

# 中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム

— 侵害立証負担軽減のための実務的手法の検討を中心に —



弁護士 本橋 たえ子

## 要約

本稿では、中国におけるプロダクトバイプロセスクレームにかかる発明の要旨認定及び技術的範囲の解釈について、近時の裁判例を交えながら概説する。また、プロダクトバイプロセスクレームについては、技術的範囲の解釈に関連して、中国知財訴訟においてしばしば指摘される「立証難」問題が、特に、提訴の段階から顕在化しやすいことから、その立証負担を軽減するための実務的な手法について、製造方法特許の場合とあわせて検討する。

## 目次

1. はじめに
2. 審査段階におけるプロダクトバイプロセスクレームにかかる発明の要旨認定
  2. 1 原則—物同一説
  2. 2 例外
3. プロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲の解釈
  3. 1 司法解釈の規定—製法限定説
  3. 2 裁判例
4. プロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレームの侵害立証
  4. 1 「新製品」の製造方法の立証責任の転換規定
  4. 2 証拠保全
    - (1) 制度概要
    - (2) 要件
  4. 3 「非新製品」の製造方法の立証責任の転換規定
    - (1) 司法解釈の規定
    - (2) 適用要件について
  4. 4 プロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレームの立証方針
5. おわりに

かれている。本稿では、中国における PBP クレームの取扱いについて、近時の裁判例を交えながら概説する。また、PBP クレームについては、技術的範囲の解釈に関連して、中国知財訴訟においてしばしば指摘される「立証難」問題が、特に、提訴の段階から顕在化しやすいことから、その立証負担を軽減するための実務的な手法について、製造方法特許の場合とあわせて検討する。

## 2. 審査段階におけるプロダクトバイプロセスクレームにかかる発明の要旨認定

### 2. 1 原則—物同一説

中国においても、PBP クレームの審査段階における発明の要旨認定は、「物同一説」に依拠している。すなわち、PBP クレームにかかる発明の新規性等は、製造方法のいかんによらず「物」として同一であるか否かに基づき判断され、このことは、審査指南に以下のように規定されている<sup>(2)</sup>。

「(3) 製造方法の特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、当該製造方法により、製品にある特定の構造及び／又は組成をもたらすかを考慮しなければならない。…

出願された請求項により限定された製品は対比文献の製品に比べて、記述された方法が違うものの、製品の構造及び組成が同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。」(審査指南第二部分第3章 3.2.5)

したがって、(PBP クレームではない) 物のクレー

## 1. はじめに

プロダクトバイプロセスクレーム（以下、本文では、「PBP クレーム」という。）とは、物の発明において、物の全部又は一部が製造方法によって特定されている特許請求の範囲をいう<sup>(1)</sup>が、その審査段階及び権利行使段階における取扱い、すなわち、発明の要旨認定と技術的範囲の解釈については、各国で判断が分

ムと、その製造方法により限定したクレームとが含まれている場合、前者の新規性が否定されれば、後者の新規性も、基本的には否定されることになる。

## ○裁判例 2 - 1

「物」の独立クレームの新規性が否定される場合に、その製造方法で限定した従属クレームも新規性を有さないことを推定した事例

事件番号：(2013) 高行終字第 1030 号

裁判所：北京市高级人民法院

判決日：2013 年 10 月 17 日

事件種別：無効審決取消訴訟

特許の概要：本件特許において、請求項 1 は、

「メタクリル酸アルキル 60~100 重量部とアクリル酸アルキル 0~40 重量部とからなる総重量部 100 のモノマー組成物を共重合して得られる、固有粘度が 7.5 より大きく 13.0 以下である高分子ポリマーであることを特徴とするポリ塩化ビニル加工用可塑化改質剤。」

であり、

請求項 3 は、その製造方法により限定された、請求項 1 の従属項であった<sup>(3)</sup>。

裁判所の判断：

- ・請求項 1 の新規性を否定する証拠との相違点が製造方法のみである場合、その製造方法特徴を採用した請求項 3 も新規性を有さないことが推定される。
- ・請求項 1 の新規性を否定する証拠に開示された製造方法と、請求項 3 に記載の製造方法との相違点は、①材料の投入方式について、本件特許では、材料を 1 回または 2、3 回に分けて加えるのに対して、当該証拠ではかかる限定がないこと、及び、②反応温度等のパラメータの 2 点であって、明細書の記載に基づくと、かかる製造方法の相違点は、最終的に得られる高分子ポリマーの粘度に体现されるものである。
- ・当該証拠に記載のポリマーの固有粘度は、請求項 1 に記載のポリマーの固有粘度の範囲内に含まれており、請求項 3 に記載のポリマーは当該無効資料に記載のポリマーと区別することができず、製造方法の相違によって機能や性質に違いがもたらされることは示されていない。よって、請求項 3 の新規性も否定される。

## 2. 2 例外

このように、「物」として同一であるか否かが基準となるため、製造方法の相違が「物」自体の相違に帰着する場合には、新規性は否定されないこととなる<sup>(4)</sup>。審査指南にも確認的に、「属する技術分野の技術者が、当該方法が必然的に、対比文献の製品と異なる特定の

構造及び／又は組成を製品にもたらすことを断定できれば、当該請求項は新規性を具備する」と規定されており、このことは、「出願人が出願書類又は従来技術に基づき、当該方法により、製品に構造及び／又は組成上で対比文献の製品と異なる結果をもたらすか、若しくは当該方法で対比文献の製品と異なる性能を与えることを証明する」必要がある（審査指南第二部分第 3 章 3.2.5）。

上掲の裁判例 2 - 1 は、当該無効資料に開示された製造方法と、請求項 3 に記載の製造方法との相違点は、最終的に得られる高分子ポリマーの粘度に体现されるものであるところ、当該無効資料に記載のポリマーの固有粘度は、請求項 1 に記載のポリマーの固有粘度の範囲内に含まれており、請求項 3 に記載のポリマーは当該無効資料に記載のポリマーと区別することができず、製造方法の相違によって機能や性質に違いがもたらされることは示されていない、と認定した上で、請求項 3 の新規性を否定している。

## 3. プロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲の解釈

### 3. 1 司法解釈の規定—製法限定説

中国では、PBP クレームの技術的範囲が、クレームに記載された製造方法により製造された物に限定されること、すなわち、「製法限定説」に立脚することが、司法解釈<sup>(5)</sup>において、「請求項の中で製造方法により製品を規定する技術的特徴について、被疑侵害製品の製造方法がそれと同一でも均等でもない場合には、人民法院は、被疑侵害技術案は権利の保護範囲に含まれないと認定しなければならない。」

と、明確に規定されている（法積 [2020] 19 号により修正された法積 [2016] 1 号「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）」10 条<sup>(6)</sup>）。

日本では、プラバスタチンナトリウム事件（最高裁判平成 27 年 6 月 5 日判決）において、「物同一説」が採用されるまで、「物同一説」と「製法限定説」が対立し、PBP クレームの本来的な存在意義に立ち返って、PBP クレームを、「真正」／「不真正」に区分して、その技術的範囲の解釈を行おうとする試みなども見られたが、中国では、上述のように、裁判所の審理判断基準を示す司法解釈に明確に規定されているためか、

PBP クレームの性質や審査との関連などを考慮した議論は、ほとんどなされていないように思われる。

上記司法解釈の規定が設けられるまでの経緯を振り返ってみると、中国ではかつて、「余分指定原則」に基づいて侵害を認定した裁判例が散見された<sup>(7)</sup>。「余分指定原則」とは、独立クレームの技術的範囲を確定する際に、明らかに付加的な技術的特徴（余分特徴）を省略して、独立クレームの必須の技術的特徴のみに基づいて技術的範囲を確定し、被疑侵害品が技術的範囲に属するか否かを判断する原則をいい、2001年の「北京市高级人民法院の専利権侵害判定の若干の問題についての意見（試行）」において、オールエレメントルールと並んで、侵害判定の原則の1つとして規定されていた。その背景には、出願人（代理人）のクレーム作成経験の乏しさから、発明目的や効果の実現に無関係な構成要件を独立クレームにも含んでいる権利を救済する意味合いがあったようである。

しかし、2009年に公布された司法解釈「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（法積[2009]21号）では、オールエレメントルールのみが規定され、裁判例もこれに従っていった。こうした流れの中で、請求項に記載された技術内容は、通常、限定的な作用を有するという「全特徴限定規則」<sup>(8)</sup>の考え方が一般的となり、PBPクレームにおける「製法限定説」も、その一類型として理解されるようになったものと思われる。

### 3. 2 裁判例

当然、実際の裁判例においては、上記司法解釈規定を引用した上で、方法の同一性が吟味されることになる。

#### ○裁判例 3-1

製法クレームが非侵害であることを理由に、PBPクレームも非侵害であると認定した事例

事件番号：(2019)粵03民初3675号  
 裁判所：深圳市中級人民法院  
 判決日：2020年12月4日  
 事件種別：特許権侵害事件  
 特許の概要：本件特許の請求項1は、ポリアリルエーテルケトン<sup>(9)</sup>の製造方法の独立クレームであり、請求項12は、「請求項1に記載の方法で得られたポリアリルエーテルケトン」

のクレームであり、その融解熱や還元粘度等のパラメータ等も規定されていた。

裁判所の判断：

- ・請求項12は、請求項1を引用した、製造方法で得られる製品のクレームであり、独立クレームであるが、請求項12の技術的範囲を確定するには、引用された請求項1の特徴も考慮しなければならない。
- ・「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）」第10条を参照すると、被疑侵害品の生産方法が本件特許の請求項1の技術的範囲に属さないものであるから、被疑侵害品は、請求項12の技術的範囲にも属さない。

なお、上記司法解釈に規定されるとおり、被疑侵害製品の製造方法が、PBPクレームにて限定された製造方法と同一でも均等でもなければ、特許発明の技術的範囲に属しないと判断される。

#### ○裁判例 3-2

PBPクレームについて、均等侵害の成立を否定した事例

事件番号：(2017)川01民初2193号  
 裁判所：成都市中級人民法院  
 判決日：2020年12月10日  
 事件種別：特許権侵害事件  
 特許の概要：本件特許は、原子炉エルボ及びその製造方法に関する特許であり、請求項1は、「湾曲部が、コア金型の管体内空間充填率が95%より大きい分割成形金型によってプレス成型される」という限定が付された、「物」のクレームであった。  
 裁判所の判断：  
 ・請求項1は、方法の特徴により限定された請求項であり、「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）」第10条に基づき、被疑侵害品も、同一または均等な製造方法を備えることにより、初めて技術的範囲に属し得る。  
 ・同被告に対する、本件特許の関連特許権の侵害訴訟の判決によれば、その証拠保全の過程で得られた証拠から、被疑侵害品の製造工程で用いられるコア金型の管体内空間充填率は95%を下回っていると認められる。  
 ・明細書の記載に基づく、「充填率が95%より大きい」は、技術的特徴の限定作用を特に強調したものである。  
 ・同司法解釈12条の規定から、被疑侵害品の製造工程で、充填率が95%を下回るコア金型を使用するという技術的特徴は、本件特許の技術的特徴と同一でも均等でもない。

本判決で引用された上掲司法解釈の第12条は、「請求項に『少なくとも』、『上回らない』等の用語を用いて数値的特徴を定義し、かつ当業者が専利請求の範囲、明細書及び図面を閲読した後に、専利に係る技術案が当該用語の技術的特徴を限定する作用を特に強調していると考え、権利者がそれと異なる数値的特徴が同等の特徴に該当すると主張する場合には、人民法院はこれを支持しない。」と規定している。「物」の発明を製造方法によって特定しようとする場合であっても、その特定が必要十分な範囲となっているか、クレーム作成や補正の段階で十分留意する必要がある。

#### 4. プロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレームの侵害立証

上述のように、PBPクレームの技術的範囲は、「製法限定説」に基づき解釈されるため、権利行使の場面では、PBPクレームの侵害については、被疑侵害製品がクレームで特定された製造方法によって製造されたものであることを権利者の側で立証しなければならない。そうすると、PBPクレームの侵害立証は、製造方法クレームの侵害立証とほぼ同値となり、相手方の工場内で使用されている製造方法を立証することの難しさがそのまま引き継がれることになる。かかる製造方法の立証負担を軽減する手法として、実務上、以下のような規定、制度が存在する。

##### 4. 1 「新製品」の製造方法の立証責任の転換規定

中国においても、日本の特許法の104条（生産方法の推定）に相当する規定が1992年の改正専利法から導入され、現在の専利法では以下のように規定されている。

「特許権侵害紛争が新製品製造方法特許に係る場合、同様の製品を製造する単位又は個人はその製品の製造方法が特許方法と異なることの証明を提出しなければならない。」（専利法66条1項）。

この規定に関しては、さらに、司法解釈「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」〔法釈〔2009〕21号〕において、以下のように規定されている。

「製品または製品の製造技術案が、特許出願日以前に国内外で公衆に知られている場合には、人民法院は、当該製品は、専利法第61条第1項に規定する新製品に該当しないと認定しなければならない。」（17条）。

ここでは「新製品」の定義は正面から規定されていないのであるが、かつては、この司法解釈の規定を「『新製品』の認定について、実質的に『新規性』の判断基準を採用した」と評価する見解<sup>(9)</sup>、及び、こうした見解に符合する裁判例<sup>(10)</sup>が散見された。このため、従来の訴訟実務では、製造方法の特許権者が、知識産権局の検索報告書<sup>(11)</sup>等を提出して「新製品」であることの初歩的な証明に替え、その上で、被告に立証責任を転換しようとするのがしばしば見受けられた。

しかし、その後、最高人民法院が、(2018)最高法民申4149号（2018年12月25日裁定）において、「新製品とは、国内外で初めて生産された製品を指し、当該製品は特許出願日前にすでに存在する同種の製品と比べて、製品の組成成分、構造又は品質、性能、機能について明確な区別を有しているものをいう。」との定義を示した上で、独立クレームが登録となっていることに基づき、当該クレームに規定された製品が新製品であると認定した原審の判決を取り消して以降、全体的に「新製品」の判断は、より厳しくなる傾向にある。

なお、本規定が適用されるのは、あくまで方法クレームであり、「物」のクレームであるPBPクレームには適用されない<sup>(12)</sup>。この点は、後述の「非新製品」の製造方法特許の立証責任転換規定についても同様であると考えられる。この観点から、中国での権利行使を見据えると、「新製品」であれ、「非新製品」であれ、製造方法のクレームの作成は重要といえる。

##### 4. 2 証拠保全

###### (1) 制度概要

証拠保全とは、証拠が滅失する、または後日取得し難くなるおそれがある場合に、当事者の申立てにより、または、裁判所が自ら、証拠の所在地にて保全措置を取ることができる制度である（中国民事訴訟法81条参照）。条文上、「証拠が滅失する、または後日取得し難くなるおそれがある」ことが要件となっているが、製造方法特許など、被告の工場内で実施されていて、証拠化が困難な場合にも保全申立てが認められる場合があり、実務上もよく利用されている。

申立てが認められた場合の保全手続は、申立ての内容にもよるが、例えば、原告代理人が同行の上、裁判官が被告の工場に赴き、工場内で静止画、動画撮影や、製造工程表などの収集が試みられる。もっとも、証拠保全には強制力がなく、被告側が工場内への立ち

入りを拒否することも少なくない。

しかし、このような場合には、本案の審理において、そうした態度が考慮され、裁判官の心証に影響するほか、証拠保全に非協力であったことのみをもって、特許権侵害を推定した判決も存在する。たとえば、(2013)蘇民終字第0009号（江蘇省高級人民法院2013年12月13日判決）では、「被告は正当な理由無く、2回、一審裁判所の、金型全自動生産ライン設備の製造に対する証拠保全を拒絶し、一審裁判所は、被告の製造する設備が対象特許の技術的範囲に属するか否かを判定するための技術対比の方法を採用することができなかった。かかる場合に、一審裁判所が、原告の主張、つまり、被告が製造する金型全自動生産ライン設備が本件特許権の技術的範囲に属すると主張を推定することは、全く不当ではない。」と判示している。

こうした司法実務を追認する形で、2020年に公布された司法解釈（法釈[2020]12号「最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干規定」）においては、当事者が正当な理由なく証拠保全に協力せず、またはこれを妨害したことにより証拠を保全することができなかった場合には、当該当事者に不利な結果を負担させることができる旨の規定が設けられた（13条）。

## （2）要件

実務上、証拠保全の申立ての際には、当該証拠の意義と重要性を説明し、さらに原告自身で当該証拠を収集できないことや、相手方が特許権侵害行為を行っていることなどを具体的な証拠に基づいて説明することになる。この点、上掲の司法解釈（法釈[2020]12号）では、①申立人がその主張について初歩的証拠を提出したか、②（保全申立てに係る）証拠は、申立人自ら収集可能か否か、③証拠が滅失または後日取得し難くなる可能性及びそれによる要証事実と与える影響、④証拠保有者に与える影響、を考慮して、保全の申立てを審理する旨の規定が設けられた（11条）。

このように、「初歩的証拠」として、相手方の侵害行為を一定程度推認させる証拠の提出は必要になるが、どのような初歩的証拠によって、どこまで侵害事実を疎明すれば、証拠保全申立てが認められるかについては、上記司法解釈にも規定されておらず、また、その基準を具体的に判示した裁判例も見受けられず、結局、各地の裁判所の裁量によるところが大きいよう

に思われる。

## ○裁判例4-1

公証購入品やウェブページ公証書等により、証拠保全が認められた事例

|   |
|---|
| <p><b>事件番号：</b>(2017)粵73民初2539号</p> <p><b>裁判所：</b>広州知識産権法院</p> <p><b>判決日：</b>2018年10月17日</p> <p><b>事件種別：</b>特許権侵害事件</p> <p><b>特許の概要：</b>本件特許は、天然ゴム液を原料とし、初期型にて焼成後にさらに成型金型にて加熱加圧成型するステップを有する立体ゴム製品（靴のインソール）の製造方法特許である。</p> <p><b>事案の概要：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原告は、被告工場にて公証購入した靴インソール、同工場にて公証入手した被告が発行した領収書、納品書、宣伝パンフレット、工場周囲等で撮影した写真を含む公証書、及び、「二次成型活動ラテックスインソール」と記載された被告ウェブサイトの公証書を提出して、証拠保全申立てを行った。</li> <li>・裁判所は、原告の証拠保全申立てを認容。</li> <li>・証拠保全において、被告工場内での写真撮影や製造工程の動画撮影等が行われたが、それらの証拠から、原料に天然ゴムは使用されていないとして、特許権侵害の成立は否定された。</li> </ul> |
|---|

## ○裁判例4-2

公証なしで撮影された動画データ等を初歩的証拠として、証拠保全を行うべきである旨、判示した事例

|  |
|--|
| <p><b>事件番号：</b>(2015)民申字第582号</p> <p><b>裁判所：</b>最高人民法院</p> <p><b>裁定日：</b>2015年10月29日</p> <p><b>事件種別：</b>特許権侵害事件</p> <p><b>特許の概要：</b>本件特許は、「ナフトール生産における母液、亜硫酸ナトリウム溶液の処理方法」に関する。</p> <p><b>経緯：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原告は、一審裁判所に対して、被告の工場見学時に携帯電話で撮影された動画を提出して、証拠保全を申請した。</li> <li>・これに対して、一審裁判所は、証拠保全に加えて、鑑定委託も必要であるとして、鑑定費用20万元以上の支払いを原告に命じたが、原告が期限内にこれを支払わなかったことを理由に、証拠保全を行わず、その上で原告の請求を棄却した。</li> <li>・二審裁判所は、かかる一審裁判所の手続に違法はないとして、特許権者の上訴を棄却した。</li> </ul> |
|--|

**裁判所の判断：**

- ・原告は、動画資料等の初歩証拠を提出し、被告が特許権侵害行為を実施した可能性があることを証明しており、被告もナフトールを製造したことを認めている。
- ・被告の生産活動はいずれも内部で行われており、原告及びその代理人が内部に立ち入り、関連証拠を収集することは困難であるから、一審裁判所は、原告の申立て後、証拠保全を行うべきであった。
- ・一審裁判所は、原告の証拠保全申立て後、被告が侵害行為を実施したか否かに関する証拠を保全、獲得することなく、鑑定委託が必要であるとして、個人である原告に20万元余りの支払いを命じたことは、明らかに不当であり、期限内にこれが支払われなかったことを理由に、証拠保全を拒絶し、原告の請求を棄却したことには手続的違法があるから、一審判決を維持した二審判決は破棄されるべきである。

裁判例4-1では、特許方法は、製品からさかのぼって各ステップを推定することが基本的にできないと考えられる上、判示からすると、原告の侵害主張の主な根拠は、被告ウェブページに「二次成型活動ラテックスインソール」と記載されていることであると思われる。そうすると、証拠保全申請の認定の詳細は不明ではあるが、「二次成型活動ラテックスインソール」とのウェブページ上の記載により、二段階でインソールの成型を行う本件特許の使用を疑わせる、という理由で、証拠保全が認められた可能性があり、原告が申請段階で提出した初歩証拠によっては、特許方法の本質的な部分をなすどの構成要件も証明できていなかったものと思われる。

また、裁判例4-2において、最高人民法院は、「被告もナフトールを製造したことを認めている。」と判示しており、この事案でも、証拠保全申請段階で明らかとなっていたのは、特許方法にかかる製品と同一種類の製品を製造していたこと程度であり、裁判例4-1と同様、特許方法の本質をなす構成要件のいずれも証明できていなかったようである。裁判例4-2では、「原告は、ビデオ資料等の初歩証拠を提出し、被告が侵害行為を実施した可能性があることを証明し」とも判示しており、証拠保全申立ての際に提出すべき初歩的証拠は、単に、侵害の「可能性」を示す程度のもので足りることを示唆しているともいえる。

これらの裁判例からすると、少なくとも、特許方法によって製造されたと主張する製品の存在と、当該製品が被告により製造されていることが、当該製品の公証購入等によって証明されていることは前提となると

は思われるものの、証拠へのアクセスが困難な製造方法特許の場合、比較的緩やかに証拠保全申立てが認められていると言って差支えないように思われる。

#### 4. 3 「非新製品」の製造方法の立証責任の転換規定

##### (1) 司法解釈の規定

「新製品」の製造方法の立証責任の転換が、専利法で規定されていることは上述のとおりであるが、上記司法解釈「最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干規定」法釈[2020]12号では、さらに、以下のように、「非新製品」の製造方法の立証責任転換規定が設けられた。

「特許方法で製造された製品が新製品でない場合には、特許権侵害紛争の原告は、以下の事実を立証しなければならない。

- (一) 被告が製造した製品と特許方法で製造された製品が同一製品であること
- (二) 被告が製造した製品が特許方法で製造された可能性が高いこと
- (三) 被告が特許方法を使用したことを証明するために、原告が合理的努力を尽くしたこと

原告が前項の立証を完了した後、人民法院は、被告にその製品の製造方法が特許方法と異なることを立証するよう、要求することができる。」

したがって、今後、非新製品の製法特許権の侵害については、本規定に基づき、被告に対して、その製法の立証を求めていくことが考えられる。

##### (2) 適用要件について

上掲司法解釈では、上記の3つの要件の具体的内容及び判断基準が規定されていない。そこで、実際に本規定の適用が認められた裁判例を通して、これを検討する。

#### ○裁判例4-3

上掲司法解釈規定を適用して被告に立証責任を転換し、侵害を認定した事案

事件番号：(2021)最高法知民終1305号

裁判所：最高人民法院

判決日：2021年12月23日

**事件種別：**特許権侵害事件

**特許の概要：**本件特許は、「生物発酵法による長炭素鎖二塩基酸生産の精製工程」である。

**経緯等：**

- ・本件特許は、もともとは、被告 Y3 により出願されたものであり、その発明者には、Y3 に転職した原告 X1 の関連会社の元従業員が含まれていた。
- ・X1 らは、本件特許出願にかかる発明は、X1 らの職務発明としてなされたものであるとして、本件特許を受ける権利が X1 らに属することの確認訴訟を経て、権利の移転登録を行った。
- ・2018 年、被告 Y1 は、Y3 から工場設備等を賃借する契約を締結。被告 Y2 は、2019 年より、Y3 から工場設備を借り受け、ドデカン二酸を製造、販売していたことを認めている。
- ・2019 年、X1 は、Y1、Y2 よりも前に、Y3 から工場設備を借り受けて長鎖二塩基酸を製造・販売していた訴外 A に対する本件と同一の特許権侵害訴訟の一審で勝訴。その後、本件特許のライセンサーである X2 と共同で、Y1、Y2、Y3 を被告として本件訴訟を提起<sup>(13)</sup>。
- ・原告らが提出した証拠は、
  - ・税関で差し押さえられた、Y2 の輸出申告にかかる長鎖二塩基酸製品の成分分析報告及びその分析過程に係る公証書
  - ・本件特許方法の実施実験及びその生成物に係る公証書、当該生成物の分析報告
  - ・生産工程や汚染防止対策に変更がなければ、工場設備賃借人は環境評価を再報告しなくて良い旨等、記載された被告所在地の環境保護局のウェブサイトの公証書等。
- ・一審裁判所は、Y2 のドデカン二酸の製造現場での検証を行ったが、Y2 は、ドデカン二酸の精製工程における技術電子データを提供せず、提供した紙媒体のデータ等は、実際に使用した工程のパラメータを証明できないものであった。

**裁判所の判断：**

〈製品の同一性〉

- ・原告が提出した、Y2 の長鎖二塩基酸製品の分析報告の結果は、明細書の実施例に記載の成分指標及び原告が公証実験して得られたドデカン二酸の成分と、基本的に一致しており、しかも、明細書に記載の従来技術で得られたドデカン二酸の成分とは大きく異なっている。
- ・関連訴訟の確定判決では、Y2 の以前に Y3 の工場設備を借り受けていた訴外 A が本件特許方法を使用していたことが認定されている。
- ・特許方法と異なる方法を採用したとの Y2 の主張はいずれも認められない。

よって、Y2 が製造したドデカン二酸製品は、特許方法で製造された製品と同一製品と合理的に推定できる。

〈特許方法で製造された可能性が高いこと〉

- ・Y1、Y2 は、関連判決で本件特許権侵害と認定された A 社に引き続いて Y3 の工場設備を借り受け、同一製品を製造していたが、工場所在地の行政機関に新たな環境評価資料を提出していないから、Y1、Y2 の製造方法は A 社の実施方法から大きな変化は発生していないことが初歩的に証明される。Y1、Y2 が製造した製品は特許方法により製造された可能性が高い。

〈原告の合理的努力〉

- ・原告は原審で 54 の証拠を提出しており、税関差押え被疑侵害品の分析報告、訴外 A に対する本件特許と同一の特許権侵害訴訟の判決、被告所在地の環境保護局のウェブサイトの公証書等は、強い関連性と証明力を有する。
- ・本件訴訟における証拠収集の難易度とコスト、提出した証拠数量、証拠の関連性と証明力等の要素を総合考慮すると、上記の積極的な立証行為は、原告が、被告が特許方法を使用したことを証明するために合理的努力を尽くしたと認められる。

- ・以上より、原告は相応の立証責任を果たしており、特許方法と同一の製造方法を実施したことの立証責任は Y1、Y2 に移転するが、Y1、Y2 が提出した証拠は、実施方法が特許方法と異なることを証明するに足りず、不利な法的効果を負担すべきである。

- ・なお、「最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干規定」第 3 条に規定する各事実は、相互に関連し、相互に裏付け合うものであり、互いに独立したものではないことに注意を要する。この規定の適用の際には、論理的な推理と日常生活上の経験則を十分に活用し、各当事者が証明を要する事実についてのそれぞれの立証の十分性と難易度を考慮し、案件全体の事実を前提に、立証責任転換の条件を満たしているかを総合的に判断すべきである。本件では、形式的には、各当事者がいかなる立証義務を負い、またそれらを履行しているかを分けて検討したが、本件が立証責任を転換する状況であることを確認した。各要証事実間の関連性を十分考慮し、双方の立証の難易度、十分性及び Y1、Y2 の弁解の合理性を総合し、全体的で総合的な判断と認定を行った。

本判決において、最高人民法院は、形式的には、原告が提出した証拠について、3つの要件に1つずつ当てはめて、立証責任転換規定の適用可否を判断しているが、最後の判示を見ると、実際には、事案の個別具体的事情、すなわち、特許の内容や被疑侵害行為の態

様、証拠入手の可能性等に照らして、当事者双方がそれぞれ、どの程度、必要かつ可能な立証を行っているかという観点から、全体的、総合的にみて、どちらが侵害の立証責任を負うべきか、を判断しているようである。適用の可否が被疑侵害者の立証活動にも影響されるならば、提訴の段階で、本規定の適用可能性を推し量ることは難しい。

また、「第3条に規定する各事実は、相互に関連し、相互に裏付け合うものであり、互いに独立したものではない」と判示されている。確かに、(一)「製品の同一性」の問題は、(二)「特許方法で製造された可能性が高い」かの問題の一部とも言え、また、(三)「合理的努力」は、「証拠収集の難易度とコスト」という制約の中で、どれだけ「関連性と証明力」のある証拠を提出できたか、で評価されるということになると、これも結局は、どこまで、(二)「特許方法で製造された可能性が高い」か、を証拠によって示せたかの問題となる。そうすると、権利者の手持ち証拠については、(二)「特許方法で製造された可能性が高い」が言えるかが、大きなポイントとなる。

本件において、(二)「特許方法で製造された可能性が高い」の決め手となったのは、同一特許権侵害に基づく関連訴訟の確定判決において、同一工場の特許方法が使用されていたことが認定されており、かつ、製造方法が変更されたならば行われるべき行政機関への手続が行われていなかったことである。判示からすると、3つの要件を厳密に区別して具体的基準を検討することにはあまり意義はないと思われるものの、本件では、「物」の分析結果は、(二)「特許方法で製造された可能性が高い」の手前の、(一)「製品の同一性」の問題として整理されている。本件特許は、厳密には、物の「精製方法」であり、明細書には、従来技術により精製された物と特許方法で精製された物について、総酸含有量や鉄イオン含有量、水分等を指標とした比較例が記載されていた。これに沿って、被疑侵害品の分析にも同様の指標が用いられていたが、これらの指標とクレームされた各工程との関連性は高いとは言いがたい。したがって、このような場合には、やはり、正面から「方法」の使用自体をある程度裏付ける証拠が必要であると考えられる。この点に関して、物の製造方法特許権侵害事件において、同じく被告に立証責任を転換して侵害を認定した、蘇州市中級人民法院(2010)蘇中知民初字第0301号(調停)<sup>(14)</sup>では、被告

製品の成分分析結果のほか、被告の主要技術者が原告の元従業員であって、特許方法の完全なプロセスにアクセスする機会があったことが、侵害認定において大きく考慮されている。本件同様、かなり特殊な背景事情があり、少なくとも現在までの事例を見る限りでは、(二)「特許方法で製造された可能性が高い」のハードルは低くないと考えた方が良さそうである。

#### 4.4 プロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレームの立証方針

前節での検討を踏まえると、上掲司法解釈の立証責任転換規定については、特に、2番目の要件「被告が製造した製品が特許方法で製造された可能性が高いこと」が容易に認められない可能性があること、また、適用の可否が被疑侵害者の立証活動にも影響される可能性があることから、提訴の時点でこの規定の適用のみに期待するのはリスクが高い。そうすると、本案訴訟では同規定の適用を主張することを念頭に置きつつも、やはり基本的には、証拠保全手続の利用を中心として、立証方針を考えることになると考えられる。

PBPクレーム及び製法クレームに基づく権利行使においては、具体的には、以下のような流れで証拠収集を検討することになる。

##### ①被疑侵害者工場での実地調査及びサンプル品入手

まずは、侵害実態を把握するため、また、次のステップの公証購入の可否を含めた証拠収集計画を立てるため、被疑侵害者の工場での実施調査を行うことが望ましい。近年では、被疑侵害業者の工場内での撮影が難しいケースが増えてきているが、それでも、侵害分析に必要なサンプル品を手に入れたり、あるいは、工場稼働日や生産ラインの場所等、後の証拠保全の段階で有益な情報が得られる場合が多く、基本的には実施を検討すべきである。

##### ②被疑侵害者製品の公証購入

次に、特許方法を使用して製造されたと思われる製品の公証購入を行う。製品実物は、証拠保全申立ての際に、最も重要な「初歩的証拠」となるケースが多いと思われる。なお、中国訴訟では、被疑侵害品実物やウェブページを証拠とする場合、その取得過程について公証を得なければ、訴訟実務上、証拠能力が認められない可能性が高い。このため、入手困難性が考慮される可能性はあるものの、基本的には、被告製品を公証なしで購入して証拠として提出しても、「合理的努



力を尽くした」と認められない可能性が高いと考えた方が良い<sup>(15)</sup>。

特に、BtoB 製品の場合には、工場に公証人を同行させ、直接現地で被疑侵害者製品を購入することも予想されるが、その際、製品の同一性の立証に利用し得る製品のパンフレットや製品の仕様書、プロモーション動画なども、あわせて公証人の前で入手することを、①の調査結果を踏まえて、予め計画しておく方が良いだろう。

## ②' 派生証拠、関連証拠の収集

②にて、被疑侵害者製品を公証購入することができたら、その製品の成分分析報告、特許方法を使用して製品を製造する実験の公証書及び得られた製品実物をさらに証拠として提出することや、②と並行して、被疑侵害者や、許認可等に係る行政機関のウェブサイトの公証等、関連証拠の収集、提出を、特許の内容及び被疑侵害行為の態様に応じて、あわせて検討すべきである。

## ③証拠保全申立て

②、②' で収集できた証拠を初歩的証拠として、証拠保全の申立てを行う。申立ては提訴と同時にすることが多いが、裁判所によっては提訴前のみ、証拠保全の申立てを受理する場合もあるようである。いずれにしても、提訴の準備を終えた状態で申立てを行うことになる。

証拠保全によって、必要な証拠が全て得られなかった場合であっても、上述の立証責任転換規定の適用や、相手方の証拠保全への非協力的態度等を指摘した上で、侵害事実の推定を主張することが考えられる。

## 5. おわりに

以上、本稿では、中国における PBP クレームの要旨認定及び技術的範囲の解釈について説明するとともに、PBP クレーム／製造方法クレームに基づく権利行使の場面において、立証責任の負担を軽減するための手法について概説した上で、関連する裁判例の検討を通じて、現時点での実務上の立証手法について、一定の指針を示した。特に、法釈 [2020] 12 号における「非新製品」の製造方法の立証責任転換規定については、今後、裁判例の蓄積を待った上でさらに検討を重ねる必要があるが、本稿が、中国において権利行使を考える権利者の参考となれば幸いである。

## (注)

- (1) 竹田稔・松任谷優子「知的財産権訴訟要論」(発明推進協会) P.96
- (2) なお、審査指南は、このように、「物同一説」に立った上で、化合物の新規性について、「引用文献において開示されている化合物の名称、分子式(又は構造式)及び物理化学パラメータが不明瞭であるが、同文献に専利出願において保護を求める化合物と同一の製造方法が開示されている場合には、当該化合物は新規性を有しないと推定される。」と規定していたが、2020 年の改正によりかかる規定は削除されて、代わりに「引用文献中の記載に基づく構造情報が保護を求める化合物と引用文献に開示されている化合物との構造の違いを認定するのに不十分であるが、物理化学パラメータ、製造方法及び効果に関する実験データ等を含む同引用文献に記載されたその他の情報を踏まえて総合的に考慮した後、両者が実質的に同一であると推定する理由を当業者が有する場合には、出願人が構造に確実に違いがあると証明する証拠を提供することができない限り、保護を求める化合物は新規性を有しない。」との規定が追加され、製造方法に限らず、種々の観点からの物の同一性の推定が許容されることとなった。
- (3) 具体的には、「固有粘度が 7.5 より大きく 13.0 以下である高分子ポリマーであって、反応器に水 100~250 重量部を加え、メタクリル酸アルキル 60~100 重量部とアクリル酸アルキル 0~40 重量部とからなる組成物の合計重量部を 100 とし、界面活性剤 0.1~1.5 重量部とラジカル開始剤 0.001~0.2 重量部とを 1 回若しくは 2 回又は 3 回に分けて反応器に加え、50~500 回転/分の攪拌速度で 40~60℃ に昇温し、反応温度を 65℃ 以下に制御して 10~25 時間反応させてポリマーエマルジョンを得て、次いで乾燥して高分子ポリマーを得る、方法によって製造されることを特徴とする請求項 1 に記載のポリ塩化ビニル加工用可塑化改質剤。」
- (4) この意味では、「例外」というより、「物同一説」の当然の帰結ともいえる。
- (5) 「司法解釈」とは、最高人民法院等による、各法律規定の具体的判断基準その他の法律問題についての具体的な解釈規定であり、各級の人民法院の審理に対して拘束力を有する。
- (6) なお、北京市高級人民法院の「専利権侵害判定指南」第 21 条にも、以下のような規定がある。  
「製造方法で規定された製品の技術的特徴は、専利権の保護範囲の確定について限定的作用を有する。被疑侵害製品の製造方法が専利方法と同一でなく、均等でもない場合、被疑侵害技術案が特許権の保護範囲に含まれないと認定すべきである。」
- (7) 例えば、(1993) 中經知初字第 704 号(北京市中級人民法院 1995 年 5 月 15 日判決)。
- (8) 劉慶輝「中国専利侵權訴訟ガイド」(中国法制出版社) P.95 の記載に倣った。
- (9) 王規、劉良勇「新製品の製造方法特許権侵害紛争に係る立証責任転換規定の問題研究」など。
- (10) 例えば、北京市第一中級人民法院(2009)一中民初字第 4358 号では、原告権利者が提出した、権利化段階での審査

意見通知書、検索報告、米国およびEUで登録されたファミリー特許の請求項の翻訳文等に基づき、「新製品」であることが認定されている。

- (11) 国家知識産権局傘下の専利検索諮詢センターが先行技術文献調査を行い、その結果に基づき、新規性、進歩性等についての法的拘束力のない見解が示された報告書のことである。
- (12) 例えば、原告の特許がPBPクレームのみで構成され、製造方法クレームが含まれていなかった事案において、(2014)皖民三終字第00078号（安徽省高級人民法院2015年3月12日判決）では、PBPクレームに係る「物」が新製品であることが認められつつも、「物」のクレームには立証責任転換規定が適用されないと判断した一審判決が維持されている。
- (13) なお、Y3については、工場設備をY1、Y2に貸与したのみで、侵害行為が認められないと判断されている。
- (14) 2011年、最高人民法院より公布された「知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな発展・繁栄を推進し経済の自主的協調的發展を促進する上での若干の問題に関する意見」では、「特許方法を使用して得られた製品が新製品に該当せず、特許権者が、被疑侵害者による同様の

製品の製造は証明できたが、合理的な努力によっても、被疑侵害者が確実に当該特許方法を使用していることを証明できない場合において、事案の具体的状況に基づき、既知の事実及び日常生活経験を結合して、当該製品が特許方法によって製造された可能性が高いと認定できる場合は、民事訴訟証拠の司法解釈の関連規定により、専利権者への更なる証拠の提供を要求することなく、被疑侵害者にその製造方法が特許方法と異なることの証拠の提供を求める。」と規定されており(15条)、裁判所はこの規定を参照したものと思われる。なお、この規定において「…製造された可能性が高い」は、原文上、「…制造的可能性很大」となっているところ、上掲司法解釈規定の(二)の要件では、「…制造的可能性较大」となっており、司法解釈規定において、侵害「可能性」のハードルは多少下げられている。

- (15) (2018)京73民初1601号（北京市知識産権法院2020年12月8日判決）は、原告が提出した証拠はいずれも公証を経ず、「合理的努力」を尽くしたとは認められないとして、立証責任転換規定の適用の主張を排斥した。

(原稿受領 2022.1.21)