



北京同達信恒知識産權有限会社

中国実用新案について

北京同達信恒知識産權代理有限会社

弁理士 金 丹

2012.6.18

事務所案内

法人名： 北京同達信恒知識産權代理有限会社

(Tongdaxinheng Intellectual Property Agency Ltd.)

設立： 2004年

所長弁理士： 黄 志華

総人数： 120名(弁理士30名含)

言語構成： 英語（大多数）、日本語7名（日本留学、就職経験者5名含）

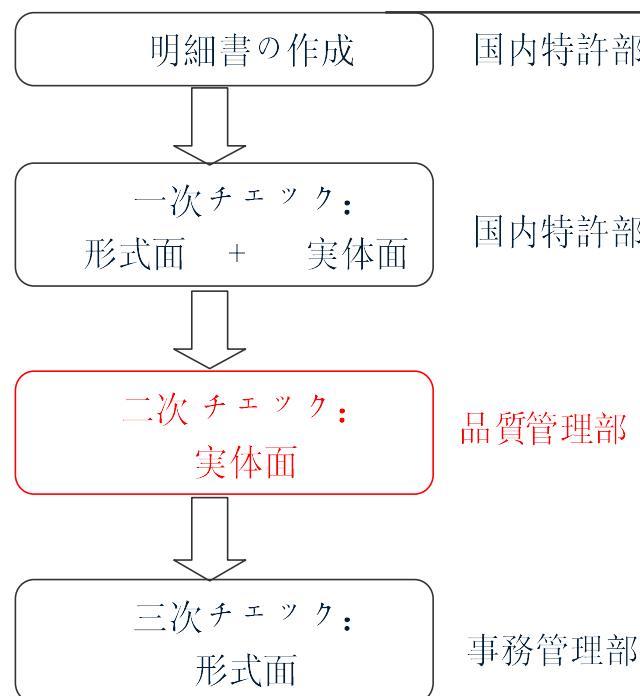
技術分野： 電子、通信、計算機、自動制御、電気回路、機械、物理、
化学、バイオテクノロジ

国内の主なクライアント： チャイナモバイル(中国移動)集団、華為
技術有限会社(HUAWEI)、レノボ、大唐移動通信会社、 中興集団（
ZTE）、中聯重工、アリババ株式会社、方正集団、中国科学院、北
京大学、清華大学、SIEMENS中国、NEC中国、

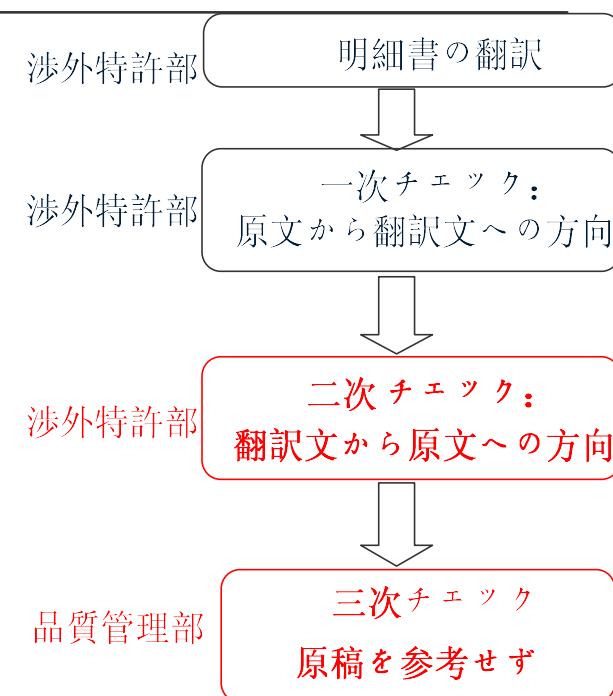


事務所案内

(国内出願の場合)



(涉外出願の場合)



事務所案内

高い査定率の理由：
発明の発掘 + 明細書作成 + OA対応

(査定累積件数： 3868件)



事務所案内

業務の成長(年間出願件数)



中国知的財産事情及び実務

目 次

- 一、中国特許制度の概要
- 二、中国 実用新案の概要
- 三、中国実用新案のメリット
- 四、中国実用新案の出願方法
- 五、いくつかの問題の説明
- 六、中国実用新案の利用戦略についてのご提案



一、中国特許制度の概要

1. 中国式名称

中国語	発明專利	專利(発専、実専…)	專利法	説明書	権利要求書
日本語	特許	特許、実案、意匠	特許法等	明細書	特許請求の範囲

2. 中国知識産権局の略称: SIPO (state intellectual property office)
3. 専利の内容: 発明(20年)、実用新案(10年)、意匠(10年)
4. 法律: 専利法(1985年)、専利法実施細則、専利審査指南、最高裁判所による司法解釈
5. 基本原則: 先願主義、特許性基準は日本と基本的同じ、PCT、パリなど国際条約に加入し世界基準達成
6. 特徴: 実用新案と意匠、模倣品対策、情報提供、訴訟等の活用



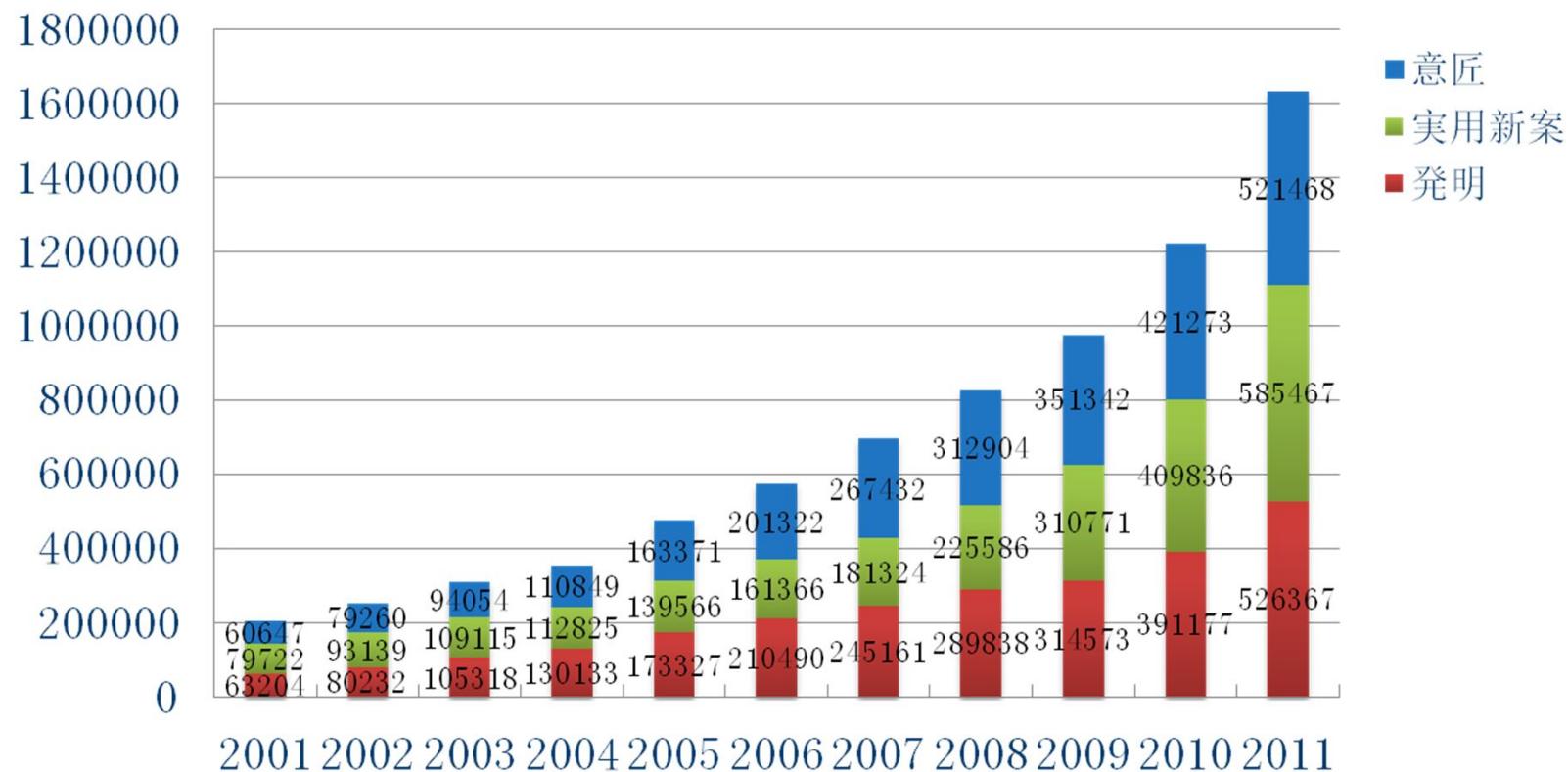
一、中国特許制度の概要

三種特許の年間出願件数の推移



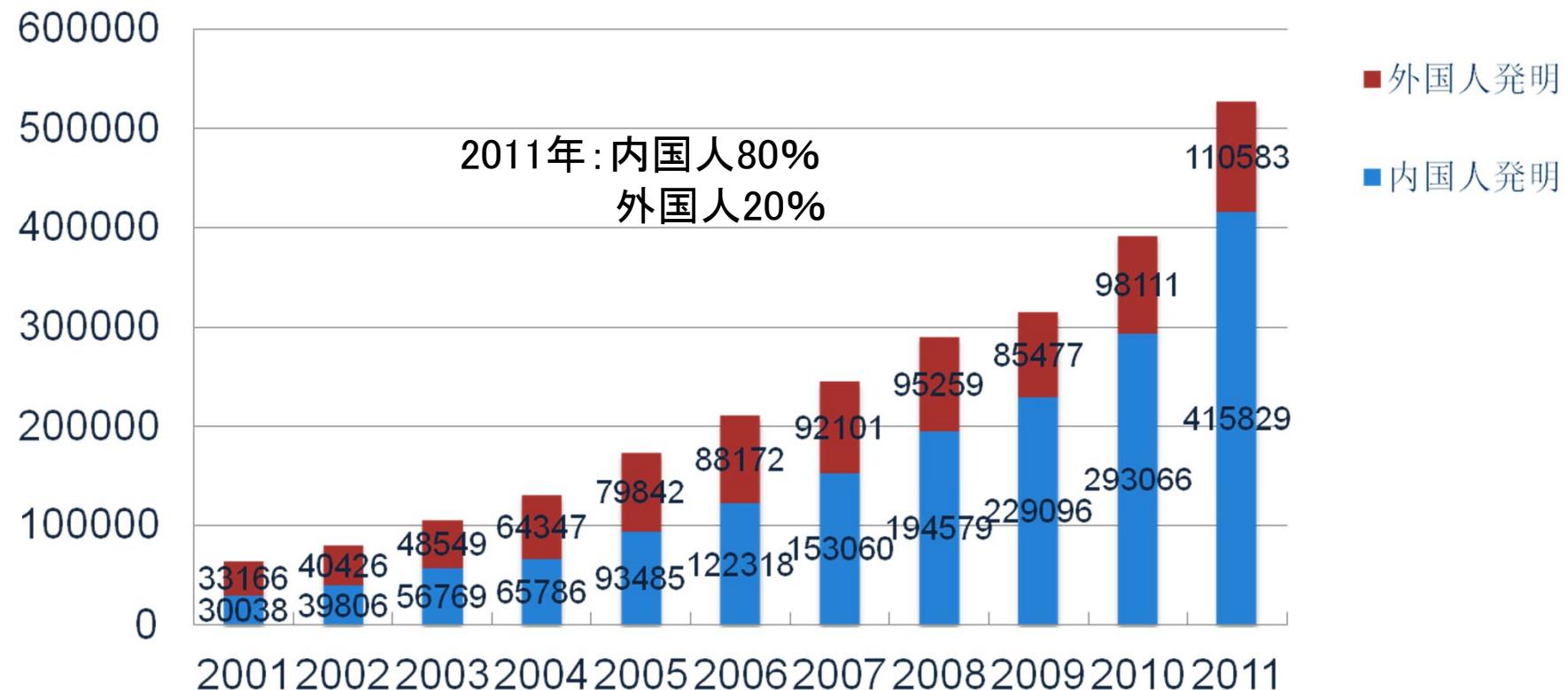
一、中国特許制度の概要

三種特許の年間出願件数の推移



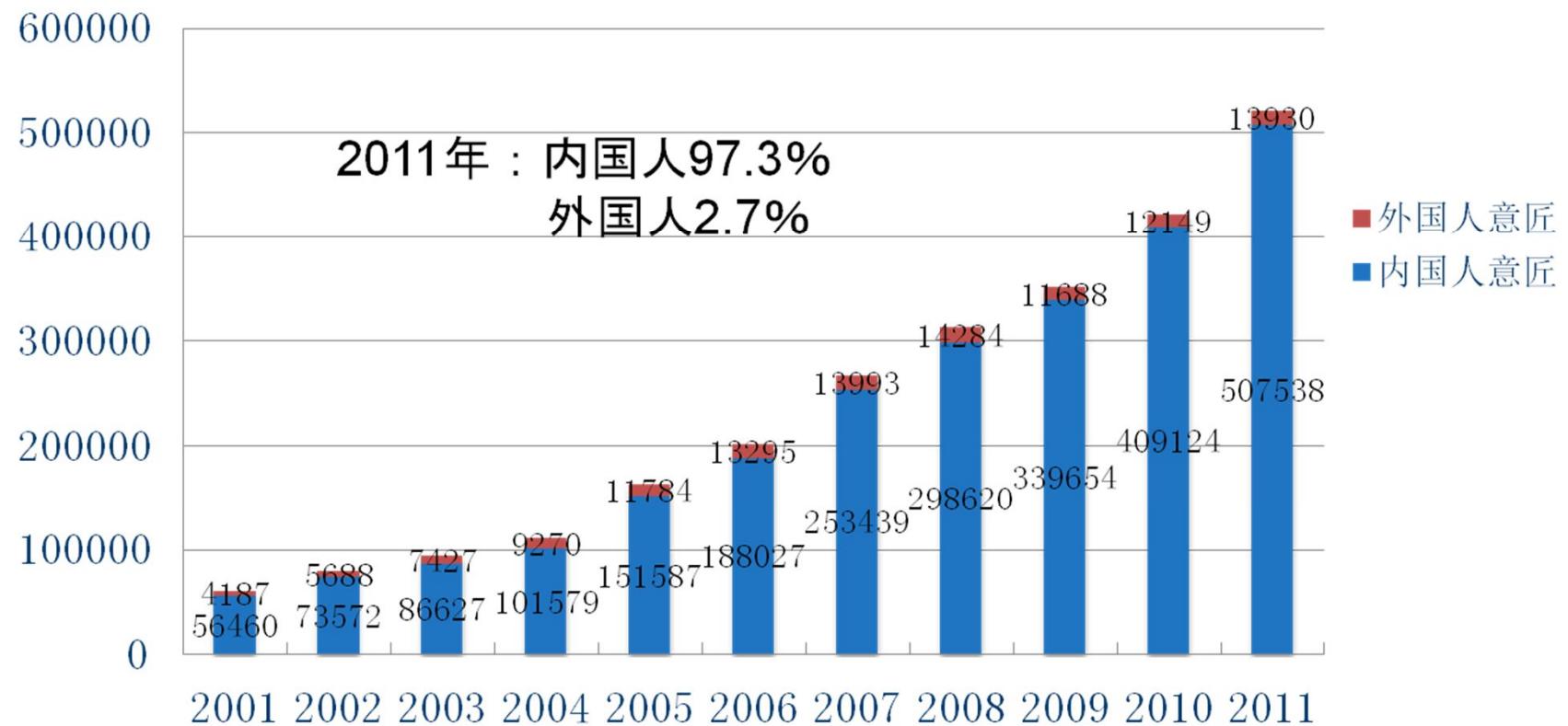
一、中国特許制度の概要

発明出願件数の推移



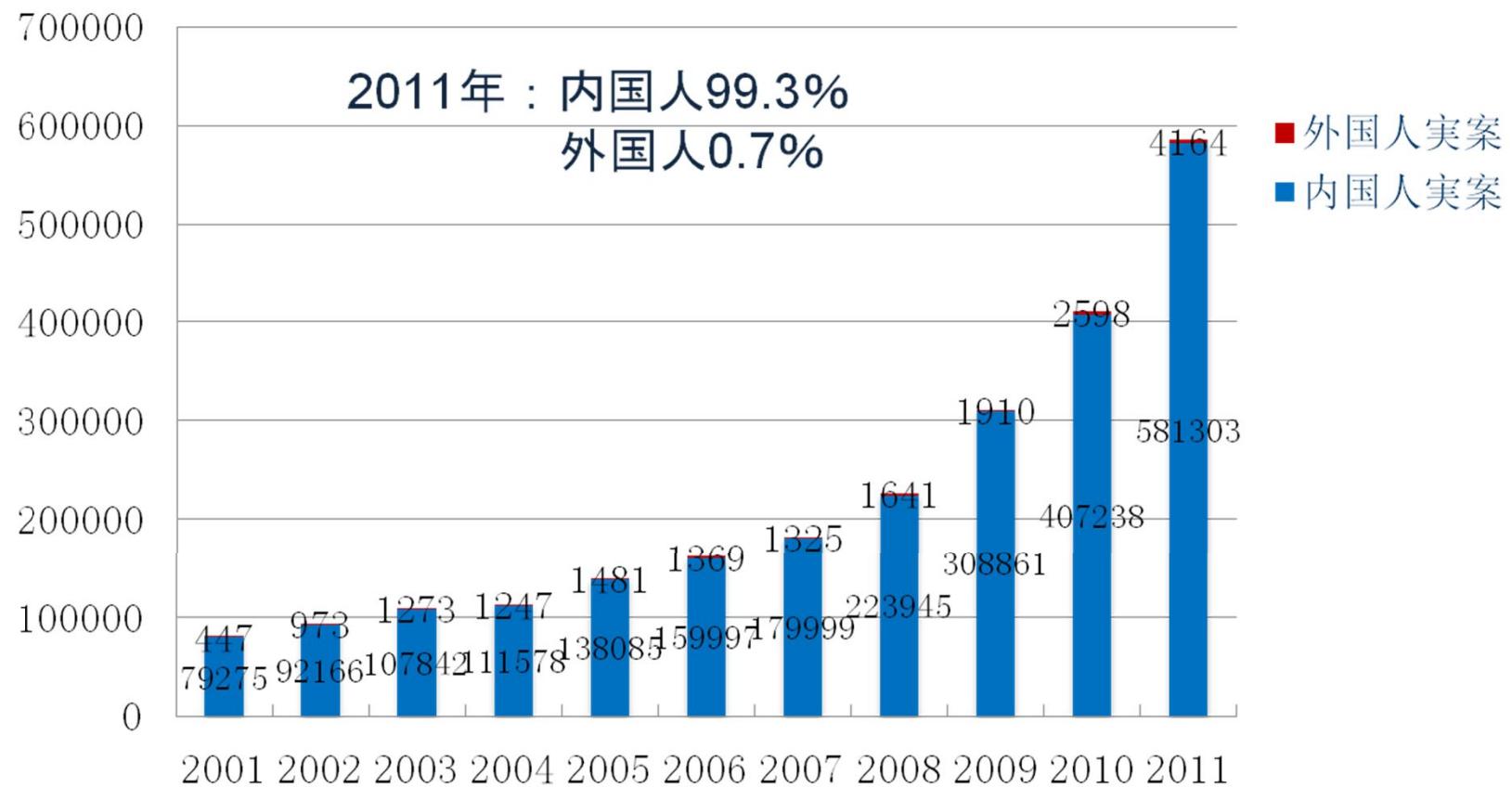
一、中国特許制度の概要

意匠出願件数の推移



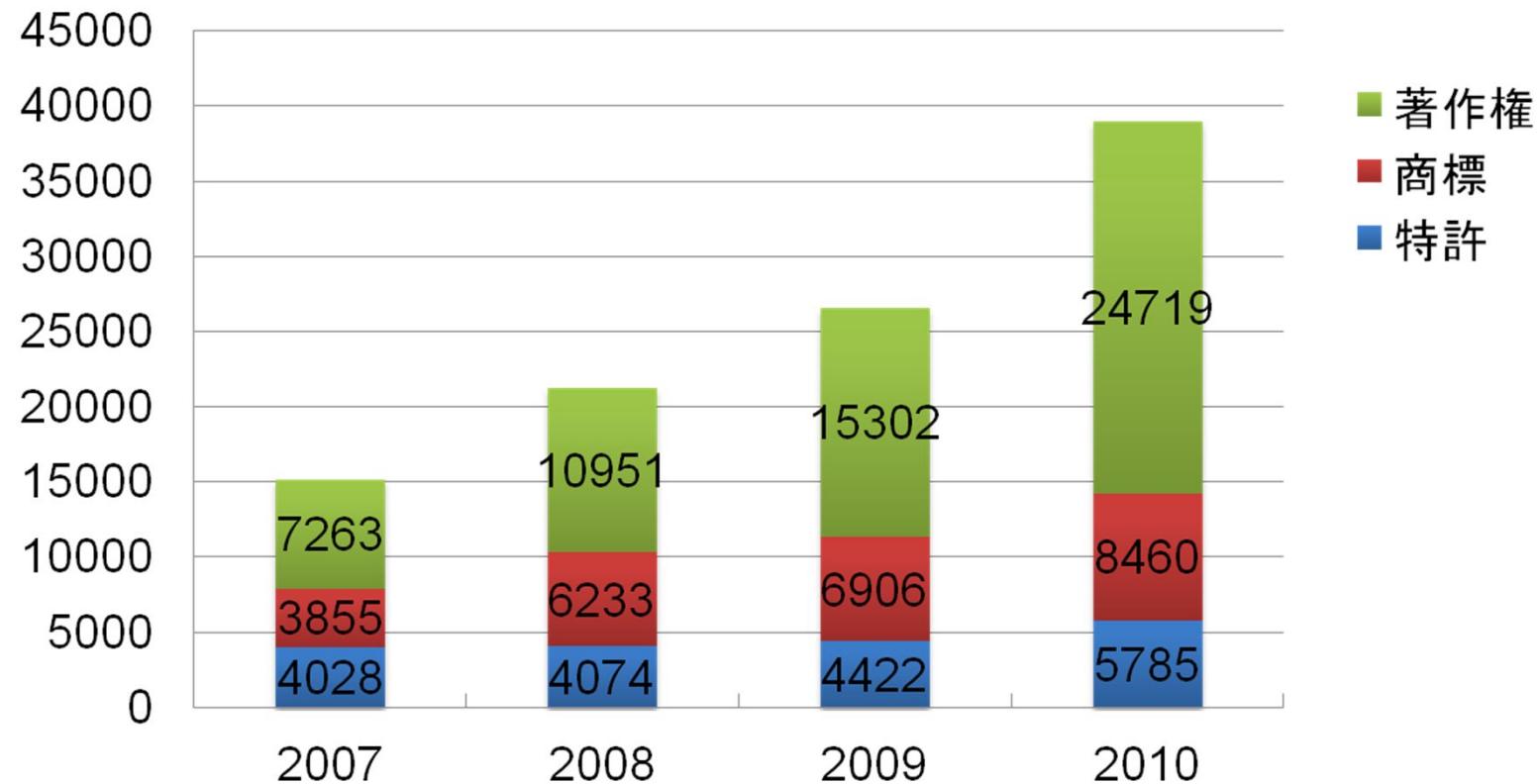
一、中国特許制度の概要

実用新案出願件数の推移



一、中国特許制度の概要

年間訴訟受理件数の推移



一、中国特許制度の概要

外国人知的財産訴訟勝訴率：

2010年、浙江省人民法院、96.85%

2006年～2010年、北京市第一中级人民法院、55.2%



二、中国实用新案の概要

- 1、定義：小発明（例：電子回路可、方法クレーム不可）
- 2、審査方法：先行技術調査を除いた強化された初步審査
- 3、審査速度：平均約5ヶ月
- 4、権利の存続期間：出願日より10年
- 5、発明專利出願への切り替えが不可能（逆も不可能）



三、実用新案の出願方法

1. 単独出願
2. 発明特許出願との同日出願

- 同一出願人が同日中に同様の発明創造について実用新案の特許出願をするとともに発明の特許出願をし、先に取得した実用新案特許権が消滅していない状況で、かつ出願人が当該実用新案特許権の放棄を宣言した場合には、発明特許権を付与することができる。
- 出願時に同日出願の声明が必須
- 実用新案特許の放棄日 = 発明特許の公告日



三、実用新案の出願方法

3. 異なる出願ルートによる違い

— PCTルートによる中国出願：

発明または実用新案 1 つのみ、

同日出願が不可能

— パリルートによる中国出願：

発明と実用新案の同日出願が可能

— 直接中国への出願：

発明と実用新案の同日出願が可能



三、実用新案の出願方法

4. 同日出願の事例

事例 1：発明200910085352.0, 実用新案200920108052.5

発明名称：H型鋼梁連結ノード

経緯：

- 1) OA1において審査官は2件の引用文献をもって進歩性欠如を指摘しながら、請求項1～10が同日出願の実用新案と同様で、下記3つの選択肢を提案：
 - A. 実用新案を放棄する； B. 発明特許出願を放棄する；
 - C. 実用新案と異なるよう発明出願の特許請求の範囲を補正。
- 2) 出願人は提案C通りに補正
- 3) 審査官は新規事項に関するOA2を発行しながら請求項4, 9が同日出願の実用新案と同様であるため下記3つの選択肢を提案
- 4) 出願人は補正を行い、新規事項及び進歩性を問題を解消し、かつ、実用新案出願を放棄



三、実用新案の出願方法

OA1に対する補正：

1、主梁（402）、次梁（401）を含み、前記次梁（401）の腹板は前記主梁（402）の腹板外側ノード板と高強度ボルトを介し連結し…

前記次梁（401）の上翼縁と前記主梁（402）的上翼縁はそろっており、…

OA2の拒絶理由：

請求項1と請求項4を合併しながら元の請求項4中の「前記次梁の断面高さは主梁より低い」という技術要素を削除したため、元の明細書及び特許請求の範囲の記載範囲を超えた新規事項を導入した。

OA2に対する補正：

元の請求項4中の「前記次梁の断面高さは主梁より低い」という技術要素を請求項1に追加。



三、実用新案の出願方法

同様な発明とは：

- 1)請求項ごとに比較して、
- 2)権利保護の範囲がまったく同様なことであり、
- 3)重複部分があったり、上下位関係で含まれたりする場合は、同様とは言わない。

事例 1 の分析：

まず、審査官はOA1からかなり全面的かつ慎重に拒絶理由を下し、そして、出願人の補正も適切である、その理由は、

- 1)出願人はOA2に対し応答を行い、同日出願の実用新案と同様であると指摘された請求項4及び請求項5を削除しても、実用新案と発明の両方の権利が取れた。
- 2)但し、出願人はすでに実用新案の権利は特に丈夫ではないことが分かった上で、より早めに発明特許出願を特許査定を持って行きたいと思い、実用新案を放棄した。



三、実用新案の出願方法

放 弃 专 利 权 声 明

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

① 专利	专利号 200920108052.5
	申请日 2009.05.21
	发明创造名称 一种H型钢梁连接节点
② 声明内容： <input type="checkbox"/> 根据专利法第44条第1款第2项的规定，专利权人声明放弃上述专利权。 <input checked="" type="checkbox"/> 根据专利法第9条第1款的规定，专利权人声明放弃上述专利权。 注：同样的发明创造申请号为 <u>200910085352.0</u> 。 <input type="checkbox"/> 无效宣告程序中，根据专利法第9条第1款的规定，专利权人声明放弃上述专利权。 注：同样的发明创造专利号为 _____。	
③全体专利权人或代理人签字或者盖章	



三、実用新案の出願方法

事例2：発明200910135521.7；実用新案200920149366.X

発明名称：テレビ信号電波同期発射のシステム及び装置

経緯：

- 1) OA1において審査官は請求項の記載不備だと指摘し、同日出願の実用新案の存在には言及せず
- 2) 出願人はOA1に応答し、拒絶理由を解消
- 3) 同日出願の実用新案の存在を理由に、特許庁より権利重複回避の通知を発行
- 4) 出願人は実用新案を放棄

分析：

新規性及び進歩性を指摘されず、両方とも権利として成り立つが、一方を放棄することによって、より早い、長い特許権の取得に成功した。一番理想的なケースだと言える。



三、実用新案の出願方法

事例3：発明201010122795.5, 実用新案201020129519.7

発明名称：電力線路保護システム及び継電保護信号の伝送方法

経緯：

- 1) OA1において審査官は新規性及び進歩性欠如を指摘しながら、同日出願の実用新案の存在については言及せず
- 2) 出願人は補正を行い拒絶理由を解消

分析：

事例2と違って、本事例では補正により発明の特許請求の範囲が実用新案と異なるようになったため、審査官は権利重複回避の通知を発行せず、出願人は2つの権利を取ることができた。



四、実用新案のメリット

1. 出願費用及び維持費用が低い

例：優先権1項、翻訳文16000日本字、図面9頁、出願同時実体審査請求、

		発明特許のみ	実用新案のみ	実新・発明同時
出願時	官庁料	3530元(579ドル)	1030元(169ドル)	4560元(748ドル)
	代行手数料	25840元(4236ドル)	22240元(3646ドル)	30430元(4989ドル)
中間 処理	官庁料	0	0	0
	代行手数料	10000元(1639ドル)	0	10000元(1639ドル)
登録	官庁料	1455元(239ドル)	805元(132ドル)	2260元(371ドル)
	代行手数料	2140元(351ドル)	2050元(336ドル)	4190元(687ドル)
小計	官庁料	4985(817ドル)	1835(301ドル)	6820(1118ドル)
	代行手数料	37980(6330ドル)	24290(3982ドル)	44620(7315ドル)
合計		42965(7043ドル)	26125(4283ドル)	51440(8433ドル)



四、実用新案のメリット

2. 容易に権利を取得することができる

例：同日出願のメリット

- 発明專利出願の審査意見応答を急がず済む
- より安い維持費用で、より長い権利保護期間
- より安定な権利：
 - 進歩性否定に原則2件までの引例
 - 特許無効率30%に対し、実案は35%

結論：費用以外に、同日出願は特にデメリット無



四、実用新案権のメリット

3. 権利行使は発明特許と同等

1) 実用新案だからと言って賠償金額が低くなるのか？

- ・特許権侵害の賠償金額は、権利侵害による損失、利益、特許許諾使用料の倍数を参考し、確定する。
- ・損失、利益、特許許諾使用料が確定しにくく、裁判官は賠償金額を裁量する際に権利の種類を考慮する。
- ・中国史上最高額、20億円の賠償額のシュナイダー事件の関連権利は実用新案権

2) 権利行使に技術評価書が必須ではない

3) 権利行使または警告行使の後に、実用新案権が無効とされても損害賠償が課せられない



五、いくつかの問題の説明

1. 技術評価書

- 用途:

- 1) 実用新案権侵害紛争案件において、非中止の要素となる(引用文献が見つからない場合)
- 2) 権利者にとって権利の有効性判断の参考となる
- 3) 訴訟前の侵害差し止めの申立が実用新案に係る場合に、申立人は技術評価書を提出要(必須ではない)

- 請求時期: 権利付与決定が公告された後、1回限り

- 請求人: 特許権者又は利害関係者

- 発行機関: 特許庁

- 閲覧又は複製: 誰でも可能

- 発行所要時間: 2ヶ月

- 報告書の内容: 特許性の全ての事項、例: 引例と各請求項の相関程度、各請求項の新規性・進歩性評価

- 意見陳述: 可能



五、いくつかの問題の説明

2. 実用新案は無審査、発明は実体審査ありに関し

<シナリオ 1>

step1: 発明特許と実用新案特許の同日出願の場合、

step2: 実用新案が実体審査無し、請求項修正なしで登録、

step3: 権利行使し、賠償金を獲得

step4: 発明特許出願が実体審査により拒絶理由を受け、

step5: 権利付与された発明特許の請求の範囲は、登録された実用新案の特許請求の範囲と変わる

step6: 仮に実用新案権が無効とされても賠償金の払い戻しは不要



五、いくつかの問題の説明

<シナリオ2>

step1: 発明特許と実用新案特許の同日出願の場合、

step2: 実用新案が実体審査無し、請求項修正なしで登録、

step3: 権利侵害係争

同時に: 発明特許出願が実体審査により拒絶理由を受け、

step5: 権利付与された発明特許の請求の範囲は変り、

同時に、実用新案の権利を放棄

step6: 仮に実用新案権が無効されても賠償金の払い戻しは不要



五、いくつかの問題の説明

＜シナリオ2における＞問題：

step3において被告は発明專利出願の拒絶理由を理由に不侵害抗弁をすると、権利者としては当初発明特許同日出願したから不利になるのでは？

回答：

- ・権利侵害係争中において、実用新案專利権の技術評価書を要求されるケースが多く、被告は実用新案專利権に対して無効審判を請求することができる。
 - ・上記技術評価書の作成及び無効審判における引例の検索方法は、発明專利出願の実体審査における引例の検索方法と同様であり、ほぼ同様な引例が検索されると思われる。
 - ・さらに発明專利出願の実体審査に用いられる引例の数が実用新案專利権の評価に用いられる引例の数よりも多い。
- そのため、発明專利出願を提出したと言って権利者に不利となるとは言えない。



五、いくつかの問題の説明

＜シナリオ3＞

- step1: 実用新案特許を先に出願、
- step2: 翌日に同一内容で発明專利出願を提出
- step3: 実用新案が実体審査無しで、請求項修正なしで登録、
- step4: 権利行使し、賠償金を獲得
- step5: 発明專利出願が実体審査を受け、
- step5: 実用新案権利とは異なる発明特許権利を獲得

＜問題＞

より広い範囲の実用新案権利と、より丈夫な発明権利の両方を手に入れることができるのである。

＜回答＞

先に出された実用新案特許出願は翌日出された発明專利出願の拡大先願となるため、特許出願が拒絶査定される。



五、いくつかの問題の説明

附：抵触出願制度の概要



□定義：

B出願の請求項がA出願の明細書に記載されている場合、
抵触出願として、同一出願人であっても拒絶される

□要件：

- ✓ A出願もB出願も中国特許出願(PCTの中国への国内移行出願も含む)
- ✓ 出願日の基準は、優先権日
- ✓ A出願は公開され、公開日はBの出願日以後
- ✓ AとBの出願人の同一性は問わない



六、中国実用新案の利用戦略についてのご提案

1. 実用新案を選択する理由

- 1) ライフサイクルが短く早く権利行使したい
- 2) 侵害が起こりやすく、早く訴訟を起こしたい
- 3) 技術案の進歩性が弱い
- 4) 権利行使の観点から低コストでデッドコピーを抑止したい

* 戰略として：

- 低コストのため、微細な技術改善部分でも実用新案で権利を確保



六、中国実用新案の利用戦略についてのご提案

2. 特許と実用新案を同日出願する理由

- 1) ライフサイクルが長く、かつ、侵害が起こりやすく、早く訴訟を起こしたい
- 2) 技術案の進歩性が曖昧な場合、特許が取れれば尚更良く、少なくとも実用新案の権利を取りたい



六、中国実用新案の利用戦略についてのご提案

3. 特許と実用新案を同日出願し、後ほど実用新案を放棄するか否かを考慮する場合の判断要素

- 1) 実用新案より2、3年後に発明が特許査定される際の技術の動向(ライフサイクル)、権利維持費用など。
- 2) 発明專利出願の実体審査結果に基づき、実用新案権利が後々の訴訟、無効審判に耐えそうだったら、ライフサイクルを考慮したうえで、実用新案権利を維持することにより、維持費用を削減。



六、中国実用新案の利用戦略についてのご提案

4. 防衛の観点から

大量に存在する中国実用新案権利に対抗するための対応策

1) こちらも実用新案を出願し、クロスライセンス対策

- 等級外の発明は自国出願無しで中国実用新案を出願
- 引例としての地位を確保するための公開（無効審判に活用）
- 日本において公然使用のものでも中国市場進出の場合は実用新案を登録
- 調査ツール：中国特許庁の調査サービス、日本特許庁の「中国実用新案機会翻訳和文抄録テキストデータ」



六、中国実用新案の利用戦略についてのご提案

2) 他人の実用新案権を侵害したと警告状を受けた場合の対処:

Step1: 権利侵害したか分析

Step2: 権利の有効性を分析 :

特許庁に調査報告を依頼（注：技術評価書ではない） 、

Step3: 無効審判請求または交渉を選択

3) 実用新案の無効について

- 本人が直接、または第3者に依頼し無効審判請求を提起
- 新規性進歩性よりは、明細書自体の欠陥を無効理由に
例：記載不備、サポート要件、実施不可能など
- 特許性を攻撃する場合は、公知常識よりは引例に依拠
- 引例をなるべく多く
原則2件までとは言え、3件目以降も審査官の判断に影響





北京同達信恒知識産權有限会社

ご清聴ありがとうございます！

北京本部

住所: 〒100029 北京市西城区裕民路18
号北環中心A座2002室

TEL: +86-10-8225-4645

FAX: +86-10-8225-1345

Eメール: tdip@tongdaxinheng.com

HP: <http://www.tongdaxinheng.com>

東京事務所

住所: 〒150-0031 東京都港区新橋4丁
目31番3号新橋オーシャンビル9F

TEL: +81-3-6868-7563

FAX: +81-3-6368-7058

Eメール: tokyo@tongdaxinheng.com

HP: <http://www.tongdaxinheng.com>



ありがとうございました

ご質問等ございましたら、下記までお気軽に
お問い合わせください

RYUKA国際特許事務所

〒163-1522

東京都新宿区西新宿1-6-1

新宿エルタワー22階

TEL: 03-5339-6800

FAX: 03-5339-7790

E-Mail: cases_from_jp@ryuka.com