

16 特許侵害における均等論について -中日における法と実務の比較を中心に-

招聘研究員 閻文軍^(*)

特許保護範囲の合理的な確定は、特許制度における重要な問題である。均等論は、特許の保護範囲を画するために中心的役割を果たしている。均等論は、中国及び日本において受け入れられ適用されている。両国における均等論には同一の部分も、異なる部分もある。本論では法規及び司法実務等の面から中日両国の均等論を比較する。

本論の主な内容は、両国の法規、均等論適用の歴史と概況、均等論の要件、裁判所による均等論適用、特許侵害訴訟における均等論の当事者による立証責任等である。

1. 均等論に関する法規定

中国と日本の特許法には均等論に関する明確な規定はなされていない。日本における関連規定は特許法第70条であり、中国の関連規定は特許法第56条第1項である。

両国における上述の規定は、用語が完全に一致しているわけではないが、基本的な概念としては同一であり、特許明細書と添付図面による特許権利請求解釈である。上述の規定によると、均等論は必要である以上、可能である、というものである。

2. 均等論の歴史と概況

日本における均等論は三段階に分類することができる。第一段階は1959年までの均等論を適用した理論と要件がなかった時期であり、第二段階は1959年から1998年の2月までの、均等論に関する論争がなされ、消極的な適用から受入れまでの時期である。第三段階は、1998年の2月以降、日本の裁判所が最高裁判所によってなされた「ボールスプライン」判決の要件に基づいて均等論を適用するようになった時期である。

中国の均等論は以下のような二段階に分類できる。1984年4月1日から2001年6月までの理論と実務において広く均等論が受け入れられていたが、均等論の適用基準が統一されていなかった時期と、2001年7月以降、各級の人民法院が最高人民法院の『特許紛争事件審理における法律適用の問題に関する若干の規定』に依拠し均等論を適用するようになった時期である。

3. 均等論の要件

(1) 非本質的部分

第一の要件は「非本質的部分」と略称され、日本の最高裁判所は判決の中で「一部置き換え部分が特許発明の本質的部分ではないこと」と指摘している。「本質的部分」は特許の

具体的な構成要件を指すものではなく、特許発明の技術思想を指すものである。

中国最高人民法院の司法解釈では「非本質的部分」という規定は全くなく、これと関連するのが「基本的に同じ手段」である。「基本的に同じ手段」とは技術的特徴に対して使われているが、裁判所は被疑侵害製品と特許技術が採用している手段が同一であるか否かを検討する場合もある。

被疑侵害製品と特許技術の手段が同一であるかを比較する両国のこの要件は類似している箇所がある。しかし、比較しているのが技術的特徴間の手段であるとすれば、すなわち「基本的に同一の手段」と「非本質部分」には明らかな区別がある。適用状況から見ると、この要件は日本において均等論適用に対する最大の障害であり、中国では手段が異なると認定されたことにより、均等論を適用していない案件は少ない。

(2) 置換可能性

第二の要件は「置換可能性」と略称される。日本の最高裁判判決では「すなわち被疑侵害製品の中の異なる部分を特許の権利請求の相応する部分で置き換えても、同一の作用効果を奏し、同一の発明目的を実現することができる」とされている。ここで言われている「作用効果」が同一であるとは、異なる部分で置き換えても、技術方案全体の作用効果は同一であり、発明の目的も実現することが可能であることを指す。

中国最高人民法院の司法解釈では、均等であることの特徴要件の一つは、特許の権利請求に記載されている技術的特徴と「基本的に同一の機能を実現し、基本的同一の効果に達する」ということである。機能と効果が基本的に同一か否かを認定する場合、裁判所は通常、特許技術の特徴が特許の目的を実現する機能と効果について、被疑侵害製品の技術と比較をする。実務においても、「劣悪実施」は均等に属する認定をした判決がある。

中国と日本の共通点は「機能(功能)効果」に対して比較を行う点である。異なるのは、日本が発明目的の実現を強調

(*) 山東省高級人民法院 判事

し、中国は技術的特徴間の比較を強調する点である。このことが「劣悪実施」が均等に属するか否かの論争を生んでいる。

(3)置換容易性

第三の要件は「置換容易性」と略称される。日本の最高裁判所の判決では、「上述の置き換えが当該領域における普通の技術者が被疑侵害製品を製造する時に容易に想到できる」とされている。置換容易性を判断する場合に、「人」に関する基準は、当該領域における普通の技術者であり、一般的には平均的なホワイトカラーのエンジニアというレベルが想定される。「時点」に関する基準では、被疑侵害製品を製造する時、となっている。「技術」的な基準では、容易に想到できる、となっており、一般的には当該領域の普通の技術者が特別な努力をせずとも連想することができることである。

中国最高人民法院による司法解釈では、均等である特徴を規定する要件の一つとして、上述の置き換えにより、当該領域の普通の技術者が創造的な努力をしなくても技術的特徴を連想することができ、時点に関する基準は規定されていないが、通常、実務においては被疑侵害製品が製造された時点を判断時点としている。

以上で分かるように、基準から考えた場合、中国と日本におけるこの要件は非常に類似している。実際に適用された結果も類似しており、この要件が満たされていないため、均等が否定されることは非常に少ない。

(4)非公知技術

第四の要件は「非公知技術」と略称される。日本の最高裁判所の判決では「被疑侵害製品と特許出願時の公知技術又は当該領域における普通の技術者が特許出願日に公知技術から容易に推考できた技術と同一ではない」とされている。非公知技術を比較する対象は被疑侵害技術であり、置き換え部分ではない。基準は「容易に推考」であり、通常、進歩的な基準に相当すると考えられている。

中国最高人民法院による司法解釈の中では、非公知技術というこの要件は全く規定されていない。ただし、公知技術の抗弁が同じような役割を果たしている。もし被疑侵害製品がより公知技術に近く、特許技術とある程度の差がある場合には、侵害を構成しない。

目的と結果から考えると、中国と日本におけるこの要件は基本的には同一である。異なるのは、第一に、日本では被疑侵害技術と公知技術を比較し、中国では被疑侵害技術と公知技術と特許技術をそれぞれ比較する。第二に、日本では非公知技術を均等認定の前提として考えるのに対し、中国では非侵害の抗弁とすることである。

(5)特段の事情と禁反言

第五の要件は特別事由と略称される。日本の最高裁判所は判決の中で「被疑侵害製品が特許発明の特許出願の過程

において、特許の権利請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと」とされている。

中国最高人民法院による司法解釈では規定はないものの、裁判所では通常、禁反言原則を受け入れており、実務においても禁反言を適用する判決がなされている。

日本の意識的除外と中国の禁反言適用の条件及び結果は非常に類似している。ただし、日本の最高裁判所が提起している意識的除外は、「特段の事情」によるある種の状況であるとのみみなされている。

4. 裁判所による均等論の適用

(1)均等論は原則か、例外か

日本では均等論の適用を例外とし、原則的には当事者が明確に要求した場合にのみ、裁判官が適用論の適用を検討している。

中国最高人民法院の司法解釈では、特許権の保護範囲には特許の権利請求に必要な技術的特徴と均等な特徴により確定される範囲も含むと規定されている。このように、裁判所は通常、均等論の適用を原則とみなしている。

(2)裁判所による均等論要件の適用順序

日本の裁判所が均等論を適用する要件の順序は通常、第二、第一、第三要件から更に第四、第五要件となる。そのうち、第四と第五要件は通常、当事者が主張した場合にのみ考慮される。

中国の裁判所が均等論を適用する場合には、通常、まず功能効果が同一であるか、次に手段が同一であるかが検討され、その後、当該領域の普通の技術者が創造的な労働をせずとも想到することができるかどうかを検討される。そして、被告側が請求を行えば、禁反言であるか、公知技術の抗弁が成立されるかが判断される。

(3)技術特徴による均等認定を軽視することが可能か

日本では特許請求における一つ一つの構成要件の均等が強調されるが、それと同時に、日本には「不完全利用」理論もある。現在、不完全利用理論は完全に否定されていないが、この理論は採用しないというのが、裁判所の基本的なスタンスである。

中国最高人民法院の司法解釈も技術特徴の間の均等を協調しているが、中国では同時に「多余指定原則」も存在している。「多余指定原則」を承認するか否かは目下、論争中の問題である。

(4)均等論適用の過程における技術的問題の判定

日本の裁判所が特許審理を行う過程で、裁判官による技術的問題解決を支援するための主な制度として、調査官制度と専門員制度、鑑定制度がある。

中国の裁判所の特許審理の過程における、裁判官による技術的問題の解決を支援するための主な制度には鑑定制

度、専門家諮詢制度、専門家論証制度、陪審員制度がある。

5. 当事者の均等論の立証責任と主張義務

(1)当事者が均等論適用を求める場合の主張責任

日本の裁判所は均等原則を「例外」として適用し、特許権者は自主的に均等論の適用を主張しなければならない。中国の裁判所では、均等論を「原則」として適用するので、特許権者は均等論の適用を主張せずとも、裁判所が主体的に適用する可能性がある。

(2)当事者の均等論適用に関する立証責任

日本における多数意見と裁判所における現行のやり方は、第一要件から第三要件に関する立証責任は特許権者一方が負い、第四要件と第五要件は被疑侵害側一方が負うというものである。中国最高人民法院における司法解釈では、二つの要件に関しては特許権者一方が立証するという規定となっている。禁反言及び公知技術の抗弁は基本的には被疑侵害側が提起し立証する。

(3)独自開発は均等論の適用に影響するか

日本では、独自開発が均等論に対して影響することを承認していないが、独自開発を第五要件の中の「特段の事情」とみなしてもよいと考えている人もいる。中国では、通常、独自開発は均等論の適用に影響を与えない。

6. 結論及びいくつかの問題

(1)結論

中国と日本の特許法における特許保護範囲(又は特許技術範囲)に関する規定は類似しており、これは均等論適用の法的根拠であり、均等論が生じる原因でもある。均等論適用の歴史は異なるが、両国では現在、均等論を適用している。均等論適用の要件は、日本では最高裁判所の判決によって確立されている。中国は司法解釈によって確立されている。均等論適用の要件から見ると、日本では第二、第三と第五の要件、及び中国の司法解釈及び司法実務の中で適用される基準は基本的に一致する。第四の要件はある程度の差異があり、第一の要件には明確な差異がある。裁判所において均等論が適用される場合、中国では原則とみなされ、日本では例外とされるという差異があるが、各要件の適用順序及び存在する問題点は類似している。均等論の要件に対する当事者の立証責任に関しても、両国はほぼ一致している。

(2)幾つかの問題

第一の問題は均等論及びその要件が将来的に変化するかどうかである。将来、均等論の基準が第三者の利権を更に考慮するようになるということは、あり得ないことではない。

第二の問題は、いかに技術的問題を解決するかである。技術的問題を裁判官にいかに迅速かつ有効に判断させる

か、また裁判官の名義を用いずに技術的補助者の意見をいかに伝えるかが、両国が引き続き検討しなければならない問題である。

第三の問題は、いかに均等論の判断基準を確保するかである。日本が特許案件に対する管轄を集中させていることは、中国が参考にすべき価値がある。

第四の問題は中国が更に厳しい均等論の基準を適用すべきか否かである。中国の技術レベルがかなり遅れているという状況下で、均等論に関して更に厳格な基準を採用する必要の有無は論争となる可能性を孕んでいると言えよう。