

特集《中国の知的財産制度》

「モールドブロックの分離を有する型を進行すること」特許権侵害紛争事件

—中国特許権侵害訴訟における若干の注意事項—



徐 申民*

要 約

本論文は同一の中国発明特許をめぐって発生した3つの侵害訴訟事件を対象に、訴訟実務の立場から、当該3つの事件の経緯及び訴訟時に注意すべき事項を紹介し、分析する。3つの侵害事件は侵害訴訟、無効審判、審決の取消しの3種類に及んでいるが、紙数に限りがあるため、ここでは侵害訴訟についてのみ検討する。

本件特許の侵害訴訟は上海、南京、天津3ヶ所の中級人民法院に関係していた。3ヶ所の法院はほぼ同じ事案につき、異なった処理方式や処理結果を見せた。その意味で、今回の検討対象は代表的なケースであるといえよう。また、権利侵害訴訟を紹介することで、中国の権利侵害訴訟実務への認識を深める一助となることを期する。

本文は3つの事件を紹介するとともに、その実務ポイントについて、評釈を行うこととする。

1. 事件概要

1.1 特許情報

特許名称：モールドブロックの分離を有する型を進行すること

特許権者：カナダ国籍

国際特許番号：PCT/CA95/00220

中国特許番号：95192937.2

国際出願日：1995.04.20

授權公告日：2000.10.25

特許請求範囲に記載されている独立請求項1は下記の旨である。

移動モールドであって、前記移動モールドに、リング状のガイドレールによって駆動される少なくとも1つのモールドブロック部分を設け、前記モールドは1つの駆動系統を具え、当該駆動系統は相互に隣接している位置にある前記モールドブロック部分を駆動する第一駆動部分を含有し、前記第一駆動部分は前記モールドブロック部分を前記駆動系統におけるオーガ装置を含める第二駆動部分までに駆動し、前記オーガ装置は前記モールドブロック部分の加速と分離に用いられるとともに、前記モールドブロック部分を第一駆動部分までに戻す前、それを減速させ、互いを並ばせて組

合しなおすことを特徴とする移動モールド。

1.2 当事者情報

表 1

名称	事件 1	事件 2	事件 3
原告	カナダ国籍の特許権者		
被告	上海金緯社 上海公元社	無錫華光社	濰坊中雲社 天津盛象社
受理法院	上海市第二中級人民法院(一審) 上海市高級人民法院(二審)	南京市中級人民法院	天津市第一中級人民法院
法院事件番号	(2004)滬二中民五(知)初字第56号(一審) (2005)滬高民三(知)終字第76号	(2004)寧民三初字第102号	(2005)第一中民三初字第121号

* 華誠法律事務所 中国弁理士・弁護士

1.3 事件1－原告 VS. 上海金緯社, 上海公元社

2004年2月27日、特許権者は所有する中国発明特許第ZL95192937.2号である「モールドブロックの分離を有する型を進行すること」の特許権について上海市第二中級人民法院に権利侵害訴訟を提起した。原告は当該法院に被告である上海金緯社が係争権利侵害成型機の製造・販売を停止するとともに、これを使用・移転してはならないこと、既に製造した係争権利侵害成型機をいかなる形式でも市場へ投入してはならないこと、係争権利侵害成型機の製造に用いた専用の金型や工具を廃棄すると同時に人民币50万元を損害賠償として支払うこと、を命じるよう請求した。被告の上海公元社には権利侵害成型機の使用停止を命じるよう請求した。特許権者は提訴すると同時に上海市第二中級人民法院に証拠保全を申請した。

2004年3月8日、上海市第二中級人民法院は特許権者の証拠保全申請に基づいて、(2004)滬二中民五(知)初字第56号民事裁定を下した。同裁定の内容は以下のとおりである。

- 1) 被申請人の上海金緯社, 上海公元社にあるJWSBシリーズ双壁波形パイプの生産ラインに設置している成型機及び成型金型を摘発する並びに証拠を固定するため、成型機及び成型金型の内部構造や外観などに対し、写真およびビデオの撮影などを行う。
- 2) 被申請人の上海金緯社, 上海公元社にあるJWSBシリーズ双壁波形パイプの生産ラインに設置している成型機及び成型金型に関係する技術配置、生産証明、カタログ、取扱書、技術説明など技術資料を保全する。
- 3) 被申請人の上海公元社にあるJWSBシリーズ双壁波形パイプの生産ラインに設置している成型機及び成型金型の販売に関係する領収書を保全する。
- 4) 被申請人の上海金緯社にあるJWSBシリーズ双壁波形パイプの生産ラインに設置している成型機及び成型金型に関係する帳簿及び書面証拠を保全する。

2004年3月23日、上海市第二中級人民法院は上記の裁定に従い、被告の上海公元社で被告の上海金緯社の製造した成型機に対し、証拠保全を行った。

2004年8月28日、上海市第二中級人民法院は中華人民共和国科学技術部知識産権事務センター(以下「科学技術部知識産権事務センター」と略称する)に委託

し、本案技術問題について専門的な技術鑑定を行った。2004年11月、上海市第二中級人民法院は本案各当事者を集め、科学技術部知識産権事務センターが指定した係員と専門家鑑定組の代表と一緒に成型機に対し現場検証を行った。2005年4月21日、科学技術部知識産権事務センターは国科知鑑字[2004]50号「技術鑑定報告書」を出した。科学技術部知識産権事務センターの成型機に対する認識は以下のとおりである。

係争成型機の技術特徴は原告の本案特許の独立請求項に記載されている必要な技術特徴と一致する。被告に指摘された原告の本案特許明細書に記載されている公知技術部分については、中国発明特許番号第87100836号の特許の請求項、明細書と図面、ならびに日本特許特開平2-134227の請求項、明細書と図面によって、係争成型機の4つの技術特徴が公開されているものの、残りの1つの技術特徴が公開されていない。当該技術特徴によらなければ、当業者は創造性の工夫をかけずに係争成型機を製造することが難しい。つまり、係争成型機は上記文献の中に記載されている公知技術に基づいて作られたものではない。

2005年5月10日、5月19日、上海市第二中級人民法院は本案のため、2回開庭審理を行った。被告の上海金緯社は以下の内容を陳述した。

訴状には原告本人が署名すべきである。本案原告の代理人は原告の名義で提訴したが、原告は訴状に署名をしていない、ただ代理人は訴状に署名した並びに代理人は所在している法律事務所の捺印だけで、故に訴状の形式要件は法律の規定に符合しない、原告に差し戻し、訂正すべき。

被告の上海金緯社は、本案特許明細書における公知技術部分、すなわち中国発明特許87100836及び日本特許特開平2-134227かかる文献に記載してある公知技術を簡単に組合せて紛争成型機を製造し、故に上海金緯社が使用したのはの公知技術である。さらに、原告は十分な証拠で紛争成型機は原告の本案特許権の保護範囲内に入ったことを立証していない、故に被告の上海金緯社は原告の特許権を侵害していない。

被告の上海金緯社は2003年7月、僅か2台紛争成型機のみを試作し、被告の上海公元社に販売した。原告は被告の上海金緯社に賠償を要求し、請求された人民币50万元の賠償金額は著しく高い。

原告は被告の上記抗弁観点に対し、以下のとおり逐一に反論した。

公証・認証を経た原告のパスポート及び「授權委託書」に基づいて、原告は特許権者の代理人として本案で上海市第二中級人民法院に提訴し、原告の代理人の代理権限は特別な授權代理であり、訴状の代行作成、提訴の代行、訴訟請求の承認、変更、放棄などを含めることであり、故に原告の代理人は原告を代理し、提訴することは、代理権限内での実施できる民事法律行為であり、上記の行為は原告の行為であると見なすべき、それで生じた法律上の後の結果は原告が受けるべき。被告の上海金緯社の上記弁解は事実と法律根拠に欠け、支持されるべきではない。

両対比文献における公知技術は2つの異なる技術分野に属し、両者は結合する啓示が無い、本分野の一般技術者は創造性の工夫をかけず、結合することができない。被告の上海金緯社は公知技術を使っていなかった。科学技術部知識産権事務センターは2005年4月21日下した国科知鑑字[2004]50号「技術鑑定報告書」が既に本案の事実に対し、十分な説明を与えた。

原告は訴状に既に訴えられる製品が原告の特許請求項の保護範囲内になっていることを掲示した。技術特徴の対比資料に関し、原告は法廷審理の過程に提出してもいいのである。同様に科学技術部知識産権事務センターが下した国科知鑑字[2004]50号「技術鑑定報告書」に基づいて、被告の上海金緯社は作った係争成型機は原告の本案特許権の保護範囲内に入った。

原告は既に立証した通り、被告の上海金緯社が訴えられる侵害製品を少なくとも2台製造・販売し、原告の経済損失が人民元200万元を下らないことを証した。また法廷審理期限まで原告は両被告の侵害行為を差止めるため、既に合理的な費用人民元10万元を支出し、故に原告は本案特許権の類別、本案特許が権利侵害成型機での役割、被告の上海金緯社の侵害事実・性質・情状、侵害持続の時間・合理的な弁護士費用など総合的な要因に基づいて、適当に賠償金額人民元50万元を提出することは最高人民法院の司法解釈に定められている賠償金額の上限を超えていない。

2005年5月25日、上海市第二中級人民法院は上記事実と法律により、(2004)滬二中民五(知)初字第56号民事判決を下した。判決の内容は以下のとおりである。

- 1) 被告の上海金緯社、上海公元社は原告の発明特許権への侵害を停止すること。
- 2) 被告の上海金緯社は本判決の発効日から10日間以

内、原告に経済損失人民元25万元を賠償すること。
3) 本案の受理费人民元10,010元の内、原告が人民元2,502.50元を負担し、被告の上海金緯社が人民元7,507.50元を負担する。本案技術鑑定費人民元42,000元は、被告の上海金緯社が負担すること。

一審が終了した後、2005年6月10日に国家知財局特許覆審委員会(以下は、覆審委員会と言う)は第ZL95192937.2号発明特許の請求項1~3と8が無効で、請求項4~7が有効を維持する第7282号無効審決を下した。

被告は上海市第二中級人民法院の上記判決を不服とし、2006年4月上海市高級人民法院に上訴した。上訴理由は一審での観点を繰返したほか、覆審委員会の上記第7282号無効審決に基づいて審理中止も上海市高級人民法院に要求した。

2006年1月9日北京市第一中級人民法院は、原告が2005年9月に提起した覆審委員会の無効審決に不服とする行政提訴状を受理した後、審理を経て覆審委員会第7282号無効審決の第997号判決を取消し、覆審委員会により一層審査をしたうえ、改めて無効審決を出すことを要求した。北京市第一中級人民法院の当該判決が発効した後、上海市高級人民法院は引き続き本案侵害訴訟の二審審理を行い、一審判決を維持する判決を下した。

1.4 事件2 - 原告 VS. 無錫華光社

2004年5月19日特許権者は、第ZL95192937.2号発明特許について南京市中級人民法院に侵害訴訟を提起し、被告の無錫華光社が原告の第ZL95192937.2号特許を侵害する波形パイプ機械設備の製造・販売を停止する並びに使用・移転をしてはいけない、既に製造した波形パイプ機械設備をいかなる形式であっても市場への投入してはいけない、原告の第ZL95192937.2号特許を侵害している波形パイプ機械設備の製造に用いた専用の金型や工具を廃棄する並びに原告の第ZL95192937.2号特許を侵害する波形パイプ機械設備の使用停止、及び原告の経済損失人民元50万元の賠償を命じるよう請求した。

2004年6月3日、被告の無錫華光社は本案の第ZL95192937.2号発明特許で覆審委員会に特許無効宣告請求を提出し、受理された。そこで被告の無錫華光社は直ちにそれが答弁期限内に本件発明特許で無効宣告請求の申請を提出した理由で南京市中級人民法院に

本案審理を中止するよう申請した。具体的な理由は、①本案特許請求項1は実体審査過程での改訂が最初の出願文献範囲を超えた、該当する特許の全部請求項を無効宣告すべき。②技術方案は完璧ではない、明細書の支持を得られない。③本案特許の授権手続きが違法である。

2004年7月、南京市中級人民法院は本案訴訟審理の中止に関し、双方当事者を集め、証拠質疑を行った。2004年8月10日、南京市中級人民法院は、原告の本案特許が1つの発明特許であるが、被告の無錫華光社が提出した審理中止の理由が依然として本案特許の特許性が不安定な状態に入らせる可能性があるという認識を持っているため、(2004)寧民三初字第102号の一民事裁定を下し、本案の訴訟中止を裁定した。

2005年6月、覆審委員会は本件特許請求項1～3と8部分が無効になるという第7282号無効審決を下した後、原告は被告の容疑侵害製品がやはり第7282号無効審決で認定した有効な請求項4の保護範囲内になっていることを認識し、南京市中級人民法院に審理再開を要求した。南京市中級人民法院は審理を再開した後、法院の調停のもとで、被告はやむをえず2005年8月5日原告との和解協議を調印した。協議の内容は次のとおりである。①被告の無錫華光社は原告が中国で本特許権を享有することを認めるとともに、和解協議の調印日から直ちに該当する特許の侵害品への生産と販売を停止することを保証すること。②被告の無錫華光社は原告に経済賠償費人民元8万元を支払うこと。③被告の無錫華光社はそれが侵害品である波形パイプ成型機1台及びプラント金型1セットを生産・販売したこと承認し、もし以降に原告が被告のその他の新しい侵害品を発見したら、原告は法律により侵害責任を追究する権利を持つこと。④和解協議を調印した以降の10日間以内、被告の無錫華光社は本特許を無効にさせる目的とする行政または司法の手続きを放棄する或いは取消す。

1.5 事件3－原告 VS. 濰坊中雲社、天津盛象社

2005年12月27日、特許権者は第ZL95192937.2号発明特許で天津市第一中級人民法院に侵害訴訟を提起し、法院に第一被告の濰坊中雲社が原告の第ZL95192937.2号特許を侵害する波形パイプ機械設備の製造・販売を停止する並びにいかなる形式で上記特許を実施してはいけない、原告の第ZL95192937.2号

特許を侵害している波形パイプ機械設備の製造に用いる専用な金型や工具を廃棄すると同時に原告の経済損失人民元50万元の賠償を命じるよう請求した。第二被告の天津盛象社には原告第ZL95192937.2号特許を侵害する波形パイプ機械設備の使用停止を命じるよう請求した。

2006年1月9日、被告の濰坊中雲社は天津市第一中級人民法院に管轄異議を提出し、本案は製品の生産所在地または販売所在地の法院に管轄させるべき、被告の濰坊中雲社の生産所在地と販売所在地はどれも天津市ではない、よって、天津市第一中級人民法院は本案を管轄する権利が無い、濰坊市中級人民法院に移送すべきという主張をした。

原告はそれに対し反論をした。原告は、本案が侵害に関する訴訟であり、中華人民共和國民事訴訟法（以下「民事訴訟法」と略称する）第29条の規定によれば、「侵害行為で提起した訴訟は侵害行為所在地または被告の住所所在地の法院に管轄させる」、また法律により2ヶ所以上の法院はともに管轄権を持つ訴訟であった場合、原告はそのうちの任意の1ヶ所の法院へ提訴することが可能である。本案被告の天津盛象社の住所所在地は天津市北辰経済技術開発区であり、天津市第一中級人民法院の管轄地区に入り、故に天津市第一中級人民法院は本案に対し管轄権を享有すると認識している。

2006年1月9日、天津市第一中級人民法院は法律を踏まえ、(2005)第一中民三初字第120号民事裁定を下し、原告の上記反論意見を聞き、被告の濰坊中雲社が本案管轄に関する提出した異議を却下した。2006年1月25日、被告の濰坊中雲社は上記の裁定に不服し、天津市高級人民法院に上訴した。天津市高級人民法院はこれを受理し、審査した後、2006年4月18日(2006)津高民三終字第12号民事裁定を下し、被告の濰坊中雲社の上訴を却下し、従来の裁定を維持した。

その他、本案訴訟の答弁期限内、被告の濰坊中雲社はZL95192937.2号特許について覆審委員会に特許の無効宣告請求を提出し、受理された。被告の濰坊中雲社は直ちにその理由で天津市第一中級人民法院に本案の訴訟中止を申請した。2006年6月13日、天津市第一中級人民法院は(2005)第一中民三初字第120号民事裁定を下し、本案訴訟の中止を裁定した。

覆審委員会は2007年8月29日に口頭審理を行った後、請求項1は機能への概括が明細書の支持を得られ

ないため、特許法第26条第4条項を違反し、本件特許の請求項1～3と8部分は無効であり、請求項4～7有効を維持する即ち本案特許が部分的に無効であるという第10437号決定を下した。原告と被告はどちらも当該決定を不服とし、それぞれ北京市第一中级人民法院に行政訴訟を提起した。いま本案は訴訟中である。

2. 評釈

前述したとおり、3つの事件はともに1つの涉外特許権をまつわたったものであり、それにかかわる権利侵害者は多いゆえ、広範囲の地域に分布している。それぞれの事件に対する異なった処理方法・処理結果を通じて、中国知的財産権保護のいくつかの特徴を見ることができると筆者は、3つの権利侵害事件の警告書と不侵害確認訴訟、訴訟前証拠収集、証拠保全、司法鑑定、裁判所管轄等の重要点について、具体的な事件処理と結びつけながら評釈する。

2.1 警告書と不侵害確認訴訟

警告書を通じて、特許権者の特許情報と権利侵害疑いがあることならびにこれによって生じる権利侵害の結果を権利侵害疑いのある者に告知することで、権利侵害を停止させるのは、便利かつ有効な権利侵害抑制手段である。外国当事者は中国において権利を行使する前に、警告書を送付するのが一般的である。それに対し、中国国内の当事者は多くの場合、警告書を送付せず、直接提訴し事件を解決しようとする。しかし近年、このような状況に変化しつつ、警告書を送付するケースが増えてきている。

本件では、カナダ国籍の特許権者は、提訴する前に警告書を送付しなかった。その原因として、提訴する前に権利侵害証拠を十分に取得できなかったことである。このような場合、起訴後の証拠保全を成功させるためにも、警告書送付を避けるべきであろう。

近年、警告書送付が原因で、不侵害確認訴訟が頻繁に起きている。たとえば、最高人民法院の2001年に出した蘇州龍宝生物工程実業公司与蘇州朗力福保健品有限公司に対する特許権不侵害確認訴訟を請求する紛争事件に関する回答は、この種の事件の司法解釈である。回答は、「中華人民共和國民事訴訟法第108条と第111条の規定により、条件にあう提訴について、法院はこれを受理しなければならない。特許権侵害紛争事件では、原告が警告書または書簡と類似するものを送付する方式で製造者と販売者を含む被告に対し、権

利を主張する場合は、法院は、被告のその所在地の法院に提起した訴訟を受理しなければならない。被告の提訴行為は、原告の権利侵害警告に対し法院に不侵害確認を請求するものであるとしてみなされなければならない、原告の行為が権利侵害となり、かつその責任を追及すると主張するものではない」と指摘する。

また、2005年に本田技研工業株式会社と石家莊双環汽車股份有限公司、北京旭陽恒興經貿有限公司間の特許紛争事件の指定管轄に関する最高人民法院の通知が出されている。同通知は以下のようなことを明確にした。つまり、不侵害確認訴訟は、権利侵害訴訟とは別個独立した訴訟であり、同一事案の事件が異なる法院によって重複審判されるのを避けたい場合のみ権利侵害訴訟と併合して審理する。同通知は、特許権紛争事件について管轄を指定する司法解釈であるが、その対象は警告書が原因で起きる不侵害確認訴訟であるため、日系企業の中で警告書を送付すべきか否か、またどのような状況下で警告書を送付すべきかについて議論されるようになった。

この問題について次のように考慮することができる。と筆者は考える。一般に、以下の場合、特許権者は警告書を送付することで、一刻も早く権利侵害行為を停止させることができるのみならず、その後の行政または司法手段のためにもなる。たとえば、①権利侵害者が多数であり、特許権者は客観的な条件に限られるため法による解決が望めない場合。②権利侵害疑いのある者が善意の第三者で、権利侵害について主観的な故意がない場合。③権利侵害疑いのある者の権利侵害行為が始まってから間もない場合など。

また、警告書送付が原因でおきる不侵害確認訴訟等のリスクを回避するため、送付する警告書の中でのなるべく多くの関連する権利を含む特許権を提示する。そうすることで、侵害側は、焦点を合わせた不侵害確認訴訟を提起し難くなる。そのほかにも、第三者を通じて権利侵害者に警告書を送付するのも考えられる。それは、相手への警告の目的が達成できるのみならず、不侵害確認訴訟の被告が警告書を送付する特許権者でなければならないため、不侵害確認訴訟を回避することもできるからである。

2.2 特許権侵害訴訟の管轄

民事訴訟法と民事訴訟法の適用にかかわる若干の問題に関する最高人民法院の意見によれば、中国における特許権侵害訴訟の管轄には、級別管轄、地域管轄、

共同管轄等がある。

級別管轄については、民事訴訟法の適用にかかわる若干の問題に関する最高人民法院の意見第2条によると、「特許権紛争事件は最高人民法院により確定された中級人民法院が管轄する」。つまり、特許権侵害紛争事件の一審は最高人民法院により確定された中級人民法院が管轄するのは一般的である。

地域管轄については、民事訴訟法第29条の規定によれば、「権利侵害行為により提起された訴訟は、権利侵害行為地または被告住所地の人民法院が管轄する」。事件1と事件2を例にすると、事件1では、権利侵害製品の製造者と使用者はともに上海地域の会社であるため、原告は上海地域の中級人民法院を管轄法院として選択した。事件2では、被告は江蘇省南京地域の会社であるため、原告は上記法律規定に基づき、被告所在地の南京市中級人民法院を管轄法院として選択し、訴訟を提起した。

民事訴訟法第35条はさらに次の規定を置いている。「二つ以上の人民法院はともに管轄権を有する訴訟について、原告はその中の1つの人民法院に提訴することができる。原告は二つ以上の管轄権のある人民法院に提訴する場合、最初に立案した人民法院が管轄する」。事件3を例にすると、権利侵害製品の製造者は山東省地域の会社であるが、権利侵害製品の使用者は天津地域の会社である。このような状況においては、原告は、山東省で本件訴訟を提起する場合の地方保護主義に遭遇する可能性を回避するため、上記共同管轄に関する法律規定を合理的に利用し、順調なる訴訟進行を期すべく、司法環境のよりよい天津市第一中級人民法院を管轄法院として選択した。

同様、法院の管轄権に対する異議及び相応な救済ルートについては、事件3では、被告（権利侵害製品製造者）は、天津市第一中級人民法院が本件について管轄権を有しないことを主張し、民事訴訟法第38条、「人民法院が事件を受理した後、当事者は管轄権について異議がある場合、答弁書の提出期間内にこれを提出しなければならない」の規定に基づき、法院より転送された原告答弁書の副本を受け取ってから15日以内に、天津市第一中級人民法院に管轄異議を提出した。被告の管轄権異議に対し、天津市第一中級人民法院は審査を経てから裁定の方式で被告の管轄異議を退けた。

被告（権利侵害製品製造者）は、管轄権異議に関す

る法院の裁定に対し不服のため、民事訴訟法第140条の規定に基づき、法院の裁定を受け取ってから10日以内に上級法院に上訴し、救済を求めた。天津市第一中級人民法院を本件管轄法院とする原告の選択が合法なため、天津市高級人民法院は最終的に管轄権異議を理由に提出された被告の上訴を退けた。

2.3 訴訟前証拠の収集と証拠保全

民事訴訟法の基本的な法律規定によれば、原告は特許権侵害訴訟を提起すると同時に、受訴法院に事件関連の初歩的な証拠を提出しなければならない。それには、主に権利証拠と権利侵害証拠が含まれるが、そのほかにも、提出することができる証拠として損害賠償証拠があげられる。

権利証拠とは、訴訟提起の権利を享有する原告の原告適格を証明するためのものである。それには、特許付与証書と最新の年間特許料納付証明書など、それに原告の個人身分証明または商業登記簿謄本が含まれる。

権利侵害証拠とは、被告の不当行為が原告の合法的な特許権を侵害したという事実の存在を証明するためのものである。それには、主に権利侵害製品の实物または实物の写真および製品に関する紹介、領収書などが含まれる。

損害賠償証拠とは、原告が被告に対し経済損失の賠償を求める場合、その額には客観的な根拠があることを証明するためのものである。それには、主に帳簿などが含まれる。

上記証拠の中には、権利証拠と権利侵害証拠は提訴すると同時に法院に提供されなければならないものである。これに対し、損害賠償証拠については、原告は具体的な状況により、法院に提出するか否かを定めることができる。原告は損害賠償を主張するものの、関連する損害賠償の具体的な証拠を提供できなかった場合、法院は法定裁量権により、特許権の類別、権利侵害行為の持続時間・情状などの諸般の要素を考慮し、人民元5000元以上30万元以下の範囲で具体的な賠償金額を確定する。権利侵害行為の情状が嚴重な場合、賠償金額を人民元50万元に引き上げることができる。

中国では、特許権は国家知識産権局が特許権者の申請により、審査を経てから付与されるものである。審査を経てから付与される特許権につき、国家知識産権局は特許権者に特許証書を交付する。そのため、権利証拠がその他の2種類の証拠よりも取得しやすく、い

かにして権利侵害証拠を入手するのは、原告の勝訴を確保するキーポイントの1つとなろう。

事件1を例にすると、原告は提訴よりも一年前に本件特許権を侵害する被告の製造、販売行為を発見した。しかし製品は特殊な工場で使われており、市場では公開販売されていないため、原告はある法律事務所に委託し、一年間にわたって調査を行ったが、関連する権利侵害証拠を入手できず、訴訟前証拠収集作業には実質的な進展が見られなかった。そのため、原告は関連権利侵害証拠の調査と収集作業を別の法律事務所に委託せざるをえなかった。

本件権利侵害証拠の調査に関する打ち合わせをした後、原告は調査案を調整し、提訴立案時に必要とされる最低限の権利侵害証拠をまず収集し、提訴すると同時に法院に証拠保全を申請する方法で最終的に権利侵害証拠を入手することを決めた。

原告代理人は、調査を通じて、被告権利侵害製品を使用する可能性のある使用者情報を得た後、当該使用者の生産現場に入り、権利侵害製品について写真を撮って証拠を取得した。なお、現場調査中、代理人は権利侵害製品の金属銘板および起動ディスプレイ画面から権利侵害製品が本件第一被告により製造・提供されることを示す文字を発見した。

民事訴訟法第67条「法定手続を経て公証証明された法律行為、法律事実および文書は、人民法院に事実を認定する根拠として扱われなければならない。しかし公証証明を覆すに足る相反な根拠があれば、この限りではない」の規定によれば、公証された証拠の証明効力はその他の公証済みでない証拠の証明効力より高いことが明白である。そのため、原告は、特許権侵害者が代理人の収集した証拠をその後否認することを予防すべく、上記調査・証拠集めの過程について公証人による公証を申請した。その結果、収集した証拠が法院によって認可されることを確保した。

原告は権利侵害製品の使用者から関連する権利侵害製品写真の入手に成功し、かつ証拠収集の過程について公証を行ってはいったものの、写真だけでは権利侵害製品の内部構造を反映することができないため、本特許の権利範囲と技術特徴比較を行うことができない。しかし、第一被告によって製造・提供された当該設備がすでに第二被告により販売・使用されたため、法院事件受理の証拠とすることができる。

民事訴訟法第74条「証拠滅失する可能性があり、

または今後取得しがたい場合は、訴訟参加者は人民法院に証拠保全を申請することができる。人民法院も積極的に保全措置をとることができる」の規定および民事訴訟証拠に関する最高人民法院の若干の規定第23条「当事者は民事訴訟法第74条の規定に基づき、人民法院に証拠保全を申請する場合、挙証期間満了7日前までに行わなければならない」の規定に基づき、勝訴を保障すべく、原告は上記証拠を利用し提訴すると同時に、受訴法院に証拠保全の申請を提出した。権利侵害者のところにある権利侵害製品の封印を要求した上、権利侵害製品および権利侵害製品の内部構造、外観等を写真、ビデオ撮影等の方式で固定した。原告が事前に調査を通じて権利侵害疑いのある製品の置き場所を確定したため、法院は当該証拠保全申請を受理した後、被告の権利侵害製品に対する証拠保全に成功した。

本件では証拠保全は成功であったが、あえて説明をしなければならないのは、証拠保全にはリスクが伴うため、すべての証拠保全が成功するとは限らない。それは、まず、受訴法院は原告の証拠保全申請を認めない可能性がある。次に、法院は原告の証拠保全申請を裁定認可する場合でも、権利侵害者が権利侵害製品を在庫を残さず売りさばいたり、または故意にして権利侵害製品を隠匿したり、さらには権利侵害者の所在する地理環境が複雑で証拠保全を行う裁判官が権利侵害製品を見つけられなかったりなど諸般の要素があるため、法院の証拠保全作業に失敗のリスクが伴う。

証拠保全作業がいったん失敗に終わると、本件に類似する訴訟が敗訴となろう。そのため、しっかりと証拠保全前段階の調査をやり遂げることは証拠保全の成功に大きな意義を有する。

2.4 特許権利侵害訴訟における司法鑑定

民事訴訟法第72条は、「人民法院は、専門性の問題について鑑定が必要と認める場合、法定鑑定部門に鑑定を委託しなければならない。法定鑑定部門がない場合、人民法院の指定する鑑定部門が鑑定する」と規定している。

本件事件1では、上海市第二中級人民法院は、被告上海公元社のところで被告上海金緯社の製造した係争成型機に対し証拠保全を行った。封印した権利侵害製品の設備セットの体積はきわめて大きく、外殻を取り外してからでなければ本件特許権利範囲の技術特徴にかかわる内部構造を探り、特許権利範囲の技術特徴と

比較することができない。そのため、上海市第二中級人民法院は司法鑑定を委託を決定した。

鑑定機構の選定については、中国各地の法院のやり方は大体同じで、双方当事者の共同選択を尊重するのが一般的である。意見が一致しない場合、くじ引き方式で決定する。本件事件1では、双方当事者が司法鑑定機構の立候補を提示しなかったため、法院は本件の技術問題を考慮した上、「人民法院司法鑑定者名簿」から科学技術部知識産権事務センターを本件技術問題の鑑定機構として選定し、双方当事者に推薦した。

双方当事者が当該鑑定機構の選定に異議を示さなかった。科学技術部知識産権事務センターは法院の委託を受けてから本件技術問題について、鑑定要求に基づき、関連分野で専門レベルの知識・技能を有する専門家リストから3名を選び、専門家鑑定チームを結成した。双方当事者は除斥・忌避すべき鑑定人がいないことを確認した後、科学技術部知識産権事務センターは、二度にわたって法院の決めた時間帯に鑑定人を組織し、現場で検証を行った。その後、技術鑑定会議を経ることで最終的に技術鑑定を作成した。上海市第二中級人民法院は双方当事者を組織し、当該司法鑑定に対する質疑を行った。司法鑑定の結論は裁判官の心証の形成そして判決内容に大きく影響するため、質疑過程では、被告は自分に不利な本件司法鑑定の結論に対し、極力反対の弁を行った。しかし専門家鑑定チームによる事実を根拠とする反論があったため、被告の質疑は成功しなかった。

訴訟実務では、司法鑑定には法院が当事者の申請により法定司法鑑定機構に委託を決定するケースと、法院が審判の必要により法定司法鑑定機構に委託するケースの2種類がある。本件司法鑑定は後者に属する。

また、2005年に出された司法鑑定の管理問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、司法鑑定機構に対し登記制度が実施されている。すなわち、省・市司法局で登記済みの鑑定機構は法定司法鑑定機構となり、かつ法院の司法鑑定委託を受けることができる。ここで説明しなければならないのは、法定司法鑑定機構の大多数は民営鑑定機構であり、普段は民間からの鑑定委託をも受けている。この場合、委託主体が法院ではないため、司法鑑定と区別し、一般鑑定と称される。権利侵害訴訟では、一方の当事者の提供した一般鑑定に対し、他方の当事者が異議を唱える場合、法院は当該一般鑑定を採用しない。にもかかわ

らず、一般鑑定でも裁判官の心証の形成に一定の影響を与えるため、訴訟実務では当事者によってよく採用される。

2.5 特許権侵害損害賠償

特許紛争事件の審理にかかわる法の適用の問題に関する最高人民法院の若干の規定第20条は、「人民法院は、特許法第57条第1項の規定により権利侵害者の賠償責任を追及する場合、権利者の請求に基づき、権利者が権利侵害により受けた損失または権利侵害者が権利侵害により得た利益により賠償金額を確定することができる。権利者が権利侵害により受けた損失は、特許権者の特許製品が権利侵害によりもたらされた販売量の減少分に特許製品一個あたりの合理的利潤をかけた積に基づき計算することができる。権利者の販売量の減少分が確定し難い場合は、権利侵害製品の市場における販売総数に特許製品一個あたりの合理的利潤をかけた積を権利侵害により権利者の受けた損失とみなすことができる。権利侵害者が権利侵害により得た利益は、当該権利侵害製品の市場における販売総数に権利侵害製品一個あたりの合理的利潤をかけた積に基づき計算することができる。権利侵害者が権利侵害により得た利益は、一般に権利侵害者の営業利益に基づき計算し、完全に権利侵害を業とする権利侵害者に対しては、販売利潤に基づき計算することができる」と規定している。

また、同規定第21条は以下のことを明確にした。「被権利侵害者の損失または権利侵害者の得た利益が確定し難く、特許許諾使用料が参考されうる場合、人民法院は特許権の類別、権利侵害者の権利侵害の性質と情状、特許許諾使用料の金額、当該特許許諾の性質、範囲、時間等の要素に基づき、当該特許許諾使用料の1ないし3倍を参考に賠償金額を合理的に確定することができる。参考されうる特許許諾使用料がなく、または特許許諾使用料が明らかに不合理である場合は、人民法院は特許権の類別、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状等の要素に基づき、一般に人民元5,000元以上30万元以下の範囲で賠償金額を確定する。多くても人民元50万元を超えてはならない」。

そのほか、同規定第22条はさらに、「人民法院は権利者の請求及び具体的な事件の状況に基づき、権利者が調査、権利侵害の差止に支払った合理的費用を賠償金額の範囲内で計算することができる」と規定した。

本件事件1では、原告は訴訟を提起したとき、特許

権侵害製品製造者に対し人民元 50 万元の損害賠償を命じるよう法院に請求した。その理由とは、原告は訴訟を提起したときに権利侵害製品の具体的販売量を知らず、また権利侵害によってもたらされた自身特許製品の販売減少量も証明できないため、上記第 20 条の規定が適用できない。それゆえ、原告は、上記第 21 条と第 22 条の規定に基づき、権利侵害製品製造者に対し法定賠償額の上限である 50 万元を要求した。

法院は証拠保全過程において被申立権利侵害製品 2 セットを確保した。そのとき、原告は訴訟請求を変更し、被告（権利侵害製品製造者）に対し権利侵害製品を製造することで得た不当利得を要求することができる。しかし、原告は権利侵害製品の販売価格ならびに合理的利益率を知ることができず、また自身特許製品の利益率が企業秘密であり、公開したくないため、訴訟中、損害賠償金額の変更をしなかった。

上記事情を鑑み、法院は最終的に権利侵害製品製造者に対し、原告に損害賠償金額人民元 25 万元を支払うよう命じる判決を下したが、客観・公正であったといえよう。それは、まず、原告が訴訟を提起したときから、権利侵害行為により蒙った自身の経済損失金額を終始主張しなかったため、法院は具体的な損害賠償金額を酌量するとき、考慮に入れることのできる材料が、権利侵害製品製造者の権利侵害行為により得た不当利得のみであった。

次に、権利侵害製品製造者の製造・販売した 2 セットの権利侵害製品に対し検証を行った結果、2 セットの権利侵害製品の価値は人民元 80 万元余りであるが、それには当該権利侵害製品を製造するため投入される生産コストも含まれている。しかし、当該生産コストの額が確定しがたい。のみならず、権利侵害製品セットが射出成形機、成型機、金型の 3 つの部分によって構成されているが、本件特許とかわりがあるのは成型機だけである。しかし、成型機の全設備に占める価値比例が明らかでないため、本件特許とかわりのある部分の具体的金額が算出できない。

上述状況を鑑み、法院は上記第 21 条と第 22 条の規定に基づき、司法裁量権を合理的に運用し、原告の本件訴訟に支払った合理的弁護士費用の額が明確なため、本件特許権の類別、本件特許権の権利侵害製品における役割、被告の権利侵害行為実施の性質と情状、権利侵害持続の時間及び合理的弁護士費用等の総合要素を考慮した結果、損害賠償金額を人民元 25 万と確

定した。原告は一審判決を受け入れ、上訴しなかった。

事件 2 では、原告は事件 1 と同様の理由で、被告（権利侵害製品製造者）に対し人民元 50 万元の損害賠償を命じるよう法院に請求した。しかし、事件 1 と違うのは、被告の製造した権利侵害製品が 1 セットしかなく、事件 1 の判決内容を鑑み、判決を通じて原告の得られる損害賠償額は人民元 25 万元よりはるかに少ないことが予測できる。また、原告は代理人の工商調査内容により、被告企業の経営状況が悪化し、既に営業停止状態にあることがわかった。原告は勝訴しても、被告が判決を履行するかどうかについてなお不確定要素が残る。そのため、原告は訴訟紛争をいち早く解決すべく、被告が調停協議の内容を履行することに同意し、かつ本件特許権にかかわる特許無効審判請求と行政訴訟の撤回を約束したため、訴訟の係争事項について被告と和解した。協議により、権利侵害製品製造者である被告は、自分の行為が原告の本件特許権に侵害を与えたことを認める上で人民元 8 万元を損害賠償として支払うことに同意した。

特許権侵害訴訟では、特許権者は自分自身の訴訟目的と需要に応じ、異なった損害賠償方式を選択することができる。たとえば、方式一、原告は提訴すると同時に権利侵害者に対し損害賠償を要求する。当該方式が一般的である。方式二、特許権侵害が成立するか否か明らかでない場合、原告はまず特許権侵害疑いのある行為について確認の訴を提起し、被告権利侵害行為の停止を命じるよう法院に請求する。法院が特許権侵害行為の停止を被告に命じた後、原告は被告の行為が特許権侵害を構成するという判決を理由に新たな損害賠償訴訟を提起する。方式三、民事訴訟証拠に関する最高人民法院の若干の規定第 34 条第 3 項は、「当事者が訴訟請求を追加、変更し、又は反訴する場合、挙証期間満了前に提起しなければならない」と規定している。つまり、原告は提訴した後、挙証期間満了前に、調査・収集により得た損害賠償証拠および証拠保全の状況に基づき、損害賠償請求を追加、変更、又は放棄することができる。

上記 2 つの事件では、原告は異なる訴訟状況に応じて、異なった訴訟方策を採用し、よい訴訟効果をあげると同時に、合法なる権利利益を守ることができた。

2.6 特許権侵害訴訟の中止

2001 年より施行された特許紛争事件の審理にかかわる法の適用問題に関する最高人民法院の若干の規定

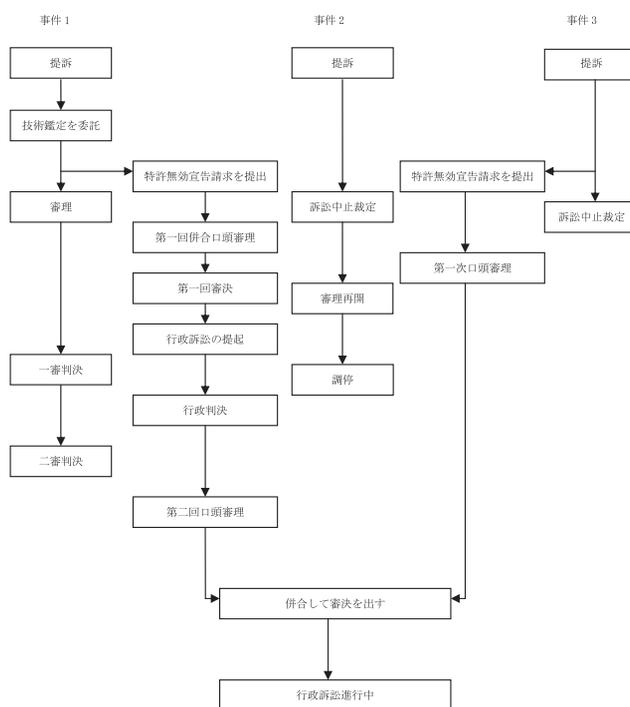
第 11 条は、特許権侵害訴訟において権利侵害疑者が答弁期間内に係争特許権無効宣告を請求することで訴訟の中止を申出た場合、法院が訴訟を中止すべきか否かの問題に対し、司法解釈を提供した。すなわち、「人民法院が受理する発明特許権の侵害紛争事件又は特許覆審委員会の審査を経て特許権を維持する実用新案、意匠特許権の侵害紛争事件に関して、被告が答弁期間内に当該特許権の無効宣告を請求する場合は、人民法院は訴訟を中止しないことができる」。

本件では、事件 2 と事件 3 の被告はともに答弁期間内に係争特許権無効宣告を請求することで一審法院に訴訟の中止を申出た。南京市中級人民法院は、訴訟を中止するか否かについて双方当事者と審議を行った。そして次のようなことを認定した。つまり、原告の本件特許が発明特許ではあるが、被告の無効宣告請求理由は権利範囲には必要な技術特徴を欠いており、権利範囲の技術特徴の機能性記述が説明書の支持を得ることができない等の問題に関するものであり、特許の新規性、進歩性、利用可能性の問題ではない。南京市中級人民法院は、このような無効宣告請求理由が初めてのようで、判断困難となり、係争特許権の特許性が不安定状態になる可能性があるとして、訴訟の中止を裁定した。天津第一中級人民法院は被告の訴訟中止の申出を受理した後、審議を経ることなく訴訟中止の裁定を下した。これに対し事件 1 の被告は一審法院に訴訟中止の申出を提出しなかった。上海の法院は実体審査を経た発明特許が実用新案、意匠特許に比べ、高い安定性をもっていると考えられるためであろうか、訴訟中止の申出に対し支持しないのがむしろ一般的である。

訴訟中止を発動するには 2 つの要件を備えなければならない。1 つはどちらか一方の当事者が訴訟中止の申出を提出すること。もう 1 つは当該申出は一審の答弁期間内に提出されること、である。

訴訟がすでに中止された事件については、法院が審

理を停止するが、覆審委員会によって出される無効審決が発効した後、審理が再開されるのは一般的である。しかし、特許権者には、法院に係争特許権の安定性を認めさせる証拠があれば、特許権者の申出により、法院は審理を再開することができる。本件事件 2 を例にすると、覆審委員会が本件特許権利範囲の 1～3 と 8 の部分を部分無効とする第 7282 号無効審決を出した後、特許権者は、被告の権利侵害疑いのある製品が依然として第 7282 号無効審決によって有効と認められた権利範囲の 4 の範囲内にあることを理由に、南京市中級人民法院に審理再開の申出を提出した。そして特許権侵害訴訟を再開させ、最終的には被告に調停を受けさせることで調停協議を結んだ。



資料 1

(原稿受領 2008.4.15)