

早わかり中国特許

～ 中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2012年8月10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 2012年7月号掲載)

第15回 中国特許出願前の注意事項

1. 概要

日本企業の中国進出に伴い、中国本土において発明が生まれるケースが増加している。中国で発明を完成させた場合、秘密保持審査を受ける必要がある。また、中国現地法人と従業者との間で職務発明に関する契約を締結しておく必要もある。

第15回は秘密保持審査及び職務発明に関する規定を中心に説明する。併せて、出願から登録までの手続について概説する。

2. 秘密保持審査

(1) 概要

秘密保持審査とは中国で完成した発明または実用新型を外国出願する際に、国務院特許行政部門（特許庁）が国防上の観点から事前に審査を行うことをいう。

国防上の理由により中国では出願内容について秘密保持の必要性があるか否かを審査しており、外国出願に際しても同様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こととしたものである。なお、第3次法改正前は中国で完成した発明については、中国への第一国出願義務が科せられていたが第3次法改正により廃止された。

(2) 適用対象

いかなる機関、組織または個人も、中国で完成した発明また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（専利法第20条）。

ここで、中国で完成した発明または実用新型とは、発明創造の実質的な部分が中国国内で完成した発明または実用新型をいう（細則第8条）。従って日本で発明の実質的部分が完成した場合は、中国で秘密保持審査を受ける必要がない。

なお、外観設計特許はそもそも秘密保持審査の対象とはならない。

(3)秘密保持審査の請求手続

中国で発明または実用新型を完成させた場合、以下の方法により秘密保持審査の請求を行う(細則第8条)。

(i)中国国内に特許出願を行いその後外国出願する場合

この場合、国内特許出願と同時、または、国内特許出願後外国出願前に秘密保持審査の請求を国務院特許行政部門に行わなければならない。

(ii)中国に PCT 出願を行う場合

中国国務院特許行政部門を受理官庁として PCT 出願した場合、秘密保持審査の請求は不要である。PCT 出願の場合、外国へ出願することが前提となっているため、秘密保持審査の請求手続を省略することとしたものである。

(iii)中国へ国内出願せず直接外国へ出願する場合

中国国務院特許行政部門を経ずに、直接他国の特許庁、または他国特許庁を受理官庁とする PCT 出願を行う場合、事前に国務院特許行政部門に秘密保持審査を請求し、かつその発明を詳しく説明しなければならない。

具体的には、秘密保持審査請求書の提出と共に、技術方案説明書を提出しなければならない(審査指南第5部分第5章6.1.1)。技術方案説明書は、中国語で作成しなければならない。また請求人は、同時に対応する外国語の文書を提出し審査官の参考に供することができる。技術方案説明書は外国へ出願する内容と一致しなければならず、特許出願時に科される要件(細則第17条)に従い記載する必要がある。

このように、中国に出願せず外国のみへ出願する場合でも、中国特許出願明細書と同様の書類提出が必要となるため、あえて(iii)によるルートを選択するメリットは少ない。

(4)秘密保持審査

(i)予備秘密保持審査

審査官は秘密保持請求書が提出された場合、予備秘密保持審査を行う。請求書等の形式が規定に合致しない場合、審査官は当該請求書が提出されていないと見なす通知を行う。この場合、請求人は改めて規定に合致する秘密保持審査請求書を提出しなければならない。

(ii)実体秘密保持審査

出願の技術方案に関し、明らかに秘密保持の必要がない場合、審査官は当該技術方案について外国への特許出願を許可する旨の通知を適時に行う。

一方、技術方案について秘密保持を必要とする可能性がある場合、審査官は更なる秘密保持審査が必要となることから、外国特許出願一時保留通知書を請求人に送付する。その後、審査官は秘密保持審査意見通知書を発行し、審査の結論を請求人に通知する。

請求人は請求日から 4 ヶ月以内に秘密保持審査意見通知書を受け取っていない場合、当該技術方案について外国へ特許出願することができる。

審査官は秘密保持審査の結論に基づいて、秘密保持審査決定を出し、当該技術方案の外国特許出願を承認するか否かの審査結果を請求人に通知する。請求人は、請求日から 6 ヶ月以内に秘密保持審査決定を受け取っていない場合、当該技術方案について外国へ特許出願することができる。

(5)秘密保持審査の効果

秘密保持審査の結果、秘密保持の必要性がない場合、外国へ特許出願することができる。

一方秘密保持の必要性があるとの決定がなされた場合、外国への特許出願は認められない。当該特許出願のファイルには秘密保持マークが付され、秘密解除決定がなされるまで秘密保持管理が行われる。特別な審査官による審査が行われ出願内容は公開されず、また特許成立時も出願番号、出願日及び公告日しか公表されない。

なお、中国で完成した発明を、秘密保持審査を受けることなく外国へ出願することは可能である。しかしながらその制裁として中国では特許権が付与されなくなる(細則第 20 条第 4 項¹⁾。

3.職務発明の取り扱い

(1)職務発明の帰属

中国現地法人の技術者が発明を完成させた場合、上述した秘密保持審査の問題に加えて職務発明の問題が生じる。中国では職務発明に関し専利法第 6 条に以下のとおり規定している。

専利法第 6 条

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。

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。

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、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

¹細則第 20 条第 4 項

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。

ついて約定されているときは、その約定に従う。

すなわち、職務発明に関する取り扱いは企業側と発明者との間の契約が優先され、契約がない場合でも職務発明に関する出願をする権利（日本の特許を受ける権利に相当）及び特許権は企業側に属することとなる。なお、中国契約法第 326 条及び第 327 条²にも同様の規定がなされている。

(i)職務発明に属するもの

専利法第 6 条にいう所属機関又は組織の任務執行中に完成した職務発明とは、以下のものをいう（細則第 12 条）。

(a)本来の職務の中でなした発明創造。

(b)所属機関又は組織から与えられた本来の職務以外の任務を遂行する中でなした発明創造。

(c)定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係が終了後 1 年以内になしたもので、元の所属機関又は組織において担当していた本来の職務又は元の所属機関又は組織から与えられた任務と関係のある発明創造。

また専利法第 6 条にいう所属機関又は組織には、一時的に勤務する機関又は組織も含まれ、所属機関又は組織の物的技術的条件とは、所属機関又は組織の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開していない技術資料などをいう。

(2)職務発明に対する報酬

専利法第 16 条は職務発明の報酬に関し以下のとおり規定している。

専利法第 16 条

特許権を付与された機関又は組織は、職務発明の発明者又は創作者に対して報奨を与えなければならない。発明創造の特許を実施した後、その普及応用の範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創作者に対して合理的な報酬を与えなければならない。

² 中国契約法第 326 条 職務技術成果の使用権、譲渡権が法人又はその他の組織に属する場合、法人又はその他の組織は当該技術成果について技術契約を締結することができる。

法人またはその他の組織は当該職務技術成果の使用権及び譲渡権より得た収益に基づき、当該技術成果を完成させた個人に、一定比率の報奨金を与えなければならない。

法人またはその他の組織が契約を締結し、職務技術成果を譲渡する場合、職務技術の完成人は同等条件で優先権を有する。

職務技術成果とは、法人またはその他の組織の任務を執行し完成した技術結果、または法人又はその他の組織の物質技術条件を利用し完成した技術成果をいう。

第 327 条 非職務技術成果の使用権、譲渡権は技術成果を完成した個人に属する。技術成果を完成した個人は当該非職務技術成果について技術契約を締結することができる。

特許権を付与された機関又は組織は、発明者又は創作者と、専利法第 16 条に規定の奨励と対価の支払い方式および金額を約束し、または上記機関又は組織が適法に作った規定・制度において規定することができる(細則第 76 条)。

(i)報奨金

ここで、職務発明に関する報酬規定が存在しない場合、細則第 77 条に規定が適用され、特許権公告日から 3 月以内に以下の報奨金を支払わなければならない。

- (a)発明特許の報奨金：3000 元以上
- (b)实用新型特許の報奨金：1000 元以上
- (c)外觀設計特許の報奨金は 1000 元以上

(ii)自社での実施技術に係る特許

さらに、発明者又は考案者の提案がその所属機関又は組織に採用されて完成した発明創造については、特許権が付与された機関又は組織は優遇を与えた報奨金を支給しなければならない。

自社での実施技術についての報奨金について取り決めがない場合も細則第 78 条の規定に基づき以下の額を対価として支払わなければならない。

- (a)発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明又は实用新型の実施により得られた利益の 2%以上
- (b)当該意匠の実施により得られた利益の 0.2%以上

なお、毎年発明者に支払う代わりに上記比率を考慮して一括して報奨金を支払っても良い。

(iii)他社へ実施許諾した特許

他社へ実施許諾した特許について取り決めがない場合も細則第 78 条の規定に基づき以下の額を対価として支払わなければならない。

特許権が付与された機関又は組織が他の機関又は組織又は個人にその特許の実施を許諾した場合、受領した実施料の 10%以上

以上のとおり中国現地法人の従業者から発明が生じる場合、どのような技術が職務発明に属するか、どのような額を報償として付与するか明確となるよう、従業者との間で契約しておくことが重要となる。契約がない場合、上述した専利法及び実施催促に基づ

く規定が適用されてしまう。

4.日本本社との関係

中国子会社(現地法人)の従業員がなした発明を原始的に日本本社に帰属させるためには、開発委託契約を結ぶと共に、委託発明を日本本社に原始的に帰属させることを明確にしておくことが必要である。専利法第 8 条は以下のとおり規定している。

専利法第 8 条

2 つ以上の機関又は組織又は 2 人以上の個人が共同で完成させた発明創造、又は一つの機関又は組織又は個人が他の機関又は組織又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別段の協議がある場合を除き、特許出願する権利は完成又は共同で完成させた機関又は組織又は個人に帰属する。出願が許可された後は、出願した機関又は組織又は個人が特許権者となる。

このように専利法第 8 条は、委託発明に関し協議がなされていない場合、特許を出願する権利が中国子会社に帰属することとなる旨規定している。逆に言えば、委託発明を日本本社に属するよう協議しておけば、日本本社が現地で生まれた発明を原始的に取得することが可能となる。

特許出願後に特許出願権及び特許権を中国子会社から日本へ譲渡することも可能であるが、技術輸出入管理条例の規定に基づく手続及び知識産権局への登録手続き等が以下に示す専利法第 10 条により要求されるため、出願前に特許を出願する権利を日本本社に帰属させておいた方が良い。

専利法第 10 条

特許出願権及び特許権は譲渡することができる。

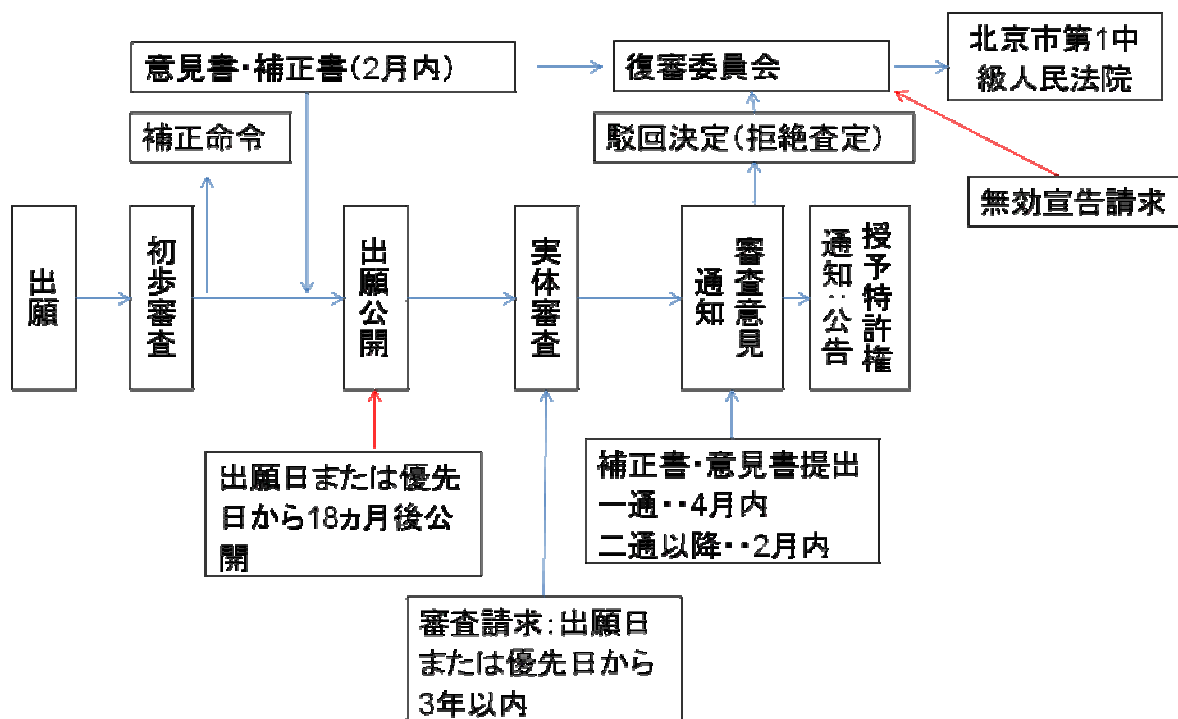
中国の機関又は組織又は個人が特許出願権又は特許権を外国人、外国企業又は外国のほかの組織に譲渡する場合、関係法律、行政法規の規定に基づいて手続きを行わなければならない。

特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面による契約を締結し、国務院特許行政部門に登録しなければならない。国務院特許行政部門はこれを公告する。特許出願権又は特許権の譲渡は登録の日より効力を生じる。

5.出願から特許成立までの流れ

参考図 1 は発明特許出願から登録までの流れを示す説明図である。以下に概要を説明

する。



参考図 1 発明特許出願から登録までの流れを示す説明図

(1) 初歩審査

出願後出願公開前に、初歩審査(日本でいう方式審査)が行われ方式的要件を具備するか否かが審査される。方式的要件に違反する場合は、補正命令がなされる。出願人は補正命令に対し、2 ヶ月以内に意見書及び補正書を提出し、不備を解消することができる。また出願に顕著な不備が存在する場合は審査意見通知書が出願人に通知される。この場合も出願人は意見書及び補正書を提出することができる。

方式的要件に合致する場合、初歩審査合格通知が発行され、公開の準備に入る。方式的要件に合致しない場合、出願が却下される。出願却下の決定に対しては、復審委員会に復審請求を行うことができる。

(2) 出願公開

出願日(優先権を主張している場合優先日)から15ヶ月が満了した時点で出願公開の準備が行われ、出願から18ヶ月の期間満了時に公開される(専利法第34条)。

出願人は知識産権局に対し早期公開の請求を行うことができる。早期公開を行うメリ

ットは2つある。中国において出願の審査は、公開された順に行われる。従って早期公開請求を行うことにより、審査も早期に行われることとなる。

また、中国においても日本と同様に補償金請求権制度が存在する。専利法第13条は以下のとおり規定している。

専利法第13条

発明特許出願の公開後、出願人はその発明を実施している機関又は組織又は個人に対して、適当な費用の支払いを請求することができる。

実務上は補償金請求権を目的とするのではなく、早期権利化を求めて早期公開を行うことが多い。中国企業は審査請求と共に早期公開請求を併せて行うことが多い。方式審査合格前に早期公開請求がなされている場合、方式審査合格後に公開が行われる。

また、方式審査に合格している場合、早期公開請求があった時点で出願内容が公開される。

出願から15ヵ月を超えた時点で方式審査に合格していない出願は、公開が延期される。方式審査を具備せず却下された出願、取り下げられた出願、または、秘密保持命令が確定した出願については、発明の内容が公開されない。

(3) 審査請求

発明特許出願の出願日から3年以内に、知識産権局に対し審査請求を行わなければならない(専利法第35条)。なお、優先権を主張している場合は優先日から3年以内に審査請求することが必要である(細則11条)。

ここで、出願人が正当な理由なく期間を経過しても実体審査を請求しない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。

コラム

外観設計特許権技術評価報告書の運用実績

外観設計特許権技術評価報告書制度は、第3次法改正に伴い新設されたものであり、無審査で登録される外観設計特許権の有効性について知識産権局が見解を示すものである(専利法第61条第2項³⁾)。主に人民法院が外観設計特許権侵害訴訟において審理を

³ 専利法第61条第2項

特許権侵害の紛争が実用新型特許又は外観設計特許に関わる場合、人民法院又は専利業務管理部門は、特許権者又は利害関係者に、国務院特許行政部門により係争実用新型

中断するか否かの判断材料として用いるものである。

知識産権局は 2009 年 10 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までの本制度の運用実績を
発表した。参考図 2 は無効理由の内訳を示すグラフである。

それによれば報告書の請求は全部で 427 件あり、取り下げられた 4 件を除き、現在
のところ 341 件の報告書の作成が完了している。そのうち、80 件は特許性無しとの判
断がなされ、残りの 261 件は特許性有りと判断されている。およそ 76.5%の外観設計
特許権が有効と判断されている。

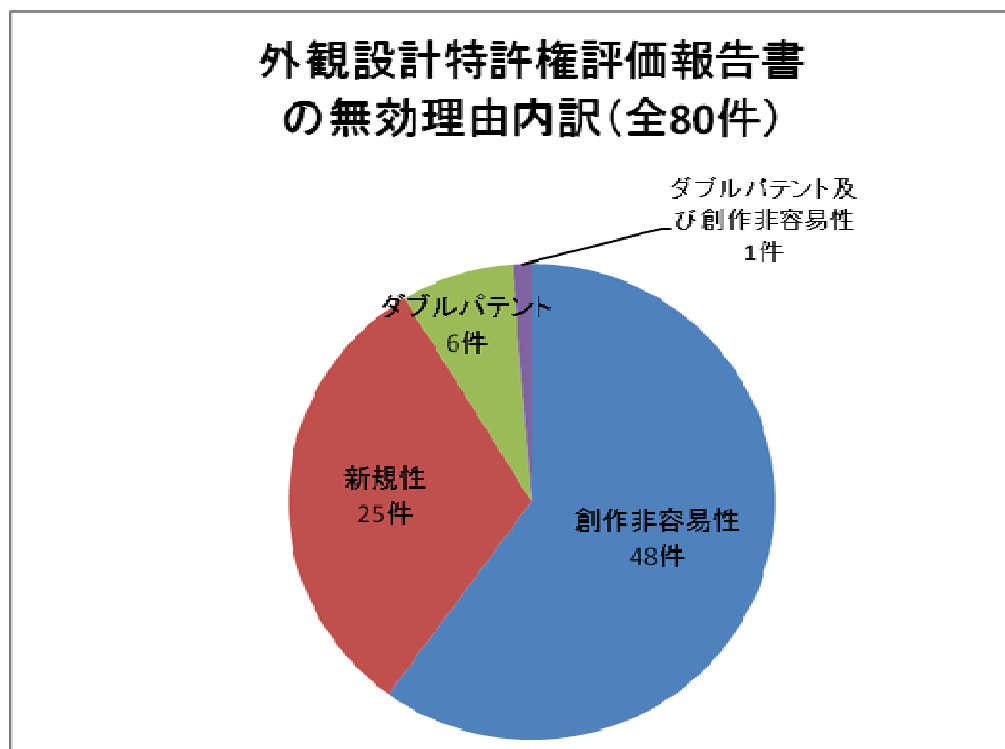
特許性が否定された理由は以下のとおりである。

専利法第 9 条第 1 項(ダブルパテント)・・・6 件

専利法第 23 条第 1 項(新規性)・・・25 件

専利法第 23 条第 2 項(創作非容易性)・・・48 件

専利法第 9 条第 1 項(ダブルパテント)かつ専利法第 23 条第 2 項(創作非容易性)・・・1
件



参考図 2 無効理由の内訳を示すグラフ

又は外観設計に対する調査、分析及び評価の上で作成された特許権評価報告を提出する
よう要求し、それを特許権侵害の紛争を審理、処理するための証拠とすることができる。

有効と判断される割合が高い一方で、無効と判断される主な理由は創作非容易性であることが理解できる。創作非容易性要件は、第3次法改正により導入されたものであり、外観設計は現有設計または現有設計の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならぬとするものである。

なお、特許権評価報告書自体は審査官の一見解にすぎず、何ら法的拘束力は有さない。外観設計特許権を無効とするためには復審委員会に無効宣告請求をするほかない。

以上