

改正中国特許法における「同様の発明創造」の取扱い

－「舒学章案」が「重複授権禁止の原則」及び「抵触出願」の改正に与えた影響－



会員 西内 盛二

目次

1. はじめに
2. 舒学章案
 - 2.1 事件の背景
 - 2.2 事件の経緯
 - 2.3 舒学章案の争点
 - 2.3.1 「同様の発明創造」の解釈
 - 2.3.2 「同様の発明創造」の解釈における問題点
 - 2.3.3 「重複授権禁止の原則」の解釈
 - 2.3.4 「同時存在説」の問題点
3. 第三次改正特許法
 - 3.1 重複授権禁止の原則（第9条第1項）
 - 3.2 抵触出願（第22条第2項）
 - 3.3 日本特許法第39条の「実質同一」と中国抵触出願における発明の同一性の比較
4. まとめ

1. はじめに

2008年12月27日に可決された第三次改正中国特許法では、「重複授権禁止の原則（第9条第1項）」及び日本の拡大先願に相当する「抵触出願（第22条第2項）」など、「同様の発明創造（発明の同一性）」の取扱いに係わる重要な改正が行われた。これらの改正には、近年、中国のIP業界で最も話題になった事件の一つである、「舒学章案」⁽¹⁾が深く関与している。本稿では、「舒学章案」について紹介するとともに、中国特許法第9条第1項、第22条第2項の改正の趣旨及び改正のポイントについて紹介する。

2. 舒学章案

本事件は、発明者であり出願人でもある舒学章氏が出願した「高効率省エネ二層火格子リバース燃焼ボイラー」にかかる実用新案特許出願及び発明特許出願が、「同様の発明創造」に該当し、実施細則第12条第1項（第二次特許法改正で第13条第1項に移行）に規定される「同様の発明創造には一の特許のみ付与される（重複授権禁止の原則）」に違反するか否か争われた事件であり、中国における「同様の発明創造」、「重複授権

禁止の原則」の取扱いを理解する上で重要な事件である。

なお、以下においては、日本の「特許」及び「実用新案」に対応する語として、それぞれ「発明特許」及び「実用新案特許」を用い、単に「特許」（又は「両特許」という場合には、「発明特許」及び「実用新案特許」を含む概念として用いる。

2.1 事件の背景

本事件にかかる実用新案特許及び発明特許が出願された1990年代、中国では増え続ける特許出願件数に伴い、深刻な審査待ち現象が生じた。このため、一部の発明特許出願については6～7年を経て初めて特許権が付与されることとなり、出願人等から不満の声が上がっていた。

このような問題を速やかに解決するために、国家知識産権局は特許法及び特許法実施細則が改正されていない状況下において、同様の発明創造について、同一出願人が同日に又は前後して実用新案特許と発明特許を出願することを認めることとし、これら同様の発明創造について出願された実用新案特許及び発明特許について、発明特許出願が実体審査を経て特許要件を満たすと認められた場合、先に登録された実用新案特許の放棄を表明すれば、発明特許について特許権を付与できることとした⁽²⁾。舒学章案はかかる状況下で生じた事件である。

2.2 事件の経緯

図1に舒学章案にかかる実用新案特許及び発明特許の出願及び登録の経緯を示す。

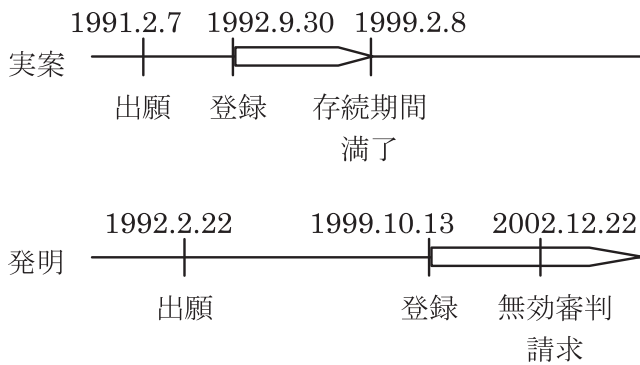


図1 舒学章案の出願・登録の経緯

1991年2月7日、舒氏、「高効率省エネ二層火格子リバース燃焼ボイラー」について実用新案特許出願。

1992年2月22日、舒氏、「高効率省エネ二層火格子リバース燃焼ボイラー」について発明特許出願。

1992年9月30日、実用新案特許授權公告（特許番号91211222.0号、以下、本件実用新案特許という）。

1999年2月8日、実用新案特許権の存続期間満了。

1999年10月13日、発明特許授權公告（特許番号92106401.2号、以下、本件発明特許という）。即ち、実用新案特許権の存続期間満了後に発明特許が登録。

2000年12月22日、済寧無圧ボイラー工場が本件発明特許について無効宣告（無効審判）を請求。

2001年3月26日、専利復審委員会、本件発明特許を維持する第3209号無効宣告請求審査決定（以下、第3209号審決という）。

済寧無圧ボイラー工場が第3209号審決を不服として北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起。

2001年9月17日、北京市第一中級人民法院、第3209号審決を維持する（2001）一中知初字第195号行政判決。

済寧無圧ボイラー工場が一審判決を不服として北京市高級人民法院に訴えを提起。

2002年4月22日、北京市高級人民法院、一審判決を取消す（2002）高民終字第33号行政判決。

2002年5月17日、舒氏、二審判決を不服とし北京市高級人民法院に再審請求。

2002年8月2日、専利復審委員会、二審判決を不服とし最高人民法院に再審請求。2002年12月6日、最高人民法院は本事件の処理を北京市高級人民法院に移管。

北京市高級人民法院は、2003年12月17日及び2003年12月18日に、（2003）高行監字第8号再審請求拒絶通知書を発し、それぞれの再審請求を却下。

舒氏、専利復審委員会はそれぞれ2004年6月1日及び2006年3月29日に二審判決の取消を求めて最高人民法院に再審請求。なお、この間、専利復審委員会は差し戻し審理において重複授權を理由として本件発明特許を無効とする審決を下し、中級人民法院及び高級人民法院はその審決取消訴訟において本件発明特許の無効を維持。

2007年8月9日、最高人民法院、（2004）行監字第95-1号行政裁定において、本事件について審理することを決定。

2008年7月14日、最高人民法院は、北京市高級人民法院（2002）高民終字第33号行政判決を取り消すとともに、北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第195号行政判決及び専利復審委員会第3209号審決を維持する（2007）行提字第4号判決を下す。

2.3 舒学章案の争点

舒学章案の主な争点は、①本件発明特許及び本件実用新案特許にかかる発明創造が「同様の発明創造」に該当するか否か、及び②これらが「同様の発明創造」に該当するとして、本件発明特許に対する権利付与が「重複授權禁止の原則」に違反するか否かという点である。

2.3.1 「同様の発明創造」の解釈

本事件にかかる両特許のクレームはいずれも一つのみである。図2及び表1に示されるように、両クレームは、上層のリバース燃焼火格子（2）及び下層のフォワード燃焼火格子（1）を備えたりバース燃焼ボイラーにかかるものである。

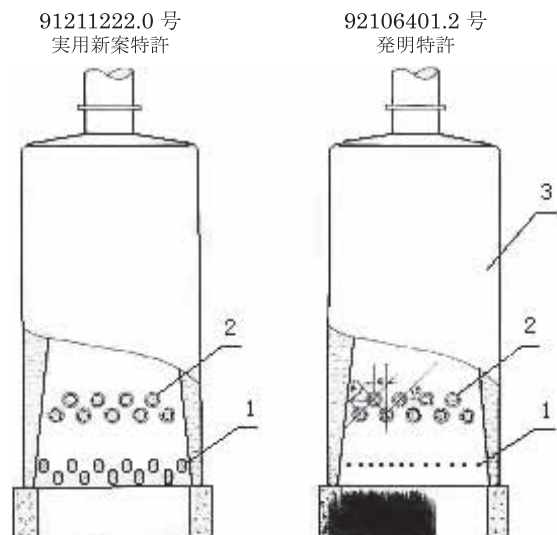


図2 本件実用新案特許及び発明特許の図面

これら両クレームの主な相違点は、本件発明特許にかかる技術方案が、上層の火格子が平面波形配列である二層火格子リバーズ燃焼ボイラーであるのに対し、本件実用新案特許にかかる技術方案が、上下層の火格子がともに波形配列である二層火格子リバーズ燃焼ボイラーである点である。なお、本件発明特許においては、クレームのみならず、明細書においても下層火格子の具体的な構造について特別な限定又は説明はなされておらず、図面において横一列となる下層火格子が示されているのみである（図2参照）。

表1 本件実用新案特許及び発明特許の構成要件の対比表

構成	91211222.0号 実用新案特許	92106401.2号 発明特許
二層火格子 リバーズ 燃焼ボイラー	高効率省エネ二層火格子リバーズ燃焼ボイラー	縦置き型又は横置き型の二層火格子平面波形リバーズ燃焼ボイラー
リバーズ 燃焼火格子 (上層火格子)	リバーズ燃焼火格子(2)の各火格子棒が、上下二層に隔てられて構成された波形配列	上層の水管リバーズ燃焼火格子が平面波形配列
フォワード 燃焼火格子 (下層火格子)	フォワード燃焼火格子(1)の各火格子棒が、上下二層に隔てられて構成された波形配列	限定なし
炉体	炉体(3)	限定なし

従って、下層の火格子の具体的な構造について特別な限定をしていない本件発明特許のクレームは、下層の火格子が波形配列である場合と波形配列でない場合とを含み、その保護範囲は、本件実用新案特許の保護範囲を下位概念として含む上位概念であると言える。つまり、日本の特許法第39条の判断において「実質同一」として判断される、「後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異である場合」⁽³⁾に該当するものと思われる。

表2に本事件における専利復審委員会及び各人民法院の「同様の発明創造」に対する認定及び後述する「重複授権禁止の原則」に対する認定を示す。

表2 専利復審委員会及び各人民法院の「同様の発明創造」、**「重複授権禁止の原則」**に対する認定

	同様の発明創造 に対する認定	重複授権禁止の原則 に対する認定
専利復審委員会 第3209号審決	?	重複授権ではない 「同時存在説」を採用
北京市 第一中級人民法院 (2001)一中知初字第195号行政判決	同様の発明創造 である	重複授権ではない 「同時存在説」を採用
北京市高級人民法院 (2002)高民終字第33号行政判決	同様の発明創造 である	重複授権である「授 権行為説」を採用
最高人民法院 (2007)行提字第4号判決	同様の発明創造 ではない	重複授権ではない 「同時存在説」を採用

専利復審委員会の第3209号審決では、これら両特許にかかる発明創造が「同様な発明創造」であるとは明確には認定していないが、「重複授権禁止の原則」について判断しているため、「同様な発明創造」であることを前提にしているものと思われる（「同様な発明創造」でなければ、そもそも「重複授権禁止の原則」について判断する必要はない）。しかしながら、専利復審委員会は、その後の最高人民法院における再審において、これら両特許にかかる発明創造は「同様な発明創造」でない旨、主張しており、この点において若干の矛盾がある。このため、表2においては専利復審委員会の「同様の発明創造」に対する認定を「？」で示している。

また、北京市高級人民法院の(2002)高民終字第33号行政判決では、「技術分野、解決しようとする技術的課題及び技術方案が実質上同じ発明創造である」として、「同様の発明創造」であると認定している。

一方、最高人民法院は、(2007)行提字第4号判決において、両特許のクレームは保護範囲が異なるので「同様の発明創造」ではないと認定している。

2.3.2 「同様の発明創造」の解釈における問題点

中国の特許実務において、「同様の発明創造」という概念は「新規性（抵触出願を含む）」及び「重複授権禁止の原則」で用いられており、2006年7月1日から運用されている審査指南（以下、2006年審査指南という）の第二部分第三章では、それぞれ以下のように規定されている。

(新規性にかかる部分)

3.1 審査原則

新規性を審査する際は、以下の原則に従って判断しなければならない。

(1) 同様の発明又は実用新案（訳注：「同様の発明又は実用新案」は「同様の発明創造」の下位概念に該当するものと思われる（∵特許法第2条））

審査に係る発明又は実用新案の特許出願と、従来技術又は出願日前に他人が専利局にした出願であって出願日後（出願日を含む）に公開された（以下単に「先願後公開」という）発明又は実用新案の関連する内容とを比較して、その技術分野、解決する技術的課題、技術方案及び予期される効果が実質的に同一である場合には、両者は同様の発明又は実用新案となる。

(重複授権禁止の原則にかかる部分)

6. 同様の発明創造に対する処理

……

上記の条項は、特許権は重複して付与することができないという原則を規定している。同様の発明創造に対して複数の特許権の付与を禁止するのは、権利間の衝突が生じることを防止するためである。従って、重複授権の禁止とは、同様の発明創造について有効な状態にある複数の特許権が同時に存在することはできないということの意味する。

特許法第9条又は特許法実施細則第13条第1項及び第2項にいう「同様の発明創造」とは、複数の出願（又は特許）に保護範囲が同一である請求項が存在することをいう。

……

6.1 判断原則

……

… 請求項の保護範囲が部分的に重なっているにすぎない場合は、同様の発明創造には該当しない。例えば、請求項に連続的な数値範囲によって限定された技術的特徴が存在する場合において、その連続的な数値範囲と先の発明又は実用新案の特許出願（又は特許）の請求項における数値範囲が完全には同一でないときは、同様の発明創造には該当しない。

上述した北京市高级人民法院の（2002）高民終字第33号行政判決では、上記審査指南の「新規性」の判

断における「その技術分野、解決する技術的課題、技術方案及び予期される効果が実質的に同一である」という基準とほぼ同じ基準に則して本件両特許が「同様の発明創造」であると判断したと思われる（後述するように2006年改正前の審査指南には、これとほぼ同じ記載が「重複授権禁止の原則」にかかる部分にもあった）。

一方、最高人民法院の（2007）行提字第4号判決では、上記審査指南の「重複授権禁止の原則」にかかる部分に記載された「同様の発明創造」とは、複数の出願（又は特許）に保護範囲が同一であるクレームが存在することをいうという定義に基づいて本件両特許が「同様の発明創造」ではないと判断したと思われる。

ここで問題となるのが、中国の実務では、「新規性（抵触出願を含む）」の判断及び「重複授権禁止の原則」の判断において、「同様の発明創造」の範囲、即ち、「発明の同一性」の範囲が異なるかどうかということである。

この点につき、2006年の審査指南の改正では、上記審査指南第二部分第三章6.1において、新規性における「同様の発明又は実用新案」に対する説明とほぼ同じ内容である「二の請求項が保護しようとする発明又は実用新案が同一であるとは、それらの技術分野、解決しようとする技術的課題及び技術方案が実質的に同一で、予期される効果が同一であることをいう」という従来の記載を削除し、先に示した「…「同様の発明創造」とは、複数の出願（又は特許）に保護範囲が同一であるクレームが存在することをいう。…請求項の保護範囲が部分的に重なっているだけであってある場合は、同様の発明創造には該当しない…」という記載を追加している。

2006年審査指南の改正の解説本⁽⁴⁾においても、このような改正が、「新規性（抵触出願を含む）」の判断と「重複授権禁止の原則」の判断とで、発明の同一性の範囲が異なることを意図したものであるか否かは明らかではない。

しかしながら、上記最高人民法院の認定及び2006年審査指南の改正において削除、追加された内容から判断すると、筆者は「新規性（抵触出願を含む）」の判断及び「重複授権禁止の原則」の判断において「発明の同一性」の範囲は異なっており、日本の特許法第39条で「実質同一」とされる、①後願発明の発明特

定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合、②後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異である場合、③後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合は、中国の「重複授權禁止の原則（第9条第1項）」の判断では「同様の発明創造」とは判断されないと考えている。

このような取扱いにした場合、法改正前の規定では、日本で「実質同一」とされる上記三つの状況下については、同一出願人の場合、後願に対して権利が付与されてしまうことになる。このような状況を防ぐために、今回法改正では、後述するように抵触出願に関する規定を改正し、日本のように特許法第39条（中国特許法における第9条第1項）で処理するのではなく抵触出願で処理することとしたものと思われる。

なお、2006年審査指南改正前に出された審決には、「後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異である場合」を実質同一であるとし、実施細則第13条第1項違反として無効にした審決例⁽⁵⁾があり、「新規性（抵触出願を含む）」及び「重複授權禁止の原則」のいずれにおいても、「同様の発明創造」について「実質同一」の概念を適用すべきとする中国代理人もいる⁽⁶⁾。

今回の特許法改正に伴い近々改正される審査指南において明確にされるかも知れないが、このような「新規性」及び「重複授權禁止の原則」における「発明の同一性」の範囲の問題は、「同様の発明創造」の取扱いについて残された若干の問題であると言える。

2.3.3 「重複授權禁止の原則」の解釈

「重複授權禁止の原則」の解釈としては、2006年審査指南第二部分第三章6でも規定されている「重複した権利付与の禁止とは、同様の発明創造について有効状態にある複数の特許権が同時に存在することはできないことをいう」とする説（以下、同時存在説という）と、「重複授權とは、同様の発明創造について二度、特許権が付与されることを指し、同様の発明創造に基づく二つの特許権が同時に存在することは、重複授權を構成する必要条件ではない」とする説（以下、授權行為説という）の二つの説がある。

専利復審委員会は、第3209号審決において、「本事件にかかる92106401.2号発明特許の特許付与時、

91211222.0号実用新案特許権はすでに消滅しており、実用新案特許権と本発明特許権が同時に存在するという状況は存在していない」と認定している（表2参照）。

また、北京市第一中級人民法院は、（2001）一中知初字第195号行政判決において、「中国特許法及びその実施細則はいずれも出願人が同時に又は前後して同様の発明創造についてそれぞれ発明特許及び実用新案特許を出願することを禁止していない。発明特許出願と実用新案特許出願とでは法定の審査手順が異なり、相対的に実用新案は特許付与が早く、審査期間が短いので、一部の出願人は同時又は前後して二種類の特許を出願する方法を採っている。改正前の特許法実施細則第12条第1項の規定は、まさに同様の発明創造について重複授權の状況が生じるのを防ぐために制定されたものである。当該条文の「同様の発明創造には一の特許のみ付与される」という規定は、同様の発明創造について、同時に二以上の有効な状態にある権利付与された特許が存在してはならないと理解すべきであり、さもなければ、法律で禁止されている重複授權を構成する。本事件の92106401.2号発明特許と91211222.0号実用新案特許は保護期間において中断があり、同時に存在していない。従って、重複授權の状況には該当しない」と認定している。

即ち、専利復審委員会及び北京市第一中級人民法院は、同時存在説に基づき、本件両特許は重複授權には該当しないと認定している。

これに対し、北京市高級人民法院は授權行為説を採用し、「重複授權とは、同様の発明創造について二度、特許権が付与されることを指し、同様の発明創造に基づく二つの特許権が同時に存在することは、重複授權を構成する必要条件ではない。一審判決における同様の発明創造に基づく二つの有効な特許権が同時に存在しない限り重複授權とならないという解釈は法的根拠がなく、立法趣旨にもとるものである」と認定し、更に「中国特許制度は、特許権者の合法的權益を保護するためだけではなく、社会公衆の利益を保護するために設けられたものである。一の特許について、いったん権利が消滅すれば、消滅した日から公有の領域に入り、いかなる者も当該公有技術を利用することができる。本案においては、舒学章が先に出願し、権利付与された91211222.0号実用新案特許は、1999年2月8日、存続期間満了により既に消滅しており、当該特許技術は既に公有の領域に入っている。舒学章が後に出願し

た 92106401.2 号発明特許は、91211222.0 号実用新案特許と同一主題の発明創造にかかるため、当該発明特許が 1999 年 10 月 13 日に授權公告された際、既に公有の領域に入っている技術について特許権者に再び特許権が付与されたことになり、これは重複授權に該当し、特許法実施細則の同様の発明創造には一の特許のみ付与されるという規定に違反するものである」と判決した。

最終的に、最高人民法院は（2007）行提字第 4 号判決において、重複授權の禁止とは、同時に二以上の有効な状態にある権利付与された特許が存在してはならないことを指し、同様の発明創造には一度のみ特許権が付与できるということを指すものではないとし、同時存在説を採用し、專利復審委員会及び北京市第一中級人民法院の考え方を支持した。

2.3.4 「同時存在説」の問題点

上記のように最高人民法院によって支持された「同時存在説」を採用した場合には以下の二つの問題が生じるおそれがある。

一つ目の問題は、先に実用新案特許出願をし、後に発明特許出願をした場合、実用新案特許と発明特許による全体の保護期間が、発明特許のみを出願した場合の発明特許の出願日から 20 年を超えることになり、実質的に存続期間を延長することになってしまうという問題である。

二つ目の問題は、北京市高級人民法院の（2002）高民終字第 33 号行政判決でも挙げられた、先に取得された実用新案特許が放棄、存続期間の満了等により消滅した場合、第三者は実用新案特許にかかる技術は実用新案特許が消滅した日から公有の領域に入り、いかなる者も当該公有技術を利用できると考えるのに対し、このような場合に後に発明特許権が付与されて独占排他権が復活するのは公平性に欠けるという問題である。

このような同時存在説を採用した場合の問題点を解決するために、改正特許法では、後述するように発明・実用新案同時出願する場合において、いくつかの要件を追加している。

3. 第三次改正特許法

3.1 重複授權禁止の原則（第 9 条第 1 項）

改正特許法第 9 条第 1 項では、「重複授權禁止の原則」について以下のように規定しており、発明・実用

新案同時出願は重複授權禁止の原則の例外であることが明確にされている。即ち、改正特許法第 9 条第 1 項によれば、「同時存在説」と同様、発明・実用新案同時出願にかかる実用新案特許と発明特許に対してあわせて二度、権利を付与することができることとなるが、このような状況を「重複授權禁止の原則」の「例外」とすることで、「重複授權禁止の原則」の概念をより明確にしている。

特許法第 9 条第 1 項

同様の発明創造には一の特許権のみが付与される。但し、同一出願人が同日に同様の発明創造について、実用新案特許を出願し、また発明特許も出願して、先に取得した実用新案特許が消滅しておらず、かつ、出願人が当該実用新案特許権を放棄することを表明した場合、発明特許権を付与することができる。

また、改正後の特許法第 9 条第 1 項では、上記「同時存在説」を採用した場合の一つ目の問題点を解決するために、「実用新案特許出願と発明特許出願を同日に出願すること」を要件として追加し、二つ目の問題点を解決するために、「発明特許を付与する際に先に取得した実用新案特許が消滅していないこと」を要件として追加している。

また、レアケースになると思われるが、発明・実用新案同時出願において実用新案特許より発明特許が先に登録された場合の取扱いについて、国家知識産権局は、国家知識産権局条法司が編集した法改正の解説本において、以下のように述べている⁽⁷⁾。

注意すべきことは、現実には、同一出願人が同日に同様の発明創造について、実用新案特許と発明特許を出願した場合、個々の状況下では、実用新案特許出願について権利付与されておらず、発明特許出願について既に権利付与されているという状況が生じうるということである。このような場合、出願人は先に取得した発明特許権を放棄して、実用新案特許権を取得することが可能であるか？ 答えは「NO」である。第一に、特許法第 9 条第 1 項は「重複授權禁止の原則」についてこのような状況を例外として規定していない。第二に、発明特許権は法的安定性が高く、出願人は高額な実体審査手数料を支払わなければならないので、出願人がこのようなやり方を取ることについて納得

できる理由はないからである。

このように今回の法改正では、発明・実用新案同時出願について、その取扱いが明確になったので、これを機会に発明・実用新案同時出願について再度検討する価値があるものと思われる。なお、2009年5月の時点では、まだその内容は確定していないが、実施細則の改正案である実施条例（改正作業の段階では、名称を「実施細則」から「実施条例」に変更することが検討されている）の送審稿では、発明・実用新案同時出願する際には、それぞれの出願時に声明を出さなければならないこと、実用新案特許権は発明特許権付与の公告日をもって放棄されること（2006年審査指南では実用新案特許の出願日から放棄）などが具体的に規定されており、今後の改正の動向に注意する必要がある。特に、実用新案特許権の放棄の時期が、実施条例送審稿のように発明特許権付与の公告日をもって放棄されることになれば、発明特許付与前は実用新案特許による保護、発明特許付与後は発明特許による保護が得られることになるため、発明・実用新案同時出願を検討する上で重要な改正点になるものと思われる。

3.2 抵触出願（第22条第2項）

抵触出願に関する改正は、改正特許法可決（2008年12月27日）直前の2008年12月19日に行われた中華全国専利代理人協会成立20周年記念式典における尹新天氏（国家知識産権局条法司司長）の講演によって初めて公にされた改正点であり、今回の法改正における重要な改正点の一つである。改正後の条文は以下のとおりである。

特許法第22条第2項

新規性とは、当該発明又は実用新案が従来技術に属さず、いかなる単位又は個人かより出願日前に国務院専利行政部門に出願され、かつ出願日以後に公開された特許出願文書又は公告された特許書類に、同様の発明又は実用新案が記載されていないことをいう。

表3に示されるように、改正前の特許法においては、審査対象となる特許出願と、当該特許出願の日前にされた他の特許出願の出願人が同一である場合には抵触出願の規定の適用はなかったが、改正後の特許法では、これらの出願人が同一であるか否かにかかわらず、抵

触出願の規定が適用される。なお、発明者が同一である場合については、改正の前後に係わらず、日本の実務と異なり抵触出願の規定が適用される。

表3 抵触出願の判断における改正前後の発明者同一及び出願人同一の取扱い

	中国		日本
	改正前	改正後	
発明者同一	抵触	抵触	抵触しない
出願人同一	抵触しない	抵触	抵触しない

抵触出願の改正の趣旨については、法改正の解説本において詳細に述べられており、その内容は今後の実務において非常に参考になると思われる。このため、少し長くなるが、以下にその内容を抜粋する⁽⁶⁾。

14. 第22条について

……

三つ目の改正点は、抵触出願を構成する要件を変更し、いかなる単位又は個人によりなされたものであっても、先に出願され、かつ後に公開又は公告された発明又は実用新案特許出願は、抵触出願に含まれるようにした点である。

本条第2項の規定によれば、一の発明又は実用新案特許出願が新規性を有するか否かを判断する際には、従来技術に属する全ての技術と比較を行う他、当該出願と技術内容が同一である、先に出願され、かつ後に公開又は公告された出願が存在するか否か、即ち抵触出願が存在するか否かを判断しなければならない。抵触出願を構成する発明又は実用新案は、後願の出願日前に公開された技術ではなく、従来技術の概念によっては後願の新規性に影響することはできない。しかしながら、出願日は異なるが、内容が同一である二件の出願のいずれにも特許権が付与されれば、同様の発明創造に対して特許権を重複して付与することとなり、「重複授權禁止の原則」に違反することとなる。抵触出願が存在する発明又は実用新案特許出願についても、新規性を具備せず、特許権を付与しないと規定したことは、「重複授權禁止の原則」を実現する上で重要な措置である。

しかしながら、改正前の本条第2項の規定によれば、抵触出願を構成するのは、「他人」により先に提出された発明又は実用新案特許出願に限られる。このため、同一出願人が先に提出した発明又は実用新案特許出願

は、当該出願人が後に提出したもう一件の発明又は実用新案特許出願の抵触出願とはならない。このような場合に、重複授權を防ごうとすれば、改正前の『特許法実施細則』第13条第1項の規定に基づくほかない。

注意すべき点は、抵触出願に関する規定により重複授權を防止することと、『特許法実施細則』第13条第1項の規定により重複授權を防止することとは、効果において異なるということである。前者については、本条の規定により、新規性の判断方法を採用しなければならない。即ち、後願となる発明又は実用新案特許出願の特許請求の範囲が保護しようとする技術方案が、抵触出願の出願書類全体に開示されているか否かが判断されることとなり、抵触出願の特許請求の範囲以外にも、明細書及び図面が含まれることとなる。一方、後者については、国家知識産権局は『審査指南』において一つの少し特殊な判断方法を規定している。即ち、前後する二件の発明又は実用新案特許出願が、同一の技術方案を保護しようとするのか否かを判断する。つまり、二件の特許出願の特許請求の範囲の内容に対してのみ比較が行われる。

これら二つの判断方法を比べると、以下の二つ点で相違している。第一に、判断の難易度からすれば、新規性の基準は世界各国いずれの特許法でも規定されている基準であり、百年あまりの実践により既に成熟し、標準化された判断規則が形成されているので、前者は運用上、より容易である。第二に、重複授權を防止する効果からすれば、前者は明らかにより厳しいので、より確実に重複授權を防止することができる。例えば、先願及び後願の明細書のいずれにも製品及び当該製品を製造する専用設備が開示されており、先願では当該製品についてのみ保護を要求している場合であって、後願が当該専用設備について保護を要求している場合、改正前の『特許法実施細則』第13条第1項によれば、後願に特許権を付与しなければならないが、改正後の本条第2項によれば、先願の明細書及び特許請求の範囲は、いずれも後願の保護しようとする技術方案が新規性を有するか否かを評価する際の基礎とすることができる。後願の保護しようとする専用設備は、既に先願の明細書に記載されているので、先願が公開又は公告された場合、後願には特許権が付与されない。

今回の改正では、本条第2項でもともと規定されていた「他人」を「いかなる単位又は個人」に変更し、抵触出願の範囲を拡大し、より確実に重複授權を防止

することができる。これは、中国の特許出願件数が激増し、重複出願が時々生じている背景下においては重要な意義を有するものである。

なお、上述した実質的な改正以外にも、本条第2項の表現に対する調整が行われており、抵触出願に関する表現において、「出願日前」、「又は公告された特許書類」の文字が追加されている。

3.3 日本特許法第39条の「実質同一」と中国抵触出願における発明の同一性の比較

中国の抵触出願は新規性の概念に含まれるため、その判断の際には、抵触出願以外の新規性と同一基準が適用され、2006年審査指南では第二部分第三章3.2.1～3.2.5の「同一内容の発明又は実用新案」、「具体的（下位）概念と一般的（上位）概念」、「慣用手段による直接的置換」、「数値及び数値範囲」及び「機能、パラメータ、用途又は製造方法等の特徴を含む製品請求項」などの具体的な基準が適用される。

経過措置が出されるまでは、いつの出願から改正された抵触出願の規定（第22条第2項）の適用があるか不明であるが、改正法の施行後は自らの先願の明細書等に開示された内容によって自らの後願が拒絶されるおそれが生じるため、抵触出願における「発明の同一性」の範囲がどこまで認められるのか気になるところである。

以下、審査指南の改正作業が終了していない状況下ではあるが、2006年審査指南の記載に基づいて、抵触出願における「発明の同一性」の範囲について、日本特許法第39条の「実質同一」と比較して検討する。

まず、日本特許法第39条で実質同一とされる「後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異である場合」については、審査指南第二部分第三章3.2.3「具体的（下位）概念と一般的（上位）概念」の基準により、改正法の施行後は自らの先願のクレームに下位概念が記載されていなくても、その明細書等に記載されていれば、後願は拒絶されることとなる。

また、「後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合」も、先に紹介した審査指南第二部分第三章3.1の「その技術分野、解決する技術的課題、技術方案及び予期される効果が実質的に同一である」として、「同様の発明創造」に該当するものと思われる。

「後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合」については、新規性と進歩性のボーダーラインに位置するものと思われる。これに関連する記載として、新規性に関する審査指南第二部分第三章 3.2.3 では以下のように規定されている。なお、中国の抵触出願の審査においても、日本の実務と同様、引用文献（日本の特許法第 29 条の 2 でいう「他の特許出願」）に基づく進歩性は判断されない。

3.2.3 慣用手段による直接的置換

保護しようとする発明又は実用新案と引用文献との相違点が、単に所属技術分野の慣用手段の直接的置換である場合は、当該発明又は実用新案は新規性を具備しないことになる。例えば、引用文献に螺子で固定された装置が開示されており、保護しようとする発明又は実用新案が単に当該装置の螺子による固定方式をボルトによる固定方式に換えたに過ぎない場合には、当該発明又は実用新案は新規性を具備しないことになる。

一方、発明特定事項の相違点が周知技術である場合について、進歩性に関する第二部分第四章 3.2.1.1 では、発明特定事項の相違点が周知技術（公知常識）である場合には、「通常、従来技術において技術的示唆があると認められる」としている。

また、上述した新規性に関する審査指南第二部分第三章 3.1 では、「その技術分野、解決する技術的課題、技術方案及び予期される効果が実質的に同一である場合には、両者は同様の発明又は実用新案となる」としており、これらの規定内容を考慮すると、発明特定事項の相違点が周知・慣用技術であっても、新たな効果を奏する場合は、予期される効果が実質的に同一ではないことを主張することで、拒絶を回避できる場合があるものと思われる。

この点においても、日本特許法第 39 条の「実質同一」と中国抵触出願における発明の同一性とで大きな差異はないものと思われる。

4. まとめ

以上、「舒学草案」を踏まえて「同様の発明創造」、「重複授権禁止の原則」の解釈を紹介しつつ、特許法第 9 条第 1 項及び第 22 条第 2 項の改正の趣旨及びそのポイントについて説明してきた。

前述したように「重複授権禁止の原則」の改正に関しては、発明・実用新案同時出願に際していくつかの要件が追加されたものの、その取扱いが明確になったので、利用しやすくなったのではないと思われる。実体審査を経ずに登録される実用新案を単独で出願するのは少し抵抗があるかもしれないが、中国の実用新案制度においては、進歩性の基準が発明特許より低く、日本の実用新案法第 29 条の 3 に規定されるような「より高度な注意義務」が課されないなど、日本の実用新案制度にはないメリットがある。今回の法改正を機に発明・実用新案同時出願の利用について再度検討してみるのも無駄ではないと思われる。

また、「抵触出願」の改正に関しては、「発明の同一性」の範囲がどこまで認められるかなど、実務上、気になる問題が残されている。改正法の施行後（2009 年 10 月 1 日）は、日本の実務と異なり、抵触出願により自らの先願によって自らの後願が拒絶されるおそれがあるため、近々改正される審査指南の内容や経過措置の内容に注意する必要がある。

注

- (1) (2007) 行提字第 4 号
- (2) 国家知识产权局条法司编『《专利法》第三次修改导读』知识产权局出版社，2009 年，35 頁
- (3) 『特許・実用新案審査基準』第 II 部第 4 章 § 3.3
- (4) 国家知识产权局审查业务管理部编著『审查指南修订导读 2006』知识产权局出版社，2006 年，157-158 頁
- (5) 第 3515 号無効宣告請求審査決定
- (6) 武玉琴，王維玉「什么是“同样的发明创造”？」『中国专利代理』2009 年第 1 期，38-45 頁
- (7) 国家知识产权局条法司编『《专利法》第三次修改导读』知识产权局出版社，2009 年，37 頁
- (8) 国家知识产权局条法司编『《专利法》第三次修改导读』知识产权局出版社，2009 年，51-53 頁

(原稿受領 2009. 5. 18)