

中国における複数主体による 特許権侵害に関する判決の新動向

— 「使用環境の構成要件の認定」に関する中国最高裁判決の考察



中国弁理士 胡 春豊

要 約

間接侵害に関する特許法の条文が設けられた米国、日本において、まず米国では、複数主体による特許権侵害に関する判決例として、2014年米国連邦最高裁判所（以下、米国最高裁という）は、LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 事件⁽¹⁾において、いわゆる従属説を示した判決を下した。また、日本において、近年、間接侵害に関する日本最高裁判所の判決は未だ存在しないものの、いわゆる独立説又は従属説と解釈できる地方又は高等裁判所の判決が下された⁽²⁾。

一方では、間接侵害に関する特許法の条文が設けられていない中国では、中国最高人民法院⁽³⁾（以下、「中国最高裁」）が2012年民提字第1号シマノ事件（本稿において、以下、シマノ事件という。）において、複数主体による特許の実施と解釈される特許クレームについて、「使用環境の構成要件の認定」という解釈方法を用いて、当該特許クレームの侵害と判断した判決を下した。その後、2013年北京高級人民法院（以下、「北京最高裁」）が「専利権侵害判断ガイドライン（以下、「2013年ガイドライン」という。）を公布した。当該「2013年ガイドライン」の第22条（本稿の5.3.2節を参照する。）において、使用環境の構成要件について定義している。

本稿は、国境を越えて複数の主体が共同作業できるインターネットの社会にあって、例えばクラウドコンピューティング等において、複数主体による特許の実施について、どのように認定すれば、特許発明の保護と公衆の利益とのバランスを調整できるかを検討し、特に中国最高裁及び下級裁判所において、「使用環境の構成要件の認定」に関する判決をまとめ、中国へ出願する際の留意点を提示するものである。

目次

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. はじめに 2. 中国における複数主体による特許権侵害に対する法制度の考察 <ul style="list-style-type: none"> 2. 1 従来の共同侵害の民法法理の適用とその問題点 <ul style="list-style-type: none"> 2. 1. 1 共同侵害に関する民法通則及びその司法解釈の規定 2. 1. 2 「間接侵害」に関する地方裁判所の意見 2. 1. 3 2010年「権利侵害法」の施行及びその問題点 3. 進歩性の主張と複数主体による特許権侵害に対する特許クレームとの関係 4. 複数主体による特許権侵害に関する特許クレームについて「使用環境の構成要件の認定」・シマノ事件に関する中国最高裁判所の再審判決（(2012)民提字第1号）を中心に <ul style="list-style-type: none"> 4. 1 特許権者（シマノ社）の主張 4. 2 被疑侵害者（日聘社）のイ号物件及び主張について 4. 3 下級裁判所の判決 <ul style="list-style-type: none"> 4. 3. 1 1審裁判所（浙江省寧波市中級人民法院）の判断 4. 3. 2 2審（浙江省高級人民法院）の判断 4. 3. 3 中国最高裁判所の判断 <ul style="list-style-type: none"> 4. 3. 3. 1 中国最高裁がシマノ事件における | <ul style="list-style-type: none"> 94102612C 発明特許出願の経緯を以下のよう
に調査した。 4. 3. 3. 2 中国最高裁が特許出願の経緯の調査の結果を
踏まえた認定 5. 中国最高裁(2012)民提字第1号判決の影響 <ul style="list-style-type: none"> 5. 1 (2012)民提字第1号判決が示した新たなクレームの
解釈方法 <ul style="list-style-type: none"> 5. 1. 1 使用環境の構成要件について 5. 1. 2 位置の構成要件について 5. 2 (2012)民提字第1号判決が示した新たなクレームの
解釈方法を適用した他の判決 5. 3 中国における特許権の保護を強化へ <ul style="list-style-type: none"> 5. 3. 1 侵害の立証責任を軽減 5. 3. 2 下級裁判所の判断ガイドラインへの反映 6. 中国最高裁判決(2012)民提字第1号が示した新たなク
レームの解釈方法への対応 <ul style="list-style-type: none"> 6. 1 使用環境の構成要件を含む発明について 6. 2 中国特許出願の際、特許明細書を作成する際の注意点 7. まとめ |
|---|--|

1. はじめに

特許権の侵害は、特許の全ての構成要件又はその均等の範囲を実施した場合に成立する。すなわち特許権は直接侵害であることが原則である。それゆえに、イ号物件において特許クレームの構成要件との対応関係を確認できない場合や、複数の主体の関与により全体として特許クレームの構成要件を実施しているものの各々の主体が特許クレームの構成要件の一部しか実施していない場合には特許権の直接侵害とならない。また、特許のクレームの構成要件の全体の実施に至らない場合であっても、侵害の予備的又は補助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為については、特許権の「間接侵害」として特許侵害と見なされる場合がある。

例えば、米国特許法第 271 条 (b)⁽⁴⁾ では、積極的に特許侵害を誘発するものは、侵害者としての責めを負わなければならないと規定しているが、2014 年米国最高裁は、271 条 (b) に基づく積極的誘因の侵害が成立するためには、直接侵害の成立が前提となることを判示した⁽⁵⁾。

また、日本特許法 101 条では、特許発明の実施にのみ用いられる専用品の生産・譲渡等の行為（1 号、4 号。「専用品型間接侵害」とも呼ばれる。）や、専用品ではなくても「その発明の実施による課題の解決に不可欠なもの」を、特許権の存在及び特許発明の実施に用いられることを知りながら生産・譲渡等の行為（2 号、5 号。「多機能型間接侵害」ともいわれる。）⁽⁶⁾、譲渡等を目的として模倣品を所持する行為（3 号、6 号。「模倣品拡散防止型間接侵害」といわれる）⁽⁷⁾ 等、特許権の間接侵害と見なす行為を規定している。そして、複数の主体の関与により全体として特許クレームの構成要件を実施した場合には、各々の主体が特許クレームの構成要件の一部しか実施してなくても、専用品型間接侵害又は多機能型間接侵害、模倣品拡散防止型間接侵害に該当する場合、その主体に対して侵害の差し止め請求や損害賠償請求等の権利行使ができると考えられる。しかし、その主体が特許クレームの構成要件の一部を実施した行為が専用品型間接侵害又は多機能型間接侵害、模倣品拡散防止型間接侵害に該当しない場合もある。このような場合、その主体に対してどのような責任を問うかについては問題となる⁽⁸⁾。また、実際の判決例において、運用上の問題点も指摘されていた。⁽⁹⁾

中国では、民法の特別法である専利法⁽¹⁰⁾ において「間接侵害」という用語はないが、特許クレームにおけるオールエレメントの一部分を実施している行為に対して、司法実務及び中国国内の学者の間に「間接侵害」という用語が使われている⁽¹¹⁾。従来から、中国の司法実務では、民法の「共同侵害」の法理を適用して中国における発明又は実用新案特許の「間接侵害」の成否を判断しており、司法実務上「間接侵害」を認めた判決がしばしば見られる。しかし、民法の「共同侵害」の法理を適用する場合は、複数の主体間に共同実行の意思の有無等要件の立証が困難であり、問題となっている。ここで、中国最高裁は、[2012] 民提字第 1 号特許権侵害再審事件（以下、「シマノ事件」という）において、「間接侵害」に関する独立説と従属説ではなく、特許クレームにおけるオールエレメントの一部分を実施している行為に対して、「使用環境の構成要件の認定」という解釈方法を示した判決は、注目される。その後、北京高裁が「2013 年ガイドライン」を公布した。このガイドラインでは、間接侵害に関する明文の規定が設けられていないが、第 22 条と第 23 条において、使用環境の構成要件の定義及びイ号物件の認定について定めている。

以下、使用環境の構成要件について、中国最高裁の解釈方法を検討し、北京高裁の定義を解説し、中国における複数主体による特許権侵害への対応を考察する。

2. 中国における複数主体による特許権侵害に対する法制度の考察

2. 1 従来の共同侵害の民法法理の適用とその問題点

2. 1. 1 共同侵害に関する民法通則及びその司法解釈の規定

2003 年頃、中国最高裁は、中国全土で専利権侵害事件の審理基準を統一させるため、司法解釈の制定を検討していた。その際、中国最高裁は『専利権侵害紛争事件の審理における若干問題に関する規定（会議議論稿）』（以下、「会議議論稿」という。）を配布し、この「会議議論稿」において最高裁は「専利権共同侵害」への対応について以下の見解を示した。

第三十三条【間接権利侵害】について

下記の場合において、裁判所は、「中国最高裁による、『民法通則』を徹底的に実行することに関する問題

の意見（試行）」第148条1項の規定を根拠として、中国専利権の共同権利侵害行為として処理すべきである。

(一) 行為者は第三者が他人の専利権の侵害を実施していることを知りながら、その第三者に対して必要な設備や作業場所等幫助を提供する行為。

(二) 行為者は当該製品が特定の発明又は実用新案特許の実施にのみ用いる原材料又は中間製品、部品であることを知りながら、合法的な権利なしに専利を実施している第三者の使用にその製品を提供する行為。

(三) 登録商標の権利者は使用許諾者が他人の専利権の侵害となる製品に当該商標を使用することを知らぬもの制止しようとしないうる行為。

ここで、中国最高裁が提案した「中国最高裁による、『民法通則』を徹底的に実行することに関する問題の意見（試行）」（以下、「民通意見」という。）は中国の民法典と言われる「民法通則」に対する司法解釈であり、「民法通則」第130条の規定「二人以上が共同で権利侵害行為を実施し他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならない。」に対して、「民通意見」の第148条1項では「他人による権利侵害行為を教唆、幫助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。」との補足的な規定を設けた。

民法通則司法解釈148条1項は、民法通則130条の規定に定められた「(事前)共謀」という趣旨を超えて解釈しているおそれがあると思われる。専利権の間接侵害が特別法である専利法に条文化されていないが、実際の判決において、地方性規範的な文書や司法解釈の草稿案等における「間接侵害」の理論を反映されたものもある。

2. 1. 2 「間接侵害」に関する地方裁判所の意見

北京高裁は、2001年9月29日に北京市第一、第二中級人民法院に「専利権侵害判断の若干の問題に対する意見（試行）」（以下、「北京高裁意見2001」という）を出して、実行を求めた。北京高裁は当該意見において、「間接侵害」の定義や、「間接侵害の対象は専用品のみに限られ、汎用品にはおよばない。」「間接侵害者は、他人の専利権を直接に侵害することを、主観的に誘導、扇動、教唆の意図がなければならない。」「間接侵害は、一般的には直接侵害が生じていることを前提条件としており、直接侵害行為が生じていない場合、間接侵害は存在しない。」等の判断基準について意見

を示した⁽¹²⁾。「北京高裁意見2001」は、中国民法通則における共同侵害の規定に従って、定まれたものと思われるが、「事前の共謀」という構成要件が必要であるので、実際の事件において、「事前の共謀」の立証が困難である。

上記のように、北京高裁意見2001の第73条には「主観上、他人に専利権の侵害を誘導又は教唆する故意があり」と「客観上、他人による直接侵害行為の発生に必要な条件を提供し」を定め、また、同解釈の第74条には「専用品に限り」を定めている。

2. 1. 3 2010年「権利侵害法」の施行及びその問題点

2010年7月1日、「権利侵害法」が施行され、「権利侵害法」の第8条、第9条は以下の通りである。

第8条 二人以上が共同で権利侵害行為を実施し他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならない。

第9条 他人による権利侵害行為を教唆、幫助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。民事行為能力の無い者、民事行為を行うことを制限されている者による権利侵害行為の実施を教唆、幫助した場合は、権利侵害責任を負わなければならない。当該の民事行為能力の無い者、民事行為を行うことを制限されている者の後見人は後見人としての責任を十分に果たしていなかった場合、相応の責任を負わなければならない。

上記「権利侵害法」第8条は、中国で民法における共同侵害の規定と同じ趣旨であるが、「権利侵害法」第9条は事前の共謀の要件が不要である。専用部品を販売する行為に対して、共同侵害責任を追及することは可能であるが、直接侵害行為が前提となっているので、直接侵害行為が存在しない類型の間接侵害行為において特許侵害とはならず限界がある。

また、クレームのオールエレメントを実施していない者に対して専利権者の利益を一方的に保護するのは、社会公衆の利益を損なうおそれがある。すわなち、クレームのオールエレメントを実施していない者は専利のクレーム範囲外で実施しているにも拘わらず、専利侵害と問われることが社会公衆の活動を不当に制限している恐れがある。

そこで、社会公衆の利益との関係について、中国最高裁の裁判官李劍は個人的な見解であると前置きして

以下のように意見を述べた。⁽¹³⁾

「市場における正常な取引において、重要部品の製造者がその重要部品を製造する行為は必ずその重要部品を含む専利の実施を故意に誘発するわけではなく、この場合は、専利権者の専利クレームの記載に不備がある」とした。

3. 進歩性の主張と複数主体による特許権侵害に対する特許クレームとの関係

この問題の本質は技術分野により異なる場合がある。

インターネット又はクラウドコンピューティング等の分野の発明について、サーバと端末との信号処理、又は複数端末の間の信号処理に発明を有する場合、関連装置クレームにおいて、サーバと端末との信号処理を特定するために、サーバと端末をクレームの構成要件として書くことが必要で、そうしないと、先行技術と比較して、特許クレームの進歩性が認められないか、あるいは、信号処理の主体が不明瞭の特許クレームとして特許庁からの拒絶を受ける可能性がある。例えば、中国特許法第26条第4項に関する中国特許庁の専利審査指南の第二部分第九章（コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の審査に関する若干の規定）の5.2特許クレームの書き方において、特許クレームに信号処理の主体を明確に記載することを規定した。

機械分野における部品の発明について、発明の特徴が部品にある場合、その部品がある装置において、特定の組み立て位置に装着されることで初めて先行技術と比較して、技術的效果を有無から、特許審査における進歩性を主張することができる。この場合、当該部品の特許クレームにおける当該装置は、当該部品特許クレームの構成要件を満たしているかという問題が生じる。また、当該部品のみを製造しているメーカーは専利侵害の有無について課題がある。

さらに、複数の装置の間に関するコンビネーション（組合せ）特許について、どのように認定するかについての課題もある。すなわち、専利法が保護しようとする発明のポイントは複数の装置（例えば、A、B、C）から構成され、装置A、B、Cが単独で単独装置クレームをした場合、例えばA装置のみのクレームの構成で先行文献と比較すると、進歩性が認められないが、A、BとC装置の相互作用に関するA+B+C装置ク

レームの構成で先行文献と比較すると、はじめて技術効果を有し、進歩性が認められる場合等である。

以下、判決シマノ事件に関する中国最高裁判所の再審判決（(2012)民提字第1号）に基づき、専利権付与の段階における進歩性の判断と専利侵害訴訟の段階における構成要件の認定について、検討する。

4. 複数主体による特許権侵害に関する特許クレームについて「使用環境の構成要件の認定」・シマノ事件に関する中国最高裁判所の再審判決⁽¹⁴⁾（(2012)民提字第1号）を中心に

4. 1 特許権者（シマノ社）の主張

シマノ社はZL 94102612.4発明特許（以下、「612特許」という）の特許権者であり、日聘社が製造販売した自転車リヤディレーラブラケットが612特許を侵害したと主張した。

612特許の図1、図5は以下の通りである。

図1

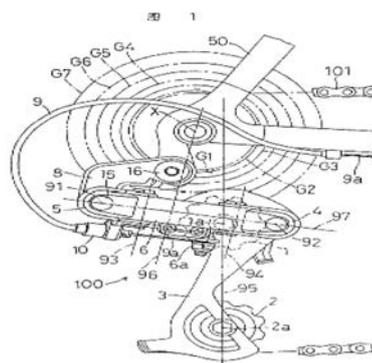
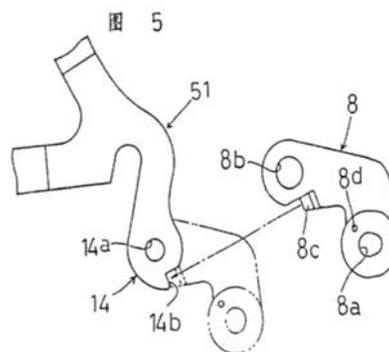


図5



612特許の特許クレーム1（番号は筆者が追記したもの）は、以下の通りである。

「1. リヤディレーラ(100)を自転車車体フレーム(50)に連結するための自転車リヤディレーラブラケットであって、

前記リヤディレーラがブラケット部材(5)、チェー

ンガイド(3)を支持するための支持部材(4)、及び前記支持部材(4)とブラケット部材(5)を連結するための一対の連結部材(6、7)を備え、

前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、

前記リヤディレーラブラケットは、ほぼL字状の形状のプレートで構成されるブラケット体(8)、前記ブラケット体(8)の一端側に設けられ、前記リヤディレーラ(100)を前記ブラケット体(8)に連結し、第一軸心(91)まわりで回動可能の第1連結手段(8a)、

前記ブラケット体(8)の他端側に設けられ、前記ブラケット体(8)を前記自転車車体フレーム(50)の連結手段(14a)に連結する第2連結手段(8b)と、前記ディレーラ取り付け用延出部(14)に接触し、前記リヤディレーラ(100)を前記リヤフォークエンド部(51)に対して設定された取り付け姿勢で位置を決める位置決め手段(8c)を備え、

前記ブラケット体(8)が前記リヤフォークエンド部(51)に取り付けられた時、前記第1連結手段(8a)と前記第2連結手段(8b)との位置関係が、前記第1連結手段(8a)が提供する連結点は前記第2連結手段(8b)が提供する連結点の下と後となるように設けられたことを特徴とする。」

4. 2 被疑侵害者(日聘社)のイ号物件及び主張について

被疑侵害者が自転車に装着する前の自転車リヤディレーラブラケットとリヤディレーラを製造、販売したことについて、争わなかった。しかしながら、本件特許の特許クレーム1の「前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、」の部分の車体フレームに関する構成要件は実施していないとして、非侵害を主張した。

4. 3 下級裁判所の判決

4. 3. 1 1審裁判所(浙江省寧波市中級人民法院)の判断

本件特許の特許クレーム1の「前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、」という構成要件は、当該特許審査の段

階において、新規性なしという出願時のクレーム1に対する拒絶理由を克服するために、限定に入れたものであるから、当該クレームの構成要件として認定すべきである。

被疑侵害者のイ号物件である自転車リヤディレーラブラケットは「前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、」を含まれず、さらにイ号物件を必ず「車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)」に装着するとの証拠が不十分であるとして、非侵害と判断した。

4. 3. 2 2審(浙江省高級人民法院)の判断

第2審の浙江省高級人民法院は、特許クレーム1における以下二つの自転車車体への装着に関する構成要件に注目している。

- ① 「前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、」
- ② フォークエンド部(51)に取り付けられた時、前記第1連結手段(8a)と前記第2連結手段(8b)との位置関係が、前記第1連結手段(8a)が提供する連結点は前記第2連結手段(8b)が提供する連結点の下と後にあるように設けられたことを特徴とする」

第2審の浙江省高級人民法院は以下のように判断し、1審判決を支持した。

- ① イ号物件はリヤディレーラであって、特許クレームにおける自転車車体への装着に関する構成要件を含まない。
- ② また、被疑侵害者がイ号物件を用いて特許クレームにおける自転車車体への装着に関する構成要件を実施したことも確認できない。
- ③ さらに、特許権者が主張している間接侵害について、中国では間接侵害を規定する法律又は法規の規定は無く、司法実務上、専利の間接侵害を認定する際、直接侵害の存在が前提としている。本事件において、直接侵害が存在しないので被疑侵害者の間接侵害を認定できない。

2審判決に対して、特許権者が最高裁に再審を申請し、最高裁が高裁に再審を命じたが、高裁により再審結果として、非侵害と判断された1審判決を支持し

た。その後、再び、特許権者が最高裁に再審を申請し、最高裁はそれを受理し以下のように判示した。

4. 3. 3 中国最高裁判所の判断

4. 3. 3. 1 中国最高裁がシマノ事件における 94102612C 発明特許出願の経緯を以下のように調査した。

特許出願時のクレーム 1 の翻訳文（注：著者が各製品の番号を付けた。）は以下の通りである。

「1. 車体フレームのリアフォークエンド部(51)にリヤディレーラ取り付け用延出部(14)に連結手段(14a)を形成し、リヤディレーラ(100)を自転車車体フレーム(50)に連結するためのリヤディレーラブラケットであって、

前記リヤディレーラブラケットはブラケット体(8)、
前記ブラケット体(8)の一端側に設けられ、前記リヤディレーラ(100)を前記ブラケット体(8)に連結する第 1 連結手段(8a)、

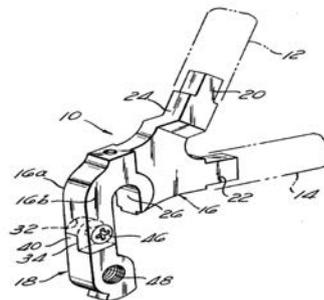
前記ブラケット体(8)の他端側に設けられ、前記ブラケット体(8)を前記自転車車体フレーム(50)の連結手段(14a)に連結する第 2 連結手段(8b)と、

前記ディレーラ取り付け用延出部(14)に接触し、前記リヤディレーラ(100)を前記リヤフォークエンド部(51)に対して設定された取り付け姿勢で位置を決める位置決め手段(8c)を含む。」

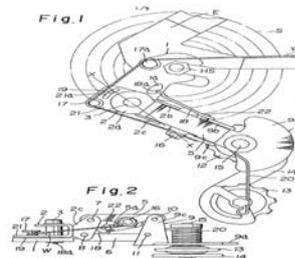
特許出願時のクレーム 1 に対して中国特許庁の審査官が以下の引用文献 1 (US 特許 5,082,303, 以下 D1 という) と引用文献 2 (EP0013136, 以下 D2 という) に基づき、第 1 回目の拒絶理由通知において、特許出願時のクレーム 1 の新規性はなく、また、クレーム 2 には進歩性がないと判断した。D1 と D2 の代表図は、以下の通りである。

第 1 回目の拒絶理由通知に対し、シマノ社が以下のようにクレーム 1 を補正し、その上で、意見書において補正後のクレーム 1 と D1 との相違点を主張した。

D1 : US 特許 5,082,303 (図 2)



D2 : EP0013136 (図 1)



「1. (補正後)リヤディレーラ(100)を自転車車体フレーム(50)に連結するための自転車リヤディレーラブラケットであって、

前記自転車車体フレームが車体フレームのリアフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、

前記リヤディレーラブラケットは、ブラケット体(8)、
前記ブラケット体(8)の一端側に設けられ、前記リヤディレーラ(100)を前記ブラケット体(8)に連結する第 1 連結手段(8a)、

前記ブラケット体(8)の他端側に設けられ、前記ブラケット体(8)を前記自転車車体フレーム(50)の連結手段(14a)に連結する第 2 連結手段(8b)と、

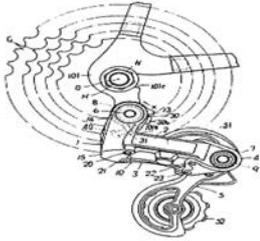
前記ディレーラ取り付け用延出部(14)に接触し、前記リヤディレーラ(100)を前記リヤフォークエンド部(51)に対して設定された取り付け姿勢で位置を決める位置決め手段(8c)を備え、

前記ブラケット体(8)が前記リヤフォークエンド部(51)に取り付けられた時、前記第 1 連結手段(8a)と前記第 2 連結手段(8b)との位置関係が、前記第 1 連結手段(8a)が提供する連結点は前記第 2 連結手段(8b)が提供する連結点の下と後にあるように設けたことを特徴とする。」

第 1 回目の拒絶理由通知に回答した後、第 2 回目の拒絶理由通知が発行され、審査官が引用文献 3 (US 特許 4,690,663, 以下 D3 という) に基づき、補正後のク

レームには新規性がないと判断した。

D3 : US 特許 4,690,663



第2回目の拒絶理由通知に対し、シマノ社が以下のようにクレーム1を再度補正し、その上で、意見書において再度補正後のクレーム1とD3との相違点を主張し、これが認められた結果、特許査定となった。

「1. (2回目の補正) リヤディレーラ(100)を自転車車体フレーム(50)に連結するための自転車リヤディレーラブラケットであって、

前記リヤディレーラがブラケット部材(5)、チェーンガイド(3)を支持するための支持部材(4)、及び前記支持部材(4)とブラケット部材(5)を連結するための一対の連結部材(6、7)を備え、

前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、

前記リヤディレーラブラケットは、ほぼL字状の形状のプレートで構成されるブラケット体(8)、前記ブラケット体(8)の一端側に設けられ、前記リヤディレーラ(100)を前記ブラケット体(8)に連結し、する第一軸心(91)まわりで回動可能の第1連結手段(8a)、

前記ブラケット体(8)の他端側に設けられ、前記ブラケット体(8)を前記自転車車体フレーム(50)の連結手段(14a)に連結する第2連結手段(8b)と、

前記ディレーラ取り付け用延出部(14)に接触し、前記リヤディレーラ(100)を前記リヤフォークエンド部(51)に対して設定された取り付け姿勢で位置を決める位置決め手段(8c)を備え、

前記ブラケット体(8)が前記リヤフォークエンド部(51)に取り付けられた時、前記第1連結手段(8a)と前記第2連結手段(8b)との位置関係が、前記第1連結手段(8a)が提供する連結点は前記第2連結手段(8b)が提供する連結点の下と後にあるように設けられたことを特徴とする。」

4. 3. 3. 2 中国最高裁が特許出願の経緯の調査の結果を踏まえた認定

(一) 本件特許クレーム1における使用環境の構成要件が特許保護範囲に対する限定の作用及びその限定の程度について

＜使用環境の構成要件が保護範囲に対する限定の作用＞

まず、特許クレームにおける使用環境の構成要件が保護範囲に対する限定の作用について、クレームに記入されたすべての技術的な構成要件が不可欠であるので、クレームに記入された使用環境の構成要件がクレームの必須の技術的な構成要件であり、クレームの保護範囲に限定する作用を有すると論じた。

また、本特許の保護主題が「自転車リヤディレーラブラケット」であると認定した上、以下のように使用環境の構成要件を認定した。

使用環境の構成要件1:「前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部(51)のディレーラ取り付け用延出部(14)に形成の連結手段(14a)を備え、」

使用環境の構成要件2:「前記リヤディレーラがブラケット部材(5)、チェーンガイド(3)を支持するための支持部材(4)、及び前記支持部材(4)とブラケット部材(5)を連結するための一対の連結部材(6、7)を備え、」

使用環境の構成要件1、2とクレーム1におけるその他の構成要件と一緒に、一つの技術案を構成し、共にクレーム1の保護範囲を限定する。

＜使用環境の構成要件が保護範囲に対する限定の程度について＞

まず、特許クレーム使用環境の構成要件が保護範囲に対する限定の程度とは、具体的に使用環境の構成要件に限定された保護主題が当該使用環境の構成要件において実施しなければならないか、又は当該使用環境の構成要件において実施可能であるかを指す。通常、当該使用環境の構成要件において実施可能であると理解すべきであり、当該使用環境の構成要件において実施しなければならないということまで求められない。しかし、当業者が特許クレーム、明細書と特許出願包装袋を精査し、明確且つ合理的に保護対象が当該使用環境の構成要件において実施しなければならないと知り得る場合、当該使用環境の構成要件において実施しなければならないと理解すべきであるとした。

また、本特許の出願審査の経過における第一回目の拒絶理由と第二回目の拒絶理由を調査した上、本特許

の保護主題である「自転車リヤディレーラブラケット」は前記使用環境の構成要件1, 2において、実施していることを認定した。

以下、シマノ社の再審理由を支持しないと判断した。

シマノ社の再審理由：使用環境の構成要件が本特許の必須技術的な構成要件ではなく、クレームの保護範囲に影響しない。

(二) イ号物件が本件特許クレーム1に限定された自転車車体フレームに必然的に使用されるか否かについて

シマノ社から特許クレーム1に限定された自転車車体フレームにイ号物件を付けられた証拠を提出した。これに対して被疑侵害者はこれを争わなかった。次に、中国最高裁は被疑侵害者に「自転車車体フレームのリヤフォークエンド部にディレーラ取り付け用延出部を有しない自転車車体フレームにイ号物件が付けられた状態で商用に流通した」ことを示す証拠の提出を求めた。

しかしながら、被疑侵害者が上記の証拠を提出しなかったことにより、ビジネス上として、イ号物件が本件特許クレーム1に限定された自転車車体フレームに必然的に使用されることを認定した。

(三) イ号物件が本件特許の保護範囲に属するか

まず、中国最高裁が本件特許クレーム1の構成要件を以下のように3種類に分類した。

① 使用環境の構成要件

リヤディレーラを自転車車体フレームに連結するための自転車リヤディレーラブラケットであって、前記リヤディレーラがブラケット部材、チェーンガイドを支持するための支持部材、及び前記支持部材とブラケット部材を連結するための一対の連結部材を備え、前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部のディレーラ取り付け用延出部に形成の連結手段を備え、

② リヤディレーラブラケット構造の構成要件

前記リヤディレーラブラケットは、ほぼL字状の形状のプレートで構成されるブラケット体、前記ブラケット体の一端側に設けられ、前記リヤディレーラを前記ブラケット体に連結し、第一軸心まわりで回動可能な第1連結手段、前記ブラケット体の他端側に設けられ、前記ブラケット体を前記自転車車体フレームの連結手段に連結する第2連結手段と、前記ディレーラ

取り付け用延出部に接触し、前記リヤディレーラを前記リヤフォークエンド部に対して設定された取り付け姿勢で位置を決める位置決め手段を備え、

③ リヤディレーラブラケットが組み立てられた後の位置の構成要件

前記ブラケット体が前記リヤフォークエンド部に取り付けられた時、前記第1連結手段と前記第2連結手段との位置関係が、前記第1連結手段が提供する連結点は前記第2連結手段が提供する連結点の下と後にあるように設けられたことを特徴とする。

以上から、技術的な構成要件の対比について、上記①②③のように、ビジネス上として、イ号物件が本件特許クレーム1に限定された自転車車体フレームに必然的に使用される。従って、イ号物件が自転車車体フレームに関する使用環境の構成要件を有する。また、同時にイ号物件がブラケット構造の構成要件とリヤディレーラの使用環境の構成要件を有する。よって、イ号物件はリヤディレーラブラケットが組み立てられた後の位置の構成要件を除いて、残り全てのクレームを侵害する。

最後にリヤディレーラブラケットが組み立てられた後の位置の構成要件は、イ号物件のリヤディレーラから離れたボルト孔の近辺に板の表面から上向き延伸した凸起部分を有する。ビジネス上として、イ号物件が本件特許クレーム1に限定された自転車車体フレームに必然的に使用されるので、イ号物件の凸起部分が本件特許クレームにおける自転車車体フレームに合わせて取り付けられた時、必然的に第1連結手段が提供する連結点は第2連結手段が提供する連結点の下と後にあるように設けられるという位置について技術的な構成要件がある。

被疑侵害者が公知技術の抗弁を主張したが、リヤディレーラブラケットのL字状の形状及びブラケットの位置決め構造の構成要件を開示されていないとして、公知技術の抗弁は否定された。

結局、中国専利法(2000年修正)第56条第1項に基づき、イ号物件が本件特許クレーム1における全ての技術的な構成要件を有し、本件特許クレーム1の保護範囲に属すると中国最高裁は判示した。

5. 中国最高裁(2012)民提字第1号判決の影響

5. 1 (2012)民提字第1号判決が示した新たなクレームの解釈方法

中国最高裁が本件クレーム1の構成要件を使用環境の構成要件と位置の構成要件に分類し、使用環境の構成要件と位置の構成要件について、従来の判断手法ではなく、それぞれ、ビジネス上として、イ号物件が使用環境の構成要件に必然的に使用されるかどうか、又は、イ号物件の構造から取り付けられた時、位置の構成要件が現れるかどうかという判断手法を導入し、立証責任を被疑侵害者に負わせる形で権利解釈を行った。

すなわち、以下のように、使用環境の構成要件と位置の構成要件に認定された場合、その実施者が被疑侵害者ではなくても、被疑侵害者が侵害責任を負うことになる。

5. 1. 1 使用環境の構成要件について

使用環境の構成要件として認定された「リヤディレーラを自転車車体フレームに連結するための自転車リヤディレーラブラケットであって、前記リヤディレーラがブラケット部材、チェーンガイドを支持するための支持部材、及び前記支持部材とブラケット部材を連結するための一対の連結部材を備え、前記自転車車体フレームが車体フレームのリヤフォークエンド部のディレーラ取り付け用延出部に形成の連結手段を備え、」という構成要件における自転車車体フレームの製造者は被疑侵害者ではなく、訴外のA社として、存在する。

5. 1. 2 位置の構成要件について

位置の構成要件として認定された「前記ブラケット体が前記リヤフォークエンド部に取り付けられた時、前記第1連結手段と前記第2連結手段との位置関係が、前記第1連結手段が提供する連結点は前記第2連結手段が提供する連結点の下と後にあるように設置されることを特徴とする。」構成要件における取り付け行為が被疑侵害者ではなく、訴外のB社として、存在する。

被疑侵害者により、オールエレメントを実施した行為が直接侵害と認定するという従来の專利侵害判断基準に基づき、被疑侵害者がクレームの中におけるある構成要件を実施していないと、特許侵害とはならな

い。本シマノ事件の場合、この従来の專利侵害判断基準に基づき、1審、2審裁判所が特許非侵害の判決を下したと判決文からはあきらかである。

しかしながら、シマノ事件、中国最高裁判所の再審判決((2012)民提字第1号)における解釈方法からは、例えば、aとb装置間のコンビネーションに関する発明のクレームにおいて、AとB社がそれぞれエレメントのaとbを実施する場合、特許クレームの書き方により、エレメントのaが使用環境の構成要件と認定されると、B社に対して権利行使が可能となる。

5. 2 (2012)民提字第1号判決が示した新たなクレームの解釈方法を適用した他の判決

シマノ612特許侵害事件における中国最高裁が中国特許法(2000年修正)第56条第1項(現特許法第59条第1項)に基づき、使用環境の構成要件の解釈手法により、文言侵害と判断した。

使用環境の構成要件の解釈方法を用いて判断されたと思われる他の事件⁽¹⁵⁾として、北京高裁2審民事調停書(2008)高民終字第187号セイコーエプソン社のインカートリッジ特許200410001693号(以下、693号発明特許という)特許侵害事件(2審裁判所により調停した上、和解)と、北京高裁2審判決(2013)高民終字第763号EMD社の流体処理装置特許03823146号(以下、146号発明特許という)特許侵害事件がある。とりわけEMD社の流体処理装置特許03823146号発明特許侵害事件において、2審最終判決において、使用環境の構成要件の解釈を明記した。上記三つの判決を時間軸で整理すると、以下の表1の通りである。

【表1】

裁判年	2005	2005	2007	2010	2012	2013
シマノ612事件	1審判決 非侵害	2審判決 非侵害			中国最高裁侵害判決	
Epson693事件			1審判決 非侵害	2審調停 侵害		
EMD146事件					1審判決 非侵害	2審判決 侵害

特にEMD事件において、「A部品であって…A部品が…B装置に取り外し可能に取り付けられ」と規定したクレーム構造について、被疑侵害者がB装置の製造を行っていないので、1審判決が非侵害と判断された。しかしながら、当該事件の控訴審の段階におい

て、シマノ 612 事件に関する中国最高裁判決（(2012)民提字第 1 号）が下された。その影響と受けて、EMD 事件における 2 審判決において、クレームにおける B 装置を使用環境の構成要件として認定したうえで特許侵害であると判断された。

5. 3 中国における特許権の保護を強化へ

5. 3. 1 侵害の立証責任を軽減

間接侵害は、TRIPs 協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）に規定されていないために、中国では民法の特別法である専利法を立法により、明文化することができなかつた。しかしながら、間接侵害に関する特許侵害訴訟において、特許侵害と認定された判例は多数⁽¹⁶⁾存在している。

これらの判例において、2012 年民提字第 1 号シマノ事件の中国最高裁判決の前に、主として民法通則および権利侵害法における共同侵害の規定に基づき、判示されていた。

しかし、民法通則第 130 条と権利侵害法第 9 条に基づく提訴を行なうと、立証が困難となる場合がある。これに対して、専利法第 59 条に関する使用環境の構成要件の解釈に基づけば、特許権者の立証責任が軽減され、権利行使が容易になると予想される。関連条文の比較を【表 2】にまとめた。

5. 3. 2 下級裁判所の判断ガイドラインへの反映

2013 年 10 月 9 日、北京高裁「2013 年ガイドライン」を公布した。当該「2013 年ガイドライン」において、間接侵害に関する明文の規定が設けられていないが、第 22 条と第 23 条において、使用環境の構成要件について以下のように定めている。

第 22 条 クレームに書き込まれた使用環境の構成要件は必須の構成要件に属し、専利権の保護範囲に対する限定の作用を備える。使用環境の構成要件とは、クレームにおいて、発明が使用する背景又は条件の記述に用いる技術的な構成要件を指す。

第 23 条 権利侵害で訴えられた技術案（本稿においてイ号物件という。）が製品のクレームに記載された使用環境に適用できる場合、権利侵害で訴えられた技術案はクレームに記載された使用環境の構成要件を備えると認めるべきであり、権利

侵害で訴えられた技術案が実際に当該環境の構成要件を使用したことを前提としない。

【表 2】

直接侵害が存在しない場合			
状況	クレームにおけるオールエレメントを含むイ号物件が存在したが、このイ号物件におけるあるエレメントの実施者が違う。		
現行法	民法通則第 130 条	権利侵害責任法第 9 条	専利法第 59 条
侵害認定条件	分業者間事前の共謀	侵害への教唆又は幫助	使用環境の構成要件の認定
連帯責任	負う	負う	なし
連帯責任の追及対象（注 1）	一部可能	一部可能	一部可能
主観要件	必要	必要	必要なし
現実の不都合	主観要件の立証が困難	主観要件の立証がやや困難	ほぼなし

注 1：権利侵害責任法第 13 条

また、北京高裁の裁判官が自らの論文⁽¹⁷⁾において、「2013 年ガイドライン」における第 22 条と第 23 条について、特許権者の合法的利益を保護する観点から、肯定な見解を示した。

6. 中国最高裁判決(2012)民提字第 1 号が示した新たなクレームの解釈方法への対応

6. 1 使用環境の構成要件を含む発明について

間接侵害に関する特許法の条文が設けられた米国、日本では、使用環境の構成要件を言及した判例を確認できていないので、使用環境の構成要件の解釈方法が間接侵害に関する特許法の条文が設けられていない中国での独特な解釈方法であると考えられる。

また、使用環境の構成要件を含む発明と日本の用途限定発明⁽¹⁸⁾とは一見用語の類似点があるので、以下の表 3 を用いて使用環境の構成要件を含む発明と日本の用途限定発明との区別点をまとめてみた。尚、日本の用途限定発明に関する特許侵害判決を確認できていないので、吉田広志氏が論文「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方」⁽¹⁹⁾の 184-185 頁において、挙げた「化合物 A を殺虫剤として用いる方法」のクレームの例（以下吉田説という。）を以下の表 3 における用途限定発明（日本）として分析してみた。この吉田説では、甲が業として化合物 A を製造販売する者とす

る想定し、乙が業として化合物 A を殺虫剤としてのみ用いる者（甲から化合物 A を購入）とする想定する。

【表3】

	使用環境の構成要件に関する発明 (定義:「2013年ガイドライン」の 第22条と第23条)	用途限定発 明(日本)
発明の特徴	システム(物)	物の未知の 属性
特許侵害訴 訟事例	中国最高裁判決(2012)民提字第1 号(シマノ事件)	吉田説
単独主体に より、直接 侵害行為	存在しない。	存在する。 (吉田説, 乙の行為)
クレームの 構成要件を 実施する主 体	シマノ事件の例では、以下の①, ②と③の実施主体が別々であると思 われる。 本稿 4.2 ①日聘社:自転車リヤディレーラ ブラケットとリヤディレーラの製 造(自転車に装着する前) 本稿 5.1.1 ②訴外のA社: 自転車車体フ レームの製造者 本稿 5.1.2 ③訴外のB社:自転車の組み立て 業者(日聘社と訴外のA社の製 品を自転車に装着する。)	単 独 主 体 (乙)
侵害訴訟に おける被告	上記のように、日聘社が単独的に クレームの全ての構成要件を実施 していないが、唯一な被告になっ た。	単独の被告 (乙)
被告以外、 クレームの 構成要件を 実施する主 体	上記、実施主体である②訴外のA 社と③訴外のB社に関する実施 行為の認定 (本稿 6.2クレームに書き方に 関係する。)	ある(例え ば、甲)

上記表3に示したように、日本の用途限定発明について、単独主体により、直接侵害行為を行うことができる。これに対して、使用環境の構成要件に関する発明について、単独主体により、直接侵害行為を行うことがない。

中国では直接侵害行為が存在していない種類のクレームにも権利行使が可能になるのは、そのクレームにおける使用環境の構成要件に関する認定が必要である。以下の特許明細書を作成する際、クレームの書き方に関する注意点が重要である。

6. 2 中国特許出願の際、特許明細書を作成する際の注意点

上記判決例及び「2013年ガイドライン」の第22条の定義から、使用環境の構成要件とは、クレームにおいて、発明が使用する背景又は条件の記述に用いる技術的な構成要件を指すので、複数装置の間のコンビネーションに関する発明における部品の特許クレームの主題に以下のように記載すれば、直接侵害行為が存在しない種類のクレームにも権利行使が可能となる。

中国最高裁の再審判決((2012)民提字第1号)における自転車リヤディレーラブラケットの特許クレームの書き方:

「…A部品を…B部品に連結するための…C部品であって」

北京高裁2審判決(2008)高民終字第187号におけるインカートリッジの特許クレームの書き方:

「…装置の…A部品に装着される…B部品であって」

北京高裁2審判決(2013)高民終字第763号における流体処理装置の特許クレームの書き方:

「A部品であって…A部品が…B装置に取り外し可能に取り付けられ」

7. まとめ

インターネットで国境を越え、複数の主体が共同作業できるクラウドコンピューティング等の環境における、シマノ社の612特許のような複数装置の共同作業に関する発明について、特許審査における進歩性などの要件を満たすために、クレームドラフティングには限界があると思われる。このような発明を保護し、イノベーションを促進するためには、中国最高裁の使用環境の構成要件の解釈方法は有益なものと思われる。

特許クレームにおけるあるエレメントの実施者が違う場合、米国最高裁がLIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 事件において、直接侵害が存在しないという理由で特許非侵害との判決を下した。

しかしながら、シマノ事件、中国最高裁の再審判決((2012)民提字第1号)における解釈方法から、異なる者が特許クレームにおけるあるエレメントを実施した場合でも、そのエレメントを使用環境の構成要件と認定されると、権利行使が可能となる。

すなわち、米国と中国との法律体系の相違により、

米国で権利行使が困難な特許クレームであっても、使用環境の構成要件が認定されることで中国において権利行使が可能であることを示した。

= 以上 =

注

- (1) 判決文参照：<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/03-1615r.pdf>
- (2) 中山 信弘『特許法 [第2版]』平成24年9月15日 413頁
岩坪 哲『間接侵害の新時代』2014年11月15日 3頁 日本弁理士会近畿支部
- (3) 中国の最高人民法院（日本の最高裁判所に相当する。）
- (4) アメリカ合衆国特許法合衆国法典第35巻（35U.S.C.）—特許2011年1月4日改正
<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf>
- (5) 鈴木 将文『国境をまたがる行為と特許権の間接侵害の成否』間接侵害に関する研究 別冊パテント第12号 Vol.67 2014
- (6) 田村 善之『知的財産権の間接侵害その2. 多機能型間接侵害制度による、本質的部分の保護の適否—均等論との整合性—』知的財産法政策学研究 Vol.15(2007) 167. 連続企画
- (7) 茶園成樹『特許権侵害に対する救済』知的財産法1第12回
<http://ocw.osaka-u.ac.jp/law-and-politics-jp/intellectual-property-law-1-jp/chaen12.pdf>
- (8) 松下 正『特定の装置と組合わされた時に初めて直接侵害となる場合における間接侵害の適用について』間接侵害に関する研究 別冊パテント第12号 Vol.67 2014
- (9) 三村 量一『非専用品型間接侵害（特許法101条2号、5号）の問題点』知的財産法政策学研究 Vol.19(2008)85

- (10) 中国の「専利法」は、発明、実用新案及び意匠に係る権利の3つの類型を規律しており、日本における特許法、実用新案法及び意匠法に相当する。以下、発明に関わる権利について、中国の専利法のみを範疇において説明する時は「中国発明特許、実用新案特許」と称し、米国、日本の特許法及び中国の専利法の範疇において説明する時は「特許」と称する。
- (11) 李 勇『専利侵害と訴訟』（知識産権出版社、2013年4月、第1版）111頁
- (12) 第73条 間接侵害は、行為者が実施した行為が直接他人の専利権の侵害を構成しないが、他の者が他人の専利を実施することを誘導、扇動、教唆し、直接的な侵害行為が生じ、行為者が主観的に他の者が他人の専利権を侵害する故意を誘導又は教唆し、客観的には他の者が直接の権利侵害行為の発生に必要な条件を提供したことである。
- (13) 李剣 中国知的財産権研究会主催「専利侵害判定ガイドライン及び専利侵害判定標準と専利冒認行為認定標準手引きに関する実務検討会」における発言 2013年12月21日北京
- (14) 明成国際特許事務所「シマノ事件（中国最高人民法院[2012]民提字第1号）の概要について」2013年6月
- (15) 張 立岩「日中の言語と文化の違いを超えて」52頁特技懇 2011.8.24.no.262
- (16) 梁熙艷「中国における共同侵害及び特許間接侵害」知財研フォーラム 2011 Autumn Vol.87（2011年11月発刊）
- (17) 陳錦川、焦彦 北京高裁『専利権侵害判断ガイドライン』に関する説明 P5 CHINA PATENTS & TRADEMARKS NO.1, 2014
- (18) 吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方」知的財産法政策学研究 Vol.16(2007) 185頁参照
- (19) 前掲吉田「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方」184-185頁

（原稿受領 2015. 5. 21）