

中国における無効審判の実態調査

国際第3委員会
第2小委員会*

抄 録 国際第3委員会では、2009年度に日本企業による中国における無効審判の活用状況の調査（以下、「2009年度調査」という）を実施している¹⁾。当該調査における日本企業に対するアンケート結果では、中国における無効審判を経験した企業はまだ少なく、請求人と被請求人とを合わせても66社中13社（約20%）に留まっていた。しかし、近年の中国における専利権侵害訴訟の著しい件数増加により、今後多くの日本企業が専利権侵害訴訟に伴い無効審判に対応していく必要があると考えられる。そこで本稿では、2010年以降の中国における無効審判に関して日本企業が当事者となった無効審判の審決を分析し、日本企業に対するアンケートの実施結果を紹介し、該無効審判の実態と留意事項についてまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 中国の無効審判制度
 2. 1 請求人適格・期間・請求理由
 2. 2 無効審判請求書提出後
 2. 3 無効審判請求書受理後
 2. 4 口頭審理
 2. 5 2010年以降の改正について
3. 無効審判の審決の傾向調査
 3. 1 調査方法
 3. 2 日本企業の無効審判の経験状況
 3. 3 無効審判にかかる期間
 3. 4 無効審判の結果比較分析
 3. 5 補正の有無と審決の関係性
 3. 6 特許と実案の有効率の推移
 3. 7 実案無効審判における請求理由
4. 各社アンケート
 4. 1 無効審判の経験状況について
 4. 2 無効審判における補正について
 4. 3 無効審判での対応について
 4. 4 侵害訴訟と無効審判との関連について
 4. 5 今後の活用方針について
 4. 6 審決の妥当性について
5. まとめ
6. おわりに

1. はじめに

中国では2017年に、特許及び実用新案の出願件数の合計が初めて300万件を突破し²⁾、今後も出願件数増加の傾向が続くことが予想される。出願件数の増加に合わせて特許及び実用新案の登録件数も増加しており、登録件数の増加が専利権侵害訴訟の件数増加に寄与していくと考えられる。専利権侵害訴訟においては、対抗策として無効審判が利用されることが多い。

一方、2009年度調査における日本企業に対するアンケート結果では、中国における無効審判を経験した企業はまだ少なく、請求人・被請求人を合わせても66社中13社（約20%）に留まっていた。

すなわち、近年の中国における専利権侵害訴訟の著しい件数増加により、経験が少ないにも関わらず、今後多くの日本企業が専利権侵害訴訟とあわせて無効審判に対応していくことにな

* 2018年度 The Second Subcommittee, The Third International Affairs Committee

ると考えられる。その際、日本企業が請求人・被請求人として関わっている無効審判がどのように判断されているかを知ることは極めて重要となる。

そこで本稿では、2010年以降における日本企業が当事者（請求人又は被請求人）として関わっている無効審判の審決を分析するとともに、日本企業が関係する無効審判の取り組み状況についてアンケートを実施し、近年の中国における無効審判の実態と留意事項についてまとめた。

なお、本稿は、2018年度の国際第3委員会第2小委員会において、山本忠史（副委員長：AGC）、野々山律男（副委員長：デンソー）、荒井敦（本田技研工業）、荒巻真介（王子ホールディングス）、岡崎真明（富士フイルム）、緒方仁（SCREEN IP ソリューションズ）、金原玲子（第一三共）、齊藤博紀（三菱重工）、菅野康彦（リコー）、中垣友佳（ソニー）、井下健輔（富士通）、藤田慎一（フジクラ）、呂璋（昭和電工）が作成した。

2. 中国の無効審判制度

中国における無効審判の各手続きの概要を以下に示す。詳細は、日本知的財産協会発行の資料第486号「中国専利権侵害対応実務マニュアル」第6章を参照いただきたい。

2.1 請求人適格・期間・請求理由

無効審判の請求人は利害関係者に限られず、団体・個人でも請求することができ（専利法第45条）、専利権の満了又は放棄後であっても請求できる（審査指南第4部分第3章3.1）。

無効審判における請求理由は、専利法実施細則の第65条第2項で規定された理由に限定される（審査指南第4部分第3章3.3（2））。請求理由を表1に示す。

表1 請求理由

条文	内容
専利法2条	保護適格性違反
専利法5条	公序良俗違反
専利法9条	ダブルパテント
専利法20条1項	秘密保持審査違反
専利法22条、23条	発明の特許性違反
専利法25条	不特許事由
専利法33条	新規事項追加違反
専利法26条3項4項 専利法27条2項	記載要件違反
細則20条2項	必須技術特徴欠如
細則43条1項	分割要件違反

2.2 無効審判請求書提出後

請求人は、無効審判請求書の提出日から1ヶ月以内であれば請求理由の追加・補充、証拠の追加・補充を行うことができる（実施細則67条）。

無効審判請求書提出後、方式審査があり、請求が受理された場合には2週間以内に請求人には請求受理の通知がなされ、被請求人（専利権者）には副本が送達される。

2.3 無効審判請求書受理後

専利権者は、上記副本を受け取ってから1ヶ月以内に答弁書を提出することができる。専利権者は、権利要求書（請求の範囲）を訂正することができるが、明細書及び図面の補正はできない（実施細則69条）。補正として、①請求項の削除、②請求項の更なる限定、③技術案の削除、④明らかな誤記の補正を行うことが出来る（審査指南第4部分第3章4.6.2）。

なお、専利権者が削除以外の方法で補正した請求項については無効審判の請求理由追加の期限にかかわらずその追加が例外的に認められる。

専利権者は、合議体が審決を下すまでは、請求項、又は、請求項中の技術案を削除する補正ができる。一方、削除以外の補正は、審理のやり直しが必要となるため、訂正期間は答弁書提

出期間内に限られる（審査指南第4部分第3章4.6.3）。

2. 4 口頭審理

外国人が当事者の場合、口頭審理は、専利復審委員会のある北京で行われる。口頭審理の期日は、請求日から3～4ヶ月後、期日の通知から1～2ヶ月後であることが多い。

口頭審理に参加する各当事者及びその代理人の数は、4名を超えてはならない。ただし、通訳が必要な場合、通訳者は4名の制限には含まれない。口頭審理が非公開とされた場合を除き、口頭審理は傍聴することができる（審査指南第4部分第4章3及び12）。

当事者双方の弁論終了後、請求人は請求の取り下げ、証拠の放棄、無効請求の範囲の縮小ができる。専利権者は、保護範囲の縮小や一部放棄ができる。

2. 5 2010年以降の改正について

専利法は、2020年10月17日に改正されたが、無効審判関連の規定について、改正前より変更はない。

現在の審査指南は、2010年に改正が行われ、2017年4月1日に発効した。この改正で無効審判段階の補正の方式が緩和された。従前は、請求項の削除や併合と技術案の削除に限られていたが、改正後は、請求項の削除、技術案の削除、請求項の更なる限定、明らかな誤りの訂正が可能となった。ただし、「請求項の更なる限定」とは保護範囲を狭める訂正であり、その他の請求項中に記載された一又は複数の技術特徴を補充することである。

3. 無効審判の審決の傾向調査

3. 1 調査方法

専利復審委員会の審決検索ホームページ³⁾に

て、2010年以降の審決の中で表2に示す観点に該当する審決を抽出した。観点1～4では、請求人又は権利者に“株式会社”が含まれている会社を日本企業と定義している。観点5、6では、権利者に“有限公司”が含まれている会社を中国企業と定義している。なお、本調査の調査日は2018年8月20日である。

表2 調査の観点

観点	種類	権利者	請求人	件数
1	特許	-	日本	49
2	特許	日本	-	301
3	実案	-	日本	34
4	実案	日本	-	35
5	特許	中国	-	53
6	実案	中国	-	38

※表2において、「日本」は日本企業、「中国」は中国企業を示す。

3. 2 日本企業の無効審判の経験状況

図1に観点1における各社の特許無効審判の請求数、図2に観点2における各社の特許無効審判の被請求数を示す。

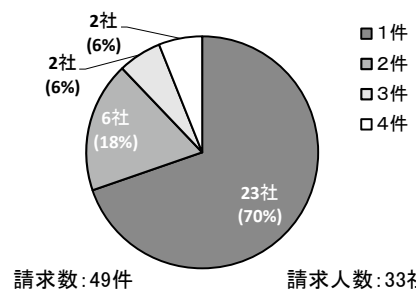


図1 特許無効審判の請求数 (観点1)

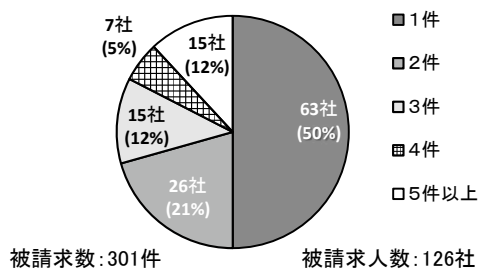


図2 特許無効審判の被請求数 (観点2)

特許無効審判において日本企業が被請求人である件数（301件）は、請求人である件数（49件）の約6倍になっている。また、2010年以降の累積で請求人になった33社中23社（約70%）、被請求人になった126社中63社（約50%）は、それぞれ1件のみであった。つまり、日本企業の大半は特許無効審判の経験が少ないことが分かる。一方、図2において5件以上に分類される15社の中には、11件（1社）、12件（2社）、13件（1社）と1社で10件以上対応している企業が含まれており、一部の日本企業は第三者から頻繁に特許無効審判を起こされていることが分かる。

次に、図3に観点3における各社の実案無効審判の請求数、図4に観点4における各社の実案無効審判の被請求数を示す。

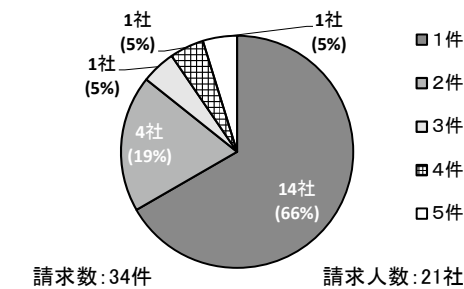


図3 実案無効審判の請求数（観点3）

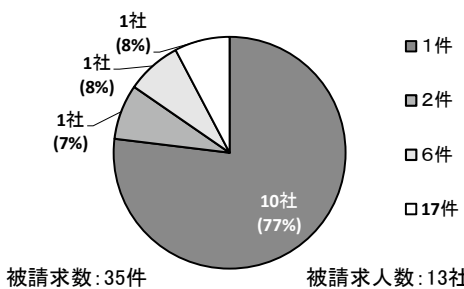


図4 実案無効審判の被請求数（観点4）

実案無効審判において日本企業が被請求人である件数（35件）と請求人である件数（34件）はほぼ同じだった。また、2010年以降の累積で請求人になった21社中14社（約66%）、被請求

人になった13社中10社（約77%）はそれぞれ1件のみであった。つまり、日本企業の大半は実案無効審判の経験が少ないことが分かる。一方、図4に示すように1社が被請求人として35件中17件（約50%）対応しており、特定の企業に実案無効審判が集中していることが分かる。

3.3 無効審判にかかる期間

図5及び図6に審判請求から審決までの日数の分布を示す。図5は観点1（日本企業が請求人の特許）及び観点2（日本企業が被請求人の特許）の事例における結果を並べて表示し、図6は観点3（日本企業が請求人の実案）と観点4（日本企業が被請求人の実案）の各事例を並べて表示している。

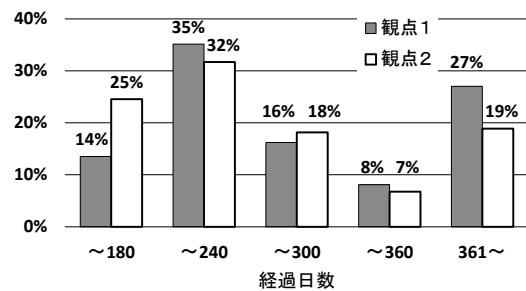


図5 請求から審決までの日数（観点1と観点2の比較）

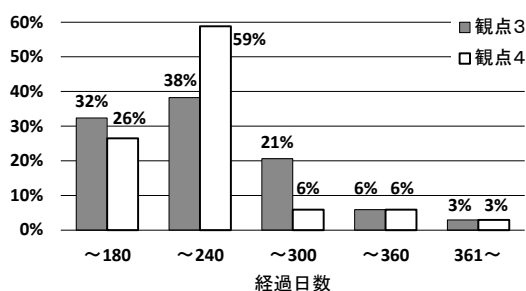


図6 請求から審決までの日数（観点3と観点4の比較）

図5によると、特許無効審判では、日本企業が請求人の場合は、日本が被請求人の場合と比較して、半年以内で審決が出される割合が少ない一方、審決までに1年以上を要する割合が多

い。すなわち、請求人が日本企業であるケースで審理が長期化する傾向があることが分かる。

図6によると、実案無効審判では、日本企業が被請求人の場合は、請求から8ヶ月までの間にほとんどのケースで審決が出ているが、日本企業が請求人の場合は、10ヶ月程度要している。すなわち、請求人が日本企業であるケースで審理がわずかに長期化する傾向があることが分かる。

また、図5と図6を比較すると、特許無効審判の場合、請求から審決までに1年以上を要するケースが多く存在したが、実案無効審判の場合、請求から審決までに1年以上を要するケースがほとんどないことが読み取れる。このことから、特許と比較して実案の方が請求から審決までの期間が短くなる傾向であることが分かる。

3. 4 無効審判の結果比較分析

図7は、観点1及び観点2の事例における審決で下された結果について、維持、一部無効及び全部無効の各割合を示す。観点1と観点2を比較すると、特許に対する無効審判では、日本企業が請求人になるか被請求人になるかといった違いにより審決の結果に大きな差異は生じないことが分かる。

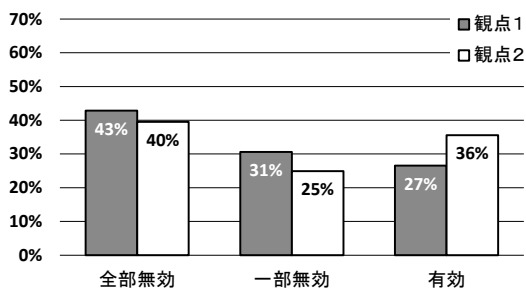


図7 観点1及び観点2における審決の割合

図8は、観点3及び観点4における事例の審決で下された結果について、割合を示す。図7と図8を比較すると、特許に比べて実案は全部無効になる割合が大きいことが分かる。一方で、

維持になる割合は特許と実案で大きな差異は生じないことから、実案でも適切な権利範囲であれば、特許同様、維持されると考えられる。

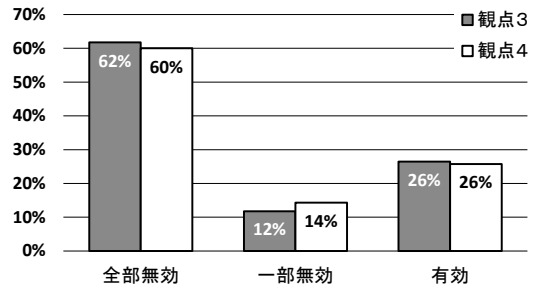


図8 観点3及び観点4における審決の割合

図9は、中国企業が被請求人となる特許の観点5及び実案の観点6における審決の割合を示す。図7～図9における観点2（日本企業が被請求人の特許）の有効率36%と観点5（中国企業が被請求人の特許）の有効率58%及び観点4（日本企業が被請求人の実案）の有効率26%と観点6（中国企業が被請求人の実案）の有効率37%を比較すると、中国企業が権利者の権利は日本企業が権利者の権利に対して特許及び実案ともに有効になる割合が大きく、特に特許については中国企業の権利が有効になる割合が日本企業の権利が有効になる割合よりも約20%程度大きいことが分かる。

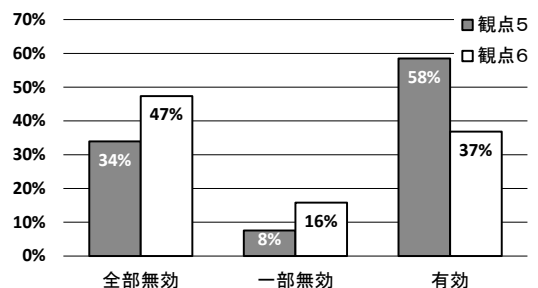


図9 観点5及び観点6における審決の割合

特に無効審判において維持になる割合について、中国企業が権利者の特許の方が日本企業が

権利者の特許よりも大きくなっている要因を分析し、以下に記載する。

図10は、特許に関し被請求人が日本企業の観点2と中国企業の観点5の全案件を母集団としたときの、無効審判請求時における無効理由の割合を示す。

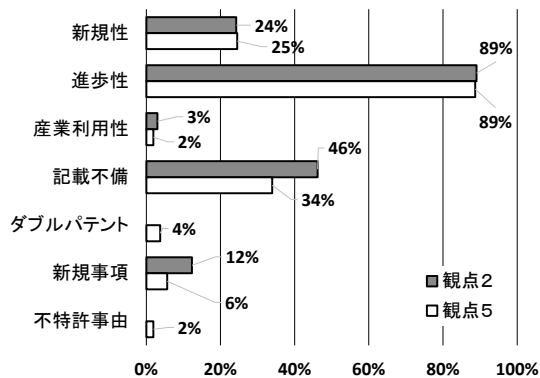


図10 請求理由の割合（観点2及び観点5）

図10に示すように、新規性及び進歩性の無効理由に関しては日本企業と中国企業とで請求される割合にほぼ差がない一方で、記載不備の無効理由については日本企業の方が中国企業よりも請求される割合が約10%高いことが分かる。

さらに、図11は、観点2（日本企業が被請求人の特許）の事例における審決が一部無効又は全部無効となった案件のみを母集団として、記載不備の無効理由が請求された案件と請求されなかった案件の割合を示す。

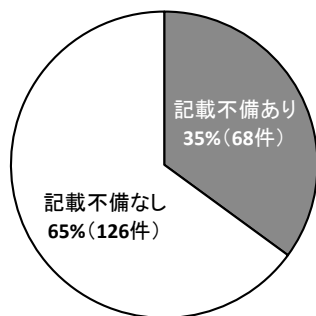


図11 一部無効又は全部無効案件のうち記載不備の無効理由が請求された割合（観点2）

また、図12は観点5（中国企業が被請求人である特許）の事例における審決が一部無効又は全部無効となった案件のみを母集団として、記載不備の無効理由が請求された案件と請求されなかった案件の割合を示す。

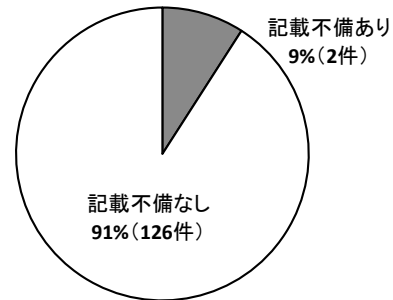


図12 一部無効又は全部無効案件のうち記載不備の無効理由が請求された割合（観点5）

ここで、図11と図12を比較すると、審決が一部無効又は全部無効になった案件を母集団とした場合、日本企業が被請求人のケースは中国企業が被請求人であるケースよりも請求時に記載不備違反の無効理由を請求される割合が約25%大きいことが分かる。

以上のことから、日本企業は中国企業と比べて記載不備の無効理由を請求される割合が大きく、且つ有効とならなかった案件のみに母集団を絞ると記載不備を請求された割合の差が日本企業と中国企業とでさらに大きくなる傾向が見られるため、記載不備違反を請求されることが直接的もしくは間接的に審理に影響を与えたと考えることができ、結果として日本企業と中国企業との間で権利が有効になる割合に差が生じた要因の一つとして挙げられると考察される。

日本企業のほうが中国企業よりも記載不備違反を請求される原因として、例えば日本語明細書をそのまま中国語に翻訳した場合等に生じる日本と中国の言語の違いや、法律解釈の仕方の違いが原因となっていることが考えられるが、上記のような傾向が見られることから明細書作成時や無効審判対応時は上記傾向をよく理解し

た上で対応を行うことが重要である。

3. 5 補正の有無と審決の関係性

図13に、観点2及び観点5における補正の有無を示す。観点2（日本企業が被請求人の特許）において補正した割合は40%であり、半数以上は補正していないことが分かる。しかしながら、観点5（中国企業が被請求人の特許）の事例において補正した割合はさらに少なく、19%しか補正していない。厳しい補正要件の下では、補正は難しく、特に中国企業は無効審判で補正しない傾向にあるといえる。

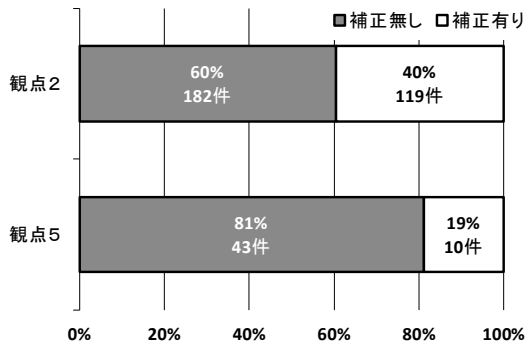


図13 補正有無の割合（観点2及び観点5）

次に図14に、観点2の事例における補正の有無と審決との関係を示す。無効審判で補正する場合は、単に進歩性を確保すればよいというわけではなく、何らかの目的をもって必要な権利範囲を確保した補正をすることが多いと考えられるが、補正したうえで“有効”の審決となった割合は30%に満たない。

一方、補正せずに“有効”の審決となった割合は40%であり、補正をした場合よりも高い割合となっているが、そもそも補正を必要としない案件も含まれていることを考慮すると、補正の有無と審決との間に顕著な傾向があるとは言えない。

これは、改正前の審査指南では無効審判における補正が著しく制限されていたため、補正の有無による審決への影響が小さかったものと考え

えられる。審査指南の改正により、補正の制限が若干緩和されたこともあり、補正の有無が審決に与える影響に変化があると思われる。本調査の調査時点では、審査指南改正後の案件が少ないため、今後も継続してウォッチングしていく必要がある。

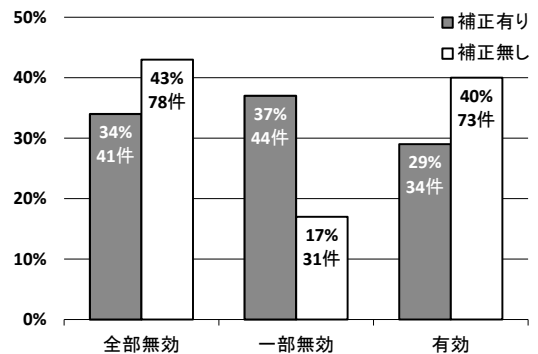


図14 補正有無と審決との関係（観点2）

次に、図15に、観点5（中国企業が被請求人の特許）の事例における補正の有無と審決との関係を示す。まず目に付くのは補正せずに“有効”の審決となった割合が63%であり、日本企業が被請求人である観点2の事例と同様のケースよりも高い割合となっている点である。（なお、観点5における「補正有り」は母数が少ないため比較は行わない。）

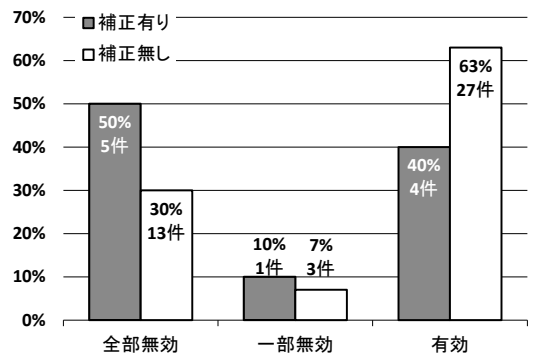


図15 補正有無と審決との関係（観点5）

無効審判段階における補正の制限が厳しいことに加え、補正が却下されるケースや、無効審

判で補正したことにより新たな無効理由を生じさせるリスクを考えると、無効審判で補正する必要がないように、出願時に従属項まで十分に造りこんでおくことが重要である。日本では最初の拒絶理由時の補正の制限が中国に比べ寛容であるため、従属項は拒絶理由通知の内容次第で明細書からクレームアップすることも実務上使われる手段だが、この手段で作られた請求項をそのまま中国に出願した場合、審査段階においても、無効審判段階においても苦勞することになる。中国での権利活用が想定される案件では、中国出願時又は自発補正可能な期間に補正を行い、訂正に役に立ちそうな技術的特徴をできる限りクレームアップしておくことが望ましい。

3. 6 特許と実案の有効率の推移

2010年から2018年（2018年は、8月頃公表分まで）にかけて日本企業が関与又は中国企業が保有する特許と実案に対する無効審判において審決が出された件数は、特許が403件（観点1，観点2，観点5の合計）、実案が107件（観点3，観点4，観点6の合計）である。特許と実案のそれぞれの有効率（2010～2018年にかけての有効率）は、特許が約38%，実案が約30%であり、それぞれの有効率の推移及び審決数の推移を図16に示す。なお、有効率は、全体の件数のうち“有効”の審決となった割合を示している。

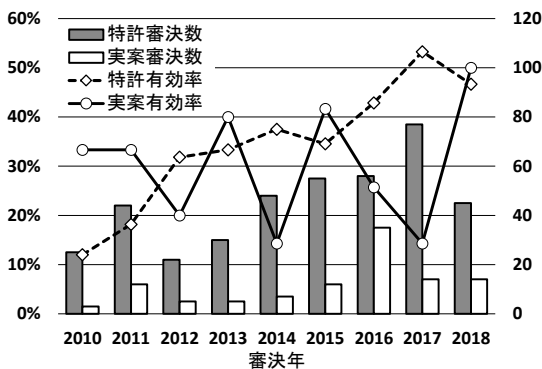


図16 有効率及び審決数の推移

図16から分かるように、2013年頃までは特許の有効率よりも実案の有効率のほうが高かった。しかし、近年(2014年以降)では、特許の有効率が実案の有効率よりも高くなっている。なお、特許の有効率は、年々増加しており、2017年に50%を超えている。一方、実案の有効率は年毎にばらつきがあるものの実案の審決数が多くなっている2014年以降（104件中82件が該当）の有効率は平均29%であり、それ以前のものを加えても有効率の平均は30%となり、ほとんど変わっていない。特許の有効率が高くなってきているものの、現時点では特許で50%，実案で30%の有効率であり、依然として無効審判が効果的な防御手段になっていると考えられる。

3. 7 実案無効審判における請求理由

実案無効審判請求において挙げられる無効理由の割合を、日本企業が請求人の実案（観点3）と被請求人の実案（観点4）とに分けて図17に示す。両者を比較すると、日本企業が請求人の実案（観点3）で新規性違反を請求する割合は35%となり、日本企業が被請求人の実案（観点4）の割合14%より2倍以上高いこと、そして後者において、新規性違反は請求されず進歩性違反が無効理由の主体とされる割合が他方より高いことが目立った差異として見てとれる。

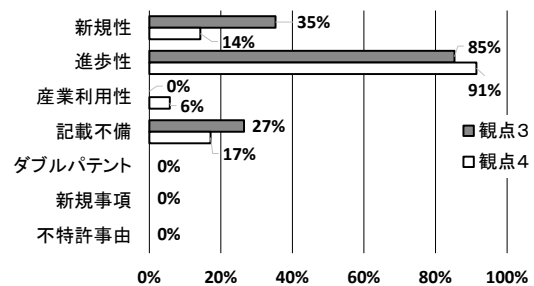


図17 実案における請求理由の割合（観点3及び観点4）

一方で、図18に示すように、新規性違反の請求割合が高い日本企業が請求人の実案と、進歩

性違反を主体とする割合が高い日本企業が被請求人の実案との間で、有効・無効の割合に関して大きな差異は認められない。

また、図17に示すように、新規性違反を無効理由として請求する割合は、日本企業が請求人の観点3の事例で35%、被請求人の観点4の事例で14%といずれもそれほど高くないが、図18に示すように、それぞれ62%、60%が全部無効の審決となっている。つまり、新規性違反以外の無効理由で全部無効の審決になるものが多く存在することが明らかとなった。

したがって、新規性違反の無効理由を請求できる証拠を発見できない場合であっても、進歩性違反の論理づけができる場合には、無効審判による防御や潜在的リスクの排除を狙うことは有効であると考えられる。

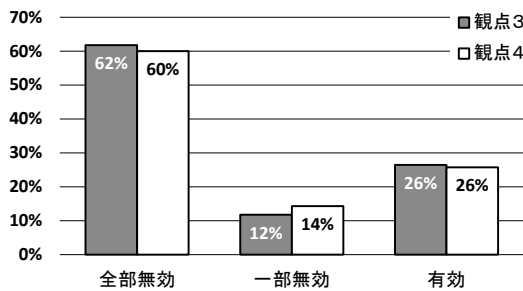


図18 請求・被請求別の審決の割合

4. 各社アンケート

中国における無効審判の実態について、日本知的財産協会の国際第1～4委員会に委員を派遣している会員企業を対象にアンケートを行い、55社から回答を得た。内訳は、電気機器（11社）、金属・機械（22社）、化学（15社）、その他（7社）であった。

このアンケートでは、2011年～2018年の期間について調査を行った。

4.1 無効審判の経験状況について

まず、中国における無効審判の経験の有無を

調査した。請求、被請求に関わらず無効審判の経験が「有る」と回答した企業は27社、「無い」と回答した企業は28社であり、約50%の企業が無効審判の経験があることが分かった。2009年度調査で、約20%の企業が無効審判の経験を有していたことと比較すると、中国における無効審判は日本企業にとって身近になっていると推察される。

次に、無効審判を請求した経験がある企業に対し、その件数と被請求人の詳細について調査した。結果を図19に示す。調査の結果、中国企業又は個人（以下、「中国企業等」という）に対して無効審判を請求するケースがほとんどであることが分かった。

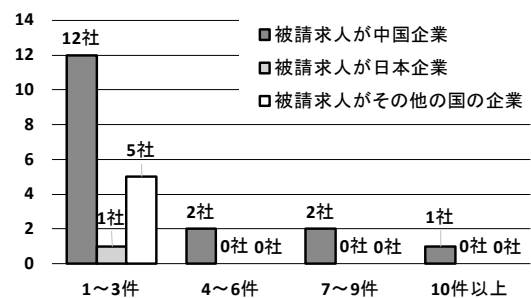


図19 請求数と被請求人の内訳

ここで、被請求人が中国企業等のケースについて請求人の業種別に分析した結果を、図20に示す。分析の結果によると、電気・機械系の企業が、複数回（4件以上）の経験があることが分かった。一方、化学系の企業は、無効審判を経

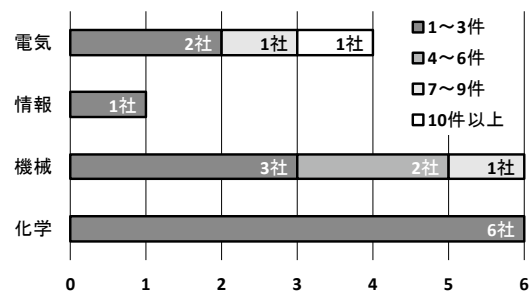


図20 中国企業に対する業種別請求件数

験している企業は多いが、1社あたりの件数は3件以下であり、頻度は高くない様子が窺える。

次に、無効審判を請求した事情を図21に示す。警告や提訴された際の対抗手段として無効審判を請求するケースが多い実態が明らかとなった。しかしながら、警告・提訴されていないが無効審判を請求したケースも一定数あることが分かった。これは、潜在的なリスクを排除する手段として、積極的に無効審判を活用しているものと考えられる。

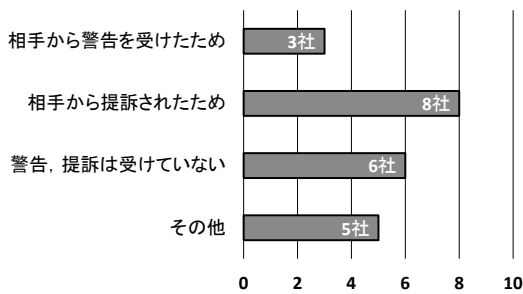


図21 無効審判を請求した事情

次に、無効審判を請求された経験がある企業に対して、その件数と請求人の詳細について調査した。結果を図22に示す。日本企業が中国で無効審判を請求される場合、その請求人は中国企業等が多いとは限らないことが分かった。

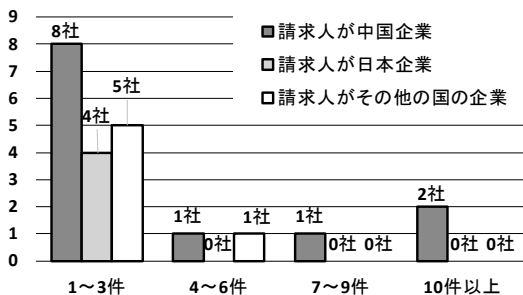


図22 被請求件数と請求人の内訳

ここで、請求人が中国企業等のケースを、被請求人の業種別に分析した結果を図23に示す。分析の結果によると、業種に関わらず、複数回

(4件以上) 経験している日本企業が存在することが分かった。

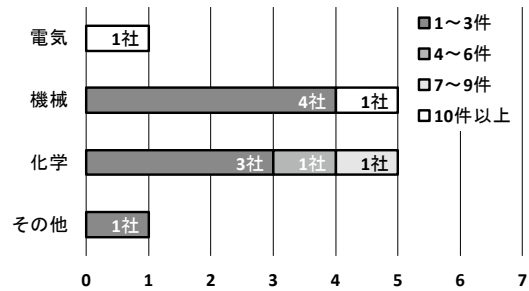


図23 中国企業等による業種別被請求件数

次に、無効審判を請求された理由を図24に示す。警告・提訴した際の対抗手段として無効審判を請求されるケースが約半数であることが明らかとなった。一方で、警告・提訴していないにも関わらず無効審判を請求されたケースも多いことが分かった。これは上述の請求した理由と同様に、中国において無効審判制度が潜在的なリスクを排除するための手段として、積極的に活用されているものと推察される。

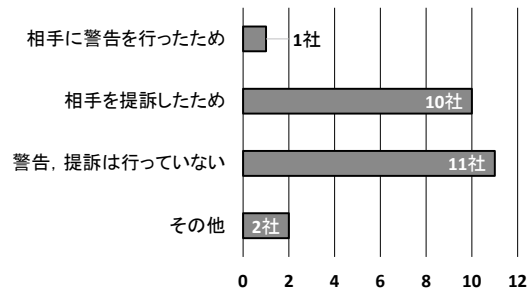


図24 無効審判を請求された理由

4.2 無効審判における補正について

図25に、1回の無効審判で行った補正の回数を示す。回答企業の7割以上が、中国の無効審判を受けた際に補正を行っており、補正を行っていないとの回答は3割に過ぎないことが分かった。なお、この設問では、特定の1件について補正の回数を尋ねた。

3. 5節では、日本企業が被請求人の特許の事例（観点2）における補正有無の割合（図13）を示しているが、その結果によると補正を行った案件は全体の4割だった。アンケートでは約7割の企業が無効審判時に補正を行った経験があると回答したが、回答企業の中には1社で複数件の無効審判を経験している企業もあり、全ての案件で補正を行ったとは限らないため、結果に差異が生じたものと思われる。

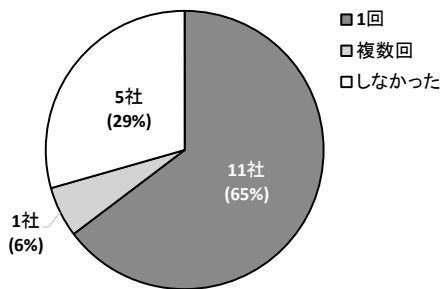


図25 補正回数

図26に、無効審判で補正した案件の審決を示す。補正した場合でも約7割が“一部無効”又は“全部無効”となっている。

この結果は、3. 5節の日本企業が被請求人の特許の事例（観点2）における補正有無と審決との関係（図14）と同じ傾向を示している。

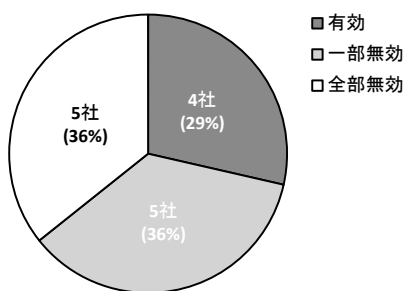


図26 補正した案件の審決

4. 3 無効審判での対応について

口頭審理において技術者を出廷させたかどうか調査を行った。調査の結果、回答企業の8割が口頭審理に技術者を出廷させていないことが

分かった。出廷させなかった理由としては、「人数制限のため」、「知財部員で代理対応したため」、「出廷させる必要がなかったため」等の回答があった。一方、技術者を出廷させた理由としては、「技術説明のため」、「技術質問に適切に回答するため」等の回答があった。

次に、無効審判対応時の代理人に関する調査を行った。

図27に、代理人選定時の観点を示す。調査の結果、訴訟に強みをもつ代理人を選定している企業が過半数を占めることが分かった。

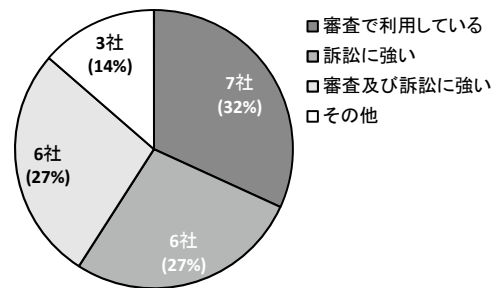


図27 代理人選定時の観点

図28に、無効審判にかかった費用（官庁費、代理人費用、翻訳代を含む）を示す。回答の約半数が300万円以内であり、600万円超と回答した企業は1割程度だった。

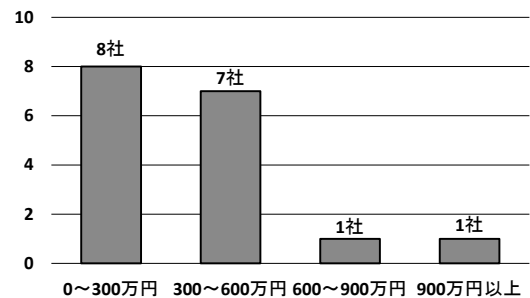


図28 無効審判にかかった費用

次に、無効審判を提起する際に請求人を秘匿した経験の有無について調査を行った。その結果、回答16社のうち、5社が「秘匿したことが

ある」と回答し、11社が「秘匿したことがない」と回答した。また、少なくとも4件以上無効審判を請求したことがある企業において「秘匿したことはない」と回答した企業が3社、「秘匿したことがある」と回答した企業が1社であることから、企業によっては基本的に秘匿しない方針を採択していることが窺える。

4. 4 侵害訴訟と無効審判との関連について

無効審判と侵害訴訟との関連について調査を行った。侵害訴訟を起こしたが無効審判を受けなかった企業は18社中1社(5.5%)であり、侵害訴訟を起こされたが無効審判を行わなかった企業は17社中0社であった。侵害訴訟と並行して無効審判を行う企業は9割以上であり、侵害訴訟と無効審判が並行して行われるケースが殆どであることが推察される。

侵害訴訟を起こされた場合、侵害訴訟の答弁期間内に無効審判を請求したことがある企業が7社、侵害訴訟の答弁期間後に無効審判を提起したことがある企業が4社であり、侵害訴訟の答弁期間内に無効審判を行うケースの方が、侵害訴訟の答弁期間後に無効審判を行うケースに比べて多かった。日本企業が受けた侵害訴訟の多くのケースで、訴訟の中断を目的として無効審判を行ったものと考えられる。

次に、侵害訴訟の答弁期間内に無効審判を行ったケースにおいて、審決のタイミングと侵害訴訟の開廷のタイミングについて調査を行った。審決が侵害訴訟の開廷より早かったと回答した企業が4社であるのに対し、審決が侵害訴訟の開廷より遅かったと回答した企業が6社であった。侵害訴訟の答弁期間内に無効審判を行う企業が多い一方で、実際の訴訟の開廷は、無効審判の審決を待たずに進むケースが多いことが分かった。法釈〔2015〕4号(〔2001〕21号改正)では、実案と意匠について、訴訟の答弁期間内に無効審判を行うことで訴訟が中断され

る旨が規定されている。また特許については、訴訟の答弁期間内に無効審判が行われても訴訟を中断しなくてよい旨が規定されている。実際に特許については、侵害訴訟の開廷が審決を待つとは限らないことが分かった。

無効審判の審決が侵害訴訟の開廷よりも遅かったケースにおいて、“一部無効”となったことがあると回答した企業は2社、“全部無効”となったことがあると回答した企業が3社であった。侵害訴訟と無効審判が並行することにより、“全部無効”又は“一部無効”となる特許でも侵害と判断される懸念が示された。侵害訴訟と無効審判が並行される弊害を避けるための一案として、無効審判の各手続きを速やかに行い遅延を避けるか、提訴される可能性を把握できるのであれば提訴される前にあらかじめ無効審判を行うことが考えられる。

以上のように、侵害訴訟と無効審判が並行して行われる際に訴訟の方が先に進むケースへの対策として、日頃から代理人との間で無効審判を想定した連携や密なコミュニケーションを行うことで信頼関係を構築し、提訴後すぐに対応できるような体制を整えることが考えられる。

4. 5 今後の活用方針について

無効審判の経験有無と今後の活用方針について調査を行った。結果を図29に示す。

無効審判の経験がある企業の中で、積極活用を検討している企業は6社であり、積極活用を考えていない企業は12社だった。無効審判の積極活用を考えている企業数は2009年度調査と同数であり増加していなかった。日本企業にとって、現在の中国の無効審判の活用方針は侵害訴訟等に対する防衛的利用が主であることが窺えた。一方で、無効審判の経験の有無にかかわらず、「今後も積極的に活用」「今後検討したい」と回答した企業は25社あり、将来的に積極的に活用される可能性があることが分かった。

次に、無効審判の代替手段として、無効審判よりも比較的手軽に実施できる情報提供の経験有無と今後の活用方針について調査を行った。結果を図30に示す。

18社の企業が情報提供を行った経験があると回答しており、2009年度調査の13社と比較して、情報提供の経験がある企業がわずかに増えている。一方で、経験なしの割合は2009年度調査で68%であり、今回のアンケート調査では62%と微減であった。日本企業において、中国の情報提供制度の積極的利用はあまり検討されていない様子が窺える。

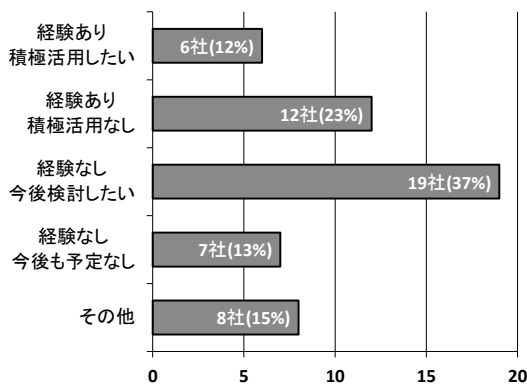


図29 無効審判の活用方針

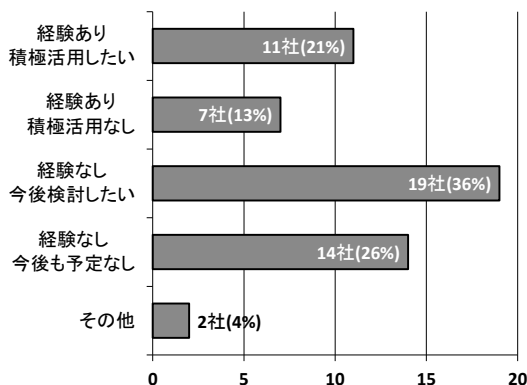


図30 情報提供の活用方針

4. 6 審決の妥当性について

次に、審決の妥当性について調査を行った。結果を図31に示す。約4割の日本企業が中国に

おける無効審判の審決は妥当と評価している。一方で、案件によっては妥当でないとの意見があり、また口頭審理の結果が審決に及ぼす影響の大きさが指摘されていた。これらのことから、妥当な審決を得るために、審理全体や特に口頭審理において、主張を適切に行う難しさがあることが窺える。

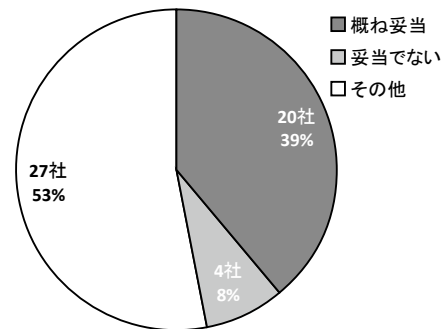


図31 審決の妥当性

5. まとめ

2010年以降の中国での無効審判について、日本企業が当事者となった無効審判の審決を分析し、日本企業に対するアンケートを実施した。

(1) 無効審判の経験状況

2009年度調査では無効審判の経験がある日本企業は回答数の約20%だったが、今回の調査では回答数の約50%の日本企業が無効審判を経験しているものの、無効審判を経験している大半の日本企業が1件だけ経験していることが分かった。中国における無効審判は身近になっているが、複数の無効審判を経験している日本企業はまだ少ない。多くの日本企業が中国における無効審判対応に習熟していないと考えられるため、いざという時に慌てることがないように備えておく必要がある。

(2) 権利者と審決との関係

日本企業が権利者の特許の有効率は36%であ

るのに対し、中国企業が権利者の特許の有効率は58%と大きな差があることが分かった。審決分析の結果、日本企業の特許の方が記載不備の無効理由を請求される割合が中国企業の特許よりも10%程度高かったことが、審決に影響を与えたと考えられる。日本語明細書を翻訳する際に生じる言語の違いや、法解釈の違いが影響していると考えられるため、出願時や無効審判対応時にはこの傾向をよく理解した上で対応することが重要である。

(3) 実案の審決分析

特許の有効率は上昇傾向にあり、直近のデータでは約50%、実案の有効率は年毎にばらつきが多いが平均30%程度であることが分かった。特許の有効率は上昇傾向にあるものの、依然として無効審判が効果的な防御手段になっていると考えられる。実案の審決を分析した結果、新規性違反を無効理由として請求する割合は30%程度とそれほど高くないが、60%程度の割合で全部無効の審決となっていることが分かった。つまり、新規性違反以外の理由で全部無効の審決になる実案が多く存在すると考えられる。したがって、新規性違反の無効理由を請求できる証拠を発見できない場合であっても、他の無効理由を請求できる場合は、無効審判による防御や潜在的リスクの排除を狙うことは有効であると考えられる。

(4) 無効審判の活用方針

無効審判を請求した理由、請求された理由を調査したアンケート結果によると、経験した無効審判が警告や侵害訴訟等の権利行使への対応として行ったと回答した企業数が多かったものの、権利行使への対応でないと回答した企業数も相当数存在した。これは、中国における無効審判制度が、権利行使に対する対抗手段としてだけではなく、潜在的なリスクを排除するため

の手段として、積極的に活用されているものと考えられる。

(5) 侵害訴訟と無効審判との関係

アンケート結果によると、侵害訴訟と並行して無効審判を行う企業が9割以上であることが分かった。すなわち、侵害訴訟が提訴されたほとんどのケースで無効審判を請求したものと考えられる。多くの場合、訴訟の中断を目的として無効審判を起こすものと考えられるが、実際の訴訟では、無効審判の審決を待たずに開廷するケースが多いことが分かった。侵害訴訟と無効審判が並行して行われる際に訴訟の方が先に進むケースへの対策として、日頃から代理人との間で無効審判を想定した連携や密なコミュニケーションを行うことで信頼関係を構築し、すぐに対応できるような体制を整えることが望ましい。

6. おわりに

中国における特許及び実案の出願件数が世界一になって久しい。一方、日本企業全体としては中国における無効審判の対応に習熟しているとは言えないと考えられる。そこで本稿が、今後中国における無効審判を検討する企業にとって参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 国際第3委員会, 知財管理, Vol.60, No.11, pp.1887~1896 (2010)
- 2) 国家知識産権局 2017専利統計年報
<https://www.cnipa.gov.cn/tjxx/jianbao/year2017/a/a2.html>
(参照日: 2020年12月23日)
- 3) 中国の専利復審委員会の審決検索ホームページ
http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchIndex.jsp#
(参照日: 2018年8月20日)

(原稿受領日 2020年10月23日)