

最高人民法院による

専利の権利付与・権利確認の行政事件の法律適用に関する若干問題の規定(一)¹

法積〔2020〕8号

(2020年8月24日最高人民法院審判委員会第1810回会議にて可決、2020年9月12日から施行)

専利の権利付与・権利確認の行政事件の正確な審理のため、「中華人民共和國専利法」、「中華人民共和國行政訴訟法」などの法律規定に基づき、裁判実務を考慮して、本規定を制定する。

第1条 この規定でいう専利の権利付与行政事件²とは、専利出願人が国務院専利行政部門による専利復審請求審査決定³に不服として、人民法院に提起した訴訟の事件をいう。

この規定でいう専利の権利確認行政事件⁴とは、専利権者または無効審判請求人が国務院専利行政部門による専利無効請求審査決定⁵に不服として、人民法院に提起した訴訟の事件をいう。

この規定でいう被訴決定とは、国務院専利行政部門による専利復審請求審査決定、専利無効請求審査決定をいう。

第2条 人民法院は、所属する技術分野における技術者が請求の範囲、明細書及び図面を読んで理解する通常の意味をもって請求の範囲の用語を特定しなければならない。請求の範囲の用語が明細書及び図面において明確な定義または説明がある場合は、それに基づいて特定するものとする。

前項に基づいて特定できない場合は、所属する技術分野における技術者が通常使っている技術辞典、技術ハンドブック、道具書、教科書、国または業界技術標準などを参酌して特定することができる。

第3条 人民法院が専利の権利確認行政事件で請求の範囲の用語を特定するときは、専利権侵害事件の発効裁判で採用された専利権者の関連陳述を参酌す

¹ 原文の出典：<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-254761.html>

² 「専利の権利付与行政事件」は日本の拒絶査定不服審判の審決取消訴訟に相当する。

³ 「専利復審請求審査決定」は日本の拒絶査定不服審判の審決に相当する。

⁴ 「専利の権利確認行政事件」は日本の無効審判の審決取消訴訟に相当する。

⁵ 「専利無効請求審査決定」は日本の無効審判の審決に相当する。

ることができる。

第4条 請求の範囲、明細書及び図面における文法、文字、数値、句点、図形、符号等に明らかな誤りまたは岐義があるが、所属する技術分野における技術者が請求の範囲、明細書及び図面を読むことにより唯一の理解を得ることができる場合、人民法院は当該唯一の理解に基づいて認定しなければならない。

第5条 当事者が、専利出願人、専利権者が信義誠実の原則に違反して明細書及び図面における具体的実施形態、技術効果及びデータ、図表などの関連技術内容を虚構し、捏造することを、証拠をもって証明することができ、これを根拠に関連する請求項が専利法の関連規定を満たしていないことを主張する場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

第6条 明細書に特定の技術内容を十分に公開されていないことに起因して、専利出願日に次に掲げる場合のいずれか一つに該当するときは、人民法院は明細書及び当該特定の技術内容に関連する請求項が専利法第26条第3項の規定を満たさないと認定しなければならない。

(一) 請求項によって特定された技術方案が実施できない場合

(二) 請求項によって特定された技術方案を実施しても発明または考案が解決しようとする技術課題を解決できない場合

(三) 請求項によって特定された技術方案が発明または考案が解決しようとする技術課題を解決することができることを確認することに過度の労働が必要な場合。

当事者が前項に規定された十分に公開されていない特定の内容のみに基づいて、該特定の技術内容に関連の請求項が専利法第26条第4項の「請求の範囲は明細書を根拠としなければならない」との規定を満たすと主張する場合は、人民法院はこれを支持しない。

第7条 所属する技術分野における技術者が明細書及び図面に基づいて、請求項が次に掲げる場合のいずれか一つに該当すると認めるときは、人民法院は当該請求項が専利法第26条第4項の保護を求める専利の保護範囲を明確に特定するとの規定を満たしていないと認定しなければならない。

(一) 特定された発明の主題⁶の類型が不明確な場合

(二) 請求項における技術特徴の意味が合理的に確定できない場合

⁶ 「主題」は日本の請求項のカテゴリに相当する。

(三) 技術特徴の間に明らかに矛盾しておりかつ合理的に解釈できない場合。

第8条 所属する技術分野における技術者が明細書及び図面を読んで、請求項によって特定された技術方案を、出願日に得ることができずまたは合理的に概括することができない場合、人民法院は当該請求項が専利法第26条第4項の「請求の範囲は明細書を根拠としなければならない」との規定を満たしていないと認定しなければならない。

第9条 機能または効果によって特定された技術特徴とは、構造、組成、ステップ、条件等の技術特徴または技術特徴の間の相互関係など、発明創造における機能または効果のみによって特定された技術特徴をいう。ただし、所属する技術分野における技術者が明細書及び図面を読んで直ちに直接かつ明確に当該機能または効果の具体的実施形態を確定することができる場合はこの限りでない。

前項に規定する機能または効果によって特定された技術特徴が、請求の範囲、明細書及び図面で当該機能または効果を実現するための具体的実施形態が何ら公開されていない場合、人民法院は明細書及び当該技術特徴を有する請求項が専利法第26条第3項の規定を満たしていないと認定しなければならない。

第10条 医薬専利出願人は、出願日後に追加実験データを提出する場合は、当該データに頼って専利出願が専利法第22条第3項、第26条第3項などの規定を満たすことを主張する場合、人民法院はこれを審理しなければならない。

第11条 当事者が実験データの真実性に対して争いがある場合、実験データを提出する側の当事者は実験データの由来と形成過程を、証拠を挙げて証明しなければならない。人民法院は、実験の責任者の法廷への出頭を通知し、実験原料、ステップ、条件、環境またはパラメータ及び実験を完成させた者、機構などについて説明させることができる。

第12条 人民法院が請求項によって特定された技術方案の技術分野を確定する際に、主題名称などの請求項の全部の内容、明細書における技術分野及び背景技術に関する記載、及び当該技術方案によって実現される機能と用途などを総合的に考慮しなければならない。

第 13 条 明細書及び図面に、区別となる技術特徴⁷の請求項によって特定された技術方案において達成される技術効果が明確に記載されていない場合、人民法院は、所属する技術分野の公知常識を参酌して、区別となる技術特徴と請求項における他の技術特徴との関係、区別となる技術特徴が請求項によって特定された技術方案における作用などに基づいて、所属する技術分野における技術者が確定できる当該請求項の実際に解決した技術課題を認定することができる。

被訴決定が請求項の実際に解決した課題に対して認定しておらずまたは認定が誤った場合でも、人民法院が請求項の進歩性に対する法に依る認定に影響を及ぼさない。

第 14 条 人民法院が意匠専利製品の一般消費者の有する知識レベル及び認知能力を認定する際には、出願時の意匠製品の設計空間を考慮しなければならない。設計空間が大きい場合、人民法院は一般消費者が通常気付きにくい異なる意匠の間の小さな相違点を認定することができ、設計空間が小さい場合、人民法院は一般消費者が通常、より気付きやすい異なる意匠の間の小さな相違点を認定することができる。

前項にいう設計空間の認定に対して、人民法院は以下の要素を総合的に考慮することができる。

- (一) 製品の機能、用途
- (二) 従来意匠の全体的状況
- (三) 慣用意匠
- (四) 法律、行政法規における強制規定
- (五) 国、業界の技術標準
- (六) 考慮する必要があるその他の要素

第 15 条 意匠の図面、写真が矛盾、欠失またはぼやけてくっきりしないなどの状況に起因して、一般消費者が図面、写真及び簡単な説明に基づいて保護を求めようとする意匠を特定できない場合、人民法院は専利法第 27 条第 2 項「保護を求める製品に係る意匠を明確に示す」との規定を満たしていないと認定しなければならない。

第 16 条 人民法院は意匠が専利法第 23 条の規定を満たしているか否かを認

⁷ 「区別となる技術特徴」は、日本語の「発明特定事項の相違点」に相当する。

定するに当たって、意匠の全体的視覚効果を総合的に判断しなければならない。

特定の技術的機能を実現するために不可欠または選択せざるを得ない意匠特徴は、意匠専利の視覚効果の全体的観察及び総合的判断に顕著な影響を及ぼすものではない。

第 17 条 意匠と同一または類似種類の製品の一の従来意匠に比較して、全体視覚効果が同一または局部的に微差しか有していないなどの実質同一の場合、人民法院は専利法第 23 条第 1 項に規定する「従来意匠に属する」と認定しなければならない。

前項に規定する場合に加え、意匠と同一または類似の製品の一の従来意匠に比較して、両者の区別が全体的視覚効果に対して顕著な影響を及ぼさない場合、人民法院は専利法第 23 条第 2 項に規定する「明らかな区別」を有しないと認定しなければならない。

人民法院は、意匠製品の用途に基づいて、製品の種類が同一または類似であるか否かの認定をしなければならない。製品の用途の確定は、意匠の簡単な説明、意匠製品分類表、製品の機能及び製品の販売、実際の使用状況などの要素を参酌することができる。

第 18 条 意匠専利が、同一種類の製品における同日に出願された他の意匠専利に比較して、全体的視覚効果が同一または局部的に微差しか有しないなどの実質同一の場合、人民法院は専利法第 9 条に「同一の発明創造は一つの専利権しか付与できない」との規定を満たしていないと認定しなければならない。

第 19 条 意匠専利が、出願日以前に提出された出願で、出願日後に公告されたもので、かつ同一または類似種類の製品の他の意匠に比較して、全体的視覚効果が同一または局部的に微差しか有しないなどの実質同一の場合、人民法院は専利法第 23 条第 1 項に規定する「同一の意匠」を構成すると認定しなければならない。

第 20 条 従来意匠の全体による意匠の示唆に基づいて、一般消費者が容易に想到することができる意匠特徴の転用、寄せ集めまたは置き換えなどの態様で、意匠専利の全体的視覚効果と同一または局部的に微差しか有しないなどの実質同一の意匠を得て、かつ独特な視覚効果を有しない場合、人民法院は当該意匠専利が従来意匠の特徴の組み合わせに比較して、専利法第 23 条第 2 項に規定する「明らかな区別」を有しないと認定しなければならない。

次のいずれかに掲げる場合に該当するとき、人民法院は前項にいう意匠の示唆を有すると認定することができる。

(一) 同一種類製品の異なる意匠の意匠特徴を寄せ集めまたは置き換えた場合

(二) 従来意匠に特定種類の製品の意匠特徴を意匠専利製品に転用されることが公開された場合

(三) 従来意匠に異なる特定種類の製品の意匠特徴を寄せ集めたことが公開された場合

(四) 従来意匠における模様を直接、または微細な修正をして意匠専利製品に用いた場合

(五) 単一の自然物の特徴を意匠専利製品に転用した場合

(六) 単なる基本的な幾何学的形状または微細な修正をして得られた意匠の場合

(七) 一般消費者に公知の建築物、著作物、標識などの全部または部分の意匠を用いた場合。

第 21 条 人民法院はこの規定第 20 条にいう独特な視覚効果を認定する際に、以下の要素を総合的に考慮することができる。

(一) 意匠専利製品の設計空間

(二) 製品種類の関連度

(三) 転用、寄せ集め、置き換えられた意匠特徴の数量及び難易度

(四) 考慮すべきその他の要素。

第 22 条 専利法第 23 条にいう「合法的権利」は、著作物、商標、地理的表示、氏名、企業名称⁸、肖像、及び一定の影響を有する商品の名称、包装、装飾などについて享有する合法的権利または権益を含む。

第 23 条 当事者が専利復審、無効宣告請求審査手続において次に掲げる場合は、行政訴訟法第 70 条第 3 項に規定する「法定手続違反の場合」に該当することを主張する場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

(一) 当事者が提出した理由及び根拠を遺漏し、かつ当事者の権利に対して実質的な影響を及ぼした場合

(二) 審理手続に参加すべき専利出願人、専利権者及び無効宣告請求人などに、法に依り通知しておらず、その権利に対して実質的な影響を及ぼした場合

⁸ 「企業名称」は、日本の「商号」に相当する。

(三) 当事者に合議体のメンバーを告知しておらず、かつ合議体のメンバーに回避事由を有していながら回避していなかった場合

(四) 被訴決定が不利になる側の当事者が、被訴決定の根拠となる理由、証拠及び認定の事実に対して意見陳述の機会が与えられていない場合

(五) 当事者が主張していない公知常識又は慣用意匠を積極的に導入し、当事者の意見を聞いておらずかつ当事者の権利に実質的な影響を及ぼした場合

(六) その他の法定手続に違反し、当事者の権利に実質的な影響を及ぼし得る場合。

第 24 条 被訴決定が次に掲げるいずれか一つに該当する場合、人民法院は行政訴訟法第 70 条の規定に依り、部分取消と判決することができる。

(一) 被訴決定が請求の範囲における一部の請求項に対する認定が誤って、ほかの部分正しい場合

(二) 被訴決定が専利法第 31 条第 2 項に規定する「一件の意匠専利出願」における部分の意匠に対する認定が誤って、ほかの部分正しい場合

(三) その他の部分取消と判決することができる場合。

第 25 条 被訴決定が当事者の主張した全部の無効理由及び証拠に対して、すでにすべて言及し、かつ請求項の無効を宣告した場合、人民法院が被訴決定の認定した当該請求項の無効理由がいずれも成立できないと認めた場合、当該決定を取消または部分取消の判決をしなければならず、かつ事情に応じて、被告に当該請求項について改めて審査決定を行うと判決することができる。

第 26 条 審査決定が発効された裁判を直接依拠して改めて行われたもので、かつ新たな事実及び理由を導入しておらず、当事者が当該決定に対して訴訟を提起した場合、人民法院は法に依り不受理と裁定し、すでに受理した場合は、法に依り裁定をもって訴えを棄却する。

第 27 条 被訴決定に事実の究明または法律の適用に確かに不当であるが、専利の権利付与・権利確認の認定結論が正しい場合、人民法院は、関連事実の究明及び法律適用を是正したうえ、原告の訴訟請求を棄却すると判決することができる。

第 28 条 当事者が関連の技術内容は公知常識または関連の意匠特徴が慣用技術または慣用意匠であると主張する場合は、人民法院はその当事者に証拠を提供して証明することまたは説明を求めることができる。

第 29 条 専利出願人、専利権者が専利の権利付与・権利確認の行政事件において新たな証拠を提供して、専利出願は拒絶されるべきでないまたは専利権は有効を維持すべきであることを証明するのに用いる場合、人民法院は一般的に審理しなければならない。

第 30 条 無効宣告請求人が専利の権利確認の行政事件において新たな証拠を提供した場合、人民法院は一般的に審理を行わない。ただし、以下の証拠はこの限りでない。

(一) 専利無効宣告請求審理手続においてすでに主張した公知常識または慣用意匠を証明するための証拠

(二) 所属する技術分野における技術者または一般消費者の知識レベル及び認知能力を証明するための証拠

(三) 意匠専利製品の設計空間または従来意匠の全体的状況を証明するための証拠

(四) 専利無効宣告請求審査手続においてすでに採用された証拠の証拠力を補強するための証拠

(五) その他の当事者が訴訟において提供した証拠を反論するための証拠。

第 31 条 人民法院はこの規定第 29 条、第 30 条に規定する新たな証拠の提供を当事者に求めることができる。

当事者が人民法院に提供した証拠が、専利復審、無効宣告請求審査手続において、法に依り提供することが求められているにもかかわらず正当理由なく提供されていなかったものである場合、人民法院は一般的に採用しない。

第 32 条 この規定は 2020 年 9 月 12 日から施行される。

この規定が施行された後、人民法院が審理中の一審、二審事件はこの規定を適用し、施行前にすでに発効裁判がなされた事件は、その再審にこの規定を適用しない。