

知財大国化する中国と知財マネジメント再考

山 田 勇 毅*

抄 録 中国の知的財産政策の強化に伴って、中国における特許出願件数は急増し、また、ライセンス契約、特許訴訟も増加するなど、中国の知的財産の取得から活用に至る知財サイクルが活況を呈しつつある。これに伴い、中国企業と取引する日本企業はこれまでにない知財リスクに直面する可能性が生じている。本稿では、特に、技術流出と技術供与のブーメラン効果をいかに防ぐかに着目して、中国の法制度をベースにしたライセンス契約等における知財マネジメントのあり方を考察した。また、中国への特許出願のあり方、その際の留意点についても、合わせて考察した。

目 次

1. はじめに
2. 中国の科学技術レベルの概観
 2. 1 研究開発費の伸び
 2. 2 中国の科学技術レベル
 2. 3 中国の科学技術関連の人材と将来性
3. 変貌する中国の知的財産事情
 3. 1 中国知的財産政策の変遷
 3. 2 知的財産大国化する中国
 3. 3 中国における知的財産リスク
4. 中国における知的財産マネジメント
 4. 1 技術流出の防止
 4. 2 特許調査
 4. 3 ライセンス戦略
 4. 4 特許出願マネジメント
5. おわりに

1. はじめに

近年、中国は、科学技術の振興と知的財産政策に国を挙げて力を入れており、2013年の1年間の特許、実用新案、意匠の出願件数の合計は205万件を超えている。低迷する日本の特許出願とは対照的である。また、中国における特許訴訟、ライセンス契約の数も急増している。このように、中国における知財の環境の変化に伴い、日本企業の中国との間での技術供与のあり

方、知財マネジメントのあり方も再考すべき時期に来ているように思われる。

日本経済新聞¹⁾によれば、中国の国有車両大手の中国南車は欧州マケドニアに時速140kmの高速列車を2,500万ユーロ（約34億円）で6編成納入する契約を締結したとされる。この高速鉄道車両の製造技術は、日本メーカーから供与された技術を基に中国南車が改良したものである。日本メーカーが中国に供与した技術が改良され、中国の「独自技術」として海外に輸出されれば、日本メーカーは潜在的に有している市場を失うことになる。

本稿では、近年の中国の科学技術政策と知的財産政策の変遷を踏まえた上で、日本企業がとるべき知的財産マネジメントのあり方について考察してみたい。

2. 中国の科学技術レベルの概観

2. 1 研究開発費の伸び

中国における科学技術の推進は1993年に発効された「科学技術進歩法」に基づいて行われて

* 日栄国際特許事務所 外国技術本部長、弁理士
Yuki YAMADA

いるが、この法律は2008年の改正により「科学技術投資の増加率は国家財政の増加率を上回る」ことが規定されている。中国のGDPは2010年まではほぼ10%を超える成長率で伸びてきているが、研究開発費はこれを上回るペースで伸びてきているから驚異的である。21世紀に入ってから中国全体の研究開発費は、実に2001年の約1,000億元から2010年の約7,000億元まで10年間で約7倍近くに急増している²⁾。

また、大学等の研究者を支える資金として、国家自然科学基金委員会(NSFC)という機関が配分している一般プログラム予算は、2004年に約13億元であった予算が2011年で約90億元に伸びており、中国の大学等における研究者の資金力が急増していることがわかる³⁾。

2.2 中国の科学技術レベル

中国では、規模の発展から脱皮し、次世代に向けて発展していくために、経済等の様々な課題を解決する方策として「創新」すなわち、科学技術によるイノベーションを重要視しており、これは上記に示した研究開発費の伸びに顕著に表れている。

中国の科学技術のレベルは全体としてはまだまだ日本には及ばないと思われるが、いくつかの分野では、既に世界のトップレベルに達しつつある。中国が得意とする科学技術の分野は、ライフサイエンス、宇宙開発、海洋科学技術、スーパーコンピュータなどである。一例を挙げれば、ライフサイエンスの分野では、世界発となるips細胞由来のマウスの作製に成功し、2009年9月にNature誌に掲載されたことで有名である。また、宇宙開発では、旧ソ連及び米国に次いで2003年に有人宇宙船「神舟5号」の打ち上げに成功し、2008年には「神舟7号」の搭乗宇宙飛行士により宇宙飛行を行った後、2011年には宇宙ステーションの実験機「天宮1号」を打ち上げ、2012年には、3名の宇宙飛行

士を乗せた「神舟9号」を打ち上げ、「天宮1号」とのドッキングを成功させている。

以上のように、いくつかの分野では中国は既に世界のトップレベルに達しつつあるが、外国の技術に大きく依存しているのも特徴の一つである。「自前」にこだわらない技術開発は中国の科学技術の特徴であり、独自技術の開発に劣るという弱みがある反面、特に巨大資金が必要とされる技術開発と、技術開発のスピードにおいては大きな強みを発揮している。

2.3 中国の科学技術関連の人材と将来性

中国の科学技術関連の人材の質と量の急速な成長には目を見張るものがある。中国の研究者総数は2008年において、159.2万人であり、米国の141.3万人を超えて世界トップである³⁾。米国の大学における博士号取得者数においても外国人では中国が世界のトップであり、2010年において、約3,500人であり、2位のインドの2,000人を大きく上回っている⁴⁾。特に、中国は科学・工学系の米国博士号が全分野の90%を超えており、際立っている。

また、高校生の参加する科学オリンピックにおける金メダル獲得数で世界トップ、さらに、大学生の総数でも1,200万人であり日本の約5倍である。

日本との比較でよく言われるように、中国国内の研究による科学分野のノーベル賞受賞者はまだいない。しかしながら、ノーベル賞は数十年前の過去の研究の実施に対して贈られるもので、現在の実績を評価する指標にはなじまない。

このように、中国の科学技術関連の人材と将来の潜在的な人材層の厚さからすると、かつて発明大国として興隆した歴史から見ても、今後中国が世界のトップレベルの科学技術大国となる可能性は高いといえる。

3. 変貌する中国の知的財産事情

3.1 中国知的財産政策の変遷

中国の知的財産法は、1983年に商標法が施行されたことにより始まる。その後、1984年3月12日には全国人民代表大会において特許法が制定され、1985年に施行された。この間、中国は、1984年にパリ条約に加盟し、1993年には特許協力条約（PCT）にも加盟した。この後、中国の特許法は、1992年に、米国との個別協議の結果締結された「中米知的財産権保護に関する覚書」に続き第一次法改正が行われ、2001年にはWTO加盟に当たってTRIPS協定に沿った第二次改正が行われた。その後、2008年6月に国務院から発表された「国家知的財産権戦略要綱」を受けて2009年10月に第三次改正が行われた。この「国家知的財産権戦略要綱」には、2020年までに中国を知財創作、運用及び保護に関して管理水準の高い「イノベーション型国家」にするという目標が掲げられている。

さらに、2010年11月には、国家知識産権局は、自主创新能力の向上のため、「全国専利事業発展戦略（2011年～2020年）」を策定し、2015年までの目標件数として以下の具体的数字を掲げている。

- ①発明、実用新案、意匠の年間出願件数 200万件（2010年実績：特許391,177件、実用409,836件、意匠421,273件）
- ②中国人の発明専利年間授権件数 世界第二位（2010年実績：79,767件）
- ③100万人当たりの特許保有件数 倍増（2010年時点：422件）
- ④海外特許出願件数 倍増（2010年実績：11,244件）

3.2 知的財産大国化する中国

(1) 知的財産権出願件数の急増

上述した2008年の「国家知的財産権戦略要綱」の発表から5年後の2013年には、中国の特許、実用新案、意匠の出願件数は、急増しており、いずれも世界で出願数のトップに躍り出た。2013年の1年間の特許、実用新案、意匠の出願件数の合計は205万件を超えており、驚異的な数字である。ただし、出願から7年および10年までに消滅している割合は、特許権の中国権利者の場合、57%、90%であり、実用新案権の中国権利者の場合、54%、82%、意匠権の中国権利者の場合68%、91%であり、中国権利者の権利維持率は非常に低いのが実情である。これは、出願の目的が出願補助金や法人税減免であることが多いためとされている。

このような状況下、2013年12月には、特許庁より、特許出願の向上のための意見書が出されており、今後は、中国企業による出願も量から質への転換が求められている。

また、PCT出願においても、中国企業の出願件数は急増している。世界知的所有権機構（WIPO）によれば、2012年のPCT出願件数の首位は中国の通信機器大手の中興通訊の3,906件であり、4位も中国通信機器大手の華為技術の1,801件であった。なお、2位はパナソニックの2,951件、3位はシャープの2,001件であり、日本企業も健闘している。

(2) 特許訴訟の増加

前述したように、中国国内における特許出願件数の急増と共にライセンス契約と特許訴訟も増加している。特許訴訟は2012年には年間6万件であり、同時期に日本では500件、米国では8,000件程度であるから、日本の約100倍にも達し、訴訟社会米国に比較しても異常に多い。

これは中国人の権利に対する意識が日本人と

全く異なっていることから生じていると思われる。日本人は、一般的に自分の権利と共に相手の権利も認め、両者が協力、共存していくためのコンセンサスを得ることに力を注ぐ。したがって、自らの権利を主張することはあっても、交渉の過程で和解に至ることが多く訴訟まで発展することは比較的少ない。これに対して、中国人の権利意識は非常に強く、権利を主張しないで不利益を被るのは権利を主張しない側に非があるとの意識があるようである。このような権利意識の異なる中国人、中国企業と協力、交渉するには、欧米流の法的意識を強く持たなければならぬ。

なお、中国のビジネス文化は一般的にリスク回避型であると言われており、交渉においては、安定的、穏健な状態を保持して発展を図るのが得策とされている。

日本企業は、知的財産の分野では、これまで主として米国企業に提訴されてきた経験を有するが、今後は、中国企業を相手とする訴訟が増加することが予想される。しかも、権利解釈の手法、法的安定性、裁判手続き等多くの面で未経験な領域が多いため、判例、戦術等の分析による戦略的対応が喫緊の課題である。

中国の特許訴訟で敗訴した海外企業の例を挙げると、下記の表のとおりである。

表1 中国の特許訴訟で敗訴した海外企業の例

国／企業名	事件の内容	判決の時期	損害賠償額
仏／シュナイダー	実用新案特許権侵害	2007年9月	3.3億 人民元
日本／富士化水工業	発明特許権侵害	2008年5月	5,061万 人民元
韓国／サムスン	発明特許権侵害	2008年12月	5,000万 人民元

3. 3 中国における知的財産リスク

(1) 技術流出

中国において、合弁または独資形態で現地法人を設立し、製品の製造等を行う場合、現地法人に移転した技術が第三者に流出するケースが多い。これは、中国では、人の流動が激しく、一部の技術者が競業企業等に転職する際、技術情報も一緒に持ち出されることが多いためであるといわれている。

特に、合弁会社の形態の場合には、基本的な性質からして、ネットワークへの侵入や、より物理的な形での技術盗用に多くの機会を与える。例えば、米国の航空宇宙技術は、中国の半官半民企業である中国航空工業集团公司の関連会社との合弁事業を通じて技術流出されたうえで、米国航空機メーカーと市場シェアを巡って競争されるまでになっている⁵⁾。

このような傾向のため、外国企業は対中投資において合弁会社よりも100%独資タイプにシフトしてきている。新規投資の100%資本の割合は2001年の51.5%から2010年の76.6%に達している⁶⁾。

最近の動きとしては、中国政府は中国企業と外国企業との合弁事業によるクラウド・コンピューティングサービス事業の促進策を図る中で、出資割合の制限に加え、合弁設立における各種承認手続きを義務付けてきた。この場合にも、いくつもの複雑な手続きを経るたびに技術が流出する恐れが危惧されている⁷⁾。

また、現地法人の設立以外においても、技術ライセンス契約におけるライセンシーからの秘密技術の流出、共同研究の相手方による技術流出、工場見学、研修の際の技術流出などのリスクがあり、徹底した情報管理が望まれる。

(2) ライセンス技術のブーメラン効果

中国の国有車両大手の中国南車は欧州マケド

ニアに時速140kmの高速列車を2,500万ユーロ(約34億円)で6編成納入する契約を締結したと報じられている⁸⁾。この高速鉄道車両の製造技術は、日本メーカーなどから供与された技術を基に中国南車が改良したものである。また、2011年にはすでに、中国によって高速鉄道車両に関する特許の国際出願がなされていたことが話題となった。日本メーカーが供与した技術をベースとして、中国が最高時速380kmの新型車両の「独自技術」を出願したというのが中国側の主張であった。すなわち、日本から供与された技術の「改良技術」が中国により単独で国際出願され、また、この「改良技術」に基づいた新型車両が欧州マケドニアに輸出されてしまった訳である。

さらに、中国の国策会社国家核伝技術は、米ウエスチングハウスが開発した出力110万キロワット級の加圧水型原子炉「AP1000」の技術をベースに「CAP1400」を独自に開発し、山東省栄成石湾で2基を稼働するという。将来的には、海外に輸出する目標があると言われている。

以上みたように、中国企業に対する技術供与が、ブーメラン効果により自国市場または海外市場に跳ね返ってくるリスクがある。中国企業は、情報収集、戦略にたけており、しかも急速に技術力を高めてくるという危機意識を持つことが必要である。

(3) ライセンサーの過大な保証義務

中国におけるライセンス契約においては、ライセンス技術の実施による第三者の権利の侵害についてのライセンサーの保証義務が過大となりうる点に注意が必要である。後述する間接ライセンスの場合には、合意によりライセンサーの保証責任を軽減することができるが(契約法353条但書)、直接ライセンスの場合については、技術輸出管理条例には「技術受領者が技術提供者の提供した技術を使用したことにより、他人

の合法的権益を侵害した場合は、技術提供者が責任を負うこと」(24条第3項)と規定され、契約法353条のように但し書きがなく、かつ、技術輸出管理条例は強行法規と解釈されるため、第三者の権利の侵害についての責任はライセンサーが負うことになる。

実際に、富士化水工業株式会社が中国の華陽電業有限公司に供与した海水脱硫装置の実施が武漢晶源環境工程有限公司の特許権を侵害したとして、福建省高級人民法院は2008年5月21日民事判決により、富士化水は侵害の差し止め、及び5,061万人民元の支払いを命ぜられ、2009年12月31日、最高人民法院により差し止めは棄却されたが、5,061万人民元の損害賠償責任が認められた⁹⁾。

4. 中国における知的財産マネジメント

4.1 技術流出の防止

(1) 秘密情報の管理

中国における技術流出の防止に関しては、中国の不正競争防止法第10条の規定を留意する必要がある。同第10条には、営業秘密として保護されるための要件として、公知でないこと、権利者に利益をもたらすことができ、実用性を備えていること、権利者が秘密保持措置を講じていること、技術情報及び経済情報に関する情報であること、を規定している。したがって、法律上の保護を受けるためには、秘密性を維持するための具体的管理措置を講ずることが必要であり、以下の点に留意すべきである¹⁰⁾。

①営業秘密として管理されるべき情報を特定し、他の情報と区別して管理すること、②社内の情報管理規定を整備し、秘密情報の保管場所、保管方法、保管責任者、アクセスできる従業員の範囲等、社内の管理体制を規定すること、③デジタル情報に関して、ファイル交換ソフトのダウンロードの禁止、アクセス者制限、パスワ

ードの設定、コンピュータ廃棄時のデータ消去、ウイルス対策ソフトの導入等の措置を講ずること、である。

また、特許出願せずにノウハウ等秘密情報として管理する場合には、万が一情報が流出され、他者にその技術を基に特許が取得された場合に備えて先使用権の主張のための証拠を整備しておくことも必要である。

中国特許法69条第1項第2号には特許権の侵害とみなされない行為として、「特許出願日前に既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は既に製造、使用に必要な準備を終え、かつ従来の範囲内で製造、使用を継続する場合」を規定している。ここで、「特許権侵害紛争事件の審理における法律の適用に関する若干の問題に関する解釈」第15条には、「既に製造、使用に必要な準備を終え」の具体的な内容として、1) 発明の実施に必須の主要な生産技術文書を既に完成していること、2) 発明創造の実施に必須の主要な設備又は原材料を既に製造又は購入していること、と規定している。また、「特許法第69条第1項第2号に規定する従来の範囲とは、特許出願日前に既に存在する生産規模及び従来の生産設備を利用するか、又は従来の生産準備をもって達成可能な生産規模が含まれる」と規定されている。

したがって、上記に具体的に規定されている点が立証できるように、公証人に必要書類について確定日付と公正証書を作成してもらい、さらに、製造設備等を公証人の立会いのもとで撮影しておくことが必要とされる。

(2) 特許出願か秘匿化か

まず、中国以外の国において、特許出願することを決めた案件であれば、出願国においてその発明は公開されてしまうから、仮に中国に特許出願を行わなければ、それらの公開情報に基づいて、技術が模倣されるリスクが高い。した

がって、このような場合、中国にマーケットがある技術については中国においても極力特許出願すべきことは言うまでもない。

また、中国以外において特許出願しない場合であっても、輸出等により中国マーケットにおいて製品が露出する場合には、原則として、極力特許出願しておくべきである。リバースエンジニアリングによって第三者に容易に製品技術が取得されるようなものであれば、何もしなければ、製品をマーケットから取得した第三者により逆に特許、実用新案等を出願されるリスクが生じることになる。実際、日本の企業においてこのような被害が少なからず生じている。中国において、他国の企業が先使用権を主張し、立証することは非常に困難を伴うことになるため、事前に知的財産権を取得しないで、製品技術を中国マーケットにさらすことは非常に危険な行為であることを認識しなければならない。

それでも、リバースエンジニアリング等によって簡単には技術が取得できないような非常に秘匿性の高いものであれば、中国も含めて全ての国において、特許として出願せずに、ノウハウとして秘匿しておくことが考えられる。製品を輸出、技術供与したとしても、ある特定の中核部分の技術については、特許出願もせずに完全に秘匿化することが極めて有効な場合がある。特許出願すると、その発明は公開され、この技術をベースとした改良技術の特許出願されるリスクを負うことがあり得るからである。このような技術については、あえて特許出願せずに、ノウハウとして厳格に管理することを検討してみる必要がある。すなわち、自社技術のうち、オープン化する部分とブラックボックス化する部分を明確に区別して管理する戦略である。

例えば、材料の発明において、成分組成と基本的な製造方法は特許出願するとして、製造方法において不可欠となる微妙な条件、工夫等についてはノウハウとして秘匿することが考えら

れる。また、インテルが行ったように、MPUの中核技術をブラックボックス化し、関連機器など接続部分をオープン化して、世界的な分業体制により製品の市場拡大を促す戦略がある。

なお、2011年7月に浙江省で起きた高速列車の衝突、脱線事故の背景として、日本メーカーから供与された信号システムのための回路の駆動部分に関する技術がブラックボックス化されていたと報じられている。日本メーカーが供与した技術と事故との因果関係は定かではないが、供与技術のノウハウについて中国側が十分な理解をせずに、危険防止の信号システムに使用していた可能性がある¹¹⁾。

今後は、このような一部ブラックボックス化を戦略的に行っていくと共に、その技術の中国側の利用については安全性等についての責任関係を考慮した契約上の配慮も必要とされよう。

4. 2 特許調査

前述のように、中国においては、特許出願、実用新案出願、意匠出願が急増している。これに伴い、今後は、日本企業が中国企業の有する特許権等を侵害するとして訴えられるケースも増加することが予測される。

特に、中国では、自社の実施の場合だけでなく、自社が中国企業に、自社の支配する現地法人を経由することなく直接ライセンスする場合、前述したように、第3者の権利侵害に対する責任も負わなければならない。

したがって、自社が中国に進出して、製造、販売する場合、製品を中国企業に輸出する場合はもちろんのこと、中国企業にライセンス供与する場合においても、中国における先行技術の調査を十分に行わなければならない。

4. 3 ライセンス戦略

(1) クロスライセンス

中国への技術流出の一因として、クロスライ

センスによる技術取得が挙げられる。前述のように、中国では、特許、意匠、実用新案の出願件数が年間205万件にも上る。中でも、実用新案は実質上無審査であるから、出願後、半年～1年で自動的に権利化される。問題は、権利化された実用新案等に基づき、日本企業の製品について、警告状などにより侵害を主張されるケースが増加する可能性があることである。この場合、日本企業は、裁判やロイヤルティの支払いを避けるために、クロスライセンスにより和解を図ることがある。クロスライセンスは、日本においては、お互いに相手方の特許の侵害を恐れずに事業展開する手法として、古くから慣行的に行われていた。

しかしながら、中国企業の場合、初めから日本企業の技術を取得する目的で、係争を働きかけてくる場合も多いという¹²⁾。係争の解決策となると、どうしても弱みがあるために、同じクロスライセンスであっても、条件等が甘くなりがちである。したがって、中国企業とクロスライセンス契約する際には、本当に価値がある契約かどうか、条件に死角はないか等の入念な検討が必要である。

また、実用新案制度を利用した防御方法も考慮に値する。中国の実用新案は上述のように、実質上無審査であり迅速に権利を取得することができる。中国企業により係争を持ち込まれた場合に、実用新案を多数取得しておけば、本当に重要な特許を供与することなく、クロスライセンスの材料とすることができる可能性がある。

(2) ライセンス技術の改良技術の権利をいかにコントロールするか

上述した鉄道車両技術の改良技術についての中国企業による特許出願やこれに基づく第3国への輸出の問題にみられるように、改良技術に対するライセンサーの権利をいかに確保するかが重要な戦略となる。

中国におけるライセンス契約では、日本企業から中国企業に直接ライセンスする場合（以下、直接ライセンスという）と日本企業から一旦中国にある日本企業の支配する中国法人にライセンス契約し、その中国法人から実際に使用する中国企業にサブライセンス契約する場合（以下、間接ライセンスという）とで、適用される法律が異なる。

直接ライセンスの場合には、対外貿易となるため、技術輸出管理条例及び貿易法が適用される。これに対して、間接ライセンスの場合には、中国法が適用され、特許等知的財産ライセンス契約の場合、契約法第18章の「技術契約」の章が適用される。

まず、直接ライセンスの場合、技術輸出管理条例27条には「改良した技術は改良した側に帰属する。」と規定されている。これは明らかに中国政府による中国国内当事者の利益の保護を目的としたものである。また、対外貿易法30条には「知的財産権の権利者に、ライセンシーがライセンス契約中の知的財産権の有効性に疑義を呈することを阻止し、強制的包括ライセンスを行い、ライセンス契約の中で排他的グラントバック条件を定める等の行為があり、かつ対外貿易の公平な競争秩序を脅かす場合、国務院対外貿易主管部門は、その被害を除去するために必要な措置を講じることができる。」と規定されている。

したがって、ライセンサーである日本企業にとって、ライセンシーである中国企業がライセンス技術を基に改良した技術の権利をコントロールすることは極めて困難であることがわかる。これについては、後で述べるように、特許ライセンスではなくノウハウライセンスとすることにより、改良技術のライセンシーによる特許出願等を防止する措置が考えられる。

次に、間接ライセンスの場合、契約法354条には「当事者は互恵の原則に基づき、技術移転

契約において、専利の実施とノウハウの使用に当たり改良した技術成果の享有方法を取決めることができる。」と規定され、最高人民法院の司法解釈である「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解釈」10条1号には、独自開発した改良技術を「無償にて相手側当事者に提供し、互恵に反して相手側に譲渡し、改良技術に関わる知的財産を無償にて独占し共有すること」が禁じられている。

したがって、間接ライセンスの場合には、有償により改良技術をライセンサーにアサインバックすること、又は独占的にグラントバックすることは許される可能性がある¹³⁾。契約書の文面としては次のようなものが考えられる¹⁴⁾。

「改良技術についてライセンサーから譲渡の要望があった場合、ライセンサーに帰属することとなる権利の全てをライセンサーに譲渡する。ただし、譲渡価格については、同種技術の市場価格及び改良技術のコスト、専門家の評価に基づき決定する。」

また、間接ライセンスの場合は改良技術を共有することも可能である。その際、共有の改良技術の第3者への許諾について共有の相手方の承諾の要否については、契約で規定することができるから（特許法15条）、契約で相手方の承諾が必要な旨規定することにより第3者への一方的な技術流出を防止することができる。なお、規定しない場合、通常実施権については他の共有者の承諾を必要としないから（特許法15条）、改良技術によるライセンス技術の拡散を招く危険性がある。

(3) ノウハウライセンス

例えば、上述したように、海外から中国企業に直接ライセンスを行う場合、改良技術の帰属は改良者にあり、かつ有償であっても改良技術をライセンサーに譲渡させることはできないため、ライセンス技術の拡散を防止することが極

めて困難となる。そこで、直接ライセンスする場合には、中核的な技術については秘匿化しておき、ノウハウとしてライセンスすることが考えられる。ノウハウライセンスであれば、守秘義務を課すことにより、実質的に改良技術の特許出願等を防ぐことができる。契約の文面としては、次のようなものが考えられる¹⁵⁾。

「ライセンサーにて、改良技術の基となる技術情報が、従前どおり秘密として保持されうる限り、ライセンシーは当該改良技術も秘密として保持しなければならず、特許出願または他の方式により公開してはならない。」

ただし、ノウハウの秘匿化には、コストがかかると共に、特に中国においては秘密技術が流出する危険性が高いために、厳格な管理が必要である。一般に、特許出願するか、ノウハウとして秘匿化するか判断に当たっては、①リバースエンジニアリング等により第三者が取得できるものか、②第三者が先に特許出願する可能性があるか、③ノウハウとして管理するコストに見合うものか、④方法特許であるかどうか等を留意して、慎重に決めなければならない。

ノウハウライセンス契約において秘密情報の流出防止を徹底するためには、ライセンス契約とは別に、秘密保持義務についての具体的な管理義務を定めた秘密保持契約を合わせて締結することが望ましい。中国において、秘密保持に関する契約違反に対する保護の要件は反不正競争法により規定されている。同第10条には、営業秘密として保護されるための要件として、公知でないこと、権利者に利益をもたらすことができ、実用性を備えていること、権利者が秘密保持措置を講じていること、技術情報及び経済情報に関する情報であること、を規定している。したがって、法律上の保護を受けるためには、秘密性を維持するための具体的管理措置を講ずることが必要であり、以下の点についてライセンシーの管理義務を規定するとよい¹⁶⁾。

- ①秘密情報を受ける側に対する秘密情報の管理体制の徹底¹⁷⁾
- ②技術提供者の監査権限
- ③当該管理体制の無断変更の禁止
- ④違約金又は損害賠償請求
- ⑤対象の秘密情報の詳細な特定
- ⑥秘密情報にアクセスできる対象者の範囲

4. 4 特許出願マネジメント

(1) 中国特許出願の基本的留意点

特許出願する場合には、量より質、特許権として必要なものを厳選して、早期に海外出願を意識した明細書の作成に留意する。その際、記載不備要件の最も厳しい中国のプラクティスを意識して記載不備の無い明細書を作成することが望ましい。中国の特許審査では、記載不備の要件が厳しく、記載不備に関する拒絶理由が何度も発送されることが多い。このため、翻訳等の現地代理人の費用を含む補正費用がかさむため、初めから、記載不備の無い明細書を作成して中国出願することが望ましい。また、中国のプラクティスでは、下記に述べるように補正の制限（新規事項の追加）が厳しいため、クレームが対応する段階（上位、中位、下位）ごとにサポートがある明細書を作成することを心掛けると中国移行後の審査過程における対応上有利である。

特に、PCT出願を利用して中国に国内移行する場合は、上記の通り、PCT明細書の段階から記載不備のない明細書を作成し、国際段階における補正により、新規性、進歩性等の特許性を確保しておくことが効果的である。その上で、PPH（特許審査ハイウェイ）等を活用して、中国を含む各国に移行すれば、経費削減及び権利化までの時間の短縮化において大いに有利であるといえる。

また、現地法人から出願する場合には、予め中国各省、自治区、直轄市いずれかの知識産権

局に発明専利出願優先審査申立書を申請しておくことで、特定の重要な発明について優先審査請求することができる。優先審査請求では、受理されてから1年以内に最終処分がなされるため、早期権利化には極めて有効な手段である。

なお、中国における特許出願は、中国語により出願しなければならないため、通常、日本語又は英語から中国語への翻訳が必要となる。この際、日本サイドでは、中国語の翻訳文のチェック機能を有しないことが多いため、現地代理人任せとなることが多い。しかしながら、中国語の翻訳に誤訳や誤記があった場合に、権利行使の際に初めて発覚することもある。したがって、中国語の翻訳のチェックを日本サイドで費用をかけずに行う体制の整備も重要である。

例えば、中国語のできる専属スタッフによるクレームのチェック体制を整えるとか、日本人スタッフによって、数値、化学式、図面、記号等の最低限のチェックを行うことが望まれる。

この際、翻訳者または翻訳チェック者について、信頼性を確保するなど技術の流出を防止する点についても、留意することが必要である。

(2) 明細書作成時における留意点

中国特許法第2条第2項には、「発明とは、製品、方法、又はその改良について出された新技術法案をいう。」とされ、日本の特許法が規定する「発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう。」に比較して、中国における発明の概念は、より具体的であるといえる。

このような発明の概念の違いにも由来するように、中国では、特許明細書の記載も日本に比較してより具体的であることが要求されている。すなわち、中国においては、特許請求の範囲に規定される発明が、実施例として十分に開示されていなければサポート要件の不備として拒絶される。日本におけるサポート要件に比較

して、より厳しく実施例の開示等が要求されている。

これらの点を踏まえると、中国出願の明細書の記載は以下の点に留意する必要がある。

- ①請求項の保護範囲をカバーするできるだけ多くの実施例を記載する。
- ②実施例を十分に記載できない場合は、記載できない実施例の概括部分と明細書の実施例の共通性を論理的に説明し、この概括部分により発明の目的を達成している旨の説明を記載する。
- ③請求項は広い概念から徐々に狭い概念の従属項を階層的に設け、それぞれの階層に応じた実施例または概念の説明を十分に記載する。これにより、将来の補正の選択肢を確保する。

(3) 拒絶理由（審査通知書）に対する応答時の留意点

サポート要件違反の拒絶理由が発せられた場合、以下の点に留意して合理的な反論が可能かどうかを検討すべきであろう。

審査官により、請求項の範囲が明細書の実施例の記載等に比較して広すぎるためにサポート要件を充足していないとの拒絶理由を指摘された場合は、特許審査指南第2部分第2章第3.2.1の規定にある以下の点に沿って反論することが可能かどうか検討する。

「もし所属技術分野に属する技術者が、明細書に記載されている実施形態のすべての同等な代替方式又は明らかな変形方式がすべて同一の性能又は用途を具備することを合理的に予測できる場合は、請求項の保護範囲をそのすべての同等な代替形式又は明らかな変形方式を含むよう概括することを出願人に許可すべきである。」

具体的には、上記の審査指南に沿って以下の点を検討する¹⁸⁾。

- ①明細書に開示される下位概念の共通性により請求項の範囲を十分にサポートしているかど

うか

- ②本発明は上記共通性を利用して技術的課題を解決しているといえるか
 - ③上記共通性は、合理的予測であるといえるか
- また、審査官により機能的限定の範囲が広すぎるためにサポート要件を充足していないとの拒絶理由を指摘された場合は、専利審査指南第2部分第2章第3.2.1の規定にある以下の点に沿って反論できるかどうかを検討する。

「請求項に限定された機能は、明細書の実施例に記載された特定の形態で完成されたもので、かつ所属技術分野の技術者は明細書に記載していないほかの代替的形態ではこの機能を完成できるかについて不明である、若しくは所属技術分野の技術者が該機能的限定に含まれる一種或いは数種の形態でも、専利発明或いは実用新案が解決しようとする技術的課題を解決できず、同等な技術的効果を達成できないと疑う理由を有するときは、請求項には前記ほかの代替的形態或いは専利発明や実用新案の技術的課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。」

具体的には、上記の審査指南に沿って以下の点を検討する¹⁹⁾。

- ①本発明は機能的特徴を利用して技術的課題を解決しているといえるか
- ②当業者が明細書の実施形態を用いて、上記機能的限定を推測することが可能であるといえるか

以上の反論が、合理的にできる場合は、最初の拒絶理由であれば、補正をせずに上記で検討した結果を意見書により反論すべきである。

次に、補正により応答する場合は、以下の点に留意する必要がある。

まず、中国では、基本的には、拒絶理由通知書で指摘された不備に対してのみ補正しなければならない。すなわち、拒絶理由通知書で指摘された不備に対する補正でないものは、原則と

して認められない。ただし、誤記の訂正等、現出願書類に存在した欠陥を除去し、新規事項の追加とならない場合は許される。

専利審査指南第2部分第8章第5.2.1.3の規定によれば、以下のような場合は、拒絶理由通知書で指摘された不備に対する補正とは認められないので注意を要する²⁰⁾。

- ①独立クレームの技術的特徴を削除してクレームの保護範囲を拡大する補正
- ②独立クレームの技術的特徴を取り換えてクレームの保護範囲を拡大する補正
- ③明細書のみに記載されている事項に基づき補正することにより、補正前のクレームの主題と補正後のクレームの主題との間で単一性が欠如してしまう補正
- ④新たな独立クレームを追加し、この独立クレームに限定される技術方案が原クレームに記載されていない補正
- ⑤新たな従属クレームを追加し、この従属クレームに限定される技術方案が原クレームに記載されていない補正

5. おわりに

中国は、科学技術の発展、特に、人材面により科学技術の有利な発展が期待される反面、経済成長率の低下、労働者賃金の上昇、環境汚染によるリスク等に加えて、本稿で述べた知財リスクも加わり、今後、日本企業による中国への進出が大きく低下することも考えられる。

しかしながら、これらリスクを避けて中国の巨大マーケットを失うこともまた一つのリスクであるといえる。したがって、中国に直接進出せずに、技術の流出と拡散を防止しながら、輸出や直接ライセンス等により中国市場にアプローチすることが必要な場合もあるだろう。

いずれにせよ、日本企業は巨大市場中国を無視することはできない。その際、本稿で触れたように、知的財産マネジメントのあり方を再考

してみる必要がある。

注 記

- 1) 日本経済新聞 2014年7月24日発行 第1面
- 2) 中国統計年鑑 (2011)
- 3) NSFCホームページ
- 4) 科学技術・学術審議会第6期国際委員会 資料4, H24.10.31
- 5) No.332-519 US. ITC Publication 4226, May 2011
- 6) OECD (2011) “Main Science and Technology Indicators 2011/1”
- 7) 「中国の未来を決める急所はここだ」ジェームズ・マクレガー ヴィレッジブックス 2014年9月20日発行 100頁
- 8) 日本経済新聞 2014年7月24日発行 第1面
- 9) 2009年12月21日 最高人民法院 判決
なお、本件では被告間で瑕疵担保責任条項が契約されていたが、最高人民法院は契約条項ではなく、被告らの行為に基づいて共同不法行為を認定した。
- 10) 「営業秘密管理指針」平成25年8月16日改訂版 経済産業省
- 11) “China Bullet Trains Trip on Technology” JAMES T. AREDDY, October 3, 2011
<http://www.wsj.com/articles/SB10001424053111904353504576568983658561372> (参照日 2014年9月30日)
- 12) 「もう一つのチャイナリスク」依久井 祐 2013年8月31日発行 三和書籍 163頁
- 13) 「中国ライセンス契約に関するスキーム比較」藤本一郎 パテント2011 Vol.64, No.13 27頁
- 14) 「中国における知的財産関連共同研究の留意点に関するQ&A」2013年12月 日本貿易振興機構 (JETRO) 32頁
- 15) 「中国における知的財産関連共同研究の留意点に関するQ&A」2013年12月 日本貿易振興機構 (JETRO) 32～33頁
- 16) 「アジア四ヶ国知財契約」新井篤弘, 林田淳也 2010年5月21日発行, 発明協会 53頁
- 17) 具体的には、管理体制マニュアルの作成, 管理責任者の特定, 当該情報にアクセスできる者の特定及び制限, 社外持出し禁止の徹底, 社内におけるセキュリティ対応, 当該情報の伝達又は送付方法に徹底, 社員, 退職者に対する誓約書の提出等である。
- 18) 「中国におけるサポート要件に関する事例調査」 (JETRO) 127頁
- 19) 「中国におけるサポート要件に関する事例調査」 (JETRO) 128頁
- 20) 「中国における特許権取得上の留意点 改定第3版」2011年10月 日本知的財産協会 資料 82頁

(原稿受領日 2014年8月21日)