

中国判決紹介：「可搬式スクリーン装置」実用新案権侵害事件  
(2008)高民終字第 941 号

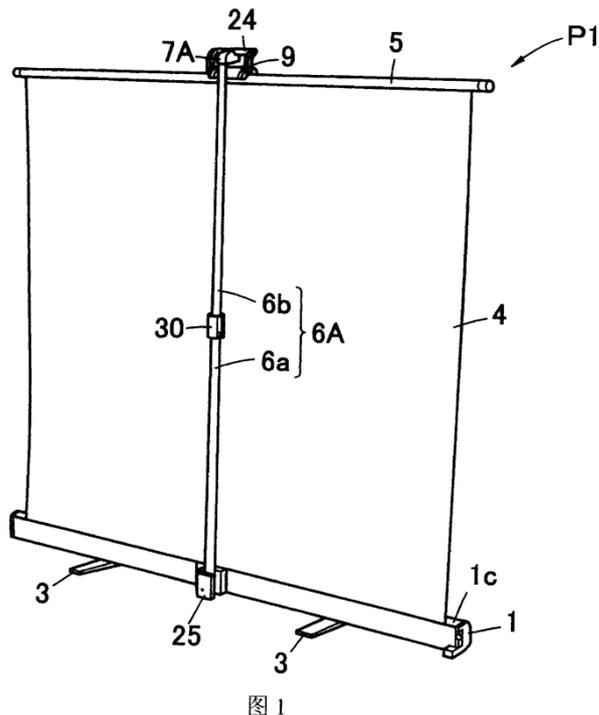
福本将彦 (12667)

北京市高级人民法院（高等裁判所）判決（2009年3月18日判決）

控訴人（原審被告）：広州美視晶瑩銀幕有限公司（中国広東省広州市）

被控訴人（原審原告）：泉株式会社（日本大阪府大阪市）

原審（第一審）：北京市第一中級人民法院（地方裁判所）



(原告実用新案公報に添付の代表図)

## § 1. 原審概略

原審原告は、「可搬式スクリーン装置」に関する自己の中国実用新案権（200420042456.6；出願日 2004年4月29日）を侵害したとして、原審被告を提訴した。請求項3に従属する請求項5と<sup>註1</sup>、請求項11に従属しこれが請求項7に従属する請求項12と<sup>註1</sup>、を侵害しているものと主張した。原告の請求による中国特許庁（国家知識産権局）技術評価書（改正専利法施行前のため「検索報告」と称される）では、請求項1, 3, 7, 11は新規性を欠き、請求項2, 4, 8, 17, 18, 21は進歩性を欠く、という判断が示された。

被告は、請求項3に記載の特徴と、請求項5に付加された特徴とを、被疑侵害製品が具備することを認めつつ、それが先公開技術の使用に該当すると主張した。請求項11に從属しこれが請求項7に從属する請求項12については、請求項7のうち「ロック機構」を除く特徴と、請求項12に付加される特徴とを、被疑侵害製品が具備することを認めつつ、しかし、請求項7のロック機構と請求項11の限定されたロック機構とは、明細書に添付された図5が示すロック機構を基準にすべきであり、それと被疑侵害製品とは構造が異なる、と主張した。被告はさらに、被疑侵害製品は自社の実用新案200520057373.9「携帯式プロジェクタスクリーン」の技術を使用するものであって、侵害に該当しない、とも主張した。また、被疑侵害製品は、トップバーの幅方向に対向して配設された一对の係合部材と、ケーシングの対向する開口縁部に配設された別の一对の係合部とが、互いに係合することにより、トップバーをロックするものである、と主張した。

原審は、請求項5が請求項3に直接及び間接的に從属するものである中で、原告が依拠する請求項5は、請求項3に直接に從属するものであるから、請求項3の特徴と請求項5に付加される特徴とを被疑侵害製品が具備することを被告が認めている以上、被疑侵害品は原告の主張する請求項の保護範囲に含まれると述べ、被告の現有技術の抗弁については、次の通り判示した。「抗弁事由となる現有技術は、原告の出願日前に既に、単独で存在する技術であるか、現有技術の明らかに簡単な組合せであると当業者が認識する技術であることを要する。被告は、請求項3の特徴が、先公開米国特許6249377B1に対して新規性を具備せず、請求項5に付加された特徴が、中国実用新案03224085.6に既に存する、と主張するが、いずれも請求項3を直接引用する請求項5に記載の技術を単独で開示してはならず、現有技術の明らかに簡単な組合せであると当業者が認識する技術であると認定することもできない。」

原審はさらに、請求項11が請求項7に直接及び間接的に從属するものである中で、原告が依拠する請求項12は、請求項11が請求項7に直接に從属するものであるから、その内容は、請求項7の特徴と、請求項11に付加される特徴と、請求項12に付加される特徴と、を具備する技術であるとし、これに対し被告は、被疑侵害製品が、請求項7のうちロック機構を除く特徴と請求項12に付加される特徴とを具備することを認め、ロック機構については被疑侵害品と原告の本件考案とは異なる、と主張していることから、ロック機構について次のように対比している。

すなわち、「原告が依拠する請求項12に規定のロック機構は、トップバー上に配設された係合部と、ケーシングに配設され、該係合部と係合する被係合部とを有し、上記係合部が上記トップバーの幅方向に対向して配設された一对の係合部材を有し、上記被係合部がケーシングの対向する開口縁部にそれぞれ配設され上記係合部材と係合する一对の被係合部材を有する。そして、被疑侵害製品は、トップバーの幅方向に対向して配設された一对の係合部材と、ケーシングの対向する開口縁部に配設された別の一对の係合部とが、互いに係合することにより、トップバーをロックするものである。」と認定した上で、双方の部材が係合することによってロックすることには変わりはない、として、被疑侵害製品は、請求項11と請求項12に規定されたロック機構が有する特徴を具備する、と結論づけている。

被告が、本件考案のロック機構は、明細書に添付された図5が示すロック機構を基準にすべきであると主張したことに對しては、専利法56条の規定に基づき、実用新案権の保護範囲は、請求の範囲の内容を基準とすべきであり、本件明細書の図5は単に具体的実施例に過ぎず、これによって限定すべきではない、と判示している。

被告が、被疑侵害製品は自社専利（実用新案）の技術を使用するものであつて、侵害に該当しない、と主張したことに對しては、当該自社専利の出願日、登録日はともに、原告の本件実用新案の出願日の後であるから、自社専利の技術を使用するものであつても、侵害に該当するとして、主張を退けている。

原審は、以上の判断に基づき、被告に侵害行為の差し止め、及び12万円の損害賠償を求め判決を下している。

## **§ 2. 控訴審概略**

被告は、原審判決を不服として、控訴した。その理由は、次の(1)～(3)の通りである。

(1) 原告の請求項5は現有技術であり、原告は、原告実用新案の無効審判の審理手続の中で、請求項5を削除しており、請求項5は初めから存しないものとみなされ、権利侵害の基礎を失っている。

(2) 請求項12は実質的に現有技術に属し、侵害には該当しない。

(3) 損害賠償額が高すぎる。

被告（控訴人）は、控訴審の審理過程で、原告の実用新案登録について、無効審判を請求しており、原告は請求項1～6を削除することにより、登録維持の審決を得ている。この審決に対して双方とも出訴はなく、審決は確定している。

控訴審は、（1）については、被告の主張を認め、（2）については、無効審判の審決により、請求項7に直接・間接に従属する請求項11にさらに従属する請求項12については、維持されており、特に、被告が控訴審に提出した現有技術を裏付けるための書証は、無効審判の審理手続においても提出され、考慮されていることから、被告の主張を退けている。

（3）については、原告（被控訴人）が法定の賠償額を求めていること、請求項1～6が無効にされ、当該請求項の侵害には該当しなくなったとしても、侵害に該当する請求項の個数は損害賠償額を左右しないこと、等を理由として、被告の主張を退けている。

### **§ 3. 検討**

#### （1）現有技術の抗弁について

被告は、原審、控訴審のいずれにおいても、現有技術の抗弁を防御方法として主張している。現有技術の抗弁については、現行専利法62条に「在專利侵权糾紛中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。」

（専利権侵害紛争において、被疑侵害者はその実施する技術又は意匠が現有技術又は現有意匠に属することを、証拠をもって証明したときは、専利権の侵害を構成しない。）と規定される。本件訴訟は、控訴審の判決日（2009年3月18日）が現行専利法の施行日

（2009年10月1日）前であるから、原審、控訴審ともに、改正前の専利法が適用される。改正前の専利法には、現有技術の抗弁についての規定はない。しかし、専利法に明定されるより以前から、訴訟の現場では被告の防御方法として通用していたようである<sup>《註2》</sup>。

原審では、被告が提示した2件の公知文献について、「請求項3を直接引用する請求項5に記載の技術を単独で開示してはならず、現有技術の明らかに簡単な組合せであると当業者が認識する技術であると認定することもできない。」と判示して被告の主張を退け、控訴審では、無効審判の審決において原告が依拠する請求項12については、維持されていること、特に、被告が控訴審に提出した現有技術を裏付けるための書証が、無効審判の審理手続においても提出され、考慮されていることを根拠に、被告の主張を退けている。

簡潔に記載されたこれらの判決文の文面からは、現有技術の抗弁の扱い方が、改正専利法に明定されるように、被疑侵害製品と現有技術とを対比することにより、侵害に該当

するか否かを判断する、という手法とは異なり、原告が依拠する請求項に記載の発明と、現有技術とを対比して無効理由に該当しないか、を判断しているように思われる。この点、他の多くの裁判例とは異なる特異な判決例と言えそうである<sup>《註3》</sup>。

また、原審では、「抗弁事由となる現有技術は、原告の出願日前に既に、単独で存在する技術であるか、現有技術の明らかに簡単な組合せであると当業者が認識する技術であることを要する。」として、現有技術の抗弁が成立する基準を示しつつも、分析の過程を示すことなく、被告が提出する2文献のいずれも当該基準に該当しない、との結論を引き出している。その当否について、簡潔に記載された判決文のみから判断することは困難である。

控訴審では、上記の通り、被告の現有技術の抗弁の根拠とされる2文献が、無効審判の審理の中で提出され、その上で、原告が依拠する請求項の有効性が維持されていることを理由として、被告の抗弁については、自判することなく退けている。中国では、かつての我国と同様に、権利の有効性は司法では判断しないこととされ、現行特許法に盛り込まれた現有技術の抗弁は、権利の有効性については判断することなく、現有技術と被疑侵害製品とを対比することにより、侵害に該当するか否かを判断すべきものとされている<sup>《註4》</sup>。原告の権利が有効であるか否かとは別に、本来は自判できた性質のものである。

## (2) 原告の請求項12と被告製品のロック機構の異同

原審において被告は、ロック機構が異なるので、被告の被疑侵害製品は、原告が依拠する請求項12の技術的範囲に属しない、と主張している。被疑侵害製品の詳細は、判決文からは明らかではないが、被告は、被疑侵害製品が被告の実用新案の技術を実施するものであるから非侵害である、との主張をもしていることから、被疑侵害製品は、被告の実用新案200520057373.9に記載された構造のものであろうと推測される。原告実用新案のロック機構と、当該被告実用新案のロック機構とを比較すると<sup>《註5》</sup>、両者はともに、トップバーに配設された係合部と、ケーシングに配設され、係合部に係合する被係合部とを有しており、いずれが内側か外側か、の相違しか無いように見える。原告が依拠する請求項12には、このような相違点は特定されておらず、文言上、被告の被疑侵害製品を包含するものと思われる。原告の請求項12について、無効審判の審理の経過等により、原告実用新案公報の図5に限定して解釈すべき事由があれば、被疑侵害製品は請求項12の範囲から外れることになろうが、限定すべき理由は、判決文の限りでは被告によって明らかにされていない。そうであれば、被告製品が原告の請求項12の技術的範囲に属するとし

た原審の判断は正当である。被告は、この争点については原審判決に服し、控訴審では同じ主張を再提出することなく、代わりに現有技術の抗弁を提出したものの、上記の通り退けられている。

### (3) 自己の実用新案技術の実施という抗弁

被告は原審において、被疑侵害製品は自社専利（実用新案）の技術を使用するものであって、侵害に該当しない、と主張している。被告の実用新案 200520057373.9 の出願日は、実用新案公報によると 2005 年 4 月 16 日であり、原告実用新案の出願日 2004 年 4 月 29 日より後である。従って、原審判決通り、被告の抗弁は成立し得ない。被告の実用新案の出願日が、原告実用新案の出願日より先であった場合には、我国に言う拡大先願（現行専利法 22 条第 1 パラグラフ）に該当し、その開示範囲と被告製品とが実質同一の範囲であれば、現有技術の抗弁が認められることになろう<sup>〔註6〕</sup>。

### (4) 損害賠償額の当否

被告は控訴審において、損害賠償額が不当に高いと主張し、控訴審判決は、原告（被控訴人）が法定の賠償額を求めていること等を理由に、被告の主張を退けている。法定の賠償額とは、損害賠償額算出の証拠が無い場合に、裁判所が情状を斟酌して一定限度内で賠償額を定めるものであり、現行専利法では、65 条第 2 パラグラフに規定される。本件審理終結時は、現行専利法施行前であって、その当時、最高裁判所の司法解釈により、法定賠償額は 50 万人民元が上限とされていたようである<sup>〔註7〕</sup>。判決文には、損害賠償額を定める際に参酌された事情についての言及がなく、判決文から賠償額の当否を判断することはできない。ただし、侵害に該当する請求項の増減が、賠償額を左右しないという判断は妥当であろう。

### (5) 簡素な判決文の得失

本件判決文は、記載が簡素であり、結論を導く論理の筋道が詳細に明らかにされていない、という印象を受ける。単純に紙数を比較しても、我国の特許訴訟の判決文が数十ページに及ぶのが通例であるのに対し、実質的に僅か 3 ページに止まっている。今回のように我国企業に勝訴判決を付与した場合ではなく、逆に敗訴した場合に、その理由が十分に述べられないのでは、我国企業は上訴への対応にも支障をきたすことになろう。中国では、知財訴訟の数が現在では 10 万件に達し<sup>〔註8〕</sup>、本件控訴審判決日の属する 2009 年に遡っても 4000 件を超えている<sup>〔註9〕</sup>。裁判官の負担が重く、薄い判決文にならざるを得ない、という事情があるのかもしれないが、利用者としては改善が望まれる。

#### § 4. 註

《註1》 関連する原告実用新案の請求項は、以下の通りである。原告の再公表特許公報 WO2005/043235 を参照しつつ、かつ中文に即するように和訳したものである。

##### 【請求項3】

上面に長手方向に延在する開口部を有するケーシングと、該ケーシングに回動自在に取り付けられたスプリングロールと、収納時には前記スプリングロールに巻回され、使用時には上記開口部から繰り出されるスクリーンと、該スクリーンの一端を固定したトップバーと、繰り出された前記スクリーンを展開状態に保持する支柱と、を備え、

前記ケーシングは、長手方向に延在し分離可能な第1 ケース部材と第2のケース部材とにより構成され、

前記トップバーは、収納時に前記開口部を塞ぐ蓋体を兼ね、

前記支柱の一端は、該ケーシングの側面中央部に軸支されかつ起伏可能であり、前記支柱は伸縮可能であり、起立時には繰り出されたスクリーンを展張状態に保持することを特徴とする可搬式スクリーン装置。

##### 【請求項5】

前記トップバーの中央部に取手部が設けられ、かつ前記支柱の先端部に鉤（かぎ）部が設けられ、該鉤部に前記取手部が掛止されることを特徴とする請求項3 又は4に記載の可搬式スクリーン装置。

##### 【請求項7】

上面に長手方向に延在する開口部を有するケーシングと、該ケーシングに回動自在に取り付けられたスプリングロールと、収納時には前記スプリングロールに巻回され、使用時には上記開口部から繰り出されるスクリーンと、該スクリーンの一端を固定したトップバーと、繰り出された前記スクリーンを展開状態に保持する支柱と、を備え、

前記ケーシングは、長手方向に延在し分離可能な第1 ケース部材と第2のケース部材とにより構成され、

前記支柱の一端は、該ケーシングの側面中央部に軸支されかつ起伏可能であり、前記支柱は伸縮可能であり、起立時には繰り出されたスクリーンを展張状態に保持し、

収納時に、前記トップバーは、前記開口部を塞ぐ蓋体となり、かつ該蓋体はロック機構を利用して前記ケーシングに固定されることを特徴とする可搬式スクリーン装置。

##### 【請求項11】

前記ロック機構は、前記トップバー上に配設された係合部と、前記ケーシングに配設され該係合部と係合する被係合部と、を有することを特徴とする請求項7～10のいずれか1項に記載の可搬式スクリーン装置。

【請求項12】

前記係合部は、前記トップバーの幅方向に対向して配設された一对の係合部材を有し、その一方、前記被係合部が、前記ケーシングの対向する開口縁部にそれぞれ配設され、前記係合部材と係合する一对の被係合部材を有することを特徴とする請求項11に記載の可搬式スクリーン装置。

《註2》 林軍、胡春豊「中国における抵触出願（拡大先願）の一考察」パテント2015Vol.68No.8には、現有技術の抗弁を扱った判決例として、広東省佛山市中級人民法院（2008）佛中法民初字第50号判決が紹介されている。その控訴審判決日が2009年12月09日とされていることから、当該下級審判決日は現行専利法の施行日（2009年10月1日）前であったと思われる。

《註3》 註1の林軍・胡春豊論文で紹介されている多数の裁判例は、いずれも被疑侵害製品と現有技術とを対比するものとなっている。

《註4》 河野英仁「中国特許権侵害訴訟における現有技術抗弁～現有技術抗弁における実質的相違の解釈～中国特許判例紹介(13)」2012年2月28日  
(<http://knpt.com/contents/china/2012.02.28.pdf>)

《註5》 原告実用新案公報に記載のロック機構と、被告実用新案公報に記載のロック機構とを、対比して示す。

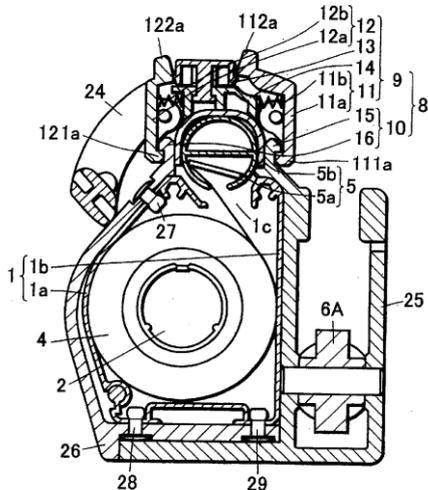


図5

原告の実用新案公報

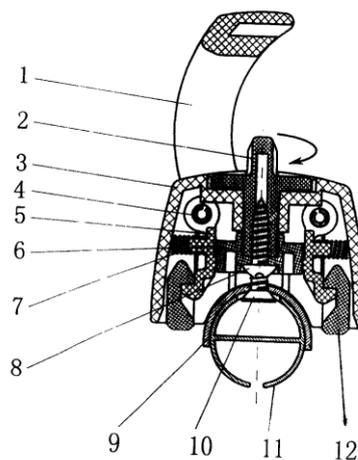


図2

被告の実用新案公報

《註6》 註1の林軍・胡春豊論文は、拡大先願（抵触出願）に基づく現有技術の抗弁に焦点を当てたものである。

《註7》 中国専利代理香港有限公司「ニュースリリース」2009年第5号  
(<http://www.cpahkltd.com/UploadFiles/20100505142127366.pdf>)

《註8》 弁護士法人共栄法律事務所弁護士・谷口由記「動き出した中国知的財産権法院」2015年10月29日（中国知財実務研究会（大阪）の配付資料）

《註9》 日本経済新聞「中国で知財訴訟急増 11年7819件、5年で2.4倍 特許行政年次報告書」2013/7/1に掲載の統計グラフ（出所として、2013年版「特許行政年次報告書」と記載） (<http://www.nikkei.com/article/DGXDZO56796750Z20C13A6TCJ000/>)

以上