

早わかり中国特許

～中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2015年12月10日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2015年11月号掲載)

第54回 侵害主張に対する抗弁 先使用权

第54回は先使用权について解説する。

1.概要

専利法第69条には特許権侵害とならない行為の一つとして先使用权を挙げている。

専利法第69条

・・・

(2) 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為し終え、かつ従前の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合。



中国では先願主義を採用するため、先に出願し権利化した者が独占排他権を有する事となる。

しかしながら、特許権者の出願前から中国にて実際に工場を建設し、多大な投資をしている第三者が後に出願された権利により、当該工場設備等を廃棄せざるを得なくなるのは妥当でない。また当該工場設備の廃棄等は中国经济自体の損失にもつながる。

そこで、専利法は一定条件下で継続した実施を認める先使用权を認めることとしたのである(専利法第69条(2))。ただし、先願主義の例外となるため、先使用权の成立及び先使用权に基づく実施行為には多くの制限を課している。

2.時期的基準

対象特許の出願日前から実施していることが必要とされる。

3. 主体的要件

出願日前に実施行為を行っている企業または個人である。先使用权者は、特許出願日後、すでに実施または実施に必要な準備をした技術について譲渡することはできず、また、他人に実施許諾を行うことはできない。ただし、当該技術がもとの企業とともに譲渡または承継された場合はこの限りではない(司法解釈[2009]第21号第15条)。

4. 発生要件

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為し終えていることが必要とされる。

専利法第 69 条に規定するとおり、輸入及び販売では先使用权が発生しない点に注意すべきである。立法趣旨の欄で説明したように、単に外国から輸入して販売している場合に、これらの行為を中止させたとしても、工場設備の廃棄等に比較して中国経済に与える影響が小さいからである。現実には中国に投資し、工場を設立して製造行為を行っていることが必要とされる。

専利法第 69 条における「すでに製造、使用に必要な準備をした」とは、

(1) 発明創造の実施に必要な主要な技術設計図または技術文書をすでに完成させている場合

または

(2) 発明創造の実施に必要な主要な設備または原材料をすでに製造または購入している場合

をいう(司法解釈[2009]第 21 号第 15 条)。従って単に資金を用意したまたは工場用の土地を購入した程度では先使用权は認められない。

5. 先使用权の範囲

先使用权は「従前の範囲内でのみ製造、使用を継続」することができる(専利法第 69 条(2))。ここで、「従前の範囲」とは、特許出願日前にすでにある生産規模及び既存の生産設備を利用して、または、既存の生産準備に基づいて達成可能な生産規模が含まれる(司法解釈[2009]第 21 号第 15 条)。すなわち、特許出願前に月産 100 個の生産規模である場合、月産 100 個を限度に先使用权が認められる。

また達成可能な生産規模も含まれる解釈については以下のとおり考えればよい。特許

出願前に月産 1000 個生産可能なところ、需要が低く当初は月産 100 個であったとする。この場合、後の需要に応じて月産 1000 個を上限として先使用権が認められる。

6.先使用権の移転

先使用権は、当初先使用権が認められた企業とともに譲渡または承継される場合、すなわち一般承継の場合にのみ認められる(司法解釈[2009]第 21 号第 15 条)。従って、上述した場合以外の先使用権の譲渡及び第三者への実施許諾は認められない。

7.先使用権と証拠

先使用権を立証するためには原告の特許出願以前に中国国内にて製造または使用をしていたことを示す証拠を、人民法院に提出する必要がある。人民法院は証拠の真実性を非常に重視する。特許訴訟において被告側が先使用権を主張する場合もあるが、半数以上は証拠不十分として主張が認められていない。

後述する漢方薬事件のように、公的機関に提出した書類及びその受領証、並びに、公証を得た書類等は人民法院により証拠として採用されやすい。その一方で、会社内の書類、取引先との間の領収書、発注書等は偽造の可能性もあり、人民法院にて証拠として採用されず、結果敗訴につながることが多い。

→続きは、月刊ザ・ローヤーズ 1 1 月号をご覧ください。