

IP News Letter

2021年第8号



天達共和律師事務所
East & Concord Partners

目次

- ◆ 天達共和のニュース ----- 2
 - 天達共和の宮曉燕弁護士が、中国代表団と一緒に東京オリンピックに参加
 - 事務所主催の知的財産コンプライアンスフォーラムを実施
 - パートナー弁護士 & 顧問弁理士よりご挨拶
- ◆ 知的財産権最新動向 ----- 6
 - 国家知識産権局：専利審査指南改正の意見募集
 - 国家知識産権局：基本的な知的財産法の制定は初期の結果を達成
- ◆ 典型的な案件の速報 ----- 9
 - 小米と InterDigital の専利紛争が終了、グローバルな専利ライセンス契約を締結
 - 映画「愛情公寓」のタイトル盗作、一審で 430 万元の賠償を判決
- ◆ トピックス ----- 11
 - 医薬品専利パテントリンケージ制度下の当事者の攻撃的および防御的戦略の分析

天達共和のニュース

天達共和の宮暎燕弁護士が中国代表団と一緒に東京オリンピックに参加

1年延期となっていた第32回夏季オリンピックがようやく2021年7～8月に、東京で開催された。

近年、メディアや法曹界からは、中国選手の権利を一層保護し、競技大会に法的なサービスを提供するため、トップクラスの国際大会に弁護士を派遣する必要があるとの声が絶えず出ているが、今回天達共和の宮暎燕パートナー弁護士は、中国代表団の弁護士として東京へ同行し、18日間にわたりオリンピック競技に関する特別法律サービスを提供した。

天達共和は、文化体育、メディアサービス分野において専門的な法律サービスの提供を始めた最初の法律事務所として、長年にわたり当該分野で多くの法律実務の経験を積み重ねており、国家体育総局や20以上の関連協会の法律顧問を務めるほか、国内外での大規模な大会においても全面的、専門的な法律サービスを提供してきた。

今回、宮暎燕弁護士は、全国に52万人いるとされる弁護士の中から、中国オリンピック史上中国代表団に同行した初の弁護士となり、18日間という短い期間ではあったが、国際大会における中国選手の権利保護のため、選手同様非常に強いプレッシャーの中でその重責を担った。

宮暎燕弁護士は既に無事任務を終えて帰国している。今回のオリンピックにおける弁護士派遣は、天達共和の弁護士の真実探求と実践の精神の具現化であり、中国のスポーツのガバナンスシステム及びガバナンス能力の発展を表し、中国の体育大国から体育強国への大きな一歩でもある。

(Liangma River near Beijing Office

by Jassmine.FU)



事務所主催の知的財産コンプライアンスフォーラムを実施

2021年7月2日、天達共和法律事務所が主催した「知的財産コンプライアンスフォーラム」が成功に終わった。フォーラムはオンラインとオフラインの二つの方式で行われ、中国と日本の企業幹部や法務部員など150人余りにご参加いただいた。知的財産チームのパートナーの関剛弁護士、馮超弁護士、張嵩弁護士及び顧問の張連軍弁護士などが、知的財産分野関連のトピックを紹介し、パートナーの管氷弁護士が議長を務めた。

会議の冒頭で、管氷弁護士が歓迎のスピーチを行い、天達共和と知的財産チームの歴史、近年の業績と成果について紹介した。

続いて、関剛弁護士は、「技術的知的財産コンプライアンスの管理」をテーマとして、典型的な事例と組み合わせて、技術製品開発前の知的財産リスク評価、技術協力開発における知的財産リスク管理、専利ポートフォリオ、技術秘密に関連するコンプライアンス管理、技術類知的財産紛争の対策などを分析し、企業の知的財産コンプライアンス管理について発表した。

馮超弁護士は、「データ越境の法的リスクと管理」をテーマとして、国境を越えてデータを送信する企業の所属する業界、さまざまな業務やプラットフォームにおけるデータセキュリティ・個人情報保護の問題点を指摘し、企業が既存の法律法規の下でどのように自社の特徴に基づいて企業に適したデータコンプライアンスシステムを構築するかについて分析したうえ、企業データ越境の法的リスク管理などについて提案を行った。

張嵩弁護士は、「技術契約レビューの注意事項」について発表した。張弁護士は企業の日常の運営における技術契約の締結に関して主に解説し、企業の契約リスクの回避、正当な権益の保護に役立つような技術契約の基礎知識、種類、それぞれの特徴、契約レビューの共通注意事項などの技術契約のドラフト及びレビューの要点を詳しく紹介した。

張連軍弁護士は、「漏洩リスク評価に基づく企業秘密の保護」をテーマとして、企業秘密保護システムのプロセスを分析し、どのように「秘密を盗もうとしないこと、秘密を盗む勇気がないこと、秘密を盗むことができないこと、秘密を盗んでも役に立たないこと、証拠提供、事故防止、法律・規制遵守」という保護効果を達成するかについて、実用的なアドバイスを提供した。

このフォーラムの内容は多岐に渡り、多様な視点、示唆が含まれていたことから、参加者から高くご評価いただいた。知的財産のコンプライアンスは、企業発展の生命線であり、企業が競争力を向上するための重要なリソースでもある。天達共和は、専門的で効率的かつ高品質の

法律サービスを企業に提供し、企業と win-win の関係を実現するよう今後も取り組んでいく。

パートナー弁護士 & 顧問弁理士よりご挨拶

近日、天達共和法律事務所は、新たにパートナー弁護士と顧問を迎えましたので、この場を借りて皆様へご紹介させていただきます。

以下、汪娜パートナー弁護士及び梁平顧問弁理士より皆様へご挨拶させていただきます。

記



『汪娜と申します。このたび、天達共和法律事務所にパートナー弁護士として入所いたしました。私は、大学では日本語を専門に、大学院では法律を専門に勉強して来ました。卒業以来、15 年以上にわたり、法律事務所、企業法務部で弁護士として業務を行い、法律事務所在籍時には、主に独占禁止法や中国 FDI の実務を担当し、企業法務部勤務時には、自動車部品業界やインターネット業界のコンプライアンス、プライベートエクイティ、独占禁止法全般などの業務に携わってきました。』

長年、法律事務所や企業で実績を積み重ね、リーガルサービスに対する企業様のご要望を深く理解しております。今後、独占禁止法(企業結合審査等)とプライベートエクイティを主な専門分野とし、独占禁止法の立法・施行レベルでの度重なる改正に対応しながら、天達共和事務所のネットワークを活用しながら、今までの実務経験をに生かして、日系企業様のニーズに応えられるリーガルサービスを提供できるよう努力して参る所存でございます。

これから、何卒宜しく願い申し上げます。』



記

『中国弁理士の梁平と申します。日本企業に在籍した頃、10 数年にわたり IC チップの設計や開発管理業務に携わって参りました。半導体に関する知識の他、ISO9001品質マネジメントシステム/ISO14000環境マネジメントシステムに関する業務経

験をもっており、社内の QMS 審査員をも務めていました。その後、中国で弁理士資格を取得し、約10年弱の間、特許の出願に関連する業務や無効審判などの業務経験を積み上げてきました。ここ数年では、日本の大手特許事務所の研究員として、日本の特許庁の「コンピュータソフトウェア関連発明等の機能的特許クレームの保護のあり方に関する調査研究」&「AI・IOT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究」に携わり、技術の発展に伴い、将来の特許制度の在り方について深く認識するようになりました。また、日本の特許事務所に勤務した際、日本企業の国内案件を担当し、日本の審査事情を十分理解し、日中間の相違点に応じて、クライアント様に対し最善なご提案を申し上げられるよう心掛けております。今後、20 数年の設計開発や管理経験を活かし、技術分野での専門知識と法律知識を組み合わせ、様々な観点からロジカルに考えて、クライアント様のご要望に最も適しているご提案を行えるよう最善を尽くしたい所存です。

このたび、天達共和法律事務所の顧問弁理士となり、これから事務所ネットワーク及び日本業務チームの力を活用し、クライアント様のニーズに合わせて、皆さまがより一層ご満足いただけるリーガルサービスを提供してまいりたいと心を新たにしました。

今後とも、何卒宜しく願い申し上げます。』

日本語堪能なパートナー弁護士及び顧問弁理士を迎えることより、天達共和はこれまで以上に日本のお客様のために充実したサービスを提供して参ります。どうぞ引き続きご指導、ご鞭撻のほど、宜しく願い申し上げます。



(Liangma River near Beijing Office by Jassmine.FU)



知的財産権最新動向

国家知識産権局：専利審査指南改正の意見募集

国家知識産権局は、8月3日、専利審査指南改正草案の意見募集案を発表した。『専利審査指南改正草案(意見募集案)』(以下、「意見募集案」という)とその説明によれば、2021年9月22日までに、意見募集稿の改正について意見を述べることができる。

一、改正の背景

改正専利法は2021年6月1日より施行され、専利法実施細則も改正中である。審査実務において、専利法とその実施細則の実施を保障するために、国家知識産権局は『専利審査指南』の改正を実施する。

二、主な改正内容

今回の主な改正内容は下記の通りである。

一、意匠制度の整備に関する改正。具体的には、部分意匠及びGUI製品についての出願書類の要件及び審査基準、意匠の明らかな相違についての審査、意匠の国内優先権、国際意匠出願の提出及び審査手続などに関する。

二、援用・付加、優先権主張の回復、追加、訂正などの特許協力条約に関連する手続きの規定の改正。

三、専利権の存続期間の補償に関する改正。具体的には、専利権が付与されるまでの期間の補償、医薬品専利に係る期間補償に関する。

四、専利の開放許諾に関する改正。具体的には、開放許諾の申立ての提出及び撤回、開放許諾の登録及び公告、開放実施許諾契約の効力発生及び届出、手数料減免手続の取扱いなどに関する。

五、医薬品専利紛争早期解決体制に係る無効事件の審査に関する改正。具体的には、請求書及び証明書類の提出、審査の順序、審査の根拠、審査の状態及び終結の通知に関する。

六、感染症等の緊急事態に対応するための改正。具体的には、新規性喪失の例外が認められる猶予期間、職権による期間の延長に関する。

七、審査の品質及び効率の向上のための改正。具体的には、実用新案の明らかな進歩性についての審査、コンピュータプログラムに係る発明専利出願の審査、拒絶査定不服審判及び無効審判の手續における職権による審査、権利帰属紛争の当事者の無効審判手續への参加、遅延審査制度のさらなる改善、信義誠実原則違反についての判断及び例示に関する。

八、「行政のスリム化と権限委譲、監督管理能力の強化、行政サービスの最適化」の要請を実施するための改正。具体的には、専利権評価報告の手續、カラー図面の提出の許容、代表図の提出方法の簡素化、強制代理委任の例外、分割出願の手續の簡素化、配列表の提出要件の簡素化などに関する。

九、機構改革に関する改正。具体的には、専利審判委員会の名称変更に対応するための修正に関する。

北京の「両区」政策の一部として、その他の地区の QFLP トライアル案に比べ、「QFLP 案」の各要求、プロセス設計等は私募基金管理人と投資者の実践と市場要求により合致し、全体的により緩やかで柔軟な規制を採用し、有効的な管理を維持するとともに高い効率の行政サービスの提供に力を入れ、北京の QFLP トライアルメカニズムに参加する質の高い国内外の私募基金管理者を誘致するための強固な基礎を築いた。

国家知識産権局：基本的な知的財産法の制定は初期の結果が達成

国家知識産権局は、第 13 期全人代第 4 回会議の第 1632 号意見への返答書で次のように述べた。

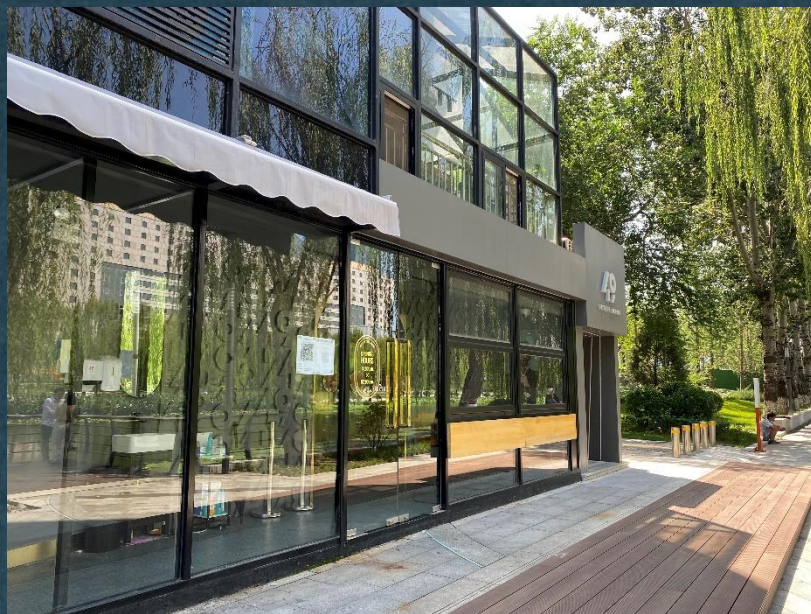
2009 年以降、知的財産権の基本法に関する特別な調査と実証を行い続け、立法の必要性和実現可能性、および立法の内容について初期の結果を達成した。立法内容に関しては、知的財産業務の全過程をカバーする「保護の強化」と「適用の促進」の二つの方針を実行している。将来的には、国家知識産権局は関連部門と協力して、重要な問題に関する研究と実証を堅実に継続し、法律の一貫性を高め、知的財産の法律治理業務の合法化のレベルを向上させる。

共同・協調的保護の強化に関して、司法部と国家知識産権局は、知的財産保護を継続的に強化するための一連の措置を採用し、前向きな結果を達成した。一つ目の措置は、知的財産

法執行業務に関するガイダンスを強化し、法執行能力を向上させるための能力向上トレーニングを包括的に実施すること。二つ目は、紛争解決を促進するための知的財産仲裁・調停機関の発展を促進すること。三つ目は、効率を改善するための知的財産紛争のためのオンライン訴訟・調停マッチング体制の確立。

2020年に発行された『知的財産権の司法保護の全面的な強化に関する意見』および『法による知的財産侵害行為の処罰の強化に関する意見』において、司法保護のレベルと知的財産の価値との対応する関係は特に強調されている。…知的財産権の市場における価値や侵害者の主観的過失などの要素を包括的に検討し、法定補償額を合理的に決定する。同時に、各級人民法院は、知的財産権の分野における虚偽・悪意訴訟の罰則を強化し、知的財産権所有者の正当な権利と利益を有効に保護し、市場主体を信義誠実原則の遵守に導いていく。

さらに、知的財産権に関する国際ルールの改善に関して、中国・米国・ヨーロッパ・日本・韓国の発明(IP5)、意匠(ID5)、商標(TM5)などの分野における5つのオフィスの協力メカニズムに参加した。そして中国の主張を規則の策定に組み込むために努力する。同時に、BRICS諸国の知的所有権協力メカニズムを通じて、他の国と連携して、規則の改善を促進するためにWIPOプラットフォームにおいて何回も意見を発表した。



(Liangma River near Beijing Office by Jasmine.FU)

典型的な案件の速報

小米と InterDigital の専利紛争が終了、グローバルな専利ライセンス契約を締結

2021 年 8 月 3 日、米国の InterDigital は公式ウェブサイトで声明を発表し、小米と数年にわたるグローバルな非独占的専利ライセンス契約を締結したことを発表した。

このライセンスは、InterDigital の標準必須専利がカバーする全ての小米のモバイルデバイスを対象としている(3G、4G、5G、WiFi、HEVC ビデオ技術などを含む)。

契約に、InterDigital と小米は、両社間で係属中のすべての専利およびその他の訴訟を取り下げることに同意した。

小米は、2020 年 6 月に武漢中級人民法院へ InterDigital に対して訴訟を起こし、InterDigital の関連する 3G、4G 標準必須専利 FRAND ライセンス料・条項に関して法院の判決を求めたが、2020 年 7 月、InterDigital はインドのデリー高等裁判所へ小米とその子会社の一部による専利権侵害を訴え、禁止救済を求めたという。

出所: InterDigital 会社の公式ウェブサイト、新浪科技

映画「愛情公寓」のタイトル盗作、一審で 430 万元の賠償を判決

北京知識産権法院は、原告の聯凡コンピューター技術(上海)有限公司(以下、「原告」という)と、被告の上海高格映画・テレビ制作有限公司、上海映画(グループ)有限公司、テンセント影業文化伝播有限公司、大地時代文化伝播(北京)有限公司、北京合瑞影業文化有限公司、汪遠(以下、「6 社の被告」という)との商標権侵害・不正競争紛争案件について、6 社の被告が、不正競争行為を止め、影響を排除し、400 万元の経済損失および 30 万元の合理的な支出費用を原告に賠償する判決を下した。

北京知識産権法院は、審理を経て、以下のことを認定した。テレビドラマ「愛情公寓」および「愛情公寓 2」に関する原告の権利は、有効な判決によって確認されたことから、同ドラマのタイトル、キャラクター設定、および関連プロットなどの要素を使用する場合、原告によって承認されるべきである。上記テレビドラマの制作が終了した後、多くのテレビやネットワークで放送され続

け、高い注目と人気を博し、多くの視聴者に愛され、その影響力が大きい。

「愛情公寓」は当該ドラマのタイトルとして、商品である当該ドラマの主題内容、コメディーの特徴、種類を概ね反映しており、ドラマの出所を識別する機能を備えており、「一定の影響のある商品名称」にあたることから、『不正競争防止法』に保護されるべきである。

6 社の被告は、原告の許諾なしに、「愛情公寓」に係る映画の名前として使用し、宣伝と配給を行い、同一名称を使用することで「愛情公寓」および「愛情公寓 2」の好評に便乗しようという主観的な意図があり、原告の利益を害したことから、『不正競争防止法』第六条(一)項における「他人の一定の影響力のある商品の名称を無断で使用する行為」にあたり、民事責任を負わなければならない。

また、本案件における映画タイトル及び登場人物の名前は、サービスの提供元を区別する役割を果たせないため、被告の行為が自らの登録商標専用権を侵害したという原告の主張は成立しない。

出所：知財北京



(Liangma River near Beijing Office by Jassmine.FU)

トピックス

医薬品専利パテントリンケージ制度下の 当事者の攻撃的および防御的戦略の分析

新専利法の施行後、我が国の医薬品専利パテントリンケージ制度が正式に確立されたため、承認申請に係る医薬品に関する専利紛争も早期に効果的に解決できるようになった。専利法第七十六条では、医薬品の上市の評価承認審査において、承認申請に係る医薬品に関する専利紛争について、二つの解決策を提供している。一つは、関連当事者は人民法院に訴えを提起し、承認申請医薬品に関連する技術方案が他人の医薬品専利権の保護範囲に属するか否かについて判決を求めることであり、もう一つは、承認申請医薬品に関する専利権紛争について、知識産権局に行政裁決を求めることである。

7月より、医薬品専利パテントリンケージ制度を支える司法解釈と部門規定が施行されているが、二つの解決策にはそれぞれ長所と短所がある。以下、各当事者の立場から分析してみる。

一、医薬品上市承認申請者の攻撃的および防御的戦略

後発医薬品の申請者は、第四類の声明(中国上市薬品専利情報登録プラットフォームに収録された対象となる先発薬の関連専利権は無効宣告されるべきか、又はそのジェネリック医薬品が関連専利権の保護範囲に属していないこと)を提出すれば、専利権者または利害関係者によって抵抗される可能性がある。法院が立案し、又は、国家知識産権局が申請を受理すると、9か月の待機期間が生じてしまう。この場合、化学ジェネリック医薬品の申請者はできるだけ早く上市の行政承認を得るために、以下のような措置を取ることができる。

1、事前に関連専利権の無効審判を請求する。

専利権が無効にされれば、待機期間を終了して申請を行政審査・承認プロセスに移行することができるだけでなく、専利に異議を申し立てることに成功した最初の化学ジェネリック医薬品となり、最初に販売が承認されると、市場独占期間が与えられる(国家医薬品監督局は、医薬品の承認日から12か月以内に、同じ後発医薬品の販売を承認しない)。後発医薬品の申請者にとって、これは一石二鳥である。

2、専利法第七十六条に基づき、専利権保護範囲に入るかどうかを判断するよう人民法院へ率先して提訴する。

後発医薬品が審査通過され、上市が承認された後、専利権者または利害関係者が専利侵害訴訟を起こし、その結果、後発医薬品は上市承認されているが、専利権侵害にならないよう使用、製造、販売などを行わない、ということを防ぐために、後発医薬品の申請者は、自ら訴訟を起こすことができる。その場合、9 か月の待機期間が開始しないだけでなく、医薬品が市場に出ているときに専利侵害を理由に専利権者から訴えられることをも回避できる。

3、専利権者または利害関係者と和解し、手続きに従って、後発医薬品承認申請を行政審査・承認プロセスに移行する。

二、専利権者または利害関係者の攻撃的および防御的戦略

専利権者または利害関係者にとって、後発医薬品申請者が第四類の声明を提出した場合、それは自身の専利権に挑戦する可能性が高いことを意味する。また、後発医薬品が関連する専利権の保護範囲に入っていない場合、現時点で異議を唱えなければ、すぐに関連する医薬品市場で新しい競合他社製品が出現し、自らの市場シェアがさらに縮小し、既存市場の再編に直面する可能性もある。よって、専利権者または利害関係者は、自分の権利を可能な限り保護するために、以下の法的措置を取ることができる。

1、行政裁定を適時に申請し、9ヶ月の待機期間を開始する。

2、行政裁定を申請してから、行政裁定の結果に基づき、行政訴訟を提起する。

専利権者または利害関係者は、状況に応じて訴訟を起こすことができ、競合他社が自分の市場に影響を与える時期を可能な限り遅らせるために、可能な限り期間を延長する。

3、専利権を積極的に保護し、無効審判の結果に対して、行政訴訟を提起し、無効化されたクレームの数を減らす。また、専利権が大規模に無効にされることを回避するために、実際の状況に応じて相手方と早めに和解する。

4、競合他社の後発医薬品が市場に出た後、専利侵害訴訟を提起する。もちろん、この方法は筆者がお勧めしない。行政部門、司法部門、および初期段階での当事者の費やしたリソースの莫大な浪費を引き起こす可能性があるためである。

また、注意点として、専利権者または利害関係者は、主張する専利権が無効されるべき又は承認申請医薬品の関連する技術方案が専利の範囲に含まれないことを知っている、または知っているはずであるのに、訴訟を提起したか、行政裁決を申請した場合、権利の濫用、監督・管理の秩序を損ない、新薬の研究と高レベルのジェネリック医薬品の開発を妨げると見なされる可能性がある。その場合、上市許可所持有者に直接的または間接的な経済的損失を引き起こせば、上市許可所持有者はこれを理由に、北京知識産権法院へ損害賠償を求める訴訟を提起することができる。

(作者:北京天達共和法律事務所知財部)

パートナー弁護士・弁理士 張 嵩

弁護士・弁理士 劉 德旺



(Liangma River near Beijing Office by Jassmine.FU)



お問い合わせ

天達共和法律事務所

<http://jp.east-concord.com/>

E-mail : ip@east-concord.com

北京本部

住所: 北京市朝陽区東三環北路 8 号
亮馬河大廈 1 座 20 階
Tel: (86-10) 6590 6639
Fax: (86-10) 6510 7030
郵便番号: 100004



上海支所

住所: 上海市虹口区東大名路 501 号
上海白玉蘭廣場 11 階
Tel: (86-21) 5191 7900
Fax: (86-21) 5191 7909
郵便番号: 200437



深セン支所

住所: 深セン市福田区福華三路
國際商會中心 2205 室
Tel: (86-755) 2633 8900
Fax: (86-755) 2633 8939
郵便番号: 518048



武漢支所

住所: 湖北省武漢市洪山区徐東大街
191 号金禾センター 29 階
Tel: (86-27) 8730 6528
Fax: (86-27) 8730 6527
郵便番号: 430070



杭州支所

住所：浙江省杭州市錢江新城劇院路
358-369 号宏程國際大廈 29 階
Tel:(86-27) 8501 7000
Fax:(86-27) 8501 7085
郵便番号:310020



成都支所

住所：成都市高新区天府二街 99 路
天府金融大廈 A 座 15 階
Tel:(86-28) 6010 8998
Fax: (86-28) 6010 9008
郵便番号:610094



南京支所

住所：南京市建鄴区江東中路 347 号
国金中心办公楼一期 36 階
Tel: (86-25) 6010 1288
Fax: (86-25) 6011 1208
郵便番号: 210019

