

商 書籍の題号 平成21年11月12日判決(東京地裁H21(ワ)第657号)商標権侵害差止>>棄却

被告書籍のカバーや表紙等に表示された本件商標「朝バナナ」に同一又は類似の被告標章は、単に書籍の内容を示す題号の一部として表示されたものにすぎないから、本件商標権を侵害するものとはいえず、不正競争防止法2条1項1号・2号所定の他人の商品等表示と同一若しくは類似のものを使用した行為に該当するともいえない、と判断された。

商 小売等役務商標 平成21年11月26日判決(知財高裁H21(行ケ)第10203号)取消不成立>>維持

旧第17類「被服」等を指定した商品商標「elle et elles」が専ら店舗名として使用されていたが、「小売等役務商標制度の施行前に商標の『使用』に当たる行為があったにもかかわらず、その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって、これが本件商標の使用に当たらないと解すると、(中略)、混乱を生ずるおそれがある。」として、登録商標の使用が認められた。

中国知的財産セミナー開催のご報告

弊所設立10周年を記念して、昨年11月25日に、中国知的財産セミナーを開催いたしました。

弊所の加藤弁理士、土生弁理士及び小林弁護士の3名が中国知的財産法に関して講演を行いました。

加藤弁理士は、クレームの記載や誤訳対策等の中国特許出願時の留意点につき、自身の経験を踏まえた解説を行い、土生弁理士は、中国で登録された冒認商標を排除するための手続について、実例を交えた説明を行いました。小林弁護士からは、日本から提供された技術が第三者の特許権を侵害する場合の問題点について、裁判例を踏まえた説明がなされました。

また、中国の大手法律事務所であり、弊所の加藤弁理士が駐在していた金杜法律事務所(KING&WOOD PRC Lawyers)から、3名の弁護士が来日され、改正特許法に基づく出願実務、漢字商標の登録の必要性及び英字商標との類否判断、特許侵害訴訟を有利に進めるにあたり留意すべき事項など、最先端の実務についてご講演いただきました。

セミナーには、会場定員を超える120名以上の方々にご出席いただき、いずれの方も発表者の講演に熱心に耳を傾けられていて、中国実務に対する関心が非常に高いことを実感いたしました。ご来場いただいた皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。弊所といたしましても、中国知的財産法に関する最新のトピックを皆様にご紹介する機会をもてましたことを、大変嬉しく思っております。

今後は、加藤弁理士を中心として、中国知的財産に関する業務を拡大していく所存でございますので、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

ごあいさつ

昨年末、大野総合法律事務所に加わりました金本恵子でございます。

大学病院や米国の研究室で口腔外科臨床や生化学的研究に携わった後、特許の仕事に就き、弁理士として各国特許出願、調査・鑑定、侵害訴訟などの業務に従事してまいりました。

2005年に法科大学院に入学した後は、一回り以上も年下の同級生と机を並べ、3年間法律の勉強漬けの生活を送りました。司法修習では、これまでの人生で全く縁のなかった刑事裁判や検察の内側を垣間見たり、東京地裁の知財部研修を受けるなど、非常に貴重な体験をさせていただきました。この4年余りで、自分の中の引出しをいくらか増やせた気がいたします。

これからは、今までの経験や知識を活かしつつ、知的財産権の分野において様々なニーズに応えられる法律家になりたいと思っております。

未熟者ではございますが、日々研鑽を積み誠実に職務に励む所存でございますので、何卒宜しくお願ひ申し上げます。

弁護士 金本 恵子

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

「Oslaw News Letter」第14号 ■編集・発行／大野総合法律事務所
 ■発行日 2010年1月30日 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F(丸の内オアゾ内) TEL:03-5218-2330(代表)

大野総合法律事務所 Web Site
<http://www.oslaw.org/>

Oslaw News Letter

vol.14

目次

Contents

● 論文	進歩性判断における設計事項について.....	弁護士 井上 義隆	1
● 商標 News	「PAGO事件」ECJ判決(Case C301/07).....	弁理士 大橋 啓輔	5
● 中国 News	「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈」全文訳.....	弁理士 加藤 真司	6
● 海外 News	米国特許法271条(f)は方法特許に適用されるか〜Cardiac事件.....	弁護士 小林 英了/監修/弁理士 松任谷優子	8
● 判例紹介	弁護士 小林 英了	10
● 判例ダイジェスト		11
● 中国知的財産セミナー開催のご報告		12
● ごあいさつ	弁護士 金本 恵子	12

論文

Thesis

進歩性判断における設計事項について

弁護士 井上 義隆

1.はじめに

進歩性とは、特許出願前にその発明が属する技術分野における当業者が、出願当時の発明に基づいて、その発明を容易に想到できるか否かを判断する要件である。

進歩性がない発明は、特許を受けることができず、また、特許を受けても無効となる(29条2項、123条1項2号)。進歩性が欠如した発明は、特許法の目的である産業の発達に寄与する(特1条)ものでない以上、特許権としての独占性を与えられるべきではないからである。

ここで、出願当時の発明と同一の発明は、新規性が欠如するとして特許性が否定されることから(29条1項、123条1項2号)、進歩性は、新規性の要件をクリアした発明、すなわち、出願当時の発明との間において相違点が存在する発明に対して機能する要件である。

進歩性の判断は、大きく分けて2つのパターンに分けられる。すなわち、[甲]相違点に係る構成を備える別の発明(副引例)が存在するパターン、[乙]相違点に係る構成を備える別の発明

が存在しないパターンである。前者([甲])においては、副引例を主引例に適用する動機付けが問題となり、後者([乙])においては、相違点に係る構成が設計事項にすぎないかが問題となる。

この点、特許・実用新案審査基準等においては、[甲]パターンにおいて問題となる動機付けは、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)内容中の示唆、をメルクマールとして、[乙]パターンにおいては、(a)公知材料の中からの最適材料の選択、(b)数値範囲の最適化又は好適化、(c)均等物による置換、(d)技術の具体的適用に伴う設計変更に該当するか否かによって判断されると規定されている(特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5(1)①、「平成18年度進歩性検討会報告書」¹参照)。

本稿においては、設計事項に関する最近の裁判例を通じて、設計事項の具体的適用場面を検討していくこととする。

2.設計事項にすぎないと判示した裁判例 裁判例①

一知財高裁平成21年11月5日判決 平成21年(行ケ)第10064号一
〔浄水器用吸着材の製造方法事件〕

概要

本件は、発明の名称を「浄水器用吸着材の製造方法、並びにこれを用いた浄水器」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、同請求を成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取り消しを求めた事案である。

本件審決の対象となった(補正後の)特許請求の範囲請求項6(本願発明)と引用発明1(特開平2-180706号公報に記載された発明)には2つの相違点が存在しており、そのうちの相違点1は次のとおりである。

本願発明は、「スラリーを80℃～150℃で乾燥」するのに対して、引用発明1は、「50℃で10時間乾燥」する点。

知財高裁の判断

知財高裁は、本願発明における相違点1に係る構成の意義について次のとおり認定した。

そうすると、本願明細書の記載自体からは、本願発明が「80℃～150℃で乾燥」する構成を有することの意義を、理解することができない。

…

(出願時の技術常識によれば)

本願発明が「80℃～150℃で乾燥」する構成を有することの意義は、合成リン酸カルシウム系化合物のスラリーを焼成するにあたり、水分が気化して水蒸気になるときのエネルギー損失や体積膨張による成形体の破壊を防止するために行う焼成のための前処理を行うことにあると理解することができる。

もっとも、上記技術常識からみても、乾燥温度の数値限定についてまで格別の意義を認めることができない。

(括弧内付加、下線付加)

同認定を前提として、次のとおり判示した。

本願発明が焼成前において乾燥工程を有することの意義は、上記(1)のとおり、焼成のための前処理と認められる。他方、引用発明1が焼成前において「50℃で10時間乾燥」する構成を有することの意義について、引用例1には直接的には記載されていないところ、引用例1の実施例3～5に「実施例2で得られた試料を…焼成し」と記載されていることからすると、本願発明と同じように焼成のための前処理と解することができる。

そして、本願発明が乾燥温度を「80℃～150℃」と特定することに格別の意義を認められないのは上記のとおりであるから、当業者が引用発明1についてその乾燥温度を所望の温

度すなわち80℃～150℃に設定することは単なる設計事項にすぎないといわざるを得ない。

(下線付加)

考察

知財高裁は、本願発明における「80℃～150℃で」という構成には、格別の技術的意義を認めることができず、そのような構成が相違点となっているにすぎない以上、設計事項にすぎないとして本願発明の進歩性を否定した。

この点、上位クレームに係る発明に一定の構成を付加した下位クレームに係る発明において、付加された当該構成に格別の技術的意義が存在しない例がしばしば見受けられる。そのようなケースにおいて、上位クレームの特許性を否定する先行技術が存在する場合には、下位クレームに係る発明については、設計事項を根拠として、特許性が否定されることとなる。上位クレームに係る発明と同一の運命を辿らざるを得ない下位クレームに係る発明についても、権利化を求める必要性があるかについて、出願時に検討しておくべきであろう。

裁判例②

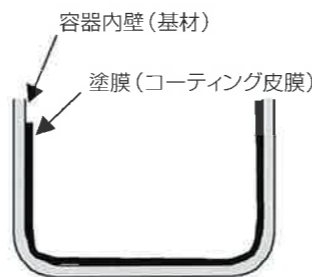
一知財高裁平成20年7月30日判決 平成19年(行ケ)第10224号一
〔輸液用栓体の成形方法事件〕

概要

本件は、発明の名称を「サルメテロール用計量投与用吸入器」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、同請求を成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取り消しを求めた事案である。

本件審決の対象となった、(補正後の)特許請求の範囲請求項1(以下、「本願発明」という。)と引用発明1(特開平7-76380号公報に記載された発明)には2つの相違点が存在しており、そのうちの相違点2は次のとおりである。

本願発明は、計量投与用吸入器の内面を、「一以上のフルオロカーボンポリマー」を「一以上の非フルオロカーボンポリマー」と組み合わせて含んでなるポリマーブレンドで被覆しているのに対し、引用発明1は、「一以上のフルオロカーボンポリマー」のみで被覆している点。



知財高裁の判断

(ア) 上記アの引用例1の各記載によれば、引用発明1は、エーロゾル容器内の薬学的に活性な物質の容器内壁への付着の防止を課題の一つとし、フルオロカーボンポリマーである

ポリテトラフルオロエチレン等を容器内壁のプラスチック塗膜として使用することにより、当該課題を解決した発明であるということが出来る一方、引用例1には、当該プラスチック塗膜の容器内壁(基材)への接着性を向上させるとの課題が直接記載されているものではない。

(イ) しかしながら、前記(1)ア(イ)ないし(キ)の周知例2及び乙1公報ないし乙5公報の各記載によれば、コーティング被覆の基材への接着性を向上させることは、引用発明1及び本願発明が属する技術分野を含むコーティング被覆を必要とする各種技術分野において、ごく一般的な課題であったものと認められ、また、乙1公報(前記(1)ア(ウ)ないし(ハ))、乙2公報(同(1))、乙3公報(同(ウ)ド)、乙4公報(同(カ)シ及び(キ)ド)及び乙5公報(同(キ)エ及び(キ)カ)の各記載内容によれば、コーティング被覆の基材への接着性を向上させることと、当該被覆に外接する物質(引用発明1における薬学的に活性な物質)の当該被覆への付着を防止することは、相互に矛盾する課題ではなく、むしろ、フルオロカーボンポリマーを用いて、これら両課題の解決を同時に追求することは、上記各技術分野において、一般的に行われていたものと認められ、さらに、後記説示のとおり、基材への接着性の向上等を目的として、周知技術である本件技術を引用発明1に適用することについて、阻害要因があったものとも認められないから、上記(ア)の点を考慮してもなお、周知技術である本件技術を引用発明1に適用して、相違点2に係る本願発明の構成を得ることは、当業者が必要に応じてなし得た設計事項にすぎず、当業者が容易に想到し得るものであったと認めるのが相当である。

(下線付加)

なお、本件技術とは「一以上のフルオロカーボンポリマーを一以上の非フルオロカーボンポリマーと組み合わせて含んでなるポリマーブレンドで基材を被覆すること」、すなわち、相違点2の構成に関する技術である。

考察

知財高裁は、相違点2に係る構成は、周知技術²⁾にすぎないとして、引用発明1に同周知技術を適用することは設計事項にすぎないと判示した。

つまり、本件判決は、相違点に係る構成が周知技術であれば、[乙]パターンの設計事項として進歩性が否定されることを示したものである。

ところで、相違点2に係る構成は各種証拠に開示されていることから、本件は、上記[甲]パターンとして、各種証拠に開示された構成の引用発明1への適用を検討することも可能な事案であった。本件判決の上記「(ア)」は、上記[甲]パターン(4)「内容中の示唆」のメルクマールを念頭に、このような動機付けまでは認めがたいことを述べる趣旨と解される。したがって、本件は、[甲]パターンでは動機付けを認めがたい場合であっても、周知技術であることが立証されれば、[乙]パターンの設計事項として進歩性を否定できることを示している。

3.設計事項に当たらないと判示した裁判例 裁判例③

一知財高裁平成21年9月1日判決 平成20年(行ケ)第10405号一
〔インクカートリッジ位置決め事件〕

概要

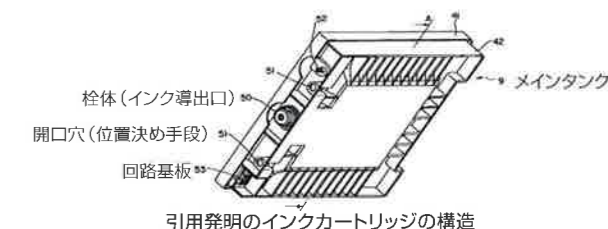
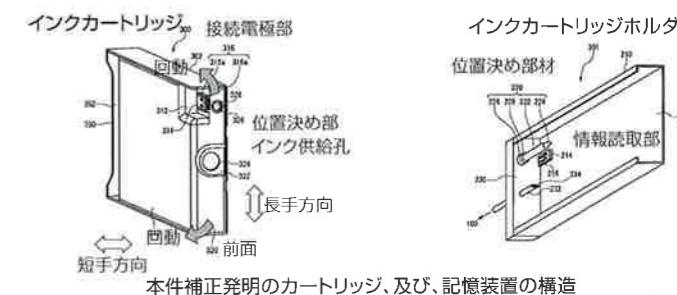
本件は、発明の名称を「インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、出願人の補正を却下し、同請求が成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取消を求めた事案である。

本件補正後の請求項1記載の発明(本件補正発明)は、「位置決め部326」と「接続電極部316」を下図のとおりインクカートリッジ300の前面320の短手方向に配置しており、同配置により、図中灰色矢印の方向への回動(がたつき)に伴う相対的位置関係のずれを小さくする効果を得ることができる(明細書段落【0058】参照)。

本件補正発明と引用発明(特開2002-19135号公報に記載された発明)との相違点は、次のとおりである。

「位置決め部」と「接続電極部」の位置関係に関し、本件補正発明は、位置決め部は、「前記接続電極部と対向するように」前記記録装置の位置決め部材を案内可能に形成されており、…のに対し、引用発明は、本件補正発明のような特定がない点

つまり、本件補正発明と引用発明との相違点は、位置決め部(位置決め手段)と接続電極部(回路基板)との位置関係である。



特許庁の判断

特許庁は、かかる位置関係に関する相違点につき、①位置ずれを少なくするために位置決め部材と被位置決め部材を可能な限り近傍になるようにすることは当業者にとって自明であること、②引用発明において位置ずれを無くす必要があるのは回路基板の部分であるため、回路基板の近傍に位置決め開口穴(位置決め部)が設けられていることを認定し、③両者の位置関係は当業者が必要に応じて適宜設計し得る事項にすぎないことから、本件補正は独立特許要件(進歩性)を欠くと判断した。

知財高裁の判断

知財高裁は、上記①②を前提とした場合に、引用発明の「位置決め手段」と「回路基板」と位置関係（長手方向）を、本件補正発明のような短手方向の構成となしうものかを検討しなければならず、

引用例の記載によると、引用発明におけるインクカートリッジは、インクカートリッジホルダに接合する面が長方形であるものを想定していると認められるところ、その長方形の内部において、インク導入口のような他の必要な部材と共に回路基板及び開口穴を配置しようとする場合、これらの部材をスペースに余裕のある長手方向に配列しようとするのが自然な発想であり、あえて短手方向に複数の部材を配置しようとするには、何らかの示唆に基づくそれなりの動機付けを必要とするといふべきである。

したがって、引用発明において、回路基板と開口穴とを近傍に配置しようとしたからといって、必ずしも本件補正発明の相違点に係る構成を採用することとなるわけではない。

これに対し、本願明細書の記載によると、本件補正発明において、本件相違点に係る構成が採用されたのは、接続電極部における位置ずれを極めて小さくし、製造のばらつきによる位置決め部を中心とする上下の回転による影響も最小限に抑えようとの動機に基づくものであると認められるところ、上記(1)のとおり、そもそも引用発明が課題として製造のばらつきを意識したものであるとは認められないし、引用例における位置決め機構に関する上記3の記載や他の記載において、本件相違点に係る構成を示唆する記載が存在するとは認められない。

そうすると、引用発明に基づいて、本件補正発明との本件相違点に係る構成を採用することは、当業者にとって単なる設計事項であるといふことはできないといふべきである。

（下線付加）

と判断した。

考察

本件判決は、位置ずれを小さくするために、引用発明の「位置決め手段」と「回路基板」を近傍に配置すべきことは自明であることを前提として、その配置を行う際には、スペースの存在を考慮すれば、（引用発明のように）、“長手方向”に配置することが自然であり、また、かかる自然な発想を離れ、引用例に記載された個別具体的な課題を前提としても、これら部材を“短手方向”

に配置することは動機付けられないと判断した。

つまり、本件判決は、自然な発想（技術常識）を前提として、若しくは、引用発明の課題を前提として相違点に係る構成を導くことができる場合には、設計事項に該当すると判断するものである³。

4.最後に

「設計事項」に関するポイントをまとめると次のとおりとなる。まず、「設計事項」は、技術的に変更を行うことが容易であるか否かとは無関係であり、あくまでも特許法的な観点から判断される要件である。

また、本件発明と引用発明との相違点に係る構成について、格別の技術的意義が認められない場合には、「設計事項」を理由として本件発明の進歩性が否定される（上記裁判例①参照）。これは、本件発明が、既存の技術である引用発明と実質的に異なるものでない場合には、産業の発達に寄与する（特1条）ものではない以上、特許権という独占権を与えるべきでないとの評価に基づく当然の帰結である。

一方、相違点に係る構成に（格別の）技術的意義が認められる場合における「設計事項」該当性は、引用発明の構成を、相違点を解消するよう変更することの動機付けが求められる。この際、いわゆる後知恵的な判断を行ってはならない（上記裁判例③参照）。これは、引用発明の構成を本件発明の構成へと変更することが、技術的に容易であるとして、進歩性を否定するという安直な判断に陥らないための重要な歯止めとして機能している。

また、上記〔甲〕パターンに該当する場合であっても、相違点に係る構成が周知技術にまで至っている場合には、当業者であれば、主引例に当該周知技術の適用を試みることを動機付けられることから、（〔甲〕パターンにおける動機付けまで認められなくとも）「設計事項」として進歩性が否定されることになる（上記裁判例②参照）。

なお、特許・実用新案審査基準等において、「設計事項」は、(a)公知材料の中からの最適材料の選択、(b)数値範囲の最適化又は好適化、(c)均等物による置換、(d)技術の具体的適用に伴う設計変更該当するか否かによって判断されると規定されているものの、上記裁判例を通じて明らかとなり、これら要件への形式的な当てはめにより設計事項該当性が判断できるものでないことに注意が必要である。

＜参考資料＞

¹特許庁審判部は、平成18年度より、産業界、弁護士、弁理士、および審判官をメンバーとする進歩性検討会を開催し、検討結果を報告書として公表している。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

²「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術である（特許・実用新案審査基準第II部第2章1.2.4(3)）

³なお、知財高裁平成18年6月29日判決（紙葉類識別装置の光学検出部事件）は、引用発明の課題を前提とすると相違点に係る構成を導くことができず、設計事項であるとした特許庁の判断を取り消しており、本件と同様の判断過程を示した事案である。

「PAGO事件」ECJ判決
(Case C301/07)

弁理士 大橋 啓輔

1.はじめに

著名商標の希釈化防止を目的として、共同体商標（CTM）の所有者に対し、一定の条件下、指定商品・役務と非類似の商品・役務に関する標章の使用を排除する権利を認める欧州共同体商標規則（CTMR）9条（1）（c）における「共同体において名声を有する（has a reputation in the Community）」の解釈につき、昨年10月、注目すべき判断が欧州司法裁判所（ECJ）により下されました。

2.事件の概要

オーストリアの企業であるPAGO社は、果実飲料等を指定商品とするCTM（以下「本件商標」という。）の商標権者です。本件商標は、以下に示すように、特徴あるラベルとキャップが付いた緑色のボトルの横にジュース入りのグラスが配置される構成からなります。PAGO社は、上記ボトルでジュースを販売しており、本件商標はオーストリアにおいて広く知られています。



一方、オーストリアの企業であるTilolmilch社は、果実乳清飲料を販売していましたが、その飲料のボトルは、PAGO社のボトルと多くの点において共通し、さらに、その飲料の広告では、ボトルの横に飲料入りのグラスが置かれるという、本件商標と同様の表現が用いられていました。

PAGO社は、Tilolmilch社による上記行為の停止を求めてウィーンの商業裁判所に提訴し、請求は認められました。しかし、この決定は高裁で覆されたため、PAGO社はオーストリアの最高裁に上訴しました。

3.事件の争点（ECJに対する質問）

PAGO社は、最高裁に対し、Tilolmilch社の行為は、本件商標の名声を正当な理由なく不当に利用するものであるから、CTMR9条（1）（c）に基づき差し止められるべきであると主張

しました。最高裁は、同条項における「共同体において名声を有する（has a reputation in the Community）」の意味は明確でないとして、ECJに対し暫定的な意見を求めて以下の質問を行いました。

【質問1】1の加盟国のみで名声を有するCTMは、CTMR9条（1）（c）所定の「名声を有する商標」として共同体全体で保護されるか。

【質問2】質問1の回答が「No」である場合、1の加盟国のみで名声を有するCTMは、当該加盟国において、CTMR9条（1）（c）に基づく限定的な保護を受けられるか。

4.ECJの判断

ECJは、質問1に対し、CTMR9条（1）（c）所定の効果を得るためには、CTMは、「共同体の領域の実質的部分」において、その指定商品・役務に関する公衆の大半により知られている必要があるが、本件で認定された事実に照らすと、本件商標が名声を得ている地域的範囲（オーストリア全域）は、「共同体の領域の実質的部分」を構成すると考えられる、と判断しました。そして、質問1に対する回答並びに本件に関する事情を考慮すると、質問2に回答する必要はないと判断しました。

5.コメント

本件判決によれば、1の加盟国のみで著名性を有するCTMであっても、当該加盟国が「共同体の領域の実質的部分」と認められた場合は、CTMR9条（1）（c）に基づき、EU全域でその著名性を希釈化する行為を防止することができる、と考えられます。この判決は、CTMの保護の拡大につながるものと思われる。

なお、ECJは、「共同体の領域の実質的部分」の判断基準について判決中で述べていませんが、ECJの法務官（Advocate General）は、参考意見として、「共同体の（領域の）実質的部分」に該当するかどうかは、国単位でなく、事件のあらゆる状況、特に、当該CTMの指定商品・役務に関する公衆、その公衆において当該CTMが認識されている割合、当該CTMに関する著名性が存在する地域の重要性等が勘案されるべきであると述べています。



弁理士 加藤 真司

『最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈』全文訳

2009年12月28日に、最高人民法院より、特許権侵害紛争事件に適用される新たな司法解釈が公布されたので、全文の日本語仮訳を掲載します。

最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈

(法釈〔2009年〕21号)

(2009年12月21日最高人民法院審判委員会第1480回会議を通過)

中華人民共和国最高人民法院公告

『最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈』は、2009年12月21日の最高人民法院審判委員会第1480回会議を通過し、ここに公布され、2010年1月1日より施行される。

2009年12月28日

特許権侵害紛争事件を正確に審理するために、『中華人民共和国特許法』、『中華人民共和國民事訴訟法』等の関連法律の規定に基づいて、実際の裁判を考慮して、本解釈を制定する。

第一条 人民法院は、特許権者が主張する請求項に基づいて、特許法第五十九条第一項の規定に従って、特許権の保護範囲を確定しなければならない。権利者が一審の法廷弁論終結前にその者が主張する請求項を変更したときは、人民法院はこれを許可しなければならない。

権利者が従属請求項によって特許権の保護範囲を確定しよう主張したときは、人民法院は、当該従属請求項に記載された付加技術的特徴及び引用する請求項に記載された技術的特徴によって特許権の保護範囲を確定しなければならない。

第二条 人民法院は、請求項の記載に従って、当該分野の通常の技術者が明細書及び付属図面を閲読した後の請求項についての理解を考慮して、特許法第五十九条第一項に規定する請求項の内容を確定しなければならない。

第三条 人民法院は、請求項について、明細書及び付属図面、特許請求の範囲中の関連する請求項、特許審査の包袋を運用して、解釈を行うことができる。明細書に請求項の用語に対する特別な定義があるときは、その特別な定義に従う。

上述の方法によってもなお請求項の意味を明らかにできないときは、ハンドブック、教科書等の公知文献及び当該分野の通常の技術者の通常の理解を考慮して、解釈をすることができる。

第四条 請求項中の機能又は効果によって表現された技術的特徴については、人民法院は、明細書及び付属図面に記載された当該機能又は効果の具体的実施方式及びその均等の実施方式を考慮して、当該技術的特徴の内容を確定する。

第五条 明細書又は付属図面にのみ記載されており、請求項には記載されていない技術案について、権利者が特許権侵害紛争事件において、それを特許権の保護範囲に取り込んだときは、人民法院はこれを支持しない。

第六条 特許出願人又は特許権者が特許権付与又は無効宣告の手續において請求項若しくは明細書の補正又は意見陳述によって放棄した技術案を、権利者が特許権侵害紛争事件において再び特許権の保護範囲に取り込んだときは、人民法院はこれを支持しない。

第七条 人民法院は、権利侵害であると訴えられている技術案が特許権の保護範囲に含まれるか否かを判断するときは、権利者が主張する請求項に記載されたすべての技術的特徴を審理しなければならない。

権利侵害であると訴えられている技術案が、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んでいるときは、人民法院は特許権の保護範囲に含まれると認定しなければならない。権利侵害であると訴えられている技術案の技術的特徴が、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一つ以上の技術的特徴を欠いており、又は一つ以上の技術的特徴が同一でも均等でもないときは、人民法院は特許権の保護範囲に含まれないと認定しなければならない。

第八条 意匠特許の製品と同一又は類似の種類に、権利付与された意匠と同一又は類似の意匠を採用したときは、人民法院は、権利侵害であると訴えられているデザインは特許法第五十九条第二項に規定する意匠特許権の保護範囲に含まれると認定しなければならない。

第九条 人民法院は、意匠製品の用途に基づいて、製品の種類が同一又は類似であるか否かを認定しなければならない。製品の用途を確定するときは、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、実際の使用の状況等の要素を考慮することができる。

第十条 人民法院は、意匠特許製品の一般的消費者の知識レベル及び認知能力をもって、意匠が同一又は類似であるか否かを判断しなければならない。

第十一条 人民法院は、意匠が同一又は類似であるか否かを認定するときは、権利付与された意匠及び権利侵害であると訴えられているデザインのデザイン特徴に基づいて、意匠の全体の視覚効

果をもって総合判断を行わなければならない。主に技術的機能によって決定されるデザイン特徴及び全体の視覚効果に影響を及ぼさない製品の材料、内部構造等の特徴については、考慮してはならない。

以下の場合には、通常は、意匠の全体視覚効果に、より影響力を有する。

(一) 製品の正常使用時に、容易に直接観察できる部位は、その他の部位に対してより影響力を有する

(二) 権利付与された意匠における先行意匠と異なるデザイン特徴は、権利付与された意匠のその他のデザイン特徴に対してより影響力を有する

権利侵害であると訴えられているデザインと権利付与された意匠とで、全体の視覚効果において差異がないときは、人民法院は両者が同一であると認定しななければならない。全体の視覚効果において実質的な差異がないときは、人民法院は両者が類似であると認定しななければならない。

第十二条 発明又は実用新案の特許権を侵害する製品を部品として、他の製品を製造したときは、人民法院は特許法第十一条に規定する使用行為に該当すると認定しななければならない。当該他の製品を販売したときは、人民法院は特許法第十一条に規定する販売行為に該当すると認定しななければならない。

意匠特許権を侵害する製品を部品として、他の製品を製造し、かつ販売したときは、人民法院は特許法第十一条に規定する販売行為に該当すると認定しななければならない。但し、意匠特許権を侵害する製品が、当該他の製品において単に技術的機能を有するのみである場合は、この限りでない。

前二項に規定する場合において、侵害者であると訴えられている者との間に分業協力の関係がある者については、人民法院は共同侵害であると認定しななければならない。

第十三条 特許方法を使用して得られた原始製品については、人民法院は特許法第十一条に規定する特許方法に従って直接得られた製品であると認定しななければならない。

上述の原始製品をさらに加工し、処理して後続製品を得る行為については、人民法院は、特許法第十一条に規定する当該特許方法に従って直接得られた製品を使用する行為であると認定しななければならない。

第十四条 特許権の保護範囲に含まれると訴えられているすべての技術的特徴と、先行の技術案中の対応する技術的特徴とが、同一であるか、又は実質的な差異がないときは、人民法院は、訴えられている侵害者が実施している技術は特許法第六十二条に規定する先行技術に該当すると認定しななければならない。

権利侵害であると訴えられているデザインと、先行デザインとが、同一であるか、又は実質的な差異がないときは、人民法院は、訴えられている侵害者が実施しているデザインは特許法第六十二条に規定する先行デザインに該当すると認定しななければならない。

第十五条 訴えられている侵害者が、不法に得た技術又はデザインをもって先使用权の抗弁を主張したときは、人民法院はこれを支持しない。

以下のいずれかの場合には、人民法院は、特許法第六十九条第(二)号に規定する既にされていた製造又は使用の必要な準備に該当すると認定しななければならない。

(一) 発明創造の実施に必須の主要な技術図面又は製造工程文書を既に完成させていたとき

(二) 発明創造の実施に必須の主要な設備又は原材料を既に製造し、又は購入していたとき

特許法第六十九条第(二)号に規定するもの範囲には、特許出願日前に既にある生産規模、及び既にある生産設備を利用して、又は既にされている生産の準備に基づいて達成可能な生産規模が含まれる。

先使用者が、特許出願日後に、既に実施又は実施に必要な準備をしている技術又はデザインを譲渡し、又は他人に実施許諾し、侵害者であると訴えられている者が、当該実施行為がもとの範囲内における継続的な実施に該当すると主張するときは、人民法院はこれを支持しない。但し、当該技術又はデザインともとの企業とが一緒に譲渡又は承継された場合は、この限りでない。

第十六条 人民法院は、特許法第六十五条第一項の規定に従って侵害者が権利侵害により得た利益を確定するときは、侵害者が特許権を侵害する行為により得た利益に限らなければならない。その他の権利によって生じた利益については、合理的に控除しなければならない。

発明又は実用新案の特許権を侵害する製品が、他の製品の部品であるときは、人民法院は、当該部品自体の価値及び完成品の利潤を実現する上でのその作用等の要素に基づいて、合理的に賠償額を決定しななければならない。

意匠特許権を侵害する製品が包装物であるときは、人民法院は、包装物自体の価値及び包装される製品の利潤を実現する上でのその作用等の要素に基づいて、合理的に賠償額を決定しなならない。

第十七条 製品又は製品を製造する技術案が特許出願日前に国内外で公衆に知られているときは、人民法院は、当該製品は特許法第六十一条第一項に規定する新製品に該当しないと認定しななければならない。

第十八条 権利者が他人に特許権侵害の警告を発送し、被警告者又は利害関係人が書面で権利者に訴権を行使するよう催告し、権利者が当該書面の催告を受け取った日から一ヶ月以内又は書面の催告を発送した日から二ヶ月以内に、権利者が警告を取り下げず、訴訟も提起しない場合において、被警告者又は利害関係人が人民法院にその者の行為が特許権を侵害しないことを確認する訴訟を提起したときは、人民法院はこれを受理しななければならない。

第十九条 特許権侵害であると訴えられている行為が、2009年10月1日以前に発生し、2009年10月1日以後まで継続しており、改正前及び改正後のいずれの特許法の規定によっても侵害者が損害賠償責任を負わなければならないときは、人民法院は改正後の特許法を適用して賠償額を決定する。

第二十条 本院が以前に発布した関連する司法解釈と本解釈とが一致しないときは、本解釈を基準とする。