

## 実用新案出願に対する 「出願書類の顕著な実質的欠陥の審査」



劉 春燕

GLOBAL IP China北京五洲洋和知識産権代理事務所  
パートナー、日本オフィス責任者  
中国専利代理人、環境工学博士

実用新案専利制度は、中国専利制度の重要な一部であり、権利付与が早く、侵害判断が比較的容易でさらに権利行使が容易であり、要求される進歩性のレベルが比較的低い等の利点により、中国の専利による保護制度において独特な役割を果たしている。また、実用新案の出願件数は、2012年の年間8万件未満から2022年には年間30万件近くに増加している。



図1 実用新案出願の件数

### 1. 実用新案出願に対する「出願書類の顕著な実質的欠陥の審査」

現行の法制度によれば、実用新案出願に対して、実体審査を行わない初歩審査形式を採用している。審査指南の規定によれば、実用新案出願の初歩審査の範囲には、(1)出願書類の形式審査、(2)出願書類の顕著な実質的欠陥の審査、(3)その他の書類の形式審査、(4)関連する手数料の審査が含まれる。また、初歩審査を経て拒絶理由が発見されなかった場合、実用新案専利権を付与する旨の通知が発行される。本稿では、初歩審査のうちの「出願書類の顕著な実質的欠陥の審査」を中心に紹介する。

2023年12月21日に公布され、2024年1月20日から施行された審査指南の規定によると、出願書

類の顕著な実質的欠陥の審査は、出願が専利法第5条（公序良俗に反するもの）<sup>1</sup>、第25条（科学的発見等専利権の保護客体とならないもの）に規定された状況に明らかに該当するか否か、専利法第17条（互惠の原則）、第18条第1項（外国人が専利代理機関に委託して専利事務を行うこと）、第19条第1項（秘密保持審査）又は専利法実施細則第11条（非正常な出願）の規定に合致しないか否か、専利法第2条第3項（専利権の保護客体となる実用新案の定義）、第22条（新規性・進歩性・実用性）、第26条第3項（実施可能要件等明細書に対する記載要件）又は第4項（サポート要件、明確性要件等請求の範囲に対する記載要件）、第31条第1項（単一性要件）、第33条（新規事項追加の禁止）又は専利法実施細則第20条～25条（明細書等出願書類に対する具体的な記載要件）、第49条第1項（分割出願に対する要件）の規定に明らかに合致しないか否か、専利法第9条（ダブルパテント禁止、先願主義）の規定に基づき専利権を取得できないか否かということを含む。

上記の規定に従い、出願書類に対して審査した結果、形式的な問題があった場合、審査官から「補正通知書（中国語「补正通知书」）」が発行される。例えば、専利法実施細則第49条第1項（分割出願に対する要件）に基づく審査の結果、当該分割出願の出願人が分割出願を提出した際の親出願の出願人と完全に同一でないと判断された場合、「補正通知書」が発行される。一方で、上記の規定に従い、出願書類に対して審査した結果、実体的な問題があった場合、審査官から「審査意見通知書（中国語「审查意见通知书」）」が発行される。例えば、専利法第22条第2項（新規性）に基づく審査の結果、当該出願に新規性がないと判断された場合、「審査意見通知書」が発行される。

ここでは、「出願書類の顕著な実質的欠陥の審査」に関連する条文を下表<sup>2</sup>にて分類した上でその紹介を行う。

【表1】「出願書類の顕著な実質的欠陥の審査」に関連する条文の纏め

分類	明らかに該当する	合致しない	明らかに合致しない
(1)保護客体に対する審査	A5（公序良俗に反するもの） A25（科学的発見等専利権の保護客体とならないもの）	R11（非正常な出願）	A2.3（専利権の保護客体となる実用新案の定義）
(2)専利性に対する審査			A22（新規性、進歩性、実用性）
(3)ドラフティング上の欠陥に対する審査			A26.3（明細書に対する記載要件）、 A26.4（請求の範囲に対する記載要件）、 A31.1（単一性）、

1 本稿では、各条文に対して具体的な展開説明を行わないが、理解しやすいよう筆者が括弧内にて各条の簡単な概要を付けている。

2 表中のAは「専利法」、Rは「専利法実施細則」を表す。例えば、「A5」は「専利法第5条」、「R11」は「専利法実施細則第11条」を表す。

			A33（新規事項追加の禁止）、 R20-R25（明細書等出願書類に対する具体的な記載要件）
(4)ダブルパテント禁止等に対する審査			A 9（ダブルパテント禁止、先願主義）
(5)その他手続きに対する審査		A17（互惠の原則）、 A18.1（外国人が専利代理機関に委託して専利事務を行うこと）、 A19.1（秘密保持審査）	R49.1（分割出願に対する要件）

以下、上記のように分類された出願書類の顕著な実質的欠陥の審査について、実務中よく指摘される例を参照しながら紹介する。

#### (1) 「保護客体に対する審査」について

実用新案出願に対して、公序良俗に反するものに該当するか否か（専利法第5条）、科学的発見等専利権の保護客体とならないものに該当するか否か（専利法第25条）の審査は、特許出願（中国では「発明専利」と呼ぶ）に対する審査と同じであるため、ここでは具体的な説明を行わず、実用新案出願が明らかに専利法第2条第3項（専利権の保護客体となる実用新案の定義）及び専利法実施細則第11条（非正常な出願）の規定に合致しない場合についてのみ説明する。

##### (1.1) 専利法第2条第3項に基づく審査

専利法第2条第3項では以下のように規定している。

第2条第3項◆実用新案とは、製品の形状、構造又はその組み合わせに対して行われる、実用に適した新しい技術考案を言う。

本条の規定によれば、実用新案専利権は製品のみを保護する。当該製品は、工業的方法により製造され、明確な形状及び構造を有し、一定の空間を占めるものでなければならない。全ての方法および人為的な製造を経ずに天然に存在する物品は実用新案専利権の保護客体に該当しない。実務上、以下の種類の出願は、明らかに専利法第2条第3項に合致しないとみなされる可能性がある。

##### ・ソフトウェアに係る出願

ハードウェア部分が従来技術であり、課題の解決がソフトウェアに依存して実現される場合、製品の形状、構造の改良に属さず、専利法第2条第3項の規定に合致しない。

##### ・材料に係る出願

発明が材料そのもの、又は単なる材料の置換にすぎない場合、製品の形状、構造の改良に属さず、専利法第2条第3項の規定に合致しない。

##### ・表面の文字、記号、図案、色彩のみに係る出願

製品の形状、構造の改良に属さず、専利法第2条第3項の規定に合致しない。

##### ・既存技術の単なる組合に係る出願

新たな技術的効果が生じない場合や、要素関係の変更だけで技術的効果が従来技術と同一また

は類似している場合、明らかに新たな技術考案ではなく、専利法第2条第3項の規定に合致しない。

### (1.2) 専利法実施細則第11条に基づく審査

専利法実施細則第11条では以下のように規定している。

第11条 専利を出願する場合は、誠実、信用の原則に則らなければならない。各種専利出願をする場合は、真の発明の創造活動に基づくものとし、虚偽を弄してはならない。

2023年12月21日に公布され、2024年1月20日から施行された「専利出願行為の規範化に関する規定」<sup>3</sup>によると、「非正常な出願」には以下の場合が含まれる。

- ・ 出願された複数の専利の発明創造の内容が、明らかに同じであるか、又は異なる発明創造の特徴、要素の単純な組み合わせで実質的に形成されている場合
- ・ 出願された専利に、発明創造の内容、実験データもしくは技術効果の捏造、偽造、変造、又は従来技術もしくは従来設計の剽窃、単純な置換、寄せ集め等に類似する状況が存在する場合
- ・ 出願された専利の発明創造の内容が、主にコンピュータ技術等を利用してランダムに生成される場合
- ・ 出願された専利の発明創造が技術改良、設計常識に明らかに適合せず、又は退歩し、言葉を飾り、保護範囲を不必要に減縮限定している場合
- ・ 出願人が実際の研究開発活動なしに複数の専利を出願し、且つ合理的な解釈ができない場合
- ・ 特定の団体、個人又は地域に実質的に関連する複数の専利を悪意的に分散し、前後し又は異なる地域で出願している場合
- ・ 不正の目的で専利出願権を譲渡し、譲受け、又は虚偽の発明者、考案者に変更した場合
- ・ 信義誠実の原則に違反し、専利業務の正常な秩序を乱すその他の非正常な専利出願行為

## (2) 「専利性に対する審査」について

2023年12月21日に「中華人民共和国特許法実施規則の改正に関する決定」が発表され、2024年1月20日以降、実用新案の顕著な新規性・実用性欠如に関する審査に加えて、顕著な進歩性欠如に関する審査も追加されることになった。これにより、実用新案の審査が迅速で権利付与が比較的容易である利点を維持したまま、低品質で単なる寄せ集めである実用新案の出願の拒絶がより容易になることが予想される。

### (2.1) 顕著な新規性欠如

実務では、以下の2つの場合、審査官が、実用新案出願が明らかに新規性を有しないか否かを審査するきっかけとなり得る。

- ・ 審査官は、先行技術又は抵触出願等の情報に基づいて、実用新案専利出願が明らかに新規性を有しないか否かを審査することができる。

例えば、新規性喪失の例外に該当しないと判断された場合や、優先権が成立しないと判断された場合、国際調査報告書に記載されている情報、審査官が過去の経験に基づいて保護範囲が広すぎる、保護が求められている技術的解決策が明らかに既知技術であると判断した場合等は、ここでいう「審査官は、先行技術又は抵触出願等の情報に基づいて、実用新案専利出

3 2023年12月21日に公布された「専利出願行為の規範化に関する規定」第3条を参照する。

願が明らかに新規性を有しないか否かを審査することができる」範疇に属している。

- ・ 実用新案が非正常な出願に該当する可能性がある場合には、審査官は、検索により得られた引用文献又は他の手段により得られた情報に基づいて、実用新案出願が明らかに新規性を有しないか否かを審査しなければならない。

## (2.2) 顕著な実用性欠如

次のような場合は明らかに実用性を有しないとみなされる可能性がある。

- ・ 技術的解決策が既存の技術から乖離している
- ・ 必要のない複雑な方案で簡単な問題を解決している
- ・ 解決すべき技術課題が存在せず、社会の需要から離れている
- ・ 業界の強制規定を満たしていない

## (2.3) 顕著な進歩性欠如

実用新案が明らかに進歩性を有しないか否かの審査について、審査指南の規定によれば、「進歩性の審査は、審査指南第4部第6章第4節の規定を参照する」とされている。ここでは、明らかに進歩性を有しない実用新案の審査のうち、関心の高い部分に焦点を当てて紹介する。

最初に、実用新案専利の進歩性の審査において、請求項のすべての技術的特徴を考慮すべきである。例えば、「ステンレス製コップ」、「プレス成形されたコップ」など、材料に関する特徴や方法に関する特徴を含む請求項について、材料的特徴や方法的特徴を含むことにより、請求項が全体として専利法第2条第3項に規定された実用新案権の保護対象に合致しないことがあっても、これらの材料的特徴又は方法的特徴は、進歩性の審査において考慮されるべきである。

また、専利法第22条第3項の規定により、実用新案の進歩性の判断基準は、特許の進歩性の判断基準より低くあるべきである。両者の進歩性の判断基準は、主に先行技術に「技術的示唆」が存在するか否か点で異なる。先行技術に技術的示唆が存在するか否かの判断にあたって、特許と実用新案との間には主に以下の2つの側面で違いがある。

- ・ 引用発明の属する技術分野

特許出願の場合については、その出願に係る発明が属する技術分野のみならず、類似又は関連する技術分野、さらにその発明が解決しようとする技術的課題が当業者に技術的手段の探索を促すことができる他の技術分野をも考慮する必要がある。

これに対して、実用新案出願の場合については、一般に、その出願に係る実用新案が属する技術分野に重点が置かれるが、先行技術に明確な記載があり、当業者が類似又は関連する技術分野から関連する技術手段を探索するような明確な啓示が記載されている場合に、類似又は関連する技術分野を検討することができる。

ここでいう技術分野には、「属する技術分野」（すなわち、「同一の技術分野」）、「類似する技術分野」、「関連する技術分野」、「その他の技術分野」など4つの概念が含まれる。「電気ポット」を例とすると、例えば、「電気ポット」が実用新案の「属する技術分野」であり、「電気加熱鍋」が実用新案と「類似する技術分野」であり、一般的に、「電気加熱調理用皿」が実用新案の「関連する技術分野」であり、「電気加熱毛布」が「その他の技術分野」である。なお、「関連する技術分野」は、区別的な技術的特徴の変更に伴って変更されることに留意したい。

- ・ 引用文献の数

実用新案の進歩性審査では、一般的に1～2個の先行技術文献（引用文献）に公知技術を

組み合わせることで進歩性を評価することができ、通常、実用新案の進歩性は、2つの引用文献を組み合わせるか、1つの引用文献に公知技術を組み合わせるか、2つの引用文献に公知技術を組み合わせることで評価される。これに対し、一般に、特許の進歩性審査では、3つの引用文献、あるいはそれ以上の引用文献を組み合わせることで進歩性を評価することができる。

なお、技術的解決策が単なる先行技術の寄せ集めからなされるような特殊な場合には、実用新案の進歩性も3つ以上の引用文献を用いて評価することができる。例えば、「電子時計、電卓及び鉛筆削りを備えた筆箱」であって、うちの電子時計、電卓及び鉛筆削りは互いに機能的な相互作用を有さず、それぞれの達成する効果も当業者の予測を超えない場合、実用新案の進歩性は、3つ以上の引用文献を用いて評価されることできる。

実用新案が明らかに進歩性を有しないか否かの審査は、まだ正式に始まったばかりであるため、今後、実務審査の状況をフォローアップして分析し、また別の機会にシェアしたいと考えている。

### (3) 「ドラフティング上の欠陥に対する審査」について

出願書類のドラフティング上の欠陥についての審査には多くの条文に絡んでいるが、その中特に専利法第26条第3項（明細書の記載要件）及び第4項（請求の範囲の記載要件）が審査の中心となる。例えば、明細書に記載された構成要素、構造、接続関係が不明確である場合や、解決策が複数の実用新案に分割されたことで複数の実用新案の技術的手段がいずれも曖昧になっている場合等、本条第3項に基づく審査意見を受ける可能性がある。また、請求項に含まれる機能的限定により、保護範囲が広すぎる場合、審査官は明細書によるサポートの有無（専利法第26条第4項）を審査するだけでなく、明細書の記載が専利法第26条第3項の規定に合致しているか否かも審査することがある。

実務上、出願書類のドラフティング上の欠陥として以下の場合がよく指摘されている。

- ・構成要件の接続関係が不明瞭
- ・マルチマルチ請求項
- ・請求項間の引用関係に誤りがある
- ・実用新案の名称と請求項カテゴリーの名称とが一致していない
- ・請求項中の用語不一致や誤記
- ・請求項中の「前記〇〇」について、引用された請求項に「〇〇」が存在していない
- ・請求項中の「約」「好ましくは」「例えば」等用語が、請求項の保護範囲の不明瞭を招く
- ・明細書に「技術分野」の記載を欠けている

### (4) 「ダブルパテント禁止等に対する審査」について

実務上、例えば、以下のような場合が「ダブルパテント禁止」の審査対象となる。

- ・区別的な技術的特徴（構成要件）がすでに暗黙的に開示されている
- ・区別的な技術的特徴（構成要件）は、慣用される技術手段であるか、名称のみ異なる
- ・記載のみ異なり、技術的效果を達成するための対応する技術的手段は同じである

### (5) 「その他手続きに対する審査」について

この部分審査は、中国本土に常時居住地又は営業所のない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利出願及びその他の専利事務処理を行う場合、専利代理機構に委任しているか否かの審査などを含むが、特許出願に対する審査と同じであるため、ここでは具体的な説明を省

略する。

## 2. 実用新案出願の活用

上記では、実用新案出願に対する「出願書類の顕著な実質的欠陥の審査」について紹介してきた。実用新案出願の審査が迅速で権利付与が比較的容易である利点を考慮して、ライフサイクルが短く模倣品が出回りやすい商品や、進歩性のレベルが比較的に低い発明創造の権利化について実用新案の出願を提案したい。また、中国では、同じ発明創造についてダブルパテント（いわば「二重登録」）が禁止されるが、特許と実用新案の同日出願（いわば「二重出願」）は禁止されていない。そのため、権利行使の見込みがある場合、当該特許と実用新案の同日出願の活用を考慮に入れるべきである。

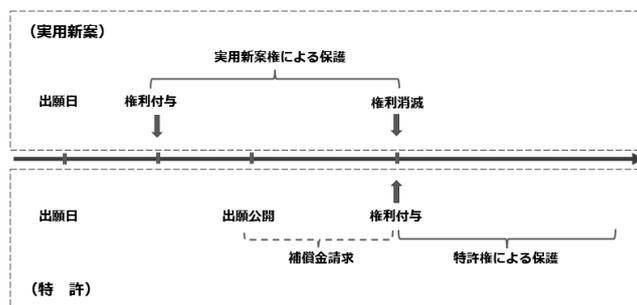


図2 特許出願と実用新案出願の併願の活用

特許出願と実用新案の同日出願がなされた場合、上記の図に示されたように、出願人が特許を選択した場合、先に取得した実用新案権は特許権の取得と同時に消滅するため、特許出願と実用新案出願とを同日に行えば、特許権付与まで、設定された実用新案権より権利侵害者に対して差し止め請求を行うことができる。

## 3. まとめ

本稿では、実用新案出願の初歩審査のうちの「出願書類の顕著な実質的欠陥の審査」を中心に紹介した。また、実用新案出願の審査が迅速で権利付与が比較的容易である利点を考慮して、ライフサイクルが短く模倣品が出回りやすい商品に対して実用新案出願、さらに特許と実用新案の同日出願を提案した。中国の知財実務を行う読者の参考となれば幸いである。

**著者紹介**

劉 春燕

中国専利代理人、環境工学博士

所属：GLOBAL IP China北京五洲洋和知識産権代理事務所：パートナー、日本オフィス責任者

教育：中国南京河海大学卒業、京都大学工学部土木研究科修士課程修了、アメリカ合衆国アイオワ大学土木・環境工学科博士課程修了

言語：中国語、日本語、英語

専門：2000年より知財分野に従事し、電気・電子・通信・半導体・機械・材料等分野の特許出願の明細書の作成、拒絶理由通知書への応答及び審判に豊富な実務経験を有する。特許調査、侵害対策、知財戦略を含む法律実務にも造詣が深い。

参考：<http://www.wzyh-gip.com/jp/>

**翻訳者**

宮川良夫（みやがわよしお）

United GIPs代表

日本弁理士、米国パテントエイジェント

【参考】 [www.unitedgips.com](http://www.unitedgips.com)