

中国最高人民法院「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）」を発表

日本技術貿易株式会社 特許第 1 部・特許第 2 部  
中国弁護士・中国弁理士・日本国弁理士  
張 華威

## 一、概要

2016 年 3 月 22 日、最高人民法院は、「最高人民法院による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）」（以下、「本司法解釈」という）を発表した。

その背景として、2009 年 12 月に、最高人民法院は、訴訟における専利法の正しい適用と解釈を図るため、「最高人民法院による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」を公布し、当該司法解釈は特許権者の利益の保護や科学技術の奨励において重要な役割を果たしてきた。その後の五年間にわたって、専利侵害訴訟の件数が増加し、北京、上海、広州にそれぞれ専門性の高い案件を集中的に審理するための知的財産法院が設立され、更に統一した専利法の解釈適用や法律規定の具体化を図るための裁判基準の要請が高まっていた。また、専利侵害訴訟において、「周期が長い」、「立証が難しい」、「損害賠償が低い」という問題が顕在化していた。

そこで、最高人民法院は、2014 年から本司法解釈の制定作業を本格的に開始し、学者、弁護士、弁理士、企業、各業界協会の意見を聞き入れ、最高人民法院の HP によるパブリックコメントの募集を行い、十六回にもわたる調整を経て、最終的に最高人民法院審判委員会の審議により本司法解釈を確立した。

## 二、出典及び実施時期

出典：最高人民法院公式 HP (<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18482.html>)

実施時期：本司法解釈は、2016 年 4 月 1 日から施行され、本司法解釈と最高人民法院が以前に公布した司法解釈が一致しないときは、本解釈を基準とする（第 31 条）。

## 三、主な内容

本司法解釈は、合計 31 条から構成され、主にクレームの解釈、間接侵害、規格実施による抗弁、善意侵害者の抗弁、差止請求、損害額の計算、専利の無効審判が侵害訴訟にもたらす影響など、実務上重要且つ困難と思われる問題に関するものである。

以下、本司法解釈の重要と思われる条項を一部抜粋して詳しく紹介する。

## ① 機能表現クレームの保護範囲

関連規定：

第 8 条 機能的特徴とは、構造、成分、工程、条件またはこれらの関係等について、それが発明創造において発揮する機能または効果により限定する技術的特徴をいう。ただし、当業者がクレームを閲読すれば直接且つ明確に上記機能または効果を実現する具体的な実施形態を確定できる場合は除く。

侵害と訴えられた技術案の対応する技術的特徴が、明細書及び図面に記載されている前項にいう機能または効果を実現するために不可欠な技術的特徴と比べて、基本的に同一の手段により、同一の機能を実現し、同一の効果をもたらし、且つ当業者が侵害と訴えられた行為が発生した時に創造的労働を経ずに想到できるものである場合は、人民法院は、当該対応する技術的特徴が機能的特徴と同一または均等であるものと認定しなければならない。

解説：

本規定は、機能表現クレームの技術的範囲に関する規定である。専利権は、発明を世間に公開することを引き換えに、その範囲内で一定期間の排他的権利を与えることにより、科学技術の進歩を促進するものである。機能表現クレームの範囲が当該機能を実現できるすべての構成までをも含むこととすると、専利権者に対する過剰な保護となり、社会との公平性が確保できなくなる。そこで、機能的表現により限定したクレームの技術的範囲に含まれるか否かは、明細書及び図面に記載されている当該機能の必要的技術的特徴を比較の対象として判断することとした。

また、侵害の判断基準は「基本的に同一の手段により、同一の機能を実現し、同一の効果をもたらし、且つ当業者が侵害と訴えられた行為が発生した時に創造的労働を経ずに想到できるものである」ということも明確に規定された。

## ② プロダクト・バイ・プロセスクレームの保護範囲

関連規定：

第 10 条 クレームにおいて製造方法により製品の技術的特徴が限定されているときは、侵害と訴えられた製品の製造方法がそれと同一でなく且つ均等でもない場合は、人民法院は侵害と訴えられた技術案が専利権の保護範囲に含まれないものと認定しなければならない。

解説：

プロダクト・バイ・プロセスクレームの保護範囲の考え方として、当該製造方法とは異なる製造方法によって生産されたものも物として同一である限り技術的範囲に属すると考える「物同一説」と、当該生産方法によって実際に生産されたものしか技術的範囲に属しないと考える「製法限定説」がある。

日本では、最高裁判決（平成 24 年（受）第 1204 号）により、プロダクト・バイ・

プロセスクレームの技術的範囲は「物同一説」を採用するとした上で、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するとき」に限り明確性要件を満たすこととしたが、中国では製法限定説が採用されることに注意されたい。

### ③ 方法クレームにおける工程の順序

関連規定：

第 11 条 方法クレームに技術工程の先後順序が明確に記載されていないにもかかわらず、当業者がクレーム、明細書及び図面を閲読した後、直接かつ明確に特定の順序で当該技術工程を実施しなければならないと認めるときは、人民法院は当該工程の順序が専利権の保護範囲に対して限定作用を有するものと認定しなければならない。

解説：

方法クレームは、複数の工程により構成されることがほとんどであるが、その先後関係が明確に記載されていないことが多い。その場合は、当業者の立場に立って、クレーム、明細書及び図面を総合的に参酌し、直接かつ明確に特定の順序で技術工程を実施する条件が黙示的に含まれていると認められる場合は、その順序に限定作用があるものとして、技術的範囲を特定することとした。

### ④ クレームの前提部分、引用部分の限定作用

関連規定：

第 5 条 人民法院が専利権の保護範囲を確定するとき、独立クレームの前提部分、特徴部分及び従属クレームの引用部分、限定部分に記載されている技術的特徴はいずれも限定作用を有する。

解説：

専利法実施細則第 21 条の規定によれば、独立クレームは最も近似する従来技術と共通する特徴を前提部分に記載し、発明の新規性・進歩性に貢献する本質部分を特徴部分に記載する「ジェプソン形式」を採用することが提唱されている。

本規定は、独立クレームの特徴部分のみならず、前提部分も限定作用を有することを確認的に規定するものである。同様に、従属クレームにおいても、引用部分と限定部分が含まれるが、いずれも限定作用を有することが明らかにされた。

### ⑤ 分割出願関係の他の専利の審査経過等の参酌

関連規定：

第 6 条 人民法院は、係争専利と分割出願関係にある他の専利及びその専利審査包袋、効力が発生した専利権付与・効力確定についての裁判書類を用いて、係争専利のクレームを解釈してもよい。

専利審査包袋には、専利の審査、複審、無効手続において専利出願人または専利権者が提出した書類、国務院専利行政部門及びその専利複審委員会が制作した審査意見通知書、面接記録、口頭審理記録、効力が発生した専利複審請求の審決、専利無効宣告請求の審決等が含まれる。

解説：

専利権の技術的範囲を確定するときは、その審査・裁判等の経過を参酌することができるが、その専利権と分割出願関係にある他の専利の審査・裁判等の経過を参酌できるか否かについては、明確ではなかった。本規定は、その専利権と分割出願関係にある他の専利の審査・裁判等の経過も参照してクレームを解釈できることを明らかにした。

なお、「専利権付与・効力確定についての裁判書類」とは、複審の審決又は無効審判の審決に対する取消訴訟において人民法院が制作した裁判書類をいい、主に判決書、裁定書の内容を指す。

#### ⑥ 閉鎖式クレームの保護範囲

関連規定：

第7条 侵害と訴えられた技術案が、閉鎖式組成物クレームの全部の技術的特徴を含んだ上で、他の技術的特徴が追加されているときは、人民法院は、侵害と訴えられた技術案が専利権の保護範囲に含まれていないと認定しなければならない。ただし、追加された技術的特徴が回避不可な通常量の不純物に属する場合を除く。

前項にいう閉鎖式組成物クレームは、通常、漢方薬組成物クレームを含まない。

解説：

閉鎖式組成物クレームとは、「・・・からなる」、「・・・から構成される」(consist of, be composed of) などの表現により構成物を限定するものをいう。このようなクレームは、構成物以外の要素を含まないことを示しているため、イ号製品が閉鎖式組成物クレームにより限定された構成物以外の要素を含む場合は、それが回避不可な通常量の不純物である場合を除き、技術的範囲に属しないと判断することが明確に規定された。

#### ⑦ 明細書における強調用語が均等の範囲に与える影響

関連規定：

第12条 クレームが「少なくとも」、「を超えない」等の用語により数値特徴を限定し、且つ当業者がクレーム、明細書及び図面を閲読した後、専利技術案が当該用語の技術的特徴に対する限定作用を特に強調していると認めるときは、権利者がその範囲外の数値を均等な範囲であると主張しても、人民法院はこれを支持しない。

解説：

数値範囲を限定したクレームにおいて、イ号製品がその数値範囲から外れている場合であっても、均等論により侵害が認められる場合がある。

本規定は、第三者の利益を不当に制限しないよう、当業者の視点からクレーム、明細書及び図面の記載に基づきその数値範囲の限定作用を特に強調していると解釈できるような場合は、数値範囲外のイ号製品については、均等論の主張を認めないこととした。

#### ⑧ 間接侵害

関連規定：

第 21 条 関連製品がもっぱら専利を実施するための材料、設備、部品、中間物などであることを知りながら、専利権者の許可なく、業として当該製品を他人に提供して専利権を侵害する行為を実施させたとき、当該提供者の行為が権利侵害責任法第 9 条に規定する他人の権利侵害を幫助する行為に属すると権利者が主張した場合は、人民法院はこれを支持しなければならない。

関連製品、方法に専利権が付されていることを知りながら、専利権者の許可なく、業として積極的に他人を誘導して専利権を侵害する行為を実施させたとき、当該誘導者の行為が権利侵害責任法第 9 条に規定する他人の権利侵害を教唆する行為に属すると権利者が主張した場合は、人民法院はこれを支持しなければならない。

解説：

本規定は、間接侵害について定めたものである。従来は、専利製品の専用品を提供する行為については、直接侵害に該当しないため、権利侵害責任法により共同侵害を主張することになるが、実務上は間接侵害人と直接侵害人の間に意思疎通がないとして主張が認められないことがあった。

本司法解釈により、他人に専用品を提供しまたは積極的に他人の侵害行為を誘導した場合は、共同侵害が成立することが明確になった。ただし、当該他人が直接侵害を行ったことが条件であることに注意されたい。

#### ⑨ 標準実施による抗弁

関連規定：

第 24 条 国家、業界または地方の推奨規格がそれにかかる必要的専利の情報を明示している場合において、侵害と訴えられた者が当該規格の実施は専利権者の許可を要しないことを理由に、当該専利権の非侵害の抗弁を行ったときは、人民法院は通常これを支持しない。

国家、業界または地方の推奨規格がそれにかかる必要的専利の情報を明示している場合において、専利権者及び侵害と訴えられた者が当該専利の実施許諾条件をについて協議を行う際に、専利権者が故意に規格の制定において承諾した公平、合理的、かつ非差別的な許諾義務に違反したため専利実施許諾契約に至らず、且つ侵害と訴えられた者が協議において明らかな過失がないときは、権利者の規格実施行為の差止めを請求する主張に対し、人民法院は通常これを支持しない。

本条第 2 項にいう実施許諾条件は、専利権者及び侵害と訴えられた者が協議により確定しなければならない。十分な協議を経たにもかかわらず、依然として合意に至らない時は、人民法院に確定を要求することができる。人民法院が上記実施許諾条件を確定するときは、公平、合理的、かつ非差別的の原則に基づき、専利のイノベーションレベル及びそれが規格における作用、規格の属する技術分野、規格の性質、規格を実施する範囲、関係する許諾条件などの要因を総合的に考慮しなければならない。

法律、行政法規が規格の実施における専利について別途の定めがあるときは、その定めに従う。

解説：

推奨規格（recommended standard）とは、非強制的規格ともいい、何人も自由意思に基づいて使用するか否かを決定できる規格をいう。

専利権は排他的権利であるため、推奨規格を実施するために必要であるからといって、専利権者の許可を要せずに専利権にかかる発明を自由に実施できるという被告の非侵害主張は認めないことを明確にした。

その反面、必要的特許のライセンスの条件までも完全に専利者の自由意思に委ねてしまうと、公平性が確保できないだけでなく、規格の運用の妨げとなってしまうため、専利権者が故意に公平、合理的、かつ非差別的（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory）の原則に違反してライセンス契約に至らなかった場合は、規格の実施行為の差止めを請求する主張は通常認めないこととした。

#### ⑩ 善意侵害者の抗弁

関連規定：

第 25 条 専利権者の許可なく製造、販売された専利権侵害製品であることを知らずに、業としてこれを使用、販売の申出または販売し、且つ証拠をもって当該製品の合法的出所を証明した場合は、権利者の上記使用、販売の申出、販売の行為の差止めを請求する主張に対し、人民法院はこれを支持しなければならない。ただし、侵害と訴えられた製品の使用者が証拠をもって当該製品の合理的対価を支払ったことを証明した場合を除く。

本条第 1 項にいう「知らずに」とは、実際に知らず、且つ知っているべきでない場合をいう。

本条第 1 項にいう「合法的出所」とは、合法的な販売ルートを通じて通常の売買契約等の正常な商業的方法により製品を取得することをいう。合法的出所については、使用者、販売の申出を行う者または販売者が取引慣習に合致する関連する証拠を提供しなければならない。

解説：

専利法第 70 条の規定によれば、使用者、販売の申出を行う者、販売者が善意であり

且つ合法的な出所を証明できる場合は、損害賠償責任については免れることをとらなっているが、これが当然に侵害行為を停止する責任をも免れることを意味していないことを明確に規定した。

一方、物権法では、所有権の安定性を確保するため「善意取得」という制度がある。本規定は、その考え方を倣い、侵害製品の善意の使用者が合理的な対価を支払って取得したことを証明できる場合は、その使用行為を停止しなくてもよいこととした。

第2項は、使用、販売の申出または販売した製品が専利権侵害製品であることを過失によりを知らなかった場合などを除外する旨の規定である。

第3項は、合法的出所の証明責任を規定するものであり、使用者、販売の申出者または販売者が契約書などを提出しなければならないこととしている。

#### ⑪ 差止請求の制限

関連規定：

第26条 被告が専利権の侵害を構成し、権利者が侵害行為の差止を請求した時は、人民法院はそれを支持しなければならない。ただし、人民法院は、国家の利益、公共の利益との比較衡量により、被告に対して侵害行為の差止を命じずに、相応の合理的な費用を支払うことを命じることができる。

解説：

専利権の侵害が発生したときは、専利権者からの差止請求を認めることが原則である。しかしながら、場合によっては差止を行ってしまうと、国家の利益や公共の利益を著しく害してしまうことがある。このような特段の理由がある場合は、例外的に差止請求を認めずに、合理的な費用を支払うことにより専利権者を保護することにした。

#### ⑫ 書類提出命令

関連規定：

第27条 権利者が権利を侵害されたことにより実際に被った損失を確定することが困難なときは、人民法院は、専利法第65条第1項の規定により、権利者に対し、侵害者が権利を侵害したことにより獲得した利益について立証することを求めなければならない；侵害者が獲得した利益についての初歩的な証拠を権利者がすでに提供しており、且つ専利権侵害行為に係る帳簿、資料を主に侵害者が把握しているときは、人民法院は、侵害者に対して当該帳簿、資料の提供を命じることができる；侵害者が正当な理由なく提供を拒否し、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合は、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠により侵害者が権利を侵害したことにより獲得した利益を認定することができる。

解説：

専利法第65条には、損害賠償額の算定にあたって、権利者が実際に被った損失、侵

害者が侵害により獲得した利益、ライセンス料の合理的倍数、人民法院による 1 万元以上 100 万元以下の範囲での裁量の順により賠償額を確定することができる旨が規定されている。

しかしながら、権利者の損失が侵害行為によるものであることを立証することは難しく、侵害者が獲得した利益も大抵は侵害者が証拠を把握しているため、権利者が取得することは難しい。また、ライセンスを行っていない専利権はライセンス料も確定できず、最終的には 1 万元から 100 万元の間で人民法院が裁量するケースがほとんどであった。

そこで、原告が、侵害者が獲得した利益についての初歩的な証拠を提出した場合は、人民法院は侵害者に対して書類提出命令を発することができ、侵害者が正当な理由なく提出せず又は虚偽の帳簿、資料を提出した場合は、侵害者がそれによる不利益を被ることとし、原告の立証の負担を軽減することとした。

### ⑬ 専利の無効審判が侵害訴訟にもたらす影響

関連規定：

第 2 条 権利者が専利侵害訴訟において主張するクレームが専利複審委員会により無効を宣告されたときは、専利権侵害事件を審理する人民法院は、権利者の当該無効クレームに基づく訴えを却下する裁定を行うことができる。

上記クレームの無効審判が効力の発生した行政判決により取り消されたことを証拠により証明できる場合は、権利者は別途訴えを提起することができる。

専利権者が別途訴えを提起した時は、訴訟時効は本条第 2 項にいう行政判決の送達日から計算する。

解説：

専利侵害訴訟において、被告がその根拠となる専利の無効審判を請求することが少ない。そして、その根拠となる専利の無効審判がなされたとき、専利権者がその審判取消訴訟を提起することがほとんどである。このとき、人民法院は訴えを却下すると同時に、審判が取り消された際は原告に別途訴えを提起する機会を与えることにより、訴訟における「周期が長い」という問題の解決を図っている。

なお、請求を棄却する判決ではなく、訴えを却下する裁定としたのは、請求の棄却の判決を出してしまうと、一事不再理により、原告が別途訴えを提起することができなくなってしまうからである。