

实用新型特許に対する現有技術の抗弁
～非形状構造タイプの特徴は考慮されない～
中国特許判例紹介(88)

2019年3月11日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

譚熙寧

再審申請人（一審原告、二審被上訴人）

鎮江新区恒達シリコン有限公司

再審被申請人（一審被告、二審上訴人）

1. 概要

中国では特許権侵害訴訟において無効の抗弁は認められていないが、被疑侵害製品と同一の現有技術を根拠に特許権非侵害を主張することができる現有技術の抗弁が認められている(専利法第 62 条)。

本事件においては、被告が提出した現有技術の結合方法と、被疑侵害製品の結合方法とが相違していたところ、この相違点の有無により現有技術の抗弁が認められるか否かが争点となった。

最高人民法院は实用新型特許は物の形状・構造等を保護対象としていることから結合方法に相違があっても現有技術の抗弁は認められると判断した¹。

2. 背景

(1)特許の内容

譚熙寧(原告)は、矩形密封リングと称する中国实用新型特許第 201020117558.5 号(以下、558 特許という)を所有している。558 特許は 2010 年 2 月 24 日に国家知識産権局に出願され 2010 年 9 月 29 日に登録された。

争点となった 558 特許の請求項 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】

矩形密封リングにおいて、
矩形ゴム密封リング(1)と、

¹ 最高人民法院 2017 年 9 月 28 日 (2017) 最高法民申 3712 号

該矩形ゴム密封リング(1)の外縁を被覆しており、ホットプレスを経て形成した厚み0.20～0.50mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)被覆層(2)を備える矩形密封リング。

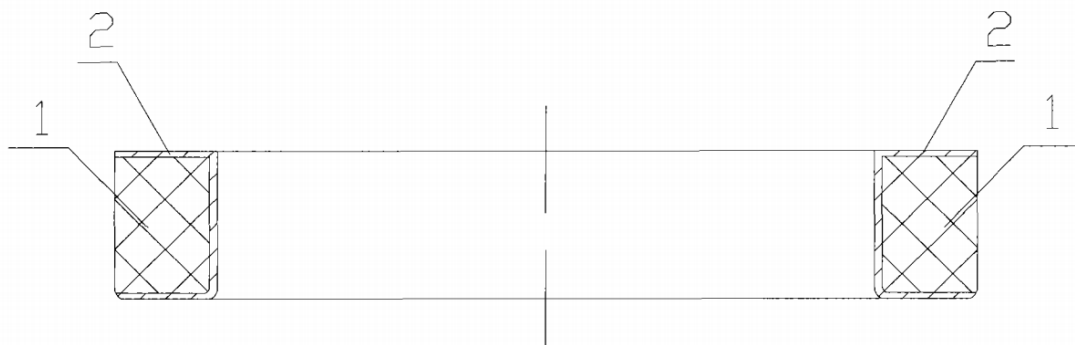


图 1

(2)訴訟の経緯

原告は鎮江新区恒達シリコン有限公司(被告)が製造販売する被疑侵害製品が実用新型特許権を侵害するとして提訴した。被告は現有技術の抗弁を行った。江蘇省高級人民法院は、被告の現有技術の抗弁を認め、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最高人民法院に再審請求した。

3.最高人民法院での争点

争点:製法が相違する現有技術を抗弁として主張することができるか否か

4.最高人民法院の判断

判断:実用新型特許は形状及び構造を保護対象としており製法が相違する現有技術を抗弁として主張することができる。

被告は第2審において、現有技術として、国家標準「パイプフランジ用非金属PTTE被覆ガスケット GB/T13404-2008(以下、パイプフランジ国家標準という)を提出し、現有技術の抗弁を主張した。このパイプフランジ国家標準には、「PTTE被覆の厚みは0.5mm、嵌入物の厚みは2.0mm、顧客のその他の要求がある場合、双方の相談により解決する」と記載されていた。

² 江蘇省高級人民法院判決 (2016)蘇民終1079号

専利法第 62 条は、現有技術の抗弁に関し以下の通り規定している。

専利法第 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。

ここでいう現有技術とは専利法第 22 条第 5 項に規定されている。

専利法第 22 条第 5 項

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。

日本と異なり中国では民事訴訟において無効の抗弁を行うことができない。特許の有効性については復審委員会にて無効宣告請求を行うほか無い。ただし、民事訴訟においても被疑侵害製品が現有技術、すなわち公知、公用、刊行物公知に係る技術であることが立証できれば、特許権侵害が成立しないこととなる。

司法解釈[2009]第 21 号第 14 条では現有技術の抗弁に関し、さらに詳細な解釈を行っている。

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。

本事件において、被告の現有技術の抗弁に対し、原告は以下の通り反論した。

パイプフランジ国家標準は、パイプフランジの密封に用いられ、本实用新型特許は缶式コンテナの缶口密封に用いられるものであり、両者は比較することができない。

また、パイプフランジ国家標準は冷加工方法を用いて、PTFE をゴムリングに嵌入するものであり、両者の材質は分離しており、ホットプレスにより結合するものではない。本实用新型特許は、PTFE とゴムとをホットプレス方式により有機的に結合するものである。これが本实用新型特許の発明創造点である。

最高人民法院は、以下の通り判断した。

本実用新型特許の名称は「矩形密封リング」であり、その請求項 1 中「コンテナ缶口」という使用環境を限定する技術特徴は必ずしも表れていない。それゆえ、本実用新型特許の保護範囲は、必ずしもコンテナ領域に限定されない。「コンテナ缶口」の密封技術とパイプフランジの密封技術とは、共に現有技術背景下ではゴム、PTFE 等の材料の運用に属し、そこで要求されている機能及び効果は同一であり、それゆえ、両者は同一の技術領域に属し、パイプフランジ国家標準は、本案中現有技術となり得る。

従って、実用新型とパイプフランジ国家標準とは異なる技術領域に属し、比較することができないとする原告の主張は成立しない。

次に原告は、本実用新型特許は、PTFE とゴムとをホットプレスを通じた方法により有機的に結合しており、一方パイプフランジ国家標準が採用しているのは冷加工方法であり、「ホットプレス」という技術特徴を開示していないため、被疑侵害製品の現有技術の抗弁は成立しないと主張する。これに対し、最高人民法院は以下の通り判断した。

専利法第 2 条第 3 項は、以下の通り規定している。

専利法第 2 条第 3 項

実用新型とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて出された実用に適した新しい技術をいう。

このことから、実用新型特許請求項中、非形状・構造タイプの技術特徴は、該実用新型特許請求項の新規性及び創造性に貢献をもたらすことができない、ということがわかる。

それゆえ、該非形状構造タイプの技術特徴を有する実用新型特許請求項に対し、提出された現有技術抗弁を審理する場合、原則として、該現有技術が、該非形状構造タイプの技術特徴を公開しているか否かは考慮しない。

本案において、本実用新型特許はその請求項 1 中「ホットプレス」を用いて、PTFE 被覆層を限定しているが、「ホットプレス」は形状の範疇には属さず、また構造の範疇にも属さない。それゆえ、本実用新型特許の保護範囲に属さない。

したがって、パイプフランジ国家標準が、「ホットプレス」というこの非形状構造タイプの技術特徴を公開していないことは、被告の該標準に基づく現有技術の抗弁を主張することに影響を与えない。まとめると、原告の再審理由は成立しない。

5. 結論

最高人民法院は、現有技術の抗弁を認めた高級人民法院判決を支持し、原告の再審請求を却下した。

6. コメント

被告の被疑侵害製品と現有技術とが同一または実質的相違がない場合、現有技術の抗弁が認められる。被疑侵害製品はホットプレスにより結合された被覆層を有しており、冷加工方法により結合された被覆層を有する現有技術とは相違する。

発明特許の場合、結合方法が相違するため、その相違が実質的であるか否かが争点となる。しかしながら物品の形状・構造を保護対象とする実用新型特許の場合、結合方法は考慮されず現有技術の抗弁が認められる旨判示された。

以上