

中国における実用新案の進歩性について

—握力計事件—

最高人民法院 2012年1月19日判決
(2011)知行字第19号 再審請求事件



中国弁理士、中国弁護士 毛立群*

要約

中国専利法（特許法）第22条3項では、実用新案の進歩性要件を“先行技術と比べ、実質的特徴と進歩を有すること”に設けており、【審査指南】では、実用新案の進歩性の判断基準は、“参酌される技術分野”と“考慮すべき先行技術の文献数”の2点で、発明特許よりハードルが低く設定されている。しかし、実体審査手続きのない実用新案については、その進歩性の判断基準、とりわけ“参酌される技術分野”はどのように判断されるかは把握しにくいものであった。これまでに、中国の実用新案制度そのものを紹介するものは多かったが、実務における進歩性の判断基準についての考察が少なかった。これらの点を鑑みて、本稿はこの“参酌される技術分野”について、各審級が異なった見解を示し、最高人民法院まで争った“握力計事件”を紹介し、中国の審査及び裁判実務における実用新案の進歩性の判断基準を考察する。

目次

1. はじめに
2. 実用新案の進歩性判断基準における規定
3. 握力計事件
 - 3.1 事件の概要及び争点
 - 3.2 特許庁復審委員会の判断
 - 3.3 実用新案権者の主張
 - 3.4 原審法院の判断
 - 3.5 最高人民法院の判断
4. 考察
 - 4.1 参酌される技術分野について
 - 4.2 技術分野の認定について
 - 4.3 明確な示唆について
5. 今後の実務に与える影響
6. おわりに

1. はじめに

中国では、図1に示すように実用新案の出願件数は連年30%以上の伸び率で急進しており、2012の出願件数は、74.0万件に達しており、同年の発明特許出願件数の65.3万件を上回っている。また、発表によると、2015年には、実用新案の出願件数は90万件に達する見込みである¹⁾。

このように、実用新案の登録件数が年々低下しマイナーな存在ともなった日本と対照的に、中国では発明特許と同じぐらい重要視されている背景は、中国全体

の技術水準はまた低いこと、発明特許と比べてコストメリットがあること、権利行使の制限が少ないことなど、使い勝手のいい点などは挙げられている。

一方、大量な実用新案による権利行使リスクが潜在すること、また、実用新案の権利は意外と安定して、無効率は発明特許とさほど差がないことも報告されているため、中国の実用新案対策を苦慮する関係者が少なくない²⁾³⁾。

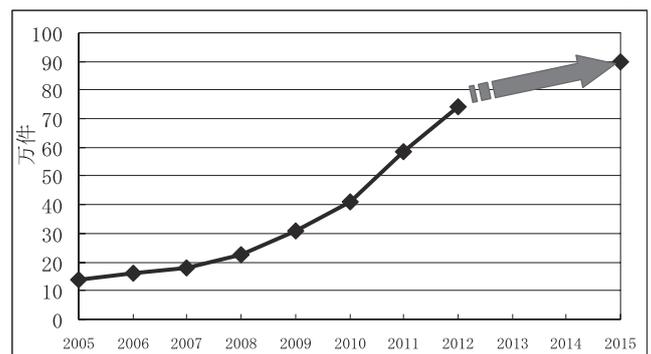


図1. 中国実用新案の出願件数及び今後の見込み

実用新案の進歩性の判断基準については、【審査指南】では、参酌される技術分野として、本実用新案と同一技術分野ではない“近接する技術分野”や“関連する技術分野”の先行文献を引用する際に、明確な技術的示唆が必要と規定しているが、しかし、一言“技

* 中国専利代理（香港）有限公司

術分野”と言っても、目的、用途、構造、材料といった複数の技術的観点や切り口から区分けできる上、また、大分類、中分類、小分類と細かく細分化できるため、分類の仕方によっては、本実用新案における“属する技術分野”、近接する技術分野、そして関連する技術分野の区画も変わり、先行文献引用可否の判断も変わり、結果として、進歩性の判断結果も変わる可能性がある。

このように、実用新案では、“技術分野”の分け方は進歩性の判断と直結していることから、とりわけ、実務においてこの“技術分野”がどのように区分けされているかはまた必ずしも明確でないことを鑑みて、本稿は、先行文献がどの技術分野に属するか、そして本件実用新案の進歩性否定に用いることができるかを巡り、最高人民法院まで争った“握力計事件”を考察した上、実務での実用新案の進歩性の判断基準を検討する。

2. 実用新案の進歩性判断基準における規定

日本の実用新案法第3条第2項では、“その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が…きわめて容易に考案をすることができたときは、…実用新案登録を受けることができない”と実用新案の進歩性要件が規定されており、特許法第29条2項に規定された発明特許の進歩性要件である“…に基づいて容易に”とは、文言上、それぞれ“きわめて容易に”と“容易に”と区別されているが、審査や裁判実務では、実用新案の進歩性と発明特許の進歩性の判断基準に実質的に大差がないと広く認識されている。

一方、中国専利法第22条3項の規定によれば、先行技術に比べて、発明特許は突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、実用新案は実質的特徴及び進歩を有するもので、“突出した”及び“顕著な”の要件は発明特許のみに課され、実用新案はそれを必要とされていない。そして、【審査指南】では、この文言上の相違を“実用新案の進歩性の基準は発明特許の進歩性の基準より低いもの”に解釈した上、この進歩性の相違における実務での判断手法は、“参酌される技術分野”と“考慮すべき先行技術の文献数”の2点で相違すると規定した。

表1は、発明特許と実用新案の進歩性判断における“参酌される技術分野”について、【審査指南】に規定された内容をまとめたものである。表1からわかるよ

うに、発明特許の進歩性を考慮する際に、本願発明の属する技術分野、それに“近接する技術分野”或いはそれに“関連する技術分野”の先行技術文献を特に制限なく引用できる上、動機があればその他の技術分野までも文献を参酌引用することができる。一方、実用新案の場合、先行技術から明確な技術的示唆がなければ、近接する技術分野及び関連する技術分野を引用することができず、原則として、当該実用新案の属する技術分野（いわゆる同一技術分野）の文献のみは参酌される⁴⁾。

このように、中国では、発明特許と実用新案の進歩性を判断する際に、“参酌される技術分野”において両者間に大きな差異がある。

表1. 参酌される技術分野の相違

技術分野	発明特許	実用新案
属する技術分野	○	○
近接する技術分野	○	▲
関連する技術分野	○	▲
その他技術分野	△	×

図中 “○”：引用の制限が特になし
 “▲”：先行技術から、明確な示唆がなければ、引用することができない
 “△”：当業者は本願発明の解決しようとする技術課題から、その他の技術分野を参酌する動機があった場合は引用できる。
 “×”：引用することができない

ちなみに、この実用新案の参酌される技術分野について、2006年7月に【審査指南】の改訂を経て、表1の通りになったが、改訂前の【審査指南】では、“通常は当該実用新案の属する技術分野を参酌するが、その類似、近接、関連する技術分野も参酌できる”と規定されており、改訂前の判断基準では、実用新案でも特に制限なく近接や関連技術分野まで先行文献を参酌することができた⁵⁾。

3. 握力計事件

3. 1 事件の概要及び争点

本“握力計”事件は、引用文献の技術分野は当該実用新案の属する分野に該当するか否か、そしてその引用文献は本実用新案の進歩性否定に用いることができるか否かを巡り、復審委員会及び各級裁判所が異なる見解を示し、最高人民法院まで争った事件である。

本事件の実用新案“握力計”（第97216613.0号）は、1998年9月23日に実用新案権の登録を受けてから、実は複数回に渡り無効審判の請求を受けたことがあ

る。表2はこれらの無効審判請求事件の概要を一覧表にしたものである。表2に示されたように、同じ副引例であるCN2234609Y引用文献について、無効審決11088号では、本件実用新案と異なる技術分野であると認定されたのに対して、無効審決12613号では、本件実用新案と同一技術分野であると、それぞれ異なる認定がされた。そして、このような異なった認定に基づいて、異なった審決の結果が下された。

そのうち、無効審決12613号では、復審委員会は、本実用新案の技術的特徴は、同一技術分野であった主引用文献（証拠物7、日本特許公報昭60-207640、以下主引例とも称す）及び副引用文献（証拠物2、中国実用新案公報CN2234609Y、以下副引例とも称す）に開示されたため、当業者にとって、これらを組み合わせて本実用新案に到達するのは自明であると認定し、本件実用新案を無効とすべきとした審決を下した⁶⁾。

実用新案権者は、この審決の取り消しを求める訴えを提起したところ、北京市第一中級人民法院は、事実認定及び法律適用に誤りがないとして、無効審決を維持した判決を下した⁷⁾。

特許権者は北京市高級人民法院に控訴したところ、北京市高級人民法院は、本件争点は副引例が本実用新案とは同一技術分野であるか否か、またそれを引用して本実用新案の進歩性を否定するのは妥当か否かにあると整理した上、“本実用新案は握力計を保護請求したものであり、…、証拠物2（副引例、筆者注）が開示した手提げ式デジタル電子秤は、重力を測るものであるため、両者の発明目的及びセンサの受力方向は異なり、同一技術分野ではない”と副引用文献の技術分野は当該実用新案の属する技術分野ではないと認定し、

表2. 本件実用新案を巡る無効審判請求事件一覧

請求日	2002年4月18日	2005年12月7日	2008年4月28日
請求人	南通某社	深せん某社	某氏個人
主な証拠物	主引例 CN2234609Y 副引例《実用体質学》	主引例平 1-94826 副引例 CN2234609Y etc.	主引例昭 60-207640 副引例 CN2234609Y
審決要旨	構成要件及び接続関係が異なるため、進歩性あり	構成は全て開示されたとは言え、異なる技術分野の引用文献を適用する動機はないため、進歩性あり	構成は全て開示され、同一技術分野である引用文献の構成を適用する動機があるため、進歩性なし
審決日	2002年9月12日	2008年2月18日	2008年11月6日
事件番号	4433	11088	12613
その後の取消訴訟	その後行政訴訟の一審で、引例から構成要件及び接続関係の開示は推定できるため、進歩性なし	情報なし	行政訴訟一審： 進歩性なし 行政訴訟二審： 進歩性あり 行政訴訟再審： 進歩性あり

“当業者は、その他の技術分野のセンサを容易に本実用新案の技術分野に適用できると言えない”と判断し、無効審決及び一審判決を破棄し、本件を復審委員会に差し戻した二審判決を下した⁸⁾。

その後、復審委員会はこの二審判決を不服し、“事実認定と法律適用に誤りがある”を理由に、最高人民法院に再審請求を申立てた。

本稿は、この無効審決12613号及びそれを巡る行政訴訟の一審、二審、再審を中心に考察を行う。

なお、図2、図3、図4、図5はそれぞれ本件実用新案の代表図面及び主引例、副引例の図面である。

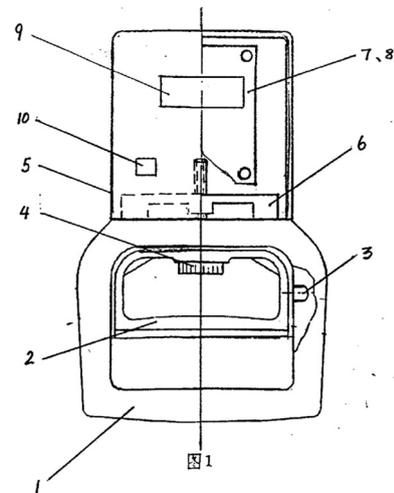


図2. 本件実用新案の代表図面

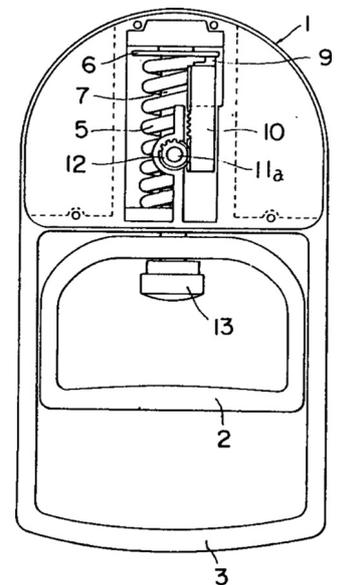


図3. 主引例（証拠物7）の図面

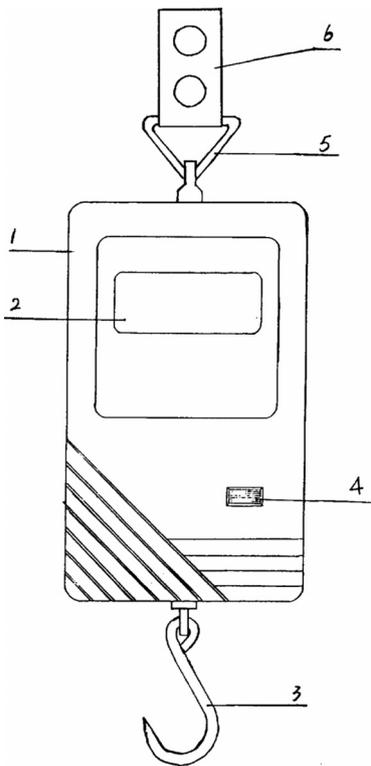


図4. 副引例（証拠物2）の図面

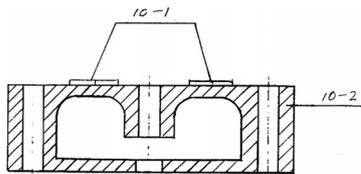


図5. 副引例（証拠物2）の図面

なお、本件実用新案の請求項1は以下の通りである。

【請求項1】

外握りハンドルと、外握りハンドルの内側に配置された内握りハンドルと、内握りハンドルと接続する握力センサと、ケース内に設置された計測表示装置を備え、前記握力センサは複数の突起を有する弾性体梁であり、前記握力センサはストローク調整装置を通じて前記内握りハンドルと接続することを特徴とする握力計。

また、本件実用新案請求項1と主引例である証拠物7及び副引例である証拠物2との対比は表3にまとめた。紙面の関係で、実用新案請求項1と主引例の対比で同一構成の技術的特徴は“○”で表し、その詳細は省略した。

なお、表3に示された本実用新案と引用文献の対比における事実認定について、復審委員会及び当事者間では異論はなく、争いは副引例である“手提げ式デジタル電子秤”を引用して本実用新案の進歩性を否定す

るのは妥当な否かを中心に展開した。

3. 2 特許庁復審委員会の判断

本件争点について、特許庁復審委員会は、2008年11月6日付けの第12613号無効審決の本文において、本件実用新案と主引用文献の相違点、

- (1) 握力センサは複数の突起を有する弾性体梁；
- (2) ケース内に設置された計測表示装置

は既に副引例である証拠物2によって開示されたと指摘した上、証拠物2は本実用新案及び証拠物7とはいずれも力測定装置の技術分野に属するため、当業者は証拠物7に証拠物2の開示を組むあわせる動機があったことを理由に、無効審決を下した。

その証拠物2の技術分野について、復審委員会は、“証拠物2は重力計測に関するもので、握力計測に関する本実用新案及び証拠物7と異なるのは、重力は計測対象の物体によって付与されるもので、握力は人手によって付与される点のみにある。…証拠物2の重力と本実用新案及び証拠物7の握力とは力の付与対象が異なるだけで、…握力と重力の測定原理は基本が同様なものである。当業者にとって、重力計測装置の圧力センサを握力計測装置のセンサに適用するのは、容易なことである”との見解を示した。

そして、その後の無効審決不服取り消し行政訴訟の一審及び二審において、このような見地を崩さず、証拠物2は本実用新案及び主引例の証拠物7とは同一技術分野であったため、組み合わせる動機があったと主張した。

また、再審請求した際に、復審委員会は、“証拠物2と本実用新案は、異なる点が力の加える対象のみで、広域的に力計測装置の技術分野に属するもの。また、両者の最終製品の形態から考えても、両者は近接する技術分野と言えるべき”と述べ、広く考えた場合、証拠物2と本実用新案は同一技術分野、少なくとも近接する技術分野のものと、事実認定の主張に変化があったものの、それでも組み合わせは容易であったとの見解は変えなかった。

また、表2に示されたように、本件審決より半年前ほど出された別の無効審決（審決11088号）では、本件審決の証拠物2と同一文献であった証拠物について、本件実用新案と異なる技術分野に属するものと認定した上、両者の発明の目的が異なり、センサの受ける力の方向も異なるため、組み合わせる動機付けはな

いとして、本件実用新案は進歩性有するものと判断した経緯があった⁹⁾。

表3. 本件実用新案と引用文献の対比

本実用新案	主引例	副引例
外握りハンドルと、外握りハンドルの内側に配置された内握りハンドル	○	
内握りハンドルと接続する握力センサ	○	
ケース内に設置された計測表示装置		ケースにディスプレイ
握力センサは複数の突起を有する弾性体梁		重量センサは金属弾性体で加工された M 字形センサ
握力センサはストローク調整装置を通じて内握りハンドルと接続する	○	
握力計	体力測定器	手提げ式デジタル電子秤

この前後矛盾の審決結果については、後述のように、北京市高級人民法院に、同様なものに異なった判断をしたのは、前後矛盾で行政行為の原則違反と指摘されたが、復審委員会は、再審請求の際に、先に出された無効審決 11088 号は認定に誤りがあったと認め、自ら本件審決でその認定を正すもので、法律による行政の原則に反しないと主張した。

3. 3 実用新案権者の主張

本件無効審判及び行政訴訟の一審、二審及び再審の各段階では、実用新案権者は、“証拠物 2 は重力を測るものであり、本実用新案と同一技術分野に属していないため、容易に組み合わせることはできない”と一貫して主張した。

3. 4 原審法院の判断

北京市第一中級人民法院は、基本的に復審委員会の認定及び見解を繰り返しただけで、本件審決の事実認定及び法律適用に誤りが見当たらないとして、原告の取り消し請求を退け、本件審決を維持とした一審判決を下した。

そして、北京市高級人民法院は、本件争点が“証拠物 2 は本件実用新案と同一技術分野にあるか、そしてそれを用いて本件実用新案の進歩性を否定するのは妥当か否か”にあると整理した上、“実用新案の進歩性を判断する際に、通常は当該実用新案の属する技術分野を中心的に参酌すべき”と述べ、当該実用新案の近接技術分野や関連技術分野の参酌可否については言及しておらず、当該実用新案の属する技術分野を中心に、進歩性を検討すべきとの見解だけを示した。

そして、本件に照らして、北京市高級人民法院は、“本件実用新案は握力計に関するもので、解決しようとする課題は、正確に計測できかつ構造簡便、操作便利な握力計を提供することであるのに対して、証拠物 2 の開示した手提げ式デジタル電子秤は、重力を測るもので、両者の発明目的及びセンサの受力方向が異なるため、異なる技術分野のものである”と指摘し、証拠物 2 の技術分野は、本件実用新案の技術分野と異なるため、当業者はその他の技術分野のセンサを適用するのは容易ではないとの判断を示した。

また、北京市高級人民法院は判決文で、“復審委員会が 11088 号無効審決にて、本件実用新案と証拠物 2 が異なる技術分野に属するものと明確に認定した。当該 11088 号審決の効力は法的に否定されていない中、復審委員会は同様なものについて異なる判断をしたのは、信義則に反し適法行政の原則に違反するもの”とも付言し、かかる本件無効審決は、証拠物 7 及び本件実用新案と同一技術分野でない証拠物 2 の組み合わせで、本件実用新案の進歩性を否定したのは、事実認定の誤りであるとして、係る無効審決及び一審判決を取消し、復審委員会まで差し戻し、審理し直すように命じた。

3. 5 最高人民法院の判断

最高人民法院は、専利法の立法趣旨に立ち返って、進歩性判断基準の合理的なハードル設定は、発明創造の奨励と科学技術の進歩の両立に繋がると説示した上、“専利法の規定により、実用新案の進歩性基準は、発明特許の進歩性基準より低い。…発明特許と実用新案の進歩性基準が相違するため、技術対比時に参酌される先行技術の技術分野は異なるのが当然で、この点は両者の進歩性基準の相違を体现する重要なポイントである”とし、法的に発明特許と実用新案の進歩性基準が相違すると確認し、その相違は、参酌される技術分野にあると指摘した。

また、技術分野の定義及び特定方法については、ほぼ【審査指南】の規定原文を判決文に引用した後、【審査指南】に定義のなかった“近接技術分野”や“関連技術分野”について、“近接技術分野は、通常、実用新案に係る製品の機能及び具体的な用途に近い分野を指す”、“関連技術分野は、通常、実用新案と最も近い先行技術との相違点が適用される機能分野を指す”とそれぞれ新たに定義した。

また、実用新案の進歩性を評価する際に参酌される技術分野については、基本は【審査指南】の規定を判決文に引用した後、【審査指南】に定義のなかった“明確な技術的示唆”は、“先行技術に明確に記載された技術的示唆または当業者が先行技術から直接、かつ一義的に確定できる技術的示唆”と定義し、明確な記載がなければ、技術的示唆とは言えないとの考え方を示した。

そして、本件についてみると、最高人民法院は、“(本実用新案の)握力計と(証拠物2の)電子秤はいずれも力計測装置であるとはいえ、両者はそれぞれ異なる特定の用途を有するもの。また、重力と人手の握力と比べて、力の付与対象が異なる上、力の方向も異なり、重力は単純に下に向くが、人手の握力は単純に下ではなく周囲から中心に向くため、両者は同一技術分野ではない”と判断した上、“係る実用新案と電子秤の機能が同様、用途も近く、両者の力計測センサの動作原理も基本同様のため、電子秤は係る実用新案の近接する技術分野と見ることができる”とも認めたが、先行技術から明確な技術的示唆がないため、証拠物2と証拠物7と組み合わせて係る実用新案の進歩性を否定した復審委員会には、法律適用の誤りがあったとして、復審委員会の再審請求を棄却した¹⁰⁾。

4. 考察

4. 1 参酌される技術分野について

日本では、進歩性を判断する際に、論理付けが様々の観点から行うことができ、参酌される引用発明の技術分野について、特に制限はされておらず、類似する他の技術分野に属する文献も引用されうる。また、発明と実用新案において、それぞれ参酌可能な引用発明の技術分野も特に差をつけていない。

一方、前節で説明したように、中国の【審査指南】では、発明特許の進歩性を判断する際に、当該発明特許の属する技術分野以外に、近接や関連技術分野の文献も引用できるのに対して、実用新案の進歩性を判断する際に、原則として当該実用新案の属する技術分野の文献のみの引用は考慮されると規定されている。発明特許と実用新案の進歩性を判断する際の“参酌される技術分野”の範囲において、両者間に大きな差異は見られる。

“握力計”事件における最高人民法院の判断も、まずは該実用新案の属する技術分野の文献を参酌すると

いった思想の下で行われ、実用新案の進歩性基準が低いことはこの“参酌される技術分野”は厳格に範囲限定されることに起因する面が大きいのではないかと考える。

また、“握力計”事件では、引用発明は本願実用新案と同一技術分野で言えるか否かを巡って、各審級が異なった見解を示されたが、【審査指南】に規定された“原則として当該実用新案の属する技術分野の文献のみ参酌される”の妥当性については、最高人民法院を含む各審級では、特に議論としなかった。

本事件は、最高人民法院レベルでこの規定の適用を確認した初めてのケースで、規定そのものの妥当性は認められているので、今後も実用新案の進歩性判断はこの規定の下で行われ、発明より明らかに進歩性の判断基準が低く設定される状況は暫く続くだろうと考える。

日本では、実用新案においても、主引例と副引例の技術分野の相違だけでは、進歩性を有する主張は通りにくく、同一技術分野でなくても、当業者は技術的観点から副引例の技術手段を主引例に適用するのは容易に想到できると判断された場合は、進歩性は否定される。

それに対して、中国では、この“握力計”事件で示されたように、副引例は本件実用新案或いは主引例と異なる技術分野に属するのを理由に、副引例の参酌引用は遮断され、当該副引例は本件実用新案の進歩性判断に用いることはできなくなる。この点は、日中間の実用新案の進歩性判断基準における最も大きな相違点であると考えられる。

また、もう少し深掘りして考えた場合、この“握力計”事件を、進歩性の判断手法である“課題—解決アプローチ”を適用して考えた際に、本件実用新案と主引例は主に“M字型センサ”で相違し、本件実用新案における“M字型センサ”と副引例における“M字型センサ”はいずれも力を検知するもので、解決しようとする課題や作用効果も同様なので、当業者はそれを転用するのは容易との判断はできるのではないかと筆者は思う¹¹⁾。

要するに、“原則として当該実用新案の属する技術分野の文献のみが参酌される”とした特例規定では、技術分野といったキーワードを過度に重視し、“課題—解決アプローチ”の検討に入る前に、技術分野が異

なるといった理由だけで、引用文献の選別排除を行うため、本来であれば進歩性を判断する際に重視すべき“解決しようとする課題”や“作用効果”など他の要素は考慮されないことになる。その結果として、例えば他の分野でも使用される汎用技術を単に転用しても実用新案の登録が可能になる。

実用新案制度は、特許制度を補完し、小発明を積極的に保護奨励するといった趣旨の下で設置されたもので、国の全体の技術水準を考慮し、進歩性の判断基準において発明特許と格差をつけることには異議はないが、実用新案の進歩性判断基準を発明特許よりどれくらい低く設定するのが妥当かについては、議論を重ねるべきものとする。必要以上に低く設定されれば、上記のような弊害が生じ、保護をうけるべきでないものに実用新案権を設定することになり、ひいては技術の進歩や産業の発達を妨害し、制度本来の目的を果たせないこともある。

このように、実用新案進歩性の妥当な判断基準について、今後はいろんな場で議論されていくことを期待したいと思う。

4. 2 技術分野の認定について

日本では、技術分野の関連性は、進歩性を否定するための動機付けとなり得るものであり、主引例と副引例は共通または同一技術分野、または技術上に共通性があり、同一技術分野と扱われるもの（いわゆる近接技術分野）と認定された場合、技術分野の関連性が直ちに認められ、進歩性が否定される時期もあった¹²⁾。

そして、この同一技術分野の認定結果次第で、進歩性有無の判断に影響を及ぼすため、技術分野が共通するか否かの認定の妥当性を巡り、日本でも争われた事件は少なくない¹³⁾。

日本の【審査基準】等では、“技術分野”の認定要件について特に定めもなく、どのように“技術分野”を認定するかは個別事案の判断に委ねられている。一般的には、特許の国際分類に則り、発明の名称や最終製品の形態とも関連付けて考慮し、共通する技術分野を可能な限り下位に認定することが多いと言われている。また、発明の名称に拘泥せず、その発明の目的、構成及び効果の面から客観的に属する技術分野を判断すべきとされている¹⁴⁾。

一方、中国専利法という技術分野の認定は、【審査指南】第2部分第2章2.2.2節で、“特許または実用新案

の技術分野は、保護を求めの特許または実用新案の技術手段の属するまたは直接応用する具体的な技術分野であり、上位或いは近接の技術分野ではなく、特許或いは実用新案そのものでもない。この具体的な技術分野は、付与される国際特許分類表の最下位のサブグループに関係することが多い”と定められており、技術分野は広く捉えようとせず、可能な限り下位に認定すべきとの考え方が伺える。

前述のように、実用新案の進歩性を評価する際に、“通常は当該実用新案の属する技術分野を中心に参酌すべき。先行技術に明確な示唆例えば先行技術に明確な記載があって、近接技術分野または関連技術分野に技術手段を探すよう当業者を促した場合は、その近接技術分野または関連技術分野を参酌してもよい”と【審査指南】に明確な規定があった。本件実用新案の進歩性有無を巡り、最高人民法院まで争われたのは、当該規定の妥当性ではなく、個別事案の中でどのようにこの“属する技術分野”や“近接技術分野”を判断するかであり、言い換えれば、どのように技術分野を分けるべきかが焦点であった。

本件の無効審判段階では、復審委員会は、副引例の証拠物2は本実用新案及び主引例の証拠物7とはいずれも力測定装置の技術分野に属するものと認定し、技術分野を比較的大きな括りで認定していた。それに対して、北京市高級人民法院は、証拠物2における手提げ式デジタル電子秤は重力を測るもので、本件実用新案の握力計とは、両者の発明目的及びセンサの受力方向が異なるため、異なる技術分野であるとの見解を示した。このように、力の計測対象や方向が異なることによって、技術分野が異なるとの認定は、技術分野を相当細分化して認定すべきと北京市高級人民法院が考えたのではないかと推測される。

また、本件の再審請求段階では、復審委員会は、証拠物2と本件実用新案は広く考えた場合は同一技術分野との見解を維持しながらも、これら最終製品の形態を加味した場合、少なくとも近接する技術分野のものと言えると、技術分野の認定についての主張に変化は見られた。これは、北京市高級人民法院の判決を受けて、余儀なく軌道修正されたものと考えられるが、最高人民法院は判決文で、上記【審査指南】の規定を繰り返した上、“技術分野の認定は、通常、専利の名称を基に、実現される技術的機能、用途を加味した上で認定すべきものである。付与される国際特許分類表の最

下位のサブグループは技術分野の認定に参考作用がある”と付言し、技術分野の認定には、技術的機能や用途も要件として考慮すべきとの見解を示した。

そして、本件について、最高人民法院は、上位概念で考えた際に、本件実用新案の握力計と証拠物2の電子秤はいずれも測力装置であると認めるが、両者はそれぞれ異なる特定の用途を有するもの、また、力の付与対象が異なる上、力の方向も異なるため、両者は同一技術分野のものではないとし、北京市高级人民法院とほぼ同様な判断を示した。

このように、復審委員会及び北京市第一中级人民法院は、同一技術分野と判断したのに対して、北京市高级人民法院と最高人民法院が、異なる技術分野と判断した。また、各審級では、技術分野の認定要件について、【審査指南】の規定以外に、“発明の目的”、“最終製品の形態”、“用途”などの切り口を言及し、また“力の方向”といった具体的な要素まで考慮する考え方を示した。

このように、技術分野の認定にあたり、中国現行【審査指南】の規定や各審級の示した主な判断の切り口は、日本の実務と大差はないと思うが、しかしながら、北京市高级人民法院や最高人民法院が技術分野認定の際に、“力の方向”まで考慮要素とした点の妥当性は、議論する余地は残されたのではないかと思う。

本件では、副引例である“手提げ式デジタル電子秤”は確かに重力を計測対象とし、“力の方向”はそれぞれ伸長で本件実用新案の圧縮と異なるが、副引例より抽出された“金属弾性体で加工されたM字型センサ”は、重力計測のみに使える或いは重力計特有の課題を解決するものではないので、この副引例から抽出された“M字型センサ”を主引例に適用して本実用新案に到達することは、容易ではないかと筆者は考える。

このように、“力の方向”といった表向きの相違ではなく、それによって解決する技術課題や特有な効果の有無など技術的観点を加味し、技術分野を認定すべきではないかと考える。

この“力の方向”を排除すれば、復審委員会でも主張されたように、本件証拠物は、力計測といった技術的観点から共通するというのは採用される可能性が高まり、本件の進歩性判断結果は逆転されるだろう。

もちろん、技術分野が共通するか否かをどのように認定するかは、判断する者の知識範囲や技術のきり口、技術の用途などによって変わることがあって、技

術分野をある程度上位概念化していくと、何かしらの“共通性”は見出せ、また逆に細分化していくと、技術分野の“相違性”は目立ってくることになる。そのため、どこまで上位概念化或いは細分化するかによって変わるので、画一な基準を設けることは容易ではないと思うが、今後の判例蓄積や、有識者による活発な議論を期待したいと考える。

4. 3 明確な示唆について

4.1節及び4.2節では、“原則として当該実用新案の属する技術分野の文献のみを参酌”の規定を中心に、参酌される技術分野及び技術分野認定の妥当性について検討を試みたが、同一分野でない“近接する技術分野”や“関連する技術分野”の引用文献について、先行技術から明確な示唆がなければ、参酌引用することができないと規定されていることから、明確な示唆があるという条件付きで、これらの文献参酌も可能である。

本件の場合、最高人民法院は、副引例である“手提げ式電子秤”が握力計とは近接する技術分野であると認定しながらも、“明確な技術的示唆”がないことを理由に、文献の参酌引用を認めなかった。

判決文では、この引用条件である“明確な示唆”について、最高人民法院は、“先行技術に明確に記載された技術的示唆または当業者が先行技術から直接的かつ一義的に確定できる技術的示唆である”と定義し、明確な文言記載がなければ、技術的示唆とは言えないとの判断基準を示した。

また、この最高人民法院によって示された“明確な技術的示唆”の判断基準は、現行【審査指南】の発明特許における技術的示唆の規定を照らしてみると、相違が大きく見られるのは興味深いものである。

発明特許の進歩性判断基準に係る現行【審査指南】の第2部分第4章3.2.1.1節では、先行技術に“技術的示唆”が認められる例示としては、“相違点はその他の引用文献に開示された技術的特徴であり、当該引用文献における作用効果は、本願発明における解決しようとする課題に対して果たす作用効果とは同様な場合”は技術的示唆の存在が認められるが、最高人民法院の示した“明確に記載されたまたは当業者が先行技術から直接的かつ一義的に確定できる”まで求めている。

このように、“技術的示唆”の有無についても、発明

特許より厳しい認定条件を課す実用新案向けの特例規定は設けられており、“明確な”技術的示唆がなければ、実用新案進歩性の否定に引用することができない。しかも、それは最高人民法院レベルで確認され、今後もこの基準の下で運用されると考えられる。

しかし、この最高人民法院によって示された“明確な技術的示唆”は、あまりにも厳格で、これはまた実用新案の進歩性判断基準を引き下げる一つ大きな要因になると筆者は考える。なぜなら、このような引用条件であれば、本件についてみると、副引例において、“M字型センサは重力計のみならず、他の計力装置でも使用できる”といったような明確な文言記載はなければ、技術的示唆はあると言えないため、実用新案の進歩性否定に引用することはできない。しかし、例えばM字型センサは引例における発明のポイントではなく、ただ一構成に過ぎない場合、引用文献にこのような文言記載を求めるのは非現実的であり、その結果として、他の分野でも使用される汎用技術的な構成を単に転用しても、実用新案の登録が可能になってしまう。

5. 今後の実務に与える影響

この“握力計”事件では、実用新案の進歩性の有無を巡り、最高人民法院まで争ったが、焦点とされたのは、実用新案の進歩性判断基準に関する【審査指南】の特例規定の妥当性ではなく、個別事案の中でどのように技術分野を認定すべきかであった。

逆に、本件において、“原則として、当該実用新案の属する技術分野の文献のみが参酌される”といった実用新案の進歩性判断基準に関する【審査指南】の特例規定の適用は、最高人民法院レベルで始めて確認されたことになる。

また、本事件を通じて、最高人民法院は、“技術分野を分ける際の考慮要素”、“明確な技術的示唆”の定義についても判示され、いずれも実用新案の進歩性のハードルを低く抑える内容となっている。

このように、中国における実用新案の進歩性判断基準は、

- 1) 原則として、当該実用新案の属する技術分野（いわゆる同一技術分野）の文献のみが参酌される
- 2) 同一技術分野を認定する際に、細かい要素まで考慮し最下位の技術分野で認定する

3) 同一技術分野でない近接技術分野や関連技術分野の文献参酌は、明確な技術的示唆が必要であるの下で判断され、発明特許よりかなり低い判断基準であったことは、この“握力計”事件を通じて、よく分かるのではないかと考える。

このように、今回の判決は、実用新案の現行の進歩性判断基準を原則確認したため、今後の審査や裁判実務は暫くこの基準の下で運用されるのではないかと推測される。

6. おわりに

本稿は、“握力計”事件を通じて、中国における実用新案の進歩性の判断実務基準について紹介し、今後の実務に与える影響についても考察した。

中国では、ここ数年、実用新案より発明特許の出願を奨励し、発明特許の比率向上を取り組み始めたが、実用新案の出願の絶対数は依然として莫大で今後も増えつつあると予測されている。

また、実用新案の進歩性判断基準が、発明特許より著しく低く設定されていることから、実用新案のうち、汎用技術を少し転用するだけといったような“小発明”は少なくない。このような進歩性判断基準の設定も、中国における現在の全体技術水準、とりわけ本土企業の技術水準は先進諸国に比べてまだまだ低いことからきたものと考えられる。しかし、今後の急速な経済発展及び技術の進歩に伴い、実用新案制度のあり方や進歩性の判断基準は適宜見直される時期がいずれやってくるだろう。

そして、このような実用新案の実務現状を適格に把握した上、中国における実用新案対策を講じる必要があるのではないかと筆者は思う。

本稿の検討内容が、日本の出願人、権利者並びに知財関係者の中国における権利取得並びに訴訟実務に何らかの参考となれば、幸いである。

(参考文献)

- 1) 賀延芳, <特許審査における十二・五ヵ年計画> 解説。http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201107/t20110728_613532.html
- 2) 中国国家知識産権局, <中国実用新案制度の発展状況>によると、2002~2011年間に審決された9532件の実用新案無効審判の内、無効または一部無効と審決されたのはそれぞれ35.6%と11.8%であ

る。

http://www.sipo.gov.cn/yw/2012/201212/t20121221_781008.html

- 3) JETRO 北京事務所, 2011 年 5 月, 《中国特許制度における実用新案制度に関する調査報告書》によると, 専利復審委員会が 2008 年 8 月 31 日までに審決した無効審判の審決の内訳の平均比率は, 実用新案については権利維持が 32%, 部分無効が 12%, 全部無効が 33%であるのに対し, 特許については, 権利維持が 30%, 部分無効が 16%, 全部無効が 25%となっている。
- 4) 審査指南 (2010 年版), 第 4 部分第 6 章 4 節
- 5) 審査指南 (2001 年版), 第 4 部分第 6 章 2.2 節
- 6) 中国特許庁復審委員会 無効審決 WX12613 号
http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX12613&lX=WX
- 7) 北京市第一中級人民法院 (2009) 一中行初字第 466 号判決
- 8) 北京市高級人民法院 (2010) 高行終字第 811 号判

決

- 9) 中国特許庁復審委員会 無効審決 WX11088 号
http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX11088&lX=WX
- 10) 最高人民法院 (2011) 知行字第 19 号裁定
- 11) 中国では, EU と同様に“課題—解決アプローチ”の判断手法を採用しており, 本願発明と主引例 (最も近い先行技術) の相違を明らかにした後, その最も近い先行技術を踏まえて, 相違点の本願発明における解決しようとする課題を明確に設定した後, 最も近い先行技術及び設定されたこの課題から出発し, 当業者が関連する先行技術及び技術常識に基づき当業者が本願発明に到達できたかを判断する。
- 12) 塚原朋一, 特許研究, No.51, 2011/3, p2~5
- 13) 檀本英吾, 特技懇, No.245, 2007.5.22, p62~75
- 14) 吉藤幸朔・熊谷健一, 特許法概説 (第 13 版), p.107 (1998) 有斐閣

(原稿受領 2013. 3. 26)