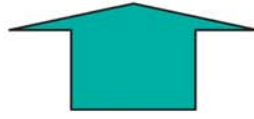


ちょっと立ち止まって！そこのあなた！  
中国の拒絶理由に泣き寝入りしていませんか？

「クレームを実施例に限定せよ」って言われたけど、  
こんな反論もできるんじゃないの？



国際第3委員会では、例えばこんなことを調査研究し、情報発信・提言しています。

Q: 他には主に何やってるの？

A: 30名の委員で仲良く、ときには厳しく、アジアの国々での権利取得や  
権利行使に関する調査研究をし、実務に役立つ情報発信・提言をしています。

2005年度は中国に特化し、次のテーマを調査研究中です。

第1WG: 技術流出問題に関し、実態調査と防止策の策定

第2WG: 中国における特許権行使上の留意点の検討と対応策の策定

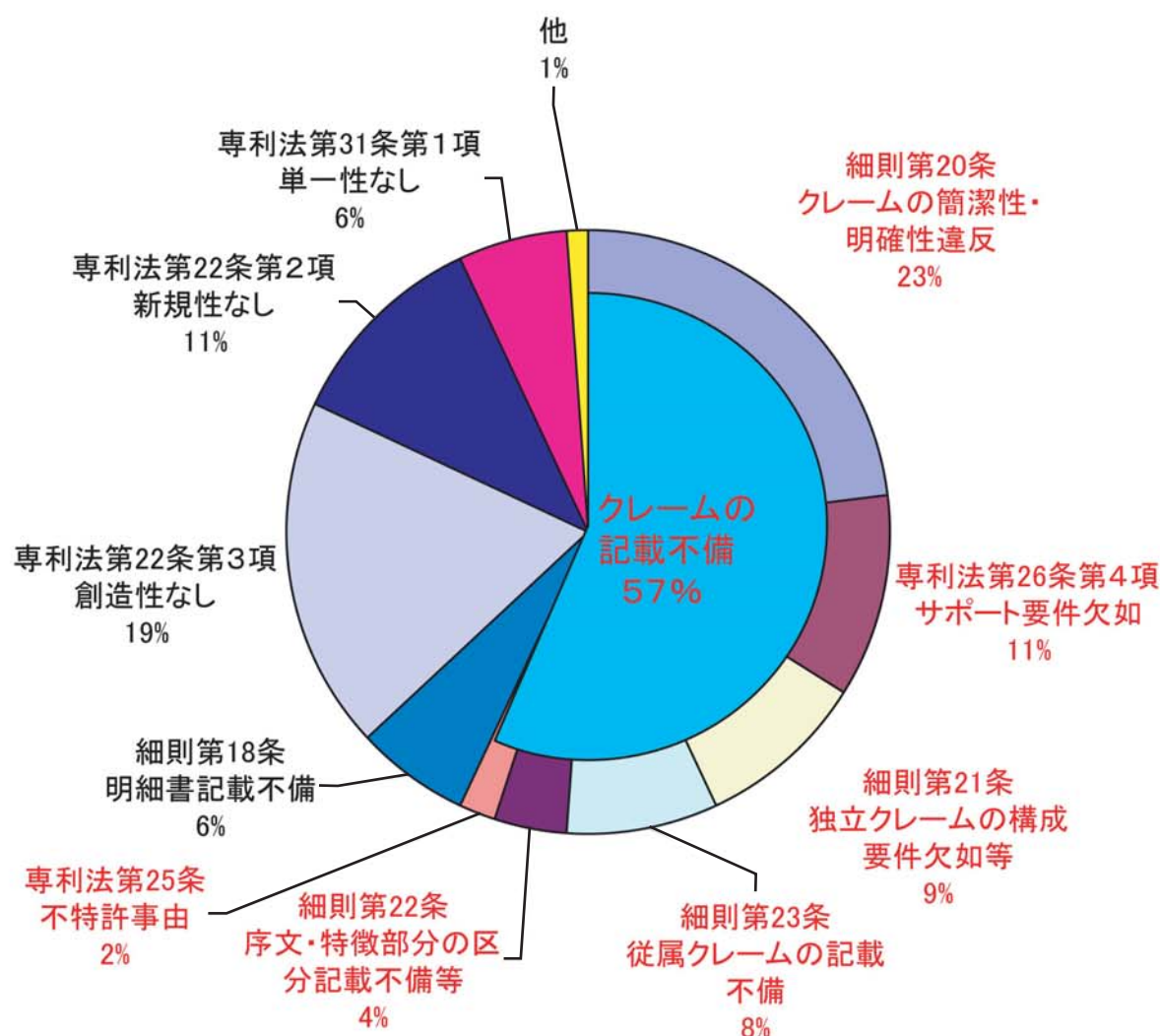
第3WG: 中国における現地発明の取扱い

第4WG: 中国特許出願における拒絶理由(記載不備)への対応方法 ←本日一部紹介

## 国際第3委員会メンバーへのアンケート結果 (2004年度)

「クレームの記載不備」との拒絶理由が、57%と非常に多い

% = (拒絶理由中の各条文の数 / 108件中の拒絶理由条文数247) × 100



### 対応の実態

- ・この拒絶理由に反論せずに承服している場合が多い
- ・中国のみで記載不備との拒絶理由を受けている場合が多い



これで本当にいいの？  
反論の余地ないの？

詳しくはポスターセッションで  
お会いしましょう！



## 反論案1：『実施例に限定しろ!』との拒絶理由に対して

### ー独立クレームの構成要件が欠如していると指摘された場合 (細則21条)

中国専利法審査指南(2001年 改正施行版 第二部分第二章3.3.1)より

**独立権利請求の序文部分には**、権利保護請求する発明或いは実用新案の技術方案の主題名称以外に、発明又は実用新案の技術方案と**密接に係わりのある共通の必要な技術特徴を明記する**。例えば、カメラに関連する発明において、この発明の要点が、カメラの布カーテン式のシャッターの改良にある場合に、当該権利請求の序文部分には、“布カーテン式のシャッターを含むカメラにおいて……”と、書けばよく、**その他の共通する特徴を書く必要はない**。例えば、レンズや窓等、カメラの部品全部を序文部分に書く必要はない。

**独立権利請求の特徴部分には**、発明又は実用新案の必要な技術特徴の中から、最も接近している**既知の技術特徴と区別する技術特徴を記載する**。

これらの技術特徴と、序文部分の既知の技術特徴とが一緒になって、発明又は実用新案の必要な技術特徴が構成され、独立権利請求の保護範囲が確定される。

### 反論案1



特徴部分だけを記載すればよく、『**その他の共通する特徴は書く必要はない。**』

と述べて実施例への限定を回避する(審査指南の根拠を提示)。

参照:2001年 改正施行版 中国特許法・特許法実施細則審査指南(審査基準) (日本語訳)

本田国際特許事務所・永新専利特許商標代理有限公司 共著

## 反論案2：『実施例に限定しろ!』との拒絶理由に対して

### ー上位概念で記載されたクレームを実施例に限定しろと要求された場合

(専利法26条4項)

### 反論案2

現地代理人のコメントより

① 実施例が重視される化学分野と異なり電気分野等では発明の作用原理が重要であることから、**意見書中で発明の作用原理を再度説明**し、この作用原理と上位概念を下位概念に限定することが無関係であることを主張。

例えば、回路の発明においてクレームに記載した「配線」を実施例記載の「銅配線」に限定する事を要求された場合、「発明において配線には電気信号を伝搬する作用のみが期待されている事から、銅以外の配線材料であっても電気信号の伝搬作用があることは当業者に自明である」と主張。

② 実施例記載の下位概念と実施例に記載されていない下位概念を等価な位置づけで**並列的に記載した公知文献を提示**し、当業者であれば実施例記載の下位概念を他の下位概念と置換可能である事は容易であること、或いは、当業者であれば実施例記載の下位概念から上位概念の発明を容易に予期できることを主張。

③ **クレームの広狭は公知例との関係で決められるもの**であり、公知例の提示なしにクレームの限定を求める事は、発明を公開した発明者・出願人に**unfair**であると主張。

その他の反論案・留意点については、2006年度に知財管理へ発表予定(乞うご期待!)