup></p> <p>Any person who, at the time the patent application was filed, was commercially exploiting the invention in this country may continue to do so, notwithstanding the grant of a patent, provided that the general nature of such previous exploitation is maintained and that the exploitation does not constitute an evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title. Such right of exploitation shall also be afforded, subject to the same conditions, to any person who has made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country.</p> <p>The right afforded under subsection (1) above can only be transferred to other parties together with the business in which it originated or in which exploitation was intended to take place.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注）フィンランドの先使用权制度の詳細については、現地からの回答が得られなかった。以下、条文から判断できる事項についてのみ記述した。

### Part B：先使用权制度の概要（一般）

#### 設問2. 先使用权制度の概要（趣旨）

(a) 先使用权制度の趣旨：

不明。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

北欧特許法<sup>368</sup>。

### Part C：先使用权制度の概要（解釈）

#### (1) 成立要件

#### 設問3. 先使用权が認められるための個別要件及びその解釈

<sup>366</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/finland/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/finland/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011年3月11日]

<sup>367</sup> <http://www.prh.fi/en/patentit/lainsaadantoa/patenttilaki.html> [最終アクセス日：2011年3月11日]

<sup>368</sup> 北欧特許法を源とする、ノルウェー、デンマーク、スウェーデンの情報も参照のこと。以下に示した情報についても、これらの三か国の情報を参照することは有用と思われる。



フィンランド特許法第 4 条に示された、個別要件は以下のとおり。

A：特許出願の時に

B：フィンランドにおいて

C：当該発明を商業的に実施している者は

D：これに特許が付与された場合でも、当該発明の実施を継続することができる

E：当該先使用の全体的内容が維持されること及び当該実施が出願人又はその前権利者との関係で明白な濫用を構成するものでないことを条件とする

F：当該先使用权は、フィンランドにおいて当該発明を商業的に実施するための実質的な準備をしていた者に対しても、同一の条件に従うことを条件として与えられる

G：第 1 段落に基づいて与えられた権利については、実施が始められたか又は実施が意図された事業とともにする場合に限り、これを他人に移転することができる

#### 設問 4. 明白な濫用の意味

フィンランド特許法には、先使用权を認める要件として「明白な濫用」がないことが規定されているが、その定義は特許法にはない。

#### 設問 5. 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

設問 3 で示した個別要件の C には、「出願人から発明を知得していた場合」の特別な規定はない。

#### 設問 6. 先使用权の基準日

設問 3 で示した個別要件の A に、「特許出願の時に」との規定がある。

#### 設問 7. 実施の準備と先使用权

設問 3 で示した個別要件の F に、「フィンランドにおいて当該発明を商業的に実施するための実質的な準備をしていた者に対しても、同一の条件に従うことを条件として与えられる。」との規定がある。

### (2) 先使用权者が実施できる範囲

#### 設問 12. 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

設問 3 で示した個別要件の D に、「当該発明の実施を継続することができる。」との規定がある。

### (3) 移転等に関わる問題

## 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

設問 3 で示した個別要件の G に、「第 1 段落に基づいて与えられた権利については、実施が始められたか又は実施が意図された事業とともにする場合に限り、これを他人に移転することができる。」と規定されている。

## 設問 21. 先使用権の対価

設問 3 で示した個別要件には、先使用権の対価について規定はない。

## 「21」 オランダ

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

オランダ特許法第 55 条（Kingdom Act of 15 December 1994）。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第55条<sup>369</sup></p> <p>(1)何人かが、他人が行った特許出願の主題を、その出願目、あるいはその出願人が第9条(1)若しくは欧州特許条約第87条に基づく優先権を有する場合は優先権出願の出願目に、オランダ又はオランダ領アンチル諸島において、自己の事業中であるいはその事業のために、既に製造し若しくは製法を利用しており、又はそれを製造若しくは利用する意図を開始している場合は、当該人は、その特許の付与に拘らず、第53条(1)にいう行為を継続する権利、すなわち、先使用に基づく権利を有する。ただし、同人の知識が、出願人が既に製造若しくは利用している事項、又は出願人の明細書、図面若しくはひな形から取得されているときは、この限りでない。</p> <p>(4)(1)及び(3)にいう権利は、その事業とともにする場合に限り、第三者に譲渡することができる。</p> | <p>Article 55<sup>370</sup></p> <p>1. Any party who, in the Netherlands or Netherlands Antilles, has already manufactured or applied or commenced implementation of his intention to manufacture or apply, in or for his business, the subject matter of a patent application filed by another party on the filing date thereof or, if the applicant has a right of priority under Article 9(1) or Article 87 of the European Patent Convention, on the filing date of the priority application, shall, notwithstanding the patent, continue to have the right to perform the acts referred to in Article 53(1), that right being based on prior use, unless his knowledge was obtained from matter already made or applied by the applicant or from the applicant's descriptions, drawings or models.</p> <p>4. The right referred to in paragraphs (1) and (3) may be transferred to third parties only with the business.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>369</sup> AIPPI 仮訳

<sup>370</sup> [http://en.octrooicentrum.nl/images/stories/onderwerpen/patent\\_trademark\\_or\\_design/row95\\_eng\\_niet\\_officieel\\_vertaling.pdf](http://en.octrooicentrum.nl/images/stories/onderwerpen/patent_trademark_or_design/row95_eng_niet_officieel_vertaling.pdf) [最終アクセス日：2011年3月11日]

注) オランダ特許庁のホームページに示され情報は最新改正前の条文である。現地代理人からの情報に基づいて修正し、最新法とした。

## Part B：先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

オランダ特許法第 55 条(1)：発明の製造又は利用を開始した者が、かかる製造又は利用をしようとする意思の実現を開始したにすぎない場合にも、当該製造又は利用を引き続き行うことのできる固有の権利を取得することを認めること。

オランダ特許法第 55 条(3)：欧州特許の誤訳によって誤解をした可能性のある者の中間的な実施に対する権利（intermediate right）を保護すること<sup>371</sup>。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

オランダ特許法第 55 条(1)の制度は、1910 年制定のオランダ特許法において採用され、それ以来維持されている。1910 年法の立法者はドイツ特許法の条文に類似した条文をオランダ特許法に定めることを承認した。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

オランダ特許法第 55 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御説明ください。

権利が成立するための要件：

- A：先使用権は、オランダにおいて特許請求のされた対象の製造若しくは利用、又はそのための準備により発生する。
- B：これらの行為は、商業目的をもって、一般的には営利事業において、行われていなければならない。
- C：具体的には、製造、利用、流通経路におくこと（販売、賃貸、引渡し等）、備蓄、販売の申出及び輸入ができるようにすること
- D：製造又は利用は、基準日前に中止されてはならない。

オランダ特許法第 55 条に定めるものの以外の特定の方式要件はない。

<sup>371</sup> 本調査研究では他の諸国の制度との比較において、オランダ特許法第 55 条(1)の先使用権を対象とした。

**設問 4. 善意 (in good faith) の意味**

オランダ特許法第 55 条(1)には、善意の要件はない。

オランダ特許法第 55 条(1)の立法者は、同項の「同人の知識が、出願人が既に製造若しくは利用している事項、又は出願人の明細書、図面若しくはひな形から取得されているときは、」という文言は、善意の要件の内容を詳細に述べる趣旨で定めたこと報告されている。

**設問 5. 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**

オランダ特許法第 55 条(1)では、「同人の知識が、出願人が既に製造若しくは利用している事項、又は出願人の明細書、図面若しくはひな形から取得されているとき以外」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 6. 先使用权の基準日**

先使用权の基準日について御説明ください。

優先日：オランダ国内における発明の商業目的での製造又は利用は、優先日時点において中止されてはならず、あるいは、そのための準備は同日前に開始されていなければならない。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

貴国の先使用权制度の下で、先使用权者となる人は製造、利用あるいは商業的实施に従事していなければならないとされています。この条文を説明してください。そして、オランダ及びオランダ領アンチルでは、他の諸国で採用されている「発明の実施のための準備」を基に先使用权を認める手続はないと考えてよろしいでしょうか。

(a) 製造、利用及び商業的の意味：

A：「製造」の意味は明白であると思われる。おそらく立法者は、主に、クレームに記載された方法の利用という意味で、「利用した」という表現を考えていたものと思われるが、かかる「利用した」という表現には、クレームに記載された製品（道具）の商業目的での技術的利用も該当するものと思われる。

B：オランダ特許法の立法者は、第 53 条に掲げる特許権の効力により禁じられる行為態様のうちの必ずしも全部は規定しないことを選択した（第 53 条では、製品を流通経路におくこと、その販売、販売の申出及び輸入等の行為も定められている）。おそらく、「製造し利用した」という文言は、輸入や販売の申出も対象としてはいないものと思われる。

(b) 「発明実施の準備」に基づく先使用权：

前記の回答を参照のこと。オランダ国内における商業的製造及び利用の準備の開始のみが先使用权を発生させる。発明を認識しているだけでは不十分である。

**設問 8. 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**

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

(a) 実施の継続：

条文上は製造又は利用が任意に中止された場合には、先使用权は認められないとされている。しかしながら、裁判所は、基準日前の正当な理由による中断（注文がないこと、実施の必要がないこと、一時的な停止等）によっては、当該権利は消滅しないとの判断を下している。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用权：

発明の実施の停止は、通常は当該権利の消滅事由とはならない。特許法は、権利が成立することと、かかる権利が無条件に存続することを定めていると解釈することができる。しかしながら、基準日後に製造又は利用が中止された後にも当該権利が存続することを明確にした判例はない。

**設問 9. 輸入行為は先使用权の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用权の対象となるでしょうか。

オランダ特許法の特許法の条文によれば、輸入行為は、第 55 条において認められる行為として列挙されている行為のうちの一つである。したがって、当事者は当該先使用权に基づき製品を輸入することが認められる。

1980 年の連邦控訴裁判所の判決ではこの点が確認されている。しかしながら、先使用权はオランダ国内への輸入ではなく、オランダ国内における製造又は利用（あるいはその準備）に基づき認められることに注意する必要がある。先使用权が製造又は利用に基づき認められたとしても、輸入行為がオランダ国内において製造を開始した会社の商業活動の延長上にある行為として認められた場合にのみ、当該輸入行為は認められる。

いずれにせよ、上記の回答は先使用权者の有する権利内容に関するもので、先使用权の成否に関するものではない。すなわち、単に（発明を）輸入する行為のみによっては、先

使用権は発生しない。

- (b) 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、御説明ください。

当該会社が、優先日前にオランダ国内において、当該発明を製造又は利用しておりかつかかる製造又は利用を中止していない場合、あるいは、かかる製造又は利用のための準備をしていた場合には、当該会社は先使用権を享受するものと思われる。

しかしながら、当該会社がかかる権利を享受した場合には、その後にその本国での製造に切り替えたとしても、引き続き当該権利を享受するものと思われる（設問 9(a)に対する回答を参照のこと）。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（先に述べたように、我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

基準日前にオランダ国内において製造を行わずに輸出のみを行う行為によつては、先使用権は発生しない。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

オランダ特許法第 55 条では、先使用権の要件として「製造あるいは利用」が規定されています。この製造あるいは利用に公然実施（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。先使用権の要件である「製造あるいは利用」と特許の無効との関係を説明してください。

製造及び利用が公然と行われなかった場合には、その後に出願された特許の無効事由とはならない。しかしながら、公然と行われた場合には、当該特許の無効事由となる。

**(2) 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

オランダ特許法第 55 条には、先使用権者が実施できる範囲について、「行為を継続する権利」とあります。この条文の意味を御説明ください。

特許法の条文によれば、「継続」という文言は「権利」につき用いられているもので、発明が使用される範囲について定めているものではない。判例は、製造又は利用の変更は、そのような変更が、先使用者が優先日において使用し又はそのような意図のなかった発明

の利用を伴うものである場合を除いては、優先権に基づき認められるという判断を下している。

オランダ最高裁判所は、先使用権の成立のためには発明の実施の準備がされたことをもって足りるとする規定は、先使用権について明確な範囲が定められていないことを意味しているという見解を示した。

**設問 12-1.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

設問 12 の回答を参照のこと。明確な答えはない。制限はないものと思われるが、あったとしても、製造量そのものの拡大よりも、むしろ製造施設の拡大に影響を及ぼすものと思われる。かかる制限が、販売地域について影響を及ぼす可能性はないように思われる。

(b) 輸入規模の拡大：

本来、オランダにおいては、輸入行為そのものによって先使用権が生ずることはない。

(c) 実施地域の変更：

オランダ特許法第 55 条は、販売地域について制限を課していない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

先使用権は、オランダ国内における製造及び利用、及び、そのための準備にのみに基づき生じることから、先使用権に基づいては実施態様を輸入行為へと変更することのみ認められるものと思われる。

(b) 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、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。）

製造又は利用について変更が行われた場合であっても、そのような変更が、先使用者が優先日において使用せず、あるいはそのような意図を有していなかった発明、進歩性のある従属クレームの利用を伴う場合を除き先使用权は適用される、との判断を下した判例が数少ないが存在する。

- (c) 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。）

先使用权は準備の時点から生ずるため、製造施設に関する当初の準備の範囲内での製造施設の変更が認められる可能性はあるものと思われる。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权

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でしょうか。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でしょうか。

明確な判例がない。第一当事者が、第二当事者にその指示に従って製品を製造させた場合、先使用权は第一当事者につき生ずるという判断を下した、特異な判例がある。

もう一つの特異な判例においては、二名の当事者が特許の付与された方法の各部分を共同して利用する場合、両当事者は先使用について共有の権利を取得するとの判断が下された。

しかしこれらはあくまでも特異な判例である。特許法の条文によれば、委託者に先使用权は認められない。

#### 設問 14. 先使用权の登録

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。オランダには、特許庁が先使用权に関する証拠を、当該権利の存在についての証明の可否を審査した上で登録する制度が存在したが、現在では廃止されている。

#### 設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょ



うか？

おそらく侵害には当たらないものと思われる。先使用权を有する者が、製造された製品をいったん流通経路に合法的に導入すれば、それ以後当該製品に関して行われる行為は侵害行為には当たらない。すなわち、特許権は消尽したものとみなされる。

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

オランダ特許法第 55 条(4)では、先使用权は「事業とともにのみ」第三者に移転できるとあります。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

オランダ特許法第 55 条(4)は、例えば特許権の譲渡が自由にできるようには、先使用权を自由に譲渡（販売）することはできないという意味である。移転は、発明の製造又は利用に係る会社事業の引き継ぎに伴う副次的効果として生じる。

例示：

- A：A 社は先使用权を有していたがその事業を停止した。当該権利を B 社に譲渡することはできない。
- B：A 社は先使用权を有しており、B 社は A 社を買収する。A 社の権利は、A 社の一部として、B 社に移転される。
- C：A 社は複数の事業活動（例えば製造ライン）を行っており、そのうちの一つについて先使用权が認められている。A 社は当該事業活動を B 社に譲渡することができる。この場合に B 社は事業活動の一部として先使用权を取得するものと思われる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用权の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

正式な譲渡がされる必要はない。先使用权の取得は、法人を取得する際の副次的効果として行われることはあるが、法人全体を取得する必要はないものと思われる。かかる先使用权の取得は、製造ラインの引継ぎに伴う副次的効果でもありと考えられる。

A 社が先使用权を有し、B 社が A 社を取得した場合、B 社は A 社の事業活動を継続する限りにおいて、先使用权を取得する。

A 社が複数の事業活動を行っており、そのうちの一つにつき先使用权が認められている

場合に、A 社が分割をすると、当該先使用权は分割された部分に付随して移転するものと思われる。

大企業は小企業を買収することにより先使用权を取得するが、かかる権利は、被取得会社の事業の継続と不可分一体の関係にあるものと思われる。

- (b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

判例は存在しない。先使用权の譲渡には、親会社と子会社の間における事業活動の正式な譲渡が必要であると思われる。ある特異な判決は、ある関連会社に先使用权が認められた場合、当該権利は自動的にその他の関連会社についても認められるとの判断を下した。

- (c) 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でしょうか。

そのような場合には、オランダ又はオランダ領アンチル諸島に所在する会社に対して製造に関する先使用权は認められない。先使用权は、オランダ国内における製造又は利用（すなわちクレームに記載された方法の利用）のみから発生する。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用权者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないのでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

発明の製造又は利用の自発的終了によって、先使用権が消滅する可能性があるとする判例が存在する。ただし、製造又は利用が停止された場合であっても、完全な終了でなければ、当該権利の消滅にはつながらない。判例は、優先日前において、注文がなかったこと、原料価格の高騰、及び一時的な法律上の義務などにより、発明の製造又は利用を停止したことによっては、先使用権は消滅しないとの判断を下した。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用者が、特許権者に対して対価若しくはロイヤリティを支払う必要はない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22. 貴国での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）。**

そのような活動はない。

**設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。**

ほとんど利用された例がない。

**設問 24. 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）。**

明確に入手可能であるとはいえない。オランダ語で記載された多くの判決は、“Bijblad Industriële Eigendom (BIE) <sup>372</sup>” において公表されている。

**設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。**

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。

**設問 26. 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**

Industria Technische Verlichting vs. Timmermans 事件（2006 年 10 月 27 日）

<sup>372</sup> オランダの工業所有権に関連した判例集。大学等の図書館で閲覧が出来る。

裁判所は、優先日前に作成された製図、並びに、製造に関する第三者との協議に関する宣誓証言に基づき、先使用权を認めた。

Richard van Seenus vs Aquarius 事件（1994 年 5 月 27 日）

確証的でない主張及び書類は、先使用の証拠として不十分であるとされた。

Coenen Vermeulen vs Hollandia（1980 年 1 月 16 日）

オランダ国内において生じた先使用权は、後に当該製造がオランダ国外に移転された場合には、輸入を正当化するものとして援用することができる。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

私は事例を知らない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

- A：当該証拠は、オランダ国内における発明の商業的製造若しくは利用のための準備（又は実際の製造若しくは利用）を証するものでなければならない。
- B：当該証拠には、出願の予定されていた製品若しくは方法が、特許出願のクレームの範囲内に該当することを示す十分な詳細が記載されていなければならない。
- C：いずれかの方法により、第三者による確証を得ることが望ましい。例えば、製造施設の建設に従事する第三者が、かかる製造のために原材料を注文することなどである。
- D：特許出願の予定されていた製品の製図、その他の書類で、明確に日付を特定することのできるものがあることが望ましい。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

- A：オランダにおいては公証制度等の義務的な制度は存在しない。
- B：オランダの公証人は、書類の日付及び事実についての確定的な証拠を確保するサービスを提供しているが、その他の証拠も認められている。
- C：オランダ国外、例えば日本で登録された証拠は、オランダ国内における製造又は利用

のための準備に適用できることを条件として、オランダにおける証拠と同程度の説得力のある証拠としてみなされるものと思われる。

## Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

いかなる計画もない。

## 「 2 2 」 ポーランド

## Part A : 先使用権制度の有無

### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

#### (a) 先使用権に関する条文、規則等

ポーランド産業財産権法第 71 条 (Act No. 30 of 2000, as last amended by act of 23 January 2004 and act of 29 June 2007)。

#### 第 71 条<sup>373</sup>

(1)特許付与のための優先権を決定している日に、ポーランド共和国の領域内において善意でその発明を実施していた者は、当該の者がそれ以前にその発明を実施していた範囲において、その発明を無償で、自己の事業において継続して実施する権利を有するものとする。この権利はまた、前記の日に既に、その発明を実施するための実質的な準備をしていた者にも属するものとする。

(2)(1)にいう権利は、当該の者からの請求があったときは、特許登録簿に登録しなければならない。その権利は、当該事業とともにする場合に限り、他の当事者に移転することができる。

#### Article 71<sup>374</sup>

1. Any person who, on the date according to which the priority for the grant of a patent is determined, has exploited the invention on the territory of the Republic of Poland in good faith, may continue to exploit it in his enterprise free of payment to the extent to which he had previously exploited the invention. This right shall also belong to a person who at the same date had already made substantial preparations for the exploitation of the invention.

2. The rights referred to in paragraph (1) shall, at the request of the person concerned, be recorded in the Patent Register. The rights may be transferred to another party only together with the enterprise.

## Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

### 設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください (わからない

<sup>373</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/poland/sangyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/poland/sangyou.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

<sup>374</sup> [http://www.uprp.pl/rozne/ip\\_law\\_amend/ip\\_law\\_amend.doc](http://www.uprp.pl/rozne/ip_law_amend/ip_law_amend.doc) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

場合には、わからないと記入してください。

(a) 先使用権制度の趣旨：

先使用権に関する規定の目的は、先に出願した者に特許を与える法制度のもとで、特許権者とは無関係に発明を開発し実施することのできた者との公平性を保証することをその目的としている。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

先使用権に関する規定は、ポーランドの法制度にとって新しいものではない。この規定は、1919年に制定された最初のポーランド新発明法、すなわち、「発明特許に関する法律」において既に定められていた。

我が国の先使用権に関する規定が、他国の法令の模倣だったのか、あるいはその影響を受けたのかは確認できなかった。

## Part C：先使用権制度の概要（解釈）

### （1） 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

ポーランド産業財産権法第 71 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御説明ください。

先使用者としての資格が認められるには、次の基準が満たされていなければならない。

A：発明の実施又はそのための実質的な準備が、優先日前に行われていたこと。

B：発明の実施又はそのための準備がポーランドにおいて行われていたこと。

C：先使用者が善意であること。

学説<sup>375</sup>は、特許法から得られる論理的帰結として、次の 2 つの基準も示している。

D：先使用者が、当該特許の優先日前に、第三者に対して発明を開示していないこと。

E：先使用者が特許権者の同意を得て優先日前に発明を実施したのではないこと、あるいは、特許権者がそのような実施につき知らなかったこと。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

ポーランド産業財産権法第 71 条は、先使用権を得るためには、人の行為として「善意」であることを要求しています。この「善意」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

「善意」の概念は、ポーランド法においては定義されていない。学説によれば、「善意」とは、発明の実施に関しいかなる法的障壁もないことを意味する。先使用者が、当該発明

<sup>375</sup> Michal Du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

の実施が第三者の権利を侵害しないと信じており、かつ、そのことが客観的に正当化できれば十分である。

紛争が生じた場合、先使用者が悪意であったことを証明する責任は、特許権者にある。

(b) 善意と認められる場合の例：

先使用者及び特許権者が、それぞれ国内の異なる場所、又は異なる分野において事業に従事しており、かつ関係性を有していない場合。

(c) 善意とは認められない場合の例：

先使用者が、特許権者の下で当該発明を実施し研究開発に従事していた元従業員を雇う場合。

**設問 5. 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**

ポーランド産業財産権法第 71 条には、「特許付与のための優先権を決定している日に、ポーランド共和国の領域内において善意でその発明を実施していた者は」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 6. 先使用权の基準日**

ポーランド産業財産権法第 71 条には、「特許付与のための優先権を決定している日に」とあります。この条文は「特許の出願日」あるいは、パリ条約第 4 条の優先権に基づく優先日と理解してよろしいですね。

そのとおり。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

ポーランド産業財産権法第 71 条には、「の権利はまた、前記の日に既に、その発明を実施するための実質的な準備をしていた者にも属するものとする。」とあります。この「実質的な準備」の意味を説明してください。

我々の見解では、先使用者が製造に不可欠なすべての機械を設置した場合、又はその他の発明の実施方法を導入した場合、例えば、先使用者が当該発明をポーランドに輸入してポーランドで販売するために必要なすべての措置を取った場合には、準備は実質的なものとみなされると考える。

しかしながら、我々の理解を裏付ける判決及び判例を見つけることはできなかった。

**設問 8. 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**

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でしょうか。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でしょうか。

ポーランド産業財産法第 71 条の文言を解釈すると、発明は基準日時点で先使用権者によって実施されていることを要する。先使用者が実施を停止しており、基準日においては発明を実施していなかった場合、その者は先使用者とは認められない。

しかしながら、かかる問題を取り扱った判決及び学説を見つけることができなかった。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。

(b) 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、御説明ください。

先使用者が基準日前に発明を実施していたことを立証する明白な証拠を集めることは非常に重要である。我々は、証明日時の記載された適切な書類の作成を公証人に依頼することを勧める。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

ポーランド産業財産権法第 71 条には、先使用権の要件として「発明の実施」が規定されています。もし、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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。



先使用者が、発明の新規性を喪失させるような形態で発明を実施した場合、当該特許は新規性の喪失により拒絶される。そのような場合、先使用権制度は適用されず、先使用者はポーランド産業財産法第 71 条により先使用者に課される制限に服することなく、発明の実施を引き続き行うことができる。

## (2) 先使用権者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

ポーランド産業財産権法第 71 条では、先使用権者に「当該の者がそれ以前にその発明を実施していた範囲において」実施することを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

この問題に関しポーランドの学説及び判決による判断は示されていない。我々は、先使用者は、発明の実施態様を変更することができると考えている。

例えば、基準日前の時点において、自動車産業向けの部品の組み立てを目的として発明が使用された場合、先使用者は、たとえ、かかる部品が、自動車産業向けに製造された当初の部品と異なっていたとしても、航空産業向けの部品の組み立てを目的として発明を実施することが認められる。ただし、これは、どちらの製造プロセスも、法の定める量的制限の範囲内で同一の特許を実施する場合に限られる。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるのでしょうか。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でしょうか。

#### (a) 生産数量の拡大：

先使用者は、基準日における生産量（又は、製造のための準備が行われていた場合には基準日における生産能力）による制限を受ける<sup>376</sup>。

しかしながら、この最高裁判所の判決は、生産能力は実際の生産量より高いのが通常であることから、そのようなアプローチをとれば生産を開始していない先使用者のほうが有利になるとして、学説によって批判を受けた。

学説は、上記の理由に基づき、生産準備をしたにすぎない先使用者の基準日における生産能力を評価する上では、その従業員の数や資産などの要素も考慮に入れるべきであると主張している。

もっとも、これらのいずれの場合であっても、制限は基準日における生産能力に基づいて判断すべきであると主張する説もある。

#### (b) 輸入規模の拡大：

<sup>376</sup> 1967 年 3 月 13 日付最高裁判所判決 OSNCP 1967, no. 10, position 180

我々の見解では、輸入数量の拡大は認められない。かかる問題を取り扱った判決及び学説を見つけることはできなかった。

(c) 実施地域の変更：

我々は、販売地域の拡大は認められると考えている。先使用者に課される制限は生産能力に基づき定められ、法律は領域的な制限には言及していない。さらに、ポーランドは比較的小国であることから、小規模市場に細分化されておらず、領域的な制限を課すことは、多くの場合、先使用者による発明の実施が排除されるという結果になる。しかしながら、この問題を取り扱った判決及び学説を見つけることはできなかった。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

これは過去に議論がされた問題である。しかしながら、最近のコメンタリーによれば、実施行為は、かかる行為が発明の実施の定義に該当し、所定の制限が遵守されている限り、変更が認められるとされている。残念ながら、この問題を取り扱った先例を見つけることはできなかった。

(b) 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、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。）

この問題を取り扱った先例をみつけることはできなかった。しかし、我々は、かかる発明の実施形式の変更は、発明の範囲が変更されない限り認められると考えている。学説は、先使用者が発明を改良し、また、改良された発明を実施することを認めている。

(c) 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。）

生産設備の変更が許容されることは広く認められている。学説は、かかる変更が認められなければ、先使用権の例外が認められる期間が限られてしまうと主張する。すなわち、先使用の例外を主張できる期間が、基準日において使用されていた生産設備の使用年数や質によって事実上左右されることとなるとする。

#### 設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权

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でしょうか。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でしょうか。

この問題に対するポーランドの学説又は判決による一義的な判断は示されていない。ポーランド産業財産法第 71 条(1)によれば、発明者は、自己の事業の範囲内においてその発明を引き続き実施することができる。したがって、生産が他の業者に外注された場合には、その受託者は、先使用权者の事業の範囲内で発明を実施していなければならないという義務を遵守しないものと思われる。我々は、受託者に先使用权は認められないとするのが、立法者の意図であったと考えている。

この考え方は、ポーランド産業財産法第 11 条(3)の適正な解釈によっても、容認できるものと思われる。この規定では、雇用契約に基づく職務遂行上、又はその他の契約の遂行上、発明、実用新案又は工業意匠が創作された場合に、その発明、実用新案又は工業意匠に関する権利は使用者又は業務委託者に帰属すると定めている。

#### 設問 14. 先使用权の登録

ポーランド産業財産権法第 71 条には、「(1)にいう権利は、当該の者からの請求があったときは、特許登録簿に登録しなければならない。」とあります。どのような場面、方法で登録するのか、及びその効果について御説明ください。

先使用权は特許が登録された後、先使用者の請求により、ポーランド特許庁の登録簿に登録される。実際には、先使用权が認められるか否かには議論の余地があるため、多くの場合、民事裁判所が当該権利の成否を判断しなければならない。それゆえ、登録は、裁判所による最終的な判断がなされた後に可能となる。

先使用权の登録の後、先使用者は自己の事業の範囲内に限り、当該権利の及ぶ発明を全面的に実施することができるようになる。

#### 設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか

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でしょうか（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でしょうか？

先使用者により製造された製品の第三者による販売（転売）は、特許権者の権利の侵害を構成しない。

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

ポーランド産業財産権法第 71 条では、先使用権は「当該事業とともにする場合に限り、他の当事者に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、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

この規定は、基準日時点における発明の実施に係る事業全体とともに譲渡する場合にのみ、先使用権を譲渡することができるという意味である。ポーランド民法第 55 条によれば、「事業」とは、営業活動を行うことを目的とした有形及び無形資産の集合体である。

事業という語句と会社又は企業という語句は違うものであることに注意する必要がある。例えば、一つの会社は、各業務分野において複数の事業（例えば、製パン業、チョコレート製造業等）を持つことができる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

先使用権は、かかる権利が生じた事業に随伴して移転される。買主が会社の全部を取得した場合には、先使用権は当該買主に移転される。これは、買主が会社の全部ではなく、先使用権に係る事業のみを取得した場合も同様である。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

2 つの会社がたとえ関連会社であったとしても、同一の事業を共有することはできないことから、上記の状況において、先使用権は認められないものとする。

- (c) 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でしょうか。

ポーランド所在の会社が、基準日における輸入に基づき先使用権を有すると仮定した場合には、当該会社にその製造も認められると思われる。ポーランド産業財産法第 71 条は、

製造や輸入など、発明の実施態様を特定せずに当該発明の実施を認めている。したがって、当該規定に定める制限が遵守されている限りにおいて、全ての実施態様が認められている。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

設問の状況において、先使用権の認められた事業の範囲内で発明の実施の再開が行われる場合には、当該先使用権が消滅し又は放棄されることはない<sup>377</sup>。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用者は法により限定された範囲の先使用者の行為について、どんな実施料も不要である。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は認識していない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

<sup>377</sup> 1960 年 6 月 8 日付最高裁判所判決 IV CR 510/59, OSNCK 1961, no. 4, position 105

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

裁判例は印刷物により利用可能である。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。

**設問 26.** 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

先使用権の規定に関する判決で公表されたものはごくわずかしかない。また、それらの判決は旧法に基づき下されたものであることから、その重要性はあまりない。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

我々はそのような判決を認識していない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

発明者は、基準日において既に発明を開発し、実施していたことを証明しなければならない。基準日における当該発明の存在及び実施を確認できる公証された適切な書面を取得することが勧められる。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

特に書類の日時を認証することのできる公証人制度がある。かかる認証について裁判で

争うことは非常に難しい。

## Part E：先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

我々の知る限りでは、そのような予定はない。

## 「23」 スウェーデン

## Part A：先使用権制度の有無

### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

#### (a) 先使用権に関する条文、規則等

スウェーデン特許法第 4 条 (Act No. 837 of 1967, as last amended by Acts No. 1406 of 1993)。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 4 条<sup>378</sup></p> <p>特許出願が行われた当時スウェーデンにおいて発明を業として実施していた者は、特許が付与されたにも拘らず、当該実施の一般的性質を維持しながら当該実施を継続することができる。ただし、当該実施が当該出願人又はその前権利者に対して明らかな濫用を構成しなかったことを条件とする。この実施の権利は、スウェーデンにおいて当該発明の業としての実施のために実質的な準備を行っていた者に対しても相当する条件の下で与えられる。</p> <p>前段落に基づく権利は、これが生じた事業又は実施が意図された事業とともにする場合のみ、他人に移転することができる。</p> | <p>4.<sup>379</sup></p> <p>Anyone who, at the time when the application for a patent was filed, was using the invention commercially in this country may, notwithstanding the patent, continue such use while retaining its general character, provided the use did not constitute evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title. Such right of use shall also be due on corresponding conditions to anyone who had made substantial preparations for commercial use of the invention in this country.</p> <p>The right according to the preceding paragraph can only be passed to others together with the business in which it originated or in which the use was intended to take place.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (b) 施行規則等の詳細な規定

スウェーデン特許法の立法過程は出版されており、基本的な説明と法の理解などの貴重な情報源と考えられる。立法過程は 1963 年と 1966 の日付で、スカンジナビア語のみで利

<sup>378</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/sweden/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/sweden/tokkyo.pdf) [最終アクセス日：2011 年 3 月 11 日]

<sup>379</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129532](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129532) [最終アクセス日：2011 年 3 月 11 日]

用可能で、電子フォーマットでは利用できない。これらは、以下では **NU 1963:6** (Nordic Inquiry Report) 及び **prop. 1966:40** (Government Bill) と略す。

## Part B : 先使用権制度の概要 (一般)

### 設問 2. 先使用権制度の概要 (趣旨)

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください (わからない場合には、わからないと記入してください)。

#### (a) 先使用権制度の趣旨 :

先使用権を定めた目的は、国家の財政及び公平性の双方の見地によるものであった。多くの場合、発明の利用が多額の投資を要することを考慮すれば、後の特許出願により当該発明の利用を中止しなければならなくなり、その結果投資された資金が無駄になることは望ましくない。

また、出願者又はその前権利者に対する発明の明らかな濫用とはならない態様で発明の実施を開始した者又はそのために多額の投資を行った者が、後の特許出願により当該発明の利用又はそのための準備が中止されなければならぬとすれば、その者にとっては不公平若しくは不当でもある<sup>380</sup>。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制 :

1884 年のスウェーデン特許法には先使用権に関する条文がある。新法が起草されたとき、Nordic inquiry では新法にもそのような条文が必要であることが明白であった。スウェーデン特許法はドイツ、スイス及びオーストリア特許法からも影響を受けている<sup>381</sup>。

## Part C : 先使用権制度の概要 (解釈)

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

スウェーデン特許法第 4 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御説明ください。

スウェーデン特許法第 4 条は、

(A) 特許出願が行われた当時

(D) スウェーデンにおいて

(C) 業として

(B) 発明を実施していた者は

(D) 後に特許が付与されたとしても

<sup>380</sup> NU 1963 :3 p. 155-156

<sup>381</sup> NU 1963:3 p. 155



- (E)当該実施の一般的性質を維持しながら当該実施を継続することができる
- (F)ただし、当該実施が
- (G)当該出願人又はその前権利者に対する明らかな濫用を構成しなかったことを条件とする。この実施の権利は
- (J)スウェーデンにおいて
- (I)当該発明の業としての実施のために
- (H)実質的な準備を行っていたものに対してもこれと同様の条件の下で与えられている
- (K)前段落に基づく権利は、これが生じた事業又は実施が意図さ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

- A. 優先権が主張されているとき、先使用権は優先日以降の商業的利用又は商業的利用の準備を根拠とすることはできない。しかしながら、スウェーデン特許法第2条第5段落(2)の6か月間の博覧会期間の使用は根拠とできる<sup>382</sup>。
- B. 発明の実施は当該特許出願の出願日（優先日）の時点において継続して行われている必要がある。特許出願（優先権の主張）がされた際に先使用が終了していた場合、かかる使用からはいかなる権利も生じない。ただし、一時的かつ限定的な停止によっては先使用が終了するものとはみなされない。一時的な停止は事業の性質に起因する可能性があり、また、発明の性質上、当該発明が特別な状況においてのみ有用である可能性もある。

そのような状況が生じた場合には、先使用者が発明の実施を再開することを念頭に入れておかなければならない<sup>383</sup>。最高裁判所が1884年特許法に基づき審理した事案<sup>384</sup>においては、先使用権を主張していた企業（Astra）は、問題とされた製品を、後に特許の付与された方法を用いて製造していた。しかし、当該製品は、直接、医薬品として使用されることはなく、実験的研究に供されていた。

最高裁判所は、Astraにその製造された少量の製品を実験以外の用途に使う意思は認められず、したがって、特許出願の時点においてAstraが発明を実施していたとはいえないとの判断を下した<sup>385</sup>。

発明の実施は、その準備と直結して行われることが予定されていなければならず、かかる準備と実施の間に時間の隔たりがあってはならない。他方、新規医薬品に必要とされる広範囲の臨床試験など、状況によっては時間の隔たりが必要となってくる場合もある<sup>386</sup>。

- C. 非商業的实施は特許により与えられる独占権によって保護されない。それゆえ、商業的実施のみが先使用権の一部である。出願日（優先日）に先立つ非商業的利用は第4

---

<sup>382</sup> NU 1963:3 p. 158

<sup>383</sup> NU 1963:3 p. 157 及びストックホルム地方裁判所、事件番号 T 927-04 及び 2479-04, 2006年10月19日、p. 55

<sup>384</sup> 1951年6月14日付判決

<sup>385</sup> The case is published as NJA 1951 s 492

<sup>386</sup> NU 1963:3 p. 157

条の先使用権を主張して、商業的利用へ発展させることはできない<sup>387</sup>。

- D. 発明はスウェーデン国内で使用されなければならない、どんな商業的利用のための準備もスウェーデン国内で行われなければならない。しかしながら、そのような準備に関して、スウェーデン国外で行われる場合もある。スウェーデン国内での商標的利用の一環としての、スウェーデン国外での機器の購入は先使用権を構成することができる<sup>388</sup>。

- E. 先使用者は発明の実施の態様を拡大してはならない。その先使用が特許発明の生産である場合、当該先使用者は発明の輸入に関し、先使用権を主張して発明を輸入することはできない。ただし、実施の方法又は態様に変更されない限り、その実施の量又は範囲を拡大することはできる。事業の拡大は可能だが、その拡大は先使用者自身の事業の範囲内でなければならない。実施権を付与することは先使用権の一部としては認められない。

先使用者は、その認められた先使用を、発明の別の実施態様に変更して、その先使用とは異なる方法で特許発明を実施することはできない。出願日（優先日）前に行われていた発明の実施に対する変更は、その変更が特許出願に際し開示された情報を利用し行われたものである場合、先使用権の一部としては認められず、したがって、特許権侵害となる。しかし、一般的な技術進歩に応じて使用している実施態様を高度化することは許容される<sup>389</sup>。

- F. 「明白な濫用」とは、スウェーデン特許法第2条第5段落第1号に定めるものと同じ意味を持つ。特許出願者又は前権利者自身が発明の開示に関与していないことが要件とされる。また、開示に直接又は間接的に関与する者が、出願者又は前権利者に対し不正な行為を行ったことも要件とされる。ここでいう「不正な行為」とは、例えば、違法な方法による情報の収集又は違法な秘密漏洩となるような状況における情報の伝達をいう<sup>390</sup>。

- G. 第4条における先使用権は、特許権者と先使用者との間のみの問題である。先使用権は、先使用者に発明それ自体を実施する権利を付与するものではないが、その特許権にかかわらず、当該発明を実施する権利を認めるものである。出願された特許に明記された発明者ではなく、かかる発明者と全く同一の発明を、その「特許発明者」よりも前に、又はこれと同時期に、独自に開発した別の発明者から発明の情報を取得し、かかる発明の情報に基づき発明を実施し又はその準備をした者は、当該別の発明者からの情報の取得方法を問わず、先使用権を有する。

先使用者が別の発明者に対して不当な行為又は犯罪行為を行ったことを理由として、当該別の発明者が先使用権を否定する場合、かかる問題は当該別の発明者と当該先使用者との間のみの問題であり、先使用権とは無関係である。したがって、かかる問題において「善意」は問題とされていないのである。先使用者は、そのような別の発明者から情報を取得した経路について悪意であることもあるが、そのような場合にも先

<sup>387</sup> NU 1963:3 p. 157 and prop. 1966:40 p. 98.

<sup>388</sup> NU 1963:3 p. 157

<sup>389</sup> NU 1963:3 p. 158

<sup>390</sup> Prop 1966:40 p. 76-77

使用権を有するのである<sup>391</sup>。

- H. 準備行為は、特許の範囲内での実施のためになされるものでなければならない。かかる準備行為が先使用権を構成するに足る実質的なものと認められるかの判断は、事案の状況及びその開始に必要な要素に基づいてなされるべきである。状況から判断して重要でない準備行為の場合には、その準備行為をするための費用が高額であったとしても先使用権は認められない<sup>392</sup>。発明を使用するために必要な準備の全てが行われている必要はない。特許出願の準備には先使用権を付与することはない<sup>393</sup>。
- I. C～E を参照。
- J. どんな準備もスウェーデン国内での商業的利用のために行われなければならない。しかしながら、そのような準備に関して、スウェーデン国外で行われる可能性もある。スウェーデン国内での商標的利用の一環としての、スウェーデン国外での機器の購入は先使用権を構成することができる<sup>394</sup>。
- K. 先使用権は、その権利行使の対象となる事業とは別に移転することはできない。相続及び強制的売却（例えば破産手続に基づく強制競売）による譲渡などによって事業が移転されると、先使用権も移転される。また、先使用権は分割又は分離することができない。ただし、先使用権の行使が事業の一部に係るものである場合には、かかる一部事業の全部についての譲渡が可能である。

#### 設問 4. 明白な濫用の意味

スウェーデン特許法第 4 条には、先使用権を得るためには、人の行為として「出願人又はその前権利者に対して明らかな濫用を構成しなかったこと」が要求されています。この明らかな濫用の意味を御説明ください。また明らかな濫用と認められる場合及び／又は明らかな濫用とは認められない場合を例示してください。

##### (a) 明白な濫用の意味

「明白な濫用」とは、スウェーデン特許法第 2 条第 5 段落第 1 号に定めるものと同じ意味を持つ。特許出願者又は前権利者自身が発明の開示に関与していないことが要件とされる。また、開示に直接又は間接的に関与する者が、出願者又は前権利者に対し不正な行為を行ったことも要件とされる<sup>395</sup>（前記Fを参照）。

##### (b) 明白な濫用と認められる場合の例：

「明白な濫用」とは、例えば違法な方法による情報の収集又は秘密漏洩となるような状況における情報の伝達をいう<sup>396</sup>。

<sup>391</sup> NU 1963:3 p. 156

<sup>392</sup> Prop. 1966:40 p. 98-99

<sup>393</sup> NU 1963:3 p. 157

<sup>394</sup> NU 1963:3 p. 157

<sup>395</sup> Prop. 1966:40 p. 76-77

<sup>396</sup> Prop. 1966:40 p. 76-77

(c) 明白な濫用とは認められない場合の例：

特許がスウェーデン及びその他の国で出願された。他の国の特許庁が、特許出願がスウェーデンで行われる前に、法律で定められた公開時期以前に、誤って発明を公表した。これは、出願人に関連した明らかな濫用とは考えられない<sup>397</sup>。

**設問 5. 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**

スウェーデン特許法第 4 条には「その実施が出願人又はその前権利者に対して明らかな濫用を構成しなかったこと」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね

設問 3 の G を参照。

第 4 条における先使用权は、特許権者と先使用者との間のみの問題である。先使用权は、先使用者に発明それ自体を実施する権利を付与するものではないが、その特許権にかかわらず当該発明を実施する権利を認めるものである。出願された特許に明記された発明者ではなく、かかる発明者と全く同一の発明を、その「特許発明者」よりも前に又はこれと同時期に独自に開発した別の発明者から発明の情報を取得し、かかる発明の情報に基づき発明を実施し又はその準備をした者は、当該別の発明者からの情報の取得方法を問わず、先使用权を有する。先使用者が別の発明者に対して不当な行為又は犯罪行為を行ったことを理由として、当該別の発明者が先使用权を否定する場合、かかる問題は当該別の発明者と当該先使用者との間のみの問題であり、先使用权とは無関係である。したがって、かかる問題において「善意」は問題とされていないのである。先使用者は、そのような別の発明者から情報を取得した経路について悪意であることもあるが、そのような場合にも先使用权を有するのである<sup>398</sup>。

**設問 6. 先使用权の基準日**

スウェーデン特許法第 4 条には、「特許出願時に」とあります。この「特許出願時に」の意味を説明してください。これはスウェーデンにおける出願日（あるいはスウェーデンを指定した欧州特許出願）のみではなく、優先権が主張されている場合の優先日も含むのでしょうか。

設問 3 の A を参照。

優先権が主張されているとき、先使用权は優先日以降の商業的利用又は商業的利用の準備を根拠とすることはできない。しかしながら、スウェーデン特許法第 2 条第 5 段落(2)

<sup>397</sup> 1975 年 9 月 30 日最高裁判決、RA 1975 ref 79

<sup>398</sup> NU 1963:3 p. 156

の6か月間の博覧会期間の使用は根拠とできる<sup>399</sup>。

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

スウェーデン特許法第4条には、「この国において発明の商業的实施の実質的な準備をした者は誰でも」とあります。この「実質的な準備」の意味を説明してください。

設問3のHを参照。

準備行為は、特許の範囲内での実施のためになされるものでなければならない。かかる準備行為が先使用权を構成するに足る実質的なものと認められるかの判断は、事案の状況及びその開始に必要な要素に基づいてなされるべきである。状況から判断して重要でない準備行為の場合には、その準備行為をするための費用が高額であったとしても先使用权は認められない<sup>400</sup>。発明を使用するために必要な準備の全てが行われている必要はない。特許出願の準備で先使用权を付与することはない<sup>401</sup>。

**設問 8. 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**

先使用权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でしょうか。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权は認められるのでしょうか。

**(a) 実施の継続：**

設問3のBを参照。

発明の実施は当該特許出願の出願日（優先日）の時点において継続して行われている必要がある。特許出願（優先権の主張）がされた際に先使用が終了していた場合、かかる使用からはいかなる権利も生じない<sup>402</sup>。発明の実施は、その準備と直結して行われることが予定されていなければならない。したがって、かかる準備と実施の間に時間の隔たりがあってはならない。他方、新規医薬品に必要とされる広範囲の臨床試験など、状況によっては時間の隔たりが必要となってくる場合もある<sup>403</sup>。

**(b) 基準日に中断していた場合の先使用权：**

先使用は一時的かつ限定的な停止によって終了するものとはみなされない。一時的な停止は事業の性質に起因するかもしれず、発明の性質が特別な状況で有用である可能性もある。このような状況が発生した時先使用者は発明の使用に戻ることが期待される必要がある。

<sup>399</sup> NU 1963:3 p. 158

<sup>400</sup> Prop. 1966:40 p. 98-99

<sup>401</sup> NU 1963:3 p. 157

<sup>402</sup> NU 1963:3 p. 157 及びストックホルム地方裁判所、事件番号T 927-04 and 2479-04, Oct. 19, 2006, p. 55

<sup>403</sup> NU 1963:3 p. 157

る<sup>404</sup>。最高裁判所が 1884 年特許法に基づき審理した事案<sup>405</sup>においては、先使用権を主張していた企業（Astra）は、問題とされた製品を、後に特許の付与された方法を用いて製造していた。しかし、当該製品は直接医薬品として使用されることはなく、実験的研究に供されていた。最高裁判所は、Astra にその製造された少量の製品を実験以外の用途に使う意思は認められず、特許出願の時点において Astra が発明を実施していたとはいえないとの判断を下した<sup>406</sup>。

#### 設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の根拠となる使用の定義はスウェーデン特許法第 3 条にある。これは輸入が先使用権の根拠となるだろうことを意味し、主要な材料がその事業に費やされるかもしれないことを理由としている<sup>407</sup>。

(b) 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、御説明ください。

スウェーデンにおける先使用権はスウェーデン国内での行為のみを対象としており、先使用権を確保するためには、何らかの国内での行為が実行される必要がある。特許出願の優先日前に当該製品が製造、販売された場合、発明は新規性を喪失しており特許権は付与されない。

#### 設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。スウェーデン特許法第 3 条に規定された特許により与えられる独占権を侵害する、発明のいかなる使用も先使用権の根拠となり得る。これは設問 9 の答えからも支持される。

#### 設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）

スウェーデン特許法第 4 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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してくだ

<sup>404</sup> NU 1963:3 p. 157 and ストックホルム地方裁判所、事件番号 T 927-04 and 2479-04, Oct. 19, 2006, p. 55

<sup>405</sup> 1951 年 6 月 14 日付判決

<sup>406</sup> NJA 1951 s 492

<sup>407</sup> NU 1963:3 p. 156

さい。

先使用权が認められるための要件は発明の単なる実施ではなく、その業としての実施である。特許出願の出願日（優先日）前の、業としての発明の実施に伴い発明が公表されるとすれば、出願日時点において当該発明は特許性を喪失する（スウェーデン特許法第2条）。しかし、発明の公表を伴わずに業として実施する方法により、特許出願の新規性の要件を引き続き満たすことができる場合もある。

## （２） 先使用权者が実施できる範囲

### 設問 12. 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

スウェーデン特許法第4条では先使用权者に「実施を継続する」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、例を挙げて御説明ください。

設問3のEを参照。

先使用者は発明の実施の態様を拡大してはならない。その先使用が特許発明の生産である場合、当該先使用者は発明の輸入に関し先使用权を主張して発明を輸入することはできない<sup>408</sup>。

設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用权者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大：

設問3のEを参照。

実施の方法又は態様が変更されない限り、その実施の量又は範囲を拡大することはできる。事業の拡大は可能だが、その拡大は先使用者自身の事業の範囲内でなければならない。実施権を付与することは先使用权の一部としては認められない。先使用者は、その認められた先使用を、発明の別の実施態様に変更して、その先使用とは異なる方法で特許発明を実施することはできない。しかし、一般的な技術進歩に応じて使用している実施態様を高度化することは許容される<sup>409</sup>。

(b) 輸入規模の拡大：

設問3のEを参照。

実施の方法又は態様が変更されない限り、その実施の量又は範囲を拡大することはできる。事業の拡大は可能だが、その拡大は先使用者自身の事業の範囲内でなければならない。実施権を付与することは先使用权の一部としては認められない。先使用者は、その認めら

<sup>408</sup> NU 1963:3 p. 158

<sup>409</sup> NU 1963:3 p. 158

れた先使用を、発明の別の実施態様に変更して、その先使用とは異なる方法で特許発明を実施することはできない。しかし、一般的な技術進歩に応じて使用している実施態様を高度化することは許容される<sup>410</sup>。

(c) 実施地域の変更：

発明の使用はスウェーデン特許法第3条に述べられたいかなる方法も先使用権を構成する可能性がある。発明はスウェーデン国内でなければならない。発明がスウェーデンの一部で販売により使用されたのであれば、スウェーデンの他の地方での販売も認められる。特許権及び第4条で認められる先使用権は全国的である。これは、設問3のD、E及びGの第1文により支持される。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

認められない。設問3のE参照。

(b) 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、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。）

これは、先使用権の二つの異なるタイプから構成させており異なる結果となる。スウェーデン第4条に従った先使用権は出願日前の使用を拡大することができる。詳細については、設問3の回答を参照。

(c) 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。）

設問3のE参照。

先使用者は発明の実施の態様を拡大してはならない。先使用者は、その認められた先使用を発明の別の実施態様に変更して、その先使用とは異なる方法で特許発明を実施することはできない。出願日（優先日）前に行われていた発明の実施に対する変更は、その変更が特許出願に際し開示された情報を利用し行われたものである場合、先使用権の一部とし

---

<sup>410</sup> NU 1963:3 p. 158



ては認められず、特許権侵害となる。しかし、一般的な技術進歩に応じて使用している実施態様を高度化することは許容される<sup>411</sup>。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

先使用权は先使用者に帰属する。設問で述べられているような他の事業への従事は下請企業の先使用权を構成しない。異なる会社へアウトソーシングすることによる発明の使用は、先使用者の事業の必要な範囲でのみ認められる。アウトソースによる使用は先使用者自身の構内／事業と感じさせる<sup>412</sup>。

下請企業を変更することができるか否かは不明である。本件に関しては、立法過程に述べられていないし、判例にも記載されていない。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15. 先使用权が第三者に及ぶか**

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でしょうか（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でしょうか？

ならない。製造により発明を使用する先使用者は彼の先使用权により生産したものを販売する自由がある。そして購入者は先使用权者から購入したものを使用する自由がある<sup>413</sup>。

**（３） 移転等に関わる問題**

**設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）**

スウェーデン特許法第 4 条では、先使用权は「実施が始められたか又は実施が意図さ

<sup>411</sup> NU 1963:3 p. 158

<sup>412</sup> NU 1963:3 p. 158

<sup>413</sup> NU 1963:3 p. 158

れた事業とともにする場合」に限り移転できると規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例を挙げて御説明ください。

設問 3 の K 参照。

先使用権は、その権利行使の対象となる事業とは別に移転することはできない。相続及び強制的売却、例えば破産手続に基づく強制競売による譲渡などによって事業が移転されると、先使用権も移転される。また、先使用権は分割又は分離することができない。ただし、先使用権の行使が事業の一部に係るものである場合には、かかる一部事業の全部についての譲渡が可能である。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

- (a) 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について、例を挙げて御説明ください。(極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。)

スウェーデン特許法の立法過程には、本設問のような詳細な設問に対するガイダンスが含まれておらず、判例もない。それゆえ、可否は不明である。

- (b) 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でしょうか。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でしょうか。

スウェーデン特許法の立法過程には、本設問のような詳細な設問に対するガイダンスが含まれておらず、判例もない。それゆえ、可否は不明である。

- (c) 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でしょうか。

設問 3 の B 参照。しかしながら、この詳細な設問について裁判例がなく、可否は不明である。

#### 設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

本設問については裁判例がなく、それゆえ、可否は不明である。

**設問 21. 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でしょうか。

対価を支払う必要はない。

**Part D : 運用状況**

**設問 22.** 貴国での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）。

そのような活動は行われていない。

**設問 23.** 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

**設問 24.** 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）。

全ての判例は裁判所を通じて利用できる。これらは、少ない行政コストで誰にでも送ることができる。残念ながら、これはスウェーデン語で書かれており、あなたはあなたの要求を正確に特定しなければならない（事件番号、又は当事者の名前及び判決日付等）。先例とみなされる事案のみでなく、裁判所の判決の全ての種類を提供するデータベースが印刷

物として出版されている。これらのデータベースの殆どは情報にアクセスする前にライセンスを購入する必要がある。

**設問 25.** 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

典型的な事案として語ることのできる判例は殆どない。裁判が行われたいくつかの事案は、1951 年の非侵害に判決に係る訴訟と、2006 年にストックホルム地方裁判所による非侵害の抗弁として先使用権が主張された二つの事案のみである。

**設問 26.** 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

設問 3 の B 参照。

ストックホルム地方裁判所の事案に関して、裁判所は原告には関連するとき、例えば、特許出願の出願日に発明が使用されたという事実の立証責任があると判示した。原告は、そのような証拠を裁判所に提示することができなかったので、先使用権の主張は棄却された。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

ストックホルム地方裁判所で訴訟が行われた事案で先使用権を主張したのはノルウェーの企業であった。

**設問 27.** 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、御説明ください。

一般的な手続法が証拠に関する規則についても適用される。

一定のケースにおける特定の状況を証明するために提出しなければならない証拠に関する規定は存在しない。当事者はその主張を裏付けるあらゆる証拠に言及することができる。裁判所は、当該証拠が証明の主題と関連性を有する限りにおいて、それを受理しなければならない。つまり、証拠に関しては何ら制限がなく、いかなる証拠の提出も禁じられてはいない。

証拠に対しては、自由心証主義が適用される。すなわち、証拠の評価方法に関する法令は存在しない。また、証拠の評価に使われるべき特定の方法も存在しない。ただし、これ

は裁判所が証拠を恣意的に評価することを認めるものではなく、あくまでも評価は合理的な理由に基づきなされなければならない、主観的確信によってなされてはならない。また、同等のケースは平等に扱われなければならない。

最良の証拠原則とは、ある状況が複数の証明手段を用いて、複数の方法で証明できる場合、最良の結果をもたらす方法を選択すべきであるということである。裁判所が介入して、当事者がかかる最良の証拠を選択するように誘導を試みることができる。例えば、ある者が伝聞証拠を立証できる場合と他の者が直接の証言をすることができる場合とでは、具体的な経験を持つ証人が証言をすべきこととなる。効果が同等である複数の方法がある場合には、最も安価な方法が選択される。

設問 28. 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場合にその概要を御説明ください。

スウェーデンにおいて、そのような制度は利用できない。

#### Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていまして、御紹介ください。

そのような計画は公表されていない。

### 「24」 トルコ

#### Part A : 先使用権制度の有無

設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

トルコ特許法第 77 条 (Decree-Law No.551 Pertaining to the Protection of Patent Rights)。

第 77 条 先使用により付与される権利<sup>414</sup>

発明の特許権者は、何人かが、善意で、出願日と優先日の間に、トルコにおいて発明を実施していたこと又は当該発明を実施すべく相当なかつ実際上の準備をなしていたものを、それまでと同様の方法で継続すること、又はその趣

Article 77 : Rights Conferred by Prior Use<sup>415</sup>

The right holder of a patent shall not have the right to prevent person or persons who, in good faith, between the date of filing of the application and the date of priority, had worked the invention in Turkey or had made serious and effective preparations to work the said invention;

<sup>414</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/turkey/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/turkey/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

<sup>415</sup> [http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/EN\\_khk/Patent\\_DecreeLaw.pdf](http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/EN_khk/Patent_DecreeLaw.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 11 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>旨でなされた準備に基づき実施を開始することを禁止する権利を有さないものとする。ただし、第三者が当該特許の主題の実施をそれまでと同様の方法で継続すること、又はその趣旨でなされた準備の実施を開始することができるのは、当該企業の適正な必要事項を満たすために必要な限度までとする。発明を実施するそのような権利の移転は、当該企業自体とともに移転する場合に限られるものとする。</p> <p>第 76 条にいう特許による権利は、前段落に表示の者により販売に供される製品に係る行為には及ばないものとする。</p> | <p>from continuing to work the subject matter of the patent, in the same manner as before, or from commencing its working as of the preparations made to this effect. However, third persons may continue working the subject matter of the patent, in the same manner as before, or commence its working as of the preparations made to this effect, only to the extent necessary for meeting the reasonable needs of their enterprise. Such right to work the invention shall only be transferable with the enterprise.</p> <p>The rights conferred by a patent within the meaning of Article 76 shall not extend to acts related to products put to sale by persons indicated in Paragraph one of this present Article.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Part B : 先使用権制度の概要（一般）

### 設問 2. 先使用権制度の概要（趣旨）

貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください）。

#### (a) 先使用権制度の趣旨：

トルコにおいては、先願主義の制度が採用されている。すなわち、同一の発明が同時に複数の者によりそれぞれ独自に開発された場合、特許権は、最初に出願をした者又は他の者に対し先の優先権を主張することができる者に帰属する。反証があげられない限り、最初に出願をした者は特許を請求する権利を有する。したがって、他の者に対して特許権は認められない。先願主義の例外として、上記のトルコ特許法第 77 条に定める、先使用に基づき発生する権利がある。

#### (b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制：

先願主義制度は、多くの国において採用されているように、トルコにおいても採用されている。かかる制度は欧州特許条約に沿うものである。

## Part C : 先使用権制度の概要（解釈）

### (1) 成立要件

#### 設問 3. 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

トルコ特許法第 77 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御説明ください。

先願主義の例外は、次の者の権利を保護することを目的としている。

A：善意の者

B：トルコ国内において既に発明を実施していた者、又は、当該発明を実施するために真摯かつ有効な準備をしていた者

C：その事業における合理的な必要を満たす必要のある者。すなわち、先使用权は該当する準備若しくは投資の目的に限定して認められる

先使用权については地域的制限、すなわち、先使用はトルコ領域内において行われたものでなければならないという制限がある。先使用者は、基準日（出願日若しくは優先日）において、発明に関する情報を有していたのであるから、（他の者より）有利に取り扱われるべきである。

トルコ特許法によれば、発明の使用／実施は、出願日及び優先日の間の期間においてに行われたものであることを要するとされている。しかしながら、我々はこの規定には翻訳上の誤りがあり、当該規定は、出願日若しくは優先日前の使用を定めているとみなすべきであると考ええる。実際に、トルコにおける工業意匠の保護に関する法律第 23 条もそのような定めとなっている。

#### 設問 4. 善意 (in good faith) の意味

トルコ特許法第 77 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」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

##### (a) 善意の意味

トルコ特許法の条文には「善意」の定義はない。この問題は、一般規定を考慮に入れつつ、関連する状況の下において個別のケースごとに検討される。

民法第 2 条及び第 3 条は、何人もその権利の行使及び義務の履行にあたって信義誠実の原則を遵守すべきであると定めており、同法は、かかる権利の明白な悪意による行使を保護するものではない。

商法第 20 条は、商人は善良な商人として行動すべき旨定めている。

##### (b) 善意と認められる場合の例：

先使用者が、特許権者と同一業種の事業を行っていない企業である場合。

##### (c) 善意とは認められない場合の例：

最高裁判所は、民法の規定に基づき、特許権者と同一業種の事業を行っている者が、特許権者の事業を知らなかったとする抗弁を認容せず、かかる者は悪意であるとみなしている。

**設問 5. 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**

トルコ特許法第 77 条には、「善意」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权は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

そのとおり。

**設問 6. 先使用权の基準日**

トルコ特許法第 77 条には、「特許出願日と優先日の間に」とあります。この「特許出願日と優先日の間に」の意味を説明してください。

これまでに、最高裁判所により下された各判決は法律に従ったものではない。法律は、出願日と優先日の間の期間において、発明の使用を行った先使用者に先使用权を認めている。しかしながら、最高裁判所の判決においては、「特許登録前の実施」という包括的な表現が使われている。設問 3 に対する回答で述べたように、我々は翻訳上の誤りがあると考えている。

最高裁判所の判決は以下のとおりである。

「裁判所は、次の事実に基づき当該申立を棄却するとの判断を下した。すなわち、原告が当該特許権登録よりも前である 1988 年に、被告の特許対象と同一のシステムを開発していたことが、提出された書類、証拠及び専門家の報告書により証明されていること、かつ、善意であること及び合理的なニーズを満たすために、発明を保有しているという要件が充たされていることである。したがって、トルコ特許法第 77 条に定める、発明を使用する権利の存在が認定される。これにより、原判決は認容される。」<sup>416</sup>

**設問 7. 実施の準備と先使用权**

トルコ特許法第 77 条には、「発明を実施すべく相当なかつ実際上の準備をなしていた」とあります。「相当なかつ実際上の準備」の意味を、例を挙げて説明してください。

「相当なかつ実際上の準備」には、発明の実施を開始する意図をもって行われる投資及び準備が含まれると考えられる。同法に定めるそのような準備を列举したリストはない。

しかしながら我々は、例えば、機械の購入、従業員の雇用、注文の受注、並びに銀行から借金をすることなど、当該発明を実施するための「相当なかつ実際上の準備」とみなされる行為を例示的に挙げることはできる。

一方で、試験的目的の行為によって先使用权は認められない。重ねて述べることになるが、顧客との交渉が実現したのみで、製造又はその相当なかつ実際上の準備が行われていない場合には、先使用权は認められない。

<sup>416</sup> 11. HD(Civil Chamber), Mar. 6, 2008, E. 2006/10959, K. 2008/2666 -未刊行



**設問 8. 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**

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でしょうか。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でしょうか。

(a) 実施の継続：

トルコ特許法にはこの点に関する規定がなく、また判例も存在しない。実施を継続して行うという義務は、発明の実施においては求められていないと考えるが、これとは反対に、準備行為が停止された場合には先使用権は認められないと考える。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用権：

上記の回答と意見を同じくする判決は存在しないが、我々はこの設問に対する回答を正しいと考えている。より重要なこととしては、法律が出願日と優先日の間の期間における使用を定めているにもかかわらず、最高裁判所は登録前の使用に言及している<sup>417</sup>。言い換えれば、最高裁判所は、当該使用が停止されたか否かに関わらず、登録前の使用が先使用権の成立要件であり、かつ、その十分な根拠となると考えているのである。

**設問 9. 輸入行為は先使用権の対象となるか**

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象となる。トルコ特許法は先使用権の要件として、発明の使用／実施及び使用のための相当なかつ実際上の準備を定めている。発明の実施は、輸入者が当該製品をトルコに輸入することによって実現することが可能である。

(b) 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、御説明ください。

実施行為はトルコにおいて行われたものでなければならない。

**設問 10. 輸出行為が先使用権の対象となるか**

貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）。

先使用権の対象となる。トルコ特許法の枠組みの下では、発明の実施とは広義の概念で

<sup>417</sup> 11. HD, Mar. 6, 2008, E. 2006/10959, K. 2008/2666 -未刊行

あり輸出行為も含む。

**設問 11. 実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）**

トルコ特許法第 77 条は、先使用権の要件として「トルコにおいて発明を実施していた」ことが規定されています。もし、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。先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係を説明してください。

発明の実施が「公然実施」を伴う場合、かかる実施は当該発明の新規性の要件に影響を与え、新規性の喪失による当該特許の法律上の取消事由を構成する。

かかる「公然実施」には、発明の対象がトルコ特許法第 7 条に基づく先行技術の一部となっている場合も含まれる。この先行技術には、特許出願日前に、世界のいずれかの場所において書面若しくは口頭による開示、実施その他の方法により入手可能となっている発明の対象に係る情報／データが含まれる。

**（２） 先使用権者が実施できる範囲**

**設問 12. 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）**

トルコ特許法第 77 条では、先使用権者に「それまでと同様の方法で継続すること、又はその趣旨でなされた準備に基づき実施を開始することを禁止する権利を有さないものとする。ただし、第三者が当該特許の主題の実施をそれまでと同様の方法で継続すること、又はその趣旨でなされた準備の実施を開始することができるのは、当該企業の適正な必要事項を満たすために必要な限度までとする。」ことを認めています。先使用権者が実施を継続できる範囲について、例を挙げて御説明ください。

先使用者には、基準日前の実施若しくは実施のための真摯な準備の範囲及び目的に応じて限定された先使用権が認められる。かかる権利は、事業と切り離して譲渡することも、差押え等の取引の対象とすることもできない。つまり、先使用権は事業活動と緊密な関連性を有している。

先使用者は相当なかつ実際上の準備を完成させ、その準備に従って発明の実施をすることができる。先使用者は当該製品の製造及び売買を行うことができる。しかしながら、かかる実施は、その事業の合理的な必要を満たす限度を超えて行ってはならない。

実際に、先使用権は先使用者による発明への出資を保護する目的を有するが、それ以外についての権利は認められていない。この原則は、衡平性の見地に基づくものである。

**設問 12-1. 設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。**

(a) 生産数量の拡大：

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・生産装置の変更なしに、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・生産装置を新たに設けて、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・第三者に生産を委託して、当該特許の出願時に生産していた数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(b) 輸入規模の拡大

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時に輸入していた国からの、輸入数量を増加させる。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。
- ・当該特許の出願時に輸入していた国とは別の国からの、輸入販売を開始する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

(c) 実施地域の変更

説明が困難な場合、以下の例について、適当なチェックボックスにチェックを入れてください。

- ・当該特許の出願時にはA州のみで販売を行っていたが、これを全国規模の販売に変更する。  
☐ 可能、☐ 認められない、☒ 実例がないのでわからない。

**設問 12-2.** 設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等を行うことが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

- (a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

事例がないのでわからない。

- (b) 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、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。)

事例がないのでわからない。我々は、均等論を考慮してよいと考える。言い換えれば、

先使用者による変更後の実施と変更前の実施がその要素において同等である 場合、先使用の存在を認めるべきと考える。

- (c) 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。）

事例がないのでわからない。

**設問 13. 下請企業と元請企業の先使用权**

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でしょうか。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でしょうか。

このような場合には、知的財産の所有者が先使用权者となる。先使用权は、知的財産の所有者に認められる。

**設問 14. 先使用权の登録**

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は設けられていますか。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、及びその効果について御説明ください。

登録する制度は設けられていない。

**設問 15.** トルコ特許法第 77 条には、「第 76 条にいう特許による権利は、前段落に表示の者により販売に供される製品に係る行為には及ばないものとする。」とあります。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でしょうか（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のでしょうか？

侵害とはならない。この問題に関し、最高裁判所は次のような見解を示している。

「工業意匠の保護に関する法律第 23 条によれば、意匠権者は、次のような場合には、第三者による意匠の使用を妨げるために自己の権利を行使することはできない。すなわち、当該第三者が（当該工業意匠の）登録出願日前若しくは優先権が主張されている場合には優先日前において、当該登録意匠から独立して開発され当該出願日若しくは優先日において公知となっていない意匠について、善意でその使用を開始し若しくは使用を開始するための真摯かつ実際上の準備を行っていた場合である。

当該意匠が、登録意匠から独立して善意により創作されたことを条件に登録意匠と同一

の意匠の開発者及び製作者を保護するこの法規定が、製作者により登録された意匠と同一の意匠を有する製品を取得した顧客にも及ぶことについては疑いの余地がない。

原告による工業意匠の登録日は1997年1月24日及び1997年3月24日であるが、これに関わらず、被告の量販店において確認された模様と区別のできないほど類似している室内装飾材料で、原告の登録工業意匠の対象であるものが購入された日は、当該登録日の前の日である。したがって、必要であれば被告側弁護士による抗弁を検討し、また、関連する記録を調査すべきであり、さらに、具体的な紛争の状況に照らして当該法規定に定める要件が充足されているかどうかを検討し判断すべきであるのに、被告側の抗弁を検討せずに行われた審理に基づき判決を下すことは、正当ではないと考えられる。」<sup>418</sup>

### (3) 移転等に関わる問題

#### 設問 16. 先使用权の移転（移転可能性及び移転の要件）

トルコ特許法第 77 条では、「該企業自体とともに移転する場合に限られる」とあります。この条文の意味を例とともに御説明ください。

先使用权は、事業と密接に結びついており、かかる権利は、当該事業と無関係に譲渡し、又は差押えなどの手続の対象とすることはできない。この原則は絶対的であり、いかなる例外も定められていない。当該事業が譲渡された場合にのみ、当該先使用权も併せて譲渡することができる。

#### 設問 17. 種々の移転と先使用权

(a) 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について、例を挙げて御説明ください。（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の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、大企業が先使用权者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

先使用者である会社が別の会社により買収された場合、当該先使用权は、当該譲受会社に譲渡される。この結論は会社を買収した別会社の規模によって変更されることはない。ただし、当該会社を買収した別会社は、前の使用者による使用範囲に限定された権利を取得する。つまり、当該別会社は使用範囲を拡大してはならない。

(b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのでしょうか。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でしょうか。

トルコ法においては原則として、ある法的主体の権利義務はかかる法的主体にのみ帰属

<sup>418</sup> 11. HD, 2.5.2000, E. 2000/394, K. 2000/3788. See, FMR, C. I, S. 3/2001, s. 190-192; YKD, C. 26, S. 7/2000, s. 1064-1066; UYGUR, C. II, s. 2244-2245

し、いかなる第三者をも拘束しない。この原則は、グループ会社についても当てはまる。したがって、先使用権はその権利者である構成会社のみが利用でき、その他のグループ構成会社は利用することはできない。

- (c) 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でしょうか。

トルコ特許法において、先使用権は基準日より前の使用及びそのための準備の範囲内に限られ、範囲の拡大は一切認められない。先使用者は、当該先使用者による当該製品に係る先使用の範囲に基づき、その範囲内において当該権利が認められる。

**設問 18. 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。

移転を登録する制度は設けられていない。

**設問 19. 再実施の可否**

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。しかしながら、再実施権の許諾に関する規定はなく、また、これに関連する判決も存在しない。我々は、先使用者がその事業の合理的な必要の範囲内で第三者に対し実施許諾をすることは認められるべきであると考えている。

**設問 20. 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はあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

先使用権を放棄することは可能である。しかしながら、かかる権利を放棄する方法を定める規定はない。長期にわたる事業の停止などの理由により、先使用権が自動的に消滅することはない。しかしながら、我々は、真摯な準備活動が停止された場合には、当該権利は消滅すると考えている。

**設問 21. 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でしょうか。

先使用者が特許権者に対して対価若しくはロイヤリティを支払う必要はない。かかる権利は、法律に基づき生じた権利である。

#### Part D : 運用状況

設問 22. 貴国での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）。

行われていない。

設問 23. 貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24. 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）。

この問題に関する事例は極めて少ない。次のウェブサイト<sup>419</sup>に掲載されている文書を参照のこと。さらに、「The Effect of Prior Use on Novelty in Turkish Industrial Property Law」という論文がある<sup>420</sup>。

設問 25. 貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁。トルコ裁判所の判決記録において、特許及び意匠に関する判決はわずかしかない。特許に関する判決の事案において、Mustafa Tokelという名前の自然人に対して茶葉乾燥機の特許が付与されたが、トルコ最大の茶葉生産者であるÇAYKURは、当該乾燥システムを以前から使用していたという理由に基づき、かかる特許の無効訴訟を提起した。かかる訴訟が棄却された後、ÇAYKURは新たな訴訟において同一の根拠に基づきその先使用権を主張し、かかる主張は認容された<sup>421</sup>。

デザインに関連する決定も存在する<sup>422</sup>。

設問 26. 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

<sup>419</sup> <http://www.fikrimulkiyet.com/patent/index.php>（トルコ語のみ）。[最終アクセス日：2011年3月11日]

<sup>420</sup> <http://www.fikrimulkiyet.com/images/%D6n%20kullan%FDm.pdf> [最終アクセス日：2011年3月11日]

<sup>421</sup> 11. HD, Dec. 14, 2007, E. 2007/12098, K. 2007/15854 - 未公表

<sup>422</sup> <http://www.fikrimulkiyet.com/karar/0021.pdf>（トルコ語のみ）[最終アクセス日：2011年3月11日]

関連する判決のうち、特許に関するものについては設問 25 にその概要を示している。

意匠についての判決は、先使用者から物品を購入した者に関連したものである。最高裁判所は、対象製品が自己の特許権を侵害しているとする原告の主張を棄却した。被告は当該製品を先使用者から購入しており、先使用者は、過去においてかかる実施を行ったという事実のみに基づき先使用権が認められている。したがって、かかる（先使用）者から製品を購入した者は、当然に当該先使用権に基づく利益を享受することができる。

**設問 26-2.** 設問 26 の追加質問です。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。

外国籍企業が含まれる事件は経験したことがない。

**設問 27.** 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、御説明ください。

当該発明者は当該発明を実施していたが特許出願をしていない。第三者に対して特許権が付与されている状況を考慮に入れると、ここでいう「実施していた」とは、発明のいかなる使用及び開示も行われていないということを意味していると考えられる。

当該発明者はその先使用を証明するためにあらゆる種類の証拠を使用することが認められる。当該発明の実施日を示す日付入りの書類、計画書、製図、文書、当該発明者が発明を実施していたことを証明する成果物はすべて提出することが可能である。

**設問 28.** 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場合にその概要を御説明ください。

トルコにおいても公証制度は利用されており、書類はその登録を目的として公証人に提出される。公証人はその職務の一部として、提出された書類に関し秘密保持義務を負う。顧客から提出された書類に関し秘密保持義務を負う弁護士についても同様のことがいえる。実際に、公証人法第 1512 号第 55 条によれば、公証人は、訴訟において裁判所により求められた場合を除き、提出された書類に関し秘密保持義務を負う。

## Part E : 先使用権制度の将来

**設問 29.** 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が公表されていまして、御紹介ください。



以下のとおり、特許法の改正草案が存在する。

仮訳)

(1)特許の出願人若しくは特許所有者は、善意による当該発明の継続的な使用若しくは同一の方法による当該特許対象の継続的な使用を妨げること、又は、第8条に定められる発明の適法な開示日と特許出願日若しくは該当する場合には優先日の間の期間において行われる、準備行為に沿った使用の開始を妨げることについては、いかなる権利も認められていない。ただし、当該特許出願人若しくは特許所有者に係る特許の継続的な使用若しくは準備行為に沿った使用の開始は、その者の事業の合理的な必要を満たす方法で行われるものとする。当該使用する権利は、事業活動とともにする場合にのみ譲渡することができる。

(2)(1)に定める者により販売のために提供された製品に関する行為は、特許により付与された権利の範囲から除外される。

文言から理解できるように、当該草案においては先使用の時期に関する変更が定められている。現行の規定を文字とおりに解釈すると、先使用は優先日と出願日の間の期間に制限されているが、草案によれば、先使用若しくはその準備を行う期間はかかる期間より延長されている。したがって、優先日若しくは出願日前における発明の使用が存在することを理由に、発明が公知になった日と出願日の間の期間における実施も対象に含めているのである。しかしながら、この点に関しては、先使用の範囲内において、当該出願日若しくは優先日前に全ての実施行為を行うことが正しい選択であるといえる。実際に、工業意匠に関する規定も同様の定めをしている。

## 「25」 ウクライナ

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

##### ウクライナ特許法第31条

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第31条 権利の侵害とみなされない行為 <sup>423</sup>                                                                                                          | Article 31. Actions that are not Considered to be the Infringement of Rights <sup>424</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1)発明の特許の付与を求める出願が教育科学省に対してされた日前又は優先権が主張されている場合は優先日前に、その出願においてクレームされている発明（実用新案）と同一である技術的解決を、業としての目的を有する活動のために誠実に実施していたか又は当該実施のために、相当のかつ真摯な準 | 1. Any person, which has honestly used a technology (technical) solution identical to the claimed invention (utility model) or has made considerable and serious preparations for such a use in the interests of its activity with the commercial purpose before the date of filing the application for granting a patent on the invention (utility model) with the Office or, if the priority has been claimed, |

<sup>423</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/ukraine/tokkyo/pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/ukraine/tokkyo/pdf) [最終アクセス日：2011年3月11日]

<sup>424</sup> [http://www.sdip.gov.ua/en/laws\\_special\\_1](http://www.sdip.gov.ua/en/laws_special_1) [最終アクセス日：2011年3月11日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>備をしていた者は、その実施を無償で継続する又は前記の準備において予定していたとおりに発明（実用新案）を実施する権利（先使用权）を有するものとする。</p> <p>先使用权は、クレームされている発明と同一解決で、教育科学省に対する出願日に行われていた実施の範囲に限定されるものとする。</p> <p>かかる先使用权は、クレームされている発明(実用新案)と同一解決が実施されていた又は当該実施のために相当のかつ真摯な準備がされていた企業若しくは事業又はその一部とともにする場合に限り、他人に移転することができる。</p> | <p>before the priority date, shall have the right to extend this use free of charge or to use an inventions (utility model) as it was foreseen by the mentioned preparation (the right of previous use).</p> <p>The right of previous use shall be restricted by the volume of the use of a solution identical to the claimed invention, which it was on the date of filing of the application with the Office.</p> <p>The right of previous use of the design may be transferred to another person only together with the enterprise or business practice, or with the part of the enterprise or business practice, in which the solution identical to the claimed invention (utility model) had been used or a considerable and serious preparation to such a use had been made.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注) ウクライナの先使用权制度の詳細については、現地からの回答が得られなかった。以下、条文から判断できる事項についてのみ記述した。

## Part C：先使用权制度の概要（解釈）

### （１） 成立要件

#### 設問 3. 先使用权が認められるための個別要件及びその解釈

ウクライナ特許法第 31 条に示された、個別要件は以下のとおり。

- A：出願日前又は優先権が主張されている場合は優先日前に
- B：その出願においてクレームされている発明と同一である技術的解決を
- C：業としての目的を有する活動のために誠実に実施していたか又は当該実施のために、相当のかつ真摯な準備をしていた者は
- D：その実施を無償で
- E：実施を継続する又は前記の準備において予定していたとおりに発明実用新案を実施する権利を有する
- F：先使用权は、クレームされている発明と同一解決で、教育科学省に対する出願日に行われていた実施の範囲に限定される
- G：先使用权は、企業若しくは事業又はその一部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 6. 先使用权の基準日

設問 3 で示した個別要件の(1)に、「出願日前又は優先権が主張されている場合は優先日

前」との規定がある。

|                         |
|-------------------------|
| <b>設問 7. 実施の準備と先使用权</b> |
|-------------------------|

設問 3 で示した個別要件の(3)に、「(3) 業としての目的を有する活動のために誠実に実施していたか又は当該実施のために、相当のかつ真摯な準備をしていた者は」との規定がある。

**(2) 先使用权者が実施できる範囲**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>設問 12. 先使用权者が実施できる範囲 (物的範囲)</b> |
|------------------------------------|

設問 3 で示した個別要件の(5)に、「実施を継続する又は前記の準備において予定していたとおりに発明実用新案を実施する権利を有する」との規定がある。

**(3) 移転等に関わる問題**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>設問 16. 先使用权の移転 (移転可能性及び移転の要件)</b> |
|--------------------------------------|

設問 3 で示した個別要件の(7)に、「先使用权は、企業若しくは事業又はその一部とともにする場合に限り、他人に移転することができる。」と規定されている。

|                       |
|-----------------------|
| <b>設問 21. 先使用权の対価</b> |
|-----------------------|

設問 3 で示した個別要件の(4)に、「その実施を無償で」との規定がある。

#### 4. 先使用権制度を持たない国の詳細

##### 「1」 インド

##### Part A : 先使用権制度の有無

###### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

###### (a) 先使用権に関する条文、規則等

###### インド特許法

<sup>425</sup> (2005 年の法律第 15 号により最終改正された 1970 年の特許法 (2005 年 1 月 1 日施行) には、先使用権についての条文はない。

###### (b) 貴国の特許制度には先使用権制度がないという理解で正しいですか。

インドの特許制度は、先使用権制度を採用していない。

インドは先願主義制度を採用しているが、インドにおける特許の取得に関して、規定上「先使用権 (prior use right)」という、明示された表現はない。しかしながら、様々な場合において、問題となっている発明の出願人又は特許権者に対してその先行的な使用に基づく権利を先使用者が行使することが間接的に認められる。

2005 年に改正された 1970 年のインド特許法によれば、先使用者及びあらゆる利害関係人が、特許出願の有効性について、特許庁に異議申立をすることができるとされている。先使用者又は利害関係人による特許庁への申立てには、特許出願又は特許権者に対して出願後に付与される権利についての異議申立、すなわち特許付与前異議申立 (特許法第 25 条(1))、特許付与後異議申立 (特許法第 25 条(2))、特許の無効・取消 (特許法第 64 条)、特許権侵害の不存在に関する証明書などがある。

さらに、インドで考えられ得る状況においては、2 種類の先行的使用がある。

A : 公然の先行的使用

B : 秘密の先行的使用

ただし、先行的使用が秘密裏に行われる場合、特許の出願前に当該技術が使用されていたことを証明することはかなり困難である<sup>426</sup>。

##### Part E : 先使用権制度の将来

設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

インドにおいて、先使用権制度に関する法改正の予定並びに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公表されていない。

<sup>425</sup> 英文 : [http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patent\\_2005.pdf](http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_2005.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 12 日]

<sup>426</sup> 秘密の先使用者を救済する意味での、先使用権制度は設けられていない。

## 「2」 カナダ

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

カナダ特許法<sup>427</sup> (Patent Act (R.S, 1985, c. P-4) February 26, 2011) には、先使用権についての条文はない。

##### (b) 貴国の特許制度には先使用権制度がないという理解で正しいですか。

カナダの特許制度は、先使用権制度を採用していない。

### Part E : 先使用権制度の将来

#### 設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

先使用権に関する法律改正の計画を認識していない。

### Part F : 追加質問

#### 設問 30. 貴国の特許法 (Patent Act (E.S, 1985, c. P-4)) 第 56 条に以下の条文があります。

第 56 条 クレーム日前の購入者に影響を及ぼさない特許<sup>428</sup>

(1) 特許クレームのクレーム日より前に、当該クレームで特定された対象物を購入し、組立てし又は取得した何人も、特許され、かつ、そのように購入し、組立てし又は取得した特定の物品、機械、製造物又は合成物を使用し、かつ、他人に販売する権利を有し、その行為に対し特許権者又はその法律上の代表者への責任を有さない。

56. Patent not to affect previous purchaser<sup>429</sup>

(1) Every person who, before the claim date of a claim in a patent has purchased, constructed or acquired the subject matter defined by the claim, has the right to use and sell to others the specific article, machine, manufacture or composition of matter patented and so purchased, constructed or acquired without being liable to the patentee or the legal representatives of the patentee for so doing.

この条文は他の国の特許法には見られない、ユニークなものと考えられます。この条文の意味を説明してください。

ご承知のようにカナダには、発明の公開から一年間のグレースピリオドがある。当該条文はある発明に特許が付与された場合であっても、グレースピリオドの期間中に、この発

<sup>427</sup> 英文 : <http://laws.justice.gc.ca/eng/P-4/index.html> [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 19 日]

<sup>428</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/canada/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/canada/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 12 日]

<sup>429</sup> 英文 : <http://laws.justice.gc.ca/eng/P-4/index.html> [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 19 日]

明に関する特定の製品、機械、物質の製造あるいは組成物を、この発明に関する特許出願人から購入した第三者は、前記特定の製品、機械、物質の製造あるいは組成物を使用あるいは販売する資格を持つことを意味している。

### 「3」 ニュージーランド

#### Part A : 先使用権制度の有無

##### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

ニュージーランド特許法<sup>430</sup>（1953 年特許法、No. 64 of 1953、Reprint as at August 2008）には、先使用権についての条文はない。

(b) 貴国の特許制度には先使用権制度がないという理解で正しいですか。

ニュージーランドの特許制度は、先使用権制度を採用していない。

#### Part E : 先使用権制度の将来

##### 設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

現在審議中の 2008 年特許改正法案第 138 条 A は先使用権に関する条文である。これは、1990 年オーストラリア特許法の第 119 条をモデルとしている。

原時点で、この法案は審議の予備段階の一つを通過しているものの、法律となるための採決は行われていない。我々は、改正特許法が 2011 年末以前に施行されるとは考えていない。

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 138 条A 発明の先使用が特許権の侵害とならない場合 <sup>431</sup><br>(1)何人も、関連するクレームの優先日直前に、その者が、<br>(a)当該特許分野において発明を実施していた場合、又は<br>(b)当該特許分野において当該発明を実施するために（契約又はその他の方法によって）一定の準備をしていた場合には、 | 138A No infringement for prior use of invention <sup>432</sup><br><br>(1) It is not an infringement of a patent for a person to do an act that exploits an invention, and that would infringe a patent apart from this section, if, immediately before the priority date of the relevant claim, the person—<br>(a) was exploiting the invention in the patent area;<br>or |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>430</sup> [http://www.legislation.co.nz/act/public/1953/0064/latest/DLM280031.html?search=ts\\_act\\_patents+act+1953\\_resel&sr=1](http://www.legislation.co.nz/act/public/1953/0064/latest/DLM280031.html?search=ts_act_patents+act+1953_resel&sr=1) [最終アクセス日：2011 年 3 月 17 日]

<sup>431</sup> AIPPI 仮訳

<sup>432</sup> [http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2008/0235/latest/whole.html?search=ts\\_bill\\_patents\\_resel&p=1#DLM2843024](http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2008/0235/latest/whole.html?search=ts_bill_patents_resel&p=1#DLM2843024) [最終アクセス日：2011 年 3 月 12 日]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>当該発明を実施し、本項とは別に当該特許の侵害となるような行為を行うことは当該特許の侵害行為とはならない。</p> <p>(2)優先日前に、その者が、</p> <p>(a)当該発明の実施を停止していた場合（一時的な場合を除く）、又は</p> <p>(b)当該発明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）場合は、</p> <p>(1)は適用しない。</p> <p>(3)(1)の規定は、その者が次の者から得た発明には適用しないが、但し、その者が当該発明を次に掲げる者により又はその同意を得て公衆が利用できるようにされた情報から得ていた場合は別とする。</p> <p>(a)特許権者又はその被指名者、又は</p> <p>(b)特許権者又はその被指名者によってその権限が移譲された者。</p> <p>(4)(A)は、</p> <p>(a)特許を侵害せずに発明を実施するための(1)に基づく自己の権利の全部を、別の者(B)に対して処分することができる（この場合、(1)から(3)までの規定は、同規定に定める権利を当初有していた者で、その権利が(B)によって直接的又は間接的に取得された者に対して適用されていた態様と同一の態様で、(B)に対しても適用される。）。但し、</p> <p>(b)当該発明を実施するためのライセンスを他人に付与することはできない。</p> <p>(5)本項は次の場合にのみ、特許について適用される。</p> <p>(a)関連する特許出願が本法に基づき、第 3 部の施行以後に行われ、かつ、第 304 条が適用されなかった場合。</p> <p>(b)本法が第 302 条、第 303 条及び第 305 条(3)の規定に基づくその特許の出願に適用される場合。</p> | <p>(b) had taken definite steps (contractually or otherwise) to exploit the invention in the patent area.</p> <p>(2) Subsection (1) does not apply if, before the priority date, the person—</p> <p>(a) had stopped (except temporarily) exploiting the invention; or</p> <p>(b) had abandoned (except temporarily) the steps to exploit the invention.</p> <p>(3) Subsection (1) does not apply to an invention the person derived from any of the following persons, unless the person derived the invention from information that was made publicly available by or with the consent of that person:</p> <p>(a) the patentee or nominated person;</p> <p>(b) any person from whom the patentee or nominated person derives title.</p> <p>(4) A person (A) may—</p> <p>(a) dispose of the whole of A's entitlement under subsection (1) to exploit an invention without infringing a patent to another person (B) (and in this case subsections (1) to (3) apply to B as they applied to the first person who had that entitlement and from whom B's entitlement was directly or indirectly derived); but</p> <p>(b) may not grant a licence to another person to exploit the invention.</p> <p>(5) This section applies in respect of a patent only if—</p> <p>(a) the relevant patent application was made under this Act on or after the commencement of Part 3 (and section 304 did not apply); or</p> <p>(b) this Act applies to the relevant patent application under section 302, 303, or 305(3).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 「4」 チリ

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

チリ産業財産権法<sup>433</sup> (Industrial Property Law, No. 19,039 of 1991, Modified by Law 19.996) には、先使用権についての条文はない。

##### (b) 貴国の特許制度には先使用権制度がないという理解で正しいですか。

チリの特許制度は先使用権制度を採用していない。2006 年以前のチリ産業財産権法第 119 条（侵害の例外：先使用）には先使用権制度を定めた条文があったが、改正により削除された。

### Part E : 先使用権制度の将来

#### 設問 29. 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が公表されていたら、御紹介ください。

無回答。

## 「5」 南アフリカ

### Part A : 先使用権制度の有無

#### 設問 1. 先使用権制度の有無と条文規則等

##### (a) 先使用権に関する条文、規則等

南アフリカ特許法<sup>434</sup> (No. 57 of 1978 as last amended by Patents Amendment Act No. 58 of 2002) には、先使用権についての条文はない。

##### (b) 貴国の特許制度には先使用権制度がないという理解で正しいですか。

南アフリカの特許制度は、先使用権制度を採用していない。

### Part E : 先使用権制度の将来

#### 設問 29. 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

<sup>433</sup> スペイン語：<http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/aplicac-normativa/texto%20actual%20ley%20n%2019%20039.pdf> [最終アクセス日：2011 年 3 月 12 日]。英文、和文は入手できなかった。

<sup>434</sup> 英文：<http://www.cipro.co.za/legislation%20forms/patents/Patent%20act.pdf> [最終アクセス日：2011 年 3 月 12 日]



とした論議が公表されていたら、御紹介ください。

現時点で計画はない。

## Part F : 追加質問

設問 30. 貴国の特許法 (Patents Act, No.57 of 1978, as last amended by Patents Amendment Act, No. 58 of 2002) 第 25 条に以下の条文があります。

第 25 条 特許を受けることができる発明<sup>435</sup>

(1)特許は、本条の規定に従うことを条件として、進歩性を有し、かつ、商業、工業又は農業に使用又は適用できる新規の発明に対して付与することができる。

(5)発明は、当該発明の優先日直前における技術水準の一部を構成しない場合は、新規であるとみなされる。

(8)共和国内で秘密にかつ商業的規模で使用された発明も、(5)の適用上技術水準の一部を構成するとみなされる。

25. Patentable inventions.<sup>436</sup>

(1) A patent may, subject to the provisions of this section, be granted for any new invention which involves an inventive step and which is capable of being used or applied in trade or industry or agriculture.

(5) An invention shall be deemed to be new if it does not form part of the state of the art immediately before the priority date of that invention.

(8) An invention used secretly and on a commercial scale within the Republic shall also be deemed to form part of the state of the art for the purposes of subsection (5).

これらの条文の中で、(8)の条文は他の国の特許法には見られない、ユニークなものと考えられます。(8)の条文の意味を説明してください(もし、特許の付与後に、第三者による特許発明の秘密使用が見つかった場合、特許の無効理由を構成することになるのでしょうか)。

我々の意見では、(8)は発明の新規性を意味している。それゆえ、もし南アフリカ国内で何人かが、発明を秘密裏に商業的規模で使用していたなら、発明の特許性が失われる。したがって、発明の優先日前に南アフリカ内で、当該発明の秘密かつ商業的規模の実施があった場合、当該発明に対する南アフリカにおける特許は取消される可能性がある。

<sup>435</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/south\\_africa/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/south_africa/tokkyo.pdf) [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 12 日]

<sup>436</sup> <http://www.cipro.co.za/legislation%20forms/patents/Patent%20act.pdf> [最終アクセス日 : 2011 年 3 月 12 日]



## IV. 国内の企業等における公証（タイムスタンプ）利用の現状

我が国の特許法において、先使用权は「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」

<sup>437</sup>に認められる。これらのうち、実際に事業を実施していたことの立証は比較的容易であるが、事業の準備をしていたことの立証は困難であると思われる。

この「事業の準備」について、ウォーキングビーム事件最高裁判決<sup>438</sup>では以下のように判示している。

また、同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。

一般に、事業の実施又はその準備に至るまでには、(i)先使用発明に至る研究開発行為、(ii)先使用発明の完成、(iii)先使用発明の実施である事業の準備、(iv)先使用発明の実施である事業の開始という一連の流れがあるが、事業の実施又はその準備をしていることを立証するためには、(i)～(iii)あるいは(iv)に至るまでの経緯が、その日付を含めてわかるような複数の証拠を準備する必要がある。

平成 18 年 6 月に特許庁が公表した「先使用权制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために」<sup>439</sup>では、(i)日常業務で作成される資料において、先使用权の立証に有効と思われる資料例、(ii)証拠を確保する契機（タイミング）、(iii)証拠力を高めるための具体的な手法の紹介、及び(iv)企業の実例等が説明されている。この中で、(iii)証拠力を高めるための具体的な手法については、公証制度、タイムスタンプと電子署名、及び郵便等、証拠の種類と保管方法が例示されているが、その利用状況について、特に裁判等における証拠採用についての情報は示されていない。そこで、本調査研究においては、公証人、タイムスタンプサービス提供者等からのヒアリングを通じて、公証及びタイムスタンプの利用状況を調査することとした。なお、ヒアリングについては、公証人、タイムスタンプサービス提供者に加えて、代理人及び企業からのヒアリングを追加した。なお、全てのヒアリングについて、内容を公表する場合には匿名とするとの前提でヒアリングを実施しているので、本レポートでは特定の個人あるいは企業名を表記していない。

### 1. 裁判で活用された公証証拠

知的財産に関連した裁判において公証を付された証拠が実際に採用されたかケースは非常に少ないといわれてはいるが、そのような証拠が個別の案件で実際に使用されたかどうか

<sup>437</sup> 特許法第 79 条

<sup>438</sup> 最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（昭和 61 年（オ）第 454 号、先使用权確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）

<sup>439</sup> 当該資料については、特許庁のホームページよりダウンロードすることができる。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/pdf/senshiyouken/guideline.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/senshiyouken/guideline.pdf) [最終アクセス日：2011 年 2 月 23 日]

かについては、裁判記録の詳細を確認する必要があり、容易に得られる情報ではない。

伊東国際特許事務所のホームページにて公開されている舟橋定之氏<sup>440</sup>のレポート<sup>441</sup>では、公然実施が争点となった審決取消訴訟<sup>442</sup>の中で、公然実施されていたことを立証するために事実実験公正証書が提出されたことが紹介されている。しかしながら、この事実実験公正証書は、将来の侵害訴訟リスクに備えるため、先使用権の確保を目的として用意されたものではなかった。

なお、同レポートには「知財高裁や東京・大阪地裁の知財関連判決には、公証人が作成する、いわば実況見分調書とでもいうべき事実実験公正証書や『確定日付』の付与された書面が散見されるようになった。」とも示されており、最近になって少数ではあるが、公証が付された証拠が裁判の中で提出されるようになったことが伺われる。

## 2. 公証役場へのヒアリング

公証人<sup>443</sup>の職務内容は、大きく分けて(i)公正証書の作成、(ii)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、(iii)私署証書に対する確定日付の付与の3種類であり、これらのうち、特に、先使用権の立証に関係するものは、(i)のうち事実実験公正証書の作成と、(iii)の確定日付の付与である。

先使用権を立証するために、公証が活用されている状況（確定日付が付与された証拠が裁判等で採用された事例等）を聴取するため、公証役場を訪問したが、残念ながら公証役場では前記状況を把握していないということであった<sup>444 445</sup>。

参考情報) 公証人へのヒアリングの際に、以下の情報を得た。

1. 確定日付の付与には二つの方法がある。(1)私人の署名又は記名捺印のある文章に確定日付印を押す。(2)私人の作成した文章等を封筒に封入したものの場合、封筒の表書として、封入されている文章等の名称及び作成者の署名又は記名捺印がなされた一覧表を作成し、封筒を封印する形でその一覧表を付けて、確定日付印を押す（一覧表と封筒の間に確定日付印を使用して割印を行い、開封されていない事の証拠とする）。いずれの場合も、作成者の署名又は記名捺印が不可欠であるが、(2)の場合では、公証人は封筒の中身の文章について、内容を確認することはない。

<sup>440</sup> 伊東国際特許事務所の弁護士・弁理士。

<sup>441</sup> 「知的財産の保護・管理のための立証手段の確保について（1） 発明の『実施』の事実を遡って立証することのむずかしさ ―発明の『公然実施』の立証に事実実験公正証書が活用された例―」  
<http://www.itohpat.co.jp/lab/japan/081217.html> [最終アクセス日：2011年3月4日]

<sup>442</sup> 知財高裁平成18年10月25日判決（平成18年（行ケ）10060号、審決取消請求事件）

<sup>443</sup> 法務大臣に任命され、公証役場で執務している法律の実務経験者で、原則として30年以上の実務経験を有する者。

<sup>444</sup> 公証人は、確定日付の付与、認証（私署認証、宣誓認証）、及び公正証書（契約等の公正証書、事実実験公正証書）の作成を職務として行うものの、依頼者に目的を聞くことはないため、確定日付の付与された私署証書や認証された証書、作成された公正証書が（裁判で証拠採用されたか否か等も含め）どのように利用されたかについて、原則として情報を得ることはない。

<sup>445</sup> なお、知的財産の保護に関して相談を受けた際、確定日付の付与を始め、証拠を確保するための各種方法及び証拠の活用方法について説明しているものの、1件700円と安価であるためか、確定日付の付与の利用が比較的多いとのこと。

2. 確定日付取得の際に依頼者がよくする失敗として、文書あるいは封筒の表書に必要事項（署名又は記名捺印がない等）が記載されていない例が見受けられる。なお、取得の際ではないが、依頼者がよくする失敗として、文章を封入した封筒を開封してしまうことがあるが、開封後は封筒中の文章に対する確定日付の意味が無くなってしまう。このような失敗をなくすためには、公証人立会いの下で開封し、その事実と、封筒の中に何が入っていたかについて公証人による事実実験公正証書を作成しておけば、内容の文章に対する確定日付の意味は失われない。
3. 裁判所への提出について、上記 1.の(1)の場合には、裁判所に対して原本を提示した上で、謄本を提出することで、証拠の提出となるので原本を手元に残すことができ、別途裁判が提起されても同一証拠の提出が可能である。(2)の場合には、例えば複数の封筒に同一の書類等を封入し、確定日付の押印を依頼する方法がある（1件 700 円なので、封筒の数×700 円が必要）。この場合であれば、複数の訴訟に対応できるほか、例えば、第三者から侵害を問われた時に、確定日付の付与された封筒の中身を見せて、日付が付与された時点で業として行っていたことを説明することが可能である（封入された書類の内容によるが）。侵害ではないとの確認が両社でなされれば、裁判に至らずに解決できる可能性がある（複数作成していない場合にはこの手法は使えないが、公証人立会いの下に開封して、両社が内容を確認したことについて事実実験公正証書を作成するという手段がある）。

### 3. タイムスタンプサービス提供者へのヒアリング

近年、あらゆる文書等が紙から電子データに移行するのに従い、電子データについて、「いつ、誰が作成し、それが改ざんされていない」ことの証明が求められてきた。これに対応すべく、「現行の公証制度で紙の文書に対して行われている公証業務の中で『私署証書を認証する』、『会社設立の際に必要な定款を認証する』、『文書に確定日付を付与する』ことを、電子文書（電磁的記録）に対しても行うことができるように創設されたのが『公証制度に基礎を置く電子公証制度』<sup>446</sup>である。この電子公証制度でできることは、以下の 5 点である<sup>447</sup>。

#### 電子公証制度でできること

- (1) 電子文書の形（パソコンに読み込める電子ファイル）になっている会社定款や、私署証書の認証を嘱託すること＜電磁的記録の認証＞
- (2) 電子文書に確定日付の付与を請求すること＜日付情報の付与＞
- (3) 認証又は確定日付の付与を嘱託した電子文書を 20 年間保存してもらうこと＜電磁的記録の保存＞
- (4) 認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書の謄本を請求すること＜同一の情報の提供＞

<sup>446</sup> 電子公証制度のご案内 日本公証人連合会 <http://www.koshonin.gr.jp/de2.html> [最終アクセス日：2011 年 2 月 24 日] より引用。

<sup>447</sup> 電子公証制度のご案内 日本公証人連合会 <http://www.koshonin.gr.jp/de2.html> [最終アクセス日：2011 年 2 月 24 日] より引用。

(5) 認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書が真正である（改竄されていない。）ことの証明を請求すること＜情報の同一性に関する証明＞

この制度に対して、民間でも同様に“何時、誰が作成し、それが改ざんされていない”ことを証明するサービスが提供されており、これを「タイムスタンプサービス」という。タイムスタンプサービスは、複数の業者から提供されているが、これらのサービスの基本的な部分は以下の仕組みを利用している。

- ・ いつ ＝タイムスタンプ（時刻の認証）
- ・ 誰が作成し ＝電子署名
- ・ それが改ざんされていない ＝ハッシュ値<sup>448</sup>

これらのうち、タイムスタンプについては、(財)日本データ通信協会により認定された、5 認定事業者<sup>449</sup>が提供している。一方、電子署名とは、従来の紙書類における「署名・捺印」に相当するものを、電子データに対して付与するもので、電子文書の作成者と第三者による改竄が行われていないことを証明する効果がある。この電子署名を行うために必要な認証を行う機関として、現時点（平成 22 年 8 月 1 日現在）では 18 事業者<sup>450</sup>が認定を受けている。

「タイムスタンプサービス」の提供者は複数存在するが、上記の基本的な仕組みを利用しその派生形として、それぞれのサービスに特徴を持たせている。これらのサービスは「当初、電子行政（電子政府・電子自治体）推進の中で普及が図られてきたが、現在では公的機関における利用（独立行政法人国立印刷局ほか）、国税関係書類のスキャナ保存にける利用（銀行ほか）、医療情報システムにおける利用（病院のカルテ等）、電子契約・電子商取引における利用等に加えて、知的財産保護の場面での利用も行われている。」<sup>451</sup>とのことである。

タイムスタンプ業者に対するヒアリングでは、当初の事業展開の中では、知的財産分野について、サービス普及の対象として想定していなかったものの、特許庁から先使用権制度ガイドラインが刊行されたことにより、知的財産分野でもタイムスタンプサービスの潜在的な需要があることを知り、パンフレット等を整備してマーケティングに当たった結果、

<sup>448</sup> 先使用権制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のためにー 特許庁 平成18年6月 p.65 脚注4によると、「ハッシュ値とは、与えられた電子文書から固定長の疑似乱数を生成する演算手法により生成した値のことで、電子文書を一文字でも書き換えると全く別のハッシュ値が生成し、あるハッシュ値を元の電子文書に戻すことは現実的には不可能とされる。」との説明がある。

<sup>449</sup> 時刻認証業務認定事業者（TSA ; Time Stamping Authority）

1) デジタル署名を使用する方式：アマノ（株）（アマノタイムスタンプサービス 3161）、（株）PFU（PFU タイムスタンプサービス）、ドコモエンジニアリング北陸（株）（e-DCM タイムスタンプサービス）、セイコープレジジョン（株）（サイバータイム時刻認証サービス）。

2) アーカイビング方式：（株）NTT データ（Secure Seal standard）。

<http://www.dekyo.or.jp/tb/list/index.html> [最終アクセス日：2011 年 2 月 24 日]

<sup>450</sup> 日本認証サービス（株）、（株）日本電子公証機構、（株）コンストラクション・イーシー・ドットコム、セコム・トラストシステムズ（株）、日本電子認証（株）、東北インフォメーション・システムズ（株）、（株）帝国データバンク、日本商工会議所、ジャパンネット（株）、全国社会保険労務士会連合会、（株）中電シーティーアイ、四国電力（株）、日本税理士会連合会、（株）エヌ・ティ・ティネオメイト、日本土地家屋調査士会連合会、（株）ミロク情報サービス、日本司法書士会連合会、（株）NTT ドコモ

<http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html> [最終アクセス日：2011 年 2 月 24 日]

<sup>451</sup> 日本データ通信協会機関誌 No. 176 pp. 11 より引用。

企業等での採用の実績も増加しているということであった。

しかしながら、企業等に対する説明の過程において、タイムスタンプの付与された証拠が採用された判例がないこと、あわせて、タイムスタンプによる日付の証明について法的効力がないといわれていること等を理由として、タイムスタンプサービスの導入をためらう企業もあるということである。なお、企業におけるタイムスタンプの利用は、先使用権の確保以外に、例えば、共同開発あるいは技術移転の際の自社技術の範囲確認、顧客との間の営業秘密の保持等を目的として利用されることもあるとのことである。

#### 4. 特許事務所に対するヒアリング

先使用権と公証（あるいはタイムスタンプ）の利用状況について、特許事務所へのヒアリングを実施したところ、代理人の立場で先使用権の有無を争ったケースは非常に少なく、顧客が特許権侵害を問われた場合に、非侵害の抗弁、特許無効の抗弁とともに、最終的な手段として先使用権の主張をしているということである。事例としては、特許を取得できるかどうか明らかな技術について証拠を確保した例や、特許取得のコストを理由に確定日付が付された証拠を確保した例が挙げられた。

設問と回答の概要は以下のとおりである。

設問 1. 先使用権を主張した、あるいはされた経験があるか（ある場合に：どのような証拠を提出した、あるいはされたか（公証、あるいはタイムスタンプが利用されていたか））。

- A：先使用権を主張した実績はあるが、同時に無効の抗弁、非侵害の抗弁も行った。結果的には先使用権について争うことなく、解決に至った。公証、タイムスタンプ等を利用した証拠は示さなかった。
- B：侵害訴訟の過程で先使用権の主張を検討したケースがあったかもしれないが、実際に裁判になったケースは数少ない上、非侵害、特許無効の抗弁も同時に検討する。先使用権を主張された件では、和解に至ったため、先使用権の有無について結論には至らなかった。公証を利用した証拠を活用した事例はない。
- C：特許権侵害を問われ、裁判の開始前に当事者間で和解に至った事例があるが、先使用権を立証するために使用された証拠は、サンプル出荷時のメモや会議記録であり、これらに公証は利用されていなかった。
- D：企業等は、通常、第三者から侵害を問われた時に、非侵害や特許無効の抗弁とともに、先使用権を立証するための証拠収集を開始する。先使用権を主張するために、事前に公証を利用した証拠を確保した事例はない。

設問 2. 顧客より、先使用権を主張したいとの相談を受けたことがあるか。（ある場合に：どのような、アドバイスをしたか（先使用権を主張することのメリット及びデメリット、証拠の種類、保全方法等））。

- A：代理人としては、先使用権を主張することのメリット及びデメリットを説明し、証拠の種類、保全方法等について、客観的な情報を顧客に示すのみである。先使用権を主張するための準備をする、すなわち、特許出願せず秘匿するか否かは、顧客が判断す

る。

B：競合相手の特許が成立した時点で、先使用権の主張が可能かとの相談を受けたことはあるが、特許の成立とは無関係に、先使用権を確保するため、証拠を残したいという相談はなかった。

C：先使用権を主張するために、あらかじめ証拠を確保した事例がある。

(a) 特許出願するか、ノウハウとして秘匿するかは、特許が成立するか否かが不明確で、出願に躊躇するような小さな案件が多い。また、開発の過程で工程の内容が変わることもあるので、どの技術について先使用権の証拠を確保するかを決定することも困難である。そこで、顧客に対しては、技術開発の各過程で確定日付の付与された証拠を確保するように指導した。その後、特許権侵害を疑われた際に、話し合いで解決できたと聞いている。

(b) ある中小企業が新規な製造技術を開発し、権利を取得するために5件程度の出願をしたが、それ以上の出願及び権利の維持はコストの面で困難であったため、先使用権の確保を前提に公証（確定日付の取得）を利用した事例がある。

設問 3. 顧客のうち、公証あるいはタイムスタンプの活用を行っている企業はあるか。（ある場合に：どのような目的で証拠を確保するのか（先使用権、共同研究、冒認出願対策等））。

A：公証、タイムスタンプの利用について、興味を持った企業はある。

B：公証（確定日付）を取得している企業はあるが、目的や内容までは把握していない。

設問 4. 先使用権制度に対する意見等

A：我が国では、先使用権者が当初の目的の範囲内で実施できるものの、この「範囲」が明確でないため、仕様変更等により、権利侵害になるのではないかと危惧している。

B：我が国では、先使用権を認める判決も確定しており、他国に比べて先使用権を認める事例が多くなっているという印象がある。

C：先使用権制度は各国で要件が異なるので、外国で先使用権を確保することは非常に困難ではないか。特に、いずれの国でも当該国での実施（あるいは実施の準備）を要件としていることから、日本での実施に基づいて、当該国で先使用権を主張できる可能性はないと考える。

D：先使用権は、特許権侵害を問われた時に検討する抗弁の中で、最終手段であり、積極的に活用することを想定していない。

## 5. 企業に対するヒアリング

先使用権と公証（あるいはタイムスタンプ）の利用状況について、企業へのヒアリングを実施した。

今回ヒアリングの対象となった会社のほとんどが、先使用権等の確保を目的に公証あるいはタイムスタンプを利用して証拠の保全を行っていた。ここで、先使用権等とした理由は、これらの証拠の確保には、(i)生産装置を持って実施している事業について、その工程の概要、生産された製品の品質検査結果等を保存することにより、他社から自社の生産に



関連する改良特許が出された場合であっても、先使用权により安定生産を確保する、(ii) 共同研究・共同開発あるいは技術導入の際に、開始時点での自社技術に関する証拠や、共同研究・共同開発の場で提出したアイデア等に関する証拠を保全することにより、後のトラブルを回避する、(iii) 営業活動等で顧客に開示する技術資料や試作品を保全することにより、顧客が勝手にそれらの技術を使用することを防止する（冒認出願の防止も含む）等、種々の目的があるためである。

また、公証あるいはタイムスタンプのいずれを利用するかについては、(i) 現時点で公証を利用しているが、利用件数、導入コスト等を考えて、タイムスタンプの利用は当面計画していない、(ii) タイムスタンプの利便性、容易性を考えて、タイムスタンプに全面的に移行した、(iii) タイムスタンプを導入したが、利用目的に応じて公証を利用する可能性はある、というように、各社は公証あるいはタイムスタンプのそれぞれのメリット・デメリットに応じて、使い分けているという現状が見られた。

その一方で、タイムスタンプが付与された証拠が採用された判例がないこと、あわせて、タイムスタンプによる日付の証明について法的効力がないといわれていること等について、自社で付した日付であっても、それが時系列で保管されていれば、十分な証拠能力があると考えている企業もあった。

設問と回答の概要は以下のとおり。なお、ヒアリング対象の企業は、中小企業、化学系企業、医薬企業及び食品企業等である。

設問 1. 公証あるいはタイムスタンプを活用しているか（活用している場合に：公証あるいはタイムスタンプを活用する目的は何か(例: 先使用权、共同研究、冒認出願対策等)）。

設問 1-1. 公証あるいはタイムスタンプの活用の有無

- A：公証あるいはタイムスタンプを活用している。目的としては、先使用权に限らず、共同研究や冒認出願対策等である。
- B：公証あるいはタイムスタンプを利用していないが、米国の先発明への対応や職務発明の評価のため、開発段階でのラボノートを作成し、保管している。
- C：公証のみを利用し、タイムスタンプは利用していない。タイムスタンプについては、紹介を受け、利用を検討中。
- D：公証のみを利用し、タイムスタンプは利用していない。タイムスタンプの利用を検討したが、裁判における証拠採用の前例が少ないという心配があり、採用に至っていない。
- E：公証のみを利用し、タイムスタンプは利用していない。コストの面で、公証（確定日付）は安価であり、タイムスタンプに移行するメリットがない。
- F：過去に公証を利用していたが、タイムスタンプに移行した。その理由は、(i) 容易な手法でタイムスタンプを付与できる、(iii) タイムスタンプを付与できるファイルの自由度が高い、(iii) 公証役場に持参する必要がなく、セキュリティの面で有利、(iv) トータルコストの面で、タイムスタンプの方が有利である、等である。
- G：タイムスタンプに移行したが、公証も継続して利用している。例えば、特定生産装置での製造を中止するに当たり、当該装置で利用していた生産技術について、使用の実績を証拠として保管するため、装置を分解する際に公証人による、事実実験公正証書

の作成を依頼する、あるいは、顧客との会議資料については、開示前に確定日付を取得している。タイムスタンプについては、ラボノート（電子化された実験ノート）等で利用している。

H：事実実験公正証書については、意義は理解できるものの、秘密保持の観点から、社内に第三者が立ち入れないため、作成を依頼することができないという事情がある。

#### 設問 1-2. 公証あるいはタイムスタンプ利用の目的と証拠類

A：公証あるいはタイムスタンプ取得の目的は、大きく分けて、次の二つに分けられ、保存される証拠類が若干異なる。(i)競合相手から特許出願された場合に、実施あるいは実施の準備が整っていたことを証明するため、研究開発から商品化まで一連の証拠（開発段階の各種実験資料、実施を決断した際の社内書類、実施の準備のための機器、原材料の発注ほか、文字どおり先発明者として、経時的な証拠）を保管している。(ii)製品の安定的な継続生産を確保するため、当該生産設備の運転記録、製造サンプルの評価データ、運転マニュアル、装置図面などを証拠として保管し、生産のために採用している技術について、他社から特許出願があった場合でも、当該技術については既に実施していたことが証明できるようにしている。

B：共同研究あるいは技術導入を開始するに際して、それまでの自社技術をパッケージで証拠保管することにより、共同研究の成果との区分を明確化している。

C：顧客に提示する技術資料や、製品の試作時に使用した図面や写真等を保管しておき、両社の内、いずれがアイディアを提示したのかを明確化している。

#### 設問 2. 裁判あるいは裁判外での先使用权に関連した争いの経験の有無

A：特許権侵害を問われた経験があるものの、裁判前の交渉中で証拠を示すことで解決に至り、裁判に至らなかった（ただし、先使用权の主張が認められたのではなく、特許を無効とする証拠を提示した結果、争いが継続しなかった事例である）。

B：特許権侵害を疑われた場合、まずは話し合いから開始し、相手方の証拠保全に対する姿勢から、相手側が提示する情報の信憑性を判断する。情報が厳重に管理されている企業の提示する証拠は信憑性が高く、納得して話し合いが進められる。

#### 設問 3. 社内において、特許権を取得せず、技術（発明、ノウハウ）を秘匿したい、あるいは先使用权を確保したいとの相談を受けたことがあるか（ある場合に、どのようなアドバイスをしたか（先使用权のメリット及びデメリット、保全する証拠の種類、保全方法等））。

A：案件ごとに、メリット及びデメリットを説明した上で、その後の方針を決定する。権利行使を行うことが困難な技術分野では、特許出願を行わず、ノウハウとして秘匿する場合がある。

B：発明又は改良を行った際には、提案シートの形で知財部門に送付し、知財部門は特許出願するかノウハウとして秘匿するかの判断を行う。秘匿すると判断した場合、外注先等との間で秘密保持契約を締結し、提示した図面や作成した試作品の写真、及び試作に立ち会った社員の報告書等をタイムスタンプ付きで保存する。

- C：事業分野によっては、原則として出願しない（全てノウハウとして秘匿する）戦略を定めている。その他の分野については、社内会議において出願の可否を判断する。
- D：全社の基本方針として、ノウハウとして秘匿することではなく、出願しないという選択肢はない。
- E：米国での事業を考えた場合、現時点で先使用権は活用できないので、積極的に出願をしている。
- F：出願の可否を決定するにあたって、その技術内容の位置づけ（例えば、現業との関係で、実施の可能性が高いか、低いか。あるいは出願した場合に権利化が容易であるか否か等）と権利行使のしやすさが判断の材料になる。
- G：発明については基本的に出願して権利化を目指す（権利化できるか否かに疑問がある発明については秘匿する場合もある）。権利化できれば、出願からの20年の権利が維持できるが、ノウハウとして秘匿した場合に、どの時点で同業者が同一の発想に至るかを予測できない上、完全に秘匿するための管理コストも非常に高い。特許取得の見込みのあるものについては特許を取得した方がコストの面で有利である。

#### 設問 4. 先使用権制度（あるいは公証・タイムスタンプ）に対する意見・要望等

##### 設問 4-1. 先使用権制度に対するもの

- A：現行制度は裁判例が少ないため、先使用権者が実施できる範囲についての明確な指針がなく、先使用権が確認されたとしても、その後の事業展開に限度がある。
- B：製品寿命が短いもの（例えば5年未満）については、権利化を目指すというよりも、短期間で安定的に実施できることが望ましい。先発明の事実を証明するような、フランスのソロー封筒のような制度があれば好ましい。
- C：現時点で、先使用権の活用を想定しておらず、若干の制度改正が行われたとしても、積極的に使用することはない（証拠保全を行わないということではなく、証拠保全が完全に行われていれば、結果として、裁判で先使用権の有無を争うことにはならない）。
- D：我が国の先使用権制度は、他国より幅広く認める制度である一方、制限もある（改良技術が含まれるか否か等）ので、制度の明確化を望む。ただし、特許取得のメリットが減少することに注意が必要である。

##### 設問 4-2. 公証・タイムスタンプに対するもの

- A：現時点でタイムスタンプは国ごとに運用されているが、グローバルに利用できることが望ましい。
- B：先使用権を確保するための証拠は、単独の証拠ではなく、時系列で種々の証拠であることが重要である。証拠にタイムスタンプが付与されているかどうかは、証拠の信憑性に対する補助的なものである。
- C：特許事務所の書類管理にタイムスタンプの利用が望まれる。保管すべきデータを電子化して、タイムスタンプと共に保管すれば、保管場所が少なくて済む（場合によってはタイムスタンプ提供業者に保管を委託することも可能）。また、顧客から過去のデータを求められた際にも、タイムスタンプ付きで提供が可能である。



## V. まとめにかえて

「II. 調査対象国の先使用権制度の概要」にまとめたように、諸外国の先使用権制度は、概ね、先願主義の下で、特許出願人より早く発明を完成させ、実施あるいは実施の準備に至った者に、限定された範囲での実施を認める制度となっている。しかしながら、先使用権を認めるための個別要件、例えば、先使用権の対象となる実施行為、先使用権の有無を判断する基準日、先使用者に実施を認める範囲、及び発明実施の準備行為に対して先使用権を認めるか否か等については、各国で大きく異なっている。

一方、各国における先使用権の利用状況は一部の国を除いて、ほとんど実例がない。我が国企業に対するヒアリングの結果においても、裁判経験がほとんどないことが明らかとなり、これらの結果から、各国の特許制度ユーザーは、先使用権制度が、特許権侵害を問われた場合の、非侵害の抗弁、特許無効の抗弁に加えて行うことができる、いわば、セーフティーネットの役割を持っていると認識しているのではないと思われる。

なお、本調査研究では「調査結果に基づいて、各国先使用権制度の相違点の評価を行い、調査結果及び評価結果に基づき、今後我が国が取り組むべき制度調和の在り方について研究する」ことが、課題の一つとして挙げられている。

各国先使用権制度の相違点については、上述のように各国で大きく異なっているが、この中で、一番大きな相違点として挙げられるのは、第II章1.(3)(a)で取り上げた、「先使用権者が実施できる物的範囲」ではないかと思われる。

この点について我が国では、ウォーキングビーム事件最高裁判決<sup>452</sup>において「『特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいう』のであり、したがって、出願日における実施形式だけでなく『これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ。』と幅広く判示されており、さらに、事業規模についても「事業の目的の範囲内」において拡大することができると解釈されている。同様の考え方は、韓国、スイス、ドイツ、英国、ギリシャ、オーストラリア、イスラエル、パキスタン、シンガポール、スペイン、及びオランダでも採られており、これらの国では、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められたり、実施形式の変更や装置の改造が認められたりする傾向にある。

これに対して、先使用権者の実施できる物的範囲について、先使用権者が実際に実施していた、あるいは、実施を計画していた範囲（従前の範囲）に限定して考えている国（中国、台湾、ブラジル、イタリア、ノルウェー、エジプト、香港、インドネシア、オーストラリア、デンマーク、クロアチア、ポーランド、スウェーデン、トルコ）があり、これらの国では、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等の拡大や実施形式の変更、及び装置の改造を認めていない。

仮に、国際的な制度調和を目指すのであれば、この「先使用権者の実施できる物的範囲」

<sup>452</sup> 最高裁 1986 年 10 月 3 日第二小法廷判決（1986 年（オ）第 454 号、先使用権確認等請求本訴。特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）。

の考え方を調和することを、第一に取り組むべきではないであろうか。

特許法の制度調和については、世界知的所有権機関（WIPO）の特許法の常設委員会において、実体特許法条約の交渉が行われており、さらに、特許制度調和に関する先進国会合（B+会合）においても議論が行われている。しかしながら、特許法の常設委員会で交渉されている実体特許法条約の条文や特許制度調和に関する先進国会合（B+会合）における協議対象項目<sup>453</sup>に、先使用権制度の国際調和は含まれていない。

このような状況下においては、直ちに、先使用権制度の国際調和に関する論議を開始しようとすることなく、関係諸国の間で、意識のすり合わせを行っていくことが必要であろう。

---

<sup>453</sup> [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sensinkoku\\_meeting\\_gaiyou2008.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sensinkoku_meeting_gaiyou2008.htm) [最終アクセス日：2011年3月24日]

## 資料編

### ・本資料の記号等の解説

| 設問                 | 意味                                            | 解説（記号の意味）                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Q3                 | ・先使用権が認められるための個別要件およびその解釈                     | 実施＝実施<br>実準＝実施＋準備                           |
| 個別要件<br>（条文<br>明記） | 実施（発明の内容）（実施、製造）                              | 実施＝全ての実施<br>製造＝製造に限定                        |
|                    | 実施の準備                                         | ○＝準備に先使用権が認められる                             |
|                    | 実施（継続＝元の範囲、事業目的）                              | 継続＝元の範囲<br>事業＝事業目的                          |
| Q3                 | ・対象となる実施の意味（全ての実施／製造のみ）                       | 実施＝全ての実施<br>製造＝製造に限定                        |
| Q4                 | ・善意の意味（条文上の有無と定義の有無）<br>（△＝異なる用語を使用）          | 無＝要件無<br>有有＝要件有＋説明有<br>有無＝要件有＋説明無           |
| Q6                 | ・先使用権が認められるか否かの基準日はいつか。                       | 優時＝優先日に<br>優前＝優先日以前<br>願時＝出願日に<br>願前＝出願日以前  |
| Q9(b)              | ・輸入販売の先使用権                                    | 輸入○＝輸入販売が先使用権の対象となる                         |
| Q12                | ・先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）                          | 事業継＝事業目的の範囲で継続可能<br>従前＝従前の範囲                |
| Q16                | ・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） | 事伴＝事業をともなつて<br>装置伴＝装置をともなつて<br>無制限＝制限なく移転可能 |
| Q25                | ・先使用権主張の目的（抗弁か実施権）                            | 抗弁＝先使用権の抗弁として使用<br>確抗＝確認訴訟＋先使用の抗弁           |
| Q26                | ・先使用権が認められた典型的な例                              | 例示＝各国編に判決要旨を例示                              |
| Q27                | ・先使用権立証の証拠                                    | 説明＝各国編に説明有                                  |
| Q28                | ・公証制度の有無（宣誓供述書の利用）                            | 公証＝公証制度有<br>公証無＝公証制度無<br>宣誓＝裁判には宣誓供述書を提出    |

その他の設問共通：判例無＝判例が無いため不明

条文○又は×＝条文解釈で可能又は不可能

解釈○又は×＝条文解釈、学説等で可能又は不可能

学説＝学説に基づいた判断

意見＝回答作成者の意見

資料編：諸外国の先使用権制度一覧表 (No. 1)

| 設問             | 意味                                          | CN        | KR        | TW        | DE        | FR       | GB        | US         | JP        |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
| Q1(a)          | 条文番号                                        | 69        | 103       | 57        | 12        | 613-7    | 64        | 273        | 79        |
| Q1(a)          | 先使用権か侵害の例外か                                 | 例外        | 先使用       | 例外        | 先使用       | 先所有      | 先使用       | 例          | 先使用       |
| Q1(b)          | 詳細な文書の有無                                    | 有<br>CN1  | 入手<br>不可  | 規則        | 無         | 無        | 有         | 無          | 無         |
| Q1(c)          | 訳文の有無（公用語が英語でない国）                           | 有         | 有         | 有         | 無         | 無        | —         | —          | 有         |
| Q2             | 経済説、公平説等                                    | 経公        | 経公        | 経公        | 経公        | 不明       | 不明        | 不明         | 公平        |
| Q2             | 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」         | 諸外国       | 日本        | 不明        | 無回答       | 無回答      | 無回答       | 無          | 不明        |
| Q3             | ・先使用権が認められるための個別要件およびその解釈                   | 実準        | 実準        | 実準        | 実準<br>DE1 | 所有       | 実準        | 実施<br>US1  | 実準        |
| 個別要件<br>(条文明記) | 基準日（優先日、出願日、出願）                             | 出願日       | 出願        | 出願        | 優先日       | 優先日      | 優先日       | 出願日        | 出願        |
|                | 基準日（当日、以前）                                  | 以前        | 当日        | 以前        | 当日        | 当日       | 以前        | 一年前        | 当日        |
|                | 地域（国内、国外）                                   | —         | 国内        | 国内        | 国内        | 国内       | 国内        | 国内         | 国内        |
|                | 発明の所有（possession）                           | —         | △         | —         | —         | ○        | —         | △          | —         |
|                | 自らの発明（＋知得）（○）                               | —         | ○         | —         | △         | —        | —         | ○          | ○         |
|                | 善意（善意＝○、他の用語＝△）                             | —         | ○         | —         | —         | ○        | ○         | ○          | —         |
|                | 実施（侵害となる行為）                                 | —         | —         | —         | —         | —        | ○         | ○          | —         |
|                | 実施（発明の内容）（実施、製造）                            | 製造        | 実施        | 製造        | 実施        | —        | —         | BM         | 実施        |
|                | 実施の準備                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | —        | ○         | —          | ○         |
|                | 実施（継続＝元の範囲、事業目的）                            | 継続        | 事業        | 継続        | 事業        | 実施権      | 継続        | 非侵害        | 事業        |
|                | ライセンスの可否（可、否）                               | —         | 否         | —         | —         | —        | —         | —          | —         |
|                | 譲渡の可否（可、否）                                  | —         | 可         | —         | —         | 可        | 可         | —          | 可         |
|                | 製品を購入した第三者（侵外、非侵害）                          | —         | —         | —         | —         | —        | 非侵害       | —          | —         |
| Q3             | ・対象となる実施の意味（全ての実施／製造のみ）                     | 製造        | 実施        | 製造        | 実施        | —        | 実施        | BM         | 実施        |
| Q4             | ・善意の意味（条文上の有無と定義の有無）（△異なる用語）                | 有<br>CN2  | 無         | 有<br>TW1  | 無         | 有無       | 有無        | 有          | 無         |
| Q5             | ・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            | 解釈可       | 不可        | 可<br>TW2  | 可<br>DE2  | 可<br>FR1 | 不可        | 不可         | 不可        |
| Q6             | ・先使用権が認められるか否かの基準日はいつか。                     | 優前        | 願時        | 優前        | 優時        | 優時       | 優前        | 願前<br>US2  | 優時        |
| Q7             | ・実施の準備の意味（定義の有無）                            | 有         | 定義無       | 定義無       | 判例有       | —        | 判例有       | —          | 定義無       |
| Q8             | ・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         | 条文×       | 条文×       | 条文×       | 条文○       | —        | 判例無       | 条文○        | 条文×       |
| Q9(a)          | ・輸入行為が対象となるか                                | ×         | ○         | ×         | ○         | —        | ○         | ×          | ○         |
| Q9(b)          | ・輸入販売の先使用権                                  | —         | 輸入○       | 輸入○       | —         | —        | 輸入○       | —          | 輸入△       |
| Q10            | ・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）             | ×         | ×         | ×         | ○         | —        | ○<br>GB1  | —          | ○         |
| Q11            | ・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） | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | —        | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失  | 新規性<br>喪失 |
| Q12            | ・先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）                        | 従前        | 事業継       | 従前        | 事業継       | 無制限      | 事業継       | 事業継<br>US3 | 事業継       |
| Q12-1(a)       | ・生産規模の拡大の可否                                 | 解釈×       | 解釈○       | ×         | 解釈○       | —        | 学説○       | —          | 解釈○       |
| Q12-1(b)       | ・輸入数量の拡大の可否                                 | —         | 解釈○       | —         | 解釈○       | —        | 学説○       | —          | 解釈○       |
| Q12-1(c)       | ・実施地域の変更の可否                                 | 解釈○       | 解釈○       | 不明        | 解釈○       | —        | 学説○       | 解釈○        | 解釈○       |
| Q12-2(a)       | ・実施態様（製造、販売、輸入等）の変更の可否                      | 解釈×       | 規定無       | 解釈×       | △         | 無制限      | 学説×       | —          | △<br>JP1  |
| Q12-2(b)       | ・実施形式の変更（製法の変更）の可否                          | 解釈○       | 規定無       | 不明        | ○         | 解釈×      | 解釈△       | —          | 解釈○       |
| Q12-2(c)       | ・実施形式の変更（改造等）の可否                            | 解釈○       | 規定無       | 不明        | ×         | —        | 解釈△       | —          | 解釈○       |
| Q13            | ・下請企業と元請け企業の先使用権                            | 不明        | 元請        | 元請        | 元請        | 元請       | 元請        | —          | 元請        |
| Q14            | ・対抗要件（登録要否）                                 | 不要        | 不要        | 不要        | 不要        | 不要       | 不要        | 不要         | 不要        |
| Q15            | ・第三者に効力が及ぶか（再販売）                            | OK        | OK        | OK        | OK        | OK       | OK        | —          | OK        |



| 設問       | 意味                                            | CN  | KR  | TW  | DE  | FR  | GB       | US | JP  |
|----------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----|-----|
| Q16      | ・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） | 事件  | 事件  | 事件  | 事件  | 事件  | 事件       | 事件 | 事件  |
| Q17(a)   | ・大が小を飲む合併                                     | 可能  | 可能  | 可能  | 可能  | 可能  | 可能       | —  | 可能  |
| Q17(b)   | ・グループ企業で先使用权を共有                               | 不可  | 不可  | 不可  | -   | 不可  | 不可       | —  | 不可  |
| Q17(b)   | ・外国産品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか                      | —   | 可能  | —   | △   | FR2 | 不可       | —  | 不可  |
| Q18      | ・移転の登録の要否（対抗要件）                               | 不要  | 必要  | 不要  | 不要  | 不要  | 不要       | 不要 | 不要  |
| Q19      | ・再実施許諾の可否                                     | 不可  | 不可  | 不可  | 不可  | 不可  | 不可       | —  | 不可  |
| Q20      | ・先使用权の消滅又は放棄                                  | 不滅  | NA  | 消滅  | 不滅  | —   | 不明       | 不滅 | 消滅？ |
| Q21      | ・先使用权の対価                                      | 不要  | 不要  | 不要  | 不要  | 不要  | 不要       | 不要 | 不要  |
| Q22      | ・先使用权制度の普及啓発                                  | 無   | NA  | 不明  | NA  | 無   | 無        | —  | 有   |
| Q23      | ・先使用权の利用状況                                    | 殆無  | NA  | 殆無  | 不明  | 僅   | 殆無       | —  | 僅   |
| Q24      | ・先使用权の判例の利用可否                                 | 無   | NA  | 無   | 困難  | NA  | DB 有     | —  | 困難  |
| Q25      | ・先使用权主張の目的（抗弁か確認）                             | 抗弁  | NA  | 抗弁  | 抗弁  | 抗弁  | 確抗       | —  | 抗弁  |
| Q26      | ・先使用权が認められた典型的な例                              | 追加有 | 例示  | 追加無 | 追加有 | 追加有 | 追加無      | —  | 例示  |
| Q26-1    | ・外国企業の先使用权主張                                  | 無   | 無   | 無   | 困難  | NA  | 無        | —  | 無   |
| Q27      | ・先使用权立証の証拠                                    | 説明  | NA  | 説明  | 説明  | 説明  | 説明       | —  | 説明  |
| Q28      | ・公証制度の有無（宣誓供述書の利用）                            | 公証  | 公証  | 公証  | 制度無 | 公証  | 公証<br>宣誓 | —  | 公証  |
| Q28-1(a) | ・タイムスタンプ業者                                    | ○   | ○   | 無   | —   | —   | ○        | —  | -   |
| Q28-1(b) | ・公証制度                                         | ○   | ○   | ○   | —   | ○   | ○        | —  | -   |
| Q28-1(c) | ・製品に対する公証                                     | ○   | ○   | 不可  | —   | 説明  | 説明       | —  | -   |
| Q28-1(d) | ・映像に対する公証                                     | ○   | ○   | ○   | —   | 説明  | 説明       | —  | -   |
| Q28-1(e) | ・企業の利用状況                                      | 不明  | NA  | 僅   | —   | NA  | 資料無      | —  | -   |
| Q28-1(f) | ・タイムスタンプの利用状況                                 | 僅   | 政府系 | —   | —   | NA  | 資料無      | —  | -   |
| Q29      | ・先使用权制度改正の動き                                  | 無   | 無   | TW3 | NA  | 無   | 無        | —  | 無   |
| Q30      | ・特別な条文の意味                                     | —   | —   | —   | —   | —   | —        | —  | -   |

CN1：Q1(b)：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：不法入手は先使用の抗弁不可、準備の定義、従前の範囲）

CN2：Q4：専利法には無いが、上記の解釈の第 15 条では善意を要件としている。不法に知見を獲得した場合は善意ではない。

TW1：Q4：専利法に善意の要件はないが、法令解釈として、善意が要求されている。製造方法に関する知識が特許出願前の 6 カ月以内に出願人から知得した時は善意に該当しない。

TW2：Q5：出願前 6 か月以内に特許出願人よりその製造方法を知知得した場合で、発明者が特許権を留保した場合は、先使用权は認められない。

TW3：Q29：先使用权の効力を「製造」のみでなく、販売、販売の申し出、使用、輸入まで広げることが検討されている。

DE1：Q3：条文上、発明の所有は要件ではないが、判例では発明を実施するために必要な前提条件として所有している必要があるとしている。

DE2：Q5：出願前 6 か月以内に特許出願人より知得した場合で、出願人が権利を留保しなかった場合には先使用权が認められる。

FR1：Q5：発明を善意で所有した者であれば、発明者から発明を正当に取得した者も含まれる。

FR2：Q17(c)：フランス国内における製造の有無に拘らず、フランス国内において先所有が成立した場合（外国で生まれた発明であっても、現にフランス国内で所有していれば可）。

GB1：Q10：先使用权の対象となる。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。

US1：Q2：第 273 条の先使用权は、ビジネス方法の特許に限定して、有効な出願日より 1 年を越える前に、善意で発明を実施化し、当該特許の出願日より前に商業的に使用したものは、特許権侵害から救済される。

US2：Q6：35USC273 条(a)(4)に「特許の「有効な出願日」とは、特許出願の実際の出願日、又は問題とされるその主題が第 119 条、第 120 条若しくは第 365 条に基づく権原を有する先の合衆国、外国若しくは国際出願の出願日の内の何れか早いものをいう

US3：Q12：先使用の抗弁が成り立った場合には、侵害と問われることなく事業を継続できる。

JP1：Q12-1(a)：実施の先使用权が認められた場合には、輸入に切り替えることが可能との学説もある。

諸外国の先使用権制度一覧表 (No. 2)

| 設問                 | 意味                                                    | BR        | MX        | CH        | GR        | IT        | NO        | RU        | AU        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Q1(a)              | 条文番号                                                  | 45*       | 22        | 35        | 10        | 68        | 4         | 1361      | 119       |
| Q1(a)              | 先使用権が侵害の例外か                                           | 先使用       | 例外        | 例外        | 例外        | 例外        | 先使用       | 先使用       | 例外        |
| Q1(b)              | 詳細な文書の有無                                              | 有         | 無         | 無         | 無         | 有         | 有         | 有         | 無         |
| Q1(c)              | 訳文の有無 (公用語が英語でない国)                                    | 有         | 有         | 無<br>CH1  | 有         | 有         | 有         | 有         | —         |
| Q2                 | 経済説、公平説等                                              | 公平?       | 例外        | 公平        | 公平        | 経済        | 経済        | 公平        | 公平        |
| Q2                 | 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」                   | PLT<br>草案 | 不明        | DE?       | 無         | EC?       | 北欧特<br>許法 | 無         | GB        |
| Q3                 | ・先使用権が認められるための個別要件<br>およびその解釈                         | 実施        | 実準        | 実準        | 実準        | 実施        | 実準        | 実準        | 実準        |
| 個別要件<br>(条文<br>明記) | 基準日 (優先日、出願日、出願)                                      | 優先日       | 優先日       | 優先日       | 優先日       | 優先日       | 出願        | 優先日       | 優先日       |
|                    | 基準日 (当日、以前)                                           | 以前        | 以前        | 以前        | 当日        | 以前        | 当日        | 以前        | △         |
|                    | 地域 (国内、国外)                                            | 国内        | —         | 国内        | —         | 国内        | 国内        | 国内        | 国内        |
|                    | 発明の所有 (possession)                                    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                    | 自らの発明 (+知得) (○)                                       | —         | —         | —         | —         | —         | —         | ○         | △         |
|                    | 善意 (善意=○、他の用語=△)                                      | ○         | —         | ○         | —         | —         | △         | ○         | —         |
|                    | 実施 (侵害となる行為)                                          | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                    | 実施 (発明の内容) (実施、製造)                                    | 実施        | 製造        | 実施        | 実施        | 実施        | 実施        | 実施        | 実施        |
|                    | 実施の準備                                                 | —         | ○         | ○         | ○         | —         | ○         | ○         | ○         |
|                    | 実施 (継続=元の範囲、事業目的)                                     | 継続        | 継続        | 事業        | 事業        | 継続        | 継続        | 継続        | 継続        |
|                    | ライセンスの可否 (可、否)                                        | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                    | 譲渡の可否 (可、否)                                           | 可         | —         | 可         | 可         | 可         | 可         | 可         | —         |
|                    | 製品を購入した第三者 (侵外、非侵害)                                   | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | 非侵害       |
| Q3                 | ・対象となる実施の意味 (全ての実施/<br>製造のみ)                          | 実施        | 製造        | 実施        | 実施        | 判決無       | 実施        | 実施        | 実施        |
| Q4                 | ・善意の意味 (条文上の有無と定義の有<br>無) (△異なる用語)                    | 有有<br>BR1 | 無         | 有有        | 無<br>GR1  | 無<br>IT1  | △無        | 有有        | 無         |
| Q5                 | ・当該特許権に係る発明者から発明を知<br>得していた場合に認められるか                  | 不可        | 不可        | 可<br>CH2  | 不可<br>GR2 | 判決無       | 不可        | 不可        | 不可        |
| Q6                 | ・先使用権が認められるか否かの基準日<br>はいつか。                           | 優前        | 優前        | 優前        | 優時        | 願前<br>IT2 | 願時        | 優前        | 優時        |
| Q7                 | ・実施の準備の意味 (定義の有無)                                     | -         | 説明有       | 説明有       | 判例少       | —         | 説明        | 説明        | 説明        |
| Q8                 | ・特許出願前に実施していたが、基準日<br>には実施していない場合に認められるか              | 条文×       | 解釈無       | 条文×       | 条文×       | 条文○       | 条文×       | 条文○       | 条文○       |
| Q9(a)              | ・輸出行為が対象となるか                                          | ○         | ×         | ○         | ○         | 判決無       | ○         | ○         | ○         |
| Q9(b)              | ・輸入販売の先使用権                                            | NA        | —         | 輸入○       | ○GR3      | 判決無       | 輸入○       | 輸入○       | 輸入○       |
| Q10                | ・輸出行為が対象となるか (純粋な輸出<br>行為が特許侵害となる場合)                  | ○         | ×         | ○         | ○         | 判決無       | ×         | ○         | 解釈○       |
| Q11                | ・実施の意味 (新規性との関連: 公然実<br>施されていた場合の当該特許の新規性<br>は喪失しないか) | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 |
| Q12                | ・先使用権者が実施できる範囲 (物的範<br>囲)                             | 従前        | 判決無       | 事業継       | 事業継       | 従前        | 従前        | —         | 事業継       |
| Q12-1(a)           | ・生産規模の拡大の可否                                           | 解釈×       | 解釈○       | 学説○       | 判決無       | 解釈×       | 解釈○       | —         | 解釈○       |
| Q12-1(b)           | ・輸入数量の拡大の可否                                           | 解釈×       | 判決無       | 学説○       | 判決無       | 解釈×       | 解釈○       | —         | 解釈○       |
| Q12-1(c)           | ・実施地域の変更の可否                                           | 不明        | 判決無       | 学説○       | 判決無       | 解釈×       | 解釈○       | —         | 解釈○       |
| Q12-2(a)           | ・実施態様 (製造、販売、輸入等) の変<br>更の可否                          | 解釈×       | 解釈○       | 学説×       | 判決無       | 解釈×       | 解釈×       | —         | 解釈○       |
| Q12-2(b)           | ・実施形式の変更 (製法の変更) の可否                                  | 解釈×       | 解釈×       | 学説○       | 解釈○       | 判決無       | 解釈×       | —         | 解釈×       |
| Q12-2(c)           | ・実施形式の変更 (改造等) の可否                                    | 解釈×       | 解釈×       | 学説○       | 解釈○       | 判決無       | 解釈○       | —         | 解釈×       |
| Q13                | ・下請企業と元請け企業の先使用権                                      | 不明        | 元請        | 元請        | 元請        | 元請        | 判決無       | —         | 判決無       |
| Q14                | ・対抗要件 (登録要否)                                          | 不要        | 不要        | 不要        | 不要        | 不要        | 不要        | —         | 不要        |
| Q15                | ・第三者に効力が及ぶか (再販売)                                     | 不明        | OK        | OK        | 侵害        | 判決無       | OK        | —         | 判決無       |

| 設問       | 意味                                          | BR  | MX  | CH  | GR  | IT   | NO   | RU | AU   |
|----------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|------|
| Q16      | ・移転の可否・態様・譲渡要件等（一般承継に限られるか、事業の実施に伴う必要があるか等） | 事件  | 不明  | 事件  | 事件  | 事件   | 事件   | 事件 | 無制限  |
| Q17(a)   | ・大が小を飲む合併                                   | 可能？ | 不明  | 可能  | 可能  | 可能   | 可能   | —  | 可能   |
| Q17(b)   | ・グループ企業で先使用权を共有できるか                         | 不明  | 不可  | 不可  | 不可  | 不可   | 不可   | —  | 不可   |
| Q17(b)   | ・外国産品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか                    | 不明  | —   | 不可  | 不可  | 判決無  | 不可   | —  | 可    |
| Q18      | ・移転の登録の可否（対抗要件）                             | 不要  | 不要  | 不要  | 不要  | 不要   | 不要   | —  | 不要   |
| Q19      | ・再実施許諾の可否                                   | 不可  | 判決無 | 不可  | 不可  | 不可   | 不可   | —  | 不可   |
| Q20      | ・先使用权の消滅又は放棄                                | 不明  | 判決無 | 消滅  | 規定無 | 判決無  | 規定無  | —  | 規定無  |
| Q21      | ・先使用权の対価                                    | 不要  | 不要  | 不要  | 不要  | 不要   | 不要   | —  | 不要   |
| Q22      | ・先使用权制度の普及啓発                                | 無   | 無   | 無   | 無   | 無    | 無    | —  | 無    |
| Q23      | ・先使用权の利用状況                                  | 殆無  | 殆無  | 殆無  | 殆無  | 殆無   | 殆無   | —  | 殆無   |
| Q24      | ・先使用权の判例の利用可否                               | 困難  | 判決無 | 一件  | 判決無 | DB 有 | DB 有 | —  | DB 有 |
| Q25      | ・先使用权主張の目的（抗弁か実施権）                          | 確抗  | 判決無 | NA  | 判決無 | 抗弁   | 判決無  | —  | 抗弁   |
| Q26      | ・先使用权が認められた典型的な例                            | 例示  | 判決無 | 説明有 | 判決無 | NA   | 例示   | —  | 例示   |
| Q26-1    | ・外国企業の先使用权主張                                | 無   | 判決無 | 無   | 判決無 | NA   | 無    | —  | 無    |
| Q27      | ・先使用权立証の証拠                                  | 説明  | 説明  | 説明  | 説明  | 説明   | 説明   | —  | 説明   |
| Q28      | ・公証制度の有無（宣誓供述書の利用）                          | 公証  | 公証  | 公証  | 公証  | 条文無  | 公証   | —  | 宣誓   |
| Q28-1(a) | ・タイムスタンプ業者                                  | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —  | —    |
| Q28-1(b) | ・公証制度                                       | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —  | —    |
| Q28-1(c) | ・製品に対する公証                                   | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —  | —    |
| Q28-1(d) | ・映像に対する公証                                   | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —  | —    |
| Q28-1(e) | ・企業の利用状況                                    | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —  | —    |
| Q28-1(f) | ・タイムスタンプの利用状況                               | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —  | —    |
| Q29      | ・先使用权制度改正の動き                                | 無   | 無   | 無   | 無   | 無    | 無    | —  | 無    |
| Q30      | ・特別な条文の意味                                   | —   | —   | —   | —   | —    | —    | —  | —    |

BR\*：ブラジル知財法第 232 条には物質特許についてのパイプライン出願に基づく特許に対する先使用权が定められている（以下、第 232 条に基づく先使用权は調査の対象としない）

BR1：Q4：善意に対する定義はないが、学説では「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行為規範であるとされている。

CH1：Q1(c)：スイス代理人からの指摘では、WIPO 掲載のスイス特許法に翻訳の誤りがある。基準日は出願日のみではなく、優先日を含む。（スイスでは独、仏文の法律が公定で、英語の公定訳はない）

CH2：Q5：誠実に行動を行うという要件のみあり、当該発明の出所については要件とされていない。

GR1：Q4：「善意」の要件は、ギリシア特許法第 10 条には定められていないが、法の一般原則並びに民法第 218 条において定められている。（記者注、先使用权者として容認されるためには善意でなければならないとの意味と解釈される）

GR2：Q5：発明者から取得されたかどうかに関する規定はないが、「権利の行使は、信義誠実の原則、善良の風俗、又は権利の社会的若しくは経済的目的により課される制限を超えることが明らかである場合には、禁じられる」と定める民法第 281 条を考慮に入れば、発明者から直接又は間接的に発明を知得した先使用者に先使用权は認められないと解釈される。

GR3：Q9(b)：本事項につき、明確な地理的制限はない。かかる制限のないことから、「行為がギリシアの領域外で行われた場合には先使用权の発生要件を充たさない」という解釈はできないものと思われる。

IT1：Q4：「善意で」という表現が第 68 条第 3 項に明記されていないとはいえ、同条は、先使用者が発明を適法に、且つ出願者に損害を与えることなく使用している必要があるという意味で一般に解釈されている。

IT2：Q6：先使用者は当該発明をその出願前 12 ヶ月間において使用していることが必要となる。当該先使用者は、その全期間中、当該発明を使用している必要はないが、少なくとも当該期間の一部において使用していることが必要となる。かかる 12 ヶ月間よりも前に使用しても、先使用权は発生しない。

NO1：Q10：回答は輸出は先使用权の対象となるであるが、製造の先使用权を獲得した者が輸出をすることが出来るという意味で、実質的には輸出そのものは先使用权の対象ではない。

諸外国の先使用権制度一覧表 (No. 3)

| 設問                 | 意味                                            | EG        | HK        | ID        | IL    | MY    | PH    | PK    | SG         |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Q1(a)              | 条文番号                                          | 10        | 83        | 13        | 53    | 38    | 73    | 30    | 71         |
| Q1(a)              | 先使用権か侵害の例外か                                   | 例外        | 先使用       | 先使用       | 先使用   | 先使用   | 先使用   | 例外    | 先使用        |
| Q1(b)              | 詳細な文書の有無                                      | 無         | 無         | 無         | 無     | 無     | 無     | 無     | 無          |
| Q1(c)              | 訳文の有無 (公用語が英語でない国)                            | 有         | 有         | 有         | 無     | -     | -     | 有     | -          |
| Q2                 | 経済説、公平説等                                      | 不明        | 不明        | 公平        | 公平    | 公平    | 公平?   | 公平    | SG1        |
| Q2                 | 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」           | 不明        | GB        | 無         | 無     | GB    | 無     | GB    | GB         |
| Q3                 | ・先使用権が認められるための個別要件およびその解釈                     | 実準        | 実準        | 実施        | 実準    | 実準    | 実準    | 実準    | 実準         |
| 個別要件<br>(条文<br>明記) | 基準日 (優先日、出願日、出願)                              | 出願日       | 優先日       | 優先日       | 優先日   | 優先日   | 優先日   | 優先日   | 優先日        |
|                    | 基準日 (当日、以前)                                   | 以前        | 以前        | 当日        | 当日    | 当日    | 以前    | 以前    | 以前         |
|                    | 地域 (国内、国外)                                    | 国内        | 国内        | —         | 国内    | 国内    | 国内    | —     | 国内         |
|                    | 発明の所有 (possession)                            | —         | —         | —         | —     | —     | —     | —     | —          |
|                    | 自らの発明 (+知得) (○)                               | —         | —         | ○         | —     | ○     | —     | —     | —          |
|                    | 善意 (善意=○、他の用語=△)                              | ○         | ○         | —         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○          |
|                    | 実施 (侵害となる行為)                                  | —         | ○         | —         | —     | —     | —     | —     | ○          |
|                    | 実施 (発明の内容) (実施、製造)                            | 製造        | —         | 実施        | 実施    | 製造    | 実施    | 実施    | —          |
|                    | 実施の準備                                         | ○         | ○         | —         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○          |
|                    | 実施 (継続=元の範囲、事業目的)                             | 継続        | 継続        | 継続        | 事業    | 事業    | 継続    | 非侵害   | 継続         |
|                    | ライセンスの可否 (可、否)                                | —         | 否         | —         | —     | —     | —     | —     | 否          |
|                    | 譲渡の可否 (可、否)                                   | 可         | 可         | —         | 可     | 可     | 可     | 可     | 可          |
|                    | 製品を購入した第三者 (侵外、非侵害)                           | —         | 非侵害       | —         | —     | —     | —     | —     | 非侵害        |
| Q3                 | ・対象となる実施の意味 (全ての実施/製造のみ)                      | 製造        | 実施        | 製造        | 実施    | 製造    | 実施    | 実施    | 実施         |
| Q4                 | ・善意の意味 (条文上の有無と定義の有無) (△異なる用語)                | 有有        | 有無        | 有無<br>ID1 | 有無    | 有無    | 有無    | 有無    | 有無         |
| Q5                 | ・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              | 不可        | 可<br>HK1  | 不可        | 不可    | 不可    | 不可    | 不可    | 判決無        |
| Q6                 | ・先使用権が認められるか否かの基準日はいつか。                       | 優前<br>EG1 | 願前<br>HK2 | 優時        | 優時    | 優時    | 優前    | 優前    | 優前         |
| Q7                 | ・実施の準備の意味 (定義の有無)                             | 定義無       | 定義無       | —         | 定義無   | 判例無   | 定義無   | 説明    | 説明<br>SG2  |
| Q8                 | ・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          | 解釈○       | 解釈○       | 条文×       | 条文×   | 判例無   | 定義無   | 判例無   | 条文×        |
| Q9(a)              | ・輸入行為が対象となるか                                  | ×         | ○         | ×         | ○     | ×     | 解釈○   | ○     | ○          |
| Q9(b)              | ・輸入販売の先使用権                                    | —         | 輸入○       | —         | —     | —     | 説明    | ○PK1  | 輸入○        |
| Q10                | ・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)              | ×         | △<br>HK3  | ×         | ×     | ×     | ○     | ○     | ×          |
| Q11                | ・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) | 新規性喪失     | 新規性喪失     | 新規性喪失     | 新規性喪失 | 新規性喪失 | 新規性喪失 | 新規性喪失 | 新規性喪失      |
| Q12                | ・先使用権者が実施できる範囲 (物的範囲)                         | 従前        | 従前        | 従前        | 事業継   | 判決無   | 判決無   | 事業継   | 事業継<br>SG3 |
| Q12-1(a)           | ・生産規模の拡大の可否                                   | 解釈×       | 解釈○       | 解釈○       | 解釈○   | 判決無   | 判決無   | 解釈○   | 解釈○        |
| Q12-1(b)           | ・輸入数量の拡大の可否                                   | —         | 解釈○       | 解釈○       | 解釈○   | 判決無   | 判決無   | 解釈○   | 解釈○        |
| Q12-1(c)           | ・実施地域の変更の可否                                   | 解釈○       | 解釈○       | 解釈○       | 解釈○   | 判決無   | 判決無   | 解釈○   | 解釈○        |
| Q12-2(a)           | ・実施態様 (製造、販売、輸入等) の変更の可否                      | 不可        | 解釈○       | 解釈○       | 不明    | 判決無   | 判決無   | 解釈○   | 判決無        |
| Q12-2(b)           | ・実施形式の変更 (製法の変更) の可否                          | 解釈×       | 判断無       | 解釈○       | 不明    | 解釈○   | 判決無   | 解釈○   | 判決無        |
| Q12-2(c)           | ・実施形式の変更 (改造等) の可否                            | 解釈×       | 解釈○       | 解釈○       | 不明    | 解釈○   | 判決無   | 解釈○   | 判決無        |
| Q13                | ・下請企業と元請け企業の先使用権                              | 元請        | 元請        | NA        | 不明    | 判決無   | 元請?   | 両社    | 元請         |

| 設問       | 意味                                            | EG   | HK   | ID       | IL | MY   | PH   | PK  | SG   |
|----------|-----------------------------------------------|------|------|----------|----|------|------|-----|------|
| Q14      | ・対抗要件（登録要否）                                   | 不要   | 不要   | 有<br>ID2 | 不要 | 不要   | 不要   | 不要  | 不要   |
| Q15      | ・第三者に効力が及ぶか（再販売）                              | OK   | OK   | 侵害       | 侵害 | OK   | 判決無  | OK  | OK   |
| Q16      | ・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） | 装置伴  | 無制限  | 不可       | 事件 | 事件   | 事件   | 事件  | 事件   |
| Q17(a)   | ・大が小を飲む合併                                     | 可能   | 可能   | 不可       | 可能 | 可能   | 判決無  | 可能  | 判決無  |
| Q17(b)   | ・グループ企業で先使用権を共有できるか                           | 不可   | 不可   | 不可       | 不可 | 不可   | 判決無  | 不可  | 不可   |
| Q17(b)   | ・外国産品の輸入販売で製造の先使用権が得られるか                      | —    | 可能   | 不可       | 不可 | —    | 判決無  | 不可  | 不可   |
| Q18      | ・移転の登録の要否（対抗要件）                               | 不要   | 不要   | —        | 不要 | 不要   | 不要   | 不要  | 不要   |
| Q19      | ・再実施許諾の可否                                     | 不可   | 不可   | 不可       | 不可 | 不可   | 判決無  | 不可  | 不可   |
| Q20      | ・先使用権の消滅又は放棄                                  | 規定無  | 規定無  | 規定無      | 不滅 | 不滅   | 判決無  | 判決無 | 判決無  |
| Q21      | ・先使用権の対価                                      | 不要   | 不要   | 不要       | 不要 | 不要   | 不要   | 不要  | 不要   |
| Q22      | ・先使用権制度の普及啓発                                  | 無    | 無    | 無        | 無  | 無    | 無    | 無   | 無    |
| Q23      | ・先使用権の利用状況                                    | 殆無   | 殆無   | 殆無       | 殆無 | 殆無   | 殆無   | 統計無 | 殆無   |
| Q24      | ・先使用権の判例の利用可否                                 | DB 無 | DB 無 | NA       | 不可 | DB 有 | DB 無 | 統計無 | DB 無 |
| Q25      | ・先使用権主張の目的（抗弁か実施権）                            | 判決無  | 抗弁   | 抗弁       | 不明 | 抗弁   | 判決無  | 抗弁  | 判決無  |
| Q26      | ・先使用権が認められた典型的な例                              | 判決無  | 判決無  | NA       | 無  | 説明   | 判決無  | 判決無 | 判決無  |
| Q26-1    | ・外国企業の先使用権主張                                  | 判決無  | 無    | NA       | 無  | 無    | 判決無  | 判決無 | 判決無  |
| Q27      | ・先使用権立証の証拠                                    | 説明   | 説明   | 説明       | 困難 | 説明   | 説明   | 説明  | 説明   |
| Q28      | ・公証制度の有無（宣誓供述書の利用）                            | 公証   | 公証   | —        | 宣誓 | 公証   | 公証   | 公証  | 公証無  |
| Q28-1(a) | ・タイムスタンプ業者                                    | —    | —    | —        | —  | —    | —    | —   | —    |
| Q28-1(b) | ・公証制度                                         | —    | —    | —        | —  | —    | —    | —   | —    |
| Q28-1(c) | ・製品に対する公証                                     | —    | —    | —        | —  | —    | —    | —   | —    |
| Q28-1(d) | ・映像に対する公証                                     | —    | —    | —        | —  | —    | —    | —   | —    |
| Q28-1(e) | ・企業の利用状況                                      | —    | —    | —        | —  | —    | —    | —   | —    |
| Q28-1(f) | ・タイムスタンプの利用状況                                 | —    | —    | —        | —  | —    | —    | —   | —    |
| Q29      | ・先使用権制度改正の動き                                  | 無    | 無    | 無        | 無  | 無    | 改正案  | 無   | 無    |
| Q30      | ・特別な条文の意味                                     | —    | —    | —        | —  | —    | —    | —   | —    |

EG1：Q6：条文上は出願日に先んじてであるが、優先日も含むと解釈されている。

EG2：Q10：回答は輸出が先使用権の対象となっているが、エジプトで生産された製品の輸出の場合を想定しており、輸出行為そのものについての回答ではない。

HK1：Q5：それは当事者が善意で行った行為か否かによる。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、香港特許条例第 83 条に定める先使用権を得る可能性はある。

HK2：Q6：基準日について「Deemed Date of Filing」の用語が使用されている。これは「みなし出願日」と翻訳されるが、香港出願に先だって、英国又は中国へ出願する必要がある、これらの出願日をみなし出願日と呼ぶ。

HK3：Q10：輸出自体ではなく、特許の主題となる製品あるいは製法を使用して製品の在庫することに対して、先使用権の適用がある。

ID1：Q4：善意の意味について、法律の文言上、善意の要件は含まれていないが、第 13 条 1 項には善意の要件が含まれていると解釈されている。

ID2：Q14：先使用者とは、法的には特許庁に対して先使用権者の認定を申請し、認定される必要があるが、取得するための要件及び手続を定める政令が公布されていないので認定もできない。

PK1：Q9(b)：先使用権の認められるための、実施および実施の準備について、国の制限が設けられていない。それゆえ例えば日本で実施していたとしても、先使用権が認められる。

SG1：Q2：秘密の先使用者を保護することを目的とする。

SG2：Q7：実際上のかつ真摯な準備の用語に関しては、UK の判例が援用される。

SG3：Q12：明確ではない。先の行為として実施していた、あるいは実質的で真摯な準備を計画していた行為を継続する権利を制限することは明らかに不条理であり、ある程度のバリエーションは、本条により提供される権利の範囲内に入るが、バリエーションの程度は定かではない（C.I.P.A Guide 64.06）。

諸外国の先使用権制度一覧表 (No. 4)

| 設問             | 意味                                            | TH        | VN        | PE        | AT        | BE        | BY  | DK        | HR        |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| Q1(a)          | 条文番号                                          | 36        | 134       | 69*       | 23        | 30        | 39  | 4         | 64        |
| Q1(a)          | 先使用権か侵害の例外か                                   | 例外        | 先使用       | 例外        | 例外        | 先         | 先   | 先使用       | 先使用       |
| Q1(b)          | 詳細な文書の有無                                      | 無         | 無         | 無         | 無         | 無         | —   | 有         | 無         |
| Q1(c)          | 訳文の有無 (公用語が英語でない国)                            | 有         | 有         | 有         | 無         | 無         | —   | 有         | 有         |
| Q2             | 経済説、公平説等                                      | 不明        | 公平        | 不明        | 公平        | 不明        | —   | 公平        | 不明        |
| Q2             | 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」           | 不明        | 不明        | ES?       | 不明        | 諸外国       | —   | 北欧特許法     | 無         |
| Q3             | ・先使用権が認められるための個別要件およびその解釈                     | 実準        | 実準        | 実準        | 実準        | 所実        | 実準  | 実準        | 実準        |
| 個別要件<br>(条文明記) | 基準日 (優先日、出願日、出願)                              | 出願        | 優先日       | 優先日       | 出願        | 優先日       | 優先日 | 出願        | 優先日       |
|                | 基準日 (当日、以前)                                   | 以前        | 以前        | 以前        | 当日        | 以前        | 以前  | 当日        | 以前        |
|                | 地域 (国内、国外)                                    | 国内        | —         | 国内        | 国内        | 国内        | 国内  | 国内        | 国内        |
|                | 発明の所有 (possession)                            | —         | —         | —         | —         | ○         | —   | —         | —         |
|                | 自らの発明 (+知得) (○)                               | ○         | ○         | —         | —         | —         | ○   | —         | —         |
|                | 善意 (善意=○、他の用語=△)                              | ○         | —         | ○         | ○         | ○         | ○   | △         | ○         |
|                | 実施 (侵害となる行為)                                  | —         | —         | —         | —         | —         | —   | —         | —         |
|                | 実施 (発明の内容) (実施、製造)                            | 製造        | 実施        | 実施        | 実施        | 実施        | 実施  | 実施        | 実施        |
|                | 実施の準備                                         | ○         | ○         | ○         | ○         | —         | ○   | ○         | ○         |
|                | 実施 (継続=元の範囲、事業目的)                             | 非侵害       | 継続        | 継続        | 事業        | 実施権       | 継続  | 継続        | 継続        |
|                | ライセンスの可否 (可、否)                                | —         | —         | —         | —         | —         | —   | —         | —         |
|                | 譲渡の可否 (可、否)                                   | —         | 可         | 可         | 可         | 可         | 可   | 可         | 可         |
|                | 製品を購入した第三者 (侵外、非侵害)                           | —         | —         | —         | —         | 非侵害       | —   | —         | —         |
| Q3             | ・対象となる実施の意味 (全ての実施/製造のみ)                      | 製造        | 実施        | 実施        | 実施        | 所実        | —   | 実施        | 実施        |
| Q4             | ・善意の意味 (条文上の有無と定義の有無) (△異なる用語)                | 有無        | 無         | 有有        | 有有        | 有有        | ○   | △有        | 有有        |
| Q5             | ・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              | 不可        | 不可        | 不可        | 可<br>AT1  | 解釈可       | 不可  | 不可        | 不可        |
| Q6             | ・先使用権が認められるか否かの基準日はいつか。                       | 願前        | 優前        | 願前        | 優時        | 優前        | 優前  | 願時        | 優前        |
| Q7             | ・実施の準備の意味 (定義の有無)                             | 説明<br>TH1 | 学説有       | 説明        | 説明        | 無         | —   | 学説有       | 判例無       |
| Q8             | ・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           | 不明        | 条文○       | 学説○       | 条文○       | 実施<br>不要  | —   | 条文×       | 判例無       |
| Q9(a)          | ・輸入行為が対象となるか                                  | ×         | ○         | ○         | △AT2      | ○         | —   | ○         | 判例無       |
| Q9(b)          | ・輸入販売の先使用権                                    | —         | 輸入○       | NA        | 説明        | 説明        | —   | 輸入○       | 判例無       |
| Q10            | ・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)              | ×         | ○<br>VN1  | ×         | ×         | ×         | —   | ×         | 判例無       |
| Q11            | ・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) | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 | —   | 新規性<br>喪失 | 新規性<br>喪失 |
| Q12            | ・先使用権者が実施できる範囲 (物的範囲)                         |           | 判決無       | 無制限       | 従前        | 無制限       | 従前  | 従前        | 従前        |
| Q12-1(a)       | ・生産規模の拡大の可否                                   | 判決無       | 解釈×       | 解釈○       | 解釈○       | 実例無       | 条文× | 解釈○       | 解釈×       |
| Q12-1(b)       | ・輸入数量の拡大の可否                                   | 判決無       | 解釈×       | 解釈○       | 無回答       | 実例無       | 条文× | 解釈○       | 判例無       |
| Q12-1(c)       | ・実施地域の変更の可否                                   | 判決無       | 解釈×       | 解釈○       | 解釈○       | 実例無       | 条文× | 解釈○       | 判例無       |
| Q12-2(a)       | ・実施態様 (製造、販売、輸入等) の変更の可否                      | 解釈×       | 解釈×       | 解釈○       | 解釈○       | 無制限       | 条文× | 解釈×       | 解釈×       |
| Q12-2(b)       | ・実施形式の変更 (製法の変更) の可否                          | 判決無       | 解釈○       | 解釈○       | 判例無       | 判例無       | 条文× | 解釈×       | 解釈×       |
| Q12-2(c)       | ・実施形式の変更 (改造等) の可否                            | 判決無       | 解釈○       | 解釈×       | 解釈○       | 不明        | 条文× | 解釈×       | 解釈×       |
| Q13            | ・下請企業と元請け企業の先使用権                              | 判例無       | 元請        | 両社無       | 元請        | 判例無       | —   | 元請        | 判例無       |

| 設問       | 意味                                            | TH  | VN  | PE   | AT       | BE   | BY  | DK  | HR   |
|----------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|----------|------|-----|-----|------|
| Q14      | ・対抗要件（登録要否）                                   | 不要  | 不要  | 不要   | 有<br>AT3 | 不要   | —   | 不要  | 不要   |
| Q15      | ・第三者に効力が及ぶか（再販売）                              | 判決無 | OK  | 侵害？  | OK       | OK   | —   | 侵害？ | 判例無  |
| Q16      | ・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） | 不可  | 装置伴 | 事件   | 事件       | 事件   | 装置伴 | 事件  | 装置伴  |
| Q17(a)   | ・大が小を飲む合併                                     | —   | 可能  | 可能   | 可能       | 判例無  | —   | 可能  | 判例無  |
| Q17(b)   | ・グループ企業で先使用権を共有できるか                           | —   | 不可  | 不可   | 不可       | 判例無  | —   | 不可  | 判例無  |
| Q17(b)   | ・外国産品の輸入販売で製造の先使用権が得られるか                      | —   | 不可  | 不可   | 不可       | 解釈可  | —   | 不可  | 判例無  |
| Q18      | ・移転の登録の要否（対抗要件）                               | —   | 不要  | 不要   | AT3      | 不要   | —   | 不要  | 不要   |
| Q19      | ・再実施許諾の可否                                     | 不可  | 不可  | 不可   | 不可       | 不可   | —   | 不可  | 判例無  |
| Q20      | ・先使用権の消滅又は放棄                                  | 判決無 | 不滅  | 不滅   | 不滅       | 不滅   | —   | 消滅  | 判例無  |
| Q21      | ・先使用権の対価                                      | 不要  | 不要  | 不要   | 不要       | 不要   | 不要  | 不要  | 判例無  |
| Q22      | ・先使用権制度の普及啓発                                  | NA  | 無   | 無    | 無        | 無    | —   | 無   | 無    |
| Q23      | ・先使用権の利用状況                                    | 殆無  | 殆無  | 殆無   | 僅        | 殆無   | —   | 殆無  | 不明   |
| Q24      | ・先使用権の判例の利用可否                                 | NA  | 判決無 | DB 無 | 不可       | DB 無 | —   | 1 件 | DB 無 |
| Q25      | ・先使用権主張の目的（抗弁か実施権）                            | NA  | 不明  | 抗弁   | 抗弁       | 判決少  | —   | 抗弁  | 判例無  |
| Q26      | ・先使用権が認められた典型的な例                              | NA  | 意匠権 | NA   | NA       | 説明   | —   | 古い  | 判例無  |
| Q26-1    | ・外国企業の先使用権主張                                  | NA  | 無   | NA   | NA       | NA   | —   | 無   | 判例無  |
| Q27      | ・先使用権立証の証拠                                    | 説明  | 説明  | 説明   | 説明       | 説明   | —   | 説明  | 判例無  |
| Q28      | ・公証制度の有無（宣誓供述書の利用）                            | 公証無 | 公証  | 公証   | 公証       | 公証   | —   | 公証無 | 公証   |
| Q28-1(a) | ・タイムスタンプ業者                                    | —   | —   | —    | —        | —    | —   | —   | —    |
| Q28-1(b) | ・公証制度                                         | —   | —   | —    | —        | —    | —   | —   | —    |
| Q28-1(c) | ・製品に対する公証                                     | —   | —   | —    | —        | —    | —   | —   | —    |
| Q28-1(d) | ・映像に対する公証                                     | —   | —   | —    | —        | —    | —   | —   | —    |
| Q28-1(e) | ・企業の利用状況                                      | —   | —   | —    | —        | —    | —   | —   | —    |
| Q28-1(f) | ・タイムスタンプの利用状況                                 | —   | —   | —    | —        | —    | —   | —   | —    |
| Q29      | ・先使用権制度改正の動き                                  | NA  | 無   | 無    | 無        | 無    | —   | 無   | 無    |
| Q30      | ・特別な条文の意味                                     | —   | —   | —    | —        | —    | —   | —   | —    |

TH1：Q7：タイにおいて先使用権が認められる発明実施の準備は、生産装置の取得のみである。他の準備行為から先使用権が得られることはない。

VN1：Q10：ベトナムにおいて、輸入は「輸送の行為」に該当すると解釈され、先使用権の対象となる。

PE\*：Q1：ペルー国内法である産業財産権法（1075）には先使用権に関連した条文が無いが、ペルーが加盟しているアンデス協定の決定 486 号第 55 条に規定されている。

AT1：Q5：先使用者は、発明者から直接、又は当該発明者から直接若しくは間接的に当該発明を知得した第三者から、当該発明を知得していてもよい。ただし、当該先使用者が、かかる情報を善意で受領したこと、並びに、（当該先使用者による）発明の実施行為が、将来の特許権者の利益に相反しないことを条件とする。

AT2：Q9(a)：単純な輸入販売は対象とならない。輸入者が自ら発明の対象を開発し、海外で当該製品の製造を注文し、その結果として、製造された製品がオーストリアに輸入される場合で、当該発明者が、当該発明を保有していることを証明することができる場合に限られる。

AT3：Q14：登録する制度は設けられているが必須でなく、権利発生前提条件ともならない。

DK1：Q10：回答は輸出は先使用権の対象となるであるが、製造の先使用権を獲得した者が輸出をすることが出来るという意味で、実質的には輸出そのものは先使用権の対象ではない。

諸外国の先使用権制度一覧表 (No. 5)

| 設問             | 意味                                            | HU    | KZ  | ES       | FI    | NL         | PL    | SE        | TR        | UA  |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|-----|----------|-------|------------|-------|-----------|-----------|-----|
| Q1(a)          | 条文番号                                          | 21    | 13  | 54       | 4     | 55         | 71    | 4         | 77        | 31  |
| Q1(a)          | 先使用権が侵害の例外か                                   | 例外    | 先使用 | 例外       | 先使用   | 先使用        | 先     | 先使用       | 先使用       | 例外  |
| Q1(b)          | 詳細な文書の有無                                      | 有     | —   | 無        | —     | 無          | 無     | SE1       | 無         | —   |
| Q1(c)          | 訳文の有無<br>(公用語が英語でない国)                         | 有     | —   | 無        | —     | 有          | 有     | 無         | 有         | —   |
| Q2             | 経済説、公平説等                                      | 例外    | —   | 公平       | —     | 不明         | 公平    | 経公        | 例外        | —   |
| Q2             | 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」           | 無     | —   | DE?      | 北欧特許法 | DE?        | 不明    | 北欧特許法     | 不明        | —   |
| Q3             | ・先使用権が認められるための個別要件およびその解釈                     | 実準    | 実準  | 実準       | 実準    | 実準         | 実準    | 実準        | 実準        | 実準  |
| 個別要件<br>(条文明記) | 基準日 (優先日、出願日、出願)                              | 優先日   | 優先日 | 優先日      | 出願    | 優先日        | 優先日   | 出願        | △         | 優先日 |
|                | 基準日 (当日、以前)                                   | 以前    | 以前  | 以前       | 当日    | 当日         | 当日    | 当日        | △         | 以前  |
|                | 地域 (国内、国外)                                    | 国内    | 国内  | 国内       | 国内    | 国内         | 国内    | 国内        | 国内        | —   |
|                | 発明の所有 (possession)                            | —     | —   | —        | —     | —          | —     | —         | —         | —   |
|                | 自らの発明 (+知得) (○)                               | ○     | ○   | —        | —     | ○          | —     | —         | —         | —   |
|                | 善意 (善意=○、他の用語=△)                              | ○     | —   | ○        | △     | —          | ○     | △         | ○         | —   |
|                | 実施 (侵害となる行為)                                  | —     | —   | —        | —     | —          | —     | —         | —         | —   |
|                | 実施 (発明の内容) (実施、製造)                            | 製造    | 実施  | 実施       | 実施    | 製造         | 実施    | 実施        | 実施        | 実施  |
|                | 実施の準備                                         | ○     | ○   | ○        | ○     | ○          | ○     | ○         | ○         | ○   |
|                | 実施 (継続=元の範囲、事業目的)                             | 事業    | 継続  | 事業       | 継続    | 継続         | 継続    | 継続        | 継続        | 継続  |
|                | ライセンスの可否 (可、否)                                | —     | —   | —        | —     | —          | —     | —         | —         | —   |
|                | 譲渡の可否 (可、否)                                   | 可     | 可   | 可        | 可     | 可          | 可     | 可         | 可         | 可   |
|                | 製品を購入した第三者 (侵外、非侵害)                           | —     | —   | 非侵害      | —     | —          | —     | —         | 非侵害       | —   |
| Q3             | ・対象となる実施の意味 (全ての実施／製造のみ)                      | 製造    | —   | —        | 実施    | 製造         | 実施    | 実施        | 実施        | —   |
| Q4             | ・善意の意味 (条文上の有無と定義の有無) (△異なる用語)                | 有有    | —   | 有無       | △有    | 有無         | 有無    | △無<br>SE2 | 有無        | —   |
| Q5             | ・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              | 不可    | 不可  | 不可       | —     | 不可         | 不可    | 不可        | 不可        | —   |
| Q6             | ・先使用権が認められるか否かの基準日はいつか。                       | 優前    | 優前  | 優前       | —     | 優時         | 優時    | 優時        | 優前<br>TR1 | 優前  |
| Q7             | ・実施の準備の意味 (定義の有無)                             | 定義無   | —   | 学説有      | —     | 説明         | 判決無   | 説明        | 定義無       | —   |
| Q8             | ・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          | 判例無   | —   | 条文○      | —     | 判例×<br>NL1 | 条文×   | 判例○       | 判例無       | —   |
| Q9(a)          | ・輸入行為が対象となるか                                  | ×     | —   | ○        | —     | ×          | ○     | ○         | ○         | —   |
| Q9(b)          | ・輸入販売の先使用権                                    | —     | —   | 輸入○      | —     | —          | 輸入○   | 輸入○       | 輸入○       | —   |
| Q10            | ・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)              | ×     | —   | ○<br>ES1 | —     | ×          | ○     | ○         | ○<br>TR2  | —   |
| Q11            | ・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) | 新規性喪失 | —   | 新規性喪失    | —     | 新規性喪失      | 新規性喪失 | 新規性喪失     | 新規性喪失     | —   |
| Q12            | ・先使用権者が実施できる範囲 (物的範囲)                         | 解釈無   | 従前  | 事業継      | —     | 事業継        | 従前    | 従前        | 従前        | 従前  |
| Q12-1(a)       | ・生産規模の拡大の可否                                   | 判例無   | —   | 解釈○      | —     | 不明         | 解釈×   | 解釈○       | 事例無       | —   |
| Q12-1(b)       | ・輸入数量の拡大の可否                                   | 判例無   | —   | 解釈○      | —     | —          | 解釈×   | 解釈○       | 事例無       | —   |
| Q12-1(c)       | ・実施地域の変更の可否                                   | 判例無   | —   | 解釈○      | —     | 解釈○        | 解釈○   | 解釈○       | 事例無       | —   |
| Q12-2(a)       | ・実施態様 (製造、販売、輸入等) の変更の可否                      | 判例無   | —   | 制限無      | —     | —          | 判決無   | 不可        | 事例無       | —   |
| Q12-2(b)       | ・実施形式の変更 (製法の変更) の可否                          | 判例無   | —   | 意見△      | —     | 学説△        | △     | 不可        | 事例無       | —   |
| Q12-2(c)       | ・実施形式の変更 (改造等) の可否                            | 判例無   | —   | 意見○      | —     | 学説△        | 学説○   | 不可        | 事例無       | —   |



| 設問       | 意味                                            | HU   | KZ | ES   | FI | NL  | PL  | SE   | TR        | UA |
|----------|-----------------------------------------------|------|----|------|----|-----|-----|------|-----------|----|
| Q13      | ・下請企業と元請け企業の先使用权                              | 判例無  | —  | 両社   | —  | 元請  | 元請  | 元請   | 元請        | —  |
| Q14      | ・対抗要件（登録要否）                                   | 不要   | —  | 不要   | —  | 不要  | 登録有 | 不要   | 不要        | —  |
| Q15      | ・第三者に効力が及ぶか（再販売）                              | 判例無  | —  | OK   | —  | OK  | OK  | OK   | OK        | —  |
| Q16      | ・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） | 事件   | 事件 | 事件   | 事件 | 事件  | 事件  | 事件   | 事件        | 事件 |
| Q17(a)   | ・大が小を飲む合併                                     | 可能？  | —  | 可能   | —  | 可能  | 可能  | 不明   | 可能<br>TR3 | —  |
| Q17(b)   | ・グループ企業で先使用权を共有できるか                           | 不可？  | —  | 不可   | —  | 不可？ | 不可  | 不明   | 不可        | —  |
| Q17(b)   | ・外国製品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか                      | 不可？  | —  | 意見○  | —  | 不可  | 学説可 | 不明   | 不可        | —  |
| Q18      | ・移転の登録の要否（対抗要件）                               | 不要   | —  | 不要   | —  | 不要  | 不要  | 不要   | 不要        | —  |
| Q19      | ・再実施許諾の可否                                     | 不可   | —  | 不可   | —  | 不可  | 不可  | 不可   | 不可        | —  |
| Q20      | ・先使用权の消滅又は放棄                                  | 不明   | —  | 不滅   | —  | 不滅  | 不滅  | 不明   | 消滅        | —  |
| Q21      | ・先使用权の対価                                      | 不要   | 不要 | 不要   | —  | 不要  | 不要  | 不要   | 不要        | 不要 |
| Q22      | ・先使用权制度の普及啓発                                  | 無    | —  | 無    | —  | 無   | 無   | 無    | 無         | —  |
| Q23      | ・先使用权の利用状況                                    | 殆無   | —  | 殆無   | —  | 殆無  | 殆無  | 殆無   | 殆無        | —  |
| Q24      | ・先使用权の判例の利用可否                                 | DB 有 | —  | DB 有 | —  | 困難  | 印刷物 | DB 有 | 困難        | —  |
| Q25      | ・先使用权主張の目的（抗弁か実施権）                            | 判例無  | —  | 確抗   | —  | 確抗  | 抗弁  | 判例無  | 抗弁        | —  |
| Q26      | ・先使用权が認められた典型的な例                              | 判例無  | —  | NA   | —  | 例示  | 例示無 | 例示無  | 例示        | —  |
| Q26-1    | ・外国企業の先使用权主張                                  | —    | —  | NA   | —  | 無   | 無   | NO 国 | 無         | —  |
| Q27      | ・先使用权立証の証拠                                    | 説明   | —  | 説明   | —  | 説明  | 説明  | 説明   | 説明        | —  |
| Q28      | ・公証制度の有無（宣誓供述書の利用）                            | 公証   | —  | 公証   | —  | 公証  | 公証  | 公証無  | 公証        | —  |
| Q28-1(a) | ・タイムスタンプ業者                                    | —    | —  | —    | —  | —   | —   | —    | —         | —  |
| Q28-1(b) | ・公証制度                                         | —    | —  | —    | —  | —   | —   | —    | —         | —  |
| Q28-1(c) | ・製品に対する公証                                     | —    | —  | —    | —  | —   | —   | —    | —         | —  |
| Q28-1(d) | ・映像に対する公証                                     | —    | —  | —    | —  | —   | —   | —    | —         | —  |
| Q28-1(e) | ・企業の利用状況                                      | —    | —  | —    | —  | —   | —   | —    | —         | —  |
| Q28-1(f) | ・タイムスタンプの利用状況                                 | —    | —  | —    | —  | —   | —   | —    | —         | —  |
| Q29      | ・先使用权制度改正の動き                                  | 無    | —  | 無    | —  | 無   | 無   | 無    | 改正案       | —  |
| Q30      | ・特別な条文の意味                                     | —    | —  | —    | —  | —   | —   | —    | —         | —  |

ES1：Q10：輸出行為は、条文の文言上は明確に定められていない。しかしながら、輸出行為には、製品の製造と販売の申出に加えて、少なくとも製造又は販売の申出の目的で製品を保有することが含まれると思われる。したがって、発明の実施の延長線上にある行為としての輸出についても、先使用权が認められる。

NL1：Q8：判例法によれば、製造又は利用が任意に中止された場合には、先使用权は認められないとされている。しかしながら、裁判所は、基準日前の正当な理由による中断（注文がないこと、実施の必要がないこと、一時的な停止等）によっては、当該権利は消滅しないとの判断を下している。

SE1：Q1(b)：立法過程は1963年と1966年の日付で、スカンジナビア語のみで利用可能。電子フォーマットでは利用できない。

SE2：Q4：スウェーデン特許法に善意の記述はないが、代わりに明白な濫用（evident abuse）の場合に先使用权を認めない規定となっている。（出願人からの発明の取得および不正な行為による取得の場合に先使用权は認められない）

TR1：Q6：基準日は優先日前。特許及び商標に関する特許法第551号によれば、（発明の）使用／実施は、出願日及び優先日の間の期間においてに行われたものであることを要するとされている。（しかしながら、我々はこの規定には翻訳上の誤りがあり、したがって、当該規定は、出願日若しくは優先日前の使用を定めるとみなすべきであると考えられる。判例もこれを支持している。）

TR2：Q10：トルコ特許法の枠組みの下では、（発明の）実施とは広義の概念であり、輸入行為も含む。

TR3：Q17(a)：買収による移転は可能であるが、買収会社は前の使用者による使用範囲に限定された権利を取得。