

中国の実用新案特許の活用

相 澤 良 明*

抄 録 中国での実用新案特許出願は毎年急増しており、2009年度は30万件を初めて超えた。その出願の99%は中国国内の出願であり、日本を含む外国企業はこの状況に危機感を抱いており、昨年から実用新案特許の調査方法や権利行使された場合の回避対策、そして、新たな動きとして実用新案特許出願へと対応を開始している。本稿では、中国での実用新案特許出願の動向分析、利用目的とメリット・デメリット、活用上の注意点などについて報告する。なお、全体が概括できる日中の実用新案制度比較、中国実用新案特許出願費用及び出願から登録までのフローチャートをご参考までに本稿末尾に付した。

目 次

1. はじめに
2. 実用新案特許出願の動向
3. 日中実用新案制度メリットとデメリット及び活用の比較
4. 中国実用新案特許制度のポイント
 4. 1 権利付与対象の検証
 4. 2 進歩性（創造性）の基準
5. 2009年10月施行改正特許法の影響
 5. 1 秘密審査
 5. 2 絶対新規性
 5. 3 明細書記載要件の厳格化
 5. 4 特実同日特許出願の活用
 5. 5 権利行使
6. 中国での実用新案特許の活用
7. おわりに

1. はじめに

正泰グループがシュナイダー社の中国関連企業である斯達電気設備有限公司乐清支社を温州市中級人民法院に訴えた特許侵害訴訟で、2009年4月に約22億円で和解したことに世界中の多くの企業が注目した。その賠償額も大きいですが、さらに注目されたのは正泰グループが利用した権利が実用新案特許¹⁾であったことである。

2009年の中国での知的財産訴訟第1審の提訴受理件数は30,626件に達し、この内4,422件が特許権に関するものである²⁾。残念ながら公表された統計データの内訳が不明で、裏付ける具体的な分析データはないが、この約4,000件のほぼ90%が中国企業同士の訴訟で、その大半が実用新案特許権に基づくものと言われている。

一方、中国企業が日本企業に実用新案特許権に基づき権利行使をするケースが発生している。例えば、日本企業が特許侵害訴訟で勝訴したものの、逆に実用新案特許権に基づき逆提訴を受けた例、また中国企業が自らの実用新案特許権に対する技術評価書請求結果が有効であるとの確認を受けて、日本企業に侵害警告をした例などを弊所は経験している。

こうした中国の実用新案特許の活用の実態を受け、昨年来、なじみのない中国の実用新案特許制度を研究し、調査方法、防御方法、そして、その制度自体の活用を模索する日本企業の活発な動きが見られる。ここでは、こうした背景を受けて、最近の中国の実用新案特許出願の動向

* 華誠律師事務所 知的財産総監
Yoshiakira AIZAWA

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

分析、利用目的とメリット・デメリット、日本と中国の実用新案制度の違い、中国の実用新案特許制度の特徴や活用上のポイントについて報告する。

2. 実用新案特許出願の動向

中国での実用新案特許出願状況は、ご存知のように、図1に示すように中国企業或いは個人による出願が全体の99%以上を占め、外国からは0.6%と低い状況に留まっている。

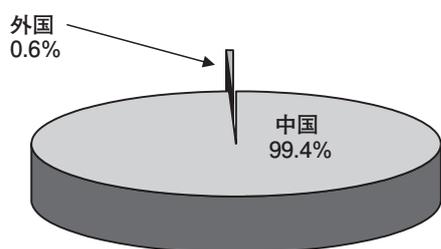


図1 2009年度実用新案特許出願構成比

中国人の実用新案特許の利用は、中国政府や地方政府による知的財産権取得の奨励、権利意識の高揚もあり爆発的に出願されている。こうした膨大な量の実用新案特許出願がなされる国は、無審査制度導入以前の日本以外に例を見ない。

中国企業もしくは個人による実用新案特許出願数は、表1と図2で示されるように、この3年間で飛躍的に伸びており、その伸び率は2007年からの3年間で1.7倍となっている。また、2009年の対前年比は+37.9%を示している。なお、中国国内出願の大半は個人の出願と言われているが、この5年間に職務発明の比率が年々増加し、2005年の34%が2010年は57%まで急激に伸びている。従って、個人の出願は66.1%から43%へと50%を下回るようになってきている。

一方、外国からの出願は全体の1%にも満たないが、図2に示す通り毎年出願件数自体は伸びており、2007年から3年間で1.4倍、同じく

2009年の対前年比は+16.4%の伸びを示している。

表1 2007-9年実用新案特許出願件数推移

	2007年	2008年	2009年
中国	179,999	223,945	308,861
外国	1,325	1,641	1,910

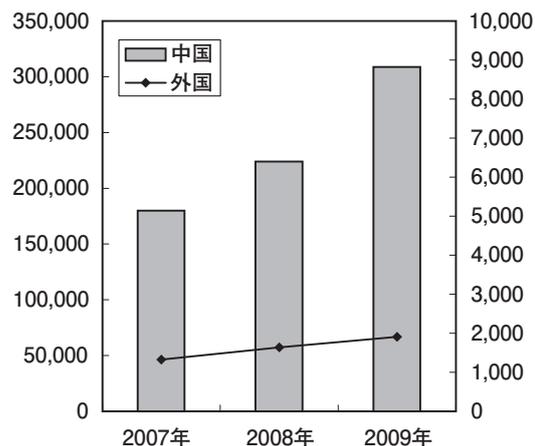


図2 2007-9年実用新案特許出願件数推移

次に、表2と図3で、アメリカ、日本、韓国、ドイツの出願状況を例にあげて確認する。

2007年までは、件数は少ないものの日本とアメリカが実用新案特許の最大の利用国であったが、アメリカが2008年から1.6倍と急増していることが大きな特徴となっている。

日本はリーマンショックによる景気後退による理由から2009年の特許出願全体が減少していることを受けて、実用新案特許出願も16%減少している。

ドイツは2007年から3年間で1.5倍と増えて

表2 2007-9年主要国実用新案出願推移

	2007年	2008年	2009年
アメリカ	397	652	720
日本	381	392	328
韓国	139	120	134
ドイツ	118	135	179

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

おり、2009年の対前年比も+32%と伸びを示している。

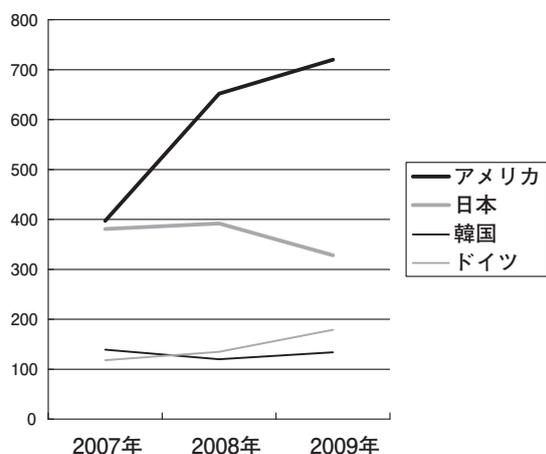


図3 2007-9年主要国実用新案出願推移

韓国は過去3年間の大きな変化はないが、2009年は日本同様リーマンショックの影響を受け、特許出願全体が減少しているものの、実用新案特許出願に変化はない。なお、韓国の場合、ここにデータはないが、意匠特許の利用が多いのが特徴となっている。

ところで、アメリカは2008年、2009年と実用新案特許出願が増加している。なぜ増加しているのか、その詳細は詳しく調査する必要があるが、簡単な調査結果を以下のようにまとめた。2009年の出願は未発行分が多いため、2010年7月末時点の参考情報である。

表3に示すように、技術分野からはHセクションに加え、GやBセクションが急増している。アメリカからPCT移行時に実用新案特許での

移行出願費用の間合せも多いことから、費用対効果による理由も多数を占めるとされる。

表3 2007-9年アメリカの実用新案特許出願分布（出願人住所がアメリカのもの）

IPC	2007年	2008年	2009年
A	24%	19%	16%
B	19%	22%	20%
C	3%	2%	0.3%
D	0%	0.3%	1%
E	4%	4%	2%
F	11%	12%	17%
G	13%	9%	12%
H	28%	34%	30%

注) A：生活用品，B：操作・処理・運輸，C：化学・冶金，D：繊維，E：建設，F：機械工学，G：物理，H：電気

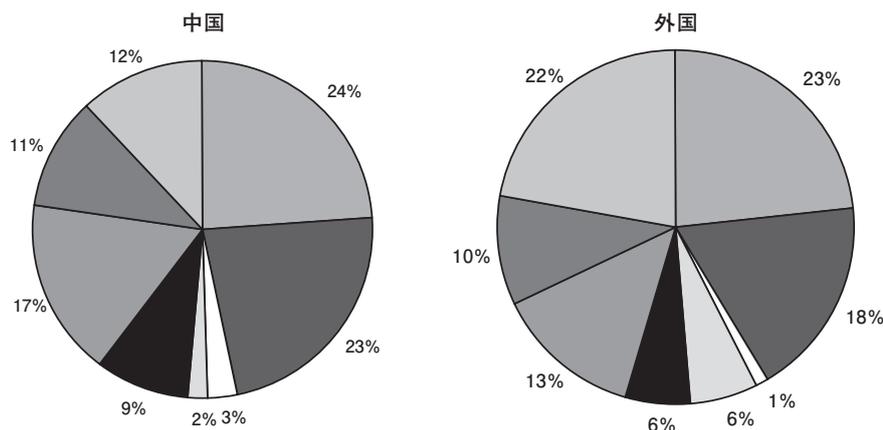
次に、表4に示すように、出願人別の件数を見ると、コネクタ部品の大手Molexや世界最大の電動工具メーカーBlack&Deckerが上位を占めているが、近年AppleやFord関連が出願を伸ばしているのは出願戦略やビジネスモデルが変わってきているとも考えられる。

次に、実用新案特許出願における技術分野別の出願比率を検討する。筆者による2008年及び2009年度のデータ分析によれば図4に示すように、Aセクションの生活用品及びBセクションの処理・操作・運輸関係の比率が中国及び外国からの出願に共通して高い。中国の場合、Fセクションの機械工学や建設の比率が外国に比べて高いのが特徴である。外国からの場合、Bセクションよりは、Hセクションの電気分野が生

表4 2007-9年アメリカの実用新案特許出願人ランキングと件数（住所がアメリカ）

順位	出願人名	2007年	出願人名	2008年	出願人名	2009年
1位	Molex	51	Black & Decker	48	Ford Global Tech	48
2位	Black & Decker	43	Molex	39	Black & Decker	28
3位	Nike	17	Apple	38	Apple	11
4位	Apple	16	Interactive Digital	35	InterDigital	10
5位	InterDigital	16	InterDigital	32	Ford Motor	8

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



注) A：生活用品，B：操作・処理・運輸，C：化学・冶金，D：繊維，E：建設，F：機械工学，G：物理，H：電気

図4 中国及び外国からの実用新案特許出願分野構成比

活用品に次ぐ高い比率の分野になっている。

以下の図5のデータは産業構造審議会の平成16年度報告書³⁾からの抜粋であり、多少古いが現在の日本での出願傾向は、主にAとBセクションで、合計63%を占めている。図5の平成2年の改正前の旧法中の出願構成をみると、各技術分野で広範囲に活用されており、現在の中国と似ているとも言える。

3. 日中実用新案制度メリットとデメリット及び活用の比較

ここでは、日本と中国の実用新案の活用に対する意識の差、活用の場面などを検討する(表5を参照)。日本でのメリットやデメリットは

日本特許庁の委託事業による平成15年のアンケート結果⁴⁾に基づいたものである。中国については、日本企業が感じるメリット、デメリット、また利用目的に加えて、中国の企業や事務所の弁理士の意見を聴取したものである。

細かな点での違いはあるが、メリットでは早期権利化、低コストなど、またデメリットでは権利の安定性欠如、短い権利期間、またイメージが悪いなど、ほぼ同様の内容が両国で共通となっている。

中国人にとって実用新案特許にメリットを感じる点の一つに、審査なく権利化ができる点がある。国民性の違いもあるだろうが、これは中国では大きなメリットとして捉えられており、活用

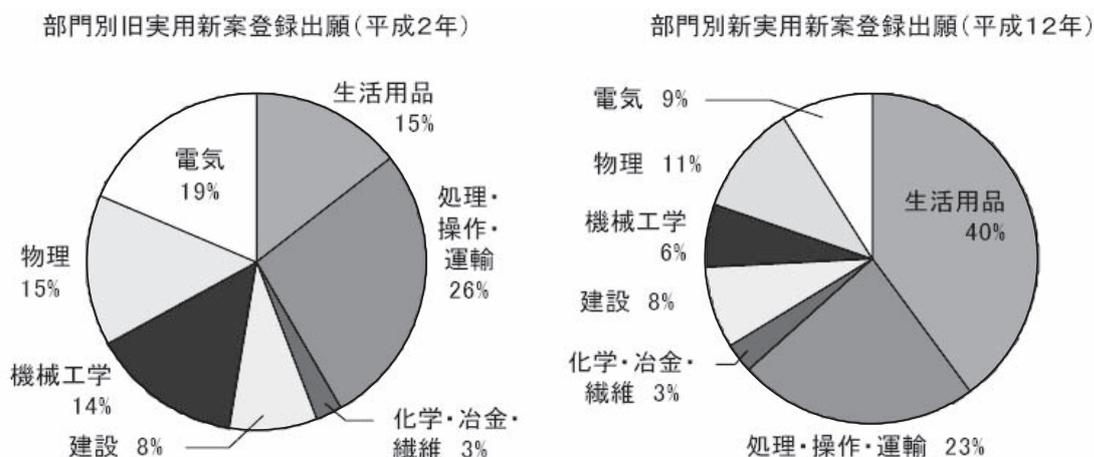


図5 日本での実用新案利用分野構成比

表5 実用新案制度活用比較表

	日 本	中 国
メリット	早期の権利化ができる 低コストでの権利化や防衛出願ができる 小発明でも権利化できる	早期の権利化ができる 特別なOA対応がなく権利化できる 低コストで権利化できる 進歩性の判断が低く無効になりづらい 同一発明を特実同日特許出願できる
デメリット	無審査による権利の安定性がない 権利化後の対応に不安定である 存続期間が短い 権利付与対象の範囲が狭い 特許との併用ができない イメージが悪い	無審査のため権利の安定性がない 権利化後の対応に不安がある 存続期間が短い 訴訟では審理が停止する 小発明のイメージが強い 特実間で種別の変更ができない
利用目的	早期の権利化が必要な場合 製品のライフサイクルが短い場合 特許より技術の水準が低い場合 周辺技術を防衛的に権利化する場合 コストを下げたい場合 技術評価書を早期入手する場合 共願人の希望する場合	早期の権利化が必要な場合 特実同時出願で権利行使する場合 特許より技術の水準が低い場合 コストを下げたい場合 防衛的に権利化する場合 訴訟に活用する場合

される理由の一つである。また、進歩性の判断基準が発明特許に比べて低いために、無効になりづらい点も大きいと考えられる。

また、中国での利用目的に、日本企業からは利用目的に特実同時出願を活用した模倣品対策があげられたのに対し、中国側からは訴訟に活用することがあげられたのは特徴的である。この他、どのような活用があるかについては6章で取り上げる。

4. 中国実用新案特許制度のポイント

ここでは、中国での実用新案特許制度の活用において注意するポイントをいくつか上げて検討する。特に権利付与対象、進歩性、2009年10月改正法の影響、発明特許と実用新案特許同時出願、権利行使について説明する。

4. 1 権利付与対象の検証

中国における実用新案特許の保護対象は、特許法第2条3項に「製品の形状、構造、あるい

はそれらの組合せに対して提出された実用に適した新しい技術的考案」と規定されている。これは後掲参考1の比較表にある通り、日本の「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とほぼ同じ内容であり、日本の実務と同様に保護対象に方法は含まれない。

また、2010年2月に改正された審査指南第一部分第二章6節には、特許法第2条3項の審査について規定しており、特に「保護する製品」、「製品の形状と構造」、「技術方案」の定義が規定されている。

「保護する製品」とは、産業的方法により製造されたものであり、特定の形状、構造を有し、かつ一定の空間を占める実体でなければならない。また、全ての方法及び人工的に作られず自然に存在する物体、単なる形状や構造は保護客体に含まれない。

注意すべき具体例として、クレーム中で①周知の方法の名称を利用して製品の形状や構造の限定的記載をしても良いが、その方法のステ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ップ、プロセス条件などを含む場合、②形状、構造の特徴を含み、さらに方法自体に対する改良を含む場合、例えば、製品の製造方法、実施方法或はコンピュータプログラムを限定する技術的特徴が含まれる場合は、実用新案特許の付与対象とならないと説明している。

「形状」とは、製品が持っている外部から観察できる特定の形状を言い、三次元の形態のものであれば製品の形状自体の改良を含めた技術的方案が認められるが、形状が特定されない気体、液体、粉末、粒状の物質や材料を形状の特徴とすることはできない。

「構造」とは、製品の各構造部分の配置や組合せとそれらの相互関係を言い、製品を構成する部品相互の位置関係や接続関係に関する機械的構造、製品を構成する素子間の接続関係に関する回路構造、また製品の複合層の構造についての技術的方案が認められる。

注意すべき具体例として、クレーム中に①従来技術として知られている材料の名称を含めることはできるが、その形状や構造を有する製品に応用する場合、②形状、構造の特徴を含み、さらに材料自体を含む場合は、実用新案特許の付与対象とならないと説明している。

「技術的方案」とは、解決しようとする技術的課題に対して用いる自然法則を利用した技術手段の集合を言い、技術手段とは技術的特徴により具現化されることを言う。従って、技術的手段を用いず、技術的課題を解決している場合は、例え自然法則を利用した技術的効果が得られたとしても、実用新案特許の保護対象とならないと説明している。

このように、方法や製品の用途、また特定の形状がない製品や単に表面上のデザインを特徴とするもの以外は登録の対象になりえると考えられる。また、現在の製品開発では外部から観察しにくい形状や構造である回路やフィルム積層体、配置関係が接続関係を明瞭に説明できれ

ば製造設備やシステムも権利付与対象となると考えられる。

4. 1. 1 具体的なクレーム例

ここでは、実用新案特許が付与対象とならないクレーム及び付与対象となるクレームの具体例をいくつかご参考までにご紹介する。

4. 1. 1. 1 実用新案特許付与対象とならないクレーム例

ここでは、方法や材料を特徴とすることで付与対象とならないクレームの例をあげる。これら以外に、例えば、特徴部分が機能又は効果によって限定されるクレームや動作や物理パラメーター等を含むクレームも付与対象外と言える。

① 方法で限定する製品クレーム

例1)「織物と無機の滅菌剤とを備えた滅菌織物において、前記織物は綿層とテリレン層の二層を互いに貼り付けることで形成し、まず無機の滅菌剤を織物に塗布し、次に順にパドリング、ドライイング、ベーキングを行うことを特徴とする滅菌織物。」

これはプロセスを特徴としているので、実用新案特許付与対象に属さない。

② 材料を特徴とする技術的方案に関するクレーム

例2)「表面層布地と基体層布地とを備え、漢方薬を含む複合布地であって、表面層布地と基体層布地との間に、45%の漢方薬の粉末Aと40%の漢方薬の粉末Bと15%の接着剤との混合物である漢方薬粉末層が配置されていることを特徴とする複合布地。」

これは材料自身に対する改良であるので、実用新案特許付与対象に属さない。

4. 1. 1. 2 実用新案特許付与対象となるクレームの例

方法や材料を特徴とするものでも付与対象となるクレームの例をあげる。これら以外に、回

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

路構成でも各素子との間の接続関係を限定するような場合や製品構造と回路を特徴とするクレームでも各部品形状、位置関係を限定するような場合は付与対象に入ると考えられる。

① 方法で限定する製品クレーム

例3)「硬材パネル(6)と、硬材パネルの上面に塗られる底ペイント層(1)と、硬材パネルの下面に塗られる裏ペイント層(2)とを備えた耐磨耗性床板において、前記裏ペイント層の表面に防湿の金属膜(3)が貼り付けられ、前記裏ペイント層と防湿の金属膜がビスコース層(4)により互いに固定され、底ペイント層の上面に表ペイント層(7)が塗られることを特徴とする耐磨耗性床板。」

これは周知の方法で製品を限定するものであり、実用新案特許付与対象に属する。

② 材料を特徴とする製品クレーム

例4)「2つの挟み板とスプリングとを備え、前記スプリングを前記挟み板の上端に設けられたスプリング収納溝において、前記スプリングの2つの足により、前記2つの挟み板を組み合わせるステンレス洗濯挟みにおいて、前記2つの挟み板とスプリングは、いずれもステンレスからなることを特徴とするステンレス洗濯挟み。」

これは詳しい構造で製品を限定するものであり、改良が材料の取替えのみでも、実用新案特許付与対象に属する。

4.2 進歩性(創造性)の基準

特許法第22条1項は特許権付与の要件として、新規性、進歩性及び実用性をあげており、第3項には、「従来技術に比べて、…当該実用新案特許は実質的特徴及び進歩があることを言う」と規定している。これは、発明に対する進歩性が、突出した実質的特徴及び顕著な進歩があると規定しているのに対し、実用新案特許の進歩性には、進歩性の基準に一定の差を設けて

いることを言っている。

この点について、審査指南の第四部分第六章に無効宣言請求における実用新案特許審査の若干の規定を設け、その第4節に進歩性の審査に関する具体的な規定を定めている。

「実用新案特許の審査においては、その技術方案における材料の特徴と方法の特徴など全ての技術的特徴を考慮しなければならない。ただし、…実用新案特許の進歩性の基準は発明特許の進歩性の基準に比べて低くなければならない。」

更に、「これら両者の進歩性の判断基準における相違は、主に従来技術において「技術的な示唆」が存在しているか否かにある。」と説明している。

ここで、従来技術において「技術的な示唆」が存在しているか否か判断する場合、発明特許と実用新案特許には差があり、①従来技術の分野と②従来技術文献の引用数の2つの場面に現れ、次のように説明されている。

① 従来技術の分野について、その実用新案特許が属する技術分野を「重点」に考慮し、例えば、従来技術文献中に技術分野的に近い、或は関連する技術分野にまで調べていることが記載されている場合のみ、その技術分野を考慮に入れることができる。

発明特許が所属する技術分野、それに近接或は関連する技術分野、当業者が当然探すようなその他の技術分野まで広く考慮することができることに比べて、かなり限定的である。

② 従来技術文献の引用数について、実用新案特許は通常1件或は2件の従来技術を引用してその進歩性を評価することができる。従来技術の「簡単な組合せ」からなる実用新案特許の場合、状況に応じ複数の従来技術を引用しその進歩性を評価することができる。

発明特許は1件、2件或は多数の従来技術を引用し、その進歩性を評価することができる

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しているのに比べて、これも限定的であると言える。

このように、実用新案特許には発明特許に求められる「突出した実質的特徴及び顕著な進歩性」を要求せず、「従来技術に技術的な示唆があるかどうか」、「発明特許よりは低いレベル」で進歩性の判断をしていることがわかる。

5. 2009年10月施行改正特許法の影響

現行の改正特許法は2009年10月1日に施行され、その実施細則及び審査指南は2010年2月1日に改正施行されている。この改正での、実用新案特許出願及び審査に関して主に影響のある改正点は以下の3点である。何れも、2009年10月1日以降の出願が適用対象である。

第20条1項 中国で完成した発明の秘密審査(外国に出願する必要がある場合)

第22条2項 絶対新規性の導入(外国での公用が無効理由に追加、拡大先願権の導入)

第26条4項 明細書記載要件の厳格化(不明瞭な権利成立を防止)

5.1 秘密審査

特許法第20条1項には次のように規定されている。

「中国の単位或いは個人は誰でも、国内で完成した発明或いは実用新案を外国に特許出願する場合、事前に国務院専利行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続、期限などは国務院の規定に準じて執行される。」

このように、日本企業が日本での発明活動の成果を中国で権利化する場合は全く関係のない条項に思えるが、中国での発明活動の成果を権利化する場合に加えて、日本には出願せず中国に第1カ国出願する場合で、後日優先権主張し、日本や他国への出願の可能性のある発明技術である場合、秘密審査を受ける必要がある。実務

上は審査が40日ほどで終わっているため、今のところ大きな支障は起きていない。

注意点として、優先権主張ぎりぎりになって、秘密審査手続きをする場合には審査結果を待たずに外国出願せざるを得ない場合が想定されるので、多少リスクを伴うと言える。また、PCT直接出願時の申請人適格である。中国知識産権局へのPCT直接出願の場合、通常は現地法人の名義でないと秘密審査が受けられない。外国法人名義で出願するとWIPOに転送されるのみで審査されないので注意が必要である。

5.2 絶対新規性

特許法第22条2項及び4項は次のように改正された。

「新規性とは、当該発明或いは実用新案が先行する技術に属せず、いかなる単位或いは個人も同様の発明或いは実用新案を出願日より前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日より後の公開特許出願公報或いは公告特許公報にも記載されていないことを言う。

…本法にいう先行する技術とは、出願日より前に国内外で公衆に知られている技術を言う。」

今回の改正を受けて、国内外公知公用が新規性の判断基準となり、未公開の先願に加えて、外国での公用も新規性阻害事由となった。中国企業が日本国内で実施されていた技術発明を中国で冒認出願し、権利化することは難しくなった。反面、日本企業にとっても国内の生産拠点を中国に移転する場合に、そうした公用技術を中国で権利化したとしても、公用を証明されれば無効になる恐れがあると言える。

5.3 明細書記載要件の厳格化

特許法第26条4項は次のように、アンダーライン部分が追記され改正された。

「特許請求の範囲には、明細書に基づき、明瞭且つ簡潔に特許の保護を求める範囲を説明し

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なければならない。』

実用新案特許といえども発明特許と同一の無効理由を判断される。特許法第26条の記載要件もその対象であり、ライセンス供与対象の権利などの場合、大きなリスクとなる。一旦出願をしてしまうと審査を受けず認可を受ける実用新案特許であるからこそ、出願時の明細書が記載要件を十分に満たしているか、クレームは明瞭か、また明細書の実施例でサポートされているか、実施可能要件を満たしているか、また誤訳などがないかなどに配慮することをお勧めする。

ところで、訂正審判制度は中国にはないが、無効宣言請求手続き中に補正の機会が与えられる。発明特許、実用新案特許とも補正の要件は同じであり、発明特許と比べ実用新案特許にデメリットがあるとは言えない。基本的に認められる補正⁵⁾は、①請求項の削除、②請求項の併合、③技術方案の削除であり、日本のように明細書の記載に基づく請求項の補正はできない。

実用新案特許については、実体審査が行われないため、発明特許に比べて出願段階や審査段階で、従来技術と比べて請求項の記載を見直す機会は少ない。従って、明細書作成段階や出願後2ヶ月以内の自発補正期間に従属クレームを充実させる作業が一つの対応策と考える。

5. 4 特実同日特許出願の活用

発明特許と実用新案特許の同日出願については従来の審査指南に規定があったが、今回の改正特許法第9条1項に同一発明に一つの特許権付与の例外基準として明確に規定された。

特許法第9条1項

「同一の発明創造には1つの特許権のみ付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案特許と発明特許を出願し、先に取得した実用新案特許権が存続しており、出願人が当該実用新案特許権を放棄する

意思表示をした場合、発明特許権を付与することができる。』

詳細については、特許実施細則第41条2項以降に規定されているが、同一出願人で同一発明が条件であり、出願日がずれれば抵触関係となる。出願時には、同日出願を宣言する必要がある。実用新案特許が先に認可・登録となる。その後、発明特許が審査され同一のクレームで認可される場合には審査官アクションが発せられ、実用新案特許を放棄する宣言が必要である。この場合、個別クレームを選択した放棄はできない。

この特実同日出願の活用の事例としては、模倣品対策として認可の早い実用新案特許を活用することが背景にある。従って、模倣会社の行動パターンに応じた実用新案特許の権利範囲を確保することが肝要である。

一方、実体審査を受けた発明特許が全く同じクレームを維持できるかどうかは疑問であり、審査結果に応じて、権利範囲の違う特実両方の権利を持つ、もしくは権利範囲が多少変わった発明特許に乘換えることになる。なお、乗換える場合で実用新案特許のライセンスなどがある場合は注意が必要である。

更にこの制度の有効利用を具体的に考えることにする。実用新案特許出願自体は実製品もしくは模倣される範囲を対象にクレームアップし権利を確保する。権利行使は実用新案特許権に基づいて行い、ある程度の成果を期待する。一方、発明特許については審査請求をできるだけ遅らせるとともに、その請求時に比較的広い権利範囲、もしくは違う角度や観点からの権利の獲得を検討することが可能である。こうした対応には出願明細書を十分に練って、充実させるような準備が必要である。

ところで、中国には特許と実用新案の種別変更を認める規定がない。唯一の種別変更は、出願から12ヶ月以内に国内優先権出願をすること

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

である。先願の発明特許出願に基づいて、同じテーマの新たな発明特許出願或は実用新案特許出願をすることができる。また、実用新案特許出願も同様であるが、認可までの期限が短いので、これは初級審査でのアクションなどの場合に限られる。

5. 5 権利行使

特許権侵害の対策においても、実用新案特許権を活用することができる。ここでは、実用新案特許権の権利行使で問われる特許権評価報告書と損害賠償額の認定について説明する。

5. 5. 1 特許権評価報告書

特許法第61条2項には次のように規定されている。

「特許権侵害の紛争が実用新案特許或いは意匠特許に係る場合、人民法院或いは管理専利工作的部門は特許権者或いは利害関係者に対し、国務院専利行政部門が関連実用新案或いは意匠について調査し、分析と評価を行い作成した特許権評価報告の提出を要求し、それを審理し、手続を行う場合の証拠とすることができる。」

この規定は無審査の実用新案特許権や意匠特許権の権利濫用を防止、また裁判の長期化防止のため無効審判手続きを経ずに裁判所で一定の判断ができるようにするために改正されたものである。最高人民法院の司法解釈⁶⁾の第8条1項にも「実用新案特許権侵害訴訟を提起した原告は、国務院特許行政管理部門が作成した検索報告を提訴時に提出しなければならない」と規定されている。この評価書の提出は、義務と言っても必ず提出しなければならないものではない。評価書の作成は、新規性、進歩性、実用性、記載不備など全ての有効性の観点から専利局審査官が作成する。

ここで注意しなければならないのは、評価報告書を請求できるのは権利者と利害関係者（権

利継承者、専用実施権者、或は権利者から特別に認められた通常実施権者）のみであり、日本と違い、第三者は請求することができない点である。つまり、権利者の立場からすれば、作成された報告書の問題点を含め議論・修正をする機会があるので、有効に活用することが期待できる。しかし、被告の立場である場合、その請求すらできないのである。報告書自体も将来に亘って1度しか作成されない⁷⁾。いずれにしても、評価書作成の請求時には、事前に先行技術調査の実施など慎重な対応が必要となる。

一方、第三者として、もしくは被告として実用新案特許権の有効性を判断する場合は、知識産権局の外部調査機構に調査を依頼するか、中国の弁護士事務所にも有効性の鑑定を依頼することになる。しかし、こうした調査報告書や鑑定書は裁判官への心証形成に影響しても、裁判所がそれをそのまま利用できるものではないのである。

ところで、評価書作成に先立って行われた先行技術調査の結果についても検討する必要がある。評価書作成のために行われた先行技術調査が不十分で抽出されるべき先行技術文献が他にあったとしても、権利者でない限り評価書に対する不備や問題点として、修正を求めることはできない。従って、時には不十分な評価書を前に裁判所で頭を抱えることも考えられる。この場合、無効宣言請求を行うことになるのは当然の成り行きであろう。

なお、実体審査が行われない実用新案特許は権利の安定性が低いため、最高人民法院の司法解釈⁶⁾の第8条及び第9条により、侵害訴訟の答弁期間中に被告が別に実用新案特許について無効宣言請求をした場合、人民法院は訴訟を中断することになっている。

5. 5. 2 損害賠償額

特許法第65条1項には利益の算定の方法につ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いて、次のように規定されている。

「特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害により被った実際の損害に応じて確定する。実際の損害の確定が困難な場合、侵害者が侵害により得た利益に基づいて確定することができる。特許権者の損害或いは侵害者が得た利益の算定が困難な場合、当該特許の許諾実施料の倍数を参照して合理的に確定する。特許権侵害に於ける賠償金額には、特許権者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出が含まれるべきである。」

また、最高人民法院の司法解釈⁸⁾の第16条1項、2項には次のような規定がある。

「人民法院は特許法第65条第1項の規定に基づき「権利侵害者が権利侵害により獲得した利益」を確定する時、権利侵害者が特許権侵害行為により獲得した利益に限定しなければならない。その他の権利により生じる利益を合理的に控除しなければならない。」

発明、実用新案特許権を侵害する製品が別の製品の部品として使用される場合、人民法院は当該部品自体の価値、及び製品が上げた利潤に貢献した要素に基づき、合理的に賠償額を確定しなければならない。」

なお、法定賠償額の最高額は2009年10月の改正特許法により、従来の倍額の1万元以上100万元未満までと引き上げられた⁹⁾。

実用新案特許権侵害訴訟においても、被告が得た利益額を特定するため直接的な資料を被告から得ることができなくとも、各種の公的機関からの書類、その業界での計上利益に関する報告や販売数量に関する報告などを可能な限り収集し、客観的に判断できる資料として提出することで、実際に上げたと思われる利益額を賠償額として認定された事例がある。

また、シュナイダー事件を含めて同様の事例の報告があるので、実用新案特許だからと言って、低い算定を受けるとは限らないと考える。

従って、有効活用できる実用新案特許の取得も重要であるが、日頃からそうした業界の製品毎の販売数量や収益、収益率を示すような情報の収集に気を配ることも必要であろう。

6. 中国での実用新案特許の活用

実用新案特許の活用については、3章のメリット・デメリットで触れているが、概ね早期の権利化の必要性、短いライフサイクルの製品、やや技術の水準が低い発明や考案、周辺技術を防衛的に権利化する、費用対効果、共同出願人の対応などが主な理由と考える。

ここでは、最近、さまざまな方面から実用新案特許出願を活用する方法とその機会について検討することがあり、そうした中からいくつか利用の場面を項目として上げて、ご紹介することとする。

(1) 模倣品や早期の権利行使の必要がある場合、また日本では製造も販売されない製品であるが、必要に応じて中国のみにそうした実製品或は製品の一部品をカバーする実用新案特許出願を行う。

(2) 中国マーケットにあわせた専用のモデルチェンジや製品を販売する場合、中国のみにそうした実製品、もしくは製品の一部品をカバーする実用新案特許出願や意匠特許出願を行う。

(3) 中国現地法人の改良発明の権利化をする場合、実用新案特許出願を行う。

(4) 日本での生産を停止して中国で製造或は委託製造する場合、すでに公知公用の生産技術であっても、日々改良などを実用新案特許出願し、ライセンスの構築、製品品質維持につなげる。

(5) 日本での市場性や製造状況から製品や方法の権利化は不要であるが、中国で権利化をする場合、発明特許に加え実用新案特許出願を行う。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(6) 発明の進歩性が低い場合、つまり先行技術調査や国際出願でサーチレポートから進歩性が問題となった発明について、中国では実用新案特許出願を選択することが考えられる。

以上、いくつかの例を上げた。各項目の詳細な説明や背景は割愛しているものの、ご参考になれば幸いである。

7. おわりに

中国での実用新案特許出願は今後も増加が予想され、冒認出願や類似技術出願の対策も一つである。しかし、中国が急速に生産地から消費地、つまり市場として認知され、今後の人口13億の巨大マーケットと成長することを前提とすると、費用対効果の観点からの活用に加えて、新たに実用新案特許を活用した市場戦略やビジネスモデルの構築も含めて、実用新案特許権を利用する機会は増えることが予想される。

注 記

- 1) 登録実用新案特許番号ZL97248479.5「高速断小型サーキットブレーカ」
- 2) 知識産権局が公表したデータで、2008年の受理件数は24,406件、内特許関係は4,074件である。
- 3) 実用新案制度の魅力向上に向けて－産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会－
http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushin_tou/um_wg_report.htm
- 4) 前掲注3)：実用新案制度の魅力向上に向けて
http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushin_tou/pdf/um_wg_report/references08.pdf
- 5) 審査指南第四部第三章第4.6節
- 6) 最高人民法院・特許紛争案件の審理に法律を適用する問題に関する若干の規定（2001年）
- 7) 特許法実施細則第56条及び57条参照
- 8) 最高人民法院・特許紛争案件の審理に法律を適用する問題に関する若干の規定（2009年）
- 9) 特許法第65条2項

参考1 日本と中国の実用新案制度の比較

	日 本	中 国
権利付与対象	・ 物品の形状、構造又は組合せに係る考案（法1条）	・ 製品の形状、構造、あるいはそれらの組合せに対して提出された実用に適した新しい技術的考案（法2条）
出願後補正	・ 書誌事項は出願が係属中である限りできる（法2条の2（1））。 ・ 明細書、クレーム、図面、要約書の補正は出願日から1月以内に限りできる（法2の2条（1）、施1条）。 ・ PCT国際段階での補正は移行後1月を越えても補正できる。 ・ 補正は原明細書とクレームの記載範囲を超えてはならない（法2の2条（2））。	・ 出願日から2月以内に、自発補正をすることができる（細51条2項）。 ・ PCT出願は、国内移行手続の日から2月以内に自発補正をすることができる（細112条）。 ・ 補正は原明細書とクレームの記載範囲を超えてはならない（法33条）。
方式審査	①保護対象違反 ②公序良俗違反 ③請求項の記載様式違反 ④単一性違反 ⑤明細書の著しい記載不備 ⑥出願手続き違反 （法6条の2項、2の2条（4））	①出願書類の方式審査（法40条） ②書類、書誌事項、記載要件（法26条）、 ③出願手続き違反、記載要件違反、（保護範囲、付与基準、単一性、分割出願違反は明らかな場合のみ）（細44条（2）） ④保護対象、公序良俗などその他の手続き違反（細44条（4））
方式補正	・ 相当の期間（30日、60日）を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。（法2の2条（4）） ・ 指定した期間内にその補正をしないときは、手続を却下される（法2条の3） ・ 却下の場合、弁明の機会が与えられる（特18条2項の援用）	・ 補正通知書の要求に従って指定期間内に意見陳述、補正できる（細51条3項）。 ・ 補正しない場合は見做し取下、補正後の不備残存は再度拒絶通知対象となる（細44条6項）。 ・ 拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定受領日から3月以内に専利覆審委員会に不服審判を請求できる（法41条1項）
存続期間	出願日から10年（法15条） （2005年3月31年までの出願は6年）	出願日から10年（法42条）
補正の範囲	・ クレームの減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明を1回に限りできる。評価書謄本の送達後、審決答弁期間経過後はできない。（法14の2条） ・ 請求項の削除はいつでもできる。（法14の2条（7））。	・ 無効宣告請求の審査過程でのみ補正できるが原保護範囲の拡大はできない（細69条）。 ・ 認められる補正は、①請求項の削除、②請求項の併合、③技術方案の削除（南四部三章4.6節）
無効理由	・ 新規事項を追加する補正（法2条2（2）） ・ 新規性、進歩性の違反（法3条、法3の2条） ・ 公序良俗違反（法4条） ・ 手続き違反、同日発明等（法2条5項（3）、法7条、法37条（1）②等） ・ 無効手続き（法37条）	・ 不特許対象出願（法2条、法25条） ・ 秘密保持対象（法20条1項） ・ 新規／進歩／実用性違反（法22条） ・ 手続き違反（法26条） ・ 公序良俗等違反（法5条） ・ 同日発明（法9条、細41条） ・ 原出願を超える補正（法33条） ・ 無効手続き（法45条）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願種別変更	<ul style="list-style-type: none"> ・二重出願不可，二重登録不可 ・特許，意匠から実用新案出願変更は9年6月以内あるいは最初の拒絶査定送達日から3ヶ月以内ならば可能である。実施権者がある場合はその承諾が必要である。元の出願は見做し取下げ扱いとなる（法10条）。 ・実用新案から特許，意匠出願変更は出願から3年以内期間ならば可能である（特46条，意13条）。第三者による評価書請求や無効審判請求後は制限があり，実施権者がある場合はその承諾が必要である。元の出願は放棄する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・二重出願可，二重登録不可 ・同一出願人が発明特許出願と実用新案特許出願をする場合，その声明が必要である（細41条2項）。 ・発明が特許される場合，実用新案特許権を放棄することにより，発明特許権を登録することができる（細41条4項）。 ・中国には出願変更制度はないので，国内優先権制度を利用する（法29条2項，南一部一章6.2節3項）。なお，分割出願では種別を変更できない（細42条3項）。
評価書制度	<p>評価書請求根拠：実用新案登録出願又は実用新案登録については，何人も，特許庁長官に，その実用新案登録出願に係る考案又は実用新案登録に関する技術的な評価であって，第三条第一項第三号及び第二項，第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定に係るものを請求することができる有効性に関する客観的な評価を入手できる（法12条）。</p> <p>請求人：誰でも可 請求時期：出願後，権利消滅後も可 請求回数：回数制限なし 作成者：特許庁審査官 評価対象：刊行物公知，進歩性，先後願（拡大先後願含む） 記載内容：関連先行文献，権利の有効性 意見陳述：請求時の上申書のみ 評価書公開：請求は公示，内容は閲覧公開 権利行使：評価書の提示義務（法29条の2） 訴訟の停止：裁判所の不要との判断を除き審決まで停止する（法40条）</p>	<p>評価書請求根拠：特許権侵害紛争が実用新案特許或は意匠特許にかかる場合，人民法院或は管理專利工作的部門は特許権者或は利害関係人に対し，國務院專利行政部門が関連実用新案特許権或は意匠特許権について調査し，分析と評価を行い作成した特許権評価報告の提出を要求し，それを審理し，手続きを行う場合の証拠とすることができる（法61条2項，細56条，南五部十章）。</p> <p>請求人：提訴人（権利者，専用実施権者等） 請求時期：公告登録後，有効期間中 請求回数：複数の請求があっても1報告 作成者：審査官，申請より2ヶ月以内 評価対象：新規性，進歩性，実用性，記載不備など有効性全てを含む 記載内容：関連先行文献，権利の有効性 意見陳述：評価書の内容の錯誤に対する訂正要求ができる 評価書公開：閲覧公開 権利行使：裁判所の要求による提出 訴訟の停止：裁判所の不要との判断を除き審決まで停止する（司2001年7月9条）</p>
備考	<p>1994年1月1日から無審査制度を採用 2005年4月1日改正法施行 法：実用新案法 施：実施条例 特：特許法 意：意匠法</p>	<p>1985年から無審査制度 2001年から評価書制度導入 法：特許法 細：特許法実施細則 南：專利審査指南 司：最高人民法院司法解釈</p>

参考資料

- ・日本特許庁編：実用新案出願の手引き

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

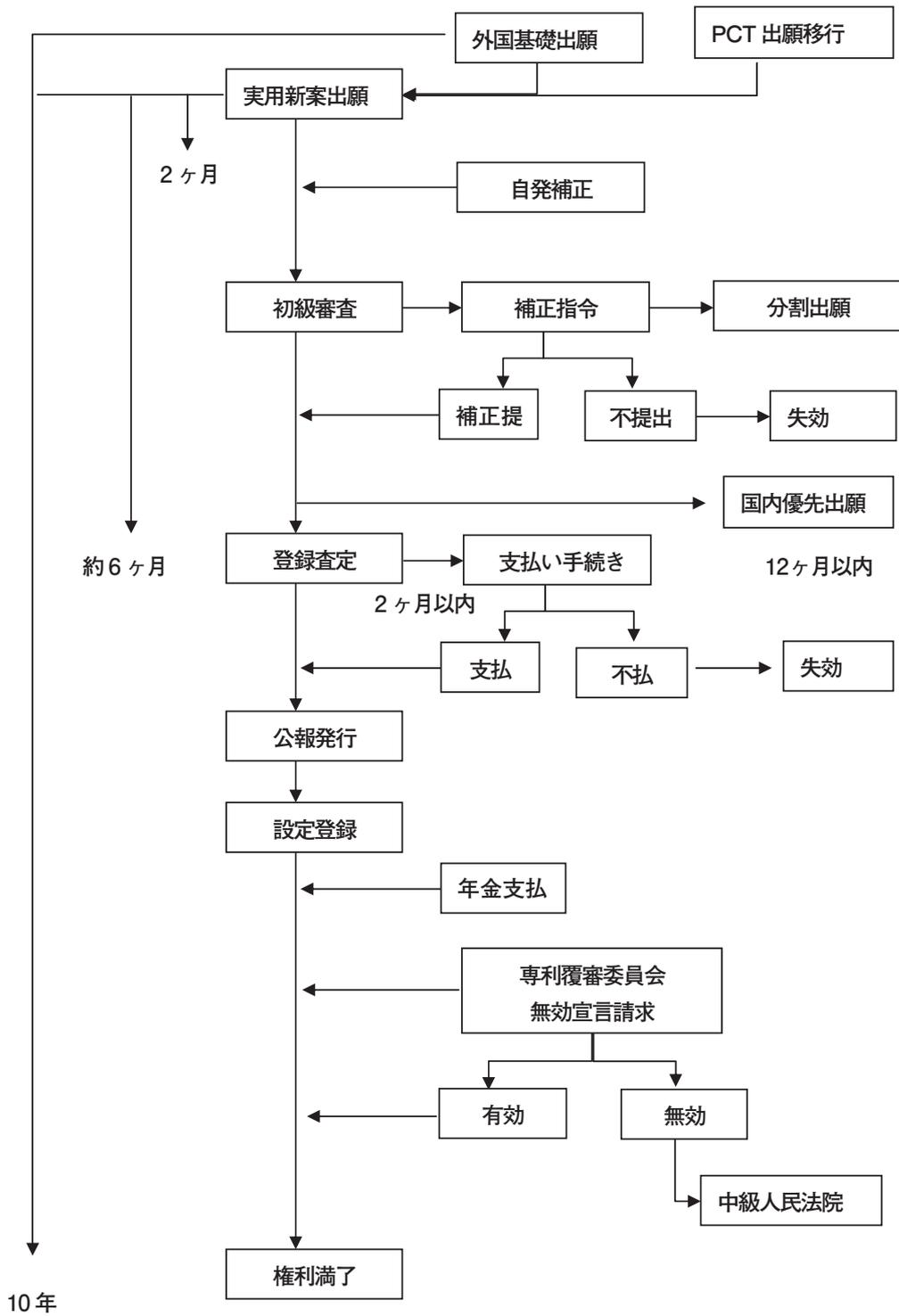
参考2 中国での発明特許と実用新案特許の出願コスト比較

単位：中国元	発明特許		実用新案特許	
	専利局費用	代理人費用	専利局費用	代理人費用
出願料	950	4,500	500	3,600
PCT各国移行	950	5,000	500	4,000
優先権主張	80	540	80	540
実体審査請求	2,500	1,300		
調査報告書請求			2,400	900
登録料	255	700	205	700
出願累計（パリルート）	3,785	7,040	3,685	5,740
出願累計（PCTルート）	3,785	7,540	3,685	6,140
年金				
1年目				
2年目	900	450	600	450
3年目				
4年目			900	540
5年目	1,200	540		
6年目				
7年目			1,200	630
8年目	2,000	630		
9年目				
10年目	4,000	720	2,000	720
年金累計	16,300	5,580	9,200	5,750
覆審請求	1,000	4,500	300	4,000
無効宣言請求	3,000	5,800	1,500	4,500

2010年6月末現在

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

参考3 実用新案特許出願手続きフロー



(原稿受領日 2010年8月11日)