



「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」の要点について

———劉繼祥

2011年3月21日



主要内容

- 専利権の保護範囲（根拠、原則、手段）
- 発明、実用新案専利権侵害の判定
- 意匠権専利侵害の判定
- 部品の特利権侵害
- 先行技術の抗弁
- 先使用権の抗弁
- 賠償金額の確定
- 新物品の定義
- 非権利侵害確認訴訟の受理



第一条（保護範囲確定の根拠）

- 人民法院は、権利者が主張する請求項を基に、専利法59条1項の規定に従って専利権の保護範囲を確定するものとする。権利者が、第一審の法定弁論の終了前にその主張する請求項を変更する場合には、人民法院はこれを承認するものとする。
- 権利者が、従属請求項に基づいて専利権の保護範囲の確定を主張する場合には、人民法院は当該従属請求項に記載された付加的な技術的特徴及びその引用した請求項に記載された技術的特徴に基づいて、専利権の保護範囲を確定するものとする。



第二条（保護範囲確定の原則）

- 人民法院は請求項の記載に基づき、明細書及び図面を読み終えた当該分野の一般技術者の請求項に対する理解と結びつけた上で、専利法59条1項に定めた請求項の内容を確定するものとする。
- **新専利法59条**
発明又は実用新案専利権の保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び添付図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。



第三条（請求の解釈方法）

- 人民法院は、明細書や図面、権利要求書における関連の請求項、特許審査書類を用いて請求項を解釈することができる。明細書において請求項の用語について特別に定義している場合には、その特別の定義に従う。
- 請求項の意味は、上述した方法を用いても明確にすることができない場合には、参考書、教科書などの公知文献及び当該分野の一般的な技術者が持っている一般的な理解と結びつけて解釈することができる。



問題点

- 明細書は請求項の解釈に使える VS
明細書の中の制限を請求項に導入してはならない
- 請求項の用語が明らかで適切である場合、明細書を参考にしなくても良いのか
- 請求項の記載が明細書及び図面の内容と一致しない場合、権利要求書の記載に従うのか。それとも専利権者に不利な内容に従うのか。



第四条（機能性により限定した技術的特徴）

- 請求項において機能又は効果をもって記載された技術的特徴について、人民法院は明細書及び図面に記述された当該機能又は効果の具体的な実施形態及びそれと同等の実施形態と結び付けて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。



第五条（寄付原則）

- 明細書又は図面のみにおいて記述され、請求項には記載されていない技術方案について、専利権侵害をめぐる紛争案件において権利者がそれを専利権の保護範囲に取り入れる場合、人民法院は支持しない。



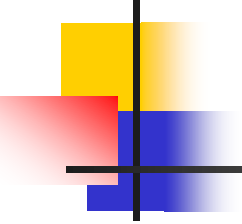
第六条（禁反言の原則）

- 専利権の付与又は無効宣告手続において、専利出願人や専利権者が請求項や明細書に対する修正又は意見陳述を通して放棄した技術方案を、権利者が専利権侵害をめぐる紛争案件で改めて専利権の保護範囲に取り入れる場合には、人民法院は支持しない。



第七条（専利権侵害の判定方法）

- 権利侵害で訴えられた技術方案が専利権の保護範囲に入っているかを判断する際に、人民法院は権利者が主張した請求項に記載されたすべての技術的特徴を審査しなければならない。
- 権利侵害で訴えられた技術方案に、請求項に記載されたすべての技術的特徴と同一又は同等なものが含まれている場合、人民法院はそれが専利権の保護範囲に入っていると認定しなければならない。請求項に記載されたすべての技術的特徴と比べて、権利侵害で訴えられた技術方案の技術的特徴に、請求項に記載された技術的特徴が1つ以上不足している、又は同一でもなく同等でもない技術的特徴が1つ以上ある場合には、人民法院はそれが専利権の保護範囲に入っていないと認定しなければならない。



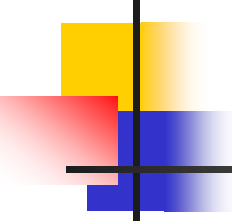
- 「余剰指定」の否定

請求項に記載された技術的特徴が、発明の解決しようとする技術課題にとって余剰である場合、権利侵害を判定するときに、当該技術的特徴を無視してもよい。権利侵害で訴えられた物品が当該技術的特徴を有さなくても、専利権の保護範囲に入っていると認定できる。



第八条（意匠権の保護範囲）

- 登録意匠に係る物品の種類と同一又は類似する物品において、登録意匠と同一又は近似する意匠を用いた場合、人民法院は権利侵害で訴えられた意匠が専利法59条2項に定めた意匠権の保護範囲に入っていると認定しなければならない。

- 
- 物品の種類が同一若しくは類似するが、権利を侵害したと訴えられた意匠が登録意匠とは同一でもなく類似もしない場合、又は侵害したと訴えられた意匠が登録意匠と同一若しくは類似するが、物品の種類が同一でもなく類似もしない場合、権利を侵害したと訴えられた意匠が意匠権の保護範囲に入っていないとする。



第九条（物品種類の認定）

- 人民法院は、意匠に係る物品の用途に基づいて、物品の種類の同一又は類似を認定しなければならない。物品の用途確定にあたり、意匠の簡単な説明、意匠の国際分類表、物品の機能及び物品の販売、実際の使用状況などの要素を参酌することができる。



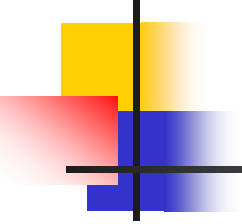
第十条（判断の主体）

- 人民法院は、登録意匠に係る物品の一般的な消費者の知識レベルと認知能力をもって、意匠の同一又は類似を判断しなければならない。



第十一条（同一又は類似の判断方法）

- 意匠の同一又は類似の認定にあたり、人民法院は登録意匠、権利侵害で訴えられた意匠のデザイン上の特徴に基づき、意匠の全体的視覚効果をもって総合的に判断しなければならない。主に技術的な機能で決まるようなデザイン上の特徴及び全体的視覚効果に影響を与えないような物品の材料や内部構造といった特徴は、考慮しない。

- 
- 次のような状況は通常、意匠の全体的視覚効果に対してより大きな影響を与える。
 - (一) 他の部分に対して、物品の正常使用時に容易に直接観察できる部分
 - (二) 登録意匠におけるその他のデザイン上の特徴に対して、登録意匠が先行意匠と区別されるデザイン上の特徴
 - 権利侵害で訴えられた意匠と登録意匠とが、全体的視覚効果において相違がない場合、人民法院は二者が同一であると認定し、全体的視覚効果において実質的な相違がない場合、人民法院は二者が類似すると認定しなければならない。



第十二条（部品の専利権侵害）

- 発明又は実用新案専利権を侵害した物品を部品として別の物品を製造する場合、人民法院はこれが専利法 11 条に定めた使用行為に該当すると認定しなければならない。当該別の物品を販売した場合、人民法院はこれが専利法 11 条に定めた販売行為に該当すると認定しなければならない。
- 意匠権を侵害した物品を部品として別の物品を製造しかつ販売する場合、人民法院はこれが専利法 11 条に定めた販売行為に該当すると認定しなければならない。ただし、意匠権を侵害した物品が当該別の物品において技術機能のみ持っている場合は除く。
- 前記 2 項に定めた状況において、権利侵害で訴えられた者の間に役割分担・協力関係がある場合には、人民法院はこれを共同侵害と認定しなければならない。



第十三条（専利方法により直接獲得した物品）

- 専利方法を用いて得られた原始的な物品について、人民法院は、それが専利法 11 条に定めた専利方法により直接に得られた物品であると認定しなければならない。
- 上述した原始的な物品をさらに加工・処理して後続物品を獲得する行為について、人民法院は、それが専利法 11 条に定めた専利方法により直接に得られた物品の使用に該当すると認定しなければならない。



第十四条（先行技術の抗弁）

- 専利権の保護範囲に入っていると訴えられたすべての技術的特徴が、1つの先行技術方案における相応した技術的特徴と同一又は実質的な相違がない場合、人民法院は、権利侵害で訴えられた者が実施した技術が、専利法62条に定めた先行技術に該当すると認定しなければならない。
- 権利侵害で訴えられた意匠が、1つの先行意匠と同一又は実質的な相違がない場合、人民法院は、権利侵害で訴えられた者が実施した意匠が、専利法62条に定めた先行意匠に該当すると認定しなければならない



■ 抗弁方案

1つの先行技術方案なのか。組み合わせなのか。

■ 判断基準

同一又は実質的相違がない。

■ 判断過程

まず、専利権の保護範囲に入っているか否かを判断してから、抗弁が成立するか否かを判断するのか。それとも、直接に抗弁が成立するか否かを判断するのか。



問題点：

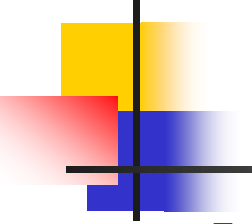
先行技術と新規性のグレースピリオド？

- 専利法 2 2 条：先行技術とは、出願日前に国内外において公衆に知られている技術をいう。
- 専利法 2 4 条：特許出願した発明創造は出願日前 6 ヶ月以内に、下記の状況のいずれかに該当する場合は、新規性を失わない。



第十五条（先使用権の抗弁）

- 権利侵害で訴えられた者が不法獲得した技術又は意匠をもって先使用権を主張して抗弁する場合、人民法院はこれを支持しない。
- 次のような状況のいずれかに該当する場合、人民法院は、専利法69条（2）号に定めた、既に製造と使用の準備を整えていると認定しなければならない。
 - （1）発明創造の実施に必要とされる主要な技術図面又は工程書類を完成した。
 - （2）発明創造の実施に必要とされる主要な設備又は原材料を製造又は購入した。
- 専利法69条（2）号に定めた元の範囲は、特許出願日以前にすでにあった生産規模及び既存の生産設備を利用し、又は既存の生産準備状況により達成できる生産規模を含む。

- 
- 先使用権者が、特許出願日後にその既実施した又は実施するために必要な準備を整えた技術又は意匠を他人に譲渡又はその実施を許諾した場合、当該実施行為は元の範囲内での継続実施に該当するという権利侵害で訴えられた者の主張を、人民法院は支持しない。ただし、当該技術又は意匠が元の企業とあわせて譲渡又は相続された場合は除く。
 - 先使用権制度は、先出願制度の不備を補うために生まれたものである。
 - 「不法に獲得」した技術は先使用権抗弁を主張してはならない。
 - 「既に製造、使用に必要な準備を整えた」（薬品の審査許可？）
 - 「元の範囲」：生産規模 VS 生産能力 VS 事業目的
 - 出願日の後に、技術のみを譲渡することが許されるか。



第十六条（賠償金額の確定）

- 人民法院が専利法65条1項に基づき、権利侵害者が権利侵害によって取得した利益を確定する場合、権利侵害者の専利権侵害行為によって取得した利益に限るものとする。その他の権利によって生じた利益は、合理的に差し引かなければならない。
- 発明や実用新案専利権を侵害した物品が別の物品の部品である場合、人民法院は、当該部品自体の価値及びそれが完成品の利益実現において果たした役割などの要素により、賠償金額を合理的に確定しなければならない。
- 意匠権を侵害した物品が包装物である場合、人民法院は、包装物自体の価値及びそれが被包装物品の利益実現において果たした役割などの要素により、賠償金額を合理的に確定しなければならない。



第十七条（新物品）

- 物品又は物品を製造する技術方案が、専利出願日以前から国内外において公衆に知られている場合、人民法院は、当該物品が専利法 6 条 1 項に定めた新物品に該当しないと認定しなければならない。



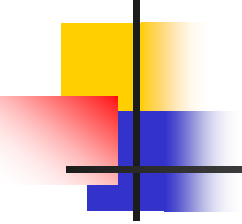
第十八条（非権利侵害確認訴訟）

- 権利者が他者に対して専利権侵害の警告を出し、被警告者又は利害関係人が書面にて権利者に訴権の行使を催告したにもかかわらず、権利者は当該書面催告の受領日から1ヶ月以内、又は書面催告の発信日から2ヶ月以内に警告の撤回をせず、訴訟も提起しなかったため、被警告者又は利害関係人がその行為について専利権非侵害確認訴訟を提起する場合には、人民法院は受理しなければならない。



第十九条（新、旧法の適用）

- 専利権侵害で訴えられた行為が2009年10月1日以前に発生した場合、人民法院は改正前の専利法を適用する。2009年10月1日以降に発生した場合、人民法院は改正後の専利法を適用する。
- 専利権侵害で訴えられた行為が2009年10月1日以前に発生し、かつ2009年10月1日以降にも継続しており、改正前及び改正後いずれの専利法の規定に基づいても権利侵害者が賠償責任を負わなければならない場合には、人民法院は改正後の専利法を適用して賠償金額を確定する。



第二十条

- これまで当法院が公布した関連する司法解釈が本解釈と一致しない場合は、本解釈に準じる。



ありがとうございました