

現在、中国は知的財産権の導入大国から知的財産権の創造大国へと転換しつつあり、知的財産権の仕事は量の追求から質の向上へと転換しつつある。これと同時に、中国の知的財産権保護が上から下まで大幅に強化されるにつれて、専利権侵害事件も引き続き増加する。今回のニュースレターでは、北京知的財産権法院が2014年11月から2020年3月まで審理した専利権侵害案件に対して行った特別調査の一部を収録した。同時に、専利権者が専利権侵害の手がかりを発見した後、どのようにすれば、その後の訴訟でより大きな優位を確保できるかについての戦略を紹介する。

### 特許侵害事件の損害賠償に関する北京知財裁判所の調査報告

**前書き：** 司法救済価値は専利権の市場価値を反映し、知的財産権の司法保護力の強さを体現する。専利権侵害の司法救済に関する状況を調査するために、北京知的財産権法院は研究チームを成立させ、2014年11月から2020年3月にかけて当院で審理された専利権侵害案件について特別調査を行った。

2014年11月の開院から2020年3月末まで、当院は2811件の専利権侵害案件を受理し、1923件を結審し、結審率は68%を超え、調停後に取り下げられた案件は65.5%を占め、判決で結審した案件は480件あり、17%を占めた。具体的な状況と特徴は以下の通りである。

#### 1 受理と結審した案件数は年々増加し、新しい類型の案件が年々増加している。

この5年間、受理と結審した案件数の年平均増加率はそれぞれ15%と24.7%であり、昨年の結審件数は同36.3%増の高成長を実現した。外国および香港・マカオ・台湾に関する案件は14%ぐらい占め、当事者が国内および国外で同時に起訴する案件が増えている。4G通信技術、無人航空機、腫瘍治療用薬など、国家の戦略性新興産業に関連する新しい類型の案件が年々増えている。

#### 2 案件関連専利の安定性が高く、専利権者が勝訴する割合が高い。

判決で結審した案件では、6割以上の案件関連専利が無効の手続きを経ており、専利権の有効性または部分的な有効性が維持される割合は高く、62%に達した。原告が勝訴した案件は355件あり、勝訴率が74%である。そのうち、涉外案件の勝訴率は69%である。勝訴案件では、訴訟で請求された金額が支持された部分は平均で4割を超え、訴訟請求の全額が支持された案件は55件あり、15.5%を占めている。勝訴側

にとって、1件当たりの賠償額は平均で46万元近く、このうち、発明専利権者が獲得した平均賠償額は88万元を超えている。

### 3 損害賠償の計算はおおまかにされており、法定賠償の適用比率が高い。

70%以上の判決では、賠償額の確定過程と損害賠償を確定する要因の項目名称が記載されており、一部の関連案件では論証が不統一の問題が存在する。実際の損失、権利侵害による利益、ライセンス使用料の倍数で賠償額が計算された案件はそれぞれ4件、10件、3件に過ぎなかった。懲罰的な賠償が適用された案件は2件あり、それ以外は全部法定賠償と裁量的な賠償が適用された案件であり、勝訴案件の91.8%以上を占めた。専利権者が主張する計算方法が不明確であり、立証が不十分な問題も多い。

### 4 技術分野は通常日常生活と密接に関連しており、判決で結審したハイテク関連案件が少ない。

判決で結審済みの案件のうち、日用品の消費に関するものが6割を超えて最も多い。そのうち、家具、美容、食品、保健、玩具といった分野の案件の比率が高く、ジューサー、自撮り棒、エバポレータ等に関する専利の紛争が多発する傾向にある。コンピュータ、通信技術、医薬・医療などの分野では、判決の形で結審する案件が少なく、10%未満である。

## 特許訴訟の事前準備について

**前書き**：2020年に専利法の改正案が可決されたことで、専利保護の強度はさらに高まっている。それでは専利権者は専利権侵害の手がかりを発見した後、どのようにすれば、その後の訴訟でより大きな優位を確保できるか?実務では、専利侵害の手がかりを発見した時、慌てて行動してはいけない。そうすると、相手が証拠を破壊し、得よりも損のほうが大きいからである。実務では、次のような手順踏んで徐々に進めてこそ、最大の戦果を上げることができる。

## 専利の安定性を確認する

発明専利の出願には、受理、方式審査、公告、実体審査、授権の5段階があるのに対し、実用新案と意匠の出願には、受理、方式審査、授権の3段階しかなく、実体審査がないため、実用新案と意匠専利が授権されても専利権は必ず安定するとはいえない。したがって、権利侵害の手がかりを発見した後、もし関連専利が実用新案または意匠であれば、まず専利評価報告を申請しなければならない。専利評価報

告における結論が肯定的であれば、次のステップに進める。関連案件が発明専利であれば、実体審査があるため、専利権は比較的安定しており、次のステップに直接に進めることができる。

### 権利侵害の対比分析

専利権が比較的安定していると判断した後、権利侵害の対比分析に着手できる。専門技術問題と法律問題に直面する場合、権利侵害製品と関連専利が採用した技術が同じ或は近似であるかどうかのような技術問題について、製品の研究開発人員に分析してもらうことができる。権利侵害を構成するかどうかのような法律問題について、弁護士、知的財産権の専門家に分析してもらうことができる。権利侵害の対比分析を行う時、専利の種類によって、採用の方法も異なる。

意匠専利について、権利侵害の対比分析を行う時、権利侵害の疑いのある製品と案件関連専利権の製品の種類は同じであり、或は近似するかどうかを確認しなければならない。同じ或は近似の種類の製品であると確定した後、意匠専利製品に対する一般消費者の知識レベルと認知能力、授権された意匠の全体的な視覚効果に基づいて、権利侵害の疑いのある製品と案件関連専利権による製品は同じであり、或は近似するかどうかを総合的に判断する。

発明、実用新案の権利侵害を構成するかどうかについての判断は、ユニバーサル・カヴァレッジ原則に従って行わなければならない。即ち、案件関連専利の独立請求項に記載される技術特徴と権利侵害の疑いのある製品とを対象に技術対比を行う。もし権利侵害の疑いのある製品或は製造方法には、関連専利の独立請求項に記載される技術特徴が全部含まれていば、権利侵害を構成したと基本的に判断できる。権利侵害の疑いのある製品或は製造方法には、案件関連専利の請求項に記載の一項又は一項以上の技術特徴が記載されていない場合、或は一部の技術方案は案件関連専利の請求項の記載とは異なる場合、専利権者は更に分析しなければならない。詳しく言えば、上記異なる特徴は同等であるかどうかを判断しなければならない。同等である場合、権利侵害の疑いがあると言える。それに対して、判断した結果、同等でない場合、権利侵害を構成しない可能性が非常に高い。

司法実践で、裁判官による同等の認定が非常に厳格であるため、権利侵害の疑いのある製品や製造方法と案件関連専利の独立請求項に記載される技術特徴と異なる時、専門家に鑑定してもらい、必要な場合、知的財産権鑑定機関のスタッフに鑑定してもらい、同等を構成するかどうかを判断するほうがよい。

### 調査して証拠を集め、訴訟の事前準備をする

発明及び実用新案の専利権が付与された後、いかなる部門又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その専利製品について製造、使用、販売の申

出、販売、輸入を行ってはならず、その専利方法の使用、当該専利方法により直接獲得した製品の使用、販売の申出、販売、輸入を行ってはならない。意匠専利権が付与された後、いかなる部門又は個人も、

専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠専利製品を製造、販売、輸入してはならない。

上述の規定により、発明専利、実用新案と意匠による製造、販売の申出、販売、輸入は全部権利侵害を構成するが、実務経験から見れば、発見しやすく、証拠を集めやすい段階は主に販売と販売の申出段階に集中している。現在、商品の販売タイプは主にオンラインとオフラインに分けられている。オンラインの販売は通常、販売を目的とし、販売の申出を補助とする。製品は主に自作又は他所から購入され、輸入を補助とする。オンライン販売行為の公証をする時に、インターネットで権利侵害製品が披露され、価格が表示されているので、販売が成立した時、販売の申出もあわせて成立するが、販売の申出が成立した時、販売が必ず成立するとは限らないので、公証の際は、以下の点に注意すべきである。

## 1 オンライン販売

**(1)** 主体の情報。オンライン公証を行う際には、プラットフォームの隠し設定を通じて店舗の実名認証情報を探し出さなければならない。また、実証して権利侵害の主体を正確に探し出すために、オンラインストアのホームページ、登録用アカウント、連絡先、連絡先電話番号、メールアドレスなどを正確に記録する必要がある。

**(2)** 商標、ブランドの情報。ホームページに披露されている商品に商標やブランドが付いている場合、商品の商標やブランド情報の公証をする必要がある。商品に商標が表示されている場合、通常、商標権者が商品のメーカーであると認定されてもよい。ブランドの情報で製造が強調され、賠償額の増加が促進される。

**(3)** 証拠の作成。ネットショップで権利侵害製品を製造する実質的な証拠を得られないが、店舗の運営者は、通常ホームページで工場、工場の住所、加工設備、従業員、開発者の写真などを公開する。実名認証された店舗の経営情報や経営範囲等とを組み合わせ、ネットショップ経営者が製造能力を有することを推測できる。当然、ホームページに公開された工場に行き、現場の写真を撮って、実質的な製造証拠を手に入れてもよい。後者の方はより説得力がある。

**(4)** 荷受の公証。オンライン販売の流れには通常、注文、支払、配達、荷受が含まれている。全体として長い時間がかかるので、公証人が最初から最後まで見続けることも現実的ではないため、購入と荷受を別々公証する必要があり、そして、まず荷受公証をしてから購入公証を行うのが一般的である。

## 2 オフライン販売

伝統のオフライン販売の場合、通常、価格の交渉から貨物の受け取りまで一気に完成される。購入プロセス全体が公証人の監督で完成される。購入の時に、店舗名、店舗の経営情報、パンフレットなどに基づいて行う必要がある。それに、店舗に領収書又はレシートを求めなければならない。公証が終わった後、公証の証拠物件を適切に保存しなければならない。

### 損害賠償の計算

専利権侵害の賠償額を計算するのに、主に次のように、3つの方法がある。1、権利者が権利侵害によって被った実際の損失或は権利侵害者が権利侵害によって取得した利益によって確定する。2、権利者の実際の損失或は権利侵害者が取得した利益を確定することが困難である場合、当該専利の使用許諾料の倍数に応じて合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情状が重い場合は、上述の方法に基づいて算定した額の一倍以上五倍以下で賠償額を算定することができる。3、権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、専利使用許諾料を確定することがいずれも困難である場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、3万元以上500万元以下の賠償を認定することができる。

人民法院は、賠償額の算定のために、権利者がすでに証拠の提出に尽力しており、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者が持っている場合は、侵害者に侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命ずることができ、侵害者が提供せず又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び権利者が提供した証拠を参酌して賠償額を判定することができる。

しかし、実務では、損害賠償額を確定することは難しい。高い賠償額を獲得するために、以下の方法を採用することができる。第一、専利権者にとって、権利侵害前の売上と権利侵害後の売上を比較することを通して分析できる。権利侵害後の売上が大幅に減少し、且つ金額が膨大な場合、会計事務所による鑑定を通じて利益減少の証拠を得ることができる。第二、複数のEコマースプラットフォームで販売者が販売した被疑侵害製品の総数を統計する。一つの販売リンクは複数の商品に対応するため、権利侵害の疑いのある商品の具体的な販売数を確定し難しい場合、法院を通して、権利侵害の疑いのある商品の販売数に関するサーバデータを提供するよう相手に要求できる。そして、専利が利益への貢献の比率と結び付けて、相手の利益額を算定する。第三、複数のルートや地域で証拠を収集する。その方法で自分が権利侵害によって被った実際の損失或は権利侵害者が権利侵害によって取得した利益を確定できなくても、相手の販売ルートが多く、販売範囲が広いことを証明できる。こうすると、賠償額を判決する時、法院も考慮する。最後に、専利権者が「製造・販売行為の中止」を求めるため、権利侵害の賠償額を算定することが実に難しい場合、一定の賠償額を直接に確定し、法院に任せることを勧める。こうすると権利を守る時間を節約できるからである。

### 事前にコミュニケーションし、和解を達成する

迅速に紛争を解決し、訴訟コストを下げるために、起訴する前に、まず相手の専利権侵害の行為について弁護士書簡を出し、相手に権利侵害行為の中止、権利侵害行為による損失の賠償を要求できる。相手が積極的に返事し、賠償と専利ライセンスについて合意した場合、専利権者にとって、訴訟せずに済み、人力・物資・財力が節約される。相手が返事しない場合、専利権者が訴訟の準備をしなければならない。ただし、次のことに注意すべきである。「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」の第十八条により、権利者が他者に対して専利権侵害の警告を発信し、被警告人若しくは利害関係者が書面で権利者に訴権の行使を催告した場合、権利者は当該催告書の受領日から1ヶ月以内、又は催告書の発信日から2ヶ月以内に、警告を撤回せず、訴訟も提起しないならば、被警告人がその行為について専利権非侵害確認訴訟を提起することができる。その場合、人民法院は受理しなければならない。

### 法院を確定し、起訴の準備をする

専利権者の許可なしに専利製品の製造、販売、販売の申し出をする行為は全部権利侵害を構成する。専利権者はメーカーの所在地と販売行為の発生地で起訴できる。実務では、権利侵害製品の販売地域と製造地域が一致していないのが多い。その時は、適切な法院を選択して管轄地とし、相手の応訴コストを高めるほうがよい。ただし、権利侵害製品の販売地域と製造地域が一致していない場合、販売地域にある法院に訴えを提起したいならば、販売者を共同被告として訴訟しなければならない。単独にメーカーを起訴する場合、販売者がメーカーの支店でなければ、販売行為の発生地の法院が受理しない。

### 弁護士に依頼して、積極的に準備する

他の案件より、専利紛争案件の専門性が高く、特に後期になると、専利無効、行政訴訟などの問題も出てくる可能性がある。専利権者が権利侵害の手がかりを発見した後、よりよく自分の合法的な権利を守るために、タイムリーに専利弁護士に依頼して上記ステップとその後の訴訟に介入させることをお勧めする。