

イギリスにおける先使用権

会員 今里 崇之



要約

イギリスにおける先使用権は日本の先使用権と類似する点が多いが、その歴史は浅く、判例もそれほど多くはない。本稿では適宜判例を紹介しつつ、主に先使用権についての通説を紹介する。

目次

1. はじめに
2. 制度趣旨
3. 条文
4. 善意
5. 行為と準備
6. 保護範囲
 - (1) 技術的な範囲
 - (2) 商業活動の範囲
7. 先使用権の譲渡等
8. 最後に

1. はじめに

先使用権といえば弁理士試験に出題されるなかでも花形のトピックであったと記憶している。少なくとも中用権・後用権よりはよく出題されていたのではないか。私は弁理士試験に向けた受験勉強で初めて法律に接したのだが、多くの判例で実際的かつスマートなアプローチがとられているところに心を動かされた。特に最高裁判決のウォーキングビーム式加熱炉事件（昭和61年（オ）第454号）（以下「ウォーキングビーム事件」）に触れたときにはそのプラクティカルで柔軟な判決内容に感動したのを覚えている。しかしながら実務で先使用権に携わる機会はほとんどなく、試験に合格して以降ほとんど思い出すこともなかったことに少なからず後ろめたさを感じている。

私は今イギリスに住んでいるがこの国にも先使用権は存在し、「the right of prior use」, 「the prior use right」, 「the right based on prior use」等の名称で呼ばれている（大変紛らわしいが「the prior right」は日本特許法の第29条の2に類似するEPC法第54条

3項に規定される「先の出願」を意味する）。

こちらの国でも先使用権は弁理士試験にはよく登場するが実務に入ると忘れ去られてしまう点で状況は類似しているようだ。今回の執筆にあたり同僚のイギリス弁理士に聞いて回っても弁理士試験で出題されたことを記憶しているという程度の心もとない回答が多かった。イギリスの先使用権が日本の実務家にとってどれほどの関心事であるかは不明だが、それでもここに紹介する好機を頂けたことはかつて先使用権ファンだった私には大変喜ばしいことである。何よりも日本の実務家を前にして日本の先使用権を論じるよりは遥かに気が楽である。

2. 制度趣旨

日本の先使用権は特許法第79条（平成5年一部改正法）に規定されており、同条では発明の技術内容の取得ルートの独立性、日本国内での実施又は相当な事業の準備などが要件とされ、その要件を満たす者はその発明及び事業の目的の範囲内において通常実施権を有することが記されている。

念のために特許法概説第13版（吉藤幸朔著）を確認すると、先使用権の制度趣旨は、特許出願前に既に発明を占有している者を保護するという公平の概念に基づくものであり、加えて、すでに実施又は準備されていた事業の継続を優先することを目的とするものと記載されている⁽¹⁾。

一方、英国特許法の先使用権の趣旨も大筋においては同じようだ。私が参考にした書籍「CIPA Guide to the patent acts・Seventh Edition」では、先使用権制度は1977年に欧州特許条約（EPC）の批准に際して

導入されたものであり、大陸ヨーロッパの各国特許法に先使用权が規定されているのでハーモナイゼーションのため云々という書き出しになっている⁽²⁾。やや消極的な印象を受けてしまうが最後まで読むとイギリスの先使用权制度も主として公平・経済上の概念に基づいて設けられているようである。なお、同書はイギリスの「青本」のような位置付となっており、当地では「黒本 (the Black Book)」の愛称を持つ。

日本が先使用权制度を導入したのはイギリスに先立つ明治42年(1909年)である⁽³⁾。その当時、軍事同盟とはいえ1902年に日英同盟を結んだばかりのイギリスと日本は蜜月関係にあったはずであり、イギリスが産業革命の兄貴分として新興国「日本」の特許法に目を通した可能性は低くはない。そうであれば先使用权制度を知っていたと思えるのだが70年近く放置していたのだろうか。イギリスの公立中学に通う息子から教えてもらったが、歴史の授業では日英同盟はイギリスの歴史上初めて外国と結んだ本格的な同盟として大々的に取り上げられており、真面目に授業を聞いていたイギリス人なら日英同盟を知らないはずはないとのことである。

3. 条文

イギリスはEPCの加盟国であるため、特許関連法としてはEPC法の影響下にもあるのだが、ご存じのとおりEPCは主に特許権設定登録と特許の有効性(異議申立、審判制度)を規定する条約であり、設定登録後の特許権の権利行使等については具体的な規定はない。敢えていうならば特許権の侵害については各国で処理すべきという規定(EPC第64条(3))があるだけである。

EPC第64条(3)に従い、英国での先使用权は英国特許法第64条(Section 64)の規定が適用される。英国特許法第64条は翻訳すると以下ようになる。

第64条(1977年改正特許法)

第1項 発明に対し特許権が付与されている場合、当該発明についての優先日前に英国内で、

(a) 当該特許権が行使されたならばその侵害行為に該当することになる行為を善意で行っているか、又は

(b) そのような行為を行うための実働的で真剣な準備を善意で行っている、

者は、特許権が存在していても、その行為を継続する権利、又はその行為を実施する権利を有する。但し、当該権利に基づいてその他の者にその行為を実施する許諾を与えるまで当該権利を拡張することはできない。

第2項 事業の一環として前記行為が行われ又はその準備が行われた場合、前項の権利を付与された者は

(a) その時点でその者の事業のパートナーとなっていた者にその行為を行わしめる権限を持ち、かつ

(b) 死去(法人の場合はその解散)により、その行為の実施又は準備がなされた事業部分を入手したいずれの者にも前記権利を移転又は承継させる、ことができる。

第3項 第1項又は第2項に規定する権利の行使に基づいて他人に対し製品を処分する場合、その権利を有する者を通じて主張する当該他人及びいずれの者も、当該特許の登録特許権者により処分される場合と同様に、当該製品を処分することができる。

第64条第1項は但書を除けば日本特許法第79条と多くの点で重複するように思われる。日本の条文と異なる点は、第1項但書において第三者への実施許諾を禁じることである。また、第2項項目(a)において事業パートナー(下請け業者等)に対し行為を行わしめる権利を有し、第2項項目(b)で死去又は解散における権利の移転承継を規定し、第3項で製品の処分について規定している点でも異なる。

4. 善意

第1項の項目(a)及び(b)に「善意」という用語が含まれるが、英国特許法ではこの用語について特に定義は設けられていない。しかしながら、一般的には、技術的思想の入手ルートが独立していることと解釈されており⁽⁴⁾、日本の特許法と共通する。

5. 行為と準備

第1項の項目(a)に規定する行為は、対象特許権の侵害に相当する行為であることが要件とされる。英国特許法では、例えば、非商業的な個人的使用、試験のための実施、英国領海領空を一時的に通過する船舶や航空機内での実施、自社内利用に限定した特定品種の増殖などは侵害を構成しない行為として第60条第

5項 (Section 60 (5)) に限定列挙されており、これらの行為は先使用权による保護対象とならない⁽⁵⁾。これは先使用权が特許権行使に対する抗弁権であること、そして第60条第5項に列挙される行為がそもそも侵害を構成しないことを考えれば当然とも考えられる。

また抗弁権としての性質に付随として、対象行為は英国領土内 (マン島を含む) で行われたことを要する。但し、他国で製造された特許侵害品を輸入する行為は先使用权による保護の対象となる⁽⁶⁾。

その行為又はその準備については、秘密裏に行われたことを要すると一般的に解釈される⁽⁷⁾。1977年の英国特許法改正以前は秘密裏に行われた実施であってもこれを先行技術として新規性欠如による特許無効を主張することができた。そのため秘密裏に実施した第三者に実施権を付与して保護する必要はないとされていた。しかし同法改正で先行技術には「公然」と実施されたことが要件として課され、その結果、秘密裏の実施は先行技術としての適格を失ってしまった。これに伴い秘密裏の実施を行っていた第三者を保護する必要が生じ、先使用权制度が導入されるに至った⁽⁸⁾。一方、公然に実施されていれば、その実施を先行技術として欧州特許庁での異議申立又は英国特許裁判所での無効裁判で特許を無効にすることができるため、そのような公然実施は先使用权で保護する必要性はないと考えられている⁽⁹⁾。

準備については「実働的で真剣な準備 (effective and serious preparations)」であることが要件とされる⁽¹⁰⁾。この用語は中用権の規定 (Section 28A (4) (b)) でも用いられているが、英国特許法に当該用語の具体的な定義はない。通説ではその行為を実行する確固たる意志 (a settled and firm intention to carry out an act) があったことを立証する必要があるとされている⁽¹¹⁾。ではどの程度の準備が「真剣」な準備なのであろうか。イギリスの吉藤的な存在である「Terrell on the Law of Patents 19th edition」という書籍では、どのような準備が第64条の要件を満たすのかを具体的に論ずることは難しいとしながらも、いくつかの例が挙げられている。例えば、製品に関しては紙面での製品案ではなく試供品の作成をした段階にあること、また、輸入であるならば契約の前段階の協議ではなく契約の具体的な条件について議論が完了していることが最低限必要であらうと述べられている⁽¹²⁾。

6. 保護範囲

(1) 技術的な範囲

イギリスでは先使用权の技術的な範囲を具体的な製品に沿って論じた判例はまだないようである。しかし日本の実務家にウォーキングビーム事件が周知であることを考えると、この点を避けて通るのは体裁が良くないと思い、真面目に多方面に聞いて回った。

一応のところ Lubrizol v Esso Petroleum [1998] R.P.C. 727 CA に発明の同一性が次のように言及されている。なお、以下で言及される Helitune の判決とは先行する判決である。

「Helitune の判決において用いられた言葉は、その意図するところとは異なる解釈がなされているようである。無論、第64条に規定の権利は、あらゆる製品を製造することや、あるいは別の製品への拡張を許すものではない。しかしながら、同一性が要求されるべきものとも考えられない。先の事件で裁判所が以下のとおりに述べたことは正当であると考えられる。『もし保護対象となる行為が (どのような意味においても) 完全に同一でなければならぬとするならば同条により付与される保護は幻影に等しいといえる。同条は、その者が先駆けて実質的に行っていたことを継続するための実質的な保護を付与することを意図するものである。』」⁽¹³⁾

通説では先使用权を出願時の実施又は準備形態と完全に同一の範囲に限定して解釈するのは不合理であるとされ、ある程度のバリエーションは認めるべきであろうと考えられている⁽¹⁴⁾。イギリス版吉藤の Terrell にはどう書かれているかという点、「先使用权者が発明の質的な変更を取り入れる裁量についても検討がなされるべきである。そしてその製品又は方法の本質的な性質を変更しない範囲において改変を行うことが先使用权者には認められるべきである。同時に、そのような改変はその (発明の) 性質を物質的に変えたり、改良したりするようなものであってはならないといふべきである。先使用权者が一つの製品を市場に置くという行為それ自体が一般的にその製品のライフサイクルを通じて前のバージョンの改変を行うという意図を伴うものだからである。」⁽¹⁵⁾と述べられており、ウォーキングビーム事件とよく似た論旨となっている。今後の裁判例が待たれるところではあるが、イギリスでは先使用权が主張される案件が多くないことを考えると待ち時間は結構長くなるのかもしれない。

なお、製造方法に特許権が存在するなか、その方法で製造された製品を輸入していた先使用权者には当該製品を輸入する権利は与えられるが、他の方法で製造された製品の輸入は先使用权の保護範囲外であると判示した例が存在する（H Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] FWHC 906 (Pat) ; [2011] R.P.C. 23）。

（2） 商業活動の範囲

Lubrizol v Esso Petroleum [1998] R.P.C. 727 CA では技術的、商業的な両方の観点から「実質的に同一（substantially the same）」な範囲まで認めるべきであると判示された。例えば、出願日にその製品が製造（又はその準備が）されていた場合であれば同製品の使用、販売、処分も製造に付随するとして実質的に同一な行為に含まれると解釈される。この解釈は「製造」という行為そのものがその製品の使用、販売、処分の真剣な準備に相当するというロジック⁽¹⁶⁾に基づくものようである。ただし、製造と関連性の低い行為、例えば輸入行為などは、製造（又はその準備）に基づく先使用权の範囲に含めるべきではないと考えられている⁽¹⁷⁾。

第1項において「その行為を継続する権利を有する」とされているが、これは出願時に行っていた行為を一回に限りその行為が完了するまで継続できる（つまり進行中の行為をストップせずに最後までやり遂げてよい）という意味ではなく、日本と同様に、その行為を継続的に繰り返すことが許されることを意味する（Rotocrop International v Genbourne [1982] F.S.R. 241）。

継続に付随して「数量」について規定がないという点が書籍ではよく取り上げられている。極端な例でいえば、先使用权者が製品をたった一個だけ製造（又はその準備を）していた場合、先使用权者にはその製造を繰り返す権利があり、例え新たにプラントを購入して大量生産に切り替えることも先使用权の範囲内であるとされている⁽¹⁸⁾（非常に極端な例だが、これは私が考えたものではなく書籍に書かれたものである）。

7. 先使用权の譲渡等

英国法は先使用权の譲渡等について明文規定がある点で日本法と異なる。第64条では1項の但書において「但し、当該権利に基づいてその他の者にその行為を実施する許諾を与えることはできない。」と再許諾

について一般禁止事項を示す一方、第2項において先使用权を許諾・譲渡・承継してもよい条件を列挙している。事業の一環としての行為（又はその準備）に基づいて先使用权が発生していることを条件に、特許出願時に既にその事業のパートナーの地位にある者に対しては許諾を、先使用权者の死去又は解散に際してはその事業の後継者・承継人に当該事業に付随して先使用权を譲渡・移転することができる規定されている。

そして、第3項は先使用权者から入手した製品の処分について規定している。つまり当該権利にかかる製品を入手した者は、特許権者と同様に当該製品を処分する権利を有すると規定されている⁽¹⁹⁾。これは製品を譲渡した時点で自ずから黙示の許諾を与えたという解釈に基づくと考えられている。しかし、第2項において先使用权の許諾の対象が事業パートナーに限定されていることを考えれば、この解釈は少し無理があるようにも思われる。第3項において「特許権者と同様に」と記載されている点は興味深い。黙示の許諾を与えたという解釈に立つならば「先使用权者と同様に」と記載するほうが話の流れに沿うように思えるが、そう記載してしまうと製品の処分が先使用にかかる範囲に限定解釈される可能性が高くなる⁽²⁰⁾。現時点において、この譲渡人の有する「処分」の権利範囲が果たして先使用の範囲に限定されるのか、あるいは先使用の範囲に留まらず特許権者と同様の範囲の処分が許されるのか議論されており、判例が待たれるところである。現状は先使用权の範囲に限定されるべきというのが趨勢のようである。

8. 最後に

本稿はイギリスの先使用权の解説というよりは紹介という位置付けでお読み頂ければ幸いである。本稿を記載するにあたりご助言頂いた Wilma Shi, Patrick Campbell, Tom Carver, Marc Wilkinson, Jade Cheng と寄稿の機会を下さった日本弁理士会にお礼を申し上げます。

（注）

- (1) 特許法概説第13版（吉藤幸朔著）577-578頁
- (2) CIPA Guide to the patent acts・Seventh Edition, Section 64, 64.02
- (3) 秋田将行 Tokugikon 2018.1.25 no.299
- (4) CIPA Guide to the patent acts・Seventh Edition, Section 64, 64.04

- (5) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.03
- (6) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.02
- (7) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.02
- (8) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.02
- (9) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.03
- (10) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.05
- (11) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.05
- (12) Terrell on the Law of Patents 19th edition, 14-261
- (13) Lubrizol v Esso Petroleum [1998] R.P.C. 727 CA
- (14) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.05
- (15) Terrell on the Law of Patents 19th edition, 14-266
- (16) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.06
- (17) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.06
- (18) Terrell on the Law of Patents 19th edition, 14-264
- (19) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.07
- (20) CIPA Guide to the patent acts · Seventh Edition, Section 64, 64.07
- (原稿受領 2021.6.25)

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03) 3519-2361(直)
FAX: (03) 3519-2706

