

中国特許訴訟の秘訣

高国征*・増田 由希子(訳)**



Gordon Gao

目次

訴訟手続の開始	
訴訟代理人	
管轄問題	
証拠に関する問題	
中国裁判所での審理	
裁判記録	
和解のタイミングと方法	
実務を通じて

弁護士にとって法廷は戦いの場である。弁護士の知識、経験、能力及び訴訟準備の全てがここで試され、最後に勝敗の形で結果が明らかになる。訴訟事件には、事案や証拠から有利な展開が期待できるものがあることは事実だが、一見勝算がなさそうな事件であっても訴訟に携わる弁護士の實力次第でこれを有利に展開し、予想以上の結果を収める場合もある。高額な弁護士費用を支払って弁護士に訴訟を依頼することの合理性は、その訴訟手腕が訴訟の帰趨を左右するという点にあるといえよう。

中国における訴訟は、多くの面において他の国々と大きな違いはない。中国の法制度に関する論文の多くが、中国の裁判制度を間近で観察する機会の少ない外国弁護士によって書かれているが、中国における裁判は、ルールが裁判官により独断的かつ無作為に適用され、結果が予測できないとの悪評が今なお根強い。

しかし、中国の裁判制度は定められたルールによって体系的に運営されており、特許侵害事件についても経験豊富な中国弁護士が適切に関与すれば、満足のいく結果を得られる。2000年改正の中国特許法の下、中国知的財産権局は特許侵害行為に対して差止めを命ずることができるが、被侵害者である特許権者に損害賠償を認めることはできない。特許侵害事件は、その性質上多額の損害が生じるのが通常であるが、特許権者が損害賠償を得るための唯一の手段は中国裁判所

(「人民法院」)における民事訴訟のみである。このように、裁判を利用すれば特許権者は損害賠償を得ることができ、それが同時に侵害者に対するより有効な制裁として働くことから、今日では、知的財産権弁護士の多くは特許侵害事件について、行政機関よりも裁判所を通じた解決を勧めている。

訴訟手続の開始

弁護士は、依頼者である原告を代理して訴訟を提起し、または訴訟を提起された被告が防禦のために弁護士に依頼した時点から正式に訴訟に係わることになる。訴訟が裁判所に受理されるためには、原告会社の営業免許(場合によっては会社設立証書)の写し、同社の法定代表者(通常、会社の取締役)の証明書、弁護士に対する委任状、侵害を証明する「一応の証拠(prima facie evidence)」及び訴状を提出する必要がある。「一応の証拠」は被告が侵害行為を行ったという合理的疑いを生じさせるものでなくてはならない。かかる証拠としては、例えば侵害商品の売主が発行する領収書などが考えられる。

訴状の記載は詳細である必要はなく、侵害行為と請求に関する簡潔な説明で足りる。例えば、以下のような記述があれば十分であろう。

「被告は証拠に示されるように商品 X を製造し、それにより原告の特許を侵害した(特許は事件番号によって特定されている)。よって原告は特許法第 57 条に従い本裁判所に訴訟を提起し、被告に対し当該侵害行為の差止め及び損害賠償の支払いを求める。」

訴訟に携わる弁護士は、中国の裁判においては文書

* 米国カリフォルニア州弁護士、米国弁理士(ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー・アンド・ウォーカー LLP 北京事務所 オフカウンスル)

** 米国ニューヨーク州弁護士(ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー・アンド・ウォーカー LLP 北京事務所 アソシエイト)

などの形式性が極めて重視される事に留意する必要がある。例えば、外国会社の会社設立証書、法人代表者証明書、委任状等の文書は外国会社の役員により適正に署名されていなければならず、また中国国外で作成された書証は作成された国で公証され、かつ当地の中国大使館または領事館に認証されなければならない。これらの手続きは時間がかかるため、外国特許権者が中国で訴訟を提起する際の障害の一つになっている。しかし他方において、かかる公証・認証手続きを積極的に活用し、例えば証拠能力や証明力を高めることもできる。例えば、外国においてわずかの発行部数しかない雑誌はまず強力な証拠とは考えられないが、中国大使館に認証されれば、同証拠の証拠能力や証明力に疑義が唱えられることはない。認証手続きは時間がかかるため、中国で訴訟を提起しようとする原告はかかる証拠の準備を事前に行い、訴訟の遅延を避ける必要がある。

訴訟代理人

中国民事訴訟法の下、全ての中国国民は中国裁判所の民事訴訟において他者を代理することができる。代理には委任状による適正な権限の付与が必要であり、請求の変更や和解などの一定の権限は委任状の中で特別に認められていなくてはならない。

知的財産権に関する事件は、従来有限責任会社の形態をとるエージェンシーによって扱われてきたが、エージェンシーは弁護士を雇うことが禁止されている。また、中国では特許及び商標の出願には弁理士等の特別な資格が必要とされてきたが（商標出願については現在資格は要求されない）、弁護士事務所はかかる資格を有する専門家を雇うことができなかった。結果として、出願を担当する弁理士等と訴訟を担当する弁護士間の協働が妨げられ、中国には知的財産権に特化した優秀な弁護士がほとんど育成されてこなかった。ところが二年前から、中国政府は弁護士事務所が上記専門家を雇って知的財産権事件を協働で扱うことを認めるようになり、これによって優秀な知的財産権弁護士が増加する基礎ができたと言える。

また、欧米で経験を積んだ中国人の知的財産権弁護士が、中国弁護士または中国国民の資格で中国の裁判所で代理人として訴訟の場に登場することがある。このような弁護士の活躍は、新しい考え方の紹介や、制

度改善の契機といった形で中国の訴訟制度に役立っている。

弁護士費用と弁護士の経験及び同事件に費やされる労力は比例する傾向があるので、少々高額な弁護士費用を支払ってでも、信頼のできる弁護士に訴訟の代理を依頼することが重要である。特に、中国の国情及び裁判制度に精通していない外国の訴訟当事者の場合には、中国内外での豊富な経験を有する代理人に依頼することが望ましい。弁護士に関する十分な情報がない場合には、過去に行った訴訟のサンプルを要求するのがよいだろう。

管轄問題

原告はどの裁判所に訴訟を提起するかを決める必要がある。中国の裁判所が事件を審理するためには、事物管轄と土地管轄の両方が必要である。外国人が絡む特許訴訟は省都及び一部の沿岸都市所在の中級裁判所のみが事物管轄を有する。土地管轄は、通常被告の住所地により決定される。被告の住所地が、特許訴訟について事物管轄を有する中級裁判所のある沿岸の工業都市である場合、原告は侵害または損害が他の場所で発生していない限り、当該都市で訴訟を提起しなければならない。一方、被告の住所地の中級裁判所が特許訴訟について事物管轄を有しない場合には、原告は原則として省都の中級裁判所に訴訟を提起しなければならない（但し、侵害発生地または損害発生地での訴訟提起の可能性もある）。

前述のように、侵害発生地または損害発生地において訴訟を提起することも可能である。例えば、特許侵害者の住所地が江蘇省であったが、地元企業に有利な判断がなされるなど公平な訴訟審理に対する不確定性を回避するため原告が上海の裁判所での訴訟提起を希望していたというケースがある。調査の結果、被告は上海で商品パンフレットを配布しており、また上海に代表事務所を設立したが、設立について工商行政管理局における登録をしていないことが判明し、原告はこれらの事実に基づき、上海市の第一中級裁判所に訴訟を提起した。これに対して被告は、被告会社は江蘇省にあり、上海に正式な事務所もないので、上海の裁判所は管轄を有さず、南京市中級裁判所が管轄を有すると主張し、管轄違いに関する異議を申立てた。さらに、被告会社は商品を製造販売しておらず、製造ラインは

未だ作動していないためなんらの権利も侵害していないと反論した。

これに対して原告は、被告が上海に代表事務所を設立しそこで営業を行っているため、上海の裁判所は管轄を有すると主張した。また原告は、商品は未だ製造されていないが被告が既に商品の販売の申込みをしていたことを証明するために、被告の上海代表事務所が配布したパンフレットを提出した。上海市第一中級裁判所は、被告が上海に代表事務所を設立したことにより、被告は上海にその営業を拡張したとみなされると判断し、同代表事務所は当該裁判所の管轄内であることから、結果として当該事件に対する管轄の存在を認めた。

被告の第二の主張は、問題となった商品が未だ製造されていないため侵害はないという点であったが、これは管轄問題ではなく実質的法律問題である点は注目に値する。中国法は日本法と同様に、被告が実質的法律問題について主張を行った場合、当該裁判所の管轄に服されると定めている。本件において、被告は侵害行為の存在について主張することにより上海市第一中級裁判所の管轄に服したことになる。同裁判所は管轄の存在を判断するに当たり、この応訴管轄の議論に依拠しなかったが、これは被告が上海に事務所を有し、商品の販売の申込みをしていた事実が管轄を認めるのに十分であったためと考えられる。本件は、ある一つの論拠が明白な場合には、その他の論拠は取り上げないという、中国裁判所の習慣が表れた興味深い例といえる。他にも、例えばバイアグラの特許性に関する事件で、裁判所は特許明細書の開示要件を満たしていないため中国のバイアグラ特許は無効であるとし、同特許がその他の理由により無効であるかについての分析を行わなかったという例がある。

同様に、中国の弁護士は、最も強いと考える論拠以外の点については主張・立証しようとしめない場合がしばしばある。しかし、特に特許訴訟は事案が複雑なため、強いと思われた論拠が裁判所に認められない場合も少なくないため、このようなやり方は極めて危険である。代理人は主張可能な全ての論拠に言及すべきであるが、同時に裁判官の注意を弱い論拠に集中させないようにする工夫が必要である。

証拠に関する問題

証拠は自己の本案を立証するという面だけでなく、

裁判所による訴訟受理に必要な「一応の証拠」の提出という面においても、訴訟の成功にとって極めて重要である。特許権者が競業者による特許侵害を知らず、適正に取得した「一応の証拠」を提出できないために訴訟を提起できないという事例も少なくない。

中国法上、裁判所はひとたび事件を受理すると職権で証拠調べを行う権限を有し、原告による収集が不可能であろう証拠をも取得することができる。しかし、裁判所が事件を受理するには「一応の証拠」の提出が必要である。そこで、特許権者が競業者による侵害の存在を明白に知りながら「一応の証拠」が取得できないために、職権証拠調べの恩恵を受けることができず証拠の欠如に悩まされるという、中国法制度の証拠ルールにおける「ニワトリが先か卵が先か」の問題に直面することになる。

中国において最も一般的な証拠収集方法は中国の行政機関を利用する方法である。特許を侵害する商品が、商標、著作権などの他の知的財産権をも侵害している場合、または商品の製造者がその他の理由で中国法に違反している場合、被侵害者である原告は工商行政管理、品質技術監督局、国家著作権局または警察（「公安局」）に対し、法律違反に関わる侵害者施設の立入り調査を求めることができる。この調査と同時に、行政機関は全ての商品（または商品サンプル）及び侵害者の書類及び帳簿を押収することができる。さらに当該機関が発行する押収物の公式記録は原告の貴重な証拠供給源となる。これらの行政機関により得られた商品や書類は、中国の裁判所において訴訟提起及び本案立証のために直ちに証拠として使用することができる。

第二の証拠収集方法として、侵害者からサンプルを購入し、購入につき公証人の認証を得るという方法がある。原告の代理が商品サンプルを購入するに際し、公証人がその過程を観察し、その後当該過程を公証する証明書を発行する。かかる証拠は中国の最高裁判所によって適正な証拠と認められている。公証人を絡めずに被告に注文した場合に、これによって被告に対するライセンス付与が擬制されるかについて、法律は明確な規定をおいていない。筆者が高級裁判所及び最高裁判所の裁判官数人とこの点について議論した際、このような行為はライセンスの付与とはみなされないが、公証人による購入過程の証言がないため証拠として採用されないであろうとの見解を聞いている。

第三の証拠収集方法として、商標侵害事件において、裁判所に侵害者の建物の立入検査及び証拠収集を申請するという方法がある。中国法上、商標侵害事件の原告は、裁判所に対し事件受理の前後に証拠収集を求めることが認められている。商標侵害の訴えを提起する商標権者は、裁判所に対しその取り調べ権限を行使し、訴訟提起に使用しうる「一応の証拠」の収集をよう求めることができる。これに対して、特許侵害事件についてはかかる制度が存在しないため、当事者にとっては特許事件の証拠収集は商標事件と比較して極めて困難である。

これを補完する方法として、中国法上裁判所は訴訟前保全処分（仮差押・仮処分・証拠保全）（「訴前停止侵害専利権行為禁令」）を発する権限を有する。この保全処分は一般に、訴訟提起後の通常の保全処分（「臨時禁令」）と混同されることが多い。「臨時禁令」は判決以前のあらゆる段階において発せられるのに対し、「訴前停止侵害専利権行為禁令」は訴訟が裁判所に提起される以前に発せられる保全命令である。訴訟の提起には一定の形式要件の具備と「一応の証拠」の提供が必要なため、原告はいつでも訴訟を提起できるわけではない。反面、訴訟提起が間に合わない場合に回復不可能な損害を救済する必要があるため、法律は訴訟前保全処分という救済方法を準備している。

訴訟前保全処分の過程において、裁判所が保全処分の被申請者である侵害者に対しても審尋を行う場合が稀にあるが、ほとんどの場合は申請者に対してのみ審尋を行う。このように訴訟前保全処分命令の過程では被申請者は防禦の機会を与えられないため、被申請者に対し重大な損害を発生させる可能性が高い。このように訴訟前保全処分は危険を伴う手段であるとの認識から、裁判所はこれに対し慎重になりがちである。訴訟前保全処分命令を得るためには、申請者は裁判所に対し、かかる保全処分命令が発せられない場合、回復不可能な損害が発生する差し迫った危険がある旨を説得しなければならない。中国法上、保全処分申請者は裁判所に補償金を支払わなければならない。

訴訟前保全処分を執行する際、裁判所は商品及び書類を押収し、侵害を示すその他あらゆる証拠を収集することができる。そして原告は押収された書証や物証を調査し、訴訟において使用することができる。

保全処分命令の目的が「一応の証拠」を収集し原告

による訴訟提起を可能にすることであるとしても、訴訟前保全処分の必要性を説得するための証拠を提出する必要があるため、特許権者はやはり証拠の問題に直面することになる。このジレンマを解決するため、中国特許法は特許侵害に関わる訴訟前保全処分事件においては、侵害の証拠として商品サンプルを提出すれば足りると規定している。また、同法は商品サンプルが民事訴訟において証拠として使用可能な方法により取得されたことを要求しない。これは、そのような適切な方法により証拠の取得が可能であれば、そもそも原告は訴訟前保全処分など申請せずに、最初から訴訟を提起することができるからである。

中国の知的財産権訴訟における特徴的な証拠収集方法としては、上述の行政機関の利用、侵害者からの商品購入及び訴訟前保全処分に加えて、調査会社による侵害者の調査という方法がある。中国法上、調査行為は適正な営業形態と認められていないため、調査会社の法的地位は曖昧である。調査会社の大半は実際には外国商標権者のための搜索を組織する業務に特化しているが、通常その営業範囲は「商業的コンサルティングサービス」として登録されている。調査会社が収集した証拠はその真正性及び有効性が証拠自体によって証明されて始めて証拠として使用可能である。かかる証拠の例としては、捺印済み契約書、捺印済み製造注文書、公式な社内記録などがある。調査会社により収集された商品サンプルは訴訟前保全処分の申請のために使用することができる。

中国裁判所での審理

中国の裁判制度は職権主義であり、裁判所が審判対象を決定し、手続進行を取り仕切るなど、審理過程に対し大きなコントロールを持っている。当事者及びその代理人は裁判官が事実を明確にし、適正に判断を下す手助けをするに過ぎない。現在のところ、民事、刑事のいずれの訴訟手続においても陪審員は参加しない。2004年全国人民代表大会常務委員会において陪審制の一般的導入に関する決定が採択され、2005年5月1日に施行される予定だが、知的財産権事件に陪審制が適用されるか否かは検討中である。現状では、技術問題が極めて複雑な特許侵害事件では、事前に選出された専門家が裁判に出席して裁判所を補助する場合がある。特許侵害事件の大半は三名の裁判官により構

成された法廷で審理が行われる。

実際の訴訟進行は各地の裁判所によって若干異なる。例えば、北京の裁判所では職権主義が緩和される傾向がある。裁判所は主張の全般に対しコントロールを持つが、詳細な質問をしないのが一般である。例えば、裁判長は「次の論点はみなしライセンスの問題である」と述べるのみで、その後は被告の主張を聞き、その後原告に主張の機会を与える。これに対し、職権主義がより厳格に運用されている深センや広州の裁判所では、「被告はみなしライセンスがあると主張している。被告の証拠第1に関し、被告側は同証拠をいかにして取得したか述べなさい。」というように審理が行われる。このような職権主義的な訴訟進行においては、当事者や代理人による主張立証は、あたかも相手側からの反対尋問に対する反論のような形となる。

既述のように、訴訟提起には主張を記載した訴状の提出のみが必要であり、侵害行為の具体的内容についての記述は要求されない。しかし、裁判所によっては審理過程に強いコントロールを及ぼす場合もあるので、訴状に事実をより詳細に記載することが原告にとって有利に働くことも少なくない。訴状提出時が裁判官の思考過程に影響を与え、原告に有利な審理枠組みへと導く絶好の機会である場合もある。他方で、訴状の記載を詳細にしてしまうと、訴訟における原告のその後の主張内容も事実上これと反しないものに制限されてしまうという面もある。したがって、裁判所の審理過程へのコントロールがそれほど強くない場合には、訴状の記載を簡潔にした方が原告にとってはむしろ望ましいといえる。

審理過程に強いコントロールを及ぼす裁判所の場合、主張立証はより難しいといえる。弁護士は準備を周到に整え、自己の証拠の一つ一つについてかなり詳細な知識を持つことが要求される。裁判所は通常証人尋問を重視しないため、書証を中心とする証拠についての弁護士の知識が審理の行方を左右することになる。証拠の全てに精通することは容易ではなく、特に書証が段ボール箱に何箱もあるような事件ではかなりの労力を要する。

広州市中級裁判所のある事件において、原告代理人は訴訟前保全処分命令を取得し、その執行により商品サンプルを証拠として取得した後、同原告が訴訟を提起した。審理中、原告代理人は、被告の商品が特許侵

害の装置を使用していることを立証するために、商品サンプルの一つを分解するよう申し立て、これを分解した。ところが、同サンプルからは侵害装置は見つからず、原告代理人は、「このサンプルには侵害装置が含まれていないことは認めるが、工場内の他の商品には侵害装置が含まれている。」と主張するのがやっとならであった。原告代理人がテレビ番組さながらに法廷を歩き回り、結局尽力して法廷に提出した商品サンプルが特許侵害していないことを認める結果に終わった一部始終は興味深かった。結審時、被告代理人として、上述の発言が正確に裁判記録に記録されていることを確認した。

審理に強いコントロールを及ぼす裁判所は、事件の事実関係の調査を積極的に行う傾向がある。深センのある訴訟では、被告が製品カタログを作成・配布したか否かという点が争われた。被告の代理人弁護士は、当該カタログが実際に被告によって作成・配布されたことを証明する証拠を原告が提供できていないと主張した。裁判所がいずれの主張を採用するかを決めかねた際に、裁判官は当事者の主張を制止し、当該製品カタログ上に印刷されていた電話番号に電話をした。被告の従業員がその電話に応答し、被告が同カタログを作成し配布したことが確認された。中国法上、裁判所は証拠調べを行う権限を与えられているので、上述の裁判官の行為は適法である。

一方、中国の裁判官が独断的になり、職権を濫用する場合もある。例えば、ある事件で発明者とされる者が原告の共同代理人になっていたが、被告側としては、当該発明者による盗用があったとの疑念を持ったため、この発明者に対する証人尋問を裁判所に申請した。ところが裁判官は証人尋問が不必要であるという理由ではなく、同発明者が在廷していないという理由で証人尋問を拒否した。しかし、実際には同発明者は共同代理人として在廷していたので、裁判官による事実関係調査の妨害を理由に上訴し、再審を求めた。

裁判記録

中国での裁判の留意点の一つとして、裁判記録の正確性の確認をする必要性を強調したい。多くの裁判所は当事者が審理のメモや録音・録画をとることを禁止している。裁判所の手続きは裁判記録者（「秘書」）が、筆記またはコンピュータにより記録するが、結審時に

全ての弁論が正確に記録されていることを確認することが極めて重要である。訂正が必要な場合には、弁護士は裁判記録者に訂正を求めることができ、記録者が訂正を拒否する場合、弁護士は同裁判記録への署名を拒否することができる。特に、相手側の最も弱い主張が正確に記録されていることを確認することが必須である。

深セン市中級裁判所のある事件で、被告側代理人として米国の雑誌に掲載された論文を提出し、ある特許技術が原告の特許出願日前に既に公表されていたことを証明しようとした。原告代理人が同論文の原本を確認した後、被告側は論文の写しを裁判所に提出し、原告側にも写しを提供した。原告代理人が論文の写しと当該論文の原本を照らし合わせた事実が裁判記録に残された。中級裁判所では被告が勝訴し、その後原告が上訴した。上訴審において原告は被告側が証拠提出の締切り前に当該論文の原本を提出しなかったため、同論文の写しは証拠として採用できないと、明らかに裁判記録と矛盾した主張を行った。このとき、もし被告側が裁判記録に原告代理人が同論文の原本を確認し、写しと照らし合わせた事実が反映されていることを確認していなかったならば、この小さなミスのために敗訴という結果にもなりえたであろう。

和解のタイミングと方法

和解による解決が、訴訟を続けて判決に持ち込むよりも望ましい結果をもたらす可能性があることには常に留意する必要がある。例えば、特許の請求項が狭く、特許権者に当該技術についての十分な保護が与えられないと考えられる場合には、侵害者から請求項以外の技術をも包含する分野での営業活動を行わない約束を取り付けて和解をするほうがより有利である。天津市高級裁判所において原告を代理した事件では、原告は高額の損害賠償を取得できる可能性がある反面、特許の請求項が狭いために侵害者から自己の主要な事業を保護することができないという事情があった。そこで原告は侵害者が当該商品に係わる一切の事業を行わない旨の約束と引換えに和解に踏み切った。

次に、無効申立てによって特許が無効と判断される

可能性が高い場合には、被告側は特許戦略の常套手段として無効申立てをしてくると考えられるので、和解を行い、損害賠償とともに特許無効の申立てを行わない旨の条項を挿入すべきであろう。但し、特許無効は何人でも申立てができるため、被告がかかる申立てを行わない旨の和解に応じたとしても、被告が第三者に対して無効申立てをほのめかす可能性があることに留意する必要がある。

また、特許権者は訴訟費用を節約し、同時に事業を拡大するために、侵害者の買収を検討すべき場合もある。例えば、福建省アモイでの潜在的特許侵害事件において、特許侵害の商品が、ある大企業の支店で製造されていることが判明したが、この支店が主たるビジネスでのネットワークを活かし、既に米国の大型小売りチェーン数社をマーケットとして開拓していたため、特許権者は侵害会社の当該支店を買収し、即時に自己の商品の米国市場へのアクセスを獲得したという例がある。

中国において当事者が訴訟係属中に和解に達した場合、裁判所に対し公式の和解調書を発行するよう求めることができる。調書には裁判所の公印が付され、判決と同様に執行可能となる。一方、裁判所の公印が付されない当事者間の和解は単なる契約に過ぎず、その執行には新たな訴訟が必要となる。したがって、裁判所に承認された和解は、承認なしのそれに比べはるかに有利といえる。

実務を通じて

中国における特許侵害訴訟は、その他の国における法律実務と同様に、細心の注意を要する。訴訟に携わる弁護士は法律や判決を読むだけで全てを学ぶことはできず、実務経験を重ね、時には失敗から学ばなければならない場合もある。中国の特許業界に中国の裁判制度に対する理解が浸透すれば、これにより特許訴訟の件数が増加し、その結果特許訴訟制度の更なる改善が図られるであろう。いずれにしても、特許事件を経験豊富な弁護士に依頼することは、より有利な結果を手にするための重要な鍵となる。

(原稿受領 2005.3.3)