

**特実同日出願により成立した实用新型特許による権利行使
～同日特許出願が新規性及び進歩性を有さない場合の取り扱い～
中国特許判例紹介(115)**

2022年7月8日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

安徽朗渚園林緑化工程サービス有限公司
上訴人（原審被告）

孫希賢
被上訴人（原審原告）

1. 概要

中国において出願人は、発明特許出願と实用新型特許出願を同日に出願することが認められている（専利法第9条）。同日出願を利用することにより、無審査で数か月内に实用新型特許を取得し、その後審査を経て登録が認められた発明特許にボタンタッチする。これにより発明特許の審査期間中の権利の空白期間を、实用新型特許でカバーすることができる¹。

本事件では、实用新型特許の権利行使後に、発明特許出願の審査において同一請求項が新規性及び進歩性なしと判断され、このような場合に实用新型特許の権利行使が認められるか否かが争点となった。

最高人民法院は、対応発明特許出願に係る発明が明らかに新規性及び進歩性を欠く場合、实用新型特許の権利行使も認められないとの判決を下した²。

2. 背景

(1)特許の内容

孫希賢は、緑化箱と称する实用新型特許 ZL200920242493.4(493 号特許)を所有している。493 特許は 2009 年 10 月 12 日に出願され、2010 年 6 月 23 日に登録された。493 特許の請求項 1 は以下のとおりである。

¹ 第9条

同一の発明創造には一つの特許権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について实用新型特許出願と発明特許出願の両方を行っており、先に取得した实用新型特許権が消滅しておらず、かつ出願人が当該实用新型特許権を放棄するという意思表示を行った場合、発明特許権を付与することができる。

² 最高人民法院 2020 年 12 月 29 日判決 (2020) 最高法知民終 699 号

【請求項1】

緑化箱において、
包括箱体及び箱体底部の孔を含み、
箱体(1)は由壁面及び底面により構成され、
箱体(1)の底面は上に向かう凸状の孔(2)を有する。

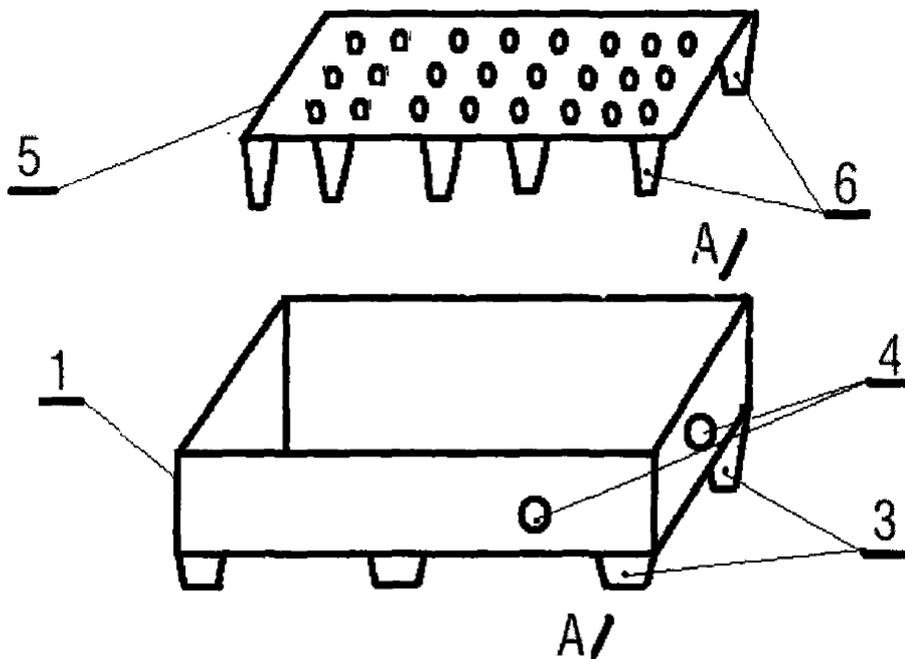
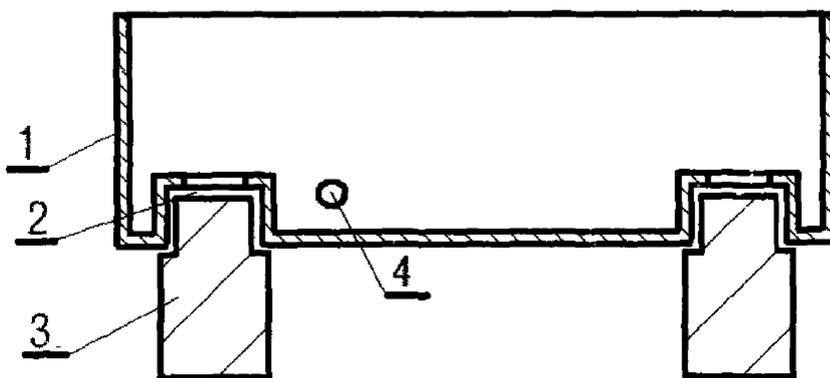


图 1



また、原告は同日に請求項の内容を同じくする発明特許出願（200910167865.6）を行っている。

(2)訴訟の経緯

原告は2019年9月、安徽朗渚園林綠化工程サービス有限公司（被告）が製造販売する被疑侵害製品が実用新型特許権を侵害するとして、安徽省合肥市中級人民法院に提訴した。中級人民法院は原告の訴えを認め、6万元(約120万円)の損害賠償金を支払うよう被告に命じる判決を下した³。

被告は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

一方、同日に出願された発明特許出願は審査において拒絶査定を受け、中級人民法院、高級人民法院、さらには最高人民法院においても新規性及び創造性なしとする判決が確定した⁴。

3.最高人民法院での争点

争点:同日特許出願が新規性及び創造性がないと判断された場合、実用新型特許の権利行使が認められるか否か

4.最高人民法院の判断

判断:新規性及び創造性を明らかに有さない場合、権利行使は認められない

専利法第11条第1項は以下の通り規定している。

第11条

発明特許権及び実用新型特許権が付与された後、本法に別段に定めがある場合を除き、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはならない。すなわち、生産経営の目的とするその特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入、又はその特許方法を使用、その特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。

特許権が法により法律保護を受けるためには、特許権が合法的に有効であり、かつ、権利が相対的に安定していることが前提である。特許権者は、その特許を実施し、かつ、法により他人が許可なくその特許技術を実施することを禁止する権利を有し、これにより発明創造に必要な激励を提供している。

しかし、明らかに、あるいは、専利法に規定する権利付与条件に符合しない可能性が極めて高い技術方案であり、かつ被疑侵害者もまた明確にこれに基づき、訴えられている行為が侵害行為を構成しないまたは侵害責任を負うべきではないと抗弁している場合に、他人の実施を依然として禁止することを支持することは、明らかに公平ではなく、

³ 安徽省合肥市中級人民法院 2020年2月24日判決 (2019)皖01民初2108号

⁴ 最高人民法院 (2019)最高法行申13533号

かつ、また専利法の立法目的に反することとなる。

同一申請人が同日にそれぞれ発明及び実用新型特許権を申請した同一技術方案に関して言えば、実用新型特許申請は実質審査を経ずに特許権を付与することができ、一方発明特許申請は、必ず実質審査を経てこそ特許権を付与されるものであるから、実務上出現する可能性のある現象は、同一技術方案が発明特許申請の審査過程において登録要件に符合しないと認定され、拒絶されるか補正され、しかし実用新型特許権申請過程において登録されるというものである。

このような状況下、発明特許申請の審査結論が実用新型特許権の保護に影響を与えるか否かは、具体的な状況に基づき分析すべきである。一般的に言えば、同一技術方案の発明特許申請が新規性を欠くとして拒絶された場合、通常は同一技術方案の実用新型特許が登録要件に符合しているかを判断する依拠とすることができ、かつ該実用新型特許が民事保護を受けるべきか否かに対し、実質的な影響を与える。

しかし、同一技術方案の発明特許申請が、創造性を有さないとして拒絶された場合、発明特許及び実用新型特許の創造性に対する要求が相違することから、異なる処理をしなければならない。一般的に言えば、同一技術方案の発明特許申請が創造性を有さない場合に、実用新型特許の登録要件の審査基準を超えるか明確でない場合、つまり技術領域、対比文献数において、実用新型特許の登録条件の審査基準と明確に異なる場合、発明特許申請の結論は、同一技術方案の実用新型特許が登録要件に依拠しているかを判断するために利用することができ、また該実用新型特許が民事保護を受けることができるか否かについて、実質的な影響を与える。

本案において、原告は同日に国家知識産権局に請求項の内容が完全に同一の実用新型特許及び発明特許申請を行い、国家知識産権局は実質審査を経て該発明特許申請の原申請文書に記載の請求項 1、4-7 は新規性を有さず、請求項 2-3 は創造性を有しないと判断し、第一回審査意見通知書を送付した。原告は第一回審査意見通知書を受け取った後原請求項 1-4 を組み合わせて新請求項 1 とした。

しかし補正後の請求項 1-4 は依然として国家知識産権局により拒絶され創造性を有しないとされた。換言すれば、国家知識産権局原審査部門は既に該発明特許申請の原申請文書に記載の請求項 2、3 は創造性を有さず、請求項 1、4、5 は新規性を有しないと認定しており、かつ第一回審査意見通知書を受け取った後、原請求項 1-4 を組み合わせ、新請求項を作成した。このことから原告もまた第一回審査意見中の原請求項 1-4 が新規性または創造性を有しないと認定を認めているといえる。

発明及び实用新型特許の創造性要求には差異が存在するが、この種の差異は主に現有技術の技術領域及び対比文献の数量に体现され、本案にて原告が対象实用新型特許技術方案の同日に提出された発明特許申請の請求項 2、3 が第一回審査意見通知書により創造性を有しないと認定された際、一つの対比文献、すなわち対比文献 2 だけが使用されており、かつ該対比文献 2 と本案实用新型特許の技術領域は同一であり、同時に該対比文献 2 もまた上述の発明特許請求項 1 が新規性を有しないとされた一つの対比文献である。

それゆえ本案は発明及び实用新型特許の創造性要求の相違を理由に、発明特許権の保護が認められない技術方案が、实用新型特許権により保護が認められるという状況には該当しない。その他、国家知識産権局がなした評価報告もまた対象实用新型特許権の効力が安定していないことを示している。

实用新型特許権侵害訴訟において、特許権者が権利侵害と主張する实用新型特許について、实用新型特許による登録保護を受けるべきではない技術方案に属することが明らか、または、その可能性が極めて高い場合、専利法が保護する“合法權益”にも属さず、法により保護を与えるべきではない。本案の上述した状況を総合的に判断すれば、対象实用新型特許の全ての請求項は新規性または創造性を有さないことが明らか、または、その可能性が極めて高く、实用新型特許が現在のところ既に有効保護期間を終えている等の要素を考慮して、対象实用新型特許は、専利法が保護する“合法權益”に属さない。それゆえ、対象实用新型特許請求項 1-5 は原告が求める保護の権利基礎とはならず、实用新型特許請求項 1-5 で提出された訴訟請求は却下されるべきである。

5. 結論

最高人民法院は、損害賠償請求を認めた一審判決を取り消した。

6. コメント

同日に出願された発明特許出願の審査結果が考慮され、対応する实用新型特許権の権利行使が認められなかった事例である。中国においては発明特許と实用新型特許の創造性のレベルに相違を設けるべく、实用新型特許の創造性判断においては、技術分野及び文献数に一定の制限を課している。

他の技術分野との組み合わせに関し、審査指南⁵は以下のとおり規定している。

「実用新型特許については一般的に、当該実用新型特許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啓示が与えられている場合、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。」

つまり原則として創造性の判断の基礎とする文献は同一技術分野の文献を用いなければならない。また審査指南では文献数についても以下の通り規定している。

「実用新案専利については、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専利の場合は、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。」

つまり原則として組み合わせる文献数は 2 つまでに制限されている。

創造性の判断においてはこのような相違があるため、発明特許出願に係る発明について創造性がないからといって直ちに実用新型特許に係る発明も創造性がないとは言えない。しかしながら、本事件では新規性がないうえ、文献も同一技術分野の一つの文献であったことから創造性も明らかに有さないとして、権利行使が認められなかったのである。

本事件は、最高人民法院が 2020 年度の典型事例の一つとして紹介しているものである。

判決日 2020 年 12 月 29 日

以上

⁵ 審査指南第 4 部分第 6 章 4.