



＜中国＞

中国における実用新案の進歩性 判断基準について

中国弁理士
経 志強

特許と実用新案の進歩性の判断基準の違いについて、日本では、特許の進歩性について特許法 29 条 2 項に、「…容易に発明をすることができたとき…特許を受けることができない。」と、実用新案の進歩性について実用新案法第 3 条 2 項に、「…きわめて容易に考案をすることができたとき…実用新案登録を受けることができない。」と、条文上異なる文言を用いて規定をしているにも拘らず、審査基準上は、実用新案固有の判断基準が存在せず、特許の判断基準に準じて判断することになっている。一方、中国では、専利法第 22 条第 3 項には、「『進歩性』とは、現有技術と比べ、当該特許が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的な特徴及び進歩を有していることをいう。」と、文言上異なる定義をしているとともに、審査基準の中でも、「際立った実質的な特徴」と「実質的な特徴」、「顕著な進歩」と「進歩」との違いをどのように把握したらよいかを比較的に明確にしている。

中国の審査基準に当たる「審査指南」には次のように規定している。

まず、引用文献の範囲について、特許の場合、「その特許に関わる技術分野」だけでなく、「関連技術分野の先行文献」も引用文献の対象となることにに対し、実用新案の場合、基本的に「その実用新案に関わる技術分野」の先行文献だけが引用文献の対象となるが、関連技術分野への関わりを明確に示唆した場合、その関連技術分野の先行文献も引用文献の対象となる。また、複数の技術分野に関わる発明の場合、複数の技術分野の先行文献が引用文献の対象となる。

次に、引用文献の数の制限について、特許の場合、複数の引用文献を使って特許の進歩性を評価することができることにに対し、実用新案の場合、基本的に 1 つまたは 2 つの引用文献で実用新案の進歩性を評価することになっている。ただし、

実用新案に関わる発明が複数の技術分野に関わる場合、または単なる公知技術の寄せ集めの場合はこの限りではない。

以下、3 つの事例をあげて実用新案の進歩性の判断基準を紹介する。

例 1、示唆がある事例

「筒状収納ケース入れ玩具カー」に関する実用新案登録（実用新案第 99258404.3 号）に対する無効審判の中で、請求人が同じ国際分類 A63H17/00（玩具）に属する引用文献 1 と、異なる国際分類 B65D41/06（物品または材料の保管または輸送用の容器）の引用文献 2 との組み合わせによりその実用新案が進歩性を有しないと主張したことにに対し、実用新案権者は、引用文献 2 が異なる技術分野に属するため引用文献とすべきではないと反論したが、専利復審委員会（審判部に相当する機関）は、引用文献 2 に記載の「容器の構造」は当該実用新案に関わる発明の構造と同じ効果を奏するため、引用文献 1 との組み合わせに関する示唆があったと判断し、請求人の主張を認めた。

例 2、複数の技術分野に関わる発明の事例

熱パイプのラジエーターに関する実用新案登録（実用新案第 200320102455.1 号）に対する無効審判の中で、請求人が 3 つの引用文献を組み合わせることでその実用新案が進歩性を有しないと主張したことにに対し、実用新案権者は、請求人が 3 つの引用文献を組み合わせることで実用新案の進歩性を評価することは「審査指南」の関係規定に違反すると反論したが、専利復審委員会が下記の理由により請求人の主張を認めた。即ち、引用文献 1 と比較すると、当該実用新案に関わる発明の相違点は①「熱伝導板が U 字状である」、②「熱パイプは楕円状端面を有する熱受け端部と冷却端部を含む」ことにある。相違点①は、熱伝導板及び熱パイプの熱受け端部を格納するための機能を果たし、相違点②は、散熱の面積を拡大する効果を奏しているため、相違点①と②はそれぞれ異なる技術課題を解決するためのものであり、また、それぞれ引用文献 2 と 3 によって開示されたため、当該実用新案は引用文献 1～3 により進歩性を有しない。

例 3、示唆がない事例

竹製まな板に関する実用新案登録（実用新案第 99253808.4 号）に対する無効審判の中で、請求人が 3 つの引用文献を組み合わせることでその実用新案が進歩性を有しないと主張した。引用文献 3 は竹製まな板に関するもので、引用文献 2 と 4 は竹製床板に関するものである。審判官は、竹をまな板に使用できることは引用文

献3に開示され、引用文献2と4に開示された竹製床板の構造は当該実用新案に関わる竹製まな板の構造と同じであるが、引用文献2と4にはその構造を竹製まな板にも応用できる示唆がなく、また、その構造によってもたらす機能と効果も当該実用新案と異なるため、引用文献2と4を引用文献1と組み合わせて当該実用新案の進歩性を否定することができないと判断した。

上記の事例から明らかなように、「審査指南」における実用新案に関わる発明の進歩性を評価するための引用文献の技術範囲の制限と引用文献の数の制限は、1つの技術課題を解決するための手段に対するものであり、発明が複数の技術分野に関わる場合、それぞれの技術分野で考える必要がある。