

北京市高級人民法院「専利権侵害判定指南（2017）」

公布時間：2017-04-20 15:40:43

一. 発明、実用新案専利権の保護範囲の確定

（一）保護範囲の確定の解釈原則

1. 専利権有効原則。専利権者が権利主張の根拠とした専利権は無効と宣告される前に、その権利は保護されるべきであり、当該専利権が専利法の関連権利付与条件に合致しておらず無効と宣告されるべきであることを理由に裁決を下してはならない。しかし、本指南に別途定めがある場合を除く。

専利原簿のコピー、又は専利証書及び当時の専利年金納付のレシートを専利権の有効性を裏付ける証拠とすることができる。

2. 公平原則。請求項を解釈するにあたっては、専利権の従来技術に対する貢献を十分に考慮し、専利請求項が限定する保護の範囲を合理的に確定し、権利者の利益を保護するだけでなく、請求項の一般開示効果を十分に考慮し、社会公衆の信頼利益も配慮しなければならない。保護範囲内に含まれるべきでない内容を請求項の保護範囲として解釈してはならない。

次の状況は保護範囲内に含まれるべきでない内容に該当する。

(1) 専利をもって克服しようとする技術欠陥の技術的解決手段。

(2) 全体的に従来技術に属する技術的解決手段。

3. 折衷原則。請求項を解釈するにあたっては、請求項に記載された技術的内容に準じて、明細書と図面、従来技術、専利の従来技術に対する貢献等の要素によって、専利権の保護範囲を合理的に確定しなければならない。専利権の保護範囲については、請求項の文面上の意味に拘泥すべきでないし、当業者が専利の出願日前に明細書と図面を読んで創造的な労働をせずに想到できない内容まで拡張すべきでない。

4. 発明目的に合致する原則。専利権の保護範囲を確定するにあたっては、発明の目的、効果を達成できない技術的解決手段を請求項の保護範囲内に解釈してはならない。即ち、当業者は当分野の技術背景を踏まえて、明細書及び図面のすべての内容を読んだ後も、依然として「専利の技術課題を解決できず、専利の技術的效果を実現できない」と判断する技術的解決手段を専利の保護範囲内に解釈してはならない。

（二）解釈の対象

5. 発明又は実用新案専利権侵害紛争事件を審理するにあたっては、まず、専利権の保

保護範囲を確定しなければならない。発明又は実用新案専利権の保護範囲は、請求項に記載された技術的特徴に確定された内容に準じるものとし、記載された技術的特徴と均等な技術的特徴に確定された内容をも含む。

専利権の保護範囲を確定するにあたっては、権利者が権利の根拠として主張する関連請求項について解釈を行い、かつ、当該請求項について技術的特徴に係る区分を行わなければならない。

6. 専利請求の範囲には二項以上の請求項がある場合、権利者は起訴状に具体的な請求項を明記しなければならない。起訴状に記載がない又は記載が不明である場合、権利者にこれを明確にしてもらわなければならない。釈明を経て、権利者は第一審法廷の弁論終了前にこれを明確にしなかった場合、起訴却下と裁定することができる。

7. 権利者は従属請求項で保護範囲を確定すると主張した場合、当該従属請求項に記載された付加技術的特徴及びその直接的又は間接的に引用した請求項に記載された技術的特徴により、合わせて専利権の保護範囲を確定しなければならない。

8. 技術的特徴とは、請求項に限定された技術的解決手段において、一定の技術的機能をわりと独立的に執行でき、かつ、わりと独立的な技術的効果を発揮できる最小の技術的ユニットをいう。製品の技術的解決手段においては、当該技術的ユニットは、一般的に、製品の部品及び／又は部品間の接続関係である。方法の技術的解決手段においては、当該技術的ユニットは、一般的に、方法のステップ又はステップ間の関係である。

9. 第一審の判決が下される前に、権利者が主張した請求項は専利復審委員会に無効宣告され、権利者はその主張した請求項を適時に変更しなかった場合、無効宣告された請求項に基づく権利者の起訴を却下すると裁定することができる。

専利復審委員会による上記請求項の無効宣告の決定は発効した行政判決により取り消されたことを証明できる証拠がある場合、権利者は別途起訴することができる。

権利者は別途起訴する場合、起訴の時効期間は行政判決書の送達日から起算する。行政訴訟期間に被疑侵害行為が持続していることを証明できる証拠がある場合、権利者は別途起訴する際に、これについて権利を主張することができる。

10. 当事者が第一審判決に不服があつて第二審法院に上訴を提起し、終審判決が下される前に、第一審判決の依拠した請求項が専利復審委員会により無効宣告された場合、一般には、第一審判決を取り消し、当該無効宣告された請求項に基づく権利者の起訴を却下すると裁定しなければならない。但し、権利者が法定期限までに、無効決定に対して行政訴訟を提起したことを証明できる証拠がある場合、記録された証拠、係争専利技術の難度、被告の抗弁理由等の要素を総合的に考慮した上で、当事者の申請により第二審案件の審理の中止を裁定することができる。

専利復審委員会による上記請求項の無効宣告の決定は発効した行政判決により取り消されたことを証明できる証拠があり、権利者は別途起訴する時、新たな事実がない場合、

原第一審判決に認定された事実と証拠に基づき、判決を下さなければならない。

(三) 解釈の方法

11. 専利権の保護範囲を確定するにあたっては、国務院専利行政部門が権利付与を公告した専利書類又は既に法的効力を発効した無効宣告請求審査決定及び関連権利確定行政判決書に確定された請求項に準じるものとする。請求項には複数のバージョンが存在する場合、最終的に有効のバージョンに準じる。

12. 請求項を解釈するには、当業者の角度から行わなければならない。

当業者は、当分野におけるすべての従来技術を獲得することができ、出願日前の当分野のすべての普通の技術知識を持ち、かつ、出願日前の通常実験手段を運用できる、仮想の「人」である。

当業者は、具体的な一個人又は一種類の人間ではなく、学歴、職階、職務等級といった具体的な標準を当てはめるべきではない。当事者は、当業者がある普通の技術知識を持つかどうか、及び、ある通常実験手段を運用できるかどうかについて争議がある場合、証拠を挙げて証明しなければならない。

13. 請求項に対する解釈は、明確、補完及び特定の状況下の補正の3つを含むが、これらに限らない。即ち、請求項における技術的特徴に表された技術的内容がはっきりしない場合、当該技術的特徴の意味を明確にすること。請求項における技術的特徴は欠陥がある場合、当該技術的特徴の不足を補完すること。請求項における技術的特徴の間に矛盾がある等特定の状況下において、当該技術的特徴の意味を補正すること。

14. 一般的に、請求項に記載されたすべての技術的特徴に表された技術的内容を一つの全体的な技術的解決手段として取り扱わなければならない。独立請求項の序文部分、特徴部分、及び従属請求項の引用部分、限定部分に記載された技術的特徴は、保護範囲に限定作用を有する。

請求項には2つ以上の並列の技術的解決手段が含まれる場合、並列の技術的解決手段をそれぞれひとつの全体的技術的解決手段として確定しなければならない。

15. 請求項を解釈するには、専利明細書と図面、専利請求の範囲における関連請求項、係争専利と分割出願の関係にある他の専利及び上記専利の審査ファイル、発効した専利の権利付与・権利確定裁判文書に記載された内容を使用することができる。

以上の方法を通じても請求項の意味を明確にすることができなかつた場合は、参考書、教科書等の公知文献及び当業者の通常理解により解釈することができる。

本指南にいう専利審査ファイルは、専利審査、復審、無効手順において専利出願人又は専利権者が提出した書面資料、国務院専利行政部門とその専利復審委員会から発行された審査意見通知書、面談記録、口頭審理記録、発効した専利復審請求審査決定書及び専利権

無効宣告請求審査決定書等を含む。

16. 請求項と明細書とは不一致又は互いに矛盾する所があつて、明らかに専利法第二十六条第三項、第四項の規定に違反することで、明細書は請求項の解釈に使えないことになった場合、当事者に専利無効宣告手順で解決するよう通知する。当事者はこれに基づき専利無効宣告手続を起し、かつ、本案件の審理の中止を申請した場合、訴訟の中止を裁定することができる。

当事者は専利無効手続による解決を拒絶する意思を明確に表明し、又は合理的な期間内において専利無効宣告請求を提起しなかった場合、専利権有効原則に則つて、請求項の文面の意味で確定された保護範囲に準じるものとする。但し、当業者は専利請求の範囲と明細書及び図面を読んで、保護を求める技術的解決手段について具体的、明確的、唯一的な解釈が得られる場合、当該解釈により、請求項における間違つた記載を明確にし、又は補正しなければならない。

本条第二項に基づいても依然として専利権の保護範囲を確定することができない場合、原告の訴訟請求の却下を判決することができる。

17. 請求項を解釈し、専利請求の範囲に記載された請求項の保護範囲を確定する時に、独立請求項が限定する保護範囲とその従属請求項が限定する保護範囲とは互いに相違すると推定することができる。独立請求項の保護範囲がその従属請求項の保護範囲より広く、前にある従属請求項の保護範囲が当該前従属請求項を引用した後にある従属請求項の保護範囲より広い。但し、当業者は専利明細書及び図面、専利審査ファイル等の内部証拠により相反する解釈を出せる場合を除く。

18. 請求項における機能又は効果で表現する機能的特徴については、明細書及び図面に記載された当該機能又は効果の具体的な実施態様及びその均等実施態様を踏まえて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

機能的特徴とは、構成、組成、材料、ステップ、条件又はそれらの関係等について、それらが発明創造において果たした機能又は効果をもって限定する技術的特徴をいう。以下の状況は、一般的に、機能的特徴と認定すべきでない。

(1) 機能的若しくは効果的な言葉で表現し、かつ当業者に一般的に知られている技術用語となっており、又は機能的若しくは効果的な言葉で表現し、かつ請求項を読むだけで、上記機能又は効果を実現する具体的な実施態様を直接的、明確に確定できる技術的特徴。

(2) 機能的又は効果的な言葉で表現すると同時に、相応する構成、組成、材料、ステップ、条件等の特徴で記載する技術的特徴。

19. 機能的特徴の内容を確定するにあたっては、機能的特徴を、明細書及び図面の内容に対応する、かかる機能、効果を実現するために不可欠な構成、ステップの特徴に限定しなければならない。

20. 方法専利の請求項においてステップの順序について明確な限定がある場合、ステップ自身とステップの間の順序のいずれも専利権の保護範囲に限定作用を有しなければならない。方法専利の請求項においてステップの順序について明確な限定がない場合、これを理由に、ステップの順序の請求項に対する限定作用を考慮しないわけにはいかず、明細書と図面、請求項に記載された全体的な技術的解決手段、各ステップ間のロジック関係及び専利審査ファイルを踏まえて、当業者の角度から、各ステップが特定の順序により実施すべきかどうかを確定しなければならない。

21. 製造方法で製品の技術的特徴を確定することは、専利権の保護範囲の確定に限定の作用を有する。被疑侵害製品の製造方法が専利方法と同一でも均等でもない場合、被疑侵害技術的解決手段が専利権の保護範囲内に含まれないと認定しなければならない。

22. 実用新案専利の請求項に非形状、非構造の技術的特徴が含まれる場合、当該技術的特徴は専利権の保護範囲の確定に限定の作用を有する。

非形状、非構造の技術的特徴とは、実用新案専利の請求項に記載された製品の形状、構造又はそれら組み合わせ等に該当しない技術的特徴、例えば、用途、製造方法、使用方法、材料の成分（組成成分、組成成分の比率）等、をいう。

23. 製品発明又は実用新案専利の請求項は応用分野、用途を限定していない場合、応用分野、用途は一般的に、専利権の保護範囲に限定作用を有しない。

24. 請求項に記載された使用環境特徴は、専利権の保護範囲に限定作用を有する。被疑侵害技術的解決手段が請求項に記載された使用環境に適用できる場合、被疑侵害技術的解決手段が請求項に記載された使用環境特徴を具備していると認定すべきであり、被疑侵害技術的解決手段が実際に当該環境特徴を使用することを前提としない。但し、専利書類は当該技術的解決手段が当該使用環境特徴にしか適用できないことを明確に限定し、被疑侵害技術的解決手段が他の使用環境にも適用できることを証明する証拠がある場合、被疑侵害技術的解決手段は専利権の保護範囲内に含まれない。

被疑侵害技術的解決手段が請求項における使用環境特徴に限定された使用環境に適用できない場合、被疑侵害技術的解決手段が専利権の保護範囲内に含まれないと認定しなければならない。

主題名称と異なって、使用環境特徴とは、請求項において発明又は実用新案の使用背景又は条件を説明し、かつ、当該技術的解決手段と接続又は協力の関係を有する技術的特徴をいう。

25. 主題名称に含まれた応用分野、用途、又は構成等の技術的内容は、請求項が保護を求める技術的解決手段に影響を与えた場合、当該技術的内容は専利権の保護範囲に限定作用を有する。

主題名称は請求項に含まれたすべての技術的特徴によって構成される技術的解決手段を抽象的に概括したものであり、専利の技術的解決手段に対する簡単な命名である。それ

が代表した技術的解決手段は、請求項のすべての技術的特徴により体现される必要がある。

26. “…からなる”という表現方式を用いた請求項は閉鎖式請求項であり、一般に、請求項の記載内容以外の構成の組成部分又は方法ステップを含まないと解釈すべきである。

医薬、化学分野における組成成分に関わる閉鎖式請求項は成分ごとの各自の特性により共同に機能し、他の物資を必要とせずに特定の技術的效果を生じさせることができる。但し、漢方薬組成物の請求項は除く。

27. 明細書における技術用語への解釈は当該技術用語の通常の意味と同一でない場合、明細書の解釈に準じるものとする。

被疑侵害行為の発生時点で、技術用語に既に他の意味が生じた場合、専利の出願日時の意味で当該技術用語を解釈するものとする。

28. 専利権者が専利文書において自ら定義した用語（以下、「自定義語」）に関しては、明細書における特定の意味により解釈しなければならない。明細書には明確な定義がない場合、明細書における自定義語に関する文脈を踏まえて理解し、最も発明の目的に合致する意味に解釈しなければならない。専利権者が明細書においてその自定義語の意味について定義を提供せず、なお、当業者が請求項、明細書の文脈を踏まえても明確に解釈できず、請求項の保護範囲を確定できなくなった場合、原告の訴訟請求を却下すると判決することができる。

29. ひとつの専利書類において、通常、同一の用語は同一な意味を有すると解釈しなければならない。異なる用語は異なる意味を有すると推定する。但し、明細書の記載又は当業者の通常理解により、異なる用語が同一な意味を有することを確定できる場合を除く。

30. 明細書図面の役割は、当業者が直観的、リアルに発明又は実用新案の各技術的特徴及び全体的技術的解決手段を理解できるように、図形で明細書の文字部分の記載を補足することである。当業者が請求項及び明細書を読んで、図面から直接に疑いなく確定できる技術内容のみ、請求項の技術的特徴の意味への解釈に用いることができる。

図面から推定された内容、又は文字説明なしに、ただ図面の計測から得られた寸法及びそれらの関係は、関連技術的特徴の内容としてはならない。

31. 図面符号は、技術的解決手段への理解に用いることができる。請求項に図面符号を引用した場合、図面符号から反映された具体的な構成で請求項の技術的特徴を限定してはならない。

32. 専利請求項は、一般的に、明細書又は図面に開示された実施例を基に合理的に概括してなるものであるが、実施例は請求項の範囲内の技術的解決手段の例に過ぎず、専利の出願人が考えた発明又は実用新案を実現するための最適な態様である。専利権の保護範囲は、明細書に開示された具体的な実施態様に制限されるべきではない。但し、次の場合はこの限りではない。

(1) 請求項は実質上実施態様に記載された技術的解決手段である場合。

(2) 請求項に機能的特徴が含まれた場合。

33. 要約の役割は技術情報を提供して、公衆の検索に便宜を供することであり、専利権の保護範囲の確定に用いることができないし、請求項の解釈に用いることもできない。

34. 専利書類の印刷ミスが専利権の保護範囲の確定に影響を及ぼした場合は、専利審査ファイルにより補正することができる。

専利請求の範囲、明細書及び図面における文法、文字、句読点、図形、符号等に明らかな間違い又は異義が存在しているが、専利請求の範囲、明細書及び図面を読むことにより唯一の理解が得られる場合、当該唯一の理解により認定しなければならない。

二、発明、実用新案専利権の侵害判定

(一) 技術的特徴の対比原則及び方法

35. 権利一体の原則（オール・エレメント・ルール）。権利一体の原則は一つの技術的解決手段が発明又は実用新案の専利権を侵害するかどうかを判定する基本的原則である。具体的には、被疑侵害技術的解決手段が専利権の保護範囲内に含まれるかどうかを判断するにあたっては、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、かつ請求項に記載されたすべての技術的特徴と被疑侵害技術的解決手段の対応するすべての技術的特徴とを一つ一つ比較することを意味する。被疑侵害技術的解決手段は請求項に記載されたすべての技術的特徴と同一又は均等の技術的特徴を含む場合、専利権の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。

36. 権利侵害の判定を行うにあたっては、当事者から提供された専利製品と被疑侵害技術的解決手段とを直接的に対比してはならない。但し、専利製品は、関係する技術的特徴と技術的解決手段への理解に寄与することができる。

37. 権利者、被疑侵害者のいずれも専利権を持っている場合は、一般的に、双方の専利製品又は双方の専利の請求項を対比してはならない。

(二) 同一的侵害

38. 被疑侵害技術的解決手段には請求項により限定されている一つの完全な技術的解決手段に記載されたすべての技術的特徴と同一する対応技術的特徴が含まれる場合、同一的侵害に属し、即ち、文言侵害である。

39. 請求項に記載された技術的特徴は上位概念を採用するに対して、被疑侵害技術的解決手段における対応する技術的特徴は対応する下位概念を採用した場合、同一技術的特徴を構成すると認定しなければならない。

40. 被疑侵害技術的解決手段には請求項のすべての技術的特徴が含まれるほか、新たな技術的特徴が追加された場合、相変わらず専利権の保護範囲内に含まれる。但し、専利書類には当該技術的特徴を明確に排除した場合を除く。

41. 被疑侵害技術的解決手段には一つの閉鎖式請求項のすべての技術的特徴が含まれるほか、他の技術的特徴が追加された場合、被疑侵害技術的解決手段が当該請求項の保護範囲内に含まれないと認定しなければならない。但し、医薬、化学分野において組成成分に係る閉鎖式請求項に関しては、当該追加された技術的特徴が避けられない通常数量の不純物に該当する場合は、この限りではない。

42. 機能的特徴を含む請求項について、本指南第 19 条に述べた構成、ステップ特徴と比べて、被疑侵害技術的解決手段の相応する構成、ステップ特徴は同一の手段により同一の機能を達成し、同一の効果を生じさせ、又は、区別があるが、基本的には同一の手段により同一の機能を達成し、同一の効果を達成し、かつ、当業者は専利出願日に創造的な労働をせずに想到できる場合、当該相応する構成、ステップ特徴は上記機能的特徴と同一すると認定しなければならない。

上記構成、ステップ特徴が同一特徴を構成するかどうかを判断するにあたっては、それを 1 つの技術的特徴とすべきであって、2 つ以上の技術的特徴に分けてはならない。

43. 後に専利権を獲得した発明又は実用新案は先行発明又は実用新案に対する改良であり、後の専利のある請求項に先行専利のある請求項に記載されたすべての技術的特徴が含まれるほか、別の技術的特徴が追加された場合、後の専利は従属専利である。従属専利の実施は、先行専利の保護範囲内に含まれる。

次の状況は従属専利に該当する。

(1) 先行製品の専利請求項のすべての技術的特徴が含まれるほか、新たな技術的特徴が追加された場合。

(2) 元の製品専利の請求項に、当初に発見しなかった新しい用途が発見された場合。

(3) 元の方法専利の請求項に、新たな技術的特徴が追加された場合。

(三) 均等侵害

44. 専利権侵害判定において、同一侵害が成立しない場合、均等侵害になるかどうかを判断しなければならない。

被疑侵害技術的解決手段は均等侵害を構成するには、十分な証拠でこれを支持しなければならない。権利者は挙証又は十分に説明しなければならない。

45. 被疑侵害技術的解決手段における 1 つ又は 1 つ以上の技術的特徴と請求項における

相応技術的特徴とは文面上異なるが均等特徴に該当し、更に、被疑侵害技術的解決手段が専利権の保護範囲内に含まれると認定された場合、均等侵害に該当する。

均等特徴とは、請求項に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達成し、かつ、当業者は創造的な労働をせずに想到できる技術的特徴をいう。

均等特徴を構成するかどうかを判断するにあたっては、手段が技術的特徴自体の技術内容で、機能及び効果が技術的特徴の外部特徴で、技術的特徴の機能と効果は当該技術的特徴の手段によるものである。

46. 基本的に同一の手段とは、被疑侵害技術的解決手段における技術的特徴と請求項における相応する技術的特徴とは、技術内容の面において実質的な相違がないことをいう。

47. 基本的に同一の機能とは、被疑侵害技術的解決手段における技術的特徴と請求項における相応する技術的特徴とはそれぞれの技術的解決手段において発揮する役割は基本的に同一であることをいう。被疑侵害技術的解決手段における技術的特徴は、請求項における相応する技術的特徴と比べて、更に他の役割がある場合、考慮しないものとする。

48. 基本的に同一の効果とは、被疑侵害技術的解決手段における技術的特徴と請求項における相応する技術的特徴とはそれぞれの技術的解決手段において達成した技術効果は基本的に同一であることをいう。被疑侵害技術的解決手段における技術的特徴は、請求項における相応する技術的特徴と比べて、更に他の技術効果がある場合、考慮しないものとする。

49. 創造的な労働をせずに想到できるとは、当業者にとって、被疑侵害技術的解決手段における技術的特徴と請求項における相応する技術的特徴との相互置換が容易に想到できることをいう。具体的に判断するにあたっては、次の要素を考慮することができる。両技術的特徴は同一の又は類似する技術類別に属するかどうか、両技術的特徴において利用される作動原理が同一であるかどうか、両技術的特徴の間に簡単な直接置換関係があるかどうか、即ち、両技術的特徴を置き換える場合、他の部分について新たに設計する必要があるかどうか。但し、寸法及び接続口位置の簡単な調整は新たな設計に該当しない。

50. 均等侵害になるかどうかを判断するにあたっては、手段、機能、効果及び創造的な労働をする必要があるかどうかについて、順次に判断しなければならない。但し、手段、機能、効果の判断は主な役割を果す。

51. 均等特徴の置換は、具体的で、対応する技術的特徴の間の置換でなければならない、完全な技術的解決手段の間の置換ではない。

52. 均等特徴は、請求項における若干の技術的特徴と被疑侵害技術的解決手段における一つの技術的特徴との対応でもよければ、請求項における一つの技術的特徴と被疑侵害技術的解決手段における若干の技術的特徴の組み合わせとの対応でもよい。

53. 均等特徴の置換は、請求項における区別的な技術的特徴の置換を含むだけでなく、請求項における序文部分の技術的特徴の置換も含む。

54. 被疑侵害技術的解決手段の技術的特徴と請求項における技術的特徴とは均等に該当するかどうかを判断する時点は、被疑侵害行為の発生時をけじめとしなければならない。

55. 請求項と被疑侵害技術的解決手段とは複数の均等特徴が存在し、当該複数の均等特徴の積重ねで被疑侵害技術的解決手段が請求項の技術的発想と異なる技術的解決手段を形成した場合、又は被疑侵害技術的解決手段が予想外の技術的効果を取得した場合には、一般的に、均等侵害を構成すると認定すべきでない。

56. 機能的特徴を含む請求項について、本指南第 19 条に述べた構成、ステップ特徴と比べて、被疑侵害技術的解決手段の相応する構成、ステップ特徴は基本的に同一の手段により、同一の機能を実現し、同一の効果を達成し、かつ当業者は係争専利の出願日後から被疑侵害行為の発生日まで、創造的な労働をせずに想到できる場合、当該相応する構成、ステップ特徴が機能的特徴と均等であると認定しなければならない。

上記構成、ステップ特徴が均等特徴を構成するかどうかを判断するにあたっては、それを 1 つの技術的特徴としなければならない、2 つ以上の技術的特徴に分けてはならない。

57. 請求項に数値範囲特徴を採用した場合、権利者はそれと異なる数値特徴が均等特徴に該当すると主張した場合、一般的に、これを支持しない。但し、当該異なる数値特徴が出願日後に現れた技術内容である場合は、この限りではない。

請求項には「少なくとも」、「超えない」等の用語で数値特徴を限定し、かつ、当業者は専利請求の範囲、明細書及び図面を読んで、専利技術的解決手段において当該用語の技術的特徴に対する厳格な限定作用が特別に強調されたと考え、権利者はそれと異なる数値特徴が均等特徴に該当すると主張した場合、これを支持しない。

実用新案専利の請求項に数値特徴があり、権利者は被疑侵害技術的解決手段の相応する数値特徴が均等特徴に該当すると主張した場合、これを支持しない。但し、当該異なる数値特徴が出願日後に現れた技術内容である場合は、この限りではない。

58. 明細書又は図面に記載されているだけで、請求項にまとめられていない技術的解決手段については、専利権者が当該技術的解決手段を放棄したと見なさなければならない。専利権者は当該技術的解決手段が専利権の保護範囲内に含まれると主張した場合、これを支持しない。

59. 被疑侵害技術的解決手段は明細書に明確に排除された技術的解決手段又は背景技術の技術的解決手段に該当し、権利者は均等侵害を構成すると主張した場合、これを支持しない。

60. 発明の請求項における発明点でない技術的特徴、補正から形成された技術的特徴、又は実用新案の請求項における技術的特徴については、専利権者が専利出願時又は補正時

に、置換可能な技術的特徴の存在を知り、又は十分に予想できるにもかかわらず、それを専利権の保護範囲内に収めず、侵害判定において、権利者は均等特徴を構成するとして当該置換可能な技術的解決手段を専利権の保護範囲内に納めると主張した場合、これを支持しない。

61. 被疑侵害技術的解決手段における技術的特徴と請求項における技術的特徴とは均等に該当するかどうかを判断するにあたっては、被疑侵害者は専利権者が既に当該均等特徴を放棄したため、禁反言すべきであることを理由に抗弁することができる。

禁反言とは、専利権付与又は無効手順において専利出願人又は専利権者が請求項、明細書への減縮的な補正又は意見陳述の方式で放棄した保護範囲は、専利権侵害訴訟において均等侵害を構成するかどうかを判断するにあたっては、専利権者が既に放棄した内容を改めて専利権の保護範囲内に収めることを禁止することをいう。

62. 専利出願人又は専利権者が制限又は一部放棄した保護範囲は、新規性又は進歩性に乏しい、必須技術的特徴に乏しい、請求項が明細書に支持されていない、明細書の開示が不十分である等の権利付与できない実質的な欠陥を克服する需要に基づくものとする。

権利者は、専利出願人又は専利権者による専利書類への補正の理由を説明できない場合、その補正が権利付与できない実質的な欠陥を克服するためのものであると推定することができる。

63. 専利出願人又は専利権者による請求項の保護範囲への減縮的な補正又は陳述は、明示的で、かつ、書面による陳述、専利審査ファイル、発効した法的書類に記載されたものでなければならない。

権利者は、専利出願人、専利権者が専利権の付与と確認手続きにおいて行った専利請求の範囲、明細書及び図面への減縮的な補正又は陳述は明確に否定されたことを証明できる場合、当該補正又は陳述が技術的解決手段の放棄をもたらしていないと認定しなければならない。

64. 禁反言の適用は被疑侵害者の請求を前提とし、かつ、被疑侵害者が専利出願人又は専利権者の反言を裏付ける証拠を提出するものとする。

専利出願人又は専利権者の反言が記載された証拠を取得した場合、既に調査して明らかにされた事実により、禁反言を適用することで、請求項の保護範囲に対して必要な制限を行い、合理的に専利権の保護範囲を確定することができる。

三、意匠専利権の保護範囲の確定

65. 意匠専利権侵害紛争事件を審理するにあたっては、まず、意匠専利権の保護範囲を確定しなければならない。意匠専利権の保護範囲は、ピクチャー又は写真に表された当該専利製品の意匠に準じるものとし、意匠の簡単な説明と意匠の要部、専利権者の無効手順と訴訟手順における意見陳述等は、意匠専利権の保護範囲への理解に用いることができる。

当事者が訴訟中に提供した意匠製品の実物は意匠への理解の参考になることができるが、意匠専利権の保護範囲を確定する根拠としてはならない。

66. 全体対比原則。意匠専利権の保護範囲を確定するにあたっては、権利付与公告における当該意匠を示すピクチャー又は写真に表された形状、図案、色等のすべての意匠要素からなる完全な意匠内容を総合的に考慮しなければならない。ピクチャー又は写真の各図面に表されたすべての意匠特徴を考慮しなければならない、一部の意匠特徴のみを考慮し、他の意匠特徴を無視してはならない。

意匠特徴とは、相対的に独立した視覚効果を有し、完全性及び識別可能性を有する製品の形状、図案及びそれらの組み合わせ、並びに色彩と形状、図案との組み合わせ、即ち、製品のある部分の意匠をいう。

67. 専利権者は、書面資料を提出して、意匠専利の意匠の要部を説明し、意匠の独創部分及びその意匠内容を説明することができる。簡単な説明に意匠の要部が記載されている場合、参考に用いることができる。

意匠の要部とは、意匠の従来意匠と区別し、一般消費者に顕著な視覚的影響を与える意匠特徴をいう。

68. 意匠専利が色彩の保護を求める場合、保護を求める色彩を、意匠専利権の保護範囲を確定する意匠特徴のひとつとしなければならない。即ち、侵害判定においては、それに含まれる形状、図案、色彩及びそれらの組み合わせを被疑侵害製品の相応する形状、図案、色彩及びそれらの組み合わせと総合的に対比しなければならない。

69. 意匠専利が色彩の保護を求める場合、権利者は意匠の保護範囲を確定するために、国務院専利行政部門から発行された又は認められた関連証拠を提出しなければならない。必要がある場合、国務院専利行政部門の専利審査ファイルにおける色彩と照合しなければならない。

70. 全体的視覚効果に影響を及ぼさない製品の大きさ、材料、内部構造については、意匠専利権の保護範囲から排除しなければならない。

71. 類似意匠専利の保護範囲は、各独立した意匠ごとにそれぞれ確定するものとする。基本意匠と他の各類似意匠はいずれも各自の意匠専利権の保護範囲を確定する根拠になることができる。

72. 組物の全体意匠と当該組物を構成した各個別の意匠はすべて当該意匠専利書類のピクチャー又は写真に示された場合、それらの権利の保護範囲は当該組物を構成した各個別の意匠ごとにそれぞれ確定する。

73. グラフィカルユーザインタフェース意匠の保護範囲は、意匠の要部を踏まえて製品の意匠図面により確定しなければならない。

動的グラフィカルユーザインタフェース意匠の保護範囲は、簡単な説明における動的変化過程に対する記述を踏まえて、動的変化過程を確定できる製品の意匠図面により、共同で確定しなければならない。

四、意匠専利権の権利侵害判定

74. 意匠製品と同一又は類似する種類の製品において、登録意匠と同一又は類似する意匠を採用した場合、被疑侵害意匠が意匠専利の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。

75. 意匠専利権侵害判定を行うにあたっては、登録公告に示された当該意匠のピクチャー又は写真を根拠として比較しなければならないが、専利権者が提出した意匠製品の实物を根拠としてはならない。但し、当該専利製品の实物は専利公告書類に示されたピクチャー又は写真における意匠製品と完全に一致し、かつ、各当事者も異議がない場合は、この限りではない。

76. 意匠専利権侵害判定を行うにあたっては、一般消費者の視覚から直接的に観察して対比しなければならないが、拡大鏡、顕微鏡等の道具を通じて比較してはならない。但し、ピクチャー又は写真に示された製品の意匠が出願時に拡大された場合、侵害対比の時にも被疑侵害製品を相応に拡大して対比しなければならない。

77. 意匠専利権侵害判定を行うにあたっては、まず、被疑侵害製品と意匠製品とは同一又は類似する種類の製品であるかどうかを審査しなければならない。

グラフィカルユーザインタフェース製品の種類を確定するにあたっては、当該グラフィカルユーザインタフェースを使用する製品を標準としなければならない。

78. 製品の種類が同一又は類似するかどうかを判断するにあたっては、意匠製品の機能、用途、使用環境を根拠としなければならない。

製品の用途を確定するにあたっては、意匠の簡単な説明、国際意匠分類表、製品の機能及び製品の販売、実際の使用状況等の要素という順序で、関連要因を参考して、総合的に確定することができる。

意匠製品と被疑侵害意匠製品とは機能、用途、使用環境において共通性がない場合、意匠製品と被疑侵害製品とは同一又は類似する種類の製品に該当しない。

79. 意匠専利を侵害するかどうかを判断するにあたっては、同一又は類似するかどうかを標準とすべきであって、商標法上の混同、誤認を構成するかどうかを標準としてはならない。

80. 意匠が同一又は類似するかどうかを判断するにあたっては、意匠特徴を全面的に観察し、全体的視覚効果を総合に判断することを原則とする。即ち、登録意匠、被疑侵害意

匠の視認できる部分のすべての意匠特徴を一つ一つ分析・対比した後に、製品の意匠の全体的視覚効果に影響を与えうるすべての要素を総合に考慮してから判断しなければならない。

一般的に、次の状況は意匠の全体的視覚効果に大きな影響を与えうる。

- (1) 製品の他の部分よりも、正常使用時に容易に直接観察できる部分。
- (2) 意匠の他の意匠特徴よりも、意匠の要部。

対比するにあたっては、意匠と被疑侵害製品の意匠特徴との異同を客観的に、全面的に総括し、各相違点が全体的視覚効果に与えうる影響の程度を一つ一つ判断し、最終に全体観察、総合判断により認定することができる。

81. 意匠が同一又は類似するかどうかを判断するにあたっては、一般消費者の知識レベルと認知能力を持つ判断主体の全体的視覚効果を標準としなければならないが、当該意匠製品の一般デザイナー、又は製品の実際購入者の観察能力を標準としてはならない。

82. 一般消費者は、仮想の「人」であり、それについては知識レベルと認知能力の両面から定義しなければならない。定義するにあたっては、意匠専利出願日における登録意匠の所属する同一又は類似する種類の製品の設計空間を考慮しなければならない。

一般消費者の知識レベルと認知能力は従来意匠の状況による。当事者は従来意匠の状況により、一般消費者の知識レベルと認知能力を主張しなければならない。

83. 意匠が同一又は類似するかどうかを判断するにあたっては、当事者に対して、関連意匠特徴の設計空間及び従来意匠の状況を証明する証拠を提出してもらうことができる。

設計空間とは、デザイナーが特定の製品の意匠を創作する時の自由度をいう。設計空間は下記の条件に制限される。

- (1) 製品又はその中の部品の技術的機能。
- (2) かかる種類の製品の通常特徴を使用する必要性。
- (3) 従来意匠の混雑度。
- (4) 設計空間に影響を与えうる他の要因、例えば、経済的要因（コスト削減）等。

ある意匠特徴に対応する従来意匠が多ければ多いほど、当該特徴の設計空間に対する占拠が著しくなり、その設計空間が小さくなり、代替意匠案が少なくなるため、細微な違いによる全体的視覚効果への影響が大きい。逆に、従来意匠が少なければ少ないほど、当該特徴の設計空間に対する占拠が微小になり、その設計空間が大きくなり、代替意匠案が多くなるため、細微な違いによる全体的視覚効果への影響が大きくない。

従来意匠の状況とは、意匠専利の出願日前に既に国内、外の公衆に知られた種類が同一又は類似する製品の意匠の全体的状況及び各意匠特徴の具体的な状況をいう。従来意匠は意匠特徴と同一又は基本的に同一の意匠特徴を有することを証明できる証拠がある場合、当該意匠特徴による製品の全体的視覚効果への影響は比較的小さい。

84. 被疑侵害意匠と登録意匠とは全体的視覚効果において相違がない場合、両者が同一であると認定しなければならない。全体的視覚効果において実質的な相違がない場合、両者が類似を構成すると認定しなければならない。具体的に言えば、

(1) 両者の形状、図案、色彩等全体的視覚効果は相違がない場合、両者は同一を構成すると認定しなければならない。

(2) 両者の形状、図案、色彩等全体的視覚効果は完全に同一ではないが、明確な相違がない場合、両者が類似すると認定しなければならない。

(3) 両者の形状、図案、色彩等全体的視覚効果は異なり、かつ明確な相違がある場合、両者が同一でも類似でもないとして認定しなければならない。

85. 同一又は類似を判断するにあたっては、製品の機能によって決まる意匠特徴を考慮しないものとする。

製品の機能によって決まる意匠特徴とは、機能によって有限的に又は唯一的に決定され、審美的な要因を考慮せずに形成した意匠特徴をいう。技術標準により規定される、又は機械的嵌め合い関係を実現するために採用せざるを得ない選択不能な意匠特徴は、機能的な意匠特徴に該当する。

86. 静的グラフィカルユーザインタフェース意匠については、製品のグラフィカルユーザインタフェース部分を主に考慮し、当該部分と製品の他の部分との関係、例えば位置、比例、分布関係を同時に考慮し、被疑侵害意匠における対応内容とともに総合的に判断しなければならない。被疑侵害製品のグラフィカルユーザインタフェース意匠が専利意匠と同一又は類似し、かつ、製品の他の部分との関係が全体的視覚効果に著しい影響を与えない場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。

被疑侵害意匠は静的グラフィカルユーザインタフェース意匠を完全に含む場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。

87. 動的グラフィカルユーザインタフェース意匠については、被疑侵害意匠と動的グラフィカルユーザインタフェース意匠の各図面がいずれも同一又は類似する場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。具体的に判断するにあたっては、グラフィカルユーザインタフェースの部分と製品の他の部分との位置、大小、分布関係も考慮しなければならない。

被疑侵害意匠は一部の状態の図面が欠如していることで専利意匠と一致する変化過程

を表せない場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれないと認定しなければならない。但し、専利意匠と一致した変化過程を唯一的に確定できる場合、この限りではない。

被疑侵害意匠が一部の動的グラフィカルユーザインタフェース意匠又はキーフレームを使用し、当該一部又はキーフレームがグラフィカルユーザインタフェース意匠の要部に該当する場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれることになる。但し、被疑侵害意匠の全体的視覚効果と動的グラフィカルユーザインタフェース意匠とは同一でも類似でない場合、この限りではない。

88. 立体製品の意匠については、一般的に、形状による全体的視覚効果への影響はより大きい。同一又は類似を判断するにあたっては、形状に重点を置かなければならない。但し、その形状が慣用意匠に該当する場合、図案、色彩による全体的視覚効果への影響はより大きい。

グラフィカルユーザインタフェースでない意匠特徴が慣用意匠である場合、グラフィカルユーザインタフェースによる全体的視覚効果への影響はより著しい。

慣用意匠とは、従来意匠における一般消費者に熟知され、製品の名称だけで想到できる相応する意匠をいう。意匠製品の分野においては、互いに独立した各製品のメーカーが皆採用する意匠特徴は、一般的に慣用意匠に該当する。慣用意匠が一般的に意匠専利の全体的視覚効果に対して著しい影響を与えないが、慣用意匠の組み合わせが独特な視覚効果を与えうる場合は、この限りではない。

89. 平面製品の意匠については、一般的に、図案、色彩による全体的視覚効果への影響がより大きい。同一又は類似を判断するにあたっては、図案、色彩に重点を置かなければならない。

90. 色彩の保護を求める意匠については、まず、当該意匠が慣用意匠に該当するかどうかを確定しなければならない。慣用意匠である場合、その図案、色彩のみについて判断しなければならない。形状、図案、色彩のいずれも新しい意匠である場合、形状、図案、色彩の3つの組み合わせについて判断しなければならない。

91. 不透明材料を透明材料に置き換え、又は透明材料を不透明材料に置き換え、かつ、材料の特徴の置換だけであって、製品の意匠に明らかな変化を生じさせなかった場合、意匠の同一又は類似を判断するにあたっては、これを考慮しないものとする。但し、透明材料により当該製品の意匠の美感に変化を生じさせ、一般消費者の当該製品に対する全体的視覚効果が変わった場合、これを考慮しなければならない。

被疑侵害製品は、不透明材料を透明材料に置き換え、透明材料を通して製品内部の形状、図案、色彩を視認できる場合、これを当該製品の意匠の一部と見なさなければならない。

92. 状態が変化する製品の意匠については、その各種の変化状態図をすべて保護範囲内に取り入れなければならない。被疑侵害意匠と状態変化図に示された各種の使用状態の意匠とはいずれも同一又は類似する場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれると

認定しなければならない。被疑侵害意匠は一部の使用状態の意匠が欠如しており、又はそれと同一でも類似でもない場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれないと認定しなければならない。

参照図は通常、意匠を使用する製品の用途、使用方法又は使用場所等を表明するためのものであって、状態が変化する製品の意匠専利の保護範囲の確定に用いることができない。

93. 係争専利は類似意匠又は組物の意匠等複数の独立した意匠を含む意匠である場合、権利者は、その主張した意匠を明確にしなければならない。複数の意匠を権利基礎として主張する場合、被疑侵害製品の関連意匠内容をその主張した各意匠のそれぞれと個別に対比しなければならない。

被疑侵害意匠は類似意匠又は組物の中の一つの意匠と同一又は類似する場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。

94. 組立関係が唯一なコンポーネント製品の意匠専利については、被疑侵害意匠が当該コンポーネント製品の組み合わせた状態における全体的な意匠と同一又は類似する場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。

各コンポーネントの間に組立関係がない、又は組立関係が唯一でないコンポーネント製品の意匠については、被疑侵害意匠がそのすべての単一コンポーネントの意匠と同一又は類似する場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれると認定しなければならない。被疑侵害意匠は一部の単一コンポーネントの意匠が欠如しており、又はそれと同一でも類似でもない場合、被疑侵害意匠が専利権の保護範囲内に含まれないと認定しなければならない。但し、当該一部の単一コンポーネントの意匠はすべての単一コンポーネントの意匠の全体的視覚効果に対して著しい影響を与えない場合は、この限りではない。

95. 専利権者、被疑侵害者の意匠専利出願はいずれも登録され、かつ、専利権者の意匠専利出願日は被疑侵害者の意匠専利出願日より早く、被疑侵害者の意匠と専利権者の意匠とは同一又は類似を構成する場合、被疑侵害者がその意匠専利を実施した行為は先行の意匠専利を侵害したと認定することができる。

96. 最終審決が下される前に、権利者が主張した意匠は専利復審委員会から無効と宣告された場合、本指南第9条、第10条を参照して処理することができる。

五、専利権侵害行為の認定

(一) 直接的な専利権侵害行為の認定

97. 発明と実用新案専利権が付与された後、専利法に別途定めがある場合を除き、如何なる単位又は個人も専利権者の許諾を得ずに、その専利を実施してはならない。即ち、生産経営を目的に、その専利製品を製造、使用、販売の申出、販売、輸入したり、又はその専利方法を利用したり、当該専利方法により直接的に得られた製品を使用、販売の申出、販売、輸入したりしてはならない。

意匠専利権が付与された後、如何なる単位又は個人も専利権者の許諾を得ずに、その専利を実施してはならない。即ち、生産経営を目的に、その意匠専利製品を製造、販売の申出、販売、輸入してはならない。

98. 発明専利の公開日及び実用新案、意匠の権利付与公告日以前の実施行為は、専利権侵害行為に該当しない。

発明専利の公開日から権利付与公告日までの間に、即ち、発明専利権の臨時保護期間内には、当該発明を実施した単位又は個人は、権利者に適当な使用料を支払わなければならない。その実施行為の判定について、専利侵害に関する法律規定を参照することができる。

発明専利出願の公表時において、出願人が保護を求めた範囲は専利の公告・権利付与時の専利権の保護範囲と一致せず、被疑侵害技術的解決手段が上記二つの保護範囲内に含まれる場合、被疑侵害者が臨時保護期間内に当該発明を実施したと認定しなければならない。被疑侵害技術的解決手段がその中の1つの保護範囲内にしか含まれない場合、被疑侵害者が臨時保護期間内に当該発明を実施していないと認定しなければならない。

99. 発明又は実用新案専利製品の製造とは、請求項に記載された製品の技術的解決手段が実現されることを指し、製品の数量、品質は製造行為への認定に影響を及ぼさない。

以下の行為は、発明又は実用新案専利製品の製造行為と認定しなければならない。

(1) 異なる製造方法で製品を製造する行為。但し、方法で限定された製品請求項は、この限りではない。

(2) 部品を専利製品に組み立てる行為。

100. 意匠専利製品の製造とは、専利権者が国务院専利行政部門に専利を出願した時に提出したピクチャー又は写真における当該意匠専利製品が実現されることをいう。

101. 発明又は実用新案専利製品の使用とは、請求項に記載された製品技術的解決手段の技術的機能が応用され、又はその効果が実現されることをいう。

102. 発明又は実用新案専利権を侵害した製品を部品又は中間製品として、別の製品を製造した場合、専利製品の使用に該当すると認定しなければならない。

103. 専利方法の使用とは、請求項に記載された専利方法技術的解決手段の各ステップがすべて実現されることを指し、当該方法を使用した結果は専利権侵害になるかどうかに関する認定に影響を及ぼさない。

104. 意匠専利製品の使用とは、当該意匠製品の機能、技術的性能が応用されることをいう。

105. 専利権を侵害した製品の売買契約が法により成立した場合、専利権侵害製品の販売を構成したと認定することができ、当該製品の所有権が実際に移転したかどうかは、一般的に、販売が成立するかどうかの認定に影響を及ぼさない。

抱き合わせ販売又は他の方式で専利権を侵害した製品の所有権を譲渡して、形を変えて商業利益を獲得した場合も、当該製品の販売に該当する。生産営業を目的に、他人の専利権を侵害した製品を寄贈した場合も、同様である。

106. 発明又は実用新案専利権を侵害した製品を部品又は中間製品として、別の製品を製造してから、当該別の製品を販売した場合、専利製品の販売に該当すると認定しなければならない。但し、当該中間製品が製造過程において物理的、化学的性能が実質的に変化した場合は、この限りではない。

意匠専利権を侵害した製品を部品として、別の製品を製造して販売した場合、意匠専利製品の販売行為に該当すると認定しなければならない。但し、意匠専利権を侵害した製品が別の製品において技術的機能のみを有する場合は、この限りではない。

技術的機能のみを有するとは、当該部品は最終製品の内部構造を構成し、最終製品の正常使用において視覚効果が生じず、技術的作用と効果のみを有することをいう。

107. 他人の専利権を侵害した製品を販売した行為が実際に発生する前に、被疑侵害者は他人の専利権を侵害した製品を販売する意思表示をした場合、販売の申出を構成する。

広告や、店のショーウィンドでの陳列、インターネット又は展示会での展示等の方式により他人の専利権を侵害した製品を販売する意思表示をした場合、販売の申出に該当すると認定することができる。

108. 他人の専利権を侵害した製品を賃貸に使用した場合、専利製品の販売に該当すると認定しなければならない。

109. 専利製品の輸入とは、製品専利の請求項の保護範囲内に含まれる製品、専利方法により直接的に得られた製品、又は意匠専利を含む製品を空間的に域外から境界線を越えて域内に運送する行為をいう。

110. 方法専利が製品まで及ぶとは、ある方法発明専利権が付与された後、如何なる単位又は個人も、専利権者の許諾を得ずに、生産経営を目的に当該専利方法を使用してはならないほか、生産経営を目的に当該専利方法により直接的に得られた製品を使用、販売の申出、販売、輸入してはならない。

111. 専利方法により直接的に得られた製品とは、原材料、物品を方法専利の請求項に記載されたすべてのステップにより処理加工して、原材料、物品に構造上又は物理・化学性能上に実質的な変化を生じさせてから得られた原始製品をいう。

前記原始製品を更に加工、処理して得られた後続製品、即ち、当該原始製品を中間部品

又は原材料として、加工、処理して他の後続製品を得ることは、当該専利方法により直接的に得られた製品の使用に該当すると認定しなければならない。当該後続製品に対する更なる加工、処理は、当該専利方法により直接的に得られた製品の使用行為に該当しない。

112. 専利法第六十一条に規定された「新製品」とは、国内外で初めて生産された製品を指し、当該製品は専利出願日前に既に存在している同種類の製品と比べて、製品の組成成分、構造又はその品質、性能、機能の面において明らかな区別がある。

製品又は製品を製造する技術的解決手段は専利出願日前に既に国内外の公衆に知られた場合、当該製品が専利法に規定された新製品に該当しないと認定しなければならない。

新製品に該当するかどうかについては、権利者が挙証して証明しなければならない。権利者は証拠を提出して当該製品が専利法に規定された新製品に該当すると初步的に証明した場合、挙証責任を果たしたと見なす。

113. 専利法第六十一条に規定された同一製品とは、被疑侵害製品と新製品の製造方法を実施して直接的に得られた原始製品とは形状、構造又は成分等において実質的な相違がないことをいう。

同一製品に該当するかどうかについては、権利者が挙証して証明しなければならない。

114. 用途発明専利について、権利者は、被疑侵害者の被疑侵害製品に対する製造、使用、販売、販売の申出、輸入が当該専利の特定の用途に用いられたと証明しなければならない。

115. 科学研究、実験の過程において、専利権者の許諾を得ずに、関連専利製品を製造、使用、輸入し、又は専利方法をツール、手段等として使用して他の技術の研究実験を行い、又は専利技術的解決手段の実施に係るビジネス上の将来性等を研究し、その結果は専利技術と直接的な関係がない場合、専利権侵害行為を構成する。

(二) 専利権共同侵害行為の認定

116. 二人又は二人以上が共謀で、又は分業、協力して専利権侵害行為を実施した場合、共同侵害を構成する。

117. 委託者は、他人の実施した行為が専利法第十一条に規定された専利権侵害行為を構成すると明確に知りながらも、他人に製造又は製品に「製造監督」の表記を委託する等の類似参加行為があった場合、委託者と受託人とは共同侵害を構成する。

118. 他人の実施行為が専利法第十一条に規定された専利権侵害行為を構成すると明確に知りながらも、教唆、幫助した場合、教唆人又は幫助人と実施者とは共同侵害者として、連帯責任を負わなければならない。

119. 行為者は、関連製品が専ら係争専利の技術的解決手段を実施するための原材料、

中間製品、部品又は設備等の専用製品であると明確に知りながらも、専利権者の許諾を得ずに、生産営業を目的に当該専用製品を他人に提供し、かつ、他人が権利侵害行為を実施した場合、行為者による当該専用製品提供行為は、本指南第 118 条に規定された他人の専利権侵害行為の実施を幫助する行為を構成する。但し、当該他人は本指南第 130 条又は専利法第六十九条第（三）、（四）、（五）号に規定された状況に該当する場合、当該行為者が民事責任を負うものとする。

前項にいう「専用」製品は、原料、製品等は係争専利が保護を求める技術的解決手段の実現に実質的な意義を有し、かつ「実質的非侵害用途」を有するかどうかを判断の標準としなければならない。即ち、相応する原料、製品等は、係争専利の技術的解決手段の実現に必要不可欠で、かつ、係争専利が保護する技術的解決手段に用いられる以外に、その他の「実質的非侵害用途」がない場合、一般的に、当該原料又は製品等が「専用」であると認定しなければならない。

製品が「専用」であるかどうかについては、権利者が挙証して証明しなければならない。

120. 行為者が他人の専利権を侵害する行為を実施していると明確に知りながらも、当該実施行為に場所、保管、運送等の便利条件を提供した場合、本指南第 118 条に規定された他人の専利権侵害行為の実施を幫助する行為を構成する。

121. 権利者の許諾を得ずに、行為者は、図面、製品の取り扱い説明書の提供、技術的解決手段の伝授、製品のプレゼンテーション等の方式で、生産経営を目的に、特定の技術的解決手段を実施するよう他人を積極的に誘導し、かつ他人が実際に権利侵害行為を実施した場合、行為者の誘導行為は、本指南第 118 条に規定された他人の専利権侵害行為の実施を教唆する行為を構成する。

122. 技術譲渡契約の譲受人が契約の約定に基づいて技術を譲受して実施し、他人の専利権を侵害した場合、譲受人が権利侵害の責任を負うものとする。但し、譲渡人は係争技術が他人の専利権を侵害すると明らかに知りながらも、これを譲渡した場合、譲渡人の譲渡行為が本指南第 118 条に規定された他人の専利権侵害行為の実施を教唆する行為を構成すると認定することができる。

六、専利権侵害抗弁

123. 被疑侵害者の抗弁理由は、一般的に、第一審弁論が終結する前に提出し、かつ、相応する証拠を提供しなければならない。

被疑侵害者は、第二審期間中に抗弁理由を変更し、又は新しい抗弁理由を提出し、かつ、第二審法院に採用され、これにより権利を侵害しないと認定された場合、訴訟費用及び相手側の弁護士費用、出張費用等の関連費用を負担しなければならない。

（一）専利権効力の抗弁

124. 被疑侵害者は、証拠を提供して係争専利権が未発効、失効、法に基づき無効宣告

されたことを証明した場合、原告の起訴を却下すると裁定することができる。

125. 専利権侵害訴訟において、被疑侵害者は専利権が専利の権利付与条件に合致せず、無効と宣告すべきであることで抗弁した場合、その無効宣告請求は専利復審委員会に提出しなければならない。

(二) 専利権抗弁の濫用

126. 被疑侵害者は証拠を提供して、係争専利は専利権者が悪意に取得したものであると証明した場合、原告の訴訟請求を却下すると判決することができる。

専利権侵害訴訟において、専利権が無効と宣告された場合、専利権の濫用と簡単に認定すべきでない。

127. 悪意に専利権を取得したとは、専利の保護を受けるべきでない発明創造であると明確に知りながらも、その発明創造で出願し、かつ、専利権を取得した行為をいう。以下の状況が含まれる。

(1) 出願日前に専利権者が明確に知っている国家標準、業界標準等の技術標準に記載された技術的解決手段で出願して、かつ、専利権を取得した場合。

(2) 国家標準、業界標準等の技術標準の制定参加者は、上記標準の起案、制定等の過程において明確に知った他人の技術的解決手段で出願して、かつ、専利権を取得した場合。

(3) ある地域で広く製造又は使用されている製品であると明確に知りながらも、その製品で出願して、かつ、専利権を取得した場合。

(4) 実験データを捏造し、技術的効果を偽る等の手段をもって、係争専利が専利法の権利付与条件を満たすように見せ、かつ、専利権を取得した場合。

(5) 域外で既に公開された専利出願書類に開示された技術的解決手段で、中国で出願して、かつ、専利権を取得した場合。

(三) 非侵害抗弁

128. 被疑侵害技術的解決手段の技術的特徴は請求項に記載されたすべての技術的特徴と比べて、請求項に記載された1つ又は1つ以上の技術的特徴が欠如した場合、専利権侵害を構成しない。

129. 被疑侵害技術的解決手段の技術的特徴は請求項における対応する技術的特徴と比べて、1つ又は1つ以上の技術的特徴が同一でも均等でもない場合、専利権侵害を構成しない。

下記状況は同一でも均等でもない認定することができる。

(1) 当該技術的特徴により、被疑侵害技術的解決手段が新しい技術的解決手段を構成した場合。

(2) 当該技術的特徴は機能、効果において請求項における対応する技術的特徴よりも明らかに優れており、かつ、当業者はこの変化が実質的な進歩性を有し、自明のものではないと認めた場合。

(3) 被疑侵害技術的解決手段は、請求項における個別の技術的特徴を省略し、又は簡単或いは低レベルの技術的特徴で請求項における対応する技術的特徴を置き換え、請求項における当該技術的特徴と対応する性能と効果を捨て、又は著しく低下させることで、劣化技術的解決手段になった場合。

130. 個人的な使用等の非生産経営の目的で他人の専利を実施することは、専利権の侵害を構成しない。

(四) 権利侵害とみなされない抗弁

131. 専利製品又は専利方法により直接的に得られた製品を、専利権者又は専利権者に許諾された組織、個人が販売した後、当該製品を使用、販売の申出、販売、輸入した場合、専利権の侵害と見なされない。次の場合を含む。

(1) 専利権者又はその被許諾者が中国国内でその専利製品又は専利方法により直接的に得られた製品を販売した後、購買者が中国国内において当該製品を使用、販売の申出、販売した場合。

(2) 専利権者又はその被許諾者が中国国外でその専利製品又は専利方法により直接的に得られた製品を販売した後、購買者が当該製品を中国国内に輸入した場合、及びその後中国国内で当該製品を使用、販売の申出、販売した場合。

(3) 専利権者又はその被許諾者がその専利製品の専用部品を販売した後、当該部品を使用、販売の申出、販売し、又はそれを専利製品に組立てた場合。

(4) 方法専利の専利権者又はその被許諾者がその専利方法を実施するための専用設備を販売した後、当該設備を使用して当該方法専利を実施した場合。

132. 専利の出願日前に既に同一製品を製造している、同一方法を使用している、又は製造、使用の必要な準備ができて、かつ、元の範囲内で製造、使用を継続した場合、専利権の侵害と見なされない。

前記状況で製造された専利製品又は専利方法により直接的に得られた製品を使用、販売の申出、販売した場合、専利権の侵害と見なされない。

133. 先使用権を保有する要件：

(1) 製造、使用の必要な準備ができた。即ち、発明創造の実施に必須な主な技術図面又は工程書類が既に完成されており、又は発明創造の実施に必須な主な設備又は原材料が既に製造され又は購買された。

(2) 元の範囲内で製造、使用を継続した。「元の範囲」とは、専利出願日前に既にあった生産規模、及び現有生産設備又は現在の生産準備をもって達成できる生産規模を含む。

(3) 先行製造した製品又は先行使用した方法や意匠は、先使用権者が自ら独立研究して完成したもの、又は合法的な手段で専利権者若しくは他の独立研究完成者から取得したものであって、専利出願日前に剽窃、窃盗又は他の不正手段により獲得したものではない。被疑侵害者が不法に獲得した技術又は意匠をもって先使用権の抗弁を主張した場合、これを支持すべきでない。

(4) 所属企業と一緒に譲渡する場合を除き、先使用権者は自分の先に実施した技術を譲渡してはならない。即ち、先使用権者は専利出願日の後に、その既に実施した又は実施の準備ができた技術又は意匠を他人に譲渡し、又は実施を許諾し、被疑侵害者は当該実施行為が元の範囲内における継続実施であると主張した場合、これを支持すべきでない。但し、当該技術又は意匠は元の企業と一緒に譲渡又は相続された場合、この限りではない。

134. 中国の領土、領水、領空を一時的に通過する外国の輸送機器は、その所属国と中国とが締結した協議、又は共同で加盟した国際条約、又は互惠原則により、輸送機器自身のためにその装置又は設備に関連専利を使用した場合、専利権の侵害と見なされない。但し、一時的な通過は、交通輸送機器による専利製品の「転送」、即ち、1つの交通輸送機器から別の交通輸送機器に移送する行為、を含まない。

135. 専ら科学研究と実験のために専利を使用した場合、専利権の侵害と見なされない。

専ら科学研究と実験のためとは、専ら専利の技術的解決手段そのものに対し行った科学研究と実験をいう。その目的は、他人の専利技術を研究、検証、改良し、既存の専利技術をベースに新しい技術成果を生み出すことである。

本条第一項における関連専利を使用する行為は、当該研究実験者が自ら関連専利製品を製造、使用、輸入し、又は専利方法を使用する行為を含むほか、他人が当該研究実験者のために関連専利製品を製造、輸入する行為も含む。

136. 行政審査承認に必要な情報を提供するために、専利薬品又は専利医療機器を製造、使用、輸入すること、及び専らそのために専利薬品又は専利医療機器を製造、輸入することは、専利権の侵害と見なされない。

行政審査承認に必要な情報とは、「中華人民共和国薬品管理法」、「中華人民共和国薬品管理法实施条例」及び「薬品登録管理弁法」等の薬品管理に係る法律法規、部門規章等に規定された実験資料、研究報告、科学文献等の関連材料をいう。

(五) 従来技術の抗弁及び従来意匠の抗弁

137. 従来技術の抗弁とは、専利権の保護範囲内に含まれると訴えられたすべての技術的特徴が一つの従来技術的解決手段における相応する技術的特徴と同一又は均等であり、又は当業者は被疑侵害技術的解決手段が一つの従来技術と当分野の公知常識との簡単な組み合わせであると認めた場合、被疑侵害者が実施した技術が従来技術に該当し、被疑侵害者の行為が専利権の侵害を構成しないと認定しなければならない。

138. 従来技術とは、専利出願日前に国内外で公衆に知られた技術をいい、公知領域に入り公衆が自由に使用できる技術だけでなく、他人の専利権の保護範囲内にある非公知技術、ひいては専利権者の保有する他の先行専利技術も含む。但し、専利法第二十四条の規定により新規性喪失の猶予期間にある技術を従来技術として抗弁に引用してはならない。

139. 従来意匠の抗弁とは、被疑侵害製品の外観が一つの従来意匠と同一又は類似し、又は被疑侵害製品の意匠が一つの従来意匠と当該製品の慣用意匠との簡単な組み合わせである場合、被疑侵害意匠が従来意匠に該当し、被疑侵害者の行為が意匠専利の侵害を構成しないことをいう。

140. 従来意匠とは、出願日前に国内外で公衆に知られた意匠をいい、国内外において出版物の形及び使用等の方法により公開された意匠を含む。

141. 2008年に改正した専利法が施行される前の専利法の規定に基づいて出願し、かつ権利付与された専利権については、その従来技術又は従来意匠は改正前の専利法の規定により確定しなければならない。

142. 抵触出願は従来技術又は従来意匠に該当せず、従来技術の抗弁又は従来意匠の抗弁の理由にはならない。被疑侵害者は被疑侵害技術又は被疑侵害意匠が抵触出願と同一であると主張した場合、本指南第137条又は第139条の規定を参照して処理することができる。

143. 従来技術の抗弁が成立するかどうかを審査するにあたっては、専利権の保護範囲内に含まれると訴えられた技術的特徴が従来技術的解決手段における相応する技術的特徴と同一又は均等であるかどうかを判断しなければならず、係争専利を従来技術と比較してはならない。

144. 従来意匠の抗弁が成立するかどうかを審査するにあたっては、被疑侵害意匠が従来意匠と同一又は類似するかどうかを判断しなければならず、専利意匠を従来意匠と比較してはならない。但し、被疑侵害意匠は専利意匠と同一又は類似し、かつ、被疑侵害意匠と従来意匠の視覚的な相違が小さい前提で、被疑侵害意匠は専利意匠の要部を使用した場合、従来意匠の抗弁が成立しないと認定しなければならない。逆の場合は、従来意匠の抗弁が成立する。

(六) 合法的な出処の抗弁

145. 生産経営を目的に、専利権者の許諾を得ずに製造、販売された専利権侵害製品であることを知らずかつ知るはずもない前提で当該製品を使用、販売の申出又は販売し、なお、挙証して当該製品の合法的な出所を証明した場合、賠償責任を負わないものとする。上記使用、販売の申出又は販売行為に対する権利者の差し止め請求を支持しなければならない。

146. 合法的な出所とは、合法的な販売ルート、通常の売買契約等の正常な商業手段で被疑侵害製品を取得することをいう。

合法的な出所に関する証明事項について、被疑侵害製品の使用者、販売の申出者又は販売者は、取引習慣に合うレシート等を証拠として提出しなければならない。但し、権利者は被疑侵害製品が合法的な出所を有することを明確に認めた場合、この限りではない。

(七) 権利侵害不停止の抗弁

147. 使用者は、その使用した製品が専利権者の許諾を得ずに製造、販売されたものであることを知らずかつ知るはずもなく、その製品の合法的な出所を証明でき、かつ、当該製品に合理的な対価を支払ったことを挙証により証明できる場合、権利者による使用行為の差し止め請求を支持しないものとする。

148. 被疑侵害行為は専利権の侵害を構成するが、権利侵害行為の差し止めを命じると国家利益、公共利益に損を与える場合、被疑侵害者に権利侵害行為の差し止めを命じずに、相応する合理的な費用を支払う旨の判決を下すことができる。以下の状況は、国家利益、公共利益に損を与えると判定することができる。

- (1) 我が国の政治、経済、軍事等の安全に損を与える場合。
- (2) 公共安全事故の発生を引き起こす恐れがある場合。
- (3) 公共衛生をおびやかす場合。
- (4) 重大な環境問題事件を引き起こす恐れがある場合。
- (5) 社会資源の重大な浪費等大きな利益アンバランスが生じる他の状況。

149. 国家、業界又は地方の推奨標準に明記された標準必須専利に係る案件においては、被疑侵害者は専利権者と当該専利の実施許諾条件について交渉したが、専利権者が故意に標準制定に承諾した公平、合理的かつ非差別的な許諾義務に違反したことで、専利実施許諾契約が達成できず、かつ、被疑侵害者は交渉中に明らかな過失がなかった場合、一般的に、専利権者による標準実施行為の差し止め請求を支持しないものとする。国家、業界又は地方の推奨標準ではないが、国際的な標準団体又は他の標準制定団体が制定した標準に該当し、かつ、専利権者が当該標準団体の定款に基づいて標準必須専利を明示した上で、公平、合理的かつ非差別的な許諾義務を承諾した場合、上記と同様に取り扱う。

明示に関する判定は、上記の標準制定団体の関係政策に基づき、業界の慣例を踏まえて行わなければならない。

標準必須専利とは、技術標準を実施するために必要不可欠な専利のことをいう。

150. 標準必須専利の許諾交渉において、交渉双方は誠実信用の原則に従って許諾交渉をしなければならない。公平、合理的かつ非差別的な許諾声明をした専利権者は、当該声明の下に承諾した関係義務を負わなければならない。専利権者に公平、合理的かつ非差別的な条件で許諾するよう求める被疑侵害者も、誠実信用の原則に基づき、許諾を取得するために積極的に交渉しなければならない。

151. 専利権者が標準制定において承諾した公平、合理的かつ非差別的な許諾義務の具体的な内容については、専利権者がその挙証責任を負う。専利権者は、次のような証拠を提出してこれを証明することができる。

- (1) 専利権者が関係標準化団体に提出した許諾声明書類と専利情報開示書類。
- (2) 関係標準化団体の専利政策書類。
- (3) 専利権者が作成し、かつ公開した許諾に関する承諾書。

152. 標準必須専利の専利権者は故意に公平、合理的かつ非差別的な許諾義務に違反したと証明できる証拠がなく、かつ、被疑侵害者は標準必須専利の実施許諾交渉において明らかな過失がなかった場合、被疑侵害者が適時に人民法院にその主張した実施料を提出し、又はその金額以上の担保を提出した時、専利権者による標準実施行為の差し止め請求を通常支持しないものとする。

次の状況のいずれかに該当する場合、専利権者が故意に公平、合理的かつ非差別的な許諾義務に違反したと認定することができる。

(1) 専利権を侵害したことを書面にて被疑侵害者に通知し、かつ、専利権侵害範囲と具体的な侵害方法を明記しなかった場合。

(2) 被疑侵害者が専利実施許諾の交渉を受け入れる意思を明らかに表明した後に、商業慣例と取引習慣に従って書面にて被疑侵害者に専利情報又は具体的な許諾条件を提示しなかった場合。

(3) 被疑侵害者に商業慣例と取引習慣に合う応答期限を提出しなかった場合。

(4) 実施許諾条件の交渉において、合理的な理由なく許諾交渉を阻害し、又は中断した場合。

(5) 実施許諾の交渉において、明らかに非合理的な条件を主張したことで、専利実施許諾契約が成立しなかった場合。

(6) 専利権者は許諾交渉中において、その他の明らかな過失があった場合。

153. 専利権者は公平、合理的かつ非差別的な許諾義務を履行しなかったが、被疑侵害者も交渉中において明らかな過失があった場合、双方当事者の過失度合いを分析し許諾交渉中断の主要責任側を判断した上で、専利権者による標準実施行為の差し止め請求を支持するかどうかを確定しなければならない。

次の行為のいずれかに該当する場合、被疑侵害者は標準必須専利の許諾交渉において明らかな過失があったと認定することができる。

(1) 専利権者から書面による権利侵害警告書を受け取った後に、合理的な期間内に積極的に応答しなかった場合。

(2) 専利権者から書面による許諾条件通知書を受け取った後に、合理的な期間内に専利権者から提示された許諾条件を受けるかどうかを積極的に応答しなかった場合、又は専利権者から提示された許諾条件を拒否した際に新たな許諾条件を提案しなかった場合。

(3) 合理的な理由なく、許諾交渉を阻害し、延期させ、又は許諾交渉への参加を拒否した場合。

(4) 実施許諾条件の交渉中において、明らかに非合理的な条件を主張したことで、専利実施許諾契約が成立しなかった場合。

(5) 被疑侵害者は許諾交渉中において、その他の明らかな過失があった場合。

担当編集者：趙思源

出所：2017年4月20日付け北京法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所日本語仮訳を作成

<http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml>

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記すよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承ください。