

中国における禁反言の適用
～請求項を削除した場合の均等論と禁反言の適用～
中国特許判例紹介(29)

2013年10月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

中誉電子(上海)有限公司

再審請求人(一審原告、二審上訴人)

v.

上海九鷹電子科技有限公司

再審被請求人(一審被告、二審被上訴人)

1. 概要

中国においても日本及び米国と同様に均等論¹を主張することができる。一方、審査段階または無効宣告の過程において出願人または特許権者が一旦権利範囲を放棄する補正または意見陳述を行った場合、当該放棄した事項について、再度権利を主張することを禁じる禁反言の法理も存在する。

禁反言の法理については司法解釈に以下のとおり規定されている。

司法解釈[2009]第21号第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。

本事件では、請求項1～3に基づき権利侵害を主張したところ、被告から無効宣告請求がなされ、請求項1及び2は無効となり、従属請求項3のみが有効と判断された。上海市高級人民法院は、特許権者は請求項1及び2の範囲を無効宣告請求の過程におい

¹司法解釈[2001]第21号第17条

専利法第56条第1項にいう「發明特許權又は實用新型特許權の技術的範圍は、その權利請求の内容を基準とし、説明書及び図面は權利請求の解釈に使うことができる」とは、權利の技術的範圍は、權利請求書の中に明記された必須技術特徴により確定される範圍を基準とすることを指し、それには当該必須技術特徴と均等の特徴により確定される範圍も含むものとする。

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し、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。

て放棄したことから、禁反言が成立し、請求項 3 についてはもはや均等論は主張できな
いと判断した²。最高人民法院は、請求項 1 及び 2 の削除では請求項 3 に記載の技術特
徴を放棄したとはいえないことから、均等論上の侵害を認めた³。

2. 背景

(1)特許の内容

田瑜、江文彦は「操舵機」と称する発明創造について、2007 年 4 月 17 日国家知識産
権局に实用新型特許出願を行い、2008 年 2 月 13 日实用新型特許を取得した。特許番号
は ZL200720069025.2(以下、025 特許という)である。实用新型特許成立後、实用新型
特許権者は 025 特許について、中誉電子(上海)有限公司(原告)に専用実施権を許諾した。

025 特許は、模型ヘリコプター及び模型飛行機等に用いられる操舵機について権利化
している。参考図 1 は原告商品の一例⁴である。



参考図 1 原告商品

025 特許の請求項 1~3 は以下のとおり。なお符合は筆者において付した。

“1. 模型操舵機において、

支持台 10、電動機 20、ガイドスクリュー 30 及びスライドブロック 40 を含み、

前記支持台 10 は電動機台 11 及びスライドブロック台 12 を含み、

前記電動機 20 は前記電動機台 11 内に設けられ、前記電動機 20 の一端に主動歯車 50
が設けられており、

前記ガイドスクリュー 30 は縦向きに前記スライドブロック台 12 を貫いており、前記
ガイドスクリュー 30 の一端に従動歯車 60 が設けられており、

前記主動歯車 50 及び前記従動歯車 60 は相互に噛み合い、

² 上海市高級人民法院 2010 年判決 (2010)沪高民三(知)終字第 53 号

³ 最高人民法院 2012 年 4 月 12 日判決 (2011)民提字第 306 号

⁴ 中誉公司 HP より 2013 年 10 月 4 日 <http://www.helang.com/>

前記スライドブロック 40 は前記ガイドスクリュー30 上を貫いており、かつ、前記スライドブロック 40 は伸びており、前記ガイドスクリュー40 の底面にブラシ 70 を設けてある

ことを特徴とする模型操舵機。

2. 前記支持台 10 上に、操舵機駆動回路板 80 上に固定する固定孔 13 が設けてあることを特徴とする請求項 1 に記載の模型操舵機。

3. 前記操舵機駆動回路板 80 上に、線形の炭素膜 81 及び銀膜 82 が印刷されており、前記支持台 10 は、固定孔 13 を通じて前記操舵機駆動回路板 80 上に固定され、かつ前記スライドブロック 40 底面上のブラシ 70 と該炭素膜 81 及び銀膜 82 が相互に接触する

ことを特徴とする請求項 2 に記載の模型操舵機。

参考図 2 は 025 特許に記載された図面である。

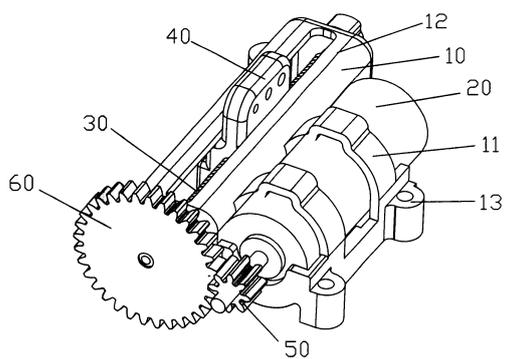


图 1

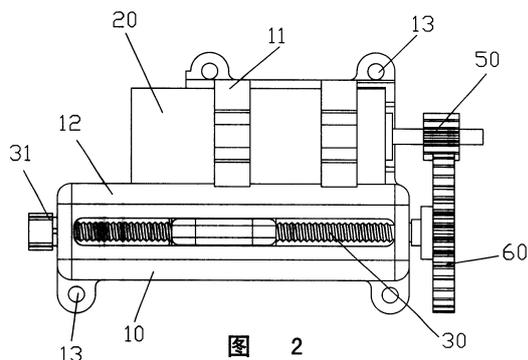


图 2

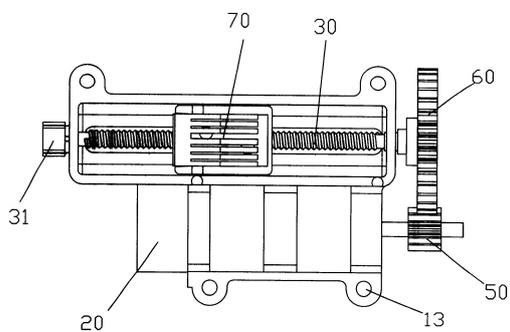


图 5

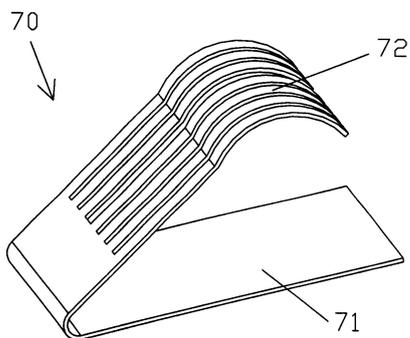


图 6

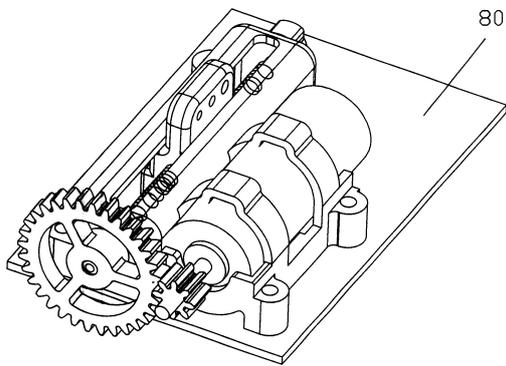


图 7

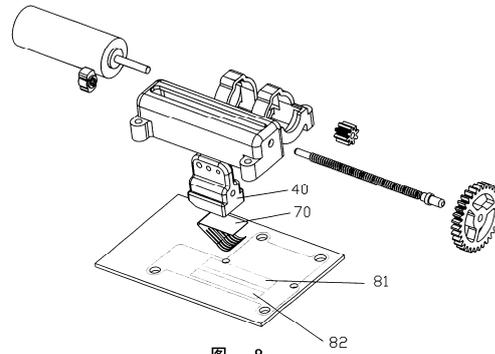


图 8

参考図 2 025 特許図面

スライドブロック 40 が左右に動く際、底面に設けられたブラシ 70 も左右に動く。この際ブラシ 70 は、炭素膜 81 及び銀膜 82 と相互に接触し、ポテンショメータとして機能する。

(2)侵害行為の発見

原告は、2009 年 6 月、九鷹公司(被告)が、第 6 回上海飛行機船舶模型展にて、025 特許を侵害する製品(イ号製品)を展示しているのを発見した。調査によればイ号製品は、025 特許製品の販売価格よりも遙かに安い価格設定であった。その他、被告はホームページ、製品カタログ等にて、イ号製品の宣伝を行っていた。

(3)訴訟の開始

原告は被告に対し、イ号製品の差し止め及び 500 万元(約 8 千万円)の損害賠償請求を求めて上海市第二中级人民法院に提訴した。この損害賠償額には、合理的費用として、弁護士費用 10 万元、鑑定費 2 万元、公証費 3000 元、工商調査費 95 元が含まれている。なお、合理的費用とは、例えば弁護士費用、公証購入に要した費用等、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であり、特許権侵害の賠償額として専利法第 65 条第 1 項の規定によりその請求が認められている。

(4)被告の無効宣告請求

被告は対抗措置として 2009 年 4 月 20 日復審委員会に対し、025 特許に対する無効

宣告請求を行った。被告は 025 特許の請求項 1～6 が創造性(専利法第 22 条第 3 項：日本でいう進歩性)を欠くと主張した。

2009 年 7 月 22 日復審委員会は、第 13717 号無効宣告請求審査決定をなし、特許請求項 1-2, 4-6 は無効, 請求項 3 は有効と判断した。特許権者は当該決定を不服として、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。北京市第一中級人民法院は、特許権者の主張を認めることなく、2010 年 3 月 10 日第 13717 号無効決定を維持⁵した。

(5)被告製品との相違

025 特許の請求項 3 では、操舵機駆動回路板 80 上に、線形の銀膜 82 が設けられている点で、銀膜ではなく金メッキを設けているイ号製品とは相違する。北京市第一中級人民法院は、相違点は銀幕か、金メッキかに過ぎないことから、均等論を適用し、イ号製品は請求項 3 の技術的範囲に属すると判断した⁶。

(6)上海市高級人民法院の判断

上海市高級人民法院は、特許権者が、従属請求項 3 が従属する請求項 1 及び 2 が無効宣告請求により削除されたことから、禁反言が成立し、もはや均等論上の侵害は成立しないとの判決を下した。

従属請求項 3 が特許有効と判断された原因は、請求項 1 中に追加された従属請求項 2 及び従属請求項 3 に記載の附加的技術特徴にあり、これは実質的に請求項 1 の補正にあたる。具体的には、請求項 3 の技術特徴

「記操舵機駆動回路板 80 上に、線形の炭素膜 81 及び銀膜 82 が印刷されており、・・・かつ前記スライドブロック 40 底面上のブラシ 70 と該炭素膜 81 及び銀膜 82 が相互に接触する」は、特許を維持するために請求項 1 に対して構成要件を追加した補正に該当する。

司法解釈[2009]第 21 号第 6 条は「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。」と規定している。

本案において、上述した特許の技術特徴 G は操舵機駆動回路板 80 上に、直線型ポテンショメータとしての導電線として明確に「銀膜 82」と限定しており、上海市高級人

⁵ 北京市第一中級人民法院 2010 年 3 月 10 日判決 (2009)一中知行初字第 2726 号

⁶ 上海市第二中級人民法院 2009 年判決 (2009)沪二中民五(知)初字第 167 号

民法院は、当該具体的な限定は特許権者が“銀膜”以外のその他の導電材料を放棄したと見なせると判断した。

イ号製品の技術特徴は「前記操舵機駆動回路板上に、炭素膜及び金メッキが印刷されており、・・かつ前記スライドブロック底面上のブラシと該炭素膜及び金メッキが相互に接触する」である。

司法鑑定意見に基づけば、イ号製品の技術特徴と特許の技術特徴は均等であるが、禁反言の法理に基づけば、特許権者は、“銀膜”以外のその他の導電材料を導電線の技術方案として放棄したことから、上海市高級人民法院は、イ号製品の技術特徴と 025 特許の技術特徴とは均等ではなく、イ号製品は 025 特許の技術的範囲に属しないと判断した。

3. 最高人民法院での争点

争点:請求項を削除した場合に、禁反言が成立するか否か

本事件では、請求項 1 及び 2 の削除により、従属請求項 3 よりも広い範囲について権利が放棄されたものとみなされ、禁反言により均等論の主張が認められなくなった。本事件の如く、請求項の削除により一律に均等論の適用が認められなくなるのかが問題となった。

4. 最高人民法院の判断

争点：禁反言の適用に際しては放棄した範囲を詳細に分析しなければならない

最高人民法院は最初に、禁反言法理の根底にあるものについて言及した。誠実信用原則は民法の基本原則の一つであり、禁反言は、民事主体に承諾を忠実に守ることを要求するものであり、善意の第三者の合理的信頼または正当な期待を害してはならない。

特許実務において特許出願人は往々にして請求項または明細書の減縮を通じて、早期権利化を試みるが、侵害訴訟または均等侵害を通じて既に放棄した技術方案を再び特許権の保護範囲に含めようと試みる。特許権保護範囲の安定性を確保し、社会公衆の信頼と利益を保護すべく、特許制度は禁反言の法理を通じて、特許権者に上述した“一挙兩得”の情形が発生するのを防止している。

従って、特許権者は特許取得過程または無効宣告の過程において、請求項、明細書の補正または意見陳述を通じて放棄した技術方案について、権利者は特許権侵害紛争案件

においてこれを特許の特許権保護範囲に含めた場合、人民法院はこれを支持しないこととしている。

最高人民法院は次に、放棄の認定標準について分析した。特許権の保護範囲は請求項に含まれる技術特徴により限定されるものであり、特許権の保護範囲の変化は、請求項中の技術特徴の変化を体現するものである。審査過程または無効宣告過程において、特許権者は自発的にまたは審査官の要求に応じて、請求項により確定される保護範囲に対し技術特徴を追加することで限定することができ、また、意見陳述を通じて請求項に対し減縮性の解釈を行うことができる。

禁反言の法理は、特許権の保護範囲を減縮する補正または陳述において放棄された技術方案に対し適用される。当該放棄に関し、通常は特許権者が補正または意見陳述を通じて行った自己放棄である。しかしながら、特許復審委員会が独立請求項を無効と認定し、その従属請求項の基礎において特許権有効と判断し、かつ特許権者が未だ上述の自己放棄を行っていない場合は、禁反言の法理中の“放棄”を構成するか否かを判断するにあたり、特許権者が自己放棄の状態であるか十分注意すべきであり、厳格に放棄の認定条件を把握すべきである。

従属請求項中の外的附加の技術特徴がいまだ独立請求項で概括されていない場合、当該外的附加の技術特徴は最初に参照されていないことから、当該外的附加技術特徴以外の技術方案を既に全て放棄したと推定する事はできない。

本案において被告は、請求項 1-2 は無効とされており、請求項 3 はそれに対しさらに一步限定したものであり、請求項 1-2 と請求項 3 との間の“領地”は既に放棄されたと主張した。当該主張に対し最高人民法院は同意しなかった。

請求項 3 中の“銀膜”は請求項 1-2 で必ずしも言及されておらず、かつ、原告は審査過程及び無効宣告過程において請求項及び明細書について補正しておらず、意見陳述書においても“銀膜”以外のその他の導電材料を導電線の技術方案として放棄していない。以上のことから、最高人民法院は、請求項 1-2 が無効とされたことから直ちに請求項 3 の外的附加の技術特徴“銀膜”について、均等論が適用できないとした上海市高级人民法院の判断は誤りであると認定した。

5. 結論

最高人民法院は禁反言により均等論上の侵害が成立しないとした上海市高級人民法

院の判決を取り消し、均等論による侵害を認め、差し止め及び 20 万元(約 320 万円)の損害賠償を命じた。

6. コメント

実用新型特許は無審査で登録されるため、一般的には禁反言の問題が生じにくい。禁反言の問題が、生じるとすれば本事件のように無効宣告請求を受けて、特許権者が、請求項を削除した場合である。

本事件では従属元の請求項で言及していない技術特徴については、削除補正によっては当該技術特徴について放棄したとは言えないことから、禁反言は成立せず、依然として均等論の主張は可能と判断された。逆に、従属元に導電部材と広く記載されており、補正により導電部材を銀膜とする請求項への削除補正を行った場合、明らかに銀膜以外の材料については放棄したということになる。削除補正の場合、どの範囲を放棄したかを詳細に検討する必要があると言えよう。

以上