

## 中国実用新案の進歩性判断基準の運用実態

——最高人民法院等の判例を通じた考察——

榮 元 敏 公\*

**抄 録** 中国の「専利審査指南」（日本の「審査基準」に相当）において、「実用新案専利の進歩性の基準は発明専利の進歩性の基準より低くすべきである」とされている。その基準の違いは、実用新案専利の進歩性を判断する場合に、通常、発明専利の場合に比べて、考慮する技術分野の範囲及び引用する公知技術の数が制限されることにある。しかし、「専利審査指南」は審査及び審判の段階で依拠する基準であって、法令ではないので、人民法院（裁判所）はそれに拘束されないと考えられ、無効審判及び審決取消訴訟において、実際に同じ基準で進歩性が判断されるのかが疑問視されていた。この疑問は中国の実用新案制度を利用しようとする日本の出願人にとっては最大の関心事とも言える。本稿では、最高人民法院の判例をはじめ、判決が確定した審決取消訴訟309件を調査した結果に基づき、実用新案専利の進歩性判断基準の運用実態について考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. 進歩性に関する規定
  2. 1 専利法第22条第3項
  2. 2 専利審査指南第四部分第六章
3. 統計調査
4. 事例1
  4. 1 無効審判
  4. 2 審決取消訴訟
  4. 3 再 審
5. 事例2
  5. 1 無効審判
  5. 2 審決取消訴訟
6. 考 察
  6. 1 「公知技術の分野」について
  6. 2 「公知技術の数」について
7. おわりに

### 1. はじめに

近年、中国において特許出願だけでなく実用新案の出願数も急速に増加している。2012年の特許出願数が652,777件、実用新案出願数が

740,290件に上り、前年に比べて出願数の伸び率がそれぞれ24%と26%となっている<sup>1)</sup>。多量の実用新案が出願されているのは、中国の実用新案制度には様々な利点があるからである。まず、日本と同じく、中国の実用新案出願も、実体審査を要さず、方式審査のみで権利が授与されるので審査期間が短い。2011年の実績では、平均審査期間が4.7月である<sup>2)</sup>。そして、実用新案に係る出願費用が特許出願に比べて低い。なお、実用新案権に基づいて権利行使する際、日本の実用新案法に規定された次のような制限はない。例えば、権利行使の前に専利権評価報告（日本の「技術評価書」に相当）を提示して警告することは必須要件ではない（但し、人民法院等は専利権評価報告の提出を要求することができる<sup>3)</sup>）。また、権利行使又は警告をした後、実用新案権が無効にされた場合についても、日本実用新案法第29条の3のように、権利者が「そ

\* 一色国際特許業務法人 弁理士 工学博士  
Toshimasa EIMOTO

の権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる」という規定はない。

2007年9月、中国企業「正泰集団」が実用新案権に基づいて、フランスの大手電気メーカーであるシュナイダー・エレクトロニック社の中国合弁企業に対して提起した侵害訴訟（(2006)温民三初字第135号）において、温州市中級人民法院は、シュナイダー社の権利侵害を認め、3.3億元（当時約43億円）の損害賠償を命じる判決を出した。最終的には、シュナイダー社が正泰集団に1.5億元を支払って和解が成立したが、この事件は前代未聞の損害賠償額で国内外の注目を浴びた。この事件の影響もあり、近年中国企業の知的財産に対する意識が高まり、知財紛争が急増している。その知財紛争のリスクを軽減するために、防衛策として、日本企業が中国出願を増やしている<sup>4)</sup>。

上述した実用新案の種々の利点を考慮すれば、特に単なる防御のために出願する場合には、特許出願より実用新案出願を考えている日本企業も少なくないと言える。しかし、実体審査を経ずに付与される実用新案権の安定性が本当に大丈夫なのか、という不安が残る。特に特許権に比して、実用新案権の安定性を左右する進歩性がどのように判断されるかに関心が集まる。

中国の「専利審査指南」（以下、「審査指南」という）において、実用新案の進歩性の基準は発明の進歩性の基準より低くすべきであると規定されている。なお、その判断基準の違いとして、実用新案の進歩性を判断する場合には、通常、発明の場合に比べて、考慮する技術分野の範囲及び引用する公知技術の数が制限されることとなっている。しかし、実務では、その判断基準はどのように運用されているのか。特に、中国国家知識産権局（以下、「国家知識産権局」という）が作成した審査指南が法令ではないので、人民法院がそれに拘束されないと考えられ

る。実用新案専利は実体審査を経ずに付与されるので、その進歩性は無効審判及びその審決取消訴訟において判断される。たとえ無効審判において、国家知識産権局専利復審委員会（日本の特許庁審判部に相当する機関であり、以下「専利復審委員会」という）が審査指南に基づいて進歩性を判断したとしても、審決取消訴訟において、人民法院も同じ基準で進歩性を判断するのか。この疑問は、中国の実用新案制度を利用しようとする日本の出願人にとって、最大の関心事とも言える。

本稿では、中国専利法（以下、「専利法」という）における進歩性に関する規定及び審査指南における進歩性判断の基準を紹介し、最高人民法院の判例をはじめ、実用新案の無効審判にかかる審決取消訴訟の判決が確定した事例309件を調査した結果に基づき、実務における実用新案の進歩性判断基準の運用実態を考察する。

なお、中国では、「進歩性」を「創造性」といい、「無効審判」を「無効宣告」というが、本稿では、便宜上、日本式でそれぞれ「進歩性」、「無効審判」と称する。

## 2. 進歩性に関する規定

### 2.1 専利法第22条第3項

専利法は、発明創作を対象としており、発明創作の保護及び利用について規定している。専利法第2条には、「発明創作」等について次のように定義されている。

「本法でいう発明創作とは、発明、実用新案及び意匠を指す。発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術方案を指す。実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合について出された実用に適する新しい技術方案を指す。…」

専利法における「専利」は特許、実用新案登録及び意匠登録を含む。

そして、専利法第22条第3項において、進歩性について次のように規定されている。

「進歩性とは、公知技術と比べて、当該発明が突出した実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的な特徴と進歩を有することをいう。」

更に、第5項において、「公知技術」について次のように規定されている。

「本法でいう公知技術とは、出願日前に国内外において公衆に知られている技術をいう。」

上述の第22条第3項が発明及び実用新案の進歩性を定義しており、発明が進歩性を有するためには、「突出した実質的な特徴」と「顕著な進歩」を有する必要がある、実用新案が進歩性を有するためには、「実質的な特徴」と「進歩」を有する必要がある。ここでいう「実質的な特徴…を有する」とは、当該発明若しくは実用新案が、公知技術に比べて、技術方案の構成において実質的区別を有し、公知技術に基づいて、論理的分析、推理若しくは簡単な試験によって得られる結果ではなく、必ず創造的な思考活動を通じてこそ得られる結果であることをいう。「突出した」という言葉は、発明と実用新案に対して求める実質的な特徴の程度の違いを表す。また、「進歩を有する」とは、当該発明若しくは実用新案が、公知技術に比べて、良好な効果を有することをいう。「顕著」という言葉は、発明と実用新案に対して求める進歩の程度の違いを表す<sup>5)</sup>。

## 2. 2 専利審査指南第四部分第六章

専利法第22条第3項に規定されているように、発明と実用新案に対して求める進歩性のレベルは異なる。但し、その差異が「突出」「顕著」のような抽象的な言葉の有無により表現されており、どの程度をもって「突出」又は「顕著」というのかは、必ずしも明らかではない。そこで、国家知識産権局は、審査指南第四部分第六

章「無効審判手続における実用新案専利の審理に対する若干規定」の第4節において、進歩性判断について次のように規定している。

「…実用新案専利の進歩性の基準は発明専利の進歩性の基準より低くすべきである。

両者の進歩性判断基準における相違は、主に公知技術に「技術的示唆」があるか否かの判断に現れる。公知技術に技術的示唆があるか否かを判断する際に、発明専利と実用新案専利との間に相違があり、その相違は、次の2点に現れる。

### (1) 公知技術の分野

発明専利については、当該発明専利の属する技術分野のみならず、それに近い技術分野若しくは関連する技術分野、及び、当該発明により解決しようとする技術的課題に促され当該分野の技術者が技術的手段を探り出すために考えられる他の技術分野も考慮すべきである。

実用新案専利については、通常、当該実用新案専利の属する技術分野に重点を置いて考慮する。但し、公知技術に明確な示唆がある場合、例えば、公知技術に明確な記載があり、当該分野の技術者が近い技術分野若しくは関連する技術分野から関連の技術的手段を探り出すように促されている場合は、その近い技術分野若しくは関連する技術分野を考慮することができる。

### (2) 公知技術の数

発明専利については、1件、2件若しくは多数の公知技術を引用して進歩性を評価することができる。

実用新案専利については、通常、1件若しくは2件の公知技術を引用して進歩性を評価することができる。公知技術の「単なる寄せ集め」から成る実用新案専利については、状況に応じて多数の公知技術を引用して進歩性を評価することができる。」

ここでいう「当該分野の技術者」は、日本特許法における「その発明の属する技術の分野に

における通常の知識を有する者」, 即ち「当業者」に相当するものであり, 以下, 「当業者」という。以上の規定により, 国家知識産権局は, 実用新案の進歩性を判断するとき考慮する技術分野の範囲及び引用する公知技術の数を制限することにより, 発明の進歩性と判断基準における相違を実務に反映しようとしている。実用新案専利の進歩性は無効審判及びその審決取消訴訟において判断される。専利法第45条の規定によれば, 進歩性等の専利要件を満たさない実用新案専利に対して, 何人も専利復審委員会に無効審判を請求することができる<sup>6)</sup>。更に, 第46条第2項規定によれば, 専利復審委員会の審決に不服があるときは, 人民法院に審決取消訴訟を請求することができる<sup>7)</sup>。

中国の裁判制度は4級2審制である。即ち, 裁判所は, 最高人民法院, 高級人民法院, 中級人民法院及び基層人民法院の4級に分けられる。審決取消訴訟は, 北京市第一中級人民法院の専属管轄になっている。北京市第一中級人民法院(以下, 「一審法院」という)の第一審判決に不服があるときは, 上級法院である北京市高級人民法院に上訴することができる。北京市高級人民法院(以下, 「二審法院」という)の第二審判決が終審判決となり, 判決が確定される。第二審確定判決に再審事由がある場合, 中国「行政訴訟法」第62条規定により, 当事者が同北京市高級人民法院又は最高人民法院(以下, 「最高法院」という)に再審を請求することができる<sup>8)</sup>。なお, 第4章で紹介する事例1は, 再審が請求され最高法院より裁定された事案であり, 他の事例は全て北京市高級人民法院より

終審判決が下された事案である。

### 3. 統計調査

上述した実用新案の進歩性判断基準の運用状況を知るため, 特に, 無効審判と審決取消訴訟における基準の運用の整合性を確認するために, 無効審判が請求され, 且つ審決取消訴訟の二審まで争い, 二審法院により確定判決が下された判例のみピックアップして調査した。判例は, 北京大学が運営している法律情報検索サイトであって, 中国で最大の判例データベースであると言われている「北大法宝」から検索した。2008年から2012年まで, 実用新案専利の無効審判にかかる審決取消訴訟であって, 二審法院が確定判決を下した判例を検索した結果, 309件がヒットしたので, それについて調査した。

309件の事例のうち, 無効理由に「進歩性」を含む事案は277件あり, 89.6%を占める。即ち, 実用新案の無効審判の約9割は進歩性を理由に請求されたものである。これは, 進歩性の判断基準及びその運用状況が実用新案権の安定性を左右する最も重要な要素であることを示す。

進歩性に関係する277件の事例のうち, 二審法院が審決を維持すべき旨の判決を下し, 無効審判の審決が確定した事案は225件(81.2%)ある。そのうち, 実用新案権を維持する審決は79件, 35.1%を占め, 実用新案権を全部無効とする審決は107件, 47.6%を占め, 部分無効とする審決は39件, 17.3%となっている。このデータから, 無効審判において, 3割以上の実用新案専利権が存続していることが分かった。

一方, 審決を取消すべき旨の判決が下された

表1 無効審判において請求項1の進歩性を否定した引用文献の数

	1引例の 事案	2引例の 事案	3引例の 事案	4引例の 事案	5以上の引 例の事案	合計
事案数	62	70	11	2	0	145
%	42.7	48.3	7.6	1.4	0.0	100

事案においても、審判の手續に瑕疵がある理由で審決を取消した例も多く、全てが進歩性判断において法院が専利復審委員会と異なる判断をしたわけではない。従って、進歩性判断において法院が専利復審委員会と同じ見解を持つ事案の割合は上記の81.2%よりもっと高いことが考えられる。

表1は、請求項1の進歩性が否定された無効審判において、請求項1の進歩性を否定するために引用された公知技術の数を調べた結果である。調査対象のうち、請求項1の進歩性が否定された無効審判は145件あった。そのうち、1件又は2件の公知技術を引用して進歩性を否定した事案は132件あり、91%に上る。即ち、殆どの無効審判は2件以下の公知技術を引用して請求されたことになるが、3件以上の公知技術を引用した事案も1割近く存在する。

次に、調査した案件から2つの事例を紹介する。

## 4. 事例 1

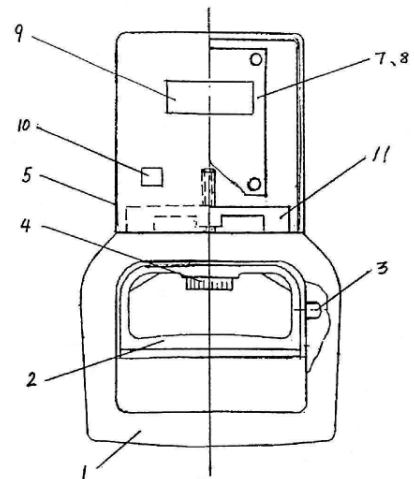
### 4.1 無効審判

1997年5月28日、JとCが「握力計」という名称で実用新案専利を出願し（出願番号：97216613.0）、1998年9月23日に、実用新案専利権を取得した。以下、本事例の紹介において、当該実用新案専利を「本件実用新案専利」又は「本件専利」という。本件実用新案専利には6つの請求項があり、請求項1だけが独立請求項で、他は全て従属請求項である。

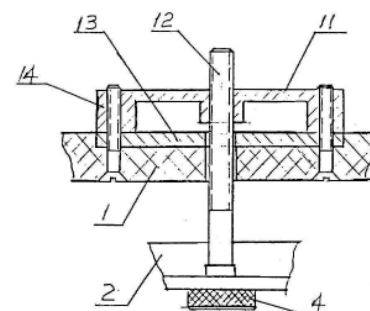
本件専利に係る請求項1には、次のように記載されている（図1参照）。

「外握柄（1）と、外握柄内に設けられる内握柄（2）と、内握柄と連結される測力センサー（11）と、外殻（5）内に設けられる検測表示装置（7,8）とを備える握力計において、前記測力センサーが複数の凸台を有する弾性体梁（14）であり、

前記測力センサーが握り距離調整装置（4）を通じて前記内握柄と連結されること、を特徴とする握力計。」



全体構成図



主要部の拡大図

図1 事例1の本件専利に係る握力計

2008年4月28日、Zが、本件専利について、進歩性要件を満たさない等の理由により無効審判を請求し、6件の証拠を提出した。その後も5件の証拠を追加提出して、計11件の証拠を提出した。

専利復審委員会は、審理を通じて、次のような見解を示した。

証拠7（日本国公開特許公報昭60-207640）は、体力測定器を開示している（図2参照）。…本件専利請求項1に係る技術方案を証拠7に開示された内容と比較すると、次の点において相違

する。(1) 本件専利請求項1における測力センサーが、複数の凸台を有する弾性体梁であるのに対して、証拠7においては、圧縮スプリング(5)、圧縮板(6)、ラックレバー(9)、ラック(10)、ロータリーエンコーダー(11)、ピニオン(12)等からなる全体構造により測力センサーの機能を果たす。(2) 本件専利請求項1における検測表示装置が外殻内に設けられるが、証拠7には表示装置の取り付け位置が明確に記載されていない。

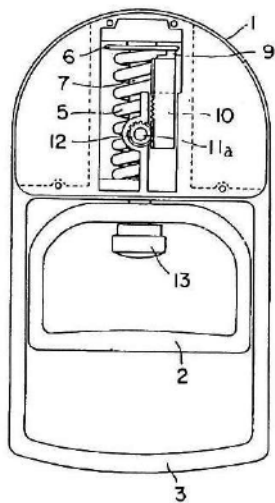


図2 事例1の証拠7に係る体力測定器

証拠2(中国実用新案専利, 授権公告番号: CN2234609Y)は、ポータブルデジタル表示式電子秤を開示している(図3参照)。…証拠2には、既に、垂直に下に伸びる三つの脚状構造を有するM形センサー(10)が開示されており、当該M形センサーが金属弾性体より加工されたものなので、必然的に弾性を有する。これは、本件専利の「測力センサーが複数の凸台を有する弾性体梁である」という内容を開示したことに相当する。なお、証拠2における表示器(2)及びその表示器を駆動する電気回路デバイス(7)は、本件専利において外殻内に設けられる検測表示装置を開示したことに相当する。即ち、

上述した相違点(1)と(2)は全て証拠2により開示されており、且つ証拠2が本件専利及び証拠7と共に測力装置技術分野に属する。…従って、当該分野の技術者が、証拠7に基づいて、証拠2におけるM形センサーをもって証拠7において測力センサーの機能を果たす各部品を取り替え、且つ表示装置を外殻内に設けて、本件専利の請求項1に係る技術方案を得ることは極めて容易に想到することができる。即ち、証拠7と証拠2を組合せることによって本件専利の請求項1の技術方案を得ることは、当業者にとって自明なことである。よって、請求項1は証拠7と証拠2の組み合わせに対して進歩性を有しない。

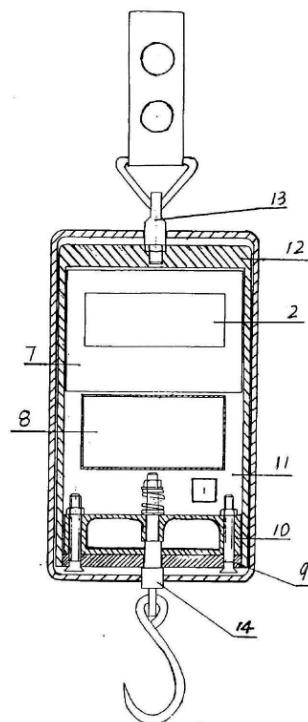


図3 事例1の証拠2に係る電子秤

また、専利復審委員会は、請求項2から請求項6までの従属請求項についても、それぞれ付加された技術的特徴が証拠7若しくは証拠2に開示されているとして、2008年11月6日に、全ての請求項に係る専利権を無効にする第12613

号審決を下した。以下、本事例の紹介において「本件審決」という。

#### 4. 2 審決取消訴訟

JとCは、本件審決を不服として、北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起したが、審決維持の判決が下されたので（案件番号：(2009)一中行初字第466号）、北京市高级人民法院に上訴した（案件番号：(2010)高行終字第811号）。上訴理由の一つは、「証拠2が本件専利と同じ技術分野に属するとし、且つこれを根拠に本件専利が進歩性を有しないと認定した本件審決には、事実根拠が欠ける」というものであった。

二審法院は、本件の争点が「本件専利と証拠2が同じ技術分野に属するとし、且つこれを根拠に本件専利の進歩性を否定した、本件審決の認定が正しいか否かにある」としたうえで、次のように判示した。

実用新案専利の進歩性有無を判断するには、通常、当該実用新案専利が属する技術分野に重点を置いて考慮する。本件において、本件実用新案専利は、保護を求めるのが握力計であり、解決しようとする技術課題は、計測が正確、構造が簡単、操作が便利な握力計を提供することである。証拠2が開示したのは、ポータブルデジタル表示式電子秤であり、重力を測る装置である。両者の発明目的にも、センサーが受ける力の方向にも差異があり、異なる技術分野に属する。当分野の技術者は、他の技術分野のセンサーを当分野に利用することを容易に想到することができない。従って、本件審決が証拠7と、本件専利と同一技術分野ではない証拠2を組み合わせ、本件専利の進歩性を否定したことは、事実認定の誤りである。一審判決が本件専利と証拠2を同じ技術分野に属すると認定し、且つそれに基づいて下した本件審決維持の判決は誤りである。

二審法院は、次のとおり判決した。

一、北京市第一中級人民法院の(2009)一中行初字第466号行政判決を取消す；二、専利復審委員会の第12613号無効審決を取消す；三、専利復審委員会は本件無効審判請求について改めて審決を行う。

#### 4. 3 再 審

専利復審委員会は、二審判決における事実認定が不明確で、法律適用に誤りがあるとして、最高法院に再審を請求した（案件番号：(2011)知行字第19号）。

2012年1月19日、最高法院は、次のように判示して、専利復審委員会の再審請求を却下した。

専利法が規定した実用新案専利の進歩性基準は発明専利の進歩性基準より低い。発明創作の進歩性有無の判断は、当業者の知識と能力に基づいて、発明創作の技術方案を公知技術と対比して判断しなければならない。発明専利と実用新案専利の進歩性基準が異なるので、技術対比時に考慮する公知技術の分野においても違いがあるべきである。これは発明専利と実用新案専利の進歩性基準の差を表す重要な一面である。

技術分野とは、保護が求められる発明若しくは実用新案の技術方案が属する若しくは利用される具体的な技術分野を指すべきであり、上位若しくは隣接する技術分野でもなく、発明若しくは実用新案そのものでもない。本件専利が「握力計」という名称の実用新案専利であるので、進歩性有無を判断するには、まず握力計が属する技術分野、関連する技術分野及び近い技術分野を特定しなければならない。技術分野の特定は、特許請求の範囲により限定された内容を基準にしなければならず、通常、専利の保護対象の名称に基づき、技術方案が実現する技術機能及び用途も考え合わせて特定する。国際特許分類表において、専利が位置する最も深い階層は、その技術分野の特定の参考になる。近い技術分

野とは、通常、実用新案専利製品の機能及び具体的用途が近い分野を指す。関連する技術分野とは、通常、実用新案専利が最も近い公知技術と相違する技術的特徴が利用される機能の分野を指す。本件実用新案専利の技術機能が測力装置に属し、具体的用途が人間の手の握力を測ることである。

技術分野範囲の画定は専利に求める進歩性のレベルと密接に関連する。実用新案専利に求める進歩性の基準が比較的低いことを考えると、その進歩性を評価するとき、考慮すべき公知技術分野の範囲は比較的狭くすべきであり、通常、当該実用新案専利が属する技術分野の公知技術に重点を置いて対比すべきである。但し、公知技術に既に明確な技術的示唆があり、当該分野の技術者が近い技術分野若しくは関連する技術分野から関連の技術的手段を探り出すように促されている場合には、近い技術分野若しくは関連する技術分野の公知技術を考慮することもできる。明確な技術的示唆とは、明確に公知技術に記載されている技術的示唆、又は当該分野の技術者が公知技術から直接的に、疑いなく特定できる技術的示唆を指す。

本件において、本件専利の請求項1にかかる技術方案は、最も近い公知技術である証拠7(体力測定器)に開示された内容と対比して、相違する技術的特徴は測力センサーが異なる点にあり、測力センサー装置は本件専利と関連する技術分野に属する。専利復審委員会は、測力センサーの進歩性を評価するために、証拠2(重力測定に用いるポータブルデジタル表示式電子秤)を考慮して、その測力センサーを本件専利のセンサーと対比した。握力計と電子秤とも測力装置であるが、両者はそれぞれ異なる特定の用途がある。なお、重力を人の握力と比較すると、力がかかる対象も異なり、力がかかる方向も異なる。重力は単純に下方に向くが、人手の握力は単純に下方に向くのではなく、四方から

中心に向く。従って、両者は同じ技術分野に属しない。但し、本件専利とポータブルデジタル表示式電子秤の機能は同じであり、用途が近い、両者の測力センサーの測力原理が基本的に同じであるので、ポータブルデジタル表示式電子秤を本件専利の近い技術分野とみなすことができる。しかし、公知技術には明確な技術的示唆が示されなかったので、専利復審委員会が本件実用新案専利の進歩性の評価に当たって、ポータブルデジタル表示式電子秤の測力センサーを考慮したことは、法律適用の誤りに該当する。

## 5. 事例 2

### 5.1 無効審判

2008年4月3日、Wが「棒材用ショットブラスト装置」という名称で実用新案専利を出願し(出願番号:200820019955.1)、同年12月24日に、実用新案専利権を取得した。以下、本事例の紹介において、当該実用新案専利を「本件実用新案専利」又は「本件専利」という。本件実用新案専利は10の請求項があり、請求項1だけが独立請求項で、他は全て従属請求項である。

本件専利に係る請求項1には、「投射機(1)と、研掃室(2)と、複数の輸送ローラ(3)からなるローラコンベヤ(13)と、下部スクリュウコンベヤ(4)と、リフト機構(5)と、セパレータ(6)と、除塵装置(10)とを含む棒材用ショットブラスト装置において、前記輸送ローラがV型ローラであり、前記投射機が全て前記研掃室の頂部に設けられること、を特徴とする棒材用ショットブラスト装置。」と記載されている(図4参照)。

更に、請求項2には、「請求項1に記載の棒材用ショットブラスト装置であって、前記輸送ローラ(3)の軸線と棒材の輸送方向となす角度( $\alpha$ )は $45^{\circ}$ ~ $65^{\circ}$ 範囲にある、ことを特徴とする」と記載されている。



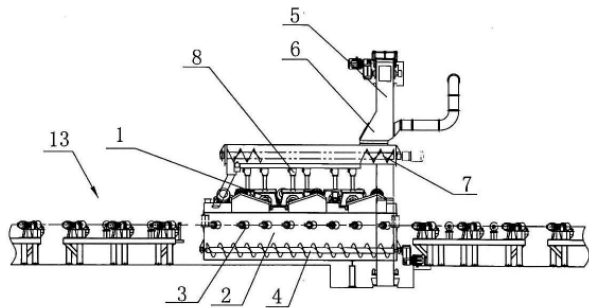


図4 事例2の本件専利に係る棒材用ショットブラスト装置

2009年11月11日、X社が、本件専利について、進歩性要件を満たさない等の理由により無効審判を請求し、5件の証拠を提出した。無効審判において、専利復審委員会は、審理を通じて、次のような見解を示した。

本件専利は、輸送ローラ(3)にV型の溝を設け、且つ輸送ローラ(3)の軸線を棒材の輸送方向に傾斜するように設置したことによって、輸送ローラ(3)の回転のもとで、棒材を前進させながら自転させることができるので、投射機(1)を研掃室(2)の頂部に集中的に設けることができ、機械全体の構造をコンパクトにすることができるほか、均一な研掃効果が得られる。

証拠3(日本国実用新案公報昭55-54654)はローラコンベヤ用ローラを開示している(図5参照)。鼓型ローラ(1a)(本件専利のV型輸送ローラ(3)に対応)を丸棒(イ)の進行方向に対して直角に交差しないように配置したローラコンベヤを使用して、丸棒(イ)に自転運動を与えながら搬送を行い、1台の投射装置(3a)(本件専利の投射機(1)に対応)により処理を行う。証拠3の図2(本文の図5)から、複数の鼓型ローラ(1a)により棒材のローラコンベヤが構成されており、投射装置(3a)がローラコンベヤの上方に設置されていることが分かる。本件専利の請求項1が証拠3と異なる技術的特徴は、研掃室と、下部スクリュウコンベヤ

と、リフト機構と、セパレータと、除塵装置とを有すること、及び前記投射機が全て前記研掃室の頂部に設けられることにある。但し、上述の未開示の構成部分は全て公知ショットブラスト装置において通常配備される構成部分である。

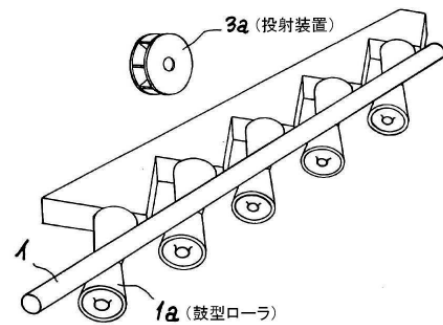


図5 事例2の証拠3に開示されたショットブラスト装置のローラコンベヤ

証拠2(日本国公開特許公報特開昭51-42191)は棒状材研掃用ショットブラスト装置を開示しており、…(図6参照)。証拠2は、本件専利の請求項1における研掃室(2)と、下部スクリュウコンベヤ(4)と、リフト機構(5)とを開示しているが、セパレータと、除塵装置を開示していない。証拠2に開示された研掃室に、証拠3に開示された投射機をローラコンベヤの上方に設ける特徴を組み合わせると、当業者が研掃室の頂部に投射機を設けることを容易に想到できる。

証拠1(日本国公開特許公報特開2002-239627)は線材のディスクケーシング方法、ディスクケーシング装置及びショットブラスト装置を開示しており(図7参照)、そのうちショットブラスト装置(2)がショットセパレータ(B)と除塵装置(図示せず)を含む。

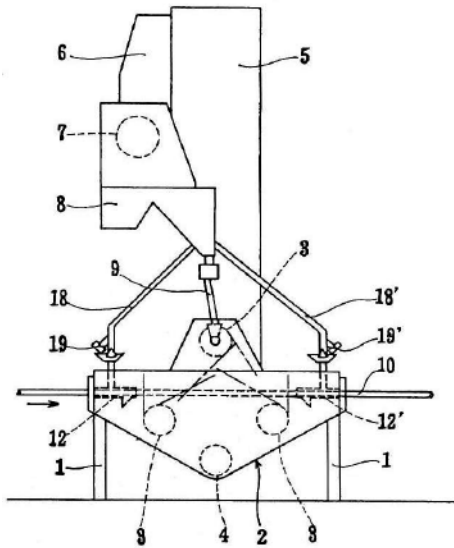


図6 事例2の証拠2に係るショットブラスト装置

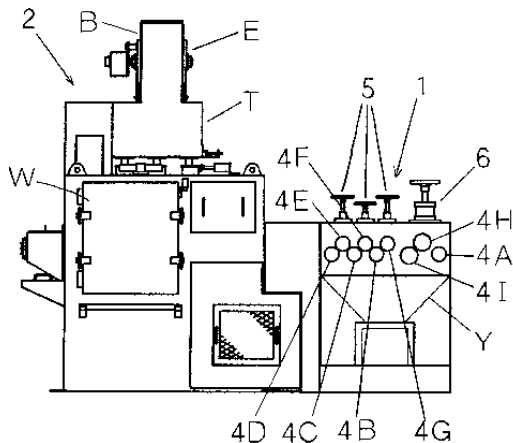


図7 事例2の証拠1に係るショットブラスト装置

本件専利の請求項1にかかる棒材用ショットブラスト装置は、証拠3が開示した内容の基に、公知のショットブラスト装置に常用される構成を単なる寄せ集めたことにより出来上がった技術方案である。証拠1、証拠2及び証拠3は全てショットブラスト装置に関わるものであり、三者の組み合わせが本件専利請求項1の全ての技術的特徴を開示している。よって、請求項1は専利法第22条第3項規定の進歩性を有しない。

なお、専利復審委員会は、請求項2から請求項10に記載された技術的特徴も各証拠に開示等

されたものとして、2010年3月19日、全ての請求項にかかる専利権を無効にする第14814号審決を下した。

## 5.2 審決取消訴訟

専利権者Wは、不服として北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起した（案件番号：(2010)一中知行初字第3234号）。訴訟において、Wは「第14814号審決において、3件の引用文献を使用して本件専利の請求項1の進歩性を否定した判断は、実用新案専利の進歩性を評価するのに使用すべき引用文献の数を超えている。なお、本件専利は公知技術の単なる寄せ集めではなく、要素変更の発明創作に属する」と主張した。

それについて、一審法院は次のように判示した。

本件専利の請求項1における投射機、研掃室、ローラコンベヤと、下部スクリーコンベヤ等の装置が、証拠1、2、3において既に全て開示されており、本技術分野の常用構成に属し、投射機を研掃室の頂部に設けることも公知技術において明確な示唆が与えられた技術方案である。なお、本件専利の請求項1における上述の構成の組み合わせは、他の予測できない技術的效果をもたらした訳でもない。よって、請求項1は公知技術の単なる寄せ集めに該当し、第14814号審決が使用した引用文献の数が「審査指南」第四部分第六章第4節における「公知技術の数」に関する規定に符合する。

一審法院は第14814号審決を維持する判決を下した。

2012年2月13日、専利権者Wは、不服として北京市高級人民法院に上訴した（案件番号：(2012)高行終字第362号）。上訴審において、Wは「第14814号審決において3件の引用文献を使用して本件専利の進歩性を否定したことが「審査指南」の規定を違反していない、という

一審法院の認定は誤りである」と主張した。それについて、二審法院は次のように判示した。

「審査指南」第四部分第六章は次のように規定している。實用新案專利については、通常、1件若しくは2件の公知技術を引用して進歩性を評価することができる。公知技術の「単なる寄せ集め」から成る實用新案專利については、状況に応じて多数の公知技術を引用して進歩性を評価することができる。

証拠3が、…ローラコンベヤ、…投射機が輸送ローラの上方に設けられることを開示しており、証拠2が、研掃室、下部スクリーンコンベヤ及びリフト機構を開示しており、証拠1が、ショットセパレータと除塵装置を含むショットブラスト装置を開示している状況において、上述の技術問題を解決するために、証拠3のローラコンベヤを研掃室と単純に組み合わせて、証拠3の投射機を研掃室の頂部に設け、同時に下部スクリーンコンベヤ、リフト機構、セパレータ及び除塵装置等常用構成を合わせて設置することは、当業者にとって容易に想到できる。よって、專利復審委員会が、(請求項1にかかる技術方案が)証拠1と2における研掃室、下部スクリーンコンベヤ、リフト機構、セパレータ及び除塵装置と、証拠3との単なる寄せ集めにより実現できると判断し、この状況において、証拠3の投射機を研掃室の頂部に設けることが当業者にとって容易に想到できると判断したことは、不当ではない。一審法院のこれについての記述に不適切な部分があるが、証拠1, 2, 3を組み合わせて本件專利請求項1の進歩性を否定できるという認定は、專利復審委員会の認定と異なることはない。

2012年11月16日、二審法院は、Wの上訴を棄却し、一審判決を維持する終審判決を下した。

## 6. 考 察

### 6. 1 「公知技術の分野」について

前述した統計結果は、進歩性に関する事案のうち、8割以上の事案において、法院は基本的に專利復審委員会と同じ判断をしたことを示す。それは、法院も基本的に審査指南の規定した判断基準に従って、實用新案專利的進歩性を判断していることを表す。

事例1は、實用新案專利的進歩性を判断する場合に考慮できる公知技術の分野の範囲、及び引用した公知技術の属する技術分野の確定を争った事例である。專利復審委員会と一審法院は、証拠2が証拠7と共に本件にかかる實用新案專利と同じ技術分野に属すると判断して、証拠7と証拠2を引用して本件實用新案專利的進歩性を否定した。二審法院は、專利権者の主張を認め、証拠2が本件實用新案專利と異なる技術分野に属すると認定して、その同一技術分野に属しない証拠2を証拠7と組み合わせて本件實用新案專利的進歩性を否定することが事実認定の誤りとして、無効審決を取消す判決を下した。

中国では、無効審判の審決取消訴訟において、審決を下した專利復審委員会が当事者の一方となる。その專利復審委員会が請求した再審では、最高法院は、証拠2が本件實用新案專利に近い技術分野に見なせると認定したものの、証拠2には明確な技術的示唆がないので、本件實用新案專利的進歩性を判断するとき、証拠2を考慮したことが法律適用の誤りとして、再審請求を退けた。

第2章で紹介した審査指南第四部分第六章第4節(1)において、實用新案專利的進歩性評価について、「通常、当該實用新案專利的属する技術分野に重点を置いて考慮する。但し、公知技術に明確な示唆がある場合、…その近い技術分野若しくは関連する技術分野を考慮するこ

とができる。」と規定されている。それは、最高法院の裁定書にも述べられたように、「実用新案專利に求める進歩性の基準が比較的低いことを考えると、その進歩性を評価するとき、考慮すべき公知技術分野の範囲は比較的狭くすべきであり」という考えに基づくものである。最高法院の裁定は、上述した審査指南の文言をほぼそのまま裁定書に使い、それに従って、本件実用新案專利の進歩性を判断するに当たって、公知技術に明確な示唆がないので、考慮できる公知技術の分野の範囲を近い技術分野に属する証拠2に広げるべきではないという見解を示したものである。

なお、最高法院は、「明確な技術的示唆」について、「明確に公知技術に記載されている技術的示唆、又は当該分野の技術者が公知技術から直接的に、疑いなく特定できる技術的示唆を指す」との解釈を示した。更に、「近い技術分野」については、「通常、実用新案專利製品の機能及び具体的用途が近い分野を指す」と解釈し、「関連する技術分野」については、「通常、実用新案專利が最も近い公知技術と相違する技術的特徴が利用される機能の分野を指す」と解釈している。これらの解釈が今後の技術分野の判断に大きな影響を及ぼすことが考えられる。

無効審判と一審訴訟において、專利復審委員会と一審法院は、審査指南の規定を無視したわけではなく、証拠2が属する技術分野の判断において、本件実用新案專利と同じ技術分野と認定した結果、二審法院及び最高法院と全く異なる結論に至ったわけである。

また、この事例からも分かるように、公知技術の技術分野の判断は決して容易ではない。言い換えると、当事者は無効審判及び審決取消訴訟において、引用された公知技術の技術分野について争う余地がある。特に、本事例のように、実用新案專利の場合には、その判断結果が運命の分かれるところになることがある。

実用新案專利と異なり、發明專利の場合には、審査指南第四部分第六章第4節(1)の規定によれば、「当該發明專利の属する技術分野のみならず、それに近い技術分野若しくは関連する技術分野、及び、当該發明により解決しようとする技術的課題に促され当該分野の技術者が技術的手段を探り出すために考えられる他の技術分野も考慮すべきである」とされている。従って、もし本件專利が發明專利であったならば、無効にされたに違いないと思われる。

この事例は、進歩性判断において、引用する公知技術の分野の範囲の違いにより、發明と実用新案の判断基準に差をつける審査指南の規定が実務で運用された代表的な事例である。

## 6.2 「公知技術の数」について

前述した統計結果によると、請求項1の進歩性が否定された無効審判の9割以上は、審査指南第四部分第六章第4節(2)に規定された原則に従って、2件以下の公知技術を引用して進歩性を否定しているが、3件以上の公知技術を引用した事案も1割近く存在する。

事例2は、3件の公知技術を引用して実用新案專利権を無効にした事例である。專利復審委員会、一審法院及び二審法院の何れも、本件專利が「単なる寄せ集め」に該当するとして、3件の公知技術を引用して進歩性を否定する判断を下した。特に、一審と二審の判決文には、直接審査指南の前述した規定を引用して法院の判断を示した。

「単なる寄せ集め」については、審査指南の実用新案の進歩性判断に関する部分において何ら定義もないが、審査指南第二部分第四章の發明の進歩性に関する規定における第4.2節「組合せ發明」の部分において、次のような記載がある。

「保護が求められる發明は、幾つかの既知の製品若しくは方法を組合せたもの又は繋ぎ合わ

せたものであり、各部分がそれぞれ通常の方法で機能しており、且つ全体の技術的效果が各組合せ部分の効果の総和で、組合せ後の各技術的特徴が互いに機能的に相互作用関係を有せず、単なる寄せ集めに過ぎない場合、この組合せ発明は進歩性を有しない。」

この記載から、「単なる寄せ集め」は、幾つかの公知製品等を組合せて構成する組合せ発明（又は実用新案）であって、各構成部分がそれぞれ通常の方法で機能し、互いに機能的に作用しておらず、各構成部分の効果の総和以上の新しい効果を有しないものと理解してよからう。事例2の一審判決では、「他の予測できない技術的效果をもたらしていない」ことも、単なる寄せ集めと判断した理由の一つにしていたが、他の事例の判決においても度々見られる。そうすると、審査指南において、実用新案専利の進歩性判断について、引用する公知技術の数を制限したものの、組合せ実用新案については、各構成部分の効果の総和以上の新しい効果がなければ、基本的に、件数の制限を受けず多数の公知技術を引用して、無効審判を請求することができる。それに対して、防御する実用新案権者側は、組合せ後の新しい効果を主張することが極めて重要となる。

なお、引用する技術が「公知常識」である場合、通常、その公知常識が引用する公知技術の数に入らない。即ち、「単なる寄せ集め」ではなくても、2件以下の公知技術と多数の公知常識を引用して、実用新案専利を無効にすることができる。そのような事例として、案件番号(2011)高行終字第1273号の判例がある。この事案では、専利復審委員会は、公知技術として中国実用新案専利授權公報である文献2と文献3を引用したほか、公知常識を証明する文献8を引用して対象の実用新案権を無効にする第14986審決を下した。そして、審決取消訴訟において、一審と二審とも審決維持の判決を下した。

「公知常識」としては、審査指南第二部分第四章の発明の進歩性に関する規定における第3.2.1.1節「判断方法」の部分において、「例えば、当該分野における改めて特定した技術課題を解決する慣用手段、又は教科書若しくは工具書籍等に開示された改めて特定した技術課題を解決する技術手段」等を例示している。ここでいう「工具書籍」は、辞書、百科事典等、他の書物を読む際に補助的に使われる書物を指す。なお、審査指南第四部分第八章「無効審判手続における証拠問題についての規定」の第4.3.3節「公知常識」において、「ある技術手段が当該分野の公知常識であると主張する当事者は、その主張について挙証責任を負う。…当事者は、教科書、若しくは技術辞典、技術ハンドブック等の工具書籍に記載された技術内容をもって、ある技術手段が当該分野の公知常識であることを証明することができる」と規定されている。上述した事案において、公知常識を証明する文献8は「機械工程ハンドブック」であった。

## 7. おわりに

以上により、無効審判の審決取消訴訟において、実用新案専利の進歩性については、法院も基本的に審査指南と同じ考え方に基づいて判断していることが明らかになった。

国家知識産権局のレポート「中国実用新案専利制度の発展状況」において、2002年から2011年までの間、権利授与した実用新案は166.7万件に上ると報告されている。なお、同時期に、専利復審委員会が受理した実用新案専利の無効審判は計10,044件であり、審決が確定した無効審判は9,532件である。そのうち、完全無効と部分無効の審決が下された案件数対授権した案件数の比率は0.27%であり、これは中国の実用新案専利権の安定性がいいことを表す、と報告されている<sup>9)</sup>。

前述したように、実用新案専利に関する無効

審判の約9割は進歩性に関する。その進歩性判断において、実用新案の場合は、通常、発明に比べて、考慮する技術分野の範囲及び引用する公知技術の数が制限されている。実体審査を経ずに授与される実用新案専利権もかなり安定している最大の理由は、その判断基準の違いにあると考えられる。

権利取得が簡単で、比較的安定である実用新案専利は活用する価値が十分にある。なお、進歩性判断基準を良く理解して、自己の利益を守るためにそれを活用すべきである。例えば、権利者であれば、無効審判で、引用された技術が異なる技術分野に属し、公知技術に明確な示唆がないとして、その技術を引用することができないと主張することができる。一方、無効審判を請求する側であれば、当然2件以下の公知技術を引用して審判を請求したほうが、審理がよりスムーズに進むことが考えられるが、もし3件以上の技術を引用しなければならない場合でも、審査基準の例外を利用して、対象実用新案が単なる寄せ集めであることを主張するか、引用技術が公知常識であると立証して、多数の技術を引用して攻撃することができる。本稿は、中国の実用新案制度を利用している方又は利用しようとしている方の一助となれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 中華人民共和国国家知識産権局, 2012年12月国家知識産権局専利業務工作及び綜合管理統計月報, 2013年1月9日

- 2) 中華人民共和国国家知識産権局, 中華人民共和国国家知識産権局2011年度報告
- 3) 専利法第61条第2項: 専利権侵害紛争が実用新案専利又は意匠専利にかかる場合, 人民法院又は専利業務を管理する部門は, 専利権侵害紛争を審理し, 処理する証拠として, 専利権者若しくは利害関係人に対して, 国務院専利行政部門が関連する実用新案若しくは意匠について検索, 分析, 評価を行った後作成した専利権評価報告を提出することを要求することができる。
- 4) 「特許出願 中国で拡大」, 日本経済新聞 2012年3月30日
- 5) 尹新天, 中国専利法詳解, pp.261~266, 2011年3月, 知識産権出版社
- 6) 専利法第45条: 国務院専利行政部門が専利権の付与を公告した日から, いかなる部門又は個人も, 当該専利権の付与が本法の関連規定に符合しないと認めた場合, 専利復審委員会に当該専利権の無効を宣告することを請求することができる。
- 7) 専利法第46条第2項: 専利復審委員会の専利権無効宣告又は専利権維持の決定に対して不服がある場合, その通知を受領した日から三月以内に人民法院に起訴することができる。人民法院は, 無効宣告請求手続の他方の当事者に, 第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
- 8) 行政訴訟法第62条: 当事者は, 既に確定した判決, 裁定について, 確かな誤りがあると認めた場合, 元の人民法院又は一級上の人民法院に訴えることができる。但し, 判決, 裁定の執行は停止しない。
- 9) 中華人民共和国国家知識産権局, 中国実用新案専利制度の発展状況, 2012年12月21日

(原稿受領日 2013年2月27日)