

# 専利権利付与・権利確定に係る行政案件の審理における若干問題に 関する最高人民法院の規定

## (一)

(意見募集稿)

専利権利付与・権利確定に係る行政案件を正確に審理するため、「中華人民共和国専利法」、「中華人民共和国行政訴訟法」等の法律規定に基づき、審判の実践を踏まえて、本規定を制定する。

### 第一条

本規定にいう専利権利付与に係る行政案件とは、専利出願人は、国務院専利行政部門専利復審委員会（以下、「専利復審委員会」という）が下した復審請求審査決定に不服があるため、人民法院に起訴する案件をいう。

本規定にいう専利権利確定に係る行政案件とは、専利権者又は無効宣告申立人は、専利復審委員会が下した無効宣告請求審査決定に不服があるため、人民法院に起訴する案件をいう。

### 第二条

人民法院が専利権利付与・権利確定に係る行政案件を審理する範囲は、一般的に原告の訴訟請求及び理由により確定される。専利復審委員会の関連認定に明らかに不適切な点が存在するが、原告は訴訟の中でこれを主張しなかった場合、人民法院は、各当事者の意見陳述の後に、関連事由について審査を行い、かつ、判決を下すことができる。

### 第三条

人民法院は、専利権利付与に係る行政案件を審理する場合、一般的に、当業者が理解する通常の意味によりクレームの用語を定義しなければならない。クレームは自ら定義した言葉を採用しており、かつ、明細書及び添付図面に明確な定義又は説明がある場合、その定義に従う。

人民法院は、専利権利確定に係る行政案件を審理する場合、特許請求の範囲、明細書及び添付図面を用いてクレームの用語を定義することができる。明細書

及び添付図面にクレーム用語について特別な定義がある場合、その定義に従う。専利審査ファイルをクレームの用語の解釈に用いることができる。上記方法によっても定義できなかった場合、当業者が通常に使用する技術的辞書、技術マニュアル、ツール書物、教科書、国家又は業界技術基準等により定義することができる。

(**第二の案**：クレーム用語について、一般的に、人民法院は当業者が理解する通常の意味により定義しなければならない。特許請求の範囲は自ら定義した言葉を採用しており、かつ、明細書及び添付図面に明確な定義又は説明がある場合、その定義に従う。)

#### **第四条**

人民法院は、クレーム用語の意味を確定するに当って、専利権者の専利権侵害訴訟手続きにおけるクレーム内容に関する陳述を参照することができる。

#### **第五条**

特許請求の範囲、明細書及び添付図面の中の文法、文字、数字、句読点、図形、記号等に明らかな誤りがあり、当業者は特許請求の範囲、明細書及び添付図面を読むことで唯一の理解を得られる場合、人民法院は、当該唯一の理解により認定しなければならない。

#### **第六条**

専利出願人、専利権者が誠実信用原則に違反し、明細書及び添付図面の中の具体的な実施態様、データ、図表等の関連技術内容を悪意に偽造、変造したと証明できる証拠があり、当事者はこれをもって、明細書が専利法第二十六条第三項の規定に合致しないとして、関連クレームに対して無効を宣告すべきだと主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

#### **第七条**

明細書、添付図面は特定の技術内容を十分に公開しなかったことで、当業者はクレームに限定された技術手段を実施できなかった場合、又は限られた試験を経てもクレームに限定された技術手段により専利が解決しようとする技術課題を解決できると確認できなかった場合、人民法院は、明細書が専利法第二十六条第三項の規定に合致しないと認定しなければならない。但し、明細書に

十分に公開しなかった技術内容はクレームに限定された技術手段と実質的な関連性を有しない場合は、この限りではない。

## 第八条

次の状況のいずれかに該当する場合、人民法院は、クレームが専利法第二十六条第四項の中の「特許請求の範囲が明確でなければならない」という規定に合致しないと認定しなければならない。

(一) クレームに限定された発明のテーマの類型は唯一ではない又は明確ではない場合。

(二) クレームの中の技術特徴の意味を確定することができない場合。

(三) 技術特徴の間に明らかに矛盾が存在し、かつ、合理的に解釈できない場合。

## 第九条

当業者は、明細書及び添付図面を読んで、クレームに限定された技術手段を直接に得られない場合、又は合理的に概括して得られない場合、人民法院は、当該クレームが専利法第二十六条第四項の中の「特許請求の範囲は明細書を根拠とする」に関する規定に合致しないと認定しなければならない。

当業者は、明細書及び添付図面を読んで、「クレームに含まれている実施態様のいずれも、明細書に記載された解決しようとする技術課題を解決できる」と合理的に予測できない場合、人民法院は、前項にいう「合理的に概括して得られない場合」に該当すると認定しなければならない。

## 第十条

明細書に記載された一部の具体的な実施態様は専利が解決しようとする技術課題を解決できないが、当業者は明細書及び添付図面を読んで、出願日に過剰な労働を経ずに「クレームに含まれているその他の具体的な実施態様のいずれも、専利が解決しようとする技術課題を解決し、かつ同一の技術的效果を達成することができる」と合理的に予測できており、当事者はこれをもって、当該クレームが専利法第二十六条第四項の中の「特許請求の範囲は明細書を根拠とする」に関する規定に合致すると主張した場合、一般的に、人民法院はこれを支持しなければならない。

## 第十一条

明細書に記載された技術的内容が相互に矛盾することで、当業者は、これをもって専利が解決しようとする技術課題を解決できるかどうかを確認できず、当事者は当該技術的内容をもって、関連クレームが専利法第二十六条第四項の規定に合致すると主張した場合、人民法院はこれを支持しない。

## 第十二条

クレームの中の機能又は効果により限定された技術特徴について、明細書、添付図面に当該機能又は効果を実現するいかなる具体的な実施態様の記載もなく、かつ、当業者は、特許請求の範囲、明細書及び添付図面のみによりその意味を確定できず、当事者は、これをもって、当該クレームが専利法第二十六条第四項の規定に合致しないと主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

## 第十三条

化学発明の専利出願人、専利権者は出願日以後に「明細書に記載された技術的效果が既に十分に公開された」ことを更に証明するために試験データを提出し、かつ当業者は出願日に、明細書、添付図面及び公知常識により当該技術的效果を確認できる場合、一般的に、人民法院はこれを審査しなければならない。

化学発明の専利出願人、専利権者は出願日以後に「専利出願又は専利が引例と異なる技術的效果を有する」ことを証明するために試験データを提出し、かつ当業者は出願日に、専利出願書類に公開された内容から当該技術的效果を直接的に、何の疑問もなく確認できる場合、一般的に、人民法院はこれを審査しなければならない。

## 第十四条

当事者が試験データを提出する場合、人民法院は、試験データの出所と形成過程を証明できる証拠（試験原材料及びその出所、試験のプロセス、条件又はパラメーター、試験者と場所等、その真実性を影響しうる要素を含む）を提出するよう、当事者に要求することができる。

当事者は試験データの真実性について争議がある場合、人民法院は法によりその鑑定を資格のある機構に依頼することができる。

## 第十五条

専利出願人による明細書、添付図面に対する補正は、明確に原明細書、添付図面、特許請求の範囲に記載された場合、又は当業者が直接的に、何の疑問もなくその内容を確定できる場合、人民法院は、当該補正が専利法第三十三条の規定に合致すると認定しなければならない。

## 第十六条

専利出願人はクレームに対して補正を行い、補正後のクレームは専利法第二十六条第四項にいう「明細書を根拠とする」に該当する場合、人民法院は、当該補正が専利法第三十三条の規定に合致すると認定しなければならない。

## 第十七条

明細書に記載された「背景技術」は一般的に専利法第二十二条第二項にいう「従来技術」とみなされない。但し、出願日以前に公開されたことを証明する証拠がある場合は、この限りではない。

引例により公開された内容は、引例に明確に記載された技術的内容、及び、当業者が直接的に、何の疑問もなく確定できる技術的内容を含む。

## 第十八条

人民法院は、一般的に、クレームの内容により、専利のテーマ名称、技術手段により実現される技術的機能や用途と結びつけて、更に、国際専利区分表中の最低位置を参考にして、その技術分野を確定しなければならない。

## 第十九条

人民法院は、明細書、添付図面に記載されたクレーム、及び従来技術と最も近い区別的技術特徴から生じる技術的效果により、当業者の専利技術手段に対する全体的な理解と結びつけて、クレームが実際に解決する技術課題を認定しなければならない。明細書、添付図面には、当該区別的技術特徴から生じる技術的效果が明確的に記載されていない場合、当分野の公知常識、区別的技術特徴と他の技術特徴との関係、専利技術手段における区別的技術特徴の役割等と結びつけて、認定することができる。

クレームが実際に解決する技術課題は従来技術に代替手段を提供することである場合、従来技術よりも優れた技術的效果を有することを要求しない。

## 第二十条

クレームが実際に解決する技術課題について、従来技術は全体的に技術示唆を与えた場合、人民法院は、当該クレームが専利法第二十二条第三項の規定に合致しないと認定しなければならない。

次の状況のいずれかに該当する場合、人民法院は、前項にいう「技術示唆」があると認定できる。

(一) 従来技術は区別的技術特徴を公開し、かつ、当該区別的技術特徴によりクレームが実際に解決する技術課題を解決できることを公開した場合。

(二) 区別的技術特徴は当分野の公知常識に該当する場合。但し、相反する証拠により、当業者は当該公知常識を最も近い従来技術に用いることを容易に思い当たらない場合を除く。

(三) 従来技術に公開された範囲内から意図的に従来技術に明確に言及されなかった部分を選出したが、想定外の技術的効果を有しない場合。

## 第二十一条

人民法院は、一般消費者の意匠について有する知識水準と認知能力を認定する場合、一般的に、意匠製品の設計空間を考慮しなければならない。

前項にいう「設計空間」の認定について、人民法院は、次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) 従来設計の密集程度。
- (三) 通常設計。
- (四) 法律、行政法規の強制的規定。
- (五) 国家、業界の技術基準。

## 第二十二条

技術的機能のみにより確定される設計特徴は、一般的に、意匠の全体的視覚効果に影響を与えない。但し、当該設計特徴とその他設計特徴との位置関係の場合は、この限りではない。当該設計特徴は、次のものを含む。

- (一) 技術的機能を実現するための唯一又は選択できない設計特徴。
- (二) 技術的機能を実現するための設計特徴は唯一又は選択できないもの

ではないが、その選択・変換は視覚的効果によるものではない。

### **第二十三条**

意匠の図面、写真が相互に矛盾し、又はぼんやりしていることで、消費者は図面、写真及び概要説明により保護される意匠を確定できない場合、人民法院は、専利法第二十七条第二項の規定に合致しないと認定しなければならない。

### **第二十四条**

意匠は同一又は類似する種類の製品の一つの従来設計と比べ、全体的な視覚的効果が同一するか、又はわずかな区別しか存在しない等、実質的同一の状況に該当する場合、人民法院は、専利法第二十三条第一項に規定された「従来設計に該当する」ことを構成すると認定しなければならない。

意匠は同一又は類似する種類の製品の一つの従来設計と比べ、両者の相違が全体的な視覚的効果に著しい影響を与えない場合、人民法院は、従来設計と比べて専利法第二十三条第二項に規定された「明らかな区別」を有しないと認定しなければならない。

### **第二十五条**

意匠は同一類別製品の同日に出願したもう一つの意匠と比べ、全体的な視覚的効果が同一するか、又はわずかな区別しか存在しない等、実質的同一の状況に該当する場合、人民法院は、専利法第九条の「同様の発明創造には、一つの専利権しか付与しない」という規定に合致しないと認定しなければならない。

### **第二十六条**

意匠は、その出願日以前に出願したが、その後に公告され、かつ、同一又は類似する種類の製品に属する一つの意匠書類と比べ、全体的な視覚的効果が同一するか、又はわずかな区別しか存在しない等、実質的同一の状況に該当する場合、人民法院は、専利法第二十三条第一項に規定された「同一の意匠」を構成すると認定しなければならない。

### **第二十七条**

従来設計が全体的に提示した設計示唆から、一般消費者は、設計特徴を転用、組み合わせ又は置き換えすることにより、全体的な視覚的効果が同一するか、又はわずかな区別しか存在しない意匠を得ることを容易に思い当たり、かつ、

独特な視覚的効果を有しない場合、人民法院は、意匠が従来設計特徴の組み合わせと比較して明確な区別を有しないと認定しなければならない。

次の状況のいずれかに該当する場合、人民法院は、前項にいう「設計示唆」があると認定することができる。

- (一) 単一自然物の特徴を意匠製品に直接転用する場合。
- (二) 従来設計は特定の類別の製品の設計特徴を専利製品に転用することを公開した場合。
- (三) 同種類の製品の異なる部分の設計特徴を簡単に組み合わせ又は置き換えた場合。
- (四) 従来技術は特定の類別の製品の意匠特徴を簡単に組み合わせたことを公開した場合、
- (五) 現存の単一模様を直接的に意匠製品に用いる場合。

## 第二十八条

人民法院は本規定の第二十七条にいう「独特な視覚的効果」を認定する場合、次の要素を総合的に考慮することができる。

- (一) 従来設計の全体的状況。
- (二) 設計空間。
- (三) 製品類別の関連度。
- (四) 組み合わせた設計特徴の数量と難易度。
- (五) 転用、組み合わせ、置き換えによる製品の機能に対する影響。
- (六) 克服しにくい困難が存在するかどうか。

## 第二十九条

専利法第二十三条第三項にいう「合法的権利」には、作品、商標、地理的表示、企業名称、商号、肖像、著名商品の特有名称、包装又は装飾等が含まれる。

無効宣告申立人が提出した証拠により、専利法第二十三条第三項に規定された権利衝突の状況が存在することが証明でき、専利権者は、申立人が先行合法的権利者又は利害関係者でないことを理由に、申立人に無効宣告を申し立てる権利がないと主張した場合、人民法院はこれを支持しない。

(第二項の第二の案：無効宣告申立人が提出した証拠により、自らが専利法



第二十三条第三項に規定された先行合法的権利者又は利害関係者であることを証明できず、専利権者はこれをもって申立人が無効宣告を申し立てる権利を有しないと主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。）

### 第三十条

当事者は、専利復審委員会の次の状況が行政訴訟法第七十条第三項に規定された「法定手続きに違反する」状況に該当すると主張した場合、人民法院は、これを支持しなければならない。

(一) 当事者が提出した事実と理由を漏らしたことで、当事者権利に実質的な影響を与えた場合。

(二) 同一の復審手続き又は無効宣告申立手続きにおいて、合議体メンバーを告知せず、確かに回避すべき事由が存在するが回避しなかったことが審査により判明された場合。

(三) 適格当事者に対して、同一復審手続き又は無効宣告申立手続きに参加するよう通知せず、当該適格当事者は異議を申し立てた場合。

### 第三十一条

専利復審委員会は、無効宣告申立人又は復審申立人が主張した事実と理由を超えて審査を行い、かつ、法により職権に基づき審査できる状況に該当せず、当事者は、行政訴訟法第七十条第四項に規定された「職権を超えた」状況に該当すると主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

### 第三十二条

次のいずれかの状況が存在する場合、人民法院は、行政訴訟法第七十条の規定により、専利復審委員会が下した決定の中の誤った部分を取り消す判決を下すことができる。

(一) 決定において、特許請求の範囲の中の一部のクレームに対する認定は間違っているが、その他は正確である場合。

(二) 決定において、専利法第三十一条第二項に規定された一つの意匠出願の中の一部の意匠に対する認定は間違っているが、その他は正確である場合。

### 第三十三条

専利復審委員会は、係争するすべての無効理由及び証拠を審査した後、専利

権の無効宣告を決定したが、人民法院は、その決定において、専利権を無効と認定する理由がすべて成立しないと判断した場合、当該決定を取り消す判決を下すべきであって、専利復審委員会に再び決定を出してもらう判決を下さない。専利権者は上記決定又は発効判決書が送達された後に当該専利権を譲渡、抵当に入れ、使用許諾を行い、当事者は当該行為に権利基礎がないことを主張した場合、人民法院はこれを支持しない。

#### **第三十四条**

人民法院の発効判決において、関連事実と法律適用について明確な認定を行っており、当事者は専利復審委員会が当該発効判決に基づき新たに下した決定に不服があり、更に訴訟を提起した場合、人民法院は法により、これを受理しない裁定を下すものとする。既に受理された場合、法により起訴の棄却を裁定するものとする。

#### **第三十五条**

専利復審委員会の決定において、事実認定又は法律適用に誤りがあったが、専利権の効力に関する認定の結論が正確であった場合、人民法院は、行政訴訟法第六十九条の規定により原告の訴訟請求を棄却する判決を下すことができるが、その決定を取り消さないものとする。

#### **第三十六条**

人民法院は、専利権利付与・権利確定に係る行政案件を審理するに当たって、当事者の主張と案件の審理状況に応じて、当事者が証拠を提出しなければならない期限を確定することができる。当事者は期限を超えても証拠を提出しなかった場合、人民法院は、理由の説明を命じなければならない。理由の説明を拒否された場合、又は理由が成立しなかった場合、人民法院は、当該証拠を採用しないものとする。

#### **第三十七条**

当事者は、関連技術的内容が当分野の公知常識に属する、又は関連設計特徴が意匠製品の通常設計に属すると主張した場合、人民法院は、証拠を提出して証明すること又は十分に説明することを要求しなければならない。

#### **第三十八条**

専利復審委員会は専利権付与手続きにおいて、職権により公知知識又は通常設計を導入し、かつ、当該公知知識又は通常設計に関する当事者の意見を聴取し、当事者は、これが法定手続きへの違反に該当すると主張した場合、一般的に、人民法院はこれを支持しない。

専利復審委員会は専利権利確定手続きにおいて、ヒアリングを経ずに自動的に当事者が言及しなかった公知常識又は通常設計を導入し、当事者は、これが法定手続きへの違反に該当すると主張した場合、一般的に、人民法院はこれを支持しなければならない。

### 第三十九条

専利権者は、専利権利確定に係る行政案件の審理手続きにおいて、専利復審委員会により無効宣告されたクレームの効力を維持すべきであることを証明するために、新たな証拠を提出した場合、一般的に、人民法院はこれを審査しなければならない。

無効宣告申立人は、専利権利確定に係る行政案件の審理手続きにおいて、専利権が無効宣告されるべきであることを証明するために、新たな証拠を提出した場合、一般的に、人民法院はこれを採用しないものとする。但し、以下の証拠は、この限りではない。

- (一) 既に無効宣告申立手続きにおいて主張された公知常識又は通常設計を証明するために用いる場合。
- (二) 意匠製品の一般消費者の知識水準と認知能力を証明するために用いる場合。
- (三) 既に専利復審委員会に採用された証拠の証明力の補強に用いる場合。
- (四) 前項にいう専利権者が提出した新たな証拠への反論に用いる場合。

### 第四十条

本規定実施後、人民法院の審理中の第一審、第二審案件は本規定を適用するものとする。

本規定実施前に既に審理終了したが、本規定実施後において当事者は再審を申請し、又は法により再審する案件の場合、本規定を適用しないものとする。