

# 富士化水特許権紛争から見る日系企業の留意点

康信国際特許事務所

統括パートナー 高野 博成

2010年3月11日

## 目次

- ・ 一審経緯、背景の紹介
- ・ 訴訟前の攻防
- ・ 考察1-8 （被告の反省点など）
- ・ 二審の経過、判決
- ・ 考察9、10 （それぞれの対応）

## 一審背景、經緯

原告：特許權者

武漢晶源環境工程有限公司  
(湖北省武漢、以下、晶源社)

被告：製造側

華陽電業有限公司  
(福建省漳州、以下、華陽社)

富士化水工業株式会社  
(東京、以下、富士化水)

發明特許 (ZL95119389.9 号)

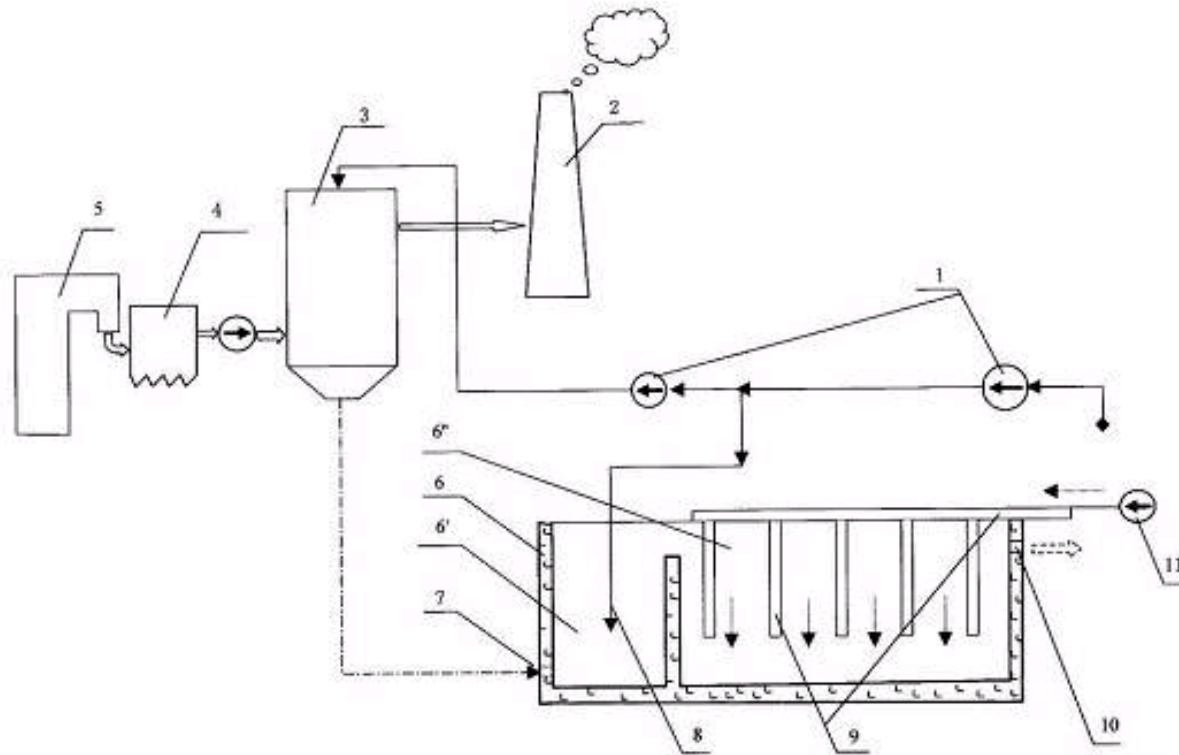
名称：「曝氣法海水排煙脫硫方法  
及び曝氣裝置」

該当製品：排煙脫硫設備 (後石発電所)

発生地： 中国福建省漳州市

## 一審背景、經緯

發明特許 ZL95119389.9 号「曝氣法海水排煙脫硫方法及び曝氣裝置」



1海水弁、2煙突、3洗淨塔、4除埃器、5燃燒裝置、6曝氣區、7酸性海水注入口、8  
 S O 2 未混入海水注入口、9、曝氣通路、10、混合海水出口、11、換氣機

## 事件の背景

1996年4月19日

後石発電所（台湾資本、福建省漳州）の建設が許可

1996年6月7日

華陽社が設立し、設備を受注

1996年～  
1997年

環境保護局より、排気脱硫装置の増設を義務付けられる

華陽社が脱硫装置の製造を請け負い、富士化水の「マグネシウムを用いた脱硫装置」の受注内定

1997年1月

媒体のマグネシウムが入手困難と判断され、「海水脱硫法」を内定

晶源社、海水法脱硫の可実施性の技術調査を依頼

晶源社、日本富士化水工場の視察実施

1997年4月

華陽社より、富士化水に「排気脱硫装置」を受注し、「技術移転」を契約

1997年4月26日

華陽社より、富士化水に「排気脱硫装置」を受注し、「技術移転」を契約

## 訴訟前の攻防

2001年9月

晶源社自社発明特許ZL95119389.9号が華陽社との関連性を示唆する書簡を送信（実質的な警告）

1999年9月24日

華陽社が富士化水の設計案を提出し、公知技術で反論

1999年9月25日

晶源社の発明特許ZL95119389.9が査定

1999年10月16日

晶源社、後石発電所の脱硫装置及び脱硫方法は自社権利侵害との書簡を送信

2000年2月

華陽社の排煙脱硫装置が稼動

2001年3月26日

覆審委員会に鑑定を依頼し、当該装置、方法が晶源社権利の侵害との結果（実際、特許庁検索センターの検索結果）

2001年5月12日

侵害への警告及び提訴を明記（最終的警告）

2001年9月

交渉が決裂し、晶源社が福建高裁にて、提訴

## 一審の経過

2001年9月

晶源社が自社発明特許ZL95119389.9号が後石発電所排煙脱硫装置によって侵害されたとして、華陽社、富士化水を提訴

2002年2月

覆審委員会へ特許の無効宣告請求、証拠不十分で翌年不成立

2002年5月

合議庭を発足し、非公開審議へ

2003年11月14日

侵害鑑定を華科鑑定センターに依頼

2004年12月13日

富士化水が当該特許の無効を求め、覆審委員会に請求

2005年1月27日

鑑定結果が公布、侵害との結論

2006年6月28日

覆審委員会より、当該特許は無効でないと宣告

2007年8月1日

北京高裁より、当該特許が「無効でない」と行政終審判決

2008年5月12日

福建高裁より、「被告敗訴」との判決

## 一審判決の要旨

**I、富士化水の侵害行為の中止**

**II、富士化水に損害賠償金として、5061.24万元の支払い**

**III、華陽社の特許使用量として、2000年2月より、年間48万元の支払い  
(公共社会の利益を優先するため、発電所の稼働停止は出来ない)**

## 被告側の考察 その1

### 晶源社より警告されたときの対応

◆華陽社は、晶源社より可実施性技術調査報告を受け取る前から、富士化水より提出された設計案を資料として、晶源社に提出。

⇒富士化水によって製造されたことを示唆し、責任を転嫁

◆晶源社エンジニアに日本、タイなどの工場設備を視察させ、関連する排煙脱硫装置はすでに存在したことを認識させた。

この警告は富士化水側に知らせたのか？

富士化水側より、積極的な対策を取れなかったのか？

## 訴訟前の攻防

2001年9月

晶源社自社発明特許ZL95119389.9号が華陽社との関連性を示唆する書簡を送信（実質的な警告）

1999年9月24日

**華陽社が富士化水の設計案を提出し、公知技術で反論**

1999年9月25日

晶源社の発明特許ZL95119389.9が査定

1999年10月16日

晶源社、後石発電所の脱硫装置及び脱硫方法は自社権利侵害との書簡を送信

2000年2月

華陽社の排煙脱硫装置が稼動

2001年3月26日

**覆審委員会に鑑定を依頼し、当該装置が晶源社権利の侵害との結果（実際、特許庁検索センターの検索？）**

2001年5月12日

侵害への警告及び提訴を明記（最終的警告）

2001年9月

交渉が決裂し、晶源社が福建高裁にて、提訴

## 被告側の考察 その1

### 晶源社より警告されたときの対応

◆ 3回目の警告では、晶源社は覆審委員会の侵害結果を主要な根拠に華陽社は無視した。

⇒ 華陽社、富士化水によって、当該資料の信憑性を追及し、  
強い態度を示す必要がある

## 警告されたときの対応

権利の安定性	侵害行為の有無 (侵害鑑定の可否)	相手企業の動向 (社会背景、実績)	対策
無効は困難	侵害行為あり	社会的に影響力大&提訴可能性大	設計回避、技術許諾、低額賠償金へ
無効は容易	侵害行為あり	社会的に影響力大&提訴可能性大	非侵害確認訴訟、無効の証拠を示唆
無効は困難	侵害行為なし、OR鑑定困難	社会的に影響力大&提訴可能性大	非侵害の反論、不正競争で提訴
無効は容易	侵害行為なし、OR鑑定困難	社会的に影響力大&提訴可能性大	無視、行政・マスコミの動向に注意

# 被告側の考察 その1

## 富士化水側の防御策として

契約内容によって、責任の有無を再確認すべき

権利を確認し、無効の可能性を検討

無効できなければ、侵害を回避

回避できなければ、華陽社の斡旋で和解

## 被告側の考察 その2

装置稼働後、提訴される前のタイミングで何かをすべきでは？

華陽社も富士化水も  
何もしなかった



晶源社は、複数箇所の鑑定センターに  
鑑定を依頼し、積極的に警告を繰り返した  
⇒提訴の可能性が大と推測できる

富士化成に何ができる？

- 1、非侵害確認訴訟
- 2、和解
- 3、特許の無効化
- 4、優先権など資料の準備

## 被告側の考察 その3

### 提訴されたときの対応

- ◆特許の無効化（不成立）
- ⇒従来技術で抗弁（裁判官の工程詳細提示提言に無視）
- ⇒鑑定センターへの持込
- ⇒特許の再度無効化（不成立）

裁判に不利な立場に立たされるたび、数回にわたって方向転換

裁判中の方針転換は裁判官の心証に影響

相手側に勇気を与える

## 被告側の考察 その4

訴訟中、非侵害へ持込むには

	当該特許の無効化	公知技術の抗弁	手続き上の不備
メリット	①無効宣告 ②原告側との和解	手続きが簡単、期間が短い	訴訟の中止、原告への精神的ダメージが大きい
デメリット	①覆審委員会 ②行政訴訟 長期化、高額化	認可される確立小 (引例は一件のみ、 進歩性の判断基準が高い)	単独理由で、非侵害認定が困難 (二審以降、実務上効果なし)

# 被告側の考察 その5

## 無効手続きの対応

2001年9月

晶源社が提訴

2002年2月

覆審委員会へ特許無効宣告請求、証拠不十分で翌年不成立

2003年11月14日

侵害鑑定を華科鑑定センターに依頼

2004年12月13日  
～2006年6月28日

覆審委員会へ特許無効宣告請求、実状新証拠がない、不成立

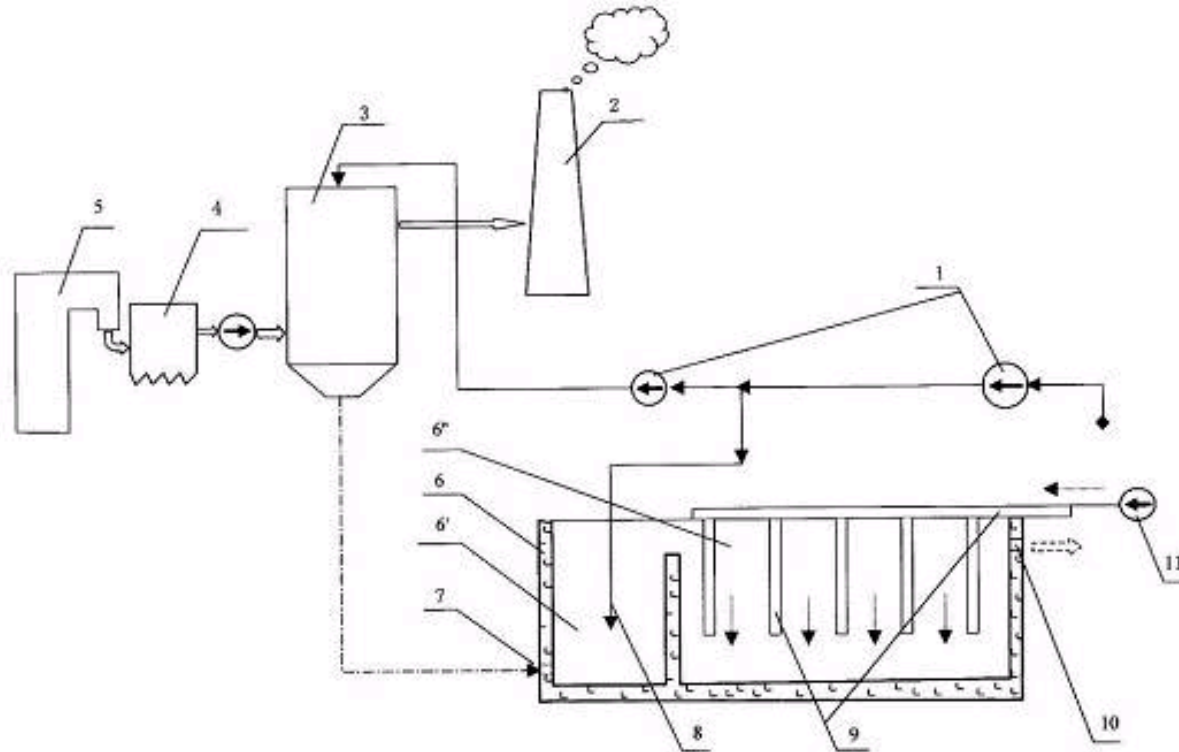
2006年12月20日

北京高裁より、当該特許が「無効でない」と行政終審判決

2007年8月1日

北京高裁より、当該特許が「無効でない」と行政終審判決

## 發明特許 ZL95119389.9 号「曝氣法海水排煙脫硫方法及び曝氣裝置」



1海水弁、2煙突、3洗淨塔、4除埃器、5燃燒裝置、6曝氣區、7酸性海水注入口、8  
 S O 2 未混入海水注入口、9、曝氣通路、10、混合海水出口、11、換氣機

主要な技術的特徴、各部構造、曝氣時間、酸性海水注入割合、比率

## 被告側の考察 その5

### 無効手続きの対応

2002年一回目の無効では、先願＋当業者レベル（口頭）のみで、従来技術を主張したものの、進歩性ありと判断し、権利維持

2005年二回目の無効では、先願＋当業者レベル（刊行物）で、従来技術を主張したが、証拠不十分のため、権利維持

行政訴訟で、新たな効果的な証拠がないため、覆審委員会の判断を維持。

**一回目の無効の際の準備不十分が、後の無効、行政訴訟に悪影響**

## 被告側の考察 その6

原告が自社権利と被告装置の関連性を知りながら、被告の依頼で調査報告書を作成したことに、倫理上の問題。

華陽社、富士化水の何れも、1997年に完成された「可実施性調査報告書」に当該技術案を記載したことで、当該権利を譲渡したとみなすべきの主張に対して

晶源社の回答

- 1) 当該報告書に記載した技術案は、当該権利と異なる
- 2) 華陽社と晶源社との契約では、権利の譲渡は除外と明記
- 3) 1979年、権利は未査定

⇒倫理上問題はあるものの、上記理由のみでは非侵害の立証が困難

ただし、晶源社の倫理問題を大きくとらえるべき

## 被告側の考察 その7

### 被告側高額賠償金になった理由

特許の実用性が薄いため、富士化水が定額賠償と主張

裁判官が技術許可費を明確にさせるため、設備原価の提出を富士化水に進言

富士化水の未提出により、装置の売り上げを技術許可費にみなされた

⇒設備の原価を公開すれば、損害金の低額化も可能？

## 被告側の考察 その8

### 日本企業のみ高額賠償金の理由

富士化水は華陽社との契約では、侵害の全責任を自社のみ負うと契約

その背景

- 1) 《中国技術導入契約管理条例施行規則》の存在
- 2) 受注の際に、リスクを十分に評価出来なかった

## 被告側の考察 その8

### 日本企業のみ高額賠償金の理由

《中国技術導入契約管理条例施行規則》第11条では、  
「導入側が、譲渡又は許可された技術を使用して製品を生産又は販売することにより第三者から権利侵害で訴えられた場合、提供方が応訴の責任を負わなければならない；

第三者から訴えられて権利侵害が成立した場合、受入方の経済的損失は導入側が賠償をする責任を負う。」

上記条例は2002年より、改正された

## 被告側の考察 その8

### 日本企業のみ高額賠償金の理由

「技術輸入契約で権利を与えられた者は、**契約の取り決め**に従って権利を与えた者が提供する技術を使用し、他人の合法的権益を侵害した場合、権利を与えた者が責任を負う。」

⇒**技術の使用方法を明確に決めなければならない**

## 二審の経過

2008年6月

晶源社、華陽社、富士化水のいずれ側も不服、最高裁に上告

2008年7月5日

原告所在地、武漢政府の斡旋で、「武漢晶源涉外特許検討会」が開催、特許局、武漢政府の責任者が参加

2008年8月

マスコミに大きく報道され、「自主産権」（国策）の典型として、報道

2004年12月13日

富士化水が当該特許の無効を求め、覆審委員会に請求

2005年1月27日

鑑定結果が公布、侵害との結論

2006年6月28日

覆審委員会より、当該特許は無効でないと宣告

2007年8月1日

北京高裁より、当該特許が「無効でない」と行政終審判決

2008年5月12日

福建高裁より、「被告敗訴」との判決

## 二審判決の要旨

I、一審判決を維持

II、富士化水、華陽社の**連帯責任**で、損害賠償金5061.24万元を支払い

# 被告側の考察 その9

## 最高裁上告の準備

### 富士化水側

一審裁判中の不備  
新たな証拠の収集  
現場鑑定へ

### 晶源社側

地元裁判所の最高裁代理審判  
行政への活動  
マスコミへの対応  
司法専門家への活動

⇒地方の有力者などが介入し、審議前の有利な条件を設けた

## 被告側の考察 その10

### 代理事務所の選択

富士化水側

一審

福建省アモイの法律事務所

二審

重慶市の法律事務所

晶源社側

一審

武漢市法律事務所  
+ 北京の特許事務所

二審

北京の特許事務所

⇒侵害訴訟に、特許事務所を参加させることが必須



# 感謝各位的清聽

康信國際特許事務所  
高野 博成  
TEL: 158-1023-1024  
h.takano@kangxin.com