

秘密保持審査義務に反するか否かの判断 ～中国国内で完成した発明の取り扱い～ 中国特許判例紹介(128)

2024年11月8日
執筆者 所長弁理士 河野 英仁

1. 概要

中国で完成した発明について、外国に特許出願する場合、事前に国務院特許行政部門による秘密保持審査（以下、保密審査という）を受けなければならない（専利法第 20 条第 1 項（現行法第 19 条第 1 項）。そして、本規定に反した場合、そのペナルティとして外国に特許出願した発明の中国における特許出願に対しては特許権が付与されない（同条第 4 項）。

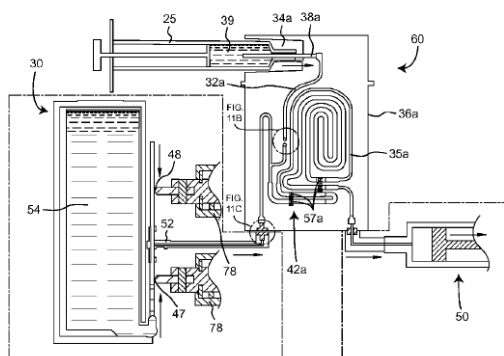
本事件では中国広東省におけるプロジェクトに関連する技術について、米国に先に特許出願され、その後中国にも特許出願され権利化されたが、本技術に係る発明が中国国内で完成した発明か否かが争点となった。

最高人民法院は、中国国内で完成した発明であることを証明するに足る証拠が存在しないとして、特許を有効と判断した北京知識産権法院判決¹を支持した²。

2. 背景

(1)特許の内容

米国の Edan Diagnostics（以下、米国理某公司という）は、体外医療診断及びシステムと称する中国発明特許第 201310322059.8(059 特許)を所有している。059 特許は、米国特許第 9254489 号(米国特許申請第 13/707,510 号、510 号米国特許申請)の優先権を主張して 2013 年 7 月 29 日に中国に出願され、2015 年 10 月 14 日に登録された。



¹ 北京知識産権法院 2021 年 12 月 28 日判決 （2019）京 73 行初 13605 号

² 最高人民法院 2024 年 3 月 14 日判決 （2022）最高法知行終 255 号

(2) 訴訟の経緯

2018年6月14日、万某公司は、059特許は保密審査義務に違反して先に米国に出願されたことから、専利法第20条の規定に違反したとして無効宣告請求を復審委員会に提出した。復審委員会は、発明が中国国内で完成したことを証明する証拠が不十分であるとして特許を維持する決定をなした。万某公司は決定を不服として北京知識産権法院に控訴したが、北京知識産権法院は決定を維持する判決を下した。万某公司は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

3. 最高人民法院での争点

争点：中国国内で完成した発明といえるか否か

4. 最高人民法院の判断

判断：中国国内で完成した発明と証明するに足る証拠はない

専利法第20条第1項（現行法19条第1項）は以下の通り規定している。

いかなる機関又は組織又は個人も、中国で完成した発明又は実用新型を外国に特許出願する場合、事前に国務院特許行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き、期間等は国務院の規定に従って実施する。

また同条第4項は以下のとおり規定している：

本条第1項の規定に違反して外国に特許出願した発明又は実用新型の中国における特許出願に対しては、特許権を付与しない。

専利法実施細則第8条第1項は以下のとおり規定している：

第8条

専利法第20条にいう中国で完成させた発明又は実用新型とは、発明創作の実質的な部分が中国国内で完成した発明又は実用新型をいう。

特許制度は“公開の代償として保護を求める”制度であり、原則として申請特許の技術方案は公開しなければならない。保密審査に関する規定の立法目的は、国家安全あるいは国家の重大利益にかかわる発明創造が特許申請により公開され国家利益に損害をもたらすことを防止するものである。上述の規定に基づき、特許申請人が保密審査義務を負うか否かを判断する法律標準は、技術方案の実質内容が中国で完成したか否かである。

(一) 技術方案の実質的内容の確定について

特許申請行為が、専利法第 20 条第 1 項、第 4 項の規定に違反するか否かの判断については、最初に特許申請の技術方案の実質的内容を確定すべきである。

既に権利を付与された特許が、専利法第 20 条第 1 項、第 4 項の規定に反し無効とされるべきか否かを判断するのに、審査すべきは中国特許申請より前に外国で特許申請された技術方案の実質的内容が中国で完成したか否かである。それゆえ、原則として外国に提出された特許申請書類を審査の基礎とすべきである。中国特許申請と外国特許申請の技術方案とが実質的に同一であることを確認できる状況下、中国特許申請書類を審査の基礎とすることができる。本案において、各当事者は、510 号米国特許申請と本特許申請の技術方案は、実質的に同一と確認しており、それゆえ本案は、本特許申請書類を審査の基礎とする。

保密審査制度を設けたのは国家安全あるいは国家の重大利益に関わる発明創造が特許申請により公開されることを防止するためである。それゆえ、保密審査の内容は、特許申請書類中の全部の内容であり、請求項に記載の内容に必ずしも限らない。

発明創造が特許権を付与され保護される基礎は、その技術革新に対する貢献にある。保密審査を請求する義務のある“技術方案の実質的内容”とは、発明または実用新型が、現有技術に対してなした改良内容であり、この種の改良は、発明または実用新型により、解決すべき技術的課題を解決し、それにより得られる技術効果を実現するものである。“実質的内容”の判断において、現有技術は、特許明細書中に記載の背景技術であり、また特許権者または発明者が陳述した発明時点の現有技術である。発明者は発明創造の実質的特徴に対し創造的な貢献をなした人物であり、発明者陳述の現有技術が明細書中の背景技術と比較してより特許により保護を求める技術方案に近い場合、発明者の陳述した発明点を主要な依拠と、技術方案の実質的内容として判断することができる。

本案中、本特許明細書の背景技術は、現有技術の記載に対しおおざっぱであり、本特許の第一発明者 林氏は一審において証人として出廷し、**Abbott Laboratories** の計測機器をもって現有技術として本特許の三つの発明ポイントを陳述した。まず、テストカードが試薬パッケージから分離されている。第 2 に、検出デバイス内に液体経路がない。第 3 に、サンプルが自動的に注入される。

本特許明細書の背景技術に対する記載と比較すれば、林氏が発明ポイントを陳述した際に依拠した現有技術は、本特許により保護を求める技術方案により近い。それゆえ林氏が陳述した発明ポイントを本特許技術方案の実質的内容を確定する主要依拠とすることができる。

(二) 技術方案の実質的内容が中国で完成したか否かについて

万某公司是上訴において、「プロジェクト完成報告書」は、明確に 510 号米国特許申請は広東 POCT(Point of Care Testing)プロジェクトの知識産権によりなされたものであると記載されており、本特許は中国で完成されたものであると主張している。

これに対し、最高人民法院は以下の通り判断した。

技術方案の実質的内容の完成地の認定は、案件の証拠に基づき、審査技術方案の形成過程、発明者が技術方案の実質的内容を完成させた時の所在地等、当業者の技術研究開発規律を結合し、総合的に判断すべきである。

第一に、対象技術方案の形成過程から見れば、2009 年 9 月、深セン理某公司是、林氏と投資協議にサインし、林氏のグループと共同で米国理某公司を設立し、POCT 設備、試剤/消耗材の製造技術開発、製造等をおこなった。米国理某公司の成立後、同年 12 月本特許第二、第三発明者 ポール氏、Zhao 氏を顧問として採用し、機械設計、電気回路設計等の業務を行った。その後 2010 年 6 月までの間、林氏はポール氏、Zhao 氏と電子メールを通じて本案にある 3 つの特許技術方案について繰り返し連絡を取り合い、前述の本特許の 3 つの発明ポイント内の関連技術内容について討論した。

具体的には以下のとおりである。試薬パッケージからテストカードを分離することに関して、2010 年 3 月 16 日にポール氏から林氏に送信された電子メールの添付ファイルには、注射器が付いたテストカードの図と電極の印刷出力のスクリーンショットが含まれており、示されているテストカードの構造は、この特許明細書および図面のテストカードに示されている流路と一致しており、両方とも 3 つのポートを有し、そのうちの 1 つはシリンジに接続されている。残りの 2 つのポートは、テストカード特許の他の 2 つのインターフェースに対応する。

ポール氏から林氏への 2010 年 3 月 24 日の電子メール返信では、試薬パッケージのガス経路、校正液の流路、およびテストカードとの接続方法が図で説明されており、このことからガス流路と校正液流路は T 字型チューブを介してテストカードに接続されていることがわかる。これは、本特許明細書における試薬パッケージの流路構造と一致しており、バルブの位置も本特許と一致している。

2010 年 6 月 12 日にポール氏から林氏に送信された電子メールの添付ファイルより、テストカードを備えたホストの外観およびテストカードは診断装置から独立しており、使用中に診断装置のスロットに挿入できることがわかる。テストカードの流路図によると、試薬パッケージへの接続にはシリンジの反対側の下部ポートを使用する必要がある。上記メー

ルの内容から、テストカードは試薬パッケージから分離されており、使用時には診断装置に基づいて組み立てることができることがわかる。

診断装置には液体通路がなく、テストカードの流路には、サンプル入口、校正溶液入口、真空ポンプのインターフェースに対応する 3 つの開口部のみがあり、完全に閉じた液体通路が形成される。診断装置内の液体経路が長くなり、追加の液体回路を設定する必要があり、接続用の他のインターフェースはない。つまり、診断装置には流体経路がない。

自動サンプル注入に関しては、本特許を含む 3 件の特許明細書にはいずれも真空ポンプの動作を制御することによる自動サンプル注入が記載されている。電子メールの内容には、サンプルの自動注入を完了するためのポンプの使用方法が明確に記録されていないが、ポンプに関する関連するやり取りがあり、ポール氏は 2010 年 6 月 7 日に林氏の電子メールに次のように返信した。「できるだけ早く真空状態にし、空気漏れを減らすことができる。...ポンプに液体を「流す」必要はなく、真空状態を作り出すためにのみ使用されることに注意して。」ポンプの機能は真空にすることであり、これはこの特許明細書における真空ポンプの開始と停止と一致しており、自動サンプル注入の記録を実現する。

さらに、この特許を含む 3 つの特許明細書には、流体が実質的に一定の温度を維持するように、テストカードのテスト部分の流体を加熱するための加熱要素を構成することも記載されている。例では、流体は 37 度摂氏に維持される。2010 年 3 月 26 日に林氏が Zhao 氏に送った電子メールでは、「特に 4 対の導電性センサーを流体の動きの監視に使用しない場合は、ヒーターを完全に覆う必要はない。ただし、血液経路上の 14 個のセンサーは摂氏 37 度に制御する必要がある。」と記載しており、その内容は、流体を加熱するために発熱体が必要であるという本特許明細書の記載とも一致しており、試験流路に複数のセンサーが設けられていることも明らかである。

林氏、Zhao 氏、ポール氏は 2010 年 6 月末までにこの特許の技術コンセプトを形成し、上記のこの特許の 3 つの発明点を含む関連技術的解決策を完成させたことがわかる。反証がなければ、この特許取得済みの技術ソリューションの実質的な内容は 2010 年 6 月末までに完了したと結論付けることができる。

第二に、発明者が技術案の実質的な内容を完成させた場所から判断すると、本特許の発明者 3 人のパスポート情報は、林氏が 2009 年に 14 日間中国に滞在し、2010 年 1 月から 6 月までに中国に滞在した日数は 58 日。Zhao 氏は 2009 年から 2010 年 6 月まで中国にいなかった。ポール氏が 2013 年 7 月以前に中国を訪れたという証拠はない。これに基づき、本件に係る技術案の形成過程と組み合わせると、本件に係る技術案の実質的な内容は中国

において完成していないと判断できる。

第三に、この分野における技術研究開発ルールの観点から見ると、第1に、医療機器の発明と創作は、ニーズの決定、発明アイデアの形成、技術的解決策の実質的な内容の完成から、技術的解決策のさらなる改善と完成へと進む。臨床研究と産業化には何年も要する。広東省 POCT プロジェクトは 2011 年 1 月に開始された。「プロジェクト完了報告書」には、プロジェクト開始前に、林氏が率いる POCT 研究開発チームが異なる目的のために 2 台の POCT 分析装置を設計および開発したことが明確に記録され、図面も添付されている。添付図面からは内部構造を判断することはできないが、テストカードと試薬パッケージの分離構造は基本的に外観から確認できる。これは、2010 年 6 月以前の電子メールの該当内容と相互に確認できる。

さらに、広東省 POCT プロジェクトの実施プロセスによれば、2011 年 1 月から 6 月までのプロジェクトの初期段階には、実験室の建設と概念的なプロトタイプ的设计が含まれていた。この特許取得済みの技術ソリューションの基本的なアイデアがなければ、概念的なプロトタイプ的设计や実験室の建設などは問題外となる。

関連する技術的ソリューションに関する限り、広東省 POCT プロジェクトは、ゼロからの技術研究開発ではなく、主に既存の研究開発結果の産業化に関与していることがわかる。第2に、医療機器製品が研究開発から上市に成功するまでには長い時間を要する。一定の産業研究とテストを経た後、機密保持措置が講じられ、市場の見通しのある技術方案について特許を申請すれば、該技術方案がパブリックドメインになるまでの時間を客観的に延長でき、これは当該分野の技術研究開発および産業化の法則に沿ったものである。

最後に、「プロジェクト完成報告」には、このプロジェクトが 510 号米国特許申請を含む複数の特許を申請したことが記録されているが、特許取得済みの各技術方案の実質的な内容が中国で完了したことは記録されていない。

まとめると、米国理某会社が提供した証拠は、対象技術方案の実質的内容が、必ずしも中国国内で完成したものではないことを証明することができ、その特許申請行為は、専利法第 20 条第 1 項、第 4 項の規定に違反しない。

5. 結論

最高人民法院は特許を有効とした北京知識産権法院の判決を支持した。

6. コメント

中国国内で完成した発明については、外国出願前に保密審査を受ける必要があり、これに反して外国出願した場合、当該発明について中国で特許を受けることができなくなる。特に中国に開発または営業拠点があり、日本からの出向者が中国で発明する可能性が有る場合、または、日本拠点での開発者と中国拠点の開発者が共同で発明する可能性が有る場合は、実質的な発明がどの国でなされたか慎重に判断する必要がある。

出願時には審査官は発明拠点について審査することはないが、発明拠点の管理が曖昧であれば、本事件のように後日当事者間で、専利法第 20 条違反を巡る争いに発展しかねない。本事件ではメールでの開発記録が決め手となり発明は米国でなされたと判断された。実質的に発明がなされた拠点を案件ごとに適切に判断すると共に、発明経緯を適切に記録しておくことが知財管理上重要となる。

判決日 2024 年 3 月 14 日

以上