

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。

KING&WOOD
MALLESONS
金杜法律事務所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020
20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China
T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com
www.kwm.com

金杜法律事務所
特許部

国家知識産権局から「專利優先審査管理弁法」

(意見募集稿)が発表されました。

2017年4月7日、国家知識産権局は、「專利優先審査管理弁法(意見募集稿)」(以下、本弁法という)を発表しました。本弁法は、イノベーション駆動発展戦略の深い実施及び知的財産強国の建設を持続的に推進し、産業構造の最適化、アップグレードを促進し、專利審査手続を整備するため、專利優先審査制度を一層完全なものにする必要があるとして定められたものであり、2012年8月に出された「特許出願優先審査管理弁法」を置き換えるものです。

本弁法は全16条からなり、同日に発表された「專利優先審査管理弁法(意見募集稿)」に関する説明には、主要な改正内容が四点紹介されています。以下、いくつかを抜粋します。

(一) 優先審査の適用範囲の拡大

実用新案、意匠、復審(拒絶査定不服審判)、無効審判も対象とする(第二条)

(二) 優先審査の適用条件の整備

政府の重点産業に関わる、インターネット等特定産業に関わる、実施準備等がされている、国家利益に対して重大な意義がある、等が適用の条件となる(第三条、第四条)

(三) 優先審査の手続の簡略化

優先審査請求を提出するとき、省級知識産権局が審査し、意見を記入し及び公印

を捺印した優先審査請求書を提出するが、第三条第五項のケースに該当する場合や、実体審査等で既に優先審査請求を提出した後の復審案件では、地方知識産権局の審査確認意見は必要ない（第八条）。

（四）優先審査の手續の合理化

優先審査の適用範囲の拡大に合わせて、異なる専利タイプに対応した応答期限と査定、審決期限を設定する（第十二条）。また、優先審査を停止するケースを規定する（第十三条、第十四条）

以下、意見募集稿の訳文を紹介します。なお、条文上、専利（特許、実用新案、意匠）と（実用新案、意匠を含まない）特許を区別する必要があるため、特許を表現する際、「発明特許（中国語の漢字表記では発明専利）」という言葉を使用します。

専利優先審査管理弁法（意見募集稿）

第一条（立法目的）

産業構造の最適化、アップグレードを促進し、国家知識産権戦略の実施を推進し、イノベーション駆動発展に奉仕し、専利審査手續を整備するため、「中華人民共和国専利法」及び「中華人民共和国専利法実施細則」（以下、専利法実施細則という）の関連する規定に従い、本弁法を制定する。

第二条（適用範囲）

以下の専利出願又は案件の優先審査には、本弁法を適用する。

- （一）実体審査段階の発明特許出願
- （二）実用新案及び意匠出願
- （三）発明特許、実用新案及び意匠出願の復審（拒絶査定不服審判に相当。以下同じ）
- （四）発明特許、実用新案及び意匠の無効審判

関連する二者又は多者の協議及び国家知識産権局のその他関連する規定により優先審査を展開する場合、関連する規定により処理し、本弁法を適用しない。

第三条（出願、復審に適用するケース）

以下のケースの一つに該当する専利出願又は専利復審案件には、優先審査を請求でき

る。

(一) 省エネ環境保護、次世代情報技術、バイオエンジニアリング、先端機器製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー車及びインテリジェント生産等、国家重点発展産業に関する。

(二) 各省級及び区を有する市級人民政府が重点奨励及びサポートする産業に関する。

(三) インターネット、ビッグデータ、クラウド等の分野に関し、かつ技術又は製品の更新速度が速い。

(四) 専利出願人又は復審請求人が既に実施の準備又は既に実施を開始している、又は他人がその発明創造を現在実施していることを証明する証拠がある。

(五) 同一の主題について初めて中国で専利出願した後、その他の国家又は地域にも専利出願する。

(六) その他国家利益又は公共の利益に対して重大な意義があり、優先審査が必要である。

第四章 (無効審判に適用するケース)

以下のケースの一つに該当する無効審判案件には、優先審査を請求できる。

(一) 無効審判案件に関する専利について権利侵害紛争が発生し、当事者が地方知識産権局に処理を請求した又は人民法院へ提訴した若しくは仲裁調解組織へ仲裁調解を請求した。

(二) 無効審判案件に関する専利が国家利益又は公共の利益に重大な意義を有する。

第五条 (請求主体)

専利出願、専利復審案件について優先審査請求を提出する場合、出願人全員又は復審請求人全員の同意を得なければならない。

無効審判案件について優先審査請求を提出する場合、無効審判請求人又は専利権者全員の同意を得なければならない。

係争専利侵害紛争を処理、審理する地方知識産権局、人民法院又は仲裁調解組織は、無効審判案件について優先審査請求を提出することができる。

第六条 (件数の制御)

専利出願又は専利復審、無効審判案件について優先審査を行う件数は、国家知識産権局が、異なる専門技術分野の審査能力、前年度の専利登録件数、及び本年度審査待ち案件数等の状況に基づき確定する。

第七条 （請求形式及び期限）

優先審査を請求する専利出願は、電子出願でなければならない。

発明特許出願人が優先審査を請求する場合、実体審査手続に入る通知書を受け取った日から三十日以内に提出しなければならない。

実用新案及び意匠出願人が優先審査を請求する場合、その出願日から三十日以内に提出しなければならない。

専利復審又は無効審判案件の当事者が優先審査を請求する場合、専利復審請求又は無効審判請求を提出した日から三十日以内に提出しなければならない。

第八条 （手続要件）

出願人が発明特許、実用新案、意匠出願の優先審査請求を提出する場合、以下の資料を提出しなければならない。

- （一）省級知識産権局が審査し、意見に記入し及び公印を捺印した優先審査請求書。
- （二）要件に従った検索報告。
- （三）関連する証明文書。

出願人は本弁法第三条第五項により優先審査請求を提出する場合、優先審査請求書、要件に従った検索報告及び関連する証明文書を提出しなければならない。

当事者が専利復審、無効審判案件の優先審査請求を提出する場合、省級知識産権局が審査し、意見を記入し及び公印を捺印した優先審査請求書及び関連する証明文書を提出しなければならない。

実体審査又は形式審査手続において既に優先審査が行なわれている場合、優先審査請求書には、省級知識産権局が審査し、意見を記入し及び公印を捺印する必要がない。

地方知識産権局、人民法院、仲裁調解組織が無効審判案件の優先審査請求を提出する場合、優先審査請求書を提出し、理由を説明しなければならない。

第九条 （要件に従った検索報告）

本弁法第八条にいう検索報告は、以下の要件を満たす必要がある。

(一) 世界の主要国家、地域、組織の専利文献及び国内外の主要非専利文献を全面的に検索する。

(二) 出願のテーマに関連し、後の審査で参考にできる全ての引例を列挙する。

(三) 全ての請求項の専利性について判断し、関連する証拠及び詳細な理由を与えている。

第十条 (審査通知)

国家知識産権局は、優先審査請求を受理及び審査確認した後、速やかに審査意見を優先審査請求人に通知する。

第十一条 (査定、審決の期限)

国家知識産権局が優先審査を行うことに同意した場合、優先審査請求が同意された日から、以下の期限内に査定、審決を出さなければならない。

(一) 発明特許出願は、優先審査請求から四十五日以内に第一回審査意見通知書を発行し、一年以内に査定する。

(二) 実用新案及び意匠出願は、二か月以内に査定する。

(三) 専利復審案件は、七か月以内に審決する。

(四) 発明特許及び実用新案の無効審判案件は、五か月以内に審決し、意匠の無効審判案件は四か月以内に審決する。

第十二条 (応答要件)

優先審査の専利出願について、出願人は速やかに応答又は補正しなければならない。発明特許出願人による審査意見通知書に応答する期限は、通知書発送の日から二か月、実用新案及び意匠出願人による審査意見通知書に応答する期限は、通知書発送の日から十五日である。

第十三条 (専利出願の優先審査を停止するケース)

優先審査した専利出願について、以下の一つに該当する場合、国家知識産権局は優先審査手続を停止し、通常の出願として処理し、速やかに優先審査請求人へ通知する。

- (一) 出願人が専利法実施細則第五十一条第一、二項により出願書類を補正したとき。
- (二) 出願人の応答期限が本弁法第十二条に規定する期限を超えたとき。
- (三) 出願人が虚偽の資料を提出したとき。

第十四条 (復審無効案件の優先審査を停止するケース)

優先審査した専利復審又は無効審判案件について、以下の一つに該当する場合、専利復審委員会は優先審査を停止し、通常の案件として処理し、速やかに優先審査請求人へ通知する。

- (一) 復審請求人が応答期限を延長したとき。
- (二) 無効審判請求人が証拠及び理由を補充したとき。
- (三) 専利権者が削除以外の方式で請求の範囲を補正したとき。
- (四) 専利復審又は無効審判手続が中止されたとき。
- (五) 案件審理がその他の案件の、審査の結論に依存するとき。
- (六) 非常に難しい案件で、専利復審委員会の主任が承認したとき。

第十五条 (解釈権限)

本弁法は、国家知識産権局が解釈する責任を負う。

第十六条 (施行日)

本弁法は、2017年 月 日から施行する。2012年8月1日から施行した「発明特許出願優先審査管理弁法」は、同時に廃止する。

弊所コメント

2012年の「発明特許出願優先審査管理弁法」と比較して、実用新案や意匠、また、復審、無効審判も対象に含まれることになったのは大きな変化です。一方、手続に関しては依然として省級知識産権局の優先審査請求書が必要とされることから、運用では従来通り、外国企業単独では優先審査を利用できず、現地関連会社との共同出願等によって利用することになると考えられます。また、本優先審査は、第十一条に「国家知識産権局が優先審査を行うことに同意した場合」とあるように、請求すると必ず優先されるものではなく、優先審査をするかどうかは国家知識産権局の裁量であることにも注意が必要です。

以上

2017年4月14日(原稿受領)

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、全方位的なリーガル・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
- ・ 涉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 合人社東京永田町ビル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