

北京市高級人民法院 「専利権侵害判断ガイドライン」公布について

中国専利代理人
梁 熙艶

中国における専利権（発明、実用新案、外観設計）侵害裁判は、1985年に発足してから、約30年の歳月を歩んできた。この約30年の間、中国法院の裁判官らは諸外国の裁判経験を如何に中国の専利権侵害裁判に取り入れるかについて模索しながら、幾つかの基本的原則を確立してきた。

最高人民法院としては、中国司法制度の特色とも言える「司法解釈」の制度に基づいて、2001年に専利法の第二次改正に合わせて、下記（1）と（2）の司法解釈を公布し、2009年に専利法の第三次改正に合わせて、下記（3）の司法解釈を公布した。

- （1）提訴前の専利権侵害行為差止めにおける適用法律問題に関する若干の規定
（法釈 {2001} 20号）
- （2）専利権紛争案件審理に適用される法律問題に関する若干の規定
（法釈 {2001} 21号）
- （3）専利権侵害紛争案件審理に適用される法律に関する若干問題の解釈
（法釈 {2009} 21号）

そのうち、（1）と（2）は手続き法上の法的解釈に重点が置かれ、（3）は実体法に関する規定が定められている。（3）に関し、最高人民法院は2003年10月に実体法に関する司法解釈の草案（計71箇条）を一度検討して公表したことがあったが、その草案には、国内外の学者及び実務家の間に共通認識に達していない内容や実際の裁判を通じて実証されていない内容も含まれていたため、司法解釈として公布するには時期尚早と判断され、結局、司法解釈として採択されたのはたった25箇条しかなかった。これらの25箇条の規定についても、原則を定めたもので、実際の裁判においてこれらの規定をいかに適用するかという面で問題があったと言われている。例えば、専利法69条2号で侵害とみなさない先使用権の成立要件に関する規定がなく、また専利権の共同侵害（間接侵害）を認めているがその成立要件に関する規定がなかった。

一方、北京市高級人民法院は中国において知的財産関連案件の裁判にいち早く取り組んだ法院で、今まで数多くの知的財産関連案件の審理を行ってきた。2001年に、いままでの裁判の経験を集大成した「専利権侵害判断に関する若干の問題に対する意見」を公布し、他の地方人民法院及び学者、代理人の実務に大きな影響を与えてきた。このたび、北京市高級人民法院は、専利権紛争案件の増加に伴って現れてきた新たな法的問題に対し、2013年9月4日に「専利権侵害判断ガイドライン」を公布した。このガイドラインでは、これまでの裁判経験を総括して明確な規定を定めるとともに、2001年版「専利権侵害判断に関する若干の問題に対する意見」で裁判の実務に適していない内容が削除された。このガイドラインは北京市の人民法院の裁判を拘束するもので、全国の他の地域の人民法院の裁判に対する拘束力はない。

しかし、専利権侵害案件を数多く審理する北京の人民法院で、このガイドラインに従って審理が行われることは、将来の司法解釈の制定に大きな影響を与えることが予想される。

以下に、弊所が翻訳した当該ガイドラインの日本語訳文を添付するとともに、その概要を紹介する。

(一) 「基本的判断手法」について

まず、第5条で、クレーム解釈においてクレームを分説する際に用いられている「技術的特徴（エレメント）」は、「比較的独立して一定の技術的機能を果たし、且つ比較的独立した技術的効果を奏する最小の技術的要素又は要素の組み合わせを指す」と明確に定義されている。また、第11条で、クレームに対する解釈は、クレームにおける技術的特徴に記載上の瑕疵がある場合、その技術的特徴に存在する曖昧な表現を明らかにする、他の意味を足して補う、誤った表現を特定の状況において訂正する、という三つの対応方法が新設された。さらに、第13条で、辞書、教科書等の公知文献及び当業者の通常理解（所謂外部証拠）に基づくクレーム解釈は、明細書、図面、審査経過、無効審判経過及びその後の審決取消訴訟で法的効力が生じた文書（所謂内部証拠）を参酌しても、その意味が定まらない場合のみに適用されるとの原則を規定した。

以上により、クレームの文言解釈における基本的原則が明確になり、特に、第11条を新設することで、今まで悩まれていたクレームにおける記載上の瑕疵が存在する場合のクレーム解釈の基準が明確になることが期待できる。

また、クレームに記載不備（例えば、サポート要件違反や必須の構成要件が欠けている）に関する無効理由が存在する場合、第14条及び第15条では、無効審判手続きによる解決手段があることを告知し、当事者が無効審判手続きを開始した場合、侵害訴訟中止の可否を決定することが規定されている。

さらに、第16条乃至第21条では、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、用途クレームに対する解釈の原則が定められている。

(二) 「均等侵害」について

「均等な技術的特徴」に関する「三つの基本的同一」、つまり、「基本的に同一の手段で、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を達成する」及び「置換容易性」について、初めてその意味及び判断手法を第44条乃至第47で詳細に規定した。また、第49条で、「均等な技術的特徴」の置き換えは、特定の対応する技術的特徴の間の置き換えを指しており、技術案（発明）全体の置き換えではないことを明確にしたうえで、第50条で、「均等な技術的特徴」とは、クレームにおける幾つかの技術的特徴と被疑侵害品における一つの技術的特徴とに対応させてもよいし、クレームにおける一つの技術的特徴と被疑侵害品におけるいくつかの技術的特徴と対応させてもよいと規定した。これによって、以前の裁判の均等侵害判断に存在していた、粗略で大雑把な判断手法が是正されるものと期待できる。

（三）外観設計専利権の保護範囲の確定について

外観設計の保護範囲は専利法第59条2項で定められている「図面又は写真に示されたその製品の設計を基準とし、簡単な説明における設計要点が外観設計の保護範囲の解釈に用いることができる」と明確にしたうえで、初めて、無効審判及びその後の審決取消訴訟において権利者の意見陳述や提出された製品の見本又は模型、さらに、当事者が提出した当該外観設計の発展変化に関する証拠等も外観設計の保護範囲の解釈に用いることができると定めた（第61条、第63条）。

また、2008年の第三次専利法改正に伴って導入された類似外観設計は、今まで多数の出願が受理されてきたが、類似外観設計は、基本外観設計の類似範囲を確認する機能を有するのか（日本の旧類似意匠制度）、或いは基本外観設計とは別にそれぞれの類似外観設計が独自の類似範囲を有するのか（所謂拡張説、日本の現行関連意匠制度）、明確でなく数多くの質問が寄せられていた。今回のガイドラインの第68条では、類似外観設計専利権の保護範囲は外観設計ごとにそれぞれ確定されると明確にし、基本外観設計とその類似外観設計はいずれも外観設計専利権の保護範囲を確定する根拠となることが初めて明確に規定された。

（四）外観設計専利権の侵害判断基準について

商標権と区別するために、第75条で、外観設計専利権の侵害の有無は権利者側と被疑者側の両外観設計が同一又は類似するかを基準とし、一般消費者の混同、誤認を招くことを基準としてはならないと明確に定めた。また、外観設計専利権の侵害判断には主観的で恣意性が比較的高いという問題に対して、今回のガイドラインにおいて、判断基準の客観性を担保するために、「全体的観察、総合的に判断する」の趣旨を第79条乃至第85条にて明確にし、さらに、一般消費者の知識レベル及び認知能力については、第77条で明確な規定が設けられた。

（五）侵害行為の認定について

当該ガイドラインにおいて、専利法11条で定められている発明又は実用新案専利製品の製造、使用、許諾販売、販売、輸入、専利方法の使用、専利方法により直接得られた製品の使用、許諾販売、販売、輸入に該当する侵害行為を第87条乃至第104条を通じて詳細に定義した。特に、第89条では、他人に委託して被疑侵害品を製造する行為や、被疑侵害品に「監製(監督製造・許可製品)」と標記するなど製造に関与する行為や、部品を専利製品に組み立てた行為は専利製品の製造行為に該当すると明確に規定し、第92条では被疑侵害品を部品又は中間製品として他の製品を製造する行為は専利製品の使用に該当すると明確に規定した。また、専利方法により直接得られた製品に関して、第101条では、専利方法により直接得られた製品(1次製品)に対してさらに加工処理をして後続製品を得ることは専利方法により直接得られた製品の使用に該当するが、当該後続製品をさらに加工処理することは専利方法により直接得られた製品の使用に該当しないと明確に規定した。

(六) 間接侵害について

現行専利法には専利権の間接侵害に関する規定はない。専利権間接侵害に関する案件に対しては、民法通則130条及び最高人民法院が公布した「中華人民共和國民法通則を徹底的に実行することに関する若干問題の意見」という司法解釈の148条で定められている共同侵害行為に関する規定で処理されてきた。

しかし、専利権間接侵害の成立要件は共同侵害の原理だけでは対応しきれない部分があり、今回のガイドラインの第108条では「他人の製品専利を実施するのに専ら用いられる材料、専用設備若しくは部品を提供、販売若しくは輸入、又は他人の方法専利を実施するのに専ら用いられる材料、器材若しくは専用設備を提供、販売若しくは輸入した者は、専利の実施者とともに共同侵害となる」との規定を設けた。

(七) 非侵害の抗弁について

第112条で「専利権侵害訴訟において、被疑侵害者は、専利権が権利付与条件を満たしておらず、無効と宣告されるべきであると抗弁する場合、その無効宣告請求を専利復審委員会に提出しなければならない」との原則を再度明確にした。

また、権利濫用の抗弁については、第113条で、専利権が無効と宣告されたことで権利濫用と安易に認定すべきではないと明確に規定し、被疑侵害者は、専利権者が悪意をもって専利権を取得し且つ専利権を濫用して侵害訴訟を起こしていると抗弁する場合、相応する証拠を提供しなければならないという規定を初めて設けた。そして、「悪意をもって専利権を取得した」ことについては、第114条において列挙方式で明確に定めた。

不完全利用については、第117条において、被疑侵害技術案がクレームにおける個別の技術的特徴を省略し、又はクレームにおける相応する技術的特徴を簡単若しくは低いレベルの技術的特徴に置換えて、クレームにおける当該技術的特徴に対応する性能及び効果を投げ出して又は著しく低下させて劣った技術案であっても、専利権侵害にならないと明確に定めた。この条項の導入によって、権利取得の過程において、クレームドラフティングの重要性がさらに高まったといえる。

また、先使用権については、第121条で初めてその成立要件を明確に定めた。

このガイドラインは専利権侵害訴訟において直面する多くの方面の法的問題について、詳細な規定を定め、裁判基準の統一に大いに貢献すると言えるでしょう。

弊所はこのガイドラインを取り急ぎ日本語に翻訳しました。皆様に中国における専利権侵害裁判の最新の動向の把握に活用して頂ければ幸甚です。