

中国専利権侵害訴訟の留意点

国際第3委員会
第2小委員会*

抄 録 近年、中国における知的財産権の民事訴訟は急増し、2011年の知的財産関連の民事訴訟は前年比約40%増の6万件に迫る勢いである。そのうち、専利権（特許権、実用新案権、意匠権）に係る民事訴訟件数は前年比35%増の約8,000件と、日本の約35倍、米国の約2倍となっていることから、中国は米国とともに訴訟大国と呼ばれることもある。このような状況下においては、いつ日本企業が中国の専利権侵害訴訟に関わることになってもおかしくない。本稿では、中国専利権侵害訴訟で特に重要となる初動対応、無効審判と審決取消訴訟、証拠収集、司法鑑定の項目について対応のポイントをまとめ、さらに中国で係争経験のある会員企業8社のヒアリングを基に、中国専利権侵害訴訟の留意点を検討した。

目 次

1. はじめに
2. 侵害訴訟について
 2. 1 侵害訴訟の概要
 2. 2 地域差
3. 侵害訴訟対応のポイント
 3. 1 初動対応
 3. 2 無効審判と審決取消訴訟
 3. 3 証拠収集
 3. 4 司法鑑定
4. 日本企業の対応状況
 4. 1 アンケート結果
 4. 2 機械系企業A社
 4. 3 電気系企業B社
 4. 4 医薬系企業C社
 4. 5 機械系企業D社
 4. 6 機械系企業E社
 4. 7 機械系企業F社
 4. 8 電気系企業G社
 4. 9 電気系企業H社
5. おわりに

1. はじめに

近年、中国の経済発展に伴い、中国企業の専利（特許、実用新案、意匠）出願が急激に増加すると共に、専利権侵害訴訟も急増している。なかには、富士化水事件¹⁾のように、日本企業が中国企業の専利権で訴えられ、高額賠償を言い渡されるケースも出てきており、中国訴訟リスクに対する日本企業の関心も高まっている。

本稿は、中国専利権侵害訴訟で特に重要となる初動対応、無効審判と審決取消訴訟、証拠収集、司法鑑定の項目について対応のポイントをまとめ、さらに会員企業にアンケートの上、このうち中国の専利権侵害訴訟や無効審判を実際に経験した企業に対してヒアリングを実施することにより、訴訟実務の重要ポイントを浮き彫りにし、日本企業が中国専利権侵害訴訟を戦うにあたり留意すべき点について、攻めと守りの両面から報告するものである。

* 2012年度 The Second Subcommittee, The Third International Affairs Committee

なお、本稿は2012年度国際第3委員会第2小委員会の岩田潤治（小委員長：デンソー）、尾仲理香（小委員長：帝人）、伊藤久敏（大日本印刷）、井上孝洋（クラレ）、大家泉（三菱電機）、柏木忍（出光興産）、島村泰介（鉄道総合技術研究所）、清水一茂（アズビル）、高橋光男（住友電気工業）、朴秀晋（ソニー）、馬場智大（三菱重工業）、松村和彦（カシオ計算機）、山下克浩（東洋紡）、渡邊極（新日鐵住金）が作成した。

2. 侵害訴訟について

2.1 侵害訴訟の概要

中国専利権侵害訴訟（第一審）の流れを図1に示す。まず原告の提訴後、人民法院は起訴条件に合致すれば7日以内に事件を立件する（民事訴訟法123条）。人民法院は立件日から5日以内に被告へ訴状を発送し、被告は訴状送達から15日（外国人は30日）以内に答弁書を提出しなければならない（民事訴訟法125条、268条）。後述の時間稼ぎを目的とした無効審判請求や管轄権異議申立はこの答弁期間内に行う必要がある。

答弁書の提出後、証拠提出等の事前手続を経て、公判、結審に至る。立証期間は人民法院から当事者に通知されるが、当事者が事件受理通知書及び応訴通知書を受領した翌日から30日を

下回ってはならず、当事者間の協議で決定することも可能である（最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干の規定33条）。

審理期間としては、第一審では事件の立件日から6ヶ月以内に結審しなければならないが、特別の事由がある場合には、人民法院院長の承認により6ヶ月の延長が認められ、さらに延長が必要な場合は上級の人民法院の承認を得なければならない（民事訴訟法149条）。また、第一審判決に対する上訴事件（第二審）では事件の立件日から3ヶ月以内に結審しなければならないが、第一審と同様、特別の事由がある場合には、人民法院院長の承認により延長が認められる（民事訴訟法176条）。なお、これらの審理期間は当事者に外国人を含む涉外民事事件には適用されないが（民事訴訟法270条）、実際には上述の期日を参考に審理が進められており、日本の侵害訴訟と比べて非常に進行が速いと言われている。

2.2 地域差

日本企業にとっては、米国特許訴訟と比べると、中国専利権侵害訴訟は制度・運用上の問題点等に関して情報が十分に蓄積されているわけではない。とりわけ、広大な国土を持つ中国では、制度・運用上の地域差があるのではないかと懸念される。

そこで、高級人民法院での審理に関するガイ

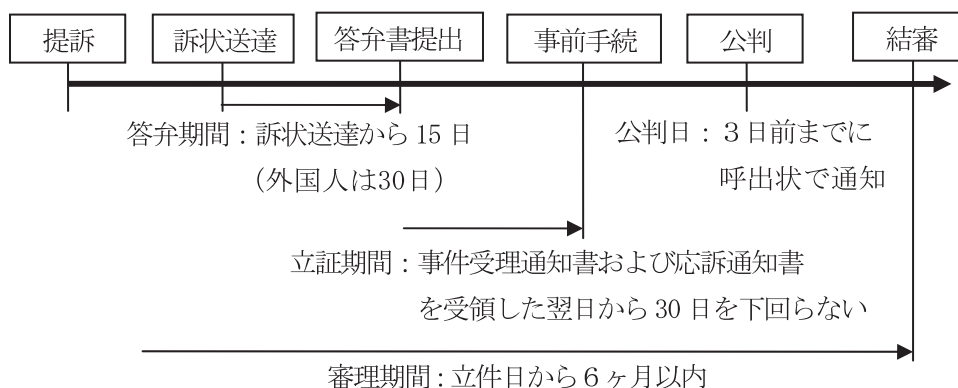


図1 中国専利権侵害訴訟（第一審）の流れ

ドラインである北京市、上海市、重慶市及び江蘇省各高級人民法院の独自ルール^{2)~5)}を比較・検討した。

その結果、北京市高級人民法院のルールに間接侵害の規定があることを除き、基本的には最高人民法院の司法解釈^{6)、7)}に沿ったものとなっており、制度上の地域差は特に見出せなかった。

次に、判決結果からの検討材料として、北京市と上海市における第一審の原告勝訴率及び第二審の上訴人勝訴率を表1に示す⁸⁾。

表1 北京市・上海市の原告・上訴人勝訴率

地域	裁判所	勝訴率
北京市	第一中級人民法院（一審）	19%
	第二中級人民法院（一審）	29%
	高級人民法院（二審）	4%
上海市	第一中級人民法院（一審）	38%
	第二中級人民法院（一審）	11%
	高級人民法院（二審）	3%

この表から、北京市と上海市共に高級人民法院の第二審では、上訴人の勝率が3 - 4%程度と非常に低いことがわかる。つまり、地域に係らず、第一審で敗訴すると、高級人民法院に上訴したとしても、第一審の判決を覆すのは非常に困難と言える。従って、中国では第一審を如何に勝訴に導くかが、訴訟戦略上の重要なポイントになると思われる。

3. 侵害訴訟対応のポイント

3.1 初動対応

侵害訴訟を提起する場合は提訴時期をコントロールすることができる為に、十分な準備期間を確保できる。一方、侵害訴訟を提起された場合には、限られた期間内に訴訟対応を行う必要がある。この為、提訴された場合に、無効審判請求や管轄権異議申立を行い、侵害訴訟を中止

させ時間を稼ぐことが考えられる。

今回ヒアリングを行った企業8社のうち5社が専利権侵害訴訟を受けた経験があった。時間稼ぎ目的ではない会社もあったが、5社全てが対抗策として無効審判を請求し、3社が管轄権異議の申立を行っていた。法律上は、無効審判や管轄権異議の申立があった場合に必ずしも侵害訴訟が中止されることにはなっていないが、ヒアリング結果では、概ね侵害訴訟の進行を遅らせるのに効果があったとの回答であった。管轄権異議による移送は認められなかったが時間稼ぎにはなったというケースや、裁判所から明確な訴訟中止の回答がなかったが訴訟が実質的に進まなかったケース等があった。但し、後述するように、短期間で管轄権異議が却下されたケースもあり、注意を要する。

無効審判の請求により侵害訴訟審理の中止を請求する場合には、侵害訴訟の答弁期間（外国企業の中国法人を含む中国企業は訴状の受理から15日、外国企業は30日）内に無効審判を請求する必要がある、短期間で侵害訴訟と無効審判の両方の準備を行わなければならない。

3.2 無効審判と審決取消訴訟

中国において、専利権の有効性の判断は、専ら国家知識産権局の専利復審委員会により行われる。裁判所は、専利権の有効性を判断する権限を有さず、侵害訴訟において、専利権が無効である旨の抗弁を主張することは許されない。従って、侵害訴訟を提起された場合の防御手段として、当該訴訟の根拠となっている専利権の無効審判請求を検討することが重要である。通常、無効審判の審決は、無効審判の請求がなされてから6ヶ月程度の短期間で出されることが多い。また、無効審判請求を根拠に、係属中の侵害訴訟の中止を請求することもできる。さらに、無効審判により無効が確定すれば、専利権が遡及的に消滅するため（専利法47条1項）、

侵害訴訟を終了させることができる。

以下、中国における無効審判、及び審決取消訴訟について、その制度概要と留意点について述べる。

(1) 無効審判請求と訴訟中止

侵害訴訟を提起された被告は、侵害訴訟の根拠となっている専利権に専利法実施細則65条の無効理由が存在すると判断した場合は、専利復審委員会に無効審判を請求する。その後、当該無効審判請求を理由として、裁判所に侵害訴訟の中止を請求する。前述の通り訴訟中止のための無効審判請求は答弁書提出期間内に行う必要がある。このため無効事由の検討或いは無効証拠の収集等に多くの時間を費やすことができない点に留意する。

実用新案権及び意匠権の場合は、実体審査がなく登録され、比較的権利の安定性が低いと考えられるため、訴訟は基本的に中止される。ただし、実用新案権の調査報告書により新規性、進歩性について肯定的な評価がなされている場合等、必ずしも訴訟が中止されないことに留意すべきである（最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定9条等）。

一方、特許権に基づく侵害訴訟の場合では、裁判所は訴訟を中止しなくてもよいとされている（最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定11条）。

(2) 無効理由

無効の審決理由として、記載不備及び補正時の新規事項追加に基づくものが比較的多いのも中国における無効審判の特徴とすることができる。第三次専利法改正により、記載要件及び補正時の新規事項追加が厳しく制限されたこともその要因の一つと考えられる。新規性及び進歩性違反と合わせて、記載不備に係る無効理由の

存在の有無を検討することも重要である。

また、進歩性の判断に関して、特許と実用新案とでは、その基準が異なる点にも留意する必要がある。実用新案の場合、進歩性を判断するための技術分野は、原則として、実用新案の属する技術分野に限られ、また、引用する技術数は2件までとされている（専利審査指南「第四部分第六章 無効審判手続における実用新案専利審査に係わる若干の規定」）ので、無効審判を請求するときは、この点を十分考慮しておく必要がある。

(3) 口頭審理

中国の無効審判でも口頭審理がある。口頭審理は、一般に審判官3人又は5人の合議体で審理される。口頭審理での当事者の陳述、証拠、意見主張が、審決に大きな影響を与えるので、現地代理人との間で十分に準備を尽くした上で、審理に臨むことが重要である。口頭審理において、主張の変更や、新しい主張の追加は、認められない。意見・見解の変更については口頭審理が終了するまでは可能であるが、変更する合理的な理由が必要となる。口頭審理には、知財担当者等も出廷して発言することは可能である。その場合は、会社の委任状が必要であり、出廷人数（4人）にも制限がある。権利者（被請求人）は口頭審理に出廷しなくとも、口頭審理の進行には影響を与えないが、請求人が出廷しない場合は、原則、無効審判請求は擬制取り下げとなり、無効審判は終了する（専利法実施細則70条）。審決後の審決取消訴訟等への備えとして、専利復審委員会から口頭審理の記録を取り寄せておくべきである。

(4) 無効審判における証拠の追加・補充

無効審判において、新たな理由及び証拠の追加は、厳しく制限されている。例えば、無効審判請求後の証拠の補充は、無効審判請求後1ヶ

月以内とされている（専利法実施細則67条）。また、期限を超えた場合でも、公知常識については、口頭審理が終わるまで提出することができる。上記期限を経過してから新しい理由、証拠が発見された場合は、これらの理由、証拠に基づいて、新しい無効審判を請求することができる。この場合、先の無効審判との併合審理となることもある。

(5) 審決取消訴訟

無効審判の審決に不服がある場合は、審決取消訴訟を提起することができる（専利法46条）。審決取消訴訟は、審決の通知を受領した日から3ヶ月以内に北京市第一中級人民法院に提訴しなければならない。さらに、その判決に不服がある場合は、第二審として北京市高級人民法院に上訴することもできる。審決取消訴訟で審決が取消される割合は非常に低く（10%以下）、無効審判の審決を覆すのは容易ではない。従って、無効審判での対応が非常に重要と言える。

3. 3 証拠収集

中国訴訟においては、書証・物証は、原則として原本・現物を提出しなければならないが、外国語の書証を提出する場合、中国語の訳文を提出する必要がある（民事訴訟法70条）。また、外国（香港・マカオ・台湾を含む）で形成された証拠はその国・地域で公証を行った上で、中国大使館又は領事館で認証を受ける必要がある（最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干の規定11条）。ただし、中国国内の公共ルートから取得できる場合、例えば国家知識産権局で取得できる外国特許文献の場合、公証・認証は不要と言われている。また、外国の一般文献でも、中国の図書館に所蔵されている場合は、当該図書館でとったコピーに図書館の印章を押印してもらえば済み、公証・認証が不要となる場合がある。一般的に、証拠能力を高めるため、証拠

収集の際には公証・認証手続の利用が推奨される。

今回ヒアリングを実施した企業の多くは、原告となった場合には、公証人帯同の下、被疑侵害品を入手し証拠として提出していた。また、被告となったケースでは、特許文献や著名雑誌等の比較的証拠能力が高いとされている文献による無効化を選択したケースが多い。一方、公然実施や先使用の証拠については裁判所への提出を見合わせたケースが多かった。その理由としては、証拠の採用可否が読めない、内部資料を社外に出したくない等の事情があげられた。また、実際に提出した証拠の採用実績や領事認証の手間、翻訳の質の観点から考えると、中国国内の文献を優先して調査すべきとの意見が多く聞かれた。

また、第三次専利法改正では、証拠保全手続に関する規定が新たに追加された（専利法67条）。この規定によれば、侵害行為の制止のため、証拠隠滅される可能性がある又は今後取得困難である状況において、専利権者又は利害関係者は担保を提供することを条件に、起訴前に人民法院に証拠の保全を要請できる。要請者が人民法院に証拠保全措置を講じた日から15日以内に起訴しない場合、人民法院は証拠保全措置を解除する。

3. 4 司法鑑定

専利権侵害訴訟においては、往々にして技術に関する内容が争点となることが多い。その際、訴訟当事者は人民法院に鑑定を申請し、中立的な立場である鑑定人において事実の専門的な問題について判断を仰ぐことができる（民事訴訟法76条）。起用する鑑定人については、訴訟当事者による協議により決定される。訴訟当事者間で合意できない場合は、人民法院の指定により鑑定人が決定される。また、訴訟当事者が鑑定を申請しない場合でも、人民法院が専門的な

問題に対して鑑定が必要と判断した場合は、鑑定人に鑑定を委託しなければならない。なお、司法鑑定の申立は立証期間内に申請する必要がある（最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干の規定25条）。

司法鑑定が実施される場合、鑑定書が発行されるまで訴訟手続の進行が止まる。この司法鑑定に要する期間は審理期間に含まれないため、6ヶ月の結審期限が司法鑑定に要する期間分延長されることとなる。司法鑑定は、その事案の複雑性にもよるが通常3～6ヶ月程度で結果が出るケースが多いようである⁹⁾。

4. 日本企業の対応状況

4.1 アンケート結果

国際委員会所属の会員企業を対象に中国訴訟に関してアンケートを行い、77社の企業から回答を得た。業種の内訳は、電気系企業22社、機械系企業16社、化学・医薬系企業28社、金属系企業3社、情報処理系企業8社であった。

係争の経験がある企業はおよそ半数であった。係争の対象になった権利としては、特許権と実用新案権を合わせると25件と最も多く（特許権16件、実用新案権9件）、続いて商標権20件、意匠権16件、著作権2件、不正競争防止法、模倣品等のその他が4件であった。

係争経験の内訳を表2に示す。

表2 係争経験の内訳

	行った経験	受けた経験
警告（件）	20	11
侵害訴訟（件）	11	11
無効審判（件）	21	19

侵害訴訟が行われた地域を図2に示す。

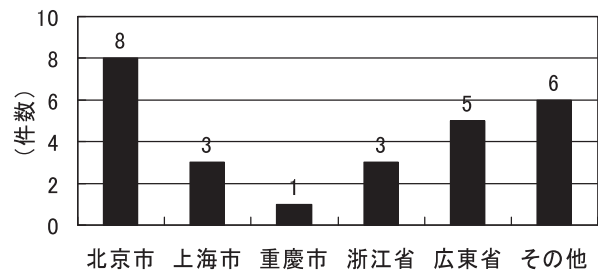


図2 侵害訴訟が行われた地域

侵害訴訟の地域としては、地方保護主義の影響が少ないといわれている北京市が最も多かったが、広東省などでも行われており、予想したほど北京市の件数は多くなかった。その他の地域は河南省、遼寧省であった。

中国専利の調査については、80%を超える企業で行われており、中国専利に対する意識の高さが伺えた。また、中国専利調査の際に、70%に近い企業で問題となる専利が見つかった。その対応としては、「無効調査を行い、警告等に備える」場合が最も多く34社、続いて「回避技術の開発」が23社、「情報提供」が13社、「無効審判の請求」が6社であった。

このアンケート結果に基づき、係争経験のある会員企業8社に協力いただき、ヒアリングを実施した。

4.2 機械系企業A社

(1) 事件の概要

1) 侵害訴訟

A社と現地販売会社は個人Xから特許権侵害訴訟を提起された。

これに対し、A社は、現地販売会社に訴状が送達されてから15日以内に答弁書を提出したが、答弁にあたり、被疑侵害品である自社製品を特定する必要があったため、自ら自社製品を購入するとともに、その自社製品が正当に購入されたものであることを証明すべく、公証を行った。

A社は、また、侵害訴訟の答弁書提出期間内

に無効審判を請求し、侵害訴訟において審理中止の請求を行った。審理中止の請求に対する決定はなされなかったが、無効審判が確定するまで実質的に審理が行われない期日が数回設けられ、実質的に審理中止状態とされた。最終的に、判決には至らなかった。

後述のように、無効審判では特許全部無効の審決を得た。相手方は、審決取消訴訟を提起し、第一審から第二審まで争われたが、いずれも無効審決が維持され、特許無効が確定した。

これにより、本件は解決した。

2) 無効審判

A社は、上記侵害訴訟への対抗手段として、相手方特許権に対して無効審判を請求した。

無効審判の代理人は、主張を侵害訴訟での主張と整合させるために、侵害訴訟と同一の代理人を選定した。

侵害訴訟の審理中止を請求するため、前述した答弁書提出期間内に無効審判請求を行った。準備期間は限られていたが、後刻有力な証拠資料を発見した場合には無効審判請求を追加して行うこととし、当該期間内に無効審判請求を行うことを優先した。証拠資料については、内容を重視し、公証・認証が不要な証拠を優先することは特にしなかった。公証・認証が必要な証拠については所定の手続を行った。

無効審判において、相手方から証拠資料として実験成績証明書が提出されたが、その実験成績証明書を発行した試験機関は既に消滅しており、当該証拠資料の信憑性が極めて疑わしいものであることが判明したということがあった。A社が上記事実を指摘したため、相手方は当該証拠資料を取り下げたが、相手方に罰が科されることはなかった。

最終的には、審決において特許全部無効となり、審決取消訴訟の第一審、第二審においても審決が維持されて特許権の無効が確定した。

無効審判は1年数ヶ月、審決取消訴訟は第一

審、第二審ともに半年、全体で足掛け3年位の期間であった。

(2) 留意点

A社では日本国内の本社が訴訟指揮を執り、初動対応時は侵害訴訟の非侵害主張担当、無効審判の無効主張担当、これらの主張に一貫性を確保する統括担当にそれぞれ人員を配置し、フェーズに応じて変更する体制としている。短期間で侵害訴訟の答弁と無効審判請求に対応しなければならない中国訴訟では、会員企業にも参考となる体制ではないか。

A社においては、訴訟に備えて代理人の選択の幅を確保するようにしており、前述の訴訟において役立ったとしている。また、訴訟経験を経て代理人選定の眼力が養われたそうである。従って、無効審判の口頭審理に日本から社員を派遣して傍聴させる等、侵害訴訟や無効審判の対応を通して代理人の力量を把握することも有用であろう。

前述したように、A社は自社製品の非侵害を主張するために、公証人立会いの下、わざわざ自社製品を購入して公証を行った。証拠の客観性が求められる中国訴訟においては、社内資料の証拠能力が否定される恐れがあることも考慮すべきである。

逆に、相手方から提出される証拠が偽造されたものである場合もありうることに留意すべきである。証拠資料についての公証・認証といった手続は、煩雑さというマイナス面のみではなく、偽造された証拠資料の提出を抑制するというプラス面もある。

4. 3 電気系企業B社

(1) 事件の概要

1) 侵害訴訟

B社は、ある電子機器に関する専利権侵害訴訟を提起された。

訴訟提起の後、B社は先ず管轄権異議の申立を行い、時間稼ぎを図った。

初動について、B社は日本の本社において、技術分野毎に役割分担をして案件の分析を行った。また、現地の知財部門は、現地代理人と連携して対応すると共に、日本の本社とのつなぎ役の役割を担った。

侵害訴訟の答弁期間内に無効審判を請求し、侵害訴訟の審理中止を請求したところ、請求自体は却下されたが、それ以降の侵害訴訟の進行が極端に遅くなったので、審理の中止と同等の効果を得られた。

後述のように、無効審判で特許全部無効の審決を得ることができた。相手方は審決取消訴訟を提起したが、口頭審理の直前に審決取消訴訟を取り下げた。同じころ、専利権侵害訴訟も取り下げられて、本件は解決した。

2) 無効審判

無効審判を請求したのは、非侵害を主張するより有利であると考えたからである。非侵害を主張・立証する場合、回路図等、B社の内部資料を法廷に提出する必要があるが、内部資料がオープンになってしまう。内部資料がオープンになるよりは、無効審判で相手方の権利を消滅させる方が得策という判断である。

無効審判の請求書では、新規性違反、進歩性違反、記載要件違反等、4つの無効理由を挙げた。無効審判中に相手方は補正を行わなかった。

無効審判の口頭審理には、日本から社員を派遣して傍聴させた。口頭審理の雰囲気をつかめること及び代理人の力量を把握できることが傍聴の理由である。

結果、4つ挙げた無効理由のうち、1つだけが審決に記載され、権利は全部無効となった。相手方は、審決取消訴訟を提起したが、その後取り下げたことは前述のとおりである。

(2) 留意点

この案件では管轄権異議による時間稼ぎが図れたとのことであるが、B社は別の案件で、管轄権異議の申立がわずか2日で却下された経験を持つ。管轄権異議の申立によって時間稼ぎができない場合もあると心得るべきである。

無効審判では4つ挙げた無効理由のうち、1つだけが審決に記載され、権利は全部無効となったが、残りの3つがどのように扱われるのか、疑問が残る。

ヒアリング後、この点について現地代理人に確認したところ、仮に無効審決が審決取消訴訟で取り消された場合には、その後再開される無効審判の審理において、残り3つの無効理由も審理されるであろうとの回答を得た。

B社からの情報では、無効審判の書記官が作成する審判記録について、当事者が入手できるケースとできないケースがあるとのことであった。入手できても、専利復審委員会の押印のある場合とない場合があるそうである。押印のある審判記録を入手できるかどうかは、代理人と専利復審委員会とのコネクションにも依るようなので、会員企業も留意する必要がある。

4. 4 医薬系企業C社

(1) 事件の概要

C社は医薬品製造業者と薬局を共同被告として製造方法特許により北京で侵害訴訟を提起し、一審、二審共に差止請求が認められて勝訴した。

中国では入札を経た上で医薬品が医療機関に販売されるが、C社販売の製品は先発品であったため、本来1社しか入札に参加しないはずであったところ、他者も入札に参加していることが分かり、侵害品が出回ることを予想した。

本事例ではC社が中国で専利権侵害訴訟を初めて提起したため、現地代理人のアドバイスに従って訴訟手続を進めた。

まず、現地代理人が北京で訴訟を提起することを強く勧め、現地代理人の調査担当が北京の小さな薬局で侵害品が販売されている事実を突き止めて、公証人立会の下で身分を隠して侵害品を購入し、北京における侵害行為（販売）の証拠を得た。

ここで、被告の製造現場を押さえたのではなく、被告製品を押えて証拠としたのは、製造方法特許により直接製造された製品の販売等も侵害とみなされ（専利法11条）、また、新製品の製造方法特許に関する侵害訴訟では、被告には、被告製品が製造方法特許と異なる方法により製造されたことを立証する立証責任が課されるためである（専利法61条）。

これに対して、被告は立証責任があるにもかかわらず客観的な証拠による製造方法の開示をしなかった。裁判所は被告が国家食品薬品监督管理局に承認のために提出した書類を入手し、被告の製造方法の客観的な証拠とした。最終的には、被告の製造方法は特許製法の文言侵害ではないが均等侵害と判断された。

なお、C社は侵害者に対して警告を行わずに訴訟を提起した。現地代理人から、警告を行うと侵害者に無効理由構築のための証拠集めをされたり、無効審判を請求されたり、証拠隠滅されたりする恐れがあるとのアドバイスを受けたからである。

また、被告の医薬品製造業者は広東省深セン市の企業であったため、広東への管轄権異議の申立を行ったが、認められなかった。

また、被告は、軽微な誤訳、医薬化合物として記載が不十分であるとの無効審判を請求し、侵害訴訟の審理中止を請求したが、審理は中止されなかった。

(2) 留意点

中国では地方保護主義の影響を避けるため、我々日本企業が訴訟を戦うには、一般的に北京

や上海が良いと言われている。C社のように販売業者を共同被告とすることにより、北京で訴訟を戦えるようにする戦術は有用と思われる。

新製品の製造方法特許に関する侵害訴訟では、被告に非侵害の立証責任が転嫁される。従って、被告の立場で自分の製造方法を立証する場合には、如何に客観的な証拠を準備するかが重要となる。

侵害者に対して警告を行うことは、侵害者による無効審判請求や証拠隠滅以外にも、非侵害確認訴訟提起等、様々なリスクを伴うため、案件によって慎重に判断すべきである。

4. 5 機械系企業D社

(1) 事件の概要

1) 攻めのケース

D社は、攻めのケースでは、カタログ、展示会などで侵害品を調査し、侵害事実を確認後、侵害停止、損害賠償を目的に意匠権を使って北京にて提訴した。その際、侵害品を実際に購入して解析を行い、公証人の立会いのもと公証を得て、証拠保存をしていた。

相手企業は管轄権異議の申立を行い、工場がある管轄地の河北省に移管された。

2) 守りのケース

中国では、知財紛争の解決手段として、司法ルート（人民法院）による民事訴訟以外にも、行政ルートによる行政救済手続もある。

D社の守りのケースでは、D社の中国販売店が、中国の個人から実用新案権により河南省にて行政救済手続を請求された。当初は中国語でD社の中国法人に警告書面が送られてきて、その後、同個人から中国販売店に対する行政救済手続が行政当局に請求され、中国販売店が行政当局から行政救済手続の申立書を受領した後、中国法人を通じて本社の知財部門がその事実を知った。

実用新案の請求範囲があいまいな記載だった

ため、無効主張が有効であると判断し、無効審判請求による行政救済手続の中止の可能性も見越して、専利復審委員会に無効審判を請求した。この無効審判はD社の中国法人及び中国販売店それぞれが請求した。なお、中国販売店が無効審判を請求したのは、被申立人が請求しないと行政救済手続が止まらない恐れがあったためである。

中国国外の文献は証拠として採用されるためのハードルが高いため、無効審判請求時には中国実用新案公報2件と中国専門書1件を証拠として提出した。その後、理由補充期間内に中国実用新案公報1件と中国専門雑誌2件を追加で提出した。結果、追加で提出した中国実用新案公報1件による進歩性違反で無効の審決となった。

当該無効審判での審決確定を以って、行政救済手続の請求が却下された。

(2) 留意点

行政救済手続においても、司法ルートと同様、所定期間に無効審判請求を行えば、手続の中止があり得ることはあまり知られていないのではないか。

我々日本企業としても、今回のような行政救済手続にも備え、その効果、使い方等を検討しておく必要がある。例えば、行政救済手続は結論が出るのが早い、司法ルートよりも安く済む、地方保護主義の影響をより受けると言われている等の特徴を念頭に対応策を検討すべきである。

4. 6 機械系企業E社

(1) 事件の概要

1) 製品に関する侵害訴訟

E社は香港の持株会社と広東省の生産会社に対して侵害警告を行ったが、侵害行為が止まらなかったため、提訴に踏み切った。訴訟地は上

海であり、被告による管轄権異議は無かった。一審でE社が勝訴し、被告が上訴しなかったため、この一審判決が確定した。所要期間は警告から約2年であった。一方、訴訟判決確定後、被告側が無効審判を起しているが、現時点で審決は出ていない。

この事件はE社にとって中国での最初の特許権侵害訴訟であった。そのため、当初は勝訴できる確信が無く、訴訟を行わなくても済むのではないかとの期待も込めて警告を行ったが、結果的には警告のみでは侵害は停止されなかった。

代理人は北京で選定したが、訴訟地として北京か上海を勧められた。侵害品の販売拠点が上海にあったため、訴訟地は上海とした。

2) 製造装置に関する侵害訴訟

被告は中国企業の機械メーカーである。業界誌に装置の広告が載っていたことをきっかけに侵害を知った。訴訟地は広東省である。提訴後に被告側から無効審判を起こされており、一審の口頭弁論が終わった直後に無効審決が下された。このため民事訴訟は一審、二審ともに敗訴した。提訴から3年が経過しているが、現在は審決取消訴訟の二審が係属中である。

証拠入手にあたっては、市場で入手が出来ないため、調査会社に依頼をした。公証人とともに相手側に乗り込み、購入することに成功した。

無効審判において、被告は進歩性違反と記載不備を主張した。審決では記載不備に対する判断はなされず、進歩性違反が採用され権利無効とされた。本件に対応する日本出願は登録査定となっているにも関わらず、審査段階での拒絶理由通知における引用文献が進歩性違反の根拠として採用された。

(2) 留意点

E社の扱う製品は模倣品が出回り易いため、日頃から業界誌へ広告を出すなどして知財保護

意識の啓蒙を自発的に行っている。上記製品特許の訴訟中には、その事実関係の広報も行った。E社のように多数の侵害者による模倣品が出回るような製品を扱う企業にとっては、参考となる対策の一つではないかと思われる。

代理人の選定は重要である。具体的方法としては、複数の代理人と面談をし、同じ質問をした時の受け答え、及び相性を見て判断するのが良い。侵害訴訟と無効審判とは同じ代理人に依頼した方が、依頼者側はコントロールがし易く、また責任も明確になるため好ましい。

技術内容の誤認により不利な結果となる場合があるため、口頭審理では、技術内容を理解してもらう努力が必要である。例えば審決取消訴訟においては、ポイントを絞って図表を使って説明することも有効である。E社の場合はプロジェクターが使用できたそうだが、必ず使用できるかどうかは判らない。無効審判も含め、口頭審理は中国語が判らなくても傍聴の方が好ましい。少なくとも場の雰囲気や、代理人の力量を掴むことはできる。しかし場の雰囲気が審理の結果と一致するとは限らない。

4. 7 機械系企業F社

(1) 事件の概要

F社は、中国企業にライセンスしていた専利権について、個人から無効審判を請求された。

審査段階の引例がそのまま無効審判で使われており、現地代理人も請求人の主張は失当で専利権は有効と言っていた。そのため、対応を現地代理人に一任していたところ、全ての請求項が無効との審決が出された。審決後に検討したところ、特許請求の範囲の記載に誤訳があり、権利範囲を広く解釈されてしまったため、引例との差異が小さく、進歩性違反と判断されていたことが分かった。

F社は審決取消訴訟を提起し、第一審の口頭審理では比較的強い反論を行ったが、判決では

訴状に記載したことのみ検討され、口頭審理で主張したことは検討されておらず、審決は覆らなかった。

無効審判の審理期間は8ヶ月、審決取消訴訟の第一審の審理期間も8ヶ月であった。口頭審理が延期された影響もあり、審理期間は長い方だと思われる。

(2) 留意点

中国に限ったことではないが、無効審判を有利に進めるには、現地代理人に一任するのではなく、書面提出前及び口頭審理前に、現地代理人と十分に打ち合わせをする必要がある。また、審査段階で克服された引例であったとしても、油断せずに十分な検討を行うことが必要である。

F社では、本事件に係る専利権の出願当時は、日本語を英語に翻訳し、英語を中国語に翻訳して現地代理人とやり取りするのが通常の実務であった。本件の場合、日→英→中と翻訳する過程で言葉のニュアンスが変わってしまったのが誤訳の原因であると考えられる。中国では、特許請求の範囲に誤訳があっても、専利権付与後は訂正できないので、注意が必要である。最近では、英語を介さずに日本語から直接中国語に翻訳できる中国代理人もいるので、そのような代理人を利用することも検討されたい。

4. 8 電気系企業G社

(1) 事件の概要

G社の中国法人及び中国の販売店が中国の個人から特許権侵害訴訟を提起された。なお、訴訟前の警告はなかった。

G社は現地知財部門のサポートの下、本訴及び後述する無効審判と審決取消訴訟を指揮統括し、訴訟代理人とのコミュニケーションを取った。

以下、管轄権異議、証拠準備、無効審判の経

過を紹介する。

1) 管轄権異議

G社は時間稼ぎのために管轄権異議を申立てた。中級人民法院で管轄権異議が却下されたので、高級人民法院へ上訴した。結果としては、管轄権異議の申立は認められなかったが、管轄権異議の審理によって、侵害訴訟は5ヶ月間実質的に中止された。

2) 証拠準備

訴状に侵害理由の記載が無かったため、原告の主張する侵害理由が伺いしれるのは証拠交換の場であった。この中級人民法院では証拠交換規則を制定・運用しており、これによれば、証拠交換のときに表明することで、原則として1週間以内に、相手方が証拠交換のときに提出した証拠に対する反論のための新たな証拠を提出することができた。この状況下、G社は原告の主張を想定して反論及び証拠を準備し、内部資料を必要以上に原告に開示してしまうことを避けるため、証拠を機密等級毎に分類しておき、証拠交換の場では相手が出した証拠に応じて必要最低限の証拠を提出すべく準備した。

管轄権異議が却下された後、延期されていた証拠交換日が再設定された。その後、原告がG社を共同被告にすることを請求したことから、証拠交換日はキャンセルされ、後述する特許権の無効審決と審決取消訴訟によって、結局、証拠交換日は再々設定されないまま、侵害訴訟は結審した。

3) 無効審判と審決取消訴訟

G社は原告の特許権に対する無効審判を請求した。G社は進歩性違反の証拠として、特許文献の他、日本の非特許文献を使用した。そして、他の請求人による無効審判と併合された後、本請求から約4ヶ月後に全部無効の審決が下りた。この審決後、原告は審決取消訴訟を提起したが、口頭審理の開廷直前に審決取消訴訟を取り下げた。このため、特許権の無効が確定した

ため、原告は侵害訴訟の提訴を取り下げ、この事件は解決した。

(2) 留意点

証拠収集においては、侵害理由が不明のまま証拠交換へ臨む事態に直面したとしても、侵害理由の主張を予め想定した上で証拠収集すること、そして、収集した証拠を機密等級毎に分類しておき、証拠交換の場において、不必要な機密情報を開示しなくて済む準備をすることは、会員企業にとっても参考になる戦術ではないか。

無効審判において、G社が進歩性違反の証拠とした非特許文献は日本の雑誌であり、通常は日本で公証・認証を得ることで、証拠として採用される。今回のケースでは、G社の現地代理人が中国の図書館にこの文献が収蔵されていたことを見つけたので、日本で公証・認証せずに済んだ。従って、外国文献であっても、中国の図書館に所蔵されていないか調査することが望ましい。

4.9 電気系企業H社

(1) 事件の概要

H社の中国法人が中国企業から実用新案権侵害訴訟を提起された。事前に警告状は送付されなかったが、相手方から提訴したとの情報があり、また、裁判官が被疑侵害品の確認をしたとの情報もあったため、訴状の受領前に予め提訴を把握できていた。訴訟のコントロールは日本で行い、それ以外に弁護士、通訳、現地スタッフ及び必要に応じて現地技術者からなる訴訟体制とした。

H社は答弁書の提出期間内に無効審判を請求した。その後、別の証拠が見つかったため、答弁書の提出期間終了後に新たな無効審判を請求した。これらは最終的に併合審理された。また、H社は管轄権異議の申立も行い、約4ヶ月の時

間確保ができた。

無効審判の証拠収集は日本側でも行ったが、現地代理人及び国内外の調査会社においても行った。日本語の非特許文献を証拠として提出した際には、日本における公証・認証を取得した。

答弁書では公知技術の抗弁を主張した。この主張をサポートするため、裁判官に社外に存在する公然実施品を検証してもらった。

最終的には、無効審判の審決取消訴訟中に当事者間で解決した。

(2) 留意点

中国の実用新案権を確実に無効とするには、同一の技術分野かつ2件以内の証拠を用いた無効理由構築が望ましい。

H社は日本や中国だけでなく、それ以外の外国の調査会社にも依頼して、証拠を収集した。その結果、外国の図書館で、原告の実用新案権と同一の技術内容が記載された文献を発見し、これを無効審判の証拠として提出したとのことである。中国の実用新案権を無効にする必要がある場合には、H社のような徹底的な調査も視野に入れる必要があるだろう。

5. おわりに

中国ビジネスの重要性がますます高まるなか、会員企業各社においては、中国専利権侵害訴訟に如何に備えるかについても重要になっていると思われる。

本稿は、中国専利権侵害訴訟やその対抗策としての無効審判に係る諸制度を当小委員会なりに精査するとともに、実際に中国で専利権侵害訴訟や無効審判を経験された企業から生の情報をヒアリングすることにより、日本企業としての中国訴訟戦略上の留意点をまとめたものである。本稿が会員企業の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 2009年12月21日最高人民法院(2008)民三終字第8号
- 2) 北京市高级人民法院の専利権侵害判断の若干の問題に対する意見(試行)(2001)
- 3) 上海市高级人民法院の上海市高级人民法院の専利権侵害紛争における審理手引(2011)
- 4) 重慶市高级人民法院の知的財産権侵害に対する損害賠償額の確定における若干の問題に関する指導意見
- 5) 江蘇省高级人民法院の専利権侵害係争案件における審理指南(2010)
- 6) 法釈[2001]21号 最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定
- 7) 法釈[2009]21号 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
- 8) JETRO北京事務所、中国知財司法統計調査報告書(2009年版)、(2011年5月)
- 9) JETRO上海事務所、中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書、(2012年3月)

(原稿受領日 2013年5月15日)