

## 中国における特許無効審判

部 紅\*  
聞 雷\*\*  
長 沢 幸 男 (監修)\*\*\*

**抄 録** 中国の特許法では、一旦付与された特許権に瑕疵がある場合、その特許を無効にし、特許制度が十全に機能することを目的として、無効審判制度を設けている。この手続は、日本における「無効審判手続」、アメリカにおけるいわゆる「当事者系再審査手続」及びヨーロッパにおける「異議申立手続」にある程度似ているが、中国においては留意しなければならない特徴点が幾つかある。本稿では、中国における特許無効審判手続をめぐって、2006年7月1日から施行された審査基準改正に基づいて、留意すべき特徴点を詳述する。

### 目 次

1. はじめに
2. 書面審理
3. 口頭審理
4. 審理原則
  4. 1 挙証責任
  4. 2 証拠提出期限
  4. 3 証拠収集
  4. 4 周知技術
  4. 5 専門家証人
  4. 6 補 正
5. 特許復審委員会の審決
6. 侵害訴訟の中止 (手続重複の扱い)
7. 戦略的考察

### 1. はじめに

中国特許法 (注:ここでいう「特許法」は、中国語では「専利法」といい、1つの法律として発明、考案、意匠の取り扱いを規定している。また、以下にいう「特許法実施細則」は、日本の「特許法施行規則」に当たる)の規定により、付与された特許権に対して、何人も無効審判を請求することができる (特許法45条) (以下条

文紹介において特許法の場合「特〇条」、特許法実施細則の場合「細則〇条」と記す)。その手続きは、日本における「無効審判手続」、アメリカにおけるいわゆる「当事者系再審査手続」(inter-partes reexamination proceedings)及びヨーロッパにおける「異議申立手続」(Opposition proceedings)にある程度似ているが、中国においては留意しなければならない特徴点が幾つかある。

中国の特許制度の下では、特許権の発生後、たとえ特許権の存続期間が満了した後であっても、何時でも、無効審判の請求を行うことができる (特45条)。

中国の特許審査基準 (注:日本語の「審査基準」を、中国語では「審査指南」という)では、「何人」に特許権者も含まれる。これに対して、ヨーロッパでは、特許権者は「何人」には含ま

\* 中国専利代理 (香港) 有限公司 弁理士  
TAI Hong

\*\* 中華人民共和国国家知識産権局医薬生物発明審査部審査官 WEN Lei

\*\*\* 東京大学先端科学技術研究センター特任教授・元  
北京大学法学院客員教授 Yukio NAGASAWA

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れないため、自らが特許権者である特許権に異議を申し立てることができない。日本では、明示的に規定されていないが、当事者対立構造を採用した以上、「特許権者以外のすべての者」の意味に解すべきとされている。しかしながら、中国法は、いわゆる「Straw Man」（無効審判に利害関係がなく、ただ真の利害関係者を隠すために行動する者）が無効審判請求をすることを明示的に禁止していない。このことは、JPOとEPOの立場と同じである。

無効審判請求の理由は、特許法実施細則64条に規定されている。無効理由は、特許性欠如（後願特許（特9条）、非発明（細則2条）、新規性欠如（特22条2項）、進歩性欠如（特22条3項）、産業上の利用可能性欠如（特22条4項）、サポート要件違反（特26条4項）、開示要件違反（特26条3項）、新規事項追加の補正（特33条）、クレームの不明確（細則20条1項）、独立クレームに必要な技術的特徴の記載欠如（細則21条2項）、特許対象にならない発明（特5条と特25条）、重複特許（細則13条1項）に限られる（注：日本の「実施可能要件」は、中国では「開示要件」に含まれる）。これらの無効理由は、日本特許法にも無効理由として挙げられているが、日本特許法に規定されている外国人の権利能力欠如、共同出願要件違反、条約違反、冒認出願は、中国では無効理由とされていない。

これに対して、EPOでは、クレーム範囲が広すぎること及びクレームが不明確であることは、無効理由として主張することができない。USPTOにおいても、再審査請求は、少なくとも、従来技術及び刊行物に基づいた特許性の実体的な新たな問題点がある場合のみに限られる。

## 2. 書面審理

アメリカにおける「当事者系再審査」と同じように、中国では、無効審判を取り扱っているのは特許復審委員会（注：日本の「審判部」に

当たる）である。無効審判請求があったときは、方式審査をした上で、審判官からなる合議体が審理を行う。その合議体は3名の審判官で構成されるのが普通である。複雑な無効審判及び/又は注目度の高い無効審判の場合は、5名の審判官からなる合議体で審理されるが、このようなケースは非常に稀である。

無効審判請求を受理した後、合議体は、それを特許権者に通知し、答弁するための意見陳述書を作成する機会、及び必要に応じて補正（注：中国特許法は、日本特許法における「補正」と「訂正」を区別せず、双方について「補正」の用語を用いる）をする機会を与える（細則67条）。特許権者が意見陳述書を提出する期限は、無効審判請求書を受け取ってから1ヶ月以内という厳しい規定になっている。これに対して、EPOの異議部は、通常、答弁書を作成するために、特許権者に4ヶ月の期間を与える。JPOの審判部は、通常60日の期間を与え、特許権者が外国人又は外国企業である場合、90日の期間を与える。特許権者が意見陳述書を提出した後、請求人がこれに対し弁駁するということを繰り返すことになる。しかし、両当事者とも意見陳述書の提出は1回あるいは2回行うのが一般的である。

中国では、特許復審委員会は書面の意見陳述書だけにに基づき審決することができる。しかし、圧倒的多数のケースにおいては、口頭審理の後に審決される。合議体は、必要であると認める場合、又は当事者の申立てがある場合には、口頭審理の開催を決定することができる（細則69条）。口頭審理は必要的なものではないが、請求人と特許権者のいずれもが特許法実施細則69条の規定により口頭審理を申し立てることが一般的実務である。当事者からの申立てがあると、特許復審委員会は、当事者を口頭審理のために呼び出さなければならない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 口頭審理

特許復審委員会は、呼出状を、遅くとも口頭審理の37日間前に送付しなければならない。37日間は、呼出状を送付するのに約15日間、応答に7日間、さらに送達報告書を送付するのに15日間を要することを想定して、計算したものである。

実際の口頭審理の手続は、裁判手続に非常に類似しているが、裁判手続に比べて厳格ではない。しかしながら、当事者が証拠を提出する際に、裁判所レベルの基準を満たすように特許復審委員会が当事者に求めていることから、口頭審理の手続が厳格になる傾向がある。

口頭審理の開始にあたって、合議体の審判長が、通常、事件内容について簡単に紹介し、その後、請求人と特許権者に冒頭陳述を行う機会が与えられる。口頭審理においては、まず請求人がその無効理由及びこれを支持する証拠を提出する。その後、特許権者が請求人の提出した証拠の信用性について意見を述べ、反証も提出することができる。これに対し、請求人が反証の信用性を争う機会が与えられる。両当事者の間における議論が行われると、合議体は口頭審理を中断し、秘密の合議をするために退室する。

多くの場合、合議体の審判長は、審査の再開時に口頭審理の終結を宣告する。口頭審理の終結を宣告すると同時に審決を下すことがたまにある。口頭審理の最終段階で、合議体は、一方又は両方の当事者に対し、通常口頭審理終結後一週間以内に、補充的な意見陳述書の提出を求めることができる。合議体は、一般的に、口頭審理終結後3乃至6ヶ月以内に審決書を送達する。口頭審理は半日又は一日続き、無効審判の全ての手続は約1年を要する。

### 4. 審理原則

中国における特許無効審判においては、留意

しなければならない重要な審理原則が、いくつかある。その中でも、最も重要な原則は、以下のとおりである。

#### 4. 1 挙証責任

挙証責任が当事者のいずれにあるかを特許復審委員会が判断する基準は、裁判所が採用している基準に類似している。原則的には、挙証責任は第一に請求人側にある。請求人がこの責任を果たすと、挙証責任は、この時点で特許権者に移転する。

しかしながら、審決に至るまでの間、実際には、特許復審委員会が挙証責任を特許権者に容易に移転させることが多い。このことが、特許権者を代理するアメリカの特許弁護士が、特許復審委員会の口頭審理においてしばしば困惑する原因である。

#### 4. 2 証拠提出期限

特許法実施細則66条の規定により、特許復審委員会が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判を請求した日から起算して1ヶ月以内に、理由又は証拠を補充することができる。合議体は、所定の期限が満了した後に補充された理由又は証拠を考慮しなくてもよい。合議体には、所定の期限が満了した後に提出された新たな理由及び/又は新たな証拠を受理するかどうかの裁量権がある。

実際には、請求人が、提出した新たな理由及び/又は新たな証拠が現実に最初の請求及び/又は特許権者の反論と関連性があり、かつ特許復審委員会が意義のある結論を出すのに役立つと主張することにより、合議体がこれらの主張及び/又は証拠を受理するよう説得することは、非常に困難なことではない。その結果として、請求人が、しばしば、最終段階で新しい証拠を提出することにより、特許権者に突然の攻撃を仕掛けることがあり、そうすると、特許権者は

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

必死で1ヶ月以内に応答しなければならない。

特許審査基準改正(2006年7月1日から施行)において、請求人がこの手続きを濫用することを禁止した。この審査基準改正によれば、クレームを補正する結果として新たな問題が起こる場合及び/又は特許権者の答弁に反論するために新たな証拠を提出する場合に限り、新たな理由及び証拠の提出が認められる。

証拠提出のために定められた1ヶ月の期間は、延長できない(細則7条)ので、この1ヶ月の期間を有効に利用して証拠の調査、提出と理由の補充を全力で行わなければならないことに、請求人は留意しておくべきである。

### 4.3 証拠収集

中国大陸以外で収集された証拠は、公証人による公証及び関係の大使館・領事館による認証を受ける必要がある。公衆が中国の公的機関で入手できる証拠、例えば特許文献であれば、公証又は認証が不要である。文書が外国語であれば、中国語の訳文を提出しなければならない(細則4条)。審査基準改正によれば、無効審判を請求した日から1ヶ月以内に中国語の訳文を提出しないと、外国語による証拠が提出されたとは見なされない。

証拠調査のほかに、公証・認証及び翻訳の作業も入れて、1ヶ月以内で終えなければならないことは、請求人にとって相当厳しい。できる限り中国国内で収集された証拠を提出することによって、ある程度の余裕ができるであろう。

### 4.4 周知技術

従来、周知技術が立証されるべきであるという明文の規定がなかった。請求人が何らの証拠を提出することなしに、特定の技術分野における周知技術に基づく主張をしたケースに、特許権者を代理する弁理士として、筆者の一人が関与したことがある。特許権者は請求人の主張に

反論した。特許復審委員会は、最終的に、当該周知技術が公知(注:民事訴訟法上、証明不要な程、広く知られている事実)ではなく、かつ相手方がこの主張を認めない場合、周知技術に基づく主張をする当事者が証明責任を負うと判断した。この特許復審委員会の決定は、最終的に裁判所により支持された。審査基準改正において、この原則が加えられた。

従って、周知技術に基づく主張をする際に、周知技術の立証のために教科書、辞書、工業規格などの証拠を提出すべきである。前述したように、証拠の提出期間は無効審判を請求した日から1ヶ月という厳しい規定になっているが、審査基準改正によれば、口頭審理終結前に、周知技術について証拠を提出することが例外的に認められる。

### 4.5 専門家証人

各当事者は、技術専門家をつれて口頭審理に参加することができる。従来、当事者の専門家は陳述書の提出のみが求められ、口頭審理に出頭することは、陳述書が受理される前提条件ではなかった。しかしながら、特許復審委員会は、徐々に民事訴訟法に近い取扱いをするようになってきているため、専門家が口頭審理に出頭することが客観的に見て困難である場合を除き、一般的には専門家の出頭は義務と見なされる。出頭しなければ、その陳述書の証明力が低く、陳述書のみを根拠として結論を導くことができない。

なお、関係当事者の従業員ではないという意味で、専門家は独立の立場にあることが望ましい。知的財産権者は、特許復審委員会の最近の審決が、従業員である専門家の陳述を採用することに消極的であることに留意すべきである。なぜならば、従業員である専門家は、当該事件に利益関係を持っているからである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 4. 6 補 正

無効審判手続において、特許権者にその特許を補正する機会が与えられるが、保護範囲を拡大することは認められない(細則68条)。中国特有のことであるが、特許権者は一般的に、明細書に記載されたいかなる技術的特徴をも、クレームに追加することは認められない。このことは、特許権者にとって、補正できる事項が、クレームに既に含まれていることに限られるということを意味する。また、クレームに対する補正は、請求項の削除、統合(従属項を組合せて独立項とすること)及び技術案の減縮(クレームに記載された選択肢の削除)に限られる。それ故、特許権者は、無効審判手続において、極めて限られた範囲においてのみクレームを補正することができる。日本やヨーロッパ、アメリカでは、このようなケースはない。日本とヨーロッパ、アメリカでは、特許権者は補正が保護範囲を拡大しない限り、クレームを補正することができる。

従って、無効審判の段階で新たに発見された如何なる従来技術によっても無効とならないように、特許出願手続中、必要に応じて出願書類を補正することが得策である。実体審査段階の補正、特に自発補正(細則51条1項)を利用して、できるだけ細かく階層型クレームを設けておくことが望ましい。

## 5. 特許復審委員会の審決

特許復審委員会が審決を下し、不利な立場に立ついずれか一方の当事者(又は両当事者)は、通知書を受け取った日から3ヶ月以内に、北京市第一中級人民法院(注:日本語の「裁判所」に当たる中国語は、「人民法院」である。中国の司法制度は、最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基層人民法院の4級制度を採っている。この点で、中国の「中級人民法院」は、

日本の「地方裁判所」に類似する審級の人民法院といえよう)に訴えを提起することができる(特46条2項)。この訴訟においては、特許復審委員会は、被告であり、無効審判手続で勝った当事者は、自らの見解を主張することが許される第三者として参加する。判決に対して不服があるいずれか一方の当事者は、判決を受け取ってから15日以内(外国当事者の場合、30日以内)に、北京市高级人民法院に上訴することができる(行政訴訟法58条)。

## 6. 侵害訴訟の中止(手続重複の扱い)

中国では、無効審判手続は、特許権侵害訴訟とは全く別個であり、独立したものである。これは、他の殆どの国の実務と異なっている。特許復審委員会は無効審判請求を取扱う管轄権を持つ唯一の機関である。

実用新案権又は意匠権に関わる侵害訴訟では、被告が答弁期限以内に特許復審委員会に無効審判を請求した場合、裁判所は、通常、特許復審委員会が審決を下すまで法的手続を中止する(「最高人民法院特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」の第9条、以下「規定〇条」と記す)。特許権に関わる侵害訴訟においては、裁判所は法的手続を中止しなくてよい(規定11条)。被告が、答弁書の作成のために設けられた期限の満了後に、無効審判を請求する場合は、裁判所は一般的に法的手続を中止しない(規定10条)。

## 7. 戦略的考察

企業にとって、無効審判請求の提起、又は既に提出した無効審判請求を取り下げる可能性の提起を主張することにより、その対象特許を攻撃することは、特許権者である競争相手と交渉するに際して有効な手段になるであろう。

さらに、無効審判は、いわゆる「包袋禁反言」が適用されるようにするためにも役立つ。特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権者がその特許を守るために答弁するか、又はその特許に制限を加えれば、禁反言は達成される。当該特許に基づいて特許権侵害訴訟を裁判所に提起し、かつクレームをより広く解釈する場合には、その道が遮られるであろう。

さらにまた、係属中の無効審判は、前述のように、裁判所が侵害訴訟手続を中止し、無効審

判の結論を待つ原因となり得る。

最後に、もう一つ重要なことを指摘するならば、無効審判を請求することによって、裁判所が、侵害行為者として訴えられた者に不利益な仮処分命令を下すことを、防ぎ得ることであろう。

(原稿受領日 2006年8月11日)

