

## 2013年度海外研修F5コース報告

——中国知的財産制度・法規の研修——

2013年度海外研修団 (F5)\*



**抄録** 日本知的財産協会（JIPA）海外研修F5コースは、2006年度より実施し、今回で5回目の開催となった。現地研修でお世話になった現地事務所、現地進出企業の方々をはじめ、多くの関係者の御協力により本研修は成功裡に終えることができた。

### 目次

1. はじめに
2. 研修内容
  2. 1 事前研修
  2. 2 現地研修
  2. 3 事後研修
3. 現地研修各論
  3. 1 職務発明
  3. 2 技術移転

3. 3 権利無効化
3. 4 中国国内の権利流通
3. 5 実用新案の活用
3. 6 特許・実用新案の訴訟・判決額
3. 7 権利侵害を見つけたときの選択肢
3. 8 インターネット証拠
4. おわりに

\* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F5 ('13)

## 1. はじめに

2013年の中国の経済成長率（推定値）は7%台とされ、高水準を維持している。その経済成長と同様に、中国における発明専利の出願件数も急増しており、2010年に日本を抜いたのち、2011年、2012年と米国をも上回り、2年連続世界第一位となった。同様に、中国の専利権（発明・実用新案・意匠）侵害訴訟件数も増え続け、2012年には9,000件を超え、今後の中国の知的財産動向が注目される。本研修は、現地研修を主要な活動とし、その事前研修と事後研修とを併せ、中国の知的財産に関する理解を深めることを目的としている。

## 2. 研修内容

本研修は、JIPA人材育成委員会第4小委員会によって企画されたF5コース「中国知的財産制度・法規の研修」（滞在型）である。企業20社及び特許業務法人1法人から21名の参加となった。

研修生は、専利・商標の権利化や権利行使、著作権及びその他知的財産全般に関して、分野ごとのグループに属し、グループ間で協力しつつ、各研修生が主体となって研修に臨んだ。本研修は、2013年4月から2014年3月まで、月1回程度の事前研修及び事後研修をJIPAの東京事務所と関西事務所で行い、2013年10月22日から11月6日まで北京市、広東省広州市及び上海市で研修を行った。

### 2.1 事前研修

事前研修は、2013年4月から開始された。主な活動は、講義及びグループ学習であった。講義は、国内外の特許／法律事務所の講師や、JIPA会員企業の元中国駐在員から、中国の知的財産に関する概論についてであった。グループ学習は、各研修生の興味のあるテーマに関し、

グループ毎に文献を収集し、研修生間で情報交換する等、現地研修のための予習を行った。現地代理人及び現地企業駐在員への質問状の作成は、現地訪問時に希望する講義内容を伝え、また質問を事前に投げかけることで、現地研修の学習効果を一層深めるためのものであった。

### 2.2 現地研修

現地研修では、JIPA賛助会員を主とする専利事務所／法律事務所の講師、日本企業の中国駐在員から、中国の知的財産に係る細部に至るまでの講義を受けた。また、国家知識産権局（SIPO）、北京市高級人民法院、広東省知識産権局、審査協力センター（広東）、上海市人民検察院、上海市知識産権局及び上海市第二中級人民法院を訪問し、日本貿易振興機構（JETRO）北京事務所・広州事務所からは現地活動の説明を受けた。さらに、知的財産以外の中国の法律や行政組織に関する概論等についても学ぶ機会があった。

### 2.3 事後研修

事後研修では、事前研修と現地研修を通して得られた成果を再確認するため、本稿の作成及び成果報告会を開催した。

## 3. 現地研修各論

以下、現地研修の講義や機関訪問で知り得た重要と思われる情報について報告する。

### 3.1 職務発明

2010年の専利法実施細則の改正により、従来国有企業に適用されていた職務発明の奨励、報酬の規定が、外資系企業を含めた全ての中国企業においても適用されるようになった。

#### (1) 職務発明の帰属

専利法6条1項では、職務発明を出願する権

利は所属単位（企業）に帰属すると規定されている。従って、日本の特許法とは異なり、職務発明に関する専利を受ける権利とこれに基づいて得られる専利権は、発明者ではなく、所属単体に属することになる。一方、同3項において、所属単位と発明者の間に、権利の帰属について契約がある場合には契約に従うと規定されており、帰属について契約優先の原則となっている。

## (2) 職務発明の発明者への奨励、報酬

専利法16条では、発明に専利権が付与された場合、発明者に奨励を与えなければならない、また発明の実施後には、合理的な報酬を与えなければならないと規定されている。そして、専利法実施細則77条2項では、奨励は1専利につき3,000元を下回ってはならないとされ、同78条では、発明の実施による営業利益から2%を下回らない額を報酬として与えなければならないと規定されている。一方、同実施細則には、奨励と報酬の方式と金額について発明者と契約し、又は就業規則等に規定することができることとされており、ここでも契約優先となっている。以上より中国においては、奨励、報酬金額については下限が規定されているだけであるため、争いを防止するため、予め契約等により定めておくことが望ましいと考えられる。

## (3) 諸地域における奨励、報酬金額の調査

諸地域の形態の異なる企業について、奨励金額と報酬金額を調査した。奨励金額は、地域や企業形態、企業規模には依存せず、権利が付与された際に支払う金額として、発明専利（特許）の場合2,000～10,000元、実用新型専利（実用新案）と外観設計（意匠）の場合500～5,000元に設定している企業が多かった。

この他、企業独自に発明完成時（出願申請時）にも2,000元程度の奨励金を支払っているところや、国内出願のみは2,000元、外国出願をし

た場合は3,000元など、案件の重要度に従って金額に差をつけている企業もあった。

報酬金額は、自社で専利権を使用した際は、専利法実施細則を参照して営業利益の2%と設定している企業が多いこと、専利権を他社へ譲渡した際やライセンスした際の報酬金は、譲渡金額やライセンス金額の10～20%に設定している企業が多いことがわかった。

これらの金額については、最適な額というのは法律上の規定がない。自社の知的財産権の寄与率などを勘案して、妥当と思われる金額を設定するべきであると思われる。

## (4) 職務発明制度をめぐる動向

発明者の合法的な権利保護を目的に、国家知識産権局は「職務発明条例草案」を起草し、2012年末にパブリックコメントを募集した。現在本草案は国務院に提出されたが、採択には未だ至っていない。本草案のポイントは「発明報告制度の導入」「職務発明に対する報酬」「監督検査」にあり、職務発明に係る企業と発明者間の権利、義務、責任、発明者への奨励・報酬を明確に規定することを企業に義務付けている。本草案が採択、立法された場合、企業の負担増が懸念され、今後の動向に注意を払う必要がある。

一方、上海市高级人民法院は2013年6月25日に「職務発明創造の発明者又は設計者の奨励、報酬の紛争審理ガイドライン」を公表し、専利法及び専利法実施細則の規定が抽象的なため解釈が分かれていた点について一定の結論を明示した。本ガイドラインは上海市の人民法院のみと地域限定的に適用されるものだが、他の地域の人民法院において職務発明に係る奨励・報酬の紛争案件を審理する際に参考とされる可能性があり、本ガイドラインの指針は企業にとって極めて意味のあるものといえる。

### 3. 2 技術移転

日本企業が中国企業に特許ライセンス等により技術移転をする場合に問題となるのが技術輸出入管理条例（以下、「本条例」という）である。以下、特許ライセンスを例として問題と対策をまとめる。

なお、本条例は2002年1月1日に施行され、既に10年以上経過しているが、現地調査時点では改正の予定はないようである。

#### (1) 関連条項の整理

本条例は強行規定であり契約で回避することはできないため、注意が必要である。特に問題となるのは、ライセンサーによる保証義務を規定する24条、ライセンシーによるライセンス技術の改良技術の取扱いを規定する27条、そしてその他の制限を定める29条である。

#### (2) ライセンサーによる保証義務（24条）

ライセンサーによる保証義務として最も問題となるのが、ライセンシーが第三者の特許を侵害した場合にライセンサーが責任を負うという規定である（24条3項）。

対策として、まず中国関連会社にライセンスし、当該関連会社から中国企業にサブライセンスすることも考えられる。この場合、本条例が適用される（技術の輸入に該当する）当該関連会社との間では、両社の関係で処理できるため問題は生じず、当該関連会社と中国企業との間は中国内のライセンスとなるため本条例が適用されず保証義務を回避できると考えられる。ただし、当該関連会社の状態（ライセンス技術の使用実績や経営範囲）が問題になるおそれがあることに留意する必要がある。

#### (3) 改良技術の取扱い（29条(3)、27条）

29条(3)では、ライセンシーがライセンサー

から提供された技術を改良すること、またはライセンシーがその改良技術を使用することを制限する条項を契約に含んではならないと規定している。上記のような技術の改良を制限する条項を含む契約は、契約法329条の「違法な技術独占と技術進歩の妨害」に該当し無効である（技術契約紛争案件審理への法律適用の若干問題に関する最高人民法院の解釈 10条(1)）。

27条では、技術輸入契約の有効期間内に改良した成果は、改良した側に帰属すると規定している。従って、ライセンシーが独自に完成した改良技術について、ライセンサーに帰属すると定めた契約は無効であると解される。ただし、ライセンサーが改良技術の完成に尽力した場合は、改良技術を両者共有とすることは可能であると考えられる。

なお、無効となるのは本条例に違反した条項のみであるが、契約書作成の際は、上記規定に留意する必要がある。

#### (4) その他の規制（29条）

29条では前記（3）改良技術の取扱いに関する規定を含めて、表1の7項目の制限を規定している。

表1 技術輸出入管理条例29条

	内容
(1)	技術輸入に不可欠でない付帯条件の受入を要求するもの
(2)	権利満了後／無効確定後にライセンス料の支払い等を要求するもの
(3)	提供された技術を改良し、または改良技術の使用を制限するもの
(4)	ライセンサーの技術と類似／競合関係にある技術の獲得を制限するもの
(5)	原材料等又は設備の購入ルート等を不合理に制限するもの
(6)	製品の生産量、品種又は販売価格を不合理に制限するもの
(7)	ライセンス技術を利用した製品の輸出ルートを不合理に制限するもの

上記条項に規定された内容は、一見するとライセンスにとっては不利な規定に思われる。しかし、本条の趣旨は、弱い立場に置かれやすいライセンスの利益を守るものであり、ライセンスの権利を不当に制限するものではない。

その証拠に (1), (5)~(7)には正当な理由があれば制限に該当しないことが「不合理に」「不可欠でない」という文言で規定されている。

したがって、契約書作成時には、場合付けや条件付けなどを記載し、ライセンスの利益が不合理に逸失するリスクを低減する必要がある。

### 3. 3 権利無効化

#### (1) 情報提供

##### 1) 情報提供等の統計データ

国家知識産権局は情報提供に関する統計データを公開していないため、情報提供件数、審査官の採用割合、及び拒絶理由に採用した条文の割合等は不明である。

##### 2) 情報提供の活用方法

専利法実施細則48条では、「発明専利出願の公開日から専利権付与の公告日前まで、何人も専利法に合致していない発明専利出願に対して国務院の専利行政部門に意見を提出し、且つ理由を説明することができる。」と規定されているが、認可通知が発送された後に提出した情報提供は考慮されない。情報提供は実体審査の段階に入ってから3ヶ月以内のできるだけ早い時期で、審査官が検索と審査を行う前に提出する必要がある。

##### 3) 情報提供書面の書き方の留意点

国家知識産権局の公式ウェブサイト (<http://www.sipo.gov.cn/bgxz/>)にある「意見陳述書」の書式を用いる。意見陳述書を作成する際には、簡単かつ明確に理由と法律根拠を記載し、対象出願と引用文献との対比表を作成することが有効のようである。

#### 4) 証拠の留意点

証拠として提出する文献は、特許文献あるいは正式に発行された出版物が好ましい。外国語証拠、特に英語以外の証拠であれば、その中国語訳（少なくとも関連部分の訳文）を提出したほうがよい。

#### 5) 情報提供と無効宣告請求との使い分け

情報提供者のメリットは、費用が低額なことである。デメリットとしては、出願人が補正し欠陥を克服し得る可能性があること、情報提供者に、審査に利用されたか否かのフィードバックが無いことである。

一方、無効宣告請求についての詳細は後記するが、そのメリットとして、請求項の補正が制限されており、情報提供と比較して請求項を無効にし易いことである。デメリットとしては、費用が高額になることである。

具体的な使い分けとして、対象特許の特許請求の範囲がなんらかの減縮補正されたとしても自社製品が完全に包含されることが予想される場合には、補正の制限がある無効宣告請求を行う、対象特許が減縮補正され自社製品が回避できる場合には、情報提供を行う、との意見もある。

#### 6) 情報提供者の記載

情報提供者の名前の真実性について、審査官は判断しない。そのため、身分を明かしたくない場合には、匿名で情報提供をしても、それ自体は審査官の判断に影響を与えることはない。

#### 7) 情報提供の確認方法について

国家知識産権局は出願人に情報提供があったことを通知しない。そのため、出願人は情報提供を受けたことを確認できない。また、出願包袋にも情報提供の内容は含まれていない為、内容を確認することはできない。

但し、国家知識産権局中国特許照会システム (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>)には、書類提出の記録が掲載されており、出願人が関与していない書類提出記録があれば、出願人は、第三者

が情報提供したと推測することはできる。

## (2) 特許無効宣告請求

### 1) 照会システムについて

出願日が2010年2月10日以降の特許出願については、中国特許照会システムにより、審査意見通知等（官庁が発行したもの）が閲覧できる。しかし、出願人または第三者が提出した書類（出願人の意見陳述など）は閲覧できない。

なお、出願日が2010年2月9日までの特許出願については、国家知識産権局の特許審査プロセスのサービス窓口にて特許出願資料調査手続きを行えば入手可能である。（<http://www.sipo.gov.cn/ztlz/query/>）

### 2) 証拠について

無効宣告請求時に提出する証拠について、留意事項を以下に記載する。

#### ・請求人の立証時期（証拠提出時期）

無効宣告請求の請求人は、無効宣告請求してから一ヶ月以内に証拠を提出する。技術常識に関する証拠（教科書、技術辞典など）、証拠の法的形式を完備させるための公証書類や原本などの証拠は、口頭審理終了前まで提出できる。

#### ・証拠に対する制限（ルール）

無効宣告請求においても、中国民事訴訟における証拠審査の基準に基づき、証拠の審査を行う。法律根拠は最高人民法院の司法解釈「民事訴訟証拠に関する若干の規定」50条（2002年4月1日施行）であり、証拠は、真実性、関連性および合法性という証拠の“三性”を満たす場合に有効な証拠として採用される。

なお、証拠の内容に対する要求は「中国特許審査指南」の第4部第8章「無効宣告手続における証拠問題についての規定」にて確認が可能である。提出証拠の留意事項として、特許公報以外の証拠は真実性と公開時期などの証明が必要（証明書類の提出時期：口頭審理終了前）、外国で形成した証拠は公証認証が必要（証明書

類の提出時期：口頭審理終了前）、外国語証拠は全文または関連部分の中国語訳が必要（訳文の提出時期：無効宣告請求してから1ヶ月以内）、などがある。

### 3) 証拠の具体例

下記の(a)～(g)はすべて有効な証拠として使用できるが、最も有効で利用されやすい証拠は(a)と(b)である。(c)～(g)の証拠は提出可能だが、証拠の日付と真実性を特定することが難しいため、証明力が乏しく採用される可能性は低い。

(a) 非特許文献、(b) 外国（中国国外）の文献、(c) 製品カタログ、(d) サービスマニュアル、(e) メンテナンスマニュアル、(f) 取扱説明書、(g) 製品安全データシート

4) 公然実施の証拠（当該パラメータを満たすものが公然実施されたことの証明）

公然実施を理由として無効宣告請求を行うのは非常に困難である。

一般に、公然実施を証明するためには、複数の証拠で完全な証拠連鎖を形成し、証拠の証明力を上げ、専利復審委員会を説得させ得るものとする必要がある。

請求人は、公然実施の行為とその実施時期を証明する証拠、公然実施された技術の対応するパラメータが対象特許のパラメータと同一または近いことを証明する証拠を提出する必要がある。パラメータが簡単な手段で得られない場合、中国で資質を有する技術鑑定機構に技術鑑定を依頼する必要がある（例えば、物証を購入する際に発行された領収書で実施日を証明し、製品の宣伝資料、製品の説明書、専門家の鑑定書などにより公然実施を証明し、専門家の鑑定書や分析報告などでパラメータの要件を証明する）。

5) 他国での訴訟で明らかになった証拠資料（米国訴訟で明らかになった事実など）

外国の訴訟で明らかになった証拠資料は、その証拠資料が中国法律の証拠関連規定に合致し

た場合、中国の無効宣告請求で証拠として提出できる。

なお、当事者処分原則があり、もし請求人が提出した事実(米国特許訴訟における証拠など)に対して権利者の異議がない場合、通常、合議体はその事実を黙認する。

#### 6) 刊行物の発行日の認定

審査指南(第二部分第三章2.1.2.1)に規定されている。出版物の印刷日を公開日として認定するが、その他の証拠により公開日を証明している場合はその他の証拠に基づいた公開日が認定される。印刷日に年月あるいは年しか明記されていない場合、記された月の末日、若しくは記された年の末日(12月31日)が公開日として認定される。

#### 7) 証拠提出期限の延長制度

中国国外に居住する在外人または国内に居住する人を問わず、克服できない困難により証拠提出期限以内に証拠を提出できない場合、克服できない困難を証明できる証拠があれば、証拠提出期限の延長を請求できる。

しかし、専利復審委員会是一般的な理由(翻訳の問題など)では延長の請求を認めない。「克服できない困難」とは、通常、地震、火災などの不可抗力によるものである。

#### 8) 重要審決の確認方法

国家知識産権局のウェブサイトは無効宣告請求の年間10大案件が掲載されている。2012年度は([http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201304/t20130415\\_791219.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201304/t20130415_791219.html))で確認できる。

#### 9) 挙証責任の転換

実施可能要件違反を理由に無効宣告請求を請求した場合に、権利者側が実施できる事を証明するなど挙証責任が転換された事例はこれまでにない。

#### 10) 鑑定専門家

現時点では鑑定を作成する「専門家」の国籍の制限はないが、鑑定専門家は出廷し証言する

ことが求められ、出廷および証言がなされない場合は鑑定報告が採用されない点に注意が必要である。

### (3) 侵害訴訟に関連する事項

#### 1) 侵害訴訟の中断

侵害訴訟と無効宣告請求とが並行して進行している場合、原則、特許では侵害訴訟の審理を中断せず、実用新案、意匠では中断するとされている。しかし、例外的に、特許でも、無効宣告請求の証拠が十分で、無効とされる可能性が高いと裁判官が判断した場合、裁判が中止となる可能性は高い。逆に、実用新案、意匠では証拠不十分で無効にされる可能性が非常に低い、または評価報告書が提出されて有効性が高い、と裁判官が判断した場合、裁判は中止されない可能性が高い。よって、侵害訴訟の被告としては、無効宣告請求を請求し、無効宣告請求を行って無効であると主張することが重要である。

#### 2) 仮処分の執行の停止

当事者は仮処分(提訴前の侵害行為の差止め命令)の裁定に不服がある場合、裁定受領日より10日間以内に再審査を申し立てることができる。再審査期間中は執行が停止されないが、再審査を経て裁定が取り消された場合は裁定の執行が停止となる。

#### 3) 禁反言

無効宣告請求で特許を維持するために行った主張は、侵害訴訟で禁反言が適用される。

### (4) 無効宣告請求の統計データ

複数の現地代理人に確認をしたが、国家知識産権局が公表している無効宣告請求に関する統計データは無いとの事である。しかし、専利復審委員会の無効又は維持の決定は公表されているため、現地代理人が個々に集計した統計データを保有していることがある。

## (5) 特許権維持又は特許無効の決定の取消訴訟

### 1) 新たな証拠の提出

日本の審決取消訴訟において新たな証拠（公知文献）を提出することに関して、有名な「メリヤス編機事件最高大法廷判決」が存在する。そして、判決において審決取消訴訟の審理対象は「審判手続きにおいて現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべき」であるとして、審判段階で審理の対象とされていない新たな証拠の提出は実質的にできないことになっている。

中国の専利権の無効又は維持の決定に対する取消訴訟（専利法46条2項）においても、新たな証拠の提出は原則として認められない。人民法院の裁判官への質問においても同様の回答であった。

ただしすでに審理の対象とされた公知文献の文言の技術的意味を解釈するために、辞書や専門書を提出することは許されるようである。

一方で人民法院の裁判官においては、新たな証拠が明らかに判決の帰趨を決定するような極めて有力な証拠である場合は、新たに提出された証拠も審理対象とする場合があるとの事である。また、提出する際には、無効宣告請求の審理の過程では提出できなかった合理的な理由を説明できれば証拠として採用される可能性が高くなる。

### 2) 新たな無効理由の追加

新たな無効理由の追加についても証拠と同様に認められない。したがって、記載不備等が疑われる場合は、無効宣告請求のときから無効理由として主張しておくべきである。

### 3) 取消訴訟への参加

専利権の無効又は維持の決定に対する取消訴訟の被告は専利復審委員会であるため、維持決定がされた場合の特許権者又は無効決定がされた場合の請求人は原則として取消訴訟の当事者

とはならない。しかし、無効宣告請求の当事者であった者は意見陳述書の提出、弁論することが許される。

## (6) その他の無効宣告請求に関する事項

### 1) 出願人の立場での請求項の作成方法

中国においては、請求の範囲を減縮する訂正請求が認められていないので、予期せぬ無効資料が提出されることにより、無効になることを予防する請求項を作成することが必要となる。権利化時に無効資料を把握していれば、無効資料を考慮しつつ想定される被疑侵害品に対応する請求項を作成することは可能であるが、実際は、審査引例との関係で新規性、創造性を主張可能な請求項に補正することもあり、出願時に想定した被疑侵害品が権利範囲から外れる可能性もある。無効宣告請求の審理においては、請求項を併合する訂正ができるため、多く請求項を作成しておくことが肝要であるが、請求項数が10を超えると費用が増えることから、バランスを考慮して請求項を作成する必要がある。請求項の併合の条件は審査指南第4部分を参照されたい。

### 2) 審判におけるFamily情報の提供

審査過程においては、Family情報が活用されることがあるが、無効宣告請求においては、各国で特許性判断の基準が異なるため参考にする程度のものである。

### 3) 口頭審理の留意点

無効宣告請求において、請求を行えば原則として一度は、口頭審理が開かれる（専利法実施細則70条）。口頭審理に関する留意点を複数の現地代理人に確認を行った。各代理人が、共通して留意すべきであった点は、①発明技術内容の完全な理解、②無効資料の理解である。口頭審理では発明に関する質問がなされ、無効宣告請求人側は禁反言による権利範囲の減縮も主張点としてくることが予想されることから、

発明および権利成立経緯の十分な理解が不可欠である。また、無効資料の組み合わせについても、組み合わせの阻害要因など、発明が創造性を有することの根拠を発明の特徴と関連づけて説明できるようにしておくことが大切である。

### 3. 4 中国国内の権利流通

中国国内では、特許出願数の増加に伴い、特許権流通方法の一つとしていわゆる「特許オークション」の試みがなされている。「特許オークション」は新しい技術移転モデルとして注目を集めており、中国国内では2004年以降、主に北京市、上海市にて数回開催されている。以下、オークションを主とした権利流通の概要について説明する。

#### (1) オークション対象特許と技術分野

過去のオークションでは、1件の単独特許だけでなく、特許ポートフォリオとしての売買の実績もある。また、取り扱う技術分野に特別な制限は設けていないようだが、結果的には通信技術、コンピュータ技術、エネルギー、バイオ、化学等の分野に関して取り扱われた実績がある。

#### (2) オークション手続概要と実績

オークションの手続きは、通常、オークション主催者がオークション対象特許募集を行い、特許権者が主催側に売買希望の特許リストを提出することから始まる。その中の一部がオークションプロセスに入り、特許権者は関連資料を提出する。その後、主催側はオークション公告を出し、オークション当日に値段が決まるようになっていく。

オークションの仕組みに関しては、様々な試みがなされているが、特許に関する技術的専門性の高さ、複雑さ、価値判断の困難さ等により取引成立の実績が少なく、現在も取引手続きや

開催形態を模索しているというのが実情である。

#### (3) その他の権利流通

特許権の権利流通は、オークション以外にも当事者間での譲渡や売買によって行われることもある。中国国内では、激しい市場競争に対抗すべく、特許や技術の購入によって競争力を強化している国内企業もある。また、特許の購入だけでなく、Intellectual Venturesのような特許に関する取引を事業とするビジネス形態も注目されているようである。

### 3. 5 実用新案の活用

#### (1) 実用新案登録出願の初歩的審査

実用新案登録出願は出願時に初歩的審査がなされる。初歩的審査の対象は、形式のみだけでなく、記載不備、新規性についても審査する。新規性については審査官が検索せずに得られた先行技術又は抵触出願に関わる情報に基づいて判断する。

#### (2) 実用新案の創造性（進歩性）

実用新案の登録前において創造性は判断されない。しかし創造性の欠如は登録実用新案の無効理由になる。実用新案の創造性判断基準は特許に比べて低い。具体的には属する技術的分野において引用文献数が1又は2に限定される。ただしこの数に公知常識を立証するための文献は含まれない。

#### (3) 実用新案と特許の重複出願

実用新案登録出願をする際、同様の発明について同時に特許出願をすることができる。出願時に同様の発明について特許出願をした旨を説明する必要がある。説明をしない場合はいずれか一方しか権利化できない。重複出願であることは公報にその旨が記載される。特許を登録する場合、重複する実用新案権を放棄するように

要求される。放棄しない場合は特許出願が拒絶される。実用新案権を放棄して特許権が発生した場合、実用新案権は特許出願の公告日に満了する。そのため侵害訴訟中に重複出願の実用新案権を放棄した場合、訴訟は実用新案権の満了前の行為に対して続行される。実用新案権の満了後の侵害行為については別途特許権に基づく訴訟を提起する必要がある。

#### (4) 評価報告請求

実用新案の侵害訴訟において評価報告を提出することは義務ではない。裁判所が実用新案権者等に評価報告の提出を要求する割合も高くない。一般的には裁判官が必要と判断する場合にのみ評価報告が要求される。例えば無効理由を原因として訴訟中止の請求があり中止の必要性を判断するために評価報告が必要な場合に評価報告が要求される。評価報告の作成の要求先は国家知識産権局のみである。評価報告の作成を要求できる者は実用新案権者、実施権者等の実用新案権者側のみであり、被告側は請求できない。実用新案権者側は評価報告を請求しない方が得策と考えられる。評価報告の内容が実用新案権者にとって不利なものになる可能性があるためである。

### 3. 6 特許・実用新案の訴訟・判決額

#### (1) 訴訟を行う前に必要なアクション

基本的な証明責任は権利者側にあるので、被疑製品の出所・実施者の特定などの調査が必要である。調査方法はインターネット、電話交流、実地（展示会など）訪問、潜入等があり、これらの調査を行う際には公証人による公証を得ないと十分な証拠力を発揮できない。潜入で得た証拠は裁判ではそのまま使用できないが、それを基に人民法院に証拠保全の申請をすることができる。その後、証拠に対する権利侵害の分析実施、権利範囲の確認および無効分析の実施、

提訴前の警告書の送付の検討などを行う。

#### (2) 訴訟を提起する裁判所について

訴訟を提起するには、被疑侵害者（被疑製品の製造者と販売者とが異なる場合はそのいずれか）の所在地である必要がある。特許の場合は、高級人民法院、直轄市にある中級人民法院、省都にある中級人民法院、その他最高人民法院が認めた中級人民法院（300法院中80法院程度）である必要がある。また訴額によっても、第1審を担当する人民法院が異なる。提訴前に警告書を送付した場合に、侵害不存在確認訴訟を被疑侵害者の所在地で提起される可能性もあるので、注意が必要である。

#### (3) 訴訟の費用における特許、実用新案の違い

訴訟の費用は、基本的には裁判所費用と代理人費用からなる。裁判所費用は訴額や権利の種類による固定費であるが、代理人費用は原則アワーチャージである。特許、実用新案のいずれであっても同じアワーチャージを採用する事務所が多いことから、代理人費用に関係するのは、検討体制と検討時間に依存すると考えられる。裁判所費用より代理人費用が大幅に高額になることが多いので、特許、実用新案について訴訟の費用はそれほど違いがないと考えられる。

代理人費用を低減するためには、自社でできる検討あるいは翻訳はできる限り自社で行い、弁護士の検討時間をなるべく低減する、同一の被疑侵害者について一連の製品について同時に訴えて1件の審理で判決を受けるなどが挙げられる。また、代理人費用の上限を決定しておく、代理人費用のディスカウントを請求するという手段もある。ただし弁護士の検討時間は費用に応じて変動するため、その点に注意が必要である。

#### (4) 訴額に含まれる費用について

訴額には、訴訟提起のために発生した合理的

な費用を含めることができる。具体的には、被疑侵害製品購入費、公証料金、鑑定費用、出張旅費、調査費、代理費などが挙げられ、実用新案に関する訴訟の場合は評価報告書を請求する費用も含めることができる。人民法院は侵害であると判断する場合に、具体的な状況に基づいて合理的な費用を決定する。

#### (5) 損害額の算定について

権利侵害の賠償金額の算定については、専利法65条に明確に規定されており、要約すると、

1) 権利者が権利侵害によって被った実際の損失に応じて確定

2) 1) が困難である場合、権利侵害者が取得した利益によって確定

3) 1)～2) が困難である場合、当該特許の使用許諾料の倍数に応じて確定

4) 1)～3) が困難である場合、1万元以上100万元以下の賠償を認定

となっている。しかし、1)～3) の場合を明確に確定することは困難であり、現状の運用としては、9割方4) の場合に基づき、人民法院の裁量で決められている。なお、特許と実用新案の違いにより、損害賠償額に差がつくことはない。損害賠償額は権利者製品ではなく、値段の低い侵害者製品の販売額を基に算定されるので、損害賠償額は低額に抑えられる傾向があり、外国企業が中国企業を提訴した場合には、訴訟費用が回収できない場合が多い。また、権利者の不実施により損害が不発生であるという被疑侵害者側の抗弁の有効性については、質問したすべての現地代理人に否定された。

#### (6) 企業の国籍による判決額あるいは判決への影響

判決（賠償金）額においては、上記のように専利法で定められているので、外国企業対中国企業、外国企業対外国企業、中国企業対中国企

業のどの訴訟であっても判決額に変わりはないようである。しかし、侵害有無の認定、無効宣告請求の結果については地域による温度差があるようで、日本企業が中国企業を相手取って訴訟を提起する場合には、大都市圏で行うことをどの現地代理人からも推奨された。大都市圏として、北京市、上海市が推奨され、次点として広州市、深セン市が挙げられた。日本企業が地方の被疑侵害者（製造者）を相手取って訴訟を提起した際に、大都市圏にある被疑侵害者（販売者）を探し出し、大都市圏で訴訟を行って勝訴した判例も存在している。

### 3. 7 権利侵害を見つけたときの選択肢

中国で専利権または商標権に関する権利侵害を見つけた時に適切な対応ができるよう、取り得る選択肢について現地情報を収集した。選択肢は、警告状の送付・司法アプローチ・行政アプローチ・税関差し押え・刑事告訴・裁判外紛争解決手続とした。各選択肢の主な効果、コスト、解決までの期間、その他今回の研修で得た情報を表2にまとめる。概要を以下に説明する。

#### (1) 警告状

警告状の送付は、日本企業がまず検討する選択肢であるが、被警告者が侵害不存確認訴訟を起こせる制度になっており、訴訟を避けたい日本企業にとっては気軽には使いにくい選択肢だと考えられる。他方、現地専門家によると、条件が揃えば、訴訟なしで紛争を解決する有効な手段になる、との情報が得られた。すなわち、相手先が被告となることによるイメージダウンを嫌う上場企業の場合、相手の妥協を引き出せるため早期和解となることがある。このように相手先に訴訟を避けたい事情がある場合は有用な選択肢となり得る。

表2 権利侵害を見つけたときの選択肢、主な効果、コスト、期間等

選択肢	主な効果	コスト <sup>1)</sup>	解決までの期間	その他
i) 警告状の送付	交渉の機会 時効中断 損害賠償の 免責回避	—	—	a. 民事訴訟に突入する可能性がある反面、 被警告者が訴訟を避けたい場合などは 早期に解決も可
ii) 司法アプローチ (人民法院への民事訴訟提訴)	差し止め 賠償請求 強制執行	3,000万円	長期間 (一審6か月、 二審3か月)	a. 強制執行する場合、数十万円～100万円 規模の費用が別途必要 b. 二審開始までに時間を要することもあり、 解決まで2年近くかかることもある
iii) 行政アプローチ (専利業務管理部門への処理申請)	差し止め	2,500万円	短期間 (通常4か月)	a. 行政官は、裁判官と比べ和解を勧告する 傾向が強い
iv) 税関差し押え	現物の差し 押え	500万円	短期間 (30日 <sup>2)</sup> )	a. 被疑侵害品の流通情報を証拠として準備 必要(発送人、型番、時間など)
v) 刑事告訴	侵害行為の 停止	1,000万円	短期間 (1～1.5か月 <sup>3)</sup> )	a. 法律上、専利権侵害の訴追不可 b. 行政ルートからの移送案件が多い
vi) 裁判外紛争解決手 続	非公開	1,500万円	仲裁 長期間 (12～24か月 <sup>4)</sup> ) 調停 短期間 (2～7か月 <sup>4)</sup> )	a. 仲裁機関への申し立ては相手方の同意 が必要であるため、原告の判断だけでは 手続不可 b. 人民法院または知識産権局により和解 勧告がなされ、結果的に調停和解に至る ケースが増加

- 1) ・日本企業が中国で下記の規模で各取り組みを行うことを想定。  
 ・コストリスクを評価する際、最大額を用いることが一般的と思われるため、額面は想定される費用範囲のうち最大額を記載した。  
 ・想定される費用範囲は、複数の中国法律事務所からの情報を参考に推定。  
 司法アプローチ：中国代理人2名。二審で結審。無効審判あり。  
 行政アプローチ：中国代理人2名。無効審判あり。  
 税関差し押え：中国代理人2名  
 刑事告訴：中国代理人2名  
 裁判外紛争解決手続：中国代理人2名

2) 于春生, 知財管理, Vol.63, No.6, pp.819～830 (2013)

3) 野村高志, 中国知財リスク対策マニュアル, p.228 (2008) 日本貿易振興機構

4) 畑中麻子, AIPPI, Vol.54, No.6, pp.298～310 (2009)

## (2) 司法アプローチおよび行政アプローチ

高度な技術内容が判断基準となる特許や実用新案の場合、司法アプローチを使わざるを得ない、というのが主流の考え方のようである。また、司法アプローチのメリットとして強制執行の請求が挙げられるが、証拠収集などさらに100万円規模の費用が必要となるようである。また、解決までの期間は、司法アプローチが長い傾向にあり、最近では1審・2審の審理期間自体は短くなりつつあるが、1審から2審への移行に期間がかかり、長期化することが多いようである。

また、新しい知見として、中国の被疑侵害者

は、損害賠償に強い抵抗感を抱くが、侵害行為差し止め請求に比較的容易に応じる傾向があるとのことである。司法アプローチでは、メリットの一つである損害賠償請求を断念する判断も中国では念頭に置くべきと考えられる。中国では司法アプローチの場合でも、損害賠償の獲得を目的とするのではなく、侵害行為の差し止めを最終目標とする検討も必要である。

## (3) 税関差し押え

意匠・商標など、目に見える判断材料がある(税関においても判断できる)場合、税関への積極的な情報提供(例えば、税関のウェブサイ

トに自社製品を登録するなど)を行えば、成果が期待できるため、税関での差し押えルートも有効な手段といえる。ただし、被疑侵害品の流通情報(発送人、型番、時間など)を証拠として準備する必要がある。

#### (4) 裁判外紛争解決手続

仲裁機関への申し立てには相手方の同意が必要であり、権利者だけでは手続できないため、権利侵害の救済手段として自発的に利用することは難しいと考えられる。なお、人民法院または国家知識産権局により和解勧告がなされる傾向が強くなっており、結果的に調停和解を利用するケースが増えている。

### 3. 8 インターネット証拠

2013年施行の改正民事訴訟法63条1項において、インターネット証拠(電子データ)は証拠として認容される。無効宣告請求や侵害訴訟におけるインターネット証拠の実務と収集における日本企業としての留意点について、現地代理人に確認した。

#### (1) ウェブサイトの種類による証拠認定

有名で信頼性のあるウェブサイトであり、かつその公開性および修正困難性を証明できるものが好ましい。日本のインターネットのBBS情報も有効に利用することができる。協会等における会員制のウェブサイトに関しては、ある一定の条件を満たすことで誰でも入会できる場合は、証拠とすることができる。検索エンジンで検索不可能な一部のウェブサイトに関しては、証拠とすることができない。

#### (2) 日付の認定

インターネット証拠の公開時期について、審査指南(第四部分第八章5.1)に規定されている。ウェブサイト上にアップロードされた日付から

相当の時間が経過した後であっても、ウェブサイト管理者と当事者との利害関係がある証明もなく、日付が直された可能性が証明できる証拠もない場合は、その日付は認定される。

#### (3) 公証方法

中国で証拠を取得(ダウンロード)し、公証することが望ましい。また、当然ながら中国語に翻訳する必要がある。日本において見つけた証拠を公証し、後日(例えば、中国における訴訟時)、その公証証拠を在日中国大使館等で領事認証した後、翻訳することで証拠として認定される。

## 4. おわりに

専利法や条例の改正、地方法規や司法解釈の公布など、中国の知的財産状況はその動向を注視し迅速に対応できるよう準備せざるを得ない状況になってきた。

このような中、日本知的財産協会の海外現地研修のひとつ「F5中国知的財産制度・法規の研修」が開催された。研修の中心となる現地研修は、今までの北京市と上海市の2都市に加えて、新たに広東省広州市が加わった。これらの全く雰囲気異なる3都市において、全18日間をかけて多くの機関や事務所、駐在員の方々との交流をした。

現地での研修は、座学や見学だけではなく、研修の進行や講師の方との交流、現地訪問先への挨拶などを研修生自ら行った。

駐在員の方に、中国で事業を進めるにあたっての心構えを、多くの事例を踏まえて解説して頂いた。

諸機関を訪問させて頂いた際には、研修生の疑問点について、裁判官や職員の方々との質疑応答や意見交換、実際に業務が行われている現場の見学など貴重な体験をすることができた。

更に、情報の本質や関係者の本音などは、現

地を訪問して自分の目や耳で確認しなければ決して得られないものであることを実感した。

本研修を通して、幅広い知的財産情報の習得や人脈形成をすることができた。研修生同士の絆も深まったことと思う。今後もお世話になった方々や研修生同士の交流を大切にしていきたい。

#### 参考文献

- ・日本貿易振興機構「中国ライセンスマニュアル」2011年3月
- ・日本貿易振興機構北京センター「中国におけるライセンス規制調査」2007年3月30日

- ・日本貿易振興機構上海センター「技術移転調査報告書」2008年2月
- ・日本貿易振興機構「中国進出における委託加工貿易、技術ライセンスの契約、商標に関するQ&A集」2008年3月
- ・パテント2011 Vol.64 No.13「中国ライセンス契約に関するスキーム比較」
- ・日本貿易振興機構北京センター「中国企業の職務発明奨励対価制度比較調査」2008年3月31日
- ・日本弁理士会「中国における職務発明関連事件について」
- ・日本知的財産協会資料第401号「中国における特許権取得上の留意点」

表3 2013年度（F5）研修日程および研修参加者

#### 【研修日程】

研修	開催日	研修内容	講師／担当事務所
事前	4/19	中国駐在員の経験談	別所弘和氏（本田技研工業）
	5/20	中国特許法の基礎	弁護士・弁理士 中島敏氏 （中島敏法律特許事務所）
		グループ学習	—
	7/3	中国特許制度（1） —出願手続～審査手続， 実用新案専利—	弁理士 金高善子氏 （新樹グローバル・アイピー特許業務法人）
		グループ学習	—
	7/22	前回受講者の経験談	岩本達氏（旭硝子）
		グループ学習（中間報告会）	—
	8/26	中国特許制度（2） —審判制度，特許権の効力，特許権侵害の救済，判例紹介—	弁理士 金高善子氏 （新樹グローバル・アイピー特許業務法人）
		前回受講者の経験談	中田健彦氏（神戸製鋼所）
		グループ学習	—
9/30	中国商標実務， 中国意匠制度	弁護士 徐涵氏 （北京旭知行知識産権代理有限公司）	
	グループ学習	—	
北京	10/22	中国駐在員の経験談	熊沢一氏（ブラザー工業（中国））
		中国における研究開発に伴うリスクと開発	弁理士 金成哲氏 （北京銀龍知識産権代理有限公司）
	10/23	中国事務所での経験談	米国弁護士 道下理恵子氏 （バード&バード法律事務所）
		中国実案制度の活用	弁理士 沈顕華氏 （北京林達劉知識産権代理事務所）
	10/24	特許権侵害の判定に関する二大難点	弁理士 陳鈞氏 （北京康信知識産権代理有限責任公司）
		非侵害の抗弁—禁反言原則と従来技術	弁護士 王志勇氏（同上）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

北京	10/25	国家知識産権局（訪問）	北京旭知行知識産権代理有限公司
		反不当競争法，独占禁止法	弁護士 徐涵氏（同上）
	10/28	模倣品対策	弁護士・弁理士 賈慶忠氏 （永新專利商標代理有限公司）
		著作権制度	弁護士 魏煒氏 （集佳知識産権代理有限公司）
10/29	中国駐在員の経験談	猪之詰毅氏（本田技研工業（中国））	
	北京高級人民法院，JETRO北京（訪問）	北京旭知行知識産権代理有限公司	
広州	10/31	広東省知識産権局，審査協力センター（広東）（訪問）	北京林達劉知識産権代理事務所
	11/1	中国企業のIP管理	李文奇氏（中国電信）
		広州の経済・知財事情	濱田哲一氏（JETRO広州）
		中国駐在員の経験談	前田雅彦氏（東芝家用電気製造（南海））
上海	11/4	上海市人民検察院，上海市第二中級人民法院，上海市知識産権局（訪問）	華誠律師事務所
		中国駐在員の経験談	沼田敏晴氏（花王（中国））
	11/5	日中技術契約に関する手続と注意点	弁理士 楊琦氏 （北京尚誠知識産権代理有限公司）
		中国特許権利化に関する最新情報・事例の紹介	弁理士 楊琦氏
	11/6	知的財産権刑事事件 —商標権刑事事件の観点から—	弁護士 楊軍氏（華誠律師事務所）
中国特許訴訟から日本企業が学ぶべき対応策		弁護士・弁理士 徐申民氏 （華誠律師事務所）	
事後	11/25	グループ学習	—
	1/24	グループ学習	—
	2/28 —3/1	まとめ・成果報告会	—

【研修参加者（敬称略）】

Gr.	参加者氏名（会社名）[*はグループリーダー]
A	中鉢 晶朝（電気化学工業）*，佐野 雅幸（いすゞ自動車），谷口 偉（日清製粉グループ本社），吉田 慎吾（日立化成），寺澤 郁子（バンダイ），貝瀬 知香子（JX日鉱日石リサーチ）
B	内山 功典（帝人）*，石田 瑞穂（旭硝子），丸山 真由子（ソニー），河村 努（JFEスチール），川崎 慎治（本田技研工業），新井 隆史（三菱樹脂）
C	木村 成利（住友電気工業）*，藤本 雅則（カネカ；2013年4月19日まで城野 秀治が参加），服部 光芳（岡田国際特許事務所），大家 義信（東洋紡），瀬口 知之（豊田自動織機）
D	谷為 昌彦（大日本住友製薬）*，津村 直宏（GSユアサ），南川 正敏（大塚製薬），松岡 秀樹（JFEテクノリサーチ）

【人材育成委員会・事務局（敬称略）】

片岡一也（ダイセル），稲森 創（住友化学），石塚 かおり（王子ホールディングス），南口 梓（塩野義製薬），飯島 敏夫（日本化学工業），露木 育夫（事務局），海野 祐一（事務局）

（原稿受領日 2014年3月14日）