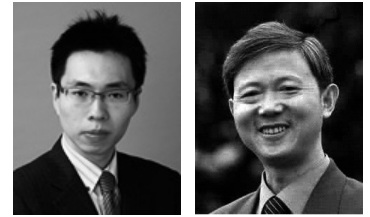


# 中国知財リスクに対抗するための「公益訴訟」の戦略的活用についての考察



隆櫻知財コンサルティンググループ 代表パートナー **富永 隆介**  
中国政法大学教授、同大学知的産権研究センター センター長 **張 楚**  
北京瀚仁 (hanray) 法律事務所 パートナー 中国弁護士・弁理士 **宋 宝库**

## 要 約

従来、不実施主体による日本メーカーへの権利行使が問題になっていたのは、主に米国であった。しかしながら、近年、欧米の不実施主体が、中国の南京市裁判所において、日系製造メーカーに対してLTE通信関連の特許権侵害を理由に提訴した案件が発生した。中国では、不実施主体がフォーラム・ショッピングできる余地が高く、予定されている中国特許法改正では、懲罰的損害賠償に関する条項や法定賠償額の上限の引き上げに関する条項が盛り込まれており、それらの改正が成立すれば、不実施主体にとっては、より一層中国の裁判所が特許侵害訴訟を提訴するのに魅力的な提訴地になると予見される。中国で不実施主体の権利行使に対する対抗策として、中国の大学などの公的機関による公共の利益のための中国特有の「公益訴訟」を利用することが効果的であることが多い。本稿では、「公益訴訟」の概要、主な論点、及び「公益訴訟」を活用した実例について紹介し、日本国弁理士が中国の「公益訴訟」における役割について論じる。

## 目次

1. はじめに
  - (1) 背景
  - (2) フォーラム・ショッピングの観点から分析した不実施主体が中国で特許侵害訴訟を提訴する理由
  - (3) 損害賠償金の観点から分析した不実施主体が中国で特許侵害訴訟を提訴する理由
2. 「公益訴訟」の概要及び主な論点
  - (1) 「公益訴訟」の概要
  - (2) 「公益訴訟」の請求人適格などに関する論点
3. 「公益訴訟」を活用した実例
  - (1) 「DVD パテントプール」特許に関する案件
  - (2) リピトール (Lipitor) 医薬品特許に関する案件
  - (3) 金融機関のビジネスモデル関連特許に関する案件
  - (4) 「リン酸鉄リチウムイオン電池」特許に関する案件
4. 結言

とができ、かつ懲罰的賠償などによる高額な損害賠償金を獲得できる可能性があるからである。

しかしながら、近時、Wilan Inc の子会社である Wireless Futures Technologies 社が、中国の南京市裁判所において、日系の某大手通信端末製造メーカーに対して、LTE 通信関連の特許権侵害を理由に提訴した。仮に原告が勝訴すれば、被告（日系の某大手通信端末製造メーカー）は中国全土での LTE スマートフォンの製造・販売行為が差止められ、かつ中国から海外に LTE スマートフォンを輸出することも差止められるリスクがある。Wireless Futures Technologies 社は長年にわたり、第 4 世代 LTE 通信に関する標準特許を取得し蓄積していた。

## (2) フォーラム・ショッピングの観点から分析した不実施主体が中国で特許侵害訴訟を提訴する理由

ワシントンポスト誌の分析によると、不実施主体にとって、中国はますます特許侵害訴訟を提訴するのに魅力的な場所となると見込まれている<sup>(1)</sup>。中国の特許訴訟の審理期間は他国の特許訴訟の審理期間よりも短

## 1. はじめに

### (1) 背景

従来、NPE (Non Practicing Entity: 以下、「不実施主体」という。)によるメーカーへの権利行使が問題になっていたのは、主に米国であった。不実施主体は、自身に有利な裁判所をフォーラム・ショッピングするこ

いこと、特許訴訟にかかる費用は先進国よりも安価であることがその理由である。その上、中国は多くのメーカーにとって、大きな販売市場であるのみならず、全世界に製品を供給する製造拠点であることも多く、中国で特許権の侵害を理由に実施行為が差止められると、中国で製品を販売ができなくなるだけでなく、中国で製造した製品を海外へ輸出することにも影響を及ぼすため、メーカーはより弱い立場に置かれるので、メーカーは不実施主体との和解に応じやすいこともその理由である。

また、米国での不実施主体の訴訟戦略の一環として、不実施主体は自身に有力な裁判所で提訴をするために、各地の裁判所における原告の勝訴率・審理期間を分析して、フォーラムショッピング（forum shopping）をすることが常套手段になっている。中国では、特許訴訟の複雑性のために、「地方各級人民法院の第一審知的財産権民事案件管轄標準の調整に関する通知」（法発[2010]5号）に基づき、最高人民法院が、特許訴訟を受理できる裁判所を指定しており、大部分が中級人民法院である。中国全国で60箇所以上の法廷が特許訴訟の第一審の法廷に指定されている。なお、請求金額が一定額を超える場合、高級人民法院が第一審の裁判所となる。

つまり、中国では、不実施主体がフォーラムショッピングする余地が多く、その分不実施主体にとっては中国で特許侵害訴訟を提訴することは魅力的であるといえる。なお、私見ではあるが、Wireless Futures Technologies社が、北京市や上海市のような大都市ではなく、あえて南京市の裁判所を選択して、日系の某大手通信端末製造メーカーを提訴したことは、南京市における対日感情を考慮したフォーラムショッピングの結果である可能性も否定できないと思われる。

### （3） 損害賠償金の観点から分析した不実施主体が中国で特許侵害訴訟を提訴する理由

さらに、第4回特許法（専利法）改正案（送審稿）68条では、「故意特許権侵害行為に対しては、人民法院は侵害行為の状況、規模、損害結果等の要素に基づき、上述の方法により確定した額の1倍以上3倍以下に基づき、損害賠償額を確定することができる。」と規定されており、当該改正が成立すれば、故意侵害の場合には損害賠償額を状況に応じて1~3倍に引き上げること（米国特許法における三倍賠償に相当する規

定）が可能となり、不実施主体が高額な損害賠償金を獲得できてしまうリスクも生じてしまう。いわゆる三倍賠償を請求することが可能となれば、不実施主体にとってますます中国で訴訟を提訴することが魅力的になってしまう可能性が高い。

また、同条では、「特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、10万元以上500万元以下の賠償額を決定することができる。」と規定されており、当該改正が成立すれば、裁判所が裁量により認定できる法的損害賠償の金額は、現行法の「1万人民元以上100万人民元以下」から「10万人民元以上500万人民元以下」に引き上げられることになる。

法的損害賠償額の上限の大幅な引き上げは中国の訴訟実務に与える影響は大きいと予見される。中国の特許訴訟実務では、損害賠償金が、（原告の実際の損害や被告の利益を立証することが困難であることが少なくないために）裁判官の裁量による法定賠償に基づく損害賠償金になることが大半である。現状では法定賠償額の上限は100万人民元であるため、裁判官はその基準を参酌して、発明特許の場合、法定賠償額を10万人民元程度とする「暗黙の相場感」が存在していたが、改正により法定賠償の上限額が500万人民元に引き上げられれば、「暗黙の相場感」も法定賠償の上限基準の上昇に伴い、上昇する可能性がある。「暗黙の相場感」が上昇すれば、個々の案件における法定賠償により原告が獲得できる損害賠償額が上昇し、不実施主体にとって、中国はより一層特許侵害訴訟を提訴するのに魅力的な提訴地になると考えられる。このように、法改正などにより、将来的には中国が特許訴訟激戦地になることが予測される。なお、不実施主体による特許訴訟とは関係しないが、日系の大手製鉄メーカー同士が中国において特許権の無効審判を請求し、中国の裁判所で特許訴訟を提訴することも生じている。

## 2. 「公益訴訟」の概要及び主な論点

### （1） 「公益訴訟」の概要

中国における知的財産関連の公益案件は、（1）特許無効に関する案件、（2）特許権と独占禁止法に関する案件、（3）知的財産権による不当な制限に関する案件、（4）フォークロア及び伝統的知識に関する案件、（5）商標の不正使用に関する案件、（6）商標の異議申立に

関する案件、(7) 知的財産権と生存権などの基本的人権の衝突に関する案件、(8) 遺伝資源などの不正使用に関する案件、(9) その他の知財権の濫用による公共の利益を侵害する案件などに分類することができる。以下、特許無効に関する案件を中心に議論を展開する。

中国で不実施主体などから特許権の行使を受けた場合に、どのような対抗策が有効であるかを検討する。不実施主体に提訴された場合、メーカーは、自身の製品（イ号）が不実施主体の特許権の権利範囲に属しないと否認することは勿論有効であるが、相手の特許権を分析した結果、相手の特許権の権利範囲に属するとき、当該特許権に対して無効審判を請求し、当該特許を無効にすることも有効である<sup>(2)</sup>。一般的には、被告自身が当該特許に対して無効審判を請求するが、中国では大学などの公的機関が公共の利益のために「公益訴訟」として当該特許に対して無効審判を請求し、特許無効審決取消訴訟の第三者として応訴することも珍しくない。

本稿では、「公益訴訟」とは、中国の大学などの公的機関が公共の利益のために請求（参加）する特許無効審判及び特許無効審決取消訴訟をさす。大学などの公的機関は専門知見を有する専門家（例えば、総合大学の場合、法学部・工学部・外国語学部などの教授が在籍する。）を擁し、特許訴訟では特許法・工学・理学・外国語に関する専門知識を要するため、総合大学に在籍する当該分野の専門家が公益のために被告に協力すれば、被告にとっては特許無効審判・訴訟の強力なサポートとなりうる。尤も不実施主体の是非については議論は分かれるが、不実施主体が無効理由を有する可能性がある特許権を他人から買収し自身は実施することなく、メーカーに対して権利行使すれば、中国の一般的な社会通念を踏まえれば、公共の利益に反すると考えられる傾向が強いと思われる。

一見すると、特許権は発明を奨励するために、発明家個人に付与される無体財産権であるので、特許権は私権としての側面が強く、公権としての側面が弱い。そのため、私人である特許権者の特許権に対して「公益訴訟」を提訴することは、特許権の性質に馴染まないようにも思われる。

しかしながら、中国特許法第5条には、「法律と公序良俗に違反したり、公共の利益を妨害したりする発明創造に対しては、特許権を付与しない。」と規定されて

おり、特許権者の利益と公共の利益の調和を図るべく、強制許諾実施権制度が中国特許法にビルトインされていることから、中国において特許権は公権としての側面も強いと言える<sup>(3)</sup>。

そこで、中国においては、特許は「公益訴訟」の対象に馴染むと考えられる。そもそも、無効理由が存在する特許が乱立すれば、本来パブリックドメインにある技術の自由な実施が制約され、イノベーションを阻害することに繋がる恐れがあり、無効理由が存在する特許に対して、「公益訴訟」を提訴することは中国特許法第1条に規定されている立法目的である「発明創造の応用を推進すること、革新能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進すること」に寄与する。また、世界知的所有権機関（WIPO）の開発アジェンダにおいても、独占排他権である知的財産権は、公共の利益に配慮し、知的財産の所有者の利益と公共の利益との調和を図る必要があると宣言されている。

次に、「公益訴訟」と「特定の利益団体による訴訟」とについて相違があるか否かが問題となるが、両者の相違（境界）は微妙であることも少なくない。「公益」とは、一般的に社会全体の利益をさし、「特定の利益団体の利益」とは、業界団体などの利益をさす。しかしながら、例えば、中国の電池工業会が無効理由が存在する特許について無効審判などを請求することは、特定の利益団体による訴訟に該当すると考えられるが、無効理由が存在する特許が無効化されることにより、当該特許に対して電池メーカー各社が不当なロイヤリティを支払わないで済めば、中国市場における電池の販売価格が低下し、電池を購入する一般消費者が恩恵にあずかることに繋がり、結果として、社会全体の利益に資するため、公益訴訟に該当するとも言える。このため、以下の議論では、公益訴訟と特定の利益団体による訴訟を厳密に区別する必要は特段ないと考えられる。「公益」には様々な定義が存在するが、本稿では「比較的広範な主体の利益」の意味で用いる。

米国では、「Public Patent Foundation (PUBPAT)」と呼ばれる非営利団体が存在する。当該非営利団体は、米国の特許制度の濫用を阻止することを目的として、2003年に設立され、特許の専門家らによるボランティア活動と社会からの寄付とにより運営されている。当該団体は設立後、医薬品、生物、遺伝子、情報技術などの分野において、有効であることが疑わしく



公益に悪影響を及ぼす特許に対して、米国特許商標庁に対し特許の再審査を要求して、実績を挙げている。中国における「公益訴訟」は、「PUBPAT」の活動に近い側面を有すると考えられる。

## (2) 「公益訴訟」の請求人適格などに関する論点

次に、「公益訴訟」の請求人適格について検討する。日本特許法において、従来では異議申し立て制度を無効審判制度に包摂させたため、原則として何人も無効審判を請求することが可能になっていたが、平成26年特許法改正で、異議申し立て制度が復活したため、原則として利害関係人のみが無効審判を請求できることに変更された。

つまり、現行の日本特許法では、原則として利害関係人のみが無効審判の請求人適格を有する。

このため、中国特許法では、無効審判の請求人適格として「利害関係」を要求するか否かが問題となる。「利害関係」を要求するとすれば、大学などの公的機関は通常、特許発明を実施しないため、不実施主体から権利行使を受けることはないので、大学などの公的機関は不実施主体がメーカーに対して権利行使する特許について利害関係を有さないのが通常であり、大学などの公的機関が請求人適格を欠くため、「公益訴訟」を提訴できないことになってしまう恐れがあるからである。中国専利法第45条において「国务院専利行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人も、当該特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。」と規定されており、原則として無効審判の請求人は利害関係人であることを要しないと規定されている。

次に、請求人の主体についての資格、特に請求人が非法人機関・組織（大学の研究室など）であっても無効審判の請求人適格を有するか否かが問題となる。この点について、特許法及び実施細則には明確な規定はない。しかしながら、行政手続としての無効審判について、行政訴訟法及び民事訴訟法における訴訟主体の資格に関する規定を参照することができる。『「中華人民共和国行政訴訟法」の実行における若干の問題に関する最高裁判所の解釈」第14条には、「法人資格を有しない他の組織が裁判所に提訴する場合、該組織の主な責任者を訴訟代表とし、主な責任者がいなければ、推選された責任者を訴訟代表とする。」と規定されて

いる。また、民事訴訟法第49条には、「公民、法人及び他の組織は民事訴訟の当事者としてもよい。」と規定されている。このように、中国域内における民事訴訟の主体としての資格を有する必要があるが、非法人機関・組織も無効審判の請求を提起することができる<sup>(4)</sup>。以上より、特許権自体と利害関係のない大学などの研究室なども無効審判を請求できると考えられる。なお、非法人機関・組織などは、匿名で無効審判を請求することはできない。

また、特許の無効審判などを対象とした法改正ではないが、2012年8月31日に改正され、2013年1月1日から施行された中華人民共和國民事訴訟法において、「公益訴訟」に関する条文が追加された。具体的には、中華人民共和國民事訴訟法55条において、「環境を汚染し、多くの消費者の合法的な權益を侵害する等の社会公共の利益を損なう行為に対しては、法律に定める機関又は関連する組織は、人民法院に訴訟を提起することができる。」と規定されている。当該改正の背景には、中国において、環境汚染、食品の衛生と安全、消費者權益の侵害のような不特定多数の一般民衆あるいは社会全体の利益を害するような事件が頻発したことが関係している。そのような背景のもと、改正民事訴訟法において「公益訴訟」の規定が追加された。

上述のように、特許無効審判を請求する場合、新設された中華人民共和國民事訴訟法55条の「公益訴訟」の規定とは直接的には関係しない（特別法である中国特許法において、無効審判の請求人適格についての明文規定があるため）が、当該規定が追加されていることから、中国政府が和諧社会の建設に向けて、「公益訴訟」を容認する方向に政策の方向を転換したことを察することができ、今後中国では、特許関連の「公益訴訟」を含む公益のための訴訟が増加し、裁判所も積極的に「公益訴訟」を受理・審理すると予測される。

次に、特許審決取消訴訟における無効審判の請求人（「公益訴訟」を提訴した大学の研究室などの公的機関）の法的地位について検討する。日本では、特許審決取消訴訟は、当事者対立的構造を採用し、無効審判の請求人が審決取消訴訟の当事者（被告）となりうるが、中国では、特許審決取消訴訟の当事者は無効審決を下した特許庁となる<sup>(5)</sup>。

特許審決取消訴訟は行政訴訟の一種であり、中国の行政訴訟では被告適格を有するものは行政機関のみであるからである。現行の中国行政訴訟法において、無

効審判の審決取消訴訟が日本のような当事者対立的構造を採る余地はない。つまり、中国の無効審判の審決取消訴訟では、「非当事者対立構造」を採っているのである。無効審判の請求人は、申立又は人民法院の通知によって、第三者として審決取消訴訟に参加することができる。中国特許法第46条には、「特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から3カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知する。」と規定されている<sup>6)</sup>。

ここでいう「第三者として訴訟に参加」とは、当事者の一方を補助するためのいわゆる補助参加ではなく、独立した訴訟権利を有する独立当事者参加である。第三者として訴訟に参加する無効審判の請求人（又は被請求人）は、審決取消訴訟において攻撃又は防御の方法を提出することが可能である。つまり、無効審判を請求した大学などの公的機関は、第三者として審決取消訴訟に参加し、当該特許を無効にすべく立証・主張などを行うことができる。

### 3. 「公益訴訟」を活用した実例

以下、中国における「公益訴訟」に関する代表的な案件を紹介する。

#### (1) 「DVD パテントプール」特許に関する案件

2005年、中国の大学の5名の教授が個人名義で、共同して国家知識産権局復審委員会に対して、3C「DVDパテントプール」特許の無効審判を請求した。一年に及ぶ審判でのやりとりの末、フィリップ社は2016年12月9日に当該特許を特許ライセンスの対象特許から除外し、中国で権利行使しないことに同意した。当該案件は、中国知的財産「公益訴訟」第一案と呼ばれている。この案件をきっかけに、知的財産に関する「公益訴訟」が注目されることになった。

#### (2) リピトール (Lipitor) 医薬品特許に関する案件

2007年8月、中国の大学の関係者が、国家知識産権局復審委員会に対して、米国ファイザー社のリピトール (Lipitor) 医薬品に関する特許 (特許番号: 96195564.3) の無効審判を請求した。2009年6月、国

家知識産権局復審委員会が当該特許に対して無効審決を下した。当該特許が無効になったことにより、中国における高脂血症薬の市場に大きな影響を与えた。

#### (3) 金融機関のビジネスモデル関連特許に関する案件

2008年9月、中国の大学の関係者が、国家知識産権局復審委員会に対して、米国シティバンク社の「データ管理のコンピュータ・システム及び当該システムの操作方法」に関連する19件の特許の無効審判を請求した。2009年4月20日、口頭審理が開かれ、請求人は当該特許は新規性・創造性を具備せず、かつ当該特許は純粋なビジネスメソッドであり、特許法の保護対象に該当しないと主張した。被告は口頭審理を欠席し、その後、当該19件の特許に対して無効審決が下された。

それらの特許の内容は、銀行がクライアントを代理して有価証券を購入するというものであり、権利範囲は極めて広く他の銀行システムはそれらの特許を利用していたため、それらの特許が無効になったことは、中国における銀行業界への影響は大きいと考えられる。なお、2003年、欧州特許庁において、米国シティバンク社の当該「データ管理のコンピュータ・システム及び当該システムの操作方法」の特許に対して無効審決が下されていた。

ビジネスモデル関連発明に関して、2016年10月27日、中国特許庁は特許審査基準の改定案を公表した。従来、中国特許法では、ビジネスモデル関連発明に対して厳格に審査していたが、当該改定案では、ビジネスモデル関連発明の審査基準の緩和が盛り込まれている。一般的に、ビジネスモデル関連発明の特許権は、他の領域における特許権よりも権利範囲が広いことが多いので、ビジネスモデル関連発明の審査基準の改正が成立すれば、不実施主体がビジネスモデル関連発明の特許を精力的に取得して、権利行使により積極的になることも予測される。

#### (4) 「リン酸鉄リチウムイオン電池」特許に関する案件

中国電池工業会と中国の大学の関係者が共同で、国家知識産権局復審委員会に対して、Phostech社の特許「リン酸鉄リチウムイオン電池 (磷酸鉄鋰電池)」特許の無効審判を請求した。リン酸鉄リチウムイオン電

池は、次世代の車載用バッテリーとして期待されている電池であるため、当該無効審判の審決に業界から大きな注目が集まっていた。当該特許の発明内容は、物理、化学、材料の分野に及ぶ複雑なものであったが、複数の学部の教授などを擁する総合大学の横断的な専門的知見を結集することにより、当該特許に対して無効審決が下された。

#### 4. 結言

上述の例では、原特許権者は全て外国企業であったが、「公益訴訟」の相手方は当然ながら、外国企業に限られず、中国企業も「公益訴訟」の相手方になりうる。なぜならば、一部の中国企業が無効理由を有する特許を濫用して不当に権利主張すれば、当然ながら中国の一般消費者の利益（公共の利益）に悪影響を与えることがあり、「公共の利益」の見地から当該特許を無効にする必要があるからである。それゆえ、日本メーカーが中国で米国・欧州などの外国の不実施主体から不当に権利主張された場合に限らず、中国本土の不実施主体から不当に権利主張された場合でも、日本メーカーは高品質な製品を合理的な価格で中国市場に供給し、中国の一般消費者の利益に資する正当なビジネス活動をしているので、その正当なビジネス活動が阻害されれば、当然ながら中国消費者の利益が害される結果に繋がるので、「公益訴訟」の利用を検討することは有効であり、正当なビジネス活動を展開している日本メーカーには支持が集まると思われる。

今後、ますますグローバル化が進む中、日本メーカーが中国で不実施主体から不当に権利行使をされる可能性も増加すると予測される。日本メーカーが海外でのビジネス上の安全性を確保し、日本メーカーなどの海外での特許訴訟の費用の負担を低減させるべく、特許庁の主導の下で、近年「海外知財訴訟費用保険」が設立された。

私見ではあるが、特許庁などの政府機関や日本弁理士会などの知的財産の専門家を擁する団体が、日頃か

ら「公益訴訟」に積極的な中国の大学などの公的機関と積極的に交流・連携すれば、中国において日本メーカーを不実施主体の不当な権利行使から保護し、日本メーカーの中国での特許訴訟の費用の負担を低減することに有利に作用すると考えられる。定期的に大学などの公的機関と交流会・連携会議などを開催することにより、両者の信頼関係が醸成され、不実施主体に対抗するために、中国の大学などの公的機関の支援が必要になったときに、迅速にサポート・支援が得られやすくなるからである。

日本は多くの技術分野において世界で最先端の技術力を持っているが、多くの技術情報（それらの多くは、無効化資料として利用価値が高い）は日本語でしか発信されていないため、当該技術情報に中国の大学の関係者がアクセスすることは言語上の障壁により困難であることも少なくない。特許法などの知財法と技術の専門家である日本国弁理士は、日本語の特許公報のみならず、日本語の技術文献を調査し精選することができるので、「公益訴訟」の際に特許を無効にするのに有力な無効化資料（日本語の文献）などを提供できる強みがある。今後、日本メーカーが不実施主体に対抗するための中国における「公益訴訟」などにおいて、日本国弁理士の役割はより一層重要になると思われる。

#### (参考文献)

- (1) 中金网 <http://www.ishuo.cn/doc/npysiqf.html> 2017/3/20参照
- (2) ZHANG Chu & XU Xing-Xiang, CHINA PATENT LEGAL SYSTEM AND PRACTICE, p76~p77 (2010) LexisNexis
- (3) 张楚, 知识产权法 (第三版), p23~p24 (2014) 高等教育出版社
- (4) 张楚, 知识产权行政保护与司法保护绩效研究, p51~p52 (2013) 中国政法大学出版社
- (5) 张楚, 知识产权前沿报告 (第一卷), p33~34 (2007) 中国检察
- (6) 鲁鹏宇, 知的財産法政策学研究 Vol.10, p177~178(2006) (原稿受領 2017. 3. 22)