

**[特許庁委託事業]**

**実用新案活用法と他社権利行使への対応に  
関する調査報告書**

2012年3月

日本貿易振興機構上海事務所

知識産権部

**JETRO**

# 第1章 実用新案に関する統計値および侵害訴訟事例

## 1.1 中国実用新案登録出願登録の統計値

### 1. 実用新案の出願登録および権利維持の状況

図1-1に実用新案の年間出願件数の推移（2005年～2011年）を示す。この図からわかるように、2005年以降実用新案の出願件数は年々増えつつあり、2011年の出願件数は585,467件に達しており、2005年の約4.2倍となっている。実用新案出願件数の対前年度増加率は、2005年～2007年では平均約14%であり、2007年～2010年では平均約31%であるに対し、2010年～2011年の出願件数の増加率は約43%に達している。特に2009年以降の実用新案出願件数の増加が激しくなっている。

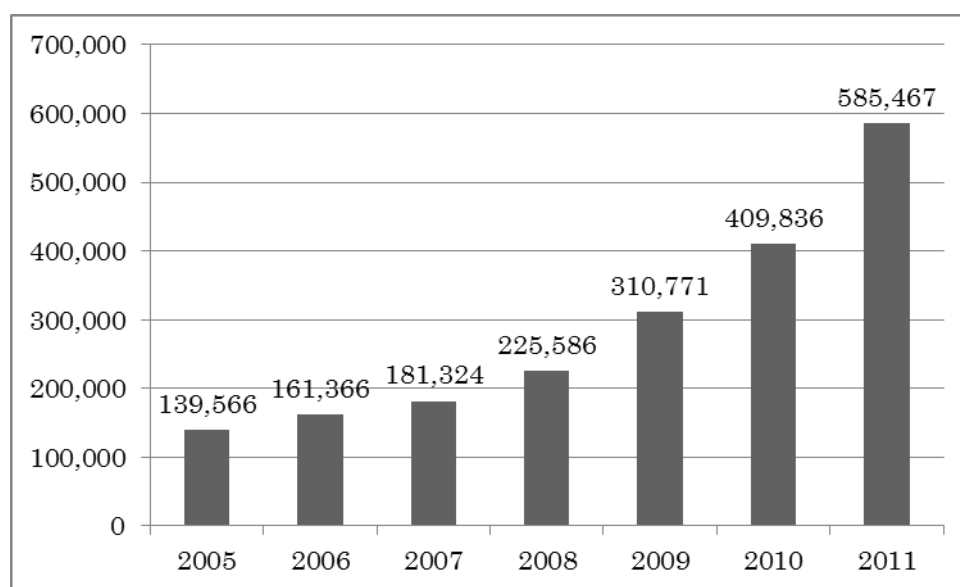


図1-1 実用新案の年間出願件数の推移（2005年～2011年）

図 1 - 2 に特許の年間出願件数に対する実用新案の年間出願件数比率の推移を示す。2005 年～2008 年では実用新案出願件数が特許出願件数の約 8 割程度で推移していたが、2009 年になると、実用新案出願件数が特許出願件数とほぼ同じになり、そして、2010 年からは実用新案出願件数が特許出願件数を超えた。この図からも 2009 年以降の実用新案の出願件数が急増したとわかる。

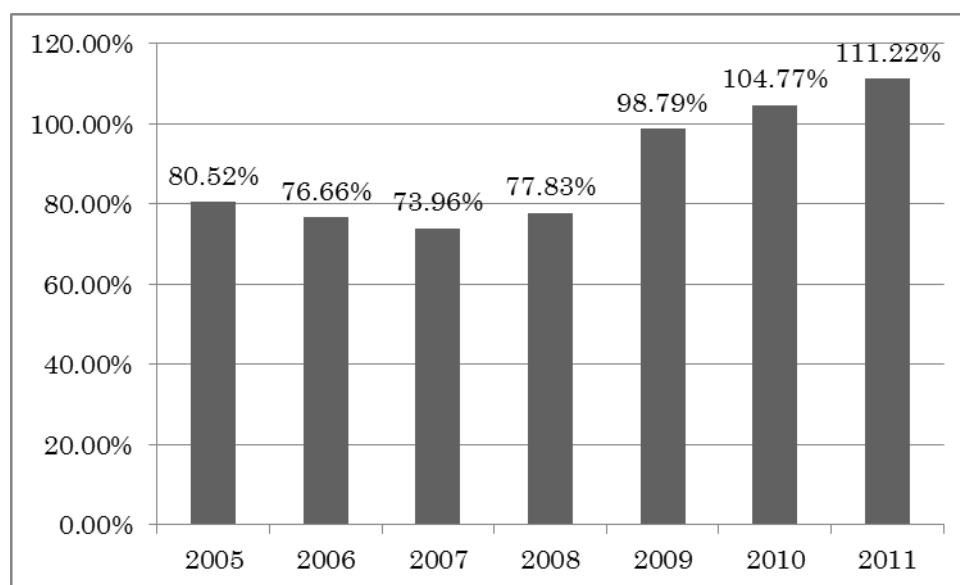


図 1 - 2 実用新案／特許の年間出願件数比率の推移 (2005 年～2011 年)

図1-3に個人による実用新案の年間出願件数の推移を示す。2006年以降、個人による実用新案の出願件数は年間10万件以上となり、2011年には20万件弱に達している。この個人による実用新案の出願はほとんど中国出願人によるものであり、中国出願人による実用新案の出願意欲が年々高まっていることがわかる。

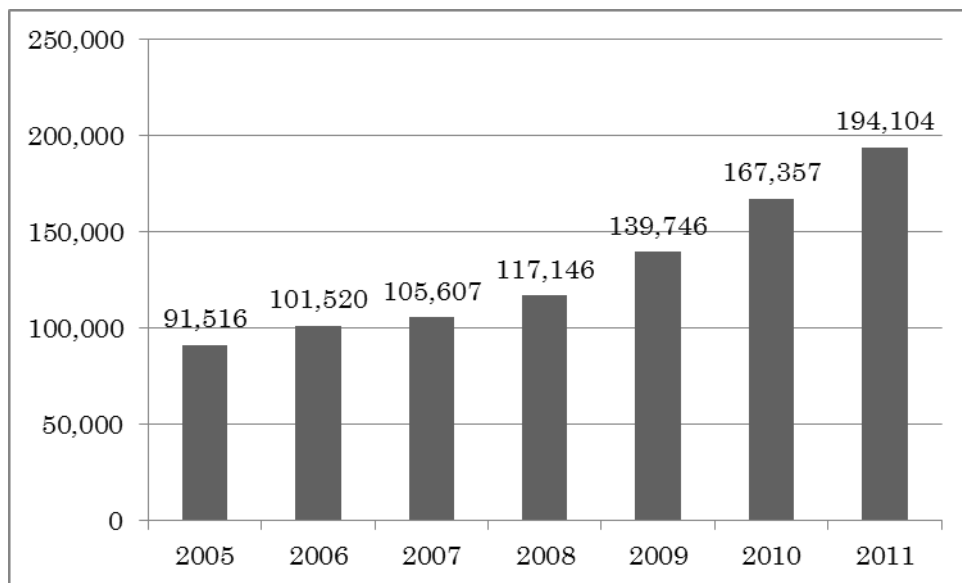


図1-3 個人による実用新案の年間出願件数の推移（2005年～2011年）

図1-4に個人による特許出願件数に対し、個人による実用新案出願件数の比率の推移を示す。この図からわかるように、2005年以来、個人による実用新案出願件数は個人による特許出願件数の2倍以上となっている。つまり、1件の個人による特許出願に対し、2件以上の個人による実用新案が出されている。個人の出願人（特に中国個人の出願人）は特許より実用新案をよく出願することがわかる。

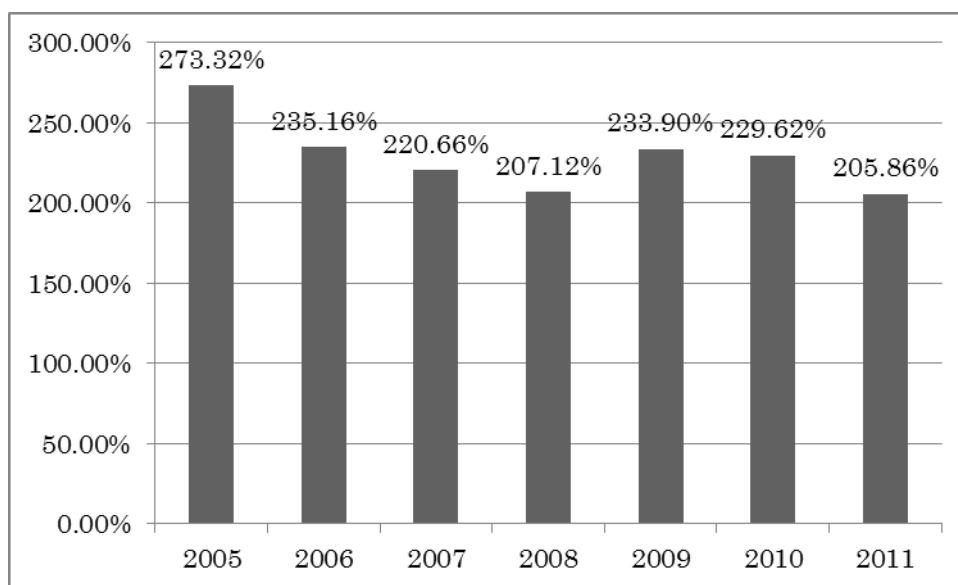


図1-4 個人による実用新案／特許の年間出願件数比率の推移  
(2005年～2011年)

図1-5に外国出願人による実用新案の年間出願件数の推移を示す。この図からわかるように、2005年～2009年までは年間1,650件以下の出願件数で推移していたが、2010年からは急に増え、2011年の出願件数は4000件以上まで増え、2005年～2008年の年間平均出願件数の約3倍に達した。これは2009年のシュナイダー事件から影響を受け、外国出願人が実用新案の重要性を認識し始めたと考えられる。

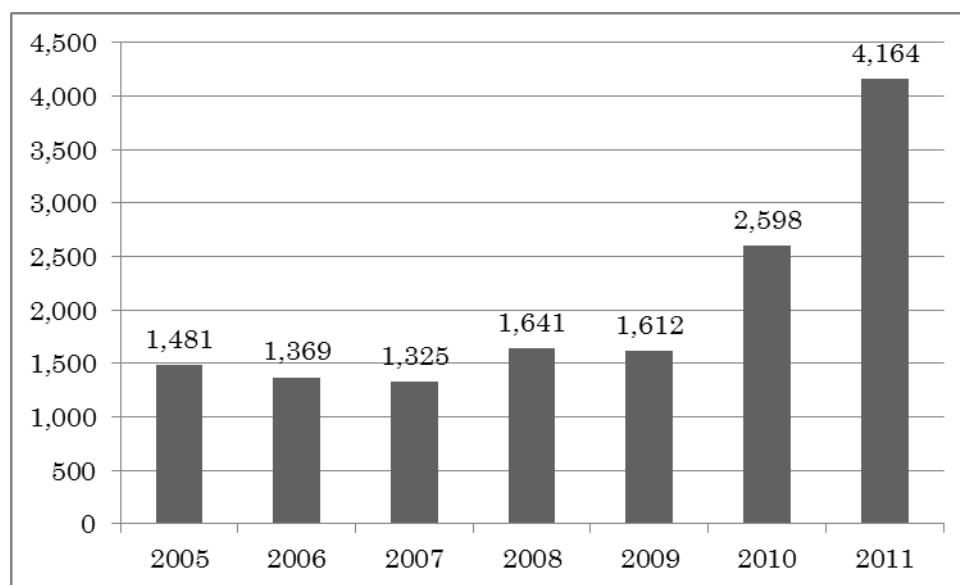


図1-5 外国出願人による実用新案の年間出願件数の推移(2005年～2011年)

図1-6では、全実用新案出願件数に対する外国出願人による実用新案出願件数の比率の推移と全特許出願件数に対する外国出願人による特許出願件数の比率の推移を表している。この図からわかるように、2005年、2006年では、全特許出願件数に対する外国出願人による特許出願件数の比率は3割以上達していた。その後、2009年までにその比率が年々減少し、2割以下まで減少した。一方、2010年からは少し増加傾向に転じ、2011年では2割以上に回復した。

これに対し、全実用新案出願件数に対する外国出願人による実用新案出願件数の比率は2006年以降0.7%程度で推移している。

従って、この図からは外国出願人は特許出願だけに注力し、実用新案をそれほど重視していないことがわかる。

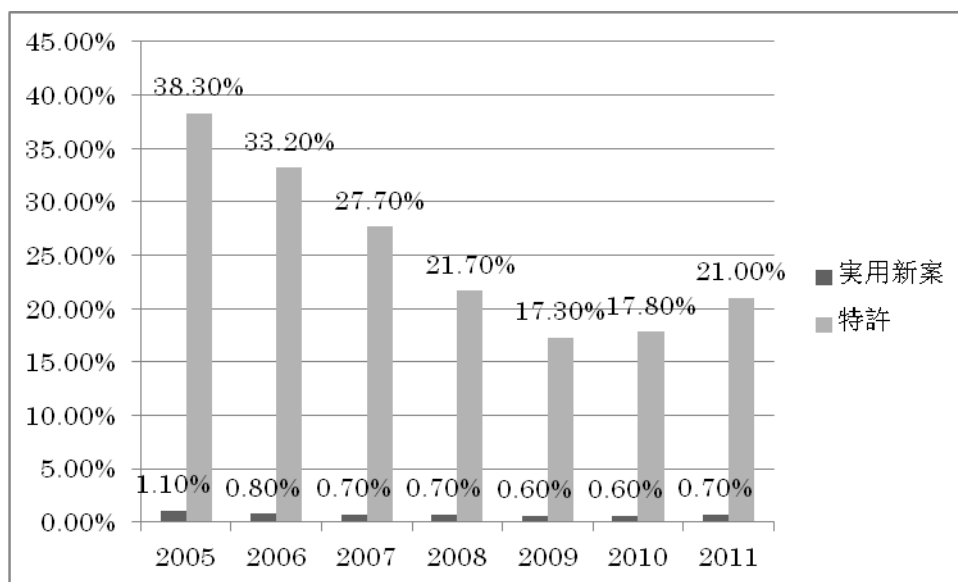


図1-6 外国出願人による実用新案と特許の出願件数比率の推移 (2005年～2011年)

図 1-7 に台湾出願人による実用新案と特許の年間出願件数の推移を示す。中国では台湾出願人を中国出願人としてカウントしている。この図からわかるように、台湾出願人による実用新案の出願件数は 2005 年以降、ほぼ年間 9,000 件程度で推移している。台湾出願人による特許の出願件数は 2006 年以降毎年、実用新案の出願件数よりやや多い 1 万件程度で推移している。これは台湾出願人は中国国内出願人と同じように特許と実用新案をほぼ同程度に重視していることがわかる。

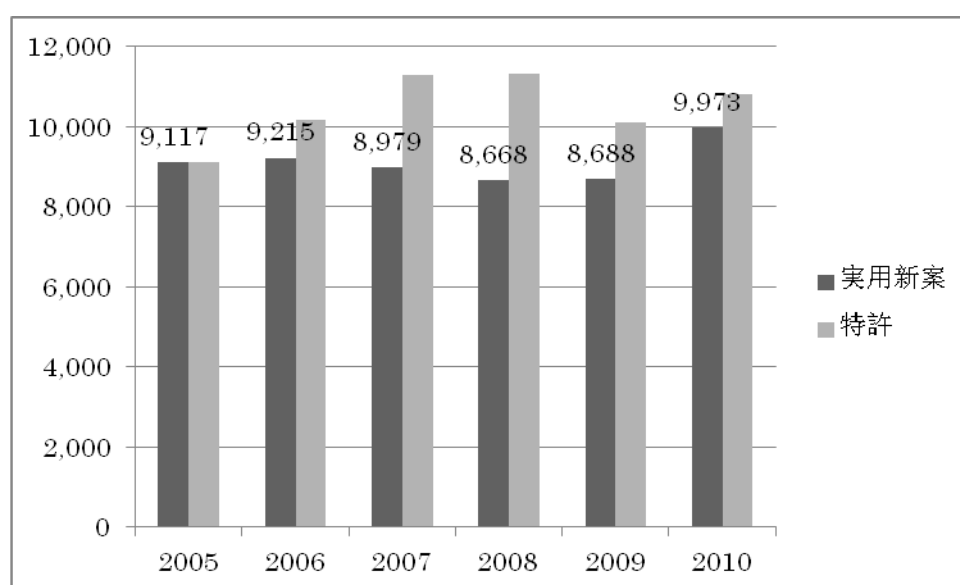


図 1-7 台湾出願人による実用新案と特許の年間出願件数の推移  
(2005 年～2010 年)



図 1-8 に日本出願人による年間実用新案登録件数の推移を示す。この図では比較データとして外国出願人による年間実用新案登録件数の推移も示している。この図からわかるように、日本出願人による年間実用新案登録件数は数百件程度で、2011 年では初めて 600 件を超え 730 件に達した。2006 年までは日本出願人による年間実用新案登録件数が外国出願人による年間実用新案登録件数の 4 割以上占めていたが、2008 年以降、日本出願人による年間実用新案登録件数が外国出願人による年間実用新案登録件数の 3 割以下に減少した。これは諸外国からの登録件数が増えた一方、日本出願人の登録件数がそれほど増えていないことがわかる。

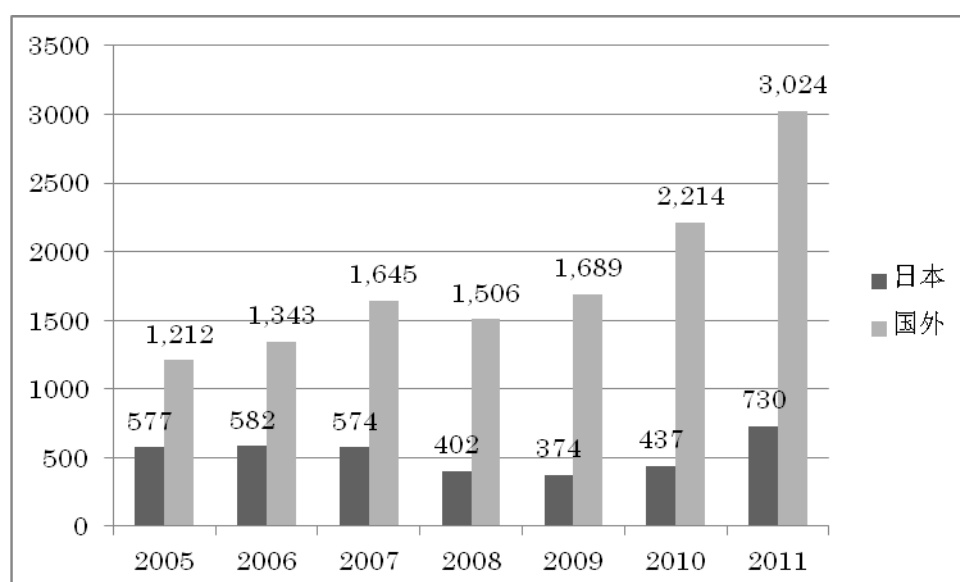


図 1-8 日本出願人による年間実用新案登録件数の推移 (2005 年～2011 年)

図1-9に2005年～2010年の間における中国出願人と外国出願人による実用新案の職務発明の比率に関する推移を示す。この図からわかるように、外国出願人による実用新案の職務発明の比率は高いレベルの80%程度で推移していることに対し、中国出願人による実用新案の職務発明の比率は低く平均45.7%である。しかし、中国出願人による実用新案の職務発明の比率は2005年の33.9%から2010年の59.5%へ増加傾向にあることから、中国企業において、社内発明の増加と法人による出願の増加の傾向があるとわかる。

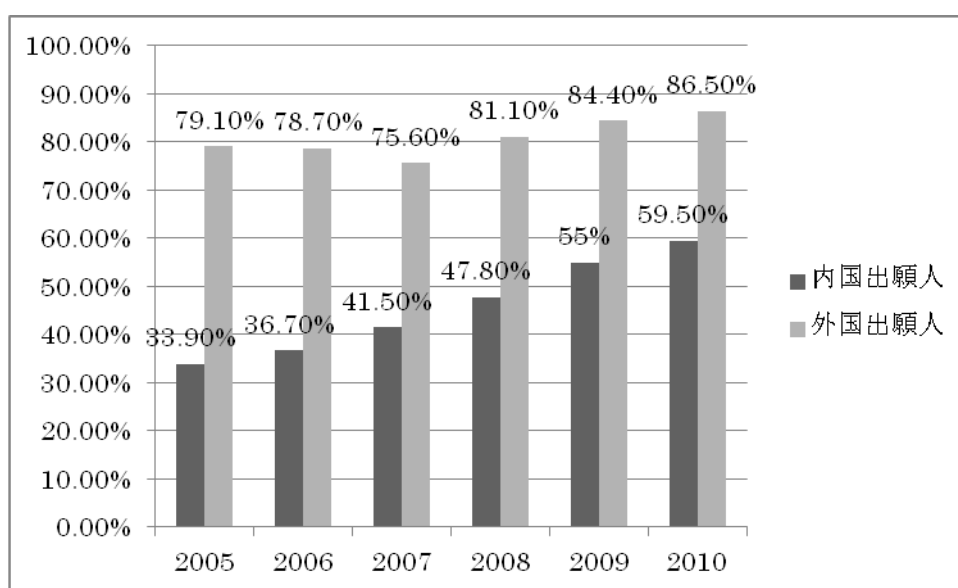


図1-9 中国出願人と外国出願人による実用新案の職務発明の比率に関する推移（2005年～2010年）

図1-10にIPC分類の技術分野における実用新案の年間出願件数比率の推移を示す。これは出願された実用新案のIPC分類におけるトップ3の技術分野の合計を統計したものである。この図からわかるように、2005年～2010年の間、出願された実用新案のIPC分類におけるトップ3の技術分野は変わっておらず、ともにセクションA（生活必需品）、セクションB（処理操作、運輸）およびセクションF（機械工学、照明、加熱、武器、爆破）の技術分野となっている。2007年まではセクションA（生活必需品）に関する実用新案の出願件数がセクションB（処理操作、運輸）に関する実用新案の出願件数より多いが、2008年以降はセクションB（処理操作、運輸）に関する実用新案の出願件数がセクションA（生活必需品）に関する実用新案の出願件数より多くなった。また、比較のため、この図では同じこの3つの技術分野における特許出願件数の推移を示している。この図からわかるように、この3つの技術分野（セクションA, B, F）における実用新案の出願件数合計が全実用新案出願件数の6割以上占めていることに対し、この3つの技術分野（セクションA, B, F）における特許の出願件数合計は全特許出願件数の4割以下である。実用新案の保護対象が特許より狭いことも1つの原因だと考えるが、少なくとも実用新案の出願はこの3つの技術分野に偏っていることがわかる。

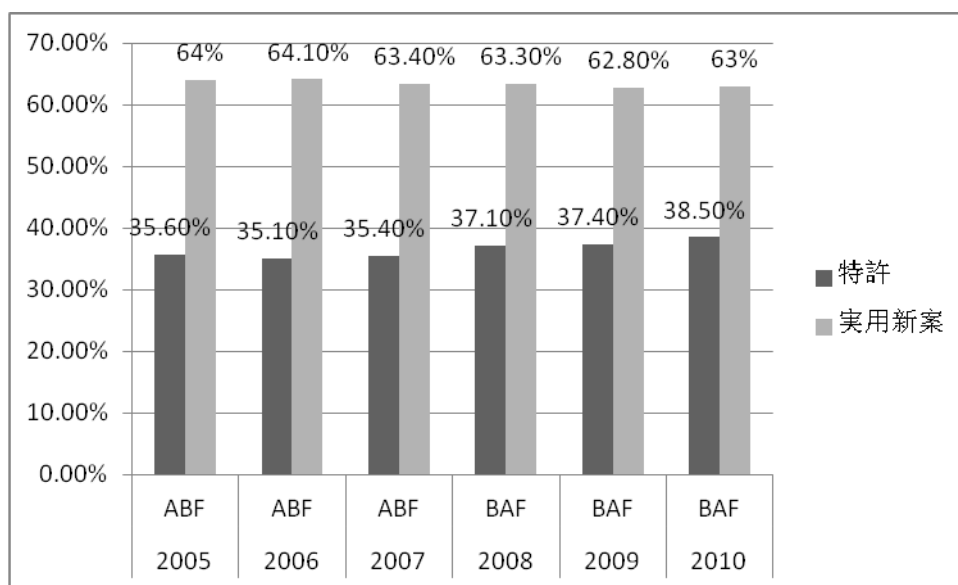


図1-10 IPC分類の技術分野における実用新案の年間出願件数比率の推移 (2005年～2010年)

図 1-11 に実用新案の年間登録件数と 2011 年 12 月までにおける年度別権利失効件数の推移を示す。この図からわかるように各年度の実用新案の登録件数は増えつつあるが、登録された実用新案の内 5 年以上権利が維持されたのは半数以下である。この傾向は後述する図 1-12 で示すデータからもよくわかる。

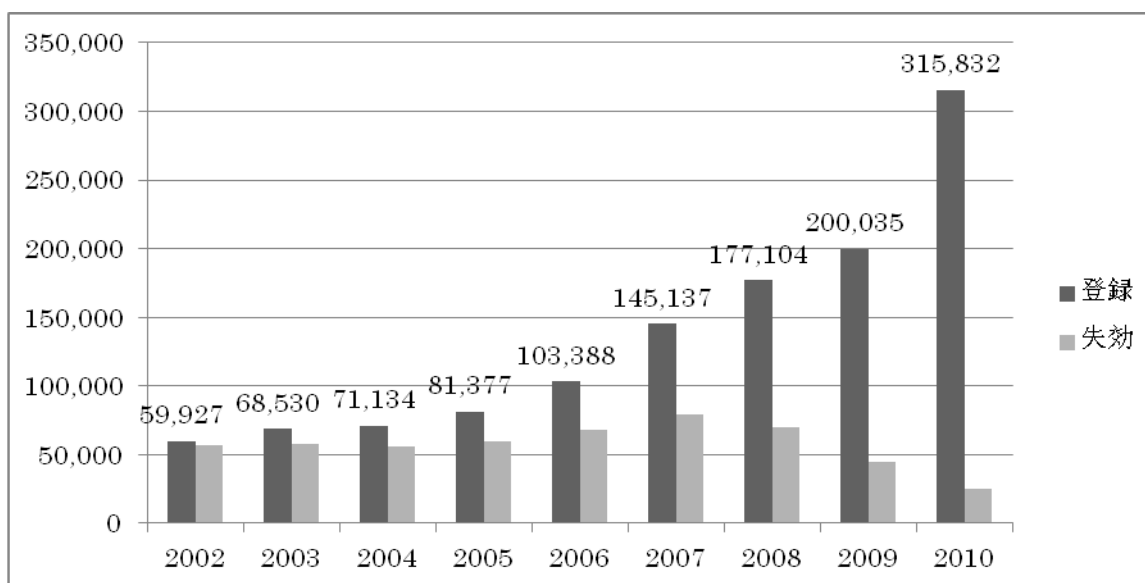


図 1-11 実用新案の年間登録件数と年間権利失効件数の推移  
(2002 年～2010 年)

図1-12に2011年12月までの実用新案の年度別権利失効件数の推移を示す。この図では、2002年に登録された実用新案が2011年では9年目を迎え、2003年に登録された実用新案が2011年では8年目を迎え、そして、2010年に登録された実用新案が2011年では2年目を迎えるように示しており、そしてその年度に対応した、実用新案の権利失効率を示している。この図からわかるように、登録された実用新案の中で約4割の実用新案権が3年目で失効し、約7割の実用新案権が5, 6年目で失効することとなる。つまり、半分以上の実用新案権が3, 4年しか権利維持されていないことがわかる。その原因は実用新案にかかわる製品のライフサイクルが短いこと、実用新案の出願目的が宣伝や技術公開などにあることが推測される。

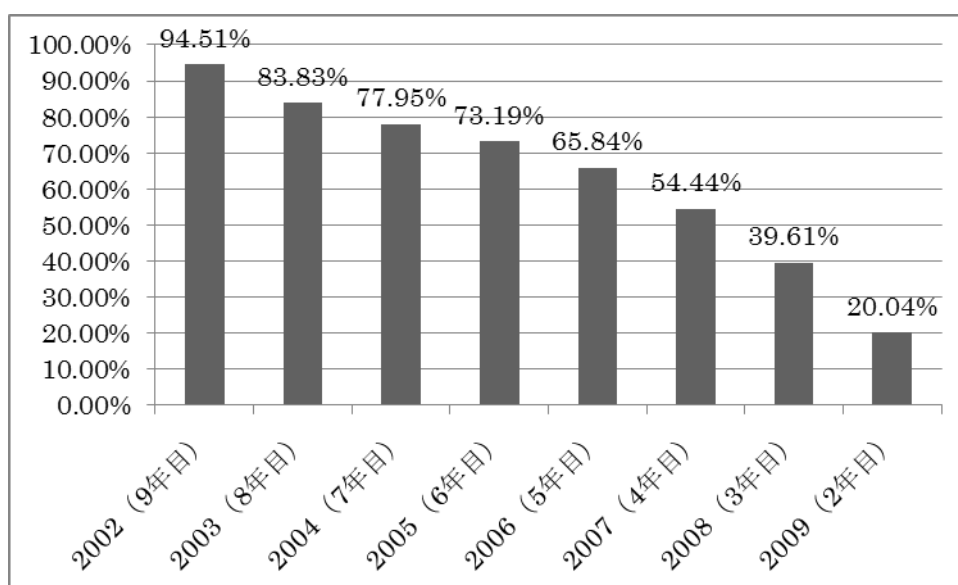


図1-12に2011年12月までの実用新案の年度別権利失効件数の推移  
(2002年～2009年)

図1-13に権利維持されている実用新案権の年間累計件数の推移を示す。この図からわかるように、権利維持されている実用新案権の年間累計件数が年々増えつつあり、2006年の時点における実用新案権の年間累計件数が30万件以下であるのに対し、2010年の時点における実用新案権の年間累計件数は85万件以上となっている。今後、毎年このような大量の実用新案が権利維持されることは企業の特許クリアランスをより困難とさせることになる。

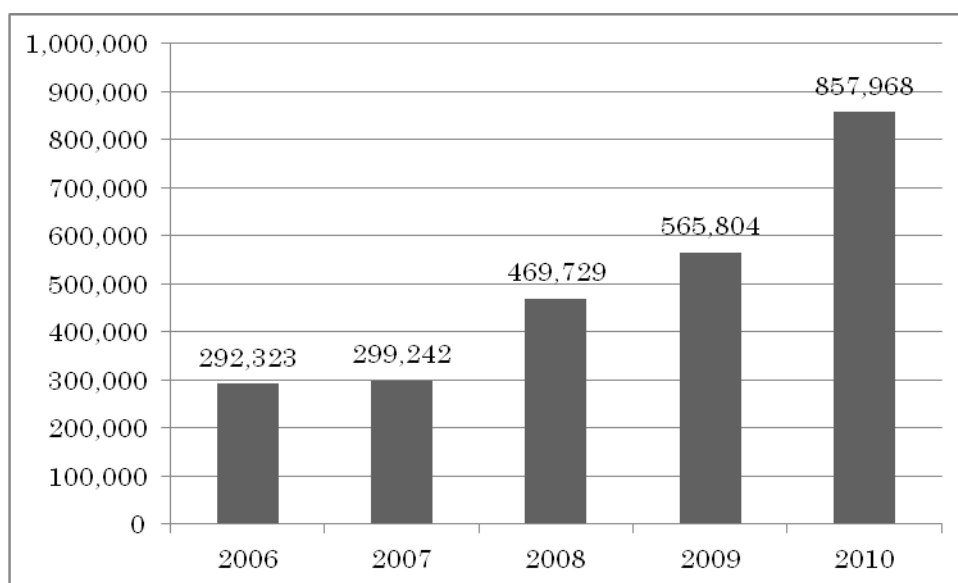


図1-13 権利維持されている実用新案権の年間累計件数の推移  
(2006年～2010年)

## 2. 実用新案の無効審判および侵害訴訟に関する統計値

### (1) 実用新案の無効審判

図2-1に実用新案権に対する無効宣告請求の年間件数の推移を示す。このデータは中国で無効審判を担当している専利複審委員会より公表された2010年1月までの無効審判判決書(7,021件)に基づいて統計したものである。この図では参考と比較のため、特許、意匠などを含む専利全ての無効宣告請求案件のデータも示している。この図からわかるように、毎年の実用新案権に対する無効宣告請求の件数は数百件程度推移している。前述した毎年の実用新案の出願・登録件数から見ると、少ないと言える。一方、毎年の実用新案権に対する無効宣告請求の件数が、専利全ての無効宣告請求の件数の約半分になっていることから、実体審査のある特許より、実用新案の安定性が低いとわかる。

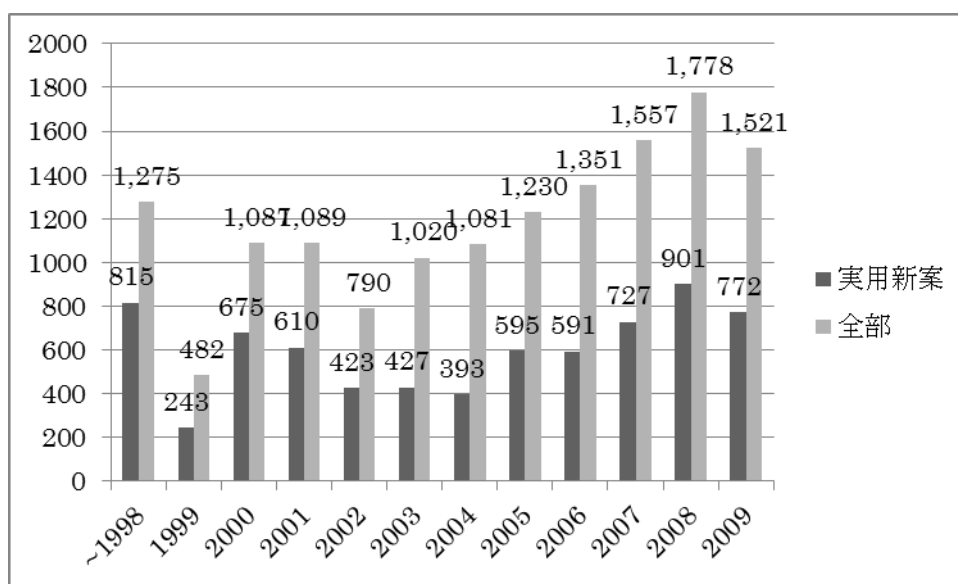


図2-1 実用新案権に対する無効宣告請求の年間件数の推移(～2009年まで)

図2-2と図2-3に無効理由別の実用新案権に対する無効宣告請求の件数を示す。このデータも中国で無効審判を担当している専利複審委員会より公表された2010年1月までの無効審判判決書（7,021件）に基づいて統計したものである。図2-2からわかるように、実用新案権に対する無効宣告請求の無効理由には専利法第22条第2項（新規性要件）と専利法第22条第3項（進歩性要件）に関する理由がもっとも多い。また、図2-3からわかるように、そのほかの理由としては、専利法第26条第3項（実施可能要件）や専利法実施細則第2条第2項（実用新案保護対象要件、現行専利法第2条に相当）などが多い。

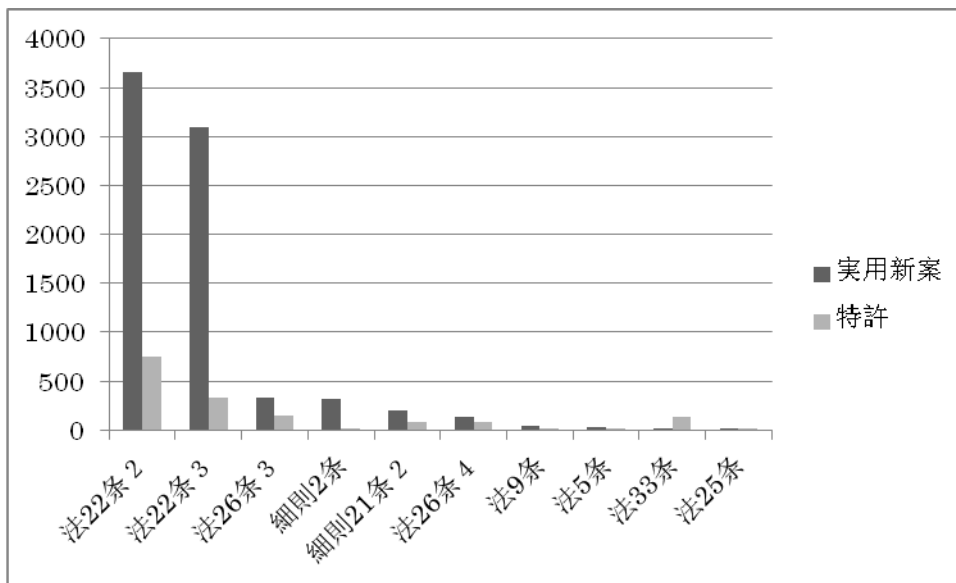


図2-2 無効理由別の実用新案権に対する無効宣告請求の件数（1）

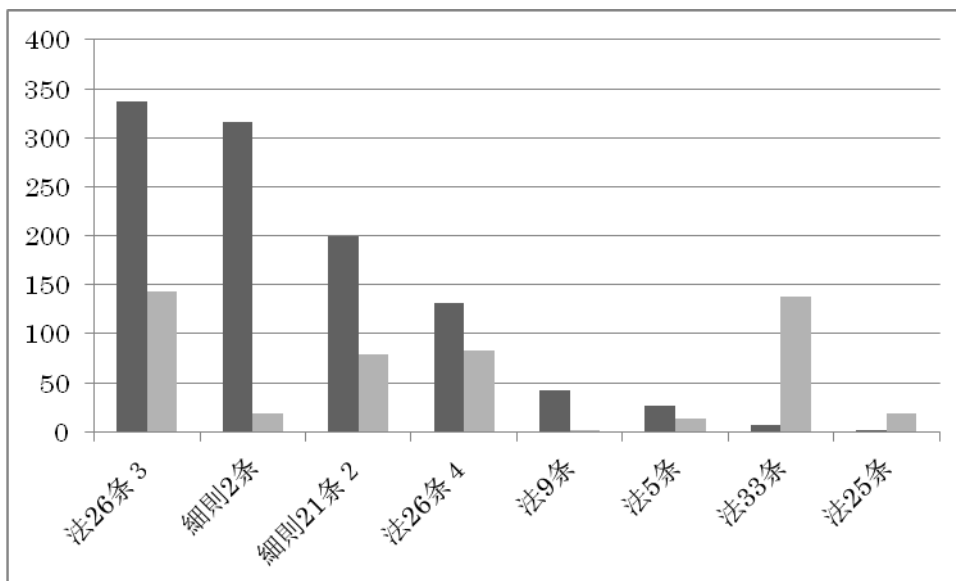


図2-3 無効理由別の実用新案権に対する無効宣告請求の件数（2）



図 2-4 に無効宣告請求人と権利者との関係を示す。このデータも中国で無効審判を担当している専利複審委員会より公表された 2010 年 1 月までの無効審判判決書 (7,021 件) に基づいて統計したものである。この図では、無効宣告請求人と権利者がともに外国人である場合は、「外外」として統計し、無効宣告請求人が中国人であり、権利者が外国人である場合は、「内外」として統計し、無効宣告請求人が外国人であり、権利者が中国人である場合は、「外内」として統計することになっている。なお、渉外案件の観点から、中国大陸以外のものをすべて「外国人」として統計している。この図からわかるように、外国人同士の無効宣告請求の件数が少なく、それに対し外国人の無効宣告請求人から中国人の権利者が持つ実用新案権に対する無効宣告請求の件数が多い。

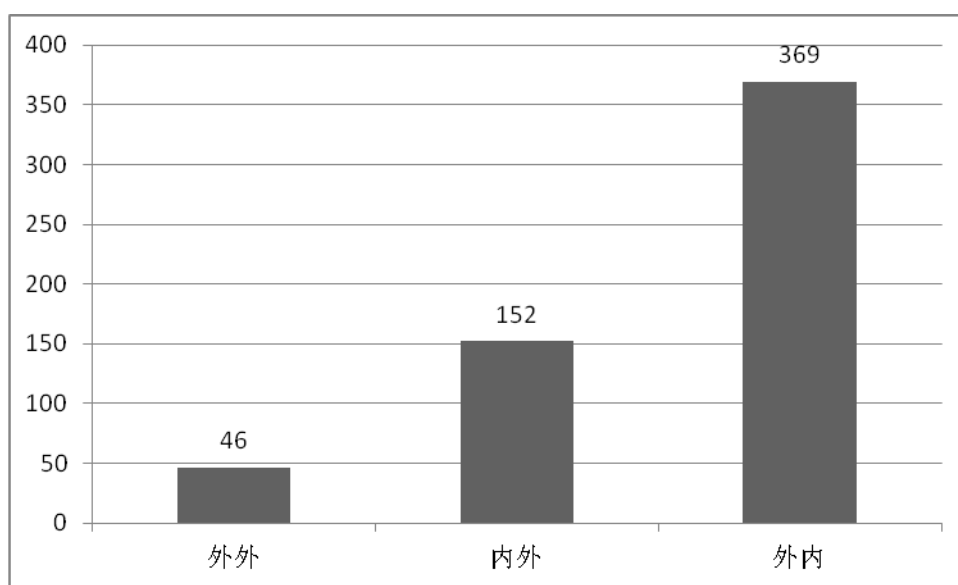


図 2-4 無効宣告請求人と権利者との関係

## (2) 実用新案の権利侵害訴訟

図2-5に実用新案権に関わる民事訴訟案件の推移を示す。このデータは中国法院網に公表されているすべての実用新案権に関する侵害訴訟案件（2011年12月の時点で1,037件）に基づいて統計したものである。この図からわかるように、実用新案権に関する侵害訴訟案件は2005年まで毎年10件以下の件数で推移しており、2007年までも年間40件以下の件数となっていたのに対し、2008年以降は200件以上へ急増し、2010年は328件にも達した。これは実用新案権に基づく権利行使が急激に多くなり、近年知的財産権に関する紛争が急増している傾向と対応していることがわかる。

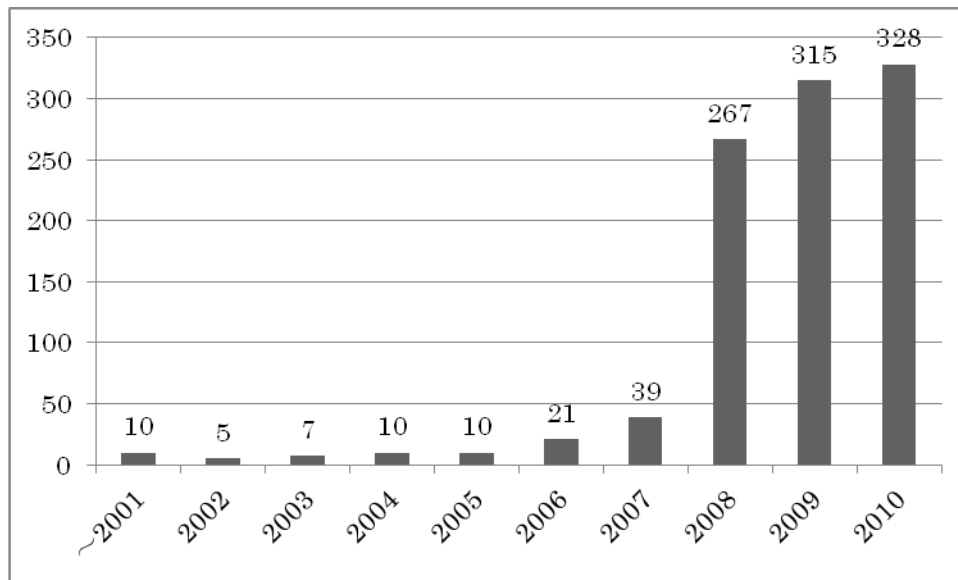


図2-5 実用新案権に関わる民事訴訟案件の推移（～2010年）

図2-6に主な地方の裁判所で提起された実用新案権に関する侵害訴訟の件数を示す。このデータも中国法院網に公表されているすべての実用新案権に関する侵害訴訟案件(2011年12月の時点で1,037件)に基づいて統計したものである。この図からわかるように、浙江省で提起された実用新案権に関する侵害訴訟が最も多く、次いで、広東省で提起された実用新案権に関する侵害訴訟が多い。それに比べ北京市で提起された実用新案権に関する侵害訴訟が意外と少ないことがわかる。

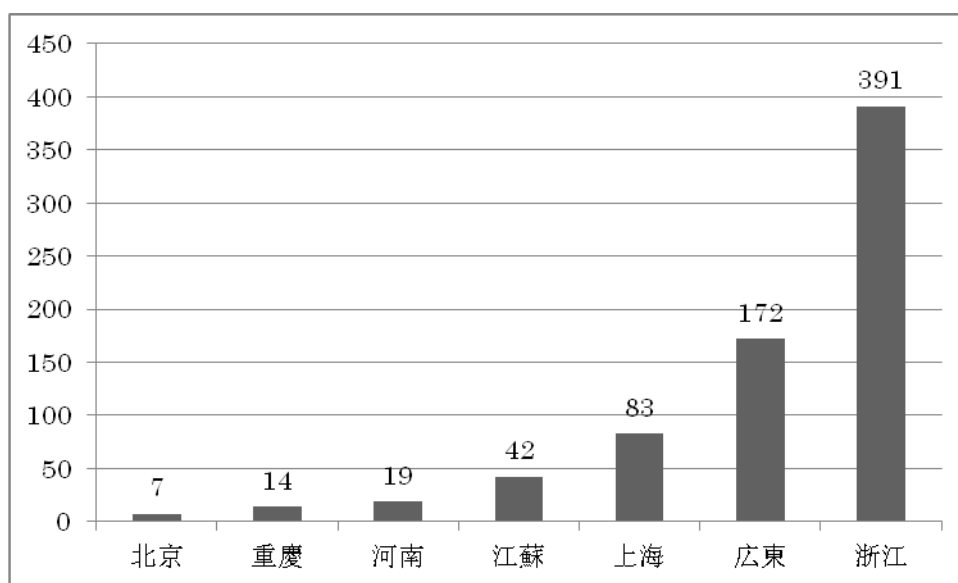


図2-6 地方別の実用新案権に関する侵害訴訟の件数

図2-7に浙江省にある各地方裁判所で提起された実用新案権に関する侵害訴訟の件数を示す。このデータも中国法院網に公表されているすべての実用新案権に関する侵害訴訟案件（2011年12月の時点で1,037件）に基づいて統計したものである。この図からわかるように、寧波市中級人民法院で提起した実用新案権に関する侵害訴訟が最も多く、それに対し義烏市中級人民法院で提起した実用新案権に関する侵害訴訟が最も少ない。

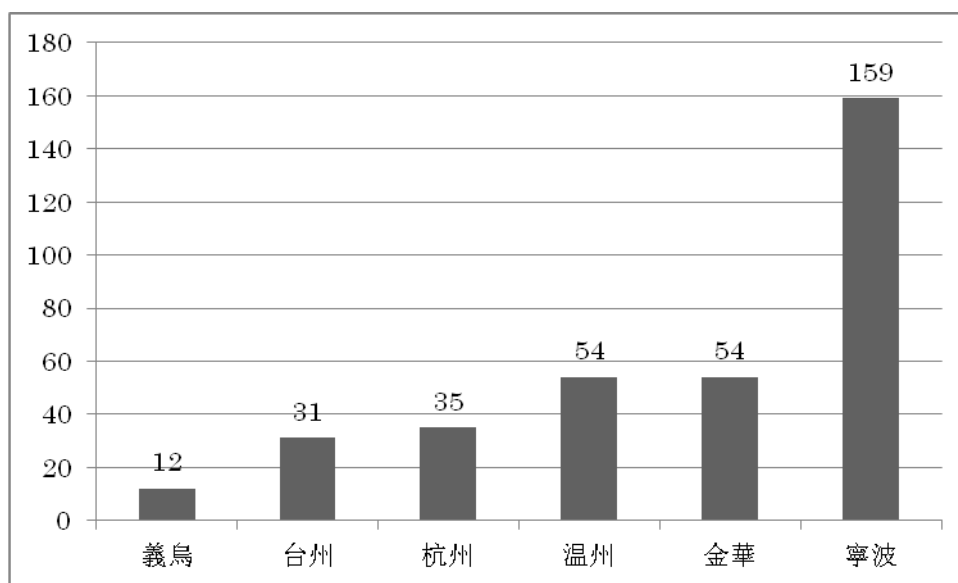


図2-7 浙江省にある各地方裁判所で提起された実用新案権に関する侵害訴訟の件数

図2-8に原告（権利者）と被告（権利侵害容疑者）との関係を示す。このデータも中国法院網に公表されているすべての実用新案権に関する侵害訴訟案件（2011年12月の時点で1,037件）に基づいて統計したものである。この図では、原告（権利者）と被告（権利侵害容疑者）がともに外国人である場合は、「外外」として統計し、原告（権利者）が中国人であり、被告（権利侵害容疑者）が外国人である場合は、「内外」として統計し、原告（権利者）が外国人であり、被告（権利侵害容疑者）が中国人である場合は、「外内」として統計することになっている。なお、中国（台湾を含む）以外のもののみ「外国人」として統計している。この図からわかるように、外国人同士の侵害訴訟案件が少なく、それに比べ外国人と中国人の間の侵害訴訟案件がほぼ倍になっている。

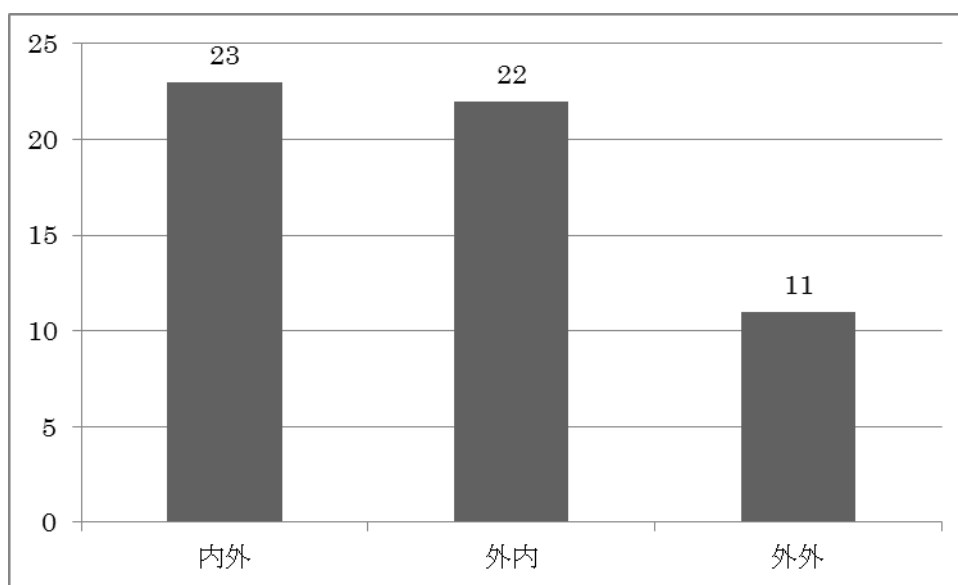


図2-8 原告（権利者）と被告（権利侵害容疑者）との関係

## 1.2 実用新案に関する侵害訴訟事例

事例1 サーチレポートの提出が実用新案権侵害訴訟の受理要件ではないと判断した事例

事例2 無効宣告が請求されても民事訴訟審理が中止されなかった事例

事例3 無効宣告請求を提起して一審と二審でそれぞれ審理中止と審理延期を要求した事例

事例4 行政による調停の和解後に損害賠償を求める民事訴訟を提起した事例

事例5 二審審理中で無効宣告請求を提起して審理中止を要求した事例

事例6 商標権者を共同被告にし、同一製品の意匠権侵害訴訟に続き、実用新案権侵害訴訟を提起した事例

事例7 中間製品が取り付けられた完成品の販売者を共同被告にし、司法鑑定書を提出した民事訴訟の事例

事例8 公知技術からなる実用新案権に基づいた悪意訴訟に対する反訴の事例

事例9 地方業界標準入りの実用新案権に対する使用料の支払いを命じた民事訴訟の事例

事例10 無効宣告請求に基づいて審理中止を要求し、且つ後登録実用新案権に基づいて抗弁した民事訴訟の事例

事例11 無効宣告が請求されても民事訴訟審理が中止されなかった事例

## 事例 1 サーチレポートの提出が実用新案権侵害訴訟 の受理要件ではないと判断した事例

**対象実用新案権**：ZL200820177116.2

**控訴人（一審被告）**：深圳市の企業 A 社

**被控訴人（一審原告）**：深圳市の企業 B 社

**一審裁判所**：深圳市中級人民法院、(2010)深中法民三初字第161号

**二審裁判所**：広東省高級人民法院、(2011)粵高法民三終字第58号

**原告の主な証拠**：対象実用新案権の登録証書、対象実用新案権の年金納付領収書、購買公証書など

**主な争点**：権利侵害に当たるか、サーチレポートの提出が実用新案権侵害訴訟の受理要件であるか、公知技術抗弁が成立するか。

**原告による主な請求**：権利侵害行為の停止、損害賠償 10 万元

### 事実関係：

2009 年 10 月 7 日対象実用新案が権利付与された。

2009 年 8 月 11 日対象実用新案権の年金を納付。

2010 年 3 月 30 日原告が代理人を通じて被告の店舗で侵害容疑品（筆記具状の USB メモリ）の購買公証を実施した。

2010 年 4 月 16 日原告が深圳市中級人民法院に民事訴訟を提起した。

### 一審審理および判決主旨：

被告の店舗で購買公証した侵害容疑品（筆記具状の USB メモリ）が対象実用新案権により保護されるものとは同じものであり、被告の販売行為が対象実用新案権の侵害行為に当たる。

被告が提供した他社の購買領収書コピーが合法的な仕入れ元を有する証拠とならず、合法的な仕入れ元を有する抗弁を支持しない。

被告が侵害品販売の事実を認めたが、侵害品製造の事実を認めなかった。しかし、被告の企業 A 社の営業許可書によればその経営範囲には USB メモリの製造販売を含めることと、侵害品の仕入れ元を証明できないことから、被告の企業 A 社は侵害品の製造元でもあると認定する。

被告の企業 A 社に対し、対象実用新案権の侵害行為を直ちに停止し、損害賠償として 10 万元を原告の企業 B 社に支払うよう命じた。

### **被告控訴の主な理由：**

一審裁判所が案件受理の関連規定を違反しており、原告が対象実用新案権のサーチレポートを提出しなかったため、受理すべきではない。

侵害容疑品が対象実用新案権に比べたくさんの相違点が存在し、権利侵害に当たらない。

侵害容疑品が公知技術を利用して作ったものであり、権利侵害に当たらない。

仮に権利侵害に当たると判断されても、一審判決の損害賠償額が高すぎ、公平さに欠ける。

二審審理期間中、被告が ZI03225497.0 実用新案権の明細書、ZL200420072156.2 実用新案権の明細書、ZL200520011041.7 実用新案権の明細書などを含む5つの証拠を提出し、侵害容疑品が公知技術を利用して作ったものであると証明しようとした。

### **二審審理および判決主旨：**

最高人民法院の「専利紛争案件の審理に法律を適用する問題に関する若干の規定」第8条第1項では、「実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検索報告を提出しなければならない。」と規定しているが、これは専利権侵害訴訟において被告からの無効宣告請求により訴訟が中止される問題に対して取った対策である。サーチレポートが実用新案権の有効性を証明する初歩的な証拠とされており、サーチレポートの提出は原告が実用新案権侵害訴訟を提起する要件ではない。当該規定における「提出すべき」とは、この制度を厳格に執行することを強調するためである。「民事訴訟法」第108条の起訴要件に関する規定を満たした案件に対し、裁判所がすべて受理すべきである。従って、原告が対象実用新案権のサーチレポートを提出しなかったため、受理すべきではないといった被告の主張を支持しない。

侵害容疑品の技術特徴が対象実用新案権の必要な技術特徴と同じであり、侵害容疑品が対象実用新案権に比べたくさんの相違点が存在し、権利侵害に当たらないといった被告の主張を支持しない。

被告が提出した ZI03225497.0 実用新案権の明細書、ZL200420072156.2 実用新案権の明細書、ZL200520011041.7 実用新案権の明細書などを含む5つの証拠におけるそれぞれの技術案または技術特徴が侵害容疑品と異なるため、侵害容疑品が公知技術を利用して作ったものであり、権利侵害に当たらないといった被告の主張を支持しない。

一審判決の損害賠償額が高すぎるという被告の主張は、理由が不十分であるため、支持しない。

一審判決を維持する。



**ポイント：**

- 1) サーチレポートが実用新案権の有効性を証明する初歩的な証拠とされており、サーチレポートの提出は原告が実用新案権侵害訴訟を提起する要件ではないと判断した。
- 2) 「民事訴訟法」第 108 条の起訴要件に関する規定を満たした案件に対し、裁判所がすべて受理すべきである。
- 3) 被告はその経営範囲に侵害容疑品の製造販売を含め、侵害容疑品の仕入れ元を証明できなかったため、被告は侵害容疑品の製造元でもあると認定した。
- 4) 侵害容疑品の技術特徴が公知技術の技術特徴に比べ、1 つ以上の特徴が異なり、または欠けていれば、公知技術による抗弁が認められない可能性が高い。

## 事例 2 無効宣告が請求されても民事訴訟審理が中止されなかった事例

対象実用新案権：ZL200720199822.2

控訴人（一審被告）：広東省佛山市の企業 A 社

控訴人（一審被告）：広東省佛山市の企業 B 社

控訴人（一審被告）：広東省佛山市の個人 C

被控訴人（一審原告）：広東省広州市の企業 D 社

一審裁判所：佛山市中級人民法院、(2010)佛中法民知初字第165号

二審裁判所：広東省高級人民法院、(2011)粵高法民三終字第19号

原告の主な証拠：対象実用新案権の年金納付領収書、購買公証書など

主な争点：審理を中止すべきか、公知技術抗弁が成立するか、企業B社と個人Cが権利侵害の連帯責任を負うべきか。

被告側の主な証拠：対象実用新案権のサーチレポート、エジソン社の技術資料、実用新案（ZL200620042228.8）の明細書

原告による主な請求：権利侵害品の製造販売停止、在庫侵害品と金型の廃棄、損害賠償 50 万元など

### 事実関係：

2008年9月17日対象実用新案が権利付与された。

2010年1月7日企業B社名義の登録住所にある販売店で購買公証を実施し、企業A社の印鑑を捺印した領収書、販売員の名刺、企業A社のパンフレットなどを入手。販売員の名刺に記載されているURLが企業A社HPのURLである。

2010年4月原告の企業D社が弁護士を通じて企業A社と企業B社に警告書を送付。

2010年6月12日企業D社が佛山市中級人民法院へ被告に対する民事訴訟を提起した。2010年6月23日企業A社が起訴書類を受け取る。

2010年9月2日（一審答弁期間満了後）企業A社が対象実用新案権に対する無効宣告請求を提起し、専利複審委員会により受理された。

被告の企業B社は個人Cが投資したものである。

### 一審審理および判決主旨：

被告の企業A社が提出した、対象実用新案権に対する無効宣告請求は答弁期間後に出したものであるとともに、企業A社が提供した対象実用新案権のサーチ

レポートは対象実用新案権の有効性を論ずる根拠とすることができない。また、被告側には対象実用新案権の不安定を証明できる十分な証拠がない。そのため、当該審理の中止を求めた被告の要求に応じない。

企業 A 社が提供した実用新案（ZL200620042228.8）の開示内容と比べ、侵害品は構造が異なるものであるため、被告側による公知技術抗弁を支持しない。

企業 B 社販売の製品は対象実用新案権を侵害する。

企業 B 社の販売店が侵害品を販売する際、企業 A 社の領収書を使用し、企業 A 社の HP には侵害品販売の広告があったことから、企業 A 社と企業 B 社が共同侵害者であると認定した。また、企業 B 社が個人独資企業なので、その資産がすべて投資者である個人 C のものである。よって個人 C が企業 B 社の債務に対する無限責任を負うことになる。

企業 A 社と企業 B 社は共同で損害賠償として 90,000 元を企業 D 社に支払うよう命ずる。個人 C は上記企業 B 社の債務に対し無限責任を負う。

#### **被告控訴の主な理由：**

裁判所は対象実用新案権の有効性を判断する法定機関ではないにもかかわらず、被告側が提供した対象実用新案権のサーチレポートを対象実用新案権の有効性を論ずる根拠とすることができないと判断することは根拠が欠けている。また、被告側が提供した対象実用新案権のサーチレポートによれば対象実用新案権が明らかに新規性と進歩性を有しないとわかるため、無効宣告請求に関する専利複審委員会の決定を待って審理を行うべきである。

被告側が提供した関連証拠資料によれば、対象実用新案は進歩性と新規性を有しない公知技術である。

企業 B と個人 C は侵害者ではない。原告が購買公証を実施した販売店の店舗が企業 B 社の名義で登録されているが、企業 A 社の経営場所としており、名義変更手続きを行わなかっただけである。

#### **二審審理および判決主旨：**

被告が提出した、対象実用新案権に対する無効宣告請求は答弁期間後であり、被告が提出した対象実用新案権のサーチレポートは法定機関である国務院専利行政部門が作成したものではないため、対象実用新案権の有効性を論ずる証拠とすることができない。審理を中止すべきという被告側の主張を支持しない。被告側が提供したエジソン社の技術資料は国内外で公開された出版物に該当せず、公知技術抗弁の要件を満たさない。且つエジソン社の技術資料における図面を侵害品と比べても、侵害品がエジソン社の技術資料の技術案を利用していることが証明できない。そのため、被告側による公知技術抗弁の主張を支持し

ない。

企業 B 社名義の登録住所にある販売店が侵害品を販売し、企業 A 社の領収書を使っていることから、企業 A 社と企業 B 社の共同侵害行為を構成する。個人 C は企業 B の独資投資者であるため、企業 B 社の債務に対する無限責任を負うこととなる。従って、一審の判決が正しいと考え、被告側の控訴理由と主張を支持しない。

**ポイント：**

- 1) 一審答弁期間後に提出した無効宣告請求は審理中止を要求する理由とはならない。
- 2) 法定機関である国務院専利行政部門以外の機構が作成したサーチレポートは対象実用新案権の有効性を論ずる証拠とすることができない。
- 3) 社内技術資料は公知技術抗弁の証拠として採用されない。
- 4) 販売場所提供または領収書提供の行為は共同侵害行為として判断される可能性が高い。個人投資企業の投資者が投資企業の侵害から発生する債務の無限責任を負うこととなる。

### 事例 3 無効宣告請求を提起して一審と二審でそれぞれ 審理中止と審理延期を要求した事例

**対象実用新案権** : ZL200820203838.0

**控訴人 (一審被告)** : 広東省広州市の企業 A 社

**被控訴人 (一審原告)** : 広東省広州市の個人 B

**一審裁判所** : 広州市中級人民法院、(2010)穗中法民三初字第283号

**二審裁判所** : 広東省高級人民法院、(2011)粵高法民三終字第110号

**原告の主な証拠** : 対象実用新案権の登録証書、対象実用新案権の年金納付領収書、購買公証書など

**被告の主な証拠** : 対象実用新案権に対する無効宣告請求の受理通知書、ZL200720118800.9 実用新案権の明細書、ZL 200510098008.7 実用新案権の明細書など

**主な争点** : 権利侵害に当たるか、一審審理中で無効宣告請求を提起したため訴訟審理を中止すべきか、一審審理中で無効宣告請求を提起したため訴訟審理を延期すべきか、公知技術抗弁が成立するか。

**原告による主な訴求** : 権利侵害行為の停止、業界誌での謝罪広告掲載、損害賠償 15 万元など

#### 事実関係 :

2009 年 9 月 30 日対象実用新案が権利付与された。

2010 年 2 月 11 日対象実用新案権の年金を納付した。

2010 年 7 月 16 日原告が代理人を通じて被告のところで侵害容疑品を購買公証した。

2010 年 8 月 6 日原告が広州市中級人民法院に民事訴訟を提起した。

2010 年 11 月 3 日被告が提出した対象実用新案権に対する無効宣告請求が専利複審委員会により受理された。2011 年 2 月 24 日被告が当該無効宣告請求の口頭審理に参加しなかったため、当該無効宣告請求が取り下げると見なされた。

2011 年 3 月 8 日被告が再度提出した対象実用新案権に対する無効宣告請求が専利複審委員会により受理された。

#### 一審審理および判決主旨 :

対象実用新案権に対する無効宣告請求の提出が一審答弁期間後であるため、一

審審理の中止を要求した被告の主張を支持しない。

侵害容疑品には対象実用新案権により保護されている製品のすべての技術特徴が含まれているため、権利侵害に当たる。

被告が提出した ZL200720118800.9 実用新案権と ZL 200510098008.7 実用新案権の技術案は侵害容疑品と異なるため、被告が ZL200720118800.9 実用新案権と ZL 200510098008.7 実用新案権の技術案を利用したといった公知技術抗弁の主張を支持しない。

被告の侵害行為が原告の商業上の名誉に損害を与えていないため、業界誌での謝罪広告掲載という原告の請求を支持しない。

権利侵害行為が直ちに停止し、在庫侵害品を廃棄するとともに、損害賠償として 80,000 元を個人 B に支払うよう企業 A 社に対して命じた。

#### **被告控訴の主な理由：**

侵害容疑品は対象実用新案権の保護範囲に属しない。権利侵害に当たらない。

使用しているのは公知技術であり、再び CN200720120855.3 実用新案権の明細書を証拠として提出する。

再度提出した対象実用新案権に対する無効宣告請求が専利複審委員会により受理されたため、民事訴訟法第 132 条の規定に基づき二審審理を要求する。

#### **二審審理および判決主旨：**

侵害容疑品には対象実用新案権により保護されている製品のすべての必要な技術特徴が含まれているため、権利侵害に当たらないという被告の主張を支持しない。

被告が提出した CN200720120855.3 実用新案権の明細書を新しい証拠として認めるが、当該実用新案権の技術案は侵害容疑品とは実質的に異なるため、被告が CN200720120855.3 実用新案権の技術案を利用したといった公知技術抗弁の主張を支持しない。

民事訴訟法第 132 条は開廷審理の延期に関する規定であるが、専利権の無効宣告請求が延期の対象事項に該当しない。

控訴を却下し、一審判決を維持する。

#### **ポイント：**

- 1) 一審答弁期間後に提出した無効宣告請求を理由に要求した審理中止は認められなかった。
- 2) 二審期間中に提出した無効宣告請求を理由に要求した審理延期は認められなかった。なお、民事訴訟法第 132 条で規定されているは審理延期可能な事項

には専利権の無効宣告請求が含まれていない。

3) 侵害容疑品の技術案は公知技術抗弁に用いられた公知技術の技術案と異なり、または実質的に異なるため、公知技術抗弁が認められなかった。行政摘発後の継続侵害が悪意ある情状の重い侵害行為として判断された。

4) 被告の侵害行為が原告の商業上の名誉に損害を与えていないため、業界誌での謝罪広告掲載という原告の請求は支持されなかった。

## 事例4 行政による調停の和解後に損害賠償を求める 民事訴訟を提起した事例

対象実用新案権：ZL200320113396.8

原告：河南省企業

被告：河南省企業

一審裁判所：河南省鄭州市中級人民法院、(2010)鄭民三初字第288号

**原告の主な証拠**：実用新案登録証、年金納付領収書、実用新案明細書、サーチレポート、購買公証書、被告発行の領収書、知識産権局主導の和解協議

**主な争点**：行政による調停の和解後に民事訴訟を提起可能か、一部の部品を他社から購入する場合、合法的な仕入れ元を有すると判断されるか。

**原告による主な請求**：権利侵害品の製造販売停止、損害賠償 10 万元

### 事実関係：

2004 年 12 月 8 日対象実用新案が権利付与された。

2008 年 9 月 3 日対象実用新案権は「新規性と進歩性の規定を満たす」といったサーチレポートを獲得

2008 年 11 月 21 日原告による販売の侵害品を購買公証した。

2009 年 2 月 13 日鄭州市知識産権局に権利侵害紛争処理を申し入れた。

2009 年 10 月 22 日鄭州市知識産権局の主導で「被告が侵害品を製造販売しないと承諾する」といった和解協議が締結

2010 年 1 月 6 日原告が対象実用新案権の維持年金を納付し、その後河南省鄭州市中級人民法院に民事訴訟を提起した。

### 一審審理および判決主旨：

被告の販売製品が対象実用新案権を侵害する。

被告が提供した第三者との販売協議が侵害品の部品だけに関わり、製品全体が合法的な仕入れ元を有するという主張を支持しない。

鄭州市知識産権局の主導で和解協議が締結したため、再度侵害賠償を請求すべきではないという被告の主張を支持しない。

被告に対し損害賠償として 15,000 元の支払いを命ずる。

### ポイント：

- 1) 権利の有効性を証明するための年金納付領収書とサーチレポートを提供
- 2) 権利侵害停止という和解があっても権利者は別途損害賠償を求めることが



できる。

3) 権利侵害と記した和解協議が裁判所の侵害判決につながる。

4) 一部の部品を第三者から購入する場合、製品全体が合法的な仕入れ元を有すると判断されない。

## 事例5 二審審理中で無効宣告請求を提起して 審理中止を要求した事例

**対象実用新案権**：ZL200720190084.5

控訴人（一審被告）：福建省晋江市の企業A社

控訴人（一審原告）：個人B

一審裁判所：泉州市中級人民法院、(2010)泉民初字第356号

二審裁判所：福建省高級人民法院、(2011)閩字終字第333号

**原告の主な証拠**：対象実用新案権の登録証書とサーチレポート、購買公証書、地方知識産権局の権利侵害処理決定書、被告による「泉州企業網」雑誌での侵害品広告宣伝資料など

**主な争点**：権利侵害に当たるか、二審審理中で無効宣告請求を提起した場合訴訟審理を中止すべきか、損害賠償の判定は適当であるか。

**原告による主な請求**：権利侵害行為の停止、損害賠償 100 万元、権利行使ための合理的な費用 39,202.5 元の支払いなど

### 事実関係：

2008年8月27日対象実用新案が権利付与された。

2009年3月17日対象実用新案権のサーチレポートが国家知識産権局より発行された。その内容が対象実用新案権が新規性と進歩性の規定を満たしている。

2010年2月5日泉州市知識産権局に権利侵害紛争処理を申し入れた。

2010年4月9日泉州市知識産権局が口頭審理を実施し、被告によるF製品の製造販売行為が対象実用新案権の侵害に当たり、被告によるG製品の製造販売行為が対象実用新案権の侵害に当たらないと認定した。

2010年4月30日泉州市知識産権局が、被告によるF製品の製造販売行為を直ちに停止するとともに、未販売のF製品やF製品製造用金型を当局に提出し、当局により廃棄されるといった処理決定を出した。当該決定に対し、双方当事者が異議なし、且つ法定期間内に行政訴訟を提起しなかった。

2010年5月20日までに被告が未販売のF製品やF製品製造用金型を当局に提出し、当局に廃棄してもらった。

2010年7月2日原告は、代理人経由で侵害品に対する購買公証を実施した。

2010年8月泉州市中級人民法院に民事訴訟を提起した。

2011年4月20日（二審審理中）被告が提出した対象実用新案権に対する無効宣告請求が専利複審委員会により受理された。

### 一審審理および判決主旨：

2010年4月30日泉州市知識産権局の作成した処理決定では被告によるF製品の製造販売行為が対象実用新案権の侵害に当たると認定し、それに対し被告が行政訴訟を提起していなかったため、当該処理決定に対する異議がないと見なされる。また、一審審理中においても、前記事実に対する反論がなかったため、侵害事実が確認されたと見なされる。

購買公証の事実や被告による「泉州企業網」雑誌での侵害品広告宣伝などによれば、侵害行為が継続していると判断される。

権利侵害行為が直ちに停止するとともに、損害賠償として50,000元を個人Bに支払うよう企業A社に対して命じた。

### 原告控訴の主な理由：

行政処分を受けた後にも権利侵害行為を継続し、且つ拡大したことは悪質な侵害であり、侵害の持続が1年以上であるとともに、広範囲の広告宣伝による原告の被害が大きいかかわらず、一審判決では権利侵害を阻止するために原告が支出した合理的な費用の約4万元より1万元多い5万元しか認められなかったことは公平原則を違反している。

### 被告控訴の主な理由：

泉州市知識産権局の処理決定に従って、侵害品の製造販売を直ちに停止したとともに、未販売のF製品やF製品製造用金型を当局に提出し、当局に廃棄してもらった。

購買公証書では購買した製品がG製品であると記載されている。被告によるG製品の製造販売行為が対象実用新案権の侵害に当たらないと泉州市知識産権局により認定された。「泉州企業網」雑誌での侵害品広告宣伝資料は泉州市知識産権局の処理決定が出された前に印刷したもので、侵害行為継続という原告の主張が事実無根である。

被告が対象実用新案権の存在を知らないとともに、「泉州企業網」雑誌での侵害品広告宣伝資料ではたくさんの他社によるものが存在していたため、対象実用新案が公知技術であると思いき、製造販売した。従って、主観的な悪意がない。また、泉州市知識産権局の処理決定に応じて侵害行為を直ちに停止した。侵害行為の持続時間が短く、侵害品の量も少なく、侵害品による利益を得ていないだけでなく、原告に重大な損害を与えていないため、一審判決の損害賠償額が高すぎる。

二審審理中に対象実用新案権に対する無効宣告請求を提出し、専利複審委員会により受理されたため、専利複審委員会の無効決定が出されるまでに、当該案

件の審理中止を要求する。且つ無効宣告請求の証拠には対象実用新案権の進歩性を明らかに影響する証拠が存在している。

#### 二審審理および判決主旨：

被告の無効宣告請求で提出した引例証拠が対象実用新案権の技術分野と異なるため、比較に用いられないとともに、原告が提出した対象実用新案権のサーチレポートでは対象実用新案権が新規性と進歩性の規定を有すると記した。

行政による権利侵害処分後も侵害行為が継続し、情状が重い。

購買公証書に記載した G 製品が記入の誤りで、実際に購買公証したのは F 製品である。

「泉州企業網」雑誌での侵害品広告宣伝資料は泉州市知識産権局の処理決定が出された前に印刷したものであるという被告の主張に対し、証明できる証拠がないため、被告の主張を支持しない。

被告の悪意、侵害行為の持続時間、原告による合理的な費用の支出などを踏まえ、一審判決の侵害賠償額がかなり低い。

一審判決の一部を維持し、損害賠償額に関する一審の判決を取り消す。損害賠償として 150,000 元を個人 B に支払うよう企業 A 社に対し命ずる。

#### ポイント：

- 1) 地方知識産権局の処理決定は裁判所の侵害判定際の根拠として採用された。
- 2) 地方知識産権局の処理決定に従って権利侵害行為を停止しても、別途提起した損害賠償を求める民事訴訟では損害賠償請求が認められた。
- 3) 行政摘発後の継続侵害が悪意ある情状の重い侵害行為として判断された。
- 4) 二審審理中に対象実用新案権に対する無効宣告請求を提出したが、審理中止要求が認められなかった。
- 5) 対象実用新案権と異なる技術分野の引例は対象実用新案権に対する無効宣告請求の証拠として考慮されない。

## 事例 6 商標権者を共同被告にし、同一製品の意匠権侵害訴訟に続き、実用新案権侵害訴訟を提起した事例

**対象実用新案権**：ZL200420103086.2

**控訴人（一審被告）**：広東省佛山市の企業 A 社

**被控訴人（一審原告）**：広東省佛山市の個人 B

**一審被告**：広東省佛山市の個人 C

**一審裁判所**：佛山市中級人民法院、(2010)佛中法民知初字第42号

**二審裁判所**：広東省高級人民法院、(2011)粵高法民三終字第 60 号

**原告の主な証拠**：対象実用新案権の登録証書とサーチレポート、対象実用新案権の年金納付領収書、証拠保全資料など。

**原告による主な訴求**：権利侵害行為の停止、侵害品と製造用金型およびカタログなどを廃棄、損害賠償 20 万元など

**被告の答弁**：侵害容疑品がありふれた技術特徴を有しており、すでに市場で長く使用されていたため、対象実用新案権が進歩性を有しないだけでなく、対象実用新案権の請求項 2, 3 の保護範囲に含まれていない。別件の同一製品の意匠権侵害訴訟で原告にすでに 4 万元の損害賠償を支払っており、損害賠償の重複支払いがすべきではない。個人 C の登録商標はすでに企業 A 社に使用許諾しており、個人 C による侵害行為を認定すべきではないとともに、侵害容疑品に付する商標の権利者を侵害者としての被告にすべきではない。

**主な争点**：侵害品に付する商標の権利者を侵害者としての被告にすべきか、別件の同一製品の意匠権侵害での損害賠償額が本件訴訟の損害賠償額に影響を与えるか、権利侵害に当たるか。

**事実関係**：

2006 年 2 月 15 日対象実用新案が権利付与された。

2010 年 1 月 29 日対象実用新案権のサーチレポートが作成され、請求項 2, 3 は特許性を有すると評価されている。

2010 年 12 月 27 日までの対象実用新案権の年金を納付した。

2010 年 8 月 10 日一審裁判所が原告の証拠保全請求に応じて、被告の企業 A 社に保存されていた製品 G とそのサンプルを差し押さえたとともに、侵害容疑品と関連カタログを差し押さえた。一部の侵害容疑品には被告の個人 C が所有する

第 5002745 号登録商標「TESORO」の標識が印刷されている。企業 A 社の投資者が企業 D であり、被告の個人 C は企業 D の法人代表である。

2010 年 11 月 10 日原告が佛山市中級人民法院に民事訴訟を提起した。

#### 一審審理および判決主旨：

原告が最高人民法院の「製品権利侵害案件の被害者が商標所有者を被告として民事訴訟を提起することができるかに関する回答」に基づいて個人 C を本件訴訟の被告にしたが、当該「回答」は製品の品質問題によって被害者に財産損失や人身傷害などを与えた場合に適用されたものなので、本件の訴訟に適用すべきではない。従って、個人 C に対する民事責任に関する原告の請求を支持しない。

侵害容疑品の技術特徴が対象実用新案権の請求項 2 に記載の技術案の技術特徴にすべて対応しているため、権利侵害に当たる。

企業 A 社に対し、製造販売などの権利侵害行為を直ちに停止し、製造用金型と在庫侵害品およびそのカタログ（侵害品を印刷したページのみ）を廃棄するとともに、損害賠償として 80,000 元を個人 B に支払うよう命じた。

#### 被告控訴の主な理由：

侵害容疑品は対象実用新案権の保護範囲に含まれていない。権利侵害に当たらない。

侵害容疑品の販売価額が数元程度、原告に与える損失または被告が得た利益を立証していない中、8 万元という損害賠償額が高すぎる。なお、別件の同一製品の意匠権侵害訴訟で原告にすでに 4 万元の損害賠償を支払っており、民事賠償の補填原則に基づき被害者に補填すべきである。

#### 二審審理および判決主旨：

侵害容疑品の技術特徴が対象実用新案権の技術案の技術特徴と同じであるため、権利侵害に当たる。

意匠権と実用新案権はそれぞれ異なる権利であり、被告がそれぞれの権利侵害行為に責任を負うべきである。権利侵害の持続時間や侵害品の値段、権利者が権利行使に使った合理的な費用などを考慮した 8 万元という損害賠償額が妥当である。

控訴を却下し、一審判決を維持する。

一方、侵害容疑品および関連カタログには登録商標「TESORO」の標識を使用したため、このような商標を付する行為は、個人 C と企業 A の間における使用許諾行為と関係なく、個人 C が侵害容疑品の製造者であると十分に証明できる。

一審判決に誤りがあったが、当事者双方が控訴しなかったため、変更判決しない。

**ポイント：**

1) 侵害品に付する商標の権利者を知的財産権侵害者としての被告にすべきではないという一審判決に対し、一審裁判所は本件では侵害容疑品に商標を付する行為は、商標権者が侵害容疑品の製造者であると十分に証明できるという見解を出した。

2) 意匠権と実用新案権はそれぞれ異なる権利であり、被告がそれぞれの権利侵害行為に責任を負うべきである。別件の同一製品の意匠権侵害での損害賠償額が本件訴訟の損害賠償額に影響を与えなかった。

## 事例 7 中間製品が取り付けられた完成品の販売者を 共同被告にし、司法鑑定書を提出した民事訴訟の事例

**対象実用新案権**：ZL200820045824.0

**控訴人（一審被告）**：広東省江門市の企業 A 社

**被控訴人（一審原告）**：広東省広州市の個人 B

**一審被告**：広東省広州市の企業 C 社

**一審被告**：広東省佛山市の企業 D 社

**一審裁判所**：佛山市中級人民法院、(2010)佛中法民知初字第179号

**二審裁判所**：広東省高級人民法院、(2011)粵高法民三終字第 43 号

**原告の主な証拠**：対象実用新案権の登録証書、対象実用新案権の年金納付領収書、証拠保全資料など、また、二審では寧夏知識産権司法鑑定センターが作成した「知的財産権司法鑑定書」を提出。

**主な争点**：権利侵害に当たるか、各被告がそれぞれどのような侵害行為があったか、公知技術抗弁が成立するか。

**原告による主な訴求**：権利侵害行為の停止、侵害品と製造用金型を廃棄、損害賠償 15 万元（被告側が連帯責任を持って）など

### 事実関係：

2009 年 12 月 30 日対象実用新案が権利付与された。

2010 年 3 月 8 日対象実用新案権の年金を納付した。

2010 年 1 月 1 日原告が対象実用新案権を広東省佛山市の企業 E 社に通常実施許諾を与え、5 年間契約で、実施許諾料が 15 万元である。

2010 年 5 月 7 日被告の企業 C 社が被告の企業 A 社から 1300 個の製品 G を購入し、2010 年 6 月 1 日被告の企業 D 社が被告の企業 C 社から 30 台の製品 H を購入し、製品 H には製品 G が取り付けられている。

2010 年 8 月 11 日一審裁判所が原告の証拠保全請求に応じて、被告の企業 C 社で 1 つの製品 K を差し押さえ、製品 H から取り外したもう 1 つの製品 K を差し押さえた。製品 K には「FD」文字が刻印されている。当該製品 K は本案件の侵害容疑品である。

2010 年 7 月 12 日原告が佛山市中級人民法院に民事訴訟を提起した。

### 一審審理および判決主旨：



侵害容疑品（製品 K）の技術特徴が対象実用新案権の請求項 1, 2 に記載の技術案の技術特徴にすべて対応しているため、権利侵害に当たる。

被告の企業 D 社が販売している製品 H には侵害容疑品（製品 K）が取り付けられており、製品 H は被告の企業 D 社が被告の企業 C 社から購入したものである。また、製品 H に取り付けられている侵害容疑品（製品 K）は被告の企業 C 社が被告の企業 A 社から購入したものである。上記事実が証拠保全で差し押さえた注文契約や納品書などから証明されている。被告の企業 A 社の製品にはすべて「FD」文字が刻印されていることも踏まえ、差し押さえた侵害容疑品（製品 K）は被告の企業 A 社より製造販売されたものである。

企業 A 社に対し、製造販売などの権利侵害行為を直ちに停止し、在庫侵害品と製造用金型を廃棄するとともに、損害賠償として 80,000 元を個人 B に支払うよう命じた。

企業 C, D 社より販売していた製品に含まれる侵害容疑品（製品 K）は合法的なルートから仕入れたため、損害賠償責任を負わない。企業 C, D 社に対し、侵害容疑品（製品 K）を含む製品の販売行為を直ちに停止するよう命じた。

#### **被告控訴の主な理由：**

対象実用新案の出願前に対象実用新案の製品がすでに販売されていた。200620058170.6 実用新案権の製品を販売した販売契約や領収書などを証拠として提出した。

証拠保全のプロセスには不備があり、証拠保全措置が法律を違反している。保護範囲に属しない。権利侵害に当たらない。

被告が侵害容疑品の製造販売者であるという一審の認定は事実無根である。

侵害容疑品は対象実用新案権の保護範囲に含まれていない。権利侵害に当たらない。

#### **二審審理および判決主旨：**

原告が二審期間中提出した「司法鑑定書」は単独で勝手に鑑定依頼したもので、証拠として採用されない。

被告が提供した 200620058170.6 実用新案権の製品を販売した販売契約や領収書などからは、販売したものが侵害容疑品であると証明できないため、対象実用新案が出願前にすでに公開され、公知技術に属し、侵害容疑品の使用と販売は権利侵害に当たらないという被告の主張を支持しない。

証拠保全は法律規定に基づいて行われたもので、証拠保全措置が法律を違反しているという被告の主張を支持しない。

証拠保全で差し押さえた注文契約や納品書などと、被告の企業 A 社の製品には

すべて「FD」文字が刻印されていることも踏まえ、反証がない限り、差し押さえた侵害容疑品（製品 K）は被告の企業 A 社より製造販売されたものであると認定する。

侵害容疑品（製品 K）の技術特徴が対象実用新案権の請求項 1, 2 に記載の技術案の技術特徴にすべて対応しているため、権利侵害に当たる。

控訴を却下し、一審判決を維持する。

#### ポイント：

- 1) 中間製品が取り付けられた完成品の販売者も権利侵害責任を負うと判断した。
- 2) 中間製品の仕入れルートから完成品の製造者を認定した。
- 3) 当事者が単独で依頼した侵害鑑定が認められなかった。
- 4) 証拠保全では侵害容疑品だけではなく、侵害容疑品関連の注文契約や納品書なども差し押さえた。

## 事例 8 公知技術からなる実用新案権に基づいた 悪意訴訟に対する反訴の事例

**対象実用新案権**：ZL01204954.9

**損害賠償訴訟原告（反訴被告）**：江蘇省呉江市の個人 A

**損害賠償訴訟被告（反訴原告）**：江蘇省揚中市の企業 B 社

**損害賠償訴訟とその反訴裁判所**：南京市中級人民法院、（2003）寧民三初字第 188 号

**原告（反訴被告）の主な証拠**：対象実用新案権の登録証および明細書、侵害容疑品の購買公証書など

**被告（反訴原告）の主な証拠**：業界国家標準の技術資料など

**主な争点**：侵害訴訟審理を中止すべきか、侵害訴訟とその反訴が合併審理すべきか、原告による悪意訴訟に該当するか。

**原告による主な請求**：権利侵害品の製造販売停止、在庫侵害品と金型の廃棄、損害賠償 10 万元など

**被告の反訴による主な請求**：経済損失 5 万元。

**事実関係**：

2001 年 12 月 12 日対象実用新案が権利付与された。

2003 年 8 月 6 日原告の個人 A が権利侵害を理由に企業 B に対する民事訴訟を南京市中級人民法院に提起した。

2003 年 9 月 23 日被告の企業 B が答弁期間内に対象実用新案権に対する無効宣告請求を国家知識産権局に提出し、受理されたため、企業 B の請求により、訴訟審理を中止することが裁定された。

2004 年 8 月 25 日国家知識産権局が対象実用新案権の全部無効決定を出した。

2004 年 9 月原告が国家知識産権局の無効決定を不服して北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

2005 年 3 月 21 日北京市第一中級人民法院が国家知識産権局の無効決定を維持する判決を出した。

2005 年 4 月訴訟審理が再開し、被告の企業 B 社が悪意訴訟の理由に個人 A に対する反訴を南京市中級人民法院に提起した。

2005 年 11 月 18 日原告の個人 A が侵害訴訟を提訴することを申し入れたが、却下された。

2005年11月30日と2006年3月10日2回に分けて公開審理を行った。  
2006年12月15日審理時限の延期を経て、判決を出した。

**損害賠償訴訟とその反訴の審理内容および判決主旨：**

被告は対象実用新案権に対する無効宣告請求を答弁期間内に提出したとともに、裁判所の要求に応じて1994年と1998年に公布された業界国家標準 GB/T15185-94 および GB/T8464-1998 を含む無効宣告用証拠資料を提出したため、損害賠償訴訟が審理中止すべきである。

国家知識産権局は対象実用新案権の全部無効決定を出し、北京第一中級人民法院はその全部無効決定を維持する判決が発効したため、原告による損害賠償訴訟の請求をすべて却下すべきである。

原告が被告の企業 B と同じ業界のライバル企業の責任者として、業界用国家標準の内容からなっている公知技術を知りながら対象実用新案権を出願登録させ、それを持って同業者の企業 B 社に対し損害賠償訴訟を提起することは、主観的な悪意があり、悪意訴訟に該当する。

被告の企業 B による反訴は損害賠償訴訟とは関連性が高いため、両訴訟を合併して審理すべきである。

個人 A による損害賠償訴訟の請求をすべて却下し、個人 A に対し、企業 B 社に21,500 元の経済損失を賠償するよう命じた。

**ポイント：**

- 1) 裁判所が無効宣告請求の事実だけではなく、無効理由とその証拠を踏まえて訴訟審理を中止するか否かを判断した。
- 2) 公知技術を知りながら対象実用新案権を出願登録させ、それを持って同業者の他社に対し損害賠償訴訟を提起することは、主観的な悪意があり、悪意訴訟に該当すると判断した。
- 3) 反訴は損害賠償訴訟とは関連性が高いため、両訴訟を合併して審理すると判断した。

## 事例 9 地方業界標準入りの実用新案権に対する 使用料の支払いを命じた民事訴訟の事例

**対象実用新案権**：ZL200920185721.9

**控訴人（一審被告）**：江西省南昌市の企業 A 社

**被控訴人（一審原告）**：江西省南昌市の企業 B 社

**一審被告**：浙江省温嶺市の企業 C 社

**一審裁判所**：南昌市中級人民法院、(2010)洪民三初字第100号

**二審裁判所**：江西省高級人民法院、(2011)贛民三終字第 25 号

**原告の主な証拠**：対象実用新案権のサーチレポートなど

**主な争点**：権利侵害に当たるか、公知技術抗弁が成立するか、地方業界標準に対する実施は権利侵害に当たるか。

**二審における被告側の主な証拠**：江西省建設庁の通知、江西省建設庁の標準図集

### 事実関係：

2009年7月7日対象実用新案が出願された。

2010年7月21日対象実用新案が権利付与された。

2010年9月1日対象実用新案権のサーチレポートが国家知識産権局より発行された。その内容がすべての請求項が新規性と進歩性の規定を満たしている。

2009年12月原告の企業 B 社が江西省建設庁の標準図集の編集に協力している際、対象実用新案を当該標準図集に入れた。

2010年1月28日江西省建設庁が省内建築企業に対し必ず当該標準図集に基づいて実施するよう求める通知を出した。

2010年7月22日原告の企業 B 社は、省内建築企業が対象実用新案権を含む当該標準図集に掲載されている技術を自由に利用できること関係部門に承諾した。

2010年7月30日江西省建設庁が当該標準図集に基づいて実施する際、専利権保護のことを気にしなくてもよいという趣旨の通知を関連業界に出した。

被告の企業 A 社が対象実用新案権の製品を製造販売していた。

被告の企業 C 社が対象実用新案権の製品を南昌市にある建築作業に利用した。

### 一審審理および判決主旨：

被告の企業 A 社が対象実用新案権の製品を製造販売する行為は対象実用新案に対する侵害に当たる。

損害賠償として 10,000 元を企業 B 社に支払うよう企業 A 社に対して命じた。

企業 C 社の行為も対象実用新案に対する侵害に当たり、直ちに侵害行為を停止するよう企業 C 社に対して命じた。ただ、合法的な仕入れ元があるため、損害賠償責任を負わない。

**被告控訴の主な理由：**

企業 A 社が実施したものは地方業界標準のような行政の強制的な規定に基づいたもので、公知技術に対する実施にすぎないため、権利侵害に当たらない。

**原告の反論：**

行政機関が地方業界標準実施の通知において専利権保護について規定すべきではない。

対象標準図集に記載されている技術を自由に利用できることを承諾したが、無料利用とは言っていない。

**二審判決主旨：**

地方業界標準のような強制的なものに対象実用新案を入れることは当該対象実用新案を利用することを禁止しないと見なされる。つまり、他人による当該対象実用新案の利用を許可すると見なされる。

企業 A 社が当該業界標準の図集に基づいて実施することは当然当該対象実用新案権の保護範囲に触れ、主観的な故意がなく、権利侵害に当たらない。

企業 B 社の承諾は対象実用新案権の利用者に対して使用料を求める権利を放棄したと見なされないため、企業 A 社が企業 B 社に対し対象実用新案権の使用料を支払うべきである。

権利侵害停止や損害賠償支払いなどの一審判決を取り消す。使用料として 4,000 元を企業 B 社に支払うよう企業 A 社に対し命ずる。

**ポイント：**

- 1) 地方業界標準に含まれている専利権を実施することは権利侵害に当たらない。
- 2) 地方業界標準に含まれている専利権を実施する際、権利者に対する使用料の支払い義務がある。

## 事例 10 無効宣告請求に基づいて審理中止を要求し、 且つ後登録実用新案権に基づいて抗弁した民事訴訟の事例

対象実用新案権：ZL200320107063.4

控訴人（一審被告）：個人 A

控訴人（一審被告）：個人 B

一審被告：福建省晋江市の企業 C 社

被控訴人（一審原告）：福建省泉州市の企業 D 社

一審裁判所：泉州市中級人民法院、(2010)泉民初字第263号

二審裁判所：福建省高級人民法院、(2011)閩字終字第378号

**原告の主な証拠**：対象実用新案権の登録証書とサーチレポート、対象実用新案権の年金納付領収書、証拠保全書類など

**主な争点**：権利侵害に当たるか、訴訟審理を中止すべきか、二審期間に提出した証拠が新証拠として認められるか、後登録実用新案権に基づく抗弁がどう判断されるか。

**原告による主な請求**：権利侵害行為の停止、損害賠償 50 万元、在庫侵害品と生産専用設備の廃棄など

### 事実関係：

2004 年 12 月 1 日対象実用新案が権利付与された。

2006 年 8 月 8 日対象実用新案権のサーチレポートが国家知識産権局より発行された。その内容が対象実用新案権の請求項 1, 2 が新規性と進歩性の規定を満たしておらず、対象実用新案権の請求項 3 が新規性と進歩性の規定を満たしている。

2010 年 6 月 11 日裁判所に証拠保全を申請した。

2010 年 6 月 24 日裁判所の同意を得て証拠保全を実施した。

2010 年 7 月 12 日泉州市中級人民法院に民事訴訟を提起した。

2010 年 8 月 2 日（一審答弁期間内）被告の個人 B が対象実用新案権に対する無効宣告請求を提起し、専利複審委員会により受理された。

2008 年 1 月原告が被告の個人 B に対し民事訴訟を提起したことがあり、その一、二審では個人 B の侵害事実を認定し、5 万元の損害賠償を命じた。

二審では被告の個人 B が他人と共同出願した実用新案（ZL200920144690.2）の登録証書原本を証拠として提出し、他人の意匠登録証書のコピーを証拠として提出した。且つ個人 B が自分の実用新案権における請求項 2 の技術案が対象実用新案権における請求項 3 の技術案と同じであると主張した。

被告の企業 C 社が使用していた金型が被告の個人 B から購入したものである。

**一審審理および判決主旨：**

原告が提供した対象実用新案権のサーチレポートでは、対象実用新案権の請求項 3 が新規性と進歩性の規定を満たしていると評価した。また、対象実用新案権が別途の訴訟判決においてその法律効力が確認された。従って、訴訟中止を求める被告の根拠が不十分であり、訴訟中止すべきではない。

対象実用新案権が有効な権利であり、被告による侵害行為が明らかである。被告の企業 C 社が合法的な仕入れ元から侵害品を入手したため、損害賠償責任を負わない。

被告の個人 A と個人 B に対し、権利侵害行為が直ちに停止し、未販売侵害品と製造用金型を廃棄するとともに、損害賠償として 50,000 元を企業 D 社に支払うよう命じた。

被告の企業 C 社に対し、権利侵害行為が直ちに停止し、侵害製品に対する使用を停止するよう命じた。

**被告控訴の主な理由：**

被告の個人 B が自分の実用新案権 (ZL200920144690.2) を持っており、当該実用新案権における請求項 2 の技術案が対象実用新案権における請求項 3 の技術案と同じであるため、被告の個人 B の行為は自分の権利を使用しただけである。一審で提出した証拠が明らかに対象実用新案権が進歩性を有しないと証明できるため、訴訟中止すべきである。一審裁判所が上記証拠を審査せず訴訟中止しないと判断したのは誤りである。

証拠保全がどこで実施され、どのようなものに対して実施されたかは不明であるため、証拠保全の対象物が侵害の証拠とならない。

一審は執行済みの以前の侵害事実に基づいて再び処罰を与えたため、同一事実に対し重複に処罰させてはいけないという原則に違反している。

被告の個人 B がすでに侵害品製造販売などの侵害行為をやめており、本訴訟の被告とはならない。

**二審審理および判決主旨：**

被告の個人 B が二審で提出した、他人と共同出願した実用新案 (ZL200920144690.2) の登録証書原本を新しい証拠として認めるが、提出した他人の意匠登録証書については原本を提出しなかったため、新しい証拠として認めない。

原告が提供した対象実用新案権のサーチレポートでは、対象実用新案権の新規



性と進歩性を影響する引例文献が発見されておらず、被告も対象実用新案権の新規性と進歩性を影響すると思われる十分な証拠を提出しなかったため、被告による訴訟中止の要求を支持しない。

「専利権侵害訴訟において対象専利が従属専利または重複授権専利である場合、直接判決できるかどうかに関する最高人民法院の回答」の規定によれば、原告の対象実用新案権（授権日 2004 年 12 月 1 日）が被告個人 B の実用新案権（ZL200920144690.2、授権日 2010 年 1 月 27 日）より先に出願されたものであり、且つ当該実用新案権（ZL200920144690.2）における請求項 2 の技術案が対象実用新案権における請求項 3 の技術案と同じであるため、先出願登録の対象実用新案権を保護すべきである。従って、自分の権利を使用しただけで侵害行為ではないという被告の主張を支持しない。

証拠保全で差し押さえた侵害品が被告の個人 A と被告の企業 C 社のところで発見されたもので、被告の企業 C 社が侵害品を被告個人 B から購入したと立証した。被告個人 B がそれらの侵害品が過去残したものであると主張したが、証明できる証拠を提出しなかったため、その主張を支持しない。

一審判決には不当がないため、一審判決を維持する。

#### ポイント：

- 1) 対象実用新案権のサーチレポートが当該対象実用新案権の新規性と進歩性を影響する引例文献が発見されていないという評価を得ており、被告が当該対象実用新案権の新規性と進歩性を影響すると思われる十分な証拠を提出しなかったため、無効宣告請求を提出することで訴訟中止を求めた主張が認められなかった。
- 2) 同一技術案を有する後願登録実用新案権を持って非侵害抗弁した被告の主張が認められなかった。
- 3) 被告の企業 C 社が侵害品を被告個人 B から購入したという立証に基づいて被告個人 B が侵害行為を実施したと判断した。
- 4) 二審審理中に提出する証拠が新しい証拠として採用されたものがある。
- 5) コピーだけ提出した証拠が認められなかった。

## 事例 1 1 無効宣告が請求されても民事訴訟審理が中止されなかった事例

**対象実用新案権**：ZL01218207.9

**控訴人（一審被告）**：広東省企業

**被控訴人（一審原告）**：個人

**一審裁判所**：仏山市中級人民法院、(2010)仏中法民知初字第141-1号

**二審裁判所**：広東省高級人民法院、(2010)粵高法民三終字第29号

**原告の主な証拠**：対象実用新案権の年金納付領収書、侵害品に対する差し押さえ証拠保全の書類など

**主な争点**：審理を中止しなかった一審に不当があるか、公知技術抗弁が成立するか、対象実用新案権の進歩性について審理すべきか。

**原告による主な請求**：権利侵害品の製造販売停止、侵害品の廃棄、損害賠償 50 万元、全国発行の新聞または雑誌に謝罪広告の掲載

### **事実関係**：

2002 年 1 月 23 日対象実用新案が権利付与された。

2005 年 8 月 23 日所属会社を代表して被告と提携協議を締結し、被告に対象実用新案権を含む関係技術資料の使用権を与えた。使用期限が 2007 年 8 月 23 日。

2009 年 2 月原告が被告の使用期限後に関係技術資料の継続使用に対する訴訟で和解、被告が原告に 8 万元の和解金を支払った。

2010 年 7 月 26 日原告が仏山市中級人民法院へ被告に対する民事訴訟を提起した。

2010 年 8 月 5 日一審裁判所の裁定に基づいて被告に対し証拠保全を実施し、被告の侵害品を 1 件差し押さえた。

被告が一審の答弁期間内で対象実用新案権に対する無効宣告請求を提起し、専利複審委員会に受理された。

### **一審審理と判決の主旨**：

被告が提出した、対象実用新案権に対する無効宣告請求の証拠および理由が不十分なので、当該審理の中止を求めた被告の要求に応じない。

侵害品が直接公知技術によるものである（つまり、侵害品が公知技術と同じ、または実質的に同一である程度に達している）と証明されていないため、被告による公知技術抗弁を支持しない。

被告の販売製品が対象実用新案権を侵害する。対象実用新案権は進歩性がないという被告の主張を審理しない。

「原告が個人であり、対象実用新案権を実施しないため、損害がない」という被告の主張を支持せず、損害賠償として100,000元を支払うよう命ずる。被告の侵害行為が原告の商業信頼に損害を与えることを立証しなかったため、謝罪広告掲載を求める原告の請求を却下する。

#### **被告控訴の主な理由：**

対象実用新案権は進歩性を有しない。

法定期間内に対象実用新案権に対する無効宣告請求を提起したため、一審審理を中止すべきである。

自社はOEM生産なので、侵害という主観的な意識がないとともに、侵害品の製造量も少ない。

侵害品による被害損失が原告より立証されなかったとともに、原告による対象実用新案権の実施もなかったため、原告に対し、経済的な損害を与えていない。

#### **二審審理と判決の主旨：**

被告が提出した、対象実用新案権に対する無効宣告請求の証拠および理由が不十分なので、審理を中止しなかった一審に不当がない。

対象実用新案権に進歩性を有するかどうかは裁判所審理の範囲ではない。

侵害品による被害損失が原告より立証されなかったからこそ、裁判所の裁量で損害賠償額を判定したので、損害賠償が高いという被告の主張を支持しない。

#### **ポイント：**

1) 無効宣告請求の証拠および理由については裁判所が審査する。無効宣告請求があっても証拠および理由が不十分であれば、審理は中止しない可能性が高い。

2) 侵害品が公知技術と同じ、または実質的に同一である程度に達していなければ、公知技術抗弁が認められない。

3) 訴訟審理では対象実用新案権の有効性（新規性、進歩性など）について審理判断しない。

4) 損害賠償の判定は権利者が個人であるかどうか、権利を実施しているかどうかと関係なく行われる。

5) 商業信頼の損害がなければ、謝罪広告掲載の訴求は認められない。

[特許庁委託事業]

実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書

[発行]

日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部

T E L : 021-6270-0489

F A X : 021-6270-0499

[執筆協力]

上海恩田商標代理有限公司

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部が2012年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは執筆協力者および当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。