

**特許が無効とされた場合の遡及効発生時期
～専利法第 47 条における遡及効発生時期が争われた事例～
中国特許判例紹介(31)**

2013 年 12 月 10 日

執筆者 弁理士 河野 英仁

陝西東明農業科技有限公司

再審申請人(一審被告、二審上訴人)

v.

陝西秦豊農機（集団）有限公司

再審被申請人(一審原告、二審被上訴人)

1. 概要

無効宣告請求により特許が無効となった場合、特許権は初めから無かったものとみなされる(専利法第 47 条)。ただし、専利法第 47 条第 2 項では、判決が確定し既に執行が完了していた場合は、一定条件下で遡及効を発生させないことにより、紛争の蒸し返しを防止せんとしている。専利法第 47 条第 2 項は以下のとおり規定している。

専利法第 47 条第 2 項

特許権の無効の決定は、特許権が無効とされる前に人民法院が言い渡しかつすでに執行した特許権侵害の判決、調解書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、ならびにすでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。

専利法第 47 条第 2 項では「無効とされる前に」と規定しているが、無効宣告請求の決定日、決定書の発送日、または決定書の到達日のいずれであるかは明確ではない。

本事件では決定日の次の日が執行完了日であり、当該執行が、専利法第 47 条第 2 項の「無効とされる前」の執行に該当するか否かが問題となった。最高人民法院は、遡及力を発生させる基準となるのは決定日であるとする判決をなした¹。

2. 背景

(1)特許の内容

2004 年 2 月 6 日喬宏岳は、国家知識産権局に「マイクロキャピラースマート型農業用機械」と称する実用新型特許申請を行った。2005 年 2 月 16 日国家知識産権局は、

¹ 最高人民法院 2012 年 11 月 20 日判決 (2012) 民提字第 110 号

喬宏岳に実用新型特許権を付与した。特許番号は ZL200420041558.6(以下、558 特許という)である。

2005 年 3 月 7 日秦豊公司(原告)と喬宏岳は《特許権譲渡契約》を締結し、本案特許を原告の所有とし、原告により年金が支払われた。2005 年 4 月 22 日国家知識産権局は本案特許権譲渡により登記を行った。参考図 1 は農業用機械の構成を示す説明図、558 特許の請求項 1 は以下のとおりである²。

1. マイクロキャタピラースマート型農業用機械において、
走行構造と、エンジン(5)と、変速機(2)とを含み、

台座(11)の両側に走行構造を有し、走行構造はキャタピラー式機構(13)であり、台座(11)上にエンジン(5)、変速機(2)、クラッチ(4)が固定されており;変速機(2)及びクラッチ(4)は操作ハンドル(12)に接続されており;農業用機械は最大高度を 500-700MM にて選択する。

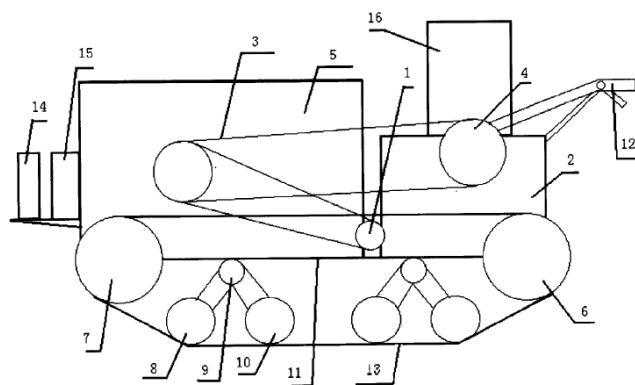


図1

参考図 1 農業用機械の構成を示す説明図

(2)訴訟の経緯

2007 年原告は市場において、東明公司(被告)が生産する 1YG-7.5 型リモコンマイクロ農機(以下、イ号製品という)が本案特許権を侵害するとして、被告に警告書を送付した。被告はこれに応じることなく大量生産及び販売を行い、かつメディア上に宣伝を行った。原告は、侵害行為の即時停止及び損害賠償 144 万元(約 2、300 万円)等を求めて陝西省西安市中級人民法院に提訴した。

被告はこれに対し、復審委員会に無効宣告請求を行った。2008 年 9 月 27 日特許復審委員会は第 12379 号無効宣告請求審査決定をなし、本案特許請求項 1、4、5、6 は無効、

² 符合は筆者において付した。

請求項 2、3 は有効と判断した。当該決定がなされた後、規定期間内に双方は行政訴訟を提起しなかった。

その後一審法院は審理を再開し、イ号製品は 558 特許を侵害すると判断し、イ号製品の販売差し止め及び 15 万元(240 万円)の法定賠償を被告に命じる判決をなした³。被告はこれを不服として陝西省高級人民法院に上訴した。

(3)第 2 回無効宣告請求

2009 年 6 月 22 日、訴外陝西金之誠包装材料有限公司は特許復審委員会に本案特許権の無効宣告請求を行った。2010 年 1 月 21 日、特許復審委員会は第 14443 号無効宣告請求審査決定をなし、既に効力を発した第 12379 号無効宣告審査決定の有効を維持し、請求項 2、3 は有効と判断した。陝西省高級人民法院は一審判決を維持する判決をなした⁴。

(4)第 3 回無効宣告請求と再審請求

その後、さらに第 3 回目の無効宣告請求が、復審委員会に提出された。2011 年 3 月 25 日、復審委員会は第 16225 号無効宣告請求審査決定をなし、秦豊公司の本案特許権を全部無効とした。

専利法第 47 条第 1 項の規定に基づき、無効宣告された特許権は始めから存在しないものとみなされる。そのため原一、二審判決が認定した被告が特許権侵害を構成するという前提は存在しないこととなる。同時に、本案特許権第 16225 号の無効宣告決定をなした際、本案原一、二審判決は未だ執行を終えておらず、第 16225 号決定は原一、二審判決に対しても遡及力を有する事となる。被告は、民事訴訟法第 179 条第 1 項第 (一) の規定に基づき再審を申請した⁵。

(5)一審及び二審判決の執行

被告が請求した本案特許無効宣告に対し、復審委員会は第 16225 号決定をなし、本案特許権を全部無効とした。第 16225 号決定の決定日は 2011 年 3 月 15 日であり、発送日が 3 月 25 日、郵便を通じて秦豊公司に到達した日時は 2011 年 4 月 3 日である。

³ 陝西省西安市中級人民法院 2009 年 6 月 5 日判決 (2008) 西民四初字第 18 号

⁴ 陝西省高級人民法院 2010 年 11 月 3 日判決 (2009) 陝民三終字第 52 号

⁵ なお、中国民事訴訟法第 179 条は 2012 年の改正により第 200 条へと改められた。第 200 条 (再審事由)

当事者の申立が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、人民法院は、再審をしなければならない。

第 1 号 新たな証拠があり、原判決、裁定を覆すのに足りる証拠

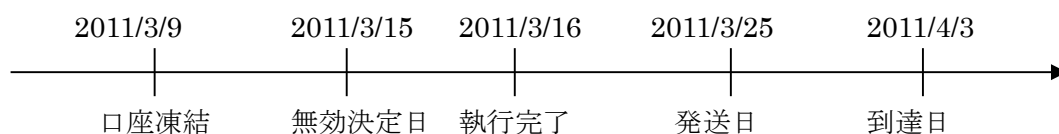
秦豊公司是第 16225 号決定を不服として、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起したが、2011 年 9 月 20 日、北京市第一中級人民法院は第 16225 号決定を維持する判決⁶をなした。原告は、当該維持判に対し法定期限内に上訴しなかったため、該判決は既に法律効力を生じている。

2011 年 3 月 9 日、原告の強制執行申請に応じて、陝西省西安市中級人民法院は被告の中国農業銀行有限公司礼泉県支店の口座の内 155468.00 元(約 250 万円)を凍結した。2011 年 3 月 16 日、陝西省西安市中級人民法院は執行行為を終え、(2011)西執民字第 38 号民事裁定をなし、本案一、二審判決の執行を終結する裁定をなした。

3. 最高人民法院での争点

争点 1: 専利法第 47 条第 2 項における「無効とされる前」はどの時点か

本案の経緯をまとめると以下のとおりである。



執行が、特許が無効とされる前であれば専利法第 47 条第 2 項の規定に基づき、遡及効を有さない。専利法第 47 条第 2 項における「無効とされる前」が、以下のどの時点に該当するのか否かが問題となった。

決定日 (2011 年 3 月 15 日)

発送日 (2011 年 3 月 25 日)

到達日 (2011 年 4 月 3 日)。

4. 最高人民法院の判断

争点: 専利法第 47 条第 2 項における「無効とされる前」は決定日前である

最高人民法院は専利法第 47 条第 2 項の立法趣旨は、公平と秩序の協調及び衡平の実現にあり、かかる観点から分析を行った。特許無効宣告請求の審査決定は、特許権が無効宣告を受けた後に未だ執行或いは履行を終えていない特許侵害判決、調解書、特許侵

⁶北京市第一中級人民法院 2011 年 9 月 20 日判決 (2011)一中知行初字第 2148 号

害紛争処理決定、特許実施許諾契約、特許権譲渡契約等に対し遡及力を付与し、特許侵害者、特許の実施許諾を受けた者及び譲渡を受けた者の正当な利益を補償し、特許権者が無効特許を利用して不当な利益を得ることを防止するものである。

その一方で、既に執行または履行を終えた特許侵害判決、調解書、特許侵害紛争処理決定、特許実施許諾契約、特許権譲渡契約に対し、特許無効宣告審査請求決定に遡及力を持たせないことで、既に形成され、かつ、安定化した社会秩序を維持することとしている。

無効宣告された特許権は始めから存在しなかったものとみなされるため、特許権を基礎とする特許侵害判決、調解書、特許侵害紛争処理決定、特許実施許可契約、特許権譲渡契約等、確定した利益は本来特許権者が獲得すべきではない。そのため専利法第 47 条第 2 項の規定は、特許無効宣告請求審査決定が遡及力を有する事を原則とし、遡及力を有しないことを例外としている。

最高人民法院は以上の立法趣旨に照らし、無効宣告の時間点を確定する際に、以下の要素を考慮しなければならないと判示した。

1:時間点是对世性を有するべきであり、また社会公衆が公開により知ることができ、かつ、明確に知ることができるものでなければならない。

2:時間点は確定性を有するべきであり、また一つの確定の時点であり、原則として当事者の具体的状況またはその他人の要素で容易に変動が発生しないことが必要とされる。

3:時間点は、比較的早い法律意義を有し、できるだけ無効宣告請求審査決定の遡及力が発揮する機会を増加できるものであることが必要とされる。

本案中、第 16225 号決定は、三つの法律意義の時間点を有する：

決定日（2011 年 3 月 15 日）；

発送日（2011 年 3 月 25 日）；

到達日（2011 年 4 月 3 日）。

決定日（2011 年 3 月 15 日）は無効宣告請求決定がなされた時間である。決定日は無効宣告請求審査決定書において明確に記載されており、社会公衆は容易に知ることができる。無効宣告請求決定がなされれば、復審委員会に対し拘束力を有し、自由に取り消

しまたは変更を行うことができない。

発送日（3月25日）は復審委員会が当事者に無効宣告請求審査決定を発送した時間であり、これは送達過程の開始時間である。該時間は無効宣告請求審査決定書上にまた明確な記載がある。

到達日（2011年4月3日）は当事者が無効宣告請求審査決定を受け取った時間であり、行政訴訟を提起できる期間の起算点となるものである。到達日は無効宣告請求審査決定書上に記載する術はなく、送達当事者の具体的状況に基づいてだけ、調べて明らかにすることができる。

無効宣告請求審査決定がなされた後では、発送日または到達日であろうと、共に人為的要素を起因として変動する可能性があり、時には大いに決定日が遅延することになる。発送日または到達日を特許権が無効と宣告された時間点とすれば、決定がなされた日から、発送日または到達日までのこの時間間隔は、当事者に利用される可能性があり、悪意をもって執行または履行を急がせまたは遅延させ、無効宣告請求審査決定の遡及力に影響を与え、自己の遡及力に有利な結果を得ることができる。

最高人民法院は以上のことから、無効宣告請求審査決定の発送日または到達日を特許権無効宣告の時間点とすれば、共に不合理な結果を招くこととなると判断した。反対に、無効宣告請求審査決定の決定日を、特許権が無効宣告された時間点として確定すれば、対世性及び確定性を有するだけでなく、一定の程度において、無効宣告請求審査決定が遡及力を発揮する機会を増加でき、公正な結果を実現することができる。

以上の理由から、専利法第47条第2項における特許権無効宣告の時間点は、無効宣告請求審査決定の決定日を基準とすべきと判示した。

本案中、本案特許権無効を宣告した第16225号決定の決定日は2011年3月15日であり、該決定は行政訴訟程序中にて維持され、かつ確定により法律効力を生じている。原一、二審判決の執行完了日は2011年3月16日である。前述した理由に基づき、本案特許権が宣告無効を宣告された時間は2011年3月15日となる。

最高人民法院は、特許侵害判決が執行完了していないため、本案において専利法第47条第2項に規定する遡及力を有しない状態には属しないと判断し、一、二審判決の執行に基づき獲得した利益を被告に返還するよう命じた。

5. 結論

最高人民法院は、特許が無効とされたことから一審及び二審判決を取り消す判決をなした。

6. コメント

本事件では専利法第 47 条第 2 項における執行と特許無効に伴う遡及効発生時期との関係が明確化された。特許権は常に無効の危険性に晒されているため、判決の執行はできるだけ早く行うことが好ましいといえる。

以上