

[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

2.3 無効宣告請求と訴訟対応の留意点

2.3.1 無効宣告請求の留意点

実用新案権は実体審査なしで登録された権利であり、権利状態が不安定である一方、進歩性などの要件が特許より低く、無効宣告段階における進歩性判断時の技術分野の限定や引用文献の数が2件以下に限定されることなど、実用新案権に対する無効宣告を行う際に注意すべき点が多々ある。

1. 無効理由の選定

実用新案権に対する無効宣告の理由は、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。

専利法実施細則65条2項では、「無効宣告請求の理由とは、専利が付与された発明創造が専利法第2条、第20条第1項、第22条、第23条、第26条第3項、第4項、第27条第2項、第33条、又は本細則第20条第2項、第43条第1項の規定に合致しないか、若しくは専利法第5条、第25条の規定に該当するか、或いは専利法9第9条の規定に基づいて専利権を付与できないことを指す。」と規定している。

その中で、実用新案権を無効宣告する理由としては、よく利用される順番で次のようにそれぞれ紹介する。

(1) 新規性要件に関する無効理由

専利法第22条では、「専利権を付与する実用新案は、新規性及び進歩性、実用性を具備していなければならない。」と規定している。

また、専利法第22条第2項では、「新規性とは、当該実用新案が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された専利出願文書又は公告の専利文書において記載されていないことを指す。」と規定している。

第1章の統計資料からわかるように、新規性要件を満たしていないという理由で無効宣告請求を提起したのは、最も多い。実用新案は実体審査なしで権利付与されているため、その中には新規性が喪失したものがたくさん含まれている。しかし、新規性の判断時、単独対比原則に基づいて比較する必要があるため、既存技術に比べ、技術的特徴が1つでも多い場合は、新規性を有すると判断されてしまう。公開の既存技術より1つ以上の技術要件（技術的特徴）を追加した出願に対しては、この理由だけをもって無効にさせることは難しいと考える。

(2) 進歩性要件に関する無効理由

専利法第22条では、「専利権を付与する実用新案は、新規性及び進歩性、実用性を具備していなければならない。」と規定している。

また、専利法第22条第3項では、「進歩性とは、既存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指す。」と規定している。

第1章の統計資料からわかるように、進歩性要件を満たしていないという理由で提起した無効宣告請求もたくさんある。しかし、特許に比べ、進歩性要件の無効理由をもって実用新案権を無効にさせるのは難しい。その原因は、進歩性のレベルについて実用新案に対する要求が低いだけでなく、実用新案の進歩性に関する判断基準についても特許と異なり、両者の相違は主に、既存技術の中に「技術的ヒント」があるかということを示される。つまり、既存技術の中に「技術的ヒント」があるかを判断する際に、特許と実用新案とは相違がある。このような相違は、次の2つの面で示されている。

1) 既存技術の分野

特許については、当該特許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し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、既存技術で明らかなヒントが与えられる場合、例えば、既存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) 既存技術の数

特許については、1つや2つ、或いは複数の既存技術を引用してその進歩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つの既存技術を引用してその進歩性を評価することができる。「単純に重ねている」既存技術により成された実用新案の場合は、状況に応じ複数の既存技術を引用してその進歩性を評価することができる。

これによれば、複数の技術要件（又は物品）から簡単に組み合わせてなるものの考案でなければ、実用新案考案の進歩性を判断するとき用いられる既存技術（引例文献）の数が2つ以下に限定されています。つまり、例えば、実用新案権の構成は（A+B+C+D+E）からなっており（前記A、B、C、D、Eはそれぞれ異なる技術要件又は技術特徴である）、もし引例文献1には（A+B）の構成が開示され、引例文献2には（C+D）の構成が開示され、引例文献3に

はEの技術要件（技術特徴）が開示された場合であっても、当該実用新案権の進歩性を判断する引例文献が2つ以下に限定されていますので、引例文献1～3の中のいずれ2つの引例文献（例えば1と2、又は1と3、又は2と3）を用いた場合は、（A+B+C+D+E）といった構成の当該実用新案権の進歩性を否定できないこととなります。従って、実用新案に対する進歩性に対する要求がかなり低いため、新規性さえあれば、進歩性を有しないと理由だけで実用新案権を無効にさせることはやはり難しいと考える。

（3）実施可能要件に関する無効理由

専利法第26条第3項では、「明細書では、実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付する。概要は実用新案の技術要点を簡単に説明する。」と規定している。

この無効理由は新規性要件と進歩性要件に関する無効理由を除いてもっとも多い理由である。明細書作成の段階で、発明を十分に公開させていなければ、実施不能だと判断される可能性がある。中国の実用新案には、アイデアだけを記載し、具体的な実施例を詳しく記載していないものが多いようである。従って、この無効理由も新規性要件と進歩性要件に関する無効理由以外に優先的に考慮すべく理由の1つである。

（4）実用新案保護対象（客体）に関する無効理由

専利法第2条（旧法実施細則第2条第2項）では、「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。」と規定している。

特許と違って、実用新案により保護される客体が限定されているため、登録されている実用新案の中には、実用新案により保護される客体に該当しないものが含まれているものもあると考える。対象実用新案権により客体が当該規定を満たしているかどうかに関する判断の方法は、添付書類の実用新案の審査規定を参照して行えばよいと考える。特に方法や材料、そして機能的特徴が含まれている実用新案権にはこの規定を違反する欠陥が含まれる可能性が高いので、その場合、この無効理由の適用についてよく検討したほうがよいと考える。

（5）独立クレーム要件に関する無効理由

専利法実施細則第20条第2項（旧法実施細則第21条第2項）では、「独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。」と規定している。

この無効理由もよく利用されている無効理由の1つである。実用新案の技術案を実現するために欠かせない技術的特徴が独立クレームに記載されていなければ、この無効理由が適用される。

(6) サポート要件に関する無効理由

専利法第26条第4項では、「クレームは明細書を根拠とし、専利保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を説明する。」と規定している。

中国の実用新案の明細書を検索すればわかるように、多くの実用新案明細書の実施例がそのままクレームの記載をコピーして記載している。その中で、クレームには上位概念の用語（技術的特徴）が含まれている場合は、明細書によりサポートされていないケースが多いと考える。そのため、このような実用新案権に対しては、この無効理由を選択して無効させたほうはよいと考える。

(7) 先願主義要件に関する無効理由

専利法第9条では、「同様の発明創造に対しては1件の専利権のみを付与する。但し、同一の出願者が同日中に同様の発明創造について実用新案を出願し、同時に発明特許を出願した場合、先に取得した実用新案権が終了する以前において、出願者が当該実用新案権の放棄を宣言したものは特許権を付与することができる。二人以上の出願者が同一の発明創造についてそれぞれが専利を出願した場合、専利権は最も早く出願した者に付与する。」と規定している。

先願または先登録の特許または実用新案とまったく同じものがたまたま存在するので、その場合、この無効理由が適用される。

(8) 公序良俗違反に関する無効理由

専利法第5条では、「法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、特許権を付与しない。」と規定している。

実用新案の初歩審査では、公序良俗違反があるかどうかを審査するので、公序良俗違反と思われるものが登録されることはまれである。従って、この無効理由を選択する可能性はかなり低いと考える。

(9) 新規事項追加の禁止

専利法第33条では、「出願者は、その専利出願書類に対して修正を行うことができるが、発明及び実用新案に対する専利申請書類に対する修正は、元の説明書及び権利要求書に記載した範囲を超えてはならない。」と規定している。

特許の場合は、自発補正の機会が多いだけでなく、実体審査の段階においても明細書などを修正する機会が多い。それに対し、実用新案は出願時の自発

補正のほかに明細書を修正する機会がほとんどないため、新規事項追加の可能性は非常に低いと考える。したがって、この無効理由もほとんど利用されていない。

(10) 不特許事由に関する無効理由

専利法第25条では、「以下に掲げる各号には専利権を付与しない。

- 1) 科学上の発見
- 2) 知的活動の規則及び方法
- 3) 疾病の診断及び治療方法
- 4) 動物と植物の品種
- 5) 原子核変換方法を用いて取得した物質
- 6) 平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とする設計

前項第4)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき専利権を付与することができる。」と規定している。

同様に、この無効理由に記載されている事項はほとんど実用新案の対象外のものなので、この無効理由もほとんど利用されないと考える。

(11) 分割出願における新規事項追加の禁止に関する無効理由

専利法実施細則第43条第1項では、「分割出願は、元の出願日を維持することができ、優先権を有するものについては、優先権日を維持することが出来るが、元の出願に記載された範囲を超えてはならない。」と規定している。

対象実用新案権は分割出願だった場合は、この無効理由を検討してもよいと考える。

(12) 秘密保持審査違反に関する無効理由

専利法第20条第1項では、「いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で専利を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持の手順及び期限等は国務院の規定に準拠する。」と規定している。

この無効理由は現行法改正時に追加されたもので、第1章の無効理由統計では反映されていない。なお、この無効理由を選択する際、立証が難しいので、なかなか利用できない理由であると思われる。

従って、無効宣告請求を行う際、確保されている公開証拠を踏まえて上述した無効理由から選択する必要がある。新規性要件や進歩性要件に関する無効理

由だけではなく、その他の無効理由も十分に検討したほうがよいと考える。しかし、中国では、実用新案権が冒認出願によるものであるという理由は無効理由となっていない。

また、専利法第66条では、「専利複審委員会が無効宣告請求について決定を行った後に、また同様の理由と証拠によって無効宣告を請求した場合、専利複審委員会は受理しない。」と規定している。

これによれば、審査決定が行われた無効宣告案件で係わっている専利権について、同一の理由と証拠を以って無効宣告請求を再度提出した場合、受理も審理もしないものとしている。

一方、再度提出された無効宣告請求の理由又は証拠が、時限などにより先行した無効宣告請求審査決定で考慮されなかった場合には、当該請求は前述した受理も審理もしない状況に該当しない。

従って、無効理由を選定する際、手元の証拠を踏まえて慎重に検討すべきである。

一方、無効宣告理由の説明義務について、次のような関連規定がある。

「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。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。」

従って、無効宣告理由に関する説明は無効宣告請求が受理されるかどうかにも関係しているので、要注意である。

2. 無効宣告の理由の追加

専利法実施細則第67条では、「専利複審委員会が無効宣告請求を受理した後、

請求人は無効宣告請求を提出した日より起算して1ヶ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることが出来る。期限を過ぎて理由の追加又は証拠の補充をする場合、専利複審委員会は考慮しないことができる。」と規定している。

具体的には下記の原則に基づいて判断される。

(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、専利複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ヶ月以降に無効宣告の理由を追加することを専利複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、専利複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。

また、請求人による挙証については次のように規定している。

(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、専利複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、専利複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、請求人が専利複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。

2) 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。

従って、無効理由を追加したい場合は、必ずこれらの規定に従って行うべきである。特に外国語の証拠の準備と提出については要注意である。

また、審査指南では、「克服できない困難で、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、専利複審委員会は提出期限の延長を許可しなけれ

ばならない。」と規定している。

従って、期限まで挙証できない場合は、あらかじめ提出期限の延長を請求しておいたほうがよいと考える。

3. 無効宣告段階の修正

専利法実施細則第69条では、「無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の専利権者はその専利請求の範囲を修正することが出来るが、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。発明又は実用新案の専利権者は専利明細書と図面を修正してはならない。」と規定している。

この規定によれば、クレームしか修正できず、また、審査指南の規定によれば、クレームを修正する際、クレームの合併や技術案の削除しかできないため、無効段階における権利者によるクレームの修正があった場合、対象実用新案権の権利範囲が狭くなったり、対象技術に対応する技術案が削除されたりする可能性がある。

4. 無効宣告段階の口頭審理に関する規定と注意点

専利法実施細則第70条では、「専利複審委員会は当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をすることが出来る。・・・専利複審委員会が無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をした場合は、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。・・・無効宣告請求人が専利複審委員会の発行する口頭審理通知書に対し指定の期限内に回答せず、しかも口頭審理に参加しない場合は、その無効宣告請求が取り下げられたものと見なす。専利権者が口頭審理に参加しない場合は、欠席審理を行うことが出来る。」と規定している。

また、審査指南では、口頭審理の請求について、次のように規定している。

専利複審委員会は、当事者による請求又は案件の状況上の必要に応じ、無効宣告請求に対する口頭審理を決定することができる。

口頭審理の確定 無効宣告手続において、関連当事者は専利複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。

また、口頭審理の通知 について、次のように取り扱うこととしている。

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。

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は、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。

当事者が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。

5. 無効段階における代理人委任の注意点

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。

6. 請求人の選別

専利法第45条では、「国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該専利権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は専利複審委員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。」と規定している。

従って、対象実用新案権に対する無効宣告請求の行う際、誰の名義で提起するかについて慎重に検討すべきである。その場合、対象技術の実施状況、無効理由、無効証拠資料などを踏まえて請求人を決めたほうがよいと考える。

2.3.2 訴訟対応の留意点

実用新案権侵害訴訟においていくつかの疑問点がある。たとえば、サーチレポート（現行法では、「評価報告書」に名称変更）の提出が、実用新案権侵害において訴訟提起の条件であるか否か、無効宣告請求の提起が、実用新案権侵害訴訟における審理中止の条件であるか否か、などが挙げられる。

1. 実用新案権侵害訴訟におけるサーチレポート（または評価報告書）の提出

2001年の「最高人民法院・専利紛争案件の審理に法律を適用する問題に関する若干の規定」の第8条第1項において、「実用新案権侵害訴訟を提起した原告は、国务院専利行政管理部門が作成したサーチレポートを提訴時に提出しなければならない」と規定されているが、最高人民法院は、北京市高級人民法院宛の「サーチレポートの提出は実用新案権の訴訟条件であるか否かの照会」に対する回答において、「サーチレポートの提出は原告が提起する実用新案権侵害訴訟の条件となるものではない。…民事訴訟法第108条に規定する訴訟条件に適合する案件については、人民法院は均しく受理し立案しなければならない」と説明している。

従って、実質上、サーチレポート（または「評価報告書」）の提出が、実用新案権侵害において訴訟提起の条件でなくなった。その結果、権利者側がサーチレポートを作成しなくてもよく、または作成した場合、自分にとって不利な評価になったとき提出せず、自分に有利な評価が得られたときだけ、裁判所に提出する。

第1章で紹介した事例から見てもわかるように、多くの実用新案権侵害訴訟案件では、サーチレポートが提出されていないが、提出されたのはほとんど権利者側（原告）に有利な場合である。2009年10月1日以前に出願された実用新案権に対して作成したサーチレポートが権利者側しか入手できないため、権利者側がサーチレポートを作成した場合でも、被告がその内容を知ることができず、裁判所への提出も権利者側の判断によるものなので、結局、被告にとって大変不利である。一方、現行法では作成した評価報告書に対しては如何なるものもそれを閲覧・複製することができるとなっているが、作成を請求できるのは権利者側だけなので、権利者側が作成を請求しなければ、実用新案権の有効性を評価・確認できない。いまの関連規定から見ると、権利者側が自ら評価報告書の作成を請求することは権利者側にとって何のメリットもなく、逆に特許の実体審査請求料とほぼ同額な作成請求料を負担するだけでなく、実用新案権に新規性・進歩性などの問題がある場合、評価報告書の作成によって暴露されてしまい、実用新案権が他者により無効宣告請求されたり、今後、権利行使ができなくなったりするデメリットばかりである。裁判所の審理では権利の有効性

に関する判断ができず、権利が無効宣告のプロセスで無効にされなければ「有効」と見なされるので、わざわざサーチレポート（評価報告書）を持って自分の権利が有効であると証明する必要がない。従って、サーチレポート（評価報告書）の提出が実用新案権に基づく権利行使の要件ではなくなることによって、実用新案権の安定性と有効性を証明するためのサーチレポート（評価報告書）制度の原点が実質上崩れてしまい、有効性が不明瞭なままでも実用新案権を持って権利行使ができ、実用新案権の濫用に歯止めをかけることができなくなる。

2. 実用新案権侵害訴訟における審理中止の条件

同じく2001年の「最高人民法院・専利紛争案件の審理に法律を適用する問題に関する若干の規定」の第8条第2項において、「実用新案権、意匠権侵害紛争案件の被告は、訴訟の中止を請求する場合、答弁期間内に原告の権利につき無効宣告を請求しなければならない。」と規定している。

また、同規定の第9条では、「人民法院が受理する実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効宣告を請求する場合、人民法院は訴訟を中止するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、訴訟を中止しなくても良い。

（1）原告が提出した検索報告に、実用新案権の新規性、創意性の欠如をもたらした技術的文書がない。

（2）被告が提供した証拠により、その使用する技術がすでに周知されていると証明するに足りる。

（3）被告が当該専利権の無効宣告を請求する際に提供した証拠又はその依拠となる理由が明らかに不十分である。

（4）人民法院が訴訟を中止してはならないと認めるその他の事情。」と規定している。

さらに、同規定の第10条では、「人民法院が受理した実用新案権、意匠権侵害案件において、被告が答弁期間満了後、当該権利の無効宣告を請求する場合、人民法院は訴訟を中止してはならない。但し、審査を経て訴訟を中止する必要があると認められる場合を除く。」と規定している。

第1章で紹介した事例からわかるように、答弁期間満了後、対象実用新案権の無効宣告を請求する場合は、裁判所が訴訟中止の請求をすべて却下した。一方、答弁期間内に対象実用新案権の無効宣告を請求する場合でも、裁判所が「対象実用新案権の無効宣告を請求する際に提供した証拠又はその依拠となる理由が明らかに不十分である」という理由を用いて訴訟中止の請求を却下した。しかし、上記理由で訴訟中止の請求を却下した案件の訴訟審理と判決の中では、無効宣告請求の証拠又は理由に対する判断の説明が全くなく、抽象的な判断と

なっている。2004年以降、中止された案件が未結審案件としてカウントされるので、未結審案件の低減を図るために多くの裁判所はなるべく訴訟案件を中止させたくないのが現状である。この背景のもとで、実用新案権により権利行使された場合、答弁期間内に対象実用新案権に対する無効宣告請求を提起しても訴訟審理が中止されない可能性がかなり高いと考える。前述したように、サーチレポート（評価報告書）の提出も権利者側の義務でなくなっているため、いきなり実用新案権に基づく権利された場合は、大変不利な立場に立たされてしまう。

また、中国では、実用新案権に基づいて権利行使する際、侵害者の過失が推定されるため、権利者は侵害者に過失があることを証明する必要がないとともに、権利行使後、対象実用新案権が無効にされても権利者は「より高度な注意義務」を負う必要もない。さらに、権利者による悪意訴訟に対する反訴の要件も厳しい。

従って、権利行使される前にいろいろ確認し、あらかじめ無効宣告請求、完全な公開証拠確保、公知技術抗弁証拠確保などの対応策を検討しておくことは重要である。

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の保護

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效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、授權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、授權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な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、専利権は一番先に出願した者に付与する。

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、すでに授權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種以上の技術案から1種或いは1種以上の技術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り、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。

[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。