



「一案両請」の適用条件について

選り抜き記事

要約

専利法第9条第1項：同じ発明創造には一つの専利権しか付与することができない。しかし、同一の出願人が同日、同じ発明創造に対して実用新案と特許の両方を出願し、先に取得した実用新案権がまだ終了しておらず、出願人が当該実用新案権を放棄すると宣言した場合、特許権を付与することができる。専利法第9条第1項は、重複授權を禁止する普遍的原則と、その普遍的原則の下における例外的状況を規定している。その中で、例外的な状況には厳格な適用条件があり、本文は典型的な案例と結び付けてその例外的な状況の適用条件について説明する。

説明の便宜上、本文では、同一の出願人が同日、同じ発明創造に対して行った実用新案出願と特許出願を一案両請と呼ぶ。特別な専利出願戦略として、「一案両請」は特許と実用新案の利点を統合し、ますます多くの出願人に人気があり、詳細には、「一案両請」には、次の利点がある。

(1) 専利権を取得する可能性を高める

専利法の規定によると、実用新案の進歩性の高さは発明よりも低く、実用新案は通常、小発明と呼ばれる。したがって、一つの技術方案が発明の進歩性の高さに達しず、特許権が得られない場合でも、実用新案の進歩性の要求に満たして、実用新案権を得ることができる可能性がある。

(2) 専利権を迅速に取得する

通常、実用新案の審査期間は、例えば、6ヶ月から1年と短く、発明の審査期間は長く、通常は約3年である。したがって、出願人は「一案両請」の方式で出願することにより、実用新案権を迅速に取得することができ、早期に専利権を行使することができる。

(3) 長い専利保護期間を取得する

よく知られているように、実用新案の保護期間は比較的短く、わずか10年であり、特許の保護期間は20年と長い。したがって、「一案両請」の出願戦略を採用することにより、出願人は20年の保護期間を得ることができる。

但し、一案両請には厳格な適用条件があり、例えば、専利法第9条第1項に規定された「先に取得した実用新案権はまだ終了しておらず、出願人は当該実用新案権を放棄すると宣言する」、及び、専利法実施細則第41条第2項に規定された「出願時に、同じ発明創造に対して別の特許が出願されたことを別途記載する必要がある

案例一（第109490号復審決定）

係属出願（以下、本願という）は、出願番号が201110172337.7、出願日が2011年6月15日の特許出願である。実体審査を通じて、国家知識産権局の元の審査部門は、本願が専利法第9条第1項の規定に適合しないことで拒絶決定を出した。拒絶決定に引用された引用文献1（CN202541761U）は、本出願人が本出願日に提出した実用新案であり、この実用新案の請求項は本願の請求項と同じであり、2012年11月21日に授權し公告された。

出願人は、当該拒絶決定に不服し、法定期限内に國務院専利行政部門専利復審委員会（以下、「専利復審委員会」という）に復審請求を提出し、請求項を修正しなかった。

専利復審委員会は、引用文献1は、本出願人が本願の出願日同日に、同じ発明創造に対して提出した別の実用新案出願であり、文字で記述された方式は異なるが、その限定される技術方案の実質から見ると、両者の請求項はいずれも同じ技術方案を有し、両者は同じ発明創造に属し、かつ、当該実用新案出願は既に専利権が付与されているため、本願の請求項は専利法第9条第1項の「同じ発明創造には一つの専利権しか付与することができない」という規定に適合していないと考えている。

出願人が出願時に同じ発明創造に対して実用新案出願済みであることを説明していないため、専利法第9条第1項及び実施細則第41条第2項の、特許権が付与されるように、当該実用新案権を放棄することを宣言することについての規定に適合しない。したがって、出願人は、当該実用新案権を放棄することにより、本発明の特許権を取得することができない。

これにより、専利復審委員会は第109490号の復審決定を下し、元の拒絶決定を維持した。

復審請求人は、専利復審委員会による復審決定に不服し、法定期限内に北京知的財産法院に起訴した。北京知的財産法院の観点は専利復審委員会と一致しており、（2016）京73行初4308号の一審判決を下し、原告の訴訟請求を却下した。

原告は、北京知的財産法院の一審判決に不服し、法定期限内に北京市高級人民法院に上訴した。

北京市高級人民法院の観点は、専利復審委員会及び北京知的財産法院の観点と一致しており、（2019）京行終771号の終審判決を下し、上訴を却下し、原告

審を維持した。

本件の例一で示唆されているのは、同一の出願人が同日に、同じ発明創造に対して実用新案出願と特許出願の両方に、いずれも「宣言する」という義務を履行しなければならない、出願時に、同じ発明創造が別の専利を出願されたという説明がない場合、出願人は当該実用新案権を放棄することによって本特許権を取得することはできない。

案例二（第45021号無効決定）

係属特許（以下、本特許という）は、出願日が2017年03月11日、授權公告日が2018年04月13日の発明特許201710143522.0である。請求人は、本特許が専利法第9条第1項の規定に適合していないことを理由に、国家知識産権局に無効宣告請求を提出し、本特許の請求項をすべて無効にすることを請求した。請求人が提出した証拠1は、出願日が2017年03月11日、授權公告日が2018年04月10日の実用新案で、その請求項は本特許と同じである。

専利権者は、意見陳述を提出し、実用新案権を放棄することに同意することを表明し、すでに専利権を放棄する宣言を提出した。

専利復審委員会は、本特許が証拠1の実用新案と同じ発明創造を構成し、当該特許権の無効を宣告すべきであると考えている。しかし、専利法第9条第1項の規定によると、2つの専利権が同一の専利権者により同日に出願した実用新案権と特許権である場合に、専利権者は、出願時に専利法実施細則第41条第2項の規定に基づいて説明をし、かつ特許権の付与時に実用新案権が終了していない場合、特許権者は先に授權された実用新案権を放棄することにより本特許の特許権を保留することができる。

本件において、専利権者は、本特許を出願する時にすでに説明をしており、かつ本特許の付与時に証拠1の実用新案権が終了しておらず、専利権者は無効手続きにおいて証拠1に対して実用新案権を放棄する宣言を出し、かつ当該放棄の宣言が発効している。

これにより、専利復審委員会は、無効請求人の請求を却下した。

案例二で示唆されているのは、同一の出願人が同日、同じ発明創造に対して実用新案と特許の両方を出願し、異なる手続きの時間差などの理由で当該発明と実用新案の両方が授權された場合、専利権者が

に、専利法実施細則第41条第2項の規定に基づいて本願に別の専利も出願していることについて説明した限り、無効手続きで実用新案権を放棄することによって特許権を保留する機会がある。

案例三（第34931号無効決定）

係属特許（以下、本特許という）は、出願日が2011年8月4日、授権公告日が2016年5月11日の特許201110222488.9であり、無効請求人は、本特許が専利法第9条第1項の規定に適合していないことを理由に、本特許の請求項をすべて無効にすることを請求した。請求人が提出した証拠は、本専利権者が本特許の出願日に提出した実用新案であり、当該実用新案の請求項は本特許と同じであり、授権公告日が2012年5月9日である。

専利復審委員会は、専利法第9条第1項の規定により、重複授権を禁止することには次の例外的な状況があると考えている。すなわち、同一の出願人が同日、同じ発明創造について実用新案と特許の両方を出願した場合、実用新案権を放棄することにより特許権を取得して重複授権を避けることができるが、以下の条件を満たさなければならない。つまり、出願人が出願時に別々に説明することと、先に取得した実用新案権がまだ終了しておらず、かつ出願人が当該実用新案権を放棄すると宣言すること。そうしないと、特許権を付与することができない。

本件では、本特許授権日の2016年5月11日の前に、先に授権された実用新案権は期限内に年金を納付しなかったか、または全額納付しなかったため、2013年8月4日に終了し、関連技術はすでに公有領域に入っており、公衆が自由に実施し応用することができる。専利権者が後にこの発明創造に対して特許権を再び取得し、これによって、公衆がそれを自由に実施することを禁止することは、公衆にとって不公平である。

先に取得した実用新案権が終了していないことは、すでに授権された実用新案権を放棄することで特許権を取得する前提条件の一つである。しかし、本特許はこの条件を満たしておらず、専利法第9条に規定された例外的な状況を適用することができず、本特許に特許権を付与すべきではない。

専利復審委員会は、第34931号の無効決定を下し、本特許権の無効を宣告した。

無効請求人は専利復審委員会の決定に不服し、法定期限内に北京知的財産法院に起訴した。

北京知的財産法院は、専利法第9条の規定で、同一の出願人が同日、同じ発明創造に対して実用新案と特許の両方を出願することは、重複授権を禁止する例外的な状況として条件付き肯定を与えることであると考えている。出願人の選択権を十分に保障し、出願人が速やかに授権を得ると同時に、より長い保護期間を持つようにし、公衆の知る権利のバランスを取り、公衆の利益が損なわれないようにする一方、このようなやり方に必要な制限を加え、つまり、先に取得した実用新案権が終了しておらず、申請人が当該実用新案権を放棄すると宣言した場合にのみ、特許権を付与することができる。

これにより、北京知的財産法院は、（2018）京73行初3561号の判決を下し、原告の訴訟請求を取り消した。

原告の専利権者は、北京知的財産法院の第一審判決に不服し、法定期限内に最高人民法院に上訴した。

最高人民法院の観点は、北京知的財産法院と基本的に同じである。最高人民法院の観点は、専利法第9条第1項についてさらに説明した。その中の「同じ発明創造には一つの専利権しか付与することができない」は、「同じ発明創造は2回専利権を付与されてはならない」と理解すべき、「同一の出願人が同日、同じ発明創造に対して実用新案と特許の両方を出願し、先に取得した実用新案権が終了しておらず、出願人が当該実用新案権を放棄することを宣言した場合、特許権を付与することができる」とは、「同じ発明創造には一つの専利権しか付与することができない」という例外的な状況に属するものとする。この場合、相応の必要条件を満たした上で、同じ発明創造に2回専利権を付与することができる。

本件では、専利権者が規定通りに実用新案の年金を納付しないため、「権利回復期限」が満了し、当該実用新案権はすでに終了し、再回復不可能であり、専利法第9条の例外規定における「実用新案権が終了していない」という条件を満たさない。また、専利権者が年金を納付しないために実用新案権が終了することは、専利権者が特許権を取得するために実用新案権を放棄することを自ら宣言して終了することと同じではない。したがって、本件は第9条の例外的な状況を適用することができない。

これにより、最高人民法院は、（2019）最高法知行終118号の終審判決を下し、上訴を却下し、原審を維持した。

本件の例三で示唆されているのは、同一の出願人が同日、同じ発明創造に対して実用新案と特許の両方を出願し、先に授權された実用新案権が発明の授權前に失効した場合、特許は授權できないか、授權された発明は無効に宣告される。

まとめ

出願人は、一案両請の専利出願戦略を運用する際に、その適用条件を重視しなければならない。出願時に宣言をした場合にのみ、特許が授權される時に専利法第9条で与えられた選択権を享受することができ、特許が授權される前に実用新案権の保護が有効である場合にのみ、実用新案権を放棄することを宣言することで特許権を取得することができる。

本誌の「選り抜き記事」の内容は、法律意見と同等ではありません。専門的な法律意見や諮問が必要な場合は、当社の専門顧問と弁護士にご相談ください。当社の電子メールは、LTBJ@lungtin.comで、このメールアドレスは当社のホームページwww.lungtin.comでも記載されています。

この文章の詳細については、この文章の作成者にお問い合わせください。

關梓瑄：パートナー、国内機電部副部長、シニア弁理士：LTBJ@lungtin.com



關梓瑄

パートナー、国内機電部副部長、シニア弁理士

特許出願、無効審判、特許行政訴訟、企業特許戦略の策定、特許マイニングとレイアウト、権利侵害分析と早期警戒、特許分析などの業務を得意とし、車両、コンテナ、海洋プラットフォーム、圧力容器、重機、パワーエレクトロニクス機器、MEMSデバイス、新エネルギー機器、環境保護プロセス、飛行機部品、分析機器、医療機器、半導体などの技術分野における豊富な特許法律サービスの経験を積み上げた。2000年10月から、数多くのフォーチュン500社の各種の特許案件を2000件余り代理し、大手企業及び多国籍企業向けの知的財産トレーニング、企業の特許戦略の制定サービスを長期的に提供した。