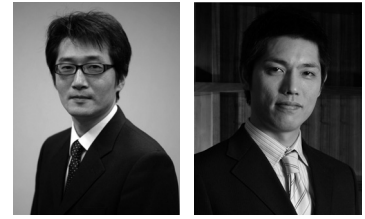


# 中国の先使用权

弁護士 市橋 智峰, 会員 加藤 真司



## 要約

中国において、外国企業が特許権侵害で訴えられるケースが増加している。中国企業による特許および実用新案の出願件数が年々増加する中、そのようなケースが今後も増加するものと思われる。一方で、外国企業が、中国で実施するすべての技術について中国で特許出願をすることは困難であり、技術によってはノウハウとして秘匿して意図的に特許出願をしないこともある。このような背景の下、外国企業が特許権侵害で訴えられた際の対応策の一つとして、先使用の抗弁が注目されることとなる。本稿では、最新の裁判例を交えて、中国の先使用权について留意すべき問題を検討する。

## 目次

1. はじめに
2. 先使用の抗弁の成立要件
  - (1) 時期的基準
  - (2) 合法的取得
  - (3) 先使用行為の内容
    - (a) 製品特許に対する先使用行為
    - (b) 「必要な準備」の解釈
  - (4) 先使用权の対象となる実施の内容と範囲
  - (5) 「もとの範囲」の立証責任
3. 先使用权の立証
4. 先使用权の移転
5. 先使用の抗弁と公知技術の抗弁との関係

して、先使用の抗弁（先使用权）が注目されることとなる。

先使用权を主張するには、被疑侵害者（訴訟の被告）は、過去に所定の実施行為又はその準備をしていたことを立証しなければならないが、この立証は一般には容易ではない。また、中国で先使用权を主張するための要件や先使用权の効力が及ぶ範囲は、日本のそれとは異なっている。本稿では、裁判例を交えて、先使用权について解説するとともに、留意すべき問題について検討する。

## 1. はじめに

中国において、外国企業が特許権侵害で訴えられるケースが増加している。自社が実施する技術については、特許出願をしておくことが望ましいが、そのすべてについて特許出願をすることは現実には困難である。また、中には当該技術をノウハウとして秘匿する方が望ましいとして、意図的に特許出願しないという選択をすることもあろう。一方で、中国企業による特許及び実用新案の出願件数は年々増加している。中国企業による出願の中には、日本などの技術先進国の企業にとっては、特許出願には及ばないと考える程度のレベルの低い技術も多い。しかし、いったん特許権や実用新案権が成立してしまうと、それを無効にすることは必ずしも容易ではない。このような背景の下、外国企業が特許権侵害で訴えられた際の対抗策の一つと

## 2. 先使用の抗弁の成立要件

先使用の抗弁が成立するためには、被疑侵害者が、

- (i) 特許出願日前に、
- (ii) 先使用技術を合法的に取得して、
- (iii) 同一の製品を製造し、若しくは同一の方法を使用し、又は製造若しくは使用に必要な準備を完了しており、かつ
- (iv) もとの範囲内でのみ継続して製造し、又は使用している

ことが必要である。以下、具体的に説明する。

### (1) 時期的基準

先使用は訴えの基礎となっている特許権の出願日前に行なわれていなければならない（専利法 69 条 1 項 2 号）。この点は日本の先使用权と同じである。

## (2) 合法的取得

先使用者による先使用技術の取得のルートは合法的でなければならない（「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に適用する法律の若干の問題に関する解釈」15条1項）。なお、日本の場合には、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明を、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」という要件が課されており（特許法79条）、先使用技術の出所が特許発明の出所と同一である場合には先使用权は発生しない。これに対して、中国の場合には、法文上、そうした要件は課されておらず、たとえ先使用技術の出所が特許発明の出所と同一であっても、その取得が合法的であれば、先使用权取得の障害とはならないのが原則である<sup>(1,2)</sup>。

### ○先使用技術の出所と特許発明の出所が同じであっても先使用权が認められた事案（(2011)滬一中民五（知）初字第154号 上海市第一中级人民法院2012年4月10日判決）

被告Cは、原告A社の従業員であり、原告A社において本件特許のフッ化処理製造ラインを完成させた。被告Cと原告A社との間には、秘密保持契約はなかった。その後、被告Cは原告A社を退職して、2010年4月～10月の間に、被告B社と共同でフッ化処理製造ラインを製造し、販売した。原告A社は、被告Cが退職した後の2010年6月に本件特許の出願をした。

被告の製造ラインが本件特許発明の技術的範囲に属することに争いはなく、被告B社及び被告Cの先使用の抗弁が成り立つかが争われた。

人民法院は、まず、一般論として次のとおり述べた。「被告が主張する先使用权に係る技術は、不法に取得したものであってはならない。先使用技術が合法的なルートで取得したものであり、かつその後その先使用技術を実施する行為が信義誠実の原則に反しない限り、先使用者が直接又は間接に特許出願人から先使用技術を知得したとしても、先使用权は発生する。一方、先使用技術の知得自体が合法であったとしても、知得者がその先使用技術を実施することが、当該先使用技術を知得する前提条件としての約定又は承諾に違反するならば、先使用权は発生しない。」

人民法院は、被告B社と被告Cが、本件特許の出願日2010年6月より前に既に、共同で本件特許発明の技術的範囲に属するフッ化処理製造ラインを製造販売していたことを認めた。また、被告Cは、先使用权に係る技術を原告A社在職時に取得したが、その期間に原告A社と被告Cとの間に秘密保持契約はなく、職務発明の特許の帰属についても取り決めがなかったことから、人民法院は、被告Cが当該技術を取得して使用することは法律の規定に違反しないと認定し、先使用权を認めた。

#### 〔解説〕

本件では、先使用权に係る技術と特許発明との出所が同一であったが、先使用权に係る技術の知得ルートは合法的であると認定されて先使用权が認められた。本件のような事態は、合弁の解消に際して技術に関する権利関係の処理が不完全であれば容易に生じ得る。その意味で、日本企業にとっても本件の事例は他人事ではない。

なお、本件で、人民法院は、先使用技術の知得のルートが合法的であることに加えて、その後その先使用技術を実施する行為が信義誠実の原則に反しないことという留保を付し、信義誠実原則違反による先使用权の不発生之余地に含みを残している。

### ○先使用技術の取得ルートが合法的でないとして先使用权が認められなかった事案（(2010)南市民三初字第240号 广西壮族自治区南宁市中级人民法院2011年6月20日判決）

原告は、2004年10月18日に「婦炎浄」という漢方薬の処方剂量及び製造方法に関する特許出願をし、特許権を取得した。被告は、この特許発明の技術的範囲に属する漢方薬を製造販売していたところ、原告に特許権侵害であるとして訴えられた。被告は、自らが製造販売する「婦炎浄」について先使用权を主張した。

被告は、先使用权の成立を立証するために、被告の「婦炎浄」についての食品薬品监督管理局の「薬品登録現場検査表」（証拠9）を提出した。被告は、証拠9を根拠として、本件特許出願日前である2004年4月11日に既に「婦炎浄」のサンプル品を製造しており、既に「婦炎浄」の製薬技術を把握していた

こと、2004年4月11日～18日にサンプル品を製造して、生産許可や薬品検査に用いたこと、食品薬品监督管理局が検査、認定をしたことを主張し、よって、被告は原告の特許出願日前に既に「婦炎浄」錠剤の生産に必要な主要な技術図面及び技術文書を完成しており、生産のための主な設備及び生産能力を備えており、一定の生産規模を有していたので、被告がもとの範囲内で「婦炎浄」錠剤の技術を使用する行為は、特許権侵害ではないと主張した。

人民法院は、先使用权の発生要件は、(1) 特許出願日前に既に同一の製品を製造し、若しくは同一の方法を使用し、又は製造若しくは使用に必要な準備を完了していること、(2) その技術又は設計が合法的に取得されたものであること、(3) もとの範囲内で継続して製造し、又は使用していることが必要であるとした上で、次のとおり認定した。「証拠9には、サンプル品を試作した日時が記録されているのみである。確かに試作に言及した記録は128頁もあるが、被告は、被告が処方について研究開発をしたことを証明する証拠を提出していない。また、食品薬品监督管理局の資料『婦炎浄錠剤総合評審意見』には、『本品は、中国薬典2000年版の"婦炎浄カプセル"の剤形を変えたものである』、『両者の処方是一致的』、『カプセル剤を錠剤に変える』、『本品の製造技術をもとの剤形と比較すると、基本的に一致し、実質的な改変はない』と記載されている。さらに説明すると、被告は、処方についてはいわゆる研究開発はせず、単にカプセル剤を錠剤に変更することについて研究開発をしただけである。また、中国薬典2000年版には婦炎浄カプセル剤の5種類の原薬しか記載されておらず、9種類すべての原薬とその含量比が開示されているわけではなく、被告がこの中国薬典からすべての処方を取得することはできない。なお、中国薬典は、単に提供された処方を確認して掲載するのみである。以上より、被告は、婦炎浄の処方についていわゆる研究開発をすることなく、原告の許可を得ないで、不正なルートで原告の婦炎浄の処方を盗用して錠剤としたのである。また、被告が薬品許可を取得したのは2005年11月7日であり、このときに被告は合法的に当該薬品を生産する資格を取得したといえるが、この時期は原告の特許出願日より遅い。よって、被告は特許出願日前に既に製造に必要な準備を完了していたとはい

えず、先使用权の構成要件を具備しない。」

〔解説〕

本件で重要なのは、先使用者が先使用技術を自ら研究開発していないという点ではなく、先使用者が先使用技術を特許発明の発明者から盗用したという点である。本件では、被告は、特許権者から盗用した処方に基づいてその薬を錠剤にすることについては研究開発をしていたが、そのようにしてできた錠剤の製造技術の取得ルートは依然として合法的ではないと認定された。

### ○営業秘密侵害による取得が非合法であると認められた事案（(2010)蘇知民終字第0107号 江蘇省高級人民法院2010年9月15日判決）

原告は、被告が原告の特許権を侵害しているとしてその差止め等を求めて提訴した。これに対して、被告は先使用权を主張した。しかしながら、原告の特許発明は、特許出願日前に営業秘密として管理されており、被告はこの営業秘密を侵害して原告の特許出願の前に自ら実施をしていた。この営業秘密の侵害については、他の裁判において、被告敗訴の判決が出ていた。人民法院は、被告の特許発明の知得のルートが違法であるとして、その先使用权の成立を否定した。

〔解説〕

営業秘密を侵害して取得した場合は、典型的な非合法の取得ルートに該当することになる。

### (3) 先使用行為の内容

製品特許に対して先使用权を主張する場合は、被疑侵害製品を特許出願日前に「製造」又は製造に必要な準備を完了していたことが必要であり、方法特許に対して先使用权を主張する場合には、被疑侵害方法を特許出願前に「使用」又は使用に必要な準備を完了していたことが必要である（専利法69条1項2号）。

#### (a) 製品特許に対する先使用行為

日本の場合には、物の発明の特許権に対する先使用行為は、生産に限られず、販売、輸入等も含まれる（特許法79条、2条3項）。これに対して、中国の場合に



は、その行為は「製造」に限られるので、先使用技術に係る製品の「販売」をしていただけた者は、先使用权を主張できない。例えば、中国子会社が本国親会社から当該製品を輸入していたという事例はこれに該当し、当該中国子会社は先使用权の取得を主張できないこととなるので留意されたい（そして、公然実施にも該当しないような場合には、事態はより深刻となり得る）。

#### (b) 「必要な準備」の解釈

(i) 発明創造を実施するのに必要な主要な技術図面又は方法書類を既に完成しているとき、及び(ii) 発明創造を実施するのに必要な主要な設備又は原材料を既に製造し、又は購入しているときには、必要な準備が完了していると認められる（「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に適用する法律の若干の問題に関する解釈」15条2項）。なお、上記(i)(ii)は例示列挙であり、これら以外の場合でも「必要な準備」の完了が認定されることはあり得る。

#### ○新薬の製造許可を取得していなくても「必要な準備」が認められた事案（(2009)二中民初字第21063号北京市第二中级人民法院2010年3月31日判決）

原告A社は、2004年8月に「通風治療薬」の特許出願をして、特許権を取得した。本件特許の請求項には原料薬とその重量比が限定されていた。原告A社は、被告B社の製造販売する通風薬が特許権を侵害するとして、被告B社を訴えた。

被告B社は、先使用权を主張して、被告B社が2004年3月にC社との間で『技術譲渡契約』を締結して、被告通風薬及びその製造方法についての研究、製造試験、大量生産、検査を行なったこと、2004年6月に薬品监督管理局（薬監局）に新薬の申請をしたことを立証した。被告B社はさらに、薬監局が資料を受理して審査し、薬品研究の現場を視察したこと、薬品検査所（薬検所）がサンプルを検査して薬品標準を審査したこと、それらの事実の発生時期がいずれも本件特許の出願日前であることを立証した。薬監局は、被告B社が通風薬の製造開発及び生産をするための機器、設備、及び人員を具備していると認め、被告B社の生産工場に対してGMP（製薬、食品等の業界の強制的標準：Good

Manufacturing Practice）証書を発行していた。

人民法院は以上の事実を認めた上で、被告B社が本件特許出願日前に被告通風薬を製造するのに必要な準備を完了していたことを認めた。

#### 〔解説〕

被告B社が新薬の製造許可である新薬証書を受けて製造を開始したのは本件特許の出願日より後の2005年になってからであった。医薬品の場合には、製造設備が準備できていれば、製造や販売の許認可等の行政上の準備が整っていない場合にも「必要な準備」が完了していると認められることがある。なお、最高人民法院でも同旨の判決が出されている（(2011)民申字第1490号）。

#### (4) 先使用权の対象となる実施の内容と範囲

先使用权者は、もとの範囲内でのみ継続して製造し、又は使用することができる（専利法69条1項2号）。この「もとの範囲」には、(i) 特許出願日前に既にある生産規模、(ii) 特許出願日前に既にある生産設備を利用して達成可能な生産規模、(iii) 特許出願日前に既にされている生産の準備に基づいて達成可能な生産規模が含まれる（「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に適用する法律の若干の問題に関する解釈」15条3項）。

中国の場合、このように、実施権に量的制限が課せられることが日本の場合との重要な相違であり、注意を要する点である。

なお、法文上は、製品については製造できるという体裁の規定となっているが、先使用权に基づいて製造した製品を販売できることは当然のことと一般に理解されている。

#### ○「必要な準備」についての「もとの範囲」が認められた事案（(2011)浙知終字第155号浙江省高级人民法院2011年9月13日判決）

原告Aは、2004年12月13日に斜断鋸の横断バー構造の実用新案を出願した。日本のB社の中国現地法人である被告B'社は、2004年9月1日にLF1000斜断鋸製品の正式な図面をC社及びD社に渡し、D社にアルミ鋳造の金型の製造を依頼した。同年10月、C社及びD社は、LF1000斜断鋸の

金型を完成させた。2005年1月、被告B社は試験生産を行なった。同年被告B社は、LF1000斜断鋸の正式な生産を開始し、2011年に至るまで生産を継続している。原告Aは、被告B社のLF1000斜断鋸製品の製造販売の差止めを求めて提訴した。

被告B社は、先使用权を主張した。一審人民法院は、被告B社の先使用权について次のとおり判断した。「先使用の抗弁が成立するには、(1)特許出願日前に既に同一の製品を製造し、若しくは同一の方法を使用しており、又は製造若しくは使用に必要な準備を完了していること、(2)もとの範囲内で継続して製造し、又は使用していることが前提となる。本件では、LF1000斜断鋸の金型が完成したのは2004年10月である。よって、被告B社は、LF1000斜断鋸を生産するための生産準備をしていたと認めることができる。」

被告B社がもとの範囲で製造又は使用をしているか否かについては、一審人民法院は次のとおり判断した。「もとの範囲内での製造及び使用の認定においては、被告の生産数量、実施方式、産業分野、実施人数、生産設備、生産能力等の要因を考慮しなければならない。被告B社は、上記の考慮要因を証明する証拠を何ら提出していない。よって、金型を製造したという証拠のみでは、もとの範囲を認定することはできない。『最高人民法院の民事訴訟の証拠についての若干の規定』2条2項の規定によれば、当事者の事実主張を証明する証拠がなく、又は証拠が不足しているときは、立証責任を負う当事者が不利な結果を負わなければならない。被告B社の先使用の抗弁は根拠が不足しているので、本院はこれを支持しない。」

被告B社は、控訴した。控訴審は、「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に応用する法律の若干の問題に関する解釈」15条3項を引用して、以下のとおり判断した。「本件で、被告B社が主張する『もとの範囲』は、被告B社が本件特許を実施するのに専ら用いる1組の金型及びそれに相応する圧力鋳造機械によって決定されるものである。そして、この専用金型は増加していないのであるから、生産規模やもとの範囲が拡大されているとはいえない。また、被告B社は、終始、国外からの発注に従って生産するという方式を採用しており、生産方式は変更されていない。現在の年間生産量は2万台に満た

ない程度である。原告は、特許出願日前には被告B社は大量生産をしておらず、2005年1月になってようやく大量生産を始め、現在の生産規模は毎月1～2千台であるから、『もとの範囲』を超えていると主張するが、被告B社は本件特許の出願日前に既に製品の生産に必要な準備を完了していたのであるから、『もとの範囲』の決定は、被告B社が準備した専用生産設備の実際の生産能力又は被告B社が達成でき、若しくは達成する用意のあった生産能力に基づいて決定すべきである。被告B社は、本件特許の出願日前に既に被告製品の専用の金型の製造を完了していたのであるから、先使用权の『もとの範囲』は、被告B社の試作時の生産量に限るべきではなく、専用金型の生産能力に基づいて達成可能な生産規模も『もとの範囲』内であると認定されるべきである。被告B社は、2004年に金型を製造してから現在に至るまで、1組の金型の生産能力しか有しておらず、実施方式も変わっていない。原告Aは、その点について反証を挙げていないので、その立証ができなかったことによる不利な結果を負うべきである。よって、被告B社の先使用の抗弁は成り立ち、これを支持すべきである。」

#### 〔解説〕

特許出願日前に生産設備が既に用意されていたが、特許出願日前には少量の生産しか行っていなかった場合であっても、当該生産設備を拡大ないし増加せずに利用するのであれば、生産量を増加させても「もとの範囲」内ということになる。

#### (5) 「もとの範囲」の立証責任

先使用权が成立することの立証責任は、原則としてそれを主張する被告側にある。但し、「もとの範囲」については、法律や司法解釈で明記されていないが、実際の裁判ではその立証責任は特許権侵害を主張する原告側にあるとされるようである。例えば、(2010)浙甬知初字第461号事件（浙江省宁波市中级人民法院2011年6月21日判決）において、人民法院は、「原告は、被告が特許出願後にもとの範囲を超えて製造、販売行為を行なっていることを証明する有効な証拠を提出していない。よって、被告の製造、販売の行為はもとの範囲を超えていない。」と認定し、また、(2009)二中民初字第21063号事件（北京市第二中级人

民法院 2010 年 3 月 31 日判決)においても、人民法院は、被告が「必要な準備」をしていたことを認めた上で、「被告の生産量がもとの範囲を超えることを原告が立証していない」として、先使用の抗弁を認めている。即ち、先使用权を主張する被告は、特許出願日前に製造や使用をし、又はその準備を完了していたことを立証すれば足り、原告が特許出願後の被告の実施が「もとの範囲」を超えていることを立証しない限り、被告の実施行為は「もとの範囲」内であると認定される。

### 3. 先使用权の立証

先使用权を主張する者は、その成立要件を満たしていることを立証しなければならない。しかし、一般的には、立証の対象は何年も前の事実であり、その過去の時点において将来の立証を意識して証拠を残しておかない限り、立証が困難であることが多い。しかしながら、実際には、各種の物証や証人の証言等によって、先使用の立証に成功している例も見られる。

#### ○先使用技術の内容が認められなかった事案 ((2010)豫法民三終字第 52 号 河南省高级人民法院 2010 年 5 月 5 日判決)

原告は、被告が自己の特許発明の技術的範囲に属する製品を製造販売しているとして、その差止め等を求めて提訴した。これに対して、被告は先使用权を主張した。被告は、被告製品の本件特許出願日前の製造販売をするために、当時の製品カタログと被告製品の構成を示した図面を証拠として提出した。図面については、設計者、図面作成者、承認者等の氏名及び署名がなかったため、その真実性が認められずに採用されなかった。製品カタログについては、特許発明との対比に必要なその製品の内部構成が明らかに示されていないので特許発明と同一の製品を製造販売していたことは立証できないと認定された。被告は、特許発明との対比に必要な被告製品の内部構成は周知技術であると主張したが、人民法院は、それが周知技術であることを示す証拠が提出されていないとして、被告の主張を退けた。

#### 〔解説〕

本件のように、製品カタログしか残されていないケースは少なくないと思われるが、製品カタログのみ

によって内部の構造までも立証することは困難であると思われる。なお、本件では、被告は製品カタログから読み取れない部分は周知技術であると主張しているが、本来は、製品カタログに記載された内容から、当該製品カタログの発行当時において、特許技術と同様の技術しか採用され得ないことを立証すべきであったと考えられる。

#### ○証人の証言による立証が認められなかった事案 ((2011)黒知終字第 6 号 黒竜江省高级人民法院 2011 年 4 月 26 日判決)

本件では、先使用权を主張する被告は、証人の証言のみで、本件特許の出願日(2007年2月2日)前に被告製品を販売していたことを立証しようと試みたが、(1)証人が被告から購入したとする製品の具体的構成までは証言できなかったこと、(2)被告としては自己の利益を最大化するために早い段階で被告製品の製造時期を立証すべきであるところ、一審の証言では、2007年に購入したとのことであったのに、二審の証言は、2006年に購入したと前倒しになっていること、(3)村民委員会が作成した「証明」も、あるものは、村民委員会全体で議論して決定したものではなく、村民委員会の責任者の署名もなく、あるものは、その村の会計士が被告の要求に従って作成したものであり、村民委員会の調査、確認を経ていないものであること、等を指摘されて、被告の主張を立証できないと認定された。

#### 〔解説〕

中国の裁判では、証拠の偽造は珍しいことではなく、証人の虚偽の証言によって立証を行なおうとする者も少なくない。裁判所も証拠の真正や証拠力については厳格な態度を取ることが通例である。また、当事者としても、相手方の証人の証言は、常にその信憑性を疑わなければならない。

#### ○証人の証言による立証が認められた事案 ((2010)浙知終字第 35 号 浙江省高级人民法院 2010 年 4 月 17 日判決)

2008年5月、原告A及びBは、ロッドエンド関節軸受の実用新案出願をし、2009年2月に本件実用



新案権を取得した。被告Cが完全に本件実用新案権の考案の技術的範囲に属する軸受を製造販売していたのに対して、原告A及びBは、被告Cに対して被告軸受の製造販売の差止め等を求める訴訟を提起した。

原審では、被告Cは、本件実用新案の出願前から被告軸受を製造販売しており、先使用权を有すると主張した。原審の人民法院は、証拠が足りないとして被告Cの先使用の抗弁を退けた。

被告Cは控訴して、先使用权の証拠を補充して再び先使用权を主張した。被告Cが控訴審で提出した証拠は以下のとおりである。

証拠 No.	証拠	立証趣旨
1	・ D の証言 ・ 金型製作図面 ・ 金型 ・ 金型の写真 ・ 身分証の写し	2008年1月に被告C自身が被告製品加工用金型の開発を委託したこと
2	・ E の証言 ・ 出荷表 ・ 身分証の写し	被告Cが2008年1月にすでに加工に用いる被告製品特有の部品を発注し、販売したこと
3	・ F社及び法定代表者Gの証言 ・ F社の営業許可証の写し ・ 税務登記簿 ・ Gの身分証の写し ・ 販売日報 ・ 領収証	被告Cが2008年3月に被告製品を販売したこと
4	・ H の証言 ・ 身分証の写し	被告Cが2008年1月にすでに被告製品加工用金型の開発を委託したこと
5	・ I の証言 ・ 身分証の写し ・ 出荷表	被告Cが2008年1～3月に被告製品を販売したこと
6	・ J の証言 ・ 身分証の写し	被告Cが2008年2月に被告製品を販売したこと
7	・ K の証言 ・ 身分証の写し	被告Cが2008年2月に被告製品を販売したこと
8	・ L の証言	被告Cが2008年2月に被告製品を販売したこと

原告A及びBは、被告Cの証拠に対して次のとおり反論した。「金型及びその写真は、特許製品を解体した後に再度他人に依頼して作らせたものである可能性がある。F社の領収証には、販売したのが

被告製品であることが明記されていない。2008年2月の出荷表の『2008』は書き換えられたものであり、被告Cは、当該出荷表のコード番号より後の2件の出荷表を提出して当該出荷表が2008年に作成されたものであることを証明しようとしているが、出荷表は自由に記入することができるものである。」

被告Cは、2008年1月にすでに被告製品の加工及び販売を開始しており、それが本件実用新案の出願日より早いことを証明するために、上記の証言をした証人への法廷での証人尋問を行うことを申請した。

控訴審の人民法院は、まず、被告Cが控訴審で証人尋問を申請したことについて、次のとおり述べた。「被告Cが提出した証拠1～8は、いずれも証人の身元、証言、及び証言に関連する証拠であり、証拠6及び7の証人J及びKを除いて、その他の証人はいずれも出廷して証言をしている。被告Cは、一審では明らかに先使用の抗弁を主張しており、かつ4人の証人による証言及び関連する証拠や写真を提出していたが、原審法院は、証人が出廷して証言をしなかったことからそれらの証拠の効力を認めなかった。被告Cは二審の開廷前に証人の証言を提出するとともに、証人の法廷での証言を申請したが、これは、一審の証拠に対する補強であるとみなすことができる。よって、証人の法廷での証言を認める。」

上記の証人のうち6名が、法廷で証言し、尋問を受けた。人民法院は、被告Cの証拠の採否について、次のとおり述べた。「被告Cが提出した証拠1～5、及び8については、証人の法廷での陳述及び尋問を受けた際の様子を総合的に勘案する。証拠6及び7については、2名の証人が正当な理由なく法廷での証言をしなかったため、それ単独で事実を認定する根拠とすることはできない。」

人民法院は、「最高人民法院の民事訴訟の証拠に関する若干の規定」69条1項5号<sup>(3)</sup>及び78条<sup>(4)</sup>に基づいて、「6名の証人は、それぞれ本件の被告製品の部品に関する加工業に従事しており、書面での証言だけでなく、法廷で証言をし、かつ証人尋問も受けており、これらの者が法廷で陳述したことは、それぞれ提出されている図面、金型、領収証等の物証とも相互に裏付けられている。よって、これらの6名の証人の証言は、事実を証明する能力に大小はあ

るものの、いずれも認めることができる。」と認定した。

〔解説〕

一般に証人の証言の信憑性は低いと考えられている。証人の証言（陳述書）を提出する場合には、本件のように合わせて法廷での証言及び証人尋問に耐えるものでないと、「最高人民法院の民事訴訟の証拠に関する若干の規定」69条1項5号の規定により、事実認定の基礎とすることを否定されることもあり得る。本件では、6名の証人が法廷で証言をし、証人尋問を受けたことで、その証拠力が認められた事例と評価し得る。

○複数種類の証拠によって互いの裏づけが認められた事案（(2010)浙甬知初字第461号 浙江省宁波市中级人民法院 2011年6月21日判決）

原告Aは、2008年12月に飲料ボトルのラベルの意匠権の出願をして、2010年2月に意匠権を取得した。被告B社が原告Aの意匠権のボトルラベルと同一のボトルラベルを含む飲料を製造販売していたところ、原告Aはその差止め等を求めて提訴した。被告B社は、被告製品について先使用权を主張した。被告B社がその先使用权を立証するために提出した証拠は、以下のとおりである。

証拠No.	証拠	立証趣旨
3	被告B社と印刷工場が2008年6月9日に締結した「協議書」	被告B社が2008年6月9日に既に、被告製品を印刷していたこと
4	「制版委託書」	被告B社が2008年6月10日に既に、本件特許意匠と同一又は類似の被告製品の制版をしていたこと
5	印刷工場の2008年6月20日の生産工場のスケジュール表	被告製品が2008年6月20日に既に印刷が開始されていたこと
6	印刷金型	当時の被告製品のボトルラベルを印刷していた金型の状況
7	Cの証言	被告B社が原告Aの特許出願日前に既に同一の製品を製造していたこと

8	被告B社のボトルラベルの図案が記録された光ディスク（光ディスクには図面の作成日が2008年6月5日とされている）	原告Aの特許出願日前に既に被告B社のボトルラベルの図案の設計が完成していたこと
9	証拠3の「協議書」の電子版が記録されたUSBメモリ（USBメモリのプロパティでは当該ファイルの作成日が2008年6月9日となっている）	証拠3と同じ

被告B社が提出した証拠について、原告Aは次のとおり反論した。「被告B社は、証拠3の『協議書』について、ボトルラベルの出荷表、支払証書、領収証を提出しておらず、その製品の販売記録等の証書も提出していないので、証拠3～6の真実性は確認できない。よって、証拠3～6及び7によっては、いずれも被告B社が原告Aの特許出願日前に既に同一の製品を製造しており、もとの範囲内で継続して製造して使用していることを立証できない。また、証拠8の光ディスク及び証拠9のUSBメモリは封印されているわけでもなく、文書の作成日は改変できるので、これらの証拠の真実性は確認できない。よって、被告B社が原告Aの特許出願日前に既に同一の製品を製造しており、もとの範囲内で継続して製造して使用していることを立証できない。」

人民法院は、被告B社の証拠の採否について、次のとおり判断した。「一般的には、有形のメディア上に固定された電子文書は、不安定であり、容易に改変できるという特徴を有する。しかし、被告B社は、被告ボトルラベルの『制版委託書』（証拠4）の原本、及びその『制版委託書』とコード番号が一致する、被告ボトルラベルを製造するための印刷金型（証拠6）を提出しており、証拠7の『協議書』の当事者である印刷工場の業務マネージャの証言によって関連する事実が確認できる。上記の証拠は、互いに裏づけ合っている。被告B社が提出した電子的な証拠も他の証拠と互いに一致しており、同一の事実を示している。よって、上記の証拠の真実性及び証拠力は認めることができる。」

〔解説〕

本件では、被告によって提出された証拠は、原告A



の反論も踏まえると、それらを個々で見たときには証拠力が高いものとはいえなかった。しかしながら、互いに矛盾しない複数種類の証拠を組み合わせることにより、相互の裏づけがされて、結果として、すべての証拠が認められた。

○利害関係を有する者の陳述書が認められた事案  
(2011)滬一中民五(知)初字第150号 上海市第一中级人民法院 2012年2月13日判決)

本件では、被告は、先使用权を主張するために、被告製品の販売会社であるA社及びB社の「証明」を提出した。

人民法院は、この「証明」の採否について、次のとおり判断した。『最高人民法院の『中華人民共和國民事訴訟法』の適用の若干の問題に関する意見』77条は、会社の証明<sup>(5)</sup>には、責任者の署名及び社員の捺印がなければならない旨規定している。これらの証明はいずれも手書きであり、社印が捺印されており、責任者の署名があり、会社の証明としての形式的要件を満たしている。A社及びB社は、被告と利害関係のある者ではあるが、法律上は利害関係がある会社が証拠を提供することが禁止されているわけではないし、関連事実は事情を知っている会社しか証明することはできない。A社及びB社の証明は、被告の出荷表及び封印された実物とも互いに裏付け合っている。よって人民法院は、これらの証拠を認める。』

〔解説〕

一般的に、利害関係者の証言は証拠力としては弱くならざるを得ない。しかしながら、立証すべき事実は事情を知っている会社しか証明できない等の事情がある場合には、それに依らざるを得ないことも少なくなく、そうした証拠が常に否定されるものではない。そうした場合、本件のように、当該証言を補強し、相互に裏付ける証拠を用意すべきことが、証拠法則上も必要となる<sup>(6)</sup>。

○先使用の立証に公証が活用された事案 (2010)浙知終字第68号 浙江省高级人民法院 2010年5月20日判決)

原告Aは、2007年8月にビジネス用カードの意匠出願をし、2008年8月に意匠権を取得した。その後、原告Aは、被告B社が原告Aの意匠権を侵害するビジネス用カードを製造販売しているとして、その差止め等を求めて提訴した。被告B社は、被告のビジネス用カードのデザインは、本件意匠の出願日前に被告B社が設計者Cに依頼して制作したものであるとして先使用权を主張して、以下の証拠を提出した。

- ・被告B社と設計者Cとの間で2006年1月に締結した「美術作品使用許諾契約」
- ・被告B社と設計者Cとの間で2007年2月に締結した「美術作品使用許諾確認書」(この確認書には、被告ビジネス用カードのデザインが含まれていた)
- ・公証書(設計者Cが、2007年6月に公証所で公証を申請して、被告ビジネス用カードの写真の公証書を取得して証拠保全を行っていた。)
- ・被告B社の販売会社D社の出荷表及びE百貨店の購買部の状況説明

人民法院は、上記の証拠には互いに矛盾はなく、互いに裏付け合っていると認定して、被告B社が本件意匠権の出願日前に既に被告ビジネス用カードを製造販売していたことを認めた。

〔解説〕

中国の訴訟で立証活動を行なう際には、公証制度を有効に活用すべきである。人民法院は一般に証拠力について厳格な態度を取るところ、公証された証拠が証拠力を有することについては法定されているので(民事訴訟法67条)、公証を得ておけばその点では安心してよい。先使用权の立証についても、実施を開始したときに、その実施について公証書を取得しておけば後の立証がより確実なものになる。但し、公証すべき事項が多く、又は頻繁に発生する場合などには、タイムスタンプなどの電子的な手段を利用することも検討してよい<sup>(7)</sup>。

4. 先使用权の移転

先使用者が、特許出願後に、その者がすでに実施又は実施に必要な準備をした技術又は設計を譲渡し、又は他人に実施許諾したときは、その譲渡又は実施許諾

を受けた者は、先使用权を主張できない（「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に応用する法律の若干の問題に関する解釈」15条4項）。但し、当該技術がもとの企業とともに譲渡又は承継されたときは、譲渡又は承継を受けた者は先使用权を主張し得る（同項）。

○先使用者と現在の被疑侵害者とが異なるために先使用权が認められなかった事案（(2010)渝一中法民初字第289号 重慶市第一中级人民法院2010年9月2日）

原告A、及び被告B社の共同経営者であるC及びDの3名は、2008年4月に共同出資して会社（被告B社の前身、以下「前身会社」という）を設立した。2008年6月には、原告A及びDを共同発明者とし、原告Aを出願人として、本件特許の出願をした。その後、2009年1月に、原告Aは独立し、残ったC及びDは、Cを出資者として2009年2月に改めて会社（即ち被告B社）を設立した。被告B社は、前身会社の設備及び原材料を用い、前身会社のときの技術（即ち、特許出願に係る技術）を採用して製品を生産していた。原告Aを出願人として出願した特許については、原告Aの独立後に特許権が付与され、原告Aは単独で特許権者となった。このような状況の下、原告Aは、被告B社が原告Aの特許権を侵害しているとして、被告B社を訴えた。

被告B社は、次のとおり先使用の抗弁及び公知技術の抗弁を主張した。「被告B社は、C及びDと原告Aとが前身会社を共同経営していたときに既に本件特許の生産技術を知っており、特許出願日前に既にその技術を使用していた。また、被告B社は、前身会社の工場や設備等を使用して製造を行っており、生産規模は拡大していない。よって、先使用权及び公知技術の抗弁を主張する。」

人民法院は、先使用权について次のとおり判断した。「C及びDと原告Aは、前身会社の共同経営を開始した後すぐに本件特許の技術を採用して製造を開始しており、かつ、本件特許の特許出願は製造が合格した後にされている。しかしながら、特許出願日前の製造主体は前身会社であり、被告B社ではない。被告B社は2009年2月、即ち本件特許の出願日である2008年6月よりも後に設立されたのであり、明らかに先使用权の成立要件は満たさない。」

〔解説〕

上述のように、先使用に係る技術の出所が特許発明と同じであってもよいという法制度では、合弁の解消に絡んで先使用权が発生することがある。本件は、仮に、単に原告Aが離脱したのみで前身会社を解散せずにいた場合には、その前身会社に先使用权が認められていたであろう事例である。

## 5. 先使用の抗弁と公知技術の抗弁との関係

先使用の抗弁をする場合には、同時に公知技術の抗弁（専利法62条）をすることも少なくない。先使用权の成立の根拠となる事実をもって、特許発明が出願前に公知であったことも立証できる場合があるからである。（2011）粵高法民三終字第39号事件（広東省高级人民法院2011年2月28日判決）は、先使用の抗弁と公知技術の抗弁との関係を以下のように整理した上で、公知技術の抗弁は抗弁者により広範な救済を与えていると述べている。

- (1) 先使用の抗弁は、先使用技術を合法的な方法で取得したことが要求され、かつ先使用技術を実施する行為が当該技術を取得したときの承諾に違背してはならない。これに対して、公知技術の抗弁は、それらについて何ら制限はなく、公知技術は特許による保護が受けられず何人も自由に実施できる技術なのであるから、それを知得した方法が合法的であるか否かは問題とはなりえない。
- (2) 先使用权の発生には、出願日の前に関連する技術を実施する、又はそのために必要な準備をするという行為が必須である。これに対して、公知技術の抗弁は、それらについて何ら要求はなく、抗弁者がいつその実施を開始したとしてもよく、特許出願日の後、出願公開の後、ないしは特許権付与の後に開始してもよいものである。
- (3) 先使用权が成立する場合でも、特許法は、先使用者が出願日の後に継続して特許発明を実施する行為に対して明確な制限、即ち「もとの範囲」内でしか実施できないという制限を課している。これに対して、公知技術の抗弁は、それに対して何ら制限はなく、抗弁者は、その意思に従って任意の範囲で公知技術を実施することができる。

- (4) 製品の製造者及び方法の使用者のみが先使用の抗弁を主張でき、製品の販売者又は使用者は先使用の抗弁を主張できない。

上掲の(2010)渝一中法民初字第289号事件(重慶市第一中級人民法院2010年9月2日判決)では、被告が先使用の抗弁と公知技術の抗弁を主張したのに対して、人民法院は、上記のとおり、先使用の主体と侵害行為の主体とが異なるので先使用の抗弁は認められないとしつつも、次のとおり述べて公知技術の抗弁を認めて、被告B社を救済した。「3人が共同経営をしていた当時、前身会社に対して提供された技術は、即ち本件特許に係る技術であり、前身会社は設立後すぐにこの技術を採用してハンドルの製造している。しかし、この前身会社の内部には、共同経営者や従業員に対して、秘密保持契約は締結されておらず、いかなる秘密保持措置も採られていなかった。よって、本件特許の出願日前に、その発明者であるD及び原告A以外の第三者、即ちCはパートナー関係を通して特許に係る技術を知っており、D及び原告Aは、Cと秘密保持契約を締結していなかったのであるから、その技術は特許出願日前に発明者以外の他人に公開されており、公知技術となっていた。よって、Cによる公知技術の抗弁は成立する。」

この事件のように、先使用权の成立要件が立証できない場合にも、特許発明がその出願時に公知技術であったことを立証できる場合はありうる。先使用の抗弁をする際には、同時に、又はそれに代えて、公知技術の抗弁ができないかも検討すべきである。

本稿では、できる限り最新の判決を取り上げて、先使用权にまつわる諸問題を検討した。本稿が日本企業

の中国事業のリスク低減の一助となれば幸いである。  
以上

#### 注

- (1)但し、このような考え方については、例えば、ある発明者が展示会等で発明を発表して、それを見た第三者が当該発明を実施した後に、発明者が特許出願を行なった場合にも、展示会に参加した第三者に守秘義務が課せられていない以上、当該第三者に先使用权が認められることになり問題であるとの意見もある(尹新天『中国専利法詳解』(知識産権出版社、2011年3月)333-334頁)。
- (2)「北京市高級人民法院の『特許権侵害の判定の若干の問題の意見(試行)』の執行に関する通知」96条も「先に製造した製品又は使用した方法は、先使用权者が自ら研究して完成し、又は合法的な手段で取得したものでなければならず、特許出願日前に、剽窃、窃取、又はその他の不正な手段で特許権者から取得したものであってはならない。」と規定しており、展示会等で発明を知得することは非合法的な手段として認識していないと思われる。
- (3)「最高人民法院の民事訴訟の証拠に関する若干の規定」69条1項5号:正当な理由なく、出廷して証言をしなかった証人の証言(は、単独で事件の事実を認定する根拠としてはならない)。
- (4)「最高人民法院の民事訴訟の証拠に関する若干の規定」78条:人民法院が証人の証言を認定する際は、証人の知力状況、品格、知識、経験、法律意識、及び専門技能等を総合的に判断して判断をする。
- (5)中国語は“单位证词”である。
- (6)「最高人民法院の民事訴訟の証拠に関する若干の規定」69条1項2号:一方当事者又はその代理人と利害関係を有する証人の証言(は、単独で事件の事実を認定する根拠としてはならない)。
- (7)先使用权の立証における公証制度及びタイムスタンプの利用については、ジェトロ北京事務所知的財産権部「中国における先使用权の確保に関する報告書」(2011年5月)に詳しい。

(原稿受領 2012. 7. 18)

