

中国における現有技術の抗弁

～現有技術抗弁と特許請求の範囲との関係～

中国知的財産権訴訟判例解説（第4回）

塩城沢田機械有限公司
再審請求人（一審原告、二審上訴人）

v.

塩城市格瑞特機械有限公司
再審被請求人（一審被告、二審被上訴人）

河野特許事務所 弁理士 河野 英仁

1. 概要

中国における特許権侵害訴訟においては人民法院において特許無効の抗弁を行うことができない。特許無効を主張する場合には、知識産権局特許復審委員会に別途無効宣告請求を行う必要がある（専利法第45条）。このように無効の抗弁を行うことはできないが、訴訟中に現有技術（自由技術）の抗弁を行うことができる。現有技術の抗弁については専利法第62条に規定されている。

第62条

特許権侵害紛争において、侵害被疑者が、その実施した技術又は外観設計が現有技術又は現有設計であることを証明できる場合、特許権侵害に該当しない。

すなわちイ号製品が現有技術¹である場合に、権利侵害を認めるのは酷であることから、特許権侵害は成立しないとする趣旨である。

本事件ではイ号製品は請求項に係る発明と同一であり技術的範囲に属するものの、イ号製品と現有技術とは機構が一部相違していた。このような場合に現有技術の抗弁が成立するか否かが争点となった。

最高人民法院は現有技術の抗弁は現有技術とイ号製品とを対比すべきものであるが、その際には特許請求項の関連する部分を参酌して判断すべきと判示し、最終的に被告の現有技術の抗弁を

1 「現有技術」については専利法第22条第5項に「本法にいう現有技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。」と定義されている。すなわち、公知公用、刊行物公知に係る技術をいう。

認めた²。

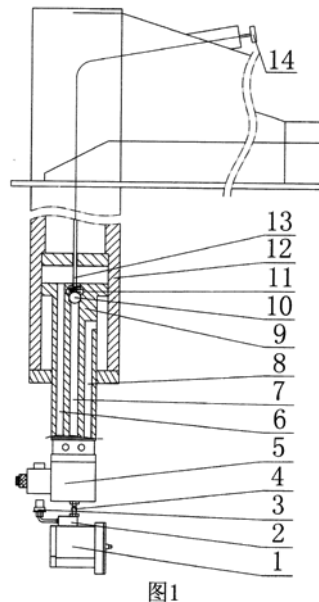
2. 背景

(1) 特許の内容

塩城沢田機械有限公司（原告）は液圧ロッカーアーム裁断機直連式液圧制御装置と称する実用新型特許権を所有している。特許番号は第200420109343.3号（以下343特許という）である。

請求項1の内争点となったのは以下の構成要件である。なお符合は筆者において付した。参考図1は343特許の代表図である。

「電磁バルブ5の出口は、直接ロッドを有するピストン9の外端に対し相接続しており、電磁バルブ5はオイルポンプ1との間を、四角状フランジ2を通じて接続管4に接続されており、四角状フランジ2の側面には、リリーフバルブ3が接続されている」



参考図1 343特許の代表図

(2) 訴訟の経緯

原告は、塩城市格瑞特機械有限公司（被告）が販売する製品（以下、イ号製品という）が原告の343特許を侵害するとして、江蘇省中級人民法院に提訴した。被告は訴外第三者が、343特許の出願前に、既にイ号製品と実質的に同一のF45裁断機を販売していたことから、現有技術の抗弁を行った。

なお、被告は同時に無効宣告請求を復審委員会に請求したが証拠不十分のため特許は有効と判断された。

2 最高人民法院2012年7月11日判決（2012）民申字第18号

3. 最高人民法院での争点

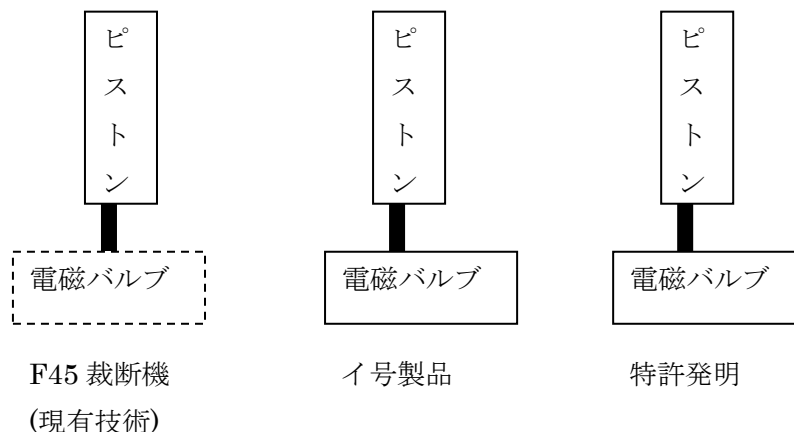
争点：現有技術抗弁の判断はどのように行うべきか

参考図2はF45裁断機、イ号製品及び特許発明の特徴を示す説明図である。請求項1に係る発明は特殊構造の電磁バルブを採用することにより、電磁バルブとロッドを有するピストンとを直接接続する点を特徴としている。すなわち、特許技術で使用している電磁バルブは特殊な電磁バルブであり、電磁バルブの内部構造及び出口に対し改良を加えており、接続管を設けることなく電磁バルブの出口とロッドを有するピストンとの外端を直接接続することができる。

イ号製品も同様の電磁バルブの構成を採用し、電磁バルブとロッドを有するピストンとを直接接続している。このように、特許発明とイ号製品とは完全に同一であり、請求項1に係る発明の技術的範囲に属する。

一方、F45裁断機（以下、現有技術という）は特許発明及びイ号製品とは異なる構造を有する電磁バルブを採用している。現有技術の電磁バルブは依然として接続管を用いてピストンとの接続を行っている。このように現有技術とイ号製品とは電磁バルブの構造が相違する。

このような場合に、現有技術の抗弁が成立するか否かが争点となった。



参考図2 F45裁断機、イ号製品及び特許発明の特徴を示す説明図

4. 最高人民法院の判断

争点：現有技術の抗弁は現有技術とイ号製品とを対比するが、特許請求の範囲の記載も考慮する。

最高人民法院は被告の現有技術の抗弁を認めた。

最高人民法院は最初に現有技術の抗弁を認めた趣旨を述べた。現有技術、及び、相対的に現有技術から明らかな均等技術を構成する技術を特許により保護すべきではない。無効宣告過程において特許権の法律効力に対し審理を行う以外に、侵害訴訟を通じて被疑侵害人の関連する現有技術抗弁の主張に対し審理を行うことは、紛争の早期解決につながり、当事者の訴訟累積を減少させ、公平及び効率の統一を実現することとなる。

このように述べた上で、最高人民法院は、現有技術抗弁を審理する際、比較対象はイ号製品と現有技術であり、現有技術と特許技術方案について対比を行うべきではないと述べた。そして、現有技術抗弁の審理においては、特許請求項を参照としつつ、イ号製品中の特許権の保護範囲に属すると主張されている技術特徴を確定し、かつ、現有技術中にイ号製品と同一または均等の技術特徴が開示されているかを判断すべきであると判示した。

現有技術の抗弁は、イ号製品と現有技術とが必ずしも完全に同一、または、全く差がないことまでは要求されておらず、イ号製品の中で特許権の保護範囲と無関係な技術特徴については考慮すべきではない。

以上の前提下で、最高人民法院は以下の点について分析した。

- (1) イ号製品中の電磁バルブとロッドを有するピストンの接続方式が現有技術に公開されているか否か；
- (2) イ号製品中の電磁バルブの具体的構造が現有技術に公開されているか否か。

特許請求項1に基づけば、請求項の文言中で電磁バルブの接続方式を限定している。

「電磁バルブ5の出口は、直接ロッドを有するピストン9の外端に対し相接続している」

しかしながら、請求項1ではこれ以上電磁バルブの具体的構造を限定していない。従って、電磁バルブの具体的構造と特許権の保護範囲とは無関係であり、また現有技術の抗弁が成立するかどうか、電磁バルブの具体的構造に関しては関係が無いと言える。

イ号製品中の電磁バルブとロッドを有するピストンは請求項1に記載の接続方式と同様の方式を採用している。従って、現有技術抗弁が成立するかどうかを認定するに際しては、現有技術中に上述した接続方式と同一または均等の技術特徴が公開されているかが鍵となるのであり、逆にイ号製品中の電磁バルブの具体的構造が現有技術に公開されているかは考慮する必要がない。

現有技術中公開されている電磁バルブは三つの部分を含み、その具体的構造とイ号製品の電磁バルブとは明確な相違を有するが、現有技術には、依然として電磁バルブの出口とロッドを有するピストンの外端とを直接相接続することが記載されている。以上のことから最高人民法院は現有技術の抗弁が成立するとした江蘇省高級人民法院判決³を支持した。

5. 結 論

最高人民法院は、現有技術の抗弁が成立するとした高級人民法院の判決を支持した。

3 江蘇省高級人民法院判決（2009）蘇民三終字第0260号

6. コメント

現有技術抗弁については司法解釈 [2009] 第21号第14条に以下のとおり規定されている。

司法解釈 [2009] 第21号

第14条 訴えられた、特許権の技術的範囲に属する全ての技術的特徴が、一の現有技術方案の対応する技術的特徴と同一または実質的相違がない場合、人民法院は、権利侵害の被告が実施した技術は専利法第62条に規定される現有技術に属すると認定しなければならない。

このように司法解釈においても現有技術とイ号製品とが完全同一ではないが、実質的相違が無い場合でも現有技術の抗弁を認めている。本事件においては、現有技術の電磁バルブの具体的構造と、イ号製品の電磁バルブの具体的構造とはかなり相違するものであった。しかしながら、請求項に係る発明は電磁バルブの具体的構造に言及することなく、単に電磁バルブとピストンとが接続されていることだけを限定していることから、電磁バルブの具体的構造を考慮することなく、現有技術の抗弁を認めたのである。

では、請求項において電磁バルブの具体的構造を限定していた場合はどうなるであろうか。最高人民法院の論理によれば、現有技術の電磁バルブの具体的構造と、イ号製品の電磁バルブの具体的構造とは完全に相違し、かつ、イ号製品は請求項に係る発明と同一であるから、現有技術が成立しないこととなる。すなわち、請求項を広く記載すれば現有技術の抗弁が成立し(非侵害)、逆に請求項を狭く記載すれば現有技術の抗弁が成立しなくなる(侵害)という逆転現象が生じる。この矛盾を原告が主張すれば結果は変わっていたのでは無かろうか。

本事件から言えることは、特許取得の際には、現有技術の抗弁を防止すべく、発明の特徴部分について十分な数の内的付加型の従属請求項を作成しておくことが益々重要になったということである。このようにしておけば、権利範囲の狭い従属請求項にて現有技術の抗弁を封じ込めることが可能となる。

以上