

中国特許侵害訴訟における均等の判断

～効果の同一性～

中国特許判例紹介(100)

2020年5月8日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

3M公司

上訴人（一審原告）

上海源嘉プラスチック有限公司

被上訴人（一審被告）

1. 概要

中国においては均等侵害に関し、司法解釈では以下の通り規定されている(法積[2001]21号第17条第2項)。

第17条第2項

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と実質的に同一の手段により、実質的に同一の機能を実現し、実質的に同一の効果をもたらす、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。

つまり、対象となる特徴が請求項に記載の技術的特徴と実質的に同一の手段、機能、効果を有し、かつ、容易に連想できる場合、均等とされる。本事件においては被疑侵害製品の「階段遷移」構造が均等か否かが争点となったところ、上海市高級人民法院は、請求項に記載の技術特徴との効果が相違するとして均等侵害を認めない判決を下した¹。

2. 背景

(1)特許の内容

3M公司(原告)は、液体スプレー用のスプレーガンと称する発明特許 ZL98802016.5号(以下、016特許という)を所有している。争点となった請求項1は以下の通りである。なお、符号及び争点となった箇所を示す下線は筆者において付した。

1.液体スプレー用のスプレーガン(1)において、

該スプレーガン(1)は以下を含む：

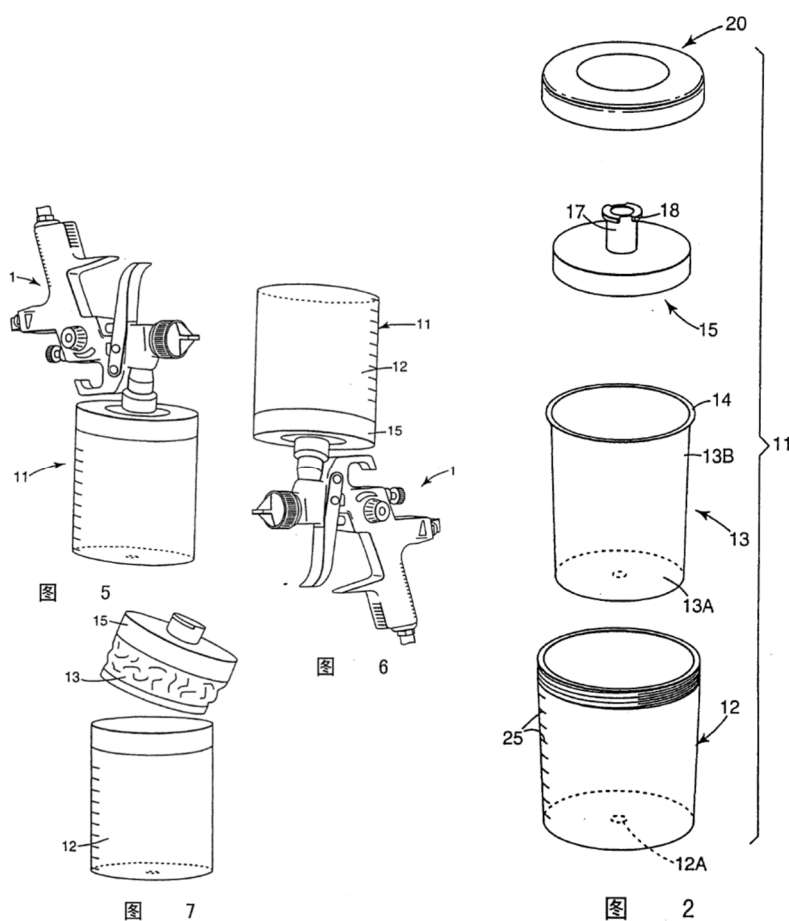
¹ 2018年8月8日上海市高級人民法院判決 (2016)沪民终459号

液体タンク(12)と；

取外し可能な折畳式ライナー(13)とを備え、該ライナー(13)に注入流体を注入する前の形状と該タンク(12)の内壁の形状は一致しており、該タンク(12)の内壁上に緊密に貼り合わされ；

該ライナー(13)から流体を分配するためのノズル(4)とを備え、

該スプレーガン(1)が操作されている期間、流体が該ライナー(13)から排出される際、該ライナー(13)は折りたたまれる。



(2) 訴訟の経緯

原告は上海源嘉プラスチック有限公司（被告）が製造販売するスプレーガン（被疑侵害製品）が 016 特許を侵害するとして上海知識産権法院に提訴した。上海知識産権法院は、被疑侵害製品は文言上及び均等論上、016 特許を侵害しないとの判決を下した²。原告は判決を不服として上海市高級人民法院へ控訴した。

² 上海知識産権法院（2015）沪知民初字第 323 号

3.高級人民法院での争点

争点:均等侵害が成立するか否か

4.高級人民法院の判断

判断:均等侵害は成立しない

本案二審中の争点は、被疑侵害製品が請求項に記載の“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”の技術特徴を有するか否かにある。

当該争点は、2つの問題を分けて述べることができる。すなわち被疑侵害製品が採用する“階段遷移”技術特徴と対象特許の“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”という技術特徴の両者が同一か否か、そして両者は均等か否かである。

被告の被疑侵害製品の特徴は以下の通りである。被疑侵害製品の密閉された外カップの内壁は滑らかな表面を有する。内カップは熱可塑性プラスチック（低密度ポリエチレン）であり、直立できる。側壁は底よりも薄くて柔らかく、折りたたむことができる。内カップの開口部は、外側に向かって平らに伸びるエッジを有し、エッジは側壁よりも硬くて厚い。内側カップの側壁の外面には、開口部の近くの長手方向に沿う小さな段のある外に向けて突出する階段遷移があり、内面にも対応する小さな外周に向かう階段遷移がある。

インナーカップがアウターカップに配置されると、インナーカップの開口部の下縁がアウターカップの開口部の上端に当接し、インナーカップの開口部付近の階段遷移がアウターカップの内壁にフィットし、階段遷移の下部とアウターカップ内壁との間には一定のギャップが存在する。インナーカップに流体を注入し、アウターカップ、フタと組み合わせ、スプレーガンで操作し、インナーカップから流体が排出されると、インナーカップが長手方向に折りたたまれる。

(1)両者が同一か否かについて

請求項の文言の意味の理解に基づけば、上述した“ライナー形状”と“液体タンク内壁”との間には、外形上“形状一致”であることが必要であり、かつ前者が後者に入って実現される技術効果は、相互に“緊密に貼り合わせ”である。通常理解に基づけば、該“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”に対応する外部構造は、視覚効果上2つの特徴に符合する。

一つは、両者の形状上明確な差異が存在せず、これにより“一致性”の要求に符合することと、二つめには、ライナーを液体タンクに挿入した後に、ライナーと液体タンクの内壁との間に明確な空隙が存在せず、これにより“緊密に貼り合わせ”の要求に符合するということである。

対象特許の明細書及び図面の記載に基づけば、上述の“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”という技術特徴の理解を一步進んで確認することができる。具体的に言えば、対象特許明細書第4ページ第7行には以下の記載がある。

「該ライナーは折り畳み、波紋がない。」一方被疑侵害製品の“階段遷移”設計は、明らかに視認することができる折り畳みまたは波紋を形成している。図面2、3、4に基づけば、ライナーの外壁は、ひとつの上から下に至る直線であり、かつライナーを液体タンクに挿入した後、ライナーと液体タンク内壁の間には必ずしも間隙は存在しないことがわかる。

一方被疑侵害製品の“階段遷移”設計は縦方向の“直線”を“階段遷移”の位置にて非直線に変換しており、ライナーと液体タンク内壁と間の“階段遷移”位置以下の部分で明確な間隙を有する。それゆえ、明細書及び図面を結合すれば文言の意味理解から、被疑侵害製品が採用する“階段遷移”技術特徴と対象特許の“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”技術特徴は同一ではない。以上の理由により、高級人民法院は、両者は同一でないとした一審の判断を支持した。

(2)両者が均等か否かについて

「最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定法釈[2001]21号」第17条第2項は以下の通り規定している。

第17条

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と実質的に相同する手段により、実質的に相同する機能を実現し、実質的に相同する効果をもたらす、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。

本案において、該4要件について具体的に検討する。

(i) “階段遷移”設計が実質的に同一の手段、機能及効果を有するか否かについて

ライナーと液体タンクとを相互にフィットして使用する角度だけから見れば、“階段遷移”位置の内縮半径はわずか0.5mm程度に過ぎない。それゆえ、該内縮設計は、ラ

ライナーを液体タンクに挿入する際の簡便な程度、相互間のフィットの程度、放置後に流体が満たされた状態下での安定性と操作性、ライナー容量、金型設計、製造コスト等の要素に対して必ずしも実質的な影響を有さない。

言い換えれば、該“階段遷移”設計と“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”の技術特徴の両者は前述の手段、機能及び効果上必ずしも実質的な差異はない。しかしながら、ライナーが、スプレーガン部品として積み重ねという機能の角度からみれば、“階段遷移”は、ライナー上沿の下方約 1cm の水平接線上にあるため、該設計は、多くのライナーを積み重ねる際、隣接するライナー間は相互に約 1cm の間隔を有しており、対象特許のライナーが積み重ねられた状態で隣接するライナー間の極小間隔と比較すれば、該 1cm の間隔は以下の技術効果をもたらすこととなる：

一つめには、操作者がスプレーガンを使用する過程においてライナーを掴む際、素早く便利に親指と人差し指とを使用して掴み取ることができ、

二つめには、操作者は必要なライナー数量を確定する際、素早く便利に目測により必要な数量を確定することができる、

三つめには、当該約 1cm 間隔により、単位体積内に保存するライナー数量の大幅な減少をもたらす、それにより発生する運輸、保存コストの増加等の不利な要素をもたらすこととなる。

上述の三つの技術効果中、最初の 2 つの技術効果は積極的でプラスのものであるが、最後の一つの技術効果は消極的でマイナスのものである。しかしながら、この種の技術効果が上がったり下がったりする状態は、必ずしも“階段遷移”と“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”という両者の技術効果上存在する実質的な差異の判断に影響を与えない。

その他、上述の“積み重ねて置く”は対象特許請求項に記載する技術特徴と直接の対応関係はないが、明細書と図面及び被疑侵害製品の実際の状況を結合すれば、該“積み重ねて置く”機能は必ずしも対象特許でいうライナーの工業設計用途を離脱したのではなく、ライナーの固有機能に属するというべきであり、かつ該固有機能は実践上、操作者が対象特許のスプレーガンを使用する作業効率及びライナーが物流と貯蔵等の方面における経済性において実質的な影響を有する。

それゆえ司法解釈第 17 条に規定する“機能”の評価範囲に組み込むべきである。以上の 2 つの角度から言えば、被疑侵害製品が使用する“階段遷移”設計と対象特許“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”の技術特徴は必ずしも“効果が実質的に同

一”という要件を満たさない。

(ii) “階段遷移”設計が“容易に連想できる”要件を満たすか否かについて

被疑侵害製品の“階段遷移”設計は、工業設計中既に慣用されており、かつ出現した時期も比較的早く、加えてこれそのものは単にライナーのジオメトリの簡単な変更にすぎず、カップ型のプラスチック品製造領域の当業者が被疑侵害行為発生時に創造的労力を減ることなく容易に連想できたといえ、“容易に連想できる”要件を満たす。

一審法院は、“被疑侵害製品のこの技術方案を変換することは、当業者からすれば原告の対象特許請求項及び明細書を読んだ後に直接連想できるものではない”、と判断した。高級人民法院はこの点において一審判断が事実依拠を欠いていることから修正した。

以上をまとめると、“効果は実質的に同一”要件を満たしていないため、被疑侵害製品が使用する“階段遷移”設計と対象特許の“形状は一致しており・・・緊密に貼り合わされ”の技術特徴は均等を構成しない。高級人民法院は、上訴人の“被疑侵害製品と対象特許はたとえ同一でなくとも均等を構成する”という主張を支持しなかった。

5. 結論

高級人民法院は、文言侵害及び均等侵害も成立しないと一審判決を維持した。

6. コメント

本事件においては請求項の形状一致と、階段遷移とが均等か否かが争点となった。機能及び効果に関し、様々な相違点が主張され、一部は実質的な効果の相違が無いとされ、一部は実質的な効果の相違があると判断された。

実務上は均等侵害においてキーとなるのは4要件中「実質的に同一の効果」を有するか否かであることが多く、方法、機能、容易に連想の他の3つが争点となることは少ない。中国における均等侵害の判断にあたっては効果に着目することが重要である。

本事件は2018年の50典型知的財産事件の一つとして選定されたものであり、重要な意義を有する。

判決日 2018年8月8日

以上