

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第20回）

特実同日出願により成立した 実用新型特許による権利行使 ～同日特許出願が新規性及び進歩性を有さない場合の取り扱い～

安徽朗渚園林綠化工程サービス有限公司

上訴人（原審被告）

孫希賢

被上訴人（原審原告）

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概 要

中国において出願人は、発明特許出願と実用新型特許出願を同日に出願することが認められている（専利法第9条）。同日出願を利用することにより、無審査で数か月内に実用新型特許を取得し、その後審査を経て登録が認められた発明特許にバトンタッチする。これにより発明特許の審査期間中の権利の空白期間を、実用新型特許でカバーすることができる¹。

本事件では、実用新型特許の権利行使後に、発明特許出願の審査において同一請求項が新規性及び進歩性なしと判断され、このような場合に実用新型特許の権利行使が認められるか否かが争点となった。

最高人民法院は、対応発明特許出願に係る発明が明らかに新規性及び進歩性を欠く場合、実用新型特許の権利行使も認められないとの判決を下した²。

2. 背 景

(1) 特許の内容

孫希賢は、緑化箱と称する実用新型特許ZL200920242493.4（493号特許）を所有している。493特許は2009年10月12日出願され、2010年6月23日に登録された。493特許の請求項1は以下のとおりである。

1 第9条

同一の発明創造には一つの特許権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新型特許出願と発明特許出願の両方を行っており、先に取得した実用新型特許権が消滅しておらず、かつ出願人が当該実用新型特許権を放棄するという意思表示を行った場合、発明特許権を付与することができる。

2 最高人民法院2020年12月29日判決（2020）最高法知民終699号