

## 中国における特許権侵害行為及び損害賠償額の認定 ～エアコン制御方法特許権侵害訴訟事件～

### 1. はじめに

中国では年間約7,800件もの特許権侵害訴訟が起こっており、その数は年々増加している。加えて年間110万件もの発明特許及び実用新案特許出願が申請されていることから、中国では他社特許を侵害しないよう十分先行技術調査を行うと共に、主要事件を分析し訴訟動向を把握しておくことが重要となる。

本稿で取り上げる事件では空調機の設定及び制御方法について特許が付与されており、被告が特許に係る方法の使用に該当するか否か、均等論上の侵害に該当するか否か、及び、損害賠償額をどのように決定するかが問題となった。

広東省珠海市中级人民法院は均等論上の被告の侵害を認め、専利法第65条第2項に規定する法定賠償額を超える200万元(約2500万円)の損害賠償を被告に命じる判決をなした<sup>1)</sup>。被告はこれを不服として上訴したが広東省高級人民法院は原判決を維持する判決をなした<sup>2)</sup>。

### 2. 背景

#### (1) 特許の内容

格力公司(以下、原告)は“ユーザ定義曲線に基づく空調器実行制御方法”と称する特許ZL200710097263.9(以下、263特許という)を所有している。263特許は、2007年4月28日出願され、2008年9月3日特許が付与された。

争点となった請求項2は以下のとおりである。

2、ユーザ定義曲線に基づく空調器実行制御方

法において、前記空調器はメインユニット及びリモコンを備え、前記方法は以下のステップを含む：

前記リモコン上のキーボードを通じて、ユーザ定義曲線を設定し；

設定完了後、前記リモコンは既に設定したユーザ定義曲線データを、前記リモコン内の記憶チップ中に記憶し；

前記リモコンの赤外線信号発射ユニットを通じて、前記ユーザ定義曲線データをコードフォーマットに基づき前記空調器メインユニットの赤外線信号受信ユニットへ送信し；

前記空調器メインユニットの赤外線信号受信ユニットは、ユーザ定義曲線データを、前記空調器メインユニットのMCU制御チップ内のRAM中に保存し、その後MCU制御チップにより、RAM中のユーザ定義曲線データに基づき、相応の時間帯に予め定めた実行パラメータを設定し、かつ前記実行パラメータを通じて、前記空調器メインユニットを制御して相応の運転をし；前記ユーザ定義曲線はユーザ定義睡眠曲線であり、前記リモコンは時間間隔で時間どおりに行う機能を有するリモコンであり、前記ユーザ定義睡眠曲線を設置するステップは以下のステップを含む：

ユーザはユーザ定義設定状態に入り；

リモコンは前回設定した睡眠曲線の第一の1時間の時間間隔内の対応する温度を表示し、ユーザが温度を変える必要がない場合、直接確認

\* 弁理士、河野特許事務所 AIPPIソフトウェア特許研究会メンバー

し、リモコンは該時間間隔内で該温度を保持し；

ユーザが温度を変える必要がある場合、該温度を必要な第一設定温度に調節し、リモコンは該時間間隔内で第一設定温度を保持し；

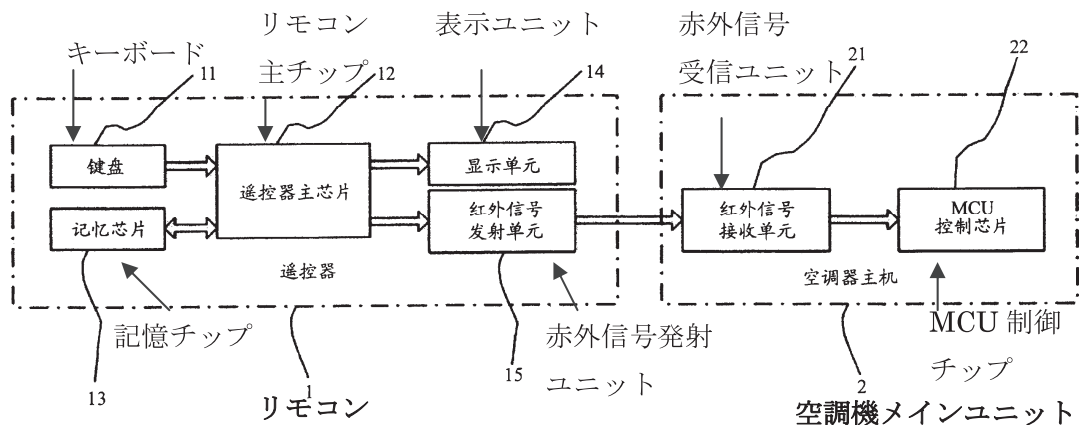
続いて、リモコンは自動的に1時間増加し、かつ前回設定した睡眠曲線の第二の1時間の時間間隔内の対応する温度を表示し、ユーザは温度を変える必要がない場合、直接確認し、リモコンは第二の1時間の時間間隔内該温度を保持し；ユーザが温度を変える必要がある場合、該温度を必要な第二設定温度まで調節し、リモコンは前記第二の1時間の時間間隔内第二設定温度を保持し；

上述の温度設定ステップを繰り返して全睡眠時

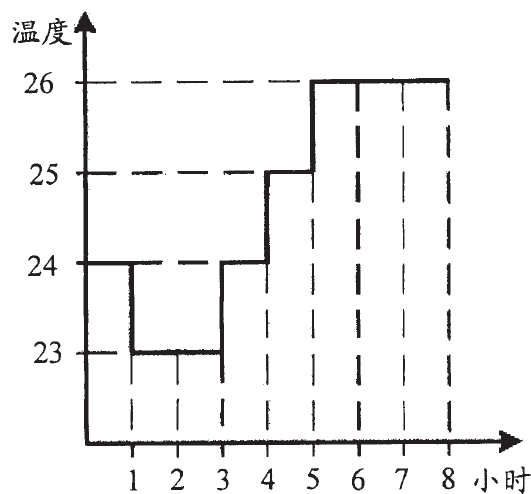
間帯の温度設定を完成させ、これにより前記ユーザ定義睡眠曲線の設定を完成させる。

参考図1は263特許のハードウェア構成を示すブロック図である。参考図2はユーザ定義睡眠曲線を示すグラフである。

リモコンの主チップ12は記憶チップ13から前回記憶した設定温度を読み出し、表示ユニット14に表示する。ユーザはリモコンのキーボード11を通じて、1時間毎の希望温度を設定する。主チップ12は設定された温度を記憶チップ13に記憶する。引き続きユーザは次の1時間の希望温度を設定する。ユーザはこれを繰り返すことにより、睡眠時の希望温度を全て設定する。これにより参考図2に示すユーザ定義睡眠曲線が完成する。



参考図1 263特許のハードウェア構成を示すブロック図



参考図2 ユーザ定義睡眠曲線を示すグラフ

設定した各時間帯の温度は空調機メインユニット2へ出力される。空調機メインユニット2は設定された各時間帯の設定温度に従い空調制御を行う。

## (2) 訴訟の経緯

広東美的制冷設備有限公司(被告)は2008年4月頃から263特許と同様の機能「快眠モード3」を有する4つのタイプの空調機(KFR-23GW/DY-V2(E2), KFR-26GW/DY-V2(E2), KFR-32GW/DY-V2(E2), KFR-35GW/DY-V2(E2))の製造販売を開始した。

2008年12月1日原告は被告の販売する4つのタイプの空調機が263特許を侵害するとして広東省珠海市中級人民法院(以下、中級人民法院という)へ提訴した。

中級人民法院は司法鑑定結果<sup>3)</sup>に基づき均等論上の技術的範囲に属し、被告は原告の特許を侵害するとの判決をなした。また、中級人民法院は、被告が提出した一部の販売データに基づき200万円の損害賠償を支払うよう被告に命じる判決をなした。被告はこれを不服として広東州高級人民法院(以下、高級人民法院という)へ上訴した。

## 3. 高級人民法院での争点

争点1: 被告は方法特許の使用者といえるか否か

263特許は「ユーザ定義曲線に基づく空調器実行制御方法」であるところ、空調機及びリモコンを販売するにすぎない被告が、当該方法の使用者であるといえるか否かが問題となった。

争点2: 被疑侵害品は本件特許請求項2の全ての技術特徴と同一または均等の技術特徴を含むか否か

請求項2の構成要件は「設定完了後、前記リモコンは既に設定したユーザ定義曲線データを、前記リモコン内の記憶チップ中に記憶」であり、記憶チップにデータを記憶する。これに対し、被疑侵害品はプロセッサ内の揮発性メモリにデータを

記憶する。この場合に、被疑侵害製品は請求項2と同一または均等の技術特徴を有するか否かが問題となった。

争点3: 損害賠償額の算定が妥当か否か

被疑侵害品の一部の利潤データしか存在しない状況で、どのように法定賠償額を決定するか否かが問題となった。

## 4. 最高人民法院の判断

### (1) 方法請求項の効力

高級人民法院は、方法特許の使用者はユーザであると主張した被告の主張を否定し、被告も方法特許の使用者であると認定した。特許の実施行為については専利法第11条に規定されている。

#### 専利法第11条

発明特許権及び实用新型特許権が付与された後、本法に別段に定めがある場合を除き、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはならない。すなわち、生産経営の目的とするその特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入、又はその特許方法を使用、その特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。

ここで、本件方法特許に関していえば、侵害行為は、「特許方法を使用すること」と、「特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入すること」の2種類である。

被告は、ユーザこそが被疑侵害製品の“快眠モード3”の使用者であり、被告の行為は使用行為ではなく、製造行為にすぎず、侵害行為には該当しないと主張した。

高級人民法院は被告の当該主張を否定し、“快眠モード3”機能を備える空調機を製造する行為は、方法の使用行為を含むと判断した。“快眠モード3”はユーザ定義曲線に基づく空調器実行制御方法であり、被告が製造する空調器はこの機

能を実現しなければならず、相応の設定、ステップの割り当てを通じて、空調器にユーザ定義曲線に基づく制御を実現する条件を具備させなければならない。従って、本発明に係る「ユーザ定義曲線に基づく空調器実行制御方法」の使用を回避することは不可能であるから、製造行為を行う被告は使用者に該当すると判断した。

## (2) 均等論の判断

高級人民法院は、被疑侵害品は請求項2に係る発明と均等であると判断した。司法解釈[2009]第21号第7条は以下のとおり規定している。

### 司法解釈[2009]第21号第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。

技術的範囲に関し、人民法院は、工業及び情報化部ソフトウェア及び集積回路促進センター知識産権司法鑑定所に司法鑑定を委託した。司法鑑定所は《司法鑑定意見書》において、請求項2に係る技術特徴3Aと、“快眠モード3”を有する被疑侵害品の技術特徴3Bとは均等であり、その他の技術特徴は同一であると判断した。技術特徴3A及び被疑侵害品の技術特徴3Bは以下のとおりである。

### 請求項2の技術特徴3A

「設定完了後、前記リモコンは既に設定したユーザ定義曲線データを、前記リモコン内の記憶チップ中に記憶し；」

### 被疑侵害品の技術特徴3B

「リモコンは設定を終えた快眠時間及び快眠時間中の一時間毎の温度パラメータを、リモコンの“NEC 78F9468”制御チップのメモリ中に記憶する。

また、請求項2には、以下のように記載されている。

「リモコンは前回設定した睡眠曲線の第一の1時間の時間間隔内の対応する温度を表示し」

これにより、ユーザ定義設定状態に移行した場合、リモコンが最初に表示するのは前回設定した情報である。これは、空白の情報ではなく、この状態を実現するには、前回設定した曲線データを記憶チップが記憶しておくこと、すなわち当該記憶チップは情報を保持し続けているということが理解できる。

同時に司法鑑定書においても、「記憶チップ」という文言は、必ずしも電子工学またはコンピュータ専門領域中の専門用語ではないと判断し、鑑定グループは明細書の記載に基づき、請求項における記憶チップはデータを失わない不揮発性メモリであると判断した。一方、被疑侵害品“快眠モード3”ではパラメータを電源が供給されない場合に、データが消える制御チップの揮発性メモリに記憶している。

以上のとおり、請求項2に係る発明では、不揮発性メモリである記憶チップ13にユーザ定義睡眠曲線を記憶する点で、制御チップ内の揮発性メモリに記憶する被疑侵害品と相違する。

続いて、高級人民法院は均等侵害の成否について検討した。均等については、司法解釈[2001]第21号第17条第2項に以下のとおり規定されている。

#### 司法解釈[2001]第 21 号第 17 条第 2 項

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本的に相同する効果をもたらす、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。

技術特徴が均等であるか否かは、手段、機能及び効果の 3 つの方面から判断し、当業者の認知標準をもって判断しなければならない。請求項 2 の記憶チップ及び被疑侵害品の制御チップのメモリはともにメモリ装置（データ記憶装置）であり、睡眠曲線パラメータを記憶するのに用いられる。制御チップのメモリは揮発性であり、リモコンが電源を失った場合、データを保存することができない。しかしながら、通常の場合では、ユーザは使用中、空調リモコンの電池を外したりしない。従って、実際の使用中においては、制御チップのメモリと記憶チップの効果は基本的に同一ともいえる。

その上、当業者の観点からすれば、制御チップのメモリをもって記憶チップを代替することは、創造的な労働を経なくても連想できるといえる。なお、司法鑑定においても、司法鑑定能力を有する専門家及び技術者が鑑定を行い、技術特徴 3A 及び 3B は均等であると判断している。

以上の理由により、高級人民法院は、請求項 2 に係る技術特徴 3A と、被疑侵害製品の 3B とは構成が均等であると判断した。

### (3) 損害賠償額の認定

高級人民法院は、各証拠を総合的に考慮し、損害賠償額を法定賠償額の 2 倍の 200 万元と認定した。損害賠償額は専利法第 65 条の規定に基づき算定される。専利法第 65 条の規定は以下のとおりである。

#### 専利法第 65 条

特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害に

より得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。

特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1 万元以上 100 万元以下の賠償額を決定することができる。

本事件において原告は、自社の《資産評価書》、及び、侵害行為に伴う販売量下落に関するデータを提出した。しかしながら高級人民法院は、これら 2 つの証拠は共に原告自身で評価を委託し制作したものであり、評価基準及びデータの真実性、正確性及び合理性を確定する術がないことを理由に、証拠として採用しなかった。以上のことから、原告は、原告自身の損失及びライセンス費を共に確定することができなかった。続いて、高級人民法院は被告の利益を検討した。

原審法院の指定期限内において、原告の請求に応じ被告は型号 KFR-26GW/DY-V2 (E2) の関連する以下のデータだけを提出した。

生産販売期間：2008 年 4 月 8 日～2010 年 9 月 18 日  
販売数量：11,735 台  
利潤：477,000 元

被告の侵害により得た利益額は、全 4 タイプの空調機の販売数量、販売価格及び利潤等の状況に基づき算出することができる。これらの状況は被告が掌握しているものであり、被告が対外的に公開していない状況下では、原告はそれを調べ知ることが困難である。被告は証拠を開示する義務があり、人民法院は証拠の開示を要求したが、正当な理由なく、他の 3 タイプの関連データを開示しなかった。

被告は正当な理由なく、証拠を開示する義務を

履行しなかったため、高級人民法院は、司法解釈[2001]第33号第75条の規定に基づき、被告は拳証妨害による相応の法律的责任を負わねばならないと述べた。司法解釈[2001]第33号第75条<sup>4)</sup>は以下のとおり規定している。

#### 司法解釈[2001]第33号第75条

一方の当事者が証拠を持っていて正当な理由がなくそれを提供することを拒んでいることを証明する証拠があって、他方の当事者がその証拠の内容がその所持者にとって不利であると主張した場合、その主張は成立すると推定することができる。

高級人民法院は、被告は証拠を有しているものの正当な理由なく提供を拒んだ状況下において、KFR-26GW/DY-V2 (E2) の利潤を参照し、その他の3タイプの空調器の利潤はそれぞれ477,000元を下らないと推定した。すなわち、477,000元の3倍で190万8千元と推定される。しかしながら、高級人民法院は、これはあくまで推定であって被告が侵害により獲得した具体的な額は依然として最終的に確定する術はなく、また特許ライセンス費も特定できないと述べた。

このような状況下、高級人民法院は、侵害行為により被った損害或いは侵害行為により得た具体的な額を証明することが困難であるところ、前述の額が明らかに法定賠償最高限度額を超えるという証拠がある場合、本事件における証拠状況を総合的に勘案し、法定最高限度額以上において合理的損害額を確定しなければならないと述べた。

本事件ではKFR-26GW/DY-V2 (E2) を除く3つのタイプの空調器の利潤はそれぞれ477000元を下らないと推定され、侵害行為による損失或いは侵害により得た利益が法定賠償100万元の最高限度額を明らかに超えるという証拠がある。そして、高級人民法院は、これ以外にも、本案特許のタイプ、市場価値、侵害行為の主観及び過失の程度、侵害の実情、利益の参考、権利維持コスト等の各種要因を総合的に考慮し、経済損失は200万元と決定した。

## 5. 結 論

高級人民法院は、被告の行為は使用行為に該当し、均等侵害が成立し、損害賠償額を200万元とした中級人民法院の判決を維持する判決をなした。

## 6. 考 察

### (1) 方法請求項の効力

本事件において、注意すべきは方法の請求項についての権利侵害の成否である。本特許の請求項は使用(制御)方法である。当該使用(制御)方法について侵害が問われるのは生産経営の目的で方法を使用した場合であり、製造行為は含まれていない(専利法第11条)。従って、製造したにすぎない本来被告は侵害責任を負わないはずである。

高級人民法院は、それにもかかわらず、製造に当たっては相応の設定、ステップの割り当てを通じて、空調器にユーザ定義曲線に基づく制御を実現する条件を具備させなければならないことから、その条件を具備した空調機の製造行為は方法の使用行為に含まれると判断した。

このように高級人民法院は方法請求項に対する侵害行為の幅を広く認めたが、請求項の文言から見れば、当該判断に対しては反論の余地があるのではないかと考える。

請求項2には以下の記載がある(下線は筆者において付した。)

「前記ユーザ定義睡眠曲線を設置するステップは以下のステップを含む：

ユーザはユーザ定義設定状態に入り；

リモコンは前回設定した睡眠曲線の第一の1時間の時間間隔内の対応する温度を表示し、ユーザが温度を変える必要がない場合、直接確認し、リモコンは該時間間隔内で該温度を保持し；ユーザ温度を変える必要がある場合、該温度を必要な第一設定温度に調節し、リモコンは該時間間隔内で第一設定温度を保持し；

続いて、リモコンは自動的に1時間増加し、かつ前回設定した睡眠曲線の第二の1時間の時間間隔内の対応する温度を表示し、ユーザは温度を変える必要がない場合、直接確認し、リモコンは第二の1時間の時間間隔内該温度を保持し；ユーザが温度を変える必要がある場合、該温度を必要な第二設定温度まで調節し、リモコンは前記第二の1時間の時間間隔内第二設定温度を保持し；

上述の温度設定ステップを繰り返して全睡眠時間帯の温度設定を完成させ、これにより前記ユーザ定義睡眠曲線の設定を完成させる。」

このように、請求項2では方法の各ステップがユーザの制御指示に伴いユーザ定義睡眠曲線が設定される記載となっている。被告の製造行為が、こうしたユーザのユーザ定義睡眠曲線設定行為を含むといえるかは疑問の残るところである。本来このようなソフトウェア処理については、ユーザの行為を請求項から排除すると共に、装置の請求項（物の請求項）でも権利化しておくのが鉄則である。

本願出願時において原告は、装置の請求項と方法の請求項とを請求の範囲に記載していたところ、補正により装置の請求項を削除し、方法の請求項のみとし、かつ分割出願も行っていなかった。原告としては本事件のような議論をおこさないためにも、積極的に装置の請求項についても権利化すべきであったと考える。

## (2) 間接侵害適用の余地

本事件においては直接侵害が成立したが、原告は間接侵害の適用の余地もあったのではないかと考える。すなわち、原告は、被告が方法の使用にのみ用いるエアコン及びリモコンを製造及び販売する行為が263特許に対する間接侵害に該当する点、主張するのである。

ただし、中国においては間接侵害に関し専利法、実施細則及び司法解釈のいずれにおいても法的根拠が無い。法的拘束力を有さないものの、北京市高级人民法院が公布した「特許権侵害判定に

おける若干の問題に関する意見（試行）」<sup>5)</sup>（以下、北京高裁意見という）（2001年9月29日）は、間接侵害に関し以下のとおり規定している<sup>6)</sup>。

「第73条 間接侵害とは、行為者が実施した行為は、特許権に対する直接侵害を構成しないが、他人に特許の実施を誘導、慫慂、教唆して直接的に侵害行為を起し、行為者は、主観上、他人に特許権の侵害を誘導又は教唆する故意があり、客観上、他人による直接侵害行為の発生に必要な条件を提供している場合をいう。

第74条 間接侵害の対象は専用品に限り、通用品を含まない。専用品とは、他人の製品の実施のみに用いられるキー部品又は方法に係る特許の中間製品であって、他人の特許技術（製品又は方法）の一部の実施を構成し、他の用途がないものをいう。」

間接侵害を肯定する裁判例も相当数存在することから、本事件においても間接侵害の主張は可能であったと思われる。

## 7. 終わりに

本事件は2011年度最高人民法院10大事件の一つに選ばれた事件であり、また中国大手家電メーカー同士の紛争であったことから注目された。本事件では、方法特許の効力、均等侵害及び損害賠償額の3つが争点となった。

損害賠償額については、本事件のように売上データが人民法院に提出されないことが多い。そのような場合でも諸般の事情を考慮し、法定賠償上限額である100万元を超える損害賠償額を認めたと非常に意義のある判決といえる。

現在中国では第4次専利法改正に向けた準備が進められている。現在の中国特許訴訟実務においては、損害額の立証が極めて困難であり、多くの場合上限100万元とする法定賠償（専利法第65条）しか認められていない。そこで、特許権者を適切に保護すべく損害賠償額の立証負担を軽減し、

ひいては損害賠償額の増額をも図らんとしている。プロパテントの方向性を強く打ち出しているといえ、今後も中国特許訴訟に関する動向には注意する必要がある。本稿が中国特許実務に携わる方の参考となれば幸いである。

(注)

- 1) 広東省珠海市中級人民法院 2009 年判決 (2009) 珠中法民三初字第 5 号民事判決
- 2) 広東省高級人民法院 2011 年 10 月 27 日判決 (2011) 粵高法民三終字第 326 号
- 3) 工業及び情報化部ソフトウェア及び集積回路促進センター知識産権司法鑑定所 2010 年 11 月 29 日 [2010]知鑑字第 005 号《司法鑑定意見書》
- 4) 『最高人民法院, 民事訴訟証拠に関する若干の規定』(法積[2001]第 33 号 2002 年 4 月 1 日施行)
- 5) 司法解釈ではないため, 普遍的拘束力がなく, 北京市の人民法院のみに対して指導的意義がある。
- 6) 詳細については拙著 (張嵩との共著)「中国特許民事訴訟概説」発明協会を参照されたい。

(原稿受領日 平成 24 年 7 月 26 日)