

[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

第一章 無効審判請求概要

(1) 無効審判全般と最近の動向

Q1 特許¹の無効審判請求とは？

<回答>

特許の無効審判請求とは、当事者（請求人）の請求に基づいて行われ、登録になった特許・実用新案・意匠の権利の有効性を確認する手続きであり、通常、請求人と特許権者とが参加し、特許審判委員会が審理を行う行政手続きである。

特許の無効審判請求では、特許権への、法律に基づく確認が行われるため、ある程度の専門性が要求されている。また、上記「確認」に用いられる法律は、上記特許・登録実用新案・登録意匠が権利化される前の実体審査に使用された法律条文とかなり重複するところがある。この点からすれば、無効審判請求は、特許出願の実体審査手続きの継続と考えてもよい。世界各国の特許制度において、特許の無効審判は通常、特許裁判所或いは特許庁内部の関係機関により行われている²。中国特許法第 45 条及び第 46 条第 1 項の規定から分かるように、中国では、無効審判請求を受理・審理することができるのは、特許審判委員会だけである。法律規定や機関の設定からすれば、中国の無効審判請求は行政手続きに該当する。具体的には、中国の無効審判請求は、権利行使、侵害訴訟において、第三者が特許権者等に対抗するため、特許法に基づいて、登録になった特許・実用新案・意匠が十分に安定するか否か（すなわち、特許法実施細則第 65 条第 2 項に規定する要件を満たすか否か）、特許権の権利範囲をどのように特定すれ

¹ 本報告書において、「特許」は中国の「専利」に対応する言葉として使っているため、特許だけでなく、実用新案、意匠も含む。

² 例えば、ドイツでは連邦特許裁判所（Federal patent court）が、日本では特許庁の審判部が、無効審判請求の審理を行う。

ばよいかを確認する必要があるという課題を解決するために、行政機関の公権力により、登録になった特許・実用新案・意匠の有効性を確認する手続きである。

一方、特許の無効審判では、特許審判委員会の公権力により審理・判断が行われるが、無効審判自体は、特許権が有効であるか否かについての全面的な審理責任を負担するのではなく、請求人が主張した無効理由のみに基づいて特許権の有効性を審理するものである。また、無効審判は、特許出願の実体審査のような、特許庁及び特許出願人のみに関係する手続きではなく、請求人及び特許権者が自分の主張についてそれぞれ証明したり、弁論したりして、合議体が審理の進行を適宜支配し、請求人及び特許権者に意見交換のチャンスを与えるという形の手続きである。したがって、特に「請求に基づいてスタートする」という原則からすれば、特許の無効審判の性格は民事訴訟と似ているところもある。

なお、

(1) 無効審判は、特許庁により権利が付与されかつ公開された特許・登録実用新案・登録意匠を対象とするものであり、無効になった特許・登録実用新案・登録意匠は最初から存在しなかったものと見なされる。年金未納、放棄、権利期間満了などにより消滅した特許・登録実用新案・登録意匠に対しても、無効審判請求を提起することができる。

(2) 無効審判は行政手続きであり、その審決が行政決定である。したがって、特許審判委員会による無効審判の審決に対して不服がある場合、裁判所に提訴することができる。

(3) 無効審判において、特許権者は、特許請求の範囲を訂正することができる（ただし、請求項の併合・削除しかできない）。このように、特許権者にとって、無効審判は登録後に特許の権利範囲を変更できる手続きでもある。

中国の無効審判の流れは下図に示すとおりである。

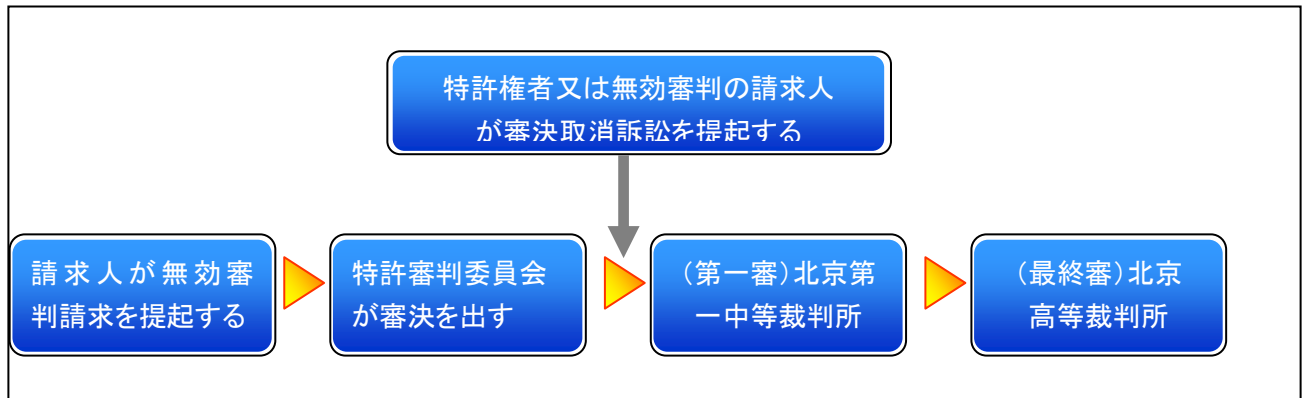


図 1：特許無効審判及び審決取消訴訟の流れ

Q2 無効審判請求にどの特許法、実施細則を適用すべきかはどのように判断するか。

<回答>

『改正特許法（実施細則）の施行に関する経過措置』には、特許審理における新・旧特許法³（実施細則）の適用に関する規定がされている。これら規定に基づき、「無効審判請求における特許法、実施細則の適用」について以下のとおりまとめた。

(1) 新特許法／新実施細則における、その内容が実質的に改正された法律条文（用語のみが改正されたか、又は順番が変更されたか、又は細則から法律になった条文は除く）について、下記 3 つに分けてそれぞれ適用が異なる。①出願日が 2009 年 10 月 1 日前（この日は含まない）の特許・登録実用新案・登録意匠（以下、「旧特許」と言う）について、旧特許法・旧実施細則が適用され、②出願日が 2009 年 10 月 1 日（この日は含む）と 2010 年 2 月 1 日（この日は含まない）との間にある特許・登録実用新案・登録意匠（以下、「過渡特許」と言う）について、新特許法・旧実施細則が適用され、③出願日が 2010 年 2 月 1 日以降（この日は含む）の特許・登録実用新案・登録意匠（以下、「新特許」という）について、新特許法・新実施細則が適用される。優先権がある特許・登録実用新案・登録意匠について、上記出願日は優先日を指す。

³ 新特許法とは、2009 年 10 月 1 日から施行される、第 3 次改正後の中国特許法を言い、旧特許法とは、第 3 次改正前の中国特許法を言う。新実施細則とは、2010 年 2 月 1 日から施行される、第 2 次改正後の中国特許法実施細則を言い、旧実施細則とは、第 3 次改正前の中国特許法実施細則を言う。

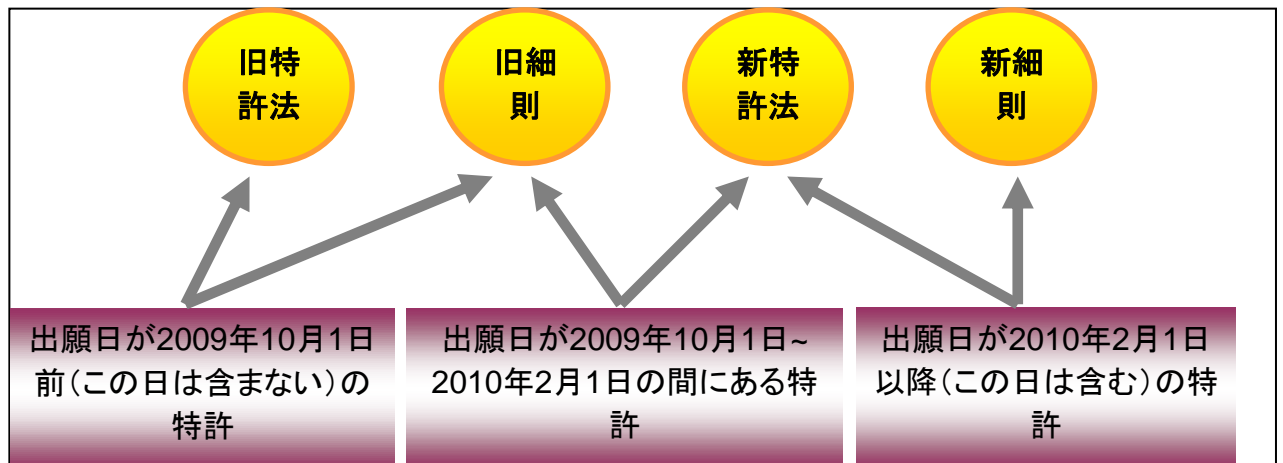


図 2：どの特許法、実施細則を適用すべきかに関する略図

(2) 2010年2月1日以降に提起された無効審判請求について、無効審判請求の審理では、新実施細則第72条第2項の規定が適用される⁴；2010年2月1日以降に、特許法第23条第3項に規定する要件（特許権を付与する意匠は、出願日以前に他人が先に取得している合法的権利と抵触してはならない）を満たしていないという理由で提起された無効審判請求について、その審理では、新実施細則第66条第3項の規定が適用される⁵。

例えば、請求人がダブルパテントを理由として、出願日（優先権なし）がそれぞれ2009年7月1日（旧特許）、2009年10月1日（過渡特許）である特許・登録実用新案・登録意匠に対して無効審判請求を提起した場合、旧特許については「旧実施細則第13条第1項」が適用され、過渡特許については「新特許法第9条」が適用される。また、請求人が「図面又は写真は、特許の保護を求める物品の意匠を明瞭に示していない」ことを理由として無効審判請求を提起した場合、旧特許については「新特許法第2条第4項（旧実施細則第2条第3項）」が適用され（「意匠が工業的応用に適したものでなければならない」という規定。この条文は、実質的に改正されておらず、細則から法律になったものであるため、ここでは新特許法が適用される）、過渡特許及び新特許については新特許法第27条第2項が適

⁴ 特許法実施細則第72条第2項：無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げたとき又はその無効審判請求が取り下げたものとみなされたときには、無効審判請求の審理手続は終了する。ただし、特許審判委員会が取得した根拠及び行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができるものと認めたときは、審理手続は終了しない。

⁵ 特許法実施細則第66条第3項：特許法第23条第3項の規定に合致していないことを理由として意匠特許権の無効審判を請求したが、権利の抵触を証明できる証拠を提出していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。

用される。

Q3 特許訴訟の種類は？

<回答>

特許訴訟は全体として、特許民事訴訟、特許行政訴訟、特許刑事訴訟という3つに大別できる。

特許民事訴訟は、特許権侵害訴訟、特許に係る権利帰属訴訟、特許の契約に係る訴訟及び他の特許民事訴訟を含む。また、特許に係る権利帰属訴訟として、出願権帰属訴訟、特許権帰属訴訟が挙げられる。特許の契約に係る訴訟は、特許権譲渡契約、特許権ライセンス契約、特許の開発契約等のような契約に係る訴訟が挙げられる。他の特許民事訴訟として、発明者の資格、発明者への奨励金の金額、職務発明に該当するかどうかに関する紛争による民事訴訟が挙げられる。

特許行政訴訟とは、特許庁及び地方の特許管理機関の行政決定に対して不服があるため提起された審決等取消訴訟を言う。特許行政訴訟として、特許審判委員会の不服審判請求や無効審判請求の審決に対して不服があるため提起された訴訟、特許庁の行政異議決定に対して不服があるため提起された訴訟、地方の特許管理機関の、特許権侵害への処分決定等に対して不服があるため提起された訴訟が挙げられる。

特許刑事訴訟としては主に、他人の特許を偽ることで提起された刑事訴訟が挙げられる。

Q4 近年の中国特許無効審判事件（訴訟事件）の受理数及び結審数の変化は？

<回答>

1985年から2010年の年末まで、特許審判委員会が受理した無効審判請求の件数は計25751件であり、結審した無効審判請求の件数は計23685件である。

「近年の中国特許無効審判事件の受理件数及び結審件数の変化」は下図のとおりである。

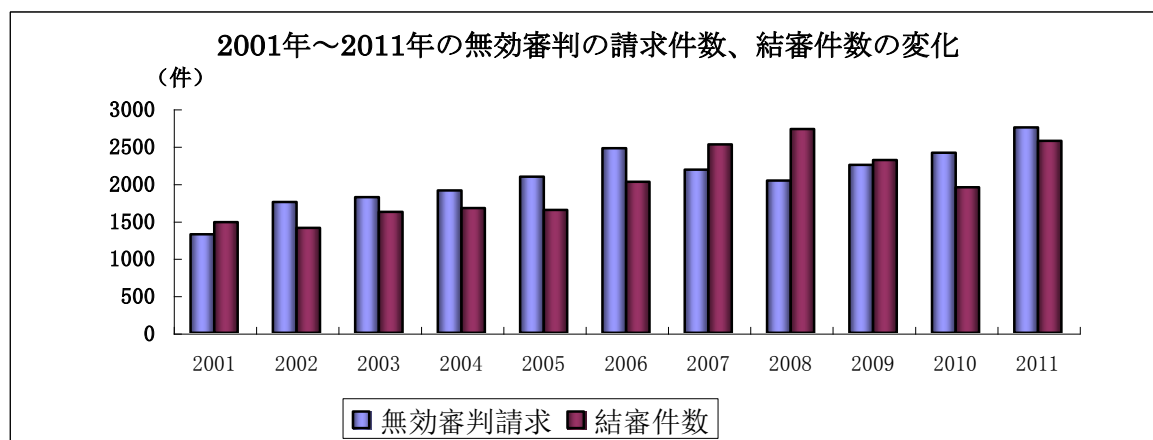


図 3：近年の中国特許無効審判事件の受理件数及び結審件数の変化

上図に示すように、近年の中国特許無効審判事件の件数は全体として増える傾向にある。例えば、ここ 2 年のデータによれば、2011 年無効審判事件の受理件数は 2010 年より 14% 増えており（2411 件→2749 件）、その結審件数は 2010 年より 32% 増えている（1946 件→2567 件）。

訴訟について、2010 年に、地方の各級裁判所が受理した知的財産に関する新たな行政訴訟（第一審）の件数は計 2590 件であり、前年より 25% 増えており、結審した裁判の件数は計 2391 件であり、前年より 21.31% 増えている。そのうち、特許・実用新案・意匠に係る行政訴訟の件数は 551 件であり、前年より 17.51% 減である。刑事訴訟について、1997 年から 2010 年まで、全国にわたって結審した知的財産に関する刑事訴訟（第一審）（模倣品・海賊版等に関する深刻な知的財産権侵害事件）の件数は計 18451 件である⁶。

⁶ 最新の『人民法院工作年度報告（2010 年）』からのデータである。

(2) 改正法の影響

Q5 改正特許法（改正法）において、無効審判請求に係る規定にはどのような変化があるか。

<回答>

改正後の特許法及び実施細則において、無効審判請求に係る規定には、以下のような変化がある。すなわち、

一． 手続上の変化

(1) 特許審判委員会は、審理手続が終了しないことを決めることができる。

新特許法実施細則第72条第2項には、「無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げたとき又はその無効審判請求を取り下げたものとみなされたときには、無効審判請求の審理手続は終了する。ただし、特許審判委員会が取得した根拠及び行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができる」と認めるときは、審理手続は終了しない。」と規定されている。

この規定に対して、旧特許法実施細則第71条第2項には、「無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げたとき、無効審判請求の審理手続は終了する。」と規定されている。

つまり、新実施細則により、特許審判委員会は、無効審判請求の審理を中止するか否かを定めることができる。無効審判の請求人がその請求を取り下げたか又は無効理由、無効範囲、証拠の一部を放棄した場合でも、特許審判委員会は、すでに行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができる。

このように、上記新実施細則により、特許権が無効にされるリスクはある意味で高くなった。請求人としては、無効審判請求を取り下げる時、特許権が依然として無効にされた場合に生じ得る責任をどのように回避するかを考えるべきである。特許権者としても、特許権の譲渡、ライセンスについて請求人と契約を結んだ場合でも、その特許権が依然として無効に

される可能性があることに注意すべきである。したがって、双方当事者が互いに和解したい場合、特許権が無効になることを防ぐために、できるだけ無効審判の口頭審理までに和解契約を作成しかつ合議体に知らせるべきである。

(2) 意匠権と先行権利との抵触について、請求人が権利の抵触を証明できる確定の決定又は判決を提出する必要がなく、特許審判委員会は直接判断することができる。

新特許法実施細則第 66 条第 3 項には、「特許法第 23 条第 3 項の規定に合致していないことを理由として意匠特許権の無効審判を請求したが、権利の抵触を証明できる証拠を提出していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。」と規定されている。

これに対して、旧特許法実施細則第 65 条第 3 項には、「特許権が付与された意匠が、他人が先に取得した合法的権利と抵触することを理由として意匠特許権の無効審判を請求したが、権利の抵触を証明できる確定の処理決定又は判決を提出していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。」と規定されている。

上記条文の改正は、以下のように理解すべきである。すなわち、先行権利と抵触することを理由として登録意匠に対して無効審判を請求する場合、この前のように、確定した判決等のような法的効力を有する文書を提出して上記抵触が確かに存在することを証明する必要がなく、その抵触に関連する証拠を提出すればよい。このような証拠として、侵害に関する処分決定や判決はもちろん、請求人の先行権利が適法に存在し、意匠権者が、請求人の同意を得ずにその先行権利の全て又は一部の要素を自分の意匠に使用したことを示す資料等も使用できる。

つまり、請求人が、権利の抵触を証明できる証拠さえ提出すれば、特許審判委員会は受理すべきである。また、先行権利が、登録意匠の権利と抵触するか否かについて、法改正以前のように裁判所又は他の機関により判断される必要がなく、特許審判委員会は直接判断することができる。

「権利の抵触」に関する具体的な判断基準について、これまでの無効審

判では権利の抵触に関するケースがないため、以前の裁判所の判決や行政決定を参考にして判断することが考えられる。また、改正後の『特許審査基準』（2010）第4部第5章第7節の規定も参考になる。

(3) 無効理由の増加：特許法第20条第1項（秘密保持審査）、第27条第2項（意匠の図面の明瞭さに関する要件）、特許法実施細則第43条第1項（分割出願における新規事項の追加）

①新特許法には、秘密保持審査に関する規定が追加された。新特許法第20条第1項には、「いかなる機関又は組織又は個人も、中国で完成した発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、事前に国務院特許行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き、機関等は国務院の規定に従って実施する。」と規定されている。

つまり、外国に特許出願する時、出願人が上記規定に従わなければ、その外国出願に対応する中国出願は登録になっても、この条文により無効になる可能性がある。

②新特許法には、特許法第27条第2項（意匠の図面の明瞭さに関する要件）が追加され、意匠の登録要件がより厳しくなり、意匠の実質及び形式に関する要求が高まった。

このように、請求人は、登録意匠の図面がはっきりしていないことを理由として無効審判請求を提起することができる。

③新特許法には、特許法実施細則第43条第1項（分割出願における新規事項の追加に関する規定）が追加された。

分割出願における新規事項の追加に関する無効理由について、旧特許法には関係規定がなかったため、これまでは旧特許法第33条の規定により無効理由を主張するしかなかった。新特許法により、分割出願における新規事項の追加について、特許法実施細則第43条第1項に規定する要件を満たしていないことを理由として無効審判請求を提起することができる。新規事項の追加に関する具体的な判断基準には、変化がない。

二．無効理由の内容上の変化

(1) 意匠登録の実質的要件（特許法第 23 条）

新特許法第 23 条には、「特許権を付与する意匠は、公知意匠に該当しないものであり、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願された出願日後に公告された特許書類には、同一の意匠が記載されていないものでなければならない。

特許権を付与する意匠は公知意匠又は公知意匠の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。

特許権を付与する意匠は、出願日以前に他人が先に取得している合法的権利と抵触してはならない。

本法にいう公知意匠とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている意匠をいう。」と規定されている。

意匠出願は、方式審査にさえ通れば登録になる。したがって、登録意匠が特許法第 23 条の要件を満たすか否かについての判断は、主に無効審判において行われる。

新特許法第 23 条第 1、2 項の規定について、発明・実用新案の特許出願の新規性・進歩性判断に関する規定を参酌して理解すればよい。特に、上記第 23 条第 2 項の規定は、新たに作成した条文であり、特許庁及び特許審判委員会による以前の審査・審理において全く適用されていなかった。このように、当該規定に関する具体的な判断基準や作業方法も成熟化されていない。新たな無効審判請求の増加に伴い、基準や方法も統一されつつある。また、これまでの研究・経験に基づき、特許庁は新『特許審査基準』（2010）第 4 部第 5 章第 6 節に、上記基準や方法等について詳しく規定している。審査基準の記載は参考になる。

(2) 公知技術及び拡大先願について（特許法第 22 条第 5 項、第 22 条第 2 項、第 23 条第 1 項）

特許法第 22 条には、「公知技術」の明確な定義が追加された。このように、発明・実用新案の特許出願の新規性・進歩性判断に関する基準が厳しくなった。また、「拡大先願」の適用範囲も広がった。具体的な改正内

容は以下のとおりである。

	改正内容	改正前	改正後	根拠条文
1	公知技術	新規性の相対的な判断基準	<u>新規性の絶対的な判断基準</u>	A22
2	拡大先願	他人の出願でなければならぬ	<u>出願人本人の出願</u> であってもよい	

表 1：新規性の変化

旧特許法実施細則第 30 条に規定された「公知技術」の定義と異なり、特許法第 22 条の改正により、出願日以前に外国で公然使用又はその他のかたちで公衆に知られた技術も、公知技術に該当するようになった。したがって、無効審判の請求人は、外国で公然使用、又はその他のかたちで公衆に知られた技術を証拠として、ある特許・登録実用新案の新規性・進歩性なしを証明することができる。侵害訴訟・紛争における侵害被疑者も、外国で公然使用又はその他のかたちで公衆に知られた技術を証拠として公知技術の抗弁を行うことができる。

改正前の特許法に比べ、新特許法第 22 条の改正により、出願人本人の、出願日の後に公開・公告された発明又は実用新案に関する先願も、「拡大先願」に該当するようになった。このように、特許権者本人の出願日以前の同じ発明に関する先願も、特許権無効の根拠になり得る。

(3) 特許法及びその実施細則には、遺伝資源の保護に関する規定（特許法第 5 条第 2 項、第 26 条第 5 項、実施細則第 26 条第 108 項）が追加されている。

Q6 事務の委任、当事者の特別な授權について、改正法にはどのような変化があるか。

<回答>

無効審判における「手続きの委任、授權」等について、『特許法審査基準』（2010）には、以下のような規定が追加されている（第 4 部第 3 章第

3.6 節)。

請求人又は特許権者が無効審判の手続きを特許代理機関に委任する場合、無効審判授權委任状を提出しなければならない。また、特許権者は、委任状に、委任した権限が無効審判の取り扱いだけである旨を明記しなければならない。無効審判において、特許権者がその前に、その特許について特許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関に引き続き委任している場合でも、無効審判授權委任状を提出しなければならない。

つまり、新しい審査基準には、特許権者が、特許庁に全般代行の委任状を提出した場合でも、無効審判において、無効審判授權委任状を提出しなければならないことが特に強調された。

また、特別な授權について、新『特許審査基準』（『特許審査基準』（2010）第4部第3章第3.6節第（7）号）には、下記の場合には代理人が特別権限委任状を有しなければならないと明確に規定されている。すなわち、

（i）特許権者の代理人が請求人の無効審判請求への承認を代行する場合。

（ii）特許権者の代理人が特許請求の範囲の訂正を代行する場合。

（iii）代理人が和解を代行する場合。

（iv）請求人の代理人が無効審判請求の取り下げを代行する場合。

Q7 改正法における証明責任の分配に変化はあるか。

<回答>

『特許審査基準』（2010）第4部第8章第2.1節には、以下のような規定が追加されている（下線部）。

当事者は、自分から提出した無効審判請求の根拠となる事実、又は相手方による無効審判請求への反論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。

前記規定に基づいて証明責任の負担を決定することができない場合、特許審判委員会は、公平の原則及び信義誠実の原則に基づき、当事者の証明能力及び証明対象事実の発生時の蓋然性⁷等の要素を考えて証明責任の負担を決定することができる。

このように、証明責任の決定について、新しい審査基準には、公平の原則及び信義誠実の原則が追加されている。また、当事者の証明能力及び証明対象事実の発生時の蓋然性等の要素も考慮されている。

上記規定は、新しい審査基準に追加された内容であるが、以前の無効審判請求の審理においては、上記「規定」が適用されたケースがある。例えば、登録番号が 03212935.1 である登録実用新案への特許審判委員会による第 14401 号審決には、蓋然性の高い事実が考慮された。つまり、一方の当事者が、証明対象事実が、蓋然性の高い事実であることを証明できる証拠を提出した場合、証明責任が、他方当事者により負担されるようになった。このケースにおいて、請求人が証拠を相次いで 18 件提出して、対象実用新案の考案が、その出願日前に公然実施により公開されたことを証明した。これら証拠は、製品のカatalog、当該Catalogの公開日を証明するための、業界管理事務室が提供した証明文書を含む。しかし、公然実施を証明するための肝心の証拠は、企業内部の技術文書であり、請求人は、「公然実施」を直接証明できる証拠を提出できなかった。しかし、請求人が提出した大量の技術文書に基づき、合議体は、製品のカatalogを発行する企業の名称が何度も変更されたが、その技術内容が変わっていないと判断できる。つまり、対象実用新案の「公然実施」が、蓋然性の高い事実であることは証明できる。このように、合議体は、証明責任を実用新案権者に負担させた。証明責任を負担した特許権者は、指定期間内に反証を提出できなかったため、自分に不利な結果を受けた。その結果、対象実用新案はすべて無効になった。

⁷ 蓋然性は、可能性はあるが必然的ではないという性質を指す。最高裁が 2001 年 12 月 21 日に公布した『民事訴訟証拠に関する若干の規定』の第 73 条には、「一つの事実に対し、双方当事者がそれぞれ正反対の証拠を提出するが、両方とも相手の証拠を否定できる十分な根拠を持っていない場合、裁判所は事件の状況を考慮した上、一方による証拠の証明力が他方による証拠の証明力に比べて明らかに大きいかどうかを判断し、かつ証明力の大きい証拠について確認すべきである」と規定されている。これは、中国において、高度蓋然性の証明基準に対する明確な規定である。

[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。