

中国における非侵害確認訴訟の提起要件

～書面催告の必要性～

中国特許判例紹介(71)

2017年9月8日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

山橋機械科技有限公司

上訴人(原審原告)

天珩機械株式有限公司

被上訴人(原審被告)

1. 概要

中国では侵害していないことの確認を求める非侵害確認訴訟を人民法院に提起することができる。非侵害確認訴訟の提起要件として司法解釈[2009]第21号第18条は以下の通り規定している。

第18条 権利者が他人に対して特許権侵害の警告を発送し、警告を受けた者または利害関係人が書面で権利者に訴権を行使するよう催告し、権利者が当該書面による催告の受領日から一ヶ月内または書面による催告の発送日から二ヶ月内に、警告の撤回も訴訟の提起も行わず、警告を受けた者または利害関係人が人民法院に対して、その行為が特許権を侵害するものではない旨を確認するよう請求する訴訟を提起した場合、人民法院はこれを受理しなければならない。

本事件では特許権者が特許権侵害訴訟を提起しその後当該訴訟を取り下げた。被告側はその後江蘇省蘇州市中級人民法院に非侵害確認訴訟を提起したが、中級人民法院は特許権者に対する書面による催告がなかったとして非侵害確認訴訟を却下した¹。江蘇省高級人民法院は被告が長期間にわたり不安定な状況におかれていることに鑑み書面による催告がなくとも非侵害確認訴訟の提起は認めるべきとして中級人民法院の裁定を取り消した²。

2. 背景

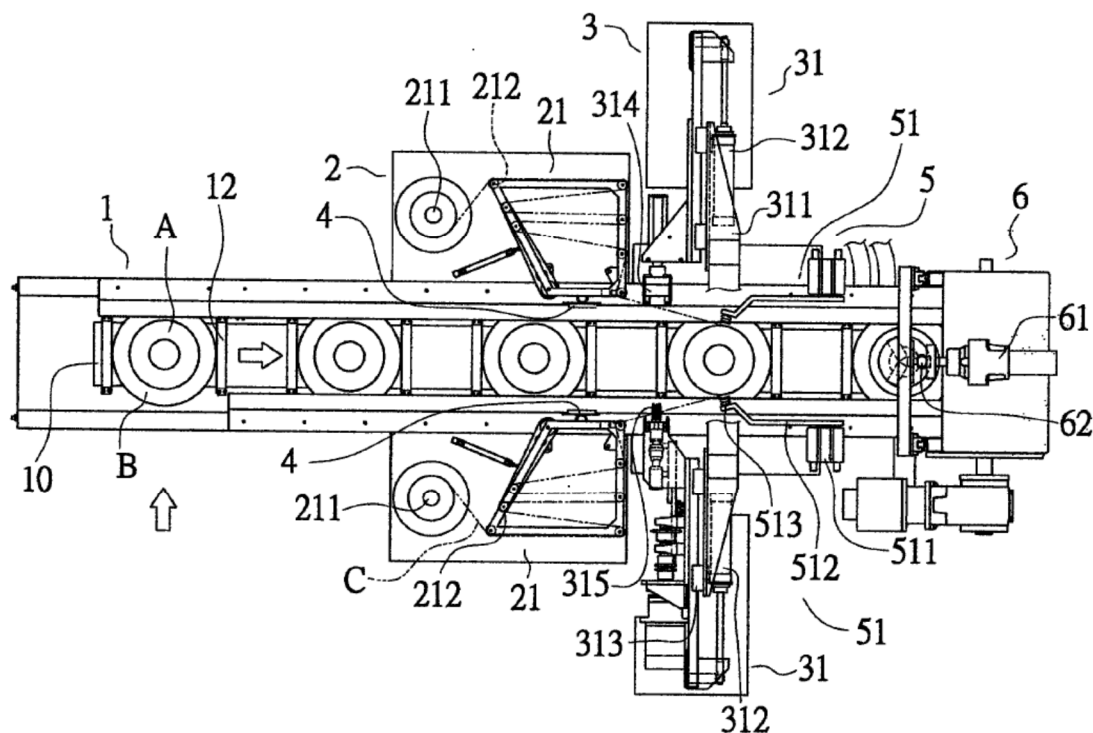
(1)特許の内容

天珩機械株式有限公司は、“紡績糸自動包装機”と称する実用新型特許

¹ 江蘇省蘇州市中級人民法院裁定 (2015)蘇中知民初字第00108号

² 2016年5月18日江蘇省高級人民法院裁定 (2016)蘇民終610号

ZL201020552569.6 号(以下、569 特許という)を所有している。



569 特許は、2010 年 10 月 8 日に中国知識産権局に出願され、2011 年 6 月 1 日に登録された。

(2)訴訟の経緯

天珩公司是、山橋公司在製造販売する被疑侵害製品が 569 特許を侵害するとして 2014 年 6 月 3 日、江蘇鐘山明鏡（蘇州）弁護士事務所張傑弁護士に委託し、山橋公司に《弁護士告知書》を送付した。告知書の内容は以下のとおりである。

「当社は台湾の著名企業であり、紡績糸自動包装機設備の研究開発及び生産領域において誉れ高い。

2010 年 10 月 8 日、当社は、中華人民共和国国家知識産権局に”紡績糸自動包装機”と称する实用新型特許を申請し、2011 年 6 月 1 日権利を取得した。

近日、当社は、山橋公司在許可を得ることなく”紡績糸自動包装機”設備を生産していることを知った。この設備の技術特徴は、ZL201020552569.6 号特許の保護範囲に属し、特許権侵害を構成する。

山橋公司に直ちに権利侵害行為を停止するよう要求し、侵害製品を破棄し、権利侵害を行う金型を破棄し、かつ、公開謝罪するよう要求する。かつ山橋公司是本書受領後 5 日以内に、張傑弁護士に連絡を取るよう明確に要求する。さもなければ、訴訟を提起す

る。」

2014年6月16日、天珩公司是、山橋公司を被告として、実用新型特許権訴訟を提起した。特許権者は、山橋公司が生産販売する製品が、第ZL201020552569.6号”紡績糸自動包装機”実用新型特許権を侵害すると主張し、山橋公司に侵害行為の停止、在庫及び半完成品の廃棄、謝罪を求め、かつ天珩公司の損失200万元及び侵害行為を制止するのに支出した合理費用の賠償を求めた。本訴訟は、2014年6月30日人民法院に受理された。

山橋公司是、対象特許権には権利の安定性に問題があり、かつ、被疑侵害製品は対象特許請求項の保護範囲に属しないと答弁した。

後の審理過程において、天珩公司是証拠取得が困難であったことから、2014年11月3日、江蘇省蘇州市中級人民法院へ訴訟の取り下げ書を提出した。江蘇省蘇州市中級人民法院は、2014年11月13日(2014)蘇中知民初字第00187号裁定をなし、取り下げを認めた。

山橋公司是、天珩公司が(2014)蘇中知民初字第00187号起訴を取り下げた後、天珩公司に書面による催告を特段行うことなく、江蘇省蘇州市中級人民法院へ569特許を侵害していないことの確認を求める非侵害確認訴訟を提起した。

(3)一審の判断

天珩公司是、2014年6月3日山橋公司に警告書を送付し、かつ2014年6月16日一審法院に(2014)蘇中知民初字第00187号実用新型特許権侵害訴訟を提起した。訴訟では、山橋公司が第ZL201020552569.6号特許権を侵害すると主張した。その後天珩公司是、2014年11月3日に起訴を取り下げたが、山橋公司に対し、対象特許を侵害する警告を明確に取り下げおらず、双方には依然として争いが存在する。

司法解釈では明確に、双方において権利侵害紛争が発生した場合、警告を受けた者は、権利者が、書面を通じた催告を行った後の一定期限内に権利を行使することを怠った、または、警告を撤回しない場合に、特許権侵害不存在確認訴訟を提起することができる」と規定している。

それゆえ、山橋公司是依然として、訴訟を提起する前に書面による催告を履行すべきであり、関連する権利侵害が継続して存在するか否かを明確にし、かつ当事者に積極的に権利行使するよう催促しなければならない。

山橋公司是、書面催告を行っていない状況下では、受理条件を満たさず、訴訟を却下すべきである。

山橋公司是、一審判決を不服として江蘇省高級人民法院へ上訴した。

3.高級人民法院での争点

争点：山橋公司的起訴が非侵害確認訴訟の受理条件に適合しているか否か

4.高級人民法院の判断

判断：機械的に書面催告を要求する必要性はない

2016年5月11日高級人民法院において双方が討論している際に、山橋公司是、天珩公司向に質問した。

「対象製品が侵害しているか否かについて、天珩公司是再度起訴するか否か、どのような状況下で起訴するのか？」、

天珩公司是、「天珩公司是、対象製品はもっぱら187号案件において証拠取得しようとしている桐昆公司向が使用している装置と考えており、当方は該装置が権利侵害と考えている。しかし証拠取得が困難であることから187号訴訟を取り下げたのである。

本日当方は裁判所において警告を撤回したいと考えている。当方が新たに証拠を取得した場合、改めて警告を送付し、双方が合意に至らない場合当方は再度起訴する。」と回答した。

高級人民法院は以下の通り判断した。

知識産権非侵害確認訴訟の作用は、被警告人が警告を受け、その一方で権利者が権利行使を怠り被警告人に長期にわたり不安定な状態に陥らせる状況を、救済するための司法手続きである。その根本にある目的は、権利者が警告を濫用する行為を規制し、安定した市場の経営秩序を維持することにある。

司法解釈[2009]第21号第18条は以下の通り規定している。

第18条 権利者が他人に対して特許権侵害の警告を発送し、警告を受けた者または利

害関係人が書面で権利者に訴権を行使するよう催告し、権利者が当該書面による催告の受領日から一ヶ月内または書面による催告の発送日から二ヶ月内に、警告の撤回も訴訟の提起も行わず、警告を受けた者または利害関係人が人民法院に対して、その行為が特許権を侵害するものではない旨を確認するよう請求する訴訟を提起した場合、人民法院はこれを受理しなければならない。

ここで注意しなければならないのは、該規定は、書面催告起訴義務を設け被警告人がややもすれば非侵害確認訴訟を提起することを防止し、かつ、できるだけ被警告人が侵害訴訟を通じて紛争を解決するよう導くものである。

それゆえ、司法解釈は、権利者が警告を送付した後、警告を撤回せず、また権利行使を怠った状況下に限り、即ち権利者が明確に表示せず、また被警告人を不安定な状態に置くことを終結すると表明しない場合に限り、当事者間の法律関係を安定させるべく、被警告人に非侵害確認訴訟を提起させることとしているものである。

本案において、天珩公司是（2014）蘇中知民初字第 00187 号案件中起訴を撤回し、本案二審中山橋公司及その販売顧客に対する警告を撤回する意思を表明したが、天珩公司是前訴および警告を撤回する際、依然として権利侵害の指摘を保留する意思表示を示している。また本案二審にて山橋公司の問いかけに応じる際、天珩公司是いつ再度侵害訴訟を提起するかは明確にしておらず、山橋公司の権利侵害状態が不明な状態を適時に終結させる意思を有してない。

以上からすれば、このような保留している訴訟の撤回および警告の撤回は、原告が発した権利侵害警告の消極的な影響を完全に消し去るには不十分であり、事実上山橋公司是依然として明らかに天珩公司の権利侵害警告の脅威の不安に晒されている。

それゆえ機械的に、山橋公司に再度天珩公司に書面による起訴を催告する書面を送付することを要求することは既に必要なく、司法解釈が催告義務を設けた立法目的にも符合せず、事実上いたずらに無意味な手続きを増加させるだけである。

まとめると、山橋公司が提起した非侵害確認訴訟は事実および法律に依拠しており支持すべきである。一審裁定の法律の適用が妥当ではなく修正すべきである。

5. 結論

高級人民法院は、起訴条件を満たさないとした中級人民法院の裁定を取り消し、非侵

害確認に関する審理を継続するよう命じる裁定をなした。

6. コメント

中国では一般的に警告書を送付することなく訴訟を提起することが一般的である。警告書を送付すれば本事件のように証拠の確保が困難となり、また、相手方から非侵害確認訴訟を提起されるリスクが生じるからである。

2009年の司法解釈改正により、非侵害確認訴訟の提起には書面による催告が条件とされている。しかしながら、本事件のように長期間にわたり警告、訴訟提起が保留される状況が続いているのであれば書面による催告なしに非侵害確認訴訟を提起することができる」と判示された。

以上