

中国における機能的クレームと間接侵害
～専用品と他の用途～
中国特許判例紹介(49)

2015年11月10日
執筆者 弁理士 河野 英仁

殷永江

一審原告、二審上訴人

上海科炎光電技術有限公司、上海科潤光電技術有限公司

一審被告、二審被上訴人

1. 概要

中国専利法及び司法解釈には、日本国特許法第 101 条に対応する間接侵害に関する規定は存在しないが、実務上は数多くの事件で間接侵害が認められている。

本事件において請求項は機能的に表現されており、実施例の記載に基づけば特定の駆動器を利用する必要があった。被疑侵害製品は駆動器を用いれば請求項に記載された機能を発揮するが、駆動器を用いなければ当該機能を発揮しないものであった。

上海市高級人民法院は、被疑侵害製品は専用品に該当せず、また他人に駆動器を用いて特許権侵害を教唆したことを示す証拠も存在しないとして、間接侵害を否定した¹。

2. 背景

(1)特許の内容

殷永江(原告)は、「順次部分的に発光する EL(Electroluminescence)ケーブル線」と称する中国特許第 200510019319.X(以下、319 特許という)を所有している。319 特許は 2005 年 8 月 19 日に出願され、2011 年 1 月 19 日に登録された。

319 特許は中心線に巻き付けた複数の発光芯線を順次部分的に発光させるものである。争点となった請求項 1 は以下のとおりである。なお、符号は筆者において付した。

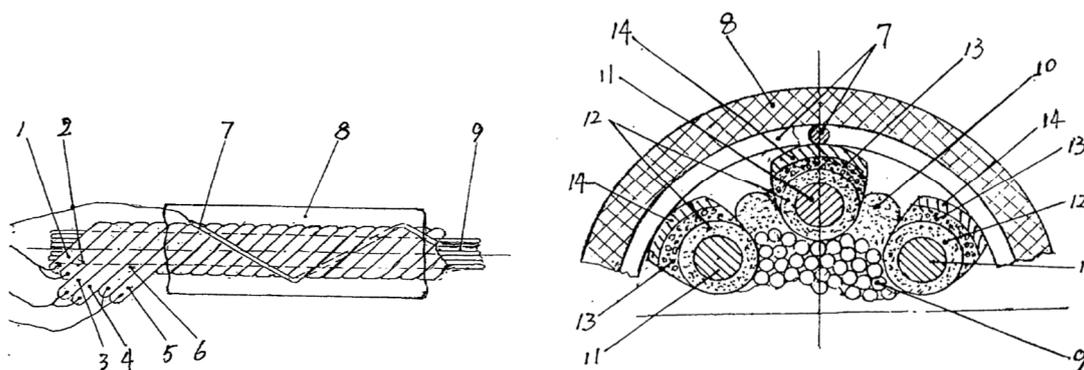
請求項 1

- A.順次部分的に発光する EL ケーブル線において、発光芯線 1,2, 補助電線 7 及び透明外層 8 を含み、
B.少なくとも 2 つの発光芯線 1,2 が順次相互に撚り合わされて紐状となり、または一つ

¹ 上海市高級人民法院 2015 年 6 月 23 日判決 (2014) 沪高民三(知)終字第 45 号

の中心線 9 を増設してあり、少なくとも 2 つの発光芯線 1,2 は順次螺旋状に中心線 9 上に巻き付いており、

C.発光芯線 1,2 は、外側を向く部分の表面上だけに発光粉と粘結剤を塗布した混合層 13、及び、金属透明電極層 14 を有する。



(2) 訴訟の経緯

上海科炎光電技術有限公司及び上海科潤光電技術有限公司(被告)は型番 USB3-W-T とする発光ケーブル線 (以下、被疑侵害製品 1 という)、及び、型番 USB6-W-T とする発光ケーブル線 (以下、被疑侵害製品 2 という) を製造販売していた。前者の芯線は 3 つ、後者の芯線は 6 つである。

原告は被疑侵害製品が 319 特許の請求項 1 を侵害するとして上海市第一中級人民法院に提訴した。上海市第一中級人民法院は特許権非侵害の判決²をなした。原告は当該判決を不服として上海市高級人民法院へ上訴した。

3. 高級人民法院での争点

争点 1: 機能的記載により権利範囲が限定解釈されるか否か

争点 2: 間接侵害が成立するか否か

4. 高級人民法院の判断

争点 1: 「順次部分的に発光する」機能は実施例に記載の駆動器を用いた発光に限定される

請求項 1 の構成要件 A は以下のように記載されている。

² 上海市第一中級人民法院判決 (2013) 沪一中民五 (知) 初字第 121 号

A.順次部分的に発光する EL ケーブル線において、発光芯線 1,2, 補助電線 7 及び透明外層 8 を含み、

機能的クレームに関しては「最高人民法院、特許権侵害紛争案件の審理における法律適用についての若干問題に関する解釈（司法解釈[2009]第 21 号）」第 4 条が適用される。

第 4 条 請求項において機能または効果により表されている技術的特徴について、人民法院は明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

319 特許の明細書には以下の記載がなされている。

「本発明の使用時には特別な駆動器を採用し、専用のプログラム制御チップを内設しており、本発明中の各発光芯線は周期性導電、断電（一般に 0.30 秒～0.80 秒）を行っている。本発明は、各発光芯線に撚り合わせまたは螺旋巻き付けによる特殊構造を採用しているため、全体のケーブル線に部分的に、または、各々順次徐々に追いかけて進んで発光する効果を有する」

「実施例 1：……使用時、各組の 2 つの発光芯線は一つの導線を通じて駆動器に接続されている」

上述の記載内容に基づき、人民法院は「順次部分的に発光する EL ケーブル線」の技術特徴内容を、「各組発光芯線は一つの導線を通じて駆動器に接続されており、駆動器は各組の発光芯線を周期的に導電、断電し、それにより全ての EL ケーブル線に、部分的にまたは各々順次追いかけて進む発光効果を奏する」という内容に限定解釈した。

これに対し、被告の被疑侵害製品 1 の技術特徴は以下の通り分説できる。

- a1. 三つの芯線（金属基線の外面に絶縁媒質が塗布してある）、2 つの補助電線及び透明外層を含み、
- b1. 三つの芯線は順次相互に撚り合わせており、
- c1. 芯線の外側を向く部分表面だけに発光粉及び粘結剤を塗布した混合層、及び、金属酸化物透明電極層を有する。

被疑侵害製品 2 の技術特徴は以下の通り分説できる。

- a2.六つの芯線（金属基線の外面に絶縁媒質が塗布してある）、2つの補助電線及び透明外層を含み、
- b2.一束の中心線を有し、六つの芯線は順次螺旋状に中心線上に巻き付けてあり、
- c2.芯線の外側を向く部分表面だけに発光粉及び粘結剤を塗布した混合層、及び、金属酸化物透明電極層を有する。

被疑侵害製品1の技術特徴 b1,c1 及び被疑侵害製品2の技術特徴 b2,c2 については319特許の技術特徴 B,C を充足することについて争いはない。

しかしながら、技術特徴Aに関しては、製品1、製品2は単なる光ケーブル線であり、必ずしも駆動器を含まない。

従って技術特徴 a1、技術特徴 a2 と技術特徴 A とを比較すれば「各組の発光芯線は一つの導線を通じて駆動器に接続されており、駆動器は各組の発光芯線を周期的に導電、断電し、全体の EL ケーブル線に部分的に、または、各々順次徐々に追いかけて進んで発光する効果を有する」技術特徴を欠く。従って、それゆえ技術特徴 a1、技術特徴 a2 は技術特徴 A と同一ではなく、また均等ともいえない。

本案において、製品1、製品2の技術特徴 a1、技術特徴 a2 と対象特許請求項1の技術特徴 A は同一ではなく、また均等でもないため、製品1、製品2は、必ずしも対象特許請求項1の保護範囲には属さない。以上の理由により、人民法院は被告が製造販売する行為は、319特許の直接侵害に該当しないと判断した。

争点2：専用品ではなく、侵害を教唆していない

人民法院は続いて間接侵害が成立するか否かについて検討した。

二審審理中の実演及び紫図鑑定センターがなした《鑑定意見書》に基づけば、製品1、製品2は、駆動器を通じて特定方式にて駆動する場合、順次部分的に発光する効果を奏する。すなわち製品1、製品2は特殊駆動器と結合して使用すれば、319特許請求項1の保護範囲に属し、製品1、製品2は対象特許を実施するにあたり用いることができる。

侵害責任法第6条及び第9条は以下の通り規定している。

第6条

行為者が過失によって他人の民事權益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。

法律規定を根拠に行為者に過失があったと推定され、行為者は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければならない。

第9条

他人による権利侵害行為を教唆、幫助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。

上述の規定に基づけば、被告は、他人が対象特許権を侵害する行為を実施していることを知りながら、他人に特許権を侵害する行為を実施するよう教唆、幫助した場合、共同で侵害責任を負わなければならない。従って、被告が被疑侵害製品を生産、販売する行為が、対象特許権に対する侵害を構成するか否か、また被告に侵害を教唆、幫助する行為があったか否かを判断しなければならない。

これに対し、人民法院は以下の通り判断した。

最初に一審、二審審理中の実演及び紫図鑑定センターがなした《鑑定意見書》に基づけば、製品1、製品2について駆動器を用いて駆動する場合、異なる駆動方式を通じて、対象特許が保護を要求する順次部分的に発光する効果を実現するだけでなく、常時点灯、明滅発光等、その他の発光効果を実現することもできる。

これらのことから、製品1、製品2は異なる駆動方式を通じて駆動する際、対象特許の保護範囲に属する場合もあり、また対象特許の保護範囲に属さない場合もあることがわかる。以上の理由により人民法院は、製品1、製品2は必ずしも対象特許の専用品ではないと判断した。

その次に、本案において被告が、製品1、製品2が対象特許を実施するのに用いることができると明らかに知りながら、他人に対象特許を実施するよう故意に誘導し、扇動し、または教唆していたということを証明する証拠は必ずしも提出されていない。また被告が主観上、他人に対象特許を実施するよう誘導または教唆した故意があったことを証明する証拠もなく、また被告が他人に対象特許を実施する準備があったことを明らかに知りながら、幫助したという証拠も提出されていない。

以上の理由により、人民法院は、被告が製品1、製品2を製造販売する行為は侵害行為の教唆、幫助にも該当せず、間接侵害は成立しないと判断した。

5. 結論

上海市高级人民法院は、直接侵害及び間接侵害が成立しないとした上海市第一中級人民法院の判断を支持する判決をなした。

6. コメント

本事件ではまず機能的クレームに対し限定解釈がなされた。請求項には「順次部分的に発光する」との記載がなされており、ケーブル自体がそのような発光を行うことはなく、そのような発光制御を行う駆動器の存在は必須であるから、人民法院がなした限定解釈は妥当と考える。

「順次部分的に発光」の記載が特許取得の過程で必要であったのであればこのように限定解釈されることはやむを得ない。しかしながら、「順次部分的に発光」の文言が仮に特許取得上重要でない要素であれば、このような機能的な文言を省略しておくことで直接侵害が成立していたかもしれない。

間接侵害に関しては被疑侵害製品が「順次部分的に発光」以外の発光も可能であったことから専用品ではないと判断された。また被告が他人に駆動器を用いて順次部分的に発光させるよう教唆していなかったことから間接侵害は成立しないと判断された。

請求項作成時は、競合他社がどのような形態で製造、販売するかを発明者から聞き出すことが重要となる。本事件に関しては光ケーブル線を販売する業者は、駆動器と光ケーブル線とをセットで販売することはほとんどなく、光ケーブル線単体で製造販売し、駆動器は別の業者が提供することとなる。光ケーブル線の製造販売業者のみをターゲットとする請求項の作成が必要である。

以上