

2018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——

2018年度海外研修団(F5)*



抄 録 海外研修F5コースは、中国の知財実務家から現地の知財状況を入手し、中国における知財活動を疑似体験し、中国知財関連の実務能力を高めることを目的としている。2018年度は13社2事務所の15名が参加し、事前研修及び事後研修では3グループに分かれてそれぞれ「中国現地企業の知財活動」、「中国での権利行使」、及び「中国で研究開発・事業を行う際の留意点」をテーマにグループ研修を行い、中国知財実務に関する理解を深めた。また、主体となる現地研修では、現地事務所や中国現地企業など多くの関係者の協力を得て、より実践的な知識の習得や人脈形成に繋げることができた。

目 次

1. はじめに
2. 研修のプロセス
 2. 1 事前研修（準備）
 2. 2 現地研修
 2. 3 事後研修
3. 訪問先
 3. 1 公的機関（行政，司法）
 3. 2 中国企業（民間，国有）
 3. 3 特許法律事務所
4. グループ研修各論
 4. 1 中国現地企業の知財活動
 4. 2 中国での権利行使（主に特許・実用新案について）
 4. 3 中国で研究開発・事業を行う際の留意点
5. おわりに

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F5 ('18)

1. はじめに

中国の特許出願件数は2017年には、138.2万件と、米国の約2.3倍、日本の4倍強の規模に達し、特許を含む専利権に関する民事訴訟（第一審）は16,010件¹⁾にもものほり、出願大国というだけでなく、訴訟大国となっている。また、そのような中で、中国企業による権利行使を見据えた権利化活動も活発になってきており、中国国内において年間1,000件以上の特許権を取得する企業も増えてきている。現時点では日本企業が訴訟の被告になることは多くないが、既に訴訟大国となった中国において、いつ日本企業が訴訟に巻き込まれてもおかしくない状況となりつつある。本研修は、現地研修を主体に、その事前研修と事後研修とを併せた活動を通して、現地の最新情報や現地研修での体験に基づいた議論を行うことにより、更なる発展を遂げている中国知財状況を深く理解し実務にフィードバックすることを目的としている。

2. 研修のプロセス

本研修は、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」（訪問型）である。企業13社及び2特許事務所からの計15名の参加となった。本研修は、2018年4月から2019年2月まで月1回程度の事前研修及び事後研修を国内で行うと共に、2018年10月23日から11月8日まで上海・北京・広州・深圳で現地研修を行った。

2.1 事前研修（準備）

事前研修は全6回にわたって開催され、中国知財制度などを学ぶ講義とグループ研修とをセットで行った。講義として初回は前回のF5コース参加者による経験談を聴いて本研修の全体イメージを掴み、その後、中国の弁護士・弁理士の講義により特許・実用新案を含む専利制度

や訴訟制度、中国企業の知財戦略、中国での研究開発等を行う際の注意点などを学び、中国知財実務全般に関する理解を深めた。グループ研修では、グループ毎に設定した学習テーマについて、各グループメンバーが自主的に調査し、その調査結果をグループ内で共有することで、調査と情報共有のサイクルを繰り返す、それぞれの学習テーマについての見識を深めた。この事前研修において現地研修に向けての準備（現地での質問事項のまとめ等含む）を整え、現地研修の中でさらに深く学習すべき内容を明確にした。

2.2 現地研修

現地研修では、上海にて5日間、北京にて6日間、広州・深圳にて6日間、知財関連の公的機関、民間及び国有の中国企業、及び特許法律事務所を訪問して、事前研修での学習内容の理解を深めた。特に事前研修で準備した各学習テーマに関する質問事項を訪問先に事前に送付し、現地にて、特許法律事務所の弁護士・弁理士、知識産権法院の現役の裁判官、審査官、中国企業の知財担当者等とディスカッションを行い、これを通し、より実務的な視点での知見を得た。なお、今回の研修では、F5コース初の試みとして現地事務所の協力の下、模擬裁判研修を実施し、中国における裁判を擬似体験した。

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. 訪問先

本研修では、以下の知財関連の公的機関、中国企業、特許法律事務所を訪問し、テーマに沿ったディスカッション等を行った。

3. 1 公的機関 (行政, 司法)

- ・上海知識産権法院
- ・上海市知識産権局
- ・上海知識産権交易中心
- ・北京市工商局
- ・国家知識産権局 (CNIPA)
- ・專利審査協力広東センター
- ・広東省知識産権局
- ・日本貿易振興機構 (JETRO) の北京事務所及び広州事務所

3. 2 中国企業 (民間, 国有)

- ・深圳邁瑞生物医療電子股份有限公司 (Mindray)
- ・美的集团股份有限公司 (Midea Group)
- ・中国移动通信集团有限公司 (China Mobile)
- ・華潤 (集団) 有限公司 (China Resources)

3. 3 特許法律事務所

(1) 上 海

- ・協力律師事務所 (Co-effort Law Firm LLP)
- ・華誠知識産権代理有限公司 (Watson & Band)
- ・錦天城法律事務所 (Allbright Law Offices)
- ・北京尚誠知識産権代理有限公司 上海ブランチ (Shangcheng & Partners)

(2) 北 京

- ・康信知的財産代理 (Kangxin Partners)
- ・永新專利商標代理有限公司

(NTD IP Attorneys)

- ・北京銀龍知識産権代理有限公司 (Dragon Intellectual Property Law Firm)
- ・北京集佳知識産権代理有限公司 (Unitalen Attorneys at Law)
- ・北京林達劉知識産権代理事務所 (Linda Liu & Partners)

(3) 広 州

- ・華進聯合特許商標代理有限公司 (Advance China IP Law Office)
- ・嘉權特許商標事務所 (Jiaquan IP Law)

4. グループ研修各論

以下、グループ研修の各学習テーマである「中国現地企業の知財活動」、「中国での権利行使 (主に特許・実用新案)」, 及び「中国で研究開発・事業を行う際の留意点」に関する調査、研究内容を報告する。

4. 1 中国現地企業の知財活動

(1) 訪問企業

民間企業として深圳邁瑞生物医療電子股份有限公司, 美的集团股份有限公司の2社, 国営企業として中国移动通信集团有限公司, 華潤 (集団) 有限公司の2社の合計4社を訪問した。各社の知財担当者から伺った各社の知財方針, 知財戦略及び知財実務を以下に紹介する。

1) 深圳邁瑞生物医療電子股份有限公司 (以下「邁瑞」と略す)

(a) 邁瑞について

邁瑞は深圳を本拠地とする医療機器メーカーである。1991年に創業され, 2006年にはニューヨーク証券取引所に上場しており, 2017年の年間売上は112億元である。30の国・地域に約1万人の従業員を擁し, 20%以上の人員が研究開発に従事している。中国に5ヶ所, 米国に3

ヶ所の研究センターを設けている。

(b) 同社の知財活動について

知財部門は、3つの事業部に対応して3つのチームに分けられ、事業部の技術開発チームに入り込んで活動している。出願件数は、国内の特許が1,728件、実用新案・意匠が1,001件、外国の特許が664件、意匠が45件であり、登録件数は、国内において1,884件、外国において329件である。出願件数のノルマは設定していない。知財戦略は、知財部門が主導し、核心特許、重要特許、普通特許という3段階への特許のランク付けや、出願国の決定を行っている。侵害立証が難しい特許は出願しない。

知財部門は、出願に加え、特許マップの作成、他社特許の調査、特許管理、特許評価、契約、訴訟、社員に対する知財教育、特許売買等の全ての知財活動に関与し、明細書作成や訴訟については社外の特許法律事務所を活用している。また、知財活動の社内制度化を進めており、知財の管理、報奨制度、作業規則等について各種マニュアルを整備している。営業秘密の保護も重視しており、従業員との秘密保持契約の締結や、社内資料のランク付けによる閲覧者の制限等の管理を行っている。また、他社特許は3段階にランク付けし、リスク管理をしている。リスクの高いランク1は、自社製品に関係する特許等を対象とし、回避策の検討、権利者の分析による権利行使の可能性の検討、無効資料の準備、ライセンス交渉、情報提供による権利化阻止等の対策をしている。ランク2は、使用可能性がある、または侵害可能性が低いものを対象とし、開発部門への注意喚起、審査経過の確認、情報提供による権利化阻止等の対策をしている。リスクの低いランク3は、研究開発の参考になる記載を含むものを対象とし、リスト化して開発部門に情報を提供している。

2) 美的集团股份有限公司(以下「美的」と略す)

(a) 美的について

美的は広東省を本拠地とする大手の家電メーカーである。創業は1968年であり、1980年に扇風機で家電事業に参入して以降、2001年からM&Aによる事業拡大を推進し、2007年には売上300億ドルを達成している。東芝や安川電機等の海外企業と提携しており、現在では200以上の国・地域に販売を行っている。中国ではトップ3のシェアを有する。今後はAI、ビッグデータ、プラットフォーム等の事業領域にも参入する予定である。

(b) 同社の知財活動について

美的では、基礎開発から5年先、10年先の商品化を目指して研究開発を行っている。多数の開発部員を擁しており、このような巨額の研究開発費を回収するためにも知財による技術の保護は欠かせない。知財管理目標としては、「自社の技術を守る」、「市場での自由度を確保する」、「競合との優位性を確保する」ことの3点を掲げており、具体的な知財部門の業務としては、メインとなる出願業務をはじめ、発明発掘、リスク判断、ライセンス、訴訟、ブランド保護、開発部署への知財教育等がある。

特許及び実用新案の出願件数は、5年程前から増加してきており、2017年までに中国での出願は約74,000件、うち約33,000件が登録されている。今後は出願数をコントロールしつつ、質を向上していくことを課題としている。質の評価は、「自社製品に使えるのか」、「競合他社に使われる可能性があるのか」、「権利行使時の立証が容易にできるのか」の3点を重視して判断している。また、出願数増加に伴い、知財部員の人員も増強している。知財組織もグローバル化にあわせて強化しており、今後のビジョンとしては、海外出願・管理体制を作ることである。

中国の家電業界は競争が激しく、会社の大小問わず権利行使が盛んである。美的自身、中国国内で200件を超える訴訟（そのほとんどは特許権者側である）を抱えており、知財リスクは

常に意識している。一方、海外での訴訟はあまりない。権利行使にあたって、特許と実用新案とを意図的に使い分けていない。

3) 国有企業（中国移动通信集团有限公司（以下「中国移动」と略す）と華潤（集団）有限公司（以下「華潤」と略す））

(a) 中国移动と華潤について

中国移动と華潤はともに国有企業である。中国移动は北京を本拠地とする中国で最大の通信企業であり、華潤は香港を本拠地とする大手複合企業である。

中国移动の創業は2000年であり、中国電信が中国電信と中国移动に分割され、現在の中国移动が設立された。契約回線数は2015年に8.8億回線であり、2020年には17.5億回線を見込んでいる。

華潤の創業は1938年であり、1983年の自由貿易化まで中国の輸出入全てを取り仕切っていた。1983年以降は不動産、コンクリート、医薬等の幅広い分野の複合企業として事業を行っており、2009年度には子会社数はおよそ2,000社、売上1,698億香港ドルに達している。

(b) 同社の知財活動について

国有企業2社は、自社・他社双方の知的財産権に対して高い意識を持っており、特に商標に力を入れている。

中国移动では、標準技術の策定にもかかわっており、5G等の通信の今後の発展・競争に耐える知財体制が必要と認識している。知財部門は、子会社内の知財部門と、全体を統括する本社知財部門がある。商標においては本社によるグループ全体の商標管理や子会社の指導、グループ内で統一したルールに則った商標出願やライセンスを行っている。商標はグループ全体として2,000件以上（4件の著名商標）を有し、その重要度に応じて1級（永年保存）、2級（30年保存）、3級（15年保存）の3段階のランクで管理している。付されたランクは適宜見直し

がなされている。なお、この管理方法は特許及び実用新案においても同様であり、特許及び実用新案合計の出願件数も年間2,000件程度と非常に多い。他社による商標権侵害に対しては特許法律事務所と連携して定期的にチェックしており、特別なイベント（オリンピック等）の際には特に重点的に対応している。

華潤では、1983年の自由貿易化以降、増加する多数の子会社の知財管理を2018年5月に設立された専門の子会社によって行っている。子会社内の知財部門と連携し年間1,500件の商標出願（著名商標はグループ全体で18件）、100件の特許及び実用新案の出願、それらの管理、訴訟対応等を行っている。また、特許権等の売買の機会も多く、知識産権交易中心（知財の取引をサポートする機関）²⁾の利用や直接のやり取りによって売買している。さらに新規企業への投資にも積極的で、華潤産業基金からサポートを行っている。

(2) 中国企業の印象

未だに模倣品が横行する中国ということもあり、訪問する前は中国企業の知的財産に対する意識があまり高くないのではないかと思うところもあったが、実際はまったく異なっていた。民間、国有を問わずいずれの企業も知的財産を尊重していて、商標によるコーポレートアイデンティティを推進し、自社事業の差別化ポイントを保護するために積極的に特許出願を行い、FTO（Freedom to Operate）調査もきちんと行っている様子であり、それらの知財活動の質は日本企業におけるそれに勝るとも劣らない。特に、権利行使に関しては、日本企業よりもはるかに積極的である。多くの日本企業が知的財産権を保有していても、競合他社とはにらみ合いをしているのに対して、中国企業は自社の事業を守ったり、あるいは成長させたりするために非常に積極的に知的財産権を活用しており、

多くの訴訟案件を抱えている企業もあった。この意味では中国企業の方が知的財産に対する意識が高いと言えるかもしれない。これには、まず交渉による解決を図り交渉が行き詰まってから訴訟を提起する日本と、先に訴訟を提起してから交渉しようとする中国との知的財産権に対する姿勢の違いもあるようである。

今のところ、日本企業が中国企業から訴えられる場面は多くないが、日本企業が中国において訴訟に巻き込まれることは近いうちに確実に起こると思われる。そのために、日本企業としては中国の知的財産制度、文化等をしっかり研究し、早急にそのリスクに備える必要があると痛感した。

4. 2 中国での権利行使（主に特許・実用新案について）

特許権の権利行使を行う場合、前述したように、日本企業同士ではまず警告状を送付して交渉を行い、合意に至らない場合に侵害訴訟に発展することが多い。一方、中国企業を相手とした場合にどのようなアプローチが好ましいのかは情報に乏しいのが実状である。また、中国での専利権（特許・実用新案・意匠）の侵害訴訟の激増に伴い（2017年の民事案件第一審：16,010件）、日本企業が被告として訴訟に巻き込まれることも想定されるが、その際の対応も不確かなことが多い。

以上のことから、関心が高まる中国における専利権（特に特許・実用新案）での権利行使について、初動対応、交渉、及び、実際の訴訟での実務ポイントについてまとめる。

（1）初動対応

1）証拠の収集

中国での権利行使では、後述するように最初から訴訟を想定して動くことが重要であり、取得した証拠が裁判所で正式に採用してもらえる

真正性の有無が非常に重要になってくる。これは中国の裁判では、ほぼ全ての証拠に対して真正でない（偽造である等）との主張が相手方から為され、それに対する反論の手立て（公証等）を証拠の収集段階で適切に行っておかないと、証拠採用されない可能性が他国に比べて高いからである。そこで、まずは証拠の収集における考え方についてまとめる。

知財部門に相談がきた時点では、ある程度の侵害状況が発生しており権利行使の可能性も高いため、弁護士の監督下で公証人立ち合いのもと、証拠収集することが好ましい。これは、前述したように、中国では訴訟を常に意識した権利行使を考える必要があり、また、訴訟の際に証拠として採用してもらうための要件が厳しく、弁護士の監督下で入手していない証拠は、この要件が欠け、実際の裁判で採用されない可能性があるためである。

また、警告状の送付を行った後は、相手方が警戒し証拠の入手が困難になることが多いため、警告状の送付前に（つまり権利行使の初期段階に）、証拠チェーンが形成できるよう証拠を集めておくことが重要となる。

なお、一般的に証拠入手が難しいとされるB to Bでの証拠入手についても、経験のある弁護士の監督下であれば、裁判で採用してもらえる証拠を入手できる可能性がある。このため、権利行使の早い段階で弁護士に相談しておくことが好ましい。但し、証拠の入手の難易度に応じて費用や時間が異なる点には注意が必要である。

2）弁護士・弁理士の選定

特許・実用新案での侵害訴訟や無効審判の代理を依頼する弁護士・弁理士の選定については、以下を考慮するのがよいと考えられる。

（a）侵害訴訟の観点

訴訟経験の豊富な特許法律事務所や弁護士への依頼を考える。特許の権利化手続きを主に扱

っている特許法律事務所でも訴訟対応できるところはありますが、侵害訴訟を多く手掛けている特許法律事務所の方が一般的には戦略の引き出しが多い。特に複雑な案件の場合には、訴訟経験の豊富な特許法律事務所へ依頼する方がよりよい結果を得られる可能性がある。一方、典型的な案件であれば、権利化を主に行っている特許法律事務所でも対応できる可能性がある。なお、訴訟経験の多い特許法律事務所の方が一般的には代理人費用が高額になる傾向があるため、事案の複雑さと予算の兼ね合いを考慮することが重要である。

(b) 無効審判の観点

対象となる特許・実用新案に関する技術をよく知っている、権利化をお願いしている特許法律事務所へ依頼することを考える。ただし、侵害訴訟との連携を考慮し、侵害訴訟を依頼する特許法律事務所へお願いすることも一案である。

(c) その他の考慮すべき点

弁護士及び弁理士の両方が多数所属している特許法律事務所については、前述のような懸念は解消されやすいが、侵害訴訟や無効審判の際に弁護士と弁理士とがどのように協働して対応するかには注意する。特に特許・実用新案の侵害訴訟には、商標等とは異なり、法律的な論点だけでなく、技術的な論点も多く含まれるため、技術に強い弁理士と法律に強い弁護士との協働した作業や相互理解が重要になる。

また、権利化の場合と異なり、日本語を話さない弁護士も多いため、依頼人と弁護士との間のコミュニケーションの取り方（日本語を話す弁理士を介して又は英語ベースで）についても検討しておくといよい。

なお、中国での侵害訴訟は、日本と違い、法廷での弁論内容が訴訟結果に大きく影響する。そのため、弁論能力の高い弁護士であるか否かも重要である。

以上を踏まえ、仮に訴訟になった場合にどのような体制がとれるかについて事前に検討した上で、現在の権利化依頼先の特許法律事務所の体制を構築しておくことも重要である。これはいざ訴訟になった場合に、よい特許法律事務所があってもコンフリクトにより依頼を受けてもらえない可能性があるためである。

3) 権利の有効性

警告状の送付や侵害訴訟の提起等を行う場合、権利の有効性については、審査されていても、事前にしっかりと再確認する必要がある。実際、訴訟提起後に無効（一部無効含め）となるケースは多い。また、実用新案で権利行使をする場合、技術評価書を一応、入手しておくこと、権利行使の態様（例えば行政手続きなど）によっては有効である。但し、裁判所は、侵害訴訟では技術評価書を参考程度にしか扱わないため、権利の有効性について自社にてしっかりと確認しておく必要があることに変わりはない。

(2) 交渉について

1) 権利行使する場合

「中国企業に対して権利行使する場合、侵害訴訟や行政摘発を通したものでないと取り合ってくれず、警告状を送っても無視されることが多い」とする中国代理人の意見が多かった。警告状を送付して交渉を行うといったスタイルでは紛争解決しない可能性が日本よりは高いとの認識を持っておくことが好ましい。ただ、警告状の送付が有効と思われる場合として、相手方が事業を始めて間もない場合（訴訟対応するよりは今止めた方が得な場合）や、米国での訴訟経験がある国際的な企業に対して米国特許をベースにした交渉を行う場合がある。なお、警告状を使い始めた中国企業もあるとのことで、変化の早い国でもあり、常に動向をウォッチングしておくことは必要である。

種々の事情により警告状を出すスタイルで権

利行使したい場合は、以下の点に注意する。

- (a) 警告状の送付後、1ヶ月又は2ヶ月後に相手方から非侵害確認訴訟を提起される可能性がある³⁾。この場合、相手は自分に有利な管轄地を選ぶ可能性がある。
- (b) 警告状を送付することで、時効停止や悪意の認定などの効果も得られるが、警告状としての要件を満たす必要がある。この場合、警告状の作成に弁護士を関与させることが好ましい。なお、警告の仕方によっては相手方から不正競争防止法に基づく反訴を受ける可能性もあるため、いずれにしても弁護士の関与を検討する。
- (c) 警告状の言語については、現地代理人によれば、中国語のレターに日本語又は英語を付ける形が推奨されるようである。

2) 警告状で権利行使を受けた場合

警告状が中国企業から送られてくることは少ないと想定されるが、送られてきた場合の対応は重要である。特に現地法人に送られてきた場合、現地法人の担当者が良かれと思って回答したことが、その後の裁判において自社に不利になってしまうこともあり、注意が必要である。現地法人に法務知財のメンバーが在籍していることが好ましいが、難しい場合、現地代理人を現地法人の顧問弁護士にする、又は日本本社の法務知財のメンバーにすぐに相談できる体制を整えておくといった手段も考えられる。

(3) 訴訟での実務ポイント

1) 訴訟の提起地（管轄）

北京、上海、広州等の大都市の裁判所は、特許・実用新案での侵害訴訟の経験も豊富であり、特に内外差別も少ないようである。これらの裁判所間の違いはそれほど多くないが、以下の特徴があると言われている。

- (a) 北京：損害額が高くなる傾向があり、また新しい司法解釈をした判決を積極的に出す

傾向がある。一方、審決取消訴訟等の行政裁判も担当し審理案件が多く、全体として審理が遅延気味である。

- (b) 上海：損害額は一般的で、判決は保守的(現在の司法解釈に沿った判決を多く出す傾向)であるが、審理が早い。また、専利権以外にも、商標や著作権に関連する案件を多く取り扱っている。
- (c) 広州：特許・実用新案といった専利権での侵害訴訟の経験が豊富である(北京や上海の3倍～4倍の事件数)。また審理は早い。中国企業が多く活用しているようである。

なお、中国での現地研修中に、「2019年1月以降の特許・実用新案の侵害訴訟の控訴審(第二審)はすべて最高裁判所になる」とのニュースが飛びこんできた。現地代理人によれば、最高裁判所では事実認定から再度審理することと、いわゆる地方保護主義といったものも控訴審まで行けば影響が薄まることが期待される。

2) 裁判での和解

訴訟提起前の証拠差し押さえ段階、訴訟提起後、一審の判決後、二審への控訴前など、いずれの段階でも和解が可能であり、裁判官から和解を勧められることも多いようである。実際に和解で終わるケースは、一例として、提起された訴訟全体の40%程度との情報もあった。和解で終わるケースとしては、

・裁判所からの和解勧告に応じる

・裁判外で和解を行い、訴訟を取り下げる

がある。中国では訴訟を提起されたこと自体は面子を失うものではないようだが、訴訟で負けることは面子にかかわる側面もあり、和解は有効な解決策のようである。

3) 司法鑑定

特許や実用新案の侵害訴訟では、裁判所の外部機関である司法鑑定機関により侵害についての司法鑑定が行われる。司法鑑定は、該当する技術に詳しい鑑定人によって為される鑑定であ

り、裁判所はこの司法鑑定を重要な証拠として扱うため、裁判の結果に大きな影響を与える。必要な情報を適宜提供する等して司法鑑定人との関係を円滑にすることは、より適切な鑑定結果を得るために重要である。技術分野によっては、その司法鑑定を行える鑑定人が限られるため（該当する管轄内に鑑定人が1人しかいない場合もある）、訴訟提起前の通常の鑑定をその鑑定人に依頼してしまうと、一方当事者側の鑑定人となってしまい、いざ本番の裁判の際に中立的な鑑定人としてのお願いができず、あまり技術的知見のない鑑定人に本番で依頼せざるを得なくなることもあるため、注意が必要である。

4) 侵害訴訟の費用

侵害訴訟の費用としては、代理人の能力、経験や事案の複雑さによって変わるが、一例としては、特許侵害訴訟の提起で20万円～100万円（基本料）である。これは、費用感覚として日本と同レベルであり、米国ほど高額になることはない。但し、事案の複雑さや弁護士のレベルなどにより増減するので、事前に依頼する特許法律事務所を確認することが好ましい。また、特許や実用新案の訴訟の場合、その対抗策として無効審判が請求される可能性もあり、無効審判の費用は別途、考慮する必要がある（一例として8万円～50万円）。それ以外にも事前の鑑定費用や証拠収集の費用もある。なお、代理人費用のうち翻訳費用が占める割合が高いこともあり、日本側としては隅々まで確認したい気持ちもあるものの、必要な部分だけ翻訳する、又は、まとめだけを報告させるなどにより、費用を低減することも一案である（欧米からの依頼ではそのようなことが頻繁に行われている）。弁護士費用については、侵害訴訟に勝訴した場合には損害賠償と共に相手方からの支払いに含めることが認められる傾向になってきている。

4. 3 中国で研究開発・事業を行う際の留意点

中国で研究開発・事業を行う際に留意すべき点を調査した。その中で、中国で完成した発明（以下、中国現地発明）の出願国と名義、実用新案制度の活用、特許出願の自発補正の活用、指令書対応時に検討すべき事項、技術流出対策、中国でのFTO調査について以下に説明する。

(1) 中国現地発明の出願国と名義

中国子会社を有する日本企業が、中国現地発明を出願する場合、第一出願国を中国にすることが好ましい。第一出願国を日本にすると、事前に秘密保持審査の申請が必要になり、出願コストが増加してしまう。そして、第一出願国を日本にする場合に、秘密保持審査の申請を怠ると、対応する中国出願では専利法第20条第1項違反の拒絶理由や無効理由になる。

また、中国現地発明を中国法人名義で出願する方が、日本法人名義で出願するよりも多くのメリットを享受することができる。例えば、ハイテク企業認定により軽減税率の適用を受けやすくなる。また、各地区で施行されている早期審査、補助金などを受けることができる。

一方、日本法人名義で出願すると、日本本社でグローバルな出願管理を行いやすくなるというメリットがあり、この出願ルートで出願されることが現実的には多いが、前述の優遇措置を受けることができない。

なお、中国法人名義の出願や権利を日本法人名義に変更する時は、技術輸出入管理条例の手続きが必要になり、コストアップの要因になる。

(2) 実用新案制度の活用

中国の実用新案制度は、日本とは異なり、2017年に約170万件出願されており、広く利用されている。そして、現地研修では、実用新案

権は特許権と同様の権利であり、その活用は当然であるという意識が感じられた。

実用新案出願では、形式的な要件、明らかな新規性の初歩審査が行われる。近年では、AI技術の活用、国家知識産権局の方針等により、実用新案出願の審査がやや厳しくなり、以前よりも指令書が発送される機会が多くなっている。一方、進歩性の審査は行われないため、特許出願よりも早期に権利化を図ることができる。

実用新案出願を行う際に、同一の発明について、特許出願を同日に行うことができる（専利法第9条但書き）。この手続を採用すれば、実用新案権で早期権利化を図った後、実体審査を経て、特許権を確保し、長期間に亘って、法的安定性の高い権利を確保することができる。しかし、実用新案出願と特許出願の双方について、同じ内容で権利化することはできない。すなわち、特許が付与される前に実用新案権を放棄しなければならず、放棄しない場合、特許出願が拒絶になってしまう。一方、審査の過程で、補正により両者のクレームを相違させれば、両権利の併存が可能になる。なお、PCT出願を中国に移行する場合は、同日出願の要件を満たさないため、実用新案出願と特許出願の双方を併存させることはできない。

また、実用新案制度では、進歩性の判断に際し、特許に比べて従来技術の技術分野が狭く、引用文献の数が原則2件以下に制限され、従来技術との相違点を簡単に技術常識と認定され難い。よって、実用新案権は、特許権に比べて進歩性違反で無効になり難く、権利行使しやすいという特徴がある。実際に、中国では、実用新案権に基づく訴訟の件数も多く、また高額の損害賠償の判決が出ることもある。

ただし、実用新案権は、進歩性の審査が行われていないため、特許権に比べて法的安定性が劣っている。そのため、実用新案権で権利行使する場合、権利の有効性を予め確認しておくこ

とが好ましく、例えば技術評価書を予め入手し、有効性を確認するか、或いは弁護士等から有効性を有する旨の見解を得ることが望ましい。なお、訴訟では、技術評価書は、必須の提出書面ではなく、参考資料として扱われる点は前述のとおりである。

(3) 自発補正の活用

指令書応答時の補正では、新規事項の追加の他に、発明のカテゴリーの変更、独立請求項の追加、従属項の自発的な追加が制限される（但し、最近はやや緩和されている）。そして、権利化後に特許請求の範囲を訂正する場合も、請求項の削除、技術案の削除（例えば、マーカッシュ形式における選択肢の一部削除）、請求項の更なる限定、明らかな誤記の訂正に制限される。一方、自発補正が可能な期間、つまり実体審査に入った旨の通知書を受け取った後3ヶ月までの期間は、新規事項の追加に該当しない限り、比較的自由に補正を行うことができる（専利法実施細則第51条第1項）。よって、出願手続上、この期間を利用して、特許請求の範囲を自発補正することが有効である。

また、マルチマルチクレームについても、この期間内に修正しておくことで、出願コストを低減することができる。一方、PCT出願を中国に移行する場合、付加料金が発生しないため、移行時にマルチマルチクレームを補正することが好ましい。

なお、特許性が高い出願の場合、中国の特許審査実務では少なくとも一回は指令書が発送されるという実情を考慮して、敢えてマルチマルチクレームを残しておき、その内容の指令書を受領する方法は、実体面への悪影響を回避し得るため、検討に値するだろう。

(4) 指令書対応時の検討事項

審査官との電話インタビューは、形式面の拒

絶理由を解消するために多く利用されており、有効である。また、先端技術の技術説明会は、審査官の技術スキルの向上に資するため、大いに歓迎される。一方、進歩性等の実体面を説明するために、電話インタビューや面接を行うことは不可能ではないが、実際には、審査官から書面での対応を勧められることが多い。なお、面接は、第一回の指令書が発送された後に行うことが好ましく、審査が進むにつれて行うことが難しくなる。

(5) 技術流出対策

中国現地発明を出願せずに、ノウハウとして保持することがあり得るが、その場合、退職者等から関連情報が漏れる事態が懸念される。

流出した情報が営業秘密に該当すれば、不正競争防止法で権利行使を行うことができるが、権利者の勝訴率はそれほど高くない。よって、以下の対策で営業秘密の流出を未然に防ぐことが好ましく、1)の対策が特に重要である。

- 1) 従業員に対して、単に秘密保持の契約書に署名してもらうだけでなく、教育・研修を強化して、従業員に営業秘密の重要性を認識してもらうとともに、営業秘密を流出させた場合、法的措置が講じられる点を明確にし、その旨の契約書を取り交わす。
- 2) 営業秘密にアクセスし得る関係者や方法を限定する。特に特定の人に重要情報を集中させない。
- 3) 営業秘密の商業的価値、取得の難易度等を考慮して、営業秘密をランク分けした後、それ相応のレベルで保護管理する。

しかしながら、これらの対策を行っても、退職者からの情報流出を完全に防ぐことは現実的には困難である。実際には、従業員に長期間勤めてもらえる仕組みや雰囲気づくりなどの対策が重要であると考えられる。

(6) 中国でのFTO調査

中国の専利出願についてFTO調査する際に、IPC分類、CPC分類を使用することが可能であるが、それらの分類は細分化されておらず、また新技術の分類が不正確であり、更に審査官に分類の訂正権限がない。よって、IPC分類、CPC分類のみに依拠した検索式だけでFTO調査を行うことは危険である。また、中国語を英訳したデータベースは、機械翻訳であることが多く、検索漏れが発生しやすい。更に、中国語は、表現形式が多く、同義語が多いという特徴がある。

これらの事情から、中国語のデータベースを用いて、複数の検索ワードにより検索したり、競合他社の名称や技術者名での検索を併用したりすることが検索漏れを防ぐ上で有効であると考えられる。

5. おわりに

本研修では、事前研修やグループ学習を通して学んだ中国知財実務全般についての知識に対して、現地研修で得た実務的な観点での知見を加え、中国知財実務全般に対する理解を深めることができた。特に、現地研修では、経験豊富な数多くの弁護士や弁理士とのディスカッションや、現役の裁判官・審査官や中国企業の知財担当者と意見交換を行い、現地に行かなければ得ることが難しい「今の中国の知財状況」に生で接することができたのが大きな収穫である。また、北京、上海、広州、深圳といった中国の主要な都市に滞在・訪問することで、中国を1つにまとめてみるのではなく、地域毎の特色を知り、中国知財実務の最新状況を様々な角度から見るができるようになったことも収穫である。更に、本研修で行った模擬裁判では、研修の参加者が原告・被告に分かれて、実際の訴訟をもとにした裁判を疑似体験した。これにより、中国で行われる裁判の流れを一通り把握することができ、今後、中国で訴訟を行うにあた

り貴重な体験を事前にする事ができた。

本研修で得た実務的な知見や人的ネットワークを、是非、今後の実務に役立てていきたい。なお、本報告は、より実務に近い情報の提供も目的としているため、現地で得た口頭での情報に基づく事項も掲載している。実際の事案に際しては、現地代理人と相談の上、対応されるようお願いしたい。

注 記

- 1) 国家知識産権局, 「2017年中国知识产权保护状況」, p.7
<http://www.sipo.gov.cn/docs/2018-04/20180425155906670179.pdf>
- 2) 中国の財産権取引所(中国語で「産権交易所」)は、財産権(同「産権」)を専門に取引する市場であり、現在、全国で200カ所以上存在する。国有企業の破産、不良債権処理、業務整理、非国有資本の引き入れや、民間企業の非上場株の譲渡等

に利用されている。

https://www.nomurafoundation.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/CCMR-2-4_WIN2009_09.pdf

- 3) 日本貿易振興機構 北京センター知的財産権部編, 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」, p.6 (第18条), 2009年12月28日 (URL参照日は全て2019年2月15日)

参考文献

- ・日本知的財産協会 国際第3委員会, 「中国専利権侵害対応実務マニュアル (資料 第486号)」
- ・日本知的財産協会 国際第3委員会, 「中国における特許権取得上の留意点 改訂第4版 (資料 第481号)」
- ・日本貿易振興機構 北京事務所 知識産権部, 「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」
- ・日本貿易振興機構 知的財産課 北京事務所知識産権部, 「中国知財権侵害関連裁判マニュアル (2017年1月)」

表1 2018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／訪問目的	講師／訪問先
事前	4/26	前回の経験談	石倉 達朗 氏 (旭化成)
	5/29	中国駐在経験談	別所 弘和 氏 (本田技研工業)
		グループ学習	-
	7/13	中国特許・実用新案制度の留意点及び企業の知財戦略について	弁理士 金高 善子 氏 (康信日本事務所)
		グループ学習	-
	8/3	日本企業が中国で研究開発・事業を行う際の注意点	弁護士 何 英韜 氏, 弁理士 李 洋 氏 (北京集佳知識産権代理有限公司)
		グループ学習	-
	8/27	模擬裁判について	弁護士・弁理士 魏 啓学 氏 (北京林達劉知識産権代理事務所)
		グループ学習	-
	9/26	模擬裁判について	弁護士・弁理士 魏 啓学 氏 (北京林達劉知識産権代理事務所)
グループ学習 (中間報告会)		-	

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上海	10/23	各グループの学習テーマについて、意見交換	協力法律事務所
	10/24		上海知識産権法院（公的機関） 上海市知識産権局（公的機関）
	10/25		上海知識産権交易中心（公的機関） 華誠知識産権代理有限公司
	10/26		錦天城法律事務所 北京尚誠知識産権代理有限公司 上海ブランチ
北京	10/29	各グループの学習テーマについて、意見交換	康信知的財産代理 中国移動通信集团有限公司（企業）
	10/30		日本貿易振興機構 北京事務所（公的機関） 北京市工商局（公的機関）
	10/31		永新專利商標代理有限公司 国家知識産権局（公的機関）
	11/1		北京銀龍知識産権代理有限公司 北京集佳知識産権代理有限公司
	11/2	模擬裁判	北京林達劉知識産権代理事務所
深圳 広州	11/5	各グループの研修テーマについて、意見交換	深圳邁瑞生物医療電子股份有限公司（企業） 華潤（集団）有限公司（企業）
	11/6		日本貿易振興機構 広州事務所（公的機関） 嘉権特許商標事務所同席 美的集团股份有限公司（企業）
	11/7		華進聯合特許商標代理有限公司 專利審査協力広東センター（公的機関）
	11/8		広東省知識産権局（公的機関）
事後	11/30	グループ学習	—
	1/18	グループ学習	—
	2/15	まとめ・成果報告会	—

【研修参加者（敬称略）】

Gr.	参加者氏名（会社名又は事務所名）[*はグループリーダー]
A	佐藤 晴彦（パナソニック）*，重平 和信（安富国際特許事務所），飯野 綾子（三菱重工業）， 中澤 滋人（東洋紡），山口 勝太（日本たばこ産業）
B	菅野 佳範（出光興産）*，辰巳 公一（日本特殊陶業），和田 智樹（カネカ）， 井関 淳一（日本電気硝子），西尾 卓（旭化成）
C	長池 将幸（いすゞ自動車）*，工藤 和生（JSR），本村 暁（TOTO），藤原 敬之（JXTGエネルギー）， 高木 邦夫（創英国際特許法律事務所）

【人材育成委員会・事務局（敬称略）】

上本 浩史（ダイキン工業），小澤 讓（リコー），川端 裕輔（カネカ），田中 悠也（東京応化工業），
浅葉 直樹（富士通），水山 範彦（豊田自動織機），長谷川 和之（パナソニック），林 健司（凸版印刷），
久山 秀人（事務局），堀 敏行（事務局），海野 祐一（事務局）

（原稿受領日 2019年3月18日）