

特許権侵害訴訟における製造行為の認定

～合法由来の抗弁～

中国特許判例紹介(92)

2019年7月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

瀋陽中鉄安全設備有限責任公司

再審申請人(一審原告、二審被上訴人)

ハルビン鉄路局制動装置速度制御システム研究センター

寧波中鉄安全設備製造有限公司

被申請人(一審被告、二審上訴人)

1. 概要

中国特許訴訟では、損害賠償を負わない旨の抗弁が被告から頻繁になされる。専利法第70条は損害賠償責任の免除に関し以下のとおり規定している。

専利法第70条

特許権者の許諾を得ずに製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、それを生産経営の目的で使用し、販売の申し出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができたときは、賠償責任を負わない。

本事件では、鉄道線路に設置される減速制動装置を販売していた被告に対する損害賠償について、二審法院は被告の主張する合法由来の抗弁を認め損害賠償責任を負わないとする判決をなした¹。最高人民法院は被告が製品の検査、改善要求を行う等して製造業者をコントロールしていることから、被告の合法由来の抗弁を認めず、二審判決を取り消した²。

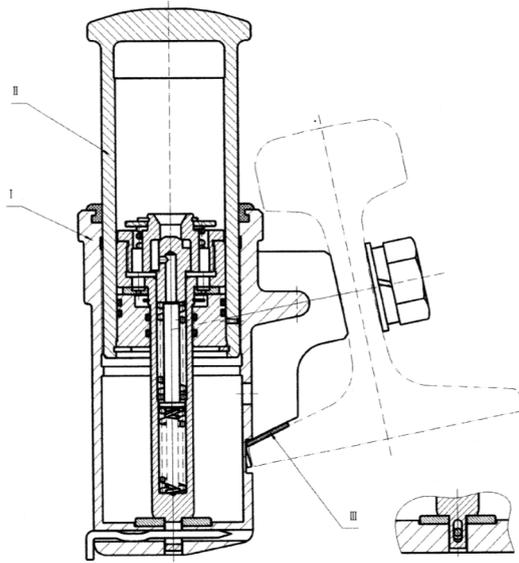
2. 背景

(1)特許の内容

瀋陽中鉄安全設備有限責任公司(原告)は、「短型制動装置」(軌道貨車制動装置(Carretarder))と称する実用新型特許 ZL02282495.2(以下、495特許という)を所有している。495特許は2002年11月6日に出願され、2003年12月3日に登録された。

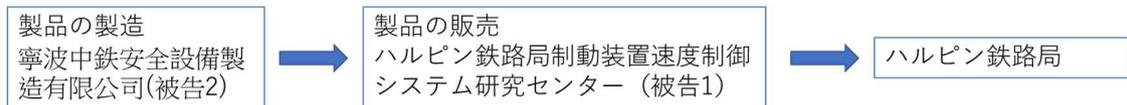
¹ 甘肅省高級人民法院(2014)甘民三終字第62号

² 最高人民法院2017年9月18日判決 (2018)最高法民再122号



(2) 訴訟の経緯

ハルビン鐵路局制動装置速度制御システム研究センター（被告 1）は、寧波中鉄安全設備製造有限公司(被告 2)が製造した被疑侵害製品をハルビン鐵路局に提供している。原告は被告 2 が製造し、被告 1 が提供する被疑侵害製品が 495 特許を侵害するとして、甘肅省中級人民法院に提訴した。



中級人民法院は、原告の訴えを認め、差し止め請求を認めるとともに被告 1 及び被告 2 に対し連帯して、4,549,200 元(約 7,200 万円)の損害賠償金を支払うよう命じた。被告らは判決を不服として甘肅省高級人民法院に控訴した。

高級人民法院は、被告 1 の合法由来の抗弁を認め、製造業者ではなく販売行為のみを行っていた被告 1 は損害賠償責任を負わないとする判決をなした。理由は以下のとおりである。

被疑侵害製品は、本特許権を侵害しており、一審法院は、原告の請求に基づき、その損失計算により損害賠償額を計算したことは必ずしも不当ではない。しかし、被告 1 が提供した被告 1 と被告 2 とがサインした供給契約、購入領収証等の証拠は、被告 1 が販売した被疑侵害製品の由来が被告 2 であることを証明するのに足り、かつ被告 2 もま

たこの事実について認めている。それゆえ、被告 1 の合法由来の抗弁は成立し、賠償責任を負うべきではない。

原告は二審判決を不服として最高人民法院に再審請求を行った。

3. 最高人民法院での争点

争点: 販売業者である被告 1 に合法由来の抗弁が認められるか否か

4. 最高人民法院の判断

判断: 被告 1 は被告 2 の製造をコントロールしており損害賠償責任を負う

最高人民法院は、被告 1 は被告 2 の製造行為を実質的にコントロールしているとして損害賠償を認めた。

本案において、まず被告 1 は、蘭州鉄路局と減速制動装置設備売買契約にサインし、被告 1 は販売者として蘭州鉄路局に減速制動装置設備を提供することを約束した。その後、被告 1 はさらに被告 2 と減速制動装置に関する製品提供契約にサインし、被告 2 により型番“TDJ-205”とする減速制動装置を加工させることを約束した。その後、被告 1 は、被告 2 が加工を完成させた減速制動装置を蘭州鉄路局に提供した。

本案事実をまとめれば、被告 1 の関連行為に対する法律適用は、以下の要素を考慮すべきである。

第一：被告 2 の加工生産行為は完全に被告 1 のコントロールを受けている。被告 1 は、契約において被告 2 のために減速制動装置の型番及び各技術指標を指定しており、かつ、被告 2 の加工生産行為に対し検査、監督、改善要求を求める権利を有することを約束している。

第二：被告 2 が加工完成した減速制動装置製品上には被告 2 の会社標章が付しておらず、むしろ被告 1 専属の“TDJ-205”型番及び被告 1 の会社名称が付されている。被告 1 は、物理上製造行為を実施していないが、被告 2 の製造行為に対するコントロールを行っており、また最終製品に、被告 1 専属の製品型番及び会社名称を付しているという事実に基づけば、被告 1 は本案被疑侵害製品の販売者というだけではなく、同時製造者であると認定すべきである。

それゆえ、本案において被告 1 の関連行為は専利法第 70 条の規定に適合せず、その合法

由来の抗弁は成立しない。被告 1 及び被告 2 は被疑侵害製品に関し、原告に対し、連帯して賠償責任を負うべきである。

5. 結論

最高人民法院は、合法由来の抗弁を認め、阻害賠償責任を負わないとした第 2 審判決を取り消した。

6. コメント

中国特許訴訟では、損害賠償を負わない旨の抗弁が被告から頻繁になされる。合法由来の抗弁は専利法第 70 条に規定されているが、善意の実施者を救済するための規定である。

例えば、小売業者が侵害者から特許侵害品であることを知らずに、当該侵害品を仕入れ販売してしまった場合が該当する。このような善意の実施者を保護すべく、専利法第 70 条に規定する行為に限り損害賠償責任を免除したものである。ただし、あくまで損害賠償責任が免除されるだけで、差止め請求は当然に認められる。

被告は、差止めはやむを得ないとしても、何とか損害賠償を免れようと専利法第 70 条の規定に基づく損害賠償免除を主張する。

本事件において被告 1 は、製造業者である被告 2 から納品された製品を鉄道会社に提供していたが、合法由来の抗弁を主張し、損害賠償の免除を試みた。最高人民法院は「合法的な由来」の解釈が問題となるどころ、被告 1 は、被告 2 の被疑侵害製品の発注、製品品質等をコントロールしており、また被疑侵害製品にも被告 1 の製品名及び名称が記載されていたことから、合法由来の抗弁を認めなかった。

以上