

海外知財の現場

知的財産権濫用の悪意を認めた中国初めての訴訟事例

(著者) 北京三友知識産権代理有限公司 吳 学鋒

(監修) 友野国際特許事務所 友野 英三

1. はじめに

中国特許法¹⁾には、「特許を無効にする決定は、特許が無効にされる前に知的財産権を行使し、それに基づき裁判所が下した判決、調停、または強制執行命令の決定、さらに既に履行された実施許諾契約または譲渡契約に対する遡及力を有しない」と規定されている。一方で、権利者の悪意により他人に損害を与えた場合、賠償しなければならないとも規定されている²⁾。

しかし、裁判の実務において、権利を行使する権利者の悪意について立証することは困難な場合が多いため、これまでの裁判事件のなかで、権利者が悪意を持って権利を濫用したことを認めて損害賠償を命じた判例は極稀であった。本稿は、江蘇省南京市中級人民法院によって審理され、権利者の悪意を認めた判決³⁾が出された判例を紹介するとともに、権利濫用の悪意を認定する状況、認定の条件並びに知的財産権侵害訴訟において権利者が悪意を持つ権利濫用の指摘を受けないために注意すべき事項について解説する。

2. 事件の概要

この訴訟事件は、実用新案権者による実用新案権侵害訴訟と侵害訴訟の被告による損害賠償を求める訴訟の2件の訴訟が起こされ、この訴訟事件を審理した江蘇省中級人民法院が、2件の訴訟を併合して審理した末、実用新案権者の権利濫用の悪意を認め、損害賠償金の支払いを命じた事件である。

実用新案権侵害訴訟の原告袁氏は、1977年から江蘇省にあるバルブ製造会社に勤務し、工場長まで務めた。2001年2月、袁氏は個人名義で「消防用ボールバルブ(Ball valve)」の実用新案登録出願をし、2001年12月に登録実用新案番号 ZL01204954.9 として実用新案登録を受けた。

2003年8月6日に、袁氏は江蘇省楊中市にある2ヶ所のバルブ製造会社が製造、販売したバルブが自分の実用新案権を侵害したとして、江蘇省南京市中級人民法院に提訴した。

提訴された被告は2003年12月に国家知識産権局復審委員会⁴⁾(以下、「復審委員会」と略す。)に原告袁氏の実用新案権の無効を求める無効審判を請求した。復審委員会は、請求人が提出した証拠物件をもとに審理した結果、2004年8月に実用新案権をすべて無効であるとする無効審決を出した。原告袁氏は復審委員会のこの決定を不服として、さらに北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起した。2005年3月に、北京市第一中級人民法院は上記審決を維持する判決を下した。当事者双方は何れもこの判決に対して上訴せず、当該判決が確定した。

北京市第一中級人民法院の判決確定を受けて、侵害訴訟の原告袁氏は、江蘇省南京市第一中級人民法院に侵害訴訟取下げの申し出をした。しかし、侵害訴訟の被告は「原告袁氏の行為は明らかに悪意を持っており、被告は訴訟に応訴するために実際に損害を受けている。原告は損害賠償責任を負うべきである」として、損害賠償を求めた訴訟を起こした。

江蘇省南京市中級人民法院は、侵害訴訟の後に提起された権利者の悪意に基づく権利濫用に対する損害賠償訴訟を提起する上で当該侵害訴訟が提起され係属していることがその条件となることから、侵害訴訟の取下げを認めると権利濫用に対する損害賠償の裁判が根拠を失うため、取下げを認めず、2件の裁判を併合して審理することにした。

このため、最初に実用新案侵害訴訟を提起した原告が後の損害賠償訴訟の被告になり、実用新案侵害訴訟で訴えられた被告が損害賠償訴訟の原告になり、2つの裁判事件が併合したまま審理される展開となった。本稿では混乱を避けるために、実用新案権者、即ち侵害訴訟を提起した側を原告袁氏といい、侵害訴訟で訴えられた側を被告ということとする。

3．事実関係

争議双方が提出した証拠物件及び法廷審理における当事者の陳述によって、江蘇省南京市中級人民法院は以下の事実を認定した。

実用新案権侵害訴訟を提起した原告袁氏は、1977年から1998年まで20年以上にわたりバルブ製造会社に勤務歴を持ち、そのうち1986年からはあるバルブ製造会社の工場長を務めていた。1998年に袁氏は自ら出資して個人経営のバルブ製造会社を設立し、社長を務めた。袁氏はバルブ製造会社の社長を務めていた2001年2月8日に、国家知識産権局に「消防用ボールバルブ」の実用新案登録出願をし、同年12月12日、登録実用新案番号ZL01204954.9として「消防用ボールバルブ」の実用新案登録を受けた。登録された実用新案権の請求項は一つだけであって、その内容は、「バルブボディ(1)と、バルブボディ内に設置されているボール(3)と、ボールとバルブボディの間に設置されているボールシート(2)と、ボールに連結するステム(6)とを有し、スレッド(16)を有しかつ中間部に貫通穴(15)を設けられたボールシート蓋(12)がバルブボディに螺合して密封することを特徴とするボールバルブ」であった。図1は当該実用新案のボールバルブの構造を示している。

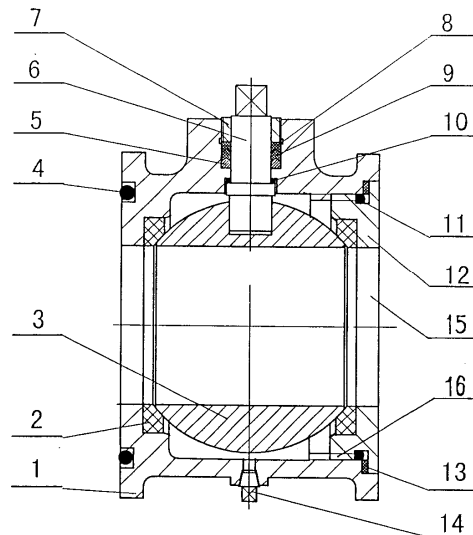


図 1

本件実用新案が登録された後、2003年8月6日に、実用新案権者袁氏は同じく江蘇省にあるバルブ製造会社及び販売会社を、当該実用新案権を侵害したバルブ製品を共同で製造、販売したことを原因として、江蘇省南京市中級人民法院に提訴した。

訴えられたバルブ製造会社は江蘇省南京市中級人民法院が指定した答弁期間中の2003年12月19日に、復審委員会に対し本件実用新案権の無効を求める無効審判を請求した。それとともに、江蘇省南京市中級人民法院に対し訴訟案件の審理を中止する申立てをした。これを受けて、江蘇省南京市中級人民法院は裁判手続きの中止を決めた。

無効審判の請求人、即ち実用新案権侵害で訴えられた被告は、原告袁氏の実用新案が新規性と進歩性を具備しないことを理由として実用新案権の無効を主張した。その証拠として、中国標準出版社が2000年7月に出版した「中国機械工業標準総集編 バルブ巻」(証拠物件1)のほかに、1997年に出版された「バルブ製品様式」(証拠物件2)と1992年出版の「バルブ設計ハンドブック」(証拠物件3)の刊行物を提出した。これらの刊行物の出版時期は、何れも原告の実用新案登録出願の出願日より早かった。

復審委員会は、口頭審理を経て、2004年8月24日に本件実用新案が無効であるとする審決⁵⁾を出した。その理由は「実用新案の請求項に記載されたボールバルブが、既に証拠物件の刊行物である標準規格書に掲載されていたことが認められ、本件実用新案は新規性を具備しないため」ということである。実際に、証拠物件である「中国機械工業標準総集編 バルブ巻」の第182頁の図3には、ボールバルブが開示されていた。当該ボールバルブは、次の構成部分:バルブボディ1、バルブボディの内部に設置されているボール4、ボール4とバルブボディ1との間に設置されているボールシート5、ボール4を連結するバルブステム6、スレッドを有し、中部に貫通穴が設けられ、バルブボディ1に螺合しているバルブ蓋3を含む。

図2は、証拠物件1に開示されているボールバルブの構成を示している。

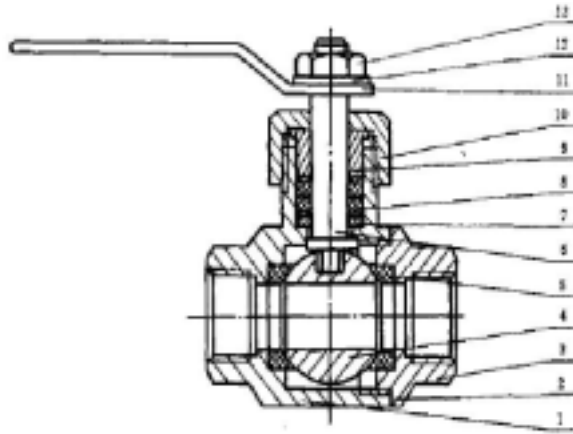


図 2

ここから分かるように、証拠物件 1 によって開示されたボールバルブの技術的スキームと本件実用新案の請求項に記載の技術内容は同一である。さらに、この証拠物件に開示されたバルブと本件実用新案のバルブはともにボールバルブに属し、解決しようとする技術問題も、期待されている技術効果もすべて同一である。このため、本件実用新案は特許法第 22 条第 2 項に規定されている新規性の要件を満たさず、無効とすべきであると復審委員会は認めたのであった。

実用新案権者袁氏は、この審決を不服として、北京市第一中級人民法院に審決取消請求訴訟を起こした。北京市第一中級人民法院は審理の末、本件実用新案と無効審判請求人が提出した証拠物件とは、技術分野、解決しようとする技術問題、さらに技術的スキームが実質的に同一であり、予期した技術的効果も同一であることを根拠に、本件実用新案はこの証拠物件に照らして新規性を具備しないと認定した。さらに北京市第一中級人民法院は、復審委員会によって出された上記審決について、事実の認定が正当であるのは明らかであり、法律の適用も適切であり、審理の手続きも適法であったと認め、2005 年 3 月 21 日に無効審決を維持する判決⁶⁾を下した。

この判決に対して、当事者はいずれも上訴しなかったため、上記判決が確定した。

北京第一中級人民法院の判決を受け、江蘇省南京市中級人民法院は中止していた実用新案権侵害訴訟の審理を再開しようとしたが、被告は原告袁氏が起こした実用新案権に基づく侵害訴訟が悪意を持つ権利濫用にあたり、それによって自分が損害を受けたとして、原告袁氏に対して損害賠償を求める訴訟を提起した。一方、原告袁氏は江蘇省南京市中級人民法院に侵害訴訟の訴えを取下げの申立てをした。

4. 裁判の争点

この裁判の争点は、損害賠償訴訟の被告、即ち実用新案権侵害訴訟の原告袁氏に悪意があったかどうかにある。

江蘇省南京市中級人民法院は、実用新案権侵害訴訟の原告袁氏による訴訟取下げ申立て

及び被告による損害賠償請求訴訟を受けて、2つの裁判事件が関連するものであり、審理を経て結論を出すまでは実用新案権侵害訴訟の取下げ申立てを認容しない旨の決定をした。そして、2つの訴訟事件を併合して審理を行うことを決めた。

江蘇省南京市中級人民法院は、審理の過程において次のように認定した。

i) 本件実用新案権の性質について

本件実用新案権については、無効審判の審決及びそれに関する審決取消訴訟の判決内容を参考に、実用新案登録請求の範囲の技術的内容が無効審判請求人の提出した証拠物件であるバルブに関する国家標準規格書の開示内容と実質的に一致しており、当該実用新案は新規性がないものとし、後の審決取消訴訟請求の判決もこの結論を支持した。

即ち、登録実用新案番号 ZL01204954.9 の消防用ボールバルブは、国家知識産権局により権利が付与され、登録となった実用新案であるにもかかわらず、その技術的スキームは既に先行技術文献によって開示され、明らかに新規性の要件を満たさない。このため、本件実用新案は、実用新案登録の実質的要件を具備せず、最初から無効である。

ii) 悪意の有無に関する認定

実用新案権侵害訴訟の原告袁氏が長い間、バルブ業界で勤務し、バルブ製品を製造する工場長を務め、さらに社長を務めたバルブ製造会社の製品には、ボールバルブが含まれている。バルブに関する国家標準規格 GB/T8464-1998 は 1998 年に公開され、1999 年に施行となった。袁氏が実用新案登録出願をしたのは 2001 年であり、既にバルブに関する国家標準規格が実施されてから 2 年も経っていた。バルブ業界において長年の勤務経験を持つ専門家である袁氏は、バルブに関する国家標準規格の内容を熟知しているはずである。

中国特許法は 1985 年に実施され、その後幾度か改正されたが、実用新案登録出願に関する権利付与要件に変化はなかった。即ち、「権利付与される発明及び実用新案は、新規性及び進歩性を具備しなければならない。新規性とは、出願日以前に同様な発明または実用新案が国内外の出版物に公表されることなく、国内で公開に付され、またはその方法で公衆に知られることはなかったことを意味する⁷⁾」というものである。特許法においては、実用新案の新規性要件に関する規定が明白であり、一貫性も保たれていることから、法改正による調整もなかった。袁氏が 2001 年に実用新案登録出願をしたとき、既に特許法の頒布、実施から 16 年間も経ったあとであった。このため、袁氏が実用新案の新規性要件を知らない、または明確に理解していないということは成り立たない。

以上の状況を総合的に鑑みると、袁氏が実用新案登録出願をしたとき、特許法に規定されている実用新案の新規性に関する規定を知りながら、既にバルブに関する国家標準規格に開示されていた技術的スキームを用いて実用新案登録出願を行ったことは、誠実信用の原則に反し、出願さらに実用新案権の登録を受けた行為自体が悪意を持つと認めざるを得ない。

iii) 法的責任の認定

訴訟をする権利は憲法によって護られた自然人、法人またはその他の組織が有する権利であり、人民法院は、法規定に従ってこの権利の行使を保護する。しかし、公民、法人またはその他の組織が訴訟提起の権利を行使する場合、法規定を遵守し、誠実信用の原則を護り、慎重に、合理的に訴訟提起の権利を行使しなければならない。公民、法人またはその他の組織が過失により、他人の財産権を侵害した場合、民事責任を負わなければならない。このため、人民法院は、知的財産権の権利者が自分の合法的な権利を護るための訴訟の権利の行使を護らなければならない一方、悪意のある権利者が不当利益を得るために悪意を持って訴訟権を濫用することを防止し、制止しなければならない。

一般的に「悪意の訴訟」とは、他人に損害を与える目的で、実体的な権利を有さず、あ

るいは事実根拠または正等な理由を有しないまま、故意に民事訴訟を提起したことをいう。

上述した理由に基づき、袁氏は登録実用新案番号 ZL01204954.9 の「消防用ボールバルブ」が権利付与の要件を満たさないことを知りながら、悪意を持って実用新案登録出願をし、そして競争他社を相手に実用新案権侵害訴訟を提起し、過失が全くない被告を侵害訴訟の渦に巻き込み、被告の正常な生産経営活動を妨害したと認められる。袁氏の行為は実用新案制度の設立の主旨から逸脱し、他人の合法的な権益を侵害し、客観的に被告に損害を与える行為であることから、「悪意の訴訟」の要件が成り立ち、相応な法的責任を負わなければならない。

法廷審理において、袁氏は「実用新案登録出願のとき被告の会社はまだ設立されておらず、自分の実用新案権は特許庁に登録され、合法的なものであるため、自分の行為は時間的にも事実関係を勘案しても悪意があるとは認められない」と主張したが、袁氏の行為は不特定多数の競争者を相手にするものであって、本事件はたまたま本件の被告に具現されているに過ぎないと認めざるを得ない。このため、江蘇省南京市中級人民法院は袁氏のこの主張を受け入れないと認定した。

袁氏が競争相手に損害を与えるために悪意を持って実用新案登録出願をし、被告に対して実用新案権侵害訴訟を提起したため、被告は応訴することを余儀なくされるなど、実際に損害を受けた。袁氏はこの損害に対して賠償をしなければならない。被告は訴訟に応訴するため、弁護士費用、無効審判請求費用が発生し、これらの費用について自分が受けた損害として賠償を求めたため、江蘇省南京市中級人民法院はこの主張を受け入れ、実際に支払を行った弁護士費用 2 万元及び実用新案登録無効審判請求費用 1,500 元を賠償するよう袁氏に命じた。ただし、被告が主張した未支払の弁護士費用 2 万 5 千元については、それを立証する証拠が不十分であるとし、江蘇省南京市中級人民法院は支払いを認めなかった。

よって、江蘇省南京市中級人民法院は次の通り判決を言い渡した。

「実用新案権侵害訴訟原告(損害賠償を求める訴訟の被告)袁氏の訴求を退け、被告(損害賠償を求める訴訟の原告)に 21,500 元の支払と、実用新案権侵害訴訟の受理費用 3,510 元及び損害賠償訴訟の受理費用 2,010 元の支払いを命ずる。」

5 . 侵害訴訟を提起する場合に注意すべき事項

本件裁判事例に鑑みると、特許権、実用新案権などの知的財産権の権利者が自分の権利を行使し、侵害訴訟を提起する場合、十分な注意を払う必要がある。

まず、権利取得の過程において、十分な検討がなされるべきである。本件裁判事例において、人民法院は、実用新案権侵害訴訟の原告袁氏が実用新案の技術的内容が国家標準規格に開示されているのを知りながら、故意に実用新案登録出願をし、実用新案登録制度を悪用して実用新案権を取得したと認定した。出願し権利を取得する過程において、権利取得の対象となる技術内容に特許要件または実用新案登録要件の不備があることを知りながら、それを隠匿して権利を取得する疑いがある場合、権利の行使を慎重に考えなければならない。

なお、出願の内容について権利付与の要件である「新規性、進歩性の不備を知りながら」との認定については、往々にして困難な場合が多い。本件の事例については、実用新案権者がバルブ業界で長年勤務していた経歴に加えて、既に公開されてから 2 年も過ぎたあとにもかかわらず、公開された国家標準規格に開示した技術と実質的に同一な技術について実用新案登録出願をし登録を受けた事実が、悪意を証明する決め手となった。江蘇省南京市中級人民法院は、状況証拠のもとで実用新案権侵害訴訟の訴えを提起した原告の悪意を

認定したのである。

これらの状況証拠の一部またはすべてが揃っていない場合、果たして侵害訴訟を起こした権利者に悪意があるとの認定をできるか否か、本件の事例からのみでは読み取れない。即ち、悪意の認定について、明白な基準を示さないまま事実関係のみに基づき原告の悪意を認定したことは、この裁判事件が残した未解決の課題ともいえよう。またこれは、侵害訴訟事件において、出訴人の悪意を認定する難しさを物語った事例ともいえよう。

次に、権利行使をする前に、権利者として権利の有効性について十分な検討をする努力をしなければならない。本件裁判事件において、江蘇省南京市中級人民法院は、本件訴訟は実用新案権侵害訴訟の原告が自分の実用新案権について登録要件である新規性の不備を知りながら権利行使をし、被告を訴訟事件に巻き込み損害を与えた、悪意を持つ訴訟であると認定した。このため、権利者は権利行使をする前に、自分の権利が有効なものであるかどうか自ら慎重に検討したうえ、訴訟を提起しなければならない。特に無審査で登録される実用新案権については、必ず特許庁に権利評価報告書を請求し、権利の有効性について肯定的な評価を得たのちに、権利行使に踏み出す必要がある。

6．終わりに

本稿で紹介した江蘇省南京市中級人民法院の判決は、侵害訴訟の原告の悪意を認め、被告に与えた損害の賠償を命じた中国初の裁判事例であった。中国の司法制度では判例法を認めていないが、先行の裁判事件における人民法院の認定事項及び判決が後の裁判事件に影響を与え得ることは言うまでもない。

ただ、全般的にみると、知的財産権を行使しようとして侵害訴訟を提起した原告の悪意を認め、訴訟事件によって被告が被った損害に対して賠償を命じた裁判事例は極稀であった。前述したように、侵害訴訟の訴えを提起した原告に悪意があると立証することが困難である場合が多く、本稿で紹介した事例においては、江蘇省南京市中級人民法院は、いわゆる状況証拠に基づき実用新案権者（侵害訴訟の原告）袁氏の悪意を認定した。しかし、悪意の認定に関する基準が明白ではない現状においては、多くの侵害訴訟事件について、原告の悪意を立証することが困難である状況が今後も続くであろう。

権利者として、法律に基づき得られた正当な権益を護るために権利を行使することは、法律によって認められた行為である。その場合、誠実信用の原則を護らなければならないことは言うまでもなく、権利を行使する前に権利の有効性について、自ら検討し、権利の有効性を確認する努力をしなければならないことは、悪意を持つ権利濫用と指摘されるのを回避する有効な手段と言えよう。

注釈：

1) 中国では、「専利法」と言い、日本の特許法、実用新案法及び意匠法をまとめた法律である。さらに、中国特許法では、特許権、実用新案権及び意匠権を含めて専利権と称する。本稿では、表記を分かりやすくするために、「専利法」を「特許法」と記し、中国特許法で言う発明専利を「特許」と称し、実用新案専利を「実用新案」と称する。

2) 中国特許法第 47 条

無効宣告された特許権は初めから存在しなかったものと見なされる。

特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告の前に人民法院が下し、かつ既に執行された特許権侵害の判決及び調停書、既に履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、

及び既に履行された特許実施許諾契約又は特許譲渡契約に対して、遡及力を持たないものとする。但し、特許権者の悪意により他者に損失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、特許権侵害の賠償金、特許使用料、特許権譲渡料を返還する必要はない一方で、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。

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。

4) 復審委員会

中国において、復審委員会は、国家知識産権局によって設立された組織であり、日本国特許庁審判部に相当する。拒絶査定不服審判及び無効審判の事件を扱い、請求を審理し、決定、審決を下す。

5) 復審委員会 2004 年 8 月 24 日第 6355 号無効宣告決定。

6) 北京市中級人民法院 2005 年 3 月 21 日 (2004) 一中行初字第 955 号判決。

7) 中国特許法第 22 条第 1 項と第 2 項

特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければならない。

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属しないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。

日本実務者からのコメント

本稿は簡単にいえば、特許権侵害を原因とする損害賠償請求訴訟を提起するという行為が、その後に当該権利について無効審決が確定した場合に、悪意による行為として認定されるという、日本実務者としてはとても珍しい考え方が示された事例である。日本においては、特許権侵害訴訟等を提起された被告は非侵害を主張するとともに当該特許権の無効を主張し、往々にして併せて無効審判を請求するのが一般的である。この結果、無効となって権利侵害訴訟でも敗訴となるケースであっても、侵害訴訟を提起した原告に悪意が認定される、というのはあまり聞かない。本稿に提示された情報のみから判断すると、悪意認定はかなり厳しいという感じもするのは措いても、この認定には、新規性非充足という点が大きく寄与したように思われる。というのは、進歩性(中国でいう創造性)を充足するかどうかは実際的には微妙な、評価的認定を含むものであって、たとえこれが否定されたとしても悪意の認定は行き過ぎであると考えられるのに対し、新規性は(実質的に同一か否かについての判断が微妙さを残しつつも)基本的に、同一のものが開示されているかどうかの事実判断の要素が多いため、両者には相違が存在するためである。いずれにせよ、実務者としては、このような判決の下った事例があることを頭の片隅に置いておき、実質的審査を経ない権利(実用新案等)の場合には、権利行使に悪意の認定がされる余地のないように一定の措置を講ずる等の事前の注意を払う必要があるものと考えらる。

原著者紹介・・・

呉 学鋒 中華人民共和国弁理士

北京三友知識産権代理有限公司 副總經理

ホームページ <http://www.san-you.com/jp/index.asp>

日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記） 友野国際特許事務所 所長

ホームページ <http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。