

中国において特許権侵害を主張された場合の対応と抗弁

天達共和法律事務所

龚建華



天達共和法律事務所は1993年に設立された天達法律事務所と1995年に設立された共和法律事務所が2014年に合併した事務所である。所属弁護士、弁理士は数百名におよぶ総合法律事務所である。龚建華氏は弁護士・弁理士であり、知財業務全般に対応。専門技術分野は化学全般。

特許権侵害をめぐる紛争が発生した場合、特許権者または利害関係人は裁判所に訴訟を提起することができるほか、特許を管轄する行政部門に申立てることもできる。すなわち中国国内では特許権侵害をめぐる紛争の主要な解決方法として司法（裁判所）と行政（地方専利局）という、2通りの方法が存在する。一般的には裁判所において争われることが多い。裁判で特許権侵害を主張された場合、どのような対応を講じるべきか、以下に紹介する。

(1)相手方が主張する特許権の確認

対象となる特許権が権利存続期間内であることの確認、すでに無効宣告または一部を無効宣告された事実の有無の確認、実用新案権または意匠権については評価報告の提供の確認、評価報告の結論の確認、権利者変更有無の確認、原告が確かに権利者または利害関係人であることの確認などが含まれる。

(2)管轄権や訴訟事項など訴訟手続上の問題の確認

関連する司法解釈の規定によれば、特許権侵害行為について提起された訴訟は、特許権侵害行為の発生地または被告住所のある裁判所が管轄するとされている。特許権侵害行為の発生地には特許権侵害行為の実施場所（製造工場など）と特許権侵害行為の結果が発生した場所（販売した場所など）の両方を含む。被告が管轄権に異議を申し立てる場合には、答弁書の提出期限までに異議を申し立てなければならない。異議が認められれば案件そのものは撤回されないものの、管轄権を有する裁判所へ移送されることになるため、被告にとって訴訟を戦うための貴重な準備期間を確保することができる。

特許権侵害訴訟の提訴時効は2年とされ、特許権侵害行為の発生を知った日または知り得た日から起算する。2年を超えて訴訟が提起された場合、特許権侵害として訴えられた行為が訴えの提起時には既に継続されていないのであれば、訴訟時効を抗弁事由にすることが可能である。

(3)特許権の保護範囲に入るか否かの確認

上記(1)と(2)のいずれも回避できなければ、特許権侵害として訴えられた製品または方法を原告の主張する特許権と比較し、特許権の保護範囲に該当するか否かを確認する。特許権の保護範囲に入っていない場合には、これを核として答弁することが可能となる。当然ながら状況によっては複雑になる場合もあり、ある程度の不確実性は存在する。逆に特許権の保護範囲に該当する場合には、どのように特許権侵害抗弁を行なうか検討する必要がある。

(4)権利非侵害の確認を求めるための提訴

特許権者側からの書面による警告を受け取り、その文面に特許権を行使する内容があったとしても、特許権者が訴えを提起せず、警告も撤回しないケースがある。この場合でも、訴えられた側の生産事業への影響は小さくない。この状況下では裁判所に対し、権利非侵害を確認するための訴えを提起するという方法もある。当然ながら、このような措置を講じるのは被告が自らの行為が特許権を侵害していないと確信する場合に限られる。

(5)自己と相手側の特許と製品の徹底的な調査

相手側のすべての関連特許を調べ分析すると同時に、自らの特許と関連する製品について調査および分析し、対応策を講じる。可能であれば相手側の製品に関する情報を収集し、特許権の保護範囲に入るか否かを分析する。必要であれば自らの特許を利用して別途相手側を特許権侵害で訴えれば、相手側を追い込むことで自己に有利な方向へ導く効果も期待できる。

(6)積極的な交渉により友好的に解決を図る

全体的な形勢が不利であれば、自発的に相手側と交渉し実施許諾を受けるなど、友好的な方法で特許権侵害紛争を解決すべきである。一般的に、特許無効の抗弁等その他の対応策と組み合わせて交渉すれば、協議の機会を得ることも可能であり、和解の結果を自己に有利な方向へ導く可能性もある。

(7)特許権侵害に対する具体的抗弁

特許権侵害をめぐる訴訟において、訴えられた側は抗弁する権利を有する。特許権者としてはまず、特許権の抗弁となりうる事由を検討し、その対策を講じる必要がある。逆に訴えられた側としても、事前にこれら抗弁となる事由を検討していれば、落ち着いて対処することができる。中国専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)および関連する司法解釈に基づき、特許権侵害の抗弁事由について以下に紹介する。

(i)法定免責事由による抗弁

中国専利法（日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。）第69条が定める状況の一つに該当する場合、専利権侵害とはみなさないと規定している。

中国専利法第69条

以下の状況のいずれかがある場合は特許権侵害とは見なさない。

- (一) 専利製品または専利方法により直接得られた製品について、専利権者またはその許諾を受けた部門および個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合
- (二) 専利出願日前に同一の製品を製造した場合、または同一方法を使用するか、または既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内のみで引き続き製造、使用する場合
- (三) 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、その所属国と中国が締結した取り決めまたは共同加盟している国際条約に基づき、または互恵の原則に従い、輸送手段そのものの必要によりその装置と設備に関連する専利を使用する場合

(四) 科学研究と実験に関連する特許を使用する場合

(五) 行政の認可を得るために必要な情報を提供するため、特許医薬品または特許医療機械を製造、使用、輸入する場合および、もっぱらそのために特に特許医薬品または特許医療機械を製造、輸入する場合

(ii)特許の保護範囲外であるとの抗弁

特許権侵害訴訟において裁判官は、特許請求の範囲および明細書と特許権侵害で訴えられた技術の技術的特徴とを比較し、特許権侵害で訴えられた技術が特許の保護範囲に該当するか否かについて確認する。特許権侵害で訴えられた技術が、特許請求の範囲および明細書に記載されたすべての技術的特徴と同一であるかまたは同等の技術的特徴であれば、特許権の保護範囲に該当すると判断される。

特許権侵害で訴えられた側がその技術の技術的特徴と、特許請求の範囲および明細書に記載されたすべての技術特徴を比較し、特許請求の範囲および明細書に記載された一つまたは複数の技術的特徴が欠けている、または、一つまたは複数の技術特徴が同一ではなく同等でもない場合には、特許権の保護範囲には該当しないと判断される。このような状況下では、特許権の保護範囲に該当しないとの抗弁が可能となる。

(iii)公知技術の抗弁

特許権侵害紛争において特許権侵害を訴えられた側が、その実施する技術が公知技術であり、特許権侵害には該当しないことを証明できる証拠を持っていれば、特許権侵害にはならない。このような状況下では、公知技術を主張して抗弁することができる。公知技術とは、原告が特許権を主張する出願日より前に国内で既に周知されていた技術をいう。特許権侵害で訴えられた製品または方法が公知技術と完全に同一または実質的に違いがないことが明らかにできれば、裁判官は特許権侵害には該当しないと認定する。

(iv)禁反言の抗弁

特許出願者または特許権者が特許出願または特許権を維持する過程で放棄した技術的特徴は、特許権の保護範囲に再び組み入れられることはない。説明書中に記載されたのみで、特許請求の範囲および明細書に記載されていない技術的特徴は、特許権者がすでに当該技術的特徴を権利保護範囲から放棄したものとみなし、特許権侵害訴訟においてこれら既に放棄した内容を主張することはできない。

(v)特許無効の抗弁

特許権侵害訴訟の前提は特許権が存在することである。実体審査におけるデータベース検索の限界などから、先行技術調査においてまったく漏れがないということは保証できない。また、中国では実用新案と意匠については実体審査をしていないため、権利の安定性が比較的弱い。したがって、侵害訴訟において無効の抗弁は最もよく用いられる抗弁事由である。

中国の法制度においては、特許権侵害訴訟において裁判所が一般的に特許権の有効性を直接否定することはない。特許権侵害で訴えられた側が係争特許を無効宣告すべきと考える場合、専利復審委員会（日本における審判部に相当。）に申立て、特許の無効を宣告するよう要求するべきである。専利復審委員会はそこで、提出された証拠や申立ての理由を踏まえ、係争特許が専利法の特許付与条件に合致しているか否かについて審査することになる。

専利復審委員会の決定には三通りの状況がある。すなわち、特許権のすべてを無効と宣告すること、特許権の一部の有効とすること、特許権のすべてを有効とすることである。特許権侵害で訴えられた側が特許無効の決定を勝ち取ることができれば、権利侵害訴訟はその前提が失われるため、原告が訴訟を取り下げるかまたは裁判所が訴訟請求を却下することになる。

(vi)出所の合法性の抗弁

中国専利法第70条は専利権者の許諾を経ずに製造、販売された特許権侵害製品とは知らずに、生産を目的として専利使用、販売の申し出または販売し、当該

製品の合法的出所を証明できる場合、賠償責任を負わないと規定している。このような状況下では、関連する契約や領収書等の証拠を提供して出所が合法的であることを主張し、抗弁すべきである。

しかし、注意すべきなのはこのような状況下では特許権侵害行為自体は成立してしまうため、賠償責任を負わないことを主張するしかない。この規定は、特許権侵害製品に対する使用者または販売業者の審査能力、取引の安全性、特許権者の利益等の要素を総合的に考慮し、使用者または販売業者に対する責任の認定が厳しすぎないように配慮する狙いがあると同時に、その他の責任者にも特許権侵害に対する責任を負わせ、権利者の利益を保証しようというものである。

■ 参考情報

- ・ 中国専利法 第 69 条、第 70 条

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)