

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

中国最高人民法院による特許紛争案件審理 の法律適用問題に関する若干規定解釈（二）

2016年3月21日、《最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定の解釈（二）》が公布されました。本解釈は2016年4月1日より施行されます。公布翌日の2016年3月22日には、最高人民法院三庭の宋曉明庭長が本解釈の公布会においてその制定背景、制定内容について解説を行いました。本稿では、いくつかの条文に宋庭長（最高人民法院三庭の宋曉明庭長）の説明を添えて紹介します。

第1条 特許請求の範囲に二つ以上の請求項がある場合、権利者は訴状において、提訴の根拠となる、被疑侵害者が侵害する特許権の請求項を明記しなければならない。訴状に記載がなく又は記載が不明の場合、人民法院は権利者に明確にするよう要求しなければならない。釈明を経て、権利者が明確にしない場合、人民法院は提訴を却下することを裁定できる。

第2条 権利者が特許侵害訴訟で主張した請求項が、専利復審委員会により無効審決とされた場合、特許権紛争案件を審理する人民法院は権利者の当該無効にされた請求項に基づく提訴を却下することができる。

上記の請求項を無効とする無効審決が、行政判決により取消されたことを証明する証拠がある場合、権利者は別途提訴することができる。

特許権者が別途提訴するとき、訴訟の時効期間は本条第2項の行政判決書の送達日から起算する。

→本条文により、行政訴訟の最終結果を待つ必要がなくなり、また“別途提訴”とすることにより、司法救済の途を権利者に残す、しています。

第3条 専利法第26条第3項、第4項に明らかに違反し、明細書を請求項の解釈に用いることができず、かつ本解釈の第4条の規定に該当しない状況で、特許権の無効審判が請求され

た場合、特許権侵害紛争案件を審理する人民法院は一般的に訴訟の中止を裁定しなければならない；合理的な期限内に特許権の無効審判が請求されない場合、人民法院は請求項の記載に基づいて特許権の保護範囲を確定することができる。

第4条 特許請求の範囲、明細書及び図面における文法、文字、句読点、図形、符号等に誤りがあるが、当業者が、特許請求の範囲、明細書及び図面により、唯一の理解が得られる場合、人民法院は当該唯一の理解に基づき認定しなければならない。

第5条 人民法院が特許権の保護範囲を確定するとき、独立請求項のプリアンブル部分、特徴部分ならびに従属請求項の引用部分、限定部分に記載された技術特徴は、いずれも限定作用がある。

第6条 人民法院は、係争特許と分割出願の関係の他の特許及びその審査包袋、有効な特許権付与、裁判文書を用いて係争特許の請求項を解釈することができる。

特許の審査包袋とは、特許拒絶査定不服審判、無効審判における特許出願人又は特許権者が提出した書面資料、国务院行政部門及び復審委員会が作成した審査意見通知書、面談記録、口頭審理記録、有効な拒絶査定不服審判の審決書及び無効審判の審決書を含む。

第7条 被疑侵害技術方案が閉鎖式の組成物請求項の全ての技術的特徴を基礎として、その他技術的特徴を加えた場合、人民法院は被疑侵害技術方案が特許権の保護範囲に属しないと認定しなければならない。但し、当該加えた技術的特徴が不可避の通常数量の不純物である場合を除く。

前項の閉鎖式の組成物請求項は、一般に漢方薬の組成物請求項を含まない。

第8条 機能性特徴とは、構造、成分、ステップ条件又はそれらの関係等、その発明創造により生じる機能又は効果により限定される技術的特徴を指すが、当業者が請求項から直接明確に上記の機能又は効果を実現する具体的な実施形態を確定できる場合を除く。

明細書及び図面に記載した前項の機能又は効果の実現に不可欠な技術的特徴と比較して、被疑侵害技術方案の対応する技術的特徴が基本的に同一手段で、同一の機能を実現し、同一の効果が得られ、かつ当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的な工夫を経ることなく想到できるとき、人民法院は対応する技術的特徴が機能性と同一又は均等であると認定しなければならない。

第9条 被疑侵害技術方案が、請求項の使用環境特徴で限定した使用環境に適用できない場合、人民法院は被疑侵害技術方案が特許権の保護範囲に属しないと認定しなければならない。

第10条 請求項に対して製造方法より製品の技術的特徴を定めている場合について、被疑侵害品の製造方法がそれと同一でなく均等でもないときは、人民法院は被疑侵害技術方案が特許権の保護範囲に属しないと認定しなければならない。

第11条 方法の請求項が技術ステップ前後順序を明確に記載していないが、当業者が特許請求の範囲、明細書及び図面から直接、明確に当該技術ステップを特定の順序により実施すべきと考える場合、人民法院は当該ステップの順序が特許の保護範囲に対して限定作用をもつと認定しなければならない。

第12条 請求項が“少なくとも”、“を超えない”などの用語で数値特徴を定め、かつ当業者が特許請求の範囲、明細書及び図面から、特許の技術方案は当該用語が技術的特徴に対して限定作用することを特別に強調していると考えられる場合、その同一でない数値特徴が均等に属するとする権利者の主張を、人民法院は支持しない。

→第7条から第12条までの保護範囲を明確化する条文について、宋庭長は、文字表現は何らかの限定性を持つため特許請求の概括は難しく、また、明細書の作成レベル向上にも時間がかかることから、特許請求の範囲の公示性を基本としつつも、本解釈には一定の弾性を持たせ“唯文字論”に陥ることなく、真に技術貢献のある特許が適切な保護を受けられるようにする、としています。

第13条 特許出願人、特許権者が特許権付与の過程で行った特許請求の範囲、明細書及び図面への減縮的な補正又は意見が明確に否定されることを権利者が証明する場合、人民法院は当該補正又は意見が技術方案を放棄することにならないと認定しなければならない。

第14条 人民法院は一般消費者の意匠に対して有する知識レベル及び認知能力を認定するとき、一般的に被疑侵害行為が発生したときにおける登録された意匠が属する同一又は類似の類の製品の設計余地を考慮しなければならない。設計余地が比較的大きい場合、人民法院は一般消費者が通常異なる設計の間の比較的小さな差異について容易に注意に至らないと認定することができる；設計余地が比較的小さい場合、人民法院は一般消費者が通常異なる設計の間の比較的小さな差異についてより容易に注意に至ると認定することができる。

第15条 組物の意匠について、被疑侵害意匠がその一組の意匠と同一又は類似する場合、人民法院は被疑侵害意匠が意匠権の保護範囲に属すると認定しなければならない。

第16条 組立関係が唯一の製品意匠権について、被疑侵害意匠がその組立状態での意匠と同一又は類似する場合、人民法院は被疑侵害意匠が意匠権の保護範囲に属すると認定しなければならない。

各要素間に組立関係がない又は組立関係が唯一でない製品の意匠について、被疑侵害意匠がその全ての個々の要素の意匠と同一又は類似する場合、人民法院は被疑侵害意匠が意匠権の保護範囲に属すると認定しなければならない；被疑侵害意匠が個々の要素の意匠を欠くか、又は個々の要素と同一でなく類似でもない場合、人民法院は被疑侵害意匠が意匠権の保護範囲に属しないと認定しなければならない。

第17条 状態が変化する製品の意匠について、被疑侵害意匠が変化状態図に示す各種の使用状態での意匠とそれぞれ同一又は類似の場合、人民法院は被疑侵害意匠が意匠権の保護

範囲に属すると認定しなければならない;被疑侵害意匠がその一種の使用状態での意匠を欠くか、又は同一でなく類似でもない場合、人民法院は被疑侵害意匠が意匠権の保護範囲に属しないと認定しなければならない。

第18条 権利者が専利法第13条の規定により、特許出願の公開日から登録公告日までの期間に当該発明を実施した機関又は個人に適当な費用の支払いを求める場合、人民法院は関連する特許実施許諾料を参照して合理的に確定することができる。

特許出願公開時に出願人が保護を求める範囲が、特許の登録公告時の特許権の保護範囲と一致せず、被疑技術方案が上記二種類の範囲に属する場合、人民法院は被告が前項の期間内に当該発明を実施したと認定しなければならない;被疑侵害技術方案がその中の一種の範囲にだけ属する場合、人民法院は被告が前項の期間内に当該発明を実施していないと認定しなければならない。

特許が登録公告された後、特許権者の許可を得ず、生産経営の目的で、本条第1項の期間内に第三者が製造、販売、輸入した製品を、使用、販売の許諾、販売し、かつ、当該第三者が専利法第13条に規定する適当な費用を支払った又は書面で支払いを承諾した場合、上記の使用、販売の許諾、販売行為が特許権を侵害するという権利者の主張を、人民法院は支持しない。

第19条 製品売買契約が法により成立した場合、人民法院は専利法第11条に規定する販売に該当すると認定しなければならない。

第20条 特許の方法により直接得られた製品をさらに加工、処理して得た後続製品について、再度加工、処理する場合、人民法院は特許法第11条に規定する“当該特許の方法により直接得られた製品を使用する”に該当しないと認定しなければならない。

第21条 関連する製品が専ら特許を実施する材料、装置、部品、中間物等に用いられることを知りながら、特許権者の許可を得ず、生産経営目的で当該製品を第三者に提供して特許権侵害となる行為を実施させた場合、当該提供者の行為が侵害責任法第9条に規定する第三者の侵害実施の幫助行為であるとの権利者の主張を、人民法院は支持しなければならない。

関連する製品、方法に特許権が与えられ者の許可を得ず、生産経営目的で積極的に第三者の特許権侵害行為の実施を誘導した場合、当該誘導者の行為が侵害責任法第9条に規定する第三者の侵害実施の教唆行為であるとの権利者の主張を、人民法院は支持しなければならない。

→宋庭長の解説によると、間接侵害者と最終実施者との間に連絡する意思がない場合は該当しないが、間接侵害者が提供する部品等が特許権を侵害する製品の生産にのみ用いられることを知りながら、侵害者へ提供して実施させる場合、間接侵害者は明らかな主観的な悪意があつて、かつ、その提供する部品は直接侵害行為となる行為の専用品であるか又は積極的に第三者の特許侵害行為を誘導することになるため、侵害責任法第9条の規定の範囲にある、としています。

第22条 被疑侵害者が主張する従来技術の抗弁又は設計について、人民法院は特許出願日のときに施行されている専利法により従来技術又は従来設計を定めなければならない。

第23条 被疑侵害技術方案又は意匠が先行する係争特許権の保護範囲に属し、被疑侵害者がその技術方案又は意匠が特許権を与えられたことをもって係争特許権を侵害しないと抗弁する場合、人民法院は支持しない。

第24条 推奨性国家、業界又は地方標準が必須特許の情報を明示し被疑侵害者がその標準を実施するのに特許権者の許可が必要ないことを理由に特許権の非侵害の抗弁をする場合、人民法院は一般的にこれを支持しない。

推奨性国家、業界又は地方標準が必須特許の情報を明示し特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施諾条件を協議するとき、特許権者が故意にその標準の制定中承諾した公平、合理的、非差別的な許諾義務に違反し、特許実施許諾契約に到らず、かつ被疑侵害者が協議中に明らかな過失がない場合、標準の実施行為を停止する権利者の請求を、人民法院は一般に支持しない。

本条第2項の実施許諾条件は、特許権者と被疑侵害者の協議により確定しなければならない。十分な協議を経て合意に至らない場合、人民法院に請求して確定することができる。人民法院は上記の実施許諾条件を確定するとき、公正、合理的、非差別の原則に基づき特許のイノベーションの程度及びその標準における作用、標準の属する技術領域、標準の性質、標準実施の範囲及び関連する許諾条件等の要素を総合的に考慮しなければならない。

第25条 生産経営目的の使用、販売の許諾又販売が、特許権者の許可を得ずに製造し販売された特許侵害製品であることを知らずにされ、かつ、当該製品が合法的な出所のものであることを挙証証明された場合、上記の使用、販売許諾、販売行為の停止を請求する権利者の主張を、人民法院は支持しなければならない。但し、被疑侵害製品の使用者がその既に支払った製品の合理的な対価を挙証証明した場合を除く。

本条第1項の知らないとは、実際に知らず、かつ、知っているべきではないことを指す。

本条第1項の合法的な出所とは、販売ルート、通常の売買契約等正常な商業方式によって取得した製品を指す。合法的な出所について、使用者、販売許諾者又は販売社は商習慣に沿った関連証拠を提出しなければならない。

→専利法第70条は、使用者、販売許諾者、合法的な出所の抗弁が成立するとき、その賠償責任を免れると規定しています。ここで問題となるのは、善意の使用者が合法的な出所を証明し、合理的な対価を支払っていた状況で、使用を停止しなければならないかどうか、にあります。侵害製品の使用者は通常その購入したものが侵害製品であることを知らず、また知っているべきではなく、また使用者は侵害行為チェーンの末端にいるため容易に権利者に発見されることから、権利者は往々にして使用者を提訴することを選択します。製造者、販売者及び使用者が共同被告となったとしても、専利法第70条に照らすと、使用者が損失の賠償を免れるだけで、使用を停止するという侵害責任を負わなければなりません。もし使用を停止しないのであれば、代わりに特許使用料を払う必要が生じます。そこで、特許権とその他の民事権利の法律の境界を明確にするため、利益公平の原則に基づき、第25条では善意の使用者を除外することとしました。

第26条 被告が特許権の侵害を構成し、権利者がその侵害行為を停止の判決を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。しかし国家の利益、公共の利益の考量により、人民法院は、被告の被疑行為の停止を判決せず、対応する合理的な費用の支払いを判決することができる。

第27条 権利者が侵害により受けた実際の損害の確定が難しい場合、人民法院は専利法第65条第1項の規定により、侵害者が侵害により得た利益を挙証することを権利者に要求しなければならない；権利者がすでに侵害者が得た利益の初歩的証拠を提供し、特許侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者により掌握されている状況において、人民法院は侵害者に当該帳簿、資料の提供を命じることができる；侵害者が正当な理由なく提供を拒む又は虚偽の帳簿、資料を提供する場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠に基づいて侵害者の侵害により得た利益を認定することができる。

第28条 権利者と侵害者が法により特許侵害の賠償額又は計算方法を約定し、特許侵害訴訟で当該約定により賠償額を確定することを主張する場合、人民法院は支持しなければならない。

第29条 特許権の無効審決がされた後、当事者が当該審決に基づいて法により再審を申請し、特許無効審決前に人民法院が下したまだ執行されていない特許侵害の判決、和解調書の取り消しを請求する場合、人民法院は再審の審査を中止し、また原判決、和解調書の執行を中止することを裁定できる。

特許権者が人民法院に対して十分で有効な担保を提供し、前項の判決、和解調書の執行の継続を請求する場合、人民法院は執行を継続しなければならない；侵害者が人民法院に対して十分で有効な逆担保を提供し、執行の中止を請求する場合、人民法院は許可しなければならない。人民法院の効力が発生した判決が特許権無効審決を取り消さない場合、特許権者は執行を継続することによる相手側の損失を賠償しなければならない；無効審決が人民法院の効力が発生した判決により取り消され、特許権が有効である場合、人民法院は前項の判決、和解調書により上記逆担保財産を直接執行することができる。

第30条 法定期限内に無効審決に対して法定期限内に無効審決に対して人民法院へ提訴しない又は提訴後有効な判決が当該審決を取り消さず、当事者が当該審決に基づいて法により再審を請求し、無効審決前に人民法院が下したがまだ執行されていない特許侵害の判決、和解調書の取り消しを請求する場合、人民法院は再審しなければならない。当事者が当該審決に基づいて法により、無効審決前に人民法院が下したがまだ執行されていない特許侵害の判決、和解証書の終結を請求する場合、人民法院は執行の終結を裁定しなければならない。

第31条 本解釈は2016年4月1日から施行される。最高人民法院が以前に公布した関連する司法解釈が本解釈と一致しない場合、本解釈に準ずる。

以上

2016年3月28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