

2024年11月13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

上海環貿廣場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

### 国家発展改革委員会、国家知識産権局などの部門、專利料の調整に関する関連公告を公表

2024年8月6日、国家発展改革委員会はウェブサイトにおいて、『專利権補償期間の年金基準などの関連事項に関する国家発展改革委員会および財政部の通知』（以下、『通知』、[リンクはこちら](#)）を公表した。

『通知』では次の点が明確にされた。專利権補償期間の年金基準は1件につき年8,000人民元であり、1年未満の部分は徴収されず、專利権期間の補償請求費の基準は、1件につき200人民元である。中国国家知識産権局が受理官庁として受理し、国際調査を行う国際專利出願（PCT出願）は、中国への国内段階移行時に出願手数料と出願追加料金が免除される。中国国家知識産権局が国際調査報告または国際予備審査報告を行ったPCT出願について、中国への国内段階移行時に実体審査請求を提出する場合、実体審査の費用が免除される。さらに両部門は、徴収部門が上記のとおり規定された徴収を厳格に実施すること、徴収項目の追加、徴収範囲の拡大、徴収基準の引き上げ、またはその他費用の追加を勝手に行ってはならず、規定に従って徴収の公示を行うことを明確にした。

また、国家知識産権局は同日、『一部の專利料の基準および減額政策の調整に関する公告』（以下『公告』、[リンクはこちら](#)）をウェブサイトにて公表した。

『公告』では次の点が明確にされた。專利権者が專利権期間の補償請求を

提出する場合、専利権期間の補償請求費を納めなければならない、徴収基準は、1 件につき 200 元である。また、専利権期間の補償請求が審査の結果、期間補償条件を満たす場合、専利権期間補償の年金を納めなければならない、徴収基準は、1 件につき年 8,000 元であり、1 年未満の部分は徴収されない。専利の開放許諾の実施期間における専利年金は 15%減免される。『意匠の国際登録に関するハーグ協定』を通じて中国国内に移行する意匠の国際出願については、徴収される 1 回目および 2 回目の個別指定手数料は、関連規定により減額が可能である。

## 〇〇 『全国の知的財産権代理業界の発展状況』、中国の専利代理業界の着実な発展を示す

国家知識産権局の知的財産権運用促進部は 2024 年 8 月 16 日、中国の専利代理機構、弁理士、弁理士資格試験などの状況について分析した『全国の知的財産権代理業界の発展状況（2023 年）』を発表した（[リンクはこちら](#)）。

統計データ分析によると、中国の専利代理業界には次のような特徴が見られる。

業界の発展規模は着実に拡大している。2023 年、全国で 855 の専利代理機構が新設され、875 の支社の申請が受理された。2023 年末までに、専利代理機構は 5,269 社に達し（香港、マカオ、台湾を除く）、弁理士資格証の取得者は 7 万 6230 人に達し、就業中の弁理士は 3 万 4396 人となった。また、外国の専利代理機構 10 社が中国に駐在員事務所を設立している。2023 年末までに、専利代理機構の総数は 5,269 社に達し、前年比で 16.6%増加した。

業界の社会貢献度は引き続き向上している。代理機構は積極的にサービス領域を拡大し、「知的財産権サービスキャンペーン」活動に深く関与し、専利商用化運用サービスの融合を推進している。国家知的財産権サービス業の質の高い集積発展モデル地区 10 カ所、試験区 15 カ所の創設が開始され、地域の優位な産業と主要産業の発展ニーズに対し優良なサービス資源の統合が行われ、「ワンストップ式」の知的財産権サービス集積媒体が構築されており、地域経済への貢献度が高まっている。

また、専門的な能力の開発が積極的に行われ、効果が現れている。2023 年、国家知識産権局は中華全国弁理士協会に対し、弁理士実務者向けの専門能力開発活動を組織・展開し、高度な能力向上ルートと研修システムを構築するよう指導を行った。さらに、弁理士の人材評価モデルを研究、確立し、年間で 4,896 名の専利訴訟代理人と 7 名の技術調査官補を裁判所に推薦した。

## 事例

## ② 発明者の認定における「実質的特徴」は、従来技術と区別される発明創造の実質的特徴だけに限定されない—最高院の知的財産法廷が明確化

### 事件の概要

最高人民法院（以下「最高院」）は先般、蘇州のある医薬株式会社（以下「公司」）と、郭氏、周氏との、発明創造の発明者氏名掲載権をめぐる紛争に関する2件の訴訟を終結させ、発明者の地位確認に関する関連の裁判基準を明確にした。このことは、法に従い科学者、研究者の人身権益を保護し、誠実で且つ信用を重んじるように専利権者と企業を指導し、研究者の創造的な貢献を十分に尊重し、双方の利益となる協力をを行うように企業と研究者を奨励する上で、積極的な意義を有する。

郭氏は、蘇州のある大学の重症医学研究所所長兼主任医師であり、周氏は、蘇州のある大学の教授兼博士課程指導者である。公司は、「チオンイミダゾリジノン化合物の結晶形、塩形およびその製造方法」という名称の発明専利権者であり、当該専利にかかる化合物は、アンドロゲン受容体拮抗剤、すなわち、式（I-A）の構造のチオンイミダゾリジノン化合物（別名 Prixelutamide）であり、これは主に乳癌および後期前立腺癌の治療に用いられる。2020年2月8日、郭氏と周氏は、Prixelutamide を使用してアンドロゲン経路を阻害することで新型のコロナウイルス（英語名 SARS-CoV-2、以下、新型コロナウイルス）の感染経路を阻害するとともに、新型コロナウイルスによる重症化を抑制するというアイデアを公司に提案し、公司との関連協力を開始した。2020年4月、郭氏と周氏は、公司の法定代理人および関連する従業員とともに、「アンドロゲン受容体（AR）拮抗剤による AR-ACE 2/TMPRSS 2 シグナル軸の阻害が、男性の COVID-2019 患者に治療効果をもたらす可能性」という論文を発表した。2021年6月、公司は国家知識産権局に「COVID-19 疾患の治療におけるチオンイミダゾリジノン薬剤の用途」という名称の発明専利（以下、本件専利）を出願した。本願にかかる化合物は Prixelutamide であり、本願は 2023年4月に授権されたが、発明者に郭氏と周氏は含まれていなかった。郭氏と周氏は、それぞれ江蘇省蘇州市中級人民法院に訴訟を提起し、郭氏と周氏が本件専利の発明者であることを確認する判決を求めた。

一審裁判所は、郭氏と周氏は本件専利の研究開発および試験の全工程に参加し、本件専利の技術的構想、構想の実現可能性を検証するプラン、および構想の修正プランなどを提案し、本件専利の実施的な特徴に対して創造的な貢献を行っており、郭氏と周氏を本件専利の発明者として確認すべきであるとの判断を示した。また、公司与郭氏、周氏は、本件専利の研究開発の際、権利利益の分配に関する交渉を行っておらず、書面による関連契約の締結も適時に行われなかったが、それでもなお、法律および道徳上の基本的な要求は遵守されるべきであり、公司在本件専利の出願時に郭氏、周氏を共同発明者に含めなかったことは、信義誠実の原則に反するとの認識を示した。一審裁判所は2件の訴訟について、それぞれ、郭氏と周氏が

本件専利の発明者であることを確認するという判決を下すとともに、一審判決の法的効力発生日から 30 日以内に本件専利の発明者情報記録項目の変更手続きを行い、郭氏と周氏を発明者に含めること、および、一審判決の効力発生日から 15 日以内に、郭氏と周氏が本件専利の発明者である旨の声明を公式ウェブサイトおよび公式 WeChat の公開アカウントに 30 日間連続で掲載することを会社に命じる判決を下した。

会社は一審判決を不服としてそれぞれ上訴し、次のように主張した。国家知識産権局が本件専利出願書類に対して下した第 1 回拒絶理由通知書で指摘しているように、郭氏と周氏が提案した、Prixelutamide は TMPRSS 2 と ACE 2 の発現を抑制することができ、COVID-19 (COVID-19 はコロナウイルス疾患 2019 の英語の略称であり、新型コロナウイルス SARS-CoV-2 によって引き起こされる疾患、すなわち 2019 コロナウイルス疾患であり、新型コロナウイルス肺炎、新型コロナウイルス感染症、新型肺炎とも呼ばれる) の治療に適用可能であることは、引用文献にすでに開示されている。会社は、授權の見通しを立てるため、引用文献によって開示されている関連技術を、本件専利の出願書類から削除し、新型コロナウイルスの変異株 SARS-CoV-2 P. 1 または SARS-CoV-2 B. 1. 1. 7 によって引き起こされる疾患の治療に用いられる Prixelutamide の新たな用途を出願書類に残した。この新たな用途がすなわち、本件専利の実質的な特徴である。したがって、郭氏と周氏は、本件専利の実質的な特徴に対して創造的な貢献を行っておらず、会社のクレーム補正は信義誠実の原則に違反していない。

最高院は二審判決で、「発明創造の実質的な特徴に対する創造的な貢献」の認定は、主に、専利出願書類の関連技術の内容に依拠すべきであり、特に、関連する背景技術、技術的課題、発明の目的、有益な効果、実施形態などの内容に依拠すべきであるとし、次のような認識を示した。専利の授權および権利確認の行政手続きにおいて、特定の請求項の新規性、創造性を評価する際に審査官が行う関連認定は、特定の従来技術を参照したものであり、発明者の地位を認定する際に重要な参照要素とすることができる。ただし、これのみに依拠して、専利の技術に対する、特定の発明者による実質的な貢献を否定してはならない。発明創造の形成に関する提出された証拠を十分に考慮し、関連する事実を総合的に認定する必要がある。一般に、専利の技術の創造性に実質的な貢献をした者は当然発明者である。しかし、発明者が、引用文献と区別される専利の技術の技術的特徴に対し実質的な貢献をした者に限定されるとは言えない。技術的課題の発見や発明構想の提案が研究開発活動において重要な役割を果たす場合、これに対して創造的な貢献をした者は、一般的に、発明創造の発明者であると主張することができる。

本件では、まず、郭氏と周氏は新型コロナ流行の初期段階で、関連する課題と法則を鋭く察知し、関連する研究開発を行い、2020 年 2 月上旬にはすでに、関連する発明構想、すなわち、エンザルタミド (これも AR 拮抗剤である) でアンドロゲン経路を阻害することとで、新型コロナウイルスの感染経路を阻害し、新型コロナウイルスによる重症化を抑制することを

提案していた。次に、本件専利は既知の化合物の新たな医薬用途の発明に属するものであり、既知の化合物に基づき、その新たな医薬用途を発見することで成り立つ発明である。本件専利の核心は、既知の化合物の新たな医薬用途の発見と応用であり、会社は、郭氏、周氏との協力前には、Prixelutamide を新型コロナウイルス感染症患者の治療に用いる可能性を発見、理解または把握していなかった。郭氏、周氏が最初に提案した、Prixelutamide の「既存薬再開発」と、それを COVID-19 治療に用いるという発明の概念に基づいてこそ、後続の臨床研究の基礎を築くことができ、ひいては Prixelutamide を新型コロナウイルス変異株による疾患の治療に用いることができることを確認し、本件専利の全体的な技術を形成することができた。繰り返しになるが、本件専利の実質的な特徴には、COVID-19 の治療に用いられる Prixelutamide の用途が含まれており、会社が主張する新型コロナウイルス変異株によって引き起こされる疾患の治療だけに限られない。本件専利の明細書の関連する記載および『第 1 回拒絶理由通知書』に対する会社の意見陳述によれば、本件専利の実質的な特徴には、SARS-CoV-2 P.1 または SARS-CoV-2 B.1.1.7 変異株による疾患の治療に用いられる Prixelutamide の用途が含まれるが、COVID-19 の治療に用いられる Prixelutamide の用途も含まれており、後者は前者の前提および基礎であり、両者は連続性と関連性を有すると認定できる。さらに、郭氏と周氏は、本件専利の技術に関連する他の研究開発活動にも実質的に関与していた。したがって、2 件の訴訟では、郭氏と周氏が本件専利の発明者であると認定することができる。よって、二審判決では、上訴を棄却し、元の判決を維持するという判決が下された。

8 月 16 日、会社は、公式ウェブサイトのトップページおよび公式 WeChat の公開アカウントにおいて、「第 202110657053.0 号専利の発明者追加に関する説明」を掲載し、郭氏と周氏が本件専利の発明者に含まれることを宣言し、有効な判決によって確定した声明掲載の義務を積極的に履行した。

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

この 2 件の訴訟では、研究者の専利発明者としての地位に関する裁判基準が明確にされ、被告企業の不誠実な行為に対し否定的な評価がなされた。2 件の訴訟の判決では、「法に従い発明者の地位を確定し、発明者の氏名掲載権を保護することは、発明者の創造的労力を十分に尊重し肯定することであり、研究者の革新と創造の活力をより一層刺激するのに役立つと同時に、法律に従い主張し奨励と報酬を受けるといふ発明者の正当な権利を十分に保障し、科学技術の革新を効果的に刺激し、保護することに資する」ことが指摘された。また、最高院は判決の中で、発明者は、引用文献と区別される専利の技術の技術的特徴に対し実質的な貢献をした者に限定されず、「実質的な貢献」の包括的な意味を十分に考慮すべきであると指摘している。この基準の確立は、今後の専利出願における発明者の権利保

護に資するものであり、また、司法判断や企業のコンプライアンスに対し  
相応の指針を提供するものでもある。