

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

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²⁹⁵</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。 <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 use²⁹⁶</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filed on or after the commencement of Schedule 6 to the Intellectual Property Laws Amendment Act 2006 (which repealed and substituted this section).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>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²⁹⁵ http://www.jpo.go.jp/shiryuu/s_sonota/fips/pdf/australia/tokkyo.pdf [最終アクセス日：2011年3月9日]

²⁹⁶ <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為するための(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為する権利を(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ように定めている。

(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ないと定めている。

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・ペリオド」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。

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。先使用权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。先使用权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為するための(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権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。

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) が先使用権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、かかる先使用権を有するとはされない。しかしながら、先使用権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権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、先使用権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権を持つ。

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。

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²⁹⁷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

²⁹⁷ <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。

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。

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 実準＝実施＋準備
個別要件 （条文 明記）	実施（発明の内容）（実施、製造）	実施＝全ての実施 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 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 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） （△＝異なる用語を使用）	無＝要件無 有有＝要件有＋説明有 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 優前＝優先日以前 願時＝出願日に 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 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＝事業をともなって 装置伴＝装置をともなって 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 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 公証無＝公証制度無 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

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)	先使用権か侵害の例外か	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 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 草案	不明	DE?	無	EC?	北政特 許法	無	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	実施	実準	実準	実準	実施	実準	実準	実準
個別要件 (条文明記)	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/ 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 無) (△異なる用語)	有有 BR1	無	有有	無 GR1	無 IT1	△無	有有	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	可 CH2	不可 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 はいつか。	優前	優前	優前	優時	願前 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 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 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 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	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 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)	・外国製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	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。（訳者注、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。