



2020. 07

季刊情報誌

# NEWSLETTER

泛華偉業知識產權



表紙 | 泛華偉業オフィスビルの内観

# 目次



泛華偉業知識産権は、北京泛華偉業知識産権代理有限公司と北京泛諾偉法律事務所からなり、専利申請、商標申請、作品とコンピュータソフトウェアの著作権登録、不正競争防止、営業秘密保護、知的財産権の税関保護、ドメイン名登録と紛争解決、知的財産権の許可と譲渡、行政による知的財産権侵害の差止め、知的財産権に関する行政・民事訴訟、知的財産権に関する法的コンサルティングと関連管理など、多岐にわたる知的財産権サービスを提供しております。

## 03 業界観察

- 中国『専利法』の改正で特許の実施・運用の促進予定
- 商標・特許法律執行基準の統一：『商標権侵害判断基準』の公布
- WIPO、2019年コロナウイルスパンデミック中に加盟国の知的財産権政策情報ウォッチングツールを導入
- PATENTSCOPEの新型コロナウイルスに関するインデックス
- 実用新案分野における審査指南の改正 作業開始
- 商標電子出願システムに非標準指定商品・役務の指定機能を追加
- SIEMENSへの便乗に知財局、裁判所いずれも「NO」を言う

## 08 サービスソリューション

- 2019年『改正特許審査指南』の解説(3)
- 医薬化学分野におけるMe-too薬の進歩性に関する反論のコツ
- 中国語商標の保護問題について

## 20 実務動向

- 商標に係る商品の削減と部分的抹消との区別

## 21 当社ニュース

- 弊所は代理として一連の特許侵害紛争の終審に勝利

## 中国『専利法』の改正で特許の実施・運用の促進予定

『専利法』改正草案第2稿は、審議のために6月28日に第13期全国人民代表大会常務委員会第20回会議に提出された。特許の実施・運用はイノベーションの成果を生産力に転化するための肝心な部分であり、草案は、職務発明に対する単位の処置権の明確化、特許開放許諾制度の規定などを通じて、特許の実施と運用の促進を図った。

草案は、単位が法律に基づきその職務発明の特許出願権及び特許権を処分することができることと明確にすることで、関連発明の実施及び運用を促進した。また、中国は、発明者又は考案者が合理的にイノベーションの収益を共有できるよう、特許権を付与された事業体が財産権奨励を実行し、株、オプション、配当等の方式を採用することを励ますと規定した。

今回の『専利法』改正では、特許開放許諾制度が導入された。特許権者が書面により国務院特許行政部門に対し、如何なる単位又は個人にその特許の実施を許諾したい旨を声明し、かつ許諾使用料の支払方式、基準を明確にした場合、国務院特許行政部門は公告を行い、開放許諾を進める。如何なる単位又は個人が開放許諾された特許を実施する意思がある場合、書面により特許権者に通知し、公告に規定された方式、基準に基づいて許諾使用料を支払えば、特許実施許諾を取得することができる。

草案は、開放許諾期間においても、特許権者は許諾使用料について被許諾者と協議

し、通常許諾を付与することができるが、当該特許について独占的又は排他的許諾を付与してはならないと規定している。

草案はさらに、国務院特許行政部門は特許情報公共サービスシステムの構築を強化し、完全、正確、適時に特許情報を公開し、特許基礎データを提供し、特許公報を定期的に出版して、特許情報の伝達と利用を促進しなければならないと規定した。

草案はまた、製品の部分意匠の保護、特許権侵害の法定賠償金額、特許権の濫用による公共の利益又は他人の合法的權益への侵害防止等について明確化した。

情報出所:国家知的財産権局

## 商標・特許法律執行基準の統一:『商標権侵害判断基準』の公布

知的財産権保護の強化に関する中国共産党中央、国務院の政策・段取りを徹底し、商標法律執行の指導業務を強化し、法律執行基準を統一し、商標専用権の保護を強化するために、先日、国家知的財産権局は『商標権侵害判断基準』(以下、『基準』という)を発表した。

2018年の党及び国家機構の改革後、中央は国家知的財産権局が商標・特許法の執行に対し業務指導の責任を持ち、「商標権、特許権の権利確定及び権利侵害の判断基準を制定し、その施行を指導する」と明確にした。『基準』の制定は、機構改革の要求を実現し、商標法律執行の業務指導を強化す



る現実的なニーズに応じたものであり、『知的財産権保護の強化に関する意見』及びその推進計画を実行する具体的措置でもある。

『基準』は、『商標法』の枠組内において、商標法律執行の業務指導機能に立脚し、長年に亘る商標行政保護の有益な経験と方法を体系的に整理・総括し、商標法律執行関連部門の法律に基づく行政行為に対し具体的な操作ガイドラインを提供し、透明度が高く、予測可能性の高い知的財産権保護環境を構築する。『基準』は全部で38条からなり、商標の使用、同一商品、類似商品、同一商標、類似商標、混同の容易さ、販売の免責、権利抵触、適用の中止、権利者の識別等の内容について細分化して規定している。

国家知的財産権局保護司の関係責任者は、これから『基準』の政策解説をしっかりと行い、研修を進め、『標準』の実施を推進すると述べた。同時に、指導事例、典型事例、行政回答などの業務を適切に行い、業務指導体系を絶え間なく整備し、法律執行の保護水準を高め、知的財産権の保護を強化し、良好なビジネス環境を構築することに努めると語った。

情報出所:国家知的財産権局

## WIPO、2019年コロナウイルスパンデミック中に加盟国の知的財産権政策情報ウォッチングツールを導入

世界知的所有権機関(WIPO)は5月に、2019年コロナウイルスに関する知的財産権

政策の動向、又はパンデミックに対応するためにWIPO加盟国が講じたその他の措置を追跡できる新しいツールを導入した。これはWIPOが2019年コロナウイルスのパンデミックに対応するための一連の措置のうちの最新の取り組みである。

2019年コロナウイルスに関する知的財産権政策トラッカーは、世界中の知的財産権コミュニティが2019年コロナウイルスのパンデミックに対応するために実施した措置を、すべての利害関係者が入手できるようにする情報データベースです。

情報出所:世界知的所有権機関

## PATENTSCOPEの新型コロナウイルスに関するインデックス

WIPOの新型コロナウイルスに関するPATENTSCOPEの検索ツールは、科学者、エンジニア、公衆衛生政策制定者、業界実体及び公衆に入手しやすい情報源を提供することによって、新型コロナウイルス肺炎の検査・予防及び治療に役に立つ。

WIPOの幹事長高鋭様は、「新型コロナウイルス肺炎が人類の健康及び福祉に与える大きな影響に鑑み、ワクチン、治療及び治療方法の模索におけるイノベーションを達成するために、全世界は、あらゆる方面の利用可能な情報を入手できる便利なルートを必要としている。特許文献は人類が過去数世紀において獲得した専門的な技術知識の豊富なリソースである。WIPOの新しい特許

検索ツールは、世界の新型コロナウイルス肺炎との闘いに必要な技術情報の伝播に役立つ。」と述べた。

当該新しいPATENTSCOPE検索ツールは、新型コロナウイルス肺炎の検出、予防、及び治療に関連する技術分野に特定したものであり、特許情報専門家によって特別に作成された数十種類の検索クエリを提供している。

8,300万件以上の特許および関連文献を含むPATENTSCOPEは、特許情報を網羅的に検索でき、多言語検索機能を備えており、高精度な結果を得るために人工知能技術を使用する自動翻訳システムを備えている。

新型コロナウイルス肺炎に関連する新機能を通じて、肺炎の影響の拡大に歯止めをかけるように取り組んでいる発明者らは、何千もの有用な文献を入手することができる。

情報出所:世界知的所有権機関

## 実用新案分野における審査指南の改正 作業開始

専利審査指南改正に係る実用新案起草チームが発足し、積極的に関連業務に着手した。起草チーム長であり、国家知的財産権局特許局実用新案審査部部長である曲淑君様は、チーム全体を率いて、チーム内の業務分担、各種業務の段取りを立て、実用新案分野における審査指南改正の起草業務案、業務計画を制定し、週間定例会制度も確立した。

起草チームはまず、多方面から提案を募集し、以前に収集提案を踏まえて、イノベーション主体、代理機関、公衆、審査官の意見・提案を更に広く聴取した。その後、チーム員は収集した改正提案を一つずつ分析し、既存の関連研究成果を参考にして、チーム内で改正提案を提出し、毎週の定例会で議論を行っている。

現在までに、実用新案起草チームは50余りの補正提案に対する分析と検討を完了しており、10余りの改正予定箇所確定している。

情報出所:中国知識産権報

## 商標電子出願システムに非標準指定商品・役務の指定機能を追加

5月20日、国家知的財産権局商標局(以下、「商標局」という)が中国商標網で発表した情報によると、商標業務に関する電子出願システムにおいて、商標登録出願の非標準指定商品・役務の指定機能が先日リリースされた。

電子出願システムにおける当該機能の追加によりされた後、従来の非標準項目の出願が紙書類出願しかできなかった問題が解消され、出願人は電子出願システムを通じて商標登録出願をする際に、既に公開されている受け入れ可能な項目だけでなく、非標準項目を自ら記入することもできるようになり、商標登録出願の全面的な電子化が実現された。

非標準アイテムとは「類似商品及び役務区分表」に列記されていないが、項目名称が具体的、正確、規範的であり、商品・役務分類原則に合致し受け入れ可能な項目のことを指す。出願人は関連要求に基づいて項目の名称を自ら作成し、指定することができる。商標局は、出願人が指定した項目名称について審査を行い、出願人の指定した区分が不正確であるか、又は項目名称が規範的ではない場合には、『商標法实施条例』第18条の規定に基づき、出願人に補正を要求する。

情報出所:中国知識産権報

## SIEMENSへの便乗に知財局、裁判所いずれも「NO」を言う

世界をリードする電子エンジニアリング企業の1つとして、シーメンス株式会社は、中国における最初の発展の歴史は1872年にさかのぼることができ、これまで140年の歴史を持っている。一世紀半に及ぶ発展によって、シーメンス株式会社所有の商標「SIEMENS」、「シーメンス」も中国で素晴らしい発展を遂げ、広範な消費者に周知されている。

先日、北京知識産権法院が第一審で「SIENXMZ」商標の無効審判請求に係る行政紛争事件を結審した。

本件に係る2つの商標「SIENXMZ」(以下、「係争商標」と略称する)は、陳氏が2015年8月3日に第7区分の洗濯機、台所用電動機器等の商品、第11区分のエアコン設備等

の商品をそれぞれ指定して登録出願したものであり、いずれも有効な登録商標である。

2018年5月11日、シーメンス株式会社は、係争商標と、先に登録され、比較的の高い知名度を有する商標「SIEMENS」、商標「シーメンス」(以上、引用商標と総称する)とが、『商標法』第三十条に規定される同一又は類似の商品に使用される類似商標を成すという理由で、元の国家工商行政管理総局商標評審委員会(商標評審委員会と略称する)に無効審判請求を提出した。商標評審委員会は審理の結果、シーメンス株式会社の上述の理由を支持し、係争商標の無効宣告を裁定した。

陳氏は、前記裁定に不服し、北京知識産権法院に訴えた。

北京知識産権法院は審理の結果、次の判断をした。

商標の類否を判断する際には、商標マークの類似度、商品の類似度、引用商標の識別性と知名度、関連公衆の注意度及び係争商標出願人の主観的意図などの要素、並びに前記要素間の相互影響を総合的に考慮し、関連公衆に混同を生じやすいか否かを基準としなければならない。

本件において、係争商標は外国語のみからなる文字商標「SIENXMZ」であり、第三者が提出した証拠により、係争商標の出願日前に、第三者名義の商標「シーメンス」と「SIEMENS」は既に長期的、安定的、唯一の対応関係を確立しており、高い知名度を有していることがわかった。

係争商標「SIENXMZ」と引用商標におい

で顕著に識別される部分「SIEMENS」とはアルファベットの構成、呼称、外観等が類似しており、関連公衆にとって隔離された状態で普通の注意力を払うだけでは区別しにくいものである。

係争商標と引用商標とが同一又は類似の商品上に関わる場合、二者が同一の主体からのものであるか、もしくは提供者の間に特定の関係があると混同誤認を生じさせやすく、係争商標と引用商標は『商標法』第三十条に規定される同一又は類似商品における類似商標を成す。

これにより、北京知識産権法院は陳氏の訴訟請求を棄却する判決を下した。

出所:北京知識産権法院

## 2019年『改正特許審査指南』の解説(3) (2020年4月号に続く)

### (六) ヒト胚性幹細胞に関する審査基準の改正

11. ヒト胚性幹細胞に関する審査基準の改正(第二部分第一章第3.1.2節、第二部分第十章第9.1.1節)

ヒト胚性幹細胞技術の急速な発展及び関連技術の特許保護に対するイノベーション主体からの切実なニーズに応じるために、今回の改正により、「体内で発育していない受精から14日以内のヒト胚芽の分離又は幹細胞の取得技術」に係る特許保護について、『特許法』第5条を理由として完全に排除しなくなる。

技術の限界性により、以前、ヒト胚性幹細胞を獲得するには、人類自身の胚芽を破壊するしかなかったため、ヒト胚性幹細胞に関する科学研究は大きな倫理論争に直面していた。科学技術の発展に伴い、ヒト胚性幹細胞分野では新しい技術が次々と現れ、体外での獲得技術は現在ヒト胚性幹細胞の主要な獲得経路となっており、体内から幹細胞を獲得する倫理論争を避けることができるようになった。特に、受精14日以内の囊胚は組織分化や神経発育が行われていないため、体外で発育して14日以内の胞胚からヒト胚性幹細胞を得ることは倫理に背く問題がない。中国では、2003年12月24日に科学技術部及び衛生部が公布した「ヒト胚性幹細胞研究の倫理指導原則」第6条第1項により、「ヒト胚性幹細胞の研究を行うには、次の行為規範を遵守しなければならない。

(一) 体外受精、体細胞核移植、単性複製技術又は遺伝的変性を利用して得られた囊胚について、体外培養期間は受精又は核移植開始から14日間を超えてはならない。」との規定がある。

ヒト胚性幹細胞は無限の増殖と分化の全能性を有するため、世界的な研究の焦点になっており、それは疾病の治療と再生医学の領域で広い応用の将来性を持っている。このため、ヒト胚性幹細胞の研究が深まり、臨床治療への期待が高まるにつれ、社会全体の最大利益の実現を考慮して、今回の改正では、体内で発育していない受精から14日以内のヒト胚芽の分離又は幹細胞の取得技術に係る特許保護を『特許法』第5条を理由として完全に排除しないようになる。これにより、一部の胚性幹細胞研究の関連発明に対して適切な特許保護を与えるという目的が実現され、現在の「一律に拒否する」という局面が解決され、中国の産業科学研究政策の規定に合致しており、関連の倫理道德の要件にも適合する。

### (七) 無効審判手続における関連内容の修正について

12. 無効審判手続における引用文献の結合に関する補正(第四部分第三章第3.3節)

請求者の請求権を損わない前提で、請求人が各種証拠の具体的な結合方式を全面的に説明する負担を軽減し、係争事件の焦点を明らかにし、双方の係争を迅速に解決するために、『改正指南』では、無効審判手続において請求人が複数の引用文献を提出し、結合による比較方式を採用することを明記し、かつ2種類又は2種類以上の結合方式が存在する場合には、まず最も主な結合方



式を比較分析しなければならないことを明確にした。最も主な結合方式が明確にしていないう場合には、第1組の引用文献の結合方式を最も主な結合方式とみなす。

今までの発明特許と実用新案特許に係る無効審判案件の審査実務においては、一部の請求人は証拠間の異なる組合せ関係を過度に強調し、複数の証拠結合方式を区別せずに羅列して一つの請求項の進歩性を評価した結果、事件双方の訴訟の疲弊を招き、審査効率を低下させることがあった。このようなやり方は、口頭審理手続の引きずりを招き、双方の紛争の迅速な解決に不利であり、双方当事者の利益を実質的に損なう。したがって、このような状況を合理的に規制しなければならない。今回の『改正指南』は、請求人の請求権を損なうこともなく、具体的に説明する基準を引き下げることなく、同時に請求書において請求人の主な主張を明確にし、事件の係争の焦点を分かりやすくすることで、審査の質と効率を高め、双方当事者の合理的利益を確保することにも有益である

#### (八)費用納付情報の補足方式に関する修正。

##### 13.費用納付情報の補足方式に関する改正(第五部分第二章第7節)

『改正指南』では、「ファックス又は電子メールによる方式」等の具体的な費用納付情報の補足方式に関する規定が削除され、補足納付期限及び補足納付方式については、「送金当日に特許局規定の方式及び要求で補足しなければならない」という上位の言語表現を採用している。また、ファックス又は電子メールで納付を補足することに關

する第2段落の具体的な操作要件が削除された。

特許業務にかかる納付者のニーズを更に満し、「インターネット+サービス」の業務処理モデルを推進することにより、納付者により便利で迅速な費用納付情報補足サービスを提供し、関連の納付ミスを減少するために、中国知識産権局は特許納付に関するオンラインによる補足及び管理のシステムを開発し、従来のファックス及び電子メールによる納付情報補足方式に取り換えるようにした。『改正指南』には「特許局が規定する方式及び要求」という上位表現とし、具体的な費用納付の補足方式は適時に公告の形式で別途公布される。

#### (九)3種類の特許出願の審査順序に関する内容の改正

##### 14.審査順序及び優先審査に関する規定(第五部分第七章第8.1、8.2節)

『改正指南』は、第二部分第8章第3.4節を削除し、第5部分第7章に1節を追加し、発明、実用新案、意匠の特許出願審査順序について集中的に規定した。また、既に施行されている「特許優先審査管理弁法」との整合性を保つために、優先審査の関連内容を相応的に改正し、優先審査を請求可能な特許出願の種類を発明、実用新案及び意匠の3種類の特許出願に拡張した。また、同一出願人の同日出願における発明特許出願は、一般に優先審査しないことも明確にした。

今回の改正では、主として審査順序及び優先審査を適用する具体的な状況を集中的に規定し、適応的な改正を行った。また、同一の出願人が同日(出願日のみを指す)に同一の発明創造に関して実用新案と発明の両方を出願する場合については、現在の実

用新案の審査期間は発明の優先審査の期間より短いので、同日の出願における実用新案の特許出願がより早く審査の結果を得られた場合には、同日に出願された発明特許出願に対しさらに優先審査を行うのはふさわしくないとし、したがって、今回の改正では、同一出願人の同日出願における発明特許出願については、一般に優先審査をしないことを明確にした。

### 15. 審査の遅延に関する規定（第五部分第七章第8.3節）

『改正指南』では、発明及び意匠の特許出願について審査遅延制度を導入し、審査遅延請求を提出するタイミング及び遅延審査の期間を明確にした。発明特許出願に係る審査遅延請求は、出願人が実体審査請求の提出と同時に提出しなければならず、発明特許出願の審査遅延請求は実体審査請求の発効日から発効する。意匠審査の遅延請求は、出願人が意匠出願と同時に行う。審査遅延の期間は、出願人の請求により、1年、2年又は3年とすることができる。

出願人により多くの審査パターンの選択肢を提供することにより、審査周期を特許の市場化運営と協調させ、イノベーション主体の多様化のニーズを満たすことができる。特定の発明技術分野では、審査を遅らせることによって特許請求の範囲の配置及び保護範囲の調整を考慮する時間により余裕を持つことが望ましい。一方、意匠特許の審査期間は比較的短いので、研究開発期間の長い製品については、意匠特許の公告時期は、意匠製品の発売時期よりも早いことが多い。意匠は、「見ただけで分かる」という特徴により、容易に盗用されるので、意匠の権利者

の商業利用の準備が整っていない状況で意匠が開示されれば、権利者の商業上の利益が損失する可能性がある。このため、今回の『改正指南』では、発明及び意匠の特許出願について審査遅延制度を導入した。一方、実用新案特許出願に係る審査の遅延については、公衆意見のフィードバックによると「潜水艦」特許のリスクが大きいため、今回の改正では、審査遅延制度を導入しないことにした。（完結）

情報出所：国家知的財産権局

## 医薬化学分野における Me-too薬の進歩性に関する反論のコツ

弁理士 胡 豊

パートナー・弁護士・弁理士 郭 広迅

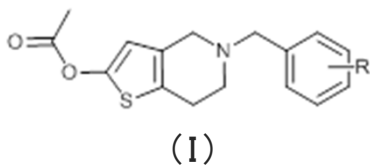
医薬化学の分野で Me-too薬は重要かつよく見かけるものである。Me-too薬の研究開発は主にリード化合物をベースにして、母核構造を変えないまま、母核構造上の部分置換基を変換することにより、既知の薬物分子に対し構造改変や構造修飾を行う方法で進められる。リード化合物を改変することで、多くの場合、より良い治療効果を得ることができるという利点がある。Me-too戦略は、現在世界各国で広く採用されている新薬開発の戦略である。しかし、Me-too薬は、リード化合物に対し置換基を変換することによって得られるものであり、その構造がリード化合物に近い場合、有機化学分野に係る特許出願の進歩性の判断において、審査官は、通常、置換基の変換を行うことは当該分野の通常の技術的手段であり、当該 Me-too薬を得ることは自明であるとして、当該

Me-too薬は進歩性を具備しないと判断する傾向がある。

Me-too薬が進歩性を有する鍵は、リード化合物と比較して予測できない技術的効果を得たことを証明することにある。また、改変部位の構造のわずかな相違が、性能の大きな変化をもたらす可能性があることを証明できれば、その部位で置換基の変換を行って、より良い性能を有する化合物を得ることは自明ではないことも示される。本文では、筆者がこのような特許出願の実務において登録査定までに成功したいくつかの案件を例にして、Me-too薬の特許出願の過程における進歩性の拒絶理由に対する反論のコツを検討する。

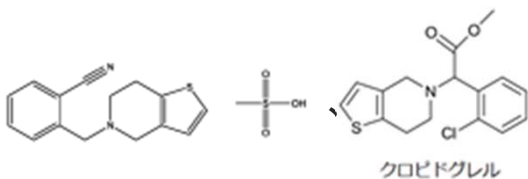
#### 事例1 (出願番号13/674,850の米国特許出願)

本発明は、抗血小板凝集作用を有するニトリル基含有チエノピリジルエステル誘導体に係るものである。請求項1は、式(I)の構造を有する化合物又はその薬学的に許容可能な塩の保護を請求する。

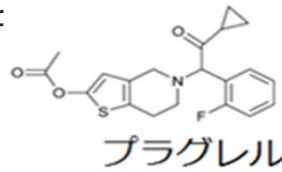


そのうち、Rはニトリル基である。

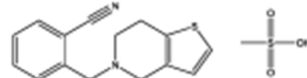
審査官は、従来技術では抗血小板凝集活性を有する以下の化合物



と



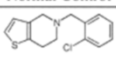
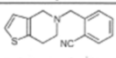
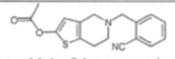
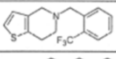
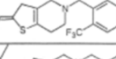
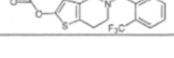
が開示されていると指摘した。また、本願の化合物は、従来技術にかかる化合物



のチオフェン環にアセトキシ基を結合していることに相当する。それに加え、プラグレルは、本願と同一の位置にアセトキシ基を含み、抗血小板凝集剤としての効果を保留しているので、当業者は化合物に対して上述の構造改変を行うことを想到することができ、本願は進歩性を具備しない。

審査意見の応答時に、出願人は宣誓書の形式で以下の補足実験証拠を提出して、審査官の指摘に反論した。

Table 1:

No.	structure	Inhibition Ratio (%)
1	Normal Control	-
2	 Ticlopidine	58.9
3	 5-o-Cyanobenzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine	26.8
4	 Compound 1-1 of the present invention	82.5
5		20.2
6		31.7
7		0.9

そして主に以下の角度から、本願に進歩性があることを述べた：表1に示すように、化合物5及び6は化合物3と類似の構造を有しており、化合物5及び6のチオフェンにアセト

キシ基を導入した後に得られる化合物7は化合物5及び6と比較して著しく低下した血小板凝集抑制率0.9%を得られ、化合物7は実質的に不活性であると考えられる。そのため、チオフェン環にアセトキシ基を導入した後に、得られた化合物は効力が持続しないか、更には失われる可能性がある。しかしながら、先行技術により開示された化合物3のチオフェン環にアセトキシ基を導入した後に得られた本発明の化合物I-1は、化合物3と比較して、予想外に血小板凝集抑制率(82.5%は26.8%の2倍以上である)を著しく向上させ、予測できない技術的効果を得ている。

また、出願人は宣誓書において補足実験データを提供し、明細書に記載された本願の化合物がプラグレールと比較して、出血傾向の副作用を顕著に低減するという予測できない技術的効果を得たことをさらに検証した。上記の観点はいずれも審査官に認められた。

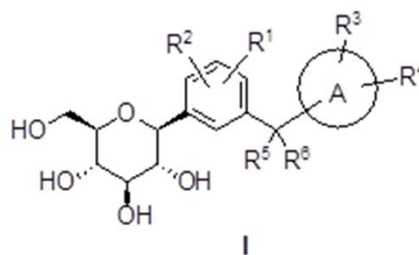
本出願は最終的に米国で登録査定になった。また、本願の中国、ヨーロッパ、日本及び韓国におけるファミリー特許出願も、いずれも類似の反論理由で進歩性の審査を通り、権利化まで至った。

上記の事例から、このような事件の処理に用いることができる経験を纏めると下記通りである：(1) 実験データの補足により、明細書に記載された技術的効果は複数の国で認められたことを説明する。米国では宣誓書又は声明の方式で提出する必要がある；(2) 活性がよくない化合物を反例として提供することによって、ある部位の置換基の変化が化合物の活性に顕著な影響を与え、比較的に良好な活性を有する化合物を得ることは、従来の技術手段によって実現することができないということを証明する。反例の選択は、審

査官の観点が成り立たないことを直接証明できる化合物であるのが望ましい。実際に、出願人がMe-too薬の研究開発を行う過程において、活性が比較的に良好な、または副作用が比較的に小さい化合物を得るために、通常、異なる置換基を含む化合物を大量に合成しているが、その中には活性等の効果が望ましくない化合物が多い；(3) 出願書類の作成段階において、保護しようとする化合物の非自明性を具現するために、このような効果の悪い化合物の一部を対比例として明細書に記入してもいい。

#### 事例2(出願番号13/575,258の米国特許出願)

本願は、糖尿病に対し治療効果を有するフェニルC-グルコシド構造を含むSGLT2阻害剤に係るものである。請求項1は、一般式Iの構造を有する化合物又はその薬学的に許容可能な塩の保護を請求する。ここで、R5及びR6の定義は、以下のいずれの場合から選択される：(1) R5 = R6 = Me；(2) R5 = Me, R6 = OMe；(3) R5 = Me, R6 = H；(4) R5 = Me, R6 = F；(5) R5 = F, R6 = H；(6) R5 = OMe, R6 = H (R1 ~ R4及び環Aの定義は省略)。



審査官の指摘は下記の通りである。「引用文献1ではフェニルC-グルコシドSGLT2阻害剤が開示されており、本願と引用文献1との相違点はR5及びR6の置換基が異なることのみであり、引用文献1におけるR5とR6は



2つのフッ素である。引用文献2でもフェニルC-グルコシドSGLT2阻害剤が開示されており、メチレン橋は複数の置換基で置換され得ることが示唆されている。また、引用文献3では、ビオソステル(bioisostere)が薬物化学において新薬を合理的に設計するための戦略であることが示唆されている。したがって、当業者が引用文献1を踏まえて、引用文献2と引用文献3を組み合わせ、本願の技術案を得ることができる。」

また、本願明細書の実施例における薬効を検証するための化合物と陽性薬であるDapagliflozinとの構造上の違いも、R5及びR6の置換基が異なるだけであり、DapagliflozinのR5及びR6はいずれも水素である。そして、明細書の実施例における薬効の結果から、本願の化合物の活性は一部のみが陽性薬であるDapagliflozinよりやや優れており、他の一部の化合物の活性がDapagliflozinと同等か、又はDapagliflozinよりやや劣っていることが示された。

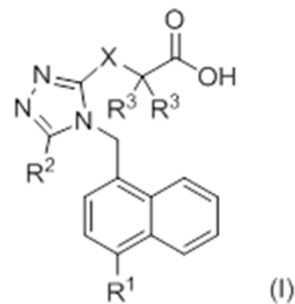
出願人は拒絶理由に対し応答の時に、宣誓書の形式で補足比較実験データを提出した。その中で、R5及びR6が他のビオソステルの置換基となる(これらの置換基は引用文献2に係る置換基の定義の範囲内に入るが、本願の置換基R5及びR6の定義とは異なる)化合物は活性が非常に悪いか又は活性がほとんどないという補足実験データを提供することによって、R5及びR6置換基が化合物の活性に大きく影響することを証明した。本願において一部の化合物の活性は陽性薬であるDapagliflozinよりやや劣っているが、モデル群又はその他の活性の悪いビオソステルの化合物と比べて、ブドウ糖によ

るマウスの血糖耐性を著しく低下させることができ、この結果も予測できないことである。最終的に、審査官は上記の反論理由を認め、本願は登録査定となった。

本事例から分かるように、活性が不十分な化合物を反例として提供することにより、本願に係る化合物の効果は、陽性薬であるDapagliflozin(リード化合物)と比較して顕著に向上していないものの、予測できないものであることをさらに明らかにすることができる。別の角度から言えば、このような反例の存在は、当業者が置換基の簡単な置換によって類似の活性を有する化合物を得ることは非自明であり、本願の化合物の構造も非自明であることを証明することができる。

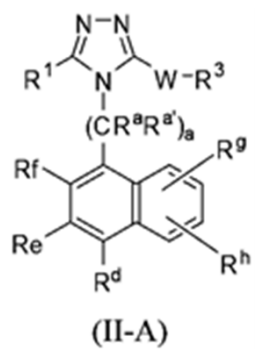
### 事例3(出願番号15/570,151の米国特許出願)

本願は、ジアリールメタン構造を含むカルボン酸系URAT1阻害剤に係るものである。請求項1は、式(I)の構造を有する化合物又はその薬学的に許容可能な塩の保護を請求する(R1~R3の定義は省略する)。



引用文献1は、下記一般式II-Aの構造を有する化合物を開示し、各置換基を定義している。比較の結果、引用文献1の一般式II-Aは、本願の一般式(I)で定義された大部分の

化合物を包含しており、本願で最も効果の高い化合物を含むことがわかった。したがって、審査官は、本願は進歩性を具備しないと判断した。



引用文献1において式II-Aにおける各置換基の定義範囲は非常に大きく、その中のトリアゾール環とナフタレン環の連結部分 $-(CR^aR^{a'})_a-$ の定義は次のようになる： $a$ は0、1又は2である； $R^a$ はHまたは任意に置換されるC1-3アルキル基である； $R^{a'}$ はHまたは任意に置換されるC1-3アルキルである；又は、 $R^a$ と $R^{a'}$ は、それらと連結された炭素原子とともに3員、4員、5員または6員環を形成し、O、NおよびSから選択される1個または2個のヘテロ原子を任意に含む。しかし、引用文献1の実施例において合成され、活性が検証された化合物は、いずれもトリアゾール環とナフタレン環が直接共有結合した化合物であり、すなわち $a=0$ の化合物である。それに対して、本出願においては、トリアゾールとナフタレン環との間は、メチレン基で連結されており、すなわち $a=0$ に相当する。

出願人は最初に拒絶理由に対し応答する時に、「引用文献1の実施例において、トリアゾールとナフタレン環が共有結合で直接連結している化合物がURAT1阻害活性を有することのみを開示し、検証しており、それに対

し、本願の明細書においては、メチレン基でトリアゾールとナフタレン環を連結している化合物が、共有結合を用いてこの2つの環を直接連結している化合物よりも顕著に向上した活性を有することが証明されおり、予測できない技術的效果が得られた」ことを強調した。しかし、審査官は、当業者が引用文献1に開示された一般式II-Aの化合物の示唆の下で、本願の化合物を合成し、その活性について試験する動機があり、これらの化合物も本願の化合物と同じ効果を有するとの判断を変えなかった。

再度の審査意見の応答時に、出願人は宣誓書を提出することにより、トリアゾール環とナフタレン環がエチレン基で連結されている化合物（すなわち、 $a=2$ ）はほとんど活性がない実験的証拠を提出した。この化合物はエチレン連結基を含む以外には、他の置換基が本願の化合物と同一であり、引用文献1の一般式II-Aの範囲内に入る。最終的に審査官は、本願の技術方案に進歩性があることを認めた。審査官は登録査定通知書に、「宣誓書に提供された実験データは、引用文献1の式II-Aの範囲内に入る一つの化合物がURAT1の活性を抑制しないことを示している。したがって、引用文献1の示唆から、必ずしもURAT1阻害活性を有する化合物が得られるとは限らない。本願発明に係る化合物は、URAT1に対して非常に強い阻害活性を有する。本願において保護を請求する化合物の技術的效果は、既存技術の示唆から予測することができない」と本願に進歩性がある理由を与えた。本願の中国及び欧州におけるファミリー特許出願も登録査定になっている。

以上をまとめると、Me-too薬の構造は既  
に開示されたリード化合物又はその誘導体と  
比較的に近いので、特許の出願時に、進歩  
性を具備する要件を満たすためには、一般  
的に先行技術の化合物に対して予測できな  
い技術的效果を得られることを証明する必  
要がある。比較実験データは、特許出願が  
順調に登録査定になるか否かにおいて決  
定的な役割を果たしている。実務的な経  
験として、出願人が明細書又は審査意見  
の応答において、改変された部位に他の  
ビオソステルの基団を含むが効果が比較  
的に劣る化合物を対比として提供するこ  
とができれば、保護しようとする化合  
物が取得した技術的效果が予測できな  
いものであることを反例を用いて強調す  
ることができ、かつ通常の技術的手段に  
属するとの審査官の意見も成り立たなく  
することができ、特許出願の順調な権利  
化を保障することができる。

## 参考文献:

[1] 沈俊傑, 尹軍団. Me-too薬の進歩性の把握と研究開発戦略. 『河南科学技術・知的財産権』, 2016年1月, 61-64。

## 筆者紹介:

胡豊

2004年に河北工科大学を卒業し、製薬工学の理学士号を取得した。2007年に沈陽薬科大学を卒業し、医化学の修士号を取得した。2007年7月-2010年7月は上海開拓者化学研究管理有限会社で薬物合成の研究者として働いた。2011年パナウェルに入社し、入社前の3年間、特許エンジニアとして働いた。

## 郭広迅

1993年に青島大学の応用化学科を卒業し、学士号を取得し、1996年に北京工科大学のファインケミカルエンジニアリング学部の修士号を取得し、2004年に香港大学法学部の法学修士号を取得した。業務範囲は、化学、化学工学、高分子化学、医学、医療材料および機器、製薬および製薬化学、電気化学、農業、洗剤、化粧品、製紙技術が含まれている。特許の起草、審査、再審、無効化の手続きにおいて幅広い経験を持っている。1996年から弁理士として中国特許代理(香港)有限会社に勤務し、2007年1月にパナウェルに入社。

## 中国語商標の保護問題について

弁護士 裴粉紅

中国の企業は海外に商品を販売したり、サービスを提供したりする場合、その国で中国語の商標を登録するほか、中国語の商標に対応する外国語の商標を登録する必要がある。同じように、外国企業が中国で事業を展開するには、中国で外国語の商標とその外国語の商標に対応する中国語の商標を登録する必要がある。しかし、現実的には、中国語の商標が自社のグローバル的に使われている外国語商標のイメージと一致しないことや、時には外国語商標の意味を適切に表せないという理由で、中国で中国語の商標を登録、使用したがない小型外国企業が多い。

## 外国企業が中国で中国語の商標を登録する必要性について

中国市場での消費者は中国語を母国語とする中国人である。他の言語に比べて、中国語はより容易に中国人に理解・記憶され、受け入れやすいものである。

外国語の商標はアルファベットで構成されており、中国人の読み書き習慣と一致していないため、外国語の商標が中国の消費者に理解され、受け入れられるまでにはもっと多くの時間を必要とする。中国は消費者数が膨大で、外国語のレベルのばらつきがあるため、外国語のブランド商品を普及させるには時間がかかる。また、この点を受け入れようが受け入れまいが、中国の消費者は無意識に外国語の商標に中国語名を作り出す傾向がある。

現在の中国の商標制度は先願主義を採用しており、外国企業は外国語の商標に適切に対応した中国語を選択できなかった場合、当社の販売代理店、オーイーエム(OAM)、取引先あるいは他の人が、代わりに対応の中国語を使用、普及させ、甚いては自分の商標として登録してしまうことがある。これによって外国企業の中国での経営に不要な損失を招いてしまうことになる。

また、中国語の商標登録出願が遅くなるほど、選択できる中国語が少なくなり、先願商標との類似性を理由に拒絶される可能性が高くなる。

外国のあるポンプメーカーを例にとり、中国語商標の早めの登録の重要性について説明する。

このポンプメーカーの外国語商標及び商号は4文字だけで構成され、簡潔明瞭であり、全世界に渡って使用されている。ただし、中国で中国語の商標を登録することは考えられ

ていなかった。その後、中国市場を狙い、中国で独資会社を設立したので、中国の消費者は便宜的に自然と当該会社の中国語商号を直接、その外国語商標に対応する中国語商標として使用するようになった。中国に進出して10年後、このポンプメーカーが中国語商標の出願登録を検討し始めたとき、その中国語商号が真っ先に考慮した。しかし、この出願は先願の類似商標のせいで拒絶された。このポンプメーカーは3年間かけて、数数の商標手続きを経て、やっとこの中国語商標の登録に成功した。

この事例は中国での中国語商標の登録の必要性と緊急性をよく説明している。また、周知のように、アップル(Apple)、ナイキ(Nike)、イケア(IKEA)、カルフル(Carefour)、グーグル(Google)などの国際的に有名な大手ブランドはいずれも中国語の商標を所持している。外国企業は世界範囲で統一した商標を用いて商品やサービスを普及させるので、中国で事業を展開する際に必ずしも中国語の商標を商品やサービスに表記しなければならいわけでもないが、消費者に対する普及活動において良い効果を得るためだけに、販売促進とメディア宣伝で中国語の商標を使用してもよい。

### より適切な中国語の商標を選び方

中国語の商標は普通4文字以内に抑え、読みやすく、覚えやすく、素敵な意味合いを持つことで、消費者の好印象と共感を得られるものが一般的である。

下記のようにして外国語の商標に適切な中国語商標を選ぶことができる



## 直訳

外国語の商標あるいはその構成部分に意味があり、しかもよい意味合いを持つ場合、一番簡単な方法は外国語商標の意味を直接中国語に訳して、中国語の商標とすれば良い。例えばアップル(Apple)、マイクロソフト(Microsoft)で直訳である「苹果」、「微软」は典型的な成功例である。

## 意訳

外国語の商標が中国語の意味を持っているが、中国語に直訳したら読みにくくなることがある。このような場合は、直訳した中国語を修正して、中国人の発音、理解の習慣に合うようにする必要がある。

マクドナルドの「I'm Loving It」、パンブランドの「BreadTalk」、雑誌の「MoneyTalks」の中国語訳はいずれも意訳の成功モデルである。「I'm Loving it」は「我就喜欢」(意味的には「これこそ、好きだ」)、「BreadTalk」は「面包新语」(意味的には「パンの新しい物語り」、MoneyTalkは「钱经」(意味的には「お金のバイブル」と訳されている。これらの意訳による中国語は、中国の消費者の言語認知により合致している。

## 音訳

造語語彙は顕著性、識別性が高いため、それを好む外国企業は造語を使用し外国語商標とすることが多い。このような外国語商標は何かの具体的な意味を持たないものが多く、そのためその発音をまねて中国語を作り上げる必要がある。中国語商標の発音が外国語商標のように聞こえるほど、中国の消費者はそれを外国語商標と関連付けやすくなる。

スーパーマーケットのCarrefourは「家乐福」(「ジャ・ル・フ」と発音する)、スポーツブランドのAdidasは「阿迪达斯」(「ア・ディ・ダ・ス」と発音し、ニックネームは「阿迪」)、NIKEは「耐克」(「ナイ・キ」と発音する)、HONEYWELLは「霍尼韦尔」(「ホ・ニ・ウエル」発音する)と音訳されている。これらの中国語訳は覚えやすく、発音も容易であり、外国語の商標と極めて類似している。

## 音訳と意訳の組み合わせ

意訳された中国語商標の多くは外国語商標の発音を訳すことができなく、音訳された中国語商標の多くは外国語商標の意味合いを訳すことができないため、2つの訳し方はいずれも完璧とは言えない。外国語商標の発音と意味合いの両方を保つ方法として、音訳と意訳を組み合わせることが考えられる。

韓国の有名な家庭用ブランドであるLOCK&LOCKの中国語は「樂扣樂扣」である。中国語の発音はLOCK&LOCKとよく似ており、意味も「楽しくロックする」となる。

有名な自動車ブランドである「BMW」は中国語が「宝馬」であり、中国語の発音が「BMW」に似ており、意味が「速く走る馬」(馬は古代の乗り物)となっている。中国の文化背景の中で、中国語の翻訳は外国語商標の発音を具現しながら、その意味も完璧に表現している。

飲み物の大手であるCoca Colaの中国語訳は「可口可樂」で、「美味しくて、楽しく飲める」という意味であり、発音もほぼ外国語と同じである。

### 自由訳

また、外国語の商標は、上記4種類の翻訳方式で翻訳すると、翻訳された中国語が製品と一致しないか、他人に登録されていることがある。このような場合は、自由訳に頼らざるを得ない。

例えば、有名なファストフードブランドのPIZZA HUTと化粧品ブランドのCliniqueは、それぞれ「必勝客」、「倩碧」と訳されており、発音の面で外国語の商標とはかなり離れており、外国語の商標の意味も反映していない。しかし、この2つの中国語訳文は製品又はサービスと密接に関連し、素敵な意味合いを有しており、中国人に受け入れやすく、中国語商標の成功例である。

### 中国での中国語商標の出願時、外国企業が直面し得る問題

#### 中国語の商標は順調に登録されない可能性

以上のいずれかの訳し方で確定された中国語の商標は、順調に登録されれば、最も完璧な結果に違いない。しかし、商標の出願量が年々増加するにつれて、順調に登録査定となる可能性は減少している。

#### 中国語商標の登録出願が先行の類似商標により拒絶される可能性

中国語商標の登録出願が先行商標との類似により拒絶された場合、適切な手続（例えば、異議、無効審判又は3年間の不使用取消手続）により先行商標を除去するか、又は先行商標を購入することは、いずれも中国語商標の出願登録の障害を取り除くための常用方法である。

GOOGLEの中国語商標「谷歌」を例にすると 18

米Googleが世界に向けて「谷歌」を「GOOGLE」の中国語として使用しようと発表した翌日に、「谷歌」は中国で他人により、米Googleが登録出願した4つの区分以外の複数の区分に登録出願された。これらの「谷歌」商標の登録出願は明らかに悪意を以って行われたものである。米Googleは『商標法』の適切な手続を通じてこれらの「先行商標」を取り除いた後、「Google」の他の区分における商標登録を成功させた。

『商標法』の既存の手続による先行商標の除去が最善の選択でない場合、又は除去に成功しなかった場合、購入はもう一つの選択肢である。先行商標の妨げを除去する他の手続と比べて、先行商標の購入は費用が多いが、時間が節約されるので、先行商標の権利者に譲渡の意思がある場合、先行商標を購入することによって確実に先行商標の障害を除去することができる。

上記2つの方法のいずれによっても先行商標を除去できない場合、海外企業は別途中国語商標を選択し、その普及に力を入れ、消費者の心の中で外国語商標とその中国語商標とのつながりを再構築し、外国語商標とその他の中国語とのつながりを抹消するしかない。

#### 中国の消費者は海外企業が登録した中国語商標ではなく別の中国語を使用する

ソニー・エリクソンで起きたことである。ソニーは日本の大手電子製品メーカーであり、エリクソンはスウェーデンの携帯電話メーカーである。ソニーとエリクソンは、Sony Ericssonという合併の移動通信会社を設立し、その携帯ブランドはSony Ericsson

となっており、対応の中国語はソニーとエリクソンとのシンプルな組み合わせでなる“索尼爱立信”である。中国語の商標は漢字5文字で、覚えたり読んだりするのに便利でない。そこで、中国の消費者は、ソニーとエリクソンの2社名称の頭文字を取り、「索愛」というあだ名をつけた。しかし、ソニー・エリクソンはこの呼称を受け入れることを拒否し、その旨の声明を発行した。

このような背景の中、携帯電話について商標「索愛」を成功に登録した者がある。ソニー・エリクソン社がこの商標について行政手続を進めたが、芳しい結果が得られなかった。その後、裁判所に訴訟を提起し、上訴までしたが、失敗に終わった。ソニー・エリクソンは中国最高等裁判所に再審を申請したが、成功しなかった。その原因を突き詰めると、関連公衆が「索愛」でソニー・エリクソンを指しているにもかかわらず、ソニー・エリクソンは「索愛」をその商標として受け入れなかったことにある（明確に拒絶した）。

関連公衆が既にある中国語で外国企業の外国語商標を指している場合、消費者の意思に背かないように、これに乗って中国語商標として登録することをお勧めする。

もし外国企業が中国語の商標を有しており、且つ消費者に認められる場合、中国での事業はきっと成功するでしょう。中国語の商標をもっていない場合は、前述の方法に従って適切な中国語を選択し、早めに商標として登録出願をすることをお勧めする。

筆者紹介：

裴粉紅

2006年に对外経済貿易大学を卒業し、修士号

を取得した。2012年から2014年までは中国人民大学で民法を研修していた。2016年11月にパナウェル特許事務所に入社。

## 商標に係る商品の削減と部分的抹消との区別

代理業務においてよく見かけることの一つに、出願人は商標の抹消登録申請、特に部分抹消登録申請と指定商品/役務の削除申請とを混同することが多い。この2つの申請はいずれも商標の使用範囲を縮小するものであるが、その効果は全く異なる。以下に、出願人がその区別を理解できるように、三つの観点から説明する。

### 一、対象となる商標の状態が異なる

指定商品/役務の削除申請の対象となるのは登録出願の過程における商標であり、つまり、登録公告期間に入っていないものである。異議申立段階、不登録不服審判及び拒絶査定不服審判の行政訴訟段階も含め、その商標は権利の未付与・未確定段階のものである。それに対して、商標の抹消登録申請は登録された商標についてのものであり、申請の時期は、商標登録後の有効期間内のみ限定される。

### 二、申請が許可された場合の法律的效果が異なることも

商品の指定商品/役務の削除申請は出中の商品/役務の一部のみに対して削除請求を提出するものであり、商品/役務の削除後も当該商標は依然として出願中の状態にあり、指定商品/役務の範囲が縮小されるだけである。商品/役務を全部削除すると、商標登録出願の取り下げと同然である。商標の抹消登録申請により生じる法律的结果は、登録商標の消滅であり、当該商標の全商品について又は一部の商品についてのみ消滅するとの二つの結果がある。

### 三、商標登録証を発行するか否か

商品/役務を削除により、当該商標出願がその後の審査手続において登録査定となった場合、発行される商標登録証に削除された商品/役務は記載されない。商標出願がその後の審査手続において拒絶された場合は、そもそも商標登録証とは関係になる。商標が部分的に抹消された場合、元の商標登録証は無効になったが、中国国家知識産権局は抹消されていない商品に対して新たな商標登録証を再発行する。

簡単に言えば、出願中の商標については、商品/役務全てを放棄したい場合、商標登録出願の取下げを行うことができる。商品/役務全ての一部だけを放棄したい場合、商品/役務の削減申請を行うことができる。登録された商標については、商品/役務全てを放棄したい場合は、登録の抹消登録申請を行うことができる。一部だけを放棄したいので、一部抹消申請をします。



## 弊所は代理として一連の特許侵害紛争の終審に勝利

弊所の知的財産権法律チームに先日、四川省高級人民法院より届いた修身判決は、A社が弊所の顧客である Haver & Boecker社の複数の特許権を侵害したと認定した結果であった。これにより、haver amp社は4年近くにわたる一連の特許侵害及び無効審判において最終的な勝利を得た。

1887年に設立されたドイツの大手メーカーである Haver & Boecker社は今までに中国市場でセメント包装机など100台以上の大型設備を販売した。顧客より広範囲な信頼と賞賛を獲得したと同時に、中国経済の発展にも貢献した。2016年より、haver amp社はA社の販売しているセメントバッグ挿入機が自社の複数の発明特許権を侵害し、自社の市場地位及び経済的利益を大きく侵害した疑った。

A社の侵害行為を差し止めるために、Haver & Boecker社は特許侵害訴訟を提起することにした。

原告側を代理する弊所の知的財産権法律チームが直面している重要な問題の1つはどのように証拠を収集するかである。権利侵害製品は大型専用設備であり、かつ高価であるため、従来の公証購入の方法で権利侵害の証拠を確保することは現実的ではない。顧客と十分に検討した後、弊所は権利侵害現場で写真を撮り、録画する方式で権利侵害証拠を固めることにした。原告の特許は複雑な機械構造にかかわっており、一部の技術的ディテールは特定の角度から証拠を収集しなければならない。技術案をより

よく理解し、権利侵害の現場で権利侵害の証拠を順調に取得するために、弊所の知的財産権法律チームは何度も顧客の工場に伺って、技術案を確実に理解し、証拠収集のリハーサルを行った。その後、公証人と協力してA社（権利侵害設備の製造者）とB社（設備の使用者）の工場内で権利侵害の証拠を取得し、訴訟成功のためのベースを固めた。

その後の訴訟は第一審及び第二審を経て、第一審の訴訟期間において2回もの現地調査が行われた。同時に、A社は全ての係争特許について中国国家知識産権局に無効審判を請求した。弊所の知的財産権法律チームは入念に資料を準備し、最終的に係争特許全ての有効性を維持することに成功し、侵害訴訟の最終的な勝利を得た。

また、A社は自社の2件の特許を以って、Haver & Boecker社の中国子会社に対して侵害訴訟を提起した。弊所の知的財産権法律チームの有力な証拠と緻密な答弁により、最終的に、A社の2件の特許は無効を宣告され、A社はすべての訴訟請求を取り下げた。

本件において、弊所の知的財産権法律チームの中、侵害訴訟に参加した弁護士は楊文泉、王勇、王博、特許無効審判手続に参加した弁護士は胡強、王博、許峰である。

北京泛華偉業知識産権代理有限公司

地址：北京朝陽区朝陽門外大街16

号中国人寿ビル10階1002-1005室

電話：86-10-8525 3778

FAX：86-10-8525 3671

郵便番号：100020

Email: mail@panawell.com



編集：王珍々、王鳳、徐舒

訳審：王珍々、張玉静

趙亞芝、金丹

レイアウト：董順々