

シュナイダー事件から中国実用新案制度を考える

2009年1月

弁理士 加藤 真司

2007年9月29日、中国浙江省の温州市中級法院は、フランスのシュナイダーエレクトリック社の中国合弁企業であるシュナイダー（天津）社に対して、同社が浙江省温州市の正泰集団の実用新案権を侵害したとして、3.3億元（約43億円）の損害賠償を命じる判決をした¹。この事件は、正泰集団がいわゆる「小発明」に係る実用新案権によって前代未聞の多額の損害賠償請求を認められたことから注目を集めた。実用新案権は、一般的には、簡単な考案に対して与えられる権利であり、実体審査を経ず権利の安定性が低いことから、とかく軽視されがちである。しかし、実用新案権も独占権である以上、それを侵害すれば相応の法律上の責任を負わなければならない。このシュナイダー事件は中国へ進出している日本企業に警鐘を鳴らすものである。本稿では、中国の実用新案制度について「攻め」と「守り」の観点から考えてみる。

1. 中国における実用新案制度の利用状況

下の表は、2008年1月から11月までの中国における特許出願及び実用新案出願の統計である。

中国：特実出願件数（2008年1月～11月）

		特実合計	発明	実用新案
国内外 合計	小計	450,910	255,887	195,023
	職務	298,891	206,937	91,954
	非職務	152,019	48,950	103,069
国内	小計	361,511	167,990	193,521
	職務	212,072	121,331	90,741
	非職務	149,439	46,659	102,780
国外	小計	89,399	87,897	1,502
	職務	86,819	85,606	1,213
	非職務	2,580	2,291	289

中国国内の出願人は、約16.8万件の特許出願に対して約19.4万件（特実合計の53.5%）の実用新案を出願している。これに対して、外国出願人は、約8.8万件の特許出願に対して約1,500件（特実合計の1.7%）の実用新案を出願しているのみである。実用新案出願全体における内外出願人の割合でいうと、外国出願人の出願件数は2%に満たない。また、中国国内の出願人による実用新案出願については、非職務（個人）の出願が半数以上を占めるといふ点も注目に値する。

2. 実用新案制度の日中比較

¹ 現在、控訴審が係属中である。

	中国	日本	比較	
保護対象	製品の形状、構造又はそれらの組合せについての実用に適した新たな技術案	物品の形状、構造又は組合せに係る考案	【ほぼ同一】	
保護期間	出願日から10年をもって終了	出願日から10年をもって終了	【同一】	
補正	時期的要件	自発補正は出願から2ヶ月以内に可能 基礎的要件審査において拒絶理由通知書を受けた場合は、当該通知書に対する補正が可能	自発補正は出願から1ヶ月以内に可能 基礎的要件審査において補正指令を受けた場合は補正可能	【ほぼ同一】
	内容的制限	新規事項追加禁止	新規事項追加禁止	【同一】
特実間の出願変更	なし	あり	【相違】	
実用新案登録に基づく特許出願制度	なし	あり	【相違】	
審査	出願書類の様式、出願人の主体的要件、公序良俗、権利を受けることができない考案、単一性、補正要件、保護対象、先願、記載要件（サポート要件、明細書の開示要件、必須構成要件、明瞭性要件を含む）の明らかな違反 ²	保護対象、公序良俗、請求の範囲の記載様式不備、明細書や請求の範囲の明らかな記載不備	【相違】 中国のほうが日本より審査範囲が広い。	

² これらの要件に「明らかに」違反しているかが審査される。従って、例えば先願の要件について先願特許の調査を積極的に行うことはない。

	進歩性要件	(特許) <u>際立った実質的特徴及び顕著な進歩</u> を有すること (実用新案) 実質的な特徴及び進歩を有すること	(特許) 当業者が先行技術に基づいて容易に発明できないこと (実用新案) 当業者が先行技術に基づいて <u>きわめて容易に考案</u> できないこと	【同一】 (但し実質的には相違) 日中いずれも、条文上は特許に対して実用新案の進歩性レベルを低く設定している ³ 。
技術 評価 書 制度	請求主体	実用新案権者のみが請求可能	何人も請求可能	【相違】
	請求時期	授權決定公告後に請求可能	出願段階でも請求可能	【相違】
	評価事項	文献公知による新規性(拡大先願を含む)及び進歩性。	文献公知による新規性及び進歩性、拡大先願、先願。	【ほぼ同一】
	第三者による結果の閲覧	不可	可	【相違】
	請求があったことの公表	なし	あり	【相違】
	権利行使の際の評価書提示義務	実用新案権について侵害訴訟を提起する場合は、評価書を提出しなければならない。	評価書を提示して警告した後でなければ権利行使不可。	【相違】 日本では、まず評価書を提示した警告が権利行使の要件となっているが、中国では警告は義務ではない。

³ 日本では、特許と実用新案とでは条文上は進歩性のレベルが異なるが、審査基準等では特実の進歩性判断に特に明確な差は規定されていない。これに対して、中国では、審査指南において、先行技術の組合せにより進歩性を否定する場合、実用新案については同一の技術分野の先行技術しか考慮せず、また、一般的には3件以上の先行技術の組合せによって進歩性が否定されることはないことが規定されている(但し、単純な寄せ集めに対しては3件以上の先行技術で進歩性を否定できる)(審査指南第四部第六章第4節)。

	権利行使後に実用新案権が無効となった場合において、権利者が悪意で他人に損害を与えたときは賠償責任が生じる。	権利行使後に実用新案権が無効となった場合は、権利者が自己の無過失を立証しない限り損害賠償責任が生じる。	【相違】 中国では、権利者が自己の権利が無効であることを知っていた等の事情がない限り損害賠償責任は生じず、日本よりも権利者の責任は軽い。
	侵害訴訟の中止	被告が答弁書提出期間内に無効審判を請求したときは、侵害訴訟は原則として中止される。但し、評価書で新規性及び進歩性を否定する文献が発見されなかった場合等には中止しなくてもよい。	必要があると認める場合は訴訟手続を中止できる。 【相違】 評価書で新規性や進歩性が否定されていない場合には、侵害訴訟が中止される可能性は低いという点では日中共通。
訂正	時期的要件	無効審判の審理中に限られる。	実用新案権取得後、最初の技術評価書の送達日から2ヵ月を経過するか、又は無効審判の最初の答弁書提出期間を経過するまではいつでも可能。 【相違】 日本のほうが訂正機会が多い。
	内容的制限	訂正の対象は請求の範囲に限られる。一般的には、請求項の削除若しくは併合、又は技術案の削除に限られる。	訂正の対象は、請求の範囲に限られない。訂正の目的は請求の範囲の減縮、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明に限られる。 【相違】 H16改正によって日本の訂正許容範囲が拡大されたことから、中国の訂正許容範囲は日本より狭くなっている。

3. 中国国内権利者の実用新案権に対する注意点～“守り”

シュナイダー判決が出されて、少なからぬ中国企業が自社の特許戦略を見直し、あるいは今まで特許や実用新案を出願していなかった企業も出願を考えるきっかけとなったものと思われる。また、実用新案権であっても多額の損害賠償が認められると認識した中国企業も少なくないはずである。

中国は1978年に改革開放政策を開始し、2001年にはWTOに加盟した。改革開放政策の開始以来、政府は国内企業に対して外国企業との合併を奨励し、外国からの技術導入を促した。改革開放が30年目を迎えた2008年、中国政府は『国家知的財産権戦略綱要』を公布し、「イノベーション型国家を建設する」という目標を掲げた。中国企業

が自らの知的財産を創出することを促す政策である。日本企業が中国企業に実用新案権侵害で訴えられるリスクは確実に高まっているといえる。具体的には、以下のようなリスクが潜んでいると思われる。

(1) 実用新案権の無効可能性

一般的には、実用新案は実体審査を経ずに権利が付与されることから権利の安定性が低いと言われる。一説には、中国の90%の実用新案権は無効理由を含んでいるとも言われている。このような言い方は、実用新案権を全体としてみた場合の無効になる件数の割合を述べているのであって、すべての実用新案権が90%の確率で無効になるというわけではないことに注意しなければならない。即ち、無効にできない実用新案権が10%は存在するということである。しかも、中国では審査指南において実用新案に対する進歩性の基準が明らかに特許の進歩性基準よりも低く設定されている。これは、実用新案権に対して進歩性欠如を理由として無効審判を請求した場合に、特許権の場合と比べて無効にしにくいということを意味している。

(2) 侵害訴訟の中止⁴

実用新案権の侵害訴訟において被告が答弁書提出期間内に無効審判を請求すると訴訟手続は原則として中止される。しかしながら、中国では、日本のように提訴前の評価書を提示した警告が義務となっていないことから、実用新案権者は侵害者を警告なしに直接訴えることができる。この場合にも、実用新案権者は提訴の際に裁判所に評価書を提出しなければならないが、実用新案権者が評価書を提出して提訴する場合は、評価書の結果が肯定的であることが多いと考えられる。評価書の結果が肯定的である場合には、答弁書提出期間内に無効審判が請求されたとしても裁判所は上記原則の例外として侵害訴訟を中止しなくてよい。この場合には、被告はいきなり侵害訴訟を提起されたうえ、答弁書提出期間(外国人の場合は訴状送達日から30日以内)という限られた期間内に無効審判を請求し、かつ実用新案権が無効になる可能性が高いと裁判所に認められる無効理由及び証拠を提出しなければ⁵、侵害訴訟を中止できない。

(3) 損害賠償額

シュナイダー事件では、3.3億元(約43億円)の賠償額を認定するに際して、実用新案が「小発明」に係るものであることが考慮されなかった。これは、「小発明」に係る実用新案であっても、また、当該製品の売り上げに対する当該実用新案の貢献度が低くても、「侵害者が侵害によって得た利益に従って」⁶賠償額を決定することができることを意味する。些細な改良に係る実用新案であっても、侵害の代償は小さくはない。

(4) 個人の実用新案権

中国では、会社の社長などが個人の名義で当該会社の技術に関する出願をして権利を保有しているケースもある。よって、侵害回避の調査の際には、競業中国企業の権利を調査するだけでは足りない場合もある。

(5) 中国企業による改良技術の出願

日本企業の技術を改良した考案について中国企業が出願するということも想定される。このこと自体は特許法が予定しているものであり、そのために出願内容を公開するという制度が採用されていることは世界各国の特許制度で共通する。日本企業が「この程度の改良は進歩性がないだろう」と自社技術の改良について出願をしなかった結果、中国企業が

⁴ 『最高人民法院の特許紛争案件の審理に適用する法律の問題についての若干の規定』第8条及び第9条を参照

⁵ 審判請求から1ヶ月以内に無効理由及び証拠を補充することができるが、それでも訴状の送達から2ヶ月以内に無効資料を準備しなければならない。

⁶ 『最高人民法院の特許紛争事件の審理に適用する法律の問題についての若干の規定』第20条第1項

その日本企業の技術の改良について実用新案出願をしていて、日本企業が当該改良技術を実施した場合に中国企業に権利侵害として訴えられるということが想定される。シュナイダー事件はまさにこの構図である。訴えられた後になって「そんな些細な改良に権利を認めるべきではない」と主張しても、進歩性欠如を理由として実用新案権を無効にすることが容易でないことは上述のとおりである。

上記のようなリスクを想定した対応策としては、やはりより多くの中国出願をしておくということになる。少なくとも侵害として訴えられた際にカウンタで出せる権利を確保しておく必要がある。多額の賠償を命じられたシュナイダー社は訴訟の対象となった製品について中国で10数件の出願しかしていなかったのに対して、正泰集団は年間100件以上の中国出願をしていたといわれている。

4. 中国実用新案制度の活用～“攻め”

(1) 利用価値

日本では、平成16年法改正によって実用新案制度の利用価値が高まった。中国では依然として実用新案には様々な制限がある。しかしながら、中国の実用新案制度はもともと特許制度との比較において日本よりはデメリットが少ないといえる。例えば、中国では実用新案権を行使するにあたり評価書を提示した警告は不要である。また、権利行使において「高度の注意義務」は課されず、権利行使後に実用新案権が無効になった場合にも無過失立証責任は課されない。訂正については中国のほうが日本より制限が厳しいが、中国では特許についても実用新案と同様の制限が課されていることから、特許より不利ということはない。第三者によって評価書の請求をされることもなく、評価書の内容は侵害訴訟において裁判所に提出するまでは第三者に知られることもない。これらに加えて、早期権利化、安価な費用といった実用新案制度の本来のメリットを享受できる。

(2) 特許出願との重複出願

中国企業による侵害が見込まれる技術等、重要な技術については、特許と実用新案との重複出願を行うことができる。特実重複出願は、実用新案の早期権利化と特許の長期保護という両方のメリットを享受できる。一方で、中国でも日本と同様に重複特許（ダブルパテント）は禁止されている。中国の特許法には、「同様の発明創造」には一件の専利権しか与えないと規定されている（特許法実施細則第13条第1項）。

同一出願人によって同日に出願された特許出願と実用新案出願⁷は、次のように処理されることになる。実用新案については、一般的には重複特許の調査は行われないため、まず実用新案権が付与される。特許出願の実体審査において実用新案権との重複特許が拒絶理由として通知される。このとき、出願人は（i）実用新案権を放棄するか、（ii）特許出願の拒絶に承服するか、（iii）特許出願の請求項を補正するかを選択することができる。この時点で既に実用新案権の権利行使が現在進行中である場合には（ii）か（iii）を選択して実用新案権を維持すべきである。実用新案権を未だ行使していないならば、（i）実用新案権の放棄、（iii）特許の請求項を補正のいずれかを選択すればよい。

上記の場合に（i）を選択して実用新案権を放棄するときは、実用新案権は実用新案の

⁷ 2009年改正専利法（2009年10月1日施行）では、特実重複出願について、両出願を同日にした場合には、特許権付与と同時にすでに発生している実用新案権を放棄すれば特許権を付与すると規定されている（第9条但書）。なお、特実両出願を異なる日にした場合には、改正によって拡大先願の規定が同一出願人にも適用されることになったため、後願は自己の先願が拡大先願となって拒絶されることになる。

出願日から放棄しなければならず⁸、将来的な放棄はできない⁹。従って、すでに実用新案権の権利行使が完了しており（例えば侵害訴訟の判決が執行済である場合や既に実施許諾のロイヤリティを取得している場合）、その後実用新案権を出願日に遡及して放棄したときに、判決の執行等によって相手方に与えた損害を賠償しなければならないかが問題となる。権利行使時には実用新案権は有効であり、特許の請求項の内容も確定していたわけではない（重複特許の状態が確定的に存在していたわけではない）から、権利者に悪意があったとはいえないと考える見解もあるが、筆者はある程度のリスクは存在すると考える。よって、この場合に最も望ましい方法は、上記の（iii）を選択して特許と実用新案が「同様の発明創造」とならないよう特許の請求項を補正することである。審査指南によれば、「同様の発明創造」とは請求項の保護範囲が同一であることをいい、保護範囲の一部が重複している場合はこれに含まれない（審査指南第二部第三章第6節）。この時点では既に侵害製品が明らかになっているのであるから、侵害製品を考慮しながら特許の請求項を補正することができる。

特実重複出願の扱いについては2009年中に公布されるであろう特許法第3次改正の動向にも注目する。

（3）活用

筆者は、特許出願との重複出願も含めて、日本企業はもっと中国実用新案制度の活用を検討してもよいと考える。特に、小さな改良については、明細書を比較的簡単なものとして翻訳費用を抑え¹⁰、その分より多くの実用新案出願をするということも検討してよいのではなかろうか。場合によっては、日本出願の必要がないと判断される小さな改良について、中国だけには出願するという戦略も有効であろう。

以上

⁸ 2006年7月1日前の出願については過去の権利は維持して将来的な放棄が可能。

⁹ 2008年11月4日付の『専利法実施条例改正草案』では、実用新案は特許権の授権公告から放棄できることが規定されている（第19条第4項）。この改正案が通れば特実重複出願をする出願人にとってより有利になる。

¹⁰ 訂正許容範囲が制限されているため、訂正に備えて明細書の記載を充実させる必要もない。