

## 北京市高級人民法院特許権侵害判定指南の解説

2013年11月13日

河野特許事務所  
弁理士 河野英仁

### 1.概要

2013年9月4日北京市高級人民法院は、特許権侵害判定指南(以下、指南という)を公開した。指南は全133条に及び、発明特許、实用新型特許及び外觀設計特許侵害の有無を判断するにあたり、重要な事項をまとめている。

指南は基本的に専利法、実施細則、司法解釈及び近年の最高人民法院判決に従った基本的事項を規定しているが、一部に北京市高級人民法院独自の解釈も規定されている。

本指南は法的拘束力を有するものではないが、北京市中級人民法院及び北京市高級人民法院が裁判管轄権を有する場合、本指南に応じた判断がなされることとなる。本稿では、日本企業が注意すべきポイントについて解説する。

### 2.特許有効の前提

#### (1)特許有効性の判断は復審委員会で行う

中国において人民法院は、特許が有効であることを前提として審理を進める。指南第6条はこの点を明確にしたものであり、人民法院が民事訴訟において特許を無効と判断することはできない。被告側は人民法院において無効の抗弁を行うことができず、国家知識産権局の特許復審委員会に無効宣告請求を行う必要がある(専利法第45条)。

6. 特許権有効の原則。権利者が根拠に基づいて主張する特許権については、無効と宣告されるまで、その権利を保護しなければならず、該特許権が専利法の関連授權条件に適合しておらず、無効とすべきであることを理由として判定を下してはならない。特許の登記簿副本、又は特許証及びその年の特許料の領収書は特許権が有効であることを証明する証拠とすることができる。

#### (2)不明確な記載がある場合の取り扱い

請求項の記載が不明確(専利法第26条第4項<sup>1</sup>)である場合、人民法院は無効宣告請求を行うよう告知する(指南第14条)。ここで、被告が無効宣告請求を行わない場合は、特許有効の原則に従い権利範囲解釈が行われる。この場合、人民法院は当業者の観点か

<sup>1</sup> 特許請求の範囲には、明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。

ら、明細書及び図面の記載から請求項の問題となっている記載について解釈を行うこととなる(指南第 14 条)。

指南では無効宣告請求を行うよう告知すると規定しているが、日本と異なり特許権者は訂正請求を行うことができないため、無効宣告を請求された特許権者は復審委員会及び行政訴訟において記載が明確であることを主張し続けるほかない。

14. 請求項に特許明細書との不一致又は相互矛盾が生じた場合、該特許は専利法第二十六条第四項の規定に適合しないことから、当事者に特許無効宣告手続によって解決するよう告知する。当事者が特許無効宣告手続を開始した場合、具体的な案件の内容に基づいて訴訟を中止するか否かを確定することができる。当事者が特許無効宣告手続による解決を望まないか、又は合理的な期限内に特許権の無効宣告請求を提起しない場合は、特許権の有効原則と請求項を優先する原則に基づき、請求項に限定される保護範囲に準じなければならない。但し、当業者が請求項と明細書及び図面の閲読によって、保護が求められる技術方案の実現について、具体的かつ確定的な、唯一の解釈を引き出すことができる場合は、該解釈に基づき、請求項中の誤った表現を弁明又は修正しなければならない。

### 3.機能的記載の解釈

中国においては機能的・効果的な請求項の記載は認められているが、権利範囲は明細書及び図面に記載した当該機能または効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態とに基づいて確定される(司法解釈[2009]第21号)。

指南第 16 条では、機能的・効果的な記載であるものの、当業者が既に全面的に把握している技術用語(名詞)となっている構成要件、例えば導体、放熱装置、接合剤、増幅器、変速器、濾波器等は機能的記載に該当しないとしている。

同様に機能的・効果的な記載であるものの、同時に構成要件中に対応する構造、材料、ステップを記載している場合も、機能的記載に該当しないとしている。機能的記載については 2009 年の司法解釈公布以降、限定解釈される恐れが出たが、現在のところ実際に限定解釈された案件はそれほど多くない<sup>2</sup>。いずれにせよ実施例には多くの例を記載しておいた方が良い。

16. . . .

<sup>2</sup> 例えば、上海市高级人民法院 2011 年 2 月 10 日判決 (2010) 沪高民三(知)終字第 89 号では、機能的記載であったために権利範囲が限定解釈された。

以下の状況については、一般に機能的な構成要件として認定することは望ましくない。

(1) 機能的若しくは効果的な意味を含む言葉で述べられ、かつ当事者が既に全面的に把握している技術用語（名詞）となっている構成要件。例：導体、放熱装置、接合剤、増幅器、変速器、濾波器など。

(2) 機能的若しくは効果的な意味を含む言葉を使用して表現しているものの、それと同時に相応の構造、材料、ステップなどの特徴も用いて表現されている構成要件。

#### 4. 図面の符合と要約書

請求項中の構成要件に図面の符合を付す明細書が時にしてみられる。欧州では一般的に行われている実務であるが、この符合が権利範囲解釈に影響を与えるか否かが問題となる。指南 26 条では、図面の符合が付されていたとしても、対応する図面の具体的構造により、構成要件を限定すべきではないと規定されている。すなわち、請求項中の符合の記載によって、権利範囲は実施例の構造に限定されないことを規定している。ただし、文言解釈を巡って余計な争いとならないよう、出願時から予め請求項中の符合を取り除いておいた方が良い。

26. 請求項の中で図面の記号を引用したときは、図面中の図面の記号が反映する具体的な構造で請求項中の構成要件を限定すべきではない。

指南第 28 条は、要約書は権利範囲解釈に用いることができない旨規定している。

28. 要約の作用は公衆が検索しやすいように、技術情報を提供することであり、特許権の保護範囲の確定に用いることはできず、請求項の解釈に用いることもできない。

#### 5. 均等論

均等侵害については司法解釈によりその定義が明確化されている。

##### 司法解釈[2001]第 21 号第 17 条

専利法第 56 条第 1 項にいう「発明特許権又は实用新型特許権の技術的範囲は、その権利請求の内容を基準とし、説明書及び図面は権利請求の解釈に使うことができる」とは、権利の技術的範囲は、権利請求書の中に明記された必須技術特徴により確定される範囲を基準とすることを指し、それには当該必須技術特徴と均等の特徴により確定される範囲も含むものとする。

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果をもたらす、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。

指南では当該司法解釈の詳細について以下のとおり言及している。

#### (1)同一の手段

侵害行為時以前に置換可能であり動作原理が基本的に同一である場合、基本的に同一の手段と判断される。また出願後に出現した動作原理が異なる構成でも、侵害行為時に当業者が容易に連想できる場合は、基本的に同一の手段と認定される(指南第 44 条)。

44. 基本的に同一な手段とは、一般に訴えられた権利侵害行為の発生日より前に、特許が属する技術分野で常に入れ替えられる構成要件及び動作原理が基本的に同一な構成要件を指す。

出願日後に出現する、動作原理が特許の構成要件と異なる構成要件は、訴えられた権利侵害行為の発生日に当業者が容易に連想できる代替的な特徴に属する場合、基本的に同一な手段と認定することができる。

#### (2)同一の機能

同一の機能とは請求項に対応する構成要件に基づく作用と、代替手段により起こる作用とが基本的に同一であることとされている(指南第 45 条)。

45. 基本的に同一な機能とは、権利侵害で訴えられた技術方案中の代替的な手段によって起こる作用が請求項の対応する構成要件の特許技術方案の中で起きる作用と基本的に同一であることを指す。

#### (3)同一の効果

同一の効果については両者の技術的效果に実質的相違が無いことをいう(指南第 46 条)。従って、代替手段により奏される技術的效果が、明らかに向上、または、低下している場合は、実質的相違があると判断される。また代替的手段により予想外の技術的效果を生じる場合も均等侵害と認定されない(指南第 53 条)。

46. 基本的に同一な効果とは、一般に権利侵害で訴えられた技術方案中の代替的な手段によって達成される効果と、請求項の対応する構成要件の技術的效果とに実質的相違がないことを指す。権利侵害で訴えられた技術方案中の代替的な手段について、請求項の対応する構成要件と比べて、技術的效果の面で明らかな向上又は低下に該当しない場合は、実質的相違がないものと認めなければならない。

53. 請求項と権利侵害で訴えられた技術方案に多くの均等な特徴が存在し、それらの多くの均等な特徴が重なることで、権利侵害で訴えられた技術方案について、請求項の

技術的構想とは異なる技術方案が形成された、又は権利侵害で訴えられた技術方案が予想外の技術的効果を獲得した場合、一般に均等侵害を構成すると認定することは望ましくない。

#### (4)創造的な労働を経なくても連想

創造的な労働を経なくても連想できるとは、特許の構成要件を代替的手段に置き換えることが当業者にとって明らかに分かる程度であれば足り、創造性(進歩性)があることまでは要求していない(指南第 47 条)。

47. 創造的な労働を経なくても連想できるとは、すなわち、当業者が権利侵害で訴えられた技術方案中の代替的な手段と請求項の対応する構成要件とを相互に入れ替え可能であることが明らかに分かることをいう。

#### (5)均等の判断時期

均等か否かの判断は侵害行為時である(指南第 52 条)。

52. 権利侵害で訴えられた技術方案の構成要件と請求項の構成要件が均等であるか否かを判定する時間点は、訴えられた権利侵害行為の発生日を境界としなければならない。

#### (6)機能的クレームの均等判断と判断時期

機能的クレームの場合、代替品が同一の機能を発揮し、かつ、実施例に記載された構造、ステップと均等である場合、均等侵害と判断される。なお、当該判断の基準は特許出願日となる(指南第 54 条)。

54. 機能的特徴を含む請求項について、権利侵害で訴えられた技術方案の相応する構成要件が同一の機能を実現するだけでなく、該機能を実現する上での構造、ステップが特許明細書に記載された具体的な実施方式で確定された構造、ステップと均等である場合、均等な特徴を構成すると認定しなければならない。上述の均等の判断の時間点は特許出願日とするものとする。

#### (7)パラメータ特許と均等侵害

パラメータ特許に関し、イ号製品の数値が請求項の数値と相違する場合、原則として均等侵害は成立しない。ただし、技術的効果に実質的相違が無いことを特許権者が立証した場合、均等侵害が認められる(指南第 55 条)。

55. 数値範囲を含む特許技術方案について、権利侵害で訴えられた技術方案が使用する数値が請求項に記載された対応する数値と異なる場合、均等を構成すると認定すべきではない。但し、権利侵害で訴えられた技術方案が使用する数値に、技術的効果において、請求項に記載された数値と実質的相違がないことを特許権者が証明し得る場合は、均等を構成すると認定しなければならない。

## 6. 外観設計特許の類否判断

### (1) 物品の同一・類似判断

外観設計(以下、意匠という)が類似するか否かの判断は、最初に物品が類似するか否かの判断を行う(指南第 73 条)。物品の類否は、意匠物品の用途(使用目的、使用状態)に基づき判断する。具体的には、意匠の簡単な説明、国際意匠分類、物品の機能及び物品の販売、実際の使用状況等を考慮する(指南第 74 条)。

73. 意匠の権利侵害の判定に当たっては、まず権利侵害で訴えられた物品が意匠物品と同一又は類似する種類の物品に属するか否かを審査しなければならない。

74. 意匠物品の用途(使用目的、使用状態)に基づき、物品の種類が同一又は類似するか否かを認定するものとする。物品の用途を確定する際は、以下の順序に従い、関連要素を参考にして総合的に確定することができる:意匠の簡単な説明、国際意匠分類、物品の機能及び物品の販売、実際の使用状況などの要素。意匠物品と権利侵害で訴えられた意匠物品の用途(使用目的、使用状態)に共通性がない場合、意匠物品は権利侵害で訴えられた物品と同一又は類似する種類の物品には属さない。

### (2) 類否の判断原則

意匠の類否判断は、「一般消費者が誤認混同を生じるか否か」を基準としない旨明確化している(指南第 75 条)。

75. 意匠特許権を侵害しているか否かの判定に当たっては、同一か否か、又は類似するか否かを基準としなければならないが、一般消費者による混同誤認を構成するか否かを基準としない。

### (3) 類否の判断主体

意匠の類否判断の主体は一般消費者であり、当業者、創作者を基準とすべきでは無い旨規定されている(指南第 76 条～78 条)。ここで、一般消費者の認知能力とは、通常、意匠物品の間における形状、図案及び色彩上の区別について一定の識別力を有することをいい、物品の形状、図案及び色彩のごくわずかな変化に注意を払う可能性はないとされている(指南第 77 条)。

また、一般消費者の知識水準と認知能力については、具体的な意匠物品に焦点を合わせるとともに、出願日前の該意匠物品の意匠の発展過程を考慮しなければならない旨規定されている(指南第 77 条)。

このように侵害の判断に当たっては、当業者及び創作者の観点ではなく、一般消費者を基準とするため、一般的に類似範囲は広く解釈されると考えられる。

76. 意匠特許物品に対する一般消費者の知識水準と認知能力によって、意匠が同一か否か、又は類似するか否かを判断しなければならず、該意匠特許に対する当業者の観察能力を基準とすべきではない。

77. 一般消費者は一種の仮定の「人」であり、それについては、知識水準と認知能力の二つの面から境界を定めなければならない。

一般消費者の知識水準とは、その者が通常、意匠特許出願日の前に、同一又は類似する種類の物品の意匠及びその常用のデザイン手法に対して常識的な理解を有することを指す。

一般消費者の認知能力とは、その者が通常、意匠物品の間における形状、図案及び色彩上の区別について一定の識別力を有することを指すが、物品の形状、図案及び色彩のごくわずかな変化に注意を払う可能性はない。意匠物品に対する一般消費者の知識水準と認知能力について具体的に境界を引く際には、具体的な意匠物品に焦点を合わせるとともに、出願日前の該意匠物品の意匠の発展過程を考慮しなければならない。

78. 意匠が同一であるか否か、若しくは類似するか否かを判断する際に、意匠の創作者の主観的な見方を基準とすべきではなく、一般消費者の視覚効果を基準とする。

#### (4)類否判断

意匠の類否判断に当たっては、全体観察、総合判断の原則が採用される。具体的には、意匠の可視部分のすべての意匠の特徴に対して観察を行い、物品の意匠の全体的な視覚効果に影響を及ぼし得るすべての要素を総合的に考慮して判断を行う(指南 79 条)。

侵害の判定に当たっては原則として視覚を通じて判断するため、拡大鏡、顕微鏡等を用いることができないが、特許出願時の図面または写真に拡大されたものが存在する場合、権利侵害に係る比較の際も権利侵害で訴えられた物品を相応に拡大し、比較を行う(指南 72 条)。

また、機能または技術的效果により定まる意匠については、類否判断において考慮さ

れない<sup>3</sup>。

79. 意匠が同一若しくは類似を構成するか否かを判断する際には、全体的な観察、総合的な判断を原則とする。すなわち、授権意匠、権利侵害で訴えられた意匠の可視部分のすべての意匠の特徴に対して観察を行い、物品の意匠の全体的な視覚効果に影響を及ぼし得るすべての要素を総合的に考慮した後に判断を下さなければならない。

以下の状況では通常、意匠の全体的な視覚効果に対して、よりいっそうの影響が生じる。

(1) 物品の正常な使用時において、その他の部位に比べて、容易に直接観察される部位。

(2) 外観デザインのその他の意匠の特徴に比べて、外観デザインが公知意匠の特徴と異なる場合。

72. 意匠の権利侵害の判定に当たっては、一般消費者の視覚を通じて、直接観察による比較を行わなければならない。拡大鏡、顕微鏡などのその他のツールによる比較を行うべきではない。但し、図面又は写真に示された物品意匠について、特許出願時に拡大されたものである場合は、権利侵害に係る比較の際も権利侵害で訴えられた物品を相応に拡大し、比較を行うものとする。

81. 同一である若しくは類似すると判断する際には、物品の機能、技術的效果によって決まる意匠の特徴は考慮しない。物品の機能、技術的效果によって決まる意匠の特徴とは、物品の機能、技術的效果を実現する上での有限の、又は唯一の意匠を指す。

## 7. 共同権利侵害

中国においては間接侵害に関する規定は専利法、実施細則及び司法解釈に設けられていないが、実務上は間接侵害を認定する裁判例は多い。指南第 105 条～第 110 条によれば、他人に侵害を教唆または専用部品を提供した者等と、直接侵害行為を行った者などが共同で権利侵害の責を負う旨規定されている。

すなわち、直接侵害が存在することを前提として、侵害を教唆または専用部品を提供する行為を間接侵害としている。専利法第 11 条は「生産経営の目的で」（日本の「業として」に相当）を要件としている<sup>4</sup>ことから、特許の実施行為を行う者がエンドユーザで

<sup>3</sup>最高人民法院 2012 年 6 月 29 日判決 (2012)行提字第 14 号では機能的部分についての意匠は評価されず類否判断が行われた。

<sup>4</sup> 専利法第 11 条  
第 11 条

発明特許権及び実用新型特許権が付与された後、本法に別段に定めがある場合を除き、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはならな



ある場合は、直接侵害が成立しないため、結果として共同侵害行為は成立しないこととなる点に注意すべきである。

105. 2人以上が専利法第十一条に定める行為を共同で実施したか、又は2人以上が相互に分業・協力して、専利法第十一条に定める行為を共同で実施した場合、共同権利侵害を構成する。

106. 実施専利法第十一条に定める行為を他人に実施するよう教唆、幫助した場合、実施者と共に共同権利侵害者となる。

107. 特許権を侵害した物品を部品・組立材料とし、別の物品を製造するとともに販売した場合で、権利侵害で訴えられた者に分業・協力が存在する場合、共同権利侵害を構成する。

108. 他人の物品特許の実施に専用に用いる材料、専用設備若しくは部品・組立材料を提供、販売、輸入した場合、又は他人の方法特許の実施に専門に用いる材料、器具・機械の部品若しくは専用設備を提供、販売、輸入した場合、上述の行為者は実施者と共に共同権利侵害を構成する。

109. 他人に実施専利法第十一条に定める行為を実施するための場所、倉庫、輸送などの便利な条件を提供した場合、実施者と共に共同権利侵害を構成する。

110. 技術譲渡契約の譲受人が契約の取り決めに基づいて技術を譲り受けるとともにそれを実施し、他人の特許権を侵害した場合、譲受人が権利侵害責任を負う。

## 8.消尽論

中国における消尽論については、専利法第 69 条(1)に以下のとおり規定されている。

### 第 69 条

次の各号の一つに該当するときは、特許権の侵害とみなさない。

(1) 特許権者又はその許可を得た機関又は組織又は個人が、特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。

すなわち、特許権者から適法に購入した特許製品については、購入した時点で特許権が消尽し、購入者はその後自由に特許製品を使用及び販売等を行うことができる。

---

い。すなわち、生産経営の目的とするその特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入、又はその特許方法を使用、その特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。

指南第 119 条では、国際的消尽についても規定している。中国国外で特許権者から適法に購入した特許製品を、中国へ並行輸入した場合でも、特許権は消尽し中国で当該特許製品を輸入・販売等することは特許権侵害とならない。

また特許の専用部品を特許権者から適法に購入し、当該専用部品を用いて特許製品を込み立てて製造した特許製品を使用及び販売等する行為も特許権侵害とならない(指南第 119 条(3))。同様に方法特許の使用に必要とされる設備を特許権者から適法に購入した場合、当該設備を使用して方法特許を実施することも特許権侵害とならない(指南第 119 条(4))。

119. 特許物品又は特許方法に基づいて直接獲得した物品について、特許権者又はその許可を得た組織、個人が販売した後に、該物品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行った場合は、特許権侵害とはみなさない。これには以下が含まれる。

(1) 特許権者又はそれに許可された者が中国の境界内でその特許物品又は特許方法に基づいて直接獲得した物品を販売した後に、購入者が中国の境界内で該物品の使用、販売の申し出、販売を行った場合。

(2) 特許権者又はそれに許可された者が中国の境外でその特許物品又は特許方法に基づいて直接獲得した物品を販売した後に、購入者が該物品を中国の境内に輸入し、その後中国の境内で該物品の使用、販売の申し出、販売を行った場合。

(3) 特許権者又はそれに許可された者がその特許物品の専用部品を販売した後に、該部品若しくはそれを組み立てて製造した特許物品の使用、販売の申し出、販売を行った場合。

(4) 方法特許の特許権者又はそれに許可された者がその特許方法の実施に専門に用いる設備を販売した後、該設備を使用して該方法特許を実施した場合。

以上