

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

○ 最高人民法院と最高人民検察院、『知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈（意見募集稿）』を発表

2023年1月18日、最高人民法院と最高人民検察院は、『知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈（意見募集稿）』（以下、『意見募集稿』、原文は <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-386871.html>）を発表した。意見募集稿は、知的財産の刑事事件に関し条文に対する従来の司法解釈を体系的に統合、改善、調整し、「刑法改正案（十一）」と関連付けて、司法実務で長年論争になっていたいくつかの重要な問題について明確化し、回答したものである。

『意見募集稿』では著作権侵害罪の「技術的措置」の回避または破壊の関連行為について規定

『意見募集稿』第9条第2項には、「技術的措置を回避、破壊するために主として用いられる装置若しくは部品を故意に製造し、輸入し、他人に提供した場合、または他人が技術的措置を回避、破壊できるように技術サービスを提供した場合であって、違法所得額、不法経営額が前項に規定する基準に達した場合、著作権侵害の罪により刑事責任が追及されなければならない。上記の行為をするとともに、他の犯罪も構成する場合、より処罰が重い規定に従って処罰される」と規定されている。

『意見募集稿』では営業秘密侵害罪の認定基準を明確化

『意見募集稿』第14条には、「重大な情状」及び「特に重大な情状」を構成する事情が列挙され、「重大な情状」である2つの事情が追加されている。その2つの事情とは、「1年以内に不正な手段で3回以上営業秘密を取得した場合」及び「刑法第219条、同条第1項に規定する行為をしたことにより2年以内に2回以上の行政処罰を受け、営業秘密侵害行為を再度行った場合」である。

『意見募集稿』では専利模倣罪の認定基準を調整

「意見募集稿」第7条には、元の「専利権者に50万元以上の直接的な経済損失を与えた場合」という基準を「専利権者に30万元以上の直接的な経済損失を与えた場合」に引き下げ、

「刑法第 216 条に規定する行為をしたことにより 2 年以内に行政処罰を受け、違法所得額が 5 万元以上、または不法経営額が 10 万元以上である場合」が追加されている。

事例紹介

万傑智能科技有限公司と、邢台德工重型設備製造廠、辺振芳との発明専利権侵害をめぐる紛争：2 件の専利の技術的解決手段が同様の発明創造を構成するかどうかの判断基準

事件の概要

最高人民法院（以下、「最高院」）は先般、万傑智能科技有限公司（以下、「万傑公司」）と、邢台德工重型設備製造廠（以下、「德工製造廠」）、辺振芳との発明専利権侵害をめぐる紛争に対し二審判決を下し、2 件の専利の技術的解決手段が同様の発明創造を構成するかの判断基準について具体的な解釈を示した。

万傑公司是、「自動把持式トレー配置機」という発明専利（以下、「本件専利」）の専利権者である。本件専利の出願日は 2013 年 7 月 26 日、授権公告日は 2017 年 4 月 5 日である。同日に出願された実用新案専利は、出願日が 2013 年 7 月 26 日、授権公告日が 2014 年 2 月 5 日である。本件専利および同日の実用新案専利の出願人は、いずれも万傑公司である。

万傑公司是、德工製造廠が製造、販売の申し出、販売を行っているトレー配置機（以下、「本件製品」）が、本件専利の技術的解決手段を用いており、本件専利の請求項 1 の保護範囲に属し、本件専利を侵害していることに気づいた。

第一審裁判所は、専利法第 9 条第 1 項には「同様の発明創造に対しては 1 件の専利権のみを付与する。但し、同一の出願人が同日に同様の発明創造について実用新案専利を出願し、同時に発明専利を出願した場合、先に取得した実用新案専利権が終了する以前において出願人が当該実用新案専利権の放棄を宣言したものは、発明専利権を付与することができる」と規定されているとし、次のような認識を示した。同日の実用新案専利の請求項 1~14 に含まれる技術的特徴は、本件専利の請求項 1 に含まれるものと完全に同一であり、万傑公司是、本件製品が本件専利、同日の実用新案専利を両方とも侵害していると認識している。また、上記 2 件の専利はいずれも、専利権者が万傑公司、専利出願日が 2013 年 7 月 26 日であり、2 件の専利の法的状況はいずれも合法で有効である。同様の発明創造に対しては 1 件の専利権のみを付与するという原則に基づき、本件専利に専利権が付与される前提として、同日の実用新案専利について万傑会社が放棄の宣言を選択する必要がある。万傑会社が放棄をまだ選択していない状況では、2 件の専利は保留中であるべきなので、万傑会社の訴えを支持すべきではない。

最高院は二審で、2 件の専利の技術的解決手段が同様の発明創造に関わるかどうかを判断するには、比較の対象を明確にしなければならないとの判断を示し、次のような認識を示した。同日出願の発明専利と実用新案専利について、両者の請求項を比較し、各請求項の保護範囲がいずれも逐一对応する場合、各請求項により保護される技術的解決手段は全て同じであり、同日出願の発明専利と実用新案専利はいずれも同様の発明創造に属すると認定される。すなわち、両者が「同様の発明創造」を構成するかどうかの判断には、請求項により保護される範囲が同一であるかどうかを判断する方法が採用されなければならない。

確認された事実から分かるように、万傑公司は同じ日に本件専利と実用新案専利をそれぞれ出願したが、本件専利は、1つの技術的解決手段に対応する1つの請求項しか有しておらず、同日の実用新案専利は、14の技術的解決手段に対応する計14の請求項を有しており、両者の間には保護範囲が同一である技術的解決手段は存在しない。したがって、本件専利および同日の実用新案専利は、「同様の発明創造」に属していない。一審判決において本件専利および同日の実用新案専利が「同一の発明」に属すると認定したのは誤りであった。これに基づき、原審で本件専利の効力が保留中であるべきと認定し、これを根拠に万傑公司の請求を棄却する判決を下したことは明らかに誤りがあり、二審裁判所はこれを訂正する。

二審判決についてはこちらを参照されたい。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q18QcHTRBz9MFMJ9ngKaNw>

モデル的な意義

最高院は、2件の専利の技術的解決手段が同様の発明創造を構成するかの判断基準について具体的な解釈を示し、2件の専利の技術的解決手段が同様の発明創造に関わるかどうかを判断するには、比較の対象を明確にしなければならないとの判断を示した。同日出願の発明専利と実用新案専利について、両者の請求項を比較し、各請求項の保護範囲がいずれも逐一对応する場合、各請求項により保護される技術的解決手段は全て同じであり、同日出願の発明専利と実用新案専利はいずれも同様の発明創造に属すると認定される。すなわち、両者が「同様の発明創造」を構成するかどうかの判断には、請求項により保護される範囲が同一であるかどうかを判断する方法が採用されなければならない。

また、本件の実用新案と発明特許の独立請求項を比較してみたところ、発明特許の進歩性を成立させるために、より多くの構成要件を取り入れたのに対して、実用新案の独立請求項は構成要件が少なく、広めの権利範囲となっている。したがって、併願制度を利用して中国出願する場合、上手にその範囲を構成することによって、両方とも権利として保有することができるとうかがえる。

以上

2023年3月10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 立栄（日本語可）

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）