

現有技術の抗弁と抵触出願
～抵触出願を根拠に現有技術の抗弁を主張できるか否か～
中国特許判例紹介(52)

2016年2月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

郭其偉

原告

深圳浩特爾電子技術有限公司

被告

1. 概要

中国においては特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁は認められていないが、現有技術の抗弁を主張することができる(専利法第62条)。

専利法第62条

特許権侵害紛争において、侵害被疑者が、その実施した技術又は外観設計が現有技術又は現有設計であることを証明できる場合、特許権侵害に該当しない。

これは、原告の特許出願よりも前に公知となっている技術または設計(デザイン)と同一技術または同一設計を実施している場合に、特許権侵害とするのは妥当でないことから認められている抗弁である。発明特許及び实用新型特許については現有技術の抗弁とよばれ、外観設計(意匠)については現有設計の抗弁と呼ばれている。

本事件では、原告の特許出願よりも先の出願日を有するが後に公告された所謂抵触出願(日本の拡大先願)を根拠に、現有技術の抗弁が認められるか否かが争点となった。深圳市中級人民法院は抵触出願であっても現有技術の抗弁に倣って特許非侵害とする判決をなした¹。

2. 背景

(1)特許の内容

2007年1月20日、原告郭其偉は、国家知識産権局に“携帯式デジタル顕微鏡”と称す

¹ 深圳市中級人民法院判決 (2012)深中法知民初字第607号

る外観設計特許出願を提出した。2008年4月30日、該特許出願は登録された。特許番号はZL200730001934.8(934特許)である。原告の特許設計はカプセルに類似した形状をなす。図1は934特許の背面図、図2は934特許の立体図である。

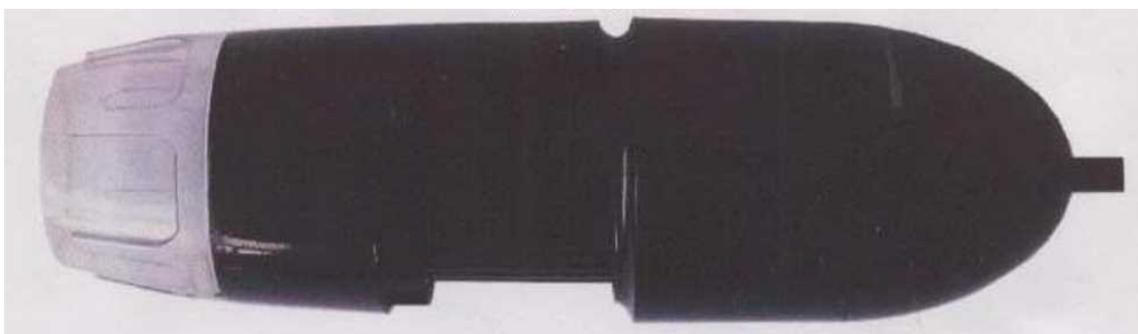


図1 934特許背面図

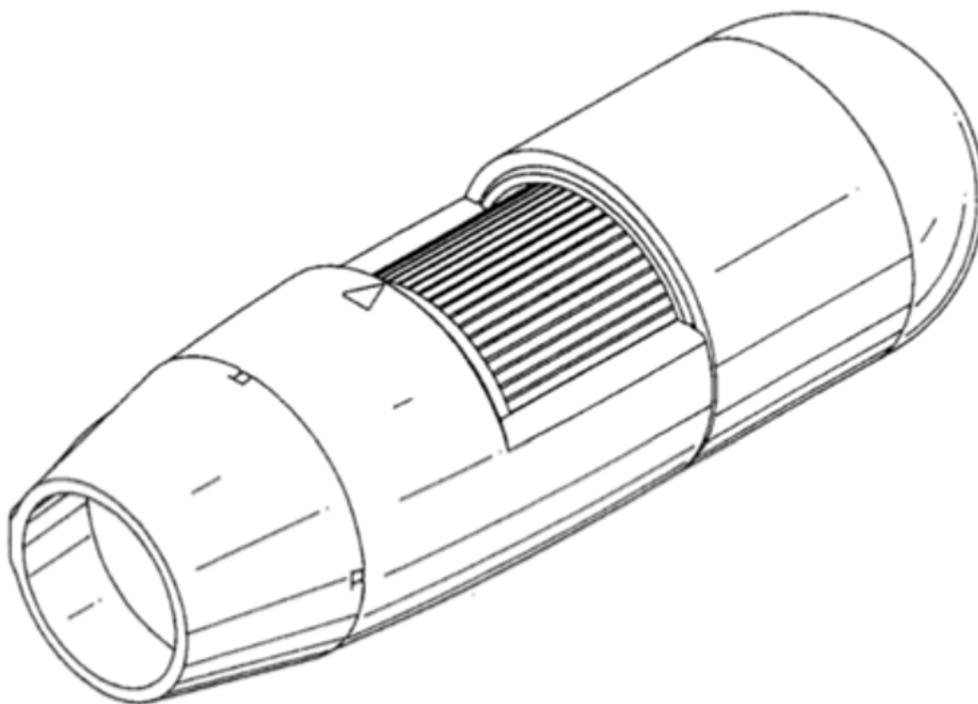


図2 934特許立体図

(2)訴訟の経緯

原告は、被告が、製造、販売する被疑侵害製品は、934特許の設計と近似しており、外観設計特許権を侵害するとして、製造販売の停止、及び、15万元(約270万円)の損害賠償を請求した。

原告の主張に対し、被告は現有設計の抗弁を主張した。被告が主張した証拠は、台湾の特許番号 D118565(565 特許)の外観設計特許文献である。565 特許の名称はデジタル顕微鏡、特許権者は安鵬科技株式会社、出願日は 2006 年 9 月 6 日、登録公告日は 2007 年 8 月 11 日である。図 3 は 565 特許の立体図である。



3. 中級人民法院での争点

争点:後に公開された台湾での先願を根拠に現有技術の抗弁を主張することができるか否か

4. 中級人民法院の判断

争点:現有技術の抗弁に倣い非侵害とすべきである

中級人民法院は、被疑侵害製品の設計と、後に公開された台湾での先願の設計は、共に類似のカプセル形状であり、両者は全体視覚効果上何ら実質的な差異がないと判断した。

また、中級人民法院は、被疑侵害製品と原告の特許製品は共に、デジタル顕微鏡であり、両者は同一製品であり、被疑侵害製品のデザインと原告特許のデザインとを対比す

れば、両者は類似しており、原告外観設計特許権の保護範囲に属すると判断した。そのため争点は、台湾で後に公開された先願の存在を理由に非侵害を主張することができるか否かが争点となった。

出願の前後関係は以下のとおりである。



中級人民法院は、先願特許の出願日は、本件特許の出願日の前であり、被告は先願のデザインを引用して、現有技術(設計)に倣って抗弁ことができると判断した。被疑侵害製品と、該特許製品は共にデジタル顕微鏡であり、被疑侵害製品の外観設計と、該特許設計は同一であり、被疑侵害製品は、先に台湾に出願された特許設計を使用していることから、原告の特許権を侵害しておらず、被告の非侵害の抗弁成立を認定すべきであると判断した。

5. 結論

深圳市中級人民法院は、現有技術の抗弁に倣い特許権非侵害との判決をなした。

6. コメント

現有技術の抗弁は、実施技術(イ号製品)が現有技術(外観設計の場合現有設計)である場合に、認められる抗弁である。既に公知となった技術について後に第三者が特許出願を行い、当該第三者が後日成立した特許に基づく権利を行使するのは妥当でないことから認められている抗弁である。

ここで、現有技術とは以下の通り規定されている。

専利法第 22 条第 5 項

本法にいう現有技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。

すなわち、公知となった技術に基づき現有技術の抗弁が認められるのであり、抵触出

願（拡大先願）に係る技術に基づき抗弁が認められるのではない。さらに抵触出願の定義については、発明特許及び実用新型については専利法 22 条第 2 項、外観設計特許については専利法第 23 条に規定されている。

第 22 条第 2 項

新規性とは、その発明又は実用新型が現有技術に該当せず、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国務院特許行政部門に出願されて出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類には、同一の発明又は実用新型が記載されていないことをいう。

第 23 条

特許権を付与する外観設計は、現有設計に該当しないものであり、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国務院特許行政部門に出願されて出願日後に公告された特許書類には、同一の外観設計が記載されていないものでなければならない。

条文から明らかなおおりに、抵触出願は、出願日前に「国務院特許行政部門（知識産権局）」に出願されたものをいう。本事件における先願は台湾に出願されたものであり国務院特許行政部門に提出された出願ではない。このように本来抵触出願でない先願を根拠に、現有技術の抗弁に倣い非侵害を認定した判決には疑問の残るところである。

抵触出願について現有技術の抗弁を認めるか否かについては議論が続けられている。2009 年最高人民法院の《侵害紛争案件を審理する適用法律に関する若干問題の解釈（意見募集稿）》第十七条、十八条によれば、被疑侵害者は、すでに公開された特許抵触出願をもって、特許権非侵害抗弁を主張する場合、人民法院は現有技術抗弁を参照することができる」と規定されている。

また、2010 年 4 月、最高人民法院の責任者に関する全国法院知識産権審理業務座談会上の議論において、被疑侵害者は抵触出願中の技術方案を実施してそれが特許権侵害を構成しないと主張する場合、現有技術抗弁の審査標準を参照して判断できると提案された。

本事件は原告が控訴することなく判決が確定したため、本事件の争点についてこれ以上争われることはなかった。今後の他の事件の判決及び司法解釈により適用範囲が明らかになるものと思われる。

以上