

中国特許権侵害紛争における「不要限定除外の原則」

——最高人民法院の重要判決についての考察——

劉 昕*
閻 文 軍**

抄 録 中国における特許権／実用新案権侵害訴訟において、明らかに不必要な構成要件が請求項に記載された場合には、裁判所は権利者の利益を十分に保護するためにその不必要な構成要件を無視して権利範囲を拡大解釈する運用がなされていた。中国でこれは「多余指定原則」と呼ばれている。本稿ではこれを「不要限定排除の原則」と訳す。2005年8月に、中国最高人民法院は、以下に紹介する事件において、不要限定排除の原則を適用した一審及び二審判決を覆し、この原則を「軽率に」適用すべきではないと表明した。最高人民法院のこの判決は今後中国における侵害訴訟実務及び特許出願実務に影響を及ぼすと思われる。本稿ではその影響及び対応策を検討する。

目 次

1. はじめに
2. 「セメント薄壁筒状部材」実用新案権侵害事件
 2. 1 事件の概要
 2. 2 一審の概要
 2. 3 二審の概要
 2. 4 再審の概要
3. 各審級判決の考察
 3. 1 一審及び二審判決について
 3. 2 最高人民法院再審判決について
 3. 3 日本における「不完全利用」等との比較
 3. 4 本件に関する検討
4. 中国における不要限定排除の原則の出現及び現状
 4. 1 中国における不要限定排除の原則の出現
 4. 2 不要限定排除の原則の内容
 4. 3 不要限定排除の原則に関する論争
 4. 4 不要限定排除の原則の適用基準
 4. 5 不要限定排除の原則に関わる案例
5. 不要限定排除の原則に対する最高人民法院の態度
6. 本件における最高人民法院の判決の考察
 6. 1 本件における最高人民法院の判断
 6. 2 今後の侵害訴訟における不要限定排除の原則の適用

7. 中国における出願実務及び侵害訴訟実務への影響及び対策
 7. 1 総 論
 7. 2 請求項の過剰記載について
 7. 3 出願実務における対応
 7. 4 侵害訴訟実務における対応
 7. 5 企業側の留意点
8. むすび

1. はじめに

中国における特許権／実用新案権侵害訴訟において、明らかに不必要な構成要件が請求項に記載された場合には、裁判所は、特許権／実用新案権の権利者の利益を十分に保護するため、その不必要な構成要件を無視して権利範囲を拡大解釈する運用がなされていた。これは中国語で「多余指定原則」¹⁾と呼ばれている。本稿で

* 伊東国際特許事務所 弁理士・中国弁理士
Xin LIU

** 中国山東省高等裁判所知的財産庭裁判官
中国社会科学院知的財産センター博士課程在籍
Wen Jun YAN

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はこれを「不要限定排除の原則」と訳す。1996年に北京高級人民法院が最初に不要限定排除の原則を適用して以来、この原則を適用した判決が中国各地で散見された。しかし、不要限定排除の原則はその出現から大きな論議を呼び、その適用に賛成する意見がある一方で、強い反対意見があった。最近、不要限定排除の原則を廃止すべきとの意見が目立つようになった。

2005年8月に、中国最高人民法院²⁾は「セメント薄壁筒状部材」実用新案権侵害事件（以下、「本件」という）について再審³⁾の判決⁴⁾を下し、その判決において、最高人民法院は不要限定排除の原則を「軽率に」適用すべきではないとの意見を述べた。この判決により、今後中国において不要限定排除の原則の適用が殆どなくなると見られる。最高人民法院の本件判決は中国の特許制度の発展に伴う中国知的財産業界の考え方の変化を反映するものであり、その考え方の変化は中国における侵害訴訟実務及び特許出願実務に影響を及ぼすと思われる。最高人民法院のこの判決は中国国内外において注目されている⁵⁾。

本稿は、「セメント薄壁筒状部材」実用新案権侵害事件を材料として、中国において不要限定排除の原則に関する様々な見解を紹介し、最高人民法院本件判決を受けて、今後中国における特許出願実務及び侵害訴訟実務に与える影響及び対応策を分析する。

2. 「セメント薄壁筒状部材」実用新案権侵害事件

2.1 事件の概要⁶⁾

大連仁達新型壁材工場（以下、「仁達工場」と言う）は、「セメント薄壁筒状部材」という名称の実用新案権（登録番号ZL98231113.3）（以下、「本件実用新案権」と言う）についての遼寧省を實施範囲とする専用実施権者である。

当該実用新案権の登録請求の範囲の内容は以下の通りである。

『筒管部と、当該筒管部両端の開口部を密封する筒底部とからなるセメント薄壁筒状部材において、

前記筒底部は少なくとも2層以上のガラス繊維布を積層してなり、各層のガラス繊維布の間に一層のアルミン酸硫酸セメント無機ゲル材料または鉄アルミン酸セメント無機ゲル材料により結合され、前記各筒底部の外側表面はそれぞれ一層のアルミン酸硫酸セメント無機ゲル材料または鉄アルミン酸セメント無機ゲル材料に覆われ、

前記筒管部は少なくとも2層以上のガラス繊維布を積層してなり、各層のガラス繊維布の間に一層のアルミン酸硫酸セメント無機ゲル材料または鉄アルミン酸セメント無機ゲル材料により結合され、前記筒管部の内側表面及び外側表面はそれぞれ一層のアルミン酸硫酸セメント無機ゲル材料または鉄アルミン酸セメント無機ゲル材料に覆われる。』

2002年初め頃、大連新益建材有限公司（以下、「新益公司」と言う）は許可なく本件実用新案権に係る製品に類似している製品を市場に投入した。新益公司の製品の主な特徴は次の通りである。

筒管部は1層のガラス繊維布が2層のセメント無機ゲル材料に挟まれてなり、当該筒管部両端の開口部を密封する筒底部がセメント無機ゲル材料により構成され、その中にガラス繊維布は含まれていない。本件実用新案権と比べて、新益公司の製品は、筒管部のガラス繊維布は1層少ない、また、筒底部にガラス繊維布は含まれていない。

仁達工場は新益公司が「セメント薄壁筒状部材」の実用新案権を侵害していると主張し、大連中級人民法院に提訴した⁷⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 2 一審の概要

一審法院である大連中級人民法院は、新益公司の行為は侵害であると認定した。その理由は次の通りである。

『新益公司の被疑侵害製品は、本件実用新案権と幾つかの相違点を有するものの、本質的な差異はない。被疑侵害製品も筒管部と当該筒管部両端の開口部を密封する筒底部とからなり、本件実用新案権の請求項の前文部と同じである。また、被疑侵害製品筒管部の内部構造は、2層のセメント無機ゲル材料が1層のガラス繊維布を挟んでなり、筒底部にはガラス繊維布が含まれていない。これらの点は文言的に本実用新案権における筒管部、筒底部と異なるものの、本実用新案権の中心的な構成は筒管部であり、セメント層の間にガラス繊維布を加えた構造を採ることにより、筒管壁を薄く且つ丈夫なものにすることができ、内部キャピティの容積が増大する。ゆえに、これを用いて構成される建物の各階層の重量を大幅に低減することができる。すなわち、内部キャピティ容積の増加、及び重量の低減は、主に軽い、薄い筒管壁により達成され、筒底部の機能はセメントモルタルの浸み込みを防止することに過ぎず、副次的な機能しか有しない。特に、筒管部の壁にガラス繊維布層さえ設ければ、強度向上、壁厚さの減少、キャピティ容積増加の効果が得られると言える。』

被疑侵害製品と本件実用新案権における筒管部が均等するか否かについて一審法院は次のように述べた。

『手段から見ると、両者ともセメント無機ゲル材料の間にガラス繊維布を設け、その本質は、セメント層の間にガラス繊維布を加えた構造を採ることであり、一層と二層の差異は単なる数量の差異に過ぎず、本質的な変化をもたらすものではない。よって、両者は基本的に同一な手

段であると言える。

機能から見ると、両者はガラス繊維布を増設することによって、薄壁の強度を向上し、特に、外力による薄壁のひずみ引張りに対する強度が向上する。両端がふさがれた筒管において、外力によるひずみは主に筒管の壁に発生するので、薄壁の外力ひずみ引張りに対する強度の向上は主に筒管の壁に反映される。両端の底部は主に塞がるもので、円周から圧力を受け、底部の壁層にガラス繊維布を設けても、底部の耐圧強度を向上させることはない。すなわち、筒管の壁においてセメント間にガラス繊維布を増設すれば、ひずみ引張りに対する強度を向上することができ、本件考案と同様な機能が得られる。

効果から見ると、両者とも効果的に筒体の重量及び建物の各階層の重量を低減することができる。すなわち、両者は基本的に同じ効果を有する。』

『当業者は必要に応じてガラス繊維布の層数を選択し、本質的に機能がほぼ同じである構造を、創造的な活動を経ずに想到でき、且つほぼ同じ効果を奏する。よって、被疑侵害製品は、手段、機能、及び効果について本件実用新案権と同一であり、均等侵害を構成する。』⁸⁾

2. 3 二審の概要

新益公司は一審法院である大連中級人民法院の判決を不服とし、その上級法院である遼寧省高級人民法院に控訴した。

二審法院である遼寧省高級人民法院は一審の判決を支持した。その理由は次の通りである。

『被疑侵害製品と本件考案に係る製品は、…技術思想が基本的に同一である。』『被疑侵害製品は、請求項に記載の必須の技術的特徴と比べてガラス繊維布の層数が異なるものの、この差異は化合物や複合物などについての数値範囲の限定と異なり、単なる数量の変更に過ぎず、製品に本質的な変化をもたらすものではない。一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審法院が均等侵害として認定したことは不当ではない。』

2. 4 再審の概要

新益公司是二審の判決を不服として、最高人民法院に再審⁹⁾を申請した。最高人民法院は2004年12月に本件を提審¹⁰⁾する裁定を下した。

最高人民法院の裁定書によれば、本件実用新案権の請求項にある「少なくとも2層以上のガラス繊維布」という要件は明確に必須の技術的特徴とされている。しかし、原審法院は「筒底部は少なくとも2層以上のガラス繊維布を積層してなる」という必須の技術的特徴を無視した。これにより権利範囲の確定が誤った。再審申請人の申請は「中華人民共和國民事訴訟法」第179条第1款第3項に規定の再審理由に該当する¹¹⁾。

再審の判決において、最高人民法院は主に二つの側面から新益公司が侵害したか否かを分析した。

第一は、筒底部の壁の層状構造は本件実用新案権の必須の技術的特徴であるか否かである。これについて最高人民法院は次のように述べた。

『まず、請求の範囲¹²⁾の記載要件から見ると、《中華人民共和國專利法實施細則》第20条には請求の範囲は明確かつ簡潔に請求する保護範囲を記載する、第21条には独立請求項が發明又は考案の全体を反映し、技術的課題を解決するために必須の技術的特徴を記載する、と明確に規定している。よって、権利者が独立請求項に記載した全ての技術的特徴は必須の技術的特徴であり、何れも無視することができず、すべて技術的特徴の対比に用いなければならないと認めるのが相当である。本院は輕率にいわゆる不要限定排除の原則を参考し適用することを是認しない。

次に、請求の範囲の機能から見ると、《中華人民共和國專利法》第56条第1項によれば、権

利範囲は請求項の内容に基づいて定める。即ち、請求の範囲の機能は権利範囲を定めることにある。言い換えれば、發明又は考案に含まれるすべての技術的特徴を公に公表することを通じて、公衆にどのような実施行為をすると権利侵害に当たるかを明白に知らせしめる。これによって、一方で、権利者に有効且つ合理的な保護を与え、他方で、公衆が技術を使用する自由を確保する。請求項に記載のすべての技術的特徴を十分かつ全面的に尊重してこそ、公衆は請求項の内容の予見不可能な変動への対応に困惑することがなく、法的な権利の安定性を保証することができる。これにより、根本から特許制度の正常な運営及びその価値の実現を保証できる。

本件実用新案の請求の範囲には独立請求項が一つしかない。当該独立請求項に、筒底部と筒管部との壁の層状構造はそれぞれ明白に記載されている。ゆえに、仁達工場の筒底部壁の層状構造は必須の技術的特徴でないとの主張は成り立たない。「筒底部は少なくとも2層以上のガラス繊維布を積層してなり、各ガラス繊維布層の間に一層のアルミン酸硫酸セメント無機ゲル材料または鉄アルミン酸セメント無機ゲル材料により結合され、前記各筒底部の外側表面はそれぞれ一層のアルミン酸硫酸セメント無機ゲル材料または鉄アルミン酸セメント無機ゲル材料に覆われる」との要件は、本件実用新案権の必須の技術的特徴である。

本件実用新案権の必須の技術的特徴である筒底部壁の層状構造を比較すれば、被疑侵害製品は、筒底部におけるセメント無機ゲル材料にガラス繊維布は挟まれていないので、明らかに両者は異なっている。また、本件実用新案権の筒底部に、セメント無機ゲル材料の間に少なくとも2層以上のガラス繊維布を含んでいるので、両者は基本的に同一な手段ではない。よって、両者は均等物でもない。被疑侵害製品の技術的特徴である筒底部は、本件実用新案権の対応す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る技術的特徴と同一ではなく、均等でもないということだけをもってしても、被疑侵害製品は本考案の技術的範囲に属しないことを十分に判断することができる。』

第二は、被疑侵害製品において筒管部の1層のガラス繊維布がセメント無機ゲル材料に挟まれる構成は、本件実用新案権の対応する技術的特徴と均等する構成であるか否かである。これについて、最高人民法院は次のように述べた。

『まず、《中華人民共和国専利法》第56条第1項の規定によれば、権利範囲は請求項の記載に基づいて定め、明細書及び図面は請求項の解釈に用いることができる。本件実用新案権の請求項には、ガラス繊維布の層数について「少なくとも2層以上」という境界が明確な限定語を用いられており、また、明細書にもガラス繊維布筒の積層の層数は「少なくとも2層まで減らすことができる」と明確に記載されている。そのため、請求項を解釈する際にこのような明確な限定条件を破るべきではない。かかる技術分野の当業者にとって、請求項及び明細書を読めば、ガラス繊維布は1層しかない、又は、ガラス繊維布はない場合であっても、依然として本件実用新案権の目的を達成しようとは連想できないと認めるのは相当である。ゆえに、ガラス繊維布は1層しか有しない或いはガラス繊維布を有しない構造は本件実用新案権の保護範囲から除外すべきである。そうではなければ、独立請求項から「少なくとも2層以上」という表現を削除したのと等しく、これは保護範囲を不合理に拡大することを招き、公共の利益を損なう恐れがある。

次に、本件実用新案におけるガラス繊維布の層数の相違は、単なる数量の差異と認められない。これは、筒状部材の耐圧力、内部キャビティの容積、及び建物各階層の重量に対してそれぞれ物理学、力学的な意義を有するものである。筒管部は少なくとも2層以上のガラス繊維布を

有する場合における耐圧力の増大、建物の階層重量の軽減、内部キャビティ容積の増大などの面において奏した技術的効果は、筒管部に1層のガラス繊維布しか有しない場合より優れていると思われる。従って、1層のガラス繊維布しか有しない場合は、2層以上のガラス繊維布を有する場合と基本的に同一な効果を達成できず、従って、被疑侵害製品の筒管部における1層のガラス繊維布がセメント無機ゲル材料に挟まれる構成は、本件実用新案権の対応する技術的特徴と均等なものではなく、同一なものでもないと認めるのが相当である。よって、被疑侵害製品は本考案の技術的範囲に属しない。』

以上の理由により、最高人民法院は、被疑侵害製品は本考案の技術的範囲に属せず、新益会社の行為は本件実用新案権を侵害するものではなく、遼寧省高級人民法院の判決を取り消し、仁達工場の請求を棄却する判決を下した。

3. 各審級判決の考察

3. 1 一審及び二審判決について

上述のように、一審法院は、被疑侵害製品は本考案の技術的範囲に属するか否かを認定するに際して、ただ単に被疑侵害製品と本件考案の構成要件を特定し対比することに留まらず、被疑侵害製品と本件考案の技術内容と効果をも詳細に分析した。

具体的に、セメント層の間にガラス繊維布を加えると、筒管壁が薄くて丈夫になり、建物の各階層の重量を低減することができる。また、このような効果は主に筒管壁により達成され、筒底部はあまり貢献しない。すなわち、筒管部にガラス繊維布を増設すれば、筒管の壁は外力の引張りに対する強度が向上されるが、両端の底部にガラス繊維布を設けても、耐圧強度を向上する効果がない。

この結論に基づいて、一審法院は、本考案の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

技術的効果を達成するために、筒底部は必須構成ではないと判断し、そして、その筒底部の構成を無視して、筒管部の構成のみを用いて、本考案の技術的範囲を定めた。

また、本件考案における筒管部と被疑侵害製品における筒管部とは構造上明らかな相違がある。具体的に、本件請求項に、筒管部のガラス繊維布の層数が少なくとも2層以上と限定されているのに対して、被疑侵害製品における筒管部のガラス繊維布は1層しかない。この点について、一審法院は、被疑侵害製品における筒管部は本考案における筒管部とは構造上の相違は数量の差に過ぎず、両者は基本的に同一手段、同一機能、同一効果を有し、置換容易なものであり、均等物であると判断した。

二審法院は一審法院の判決を支持した。

3.2 最高人民法院再審判決について

再審において、最高人民法院は、公衆に公表された、出願人が自ら請求項に記載した事項を尊重し、権利の安定性を重視すべく、いわゆる不要限定排除の原則を軽率に適用することに是認しないと判示し、法院は請求項の記載事項を軽率に省略すべきではないとして、一審、二審法院の判断を覆した。これにより、特許法実施細則第21条を不要限定排除の原則の法律的根拠とする解釈は否定された。

最高人民法院の判断は妥当であると考ええる。

3.3 日本における「不完全利用」等との比較

被疑侵害製品の構成要件は請求項に記載された構成要件と一部異なっても、その相違が技術思想の相違を示すものではない場合、被疑侵害製品は請求項に係る発明の技術的範囲に属すると判断し得ることは、日本では「不完全利用」や「改悪実施」などの態様として知られている¹³⁾。過去に、被疑侵害製品と請求項に記載された構

成要件との相違を認定する際に、その差異の技術重要性を考慮すべきとの考えが日本にもあった¹⁴⁾。また、被疑侵害製品は、請求項の記載と相違があるものの、それは専ら権利侵害の責任を免れるために、請求項に記載された構成要件のうち比較的に重要性の少ない事項を省略して実施したものと認められた判例もあった¹⁵⁾。その一方、権利の安定性や、禁反言の原則などから、請求項の記載事項を変更し、「不完全利用」や「改悪実施」の考え方を採用すべきではないという判例や見解が昔からあり、比較的新しい判例は、殆どこの立場をとっている¹⁶⁾。その考え方として、中国最高人民法院今回の判決とほぼ同様である。

3.4 本件に関する検討

本件では、被疑侵害製品は効果が劣っていることは言及されていない。一審法院は筒底部が技術的に必須ではなく、それを無視して権利範囲を定める点（即ち、不要限定排除の原則を適用すること）では、「不完全利用」論とほぼ同じである。一審法院は筒底部を無視して権利範囲を定める理由として、技術的に必須ではない構成を用いて権利範囲を定めることは、事実から離れて形式主義に陥り、公平の理念に反するとのような考えが働いていたように思われる。これはそもそも当初不要限定排除の原則が導入された一つの重要な理由である。

筆者は建築材料の専門家ではないので、一審法院の技術分析¹⁷⁾の妥当性の評価を控えるが、一見してその分析は説得力があるように見える。一方、一審被告側は筒底部が技術的に必須であることについて有力な反論がなかった。

しかし、一審法院の技術分析によれば、筒底部が技術的に必須であるか否かは必ずしも明らかではなく、一審法院は筒底部を構成要件として省略することは確かに軽率さ及び強引さを感じる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらに、筒管部について、本件請求項に筒管部にガラス繊維布の層数が少なくとも2層以上と明確に限定されており、被疑侵害製品における筒管部にガラス繊維布は1層しかないという明らかな相違があるにも拘わらず、一審法院は、被疑侵害製品における筒管部は本考案における筒管部とは数量の差しかなく、両者は基本的に同一手段、同一機能、同一効果を有し、置換容易なものであり、均等であるとの判断は、もはや公平の理念を超えて、技術的内容に捕われ過ぎるように思われる。

この視点から見れば、最高人民法院は再審において請求項に記載した事項を尊重し、軽率に請求項の記載事項を変更する一審、二審判決を覆した判決は妥当であると認めるべきである。

一方、一審法院が技術内容を詳細に検討し技術的事実を尊重する態度自体は決して誤っているのではない。ただし、他者の利益及び他の法律規定を無視して技術的事実の正確さのみを求めることは適切とは言えない。

本稿第7章（「中国における出願実務及び侵害訴訟実務への影響及び対策」）で述べるように、実務上明細書を作成する際に、様々な理由により本来技術的に必須ではない構成要件を請求項に記載してしまう場合がある。このような場合は、請求項の記載を尊重して権利範囲を定めるべきか、明細書に記載された技術的内容を考慮して、公平の理念に基づいて権利範囲を定めるべきかのバランスをとる必要がある。

最高人民法院の本件判決により、今後、中国では公衆の利益及び権利の安定性を重視する観点から、請求項の記載を尊重する考え方が通説になると思われる。これは日本と同じである。しかし、公平の理念から、不要限定排除の原則の適用は全くなくなることはないと推測される。日本でも「不完全利用」の概念を完全に否定する必要がない意見がある¹⁸⁾。

以下、中国での不要限定排除の原則の出現、

及び不要限定排除の原則に関する各種見解を紹介する。

4. 中国における不要限定排除の原則の出現及び現状

4. 1 中国における不要限定排除の原則の出現

中国の裁判所が最初に不要限定排除の原則を適用した案件は、1995、1996年に北京中級人民法院及び北京高級人民法院が審理した「周林スペクトロメータ」事件である。「周林スペクトロメータ」事件には、周林が発明した「人体スペクトルマッチング反応場治療装置」¹⁹⁾に係る特許権に対する侵害訴訟事件であった。当該特許の請求の範囲には、当該治療装置の構造及び用いられた材料が記載された以外に、本発明の一つの特徴は、ステレオ・スピーカ・システム並びに音楽電流ツボ刺激器、及びそれらの制御回路は機体内に設置されることであるとも記載されている。詳細な説明には、本発明の装置の治療効果を向上するために、音楽治療装置を加える。これにより、患者がスペクトルマッチング治療を受けながら、音楽治療を受け、これは脳神経システムの機能を回復することに役に立ち、脳の老衰を遅らせ、緊張と疲労を取り除き、精神及び身体状況を改善させる、と記載されている。一方、被疑侵害製品は、「ステレオ・スピーカ・システム並びに音楽電流ツボ刺激器、及びそれらの制御回路」を除き、他の構成要件は、周林スペクトロメータとほぼ同じである。

北京中級人民法院は、当該特許は、重要な組み合わせ発明であり、特殊な構成を提案し、シミュレーションした人体スペクトルの発生層を構成し、積極的な治療効果を奏し、商業的な成功を収めた、そのため、その権利範囲を広めに解釈するのは相当である、と判断した。さらに、北京中級人民法院は、被疑侵害製品には、「ス

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

テレオ・スピーカ・システム並びに音楽電流ツボ刺激器、及びそれらの制御回路」との要件を充足しないものの、当該要件の有無は、発明の完全性に影響せず、非必須構成要件である、よって、被疑侵害製品は、原告の特許とは本質的に同一であり、侵害が成立すると判断した。

二審法院である北京高級人民法院は、「ステレオ・スピーカ・システム並びに音楽電流ツボ刺激器、及びそれらの制御回路」の要件は独立請求項に記載されており、無効審判において実質的な特徴であると認定されているものの、明細書の記載を参酌し、当該特許の全体技術思想から見ると、当該構成は本質的な不可欠な機能及び作用をもたらすものではなく、明らかに出願人の誤解及び出願書類作成経験の欠如によるもので、付加的な構成要件であると認めることは相当であると判断した。よって、二審法院は一審法院の判決を維持した。

4. 2 不要限定排除の原則の内容

不要限定排除の原則は、ドイツで運用されていた権利範囲の解釈理論を取り入れたと言われている。その中心的な内容は、独立請求項に発明／考案の目的の達成に関係のない構成要件が記載された場合に、その構成要件を非必須構成要件として、発明／考案の構成要件から除外して権利範囲を定めることができることである。従って、侵害訴訟において、被疑侵害製品にはその非必須構成要件を有しなくても、裁判所は侵害が成立すると認定することができる。

不要限定排除の原則は明白な法律的根拠はない。一般的に、民法における公平の原則は不要限定排除の原則の根拠であると言われている。また、特許法実施細則第21条第2款には、「独立請求項は、発明又は考案の技術思想の全体を反映し、技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載しなければならない」と規定されている。この規定は、不要限定排除の原則を

暗に含んでいるとの見解がある。

4. 3 不要限定排除の原則に関する論争

不要限定排除の原則は最初に適用されて以来大きな論議を呼んでおり、その適否及び適用基準について様々な見解があった。

不要限定排除の原則を適用すべきか否かについて、反対意見と賛成意見という正反対な意見があった。

4. 3. 1 不要限定排除の原則の適用に賛成する意見

賛成意見は特許権者に十分な保護を与えるべきであることを一つの根拠としている。

たとえば、「請求項の作成は技術性及び法律性が強い、出願人は請求項の作成に十分な経験がない場合、非必須構成を請求項に記載してしまうことが避けられない、また、第三者は請求項の当該不備に気づき、その非必須構成を省略することにより、容易に法律の抜け道を利用する可能性がある。この場合、被疑侵害製品又は方法は、その非必須構成を欠如することを理由に、非侵害であると認定すれば、明らかに特許権者にとって不公平である」という旨の意見があった²⁰⁾。また、「不要限定排除の原則を認める理由は、出願書類の形式的な不備により、侵害行為の本質を隠すことを防止することにある。侵害判断の際に、もし機械的に被疑侵害製品の構成と独立請求項の構成とを比較し、一つの構成が足りなければ非侵害と認定すると、単なる請求項作成のミス又は不注意により、多くの侵害行為が見逃され、特許権者の合理的な権益を公正、有効、十分に保護することができなくなる」、という旨の意見もあった²¹⁾。

また、中国特許出願の現状を配慮し、裁判所又は専利局は特別な状況において請求項に記載のある構成要件を省略することができるべきという賛成意見もある。たとえば、「中国は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許制度の施行が20年しか経っていない、特許制度は未だ公衆に知られていない、一部の代理人はなおレベルアップする必要がある、また、我が国で相当な割合の特許出願は、出願人本人が出願書類を作成するので、請求項が不適切に作成される確率は先進国よりやや高い」という意見があった²²⁾。

即ち、明細書作成経験を含む知的財産意識が未だ乏しい時代に、特許制度の運用を維持、促進するため、公平の原則に基づいて、裁判所、特許行政機関は介入して、特許制度により得た独占排他権の実効を図り、制度運用を活性化しようとしていた。これはそのような時代に適した考え方ではないかと思われる。

4. 3. 2 不要限定排除の原則の適用に反対する意見

不要限定排除の原則の適用に反対する意見も多くある。以下にまとめる。

(1) 不要限定排除の原則は法律的根拠がない。具体的に、民法の公平の原則は裁判所により請求項の構成要件を変更できるとまで解釈すべきではない。また、専利法実施細則第21条第2款は、請求項作成についての指針的な規定であり、裁判所が請求項の構成を変える根拠にはならない。

(2) 不要限定排除の原則は一方的に出願人の利益を強調する。しかし、公衆による権利に対する予見性を損ないかねないので、公衆にとっては不公平である。不要限定排除の原則により特許の保護範囲は安定性を失い、公衆は侵害の当否を予測できず、社会経済活動の安定性に影響する。

(3) 侵害訴訟において、不要限定排除の原則の適用により、裁判所が権限範囲を超えて特許の有効性を審理判断し、実質上新たなより権利範囲の広い特許権を認めることになってしまう。これにより、裁判所は、専利局が許可して

いない特許権に基づいて、侵害を認定することになるので、専利局の権限範囲との抵触が生じる。

(4) 不要限定排除の原則の適用は、中国専利代理人の明細書作成能力の向上に不利であり、よって、中国の専利制度全体のレベルアップに不利である。

中国経済は世界に進出しつつ、中国で生まれた発明が他の国でも特許権の保護を求めている。このような状況で、中国出願人及び代理人の意識を高め、先進国の出願人及び代理人のレベルに達することが非常に重要である。中国出願人及び代理人は、国内で不要限定排除の原則による救済を受けることに慣れると、明細書の作成に不備があっても許され得るので、明細書作成などの実務能力向上に意欲が湧かず、将来世界の舞台で通用しない。

(5) 不要限定排除の原則の考え方は権利範囲の安定性を重視する世界的な動向に遅れている。中国の特許制度の創立及びその発展は、世界の情勢に順応し、世界基準に追いつく過程の中で行われてきたので、世界的な成り行きから離れた考え方を避けるのは一般的な傾向である。

以上の反対意見が、恰も中国の特許制度の発展を予言したように、中国の特許制度はその通りに発展してきた。即ち、明細書作成能力の向上及び知的財産意識の強化につれて、特許制度の運用に司法による過剰保護を避けるべき、法律に則って制度運用すべきと言う考えである。今回の最高人民法院の再審判決は、このような反対意見が背景になっているように思われる。

4. 4 不要限定排除の原則の適用基準

不要限定排除の原則の適用に賛成意見を持つ者の間でも、この原則を慎重に適用すべきとする。北京高級人民法院が制定した「専利侵害判定若干問題の意見（試行）」²³⁾は、不要限定排除の原則の適用基準について次のような規定を設

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

けている。即ち、「付加的な技術的特徴」の認定は、明細書と図面の記載、発明の目的、技術的課題、発明の効果、及び審査経過を総合的に分析した上で行い、当該技術的特徴は、従来技術と区別するほど特徴的なものであるか否か、また、発明を実現するために必須の技術的特徴であるか否かを考慮する²⁴⁾。

法院が職権で不要限定排除の原則を適用すべきか否かについては、少数派として、法院がまず職権で不要限定排除の原則を適用して「付加的な技術的特徴」を排除するとの意見がある。しかし、多数意見としては、法院が職権で不要限定排除の原則を適用すべきではない。この多数意見によれば、不要限定排除の原則の適用を受けるために、出願人が請求をする必要があり、そして、独立請求項におけるある構成要件が非必須なものである理由、及び当初独立請求項に記載した理由を説明する必要がある。同時に、被疑侵害者に意見を述べる機会を与える。出願人が十分な理由を示した場合に限って、法院がその付加的な構成を無視することができる²⁵⁾。北京高級人民法院もこのような規定を設けてある²⁶⁾。

不要限定排除の原則は実用新案権に適用すべきか否かについて意見が分かれている。北京高級人民法院は、技術思想のレベルが比較的到低い実用新案権に適用すべきではないと示している²⁷⁾。一方、特許と実用新案を区別して扱うべきではないとの意見もある。この意見によれば、特許と実用新案権の対象は一般的に共通するので、特許出願か実用新案出願かの選択により、不要限定排除の原則による権利行使の結果が異なることは不当である²⁸⁾。

不要限定排除の原則の適用は損害賠償額にどう影響するかについて意見が統一されていない。不要限定排除の原則は侵害の成否の判断のみに影響し、損害責任に影響しないとの意見がある。一方、不要限定排除の原則を適用して侵

害が成立すると判断した場合は、侵害者の賠償責任を免除か軽減すべきとの意見もある。具体的に、裁判所は、その無視された「付加的な構成」と他の必須構成要件との技術的関連性、出願人が明細書を作成する際の過失の程度、侵害者が侵害行為における主観的過失、及び特許技術の特許性の程度を総合的に考慮し公平に損害賠償額を決め、当事者間利益の均衡を図る²⁹⁾。北京高級人民法院は、「不要限定排除の原則を適用する際に、特許権者の過失を適切に考慮すべき、そして、損害賠償額を算出する際に反映する」と規定している³⁰⁾。

4. 5 不要限定排除の原則に関わる案例

今まで不要限定排除の原則が争点となった侵害訴訟案例は多くなかった。これら案例は次の3類型に分類することができる。すなわち、1. 不要限定排除の原則適用の正当性を認め、「非必須構成」の存在を認定し、侵害成立と判断した案例、2. 不要限定排除の原則適用の正当性を認め、「非必須構成」の存在を認定せず、侵害不成立と判断した案例、3. 不要限定排除の原則適用の正当性を認めず、侵害不成立と判断した案例である。

多くの案例において、裁判所が不要限定排除の原則適用の正当性を認めていた。ただし、裁判所が職権で不要限定排除の原則を適用した案例がなかった。裁判所が基本的に、出願人の請求に応じて不要限定排除の原則の適否を判断した。

5. 不要限定排除の原則に対する最高人民法院の態度

2003年から、最高人民法院は専利侵害案件審理に関する司法解釈を制定し始め³¹⁾、その司法解釈を制定する過程において、不要限定排除の原則に関して多くの論議がなされ、注目された問題の一つであった。

2003年7月に、制定中の司法解釈の第1稿で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ある「専利侵害紛争案件審理の若干問題の解決方法草案（意見募集稿2003.7.9）」において、最高人民法院は多数の地方法院の判断基準を参照して不要限定排除の原則についての規定を設けた³²⁾。当該規定は不要限定排除の原則の適用を認めながら、その適用条件を厳しく判断すべきとした。しかも、不要限定排除の原則についての各条文の後に「代替案：当該規定を設けない」、「多数意見：専利侵害訴訟において不要限定排除の原則を適用できることを明確に規定すべきではない。関係する条文は議論に供するのみにとどめるべきである」などの説明文を付けていた。この説明ぶりから不要限定排除の原則について最高人民法院の迷い及び内部意見の不統一がはっきり表れている。

2003年10月に、制定中の司法解釈の第2稿である「専利侵害紛争案件審理の若干問題に関する規定（会議討論稿 2003.10.27～29）」において、最高人民法院は不要限定排除の原則についての規定を修正した。当該討論稿の本文に不要限定排除の原則についての規定を設けずに、本文の後に、「本条は参考に供するのみ」として不要限定排除の原則に関して第71条を付加した。

第71条第1款の規定によると、人民法院は請求の範囲に基づいて権利範囲を定める際に、原則として請求項に記載の如何なる構成要件をも省略すべきではない。ただし、特許権者は一審挙証期限が満了するまでに明確な請求をし、かつ、以下の条件を満たす場合は、人民法院は請求項に記載のある構成要件を省略することができる。(1) 当該構成要件を省略しても、請求項に係る発明は依然完全な発明であり、記載の技術的課題を解決でき、記載の効果を奏し、(2) 当該構成要件を省略しても、請求項に係る発明は依然新規性、進歩性、実用性³³⁾を有し、(3) 出願人又は特許権者は特許要件を満たすために審査段階或いは権利付与後に、当該構成要件について補正したことがなく、(4) 当該構成要件

を請求項に当初記載した原因について特許権者は十分に信用できる程度説明でき、これにより、当該構成要件を請求項に記載したことは不注意によるものであること、かつ当該要件を考慮して権利範囲を定めるとしても明らかに不公平な結果を生じないことを当業者に信用させ、(5) 被疑侵害者に意見を述べる機会を与える。

また、第71条第2款の規定によると、請求項のみに記載され、明細書にその機能、作用について説明されていない構成要件を省略できない。

なお、当該第71条の規定は司法解釈の第1稿である「専利侵害紛争案件審理の若干問題の解決方法草案（意見募集稿 2003.7.9）」第33条に含まれていた。

2003年10月に、最高人民法院が召集した「専利審判工作座談会」において、各地方法院の裁判官は不要限定排除の原則について依然各種意見があり、制定中の司法解釈に当該原則を規定するか否か、どのように規定するかについて、統一した意見に至らなかった。

一方、裁判官以外の関係者も、制定中の司法解釈における不要限定排除の原則について異なる意見を示した。特許侵害訴訟において不要限定排除の原則の適用を禁止すべきであるとの意見もあれば、不要限定排除の原則を廃止すべきではないとの意見もあった。

6. 本件における最高人民法院の判決の考察

以上に紹介したように、不要限定排除の原則について理論上論議があり、司法実務上裁判所間に異なる判断基準が存在し、司法解釈制定過程にも統一的な見解に至っていなかった。このような背景において、最高人民法院はわざわざ係争額³⁴⁾が高くない本件を提審したことは、最高人民法院はこの事件を通じて不要限定排除の原則について態度を表明したいことの現れであると考えられる。

6. 1 本件における最高人民法院の判断

本件の判決において、最高人民法院は、いわゆる不要限定排除の原則を軽率に参考し適用することに是認しないと表明した。その理由は2つある。第一、特許法実施細則第21条は「独立請求項は発明又は考案の技術思想の全体を反映し、技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載する」と明確に規定している。よって、権利者が独立請求項に記載した全ての技術的特徴は必須の技術的特徴で、いずれも無視することができない。第二、請求の範囲の機能は権利範囲を定めることにある。請求項に記載されたすべての技術的特徴を十分に完全に尊重してこそ、公衆は請求項の内容の予見不可能な変動に困惑することがなく、権利の法的な安定性を保証することができ、もって、根本から特許制度の正常な運営及びその価値の実現を保証することができる。

即ち、最高人民法院は請求の範囲の記載要件及び請求の範囲の機能の2つの側面から、専利法は請求項に技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載すること要求しており、また、請求項の機能は保護範囲を確定することである以上、出願人は請求の範囲を作成する際に、その規定に従って技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を請求の範囲に記載したと認めるのは相当である。また、当該請求の範囲はすでに公に公表したので、裁判所は請求項に記載されたすべての技術的特徴に基づいて保護範囲を定めるべきである。

判決において、最高人民法院は、筒底壁の層状構造の技術的効果を考慮せず、請求の範囲に明確な記載があることを理由として、筒底部は必須の技術的特徴であると認定し、権利者側の「筒底部は不要な構成である」との主張を退け、不要限定排除の原則の適用を認めない立場を採った。しかし、興味深いことは、最高人民法院

の判決における「本院は軽率にいわゆる不要限定排除の原則を参考して適用することに是認しない」との文言から見ると、最高人民法院は完全に不要限定排除の原則を否定したとは言えない。完全に不要限定排除の原則を否定しようとする場合は、「軽率に」との文言を使う必要がない。最高人民法院が是認しないのは、「軽率に」不要限定排除の原則を適用することであって、「慎重に」不要限定排除の原則を適用する場合は認めることはあり得ると解することができる。これは第3.4節（「本件に関する検討」）と同じ結論である。

即ち、最高人民法院は基本的に不要限定排除の原則を否定しているものの、完全には否定していない。一般的な状況において「軽率に」不要限定排除の原則を適用すべきではない、ただし、特別な状況において「慎重に」不要限定排除の原則を適用することが許されると解することができる。最高人民法院は不要限定排除の原則を完全否定しない理由は、第3.4節（「本件に関する検討」）で述べたように、公平の理念に基づき、明細書の記載を超えて、特許権者に正当な保護を与えるべきという場面が発生する可能性があるとの考えがあると推測される。最高人民法院は如何なる場合に不要限定排除の原則を適用できるかについて言及していないが、例えば、著しい技術進歩をもたらした開拓的な発明は、請求の範囲の不如意な記載ミスにより正当な保護を得られない場合、公平の理念から権利者を救済すべきである、など特別な事情がある場合、不要限定排除の原則の適用は許され得ると考えられる。この場合は、公平の原則と特許法の規定とのバランスを如何に取るかはポイントになると思われる。

6. 2 今後の侵害訴訟における不要限定排除の原則の適用

中国の最高人民法院の判決は判例としての地

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

位がないので、下級法院が判決を下す時に最高人民法院の過去の判決を法的根拠として引用することができない。また、中国では下級法院は上級法院の過去の判決に従う義務がない。しかし、上級法院は、二審或いは再審を通じて下級法院の判決を覆すことができるので、通常、下級法院は審理中に意識的に上級法院の判決を参考する。よって、最高人民法院は不要限定排除の原則に対して基本的に否定的な態度を示し、且つ、これまで下級法院による不要限定排除の原則の適用は軽率であると示唆した以上、下級法院は最高人民法院の考え方に沿って不要限定排除の原則を扱うと思われる。従って、一般的な案件について、中国各地方の法院は本件において最高人民法院が示した理由で、不要限定排除の原則の適用請求を棄却することが予想される。また、中国では特殊で複雑な案件について各地方法院は法律の適用について最高人民法院に指示を求め、最高人民法院から指針となる回答³⁵⁾を得ることができる。今後、下級法院は特殊な案件において不要限定排除の原則の適用について不要限定排除の原則を「軽率に」適用することを避けるために、まず最高人民法院に指示を求め、最高人民法院から肯定的な回答を得ない限り、下級法院は不要限定排除の原則を適用することは殆どないと予想される。

7. 中国における出願実務及び侵害訴訟実務への影響及び対策

7.1 総論

本件において、最高人民法院は、請求の範囲の記載を尊重し、厳格に請求項の記載に基づいて権利範囲を定めるべきであることは原則であると鮮明に表明した。この判断は、中国における特許出願、特許審査、及び特許権訴訟実務に影響を与える。

第4. 3. 1項（「不要限定排除の原則の適用に

賛成する意見」）に紹介したように、専利局は特別な状況において請求項に記載のある構成要件を省略することができるかという賛成意見があった。その根拠は特許法実施細則第21条第2款にあると思われる。しかし、中国裁判所の考え方の変化は、中国知的財産業界全体の変化を反映するものであるため、中国専利局も同じように考え方が変化していると考えられる。特に、最高人民法院の本件判決を受けて、中国専利局の審査官は、特許出願を審査する際に、請求項に不要な構成要件が記載されたとしても、最高人民法院が示した特許法実施細則第21条第2款の解釈を参照して、出願人が請求の範囲に記載したすべての構成要件は、技術的課題を解決するために必要な構成であると認定すると思われる。即ち、同規定に基づいてその不要な構成要件を省略することをしないと思われる。よって、出願人は所望の権利範囲を取得するために、出願時及び出願後補正を行う際に請求の範囲を適切に記載することはより重要になったことは言うまでもない。

本件において、一審法院は請求項に記載された構成要件の技術的效果を分析し、不要限定排除の原則を適用して請求項に明確に記載された一つの構成要件を無視して権利範囲を定めた。上述したように、今後、特許権/実用新案権侵害訴訟において、このような必須であるか否かが明らかではない場合における不要限定排除の原則の適用は全くなくなるとと思われる。また、明らかに必須ではない構成要件を請求項に記載した場合であっても、裁判所は原則として不要限定排除の原則の適用を認めず、厳格に請求項の全記載に基づいて権利範囲を定めると考えられる。

以上の審査及び訴訟における判断基準は、対応する日本の判断基準とあまり変わらない。よって、本件における最高人民法院の判決によって、中国では権利範囲の確定における一つの不

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

安定要素がなくなり、基準がより明確になった。これにより、侵害訴訟において当事者がより対応しやすくなったとも言える。

7. 2 請求項の過剰記載について

しかしながら、国を問わずに、実務上、明細書作成者は幾ら留意しても、発明の必須構成要件だけを正確に特定して請求の範囲に記載することは必ずしも容易ではない。例えば、明細書作成者の技術理解の正確さ及び明細書作成経験のバラツキにより、ある構成要件は必須であるか否かの判断が人によって異なることがある。また、技術理解の主観性や、上位的な考え方／下位的な考え方の相違や、先端技術分野における急速な技術進歩及び技術認識の変化などにより、どのような構成要件まで請求項に記載すれば適切であるかなどの判断が人によって異なることがある。明細書作成者のみならず、出願を審査する審査官も、同様な理由で、ある構成要件は必須であるか否かを判断する際にも結論が一致しない場合がある。

このような種々の原因の結果、十分に留意しても不要な構成要件を請求の範囲に記載してしまうことが生じ、また、発明の技術思想を利用している被疑侵害製品がその不要な構成要件を除き、請求項に記載されたその他の構成要件をすべて具備することがあり得る。

また、いわゆる「改悪実施」の場合もある。即ち、被疑侵害者は請求項に記載されたある構成要件を省略して製造した製品の効果が明細書に記載された効果よりある程度劣っても、製品として消費者に受け入れられる場合がある。

7. 3 出願実務における対応

出願段階において、明らかな技術理解の不足、記載ミス、または上述した各理由により、不要な構成を請求項に記載してしまった場合、早期に発見して、できれば自発補正の機会³⁶⁾を利用

して補正するのが最善な対策である。特許（即ち、中国の「発明専利」）の場合は、一般的に拒絶理由応答時にその不要な構成を発見する可能性が高いので、拒絶理由を受けた場合、その不要な構成が拒絶理由の解消に関わる場合³⁷⁾は、その不要な構成を削除する補正ができる。即ち、拒絶理由応答時に、拒絶理由の解消だけに眼を奪われず、将来の権利をより完全な形にしておく努力が望まれる。

権利付与後、構成要件を削除する補正は権利範囲を拡大するので認められない。この場合には、不要な構成を請求項に記載してしまったことを発見しても、良い対応策が考えにくい。

7. 4 侵害訴訟実務における対応

不要な構成を請求項に記載したままの特許権／実用新案権に基づいて侵害訴訟が発生した場合に、以下のような対応策が考えられる。

上記のごとく、侵害訴訟において、不要限定排除の原則は本来の形で適用される可能性が今後殆どない。以下、2つの場合に分けて検討する。

7. 4. 1 不要限定排除の原則の他の態様

具体的な案件の内容により、請求項における不要限定について、不要限定排除の原則の代わりに、他の理論が適用される可能性がある。たとえば、被疑侵害製品には、請求項に記載の不要な構成要件に対応する構成が物理的に存在しなくても、対応する或いは類似する機能の存在を確認できれば、不要限定排除の原則の代わりに均等論の適用が可能であると考えられる。不要限定排除の原則の適用が認められることが困難であると予想されるので、権利者側として均等論の適用は望ましいであろう。

この場合に留意すべき点としては、中国で裁判所は職権で均等論の適否を判断することができる。権利者側は均等論の適用が期待する場合

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、裁判所の職権判断に頼らず、積極的に均等論の適用の各要件³⁸⁾を満たしていることを主張することを勧める。そのために、まず、請求項に記載された不要な構成が、被疑侵害製品に物理的に或いは機能的に存在することを立証することが必要である。

しかしながら、請求項に不要な構成が記載された場合には、一般的に上記の立証は容易ではない。また、裁判官の技術理解力は通常限界がある。さらに、裁判所が鑑定人に鑑定を依頼した場合に、鑑定人の技術判断は主観性がある。特に、鑑定人が高度な専門家である場合に、新規性、進歩性の判断基準が中国専利局審査官の判断基準と異なる場合がある。これらにより、請求項に記載した不要な構成が被疑侵害製品に物理的に或いは機能的に存在するか否かについて、裁判所の判断は予測できない側面がある。被疑侵害製品はその不要な構成要件を具備しないと認定されると、均等論の適用ができなくなる。

従って、権利者側は、以上の事項に十分に留意し、上記の立証に力を入れ、積極的に均等論の適用を主張することは重要である。

7. 4. 2 不要限定排除の原則に基づく権利行使の可能性

請求項に記載された不要な構成要件が、被疑侵害製品に物理的にも機能的にも存在しない場合、権利行使のために、不要限定排除の原則の適用に頼らざるを得ず、非常に難しいと思われる。

この場合、私見として、請求項に記載したある構成要件が不要な構成であると主張し、不要限定排除の原則の適用を主張することより、特許製品の商業的な成功や、特許発明は著しい技術進歩をもたらした重要な発明であることを主張する方が良い場合がある。また、被疑侵害者は特許権を回避することを目的として請求項

に記載したある構成要件を省略して実施する、いわゆる「改悪実施」の場合に、被疑侵害者は悪意があることを立証することにより、公平の理念から救済を求めることも一つの方策である。また、急速に進歩する技術分野における発明の場合に、出願段階で必須であると判断して請求項に記載した構成要件は、予見できない急速な技術進歩並びに技術認識の進展により、侵害時に非必須要件になったことを主張し、適切な保護を求めることを試みてもよいと考えられる。

7. 5 企業側の留意点

以上に加えて、出願人である企業側は、下記の点について留意すべきである。

中国の専利代理人は明細書作成能力は以前より改善されてはいるものの、一般的に言えば未だ経験が少なく、事務所、代理人ごとに能力、経験の差が大きい。例えば、専利代理人は請求の範囲に発明／考案の特徴を普通の文章のように詳細に記載することがある。最近、専利代理人が図面に描かれたすべての構成を請求の範囲に記載して得た実用新案権は、権利範囲が狭過ぎて、実用新案権者は権利行使ができず専利代理人を訴えた事件もあった³⁹⁾。

今後、日本企業の中国子会社は中国で生まれた発明について中国を第一出願国とする出願が増えるであろう。また、費用削減のために、日本企業の中国子会社は中国の専利代理人に明細書作成を依頼することも増えるであろう。その場合、中国専利代理人の明細書作成能力のバラツキを十分認識し、慎重に専利代理人を選ぶことは勿論大事であるが、併せて、社内に中国語明細書をチェックする体制を構築し、或いは、中国語明細書のチェックができる日本特許事務所を活用することも重要である。また、中国子会社により中国で生まれた発明であっても、日本代理人に先に明細書作成を依頼し、その後、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

外国案件を処理する経験が豊富な中国特許事務所に中国語に翻訳することを依頼するなどの方策も考えられる。

8. むすび

以上、「セメント薄壁筒状部材」実用新案権侵害事件に対する中国最高人民法院の再審判決を材料として、中国知的財産業界の不要限定排除の原則に関する考え方及びその変化を紹介した。中国の特許制度は、世界情勢に順応し、世界基準に追いつく過程の中で発展し、代理人及び出願人の実務能力もある程度レベルアップしてきた。もう世界的な成り行きから離れたことをすべきではない時代になっており、不要限定排除の原則の適用により出願人の明細書作成能力の不足を救済することは既に時代に遅れている。

しかし、注意しなければならないのは、中国国内出願明細書の質が十分でないのが現状である。その理由は、国内出願明細書作成を担当する優秀な代理人が不足していることや、高額な代理人費用を節約するために出願人本人が明細書を作成することが多いことなどである。また、国内出願明細書作成の人材不足の理由としては、国内からの発明特許出願が少ないことや⁴⁰⁾、外国からの案件に比べ、国内案件の代理人費用が安く、優秀な代理人は外国案件、特に中間処理（即ち、明細書作成をしない）に集中しているなどのことが考えられる。

しかしながら、既にこのような状況を変えようとする時期に来ている。

これまで、多くの中国企業は研究開発をあまり重視していなかった。だが、「世界工場」と呼ばれつつある中、継続的な中国の経済発展を維持するために、自力で研究開発をし、自己の技術を保有することは重要であることが、既に中国政府から企業まで認識されている。この数年間に、中国経済は世界に進出しつつ、中国で

生まれた発明が他国でも特許権の保護を求めるようになった。また、業界の基本特許を持つ中国企業も現れた。このような変化に追いつくために、中国出願人及び代理人が実務能力をレベルアップすることは急務である。

また、今後数年にかけて、中国企業及び中国における外資系企業による中国国内出願が急増すると予想される。上記の如く、日本企業の中国子会社は中国で生まれた発明について中国を第一出願国とする出願の際に中国の専利代理人に明細書作成を依頼することも増えるであろう。このような要求に応じるべく、中国出願人及び代理人の明細書作成能力の向上が要求される。

よって、中国出願人及び代理人の明細書作成能力の向上はもはや中国国内出願に限った問題ではなく、日本など外国にも影響することになる。外国の代理人や企業などが中国代理人業界との実務交流をより積極的に強化することが期待される。

注 記

- 1) 中国語で「多余」とは、「余計」、「余分」、「不要」などを意味する。「多余指定原則」は文言的に「(請求項に)記載された余計な構成要件(を除外する)原則」を意味する。
- 2) 「中華人民共和国民事訴訟法」によれば、中国の裁判機関である人民法院の体系は、最高人民法院、地方各級人民法院及び専門法院からなる。最高人民法院は中国の最高裁判機関である。地方各級人民法院として、高級人民法院、中級人民法院、基層人民法院がある。高級人民法院は、省、自治区、直轄市ごとに1つ設置されている。中級人民法院は、省、自治区、直轄市、省又は自治区管轄の市、自治州に設置されている。専門法院として軍事法院、海事法院、鉄路法院などがある。

中国の民事訴訟は二審終審制度を採用している。即ち、当事者は一審法院の判決に不服する場合は、二審法院となる上級法院に控訴することができる。二審法院は審理の結果、控訴請求

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を棄却する、または、原審を取り消して差し戻す、または、自ら改めて判示するなどの判決を下す。二審法院が下した判決は最終判決である。

知的財産権に関連する訴訟の第一審は、今現在最高人民法院に指定された全国48箇所の中級人民法院又は高級人民法院が管轄する。中級人民法院は第一審法院の場合、高級人民法院が第二審法院となる、高級人民法院が第一審法院の場合、最高人民法院が第二審法院となる。

- 3) 中国の民事訴訟は二審終審制度を採用しているが、裁判監督制度として「再審制度」がある。詳細について注9)を参照されたい。
- 4) 中国最高人民法院(2005)民三提字第1号民事判決。判決文は<http://www.chinaiprlaw.cn/file/200509135722.html>に公表されている。
- 5) 日本国内では、知財管理, Vol.56, No.4, 2006に本件を紹介する論文が掲載されている。
- 6) 本稿は「不要限定排除の原則」に焦点を絞り、本件における他の争点(均等論の適否及び公開謝罪の当否など)を省略する。また、本實用新案権に関して中国各地で複数の訴訟事件が発生しており、背景が極めて複雑である。本稿はこの点には触れない。
- 7) 本件は、一審は大連中級人民法院が管轄し、二審は遼寧省高級人民法院が管轄する。
- 8) 中国における特許権/實用新案権の侵害訴訟において、均等論の適用要件は中国最高人民法院が2001年6月に公布した司法解釈「特許紛争案件の審理における法律の適用に関する問題の若干規定」(以下、「司法解釈」と略称する)第17条に定められている。

司法解釈第17条は次のように規定している。

「特許法第56条第1項にいう『特許権又は實用新案権の保護範囲は請求項の内容に基づいて定め、明細書及び図面は請求項の解釈に用いることができる』とは、特許権の保護範囲は、請求項に明確に記載された必須の技術的特徴によって特定された範囲に基づいて定めることを指し、また、当該必須の技術的特徴に均等な特徴によって特定された範囲をも含む。

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に同一の手段を用い、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を奏し、且つ、係る技術分野における通常の知識を有する者にとって創造的な活動を経ずに想到することができる

特徴である。』

- 9) 中華人民共和國民事訴訟法によれば、具体的に以下の方法で再審手続きに入ることができる。

(1) 同一法院に設けられている審判委員会は、同法院が下した確定判決又は裁定に誤りがあると認める場合、再審することを決定することができる。この場合、同法院の審判監督廷が再審を行う。

(2) 最高人民法院は、地方各級法院が下した確定判決又は裁定に誤りがあると認める場合、再審することを決定することができる。具体的に、最高人民法院は当該案件を自ら審理をすることができる(いわゆる「提審」)、或いは、最高人民法院は原法院に差し戻し、再審を命じることができる。

(3) 上級法院は、下級法院が下した確定判決又は裁定に誤りがあると認める場合、再審することを決定することができる、具体的に、その上級法院は当該案件を自ら審理をすることができる(いわゆる「提審」)、或いは、下級法院に差し戻し、再審を命じることができる。

(4) 当事者は確定判決又は裁定に誤りがあると認める場合、その判決又は裁定が確定した後2年以内に原審法院又はその上級法院に再審を請求することができる。ただし、原判決又は裁定の執行が停止しない。当事者の再審申請を受けて、その上級法院は当該案件を自ら審理をすることができる(いわゆる「提審」)、或いは、下級法院に差し戻し、再審を命じることができる。

当事者の申請による再審は最も多い再審のパターンである。

(5) 人民檢察院が提訴することができる。最高人民檢察院は下級法院が下した確定判決又は裁定に対して、審判監督手続きに従って「抗訴」を提起することができる。最高人民檢察院は「抗訴」を提起した場合は、法院は再審をしなければならない。

- 10) 中華人民共和國最高人民法院(2004)民三監字第27号民事裁定。また、「提審」について、注9)を参照されたい。
- 11) 《中華人民共和國民事訴訟法》第179条第1款は、「当事者の申請は次の何れかに該当する場合は、人民法院は再審をすべきである。…(3) 原判決は法律適用に誤りがあったと裁定された場合; …」と規定する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 12) 中国語は「権利要求書」である。
- 13) 中山信弘, 注解特許法 (上巻) (第3版), 728頁
- 14) 前掲中山, 注13) 参照
- 15) 前掲中山, 注13) 参照
- 16) 最高裁判所事務総局居政局, 「知的財産関係民事・行政裁判例概観」, 平成5年8月30日発行, 第102~106頁
- 17) 本稿において, 一審判決文を研究していないので, 一審における技術分析や, 不要限定排除の原則の適用などは一審原告の主張であるか, 一審法院の職権判断であるかは不明である。
- 18) 前掲中山, 注13), 731頁
- 19) 中国語は「人体頻譜匹配応場治療装置」である。
- 20) 程永順, 羅李華: 「專利侵權認定—中米条文と判例比較研究」, 專利文献出版社, 1998年版, 253頁
- 21) 程永順: 「中国專利訴訟」, 知識産権出版社, 2005年版, 255頁
- 22) 尹新天: 「專利權の保護 (第2版)」, 知識産権出版社2005年版, 431頁
- 23) 「北京高級人民法院專利侵害判定若干問題に関する意見 (試行)」 (京高法発 (2001) 229号)。
中国「法院組織法」などの規定により, 地方人民法院は「司法解釈」を制定する権限がない。よって, 北京高級人民法院の当該意見は「司法解釈」の効力がなく, 北京高級人民法院及びその下級法院が判決に当該意見を引用することができない。しかし, 当該意見は北京高級人民法院の管轄区域内の下級法院には一定の拘束力 (指導力) があり, 下級法院は通常当該意見を遵守する。
当然ながら, 本件の管轄地である遼寧省の法院は北京高級人民法院の当該意見を考慮する必要が全くない。
- 24) 「北京高級人民法院專利侵害判定若干問題に関する意見 (試行)」第48条, 第49条, 第50条
- 25) 尹新天: 「專利權の保護 (第2版)」, 知識産権出版社2005年版, 432頁
- 26) 「北京高級人民法院專利侵害判定若干問題に関する意見 (試行)」第52条
- 27) 「北京高級人民法院專利侵害判定若干問題に関する意見 (試行)」第54条
- 28) 張澤吾: 「多余指定原則の欠陥分析及び司法対策」, 「行政と法」, 2004年第2巻
- 29) 注28) 参照
- 30) 「北京高級人民法院專利侵害判定若干問題に関する意見 (試行)」第55条
- 31) 2003年7月に, 最高人民法院は「專利侵害紛争案件審理の若干問題の解決方法草案 (意見募集稿 2003.7.9)」を公表した。2003年10月に, 最高人民法院はその草案に基づいて「專利侵害紛争案件審理の若干問題に関する規定 (会議討論稿 2003.10.27~29)」を公表した。2003年10月に, 最高人民法院は更に全国地方法院を集めて座談会を開き, 当該討論稿について議論した。しかし, 今の所, 正式な司法解釈はまだ公表されていない。
- 32) 最高人民法院は「專利侵害紛争案件審理の若干問題の解決方法草案 (意見募集稿 2003.7.9)」第32条, 33条
- 33) 中国特許法第22条に規定する特許要件の一つであり, 日本特許法第29条柱書きに規定する「産業上の利用可能性」に相当する。
- 34) 本件原審判決が認めた賠償額は10万元人民幣である。最高人民法院は再審条件を満たした案件を提審することができ, 又は, 下級法院に再審をすることを命じることができる。最近数年最高人民法院が処理した知的財産再審案件の状況を見れば, 最高人民法院が提審した知的財産再審案件は僅かである。
- 35) 中国語は「批復」である。
- 36) 中国特許法実施細則第51条第1款は, 發明特許について, 実体審査請求時, 及び專利局から実体審査に入った通知を受け取った日から3ヶ月以内に自発補正ができる旨を規定しており, また, 実施細則第51条第2款は, 実用新案及び意匠出願について, 出願日から2ヶ月以内に自発補正ができる旨を規定している。
- 37) 中国特許法実施細則第51条第3款は, 發明特許について, 拒絶理由通知書を受け取った場合に, 拒絶理由通知書に要求された通り補正することができる旨を規定している。「審査指南第2部分第8章第5.2節によれば, 特許法実施細則第51条第3款は, 拒絶理由を解消する補正をしなければならぬと解釈される。
- 38) 注8) 参照
- 39) 「如何に正しく特許出願書類を作成する—実用新案権者が專利代理人を訴える案件の研究」, <http://www.chinairlaw.cn/file/200601056730>.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

html

- 40) 中国知識産権局の統計によると、2005年に発明特許出願件数が急増して17万件台に達したが、そのうち、外国からの発明特許出願は約8万件

であり、国内からの発明特許出願は約9万件であった。なお、2005年に国内からの実用新案出願は約14万件であった。

(原稿受領日 2006年4月14日)

