

情報提供と無効宣告請求の比較



中国弁理士 金丹*

要約

中国での特許出願の件数の増加が人々を驚かせている。そしてこのように大量の特許出願を抱えている中国は近い将来に特許訴訟の戦場になるのではないかと世界中が危惧している。本文では訴訟になる前のライバル特許に対する対抗措置として情報提供の手続きにについて説明し、訴訟中のライバル特許に対する対抗措置として無効宣告請求をご紹介します。なお、この二つの対抗措置に対しコスト、効果等の面で比較を行うことで、何時どのような条件でこの二つの対抗措置を使い分けた方が良いかをアドバイスする。

目次

1. はじめに
2. 情報提供の概要
 - (1) 提出時期、請求対象および提供者
 - (2) 提出理由
 - (3) 提出書類
 - (4) 特許庁の処理および効果
 - (5) 費用
 - (6) 中国における情報提供制度の問題点
3. 無効宣告請求の概要
 - (1) 請求時期、請求対象および請求人
 - (2) 提出理由
 - (3) 提出書類及び手続き
 - (4) 審決結果および効果
 - (5) 費用
4. 両者対抗措置の比較
 - (1) 請求時期、請求対象および請求人
 - (2) 提出理由
 - (3) 提出書類
 - (4) 審決結果および効果
 - (5) 費用
5. 請求人へのアドバイス
6. おわりに

が、2011年の年間特許出願件数は、約52万件にも達し、同年の米国特許出願数（約50万件）を抜き、世界最多出願数となった。今後しばらくは、世界各国から中国への特許出願、商標出願は、右肩上がりが増加することが予想されている。

中国においてライバル企業の所有する特許権に対抗するためには、積極的に特許出願を行う以外に、情報提供、無効宣告請求（日本の無効審判に相当する）、特許訴訟などの対抗措置を活用する必要がある。これによって、各企業は、余計なコストを削減し、もって、より効果的な経済的利益を得ることができる。

本稿では、中国においてライバル企業の特許への主な対抗措置について紹介し、対抗措置を比較するとともに、専利代理人（日本の弁理士に相当）から見た適切なアドバイスをさせていただきたいと思う。ただし、特許訴訟については、その過程も複雑であり、特許制度と異なる独立した司法制度の内容となるため、本稿ではその紹介を割愛し、情報提供および無効宣告請求の2種類の対抗措置についてのみ紹介する。

2. 情報提供の概要

(1) 提出時期、請求対象および提供者

中国では、何人も、発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日までの期間、特許法の規定に合致しない出願について、国务院特許行政部門に意見を提出し、かつ理由を説明することができる（中国特許法実

* 北京同達信恒知識産権代理有限公司

1. はじめに

中国は、今世紀になって、「世界の工場」から「世界の市場」へと急速に変貌してきており、世界各国の企業や金融機関等から注目を浴びている。中国に進出して中国市場を開拓するためには、特許権をはじめとする知的財産権の取得は欠くことのできない重要な手段である。中国の特許制度は、わずか27年に過ぎない

施細則第 48 条)。

すなわち、情報提供は、発明特許出願のみに対し行うことができ、実用新案特許出願や意匠特許出願を対象として行うことはできない。また、権利付与後の発明特許権についても情報提供の対象とならない。

「何人も」情報提供を行うことができ、利害関係を要しない。また、匿名にて情報提供を行うことができる。ここで強調すべきは、提出者の欄を空白にせず、なるべく自然人の氏名を記入する方が好ましいということである。その理由は、いくつかある。

第 1 に、審査官は、情報提供の提出者の身元を審査することはないからである。

第 2 に、企業や団体といった組織の名称を記載することもできるが、その場合には、代表者印の捺印を要するという不便さがあるからである。

第 3 に、情報提供の書式は、拒絶理由に対する応答書類と似ており、提出者の欄が空白である場合には、審査官は、情報提供書面を出願人の中間処理の応答書類と見間違える可能性があり、情報提供として見てもらえない恐れがあるからである。

このような理由から、最も簡便で、かつ匿名と同等の効果を得るためには、自然人の氏名を記載するのが良い。

ただし、場合によって審査官は情報提供者と連絡を取り出願に関し相談することもあるため、それを望むなら少なくとも連絡方法は本当に有効なものを記載した方が良い。

(2) 提出理由

中国特許法は、情報提供の理由について明確に規定していないが、特許出願に対し拒絶理由があると思えば、当該拒絶理由を情報提供の理由として記載し、情報提供を行うことができる。例えば、新規性の欠如、進歩性の欠如、産業上利用可能性の欠如、明細書の記載要件違反などの拒絶理由となるものは、情報提供の理由となり得る。

通常、情報提供における意見陳述書では、証拠と共に当該特許出願が特許法の規定に合致しない理由について説明する必要がある。当該説明では、無効宣告請求の場合と同様に、厳密、適切、かつ具体的に分析を行う必要がある。すなわち、特許出願が特許性を具備しない理由について茫然とした記述をしてはいけない。

(3) 提出書類

原則として、中国特許庁にて通用の意見陳述書の様式を利用して情報提供用の書類を作成しなければならない。通用様式を使わなかった場合に必ずしも不受理となるわけではないが、通用の意見陳述書様式を使う方が好ましい。意見陳述において、引用文献に言及する場合、当該引用文献を必ず提出しなければならない。引用文献が外国語で記載されている場合には、全文翻訳を必要としないが、少なくとも引用した部分の中国語訳を添えて提出する方が良い。

さらに、意見陳述書を作成する際には、情報提供の対象出願と引用文献との技術特徴対照表も記載すれば、一目瞭然で理解しやすく、審査官に採用される確率が高まると思われる。

情報提供書類の提出先は、北京にある中国特許庁である。北京以外の地方にも特許庁の各支部が置かれているが、各支部では、特許出願の出願人が提出する中間書類、および情報提供書類を受理しない。

(4) 特許庁の処理および効果

中国特許制度によると、審査官は、実体審査において、公衆が情報提供制度を利用し提出した情報を参考にしなければならない。ただし、特許権付与の通知書が発行された後に審査官に届いた情報提供書類については、それを参考にしなくても良い(「中国特許審査指南」第 2 部分第八章 4.9 節をご参照)。

また、情報提供は、あくまでも参考情報にすぎないものであり、それを参考にしたかどうかについて、提出者に知らせなくても良いという位置づけである。

筆者の経験上、情報提供において引用された引用文献の中で、中文と英文以外の言語で記載された引用文献(例えば、日本語の引用文献)は、審査官の関心を引きやすいと思われる。中国の審査官は、通常、日本語よりも英語の方が堪能であるため、実体審査中に引用文献を検索する際、日本語の引用文献の検索に関しては、英語の引用文献の検索と比較して徹底していないように見受けられる。このため、情報提供の提出者が対象特許出願を拒絶に導くのに有力な引用文献を提出し、その根拠を分析するということは、審査官が日本語の引用文献を検索して分析することと等価であり、審査官が実体審査において当該日本語の引用文献を参考にする確率がより高くなると思われる。

なお、時間の制約上若しくは他の理由により、提出

された情報が審査官の実体審査において参考にされなかったとしても、当該情報は、審査記録ファイルに格納されるため、公衆により閲覧可能となる。さらに、審査官に参考にされなかった情報提供の内容は、あらためて、無効宣告請求の理由として活用することも可能である。

(5) 費用

情報提供を中国の代理事務所に依頼する場合、それに要する費用は、代理事務所により異なるが、情報提供の提出者が外国人（例えば日本人）である場合、基本手数料として、約 1600 円かかるのが相場である。（人民元と日本円の為替レートが 1:12 の場合には、約 2 万円）。また、情報提供の根拠となる引用文献に基づき、代理事務所側の代理人が分析を行い、意見陳述書を作成する場合には、平均 4～5 時間の作業を要する。その場合、1 時間当たりのタイムチャージを 2000 円とすると、意見陳述書の作成に約 10000 円（上記為替レートで計算すると、約 12 万円）を追加的に要することになり、「合計」約 14 万円を要すると考えられる。

(6) 中国における情報提供制度の問題点

中国では、現状、日本のように、オンラインで特許出願の審査状況をリアルタイムで確認できない（ただし、近い将来、審査状況を確認できるようになる）。このため、第 1 に、情報提供を行う対象の請求項が現状の請求項と一致するか否かを、インターネットを利用して確認することはできない、という問題がある。例えば、出願人が審査意見通知書（拒絶理由通知書）に回答して出願時の請求項を補正した場合でも、情報提供を行う提出者はそれを知らずに、公開公報に記載されている請求項に対して情報提供を提出するしかない。

ただし、包袋の取り寄せ制度を利用し、公開された時点での出願書類は閲覧することはできるため、公開前の特許庁からの補正通知書及びそれに対する出願人の応答内容を知ることができる。これにより相手出願人の技術案に対する思料を把握することができ、より確実に効果的な情報提供を行うことができると思われるため、情報提供の前に包袋の取り寄せをお勧めする。包袋の取り寄せにかかる時間は営業日 10 日位で、官庁に対する費用は不要で、代理人費用約 900 人民元がかかるのが相場である。

第 2 に、情報提供を行った後、その情報提供の内容

が審査官によって参考にされたかどうかにつき、インターネットを利用して調べることができないという問題もある。現状では、情報提供対象の特許出願が権利授与された時点で、中国特許庁にて包袋を閲覧することでしか情報提供の採用状況を確認することはできない。もし、情報提供を行ったにもかかわらず、その情報が審査官に採用されていないことを確認した場合には、その情報をもって無効宣告請求を行うかどうかを検討すべきである。

3. 無効宣告請求の概要

(1) 請求時期、請求対象および請求人

何人も、権利授与された発明特許、実用新案特許また意匠特許に対して無効宣告を請求することができる。何人も無効宣告を請求できるので、利害関係を要しない。

特許再審委員会は、特許権無効宣告の請求についての審査および決定を行い、かつ請求人および特許権者に通知する。特許権無効の宣告の決定は、さらに、国务院出願行政部門によって登録および公告される（中国特許法第 46 条）。

(2) 提出理由

中国特許庁が特許権を付与する旨を公告した日より、いかなる単位又は個人でもその特許権の付与が特許法の規定に合致しないと認める場合、特許再審委員会にその特許権が無効であると宣告するように請求することができる。無効宣告請求の理由としては、新規性欠如、進歩性欠如、記載不備など実体審査の際に拒絶理由となり得るほとんどの理由を含む。ただし、出願の単一性は、日本と同様、無効宣告理由から除外されている。

(3) 提出書類および手続き

特許権の全部または一部に対して無効宣告を請求する際、特許再審委員会に特許権無効宣告請求書と共に、必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書においては、提出した全ての証拠と共に各請求項について無効宣告を請求する理由を、具体的に示さなければならない。

また、無効宣告請求人が外国人である場合、中国代理事務所への委任状も、中国特許庁に提出しなければならない。

無効宣告請求に対する審理は訴訟と類似しており、当事者双方が攻撃と防御を繰り返す過程であり、原則、口頭審理が行われる。無効宣告の請求から審決までには、平均で6ヶ月かかり、案件が複雑である場合には、さらに時間がかかる。

(4) 審理結果および効果

特許再審委員会は、特許権無効宣告の請求に対し早期に審理し、審決結果を請求人および特許権者に通知しなければならない。無効宣告の審決結果は、中国特許庁により登録および公告される。

権利者または無効宣告請求人は、特許再審委員会から出された特許権無効宣告決定または特許権維持決定に対して不服がある場合、通知を受領した日から3ヵ月以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告手続きの相手側当事者に、第三者として訴訟に参加することができる旨、通知する。

(5) 費用

無効宣告請求の費用は、当該請求から審決までに、官庁費：約3500円（上記が替レートで、約4200円）、手続代行基本手数料：約5800円（上記が替レートで、約70000円）、代理人のタイムチャージ：約9万円（上記が替レートで、約108万円）などを含め、平均で、合計約10万円（上記が替レートで、約120万円）かかると思われる。当然、案件の複雑さにより、費用も大きく変動するので、上記費用はあくまでも目安に過ぎない。さらに、当事者が、特許再審委員会の口頭審理に出席する場合には、当事者の旅費や宿泊代が別途発生する。

このような高額な費用と特許権の無効化の効果とを熟慮した上で、特許無効宣言の請求要否を決定すべきである。

4. 両者対抗措置の比較

(1) 請求時期、請求対象および請求人

情報提供および無効宣告請求のいずれについても、何人でも請求することができるものの、請求時期と請求対象は異なる。

情報提供の場合には、出願公開から権利付与公告までの間に限りいつでも提出することができ、請求対象は発明特許出願に限られる。

一方、無効宣告請求の場合には、中国特許庁により

権利授与が公告されてから請求が可能であり、発明特許権、実用新案特許権、意匠特許権のいずれに対しても無効宣告を請求することができる。

(2) 提出理由

情報提供の場合には、拒絶理由となる全ての理由、すなわち、予備審査段階の拒絶理由（方式的な拒絶理由）に加え、実体審査段階の拒絶理由（実体的な拒絶理由）のいずれも、情報提供の請求理由になり得る。

一方、無効宣告の請求の場合には、請求理由は実体審査段階の拒絶理由に限られ、予備審査段階の拒絶理由は含まれない。このため、実体要件につき無審査にて権利授与される実用新案特許権および意匠特許権に対しては、予備審査段階の拒絶理由を無効宣告請求の理由として使用することができず、例えば新規性の欠如、考案の進歩性の欠如、意匠の独創性の欠如などの理由で無効宣告を請求しなければならない。なお、分割出願をすべきであるにもかかわらず分割出願しなかったという理由（出願の単一性違反）や、遺伝資源の関連規定違反といった理由は、拒絶理由には該当するが、無効宣告の理由にはならない。

(3) 提出書類

情報提供と比較して、無効宣告請求は、代理委任状と請求書を提出しなければならない点で提出書類が多い。また、実務の観点から、情報提供は公衆により中国特許庁に意見を陳述する一方向の行為であるのに対して、無効宣告請求の審理は中国特許庁と当事者との双方向の行為である。

(4) 審決結果および効果

上述したように、情報提供は審査官により参考にされ、その参考結果は、提出者には通知されない。一方、無効宣告請求は、その審理が特許再審委員会により行われ、審決は請求人と権利者の双方に通知される。

したがって、中国特許庁の無効宣告請求に対する処理は、情報提供に対する処理よりも有力であることは否定できない。

ただし、無効宣告請求の審理過程は双方向の攻防となるため、誰にとっても人的及び金銭的な負担が大きくなる。

また、情報提供と無効宣告請求は、それぞれ、請求時期および請求対象も異なるため、一概に、無効宣告

請求の効果の方が情報提供のそれよりも大きいとは限らず、かつ権利化阻止に必ずしも情報提供の方が無効宣告請求よりも効果的ということも言えない。

(5) 費用

情報提供の際には、官庁費が不要であり、中国代理人の作業時間も無効宣告請求の場合に比べて少なくなる。一方、無効宣告請求の際には、請求人は大量の時間と費用を投じなければならず、一般的には、情報提供の費用の5～10倍になると考えられる。

したがって、費用だけを考えると、情報提供の方が優位である。

5. 請求人へのアドバイス

上述したように、情報提供と無効宣告請求は、それぞれ、メリットとデメリットを有する。このため、どうしてもライバル企業の特許化を防ぎたい場合には、両者を併用することをお勧めする。請求対象となる出願が権利授与前の状態であれば、権利化阻止の措置として情報提供を利用すべきである。一方、情報提供した情報が審査官に参考にされなかった場合、あるいは情報提供を行わずして権利が付与された場合には、無効宣告を請求すべきである。

ライバル企業の重要技術に関する発明特許に対して一旦権利が付与されてしまうと、それに関連する製品のマーケティングに拍車がかかる。たとえ無効宣告請求により当該特許権を無効にしたとしても、すでにマーケットにて優位な地位を得れば、もはやその状況を完全に消すことはできないと思われる。したがって、ライバル企業にとって重要な発明特許に対しては、訴訟を提起されてから対応するよりは、出願の審査段階において積極的に情報提供制度を利用し、権利化を阻止し、特許権が授与された場合には、無効宣告請求を積極的に利用するのが望ましい。

ここで考慮しなければならないのは、情報提供を行ったにも関わらず権利付与された発明特許に対して無効宣告を請求する場合、その成功率が多少低くなるという点である。一旦、情報提供が提出されると、審査官は、当該特許出願に対して格別に重要視するようになり、より厳しく審査を行い、過誤の権利付与を避

けるよう努められると思われる。加えて、情報提供において提供された引用文献は、審査官により審査意見通知において引用される可能性があり、それを受けた出願人が当該引用文献に起因する問題点を解消して権利を獲得する確率が高くなると思われる。この結果、無効宣告請求において、同じ引用文献を証拠として提出しても、特許権の無効化に対して有効に利用できる確率が低下すると思われるからである。

そこで、中国における無効宣告審理中の補正（日本でいう「訂正」）の厳しさを考え、次のような戦略も選択肢に含めるべきと思われる。

中国において無効宣告を請求した場合、特許権者は、請求項の削除、あるいは2つ以上の請求項の合併のみの訂正が認められにすぎず、審査段階における請求項の補正よりも一段と厳しく制限されている。例えば、出願の請求項に、数値範囲「5～10℃」と記載されており、情報提供により「6℃」という数値を記載した引用文献が提出され、出願人は、拒絶理由の応答時に請求項の上記数値範囲を「7～10℃」の範囲に補正することは可能である。しかし、もし「6℃」の数値を記載した引用文献を取って提出せず、権利付与後に無効宣告請求を行う際に当該引用文献を使ったとする。この場合、特許権者は、「5～10℃」という数値範囲をそれより狭い如何なる数値範囲にも訂正できず、最悪、その請求項を削除しなければならない。

このように、真に有力な引用文献が手中にある場合、それを取って情報提供に用いずに、特許後の無効宣告請求に用いて、請求項を完全に削除させるようにするというのも一考である。要するに、情報提供にしても無効宣告にしても、その目的は相手の権利化を阻止することにある。このため、手中にある証拠をもって最大の効果を取めるべく、費用も念頭に入れながら、その証拠を情報提供に使うか、それとも無効宣告請求に使うかを慎重に判断することが重要と考える。

6. おわりに

中国での膨大な特許出願に対処すべく、中国特許制度を多方面から考慮し研究することにより経済的かつ効果的な知財戦略を立てることができるとを期待する。

(原稿受領 2012. 5. 9)