

中国における悪意訴訟の認定要件
～悪意による特許権侵害訴訟提起の4要件～
中国特許判例紹介(124)

2024年3月8日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

桂林某生物科技公司
上訴人（一審原告）

湖南某生物資源公司
被上訴人（一審被告）

1. 概要

特許権侵害行為に対し、特許権者は製造販売行為の即時差止及び損害賠償の請求を行うことができる。

本事件においては特許権者が被告に対し特許権侵害訴訟を提起すると共に、中国証券監督管理委員会に被告に対する特許権侵害訴訟提起の報告書を提出した後に、当該訴訟を取り下げた行為が、悪意訴訟に該当するか否かが争点となった。

最高人民法院は、提起された訴訟が明らかに権利の基礎あるいは事実根拠を欠く、起訴人はそれについて明らかに知っていた、他人に損害をもたらした、及び、提起された訴訟と損害結果との間に因果関係が存在する、という悪意訴訟の4要件を挙げたうえで、本訴訟はこれらの要件を満たさないとして、悪意訴訟を認定しなかった第一審判決¹を支持した²。

2. 背景

(1)特許の内容

湖南某生物資源公司(被上訴人、一審被告)は、「工業生産に適した果汁抽出物の製造方法」と称する中国発明特許第 CN104086614 (614 特許)を所有している。614 特許は、2014年7月25日に申請され、2016年1月20日に登録された。

(2)訴訟の経緯

2018年5月9日、桂林某生物科技公司（上訴人、一審原告）は《中国証券監督管理

¹ 湖南省長沙市中級人民法院 2020年12月29日判決（2020）湘01知民初37号

² 最高人民法院 2023年8月10日判決（2021）最高法知民終1353号

委員会による当社の公募増資申請受理に関するお知らせ》を公表した。

2018年7月13日、湖南某生物資源公司は、法院に桂林某生物科技公司が生産、販売及び販売の申出を行うモグロシド（モグロシド V）が特許権を侵害するとして提訴した（3843号案）。その翌月、中国証券監督管理委員会は湖南某生物資源公司の報告書を受け取り、湖南某生物資源公司が桂林某生物科技公司に対し提起した特許権侵害訴訟、及び、湖南某生物資源公司が請求された無効宣告請求の関連情報を知った。

2019年5月20日、湖南某生物資源公司は、法院が証拠調査申請を却下したことを知った後、申請書を取り下げ、3843号案の訴訟を取り下げた。桂林某生物科技公司は、湖南某生物資源公司の訴訟行為は悪意の訴訟であるとして損害賠償を求める訴訟を提起した。

一審法院は、湖南某生物資源公司が3843号案の訴訟を提起した際、対象発明特許は既に登録され有効状態にあり、法に基づき権利行使する権利を有し、主観上必ずしも悪意の状況は存在しないと判断し、桂林某生物科技公司の訴訟請求を却下した。

桂林某生物科技公司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：悪意訴訟に該当するか否か

4.最高人民法院の判断

判断：悪意訴訟の4要件を満たさない

本案二審段階の争点は、湖南某生物資源公司の3843号案訴訟が、悪意により提起された知識産権訴訟を構成するか否かである。この争点に関し最高人民法院は以下の通り判示した。

誠実の原則は、市場主体が遵守すべき基本原則である。この原則は、経営者が誠実な労働を通じて社会的富を蓄積し、社会価値を創造することを鼓舞及び支持し、かつ、これに基づいて形成される財産権及び利益と、法的に正当な目的に基づいて財産権及び利益を管理する自由と権利を保護する。一方で、この原則は、経営者が市場取引において信用力があり、誠実かつ欺瞞的でなく、他者の正当な利益、社会公共の利益、市場秩序を損なうことなく自らの利益を追求することを求めている。

《中華人民共和國民事訴訟法》第十三条の規定に基づけば、民事訴訟は、誠実原則を遵守しなければならない。一方、民事訴訟法は、当事者が法律規定の範囲内で自己の民事権利及び訴訟権利を行使し処分する権利を保証している。また、民事訴訟法は、当事者が他人の利益や社会の公益を損なうことなく、誠実かつ慎重に権利を行使することが求めている。

訴訟にはリスクが伴い、訴訟当事者も一定の人的資源、物的資源、資金を訴訟に投入する必要があり、これは紛争から訴訟が発生することの避けられない結果である。民事訴訟は、当事者が自らの権利を実証し、権利を保護するための重要な手段であり、訴訟の権利を保護し、権利所有者の知的財産権の保護を奨励するためには、法律に従って権利を維持する行為が過度に行われるべきではない。

当事者による訴追権限の濫用を制限するために信義則の原則を適用する場合、盲目的な訴訟と合理的な敗訴とを区別する必要がある。そうしないと、当事者による訴追権限の行使が不適切に制限される可能性がある。確かに、すべての訴訟が正当な権利保護であるわけではなく、法の目的や精神に違反したり、他人の正当な権利や利益を害する目的で悪意を持って権利を行使したり、公正な市場競争の秩序を乱したりする行為は、権利の濫用に属し、それに関連する権利主張が法律によって保護および裏付けられるべきではないだけでなく、その訴訟行為も悪意のある訴訟とみなされるべきである。

いわゆる悪意の訴訟とは、通常、違法もしくは不当な利益を得たり、相手方に損失を与えたりする目的で、当事者が意図的に提起する法的または事実に根拠のない訴訟を指す。悪意訴訟の本質は、適切な権利の行使ではなく権利の濫用である不法行為であり、その目的は、法律によって与えられた権利の救済を求めるのではなく、違法または不当な利益を得たり、相手方に損害を与えることである。

悪意による知識産権訴訟の提起は、以下の構成要件を満たすべきである：

- 1.提起された訴訟が明らかに権利の基礎あるいは事実根拠を欠く；
- 2.起訴人はそれについて明らかに知っていた；
- 3.他人に損害をもたらした；
- 4.提起された訴訟と損害結果との間に因果関係が存在する。

いかなる訴訟も共に証拠不足、訴訟策略の不当性、あるいは、法律理解の誤り等の原因により、敗訴するリスクがあり、当事者に訴訟を提起する当初から該訴訟の最終的な勝訴結果を担保することを厳しく要求することはできず、また訴訟の不利な結果をもつ

て訴訟に悪意があったことを、簡単に推定することもできない。

悪意訴訟を特定する際には、慎重さと謙虚さの原則を遵守する必要がある。さもなければ、民事権利の完全な保護に悪影響を与えるだけでなく、社会全体の民事活動や商業活動の不確実性が増大する可能性がある。当事者の訴訟能力は強い場合もあれば弱い場合もあり、訴訟プロセスが進むにつれて提出される証拠や訴訟行動が変化するのが一般的である。

当事者は、いつ訴訟を起こすか、どのような証拠を提出するか、あるいは訴訟を取り下げるかを選択する権利を有するが、当事者の訴訟中の報道行為、証拠提出の不十分さ、訴訟の取り下げ等だけでは、当事者の訴訟提起の目的が他人の利益を侵害するかを判断することは困難である。

行為者が明らかに権利基礎、事実根拠、正当な理由を欠くことを知っているか、あるいは、被訴侵害者が権利侵害を構成しないことを明らかに知っているにもかかわらず、依然として訴訟を提起し、かつ、相手方当事者に損害を与えた場合にだけ、悪意訴訟を構成する。

行為者が明らかにその訴訟主張が支持を得られないことを知り、その行為が他人の権利に対し侵害をもたらす可能性があることを知りながら、依然として訴訟を提起した場合、その訴訟行為、訴訟目的外の不正当な利益を追求するためのものであると判断することができる。

本案に関し具体的に検討する。

第一に、湖南某生物資源会社の 3843 号訴訟が、明らかに権利基礎あるいは事実根拠を欠くと認定することは困難である。湖南某生物資源会社の特許権は既に無効宣告手続を経て、依然として有効が維持されている。桂林某生物科技公司は、2018 年 5 月 9 日《中国証券監督管理委員会による当社の公募割当申請受理に関する公告》を發表し、湖南某生物資源会社は訴外第三者を通じて、2018 年 6 月 26 日桂林某生物科技公司から、モグロシド産品を購入し、その後、桂林某生物科技公司が対象特許権を侵害することを理由に、2018 年 7 月 13 日一審法院に特許権侵害訴訟を提起し（3843 号案）、関連証拠資料を提出した。

湖南某生物資源会社は、桂林某生物科技公司が特許権侵害を構成するか否かについて初歩的な判断を行っており、対象特許権者として、権利侵害の可能性を発見した場合、訴訟を提起する権利を有し、提起した 3843 号訴訟は初歩的な事実及び法律依拠を有し、

その提起した訴訟は一定の合理性を有し、法律及び事実依拠を欠く盲目的な訴訟とは必ずしも言えない。

第二に、湖南某生物資源会社の 3843 号訴訟が、明らかに悪意があると認定することは困難である。一審が明らかにした事実に基づけば、湖南某生物資源会社は対象特許権者であり、その対象特許権は合法で有効であることがわかる。本案で双方は 3843 号案の前に特許行政紛争が存在するだけでなく、桂林某生物科技公司は 2 度湖南某生物資源会社の対象特許権に対し、国家知識産権局に無効宣告を請求しており、湖南某生物資源会社が、桂林某生物科技公司が上市する前に訴訟を提起したこと、及び、関連報道を行った行為は、自社の権利を守るための行為であり、一定の合理性を有することを否認することは難しく、現在の本案の証拠では、湖南某生物資源会社の 3843 号訴訟に明確な悪意が存在することを証明することはできない。

桂林某生物科技公司、湖南某生物資源会社は互いに商業上の競争相手であり、共に競争相手を攻撃する動機付けを有し、たとえ当事者の起訴目的が正当な権利行使と競争相手を攻撃するという複雑な動機が混ざっていたとしても、単にその動機だけに依拠して起訴行為が悪意の訴訟と推定するのは妥当ではない。

第三に、湖南某生物資源会社が、中国証券監督管理委員会への報告書提出は、事実の捏造や無からの創作ではなく、法規定にも違反していなかった。《中華人民共和国証券法》第七十八条第一項、第二項は以下の通り規定している：

「発行者および法律、行政法規および國務院証券監督管理当局が指定するその他の情報開示義務者は、法律に従って適時に情報開示義務を履行しなければならない。情報開示義務者が開示する情報は、真実、正確、完全、簡潔、明瞭かつ分かりやすいものであり、虚偽の記載、誤解を招く記載、重大な記載漏れがないこととする。」

桂林某生物科技公司は、証券発行者として、中国証券監督管理委員会に適時に、その関連する訴訟及び特許権無効宣告請求審査情報を提供する義務がある。桂林某生物科技公司が上述した情報を提供していないことに対し、湖南某生物資源会社は情報を把握する一方で、報告書の形式で中国証券監督管理委員会に上述した情報を告知したことは、必ずしも法律規定に違反するものではない。

桂林某生物科技公司が適時に関連する訴訟情報を提出できなかったのは、一定の程度上原因がある。なぜなら桂林某生物科技公司が、湖南某生物資源会社が中国証券監督管理委員会に報告した際、実際には 3843 号案の起訴状等の資料を受領しておらず、湖南某生物資源会社が、中国証券監督管理委員会へ報告したのは 3843 号案が受理された後

であるため、双方の関連行為は明らかに不当とはいえない。

第四に、湖南某生物資源会社が 2019 年 5 月 20 日一審法院に訴訴訟取り下げを提出した行為は、その訴権の処分であり不当とは言えない。単に湖南某生物資源会社が報告し、起訴後に訴訟を取り下げたという行為だけに依拠して、その起訴が自身の権利を維持するものではなく他人を害する目的であったと認定することはできない。

本案が依拠する事実及び証拠に基づけば、湖南某生物資源会社の 3843 号訴訟が明らかにその権利基礎あるいは事実根拠を欠くと認定することは困難であり、またその起訴に悪意が存在すると認定することも困難である。

まとめると、本案の事実及び証拠では、湖南某生物資源公司 3843 号訴訟が悪意訴訟と認定するには不足しており、桂林某生物科技公司の上訴主張について本院は支持しない。

5. 結論

最高人民法院は悪意訴訟が成立しないとした第 1 審判決を支持した。

6. コメント

本件においては特許権者が、被告製品の上市前に特許権侵害訴訟を提起し、その後中国証券監督管理委員会に被告が特許権侵害訴訟を提起されたことを報告し、その後訴訟を取り下げた。この一連の行為をもって悪意訴訟といえるか否かが争点となった。最高人民法院は悪意訴訟成立のための 4 要件を挙げたうえで、本件訴訟提起は悪意訴訟には該当しないと判断した。

消防用ボールバルブ事件³では、明らかに新規性を具備しない实用新型特許権に基づき、権利行使を行った権利者に対し、悪意があったとして損害賠償を命じる判決がなされた。第 4 次改正専利法第 20 条においても特許権の権利濫用規定が新設されており、権利の濫用とならないよう注意する必要がある。

判決日 2023 年 8 月 10 日

以上

³江蘇省南京市中級人民法院 2006 年 8 月 24 日判決 (2003) 寧民三初字第 188 号