技術提供をした日本企業に対して特許権侵害を認めた判決（排煙脱硫装置事件(1)）

１　はじめに

日本を含む多くの外国企業が，中国における模倣品対策に頭を悩ませてきたことはよく知られているが，その一方で，近年，中国企業の技術志向の高まりに伴い，中国企業の技術レベルが上がってきていることも事実である。これは，中国企業による特許出願件数が増加していることからも，うかがうことができる。

さらに，中国企業が，中国に進出した外国企業に対して知的財産権侵害で提訴する事例も出てきており，その中には，高額の賠償責任が認められたケースも散見される。例えば，正泰対シュナイダー（仏）の実用新案権侵害訴訟では，3.3億元という，非常に高額の賠償額が認容されている。

また，日本企業が中国企業から訴えられ，敗訴した例として，晶源対富士化水の特許権侵害訴訟があり，そこでは，約５千万元という高額の損害賠償が認容され，最高人民法院にて確定している。本稿では，この特許権侵害訴訟について，事案を紹介するとともに，若干の検討を行う。

２　事案の概要

本件は，特許権者である武漢晶源環境工程有限公司（晶源）が，火力発電所用に排煙脱硫装置を建設し，操業を行っている華陽電業有限公司（華陽）と，華陽に排煙脱硫技術の技術提供を行った，日本企業である富士化水株式会社（富士化水）に対して，特許権侵害に基づき，特許権侵害行為の中止と，損害賠償を請求した事案である。

（１）　2009年12月21日最高人民法院（2008）民三終字第８号

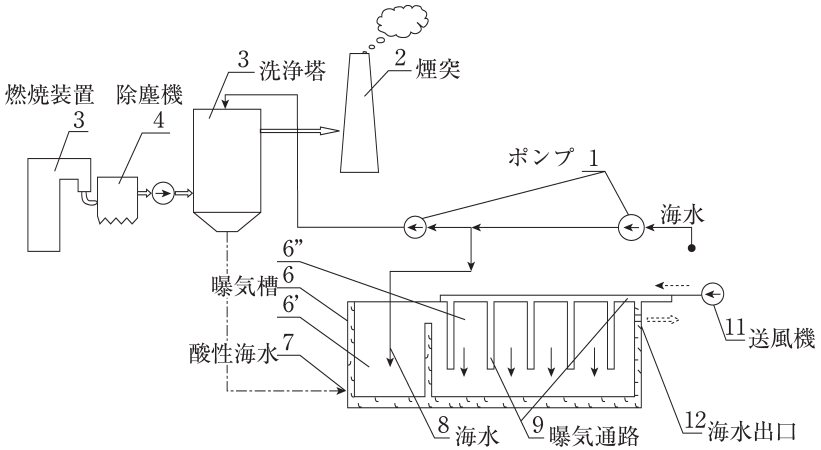
原告晶源は，95年12月に，「曝気法による海水排煙脱硫方法及び曝気装置」という名称の特許出願を行った（次頁の図は，特許明細書に添付された図面である。）。なお，本件訴訟で問題となった，請求の範囲（請求項１及び５）の記載は，次のとおりである。

1　曝気法による海水排煙脱硫方法であって，以下の手順を含むことを特徴とする；
1）　海水を取り出す；
2）　海水を用いて洗浄塔内で排気中の SO_2 を洗浄する；
3）　SO_2 を吸収した海水と，SO_2 未吸収の海水とを混ぜる；
4）　混合した海水に空気を吹き込む。空気を標準立法メートル／時間，海水を立法メートル／時間で表すと，空気と混合後の海水の比は，海水１に対して空気が0.1～1.5であり，曝気時間は２分～20分である；
5）　曝気処理された海水を海に排出する。

5　請求項１記載の排煙脱硫方法を用いる曝気装置であって，曝気池（６）と，この曝気池（６），洗浄塔（３），海水ポンプ（１），送風機（11）を連通する通道とを含み，曝気池（６）は混合区（６’）と曝気区（６”）とに区分けされ，混合区（６’）の混合海水は段の上部から曝気区（６”）に入り，混合区（６’）の下部は二酸化硫黄を吸収した酸性海水の入口（７）を備え，その近傍に二酸化硫黄を吸収していない海水の注入口（８）を備え，曝気通道（９）の排気口を曝気区の海水中となるようにして，曝気区（６”）の上部に海水の排出口（10）を備える。

被告華陽は電力供給会社であり，福建省で火力発電所を建設する計画を立てるとともに，排煙脱硫技術の実現可能性に関する調査を原告晶源に依頼した。原告晶源は，被告富士化水が提供していた排煙脱硫技術を調査した上で，この排煙脱硫技術を推奨する調査報告書を提出したが，自らが出願していた特許発明の内容については伝えていなかった。

被告華陽は，被告富士化水との間で，被告富士化水の有する海水を利用した排煙脱硫装置の技術移転契約を結んだ。被告華陽及び被告富士化水間の契約（20条）には，被告華陽が，提供を受けた技術を用いたことで第三者の特許権等を侵害した場合には，これによる損失は，売主である富士化水が賠償する



旨，定められていた。

被告華陽と被告富士化水間で前述の技術移転契約を締結した後の99年５月に，原告晶源の特許出願に対して特許権が付与された（本件特許権）。そこで，原告晶源は，被告富士化水の提供する排煙脱硫技術を使用しようとする被告華陽に対して，特許権侵害の警告書を送付した。被告華陽は原告晶源に対し，技術移転契約において，被告富士化水が責任を負うことになっており，被告華陽には責任はなく，富士化水に責任追及するよう回答した。

その後，被告華陽は，被告富士化水から導入した技術に基づき，火力発電所に排煙脱硫装置（被告設備）を設置して，火力発電所（２基）の稼働を開始した。2001年９月，原告晶源は，被告華陽及び被告富士化水に対して，特許権侵害に基づき，特許権侵害行為の中止と，3100万元の損害賠償を求めて，福建省高級人民法院へ提訴した（一審係属中に，損害賠償の請求額が7600万元に拡張されている）。

一審裁判所である高級人民法院は，原告の申請に基づき，華科鑑定センターに対して司法鑑定を依頼し，2005年１月に，被告設備が本件特許権の技術的範囲に含まれる（すなわち，被告設備が本件特許権を侵害する）旨の鑑定書が提出された。

また，被告富士化水は，自らが提供する排煙脱硫技術は公知技術であって，特許権侵害に当らない旨主張した（公知技術の抗弁）。さらに，被告富士化水

は，専利復審委員会に無効審判を請求しているが，これは棄却されている。

また，被告華陽は，原告晶源が，調査報告書において，被告富士化水の提供する排煙脱硫技術を推奨しておきながら，後になって特許権侵害を主張するのは信義に反する旨主張した。

3　高級人民法院判決の概要

判決では，鑑定書の記載を根拠として，被告装置は本件特許権を侵害すると認定した。そして，被告らの公知技術の抗弁については，被告らが提出した公知資料には混合比率や曝気時間の具体的な数値はなく，本件特許発明が完全に開示されていないとして支持しなかった。その上で，被告富士化水に対して約5061万元の損害賠償を，被告華陽に対して，装置１台あたり24万元／年の実施料相当額の支払いを認容した（訴訟費用，鑑定費用等は省略）が，現在稼働中の被告装置に対する差止請求（操業中止）は棄却した。

まず，判決では，損害賠償責任の主体について，被告間の契約書の20条によれば権利侵害に起因する一切の責任を富士化水が負うことになっているから，本件訴訟においても，富士化水に単独の賠償責任があると述べている。そして，損害額については，侵害者が得た利益をベースとして算出しているが(2)，前述の通り，富士化水が単独で損害賠償責任を負うと認定されたことから，被告華陽の利益ではなく，被告富士化水が得た利益がベースとなっている。

本件では，富士化水は技術供与の対価として5061万元を受け取っていることは争いがなく，被告が得た利益額を算出するにあたり，富士化水が華陽に提供した部品等の価値を控除するために，富士化水に対して当該部品等の価値を立証するよう促したが，富士化水から何の立証もなされなかった。このため，人民法院は，技術供与の対価として得た額の全てを富士化水の利益と認め，これと同額の損害賠償を認定した。

また，人民法院は，差止請求（排煙脱硫装置の操業中止）については棄却した。その理由として，人民法院は，特許権者の利益と，環境保護及び発電所のもたらす経済的効果を考慮すると，後者が勝るから差止を認めないと述べている。ただし，その代償として，排煙脱硫装置を動かしている被告華陽に対し，実施料相当額の支払いを命じている。

（２）　専利法60条（2009年改正後専利法65条に対応）

4　最高人民法院判決の概要

高級人民法院の判決に対して，原告晶源が，①被告華陽に共同不法行為責任を認めなかった点，②実施料相当額が低い点（200万元／年とすべき）を不服として，上訴した。

また，被告富士化水及び被告華陽も，高級人民法院の判決を不服として上訴した。

最高人民法院は，①被告設備が本件特許権を侵害しないという被告らの主張は理由がない，②公知技術に基づく抗弁は理由がない，③被告らは共同で本件特許権の侵害行為を行っており，連帯して賠償する責任がある，④原告が請求額を拡張した後に答弁の機会を与えたから，請求額の拡張が違法との主張は支持しないなどと判示し，結論として，原審の判断のうち，被告富士化水のみに損倍賠償責任を認めた点を変更し，その余は棄却した。

このうち，上記③について，判決では次のように述べている。

「1997年４月に，富士化水と華陽との間で締結された，“排煙脱硫設備”契約において，被侵害品である１，２号ユニットの排煙脱硫設備については，富士化水よって導入され，富士化水が火力発電設備に設置することにつき責任を負い，試運転及び性能試験の監督を行っている。また，両者間の1997年４月に改修された“説明書”では，“A”の物品は富士化水によって提供され，“B”の物品は富士化水の説明を受けて華陽が設置し，“C”の物品は富士化水の作成した図面ないし設計図に基づき，華陽が設置する。

……よって，富士化水と華陽が共同して晶源の特許権を侵害する行為を行ったものであり，連帯して責任を負う。被告間の契約上，富士化水に損害を求償できる旨の条項があったとしても，被告らの連帯責任を否定する根拠とならない。原審は，当該契約中の瑕疵担保条項を根拠として，被告華陽の損害賠償責任を否定しているが，誤りであるためこれを改める。原審判決では，被告らが侵害行為によって得た利益の具体額を証明できていないが，被告華陽が提出した被告設備の明細表を根拠として，その額を5061万2400元とするのが適当である。

本件の排煙脱硫装置が設置された火力発電設備が既に稼働しており，その操業が停止されると，当地の社会公共の利益に重大な影響を与えることか

ら，原審は権利者の利益と社会公共の利益とを考慮して，晶源による差止請求を支持せず，本件装置を使用する被告華陽に対して，装置 1 台あたり年間24万元の支払いを命じたものであるから，適切である。」

5　検　　討

（1）　被告富士化水に責任を認めた点

高級人民法院の判決では，被告間契約の瑕疵担保条項（第三者の権利侵害により被った損害賠償を補償する）に基づき，技術供与側である富士化水に対して，単独の損害賠償責任が認定されていた。しかし，当該条項は契約当事者間（被告富士化水・被告華陽）で効力を有するに過ぎないので，これを根拠とするのは誤りであると思われる。最高人民法院も，被告間の契約条項ではなく，被告らが実際に行った行為に基づいて，被告らの共同不法行為を認定している。

もっとも，被告富士化水のどの行為をとらえて，共同不法行為を認定しているのかは不明確である。有体物である排煙脱硫設備を製造，使用等した場合には，晶源の特許権の侵害を構成する（専利法11条(3)）ものの，本件では，富士化水は排煙脱硫設備の製造に関与しておらず，製造等に必要な技術（無体物）を供与したに過ぎず，かかる供与については侵害行為に該当しない。また，判決では，一部の部品を提供したこと，試運転の監督を行っていることを根拠としているが，かかる行為をもって，「製造」又は「販売」したといえるかは疑問なしとしない。

なお，本件のような技術輸出入契約において，契約法355条では，「法律，行政法規は，技術輸出入契約または特許・特許出願契約について別段の定めがある場合は，その規定に従う」旨規定されており，行政法規である技術輸出入管理条例24条 3 項では，「技術輸入契約の被譲渡者が契約に従い，譲渡者が提供した技術を使用した結果，他人の合法的権益を侵害したときは，譲渡者がその

（3）　発明及び実用新案の特許権が付与された後は，本法に別の規定がある場合を除き，如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ，その特許を実施することはできない。すなわち，生産及び営業を目的としてその特許製品を製造し，使用し，販売を申し出，販売し，輸入してはならず，その特許の方法を使用してはならず，また当該特許の方法により直接得られた製品を使用し，販売を申し出，販売し，輸入してはならない。

責任を負う」旨規定されている。

すなわち，被告富士化水と被告華陽との契約で，瑕疵担保責任を排除する規定を設けたとしても，この技術輸出入管理条例24条３項が適用される結果，やはり，被告富士化水が責任を負うこととなる。しかし，この責任も，特許権侵害に基づいて被告華陽が被った損害について，富士化水に対して事後的に求償できるという意味であって，特許権者から特許権侵害に基づく責任を直接に負うものではない。

（２）　差止請求を棄却した点

一審，上訴審ともに，被告らの特許権侵害を肯定した上で，操業中の火力発電所に設置した排煙脱硫設備の差止請求（操業中止）を棄却しているものの，その法的根拠は明確ではない。

民法通則118条では，「公民，法人はその著作権（版権），特許権，商標専用権，発見権，発明権及びその他の科学技術成果権が剽窃，改竄，偽りなどの侵害を受けた場合，侵害の停止，影響の除去，損害賠償を請求する権利がある。」と規定されているものの，特許権侵害に基づく差止請求を制限する明文の規定は存在しない。

また，第三次専利法の改正案（修改稿）(4) では，特許権侵害に基づく差止請求を制限する条項が設けられていたことから(5)，高級人民法院の判決は，この条項を先取り的に適用したものと考えられていた。

しかし，上記条項は，全人代草案において削除され，2008年12月27日に成立した第三次改正特許法では規定されていない。このため，最高人民法院が差止を否定した法的根拠は明らかではないが，この条項の趣旨，或いは，民法通則第７条（「民事活動は社会公徳を尊重しなければならず，社会公共の利益を害してはならない」）を斟酌したと考えることができる(6)。本件では，火力発電

（４）　2008年２月28日修改

（５）　第75条　専利権者が人民法院又は専利事務を管理する部門に，その専利権を侵害する行為への差止命令を請求し，権利侵害者が関連専利の実施を中止すると社会公的利益の損害に繋がる場合，人民法院又は専利事務を管理する部門は，権利侵害者による実施行為への差止命令を下さないことができ，権利侵害者が引き続き関連専利を実施することができるものの，合理的な費用を支払わなければならない。

（６）　上訴審においては，原告は差止請求が棄却された点については争っていないようであり，この点が判決に影響を及ぼしたと考えることもできる。

所の排煙設備に関するものであり，公共の利益への影響が大きいことが，差止めを否定した大きな要因ではあるが，「公共の利益」自体が曖昧な概念であるから，差止めが否定されるケースが過度に拡張されてしまうおそれがある(7)。

また，アメリカの判例法上（eBay 最高裁判決(8)），衡平法の観点から，①差止を認めないと取り返しのつかない損害を原告が被る，②損害賠償請求だけでは十分に救済できない，③原告・被告双方が被る損害のバランスを考慮しても差止めが適切である，④差止を認めても公共の利益に反しない，という 4 つの要件を満たした場合に，差止請求が肯定される。この eBay 最高裁判決は，差止めを肯定する要件を定めた判決であって，差止めを否定する本件とは判断枠組みが異なるものの，差止めを認める代わりに実施料相当額の損害賠償を認めていること，原被告の経済的利益を比較していること，環境技術という公共の利益を考慮していることからすれば，実質的にみて，上記①以外の全ての要件について考慮されていると考えることもできる。

日本の特許法では，差止請求を制限する規定は設けられておらず，権利者の属性，権利侵害の性質を考慮することなく，差止を命じることとされている。特許権侵害訴訟は民事訴訟であり，信義則，権利濫用（民法 1 条）を適用する余地はあるが，特許権自体に無効理由が存在していた場合を除けば，特許権侵害に基づく差止請求を信義則等により否定した裁判例は存在しない。

上述のとおり，法的根拠は不明確であるものの，特許権侵害を肯定しながら差止請求を棄却した最高人民法院の判決が出たことで，今後も同様の判決が出てくるものと考えられる。どのような場合に差止めが否定され，その際にどのような要素が考慮されるのか，今後の裁判例が期待される。

（3） 被告華陽に実施料の支払いを命じた点

侵害行為に対する差止めを否定した点に関連するが，本判決では，排煙設備を操業する華陽に対して，実施料の支払いを命じた点につき，その根拠が示されていない。

考えられる規定としては，強制許諾（専利法49条(9)）が考えられる。しか

（7） 例えば，環境技術や医薬品に関する特許発明については，多くのケースにおいて差止めが否定されかねない。

（8） eBay Inc v. MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388（2006）

（9） 国に緊急事態又は非常事態が発生するか，あるいは公共の利益を目的とする場合，国務院専利行政部門は発明特許又は実用新案の実施を強制許諾すること

し，この規定は，行政機関である国務院専利行政部門が主体となっており，人民法院において強制許諾を許容する根拠規定となり得ない。また，原告は国有企業事業者でないから，専利法14条を適用することもできない。

この点については，前述した専利法改正案（第75条）において，「……権利侵害者が引き続き関連専利を実施することができるものの，合理的な費用を支払わなければならない。」と規定されていたように，この条項の趣旨を斟酌したものと考えることができよう。

ができる。