



永新知識産権
NTD IP ATTORNEYS

中国知的財産権 実務研究

|JUN 2024|
総第17期

PRACTICAL RESEARCH OF CHINA INTELLECTUAL PROPERTY

今回のハイライト

重要なビッグデータ

鐘鳴博士コラム

涉外OEM加工行為の侵害の認定—最高人民法院の「本田」事件に対する再審判決の評価分析

新特許法実施細則の解釈

- (十一) 実用新案の進歩性要件の増加及び関連リスク | 李隆濤
- (十二) 医薬品特許権の期間補償についての新たな世界標準が一応明確に | 寇飛
- (十三) 特許権の期間補償（「PTA」）制度の完備 | 慕弦

重要なビッグデータ

重要なビッグデータ	全国の地方が新たに受理した一審事件	全国の地方が結審した一審事件	新たに受理した商標の一審	新たに受理した特許の一審	新たに受理した著作権の一審	新たに受理した競技カテゴリーの一審	新たに受理した技術契約民事カテゴリーの一審
2023	462176	460306	131429	44711	251687	10230	6492
2022	438480	457805	112474	38970	255693	9388	4238
2021	550263	515861	124716	31618	360489	8419	4015
2020	443326	442722	78157	28528	313497	4723	3277
2019	399031	394521	65209	22272	293066	4128	3135

涉外OEM加工行為の侵害の認定

一 最高人民法院の「本田」事件に対する再審判決の評価分析

要約： OEM加工が商標権を侵害するか否かについての紛争は、長年にわたり行われてきている。侵害される商標権に関する請求権の規範構成とその解釈・適用の観点から、被疑侵害行為が商標使用行為に該当するか否かは、商標権侵害に該当するか否かを判断するための前提条件ではなく、商標権侵害に該当しない抗弁理由の1つである。中国国外又は域外に出荷される前に、OEM加工行為の加工結果には、関連消費者が存在せず、関連事業者は商標により出所を識別する必要がないため、OEM加工行為は、商標権侵害に該当しない。類似事件の判断標準は、要件事実が同一であるか否かであり、OEM加工事件の要件事実がすべて一致するため、先の判例の結論を変更する判決には、その理由をより詳細に説明する必要がある。涉外のOEM加工行為が商標権侵害に該当すると論理的又は解釈的に認定することができない場合、抽象的な政策要因によりその結論を変更することができず、適切な方法は、現行法律を改正してOEM加工行為を商標権侵害の規制範囲に含めることである。

キーワード： 請求権 抗弁 商標使用 混乱の可能性 OEM加工

一、事実と裁判¹

原告である本田技研工業株式会社（以下「本田株式会社」と略称）は、中国において「HONDA」などの3件の登録商標の専用権を有し、オートバイなどの商品への使用が認められている。

¹ 本田技研工業株式会社の重慶恒勝鑫泰貿易有限公司及び重慶恒勝集团有限公司に対する商標権侵害請求事件、一審：雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州中級人民法院（2016）雲31民初52号、二審：雲南省高級人民法院（2017年）雲民終800号、再審：最高人民法院（2019）最高法民再138号。本事件の再審判決は、「2019年中国法院における知的財産権事件トップ10」及び「最高人民法院知的財産権事件の年次報告書（2019）」に選ばれ、第4回国家知的財産権優秀裁判文書評価の特別賞を受賞し、中国外商投資企業協会の上質ブランド保護委員会により「2019～2020年知的財産権保護判例トップ10」として評価され、再審事件の法廷審理は、第3回国家法院優秀法廷審理トップ10として評価された。

美華会社の常務取締役で、ビルマ国民であるThe t Mon Aungは、ビルマにおいて登録商標「HONDAKIT」を所有し、使用カテゴリーは車両などである。美華会社は『授権委託書』を発行し、被告である重慶恒勝集団有限公司（以下、恒勝集团公司と略称）に、本件のオートバイ部品を加工生産し、The t Mon Aungを権利者とする登録商標「HONDAKIT」（以下、被疑侵害製品と略称）を付することを委託した。

恒勝集团公司は、本件の被疑侵害製品の生産を担当し、被告である重慶恒勝鑫泰貿易有限公司（以下、恒勝鑫泰会社と略称）は、輸出を担当し、2つの会社は、法定代表者が同一であり、住所が同一であり、関連会社である。

恒勝鑫泰会社が、被疑侵害製品の輸出を申告した際に税関に差し押さえられ、その後、本田株式会社は、恒勝集团公司及び恒勝鑫泰会社（以下、「恒勝会社」と総称）がその登録商標専用権を侵害すると提訴し、法院に対し、両被告が侵害行為を停止し、連帯して損失及び合理的な費用300万元を賠償することを命じるよう請求した。

雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州中級人民法院は、恒勝会社の行為は侵害に該当すると判断したため、両被告に侵害行為を停止し、連帯して損失及び合理的な費用300万元を本田株式会社に賠償するよう命じた。

恒勝会社は、これを不服として控訴した。雲南省高級人民法院は、以下のとおり判断した。両被告の行為は、涉外OEM加工行為に該当し、該行為は、委託者であるビルマ美華会社により認可され、委託された製品はすべてビルマに輸出され、中国域内の関係公衆が該製品に触れて出所について混乱を引き起こすことは不可能であり、中国の商標法上の商標使用行為に該当しないため、本田株式会社が中国において登録した「HONDA」などの商標権に対する侵害に該当しない。したがって、一審判決を取り消し、本田株式会社の訴訟請求を拒絶するという判決を下した。

本田株式会社は、これを不服として再審を請求した。最高人民法院は、公判後に、二審判決を取り消し、一審判決を維持するという判決を下した。最高人民法院は、以下のように判断した。

本件の被疑侵害行為は、本件のOEM加工行為に該当する。

商標使用は、客観的な行為であり、通常、物理的な貼り付け、市場流通な

ど、多くの段階を含み、商標法上の「商標使用」に該当するか否かについては、商標法に基づいて一貫した解釈を行わなくてはならず、ある行為を分離してある段階のみに注目してはならず、単一の段階が行為の過程を覆い隠すことを防止し、行為全体を単一の側面に置き換えることをしてはならない。生産・製造・加工された製品に表記方式又は他の方式で商標を使用する場合、商品の出所を識別できる限り、該使用状態が商標法上の「商標使用」に該当すると認定すべきである。本件の関連公衆には、被疑侵害製品の消費者以外、被疑侵害製品のマーケティングに密接に関係する事業者も含まれるべきである。本件においては、被疑侵害製品の輸送などの段階の事業者は接触する可能性がある。また、電子商取引及びインターネットの発展にともない、被疑侵害製品が中国国外に輸出されたとしても、中国国内の市場に戻る可能性もある。また、中国経済の継続的な発展に伴い、多くの中国消費者が中国国外に旅行し、消費するようになり、「OEM製品」に接触し混同する可能性もある。二審法院は、被疑侵害行為がOEM加工行為に該当するため、被疑侵害製品は中国域内で出所を識別するという作用を果たすことができず、商標法上の商標使用に該当せず、該判決には事実認定と法律適用の両方にいずれも誤りがあり、訂正すべきであると判断した。

商標の基本的な機能は、商品又はサービスの出所を特定する識別機能であり、商標権侵害は、本質的に商標の識別機能を破壊し、一般的な消費者に商品の出所を混乱させ、誤解を与えることである。『商標法』に規定されている「容易に混乱を生じさせる」とは、関係公衆が被疑侵害商品に触れた場合に混同する可能性があることを指し、関係公衆が必ず被疑侵害商品に実際に触れることを要求しておらず、混同の事実が確実に発生したことを要求していない。本件において、恒勝公司是、その製造・販売したオートバイ部品に「HONDAKIT」の文字及び図形を使用し、かつ「HONDA」の文字部分を突出させ大きく表示し、「KIT」の文字部分を小さく表示するとともに、Hの文字と羽翼形状に類似する部分を赤色で表し、本田株式会社が保護を請求している3つの商標と、同一又は類似の商品における類似商標に該当する。したがって、被疑侵害行為は、商標使用に該当し、関係公衆に混乱及び誤解を引き起こす可能性があり、関係公衆を容易に混同させる。

商標は、知的財産権として、地域性があり、中国で登録されていない商標は、中国国外で登録されても、中国では商標権を持たず、中国域内の民事主体が取得したいわゆる「商標使用認可」は、中国の商標法で保護される商標の合法的権利に属さず、商標権を侵害しないことの抗弁理由として使用することができない。

中国経済は、高度成長段階から質の高い発展段階へ移行し、経済発展のグローバル化がますます進み、国際貿易における役割と経済貿易協力がますます複雑になり、各国の貿易政策の対立が刻々と変化する状況に直面しており、人民法院は、涉外OEM加工に関する商標権侵害紛争事件を審理する場合、中国国内及び国外の経済発展状況を十分に考慮すべきであり、特定の期間、特定の市場、特定の取引形式の商標権侵害紛争を詳細に分析し、法律を正確に適用し、知的財産権の司法政策の方向性を正しく反映し、知的財産権の創造、保護、適用を強化し、知的財産権のための良好な法的環境、市場環境、文化環境を積極的に創出し、中国の知的財産権の創造、適用、保護及び管理能力を大幅に向上させなくてはならない。改革開放以来、涉外OEM加工貿易方式は、中国の対外貿易の重要な方式であり、中国の経済発展方式の変革に伴い、涉外OEM加工において生じる商標権侵害問題紛争の解決に対する人々の理解も常に変化し、深まっている。つまり、司法により紛争を解決し、法律適用において法律制度の統一性を維持しなければならず、ある取引方法（例えば、本件における紛争対象の涉外OEM加工方式）を、商標権を侵害しない例外として簡単に固定化してはならず、そうでなければ、商標法上の商標権侵害判断の基本原則に違反することになる。

二、事件評価分析

（一）請求権の根拠

請求権の根拠とは、「一方の当事者（原告）を支持し、他方の当事者（被告）に請求を行うための法的根拠を指す」。²請求権の根拠を探ることは、法律適用の思考方法を訓練することであり、請求権の根拠の検索は、一定の順序にに従わなければならない、それにより、ある特定の請求権の根拠を検索する場合に他の請求権の根拠を前提条件とする必要があることを回避し、請求権の根拠の検索で漏れを回避することができる。一般的に、請求権の根拠の検索順序は、契約上の請求権、契約上の過失などの類似の契約関係に対する請求権、理由のない管理に対する請求権、物権などの絶対的権利に対する請求権、不当利得に対する請求権、侵害損害賠償に対する請求権及びその他の請求権であると考えられる。³侵害事件において、権利者の要求は、通常、侵害停止、妨害排除、損

² 王澤鑑：『法律思考と判例研究－請求権の根拠の理論体系』、第42ページ、2021年に著者が自費出版。

³ 呉香香：『請求権の根拠を探る方法－「遺失物受け取り」事件を例とする』、『中国及びドイツの司法研究』（総第8巻）に掲載、第171～188ページ、2012年に北京大学出版社により出版。

失賠償であり、すなわち絶対的権利に対する請求権と侵害損害賠償に対する請求権を主とする。

「本田」事件における涉外OEM加工行為が登録商標専用権侵害（以下、商標権侵害と略称）に該当するか否かについての事件は、2013年の『商標法』の施行期間に発生したものであり（再審判決日が2019年9月23日であり、2019年の『商標法』施行日である2019年11月1日より遅い）、民法典がまだ施行されず、したがって、その請求権の根拠は、『民法通則』第118条「国民、法人の著作権（版權）、特許権、商標専用権、発見権、発明権及びその他の科学技術成果に対する権利が盗作、改ざん、偽造などにより侵害された場合、侵害停止、影響解消、損失賠償を要求する権利を有する」ことである。『最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』（法積〔2002〕32号）の第21条第1項の前半「人民法院は、登録商標の専用権の侵害に関する紛争事件を審理する場合、民法通則第134条、商標法第53条の規定及び事件の具体的な状況に基づいて、侵害者が、侵害停止、妨害排除、危険解消、損失賠償、影響解消などの民事責任を負っていると判断することができる…」も、請求権の根拠とすることができる。『民法典』の施行に伴い、上記司法解釈が適応的に改正され、「民法通則第134条」が「民法典第179条」に改正され（引用された2001年『商標法』第53条は、それに応じて2019年『商標法』第60条に改正された）、依然として商標権侵害の請求項の根拠とすることができる。しかしながら、『民法通則』が2021年1月1日より無効になったため、狭義の法律的観点から、商標権又は知的財産権が侵害された場合に適用できる請求権の根拠に関する規範がなく、代わりに『民法典』第1165条第1項「行為者は、過失のため他人の民事權益を侵害する場合、侵害責任を負わなければならない」（不法行為責任法第6条第1項より）を統一して適用すべきである。

『民法典』第1165条第1項には、「侵害責任を負う前提は、行為者に「過失」があることである」と規定されているため、理論的には、本条項に規定されている「侵害責任」とは、侵害損害賠償責任を指し、絶対的権利に対する請求権の「責任の負担方法」に属する、侵害停止、妨害排除、危険解消などに、本条の規定は適用されるべきではなく、『民法典』第1167条「侵害行為が他人の人身、財産の安全を危険にさらす場合、被侵害者は、侵害者に、侵害停止、妨害排除、危険解消などの侵害責任を負うように請求する権利を有する」ことが適用されるべきである。実際の知的財産権侵害訴訟において、絶対的権利に対する請求権と侵害損害賠償に対する請求権は共に主張されることが多く、法院は通常共に審理し、判決を下す。前述の商標司法解釈第21条第1

項及び『民法典』第179条第3項（本条に規定されている民事責任の負担方法は、個別に適用されてもよく、組み合わせて適用されてもよい）の規定から分かるように、商標権侵害事件において、絶対的権利に対する請求権と損害賠償に対する請求権は、個別に適用されてもよく、組み合わせて適用されてもよく、損害賠償に対する請求権の根拠は、『民法典』第1165条第1項であり、絶対的権利に対する請求権の根拠は、『民法典』第1167条、又は前述の商標司法解釈第21条第1項を共に適用し、すべての請求権を主張することができる。

一般的には、絶対的権利に対する請求権は、過失及び損害を必要要件とせず、権利が侵害されたり妨害されたりすれば行使できると考えられる。侵害損害賠償に対する請求権の成立は、権利が侵害されたことだけでなく、侵害者に過失があり、損害結果があり、かつ侵害行為と損害結果との間に因果関係があるなどの他の要件を満たす必要がある。すなわち、絶対的権利に対する請求権の成立要件は、侵害損害賠償の請求権の成立要件に含まれ、したがって、本文では、絶対的権利の請求権が要件を満たすか否かを個別に分析せず、侵害損害賠償請求権が要件を満たすか否かと共に分析する。

理論的には、『民法典』第1165条第1項における侵害損害賠償請求権の成立要件は、一般的に、侵害された民事権益、侵害行為、責任成立の因果関係（侵害行為と権益侵害との間の関係）、損害結果、責任範囲の因果関係（権益侵害と損害との間の関係）、過失及び違法性という7つに分けられる。⁴商標権侵害行為について、侵害された民事権益は、通常、登録が承認された商標権であり、該権利は、行政機関によって審査し公表されており、権利の範囲がより確実であり、侵害（すなわち商標権侵害行為）期間に有効である商標登録証明書などの権利証明を提供できる限り、該要件は満たされる。責任成立の因果関係は、基本的に常識に従って判断されるが、知的財産権の保護対象は実体がないため、責任範囲の因果関係は判断が難しく、したがって実践では法定賠償の方式で、法院が事件の具体的な状況に応じて因果関係を推論して判断し、賠償額を決定することが多い。近年、知的財産権の賠償額の増額が求められ、法院の裁判プロセスの洗練化にともない、ますます多くの侵害事件の賠償額の決定には、詳細な事実根拠及び正確な計算方式が用いられるが、これらの事件は、依然として少なく、その理由は、ほとんどの権利者が知的財産権侵害事件において賠償問題について十分な証拠を提出しないか、又はまったく証拠を提

⁴ [ドイツ] Thomas M. J. Möllers: 『法律研究の方法: 課題、試験及び論文創作』(第9版)、申柳華、杜志浩、馬強偉訳、第25～27ページ、2019年に北京大学出版社により出版。

出せずに直接法定賠償を請求するためであり、「本田」事件がそうである。違法性の要件については、商標権は公表された絶対的権利であるため、侵害行為の構成要件に該当する場合、一般的に違法性があると推定され、被疑侵害者はその行為が侵害行為に該当しない抗弁を提出する必要がある。『民法典』と『商標法』のどちらにも、侵害に該当しないいくつかの抗弁理由が規定されており、「本田」事件の被疑侵害者はいずれも主張しなかったため、これについてはこれ以上議論しない。⁵

侵害損害賠償請求権の該当における過失要件は、主観性を有するため、客観的な外部事実によってのみ認定することができる。商標権侵害事件において、侵害された権益は、登録が承認されかつ公表された商標権であるため、被疑侵害者は該商標権の状況を認識しているはずであると考えられ、また、商標権侵害行為は、一般的に、登録商標と同一又は類似の標識を同一又は類似の商品に使用して、混同を引き起こしやすい行為であるため、被疑侵害者は通常、商標権者と同一業界の事業者であり、従って商標権者の登録商標を知らないはずはないが、しかしそれを避けなかったと認識され、すなわち、被疑侵害者は、商標権者の先に登録された商標に注意を払うべきであり、同一業界の事業者として、該登録商標の存在にも注意を払うべきであるが、注意を払わずに侵害行為を行ったため、過失がある。⁶

過失、過失推定、無過失という責任帰属原則は異なることに注意すべきである。過失推定について、『民法典』第1165条第2項には、「法律規定に基づいて行為者に過失があると推定されるが、過失がないことを証明できない場合、侵害責任を負わなければならない」と規定されている。無過失責任について、第1166条には、「行為者が他人の民事権益を侵害したとき、行為者に過失があるか否かにかかわらず、法律に基づいて侵害責任を負わなければならないと規定されている場合、その規定に従う」と規定されている。過失推定と無過失は、いずれも法律に明確に規定されている限り、適用でき、かつ過失と

⁵ 「本田」事件の被告は、その行為が商標使用行為ではなく、混同を引き起こさないと考え、第1点の被疑行為が商標使用行為ではないという主張は、抗弁に属し、第2点の被告の行為が混同を引き起こさないと主張は、否認に属するが、商標法の司法実践ではこの点について誤った理解がなされており、後述する。否認と抗弁の違いについては許可：『民事裁判方法：要件事実引論』、第139～140ページ、2009年に法律出版社により出版を参照してください。実体法における抗弁、抗弁権の理論については、朱慶育：『民法総論』（第二版）、第516～517ページ、2016年に北京大学出版社により出版を参照してください。

⁶ 台湾の曾世雄教授は、過失の本当の意味を「注意できるが注意を払わない」、つまり「損害の発生を予見でき、損害の発生を回避できるが、損害の発生を回避しない」と要約しており、曾世雄：『損害賠償法の原理』、第79～81ページ、2001年に中国政法大学出版社により出版を参照してください。

同様にいずれも侵害損害賠償に対する請求権の責任帰属原則であり、絶対的権利に対する請求権とは何の関係もない。しかしながら、「本田」事件の再審判決において、最高人民法院は、『商標法』第57条第2号の規定を引用した上で、「法律規定に基づいて、商標権侵害行為の責任帰属原則は、無過失責任の原則に該当し、かつ実際の損害を引き起こすことを侵害の該当要件としない」と明確に指摘した。この観点は、実際に、侵害行為と過失要件を混同し、また、『商標法』第57条第2号には、侵害行為が規定されるとともに、「商標登録者の許可がなく」と明確に記載されており、これは既に過失に対する規定である⁷。なお、「本田」事件の再審判決では、侵害行為該当における「混同を引き起こしやすい」ことが損害結果要件として誤認され、それに応じて、損害結果がなくても侵害行為に該当することができる認められ、それは、同様に損害賠償責任の構成要件についての認識における誤解に属する。

要約すると、商標権侵害事件における主な紛争は、侵害行為の認定において発生し、特に涉外OEM加工に関する民事侵害紛争において、OEM加工行為が『商標法』に規定されている商標権侵害行為に該当するか否かについては、従来から様々な理論及び実践があり、以下の文章における分析の重点となっている。



■ 鐘鳴

2002年から2016年にかけて、北京市高级人民法院知財権庭裁判官、審判長、第一調査組長を経験し、北京市政法系統「十百千」人材とも選出されたことがある。中国知識産権法律学研究会理事と、中華商標協会中国企業商標鑑定センターのコンサルティング専門家も兼任している。裁判官として知財権に関する民事と行政訴訟を3000件余り審理したことがある。2010年度、2011年度、2014年度、2015年度中国裁判所10大知財権案件、2014年度中国裁判所50件の典型案件に選ばれた案件などを担当した。

⁷ 孔祥俊教授は、これが過失推定に属することが、適切ではない恐れがあると考えている。孔祥俊：『商標使用行為の法律構成に関する実質的な注意：涉外OEM加工に関する商標権侵害事件の展開』、『中外法学』2020年第5期に掲載を参照してください。民法学者による、侵害請求権における過失、過失推定及び無過失責任の区別については、吳香香：『中国法における侵害請求権の根拠に関する規範体系』、『政法論壇』2020年第6期に掲載、又は、程嘯：『侵害責任法』（第3版）、第112～126ページ、2021年に法律出版社により出版を参照してください。

新専利法実施細則（以下、「新細則」という）は2023年12月21日に公布され、2024年1月20日から施行されましたが、永新知識産権の弁理士や弁護士たちは新細則について一連の解説文書を発表しました。

実用新案の進歩性要件の増加及び関連リスク

■ 李隆濤

新特許法実施細則（以下、新細則と略称）は、2023年12月21日に公布され、かつ2024年1月20日より施行される。また、特許審査基準（2023）（以下、新基準と略称）も2023年12月21日に公布され、かつ2024年1月20日より施行される。新細則と新基準は、予備審査に実用新案が満たすべき進歩性要件を規定しているが、実用新案の進歩性を評価するとともに、実用新案の出願人又は特許権者に一定のリスクをもたらす。

1. 新細則には、実用新案に対する進歩性の予備審査を導入しており、要件を増加させた

新細則第50条第（2）項によれば、実用新案に対する予備審査は、「…特許法第22条…に適合していないではないか、…」を含む。ここで、当初の予備審査に実用新案を特許法第20条第2項、第4項に関して審査することを特許法第22条に関して審査することに直接的に変更することにより、予備審査において実用新案の新規性のみに対する審査から新規性と進歩性の同時審査へと増加する。

新基準の第一部分第二章第11節に以下の規定が新設される。予備審査において、審査官は、実用新案の出願が明らかに進歩性を有していないか否かについて審査する。また、審査官は、取得した従来技術に関する情報に基づいて、実用新案の出願が明らかに進歩性を有していないか否かについて審査することができる。進歩性の審査については、新基準の第四部分第六章第4節の規定を参照されたい。

旧細則において実用新案に対する予備審査が新規性のみに限定されるため、実用新案の進歩性を判断しなければならない場合、新規性の審査範囲をわずかに「拡張」することに限定さ

れる。しかしながら、新細則によれば、予備審査における実用新案の進歩性要件が明確に規定されており、これにより、後続きの審査過程が法に基づくものとなる。

2. 新細則には、実用新案の予備審査に対して要件を増加したが、進歩性の標準を変更しなかった

新基準の第四部分第六章第4節は、無効宣告手続きにおける実用新案特許の進歩性に対する審査に関する規定である。新基準の第四部分第六章第4節と審査基準（2010）の第六章第4節とは、実用新案の進歩性に対する審査について同じである。すなわち、新基準によれば、予備審査において実用新案の進歩性に対する審査標準は、無効宣告手続きにおける実用新案の進歩性に対する審査規定に適用することができ、これは予備審査における進歩性に対する判断標準の統一も保証する。したがって、予備審査における実用新案の進歩性に対する評価標準の点で明確である。しかしながら、審査基準における文言は、「実用新案の出願が明らかに進歩性を有していないか否かについて審査する」ことである。ここで、実用新案の進歩性に対する予備審査を、実用新案の出願に対する明らかな進歩性の審査のような表現と誤解する人もいる可能性がある。しかしながら、実際には、筆者は、「明らかに... か否か」により実用新案の進歩性に対する予備審査の基準を審査官に委ねていると考えており、特に、中国の実用新案の毎年出願量による膨大な作業量を考慮して、全ての実用新案の出願に対して徹底的な検索及び評価を行うことは明らかに非現実的であるため、予備審査の過程において、明らかに進歩性を有していない実用新案の出願に対してのみ審査意見通知書を発行し、また、実用新案の出願の進歩性の審査標準自体は、新基準の第四部分第六章第4節の規定を明確に参照する。

3. 実用新案の予備審査の要件を増加させるとともに出願人にもリスクをもたらす

『改正後の特許法及びその実施細則の施行に関連する審査業務の処理に関する過渡弁法』によれば、出願日が2024年1月20日以降の実用新案の出願に新細則の規定を適用する。また、2024年1月20日から、国务院特許行政部門は、改正後の新細則の第50条の規定によれば、改正後の特許法実施細則第11条を適用して、予備審査、実体審査及び復審手続きにおける特許出願を審査する。

新細則第11条によれば、特許出願は信義誠実の原則に従わなければならない。各種の特許出願の提出は、真実の発明創造活動に基づくべきであり、不正を働いてはならない。

特許出願行為を規制する規定の第3条によれば、異常な出願に該当する行為は以下を含む。
(一) 提出された複数の特許出願の発明創造の内容が明らかに同じであるか、又は本質的に異なる発明創造の特徴、要素の簡単な組み合わせにより形成される場合、(二) 提出された特許出願には、発明創造の内容、実験データ又は技術的効果を捏造、偽造若しくは変更するか、又は従来技術若しくは従来設計を盗用し、簡単に置き換え、混ぜ合わせるなどの類似の状況が存在する場合。

新基準の第四部分第六章第4節によれば、実用新案について、一般的に、1つ又は2つの従来技術を引用してその進歩性を評価することができ、従来技術を「簡単に組み合わせる」ことにより形成された実用新案について、状況に応じて複数の従来技術を引用してその進歩性を評価することができる。すなわち、進歩性のために予備審査において拒絶された実用新案の特許出願又は無効宣告手続きにより無効とされた実用新案について、従来技術を「簡単に組み合わせる」ことを理由とする可能性が高い。この状況で、実用新案の出願人又は特許権者は信義誠実の原則に違反するリスクに直面する。

筆者は以下のように考えている。[1] 出願人又は特許権者が複数の実用新案の出願を行っているが、これらの複数の実用新案の出願の内容がたまたま異なる発明創造の特徴、要素の簡単な組み合わせである場合、[2] 出願人又は特許権者により提出された特許出願には、従来技術を簡単に置き換え、混ぜ合わせる状況が存在する場合、新細則の規定に基づいて、実用新案の出願が進歩性の要件を満たしていないため拒絶された場合、又は実用新案が進歩性の要件を満たしていないため無効とされた場合、出願人又は特許権者は、信義誠実の原則に違反する可能性が高く、出願人又は特許権者に潜在的なリスクをもたらす。

実用新案制度の設計の本来の目的は、出願人が自分の発明創造を出願するように奨励し、かつ保護を受けることである。一般的に、実用新案の進歩性の要件は発明の進歩性の要件より低い。これにより、実用新案が進歩性を有していないと認定された場合、実用新案の技術手段は、「異なる発明創造の特徴、要素を簡単に組み合わせる」か又は「従来技術を簡単に置き換え、混ぜ合わせる状況」として分類されて、信義誠実の原則に違反すると認定される可能性が高い。新細則の第百条によれば、出願人又は特許権者が本細則の第11条の規定に違反した場合、県級以上の特許執法担当部門は、警告を發し、10万元以下の罰金を科すことができる。

出願人が実用新案を出願する際、従来技術を全て検索できない場合、又は信義誠実の原則に違反するという認識が主観的にない場合がある。このような状況に対して、新細則又は新基準において、「異なる発明創造の特徴、要素を簡単に組み合わせる」か又は「従来技術を簡単に

置き換え、混ぜ合わせる状況」を实用新型の進歩性の欠如と区別する方法が明確ではないようである。したがって、筆者は、实用新型の出願人又は特許権者のリスクを回避するために、より具体的な区別方法の導入を期待している。

4. まとめ

新細則は2024年1月20日より施行される。新細則が実施された後、中国の实用新型に対する予備審査制度を考慮して、筆者は、予備審査における实用新型の進歩性要件を増加させることで实用新型制度の濫用を防止することができるが、出願人又は特許権者の合理的な实用新型の出願行為を誤って傷つけることを避けなければならないと考えている。



■ 李隆濤 弁理士（特許）

2005年に永新に入社。英語と中国語での特許出願書類の作成に精通。フォーチュン・グローバル500を含む国内外の顧客のために特許出願書類を作成して出願。技術分野は常用機械工学、車両工学、精密光学機器、環境工学、電磁気学、及び電気化学などをカバー。その働きによって、顧客の中国や国外の主要先進国への出願と特許登録の成功例が多数。出願段階のOA回答、拒絶査定不服審判、無効審判を含む、様々な特許関連業務において多くの成功経験を持ち。

医薬品特許権の期間補償についての新たな世界標準 が一応明確に

■ 寇飛

新特許法実施細則（以下、新細則と略称）は、2023年12月21日に公布され、かつ2024年1月20日より施行される。新細則において、第五章に「特許権の期間補償」が追加されており、特許法第四十二条第二項の特許権の期間補償（PTA）と第三項の医薬品特許権の期間補償（PTE）について具体的に規定しており、革新主体、特に医薬企業の幅広い注目を集めている。

一、「新たな世界標準」及び「新たな中国標準」は、新細則及び基準において依然として明確に規定されていない

PTEについての「新たな世界標準」と「新たな中国標準」の間の長期にわたる論争について、ついに新細則が現れたが、残念ながら、PTEが適用される「新薬」の範囲が依然として明確ではなく、新基準における革新的新薬に関する定義は、依然として、関連法律及び法規と国务院医薬品監督管理部門の関連規定に従って決定されると要求され、この曖昧な記述により問題を実務レベルに残していると言わざるを得ない。

二、「新たな世界標準」は、国家知識産権局のセミナーにより一応明確にされた

2024年1月2日に国家知識産権局が開催した新細則と新基準に関するセミナーにおいて、国家知識産権局は、PTEにおける新薬の概念を解釈した場合、『国务院による医薬品医療機器の審査承認制度改革に関する意見（国発〔2015〕第44号）』¹における以下の規定を明確に引用した。「医薬品を新薬とジェネリック医薬品に分ける。新薬の定義は、現在の『中国国内で販売していない医薬品』から『中国国内及び国外で販売していない医薬品』に修正する。物的基礎のオリジナリティと新規性に基づいて、新薬を革新的新薬と改良型新薬に分ける。」

また、セミナーにおいて、PTEで認定された革新的新薬をクラス1.1の新薬としてさらに明確にした。ここまで、「新たな世界標準」と「新たな中国標準」の間の論争には一応の答えが出ている。

¹ https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-08/18/content_10101.htm

三、 国務院の規范文書と行政法規との間には依然として矛盾が存在する

問題として、上記国発〔2015〕第44号文書は、国務院の規范文書に属し、現行の『医薬品管理法施行規則』（2019年）第77条に明確に規定する「新薬とは中国国内で販売していない医薬品を指す」ということと矛盾がある。

新基準における規定によれば、関連法律及び法規と国務院医薬品監督管理部門の関連規定に従って革新的新薬の定義を決定する必要がある場合、この2015年の国務院規范文書を引用すべきでしょうか、それとも2019年に発効した行政法規を引用すべきでしょうか？これは必然的に、実務に法律の適用をめぐるその後の紛争につながる。

四、 この法律は、2021年6月1日より前に上市が承認された医薬品に遡及して適用されない

法律の遡及効に関して、上記セミナーではさらに、2021年6月1日以降の上市が承認された医薬品のみがPTEを享受できると指摘した。『立法法』における「法律、行政法規、地方性法規、自治条例と単行条例、規章は過去に遡及しない」という規定によれば、厳密に言えば、PTEを享受できる特許は、2021年6月1日以降に提出された出願となるようである。『改正後の特許法及びその実施細則の施行に関連する審査業務の処理に関する過渡弁法』の規定によれば、現行のPTA及びPTEについて、いずれも有利な遡及が行われており、具体的に2021年6月1日より前に提出されかつ権利が付与された特許が引き続きPTA又はPTEを享受できることに反映される。

五、 救済手段及び提案

過去に提出されたPTE請求はいずれも保留状態となっており、新細則と新基準が1月20日に発効した後、対応する審査作業が開始され、その場合に補償条件を満たさない者については、国家知識産権局は期間補償を与えないという決定を下す。一体どのような性質の行政決定であるか、救済手段があるか否か、具体的にどのような救済手段であるかについて、新細則と新基準において明確にされていないが、決定において明確な指針が示されると考えている。

私たちは初期に、基準におけるPTA及びPTE部分に関する改訂作業について国家知識産権局に議案を提出し、かつ期間補償を与えないという決定を行政再審手続きにより救済することを提案した。これは、『行政再審法』第6条第（八）項、『国家知識産権局行政再審規程』第4条第（一）項に規定されている再審範囲に該当する。『行政再審法』第10.3条、『国家知識産権局行政再審規程』第6.2条によれば、利害関係人は行政再審を申請することができ、第三者として行政再審に参加することもできる。具体的な再審手続きは、行政再審法及

び関連する条例、規程の規定に従う。再審申請人は、行政再審決定に不服がある場合、行政訴訟法の規定に従って人民法院に行政訴訟を提起することができる。当然のことながら、最終的な救済手段は、国家知識産権局により正式に承認されるものである。

将来承認されるクラス5. 1新薬については、紛争が依然として治まっていないこと、及び医薬企業に対するPTEの重要性を考慮し、私たちは、依然として、医薬企業が適時にPTE請求を提出し、時間を機会と引き換え、自身の企業の正当な権益を最大限に保護することを提案する。



■ 寇飛 弁護士/弁理士（特許）

寇飛博士は2014年に永新に入社し、特許代理士として特許の執筆、出願などの業務に従事している。2016年に訴訟弁護士に転身し、主に特許無効、行政訴訟、民事訴訟、行政法執行、自由実施検索、特許マップ構築、知的財産権戦略コンサルティングなどの特許関連の法律サービスを顧客に提供している。分野は、医薬医療、生命健康、植物新品種、化学など。

永新に入社する前の2010~2014年、寇飛博士は国家知的財産権局の特許審査官を務め、専門的な知的財産権関連の研修を受け、主に医療機器、分析・検査機器、生物検査など数百件の特許出願の審査業務を担当していた。

科学研究者、特許審査官、特許代理師、特許弁護士の経歴と、10年以上にわたる知的財産権の実務経験を持つ寇飛博士は、多角的な視点で顧客のニーズに寄り添い、ファイザー、ノバルティス、ロシュ、デュポン、ヴィイコ等の多くの顧客の総合的な問題解決に尽力している。

特許権の期間補償（「PTA」）制度の完備

■ 慕弦

一、立法背景

特許法の規定によれば、特許権の20年の保護期間は、出願日から起算される。しかしながら、実際には、特許権者がその特許権を行使できる開始点は登録日であり、20年よりも短い。実践では、一部の発明特許出願の審査期間は、様々な要因により比較的長くなるため、その真の保護期間が大幅に短縮される場合があり、これは、特許権者の正当な権益を保護し、発明創造の応用を促進するという特許法の立法目的に合致しない。この問題に対し、2021年6月1日より実施された第4回改正された特許法には、特許権の期間補償（以下、「PTA」ともいう）制度が創設され、「特許権者は、特許の特許権付与過程における不合理な遅延について特許権の期間補償を与えることを請求することができる」と規定されている。新特許法細則第77条、第78条、第79条及び第84条は、特許権の期間補償制度の実体規則及び手続き上の規則をさらに完備する。

二、実体規則

【適用特許のタイプ及び範囲】

PTA制度は、2021年6月1日より登録された特許にのみ適用され、これは、実用新案と意匠について期間補償を申請することができず、2021年6月1日より前に登録された特許についても期間補償を申請することができないことを意味する。なお、「1つの発明創造について2つの出願がある」（同日に同一の発明創造について実用新案を出願するだけでなく、特許を出願する）特許には、特許権の期間補償制度が適用されず、該特許は、先に登録された実用新案により実質的な法的保護を得ているため、不合理な遅延のため法的保護期間が短縮されるという問題はない。

【開始方式】

特許権者の請求に応じて開始され、国家知識産権局が独自に職権で開始することがない。

【満たすべき条件】

出願日より起算して満4年、かつ実体審査の請求日より起算して満3年後に特許権を付与することができる。

【満たすべき条件の「出願日」の解釈】

国際出願について、ここでの「出願日」は、国際出願日ではなく、国際出願の中国国内段階への移行日を指す。分割出願について、ここでの「出願日」は、原出願の出願日ではなく、分割出願日を指す。他の出願について、ここでの「出願日」は、優先日ではなく、出願書類の提出日を指す。

【満たすべき条件の「実体審査の請求日」の解釈】

「実体審査の請求日」は、実体審査手続きが開始される日を指す。具体的には、実務上、出願人が実体審査請求を提出し、かつ実体審査費用を全額納付した日、いわゆる「費用全額納付日」が、特許出願公開日より早い場合、ここでの「実体審査の請求日」は、特許出願公開日を指し、「費用全額納付日」が特許出願公開日より後の場合、「費用全額納付日」を指す。

三、手続き上の規則

1. P T A請求に関する手続き

第4回改正された特許法と同期して実施された国家知識産権局による『改正特許法施行後の関連の審査業務の取扱いに関する暫行弁法』の公告（第423号）（現在、第510号公告に置き換わる）の規定によれば、P T A請求は、登録日より起算して3ヶ月以内に国務院特許行政部門に提出しなければならない。該期間は、新特許法細則の公布及び発効とは関係がなく、厳密に遵守しなければならない。期限を過ぎて提出された申請は、国務院特許行政部門では受理されない。したがって、P T A条件を満たす特許について、新特許法細則の発効を待たずに、該期間内にできるだけ早くP T A請求を提出しなければならない。

また、特許権者は、対応する費用を納付しなければならない。ただし、中国はまだP T Aに対する具体的な費用徴収標準を発行していない。費用徴収標準の発表前に提出されたP T A請求について、国家知識産権局からの費用納付通知書を待って、かつ費用納付通知書に指定されている期限に従って関連費用を納付することができる。

2. P T Aの計算方法

特許権の保護期間を延長する実際の日数は、以下の式に従って計算される。

$$P T A = \text{登録日} - \text{出願日より起算して満4年、かつ実体審査の請求日より起算して満3年の日付（すなわち、出願日より起算して満4年の日付と実体審査の請求日より起算して満3年の日付のうちの遅い日）} - \text{合理的な遅延の日数} - \text{出願人による不合理的な遅延の日数}$$
ここで、合理的な遅延の日数には、出願人が書類を修正する場合の復審手続き、行政訴訟手続き、権利帰属の紛争又は法院による保全措置のため国家知識産権局に審査の中止を請求する中止手続きが含まれる。すなわち、上記復審手続き、行政訴訟手続き、中止手続きに費やされた時間に対して補償しない。

「出願人による不合理的な遅延」は以下を含む。

(1) 指定の期限内に特許庁が発行した通知に回答しなかったことに起因する遅延（遅延日数は、期限満了日から実際に回答を提出した日までの日数である）。

(2) 遅延審査を申請した場合（遅延日数は、実際の審査遅延日数である）。

(3) 参照による組み入れに起因する遅延（遅延日数は、特許法実施細則第45条の規定による遅延日数である）。

(4) 権利回復請求による遅延（遅延日数は、元の期間満了日から回復に同意する権利回復請求の審査承認通知書の発行日までの日数である。該遅延が特許庁により引き起こされたことが証明できない場合は除外する）。

(5) 優先日より起算して30ヶ月以内に中国国内段階に移行する手続きを取る国際出願について、出願人が早期取扱を要求しなかったことに起因する遅延（遅延日数は、中国国内移行日から優先日より起算して満30ヶ月の日までの日数である）。

3. P T A請求の審査承認

2021年6月1日より特許権が付与された特許にはP T Aが適用されるが、セットとなる運用レベルの規定が欠如しているため、新特許法細則が発効する前に提出されたP T A出願は、新特許法細則が発効した後に特許庁により審査される。P T A請求に係る特許権の期限が新特許法細則の施行日より前に満了し、国务院特許行政部門が審査した後に補償条件を満たしていると判断した場合、期間補償の決定を下し、補償期間は、元の特許権の期限満了日より起算される。

P T A請求の審査承認も聴聞の原則に従わなければならない。基準の規定によれば、審査した後に、特許権の期間補償請求が期間補償の条件を満たしていないと判断した場合、特許庁は、請求人に意見を述べる機会及び／又は書類を補正する機会を少なくとも1回与える。

4. P T A決定の救済

新特許法細則とセットとなる基準には、P T A請求の行政審査承認結果について、「期間補償を与えないという決定を下す」場合と「期間補償を与えるという決定を下す」場合の2種の場合が規定されている。「決定」という言葉は、該行政審査承認の結果が行政決定であり、国家知識産権局が行う具体的な行政行為に属し、行政再審を申し立てることも、法院に直接的に行政訴訟を起こすこともできることを明確に示す。該具体的な行政行為は、國務院部門である国家知識産権局により行われ、『行政再審法』第25条の規定によれば、該行政再審の受理機関は、国家知識産権局であるべきであり、また、該具体的な行政行為は、特許行政事件に属し、管轄法院は、北京知識産権法院である。

5. P T Aの登記及び公告

特許庁は特許権の期間補償を与えるという決定を下した後、関連事項を特許登記簿に登録し、かつ公開調査のために「特許及び集積回路配置の設計業務の処理のための統一的な身元認証プラットフォーム」に公開し、特許公報に公告する。筆者は、ここでの「公告」がP T A情報を含むテキストのタイトルページの再び公告し、かつ権利が付与された「B」及び「C」テキストと区別するために追加のマーキング文字を割り当てることを指すことを理解する。

四、実務提案

特許出願人又はその代理人は、「特許権付与通知書」又は「登記手続き通知書」を受け取ったら、直ちに上述した計算式に従って補償を申請できる不合理な遅延があるか否かを計算し、あれば、登録日より起算して3ヶ月以内に請求を提出し、かつ費用を納付しなければならない。なお、特許の法律状態を確認する場合、実際の特許期間の満了日を出願日だけで正確に計算することができないため、必ず「特許及び集積回路配置の設計業務の処理のための統一的な身元認証プラットフォーム」にログインしてP T A情報を参照してください。

関連法規

『特許法』

A 4 2. 2 : 特許の出願日より起算して満4年、かつ実体審査の請求日より起算して満3年後に特許権が付与された場合、国務院特許行政部門が特許権者の請求に応じて、特許の特許権付与過程における不合理的な遅延について特許権の期間補償を与える。ただし、出願人による不合理的な遅延は除外する。

『特許法実施細則』

R 7 7 : 特許法第42条第2項の規定に基づいて特許権の期間補償を与えることを請求する場合、特許権者は特許権付与の公告日より起算して3ヶ月以内に国務院特許行政部門に提出しなければならない。

R 7 8 : 特許法第42条第2項の規定に基づいて特許権の期間補償を与える場合、補償期間を特許の特許権付与過程における不合理的な遅延の実際の日数に基づいて計算する。

前項に言う特許の特許権付与過程における不合理的な遅延の実際の日数とは、特許の出願日より起算して満4年、かつ実体審査の請求日より起算して満3年を経過した日から特許権付与の公告日までの日数から、合理的な遅延の日数と出願人による不合理的な遅延の日数を差し引いた日数を指す。

以下の状況は合理的な遅延に属する。

- (1) 本細則第66条の規定に基づいて特許出願書類を修正した後に特許権が付与された場合、復審手続きに起因する遅延
- (2) 本細則第103条及び第104条に規定する状況に起因する遅延
- (3) その他の合理的な状況に起因する遅延。

同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案を出願するだけでなく、特許を出願し、本細則第47条第4項の規定に基づいて特許権を取得する場合、該特許権の期間については、特許法第42条第2項の規定を適用しない。

R 7 9 : 前項に言う特許の特許権付与過程における不合理的な遅延の実際の日数とは、特許の出願日より起算して満4年、かつ実体審査の請求日より起算して満3年を経過した日から特許権付与の公告日までの日数から、合理的な遅延の日数と出願人による不合理的な遅延の日数を差し引いた日数を指す。

以下の状況は合理的な遅延に属する。

- (1) 本細則第66条の規定に基づいて特許出願書類を修正した後に特許権が付与された場合、復審手続きに起因する遅延
- (2) 本細則第103条及び第104条に規定する状況に起因する遅延
- (3) その他の合理的な状況に起因する遅延。

同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案を出願するだけでなく、特許を出願

し、本細則第47条第4項の規定に基づいて特許権を取得する場合、該特許権の期間については、特許法第42条第2項の規定を適用しない。

R84： 国務院特許行政部門は、特許法第42条第2項及び第3項の規定に基づいて提出された特許権の期間補償請求を審査した後、補償条件を満たすと認めた場合、期間補償を与えるという決定を下し、かつ登記し公告し、補償条件を満たさないと認めた場合、期間補償を与えないという決定を下し、かつ請求を提出した特許権者に通知する。

『国家知識産権局による改正特許法施行後の関連の審査業務の取扱に関する暫行弁法の公告（第510号）』

第5条： 2021年6月1日より後の登録された特許について、特許権者は、特許法第42条第2項に基づいて、特許の登録日より起算して3ヶ月以内に、特許権の期間補償の請求を書面で提出し、その後、国家知識産権局が発行する費用納付通知に従って関連費用を納付することができる。国家知識産権局は、新たに改正された特許法実施細則の施行後に上記請求を審査する。

『改正特許法及びその実施細則施行後の関連の審査業務の取扱に関する暫行弁法の公告（第559号）』

第13条： 本条では、特許権の期間補償に関連する内容の適用規則を明確にする。510号公告には、「2021年6月1日より登録された特許について、特許権者は、特許法第42条第2項に基づいて、特許の登録日より起算して3ヶ月以内に、特許権の期間補償の請求を書面で提出し、その後、国家知識産権局が発行する費用納付通知に従って関連費用を納付することができる」と規定されている。

また、510号公告には、さらに、「2021年6月1日より後に、特許権者は、特許法第42条第3項に基づいて、新薬上市許可請求の承認日より起算して3ヶ月以内に、特許権の期間補償の請求を書面で提出し、その後、国家知識産権局が発行する費用納付通知要件に従って関連費用を納付することができる」と規定されている。

実施細則の施行日より、国務院特許行政部門は、改正後の実施細則第77条～第84条を適用して関連請求を審査する。

前述の請求に関連する特許権の期限が実施細則の施行日より前に満了し、国務院特許行政部門が審査した後に補償条件を満たしていると判断した場合、期間補償の決定を下し、補償期間は、元の特許権の期限満了日より起算される。

特許権者は、請求を提出する場合、費用徴収標準がまだ公表されていないため、関連費用を納付することができない場合がある。したがって、特許権者は、費用徴収標準が公表される前に特許法第42条第2項及び第3項に従って特許権の期間補償の請求を提出した場合、費用徴収標準が公表された後に国務院特許行政部門が指定する期限に本条にいう関連費用を納付することができる。

『行政再審法』

第25条：国務院部門は、以下の行政再審事件を管轄する。

- (1) 該部門が行った行政行為に不服がある場合、
- (2) 本部門が法に基づいて設置した派出機関が、法律、行政法規、部門規則規定に基づいて派出機関の名により行った行政行為に不服がある場合、
- (3) 本部門が管理する法律、行政法規、部門規則により権限が与えられた機関が行った行政行為に不服がある場合。



■ 慕弦 弁護士/弁理士（特許）/商標弁理士

慕弦弁護士は特許審査官の経歴を持ち、特許出願、無効、権利侵害、検索等の方面において豊富な経験を有している。

2014年に永新に入社し、特許侵害訴訟、特許行政訴訟、特許不服審判無効、特許検索、特許FTO、特許安定性分析、特許契約紛争、知的財産権デューデリジェンス及び知的財産権その他の関連事務に従事している。

これまでに、Bosch（ボッシュ）、Amphenol（アンフェノ）、Daimler（ダイムラー）、ARaymond（アレモン）を含む多くの大手国際企業の特許事件を代理した。専門分野は機械、材料、半導体、電子、電気工学、医療、エネルギー及び動力、人工知能など。



网站: www.chinantd.com

专利: sunjian@chinantd.com

商标&法律: liyaqiong@chinantd.com

上級顧問: 鐘鳴

編集: 劉方圓、王智慧

總責任者: 沈春湘、李雅瓊



北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 东京 · 慕尼黑