



先使用权に関する想定問答

——法務部部長 弁護士 陳 傑と所長 劉 新宇の会談録

所長：近年、なんとなく先使用权の確保に係る話題が相当ブームになっているようですが、私は、現在、日本企業は、中国における自社の知的財産権戦略について、改めて調査・検討していること、特に非特許技術について、最も効果的で安全な保護方法を求めていることがその主な原因になっていると思っておりますが、陳弁護士は、これについてどのように考えていらっしゃいますか？



陳 傑：お話のとおり、現在、日本企業は、自社の非特許技術に対する保護を非常に重要視しています。数多くの日本企業は、自社の中核技術について秘密に保持したいという要望に鑑み、かかる中核技術について、中国における特許出願を望んでいません。なぜなら、特許出願するということは、自社の当該技術を公開しなければならないからです。したがって、企業は、自社の中核技術を営業秘密として保護・使用することを望んでいます。中国における特許出願制度は先願主義であり、すなわち、同一の発明について複数の出願がされた場合、先に出願した者が特許権者になるという制度です。もし、自己の先行使用した技術について、他人（企業又は個人）が中国で特許出願し、特許権を取得すると、当該先行使用した企業自身が特許権侵害で訴えられるおそれがあります。現在、中国における特許出願件数は大幅に増えており、2010年の特許出願件数（発明、実用新案及び意匠）は、いずれも40万件以上に達しており、特に、実用新案及び意匠は、実体審査を経ずに権利化されます。かかる特許出願環境下において、権利侵害で訴えられるリスクを軽減することは特に重要です。



中国の特許法の関連規定によれば、先使用权者による実施行為は、特許権侵害とはみなされません。言い換えれば、先使用权は、特許権に対する一種の制限に該当します。権利侵害で訴えられるリスクを軽減するために、非特許技術の実施・使用状況などについて、事前に先使用权を確保することは正に防御用盾となりますので、企業にとっては考慮すべきと思料します。

所長：周知のとおり、日本にも先使用权制度がありますが、日本の先使用权制度と中国の先使用权制度とを比べると、どのような相違点があるのでしょうか？また、中国の先使用权の成立要件は何でしょうか？

陳 傑：まず、先使用权制度に対する中国特許法の規定を紹介しますと、先使用权については、主に中国特許法第69条第2号に規定しています。具体的に言えば、「特許出願日前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造・使用のために必要な準備をしており、かつ従来の範囲内でのみ製造・使用を継続する場合、特許

権の侵害とみなさない。」としています。すなわち、特許権利化された後、先使用者が従来の範囲内で製造・使用する行為は、特許権侵害行為とみなされません。

先使用権の成立要件については、大きく4つに分けられます。4つとは、時間要件、行為要件、主観的要件及び実施範囲要件です。

そのうち、時間要件とは、先使用行為が「特許出願日前」に発生したことを指します。なお、優先権がある場合には、出願日は優先日を指します。

行為要件とは、先使用権を生じうる行為を指し、先使用権者が同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造・使用のために必要な準備をしており、かつ当該行為が中国国内で発生していることを指します。ここで注意しなければならないのは、前記の同一製品を製造し、同一方法を使用する行為は、中国国内で発生した行為でなければならないということです。中国国外で発生した製造・使用行為は、中国でその先使用権を主張することができません。すなわち、製品に係る輸入・販売の申し出・販売及び使用行為は、いずれも先使用権を生じません。また、先使用権が認められた場合、先使用権者は、従来の範囲内でのみ継続して製造・使用することができますが、関連製品の輸入は含まれません。先使用権者が先使用権に基づいて製造した製品の販売、販売の申し出及び使用をすることができるか否かについて、法律には明文規定はありませんが、基本的には認められるようです。

先使用権の第3要件である主観的要件とは、先使用権者が先使用権を取得した主観的状态を指します。すなわち、不法なルートにより取得した技術又は設計により先使用権の抗弁を主張しても、裁判所に認められません。

先使用権の実施範囲要件には、実施主体と使用範囲の2つが含まれます。実施主体は、通常、関係技術に対する先使用権者の使用のみに限られ、その支社、子会社、グループ内の関連会社等はいずれも含まれません。それと同時に、先使用権者は先使用権を移転・許諾することができず、自ら使用することしかできません。ただし、当該技術又は設計とともに企業を合併して移転し、又は承継する場合は除きます。使用範囲には出願日前にすでに有する生産規模、及び既存の生産設備又は生産準備により達成できる生産規模を含んでいます。すなわち、すでに達成した部分及び達成できる部分を含んでいます。



上記の内容が中国の先使用権制度の概要です。日本の先使用権制度とは、上記の成立要件からみれば、主に次の2つの相違点があります。

最も主要な相違点は、実施範囲に対する制限にあります。日本の法律において、先使用権者の継続実施範囲は、「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」に限られています。すなわち、主にすでに実施した発明及び事業の目的を考慮しています。しかし、中国で実施範囲を考慮する際には、主にその生産量に注目します。すな

わち、厳格にすでに有する設備により達成できる生産量の範囲内に限られます。

もう1つの相違点は、日本特許法第79条によれば、先使用者が特許権者から関連技術を取得した場合には、先使用権は成立しないということです。一方、中国では、先使用権者が特許権者から関連技術を取得した場合に、先使用権の抗弁を主張できるか否かについては、法律上、未だ明確に規定されていませんが、通常、先使用権者が合法的ルートにより特許権者から関連技術を取得したことを証明できれば、先使用権の抗弁が認められます。

所長：中国の司法実務上、先使用権の抗弁の利用状況はどうでしょうか？また、先使用権の抗弁の難点は何でしょうか。

陳 傑：中国の特許訴訟実務上、被告は特許審判委員会に無効審判を請求すること以外に、先使用権の抗弁及び公知技術の抗弁が最もよく用いられている2種類の抗弁手段です。したがって、先使用権の抗弁を主張する事例も相当多いのですが、最終的に被告が主張した先使用権の抗弁が裁判所に認められた例はそれほど多くありません。その主な原因は、先使用権を証明する証拠が欠如し、かつ完璧な証拠チェーンを形成できなかったからです。ですから、先使用権の抗弁の難点は、証拠の収集及びその真実性の確保にあります。すなわち、先ほど説明した先使用権の4つの成立要件の立証が難しいのです。

所長：そういえば、やはり先使用権を確保することは確かに相当重要なことですね。それでは、先使用権の確保の方法について、何かアドバイスはありますか？

陳 傑：現在の状況からいえば、公証及び電子署名の方式により関連資料を保全することが有効です。上記の証拠の真実性を確保するためには、公証を行うことにより関係書類及び工場設備の存在時及びその真実性を証明し、また、電子署名を利用して電子書類の真実性を確保しておくことが有効です。

所長：公証及び電子署名という2種類の保全方式において、どちらがより頼りになるのでしょうか？企業としては、どのように当該2種類の方式を利用するのが適切でしょうか？



陳 傑：前記の2種類の方式にはそれぞれメリットとデメリットがあります。両者を対比しますと、電子署名は、費用の節約、使用上の利便性、保存上の容易性というメリットを有しますが、電子署名により署名の真実性を証明できたとしても、工場、製造ラインなどの設備の存在の真実性を証明するのは難しいというデメリットもあります。したがって、企業としては、証拠の証明力を強化するために、当該2種類の方式を組み合わせる利用するのが最も望ましいと思います。例えば、ある技術に係る開発を完成した後、電子署名の方式により適時に保全し、工場設備及び試運転を完成した後、工場の全般及び完璧な技術資料について、公証を行うのが最も有効です。

所長：公証及び電子署名という2種類の方式により関連書類を保全する場合、公証機関及び電子署名機関は企

業の最も核心となるノウハウに接触することになるのでしょうか？また、秘密が漏洩するリスクはあるのでしょうか？

陳 傑：当該2種類の方式を利用する際に、公証機関及び電子署名機関は、いずれも企業の最も核心となるノウハウに接触することはありえませんので、秘密漏洩のリスクはありません。公証の際、企業は公証人の立会いのもとで関連技術書類を封印・梱包し、封印・梱包した書類も企業が自ら保管することができます。公証人は詳細な技術書類に触れません。電子署名機関も公証人と同様に署名した具体的な内容に触れず、関連技術書類に対応する唯一のコードに触れるだけです。したがって、秘密漏洩のリスクは存在しません。

所長：確保の方式は確定しましたが、どんな書類を保全するかは相当重要な問題だと思います。仮に、重要な書類について保全していない場合、公証全体が無意味なものになり、将来、紛争が生じた場合に、有効に先使用権の抗弁を主張することができるのでしょうか？

陳 傑：お話のとおり、仮に、先使用権の公証過程において、ある一部が欠如していたことにより、重要な資料について保全していない場合、防御用盾には瑕疵が存在することになりますので、必然的に権利者の攻撃用矛に対して対抗できなくなります。ですから、完璧な先使用権の公証を行うためには、一連の書類及び資料について厳密に整理し、保全しなければなりません。

前記の資料には、主に技術関係、事業関係、原料設備関係などの資料が含まれます。具体的には、①技術関係としては、技術に係る設計図、施工図、加工図、製品仕様図、技術試験報告など、②事業関係としては、取引に係る行政機関による営業許可、取引契約、領収書、取引明細、パンフレット、財務書類など、③原料設備関係には、工場の建物、作業場所、製造ラインに係る証拠資料、設備及び金型、原料などの購入領収書、製造に係る証拠等が含まれます。

また、使用範囲を証明するために、工場の宣伝資料、従業員名簿、設備リスト、設備の写真、設備の購入領収書、設備購買契約、委託製造契約、販売契約、販売取引明細、毎年達成可能生産能力の報告などを公証する必要があります。

各企業にはそれぞれの特殊事情がありますので、どのような書類を公証すべきかについては、事前に中国の弁理士及び弁護士と相談し、確認するのがよいでしょう。



所長：公証の手続きについて、幾つかの細部の問題を確認したいです。①仮に、工場が四川省重慶市に位置する場合、北京又は上海の公証処は重慶市で先使用権の確保に係る公証を行うことができるでしょうか？②公証済みの証拠資料はどこに保存するのがいいでしょうか？また、日本に持ち帰って保存することができるでしょうか？③公証の対象になる資料は中国語の資料でなければならないでしょうか？日本語の書類は公証できるでしょうか？

陳 傑：①可能です。当該問題は主に公証管轄に及ぶ問題ですが、中国公証法における公証管轄の規定によれば、公証手続きを申請する者は、住所地、常住地、行為地又は事実発生地での公証機関に申請することができます。したがって、四川省重慶市に所在する工場が、自社の名義で公証を申請する場合には、当地の公証処に限られます。しかし、北京又は上海に所在する知識産権代理事務所へ委託して同事務所の名義で公証を申請する場合、例えば、弊所に依頼して公証を申請する



場合には、弊所が公証申請者となり、弊所の住所地における北京公証処に依頼して公証することができます。ただし、公証法には公証の申請者は公証事項について利害関係を有しなければならないという規定もあります。代理人が利害関係者として認められるか否かについては、常に紛争が生じております。ですから、北京又は上海の公証処を選定することにより将来、公証管轄の問題で不必要な紛争が生じるおそれがあります。また、北京又は上海の公証処に依頼する場合には、公証人の出張料も高くなります。したがって、当地の公証処に依頼することができる場合は、当地の公証機関に委託するほうが望ましいです。

②公証済みの証拠書類を保存する場所については、法律上、特別な規定はありません。公証処に保存してもよく、工場に保存し、又はクライアントが日本に持ち帰ってもかまいません。弊所の経験によれば、証拠保全の安全を図るために、通常、工場又は日本のクライアントが自ら保存するのがいいと思います。もし、封印・保存する証拠の数量が多い場合には、公証を実施した当地の工場に保存することもできます。逆に、証拠の数量が多くない場合は、日本に持ち帰って保存するのもいいかと思います。ただし、保存に当たっては、火事、湿気、盗難又は封印の脱落などに注意を払うべきです。

③公証対象となる資料は、主に書類リスト及びリストに記載された詳細書類に分けられます。公証対象となる書類リストについては、書類リストの複写が公証書に貼付されますので、リストは中国語に翻訳したほうがよいと思います。技術が記載された大量の書類については、中国語に翻訳せず、直接日本語書類を公証付きで封印することができます。もし、将来、紛争が生じ、先使用権の抗弁が必要となったときに中国語に翻訳すればいいでしょう。

所長：今日は先使用権の確保について、お話をお聞きしましたが、日本の読者の皆様も中国の先使用権制度及び現段階での確保に係る実務方法について、ある程度理解できたかと思います。ただし、先使用権の確保は、特許出願に代わることはできず、あくまでも企業の知的財産権戦略の一環に過ぎないと思います。陳弁護士は、これについてどのように考えていらっしゃいますか？

陳 傑: 全くそのとおりです。先使用権の確保は、特許出願に代わることはできません。先使用権の確保は、あくまでも1つの防御手段に過ぎず、独立して存在する権利ではありません。上記のとおり、先使用権の成立要件は厳しく、抗弁の際には多くの制限があります。例えば、移転及び許諾の禁止、使用範囲内での実施の制限などです。ですから、先使用権の確保は、企業の知的財産権戦略中の一環に過ぎず、特許出願に代わることはできません。先使用権の確保が防御的であるのに対し、特許出願は、積極的かつ自発的な保護手段として、攻撃的特徴を有します。企業は、その具体的な状況に応じて、特許出願と先使用権の確保との間の攻撃・防御関係を組み合わせて活用することにより、企業のために難攻不落の知的産権防御壘を構築し、事前にリスクを予防することができるでしょう。



(このIPニュースに掲載された写真は劉 新宇個人の撮影作品です。)

責任者: 代表取締役 弁護士 弁理士 魏 啓学 (Chixue WEI)
社長 弁理士 劉 新宇 (Linda LIU)
担当者: 所員 張 輝 (Ashley ZHANG) 蔣 焜欣 (Yuxin JIANG)

林達劉グループ 企画室 (Business Development Department, LINDA LIU GROUP)

〒100013 中国北京市東城区北三環東路36号 北京環球貿易中心C座16階

Tel: 86-10-5825-6596 (WEI) 86-10-5825-6089 (LIU) 86-10-5825-6366 (代表)

Fax: 86-10-5957-5201 (代表)

E-mail: ipnews@lindapatent.com linda@lindapatent.com

Website: <http://www.lindaliugroup.com>