

中国第4次専利法改正案のポイント  
～損害賠償額の大幅引き上げによる特許権者保護強化～

2019年1月22日

河野特許事務所

弁理士 河野英仁

中国全国人民代表大会は2019年1月4日第4次専利法改正案（草案）を公表した。改正の対象は、故意侵害時の最高5倍賠償、帳簿提出命令、法定損害賠償額の500万元（約8,000万円）への引き上げ、職務発明、開放許諾制度、インターネット上の侵害に対する救済等多岐にわたり、実務上大きな影響を与えることとなる。また2015年改正案では部分意匠制度の導入が検討されていたが、2019年草案ではその導入が見送られている。

本稿は日本企業にとって重要な法改正のポイントについて解説する。

なお、改正草案に対しては2019年2月3日までに意見を提出することができる。

### 1. 職務発明に関する法改正

専利法第6条第1項では、発明の実施及び運用を促進すべく企業側の職務発明に対する処置権を明確に規定した。具体的には株式、オプション、配当等の方式により発明者に合理的に収益を共有させることができる旨規定された。

改正前	改正後
<p>第6条</p> <p>所属機関又は組織の任務を遂行し又は主として所属機関又は組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明とする。職務発明の特許出願する権利はその機関又は組織に帰属し、出願が許可された後は、その機関又は組織が特許権者となる。</p> <p>非職務発明創造の特許出願する権利は発明者又は創作者に帰属し、出願が許可された後は、発明者又は創作者が特許権者となる。</p> <p>所属機関又は組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造について、</p>	<p>第6条</p> <p>所属機関の職務を遂行して、又は主に所属機関の物質・技術条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の特許出願の権利は当該機関に帰属し、出願が認可された場合は当該機関を特許権者とする。<u>当該単位は、職務発明創造の特許出願権や特許権を法により処置し、所有権による激励を実施し、株式、オプション、配当等の方式によって、発明者又は考案者に合理的に革新の収益を共有させ、関連発明創造の実施と運用を促進することができる。</u></p> <p>非職務発明創造については、特許出願の</p>

<p>機関又は組織と発明者又は創作者との間に契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰属について約定されているときは、その約定に従う。</p>	<p>権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可された場合は当該発明者又は考案者を特許権者とする。</p> <p>所属機関の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、機関と発明者又は考案者間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。</p>
---	--

## 2.権利の濫用防止

権利の濫用を防止すべく新たに専利法第 20 条が新設された。明らかな無効理由を有する実用新型特許での権利行使、または、FRAND 義務<sup>1</sup>に反する権利行使を抑制する趣旨である。

改正前	改正後
	<p>第 20 条</p> <p><u>特許出願と特許権の行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。特許権を濫用して公共利益や他人の合法的な権益を害したり、競争を排除、制限したりしてはならない。</u></p>

## 3.非特許事由の追加

専利法第 26 条は非特許事由を規定しているが、原子核変換方法により得られた物質自体に加えて、原子核変換方法そのものも非特許事由の一つとして加えられた。

改正前	改正後
<p>第 25 条</p> <p>以下に掲げる各号には特許権を付与しない。</p> <p>(一) 科学上の発見</p> <p>(二) 知的活動の規則及び方法</p> <p>(三) 疾病の診断及び治療方法</p> <p>(四) 動物と植物の品種</p>	<p>第 26 条</p> <p>以下に掲げる各号には特許権を付与しない。</p> <p>(一) 科学上の発見</p> <p>(二) 知的活動の規則及び方法</p> <p>(三) 疾病の診断及び治療方法</p> <p>(四) 動物と植物の品種</p>

<sup>1</sup> 標準特許について、公正、合理的かつ非差別的な条件 (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory terms and conditions) で許諾する義務

<p>(五) 原子核変換の方法で得られた物質  (六) 平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成された、主に表示を機能とするデザイン  前項第(四)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき特許権を付与することができる。</p>	<p>(五) <u>原子核の変換方法及び原子核変換方法</u>で得られた物質  (六) 平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成された、主に表示を機能とするデザイン  前項第(四)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき特許権を付与することができる。</p>
---	---

#### 4. 外観設計特許出願についての国内優先権主張

外国企業はパリ条約優先権を主張して6ヶ月以内に中国へ外観設計特許出願をすることができる。一方中国国内では外観設計特許については優先権主張が認められていなかった。

このように内外国間で不平等が生じていたため、今回の改正により外観設計特許の優先期間を6ヶ月認めることとした。

改正前	改正後
<p>第29条  出願人は発明又は実用新型を外国で最初に特許出願した日から12ヶ月以内に、又は外観設計を外国で最初に特許出願した日から6ヶ月以内に、中国で同一の主題について特許出願するときは、その外国と中国とで締結した協定又は共に加盟している国際条約、又は相互に優先権を認める原則に基づき、優先権を享有することができる。</p> <p>出願人は発明又は実用新型を中国で最初に特許出願した日から12ヶ月以内に、国務院特許行政部門に同一の主題について特許出願を行う場合は、優先権を享有することができる。</p>	<p>第30条  出願人は発明又は実用新型を外国で初めて出願した日から12か月以内に、又は外観設計を外国で初めて出願した日から6か月以内に、中国で再び同一のテーマについて特許出願するときは、当該外国と中国が締結した取り決め若しくは共に締結した国際条約に基づき、又は相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を受けることができる。</p> <p>出願者は発明又は実用新型を中国で初めて出願した日から12ヶ月以内に、<u>又は外観設計を中国で初めて出願した日から6ヶ月以内に</u>、また国務院特許行政部門に同一主題について特許出願を行う場合、優先権を享受することができる。</p>

#### 5. 優先権書類の提出

優先権を主張した場合に提出すべき優先権書類の提出期限が緩和された。発明及び実

用新型特許出願は優先日から 16 ヶ月以内、外観設計特許出願は 3 ヶ月以内に優先権書類を提出しなければならない。

改正前	改正後
<p>第 30 条 出願者が優先権を主張するとき、出願時に書面で声明を出し、かつ 3 か月以内に最初に提出した特許出願書類の謄本を提出しなければならない。書面で声明を出さない、又は期限を過ぎても特許出願書類の謄本を提出しない場合は、優先権を主張していないものと見なす。</p>	<p>第 31 条 出願人が優先権を要求する場合、出願するときに書面による声明を提出し、<u>初めて発明、実用新型を出願した日から 16 ヶ月以内又は外観設計を出願した日から 3 ヶ月以内に、初めて提出した特許出願書類の謄本を提出しなければならない。</u>書面による声明を提出しなかったか、又は期限が過ぎても特許出願書類の謄本を提出しなかった場合、優先権を要求しなかったと見なす。</p>

## 6. 存続期間の延長

第 1 に外観設計特許の存続期間が現行の 10 年から 15 年に延長された。外観設計特許出願の件数は世界一であるものの、存続期間は 10 年と短い。またハーグ協定は存続期間を少なくとも 15 年としている。外観設計保護レベルを引き上げまた国際的調和を図るべく存続期間を 15 年に延長した。

また革新医薬品の審査・承認に要する期間を保証すべく 5 年の特許権延長が認められた。ただし、革新医薬品発売後の特許権総有効期間は 14 年が上限となる。この点は FDA(Food and Drug Administration)承認後上限が存続期間が 14 年に制限される米国と同じである。

改正前	改正後
<p>第 42 条 発明特許権の存続期限は 20 年とし、実用新型特許権と外観設計特許権の存続期限は 10 年とする。ともに出願日から起算する。</p>	<p>第 43 条 発明特許権の期間は 20 年、実用新型特許権の期間は 10 年、<u>外観設計特許権の期間は 15 年とし、いずれも出願日から計算する。</u> <u>革新医薬品の発売審査、評価、承認にかかった時間を補償するために、中国国内と国外で同時に発売を申請した革新医薬品発明</u></p>

	特許に対し、 <u>国務院は特許権の期間を延長すると決定することができるが、延長期間は 5 年を超えないものとし、革新薬発売後の特許権総有効期間は 14 年を超えないものとする。</u>
--	---

## 7.特許の特別許諾

2014 年の全国特許調査結果に基づけば、2013 年末までに、大学が有する有効特許の実施率は 14%であり、科学研究機関の実施率は 39.7%にすぎない。特許運用効果が低い原因は多方面にわたる。特許取引市場が成熟していない、市場信用システムが完全でない、特許情報の提供が不十分であること等である。

特許権者によっては資金的な問題により、展示会またはその他のチャンネルに特許を提示することができない場合もある。イギリス、ドイツ、タイ等では特許権者が希望すれば声明を出し、いかなる者に対しても公平に実施許諾する開放許諾制度が設けられている。

そこで、特許の実施促進を図るべく各国の制度を参考に、開放許諾制度を採用することとした。開放許諾制度の下では特許権者が書面にて許諾の意思があることを声明し、第三者は許諾使用料の支払いにより発明を実施することができる。なお、開放許諾期間は、特許権者は独占的通常実施権及び専用実施権の設定を行うことはできない。

実用新型特許及び外観設計特許については無審査で登録されるため、開放許諾声明を行う場合、特許権評価報告の提供が義務づけられる。また既に許諾を受けた者の利益を保護すべく、開放許諾声明を撤回した場合、当該先の許諾者の権益には影響しない旨規定された。

改正前	改正後 <u>第六章 特許実施の特別許諾</u>
	<u>第 50 条</u> 特許権者が書面にて国務院特許行政部門に如何なる団体又は個人にもその特許の実施を許諾する意思があると声明し、許諾使用料の支払方式、基準を明確にした場合、国務院特許行政部門はそれを公告し、開放許諾とする。実用新型、外観設計特許について開放許諾声明をする場合、

	<p><u>特許権評価報告書を提供しなければならない。</u></p> <p><u>特許権者が開放許諾声明を撤回する場合、その旨を記載する書面を提出し、国务院特許行政部門によって公告されなければならない。開放許諾声明が公告によって撤回された場合、その前に与えられた開放許諾の効力に影響しない。</u></p>
	<p><u>第 51 条</u></p> <p><u>如何なる単位又は個人も開放許諾特許を実施する意思があり、書面にて特許権者に通知し、かつ公告された許諾使用料の支払方式、基準に従って許諾使用料を支払った場合、特許実施許諾を受けたとされる。</u></p> <p><u>開放許諾期間中において、特許権者は当該特許について独占又は排他的許諾を与えてはならない。</u></p>
	<p><u>第 52 条</u></p> <p><u>当事者は開放許諾の実施について紛争が生じた場合、国务院特許行政部門に調停を請求することができる。</u></p>

#### 8.特許権評価報告の任意提出

実用新型及び外観設計特許の有効性に関する見解を知識産権局が示す特許権評価報告書は、日本と異なり警告時または訴訟提起時に提示する義務はない。

しかしながら、特許権者にて事前に権利の有効性について評価を得ておいたほうが訴訟経済に資する。そのため原告及び被告双方が係争時に特許権評価報告書を提出することができる旨規定された。従来は、特許権者及び実施許諾を受けている者のみが特許権評価報告を請求することができたが、今回の改正により被告側も特許権評価報告を請求することができるものと解される。

改正前	改正後
<p>第 61 条</p> <p>特許権侵害を巡る紛争が新製品製造方法の発明特許に関連する場合、同様の製品</p>	<p>第 66 条</p> <p>特許権侵害を巡る紛争が新製品製造方法の発明特許に関連する場合、同様の製品</p>

<p>を製造する機関又は個人はその製品の製造方法が特許の方法と違うことを証明する証拠を提出しなければならない。</p> <p>特許権侵害を巡る紛争が実用新型又は外観設計に関連する場合、人民法院又は特許事務管理部門は、特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害を巡る紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院特許行政部門が関連の実用新型又は外観設計について検索と分析、評価を行ってから作成した評価報告を提出するよう要求することができる。</p>	<p>を製造する機関又は個人はその製品の製造方法が特許の方法と違うことを証明する証拠を提出しなければならない。</p> <p>特許権侵害を巡る紛争が実用新型又は外観設計に関連する場合、人民法院又は特許事務管理部門は、特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害を巡る紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院特許行政部門が関連の実用新型又は外観設計について検索と分析、評価を行ってから作成した評価報告を提出するよう要求することができる。<u>双方当事者は、特許権評価報告書を自ら提示してもよい。</u></p>
--	---

### 9.行政による紛争処理解決

中国で特許権侵害が発生した場合、人民法院へ提訴する司法ルートと、行政機関に差し止めを求める行政ルートとの2つのルートが設けられている。後者は中国各地域に存在する特許事業管理部門（地方の知識産権局）に差し止めを求めることとなる。

今回の改正により特許の審査を行う国務院特許行政部門（北京の特許審査を行う知識産権局）に対しても、重大な影響のある案件に限り、紛争処理請求を行うことができる旨規定された。その他、同一領域内での同一特許権に基づく複数の紛争処理案件の合併、複数領域に跨る案件の上級部門による紛争処理等、効率化を図る改正が行われている。

改正前	改正後
	<p><u>第 70 条</u></p> <p><u>国務院特許行政部門は特許権者又は利害関係者の請求に応じて、全国で重大な影響がある特許権侵害紛争を処理することができる。</u></p> <p><u>地方人民政府の特許事業管理部門は、特許権者又は利害関係者の請求に応じて特許権侵害紛争を処理するにあたって、本行政区域内においてその同一特許権を侵害した事件を合併して処理することができる。区域を跨ってその同一特許権を侵害した事件について、上級人民政府の特</u></p>

	許事業管理部門に処理を請求することができる。
--	------------------------

#### 10.インターネット上の侵害に対する救済

インターネットの普及に伴い、EC サイトにおける特許権侵害行為が増加しており、特許権者の合法権益及び市場秩序に大きな影響を与えている。つまり、ネットユーザ(販売業者)が、EC サイトに多くの特許権侵害品を出品することで、特許権侵害を引き起こしている。

大手 EC サイトでは毎年大量の特許権侵害紛争に関する投訴を受領しているが、ネットサービス提供者の法律責任及び義務が明確ではなかった。

そこで、人民法院により特許権侵害の判決等を得ている場合、EC サイト運営者に当該判決等を提示し、被疑侵害製品の EC サイトからの削除等必要な措置を講じるよう通知することができるよう改正した。EC サイト側が当該通知に従わない場合、被疑侵害製品の出品者と共に連帯責任を負うこととなる。

改正前	改正後
	<p>第 71 条</p> <p>特許権者又は利害関係者は、人民法院により発効した判決書、裁定書、調停調書、又は特許事業管理部門が下した権利侵害差止決定に基づき、権利侵害製品のリンクの削除、遮蔽、遮断等必要な措置を講じるようネットワークサービスプロバイダーに通知することができる。ネットワークサービスプロバイダーは通知を受け取った後、速やかに必要な措置を講じなかった場合、損害の拡大部分について、権利を侵害したネットワークユーザーと連帯責任を負う。</p> <p>専利法執行担当部門は、詐称特許に対し是正を命じる決定を下した後、特許詐称製品のリンクの削除、遮蔽、遮断等必要な措置を講じるようネットワークサービスプロバイダーに通知することができる。ネットワークサービスプロバイダーは通知を受け取った後、速やかに必要な措置</p>



	を講じなければならない。
--	--------------

## 11. 損害賠償額の引き上げと帳簿提出命令

### (1) 最高 5 倍の懲罰的賠償

現行法では特許権侵害に対する賠償は、損害の補填を原則としている。すなわち権利者が獲得する損害賠償額は、実際の損失を埋め合わせることを原則としており、実際の損失を超えることができない。

しかし、特許の客体は無形のものであり、特許の保護は有形の財産に比べてコストがかかり、難易度も高い。そのため、「訴訟では勝ったが、金銭面で敗訴した」という現象が多くなっている。

そこで、この問題を解消すべく、故意侵害の場合、損害賠償額を状況に応じて 1～5 倍まで引き上げることができるようにしたものである。

### (2) 法定賠償額の引き上げ

現行法では損害額を立証できない場合、人民法院が侵害状況を総合的に判断して 1～100 万元の範囲で法定賠償額を決定していた。

しかしながら、訴訟実務上、法定賠償額が 100 万元を超える判決が多く出ており、また 90% を超える事件で法定賠償額が認定されていることから、特許権者を適切に保護すべく法定賠償額を引き上げる必要が生じていた。

そこで、本改正により商標法改正と同趣旨により最高 500 万元(約 8,000 万円)に上限を引き上げた。

### (3) 挙証難の問題の解消

実務上、損害賠償額の認定を行う際の挙証が困難であるという問題がある。すなわち特許権者が侵害訴訟中において損害賠償額を確定する証拠を提供することが困難である。

そこで、民事訴訟法及び既に改正された商標法を参考とし、権利者が挙証に既に最大限に努力したものの、権利侵害行為に関する帳簿、資料が主に被疑侵害者に把握されている場合、被疑侵害者に権利侵害行為に関する帳簿、資料を提供するよう命ずることができるようにした。

また、被疑侵害者が提供しない又は偽った帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び提出した証拠を参考に賠償額を判定することができる。なお、同様の規定は 2016 年度版司法解釈にも存在するが確認的に専利法にも規定したものである。

改正前	改正後
第 65 条	第 72 条

<p>特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。</p> <p>特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1 万元以上 100 万元以下の賠償額を決定することができる。</p>	<p>特許権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって受けた実際の損失で確定する。実際の損失の確定が困難である場合、権利侵害者が権利侵害によって得た利益で確定することができる。権利者の損失又は権利侵害者の得た利益の確定が困難である場合、当該特許許諾使用料の倍数を参照して合理的に確定する。<u>故意に特許権を侵害し、情状が深刻である場合、上記方法で確定した金額の 1 倍以上 5 倍以下で賠償金額を確定することができる。</u></p> <p>特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、<u>10 万元以上 500 万元以下の賠償を与える</u>と確定することができる。<u>賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。</u></p> <p><u>人民法院は賠償金額を確定するために、権利者がすでに全力を尽くして挙証しており、権利侵害行為に関連する帳簿、資料が主に権利侵害者に保有されている状況下で、権利侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を権利侵害者に命じることができる。権利侵害者は提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張と提供した証拠を参考にして賠償金額を判定することができる。</u></p>
---	---

## 12.時効 3 年への延長

特許権侵害訴訟における時効は 2 年と規定されていたが、民法総則の時効 3 年の改正に合わせて専利法も 3 年に延長したものである。

改正前	改正後
-----	-----

<p>第 68 条</p> <p>特許権侵害の訴訟時効は 2 年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又は知るべきであった日から起算する。</p> <p>発明特許出願の公開から特許権付与までの間に、その発明を実施したが、適切な実施料を支払っていない場合、特許権者が実施料の支払いを請求する訴訟時効は 2 年とし、他人がその発明を実施したことを特許権者が知り又は知るべきであった日から起算する。ただし、特許権者が特許権の付与日の前にそれを知り、又は知り得るべきである場合は、特許権の付与日から起算する。</p>	<p>第 75 条</p> <p>特許権侵害の訴訟時効は 3 年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又は知るべきであった日から起算する。</p> <p>発明特許出願の公開から特許権付与までの間に、その発明を実施したが、適切な実施料を支払っていない場合、特許権者が実施料の支払いを請求する訴訟時効は 3 年とし、他人がその発明を実施したことを特許権者が知り又は知るべきであった日から起算する。ただし、特許権者が特許権の付与日の前にそれを知り、又は知り得るべきである場合は、特許権の付与日から起算する。</p>
---	---

以上