



専利権侵害、専利の権利確定と専利授権に対するクレームの技術的特徴区分の影響について

選り抜き記事

要約：クレームの技術的特徴は、クレームの技術方案の新規性と進歩性を評価するための基礎であり、クレームの保護境界を定義付けるための基礎でもある。専利ライフサイクルの授権、権利確定と権利行使の過程で、技術的特徴を正確に区分することは、革新を奨励し、発明創造の保護と権利境界を明確にし、社会公衆の利益を保障する上で極めて重要である。最高人民法院は、技術的特徴の区分は発明創造の全体的な技術方案と組み合わせるべきであり、比較的独立して一定の技術的機能を実現し、比較的独立した技術的效果を生み出すことができる小さな技術ユニットを考慮すべきであると考えられている。

一、技術的特徴区分の重要性

専利権は排他的権利であり、公開により保護を交換することが運行の基礎で、その公開された権利保護の範囲の境界は、専利権者の切実な利益だけでなく、社会公衆の信頼利益にも関わる。

《専利法》第59条の規定によと、発明または実用新案専利権の保護範囲はそのクレームの内容に準じ、明細書と図面はクレームの内容を解釈するために使用することができる。《最高人民法院の専利権侵害紛争案件審理における法律応用若干問題についての解釈》第7条の規定によると、人民法院は、権利侵害を訴えられた技術方案が専利権の保護範囲にあるかどうかを判定する際に、権利者が主張するクレームに記載されているすべての技術的特徴を審査しなければならない。

各クレームには、少なくとも1つの完全な技術方案が含まれており、技術方案は、複数の技術的特徴の集まりから構成されている。技術的特徴はクレームの基本的な構成要素として、その意味はクレームの保護範囲の大きさに直接影響する。

技術的特徴の意味は、また技術的特徴の区分と密接に関連している。技術的特徴の区分が細かすぎると、保護の範囲が不適切に狭められ、訴えられた製品が誤って非侵害であると認定され、逆に、技術的特徴の区分が広すぎると、専利保護の範囲が不適切に拡大され、訴えられた製品が誤って侵害であると認定される。

二、技術的特徴区分の現状

現在、《専利法》、《専利法実施細則》、司法解釈のいずれにおいても、技術的特徴という概念は定義されておらず、《専利審査指南》でのみ、技術方案とは、解決しようとする技術的問題に対して取られた、自然法則を利用した技術的手段の集まりであり、技術的手段は通常技術的特徴によって具体化されると規定されている。しかし、技術的特徴の具体的な意味はまだ不明であり、これに対して、司法実務者は踏み石を探って川を渡るしかない。

専利授権審査実務において、進歩性に関する判断は専利出願人と専利授権部門との博戯の重要なポイントである。進歩性を判断する3段階法における重要なタスクは、発明の区別される技術的特徴を確定することである。区別される技術的特徴を確定する前に、まず技術的特徴を区分する必要がある。現在、ほとんどの審査官は異なる機能や効果によって技術ユニットを区分し、次に技術的特徴を区分している。しかし、機能と効果の認定には、統一的な基準がない。そして、審査官が認定した最も近い従来技術が、出願人が専利明細書に記載した従来技術と異なる場合、発明の解決しようとする技術的問題は再確定することができる。再確定された技術的問題に対して、技術ユニットの機能と効果は専利明細書に記載されている機能や効果と異なる場合がある。異なる引用文献に対して、技術ユニットの機能と効果をどのように客観的に認定し、さらに技術的特徴を

正確に区分するかは、従来から専利審査実務の難点であった。

専利権侵害実務において、訴えられた侵害の疑いのある技術方案が専利権の保護の範囲内にあるかどうかは、専利権者と訴えられた侵害の疑いのある当事者の論争の焦点である。最高人民法院司法解釈によると、訴えられた侵害の疑いのある技術方案に、クレームに記載されているすべての技術的特徴と同一または均等の技術的特徴が含まれている場合、人民法院は、それが専利権の保護範囲に入っていると認定するものとし、訴えられた侵害の疑いのある技術方案の技術的特徴が、クレームに記載されているすべての技術的特徴と比較して、クレームに記載されている1つ以上の技術的特徴が欠けている場合、または1つ以上の技術的特徴が同一または均等ではない場合、人民法院は、それが専利権の保護範囲に入っていないと認定するものとする。つまり、すべての技術的特徴のカバー原則である。

係争製品が権利を侵害しているかどうかを判断するには、すべての技術的特徴のカバー原則に基づいて、係争製品と係争専利のクレームの技術的特徴とを比較する必要がある。技術的特徴を比較する前に、まず技術的特徴を区分する必要がある。異なる区分方式によって、異なる比較結果を招き、さらに異なる侵害判定結果が現れる可能性がある。専利権者と訴えられた侵害の疑いのある当事者は、それぞれ異なる立場と利益によって、味方に有利な技術的特徴の区分方式を主張することが多い。一般に、専利権者は、技術的特徴を区分する場合、技術的特徴の数が可能な限り少なくすることを望み、こうして、訴えられた侵害の疑いのある製品がクレームの技術的特徴を欠き、非侵害と判断される機会が少なくなる。しかしながら、訴えられた侵害の疑いのある当事者は、技術的特徴の区分が可能な限り細かくすることを望み、こうして、特徴が比較される場合、訴えられた侵害の疑いのある製品がすべての技術的特徴のカバー原則の要求に満たすことがより困難になり、製品が非侵害と判定される。

三、司法実務案例

最高人民法院の観点：技術的特徴の区分は発明創造の全体的な技術方案と結び付けて、一定の技術的機能を相対的に独立して実現し、相対的に独立した技術的效果を生み出す小さな技術ユニットを考えるべきである。

案例1：劉宗貴 vs. 台州市豐利萊プラスチック有限公司の实用新案専利権侵害案件。（【案件番号】（2017）最高法民申3802号）

係争専利は、調節可能な乳幼児用座席を保護しており、その請求項1は、ばね(9)が（調節ロッドの）両

端にそれぞれ挿入設置され、ばね(9)の直径よりも小さい孔径を有するスリーブ(10)がばね(9)の外周に挿入設置されている、という技術的特徴が含まれている。

訴えられた侵害の疑いのある製品も調節可能な乳幼児用座席であり、訴えられた侵害の疑いのある製品の調節ロッドの両端にはそれぞれピンを介してばねが掛かれて設置されているが、訴えられた侵害の疑いのある製品にはばねの直径よりも小さい孔径を有するスリーブが欠けている。

論争の焦点：訴えられた侵害の疑いのある製品は、係争専利の請求項1に記載の「ばねが（調節ロッドの）両端にそれぞれ挿入設置され、ばねの直径よりも小さい孔径を有するスリーブがばねの外周に挿入設置されている」と同一または均等の技術的特徴を備えているかどうか。

最高人民法院は、係争専利の請求項1における「ばねが（調節ロッドの）両端にそれぞれ挿入設置され、ばねの直径よりも小さい孔径を有するスリーブがばねの外周に挿入設置されている」によって実現される機能は、椅子本体の高さを調節する必要がある場合、調節ロッドに復元力を発生させ、ピン本体とスロットを締め付けることであると考えている。

「スリーブ」は一つの部材であるが、その機能と効果はばねの協力に依存しなければ実現できず、両者はお互い協力してこそ、全体的な技術方案において機能することができることがわかる。したがって、係争専利の請求項1においては、スリーブ自体は相対的に独立した機能を実現することができず、独立した技術的特徴として扱うべきではなく、「ばねが（調節ロッドの）両端にそれぞれ挿入設置され、ばねの直径よりも小さい孔径を有するスリーブがばねの外周に挿入設置されている」ということを、独立した技術的特徴として比較すべきである。

この案件において、係争専利は、調節ロッドの両端にスリーブを設置し、その中にばねを挿入設置することでピン本体とスロットとの締め付け機能を実現しているが、訴えられた侵害の疑いのある製品は、調節ロッドの両端にピンを設置し、それにばねを掛かれて設置することで、ピン本体とスロットとの締め付け機能を実現している。両者は、同じ技術的特徴ではないが、ばねの引っ張り原理を利用して座席を調節することも、ばねの圧縮原理を利用して座席を調節することも、ばねが復元力をもつという基本的性質を利用しており、手段はほぼ同じであり、その復元力を利用してピン本体とスロットとの締め付け機能を実現し、かつ両者が達成できる効果はほぼ同じである。また、ばねによる引っ張りか圧縮かは、当業者にとって容易に考えられるので、両者は均等の技術的特徴に属する。

~~~~~

**復審と無効審理部の観点：区別される技術的特徴間の関係を無視し、技術的問題を解決するための完全な技術的手段を切り離すと、技術的特徴が断片化する現象が現れ、このような現象によって引き起こしやすい問題は、異なる従来技術に散在するバラバラな技術的特徴や技術的特徴の一部を簡単に寄せ集めるだけで、従来技術に技術的示唆があると誤認することである。**

事例2：楊斐然 vs. 深セン市華思旭科技有限公司の専利権無効紛争案件【第28914号無効決定】

係争専利は携帯用バックアップ電源を保護しており、無効請求人は、引用文献1に対し、係争専利の請求項1は、自動車の緊急始動時に正負極のクリップの短絡や逆接続によって電池が熱くなるのを防ぐために、回路には150A～250Aのヒューズが直列に接続されており、自動車の始動に用いられる大電流出力回路の出力端には逆接続防止プラグが採用され、外部接続線の正負極線には長さの異なるシリコンコードが採用され、前記電池パックには充電および放電保護回路が接続されているという区別される技術的特徴を含むと考えている。

無効請求人の主張：引用文献4には、非常用電源に自動車の緊急始動時に使用される正負極クリップが設置されていることが開示されている。引用文献5には、電池短絡時の過熱による爆発を防止するために、電池パックの回路にヒューズチューブを直列に接続されていることが開示されている。引用文献6には、導線に異なる長さが使用されていることが開示されている。引用文献7には、自動車エンジンとして使用されるバッテリーコードがシリコンコードであることが開示されている。これにより、請求人は、引用文献1、4、5、6、7が上記の区別される技術的特徴を共同で公開し、引用文献1、4～7が結合した技術的示唆を持っていると考えている。

合議体の観点：進歩性の評価において、発明のある技術的手段を複数のバラバラな技術的特徴に切り離しようとし、これらのバラバラな技術的特徴がそれぞれ複数の異なる従来技術から公開箇所を見つけることができることを発見したことから、これらの異なる複数の従来技術が、その発明の技術的手段を結合して得る技術的示唆を与えたり、または、複数の異なる引用文献から複数のバラバラで孤立した技術的特徴を抽出しようとし、結合された技術的示唆がない上で、これらのバラバラで孤立した技術的特徴を寄せ集めてその発明の技術的手段を得ることは、いずれも進歩性評価において発明または従来技術の技術的手段を全体的に考慮すべきである全体的な把握原則に明らかに反しており、支持されるべきではない。

この案件において、クレームだけでなく、従来技術である引用文献1、4～7についても全体的に考慮す

べきであり、引用文献1、4～7には、バラバラで切り離された技術的特徴しか開示されておらず、これらの引用文献自体には、上記の区別される技術的特徴を引用文献1に適用して、自動車の緊急始動時に正負極クリップの短絡や逆接続によって電池が熱くなるのを防ぎ、および、始動中に2つのバッテリークリップの衝突によって引き起こされる短絡を減らすという技術的問題を解決する技術的示唆が示されておらず、また、当該技術的問題を解決するために引用文献1、4～7を結合する技術的示唆も示されていない。したがって、当業者は、上記の引用文献1、4～7に開示されたこれらのバラバラで切り離された技術的特徴に基づいて、上記の区別される技術的特徴の技術的手段を明らかに出すことができない。

~~~~~

《専利審査指南》の進歩性判断に関する規定：機能的にお互い支持し合い、相互作用関係にある技術的特徴については、保護が要求される発明において当該技術的特徴とそれらの関係が達成される技術的効果を全体的に考慮しなければならない。

事例3：専利番号2012102364643の復審案件（第122752号復審決定書）。

係り専利の請求項1は、コンテナ台枠用の自動塗装機を保護しており、その請求項1は、縦レールに垂直な少なくとも1つの前記縦レールに沿ってスライド可能な横レール、横レールに沿って移動可能なトラバースカート、およびトラバースカートに設置される昇降可能な塗装ガン組、という技術的特徴aが含まれている。

係り専利の《拒絶査定》において、審査官は、係り専利の進歩性を検討する際に、上記の技術的特徴aをお互い独立した2つの技術的特徴に分割した。すなわち、技術的特徴a1：縦レールに垂直な少なくとも1つの前記縦レールに沿ってスライド可能な横レール、技術的特徴a2：横レールに沿って移動可能なトラバースカート、およびトラバースカートに設置される昇降可能な塗装ガン組。そして、2つの引用文献を引用して、上記の技術的特徴a1と技術的特徴a2をそれぞれ評価しており、そのうち、1つの引用文献は技術的特徴a1を公開し、もう1つの引用文献は技術的特徴a2を公開した。これにより、審査官は、これら2つの引用文献と当業者の公知の常識とを結合して、請求項1の技術的方案を得ることは、当業者にとって明らかであると考えている。

復審請求人の主張：係り専利の明細書の記載によると、上記の技術的特徴a1と技術的特徴a2は機能的にお互い支持されており、2つの技術的特徴が相互作用してこそ、コンテナ台枠に1行ずつ走査式塗装を行い、コンテナ台枠が均一で、死角のない塗装の

問題を解決することができる。

結局、専利局復審と無効審理部は、復審請求人の観点を受け入れ、《拒絶査定》を取り消した。

このように、区別される技術的特徴間の関係を無視し、技術的問題を解決するための完全な技術的手段を切り離すことは、技術的特徴の断片化を招き、保護が要求される発明において技術的特徴が達成される技術的效果を全体的に考慮できず、技術方案の進歩性を客観的に評価できない。

四、まとめ

《専利法》、《専利法実施細則》、および司法解釈はいずれも技術的特徴の意味について明確に規定されていないが、最高人民法院は司法案例において、技術的特徴の区分は、発明創造の全体的な技術方案を結合し、一定の技術的機能を比較的独立し

て実現し、比較的独立した技術的效果を生み出す小さな技術ユニットを考慮すべきであることを明確にした。専利局の実体審査部門および専利局の復審と無効審理部は実務において、最高人民法院による技術的特徴の定義によって技術的特徴を厳密に区分していないが、《専利審査指南》でも専利局の復審と無効審理部の案例でも、進歩性を評価する際には、技術的特徴間の関係を考慮し、機能的にお互い支持し合い、相互作用関係にある技術的特徴を複数のバラバラな技術的特徴に切り離すことを避け、保護が要求される発明において達成される技術的效果を全体的に考慮すべきであることを明確に強調されている。このように、最高人民法院と専利局の技術的特徴に対する字面の表現は異なるが、内包は一致していることがわかる。近い将来、技術的特徴の概念がより明瞭になり、技術的特徴の区分の基準もより明確になると信じている。

本誌の「選り抜き記事」の内容は、法律意見と同等ではありません。専門的な法律意見や諮問が必要な場合は、当社の専門顧問と弁護士にご相談ください。当社の電子メールは、LTBJ@lungtin.comで、このメールアドレスは当社のホームページwww.lungtin.comでも記載されています。

この文章の詳細については、この文章の作成者にお問い合わせください。

金雲岫：隆天聯鼎パートナー、プロジェクトディレクター、上級弁理士、弁護士：LTBJ@lungtin.com

孫強：隆天聯鼎パートナー、副総経理、上級商標弁理士、訴訟代理人：LTBJ@lungtin.com



金雲岫

隆天聯鼎パートナー、プロジェクトディレクター、上級弁理士、弁護士

金雲岫先生は、特許代理業務に15年以上従事しており、特許出願案件実務代理、特許復審、無効審判、特許行政と民事訴訟、特許分析、特許自由実施デューデリジェンスとポートフォリオなどの特許法律事務に長けている。機械、機電、電子などの分野における特許出願案件を800件以上、審査意見への答弁を500件以上、査定案件を500件以上処理してきた。協力した有名な企業には、CIMC、美的、中国鉄道、Hytera、EDAN、太原重工、AUOなどがあり、特許文書の作成と審査意見への応答で豊富な代理経験を積み上げた。CIMCグループと賽意法マイクロエレクトロニクス有限公司（STS）などの有名な企業に、特許自由実施デューデリジェンス、特許分析とポートフォリオなどの総合的な法律サービスを提供し、依頼者から満場一致で称賛された。数十件の特許無効、特許行政訴訟、民事訴訟案件を代理しており、高い勝訴率を取得した。



孫強

隆天聯鼎パートナー、副総経理、上級商標弁理士、訴訟代理人

孫強先生は、電子、コンピュータ、機械分野の特許案件および権利確認類の商標商標案件、特に特許・商標侵害訴訟と無効復審代理業務および企業IP戦略コンサルティングに長けている。2002年に知的財産代理業務に従事して以来、数百件の知財訴訟と無効審判案件を代理し、依頼者の一致した好評と認可を得た。また、豊富な特許代理経験を積み込み、特許出願案件を600件以上、審査意見への答弁を300件以上代理し、豊富な特許作成と審査意見への答弁経験を持っている。