

## 中国専利法第三次改正の要点まとめ

中国専利法の第三次改正は2005年1月よりスタートされ、約4年の歳月を経て、2008年12月27日に全国人民代表大会常務委員会で可決された。2009年10月1日より施行される。

以下は、今回の法改正内容を総則、プロセキューション、リイティゲイション及び強制実施許諾という四つのセクションに分けて纏めたものである。皆様の中国専利法改正の内容把握に活用して頂ければ幸甚です。

### (一) 総 則

#### (1) 発明、実用新案出願の取り扱い (新設)

9条1項 同一の発明創作には1つの専利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作について実用新案と発明を出願する場合、先に取得した実用新案専利権が消滅しておらず、かつ出願人が当該実用新案専利権を放棄するという意思表示を行えば、発明専利権を付与することができる。

#### コメント

審査指南に定められた規定を法律上に明文化したものである。ただし、この条文は審査指南の規定をさらに具体的に規定している。この条文によれば、発明、実用新案両方を出願する場合には、

- (ア) 同一出願人
- (イ) 同日出願

という要件を満たす必要がある。22条抵触出願の対象が今回の法改正で「ほかの人」から「いかなる機関又は組織又は個人」に拡大されたため、同一出願人が同日でなく前後ずらして出願したものについては、自らの先の出願が後の出願の抵触出願となり、後の出願は権利が取れない事態になる恐れがある。

#### (2) 権利共有者の権利の行使 (新設)

15条 専利出願権又は専利権の共有者は権利の行使に関し、約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で当該専利を実施するか、または他人に当該専利の通常実施権を許諾することができる。他人に当該専利の実施を許諾する場合、実施料を共有者に分配しなければならない。

前項に規定する場合を除き、共有の専利出願権又は専利権を行使する場合、すべての共有者の同意を得なければならない。

#### コメント

権利共有に関する規定は現行専利法にはなかった。以前は権利共有に関する法律関係は民法通則の規定に基づき、調整されていた。今回の法改正で、専利の実施を促進する観点

から、共有者は単独で専利を実施又は実施を許諾することが許されるようになった。

### (3) 渉外専利代理機構の指定の廃止

19条1項 中国に通常の居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国で専利出願し、そのほかの専利事務手続きを取り扱う場合、法により設立された専利代理機構に処理を委任しなければならない。

#### コメント

20年以上続けられてきた渉外専利代理機構の指定が今回の法改正で廃止された。言い換えれば、法に基づき設立された専利代理機構であれば、依頼者の国籍に関係なく、依頼された専利業務を全て代理できる。

### (4) 中国に先に出願する制限の緩和

20条1項 いかなる機関又は組織又は個人も、中国国内で完成した発明創作又は実用新案を外国に専利出願する場合、先ず国務院専利行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き、期限などは国務院の規定に従って執行する。

20条4項 本条第1項の規定に違反して外国に専利出願した発明又は実用新案は、中国で専利出願する場合、専利権を付与しない。

#### コメント

現行法では「中国の機関又は組織又は個人が、中国国内で完成した発明、創作を外国に専利出願する場合、先ず国務院専利行政部門に専利出願しなければならない」と規定されている。外国企業が中国で設立した外資系企業又は合弁企業は中国の機関又は組織であり、中国で生まれた発明を本国を第一出願国とすることができなかった。そこで、実務上、出願権の譲渡などを含め、色々の対応策が検討されてきた。今回の法改正によって、中国で生まれた発明は秘密保持審査を通れば、第一出願国を中国にしなくともよいとなっている。

## (二) プロセキューション

### 発明、実用新案

#### (1) 絶対的新規性基準の導入及び抵触出願の主体の拡大

22条 専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を有していなければならない。

新規性とは、その発明又は実用新案が従来の技術に該当せず、また、いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国務院専利行政部門に出願されかつ出願日後に公開された専利出願書類又は公告された専利書類には、同一の発明又は実用新案が記載されていないことをいう。

進歩性とは、従来の技術に比べて、その発明が突出した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していることをいう。

実用性とは、その発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ積極的な効果を生じるものであることをいう。

本法にいう従来技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。

## コメント

現行法では、発明、実用新案、外観設計の新規性判断基準は、出願日以前に「国内外の出版物に公に発表されておらず、国内で公に実施又はその他の手段で公衆に知られておらず」と所謂「相対的新規性基準」が採用されてきた。国際的なハーモナイゼーションへの整合性が取れていないとの批判は国内外から多かったため、今回の法改正で、「国内外公知、公用」という「絶対的新規性基準」が導入された。

## (2) 明細書記載要件の厳格化

26条4項 専利請求の範囲は、明細書に基づき、専利の保護を求める範囲を明瞭且つ簡潔に記載しなければならない。

## 外観設計

### (1) 外観設計専利権の付与基準が高められた

23条 外観設計専利権を付与する外観設計は、従来外観設計に該当せず、また、出願日前にいかなる機関又は組織又は個人により、同一の外観設計について、国务院専利行政部門に出願されかつ出願日後に公告されたものでなければならない。

外観設計専利権を付与する外観設計は従来外観設計又は従来外観設計の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。

外観設計専利権を付与する外観設計は、出願日前に他人が先に取得した合法的権利と抵触してはならない。

本法にいう従来外観設計とは、出願日前に国内外で公衆に知られている外観設計をいう。

### (2) 平面外観設計が保護の対象外となる

25条 次に掲げるものについては、専利権を付与しない。

(6) 平面印刷品の図案、色彩又は両者の組合せについて主に標識として用いられるデザイン。

### (3) 簡単な説明は外観設計出願の必須書類となる

27条 外観設計を出願する場合は、願書、その外観設計の図面又は写真及びその外観設計についての簡単な説明等の書類を提出しなければならない。

出願人が提出した図面又は写真は保護を求める製品のデザインを明確に示さなければならない。

59条2項 外観設計専利権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその製品の設計を基

準とし、簡単な説明は図面又は写真に示された製品の外観設計の解釈に用いることができる。

#### (4) 類似外観設計が一つの出願とすることが可能

**31条2項** 1つの外観設計出願は、1つの外観設計に限らなければならない。同一の製品に関する2つ以上の類似外観設計、又は同一区分に属しかつ一組として販売又は使用される製品に用いる2つ以上の外観設計は、1つの出願とすることができる。

#### (5) 外観設計評価報告書制度の導入

**61条2項** 専利権侵害の紛争が実用新案専利又は外観設計専利に係る場合、人民法院又は専利業務管理部門は、専利権者又は利害関係者に国務院専利行政部門が関連実用新案または外観設計について調査し、分析と評価を行った上、作成した専利権評価報告書の提出を要求し、それを専利権侵害の紛争を審理し、処理する場合の証拠とすることができる。

#### コメント

外観設計制度の見直しが今回の法改正の大きなポイントとなっている。改正内容は、外観設計の保護対象から、付与基準、出願書類、保護範囲の解釈、評価報告書制度の導入まで、外観設計制度全般に亘っている。なぜ、外観設計制度にこのような大幅な改正がされたことについて、関係者によると、中国における年間4千件強の専利（発明、実用新案、外観設計）侵害訴訟のうち、約半分が外観設計専利侵害訴訟である。中国では、外観設計出願が形式審査のみで登録されるため、所謂「Junk Patent」の数が膨大になっている。2008年中国専利局の出願受理件数を見ると、国内からの年間71万件強の出願件数の中、外観設計出願は30万件近くとなり、全体の約42%を占めている。このような大量の出願、そして、大量の侵害訴訟を少しでも減らして、質の高い外観設計制度を維持するために、今回の大幅な改正がなされたのではないかと考えられる。

### (三) リイティゲイション

#### (1) 公知技術の抗弁(新設)

**第62条** 専利権侵害紛争において、被疑侵害者が、その実施した技術又は外観設計が従来の技術又は従来の外観設計であることを証明できる場合、専利権侵害に該当しない。

#### コメント

本条項の新設は、今までの中国における専利侵害訴訟の実務においてすでに定着した「公知技術の抗弁」を専利法において明文化にしたものである。実務への影響としては、今まで、「公知技術の抗弁」が均等侵害の場合のみに適用されるべきか、或いは文言侵害にも適用されるべきかの判断が、人民法院によって異なっていたが、今回の法改正によって、文言侵害にも適用されることが明確になった点である。

## (2) 専利詐称行為に対する専利行政管理部門の権限の拡大

第64条 専利業務管理部門は、既に取得した証拠に基づき、専利詐称容疑の行為を調査するとき、関係当事者に尋ね、法違反被疑行為に関わる状況を調査することができる。当事者の法違反被疑行為を行った場所に対し、現場調査を行うことができる。法違反被疑行為に関わる契約、領収書、帳簿及び他の関連資料を取り調べ、複製することができる。法違反被疑行為に関わる製品を検査し、専利の詐称をしたと証拠により証明された製品を差し押さえることができる。

専利業務管理部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者は協力しなければならない、拒絶、妨害をしてはならない。

## (3) 損害賠償額の増大

第65条 専利権侵害の賠償金額は、専利権者が侵害により受けた**実際の**損失に基づき算定される。実際の損失の算定が困難なときは、侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定できる。専利権者の損害又は侵害者が得た利益の算定が困難なときは、当該専利の実施許諾料の倍数を参照して合理的に算定する。損害賠償金額には、専利権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出が含まれるべきである。

専利権者の損害、侵害者が得た利益及び専利の実施許諾料の算定がともに困難な場合は、人民法院は専利権の種類、侵害行為の性質と経緯などの要素に基づいて、1万元以上100万元以下の賠償金額を確定することができる。

### コメント

専利権の保護を強化するために、損害賠償の算定に専利権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出（例えば、侵害調査費用、弁護士費用など）が含まれるとの規定を新たに専利法に設けられ、さらに、損害賠償金の算定が困難な場合に適用されてきた所謂「定額賠償」の上限を50万元から100万元に引き上げられた。

## (4) 提訴前の仮処分の取り扱いの明確化

第66条 専利権者又は利害関係者は、他人がその専利権を侵害する行為を実施し、又は実施しようとしていることを証明できる証拠を有しており、速やかにこれを制止しなければその合法的權益に補いがたい損害を受けるおそれがあるときは、提訴する前に人民法院に、関連行為の差止を命じることを申立てることができる。

申立人は申立を提出するとき、担保を提供しなければならない、申立人が担保を提供しないときは、その申立が却下される。

人民法院は申立を受理した後、48時間以内に裁定しなければならない。特殊な状況があって延期する必要がある場合、48時間の延期ができる。関連行為の差止を命じると裁定したときは、直ちに執行しなければならない。当事者は裁定に不服がある場合、一回限りの再審議を申立てることができる。再審議中、裁定の執行が中止されない。

人民法院が関連行為の差止を命じる措置を実施した日から15日以内に、申立人が提訴しないときは、人民法院は当該措置を解除しなければならない。

申立に誤りがあったとき、申立人は被申立人の関連行為の差止により受けた損害を賠償しなければならない。

#### コメント

提訴前の仮処分に関する上記の取り扱いは、今までの司法実務において、民事訴訟法及び司法解釈の規定を法的根拠として、既に適用されてきた内容である。ただし、それらの規定が民事訴訟法及び司法解釈に散在していたため、その運用については、外国及び国内の関係者から問合せが多かった。今回の法改正で、それらの規定が専利法に明確に定められた。

#### (5) 提訴前の証拠保全の取り扱い（新設）

67条 専利権侵害行為を抑制するために、証拠が消滅し、又は後に取得し難くなるおそれがあるときは、専利権者又は利害関係者は提訴前に人民法院に証拠保全を申立てることができる。

人民法院は保全措置をとるとき、申立人に担保の提供を命じることができ、申立人が担保を提供しないときは、その申立が却下される。

人民法院は申立を受理した後、48時間以内に裁定しなければならない。

保全措置をとると裁定したときは、直ちに執行しなければならない。

人民法院が保全措置をとった日から15日以内に、申立人が提訴しないときは、人民法院は当該措置を解除しなければならない。

#### コメント

提訴前の証拠保全については、民事訴訟法及び司法解釈に関連の規定がなかったため、証拠が消滅又は後で取得し難くなる恐れがある場合、訴訟実務では、訴訟の提起と同時に証拠保全を申立していた。今回の法改正で、提訴前であっても、証拠保全の申立ができる新たな規定を専利法に設けた。

#### (6) 平行輸入が専利権の侵害とみなさない（新設）

69条 次に掲げる事情の一に該当するときは、専利権の侵害とみなさない。

(1) 専利製品又は専利方法により直接得られた製品が専利権者または専利権者の許可を得た機関又は組織又は個人に販売された後に、当該製品を使用、販売の申出、販売、輸入する場合。

#### コメント

世界市場に出回っている商品の価格が中国の方が低いため、中国において専利権の国際消尽（平行輸入）が問題となった事例はまだない。しかし、ハイテク製品を当面輸入に頼っている現状を考慮して、中国国内におけるハイテク製品のような輸入製品の価格競争の活性化を狙って、今回の法改正で「平行輸入は専利権の侵害とみなさない」という条項が新に設けられた。ただし、この条項だけでは、専利権者と譲受人とのライセンス契約に、中国領域で

の販売を認めないという合意及び明確な表示があった場合、平行輸入が止められるかについては、まだ不明瞭である。

#### (7) Bolar 例外条項の導入 (新設)

69条 次に掲げる事情の一に該当するときは、専利権の侵害とみなさない。

- (5) 行政認可のための情報を提供するために、専利薬品又は専利医療器機を製造、使用、輸入する場合、及び専らその提供のために専利薬品又は専利医療器機を製造、輸入する場合。

#### コメント

現行中国専利法には、行政認可申請のために行われる専利医薬品等の実施は専利権侵害とみなさないという「Bolar 例外条項」に相当する条文はなかった。ところが、2006年頃、外国の製薬会社によって中国国内の製薬メーカを相手に提起された2件の専利権侵害訴訟でこの問題が争われた。この2件の専利権侵害訴訟を審理した北京市第1中級人民法院は、「その行為が販売を直接的な目的としていないため、中国専利法 11 条 1 項で定められている『生産経営の目的で』という専利の実施行為に属さない」との理由で、侵害を否定する判決を下した。今回の法改正で、侵害とみなさないことを明確にするため、アメリカの Bolar 例外条項に相当する条項が導入された。

#### (四) 専利の強制実施許諾の強化

第48条 次の各号の1つに該当するときは、國務院専利行政部門は実施条件を備えている機関又は組織又は個人の申請に基づき、その発明専利又は実用新案専利の実施について強制許諾を与えることができる。

- (1) 専利権者は、専利権が付与された日から3年、かつ専利出願した日から4年を満了し、正当な理由なくその専利を実施していないか又はその専利の実施が不十分である場合。
- (2) 専利権者の権利行使行為が法に依って独占的行為と認定され、当該行為により競争に不利な影響をもたらすことを取り除く又は軽減させる場合。

第50条 (新設) 公衆の健康を守るために、専利権が付与された薬品について、國務院専利行政部門はそれを製造且つそれを中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に合致した国または地区に輸出するという強制許諾を与えることができる。

第52条 (新設) 強制許諾に係る発明創作が半導体技術に係るものであり、その実施は公共利益の目的及び本法第48条第2項の規定に限る場合。

第53条 (新設) 本法第48条第2号、第50条の規定に基づき与えられた強制許諾を除き、強制許諾の実施は主に国内市場の需要に供するためのものでなければならない。

**第54条（改正）** 本法第48条第1号、第51条に基づき、強制実施許諾を申請する機関又は組織又は個人は、合理的な条件で専利権者にその専利の実施許諾を請求したが、合理的な時間内に実施許諾を取得できなかったことを証明する証拠を提出しなければならない。

**第57条（改正）** 強制実施許諾を取得した機関又は組織又は個人は、専利権者に合理的な実施料を支払うか、または中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に基づき、取り扱わなければならない。実施料を払う場合、その額は双方の協議により定める。双方が合意に達しないときは、国務院専利行政部門が裁決する。

#### コメント

今回の法改正において、専利の強制実施許諾に関する規定が大幅に改正された。今まで、中国国家知識産権局に専利の強制実施許諾が裁定された案件は1件もないにも係らず、なぜ、このような大幅な法改正を行う必要があったか。その背景として、改正の一部は国際条約の規定との整合性を取るため、ほかは、権利者による専利の迅速且つ十分な実施を促進するために行われたものではないかと考えられる。