

早わかり中国特許

～ 中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2011年12月9日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2011年11月号掲載)

第7回 特許要件 新規性と新規性喪失の例外

中国で特許を取得するためには新規性と創造性(進歩性)の2つのハードルを乗り越える必要がある。新規性は出願前に既に存在する技術と同一の技術については特許を付与しないとする要件である。既に知られた技術と同一の技術について独占排他権を認めるのは妥当でないからである。一方、創造性は、新規性を具備するものの既に存在する技術から見て容易に想到できるものについては特許を付与しないとする要件である。第7回では新規性及び新規性喪失の例外について解説する。

1. 新規性に関する規定

新規性の要件は専利法第22条に規定されている。

専利法第22条

特許権を付与する発明及び実用新型は、新規性、創造性及び実用性を有しなければならない。

新規性とは、その発明又は実用新型が現有技術に該当せず、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国務院特許行政部門に出願されて出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類には、同一の発明又は実用新型が記載されていないことをいう。

専利法第22条第2項は新規性について以下の2つの面から要件を課している。すなわち、日本でいう新規性と拡大先願の地位との2つの規定がミックスされて、新規性の概念を構成している点に注意すべきである。

(1) 公知・公用・刊行物公知

前半は、「その発明又は実用新型が現有技術に該当せず、」と規定しており、日本国特許法第29条第1項各号と同様に出願に係る発明または実用新型が公知、公然実施または刊行物公知となっていないことが必要とされる。

(2) 抵触出願

後半は、「いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国務院特許行政部門に出

願されて出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類には、同一の発明又は実用新型が記載されていないこと」と規定している。本規定は日本国特許法第 29 条の 2 に規定する所謂「拡大先願の地位」に対応するものである。ただし、「いかなる機関又は組織又は個人」と規定されているとおり、日本国第 29 条の 2 括弧書き、及び、但し書きに規定する同一発明者及び同一出願人の例外規定は存在しない点に注意すべきである。中国では本願よりも先に出願され、本願の出願後に公開された出願を抵触出願という。

2. 新規性の適用要件

(1) 現有技術に該当すること

現有技術とは、「出願日前に国内外で公衆に知られている技術」をいう。現有技術には、出願日（優先権を主張している場合には、優先日）以前に、国内外の出版物において公式に発表、国内外において公式に使用、或いはその他の方式により公然知られた技術が含まれる(専利法第 22 条第 5 項)。

第 3 次法改正以前は、刊行物公知については世界主義を採用していたが、公知・公用については国内主義を採用していた。そのため、例えば文献としては存在しないが、日本で既に公然実施していた技術についても、中国にて合法的に特許権が付与されるという問題があった。そこで、第 3 次法改正により、公知・公用についても国際的調和の観点から世界主義を採用することとしたものである。

(2) 情報に対し第 3 者のアクセスが可能であること

現有技術は、出願日以前に公衆が知り得た技術的内容でなければならない。換言すれば、現有技術は、出願日以前に公衆が取得できる状態にあり、かつ、公衆がその中から実体的な技術知識を知り得るような内容を含んでいなければならない。

従って、秘密保持状態にある技術内容は、現有技術には当たらない。秘密保持状態とは、守秘規定または協定により制約を受けている場合のみならず、社会観念或いは商習慣上守秘義務を負うと考えられるものも含む。例えば、黙示の了解による守秘も含まれる。ただし、守秘義務を負う者が規定、協定或いは黙示の了解に反して秘密を漏洩し、技術内容が開示され、公衆が当該技術を知った場合、新規性を喪失する。この場合、後述する新規性喪失の例外規定の適用を受ける必要がある。

(3) 時期的要件 出願日前に公開されていること

現有技術に該当するか否かの時期的基準は出願日である。なお、優先権を主張している場合には、優先権日を指す(実施細則第 11 条¹)。同日に開示された技術については専

¹ 実施細則第 11 条

特許法第 28 条(出願の受理)及び第 42 条(存続期間)に規定した状況を除き、特許法にいう出願日とは、優先権を有するものについては優先日を指す。本細則にいう出願日とは、別段の規定がある場合を除き、特許法 28 条に規定した出願日をいう。

利法第 22 条にいう現有技術には該当しない(審査指南第 2 部分第 3 章 2.1.1)。

(4) 出版物、使用、または、その他の方式により公開されたこと

(i) 出版物による公開

専利法上の出版物とは、技術またはデザインの内容を記載しており、独自に存在しているメディアであり、かつ公式な発表または出版の時期を表示しているか、或いはその他の証拠で時期を証明することができるものをいう。出版物は例えば特許公報、科学技術関連雑誌・書籍、学術論文、専門文献、教科書、技術マニュアル、正式に公表された会議議事録或いは技術報告書、新聞、製品サンプル、製品カタログ、広告宣伝パンフレット等である。なお、印刷物以外に、マイクロフィルム、映画、写真のネガ、ビデオテープ、磁気テープ、レコード、CD 等、電気・光・磁気・撮影等により作製された視聴資料であっても良い。

さらに、インターネットまたはその他オンラインデータベースにある資料等、その他の形式で存在している資料であっても良い。出版物は地理的位置、言語または取得方法による制限を受けることなく、年代による制限も受けない。

出版物の出版・発行部数の量、実際に読まれたか、出願人が知っているか否かは問題とならない。

ただし、「内部資料」、「内部発行」等の文字が付されている出版物が、確かに特定の範囲以内で発行されており、かつ秘密保持が求められている場合には、出版物による公開に該当しない。

印刷日として、年月或いは年のみを記載している場合、月の末日、若しくは記載された年の 12 月 31 日が公開日となる。

(ii) 使用による公開

使用による公開は、公衆が技術の内容を知り得る製造、使用、販売、輸入、交換、贈呈、実演、展示等が該当する。以上述べた方式を通じて、関連技術を公衆が知り得る状態となっている限り使用による公開に当たる。現実には公衆がその場所にいたかどうかは問題とならない。ただし、関連技術の内容説明が一切なければ、当業者が、当該構造、機能、或いは材料成分を知ることができない場合、単に製品を展示したというだけでは、公開による使用に該当しない。

製品が公開された場合、たとえ製品または装置を破壊しなければ内部の構造及び機能を知ることができないものであっても、使用による公開に該当する。

(iii) その他の方法による公開

その他の方法としては主に、口頭での公開をいう。例えば、口頭による会話、報告、討論会での発言、放送、テレビ、映画等、公衆が技術内容を知り得る方法が該当する。口頭による会話、報告、討論会での発言は、その発生日を公開日とするが、公衆が受信できる放送、テレビまたは映画についての報道は、その放送日を公開日とする。

3. 抵触出願に基づく新規性喪失

いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国務院特許行政部門に出願され、出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類に、同一の発明又は実用新型が記載されている場合に、抵触出願に基づき新規性を喪失することとなる。以下詳細を説明する。

(1) 時期的要件

後願の出願日以前に先願が出願され、かつ、後願の出願日後に先願が公開または公告された場合に、適用される。抵触出願とは、出願日以前に提出されたものをいい、出願日同日の発明または実用新型特許出願は含まない。また後願の出願日と同日に先願の内容が公開されたとしても、抵触出願の規定は適用される。

また抵触出願は中国国内段階に移行した国際特許出願をも含む。具体的には、出願日以前に、あらゆる機構または個人（同一出願人、同一発明者の例外はない）が提出しており、かつ、出願日以降（出願日を含む）に、中国特許庁が公開または公告した同様の発明または実用新案に当たる国際特許出願も抵触出願に含まれる。

(2) 客体的要件

先願の請求項及び明細書（図面を含む）が対象となる。すなわち、後願の請求項に記載された発明が、先願の請求項のみならず、請求項及び明細書（図面を含む）の全てに記載された発明と同一である場合に、抵触出願に基づく新規性違反となる。

(3) 注意点

中国の実務においては日本と異なり、発明者自身の先願の存在により、自身の後願が拒絶されるおそれが高い点に注意すべきである。特に新規事業に関し多数の関連発明を同時期にバラバラに出願した場合に、このような問題が発生する。抵触出願に基づく拒絶を回避するには、中国への出願時に、1年以内に日本に出願した複数の特許出願を1つにまとめ、一つの中国特許出願または国際特許出願を行えばよい。これにより、抵触出願を理由とする新規性違反は回避することができる。もっとも発明の単一性違反（専利法第31条）を指摘される可能性が高いが、その場合は、分割出願（実施細則第42条）を行えばよい。

4. 新規性の客体的要件

(1) 対比文献は一つであること

出願に係る発明が新規性を有するか否かを判断する際に用いられる現有技術は1つに限られる。この点複数の現有技術を組み合わせる創造性（専利法第22条第3項）とは相違する。

(2) 同一または実質的同一発明が開示されていること

出願に係る発明または実用新案が、対比文献に開示された技術的内容と完全に同一で

あるか、または、簡単な文字の変換にすぎない場合、新規性を具備しない。ここで、同一とは、対比文献から直接に、かつ疑う余地もなく確定できる技術的内容を含む。

(3)上位概念と下位概念

対比文献が下位概念であり、出願に係る発明または実用新案が上位概念である場合、新規性を具備しない。例えば、対比文献に開示された発明が「銅製」、出願に係る発明が「金属製」の場合、新規性が否定される。

逆に、対比文献が上位概念であり、出願に係る発明が下位概念である場合、新規性は否定されない。

(4)慣用手段の置換

単に慣用手段を置換したにすぎない場合も、新規性が否定される。例えば、対比文献ではネジを採用した固定装置を開示しており、出願に係る発明または実用新案が、当該装置のネジによる固定方法をボルトによる固定方法に替えたにすぎない場合、新規性が否定される。

(5)数値限定発明の取り扱い

(i)対比文献に開示された数値または数値範囲が、出願に係る発明の数値範囲内に入る場合、新規性が否定される。

[例 1] 請求項：10%～35%（重量）の亜鉛と2%～8%（重量）のアルミを含み、残部が銅である銅基の形状記憶合金。

対比文献：20%（重量）の亜鉛と5%（重量）のアルミを含む銅基の形状記憶合金。

[例 2]請求項：アーチライニングの厚みが100～400mmである熱処理用台車式炉。

対比文献：アーチライニングの厚みが180～250mmである熱処理用台車式炉。

例 1 及び例 2 共に新規性が否定される。

(ii)対比文献に開示された数値範囲が、出願に係る発明の数値範囲の一部と重なっているか、または、共通端点がある場合、新規性が否定される。

[例 1]請求項：焼成時間が1～10時間である窒化ケイ素セラミックスの生産方法。

対比文献：窒化ケイ素セラミックスの生産方法において、焼成時間が4～12時間。

この場合、焼成時間が4～10時間の範囲で重なっていることから、新規性が否定される。

[例 2]請求項：スプレー塗布時のスプレーガンの出力が20～50kWであるプラズマスプレー塗布方法。

対比文献：スプレーガンの出力が50～80kWであるプラズマスプレー塗布方法。

この場合、50kWという共通の端点があるため、新規性を有さない。

(iii) 請求項が離散数値であるところ、対比文献に数値範囲の両端点が開示されており、

かつ当該両端点のいずれか1つを有する場合、新規性が否定される。ただし、対比文献の数値範囲の両端点間の数値については新規性を損なわない。

[例1]請求項：乾燥温度が40、58、75または100であるチタニア光触媒の製造方法。

対比文献：乾燥温度が40～100のチタニア光触媒の製造方法。

この場合、乾燥温度が40及び100については新規性を有さない。ただし、乾燥温度58及び75は新規性を有する。

(iv) 請求項が数値または数値範囲を限定しているところ、当該数値または数値範囲が、対比文献に開示された数値範囲内に属し、かつ、対比文献に開示された数値範囲と共通する端点が存在しない場合、新規性を有する。

[例1]請求項：リング径が95mmである内燃機関用ピストンリング。

対比文献：リング径が70～105mmである内燃機関用ピストンリング。

この場合、端点が存在しないため、新規性を有する。

[例2]請求項：重合度が100～200であるエチレン・プロピレン共重合物。

対比文献：重合度が50～400であるエチレン・プロピレン共重合物。

この場合も、数値範囲が対比文献の数値範囲内に属し、かつ、端点が一致しないことから新規性を有する。

(6)パラメータ特許

請求項にパラメータが記述されている場合、保護を要求する製品が、特定の構造または組成を暗に備えているか否かが考慮される。当該パラメータに基づく製品と、対比文献とにより区別される構造または組成が暗に含まれている場合、新規性を具備することとなる。逆に、当業者が当該パラメータに基づいて、保護が求められる製品と対比文献とを区別できない場合、新規性が否定される。

ただし、出願人は出願書類または現有技術に基づき、請求項中のパラメータ特徴を含む製品が、対比文献の製品と構造または組成において相違することを証明できる場合、新規性は肯定される。

例えば、請求項がX線回折データ等複数種のパラメータにより特徴づけられる結晶形態の化合物Aであり、対比文献も結晶形態の化合物Aを開示していたとする。ここで、対比文献の開示内容に基づいて、両者の結晶形態を区別できない場合、保護を求める製品と対比文献の製品とは同一であると推定され、出願に係る発明の新規性は否定される。逆に、出願人は出願書類または現有技術に基づき、出願された請求項により限定された製品が、対比文献に開示された製品とは結晶形態において確かに相違することを証明できる場合、新規性が肯定される。

(7)用途を特定した請求項

用途を特定した請求項は、保護を求める製品が特定の構造または組成を暗に具備しているか否かにより、新規性が判断される。例えば、抗ウイルス用の化合物 X の発明は、触媒用化合物 X の対比文献と比較した場合、化合物 X の用途が変化しているにすぎず、本質的な特性を決定する化学構造式には何ら変化が存在しないため、抗ウイルス用化合物 X の発明は新規性を具備しない。

例えば、請求項に係る発明が「クレーン用フック」であり、対比文献が同じ形状を持つ一般釣り人向けの「魚釣り用フック」であるとする。ここで請求項に係る「クレーン用フック」発明が、クレーンの寸法及び強度等の構造面において相違する場合、新規性を有する。

(8) プロダクトバイプロセス

製品クレームは、通常、製品の構造により特定されるが、場合によって構造で限定できないものもある。例えばある新型のガラスの場合、外観では通常のガラスと変わらないが、特殊加工処理により強い強度を有しているものとする。これは微視的な構造の変化によるものであるため、請求項の中で構造に関する言葉で表現することはほぼ不可能である。この場合、ガラスの加工プロセスを記載することで製品の請求項を作成することが認められており、業界では「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」と称されている。例えば、A 工程と、B 工程と、C 工程により製造される化合物 X と記載する。

「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」は国によって許されない場合もあるが、審査指南によって中国ではこのような書き方が許容されている。

「例えば、製品クレームにおける一つ又は複数の技術的特徴は、構成的特徴又はパラメータ特徴で明瞭に表現できない場合には、方法的特徴で表現することが許される。ただし、方法的特徴で限定された製品クレームの主題は依然として製品であり、方法的限定の作用は、保護を求める製品自身に対してどのような影響を与えるかによる。」(審査指南第 2 部分第 2 章 3.1.1)

新規性の判断にあたっては、プロダクト・バイ・プロセスクレームに記載された方法が、引用文献に記載された方法と異なるうが、最終的な物の構造・構成が同じである限り新規性が否定される。

ただし、出願人が明細書の記載または出願時の技術水準に基づき、引用文献に記載された物と比較して、クレームされた方法により物の構造・構成が異なる物に変化したことを証明した場合、または、クレームされた方法が引用文献に記載された物と比較して異なる性能をもたらし、クレームに係る物の構造・構成が変化したことを証明した場合新規性が肯定される。

審査指南にはわかりやすい例が挙げられている。クレームには「X 方法により得られるガラスコップ」と記載されており、引用文献には「Y 方法により得られるガラスコップ」が開示されていたとする。ここで、2 つの方法により得られるガラスコップの構造、

形状及び構成材料が同じである場合、新規性は否定される。

その一方で、クレームに記載された X 方法が、引用文献に記載されていない特定温度での焼き戻しステップを含んでおり、これによって引用文献に記載されたガラスコップに対し、耐久性が明確に向上し、クレームされた方法により微視的な構造変化が生じ、先行技術に記載された物の内部構造とは異なる構造を備える場合、新規性は肯定される。

5.新規性喪失の例外

中国においては一定条件下で新規性喪失の例外が認められている。学会等による発表は科学技術の促進に寄与し、また詐欺等により内容が漏れた場合にまで新規性を喪失させるのは酷だからである。新規性喪失の例外は専利法第 24 条に規定されている。

専利法第 24 条

特許出願した発明創造が出願日前の 6 ヶ月以内に、下記の状況の一つに該当する場合は、新規性を喪失しないものとする。

- (1) 中国政府が主催または承認した国際展覧会において初めて出展したもの。
- (2) 指定された学術会議または技術会議で初めて発表したもの。
- (3) 他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたもの。

(1)展覧会への出展

専利法第 24 条(1)にいう「中国政府が主催する国際展覧会」とは、国務院・各部委委員会が主催するもの、または国務院が許可し、その他の機構或いは地方政府が開催する国際展覧会をいう。また、「中国政府が承認する国際展覧会」とは、国際展覧会条約に規定されたもので、国際展覧局で登録または認可された国際展覧会をいう。国際展覧会にて出展される展示品は主催国の製品のほか、外国からの製品も展示されなければならない。

新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合、特許出願の際に新規性喪失の例外適用を受ける旨を主張すると共に、出願日から 2 ヶ月以内に、国際展覧会主催者が発行した関係発明創造がすでに展示されまたは発表された事実、及び、展示または発表された日を証明する書類を提出しなければならない(専利法実施細則第 30 条第 3 項)。具体的には、証明資料に、展覧会の出展日、場所、展覧会の名称及び当該発明創造が展示された出展日時、形式と内容を記載して、公印を捺印しなければならない(審査指南第 1 部分第 1 章 6.3)。

(2) 学術会議または技術会議での発表

専利法第 24 条(2)にいう「学術会議または技術会議」とは、国務院関係主管部門または全国的な学術団体組織が開催する学術会議または技術会議をいう。ただし、省以下、

又は国務院の各部委員会若しくは全国的な学術団体から委任を受けて、或いはその名義により召集して開催する学術会議または技術会議は含まれない。

新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合、特許出願の際に新規性喪失の例外適用を受ける旨を主張すると共に、出願日から 2 ヶ月以内に、学術会議、技術会議の主催者が発行した関係発明創造がすでに展示されまたは発表された事実、及び、展示または発表された日を証明する書類を提出しなければならない(専利法実施細則第 30 条第 3 項)。

(3)意に反する公表

専利法第 24 条(3)にいう「他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らした」とは、他人が明示または黙認された守秘の約束を守らずに発明創造の内容を公開すること、他人が威嚇、詐欺またはスパイ活動などの手段により発明者、或いは出願人から発明創造の内容を得ることによって発明創造を公開することを含む。

出願する発明創造について、出願日以前の 6 ヶ月以内に、他人が出願人の許可を得ずに当該内容を漏らしたことを、出願人が出願日以前に知っている場合、特許出願時に願書でその旨を声明し、出願日より 2 ヶ月以内に証明資料を提出しなければならない。

一方、出願人が当該事実を出願日以降に知った場合は、当該事実を知った後の 2 ヶ月以内に新規性を喪失しない猶予期間を要求する声明を提出し、証明資料を添付しなければならない。

審査官は必要であると判断した際、指定された期限以内に証明資料を提出するよう、出願人に要求することができる(実施細則第 30 条第 4 項)。

出願人が提出する他人による出願内容の漏洩に関する証明資料には、漏洩日、漏洩方法、漏洩内容を記載し、証明人が署名又は捺印しなければならない。

(4)日本企業の注意点

意に反する公表を除き、あくまで新規性喪失の例外適用を受けることができるのは、中国政府が主催または承認した国際展覧会、或いは、国務院関係主管部門または全国的な学術団体組織が開催する学術会議または技術会議に限定されている。従ってこれら対象外の日本の学会等で発表した場合、中国では新規性の喪失例外規定の適用を受けることができない。

日本においては、施行予定の日本国特許法改正法第 30 条第 2 項の規定に基づき、発明者が自ら公表した場合でも、その公表態様を問わず、新規性喪失の例外適用を受けることで特許権を取得し得る。

また、米国改正特許法第 102 条(b)の規定によれば、有効出願日から 1 年以内に発明者等により公開された発明は新規性を喪失しない²。

² 先願主義への移行は、オバマ大統領がサインした 2011 年 9 月 16 日から 18 ヶ月後(2013 年 3 月 16 日)の有効出願日を有する全ての出願に適用される。2013 年 3 月 16 日以前に優

しかしながら、中国では、専利法第 24 条(1)及び(2)以外の態様で発明者自らが公表した場合、新規性喪失の例外適用を受けることができない。このように国によって取り扱いが相違する点に十分注意すべきである。

いずれにせよ、新規性喪失の例外適用はあくまで非常手段と位置づけ、公表前に必ず特許出願を完了させておくことが重要である。

(次号に続く)

以上

先日を有する特許出願は先発明主義に基づく旧法が適用される。