

中国における他者特許対応の実務

本 橋 た え 子*

抄 録 近年、中国においては、特許、実用新案等の専利出願が急激に増加するとともに、専利権をはじめとする知財訴訟の件数も右肩上がりが増加し続けている。これに伴い、中国に現地法人を擁する日系企業が、特許権、実用新案権等の専利権侵害訴訟において、被告の立場に立たされるリスクも増大し、中国における他者特許への対応の重要性がさらに高まりつつある。中国における他者特許への対応は、その大枠こそ、日本や諸外国におけるそれと大きく変わることはないが、実務上、注意すべき点もいくつか存在する。そこで、本稿では、中国における他者特許対応について、特に、特許権、実用新案権を中心として、事前の対応と事後的な対応に分けて、それらを横断的に俯瞰し、それぞれの流れを説明するとともに、各対応フェーズにおける関連する法制度と実務上の留意点について説明する。

目 次

1. はじめに
2. 中国における専利出願及び権利行使の動向
3. 他者特許対応のアウトライン
4. 事前対応
 4. 1 クリアランス調査
 4. 2 検索報告
 4. 3 公衆意見
5. 事後対応
 5. 1 被警告対応
 5. 2 被提訴対応
6. おわりに

1. はじめに

近年、中国における専利¹⁾出願件数及び知財訴訟件数は、ともに、ほぼ右肩上がり推移しており、これに伴い、中国に現地法人を擁する日系企業が、特許権をはじめとする専利権侵害訴訟において、被告の立場に立たされるリスクも増大している。中国における他者特許への対応は、その大枠こそ、日本や諸外国におけるそれと大きく変わることはないが、実務上、注

意すべき点もいくつか存在する。そこで、本稿では、特に、特許権、実用新案権を中心として、筆者の実務上の経験を踏まえ、中国における他者特許への対応の概要と、各対応フェーズにおける実務上の留意点等について説明する。

2. 中国における専利出願及び権利行使の動向

中国における年間特許出願件数は、2015年に100万件の大台を突破して以降も、概ね増加傾向を示しており（図1）、2019年には減少に転

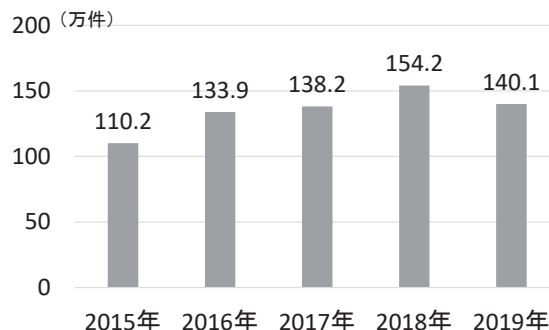


図1 中国における特許出願件数(2015年～2019年)

* 弁護士 Taeko MOTOHASHI

じたものの、それでも、米国の年間特許出願件数の2倍以上、日本の年間特許出願件数の4倍以上に当たる、年間約140万件に達し、世界一の座を維持している。

また、中国では、特許出願を上回る実用新案出願がなされており、右肩上がりに増加する傾向が続いている（図2）。

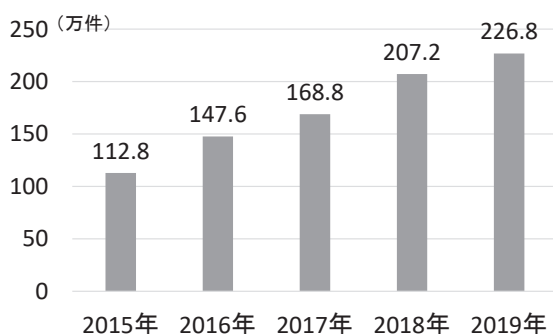


図2 中国における実用新案出願件数 (2015年～2019年)

このような出願件数の増加に連動するように、専利権侵害訴訟の件数も年々増加しており、2020年の専利権侵害訴訟の第一審受理件数は、約2万8千件に上る（図3）。

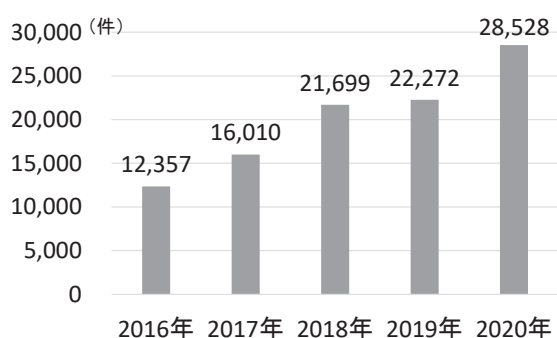


図3 中国における専利権侵害訴訟第一審受理件数 (2016年～2020年)

また、中国では、専利権侵害については、民事訴訟のほか、国家又は地方レベルの知識産権局（市場监督管理局）といった行政機関に救済を求めることができる、行政法執行の制度もあるが、かかる行政法執行の申立て件数も、同様

に増加し続けている（図4）。

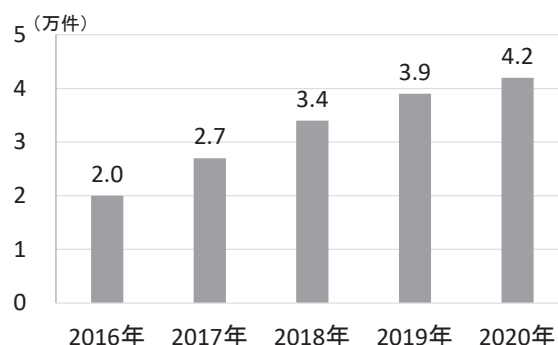


図4 中国における行政法執行申立て件数 (2016年～2020年)

このように、中国における専利権侵害に対する司法・行政救済申立ての件数が増加している背景には、中国企業の権利意識の高まりと、侵害救済に関する法制度の整備が近年、急速に進められていることが挙げられるだろう。とりわけ、2021年6月1日から施行されている、第4次改正専利法では、法定賠償²⁾の下限が1万元から3万元に、上限が100万元から500万元に、それぞれ引き上げられるとともに、いわゆる懲罰的賠償制度³⁾が導入されるなど、全体的に権利保護が強化されており、今後も、専利権侵害に対する民事訴訟や行政法執行による権利行使の増加傾向は続いていくものと思われる。

中国では、実用新案出願の件数が特許出願の件数を上回っていることは上述のとおりであるが、権利行使の場面においても、特許権と同程度に活用されているという印象を受ける。一般的には、実用新案権侵害よりも特許権侵害の方が、損害賠償額が高額になると言われるが、2018年、中国の大手家電メーカー格力電器が大手空調メーカー、オックス社を実用新案権侵害で提訴した事件においては、オックス社に対して、4,000万元の損害賠償を命じる判決が出されている⁴⁾。このように、中国では、実用新案権に基づく権利行使も積極的に行われており、特許権と同様に対策を考えておく必要がある。

3. 他者特許対応のアウトライン

中国において、特許権侵害に対して権利行使を受ける場合に備えた事前対応及び実際に権利行使を受けた場合の事後対応の概要を図5に示す。

図5に示すように、日常業務として可能な対策、すなわち、権利行使を受ける場合に備えた事前対応は、大きく、クリアランス調査（FTO⁵⁾調査）と、先使用権証拠の準備⁶⁾の2つが挙げられ、この2つの柱は、日本を含めた他の主要国における対応と概ね同じであろう。このうち、特許クリアランス調査は、他者特許権の侵害発生リスクを低減させる対策と位置付けられるのに対し、先使用権証拠の準備は、抗弁として機能する先使用権の証拠を予め準備しておくことにより、実際に他者から特許権侵害で権利行使をされた場合に、差止め、損害賠償などの権利行使による直接的な損害の発生を防止するための対策と位置付けられる。

また、実際に権利行使を受けた場合には、その態様が被侵害警告、被提訴（または行政法執行の被申立て）のいずれの場合であっても、自社実施の当該特許抵触性と当該特許の有効性の両側面から検討を行うべきであるという、対応の大枠は同じである。中国では、侵害警告を行わずにいきなり訴訟を提起することも多く、このような場合には、管轄異議申立てなどの制度を利用しつつ、非抵触性、特許無効の反論準備を行っていくことになる。

4. 事前対応

4.1 クリアランス調査

クリアランス調査とは、自社が実施しようとする技術が、他社が保有する権利に抵触しないかを調査、検討し、もし抵触する権利があれば、設計変更または無効審判によって当該特許を無効にすること等により、自社実施についての他

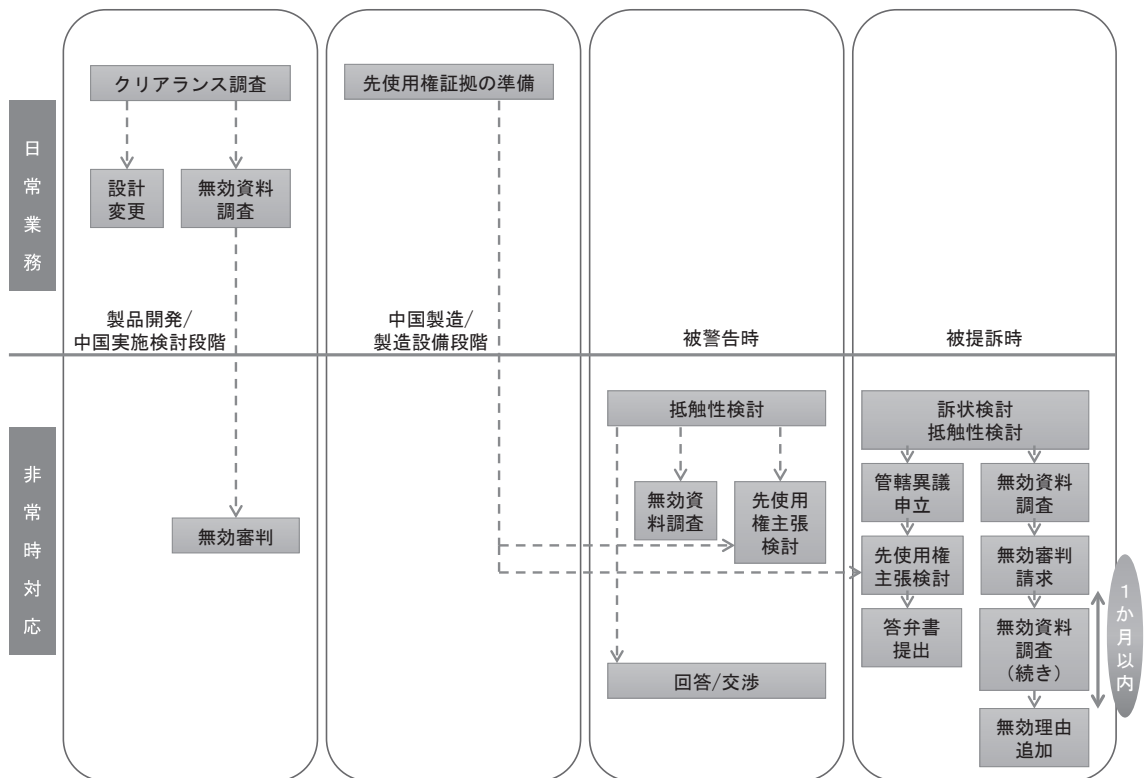


図5 他者特許に対する事前対応及び事後対応の概要

者特許侵害リスクを低減させようとするものである。したがって、中国市場も視野に入れた製品の開発や、実際に中国で製造等を行おうとする段階で実施すべきことになる。

無論、全ての製品、実施技術についてクリアランス調査を行うことは費用対コストの観点から現実的ではなく、事業上重要性の高い技術や、事前に侵害リスクがある程度予見される技術に絞って行うのが一般的である。侵害リスクが予見される技術とは、例えば、ある特定企業のみが既に実施している技術や、自社のみが実施しようとする技術であっても、その時点で新たに特許出願等を行うほど高度な技術ではないが、他方で過去に特許や実用新案が出願されているもおかしくはない技術などである。

クリアランス調査の手法は、概ね、日本や他国におけるそれと同様である。まずは対象技術内容やターゲット企業等を考慮し、キーワードとIPC(国際特許分類)を複数組み合わせた検索式を設定し、ヒットした文献から、ノイズを除去した上で、ある程度関連性が見込まれるものを独立請求項ベースで絞り込み、そこからさらに、詳細な検討を要するものについては、明細書全体の記載内容や、審査経過なども考慮して、抵触性を鑑定するというように、調査→絞り込み→詳細検討という流れが一般的であろう。

ここでの注意点としては、過去に日本の特許庁から、中国文献に付与されているIPCの精度に関する調査報告書⁷⁾が出されたこともあるように、日中両国の運用上の差異等に起因して、日本の運用を基準とした場合には、IPCが適切に付されているとは言えないケースも少なくないため、IPCはあまり細かく指定せず、サブクラスレベルの指定にとどめるのが望ましいと考えられることである。また、検索式をどのように設定するかによって、検索結果、すなわち、一次検討でスクリーニングを行う件数が変わってくるところ、法律事務所等に調査を依頼する

場合、一次検討でスクリーニングを行う母数によって金額が決まることが多いと思われるので、依頼の時点でどの程度のコストをかけるかを決めておくといよい。なお、上述のように、中国では膨大な数の特許が毎年出願されているため、例えば、一般的には出願件数の少ない化学系の分野においても、一次検討のスクリーニング母数としては、1,000件程度を目安に検索式を設定することも、筆者の経験上、少なくない。

また、技術用語については、例えば、化学系の分野において、1つの物質について、複数の中国語表現が存在するといったこともよくあるので、キーワードを絞り込みすぎないようにする必要がある。なお、当然のことながら、中国特許・実用新案のクリアランス調査においては、中国のデータベース⁸⁾を用いて、中国語で検索を行うべきである。特許情報プラットフォームでも、中韓文献翻訳・検索システムが提供されているが、機械翻訳のレベルはまだ十分とはいえない。

4. 2 検索報告

特許クリアランス調査の結果、検出された特許権や実用新案権について無効化を検討する場合、その準備段階で、無効資料調査の補助として活用できるのが、「検索報告」である。検索報告とは、国家知識産権局直下の「専利検索咨詢中心」が、対象専利の有効性等に関して、先行文献調査を行い、有効性について、法的拘束力のない見解を示した報告書であり、何人も申請することができる。報告書のイメージは、PCTのサーチレポートなどに近い。法的拘束力がないために、検索報告書で無効と判断されたからといって、無効審判で同じ先行技術文献に基づいて無効と判断される保証はないが、筆者のこれまでの経験上、検索報告の判断と審判官の判断は一致することが多いように思われ、また、外国文献も報告書に記載されていることが

よくあり、初歩的な無効資料調査としては、それなりに有用な制度と言えよう。

検索報告書のサンプルを図6に示す。

「G 相关专利文献(関連専利文献)」には、検索の結果、発見された関連文献の一覧が示される。左欄の「类型(類型)」は、文献種別であり、「X」が単独で新規性を否定し得る文献、「Y」が進歩性を否定し得る文献、「A」が参考文献である。これらのリストアップされた文献について、対象特許と対比、検討の上、対象特許の新規性、進歩性についての結論が提示される。

このように、検索報告は、無効資料調査の手段として活用することができるほか、ある特定の無効資料が既に検出されている場合には、その無効資料によって、当該他者特許を無効化できるか、いわば、無効審判のテストとして利用することも考えられる。具体的には、図7に示すように、検索報告の申請書には、備考欄が設けられており、筆者の経験上、この備考欄に無効資料と考える文献番号と、その文献との対比(創造性⁹⁾等がないと考えられる理由)を、4～5行程度で簡潔に記載しておく、その記載

を考慮して、検索及び見解の提示が行われる場合が多いように思われる。上述のように、検索報告で無効と判断されたからといって、必ずしも無効審判で同じ判断がされるとは限らないが、一応の目安となり得るほか、無効との判断が示された場合には、無効審判請求の際に、審判官の心証形成に資するべく、参考資料として提出することも考えられる。

なお、検索報告は、後述する「評価報告」とは異なる制度であり、第三者が閲覧することはできない。そこで、他者特許の無効資料調査としてのみならず、自社が権利行使をする場合の、有効性の初歩的な確認手段としての活用も考えられる。

4. 3 公衆意見

一方、クリアランス調査の結果、検出されたのが未登録の特許出願である場合、採りうる手段として考えられるのが、日本の情報提供制度に相当する「公衆意見」の制度である。公衆意見制度とは、発明特許出願の公開日から権利付与の公告日までの間に、何人も、専利法の規定

G. 相关专利文献(见附件):					
类型*	专利号/申请号	申请日	公告日/卷期号	分类号	落日夕致
X					
A					
A					
A					
A					

<p>1. 关于新颖性和/或创造性的意见:</p> <p>1. 被比外观设计新颖性和/或创造性的评述: 中华人民共和国专利法第二十三条规定: 授予专利权的外观设计, 应当不属于现有设</p>
--

図6 検索報告書の例

国家知识产权局专利检索咨询中心
检索服务委托书

一、委托方信息

委托方: 上海拥智商务咨询有限公司

联系人: [REDACTED]

汇款方名称: [REDACTED]

邮寄单位: [REDACTED]

邮寄地址: [REDACTED]

二、检索信息

检索目的(单选): 查新 无效 专题 评奖 立项 现有技术/现有设计信息
香港延期 PCT专项

国外专利文献 提供: 题录 全文
非专利文献 提供: 题录 全文

PCT专项查新检索费: 3000元(10个工作日) 加急: 共计____元, ____工作日
10000元(10个工作日) 加急: 共计____元, ____工作日

支付方式: 现金 刷卡 支票 银行汇款 邮局汇款 预付款(余额): _____

开发票名称: (仅限现金/刷卡/邮汇填写)

四、附加说明

此专利与先行外观设计专利CN [REDACTED] 相比,

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

上述几点的主要设计要素一致, 整体视觉效果没有显著差异, 因此认为, 其与该先行外观设计专利类似。

申請書の備考欄に、関連性のある文献を記載して、無効審判のテストとして利用

図7 検索報告申請書

に合致しない特許出願について、意見を提出し、かつ、理由を説明できる制度である（専利法実施細則48条参照）。審査官は、特許権の付与通知の発行までに受領した公衆意見を審査時に考慮しなければならないこととされており（審査指南第2部分第8章4.9）、出願に係る各請求項と先行技術との対比を具体的、説得的に説明できれば、当該特許出願の権利化を阻止、又は権利範囲を狭めることができる。このため、公衆意見を提出する場合には、実務上、無効審判請求書と同様に、請求項の各構成要件と先行技術文献との対比を具体的かつ詳細に説明した対比表を添付することが多いと思われる。

公衆意見の内容については特に規定されておらず、理論的には、「専利法の規定に合致しない」ことについて、広く意見を提出できることになるが、公衆意見制度は、審査官の実体審査の参考に供されるものであるから、情報提供する意

義のある専利法の根拠規定は、特許権付与の要件に係る規定に限られ、例えば、共同出願違反（専利法8条）のように、権利付与の要件とされておらず、無効理由ともならない規定¹⁰⁾違反については、基本的には、意見を提出する意義がないと考えられる。

また、公衆意見を提出する際の根拠資料についても特に規定はないが、当事者対立構造の中で、請求人に対して、対象特許に無効理由が存在すること及びその無効理由が拠って立つ証拠の真実性についての立証責任を課す無効審判と異なり、公衆から提出された意見は、あくまで審査官が行う実体審査の際に考慮されるのみであって、意見提出者が審査に直接関与できるものではないから、提出される根拠資料の真実性は、予め担保されている必要があり、そうでなければ、提出しても採用される可能性は高くないと考えられる。したがって、例えば、公然実

施に基づく新規性違反を主張しようとする場合には、少なくとも、一部は、特許文献その他の公開出版物等以外のものに基づかざるを得ないと考えられる¹¹⁾ところ、そのような公開出版物以外の根拠資料については、客観的にみて、真実性が担保されているとは通常、言い難い¹²⁾ことから、提出しても採用されるかは未知数である。公開出版物に記載されていない、自社が行った実験データ等も同様である。

特定の他者特許に対する対抗手段として、公衆意見の提出とよく比較されるのが無効審判請求であるが、いずれを選択すべきかは、基本的には、他者特許の発見のタイミングの問題であると考えられる。すなわち、発見した時点で、既に登録されていれば、無効審判請求をするしなく、他方で、発見した時点ではまだ登録されていなかった場合には、まずは、公衆意見の提出を考えるべきことになろう。もっとも、まだ登録されていない特許出願についても、あえて登録まで待つて無効審判を請求し、審査段階の補正よりも、より要件が厳しく、下位請求項の範囲でのみ認められる訂正¹³⁾に追い込むことにより、権利範囲をより狭くするという選択肢も検討の余地はある。例えば、請求項には記載されていないが、当初明細書の範囲内で補正されると先行文献との差異が解消してしまうような場合や、既に複数回の審査意見通知が出されているなど、審査が相当程度進んでいて、これから公衆意見を提出しても採用されない可能性が高い状態である場合等である。ただし、訂正をするか否か、及び、どのような訂正を行うかは、全て特許権者次第であり、シナリオどおりに訂正が行われずに、無効審判から審決取消訴訟の一審、二審まで含めると、トータルで約3～4年の歳月と、相応の代理人費用を費やした結果、特許が維持されるという可能性があることも念頭においておく必要はあり、現実的な選択肢であるとは必ずしも言い難いように思わ

れる。いずれにしても、出願段階の他者特許については、根拠となる資料と下位の従属項も含めた請求項及び明細書全体の内容との対比、自社が実施を確保したい範囲と時期などを踏まえて検討することになる。

5. 事後対応

5.1 被警告対応

中国で侵害警告を受けた場合、対応フローの大枠は、日本で侵害警告を受けた場合と大きく変わらない。具体的には、まずは警告内容、つまり、特許との抵触性を検討する。その結果、非侵害であることが明らかであれば、その旨、回答すればよく、そうでない場合には、特許の有効性や、先使用権その他の抗弁の有無の主張可否を検討する。日系企業が中国で侵害警告を行う場合、日本のプラクティスに沿って、回答期限を設定することが多いが、中国企業の場合、代理人にもよるが、特に回答期限が設定されていないことも多い。また、これも、代理人によるが、中国では、警告書の記載が簡素で、クレームチャートが添付されていないことも多く、侵害の検討に時間を要する可能性もある。心配であれば、ひとまず「日本本社と内容を検討している」旨を回答し、上記の検討を行っておくことが考えられる。

特許の有効性については、上述した検索報告書を取得しつつ、これと並行して¹⁴⁾、対応外国出願があればその引例等による無効化の可能性や、自社内で無効資料調査を行うことが考えられる。

なお、先使用権以外の抗弁として、よく利用されるのが、現有技術の抗弁（専利法67条）である。これは、被疑侵害技術が、現有技術（特許出願以前の公知技術、公然実施技術）である旨の抗弁であり、キルビー特許判決以前に日本で議論されていた、自由技術の抗弁に近い。

5. 2 被提訴対応

(1) 対応フローの概要

侵害訴訟を提起された時の対応フローの大枠は、図5に示したとおりであり、より詳細な対応フローのモデルを図8に示し、その流れは(4)にて詳述する。侵害警告を受けた後に提訴された場合であれば、抵触性や有効性についてはある程度検討済みということになるだろうが、中国では、警告を経ずにいきなり提訴することも少なくなく、この場合、特に早急な対応を要することになる。

(2) 管轄異議申立て

管轄異議申立てとは、原告が提訴した裁判所が、当該事件の管轄権を有しない旨の異議を申し立てることである。提訴裁判所が管轄権を有していても、一般に、当該管轄異議申立ての審理で、二審まで含めると、約3か月から半年ほ

どは本案訴訟の審理がストップするので、中国の特許権侵害訴訟では、被告の時間稼ぎとして極めてよく利用される制度である。管轄異議申立ては、答弁書提出期間内（訴状副本受領から15日以内）に行わなければならない（民事訴訟法127条）ため、提訴を受けてまず一番に対応すべきは、管轄異議の申し立て、ということになる。

そして、この間を利用して、非侵害の反論または先使用权その他の抗弁事由の有無、無効資料調査等を行う。

管轄異議申立ての流れは概略、以下のとおりである。

①侵害訴訟が提起された裁判所に対し、答弁書提出期間内に管轄異議申立書を提出する。申立ての理由は、当該受訴裁判所が管轄権を有していることが明らかであっても、何らかの理由をつけて管轄権を有していないことを主張する必要があり、例えば、被告所在地と異なる市の裁

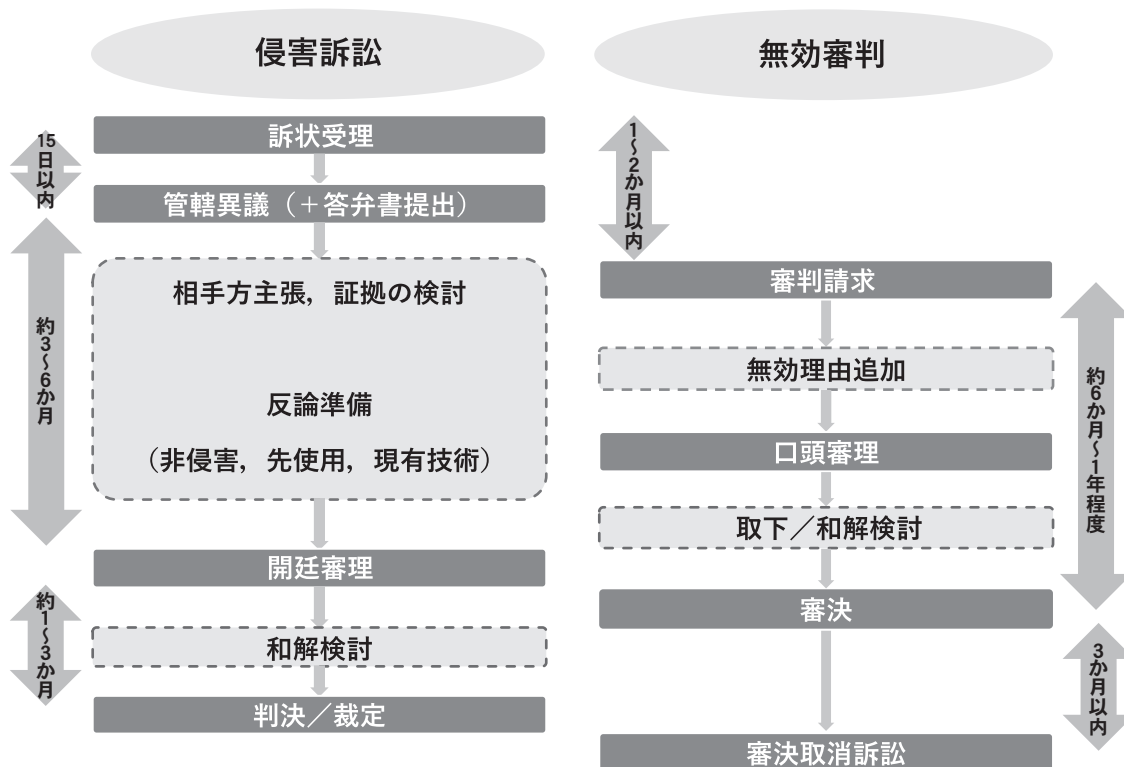


図8 被提訴時の対応フローモデル

判所に提訴された場合には、所在する市の裁判所が管轄権を有する旨、また、日系企業が所在するような都市であれば、同じ市内にも複数の裁判所が存在することが多いことから、他の地区の裁判所が管轄権を有する旨、主張してもよい。なお、ソニーモバイル（中国）が、標準必須特許権侵害を理由に中国企業に提訴されたケース¹⁵⁾では、同社が所在する北京知識産権法院に提訴され、北京知識産権法院が管轄権を有することは明らかであるところ、同社は、被疑侵害品の製造を委託した企業の所在地である、山東省烟台市の裁判所が管轄権を有する旨、主張している。

②申立て後は、裁判所によって対応が異なるが、決定を待つのみとなることが多いと思われる。

③一審裁判所にて、申立てを却下された場合、1級上の裁判所に上訴が可能である。上訴は、裁定の送達日から10日以内に行う必要がある（民事訴訟法164条）が、上訴の起算日は裁定书送達日であるところ、裁定から送達までさらに時間を要することが多く、この時点で申立てから1～1.5か月は経過していることが多い。

上訴後の審理も、当該裁判所によって対応が異なるが、一審同様、決定を待つだけの場合が多いと思われる。この場合でも、上訴から裁定まで2か月ほど要することが多く、一審とあわせて申立てから3～4か月は、管轄異議の審理によって、侵害訴訟の審理がストップすることとなる。管轄異議申立ての却下が二審判決を以て確定すると、裁判所は改めて少なくとも30日間の立証期間を設定しなければならないこととされており（最高人民法院による「民事訴訟証拠に関する若干の規定」における立証期限に関する規定の通知）、これによって、実質的に、被告の証拠提出期限は、管轄異議申立てから3～6か月ほど延期されることになる。

（3）無効審判

1) 訴訟と無効審判との関係

中国では、日本と異なり、特許権侵害訴訟で無効の抗弁を主張することは認められておらず、無効審判の請求は、被告の重要な防御手段となる。司法解釈では、実用新案権と意匠権については、被告が訴訟の中止を請求する場合には、答弁書提出期間内に無効審判を請求すべき旨、規定されている（法釈[2020]19号4条2項）。一方、特許権についての規定はないが、筆者の経験では、答弁書提出期間を過ぎて無効審判が請求された場合でも、予定通り開催された開廷審理後、無効審判の審決を待ってから判決が出されることが多い。このため、結果として、無効審判の提起が判決までの時間稼ぎになることは多くなるので、これを利用して、例えば、原告と和解交渉を行うことも考えられよう。なお、無効審判を請求する際、受領した訴状の写しを添付することで、無効審判の審理が早まるとも言われている。

中国では、無効審判の請求後1か月間は、無効理由を追加することができ、まずは記載要件違反や、対応外国OAに基づいて簡単に主張可能な無効理由によって無効審判を請求し、その後1か月の期間を利用して、追加で無効資料調査を行うことが考えられる。

無効審判で無効審決が出された場合には、たとえ特許権者が審決取消訴訟を提起しても、その確定を待たずに侵害訴訟が却下されることがほとんどである。

なお、上述のように、中国では侵害訴訟における無効の抗弁が認められていないが、最高人民法院は、（2019）最高法民再136号において、専利権者が出願前に自ら公開した意匠は、権利が付与されるべきでなく、専利法が保護する「合法的權益」に明らかに該当しないため、裁判所は、侵害訴訟において保護すべきでない旨、判示している。この事件では、原告が出願前に展

示会に登録意匠に係る物品を出展していたが、被告が別途請求した無効審判は、再審段階ではまだ審決が出ていなかった等の事情があった。最高人民法院は、被告が主張した現有意匠の抗弁を認めた上で、さらに、「専利権者は法に基づき、他者が許可なくその専利技術を実施することを禁止することができ、これにより発明創造を奨励する。しかし、明らかに専利法の規定する授權要件に反し、現有技術である技術方案又は意匠についてまで、他者の実施を禁止すれば、明らかに公平を失し、専利法の立法目的にも悖る。」と判示し、意匠だけでなく、特許等にも本判決の射程が及ぶことを示唆した。本件では、権利者自らが出願前に意匠を公開していたという、事件の特殊性があるものの、明らかに現有技術であるという、明らかな無効理由を有する専利については、公平等の観点から権利行使を制限すべき、というロジックの要旨は、日本における無効の抗弁制度の契機となったキルビー特許事件（最判H12.4.11）を彷彿とさせるものであり、中国でも議論されている無効の抗弁の導入の布石となるか、という観点からも興味深い。

なお、近年、無効審判の口頭審理と行政法執行又は民事訴訟の弁論期日を、同一場所で、同日に引き続いて行い、かつ、無効審判の審判官と裁判官又は行政法執行の審理担当官が相互に審理を傍聴する、「連合審理」が試みられるようになった。かかる連合審理は、審理の効率化、迅速化に加えて、特に、侵害訴訟で現有技術の抗弁が提出されている場合等、侵害訴訟の争点が無効審判の争点と重複する場合に、判断の統一性の観点からも評価されているようであるが、現時点でこのような連合審理が行われるケースは、ごくわずかに限られている。

2) 無効化率

中国では、実用新案権に対しては、無効資料として組み合わせることができる資料が原則と

して2件までであること、また、創造性（進歩性）の判断基準が特許よりも低く設定されていることから、一般に、実用新案権を無効化することは難しいと言われることが多いが、実際のデータを見てみると、そうとも言い切れない。2020年に下された、特許権・実用新案権に対する無効審判の審決は合計2,728件であり、その内訳は、特許権が926件、実用新案権が1,802件である。それぞれの無効化率を見ると、全部無効とされた特許権は約31%、全部無効とされた実用新案権は約47%であり、特に、実用新案権は、一部無効を含めると約70%が無効とされている¹⁶⁾。特許権と実用新案権について、一部無効を含めた無効化率は、近年、2割前後で推移している日本¹⁷⁾と比べて、無効化率の高さが際立っている。

3) 「最高人民法院による専利の権利付与・権利確定の行政事件の審理における若干の問題に関する規定（一）」について

ところで、中国でも、拒絶査定不服審判や無効審判の審決に対しては、裁判所に審決取消訴訟を提起することが可能であるが、かかる専利権の行政訴訟の審理に関して、2020年9月に新たな司法解釈「最高人民法院による専利の権利付与・権利確定の行政事件の審理における若干の問題に関する規定（一）」（法釈[2020]8号）が公布され、同月より施行されている。専利権をめぐる行政訴訟に関して司法解釈が公布されるのは今回が初めてであり、本司法解釈では、例えば、訴訟段階で、出願人又は専利権者が新たに提出した証拠は、基本的に審査されるのに対し、無効審判請求人が訴訟段階で新たに提出した証拠は、列挙された例外事由¹⁸⁾を除き、基本的に審査されない旨の規定（29条、30条）等、審決取消訴訟段階での審理に特有の規定が設けられているほか、拒絶又は無効の実体的審理におけるいくつかの争点についての具体的な判断基準も示されている。

その中には、現行審査指南の内容と重複し、あえて規定する必要のないように思われる規定も含まれており、例えば、サポート要件（専利法26条4項）について、当業者が明細書及び図面を読んで、出願日において、請求項が限定する技術方案を獲得または合理的に概括できない場合には、人民法院はサポート要件違反と認定すべき旨、規定されている（8条）が、これは、現行審査指南の規定（第2部分第2章3.2.1）の内容と概ね一致している。その一方で、本司法解釈には、現行審査指南の規定を詳細化した規定も含まれており、例えば、「実験データの真実性について争いがある場合、実験データを提出した当事者が、実験データの出所及び形成過程を証明しなければならない。人民法院は、実験責任者に召喚通知を行い、実験材料、ステップ、条件、環境又はパラメータ及び実験を行った人員、機関等について説明させることができる。」旨の規定が設けられている（11条）。

さらに、本司法解釈には、現行審査指南にはない規定も含まれており、例えば、第4次改正専利法では、「専利出願と専利権の行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。」旨の規定が新設されたが（20条）、この規定に呼応するように、本司法解釈には、現行審査指南にはない、「専利権者が信義誠実の原則に違反し、明細書及び図面中の具体的な実施例、技術的効果及びデータ、図表等の関連技術内容を虚構で作成し又は捏造したことを証明する証拠を当事者が有し、かつ、これに基づき、関連する請求項が専利法の関連規定¹⁹⁾に違反することを主張する場合には、人民法院はこれを支持する。」旨の規定が設けられている（5条）。本司法解釈は、あくまで審決取消訴訟の段階で、裁判所における審理に適用されるものではあるが、その前提となる無効審判の審理にも影響を及ぼすことになるものと思われる。

（4）現地法人が提訴された場合の具体的対応

中国特許権侵害訴訟においては、非侵害の反論を除くと、上述した管轄異議申立と無効審判が被告の防御手段の2本柱となり、ほぼこれに尽きると言っても過言ではない。上述のように、管轄異議申立てによって3～6か月は審理が中断し、実質的に被告の証拠提出期限も延長されるため、まず何よりも管轄異議を申し立てて準備期間を確保することが重要である。答弁書の提出も管轄異議と同様、訴状受領から15日以内に行わなければならないと規定されているが、答弁書を提出しなくても審理に影響はなく（民事訴訟法125条2項）、また、実際に提出しない中国企業も多い。したがって、例えば、春節直前に訴状を受領した場合など、答弁書提出期間が極めて限られる場合には、最低限、代理人の選任と管轄異議申立て（場合によっては申立て内容を代理人に一任）だけでも行っておくと良い。

管轄異議申立てを行った場合、次にすべきことは、相手方の主張、証拠の検討、反論準備と、無効審判の請求である。（3）1）にて説明したとおり、無効審判は、請求後1か月以内に無効理由を追加することができるので、まずひと通りの無効資料調査、対象特許の対応外国出願OA確認等を行った上で、記載要件違反などと合わせて無効審判を請求し、その後、さらに補充調査を行って、無効理由の追加を検討すると良い。判決のタイミングと無効審判のタイミングを考慮すると、訴状を受領してから1～2か月内には無効審判請求を行っておきたいところである。

侵害訴訟のラインで、優先的に行うべきは、証拠の収集である。特に、先使用権、現有技術の抗弁といった抗弁権については、被告に立証責任があるため、非侵害の主張と違って、必ず証拠を提出しなければならない。しかも、先使用権にしても、現有技術の抗弁にしても、特許権侵害訴訟における抗弁事由は、いずれも、原

告の特許出願時よりも前に形成された証拠が必要となる上、先使用権の場合、大量の資料を社内関係各所から収集しなければならず、かなり時間を要することが予想されるので、早期に収集を開始すべきである。この観点からも、日常業務として、先使用権主張のための証拠を整理して収集しておくことの重要性が分かる。その他、侵害訴訟のラインでは、当然、非侵害主張も重要となるが、中国訴訟の場合、まず検討すべきは、原告が提出した証拠の証拠能力である。中国訴訟では、証拠能力が厳格に判断され、日本の訴訟では通常、証拠能力が争われることのないウェブページ等についても、公証認証が必要となるなど、証拠能力が容易に認められず、技術分野を問わず、多くのケースで原告の提出した証拠の証拠能力が争われ、実際に裁判所に採用されないケースも多い。また、化学系であれば、原告は、公証購入した製品の分析を社内で行った結果や、鑑定資格を有する鑑定機構²⁰⁾で私的に鑑定を行った結果を証拠として提出することが多いと思われるが、こうした場合、原告の提出した証拠に異議を述べて、司法鑑定を申請することが考えられる。司法鑑定の申請が認められれば、さらに審理判断に時間を要することになる。なお、その間に進行中の無効審判の審決が出ることもあり得るが、無効審決が出された場合には、その旨、速やかに裁判所に通知すべきである。

管轄異議を申し立てた場合、改めて立証期間が設定され、この立証期間内に提出できる証拠は全て提出した方がよいことはもちろんであるが、中国訴訟では、この立証期間を過ぎて開廷審理期日当日に証拠が提出され、裁判所がこれを認めることも珍しくない。したがって、やむを得ず立証期間を過ぎてしまった場合でも、有用な証拠はできる限り開廷審理には提出すべきである。

開廷審理期日は、よほど複雑な事件を除き、

通常は、1～2回開かれて結審となるケースが多い。しかも、侵害論→損害論という段階的な審理がなされる日本と異なり、1回の期日にこれをまとめて行うことも多く、1回の期日の対応で裁判官の心証が決まってしまうことも少なくない。したがって、開廷審理には十分な準備を整えて臨むべきである。期日から裁判官の心証を量ることができるケースは必ずしも多くなく、侵害訴訟における双方当事者の証拠状況と無効審判の進行状況に応じて、柔軟に和解などを検討していくべきである。

(5) 評価報告

評価報告とは、中国において、実質的に無審査で権利が付与される実用新案権と意匠権についての有効性の評価を国家知識産権局の審査官が行い、発行される「評価報告書」を、権利の安定性の一応の証明として活用しようとする制度である。具体的には、実用新案権及び意匠権について、人民法院等は、提訴等を行った専利権者に対して、評価報告書の提示を求められることができるとされているほか（専利法66条2項）、第4次改正後の専利法で導入された開放許諾制度を利用しようとする実用新案権者、意匠権者は、評価報告書の提出が義務付けられている（同法50条1項）。権利の安定性の「一応の」証明と位置付けられるのは、このように、訴訟等の公的機関を利用した権利行使の場面において、実質的に有効性の初歩的な証拠として機能しているからであるが、侵害訴訟において無効の抗弁が認められず、無効論については、行政機関である知識産権局の審決によって確定すべきものであることが現行法の建前となっている以上は、侵害訴訟において、原告が評価報告書を提出していないこと、また、評価報告書の内容が否定的であることのみをもって、侵害訴訟を棄却または却下することはできないと考えられる。この点、最高人民法院の判例（2020）最高

法知民終第1294号でも、評価報告書の提出は提訴要件ではなく、事件を受理すべきか否かの根拠とできず、たとえ報告書の有効性評価が否定的であっても、無効審決を受けない限り有効な状態にある旨、判示されている。

なお、第4次改正専利法では、従前の専利権者及び利害関係人²¹⁾に加えて、「被疑侵害者」も、評価報告書を自主的に提出することができることとなった(66条2項)。これに関連して、2021年8月に公表された専利審査指南改正草案(意見募集稿)では、「被疑侵害者となる可能性がある」「潜在的被疑侵害者」も、警告書等を証明文書として提出することで、評価報告書を請求することができる旨、規定されている。この点は、専利審査指南の正式公布を待つ必要があるが、上述の判例では、「評価報告書が、人民法院が侵害訴訟を中止すべきか否かを考慮する重要な証拠である」とも述べており、少なくとも、実際に実用新案権又は意匠権に基づき提訴等をされ、権利者が評価報告書を提出していない場合には、無効審判の準備を進めると同時に、速やかに、評価報告書の申請を行うべきである。自ら請求を行うことのメリットとしては、評価報告書の内容が肯定的であった場合に、訂正の請求のチャンスが与えられることが挙げられよう²²⁾。

6. おわりに

以上、本稿では、中国における他者特許権・実用新案権への対応方法について、事前対応と事後対応とに分けて、それぞれの流れを、関連する法制度の紹介とあわせて具体的に説明した。本稿が、今後、中国において、他者の特許権・実用新案権への備えを進める日系企業の参考となれば幸いである。

注 記

1) 中国では、日本の特許権に相当する発明専利権

のほか、実用新案権に相当する実用新型専利権、及び意匠権に相当する外観設計専利権の3つの権利をまとめて「専利権」と称する。本稿では、「発明専利権」を「特許権」と、「実用新型専利権」を「実用新案権」という。2章にて述べるように、中国では、他者特許権のほか、実用新案権に対する対応も同時に考えるべきであるが、本稿では、便宜上、他者の特許権及び実用新案権を、単に「他者特許」と称する。

- 2) 専利法71条2項。裁判所が専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、法定された下限額と上限額の間で金額を決定する、損害額の認定手法。
- 3) 専利法71条1項。故意に専利権を侵害し、情状が深刻である場合、裁判所は、賠償金額を1倍から5倍の範囲で倍加することができる。
- 4) その後、二審でも一審判決は維持され、オックス社からは執行異議が申し立てられたが、2020年3月に異議申立ては却下された。
- 5) Freedom To Operate
- 6) 中国における先使用権の証拠の収集については、知財管理2020年3月号掲載の拙稿(「中国知財訴訟における証拠収集の実務－特許権侵害訴訟を中心に－」)を参照されたい。
- 7) 「中国特許文献に付与されている国際特許分類情報の精度に関する調査」
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/china_patent_precision/gaiyou.pdf
- 8) 専利情報サービスプラットフォーム(search.cnipr.com)等。
- 9) 進歩性に相当する特許要件。
- 10) 中国では、共同出願違反は無効理由とならない(専利法実施細則65条参照)。
- 11) 公然実施立証については、前掲注6)を参照されたい。
- 12) 中国では、証拠の偽造等の問題が多いことから、訴訟でも無効審判でも、一般的に、証拠の真実性は日本よりも厳しく判断される。
- 13) 可能な訂正は、請求項の削除、技術方案の削除、請求項の更なる限定、明らかな誤りの訂正であり、「請求項の更なる限定」とは、他の請求項中に記載された1又は複数の技術的特徴を補充することである。
- 14) 検索報告書は、申請から2週間程度で送付される。
- 15) 北京知識産権法院(2015)京知民初字第1194号

- 16) データは、IPRdaily「2020年中国専利無効審決統計分析」を参照した。
- 17) 「審判の動向」
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/index/shinpan-doko.pdf
- 18) 例えば、無効審判で既に主張した公知常識であることを証明する場合等である。
- 19) 最高人民法院の記者会見によると、本司法解釈公布当時は、主に、専利法26条3項（実施可能要件）が想定されていたようである。
- 20) なお、司法部弁公庁が2018年12月5日に発布した「司法鑑定人と司法鑑定機構の登記業務を法に基づき厳格に行うことに関する通知」及び2020年3月25日に発布した「司法鑑定機構及び鑑定人の整理整頓業務の実施に関する司法部弁公庁の通知」により、知的財産権にかかる鑑定業務に従事する司法鑑定機構及び鑑定人は登記を抹消することとなったが、従前、登記を有していた機構が行った鑑定については、実務上、それなりの証明力を有するものとして尊重される傾向があるように思われる。
- 21) 利害関係人とは、単独で訴訟や行政法執行を申し立てることができる、ライセンサーなどを指す（審査指南第5部分第10章2.2）。
- 22) 請求人は、評価報告書を受領してから2か月以内に、その内容について意見陳述書を提出し、訂正を請求することができる（審査指南第5部分第10章6.2）。
- (URL参照日は全て2021年8月31日)
- (原稿受領日 2021年8月1日)

