

中国の司法実務における使用環境特徴



林 軍

GLOBAL IP China北京五洲洋和知識産権代理事務所

パートナー

中国専利代理人・中国弁護士

専利権侵害判定において、オール・エレメント・ルールは基礎的な裁判規則であり、すなわち、イ号は請求項に記載されたすべての技術的特徴と同一または均等の技術的特徴を具備する場合、特許権侵害が成立する。しかし、発明が解決しようとする技術的問題自体がその発明の「使用環境」と密接不可分である場合、その環境を記述する特徴は必須技術的特徴を構成する可能性があり、「専利法実施細則」や「専利審査指南」などの規定に基づいて、独立請求項に記載されなければならない。請求項に発明の使用背景や条件を記述する技術的特徴が含まれる場合、侵害判定のルールに微妙で重要な変化が生じる。これは中国の司法実務において重要な役割を果たしている「使用環境特徴」のルールである。以下、中国の司法実務における使用環境特徴について紹介し、最後に司法実務における使用環境特徴を踏まえて、権利化実務への啓示を検討してみる。

一、使用環境特徴の概念と法的根拠

使用環境特徴とは、請求項において発明の使用背景や条件を記述するために用いられる技術的特徴を指す。特許保護対象そのもの構造、構成要素、材料などを直接限定する技術的特徴と異なり、使用環境特徴は保護対象の使用背景、条件、適用対象などを限定することにより、間接的に特許権の保護対象を限定する。通常、使用環境特徴は、保護対象の設置、接続、使用などの条件や環境として表現されることが多い。

現行の「専利法」及び「専利法実施細則」には「使用環境特徴」という用語に関する規定は存在せず、「使用環境特徴」という概念自体は司法実務、そして司法解釈に由来する。

(1) 2016年、最高人民法院（日本の「最高人民法院」に相当）は『最高人民法院による専利権侵害をめぐる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（二）』（以下、「2016最高人民法院司法解釈」と略称する）を公布した。同司法解釈の第9条は否定的な表現を用いて、請求項における使用環境特徴の限定作用を明確にした。

「第9条 被疑侵害技術的解決策が、請求項に記載された使用環境特徴に限定されている使用

環境に適用できない場合、人民法院は、被疑侵害技術的解決策が専利権の保護範囲に含まれないと認定しなければならない。」

また、以下の司法指針及び行政指針においても「使用環境特徴」が言及されている。

(2) 2013年、北京市高級人民法院(日本の「高等裁判所」に相当)が「専利権侵害認定指南(2013)」(以下、「2013北京高裁司法指針」と略称する)を発表した。

「第22条 請求項に記載された使用環境特徴は必須技術的特徴に属し、専利権の保護範囲に対して限定的な役割を果たす。使用環境特徴とは、請求項において発明の使用背景や条件を記述するために用いられる技術的特徴を指す。

第23条 被疑侵害技術的解決策は、請求項に記載された使用環境に適用可能である限り、当該使用環境特徴を備えているものと認定されるべきであり、実際にその環境にて使用されることを前提としない。」

(3) 2014年、国家知識産権局(日本の「特許庁」に相当)は「専利権侵害の判定基準と専利詐称行為の認定基準手引き(試行)」(以下、「2014特許庁行政指針」と略称する)を発表した。

「2.5.6. 使用環境または条件の特徴に限定された製品の請求項

...

2.5.6.2. 使用環境または条件の特徴に限定された製品の請求項の解釈

使用環境または条件の特徴を含む製品請求項において、使用環境または条件の特徴は当該請求項の一部として考慮されるべきである。この場合、製品請求項における使用環境や条件の特徴を製品の構造、構成などの特徴と併せて考慮されるべきであるが、これは製品が当該環境または条件にて実際に使用されなければならないことを意味するものではない。製品の他の技術的特徴により、当該製品が当該環境または条件下で使用可能であり、かつ必然的に使用されることが決定されている場合、たとえ当該製品が当該環境または条件下で実際に使用されていなくても、当該製品は当該使用環境または条件の特徴を具備しているとみなされる。」

(4) 2017年、北京市高級人民法院は「専利権侵害認定指南2017」(以下、「2017北京高裁司法指針」と略称する)を発表した。「2017北京高裁司法指針」は、「2013北京高裁司法指針」の関連内容を充実させたものである。

「24、請求項に記載された使用環境特徴は、専利権の保護範囲を限定する作用を有する。被疑侵害技術的解決策が請求項に記載された使用環境に適用可能な場合、被疑侵害技術的解決策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されるべきであり、被疑侵害技術的解決策が実際に当該環境特徴を使用することを前提とするものではない。但し、専利書類は当該技術的解決策が当該使用環境特徴にのみ適用可能であると明確に限定されており、かつ、被疑侵害技術的解決策が他の使用環境にも適用可能であることを示す証拠がある場合には、被疑侵害技術的解決策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策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策は特許権の保護範囲に含まれないと認定されなければならない。

使用環境特徴は主題名称とは異なり、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記述するために用いられ、かつ当該技術的解決策と接続又は連携関係にある技術特徴を指す。」