

**[特許庁委託事業]**

**実用新案活用法と他社権利行使への対応に  
関する調査報告書**

2012年3月

日本貿易振興機構上海事務所

知識産権部

**JETRO**

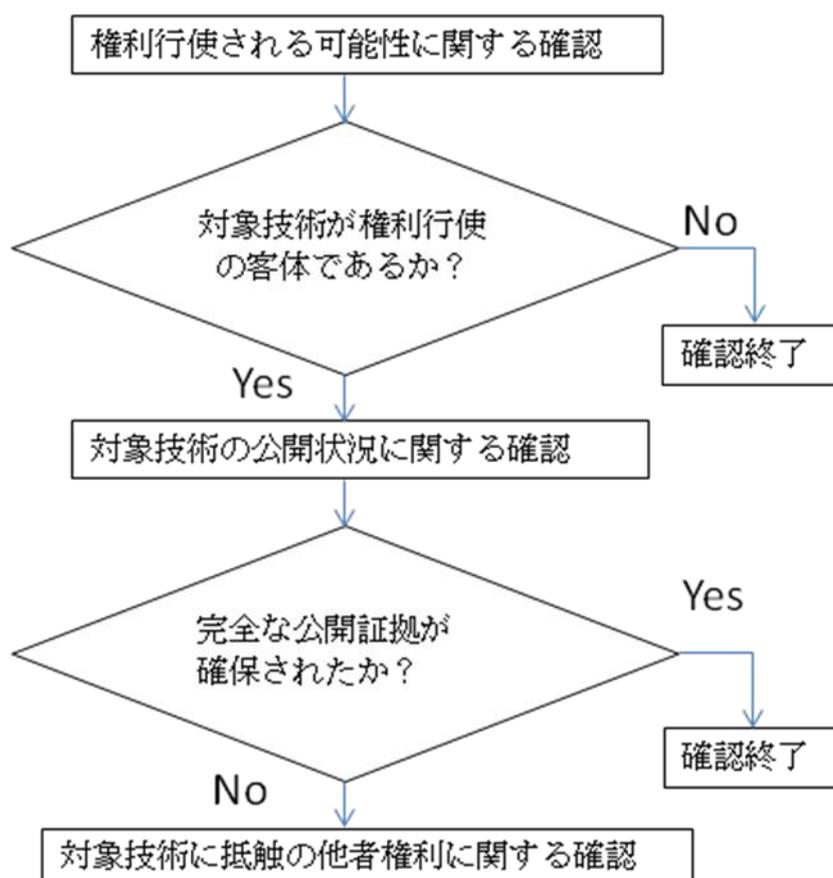
## 第2章 被権利行使時の対応策

実用新案権に基づく権利行使を受けた場合に備えるための対応方法としては通常、権利行使される可能性を自ら確認しながら権利行使される前に対応策を検討して対応していく先手型の対応方法と、何にも確認せずまたは確認する余裕がなく権利行使された時点で対応策を検討して対応していく後手型の対応方法との2パターンがある。

### 2.1 先手型の対応方法およびその対応策（先手型対策）

#### 2.1.1 権利行使される可能性に関する確認

権利行使される可能性に関する確認は通常、次のフローチャート1で示す3つのステップにて行う。



フローチャート1

第 1 ステップは対象技術が権利行使の客体に属すかに関する確認を行う。この第 1 ステップで、権利行使の客体に属すと確認された対象技術に対して第 2 ステップの確認を行う。

第 2 ステップは対象技術の公開状況に関する確認を行う。この第 2 ステップで、確認実施日より 10 年以上前の公開証拠（以下、「完全な公開証拠」という）が確保されている対象技術以外のものに対して第 3 ステップの確認を行う。ここでいう「完全な公開証拠」とは、対象技術と抵触する対象実用新案権が存在しても、その対象実用新案権を無効にさせることができる公開証拠を指す。

そして、第 3 ステップは対象技術と抵触する他者権利が存在するかに関する確認を行う。この第 3 ステップで、対象技術と抵触する他者権利の存在が確認された場合と、確認されなかった場合の両面から、第 1 ないし第 2 ステップの確認結果を踏まえて最終的に権利行使される可能性に対して評価を行う。

## 1. 対象技術が権利行使の客体に属すかに関する確認

この第 1 ステップでは、まず対象技術が権利行使の客体に属すか否かを確認することとなる。対象技術が実用新案により保護される客体に属す場合、他者の実用新案権によって権利行使される可能性があるためである。

実用新案により保護される客体については、中国専利法では、次のように定義されている。

「実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技術方案を指す。」

また、実用新案により保護される客体については、中国専利審査指南では、次のように定義されている。

「実用新案は製品のみを保護する。前述の製品とは、産業上の方法で製造され、確定した形状、構造を有し、一定の空間を占める実体でなければならない。・・・すべての方法及び人的に製造されていない自然に存在する品物は、実用新案による保護の客体に該当しない。・・・前述の方法は、製品の製造方法、使用方法、通信方法、処理方法、コンピュータープログラム及び製品を特定な用途に使うことなどを含む。」

なお、実用新案により保護される客体に関する審査の基準については、本報告書最後の添付書類における関連部分に記載している。

従って、対象技術の中で前記のような実用新案により保護される客体となりうるすべての製品が確認の対象となる。本報告書でいう「製品」は特別な説明がない限り、製品を構成する部品も含まれるとする。

さらに、中国専利法では、「発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる部門又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その専利製品について製造、使用、販売の許諾、販売、輸入を行ってはならず、その専利方法を使用することできず、当該専利方法により直接獲得した製品について使用、販売の許諾、販売、輸入を行ってはならない。」

従って、製造、販売している製品はもちろん、輸入している製品やこれから製造販売するために広告宣伝（社外広告媒体に掲載、自社カタログ・ホームページに掲載。「販売の許諾」に該当）されている製品も確認の対象となる。

ここで注意すべきなのは、確認対象となる対象技術には自社で作ったまたは本社側から持ってきた専用製造設備や計量・検査装置なども考えられることである。

この第1ステップでの確認を通じて、対象技術を実用新案により保護される客体に属するものと、属さないものに分けることができる。

そして、実用新案により保護される客体に属さない対象技術については後述する各種の対策を特に検討して対応しなくてもよいと考える（ただし、特許・意匠により保護される客体に属す場合は、本報告書で論ずる対策以外の対策を別途講じる場合もあるので、要注意である）。

一方、実用新案により保護される客体に属するものとして確認された対象技術については次の第2ステップでその公開状況などを確認する必要がある。

## 2. 対象技術の公開状況に関する確認

この第2ステップでは、実用新案により保護される客体に属する対象技術に対し、その公開状況を確認する。具体的には対象技術が公開されているか、いつから公開状態となったかなどについて確認することとなる。

中国専利法上の「公開」とは「出版物による公開」（以下、「出版物公開」という）、「使用による公開」（以下、「使用公開」という）と「他の方法による公開」を指す。

ちなみに、「他の方法による公開」については、中国専利審査指南では、「公然に知られたその他の方法としては主に、口頭での公開などを指す。例えば、口頭による話し合い、報告、討論会での発言、放送、テレビ、映画などといった公衆が技術的内容を知り得る方法など。口頭による話し合い、報告、討論会での発言は、その発生日を公開日とする。公衆が受信できる放送、テレビ又は映画についての報道は、その放送日を公開日とする。」と定義されている。

この第2ステップでは、「他の方法による公開」の確認を行っても、公開証拠（特にいわゆる「完全な公開証拠」）が特定、確保されにくいため、「出版物公

開」の確認（以下、「出版物公開確認」という）」と「使用公開」の確認（以下、「使用公開確認」という）だけを行うこととする。

なお、「出版物公開確認」と「使用公開確認」はどちらかを先に行ってもよいので、通常では確認しやすいほうを先に選んで行うこととなる。

#### （１）対象技術が出版物により公開されているかに関する確認

ここでは、これまでに対象技術が出版物により公開されているか否か、公開された場合の公開程度や公開時期などの公開状況（出版物公開状況）を確認することとなる。

中国専利法上の「出版物」は、中国専利審査指南では、次のように定義されている。

「専利法意義上の出版物とは、技術や設計の内容を記載しており、独自に存在している伝播キャリアであり、かつ公式な発表又は出版の時期を表示するか、或いはその他の証拠で証明するものでなければならない。前述の意味に合致する出版物は、専利文献、科技関連の雑誌、科学技術関連の書籍、学術論文、専門文献、教科書、技術マニュアル、正式に公表された会議議事録或いは技術的報告書、新聞、製品のサンプル、製品カタログ、広告宣伝パンフレットなど、印刷されたり、タイピングされたりした各種の紙書類であっても良い。また、マイクロフィルムや、映画、写真のネガ、ビデオテープ、磁気テープ、レコード、CD など、電気・光・磁気・撮影などにより作製された視聴資料であっても良い。さらに、インターネットやその他オンラインデータベースにある資料など、その他の形式で存在している資料であっても良いとする。・・・出版物は地理的位置、言語又は取得方法による制限を受けることなく、年代による制限も受けない。出版物の出版・発行部数の量、読んだ者がいるか、出願人が知っているかは、重要ではない。・・・「内部資料」、「内部発行」等の文字が付されている出版物が、確かに特定の範囲以内で発行されており、かつ秘密保持が要求されている場合には、出版物による公開には当たらない。・・・出版物の印刷日を公開日と見なすが、その他の証拠により公開日を証明している場合は除く。印刷日は、年月或いは年しか明記していない場合には、記された月の末日、若しくは記された年の12月31日を公開日とする。」

また、出版物公開については中国専利法の改正前後ともに「世界公開」という原則をとっており、つまり、世界中の如何なる国または地域にある「出版物」による公開は出版物公開に当たるので、確認する際、期間（専利法改正前後）、国または地域、言語などを限定せず行えばよいと考える。ちなみに、期間（専利法改正前後）を限定せず行うという点は後述する「使用公開確認」とは異なる。

なお、この段階での確認は後述する無効資料調査とは異なり、あくまでもそれほど手間のかからない範囲で自社所有の「出版物」（例えば自社の特許実用新案出願公開資料、製品カタログ、広告宣伝パンフレットなど）または公開発行の雑誌や教科書などの市販出版物などを重点的に確認すればよいと考える。一方、技術マニュアルでは社内用で、対外的に公開されていないものが含まないので、要注意である。また、インターネットによる公開については、インターネットへの掲載日が特定、または立証できることも重要である。

また、確認する際、対象技術はどの程度公開されているかも具体的に確認する必要がある。

つまり、対象技術は複数の構成要件を含み、それらの構成要件により簡単に組み合わせるものである場合、対象技術の技術案が1つの出版物（例えば技術文献）により開示されていれば、その出版物を、また対象技術の技術案を構成する各構成要件（技術特徴）がそれぞれ異なる出版物（複数の技術文献）により開示されていれば、これらのそれぞれ異なる出版物を公開証拠として確保しておく必要がある。これらの公開証拠は確認実施日より10年以上前のものであれば、「完全な公開証拠」と見なされるが、これらの公開証拠は確認実施日から遡って10年以内のものであれば、「不完全な公開証拠」と見なされる。ところが、もし対象技術全体の技術案を開示する出版物がない場合でも、一部の構成要件を開示する出版物を「不完全な公開証拠」として確保しておく必要がある。

一方、対象技術が複数の構成要件を含み、それらの構成要件により簡単に組み合わせるものではない場合、対象技術の技術案が1つの出版物により開示されていれば、その出版物を、また対象技術を構成する各構成要件（技術特徴）がそれぞれ2つの出版物により開示されていれば、これらの2つの出版物を公開証拠として確保しておく必要がある。同様に、これらの公開証拠は確認実施日より10年前のものであれば、「完全な公開証拠」と見なされるが、これらの公開証拠は確認実施日から遡って10年以内のものであれば、「不完全な公開証拠」と見なされる。ところが、もし対象技術全体の技術案を開示する出版物がない場合でも、構成要件を開示する出版物を「不完全な公開証拠」として確保する必要がある。また、この場合、もし対象技術全体の技術案を開示する出版物がないか、または各構成要件がそれぞれ3つ以上異なる出版物により開示されていれば、これらの出版物を「不完全な公開証拠」として確保する必要がある。

この段階での確認により、「完全な公開証拠」が得られた場合は、対象技術が出版物により公開されていると考え、「完全な公開証拠」が得られなかった場合（「不完全な公開証拠」が得られた場合を含む）は対象技術が出版物により公開

されていないと考える。出版物により公開されていない対象技術に対しては、後述する「使用公開確認」の結果を踏まえて対応方法およびその対策を検討する必要がある。

## (2) 対象技術が使用により公開されているかに関する確認

ここでは、対象技術が使用により公開されたことがあるか、公開された場合、一番早く使用公開されたのはいつか、どこかなどの公開状況（使用公開状況）を確認することとなる。

中国専利法上の「使用公開」については、中国専利審査指南では、次のように定義されている。

「使用したことにより、技術方案が公開され、若しくは技術方案を公衆が知り得た状態にした場合、このような公開を使用による公開という。使用による公開の方式には、公衆がその技術の内容を知り得る製造、使用、販売、輸入、交換、贈呈、演示、展示などが含まれる。前述の方式を介して、関連技術を知りたい公衆が知ることのできる状態にしている限り、使用による公開となり、知り得た公衆がいるかどうかによって決まるものではない。但し、関連技術の内容説明が一切なく、属する技術分野の技術者がその構造、機能、或いは材料成分を知ることができない製品の展示は、公開による使用には当たらない。・・・もし、使用により公開されたのは1種の製品であるならば、使われた製品又は装置を破壊した時に限ってその構造及び機能を知るものであっても、使用による公開に該当する。さらに、使用による公開には、ポスター、図面、写真、カタログ、サンプルなど、展示台やショーウィンドーに置かれており、公衆が閲覧できる情報資料及び直観的な資料も含まれる。公開による使用では、公衆が当該製品又は方法を知り得た日を公開日とする。」

また、「使用公開」は中国専利法の第三次改正前（2009年9月30日まで）では、「国内公開」という原則をとっていたに対し、第三次改正後（2009年10月1日から）では、「世界公開」という原則をとっているため、国内（中国大陸を指し、香港、マカオ、台湾を含まない）の使用状況については特に期間限定せずに確認すればよいが、国外の使用状況については2009年10月1日以降を期間限定して行う必要がある。つまり、2009年10月1日以前の国外における使用状況が確認されても、「使用公開」として認められないので、2009年10月1日以前の国外における使用状況を確認する必要がない。

また、確認する際、自社による使用状況と他者による使用状況の両面から確認したほうがよいと考える。

なお、この段階での確認は後述する「無効資料調査」とは異なり、あくまでもそれほど手間のかからない範囲で自社による使用状況を中心に確認し、また、

対象技術とほとんど同じものの実施（または使用）があるか否かを重点的に確認すればよいと考える。

この段階での確認によって、対象技術が確認実施日より10年以上前に中国国内で使用公開した証拠を発見した場合は、これらの公開証拠を「完全な公開証拠」として確保する必要がある。一方、対象技術が確認実施日から遡って10年以内に中国国内で使用公開した証拠を発見した場合、または対象技術が2009年10月1日以降、国外で使用公開した証拠を発見した場合は、これらの公開証拠を「不完全な公開証拠」として確保する必要がある。

そして、この第2ステップにおける「出版物公開確認」と「使用公開確認」のいずれか1つに関する確認の結果において、確認実施日より10年以上前の公開証拠（つまり、「完全な公開証拠」）が確保されていれば、後述する第3ステップの確認を行わなくてもよいと考える。

一方、この第2ステップにおける「出版物公開確認」と「使用公開確認」のいずれか1つに関する確認の結果において、確認実施日より10年以上前の公開証拠（つまり、「完全な公開証拠」）が確保されていない場合（「不完全な公開証拠」が確保されている場合を含む）は、次の第3ステップで対象技術と抵触する他者権利が存在するかの確認をする必要がある。この第3ステップの確認結果を踏まえて対応方法およびその対策を検討する必要がある。

### （3）対象技術と抵触する他者権利が存在するに関する確認

この第3ステップは特許クリアランスの手法を用いて対象技術と抵触する他者の実用新案権（つまり、対象実用新案権）を調査する段階である。調査方法としてはまず対象技術と抵触しそうな対象実用新案権があるかどうかを調査し、対象実用新案権を発見した場合、その権利の有効性、権利の保護範囲などを確認しながら、対象技術がその対象実用新案権の権利と抵触するかどうかの判断を行うこととなる。従って、まず問題となる対象実用新案権が存在するか否かの調査がとても重要である。

なお、この第3ステップでの確認調査は前記第2ステップでの確認結果（確保された公開証拠）を踏まえて調査範囲（特に調査期間範囲）などを特定しながら行う必要がある。

前記第2ステップでの確認において使用公開証拠が確保されている場合は、使用公開証拠によって証明できる対象技術の使用公開日（例えば2010年1月10日）と確認調査開始日より10年前の対応日（例えば確認調査開始日が2012年2月15日の場合の10年前の対応日が2002年2月15日となる）との間の期間が調査期間（つまり、2002年2月15日～2010年1月10日）として特定される。

一方、前記第2ステップでの確認において出版物公開証拠が完全に対象技術

を公開している場合は、その出版物公開証拠の公開日（例えば 2008 年 3 月 25 日）と確認調査開始日より 10 年前の対応日（例えば 2002 年 2 月 15 日）との間の期間が調査期間（つまり、2002 年 2 月 15 日～2008 年 3 月 25 日）として特定される。

ところが、前記第 2 ステップでの確認において対象技術を完全に開示する出版物公開証拠が確保されていなければ、使用公開証拠によって証明できる対象技術の実施開始日（例えば 2010 年 1 月 10 日）と確認調査開始日より 10 年前の対応日（例えば 2002 年 2 月 15 日）との間の期間を調査期間（つまり、2002 年 2 月 15 日～2010 年 1 月 10 日）として特定される。

また、中国における実用新案調査を実施する際の利用可能な検索の方法、中国における代表的且つ利用可能な検索データベースの状況及び特徴などについては、ジェットロ上海センターの「特許検索システムに関する評価報告書」と「特許クリアランスに関する運用実態調査報告書」を参照されたい。

なお、この第 3 ステップでの調査は基本的に有効な実用新案権しか調査対象としないため、一部の検索システムの機能を利用して有効な実用新案権を限定するよう調査すればよい。

上記の調査で対象技術と抵触しそうな対象実用新案権が発見された場合は、まず当該対象実用新案権の有効性を確認したほうがよい。対象実用新案権の有効性は、特許検索システムを用いて対象実用新案権の法律状態や年金納付状況を調べたり、中国特許庁（国家知識産権局）から対象実用新案権の専利登記簿を直接取り寄せたりすることで確認することができる。なお、2009 年 10 月 1 日以降出願の実用新案権の専利登記簿を取り寄せた場合、当該実用新案権についてその有効性を評価する評価報告が作成されたかどうか、作成された場合は当該実用新案権の有効性評価（新規性、進歩性などに対する評価）を確認することができる。ちなみに、各特許検索システムにおける対象実用新案の有効性に関する検索結果より専利登記簿に記載されている情報の方が確実なので、重要な案件の確認については専利登記簿を通じて確認を行うことを薦める。

有効性の確認を行った後、対象実用新案権の権利保護範囲を確定し、対象技術が対象実用新案権と抵触するかどうかを判断することとなる。このような権利保護範囲の確定と抵触判断は簡単な作業ではないため、専門家に依頼したほうがよい。

そして、この第 3 ステップで有効な対象実用新案権が発見され、且つ対象技術が対象実用新案権に抵触すると判断された場合は、対象技術の実施は対象実用新案権により権利行使される危険性が高いと考える。

一方、この第 3 ステップで有効な対象実用新案権が発見しなかった場合、または有効な対象実用新案権を発見したが、対象技術が対象実用新案権に抵触し

ないと判断された場合は、対象技術の実施は対象実用新案権により権利行使される危険性が低いと考える。

なお、対象技術が対象実用新案権に抵触すると判断される可能性が60%超えであれば、「抵触する」という結果とし、対象技術が対象実用新案権に抵触すると判断される可能性が40%未満であれば、「抵触しない」という結果とし、対象技術が対象実用新案権に抵触すると判断される可能性が40%～60%であれば、「要注意」という結果としたほうがよい。また、対象実用新案権に抵触すると判断される可能性が40%以上の対象技術に対しては、対策を検討して対応したほうがよいと考える。

## 2.1.2 権利行使を受ける前に考えられる対策

ここではまず、権利行使される危険性に関する確認の結果や対象技術の実施状況を踏まえて権利行使を受ける前に考えられる対策について検討する。また、検討する際、様々な状況を想定しながら、確認事項を設けるとともに、各状況の最終確認結果に応じ、各状況に対しとるべき対策を例示し、各対策の詳細については最後にまとめて説明することとする。

### 1. 対象技術と抵触する他者権利が発見されなかった場合

この場合でも、自社による対象技術の実施がこれから開始する場合と自社による対象技術の実施をすでに開始している場合との2つのパターンに分けて対策を考える。

#### (1) 自社による対象技術の実施をこれから開始するパターン

権利行使される危険性の確認段階で、完全な公開証拠があった場合は、その完全な公開証拠を確保して保管しておけばよい。つまり、万が一今後権利行使されたとき、完全な公開証拠を無効資料として対象実用新案権を無効にさせることができるので、それ以上の対策を採らなくてもよいと考える。

権利行使される危険性の確認段階では、不完全な公開証拠しかなく、または公開証拠がまったくなかった場合は、これからの対象技術の実施態様に基づいて対策を選択する必要がある。

これからの対象技術の実施態様が公開実施（例えば製品販売、広告宣伝など）を予定していれば、公開実施までに後述する対象技術の権利取得対策（A）、対象技術の公開対策（B）と対象技術の先使用権証拠確保対策（C）などから選択して検討する必要がある。または、公開実施時に公開実施証拠を確保する対象技術の公開実施証拠確保対策（D）を採る必要がある。

一方、これからの対象技術の実施態様が公開実施（例えばノウハウを含む製造設備や機械部品が社内の製造工程に使用されるなど）を予定していれば、対象技術の先使用権証拠確保対策（C）を検討する必要がある。

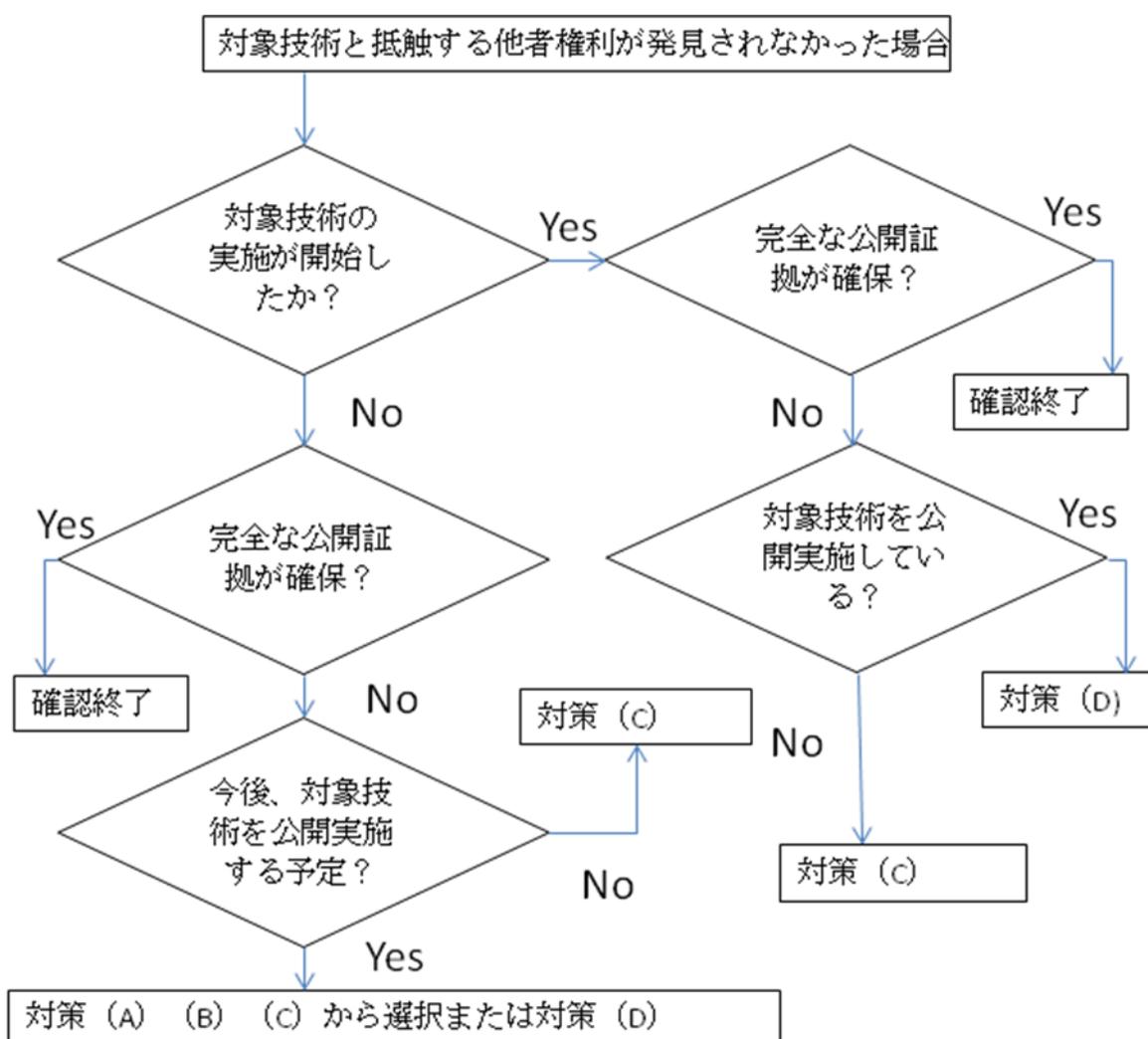
#### (2) 自社による対象技術の実施をすでに開始しているパターン

権利行使される危険性の確認段階で、完全な公開証拠があった場合は、その完全な公開証拠を確保して保管しておけばよい。つまり、万が一今後権利行使されたとき、完全な公開証拠を無効資料として対象実用新案権を無効にさせることができるので、それ以上の対策を採らなくてもよいと考える。

権利行使される危険性の確認段階では、不完全な公開証拠しかなく、または公開証拠がまったくなかった場合は、対象技術の実施態様に基づいて対策を選択する必要がある。

対象技術の実施態様が公開実施（例えば製品販売、広告宣伝など）だった場合は、公開実施証拠を確保する対象技術の公開実施証拠確保対策（D）を採る必要がある。公開実施の証拠を確保することによって、今後の他者による冒認出願を無効宣告させることができると考える。一方、対象技術の実施態様が非公開実施（例えばノウハウを含む製造設備や機械部品が社内の製造工程に使用されるなど）である場合は、後述する対象技術の先使用权確保対策（C）を採る必要がある。

以上で、対象技術と抵触する他者権利が発見されなかった場合において、自社による対象技術の実施がこれから開始するパターンと自社による対象技術の実施をすでに開始しているパターンの対策をそれぞれ検討した。上記で説明した検討方法については次のようなフローチャート2にまとめる。



フローチャート2

## 2. 対象技術と抵触する他者権利が発見された場合

この場合でも、自社による対象技術の実施がこれから開始する場合と自社による対象技術の実施をすでに開始している場合との2つのパターンに分けて対策を考える。

### (1) 自社による対象技術の実施をこれから開始するパターン

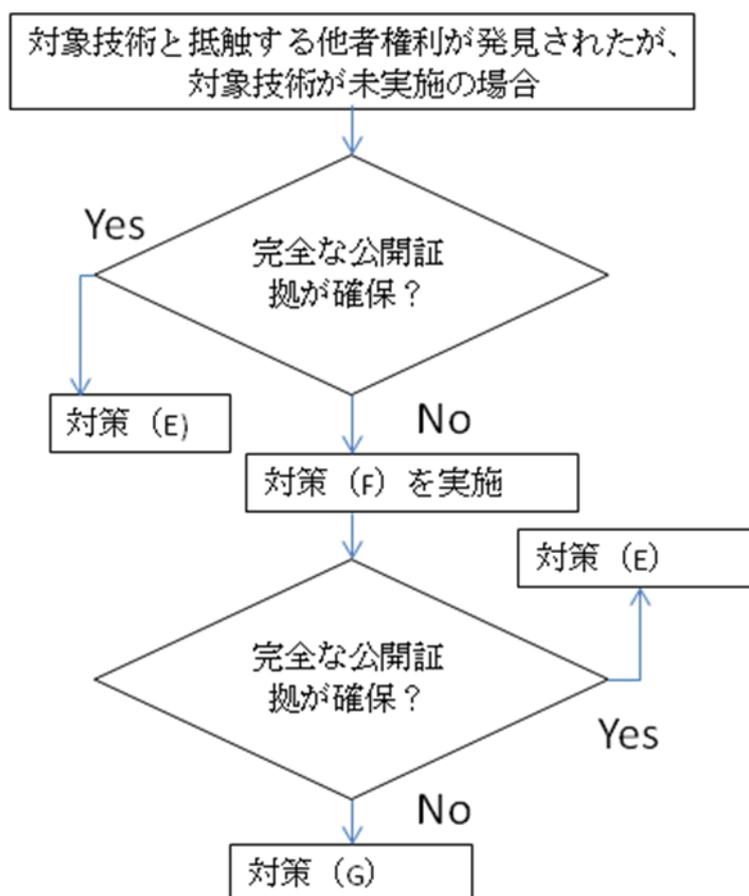
権利行使される危険性の確認段階で、完全な公開証拠があった場合は、その完全な公開証拠に基づいて対象実用新案権に対する無効宣告請求対策（E）を検討する必要がある。

権利行使される危険性の確認段階では、不完全な公開証拠しかなく、または公開証拠がまったくなかった場合は、まず後述する対象実用新案権の無効資料調査対策（F）を実施し、無効資料調査の結果に基づいて対策を検討する必要がある。

無効資料調査の結果、完全な公開証拠が発見された場合は、前述のようにその完全な公開証拠を確保した上で、対象実用新案権に対する無効宣告請求対策（E）を検討する必要がある。ここでいう完全な公開証拠は発見された他者権利の出願日前の公開証拠を指し、権利行使される危険性の確認段階でいう完全な公開証拠とは、時期的範囲が異なる。つまり、権利行使される危険性の確認段階でいう完全な公開証拠は確認実施日より10年以上前の公開証拠を指す。それに対し、無効資料調査段階でいう完全な公開証拠は対象実用新案権の出願日前の公開証拠を指し、10年以内の公開証拠となる可能性もある。

また、無効資料調査の結果、完全な公開証拠が発見されなかった場合は、後述する対象実用新案権の侵害回避対策（G）を採る必要がある。

上記で説明した検討方法については次のようなフローチャート3にまとめる。



フローチャート3

(2) 自社による対象技術の実施をすでに開始しているパターン

前述したように、権利行使される危険性の確認段階で、完全な公開証拠があった場合は、その完全な公開証拠に基づいて対象実用新案権に対する無効宣告請求対策 (E) を検討する必要がある。

権利行使される危険性の確認段階では、不完全な公開証拠しかなく、または公開証拠がまったくなかった場合は、まず対象技術の実施態様と実施開始日によって対策を検討する必要がある。

対象技術の実施態様は公開実施 (例えば製品販売、広告宣伝など) であり、実施開始日が対象実用新案権の出願日より早い場合は、公開実施証拠を確保する対象技術の公開実施証拠確保対策 (D) を採った上で、対象実用新案権に対する無効宣告請求対策 (E) を検討する必要がある。つまり、これらの公開実施証拠が完全な公開証拠に該当し、無効宣告の証拠とすることができる。ところが、

対象技術の実施態様が公開実施（例えば製品販売、広告宣伝など）であり、実施開始日が対象実用新案権の出願日より早い、公開実施の証拠を確保できない場合、または実施開始日が対象実用新案権の出願日より遅い場合は、対象実用新案権の無効資料調査対策（F）を実施し、無効資料調査の結果に基づいて対策を検討する必要がある。

無効資料調査の結果、完全な公開証拠が発見された場合は、前述のようにその完全な公開証拠を確保した上で、対象実用新案権に対する無効宣告請求対策（E）を検討する必要がある。ところが、無効資料調査の結果では、完全な公開証拠が発見されなかった場合は、後述する対象実用新案権の侵害回避対策（G）を採る必要がある。

一方、対象技術の実施態様が非公開実施（例えばノウハウを含む製造設備や機械部品が社内の製造工程に使用されるなど）であり、実施開始日または実施準備の完了日が対象実用新案権の出願日より早い場合は、後述する対象技術の先使用権確保対策（C）を採るか、対象実用新案権の無効資料調査対策（F）を実施し、無効資料調査の結果に基づいて対策を検討する必要がある。無効資料調査の結果、完全な公開証拠が発見された場合は、前述のようにその完全な公開証拠を確保した上で、対象実用新案権に対する無効宣告請求対策（E）を検討する。もし無効資料調査の結果では、完全な公開証拠が発見されなかった場合は、対象技術の先使用権確保対策（C）だけに頼ることとなる。

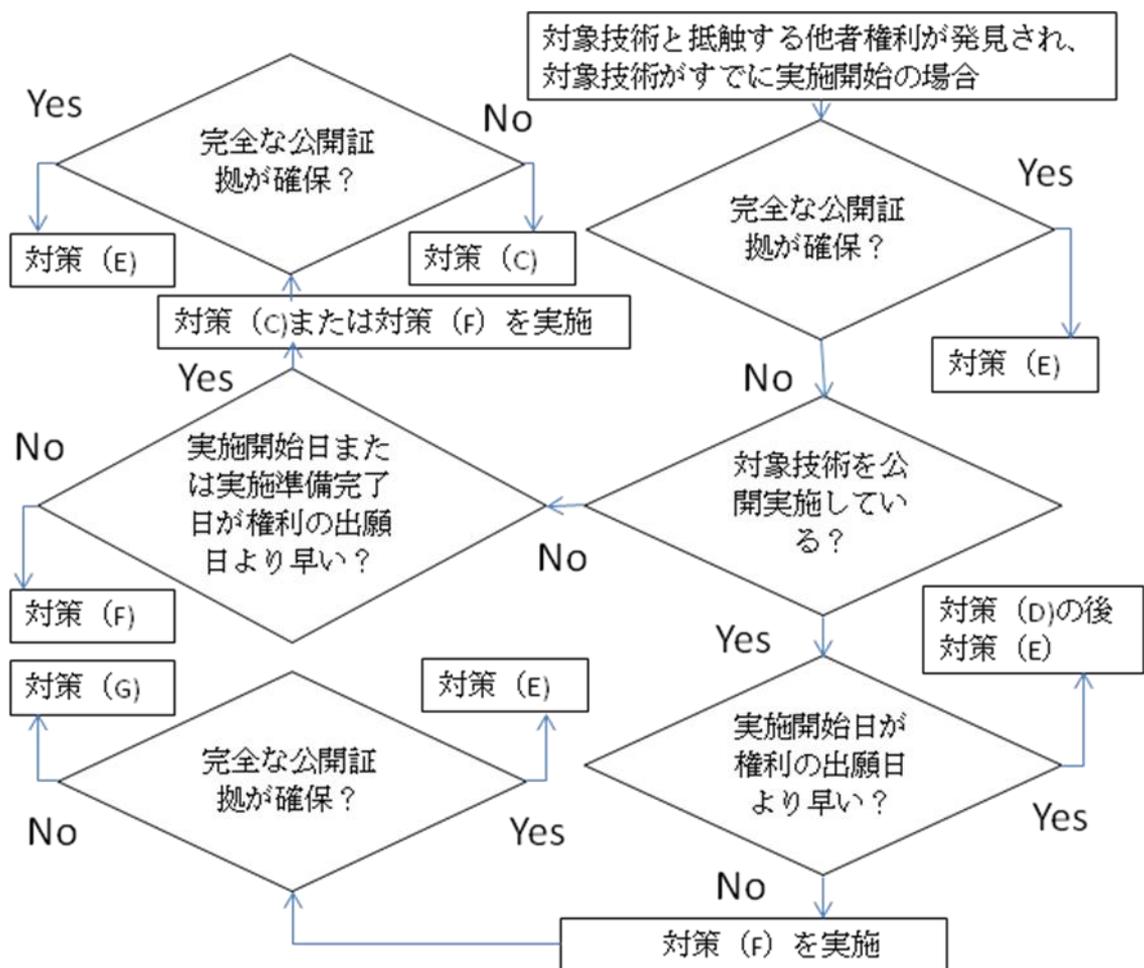
対象技術の実施態様が非公開実施（例えばノウハウを含む製造設備や機械部品が社内の製造工程に使用されるなど）であり、実施開始日または実施準備の完了日が対象実用新案権の出願日より早い、関連実施証拠または実施準備完了時点の証拠が確保できなかった場合と、実施開始日または実施準備の完了日が対象実用新案権の出願日より遅い場合は、後述する対象実用新案権の無効資料調査対策（F）を実施し、無効資料調査の結果に基づいて対策を検討する必要がある。

無効資料調査の結果、完全な公開証拠が発見された場合は、前述のようにその完全な公開証拠を確保した上で、対象実用新案権に対する無効宣告請求対策（E）を検討する必要がある。無効資料調査の結果では、完全な公開証拠が発見されなかった場合は、後述する対象実用新案権の侵害回避対策（G）を採る必要がある。

ここでいう「対象技術と抵触する他者権利が発見された場合」は、前述した「権利行使される危険性に関する確認」の段階を経て自ら発見した場合のほか、偶然または第三者の情報提供またはその他のルートによって発見された場合も含まれる。つまり、「権利行使される危険性に関する確認」の段階を経ずに、偶然または第三者の情報提供またはその他のルートによって対象技術と抵触す

る他者権利が発見された場合も、ここで紹介した検討方法を用いて対策を検討すればよい。

以上で、対象技術と抵触する他者権利が発見された場合において、自社による対象技術の実施がこれから開始するパターンと自社による対象技術の実施をすでに開始しパターンの対策をそれぞれ検討した。上記で説明した検討方法については次のようなフローチャート4にまとめる。



フローチャート4

次では、前述した対策（A）～（G）についてそれぞれ説明する。

#### **（A）対象技術の権利取得対策**

これは対象技術を中国の国家知識産権局または日本を含む外国の特許庁へ特許、実用新案、意匠出願する対策である。つまり、この場合は、対象技術が公開されておらず、有効な権利が取得できる可能性があると考ええる。

#### **（B）対象技術の公開対策**

これは対象技術を出版物などを通じて公開させる対策である。具体的には、対象技術を公開発行の新聞や雑誌などで紹介したり、対象技術をインターネット上で紹介したりすることが挙げられる。ただし、インターネット上での公開は Web ページに対する公証を取っておく必要がある。また、前記 A 対策により出願された特許の公開公報や特許、実用新案、意匠の登録公報なども出版物に該当するが、外国出願の公開までに出された第三者による中国の後願が権利取得されることがありえるので、要注意である。つまり、外国のみへ出願した場合は、出願後に別途、対象技術を出版物公開方式で公開させたほうがよいと考える。この対策により公開される対象技術を紹介・記載した新聞や雑誌などを証拠として確保し、場合によって公証手続きをとる必要がある。

前述した A または B 対策をとることによって、他人による対象技術の権利取得を防止できるメリットがあると考ええる。

#### **（C）対象技術の先使用权確保対策**

これは対象技術が対外的に秘密状態を持って実施される場合の対策として考えられるものである。中国の専利法では、先使用权として認められる条件として「専利出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。」（専利法第 69 条第 2 号）と規定している。この法律規定に対し、中国の最高人民法院は「侵害被疑者が不法入手した技術又は意匠をもって先使用权の抗弁を行う場合、裁判所はその抗弁を認めない。次の各号の一つに該当するときは、裁判所は専利法第 69 条第 2 号にいう製造、使用のために必要な準備をした場合に該当すると認定するものとする。(1) 発明創造を実施するために必須の主な技術図面又は技術資料を完成させた場合。(2) 発明創造を実施するために必須の主な設備又は原材料を製造又は購入した場合。専利法第 69 条第 2 号にいう「元の範囲」には、専利出願日以前に既にある生産規

模と、既にある生産設備を利用して又は既にある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれている。先使用権者が専利出願日以降に、その実施中の若しくは実施のために必要な準備をした技術又は意匠を他人に譲渡若しくは実施許諾をし、侵害被疑者は、当該実施行為が、元の範囲内の継続実施に該当すると主張する場合、裁判所はその主張を認めない。ただし、当該技術又は意匠が元の企業とともに譲渡若しくは相続された場合は除く。」（最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第 15 条）と解釈している。

また、「既に製造と使用の必要準備を終え』の具体的な意味については実務上、次のように理解されている。

（１）出願日以前に専利技術を実施するために既に必要な準備を整えたと主張する主張人は、まず出願日までに該専利技術を既に知り、把握したことを証明すべきである。

（２）既に行われた準備作業は該専利技術の実施との間に明確な因果関係を有するべきであり、関係作業はどの技術を実施するために行われたのかを認定できるようにしなければならない。例えば、土地の購入や用水供給設備の取付けなどの基礎的な準備作業のみを行ったが、行為者がどの技術を実施するための準備なのかを証明できない場合には、必要な準備を既に整えたとみなすことができない。

（３）出願日以前に実際の準備作業を既に開始しているべきであり、単に実施の願望を有することを表明する行いだけではならない。例えば、ただ専利技術を実施する意向のみの提出や、予備調査の実施だけでは、必要な準備を既に整えていたとはいえない。

（４）行われた準備作業は技術的な準備作業であるべきである。例えば、製品専利としては、関係設備の製造又は購入、ダイスの開発、原材料の準備、部品図と最終組み立て図の製図などの作業、方法特許としては、専用設備の製造又は購入、工程図の制定などの作業が該当する。行われた準備作業が単なる市場分析、管理スタッフの手配などの非技術的な作業である場合には、必要な準備を既に整えているとみなすことはできない。

従って、上記の要件を満たしている実施については先使用権として認められるため、上記の要件を満たしている実施の状況と事実を証拠として確保すればよい。

また、先使用権の立証に際しては、技術に係る構想、予備調査、開発及びある範囲内で実施するための全ての関連資料を保全して、先使用権による抗弁を行う時に証拠として利用できるようにしておくべきである。その際、証拠と対象技術の技術案との関連性及び証拠の統一性に注意すべきである。

また、これらの先使用立証のための証拠は対象技術を中心にまとめられるべきであり、各種の「必要な準備」行為と対象技術との関連性を証明できなければならない。準備行為を行ったことのみ証明できたとしても、上記準備行為と対象技術との関連性を証明できない場合には、上記証拠は訴訟法に要求される関連性を失い、今後の先使用主張のための証拠力が低下してしまう。上記各種の証拠が、始まりから終わりまで互いに整合した完備な一連の証拠を構成すれば、先使用の抗弁には非常に有利である。なお、具体的な証拠としては以下のものが挙げられる。

(1) 事業計画書、予備調査報告書、市場調査報告書、予算報告書などを保全すべきである。これらの技術実施前に行った準備作業は、独立して「必要な準備を整えた」とは認められないが、技術実施後の手続における他の証拠とともに完備な一連の証拠を構成することに寄与することができる。

(2) 対象技術を実施する上で、行政審査許可を受けなければならないものである場合、行政機関の審査許可書類を保全し、該審査許可書類が実施しようとする対象技術と直接関連を有する証拠を保全すべきである。

(3) 当該対象技術を開発、実施する過程において行った各種試験、試作、討議、補正後の各種の書類、図面、設備、サンプル、通信会議記録などを、試験又は討議の結果が成功か失敗かにかかわらず、できる限り保全すべきである。

(4) 対象技術の技術成果が関係機構による成果鑑定を通過した場合、技術成果鑑定に係る書類も保全すべきである。先使用者としては、対象技術の製品を生産し、若しくは、対象技術を実施するための各種の設備（汎用設備及び専用設備を含む）、原料（特に、対象技術の製品を生産し、若しくは、対象技術を実施するための不可欠な原材料）を購入した正本領収書を完全に保全することがより重要である。これは、今後先使用者がどのぐらいの範囲で引き続き生産できるかに対して決定的な意義を有する。

(5) 対象技術に基づき製作した製品が各種の形で他の機構（会社、団体及び組織）に用いられた場合、当該他の機構が該製品を使用している証拠を保全すべきである。

(6) 研究ノート、公開されなかった専利出願書類、自分宛の書留なども証拠として有力である。

さらに、先使用権の要件として、知得経路についての「善意」が要求されるため、自社開発の場合には製品の設計図面・生産図面・技術計画書の証拠化などがこれに該当するが、ほかのルートで関係技術を入手した場合、例えば、ライセンス契約、譲渡契約、委託設計契約など（添付又は附属文書としての技術内容の特定を含む）も証拠として保全する必要がある。また、元の範囲に関しては、既存の設備で、達成できる最大限度の産量を証明するため、設備の種類、

数、達成できる産量のテストデータ、書類などを保全する必要がある。なお、保全の時期に関しては、実施している対象技術であってもその対象技術について実施準備段階を証明できる書類等を集めておく必要がある。つまり、先使用权が抗弁権で、他人の専利権への対抗するものであり、公証日が専利出願日に対抗できる日と考えられる。その他人がいつ専利出願を行うかは把握できないため、できるだけ遡及を確保する必要がある。要するに、対抗できる日をできるだけ遡及できるように、量産の段階の前に、準備できた段階でも公証保全を行う。そのほか、できるだけ元の範囲を拡大するために、設備又は製造ラインを増加し、生産量が高くなる場合、再度関係資料、設備などに対し、公証保全を行う必要がある。

中国では上記先使用权の証拠に対する保全のもっとも有効な方法は公証保全である。つまり、中国各地方の公証役場に公証してもらうことである。中国全国の各地には公証役場が設置されているが、管轄権の規定があるので、公証手続きは対象技術の実施地における公証役場により行わなければならない。

公証する際、製品そのものを公証証拠として保全したい場合には、公証人の立会いのもと、前述した関係資料とともに、密閉可能な封筒やダンボールなどに入れ、封印をする。公証人は封印紙に公証役場の印鑑を押し、公証日付を記入する。また、証拠を封印している全過程のビデオを撮影し、かつ封印された封筒やダンボールなどの写真を撮影することが有効である。その後、公証人はこれらの過程に対し公証記録を作成し、公証書とする。封印資料のリスト、撮影した写真、ビデオなどが添付資料として、公証書に加えられる。

\*参考資料：平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「先使用权制度に関する調査研究報告書」

#### **(D) 対象技術の公開実施証拠確保対策**

これは公開実施した対象技術の実施証拠を確保する対策である。具体的には対象技術の製品に関する製造販売または宣伝広告などの証拠を確保すればよい。確保すべき証拠としては、前述した先使用权の証拠を参考すればよい。また、確保した公開実施証拠に対しては前述した公証保全を行う必要がある。

#### **(E) 無効宣告請求対策**

前述したように、対象技術の完全な公開証拠が発見・確保されれば、対象技術と抵触する対象実用新案権に対する無効宣告を請求することができる。

しかし、いきなり無効宣告請求を提起すると、費用と手間がかかるだけでなく、対象技術の実施を権利者側に気がつかせてしまう可能性がある。従って、次のいくつかの要素を踏まえて対象実用新案権に対する無効宣告請求を提起す

るか否か、または提起する場合のタイミングなどを検討する必要がある。

#### (1) 対象実用新案権に対する無効宣告請求の成功率

これは対象実用新案権を無効にさせることができる有力な無効理由と、その証拠があるかどうかに基づいて、無効宣告請求を提起するか否かを検討する。対象実用新案権が新規性または進歩性を有しないという無効理由の場合、手元の公開証拠だけで足りるか否かを検討すべきである。また、対象実用新案権を無効にさせることができるその他の無効理由が、存在しているか否かも検討する必要がある。そして、手元の公開証拠や請求可能な無効理由などを総合的考慮した上、対象実用新案権に対する無効宣告請求の成功率を検討し、無効宣告請求を提起するか否かを定める。つまり、かなりの確率で対象実用新案権に対する無効宣告請求が成功できると判断されないかぎり、この段階で慌てて無効宣告請求を提起する必要がないと考える。

#### (2) 対象実用新案権の権利者による権利行使の可能性

これは権利者の状況と出願動機などを調べた上に、対象実用新案権の権利者による権利行使の可能性に基づいて、無効宣告請求を提起するか否かを検討する。具体的には例えば権利者が同業者またはライバル会社であるかどうか、対象実用新案権に関する実施状況、そしてこれまでに関連訴訟を権利者から他者に提起したことがあるか否かなどに基づいて検討すべきである。対象実用新案権の権利者による権利行使の可能性がかなり高いと判断されないかぎり、この段階で慌てて無効宣告請求を提起する必要がないと考える。

#### (3) 対象実用新案権の有効期間

これは対象実用新案権の有効期間があとどのぐらい残されているかを見て、無効宣告請求を提起するか否かを検討する。前述した統計によれば、中国の実用新案権の平均寿命（権利維持期間）は約5年なので、対象実用新案権の内容や権利者の状況などを踏まえ、対象実用新案権の年金未納による自然失効の可能性を予測しながら、無効宣告請求を提起するか否かを検討すべきである。

#### (4) 対象技術の実施状況

これは対象実用新案権に抵触すると思われる対象技術の実際の実施状況に基づいて、無効宣告請求を提起するか否かを検討する。具体的には対象技術の実施が製品販売や広告宣伝などによく知られているものであるか、それとも社内の製造設備の使用などのような小規模的且つ小範囲的な実施であるかなどの状況を踏まえて検討すべきである。大々的且つよく知られている実施状態ではないかぎり、この段階で慌てて無効宣告請求を提起する必要がないと考える。

一方、対象技術がこれから実施される計画がある中、対象実用新案権を無効化させなければ実施しにくいと判断された場合は、無効宣告請求の審理は通常1

年程度かかるので、予定している実施開始日より 1 年前というタイミングで、対象実用新案権に対する無効宣告請求を提起したほうがよいと考える。

#### (5) 権利行使された場合のリスク

これは対象実用新案権により権利行使された場合の損害賠償請求や名誉棄損などのリスクに基づいて、無効宣告請求を提起するか否かを検討する。対象実用新案権により権利行使された場合、高額な損害賠償が請求される、または会社の名誉に対して著しい損害を与えるリスクがかなり高いと判断されないかぎり、この段階で慌てて無効宣告請求を提起する必要がないと考える。

上記のいくつかの検討事項についてはそれぞれ単独に検討した上で、総合的に判断したほうがよいと考える。基本的には権利者からの権利行使を受けていないこの段階では対象実用新案権に対する無効宣告の請求は慎重にすべきであると思われる。

#### (F) 対象実用新案権の無効資料調査対策

これは前述した各確認の段階において、完全な公開証拠が発見されなかった場合の対策である。その目的は、対象実用新案権を無効にさせることができる無効証拠資料を探し出すことにある。具体的には、対象技術と抵触する他者権利が存在するかに関する確認の段階と同じように、特許検索システムを利用して調査を行うが、無効資料は特許文献の中、そして中国に限定されないため、つまり、世の中のすべての出版物を対象に調査する必要がある。無効資料調査はかなり難しい作業なので、場合によって専門家に依頼したほうがよいと考える。

#### (G) 対象実用新案権の侵害回避対策

これは前述した各確認の段階および無効資料調査段階を経ても完全な公開証拠または無効資料が発見されず、権利行使される可能性やリスクも高い場合に検討すべき対策である。具体的には対象実用新案権を侵害しないよう対象技術を変更する技術回避対策、対象実用新案権の権利者から実施許諾を受ける（クロスライセンスも含む）または権利を譲渡してもらう対策などが考えられる。

一方、製品（完成品）に組まれる中間製品（部品）が他者から仕入れられる、または他者技術に基づいて作られる場合は、中間製品仕入れ先または技術導入先との間にあらかじめ関連契約（免責契約を含む）を締結する対策を検討する必要がある。その目的はその中間製品または他者技術が対象実用新案権を侵害すると起訴された場合は、少なくとも損害賠償が請求されないことを備えることにある。

また、常に対象実用新案権の有効性（維持状況、他者による無効宣告請求が

あるか、サーチレポートまたは評価報告書の請求があるか) を監視しながら上述した各対策を検討したほうがよいと考える。

## 2.1.3 権利行使を受けた時の対策

### 1. 警告を受けた場合

対象実用新案権の権利者または利害関係者から警告を受けた場合、次のようないくつかの対策を検討したほうがよいと考える。

#### (1) 無効宣告請求

警告を受けることは、権利者から権利行使される可能性が高くなるため、まず対象実用新案権に対する無効宣告請求の可能性を検討すべきである。これまでに確保している公開証拠や無効資料などに基づいて対象実用新案権を無効にさせる可能性が高いと判断される場合は、無効宣告請求の準備を行い、権利行使されるタイミングに合わせて無効宣告請求を提起するか、または無効宣告請求提起の放棄を交渉条件として権利者側と和解交渉する対策を検討して対応したほうがよいと考える。一方、これまでに確保している公開証拠や無効資料などに基づいて対象実用新案権を無効にさせる可能性が低いと判断される場合は、後述するその他の対策を検討する必要がある。

#### (2) 非侵害確認訴訟

非侵害確認訴訟とは、行為者が専利権を侵害していると所有者から警告を受けたが、所有者が一定の期間を経過しても正式に訴訟提起せず、行為者が当該専利権を侵害しているかどうかについて憂慮し、将来的に所有者側から提起する可能性のある訴訟を回避したい場合に、その行為が権利侵害に該当しないことを裁判所に確認してもらうために提起する訴訟のことをいう。

中国の最高人民法院による「専利権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」では「権利者が他人に対し専利権侵害の警告を発送し、警告された者又は利害関係者が書面にて権利者に訴訟権の行使を催告し、権利者が当該書面による催告を受領した日から1か月以内又は書面による催告が発送された日から2か月以内に、権利者が警告の撤回も訴訟の提起も行わず、警告された者又は利害関係者が裁判所にその行為が専利権を侵害しないことの確認を求める訴訟を提起した場合、裁判所はこれを受理しなければならない。」と規定している。

この規定は、これまで専利権侵害の紛争になかった当事者間のケースを念頭に置いていると思われる。① 権利者からの書面による警告を受領したことを理由に非侵害確認訴訟を提起する場合、書面による催告手続を完了しなければならない、且つ一定期間待たなければならない、そうでなければ、人民法院は受理しない。② 上述の警告又は催告の受領の経緯がなく、また「民事訴訟法」第108条(一)に定める「直接の利害関係」の存在を証明するその他の証拠がない場合、人民法院は受理しない。

従って、上記規定の要件を満たした場合は、非侵害確認訴訟を提起することができる。一方、上記の規定は非侵害確認訴訟の請求を「受理しなければならない」状況を1つ定めているだけで、非侵害確認訴訟がこれ以外の場合に一切受理されないとは規定していないと考えられる。

しかし、非侵害確認訴訟を採用するかどうかは、まず対象技術が対象実用新案権を侵害するかどうかの自己判断が必要であるとともに、これまでに確保している公開証拠や無効資料などに基づいて、対象実用新案権を無効にさせる可能性がどのくらいあるかを判断する必要がある。これまでに確保している公開証拠や無効資料などに基づいて対象実用新案権を無効にさせる可能性が低い、対象技術が対象実用新案権を侵害する可能性も低いと判断された場合であって、今後権利者側からの訴訟を回避したく、または今後侵害だと判断された場合のリスクが大きいと考えられる場合は、非侵害確認訴訟を検討したほうがよいと考える。この場合は、上記規定の要件を満たすための書面催告などの手続きを行う必要がある。

### (3) 和解交渉

上記の無効宣告請求や非侵害確認訴訟がそれほど有効ではないと判断された場合、権利者側との和解交渉について検討したほうがよいと考える。また、前述したように対象実用新案権を無効にさせる可能性が高い場合でも、無効宣告請求提起の放棄と権利行使の放棄を交換条件として和解交渉を進めてもよいと考える。また、権利者側の状況、警告ないし権利行使の目的を見極めた上で、ライセンス料の支払い、業務提携、そして和解金支払いなどの交渉条件をあらかじめ検討して対応したほうがよいと考える。一方、明らかに「業務提携」または「賠償金狙い」といった目的で対象実用新案権を出願登録した悪質権利者が存在するので、要注意である。

### (4) 侵害回避および訴訟準備

上記の対策をすべて考えられない場合は、対象実用新案権を侵害しないよう対象技術を変更する技術回避対策を検討しながら、権利行使された場合の公知技術抗弁や先使用権抗弁などの可能性を検討して訴訟の準備を行ったほうがよいと考える。

## 2. 行政による権利行使または司法による権利行使を受けた場合

警告を受けずいきなり行政による権利行使または司法による権利行使を受けた場合、または警告を受けたが、権利行使が回避されなかった場合は、行政処理または訴訟の段階では次のような対策を検討する必要がある。

### (1) 行政処理または訴訟審理の中止請求

対象実用新案権に対する無効宣告請求を行う場合は、完全な公開証拠または

無効資料を持って答弁期間にできるだけ早く対象実用新案権に対する無効宣告請求手続きを国家知識産権に提出する。そして、その無効宣告請求の受理通知と無効理由およびその証拠を行政機関または裁判所に提出すれば、訴訟審理中止を請求することができる。

また、紛争中、権利者側が対象実用新案権の評価報告書（旧法適用ではサーチレポート）を提出しなかった場合は、自ら対象実用新案権の評価報告書（旧法適用ではサーチレポート）の有無を調査し、その結果に基づいて審理中止請求を提出することができる。

中国では実用新案権の評価報告について（1）実用新案権の権利者または利害関係者しか評価報告を請求できないこと、（2）実用新案権の付与前は評価報告を請求できないこと、（3）評価報告の請求は1回に限られること、などの点は日本の技術評価書制度と異なるので、要注意である。

また、評価報告を請求できる利害関係者は単独で実用新案権を行使し得る者（例えば実施許諾を受けたライセンシーなど）を意味している。権利者から警告を受けたもの、または権利者から警告を受けていないが、広すぎる請求項の脅威にさらされている第三者、あるいは直接権利者側から権利行使された第三者などは含まれない。従って、実質上、権利者側しか評価報告を請求できなくなっている。

また、出願日が現行専利法の施行前（2009年10月1日以前）である実用新案権に対してはサーチレポートを作成し、出願日が現行専利法の施行後（2009年10月1日から）である実用新案権に対しては評価報告書を作成することとなる。なお、現行専利法の施行前（2009年10月1日以前）に出願した実用新案権を対象に作成したサーチレポートは誰でも閲覧または複製できないのに対し、現行専利法の施行後（2009年10月1日から）に出願した実用新案権を対象に作成した評価報告書は誰でも閲覧または複製できる。しかし、各特許検索システムでは評価報告書の作成有無やその内容を検索できず、対象実用新案権の専利登記簿を取り寄せることしか評価報告書の作成有無やその内容を検索・確認できないようになっている。

## （2） 公知技術抗弁、先使用権抗弁および合法的仕入れ元抗弁

対象実用新案権に対する無効宣告請求手続きを提出したが、対象実用新案権を無効できるかどうか不明な場合は、公知技術抗弁や先使用権抗弁および合法的仕入れ元抗弁などの証拠を用意して行政処理または訴訟に備える必要がある。

### 1） 公知技術抗弁

中国専利法第62条では、「専利侵權紛争において、権利侵害者として告訴され

た者が、その実施する技術又は設計が公知技術、あるいは公知設計に属することを証明する証拠を有している場合、専利権侵害を構成しないものとする。」と規定している。

また、「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」第14条では、「専利権の保護範囲に入っていると訴えられた全ての技術的特徴が、ある公知技術方案における相応した技術的特徴と同一、或いは実質的な相違がない場合、人民法院は、権利侵害で訴えられた者が実施した技術が、専利法62条に定めた公知技術に該当すると認定しなければならない。」と規定している。ここでいう「実質的な相違がない場合」は通常、「均等の場合」も含まれると解釈されている。

従って、実施している対象技術はそのすべての技術的特徴が、ある公知技術方案における相応した技術的特徴と同一、或いは実質的な相違がない場合、その公知技術を実施していると抗弁することができる。この公知技術は対象実用新案の出願日（または優先権日）より前に公開されているものである。

第1章で紹介した事例からわかるように、公知技術抗弁を行う際、比較の対象は対象技術と公知技術であり、対象実用新案権を比較の対象としないことは要注意である。

## 2) 先使用権抗弁

対象技術は対象実用新案の出願日（または優先権日）より前に非公開的に実施され、または実施の準備が整えた場合は、前述した対策（C）で確保された先使用権の証拠を用いて抗弁することができる。

また、先使用権抗弁を行う際、今の実施規模が先使用権の証拠により反映された「元の範囲」であることを証明する必要がある。

## 3) 合法的仕入れ元抗弁

中国専利法第70条では、「特許権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認識していない状況において、生産経営を目的として特許権侵害製品を使用したり、販売を許諾したりした場合、あるいは販売したりした場合、当該製品の合法的な仕入れ元を証明できるものは賠償責任を負わない」と規定している。

従って、前述した対策（G）の中で説明したように、製品（完成品）に組み込まれる中間製品（部品）が他者から仕入れられる、または他者技術に基づいて作られる場合は、中間製品仕入れ先または技術導入先との間にあらかじめ関連契約を締結した場合、それらの関連契約などを持って合法的仕入れ元抗弁を行うことができる。

第1章で紹介した事例からわかるように、合法的仕入れ元抗弁が成功すれば、損害賠償責任を負う必要がなくなる。

一方、合法的仕入れ元抗弁を行う際、対象技術の実施をストップする必要が

あるので、要注意である。

### (3) 和解調停

対象技術を実施した行為が対象実用新案権を侵害すると判断される可能性が高い場合、あるいは訴訟などで負けた場合の悪影響が大きい場合では、行政または裁判所の調停に応じ、または自ら和解交渉を行うことを検討したほうがよいと考える。このとき、第1章で紹介した事例からわかるように、行政処理における和解調停においてなるべく安易に侵害と認めることをしないように注意すべきである。どうしても侵害と認めざるを得ない場合は、相手による訴訟放棄または損害賠償請求放棄などの条件を受ける元で認めるべきである。

## 2.2 後手型の対応方法およびその対応策（後手型対策）

### 2.2.1 権利行使を受ける前に考えられる対策

先手型対策のような事前確認を行う手間などが無い場合、後手型の対応方法にて対応するしかないと考える。この場合は最低限として、いま実施している、または実施しようとする対象技術の実施公開証拠、手元にある対象技術と関係している出版物として公開済みの技術資料（文献）を確保しておくか、前述した対策（C）にて先使用权の証拠を確保しておく対策を採るべきである。その上で、もし対象技術が従来技術を改良したものであれば、第三者による出願を防ぐという目的であっても、対象技術を実用新案または特許として出願することを検討したほうがよいと考える。また、対象技術が他者から提供される場合、仕入元との間に関連契約を締結する対策を採るべきである。

### 2.2.2 権利行使を受けた時の対策

#### 1. 警告を受けた場合

対象実用新案権の権利者または利害関係者から警告を受けた場合、先手型対策の場合とほぼ同じ対策、つまり、（1）無効宣告請求、（2）非侵害確認訴訟、（3）和解交渉、（4）侵害回避および訴訟準備などを持って対応する必要がある。ただし、事前確認による完全な公開証拠や有効な無効資料が確保されていない可能性が高いため、手元にある公開証拠に基づいて判断して対処するしかない点が先手型対策とは異なる。

#### 2. 行政による権利行使または司法による権利行使を受けた場合

警告を受けずいきなり行政による権利行使または司法による権利行使を受けた場合、または警告を受けたが、権利行使が回避されなかった場合は、先手型対策の場合とほぼ同じ対策、つまり、（1）行政処理または訴訟審理の中止請求、（2）公知技術抗弁、先使用权抗弁および合法的仕入れ元抗弁、（3）和解調停などを持って対応する必要がある。ただし、事前確認による完全な公開証拠や有効な無効資料が確保されていない可能性が高いため、第1章で紹介した事例からわかるように、中止請求を提出しても中止が認められない可能性は高いと考える。また、この場合、先使用权の証拠や合法的仕入れ元の証拠が確保されていなければ、訴訟中、先使用权抗弁および合法的仕入れ元抗弁が難しくなる。

添付書類：審査指南における実用新案に対する審理の関連規定抜粋

## 1. 実用新案出願の方式審査の範囲

実用新案出願の方式審査の範囲は以下のとおりになる。

(1) 出願書類の形式審査は、専利出願には専利法の26条に規定された出願書類を含めるか、これらの書類は専利法実施細則2条、3条、16条～23条、40条、42条、43条2項と3項、51条、52条、119条、121条の規定に合致するものかということを含む。

(2) 出願書類の顕著な実質的欠陥の審査は、専利出願は明らかに専利法5条、25条に規定された状況に該当するものか、専利法18条、19条1項、20条1項の規定に合致しないものか、明らかに専利法2条3項、22条2項又は4項、26条3項又は4項、31条1項、33条又は専利法実施細則17条～22条、43条1項の規定に合致しないものか、専利法9条の規定に基づくと専利権を取得できないものかということを含む。

(3) その他の書類の形式審査は、専利出願に関連するその他の手続と書類は、専利法10条2項、24条、29条、30条及び専利法実施細則2条、3条、6条、15条、30条、31条1項～3項、32条、33条、36条、45条、86条、100条、119条の規定に合致するものかということを含む。

(4) 関連費用の審査は、専利出願が専利法実施細則93条、95条、99条の規定に従い、関連費用を納付しているかということを含む。

## 2. 顕著な実質的欠陥に対する処理

方式審査において、もし、審査官は出願書類に補正方式によっても克服できない顕著な実質的欠陥が存在すると判断したならば、審査意見通知書を発行しなければならない。

審査通知書は受取人情報、記載事項を除いて、以下の内容を含まなければならない。

(1) 審査通知書の対象は、出願人がいつ提出した何の文書であるかを指摘する。

(2) 出願書類に存在する欠陥を明確かつ詳細に指摘するとともに、専利法及びその実施細則に合致していない関連条項を明示する。出願書類に顕著な実質的欠陥が存在するという事実について、必要な際、関連証拠に合わせて分析しなければならない。

(3) 審査官が専利法及びその実施細則の関連規定に基づき、専利出願を却下する方向性のある見解を説明する。

(4) 出願人が審査意見通知書に答弁する期限を指定する。

### 3. 出願の却下 (却下の条件)

出願書類には、審査官が補正方式によっても克服できないと判断した顕著な実質的欠陥が存在しており、審査官が意見通知書を出した後も、出願人は指定された期限以内に、説得力のある意見陳述及び/又は証拠を提出しておらず、通知書で指摘された欠陥に対しても文字ミスの修正、又は表現の変更にとどまっているなど、補正をしていない場合には、審査官は却下決定を下して良いとする。通知書で指摘された欠陥について補正した場合、指摘された欠陥が依然に存在しているとしても、出願人に意見陳述、又は文書の補正の機械を再び供与しなければならない。それ以降、再び同一種類の欠陥についての補正を行った場合、もし補正後の出願書類において、出願人に通知してある欠陥が依然に存在しているならば、審査官は却下決定を下して良いとする。

出願書類に補正により克服できる欠陥が存在しており、審査官は当該欠陥に対し補正通知書を2回出しており、かつ指定された期限以内に、出願人が意見陳述又は補正を行っても除去していない場合、審査官は却下決定を下して良いとする。

### 4. 専利法2条3項に基づいた審査

専利法2条3項の規定によると、専利法にいう実用新案とは、製品の形状、構造又はそれらの結合について行われる実用性を有する新たな技術方案を指す。これは専利保護を得られる実用新案に対する一般的な定義であり、新規性、進歩性と実用性を判断する具体的な審査標準ではない。

#### (1) 実用新案による製品のみ保護

専利法2条3項の規定によると、実用新案は製品のみを保護する。前述の製品とは、産業上の方法で製造され、確定した形状、構造を有し、一定の空間を占める実体でなければならない。

すべての方法及び人的に製造されていない自然に存在する品物は、実用新案による保護の客体に該当しない。

前述の方法は、製品の製造方法、使用方法、通信方法、処理方法、コンピュータープログラム及び製品を特定な用途に使うことなどを含む。

例えば、歯車の製造方法、作業室の集塵方法又はデータ処理方法、自然に存在する雨花石などは、実用新案による保護の客体に属さない。

1件の発明創造は、製品の形状・構造に対する改善を含むとともに、当該製品を生産するための専用方法、技術プロセス又は当該製品を構成する材料そのものなどについての改善を含む可能性もある。しかし、実用新案は製品の形状、

構造のみに対して行われる改善の技術方案だけを保護するものである。

以下の事項について注意されたい。

1) 請求項では既知の方法の名称を使って、製品の形状・構造を限定して良いとするが、方法の手順、技術条件などを含めてはならない。例えば、溶接、リベット締めなどの既知の方法の名称により各部品の連結関係を限定するのは方法そのものに対する改善に該当しない。

2) 請求項には、形状・構造の特徴だけでなく、方法そのものに対する改善も含まれる場合、例えば、製品の製造方法、使用方法又はコンピュータープログラムを限定する技術的特徴を含む場合は、実用新案による保護の客体に該当しない。例えば、主体形状が円柱で、端部が円錐である木製の爪楊枝の場合。木製爪楊枝が加工成型の後に、医用ジャーミサイドに5～20分浸し、取り出してから乾かすことを特徴とする。当該請求項には方法そのものに対する改善を含めているため、実用新案による保護の客体に該当しない。

## (2) 製品の形状及び/又は構造

専利法2条3項の規定によると、実用新案は製品の形状及び/又は構造に対して行われる改善でなければならない。

### 1) 製品の形状

製品の形状とは、製品が持っており、外部から見られる確かな空間上の形状を指す。

製品の形状に対する改善は、カム形状、バイト形状への改善など、製品の三次元形態に対する改善であっても良いし、部材の断面形状への改善など、製品の二次元形態に対する改善であっても良い。

確かな形状のない製品の場合、例えば気体、液体、粉末状、顆粒状の物質又は材料は、その形状が実用新案製品の形状的特徴とすることはできない。

以下の事項について注意されたい。

- ①生物的な、又は自然に形成した形状を製品の形状的特徴としてはならない。例えば、植物鉢植えの植物が生長して形成した形状を製品の形状的特徴としてはならない。自然に形成した築山の形状も製品の形状的特徴としてはならない。
- ②据えたり、積み重ねたりする方法で獲得した非確定的な形状を製品の形状的特徴としてはならない。
- ③製品の中のある技術的特徴が確定的な形状を有しない物質であることが許容される。例えば、気体、液体、粉末状、顆粒状の物質など。当該製品において当該製品の構造的特徴により制限されていれば良い。例えば、温度計の形状的構造に対して行われる技術方案に、確定的な形状を有しないアルコールを記入することが許容される。

④製品の形状は、ある特定な状況において備わる確定的な空間上の形状であっても良い。例えば、新規な形状を有する氷のコップ、落下傘など。また例えば、内鋼輪、外鋼輪、バンドテープ、外ガイドボード及び放水複合紙などからなる鋼鉄テープの運送と保存用の包装ケースの場合、もしその各部分は、技術方案により確定された相互関係に基づいて、鋼鉄テープを包装すると、確定的な空間上の形状を形成しているならば、このような空間上の形状は任意性がなく、鋼鉄テープ包装ケースは実用新案による保護の客体に該当する。

## 2) 製品の構造

製品の構造とは、製品の各構成部分の配置、組合せ及び相互関係を指す。

製品の構造は機械的な構造であっても、回路的な構造でも良い。機械的な構造とは、製品を構成する部品の相対的な位置関係、連結関係と必要な機械上の配合関係などを指す。回路的な構造とは、製品を構成する部品の間の確定的な連結関係を指す。

複合層は製品の構造であると理解しても良い。製品の浸炭層、酸化層などは複合層に該当する。

物質の分子構造、成分、金相構造などは実用新案による保護の客体に該当しない。例えば、溶接棒のコーティングの成分のみを変えた溶接棒は実用新案による保護の客体に該当しない。

以下の事項について注意されたい。

①権利要求に既知の材料名称を含めて良いとする。即ち、先行技術における既知の材料を、形状・構造を備える製品に応用することができる。例えば、複合木製床板、プラスチックコップ、記憶合金で製作した心臓導管カバーなどは材料そのものに対する改善に属さない。

②権利要求に形状・構造的特徴だけでなく、材料そのものに対する改善も含めていれば、実用新案による保護の客体に該当しない。例えば、20%のコンポーネントAと40%のコンポーネントBと40%のコンポーネントCからなることを特徴とする菱形の錠剤の場合、当該請求項には材料そのものに対する改善を含めているため、実用新案による保護の客体に該当しない。

## 3) 技術方案

専利法2条3項にいう技術方案とは、解決しようとする技術的問題について採用する自然法則を生かした技術的手段の集合を指す。技術的手段は通常、技術的特徴により具現するものである。

自然法則に合致する技術的効果を獲得するための技術的問題を解決する技術的手段を採用していない方案は実用新案による保護の客体に該当しない。

製品の形状及びその表面の図案、色彩又はこれらを結合させる新規な方案は、

技術的問題を解決していないならば、実用新案による保護の客体に該当しない。製品表面の文字、符号、図表又はこれらを結合させる新規な方案は実用新案による保護の客体に該当しない。例えば、ボタンの表面文字、符号のみを変えたコンピューター又は携帯電話のキーボード、十二支の動物の形状で飾った缶切り、表面の図案デザインのみを区別される特徴とする将棋類、旧時の詩歌ランプなどカルタ類など。

## 5. 出願書類の審査

### (1) 説明書

方式審査において、説明書が明らかに専利法26条3項及び専利法実施細則17条1項～3項の規定に合致しないものかを審査する。専利法26条3項に係わる審査は本指南第二部分第二章第2.1節の規定を参照する。

説明書の審査は以下の内容を含む。

1) 説明書は所属する技術分野の技術者が実現できることを基準として、実用新案について明確かつ完全な説明を行わなければならない。所属する技術分野の技術者が実現できることは、所属する技術分野の技術者が説明書の記載内容に基づいて、当該実用新案の技術方案を実現し、その技術的問題を解決し、期待された技術的効果を獲得することができることを指す。

2) 説明書には実用新案の名称を記載しなければならない。当該名称は願書における名称と一致しなければならない。説明書はさらに、技術分野、背景技術、実用新案の内容、添付図面の説明及び具体的な実施形態という5部分を含め、かつ各部分の前に標題を明記しなければならない。

3) 説明書の実用新案の内容の部分では、実用新案で解決しようとする技術的問題、その技術的問題の解決に採用される技術方案を記載し、背景技術と照合しながら実用新案の有益な効果を明記しなければならない。そして、解決しようとする技術的問題、採用される技術方案と有益な効果が相互に順応しているものとし、相互に矛盾したり、関連しなかったりするような状況があってはならない。

4) 説明書に記載された実用新案の内容は請求項により限定された相応した技術方案の記述と一致しなければならない。

5) 説明書には、各添付図面の名称を記載し、図面の標記内容について簡潔に説明しなければならない。添付図面が1枚以上ある場合、すべての添付図面について説明しなければならない。

6) 説明書における具体的な実施形態の部分で、当該実用新案を実現するための少なくとも1つの最適として選定された形態を示し、かつ添付図面と照合しながら説明しなければならない。

7) 説明書では、規範的な用語、明確な語句を使用し、技術用語で実用新案の技術方案を的確に表現しなければならない。「請求項…で述べたような…」などといった引用語や、商業的な宣伝用語、そして他人或いは他人の製品を貶すような文言も使ってはならない。

8) 説明書の文字部分に、化学式、数学式又は表があっても良いが、イラストを使ってはならない。フローチャート、ブロックダイアグラム、曲線図、写真図などを含め、説明書の添付図面だけとして使うことができる。

9) 説明書の文字部分に、添付図面の説明の記載があるのに、説明書には相応した添付図面がない場合、説明書の文字部分の添付図面の説明を取り消すか、指定された期限以内に相応した添付図面を補って提出するよう、出願人に通知しなければならない。出願人が添付図面を補って提出する場合、専利局に補足の添付図面を提出した日、或いは郵送した日を出願日とし、審査官は出願日再確定通知書を出さなければならない。出願人が相応した添付図面の説明を取り消す場合、当初の出願日を保留する。

10) 説明書はアラビア数字順に頁番号を付けなければならない。

## (2) 説明書の添付図面

添付図面は説明書における構成の一部である。添付図面の役割は、図形で説明書の文字部分の記述を補足することにより、各技術的特徴と全体の技術方案についての理解の直観化、イメージ化につなげることである。従って、説明書の添付図面は、実用新案の内容を明確に反映しなければならない。

専利法実施細則17条5項と18条の規定に基づき、説明書の添付図面を審査する。説明書の添付図面の審査は以下の内容を含む。

1) 説明書の添付図面に工事用青写真、写真を使ってはならない。

2) コンピューターを含めた製図道具と黒いインクで作成するものとし、ラインは均一かつ明瞭で、色付け又は塗りつぶして修正してはならない。添付図面の周りに図面と関係のない縦線があってはならない。

3) 添付図面はアラビア数字を使って、順番に番号を付けるものとし、図1、図2などのように表示し、添付図面の真下に標記しなければならない。

4) 添付図面はなるべく縦方向に図面に描き、相互に明確に分けていなければならない。部品の横方向の寸法が明らかに縦方向の寸法より大きく、水平に配置しなければならない場合に、添付図面の上端を図面の左側に置くものとする。1枚の図面に2つ以上の添付図面があり、既に1つを水平に配置している場合には、当該頁におけるその他の添付図面も水平に配置しなければならない。

5) 添付図面の大きさ及び明瞭度は、当該図面を3分の2まで縮小しても、図面の各細部をはっきりと見分けることを確保するものとし、コピーやスキャン

の際の要求を満たすことを基準とする。

6) 1件の専利出願に複数の添付図面がある場合、同じ実施形態を表示する各添付図面において、同じ構成部分（同じ技術的特徴又は同じ対象）を表示する添付図面の標記は統一しなければならない。説明書と添付図面において使用される同一の添付図面の標記は同じ構成部分を表示しなければならない。説明書の文字部分では言及のない添付図面の標記は、添付図面に出てはならない。添付図面に表れていない添付図面標記は、説明書の文字部分で言及してはならない。

7) 添付図面には、必要な文言を除き、その他の注釈を含めてはならない。言葉は中国語を使用するものとし、必要な際、その後の括弧に原文を明記して良いとする。

8) 構造ブロックダイアグラム、論理ブロックダイアグラム、技術プロセスフローチャートは、その枳の中に必要な文字と記号を明記しなければならない。

9) 同じ添付図面は同じ縮尺で描かなければならない。うちの構成部分をはっきりと表すため、別に部分拡大図を追加して良いとする。

10) 説明書の添付図面には、保護を請求する製品の形状、構造又はそれらの結合を示す添付図面がなければならない。先行技術を表示する添付図面のみを付いたり、温度変化曲線図など、製品の効果や性能を示す添付図面のみを付いたりしてはならない。

11) 説明書の添付図面はアラビア数字順に頁番号を付けなければならない。

### (3) 権利要求書

方式審査において、権利要求書が明らかに専利法26条4項及び専利法実施細則19条～22条の規定に合致するかについて審査する。専利法26条4項に係わる審査は本指南第二部分第二章第3.2節の規定を参照する。

権利要求書の審査は以下の内容を含む。

1) 権利要求書は説明書を根拠とし、専利保護の請求範囲を明確、簡潔に限定しなければならない。

2) 権利要求書には実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。

3) 独立請求項は全体から実用新案の技術方案を反映しなければならない。その他の方法により記述しなければならない場合を除いて、独立請求項は前提部分と特徴部分を含み、前提部分は保護を求めている実用新案の技術方案の主題名、及び実用新案の主題と最も近似した先行技術との共通した必要な技術的特徴を明記し、特徴部分では、「…を特徴とする」又は類似した文言を使って、実用新案が最も近似した先行技術と区別される技術的特徴を明記しなければならない。

4) 従属請求項は付加的な技術的特徴を使って、引用された請求項をさらに限定しなければならない。その内容には引用部分と限定部分を含み、引用部分では引用された請求項の番号及び独立請求項と一致する主題名称を明記し、限定部分では実用新案の付加的な技術的特徴を明記しなければならない。

5) 1件の実用新案には1つの独立請求項のみ有するものとし、それを同一の実用新案の従属請求項の前に記載しなければならない。

6) 請求項に記載しているが、説明書には記載していない内容は、説明書に補入しなければならない。

7) 請求項には技術的効果を生じない特徴を含めてはならない。

8) 請求項にはグラフで示される技術的特徴を含めてはならない。

9) 請求項には機能又は効果的特徴を使って実用新案を限定することをなるべく回避すべきである。特徴部分は単に実用新案の機能を記述してはならない。ある技術的特徴が構造的特徴により限定できない場合、若しくは、技術的特徴について、構造的特徴よりも、機能又は効果的特徴により限定されたほうが適切であり、そして当該機能又は効果は、説明書において十分に説明した場合に限って、機能又は効果的特徴により実用新案を限定することが許容される。

10) 請求項に技術的概念が不明瞭、又は意味が不確かな用語を使ってはならない。

請求項には技術方案の内容と関わらない用語を使ってはならない。例えば「当該専利の生産、販売権の保護を請求する」など。商業的宣伝用語及び他人若しくは他人の製品を貶すような言葉も使ってはならない。

さらに、権利要求書は以下に挙げられる形式要求に合致しなければならない。

11) 各請求項にはその最後のみ句点を付けることが許容される。1つの請求項は、1つの段落を用いて記述して良いとする。1つの段落の中で、行や段を分けて記載しても良いとする。改行、改段箇所には、セミコロン又はコンマのみが使える。必要な際、改行、改段の前に配列順番を示す番号を付けて良いとする。

12) 権利要求書に表題を付けてはならない。

13) 権利要求書に複数の請求項がある場合、アラビア数字順に番号を付けるなければならない。

14) 請求項には化学式又は数学式があってもいいが、イラストを使ってはならない。通常は、表も使ってはならない。絶対に必要な場合を除いて、「説明書…部分で述べたように…」、又は「図面…で示したように」などの文言を使ってはならない。

15) 請求項に記載された技術方案を理解することに資するため、請求項の技術的特徴は説明書の添付図面にある対応した標記を引用して良いとする。但

し、これらの標記を括弧に入れ、対応した技術的特徴の後に記さなければならない。請求項で使われる添付図面の標記は説明書の添付図面における標記と一致しなければならない。

16) 従属権利請求は前の請求項しか引用することができない。2つ以上の請求項を引用する多項従属請求項は択一の方法でしか前にある請求項を引用することができず、そして、別の多項従属請求項に引用される基礎としてはならない。つまり、その後の多項従属請求項は前の多項従属請求項を引用してはならない。

17) 権利要求書はアラビア数字順に頁番号を作成しなければならない。

#### (4) 説明書の要約書

専利法実施細則23条の規定に基づき要約書を審査する。要約書の審査は以下の内容を含む。

1) 要約書には実用新案の名称、所属する技術分野を明記し、解決しようとする技術的問題、当該問題を解決する技術方案の要点及び主要な用途を明確に反映しなければならない。特に当該実用新案が背景技術に比べて、形状と構造における改善を反映している技術的特徴を明記しなければならない。広告又は単なる機能的な製品紹介になるように作成してはならない。

2) 要約書は実用新案の名称を表題に使ってはならない。

3) 要約書に化学式又は数学式があっても良い。

4) 要約書の文字部分（句読点を含む）は300字を超えてはならない。

5) 要約書には要約書の添付図面がなければならない。出願人は、要約書の添付図面として、説明書の添付図面から選定された、実用新案の技術方案を反映できる1つの図面を提供しなければならない。

#### 6. 専利法33条に基づいた審査

専利法33条の規定によると、出願人はその実用新案の専利出願書類に対して補正を行うことができる。但し、専利出願書類に対する補正は原説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。

出願人が出願書類を補正する時に、所属する技術分野の技術者が原説明書と権利要求書から直接かつ一義的に確定することのできない内容を加えた場合、そのような補正は原説明書と権利要求書の記載範囲を超えたと思われる。

出願人が出願の中の1つ又は複数の特徴を削除することも、原説明書又は権利要求書の記載範囲の超過につながる可能性がある。

説明書に、原権利要求書に記載されたもので、原説明書には記述していない技術的特徴が補入されており、かつその内容の拡大となる記述が成された場合、

原説明書と権利要求書の記載範囲を超えた補正と思われる。

説明書に、原説明書と権利要求書には記載していない技術的特徴が補入され、かつ原説明書の添付図面で示された内容を介しても、一義的に確定することができない場合、原説明書と権利要求書の記載範囲を超えた補正と思われる。

以下の事項について注意されたい。

(1) 明らかな誤りに対する修正は、原説明書と権利要求書の記載範囲を超えた補正と判断してはならない。明らかな誤りとは、正確でない内容が原説明書、権利要求書の文脈から明確に判断でき、ほかの解釈又は補正の可能性がないことを指す。

(2) 添付図面において明らかに見られるもので、かつ唯一な解釈を有する構造については、説明書に補入するとともに、権利要求書に記入することを許容する。

専利法実施細則51条の規定によると、出願人は出願日から起算する2ヶ月以内に、実用新案の専利出願書類に対して自発的に補正を提出することができる。また、出願人は専利局の審査意見通知書又は補正通知書を受取った後に、通知書に指摘された欠陥に対して、補正を行うものとする。

#### (1) 出願人の自発的補正

出願人の自発的補正に対して、審査官はまず補正の提出日が出願日より起算して2ヶ月以内にあるかを確認しなければならない。2ヶ月を超えた補正について、補正された文書は原出願書類に存在した欠陥を除去しておち、授権される見込みがある場合、当該補正文書は受け入れて良いとする。受け入れない補正文書に対し、審査官は未提出とみなす通知書を発行しなければならない。

2ヶ月以内に提出された自発的補正に対して、審査官はその補正が原説明書と権利要求書の記載範囲を超えるかを審査しなければならない。補正は、原説明書と権利要求書の記載範囲を超える場合、審査官は審査意見通知書を出し、当該補正で専利法33条の規定に合致しないことを出願人に通知しなければならない。出願人による意見陳述、又は補正の後でも、規定に合致しない場合、審査官は専利法33条と専利法実施細則44条の規定に基づき、却下決定を下して良いとする。

#### (2) 通知書に指摘された欠陥に対する補正

出願人が通知書を答弁する時に行った補正について、審査官は当該補正で原説明書と権利要求書の記載範囲を超えるか、そして通知書に指摘された欠陥に対して補正したかを審査しなければならない。出願人が提出した、通知書に指摘された欠陥以外のものに対する補正が含まれた補正文書は、もしその補正が専利法33条の規定に合致し、原出願書類に存在した欠陥を除去しており、授権の見込みがあるならば、当該補正は通知書に指摘された欠陥に対して行った補

正と見なされ、この補正された出願書類は受け入れられなければならない。専利法実施細則51条3項の規定に合致しない補正文書は、審査官は通知書を出し、補正文書が受け入れないことを出願人に通知し、理由を説明し、指定された期限以内に専利法実施細則51条3項の規定に合致した補正文書を提出するよう、出願人に要求して良いとする。同時に、もし出願人が再提出した補正文書が専利法実施細則51条3項の規定に依然に合致しないならば、審査官が補正前の文書に対し、権利付与又は却下決定を下すなど、審査を続けることを指摘しなければならない。

出願人が提出した補正文書は原説明書と権利要求書の記載範囲を超える場合、審査官は審査意見通知書を出し、当該補正が専利法33条の規定に合致しないことを出願人に通知しなければならない。出願人による意見陳述、又は補正の後でも規定に合致しない場合、審査官は専利法33条と専利法実施細則44条の規定に基づき、却下決定を下して良いとする。

#### 7. 専利法31条1項に基づいた審査

専利法31条1項及び専利法実施細則34条の規定に基づき、実用新案出願の明らかに単一性に欠けるといふ欠陥について審査する。実用新案の方式審査において特定の技術的特徴を確定する時は、出願書類に記述された背景技術を根拠とする。

単一性の審査は、本指南第二部分第六章第2節の規定を参照する。

#### 8. 専利法実施細則43条に基づいた審査

専利法実施細則42条と43条の規定に基づき、実用新案の分割出願について審査する。分割出願の審査は本部分第一章第5.1節の規定を適用する。同時に、本指南第二部分第6章第3節の規定を参照する。

#### 9. 専利法22条2項に基づいた審査

方式審査において審査官は一般的に、検索を介しては、実用新案に明らかに新規性を具備しないものかを判断しない。審査官は、検索をせず得られた先行技術又は抵触出願に関わる情報に基づき、実用新案が新規性を明らかに具備しないものかを判断して良いとする。

但し、実用新案が正常でない出願に関わる場合、例えば、明らかに先行技術を盗作し、又は内容が実質的に明らかに同じである専利出願を重複して提出する場合は、審査官は検索で得られた対比書類、又はその他の方法で得られた情報に基づいて、実用新案が明らかに新規性を具備しないものかを判断しなければならない。

新規性に関する審査は本指南第二部分第三章の規定に参照する。

#### 10. 専利法22条4項に基づいた審査

実用性とは、実用新案が産業上で製造、又は使用することができ、かつ積極的、有益な効果を生じること指す。

##### 11. 専利法9条に基づいた審査

専利法9条1項の規定によると、同一の発明創造には1件の専利権だけを付与することができる。専利法9条2項の規定によると、2名以上の出願人が同一の発明創造について別々に専利出願する場合、専利権は一番先に発明した者に付与する。

方式審査において、実用新案出願が専利法9条の規定に基づくと、専利権を取得できるものかについては、一般的に、検索による審査を行わない。但し、審査官は同一の発明創造に対して専利出願した出願人がいることを知った場合、審査を行うべきである。

同一の発明創造についての処理は、本指南第二部分第三章第6節の規定を参照する。

##### 12. 専利法20条1項に基づいた審査

専利法20条1項の規定によると、出願人は中国で完成された実用新案を外国で専利を出願する場合には、事前に専利局に報告し、秘密保持審査を受けなければならない。

専利法実施細則8条1項の規定によると、中国において完成された実用新案とは、技術方案の実質的な内容が中国国内で完成された実用新案を言う。

方式審査において、審査官は、出願人が前述の規定に違反して外国で専利出願していると判断する理由がある場合、国内で同じ実用新案について提出した専利出願に対し、審査意見通知書を発行しなければならない。出願人が陳述した理由では、当該出願が前述の状況に属さないことを十分に釈明していない場合、審査官は専利法20条1項の規定に合致しないことを理由に、専利法20条4項と専利法実施細則44条の規定に基づき、却下決定を下して良いとする。

##### 13. 無効宣告請求の形式審査

専利復審委員会は無効宣告請求書を受け取った後、形式審査を行わなければならない。

###### (1) 無効宣告請求の客体

無効宣告請求の客体は、すでに授権された専利でなければならないが、終了

又は放棄（出願日から放棄されたものを除く）となったものを含む。無効宣告請求は、授権された専利を対象としていない場合、受理しないものとする。

専利復審委員会で専利権の全部又は一部無効を宣告する旨の審査決定を行った後、当事者が当該審査決定を受け取った日から起算する3ヶ月以内に人民法院に提訴していないか、若しくは人民法院の発効判決で当該審査決定を維持した場合、当該決定により無効宣告された専利権を対象に提出した無効宣告請求は受理しないものとする。

## （2）無効宣告請求人の資格

請求人が以下に挙げる状況の1つに該当する場合、その無効宣告請求を受理しないものとする。

1) 請求人が民事訴訟の主体としての資格を有しない場合。

2) 意匠権が付与された意匠専利が、出願日前に他者が取得した適法な権利と衝突していることを理由に意匠権の無効宣告を請求している請求人は、先行権利者或いは利害関係者であることを証明することができない場合。

うちの利害関係者とは、関連法令の規定に基づき、先行権の侵害をめぐる紛争について人民法院に提訴するか、若しくは該当の行政管理部門に処理を請求する権利を有する者をいう。

3) 専利権者がその専利権を対象とした無効宣告請求を提出し、かつ専利権の全部無効の宣告を請求しており、提出された証拠は公式出版物でないか、若しくは請求人は共有に係る専利権の専利権者全員でない場合。

4) 複数の請求人が共同で1件の無効宣告請求を提出する場合。ただし、専利権者全員がその共有に係る専利権を対象に提出している場合を除く。

## （3）無効宣告請求の範囲及び理由と証拠

1) 無効宣告請求書において、無効宣告請求の範囲を明確にしなければならない。明確にされていない場合、専利復審委員会は請求人に指定の期限以内にこれを補正するよう、通知しなければならない。期限が満了になっても補正されない場合、無効宣告請求は提出していないものと見なす。

2) 無効宣告の理由は、専利法実施細則65条2項で規定された理由に限定し、かつ専利法及びその実施細則における関連条、項、号を以って独立している理由として提出しなければならない。無効宣告の理由は専利法実施細則65条2項で規定された理由に該当しない場合、受理しないものとする。

3) 専利復審委員会がある専利権について無効宣告請求審査決定を行った後に、また同一の理由や証拠を以って無効宣告請求を提出した場合には、受理しないが、該理由や証拠は時限などによりその決定で考慮されなかった場合を除く。

4) 意匠権が付与された意匠が、出願日前に他者が取得した適法な権利と衝

突していることを理由に意匠権の無効宣告を請求しているにもかかわらず、権利の衝突を証明する証拠を提出していない場合には、受理しないものとする。

5) 請求人は、無効宣告の理由を具体的に説明しなければならない。証拠を提出している場合には、提出したすべての証拠について具体的に説明しなければならない。技術方案を比較する必要がある発明又は実用新案の専利について、係争専利及び引例文献にある関連技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。比較する必要がある意匠専利については、係争専利及び引例文献にある関連図面又は写真によって示された物品の意匠を具体的に描写して、比較分析を行わなければならない。例えば、請求人が専利法22条3項における無効宣告の理由について、複数の引例文献を提出している場合には、無効宣告の請求対象専利と最も隣接している引例文献、そして単独比較か結合比較かとの比較方式を明記し、係争専利と引例文献にある技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。結合させた比較であり、2つ又は2つ以上の結合方式がある場合には、具体的な結合方式を明記しなければならない。異なる独立請求項については、最も隣接している引例文献を個々に明記してもよい。

請求人が無効宣告の理由を具体的に説明していないか、若しくは証拠を提出したにもかかわらず、提出したすべての証拠について無効宣告の理由を具体的に説明していないか、或いは個々の理由の根拠になる証拠を明記していない場合、その無効宣告請求は受理しないものとする。

#### (4) 委任手続

1) 請求人又は専利権者が無効宣告手続において専利代理機構に委任する場合、無効宣告手続権限委任状を提出しなければならない。かつ専利権者は委任状に、委任した権限が無効宣告手続関係の事務に限定する旨を明記しなければならない。無効宣告手続においては、専利権者がそれまでにその専利について、専利権の有効期間内の全般代行を委任しており、かつ当該全般代行を行う代理機構に引き続き委任しているとしても、無効宣告手続権限委任状を提出しなければならない。

2) 無効宣告手続において、請求人が専利代理機構に委任する場合、或いは専利権者が専利代理機構に委任し、かつ委任状には委任した権限は無効宣告手続関係の事務に限定する旨を明記した場合、その委任手続又は委任の解除、辞任手続は専利復審委員会で行うものとし、記載事項変更手続を行う必要がない。

請求人又は専利権者が専利代理機構に委任しているが、専利復審委員会に委任状を提出していないか、若しくは委任状には委任した権限を明記していないか、或いは専利権者が委任状に、委任した権限は無効宣告手続関係の事務に限定する旨を明記していない場合には、専利復審委員会は請求人又は専利権者に指定の期限までにこれを補正するよう通知しなければならない。期限が満了に

なっても補正されない場合には、委任していないものと見なす。

3) 請求人と専利権者が同一の専利代理機構に委任した場合、専利復審委員会は当事者双方に指定の期限以内に委任の変更を行うよう、通知しなければならない。指定の期限以内に委任の変更を行っていない場合、後で委任したほうは委任していないものと見なす。同日に委任している場合、両方とも委任していないものと見なす。

4) 専利法19条1項で規定された、専利代理機構に委託しなければならない請求人が、規定に基づいた委託を行っていない場合には、その無効宣告請求を受理しないものとする。

5) 同じ当事者が複数の専利代理機構と同時に委任関係を持っている場合、当事者は書面方式でうちの1つの専利代理機構を受取人として指定しなければならない。指定していない場合に、専利復審委員会は無効宣告手続において一番先に委任された専利代理機構を受取人として見なす。一番先に委任された代理機構が複数ある場合に、専利復審委員会は先頭に署名した専利代理機構を受取人として見なす。署名の順番がない(同日に個々に委任した)場合、専利復審委員会は当事者に指定の期限までにこれを指定するよう通知しなければならない。指定の期限までに指定されない場合には、委任していないものと見なす。

6) 当事者が公民に代理を委任する場合、専利代理機構への委任に関連する規定を参照して取り扱うものとする。公民の代理権限は、口頭審理における意見陳述及び審理廷で転送される書類の受取に限定する。

7) 以下に挙げる事項について、代理人は特別権限委任状を有しなければならない。

①専利権者の代理人が代行して請求人による無効宣告請求を認める。

②専利権者の代理人が代行して権利要求書を補正する。

③代理人が代行して和解する。

④請求人の代理人が代行して無効宣告請求を取り下げる。

8) 前述の規定で定めのない事項は、本指南第一部分第一章第6.1節の規定を参照して行うものとする。

#### (5) 形式審査通知書

1) 無効宣告請求は形式審査を受けた結果、専利法とその実施細則及び審査指南の関連規定に合致せず、補正する必要がある場合、専利復審委員会は補正通知書を発行し、請求人に通知書を受け取った日から15日以内に補正するよう、要求しなければならない。

2) 無効宣告請求は未提出として見なすか、若しくは受理しない場合、専利復審委員会は無効宣告請求見なし未提出通知書又は無効宣告請求を受理しない旨の通知書を発行して、復審請求人に通知しなければならない。

3) 無効宣告請求は形式審査を受けた結果、専利法とその実施細則及び審査指南の関連規定に合致している場合、専利復審委員会は請求人と専利権者に無効宣告請求受理通知書を発行し、無効宣告請求書及び関連書類の副本を専利権者に転送して、当該通知書を受け取った日から1ヶ月以内に回答するよう、要求しなければならない。専利権者がその専利について、専利権の有効期間内の全般代行を委任した場合、前述の無効宣告請求書及び関連書類の副本を当該全般代行機構に転送するものとする。

4) 受理した無効宣告請求は、先行して行われた専利権無効又は一部無効の旨の審査決定の発効を待つため、一時的には審査することができない場合、専利復審委員会は通知書を発行して、請求人と専利権者に通知しなければならない。先行した審査決定が発効した、或いは人民法院の発効判決で取り消しにされた後に、専利復審委員会は直ちに審査を再開しなければならない。

5) 受理した無効宣告請求で専利権侵害をめぐる事件に係わる場合、専利復審委員会は人民法院、地方の知的財産権管轄部門、或いは当事者からの請求に応じて、当該専利権侵害をめぐる事件を取り扱う人民法院又は地方の知的財産権管轄部門に、無効宣告請求案件審査状態通知書を発行することができる。

#### (6) 無効宣告の理由の追加

1) 請求人が無効宣告請求の提出日から1ヶ月以内に無効宣告の理由を追加するには、当該期間以内に、追加した無効宣告理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しない。

2) 請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月後に無効宣告の理由を追加することを専利復審委員会は一般的に考慮しないが、以下に挙げる状況を除く。

①専利権者が併合の方法で補正した請求項について、専利復審委員会が指定した期限までに無効宣告理由を追加し、かつ当該期限までに、追加した無効宣告理由について具体的に説明した場合。

②提出した証拠と明らかに対応していない無効宣告理由を変更した場合。

#### (7) 挙証期限

##### 1) 請求人による挙証

①請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月以内に証拠を補足する場合、当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しないものとする。

②請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月以降に証拠を補足する場合、専利復審委員会は一般的に考慮しないが、以下に挙げる状況を除く。

(i) 専利権者が併合する方法で補正した請求項又は提出した反証について、請求人が専利復審委員会により指定される期限までに証拠を補足し、かつ当該

期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

(ii) 口頭審理での弁論の終了前に、技術用語辞書や技術マニュアル、教科書などその属する技術分野における公知な常識的な証拠、又は証拠の法定の形式を完備させるための公証書類や原本等証拠を提出し、かつ当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

③請求人が提出した証拠が外国語によるものである場合、その中国語訳文の提出期限は当該証拠の挙証期限を適用する。

## 2) 専利権者による挙証

専利権者は専利復審委員会に指定される回答期限までに証拠を提出しなければならないが、技術用語辞書や技術マニュアル、教科書などその属する技術分野における公知な常識的な証拠、又は証拠の法定の形式を完備させるための公証書類や原本等証拠については、口頭審理での弁論の終了前に補足してもよいとする。

専利権者が証拠を提出、又は補足する場合、前述の期限までに提出又は補足した証拠について具体的に説明しなければならない。

専利権者が提出した証拠が外国語によるものである場合、その中国語訳文の提出期限は当該証拠の挙証期限を適用する。

専利権者が提出又は補足した証拠で前記の期限についての規定に合致しないか、若しくは前述の期限までに提出又は補足した証拠について具体的に説明していない場合、専利復審委員会は考慮しないものとする。

## 3) 挙証の期間延長

克服できない困難で、本章第4.3.1節及び第4.3.2節で記載された期限までに提出できないことが証拠で示された証拠について、当事者は記載された期限までに、提出期限の延長を書面により請求することができる。提出期限の延長を許可しないと、明らかに不公平であるものは、専利復審委員会は提出期限の延長を許可しなければならない。

### (8) 無効宣告手続における専利書類の補正

#### 1) 補正の原則

専利又は実用新案の専利書類の補正は権利要求書に限る。その原則とは、

- ①原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- ②権利付与時の請求項と比べて、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。
- ③元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。
- ④一般的には、権利付与時の権利要求書に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

#### 2) 補正の方式

前記の補正原則の下で、権利要求書に対する補正の具体的な方式は一般的に、

請求項の削除や併合と技術案の削除に限る。

請求項の削除とは権利要求書から、一又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項或いは従属請求項。

請求項の併合とは、相互に従属的な関係を持たないが、授權公告書類においては同一の独立請求項に従属する2つ或いはそれ以上の請求項の併合を言う。この場合、併合対象従属請求項の技術的特徴の組み合わせにより新規の請求項を成す。当該新規請求項は、併合された従属請求項の全ての技術的特徴を含めなければならない。独立請求項は補正がなされていない限り、その従属請求項に対する併合方式の補正が許されない。

技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術方案から1種或いは1種以上の技術方案を削除することを言う。

### 3) 補正方式の制限

専利復審委員会で審査決定を下すまでに、専利権者は請求項又は請求項に含まれる技術方案を削除することができる。

下記3つの状況についての答弁期間以内に限って、専利権者は併合の方式によって権利要求書を補正することができる。

①無効宣告請求書に対するもの

②請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対するもの

③専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対するもの。

### (9) 口頭審理の確定

無効宣告手続において、関連当事者は専利復審委員会に口頭審理の実施請求を提出することができ、かつ理由を説明するものとする。請求は書面方式で提出しなければならない。

無効宣告手続の当事者は以下に挙げる理由を根拠に口頭審理の実施を請求することができる。

1) 片方の当事者が、相手方との対面による反対尋問や弁論を要求している。

2) 合議体と対面で事実を説明する必要がある。

3) 実物によるデモンストレーションを行う必要がある。

4) 証言を行った証人に、出廷証言させる必要がある。

口頭審理がまだ行われていない無効宣告案件について、専利復審委員会で審査決定が行なわれる前に、当事者が前述の理由を根拠に提出した書面による口頭審理請求を受けた場合には、合議体は口頭審理の実施に同意しなければならない。

### (10) 口頭審理の通知

無効宣告手続において確かに口頭審理を実施する必要がある場合、合議体は

当事者に口頭審理通知書を発行して、口頭審理の日時と場所等を通知しなければならない。確定された口頭審理の日時と場所は、一般的に変更しないが、特別な事情で変更する必要がある場合、当事者双方の合意、或いは主任委員又は副主任委員の承認が必要である。当事者は、口頭審理通知書を受け取った日から7日以内に専利復審委員会に口頭審理通知書の受領書を提出しなければならない。無効宣告請求人は期限が満了になっても、受領書を提出せず、かつ口頭審理に参加しない場合、その無効宣告請求は取下げたものと見なし、無効宣告請求審査手続が終了する。ただし、専利復審委員会は、すでに行われた審査に基づいても専利権の無効又は一部無効の宣告決定を行うことができると判断した場合を除く。専利権者が口頭審理に参加しない場合、欠席審理を行ってもよいとする。

復審手続において確かに口頭審理を実施する必要がある場合、合議体は復審請求人に口頭審理通知書を発行して、口頭審理の日時、場所及び口頭審理で調査する予定事項を通知しなければならない。専利出願で専利法及びその実施細則の関連規定に合致していないと合議体が判断した場合、口頭審理通知書とともに、専利出願で専利法及びその実施細則の関連規定に合致していない具体的な事実、理由、証拠を復審請求人に告知してよいとする。

口頭審理通知書で合議体は、口頭審理に参加して口頭答弁を行うか、若しくは指定の期限までに書面による意見陳述を行うかを選択することができる旨を復審請求人に告知しなければならない。復審請求人は、口頭審理通知書を受け取った日から7日以内に専利復審委員会に口頭審理通知書の受領書を提出し、受領書において口頭審理に参加するか否かを明示しなければならない。期限が満了になっても、受領書を提出しない場合、口頭審理に参加しないものと見なす。

口頭審理通知書において、当該専利出願で専利法及びその実施細則と審査指南の関連規定に合致していない具体的な事実、理由、証拠を告知していた場合、もし復審請求人は口頭審理に出廷しておらず、指定の期限までに書面による意見陳述も行っていないなら、その復審請求は取下げたものと見なす。

無効宣告手続又は復審手続の口頭審理通知書の受領書に、当事者の署名又は押印がなければならない。口頭審理に参加する旨を表明した場合、口頭審理参加者の氏名を明記しなければならない。証言を行った証人がその証言について出廷証言することを求める場合、口頭審理通知書の受領書にこれを宣言し、かつ当該証人の氏名、勤め先（又は職業）、証明したい事実を明記しなければならない。

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。受領書に明記した口頭審理参加者が4名以下になっている場合、口頭審理の開始前にほかの者を指定して口頭審理に参加させることができる。口頭審理参加者

が複数いる片方は、うちの1人を主要発言を行う第一発言者として指定しなければならない。

当事者が指定日に口頭審理に参加できない場合、専利代理人又はその他の者に出廷を代行させてもよいとする。

当事者は専利法19条の規定に準拠して専利代理機構に代行を委託した場合、当該機構は専利代理人を指定し、口頭審理に参加させなければならない。

#### (11) 当事者の欠席

口頭審理に出席しない当事者がいる場合、片方の当事者による出廷で規定に合致しているなら、合議体は所定の手続に沿った口頭審理を行うものとする。

#### (12) 当事者の途中退廷

無効宣告手続又は復審手続の口頭審理の過程において、当事者は合議体の許可を得ずに途中退廷してはならない。当事者が合議体の許可を得ずに途中退廷したか、若しくは口頭審理の進行を妨害したことで合議体から退廷が命じられた場合、合議体は欠席審理することができる。ただし、当該当事者が陳述した内容、及び途中退廷或いは退廷が命じられた事実について記録し、かつ当事者又は合議体が署名して確認しなければならない。

### 1.4. 無効宣告手続における実用新案審査に係わる若干の規定

#### (1) 実用新案による保護の客体の審査

無効宣告手続において、実用新案による保護の客体の審査は本指南第一部分第二章第6節の規定を適用する。

#### (2) 実用新案の新規性の審査

実用新案の新規性の審査にあたって、材料的特徴と方法的特徴を含め、その技術方案にあるすべての技術的特徴を考慮すべきである。

実用新案の新規性の審査に関連する内容は、新規性の概念、新規性の審査原則、審査基準、優先権の審査及び新規性を喪失しないための猶予期間などの内容を含め、本指南第二部分第三章の規定を適用する。

#### (3) 実用新案の創造性の審査

実用新案の創造性の審査にあたって、材料的特徴と方法的特徴を含め、その技術方案にあるすべての技術的特徴を考慮すべきである。

実用新案の創造性の審査に関連する内容は、創造性の概念、創造性の審査原則、審査基準、及び異なる類型の発明の創造性の判断などの内容を含め、本指南第二部分第四章の規定を参照する。

ただし、専利法22条3項の規定によると、発明の創造性は、現有の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があることをいい、実用新案の創造性は、現有の技術と比べて当該実用新案に実質的特徴及び進歩があるこ

とをいう。従って、実用新案の創造性の標準は発明専利の創造性標準より低いものである。

創造性の判断基準についての両者の相違は主に、現有技術の中に「技術的ヒント」があるかということで示される。現有技術の中に「技術的ヒント」があるかを判断する際に、発明専利と実用新案とは相違がある。このような相違は、以下に挙げる2点で示される。

#### 1) 現有技術の分野

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、それに隣接若しくは関連する技術分野、及び当該発明により解決されたい技術的課題でその分野の技術者が技術的手段を探り出すこととなるほかの技術分野を合わせて考慮しなければならない。

実用新案については一般的に、当該実用新案の属する技術分野に着眼して考慮すべきである。ただし、現有技術で明らかなヒントが与えられる場合、例えば、現有技術に明確に記載されており、その分野の技術者が隣接或いは関連する技術分野から関連の技術的手段を探り出すこととなる場合には、その隣接或いは関連する技術分野を考慮してもよい。

#### 2) 現有技術の数

発明専利については、1つや2つ、或いは複数の現有技術を引用してその創造性を評価することができる。

実用新案については、一般的に1つや2つの現有技術を引用してその創造性を評価することができる。「単純に重ねている」現有技術により成された実用新案の場合は、状況に応じ複数の現有技術を引用してその創造性を評価することができる。

### 15. 無効宣告手続における証拠問題についての規定

#### (1) 当事者による挙証

##### 1) 挙証責任の分配

当事者は、自分から提出した無効宣告請求の根拠となる事実、又は相手方による無効宣告請求への反駁の根拠となる事実について、証拠を提供して証明する責任がある。

前述の規定に準拠しても挙証責任の負担を確定することができない場合、専利復審委員会は公平の原則及び信義誠実の原則に基づき、当事者の挙証する能力と証明対象事実の発生時の蓋然性等要素に合わせて、挙証責任の負担を確定してよいとする。

当事者の事実の主張を証明する証拠がないか、或いは不足している場合、挙証責任を負担する当事者が不利になる結果を負うものとする。

## 2) 証拠の提出

証拠の提出は、本章の規定に加え、本部分第三章第4.3節の規定に合致しなければならない。

### ①外国語の証拠の提出

当事者が外国語の証拠を提出する場合、中国語訳文を提出しなければならない。挙証期間以内に中国語訳文を提出していない場合、当該外国語の証拠は提出していないものと見なす。

当事者は書面方式で中国語訳文を提出しなければならない。書面方式で中国語訳文を提出していない場合、当該中国語訳文は提出していないものと見なす。

当事者は外国語の証拠の中国語訳文の一部のみを提出してよいとする。当該外国語の証拠において中国語訳文の提出されていない部分は、証拠として使用しない。ただし、当事者が専利復審委員会の要求に応じて当該外国語の証拠のその他部分の中国語訳文を後から提出する場合は除く。

相手当事者が中国語訳文の内容に対して異議がある場合は、指定の期限までに異議を持っている部分について中国語訳文を提出しなければならない。中国語訳文を提出していない場合、異議がないものと見なす。

中国語訳文に対して異議がある場合、当事者双方は異議が持たれた部分について合意となったならば、双方で最終的に認めた中国語訳文を基準とする。当事者双方は異議が持たれた部分について合意になっていない場合、必要な際には、専利復審委員会は翻訳を委託してよいとする。当事者双方が翻訳の委託について合意となった場合、専利復審委員会は当事者双方が認めた翻訳機関に全文又は使用対象部分、或いは異議が持たれた部分の翻訳を委託してよいとする。当事者双方が翻訳の委託について合意になっていない場合、専利復審委員会は自ら翻訳専門機関に翻訳を委託してよいとする。翻訳の委託に必要な費用は、当事者双方が各々50%を負担する。翻訳費用の支払を拒否する場合、相手当事者が提出した中国語訳文が正確であることを認めたものと見なす。

### ②域外証拠及び香港・マカオ・台湾地区で形成された証拠の証明手続

域外証拠とは、中華人民共和国の領域以外で形成された証拠を指す。当該証拠は所在国の公証機関によって証明され、そして同国の中華人民共和国駐在大使館・領事館によって認証されたか、若しくは中華人民共和国と同所在国で締結した関連条約に規定された証明手続を履行したものでなければならない。

当事者が専利復審委員会に提供している証拠は、香港・マカオ・台湾地区で形成された場合には、関連する証明手続を履行しなければならない。

ただし、以下に挙げる3つの状況にあたる場合は、前述2種の証拠について、当事者は無効宣告手続において関連する証明手続を行わなくてもよい。

(i) 当該証拠は、香港・マカオ・台湾地区以外の国内における公式ルートか

ら取得できる場合、例えば、専利局から取得できる外国の専利書類、又は公共図書館から取得できる外国の文献資料など。

(ii) 当該証拠の真実性を証明するに足るその他の証拠がある場合。

(iii) 相手当事者が当該証拠の真実性を認めた場合。

### ③物証の提出

当事者は本部分第三章第4.3節に規定された挙証期間以内に、専利復審委員会に対して物証を提出しなければならない。当事者が物証を提出する場合、挙証期間以内に当該物証の客観状況を反映させるに足るほどの写真と文字説明を提出し、当該物証を根拠にして証明させたい事実を具体的に説明しなければならない。

当事者には、確かに挙証期間以内に物証を提出しない正当な理由がある場合、挙証期間以内に書面により提出期間の猶予を請求しなければならないが、それでも前述の期限までに当該物証の客観状況を反映させるに足るほどの写真と文字説明を提出し、当該物証を根拠にして証明させたい事実を具体的に説明しなければならない。当事者は遅くとも口頭審理での弁論の終了前に当該物証を提出しなければならない。

公証機関により公証、封印された物証について、当事者は挙証期間以内に公証書類のみを提出するものとし、当該物証を提出しなくてもよいが、遅くとも口頭審理での弁論の終了前に当該物証を提出しなければならない。

### (2) 専利復審委員会による証拠の調査収集

専利復審委員会は一般的に案件の審査に必要な証拠を自発的に調査収集しない。当事者及びその代理人が確かに客観的な理由で自ら収集できない証拠については、当事者が挙証期間以内に提出した申請に応じ、専利復審委員会は確かに必要があると認めた場合は、調査収集を行ってもよいとする。

専利復審委員会は、関連証拠について実地調査・収集を行うことも、地方の知的財産権管轄部門又はその他関連職能部門に関連証拠の調査収集を依頼することもできる。

当事者による申請に応じて証拠の調査収集を行う場合、必要な費用は申請を提出した当事者又は専利復審委員会が負担する。専利復審委員会が自ら証拠の調査収集を決定した場合、必要な費用は専利復審委員会が負担する。

### (3) 証拠の反対尋問と審査認定

#### 1) 証拠の反対尋問

証拠は当事者が反対尋問を行う。反対尋問を受けていない証拠は、案件の事実認定の根拠にしてはならない。

反対尋問の際に、当事者は証拠の関連性、適法性、真実性を中心に、証拠の証明力の有無及び証明力の大きさについて質疑、説明、弁駁しなければならない。

い。

## 2) 証拠の審査

合議体は、当事者が提出した証拠を逐一に審査し、そしてすべての証拠について統合的に審査しなければならない。

合議体は、証拠と案件の事実との証明関係を明確にして、関連性のない証拠を排除しなければならない。

合議体は具体的な案件の状況に基づき、以下に挙げる点から証拠の適法性を審査しなければならない。

- ①法定の形式に合致している証拠であるか
- ②証拠の取得で法令・法規の規定に合致しているか
- ③証拠効力に影響を与えるその他法令違反に該当する事情があるか

合議体は具体的な案件の状況に基づき、以下に挙げる点から証拠の真実性を審査しなければならない。

- ①証拠は、原本、原物であるか。コピーや複製品は原本、原物と一致しているか
- ②証拠の提供者は当事者と利害関係を有するものであるか
- ③証拠が発見された時の客観的環境
- ④証拠が形成された起因と方式
- ⑤証拠の内容
- ⑥証拠の真実性に影響を与えるその他の要素

## 3) 証拠の認定

片方の当事者が提出した証拠を、もう一方の当事者は認めたか、若しくは提出した反証で反駁するに足りない場合には、専利復審委員会はその証明力を確認してよいとする。

片方の当事者が提出した証拠について、もう一方の当事者は異議を持ち、かつ反駁用証拠を提出した場合、相手当事者が反駁用証拠を認めたならば、反駁用証拠の証明力を確認してよいとする。

当事者双方が、同じ事実に対してそれぞれ反証を挙げたが、何れも相手方の証拠を否定するに足るほどの根拠を有しない場合には、専利復審委員会は案件の状況に即して、片方で提供した証拠の証明力がもう一方で提供した証拠の証明力より明らかに高いものか否かを判断し、証明力の高いほうを確認しなければならない。

証拠の証明力について判断できないせいで、係争事実の認定が困難な場合には、専利復審委員会は挙証責任の配分規則に準拠して判定しなければならない。

### ①証人の証言

証人は自ら体験した具体的な事実を陳述しなければならない。体験に基づい

た証人の判断や推測又は評論は、案件の事実を認定する根拠にしてはならない。

専利復審委員会が証人の証言を認定する際は、証人の案件との利害関係及び証人の知能程度、モラル、知識、経験、法的意識と専門的技能等を総合的に分析した上で判断してよいとする。

証人は口頭審理に出席して証言を行い、質疑を受けなければならない。口頭審理に出席していない証人が行った書面による証言は、単独では案件の事実を認定する根拠にしてはならない。ただし、証人は確かに口頭審理に出席して証言を行うのが難しい場合を除く。証人は確かに口頭審理に出席して証言を行うのが難しい場合には、専利復審委員会は前項の規定に基づいてその書面による証言について認定するものとする。

## ②認可と承認

無効宣告手続において、片方の当事者が明確に認可したもう一方の当事者により提出された証拠を、専利復審委員会は確認しなければならない。ただし、それが事実と明らかに一致しないか、若しくは国の利益や社会公共の利益を損なうものか、或いは当事者が前言を翻しており、かつそれを覆すに足る反証を有する場合は除く。

無効宣告手続において、片方の当事者が陳述した案件の事実を、もう一方の当事者は明確に承認の意思表示をした場合、専利復審委員会はそれを確認しなければならない。ただし、それが事実と明らかに一致しないか、若しくは国の利益や社会公共の利益を損なうものか、或いは当事者が前言を翻しており、かつそれを覆すに足る反証を有する場合は除く。もう一方の当事者は承認も否認もしないが、合議体が十分な説明をしたうえで問いかけても依然に、承認か否認かを明確に示さない場合には、当該事実に対する承認と見なす。

当事者が無効宣告手続の参加を代理人に委任した場合、代理人による承認は当事者による承認と見なす。ただし、特別権限委任を受けていない代理人による事実の承認は、相手方の無効宣告請求に対する承認へと直接に導く場合を除く。その場に居る当事者が代理人による承認に対して、否認の意思表示をしない場合、当事者による承認と見なす。

口頭審理を行う案件の当事者は口頭審理での弁論の終了前に、口頭審理を行っていない案件の当事者は無効宣告決定が行なわれる前に、承認を取下げかつ相手当事者による同意を得ているか、若しくはその承認行為は脅迫を受けたか又は重大な誤解のあったところで行ったものであり、かつ事実と合致していないことを証明するに足る証拠を有する場合には、専利復審委員会は当該承認の法的効力を確認しないものとする。

無効宣告手続において、当事者が調停の合意又は和解の達成のための妥協で係わっている案件事実への認可内容は、以降の無効宣告手続で不利となる証拠

にしてはならない。

### ③公知な常識

ある技術的手段がその分野の公知な常識であることを主張している当事者は、その主張に対して挙証責任を負担する。当該当事者は、当該技術的手段がその分野の公知な常識であることについて挙証して証明していないか、若しくは十分に説明できず、かつ相手当事者がこれを認可しない場合には、合議体は当該技術的手段がその分野の公知な常識であるとの主張を支持しないものとする。

当事者は、教科書又は技術用語辞書、技術マニュアルなどの参考図書に記載された内容を以って、ある技術的手段がその分野の公知な常識であることを証明してよいとする。

### ④公証書類

片方の当事者が公証書類を証拠として提出する際に、有効な公証書類により証明されている事実は、事実認定の根拠としなければならないが、公証による証明内容を覆すに足る反証を有する場合を除く。

形式上で重大な欠陥のある公証書類は、例えば公証員の署名・印章がない場合、当該公証書類を事実認定の根拠にしてはならない。

公証書類での結論には明らかに根拠がないか、若しくは公証書類の内容において相互に矛盾する箇所がある場合には、対応した部分の内容は事実認定の根拠にしてはならない。例えば、公証書類では証人の陳述のみを根拠にして、証人の陳述内容が真実性を有するとの結論を導いた場合には、当該公証書類での結論は案件の事実認定の根拠にしてはならない。

## (4) その他

### 1) インターネットによる証拠の公開時期

公衆がインターネット掲載情報を閲覧できる最も早い時期は、当該インターネット掲載情報の公開時期であり、一般的にはインターネット掲載情報の発表時期を基準とする。

### 2) 出願日以降に記載された公開使用又は口頭による公開

出願日以降（出願日を含む）に形成されるもので、公開使用又は口頭による開示の内容を記載した書証、又はその他の形式による証拠は、専利の出願日前での公開使用又は口頭による開示を証明することができる。

前述の証拠の証明力の判断にあたって、専利の公開前（公開日を含む）に形成された証拠の証明力は一般的に、専利の公開後に形成された証拠の証明力より高いものである。

### 3) 技術的内容と問題に関する諮問、鑑定

専利復審委員会が必要に応じ、関連機関又は専門家に、案件で係わっている技術的内容と問題についての助言的意見を提供するよう、要請してよいとする。

必要な場合は、関連機関に鑑定を委託してもよい。必要な費用は案件の具体的状況により専利復審委員会又は当事者が負担する。

#### 4) 当事者の提出サンプルなど証拠としない物品の処理

無効宣告手続において、当事者がサンプルなど証拠としない物品を提出する際は、書面方式で案件の結審後における当該物品の引き取りを要請することができる。

当事者による当該物品の引き取り要請に対して、合議体は案件審査及び後続手続上の必要に応じ、いつに引き取りを許可するかを決定しなければならない。当事者に物品の引き取りを許可する際に、専利復審委員会は当該物品を引き取る当事者に通知するものとし、当事者は当該通知を受け取った日から起算する三ヶ月以内に当該物品を引き取らなければならない。期限が満了になっても引き取らないか、若しくは物品の提出時に引き取り要請を提出していない場合には、専利復審委員会は当該物品を処分する権利を有する。

参考資料

平成２２年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「先使用権制度に関する調査研究報告書」

平成２０年度 特許庁委託「中国における実用新案制度の利用状況調査」

[特許庁委託事業]

実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書

[発行]

日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部

T E L : 021-6270-0489

F A X : 021-6270-0499

[執筆協力]

上海恩田商標代理有限公司

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部が2012年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは執筆協力者および当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。