

中国における権利化阻止手続きと 権利無効手続き

中国弁護士・弁理士 何 騰雲[※]

要 約

本稿では、中国において専利出願の権利付与を阻止するために、中国国家知識産権局（SIPO）に情報を提供する方法、専利権の無効手続きに係る内容と請求人の注意すべき事項、及び侵害訴訟における無効抗弁について説明を行っている。

情報提供に関しては、提出要件、費用、SIPOにおける手続き、効果的な情報の提供方法、情報提供者にとってのメリットとデメリット等について説明している。

専利権の無効手続きに関しては、無効審判請求の提出要件、期間と費用、専利復審委員会での手続き、人民法院（裁判所）での手続き、審決が人民法院の判決で撤回された後の審査手続き、効果的な無効審判請求の方法及び無効審判請求人にとってのメリットとデメリット等について説明している。

侵害訴訟における無効抗弁に関しては、請求要件、人民法院での手続き、無効の抗弁のメリット・デメリット等について解説している。

目次

はじめに

第一部 情報提供

I 提出要件

II 費用等

III 中国国家知識産権局専利局(中国特許庁)における手続き

IV 効果的な情報提供の方法

V 情報提供者にとってのメリットとデメリット

第二部 無効審判請求

I 請求要件

II 期間と費用等

III 専利復審委員会での手続き

一) 無効審判請求の審査

二) 無効審判手続きにおける口頭審理に関する規定

三) 無効審判手続きにおける証拠に関する規定

四) 方式等

IV 人民法院での手続き

V 人民法院の下した判決により取消された審決について

VI 効果的な無効審判請求について

VII 無効審判請求人にとってのメリットとデメリット

第三部 権利侵害訴訟における無効抗弁

I 請求要件

II 人民法院における手続き

III 無効の抗弁のメリット・デメリット

おわりに

はじめに

1985年4月1日の「中華人民共和国専利法」の施行から既に28年経った。その間、専利権利化や権利付与後の権利維持について豊富な経験が蓄積され、同時に権利化阻止と権利無効に関する経験もまた数多く積み重ねられた。中国において専利出願に対する専利権の付与を阻止しようとする場合、中国国家知識産権局専利局への情報提供が有効な方法の一つとなっている。本稿では、専利出願に対する権利付与を阻止するために中国国家知識産権局専利局に情報を提供する方法及び専利権の無効手続きを行う方法並びに請求人が注意すべき事項について、弁理士の視点から説明し、また、侵害訴訟における無効抗弁について解説する。

第一部 情報提供

I 提出要件

情報提供に関して、中国専利法実施細則第48条では「専利出願の公開日から専利権付与の公告日までには、いかなる者も専利法の規定に符合しない専利出願について國務院専利行政部門に情報提供を行い、かつ理由を説明することができる」と規定されている。言い換えれば、情報提供には下記の3要件が必要となる。

1) 時期的要件：専利出願の公開日から専利権付与の

公告日までである。ここで注意すべき事項は、なるべく早期に情報提供を行う必要がある点である。専利権付与後に情報を提供してもその情報は審査官によって考慮されない。

- 2) 主体的要件：当該出願が専利法の関係規定を満たさないと認める場合、いかなる者も専利局に情報提供を行うことができる。
- 3) 客体的要件：情報提供を行う時には、理由を説明しなければならない。

II 費用等

情報提供を行う時には、専利局への法定費用を支払う必要はないが、代理機構に委託して情報を提供する場合、通常、代理費用を支払う必要がある。

III 中国国家知識産権局専利局（中国特許庁）における手続き

情報提供に関して、中国国家知識産権局専利局により公布された「専利審査指南」第二部分第八章 4.9 項では「いかなる者でも、専利法の規定に合致していない発明専利の出願について専利局に申し立てた意見は、審査官が実体審査の実施時に考慮するように、当該出願書類ファイルに保管しなければならない。審査官が専利権の付与通知を発行した後に受けた公衆からの意見については、これを考慮しなくてもよいとする。公衆の意見に対する専利局の対処状況は、情報を申し立てた公衆に通知する必要がない」と規定されている。

IV 効果的な情報提供の方法

2010年2月10日以前にされた新規出願については、情報提供を希望する者は情報提供期限を過ぎないように、なるべく早期に提供すべきである。

2010年2月10日以降にされた新規出願については、中国国家知識産権局専利局（SIPO）のウェブサイトで当該新規出願の審査経過を検索することができる。（2012年4月26日、中国国家知的財産権局は公式ホームページで「中国専利検索サービスシステム」を公開した。下記ウェブをご参照のこと。選択項目リストの「同意」を選択してから検索システムに入る。

<http://publicquery.sipo.gov.cn/freeze.main?txn-code=logout>
具体的には、選択項目リストの「同意」を選択してから検索システムに入り、出願番号、発明創造名称、出

願人などの検索入り口から、出願日が2010年2月10日より後の、中国において公開された新規出願の基本情報及び審査経過を検索することができる。）

当該システムで新規出願に対する通知書などの公式文書を検索できる。つまり、当該検索システムによって新規出願の審査経過を参照することができ、それに基づき対象の新規出願が「公開日から権利付与公告日までの期間内」にあるかどうかを判断できる。もしその期間内にあるならば、なるべく早期に情報を提供すべきである。期限を過ぎると、提供した情報は考慮されない。要するに、情報提供期間をよく把握しなければならない。情報提供を決めたら、十分に準備し、情報提供の理由を徹底的に分析し、理由を明確にする必要がある。なぜなら情報提供は一方的な手続きであり、情報を提供した後は修正、意見陳述、反論のチャンスがないからである。例えば、情報提供時に、「対象の新規出願が保護を求める発明は、提供された従来技術において既に完全に公開されているため、当該発明は中国専利法第二十二条第二項の規定する新規性を有していない」や、「対象の新規出願が保護を求める発明は、従来技術及びその組み合わせと比較すると、中国専利法第二十二条第三項の規定する創造性を有していない」など、詳しく説明する方がよい。

また、情報提供を行う時には、概略的な説明を行うよりも詳しく説明を行った方がよい。ただし、提出された証拠が多すぎたり、または比較・説明の際に引用文献間の組み合わせ態様が多すぎたりすると、逆に審査官の注意力に影響を及ぼす可能性があり、提出者が重点的に審査してもらおうとする内容が軽視される可能性がある。尚、提出した引用文献が多すぎると、逆に対象の新規出願に専利性があることを証明してしまう懸念がある。

外国語の証拠に関しては、極力、完全な且つ正確な訳文を提出して、審査官の審査の便宜を図る必要がある。

情報提供は第三者にとって推奨できる手続である。著者の所属事務所の代理経験によれば、審査官は基本的に提供された意見を考慮していると思われるためである。

その他、対象の新規出願が専利法の規定に適合していないと認める場合、いかなる者でも情報を提供することが出来ると規定されているが、出願人にとって不利な情報を提供することになるため、一般的には匿名で情報提供するのがよいであろう。

V 情報提供者にとってのメリットとデメリット

情報提供は、提供者にとって、低コストで効果的な方法である。中国国家知的財産権局専利局に支払う法定費用がないため、コストが比較的低い上、大変効果がある。例えば、2011年に著者の所属事務所では3件の新規出願に対して情報提供を行った。この3件の新規出願の出願人はその情報を見て、権利付与される見込みがなく、答弁や意見陳述してもコストが増え、時間を浪費するだけであると判断したのか、いずれの出願も放棄した。さらに、提供した情報の内容が審査官による審査意見通知書に反映されることも多いことから、情報提供は十分な効果を上げることが分かった。

一方、情報提供者にとってのデメリットとしては、情報提供は一方的な手続きであるため、専利局は情報提供に対する通知書を一切発行しないこと、審査官は提供された情報に対して審査しなくてもよいこと、情報提供者は意見の釈明や陳述の機会がないことなどが挙げられる。また、誰がその専利出願に対して情報を提供したかがもし出願人に分かってしまうと、出願人と情報提供者との関係に悪影響を及ぼすことは免れない。

第二部 無効審判請求

無効審判請求の提出について、中国専利法第四十五条では次のように規定している。

「国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、いかなる団体または個人も当該専利権の付与が本法の関係規定に合致しないと認めた場合、専利復審委員会に当該専利権の無効審判を請求することができる」。

ここでは、無効審判請求の提出要件、期間と費用、専利復審委員会での手続き、人民法院での手続き、審査決定が人民法院の発効判決で撤回された後の審査手続き、効果的な無効審判請求の方法及び無効審判請求人にとってのメリット及びデメリット等について説明を行う。

I 請求要件

上記中国専利法第四十五条の内容から分かるように、無効審判の請求要件には次のものがある。

1) 主体要件

いかなる団体及び個人も請求可能であり、これには専利権者と発明創造者本人を含む。ただし、請求人が次の状況に属する場合、その無効審判の請求は受理さ

れない。

- (1) 請求人が民事訴訟法上の当事者適格を備えていない場合
- (2) 専利権者がその専利権に対して無効審判請求を提出し、且つ専利権の全部無効の宣告を請求しており、提出された証拠が公開出版物ではないか、または請求人が共有に係る専利権の専利権者全員ではない場合
- (3) 複数の請求人が1件の無効審判請求を共同で提出する場合。ただし、専利権者全員がその共有に係る専利権を対象に提出する場合を除く。

2) 客体要件

無効審判請求の客体は、すでに登録された専利でなければならず、存続期間満了または放棄（出願日から放棄されたものを除く）となったものを含む。無効審判請求は、登録された専利を対象としていない場合、受理されない。また、専利復審委員会が専利権の全部または一部を無効とする審査決定を行った後、当事者が当該審決を受領した日から起算して3ヶ月以内に人民法院（裁判所）に提訴していない場合、若しくは人民法院の判決で当該審決を維持した場合、当該審決により無効とされた専利権を対象に提出した無効審判請求は受理されない。

3) 無効審判請求の範囲及び理由と証拠

(1) 無効審判請求書において、無効審判請求の範囲を明確にしなければならない。明確にされていない場合、専利復審委員会は請求人に指定の期限までにこれを補正するよう通知しなければならない。期限までに補正されない場合、無効審判請求は提出されていないものとみなされる。

(2) 無効審判の理由は、専利法実施細則第六十五条第二項で規定された理由に限定され、かつ専利法及びその実施細則における関連する条、項、号をもって独立した理由として提出しなければならない。無効審判の理由が専利法実施細則第六十五条第二項で規定された理由に該当しない場合、無効審判請求は受理されない。第六十五条第二項の規定とは、以下の通りである。

「前項での無効審判請求の理由とは、特許が付与された専利権が専利法第二条、第二十条第一項、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三項、第四項、第二十七條第二項、第三十三條または本細則第二十条第二項、第四十三條第一項の規定に合致しないか、または専利法第五条、第二十五條の規定する状況に該当する

か、あるいは専利法第九条の規定に基づいて専利権を取得することができないことをいう。」

発明専利について言えば、無効理由には次のものがある。即ち、発明の定義に符合していない、秘密保持審査の規定に合致していない、専利性（新規性、創造性、実用性）を備えていない、明細書の記載が不十分で、明細書のサポートがない、補正が出願時の範囲を超える、必要な技術特徴が足りない、保護主題ではない、重複登録などである。

よく使われている理由は次のものである。即ち、専利性（新規性、創造性、実用性）を備えていない、明細書の記載が不十分、明細書のサポートがない、補正が元の範囲を超える、必要な技術特徴が足りない。従って、無効審判請求の時には、上記のよく使われている理由をできるだけ用いるべきである。

(3) 専利復審委員会がある専利権について無効審判請求に対する審決を出した後に、再度同一の理由や証拠を以って無効審判請求を提出した場合、専利復審委員会はこれを受理しない。但し、当該理由や証拠が時間的制限などにより当該審決で考慮されていなかった場合を除く。

(4) 請求人は、無効審判の理由を具体的に説明しなければならない。証拠を提出している場合には、提出したすべての証拠について具体的に説明しなければならない。係争対象である専利及び引用文献に記載の関連技術を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。例えば、請求人が専利法第二十二條第三項（専利性）における無効審判の理由について、複数の引用文献を提出している場合には、無効審判の請求対象の専利と最も関連している引用文献との単独での比較か組み合わせた上での比較について比較方式を明記し、係争対象の専利と引用文献に記載の技術とを具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。組み合わせた上での比較の場合であって、2つ以上の組み合わせ態様がある場合には、具体的な結合方式を明記しなければならない。異なる独立請求項については、最も関連している引用文献を個々に明記してもよい。

請求人が無効審判の理由を具体的に説明していないか、若しくは証拠を提出したにもかかわらず、提出したすべての証拠について無効審判の理由を具体的に説明していない、或いは個々の理由の根拠になる証拠を明記していない場合、その無効審判請求は受理されない。

II 期間と費用等

無効審判請求の提出時期は登録公告日からであり、専利権の存続期間が満了または終止しても当該専利権に対して無効審判請求を提出することができる。

発明専利権に対する無効審判請求の提出における法定費用は1件ごとに3000元（RMB）である。

請求人が無効審判請求を提出した日から起算して1ヶ月以内に無効審判請求費を納付しない、若しくは全額を納付しない場合には、その無効審判請求は提出されていないものとみなされる。

III 専利復審委員会での手続き

専利復審委員会による無効審判請求の審査に関する手続について、中国専利法第四十六條第一項では次のように規定している。

「専利復審委員会は専利権の無効審判請求に対して適時に審査及び決定を行い、かつ請求人及び専利権者に通知しなければならない。専利権の無効審決は、國務院専利行政部門が登記及び公告する」。

また、中国専利法第四十七條は次のように規定している。

「無効審決された専利権は最初から存在しなかったものとみなす」。

即ち、専利復審委員会は専利権の無効審判請求に対して審査を行い、審決を下し、かつ審査結果を請求人と専利権者に通知する。専利権が一旦無効と宣告されたら、最初から当該権利は存在しなかったものと認められる。無効審決が下されてから無効になるのではない。

当事者が専利復審委員会の決定を不服として、法により人民法院（裁判所）に提訴した場合、専利復審委員会は出廷して訴訟に応じても良い。

無効審判手続をより理解して頂くために、以下では無効審判請求の審査、口頭審理、証拠、形式問題などの主な内容及びそれに関連する注意事項について紹介する。

一) 無効審判請求の審査

無効審判手続は、専利の公告・登録後に当事者の請求により開始され、通常、当事者双方が参加するものである。ここでは無効請求の審査手続きのうち、委任手続、無効審判理由の追加、挙証期限、無効審判手続段階での専利書類の補正などの内容について説明を行う。

1. 委任手続

(1) 請求人または専利権者が無効審判手続において専利代理機構に(すなわち代理人に)委任する場合、無効審判手続きの授権委任状を提出しなければならない。かつ専利権者は委任状に、委任した権限が無効審判手続関係の事務に限定される旨を明記しなければならない。

(2) 無効審判手続において、請求人が専利代理機構に委任する場合、或いは専利権者が専利代理機構に委任し、かつ委任状に委任する権限は無効審判手続関係の事務に限定する旨を明記した場合、その委任手続または委任の解除、辞任手続は専利復審委員会で行うものとし、名義変更手続を行う必要はない。

請求人または専利権者が専利代理機構に委任しているが、専利復審委員会に委任状を提出していない、若しくは委任状に委任する権限を明記していない、或いは専利権者が委任状に委任する権限は無効審判手続関係の事務に限定する旨を明記していない場合には、専利復審委員会は請求人または専利権者に指定の期限までにこれを補正するよう通知する。期限までに補正されない場合には、委任していないものとみなされる。このため、委任状には無効審判手続関係の事務を必ず明記しなければならない。

(3) 請求人と専利権者が同一の専利代理機構に委任した場合、専利復審委員会は当事者双方に指定の期限までに委任の変更を行うよう通知する。指定の期限までに委任の変更を行わない場合、後で委任した方は委任していないものとみなされる。同日に委任した場合、両方とも委任していないものとみなされる。

(4) 専利法第十九条第一項で規定された、専利代理機構に委託しなければならない請求人(中国に常住所または営業所を持たない外国人、外国企業または外国のその他の組織)が、規定に基づいた委託を行っていない場合には、その無効審判請求は受理されない。

(5) 同じ当事者が複数の専利代理機構と同時に委任関係を持っている場合、当事者は書面によりそのうちの1つの専利代理機構を受取人として指定しなければならない。指定しない場合に、専利復審委員会は無効審判手続において一番先に委任された専利代理機構を受取人とみなす。一番先に委任された代理機構が複数ある場合は、専利復審委員会は先頭に署名した専利代理機構を受取人とみなす。署名の順番がない(同日に個々に委任した)場合、専利復審委員会は当事者に

指定の期限までにこれを指定するよう通知する。指定の期限までに指定しない場合には、委任していないものとみなされる。

(6) 以下に掲げる事項について、請求人の代理人は特別権限委任状を有しなければならない。

(i) 代理人が代行して和解する。

(ii) 代理人が代行して無効審判請求を取り下げる。

2. 無効審判の理由の追加

(1) 請求人が無効審判請求の提出日から1ヶ月以内に無効審判の理由を追加するには、当該期間内に、追加した無効審判理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しない。

(2) 専利復審委員会は一般的に、請求人が無効審判請求の提出日から起算して1ヶ月より後における無効審判の理由の追加について考慮しないが、以下に掲げる場合にはその限りでない。

(i) 専利権者が併合の形式で補正した請求項について、専利復審委員会の指定した期限までに無効審判理由を追加し、かつ当該期限までに追加した無効審判理由について具体的に説明した場合。

(ii) 提出した証拠と明らかに対応していない無効審判理由を変更した場合。

3. 挙証期限

1) 請求人による挙証

(1) 請求人が無効審判請求の提出日から1ヶ月以内に無効審判の証拠を追加する場合には、当該期限までに、その証拠にあわせて無効審判理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しない。

(2) 専利復審委員会は一般的に、請求人が無効審判請求の提出日から起算して1ヶ月より後における無効審判の証拠の追加について考慮しないが、以下に掲げる場合にはその限りでない。

(i) 専利権者が併合の形式で補正した請求項または提出した反証について、請求人が専利復審委員会の指定する期限までに証拠を補足し、かつ当該期限までに当該証拠について無効審判理由を具体的に説明した場合。

(ii) 口頭審理での弁論の終結前に、技術用語辞書や技術マニュアル、教科書などその技術分野における公知な常識的な証拠を提出し、または証拠の法定の形式を完備させるための公証書類や原本等の証拠を提出し、かつ当該期限までに当

該証拠について無効審判理由を具体的に説明した場合。

(3) 請求人が提出した証拠が外国語によるものである場合、その中国語訳文の提出期限は当該証拠の挙証期限が準用される。

2) 挙証期限の延長

克服できない困難により前記(1)で定められた期限までに提出できないことが立証された証拠について、当事者は定められた期限までに、書面により提出期限の延長を請求することができる。提出期限の延長を許可しないと明らかに不公平となるものは、専利復審委員会は提出期限の延長を許可しなければならない。

4. 無効審判手続きにおける専利文書の補正

1) 補正の原則

発明専利書類の補正は請求の範囲のみに限られる。その原則は以下の通りである。

- (1) 元の請求の範囲の主題名称を変えてはならない。
- (2) 登録された請求の範囲より元の専利の保護範囲が拡大されてはならない。
- (3) 元の明細書と請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない。
- (4) 一般的には、登録された請求項に含まれない技術的特徴を増やしてはならない。

2) 補正方式

上記の補正の原則を満たすことを前提として、請求の範囲の具体的な補正は、一般に請求項の削除、合併及び技術案の削除に限られる。

3) 補正方式の規制

専利復審委員会が審査決定を下すまでに、専利権者は請求の範囲または請求の範囲に含まれる技術案を削除することができる。

無効審判請求の審査段階において専利権者が専利文書を補正した場合、専利復審委員会はその補正が上記関係規定を満たしているか否かを厳格に審査しなければならない。上記規定を満たさない場合には、請求人が反駁することができる。

また、請求人はSIPOを通じて新規出願の審査経過を調査することができる。もし補正が元の範囲を超えたことがある場合にも、請求人が反駁することができる。

二) 無効審判手続きにおける口頭審理に関する規定

専利復審委員会は、当事者の請求により、または案件の状況に応じて無効審判請求について口頭審理する

ことを決定できる。

口頭審理に関しては、当事者による口頭審理請求、口頭審理の4つの段階、傍聴などについて説明する。

1. 無効審判手続きにおける当事者は以下の理由により口頭審理を請求することができる。

- (1) 当事者の一方が相手側と相対して対質、弁論することを要求する場合。
- (2) 合議体と相対して関係事実を説明しなければならない場合。
- (3) 実物によるデモンストレーションが必要な場合。
- (4) 証言を出した証人に出席して証明してもらう必要がある場合。

まだ口頭審理を行っていない無効審判案件について、専利復審委員会が審査決定を行なう前に、当事者が上述の理由を根拠に提出した書面による口頭審理請求を受けた場合、合議体は口頭審理の実施に同意しなければならない。

無効審判手続において、合議体は案件の状況の必要に応じて自ら口頭審理の実施を決定することができる。同一の案件を対象とした口頭審理がすでに行われている場合、必要な時には、再度口頭審理を行ってもよい。

請求人はできるだけ口頭審理を行うように請求して、口頭審理の機会を活かして対象専利権を無効とする目的を果たすべきである。

2. 口頭審理の4つの段階

1) 口頭審理の第一段階

合議体委員長は、口頭審理の開始を告げた後に、合議体委員を紹介する。当事者は口頭審理の参加者を紹介する。当事者双方が出廷している場合、さらに相手方参加者の適格について異議がないかどうかを当事者双方に聞かなければならない。合議体委員長は当事者の権利・義務を読み上げ、審判官の忌避を要請するか否か、証人の証言及び物証のデモンストレーションを要請するか否かを当事者に尋ねなければならない。

当事者双方が参加する口頭審理においては、さらに和解の意思を有するか否かを当事者に聞かなければならない。

2) 口頭審理の第二段階

無効審判手続の口頭審理において、まず無効審判請求人が無効審判請求の範囲とその理由を陳述し、かつ関連の事実と証拠を簡潔に陳述し、それから専利権者が答弁する。その後、合議体は、案件の無効審判請求

の範囲、理由及び各当事者が提出した証拠を照合し、口頭審理での審理範囲を確定する。

3) 口頭審理の第三段階

この段階において、当事者は証拠で示している事実、係争問題と適用する法令や法規について各々の意見を陳述し、弁論を行う。最後の意見陳述の際、無効審判請求人は元の無効審判請求を維持することができ、また無効審判請求の取下げを請求することもでき、さらに無効審判請求理由の一部及び対応した証拠を放棄するか、若しくは無効審判請求の範囲を縮小することもできる。この過程において、弁論は道理と節度ある理由をもって行うべきであり、強弁しないほうが賢明である。筆者はある無効案件を代理したことがあるが、係争専利の専利性の有無に関して、相手方は本専利が専利法第二十二條の關係規定を満たしているか否かによって述べるのではなく、民間の当てにならない噂に基づいて説明した。これに対して、筆者は直ちに反駁を行った。無効審決の内容から見て、合議体は筆者の見解を支持した。

4) 口頭審理の第四段階

この段階において、合議体は案件の状況に応じ、休庭合議することができる。その後、口頭審理を再開し、合議体委員長は口頭審理の結論を宣言する。

3. 傍聴

口頭審理の傍聴は許可されるが、傍聴者には発言の権利はない。許可を得ていない撮影、録音、録画や口頭審理に参加する当事者への関連情報の伝達を行ってはならない。

必要な場合には、専利復審委員会は傍聴者に傍聴手続を取るよう要求することができる。

もし外国人が口頭審理への参加を希望する場合には、その希望を代理人に伝えて、代理人は外国人の口頭審理の参加希望を合議体（審判官）に連絡する方がよい。合議体が口頭審理への参加を許可すれば（通常は許可される）、外国人はパスポートなどの身分証明書を持参して口頭審理に参加すべきである。

三) 無効審判手続きにおける証拠に関する規定

無効審判手続きにおける証拠に関する規定について、外国語による証拠の提出、国外の証拠及び香港、マカオ、台湾地域などにおいて形成された証拠の証明手続、認定と同意及びインターネットによる証拠の公開日時などの点から説明する。

1. 外国語による証拠の提出

当事者は外国語による証拠を提出する際に、中国語訳文を提出しなければならない。挙証期限までに中国語訳文を提出しなかった場合、当該外国語による証拠は提出していないものとみなされる。

当事者は書面により中国語訳文を提出しなければならない。書面による中国語訳文を提出しなかった場合、当該中国語訳文は提出していないものとみなされる。

当事者は外国語による証拠の一部のみの中国語訳文を提出することができる。当該外国語による証拠の中国語訳文の未提出部分は証拠として使えない。しかし、当事者が専利復審委員会の要求に応じて当該外国語による証拠の中国語訳文の他の部分を追加する場合はその限りでない。

相手方当事者が中国語訳文の内容に異議がある場合、指定された期限までに異議のある部分に対して中国語訳文を提出しなければならない。中国語訳文を提出しなかった場合には、異議なしとみなされる。

2. 国外の証拠及び香港、マカオ、台湾地域にて形成された証拠の証明手続

国外の証拠とは、中華人民共和国領域以外で形成された証拠を言う。当該証拠は所在国の公証機関の公証を受け、かつ中華人民共和国の当該国家駐在の大使館や領事館の認証または中華人民共和国とその所在国とで結ばれた關係条約に定めた証明手続を行わなければならない。

当事者が専利復審委員会に提出した証拠が香港、マカオ、台湾地域にて形成された場合、関係する証明手続を行わなければならない。

しかし、以下に掲げる3つの状況の場合、上記2種類の証拠について、当事者は無効審判手続きにおいて関係する証明手続を行わなくてもよい。

- (1) 当該証拠は香港、マカオ、台湾地域以外の国内の公開ルートから得ることができるもの、たとえば、専利局から取得した国外専利文書、もしくは一般的な図書館から入手した国外文献資料の場合。
- (2) 当該証拠の信憑性を十分に証明する他の証拠がある場合。
- (3) 相手方当事者が当該証拠の信憑性を認める場合。

3. 認可と同意

無効審判手続きにおいて、一方の当事者が明確に認めた他方の当事者の提出した証拠について、専利復審

委員会はこれを確認しなければならない。しかし、その証拠が明らかに事実と合致せず、または国益、社会公共の利益を損ない、或いは当事者が後悔し、かつこれを覆す反証を有する場合はこの限りでない。

無効審判手続きにおいて、一方の当事者が陳述した事実について、他方の当事者が明確に認めた場合、専利復審委員会はこれを確認しなければならない。

しかし、その証拠が明らかに事実と合致せず、または国益、社会公共の利益を損ない、或いは当事者が後悔し、かつこれを覆す反証を有する場合を除く。他方の当事者が認定も否認もせず、合議体が十分に説明して尋問した後、依然として認否を明確にしなかった場合、当該事実への同意とみなされる。

当事者が無効審判手続きに参加するよう代理人に依頼する場合、代理人の同意は当事者の同意とみなされる。しかし、特別の授権を受けていない代理人の事実への同意が相手方の無効審判請求に同意することを直接的に招く場合を除く。当事者がその場にいながらその代理人による同意表示に否認を示さない場合、当事者の同意とみなされる。

4. インターネットによる証拠の公開日時

公衆がインターネット情報を閲覧できる最初の日時がインターネット情報の公開日時であり、一般にはインターネット情報の公表日時を基準とする。

四) 方式等

1. 文書の方式

無効審判請求書、意見陳述書及びその添付書類は一式二部で、規定された書式を満たさなければならない。規定された書式を満たさないものについては、専利復審委員会は指定期限までに補正するよう請求人に通知しなければならない。

2. 方式審査通知書

無効審判請求が、方式審査を経た後、専利法とその実施細則及び審査指南の関係規定を満たさず請求書の補正が必要となる場合、専利復審委員会は請求人が通知書を受け取った日から15日以内に補正するように補正通知書を発行しなければならない。

3. 審査の範囲

無効審判手続きにおいて専利復審委員会は通常、当事者が提出した無効審判請求の範囲、理由及び提出された証拠のみについて審査を行い、専利の有効性を全面的に審査する義務はない。

4. 口頭審理通知

無効審判手続きにおいて口頭審理を必要とする場合、合議体は当事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の期日や場所などを通知しなければならない。口頭審理の期日や場所は一旦確定されると通常変更されない。特別の状況において変更の必要がある場合、双方当事者の同意を得るか、または主任委員或いは副主任委員の批准を得なければならない。当事者は口頭審理通知書を受け取ってから7日以内に専利復審委員会に口頭審理通知書の受領を返事しなければならない。無効審判請求人は期限までに受領を提出せず、かつ口頭審理にも参加しない場合、無効審判請求を取り下げたとみなされ、無効審判手続きは終了する。ただし、専利復審委員会が既に行った審判により専利無効または専利の部分無効を決定できると判断した場合、この限りではない。専利権者が口頭審理に参加しない場合、欠席審理が出来る。

口頭審理通知書の受領には、当事者のサインまたは捺印が必要である。口頭審理に参加する場合、口頭審理参加者の氏名を明記しなければならない。証言を行った証人に出廷証言させることを請求する場合、口頭審理通知書の受領において説明し、併せて証人の氏名、職場（または職業）、証明しようとする事実を明記しなければならない。

口頭審理に参加する各方は、当事者及びその代理人がそれぞれ合計4人以下でなければならない。複数人が口頭審理に参加する場合、そのうちの一人を第一発言者として指定しなければならない。

専利復審委員会は審判の必要に応じて関係文書に関係当事者に転送する。回答期限の指定が必要な場合、指定回答期限は1ヶ月である。期限までに当事者が回答しない場合、転送された文書における事実、理由と証拠を既に知っていて、かつ反対情報を提供していないとみなされる。

IV 人民法院での手続き

中国専利法第四十六条第二項は次のように規定している。

「専利復審委員会による専利権無効または専利権維持の審決に不服がある場合、通知を受領してから3ヶ月以内に人民法院に訴訟を提訴することができる。この場合、人民法院は無効審判手続きの相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければ

ならない。」

人民法院の管轄に関する規定によって、専利復審委員会の審決に対する審決取消訴訟事件は北京市第一中級人民法院の管轄となり、行政訴訟事件の審理方式に従って審理が行われる。

当事者が専利復審委員会の審決を不服として、法に基づいて人民法院に提訴した場合、専利復審委員会は出廷応訴することが出来る。

行政訴訟事件の審理は、行政機関の下した決定が合法であるか否かを審理する点に特徴がある。すなわち合法性に対する審理である。この段階における注意点は次の通りである。

1. 専利復審委員会の審決を受領してから3カ月以内に提訴すること。
2. 国外からの証拠は現地公証機関の公証を受け、かつ当該国における中国大使館・領事館の認証を受けること。
3. 代理組織に委任する場合、委任状を提出すること。
4. 外国の会社やその他組織が訴訟に参加する場合、委任状の他、法人代表者証明書および会社登記証明書(会社登記簿謄本)を提出しなければならない。なお、これら全ての文書は所在国公証機関の公証を受け、かつ当該国における中国大使館・領事館の認証または中国と当該国間に締結した関係条約に定めた認証手続きを行わなければならない。
5. もし外国の当事者が本件一審の開廷審理を傍聴する場合、パスポートのコピーを代理人を通して北京市高級人民法院外事科に提出し、傍聴の申請を行わなければならない。許可された(通常は許可される)場合、関連情報は外事科から北京市第一中級人民法院に転送される。開廷審理の際、外国当事者はパスポートなど身分証明書類を持参すればよい。

もし当事者が判決を不服として上訴する場合、二審手続きが始まる。二審の際、当事者が引き続き一審手続きの代理人に委任する場合、新たに委任状を提出する必要はなく、法人代表者証明書、会社登記証明を提供する必要もない。外国当事者が本件の二審の開廷審理を傍聴する場合、傍聴予定者のパスポートのコピーを代理人に提供し、代理人が傍聴関係事項について人民法院の書記官に申請する。通常、傍聴は許可される。

二審判決は最終判決である。

もし最終判決に不服であれば、規定された期間内に最高人民法院に再審請求を提出することが出来る。最

高人民法院が当該請求を受理した場合、再審手続きが始まる。

再審を申請する際、請求人が外国の会社やその他組織の場合、委任状、法人代表者証明書および会社登記証明書(登記簿謄本)を提出しなければならない。ただし、これらの文書は全て所在国の公証機関の公証を受け、かつ当該国における中国大使館・領事館の認証または中国と当該国間に締結した関係条約に定めた認証手続きを行わなければならない。証拠については、原審人民法院に提出した証拠の写しを提供すればよい。原審手続きに提出していない証拠を提出する場合、関係証拠規則に基づかなければならない。外国当事者が本件再審の開廷審理を傍聴する場合、関係者のパスポートのコピーを代理人に提供し、代理人が傍聴関係事項について書記官に申請する。傍聴が許可された(通常は許可される)場合、開廷審理の際、外国当事者はパスポートなど身分証明書類を持参すればよい。

V 人民法院の下した判決により取消された審決について

- 1) 無効審判の審決が人民法院の下した判決により取消された場合、専利復審委員会は新たに審決を行わなければならない。
- 2) 主要証拠が不足している、或いは法律の適用が不当であるとの理由で審決が取消された場合、同じ理由と証拠を以って元の審決と同様な審決を行ってはならない。
- 3) 法定手続き違反のため審決が取消された場合、人民法院の判決に基づき、手続きミスを正した上、新たに審決を出さなければならない。

VI 効果的な無効審判請求について

無効審判請求人にとって、無効審判を請求する段階と口頭審理段階は大事である。この二つの段階における注意事項を次の通りである。

1) 請求人が無効審判請求を提出する段階

無効審判請求書を準備する際、仮に本専利に問題点が多く、破綻しているような箇所が多いとしても、本質的部分を見極めて、キーポイントに力を集中させる方が良く、全ての点を全面的に指摘する必要はない。

新規性・進歩性以外の理由で専利を無効にさせる可能性は大変低い。従って、引例が有力である場合、新規性・進歩性欠如に関する論述を重んじ、その他の欠

陥については副次的に、補強的に説明すればよい。勿論、その他の欠陥を指摘することにより、専利権者の陳述や説明を可能な限り引き出すことが出来る。例えば、必要な技術特徴の欠如やクレームが明細書にサポートされていないことを指摘して、専利権者の本専利は進歩性が無いという陳述を引き出すことが出来る。ただ、これらの欠陥については実情をよく把握し、目的を明確にしてターゲットを絞って行くべきである。合議体も時間と気力に限りがある。仮に無効理由が多すぎて議論が拡散してしまうと、合議体は最も重要な無効理由について検討する前に副次的な無効理由に大量な時間をかけてしまい、結局、請求人が最も注目してほしい無効理由を十分に理解するまで気力が持たなくなる虞がある。

上記注意事項は口頭審理段階にも適用できる。

2) 口頭審理段階

無効審判手続きは、専利権者側にやや有利と感じる。

請求人は審判手続をスタートさせる一方で万全な用意をしなければならない。特に手続きや細部、例えば出席者の身分、委任権限、証拠の組み合わせ方式、法定費用の納付など、問題が生じないように入念に確認しなければならない。本専利及び引例に関して質問される可能性のあることについて、合議体に聞かれたら直ちに適切に回答できるよう詳細を熟知していなければならない。

3) その他注意事項

通常、無効審判段階で発行された通知書における回答期限は全て延長できない。そのため、通知書に設定された期限を厳守し、万が一困難な場合、事前に専利復審委員会に連絡し、期限の変更を予め申請しなければならない。

無効審判手続きにおいて、専利復審委員会では三人が独立して審理する。書類の提出或いは口頭審理のときに、理由を十分に説明すればよく、審判官と相手方当事者を尊重しなければならない、過激な言論は禁物である。

VII 無効審判請求人にとってのメリットとデメリット

無効審判請求人にとって、無効審判手続きのメリットとは、対象専利を無効にさせ得る点である。無効審判手続きは既に権利付与された専利に対し、専利復審委員会が審理し、実質審査段階における審査官の誤っ

た判断を正し、本来権利付与すべきでない出願を権利付与しない状態に戻し、請求人と公衆の合法利益を守る手続きでもある。

一方、そのデメリットは次の通りである：1、専利権者に直接対面しなければならない、当事者間の仲に悪影響をもたらす。2、無効審判手続きの過程で、法定費用を納付しなければならない。証拠の公証認証が必要な場合、公証認証の費用が発生する。外国の請求人は中国専利法第20条に基づき、中国の専利代理組織に委任して無効審判請求の関係手続きを行わなければならない、これも代理費用が発生する。無効審判手続きが非常に専門的な手続きであって、内国の請求人でも専利代理組織に委任する方が良い。3、請求人側または権利者側が無効審決を不服として人民法院に提訴すれば、訴訟費用がさらに発生する。

すなわち、無効審判を行うには、高い費用と長い時間を要する。

第三部 権利侵害訴訟における無効抗弁

発明専利権侵害の係争案件において、専利復審委員会に当該発明専利の無効審判を請求することは被告がよく用いる策略の一つである。ここでは請求要件、人民法院(裁判所)での手続き、無効の抗弁のメリット・デメリットなどの面から専利権侵害訴訟における無効抗弁を説明する。

I 請求要件

一) 主体要件

専利復審委員会に当該発明専利の無効審判を請求する者は、一般に当該案件において訴えられた権利侵害者である。

二) 時間要件

人民法院から転送された、被告が原告の専利件を侵害したとして原告が訴えた関係文書を受領した日から本案が結審するまで提出することができる。いうまでもなく、なるべく早期に提出する方が良い。

三) 必要な文書

1. 審理中止請求書、その中に当該専利の無効審判を請求する理由を記載する。

2. 下記証拠を付する。

1) 無効審判請求書

2) 無効審判受理通知書

3) 専利復審委員会に既に提出した証拠

4) その他の文書

II 人民法院における手続き

「最高人民法院による専利紛争案件審理における法律適用問題に関する若干規定」の第11条では「人民法院が受理した発明専利権侵害紛争案件または専利復審委員会の審査を経て権利を維持した実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求した場合、人民法院は訴訟を中止しなくても良い」と規定する。即ち、法院は審理中止の請求書を受け取った後、発明専利については、一般に審理を中止しない。その理由は、発明専利は厳しい審査手続きを経て権利付与されるため、当該権利は相対的に安定していると認められることにある。但し、人民法院は、判決結果が専利復審委員会の本案に対する無効決定と矛盾することを免れるために、本案に関連する専利復審委員会の審理結果を考慮する。

III 無効の抗弁のメリット・デメリット

一) 無効の抗弁のメリット

1. 発明専利権侵害係争案件において、仮に専利復審委員会に当該発明専利の無効審判を請求する場合、審理期間が延長され、請求人の関係訴訟準備時間がより多くなる可能性がある。

2. 無効審決の場合、原告の専利権がなくなり、被告の権利侵害が当然成立しなくなり、問題は根本的に解決される。

3. 一部分が無効または権利維持される場合、無効審判の手続きを通じて、権利請求の保護範囲が縮小、または本来不明瞭な保護範囲が明瞭化する可能性がある。これにより被告は権利侵害ではなくなる場合がある。例えば、弊所は被告を代理して、専利権利侵害訴訟に参加した。訴訟において、被告は案件に関連した専利に対して無効審判を請求した。その結果、当該専利の一部が無効審決となった。当該一部分の無効審決後の専利請求保護範囲に基づき、被告は権利侵害ではなくなったと判断できる。

二) 無効抗弁のデメリット

1. 訴訟において、無効審判審査手続きに入ると訴訟

時間が延長されるため、案件に早期に決着をつけようとする当事者にとってデメリットとなる。

2. 無効審判審査手続きを経るため、コスト増となる。被告が権利侵害をしていないと事前に確定できる場合、当該発明専利に対して無効審判を請求しなくても良い。

おわりに

本稿は、専利出願の権利化を阻止するために、中国国家知的財産権局専利局への情報提供、権利付与後の無効審判手続き、侵害訴訟における無効抗弁手続きなどの面において、提出要件、請求要件、及び専利局、専利復審委員会、人民法院における対処プロセス、各手続きのメリット、デメリット及び注意事項などに対して分析を行ったものである。中国において某専利出願の権利化を阻止し、無効審判を請求し、無効抗弁手続きを採用しようとする機構または関係者にとって、この分析が参考となれば、筆者はこの上なく光榮に思う。

参考資料：

1. 中華人民共和国専利法
2. 中華人民共和国専利法実施細則
3. 中華人民共和国専利審査指南（2010版）
4. 最高人民法院による専利紛争案件審理における法律適用問題に関する若干規定（発布期日：2001年6月2日、発効期日：2001年7月1日）

※著者略歴

1988年、北京理工大学機械工学科修士課程を修了。1995年、中国国際貿易促進委員会特許商標事務所に入所。1996年、弁理士（専利代理人）資格を取得。1999年、英国の某大手事務所にて欧州特許法及び英国特許法に関する研修を履修。2007年、日本の某大手事務所にて日本国特許法に関する研修を履修。2010年、国家司法試験に合格。使用言語は中国語、英語及び日本語。専門は機械。

（原稿受領 2013. 5. 31）