

中国企業に技術を提供した日本企業が負うべき責任（排煙脱硫装置事件）

2010年4月

弁理士 加藤 真司

2009年12月21日に、日本でも注目されていた特許権侵害訴訟の最高人民法院による判決が出された。この事件は、日本の富士化水工業株式会社（以下、「富士化水」）が中国の華陽電業有限公司（以下、「華陽」）に対して、2台の排煙脱硫技術を提供したところ、武漢晶源環境工程有限公司（以下、「晶源」）から特許権侵害であるとして訴えられた事件である。

まず、第一審の福建省高級人民法院（以下、「高級人民法院」）は、富士化水のみに対して、晶源の経済的損失 5061.24 万人民币元（約 6.8 億円）を賠償するよう命じた。これは、富士化水と華陽との間の契約に瑕疵担保責任の条項があったためである。具体的には、富士化水と華陽との間の契約には、「富士化水の提供した装置において使用されている設計が他人の権利を侵害することでもたらされた損失は、富士化水が賠償するものとし、華陽は如何なる賠償も免れる」という条項が設けられていた。高級人民法院は、上記の瑕疵担保責任条項を根拠として、「本件の権利侵害賠償民事責任は、富士化水が負わなければならない」と判断した。

これに対して、最高人民法院は、富士化水と華陽に対して、共同で晶源の経済的損失 5061.24 万人民币元を賠償するよう命じた。しかしながら、この最高人民法院の判決によって、富士化水の賠償負担が高級人民法院の判決による命令から軽減されたわけではない。最高人民法院の判決では、「連帯責任の負担については、華陽が富士化水と締結した契約に基づいて華陽が富士化水に追償権を行使することを妨げない」と判示している。華陽は当然に契約中の瑕疵担保責任条項に基づいて、富士化水に対して追償を求めらるであろう。結局のところ、富士化水が 5061.24 万人民币元を負担しなければならないことには変わらない。富士化水は、さらに華陽から、富士化水から譲り受けた技術を使用することで特許権者にライセンス料を支払わなければならないなくなったとして、その負担を求められるおそれさえある（瑕疵担保条項の本来の趣旨はこの意味である）。

なぜ、華陽に対して排煙脱硫技術を提供した富士化水が、華陽と共同で賠償責任を負うことになったのであろうか。

まず、高級人民法院の判決によれば、この 5061.24 万人民币元という賠償額は、富士化水が華陽に対して排煙脱硫技術を提供した対価である。高級人民法院は、「富士化水は少量の部品を提供しただけであり、主として技術を譲渡した。よって、賠償額を計算する際には、当該少量の部品の価値を控除して、その余の

部分は、富士化水の利益とすべきである。」とした上で、当該少量の部品の価値が（あっても少額になるが）富士化水によって立証されていないから、この譲渡対価は即ち富士化水の得た利益になると認定した。そして、侵害者が権利侵害によって得た利益に従って特許権者の損害額を決定するという損害額算定ルールに従って、この富士化水の得た利益の額が特許権者の損害額とされた。最高人民法院でも、この額は「基本的に適当である」と判断されて、賠償額が変更されることはなかった。

一方で、最高人民法院は、富士化水と華陽に損害賠償の連帯責任を負わせるとした根拠について、「排煙脱硫システムは華陽が富士化水から導入したものであるところ、富士化水と華陽との契約によれば、富士化水は、施工現場にて、排煙脱硫装置の設置、試運転及び性能測定について監督責任を負っていたことから、富士化水と華陽は晶源の特許権を侵害する行為を共同で行った」と認定した。ここで、共同で行ったとされる「特許権を侵害する行為」が、特許法第11条に規定された「製造、使用、販売の申出、販売、輸入」のいずれに該当するものとして認定されたのかは定かではないが、せいぜい製造又は使用にしか該当し得ないはずである。しかも、富士化水と華陽が共同で行った行為が使用行為である場合には、その行為は、試運転及び性能測定というきわめて限られた使用行為になる。

以上から明らかなように、高級人民法院の判決及びその認定を是認した最高人民法院の判決のいずれにおいても、損害額の決定のために「侵害者が侵害によって得た利益」を認定するにあたって侵害行為として認定した行為は、富士化水による華陽への技術の譲渡行為であり、その損害賠償責任を富士化水と華陽とが共同して負う根拠とした行為は、富士化水と華陽による侵害品の製造又は使用の行為である。

最初の疑問は、損害額算定の根拠となった富士化水から華陽への技術の譲渡行為が、中国国内で行われた行為といえるか否かである。中国でも特許については属地主義が採用されており、中国国外で行われた行為は特許権侵害行為とはならない。この点について、高級人民法院も最高人民法院も十分な検討をせずに、当然に富士化水の譲渡行為が特許権侵害行為になるという前提で特許権者の損害額を算定していることは大いに問題である。

次に、高級人民法院の認定によれば、そもそも富士化水は、晶源特許のクレームの保護範囲に入る排煙脱硫装置を華陽に譲渡したのではなく、その「技術」を譲渡したとされている。この「技術」の実体が何であるかは不明であるが、少なくとも、高級人民法院の認定によれば、富士化水から華陽に物理的に提供された物は「少量の部品」に過ぎないのであるから、その余は情報ないしはサービスといった無形物であると解される。このような無形物を提供する行為は、

特許製品の譲渡とはいえないはずである。従って、仮にこの行為が中国国内における行為であると評価されたとしても、その行為の対象は、晶源特許でクレームされている排煙脱硫「装置」ではない。従って、このような行為が特許権侵害行為になるという前提で損害額を認定した高級人民法院の判決及びそれを是認した最高人民法院の判決は問題があるといわざるを得ない。

上述のように、高級人民法院判決及び最高人民法院判決には問題があるが、実際にはこのような判決が出ている。日本企業は、中国企業に技術を提供し、かつその中国企業による当該技術の実施を補助した場合において、当該技術が他人の中国特許を侵害するものであったときは、技術提供によって得た利益の額を、特許権者が被った損害額として、賠償しなければならないことがある、と理解しておく必要がある。

今回の事件では、最高人民法院は、差止めを認めると「当地の社会公衆の利益に重大な影響を及ぼす」という理由で、差し止めは認めず、排煙脱硫装置の使用者である華陽に年間48万人民元（約650万円）の実施料の支払いを命じたが（この判断自体も問題があると考え）、仮に華陽の使用行為に対しても損害賠償が認められた場合には、富士化水は、契約中の瑕疵担保責任条項に基づいて、華陽が支払うべきこの損害賠償も肩代わりしなければならないことになる。

この事件を踏まえて、日本企業は、中国への技術移転に際しては、次の点を考慮すべきである。まず、日本企業から中国企業への技術移転が技術の輸出入¹に該当する場合には、輸出方である日本企業には輸入方である中国企業に対して、瑕疵担保責任が生じるので（技術輸出入管理条例24条3項）、日本企業の中国現地法人がある場合には、現地法人から中国企業に技術を移転する形式をとることを検討すべきである。これが現実的でなく、日本企業から中国企業に技術を移転する場合には、その移転行為が中国国内で行われたと解されることを避けるべきである。例えば、技術移転契約を日本国内で行うといった工夫が考えられる。さらに、技術を中国企業に譲渡するとともに、その中国企業による技術の実施を日本企業が補助する場合には、その補助サービスも含めた対価として譲渡対価を受けるのではなく、補助サービスの提供については別口で料金を受けるとも検討すべきである。こうすることで、仮にこの補助サービスの提供が特許権侵害行為であると判断されても、その侵害行為によって得た利益の額は当該補助サービスの料金に止まり、技術譲渡の対価までには及ばないことが期待される。

¹ ここでいう「技術の輸出入」とは、製品の輸出入ではなく、特許ライセンス、ノウハウの提供、実施補助サービスの提供といった無体物の提供を意味する。

以上