

[特許庁委託事業]

中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に
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

第四章 無効審判請求に関連するほかの質問

Q108 無効審判の調査方法（特にデータベース）について。

<回答>

中国特許審判委員会の公式サイトには、無効審判請求の審決を検索するための検索口があり、2010年までのすべての審決が収録されている。その公式サイトは、http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/search.jspである。

下図は、検索口のインターフェースである。

The screenshot shows the search interface of the Sipo Re-examination Committee website. At the top, there is a navigation bar with categories like 'News', 'Government Openness', 'Review and Service', 'Service Navigation', and 'Consultation Interaction'. Below this is a search section with two search boxes: 'Oral Re-examination Case Search' and 'Review of Invalid Decision Search'. The main search area contains a grid of input fields for various search criteria such as 'Decision No.', 'Applicant', 'Inventor Name', 'International Classification', 'Examiner', 'Agreement Group Leader', 'Grant Announcement Date', 'Legal Basis', 'Decision Date', 'Application (Patent) No.', 'Design Name', 'Design Classification', 'Application Date', 'Patent Holder', 'Review Announcement Date', and 'Decision Points'. There are also checkboxes for 'Invention', 'New Model', and 'Appearance', a dropdown for 'All Review Decisions', and sorting options for 'Decision Date' and 'Ascending'. At the bottom, there are 'Search' and 'Clear' buttons, and a footer with contact information and website management details.

図9：中国特許審判委員会の検索口のインターフェース

Q109 実用新案及び意匠の権利評価報告の役割は？どのような場合に中国特許庁に評価報告を請求する必要があるか。

<回答>

『審査基準』（2010）第5部第10章第1節には、「特許権評価報告書は、裁判所又は特許業務管理部門が特許権侵害紛争を審理・処理する時の証拠

であり、主に裁判所又は特許業務管理部門が、関連手続きを停止する必要があるかどうかを判断するためのものである。」と規定されている。

『審査基準』（2010）第5部第10章2.2には、「特許法実施細則第56条第1項の規定によると、特許権者又は利害関係者は特許庁に特許権評価報告書の作成を請求することができる。そのうち、利害関係者とは、例えば、特許専用実施権設定契約の被許諾者、及び特許権者から訴権を取得した特許通常実施権設定契約の被許諾者など、特許法第60条の規定に基づき特許権侵害紛争について裁判所に提訴するかまたは特許業務管理部門に処理を求める権利を有する者をいう。」と規定されている。

上述の規定に基づき、通常以下の場合に特許権評価報告書を請求することが考えられる。

1. 特許権侵害紛争が実用新案又は意匠に関わるものであり、裁判所又は特許業務管理部門が特許権者又は利害関係者に対し、特許権評価報告書の提出を要求した場合。

2. 実用新案又は意匠の登録査定が公告された後に、特許権者が権利の安定性を確認するために、特許庁による特許権評価報告書を取得したい場合。

3. 特許権者が裁判所に侵害訴訟を提起する時、又は特許業務管理部門に侵害紛争の処理を求める時に、特許権の安定性を証明する証拠として、特許権評価報告書を提出したい場合。

4. 特許実施権設定契約を締結する前に、特許権の安定性を確認するために、被許諾者は特許権者に対し、特許権評価報告書の提示を求めることができる。この場合、特許権者は、特許庁に特許権評価報告書を請求することができる。

5. 特許実施権設定契約を締結した後に、特許権の安定性を確認するために、特許専用実施権設定契約の被許諾者、又は特許権者から訴権を取得した特許通常実施権設定契約の被許諾者は自ら、特許庁に特許権評価報告

書を請求することができる。

Q110 評価報告の結論は特許の有効・無効に影響を与えるか。

＜回答＞

特許権評価報告書は主に、特許権侵害訴訟、又は特許権紛争の処理を停止するかどうかを判断するためのものであり、特許権を無効にするかどうかの証拠としては使用できない。

特許権評価報告書は、特許審判委員会が無効審判請求を審理する時の参考資料にしかない。

Q111 侵害訴訟と無効審判請求の審査対象は何か違いがあるか。

＜回答＞

侵害訴訟の主な審査対象は、本件特許が被疑侵害期間内で有効であるかどうか、侵害行為が成立するかどうか、及び侵害行為の結果（侵害による損失）などである。

無効審判請求の審査対象は、本件特許が登録要件を満たすかどうか、つまり、当該特許権を有効とすべきか又は無効とすべきかということである。

Q112 会社の経営に影響を与え得る特許を発見した場合、無効審判請求を提起するか。（侵害分析、有効性分析）

＜回答＞

無効審判請求、又は特許の侵害分析、有効性分析を行うかどうかは、会社全体の戦略に応じて決定すべきであり、一概には言えない。通常、以下の要素を考慮すべきである。

1. 特許権者又は被許諾者の身分。被許諾者が重要なクライアント、一般のクライアント、パートナー、ビジネス関係のない方、それともライバルか、特許権者が職務発明者か、それとも個人か、一般の研究機関か、そ

れとも企業か、など。

2. 特許権の重要性。業界のコア特許、普通の特許、周辺特許のどちらに該当するか、通用で価値のある特許か、それとも価値のない特許か。

3. 特許の種類。発明、実用新案、意匠のどちらであるか。中国のみで登録された特許か、それとも、複数の国で登録されたファミリー特許か。

4. 特許権の将来の有効期間。今後 15～20 年、約 10 年、それとも 5 年以内が有効期間であるかどうか。

5. 特許権の安定性についての予測。侵害訴訟、無効審判請求などを経験して有効とされている特許であるかどうか、特許庁による調査又は実体審査を受けたかどうか、特許権評価報告書、実用新案調査報告書その他の調査報告が請求されたかどうか、特許の実質的な内容に新しい発想がどれほどあるか、など。

6. 特許の価値。すなわち、産業化されているかどうか、利潤があるかどうかなど。

7. 会社の技術開発計画との関連性。進行中の技術開発計画、特許出願又は特許権とコンフリクトがあるかどうか、将来、特許権侵害紛争となる可能性があるかどうか。

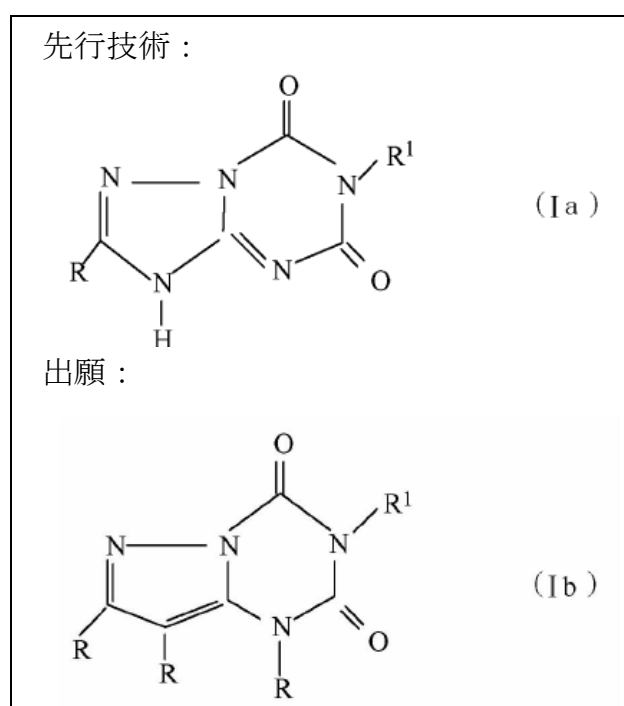
Q113 化学分野において最も近い先行技術を選択する際に特に注意すべき点。

<回答>

最も近い先行技術とは、先行技術において特許発明と最も密接な関係を持つものをいう。これは発明が進歩性を有するかどうかを判断するための基礎である。通常、以下の順番で最も近い先行技術を特定することができる。すなわち、(1) 技術分野が同一又は近い先行技術を優先して考慮する。技術分野が同一又は近い先行文献のうち、解決しようとする課題、効果又は用途が最も近いものを優先して考慮し、特許発明の構成要件を最も多く

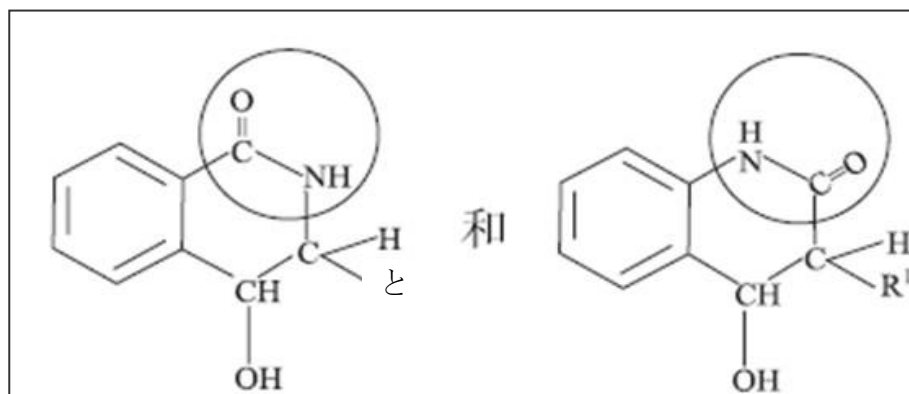
開示したものをその次に考慮する。(2) 同一又は近い技術分野の先行技術がない場合、異なる技術分野から、発明の機能を実現できるか、又は構成要件を最も多く開示した先行技術を選択することができる。

化合物の進歩性について、通常、既知化合物の構造と類似しない化合物は進歩性を有するので、先行技術を選ぶ時に、できるだけ特許発明の化合物の構造と最も近い構造を有する化合物を選択する。『審査基準』第2部第10章6.1には、「構造が類似する化合物」について、「同一のベーシックコアの部分又は基本環を有するものでなければならない」と定義付けられている。例えば、以下の二つの化合物は、構造が類似しないものと判断されるので、出願人は、(Ib)が(Ia)に比べて予想外の用途又は効果を有することを証明する必要がない。



また、通常、以下の構造、(1) 同族体、例えばアルカンの同族体、(2) 酸・アルコールとそのエステル、(3) 化合物とその塩、(4) 環における置換位置が異なる同一の置換基を有する化合物、(5) 環内異性 (intra-annular isomerism) の化合物 (下図を参照)、(6) ラセミ化合物とその鏡像異性体、(7) バイオアイソスター (bioisostere)、例えば-O-と-S-、ベンゼンとチオフェンが、類似すると判断される。請求項の新規

性を否定できるような先行技術が見つからない場合、上記を参酌して構造の近い先行技術の化合物を探すことが考えられる。



Q114 化学分野の特許権で権利行使する場合、証拠をどのように収集するか。

<回答>

化学製品に係る特許の侵害証拠の収集は、他の分野における特許製品の証拠収集と似ている。特許権者は、(1) 侵害者が出願日以降で生産経営を目的として某製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入したことに關する証拠、及び(2) 製造・販売されたその製品の化学組成、構造が特許製品のそれと同一であることを証明する証拠をできるだけ収集する。(1) に関する証拠は、生産に使用された原材料、製造された中間製品、販売証明書又は契約、通関書類などを含むが、(2) に関する証拠は、第三者の鑑定機構に発行してもらった鑑定書を含む。

新製品の製造方法に係る特許の場合、その発明は、製造工程、使用工程などを構成要件とするので、現実的には、(訴訟前の証拠保全を行ったとしても) 連続する一つの生産行為について証拠を収集するのが難しいという問題がある。そのため、この場合、特許権者は、イ号製品と、特許方法により製造された製品とが同一であることを証明できる証拠を収集した

上、特許法第 61 条第 1 項⁵¹の規定に基づいて証明責任の転換を主張し、つまり、侵害者にイ号製品の製造方法が特許方法と異なることを証明してもらうように裁判所に請求することができる。

⁵¹ 特許法第 61 条第 1 項には、「特許権侵害の紛争が新製品の製造方法に関する発明特許に関わる場合、同一の製品を製造する機関又は組織又は個人は、その製品の製造方法が当該特許方法と異なることを証明しなければならない。」と規定されている。

[特許庁委託]

中国専利無効審判請求・訴訟における注意点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

TEL : 021-6270-0489

FAX : 021-6270-0499

[執筆協力]

北京林達劉知識産権代理事務所

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。