

フランスにおける先使用权

欧州特許弁理士・フランス特許弁理士 武内 麻矢



要 約

フランスでは 19 世紀の中頃までには先使用权の概念がすでに存在していた。フランスで一般に「私的先所有権 (Droit de possession personnelle antérieure)」と呼ばれるこの権利は、フランス知的財産法 (以下、仏知財法) L613 条 7 に規定されている。これによると特許の出願日または優先日に、特許と同じ発明を善意かつフランス国内で所有していたものに対し、例外的に発明の実施権が与えられる。しかし、先所有の成立要件については規定が明確でない点もあり、法的安定性が確保されているとは言い難い状況である。また先所有権は原則として、先所有していた本人のみに認められ、第三者への譲渡は認められない。先所有権の移転はこれが属する企業、企業の一部、もしくは営業権が第三者に移転された場合にのみこれらに付随する形で認められる。また、先所有の証明方法として、フランスにはソロー封筒という独特のシステムが存在し、安価かつ簡単な方法で先所有を証明できるとして広く利用されている。

目次

1. はじめに
2. 先所有権の成立要件
 - (1) 先所有権の対象者
 - (2) 先所有の時期
 - (3) 「所有」の要件
 - (4) 地理的要件
3. 先所有権の享受者
4. 先所有の証明方法
5. 先所有権の範囲
6. おわりに

部と共にしか移転することはできない。

本稿では先所有権の成立要件をはじめ、先所有権をめぐるフランスの状況について紹介する。

2. 先所有権の成立要件

上記の仏知財法 L613 条 7 によれば、先所有権の成立要件として、これを主張する者が発明を善意で所有していたこと、特許の出願日もしくは優先日には既に特許と同じ発明を所有していたこと、そして所有していた場所がフランス国内であったことが求められる。これらの要件の可否判断が実際どのようになされているのか、以下に具体的な事例を挙げ説明する。

(1) 先所有の対象者

まず仏知財法 L613 条 7 には、先所有を主張する者について明確に制限が設けられておらず、先所有を主張する者は発明を「善意」で所有することのみが条件とされている。ここでの善意とは「事実を知らないこと」を意味するものではなく、日常的に使用される意味での善意、もしくは誠意、つまり「good faith」であることを指す。仏知財法 L613 条 7 における善意を示す行動とは、法律上もしくは契約上、違反がなかったかどうかを指し、具体的には、先所有の対象となる発明を、先所有権を主張する者自身が生み出した

1. はじめに

フランスにおいて、先使用权に相当する概念は 19 世紀中頃までには「私的先所有権 Droit de possession personnelle antérieure (以下、先所有権)」として裁判所から認知されていたが⁽¹⁾、1968 年になるまで法制化はされていなかった。現在ではフランス知的財産法 (以下、仏知財法) L613 条 7 に以下のように規定されている。

本法の適用域内において、特許の出願日又は優先日に特許の対象となる発明を善意で所有していたすべての者は、特許が存在していようとも、私的に当該発明を実施する権利を有する。本条によって規定される権利は、これが属する営業権、企業、もしくは企業の一

ものであったか、合法的に有していたかなどが判断基準となる。発明を合法的に有しない例としては、先所有権を主張する者と、特許権者とが労働契約や研究契約、ライセンス契約などの契約で結ばれていて、発明が特許権者に帰属する場合が挙げられる。このような場合、発明は「善意」で所有されていたとはみなされず、先所有権は認められない⁽²⁾。

(2) 先所有の時期

仏知財法 L613 条 7 に明記されているように、先所有権の対象となる発明を、フランス特許（もしくは欧州特許）の出願日、特許がパリ条約にもとづく優先権を主張する場合には、その優先出願日までに所有していたことを証明する必要がある。尚、特許出願日もしくはその優先日より以前に、発明を所有していた事実さえあればよく⁽³⁾、先所有を主張する時点まで、発明の実施を継続している必要はない⁽⁴⁾。

(3) 所有の要件

フランスにおいて先所有権の可否を争う上で最も重要な争点のひとつは、「所有」の概念であり、実際に発明を所有していたか否かの判断となる。仏知財法 L613 条 7 においては、「発明を所有」とあるのみで、具体的かつ明確な「所有」の定義はない。そのため、所有の解釈において単なる知識・知見を先所有とみなす場合と、先所有に知見・知識以上の条件を課す場合と、これまで二つの教義が存在し、それぞれの教義を支持するように判断基準の異なる判決が存在していた。

そのうち現在主流となっているのは、実際に発明を実施していたか、もしくはその準備をしていたかは問わず、発明を実施が可能な程度にまで完全かつ完結している知識・知見をもって先所有とみなすという考えである。これを支持する意見として、プイエ (Pouillet) によると、先所有は、「製造されず、使用されなくとも」よく⁽⁵⁾、マテリ (Mathély) は、先所有は発明を知的に所持することから成り立ち、所有者が発明を実施するもしくは実施を継続している必要はないが、先所有が認められるには、全ての構成要素について完全な発明のコンセプトが必要であると述べている⁽⁶⁾。また、ゴティエ (Gautier) は、特許が有効であるためには、当業者が発明を実施するに足る開示で十分であり、事前に発明を実施することは求められないので、先使用权の例外も同様の条件下に置かれるべきだ、と

述べている⁽⁷⁾。

発明に関する知見をもって発明の「所有」とする考えは、例えば以下の比較的新しい判決の中で言及されている。

- 発明を知的に保持していたかどうか (パリ大審裁判所, 2001 年 3 月 9 日, LABORATOIRE INNOTHE RA/LABORATOIRES DOMS-ADRIAN)
 - 定着した判例においても知的先所有は明確かつ完全である必要はあるが、実施を目的とする準備を証明する必要はなく (パリ大審裁判所, 2003 年 7 月 1 日 SEL/HYGIENE DISTRIBUTION)
 - 出願日以前の、特許の対象となる全ての構成要素についての完全な知見が証明されていない (パリ控訴院, 2006 年 1 月 11 日, OCTAPHARMA AG/AETS ; EFS, LFB)
 - 発明の知的所有が特許に対抗するためには (先所有権として認められるためには)、それが完全、つまりクレームされているすべての構成要素を網羅する必要がある (パリ控訴院, 2004 年 1 月 14 日, FORS FRANCE/MW TRADING)
 - 私的所有権の例外はこれを主張する者が、全ての構成要素の完全な知見を証明する場合にのみ、特許権者に対して対抗できる (Paris, 20 septembre 2006, KAUFLE/ARMOR INOX)。
- 反対に「所有」の要件として知見・知識以上の条件を課すべきだというもうひとつの教義を支持する意見として、ルビエ (Roubier) は先所有の条件として、知見のみでは不十分であり、実施もしくは、実施を行うための本格的な準備を行っていたかどうか重要であると考えていた⁽⁸⁾。また、ルスタン (Le Stanc) は先所有の要件が知見のみで十分との意見は「発明者は保護されるべき」「発明者は発明を知るものである」「発明を知る者は保護されるべき」という三段論法によって結論づけられるものであるが、「発明者は保護されるべき」という考え方はフランスが採用する先願主義と矛盾した考えであると指摘している⁽⁹⁾。また発明の実施までは要件とされないとの決定が破毀院 (フランスの最高裁判所) によってなされているが⁽¹⁰⁾、「実施のための本格的な準備」を先所有の要件とする判決は存在する。以下はその一例である。
- 発明の私的所有は予備研究によるものでなく、完全で完結した発明の保持によるものである (セヌ大審裁判所, 1962 年 1 月 16 日)

—私的使用はこれを要求する者が、開発もしくは実験段階でなく、実際にそれを使用するか、少なくとも実施する直前である状態であることが法的に特徴づけられる（パリ控訴院，1966年11月7日，POTEZ/AIRFLAM）。

（４） 地理的要件

仏知財法 L613 条 7 によれば、先所有権が認められるのは、フランスの知的財産法が適用される地域、つまりフランス国内での先所有に限られており、フランス国外でのそれは適用対象外となる。一方で、先所有の対象となる発明がフランスで生まれたかどうかは問われることはなく、原則として発明がフランスで「所有」された事実があれば、先所有を認められる可能性が高い⁽¹¹⁾。例えば、フランスで販売網や支社をもつ外国企業がフランス国外で開発された製品のテストや治験をフランス国内で行った場合に、裁判所は先所有権を認めている^{(12) (13)}。

先使用の対象となる発明の研究開発、実験、製造などがフランス国内で行われた場合には、フランス国内での先所有の事実も容易に特定可能であるが、先所有が単なる知見・知識のみである場合、所有していた場所の特定が困難になることもある。特に域内移動が自由なシェンゲン協定加盟国のフランスにおいては、国外企業との共同研究や国外拠点での開発も多く、フランスで発明が所有されたかどうかの証明は難しいケースも少なくない。このような現状において、ルスタン（Le Stanc）は知見のみで先所有が認められる場合、地理的要件を満たしているかが非常に不明確なものとなるが、もしある程度実施の準備をしていたことを条件として義務付けることで、より明確に判断が可能になると述べている⁽¹⁴⁾。

3. 先所有権の享受者

仏知財法 L613 条 7 によると、先所有権を享受できるのは、先所有を行っていた者本人のみであり、第三者がこれを享受することはできない。同じグループ企業であったとしても、先所有権を有する企業と別企業である場合には、先所有権を享受することはできない。先所有権をもとに、第三者にライセンスを与えることも不可能である。

さらに先所有権を第三者に譲渡することも不可能であり、これが属する営業権（フランスで営業権は、

「Fonds de commerce（フォン・ド・コメルス）」と呼ばれ、店舗、営業許可、設備、商品、顧客、従業員、知的財産権、元金などで構成される企業の不動産以外の資産のことを指す）、企業、もしくは企業の一部が移転されるときのみこれに追隨して移転が可能となる。所有者が個人である場合には、その個人が死亡するか、相続人の間で譲渡する場合にのみ譲渡が可能であると考えべきであろう⁽¹⁵⁾。

また、先所有権を有する者から直接指示を受け先所有の対象物を製造する下請け業者の場合、原則として問題にならないという意見がある一方で⁽¹⁶⁾、侵害行為とみなされるリスクがあるとの意見もあり、法的な不安定さを指摘されている⁽¹⁷⁾。下請け業者が発明全体でなく、発明を構成する一部の製品のみを製造している場合、その製品が市場に出回っているものであれば、間接侵害を問われないことが仏知財法 L613 条 4 に規定されているが、そうでない場合には少なからず、間接侵害のリスクを負うことになる。

先所有権を有する者によって合法に製造された製品を販売する場合には、それを販売したものが侵害行為を行ったとはみなされないという判断が裁判所によってなされている⁽¹⁸⁾。

4. 先所有の証明方法

仏知財法 L613 条 7 においては、先使用权を証明する方法については特に規定されておらず、最終的に発明を所有していた事実を証明できれば良い⁽¹⁹⁾。例えば、詳細に書かれている実験ノートでも、先所有の成立要件が満たされることが証明さえできれば、証拠として認定される。ただし所有日を実証するため、後述するソロー封筒（Enveloppe Soleau）を利用したり、公証人や執行吏のもとで公式に認証することが推奨される。

ここで、ソロー封筒について説明する。ソロー封筒はフランス産業財産庁（INPI）が販売する封筒で、2枚1組となっており、A4用紙を各封筒に最大7枚まで挿入することができる。1つ目の封筒に保護対象（発明、創造物等）の詳細を書いた紙、もう1つの封筒にそのコピーを入れ INPI へ送ると、一方の封筒は INPI で最大10年間（ただし5年後に更新が必要）保存され、もう一方の封筒は日付と受付番号が打ち抜きされた状態で差出人のもとに返送される。INPI で保存されている封筒も保存期間が終了すると差出人に返

送される。保存期間が終了しても、開封しない限りは、証拠として有効であるため、継続して保存することが推奨される。尚、封筒は日付が打ち抜きされるため、CDやUSBメモリなどを挿入することは不可能である。そして、裁判で先所有権を証明したい場合には、裁判所もしくは、本人からINPIへソロー封筒を開封するように要求する。確実にソロー封筒の内容を証明するために執行吏が立ち会うことも可能である。公証人や執行吏を利用して、先所有を証明する場合に比べ簡素な手続きで費用も15ユーロと安いいため、フランスでは一般に広く利用されているシステムである。ただし、所有していた製品そのものを所有していたことをソロー封筒では証明することはできないため、その場合には公証人や執行吏による証明が必要となる。また2016年より、インターネット上で手続きが可能なE-ソローのサービスも開始され、容量が最大300MBまでの電子ファイル(pdfファイル、画像ファイル、音声ファイル、動画ファイル等)、追加料金を支払えばそれ以上の容量のファイルをINPIのソロー封筒専用のアーカイブ上に保存が可能である。

5. 先所有権の範囲

仏知財法L613条7において、先所有権を獲得したものは、私的に「発明を実施する」権利を有することが規定されているが、先所有権の及ぶ範囲については明確に規定されていない。一般的には、先所有していた発明の実施形態の均等物である限り、当初の実施形態に限定されることなく発明を実施することができ、何らかの改造や改良を加えても問題とはならないと考えられている⁽²⁰⁾。均等の実施形態とは、発明とは異なる方法でも、同じ結果を目的とし、同じ効果を奏する場合を指す。一方で、先所有の対象となる実施形態の均等物とはならない従属請求項に関する形態を実施することは認められない。

6. おわりに

実際に実施や実施の準備を要求することなく、知見のみで先所有を認められる現在の裁判所の傾向は、先所有権を主張する側にとっては好ましいが、発明の権利化に予算と時間を投資している特許権者の権利が十分に考慮されているとは言い難い。有識者の間では、知見のみの所有であると地理的要件の認定が困難なこともあり、所有の要件をもう少し厳格化すべきだとい

う声も大きい。一方で、先所有権は第三者へ譲渡が不可能であったり、下請け業者へ製造を委託するだけでも侵害リスクを孕むため、現時点では非常に限定的な権利である。より成立要件を厳格化し、先使用权の対象を限定することにより、先使用权の価値が向上し、より活用のしやすい権利となることが見込まれる。

(参考文献)

- (1) C. Le Stanc, *Propriété industrielle* no.6, p5, 2020年9月6日,
- (2) 破毀院(最高裁判所), 2006年4月25日, 上告番号04-15.995
- (3) パリ大審裁判所, 2013年6月6日, 11/05096, BALIPRO/VINMER
- (4) 破毀院, 1938年4月28日, GRAMMONT/THOMSON H OUSTON
- (5) E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*, Paris 1899, no.431
- (6) P. Mathély, *Le droit français des brevets d'invention* : Journ. not. 1980, p.347
- (7) G. Gaultier, *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, 2010, p.231 ; AIPPI アンケート, 2014年4月23日, Comité Spécial Q228, question 3, https://www.aippi.fr/upload/Totonto2014/aippi_q228_french-group-in-french-.pdf
- (8) P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Tome2, Sirey, 1954, no.162
- (9) C. Le Stanc, *Propriété industrielle* no.6, p5, 2020年9月6日
- (10) 破毀院, 1973年12月18日, La Gagnotte 事件
- (11) AIPPI アンケート, 2014年4月23日, Comité Spécial Q228, question 5.
- (12) パリ大審裁判所, 2003年12月19日, CONCEPT K Ltd/M氏
- (13) パリ大審裁判所, 2019年2月14日, FRESENIUS KABI-DEUTSCHLAND/S.A.S. AMGEN
- (14) C. Le Stanc, *Jurisclasseur Brevets*, Fasc 4620, 27 ; *Propriété industrielle* no.1, 2015年1月
- (15) AIPPI アンケート, 2014年4月23日, Comité Spécial Q228, question 10.
- (16) AIPPI アンケート, 2014年4月23日, Comité Spécial Q228, question 13.
- (17) C. Le Stanc, *Jurisclasseur Brevets* Fasc 4620, 47
- (18) リヨン控訴院, 1960年5月25日, ALTWEG/Société concessionnaire du Dr. Razure
- (19) パリ大審裁判所, 2013年6月6日, 11/05096, BALIPRO/VINMER
- (20) AIPPI アンケート, 2014年4月23日, Comité Spécial Q228, question 8.

(原稿受領 2021.6.25)