

# 中国における先使用権 保全手続き実施の考察

笠井 健\*



## 目次

1. はじめに
2. 日中先使用権の比較
3. 先使用権に関する中国判例の分析
4. 中国での手続き実施意義の考察
5. 中国での実施手続き事例紹介
6. おわりに
7. 謝辞

## 1. はじめに

昨今「日本」と「中国」との経済相互関係が深まる中、各企業において中国知財戦略を構築することは益々重要となってきている<sup>(1)</sup>。

中国での事業拡大に呼応する形で、中国への特許出願件数を増加することに主眼を置く企業も少なくない一方、出願公開による意図せざる技術流出を恐れて多くのノウハウを秘匿し、中国で事業を展開する企業も多いのではないかと考えられる。

ノウハウとして秘匿する場合、後日他者が特許権を取得しても無償の通常実施権が得られる先使用権制度を活用すれば当該ノウハウを止めることなく事業の継続が可能となる。従って、日本での実施経験を基に、現に中国で先使用権制度の活用を検討している企業もあるだろう。しかしながら、実際中国で先使用権確保を目的とした保全手続きを実施したことのある企業はまだ多くないと考えられる。その主な原因として、①中国で当該手続きを実施する意義が明らかでないこと、②最適な実施方法がよく分からないこと、の2点が挙げられるのではないだろうか。

そこでこの論文では、まず先使用権に関する知識を日本と中国の比較を行いながら整理し、続いて中国で先使用権保全手続きを実施する意義を考察した。最後に実際当社が中国で実施した先使用権保全手続きの事例を紹介する。

## 2. 日中先使用権の比較

日本及び中国の特許法に規定されている「先使用権」の解説については、多くの文献<sup>(2)(3)(4)</sup>に取り上げられているのでここでは詳細な説明は割愛するが、主な論点につき、対比表の形でまとめながらコメントを付してみたい。

### A：法的根拠

先使用権による保護については、日本、中国とも特許法に明確に規定されている。

日本では日本特許法第79条に、中国では中国特許法第63条第1項第2号に規定されている。

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>日本特許法第79条</p>       | <p>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、(省略)特許出願の際既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>中国特許法第63条第1項第2号</p> | <p>次の状況に該当する場合は、特許権の侵害とみなさない。特許出願日前既に同一の製品を製造し、(省略)既に製造、使用に必要な準備を成し終え、かつ従来の範囲内で製造、使用を継続する場合。</p>                                                   |

\* 旭化成株式会社 知的財産部

**B：先使用権が認められる趣旨**

日本及び中国の特許法で、先使用権による保護が認められていることは前述の通りであるが、保護される趣旨は異なると言われている。つまり、日本では諸説あるが、特許権者と先使用権者を公平に保護するとの考え方が通説である。一方中国では、既になされた投資を保護するとの考え方が一般的であろう。

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 日本 | 発明を出願前既に占有していることが客観的に明確な善意の先使用権者を、特許権者と公平の観点から保護する（公平説）。 |
| 中国 | 先使用権者による既存の投資済み事業設備を保護する（経済説）。                           |

**C：条文に規定の「準備」の時期**

日本の旧法（大正10年法律96号）37条下において「事業の準備」は、「事業設備を有する」こととして規定されていた。現在はウォーキングビーム式加熱炉事件（最高裁昭和61年10月3日第2小法廷判決）に判旨されているように、必ずしも「事業設備」を有している必要はなく、発明の完成を前提としながら「即時実施の意図」を有していることでも「事業の準備」が認定され得る<sup>(5)</sup>。

一方、中国では北京市中級人民法院が定めた「特許権侵害判定の若干の問題についての意見（試行）」第96条等により、「準備」の解釈について解説されている。

それによると実施の準備による先使用権が成立するためには、専用設備を整備しサンプルの試作等を完了する程度に達していることが必要とされている。中国の先使用権は、投資を保護するという趣旨で規定されていることを反映した解釈となっていることがこの点からも窺われる。

|    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本 | 『事業の準備』とは、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。<br>ウォーキングビーム式加熱炉事件（最高裁昭和61年10月3日第2小法廷判決）                 |
| 中国 | 『準備をなし終え』とは、以下の要件を満たす必要がある。<br>①設計図面と技術文書を既に完成し<br>②専用設備と金型の準備を終え、<br>③またはサンプルの試作等の準備作業を完成していること<br>「特許権侵害判定の若干の問題についての意見（試行）」 |

**D：実施権の認められる範囲**

実施権の認められる範囲についても確認しておきたい。この点についても日本では多数の学説・判例が存在するが、前記最高裁判例に基づけば、使用の継続が認められる範囲は、実施または準備をしていた実施形式に限定されるもの（実施形式限定説）ではなく、これに具現化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（発明思想説）と解釈することが妥当である。

これに対して中国においては、前記「特許権侵害判定の若干の問題についての意見（試行）」は、「従来の範囲内で製造、使用を継続することができる」と言及している。そして「従来の範囲内」とは「専用生産設備の実際の生産量または生産能力の範囲内を示す」と規定されている。

具体的に、中国内において製品『A』を1機の製造ライン（生産能力「150個」）を使用して『100個』製造していたことが認定された場合、中国では製造ラインを『増設して』生産規模を『100個』から『200個』に拡大することはできないと解釈され得る。なお当該1機の製造ラインの生産能力すなわち「150個」までは増産可能である。（一方で、増設により生産規模を拡大した場合、拡大部分にも先使用権が及ぶとする最高人民法院会議討論稿（未確定稿）も存在する）

では中国において、製品『A』に具現化された技術思想と同等な製品『A』を製造することまで保護を受けることができるのであろうか。

製品の変更にまで先使用権の保護が及ぶかについては、中国では明確に示した規定が存在しないためはっきりしたことは述べられないが、極めて限定的な実施の範囲内では（前記で言う実施形式限定説相当）先使用権が認められない可能性が高いのではないかと考えられる。

従って現時点では製品『A』の製造についてのみ、先使用権で保護されると理解しておく方が無難であろう。

\*先使用権者が製品『A』を1機の製造ライン（生産能力150個）を使って『100個』製造していることが認定された場合の先使用権が認められる範囲の比較

|    | 規模の拡大について                                                                               | 製品の変更について                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 日本 | 製造ラインを改良・増設して、生産規模を拡大する（例えば『500個』製造することも可能。                                             | 同一性を失わない範囲内において製品『A』の製造にも先使用権の保護が及ぶ（『発明思想説採用』）。 |
| 中国 | 他者の特許出願時において現存した1機の製造ラインをフル稼働して、生産能力『150個』（生産能力量）まで増産することは可能。但し、製造ラインの改良・増設による製品の増産は不可。 | 明文化された規定は無い。<br>（製品『A』以外の製造は保護されない可能性有り）。       |

### 3. 先使用権に関する中国判例の分析<sup>6)</sup>

上記先使用権に関する制度としての理解はあっても、中国で実際司法の場で先使用権が争われた例に目を通したことがある読者は少ないのではないかと考えられる。近年中国において先使用権の有無が争われた裁判例は意外と多く存在する。

そこで、中国の先使用権に関する判例を紹介すると共に、簡単なコメントを付したい。

裁判例：ベアリング事件（判決日：2003年4月10日）  
 上訴人A（一審原告）：王孝忠（以下「王」という）

上訴人B（一審原告）：南寧市知新滑動軸承製造有限公司（以下「知新公司」という）

被上訴人（一審被告）：広西南寧市中高糖機設備製造有限公司（以下「中高公司」という）

裁判所：南寧市中級人民法院（一審）、広西チワン族自治区高級人民法院（二審）

#### I. 経緯

2000年12月6日、原告の王は中国の国家知識産権局に対して、「直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリング」という名称の実用新案特許を申請し、2001年12月19日に当該名称の実用新案権を取得した。王は知新公司に対してその使用を許諾した。

また、2000年10月18日、被告の中高公司是、海南洋浦龍力商貿有限公司（以下海南公司という）との間で「工・鉦製造物売買契約」を締結し、海南公司是中高公司に対して、工場数社への製糖機械設備一式の加工を委託した。

そこで王と知新公司是、南寧市中級人民法院に対し、中高公司が王の実用新案権を侵害したとして、当該製品の製造を停止し、侵害を賠償するよう提訴した。一審は、『中国特許法』第63条第1項第2号の先使用権の規定に基づき、王の訴えを棄却した。王と知新公司是は一審判決を不服として、広西チワン族自治区高級人民法院に対して上訴した。

#### II. 争点及び判決

二審では、(1) 中高公司是、王の「直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリング」の実用新案権に対し先使用権を有するか否か、(2) 先使用権で保護される範囲はどこまでか、の2点が争点となった。

(1) 先使用権を有するか否かについて、裁判所は各種証拠に基づき、中高公司是王が実用新案特許を申請する2000年12月6日以前より、既に準備をなし終え、かつ2種類の「直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリング」を製造、販売していたと認定した。

[裁判所の実事認定]

①中高公司是1998年2月27日（当該実用新案特許出願前）に設立され、土地を購入し、工場を建設し、技術職員を有していた。

②中高公司是、既に銅製ベアリングの製造に供する設備と原料を有していた。

③中高公司是、「直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリング」



のデザイン画を設計していた。

④中高公司は、既に「直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリング」を製造しており、この点に対して、原告は異議を有していない。

⑤中高公司は、既に「直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリング」を、海南公司との間で締結した「工・鋳製造物売買契約」に基づき、他工場へ販売していた。

[裁判所の判断]

中高公司は、一審で提出した各種証拠資料に加え、二審で新たに関連証拠写真を提出し、裁判所は『中国特許法』第63条第1項第2号の先使用権の規定に基づき、中高公司は先使用権を有すると判断した。

(2) 王の「直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリング」の実用新案権に対して保護される中高公司の先使用権の範囲について裁判所は次の通り示した。

[裁判所の判断]

『特許法』の立法精神に則り、先使用権者は、元々有していた製造量を維持するものとする。先使用権者の製造量が、設計された能力に満たない場合は、元々有していた設備を使用して得られる製造量も従来の範囲内にあるとみなされる。

中高公司が直接冷却式砂糖黍圧縮ベアリングの特許技術に対して先使用権を有する範囲は、月間製造量を80個以下とする。(年間製造量は960個以下とする)。

### Ⅲ. 考察

紹介した判例は、『実施または準備』が認定されるために必要な事実(証拠)及び、先使用権が認められる範囲について明確に示された判例であり、我々にとって非常に参考になるだろう。

すなわち、『実施または準備』が認定されるためには、経済説の思想に基づき、他者の出願時点において、投資を終え既に土地の購入・工場が建設されていることが必要である。

また、中国において先使用権の認められる範囲は極めて限定的で、既に有している設備の生産能力の範囲内においてのみ認められる。なお今回の判決において、製品の改良が認められるか否かについては言及されていない。

## 4. 中国での手続き実施意義の考察

以上、日本と中国の先使用権の比較及び中国の先使

用権に関する判例の紹介を行った。

日本に比べ先使用権の認められる要件も厳格で、且つ先使用権で保護される範囲が限定的であることから、読者の中には中国で先使用権の確保、ことさら公証制度を利用して先使用権保全手続きを実施する意義はそれ程高くないのではないかと感じられている人もいないのではないかと。

しかしながら中国で先使用権保全手続きを実施することは、日本と同等、もしくはそれ以上の意義があると考えている。

①他者の特許権に拘束されることなく、ノウハウの実施継続が可能となる。

この意義は私が言うまでもなく、日本でも中国でも同様である。近年中国特許庁への特許出願数が急増している状況の中、また中国企業による特許出願数が急速に伸びている中、いつ何時他者の特許出願に自社の技術・ノウハウが包含されてしまうか分からない状況となっている。中国事業を拡大する企業が多くなる中、他者の中国特許により事業の継続が阻害されることは企業にとっても致命的になりかねない。前記のとおり、中国では先使用権の認められる時期の要件、範囲が日本に比べ厳格であるため、手続き実施の意義が日本に比べ低いとも考えられがちだが、決してそのようなことはなく、むしろ多くのノウハウが中国内で使用されている以上、中国で先使用権の確保、即ち先使用権保全手続きをしておくことは非常に意義深いと考える。

また、近年中国で先使用権の有無が争われている裁判例も多く存在することから、証拠を重視する中国においては、ことさら公証制度を利用した保全手続きが、重要となるのではなかろうか。

②自社ノウハウ漏洩後の事後対策が取りやすくなる。

読者の中に、例えば中国企業や大学との間で技術ライセンス契約や共同研究契約を締結し自社の有するノウハウを提供したり、また中国にR&Dセンターを構え、中国人従業員に対し自社の有するノウハウを開示しているところも少なくないだろう。

ところでそのような形で提供したノウハウが、ノウハウの提供先から第三者に流出したり、提供先が特許出願を行い、当該ノウハウが漏洩(開示)された経験のある企業も少なからずあるのではないかと。

当然各企業とも、中国へノウハウを提供する場合、ノウハウ漏洩防止等の対策を徹底し流出のリスクを小さくしているだろうが、現在中国ではノウハウが非常に

流出しやすい環境であるのは残念ながら事実である。

ノウハウが実際に流出した場合、当然相手企業、大学を秘密保持義務に違反したとして損害賠償請求等で損害を補填する構図はできているであろうが、被告を提訴する際、当該ノウハウが自社のノウハウであると主張することは意外と困難である。

また中国特許法には、俗に言う「冒認出願」の規定が存在しないため、提供先から出願された特許権を無効にすることも決して容易ではない。

日本に比べ直接証拠を重視すると言われている中国の裁判所で、証拠を全て用意し「当該漏洩した情報は自社のノウハウであった」と立証することは容易ではないと考える。

そこで、先使用権保全手続きを実施し、中国内で使用しているノウハウに係る証拠を一式保全しておくことで、ノウハウ漏洩の際、現に当該ノウハウは、漏洩前に自社が所有・提供したノウハウであるとの主張が容易になることが期待できる。

以上2つの視点から手続きを実施する意義を考察した。特に②の視点を考慮すれば、中国で先使用権保全手続きを実施することは非常に意義深いと考える。

## 5. 中国での実施手続き事例紹介

ここまで、日本との比較を交えながら、中国の先使用権に関する概要、判例の紹介、実施の意義について述べてきた。

しかし実際に中国で先使用権保全手続きを実施する場合、如何なる方法で実施するのが良いのか、日本と同じ手続き方法を踏めば良いのか、疑問に思う読者も少なくないであろう。

そこでこの章では当社が実際に採用した手続き方法を紹介する。

### I. 実施方法の検討

日本で公証手続き（先使用権保全の手続き）を実施する場合、例えば公証役場において書類の存在のみを公証してもらう、いわゆる①『確定日付』を得る方法や、公証人に現場に立ちあってもらう、いわゆる②『事実実験公正証書』を作成してもらう方法が主に採用される。

中国でも①、②の公証が可能だが、中国における先使用権保全を目的とするならば、高い証拠能力の獲得

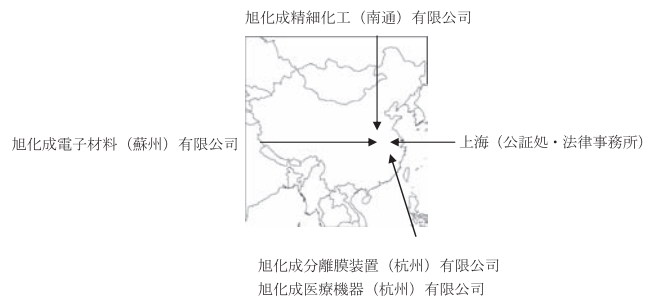
のために②『事実実験公正証書』を作成してもらう公証手続きを選択すべきである。

なぜならば、前記の判例に示した通り、中国での先使用権の有無を巡る訴訟の場においては、裁判所が、『実際に工場が建設されていること』や『従業員の存在』等を認定する際、証拠資料が厳格に精査されることが予測されるからである。

## II. 実施の事例

### ①実施日・実施場所

2007年4月を皮切りに、同年12月までかけて上海市公証処の公証人及び上海華誠法律事務所員に同行してもらい、4箇所の中国工場（浙江省、江蘇省）で先使用権保全手続きを実施した（下図参照）。



### ②保全資料の選定

当社が準備した保全資料は主に、①配置図等の『製造設備関連資料』、②運転日誌等の『製造プロセス関連資料』、③試験成績表等の『原材料関連資料』、④営業許可書等の『実施化関連資料』、⑤売買契約書等の『出荷記録』、等に関する資料である。

公証人立会いのもと、当社が準備した当該資料を封入し、その様子を公証してもらった。

前記のとおり中国の裁判所で先使用権が認められる場合、実際の生産規模（設備の生産能力）を示す証拠書類の存在が重要となる。従って、生産規模を示す書面等は必ず保全しておく必要がある。

### ③公証の対象

土地を購入し建物が建設されていたこと、実際に工場が稼動していたことを裁判所に認定してもらうため、書面証拠だけでは立証が不十分となることも予想される。前記判例で原告が証拠資料として『写真』を裁判所に提出したことを紹介したが、当社においても公証人立会いのもと、工場の敷地、建屋、製造ライン及び倉庫等をビデオ撮影して、このテープも前記書面資料と共に保全した。

④公証手続き日のスケジュール

公証手続きを行う時間に特に制限はなく、また工場の規模により公証手続きに要する時間も異なることが予想されるが、当社中国工場では一工場につきほぼ丸一日をかけて手続きを行った。

\* 保全手続き実施当日のスケジュール

|    |              |                                                                                       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 午前 | 関係者集合・ミーティング | 現場関係者・知財担当者・公証人・法律事務所スタッフが集合し、当日の公証手続きの段取りを確認する。<br>公証人が、工場の営業許可証の確認や、工場関係者の身分確認等を行う。 |
|    | 工場の敷地撮影      | 公証人の前で土地・建物のビデオ撮影を行う。                                                                 |
|    | 製造ラインの撮影     | 公証人の前で製造ラインのビデオ撮影を行う。                                                                 |
| 昼食 |              |                                                                                       |
| 午後 | 撮影内容の確認      | 撮影内容を公証人と確認する。                                                                        |
|    | 議事録等の作成      | 公証人が議事録を作成し、総経理がサインをする。                                                               |
|    | 保全資料の封入公証    | 公証人の前で保全資料を封入する。<br>公証人が封印紙で封印する。                                                     |
| 終了 |              |                                                                                       |

⑤参考写真

写真1は、公証人の前で、工場長がデジタルカメラを使用して工場の敷地を撮影している様子である。



写真1

写真2は、公証人の前で保全資料をダンボールに封入している様子である。



写真2

写真3は、保全資料をダンボールに封入後、公証人が封印紙でダンボールを封印している様子である。



写真3



## ⑥公証処の表彰

先使用権保全手続き方法の紹介ではないが、公証手続きを依頼した公証処の表彰について最後に述べたい。

中国において模倣品の摘発協力に感謝の意を込め行政機関を表彰することは良く知られているが、今回当社は先使用権保全手続き実施にあたり、公証立会いを依頼した公証処に対して表彰を行った。写真4はそのときのものである。

公証処から、『日本企業が中国で先使用権保全手続きを実施する意義は十分にある』とのコメントがあったことも紹介しておきたい。



写真4

## 6. おわりに

中国の先使用権に関する法律、判例等を日本と比較し、実際の手続き方法についても紹介しながら、日本とは似て非なる中国の先使用権の性格を浮き彫りにしてみた。

各企業において中国における知財戦略を強化する上

で、当然特許出願等の攻めの戦略が必要だが、一方で先使用権の確保という、ある意味では守りの知財戦略についても軽視できないのではないかと。

中国で先使用権保全手続きを実施する意義に関し、読者に伝わっていれば幸いである。

各企業の中国の事業形態に鑑みれば、保全資料の選定を含め、手続き方法は各企業により異なってくるかとは思われるが、今回の論文に記載した当社工場での手続きが、少しでも多くの企業に役立つことを願いたい。

## 7. 謝辞

中国で先使用権保全手続きを実施するにあたり、多大なる助言を頂いた FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER 事務所の野村弁護士、上海華誠法律事務所の徐弁護士、JETRO（上海）の宮原氏、YKK（中国）投資有限公司の石川氏及び JETRO（上海）知財研究会メンバー一同に感謝する。

## 8. 参考文献

- (1) 米田晴幸・笠井 健著「化学経済中国と知的財産戦略 P44～P50」（化学工業日報社 平成20年2月発行）
- (2) 中島敏著「日中対訳逐条解説 中国特許全法令」P834～P839
- (3) 吉藤幸朔著「特許法概説 [第13版]」P577～P583
- (4) 特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて」マニュアル 平成18年6月発行
- (5) 有斐閣「特許判例百選 [第三版]」P178
- (6) 野村高志「中国特許法の先使用権に関する裁判例概要メモ」

(原稿受領 2008.4.17)