

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパライーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

**KING & WOOD
MALLESONS**
金杜法律事務所

King & Wood Malleasons 法律事務所・外国法共同事業
King & Wood Malleasons Law Offices (Foreign Law Joint Enterprise)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
丸の内二重橋ビル21 階
21F, Marunouchi Nijubashi Bldg.
3-2-3 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005, JAPAN
T +81-3-5210-6711 F +81-3-5210-6712
www.kwm.com

金杜法律事務所
特許部 馬 立栄

特実併願制度を利用した実用新案権の権利行使事例紹介 - (2020) 最高法知民終 699 号事例紹介¹ -

中国の特実併願制度は広く知られている。すなわち、専利法 9.1 および実施細則 41.2 の規定によると、同一出願人は同様の発明創造について同日に特許とともに実用新案を出願する場合、先に取得した実用新案権はまだ終了しておらず、出願人が同実用新案権の放棄を声明した場合、特許権を付与可能である。

中国の特実併願制度は、一つの発明創造に対して一つの専利権しか付与しないという制度の特例として、以下のメリットがあるため、多くの中国国内出願人に利用されている。

イ、発明特許の 20 年という長い保護期間と実用新案の早期登録の両立

製品を早く市場に出す場合、20 か月余りの実態審査期間が必要な発明特許に対して、実用新案は 6 か月～1 年で権利付与される。一旦被疑侵害品が出てきたら、実用新案権に基づいて権利行使できるし、発明特許が成立する場合、実用新案権を放棄することにより、特許の 20 年という保護期間を獲得できる。

ロ、権利付与の可能性の高まり

先行技術についての全面的な調査が行われていない場合、特許の進歩性基準を満たすかが不明である。実用新案は特許より進歩性基準が低いため、併願制度を利用することによって、実用新案の権利付与を確保できる。

ハ、製品のライフサイクルを見極めた権利維持

製品のライフサイクルを予測しがたい場合、併願制度における発明特許の審査期間が長引く傾向があるため、もし、20 年という長い保護期間が要らないと判断したら、実用新案登録後、実際の市場状況に応じて二者択一できる。

ニ、請求項を異ならせるよう補正することにより、両方の権利を維持可能

ハイテク企業の認定など税制上優遇を受けるために、保有する権利の数は多いほど有利なため、特許出願と実用新案のクレーム範囲が異なるよう補正の工夫をすれば、両方の権利を維持できる。

¹ 事例は最高人民法院知的財産裁判庭より引用

周知の通り、実用新案は実体審査を経ず登録されるため、半分以上無効とされるのではないかと思ってしまう人が少なくない。しかし、統計によると、実用新案の全部無効化率は46%ほどであった。したがって、小発明としての実用新案に関する制度を上手に利用すれば、同じ技術分野に入ろうとする競合相手を防衛する役割も期待できる。

実用新案は以上のような利点がある一方、今年の7月に最高人民法院の知的財産裁判廷に公開された併願制度を利用した実用新案権に基づいた権利行使が認められなかった事件も発生した。

すなわち、当事者は併願を提出したが、発明特許は進歩性が拒絶されたため、実用新案権に基づいた侵害への救済請求は、法院に支持されなかった。

事件の経緯：

対象実用新案権：ZL200920242493.4（発明の名称：緑化ボックス）

権利人の孫氏はLangting社が自分の権利に侵害したとして、請求項1-5に基づいて、安徽省合肥市中級人民法院（第一審法院）に提訴し、侵害の差し止めと損害賠償（権利行使のための合理的費用も含め）15万人民元（250万円ほど）を請求した。

一審判決：Langting社が権利侵害したが、係る権利は保護期間が満了したため、合理的費用と損害賠償を、計6万人民元（100万円ほど）賠償すると判決された。

Langting社は一審判決に不服したとして、最高人民法院に控訴した。

二審判決：

- 控訴人の主張：孫氏は同じ技術について発明特許と実用新案を同時に出願した。発明特許の出願はすでに権利付与の条件を満たしていないとして拒絶された。実用新案権の評価報告書も、専利件付与の条件を満たしていないと示されているため、孫氏の訴訟請求を却下すべきである。

- 最高人民法院の知的財産裁判廷の判断：一審判決を取り消し、孫氏の訴訟請求を却下した。

併願（出願時の特許請求の範囲同一）についての審査結論：

- 発明特許の出願について：

同じ技術分野の一つの引例に基づき、二回のオフィスアクションおよび拒絶査定不服審判を経て拒絶審決された。

	0A1	0A2	拒絶審決
新規性	請求項1、4-7 ×	○	
進歩性	請求項2-3 ×	新請求項1（1-4合併）およびその他の請求項 ×	×
新規性、進歩性を否定した際に、同じ技術分野の引例（一件）			

- 実用新案の出願についての初期審査結論

形式要件を満たし、直接権利付与された。

実用新案と発明特許は、進歩性において程度の差があり、その違いは、主に、技術分野と引例の数（実用新案の場合、同じ技術分野、二つの引例に制限される）に表されている。本件は、同じ分野の一つの引例に基づき、発明特許の進歩性が拒絶されたため、この進歩性基準は明らかに実用新案の進歩性基準を超えておらず、換言すれば、併願の一方である実用新案も進歩性基準を満たしていない。有効で相対的に安定する権利は、法律による保護を受ける前提であるため、本件の実用新案権は明らかに権利付与すべきではなかった。したがって、控訴審の最高人民法院の知的財産裁判廷は、実用新案権の権利行使を認めなかった。

併願における発明特許の出願が拒絶され又は補正され、実用新案が権利付与された場合、発明特許出願についての審査結論は実用新案専利権の保護に影響を与えるかは具体的な状況によって判断する必要がある。もし、同じ技術案の発明特許の新規性または同じ分野の二つの引例に基づいて進歩性が否定されたら（すなわち、実用新案の進歩性基準を超えていない）、実用新案権の権利付与の妥当性が認められない可能性が高いため、実用新案権の権利行使に不利な影響を与え得ることに注意が必要である。

なお、中国で製品を販売する際に、日本のお客様によって、抵触権利を調査したりする場合がある。もし、抵触する実用新案権が見つかったら、併願であるかどうかをまず確認し、その併願の審査経過を調査することによって、リスクをはっきりと把握できる。

以上

2021年10月21日（原稿受領）

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして 1993 年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学院を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方向的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001 年 3 月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP 訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者 130 数名、裁判官 OB、有資格者を含む弁護士 40 数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底及びリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 涉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士馬立栄

住所：東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル 21 階 〒100-0005

電話番号：+813-5218-6711(代表)

ファックス番号：+813-5218-6712

Eメール：malirong@cn.kwm.com

金杜ネットワーク所属事務所

アジア太平洋 | 欧州 | 北米 | 中東

Member firm of the King & Wood Mallesons Network
Asia Pacific | Europe | North America | Middle East