

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 Dongsihuan 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

金杜が代理した3件の案件が2016年度専利復審委員会 復審無効10大案件に選出

国家知識産権局専利復審委員会が先月発表した 2016 年度専利復審無効 10 大案件において、金杜が代理した 3 件（「アプリケーションプログラムにアート文字/図形を入力する方法及びシステムに関する特許無効審判請求案」及び「アンロック画像上でジェスチャを行うことによる機器のアンロックに関する特許出願復審(拒絶査定不服審判)請求案」、「固体薬物剤型に関する特許無効審判請求案」）が選ばれた。復審委員会による復審無効 10 大案件の選出と発表は、今年で既に 8 回目になり、今回の選出活動では、案件の社会の注目度、審査基準に適用される典型指導的意義、判決等決定文書の規範が明確である等、いくつかの観点から総合的に評価され、最終結果が確定された。

「アプリケーションプログラムにアート文字/図形を入力する方法及びシステム」は、搜狗 (Sogou, 搜狐 (Sohu) の子会社で、検索サイト、入力法 (IME) を開発、提供している。) と百度 (Baidu, 中国検索サイトの最大手) の二社間のキーボード入力法をめぐる争いに関し、訴額は新記録となる一億人民元に達した。専利復審委員会は 5 人の合議組を形成し、典型事例として初めて、グローバルに向けて無効審判口頭審理のライブ放送を行い、さらに、央視網知識産権チャンネル、新華網、新浪網、知識産権報社等のポータルサイト及び知識産権の主要メディアを招いてライブ及び再放送を行った。これは、「中国インターネット専利第一案」とも言える案件である。

金社は百度を代理して該特許の無効審判を請求した。復審委員会の無効審決では、全ての独立請求項を含むほとんどの請求項が無効にされた。これにより、百度はこの特許無効戦争で段階的勝利を収め、後の専利侵害訴訟のために良好かつ堅実な基礎を打ち立てることができた。技術の面では、該案は CNKI 等の方式で二次出版される伝統的な出版物における、証拠の開示時間の認定について、重要な参考意義を有する。

「アンロック画像上でジェスチャを行うことによる機器のアンロッピング」の案件において、金社は出願人アップルを代理し、国家知識産権局が下した拒絶査定に対し、専利復審委員会へ復審（拒絶査定不服審判）を請求した。この案件は、2016 年度十大案件における唯一の復審案件である。該特許出願は、アップルの携帯のスライドアンロック機能に関する。周知のように、「スライドアンロック」はアップルのシリーズ製品において採用される独創的な機能で、iPhone、iPad シリーズ製品のユーザにとって不可欠なものである。係争特許出願の米国ファミリー特許は、アップルとサムソンとの間の「世紀の裁判」と呼ばれる、米国の一連の特許侵害訴訟で使われている。

コア発明の構想及び従来技術についての正確な把握に基づき、金社は審判において丁寧に係争出願と伝統的なアンロックメカニズムとの間の本質的な技術相違点を研究、分析し、どのように「後知恵」による分析を排して「発明が実際に解決しようとする技術課題」を正確に確定するべきか、さらにこれに基づき、技術相違点が、保護を請求する技術案に進歩性を有させることになるかどうかをどのように確定するべきか、を強調して主張した。金社が提出した技術分析及び法律観点は、専利復審委員会の全面的な支持が得られ、国家知識産権局が下した査定は取り消された。

「固定薬物剤型」の案件は、特許権者 ABBVIE 会社の、高い生物学的利用能と安定性を有する剤型に関する特許の無効審判に関し、エイズを治療するのに用いられる医薬品に関する特許だったことから、国際的な関心を集めた。本案において金社は権利者側を代理したが、審決では全部無効と判断された。審決において合議組は、技術示唆と、商業的成功について、それぞれ判断しました。

技術示唆の判断では、従来技術に同様の技術課題を解決するために用いたある技術手段が記載されていれば、該手段が最も優れた実施形態の中に記載されているかどうかに関

ならず、一般的に、従来技術が該技術手段の選択という技術示唆を与えていると考えるべきである、と判断した。また、商業的成功については、新薬の商業的成功が技術上の明らかな進歩に依存する場合、該商業的成功は、発明が進歩性を有するか判断するとき考慮すべき重要な要素となると判断した。

以上

2017年9月4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 合人社東京永田町ビル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