

早わかり中国特許

～中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2016年1月8日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2015年12月号掲載)

第55回 侵害主張に対する抗弁

第55回は特許権侵害に対する抗弁として消尽及び現有技術の抗弁について解説する。

1.特許の消尽と並行輸入

(1)侵害行為と消尽

専利法第11条では、「生産経営の目的とするその特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入、又はその特許方法を使用、その特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない」と規定している。ただし、特許権者が、特許製品を適法に販売した場合、特許権はその時点で消尽し、以降当該製品を購入した者は特許製品を使用、販売等することができる。

専利法第69条(1)は消尽に関し以下のとおり規定している。

第69条

次の各号の一つに該当するときは、特許権の侵害とみなさない。

(1) 特許権者又はその許可を得た機関又は組織又は個人が、特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。

(2)並行輸入

並行輸入については専利法及び司法解釈に規定はないが、特許権侵害とならないと解されている。判定指南第119条でも、国際的消尽について言及しており、中国国外で特許権者から適法に購入した特許製品を、中国へ並行輸入した場合でも、特許権は消尽し中国で当該特許製品を輸入・販売等することは特許権侵害とならないと規定している。

2.現有技術の抗弁

訴訟上被告側から多く主張されるのが、現有技術の抗弁である。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。

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ない。ただし、民事訴訟においてもイ号製品が現有技術、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又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。

すなわち、現有技術と「同一又は実質的相違」がないことが条件とされている。ここで問題となるのが、実質的相違の範囲である。一の現有技術とイ号製品とが完全に同一であることは少ないから、一の現有技術の一部を周知技術に置き換えたものも実質的装置がないとして現有技術の抗弁が認められる可能性がある。

訴訟実務では、実質的相違の範囲を狭く解釈するケースと、広く解釈するケースに 2 分される。以下では広く解釈されたタックピン取り付け事件¹を紹介する。

(1)概要

本事件では第 1 審において特許権侵害と認定された被告が第 2 審時に発見した現有技術を用いて、現有技術の抗弁を行った。第 2 審では被告の現有技術抗弁を認め、特許権非侵害の判決をなした。

¹ 広東省高級人民法院 2010 年 10 月 28 日判決 (2011)粵高法民三終字第 197 号

(2)背景

(i)発明特許の内容

トスカ株式会社(原告)は特許 ZL93112661.4 号(以下、661 特許という)を所有している。661 特許は店頭において衣料品に取り付けられるタックピンを取り付けるタックピン取付機に関する。661 特許は、1993 年 12 月 22 日に発明特許出願がなされ、1999 年 9 月 25 日に公告された。

→続きは、月刊ザ・ローヤーズ 1 2月号をご覧ください。