

# NEWSLETTER

## 知財速報

- 均等論は、専利権侵害判定における永遠のテーマであり、均等論をどのように適用するのは専利権侵害判定において常に難点となっている。特許保護制度が非常に発達している米国でも、この問題の多くの面について、司法業界で合意できなかつた。中国の法院は、専利権侵害を判定するとき、多くは欧米の国の経験、特に米国の経験を参考している。しかしながら、近年の専利権侵害案件の増加に伴い、均等侵害の審理の面で既に豊富な経験を積み上げ、近い将来、均等侵害についての認識がよりはっきりとなり、適用される基準もより明確になると考えられる。



## 均等論の専利権侵害判定における適用

均等論は、米国で発生した専利権侵害判定における重要な原則である。均等論を構築する初心は、被訴侵害者がいくつかの微妙で実質的でない技術的特徴を変更することによって専利権侵害の法的責任を回避することを防ぎ、それにより専利権者に効果的な救済を与えることにある。

専利権を侵害する行為の早期表現は同一侵害であって、即ち、クレームの字面通りの分析や比較から、被侵害品の技術的特徴とクレームの必要な特徴が同じであると認定することができる。実務では、同一侵害の状況が比較的少なく、ほとんどの場合、侵害行為者がクレームにおける1つ又はいくつかの技術的特徴を置き替えるが、一般的技術者にとって、このような置き替えを想到するのが非常に簡単である。つまり、侵害行為者は、同一侵害を回避する目的を達成するために、本質的でない変化をいくつか利用している。このような状況を止められなければ、必ず専利権が侵害され、専利権者の発明創造に対する熱意に影響を与える。したがって、人々は司法実務で均等論を作成した。

均等論は、最初に米国の司法実務で提案されたものである。1853年の *winans v. Denmead* 案、1950年の *Graver Tank & Mfg Co. v. Linde Air Products Co.* 案、1983年の *Hughes Aircraft company v. United States* 案、1997年の *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner - Jenkinson* 案は、均等論の米国での曲折な発展の過程を目撃し、ランドマークのある4つの典型的な事例である。均等論を適用して司法実務において遭遇した様々な問題を解決するのに、世界の他の国々、特に中国に重要な参考を提供した。

中国で均等論を適用して専利権侵害を判定することは、立法より早く、司法実務から確立された。これは、中国が均等論の立法の面で停滞されていることを説明する一方、均等論の専利権侵害判定における重要性及び導入する必要性も表明している。2001年6月、最高人民法院より公布した《専利紛争案件審理における法律適用問題についての若干の規定》第17条では、初めて、司法解釈の形で均等論を専利権侵害判定における司法原則の一つとして明確にした。当該司法解釈は、「均等の特徴とは、記載された技術的特徴と、基本的同じ手段で、基本的同じ機能を実現して、基本的同じ効果に達し、かつ、当業者の創造的な労働を必要とせずに関連付けることができる特徴をいう。」と規定されている。実務において、均等論の適用には主に以下の2つを把握すべきである。即ち、1.客観的方面：被侵害品における技術的特徴とクレームにおける対応

する技術的特徴と比較して、基本的同じ手段で置き替え、基本的同じ機能を実現して、基本的同じ効果を生じた。2.主観的方面：当該専利の当業者にとって、クレーム及び明細書を読むことによって、創造的な労働を必要とせずに該当手段に関連付けて置き替えることができる。

中国の法院は、均等論を適用する過程において均等論に関わるいくつかの問題に対して徐々に同じ見方を持ってきた。これら問題の明確は、疑いなく、中国法院の均等侵害案件を審理する経験における総括であり、これら問題は、主として以下のものがある。

1. 専利権の保護範囲を確定するとき、請求の範囲における内容を基準とすべきであり、明細書や図面は、クレームを解釈するためのものであって、クレームに記載されている内容が不明確である場合のみ、不明な箇所を明らかにすることができ、請求の範囲における明確で紛れもなく記載されたクレームの範囲を制限することはできない。

2. 侵害判定するとき、クレームに記載された技術態様のすべての必要な技術的特徴と、被侵害品（製品又は方法）のすべての技術的特徴とを、一つずつ対応して比較すべきである。

3. 「当業者」という用語は、その定義が十分に明確であって、発明の属する技術分野におけるすべての先行技術を知っており、当該技術分野における普通の技術者のある一般的な知識と能力を有し、知

識レベルが時間によって異なる仮想人物である。

4. 均等論が適用される時間制限。即ち、何の時間に存在する技術手段やツール、機器などが均等手段又は均等物を構成することができるか、とのものである。普通、均等論が適用される時間制限は侵害日にする必要があると考える。

5. 専利権者が自分の権利範囲を任意に拡大することを防ぎ、社会の公共の利益を侵害から保護するように、禁反言、先行技術抗弁は均等論の適用に対する制限であると考えられる。

我らは均等論を適用して専利権侵害判定を行うときに一定的な基準に従うべきであり、そうでなければ、当該原則が乱用されて間違った結論が導き出される。具体的には、次の通りである。

1. 均等侵害は法院からではなく、原告より自発的に提起する。均等論は、原告が侵害起訴する主な理由として原告自身によって提起されるべきである。中立的な役割として、法院はいずれか一方の訴訟に参加すべきではなく、参加してはいけない。法院は、原告が均等侵害であると考えず同一侵害のみを提起した場合、同一侵害の判定基準にだけ応じて審理すべきであり、原告を均等侵害を提起するよう助けるか、また均等技術を判断するよう鑑定機構を積極的に組織すべきではない。

2. 訴訟侵害物の技術的特徴を正しくまとめる。訴訟侵害物の技術的特徴は比較対象の一つであるから、被侵害品の全体的な技術態様によって比較するものではなく、被侵害品の技術的特徴を正しくまとめるべきである。

3. 被侵害品の技術的特徴と先行技術とが同一又は均等であるかを比較する。同一又は均等である場合、先行技術抗弁によって均等論の適用を排斥することができる。勿論、先行技術抗弁は被告より自発的に提起すべきである。

4. 比較対象を正しく選定する。これは、均等論を適用する前提であり、比較対象は、クレームに記載された技術態様のすべての必要な技術的特徴と、被侵害品（製品又は方法）のすべての技術的特徴とを、一つずつ対応して比較すべきものである。

5. 禁反言原則の優先適用。禁反言原則は被告より自発的に提起して、対応する証拠も提供すべきである。禁反言原則は均等論の適用を排斥する。

6. 均等論を適用して侵害判定するには、法官の審判権が有名無実にならないよう、法官と技術鑑定者との関係及び役割を調整されるべきである。

均等論は、専利権侵害判定における永遠のテーマであり、均等論をどのように適用するのは専利権侵害判定において常に難点となっている。特許保護制度が非常に発達している米国でも、この問題の多くの面について、司法業界で合意できなかった。中国の法院は、専利権侵害を判定するとき、多くは欧米の国の経験、特に米国の経験を参考している。しかしながら、近年の専利権侵害案件の増加に伴い、均等侵害の審理の面で既に豊富な経験を積み上げ、近い将来、均等侵害についての認識がよりはっきりとなり、適用される基準もより明確になると考えられる。

この文章は法律意見書と同等ではありません。具体的な法律意見書については、当社の専門コンサルタントや弁護士にご相談ください。当社の電子メールは [LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)、当該電子メールは当社のウェブサイト [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) でも見つけます。

詳細な情報やさらなる助言については、この文章の筆者にお問い合わせください。

王小兵：弁護士、弁理士、隆天パートナー、上海隆天律師事務所主任：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)

林彦光：専利エンジニア、上海隆天律師事務所渉外専利代理部部長：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



王小兵

(弁護士、弁理士、隆天パートナー、  
上海隆天律師事務所主任)

王小兵弁護士は、上海交通大学の法学院と青島科技大学の高分子科学及び工学学院を卒業し、工学学士と知的財産権法律修士の学位を取得した。実務分野は、知財訴訟と仲裁、専利や商標の無効宣告、知財行政法律執行案件の代理、知的財産の具体的な法律コンサルタント、不正競争防止と独占禁止業務などを含み、知財訴訟案件を数百件代理しており、最高人民法院と上海法院の知的財産権司法保護の典型的な案例及びトップ 10 案件に複数回入選されており、知的財産に関わるホットイシューについて、CBN、China IP News、CNR、及び香港「Asia IP」雑誌などにより複数回インタビューされ、また、全国弁護士協会知的財産専門委員会のトップ 10 案例、トップ 10 論文及び優秀作品賞を受賞された。王小兵弁護士はまた、知的財産法律保護実務を講授するよう、企業及び多くの大学の法学院より招待され、『中国発明と専利』『知的財産管理』『上海弁護士』などの雑誌で 10 以上の専門的な文章が発表され、既に個人的な専門書の「知的財産案件処理の戦略と技法」が出版された。王小兵弁護士がサービスを提供したクライアントには、CITIBANK、Semir、Markor furnishings、TianNeng Group、Dow Corning、Abdul Samad Al Qurashi などを含む。



林彦光

(専利エンジニア、  
上海隆天律師事務所渉外専利代理部部長)

林彦光先生は、中国語/英語(第一案)の明細書の作成、専利代理の関連業務、侵害訴訟、無効宣告関連業務、研究開発者を支援して専利マイニングすること、クライアントの専利のグローバルレイアウト及び出願戦略の提供などを得意とする。林彦光先生は、移动通信、3GPP プロトコル、チップ設計、人工知能、半導体、LED、ネットワーク、電力システム、カーエレクトロニクス、機械などの関連産業を含む技術分野で、クライアントにサービスを提供してきた。