

**中国における特許無効の抗弁**  
**～中国におけるダブルトラック問題の取り扱い～**  
**中国特許判例紹介(117)**

2023年1月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

深セン市租電智能科技有限公司

上訴人（原審原告）

深セン市森樹強電子科技有限公司、深セン市優電IoT技術有限公司

被上訴人（原審被告）

## 1. 概要

中国における特許権侵害訴訟においては、訴訟における特許無効の抗弁は認められておらず、特許の有効性は別途国家知識産権局復審委員会に無効宣告請求を行う必要がある。

本事件においては権利無効の可能性が高い実用新型特許権に基づく訴訟が提起されたところ、広東省深セン市中級人民法院は被告の特許無効の抗弁を認め、原告の訴えを却下する判決<sup>1</sup>を下した。

最高人民法院は、法律及び司法解釈で特許無効の抗弁が認められていないこと、特許無効の蓋然性が高いこと、当事者間で特許無効時の補償について承諾がなされていること等を総合的に判断し、訴訟却下の判断は維持しつつも、特許無効の抗弁を認めた中級人民法院判決は法律適用に誤りがあるとして取り消した<sup>2</sup>。

## 2. 背景

### (1)特許の内容

深セン市租電智能科技有限公司（原告）は動的パスワード USB ケーブルと称する実用新型特許第 201720131230.0 号（対象特許）を所有している。また原告は同日に対象特許と実質的に同様の内容の動的パスワード壁充電器と称する実用新型特許第 201720131124.2 号（関連特許）を所有している。

### (2)訴訟の経緯

原告は、深セン市森樹強電子科技有限公司、深セン市優電 IoT 技術有限公司（被告）

---

<sup>1</sup> 広東省深セン市中級人民法院 2021 年 8 月 20 日判決（2021）粵 03 民初 372 号民事

<sup>2</sup> 最高人民法院判決 2022 年 6 月 22 日判決（2022）最高法知民終 124 号

が製造販売するケーブルが対象特許の特許権を侵害するとして広東省深セン市中級人民法院に提訴した。

中級人民法院は、関連特許に対し無効宣告が請求され、既に無効決定が確定しており、対象特許についても無効宣告が復審委員会に請求されたことから被告の特許無効の抗弁を認め、原告の訴訟請求を却下する判決を下した。原告は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

### 3.最高人民法院での争点

**争点：中国において特許無効の抗弁が認められるか否か**

### 4.最高人民法院の判断

**判断：特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁は認められない**

原審において、被告はいわゆる特許権無効の抗弁を明確に主張した。それによれば関連特許は無効とされており、対象特許権もまた特許要件を具備せず、これに基づき原告の全ての訴訟請求を却下すべきというものである。

原審法院は被告の特許権無効の抗弁を支持した。二審中、原告は、関連特許権が無効宣告を受けたこと、及び、対象特許権が権利過程について訴訟提起されたことは、必ずしも本案審理に影響を与えず、二審法院は継続して審理し、特許権侵害を構成しかつ賠償を命じるべきであると、引き続き主張した。被告は、対象特許権は明らかに無効であり、二審法院は一審判決を維持するか、訴訟を中止する裁定、または原告の起訴を却下すべきと主張した。

これに対し最高人民法院は以下の通り判断した。

(1)第一に、本案のいわゆる特許権無効抗弁は当事者自身で命名した抗弁の主張に過ぎず、特許権侵害案件において一般に特許権の安定性の問題を指す。現有技術の抗弁及び合法由来の抗弁等とは異なり、いわゆる特許権無効抗弁は必ずしも我が国の専利法等の法律、行政法規または司法解釈で明確に規定された特許権侵害の抗弁事由ではなく、また我が国の司法理論及び実践中既に普遍的に認識され、あるいは、広範に適用される特許権侵害抗弁事由でもない。

それゆえ、本院は“いわゆる特許権無効抗弁”をもって本案当事者の関連する抗弁主張を差し替えることに慎重である。本案において被告が主張したいわゆる特許権無効抗弁は、その本意は対象特許権の安定性が不足していることを主張するものであり、学理上

または実務中命名するとすれば、特許権安定性抗弁ともいうべきである。

当然、本院は、特許権侵害案件審理期間において特許権は法により無効を宣告された状況下で、真の特許権無効抗弁事由が生じる可能性があり、被疑侵害者はこれに基づき権利者の訴訟請求を却下する判決を主張し、あるいは、権利者の起訴を却下する裁定を主張することを必ずしも否定しない。

(2)第二に、特許権侵害案件審理において対象特許権の安定性に疑問または争いがある場合、人民法院はこれに対し一定の限度内で審理を行うことができる。権利濫用の禁止は誠実信用原則の体现であり、民事権利を行使する基本要求である。特許権侵害案件中、特許権が安定・有効に存在することは特許権侵害案件を審理する前提及び基礎となる。

特定の状況下、保護を求める請求項が明らかに不明確であり保護範囲を確定するすべがない場合、または、他人の合法に存在する先権利を侵害して特許権を取得している場合等は、権利濫用を構成する可能性がある。この時、人民法院は、被告が主張した権利濫用または特許権の安定性抗弁事由に対し、見て見ぬふりをして審理せず、依然として被告が侵害の侵害責任を負うと認定すれば、明らかに公平の原則に反し、真に価値のある発明創造を鼓舞することが無益となる。

それゆえ、この意義からすると、被告が特許権安定性について抗弁を主張した場合、人民法院は特許民事侵害案件中、必ずしもいかなる意義上の審理も行うことができない、というわけではない。しかし強調しなければならないのは、我が国の現行法律のフレーム下、特許権無効を宣告する請求は国務院特許行政部門が審査の責任を負う。

それゆえ、特許侵害案件を審理する際、被告が提出した特許権安定性の特定質疑または抗弁に対し、人民法院は特許権者が正当で合理的な行使権を有するか否かを審理すること基礎として、一定の範囲で審理を行うことができるが、特許権そのものの効力に対し認定または裁判を行うことはできず、被疑侵害者を含む一般大衆が特許自体の有効性に疑問を呈した場合でも、特許確認手続きに従い、国務院特許行政部門に対し特許権無効宣告を請求しなければならない。

(3)第三に、対象特許権の安定性に疑問または争いがある状況下、人民法院は後の審理過程に対し妥当な処理を配慮することができる。法律及び司法解釈の規定に基づけば、特許侵害案件審理において対象特許権の安定性に対し疑いまたは争いがある場合、人民法院は少なくとも継続審理を行いかつ判決を下し、訴訟を中止する裁定を下す、起訴を却下する裁定を下す、の三種の処理方式を有し、具体的にどの種の方式を採用すべきかは、

主に人民法院が対象特許権の安定性の程度に対する初歩的な判断による。

一般的に言えば、既に特許権有効性確認過程において国務院特許行政部門が実質的に特許権について審査判断を行い、その安定性が相対的に比較的強い場合、人民法院は通常継続審理を行い、判決を下すことができる。

国務院特許行政部門が実質的に特許権について審査判断を行っていない特許権、及び、証拠により無効となる可能性が高いその他の特許権については、その安定性は相対的に不足しており、人民法院は司法解釈の関連規定に基づき状況に応じて、侵害案件に対し訴訟を中止する裁定を下すことができる。

既に国務院特許行政部門により無効を宣告されたが無効の決定がまだ確定せず法律効力を発生していない特許権については、その安定性は明らかに不足しており、人民法院は《最高人民法院による 専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）》第二条第一項の規定に基づき、侵害案件に対し起訴を却下する裁定を下すことができる。

法釈〔2021〕14号第2条は以下の通り規定している。

第二条 権利者が専利権侵害訴訟において主張する請求項につき、国務院専利行政部門により無効の決定が下された場合には、専利権侵害紛争案件を審理する人民法院は、権利者の当該無効となった請求項に基づく訴えを却下する裁定を下すことができる。

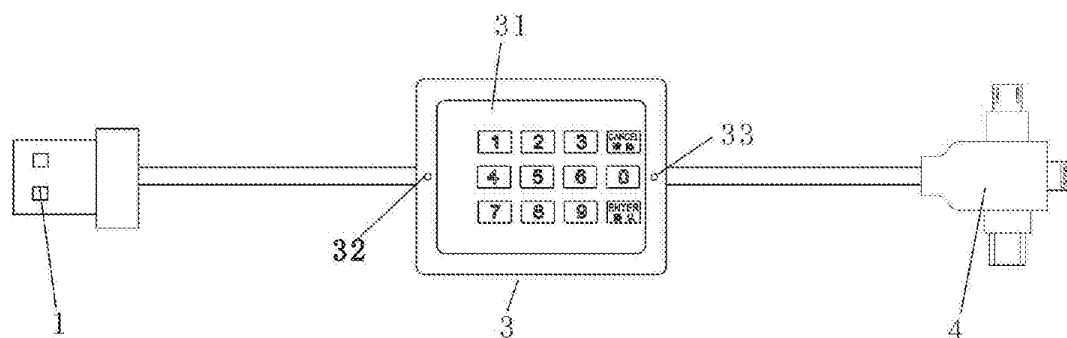
前述の請求項を無効とする決定が、発効した行政判決によって撤回された旨を証明する証拠がある場合には、権利者は別途提訴することができる。

無効宣告される可能性が極めて大きいといえる証拠を有する特許権に対しては、その安定性は明らかに不足しており、国務院特許行政部門により無効を未だ宣告されていないが、特許無効審判が既に開始されている状況下では、人民法院は侵害案件に対し訴訟を中止する裁定を行うことができ、また必要時には《最高人民法院による 専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）》第二条の規定を参考に起訴を却下する裁定を下すこともできる。

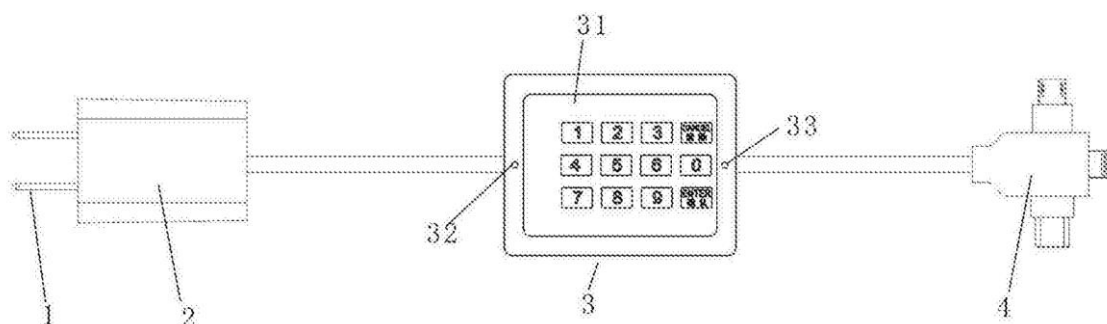
(4)第四に、本案に存在する事実及び証拠に基づけば、対象特許権の安定性は明らかに不足しているという結論を得ることができる。本案で既に調べたように、特許権者は、対象特許を申請するのと同日に関連特許を申請しており、該関連特許権は既にすでに効力が発生した第41299号審査決定により全部無効を宣告されている。

関連特許と対象特許とを比較すると、区別技術特徴は以下だけにある。

対象特許（下記図参照）は“動的パスワード USB ケーブルにおいて、USB プラグコネクタを有し；前記 USB プラグコネクタの電源出力端は動的パスワード制御器を通じて充電インターフェースに接続されていることを特徴とする”。



関連特許（下記図参照）は“動的パスワード壁充電器において、AC プラグを有し、AC プラグの電源アダプタモジュールに接続され；前記電源アダプタモジュールの出力端は動的パスワード制御器を通じて充電インターフェースに接続されていることを特徴とする”。両者のその他の技術特徴は共に同一である。



上述の区別技術特徴に対し、対象特許明細書及び関連特許明細書に基づけば、USB ケーブルでも AC プラグを採用した充電器でも共に現有技術であり、USB プラグコネクタは 5V 直流電流により、デジタル製品の充電を行うのに用いられる。AC プラグはコンセントに差し込んで 220V または 110V の交流電源を得るために用いられ、電源アダプタモジュールは交流電源を降圧して低圧直流出力とし、AC プラグと電源アダプタとを接続した後、低圧直流出力を提供して、デジタル製品を充電するのに用いられる。

被告は、上述の区別技術特徴は当業者からすれば、対象特許、関連特許において奏する作用、効果は同一であり、慣用手段の直接変換に属すると主張している。被告は本案二審審理過程において、また既に対象特許権について国家知識産権局に無効宣告請求を提出しており、提出した証拠と第 41299 号審査決定中の証拠は同一であり、無効理由

もまた基本的に一致しており、国家知識産権局は既に受理した。

上述の対象特許及び関連特許が共に実質審査を経ずに登録された实用新型特許であることに基づき、両者の区別技術特徴は単に業界で慣用され市場で良く見る USB プラグと AC プラグ、そしてこれと併せて使用される電源アダプタが相違するだけであり、かつ両者は同日申請であり、関連特許権は既に国家知識産権局により無効宣告されており、被告はまた対象特許についても国家知識産権局に無効宣告請求を提出している状況下、対象特許権が被宣告無効を宣告される可能性は極めて大きく、その特許権の安定性は明らかに不足している。

(5)第五に、本案中双方当事者は自ら進んでなした対象特許権の安定性問題に関する利益補償承諾または声明をなしており、双方の利益の実質的なバランスに有利であり、人民法院はまたこれを、後続審理過程でなされる処理時の考量要素とすることができる。特許権侵害訴訟と特許確有効性の確認の分離、両者の交錯または先後関係の状況に対し、現行立法及び司法解釈は過程の関係に関し一定の配慮をなしている。

2020年に改正された専利法第四十七条第二項は以下の通り規定している。

第四十七条 無効宣告された専利権は初めから存在しなかったものと見なされる。

専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣告の前に人民法院が下し、かつ既に執行された専利権侵害の判決及び調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争の処理決定、及び既に履行された専利実施許諾契約又は専利譲渡契約に対して、遡及力を持たないものとする。但し、専利権者の悪意により他者に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。

前項の規定に従い、専利権侵害の賠償金、専利使用料、専利権譲渡料を返還せず、公平の原則に明らかに違反している場合は全額又は一部を返還しなければならない。

《最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定》第四条から第八条は特許権侵害手続きと特許確有効性確認とが交錯する状況下で訴訟を中止すべきか否かの問題に対して規定がなされている。《最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）》第二条の規定によれば、特許権侵害手続き中に特許が無効宣告を受けた状況では、人民法院は権利者の訴訟を手続的に直接棄却することができ、無効決定が取り消された場合には別途訴訟を起こすことができると規定している。

上述の法律及び司法解釈の規定は総合的に手続の正義、紛争解決効率及び実体的な公正を総合的に考慮しているが、2種の手続の交错性及び特許権効力の予測性が難しいこ

と及び関連する判断要素の主観性により、実務上は、依然として権利侵害裁決により執行され、その後特許権が無効宣告され、権利者が本来獲得すべきではなかった利益を得ることがあり、また権利確定の結果を待ち、その結果権利侵害紛争が引き伸ばされて決定されず、権利者は適時に有効な法律救済を得ることができないこともあり、被告もまた生産を継続し投資を拡大すべきかを迷って決めることができず、途方に暮れて、最終的に当事者間の利益得失に直接影響を与えるだけでなく、また企業と社会の科学技術創造活力と市場投資に対しても影響を与えることとなる。

それゆえ、特許権侵害手続と特許権有効確認手続の効率的かつ秩序立った関係をよりよく実現するために、理論、規則、および実践において継続的に調査および改善する必要がある。

本案において、対象特許権の安定性問題に疑問があり、かつ、既に本特許権の有効性確認手続が開始されている状況下、本裁判所は、関連する手続の可能な方向性と結果を説明した後、本案双方当事者はそれぞれ、本特許権有効確認手続の結果及びそれにより相手方当事者の利益に対し生じる可能性のある不利な影響に対し、相応の利益補償承諾をなしている。

特許権者の承諾の核心は、特許権が無効宣告された場合に、全ての関連する案件の実際の収益及び利息を返還することであり、これにより有効に特許権侵害手続が先行する状況下、特許権が無効宣告された後の被告の実際の利益損失を保証して回復させることができる。被告の承諾の核心は特許権が有効と確認された場合に、全ての侵害案件にて賠償金及び利息を支払うことであり、これにより、有効に特許権有効性確認手続が先行する状況下、特許権侵害を継続する行為により権利者にもたらした利益損失について、補償することができる。

当事者のなした関連する利益補償承諾は、各自の民事権利及び期待する利益に対する自ら望んで行う処分であり、内容は必ずしも法律規定に反するものではなく、なされた承諾は、関連手続きの方向性及び結果の基礎において相互の利益の合理的な期待と処分を十分に考慮したものであり、特許権侵害手続と特許権有効性確認手続との間の交錯する状況下、当事者の手続利益及び実体的な公正を比較的良く保障し、合理的にバランスをとることができ、公平原則及び誠信原則に符合し、かつ実践上のコントロール性も良い。

同時に、当事者が自ら希望してなした関連する特許権の安定性問題の利益補償承諾が存在する状況下、人民法院が後に継続審理をなしかつ判決を下す、訴訟を中止する裁定

を下す、または、起訴を却下する裁定を下すの三種の処理方式のどれを採用したとしても、共に実質上比較的有効に双方当事者の利益バランスを保護でき、人民法院も具体的状況を結合して後続する処理方式に適切な選択を行うのに有利である。

それゆえ、本院は本案当事者の関連する承諾について認めるだけでなく、この案を借りて表明する。本院は特許侵害案件当事者が、対象特許権安定性に疑問があり、または争いがある状況下、公平と誠実信用の考慮に基づき、関連する利益補償承諾または声明を積極的になすことを推奨し、この種の承諾または声明は双方向のもの、または一方向のものでもよく、当事者が自ら望むのであり、法律に反するものでなく、相互の利益バランスをとるのに有利であれば、肯定し推奨する。当裁判所はまた、特許侵害事件を審理する第一審の裁判所も、当事者に関連する説明を率先して行い、同様の方法を積極的に試みることを望む。

上述の分析をまとめれば、対象特許権の安定性は明らかに不足しているが、被告が対象特許権の安定性問題についてなした関連する利益補償承諾もまた、本案起訴を却下する裁定後、将来特許権が有効と確認された場合も特許権者の相応する利益を保障することができ、《最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）》第二条第一項、第二項の規定を参考して、起訴を却下する裁定処理を行うことができる。

特許権者は、国家知識産権局で対象特許権について有効を維持する決定の確定法律効力が発生した後、別途訴訟を提起することができ、かつ被告が本案でなした利益補償承諾に基づき権利を主張することができる。原審判決対象特許権の安定性分析判断そのものは必ずしも明らかに妥当でないということはないが、直接被告の特許権無効抗弁の成立を認定し、かつ、それに基づき原告の訴訟請求を却下しており、法律依拠を欠く。

## 5. 結論

最高人民法院は、特許無効の抗弁により訴訟を却下した原審判決を取り消した。

## 6. コメント

中国では裁判所において特許無効の抗弁を行うことができず、国家知識産権局に無効宣告を請求する必要がある。一方、知識産権局での審査を経ずに登録が認められる実用新型特許に基づく特許権侵害訴訟も多く、人民法院での特許権の有効性の取り扱いについて様々な問題があった。



中級人民法院は米国及び日本のような訴訟段階での特許無効の抗弁を認めたが、最高人民法院は、中国の法律及び司法解釈で当該抗弁を認めていないとして、中級人民法院の判決を取り消した。本判決で注目すべきは、最高人民法院が、原告と被告間の利益補償承諾を認め、積極的に活用することを促していることにある。特許の創造性(日本の進歩性に相当)に関しては判断が分かれることが多いことから、中国特許権侵害訴訟において、当事者間での利益補償承諾も今後選択肢の一つとして考慮する必要がある。

判決日 2022年6月22日

以上