

中国特許権侵害訴訟における現有技術抗弁

～ 現有技術抗弁における実質的相違の解釈～

中国特許判例紹介(13)

2012年2月28日

執筆者 弁理士 河野 英仁

区徳健

一審被告、二審上訴人

v.

トスカ株式会社

特許権者、一審原告、二審被上訴人

1. 概要

中国特許訴訟においては人民法院にて特許無効の抗弁を主張することができない。この点、裁判所での特許無効の抗弁が認められる日本国特許法と相違する(日本国特許法第104条の3)。

このように中国では特許無効の抗弁が認められないものの、現有技術の抗弁(日本でいう自由技術の抗弁)が認められており、実務上は被告の有効な防御手段となっている。現有技術の抗弁は、第3次法改正時に専利法第62条に以下のとおり規定された。

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。」

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。

2. 背景

(1) 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

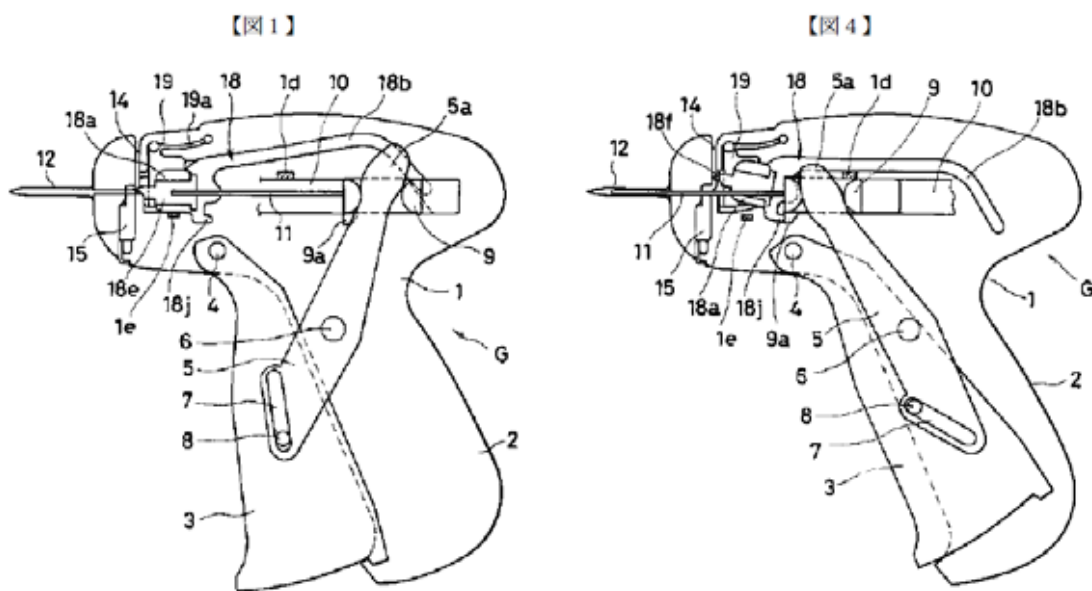
年 9 月 25 日に公告された。

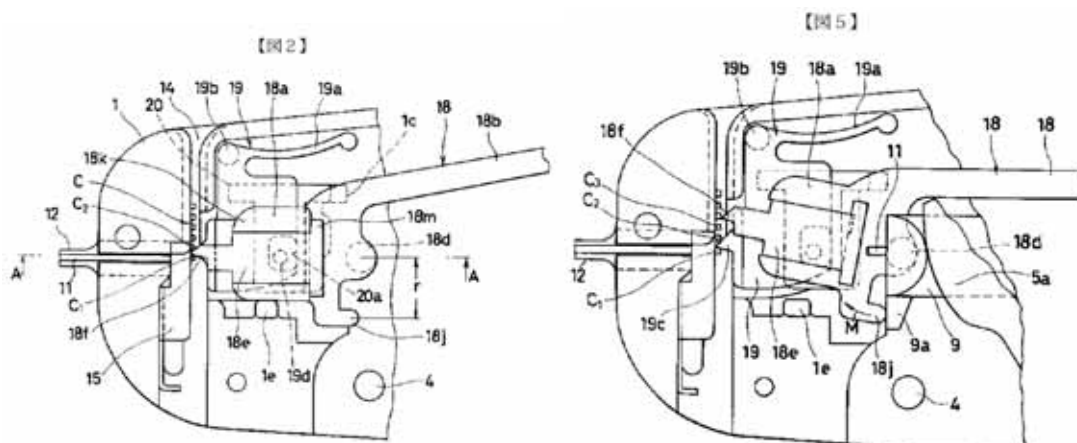
本特許の請求項は独立請求項 1 及び従属請求項 2 - 13 であり、独立請求項 1 は以下のとおりである。

請求項 1

レバー(3)によって揺動する中間レバー(5)を用いて、前方にピストン(11)を有する移動部材(9)を前進させ、かつ該ピストン(11)を利用しタックピン(t)の横棒部分(b)を中空針(12)内に進入させ、レバー(3)はピン軸支持を用い、弾力作用に基づき枢軸で本体(1)下方に延長された握り部(2)の前方に出入する動作を行う、タックピン取付機において、
タックピン(t)の連結部(c)へ歯(18f)を突出させた送り部材(18)、及び、前記歯(18f)の側面に配置され、前記連結部(c)に噛み合う歯(19c)を突出させるストッパ部材(19)、送り部材(18)は頭部(18a)及び該頭部(18a)から延長されるレバー部(18b)を備え、
移動部材(9)が往復運動または中間レバー(5)が運動すると同時に、送り部材(18)を揺動させ、これにより移送タックピンを移送することを特徴とするタックピン取付機。

参考図 1 は 661 特許の取付機の断面図である。





参考図 1 661 特許の取付機の断面図

本特許の独立請求項は以下の 7 つの技術特徴を有している。

- a. レバー 3、中間レバー 5、ピストン 11 を有する移動部材 9、中空針 12 により構成されるタックピン取り付け機
- b. レバー 3 はピン軸支持を用い、弾力作用に基づき枢軸で本体(1)下方に延長された握り部(2)の前方に出入する動作を行う
- c. 中間レバー 5 はレバー 3 を通じて揺動する
- d. 中間レバー 5 が揺動する際、前面にピストン 11 を有する移動部材 9 を前進させ、かつ、該ピストン 11 を利用してタックピンの横棒部分を中空針 12 中に進入させる
- e. タックピン(t)の連結部分(c)に歯(18f)を突出させた送り部材(18)、送り部材(18)は頭部(18a)及び頭部(18a)から延長したレバー部(18b)を備え
- f. 前記歯(18f)の側面に配置され、前記連結部(c)に噛み合う歯(19c)が突出したストッパ部材(19)
- g. 移動部材(9)が往復運動または中間レバー(5)が運動すると同時に、送り部材(18)を揺動させ、これにより移送タックピンを移送する。

(2)イ号製品

被告は”千葉牌 A3802”と称するタックピン取付機(以下、イ号製品という)を販売していた。参考図 2 はイ号製品の側面図¹である。

¹ Made-in-China.comHP より

(<http://cn.made-in-china.com/showroom/jmpanji/product-detaileMGnfVoTJPWq/%E5%8D%83%E5%8F%B6%E5%90%8A%E7%89%8C%E6%9E%AA%EF%BC%88A3802%EF%BC%89.html>) 2012 年 2 月 21 日



参考図 2 イ号製品の側面図

イ号製品は 661 特許の構成と実質的に同一である。

(3) 訴訟の経緯

2009 年 3 月 2 日原告は侵害品 A3802 を公証購入し、侵害を確認し上で、2009 年 3 月 25 日、広東省東莞市中級人民法院に特許権侵害訴訟を提起した。中級人民法院はイ号製品と、661 特許の請求項 1 との対比を行い、イ号製品の技術特徴が 661 特許の請求項 1 に一致すると認定した。中級人民法院は被告の特許権侵害を認めイ号製品の即時差し止め及び損害賠償 6 万元の支払いを命じる判決²をなした。

被告はこれを不服として広東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：被告の現有技術の抗弁が成立するか否か

被告は第 2 審において米国特許 U.S. Patent No.4538754(以下、米国特許という)を提出した。イ号製品は 661 特許の出願前に公知となっている米国特許と実質的相違がないから現有技術の抗弁が成立し、特許権侵害が成立しないと主張した。第 2 審においては被告の現有技術抗弁が認められるか否かが争点となった。

4 . 北京市高級人民法院の判断

イ号製品と米国特許とは実質的相違がなく現有技術の抗弁が成立する

(1) 現有技術の抗弁に関する司法解釈

現有技術の抗弁は上述したとおり専利法第 62 条に規定されているほか、詳細な要件については司法解釈に規定されている。2009 年に公表された司法解釈[2009]第 21 号第

² 広東省東莞市中級人民法院 2009 年判決 (2009)東中法民三初字第 141 号

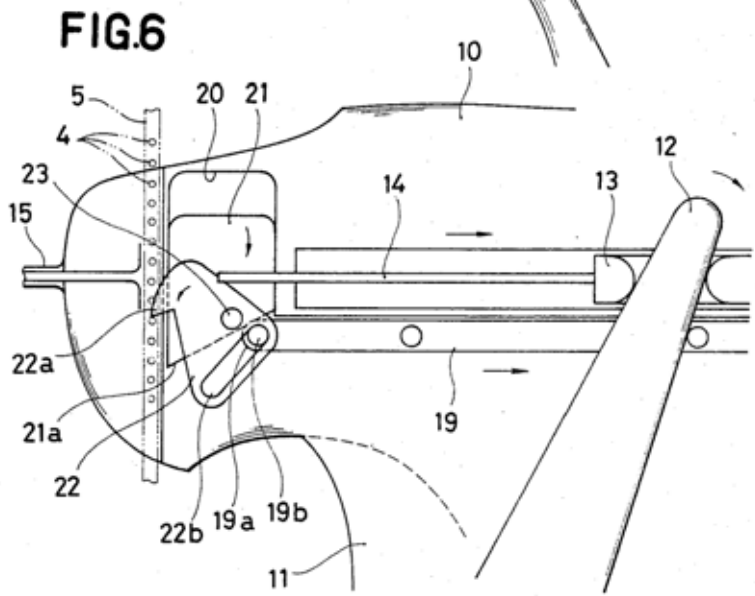
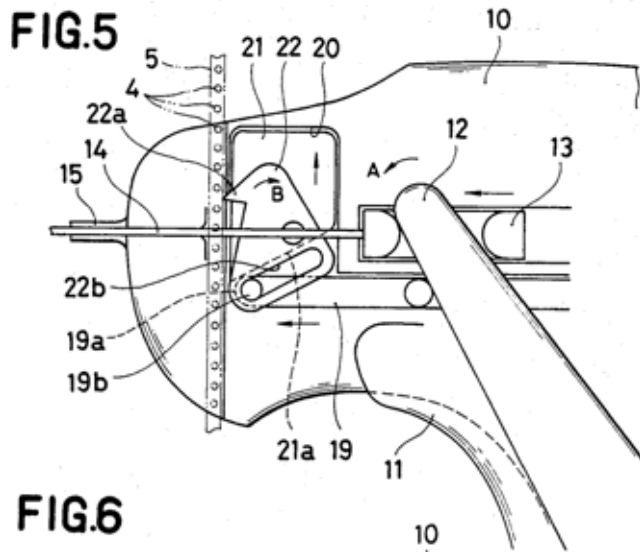
14 条では以下のとおり規定している。

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。

ここで問題となるのが、イ号技術が現有技術と同一の場合のみならず、実質的相違がない場合にまで範囲が拡大されていることである。本事件では実質的相違の範囲がどこまで及ぶのか問題となった。

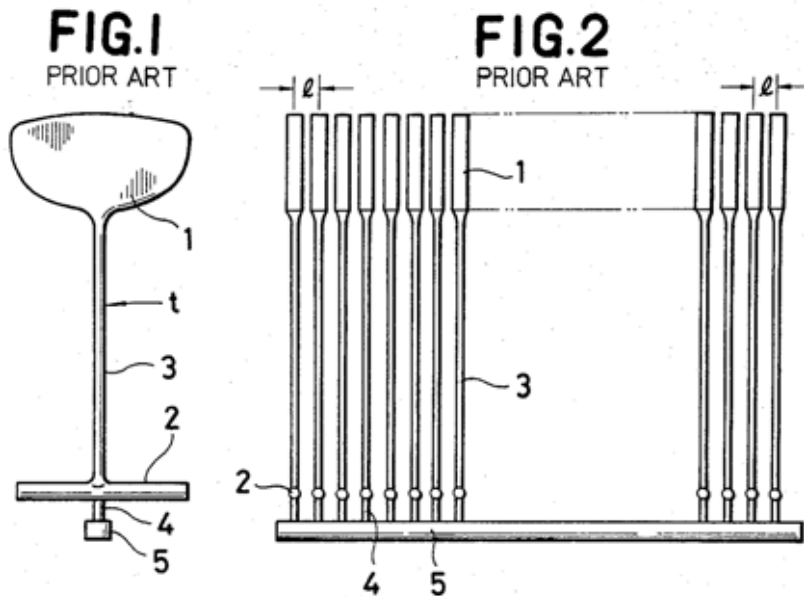
(2) 米国特許の内容

参考図 3 は米国特許の断面図である。



参考図 3 米国特許の断面図

参考図 4 はタックピンを示す説明図である。



参考図 4 タックピンを示す説明図

米国 754 特許の移動板 21 はピン 23 を通じて揺動する送り片 22 を備えており、送り片 22 はタックピンの連結部 4 の間に噛み合うツメ部 22a を有し、下端において送り片 22 はその下辺に沿って延びるスリット 22b を有し、スリット 22b 中にはスライダ 19 の前端一側の突起 19b を備える。これにより、スライダ 19 が前後移動する際に、送り片 22 はピン 23 を揺動運動の支点として揺動する。

(3)米国特許とイ号製品との対比

米国特許と、イ号製品との対比を行えば、主な相違点は以下のとおりである。米国特許の送り片 22 はスリット 22b を有し、スライダ 19 が前後移動する際に、スライダ 19 の前端突起 19b はスリット 22b の側壁に当たり、送り片 22 がピン 23 を揺動運動の支点として揺動するのである。

これに対し、イ号製品の移動部材 9 はレバー 3 を通じて前後移動し、移動部材 9 が前に移動した際、送り部材 18 の受け部 18j に当接して、送り部材 18 の頭部下端を引く。これにより、送り部材 18 の揺動を実現するのである。

両者の実現する機能から見れば、イ号製品及び米国特許は共に制御レバーを通じて中間レバーを揺動し、それにより移動部材 9 を往復水平移動させ、さらに、送り部材 18 を揺動させ、かつ、タックピンを移送させる点で共通する。

発明の目的を実現する手段から見れば、両者は中間レバーの揺動を通じて移動部材 9 を水平移動させ、送り部材 18 の頭部を引いて揺動させる点で共通する。

以上からすれば、両者は同一技術課題を解決するために、基本的に同一の技術手段を採用し、具体的な実現方式上の微差は、当業者にとって公知の技術手段を直接置き換えたにすぎないといえる。

原告は、米国特許は 661 特許の歯 19c の技術特徴を開示していないと主張した。これに対し、高級人民法院は、以下のとおり判断した。

原告特許中の歯 19c 部品は制動部材としての歯である。その作用は送り部材 18 の歯 18f が上昇する際にタックピンを押さえつけ、それがつられて移動しないようにするものである。イ号製品中にもその機能と基本的に同一の部品が存在しており、その点は被告も認めている。

しかしながら、この歯 19c を用いて対応する技術問題を解決することは当業者が通常採用する技術手段であり、この点は原告特許の明細書中からも証拠として得ることができる。すなわち、特許明細書には以下の記載がある。

「【0007】この係止片の取付機には各種のものが提案されているが、その一例をあげれば特公昭 61 - 35051 号公報がある。この取付機は特に密接ピンを打込むために開発されたものであり、従来にない優れた機能を持つ・・・

【0008】具体的には、中間レバー 12 で駆動されるスライドバー 19、このスライドバー 19 で揺動される支持板 21、この支持板 21 上に載置される係合爪 22a を有する送り片 22、この係合爪 22a が係止片群の横棒の上段のものに係合するために上昇する際に係止片群が上方に連れ移動しないように停止される戻り防止部材 25、この戻り防止部材 25 を前方に弾圧するスプリング 26 等、各種の精密が部材を必要とする精密機械を構成している。」

以上のことから、原告が出願をする以前から現有技術中のタックピン取付機はすでに同一の機能を有する歯 19c の使用を開始しており、原告特許の発明の目的は必ずしも当該部品に改善を加えたものではない。従って、たとえ米国特許が歯 19c に対応する部品を開示していないとしても、当該技術特徴は本領域における公知常識であり、当業者であれば何ら創造的労働なく採用することができるため、依然として米国特許とイ号製品とに実質的相違があるとは認定できない。

以上の理由により、イ号製品は現有技術である米国特許と実質的相違がないことから被告の現有技術の抗弁が成立し、特許権の非侵害が認定された。

5 . 結論

広東省高級人民法院は、中級人民法院の判断を支持しつつも、第 2 審で提出された米

国特許に基づく現有技術の抗弁が成立することから、イ号製品の差し止め及び損害賠償を認めた第 1 審判決を取り消す判決をなした³。

6. コメント

特許無効の抗弁が人民法院において認められない中国の特許訴訟においては現有技術の抗弁が頻繁に被告から主張される。2009 年に公布された司法解釈によれば現有技術と同一の技術のみならず実質的相違がない技術についても現有技術の抗弁が認められる。

本判決で判示されたように、「実質的相違」か否かは均等論に類似したアプローチにより判断される。均等論の適用要件は専利法で規定されていないが、司法解釈では、「均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本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。」と規定されている（司法解釈[2001]第 21 号第 17 条）。

本事件では、送り部材の揺動メカニズムの機能及び効果の相違に着目し、実質的相違なし、と判断している。

問題なのはイ号製品の歯 19c が米国特許に開示されていないにもかかわらず、現有技術の抗弁を認めたことである。この点、高級人民法院は、本件特許明細書の従来技術欄に歯 19c が公知技術と記載されていたことから、実質的相違がないと判断したのは疑問の残るところではある。661 特許の明細書の従来技術欄には従来技術の説明が丁寧になされており逆に現有技術の抗弁の成立を助けることとなった。従来技術の記載は最低限にとどめておくべきである。

判決日 2010 年 10 月 28 日

以上

³ 広東省高級人民法院 2010 年 10 月 28 日判決 (2010)粵高法民三終字第 197 号