

国家知识产权局



- 名称： 国際知的財産保護フォーラム
International Intellectual Property Protection Forum “IIPPF”
- 設立： 2002年4月16日
- 目的： IIPPF は、模倣品・海賊版等の海外における知的財産侵害問題の解決に意欲を有する日本の企業・団体が業種横断的に集まり、産業界の意見を集約するとともに、日本国政府との連携を強化しつつ、国内外の政府機関等に対し、一致協力して行動し知的財産保護の促進に資することを目的として、発足した団体です。
これまで、貴国に対しては、知的財産保護強化のための協力事業を推進すると共に、貴国の知的財産保護強化のための制度・運用の改善に関する建設的な意見交換を2002年から実施しています。
- ホームページ： www.iipf.jp
- 事務局： 日本貿易振興機構(JETRO)
知的財産保護官民合同訪中代表団に関する連絡先： JETRO 北京センター知的財産権部
TEL: 6528-2781
FAX: 6528-2782

2006年6月

国家知識産権局 御中

国際知的財産保護フォーラム
座長 宗国 旨英

専利権侵害対策に関する建議書

拝啓 新春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

私ども国際知的財産保護フォーラム（以下、IIPPF）は過去に三回（2002年12月、2004年5月、2005年4月及び6月）、貴局を訪問させて頂き、専利権侵害対策に関する建設的な対話をさせて頂きました。まず、このような対話を継続させて頂きましたことに深く感謝を申し上げます。

貴国におかれては、「2006年における中国の知的財産保護に関する行動計画」及び、「知的財産権保護行動要綱（2006-2007年）」を策定されるなど、知的財産を重視した貴国の姿勢を歓迎致します。さらに、国家知的財産戦略の策定は、知的財産保護意識を向上させることを大きな目的の一つとし、全国規模で精力的に取り組んで頂いており、その取組に敬意を表します。

IIPPFでは、2005年から、「協調と支援」という方針を明確に打ち出し、日中両国が相互に協力して知的財産侵害問題を改善していくという方向に歩み出しております。実際に、昨年度より日本から中国の関係部局との間で、いくつかの協力事業が進行及び実現しております。特に、国家知識産権局との間では、特許審査官の特許審査時の技術理解に資するため、2005年は「ハイブリッド自動車及び燃料電池」、「ディスプレイ」の2つの技術分野に対して、技術説明会を開催させて頂きました。

IIPPFは、貴局に対し、今までにいくつかの建議事項を提案して来ましたが、例えば特許審査期間の短縮が着実になされるなど、運用の改善、制度改正の検討は着実に進歩しているものと感謝しております。また、展示会での知的財産侵害の取締規定を設けられ、着実に改善されているものと考えます。この度、貴国におかれては、第3次専利法改正を検討中であり、「第三回専利法改正の研究課題ガイダンス」が公表され、①出願手続と審査手続の改善、②権利付与条件の改善、③特許権の効力及び特許権侵害判断基準への改善が検討の俎上に載っており、意匠制度の改善については大きな課題であるとの認識であると同っております。IIPPFはこの法改正に大いに期待をしております。是非とも、前向きな検討をお願いいたします。

さて、今回ご検討頂きたい建議事項は、昨年11月にIIPPF会員企業及び団体（全169メンバー）に対して実施致しましたアンケート等に基づいたものとなっております。

優先的建議事項としまして、（1）新規性判断における公用に関する世界主義採用、（2）意匠の実施行為の拡大、（3）特許の審査手続の改善を取り上げさせて頂いており、本建議内容を私どもと貴局にて前向きに対応していきたいと考えております。

貴局が今回のIIPPFの訪問を受け入れて頂いた事に御礼を申し上げると共に、本建議が貴国の知的財産保護問題の改善に寄与できることを切に願っております。

敬具

目次

第一 今回の優先的建議事項 第二 その他の建議事項

第一 今回の優先的建議事項

今回は、日本企業にとって、現段階で特に喫緊の課題である以下の3点を優先的建議事項としております。

これらの建議事項は、正当に事業を行い、重要な知的財産権を保有している中国企業にとっても有効であり、中国及び中国の産業界の保護・発展に資するものであると考えております。

1. 新規性判断における公用に関する世界主義採用
2. 意匠の実施行為の拡大
3. 特許の審査手続の改善

優先的建議事項 1. 新規性判断における公用に関する世界主義採用

専利における新規性阻害要因に外国での公然実施を加えていただきたい。

現行「専利法」第22条は、特許及び実用新案の新規性阻害要因として、文献公知は世界主義を採用していますが、文献以外の公用は国内主義を採用しています。同様に、「専利法」第23条は、意匠の新規性阻害要因として、文献公知は世界主義を採用していますが、文献以外の公用は国内主義を採用しています。その結果、具体的には、外国での公然実施及びインターネット上での公開は、新規性阻害要因と認められていません。

過去3回の貴局との会談でも改善の要望を提出してきましたが、2005年11月に実施したアンケート調査の結果でも、全106回答中60件(55%)が上記の現行「専利法」第22条の改善を要望しており、特許・実用新案権の制度・運用に関して優先的に取り組むべき施策の第1位にあげられています。「専利法」第23条の改善についても、意匠権の制度・運用に関して優先的に取り組むべき施策の第2位にあげられています。

具体的には、インターネットなど非文献的手段で他社の製品技術などを知った者が自分を発明者であるとして特許・実用新案出願していた事例や、既に日本国内で製品化をしていたが、貴国に特許出願していなかった製品と同じ構造やデザインが貴国国内の第三者によって実用新案・意匠出願されていたという事例が報告されています。

ビジネスのグローバル化とIT化が進むなかで、貴国においても同様の要望があるものと思います。

2005年3月に公表された「第三次専利法改正の研究課題ガイダンス」においては、出版物による現有技術と、公知公用の現有技術について「現在、専利法の国際的調整の趨勢では2つのタイプの現有技術についてどちらも絶対新規性の基準を採用している。中国の現行の専利法では、新規性の基準の定義方式も世界で一般的に採用されている定義方式とは

異なっている。中国専利法の新規性基準についての表現方法を変更するべきかといった問題を考慮する必要がある。」として、その必要性を十分に認識頂いております。

欧州各国の他、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル等で、世界公知・公用主義が採用されており、是非とも、第3次専利法改正で新規性判断において、「外国での公然実施、その他の方式で公衆に知られたことがない」という要件を加え、世界主義を採用するようお願いいたします。

また、現在公表されている審査指南の改訂案の、第二部分「実体審査」、第三章「新規性」、2.1.3.1「出版物の公開」において、出版物の例示として、「電子出版物、例えばインターネット及びその他オンラインデータベースに存在する文献など」が追加されておりますが、これまで IIPPF がお願いしておりました、インターネット等により公開された内容を専利の新規性阻害要因とすることに沿うものですので、是非とも本案を改訂に際し採用していただきますようお願いいたします。

優先的建議事項 2. 意匠の実施行為の拡大

意匠の実施行為に「販売の申し出」を加えていただきたい。

意匠権に抵触する物品が展示会にて展示されている場合の対応について、一部では適切な対応をとってもらっているものの、専利法第11条において、意匠の実施行為として「販売の申し出」が条文上明示されていないために、展示会での展示行為への対応に苦慮している事案もあるという報告があります。具体的には、オートバイ、炊飯器、掃除機、カースピーカー、カーステレオなどの分野からです。

意匠の実施行為の一つとして、特許、実用新案には実施行為と規定されている「販売の申し出」を含めていただくようこれまでも建議して参りました。

展示会におけるこのような問題は、日本企業固有の問題ではなく、中国の企業も同様にかかえる問題でもあります。展示会は中国の出展会社や世界中のバイヤーにとって非常に重要な商談の場であり、意匠権侵害品の流通を防止するために、展示会での取締りの効果は非常に大きいものと考えております。是非とも、第3次専利法改正でその改善をお願い致します。

なお、2006年3月1日より施行される「展示会における知的財産権保護弁法」において、展示会での取締規定が設けられ、展示会の管理部門は展示会開催期間における知的財産権保護のため協力、監督、検査を強化し、展示会の正常な交易秩序を維持する計画であることが規定されており、非常に歓迎しております。また、「2006年における中国の知的財産保護に関する行動計画」において、1年間に及ぶ展示会での知的財産保護専門活動「藍天展行動」を展開するとともに、普及教育を進める計画であること、また、「展示会参加企業による知的財産権の自主計画」を策定、推進する計画であることについて、その対応を歓迎いたします。しかしながら、特許、実用新案と意匠とではやはり規定が異なっておりますので、同一規定として頂くようお願い致します。

優先的建議事項 3. 特許の審査手続の改善

関連の薄い引例による拒絶、不適切な限定要求、不必要と考えられる図面の提出要求といった、不適切な拒絶理由通知がなされないようにしていただきたい。

不適切な拒絶理由について、2005年11月に実施したアンケート調査の結果では、発明の技術的特徴と全く異なる引例で拒絶された事例や、先行技術として出願時の明細書に記載した文献によって拒絶された事例など関連の薄い引例によって拒絶された事例が報告されています。

また、特許請求の範囲を、明細書に記載された実施例レベルにまで限定せよというような不適切な限定要求の事例も報告されています。具体的には、化学分野では、特許請求の範囲における「lower alkyl」という広い概念を、明細書中に記載されている具体例まで限定するよう求められるという事例です。また、機械分野でも同様に、実施例の部品レベルにまで限定するよう求められるという事例です。

その結果、全58件中50件(86%)が改善を要望しております。不適切な拒絶理由の是正は、日本企業のみならず中国企業にとっても、適正な権利取得のために必要であります。是非ともこれら不適切な拒絶理由の是正をお願いします。

なお、「2006年における中国の知的財産保護に関する行動計画」においては、専利審査の質的向上やフィードバック体制を構築すること、「専利審査指南」を改正、公布すると共に、「専利審査指南」の編集、出版、大衆への周知及び英語版の翻訳作業を進めること、教育訓練計画である「百千万知的財産権人材工程」を実施することが計画されています。これらの計画はまさに不適切な拒絶理由の是正につながるものと考えており、是非ともこれらの実行を宜しくお願い致します。

第二 その他の建議事項

一. 全般

1. 優先審査制度の改善

建議 1

(1) 優先審査制度を以下に示すように改善していただきたい。

① 下記のような第三者実施要件などを含む適用の拡大

(i) 実際に出願された発明等を出願人やそのライセンシーが実施し、又は第三者が違法に実施している場合の出願

(ii) 貴国へのライセンス供与や投資などを予定している外国関連の出願

② 上記①の場合に出願人等が権利として直接優先審査を請求でき、そのような優先審査の請求があった場合応答いただくこと

(2) 侵害訴訟が提起されている場合の無効審判の促進に関する制度上、運用上の改善を建議します。

2. 新規性喪失の例外の拡大

建議 2

新規性喪失の例外規定に試験及び刊行物公知を加えていただきたい。また、新規性判断に世界主義を採用する場合（優先的建議事項1）は、新規性喪失の例外規定にインターネットでの公開及びパリ条約上の博覧会も加えていただきたい。

3. 間接侵害の新設

建議 3

間接侵害について明文で規定していただきたい。

4. 時効起算日

建議 4

専利権侵害訴訟の時効起算日を「知った日」のみに限定していただきたい。

専利法第 62 条第 1 項において、専利権侵害訴訟の時効は、「侵害行為を知り又は知るべきであった日から 2 年」と規定されています。「知るべきであった」場合とは、「権利者が

一般人として侵害者と侵害行為の存在を知るべき」状況を指すとされていますが、いつが知るべきであった日であるかは、個別事案によるところが大きく、権利行使の判断が不安定になるという問題点が存在します。

また、広大な中国のどこかで侵害行為が発生した日を起算日とすることは、専利権者にとって著しく不利です。

したがって、起算日を「知った日」のみに限定していただきますようお願い致します。

5. 取締りの強化

建議 5

- (1) 各地方の知識産権局による紛争処理及び侵害行為の停止を積極的にしていただきたい。
- (2) 取締機関同士の連携を強化していただきたい。

二. 特許関係の改善

プログラム自体及びビジネス方法の特許としての保護

建議 6

プログラム自体及びコンピュータを用いたビジネス方法を特許できる発明と明示していただきたい。

特許期間延長制度の採用

建議 7

長期間の臨床試験及び新薬承認のために失われる特許期間の回復のために、特許期間延長制度を採用していただきたい。

中国の医薬品開発の奨励及び医療環境と患者の利益のために、特許期間延長制度の導入は重要です。すなわち、臨床試験及び新薬承認には、長期間で且つ高額な開発費用を要します。長期間の臨床試験及び新薬承認による特許期間の損失は、高額な開発費用を回収するための十分な独占期間が得られないことにつながります。このことは、中国の医療環境と患者の利益をもたらすことが期待される新薬の研究開発が断念される可能性があることを意味しているのであり、中国の医薬品開発の奨励のためにも、欧米等の先進国や韓国でも採用されている特許期間延長制度を採用していただきたい。

また、農薬についても医薬品と同様の承認制度があり、中国の農薬開発の奨励、もって農民及び消費者保護に資するため、特許期間延長制度を採用していただきたい。

三. 実用新案関係の改善
権利行使の制限

建議 8

- (1) 実用新案権の裁判外での権利主張及び訴え提起段階において、検索報告書の提示を必要とするよう専利法に明示していただきたい。
- (2) 何人であっても実用新案検索報告書を請求できるよう専利法に明示していただきたい。

四. 意匠関係の改善

登録要件への創作容易性の追加、部分意匠の採用、保護期間、検索報告書制度の採用及び審査主義の導入

建議 9

- (1) 意匠権の無効理由に、創作容易性を追加していただきたい。
- (2) 部分意匠制度を導入していただきたい。
- (3) 権利保護期間をより長期化していただきたい。
- (4) 意匠権について、権利者が「検索報告書」の作成を請求できる制度を設けるとともに、意匠権に関する侵害訴訟中に、当該意匠権の無効審判が請求された際に、実用新案権と同様に「検索報告書」を提出できる制度を設け、「検索報告書」に基づき無効審判において権利が維持される可能性が大きいと裁判官が判断した場合には、訴訟を中止しないようにしていただきたい。
また、制度導入にあたっては、何人であっても意匠検索報告書を請求できるよう条文上明示していただきたい。
- (5) 3～5年後に審査主義の導入することを検討していただきたい。

2005年3月に公表された「第三次専利法改正の研究課題ガイダンス」においては、「長年の実践を通じて、中国の外観設計特許の保護対象や、製品の部分の外観に保護を提供することができるかどうか、同じまたは類似と判断する上での参照基準、専利権侵害の方法などについて、広範に関心を集め議論が行われている。多くの専門家はこうした問題に対して、専利法とその実施細則の関連規定の調整が急務となっている、と強く主張している。」と指摘されており、意匠制度の改善について、その必要性を十分にご認識頂いております。については、上記事項について是非とも実現頂きたい。

(1) 中国の意匠権は、初歩的審査のみで登録され、また、創作非容易性が登録要件として規定されていないため、単に2つの公知例を組み合わせたにすぎないような意匠が登録されている場合があり、このような登録意匠に対して、新規性が無いとして無効を主張することが困難な場合があります。

創作が容易な意匠の登録を無効にすることは、オリジナリティーのあるレベルの高い意匠の創作を活性化し、貴局の産業界の意匠創作力の強化にもつながるものと思われます。

したがって、意匠権の無効理由に、創作容易性を追加していただきたい。

(4) 意匠権について、権利者が「検索報告書」の作成を請求できる制度を設けるとともに、意匠権に関する侵害訴訟中に、当該意匠権の無効審判が請求された際に、実用新案権と同様に「検索報告書」を提出できる制度を設け、「検索報告書」に基づき無効審判において権利が維持される可能性が大きいと裁判官が判断した場合には、訴訟を中止しないようにしていただきたい。

「最高人民法院・特許紛争案件の審理に法律を適用する問題に関する若干の規定」によれば、意匠権に関する侵害訴訟において、被告が答弁期間内に無効審判を請求した場合には、侵害訴訟は原則として中止されます。

しかし、被告がこの制度を悪用して訴訟を遅延させる目的で無効審判を請求するケースも見受けられ、訴訟が必要以上に長期化する原因ともなっています。意匠権は権利の存続期間が出願日から10年と短く、権利存続期間の後半で侵害訴訟を提起した場合、無効審判請求によって訴訟中止状態になったまま権利が消滅してしまうこともあります。

一方で、実用新案権に関する侵害訴訟においては、被告が答弁期間内に無効審判請求した場合でも、原告が提出した「検索報告書」に実用新案権の新規性、進歩性を喪失させる技術文献を発見しない場合には、裁判官の判断で侵害訴訟を中止しないことができます。

意匠権においては、権利者は「検索報告書」の作成を請求できる制度が無く、侵害訴訟を中止しないこととする手段が無いため、意匠権の侵害訴訟中に無効審判が請求されると訴訟が中止されてしまいます。

したがって、意匠権についても実用新案権と同様に権利者が「検索報告書」の作成を請求できる制度を設け、「検索報告書」に基づき無効審判においても権利が維持される可能性が大きいと裁判官が判断する場合には訴訟を中止しないようにしていただきたい。

また、制度導入にあたっては、何人であっても意匠検索報告書を請求できるよう条文上明示していただきたい。

以上