

2024年3月1日

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)

## 政策とニュース

### 国家知識産権局、改正『専利審査指南』(2023)の解釈を発表

2024年1月18日、国家知識産権局は、『改正専利審査指南(2023)の解釈』(以下『解釈』という、[原文はこちら](#))を発表した。これは、発明・実用新案の専利出願の予備審査および国内移行段階の国際出願の審査、専利権の存続期間の補償、発明専利出願の実体審査の一般規定、コンピュータプログラムに関する発明専利出願の審査、漢方薬分野の発明専利出願の審査、復審および無効審判請求の審査、意匠出願の予備審査および意匠の国際出願、専利出願の手続および事務処理などの内容に関する改正について、詳しく説明したものであり、具体的には以下の内容が含まれる。

- 発明専利出願の実体審査の一般規定に関する部分において、『解釈』では、実務上で進歩性を評価する際に一定の偏りが存在することを指摘している。これには、最も近い従来技術を選択する際に、審査対象の請求項と従来技術に共通する技術的特徴の数を一方的に強調する一方で、発明が解決しようとする技術的課題と、従来技術が対象とする、または解決する技術的課題との関係を見逃すことが含まれる。

これに対し、今回の改正では、当初の審査指南の規定をベースに、「発明が解決しようとする技術的課題に関連する従来技術を優先的に考慮すべきである」ことが追加された。ここでいう技術的課題の「関連」とは、審査対象の出願が解決しようとする技術的課題と、従来技術の技術的課題との間に関係があることを強調するものであり、例え

ば、従来技術に明記された発明の目的や技術的課題が、審査対象の出願が解決しようとする技術的課題と同じか若しくは類似していること、または、明記されていないが、当業者が当該技術的課題の存在を認識できることを意味する。一般的に、発明の目的は、発明が解決しようとする技術的課題を技術的解決手段によって解決し、技術的効果を奏することである。従来技術と、発明が解決しようとする技術的課題との間に技術上の関係がある場合、その従来技術こそが最も近い従来技術であり、発明の目的を達成するための最も理想的な出発点となる可能性が高い。この改正は、進歩性の審査において発明創造の出発点とプロセスを復元することを重視し、「後知恵」をできるだけ避けるよう導くことを意図している。

2. 審査および無効審判請求に関する部分において、『解釈』では、『専利法実施細則』に新たに追加された「信義誠実の原則」に基づき、今回の審査指南の改正によって、専利無効審判手続における、信義誠実の原則の違反して取得した専利権に対する職権審査がさらに明確化・規範化されたと指摘している。

無効審判手続では、請求人が提出した理由および証拠をベースに、それに加えて、無効審判の請求人によって指摘されていない明白な欠陥が専利権に存在することを合議体が発見する可能性がある。発見された明白な欠陥をすべて避けて、当事者の主張のみを審査した場合、欠陥のある専利権を存続させることになる。その結果、本来ならば誰でも実施可能な技術の実施が禁止されることになり、また、公衆が当該専利権の無効宣告を求める場合は、別に無効手続を開始し、追加コストを負担する必要が生じる。これは、社会的イノベーションの発展を一定程度妨げ、公衆の権利・利益に損害を与える。1993年版の審査指南以降、中国は復審・無効手続の「職権審査の原則」を確立してきた。つまり、審査対象案件を、当事者の請求範囲や提出された理由・証拠に制限されることなく、職権で審査することができる。長年の審査実務を総括し、国内外の立法状況を参照した上で、改正専利法実施細則第 69 条では、今回の専利法実施規則に新たに追加された第 11 条も無効宣告理由の一つとしており、改正審査指南では、専利法実施規則第 11 条<sup>1</sup>の明白な違反、すなわち「信義誠実の原則に明白に違反する」状況について、合議体が職権審査を行うことができることを明確にした。

## 2024 全国知識産権局局長会議を北京で開催

2024 年 1 月 4 日、2024 年全国知識産権局局長会議が北京で開催された。会議では、2023 年の知的財産権の主な業務が総括され、現状分析が行われ、2024 年の重点任務が配置された。また、国家知識産権局の党グループ書

<sup>1</sup> 専利法実施細則第 11 条 専利出願することは審議誠実の原則に従うべきであり、各種の専利出願は不正行為をしてはならず、本当の発明創造活動に基づくこと。

記・局長である申長雨氏が『知的財産権事業の発展の新たな道筋のための開拓・革新、鋭意向上、尽力・先駆け』と題する作業報告（以下、『報告』、リンク）は[こちら](#)）を行った。

『報告』では、2023年の中国における知的財産権審査の質と効率が絶えず向上し、イノベーション主体の満足感が増してきていると指摘し、これは主に以下の3つの面に反映されているとしている。

第一に、審査能力が絶えず強化されている。通年で授権した発明専利は92万1000件、実用新案は209万件、意匠は63万8000件である。PCT、ハーグルートによる専利、意匠の出願はそれぞれ、7万3812件、1166件（最初の11ヶ月間）であり、安定して世界のトップクラスの座にある。

第二に、審査期間が絶えず短縮されている。複数の審査モデルを統合的に運用し、多様化するニーズに対応している。発明専利の平均審査期間は16ヶ月に短縮され、審査終了件数が初めて開始件数を上回った。

第三に、審査の質が向上し続けている。発明専利の審査終了時の正確性は94.2%に達し、専利審査の満足度指数は86.3に達している。実用新案の明らかな進歩性、意匠の明らかな違いに対する審査について、その試験的運用が完了し、後続の作業に向けて基礎が固まった。

## 事例

### 最高院：専利権の無効宣告後も、人民法院はその発明創造の権利・利益の帰属を審理すべきである

#### 事件の概要

上訴人である深圳市盛仕達電子有限公司（以下、「盛仕達公司」と鄭氏は、被上訴人である優能特機電科技發展有限公司（以下、「優能特公司」とおよび一審の第三者である郭氏との専利権帰属紛争事件について、広東省深圳市中級人民法院が下した第一審判決を不服として、最高人民法院（以下、「最高院」）に上訴し、最高院は最終的な判決を下した。

優能特公司の主張は次のとおりである。優能特公司の法定代表者である郭氏は、国外から持ち帰ったダクトファンの試作品を改良し、機能がより優れたダクトファンを開発・設計した。このダクトファンの大量生産に対応するため、優能特公司は2014年に盛仕達公司と提携し、盛仕達公司は優能特公司の図面に従ってダクトファンの生産を行った。また、優能特公司は、ダクトファンの関連図面を盛仕達公司の社員にも送付した。盛仕達公司は、優能特公司の同意なしに優能特公司のダクトファンの図面を勝手に使用し、2015年7月に鄭氏を発明者として本件専利を出願した。これは、優能特公司の技術的成果に関する権利と、実際の発明者である郭氏の氏名表示権を侵害するものである。

第一審裁判所は、焦点となる第一の問題は、優能特会社が提起した帰属権をめぐる本件紛争に対し、訴訟時効の関連規定を適用すべきかどうかであると、次のような認識を示した。本件は、専利権帰属の紛争であり、当事者間で特定の専利権の帰属をめぐる生じた紛争であることから、優能特会社は裁判所に対し、盛仕達会社名義で登録された専利権を自社の名義に変更することを主張している。専利権は物権と同様に、絶対的な権利の性質と、社会に対する効力とを有するため、債権請求権の範疇に収まるものではない。したがって専利権の帰属紛争は形成の訴えに属し、前述した法定の訴訟時効制度を適用可能な給付の訴えではない。したがって、優能特会社の訴訟請求は時効の制限を受けるべきであるとする盛仕達会社の関連抗弁は法的根拠を欠き、一審裁判所では受け入れられない。焦点となる第2の問題は、本件専利の実際の発明者をどのように認定するかという問題である。中国の専利出願プロセスでは、登録される発明者について実体審査を行わないため、登録された発明者が実際の発明者でない状況があり得る。本件専利は、郭氏が優能特会社の任務を遂行して完成した発明創造に属し、職務発明であり、法に従って優能特会社に帰属すべきものであり、設計者は郭氏である。優能特会社のこの主張には十分な根拠があり、一審はこれを支持する。また、優能特会社は、本件に関する盛仕達会社の行為が自社の営業上の信用に実質的な損害を与えたことを証明する証拠を提出しておらず、これに鑑み、一審裁判所は、盛仕達会社に謝罪の声明を発表するよう求めた優能特会社の訴えを支持しない。

二審において、盛仕達会社と鄭氏は、国家知識産権局が本件専利について下した無効審判請求の審査決定書を提出し、本件の専利権はすでに無効宣告されており、優能特会社の訴訟請求は成立不可能であると証明しようとした。これに対し最高院は、本件専利権は無効宣告されており、本件の発明創造に対応する専利権は当初から無効であったものの、本件の発明創造に他の民事上の権利・利益が存在することを排除することはできず、優能特会社は本件の発明創造の権利・利益が優能特会社に帰属するとの判断を明確に求めており、最高院は法に従いその訴訟請求を審理するとの判断を示した。郭氏が本件の発明創造の実質的な発明者であるかどうかについては、裁判所の認識では、郭氏は本件の発明創造の開発に実質的に貢献しており、且つ、盛仕達会社は本件の発明創造が同社の独自の開発によるものだとして証明できていない。したがって、優能特会社の法定代理人である郭氏には、関連する開発を行うバックグラウンドがあり、また、郭氏は、開発された技術的解決手段の全体的な策定、変更プロセスに関わっているため、郭氏を本件の発明創造の実質的な発明者の一人として認定すべきであるが、一審裁判所は、郭氏が本件専利の唯一の発明者であると認定するのは厳密ではないとし、修正を加えた。また、本件の専利権が優能特会社に帰属するかどうかについては、次の5つの面から審査すべきであるとした。第一に、発明者と所属単位の間での労使関係または臨時の労使関係の有無を審査する必要がある。これは、職務上の発明創造を判断する前提である。第二に、所属単位が主張する具体的な職務上の発明創造の種類に基づいてそれぞれ判断する。第三に、職務発明の第一分類である「所属単位の

任務を遂行して」完成した発明創造に属するかどうかを審査する。第四に、第二分類の職務発明である「主に所属単位<sup>2</sup>の物質・技術条件を利用して」完成した発明創造に属するかどうかを審査し、発明者が発明創造を完成する過程において、所属単位の資金、設備、部品、原材料、非公開の技術リソースなどを利用した状況を主に審査する。第五に、所属単位と発明者との間の取り決めの有無に基づいて、職務上の発明創造の専利出願権と専利権の帰属を判断する。一般的に、「所属単位の任務を遂行して」完成した発明創造については、専利出願権および専利権は当然ながら所属単位に属する。一方、「主に所属単位の物質・技術条件を利用して」完成した発明創造については、所属単位と発明者との間で権利帰属について取り決めがあったかどうかを審査し、取り決めがある場合は、双方の取り決めに基づいて権利の帰属を判断し、取り決めがない場合は、専利出願権または専利権は、いずれも所属単位に帰属する。裁判所は、提出された証拠を参考にすると、優能特会社が提出した証拠は、本件の発明創造が本件専利の出願日前に同社がすでに完成させた発明創造であることを証明できるため、本件の発明創造は優能特会社に帰属すべきであるとの判断を示した。二審判決については[こちら](#)を参照されたい。

## モデル的な意義

ある発明創造の権利帰属と、その発明創造が専利の授権を受けられるかどうか、権利確認手続において専利権の有効性が維持されるかどうかとは、異なる法律関係に属し、法的判断の基準も同じではない。専利授権の確認をめぐる紛争において判断すべきは、発明が専利権付与の条件を備えているかどうかである。一方、専利出願権と専利権帰属をめぐる紛争事件において判断すべきは、発明創造の権利・利益の帰属であり、原告がその主張する発明について法的保護の利益を有するかどうかを判断基準とすべきであり、専利が授権されているかどうか、専利権が有効に維持されているかどうかを前提としてはならない。専利出願が拒絶され、または専利権が無効宣告された場合であっても、専利出願権および専利権の帰属をめぐる紛争事件における、発明創造の権利・利益帰属についての認定結果に基づいて、過失のない当事者が、過失のある当事者に対して別に侵害責任を追及することは可能である。したがって、専利出願権や専利権の帰属をめぐる紛争事件において、当該専利出願が拒絶され、または専利権が無効宣告された場合であっても、当該発明創造の権利・利益の帰属について引き続き審理されなければならない。

また、ある発明創造が職務上の発明創造に属するかどうか、専利出願権または専利権が所属単位に帰属するかどうかを判断する際は、次の5つの面から審査すべきである。第一に、発明者と所属単位との間の労使関係または臨時の業務関係の有無を審査する必要がある。これは、職務上の発明創造の前提を判断するものである。第二に、所属単位が主張する具体的な職務上の発明創造の種類に基づいて、審査内容を決定する。第三に、「所属単

<sup>2</sup> 従業先のこと、以下省略

位の任務を遂行して」完成した第一分類の発明創造に属するかどうかを審査する。第四に、「主に所属単位の物質・技術条件を利用して」完成した第二分類の発明創造に属するかどうかを審査し、発明者が発明創造を完成する過程において、所属単位の資金、設備、部品、原材料、非公開の技術リソースなどを利用した状況を主に審査する。第五に、所属単位と発明者との間の取り決めの有無に基づいて、職務上の発明創造の専利出願権と専利権の帰属を判断する。