

早わかり中国特許

～ 中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2012年11月9日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2012年10月号掲載)

第18回 補正要件 第2回

1.概要

補正に際しては、「原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲」内で行う必要があり、実務上は請求項に対する補正が、この範囲内であるか否かが問題となる。

原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲とは、文字どおりに記載された内容及び直接的に、疑う余地も無く確定できる内容をいうが、実務上は文字どおりの範囲内でしか補正が認められないことが多い。以下に述べるインクカートリッジ事件は、この審査指南で規定されている補正の範囲の妥当性を巡り争われた。

2.インクカートリッジ事件概要

インクカートリッジ事件では請求項の「半導体メモリ装置」の記載を「メモリ装置」と補正したことに関し、復審委員会¹および北京市第1中級人民法院は、メモリ装置は半導体メモリ装置以外の装置をも含むことから、新規事項追加に該当すると判断した²。これに対し、北京市高級人民法院は当初明細書および請求項の記載内容と審査段階で出願人がなした意見書の記載内容を総合的に判断し、「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」と補正したことは新規事項追加に当たらないとした³。

北京市高級人民法院の判決に対し、再審が最高人民法院に請求された。最高人民法院は北京市高級人民法院の「メモリ装置」に対する解釈の誤りがあることを認めたものの、明細書の記載、及び専利法第33条の立法趣旨等を総合的に勘案し、出願人がなした補正は新規事項の追加には当たらないと判断した⁴。

3.事件の背景

¹復審委員会は日本国特許庁審判部に対応し、専利法第41条に規定する復審(日本の拒絶査定不服審判に相当)及び専利法第45条に規定する無効宣告請求(日本の無効審判に相当)事件を取り扱う。

² 復審委員会 2008年4月15日第11291号無効宣告決定

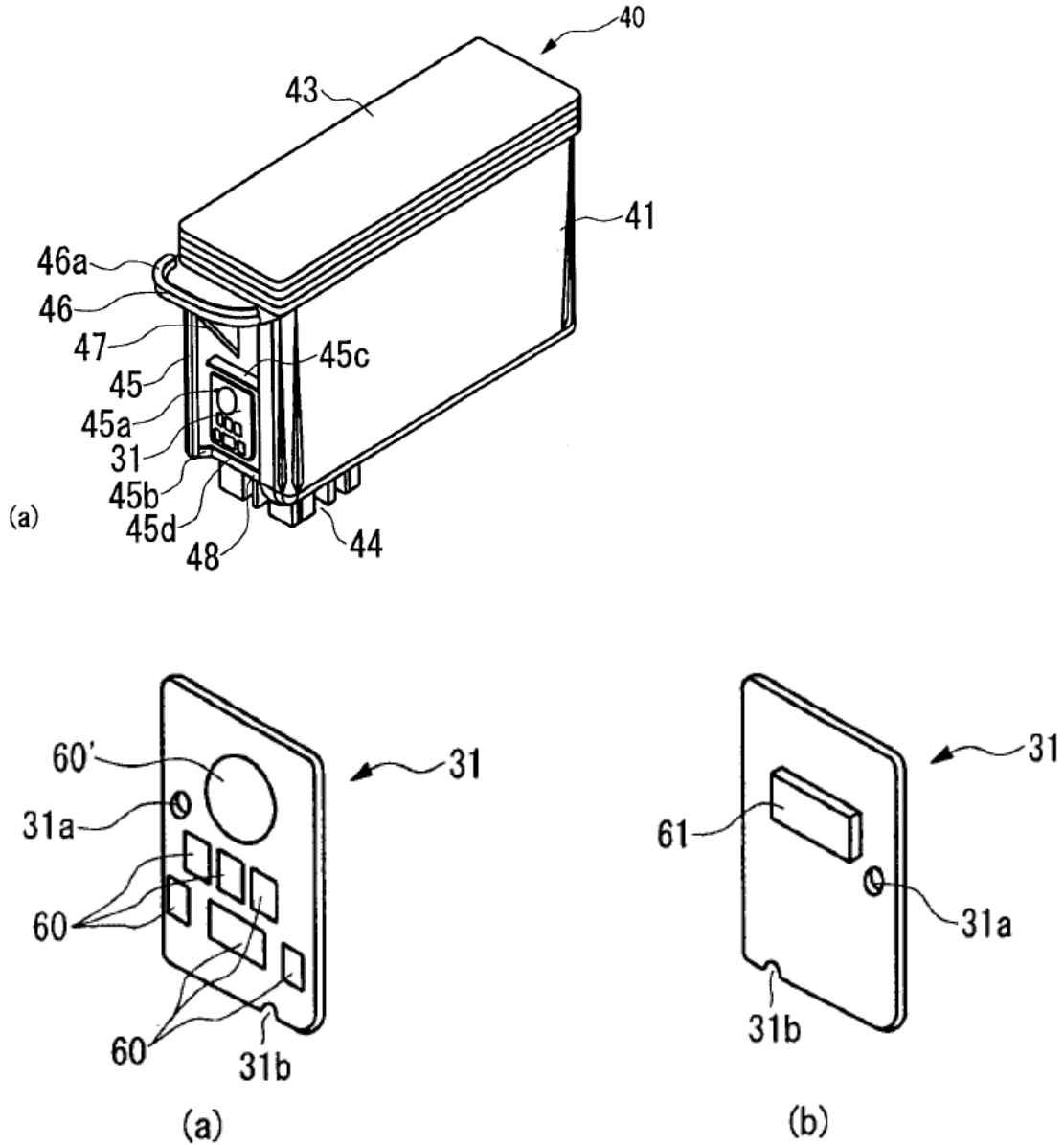
北京市第一中級人民法院判決(2008)一中行初字第1030号

³北京市高級人民法院 2009年10月13日判決 (2009)高行終字第327号

⁴ 最高人民法院 2011年12月25日判決 (2010)知行字第53号

(1)特許の内容

セイコーエプソン株式会社(以下、原告)は、「インクカートリッジ」と称する発明特許第 00131800.4 (以下、800 特許という)を所有している。



参考図 1 800 特許のインクカートリッジを示す説明図

参考図 1 は 800 特許のインクカートリッジを示す説明図である。インクカートリッジの容器 40 の前壁には回路基板 31 が装着されている。回路基板 31 の前面にはインクジェットプリンタと通信を行うための接点 60 が分散配置されている。回路基板 31 の裏面にはインク量および製造年月日等を記憶するための半導体メモリ装置 61 が設置さ

れている。争点となった主な請求項は以下のとおりである。原告は審査の段階で「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」へと補正した。なお、明細書の従来技術欄には「メモリ装置」の文言が使用されていたが、実施例には「半導体メモリ装置」の文言のみが使用されていた。

請求項 1

インク供給針を通じてインクジェットプリンタの記録ヘッドにインクを供給するインクジェットプリンタキャリッジ上のインクカートリッジにおいて、
複数の壁と、
前記インク供給針を收容し、複数の壁の第 1 壁上に形成されるインク供給口と、
前記インクカートリッジに支持され、インクに関する情報を保存するメモリ装置と、
前記複数の壁の第 1 壁に交差する前記第 2 壁上に取り付けられ、前記インク供給口の中線上に位置している回路基板と、
前記回路基板の外面上に形成され、前記メモリ装置をインクジェットプリンタに接続する複数の接点とを備え、前記接点は複数の列を形成する。

(2) 審判および訴訟の経緯

原告は優先日を 1998 年 5 月 18 日とする国際特許出願 PCT/JP99/02579 に基づき、中国へ 99800780.3 号発明特許出願を行った。800 特許は 99800780.3 号発明特許出願の分割出願であり、2004 年 6 月 23 日に公告された。その後、800 特許に対し、無効宣告請求が復審委員会に対して提出された。当該無効宣告請求に対し、原告は 2007 年 9 月 18 日、意見陳述書及び補正書を提出した。補正後の請求項の内容は上述したとおりである。復審委員会は請求項について出願人がなした補正は「新規事項追加に該当する」として、無効との審決をなした。原告は審決を不服として北京市第一中級人民法院へ上訴した。北京市第一中級人民法院は復審委員会の判断を支持する判決をなした。

復審委員会および北京市第一中級人民法院は、「メモリ装置」は、普遍的な意味を包含し、半導体メモリ装置だけでなく、磁気バブルメモリ装置、強誘電体メモリ装置等多くの異なる類型をも含むと述べた。また、800 特許には、その他の種類のメモリ装置は記載されていなかった。当業者は必ずしも「半導体メモリ装置」から、直接的に、疑う余地も無く「メモリ装置」を確定できるとはいえないことから、当該補正は新規事項追加に該当すると結論づけた。原告はこれを不服として、北京市高級人民法院へ上訴した。

(3) 北京市高級人民法院での判断

北京市高級人民法院は、明細書では、「メモリ装置」は実際には「半導体メモリ装置」の意義で使用されていると判断した。さらに原告が実質審査段階の意見書において、「メ

メモリ装置」に対し、明確な限定を行っていた事実に注目した。「メモリ装置」に関し、意見陳述書において、以下のように述べられていた。

「出願人は「メモリ装置」は図 7(b)に示す「半導体メモリ装置 61」と解釈している」

以上のことから、北京市高級人民法院は、下位概念である「半導体メモリ装置」から上位概念である「メモリ装置」に補正されたものの、明細書及び出願人が審査段階でなした意見書の内容を総合的に考慮すれば、「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」の簡称として使用していると解釈できることから、新規事項の追加には当たらないとの判決をなした。当該判決に対し、再審請求⁵がなされた。

4. 最高人民法院での争点

(1) 争点 1：第 2 審における「メモリ装置」の解釈が妥当か否か

第 2 審判決は「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」の簡称であると認定したが、当該判断が妥当か否か問題となった。

(2) 争点 2：請求項中の「メモリ装置」に関する補正が専利法第 33 条の規定に違反するか否か

専利法第 33 条の立法趣旨に鑑み当該補正が新規事項の追加に該当するか否かが問題となった。

5. 最高人民法院の判断

(1) 争点 1：第 2 審における「メモリ装置」に対する解釈は誤りである。

最高人民法院は、「メモリ装置」を「半導体メモリ装置」の簡称とした高級人民法院の認定は誤りであり、「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」を含む上位概念を意味すると判断した。

(i) 「メモリ装置」の記載箇所

本特許の原公開明細書の明細書第 1 ページ第 23-24 行には、
「プリンタを製造元に持ち込む必要があり、かつ制御データを記録したメモリ装置を交換する必要がある。」
と記載されている。また、原告が第 1 回審査意見通知書に対して提出した意見陳述書

⁵再審制度とは、人民法院の行った誤った判決または裁定に対して再び裁判を行う制度をいう。事実の認定、及び、法律の適用のいずれかにおいて誤りがある場合は、本制度により再度審理が行われる。詳細は拙著「中国特許訴訟実務概説」発明協会を参照されたい。

2.2 項には「請求項 23 は図 6 及び図 7 に関し、出願人は、「メモリ装置」は図 7(b)に示す「半導体メモリ装置 61」を示すものと解釈する」と記載されている。

(ii) 「メモリ装置」用語の含意

当業者の観点からすれば、「メモリ装置」はデータを保存するために用いる装置であり、これには、磁気チップメモリ、半導体メモリ、光電メモリ(optoelectronic storage)、磁気フィルムメモリ、磁気バブル及びその他磁表面のメモリ、並びに、光ディスクメモリ等の上位概念が含まれる。この含意は明瞭であり、明確である。

次に、最高人民法院は「メモリ装置」に関する明細書の記載に注目した。明細書第 1 ページ 23 - 24 行目には、

「記録装置を製造元に持ち込んで制御データを記録したメモリ装置を交換しなければならない」と記載されている。さらに現有技術として以下の記載がある。

「インクの特性と記録ヘッドの駆動方法等とが一体となった時に初めてプリンタとしての印字品質が向上する。」

「ただし、この技術成果を応用する場合、コスト、労働力及びその他の要素を考慮した場合、当該成果は既にメーカーから運輸したプリンタに応用することは實際上不可能である。」

このように明細書中では必ずしもメモリ装置のタイプについては何ら限定していない。その後、明細書では例示の方式で、日本特許第 2594912 号が半導体メモリ装置を採用していることを述べている。以上のことから、明細書では、その他のタイプのメモリ装置を明確に排除、あるいは、排除することを暗示しておらず、また「メモリ装置」に対して通常理解とは異なる特殊な限定をも行っていないと判断した。

以上のことから最高人民法院は明細書及び当業者の観点からすれば明細書中の「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」のみを指すとはいえないと判断した。

(iii) 意見書における原告の主張をどのように解釈するか

原告は第 1 回審査意見通知書の意見陳述書中で以下のように述べている。

「請求項 23 は図 6 及び図 7 に関し、出願人は、「メモリ装置」は図 7(b)における「半導体メモリ装置 61」を指すと解釈している」

原告は図を組み合わせ、「メモリ装置」という上位概念を、「半導体メモリ装置」という下位概念に解釈した。最高裁は、上位概念を当該上位概念が含む下位概念に解釈する場合、以下の 2 つの解釈が存在する可能性があると述べた。

第 1 の解釈：単に一例にすぎないという解釈。すなわち、下位概念は上位概念に属することを示すものである。

第2の解釈：もっぱらそれを指すという解釈。すなわち、上位概念は下位概念と同じであるというものである。

最高人民法院は、原告が意見陳述書において「メモリ装置」に対して、なした解釈が結局どちらであるのか、補正の過程、本特許の原公開明細書等を総合的に併せて判断した。原告は元の請求項23を補正し請求項1とした。ここで、原請求項23には「メモリ装置」の記載は存在せず、本補正時に「メモリ装置」の記載を新たな請求項1に導入した。原告はこれに対し、解釈をなす必要があり、その由来を意見陳述書にて説明したのである。その過程からすれば、当該意見陳述書の記載をもって「メモリ装置」が「半導体メモリ装置」をもっぱら指すと解釈する可能性は低いと判断できる。

最高人民法院は、一般的な状況下では、出願人がなした審査包袋書類中の意見陳述書は明細書及び請求項の含意を理解するための参考となるが、その参考価値の大小は、意見陳述書の具体的内容と、その明細書及び請求項との関係により定まると述べた。

その上で、明細書には「半導体メモリ装置」と「メモリ装置」とが、使い分けて使用されているということ、及び、上述したとおり、本特許原公開明細書中に記載された「メモリ装置」は広い意味、すなわち上位概念として用いられていることから、意見陳述書の解釈だけにに基づき、「メモリ装置」が、「半導体メモリ装置」をもっぱら指すとは解釈できないと判断した。

このように、最高人民法院は、「メモリ装置」は、「半導体メモリ装置」の上位概念であり、半導体メモリ装置を特に指すものではないと結論づけた。従って、「メモリ装置」を「半導体メモリ装置」の簡称と認定した北京市高級人民法院の判断は誤りであり、この点については、再審請求理由は成立すると判断した。

(2)争点2：請求項中の「メモリ装置」に関する補正が専利法第33条の規定に違反するか否か

最高人民法院は「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」とする補正は新規事項の追加には該当しないと判断した。最高人民法院が判示した事項は以下のとおりである。

(i)専利法第33条の立法趣旨

最高人民法院は、専利法第33条の適用に当たってはその立法趣旨を考慮しなければならぬと述べた。最高人民法院は、専利法第33条には「出願人に特許文書の補正を許すこと」及び「特許文書の補正に制限を課す」という、2つの立法趣旨が存在するとした。

立法趣旨1：出願人に補正を特許文書の補正を許すこと

出願人に特許文書の補正を認めるのは、主に以下の理由によるものである。

一つ目には、出願人の表現及び認知能力の局限性によるものである。出願人は自己の

抽象的な技術的思想を諸々の言語に形成する。具体的な技術方案を表現する際、言語表現に限界が存在することから、往々にして適切に表現しきれない場合がある。

同時に出願人が特許明細書を記載する場合、現有技術及び発明創造等に対する認知に局限があることから、発明創造を誤って理解する可能性がある。特許出願の過程において、現有技術及び発明創造等の理解の程度の高まりに応じて、補正する必要がある。特に審査官が審査意見通知書を発した後に、新たに理解することもあり、出願人は、当該理解に基づき、請求項及び明細書に対し補正を行う必要がある。

二つ目には、特許書類品質を高める要求である。特許明細書は、公衆に対し特許情報を伝える重要な媒体であり、公衆の理解及び発明創造の運用の便宜のために、発明創造成果の運用及び伝搬を促進し、客観上、補正を通じて特許文書の正確性を高める必要がある。

立法趣旨 2: 特許文書の補正に制限を課す

出願人に特許文書に対し補正を許すのと同時に、専利法第 33 条は特許文書の補正に対し制限を与えている。すなわち、発明及び実用新型特許の申請文書の補正は原明細書及び請求項の記載範囲を超えてはならないというものである。

この補正制限を設けている理由は以下のとおりである。

(A)補正制限を原明細書及び請求項記載の範囲内に制限することにより、出願人に出願段階で発明を十分に公開することを促進し、権利付与手続がスムーズに展開されることを保障せんとするものである。

(B)出願人が出願時に完成していなかった発明内容を後に特許明細書中に補充することを防止するためである。これにより、当該部分の発明内容が不当に先出願の利益を取得することを防止し、先願主義の原則を保証するものである。

(C)特許情報に対する社会公衆の信頼を保障し、これを信頼して行動する第三者の不測の損害を防止せんとするものである。

このことから、専利法第 33 条の立法目的は、特許出願人の利益及び社会公衆利益との間のバランスを実現することにあるといえる。一方で、出願人に明細書の補正及び誤りを正す機会を付与し、できるだけ真に創造性ある発明創造が権利を取得でき保護を得ることができることを保障するものである。その一方で、また出願人が出願日に公開していない発明内容に対し不当に利益を得ることを防止し、社会公衆に原特許明細書に対する信頼を害することを防止するものである。

最高人民法院は立法趣旨を以上のとおり述べ、専利法第 33 条の適用に当たっては当該立法趣旨に合致するものでなければならぬと述べた。

(ii) 「原明細書及び請求項に記載の範囲」の解釈

最高人民法院は立法趣旨に基づき、「原明細書及び請求項に記載した範囲」の解釈に当たっては、記載した事項に対し広い解釈をおこなうことで、出願人が原明細書及び請求項中に公開していなかった技術内容を包括することを防止する必要があると共に、記載範囲に対して狭い解釈を行うことで、出願人が原明細書及び請求項中に既に開示した技術内容に対して顧みないことをも防止する必要があると述べた。そして、原明細書及び請求項に記載した範囲とは以下の2つを含むと判示した。

原明細書、図面及び請求項の文字あるいは図形等で明確に表現した内容、及び当業者が原明細書、図面及び請求項の全てを通じて、直接、明確に導き出すことができる内容

最高人民法院は、導き出すことができる内容が、当業者にとって明らかでありさえすれば、当該内容は原明細書及び請求項の記載範囲に属すると認定することができ、補正後の特許明細書が新たな技術内容を導入していなければ、特許明細書の補正は原明細書及び請求項の記載範囲を超えないと述べた。

特許文書の補正が原明細書及び請求項の記載範囲を超えるか否かに対する判断は、原明細書、図面及び請求項の文字及び図形により表現される内容を考慮するだけでなく、さらに、当業者が上述した内容をまとめた後に明らかな内容をも考慮しなければならないということがいえる。この過程において、前者だけ重要視し、補正前後の文字に対し字面対比を行って軽々しく結論を出すことはできない。また後者に対し機械的理解を行い、当業者が直接、明確に導き出すことができる内容を、数理ロジック上唯一確定する内容と理解することもできないと判示した。

(iii) 本件における「メモリ装置」に関する補正が専利法第 33 条の規定に反するか否かの具体的判断

原明細書には以下のとおり記載されている。

「インクの特性と記録ヘッドの駆動方法とを改善することでプリンタの印字品質を向上することができるが、当該成果は、製造業者を離れたプリンタへ適用することは困難であり、それゆえ、プリンタを製造元に持ち込む必要があり、かつ制御データを記録したメモリ装置を交換する必要がある。」

このように、現有技術は、インクカートリッジに半導体メモリ装置とこれに接続する電極を配置するとともに、プリンタ本体側にも電極群を配置し、半導体メモリ装置に格納されているデータを読み出し、このデータに基づいて、記録操作を制御する技術方案を提案している。プリンタは接触不良、データ紛失等の技術問題が存在することから、

本特許出願は、インクカートリッジ側壁に回路板を配置し、回路板の外面に接点を設置し接点は外部の制御装置に接続でき、これにより、外部制御装置が接点を通じて半導体メモリ装置にアクセスするという技術効果を実現するのである。

当業者の観点からすれば当該原特許出願公開明細書、請求項及び図面を併せれば、容易にその他のメモリ装置を用いて半導体メモリ装置と置換することができると連想でき、かつ、当該技術方案は同様に非半導体メモリ装置を使用するインクカートリッジに応用することができるということを導き出せる。

原告は、分割出願の際、自発的に原請求項中の「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」に補正した。しかしながら、補正後の請求項は、当業者が原特許出願公開明細書、請求項及び図面の記載を結合して直接、明確に導き出すことができる内容と比較して、何ら新たな技術内容を導入していない。以上の理由から、補正後の請求項「メモリ装置」についての補正は原特許出願文書の記載範囲を超えておらず、専利法第 33 条の規定に適合すると結論づけた。

6. 結論

最高人民法院は、北京市高級人民法院が「メモリ装置」を「半導体メモリ装置」の簡称であると認定したことは妥当ではなく、再審請求人の請求は部分的に成立するが、原告が「メモリ装置」に対してなした補正は専利法第 33 条の規定に適合するという判決結果は正確であることから、北京市高級人民法院の判決を支持し、再審請求を却下した。

7. 考察

今回の最高人民法院の判決は、補正の許容範囲について極めて厳格である現行の基準を緩和するものである。

現行審査指南においては直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含むと規定されているが、近年の中国権利化実務では、事実上「文字どおりに記載された内容」に補正が制限され、中国における補正は他国と比較してより慎重に行わなければならない。今回の最高人民法院の判決では、専利法第 33 条の立法趣旨に鑑み、この審査指南に規定された基準より緩やかな基準が採用された。すなわち、文字どおりの内容に加えて、当業者が原明細書、図面及び請求項の全てを通じて、直接、明確に導き出すことができる内容まで補正を許容することが判示されたのである。

コラム

中国第 4 次専利法改正案の公表
～ 法改正によりプロパテントの方向へ～

1.概要

2012年8月9日国家知識産権局は第4次専利法改正案を公表した。専利法の改定作業は2011年11月頃から進められた。

現在の専利法の枠組みでは損害賠償額の立証が極めて困難であり、訴訟コストに対して得られる損害賠償額は少なく、特許権者の保護を十分には図ることができないという問題があった。調査によれば3割の特許権者が何らかの侵害問題に遭遇しているが、実際に権利行使を行ったのは1割にすぎない。

そこで、特許権者側の損害賠償額の立証負担を軽減し、より早期にまたより強固に特許権者を保護すべく第4次専利法改正案が作成された。現在国家知識産権局は2012年9月10日を期限として意見募集を行っている。改正点は以下のとおりである。

2.損害賠償額の立証負担の軽減

現行専利法第65条第1項では、「侵害者が侵害により得た利益に基づいて」損害額を算定することができる旨規定しているが、訴訟実務では被告側が売上データ等を秘匿することにより、当該損害額を立証することができないことが多い。

そこで以下のとおり、原告等の請求により、帳簿等の各証拠を人民法院に調査収集させることとしたものである(改正専利法第61条第3項)。

「特許権侵害訴訟において、被疑侵害者が把握している侵害被疑物件及び帳簿、資料等の証拠に対し、人民法院は原告またはその訴訟代理人の申請に基づいて法律により調査収集しなければならない。侵害被疑者が証拠を提供しないか、または証拠を隠匿、偽造、湮滅する場合、人民法院は法律に基づいて、民事訴訟妨害に係る強制措置を講じる。」

また中国においては司法アプローチとして人民法院に提訴する他、行政アプローチとして各地方の特許業務管理部門に対し侵害行為の停止を請求することができる。そこで、人民法院と特許業務管理部門の双方に対して、特許侵害事件の調査及び証拠収集の手段を付与している(改正専利法64条)。

また、行政摘発の場合現場において被疑侵害者が暴力等で摘発に協力しないことから、行政摘発の執行官の公務執行を妨害する場合の責任も明確に規定している(専利法第64条第2項)。

現行法	改正案
	第61条第3項(新設) <u>特許権侵害訴訟において、被疑侵害者が把</u>

	<p><u>握している侵害被疑物件及び帳簿、資料等の証拠に対し、人民法院は原告またはその訴訟代理人の申請に基づいて法律により調査収集しなければならない。侵害被疑者が証拠を提供しないか、または証拠を隠匿、偽造、湮滅する場合、人民法院は法律に基づいて、民事訴訟妨害に係る強制措置を講じる。犯罪となる場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。</u></p>
<p>第 64 条</p> <p>特許業務管理部門は、既に取得した証拠に基づいて特許詐称容疑の行為を調査するとき、関係当事者に尋ね、法違反被疑行為に関する状況を調査することができる。当事者の法違反被疑行為の場所に対し、現場調査を行うことができる。法違反被疑行為に係る契約、領収書、帳簿及び他の関連資料を調べ、複製することができる。法違反被疑行為に係る製品を検査し、特許詐称をしたと証拠により証明された製品を差し押さえるか又は留置することができる。</p> <p>特許業務管理部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者は協力しなければならず、拒否、妨害をしてはならない。</p>	<p>第 64 条</p> <p>特許業務管理部門は、既に取得した証拠に基づいて特許権を侵害する行為及び特許詐称容疑の行為を調査するとき、関係当事者に尋ね、法違反被疑行為に関する状況を調査することができる。当事者の法違反被疑行為の場所に対し、現場調査を行うことができる。法違反被疑行為に係る契約、領収書、帳簿及び他の関連資料を調べ、複製することができる。法違反被疑行為に係る製品を検査し、<u>侵害製品である或いは特許詐称をしたと証拠により証明された製品を差し押さえるか又は留置することができる。</u></p> <p>特許業務管理部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者は協力しなければならず、拒否、妨害をしてはならない。<u>調査される当事者が、特許業務管理部門の職権行使を拒否、妨害する場合、特許業務管理部門は警告を与える。情状が重大である場合は、法律に基づいて治安管理处罰を科す。</u></p>

3.行政アプローチでの損害賠償請求と、3倍賠償規定の新設

特許権侵害に対しては特許業務管理部門に対し差し止め請求を行うほか、損害賠償額については調解(調停)を申し立てることができる。しかしながら、賠償額に関する行政調停書は何ら強制執行力を有さないという問題があった。

そこで、人民法院と同じく特許業務管理部門にも被疑侵害者に対する損害賠償の請求を命じることができるようにしたものである(改正専利法第 60 条)。

また特許権侵害行為の抑止効果を高めるべく、米国と同じく故意侵害に対しては算定した損害額を 3 倍まで増額することができるようにした(改正専利法第 65 条第 2 項)。従って法改正後は損害賠償額が非常に高額となるおそれがある。

現行法	改正案
<p>第 60 条</p> <p>特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわち特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まず又は協議が成立しないときは、特許権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、また専利業務管理部門に処理を申請することができる。専利業務管理部門が処理する場合、侵害行為が成立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命じることができる。当事者は不服がある場合、処理通知を受領した日から 15 日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。侵害者が期限を経過しても提訴せず、かつ侵害行為を停止しない場合は、専利業務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。専利業務管理部門は当事者の申請に基づき、特許権侵害の賠償額について調解を行うことができる。調解が成立しない場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。</p>	<p>第 60 条</p> <p>特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわち特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まず又は協議が成立しないときは、特許権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、また専利業務管理部門に処理を申請することができる。</p> <p>専利業務管理部門が処理する場合、侵害行為が成立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止し、<u>損害を賠償する</u>よう命じることができる。当事者は不服がある場合、処理通知を受領した日から 15 日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。侵害者が期限を経過しても提訴せず、かつ侵害行為を停止しない場合は、専利業務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。</p>
<p>第 65 条</p> <p>特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、</p>	<p>第 65 条</p> <p>特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、</p>

<p>侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。</p> <p>特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1万元以上100万元以下の賠償額を決定することができる。</p>	<p>侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。</p> <p>特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、<u>特許業務管理部門または</u>人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1万元以上100万元以下の賠償額を決定することができる。</p> <p><u>特許権を故意に侵害する行為に対しては、特許業務管理部門または</u>人民法院は、<u>侵害行為の情状、規模、損害結果等の要素に</u>応じて、<u>前2項に基づいて算定した賠償額を最高3倍まで増額</u>することができる。</p>
---	---

4.無効宣告請求の決定効力発生時の明確化

現行法では、復審委員会の無効決定または特許維持決定についての効力発生時が明確ではなかった。そこで改正案では、特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定を下した後、國務院特許行政部門は適時に登記公告しなければならず、当該決定は公告日から効力が発生すると規定した。ただし、復審委員会の決定後、北京市第一中級人民法院に上訴された場合は、北京市第一中級人民法院での判決が確定した後、さらに北京市高級人民法院に上訴された場合は、北京市高級人民法院での判決が確定した後に、最終的な決定の効力が発生する。

また無効審判と並行して特許権侵害に係る民事訴訟が人民法院に係属していることが多いことから、特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定の効力が発生した後、特許業務管理部門及び人民法院は当該決定に基づいて、特許権侵害紛争を適時に審理、処理しなければならないと改正案は提案している。これにより人民法院及び特許業務管理部門での審理の迅速化を図るものである。

現行法	改正案
-----	-----

<p>第 46 条</p> <p>特許復審委員会は、特許権の無効宣告請求に対して迅速に審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権無効と宣告した決定は、国務院特許行政部門が登録と公告を行う。</p> <p>特許復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に不服があるときは、通知を受領した日から 3 ヶ月以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は無効宣告請求の相手方当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。</p>	<p>第 46 条</p> <p>特許復審委員会は、特許権の無効宣告請求に対して迅速に審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権無効と宣告した決定は、国務院特許行政部門が登録と公告を行う。</p> <p><u>特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定を下した後、国務院特許行政部門は適時に登記公告しなければならない。当該決定は公告日から効力が発生する。</u></p> <p>特許復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に不服があるときは、通知を受領した日から 3 ヶ月以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は無効宣告請求の相手方当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。</p>
	<p>専利法第 60 条第 4 項(新設)</p> <p><u>特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定の効力が発生した後、特許業務管理部門及び人民法院は当該決定に基づいて、特許権侵害紛争を適時に審理、処理しなければならない。</u></p>

5.特許業務管理部門の職権による侵害行為に対する処置

故意侵害、繰り返し行われる侵害、集団侵害等の悪質な侵害行為に対しては、特許権側の費用負担が大きく、権利行使を躊躇せざるを得ない。このような悪質な侵害行為を放置すれば特許権者の合法的權益を害するのみならず、市場秩序を害し特許制度の權威を低下させることにもなる。

そこで、改正案では取引秩序の安定化を図る側面を持つ商標法の規定を取り込み、特許業務管理部門が職権にて市場秩序を乱す侵害行為に対し、調査した上で処置することができるようにした(改正専利法第 60 条第 3 項)。そして、侵害行為が成立し、かつ市場秩序を乱したと認定した場合、特許業務管理部門は侵害行為の停止を命じ、不法所得を没収し、かつ、侵害製品、または侵害行為を実施するための専用設備を没収、廃棄す

ることができるようにした。

さらに、当該侵害行為に対しては、侵害者の不法所得 4 倍以下の罰金を科し、不法所得がないかまたは不法所得が算定できない場合は、20 万元以下の罰金を科すことができることとした。

また、改正専利法第 60 条第 3 項の調査及び処置を行う主体は原則として各地方の特許業務管理部門であるが、多地域にわたる侵害行為などの場合は、国家レベルでの統一的な処理が必要であることから、国务院特許行政部門が中心となり調査した上で処罰することができるようにした。実際に特許業務管理部門が、私的財産である特許権を保護すべく職権でどの程度調査し、処置してくれるかは不明であるが、少なくとも本規定の設立により悪質な侵害行為に対する抑止力が生じるであろう。

現行法	改正案
	<p>専利法第 60 条第 3 項(新設)</p> <p><u>市場秩序を乱す嫌疑がかかる特許侵害行為に対し、特許業務管理部門は法律に基づいて調査した上で処置する権利を有する；全国において重大な影響がある場合、国务院特許行政部門により組織し調査した上で処置する。侵害行為が成立し、かつ市場秩序を乱したと認定した場合、特許業務管理部門は侵害行為の停止を命じ、不法所得を没収し、かつ、侵害製品、または侵害行為を実施するための専用設備を没収、廃棄することができ、かつ、不法所得 4 倍以下の罰金を科し、不法所得がないかまたは不法所得が算定できない場合は、20 万元以下の罰金を科すことができる。</u></p>

以上