

中国における均等論の解釈
～方法の順序を変更した場合に均等が成立するか～
中国特許判例紹介(36)

2014年7月10日
執筆者 弁理士 河野 英仁

浙江樂雪儿家居用品有限公司

再審申請人(原審被告)

v.

陳順弟

再審被申請人(原審原告)

1. 概要

中国では均等論による特許権侵害を認める事例が非常に多く十分注意する必要がある。均等については、司法解释[2001]第21号第17条第2項に以下のとおり規定されている。

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能を実現し、基本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。

また、司法解释[2009]第21号第7条は以下のとおり規定している。

第7条 人民法院は、権利侵害と訴えられた技術方案が特許権の技術的範囲に属するか否かを判断する際、権利者が主張する請求項に記載されている全ての技術的特徴を審査しなければならない。

権利侵害と訴えられた技術方案が、請求項に記載されている全ての技術的特徴と同一または均等の技術的特徴を含んでいる場合、人民法院は権利侵害と訴えられた技術方案は特許権の技術的範囲に属すると認定しなければならない。権利侵害と訴えられた技術方案の技術的特徴が、請求項に記載されている全ての技術的特徴と比較して、請求項に記載されている一以上の技術的特徴を欠いている場合、または一以上の技術的特徴が同一でも均等でもない場合、人民法院は権利侵害と訴えられた技術方案は特許権の技術的範囲に属しないと認定しなければならない。

すなわち、中国では手段、機能、及び効果が実質的に同一であり、かつ、容易に連想することができるものであれば、均等と認定される。

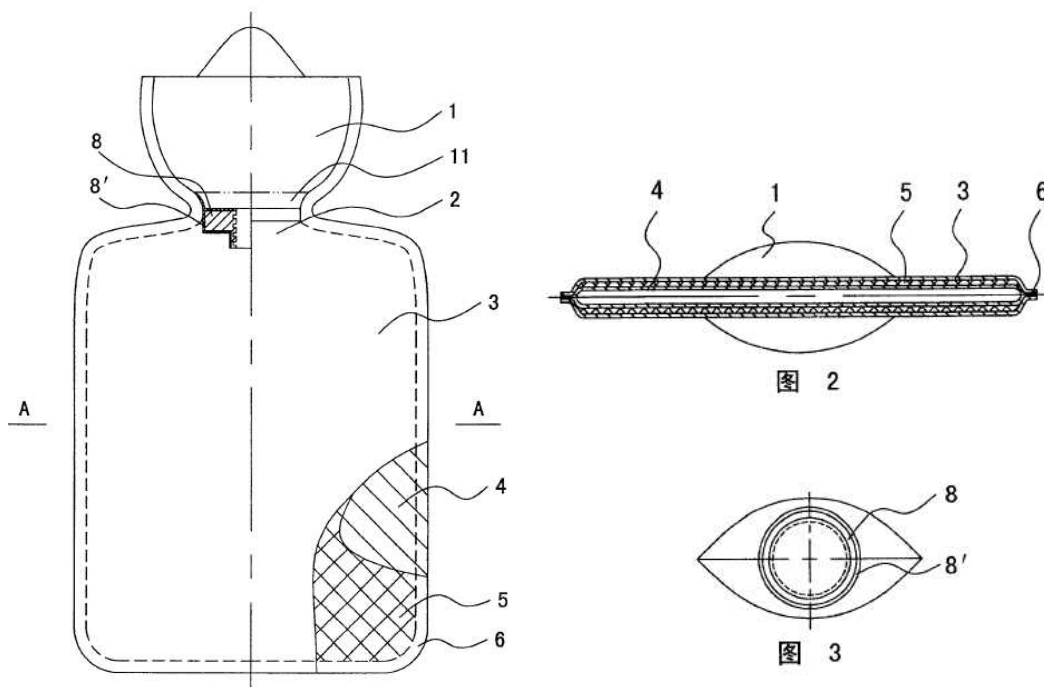
本事件においては、請求項に係る方法発明の順序と、被疑侵害方法の順序とが一部異なっており、順序を変えた被疑侵害方法に対し、均等論上の侵害が成立するか否か問題となった。中級人民法院¹及び高級人民法院²は均等侵害を認める判決をなしたが、最高人民法院は一部の行為について均等侵害が成立しないと判断した³。

2. 背景

(1)特許の内容

陳順弟(原告)は、「布プラスチック熱水袋の加工方法」と称する発明特許権を所有している。当該特許は2006年2月24日に知識産権局に出願され、2010年2月17日に登録された。特許番号は、200610049700.5(以下、700特許という)である。

700特許は熱水袋の加工方法に関し、方法発明に係る熱水袋は、全部で12のステップを経て製造される。以下は争点となった請求項1のクレーム及び図面である。



¹ 遼寧省瀋陽市中級人民法院(2010)判決 沈中民四初字第389号

² 遼寧省高級人民法院判決 (2011)遼民三終字第27号

³ 最高人民法院2013年12月25日判決 (2013)民提字第225号

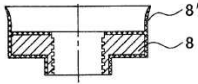
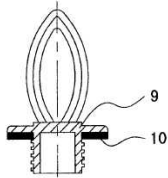


图 4



1、布プラスチック熱水袋の加工方法において、

布プラスチック熱水袋は、袋体、袋口及び袋栓により組成されており、前記袋体は内層(4)、外層(3)及び保温層(5)を有し、袋体の縁に貼り合わせ辺(6)を有し、前記袋栓はねじ溝栓座(8)及びねじ溝栓蓋(9)であり、ねじ溝栓座(8)の外壁は複合層(8')を有し、ねじ溝栓蓋(9)は密封スペーサ(10)を有し、袋栓(2)中のねじ溝栓座(8)はポリプロピレン材料であり、複合層(8')はポリ塩化ビニル材料であり、密封スペーサ(10)はシリカゲル材料により生成され、以下の特徴を有する：

第一ステップ：最初に内層、保温層及び外層材料を取り；

第二ステップ：内層、保温層、外層の順序で重ね合わせ、組合層とし；

第三ステップ：2つの組合層を対応させて重ね合わせ、高周波ヒートシール機を採用して熱水袋の形状に基づき2つの組合層の縁に対し高周波熱貼り合わせを行い；

第四ステップ：高周波熱貼り合わせを行った熱水袋に対し、熱水袋毎に裁断を行い；

第五ステップ：ポリプロピレン材料を取り出し、ねじ溝栓座(8)の型に流し込み、再びねじ溝栓座(8)をインサートとして金型に入れ込み、その他ポリ塩化ビニル材料を取り出し、ねじ溝栓座(8)の外に二次的に複合層(8')の型に流し込み；

第六ステップ：複合層を有するねじ溝栓座を袋口内に入れ込み、内層と接触させ、高周波ヒートシール機を採用して熱水袋口部に対し、ねじ溝栓座と複合層とを熱貼り合わせし；

第七ステップ：熱水袋の袋体に対し、周辺のトリミングを行い；

第八ステップ：プラスチック材料を取り出し、ねじ溝栓蓋(9)を流し込んで製造し；

第九ステップ：シリカゲル材料を取り出し、密封スペーサ(10)を流し込んで製造し；

第十ステップ：密封スペーサ(10)及びねじ溝栓蓋(9)を相互に取り付けた後、ねじ溝栓座(8)中に回し入れ；

第十一ステップ：空気を満たして圧力試験を行うべく、熱水袋中に圧縮空気を注入し耐圧試験を行い；

第十二ステップ：包装する、ことを特徴とする布プラスチック熱水袋の加工方法。

(2) 原告は、浙江樂雪儿家居用品有限公司（被告）の加工方法(以下、被疑侵害方法)が

700 特許を侵害するとして、遼寧省瀋陽市中級人民法院に差し止め及び損害賠償を求めて提訴した。

被告は一部の材料を製造するステップを訴外第三者に実施させており、構成要件の一部を欠く、また、一部のステップの順序が特許方法と相違することから侵害は成立しないと主張した。

中級人民法院は、第三者の実施行為は実質的に被告の行為と見なすことができ、また一部のステップの順序が異なるとしても均等侵害が成立すると判断し、侵害行為の差し止め及び 30 万元(約 480 万円)の損害賠償を認める判決をなした。高級人民法院は中級人民法院の判決を支持した。被告はこれを不服として最高人民法院へ再審請求を行った。

3.最高人民法院での争点

争点 1: 方法の一部のステップを第三者が実施している場合に、侵害が成立するか否か

被告は第 5、8 及び 9 ステップの各部品の製造を外部の訴外第三者に委託しており、製造された部品を使用して、最終製品である熱水袋を完成させていた。このように方法の請求項において、一部のステップを第三者に実施させた場合に、特許権侵害が成立するか否かが問題となった。

争点 2: 方法の一部のステップの順序が変更された場合に、均等侵害が成立するか否か

被告は方法の一部のステップの順序を入れ替えていた。文言上の侵害は成立しないが、均等論上の侵害が成立するか否かが争点となった。

4.最高人民法院の判断

争点 1: サンプルを渡して被告の要求に基づき製造させたものであり相応の法律責任を負う

ステップ 5、8 及び 9 で言及された部品の製造ステップが争点となった。ステップ 5、8 及び 9 は以下のとおり。

第五ステップ：ポリプロピレン材料を取り出し、ねじ溝栓座(8)の型に流し込み、再びねじ溝栓座(8)をインサートとして金型に入れ込み、その他ポリ塩化ビニル材料を取り出し、ねじ溝栓座(8)の外に二次的に複合層(8')の型に流し込み；

第八ステップ：プラスチック材料を取り出し、ねじ溝栓蓋(9)を流し込んで製造し；

第九ステップ：シリカゲル材料を取り出し、密封スペーサ(10)を流し込んで製造し；

被告は、被疑侵害製品のねじ溝栓座、ねじ溝栓蓋及びスペーサは共に、そのサンプル

を、訴外第三者に提供し、加工を委託しており、楽雪儿公司是、外部から購入した部品の加工方法に対し、挙証責任を負う義務はなく、被疑侵害方法は、特許請求項 1 の第 5、8、9 ステップを欠くと主張した。

これに対し最高人民法院は、上述の部品は自身で加工したものではないが、これらの部品はそのサンプルを提供した訴外第三者のところで作成されたものであり、これらの部品は訴外第三者が被告の要求に基づき加工製作したものである以上、被告はこれらの部品を生産した法律結果に対し相応の法律責任を負うべきであると判断した。以上の理由により最高人民法院は、被疑侵害方法が第 5、8、9 ステップを欠くという被告の主張を支持しなかった。

争点 2：方法の順序を入れ替えた場合に、必ずしも均等侵害が成立するとは限らない

最初に最高人民法院は、製品の製造方法特許は通常、方法ステップの組合せ及び一定のステップ順序を通じて実現するものであると述べた。そして、方法特許のステップ順序が特許権の保護範囲に対し限定作用をもたらすか否かについては、これらのステップが特定の順序で実施することが必須であるか否か、及び、この種の互換が技術機能または技術効果上の実質的差異をもたらすか否かを検討しなければならないとした。

本事件で問題となったステップの互換は 2 カ所存在する。

(1)第 6、7 ステップ

請求項に係る第 6、7 ステップは以下のとおり。

第六ステップ：複合層を有するねじ溝栓座を袋口内に入れ込み、内層と接触させ、高周波ヒートシール機を採用して熱水袋口部に対し、ねじ溝栓座と複合層とを熱貼り合わせし；

第七ステップ：熱水袋の袋体に対し、周辺のトリミングを行い；

一方、被疑侵害方法が採用したステップは先に熱水袋体に対し周辺のトリミングを行い、その後、熱水袋口部に対し、ねじ溝栓座と複合層とを熱貼り合わせるものである。すなわち、第 6 ステップと、第 7 ステップを入れ替えたものである。

被告は、当該ステップ加工に基づけば、後続ステップ中の被加工製品が占める空間を省略することができ、素早く加工してまた精度を上げるのに有利であり、かつ、製品を直接検査工程に持って行くことができ、技術効果が相違し、均等侵害は成立しないと主張した。

これに対し、最高人民法院は、被疑侵害方法のそれ以前の加工ステップから見れば、第4ステップにおいてすでに高周波熱貼り合わせを行った熱水袋に対し、熱水袋毎に裁断を行っており、その時のトリミングの主な目的は熱水袋を良く見せて完成品に近づけるものであり、その空間を減少させるという作用は非常に限られていると判断した。また、多くの余辺の角の存在は栓座の貼り合わせを阻害するものではなく、栓座貼り合わせに、実質的な影響は発生しない。

最高人民法院は、これら2つのステップの実施は先後順序の唯一の対応性を有するものではなく、先にトリミングするか先に熱貼り合わせをするかは、全体的な技術方案の実現に対して実質的な影響はなく、かつ、これら2つのステップの互換は技術機能及び技術効果上、実質的な差異を生じるものではないことから、被疑侵害方法の順序を入れ替えた後のステップと特許請求項1の第6、7ステップは相互に均等であると判断した。

(2) 第10、11ステップ

特許請求項1の第10ステップ及び第11ステップは以下のとおりである。

第十ステップ：密封スペーサ(10)及びねじ溝栓蓋(9)を相互に取り付けた後、ねじ溝栓座(8)中に回し入れ；

第十一ステップ：空気を満たして圧力試験を行うべく、熱水袋中に圧縮空気を注入し耐圧試験を行い；

一方被告の被疑侵害方法は、先に耐圧試験を行ってから、密閉スペーサ及びねじ溝栓蓋を取り付け、ねじ溝栓座に回し入れるものであり、順序が異なる。

被告は、この種のステップ交換がもたらす効果は、ねじ溝栓座を取り付けた後に、再度これを取り外して空気を満たした計測を行う必要がなく、時間を短縮でき、計測品質を保證することができる」と主張した。

最高人民法院は、熱水袋に対し空気を満たして圧力試験を行うには、熱水袋の口部を通じて行う必要があると判断した。そして特許請求項1の第10、11ステップの操作に基づけば、圧力試験を行う前に、ねじ溝栓座の中から、ねじ溝栓蓋を取り外さなければならず、被疑侵害方法が採用した先に圧力試験をした後に再度ねじ溝栓蓋を装着するステップと比較すれば、この種の操作ステップは実質上、空気を満たして試験を行う操作段階を増加させ、操作時間の延長及び効率低下を招くと判断した。

最高人民法院は、第 10、11 ステップの互換後、確かに被告が主張する操作段階の減少、時間の省略、効率の向上という技術的效果が生じていることから、このステップの互換によりもたらされる技術効果上の差異は実質的なものであり、変更後のステップと、特許請求項 1 の第 10、11 ステップは均等の技術特徴を構成しないと判断した。

(3) 献納原則

これに対し、原告は、明細書には、ステップ 10、11 の順序は変えることができると記載しており、順序を入れ替えた後の技術方案は、特許権の保護範囲に属するべきであると反論した。

具体的には以下の記載があった。

「第十ステップ：密封スペーサ(10)及びねじ溝栓蓋(9)を相互に取り付けた後、ねじ溝栓座(8)中に回し入る。ただし、試圧後に栓蓋を差し込んでも良い。」

これに対し、最高人民法院は、献納原則により特許権侵害を主張することはできないと判断した。司法解釈[2009]第 21 号第 5 条は以下のとおり規定している。

第 5 条 明細書または図面においてのみ表され、請求項に記載されていない技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件においてこれを特許権の技術的範囲に加えた場合、人民法院はこれを支持しない。

最高人民法院は、特許権の保護範囲を正確に確定するには、特許権者の為だけに有効な法律保護を提供する必要性だけではなく、請求項の公示及び限界作用を尊重し、社会公衆の信頼、利益を保護する必要性もあると述べた。そのため献納原則を採用し、特許権者と公衆の利益とのバランスを図っている。

献納原則は、特許明細書中に記載され、請求項中に反映されていない技術方案については、請求項の保護範囲内に含めることができないとするものである。明細書中に開示されているが請求項に記載されていない技術方案について、献納原則を適用しないとすれば、特許権者に対する保護が過分となる一方で、請求項の限界作用を低下させ、特許権保護範囲の確定を過度に柔軟及び不確定な状況に陥らせ、公衆の特許権保護範囲の予測難易度を増加させることとなり、特許公示作用の発揮及び公衆利益の保護に不利となる。

当該司法解釈は 2010 年 1 月 1 日から施行されており、本事件は 2010 年 9 月に発生していることから、最高人民法院は献納原則が本事件にも適用されると判断した。当業

者が明細書を読むことにより、開示されていることを理解できるが、保護を要求していない技術方案は、特許権者により社会に献納したものと見なされる。

本案の状況はこれに該当するものである。特許明細書には、明確に第 10、11 ステップは変更可能と記載されているものの、この変更後のステップは請求項中には反映されていない。以上の理由により、最高人民法院は、変換後のステップは、特許権の保護範囲に属しないとす被告の主張を支持した。

5. 結論

最高人民法院は、方法のステップの一部を他人に実施させた場合にも侵害が成立する、及び、ステップ 6 及び 7 のステップは順序を入れ替えた後も均等侵害が成立するとして第 1 審及び第 2 審判決を支持した。

一方、ステップ 10 及び 11 については、順序を変えた後の被疑侵害方法が均等侵害となるとした第 1 審及び第 2 審判決を取り消した。

6. コメント

方法発明についての権利範囲解釈に当たり非常に参考となる事件である。

(1)方法の一部を他人に実施させた場合

方法の一製造工程を第三者に委託して実施させた場合でも、サンプルを渡して製造させていた場合は、委託者は方法特許の侵害を問われることとなる。米国最高裁判所において寄与侵害の成立性が争われたAkamai事件においても、直接侵害が成立するには、委託者が第三者に管理または指示を行っていたことが条件とされており、中国においても同様の判断がなされているといえる。

(2)方法の順序と均等論について

方法の請求項は、請求項及び明細書中の記載から、記載した順序に権利範囲が限定される場合がある。そのような場合、均等論を主張することとなるが、均等が成立するか否かは、請求項に係る方法と、変更後の被疑侵害方法とにより実施される工程によりもたらされる効果を対比分析することとなる。本事件では作業性、効率が両者の間で相違することから、ステップ10及び11の互換では、均等侵害が成立せず、逆にあまり作業性、効率が変わらないステップ6及び7の互換では均等侵害が成立した。

中国では均等侵害の成立性判断が困難であるが、本事件は非常に参考となる。

(3)中国特許請求項及び明細書記載上の注意点

本事件で注意すべきは、献納原則である。出願人は確かに、ステップ10及び11は入れ替え可能であると明細書に記載していた。しかしながら、明細書に記載するだけでは不十分で、当該記載を請求項中に反映しなければならない。

明細書作成中に、第三者の迂回技術を防止するために、「他のバリエーションも可能」、「順序入れ替えも可能」等の記載を行うが、これらの記載だけでは不十分で、権利主張するためには、請求項でカバーされているか否か確認すべきである。

その他、不要なステップは削除するか、または、従属請求項中に記載すべきである。特に本特許における第12ステップの「包装する」は、先行技術との差別化の観点からも不要であり、独立請求項に記載すべきではない。包装ステップを別の業者が行った場合、直接侵害が成立しないとの抗弁を受けることとなるからである。

本事件は方法の請求項が争点となったが、上記注意点は装置の請求項についてもいえることである。

以上