

日本・中国・台湾の先使用権制度の分析

—先使用権の主張によって起こる紛争事件を解析し、
知財戦略における先使用権のあり方を検討する—

Everlight Electronic Co, LTD.
知的財産部

駱 玉蓉



要 約

1999年11月の米国特許法修正以前、先発明主義の米国は先使用権を認めない。それに対して、登録主義を採っている日本・中国・台湾は先使用権を採用している。先使用権とは何か？同じ登録主義を取っている日本・中国・台湾について、それぞれ先使用権に関する規定は同じか？そして先使用権と紛争関係とはどんな繋がりがあるか？企業に対して、先使用権の利用は良薬になるか毒薬になるか、使用次第であることは明らかであろうが、先使用権の利用態様によってどんな結果を招くか？

日本・中国・台湾の判例を通じ、先使用権に関するたった一つの条文で、どんな問題を起こすか、ここでまとめたいと考えている。

目 次

1. 先使用権とは
 - 1.1 先願主義における先使用権
 - 1.2 先発明主義における先使用権
2. 判例から見た先使用権
 - 2.1 日本における先使用権主張の判例研究
 - 2.1.1 地球儀型ラジオ事件
 - 2.1.2 ウオーキングビーム炉事件
 - 2.1.3 写真付葉書の製造装置事件
 - 2.2 中国における先使用権主張の判例研究
 - 2.2.1 中国の裁判制度
 - 2.2.2 知新滑動軸承製造 v. 中高糖機設備製造～先使用権の保護の及ぶ範囲
 - 2.2.3 呉銘華 v. 夏徳海～特許の先使用権は公開使用権を含まない
 - 2.2.4 北京市高級人民法院の「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見（試行）」
 - 2.3 台湾における先使用権主張の判例研究
 - 2.3.1 台湾の裁判制度
 - 2.3.2 個人 v. 威達電
 - 2.3.3 個人 v. 昱嘉社、英諾華社
 - 2.3.4 金利精密 v. 一詮精密
3. 判例から考えた先使用権主張時の注意点
 - 3.1 各国に特有の制度——日本・中国・台湾の判例から先使用権に関する条文解釈
 - 3.1.1 同一性の確認
 - 3.1.2 条文における要件の確認
4. 知財戦略における先使用権のあり方

1. 先使用権とは

先使用権とは一つの通常実施権であるが、他人に権利主張できるような権利ではなく、権利者に対して自己の先使用によって実施できる権利である。

先使用権の本質を理解するために、まず特許制度の趣旨、目的から考えないといけない。日本特許法第1条「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」との規定で日本特許制度の目的がはっきりしている。

日本だけではなく中国や台湾なども、そのような規定で発明（特許の場合は発明であり、実用新案の場合は考案であり、意匠の場合は創作である）の保護を果たすことがまず第一点である。

先使用権の本質を理解するための第二点として、先発明主義と先願主義に対する理解である。特許法は、産業の発達に資するため発明を公開させる手段として出願にかかわる発明を特許登録し、特許権利者に特許登録にかかわる発明の独占的排他的な実施をすることを認めている。

特許権は期限付きの絶対的独占権と考え、先願主義の下で、いくら先に発明にしても、出願しない限り侵害する第三者に差止・損害賠償請求等の権利行使ができず、先出願者側から特許侵害との理由で差止・損害賠償請求等の権利行使を受けることになってしま

う。このような窮地になることは、特許制度の「発明を奨励」「産業の発達に寄与する」という目的を損なってしまうと思われる。日本特許法 79 条の先使用権の条文は、その矛盾を解消するために制定したものと考えられる。

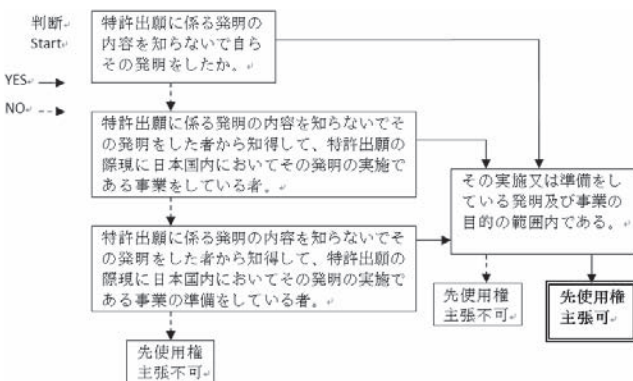
すなわち、先使用者は侵害者に対しては差止・損害賠償請求等の権利行使ができないが、権利者（すなわち、先出願者）から権利侵害の理由で訴訟をかけられることを免れる。しかしながら、特許権者の絶対的独占権に対する対抗手段として使用するために、先使用を主張する者にはかなり厳しい成立要件が要求されている。

1.1 先願主義における先使用権

先願主義を採っている日本、中国、台湾は、それぞれ特許法（専利法）第 1 条に、特許制度の目的・趣旨を規定している。いずれも産業の発達を促進することが主な目的であることと言える。学説および判例から、先使用権が認められる根拠について、先願主義と先発明主義との調和説、国家経済説および公平説などがある。日本の最高裁判例——ウォーキングビーム炉事件では、公平説を採用している。しかしながら、先願主義と先発明主義の異なる法制度から生み出された発明者に対する保護程度の違いから考えると、調和説および公平説との折衷のほうが、筆者は妥当だと考えている。

■日本における先使用権を主張する要件

ここで日本特許法第 79 条の先使用による通常実施権の条文を図面で次の通り解釈することができる。

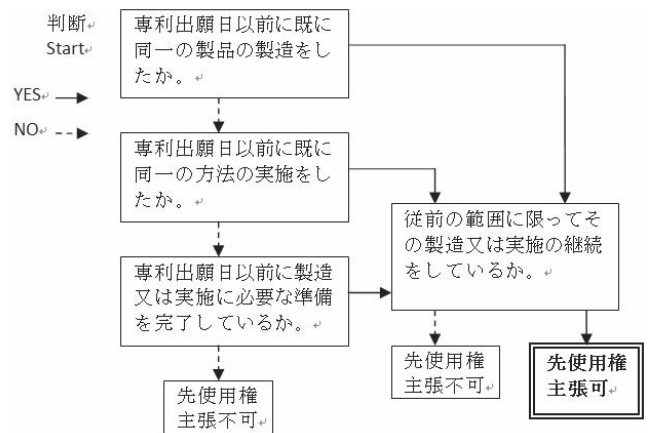


■中国における先使用権を主張する要件

中国の特許（発明専利）、実用新案（実用新案専利）、意匠（外観設計専利）に関する規定は一つの法——「専

利法」でそれらの権利が保護されている。ここで、日本の特許法等と区別するために中国特許法等の用語を現地語で「専利法」に統一する。

中国専利法には、1984 年の最初の制定から、先使用権の制度が設けられている。現行の中国専利法における先使用権に関連する条文を図面で次の通り解釈することができる。

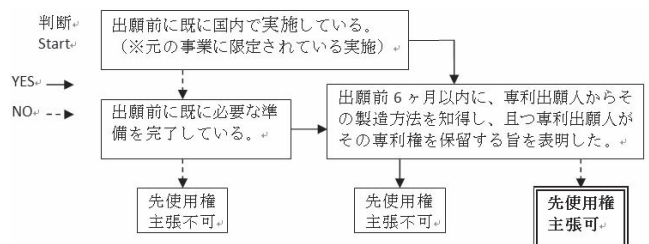


実際の侵害訴訟における先使用権の主張では、状況によって判断が難しい場合がしばしばあるので、裁判上の判断の便宜などを考慮したうえで、北京高級人民法院は「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見（試行）」を示している。従って先使用権についての解釈も併せて考量すべきである。

■台湾における先使用権を主張する要件

台湾の特許（発明専利）、実用新案（実用新案専利）、意匠（外観設計専利）に関する規定は、一つの法——「専利法」でそれらの権利を保護されている。すなわち、台湾専利法第 2 条の規定通りに、「本法において「特許」という用語は、次に掲げる 3 種類に区分する。(1) 発明特許、(2) 実用新案特許、および (3) 意匠特許。」となる。ここで日本の特許法等と区別するために、台湾特許法等の用語を現地語で「専利法」に統一する。

ここで台湾専利法第 57 条第 1 項第 2 号および第 57 条第 2 項の条文を図面で次の通り解釈することができる。



1.2 先発明主義における先使用権

特許制度の趣旨とは、特許の在り方・方針を示すものであり、根底とも言える。そして審査だけではなく、侵害訴訟でもその趣旨は重視されることになる。

調べたところ、米国憲法第1章第8条第8項は、連邦議会の権限として次の通り規定する——『著作者および発明者に対し、一定期間それぞれの著作および発見について、独占的権利を保障し、学術および有用なる技術の進歩を促進すること』。

アジアの国々と異なり、アメリカはその立国根本である憲法に特許制度の精神たる部分を規定されている。このように、特許制度の精神にあたる部分の規定は、その国にとって特許に対する重視程度を表しているのかもしれない。

1999年11月29日の法改正以前、米国特許制度には日本特許法79条のように先使用による通常実施権の制度はなかった。

先発明主義を採る米国特許制度の考えとは、特許権を取得したいなら出願すべきである。権利を取得し主張すべきであると思われる。特許出願しないで先使用だけで実施することを認めることは、特許の先発明者の権利を損なうと見ているのかもしれない。

一方、特許制度により特許性を否定され、先に発明をしたが登録できないことも考えられる。この場合、先発明者が発明を公開すれば、特許の無効化（新規性など）で争うことができるが、公開していない場合は対抗の手段はない。

1999年11月29日の改正に伴い、米国特許法は「第273条 先発明者による特許権侵害に対する抗弁」を新たに追加した。本条を追加する発端は、1998年7月のCAFCによるステート・ストリート銀行事件の判決である。

ステート・ストリート銀行事件の判決で、一番論議とされたのは、ビジネス・モデルの特許性に疑問を持つ先発明者が出願を控えている間に、後発明者が特許を取得した場合の衡平法上の問題である。米国は日本の特許法第79条のような先使用による実施権の制度はない。そのため、もし先発明者が発明を公開すれば、特許の無効化で争うことができるが、反対に、ビジネス・モデルの特許性に疑問を持って出願を控え、更にはその発明を公開していない場合は、先に出願する者に対する対抗の手段はない。この不公平を解消するために、設けられたのが本条である⁽¹⁾。

273条の条文で注意すべきは、米国特許における先使用権を主張する際に、立証より重要な前提要件とは、特許発明は「方法」だけに限られており、その「方法」は「ビジネスの実施方法または運営方法」に更に限定されている。先発明主義としている米国特許では、先使用権を主張することができる場合は、ただ「先発明者と先願者との矛盾を解消し、先発明者の利益を保護する」観点で、ビジネス特許に限られているだけである。

2. 判例から見た先使用権

2.1 日本における先使用権主張の判例研究

2.1.1 地球儀型ラジオ事件

本件について調べたところ、本件判決は日本で先使用権を主張し、初めて最高裁まで闘ってきた判決であることを分かる。旧意匠法の条文に基づく判断であるが、本件判決を通して、先使用権を認めるための要件を明らかにするとともに、それを判断する仕方も判決を通して確立した案件と考えられる。

一審の地裁判決では、まず意匠権の帰属から検討して、次に先使用権主張の可否および被告らの実施は適法であるか否かについて検討した。

特に被告らの実施は適法であるか否かについての判断では、訴外のスチブンス社は先使用者であり、スチブンス社の注文により製造に組んだ被告らの実施は「他人に製造させる場合にも、…自己の製造の事業の範囲内に止まるかぎりにおいては…先使用権の行使として許されてしかるべきである」、すなわち、適法であることを一審地裁が認定した。

二審の高裁判決では、原告と被告と意匠発案者のスチブンス社、三社の関係を明瞭にし、それとともに旧意匠法第9条における「善意に」について、地裁の解釈に同意したことは理解できる。そして先使用による実施権の範囲が「事業の範囲内」であることと解釈したことで、特に中国と比べると相当に広い解釈と考えられる。

そして終審の最高裁判決では、主に旧意匠法第9条の条文解釈である。

特に「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」について、先使用による実施権の範囲は、先使用者自ら直接に製造、販売などだけではなく、「自己のためにのみ、物品の製造、物品の引渡しを受けること、ならびにそれを販売する場合などを含むもの」と解釈された。

事件の背景から、イ号製品を設計した者は、本件意匠の本当の創造者と考えられる。いくつかのやり取りで、日本の製造会社が意匠登録出願をなしたものである。時代の流れとともに、海外進出した日本もこの事件と同じような状況になっており、原告や被告を入れ替えたものになるだろう。同じ状況であった場合、隣の中国ではどのような判決を下すのか本編論文の中国判決紹介のところと対照してみることで、両国の考え方の異なることが理解できるだろう。

さらに、最高裁の見解によると、訴外スチブンス社は、原告Aが本件意匠の登録出願をした当時、右意匠の考案が自己に帰属するものと信じ、それが他人に帰属することを知らないで、被告を介して右意匠実施の事業をしていたものである。この事実関係のもとにおいてスチブンス社は、原告人Aの意匠登録出願の当時、旧意匠法9条にいう「善意ニ」右意匠実施の事業をしていた者にあたる。

次に、冒認出願について、裁判所の解釈を見てみよう。

被告らは、原告新井実の登録出願が、登録をうける権利を冒認してされたものであるから、原告新井実のため権利は発生していない旨主張する。これに対する裁判所の見解は「かりにこのような事実があるとすれば、審判をもってその登録を無効とすることを請求しうべく、このような手続をとらないで、独立した訴訟を提起して登録を無効とすることはできないから、この手続によつて登録を無効としたうえでなければ、登録が無効であることを主張することは許されない。」となっている。

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。

契約で先使用権に影響することができるか否かに関しては、控訴人らは丙第一号証に基づく契約は既に1959年4月中に解除せられており、従って被控訴人らは右契約の条項を援用しての先使用権の抗弁をすることはできないと主張する。

しかし丙第一号証による契約といっても、その契約条項中には本件ラジオの製造および販売に関する取引条項の外に、本件意匠についての帰属条項があり、右意匠についての条項は、前認定の事実関係から考え、

本件意匠が元来スチブンス社側の発案から考案せられるに至ったものであり、細部については控訴会社側の考案も取入れられてはいるが、その基本的構想は、スチブンス社の社長であるクラインの創案であるところから、その意匠に関する権利は、控訴会社としてもこれをスチブンス社側に属することを認めざるを得ない立場から、前記のような承認条項が前記の契約条項中に入ったにすぎないものと解せられ、従って右条項も右契約条項中的一条項とせられてはいるが、その性質は双務契約たる性質を有する取引条項とは異なり、単独行為たる性質を持ち、通常の契約解除の対象とはなり得ないものと解するのが相当であるから、前記の契約が解除せられたとしても、その解除は右契約条項中における取引条項に限ってその効果を発生するにすぎないものであり、意匠権帰属に関する条項には何らの影響をも及ぼすものではないと解すべきであり、右条項はなおその効力を有するものというべきである。

更に先使用権は、意匠登録出願の際現に善意にその意匠実施の事業をしていた者に対し与えられるものであって、本件においてスチブンス社が原告新井実の本件登録意匠の出願の際、右の要件を具備していたものであることは前認定のとおりであって、この事実はたとえ丙第一号証の契約が解除となったとしても、これを抹殺し得べくもない事柄なのであるから、この趣旨においても原告らの主張を採用することはできない。

2.1.2 ウォーキングビーム炉事件

本件ウォーキングビーム炉事件とは、現行特許法第79条での先使用権の文言解釈に関する一番注目されている事件である。

ここで、一番代表的な最高裁の判旨のみを検討する。まず、特許法第79条における「事業の準備」の解釈について、「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」と明記されている。

また、「実施又は準備をしている発明の範囲」の解釈について、「先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用者が現に実施又は準備をしていた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ものと解するのが相当である」と明記されている。

当業者は見積もり仕様書から製品に関わる発明を完成できるか否かについて、最高裁は「当時原告が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができる」および「A製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているということができ、原告は、右見積仕様書等を富士製鉄に提出した頃には、既にA製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である」と判断されている。

そしてウォーキングビーム式加熱炉の特殊事情をあわせ考えることで、「原告は、本件特許発明の優先権主張日においてA製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である」と判断されている。本事件のウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別の注文を得て初めて生産にとりかかるものであって、工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は富士製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。

最後に本事件の争点の一つである「見積仕様書を提出した時点では、発明を『完成』していたか？」に関する裁判所の解釈から分析する。

証拠から原告は富士製鉄から電動式ウォーキングビーム式加熱炉の引合を受け、同社に対し、見積仕様書（甲6号証の49）等を提出したのであるが、右見積仕様書等によれば、当業者は当時原告が解決せんとしていた課題がいかなるものであり、またその課題を解決すべく具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものかを読みとることができる。

そして証人の各証言によれば、右見積仕様書等とその基礎となった甲6号証に綴られた各種の計算もしくは図面を併せれば原告が当時製造しようとしていた電動式ウォーキングビーム式加熱炉の製造も可能であると認められる。

2.1.3 写真付葉書の製造装置事件

本件写真付葉書の製造装置事件と地球儀ラジオ事件と比べると裁判所の立場の変化について明らかにわかる。

地球儀ラジオ事件では、被告は訴外の先使用者のためにイ号製品を製造する者である。原告は、先使用者とのやりとりの中で、先使用者が考案した物を基礎として、僅かな改良で意匠出願した。被告の当該意匠登録は無効であることの主張に対して、最高裁判所は、無効の事実があるとすれば、審判をもってその登録を無効とすることを請求すべきであり、独立した訴訟を提起して登録を無効とすることはできないと判断を下した。

それに対して本事件では原告は被告との囑託契約に基づき被告の写真付葉書製造装置の開発・製作につき技術的指導、助言を行っておりながら、被告製品（PCH4000実用機）の構成をそのまま特許出願した。被告の抗弁理由における冒認出願、職務発明および先使用に対して裁判所は原告の本件特許は冒認出願であるため特許法123条1項6号により無効とされることを免れないと判断し、原告による本訴請求は権利濫用に当たり許されないと認定した。また先使用による通常実施権の抗弁に対して認められるものと認定した。

1969年の地球儀ラジオ事件の判決から、2002年の写真付葉書の製造装置事件の判決まで、同じく冒認出願に対する事件では、裁判所の対応が消極的判断から積極的判断に変わったことがこの二つの事件を通じて理解できる。

2.2 中国における先使用権主張の判例研究

2.2.1 中国の裁判制度

日本の三審制と異なり、中国では、二審制を採用している。

中国の最高人民法院の2001年7月1日公表、実施している『専利紛争案件を審理するに関する適用法律の問題に対するいくつかの規定』に基づき、専利訴訟の中級人民法院が第一審となる。また、日本の特許・実用新案権侵害訴訟の審理モデルと同じく、場合によっては先使用権を主張する被告は協議段階あるいは訴訟を提起される前に先使用を主張することで、原告・特許権者との協議で早期に決着をつけることができる。事実上、Schneider Electric社の中国電気機器業界各社に対する数多くの侵害訴訟において、訴訟を提

起される前に先使用の主張をするとともに、きちんとした証拠提出をしたことで訴訟を免れた事例もある⁽²⁾。

2.2.2 知新滑動軸承製造 v. 中高糖機設備製造～先使用権の保護の及ぶ範囲

調べたところ、本事件は中国で最初に先使用権について論争した判決である。この事件で、専利法第 63 条第 1 項第 2 号の条文解釈は詳しく行っていないが、先使用の判断基準や先使用権の使用範囲について、その基準を明記されている。そしてこの事件も専利法の先使用権を解釈する際によく採り上げたリーディングケースである。

一審裁判のポイントは先使用権の有無である。

一審人民法院は、

1. 被告のイ号製品と原告の専利とは同一である。
2. 原告が所有している専利は新規性を有していないとの被告の指摘は認めない。
3. 被告は原告の専利出願前に、既にイ号製品を設計、製造、販売した。

を認定することで、中国専利法第 63 条の規定により、被告はイ号製品の技術に対して先使用権を有し、原告の専利権や専利の実施許諾権を侵害していないとの判決を下した。

二審裁判のポイントは先使用の範囲である。二審高級人民法院は被控訴人中高社の主張を認め、先使用の範囲は基本的な設備能力で、イ号製品の製造能力を判断するのは妥当であることを認定している。日本と同じ、先使用権の主張可否を判断する第一歩は、専利の請求範囲とイ号製品の同一性の確認である。同一性があると確認された以上、真正侵害になっているか否かを調べた上で先使用の証拠について初めてその有効性に対して判断し始める。

この事件の場合、被告の中高社は訴外の洋浦龍力商社と契約を締結した関係で、契約書および関連図面などが先使用であることの一番の証拠になっている。

しかし、この事件の後の判決では、証拠力の不足で先使用の主張が認められないケースは少ないとはいえない。条文に対する解釈だけではなく、証拠力に対する認定も判決を通して日中の差異が理解できると思われる。

2.2.3 呉銘華 v. 夏徳海～特許の先使用権は公開使用権を含まない

この事件は、官庁から公表した標準に基づき製造した製品が侵害品になったケースである。実際、一審裁

判と同じ時期の 2003 年 9 月 22 日に、広州法院に実用新案専利 ZL94224338.2 を侵害する理由で訴訟を起こした（当該事件の原告は専利権者呉銘華等から独占的实施の許諾を得たライセンシーである）。当該事件は一審（2003）南市民三初字第 37 号で和解の形で終わった⁽³⁾。

その他、河南省洛陽市知識産権局は 2002 年 11 月 27 日に実用新案専利 ZL94224338.2 を侵害する理由で訴訟を起こした（当該事件の原告は専利権者呉銘華等ではないが、専利権者から実施の許諾を得たライセンシーと考えられる⁽⁴⁾）。

まず、本事件は技術標準侵害責任問題に関連するかどうかについて検討する。

技術標準侵害責任問題とは、

1. 標準管理組織または標準を制定する者が許可なしに技術標準に専利を取り込む行為は、専利侵害行為を構成できるか。
2. もし標準管理組織または標準を制定する者はその標準において、“当該関連内容は他人の特定の専利”であることを明確に明記した場合、当該標準を採用した者はその標準を実施することで他人の専利権を侵害した場合、その行為は専利の共同侵害の否認や賠償等の民事責任を負わないことはできるか。
3. 専利権者は当該標準の制定に関与したが、関連している専利の部分について、専利権者の無償実施の黙認許可を認められるか、または黙認許可を認められるか？ または使用者はその使用料を支払うべきであるか、或いは専利権者の許可なしに実施する者は専利の侵害責任を負うべきであるか。

現在の有力説とは、標準管理組織または標準を制定する者は専利権者の許可なしに、かつ専利を実施するための強制的なライセンスを獲得せずに、当該専利を国家標準、業界標準そしてその他の専門技術標準に取り込むことで、標準を採用する者がその標準を実施することで他人の専利権を侵害することになる場合、人民法院は当該標準管理組織または標準を制定する者が専利の共同侵害と認めるべきである。

しかし、注意すべきなのは、専利権者は当該標準の制定に関与したが、標準を公表する前に関連内容が有効の専利権の保護範囲（請求範囲）内であることを表明しない場合、標準管理組織、標準を制定する者およ

び標準を採用する者は専利権者の無償実施の黙認許可を認められ、専利権の侵害にはならないということである。

次に、本事件は全面カバー侵害原則に適用するか否かについて検討する。

全面カバー原則により、訴訟侵害物は専利権の保護範囲に入ることとは、訴訟侵害物は専利の請求範囲における必要な技術特徴はすべて再現できるし、訴訟侵害物と専利の独立項に記載されているすべての必要特徴を一つずつ対応するとともに同一である。もし、訴訟侵害物（製品または方法）は専利の権利要求におけるすべて必要な技術特徴に基づき、更なる新しい技術特徴を増加しても、専利権の保護範囲に入っている。その際に、訴訟侵害物（製品または方法）の技術効果と専利技術は同一であるか否かについて考慮しない。

夏徳海は2001年10月から皖98J107の図録に基づき烟道等の製品を製造、販売した。当該図録とは、安徽省建設庁が住宅の設計標準を制定することで住宅における油煙汚染空気の問題を解決するための省工程建設標準設計図録である。当該図録は本件と関連している専利技術を採用している。しかし、夏徳海は上記製品を製造販売するための適法な根拠を提供していない。そのため、夏徳海の2001年10月から皖98J107の図録に基づき烟道等を製造、販売する製品は、本件専利の権利要求における必要な技術特徴をすべて再現し、専利権の保護範囲に入ってしまう。よって、全面カバー原則により、訴訟侵害物は専利の権利要求におけるすべて必要な技術特徴に基づき、更なる新しい技術特徴を増加させても、専利権の保護範囲に入っている。その際に、訴訟侵害物の技術効果と専利技術は同一であるか否かについて考慮しない。夏徳海が太陽能管路を増加することでその製品が本件専利より進歩性を有し、侵害不成立の抗弁は成立できない。

そして本事件の先使用権抗弁は成立できるか否かについては、専利法における先使用とは、専利出願日以前に既に同一の製品の製造または同一の方法の実施をし、若しくは製造または実施に必要な準備を完了している者が、従前の範囲に限ってその製造または実施の継続をしていることである。そのため、当該実施とは同一製品を製造するか同一方法を実施するなど、公開に同一製品を実施することは本件専利の新規性に影響するだけで、「実施」の要件には該当しない。

夏徳海の抗弁内容における先使用の成立できるか否

かについては本件実用新案の新規性に影響を与えるだけで、先使用であるため専利侵害にならない抗弁に関しては先使用権制度に対する誤解である。そして夏徳海は本件専利出願日以前に既に本件実用新案専利「住宅油煙無閥排出管路」と同一の製品の製造、若しくは製造に必要な準備を完了している証拠を提出できないため、1994年3月から烟道を製造することで先使用権を有している抗弁とは事実の根拠に欠けている。

2.2.4 北京市高級人民法院の「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見（試行）」⁽⁵⁾

有効的に発明創作専利権を保護するため、そして司法標準を統一するため、2001年9月29日、北京市高級人民法院は専利法、専利法施行細則および最高人民法院の関連司法解釈に基づき、審判経験や学者の意見を集め、北京市第一、第二中級人民法院宛に「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見（試行）」を送った。

当該「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見（試行）」における先使用権の主張に関する解釈は、実際の侵害訴訟での考量も必要と考えられる。

ここで、先使用権の部分だけを次の通り要約する。

先使用権とは、

専利出願日以前に既に同一の製品の製造または同一の方法の実施をし、若しくは製造または実施に必要な準備を完了している者が、従前の範囲に限ってその製造または実施の継続をしている場合、専利権の侵害とみなさない。

先使用権を認定される条件とは：

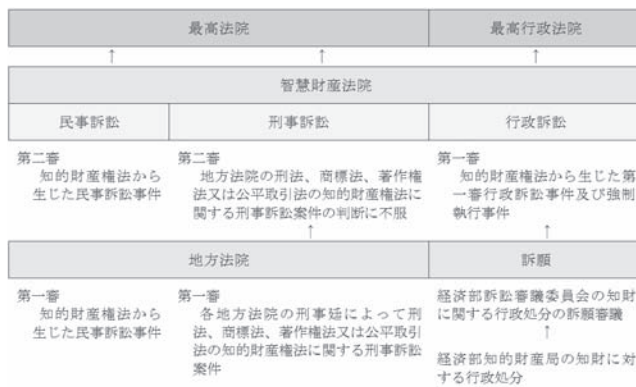
- (1) 製造または実施に必要な準備を完了している。必要な準備とは、製品図面設計および工芸書類を完成したもので、専用設備と金型を準備し、またはサンプルの製作を完成したなどの準備作業を終わったことを意味する。
- (2) 従前の範囲に限ってその製造または実施の継続をしている。従前の範囲とは、専利出願日以前に準備していた専用の生産設備の実際産量または生産能力の範囲を指す。従前の範囲を超えた製造、実施行為は、専利権の侵害に該当する。
- (3) 先に製品の製造または方法の実施とは、先使用者自ら独立に研究完成したもので、または合法的な手段で取得されたものであり、専利出願日以前複製、窃取または他の不正手段にて専利権者から取得するものではない。
- (4) 先使用者は自己の先に実施されている技術につい

て譲渡できないが、例外として、該当所属企業とともに譲渡する場合は当該技術を譲渡できる。また、先使用権に基づき生産した製品の販売行為は、専利権の侵害ではない。

2.3 台湾における先使用権主張の判例研究

2.3.1 台湾の裁判制度

台湾は日本と同じ、三審制を採用している。そして知的財産訴訟に関する裁判の流れは次の通りになっている。



2.3.2 個人 v. 威達電

本事件は現在、台湾法院の電子資料で見つけた最初に専利事件で先使用権を主張している事件である。被告は条文に対する理解が不十分であると考えられるため、一審も二審も先使用権の主張に対して認めなかった。

一審では、被告はまず原告の本件専利の新規性を有しないと主張した。その主張に基づき、台湾知的財産局 (TIPO) に対して無効審判を請求した。その手続に応じて、一審は本件訴訟を停止し、TIPO の審決を待つことにした。その結果、TIPO からは無効審判の請求は不成立であった。その後、被告は更に知的財産部の上級庁——經濟部に対して訴願を起したが、同じく却下された。そのため、被告の本件専利の新規性を有しないと被告の主張は認められなかった。

そして被告の先使用の主張について、税関輸出通関申請明細書や製品カタログ等書類を提出したが、内部構成と結合方式が揭示されていないため、証拠にはならなかった。そのため、被告の先使用権を有しているとの主張に対して認めなかった。

二審では、被告は更に 1998、1999 年度の注文、出荷伝票の写本を提出し、上訴人の威達電社は 2001 年

11 月 11 日から 2003 年 6 月 30 日まで入荷したドアロックの製造期日は 1998 年 7 月 24 日等と称した。しかし、3 年以上の在庫を保つことは商行為の観点からあまりにも考えられない。また、被告の証拠と証人の証言と一致しないため被告が先使用権を有しているとの主張は認めなかった。

この事件では被告が台湾知的財産局 (TIPO) に対して無効審判を請求していた際に、法院は一時的に訴訟を停止し、TIPO の審決が下された時に裁判再開する形になるが、現在、知的財産案件審理法の発効によって制度上大きく変わった。次の事件は上記知的財産案件審理法を絡む事件であり、そしてその制度の変化をよく理解できる事件と考えられる。

2.3.3 個人 v. 昱嘉社、英諾華社

本事件の原告は本件実用新案専利 134443 号 (①) および 218889 号 (②) の創作者である。それぞれ 1997 年 1 月 20 日 (①) および 2001 年 6 月 1 日 (②) に出願し、審査を経てそれぞれ 1998 年 3 月 11 日 (①) および 2004 年 1 月 21 日 (②) 公告・登録された。

その後、Johnson & Johnson 社とライセンス契約を締結し、専用実施期間に関して、①の 134443 号実用新案専利は 2006 年 2 月 6 日～2009 年 1 月 19 日、②の 218889 号実用新案専利は 2006 年 2 月 6 日～2013 年 5 月 31 日である。

2005 年 11 月 25 日、本事件の被告は (97) 智専三 (一) 02008 字第 09720598030 号で上記①の専利および (97) 智専三 (一) 02008 字第 09720611500 号で上記②の専利、に対して台湾知的財産局 (TIPO) に無効審判を起したが、一審判決の段階で TIPO からはまだ確定審決されていないため被告は敗訴になった。

一審では被告は十分な証拠で先使用権の主張を支えることができず、本件専利権の新規性を有しないと主張に基づき大量の証拠を提出した。当時、2007 年 3 月 28 日の総統華総一義字第 09600035711 号で公表した知的財産案件審理法では「当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、法院はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及種苗法又はその他の法律の訴訟手続停止に関する規定を適用しない。」と第 16 条第 1 項に定められたが、当該知的財産案件審理法は公表後 1 年余りの 2008 年 7 月 1 日に発効し始めた。そのためこの事件の場合、一審法院は本件専利の有効性 (新

規性など) について判断できない。

二審判決日は2008年10月14日であるため、2008年7月1日に発効した知的財産案件審理法によって、当該二審高等法院は被告が主張している本件専利の有効性に対して判断しなければならない。被告は米国、日本および台湾の特許や専利を証拠文献として提出して、本件専利は新規性がないためイ号製品は侵害にはならないと主張した。二審の観点から、原告の専利は新規性や進歩性を有しているから、台湾や米国に登録査定ができる。しかも、被告が提出した証拠文献の技術特徴と本件専利とは異なっているため、被告の主張は認められないと考えられる。

参考として、当該知的財産案件審理法第16条の内容を次の通り和訳した。

知的財産案件審理法第16条

- ①当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならない。民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及種苗法、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。
- ②前項の情況につき、裁判所が取消し、廃止すべき理由があると認めるとき、知的財産権人は、当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない。

そしてこの事件を追跡したところ被告が2005年11月25日に提出した無効審判が、ようやくTIPOから2008年11月10日に審決が下された。本件専利はいずれも無効と認定され、被告が提出した証拠文献(引用文献)は本件訴訟段階に提出した証拠とはほぼ一致した。特許(専利)の権利不安定性が強く出た深い意味のある事件と考えられる。

2.3.4 金利精密 v. 一詮精密

前記の個人 v. 威達電の事件および個人 v. 昱嘉社・英諾華社の事件と異なり、最高法院は被告に対して先使用権を考慮すべきであるとの判断を下した。

一連の判例事件を見てみると、個人 v. 威達電の事件や個人 v. 昱嘉社・英諾華社の事件は高等法院までであり、条文解釈や判断手法などばらつきが生じることが明らかである。

一審判決のポイントは、被告側が提出した証拠の証拠力について問うことである。被告側が提出した輸入通関申請明細書では、単に「金型」が記載され、イ号製品 SMD335S との関連性は見当たらないと思われ

る。

そして二審では、被告は更に別の証拠を提出して、イ号製品は被告が韓国で出願した特許の先行技術であり、原告専利に対して侵害にはならない、先使用権を有していることと主張した。被告の主張に対して、二審高等法院は被告の新たに提出した証拠は準備手続に提示・主張しなかったもので、判断対象にはならないなど被告の主張を認めないとの判決を下した。

二審判決に対して、終審最高法院ではかなり厳しい指摘をしたと思われる。まず、原告金利精密に対する高等法院の指摘について、最高法院は違う見解を示した。

台湾専利法第104条の規定により、実用新案専利権者が専利権を行使するときは、警告するために、実用新案技術評価書を提示しなければならない。原告は2005年8月2日に既に実用新案技術評価書を取得したが、それを持って被告に侵害警告する際に提示していないため、被告の侵害行為は過失であり、故意ではない行為との高等法院の判断は原告に不利な判断であることを最高法院が指摘した。

そして被告の一詮精密が先使用を主張するために提出した私文書に関して、二審高等法院は単に認証があるだけで内容の真実性を認めた。それに対して、最高法院の見解とは、私文書の認証は単に文書の署名者が製作した形式的な効力を認証するだけで、その私文書の内容は真実であるか否かについては認定によって証明できない。言い換えると、私文書の真実性は認証だけではなく、イ号製品とを結び付ける関連性が重要であると考えられる。

二審高等法院は被告の先使用権を有していることを認めたが、提出されている証拠の契約書は閉合式契約であることで、一詮精密が開発した「特定」の金型は第三者に譲渡、実施することができないとの約束は実施しようとしている必要な準備の範囲に該当しないため、先使用権の効力は及ばない範囲であり、継続的に実施することができないなどを認定した。先使用権を主張する可否の紛争で、法院は当事者の契約書形式まで触れる必要が果たしてあるのか、議論する余地があると考えられる。

最後に、二審高等法院の被告の新たな攻撃防御方法の提出を認めない判断について、最高法院は民事訴訟法第447条第1項但書第5号、第6号の規定を引用し、二審高等法院の判断は違法であることを指摘した。

本事件では、最高法院は二審高等法院での不適切な問題点を解消するため、条文解釈だけではなく、先使用に対する判断手法も確定したと言っても過言ではないと思われる。

3. 判例から考えた先使用権主張時の注意点

3.1 各国に特有の制度——日本・中国・台湾の判例から先使用権に関する条文解釈

3.1.1 同一性の確認

先使用を主張するため、特許とイ号製品の同一性について判断しなければならない。同一性がある以上真正侵害になっているか否かを調べた上で先使用の証拠について初めてその有効性を判断する。被告側が特許とイ号製品の同一性を認めた以上、先使用の主張を貫かないと裁判では勝利の道までたどり着くことは難いだろう。

3.1.2 条文における要件の確認

ここで先使用権を主張する際に、条文に関する要件解釈を判例を通じて確認する。

■善意

ここで言う「善意」とは、道徳上の意味とは異なり、一定の事実や事情を認識していないこと。日本、中国および台湾の特許法（専利法）では、条文から異なる解釈が出ているため、被告の先使用の主張可否の認定に対しては大きく影響している。

・日本

日本の地球儀型ラジオ事件では、裁判所は意匠に関する一切の権利を先発明者（先使用者）に帰属させることを前提として、製造販売に関する契約を締結して製造させたものは善意に事業を実施していたと認める。

そしていくつの法改正と共に現行法では「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」を「善意」として解釈している。例えばウォーキングビーム炉事件のように先使用を主張するための要件の一つ「事業の準備」と併せて解釈している場合もある。

解釈の視点は先使用者であると考えられる。すなわち本願発明の内容を知らないで自ら発明をした者や本願発明の内容を知らないでその発明をしたものから知得した者は、先使用を主張するための要件——「善意」をクリアした者と考えられる。

・中国

中国専利法では「善意」に対する解釈は「専利出願日以前に既に同一の製品の製造または同一の方法の実施をし、若しくは製造または実施に必要な準備を完了している」であり、その解釈の視点は先使用者ではなく、その行為自体であると考えられる。すなわち、出願前に同一の製品・方法を製造・出願前に必要な準備を完了している行為を満たした者は善意（者）であると考えられる。

・台湾

台湾専利法では「善意」に対する解釈は「出願前に既に国内で実施しているか、若しくは必要な準備を完了している」であり、そして但書における「出願前6ヶ月以内に、専利出願人からその製造方法を知得するのではなく、かつ専利出願人がその専利権を保留する旨を表明していない」場合も「善意」に該当すると考えられる。

特に後者の規定について日本特許法における「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」も先使用の成立する可能性があることと異なり、台湾専利法では発明の内容を知らないでその発明をした者から知得する場合に、出願人がその専利権を保留する旨を表明すれば、先使用の主張はできなくなる。

■準備

・日本——事業の準備

旧法における「実施ノ事業」と現行法「事業の準備」の先使用権を認める範囲は、現行法は旧法より広いと考えられている。旧法の自己創作に係る特定の具体的意匠（或いは発明、実用新案）を製造設備を有する他人に対して示し、自己のためにのみ製造させることから、更に現行法の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また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まで拡大されている。

・中国——必要な準備

中国専利法では「善意」に対する解釈はもう一つ重要な要件——「必要な準備」が含まれている。北京市高級人民法院の「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見（試行）」では、必要な準備は「製品図面設計

および工芸書類を完成したもので、専用設備と金型を準備し、またはサンプルの製作を完成したなどの準備作業を終わった」ことを解釈している。日本の善意の要件と事業の準備の要件とを併せて解釈することは異曲同工と感じられている。

注意すべきなのは、日本特許法では「発明の内容を知らないで発明をした者から知得した」ことは認めるが、上記「専利権侵害判定の若干の問題に対する意見(試行)」では「先に製品の製造又は方法の実施とは、先使用者自ら独立に研究完成したもので、又は合法的な手段で取得されたものであり、専利出願日以前複製、窃取又は他の不正手段にて専利権者から取得するものではない」と明記して「合法的な手段で取得」に限定している。

先使用者は自己の先に実施されている技術について譲渡できないが、例外として該当所属企業とともに譲渡する場合は当該技術を譲渡できる。また、先使用権に基づき生産した製品の販売行為は、専利権の侵害ではない。

・台湾——必要な準備

中国と同じく、台湾専利法では「善意」に対する解釈はもう一つ重要な要件——「必要な準備」が含まれている。

判例において「必要な準備」を主張するために、証拠を提出することと一般的な商行為が重視されている。証拠が提出されても一般的な商行為と矛盾を生じた場合に、当該証拠の証拠力が認められない場合がある。

例えば本文の個人 v. 威達電の事件において、先使用を主張する被告は注文、出荷伝票の写本を提出したが、「3年以上の在庫を保つことは商行為の観点からあまりにも考えられない」と認定され、当該証拠の証拠力が認められない。

■範囲

・日本——目的の範囲

先使用権の効力の及ぶ範囲について、ウォーキングビーム炉事件では、特許権者と先使用者との間の公平性を配慮した上で、最高裁は「必ずしも現に実施している構造のものに限られず、現に実施または準備してきた構造により客観的に表明されている発明の範囲にまで及ぶもの」と解釈した。そして先使用者が発明の同一性を損なわない範囲において実施してきた構造を変更した場合に、特許発明の範囲と一致するときは、

先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきであることと認めた。

・中国——従前の範囲・先使用の範囲

従前の範囲とは、専利出願日以前に準備していた専用の生産設備の実際産量または生産能力の範囲を指す。従前の範囲を超えた製造、実施行為は、専利権の侵害に該当する。

知新滑動軸承製造 v. 中高糖機設備製造事件において、終審は、先使用の範囲とは、先使用者のもと従前の生産量に維持すべきであり、もし先使用者の生産量は設計能力までに達成しない場合に、従前の設備を使用することにより達成した生産量はもとの範囲内に認められるべきであると解釈した。

・台湾——利用の範囲

金利精密工業 v. 一詮精密工業事件において、終審は専利法第 108 条の規定より、実用新案専利権の効力は、出願前に国内に実施されていたかまたはそのために必要な全ての準備が完了していたとき、当該先使用者が発明の継続実施を専ら元の事業に限定するときに、その効力が及ばないものとするを解釈した。

そして、その中の「元の事業」とは、専利法施行細則第 38 条の規定により、「出願前の事業規模」を意味している。先使用の技術を実施し必要な準備を完了していること、予想の継続製造、利用の規模および範囲とは、同一の契約や同一の客先、同一の製品には限らない。すなわち、日本の「特許発明の範囲と一致する」ことを要件としているのではなく、「出願前の事業規模」によってその事業で決められた利用範囲に影響している。

4. 知財戦略における先使用権のあり方

先使用権とは、一つの通常実施権であるが、他人に権利主張できるような権利ではなく、権利者に対して、自己の先使用によって実施できる権利である。

先使用権の存在は特許権(専利権)に対してある程度に不確定性を与える。先使用権の範囲を恣意に拡大すると特許制度設立の本意に悖る恐れがある。そのため、条文上に規定されている先使用権の範囲をはっきりする以外、営業秘密から生れかつ日本特許庁が広めようとする『先に秘密使用の先使用権』と特許侵害訴訟によく見られている『先に公開使用の先使用権』の相違点に注意すべきである。

『先に秘密使用の先使用権』とは、特許の公開によ

てその『秘密に使用する』特質が終わることになり、さらに先使用者は秘密使用に基づき侵害者に訴訟を提起することができない。自ら使用するだけであり、排他権を有しない。特許によって技術成果を保護する意向がないものに対して他人から特許出願することによって先使用権者が束縛されることを防止するため、先使用者は特許出願をするが公開段階に止まり、実体審査に進まない手段を取ることで自ら公開した特許を公開的な先行技術にさせることで他人から同じ特許請求範囲での出願を防ぐことは考えられる。しかしながら、実用新案と意匠は公開制度はないので、当該手法は発明特許に限られている。

それ以外、先使用者は適切な時期に公然使用する手段を選べる。特許権者に対し『先に秘密使用の先使用権』の被告より『先に公開使用の先使用権』の被告のほうが特許権者の関連特許について極大な破壊力を持っている。判例から考えると、訴訟過程中に『先に公開使用の先使用権』の被告と遭遇すれば、温和な態度をとることでまず被告の立証を詳しく検討して先使用権者側が無効審判を通じて特許無効の機会を減らすだろう。

先使用権は特許権に不安定要素を与える存在であるとの説があるが、特許権の権利主張のメリットと先使用権の特許権者の絶対的独占権に対する対抗手段のメリットを併せて考えると、両者は互いに補う存在であるとも考えられる。より戦略的な知財管理を行うために先使用権の活用は不可欠であるだろう。

参考資料

- (1)ヘンリー幸田,「米国特許法逐条解説(第4版)」, P316～P317。
- (2)「人民網—與跨國公司的專利戰」<http://www.people.com.cn/GB/14641/44281/44282/3185293.html>
- (3)「(2003)南市民三初字第37号」http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=4221
- (4)「施工隊侵權 開發商受牽」<http://big5.sipo.gov.cn/>

[www/dfzz/henan/xxdt/hybd/200709/t20070926_206355.htm](http://www.dfzz/henan/xxdt/hybd/200709/t20070926_206355.htm)

- (5)北京市高級人民法院關於《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》的通知(京高法發(2001)229号)。

掲載判例:

地球儀型ラジオ事件:

- 一審地裁——東京地裁昭和35(ワ)398
- 二審高裁——東京高裁昭和36(ネ)2881
- 終審最高裁——最高裁昭和41(オ)1360

ウォーキングビーム炉事件:

- 一審地裁——名古屋地裁昭和52(ワ)1615
- 二審高裁——名古屋高裁昭和59(ネ)164
- 終審最高裁——昭和61(オ)454

写真付葉書の製造装置事件:

- 一審地裁——東京地裁平成11年(ワ)9226号
- 二審高裁——東京高裁平成13年(ネ)第943号

知新滑動軸承製造 v. 中高糖機設備製造:

- 一審南寧市中級人民法院——(2002)南市民初字第142号
- 終審廣西壯族自治區高級人民法院——2002桂民三終字第3号

吳銘華 v. 夏德海:

- 一審合肥市中級人民法院——2003合民三初字第51号
- 終審安徽高等人民法院——2004皖民三終字第20号

個人 v. 威達電:

- 一審地裁——士林地方法院民事判決92年度智字第11号
- 二審高裁——95年度智上字第48号

個人 v. 昱嘉社, 英諾華社:

- 一審板橋地院——94年度重智(一)字第21号
- 二審高等法院——96年度智上易字第15号

金利精密 v. 一詮精密:

- 一審板橋地方法院——94, 重智(一), 22号
- 二審高等法院——95, 智上, 60号
- 終審最高法院——96, 台上, 2787号

(原稿受領 2009. 6. 29)