

東南アジア・オセアニア各国の先使用に関する制度紹介

国際第3委員会*

抄 録 東南アジア・オセアニア各国では、近年、知財関連法の法改正等国内法の整備が活発に進められている。例えば、タイのPCT加盟及び日本-シンガポール特許審査ハイウェイの施行等、多国間もしくは二国間といった国際的な知財関連制度の整備が進められ、日本企業にとっても特許権を取得・活用しやすい環境が整いつつある。しかしながら、現地の研究所や工場等での発明発掘や出願活動による特許権の取得には限界があり、将来的に現地での先使用による救済を求めるケースも少なくないと推測される。そこで、先使用に関する各国の制度を企業の立場から解説する。また、事業の準備が争点となったオーストラリアの先使用に関する裁判例について紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 東南アジア・オセアニア各国の先使用に関する制度の紹介
 2. 1 調査手法
 2. 2 インド
 2. 3 インドネシア
 2. 4 マレーシア
 2. 5 フィリピン
 2. 6 シンガポール
 2. 7 タイ
 2. 8 ベトナム
 2. 9 オーストラリア
 2. 10 ニュージーランド
 2. 11 各国の条文番号表
3. オーストラリアの先使用に関する裁判例
 3. 1 裁判例の紹介
 3. 2 日本の先使用権判例との比較
4. 考 察
5. おわりに

介されている¹⁾。

近年、東南アジア・オセアニア各国では知財関連制度が着実に整備されつつある。例えば、日本-シンガポール特許審査ハイウェイ（2009年7月1日より試行）、タイのPCT加盟（2009年12月24日（発効日）以降）、ベトナムの新知財法施行（2010年1月施行）等があげられる。

本稿では、東南アジア・オセアニア各国の先使用に関する制度とともに、裁判例の有無、先使用による特許取消に関する条文について紹介していく。

なお本稿は、2009年度の国際第3委員会第5ワーキンググループにおいて、糟谷孝幸（副委員長：パイオニア）、宮崎義久（副委員長：豊田自動織機）、尾仲理香（帝人知的財産センター）、川崎慎治（本田技研工業）、里山雅也（エーザイ）、竹元利泰（第一三共）、樋田治三（花王）、吉田明俊（NTTドコモ）が作成した。

1. はじめに

これまでに、特許委員会や国際委員会から各国の先使用の制度について様々な切り口から紹

* 2009年度 The Third International Affairs Committee

2. 東南アジア・オセアニア各国の先使用に関する制度の紹介

2.1 調査手法

東南アジア・オセアニア各国の先使用に関する制度（先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業活動、あるいは、その事業準備をしていた者（Prior User）は、先願者の特許権にかかわらず事業を継続できることを定めた制度）の調査を行った。

具体的には、先使用に関する最新条文、先使用の議論がなされている裁判例があるか否かについて、主に現地代理人に問合せることにより情報を収集した。収集した情報を筆者らにて分析、検討を行った。

2.2 インド

(1) 根拠条文：なし

(2) 概略

インド特許法には、先使用に関する条文が存在しない。しかしながら、特許の取消を定めた64条²⁾に、先使用に該当するような実施者を間接的に保護することになる規定がある。すなわち、先使用に該当するような実施者は、優先日前の自己の「秘密の実施（secret use）」を立証することができれば、特許の取消を求めることができるというものである。

(3) その他

上述のようにインドにおいて先使用に該当するような実施者が訴訟等の場において無効の申立を行うことによって救済されるべきという解釈については英国の裁判例³⁾に基づくものと考えられている。なお、これまでに64条に規定される「秘密の実施」により特許の取消が争われた裁判例は存在しない。

2.3 インドネシア

(1) 根拠条文：特許法13～15条，67条

(2) 概略

インドネシア特許法では、先使用に関連する条文は、13～15条⁴⁾に規定されている。先使用として認められるための成立要件は、「出願時点での実施」「発明の知得経路の正当性」「申請手続き」が必要である。

第1の要件として、出願時に特許発明と同一の発明を実施していることが必要であり、この点は、日本と相違がない。出願時に発明を実施している者は、先使用者として引き続き当該発明を実施することができる。優先権を伴ってなされた出願に対しても適用される旨の規定はあり、この場合、優先日時点での実施が適用要件になる（13条（2））。

第2の要件として、特許発明に係る明細書等又はその他の情報から知識を得て実施している場合には、先使用者とは認められない（14条）。日本の場合には、特許権者以外の者から正当に発明を知得している場合にも先使用の規定が適用されるが、インドネシアにおいては自ら発明をして実施している場合にのみ適用される点において、相違している。

第3の要件として、特許が付与された後に先使用の認定申請を知的財産総局に対して行うことが必要であり、日本の制度と大きく相違する（15条（1））。日本の場合には、先使用による通常実施権は、登録しなくても、効力を有することになる（日本国特許法79条，99条2項）。インドネシアにおいては、先使用の認定申請の願書には、特許発明に係る明細書等又はその他の情報を使用して実施したものではないという証明を添付しなければならない（15条（2））。他人から得た知識でないことを証明することは極めて困難であるため、自ら特許発明と同一の発明を成したことを証明することが必要になる。

そして、先使用認定申請がインドネシア知的財産総局によって認められ、手数料を納付すると、先使用者証明書が付与され、先使用者として発明の実施を継続することができる（15条(3)）。

一方で、申請手続に関する規定が整っていないことや、実際に先使用の認定申請が提出された案件はないとする現地代理人からの回答から、手続の詳細については、明確になっていないのが実情である（15条(5)）。

(3) その他

先使用権は、相続の場合を除き、移転することができない（67条）。日本では、相続以外にも実施の事業とともにする場合、及び、特許権者の承諾を得た場合にも移転することができる点で相違している（日本国特許法94条1項）。

インドネシアの複数の現地代理人に先使用に関する裁判例の有無を確認したが、先使用に関連する裁判例はないとのことである。

2.4 マレーシア

(1) 根拠条文：特許法37, 38条

(2) 概 略

マレーシア特許法では先使用に関係する条文は主に38条⁵⁾に規定されている。マレーシア知的財産公社（特許庁）には審判部が存在せず異議申立制度や無効審判制度が無い。ただし、56条にて、自己の法的利益を害された者は、特許の無効を求める訴訟を、特許権者を相手として提起できることが規定されており、特許無効は高等裁判所で行うことになる。

それゆえ、先使用の主張は、訴訟時の抗弁として有力な手立てとなる。その成立要件は、「善意」、「出願時」、「事業又はその誠実な準備」が必要で、特に、出願日前（優先日前）ではなくて、出願時（出願日）であることに留意しなければならない。また、先使用は、生産物を製

造し又は方法を使用していた場合に限られ、販売のみでは発生しない。

(3) その他

現地代理人によれば、マレーシアにおける先使用に関して、現在の38条での裁判例はないが、旧法（1951年イギリス特許法）で判断された裁判例⁶⁾があったので、参考に紹介する。

この裁判例は、原告が特許権者である被告に対して特許無効と非侵害確認を求めた訴訟であり、原告が38条に基づき先使用を主張している例である。

被告は、イギリス特許（チョコレート製造のために使用するカカオバター類似物に関する特許）を旧法に基づいてマレーシアで登録の申請を行い、特許登録していた。被告のマレーシアへの登録申請日（1985年6月18日）以前に、原告はすでにそれらの製品を善意で製造していたとして、新法（1983年特許法38条）による先使用を主張、さらに先行技術により特許無効であると主張した。

クアランプール高裁は、先使用に関して、条文の解釈により旧法下で登録されたものは、新法での先使用に関する38条を当てはめる事が出来ないとして原告の先使用の主張を認めなかった。新法の38条における「優先日」とは、1983年法での特許出願の優先日であると判決を下している。

2.5 フィリピン

(1) 根拠条文：知的財産法73条

(2) 概 略

フィリピン知的財産法では、その73条⁷⁾において先使用者の権利について規定されている。その趣旨は、「出願日または優先日前に」、「善意で」、「当該発明を実施又は相当の準備」、をしていた場合に、「当該発明の実施を継続する権利を有する」、となっている。

なお、「実施又は相当の準備」がフィリピン国内に限定されるか否かについては条文上に規定がないため不明である。

また、先使用者の権利は、企業または営業とともにする場合に限り、移転または譲渡が可能となっている。

(3) その他

現時点で、フィリピンには先使用の裁判例はない。

2.6 シンガポール

(1) 根拠条文：特許法71条

(2) 概略

シンガポール特許法では、71条⁸⁾において、先使用に関する権利が規定されている。その趣旨は、「優先日前に」、「特許の侵害を構成するはずの行為を善意で行う者」、または「善意で当該行為の実際上のかつ真摯な準備を行う者」に、「当該行為を継続して行うか又は場合により当該行為を行う権利を有する」というものである。

事業とともに、実施やその準備がなされる場合、事業のパートナー、承継者、譲受者にも先使用権が拡張する。特許が出願され、許可されたことを知らないで、優先日前に実施を行っていた第三者にも本条項は、適用される。事業を伴う場合を除き、先使用権は、第三者に実施を許諾するライセンスまで及ばない。

先使用権に従って、製品が処分された場合、その製品を受領した者は、侵害から保護される。本条項での「善意」の解釈は、本条項を争った裁判例がないため、確定していない。

なお、実務上、71条の適用は余り起こりえないと考えられる。こういう状況が生じた場合、実質的に特許が新規性喪失で無効となるためである。

(3) その他

現時点で、シンガポールには先使用の裁判例がないが、シンガポール特許法71条は、イギリス特許法64条⁹⁾に非常に近く、裁判所では先使用権の認定判断にイギリスの裁判例を参照する可能性が高いとの現地代理人の意見もある。

2.7 タイ

(1) 根拠条文：特許法36条

(2) 概略

タイでは先使用に関係する条文は36条¹⁰⁾に規定されており、その趣旨は、

「製造者又は使用者が特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なく「タイでの特許出願日より前に」「善意」で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合に限り、特許権者の独占的排他権は適用されない」ということである。

日本のいわゆる先使用権では、先使用を行っていた者には通常実施権が与えられるが、タイにおいては先使用を行っていた者が通常実施権を得られるわけではなく、第三者の特許の独占権が及ばないということである。

また、現在検討されているタイでの特許法改正案では、先使用にかかわる条文の改正は含まれていないようである。タイにおける先使用の裁判例、または解釈に係わる文献は現時点では存在しない。

(3) その他

ところで、36条には先使用者による製造または装置を取得する行為が、タイ国内であるか否かの規定がなく、タイ国内での行為だけなのか国外での行為も含むのかは条文上では不明である。この点については、タイ特許法6条¹¹⁾にみられるように新規性判断基準を国内公知公用としているところから類推すると、タイ国内での行為と解釈するのが自然であるという現地代理

人見解もある。

2. 8 ベトナム

(1) 根拠条文：知的財産法134条

(2) 概 略

ベトナムでは、著作権・産業財産権等に関して規定する単一の法律である知的財産法（2010年1月1日施行版）があり、その134条¹²⁾で先使用权について規定している。

出願日または優先日の前に出願人とは関係なく発明を実施し、または実質的に事業の準備を行っていた者は、当該発明の特許付与後もその実施を続けることができる。但し、出願公開日における実施の範囲を拡大することはできない（公開日前の実施または準備と同一の範囲及び量内で当該実施の継続可）。

この先使用权は、当該発明が利用される事業又は生産設備と共に譲渡される場合を除き、これを譲渡することはできない。さらに、先使用权の所有者は、発明の所有者により許可されない限り、実施の範囲及び量を拡張することができないと規定されている。

(3) その他

現時点で、ベトナムには先使用の裁判例はない。

2. 9 オーストラリア

(1) 根拠条文：特許法119条

(2) 概 略

オーストラリアでは、119条に“prior use”という表題を付けて規定されている。

何人も、優先日直前に、その者が、国内において、製品（product）、方法又は工程を実施又は準備をしていた場合は、当該特許を侵害することなく、その製品、方法又は工程を実施し、本項とは別に当該特許の侵害となるような行為をすることができる（119条（1）¹³⁾）。ただし、

優先日前に、その者が、実施の停止や準備の放棄をしていた場合（一時的な場合を除く）は、適用されない（119条（2））。また、特許権者又はその前権利者から知得して実施していた場合にも、原則として適用されない（119条（3））。この権利は移転することが可能である（119条（4））。実施の定義は119条（5）に定義されている。

現行の119条は、2006年9月28日以降に出願した特許について適用される。改正前の1990年法との主要な違いは、実施が119条（5）に定義されることにより、実施の定義の範囲が広がり、かつ明確になったことである。また、先使用の場所が国内であることも明確になった。

現在の改正法における裁判例は存在しないが、改正前の1990年法における裁判例はあった。3章において紹介する。

(3) その他

先使用とは異なるが、18条（1）（d）¹⁴⁾には、オーストラリア内における優先日前に特許権者等による秘密に実施されていた発明は、特許を受けることができない旨が規定されている。この規定の趣旨は、特許の存続期間より長い期間の独占排他権を与えることを避けるためである。よって、発明者が独占的に実施したい場合は、特許による保護か秘密の実施によるかを選択することになる。なお、この規定は、オーストラリア国外における秘密の実施に対しては適用されない。

2. 10 ニュージーランド

(1) 根拠条文：なし

(2) 概 略

ニュージーランドにおいて、いわゆる先使用权についての規定は無い。

しかし、特許権者に対する抗弁として、秘密の実施（Secret Use）により特許取消を行うこ

表1 各国の先使用に関する条文表

国名	先使用による実施	秘密の実施
インド (IN)		特許法64条 (※1)
インドネシア (ID)	特許法13~15条	
マレーシア (MY)	特許法37条, 38条	
フィリピン (PH)	知的財産法第73条	
シンガポール (SG)	特許法71条	
タイ (TH)	特許法36条	
ベトナム (VN)	知的財産法第134条	
オーストラリア (AU)	特許法119条	特許法18条 (※2)
ニュージーランド (NZ)		特許法41条 (※1)

※1 出願日/優先日前の秘密の実施の証明により第三者特許の無効可能

※2 出願人が出願した特許の出願日/優先日前に、出願人自らの秘密の実施が証明された場合、出願人の特許が無効になる

とができる。具体的には、特許法41条(1)(1)¹⁵⁾に記述されており、いずれかのクレームに記載されている発明が、優先日前に秘密に実施されていた場合には、利害関係人の申請によって特許を取り消すことが可能となっている。

(3) その他

現時点で、ニュージーランドには先使用の裁判例はない。

2. 11 各国の条文番号表

上述した各国の先使用に関する条文番号を表1にまとめた。先使用による実施に関する条文と、秘密の実施による特許無効に関する条文を整理した。

3. オーストラリアの先使用に関する裁判例

3. 1 裁判例の紹介

今回の調査結果には、先使用を証明するための「事業の準備」が争点となった裁判例がオー

ストラリアに存在した。オーストラリアでの貴重な裁判例であるため、内容を紹介する。

(1) 書誌事項

判例：Welcome Real-Time SA (原告：特許権者) v. CatuityInc (被告) (2001) FCA 445 (17 May 2001)

特許番号：登録特許第712925号

優先日：1996年1月22日

裁判所：The Federal Court of Australia
Victoria District Registry

発明の名称：チップによるデータ処理方法及び装置

発明の概要：顧客の所有するポイントカードには顧客の商品購入に関する情報が蓄積され、商店への訪問・購入回数に応じて加算されたポイントが一定値を超えた場合に、割引クーポンが印刷されるという、ICチップを内蔵したポイントカードのシステムに関する発明である。図1に発明の構成図を示す。

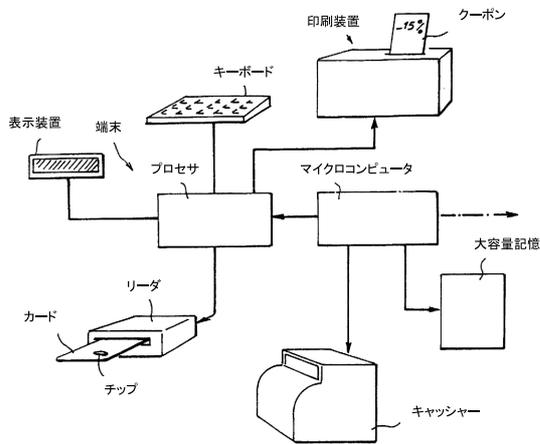


図1 発明の構成図

(2) 原告及び被告の主張

原告は、被告が1996年8月より、被告のCit/Transcadの使用によって、原告特許権を侵害していると主張する。

被告は、システムの使用は1990年特許法の先使用に関する規定（特許法119条（1）（b））に該当することを抗弁とし、原告の特許権を侵害していない、と主張する。すなわち、被告は優先日直前に特許権の対象となるプロセスを使用するための一定の準備を済ませていたことを主張する。被告は、他にも原告特許権についての特許無効をも主張する。

(3) 先使用について

①被告の証拠・証言

被告の開発マネージャーは、事業の準備をしていたことを主張すべく、以下を証言する。

- ・1995年8月に、前システムからのアップグレードを目的とする、本システムの開発を開始した。
- ・1995年8月～9月中旬は、開発作業を続けた。
- ・1995年9月14日までに「アップグレードシステム出荷要件書（“the rollout requirements for the upgrade system”）」をまとめた。
- ・1996年1月21日までは、システムの技術的

な設計は実質的に完了していた。

②原告の証拠・証言

原告の証人は、被告の宣誓供述書から、被告は1996年1月21日まではシステムの開発を始めていたが、まだ初期段階であったこと、さらに1996年8月に運転可能になったことに着目し、1996年1月21日までに被告のシステムが完成していたとは認められない、と証言する。

③裁判所の判断

a) 特許法119条（1）（b）事業の準備

A, B, Cの構成要素からなる特許製品の場合に、優先日直前に、製品の図面を有し、実際にAを製造し、自己の敷地内にBの原材料を保有し、Cのための原材料を注文していたら、一定の準備をしているといえる。一方で、優先日直前に、Aを製造し、Bの原材料を受け取り、さらに最終製品として、C, D, Eのどの構成要素が最適かを調査している場合で、優先日後にCが最適と決定し、A, B, Cから構成される製品の製造を開始しても、一定の準備をしていたと認めるには不十分であろう。

b) 英国1977年改正特許法64条

当時の特許法64条には、“ある発明に特許がされるとき、もしそれが特許となったときに、優先日前に英国内で、侵害を構成する行為を善意に行っている者、あるいはそのような行為をするために、現実かつ真摯な準備を善意に行っている者は、その行為を継続する権利を得る。ただし、この権利は、他人にライセンスを許諾することまでは含まない。”とある。

英国の一つの裁判例（In Helitune Ltd v. Stewart Hughes Ltd [1991] FSR 171）では、優先日前の試作品の生産は事業の準備としては不十分と判断された。また、別の裁判例（In Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Ltd [1998] RPC 727）では、潤滑油に関する特許権に関し、優先日前に最初のバッチを英国に輸入し、最適価格も検討し、英国での製造をも意

図していたが、事業の準備ではないと判断された。この裁判例では、事業の準備とは、ほぼ侵害を構成する程度まで進んでいなければならないと言及されている。

オーストラリア特許法119条と英国特許法64条の行為は同じとみなせるので、製造のための準備とは、実際に製造する直前に生じる何らかの行為でなければならない。

c) 結論

被告が、特許法119条（先使用）に規定する一定の実施準備を、1996年1月21日までにしていたとは納得できない。被告の宣誓供述書は、1996年1月21日までにシステムの設計が実質的に終えていた、と述べているに過ぎない。被告のシステムがそれから7ヵ月後まで運転可能な状態にならなかったという事実は、優先日の時点で被告のシステム開発は進行中であったことを裏付けるものである。

よって、被告が先使用权を有するとは認められない。

(4) まとめ

本判決は、「事業の準備」についての解釈を示したものとして注目される。すなわち、「事業の準備」であるには、試作品やシステムの設計を終えているだけでは不十分であり、実際に実施が行われる直前の行為である必要、すなわち、ほぼ実施に近い状況が必要である。

3.2 日本の先使用权判例との比較

比較として、日本特許法79条における「事業の準備」の判例を紹介する。ウォーキングビーム事件最高裁判決（最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決）¹⁶⁾で判示されている。その対応箇所を抜粋する。

「同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこ

の者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」

すなわち、日本において、「事業の準備」は、厳格に解釈され、即時実施の意図を有し、それが客観的に表明されていることが必要である。

オーストラリアにおいても同様に、「事業の準備」は厳格に解釈され、即時実施可能であって、それが客観的に表明されていることが、先使用の立証に不可欠であると解される。

4. 考 察

先使用に関する制度を設ける趣旨は、各国においてそれぞれ異なるが、公平説、経済説等¹⁷⁾がある。現状では、特許権者が享受できる利益を不当に害してはならず、その適用は、厳格に行うべきであるとの考えが有力である。

3章におけるオーストラリアの裁判例でも言及しているが、開発が完了していても実施までに製品の構成が変更される可能性のある段階では、事業の準備に該当しないことになる。実施が準備段階であると認められるには、発明のすべての構成要件に該当する材料、部品等を発注又は所持する等、最終製品を製造する直前の段階にまで至っていることが必要である。

オーストラリアや日本の裁判例の解釈が東南アジア諸国においても適用されるという保証は全くないが、公平説を主軸とする考えを有する国においては、参考になる裁判例となろう。

一方で、先使用を主張する者がその国において、十分な雇用や設備を有する規模で実施している場合等においては、経済説寄りの判決がなされる可能性も考えられる。

多くの国々でまだ裁判例がないため、どのような判決が下されるのか予見は難しいが、その

国の実情、その国における自社・他社の位置付を十分に理解した上で、先使用を主張する理論構成が必要になるであろう。

5. おわりに

本稿では、東南アジア・オセアニア各国の先使用に関し、現時点で最新の法制度、裁判例、ならびに各国代理人の情報を入手した上で、各国毎に編集し、まとめたものである。

しかしながら、一言で先使用と言っても、各国それぞれに特徴があり、例えば、事業の実施または準備がどの程度整っていれば先使用が認められるのか、予見することさえ難しい。

もう少し踏み込んで言えば、特に東南アジア各国において、先使用に関する条文がある場合でも、その内容は当然ながら一様ではない。事業の実施または準備に関する記載が条文の中にあつたとしても、条文の解釈の仕方に疑問が残るケースもあり、加えて、先使用について争われた裁判例も多くはないため、東南アジア各国における先使用の主張について、不明瞭な部分が少なくないというのが実情である。

その一方で、本稿では、オーストラリアの裁判例を取り上げ、事業の実施または準備について、ひとつの考え方を紹介することができた。繰り返し述べることは避けるが、事業の実施のための準備について、日本と同じ程度の要件が求められており、興味深い側面である。

インドをはじめ、東南アジア・オセアニア各国が経済発展を遂げる中、多くの会員企業にとってそれらの国々は、中国に続く有望な市場となる可能性が高く、近い将来、実際の特許係争で先使用を争うケースが出てくることも充分にあり得る。

本稿が、会員企業の実務の一助となれば、大変幸いである。

最後に、本稿の作成に際し、ご協力いただいた現地代理人の方々にこの場を借りてお礼を申

し上げたい。

協力事務所

インド

LexOrbis Intellectual Property Practice
Amarchand & Mangaldas & Suresh A
Shroff & Co

De Penning & De Penning

Remfry & Sagar

インドネシア

Hakindah International

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PART-
NERS

マレーシア

Shearn Delamore & Co.

フィリピン

E. B. ASTUDILLO & ASSOCIATES

シンガポール

DONALDSON & BURKINSHAW

ELLA CHEONG SPRUSON & FERGUSON

タイ

S&I International Bangkok Office

ベトナム

ALPHA PLUS Intellectual Property Law
Office

PHAM & ASSOCIATES

オーストラリア

SPRUSON & FERGUSON PATENT AND
TRADE MARK ATTORNEYS

DAVIES COLLISON CAVE

ニュージーランド

DAVIES COLLISON CAVE

注 記

- 1) 知財管理 Vol.56, No.7, (2006)
知財管理 Vol.47, No.8, (1997)
知財管理 Vol.40, No.2, (1990)
- 2) インド特許法64条(1) . . . (中略) . . .
その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害

関係人若しくは中央政府の申立に基づいて審判部が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、
・・・(中略)・・・

(1) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が、当該クレームの優先日前に、(3)にいう以外に、インドにおいて秘密に実施されていたこと... (条文は、日本国特許庁ウェブサイトより抜粋した。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm)

3) R v Patents Appeal Tribunal ex parte Beecham Group Ltd. (1973) All ER 627@63 SG1) Heltune Limited v Stewart Hughes Limited [1991] F.S.R 171; [1991] R.P.C. 78, Lubrizol Corp. v Esso Petroleum [1998] R.P.C 727

4) インドネシア特許法13~15条
13条

(1) 本法の他の規定を鑑み、同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者は、当該同一の発明に対して後に特許が付与されたとしても、先の使用者として引き続き当該発明を実施する権利を有する。

(2) (1)にいう規定は、優先権の主張を伴ってなされた特許出願に対しても適用される。

14条

13条にいう規定は、当該発明を実施する者が、特許出願がなされている発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報から当該発明に関する知識を使用してその実施をした場合には、適用されない。

15条

(1) 13条にいう発明を実施している者が、前記の同一の発明に対して特許を付与された後に総局に対してその発明の先使用の認定申請をする場合、その者は先の使用者として認められる。

(2) 先の使用者としての認定の願書には、当該発明の実施が、特許出願がされた発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報を使用して行われたものではないという証明を添付しなければならない。

(3) 先の使用者としての認定は、それに対する手数料を納付し、先使用者証明書の形態で総局

より与えられる。

(4) 先使用者証明書は、当該同一の発明に対する特許の満了時と同時に無効となる。

(5) 先使用者証明書取得のための手続は政令に規定される。

5) マレーシア特許法38条

(1) 人が、特許出願の優先日において、

(a) マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、

(b) マレーシアにおいて善意で、(a)にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件とする。更に、その発明が14条(3)(a)、(b)又は(c)にいう事情の下で開示された場合は、当該人が、その発明についての同人の知識がその開示の結果でなかったことを証明できることを条件とする。

(2) (1)にいう権利は、当該人の事業の一部とする場合を除き、譲渡又は移転することができない。

6) Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. v. Asahi Denka Kogyo KK [2000] 4 MLJ775 (HC)

7) フィリピン知的財産法73条

(1) 特許が付与される出願の出願日又は優先日の前に企業若しくは営業において善意で当該発明を使用していたか又は当該発明を使用する相当な準備をしていた先使用者は、当該特許がその効力を生じる領域内においてその準備において意図していた当該発明の使用を継続する権利を有する。

(2) 先使用者の権利は、企業若しくは営業又は使用若しくは使用の準備がなされていた企業若しくは営業の一部分とともにする場合に限り、移転又は譲渡することができる。

8) シンガポール特許法71条

(1) ある発明について特許が付与される場合に、シンガポールにおいて当該発明の優先日より前に、

- (a) 当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う者、又は
- (b) 善意で当該行為の実際上のかつ真摯な準備を行う者は、当該特許の付与にも拘らず、当該行為を継続して行うか又は場合により当該行為を行う権利を有する。
- (2) (1)により付与される権利は、他人に当該行為のライセンスを付与することには及ばない。
- (3) 業として当該行為がなされたか又は当該準備が行われた場合は、(1)に基づいて付与された権原を有する者は、
- (a) 当該行為をなすことを、その者の現にその事業を営むパートナーに委任することができ、かつ
- (b) その権利を、当該事業の当該行為がなされたか若しくは準備された部分を取得する者に譲渡するか、又は死亡時（若しくは法人の場合その解散時）に移転することができる。
- (4) 製品が(1)又は(3)により付与される権利の行使により他人に処分される場合は、当該他人及びその者を通じて主張する者は、当該製品を当該特許の登録された所有者が処分するものとして取り扱うことができる。
- 9) イギリス特許法64条
- (1) 特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、
- (a) その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は
- (b) 前記の行為を実行するために現実のかつ真摯な準備を善意でしている者は、特許が付与されても、前記の行為の実行を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない。
- 10) タイ特許法36条
- 製造者又は使用者が特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なくタイでの特許出願日より前に善意で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合に限る。
- 11) タイ特許法6条
- 技術水準に属するものでなければ、発明は新規とする。技術水準とは、次の何れかの発明を含むものとする。
- (1) 特許出願日より前に、国内で他人に広く知られていた発明又は用いられていた発明
- 12) ベトナム知的財産法134条
- (1) 発明又は工業意匠に係る登録出願の公開日前に、登録出願書類に記載されているが、独立して創出した、保護される発明又は工業意匠と同一の発明又は工業意匠を実施し、又はその実施のために必要な準備を行った者（以下「先使用権の所有者」という）は、保護証書がその者に付与された後、保護された発明又は工業意匠の所有者の許可を取得することなく又は補償金を支払うことなく、公開日前の実施又は準備と同一の範囲及び量内で当該実施を継続する権利を有する。発明又は工業意匠の先使用権の所有者の権利行使は、当該発明又は工業意匠の所有者の権利侵害とはみなさない。
- (2) 発明又は工業意匠に対する先使用権の所有者は、当該権利を他人に対して移転する権利を有さないものとする。ただし、当該権利が、当該発明又は工業意匠の実施又はその準備が行われた事業又は生産設備と共に移転される場合を除く。先使用権の所有者は、発明又は工業意匠の所有者により許可されない限り、実施の範囲及び量を拡張することができない。
- 13) オーストラリア特許法119条(1)(b)
- (1) 何人も、関連するクレームの優先日直前に、その者が、
- (a) 当該特許分野において製品、方法又は工程を実施していた、又は
- (b) 当該特許分野においてその製品、方法又は工程を実施するために、(契約又はその他の方法によって)一定の準備をしていた場合は、当該特許を侵害することなく、その製品、方法又は工程を実施し、本項とは別に当該特許の侵害となるような行為をすることができる。
- 14) オーストラリア特許法第18条(1)(d)
- (d) 特許地域において、そのクレームの優先日前に、その発明に係わる特許権者若しくは名義人、又は特許権者若しくは名義人の前権利者により、又はその代理として若しくはその許可を得て、秘密に実施されていなかった場合は標準特許として特許を受けることができる。
- 15) ニュージーランド特許法41条(1)(1)
- (1) (1) 完全明細書の何れかのクレームにおいてクレームされている発明が(2)にいう以外の方法によりニュージーランドにおいて当該クレーム

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ムの優先日前に秘密に実施されていたこと。

(2) (1) (1)の適用上、次に掲げる発明の実施を斟酌してはならない。

(a) 合理的な試験又は実験のみを目的とする実施、又は

(b) 特許出願人又はその権原前主が発明を直接的若しくは間接的に政府機関若しくは政府機関から授権された者に伝達若しくは開示した結果としての、政府機関若しくは政府機関から授権された者による実施、又は

(c) 特許出願人又はその権原前主が発明を伝達若しくは開示した結果としての、かつ、その特許出願人又はその権原前主の同意も黙認もない、前記以外の何人かによる実施。

16) 知財管理 Vol.51, No.9, (2001)

17) 財団法人知的財産研究所「先使用権制度の円滑な利用に関する調査研究報告書 第二部 諸外国における先使用権制度 (平成19年3月)」32～33, 66, 118, 165, 192頁

(原稿受領日 2010年5月25日)

