

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

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）。

|  |   |
|--|---|
| <p>第 57 条<sup>72</sup></p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> | <p>Article 57<sup>73</sup></p> <p>The effect of an invention patent right shall not extend to any of the following matters:</p> <p>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;</p> <p>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.</p> |
|--|---|

##### (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/shiryousonota/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、先使用者にもも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 か月以内に特許出願人よりその製造方法を知得し、その方法を利用して事業の準備を完了したとしても、特許出願人からその特許権を留保する旨の表明があった場合には、特許出願人の友達あるいは関連企業には先使用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> 「専利法逐条积義」、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して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（むしろ、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> 「専利法逐条积義」、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）」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、他人に授権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、専利法逐條積論、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> 「専利法逐條積義」、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> 「専利法逐条积義」、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> 「専利法逐条積義」、經濟部智慧財産局出版、2008 年 8 月 p. 140.

<sup>104</sup> 「専利法逐条積義」、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。

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、先使用权が主張できない。」<sup>107</sup>と解説している。

**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。

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）。**

不明である。

**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。**

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）。**

残念ながら、データは公表されていない。

<sup>107</sup> 「専利法逐条积義」、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。

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ともと事業の範囲に収まるものであること。

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

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

先使用権が認められるためには、先使用者は、第一に、自らの発明は先使用権の対象と

して正しい主題であることを立証しなければならない。先使用权の対象となるのは、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。

先使用权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。先使用权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。

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。

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。

わが国では先願主義が採用されている上、先使用权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、先使用权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、先使用权の証拠を確保するために、タイムスタンプサービスを具体的にどのように活用しているのか、公表された資料あるいは貴事務所の知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

公証人制度以外には特にない。

## Part E : 先使用权制度の将来

<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年の経済部智慧財産局「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)。

|   |   |
|---|---|
| <p>第12条<sup>111</sup></p> <p>(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月以内に行った措置を第1文の規定に従って援用することはできない。</p> <p>(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</p> | <p>12.<sup>112</sup></p> <p>(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.</p> <p>(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</p> |
|---|---|

<sup>111</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryuu/s\\_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryuu/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]

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)   | ・外国製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。