

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパライーガルを擁し、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。

政策とニュース

国家知識産権局、『專利審査指南改訂案（第2次意見募集稿）』を発表

2021年6月1日より改正專利法がすでに施行されているところであるが、審査実務レベルにおける專利法とその実施規則の確実な実施を保障するため、国家知識産権局は、真摯な研究と実証に基づき、2020年11月10日に公表した『專利審査指南改訂案（第2回意見募集稿）』と、2021年8月3日に公表した『專利審査指南改訂案（意見募集稿）』の関連内容を統合し、10月31日に『專利審査指南改訂案（第2次意見募集稿）』とその説明（以下、『意見募集稿』という。原文はこちら）を発表した。『意見募集稿』の改正は、予備審査部分、実体審査部分、国内段階に移行した国際出願の審査、復審・無効審判請求の審査、專利出願、事務処理などの方面に及んでいる。

1. 予備審査部分の改正は主に、公開準備に関する請求の処理、連絡先、代表者の修正、基礎出願文書の引用、優先権主張の追加又は訂正の補正、優先権主張の回復の補正に関するものである。また、意匠に関しては以下の内容が明確にされている。

- 組物の構成部分は、意匠を受けられない。（異なる特定の形状や模様からなる複数の部品で構成される製品の場合、構成要素そのものが単独で販売できず、かつ単独で使用できない場合、その構成要素は意匠を受けられない。

- 製品上において比較的独立した領域を形成できない場合、もしくは比較的完全な意匠単位を構成できない場合、部分意匠を受けられない。

- 製品表面の模様、又は模様と色彩との結合のデザインは、部分意匠を受けられない。

- 同一製品にかかる全体意匠とその部分意匠を1つの出願とすることができない。

2. 実体審査部分の改正は主に、遺伝資源の定義、疾病の診断・治療方法についての改正、背景技術の引用についての改善、ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストなどに関するものである。

3. 国内段階へ移行した国際出願の審査部分の改正は、主に、国内段階への移行手続きの遅延の救済、要約図の補正、審査の基礎となる文面の補正などに関するものである。

4. 復審・無効審判請求の審査部分の改正は、主に、合議制審査、独任審査、忌避制度と就業禁止、審査決定の開示、復審手続き、無効審判手続の終了、無効審判手続における専利文書補正の原則、医薬専利紛争の早期解決メカニズムなどに関するものである。

5. 専利出願及び事務処理部分の改正は、主に、専利出願手続きの処理形式、基礎出願を引用し書類を補充する場合の受理手続き、国外への専利出願の機密審査期間、専利権の付与期間の補償などに関するものである。

国家知識産権局、『専利開放許諾の実施料の試算に関するガイドライン（試行）』を公表

10月24日、国家知識産権局は、局内の組織が作成・印刷した『専利開放許諾の実施料の試算に関するガイドライン（試行）』（以下、『ガイドライン（試行）』、原文はこちら）を公表した。国家知識産権局によれば、『ガイドライン（試行）』は、専利開放許諾制度の安定した実施と効率的な運用を促進し、専利権者が専利開放許諾の実施料を科学的、公平、合理的に試算するよう指導し、市場ベースでの価格設定と許諾合意を促進するために作成したものである。

『ガイドライン（試行）』の内容は、総則、試算方法、運用手順の3つに大きく分かれている。試算方法の部分において、『ガイドライン（試行）』は、以下の5つの方法を提案している。

1) 該当専利の自己実施から生じる収益を参考に、専利製品の販売による収益のうち該当専利技術による貢献度を参考基準とし、さらに許諾条件上の差異や、開放許諾の「一対多」の性質に照らして、相応の調整係数を設定する。

2) 該当専利の許諾済み実施料を参考に、該当専利の一般ライセンスの実施料を参考基準とし、相応の調整係数を設定する。

3) 同業種の専利実施許諾の統計値を参考に、同一又は類似の業種での専利の一般ライセンス契約における実施料の平均データを参考基準とし、相応の調整係数を設定する。

4) 国際的な一般ライセンス料率を参考に、専利製品の利益の25%又は専利製品の売上の5%を、専利開放許諾実施料の参考基準とし、相応の参考係数を設定する。

5) 収益、コスト又は市場などの面を評価する資産評価方法など、専利開放許諾実施料の5つの試算方法。

運用手順の部分において、『ガイドライン（試行）』は、専利開放許諾の妥当性の判断、シナリオに応じた試算方法の選択、計算基数の決定、調整係数の設定、実施料の試算、支払い方法の決定といった手順を踏んで、専利開放許諾実施料を試算することを提案している。自己実施の専利技術については、専利製品の収益による試算が適しており、他者に許諾したことがある専利技術については、当該専利について締結済みの一般ライセンス契約を参照して試算を行うのが適している。また、自己実施されていない専利技術については、同じ業種での専利許諾の統計データを参照することができる。

寸評：本ガイドラインはあくまで指針であり、強制力はなく参考用である。

事例紹介

深圳市盈和皮具有限公司と、安徽涇県聚徳文化芸術品有限公司、騏軒国際貿易（深圳）有限公司との発明専利権侵害をめぐる紛争事件：請求項の技術的特徴における発明の目的に関する解釈

事件の概要

最高人民法院は先般、深圳市盈和皮具有限公司（以下、「盈和公司」）と、安徽涇県聚徳文化芸術品有限公司（以下、「聚徳公司」）、騏軒国際貿易（深圳）有限公司（以下、「騏軒公司」）との発明専利権侵害をめぐる紛争事件について、請求項の技術的特徴の解釈は、発明の目的に適合しなければならないことを明確にした。

盈和公司是、専利番号 201420626802.9「USB メモリ付き手帳」という名称の実用新案専利（以下、「本件専利」）の専利権者である。盈和公司在保護を主張する本件専利の請求項 1 は、次のとおりである。USB メモリ付き手帳であって、係合装置と手帳を含み、係合装置は金属製留め具、USB メモリ、バンドを含み、金属製留め具、USB メモリ、バンドは別体に設けられている。金属製留め具は手帳の一方の面に固定され、バンドの一端が手帳の他方の面に固定され、USB メモリの一端がバンドの他端に差込み式で挿入され、USB メモリの他端が磁力で金属製留め具に接続されている。

一審裁判所は審理を経て、被疑侵害品ではバンド前端の金属製収納部材に磁石が設置され、当該磁石が USB メモリの磁石に磁力で吸着し、手帳の金属製留め具にも磁力で接続することができるが、この技術的特徴は被疑侵害品に追加された技術的特徴であると認定し、次のような判断を示した。被疑侵害品では、バンド前端の金属製収納部材から磁石を取り外しても、被疑侵害品における USB メモリの挿入・抜き取りに影響を与えず、しかも、USB メモリの磁石も金属製留め具に磁力で接続することができる。したがって被疑侵害品は、本件専利の請求項 1 の技術的特徴全てを完全にカバーするものであり、本件専利の請求項 1 の保護範囲に属する。

対応する機能を、独立した技術手段として実現することはできない。本件専利の請求項 1 におけるこの技術的特徴は、USB メモリの両端を金属製留め具とバンドにそれぞれ接続することで、USB メモリが係合プロセスにおける必需品となることである。本件専利の発明の目的は、USB メモリを取り外すと、バンドで直接手帳を留めることができないため、USB メモリの入れ忘れについて使用者に注意を促し、USB メモリの紛失を抑制するという効果をもたらすことである。被疑侵害品は、手帳正面の革の中間層に円形磁石が埋め込まれ、バンドの一端が手帳の背面に固定され、他端に金属製収納部材が接続されており、当該金属製収納部材の端部に円形磁石を有し、手帳正面の磁石と吸着し合うことにより、バンドで手帳を留められるようになっている。上記の金属製収納部材内には USB メモリの金属端子が挿入され、USB メモリの他端も磁性を有し、USB メモリが上記の金属製収納部材内に挿入されると、USB メモリの磁性を有する他端が金属製収納部材の端部と吸着し合う。被疑侵害品の USB メモリの金属端子は、差込み式でバンド端部の金属製収納部材に挿入されているが、USB メモリの他端は、手帳正面の円形磁石に磁力で接続されているわけではない。被疑侵害品は USB メモリを必要とせずバンドで手帳を留めることができる。USB メモリはバンド端部の金属製収納部材に挿入さ

れ金属製収納部材に吸着するだけであり、USBメモリを取り外しても手帳を留めることには影響せず、USBメモリの入れ忘れと紛失について使用者に注意を促す効果は得られず、本件専利の発明の目的を達成することはできない。以上のことから、被疑侵害品の対応する技術的特徴と、本件専利の請求項1の上記技術的特徴は、採用される手段、実現される機能及び達成される効果のいずれにおいても明らかに異なっており、被疑侵害品は本件専利の発明の目的を達成することができない。両者は同一でも均等でもなく、したがって、被疑侵害の技術的解決手段は、本件専利の請求項1の保護範囲に属するものではない。

最終的に、最高人民法院は法に従い第一審判決を取り消し、盈和公司の訴訟請求全てを棄却した。

二審判決についてはこちらを参照されたい。

<https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2011.html>

モデル的な意義

本件の第二審判決は、技術的特徴（すなわち、構成要件）の解釈について、請求項の記載に基づいて、当業者が請求項及び明細書を閲読した後の全体的な理解に照らして解釈すべきであり、その技術的特徴で採用された技術的解決手段だけでなく、発明の目的に照らして、その技術的手段によって解決される技術的課題、実現される機能、達成される効果を考慮する必要があることを明確にした。本件は、請求項の保護範囲を合理的に決定し、侵害を正確に判定するという点において、一定の参考的意義を有するものである。

以上

2022年12月13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及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

連絡先：金杜法律事務所上海オフィス
特許部 パートナー弁理士 馬 立榮
中国上海市徐汇区淮海中路 999 号
上海環貿広場 1 期 17F
malirong@cn.kwm.com

D: +86 21 2412 6126 | M: +86 13641661068 (中国) | M: +81 80 5912 5678 (日本)