

# 集積回路配置設計に関する最初の商業利用日についての簡単な分析

## 選り抜き記事

### 【要約】

本文は集積回路配置設計に関する最初の商業利用日について分析及び検討している。最初の商業利用日は、実体審査を経ず、形式審査を経ただけで配置設計の専有権とともに公告することができ、配置設計の専有権の保護期間を確定する上で非常に重要な役割を果たしている。事例から分かるように、配置設計の登録における最初の商業利用日が公告されると、後続の手続では専有権者であっても、第三者であっても、その日付を変更することは困難である。中国の集積回路産業の発展を護衛するために、できるだけ早く、その中の不足と欠陥を取り除くことができることが望まれる。

### 【キーワード】

配置設計 最初の商業利用日 取消手続 訂正 保護期間

## 一、前書き

中国の半導体産業の発展に伴い、近年、集積回路配置設計の登録出願は、2018年の4431件から2021年の20353件へと急速に増大した<sup>1</sup>。これに対応して、配置設計の専有権に関する侵害訴訟と取消手続案件も増加し、知的財産分野の新たなホットスポットとなる可能性がある。

配置設計の最初の商業利用日は、配置設計の専有権に関する重要な内容である。配置設計の商業利用とは、保護を受けている配置設計、当該配置設計を含む集積回路又は当該集積回路を含む物品を商業目的で輸入、販売又はその他の方式で提供する行為をいう<sup>2</sup>。

配置設計の最初の商業利用日は、配置設計の専有権の保護期間を確定するために使用される。登録前に商業利用に用いられた配置設計について、配置設計の専有権の保護期間は、配置設計が世界のいずれかの場所で最初に商業利用に用いられた日から10年と計算される<sup>3</sup>。さらに、《集積回路配置設計保護条例》第17条の規定によると、配置設計が世界の

いずれかの場所で最初に商業利用された日から2年以内に、国务院知的財産権行政部門に登録出願がなされないときは、国务院知的財産権行政部門は登録を与えない。

出願人が配置設計登録に記入した最初の商業利用日が不正確であれば、どのような影響を及ぼす可能性があり、その後の手続でどのように処理されるでしょうか？以下に、異なる状況について分析し検討してみる。

## 二、最初の商業利用日が不正確であることについての影響分析

1つ目の状況は、配置設計登録に記入された最初の商業利用日が実際の最初の商業利用日より早い場合、登録による配置設計の専有権の保護期間は早期に終了する。このように、配置設計の出願日を基準に、配置設計の専有権者が専有権の保護を受けられる期間が短縮される。

別の状況は、配置設計の登録出願時に記入された最初の商業利用日が実際の最初の商業利用日より遅いか、又は最初の商業利用日を直接記入しない場合、

1 <https://www.cnipa.gov.cn/col/col61/>

2 《集積回路配置設計保護条例》第2条第5項：

3 《集積回路配置設計保護条例》第12条

登録による配置設計の専有権の保護期間は延期される。このように、配置設計の出願日を基準に、配置設計の専有権者が専有権の保護を受けられる期間が延長される。このような結果は、一部の配置設計出願人が望んでいるかもしれない。

配置設計はすでに商業利用されているため、その内容は一定の範囲内で公開されている。当該配置設計の商業利用により公開された内容に基づいて、当該専有権者が登録した最初の商業利用日より前に第三者が自分の配置設計を出願した場合、当該配置設計の専有権者は、当該配置設計に基づいて第三者の配置設計に独創性がないと主張することは困難である。このような状況は、当該配置設計の専有権者の利益損失を招く。注意すべきことは、配置設計の独創性を判断する時間ノードは創作の完了日であり、最初の商業利用日や出願日ではないということである。

国家知識産権局は、配置設計の登録出願に対して形式審査のみを行う。国家知識産権局は、配置設計の登録出願の過程で、商業利用に用いられたが集積回路サンプルを提出していないか、又は提出した上記の各項目が一致していないことを発見した場合、受理せず出願人に通知する。しかし、国家知識産権局は、配置設計の登録における最初の商業利用日について実体審査をしないため、最初の商業利用日の記入が不正確であっても、形式的に要件を満たしていれば、配置設計の登録と一緒に公告できる。

配置設計が公告された後、配置設計の専有権者が登録した最初の商業利用日が不正確であることに気付いた場合、《集積回路配置設計保護条例実施細則》第22条に規定された訂正手続を利用して国家知識産権局に訂正を請求することができるかどうかを、実務で検証されたい。

集積回路配置設計の取消手続において、専有権者や取消意見の提出者が配置設計の登録における最初の商業利用日の正確性に疑問を提起した場合、国家知識産権局はどのような立場をとるのかについて、以下、さまざまな案例に合わせてさまざまな状況を分析する。

### 三、取消手続における最初の商業利用日が不正確であることについての処理

取消手続において、配置設計の専有権者が登録した最初の商業利用日が不正確であると主張した場合、国家知識産権局がとる立場は以下の案例で説明する。

「TM1635」という名称の配置設計（TM1635配置

設計と略す）に係る取消手続において、取消意見の提出者は、「TM1637」という名称の配置設計（TM1637配置設計と略す）の最初の商業利用日は2009年01月05日であり、TM1635配置設計の創作完了日である2009年01月22日より早く、TM1637配置設計はTM1635配置設計の創作が完了する前に商業利用されていると主張した。その中、TM1635配置設計の専有権者は深セン市天微電子股份有限公司であり、TM1637配置設計の専有権者は寧波市天微電子有限公司である。

TM1635配置設計の専有権者は、TM1637配置設計の専有権者である寧波市天微電子有限公司の設立日は2009年11月20日で、TM1637配置設計の登録した最初の商業利用日である2009年01月05日より遅く、専有権者の会社がまだ設立されていない間は、その配置設計の創作と商業利用が実現できないため、TM1637配置設計の登録した最初の商業利用日は真実ではないと主張した。

専有権者の上記の意見に対して、合議体は審査決定で次のことを指摘した：専有権者と社会公衆の合法的利益を保護する観点から、公告手続を通じて公示された最初の商業利用日は、専有権者と社会公衆がそれぞれの合法的権利期間を明確にするために明確な予期を提供する。一配置設計の専有権の登録公告された最初の商業利用日は、出願タイミングや保護期間と密接に関連しているため、配置設計の登録手続において出願人が実情に基づいて申告し、國務院知的財産権行政部門によって登録公告されており、専有権者と社会公衆がそれぞれの合法的権利の期間的限界を確定する根拠として、相反する証拠と理由がない場合、その配置設計はその日付に商業利用に用いられ、公衆が入手できる状態にあるとみなすべきである<sup>4</sup>。

上記の案例から分かるように、専有権者が登録手続で記入した最初の商業利用日について、後続の取消手続で当該最初の商業利用日が真実ではないと主張する場合、国家知識産権局は、比較的厳格な立場を採用して当該最初の商業利用日の有効性を維持している。

配置設計の専有権を取り消す理由として、取消手続において、取消意見の提出者は、最初の商業利用日が不正確であり、出願日が実際の最初の商業利用日を2年超えていると主張する場合、どのような証拠を提出すれば合議体の支持を得ることができるのかも、業界にとって注目される問題である。

最近発布された2021年度專利復審無効案件TOP10

4 第JC0018号集積回路配置設計の取消手続審査決定

には、「画像センサーCS3825C集積回路配置設計の専有権取消手続案件」が含まれる。この取消手続案件では、取消意見の提出者は、当該配置設計の実際の最初の商業利用日を証明するために、「S8316」という名の仕切書きの原本を提供し、仕切書きには専有権者の所員の署名がある。口頭審理の際、法廷で表面に「Simean S8316 DB110DDR」という文字が表示されているチップを提示し、その表面カバーを開けた後、その中に封入されたCS3815ウエハのトップ画像を顕微鏡で展示した。

画像センサーCS3825Cの配置設計の専有権者は次のことを主張した：取消意見の提出者は比較のために使用したS8316チップが2014年に専有権者から購入したことを証明できない；S8316販売行為に関する証拠には売買契約書やインボイスがなく、仕切書には捺印がなく、これは通常取引習慣に合わない。専有権者は、取消意見の提出者が口頭審理の法廷で展示したS8316チップ上の標識番号

「DB110DDR」は、そのチップの封止日が2014年11月11日であることを示していることを確認した。合議体は第JC0019号集積回路配置設計の取消手続審査決定において、取消審査で、ある配置設計の専有権がその最初の商業利用の日から2年以内に登録を提出したか否かを判断することには、商業利用に用いられた配置設計と、登録により専有権を取得した配置設計とが同じか実質的に同じかを確認する必要がある一方、商業利用に用いられた配置設計の最初の商業利用日が当該配置設計の専有権の登録出願日を2年を超えているかどうかを確認する必要がある、と指摘している。本件について具体的には、本配置設計の専有権がその最初の商業利用日から2年以内に登録を提出したか否かを判断するには、まずCS3815ウエハの配置設計と本配置設計とが同じか実質的に同じかを確認する必要がある。両者が同じ又は実質的に同じである場合、本配置設計の専有権の登録出願日がCS3815ウエハの最初の商業利用日を2年を超えているかどうかを確認する。比較の結果、本配置設計はCS3815ウエハ配置設計と明らかな違いがあるため、本配置設計とCS3815ウエハ配置設計とは、同じであっても実質的に同じであってもない。したがって、本配置設計の最初の商業利用日が、その専有権の登録出願日を2年を超えていることを示す証拠はない。<sup>5</sup>

この取消手続案件では、専有権者は、取消意見の提出者が口頭審理の法廷で展示したS8316チップ上の標識番号「DB110DDR」は、そのチップの封止日

が2014年11月11日であることを示していることを自認しているため、合議体は、取消意見の提出者が仕切書の原本のみを提供した状況下で、比較のために使用されたS8316チップが2014年に専有権者から購入されたかどうかについて回答していない。証拠から見ると、取消意見の提出者が提供した証拠は、論理的な厳密性を持っていない。しかし、すべての拳証責任が取消意見の提出者に割り当てられれば、取消意見の提出者が拳証することは非常に困難である。取消意見の提出者が初歩的な証拠を提出し、かつ専有権者が実際に販売しているチップをより提供しやすい場合、部分的な拳証責任を専有権者に負担させることができるかどうかは、今後の司法判例で明らかになることができることを期待してみる。国家知識産権局は、配置設計の取消手続において、証拠に基づいて配置設計の登録における最初の商業利用日が不正確であると判じた場合、異なる状況に対して次のように対処する。

- 1、配置設計の出願日が実際の最初の商業利用日を2年を超えた場合、《集積回路配置設計保護条例》第17条の規定に基づいて、当該配置設計の専有権を取り消す；
- 2、配置設計の出願日が実際の最初の商業利用日の2年以内にある場合、訂正手続を使用して最初の商業利用日を訂正し、訂正を公告する。

#### 四、まとめ

配置設計登録の出願過程で記入された最初の商業利用日は、実体審査を経ず、形式審査を経ただけで配置設計の専有権とともに公告することができ、配置設計の専有権の保護期間を確定する上で非常に重要な役割を果たしている。

上記の案例分析から分かるように、配置設計の登録における最初の商業利用日が公告されると、後続の手続では専有権者であっても、第三者であっても、その日付を変更することは困難である。

現在、集積回路配置設計に関する専有権の保護にはまだ多くの不足があり、法律規定にも法律実務にもいくつかの不足と欠陥があり、参考になる事例は少ない。中国の集積回路産業の発展を護衛するために、できるだけ早く、その中の不足と欠陥を取り除くことができることが望まれる。

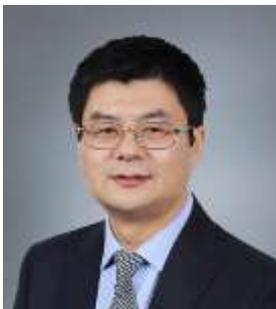
筆者の能力に限り、以上の論述に不適切な点があれば、ご批判ご指摘ください。

5 第JC0019号集積回路配置設計の取消手続審査決定

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](mailto: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](http://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。

孫宝海：パートナー、国内機電部部長、シニア弁理士、弁護士：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



**孫宝海**

パートナー、国内機電部部長、シニア弁理士、弁護士

中国特許代理業務、海外出願代理業務、特許掘削と特許ポートフォリオ、回避設計、FTO検索、特許早期警戒、特許行政と民事訴訟などの業務を得意とし、人工知能、画像処理、パターン認識、ブロックチェーン、コンピュータソフトウェア及びネットワーク、通信、半導体、生物情報学などの技術分野で豊富な特許法律サービス経験を積み上げ、特に国内のお客様の特許出願、海外出願、特許調査、特許無効審判と特許訴訟業務を処理するのが得意である。2005年10月から、数多くの有名な企業の各種類の特許案件を1500件以上代理した。2015～2016年、複数の行政調査、行政訴訟、特許侵害訴訟、特許無効シリーズ案件を担当、参加し、良い成果を取得した。