



多面的認識から多次元的運用へ

―所長と電気電子部弁理土方志煒との中国実用新案権についての対談

弊所は2010年5月のIPnewsに「理解 重視 活用 利益取得」をテーマとして中国の実用新案制度の特徴について紹介しました。1年余りの時間を経て、最新改正後の中国特許法、中国特許法実施細則及び審査基準に基づきながら実用新案を取り扱う実務経験が蓄積されていくに伴い、弊所は中国における実用新案の出願、権利維持及び活用にあたっての注意事項を改めて整理する必要があると認識し、所長と弊所電気電子部弁理士である方志煒は次のような対談を行いました。

所 長：最近、中国の実用新案はどのようなものか、どのような状況で実用新案出願を薦めるかについて問い合わせてきた米国のクライアントがいます。これについて、方さんはどのように考えていますか？

方 志煒：所長、このテーマはとても広く、立法趣旨、実施状況及び発展の動向など多方面に関係すると思います。米国では発明特許と意匠という2つのパテントしかないので、まず発明特許と対比して、立法趣旨の観点からどのような発明創造が中国で実用新案に適しているかについて分析させていただきたいと思います。

我が国は1984年に特許制度を設立した当初から、発明特許、実用新案、意匠という3つの独立した特許類型を確立しました。そのうち、発明特許と実用新案はいずれも技術的ソリューションを保護するものですが、多方面において差異点があります。具体的には、主として以下の4点が異なっています。



―第一、保護対象が異なっています。―

特許法第2条第2、3項の規定によれば、発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術的ソリューションをいい、実用新案とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて出された実用に適した新しい技術的ソリューションをいいます。

このように、実用新案は製品のみを保護の対象とし、かつ形状及び構造を有する製品しか保護できません。したがって、単に保護の対象からみれば、実用新案を出願可能な発明創造は、発明特許を出願することもできますが、逆に、発明特許を出願可能な発明創造が、実用新案を出願できるとは限りません。

―第二、審査の手続きが異なっています。―

発明特許の審査手続きは「出願→方式審査→公開→実体審査→特許査定又は拒絶査定」であるのに

対して、実用新案の審査手続きは「出願→方式審査→登録又は拒絶査定」です。

公開及び実体審査のない実用新案は、低コスト、早期登録のメリットを有します。実用新案は通常、出願日から6～10ヶ月で登録になるのに対して、発明特許の場合は、出願日から特許査定又は拒絶査定されるまでには通常、2～5年かかります。

また、実体審査を経ていないため、実用新案の安定性は発明特許の安定性より低いといえます。これ



について、特に『最高裁判所の特許紛争事件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定』（法釈[2001]21号）には、実用新案権の侵害紛争事件において、被告が答弁期間内に当該実用新案権について無効審判を請求した場合、幾つかの場合を除き、裁判所は訴訟を中止しなければならない（第9条）と規定されているのに対して、発明特許権の侵害紛争事件において、被告が答弁期間内に当該特許権について無効審判を請求しても、裁判所は訴訟を中止しなくてもよい（第11条）と規定されています。

－第三、進歩性の判断基準が異なっています。

特許法第22条第3項には、「進歩性とは、従来の技術に比べて、その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう」と規定されています。

このように、実用新案には、「格別」と「顕著」の要件が求められていないため、実用新案に対する進歩性の判断基準は発明特許より低いといえます。具体的にいえば、実用新案の進歩性を評価する際には、引用する文献の分野について、主としてその実用新案が属する分野に着眼し、引用する文献の件数は、通常、1件又は2件です。ただし、例外として、関連性のない複数の構成要件を簡単に組み合わせる実用新案について、複数の引用文献で評価することもあります。例えば、以下の請求項について、

「1. ヒートパイプ放熱器において、

開口部を設けるベースと、

前記開口部の中に設けられたU字状をなしている導熱板と、前記導熱板の上に収納部が設けられ、

前記ベースに設けられた放熱体と、

少なくとも1つの薄く平らな受熱端と冷却端を有する少なくとも1つのヒートパイプと、前記受熱端が導熱板に設けられ、かつ放熱体と接触し、前記冷却端は前記放熱体の端面に設けられることを特徴とするヒートパイプ放熱器。」

この請求項と最も近い公知技術としての引用文献1との相違点は、

「1. 導熱板がU字状をなしており、その上に収納部を設ける。2. ヒートパイプが薄く平らな受熱端と冷却端

を有する。」という2点にあります。相違点1と相違点2に係る構成の間に、相互間での協同や影響、相互作用がなく、つまり、相互の関連性がないので、この請求項の進歩性を評価する際に、引用文献1～3の組合せを用いることができます。実際には、この請求項は引用文献1～3の組合せに対して進歩性を有しないと判断されました。

(http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlfswjdp/201103/t20110324_590914.htmlを参照)。

一 第四、存続期間が異なっています。

発明特許権の最長存続期間は出願日から20年であるのに対して、実用新案の最長存続期間は出願日から10年です。

要するに、発明特許に比べて、実用新案は審査手続きが簡単であり、登録率が高く、コストが低いというメリットを有するので、ライフサイクルが短く、進歩性の程度が高くない製品の保護に適切であると思います。

所 長：方さん、先ほど言いましたように、審査手続きが簡単ですので、出願から登録までの期間が短く、登録率が高く、費用が低いなどのメリットを有しますが、権利の安定性が低いというデメリットを避けることもできません。実用新案権の低い安定性について、何か救済措置や予防措置などがあるのでしょうか？

方 志煒：はい、立法制度上の救済措置としては、実用新案権の評価報告制度があります。

特許法実施細則第56条第1項には、「実用新案又は意匠の特許権を付与する決定が公告された後、特許権者又は利害関係人は国务院特許行政部門に特許権評価報告を作成するよう請求することができます。」と規定されています。

実用新案権評価報告では、新規性、進歩性の判断だけではなく、実施可能要件、サポート要件、新規事項の追加などの実質的登録要件も評価されますので、実用新案権者及び利害関係人が実用新案権の法的安定性を正しく認識するのに資することができます、実用新案権の盲目的な行使や価値のない権利の譲渡や許諾を回避することができます。

ただし、特許法第61条第2項には、実用新案権評価報告を、侵害の紛争を審理、処理するための証拠とすることができると明確に規定されているので、包袋に置かれ公衆に自由に閲覧、コピーされることになります。したがって、評価報告が発行されると、実用新案権者、ライバル又はいかなる第三者を含むすべての公衆は、この実用新案権評価報告によって、当該実用新案権の安定性を知ることができるようになります。

また、我が国の特許法の規定によれば、実用新案権者はマイナスの評価報告を受けた場合、無効審判段階において請求項を訂正するほか、負の影響を除去するために訂正するタイミングはほとんどありません。

したがって、実用新案権者にとって、登録実用新案権の高い安定性を確保するために、出願前の準備

及び出願書類の作成に十分工夫する必要があると思います。例えば、出願前に、特許法実施細則第44条第1項第3号に規定する実用新案出願の方式審査内容及び特許法実施細則第65条第2項に規定する無効理由について、逐一確認する必要があります。こうすることにより、権利の安定性にマイナスの影響を与え得る不備をできるだけ回避することができます。

所 長: そうすると、安定性の高い、実質的な価値を有する実用新案権を取得するために、その出願作業は発明特許の出願作業よりも特別なチャレンジをしなければならないかもしれませんね。

方 志 煒: はい、そのとおりです。チャレンジという言葉よりも適切な言い方はないと思います。私の知る限りでは、実用新案で出願できるかどうかについての判断、つまり実用新案の保護対象の確認に困っているクライアントは多いようです。ですから、ここで、実用新案の保護対象についてのSIPOの審査基準について、紹介したいと思います。

まず、実用新案は製品のみを保護し、その製品は産業方法によって製造され、確定した形状及び構造を有し、かつ、一定の空間を占める実体でなければなりません。実用新案は方法を保護しません。クレームには従来の方法(例えば、溶接、熱圧など)によって製品の形状、構造を特定することは認められますが、方法自体を特定する(例えば、加工ステップ、工程条件、コンピュータプログラムなど)ことは認められません。

また、製品の形状とは、製品が有する、外部から観察できる確定した空間形状を指します。生物の又は自然に形成された形状、及び陳列、積み上げなどの方法で得られた確定できない形状は、製品の形状の特徴とすることはできません。言い換えれば、確定した形状のない製品は、実用新案の保護対象とはなりません。ただし、製品のある構成要件が確定した形状のない物質であることは認められます。ただし、この物質が当該製品の構造の特徴に限られていることが前提となります。例えば、温度計における水銀が挙げられます。

製品の構造とは、製品の各部分の配置、構成及び相互関係を指しており、機械構造(例えば、各構成部分の位置関係、接続関係、及び機械協同関係など)であってもよく、配線構造(例えば、各構成部分の接続関係)であってもよいです。物質の分子構造、組成成分は実用新案で保護される製品の構造ではありません。請求項には従来材料名(例えば、複合木床、プラスチックカップなど)しか記載できず、その材料自体を限定することは認められません。

最後に、実用新案に係る考案とは、課題を解決するために採用した自然法則を用いた技術的手段の群です。実用新案について、考案であるかどうかを判断する根拠としては、自然法則に合致するかどうか、及び課題を解決したかどうかということです。発明特許の判断基準と同じですので、ここでは詳しくは紹介しません。



要するに、実用新案の保護対象の制限規定は技術発展につれて少なくなる傾向にあるようですが、例えば、かつて実用新案の保護対象でなかった2台又は2台以上の設備又は装置からなるシステム及び単なる配線は、現在、実用新案を出願して保護を求めることができますが、マイクロ構造、材料及び方法の特徴、製品表面に模様、色彩などを組み合わせたものなどは、現在でも実用新案の保護対象ではないという規定は依然として存在しています。

所 長：そうすると、実用新案の保護対象に困っている方が多いという主な理由は、実用新案の保護対象が比較的狭いので、ある出願人が実用新案制度を利用しようとしてもなかなかできないからですね。また、ある技術分野において、製品の形状と構造はその製造方法又はその材料と密接に関係しますので、出願書類の作成時において方法の特徴及び材料の特徴を完全に回避することができない、というのもその理由の一つではないかと思いますが、いかがですか？

方 志煒：はい、そのとおりです。事実、実用新案の保護対象の範囲が狭いと思っているのは出願人だけではなく、審査官のなかにも、そう思っており、しかも実用新案の保護対象をすべての製品に拡大するべきであると提案する方もいます（「実用新案の保護対象への研究」、柴愛軍、『中国政法大学』2010年修士論文を参照）。

請求項に材料の特徴、方法の特徴が含まれる実用新案出願について、その材料又は方法などの特徴が既知の材料又は方法であると証明する証拠がない限り、成分、組成又は化学構造式等で特定する材料は新しい材料であり、また、方法のステップ、工程条件などの特徴で特定する方法は新しい方法であると認定されるので、材料又は方法自体を改良するものであっても、これをもとに当該請求項に係る考案は実用新案の保護対象ではないと審査官に判断されることになります。

所 長：方さん、話はここまできると、実用新案と発明特許との差異はすべて、（1）実用新案の保護対象は製品の形状、構造に対する改良に限られており、（2）実用新案の審査手続きには実体審査がない、という2点によるものと思いますがいかがですか？

方 志煒：保護期間と進歩性の判断基準が異なる以外の、実用新案と発明特許のすべての差異点は、確かにおっしゃいました2点と関係があります。実際には、両者の新規性、実用性、実施可能要件、サポート要件、新規事項の追加などの実質的要件への判断には、完全に同一の基準が適用されます。また、実用新案出願の場合、明細書には保護を求める製品の形状及び／又は構造の図面が記載される必要があるという点以外に、両者には出願書類の形式上もほとんど同一の基準が適用されています。これは、我が国で「特実併願」制度を実施できる前提だと思います。

所 長：そういえば、最近、中国の「特実併願」に非常に興味を持っている日本のクライアントは少ないですよ。これについて、すこし紹介してもらえますか？

方 志煒：はい。「特実併願」はダブルパテント禁止の例外規定であり、すなわち、同一の出願人は、同一の発明創造について同日にそれぞれ発明と実用新案の2件の出願をする場合を規定しています。最高裁判所による「舒学章等と済寧無圧ボイラー工場との発明特許権無効紛争に関する再審事件(2007)行提

字第4号」に係る判例から(<http://www.chinacourt.org/html/article/200904/21/353931.shtml>)
2つの関係概念を明らかにしました。すなわち、

1. 同一の発明創造とは、技術的範囲が同一の特許出願又は特許をいい、発明と実用新案について、同一の発明創造であるかどうかを判断するとき、両者の請求の範囲を比較すべきであり、及び、
2. ダブルパテント禁止とは、同一の発明創造について、2つ又は2つ以上の特許権が同時に存在してはならないことをいい、同一の発明創造について特許権を1回しか付与できないというわけではありませ
ん。



出願人が発明創造を早期に権利化し、市場においてその効力を発揮したいと希望し、かつ、長期間にわたって保護したいと希望する場合には、「特実併願」の出願形式を利用することを考慮すべきです。こうすることにより、短期間に実用新案権を取得することができ、当該発明創造を早期に保護することができる一方、発明特許が登録になる際に、前記実用新案権を放棄して発明特許権で保護することを選択して長い保護期間を取得することができます。

ただし、特実併願をするときには、以下の点について注意する必要があります。

① 同日に出願しなければなりません。これによって、取得した特許権の最長保護期間が20年を超えないことを確保することができます。

② 出願の際に、2件の願書に特実併願の意思表示を記載しなければなりません。これは、公衆がその「特実併願」の状況を知ることができるように、実用新案の登録公告公報に、「特実併願」の意思表示を明記するためのものです。さもないと、通常の出願と見なされ、発明特許が他のすべての登録要件を満たしても、実用新案権の存在によって発明特許が登録されないことになり、発明特許の技術的範囲を実用新案権の技術的範囲と異なるように、発明特許の請求項を補正するしかありません。

③ 実用新案権が存続している場合にのみ、実用新案権を放棄することにより発明特許権を取得することができます。これは、先に登録した実用新案権が発明特許の登録前に消滅している場合には、同一の発明創造の発明特許は、特許査定を受けることができないことを意味しています。したがって、発明特許の登録まで実用新案権の有効性を確保しておかなければなりません。なお、特許登録公報に実用新案権を放棄する旨の声明が記載され、かつ、放棄した実用新案権は、発明特許の登録日に消滅します。

—また、中国人以外の出願人が、パリルートで中国に出願する場合も「特実併願」をすることができます。一方、PCTルートで中国に移行する出願は、「発明特許」とするか「実用新案」とするかを選択しなければならないので、同時に「発明特許」と「実用新案」を出願することはできません。

上述のとおり、実用新案の無審査制度と発明の早期公開実体審査制度を組み合わせる「特実併願」

は、実用新案と発明特許の両方のメリットを有します。したがって、発明創造が実用新案の保護対象である場合、発明創造に早くて安定した権利保護を取得するために、特実併願をしてみることが考えられます。もちろん、この代償として、1. 出願費用が増えることになり、2. 単独で特許出願するのに比べて、発明創造が公開される時期が早まり、出願人の技術動向がライバル企業に速やかに知られるというリスクがあります。

まとめますと、立法の観点からみれば、実用新案は保護対象が限られており、登録前に実体審査が行われず、無効審判手続きにおける進歩性の判断基準は比較的低いということです。実用新案の保護対象に該当する発明創造について、単に実用新案を出願して速やかに保護されることも考えられ、特実併願で実用新案と発明特許をともに出願して、実用新案によって発明特許の登録までの権利を保護することも考えられます。

所 長: 実際には特実併願の利用率は高いですか？

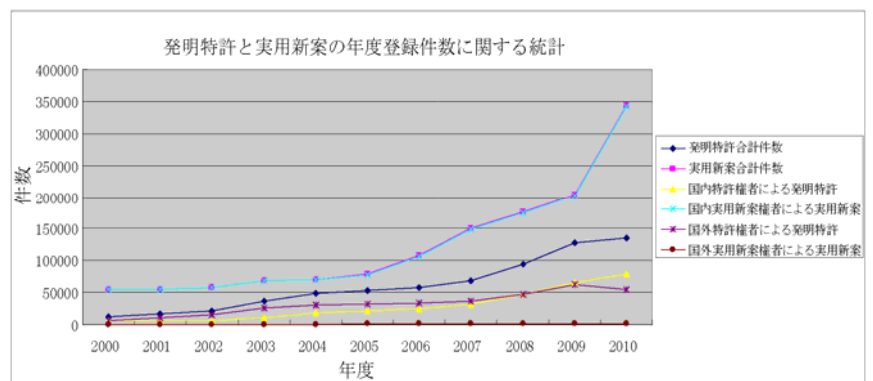
方 志煒: 私の調査によるものですが、2004年4月7日から2011年8月31日までに、23599件の登録実用新案がダブルパテントを回避するために放棄されました。同期間に585704件の発明特許が登録になり、1132612件の実用新案が登録になりました。この数から類推すると、特実併願の利用率は約2%~4%しかないと思われます。

所 長: そうですか、確かにあまり高くないようですね。しかし、その統計データからみて、登録発明特許が585704件であるのに対して、登録実用新案が1132612件あるという比較は、もっと面白いですね。ということは、中国の地において、実用新案は発明特許よりも活力があるということではないでしょうか。

方 志煒: はい、確かにそのように思われます。まず、SIPOによる統計データ (<http://www.sipo.gov.cn/tjxx>) に基づいて作成した2000年以降の発明特許と実用新案の年度登録件数統計図を御覧ください。

この図から分かるように、中国では、実用新案の登録件数は非常に多く、殆ど毎年特許発明の登録件数の約2倍となっています。また、実用新案権者はほとんど中国国内の者であるのに対して、発明特許権者は国内外それぞれ約半数を占めています。

したがって、実用新案の保護対象は限られていますが、国内出願人は、非常に多くの実用新案を出願しています。具体的にいえば、2010年だけで342258件の実用新案が登録になり、2000年以降では1356207件が登録になりました。これはおそらく、実用新案の登録までの期間が短いというメリットが、短期的な効果や利益をより重視する現在の中国における経済発展の需要を満たしていることと関係があるのではないかと思います。また、なにかと近道を考えようとする中国人の



集団としての傾向と関係があるかもしれません。

ここで、ご注意いただきたいのは、実用新案の登録までの期間が短く、費用が低いというメリットを活用するとともに、実用新案権の安定性が比較的低いというデメリットをも直視しなければならないということです。このデメリットの克服手段のひとつとして、例えば、必要に応じて特実併願という形で後に取得した特許権の安定性を高めることができます。

国内出願人が実用新案を重視しているのに対して、国外出願人は、自国の実務対応の習慣をそのまま中国に導入し、中国の実用新案をあまり重視していないようです。具体的なデータを挙げてみますと、2010年の国外出願人による登録実用新案は2214件であり、国内出願人のわずか約0.65%しかありません。また、2000年から現在までの国外出願人による登録実用新案は11897件であり、国内出願人のわずか約0.87%です。

中国の地において勢いづかせる生命力、すなわち、実用新案制度を完全に無視するとしたら、出願人は受け身の立場に追い込まれてしまうおそれがあります。何と云っても、こうした大量の実用新案権は決



して眠っているわけではありませんから。事実、侵害訴訟を提起する実用新案権者は少なくありません。例えば、温州正泰がフランスのシュナイダーを訴えるという有名な特許侵害事件があります。したがって、国外出願人が中国の特許制度の特徴に応じて自社の知的財産権戦略を適宜調整すれば、例えば、中国で実用新案を出願する比率を高めることにより、実用新案を弱点にすることなく、中国市場進出の違和感のある程度緩和できるでしょう。

所 長：つまり、中国の実用新案制度は各方面の発展につれて、これからの数十年又は十数年の内になくなってしまうかどうかに関わらず、私たちは、現在又は近い将来、中国で商業活動に従事している又はしようとしているあらゆる出願人が、中国の実用新案制度を十分に理解し、重視し、そして活用できるようになることを心から望むということですね。

方 志煒：そうですね、所長、総括していただきありがとうございます。次の対談を楽しみにしています。

(このIPニュースに掲載された写真は劉 新宇個人の撮影作品です。)

責任者：代表取締役 弁護士 弁理士 魏 啓学 (Chixue WEI)

社長 弁理士 劉 新宇 (Linda LIU)

担当者：所員 張 輝 (Ashley ZHANG) 蔣 煜欣 (Yuxin JIANG)

林達劉グループ 企画室 (Business Development Department, LINDA LIU GROUP)

〒100013 中国北京市東城区北三環東路36号 北京環球貿易中心C座16階

Tel: 86-10-5825-6596 (WEI) 86-10-5825-6089 (LIU) 86-10-5825-6366 (代表)

Fax: 86-10-5957-5201 (代表)

E-mail: ipnews@lindapatent.com linda@lindapatent.com

Website: <http://www.lindaliugroup.com>