

意見が明確に否定された場合の禁反言の適用
～明確に否定された場合、放棄には当たらない～
中国特許判例紹介(85)

2018年12月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天

再審申請人（一審原告、二審被上訴人）

重慶力帆自動車販売有限公司

再審被申請人（一審被告、二審上訴人）

1. 概要

禁反言の法理については、司法解釈[2009]第21号第6条に以下のとおり規定されている。

第6条 特許出願人、特許権者が特許授權または無効宣告手続において請求項、明細書について補正または意見陳述することによって放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件において改め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。

すなわち、審査及び審理過程において出願人・権利者が補正または意見書にて放棄した範囲については、もはや権利主張はできないこととなる。

本事件では出願人が審査段階で主張したものの審査官に当該主張が否定された技術方案について禁反言が成立するか否かが争点となった。

最高人民法院は、明確に否定されているとして禁反言が成立し特許権侵害が成立しないと判断した江蘇省高級人民法院判決¹を取り消した²。

2. 背景

(1)特許の内容

蔣小平氏（原告）は、シャークフィンアンテナと称する発明特許第200710019425.7号(以下、425特許という)を所有している。425特許は、2007年1月23日に国家知識産権局に出願され、2012年5月23日に登録された。

¹ 江蘇省高級人民法院判決（2016）江民終161号

² 最高人民法院2017年12月22日判決（2017）最高法民申1826号

争点となった請求項1は以下の通りである。なお符号は筆者において付した。

【請求項1】

シャークフィンアンテナにおいて、

アンテナハウジング1と、

アンテナハウジング1内側上部に設けられた無線受信用アンテナ11と、

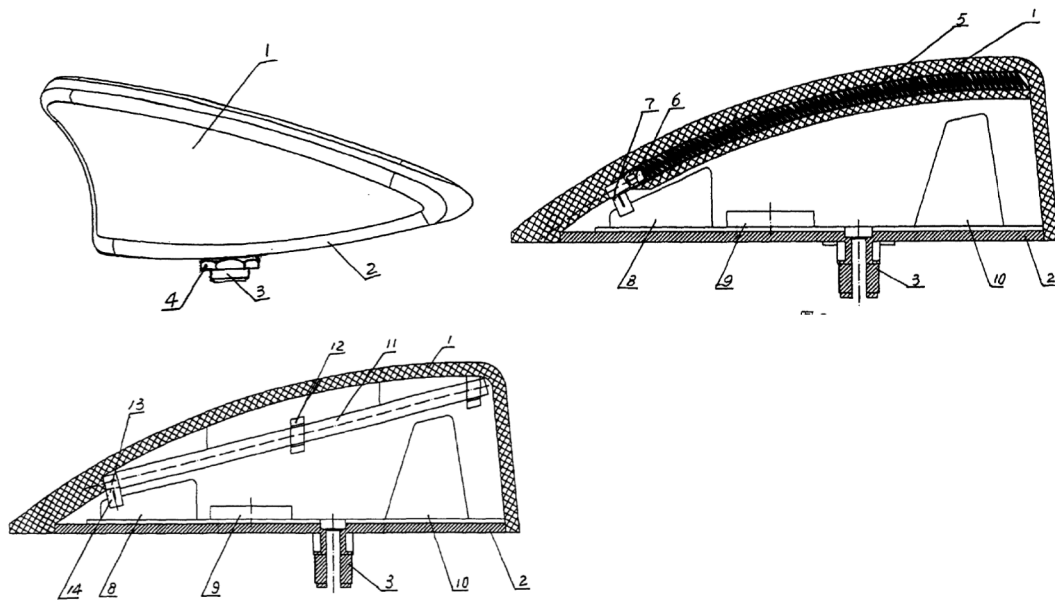
無線受信用アンテナ11一端に設けられたアンテナ信号出力端13とを備え、アンテナ信号出力端13は、アンテナ接続部品14を通じてアンテナアンプ8の信号入力端に接続、あるいは、直接同軸ケーブルに接続されており、

アンテナハウジング1の底部に取り付けられた取付底板2と、

前記無線受信用アンテナ11は、射出成形または固定カードにより、アンテナハウジング1内側上部に取り付けられており、

アンテナハウジング1内側上部には、無線受信用アンテナ11が設けられ、前記無線受信用アンテナ11はスパイラルスプリングアンテナ、または金属アンテナを採用し、アンテナが無線電信号を受信する有効長さを増加させ、360度全方向性の信号受信を実現し、

前記無線受信用アンテナ11はAM/FM共用アンテナである。



(2)訴訟の経緯

原告は、重慶力帆自動車販売有限公司（被告）が販売する被疑侵害製品が425特許を侵害するとして人民法院に提訴した。

3.最高人民法院での争点

争点:禁反言が成立するか否か

4.最高人民法院の判断

判断:判断者が、権利者がなした意見陳述に対し明確に否定した場合、技術方案の放棄を導くものではない

問題となったのは、以下の3つの技術特徴である。

技術特徴 a: アンテナ信号出力端 13 は、アンテナ接続部品 14 を通じてアンテナアンプ 8 の信号入力端に接続、あるいは、直接同軸ケーブルに接続されており、

技術特徴 b: 前記無線受信用アンテナ 11 は、射出成形または固定カードにより、アンテナハウジング 1 内側上部に取り付けられており、

技術特徴 c: 前記無線受信用アンテナ 11 は AM/FM 共用アンテナである。

被告は、被疑侵害製品は必ずしも技術特徴 a のアンテナ接続部品 14、及び、技術特徴 b の射出成形または固定カードを備えないと主張し、また、技術特徴 a,b は意見陳述を通じた禁反言により放棄されたと主張した。高級人民法院は被告の主張を認め、技術特徴 a,b について禁反言の成立を認め放棄したと判断した。

(1)審査段階での出願人の主張

425 特許の審査過程は以下の通りである。

対象特許の実質審査過程において、国家知識産権局は、現有技術 (CN1841843A) に基づき、2010 年 9 月 29 日出願人に《第一回審査意見通知書》を送付し、対象特許の請求項 1 は、現有技術と比較して新規性、創造性を有しないと指摘した。

審査意見の内容は以下の通りである。

「“アンテナ信号出力端は、アンテナ接続部品を通じてアンテナアンプの入力端に接続されており” という技術方案に関し、現有技術はすでに“前記 AM アンテナが AM 増幅回路 231 (アンテナアンプに相当) に接続されており” と公開しており、接続箇所は必然的に AM アンテナの信号出力端と増幅回路 231 の信号入力端であり……、それゆ

え新規性を有さない。

それと並列の他の状況は“アンテナ信号出力端は直接同軸ケーブルに接続されており”であり、アンテナが受信した無線電気信号が比較的良い受信効果を実現するに足りる場合、増幅回路に接続して信号増幅する必要はなく、この時直接同軸ケーブルに接続するが、これは本領域の当業者にとって実際の状況の需要に応じて設定するものであり、本領域の公知常識に属する。」

同時に請求項2に関しては、以下の指摘をなした。

「請求項2の付加技術特徴は、無線受信用アンテナをアンテナハウジング上に固定する方式に対し限定している。“射出成形”及び“固定カード”による固定は、共に本領域で常用されている固定方式であり、本領域の公知常識に属する。」

出願人は、2010年12月10日意見陳述書を提出し、対象特許と現有技術とを比較すれば、無線受信用アンテナ及びアンテナ信号出力の接続方式等の面で相違が存在すると主張した。当該意見書による主張と共に、出願人は請求項2、4を請求項1に組み入れ、補正後の申請文書を提出した。

国家知識産権局は、2011年12月23日《第二回審査意見通知書》で、対象特許請求項1及び請求項2-5は創造性を有しないと判断した。

審査意見通知書では以下の通り判断している。

「請求項1は、2つの並列した技術方案を含んでいる。それは、アンテナ信号出力端が、アンテナ接続部品を通じて、アンテナアンプ信号入力端と接続されていること、及び、アンテナ信号出力端が直接同軸ケーブルに接続されているということである。

技術方案1と対比文件(CN1841843A)とを比較すれば、以下の点で相違する。アンテナ信号出力端とアンテナアンプ信号入力端との間は、アンテナ接続部品を通じて接続されており、前記アンテナは、射出成形装または固定カードを通じてアンテナハウジング内側上部に取り付けられている。

しかしながら、コンポーネントを接続することによるインピーダンスマッチングは、当技術分野では一般的な技術であり、本領域の公知常識に属する。該対比文件の基礎において、上述の公知常識を結合して該請求項で保護を求める技術方案を獲得することは、当業者からすれば容易であり、該請求項で保護を求める技術方案は突出した実質性特徴と顕著な進歩を欠き、創造性を有さない。

技術方案二に関し、アンテナが受信した無線電気信号が比較的良い受信効果を有するに足りる場合、増幅回路に接続して信号を増幅する必要がなく、この時直接同軸ケーブルに接続するという事は、当業者にとって、実際の状況の必要性に基づき設定されるものであり、本領域の公知常識に属し、このような状況下、該請求項もまた創造性を有さない。」

「無線受信用アンテナは、射出成形または固定カードにより、アンテナハウジング 1 内側上部に取り付けられており」の技術方案に対し、審査意見は以下の通り判断している。「対比文献は AM アンテナがフィン状外殻 21 内側の頂部に設けられている点公開しており、対象特許のアンテナハウジング内側上部に無線受信用アンテナが設置されているに相当し、かつ“射出成形”及び“固定カード”による取付もまた当業者が通常用いる常用固定方式であり、本領域の公知常識に属する。」

出願人が対象特許の信号出力接続方式と対比文献とは相違すること、及び、アンテナハウジング内側上部の取付方式は公知でないとする陳述意見に対し、審査意見は否定した。

出願人は、2012 年 1 月 9 日になした《第二回審査意見通知書》に対する回答意見において、“前記無線受信用アンテナは AM/FM 共用アンテナ”を請求項 1 に追加する補正を行い、当該内容は原明細書及び図面とともに記載されており、かつ、疑いもなく導きだせると主張した。2012 年 5 月 23 日、対象特許は公告された。

(2)無効宣告請求時における特許権者の主張

出願人は、2014 年 9 月 18 日無効審判における意見陳述書において、技術特徴 a,b の観点と権利付与段階の回答意見とは一致させており、アンテナ信号出力端が、アンテナ接続部品を通じてアンテナアンプ信号入力端に接続されていることは、必ずしも慣用的な技術手段ではなく、無線受信用アンテナが射出成形及び固定カードを通じてアンテナハウジング内側上部に取り付けられる方式は必ずしも公開されていないと判断している。

特許復審委員会が 2015 年 4 月 7 日になした無効決定の認定では、対象特許は創造性を有する。その理由は、現有技術は、AM アンテナ及び FM アンテナを分離式の設計とした技術手段であり、対象特許特徴 c で述べられている無線受信用アンテナが AM/FM 共用アンテナを採用するという技術手段とは背離しているというものである。

当業者が現有技術に存在する相反する技術示唆に面し、対比文件に公開されている技術方案の基礎において、それと現有技術中使用されている AM/FM 共用アンテナの技術手段を相結合する技術啓示を獲得するすべはなく、したがって、本特許請求項 1 の技術方案を獲得するすべもない。

(3) 最高人民法院の禁反言の評価

本案の争点は出願人の技術特徴 a,b に対する陳述が“禁反言”の法理の適用を導くことになるか否かである。

特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）（法釈〔2016〕1号）第13条は以下の通り規定している。

第13条 権利者が、特許出願人、特許権者が特許権利付与過程において請求項、明細書及び図面に減縮性の補正または陳述に対し、明確に否定されたことを証明する場合、人民法院は該補正または陳述は技術方案の放棄をもたらしていないと認定しなければならない。

第13条は、“明確な否定”が存在しているか否かにより“禁反言”の法理の適用を除外するものであり、判断者が、権利者がなした意見陳述に対し明確に否定し、認めない場合、技術方案の放棄を導くものではなく、禁反言は適用されないというものである。

特許の権利付与過程は、技術特徴の認定に対し連続性を有することから、権利者がなした陳述が“明確に否定”されたか否かは、特許の権利付与、及び、無効審判の審理過程段階の技術特徴の審査において、客観的で全面的な判断を行わなければならない、権利者が技術方案に対してなした減縮性の陳述が最終的に判断者により認められたか否かに注目し、それにより特許出願が権利付与されたか、あるいは、特許権が維持されたか否かを考慮しなければならない。

本案の上述した関連事実に基づき、権利付与過程において、国家知識産権局特許審査部門は、出願人の技術特徴 a,b の陳述意見に認可を与えておらず、明確に否定した意見をもっており、かつ、対象特許の権利取得において必ずしも特徴 a,b に対し減縮性の陳述を行っていない。

後に続く無効審査過程において、特許復審委員会は必ずしも実質審査段階で維持された否定意見を覆しておらず、特許復審委員会が接続部品を通じてインピーダンスマッチングを行うことが本領域の慣用技術手段ではなく、本領域の公知常識に属しないと結

論を得ることはできず、また“射出成形”及び“固定カード”装着が、領域で常用の固定方式ではなく、本領域の公知常識に属しないとの結論を得ることはできない。

対象特許が創造性を有するかを評価する場合、無効決定が技術特徴 a,b を区別特徴として羅列したが、技術特徴 a,b の存在は必ずしも特許復審委員会の現有技術における相反する技術示唆の存在に影響を与えるものではなく、当業者に技術特徴 c の「無線受信用アンテナが AM/FM 共用アンテナを採用する」動機は存在せず、対象特許は創造性を有するという判断結果をもたらした。

特許権者がなした減縮性陳述は実質審査段階ですでに明確に否定されており、無効審査過程においても必ずしも該認定を覆して相反する結論を形成していないから、このような状況下では、特許権者の減縮性陳述は既に明確に否定された事実を認定すべきである。

以上の理由により、最高人民法院は、出願人の特徴 a,b に関する意見陳述は、技術方案が放棄されたという法律効果を発生させないと判断した。

5. 結論

最高人民法院は、禁反言が成立し技術的範囲に属しないとした江蘇省高級人民判決を取り消した。

6. コメント

審査段階での出願人の主張について審査官及び審判官が否定した場合、または、採用しなかった場合、当該主張自体には禁反言が成立しないと判示された。本事件では技術特徴 a,b,c を相違点として出願人は反論したが、技術特徴 a 及び b については審査官及び審判官は一貫して先行技術に開示されているか、あるいは、公知技術と認定している。一方、最終的に補正による追加された技術特徴 c については、当業者が想到する動機付けが無いとして出願人の主張を認め特許が付与された。

このことから、禁反言が生じるのは技術特徴 c のみであり、他の主張事項である技術特徴 a,b については禁反言が成立しないと判断した。何れにせよ意見書及び補正書に記載した事項は権利範囲解釈時に参酌されるため十分な注意が必要である。

コラム

インターネット人民法院の設立

～中国におけるインターネット裁判とブロックチェーンを利用した証拠の活用～

中国では特定の事件に関しインターネット上で裁判手続を完結することができるインターネット人民法院が設けられている。2017年8月頃から受理を開始し、現在北京、杭州、広州の3拠点にインターネット人民法院が設けられている。

インターネット人民法院は、EC サイトでの商品購入・サービス契約に関する紛争、及び、ネット上での著作権侵害・権利帰属に関する紛争等の一審案件を管轄している。

インターネット人民法院では、ネット上でユーザ登録を行えば、起訴状及び関連証拠の送付をインターネットを通じて行うことができ、訴訟費用の計算も自動で行われる。訴訟費用の支払いもアリペイ等で行うことができる。

訴状提出後、立案が完了し被告へ訴状の送達が行われ、被告はプラットフォームに登録すれば同じくインターネットを通じて答弁書を提出することができる。

当事者は人民法院に出頭する必要はない。開廷の際には、下記のようにTV会議を通じて原告及び被告は参加することができる³。平均的な開廷時間は25分である。



³ Sina ニュース動画 HP より 2018年11月10日 http://video.sina.cn/news/i/2018-09-09/detail-ihivtsyk7034383.d.html?oid=5_006&vt=4&cid=37766

その他、ブロックチェーン等の改竄防止技術により保護された電子証拠を提出することができる点が特徴である。最高裁判所のインターネット訴訟事件における若干問題に関する規定 法釈〔2018〕16号第11条は以下の通り規定している。

「当事者によって提出された電子データに関し、電子署名、信頼できるタイムスタンプ、ハッシュ値チェック、ブロックチェーンおよびその他の証拠収集、固定および改ざん防止技術手段または電子法証拠プラットフォーム証明書を通じて真正性を証明することができる場合、インターネット裁判所はそれを確認しなければならない。」

中国の司法手続きにおいては証拠が重要視され、従来は公証人による公証を経た証拠が人民法院により受理されていた。しかしながら、近年の改竄防止技術の向上によりブロックチェーン上のデータ等を証拠として提出することが可能となった。2018年6月28日杭州インターネット人民法院により判決が下された事件ではブロックチェーン上の電子証拠が証拠として採用された。

以上