

## 中国專利訴訟の実情

何 英 韜\*

**抄 録** 近年、中国経済の急速な発展に伴い、中国の專利（特許・実用新案・意匠を含む）の出願件数、侵害訴訟件数も急増している。日本企業が中国において專利訴訟を提起する、あるいは提起されるケースも増えている。また、「中国国家知的財産権戦略」の施行、特許法及びその実施細則の改正など、中国における権利取得、権利行使の環境も大きく変化している。中国において如何に有効に権利を取得し、行使できるか、又は、権利侵害で訴えられた場合にどう対応すべきかなどは、多くの日本企業が日々直面している課題である。本稿は、中国での專利訴訟の現状を紹介すると共に、日本企業が特に留意すべき点を説明する。

### 目 次

1. はじめに
2. 中国知財訴訟の概況（近年訴訟件数の傾向）
3. 中国專利権侵害訴訟制度の要点
  3. 1 中国專利権侵害訴訟における注意点
  3. 2 涉外訴訟の特別規定
  3. 3 專利権侵害訴訟における権利範囲確定の基本原則
4. 富士化水株式会社特許権侵害事件
  4. 1 事件の概要
  4. 2 解 説
5. 泉株式会社実用新案権侵害事件
  5. 1 事件の概要
  5. 2 解 説
6. おわりに

### 1. はじめに

中国の專利訴訟制度は、日本のものと似ているように見えるが、二審制であること、裁判管轄、実用新案権の権利行使のし易さなど、異なるところが多くある。また、多くの日本企業にとって、中国における專利権侵害訴訟の経験はまだ少ないので、中国で問題が起こったとき、日本又は米国などでの訴訟経験に基づいて対応

しようとするのは、自然な反応かもしれないが、うまく問題を解決できない場合が多い。

本稿では、近年の中国における專利訴訟のデータと傾向を紹介すると共に、日本企業が当事者となった特許権侵害訴訟、実用新案権侵害訴訟事件を分析することで、中国における特許訴訟の注意事項を説明する。

### 2. 中国知財訴訟の概況 (近年訴訟件数の傾向)

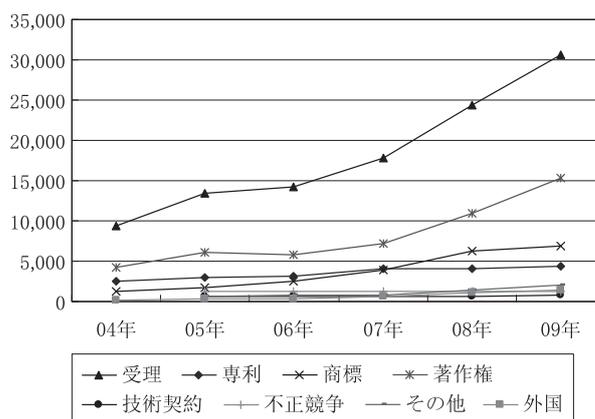


図1 年度別全国の人民法院が受理した知的財産権民事訴訟一審案件数を示すグラフ<sup>1)</sup>

\* 北京集佳知識産権代理有限公司  
パートナー 弁護士 HE YINGTAO

図1に示すように、中国における知的財産権民事訴訟は毎年およそ20%のペースで急増している。最も増えているのは著作権に関わる民事訴訟であるが、専利権に関わる民事訴訟も2004年の2,549件から2009年の4,422件まで73%上昇している。

表1 北京市第一中級人民法院が結審した専利権侵害訴訟の件数<sup>2)</sup>

年度	結審	特許	実案	意匠
05年	61	21	27	13
06年	73	24	27	22
07年	99	32	25	43
合計	233	77	82	78

先の図1は特許、実用新案及び意匠を含む専利権民事訴訟の合計件数を示しているが、特許、実用新案及び意匠の比率は公表されていない。表1は北京市第一中級人民法院が結審した専利権侵害訴訟の件数の内訳を示している。2005年から2007年の三年間の合計件数から見ると、特許、実用新案及び意匠の比率がおよそ三分の二ずつとなっている。これまで公開された判決からみて、北京、上海のような大都市の人民法院が審理した特許に関わる権利侵害事件は比較的多く、地方の人民法院では、実用新案及び意匠の比率が特許より高くなっている。

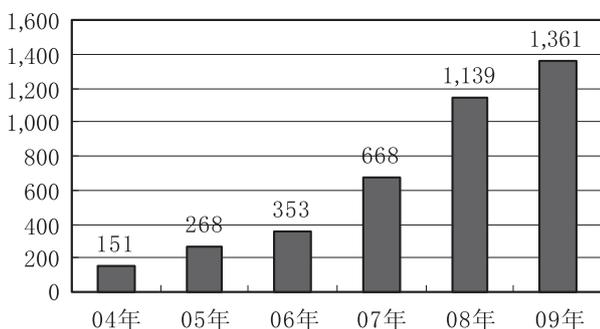


図2 年度別の外国の当事者に関わる知的財産権民事訴訟一審案件の件数<sup>3)</sup>

図2は、外国の当事者に関わる知的財産権民事訴訟一審案件の件数を示している。2004年か

ら2009年までの5年間で、全国の知的財産権民事訴訟一審案件は約3倍に増加しているが、外国の当事者に関わる知的財産権民事訴訟一審案件はほぼ9倍にまで増加している。

### 3. 中国専利権侵害訴訟制度の要点

中国において、民事訴訟の原則は「不告不理（訴えなければ裁判なし）」であるため、訴訟手続の開始は完全に当事者の請求に基づいており、審理内容も当事者の訴訟請求の内容に限られる。

人民法院は、事件を受審した後、審理を経てそれぞれ判決（事件の実体的な問題につき下す判定）、決定（手続上解決すべき問題につき、下す判定に相当）を下す。中国の民事訴訟は二審制度をとっているが、既に発効した判決、決定に明らかな誤りがある場合、裁判監督権を有する者（裁判を行った人民法院の院長、上級人民法院及び最高人民法院、裁判を行った人民法院より上級の人民検察院（日本の検察庁に相当）、最高人民検察院）又は当事者の申立により、再審（裁判監督手続）を行うことができる（2009年の再審率は0.33%である<sup>4)</sup>）。

なお、専利権侵害訴訟の一審手続は、主に提訴、証拠提出、法廷審理、調停、判決を含む。

#### 3.1 中国専利権侵害訴訟における注意点

##### (1) 提訴する人民法院の選択

中国の法院は下級法院、中級法院、高級法院、最高法院に区分され、専利権紛争に係る第一審の案件は、通常各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中級人民法院、又は最高人民法院が指定する中級人民法院が管轄する（事物管轄）。現在、専利権侵害事件を管轄することができる中級人民法院は、全国で約70箇所ある。また、涉外（香港、マカオ、台湾を含む）事件はいずれも中級以上の法院が管轄する。なお、専利権侵害に対する提訴は、被告の所在地又は侵害行

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

為地の人民法院が管轄する（土地管轄）。

中国における専利権侵害訴訟は、通常、中級人民法院の管轄となるが、管轄区内に重大な影響を与える民事事件の第一審は、高級人民法院が管轄することができる。より信頼度の高い判断を得るため、第一審から高級人民法院に提訴するケースが増えている。高級人民法院が管轄するために必要な第一審事件の係争金額について、2010年2月1日施行の最高人民法院の「地方各級人民法院の第一審知的財産権民事案件管轄標準の調整に関する通知（2010年）<sup>5)</sup>」の第1条には、「高級人民法院は係争金額が2億元（約25億円）以上の第一審知的財産権民事案件、及び係争金額が1億元（約12.5億円）以上でかつ当事者一方の居住地が管轄区外にある、或いは涉外・香港・マカオ・台湾関連である第一審知的財産権民事案件を管轄する。」と規定されている。

権利者は上述の訴額及び地理的區域の規定を参照し、自分にとって最も有利な人民法院を選んで提訴することができる。地方保護主義の影響を回避するために被告の所在地を避けたい場合には、権利侵害製品の販売地（侵害行為地）の人民法院に販売者と製造者を共同被告として提訴するという訴訟戦略がよく利用されている。但し、権利侵害品の製造地（被告の所在地）と販売地（侵害行為地）が異なり、販売地の人民法院に販売者を提訴せず、製造者のみを提訴した場合、製造地の人民法院の管轄となるので注意する必要がある。

### (2) 提訴段階

提訴段階は民事訴訟の最初のステップとして、原告の権利者は被告、訴訟請求（損害賠償の主張を含めて）を決定し、権利侵害の証拠を準備し、訴訟費用を納付する等の作業を進める必要がある。

それと同時に、被告の権利侵害行為の状況と権利侵害の証拠の取得状況に応じて、提訴前の

権利侵害行為停止（仮処分）の請求及び提訴前の証拠保全請求を行うかどうかについても同時に検討すべきである。それは、原告のすべての提訴書類は立件日から5日以内に被告に送達されるので、送達後の証拠隠滅を防ぐために、上記の請求は必ず提訴時に一緒に人民法院に提出したほうがよいからである。

### (3) 証拠提出段階

人民法院が事件を受理した後、原告に証拠提出通知（複雑な事件の場合、人民法院は開廷前の証拠交換を手配する）を送付する。証拠提出期限は、通常、通知受理日から30日である。これには海外の証拠の公証、認証作業も含まれる。期限内に提出できない場合、人民法院に証拠提出の延期を請求することができる。延長の可否及び延長の期限は、案件の状況に基づき人民法院が職権で決める。

また、当事者による証拠取得が困難で自ら収集することができない場合は、「最高人民法院による民事訴訟の証拠に関する若干の規定（2001年）」の第17条<sup>6)</sup>の規定に基づき、人民法院に証拠の調査収集を申請することができる。例えば、深圳市中級人民法院は2005年に37件の証拠の調査収集の申請を受理し、そのうち17件（46%）を許可した<sup>7)</sup>。

### (4) 調停／和解段階

原告被告の双方が和解・調停により紛争を解決したい意思があり、合意に達した場合、人民法院は調停・和解により結審する。中国において訴訟が提起されたからといって、必ずしも白黒がつくまで争われるわけではない。2009年の全国の人民法院が審理した知的財産権事件の内、調停又は取下げ（和解による取下げを含む）による結審した事件は全体の約61%に及ぶ<sup>8)</sup>。

「調停による審理終結」では、人民法院が「民事調停書」を作成する。被告がこれを履行しな

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

い場合、原告は直接「民事調停書」に基づいて人民法院の強制執行を請求することができる。

一方「和解による審理終結」では、原告被告の双方が「和解合意書」に署名し、原告が人民法院に訴訟取下げを申請し、人民法院は訴訟取下げを許可する「決定書」を下す。この場合、被告が履行しなくても原告は直接人民法院に強制執行を申請することはできず、「和解合意書」に基づいて被告の債務不履行等の違約責任を追及するしかない。

よって、権利者の利益を考えると、「和解による審理終結」よりも「民事調停による審理終結」が薦められる。

### 3. 2 涉外訴訟の特別規定

涉外民事事件とは、当事者の一方あるいは双方が外国人、無国籍人、外国の企業または組織、あるいは当事者間の民事法律関係の成立・変更・終了の法的事実が外国で発生、あるいは訴訟の対象物が外国にある民事事件を指す。涉外民事訴訟においては、中国の領域内に当事者の住所がない場合、答弁などに際し相応の期間延長を行うことができる。涉外民事訴訟の当事者が訴訟の権利を十分に行使できるよう、民事訴訟法では涉外民事訴訟の期限につき、「被告の答弁書提出の期限（30日）、当事者の控訴及び答弁の期限（30日）、審理の期限（制限なし）」と特別に規定している<sup>9)</sup>。

### 3. 3 専利権侵害訴訟における権利範囲確定の基本原則

権利侵害を判断する際には、まず原告の主張した権利の保護範囲を確定しなければならない。中国において権利侵害を判断する際に、以下の原則が採用されている。

#### (1) 文言侵害の原則

2008年改正専利法第59条1項は、特許及び実

用新案権の保護範囲について、「特許又は実用新案の専利権の保護範囲は、そのクレームの内容を基準とし、説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。」と規定している。つまり、権利侵害と訴えられた製品又は方法の技術的特徴が、クレームに記載された全ての技術的特徴を有すれば、権利侵害をしていると判断される。これは、権利侵害を判断する際の基本原則であり、中国において「全面カバーの原則」ともよばれている。

#### (2) 均等論

実務上、他人の特許を完全に真似して実施するのではなく、特許の一部の技術的特徴を簡単に変更し、実施するのはよくある行為である。しかし、上述の「文言侵害の原則」を厳格に適用し、権利の範囲を限定すると、権利者にとって不公平となる可能性がある。こうした問題を解決するため、「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用の若干問題に関する規定（2001年）」は、その第17条において「権利の保護範囲は、クレームの中に明記された必須技術特徴により確定される範囲を基準とすることを指し、それには当該必須技術特徴と同等の特徴により確定される範囲も含むものとする。」と規定し、さらに、「同等の特徴」については、「記載された技術的特徴と基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本的に相同する効果をもたらし、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても想到し得る特徴を指す。」と定義されている。

#### (3) 禁反言の原則

「禁反言の原則」について、これまで、実務上適用された判例はあったものの、法律上明確な規定はなかった。2010年1月1日施行の「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

積（2009年）」は、その第6条において、「専利権の付与、若しくは無効宣告手続において、専利出願人や専利権者がクレームや明細書の補正、若しくは意見陳述を通して放棄した技術方案を、権利者が専利権侵害をめぐる紛争案件で改めて専利権の保護範囲に取り入れた場合には、人民法院はこれを支持しない。」と規定した。「禁反言の原則」は、専利保護範囲に対する制限であり、上述の「均等論」に対する制限でもある。

### （4）公知技術の抗弁の原則

「公知技術の抗弁の原則」とは、専利権侵害事件においてなされる「権利侵害物（製品又は方法）が公知の技術であるので、原告の権利を侵害しない」との被告の抗弁を指す。2008年専利法が改正されるまで、公知技術の抗弁に関する法律規定はなかったが、実務上、公知技術の抗弁を適用した判決は多くあり、本稿で紹介する2件の判例においても、被告は公知技術の抗弁を主張している。2008年改正専利法の第62条は、「専利権紛争において、権利侵害者として告訴された者が、その実施する技術又は設計が既存技術、あるいは既存設計に属することを証明する証拠を有している場合、専利権侵害を構成しないものとする。」と規定し、初めて公知技術の抗弁が法律によって定められた。

但し、公知技術の抗弁の具体的な適用要件については、まだ明確に規定されていない。しかし、「出願日より前に、ある単独の技術方案、又は当該領域の普通の技術者が既にある技術を容易に組み合わせてできると認める技術方案」を利用した場合のみ、公知技術の抗弁が認められるというのが多数説であり、多くの判決にも採用されている。5章で紹介する泉株式会社実用新案権侵害事件においては、被告が公知技術の抗弁も主張している。これに対し、裁判所は「被告の主張は実質上二つの技術案の組み合わ

せである。被告が主張した二つの専利権はともにクレーム5が直接クレーム3を引用する技術案を開示せず、且つ、上述の二つの技術案の組み合わせは当該領域の通常の技術者が容易に組み合わせてできると認定できないので、公知技術の抗弁は成立し得ない」と判断した。

### （5）余分指定の原則

余分指定の原則とは、特許又は実用新案の侵害判断において、特許又は実用新案の独立クレームを解釈し、その保護範囲を確定するとき、特許又は実用新案の独立クレームに記載された明らかに付加的な技術的特徴（余分な特徴）を除いて、独立クレームの必須の技術的特徴のみで特許又は実用新案の保護範囲を確定し、権利侵害物（製品又は方法）が特許又は実用新案の保護範囲に含まれるか否かを判断する原則を指す。この原則を適用すると、実質上原告が主張した権利の範囲が不当に拡大解釈され、不公平な結果をもたらすおそれがある。余分指定の原則については、法律上の規定がなく、案件を審理する際の裁判官の裁量による権利侵害の判断原則であるが、最近の学説<sup>10)</sup>、判例<sup>11)</sup>からみて、その適用は否定的な傾向にある。

以下、日本企業が当事者となった特許権侵害訴訟の例として、富士化水株式会社特許権侵害事件を紹介する。

## 4. 富士化水株式会社特許権侵害事件

### 4.1 事件の概要

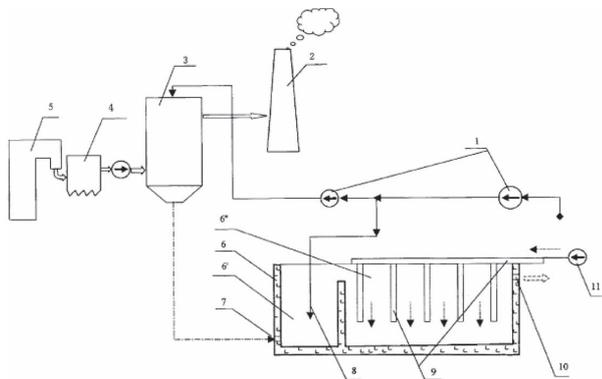
上訴人（原審原告）：武漢晶源環境工程有限公司（以下、「晶源社」と称す。）

上訴人（原審被告）：富士化水工業株式会社（以下、「富士化水」と称す。）

華陽電業有限公司（以下、「華陽社」と称す。）

特許：(ZL95119389.9号)「曝気法海水排気脱

硫方法及び曝気装置」(以下、「本件特許」と称す。)



1 海水ポンプ, 2 煙突, 3 洗浄塔, 4 除埃器, 5 燃焼装置, 6 曝気区, 7 酸性海水注入口, 8 SO<sub>2</sub>未吸収海水注入口, 9 曝気通路, 10 混合海水出口, 11 送風機

図3 脱硫設備の図面

### (1) 事件の背景

晶源社は1995年12月22日に「曝気法海水排気脱硫方法及び曝気装置」の特許を出願し、1999年9月25日に特許権を取得した。1997年4月26日に華陽社は富士化水と「脱硫設備購入契約書」を締結し、排気脱硫装置2台を購入した。当該排気脱硫装置は華陽社の後石発電所(所在地:福建省漳州市)に設置され、1999年から稼動した。晶源社は上述の状況を発見したあと、数回に渡り華陽社に書簡及び警告状を送り、特許権侵害の問題の解決を求めたが、問題は解決できなかった。

### (2) 訴訟の経緯

晶源社は2001年9月に福建省高级人民法院に提訴し、華陽社と富士化水の権利侵害行為の停止及び損害賠償を求めた。2003年11月14日に晶源社の申請により、福建省高级人民法院が華科鑑定センターを指定し、侵害鑑定を依頼した。2005年1月27日に権利侵害との鑑定結果が公布された。

富士化水は2004年12月13日に、①明細書が開

示不十分、②サポート要件違反、③進歩性を有しないとの理由で中国国家知識産権局専利複審委員会(日本の特許庁審判部に相当する。以下、「専利複審委員会」と称す。)に本件特許の無効審判を請求した。専利複審委員会は2006年6月28日に第8408号審決を下し、特許は有効と判断した。富士化水はこれを不服として北京市第一中級人民法院に提訴したが、北京市第一中級人民法院は2006年12月20日に富士化水の請求を棄却し、専利複審委員会の第8408号審決を維持する旨の2006第1245号行政訴訟判決を下した。富士化水はこれを不服としてさらに北京市高级人民法院に上訴したが、2007年8月1日に北京市高级人民法院は、富士化水の請求を棄却し、原審判決を維持する旨の2007第67号行政訴訟判決を下した。

また、2008年5月12日に福建省高级人民法院は侵害裁判の一審判決を下した。晶源社、富士化水及び華陽社はともにこれを不服として最高人民法院に上訴した。最高人民法院は2009年12月21日に二審(終審)判決を下した。

### (3) 鑑定書の概要

次頁表2参照。

### (4) 権利侵害訴訟の主な争点及び最高人民法院の判断

1) 特許の権利範囲に入るか否かについての最高人民法院の判断

富士化水の脱硫設備は、「隔離壁の上下部とともに通路を設置し、混合した海水は隔離壁の上部又は下部から曝気区へ流れ込む」構成となっているが、本件特許のクレーム5は、「隔離壁の上部に通路を設置し、混合した海水は隔離壁の上部から曝気区へ流れ込む」との技術的特徴cを有し、両者は当該技術的特徴において差異を有しない。また、富士化水の脱硫設備は混合区が設置されておらず、「SO<sub>2</sub>を吸収した酸

表2 主な技術的特徴の比較及び鑑定結論

	晶源社の第95119389.9号特許	富士化水の脱硫設備
脱硫方法 クレーム1	a, 海水を採集する。	同左
	b, 海水を用いて排気中のSO <sub>2</sub> を洗浄する。	同左
	c, SO <sub>2</sub> を吸収した酸性海水とSO <sub>2</sub> を吸収していない海水を混ぜる。	同左
	d, 上述の混合した海水に空気を吹き込み, 曝気を行う。 空気と海水の比率: 0.1~1.5:1, 曝気時間: 2分間~20分間	同左  空気と海水の比率: 0.29:1, 曝気時間: 13分間
	e, 曝気処理後の海水を海に排出する。	同左
脱硫設備 クレーム5	a, 曝気池を含み, 洗浄塔, 海水ポンプ, 送風機とそれぞれと連通する通路を含む。	同左
	b, 曝気池は隔離壁によって混合区と曝気区に分けられている。	同左
	c, 隔離壁の上部に通路を設置し, 混合した海水は隔離壁の上部から曝気区へ流れ込む。	隔離壁の上下部にも通路を設置し, 混合した海水は隔離壁の上部又は下部から曝気区へ流れ込む。
	d, 混合区の下部にSO <sub>2</sub> を吸収した酸性海水の注入口とSO <sub>2</sub> を吸収していない海水の注入口を設置し, 混合区に入ってから混合される。	SO <sub>2</sub> を吸収した酸性海水とSO <sub>2</sub> を吸収していない海水は通路内で混合されてから混合区に入り, さらに混合される。
	e, 曝気通路の排気口を曝気区野海水の中に設置する。	同左
	f, 曝気区の上部に海水の排出口を設置する。	同左
鑑定結論	脱硫方法については, クレーム1の権利範囲に属する。脱硫設備については, 技術的特徴c及びdとは, 文言上同一ではないが, 機能及び効果が等しく, 当該分野の技術者にとって, 通常的设计範囲に属し, 創造的労働を要しないので, クレーム5と均等である。	

性海水とSO<sub>2</sub>を吸収していない海水は通路内で混合されてから曝気区に入り, さらに混合される」となっているが, 本件特許のクレーム5は技術的特徴dにおいて, 「混合区の下部にSO<sub>2</sub>を吸収した酸性海水の注入口とSO<sub>2</sub>を吸収していない海水の注入口を設置し, 混合区に入ってから混合される。」となっており根本的な差異を有しない。よって, 富士化水の脱硫方法及び脱硫設備は本件特許の権利範囲に属する。

#### 2) 公知技術の抗弁についての最高人民法院の判断

華陽社と富士化水が提出した文献(インドTata発電所の図面)は, クレーム1に記載された空気と海水との混合比率, 及び, 曝気時間

については開示されておらず, 完全な技術案ではない。また, 本件特許の空気と海水との混合比率及び曝気時間は複数の条件の組み合わせによって決定されており, 華陽社と富士化水が提出した米国特許第4085194号を考慮しても, 華陽社と富士化水は, 上述の比率について当該分野の技術者が創造的労働を要せず, 容易に想到できることを証明できていない。また, 華陽社と富士化水が提出した文献(インドTata発電所の脱硫装置図)は, 機能, 効果から見て本件特許のクレーム5の技術案とは明らかに異なる。よって, 華陽社と富士化水による公知技術の抗弁は成立し得ない。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### (5) 権利侵害訴訟の判決

1) 福建省高級人民法院 一審判決<sup>12)</sup>

① 富士化水は直ちに権利侵害行為を停止すること。

② 富士化水は晶源社に与えた経済的損失の賠償金として5,061.24万人民元(約6.36億円)を支払うこと。

③ 華陽社は実際の利用年数に応じて、1年で1台あたり24万人民元(約300万円)の使用料を晶源社に支払うこと。

④ 晶源社のその他の訴訟請求を棄却する。

2) 最高人民法院 二審(終審)判決<sup>13)</sup>

① 一審判決の第①, ③, ④項を維持。

② 一審判決の第②項を変更: 華陽社と富士化水は、晶源社に与えた経済的損失の賠償金として5,061.24万人民元(約6.36億円)を共同で支払うこと。

## 4. 2 解 説

### (1) 提訴前の攻防

#### (警告状と権利非侵害確認訴訟)

本件において、晶源社は提訴する前に何度も華陽社に書簡又は警告状を送り、問題の解決を求めたが、華陽社からの積極的な対応を得られなかった。中国において、提訴前に相手に警告状などを送ることは少ない。その主な原因は三つあると思われる。一つは提訴せず、警告状を送るだけでは、権利者の権利を保護する強い意思が十分相手に伝わらず、無視されるケースが多いことである。もう一つは警告状を送ると、証拠隠滅、権利侵害方法の変更などの可能性があることである。そして三つ目に最も重要な原因として、警告状を受けた後、相手が地元の裁判所に権利非侵害確認訴訟(日本の差止請求権不存在確認訴訟に相当)を提訴することが可能となり、「地方保護主義」などの影響もあり、訴訟の主導権が相手に握られるおそれ

があることが挙げられる。

2010年1月1日施行の「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(2009年)」の第18条は、権利非侵害確認訴訟の具体的な受理要件について、「権利者は当該書面催告の受領日から1ヶ月以内、又は書面催告の発信日から2ヶ月以内に、警告の撤回をせず、訴訟も提起しなかったため、被警告人若しくは利害関係者がその行為について専利権非侵害確認請求訴訟を提起する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない。」と規定している。つまり、権利者が警告状を送ったあと、一定の期間内に警告の撤回をせず、又は提訴しない場合には、相手方は権利非侵害確認訴訟を提起することができる。警告状を送ることには、権利侵害行為を中止させ、権利行使のコストを削減できるというメリットがあるが、上述の権利非侵害確認訴訟を提起されることを防ぐため、警告状を送る前に、訴訟提起の準備をある程度しておく必要があると思われる。

### (2) 司法鑑定

民事訴訟法第72条1項には、「人民法院は、専門的な問題について鑑定が必要と認めた場合、法律に定められている鑑定機関に依頼しなければならない。法に定められている鑑定機関がない場合には、人民法院が指定した鑑定機関が鑑定を行う。」と規定されている。当事者双方が、ある技術的問題について異なる主張をして、裁判官がその技術的問題について鑑定が必要と認めた場合、その技術的問題に関して、技術鑑定をさせることができる。技術鑑定を行うか否かについては、人民法院が職権で決める。鑑定機関の指定については、当事者が鑑定機関の指定に合意した場合、人民法院は、双方の当事者が合意した鑑定機関に鑑定を依頼することができる。当事者が合意に至らない場合は、人

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

民法院が鑑定機関を指定する。

人民法院の指定ではなく、当事者が自ら鑑定機関に依頼し、作成した鑑定報告書は、ほとんどの場合、相手の当事者に認められず、その鑑定の結果は人民法院に考慮されない可能性が高い。例えば、最高人民法院が再審した（2009）民申字第960号事件では、原告と被告がそれぞれ異なる鑑定機関に鑑定を依頼し、且つ互いに相手提出した鑑定の結果を認めなかったため、二審の黒龍江省高級人民法院は別の鑑定機関を指定し、再度技術鑑定を行った。

鑑定の内容については、単なる技術的な意見ではなく、被疑侵害製品又は被疑侵害方法の技術特徴と専利権に係る技術特徴とが、同一又は均等であるかどうか、公知技術の抗弁が成立し得るかどうかなども鑑定の対象となる。民事訴訟法の関連規定によれば、鑑定報告書は、人民法院の裁判の参考資料に過ぎず、拘束力がないとされているが、鑑定機関が作成した報告書の結論及び分析は、裁判官の判断に強い影響力があるので、鑑定の結論が自己に不利な場合には、技術文献などの証拠資料を十分に準備し、法廷審理において強く反論する必要がある。

### (3) 技術提供側の責任負担

最高人民法院は、本件の損害賠償責任について、「華陽社と富士化水とが、連帯責任を負う。ただし、華陽社は、富士化水と締結した『脱硫設備購入契約書』に基づき、富士化水に損害賠償を求めることができる。」との判決を下した。また、華陽社と富士化水が締結した「脱硫設備購入契約書」の第22条には、「譲受人の国又はその他のいかなる国において、譲渡人が提供する設備に使用されている商標、特許、著作権又は関連の設計の権利侵害による損失又は罰金は、譲渡人が賠償しなければならず、且つ譲受人のいかなる賠償又は責任の免除を保証するものとする。」と定められているので、最終的に

は富士化水が全ての損害賠償責任を負う結果になると思われる。

技術移転契約を結ぶ際に、権利侵害の責任負担は重要な課題である。仮に、上述の契約書には、「譲渡人は一切責任を負わない」と定めた場合はどうなるだろうか。

「契約法」の第353条には、「譲受人が約定に従い特許を実施し、ノウハウを使用し他人の合法的權益を侵害した場合は、譲渡人が責任を負う。ただし、当事者が合意をした場合を除く。」と規定されている。その一方で、「技術輸出入管理條例<sup>14)</sup>」の第24条には、「技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的權益を侵害する場合、その責任は譲渡人が負う。」と規定されている。

このように、「契約法」と「技術輸出入管理條例」の両方において、技術提供者側の保証義務が規定されているが、内容は一致していない。問題が発生した場合、契約法第353条の「合意優先」と技術輸出入管理條例の第24条の「強制規定」のどちらを適用すべきかについては、かなり議論されている。これまで確立された判例がまだないが、技術の輸出入にかかわる場合、「技術輸出入管理條例」が優先的に適用されるとの意見は多い。

「技術輸出入管理條例」の第24条のような規定が存在しているため、中国企業から技術の譲渡又はライセンスを求められても、躊躇する外国企業が少なくなかった。これに対しては、中国に技術移転（譲渡、ライセンスなどを含む）を行う際に、中国にある子会社又は関連会社によって行うようにすれば、中国国内企業同士の技術移転となるので、「技術輸出入管理條例」が適用されず、その第24条に規定されている保証義務のリスクを回避できるとの解決策が考えられる。

次に、日本企業が当事者となった実用新案権

侵害訴訟の例として、泉株式会社実用新案権侵害事件を紹介する。

## 5. 泉株式会社実用新案権侵害事件

### 5.1 事件の概要

上訴人（原審被告）：広州美視晶瑩銀幕有限公司（以下、「美視社」と称す。）

被上訴人（原審原告）：泉株式会社（以下、「泉社」と称す。）

原審被告：北京市仁和世紀公司科学技術有限公司（以下、「仁和世紀社」と称す。）

実用新案権：(ZL200420042456.6)「移動可能式スクリーン装置」（以下、「本件実用新案」と称す。）

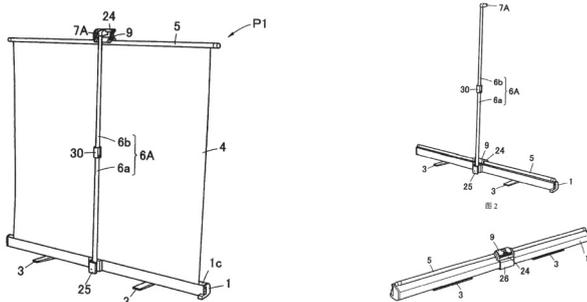


図4 移動可能式スクリーン装置の図面

#### (1) 訴訟の経緯

泉社は2004年4月29日に実用新案「移動可能式スクリーン装置」を出願し、2005年9月28日に実用新案権を取得した。2005年12月28日に、中国国家知識財産権局（以下、「国家知識産権局」と称す）は、泉社の請求に応じて調査報告書を作成し、先行公開された米国特許6249377B1に対して、32項ある本件実用新案のクレーム中、クレーム1, 3, 7, 11は新規性を備えておらず、クレーム2, 4, 8, 17, 18, 21は進歩性を備えていないと認定した。2006年7月25日に泉社の代理人は仁和世紀社で、美視社が製造したスクリーン装置を購入した。分析した結果、自社が

所有している実用新案権を侵害していると判断し、北京市第一中級人民法院（一審法院）に提訴した。一審法院は審理を経て、美視社が製造販売し、仁和世紀社が販売する被疑侵害品は、クレーム5及びクレーム12が保護する技術方案を侵害していると認定し、美視社は権利侵害製品の製造販売を停止し、仁和世紀社は権利侵害製品の販売を停止するとともに、美視社は泉社に経済的損失及び訴訟の合理的支出の合計12万元（約150万円）を賠償するよう命じる判決を下した。美視社はこれを不服として北京市高級人民法院に上訴した。二審審理中に、泉社が無効審判においてクレーム5を削除したが、北京市高級人民法院（二審法院）は、賠償金額は被疑侵害品が侵害した発明のクレーム数とは無関係であると判断し、上訴を棄却し、一審判決を維持した。

#### (2) 権利侵害訴訟の主な争点と人民法院の判断

##### 1) 権利の有効性について

一審法院は、「調査報告書」では本件実用新案の一部のクレームに新規性または進歩性の欠如の可能性があることが示されているが、クレーム5及びクレーム12については瑕疵が指摘されていないため、無効を証明できる十分な証拠がなければ、クレーム5及びクレーム12は有効であると認定した。

美視社は専利復審委員会に本件実用新案の無効審判を請求した。本件の権利侵害訴訟の二審審理の最中に、専利復審委員会は審決を下し、泉社が削除したクレーム1～6以外のクレームは有効であると判断した。これに対して、侵害事件の二審法院は、以下の通り判断した。「専利法の規定によると、無効にされた実用新案は最初から存在しないと見なされる。本件において、泉社は、本件実用新案のクレーム1～6を削除したので、クレーム1～6は、最初から存

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

在しないと見なすべきである。従って、泉社が主張した被疑侵害品がクレーム5を侵害したことについては、事実根拠がないので、本院は支持しない。」

### 2) 公知技術の抗弁について

一審法院は、公知技術で抗弁する場合に、当該公知技術が、本件実用新案出願日前に既存した、独立の技術案、または、当業者にとって公知技術に対する簡単な組み合わせで容易に得られる技術案でなければならない。本件において、美視社は、先行公開された米国特許第6249377B1号に対して、本件実用新案のクレーム3は新規性を備えていないと主張し、クレーム5に付加された技術的特徴は、中国実用新案第03224085.6号「自ロック式減速スクリーン支柱」により公開されていると主張し、二つの技術案の組み合わせであるとの抗弁を行った。しかし、比較の結果、上述の両特許権の発明は本件実用新案のクレーム5に直接引用されているクレーム3の技術案が公開されておらず、且つ、上述の両技術案の組み合わせは当業者にとって明らかであって簡単な組み合わせであることも認定できないので、美視社の抗弁は公知技術抗弁の要件に合致しないため、一審ではその主張は成立しないと認定された。

二審では、クレーム5が削除されていたので、美視社はクレーム12が公知技術であると主張した。これに対し、二審法院は、クレーム12は無効審判において有効と判断されているので、クレーム12は公知技術であるとの抗弁を否定した。

### 3) 権利範囲の確定について

美視社は本件に関わるロック機構が当該明細書の図5に示されたロック機構を基準とすべきであると主張したことに対して、一審法院は、「専利法第56条の規定により、実用新案の保護範囲は、そのクレームの内容を基準としなければならない。当該明細書の図5は、具体的な実施例に過ぎず、それで実用新案の保護範囲を限

定、縮小してはならない。被疑侵害品はクレーム7のすべての技術的特徴、クレーム11に付加された技術的特徴、及びクレーム12に付加された技術的特徴を有し、本件実用新案のクレーム12の保護範囲に属する」と認定した。この判断は二審においても維持された。

### 4) 人民法院の判決：

北京市第一中級人民法院 一審判決<sup>15)</sup>

① 当該判決の効力発生日から、美視社は権利侵害製品の製造、販売を停止し、仁和世紀社は権利侵害製品の販売を停止すること。

② 美視社は、当該判決の効力発生日から10日以内に、泉社に経済損失及び訴訟の合理的な支出の合計12万人民元（約150万円）を賠償すること。

北京市高級人民法院 二審（終審）判決<sup>16)</sup>

上訴請求を棄却し、原審判決を維持する。

## 5. 2 解 説

### (1) 実用新案制度の活用

図5は2010年10月の国家知識産権局へ提出された専利出願の内訳を示している。実用新案の出願件数から見れば、外国企業は中国の実用新案制度を十分重視し、活用しているとはいえない。

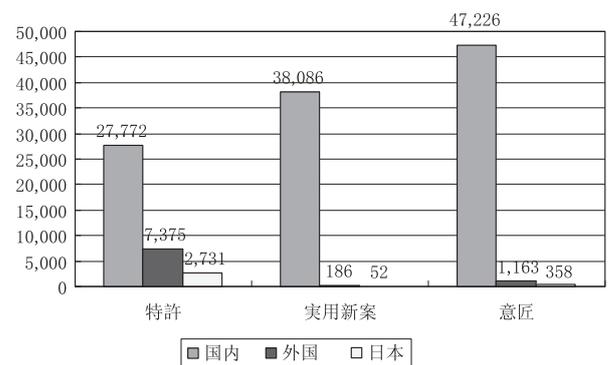


図5 2010年10月の国家知識産権局へ提出された専利出願件数を示すグラフ

中国の実用新案も、日本と同様に、実体審査を受けることなく権利化されるので、出願人に

とって、権利付与されるまでの時間が短く（約5.8ヶ月間<sup>17)</sup>）、出願費用の節約もできるなどのメリットがある。従って、技術進歩の早い分野や、長期間保護する必要がない製品については、実用新案制度を有効に利用する価値が十分あると思われる。また、権利行使の面においても、実用新案権を行使する場合、「調査報告書（専利権評価報告書）」の提出が要求されるが、日本の実用新案法29条の2「実用新案技術評価書の提示」、29条の3「実用新案等の責任」に規定される制約はないので、中国において、実用新案は、取得しやすく、行使しやすい権利ともいえる。なお、実用新案権を行使した「シュナイダー事件」<sup>18)</sup>のように、高額の損害賠償が認められる例もあった。

## (2) 無効審判請求と裁判中止

無効審判を請求することによって、「裁判を中止させ、対抗するための準備時間を稼ぐことができる」、「原告の権利範囲を縮小させることによって権利侵害の責任を逃れる」などのメリットがあるので、実務上、専利侵害訴訟において、多くの被告は答弁期限内に無効審判を請求している。図6は2004年から2009年までの専利侵害訴訟の件数と無効審判の件数を示している。

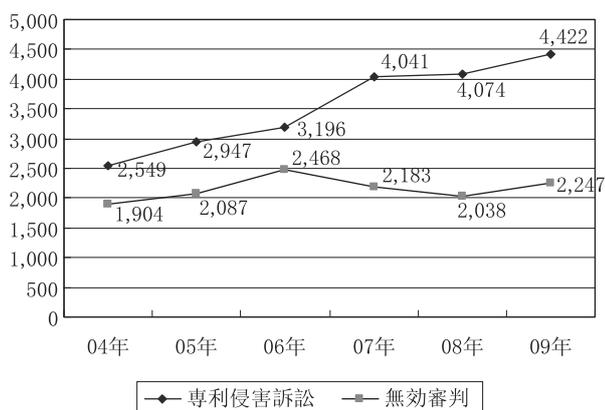


図6 2004年から2009年までの専利侵害訴訟の件数と無効審判の件数を示すグラフ<sup>19)</sup>

専利侵害訴訟において被告が無効審判を請求

した場合、侵害訴訟の裁判を中止するか否かについて、最高人民法院の「司法解釈」は以下のような規定を設けている。

「最高人民法院による専利案件審理の若干問題に関する回答（1992年）」では、実用新案と意匠に関わる事件は一般的に裁判を中止すると規定されていた。その後の「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用若干問題に関する規定（2001年）」では、無効審判の請求は答弁期限内に行わなければならないと規定され、さらに裁判を中止しなくてもよい状況が列举されたので<sup>20)</sup>、裁判を中止するか否かを判断する際に、権利の種類（特許、実用新案、意匠）のほか、無効にされる可能性についても考慮されるようになった。

特許は実体審査を経て権利付与され、無効にされる可能性が比較的低いので、特許に関わる侵害訴訟においては、被告が無効審判を請求したことを理由に裁判の中止を求めても、原告の特許は無効になるとの確信がなければ、裁判官は一般的に裁判を中止しない。一方、実用新案と意匠の場合は、実体審査を経ず、特許より権利の安定性が低く、無効にされやすいので、被告が無効審判を請求したことを理由に裁判の中止を求めた場合、裁判官に認められる可能性が高い<sup>21)</sup>。なお、上述の富士化水株式会社特許権侵害事件は、特許に関する侵害訴訟であるが、請求された損害賠償の金額が高く、外国の当事者にかかわる社会的影響が極めて大きいことなどの要素を考慮し、裁判官は裁判を中止したと思われる。

裁判官は原告の特許が無効にされるか、それとも維持されるかの可能性について判断し、その可能性の判断結果に基づき裁判を中止するかどうかの決定を下す。裁判官は原告の特許の有効性を判断する際に、主に当事者が提出した証拠に基づき判断するので、被告側は裁判中止の請求を認められやすくするために、単に無効審

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判を請求した事実だけではなく、無効請求の理由及び関連の証拠も積極的に裁判官に提供する必要があると思われる。これに対し、原告は裁判を中止せず、スムーズに訴訟を進行させるため、自己の権利が有効であることを証明できる証拠と抗弁意見を提出する必要がある。例えば、河北省高级人民法院が審理したZL03268719.8号実用新案権をめぐる侵害訴訟<sup>22)</sup>においては、原告が「実用新案調査報告書」を提出し、全てのクレームが専利法の新規性、進歩性に関する規定に合致することを証明し、且つ被告が当該実用新案権の有効性を否定するに足る証拠資料を提出できなかったため、裁判官は裁判を中止しなかった。

権利侵害訴訟において裁判の中止を請求しない場合、無効審判の結果が出る前に、権利侵害訴訟の判決が先に出される可能性が十分にある。本件においては、被告は裁判の中止を請求しなかったため、裁判は中止されず、一審判決が下された後、無効審判において原告が主張したクレームを削除する結果となった。

仮に、二審（終審）判決が下されたあと、原告が主張したクレームが全て無効にされた場合、どのような結果になるだろうか。2008年改正専利法の第47条の規定によれば、無効審判の決定は無効審判前に下された判決に対して、遡及効を持たないので、専利権者に悪意がない限り、後に権利が無効にされても、被告は既に執行された判決を取り戻すことができない。また、中国は日本と違って、専利権侵害訴訟において権利無効の抗弁（権利濫用の抗弁）ができないので、相手の権利が無効であると判断した場合、答弁期限内に無効審判を請求するとともに、裁判中止の請求をする必要がある。

### (3) 調査報告書（専利権評価報告書）

#### 1) 「調査報告書」制度導入の経緯

中国の実用新案も、日本の実用新案と同様に、

実体審査を受けることなく権利化される。その中には登録要件を具備していないものも多く含まれている。また、中国において登録された実用新案権を行使する場合、日本の実用新案法29条の2「実用新案技術評価書の提示」及び29条の3「実用新案等の責任」に規定されている制約はないので、実用新案制度が濫用されるおそれがある。このような事情に鑑み、2000年専利法改正の際に、初めて「調査報告書」制度が導入された。実用新案権に基づき提訴する際には、国家知識産権局が作成した「調査報告書」の提出が要求されることになった。2007年12月31日までに作成された調査報告書は7,980件にのぼり、その内訳は、「全てのクレームについて新規性、進歩性あり」が3,484件で全体の約44%、「全てのクレームについて新規性、進歩性なし」が2,796件で約36%、「一部のクレームについて新規性、進歩性なし」が1,597件で約20%となっている<sup>23)</sup>。

なお、2008年の専利法改正では、名称が「調査報告書」から「専利権評価報告書」に変更され、請求人適格が利害関係人にまで拡大され、意匠権に関する規定も追加された。「専利権評価報告書」の効力について、「特許権侵害紛争を審理し、処理するための証拠」であることを明確にした<sup>24)</sup>。「専利権評価報告書」の請求できる時期及び回数について、権利付与決定が公告された後、1回のみ請求することができることと規定されている。また、改正前は公開されなかった報告内容を、何人も閲覧できると変更された<sup>25)</sup>。「専利権評価報告書」の内容については、新規性と進歩性のみについての調査を、権利の有効性にかかるもの全て（専利法第20条1項秘密保持審査及び第23条3項権利の抵触を除く）に拡大された<sup>26)</sup>。

#### 2) 「調査報告書」の提出

2000年改正専利法の第57条2項には、「権利侵害を巡る紛争が実用新案権に関連する場合、

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

人民法院又は専利事務を管理する部門は、権利者に国務院特許行政部門が作成した調査報告を出すよう要求することができる。」と規定されているが、その後には公布された司法解釈「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用の若干問題に関する規定(2001年)」の第8条には、「實用新案権訴訟を提起する原告は、訴える際に国務院特許行政部門が作成した調査報告を提出しなければならない。」と規定されている。つまり、2000年改正専利法の第57条2項によれば、「調査報告書」の提出は提訴の必須要件ではなく、裁判官の判断で必要な場合のみ「調査報告書」の提出が要求される。しかし、上述の司法解釈の第8条によれば、「調査報告書」の提出は提訴の必須要件であり、原告の義務であると理解できる。このように、専利法と司法解釈の規定上、矛盾が生じており、実務上も、「調査報告書」を提出しなかったとの理由で原告の提訴が受理されないケースも出てきた。この問題を明確にするため、最高人民法院は2001年11月13日に「『調査報告書』の提出は實用新案権侵害訴訟の提訴要件であるか否かの問題に関する回答」を公布し、「司法解釈に『提出しなければならない』と規定したのは、この制度を厳格に執行するよう強調する旨であり、『調査報告書』の提出は實用新案権侵害訴訟の提訴要件ではなく、民事訴訟法第108条に規定された要件を満たせば受理すべきである」と規定した。

### 3) 「調査報告書(専利権評価報告書)」の役割

「調査報告書」は實用新案権の新規性と進歩性のみについて調査を行うので、権利の有効性の判断には限度があるが、「調査報告書」によって、一部の登録要件を具備していない實用新案権を発見することができ、ある程度権利の濫用を制限することができた。2008年専利法改正後、「専利権評価報告書」の内容については、権利の有効性にかかるもの全て(専利法第20条

1項秘密保持審査及び第23条3項権利の抵触を除く)に拡大されたので、権利濫用を制限する役割がさらに強化された。

なお、「専利権評価報告書」は、権利侵害訴訟において裁判官が事件に関わる實用新案権又は意匠権の有効性、手続を中止する必要があるか否か<sup>27)</sup>を判断する証拠資料ではあるが、裁判官に対する拘束力を有しないものである。また、「専利権評価報告書」に権利の有効性に関して否定的な内容が記載されていても、前述のとおり、専利侵害訴訟において権利無効の抗弁(権利濫用の抗弁)ができないので、被告は別途専利複審委員会に無効審判を請求する必要がある。この点は日本の制度と違うため注意をする必要がある。

## 6. おわりに

本稿は、中国での専利訴訟の現状を紹介すると共に、日本企業が特に留意すべき点を説明した。中国において、民事訴訟の基本制度、権利範囲確定の基本原則などは日本と共通するものの、二審制であること、司法鑑定制度があることなど日本と異なる制度が多く、特に法律規定と実務運用とのギャップなど、日本企業にとって理解しがたいことが多く存在している。中国で事業を展開する企業は、中国における専利訴訟に対応するためには十分な準備をすることが不可欠であると考えられる。本稿が少しでもお役に立つことができれば幸いである。

### 注記

- 1) 中国国家知識産権局が公表した2004年度から2009年度までの「知的財産権保護白書」に基づき作成
- 2) 北京市第一人民法院知的財産庭「知的財産権審判分類総述」2008年 104頁
- 3) 前掲注1)
- 4) 中国国家知識産権局が公表した2009年度「知的財産権保護白書」

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 5) 本通知は、最高人民法院及び高級人民法院による知的財産権裁判の監督及び業務指導の職能の更なる強化、並びに各級人民法院の業務負担を合理的かつ均衡にするために出された。
- 6) 「最高人民法院による民事訴訟の証拠に関する若干の規定（2001年）」  
第17条 以下の条件のいずれかに該当する場合は、当事者及びその訴訟代理人は人民法院に証拠の調査収集を申請することができる。  
(一) 調査収集を申請する証拠は、国家の関連機関に保存され、且つ人民法院が職権に基づき取り寄せしなければならない資料である。  
(二) 国家秘密、営業秘密、プライバシーに関わる資料である。  
(三) 当事者及びその訴訟代理人は客観的な原因で自ら収集できない資料である。
- 7) 蒋志培 編 「知的財産権民事審判証拠実務」 2008年 107頁
- 8) 前掲注4)
- 9) 中国の「民事訴訟法」 第246条、第247条、第248条
- 10) 呉漢東 編 「知的財産権法」 2009年 217頁
- 11) 最高人民法院 (2005) 民三提字第1号
- 12) 福建省高級人民法院 (2001) 知初字第4号
- 13) 最高人民法院 (2008) 民三終字第8号
- 14) 「技術輸出入管理条例」は中国がWTO加盟直後の2001年に公布、施行された。本条例の導入には、当時はWTOに加盟したばかりであり、対外的技術交流の経験がまだ浅い国内企業を保護するとの考慮があったと思われる。
- 15) 北京市第一中級人民法院 (2006) 民初字第12795号
- 16) 北京市高級人民法院 (2008) 民終字第941号
- 17) 前掲注4)
- 18) 「漏電ブレーカー」の実用新案をめぐって、中国企業である正泰グループがフランスのシュナイダー社の合資企業シュナイダーエレクトリック低圧(天津)有限公司を訴えた事件であり、一審では3.3億人民元(約50億円)の損害賠償を命じられ、最終的に1.5億人民元(約20億円)で和解した事件として中国内外において注目を集めた。
- 19) 前掲注1)
- 20) 「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用若干問題に関する規定(2001年)」  
第9条 人民法院が受理する実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効宣告を請求する場合、人民法院は訴訟を中止するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、訴訟を中止しなくても良い。  
(一) 原告が提出した検索報告に、実用新案権の新規性、創意性の欠如をもたらした技術的文書がない。  
(二) 被告が提供した証拠により、その使用する技術がすでに周知されていると証明するに足りる。  
(三) 被告が当該特許権の無効宣告を請求する際に提供した証拠又はその依拠となる理由が明らかに不十分である。  
(四) 人民法院が訴訟を中止してはならないと認めるその他の事情。
- 21) 専利復審委員会の審判を経て維持された実用新案と意匠の取り扱いについて、「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用若干問題に関する規定(2001年)」の第11条は、専利復審委員会の審査を経て権利を維持した実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効宣告を請求した場合、人民法院は訴訟を中止しなくても良いと規定している。
- 22) 河北省高級人民法院 (2010) 冀民三終第2号
- 23) JETRO 「中国における実用新案制度の利用状況調査」2009年3月 44頁
- 24) 2008年改正専利法第61条
- 25) 2010年特許法実施細則第56、57条
- 26) 2010年「専利審査指南」第5部分第10章
- 27) 前掲注26)

(原稿受領日 2010年12月16日)