

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

中国における特許出願の早期権利化について(2)

前回は、「中国における特許出願の早期権利化について」と題して、中国の審査手続において権利化を早めるためのいくつかの方法についてご紹介いたしました。ご紹介した方法のうち、最も速やかな権利化を可能にするのは優先審査制度であります。当該制度は中国国内で登録された企業及び中国国内に戸籍を有する自然人にのみ申請が限られ、外国出願人からの出願には適用されません。したがって、今回は、弊所の実務経験に基づき、中国における外国出願の早期権利化についてご説明いたします。

通常、外国出願が中国へ移行する際には、パリルート及び PCT ルートという 2 つの方式が採用されます。前回の記事で実用新案の保護客体となる発明について特許及び実用新案を同時に出願することにより、より速やかに保護を取得する方法について述べましたが、注意すべきなのは、当該特実併願はパリルートによる出願に限られ、審査指南の規定によれば、PCT 国際出願が中国へ移行する際には 1 種の保護タイプのみ、すなわち発明または実用新案のうちのいずれか一方の選択に限られ、分割出願を含むその後の審査過程における保護タイプの変更が認められないことです。従って、既に PCT 国際特許を申請した出願について、中国で発明及び実用新案を同時に出願しようとする場合、当該出願の優先権日から起算して 12 ヶ月内に（当該 PCT 出願が優先権を主張しない場合、当該 PCT 出願を優先権として主張して）パリルートにより中国に出願することで、発明及び実用新案の出願を同時に提出することが可能となります。しかし、優先権をすでに主張したり、優先権を主張していないにもかかわらず 12 ヶ月の優先権期限を超えたりする場合は PCT 国際出願として中国へ移行せざるを得ず、発明または実用新案のうちのいずれか一方を保護タイプとして選択することになります。

以下、中国で提出された3つのタイプについてご説明いたします。

(一) パリ条約に基づく実用新案

近年、中国の審査官増員に伴い審査速度が向上され、実用新案については通常6ヶ月～1年での権利付与が可能です。より速やかな権利化及び補正回避を行うためには、出願時、例えば「マルチ従属クレーム」の問題や、「前記」が何を指すのかが不明瞭であるといった問題を事前に避け、より速やかに特許請求の範囲を十全なものにすることが有効です。

しかし、逆に出願の際に形式上の不備を完全に解消すれば、実用新案特許は提出後に補正通知書を受けずに直接権利化する可能性があり、出願人は書類を補正する機会を失ってしまいます。したがって、出願人が出願書類に対して更なる補正の機会を望む場合、出願時に特許請求の範囲における形式上の問題を保留することで、補正通知書を受ける際に併せて補正することが可能となります。

(二) パリ条約に基づく発明特許

前回の記事で述べたとおり、発明出願については、より速やかに実体審査請求を提出することにより、実体審査手続に入るまでの待ち時間を短縮でき、かつ日中 PPH を介して既に権利付与見込となった請求項に従い補正することによって、審査の速度を速めることができます。

また、実体審査段階に入った後、以下の点についても審査期間の更なる短縮及び早期権利化が可能です。

(1) 第一回拒絶理由通知書に応答する際に出来る限り特許請求の範囲を十全に

通常、審査官は全ての請求項についていずれも新規性・進歩性を具備しないと判断する場合、新規性・進歩性についてのみ評価し、他の形式上の問題を必ずしも評価しません。これについて、第一回拒絶理由通知書に応答する際に出来る限り特許請求の範囲を十全なものとする事で、形式上の問題による第二回拒絶理由通知書の発行を避けることができます。

(2) 検索報告に列挙された全ての引用文献を参照

現在の拒絶理由通知書に審査官が作成した検索報告が添付されており、検索

された関連文献の件数が多ければ、審査官は拒絶理由通知書において、そのうちの数件の引用文献しか引用していない可能性があります。これについて、拒絶理由に対して反論又は補正を行う際、検索報告における全ての引用文献を事前に参照し、意見陳述においてそれに関して簡単な説明を加えることで、審査官の審査に効率性を与え、審査手続における時間の節約につながります。

(3) 対応する特許出願の他国における権利化状況を参照

特許法第 33 条の補正違反、第 26 条第 3 項の開示不十分、第 26 条第 4 項の不明瞭及びサポートされないといった問題について、通常、審査官は対応する特許出願の他国における権利化状況を参照することはありません。しかしながら、進歩性の問題についてはヨーロッパの審査基準が中国の審査基準とより類似性が高いため、中国の審査官は対応する出願についてヨーロッパ特許局における審査権利化の状況を比較的に承認する傾向があります。従って、対応する特許出願が既にヨーロッパ特許局において権利化され、且つ同一の引用文献を採用している場合、中国における請求項上で対応する箇所を補正し、意見陳述書において当該状況を説明することも一策と言えるでしょう。

(三) PCT 国際出願

PCT 国際出願が中国に移行した後、審査手続は一般的な発明または実用新案における特許出願の手続と基本的には同一であるため、早期権利化については選択した保護タイプに従い前述の発明または実用新案に関する説明をご参照ください。なお、以下では PCT 国際出願に特有な点についてご説明いたします。

(1) 国際検索報告を十分に利用した自発補正

通常、中国の審査官は国際検索報告における引用文献を採用します。従って、国際検索報告の意見に対して自発補正を行うことは、審査官の審査に効率性を与え、審査手続における時間の節約のための一策と言えるでしょう。

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底およびリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 渉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立栄

住所：東京都千代田区永田町一丁目11番28号相互永田町ビル4階 〒100-0014

電話番号： +81 3 3508 5599（代表）

ファックス番号： +81 3 3501 5599

Eメール： malirong@cn.kwm.com