

〈中国〉



企業利益を保護する有効な知的財産権モデル—技術の先使用権について

北京弘権知的財産権代理有限公司
パートナー・弁理士

遠 長明

企業の利益を最大限に保護するために知的財産権をどのように使用するか、企業にとっては気になる話題であると考えられる。

知的財産権は企業の利益を保護する主な手段である。私たちは法律を通じて企業の革新的な成果を特許、商標、著作権、集積回路などの知的財産権に転化させるよう絶えず努力している。

しかし、この過程でいくつかの問題に直面する。例えば、退職者が持ち去った元企業の未出願の技術、交渉中、相手に提供した技術は特許出願されたこと、企業の技術秘密が漏洩され特許出願されていることなど。上記の場合、適時に出願しなかったら、特許以外の方法で技術案を適時に公開しなかったら、他人の知的財産権に対抗できない。一方、当社の技術的ソリューションが機密に保たれている場合、他者から知的財産権の侵害で告発された時に、技術的ソリューションの信頼できる先使用権をどのように提供するかが、重要な問題になっている。

ある特許侵害事件において、被訴訟企業は先用権抗弁策を採用したところ、裁判官は特許出願日前の信頼できる研究開発記録が不足との理由で先用権抗弁を認めず、被訴訟企業は巨額の特許侵害賠償に直面した。

実際、先使用権を認めている国が多い。中国の特許法によると、特許侵害紛争において、実施された技術又は設計が既存技術又は既存設計に属することを証明できれば、特許権侵害を構成しない。また、特許出願日前に、特許出願日より前に、同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、または製造および使用に必要な準備が完了されたら、かつもとの範囲内で継続して製造又は使用している場合、侵害とはみなされない。前者は主に公開状態にある技術をカバーし、後者は公開状態にある技術をカバーするほか、秘密保持技術もカバーされる。公開技術であれ秘密保持技術であれ、いずれも知的財産権侵害の告発を受ける可能性がある。

現状、先使用権は多くあるが、先使用権で抗弁し、かつ成功した例が少なく、証明しにくいことが肝心である。

さらに、特許が無効になり、技術案が保護されなかった場合、いかに自分の利益を保護するのか。技術秘密が盗まれた場合、これらの技術秘密やアイデアの知的財産権が自分のものと証明できるか、さらにどのように技術の先使用権を定義するか。現状、知的財産権にまだ改善余地があることを理解し、技術的先使用権もって企業の利益を保護する新たなモデルを模索したい。

< China >

An Effective IPR Model to Protect Corporate Profits —The right of prior use of technologists

Chinable IP
Partner, Patent Attorney
Lu Changming

How to use intellectual property rights to best protect a company's profits is likely to be a topic of concern to companies.

Intellectual property rights are the main means of protecting the profits of an enterprise. We are constantly striving to transform the innovative achievements of enterprises into patents, trademarks, copyrights, integrated circuits, and other intellectual property rights through legislation.

However, they face several problems in this process. For example, the former company's unapplied technology taken away by the retiree, the technology provided to the other party during negotiations has been filed for a patent, the company's technical secret has been leaked and a patent application has been filed, etc. In the above cases, if the application is not filed in a timely manner, or if the technology proposal is not disclosed in a timely manner by means other than patenting, it cannot be challenged against the intellectual property rights of others. On the other hand, if our company's technical solutions are kept confidential, how to provide reliable first-use rights to our technical solutions when others accuse us of infringing their intellectual property rights is an important issue.

In a patent infringement case, the litigant company adopted the first-to-use defense, but the judge refused to recognize the first-to-use defense due to lack of reliable research and development records prior to the patent application date, and the litigant company faced huge damages for patent infringement.

In fact, many countries recognize the right of prior use. According to Chinese patent act, in a patent infringement dispute, if it can be shown that the technology or design practiced belongs to an existing technology or design, it does not constitute patent infringement. In addition, the manufacture or use of the same product prior to the patent application filing date will not be considered infringement if the same product is manufactured, the same method is used, or the same product is continuously manufactured or used once the necessary preparations for

manufacture and use have been completed and within the original scope. The former mainly covers technology that is in the public domain, while the latter covers technology that is in the public domain as well as technology that is kept secret. Either publicly available or confidential technology may be subject to accusations of intellectual property infringement.

Currently, there are many prior use rights, but there are few examples of first use rights being defended and successfully used, and it is crucial that they are difficult to prove.

Furthermore, how will you protect your profits if the patent is invalidated, and the technology idea is not protected? If technical secrets are stolen, how can you prove that the intellectual property rights to these technical secrets and ideas belong to you, and how do you define the right of prior use of technology? We would like to understand that there is still room for improvement in intellectual property rights in the current situation, and we would like to explore a new model to protect the profits of companies with the right of prior use of technology.

(Translated by TIIP)