

中国専利権侵害訴訟における証拠確保と 日本企業の対応状況

国際第3委員会*

抄 録 2013年の中国国内における特許出願件数は、約82.5万件（対前年比26.4%増）に達しており年々増加している。このような状況の下、中国での専利権侵害訴訟も急増している。専利権侵害訴訟において、証拠の確保、現地代理人の選定は重要な事項である。更に、将来的に潜在する中国知財リスクを早い段階で検討することも重要である。本稿では、上記に基づき、中国専利権侵害訴訟における証拠確保と日本企業の対応状況について、会員企業へのアンケート及びヒアリング結果を踏まえて整理した。

目 次

1. はじめに
2. 証拠の確保
 2. 1 証拠の提出
 2. 2 証拠としての有効性
 2. 3 有効性の低い証拠の補完
 2. 4 電子データによる証拠
 2. 5 証拠確保上の留意点
 2. 6 証拠として認定されなかった事例
3. 日本企業の対応
 3. 1 アンケート結果
 3. 2 機械系企業A社
 3. 3 機械系企業B社
 3. 4 機械系企業C社
 3. 5 電気系企業D社
 3. 6 電気系企業E社
 3. 7 化学系企業F社
 3. 8 医薬系企業G社
4. おわりに

1. はじめに

2013年の中国国内における特許出願件数は約82.5万件（対前年比26.4%増）に達しており年々増加している¹⁾。このうち中国国内企業及び個

人（内国人）による出願が85.4%を占めている。このように、専利権（特許権、実用新案権、意匠権の総称）を含む知財権に対する内国人の関心が高まる中、専利権侵害訴訟も急増している。なかでも中国企業から、日本を含む外国企業が専利権侵害で訴えられる事件も増加傾向にある²⁾。これまで中国における知財活動の主な目的は模倣品対策であったが、このような専利権侵害訴訟への備えも重要になりつつある。

専利権侵害訴訟において、証拠の確保及び現地代理人の選定は重要である。

証拠の確保は、訴訟を提起する場合（攻め）及び訴訟を受ける場合（守り）の双方において重要である。攻めの場合には、侵害品又は侵害行為を立証するために証拠が重要となる。一方、守りの場合には、多くの事件で、原告側（専利権者）の専利権を消滅させて対抗するために無効審判が請求される。無効審判を請求するための根拠として、証拠の確保は必須である。あるいは、非侵害の主張・立証を行うためにも、十

* 2013年度 The Third International Affairs Committee

分な証拠の確保が必要となる。

これらの侵害訴訟あるいは無効審判で用いられる証拠を収集するに当たり、その目的に応じて、証拠の対象及び種類、証拠の収集方法、証拠収集の時期等を検討する必要がある。更に、法的に証拠として認定されるために、公的機関の公証制度、認証制度が設けられている等、中国特有の制度が存在する点にも留意する必要がある。

また、現地代理人の選定は、侵害訴訟における中国独自の司法環境、短期間での対応或いは言語の問題等の観点から重要である。侵害訴訟の代理人として、日本企業が多く活用している出願・権利化系の現地代理人をそのまま活用することも考えられる。しかしながら、現地代理人の対応能力によって訴訟の結果が大きく左右されることも想定されることから、現地代理人の選定に関する考え方が重要となる。

証拠の確保と現地代理人の選定に関して、日本企業の対応状況を把握すべく会員企業に対してアンケート調査並びにヒアリング調査を実施した。調査項目には、併せて、技術流出、特許流通といった中国知財リスクに関する意識も含めたものとした。

本稿では、まず、中国での専利権侵害訴訟における証拠確保の留意点について解説する。次に、会員企業からのアンケート結果を基に、日本企業の中国訴訟への対応状況について紹介する。最後に、中国の専利権侵害訴訟や無効審判を実際に経験した会員企業へのヒアリング結果を基に、証拠の確保、現地代理人の選定、中国知財リスクの3つの観点から実際の対応事例等を紹介する。

本稿は2013年度国際第3委員会第2小委員会の井上毅（小委員長：積水化学工業）、橋本美樹（小委員長：東芝エレベータ）、倉本隆宏（東洋紡）、志賀智行（旭化成）、下総晃人（オムロン）、高岩茂樹（トヨタ自動車）、高橋光男（住友電

気工業）、竹長史貴（三菱電機）、水本和宏（ジャトコ）、室井孝夫（デンソー）、毛利伸作（キヤノン）、劉洪亮（パナソニック）が作成した。

2. 証拠の確保

中国特有の法制度を踏まえ、予め訴訟等に備えて証拠の収集と保全を図る際に、どのような証拠が有効か、またどのような点に留意すべきかについて以下に説明する。

2. 1 証拠の提出

中国は大陸法系の国であるため「全ての疑いを排除する」及び「高度の蓋然性」という証拠の基準が厳格に適用される。専利権侵害等に関して立証責任を果たすためには、当事者が自ら収集した証拠または先使用权等の主張のために予め保全しておいた証拠を人民法院に提出しなければならない。

更に、人民法院に提出する証拠は、決められた期限までに提出しなければならない。例えば外国企業が被告の場合は、人民法院からの事件受理通知書と応訴通知書が当事者に届いた日から30日以内、中国国内企業又は外国企業の現地子会社が被告の場合は15日以内までに提出しなければならない。

外国で収集した証拠を提出する場合には、当該外国の公証機関の証明を得てから当該外国の中国大使館（領事館）で認証されるか、又は中国及び当該外国が締結した関連条約に規定されている証明手続を履行することを条件として、中国の人民法院に受理される。

また中国では、原則として、証拠は原本を提出する必要がある。写しを人民法院に提出した場合、裁判官が法廷で原本と写しを照合する。照合ができなかった場合、写しは、証拠として認められない。

更に、外国語の書証または外国語の説明資料の場合には、当該人民法院に指定された翻訳会

社による中国語の翻訳を添付して提出しなければならない。

このように証拠提出には様々な制約に注意する必要があるが、また提出期限も短いことから、理想的には、中国で訴訟が提起される前に有効な証拠を準備しておくことが予防安全の観点からも望ましい。

2. 2 証拠としての有効性

証拠は裁判所に認定されるものでなければならぬが、中国では証拠が例えば出版物の場合には、出版物の種類によって、表1のような有効性レベルに分けることができる。

ここでいう有効性レベルとは、裁判で証拠として認定されるための程度を言い、レベルが5に近いほど認定される可能性が高く、レベルが1に近いほど認定される可能性が低くなる。認定される可能性は、例えば、提出証拠が表2に示すような証拠の立証要件をどのくらい満たしているかによる。

表1 証拠の有効性レベル

レベル	出版物の種類
1	取扱説明書
2	製品パンフレット及び製品カタログ
3	学術論文 [*] 、研究報告書 [*]
4	書籍、国家・業界標準、新聞雑誌
5	特許文献

※出版物はレベル4とする。

表2 証拠の立証要件

要件	内容
①時間	証拠の発生日、公開日等
②技術	証拠の構成内容
③真実	証拠の改変が無いこと
④公開	証拠を一般公衆が知ったこと
⑤関連	証拠と補助証拠との関連

なお、表1のレベル1の取扱説明書と、レベル2の製品パンフレット及び製品カタログとは、共に現代印刷技術の発展により偽造が簡単であること、印刷時間や配布時間の記載がなく公開時間の確定が難しいという点で、他の証拠よりも有効性レベルが低い。またレベル1の取扱説明書は、レベル2の製品パンフレット及び製品カタログよりも公開使用という点で劣るため、従来技術としての立証がより難しい。

2. 3 有効性の低い証拠の補完

有効性レベル5の特許文献（中国公共機関で取得できる外国特許文献も含む）は、それ自体で表2の各要件を全て満足し、かつ公的に証明されているため補助証拠は不要である。

一方、有効性レベルが1～4の証拠は、補助証拠を用意する必要性が出てくる。ここで、補助証拠とは、表2の各要件を証明・補完するためのものであり、具体的には、表2の各要件を表1のレベル1～4の証拠と関連付けて客観的に証明できるものを言う。例えば、書籍であれば、補助証拠として国際標準図書番号（ISBN）を取得しておくことにより、書籍の所有者と公開日とをその書籍自体と関連付けて証明できる。書籍におけるその他の補助証拠としては、例えば、印刷工場の生産証明書、ホームページの電子版の掲載日、大学等公共図書館などへの寄贈日、証拠の公証日等が挙げられる。有効性レベルが1や2の証拠であっても、その証拠と関連のある補助証拠の確保、つまり「証拠チェーン」の確保により、証拠としての有効性を向上させることができる。

また、証拠が製品や製造販売、展示等の使用に関するものの場合、有効性レベルとしては1～3程度に相当すると考えられるが、使用に関する証拠収集の場合には、特に、次の3つの困難さを伴う。3つの困難さとは、時間、形式、可変性である。これらの困難さについて以下に

述べる。

まず、時間については、製品等の証拠の形成時と紛争発生時とが数年から十数年も離れている場合が多いため、製品等の証拠は既に消滅又は不完全になっていることが多い。

次に、形式については、認定されるために複数の異なる補助証拠を用意しなければならないことが多く、複数の補助証拠の関連性を示す証拠チェーンを全て確保するための負担が大きい。例えば、製品の設計図面、契約書、販売領収書等複数の補助証拠を用いて公開性や真実性を証明しつつ、かつそれら補助証拠同士の関連性も証明する必要がある。

更に、可変性については、証拠となる製品が出願前に製造販売されていたとしても、紛争時には、製品の材料劣化、製品仕様のマイナーチェンジ、製品の部品交換等が発生していれば、製造販売時と紛争時の両時点の製品状態の同一性が失われることになる。

使用に関する上記3つの困難さのうち、時間、形式については、例えば同じ型番が記載された販売領収書や販売製品との関連を確認することで対応可能であることも多い。しかしながら、可変性については、製品の販売日から公証日までの間に製品に変更がなかったことを如何に証明するかが特に難しく課題となっている。

2. 4 電子データによる証拠

近年は、電子データによる証拠が裁判でも取り上げられて来ている。電子データの真実性等を証明するための補助証拠として、信用度の高いウェブアーカイブサイト（例えばwww.archive.org）を利用する方法が挙げられる。実際に、このウェブアーカイブサイトに保存された技術情報の記載ページに対して、公証役場のパソコンからその場でプリントして公証を取得した事例³⁾がある。更に他の電子データとして、信用可能なウェブサイトのログファイルや、

Web SpiderによるSnapshot、タイムスタンプ等も補助証拠として利用可能である。

2. 5 証拠確保上の留意点

証拠の対象としては、大きく次の5つに分類できる。ここでは、(1) 特許文献、(2) 包袋（特に意見書による権利者の意見主張部分）、(3) 電子データ、(4) 非特許文献（論文、雑誌、製品カタログ等）、(5) その他（研究発表、展示会、製品等）に分類している。これらのうち、公的に証明可能性の高い特許文献、包袋の確保が証拠の収集と保全としては好ましい。以下、上記各分類についてその留意点を示す。

(1) 特許文献

第3次法改正後（2009年10月1日以降の出願に適用）の絶対新規性（専利法第22条、第23条）と第3次法改正前（2009年9月30日以前の出願に適用）の相対新規性（専利法第22条、第23条）とで従来技術の定義が異なることに注意が必要である。

(2) 包袋

登録後の案件は終結日から通常5年（登録されずに終結した案件は終結日から通常3年）（審査指南第5部分第4章6.1）は保存されるがそれ以降は廃棄される。廃棄されると意見書による禁反言等が主張できなくなるため包袋の確保のタイミングやその保全には注意が必要である。

(3) 電子データ

電子データの補助証拠として使用されるタイムスタンプは、時間は証明できるが公開の証明まではできないことに留意する必要がある。

(4) 非特許文献

外国での公証、領事館での認証等の手続の煩雑さや時間的制限を考慮すると、できるだけ中

国国内で確保できる証拠を探した方が良い。例えば外国書籍であれば、中国の図書館でも蔵書されていることも多い。その他、雑誌等では、出版社による出版日（1990年11月25日）に対して、印刷工場の納品日が実際には遅れた（納品日が同年12月11日であった）ため、この納品日が実際の雑誌の公開日と認定された事例⁴⁾もある。雑誌等による証拠の確認の際には、出版日だけでなく実際の納品日も確認するといった入念さも時には必要になる。

また、比較的簡単に用意可能な製品パンフレット、カタログ、製品説明書等は、企業が証拠としてよく提出することが多い。しかしながら、これらだけでは証拠として認定される可能性は低い（表1でいう有効性レベル2）ため（例えば製品パンフレットが証拠として非認定された事例⁵⁾）、全ての疑いを排除できるような証拠と関連のある補助証拠を確保（つまり証拠チェーンを確保）する必要がある。

(5) その他（研究発表、展示会、製品等）

学会等の研究発表資料を証拠として使用する場合には、その資料の公開性を確定させる必要がある。また、一般的な公衆が合法的にその資料を入手できた事実を公証制度等の利用により、予め証明可能なようにしておくことも必要である。

なお、中国での公証は、出版物や小型製品等は公証購入、大型製品や工場設備等は公証保全をすることが一般的である。一方で、例えば、公証人を現場（展示会の発表の様子等）同行させて、一連の行動の真実性について公証してもらうという方法も考えられる。この方法の是非については、実際に中国の公証人に相談してみるのも一策である。

2.6 証拠として認定されなかった事例

有効性レベルが低い証拠を証拠として認定さ

せることは単純ではない。ここでは、証拠として認定されなかった事例を参考に紹介する。

(1) 学術会議資料

ニュースで報道された学術会議資料を証拠として提出したが、証拠として認定されなかった事例⁶⁾である。出席者が限定されており一般的な公衆ではないこと、ニュースでは技術内容自体がほとんど報道されていないことを理由に証拠として認定されなかった。

(2) 製品と販売領収書

証拠となる製品と併せて補助証拠として販売領収書を提出したが、証拠として認定されなかった事例⁷⁾である。証拠となる製品に型式が記載されていなかったため、販売領収書に型式が記載されていたとしても関連性が成り立たないことを理由に証拠として認定されなかった。つまり、販売領収書によって所定型式の製品の公開時間が確保でき、製品実物によって意匠内容が確保できたが、製品実物と販売領収書との間に型式の関連性を見出すことができなかったため証拠チェーンの確保ができなかった。

(3) 製品

製品を証拠として提出したが、証拠として認定されなかった事例⁸⁾である。製品（光沢仕上装置）から取り外したアイロンローラが販売時に光沢仕上装置と一緒に販売されたアイロンローラであることを確定できないことを理由に証拠として認定されなかった。アイロンローラは交換可能（製品の可変性）であり、販売時のアイロンローラと証拠としてのアイロンローラとが一致することを一意に確定できないとして証拠として認定されなかった。

(4) 電子データ

証拠となる商品資源サイトのウェブページと

併せて補助証拠としてWeb Spiderによる当該ウェブページのSnapshotを2件提出したが、証拠として認定されなかった事例⁹⁾である。複審委員会は、1) 商品資源サイトのウェブページは単独の証拠としてその真実性を認定し難い、2) 一方のSnapshotの期日が商品資源サイトのウェブページに記載の公表日より約2年遅い、3) 商品資源サイトのウェブページの公証書にSnapshotの内容と図面が提供されていないため証拠としての役割を果たせない、といった理由により提出物を証拠として認定しなかった。

(5) まとめ

証拠として認定されなかった上記事例は、証拠としては不完全状態であり、また補助証拠との関連性といった証拠チェーンを確保できなかったことに原因がある。しかしながら、不完全状態を補完すべく注意を払って補助証拠等が準備できれば、証拠として認定される可能性が高くなると言える。そのためには、経験による蓄積と証拠に関する判例研究の積み重ねにより、知見を深めていくことが重要であると思われる。

以上説明したように、訴訟等に備えて証拠の収集と保全を図る際には、まずは特許文献を確保することが最も有効である。もし特許文献が確保できない場合には、証拠としての有効性レベルを考慮し、関連する補助証拠を収集した上で証拠チェーンを確保することが必要となる。有効性レベルの低い証拠を使わざるを得ない場合に備えて、日頃から、補助証拠となり得る証拠の証明力や、関連性をできる限り高めておくことが望ましい。例えば、将来的に補助証拠となり得る契約書や図面、販売領収証等には、型番、公開日、取引先の承認印等をきちんと記載すると共に、製品の販売時やパンフレット配布時等のイベントが発生する度に公開日時と公開内容を証明する公証を取得しておく等といった

リスク管理をしておくことも重要である。

3. 日本企業の対応

3.1 アンケート結果

(1) アンケートの目的

専利権侵害訴訟対応で重要な証拠の確保及び現地代理人の選定の考え方について知見を得ることを目的として、国際委員会所属の会員企業を対象にアンケートを実施した。アンケートでは、上記に併せて、会員企業の中国知財リスク意識調査も実施した。その結果、63社の企業から回答を得ることができた。回答企業の業種別上位3分野は、エレクトロニクス(15社)、化学・繊維(12社)、輸送用機器・部品(11社)であり、以降に鉄鋼・金属・鋳工業、医薬、精密・医療機器、機会・建設資材、印刷・製紙、家庭用品・化粧品と続いた。

(2) 中国での係争経験

はじめに中国での係争経験の有無について調査したところ63社の企業の約半数が「係争経験有り」と回答した。本稿でいう係争とは警告、侵害訴訟、無効審判を指すこととする。

「係争経験有り」と回答した企業における係争の種別と立場は表3に示す通りである。種別及び立場については重複回答も含んでいる。また、割合は回答企業63社に対する割合である。

なお、係争対象の知財権は、特許権(25社)

表3 係争の種別と立場

種別	立場	企業数(割合)
警告	発信	17社(27%)
	受信	11社(17%)
侵害訴訟	提起	12社(19%)
	被提起	7社(11%)
無効審判	請求	12社(19%)
	被請求	15社(24%)

が一番多く、以降商標権（21社）、意匠権（12社）、
 実用新案権（6件）、著作権（3社）と続いで
 いた。

(3) 証拠の確保

証拠確保の経験の有無について調査した結果
 を63社の企業の約7割が「経験有り」と回答し
 た。多くの企業で証拠確保の経験があることが
 分かった。

図1に証拠確保の目的について調査した結果
 を示す（1社での重複回答含む）。係争顕在化
 時に対する対応及びリスク管理が大きな目的で
 あることが分かった。

図2に証拠確保の方法について調査した結果
 を示す（1社での重複回答含む）。基本的に本
 社主体で動き、適宜現地専門家に依頼する企業
 が多いことが分かった。

図3に確保した証拠の種類について調査した
 結果を示す（1社での重複回答含む）。実物、
 パンフレット、カタログ等の特許文献以外によ
 る確保が多いことが分かった。これらの証拠は
 企業にとって確保しやすいことが原因であると
 推察される。

図4に証拠確保時の疑問や苦勞について調査
 した結果を示す（1社での重複回答含む）。ど
 こまでの証拠をどのように収集すればよいの
 か、代理人選定を含む係争時体制に不安感を感
 じている企業が多いことが分かった。

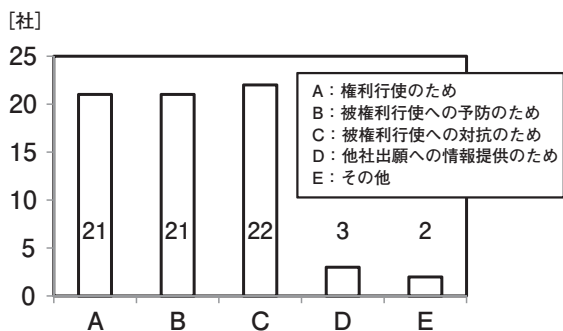


図1 証拠確保の目的

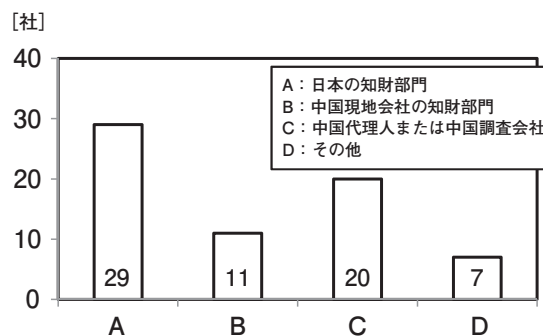


図2 証拠確保の方法

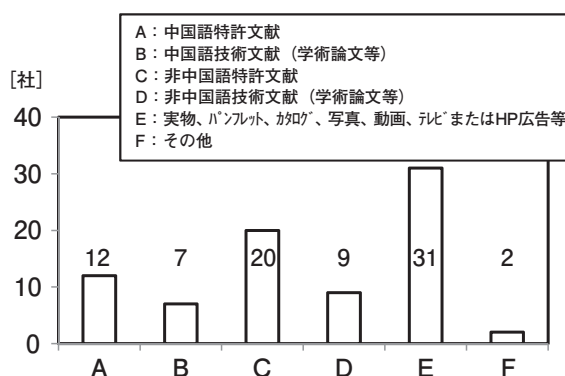


図3 確保した証拠の種類

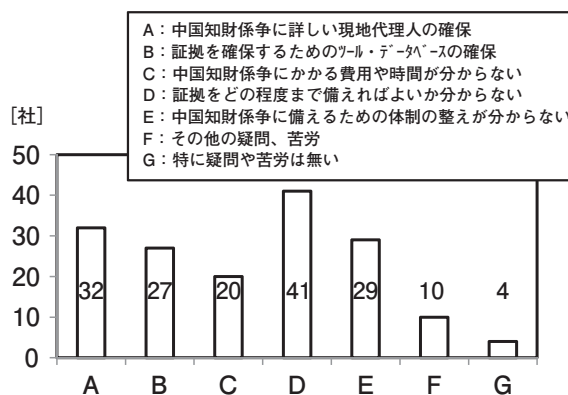


図4 証拠確保時の疑問や苦勞

(4) 現地代理人の選定の考え方

図5に出願権利化系と係争系とで現地代理人
 の選定基準が異なるかどうかについて調査した
 結果を示す。また、図6に出願権利化系と係争
 系とで現地代理人を使い分けているかどうかに
 ついて調査した結果を示す。

出願権利化系と係争系とでは現地代理人の選
 定基準を変え、係争系では特有の現地代理人を

選定し使用している企業も多いことが分かった。中国での訴訟における現地代理人の選定に関しては注意を払っている企業も多いことが窺える。

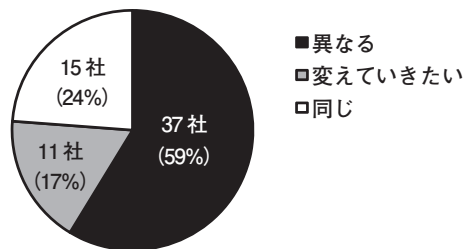


図5 現地代理人の選定基準

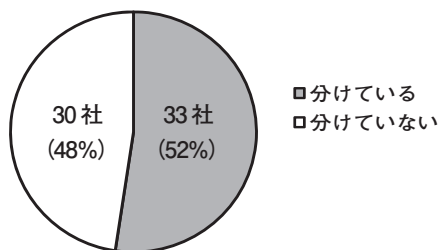


図6 現地代理人の使い分け状況

(5) 中国知財リスクの意識調査

図7に10年前と現在とでの中国リスクに対する意識変化について調査した結果を示す。10年前に比べて現在では、専利権に対する係争リスク及び現地発明の取扱いに対する意識が高くなっていることが分かった。一方で、審査の信頼性に対するリスク意識は低くなっていることが分かった。なお、模倣品の流通及び技術流出に対する意識は10年前から現在にかけて依然として高いことが分かった。中国で知財法制度が確実に整備されてきていること、及びその整備に伴い中国国内では知財権の活用意識が高まってきていることがアンケート結果に反映されているものと思われる。

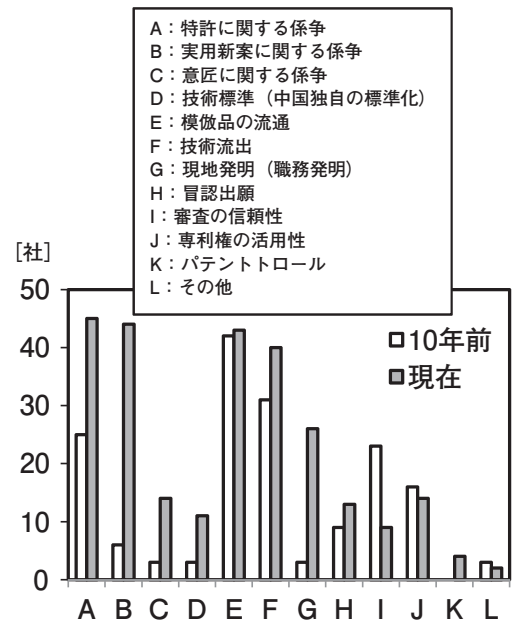


図7 中国リスクに対する意識変化

上記アンケート結果を踏まえ、後述の会員企業7社に協力頂きヒアリングを実施した。

3. 2 機械系企業A社

ここでは、A社へのヒアリング結果に基づいて、被権利行使のような専利紛争に関する準備及び対応経験を中心に紹介する。

(1) 証拠について

A社は、証拠の収集と確保について、社内に定型的なルールは設けていない。必要となる証拠を最終的に見つけることを目的にし、案件毎に効果的な方法を探りながら実行しているようである。自社製品のユーザーマニュアル、中国の技術標準、中国語ウェブの情報等の非特許文献を提出した経験も有している。

なお、証拠の収集と確保を段階的に行うこともしている。例えば、まず日本（知財部と技術者）で関連証拠を収集する。適切な証拠を見つけない場合には、現地事務所に依頼して関連証拠を収集する。関連証拠を収集す

る際には、日本語文献、そして英語文献、更に中国語文献…のように、範囲を拡げていく。技術が最も進んでいる地域等を中心に証拠を確保した方が効率がよいという考え方もある。A社は、案件毎の対応の積み重ねで証拠の収集と確保についてノウハウを蓄積して行っているようである。

A社は、日本の公証、中国領事館での認証、中国公証等の手続については自社で行っている。これまで中国領事館での認証は、ほとんどの場合は、中国大使館または領事館のホームページに掲載されている情報に則って、必要な書類を揃えれば認証がスムーズに行えたが、思わぬトラブルに遭遇したこともある。例えば、手続書類が揃ったと思われた状態で、中国領事館での認証を依頼したところ、ホームページ掲載情報以外の書類（例：代表者のサイン等）も必要だと指示されたことがある。このようなこともあり、A社は、自社経験を通じて、実際に自らが行うことでノウハウが蓄積できていくと実感しているようである。なお、領事館の担当者の質、経験、領事館の所在地等も、領事館での認証がうまく進むかに影響があると考えられる。

また、証拠収集に関して、紛争前の防御的な証拠確保及び適切な証拠収集のためのデータベースの確保等を意識しているようである。前者については、どのレベルまで行うべきか、どのような証拠が有効か、自社技術の漏洩の恐れはないか等に留意すべきと思われる。

A社は、これまでの経験から、証拠としては、日付の立証が容易なものが有効であり、最も好ましいのは特許文献、次にISBNのついた図書であるとの印象を持っている。また、自らが備える証拠の原本をできるだけ複数部用意した方が良いと実感しているようである。

(2) 現地代理人の選定について

A社は、現地代理人を権利化系または係争対

応系のように分けて案件依頼を行ってはいない。日常の業務を通じて信頼のおける現地代理人を選定し、権利化系であろうと係争対応系であろうとその現地代理人に案件を依頼するスタンスである。現地代理人には、クライアントに対し論理的なアドバイスをタイムリーかつ的確に行い、かつ紛争に勝てる総合力を備えることを強く期待しているようである。

(3) 中国知財リスクの変化について

A社では、中国全体のビジネスが盛んになっていることを受けて、中国では訴訟が多くなるリスクを認識している。さらに、新製品・新サービスの複雑化に伴って、見えないモノ、変化するモノを如何に知財で守るかの工夫が今まで以上に必要であるとの認識も持っている。

(4) まとめ

A社では、証拠収集と確保に関して、統一的なルールを設けておらず、実際の専利紛争を通じて、案件毎の状況によって対応策を講じているようである。また、公証や認証の手続等を含め、自らが手続等を行った経験を通じて、ノウハウを蓄積している。

3.3 機械系企業B社

B社は、ある最終製品に用いられる部品の専利権の侵害に対して提訴した経験がある。B社のヒアリング内容について、訴訟の経験に則して紹介する。

(1) 証拠について

B社は、侵害品の構造確認および侵害の事実確認のため、公証人立会いの下、最終製品を購入し分解と写真撮影とを実施した。分解に必要な装置を所有する業者を現地代理人に手配してもらい、分解と確認の方法についてB社から業者に指示した。

次に、B社は、侵害品の単価の確認および侵害行為（販売）の確認のため、公証人立会いの下、侵害品を購入した。侵害品の単価は損害賠償額の算定に活用し、侵害品の販売の事実は、販売業者を共同被告として訴訟地（北京）を選ぶために活用した。なお、北京の第1中級人民法院と第2中級人民法院との管轄エリアの境界は入り組んでいるため、いずれかを選びたい場合は注意する必要があるとのことである。また、B社は、侵害品の販売数量の推定のため、最終製品に関する製品の年間生産量ランキングの統計資料を必要な期間分入手した。対象の最終製品がその期間の間ランクインされていたため、侵害品の販売数量を割り出すことができ、損害賠償額の算定に活用できた。このとき、被告側からは、「最終製品の全てに被告の部品が用いられているとは限らない」と反論があった。しかしながら、上述の証拠確保の過程で無作為に購入した最終製品3個の全てに侵害品が用いられているため「最終製品の数量＝侵害品の数量」と推定可能であって、これに反論がある場合は被告側が立証すべきと主張することによって被告側に立証責任を転嫁することに成功し、「最終製品の数量＝侵害品の数量」と認められる見込みとのことである。

これらの証拠は、B社と現地代理人とで役割分担して収集し、統計資料等の現地代理人ができることは現地代理人に委任し、分解方法等のB社でないとできないことはB社が対応した。

一方、被告側が準備した証拠について、入手ルートに疑問のある証拠があったが、裁判官から証拠の入手ルートが問われることはなかった。

(2) 現地代理人の選定について

B社は、出願・権利化および無効審判と、訴訟とで現地代理人を分けており、出願や無効審判は自社の技術背景を理解している現地代理人

に依頼し、訴訟は、現地代理人の得意分野および実績を考慮しながら訴訟に強い現地代理人に依頼している。

B社は、現地代理人を替えてから訴訟が優勢になったことがある等の過去の経験から、訴訟における現地代理人の影響は大きく、訴訟は原告と被告との現地代理人の力関係に大きく影響されると考えている。訴訟を担当する現地代理人には、特に、誠実性、コミュニケーション能力、行政司法との人脈、裁判官と密なコンタクトを取れること、を期待するとのことである。

訴訟に負けないためにB社が現地代理人に対して心がけていることとして、現地代理人からの訪問は積極的に受け入れるとともに、自ら現地に行き自ら現地代理人の能力を判断するようにしているとのことである。また、機会があれば情報交換の場を設けるなど、日頃から現地代理人と情報交換をすることで事務所との繋がりを強く保つようにしているとのことである。

(3) 中国知財リスクの変化について

B社は、10年前と比較した現在のリスクとして、①いずれ自社が被告になる可能性、②技術流出、③現地発明の取り扱い、④模倣品メーカーの分散化、⑤中国現地メーカー製品の性能向上を挙げた。B社自身は、10年前と比較して、模倣品に対して積極的に攻めるように変化している。

また、中国では実用新案は有用であると考えており、どのような技術（技術レベル、製品化の予定、侵害発見の容易性等）をどのような形態（特許or実用新案or特実併願or意匠）およびルート（第一国or優先権）で中国に出願するか、という基準を検討しているとのことである。

(4) まとめ

最終製品に用いられる侵害品の販売数量の推定のために、無作為抽出で購入した最終製品全

てに侵害品が用いられているから「最終製品の数量＝侵害品の数量」と推定できるとし、被告側に立証責任を転嫁することは、会員企業にも参考になる戦術ではないか。

訴訟の経験に基づいて、B社が、訴訟において現地代理人の影響は大であると考えていることからしても、やはり、中国において現地代理人の選定は重要であると考えられる。また、一時的な関係にとどまらず、現地代理人との関係を継続させる日頃の努力も重要であろう。

3. 4 機械系企業C社

次に、証拠の確保、現地代理人の選定の考え方、中国知財リスク意識について、C社へのヒアリング結果に基づいた紹介を行う。

(1) 証拠について

C社では、証拠確保は各組織の強みを活かした役割分担により実施している。例えば、日本の知財部門は、自社製品の発明要点、技術効果及び製品沿革等に詳しい。一方で、現地調査会社は、調査能力の違いはあるものの実物及びカタログの取得に強みがある。一組織を主体とした証拠確保では非効率な場合もあるが、複数の組織で役割分担をすれば時間・費用を節約した上で有効な証拠を確保できる可能性が高まる。従って、C社では、原則として、確保したい証拠の種類により各組織で役割分担して対応している。

C社では、証拠確保では、実物、カタログ及びHP広告も重要視している。実物を重要視する理由は、証拠としての確実性が高い、説明の際に裁判官や審査官の納得を得やすいと考えているからである。その一方で、実物証拠確保時に現場での点検不足により重要な書類を取得できなかったため証拠としての有効性が失われたこともあったことは反省事例と考えている。また、カタログ及びHP広告を重要視する理由は、

入手のしやすさ及び入手経緯を中国現地の公証人により公証可能だからである。なお、製品マニュアルや設計図面は、日付の証明及び公開性に難有りと考えるため重要視はしていない。更に、公証については、取得国により公証に関する規定が異なることには留意する必要があると感じている。

(2) 現地代理人の選定について

C社では、訴訟の結果は使用する現地代理人の能力により左右されると考えている。特に、提訴書類作成の分かりやすさ、該当技術・確保証拠・対応法律に基づいて論理的に答弁できる能力、裁判官・審査官とのコミュニケーション能力が重要であると考えている。現地代理人によっては、証拠確保の際の人脈、証拠チェーンの形成とその主張能力及び事件対応の臨機応変さ等も異なるので留意する必要があると感じている。

(3) 中国知財リスクの変化について

C社では10年前と現在とで中国知財リスクは変化していない。中国が模倣品流通の供給源との認識の下、模倣品の流通を大きなリスクと捉えている。従って、中国では、高度な技術から小発明に至るまで知財保護を図るべきと考えている。日本では出願しない案件であっても中国では出願を検討することもあり得るとのことである。

(4) まとめ

C社では、中国知財対応については重要視している。実際の訴訟対応では、現地代理人を中心とした外部機関に頼らざるを得ないウェイトも高いと考えられる。訴訟対応の根拠となる証拠確保と確保証拠のオペレーション能力は重要であり、その中で現地組織及び現地代理人に期待する役割は高いと考えられる。

3. 5 電気系企業D社

電気系企業D社は、中国での守りの訴訟において無効審判を重視している。ここでは、D社へのヒアリング結果に基づいて、守りの訴訟事案に対するD社の経験や考え方を中心に紹介する。

(1) 証拠について

1) 証拠調査の体制

無効資料の証拠調査はグローバルに行っており、日本では日本語及び英語の文献を、現地法人の知財部門では中国人スタッフにより中国語の文献を調査している。必要に応じて、現地代理人や現地外部調査機関を利用することもある。また、英語の文献についてはインドの調査会社を活用することもある。

2) 非侵害主張の証拠について

非侵害を主張するための証拠には、機密性の高い内部資料もあり、法廷への提出を避けたいものも多い。D社としては機密情報を安心して提出できる環境整備を望んでいるものの、現状の環境には懸念を抱いている。法廷に第三者企業の人物が傍聴に来ていたこともあった。上記理由から、D社は、公知資料の提出だけで済む無効審判を重視している。

また、証拠としての解析結果の提出にも苦労がある。自社内での実験では、客観的という観点で証拠能力に問題が生じる場合がある。一方で、外部機関に実験を委託すると、自社内では容易にできることでも外部機関では同じ要領で行えない場合もある。このような場合には、実験手順を簡単に説明するビデオを作成する等の工夫を試みている。

3) ウェブ情報の証拠としての有効性

過去に無効審判でウェブ情報を証拠として提出した際に、クレームのほぼ自明な構成要件の1つが開示されていない（オールエレメントで

ない）として採用されなかったことがあった。組み合わせるための証拠とすら認められなかったため、特許公開文献とそれらウェブ情報との組み合わせを主張した無効理由がすべて認められない結果となった。この経験から、D社では、ウェブ情報は、公開日や真実性等を証明する煩雑さもさることながら、証拠としての強さが一段落ちるといった印象を持っている。

4) 無効資料の提出

無効資料としては、先行技術としての証拠と周知慣用技術としての証拠がある。このうち、周知慣用技術としての証拠は、教科書等しか認められないものの口頭審理の時に提出することができる。その場でいきなり提示することができるため、訴訟戦術上わざと口頭審理まで隠しておくことも有効とのことである。

5) 公証・認証手続き

D社は、日本で確保した証拠について、公証・認証手続きを行い、中国の裁判所に提出した経験がある。公証・認証手続きについては外注しているが、手続き自体で大きな苦労をしたことはない。外注の場合、公証・認証手続きは1週間程度で完了するとのことである。

(2) 現地代理人の選定について

D社では、無効審判を重視しているため、現地代理人の選定においても無効審判の対応能力に重きを置いている。また、現地代理人も大事だが、担当する個人の資質が一番大事だと考えており、例えば、元審査官・審判官で、技術に詳しい個人に担当してもらえるかといったところに留意している。

現地代理人への要望としては、訴訟の初動対応時に、いつ、何が起こるかのタイムラインを示して欲しいとのことである。D社の経験上、訴訟のタイムラインが不明なまま、急に1週間以内で証拠を集めるようにと言われたこともあった。また、決まっていた期限が延長された場

合に、いつまでに何を準備すればよいかの更新情報が無いまま時間が経過したこともあった。

(3) 中国知財リスクの変化について

頻繁に勉強会を開催する等、欧米系知財ファンドの活動が中国において活発化してきており、中国における特許流通の動きには注目している。また、パテントトロールの出現等、今後の訴訟増加を懸念している。その他、標準規格特許についての権利行使の制限に関する判例や、中国独自規格特許を保有する中国企業の動向にも注視している。

(4) まとめ

中国における守りの訴訟において、D社は、機密漏洩の懸念から、証拠として公知資料の提出で済む無効審判を重視している。これは、同じ懸念を抱く会員企業にとっては参考になる考え方ではないか。

また、現地代理人の選定について、D社は、個人の資質が一番大事だと考えている。会員企業にとっては、いろいろと試してみて良かった個人を探っていくのも良いのではないか。但し、次のケースで同じ個人が対応してくれるとは限らないという点には留意すべきであろう。

3. 6 電気系企業E社

E社は、保有する製品のポートフォリオの幅広さと製品のライフサイクルを勘案し、訴訟のリスクに備え、製品上市時に特許ポートフォリオを構築しておくことを基本方針としている。

E社は、訴訟における証拠の収集と証拠の活用に関して特殊な事案を経験しており、ここではその特殊事案を中心に紹介する。

(1) 証拠について

1) 中国国外で発行された証拠を利用した事案
E社は、米国で発行された文書を中国での訴

訟において証拠として利用した経験を有する。

証拠として利用するためにまず、米国のとある工業会に証拠となるステートメントを提出してもらい、当該工業会所在地の公証人に書類公証してもらった上で、州長官、国務省にて認証を受けた後、在米中国領事館にて認証を受けた。その上で翻訳文について中国で公証を受け、ステートメント原本とともに証拠として提出した。

E社は、中国国外で発行された文書を中国の訴訟にて利用するには、煩雑な手続が必要であると認識している。

2) 人民法院から証拠保全命令を受けた事案

E社の中国現地法人に対して、証拠保全の申し立てが行われ、人民法院から裁判官が来訪し、裁判官立ち会いの下、事業所内の複数箇所について写真の撮影等が行われた。このような事案を経験したE社は、秘密性の高い技術情報をマネジメントする観点から、中国現地法人に対し、証拠保全命令への対応措置として、人民法院の証拠保全手続に協力する一方、現場で証拠保全がどのように行われたかの事実を把握できるように対策を講じている。

3) 製法に関する特許訴訟の事案

E社は、製法に関する特許について、訴訟を行った経験を有する。E社は訴訟において非侵害主張を行うため、代理人の助言に従い製造方法について、公証人を立ち合わせて、証拠書類を作成してもらい、これを証拠として提出した。しかし、訴訟では非侵害を争う前に当該特許が無効となったため、提出した証拠の有効性は争われず、訴訟の審理・判決に及ぼす影響までは確認できていない。

(2) 現地代理人の選定について

中国において種々の事案を経験しているE社では、訴訟系の代理人について、特に訴訟経験を重視して選定している。E社では中国での訴訟で相手に予想外の対応をされ、形勢が不利に

傾きかけたことがある。訴訟を有利に進めるため、代理人には相手の出方を想定した対応シナリオの助言・提案を期待し、訴訟経験を重視して代理人を選定しているとのことである。

(3) 中国知財リスクの変化について

E社は、10年前は模倣品に対してリスクとして認識をしていたが、最近の出願件数及び訴訟件数の増加の傾向から、今後は特許訴訟に巻き込まれる点を懸念しリスクとして捉えている。

(4) まとめ

E社が経験しているように、中国国外で発行された文書を有効な証拠として提出するためには煩雑な手続が必要な場合がある。従って、証拠には、できる限り中国でも公開性が確実といえる文書を使用するのが訴訟対応上の安全性が高いと考えられる。

3. 7 化学系企業F社

F社の中国における主要製品は農薬であり、これを保護するために、同社は農薬の主要成分に関する物質特許の取得に力を入れている。また、F社は、模倣品・侵害品の摘発を積極的に実施している。

(1) 証拠について

以前は、未登録の低品質の侵害品が多く見られたが、10年ほど前から中国企業の技術力が向上し、真正品と同等レベルの品質を有する侵害品が主として出回るようになってきた。これら侵害品は、農薬として正規ルートにて販売されるために当局に登録され、成分表示がなされている。従って、予め主要成分の物質特許を取得しておくことで侵害品を容易に特定することができる。登録内容や成分表示から、特許発明に係る物質が侵害品に含まれていることは明らかであり、これを証明する証拠についての公証は

不要である。

侵害品の摘発には行政機関を活用している。侵害品が販売されている店頭に行行政官と共に立ち入り調査を行い、その場で一斉摘発する等の対応が取られている。しかし、近年ではインターネットによる通信販売によって侵害品が取引されるケースが増えてきており、対応が難しくなってきた。

インターネット上に記載された写真と実際に取引されている物とが一致しない場合も多く、疑義のある販売者から製品を実際に購入して確認する等の対応が必要となる。また、サイト運営者に侵害品の販売中止を申し入れても、別の者が同じ物の販売を始めてしまうことがある。通信販売については、侵害品を直接摘発することができないため効果が薄く、調査の負担が大きくなっているようである。

(2) 現地代理人の選定について

F社では、対特許庁手続と対裁判所手続とで現地代理人を分けて依頼している。以前は、無効審判を依頼した現地代理人に当該審決の取消訴訟も引続き依頼をしていた。無効審決に対する不服を裁判所に申し立てる際、出願を専門とする現地代理人に引続き依頼をしたところ、手続が大きく遅延したことがあった。本件を上告する際に、訴訟を専門とする現地代理人へ依頼先を変更したところ、非常にスムーズに手続が進行した。

現地代理人の選定には、JETRO中国に相談し、当該案件に適切と考えられる現地代理人の紹介を受けたことや同業他社から紹介を受けたこともあるとのことである。複数の現地代理人を回り、ヒアリング、弁護士数、訴訟経験数、勝率等を参考にして自ら現地代理人を選定する場合もある。

(3) 中国知財リスクの変化について

10年前と比較して、現在は、特許に関する係争が増加していると感じている。

F社は、以前から中国における審査の信頼性について注意を払っている。中間応答時において審査官の示唆に従ってなされた補正が、登録後に新規事項の追加に当たるとして無効理由とされたこともあったようである。補正の結果は自己責任であるため、現地代理人や審査官の見解をそのまま受け入れる際には注意が必要であると考えられる。

(4) まとめ

中国において知的財産権を活用するためには、証拠の公証が必要となる裁判だけでなく、公証を求められない販売現場への立ち入り検査等の行政手続の活用も常に検討する必要があると考えられる。

3. 8 医薬系企業G社

最後に、医薬系企業G社に対し、証拠の確保、現地代理人の選定の考え方、中国知財リスク意識についてヒアリングを実施した結果の紹介を行う。

(1) 証拠について

G社では、侵害行為の立証に公証を必要とすること、被疑侵害品の流通特性等の理由から、証拠確保は現地代理人又は現地調査会社に委ねているとのことである。

(2) 現地代理人の選定について

G社では、出願・権利化系と係争系とで現地代理人を分けている。係争系の現地代理人の選定は、裁判所と適宜コンタクトを取れる人脈と経験を有していること、訴訟経験豊かな弁護士が多く在籍していることを重視している。いざという時のコミュニケーションは、通訳を介し

て実施することにより、お互いに母国語で十分な対応ができたとの認識でいるようである。

(3) 中国知財リスクの変化について

G社では、例えば、日米欧等での製品発売を見た中国現地企業が包装物等に係る意匠出願等を行い、その結果として、抵触関係が生ずる可能性等を中国知財リスクの一つとして考えている。

(4) まとめ

G社では、中国で侵害訴訟を提起する必要性が生じた際に、従来の出願・権利化系の現地代理人ではいささか不安を感じたとのことである。出願・権利化系と異なり、係争系では、現地代理人の経験値や論理性、コミュニケーション能力等がより一層要求され、かつ結果も明確に表れる。自社有利に導くように訴訟に有効に対応するためには、現地代理人の選定も慎重に行う必要はあると思われる。

4. おわりに

中国における専利権侵害訴訟が増加する中、日本企業を含む外国企業が訴訟を提起される事件も急増している。また、損害賠償額も高額化の傾向にある。このような状況の中、中国における専利権侵害訴訟へのリスク管理を常に検討しておくことが重要である。

本稿では、中国専利権侵害訴訟におけるリスク管理の観点から、会員企業へのアンケート、ヒアリングも実施しながら証拠の確保、現地代理人の選定及び中国知財リスクの3つの事項について調査研究を行った。本稿が会員企業の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 国家知識産権局専利業務作業及び総合管理統計月報(2013年12月)中国国家知識産権局(SIPO)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 2) 例えば、富士化水事件：2009年12月21日最高人民法院（2008），民三終字第8号
- 3) 第14295号無効審決（2009）
- 4) 第3279号無効審決（2001）
- 5) 例えば第1779号無効審決（2000）
- 6) 第207号無効審決（1992）
- 7) 第16945号無効審決（2011）
- 8) 第4878号無効審決（2003）
- 9) 第11906号無効審決（2008）

（原稿受領日 2014年6月23日）

