

中国において専利権に基づき 権利行使された際の留意点

国際第3委員会
第2小委員会*

抄 録 中国市場の拡大に伴い、中国で事業を行う企業が年々増加している中で、中国においては米国を超える数の知的財産関連訴訟が起こされており、中国で事業を行う企業は訴訟を起こされる一定のリスクにさらされている。

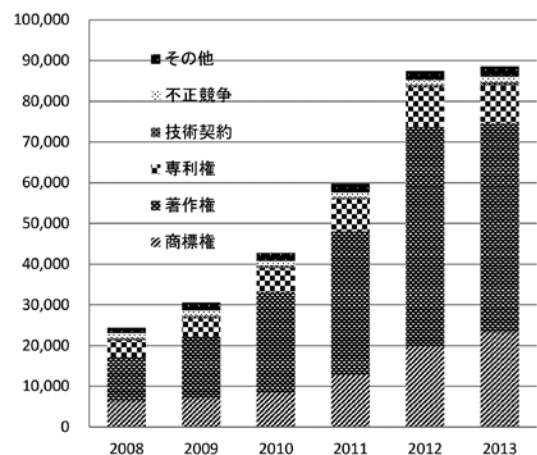
そこで本稿では、会員企業へアンケートを行い、会員企業における中国での専利権の行使を受けたケースおよびその対応方法の現状を明らかにし、中国専利・法律事務所へのアンケートおよびヒアリングを行うと共に、商業用データベースを用いて調査・分析することにより、中国において専利権に基づく警告又は訴訟等の権利行使を受けた場合に、有効な対応策をまとめたので結果を報告する。

目 次

1. はじめに
2. 会員企業における中国での専利権に基づく被権利行使・その対応方法の現状
 2. 1 会員企業アンケートの目的
 2. 2 会員企業アンケートの結果
3. 被権利行使・訴訟の実態に関する中国事務所へのアンケート及びヒアリング結果
 3. 1 侵害発見
 3. 2 各法院の現状
 3. 3 実用新案専利を用いた権利行使
 3. 4 公然実施の公証
 3. 5 その他
4. 権利行使への備え及び権利行使を受けた際の対応策
 4. 1 権利行使への備え
 4. 2 権利行使を受けた際の対応策及び注意事項
5. おわりに

件数が増大している（図1参照）。

そして、ここ数年では、商標権事件、著作権事件に続き、専利権事件の割合が大きくなり、専利権だけで年間1万件程度の事件が扱われている。



年	商標権	著作権	専利権	技術契約	不正競争	その他
2008	6,233	10,951	4,074	623	1,185	1,340
2009	6,906	15,302	4,422	747	1,282	1,967
2010	8,460	24,719	5,785	670	1,131	1,966
2011	12,911	35,185	7,819	557	1,137	2,193
2012	19,815	53,848	9,680	746	1,123	2,207
2013	23,272	51,351	9,195	949	1,302	2,514

図1 知的財産権審理事件の件数推移¹⁾

* 2015年度 The Second Subcommittee, The Third International Affairs Committee

中国最高人民法院が発行する「中国法院知識財産権司法保護状況」¹⁾によれば、中国において年々知的財産に関連する訴訟、特に民事訴訟の

このような状況下においては、中国で事業を行う企業は、一定の訴訟リスクが存在する。また、図2に訴訟が起きた際の一般的な手順を示したが、中国における侵害訴訟は、民事訴訟法により涉外事件を除き第1審は原則6か月以内（特別な事情がある場合には6か月延長可能）に、また、第2審については原則3か月以内に終結しなければならない（民事訴訟法第149条、同第176条第1項、第270条）ため、ひとたび提訴されると、答弁書提出など被告に求められる手続に与えられる応答期間は非常に短い。また、侵害訴訟の中では専利権の有効性について争うことはできないため、専利権が無効であることを主張するためには復審委員会に無効宣告請求する必要があるが、実用新案専利権を無効にする場合に使用できる文献の数は原則2件までという制約がある（審査指南第4部分第6章4.(2)）。

このように一旦訴訟が始まると、非常に早いスピードで審理が進み、またすぐには無効化が難しいケースもあるため、それに対応できるような準備が日頃から必要である。

そこで、専利権に基づく警告又は訴訟等の権利行使（以下、「権利行使」とする）を受けた際の対応方法を研究した。

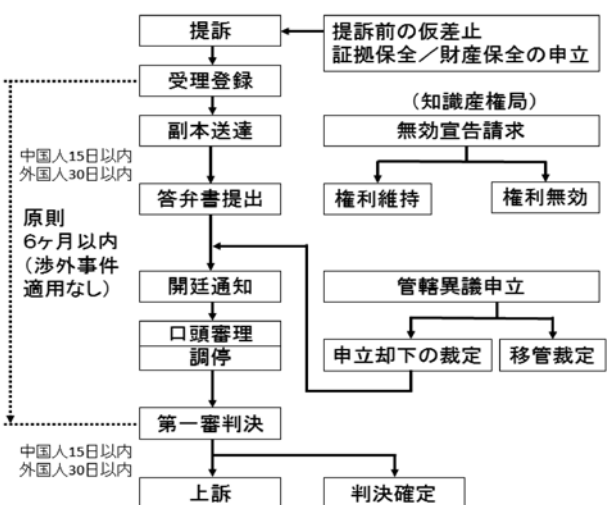


図2 中国における侵害訴訟の流れ

本稿では、会員企業へアンケートを行い、会員企業における中国での専利権の行使を受けたケースおよびその対応方法の現状を明らかにし、中国専利・法律事務所（以下、「中国事務所」とする）へアンケートおよびヒアリングを行い、権利行使を受けた際の有効な対応方法を検討したので報告する。

本稿は2015年度国際第3委員会第2小委員会の西山顕司（小委員長：ソニー）、平野和子（小委員長：三菱エンジニアリングプラスチックス）、池田良介（三菱重工業）、臼井弘紀（フジクラ）、大谷渉（沖電気工業）、佐藤徹（三井化学）、志賀智行（旭化成）、篠田智隆（JSR）、関直人（ジャトコ）、孫天益（大日本印刷）、高橋哲也（リコー）、内藤靖之（凸版印刷）、藪田真太郎（クラレ）、山下豪（キヤノン）、山口勝太（日本たばこ産業）が作成した。

なお、専利には、発明専利、実用新案専利および外観設計専利が含まれるが、本稿においては、専利の種別を明記しない限り、専利とは発明専利および実用新案専利のみを含む定義とする。また、本稿における「会員企業」は、主にアンケートに回答いただいた37社であり、全ての会員企業を指すものではない。

2. 会員企業における中国での専利権に基づく被権利行使・その対応方法の現状

2.1 会員企業アンケートの目的

日本企業の現状を調査するとともに、日本企業の実用新案専利に対する考え方や対応について知見を得ることを目的として、国際第3委員会所属の会員企業を対象にアンケートを実施した（有効回答数37社）。

2.2 会員企業アンケートの結果

(1) 会員企業の現状

過去5年間で専利権に基づき侵害訴訟を提起した(原告)経験のある企業は、3社であり、権利行使を受けた(被告)経験のある会員企業は4社であった。権利行使を受けたいずれの案件も、製法等の侵害発見の難しい専利権ではなく、製品から侵害確認が可能な専利権に基づき権利行使を受けたと回答している。なお、権利行使を受けた案件における原告側は、販売製品やWeb情報から各社(被告)の製品情報を入手していたとのことだった。

また、実用新案専利に限ってみると、実用新案専利に基づき侵害訴訟を提起した(原告)経験のある会員企業は、0社であり、実用新案専利に基づく侵害訴訟を提起された(被告)経験のある会員企業は、1社であった。

中国における実用新案専利に関する係争リスクとして、特に懸念している事項をアンケートしたところ、図3に示す結果(複数回答可)となった。

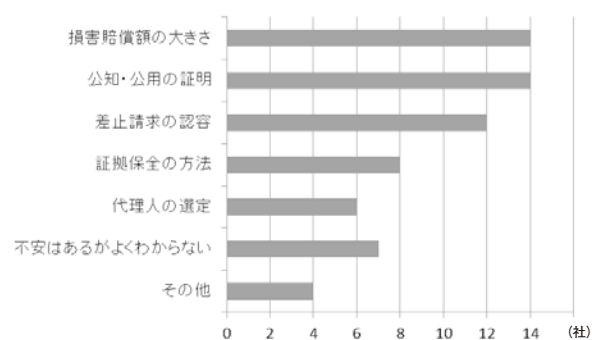


図3 実用新案専利に関する係争リスクの具体的な懸念点

特に多くの会員企業が懸念している事項としては、「損害賠償額の大きさ」14社、「公知・公用の証明」14社、「差止請求の容認」12社との結果が得られた。また訴訟実務面の懸念(「証拠保全の方法」8社、「代理人の選定」6社)

が挙げられる一方で、「不安はあるがよく分からない」7社との回答も多かった。

その他の懸念事項としては、「審判官の技術理解が不十分」「冒認出願・権利化のおそれ」の他に、「進歩性基準が低いため、無効化が困難」「進歩性欠如の根拠として使用できる引例数の制限により、無効化が困難」など、実用新案専利の制度の特殊性に起因する懸念事項を指摘する意見も寄せられた。

一方、実用新案専利に対する無効宣告請求については、無効宣告請求の経験のある会員企業は3社であったが、無効宣告請求の結果、自社の主張が少なくとも一部は認められたとの回答は0社であった。なお、無効宣告請求における対応については、「審判官の技術理解が不十分だった」「訂正要件が厳しいため、請求人側の場合には発明専利よりも対応しやすかった」などの回答が寄せられた。

また、実用新案専利に基づく係争(侵害訴訟もしくは無効宣告請求)の相手方当事者が、個人であったケース(1社)もあった。

中国における実用新案専利の活用に関しては、権利化方針について社内ルールを定めている会員企業は、8社であったが、権利行使の方針や訴訟対応についてまで社内ルールを定めている会員企業は0社であった。

(2) 先使用权のための公証および公然実施の証拠保全

他社からの権利行使に備えて様々な対応があるが、中国においては、実用新案専利を無効にするために使い得る文献は原則として2件までという固有の制限がある等、文献では無効化し難いという実情がある。そこで、文献による対抗策以外の方法としての、自社製品の先使用权立証のための各種証拠の公証(以下、「先使用权のための公証」とする)や公然実施立証のための証拠保全を行ったことがあるかという質問

を行った。

結果、先使用権のための公証及び公然実施の証拠保全の両方とも実施したことがある会員企業は3社、先使用権のための公証のみを実施したことがある会員企業は3社、公然実施の証拠保全のみを実施したことがある会員企業は1社であった。その一方で、先使用権のための公証及び公然実施の証拠保全のどちらも実施したことが無い会員企業は23社であった（無回答7社）。このことから、自社製品の先使用権のための公証や公然実施の証拠保全を実施したことがある会員企業は少なく、多くの会員企業は先使用権のための公証も公然実施の証拠保全も今まで実施した経験が無いことが分かった（図4参照）。

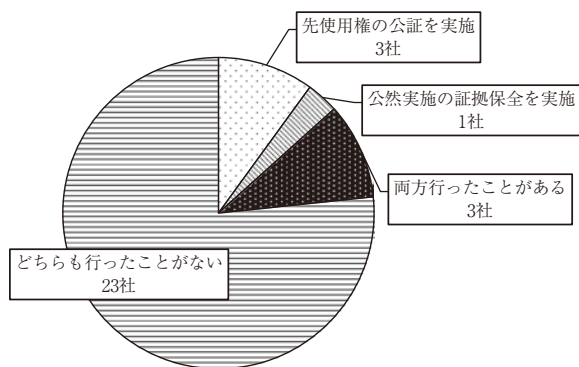


図4 自社製品の先使用権・公然実施の証拠保全を行った経験

公然実施の証拠保全の経験回数については、公然実施の証拠保全を実施したことがある4社とも、公然実施の証拠保全の経験回数は過去5年間で5回以下であった。このことから、公然実施の証拠保全を実施したことがある会員企業であっても、公然実施の証拠保全の経験回数は非常に少ないことが分かった。

また、公然実施の証拠保全を実施したことがある会員企業4社のうち、公然実施の証拠保全について、社内でルール化されているかについて、1社は社内でルール化されていたが、3社は社内でルール化されていなかった。上述の通

り、公然実施の証拠保全を実施した経験がある会員企業であっても、証拠保全が日常的に行われているわけではないので、公然実施の証拠保全のために特別に社内でルールを作成して、運用している会員企業はほとんどないことが分かった。

さらに、公然実施の証拠保全を実施したことがある会員企業4社に対して、公然実施の証拠保全を中国と日本のどちらで実施した経験があるかという質問をしたところ、中国で実施した経験がある企業が2社、中国と日本の両方で公然実施の証拠保全を実施した経験がある会員企業は0社であった。このことから、中国において公然実施の証拠保全を実施している会員企業は少ないことが分かる。

(3) 管轄異議申立

実体審理に入る前のアクションとして行われることがある管轄異議申立について、会員企業へアンケートしたところ、過去5年間に中国において専利権に基づく侵害訴訟の被告となった会員企業は4社あったが、そのすべての会員企業が管轄異議申立を行っていることが分かった。また、管轄異議申立の審理期間として、2～3か月程度を要していたとの回答が最多であった。しかしながら、いずれのケースでも管轄異議申立は認められなかったとの回答であった。

(4) 小 括

会員企業アンケート結果より、会員企業は中国での係争、特に実用新案専利に基づく係争の潜在的な訴訟リスクを認識しているものの、係争はそれほど多くなく、権利行使の方針や訴訟対応についての具体的な対応の方針や、社内ルールの設定まではできていないという現状が窺える。

また、専利権の有効性を争う上で、公知・公用の証明の重要性が特に意識されてはいるもの

の、証拠保全や中国事務所の選定といった実務面で不安を持つ会員企業は多いことが窺える。

特に、実用新案專利の無効化が困難であるといった事情もあり、公知・公用の証明に基づく無効化に依存せざるを得ない状況を懸念する会員企業が多いものの、公然実施の証拠保全を実施したことがない会員企業や、公然実施の証拠保全は実施したことがあるが公然実施の証拠保全についての社内ルールが規定されている会員企業が少ないことが分かった。

3. 被権利行使・訴訟の実態に関する中国事務所へのアンケート及びヒアリング結果

上述の会員企業アンケートにより、会員企業が中国での被権利行使に対して懸念を抱いている点および理解が十分でない点が明らかとなった。

そこで、中国での権利行使の実情を知るべく、侵害発見、各法院の現状、実用新案專利を用いた権利行使、及び、公然実施の公証等について、13社の中国事務所へのアンケート及び5社へのヒアリングを実施した。

3. 1 侵害発見

專利權の侵害発見の現場を知るべく、侵害行為が発見されて警告に至るきっかけとして「製品販売」、「展示会」、「税関」、「立ち入り調査」、および「その他」の5つの選択肢を挙げ、多いと感じるものを1つ尋ねた。この結果、7社が「製品販売」、4社が「展示会」と回答し、大多数を占める形となった。

「税関」との回答は0社であった。これは、專利權については、商標權に比べ、侵害判断が容易ではなく、税関での瞬時の判断が困難なため、侵害発見の主な現場とならないのが理由と考えられる。

権利者側として侵害の立証に際しては、証拠能力確保のために、侵害品及び侵害品の取得過

程について各々公証手続を実施することを薦める中国事務所が大多数であった。また、侵害立証のために専門調査会社の利用を薦める回答もあった。なお、証拠の取得行為は合法的である必要がある。

製造方法の発明等、侵害発見の困難な発明については、法院の許可を得れば、被疑侵害者（被告）の生産現場に立入り確認することも可能である。さらに、原告が事実或いは権利の主張を証明する際に、初めから全ての証拠を提出しなくてもよく、ある程度の証拠が提出されると次は被告が原告の主張が成り立たないことを立証しなければならない、所謂立証責任の転換があるため、侵害発見の困難な発明專利權であっても権利行使される可能性がある。

このような侵害発見の困難な発明專利權の利用について、中国の国内・国外企業間で、また技術分野別で傾向の違いはないとのことであるので、いずれの分野の会員企業も、製造方法等の発明も含め、他社專利權への対策が必要であると考えられる。

3. 2 各法院の現状

侵害訴訟を提起する際に法院の選択が可能な場合に、13社中12社が「北京・上海・広州」の法院をクライアントに提案すると回答した。その理由は、経験の豊富さ・審理水準の高さをあげている。1社のみが「北京・上海・広州のいずれでもない」法院を提案すると回答した。その理由として、北京・上海・広州以外の地区の法院の審理水準が向上してきている点と「北京・上海・広州」の法院の審理遅延を理由に挙げている。中国事務所へのヒアリングによると、これら法院、特に北京では処理中の案件がたまっており、1審の審決が出るまでに1年以上かかることもあるとのコメントが得られた。

北京・上海・広州以外の地区の法院の審理水準の向上については、「北京・上海・広州」の

法院を提案すると回答した12社のうちの複数社からも審理水準の向上を実感している地区があるとのコメントが得られた。具体的には江蘇省（特に南京）、浙江省（特に杭州）、広東省（特に深セン）等の大都市での審理水準が向上しているとのことであった。

また、各法院での管轄異議申立の実効性を調査するため、「管轄異議申立への対応で、法院毎に判断の差があると感じるか」について質問した。「感じない」と回答した事務所が10社で、残りの3社が「感じる」と回答した。「感じる」と回答した理由としては、「業務レベル、審理の経験」、「法律に対する理解が異なる場合がある」、「主に侵害行為結果発生地に関する理解について、法院によって異なっている」が挙げられている。

また、管轄異議申立にかかる法院の裁定に対して上訴することも比較的よく行われているとの回答が得られた。

また、無効宣告請求がなされた場合の取り扱いに関する法院毎の差については、北京・上海・広州と地方の法院を比較すると、地方の法院では侵害訴訟の審理が中断されやすい傾向にあるとの回答が得られた。

3. 3 実用新案専利を用いた権利行使

中国知的財産局年報²⁾によれば、2012年から2014年にかけて実用新案専利に対する無効宣告請求件数は増加傾向が見られ、2014年には1,500件を上回っている（表1参照）。

表1 実用新案専利に対する無効宣告請求件数

	2012年	2013年	2014年
無効宣告請求件数(件)	1,318	1,394	1,525

件数増加の背景には、実用新案専利に基づく侵害訴訟に対する被告側の対応策として、実用新案専利の無効宣告請求が行われているためと

推測される。

この実用新案専利に基づく侵害訴訟において、「差止めが請求される割合はどの程度か」との質問に対して、差止請求を利用する割合は発明専利と同等との回答であった。また、「差止請求の容認割合はどの程度か」との質問に対しても、容認される割合は発明専利と同等との回答であった。また、通常は侵害の事実が認められた場合、差止請求も容認されるが、当該侵害行為の差し止めにより公共の利益が損なわれると判断され侵害の事実が認められつつも差止請求が容認されなかった事例も僅かながら存在するとのことであった（人民法院（2008）民三終字第8号等）。この点については、中国最高人民法院が2016年3月21日に公布した「専利権侵害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（二）」³⁾の第26条に関連する規定が設けられた。

また、「中国における実用新案専利に基づく権利行使は、今後さらに活性化するか」との質問に対して、「活性化すると思う」との回答が半数以上であった（図5参照）。この理由としては、「権利化されることがより簡単で、実体審査もない」、「権利行使においては、発明専利とほぼ同じである」、「外国人が実用新案専利に基づく権利行使の重要性を意識し始めたため、

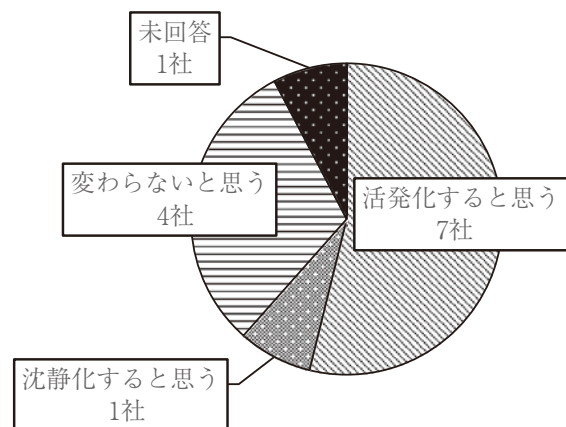


図5 中国における実用新案専利に基づく権利行使の今後の活性化に対する中国事務所の回答

実用新案專利による権利行使は、将来、増える可能性がある」、「ここ数年、訴訟件数が増えている」、および「賠償金は増加する傾向にある」との回答を受けた。

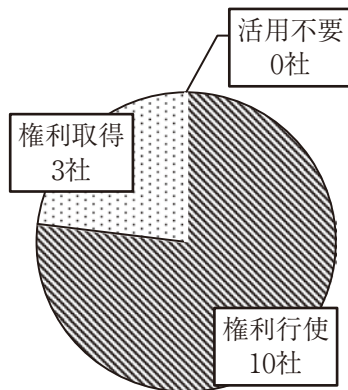


図6 今後、日本を含む外国籍企業は実用新案專利をどのように検討すべきかに対する中国事務所への回答

次いで、「今後、日本を含む外国籍企業は、実用新案專利をどのように検討すべきか」との質問に対して、「権利行使」との回答が77%であった(図6参照)。この理由としては、「実用新案專利は、無効宣告されることが難しいため、發明專利よりも権利的に安定している」、「実用新案專利の出願費用及び年金はより安い」、「実用新案專利はより容易に授権される」、「実用新案專利に基づく侵害訴訟の勝率が低いことを証明できる証拠がない」および「実用新案專利に基づく権利行使は、その効力は發明專利とあまり区別がない」との回答を受けた。

上述のアンケート結果から、中国での事業展開に際し、実用新案專利を含めたクリアランス確保を検討するに際し、実用新案專利による訴訟リスクを正確に理解しておく必要性は大きいと思われる。

そのため、發明專利と実用新案專利との権利の違いによる実務上の留意点の有無を把握することを目的として、中国事務所へのヒアリングにおいて、実用新案專利に基づいて差止請求が

行われた場合の注意点、権利の種類の違いによる損害賠償額の差異についてもさらに確認を行った。

(1) 実用新案專利に基づいて差止請求が行われた場合の注意点

發明專利に基づいて差止請求を行った場合と異なり、実用新案專利に基づく差止請求を行う場合は、法院から評価報告書の提出が求められる場合がある。評価報告書の請求人としての資格を有するのは、権利者、および専利法第60条に規定する「利害関係者」に限られる。被告を含む第三者は請求ができず、評価報告書の作成に際して何ら関与することもできない(専利法第61条第2項)。逆に権利者は、評価報告書を取得するタイミングを裁量で決定でき、一度だけではあるが訂正の機会も有する(審査指南第5部分第10章6.2)。

実用新案專利に基づく訴訟の場合は、評価報告書の内容が肯定的である場合、当該実用新案專利に対して無効宣告請求がなされても、侵害訴訟の審理は中断せず、無効宣告請求の結果を待たずに当該実用新案專利が「有効」との判断のまま実体審理がなされる傾向にあることを留意すべきであるとの回答を受けた。

さらに、専利法では、専利権に基づく仮処分としての差止も認めている(専利法第66条第1項)が、仮処分として差止請求を受けた場合であっても上記の運用に差異はないとの回答を受けた。

なお、2015年4月1日に公表された第4次専利法改正案によれば、評価報告書の提出を義務化する規定の導入が一度は検討されていたが、同年12月2日の改正案では、その規定は削除され、代わりに当事者双方が自発的に評価報告書を申請・提出することができるという規定となっており、いまだ流動的であるため、今後の動きには注意が必要である。

(2) 権利の種類の違いによる損害賠償額の差異

専利権が発明専利であるか、実用新案専利であるかによって、差止請求の認められやすさには差がなく、また、損害賠償額も、①権利者の損害額、②侵害者の取得した利益、③専利権の使用許諾レートの1～3倍で合理的な金額、のいずれかによって算出される場合は、権利の種類によって差は生じない（専利法第65条）。

しかし、上記①乃至③のいずれかで損害賠償額を確定することが困難である場合、法院は専利権の種類、権利者の性質及び情状等の要素に基づき、裁量により賠償を認定する（専利法第65条）。よって、発明専利と実用新案専利とでは損害賠償額が権利の種類により異なる場合があるとの回答を受けた。

3. 4 公然実施の公証

侵害訴訟において被告となった場合における公然実施を証拠とする公知技術の抗弁、および、公然実施による新規性または進歩性違反に基づく無効宣告請求を想定し、そのために必要な証拠保全に関して尋ねたところ、実施形態が第三者に知られうる状態でなければ公然実施に該当しないとのことであった。例えば、化学分野では、製品が公開されてもリバースエンジニアリングで製品の成分を判別できなければ、その成分についての公然実施に当たらないとの回答があった。また展示の場合、技術説明を付するなどして、その製品の構造・機能などの技術内容が理解できる状態でなければ、公然実施に該当しないと回答もあった。

中国では、日本の特許法第104条の3に対応する規定がなく、侵害訴訟の中では専利権の有効性について争うことができない。一方で、公知技術の抗弁（専利法第62条）が可能である。そこで、権利行使を受けた場合に、「訴訟において公知技術の抗弁を主張すること」と、「無

効宣告請求において公然実施に基づく無効理由を主張すること」について、どちらが認められやすいか、中国事務所へ尋ねた。結果を図7に示す。

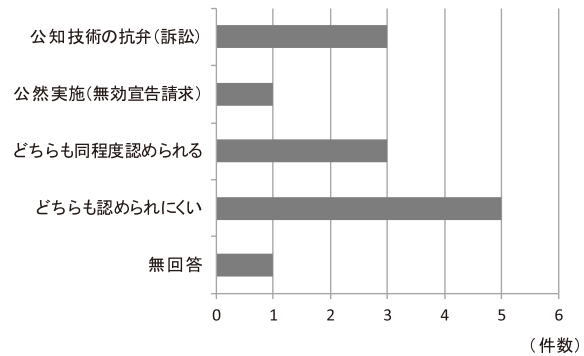


図7 公知技術の抗弁(訴訟)と公然実施の主張(無効宣告請求)の認められやすさに対する中国事務所回答

その結果として、「どちらも認められにくい」との回答が5社あった。しかし、「公知技術の抗弁」の方が認められやすい、「公然実施に基づく無効理由」の方が認められやすい、または「どちらも同程度認められる」との回答が合計で7社あり、公知技術の抗弁と公然実施に基づく無効理由の少なくともどちらかが認められる旨の回答数のほうが多いと言える。ここで、公然実施を理由とする無効宣告請求が認められやすいとの回答では、被疑侵害品・行為と公知技術の同一性の立証に困難がある点に言及していた。その点、公然実施に基づく無効宣告請求は、準備面のハードルはあるが、証拠があれば認められやすいとのことであった。

公然実施の証拠の公証取得について、中国での係争に備え、中国内での公証、日本での公証のどちらを行うべきか尋ねた。13社中10社が中国国内での公証を薦める回答であった。理由としては、証拠として認められ易い事以外に、中国の域外で形成された証拠は公証をした上でさらに所在国の中国大使館や領事館で認証をする必要があるなど、手続面に言及する回答が多かった。

公証手続について、中国事務所又は専門調査会社などの代理機構を介して行うことを薦める回答が大多数であった。日本企業が直接公証人とコンタクトをとる場合、その企業や担当者の身分証明書等の提示において厳格な要件が課されることがあるとの回答があった。原則としては、公証手続を熟知している中国事務所を介することが望ましいと思われる。

3. 5 その他

知的財産権侵害に関する保険制度の有無について質問したところ、13社中7社は存在しない又は知らないとの回答であったが、残り6社は被疑侵害者に対する保険があるとの回答であった。

この保険について調べてみたところ、知識産権局の要請を受け、中国の国営保険会社が2012年より一部地域を対象地域として、知的財産保険（権利行使費用保険、侵害賠償責任保険などを含む）の試験実施を開始したものであることが分かった。制度開始から年数が浅いため、まだ情報が少なく、今後の動向を見ていく必要がある。

4. 権利行使への備え及び権利行使を受けた際の対応策

4. 1 権利行使への備え

日常から、中国で製造・販売を行っている企業は、第三者の専利権の有無を調査し、十分にクリアランスを確保する必要がある。

その上で、懸案となる第三者の専利権が存在する場合には、主に以下のような対応をとることが考えられる。

- ①当該専利権の無効化の検討
- ②当該技術の使用を避ける（設計変更、販売中止等）
- ③先使用権の主張の検討

しかしながら、中国において、先使用権の主張は、中国で製造しているもののみ主張が可

能であり、単に日本から輸出し、販売のみしているものには、認められない。また、先使用権を主張するという事は、その専利権を使用していることを自らが自白するに等しく、万が一その主張が認められなかった場合の影響は非常に大きい。

また、上述のとおり、中国における専利権に基づく侵害訴訟は、侵害訴訟の中で専利権の有効性を争うことができず、また、侵害訴訟の第1審が終結するまでに要する時間が短い。その上、すべての証拠について公証を取得している必要がある。さらに、無効宣告請求において実用新案専利を無効にする場合に使用できる文献の数は、原則2件までという制約もある。これらを踏まえ、中国では、権利者から専利権に基づく侵害訴訟が提起される前に、訴訟における対抗手段として用いる予定のある証拠については公証を確保しておくことが望ましいと考えられる。

本節では、専利権に基づく侵害訴訟を提起された際の対抗手段のうち、事前準備が特に有効と考えられる「公知技術の抗弁」及び「無効宣告請求の提起」の際に使用する証拠の公証取得について焦点を当てた。特に、公知技術の抗弁については、いわゆる「公然実施」の立証に必要な証拠、無効宣告請求の提起については、「公然実施による新規性又は進歩性違反」の立証に必要な証拠に絞って検討した。以下、無効宣告請求において主張する無効理由は上記理由に限定している。

(1) 公然実施の公証

1) 公証方法の選択

公証方法としては、公証人による公証の他、証拠の存在していた日時を電子的に証明するタイムスタンプ制度を利用することも考えられる。中国事務所によると、司法実務においてタイムスタンプ制度による日付が認められたケー

ス⁴⁾は存在するが、確定日付として法的拘束力を有してはいないため、確実に日時を証明できるとは言い難いとのことであった。

また、第3次中国専利法改正後、中国以外の国における公知・公用技術の証拠も認められるようになっているため、日本の公証人による公証によって、公然実施を証明することも可能である。しかしながら、アンケートの結果によると、中国の公証人による公証と、日本の公証人による公証とでは、どちらでも差がないという事務所もあったものの、多くの事務所では、中国国内で公証を取ることを薦めていた。

そこで、本稿では、中国国内で公然実施の公証を取る場合に焦点を当てて、検討を行った。

2) 求められる証拠の要件

公知技術の抗弁を立証する際の公然実施の証拠と、無効宣告請求において提出する際の公然実施の証拠では、証拠を保全するための手続自体に大きな差異はない。いずれの証拠も「何が」「どの時点で」「公然」に「知られている」のがポイントとなる。以下に、公証を取得する公然実施行為によって立証できる範囲と、その際の注意点をまとめた(表2参照)。

3) 公証手続の流れ

一般的には、図8のような手順となる。

(A) まずは、公証の事前準備を行う。通常、中国事務所と打ち合わせを行う。事前打ち合わせの内容としては、どのような手段で公開にす

表2 公然実施行為により立証できる範囲及び注意点

実施行為	立証できる範囲	注意点
販売 (Web販売を除く)	販売された製品から当業者がリバースエンジニアリングした場合に得られる情報	<ul style="list-style-type: none"> 販売者にとって、購入者が不特定者(秘密保持義務がない)でなければならない。いわゆる黙示の秘密保持義務は中国では認定されにくい傾向がある。具体的には、契約書に当事者が秘密保持義務を負う旨の記述がない場合、黙示の秘密保持義務がないものと判断されることが多い。ただし、業界の商慣習などがある場合を除く。 誰でも購入しようと思えば購入できる状況が重要である。カタログやパンフレットを併せて封印することも有効。
Web販売	販売された製品から当業者がリバースエンジニアリングした場合に得られる情報	<ul style="list-style-type: none"> 注文品と受領した商品とが結びつけられるように注文番号等を記載してある書面(メール・画面の印刷も可)も併せて保全すると良い。銀行振り込みの証書なども保全すると有効である。 発注時と受け取り時の両方に公証人に立ち会ってもらう必要がある。個人で受け取り、商品を持って公証役場へ行くと、その間に中身をすり替えたと相手方に主張される恐れがある。
展示会 (Web公開を含む)	保全した物(書面・写真)から読み取れる情報	<ul style="list-style-type: none"> 写真だけを封印した場合は写真から読み取れる情報に限定される。 Web画面から読み取れる情報に限られる。見えない部分などは反論に使えない。

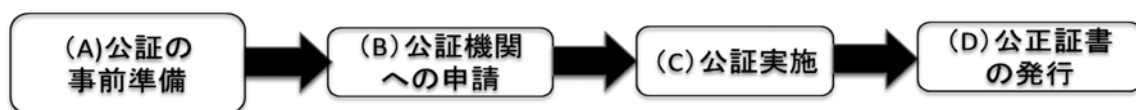


図8 一般的な公証手続の流れ

るか、その時期、公証内容等である。例えば、Webページの公証を行うのみであれば、企業の担当者が同席する必要もなく、中国事務所の担当者のみで実施が可能であるし、公証する場所が展示会の場合には、それほど事前の準備も多くはないとのことであった。一方、後述するように、公証内容に分析を要するものが含まれている場合等には、事前の打ち合わせで詳細を詰める必要がある。

(B) 次に、公証機関に公証手続の申請が必要である。公証機関には管轄があり、公証申請者の住所地、公証を取得する事象の発生地が管轄地となる。申請の際は、公証する事項との利害関係を明示する必要がある。製品の製造者や、侵害を証明したい専利権の権利者であることなどが該当する。ただし、利害関係に対する要求は地域によって異なっているため中国事務所へ確認することが重要である。

利害関係が確認された後、具体的な公証手順を公証人と確認する。例えば、店頭販売の同行、展示会への同行、Webページの閲覧などが想定される。公証人のスケジュールに合わせて準備を行い、準備期間は公証する内容による。展示会の同行であれば翌日実施も可能ではあるが、通常は1週間以上前に依頼する。また、北京・上海は公証人が多いが、地方は公証人が少ないため、公証人を確保しづらいことがある。

(C) 公証を実施する。公証は、必ず2名の公証人の立ち会いのもとで実施される。そして、原則すべての内容について公証人を立ち合わせるべきである(例えば、Webを通して製品を購入する場合には、注文の際、受取の際など、全ての工程)。

(D) 公証の実施後、公証人が立ち会った内容について、公証人が文書を作成し、公正証書が発行される。通常、公証の実施から、公正証書の発行まで約1週間程度とのことである。この公正証書には、カタログや売買記録なども添

付することができる。発行部数は通常1部だが、将来、法院へ提出することを考慮して2部以上作ることが推奨される。

保全される文書について、公証時に翻訳文を用意する必要はない。法院で使用するには、法院の指定の翻訳会社を使用して翻訳することになるため、事前の翻訳は無駄になる。公証は、当日に文書が存在したという事実を保全するのであり、内容を中国語に翻訳する必要はない。

公証機関に支払う費用はWebページの保全であれば、1,000~2,000元程度である。外出しての立ち会いなどの場合、公証人を拘束した時間によって増額される。半日で5,000元、一日で10,000元程度が相場である。代理人も常に公証人と同行することになるため、代理人のタイムチャージがさらに発生する。

なお、法院へ請求することにより証拠保全する方法もある。特に、法院によらなければ証拠確保できないような場合(たとえば、税関からの証拠押収等の証拠保全)は法院へ請求する。このような法院による証拠保全は、最も強力で確実な方法である。しかし、法院への証拠保全請求は多数の条件を満足する必要があるので実現はなかなか難しい。

4) 保全する証拠に関する注意事項

①時間の経過と共に変質するような物

証拠を封印する際に、分析した結果(鑑定書など)も併せて封印する。鑑定機関は認定資格を有している機関を使う。公証人立ち会いのもとで、製品を開封し、一部を鑑定機関に送付し、残りを再度封印する。

たとえば、ペットボトル入り飲料等の内容物の分析が必要な場合には、複数個のペットボトルを準備し、1つは公証人立ち会いの下で開封及び分析を行い、残りは公証人の立ち会いの下で封印し、後日分析等必要な場合に備えて証拠確保する等の配慮が必要である。

②ソフトウェア

事後的に製品からソフトウェアを抽出できる場合は、製品のみを保全すれば足りる。当業者がリバースエンジニアリングできないソフトウェアは、公開されたことにはならない。

社内証拠であっても製品と併せて公証を取得しておくことでソフトウェアが存在していたことを立証できる。

③製品の外観からは分からない内部構造

製品の外観からは分からない内部構造の場合、当該内部構造が部品単位やユニット単位の物であれば、単位別に保全しておくのが望ましい。しかしながら、単位別・ユニット別に分解することが難しい物である場合は、製品そのものを保全する。

また、内部構造の設計図面等をWebページにアップロードし、そのページに対して保全を行うことや、展示会において、内部構造を記載した公証用のパンフレットを作成して、公証時に展示し、公証用のパンフレットを保全する方法もある。ただし、展示会においてパンフレットを保全する場合、自社で作成し自社の展示ブースで保全したパンフレットであるので、係争相手に疑義が提起される可能性はある。

製品そのものを保全する場合であっても、Webページやパンフレットを保全する場合であっても、取扱説明書など、製品の各部名称・機能を表示した文書を併せて保全すると、登録請求項の構成との対応関係が取り易いことがある。

④中間製品

B to Bで流通する部品などの中間製品に関する証拠保全を行う場合、当然であるが中間製品の生産者、流通ルート等を特定する必要がある、最終製品に関する証拠保全と比較するとハードルが高い。

⑤社内資料

社内資料などの内部書類が証拠として認められることは困難である。社内資料の管理体制を厳密にすることで証拠能力が高まる可能性はあ

るが、係争相手より日付証明に関する疑義が提起された場合、法院は社内書類を証拠認定しない場合が多い。

5) 過去に公然実施がなされた製品を公証する場合の注意点

証拠とする製品がいつから存在しているのかを示す日付の立証が最も重要であり、難しい。そのため、公然実施がなされた当時は公証を取得していなかった製品を後に公証し、証拠とする場合、その製品が当時の日付から存在している証拠として採用される可能性はかなり低い。それでも後から日付の立証が必要な場合には、以下の点を検討されたい。

証拠とする製品（部品）を含む設備を顧客が使用している場合は、顧客が当該設備を導入後に当該製品（部品）が他のものに変更しやすい状態なのか、設備の状態を記録した設備記録はどうなっているかを確認する。設備導入後に当該製品（部品）の交換が難しいと考えられる場合は、設備に導入されている製品（部品）を以て、設備導入時に当該製品（部品）が存在したことが認められたケース⁵⁾もある。しかし、設備が従前からあったことは認められたが、設備に導入した当該製品（部品）が交換可能であったため、当該製品（部品）に係る技術については、設備導入時に公知であったとは認められなかった裁判例⁶⁾もある。

また、公証によってカタログや週刊誌などの発行日を図書館等で認定してもらうことはできるが、証拠とする製品が当時から存在していたことを証明するには、さらにこれらに記載された型番の製品が、現在の製品と同一であるかを証明する必要がある。当時の製品を保全していない場合、同一の型番であっても製品の同一性が疑われるため、型番が変わっている場合には、より立証が難しくなる。

Webページで公開された広告等を刊行物として公証することもできる。この場合、公証し

た時点で商品が存在したことの証明とはなるが、不特定の第三者への販売を証明することにはならない。

公然実施がなされた当時は公証を取得していなかったにも係わらず、当時から公然実施されていたと認められたケースも数少ないが存在している。例えば、展示会で製品を展示し、その製品、その風景等を写真に撮り、その写真をクラウドに保管していたケース⁷⁾である。この場合、クラウドに保存された日時がはっきりと証明できるために、公証がなくとも過去の公然実施が認められたと思われる。また、著名な大手インターネットショッピングサイトに商品を掲載することにより、認められたケース⁸⁾もある。このケースでは、誰もが知っているであろう大手インターネットショッピングサイトという客観的著名性により「不特定の第三者への販売」という公然性が証明され、当該サイト管理会社が、各取引の取引日時を取引物品の写真と共に厳格に管理していたことが、商品が存在していた日時の証明となった。

上述したようなケースはあるものの、日本の公証制度と同様、中国でも公証による証拠保全は、基本的には公証を実施した「その時点」での証拠能力を高めるためのものである。後に公証をとることで過去に遡って証拠能力を遡及させることは非常に難しいことに十分注意すべきである。

公証する製品をより確実に証拠として採用してもらうためのポイントは、公的機関の日付や第三者による証明を足掛かりに、証拠チェーンを形成することで、その他の証拠についても信頼性を高めることである。

4. 2 権利行使を受けた際の対応策及び注意事項

(1) 管轄異議申立

管轄異議申立とは提起された訴訟において管

轄の適否を争うものである。訴訟を提起された場合、当事者が、管轄権について異議を有する場合には、答弁書を提出する期間内に異議を提出しなければならない（民事訴訟法第127条）。前述した会員企業へのアンケート結果にも出ていたように、ほとんどの侵害訴訟で管轄異議そのものは容認されないが、実務上は、実体審理入りを遅らせることで、訴訟手続の準備期間を少しでも長く確保したい被告が、管轄異議申立を行うことが多い。

そこで本稿では、大都市の近年の裁判例から各案件が管轄異議申立の審理に要した期間を調査した。

調査対象の案件は、裁判例データベースを用い、「専利」、「管轄」および「異議」を検索キーワードに用いて、北京、上海、広東、江蘇における2010年以降2015年11月までに判決が出た専利権に基づく侵害訴訟の裁判例を220件抽出し、管轄異議申立の審理に要した日数の平均期間を算出した。

その結果、管轄異議申立の日（または管轄異議申立の裁定に対する上訴の日）から裁定書の発行日までの期間を抽出できた37件の管轄異議申立にかかる平均審理期間は46日であった（図

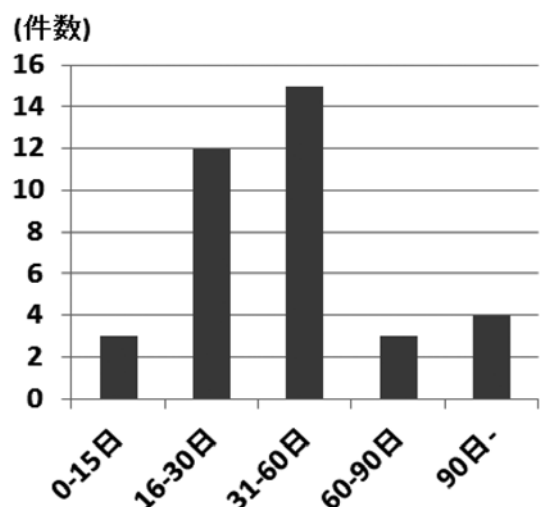


図9 管轄異議申立の日から裁定書の発行日までの期間の分布

9参照)。

また、裁定に対しては上訴を行うこともでき、上訴期間は裁定書送達の日から10日以内(民事訴訟法第164条)、また在外企業の場合、30日以内である(民事訴訟法第269条)。

上記の抽出した審理期間は管轄異議申立の1審または2審のどちらか一方の審理に要した期間であるため、管轄異議申立の裁定に対して上訴した場合には、1審と2審合わせて平均審理期間の倍の92日間の審理期間を要することになると考えられる。本調査により、管轄異議申立により2~3か月程度訴訟対応の時間的猶予を確保できるという企業アンケートの経験則と概ね一致していることが確認できた。

この他、管轄異議申立の裁定が出た後でも、侵害訴訟の開廷まで数カ月かかっているケース(例えば上海市第一中級人民法院(2014)沪一中民五(知)初字第84号)も散見され、実際に侵害訴訟の審理に入るまでに要する期間はさらに長くなる場合もある。

管轄異議申立の審理に要する期間は不確定なものなのでこの日数に基づいて侵害訴訟のスケジュールを組むことは難しいが、参考になれば幸いである。

(2) 無効宣告請求

権利行使を受けた際の対応方針の1つとして、無効宣告請求を行うことが挙げられる。

中国では、無効宣告請求の事由として、発明専利・実用新案専利の要件違反、実施可能要件・サポート要件違反、補正の要件違反、中国完成発明の秘密要件違反などが挙げられ(専利法実施細則第65条)、特に発明専利・実用新案専利の要件違反(専利法第22条)を事由とする場合は、専利文献等の公知文献による無効理由に加え、上述した「公然実施による新規性又は進歩性違反」の理由を使うことができる。

既に、上記にて公然実施の公証について詳述

したので、ここでは「公然実施の公証」を無効宣告請求において用いる際に特有の注意事項のみ述べる。

公知技術の抗弁では、対比されるのが、被疑侵害品と公知技術となるが、無効宣告請求においては、公知技術と、無効宣告請求の対象となる専利権の登録請求項である。

そのため、公知技術と登録請求項とがどのような関係にあるのかが問題となるので、十分に説明する必要がある。また、可能であれば、公証の際には、関連技術の説明も一緒に封印するのが望ましい。

(3) 侵害訴訟における注意事項

製造方法(見た目では侵害の有無が分からない方法)に関する権利行使に関して、その製造方法によってもたらされる製品の特徴、例えば、不純物等を分析すること等により、権利者が最大限の立証責任を果たしたとして、権利行使される可能性はある。

製造方法に関する専利権に基づく侵害訴訟の被告となった場合、非侵害を主張するための証拠にはノウハウ等が含まれないように注意を払う必要がある。証拠として開示した情報の悪用を防ぐため、非公開審理(第三者に公開されないが、原告には開示される)や、審理以外の使用を禁止とする宣誓書が存在したとしても厳守される保証はなく、原告がノウハウを盗もうとする意図がある場合、現状ではこれを防止する有効な手立てがない。ノウハウ開示の有無によるリスクを十分に考慮して証拠を開示する必要がある。技術漏洩による損失と、敗訴した場合の損害賠償等による損失を十分に検討して開示する証拠を取捨選択する必要がある。

5. おわりに

本稿では、中国における専利権に基づく侵害訴訟において被告となった場合に留意すべき

点を整理し、さらに実務における留意事項を提案した。

現状、日本企業は中国において専利権に基づく侵害訴訟の被告となるケースは少ないものの、一定の訴訟リスクを念頭に入れて中国で事業を展開する必要があると思われる。

訴訟リスクを検討するにあたっては、中国における専利権に基づく侵害訴訟の進行スピードが他国と比較しても非常に速いことを認識し、中国特有の制度を理解したうえで、リスクに備えた準備を事前に進めておくことが有益であると考え。

リスクに備えた準備としては、先使用権が存在すること・公然実施された発明であることを公証により証拠保全しておくことがひとつの有益な手段として挙げられる。

本稿が、今後中国で事業を展開する会員企業の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 中国最高人民法院，中国法院知識産権司法保護状況（2014）
- 2) 中国知識産権局，中国知的財産局年報（2012年，2013年，2014年）
- 3) 最高人民法院「専利権侵害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（二）」
- 4) 広東省高級人民法院（2013）粵高法民三終字第753号
- 5) 専利復審委員会無効宣告請求審査決定第29118号
- 6) 北京市高級人民法院（2010）高行終字第396号
- 7) 最高人民法院（2015）知行字第61号
- 8) 広東省高級人民法院（2014）粵高法民三終字第572号

（原稿受領日 2016年7月14日）

