

[特許庁委託事業]

中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に  
関する調査報告書

2012年3月

日本貿易振興機構上海事務所

知識産権部

JETRO

### 第三章 特許訴訟との関係

Q84 特許権者に侵害訴訟が提起された場合、どのような対応を取れるのか。

#### <回答>

中国での涉外特許権侵害訴訟は、主には、外国企業が中国企業を訴えた事件が多い。近年来、外国企業が被告として訴えられるケースも増えている傾向がある。日本企業或いは日本企業の中国での関連会社が特許権侵害で訴えられた場合、実情に応じて、適切な対応策を取る必要がある。

具体的な対応策は、手続きと実体の二つの面から考えられる。

#### ➤ 実体—採用可能の抗弁

##### (1) 非侵害抗弁

① 特許権者に訴えられた被告は、自分の製品或いは方法、又は製品の意匠が特許権の権利範囲に含まれないとの非侵害抗弁を行うことができる。詳細は、下記のとおりである。

##### ● 発明/実用新案

特許権者の係争特許権が発明又は方法に関する特許権、或いは実用新案権である場合、被告は、下記の二つの何れかを主張することを通じて、非侵害抗弁を行うことができる。

- a) イ号製品又は方法の構成要件は、特許権又は実用新案権の請求項に記載された全部の構成要件と対比し、請求項に記載された一つ又は一つ以上の構成要件を欠如する。
- b) イ号製品又は方法の構成要件は、原告の特許権或いは実用新案権の請求項に記載された対応の構成要件と対比して、一つ又は一つ以上の構成要件は実質的に相違点を有し、同一でも均等でもない。

##### ● 意匠

特許権者の係争特許権が意匠権である場合、被告は、下記の二つの何れかを主張することを通じて、非侵害抗弁を行うことができる。

- a) イ号製品は意匠権製品とは、同一又は類似種類の製品に属されない。
- b) イ号製品の意匠と係争意匠権は同一でも類似でもない。

②特許権者に訴えられた被告は、自分の被疑侵害行為は、「非経営を目的とし、個人による製造・使用する行為」であることを主張することを通じて、非侵害抗弁を行うことができる。

中国特許関連法律によれば、非経営目的をとし、個人による製造・使用する行為は、特許権の侵害とならない。ただし、営業性団体或いは企業は許可を得ずに、他人の特許製品を製造・使用することは、「非経営目的」を理由として負うべき侵害責任を免除できない。このように、当該非侵害抗弁は、厳しい適用条件が限定されているので、一般の企業や営業性団体には適用できない。

## (2) 侵害と見なされない抗弁

中国特許法第69条に基づくと、下記の4つの場合は、特許権の侵害と見なされない。

### ①権利消尽による抗弁

特許権者又はその許可を得た機関、組織又は個人が、特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申出、販売、輸入を行う行為は、特許権侵害と見なさない。

特許権侵害訴訟における被告が、権利消尽による抗弁を主張する際には、自分が使用、販売の申出、販売、輸入した製品は「特許権者又はその許可を得た団体又は個人が販売された特許製品又は特許方法により直接得た製品」であるという事実を証明すべきである。

従って、被告は、自社の製品が特許権者又はその許可を得た団体又は個人から販売されたことを証明できる販売契約、領収書などを通じて、権利消尽抗弁を行うことができる。

なお、改正法に「輸入」が加えられたことにより、特許製品の並行輸入は、中国において特許権侵害とならないことが明確にされた。例えば、中国以外のA国において、特許権者又はその許可を得た者より販売され

た特許製品を当該 A 国で購入した輸入業者が、かかる製品を中国に輸入し、中国国内で販売する行為については、特許権侵害と見なさない。

従って、被告は、「国内消尽」と「国際消尽」行為について、何れも抗弁を行うことができる。

## ②先使用権抗弁

中国は、日本と同じに先願主義を採用し、先願主義の例外として、先使用権制度が設けられている。つまり、特許出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をしており、かつ従来範囲内でのみ製造、使用を継続する場合は、特許権侵害と見なさない。

中国特許関連法律から見れば、先使用権の要件は下記のとおりである。

### a) 時間要件

中国における先使用権は、日本と同じに、特許の出願日を基準とする。また、その特許に優先日がある場合は、優先日を基準とする。

### b) 行為の要件

中国特許法の規定から見れば、先使用権の行為の要件としては、日本と異なって、「特許出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をした」場合のみ含まれ、特許製品及び特許方法により製造した物の使用、販売、販売の申出、及び輸入行為は、先使用権を成立するための行為要件から排除されている。

### c) 主観の要件

「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」<sup>45</sup>第 15 条には、「権利侵害で訴えられた者が不法で獲得した技術若しくは設計をもって、先使用権を主張し抗弁する場合、裁判所はこれを支持しない」と規定している。つまり、先使用権を主張する技術は合法的なものでなければならない。

---

<sup>45</sup> 法積【2009】21号、2009年12月21日最高裁判所裁判委員会第1480回会議で通過、2010年1月1日より施行、以下同じ。

#### d) 「従来の範囲」の要件

「従来の範囲」の要件については、実施主体の限定と使用範囲の限定から考えられる。

まず、実施主体の限定については、「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第15条には、「特許出願日以降に、先使用権者が既に実施している若しくは実施の必要準備を済ませている技術又は設計を譲渡する、又は実施を許諾する（ライセンス）場合において、当該実施行為が元の範囲内での継続実施であるという権利侵害で訴えられた者の主張を、裁判所は支持しない。但し、当該技術又は設計が従来企業とともに譲渡若しくは継承される場合は除外される。」と規定されている。つまり、先使用権は、先使用権者のみ享有でき、先使用権者は自分の先使用権を譲渡、ライセンスの方法でその主体を変更・拡大してはいけない。

そして、同条項には、使用範囲の限定についても明確にした。つまり、「特許法第69条第(2)号にいう「従来範囲」には、特許出願日以前にすでにある生産規模と、すでにある生産設備を利用して又はすでにある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれている。」と規定されている。従って、先使用権者が自身の発展の需要のため、特許出願日前に実施した技術を産業分野内で自ら継続的に実施したが、特許出願日以後に工場拡大、設備増設などの生産規模が拡大した場合は、「従来範囲において」とみなさない。

#### ③ 臨時入国抗弁

中国特許法における臨時入国抗弁は、日本特許法の第69条の2と類似する。つまり、一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国とで締結した協定又は共に加盟している国際条約、又は相互主義の原則に従い、その輸送手段自身の必要のためにその装置及び設備において関係特許を実施する場合、特許権侵害と見なさない。

#### ④ 科学研究及び実験のための特許実施抗弁

当該規定は、日本特許法の第69条の1と類似し、科学研究及び実験のためにのみ関係特許を実施する場合、特許権侵害と見なさない。

#### ⑤薬品及び医療器械の実験の例外

当該条項は、米国のいわゆるBolar条項（米国特許法第271条(e)(1)）を取り込まれた規定であるが、つまり、行政審査に必要な情報を提供するために、特許薬品又は特許医療機器を製造、使用、輸入する場合、及びそのためにのみ特許薬品又は特許医療装置を製造、輸入する場合、特許権侵害と見なさない。

ただし、中国の特許法でいうBolar条項は、特許薬品および特許医療設備のみに触れているに過ぎず、特許方法によって得られる薬品に適用するか否かについては、明確にされていない。

### （3）従来技術或いは従来意匠抗弁

中国特許法における従来技術或いは従来意匠抗弁は、日本の公知技術或いは公知意匠抗弁制度とほぼ同じであるが、具体的な適用基準において少し異なっている。

中国特許法第62条に基づくと、特許権侵害紛争において、被疑侵害者は、実施した技術又は意匠が従来技術又は従来意匠であることを証明できる場合、特許権侵害に該当しない。つまり、特許権侵害訴訟において、被告による従来技術の抗弁が成立できる場合、裁判所は不侵害認定を下すことになるが、かかる認定方法は、訴訟期限を短縮し、適時に紛争を中止、解決するのに有利である。したがって、日増しに被告とその代理人に重視されつつあり、特許侵害訴訟の法律実務において、相当に注目されている。

#### ①「従来技術」の範囲

中国特許法の規定<sup>46</sup>に基づくと、従来技術とは、出願日前にすでに国内外において一般公衆に知られている技術のことを指す。該規定には次に掲げる3点を明確にしている。

##### a) 時間の限界

---

<sup>46</sup> 専利法第22条5項を参照。

従来技術の時間限界は出願日であり、優先権を享有する場合は優先権日を基準とする。出願日前に公開された技術内容はいずれも従来技術に該当するものの、出願当日に公開された技術内容は従来技術の範囲内に含まれない。

b) 公開の方式

該方式は、国内外の出版物に公開発表され、国内外で公開、使用され、国内外でその他の方式により一般公衆に知られていることである。

c) 技術内容

従来技術は必ず一般公衆に知られている技術内容でなければならない。秘密保持状態に置かれている技術内容は従来技術に該当しない。特に注意を払うべきことは、仮に秘密保持義務を負うべき者が規定、協議又は黙約に違反して秘密を漏洩した原因で、技術内容が公開され、かつ一般公衆が該技術を知得することとなった場合は、かかる技術も従来技術の一部となる。

②従来技術の抗弁の対比基準

中国特許関連法律によれば、従来技術の対比基準には主に次の2つの原則がある。

a) 同一又は実質的相違点なしの原則

「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第14条に基づくと、特許権の保護範囲に入っていると訴えられた全ての技術的特徴が、ある従来技術方案における相応した技術的特徴と同一、或いは実質的な相違がない場合、裁判所は、権利侵害で訴えられた者が実施した技術が、特許法第62条に定めた従来技術に該当すると認定しなければならない。また、権利侵害で訴えられたデザインがある従来意匠と同一する、若しくは実質的な相違がない場合、裁判所は、権利侵害で訴えられた者が実施したデザインは、特許法第62条に定めた従来意匠に該当すると認定しなければならない。

同一又は実質的同一の基準は、技術分野、解決しようとする技術課題、

技術考案と予期の効果などにより把握することができる。

#### b) 単独対比の原則

被疑侵害者が主張する従来技術に引用できる技術ソリューションは1つのみで、1つの技術ソリューションに該当しないその他の技術ソリューションの組合せ（複数の引用文献内容の組合せ及び1つの引用文献における複数の技術ソリューションの組合せを含む）に対しては、従来技術として引用できない。

#### ③従来技術の抗弁の適用対象

従来技術の抗弁は、均等侵害にも適用し、同一侵害にも適用する。つまり、被疑侵害技術構成と特許により保護する技術構成が完全に同一であるか否かにかかわらず、該技術と従来技術が同一又は実質的な相違がない場合、権利侵害とならない。

#### ④実務におけるやり方

中国では、特許侵害の認定が裁判所によって行われるのに対して、特許無効審判は、最初にSIP0の特許審判委員会によって行われる。そのため、特許侵害訴訟と特許無効審判が互いに平行して進むケースがよくある。その理由は、特許侵害訴訟において、従来技術の抗弁が唯一の有効な防御手段である場合、被告にとって不利益になる可能性もあるからである。

従って、特許侵害訴訟において、特許権者に訴えられた者は、従来技術或いは従来意匠抗弁と特許無効審判を平行して進むほうが望ましい。

#### （４）賠償責任を負担しないための抗弁

特許法第70条によれば、特許権者の許諾を得ずに製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、それを生産経営の目的で使用、販売の申出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができるときは、賠償責任を負担しない。

日本特許法では類似する規定がないが、中国特許法では、賠償責任を負担しないための抗弁として上記のように規定されている。



つまり、特許権者の許諾を得ずに、特許権侵害製品を使用、販売の申出又は販売する行為も特許権侵害行為に該当するため、侵害行為の差し止めなどの民事責任を負担しなければならないが、その製品の合法的な由来を説明できる場合、被告の損害賠償責任は免れる。

実務において、被疑侵害製品の製造元と販売店を共同被告として提訴された場合、販売店は、製造元との販売代理契約、製品仕入れの証憑などを提出することにより、被疑侵害製品の合法的由来を有することを証明することで、損害賠償責任を免除する。

### **(5) 禁反言による抗弁**

中国における禁反言の法理とは、日本の禁反言の法理とほぼ同じ意味で、特許権者が審査及び審判段階において、現有技術と自認した、若しくは、技術的範囲から自発的に放棄した技術内容を、権利行使の段階で何らかの理由で再び技術的範囲に取り込むことを禁止することを指す。

禁反言の法理について、「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第6条には、「特許出願人、特許権者が特許の権利化または無効審判手続において請求項、明細書について補正または意見陳述することにより放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件において改めてこれを特許権の技術的範囲に加えた場合、裁判所はこれを支持しない。」と規定されている。

従って、特許権侵害訴訟において、被告は、権利者が主張する権利範囲が特許の権利化または無効審判手続において放棄した技術方案であるか否かを判断して、自分に有利な抗弁を行うことができる。

### **(6) 訴訟時効抗弁**

中国特許法第68条には、特許権権利行使の時効について、明確にされている。

つまり、「特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又は知り得べき日から起算する。」である。

特許侵害訴訟での被告は、特許権者の証拠から、特許権者が侵害行為を知った日或いは知り得るべき日を推定することができる。

なお、特許権者が警告書の送付などを通じて、権利行使を行った場合は、訴訟時効は中断になるので、この場合は、権利行使日から改めて訴訟時効を起算する。

### **(7) 無効審判の提起と訴訟中止**

中国では、特許が有効であるかどうか、裁判所が判断する権限を有せず、特許審判委員会より判断される。したがって、被告は、特許侵害訴訟事件において、直接に特許が無効すべきであるという抗弁を提出できず、訴訟中止を申請することができる。具体的には、答弁期間以内に特許審判委員会に無効審判を提起すれば、特許審判委員会から無効審判請求受理通知書を受け取る。被告はその通知書を裁判所に提出することにより、侵害訴訟審理の中止を請求することができる。

### **➤ 手続き上**

#### **(1) 管轄権異議の申し立て**

管轄権異議の申し立ては、手続き上、被告がよく利用されている対抗手段の一つである。管轄権異議が成立すれば、被告にとって有利な管轄裁判所により審理されることができる。管轄権異議が成立できなくても、被告としては、特にデメリットがなく、かつ訴訟時間を引き延ばされることができる。特に、立証期間は、管轄権異議の申し立てに対する却下裁定の発効日から改めて起算するので、被告としては、管轄権異議の申し立てを利用して、実際には長い立証期間を取得することができる。また、管轄権異議の申し立てについて、答弁期間以内に提出しなければならないことをご留意いただきたい。

#### **(2) 期間**

ご参考のため、まず特許権民事訴訟のフローチャートを紹介する。

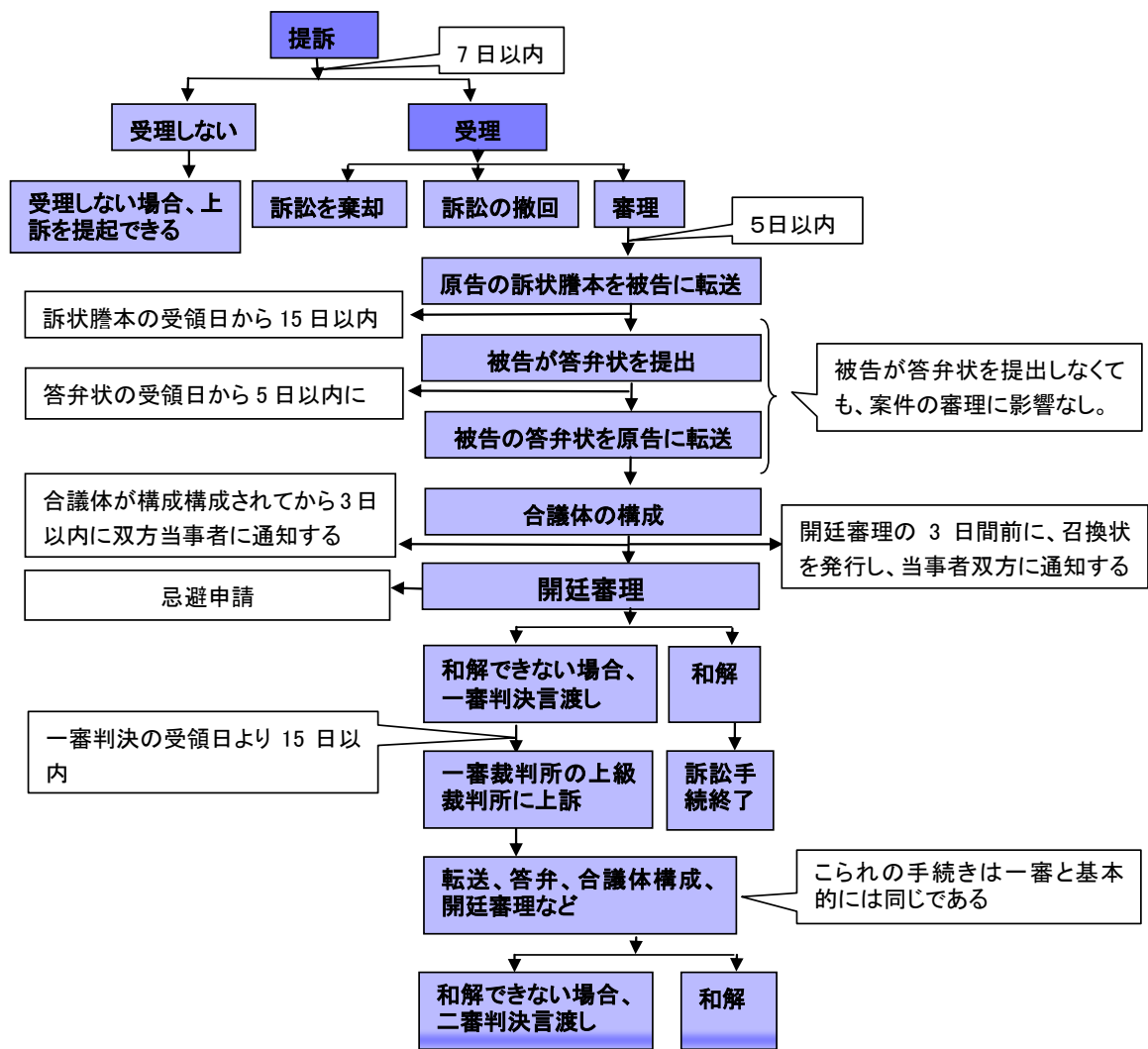


図8：特許権民事訴訟のフローチャート

侵害訴訟の被告としては、下記の二つの期間を留意しなければならない。

① 答弁期間

特許権者の訴状を受領してから15日間(中国に住所地がない外国企業或いは個人の場合は30日間)までは、被告の答弁期間である。当該答弁期間以内に、被告は中国の弁理士或いは弁護士に依頼して、或いは自ら下記の対応策を取ることができる。

a) 特許権の権利範囲について検討を行い、被告の製品或いは方法が係争特許権

を侵害したか否かを確定する。かつ係争特許権の権利安定性と有効性について鑑定を行う。分析したうえ、訴訟の対応戦略(どのような抗弁を

取る)を作る。

又は、答弁意見を書面によるまとめ、答弁状を裁判所に提出することができ

る。

b) 係争特許権が権利安定性と有効性が欠如すると判断した場合は、特許審判

委員会に係争特許権に対する無効審判を請求する。また、裁判所に無効審判の提起を理由に特許権侵害訴訟の中止を申請する。

c) 管轄権異議を提出することができる。

## ②立証期間

立証期間（通常は、訴状を受領してから30日間の立証期間が与えられるが、当事者は立証期間の延長を申請することができる）以内に証拠を収集し、裁判所に提出しなければならない。特許侵害への抗弁証拠は、具体的な抗弁理由に基づき、収集すべきであるが、中国関連法律に規定された証拠の真実性、合法性、関連性などの形式要件を満たすことに留意する必要がある。つまり、公証・認証(外国で形成された証拠については、公証・認証手続きが必要)、第三者の鑑定などの手続きを活用し、できるだけ証拠の原本を取得したほうが望ましい。

また、証拠保全の申請と裁判所による証拠収集の申請は、何れも立証期間満了前の7日以内に裁判所に提出すべきであることも留意する必要がある。。

## (3) 和解

被告は、自分の行為が特許権侵害に該当する可能性が高いと判断された場合、訴訟を対応する同時に、積極的に特許権者と和解を求めたほうがよい。特許権者との和解を経て、特許権侵害訴訟を解消するばかりでなく、係争特許権に関するライセンス契約などの締結、他の商業上の提携事項について協議を達成することもできる。

なお、和解のタイミングは、必ず開廷審理の後に限られておらず、侵害訴訟において、裁判所が事件を受理された日から判決の執行段階まで、双方当事者は何れも和解を行うことができるので、事件の進捗状況と自社の実情に応じて、被告は適時に和解を行うことができる。

**Q85 侵害訴訟において、無効審判請求の提起を理由に、裁判所に審理中止を請求するタイミングは？その手続きは？どのような書類を提出すべきか。**

＜回答＞

「特許紛争事件審理の法律適用問題に関する最高裁判所の若干規定」<sup>47</sup> 第8条2項には、「実用新案権、意匠権侵害紛争案件の被告は、訴訟の中止を請求する場合、答弁期間内に原告の権利につき無効審判を請求しなければならない。」と規定されている。

当該規定は、実用新案権、意匠権侵害紛争事件における規定であるが、実務上、特許権侵害事件においても適用される。前記の規定に基づいて、特許侵害訴訟において、無効審判請求の提起を理由に、裁判所に審理中止を請求するタイミングは、答弁期間以内にしたほうがよい。

答弁期間が満了した後、訴訟中止を申請した場合、必ず認めないとはいえないが、答弁期間以内に請求すれば、認められる可能性が高くなる。

また、その手続きは、下記のとおりである。

① 中国知財事務所に依頼して、特許審判委員会に係争特許権に対する無効審判を

請求して、無効審判の受理通知書を貰う。

② 特許権侵害訴訟の担当裁判官に、書面にて、係争特許権に対する無効審判を提

出し、無効される可能性が高いという理由で、侵害訴訟中止の申請を行う。

なお、侵害訴訟中止の申請を行う場合、裁判所へどのような書類を提出

---

<sup>47</sup> 法積【2001】21号、2001年6月19日最高裁判所裁判委員会第1180回会議で通過、2001年7月1日より施行、以下同じ。

すべきかについて、下記のとおりである。

- ① 訴訟中止申請書
- ② 無効審判の受理通知書
- ③ 無効審判を請求する際の請求書と関連証拠

**Q86 侵害訴訟の中止を請求する時に、無効審判請求に関連する資料としてどのようなものを提出すべきのか。**

＜回答＞

被告が無効審判の提起を理由に、裁判所に侵害訴訟の中止を請求した場合、無効審判請求に関連する下記の資料を提出する必要がある。

- ① 無効審判の受理通知書（既に無効審判を提出したことを証明する）
- ② 無効審判請求書と関連する証拠

裁判所は、被告による上記の資料に基づき、係争特許技術がすでに公知されているか否か、被告の無効審判請求の理由と証拠が十分であるか否かなどを判断してから、侵害訴訟の中止要否を決定する。

**Q87 侵害訴訟において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、裁判所は必ず訴訟を中止するか。実務において、訴訟の中止状況はどうか。**

＜回答＞

侵害訴訟において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、裁判所は必ず訴訟を中止するのではない。

「特許紛争事件審理の法律適用問題に関する最高裁判所の若干規定」第9条には、「裁判所の受理した実用新案権、意匠権侵害事件について、被告が答弁期間内において、当該特許権の無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止しなければならない。但し、次の各号の一つに該当すれば、訴訟を中止しなくてもいい。

- (1) 原告の提出した検索報告には、実用新案の新規性、創造性の喪失

を導く技術文献はないとき

(2) 被告の提出した証拠は、使用した技術が公知技術であることを十分証明できるとき

(3) 被告が当該特許権の無効審判をするよう請求するため、提出した証拠または理由は明らかに不十分であるとき

(4) 裁判所が訴訟を中止すべきでないと判断するその他の場合」と規定されている。

また、同法律規定の第 10 条には、「裁判所が受理した実用新案権、意匠権侵害事件について、被告が答弁期間を過ぎて当該特許権の無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止すべきではない。但し、審査によって、訴訟を中止する必要があるときはその限りではない。」と規定されている。

そして、同法律規定の第 11 条 には、「裁判所が受理した発明特許権侵害紛争案件又は特許審判委員会の審査を経て権利を維持した実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止しなくても良い。」と規定されている。

上記の法律規定に基づき、訴訟を中止するかどうか、裁判所は関係証拠に基づき、判断することができる。

実務における中止状況を下記のとおり説明する。

➤ 発明特許権侵害事件

大部分の事件においては、被告は答弁期間以内で訴訟中止を請求しても、侵害訴訟を中止しない。しかし、被告による証拠と理由に基づき、無効される可能性が高いと判断される場合には中止する。

➤ 実用新案権侵害事件

被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求する場合、裁判所は原則上訴訟を中止する。但し、原告が提出した検索報告に、実用新案権の新規性、創造性の欠如をもたらした技術的文書がない場合、中止しない。

被告が答弁期間満了後に無効審判を請求する場合、裁判所は原則上訴訟を中止しない。

➤ 意匠権侵害事件

被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求する場合、大部分の地方裁判所は訴訟を中止する。ただし、北京などの知財裁判レベルが高い裁判所としては、被告が提供した証拠を検討したうえ、訴訟を中止しないケースも多い。

被告が答弁期間満了後に無効審判を請求する場合、裁判所は原則上訴訟を中止しない。

**Q88 各省において違いがあるのか？**

＜回答＞

中国では、各省で適用法律が同じであるが、実務において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、中国の各裁判所のやり方は異なる場合もある。

通常、北京、上海などのような知的財産事件を審理するレベルが高い裁判所とレベルが低い地方裁判所の2種類に分かる。

➤ 発明特許侵害事件

発明特許侵害事件において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、各裁判所のやり方はほぼ同じで、ほとんどは訴訟を中止しない。

➤ 実用新案権、意匠権侵害事件

前述のように、北京、上海のようなレベルが高い裁判所は、被告の訴訟中止請求を受けた場合、被告の無効審判理由と証拠について審査を行い、又は、開廷審理にて被告の無効審判理由と証拠について調査を行うことを通じて、訴訟を中止要否を判断することもあるが、裁判の効率のために、通常は中止しない場合が多い。



ただし、レベルが低い地方裁判所は、被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求する場合、無効審判理由と証拠をほとんど審査せずに、訴訟を中止すると裁定する。

**Q89 異なる地方で同じ特許による侵害訴訟が複数提起された場合、それぞれ無効審判請求を提起する必要があるか。**

<回答>

異なる地方で同じ特許による侵害訴訟が複数提起された場合、それぞれ無効審判請求を提起する必要がある。すでに提出した無効審判に基づき、それぞれの裁判所へ訴訟中止を申請できる。

また、もし、異なる無効審判請求の理由と証拠があれば、再度無効審判を請求できるが、前の無効審判請求における理由と証拠と同一である場合、後に無効審判を提起しても、特許審判委員会は受理しない。

**Q90 侵害訴訟において、裁判所は無効審判で提出された証拠について、証拠調べを行うか。**

<回答>

侵害訴訟において、裁判所は無効審判で提出された証拠について、証拠調べを行うか否かについて、各裁判所のやり方は異なるが、必要性に応じて、証拠調べを行う。

前述のように、レベルが高い裁判所については、特に、実用新案権と意匠権侵害事件において、被告の無効審判請求の理由と証拠が十分であるか否かにより、侵害訴訟中止要否が決定されるので、裁判所は、無効審判で提出された証拠について、証拠調べを行うことを通じて、判断を行う。ただし、レベルが低い裁判所には、答弁期間以内に被告が無効審判を提出したら、証拠調べをせず、直接に訴訟中止を裁定するケースが多い。

**Q91 裁判所が裁判を中止しない場合、受理から一審判決の結果までどれぐらいの時間がかかるか。**

＜回答＞

民事訴訟法<sup>48</sup>第 135 条に基づくと、一審民事事件は、事件の受理日から 6 ヶ月以内に審理を終結しなければならないが、特別の事由により延長する必要がある場合には、その裁判所の承認を得て、6 ヶ月延長することができ、更に延長を必要とする場合には、上級裁判所に報告し、承認を得なければならない。

また、民事訴訟法第 248 条には、裁判所が涉外民事事件を審理する期間は上記の 6 ヶ月の審理期限の制限を受けないと規定されている。

従って、裁判所が裁判を中止しない場合、受理から一審判決の結果まで大体 6 ヶ月かかるが、涉外事件や係争特許権の技術性が高い事件である場合は、6 ヶ月以上かかることもある。

**Q92 裁判所が裁判を中止した場合、どの時期で裁判を再開するか。裁判を再開させる手続きは？**

＜回答＞

裁判所が裁判を中止した場合、中止すべきである事由がなくなった時期から裁判を再開する。

係争特許権侵害訴訟において、無効審判の理由で訴訟を中止した場合、通常、係わる無効審判の審決が発効された時期から裁判を再開する。

特許審判委員会が無効審決を下し、且つ当事者双方は法定提訴期間以内に審決取消の行政訴訟を提起しない場合、法定提訴期間が満了した時期から審決が発効される。当事者双方は法定提訴期間以内に審決取消の行政訴訟を提起した場合、審決維持の行政判決が発効される時期から審決が発効される。

---

<sup>48</sup> 2007 年 10 月 28 日公布、2008 年 4 月 1 日より施行、以下同じ。

裁判再開の手続きとしては、通常、当事者より裁判再開の申請と関係証拠を提出する。関連証拠については、中止の事由が既になくなったことを証明しなければならない。

**Q93 裁判所が裁判を中止した場合、特許審判委員会に無効審判の早期審理を請求できるか。請求できる場合、その手続きは？**

<回答>

裁判所が裁判を中止した場合、特許審判委員会に無効審判の早期審理を請求できる。「特許審判委員会による無効審判事件の早期審理に関する弁法」<sup>49</sup>には、無効審判の早期審理に関する手続きについて、具体的に下記のとおり規定されている。

(1) 特許審判委員会に早期審査を請求する場合、特許審判委員会に申請書を提出

しなければならない。申請書は、特許審判委員会が制定した専用表の様式でなければならない。下記の事項を記入しなければならない。

① 早期審査事件の特許番号、及び無効審判事件番号

② 早期審査請求の理由

③ 申請機関が既に特許侵害紛争事件を受理したことを証明できる書類を添付し、必要に応じては相応する証拠書類を提出しなければならない。

(2) 特許審判委員会がすでに受理し、かつ審理終結されていない無効審判事件につ

いて、特許審判委員会に早期審査請求を提出できる機関は下記のとおりである。

① 特許法実施細則第 79 条に定めた特許業務管理部門

② 特許侵害事件を審理する権利を有する各級裁判所

③ 特許審判委員会が関係請求を受け取るべきと認めたその他の機関

◇ 留意点

---

<sup>49</sup> 2007 年 11 月 5 日特許審判委員会発行、2007 年 11 月 5 日より施行、以下同じ。

上記の説明のとおり、特許審判委員会は、通常、裁判所と特許業務管理部門のみからの早期審理請求を受けるので、特許侵害紛争事件の当事者は、直接に自分の名義で早期審理の請求を特許審判委員会に提出する場合、認められない可能性が高い。侵害訴訟の当事者が、無効審判の早期審理を希望する場合、特許権侵害紛争事件を受理した裁判所或いは特許業務管理部門を経由して、提起しなければならない。

実務において、当事者は、特許侵害紛争事件を受理した裁判所或いは特許業務管理部門に申請書のフォームを提供し、特許侵害紛争事件を受理した裁判所或いは機関は、当事者の提出した申請書フォームで捺印したうえ、特許審判委員会に提出することになっている。

ただし、多くの地方裁判所と地方特許業務管理部門は、早期審理請求の経験があまり多くないので、これらの機関は、早期審査請求を審判委員会に提出したくない場合もある。

従って、審判委員会に早期審理を申請できるために、当事者は、特許侵害紛争事件を受理した裁判所或いは特許業務管理部門といろいろ相談する必要があることをご留意いただきたい。

**Q94 通常、無効審判請求してから、結果が出るまでどれぐらいの時間がかかるか。侵害訴訟または権利行使があった場合、早期審理が可能か。可能である場合、いつ無効審判の結果が得られるか。**

<回答>

通常、無効審判を請求してから、結果が出るまで6～8ヶ月かかる。複雑な事件または特別な理由がある場合には、8ヶ月以上が掛かることもある。

また、侵害訴訟または権利行使があった場合、上記Q95で説明のとおり、早期審理は可能である。早期審理請求が認められる場合、そのかかる時間について、法律上に規定されていない。

ただし、「特許審判委員会による無効審判事件の早期審理に関する弁法」には、「特許審判委員会は、早期審査条件を満たす無効審判事件につ

いて、その他の事件より優先的に審査しなければならない。まだ合議体を構成していない場合は、即時に合議体を構成しなければならない。合議体は、審査を早めるとともに、審査決定を下し、適時に早期審査請求を提出した企業・団体に送付しなければならない。」と規定されている。

従って、早期審理を請求する場合、無効審判の審理は通常よりは早期に審理されるが、そのかかる時間は、特許審判委員会の都合にもかかわる。

**Q95 無効審判請求の審決を不服とする場合、審決取消訴訟を提起できるか。できる場合、提起の時期・場所・手続きは？**

#### <回答>

無効審判請求の審決を不服とする場合、審決取消訴訟を提起できる。

##### ➤ 提起の時期

中国特許法第46条によれば、特許審判委員会による特許権を無効とする決定又は特許権を維持する決定に不服があるときは、通知を受領した日から3ヶ月以内に、裁判所に提訴しなければならない。

##### ➤ 場所

無効審決取消訴訟は、何れも北京市第一中等裁判所に提起する。

##### ➤ 手続き

審決取消訴訟は行政訴訟の一種類であり、提訴の手続きは、行政訴訟法に規定されている。具体的には下記のとおり纏める。

#### (1) 提訴の必要書類

##### ① 訴状

② 当事者の身分証明（外国企業であれば、公証認証および裁判所が指定された翻訳機構が翻訳する必要がある。日本企業の場合、公証認証された法人代表者身分証明書および中国語訳、公証認証された現在事項全部証明書（法務局から取寄せたもの）および中国語訳）

③ 訴訟代理人への授權委任状（公証認証された授權委任状および裁判所が指定された翻訳機構が翻訳した中国語訳）

##### ④ 無効審決

## (2) 訴訟の提起

上記(1)における必要書類を持参して北京第一中等裁判所の受理廷に提出し、受理廷の審査を受ける。受理廷は審査して合格すれば、訴訟費用納付通知を発行する。納付通知に従って、関係銀行に訴訟費用 CNY100/件を納付する。

**Q96 審決取消訴訟の一審と二審判決が出るまで、どれぐらいの時間がかかるか。侵害訴訟または権利行使があった場合、審決取消訴訟の早期裁判を請求できるか。**

### <回答>

行政訴訟法<sup>50</sup>第 57 条に基づくと、一審行政事件について、裁判所は事件受理日から 3 ヶ月以内に判決を言渡さなければならないが、特別の状況があれば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間を延長できる。実務において、3~5 ヶ月以内に判決を言い渡すケースは多い。

また、行政訴訟法第 60 条に基づくと、二審行政事件について、裁判所は上訴状を受領してから 2 ヶ月以内に判決を言渡さなければならないが、特別の状況があれば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間を延長できる。実務において、上訴を提起した場合、一審裁判所へ提出する。一審裁判所は事件ファイルを二審裁判所に転送することは、一審裁判所の書記官の都合によるので、時間が掛かることも多い。そのため、当事者は上訴状を提出してから、4~6 ヶ月以内に判決を言い渡すことは多い。

また、係争特許権の技術複雑性、難易度、或いは争点内容などにより、上記の期間以上の時間がかかる場合も多い。

なお、審決取消訴訟に関して、早期裁判制度がない。

---

<sup>50</sup> 1989 年 4 月 4 日公布、1990 年 10 月 1 日より施行、以下同じ。

Q97 侵害訴訟において、被告はどのような抗弁を主張できるか。無効審判を提起せず、侵害訴訟において特許が無効にされるべき旨の主張を行うことは認められるか。

<回答>

侵害訴訟において、被告が主張できる抗弁については、Q 86 の内容を参考していただきたい。

また、侵害訴訟において、被告は、特許が既に存続期間が満了し、或いは年金が納付されないので失効され、或いは既に発効された法律文書が無効であると宣告されたことを抗弁できるが、無効審判を提起せず、関係特許が特許性がなく、特許が無効にされるべき旨の主張は裁判所に認められない。

中国では、一旦特許権が権利化された後、当該特許権に対する有効性について、特許審判委員会しか判断できず、他の如何なる機関も当該権限を有しない。

つまり、特許権侵害訴訟において、被告は公知技術或いは公知意匠抗弁を主張できるが、裁判所は、特許権の有効性について、判断する権利を有しないので、特許権が有効であると推定する。そのため、侵害訴訟には、無効審判を提起せず、特許が無効にされるべき旨の主張をした場合、裁判所は認めない。

Q98 無効審判と侵害訴訟における公知技術の抗弁とは、どのような関係があるか。

<回答>

無効審判と侵害訴訟における公知技術の抗弁は、何れも権利行使された場合、よく利用される対抗手段であるが、根本的に異なる制度である。

両者の相違点は下記のとおり纏める。

① 判断主体

無効審判請求については、特許審判委員会のみ審理でき、当該特許権に対する無効も、特許審判委員会のみを判断できるので、他の如何なる機関も当該権利を有しない。

それに対して、公知技術の抗弁は、特許権侵害訴訟における被告の抗弁手段のみであるため、被告の公知技術抗弁が成立するか否かについては、裁判所により判断される。

## ② 考慮要素

無効審判について、特許権が無効されるべきかどうかを審査する。新規性、進歩性のほか、特許法に規定されるサポート要件などの違反も無効理由になることができる。仮に、先行公知技術を引用して、新規性なしの無効理由で無効審判を提出した場合、特許審判委員会は、特許と公知技術と対比しなければならない。

これに対して、侵害訴訟において、公知技術抗弁が主張される場合、裁判所は、被疑侵害製品が公知技術に該当するかどうかを審査する。つまり、裁判所はまず被疑侵害製品と公知技術と対比しなければならない。

## ③ 権利に対する影響

無効審判は、特許権の有効性を否定する前提で提起する。無効審判請求が認められれば、特許権は最初から存在しないとみなされる。

侵害訴訟における公知技術抗弁は、係争特許権が有効であると推定する前提で提起する。つまり、侵害訴訟において、被告は自ら実施した技術が公知技術に該当することを証明できる場合は、それを用いて抗弁することができるが、公知技術を理由に特許権の有効性を否定することはできない。したがって、公知技術抗弁が成立しても、特許権が依然として有効であり、本事件の被疑侵害製品に対し、権利行使できないが、ほかの被疑侵害製品に対して権利行使ができる。

まとめると、無効審判と公知技術の抗弁は何れも特許権紛争にかかわる事件の被告の対抗手段であるが、両者は根本的に異なる制度である。更に



両者は直接な関係を有していない。無効審判で利用される公知技術と侵害訴訟における公知技術抗弁で利用される公知技術が同一であっても、公知技術抗弁が成立できるが、無効審判請求が棄却される可能性もあるかも知れない。そのため、被告としては、公知技術抗弁と無効審判を同時に行ったほうがよい。

**Q99 裁判所から侵害判決が言い渡される前に、特許権が無効にされた場合、どうなるか。**

<回答>

裁判所から侵害判決が言い渡される前に、特許権が無効にされた場合、裁判所は、権利者による侵害請求を棄却する。

中国特許法第 47 条 1 項によれば、無効された特許権は、最初から存在しなかったものとみなされる。つまり、特許権が無効にされた場合、特許権者の権利行使の根拠が最初から存在しないと見なされるので、被告の行為は特許権侵害になれない。

従って、特許権が無効にされた場合、裁判所は、直接に特許権者による訴訟請求を棄却し、原告敗訴の判決を言い渡す。

**Q100 裁判所から侵害判決が言い渡された後、特許権が無効にされた場合、どうなるか。被告は判決を履行すべきか。**

<回答>

中国特許法第 47 条 2、3 項には、「特許権を無効とする決定は、特許権が無効とされる前に裁判所が言い渡し、かつすでに執行した特許権侵害の判決、調停書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、すでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。……

前項の規定に基づいて特許権侵害の賠償金、特許実施料、特許権譲渡の対価を返還しないことが、明らかに公平の原則に違反するときは、全部又

は一部を返還しなければならない。」と規定されている。

上記の規定によれば、裁判所から侵害判決が言い渡された後、特許権が無効にされた場合、既に執行された判決内容(例えば、損害賠償金など)について、特許権者が返還などの義務を有しない。

ただし、特許権が無効にされた後、侵害判決は未だ執行されていない場合、被告は判決を履行しなくてもよろしい。仮に原告が強制執行などを提起した場合、被告は、係争特許権が無効になった理由で、判決を執行すべきではない旨の執行異議を提出して、判決を履行しないことができる。

#### Q101 中国における裁判管轄のルールは？

##### <回答>

訴訟の管轄について、知的財産権事件は、全体的に一般民事事件の訴訟管轄の原則に従う。また、知的財産権事件自体の特徴により、訴訟管轄において、特別な規定もある。その特別な規定は、級別管轄と地域管轄において何れも現れる。下記は、主に特許権に係る訴訟事件に関する中国の裁判管轄のルールについて説明する。

##### ➤ 特許権民事訴訟

###### ● 級別管轄

特許権紛争に係る第一審の事件は、各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中級裁判所及び最高裁判所の指定する中等裁判所が管轄する。2010年年末まで、最高裁の統計によれば、全国では、76箇所の中等裁判所は特許侵害訴訟の管轄権を有する。また、試点として、今まで、全国では、浙江義烏、江蘇昆山、北京海淀との3箇所の基礎裁判所は、一定金額以下の実用新案と意匠事件を審理する権限を有する。

###### ● 地域管轄

①特許権侵害行為による訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所所在地の裁判所が管轄する。

侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製品の使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施地、他人特許の詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地が含まれる。

②原告が権利侵害製品の製造者のみに対して訴え、販売者を訴えず、権利侵害製品の製造地と販売地が一致しない場合、製造地の裁判所が管轄権を有するものとする。原告が権利侵害製品の製造者と販売者を共同被告として訴える場合、販売地の裁判所は管轄権を有する。

③ 販売者が製造者の支社であり、原告が販売地で権利侵害製品の製造者の製造若

しくは販売行為を訴える場合、販売地の裁判所が管轄権を有するものとする。

#### ➤ 特許権行政訴訟

特許権行政訴訟の管轄は、民事訴訟と異なって、訴訟当事者は自由に自分に有利な裁判所を選ぶことができず、関連行政訴訟の管轄規定に基づき、訴訟を提起しなければならない。

最高裁判所の司法解釈によれば、特許権行政訴訟事件は、主に下記の6つの種類がある。

- ①特許審判委員会による出願拒否を維持する再審決定に不服がある事件
- ②特許審判委員会による特許権無効審判の請求についての決定に不服がある事件
- ③国務院特許行政部門による強制許諾実施の決定に不服がある事件
- ④国務院特許行政部門による強制許諾実施の使用料の裁決に不服がある事件

⑤ 国務院特許行政部門による行政再議の決定に不服がある事件

⑥ 特許業務管理部門の行政決定に不服がある事件

下記に上記6つ種類の行政訴訟事件の管轄について説明する。

- 級別管轄

特許権行政訴訟の第一審は、各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中等裁判所及び最高裁判所の指定する中級裁判所が管轄する。

- 地域管轄

上記の6つの事件において、①～⑤は、北京市第一中等裁判所に訴訟を提起する。

なお、⑥については、最高裁判所の意見によれば、特許業務管理部門の行政決定に不服がある事件については、特許管理機関の所在地にある中等裁判所が特許事件に対する管轄権を有する場合、当事者が処理決定を不服とする際には、特許管理機関の所在地にある中等裁判所に訴訟を提起することができる。仮に処理決定を下した特許管理機関の所在地にある中等裁判所が特許事件に対する管轄権を有しない場合、当事者が処理決定を不服とする際には、特許管理機関が所属する省、自治区、直轄市の人民政府所在地にある中等裁判所に訴訟を提起することができる。

Q102 どのように自分にとって有利な裁判所に裁判してもらおうか。

<回答>

特許権侵害事件について、裁判の権限を有する裁判所が多いが、各地の経済発展レベル、知的財産権制度の発展レベルなどの相違により、各裁判所が言い渡される判決結果は異なるかもしれない。また、訴訟当事者が地元で影響力がある有名な企業である場合、訴訟において、地方保護主義の影響を受けるリスクもある。従って、特許権者が権利行使に当たって、中国の裁判管轄ルールに従って、自分にとって有利な裁判所に裁判してもらったほうがよい。

裁判の管轄について、級別管轄と地域管轄に分けるが、特許権に係る訴訟事件に関する中国の裁判管轄のルールについて、上記のQ101の回答をご参照いただきたい。

また、級別管轄について、特許権に係る訴訟事件は殆ど中等裁判所より審理されるが、どうしても高等裁判所による審理を貰おうとすれば、非常に高い金額の損害賠償を請求する方法を利用できる。しかし、わざわざ高等裁判所に一審審理を貰う必要がないと考える。

特許権侵害事件の地域管轄については、被告所在地と侵害行為地により決められる。被告の所在地の裁判所が知財事件を審理するレベルがあまり高くなく、或いは地方保護主義のリスクがある場合、権利者は、侵害行為地の選定により、訴訟管轄を確定することができる。中国関連法律によれば、侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製品の使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施地、他人特許の詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地が含まれる。

従って、権利者は、上記の侵害行為地で証拠確保や証拠収集を行うことで、被告所在地での訴訟管轄を避けることができる。通常、実務において、北京、上海などの裁判所は、知財裁判のレベルが高い地域で、侵害品を公証つき購入することにより、現地の販売者を共同被告とし、訴訟を提起するケースが多い。

**Q103 裁判所が判決を下す時間をどのように延ばすか（管轄権異議、延期立証請求、無効審判請求の提起による裁判中止請求、司法鑑定申請）。**

<回答>

裁判所が判決を下す時間を延ばすためには、下記の対応が考えられる。

(1) 管轄権異議

特許権侵害者に訴えられた者は、答弁期間以内に、つまり、訴状を受領してから15日間(中国に住所地がない外国企業或いは個人の場合は30日間)以内に、裁判所に管轄権異議を提起することができる。実務において、管轄権異議を提出してから、裁判所は審査したうえ、裁定を言い渡さなければならない。また、裁判所の裁定に不服として、当事者は上訴することもできる。したがって、管轄権異議の提起および管轄権異議裁定への上訴を提起することにより、訴訟手続きを大体4～6ヶ月ぐらい延ばすことができる。

## (2) 延期立証請求

特許権侵害訴訟において、裁判所は、通常、訴状などの文書を受領してから30日間の立証期間が当事者に与えるが、当事者は立証期間満了の前に、立証期間の延長を申請することができる。立証期間の延長を請求する場合は、立証延期請求書を提出しなければならない。裁判所は、当事者の請求理由、事件の状況、証拠収集の状況などにに基づき、立証期間の延長要否と延長期間を決めるが、実務においては2週～1ヶ月ぐらいの立証期間の延期は認められる。また、延期された立証期間以内に、また証拠収集を完成できない場合、当事者は2回目の立証期間延期を申請できる。認められるかどうか、裁判所の判断次第であるが、合理的理由があれば、認められる可能性がある。2回目の延期申請により、再度2週～1ヶ月ぐらい訴訟手続きを延ばすことも可能である。

## (3) 無効審判請求の提起による裁判中止請求

特許権侵害者に訴えられた者は、答弁期間以内に、つまり、特許権者の訴状を受領してから15日間(中国に住所地がない外国企業或いは個人の場合は30日間)以内に、特許審判委員会に無効審判を提起する。その後、無効審判請求の提起を理由に、裁判所に訴訟中止を請求できる。訴訟中止の請求が認められれば、訴訟手続きは、無効審判の結果が出るまで中止される。

無効審判は通常6～8ヶ月掛かるが、無効審決に不服として、審決取消

行政訴訟を提起した場合、行政訴訟も二審制であるので、無効審判の提起から、最終の行政訴訟の二審判決が言い渡されるまで、1年半～2年ぐらい掛かる。つまり、無効審判請求の提起による裁判中止請求が認められる場合、侵害訴訟の手続きは1年半～2年ぐらい延ばすことも可能である。

#### (4) 司法鑑定申請

当事者が司法鑑定に申請する場合は、立証期間以内に提出しなければならない。

具体的な手続きと流れは下記のとおりである。

- ① 鑑定申請人は、裁判所が指定した期間以内に鑑定申請書を提出し、かつ、鑑定費用を前払わなければならない。
- ② 裁判所は鑑定申請について審査を行った後、申請人の鑑定申請に同意した場合、訴訟の双方当事者は協議を経て、鑑定資格を有する鑑定機構、鑑定人員を確定する。双方当事者が合議できない場合は、裁判所が指定する。
- ③ 当事者は自ら鑑定部門に鑑定を依頼することができるが、相手の当事者が十分な証拠で反論を行い、かつ、改めて鑑定を行うよう申請する場合、裁判所は批准しなければならない。

司法鑑定を行う場合、鑑定書が発行されるまで、訴訟手続きが暫く進めない。しかも、訴訟法によれば、司法鑑定の期間について、審理期限に含まれていない。したがって、司法鑑定は、時間が掛かっても、裁判所の6ヶ月の結審要求に抵触しない。

司法鑑定の所有時間は、鑑定事項の複雑性、作業や技術の難度と関わるので、通常、司法鑑定により、侵害訴訟の手続きは3ヶ月～6ヶ月ぐらい延ばすことができる。

#### ⑤ 開廷審理の延期申請

一審訴訟において、必ず開廷審理を行わなければならない。裁判所から、

開廷審理の召喚状を受けてから、もし、合理的な理由があれば、裁判所に開廷審理の延期を申請できる。認められるかどうか、裁判所の判断次第であるが、認められる場合、開廷審理の延期により訴訟手続きを延ばすことができる。

#### Q104 答弁書の作成上の注意点は？（出願段階の中間書類）

##### <回答>

特許権侵害者に訴えられた者は、答弁期間以内に答弁書を提出することができる。しかし、民事訴訟法によれば、被告は答弁状を提出しなくても、訴訟手続きに影響を与えないので、実務において、被告は、自分の論点を原告に事前に把握させないため、答弁期間以内に答弁状を提出しない場合は多い。

しかし、裁判所に自分の抗弁主張と理由を理解できるため、書面による答弁書を提出し、且つ答弁書には、原告の侵害事実と理由に基づき、反論を行い、侵害抗弁事実と理由を全面的に述べたほうがよい。

下記に、答弁書に主張および反論できる内容を述べる。

##### ① 権利者の主体資格と権利への反論

特許権侵害訴訟において、被告は、係争特許権が有効であるか、権利者の主体資格が合法であるかなどの内容を巡って反論を行うことができる。

係争特許権が有効であるかについては、年金納付証明から判断を行い、権利者の主体資格は、特許権証書における権利者の名称、又は、係争特許権にライセンス契約が存在する場合、原告は自分の名義で提訴できるかなどから考えることができる。

##### ② 係争特許権権利範囲への主張

特許権侵害者に訴えられた者は、係争特許権権利範囲が原告の主張と一致するか否かを判断したうえ、原告の主張には、禁反言の状況が存在する



か否かについて反論を行うことができる。つまり、被告は、権利者が主張する権利範囲が特許授權または無効審判手続において放棄した技術方案であるか否かを判断して、自分に有利な抗弁を行うことができる。

### ③ 権利者の主張した侵害事実と理由への反論

特許権侵害者に訴えられた者は、権利者の主張する侵害事実と理由について反論を行うことができる。つまり、権利者の主張する侵害事実と証拠が真実性、合法性、関連性を有するか否かを検討して反論を行うことができる。なお、被告は、自分の反論意見を支持できる証拠を提出すべきで、かつ、答弁書において、証拠内容と結びつけて、各反論を行わなければならない。

### ④ 侵害抗弁主張

特許権侵害訴訟において、被告は、上記の反論を行うほかに、非侵害抗弁、侵害と見なす抗弁、訴訟時効抗弁、公知技術或いは公知意匠抗弁、賠償責任を負担しないための抗弁などを主張でき、抗弁が成立するための証拠を提出しなければならない。それぞれの抗弁の具体的な内容については、Q86の回答内容を参考していただきたい。

**Q105 無効審判請求が提起された場合、権利者は無効審判中の特許に基づいて権利行使できるか。**

#### <回答>

無効審判請求が提起された場合、権利者は無効審判中の特許に基づいて権利行使することができる。権利者の特許について、無効審判が提起されても審決の結果が出ていないかぎり、権利者の特許は有効だと推定されるので、権利者は、無効審判中の特許に基づいて権利行使をすることは可能である。

ただし、無効審判中の特許に基づいて権利行使をする際には、裁判所または現地知識産権局は、関係特許が無効審判中であることを知っていた場合、訴訟または行政摘発手続きの中止を裁定する可能性がある。

また、裁判実務によれば、権利者が特許権の有効性が欠如することを知らずなのに、権利行使をした場合は、特許権者が悪意を有すると確定することができる。特許権者は無効審判中の特許に基づいて権利行使をした後、当該特許が無効された場合、被疑侵害者は特許権者の悪意を主張できる場合で、損害賠償金を求めることができる。被疑侵害者は、特許権者が悪意で権利行使をすることにより損失を受けたとの理由に、損害賠償金を求める可能性がある。従って、権利者にとって、無効審判中の特許に基づいて権利行使をすることは、ある程度リスクがある。

#### Q106 警告状のメリットとデメリットは？

##### <回答>

特許権侵害行為への対応策には、侵害訴訟、行政摘発、警告書の送付などが含まれており、各対応策には何れもメリットとデメリットがある。従って、特許権者は、各対応策のメリットとデメリットを十分に把握した上、関連実情に基づき、異なる侵害者について、異なる対応策を決める必要がある。

ここで、警告状のメリットとデメリットを説明する。

##### ➤ メリット

①被疑侵害者が特許権者の主張を認め、自発的に侵害行為を停止した場合は、迅速且つ簡単に事件を解決することができる。

②警告状の送付により、第3次改正特許法第68条第1項に規定された時効(2年)は、中断される。

③警告書の送付は侵害者の悪意による侵害を主張する際の証拠として訴訟などで利用できる。

④訴訟及び行政摘発に比べて、そんなにコストがかからない。

➤ デメリット

①被疑侵害者に警告状を送付して、無視される場合が多く、或いは、警告状の送付した後、被疑侵害者と長い間を亘って交渉を行っても、解決できない場合もある。その場合、改めてその他の対応策をとるしかない。

②被疑侵害者は警告状を受けてから、関係証拠または財産を隠して、あるいはひそかに被疑侵害行為を継続する。権利者にとって侵害証拠の収集などに更に難しくなる。

③被疑侵害者が警告状を証拠として、自己に都合のいい裁判所に非侵害確認訴訟を提起することもある。

④特許権に基づき警告書を発送する際に、被疑侵害者は警告書を受けてから、無効審判を提起し、関係特許を無効させるリスクがある。

従って、権利者は、事件の状況と権利者自体の状況を十分に把握した後、警告書の送付におけるメリットとデメリットを検討したうえ、その対応策を決めたほうがよい。

#### Q107 警告状を出すタイミングは？

＜回答＞

権利行使の対応策として、警告状は、通常、訴訟或いは行政摘発と並行して取らず、訴訟前或いは行政摘発の前に警告状を送付するが多い。

ただし、警告状の送付後に行政摘発或いは訴訟などの権利行使に影響を与えないために、警告状の送付前に、被疑侵害証拠の収集及び確保が重要である。

仮に、関連証拠を入手せずに、被疑侵害者に、警告書を送付すれば、警戒を起こさせるおそれがあり、後に被疑侵害品の公証付き購入ができなくなるおそれもある。従って、警告状を出す前に、被疑模倣品を公証付き購

入するなど、侵害証拠を確保することは、非常に重要である。

なお、警告状を送付した後、被疑侵害者は非侵害抗弁或いは無効審判を提起する可能性もあるため、警告状を出す前に、特許権に対する権利有効性の鑑定と被疑侵害品に対する侵害鑑定を行うことも望ましい。

[特許庁委託]

中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書

[発行]

日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部

TEL : 021-6270-0489

FAX : 021-6270-0499

[執筆協力]

北京林達劉知識産権代理事務所

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。