

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

KING & WOOD
MALLESONS
金杜法律事務所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020

20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com

www.kwm.com

金杜法律事務所
特許部

最高人民法院による専利紛争事件審理の法律適用問題に関する 若干の規定の改正に対する意見募集案についての解説

最高人民法院は、2014年7月16日に、最高人民法院による専利紛争事件審理の法律適用問題に関する若干の規定（以下、「司法解釈」という）を改正する決定を行ったことを公表し、1ヶ月（2014年8月15日まで）を期限として、公衆の意見を募集するとした。

今回の司法解釈の改正内容は、以下の通りである。

- 一、第五条第二項を「侵害行為発生地には、発明、実用新案専利権を侵害した製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、専利方法の使用行為の実施地、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、輸入等の行為の実施地、意匠専利製品の製造、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、他人の専利を偽称した行為の実施地、以上の侵害行為の侵害結果の発生地が含まれる」と改正した。

解説: この条文の改正は、2009年の第三回専利法改正に適應するためのものである。2009年の第三回専利法の改正において、意匠専利権の効力が意匠専利製品の販売の申出まで拡大されたため、今回の改正案でも、意匠専利製品の販売の申出の実施地が新たに追加された。

- 二、第八条第一項を「出願日が2009年10月1日よりも前（同日を含まない）の実用新案権に基づき権利侵害の訴えを提起する場合、原告は提訴する際に国務院専利行政部門が作成した検索報告書を提示することが可能であり、出願日が2009年10月1日以降の実用新案権または意匠権に基づき権利侵害の訴えを提起する場合、原告は提訴する際に国務院専利行政部門が作成した専利権評価報告書を提出することが可能である。人民法院は、

原告に対し検索報告書または専利権評価報告書を提出するよう要求することが可能であり、原告が正当な理由なく提出しない場合、人民法院は訴訟の中止を裁定することが可能である。」と改正した。

解説：2009年10月1日より発効した専利法では、実用新案権のみならず意匠権についても専利権評価報告書制度が導入された。2009年第三回専利法改正前は、検索報告書と呼ばれ、その対象も実用新案に限られていた。そのため、この法改正に適應するよう、2009年10月1日（第三回改正専利法の発効日）を境目に、検索報告書とするか、専利権評価報告書とするかについて改正を行った。

また、現行司法解釈の第八条第一項によると、実用新案特許権侵害の訴えを提起する原告は、提訴時に国务院特許行政部門が作成した検索報告書を提出しなければならない。すなわち、実用新案権に基づき提訴する際には、検索報告書を提出しなければ人民法院に受理されないこととなる。今回の改正案によると、原告は、提訴する際に自発的に検索報告書または専利権評価書を提出することが可能であるとともに、人民法院に提出するよう求められた場合には、これを提出しなければならず、正当な理由がないまま提出しなければ、訴訟中止の裁定を下される恐れがある。

三、第九条第一項を「原告が提出した検索報告書または専利権評価書に実用新案権または意匠権を無効とさせる事由が見つからない場合」と改正した。

解説：現行司法解釈第九条第一条によると、人民法院が受理した実用新案権、意匠権の侵害紛争事件について、被告が答弁期間内に無効請求をした場合、人民法院は訴訟を中止しなければならないが、原告が提出した検索報告書に実用新案権の新規性、進歩性を喪失させ得る技術文献が見つからない場合には、中止しなくてもよいものとされている。今回の改正は、2009年の専利法の改正にしたがって導入された実用新案権と意匠権についての専利権評価報告書制度に適應するために行われたものであり、新規性、進歩性の喪失のみならず、無効とさせる事由にまで拡大された。

四、第十七条を「専利法第五十九条第一項にいう「発明または実用新案権の保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び図面はその請求項の内容の解釈に用いることが可能である」とは、専利権の保護範囲は、請求項に記載されたすべての技術的特徴により確定された範囲を基準とし、当該技術的特徴と均等な技術的特徴により確定された範囲も含むことをいう。

均等な技術的特徴とは、記載された技術的特徴とほぼ同一な手段により、ほぼ同一な機能を実現し、ほぼ同一な効果を達成し、また、当業者が提訴された侵害行為の発生日に創造的な労働を払わずに想到し得る特徴をいう」と改正した。

解説：第十七条についての改正は三箇所ある。一つ目は、2009年の専利法の改正に適應するための改正であり、条文の番号についての改正と、「明細書及び図面はその請求項の内容の解釈に用いることが可能である」という一文における「内容」という言葉の追加を含む。

二つ目は、専利権の保護範囲を確定する際、従来の「請求項に記載された必要な技術的特徴」から「請求項に記載されたすべての技術的特徴」と改正したことである。今回の改正案は、この文言を採用することにより、侵害に該当するか否かを判断す

る際、請求項に記載された技術的特徴のすべてを考慮することを明確にした。
三つ目は、均等な技術的特徴の判断に関し、判断の時点を導入したことである。今回の司法解釈改正において、均等な技術的特徴に該当するかを判断する際には、専利の出願日の代わりに侵害行為発生日を基準時点とすることを明確化した。専利の出願日を均等判断の基準時点とした場合、例えば出願日後に発展した技術的特徴にて請求項に記載されたある技術的特徴を代替したら権利侵害に該当しなくなり、専利権者にとって不公平となるため、侵害行為発生日が均等判断の基準点とされた。

五、第十九条を「他人の専利を偽称した場合、人民法院は専利法第六十三条の規定にしたがってその民事責任を追及することが可能である。専利管理部門が行政処分を行わなかった場合、人民法院は民法通則第一百三十四条第三項の規定にしたがって民事制裁を行うことが可能であり、適用される民事的罰金額は専利法第六十三条の規定を参照して確定することが可能である。」と改正した。

解説: 2009年の専利法の改正における条文番号の変更に適応するよう改正を行ったものである。

六、第二十条を「専利法第六十五条に規定された、権利人が侵害によって被った実際の損害は、侵害によって減少した専利権者の専利製品の販売数と専利製品一件あたりの合理的利益の掛け算に基づき計算され得る。減少した販売数が確定しがたい場合、侵害製品の市場での販売数と専利製品の一件あたりの合理的利益との掛け算を権利人の侵害によって被った実際の損害と見なし得る。

専利法第六十五条に規定された、侵害者の侵害による獲得利益は、当該侵害製品の市場での販売数と侵害製品の一件あたりの合理的利益との掛け算に基づき計算され得る。侵害者の侵害による獲得利益は通常、侵害者の営業利益に基づき計算され、完全に侵害を業とする侵害者については、売上利益に基づき計算し得る。」と改正した。

解説: 現行の司法解釈第二十条に記載されている「人民法院は、専利法第五十七条第一項の規定に従って侵害者の損害賠償責任を追及する際、権利人の請求に従って権利人が侵害によって被った損害または侵害者の侵害による獲得利益に基づき損害賠償金額を確定することが可能である」との一文は削除された。

2009年の専利法の改正において、損害賠償金額を確定する優先順位が導入されるとともに、条文番号の改正も行われた。そのため、今回の司法解釈第二十条において、専利法の改正に適応するよう改正が行われた。

七、第二十一条を「権利人の損害または侵害者の獲得利益が確定しがたい場合であって、専利許諾使用料が参考として利用し得るとき、人民法院は専利権の種類、侵害行為の性質と情状、専利許諾使用料の性質、範囲、期間などの要素に基づき、当該専利許諾使用料の倍数によって合理的に賠償金額を決定することが可能であり、参考となる許諾使用料がないもしくは許諾使用料が明らかに不合理な場合、人民法院は専利権の種類、侵害行為の性質と情状などの要素に基づき、専利法第六十五条第二項の規定に従って損賠賠償金額を確定することが可能である」と改正した。

解説: 現行司法解釈第二十一条には、許諾使用料の1~3倍として合理的に賠償金額を決

定することと、参考となる許諾使用料がないもしくは許諾使用料が明らかに不合理な場合、5000人民元以上30万人民元以下、最高でも50万人民元を超えない損害賠償金額を確定することが可能であることが規定されている。今回の改正案においては、その詳細な許諾使用料の倍数と具体的な賠償金額が削除された。2009年の専利法改正に適應するための改正でもあり、第四回改正審議中の専利法改正に導入された懲罰的損害賠償制度に適應するための改正でもあると考えられる（現行専利法には、許諾使用料の合理的倍数と1万人民元以上～100万人民元以下の損害賠償金額が規定されているとともに、第四回専利法改正案には、故意による侵害の場合、現行専利法第六十五条に基づき確定された損害賠償金額の1～3倍まで引き上げることが可能であると規定されている）。

八、第二十二條を「権利人が侵害行為を制止するために支払った合理的支出を主張する場合、人民法院は専利法第六十五条に確定された損害賠償金額以外に別途計算し得る」と改正した。

解説：専利法第六十五条第一項（侵害賠償金額を確定する際、権利人の権利侵害による損害、侵害者の侵害による獲得利益、許諾使用料の合理的倍数によって損害賠償金額を確定する際）の最後の部分には、損害賠償金に権利人が侵害行為を制止するために支払った合理的支出がさらに含まれると規定されている。すなわち、権利人が受けるべき損害賠償金は、権利人の損害、侵害者の獲得利益、許諾使用料のいずれかと、権利人が侵害行為を制止するために支払った合理的支出との和である、ということとなる。

それに対して、専利法第六十五条第二項に規定された法定損害賠償金（1万人民元以上100万人民元以下）には、権利人が侵害行為を制止するために支払った合理的支出がすでに含まれている。

今回の司法解釈第二十二條の改正により、専利法第六十五条第二項に規定された法定損害賠償金の上に、さらに権利人が侵害行為を制止するために支払った合理的支出を付加することが可能になる。

九、第二十四條を「専利法第十一条、第六十九条にいう許諾販売について、権利人が侵害行為を抑止するために支払った合理的費用を主張する場合、人民法院は専利法第六十五条に確定された損害賠償金額以外に別途計算し得る」と改正した。

解説：2009年の専利法の改正における条文番号の変更に適應するように改正を行ったものである。

以上

2014年10月1日（原稿受領）

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底およびリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 涉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立栄

住所：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 相互永田町ビル4階 〒100-0014

電話番号： +81 3 3508 5599（代表）

ファックス番号： +81 3 3501 5599

Eメール：malirong@cn.kwm.com