

中国における最近の知財トピックス

2023年4月28日

方信グローバル知財サービス(株)

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番8号

DFビル6階

中国弁護士・中国弁理士 方喜玲

萩原正

拝啓

平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今回は、最高人民法院知的財産法廷判決の概要(2022年)から専利行政事件の部分を抜粋した内容、ファーウェイがシャオミに対し専利侵害行政裁決を請求したこと、知的財産権の懲罰的損害賠償における「故意侵害」の認定などについて紹介させていただきます。

敬具

1. ファーウェイ、シャオミに対し専利侵害行政裁決を請求

最近、華為技術有限公司と華為終端有限公司(以下、総称してファーウェイ)は、自らが享有している4件の発明専利について、国家知識産権局に対し専利侵害紛争の行政裁定請求を提起した。被請求人はいずれも小米通讯技术有限公司(以下、シャオミ)である。

アップルとサムスン、アップルとファーウェイ、ファーウェイとサムスンなど、国内外の通信会社の間で多くの専利紛争があり、それらの間の専利紛争は延々と継続している。業界専門家の見解では、過去の専利紛争処理の結果から判断すると、上記の一連の事件の当事者は、おそらく専利ライセンスを獲得するために両当事者間の調停を通じて事件の終結を容易にするべく、行政裁定による専利紛争の解決を選択したものである。

本件に関する4件の専利は、「制御信号を送信する方法及び装置」ZL201110269715.3、「キャリアアグリゲーション時におけるACK/NACK情報の給電方法、基地局及びユーザー設備」ZL201010137731.2、「パノラマ画像を取得する方法及び端末」ZL201380073251.6、「画面ロック方法および携帯端末」ZL201810188201.7などである。

本件の4件の専利の最先の出願日は2007年4月27日であり、最も遅い出願日は2014年3月12日である。本稿掲載時には4件の専利の有効性は維持されている。これに対して一部の業界専門家は、これら4件の専利内容から、案件は主に4G LTE関連の通信及び情報システム業界の標準必須専利、携帯電話の写真、ロック解除技術関連の専利に関するものであり、後者は標準必須専利ではないと指摘している。

ファーウェイとシャオミの今回の紛争について、上海大学知的財産権学院の陶鑫良名誉院長は取材に対し、「ファーウェイが今回、専利侵害訴訟ではなく、行政裁決の手段を利用したのは、最終的に専利ライセンスの目的を達成するために選んだ可能性が高い」と分析している。

http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=137692

2. 最高人民法院知的財産法廷判決の概要(2022年) — 専利行政事件の裁判要旨の部分を抜粋

(1) ビジネス方法専利の専利性 (2021) 最高法知行終382号

ビジネス方法に関する課題が専利法の意味における技術的課題に該当するかどうかを判断するには、専利請求範囲のすべての内容を全体として検討し、方案が解決すべき課題が技術的課題であるかどうか、方案が特定の技術的効果を達成することによって課題を解決できるかどうか、方案内の手段の全体が自然法則に

従っているか、人為的に設定されたルールに従って課題を解決するのに十分な効果を得ているかを総合的に評価しなければならない。

(2) 請求項訂正の根拠が明細書中に明確に記載されていない場合の判断 (2021) 最高法知行終 440号

専利授權手続において、出願人が専利請求の範囲を訂正する場合、追加内容は当初明細書には明確に記載されていないが、専利出願原書類に示唆または暗黙のうちに開示されている場合は、訂正は専利法第 33 条の規定に違反しておらず、認められるべきである。

(3) 必要な技術的特徴が欠如した場合の判断 (2021) 最高法知行終 987号

独立請求項が必要な技術的特徴を欠いているかどうかを判断するためには、明細書に記載された発明の目的等と合わせて、請求項の合理的な解釈に基づいて結論を引き出す必要がある。当業者が専利請求の範囲、説明書および図面を読むことによって独立請求項を合理的に解釈し、それでも本発明によって解決されるべき技術的問題を解決できないと認める場合にのみ、独立請求項は必要な技術的特徴を欠いていると判断する。

(4) 最も近い先行技術の選択 (2019) 最高法知行終 235号

最も近い先行技術を選択する際の核心的な考慮事項は、当該先行技術およびその発明創造が同一または類似の技術的課題に対処しているか、または同一または類似の技術的目的を持っているかである。優先的に考慮すべき事項は、当該先行技術と本発明の技術思想が十分類似しているかどうかである。技術思想が近いかな否かの判断については、一般に、発明思想や技術的手段などを考慮することができる。このうち、技術的手段の近似度は、主に先行技術が開示する技術的特徴の数を考慮することができる。当業者が特定の先行技術の技術思想に基づいて発明創造を達成するという合理的な期待を有するかどうかは、一般に、本専利に最も近い先行技術を確定する要件または好ましい要因ではない。

(5) 専利進歩性判定における「成功への合理的な期待」の検討 (2019) 最高法知行終 235号

「成功への合理的な期待」は、発明の進歩性を判断する際の考慮要因として使用できる。専利出願日における先行技術の状態、技術進化の特徴、イノベーションのモデルおよび条件、平均イノベーションコスト、全体的なイノベーション成功率などを考慮して、当業者がその先行技術から開始しようとする動機を有し、さらに専利の技術思想を得ることができると合理的に期待する場合、専利の技術思想は進歩性を有していないと判断され得る。「成功の合理的な期待」は、当業者にとってある程度の「試みの必要性」のみを必要とし、「成功の確実性」または「成功の高い確率」を有する必要はない。

(6) 発明思想の相違が改善動機と技術的示唆に与える影響 (2022) 最高法知行終 316号

発明創作に進歩性があるかどうかを判断する「三段階法」を用いる過程で、当業者が最も近い先行技術を改善する動機を有するかどうか、および先行技術の比較文献として組み合わせられる技術的示唆があるかどうかを判断する際に、発明と最も近い先行技術との間に発明思想に明確な違いがある場合、一般に、当業者は本発明を得るために最も近い先行技術を改善する動機を持たないと判断する。先行技術としての比較文献の間で発明思想に明確な相違がある場合、一般に、先行技術にはそれらの比較文献を組み合わせると本発明に至る技術的示唆は存在しないと認定する。

(7) 新規性猶予期間の適用 (2020) 最高法知行終 588号

専利法の新規性の猶予期間における「他人が出願人の同意なくその内容を開示する」という規定の核心は、他人が出願人の意思に反して発明創造の内容を開示することにある。具体的な判断に当たっては、出願人の主観的な意図や客観的な行為、すなわち、出願人が主観的に開示する意思があるのか、開示行為の発生を許容しているのか、発明創造が容易に一般に知られないようにするために一定の守秘義務措置を客観的に講じているかなどを総合的に考慮する。他人が明示的な秘密保持義務や社会的通念や商慣習に基づく黙示的守秘義務に違反し、発明創造の内容を無断で開示した場合、出願人の意思に反し、「他人が出願人の同意なしにその内容を開示すること」に該当する。

(8) 特定の欠陥のある技術的思想が実用性を有するか (2022) 最高法知行終 68号

実用性は、発明または実用新案専利出願がプラスの効果を生み出すことができることを必要とするが、欠陥がないことを要求しない。欠陥が技術思想の実施を不可能にしたり、その発明目的を達成し得ないほど深刻でない限り、この理由だけで当該技術思想の実用性を否定することはできない。

(9) 部品の意匠に関する一般消費者の判断 (2021) 最高法知行終 464号

意匠商品の一般消費者には、通常、商品の取引や使用時に商品の外観を観察できるまたは関心のある人が含まれる。製品の機能と用途が組立製品の部品としてのみ使用され、組立製品のエンドユーザーが組立製品の通常の使用の過程で部品の意匠を観察できない場合、一般消費者とは主に当該部品の直接購入者と設置者である。

(10) 機能性と美観を有するデザインが全体的な視覚効果に与える影響 (2021) 最高法知行終 464号

製品の一部のデザインが機能によって制限されない場合、当該部位のデザインが全体的な視覚効果に与える影響は、一般消費者のそれに対する関心が主に機能上の考慮によるものか美観の配慮によるものかによって決まる。一般消費者の製品の通常の使用中の当該部位に対する関心が主に視覚的美観でなく関連する機能の考慮に基づいている場合、当該部位のデザインが全体的な視覚効果に大きな影響を与えることは困難であると判断できる。

(11) 専利権満了通知の正当性 (2022) 最高法知行終 54号

専利権の権利期間の満了により終了したという既定の法的事実に基づいて国家知識産権局が行った専利権の満了通知は、専利権者の権利義務に実際の影響を与えるものではなく、行政法の意味での法的効果を実際に生み出すわけでもなく、一般に行政訴訟を提起できない行政行為である。

(12) 販売の申出行為の認定 (2021) 最高法知行終 451号

被疑侵害者の販売の意思表示の内容が明確かつ具体的である場合、専利法に定める販売の申出があると判断できる。この意図表示に、価格、供給数量、製品ロット番号などの関連事項の欠如が契約の形成に影響を与える可能性があっても、販売の申出行為の認定に影響を与えない。

(13) 医薬品および医療機器の行政認可の例外の判断 (2021) 最高法知行終 451号

医薬品及び医療機器の行政承認に関する専利法の侵害の例外は、ジェネリック医薬品及び医療機器の行政承認に必要な情報を得て専利を実施する行為者と、当該行為者のために行政認可を得る行為者にのみ適用される。後者の事業体が医薬品及び医療機器の行政審査及び承認の例外を理由に抗弁を提起する場合には、前者の实在が前提及び条件となる。後者の事業体が、実際に存在し、特定の取引関係を確立した以前の事業体以外の不特定の第三者に対して専利製品の販売の申出をした場合、医薬品および医療機器の行政認可に適用される専利権侵害の例外の前提と条件は満たされない。

<https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-394832.html>

3. 知的財産権の懲罰的損害賠償における「故意侵害」の認定

—上海市浦東新区人民法院院長の検討—

知的財産権侵害訴訟において、侵害者の故意侵害は、懲罰的損害賠償責任のための重要な要件である。故意侵害は脳内に存在する意図的な思考に基づく行動であるため、外界から直接知覚することはできない。したがって、故意侵害の司法判断は、知的財産権に対する懲罰的損害賠償の司法適用において困難な事項となっている。懲罰的損害賠償の正しい適用を促進するために、本報では、故意侵害の司法判断について検討する。

【故意侵害の立証基準の明確化】

中国の民事訴訟で通常適用される立証の基準は、高度の蓋然性を有する立証基準である。懲罰的損害賠償を求める知的財産権侵害訴訟では、知的財産権の権利者の侵害製品の販売価格、期間、地理的範囲、侵害された製品の販売価格および単位利益などの事実上の主張に対して高度の「蓋然性ある立証基準を適用しなければならない。しかし、侵害者が故意侵害であるという挙証事実については、著者は合理的な疑いを超えた立証基準が適用されるべきであると考えており、主な理由は次の通りである。

知的財産権に対する懲罰的損害賠償の慎重な適用に貢献する。 中国の知的財産関連法の規定によると、知的財産権の懲罰的損害賠償の上限は補償的損害賠償の4倍である。知的財産権に対する懲罰的損害賠償は、

賠償金と損失額に大きな差をもたらし、当事者の財産権と利益に大きな影響を与える。したがって、懲罰的損害賠償の適用には、細心の注意を払って取り扱われなければならない。通常の民事訴訟において、侵害の確実性が高いことを証明する基準よりも厳しい合理的な疑いを挟む余地のない厳格な証明基準を採用することは、知的財産権に対する懲罰的損害賠償が両当事者の財産権および利益に及ぼす重大な影響の衡平を図るのに役立つ、法律に従って知的財産権に対する懲罰的損害賠償の慎重な適用に資するものである。

証明すべき類似の挙証事実のための立証基準を統一するのに役立つ。《中華人民共和國民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈》第109条は、「当事者が詐欺、強制、悪意の共謀の事実、ならびに口頭遺言または贈与の証拠を証明し、人民法院が証明すべき事実の存在の合理的な疑いを排除できる可能性がある」と確信した場合、そのような事実の存在を決定する」と規定している。懲罰的損害賠償を求める知的財産権侵害訴訟では、侵害者の「故意侵害」と上記の司法解釈における「詐欺、強制、悪質共謀」の過失形態はどちらも「故意」であり、「故意侵害」が当事者の財産権および利益に与える影響は、「詐欺、強制、悪意のある共謀」によって引き起こされるものと同じである。したがって、故意侵害に対する合理的な疑いを超えた立証基準の採用は、上記の司法解釈の精神に沿ったものであり、証明されるべき類似の事実の立証基準の調和と統一に資する。

【表見証明方法運用の重要性】

「故意侵害」の目に見えない無形の特性は、立証の難度が大きい。故意侵害の立証基準を合理的な疑いを排除するレベルに引き上げた後、対応する制度的取り決めがない場合、故意侵害の立証は極めて困難になる。知的財産権者が直面する故意侵害の立証の難しさと高水準の立証に対する二重の圧力を効果的に緩和し、知的財産権に対する懲罰的損害賠償の合法的な適用を促進するためには、表見証明の使用を重視する必要がある。

表見証明とは、日常生活における経験で特定の案件事実の存在を示せば、法律で要求される特定の過失または因果関係が存在することを意味する。このように一方の当事者が特定の案件事実の存在を証明しさえすれば、裁判官は日常生活の経験に基づいて法律で要求される特定の過失または因果関係の存在を推定することができる。表見証明で推定される過失または因果関係について、他方当事者は、それを覆すためには挙証証明の基礎事実またはその過失または因果関係が少なくとも真偽不明な状態にあることを直接証明する必要がある。相手方がこれらの方法によって反証できない場合、裁判官による前記の推定を覆すことはできない。表見証明とは、案件に対する事実上の推定であり、本来証明が難しい過失や因果関係を、推定によって比較的簡単に証明でき、推定の前提は特定の基礎事実と経験則の存在である。

要約すると、懲罰的損害賠償を求める知的財産権侵害訴訟において、侵害者の故意侵害を表見証明により推定する場合、侵害者は上記の2つの方法を通じて反論するための反証を提供することができる。この場合、裁判官は、知的財産権者に対し、侵害者の故意侵害を証明するための証拠をさらに提出するよう要求しなければならない。さらに証拠を提出した後、基礎事実または故意侵害が真偽不明な状態にあるという裁判官の心証を覆すことができない場合、知的財産権者は故意侵害の存在の証明は合理的な疑いを排除するレベルに達していないと判断されるべきである。したがって、裁判官は、本件の証拠が侵害者の故意侵害を証明していないことを確認し、知的財産権者の懲罰的損害賠償請求を棄却する判決を下すべきである。

(上海市浦東新区人民法院 朱丹 院長)

http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=135345

本件に関し、さらなる情報やご不明な点、ご質問等がございましたら、fsgip@fsgip.comまでお問合せください。よろしくお願いいたします。