

特許権侵害の判決規則に関する日中比較研究^(*)

招へい研究者 チャン・シャオジン^(**)

中華人民共和国の最高人民法院により、2009年に「特許権侵害紛争案件の審理における法適用についての若干の問題点の解釈」が発表された。これは、中国の裁判官による特許権侵害事件の審理に関する重要なガイドラインであるが、特定の種類の事件をめぐっては、特許侵害の判断になお意見の相違がある。日本の法制度は、同じく大陸法系に属する中国と類似している。日本では2005年に知的財産高等裁判所が設置されたが、中国では2014年11月と12月に三つの知識産権法院が設置されたばかりである。本稿では、中国と日本の特許権侵害の判断ルール及び知的財産裁判所の運用制度を比較研究し、両国の判断ルール、関連する判例、そして知的財産裁判所の運用制度の全体像をまず把握する。次に、両国の司法制度の類似点と相違点を検討する。上記の基礎的な検討をもとに、文言解釈に基づく侵害、均等論、間接侵害、公衆開示論、出願経過禁反言の原則等の判断ルールのメリットとデメリットを検討する。最後に、本稿では、特許権者の権利保護と公衆の利益のバランスを図るため、日本の経験を中国の司法実務と知識産権法院の運用制度に取り入れる可能性について検討することとする。

I. 序論

1. 特許権侵害の判断に関する司法解釈

中華人民共和国の最高人民法院により、2009年に「特許権侵害紛争案件の審理における法適用についての若干の問題点の解釈」が発表され、2010年1月1日から施行されている。この解釈は、中国の裁判官による特許権侵害事件の処理に関する最も重要なガイドラインとなっている。中国専利法(特許法)が施行されてから20年以上になるが¹、特許権侵害の判断、特に特殊な種類の事件の審理をめぐっては、いまだに議論がある。

2. 国家戦略としての知的財産と、知識産権法院の設置

よく知られているとおり、日本と中国はもちろんのこと、多くの国で、知的財産はいまや国家戦略として位置付けられている。日本では、2002年12月に「知的財産基本法」が制定され、「知的財産立国」という日本政府の方針が明確化されている。2005年4月1日には、東京高等裁判所の特別な支部として知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」)が設置され、知的財産関連事件を専門的に扱っている。中国でも、2008年6月に「国家知的財産権戦略綱要」が発表され、2014年の11月と12月には知識産権法院が北京・上海・広州の三か所で設置された²。知識産権法院では、テクノロジー関連の民事訴訟と行政訴訟を審理する。北京の知識産権法院は、国家知識産権局(SIPO)及び国家工商行政管理総局(SAIC)の決定に対する行政訴訟について、専属的管轄権を有している。

3. 知的財産が産業及び経済に及ぼす影響

様々な国において知的財産(特に特許権)の役割の重要性はますます高まっていることから、特許権者の利益と社会的利益のバランスを保ち、特許か公益のどちらかが過保護とならないよう、十分に留意しなければならない。特許の適正な保護のためには、クレームの範囲と先行技術の公知範囲との境界を正しく決定し、公益を損なったり、あるいは特許権者の利益を無視したりすることのようにはすべきである。

II. 日本の司法制度における特許判断ルール

本パートでは、日本の法制度における特許判断ルールを検討するため、まずクレーム解釈のルールとクレームの特殊な解釈手法を検討し、次に、特許権侵害の判断ルール、特許権侵害訴訟と特許無効審判手続の関係、特許訴訟における裁判官補助制度について取り上げることとする。

1. クレーム解釈のルール

クレーム解釈は特許発明の保護範囲を決定するもので、特許権侵害の判断における最も重要な段階である。一般的に、各国の特許法においては特許発明の技術的範囲の判断方法が明確に定められているが、裁判実務や弁護士実務においては、クレーム解釈のルールをめぐっていまだに多くの争いがある。

出願経過禁反言の原則は、特許クレーム解釈における重要なルールである。東京高等裁判所は、血清CRPの簡易迅速定量法に関する事件において³、本ルールを用いて特許発明の技術的範囲を解釈した。また、知財高裁の「サトウの

^(*) これは特許庁委託平成25年度産業財産権研究推進事業(平成25～27年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究所の責任である。和訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

^(**) 北京知識産権法院審判第二庭庭長(招へい期間:平成27年1月19日～平成27年3月18日)

切り餅事件」では、「撤回した手続補正書に記載された発明に係る『特許請求の範囲』の記載の意義に関して、原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない」と判示している⁴。

クレーム解釈の一般原則の他に、記載方法の異なる特殊な類型のクレームにも注目しなければならない。一つは機能的クレームであり、技術的範囲においては一定の機能を実現するあらゆる方法を含めることはできず、明細書の記載を参照してケースバイケースで判断しなければならない。もう一つは「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」（以下「PBPクレーム」という）であり、プロセスに含まれる要素を利用しなければクレームの記載が困難となる場合に限り利用が可能である。プラバスタチンナトリウム事件⁵では、知財高裁の大合議によって、PBPクレームが「真正PBPクレーム」と「不真正PBPクレーム」の2種類に類型化された。

日本の特許法第71条からは、特許発明の技術的範囲に関する特許庁の鑑定意見には2種類あることが分かる。すなわち、当事者からの請求によるものと、裁判所からの囑託によるものである。鑑定には拘束力がなく、不服を申し立てることはできない⁶。

2. 特許権侵害の判断ルール

日本における初期の司法実務では、二通りの特許権侵害の判断ルールが利用されていたが、現在では異なっている。一つは「多余指定原則 (doctrine of superfluity)」で、特許クレームの記載が完全でなかった初期の頃に利用されていた。日本語では「不完全利用論」という。もう一つはクレームの限定解釈であり、この理論に基づき、裁判所は、公知又は公用の技術的要素をクレームから除外することで、クレームを極めて限定的に解釈することが多かった。

文言解釈に基づく侵害判断は、日本の特許権侵害判決で広く用いられている。しかし、過去には、侵害を回避するための改悪発明という理論や、不完全利用論が利用されていたこともあり、侵害成立という結論に達しやすかった。

裁判所は、文言解釈だけでなく、均等論を適用して特許権侵害を認定することができる。ボールスプライン軸受事件判決⁷では、最高裁判所によって均等論の五要件が検討された。すなわち、非本質部分性、置換可能性、侵害時における置き換えの自明性（置換容易性）、被告製品が新規性及び進歩性を具備すること、意識的な除外等の事情がないことである。ボールスプライン事件判決は、均等論の適用に大きな影響を及ぼしており、日本の裁判実務はこの判例に従っている。

間接侵害は、日本の特許法第101条に定められており、固有で特徴的な規定である。一太郎事件判決⁸では、知財高裁によって、ワープロソフトウェアの製造及び販売は、特許法第101条第2号の間接侵害を構成するが、第101条第4号の間

接侵害にはあたらないとされた。

3. 特許権侵害訴訟と特許無効審判の関係

キルビー事件判決が下されるまでは、特許無効を判断できるのは特許庁の審判官合議体のみであり、裁判所が特許を無効とすることはできなかった。2000年4月11日には、最高裁判所によってキルビー事件判決が下され、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め又は損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判示された。キルビー事件判決を受けて、特許法が改正された。キルビー事件判決と特許法改正を比べると、改正規定では、無効理由の存在が明らかであるという要件はなく、この点がキルビー事件判決と異なっている。

日本では、現在、特許訴訟ではダブルトラック制度を採用しており、すなわち特許庁及び裁判所の両方において係争特許の有効性に関する判断を行うことが可能である。裁判所と特許庁へのインタビューからは、これら二つの機関の結論にはほぼ統一性がとれているという第一印象を受けた。若干相違点はあるにせよ、知財高裁は特許庁審決に対する行政訴訟と特許権侵害事件の控訴事件を全て審理するのであり、対象特許の有効性に関しては同様の結論になるようである。特許庁と裁判所による二つの判断の効果に関しては、特許を無効にできるのは特許庁だけであり、裁判所の判断は特定の事件における当事者の間でのみ有効であって、社会や公衆に対しては効力を有しない。

4. 特許訴訟における裁判官補助制度

裁判所調査官は、知財高裁、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に所属する常勤の裁判所職員である。原則として、こうした調査官は元特許庁審査官や弁理士で構成される。日本の民事訴訟法では、知的財産事件における裁判所調査官の事務に関して具体的な定めが置かれている。専門委員は、要請を受けた場合のみ関与する非常勤の公務員であり、大学教授、研究者、弁理士、公立・民間機関の研究員など、各専門分野の第一人者により構成される。現在、200人の専門委員が知財高裁によって選任されている。

Ⅲ. 中国の法制度上の特許判断ルール

1. クレーム解釈のルール

中国専利法第59条からは、特許発明の保護範囲がクレームによって決定され、明細書及び付属図面を解釈に利用すること、また、意匠権は図面又は写真によって決定されることが明らかに示されている。「特許権侵害訴訟の審理における

法律の適用に関する一定の争点をめぐる最高人民法院の解釈」の第2条では、当業者の概念が示されている。当業者は技術専門家のグループを象徴する概念であり、特許発明の技術的範囲の判断において参酌される。中国は折衷主義(neutralism)を採用しており、調和的なクレーム解釈を重視している。このため、クレームは狭い解釈又は広範な解釈のどちらかに偏ることなく、中立的な姿勢をとるべきとされている。

公衆開示理論(theory of dedication)は、米国の裁判実務から生まれた概念である。1996年のMaxwell v. Baker事件判決においてはじめて、CAFCによってこの理論が取り上げられた。2002年のJohnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co. 事件判決⁹では、CAFCが大合議にて弁論を行い、公衆開示理論が検討された。CAFCは、クレームではなく明細書に記載された技術的要素は全て、特許発明の構成要素とみなすことはできず、公衆に開示されたもの(dedication to the public)と考えるべきであると判示した。中国でも、「特許権侵害訴訟の審理における法律の適用に関する一定の争点をめぐる最高人民法院の解釈」第5条にこのような公衆開示理論が定められている。

出願経過禁反言の原則は、「特許権侵害訴訟の審理における法律の適用に関する一定の争点をめぐる最高人民法院の解釈」第6条に定められている。中国の司法実務では、特許権者の過度な保護を回避するため、出願経過禁反言の原則を適用すべきことに争いはない。争いがあるのは、どのような権利放棄又は補正を保護範囲外と認定すべきか、という点である。

「特許権侵害訴訟の審理における法律の適用に関する一定の争点をめぐる最高人民法院の解釈」第4条では、機能的クレームの範囲の解釈方法について定めている。すなわち、明細書及び図面に記載された機能又は作用効果を実現する具体的方法又はこれに相当する方法を考慮するものとされている。SIPOでの審査における機能的クレームに関して、SIPO審査指南では、機能的クレームにおいては、意図されている機能を実現するあらゆる方法の記載がなければならぬとされており、矛盾は全くない。

2. 特許権侵害の判断ルール

中国では、文言解釈と均等論が特許権侵害訴訟において広く利用されている。しかし、中国の法制度上、間接侵害の概念はない。

司法実務の歴史を振り返ると、中国では、侵害回避のための発明改悪理論、あるいは不完全利用論が利用されていたこともある。2009年には、最高人民法院によって「特許権侵害訴訟の審理における法律の適用に関する一定の争点をめぐる最高人民法院の解釈」が発表され、第7条では、文言解釈に基づく侵害の原則、すなわちいわゆる完全利用ル

ルが取り上げられている。

均等論に関しては、2001年から司法解釈で定められている。「特許権侵害訴訟の審理における法律の適用に関する一定の争点をめぐる最高人民法院の解釈(2001年)」第17条にこの規定がある。この規定では、均等的要素とは、記載された技術的要素と実質的同一の手段を利用し、実質的同一の機能を発揮し、また、実質的同一の作用効果を実現すること、かつ、当業者によって創作的努力を伴わずに想到可能であることをいうとされている。ここでは、三つの「同一」が強調されており、当業者によって創作的努力を伴わずに想到可能であることが追加されている。均等論は、特許権の保護範囲の実質的拡張であるが、均等論の適用は中国全土の裁判所で同一というわけではない。しかも、当事者の中には、三つの「同一」と自明性を立証するための証拠の収集・提出はしたくないが、裁判所には単純に均等論の適用を求める者もいる。

中国専利法の改正過程では、間接侵害について議論がなされた。しかし、改正後の専利法では、間接侵害概念は導入されなかった。中国の権利侵害責任法(2009年)には間接侵害の概念がなく、共同不法行為と、侵害の教唆又は幫助の概念しかないためである。間接侵害の成否を判断する際に、その前提として直接侵害の成立が必要とされている。直接侵害が成立しなければ、間接侵害も成立しない。

3. 特許権侵害訴訟と特許無効審判の関係

中国の法制度上、特許を無効とする権限を有するのはSIPOであり、裁判所は、特許権侵害の民事訴訟において特許の有効性を判断する権限を有しない。このようなシングルトラック制度では、当事者がSIPOの判断に不服である場合には、北京の知識産権法院に司法審査のための行政訴訟を提起し、さらに、北京高級人民法院へ控訴することが可能である。特許権侵害訴訟では、被告が特許無効の抗弁を出すことが多い。被告は、SIPOにおける無効手続の係属中は民事訴訟の審理中断を求めるのが普通であるが、必ずしも中断されるとは限らない。

4. 特許訴訟における裁判官補助制度

中国で三つの知識産権法院が開設されると同時に、最高人民法院からは、2014年12月31日に、知識産権法院における調査官の業務に関する暫定規則が発布された。係争特許の専門分野においては、弁理士や、当事者側のエンジニアが技術専門家であることが少なくない。裁判所の審理手続において、こうした者の意見書が、裁判手続において裁判官が技術的論点をよく理解するために役立つことが多い。鑑定人は、コモン・ロー諸国の制度であり、中国で取り入れられ、整備されてきた。2001年に最高人民法院が発表した「民事訴

訟における証拠ルール規則に関する司法解釈」第61条では、当事者は、裁判所に対して、特別の専門知識を有する者を出頭させ、裁判官に対して具体的な論点に関して陳述させることを申し立てることができるものと定められている。中国の司法制度上、第一審では、裁判官による合議体、又は裁判官と陪審員による合議体を構成することができる。特定の専門知識を有する陪審員が参加することにより、裁判官が技術的問題点を解決するのに役立つ。状況によっては、裁判官が、事件に関連する技術的論点に関して、特定分野の専門家への照会を行うことがある。中国の特許権侵害訴訟実務では、技術的問題点の解決手段としては、司法鑑定が常に最後に来る。

IV. 中国と日本の特許権侵害訴訟のルール比較

1. 中国と日本の特許権侵害判断ルールの類似点

クレーム解釈ルールに関しては、両国とも出願経過禁反言の原則が利用されており、権利放棄した部分の主張が禁じられている。特許権侵害判断ルールに関しては、両国とも文言解釈に基づく権利侵害と均等論の概念がある。日本の裁判所では裁判所調査官の制度を採用し、特許訴訟で裁判官を補佐させている。中国では三つの知識産権法院の開設と同時に、最高人民法院が裁判所調査官の業務に関する規則を発表している¹⁰。裁判所調査官の選任手続は、まだ整備中である。

2. 中国と日本の特許権侵害判断ルールの相違点

PBPクレームの解釈ルールに関しては、日本の裁判所はこれを二種類に分類しており、不真正PBPクレームのみ、プロセスによるクレーム技術的範囲の限定が可能である。真正PBPクレームでは、プロセスによってクレームの範囲を限定することは認められない。中国の裁判実務上は、PBPクレームの技術的範囲をプロセスによって限定することは広く認められている。公衆開示理論に関しては、中国では司法解釈に定められており、実務でも広く受け容れられているが、日本では具体的な概念はない。均等論の適用に関しては、日本の法制度上、均等論の適用には五つの要件が必要であるが、中国の法制度上は三つの「実質的同一」と、「創作的努力が不要」という要件が必要とされている。間接侵害に関しては、日本の特許法では間接侵害の明示的規定があるが、中国の権利侵害責任法には間接侵害の概念がない。実務上、裁判所は、原告から主張される間接侵害の争点に関しては、共同侵害行為、教唆又は幫助を利用することが多い。特許権侵害訴訟と特許無効審判手続との関係に関しては、日本では裁判所と特許庁の両方で特許の有効性を判断することが

できるが、中国ではシングルトラック制度をとっており、特許の有効性を判断できるのはSIPOのみである。特許訴訟に関する裁判官補助制度に関しては、日本では裁判所調査官・専門委員の制度が充実しており、また、中国では技術的争点を正しく迅速に解決するため、様々な手続が総合的に利用されている。新たに導入された裁判所調査官制度は、まだ大きく遅れている。

V. 中国における特許権侵害判断ルールに関する提言

1. 均等論の厳格な適用

日本の裁判実務では、均等論の基準として五つの要件を適用可能であるため、均等論が適用されるケースがある程度減少する。中国でも、均等論を厳しく適用すべきことが強調されるが、均等論の適用基準は同一でなく、ましてや統一的な基準は存在しない。このため、中国も日本のように均等論の厳格な運用を取り入れるべきであり、また、中国の司法解釈でも均等論の適用要件について特許権者に立証責任を負わせるべきである。

2. 間接侵害

中国では、間接侵害について定めた具体的な法律、規則、司法解釈等はないが、司法実務上は間接侵害事例が存在する。権利侵害責任法に基づく共同侵害の概念を用いて対処することは合理的であるが、なお問題が残っている。中国の裁判所で間接侵害の事案を審理する際に、当事者から間接侵害の主張がなされ、裁判官がその争点についても判断しなければならぬことがある。このため、日本の比較的成熟した間接侵害の制度を取り入れることは必要であり、また、可能である。

3. ダブルトラック制度

日本のダブルトラック制度の最も大きなメリットは、特許権侵害訴訟の効率性向上に大きな役割を果たしていることである。中国もダブルトラック制度を取り入れて、SIPOと知識産権法院の両方で特許有効性を判断できるようにすべきである。司法審査手続に関しては、中国は、特許庁での審判を準司法手続とみなして次の裁判所手続では第一審級しか認めない(ただし最高裁判所への上告の要件を充たす、法律の適用に関する事件は除く)という、日本の効率的な手続を取り入れるべきである¹¹。

4. 充実した裁判所調査官制度

日本の知財高裁その他の裁判所の運用のうち、もっとも感銘を受けたのは、常勤の調査官と非常勤の専門委員からな

る充実した裁判所調査官制度であり、民事のみならず行政事件でも、裁判官が特許訴訟の技術的争点を解決する大きな助けとなっている。日本の制度を導入することで、中国は事件審理に関連する技術レベルを向上させることができる。

VI. 結論

1. 特許法制度と国家戦略の再検討

知識産権法院の設置は、国家戦略レベルでの社会経済の発展推進と、技術イノベーションと関連している。特許制度は、イノベーションそして社会産業・経済と最も密接な関係を有している。このため、特許法制度と国家知的財産戦略を再検討し、国家戦略レベルで特許保護と発明者の創作活動の関係を考えるべきである。

2. 特許権者と公衆の利益衡量

知的財産の権利者と公衆の利益のバランスを図ることは、知的財産の理論と実践における永遠の課題である。適切なバランスをとるためには、裁判官は事案の事実のみならず、産業の発展レベルと国家戦略も勘案して判決を下すべきと考える。

3. 特許法制度の国際的ハーモナイゼーション

近年、世界経済は、特にグローバル化に伴って極めて速いスピードで成長している。国際協力と世界市場の形成に伴い、中国にとっては、制度の一層の充実化を目指した研究と、知的財産制度のハーモナイゼーションが必要である。

¹ 中国専利法は1984年5月12日に公布され、1985年4月1日から施行されている。

² 北京知識産権法院は2014年11月6日に、上海知識産権法院は2014年12月28日に、広州知識産権法院は2014年12月16日に開設された。

³ 東京高判平成12年2月1日(平成10年(ネ)第5507号)(血清CRP事件)。増井和夫、田村善之『特許判例ガイド』(有斐閣、第4版、2012)177頁。

⁴ 知財高判平成23年9月7日(平成23年(ネ)第10002号)(サトウの切り餅事件)

⁵ 知財高判平成24年1月27日(平成22年(ネ)号10043号)(プラバスタチンナトリウム事件)。この事件は、現在最高裁判所で審理中であり、まだ最終的な結果が出ていない。

⁶ Hiroya Kawaguchi, *The essentials of Japanese Patent Law: cases and practice*, Kluwer Law International, on page 74.

⁷ 最判平成10年2月24日(平成6年(オ)第1083号)(ボールスプライン軸受事件)

⁸ 知財高判平成17年9月30日(平成17年(ネ)第10040号)(一太郎事件)

⁹ Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co. case, CAFC, 285 F.3d 1046, 2002 (en banc).

¹⁰ 中国語では技術調査官と呼ばれているが、日本の法制度における裁判所調査官と同様の意義を有し、同様の業務を行っている。

¹¹ 数年前に、学者や裁判官らによって関連する提言がなされている。He Zhonglin: *Borrowing and Enlightenment of overseas intellectual property special court system in China*, *Journal of Law Application*, No. 11 of 2010, page 84 to 88参照。