

中国特許制度の補正及び実務上の留意点

何 小 萍*

抄 録 日本から中国への出願件数の大量増加に伴い、中国特許制度に対する正しい理解が益々重要になってきている。特に日中両国特許制度の相違点について、予め理解していなければ不利益をもたらすことがある。筆者は、中国出願を扱う日常業務の中で、両国の補正制度の相違について、理解する必要があると感じている。特に、中国の自発的補正の時期的な制限又は中国特許制度で規定された各補正時期とそれに対応した補正の内容の制限等は、日本の実務と相当な差異があるので、出願人としてもその違いを十分に認識する必要がある。本稿は、日中両国の補正制度の相違点を中心としながら、中国特許制度における補正の関連規定をまとめ、中国の補正制度及び筆者なりに理解した実務上の留意点について説明する。

目 次

1. はじめに
2. 自発的補正
 2. 1 関連規定
 2. 2 留意点
3. 実体審査における補正
 3. 1 関連規定
 3. 2 留意点
4. 拒絶査定不服審判における補正
 4. 1 関連規定
 4. 2 留意点
5. 無効審判における訂正
 5. 1 関連規定
 5. 2 留意点
6. その他の補正規定
 6. 1 国際出願の中国移行時点の補正
 6. 2 国際出願の翻訳ミスに関する補正
7. おわりに

1. はじめに

日本特許庁の『特許行政年次報告書2007年版』によると、日本人による中国への特許出願件数は、2003年以降EPOへの特許出願件数を上回り、2006年においては32,801件となり、EPOへ

の出願件数22,669件と比べると、約44.7%も多い。日本企業は引き続き中国を重視していることがうかがえる¹⁾。

中国への出願件数の大量増加に伴い、中国特許制度に対する正しい理解が益々重要になってきている。特に日中両国特許制度の相違点について、予め理解していなければ不利益をもたらす点がある。筆者は、中国出願を扱う日常業務の中で、両国の補正制度の相違について、出願人は予め理解することが必要であると感じている。特に、中国の自発的補正の時期的な制限又は中国特許制度で規定された各補正時期とそれに対応した補正の内容の制限等は、日本の実務と相当な差異があるので、出願人はその違いを十分に認識する必要がある。そこで本稿は、日中両国の補正制度の相違点を中心に、中国特許制度における補正の規定をまとめ、中国の補正制度及び筆者なりに理解した実務上の留意点について説明する。

本文の説明の前に、以下の背景を理解してい

* 平木国際特許事務所 中国弁理士（資格）生物学博士 He Xiaoping

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ただきたい。日本の特許、実用新案、意匠は、中国では全て特許とされている。即ち、中国の特許は、発明特許、実用新案特許、意匠特許の三種類に分けられている。また、法律条文に、“国务院特許行政部門”がよく現れるが、それは中国国家知的財産局(SIPO)に相当している。

2. 自発的補正

2.1 関連規定

中国特許法第33条：

“出願人は、特許出願について補正をすることができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願についての補正は、原明細書と特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならず、意匠の特許出願についての補正は、原図面又は写真に示された範囲を超えてはならない。”

中国特許法施行細則第51条第1項：

“発明特許出願人は、実体審査を請求する際、又は国务院特許行政部門の発行する発明特許出願の実体審査に入る旨の通知書を受取った日から3ヶ月以内に、発明特許出願に対して自発的に補正することが出来る。”

中国特許審査基準第二部第8章5.2.1節（一部抜粋）：

“原明細書と特許請求の範囲に記載した範囲とは、原明細書と特許請求の範囲に文言で記載した事項と、原明細書と特許請求の範囲に文言で記載した事項及び明細書の図面に基づいて、直接且つ疑うことなく特定できる事項を含む。”

2.2 留意点

(1) 補正の時期的制限

中国の自発的補正については、日本と比べて、時期的に厳しく制限されている。日本においては、拒絶理由通知書を最初に受け取る前に、或いは、拒絶理由通知書が発行されない場合、特許査定の前送達前まで、いつでも自発的補正

が出来るが²⁾、それに対して、中国では、①実体審査を請求する際；②「実体審査に入る旨の通知書」を受取った日から3ヶ月以内、の二つの時期のみに制限される。それ以外としては、後で詳細に説明するが国際出願の場合、中国への国内移行の時点において自発的補正の機会が与えられている。

また、日本においては、実体審査に入る旨の通知書が発行されないので、日本の出願人は、中国知的財産局(SIPO)が発行する「実体審査に入る旨の通知書」を重視しないことがよくある。しかし、中国の補正制度において、「実体審査に入る旨の通知書」の受領から3ヶ月以内が、分割出願を除いて、特許出願に対する最後の自発的補正が可能な時期である。この最後の自発的補正が可能な時期以降においては、補正時期とそれに対応して補正内容の制限が厳しくなるので、十分に注意する必要がある。

(2) 補正の内容的制限

自発的補正の内容的制限については、前記の中国特許法第33条によって制限される。即ち、特許出願についての補正は、原明細書と特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならない。よって、この段階においては、新規事項がなければ、自由に補正することが出来る。例えば、クレームに対する補正について、①原クレームには、A、Bの発明だけが請求されているが、原明細書にA、B、Cの発明が記載されているため、自発的補正により、発明Cに対して、クレームアップすることができる。②原クレームには、A、Bの発明だけが要求されているが、原明細書にA、B、C、Dの発明が記載されているため、自発的補正により、元のA、Bの発明のクレームを新たなC、Dの発明のクレームに変更する、シフト補正することができる。③原明細書に記載された範囲を超えなければ、特許の請求範囲の拡大も認められる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、新規事項について、日本の審査基準によると、日本特許法第17条の2の“当初明細書等に記載した事項の範囲”とは、“当初明細書等に明示的に記載された事項と当初明細書等の記載から自明な事項を含む”ことになっている³⁾。それに対して、中国の審査基準によると、中国特許法第33条の“原明細書と特許請求の範囲に記載した範囲”とは、“原明細書と特許請求の範囲に文言で記載した事項と、原明細書と特許請求の範囲に文言で記載した事項及び明細書の図面に基づいて、直接かつ疑うことなく特定できる事項を含む”ことになっている。基本的に、日本と中国の判断基準の考え方は同じだが、中国の“直接かつ疑うことなく特定できる事項”の用語から見ると、中国の方がやや厳しいと思われる。

(3) その他の留意点

補正に関する費用について、日本と中国の規定は若干の相違があるので、ここで簡単に説明する。日本では、出願から審査を受けるまでに、支払う費用（手数料）として、出願手数料、請求項数に応じた審査請求料、及びその後の補正により増加した請求項数に応じた審査請求手数料等が規定されている。それに対して、中国では、出願手数料、出願時点の明細書頁数と請求項数に応じた出願付加費用、及び固定された審査請求料が規定されている⁴⁾。即ち、中国において、自発的補正に対して、独立請求項と従属請求項の増加がいくらあったとしても、その増加した請求項に対する審査費用の追加は要求されない。

また、補正できる期限の起算日について、日本の発送日の起算と違って、中国の起算日では、SIPOの通知書または決定書の発送日から15日が満了する日の推定受領日である。この起算日制度はEUの規定と似ていて、EUの10日の推定受領期間に対して、中国は15日である。例えば、

SIPOが2001年7月4日に出願人に通知書を発送したとすれば、その通知書の推定受領日は2001年7月19日である。即ち、期限の起算日は2001年7月4日ではなく、2001年7月19日となる⁵⁾。

3. 実体審査における補正

3.1 関連規定

中国特許法第33条：前述。

中国特許法第37条：

“国務院特許行政部門は、発明特許出願に対して実体審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めた場合は、出願人に通知し、指定の期間内に意見を陳述し、又は出願の補正をする機会を与えなければならない；正当な理由なく、期間を経過しても回答しなかった場合には、当該出願は取下げられたものと見なす”。

中国特許法施行細則第51条第3項：

“出願人は、国務院特許業務部門が発行する拒絶理由通知書を受領した後、特許出願に対して補正する場合は、通知書の要求に基づいて補正しなければならない。”

中国特許審査基準第二部第8章5.2.1節（一部抜粋）：

“補正の内容と範囲が特許法第33条を満たさない場合は、この補正は許可されない。

拒絶理由通知書に対して応答する際に、補正の方式が特許法施行細則第51条第3項の規定を満たしていない場合は、この補正は通常受け入れられない。

但し、補正の方式が特許法施行細則第51条第3項を満たしていないが、補正の内容と範囲が特許法第33条を満たしている場合、補正により、原特許出願の欠陥を解消し、且つ特許権の付与が可能になれば、このような補正は審査官の同意を得たとみなされ、通知書の要求に基づいた補正とみなし、このような補正書類は受け入れ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

られることができる。このような処理は、審査の促進を図るためである。但し、以下の場合であれば、審査の促進を図るためではないので、補正した内容が原明細書と特許請求の範囲に記載した範囲を超えていなくても、審査官の同意を得て行った補正とは認められない。

① 独立請求項の技術的特徴を削除し、当該請求項の保護範囲を拡大させる場合。

② 独立請求項の技術的特徴を取り替え、当該請求項の保護範囲を拡大させる場合。

③ 明細書のみに記載され、原特許請求の範囲に記載された発明と単一性の要件を満たさない発明を補正後の請求項の主題とする場合。

④ 新たな独立請求項を追加し、この追加した独立請求項に限定された技術的手段が原特許請求の範囲に記載されていない場合。”

3. 2 留意点

(1) 補正時期的制限

実体審査の段階においては、補正できる時期は、拒絶理由通知書の指定期限内のみである。ここでの留意点として、日本と違って、拒絶理由通知が発行される前であっても、「実体審査に入る旨の通知書」を受取った日から3ヶ月以降には、補正の時期的制限を受けることになる。

拒絶理由通知の指定期間について、1回目の拒絶理由通知が出された場合は、4ヶ月の応答期間を設けている。また、延長の請求及び延長費（官費300人民元／月）の支払いによって、1ヶ月を単位として、最長2ヶ月の一回のみの延長が可能である；第2回目以降では、2ヶ月の応答期限となり、同じく1～2ヶ月の一回のみの延長が可能である。ここの期限の起算日は、前に述べたように、発送日より15日を加えた推定受領日である。

(2) 補正の内容的制限

実体審査の段階においては、補正の内容的制

限について、前記の特許法施行細則第51条第3項の記載のように、通知書の要求に基づいて補正しなければならないと規定されている。即ち、基本的な方針として、通知書に指摘された事項に対する補正に限る。この段階の補正が、自発的補正の内容的制限と異なって、原明細書に記載した内容についても、補正として認めない場合がある。また、中国の拒絶理由通知では、日本のように最初の拒絶理由通知、最後の拒絶理由通知の区別がなく、たとえ最初の拒絶理由通知書を受取ったとしても、その後の拒絶理由通知書と同様に、補正の内容的制限がかかってしまう。

ここでの留意点としては、この段階の補正に対して、法律条文上では、厳しく制限されているが、筆者は実務上ではかなり緩いと感じている。条文上では認められていない、審査官が指摘していない事項の補正でも、審査官の同意を得たとみなされ、拒絶通知の要求に基づいての補正とみなされることがある。

実務上は、特許請求の範囲の補正は、審査基準第二部第8章5.2.1節に規定された認められない4種類の補正であれば、補正書を提出しても認められないと思われるが、それ以外の審査官に指摘されていない事項について、審査官が改めて先行技術を調査する必要がなければ、その補正を認めることはよくある⁶⁾。

筆者の理解では、審査官に指摘されている内容と審査官に指摘されていない内容では、特許請求の範囲の補正の内容的制限が異なる。

① 審査官に指摘されていない内容に対する補正、明らかに認められない4種類の補正以外の場合、補正が認められるかどうかは審査官の個人的判断となる。即ち、審査の促進の趣旨を逸脱するかどうかについての判断となる。

② 審査官に指摘された内容に対する補正、即ち拒絶理由通知書の要求に基づく補正に対して、拒絶理由を解消するため、原明細書と特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

請求の範囲に記載した範囲を超えなければ、比較的自由に補正ができる。中国特許審査基準第二部第8章5.2.2.1節において、特許法第33条を満たしているとして、8種類の認められるべきクレームの補正も規定されている。例えば、拒絶理由を解消するために可能な補正として、独立請求項の技術的特徴の変更；独立請求項に明細書のみに記載された技術的特徴の追加；独立請求項のカテゴリー・主題の名称の変更；請求項の削除などがある。

発明の詳細な説明の補正について、中国特許審査基準第二部第8章5.2.2.節と5.2.3.節において、認める補正と認めない補正が、別々に具体的に規定されている、中国特許審査基準を参照されたい。基本的な方針は日本と同じと思われる。

(3) その他の留意点

中国特許審査基準によると⁷⁾、もし拒絶理由通知の指定期間における補正が認められなかった場合、審査官は、必ず補正を受取れない旨の通知書或いは新たな拒絶理由通知書を発行し、補正が受け入れられない理由を説明して、指定期間内に適切な補正書類の提出をさせなければならない。よって、不適切な補正によるいきなりの拒絶査定はないと思われ、更なる補正の機会があることを想定しながら、補正することができる。但し、補正を受取れない旨の通知書或いは新たな拒絶理由通知書の指定期間内に、未だ適切な補正書類が提出されていない場合、出願は取下げられたとみなされる。

また、中国特許審査基準によると⁸⁾、最初の拒絶理由通知の指定期間内に、拒絶理由を解消するために、特許出願に対する補正を行えば、たとえ拒絶理由が解消されていなくても、審査の対象が変わる理由で、突然拒絶査定が通達されることはなく、必ずもう一回の補正の機会が与えられる。それ以降の補正に対して、既に通知された拒絶理由があれば、審査官は直接拒絶

査定をすることができる。

4. 拒絶査定不服審判における補正

中国の“複審請求”制度は、日本の拒絶査定不服審判に相当する制度である。特許複審委員会は、日本特許庁の審判部に相当する部署であり、SIPOに直接属し、SIPOに属する審査を担当する特許局と並列する部署である。

ここでは、日本の出願人が分かりやすいように、中国の“複審”を、“拒絶査定不服審判”として説明する。

4. 1 関連規定

中国特許法第33条：前述。

中国特許法第41条第1項：

“國務院特許行政部門に特許複審委員会を設立する。如何なる特許出願人も國務院特許行政部門の出願の拒絶査定に不服がある場合は、通知を受取った日から3ヶ月以内に特許複審委員会に複審を請求することができる。特許複審委員会は複審の後、決定をし、かつ、特許出願人に通知する。”

中国特許法施行細則第60条第1項：

“複審請求人は複審を請求する際、又は特許複審委員会の複審通知書に回答する時、特許出願を補正することが出来る。但し、補正は拒絶査定又は複審通知書の指摘する事項の解消に限られなければならない。”

中国特許審査基準第四部第2章4.2.節（一部抜粋）：

“特許法施行細則第60条第1項の規定に従って、複審請求人が特許出願に対する補正をする場合は、拒絶査定或いは合議体に指摘された事項の解消に限られなければならない。通常、以下の場合は、上記の規定を満たしていない。

① 補正後の請求項が、拒絶査定における請求項に対して、その保護範囲を拡大する場合。

② 拒絶査定された請求項に限定した発明と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

単一性を満たさない発明を、補正後の請求項として追加する場合。

③ 請求項のカテゴリーを変更する、又は請求項を追加する場合。

④ 拒絶査定で指摘された事項と関係ない請求項又は明細書に対する補正を行う場合。但し、明らかな誤記、又は拒絶査定で指摘された事項と性質が同様の事項の補正である場合を除く。”

4.2 留意点

(1) 補正時期的制限

拒絶査定不服審判の段階において、補正できる時期は、不服審判を請求する時点と特許複審委員会の複審通知書の指定期間内である。

不服審判を請求できる時期は、中国国内と外国の出願人共に拒絶査定の通知を受取った日から3ヶ月以内である。但し、この3ヶ月の期間が、中国の法定期限なので、期間の延長は認められない。中国では、この請求時期にあわせて補正もしなければならず、日本のように、請求後に別途補正の期間(30日)は設けられていない点に留意すべきである²⁾。また、複審通知書の指定の応答期間は、1ヶ月であり⁹⁾、延長の請求及び延長費用の支払いによって、1ヶ月を単位として、最長2ヶ月の一回のみの延長が可能である。そして、期限の起算日は、前に説明したように、拒絶査定発送日より15日を追加した推定受領日である。

ここでの留意点として、中国特許審査基準によると⁹⁾、中国の不服審判においては、拒絶査定を直接取り消す場合以外は、必ず請求人に複審通知書を発行し、特許出願を補正する機会を与えなければならない。日本においては、拒絶査定の理由と異なる理由で拒絶すべき旨の審決をする場合だけ、拒絶理由通知書が発行されるので、不服審判におけるこの日中特許制度の相違点を注意すべきであると思われる。

実務において、特に、特許とされるべきか否

かについて異議がある発明に対して、拒絶の審決を出す前に、必ず一回補正の機会があるので、不服審判を請求する時点で補正よりも、3人又は5人審判官構成の合議体による審理の結論を参考にした後の複審通知書の指定期間における補正の方が、適切に特許請求の範囲を請求することができると思われる。

中国においては、審決訴訟の段階では、特許出願の補正を認めないので、この段階の補正が、特許査定又は拒絶査定の前における明細書又は特許請求の範囲に対する最後の補正機会である。また、日本のような特許の訂正審判制度が無いため、無効審判を起こさない限り、特許に対する更なる訂正のチャンスがない。従って、出願人は複審通知書の指定期間における補正を重視すべきである。

(2) 補正の内容的制限

不服審判段階の補正の内容的制限は、実体審査段階より、更に制限されている。審査官に指摘されているか否かに関わらず、前記審査基準に規定された4種類の補正が一切認められない。以下、実体審査段階の制限と比べながら説明する。

① シフト補正、保護範囲の拡大が認められない。実体審査において、指摘されていない内容に対するシフト補正、保護範囲の拡大は明確に認められないが、不服審判に入ると、指摘されているか否かに関わらず、一切認められない。

② たとえ製品請求項から方法請求項への変更であっても請求項のカテゴリーの変更は認められない。バイオ化学分野の中国実務によくあるが、他国において、新規医薬用途を有する既知化合物の製品クレームの新規性が認められるが、中国においては、このような製品クレームの新規性がないと判断され、発明を用途クレームに変更しないと特許されない¹⁰⁾。つまり、不服審判に入ると、カテゴリーの変更の補正が認

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

められなくなり、発明が保護されない可能性がある。このような補正なら、実体審査段階で行うべきである。

② 従属請求項を含む、請求項の追加が一切認められない。実体審査段階では、独立請求項の追加は認められないが、不服審判に入ると、全ての請求項の追加が認められない。

③ 審査官に指摘されていない事項に対する補正は認められない。実体審査において、指摘されていない内容に対して、規定された4種類の補正でなければ、審査官の同意を得たとみなされ、認められることが可能であるが、不服審判に入ると、このような補正は認められない。

5. 無効審判における訂正

中国の“無効宣告請求”制度は、日本の無効審判に相当する制度である。中国の無効審判は、拒絶理由不服審判と同様に特許複審委員会の管轄となる。また、中国においては、訂正審判がないため、自らの特許に対して訂正したい場合、特許権者は特許請求の範囲の一部に対して、無効審判を請求しなければならない。

なお、中国では、訂正と補正を区別せず、特許出願の補正と特許書類の訂正を共に“補正”としている。ここでは、日本の出願人が分りやすいように、この段階の補正は、“訂正”として翻訳する¹¹⁾。

以下、特許権者が無効審判の請求を受けた場合における訂正について説明する。

5. 1 関連規定

中国特許法第33条：前述。

中国特許法第68条第1項：

“無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を訂正することが出来るが、原特許の保護範囲を拡大することはできない。”

中国特許審査基準第四部第3章4.6節：

“4.6. 無効審判における特許の訂正：

4. 6. 1 訂正の原則

発明又は実用新案の特許に対する訂正は、特許請求の範囲に限る。その原則として：

① 元の請求項の主題の名称を変更してはならない。

② 付与された特許請求の範囲と比べて、原特許の保護範囲を拡大してはならない。

③ 原明細書と特許の保護範囲に記載した範囲を超えてはならない。

④ 付与された特許請求の範囲に含まれていない技術的特徴を一般的に追加してはならない。

4. 6. 2 訂正の方式

上記の訂正の原則を満たしている場合、特許請求の範囲を訂正する具体的な方式は、通常請求項の削除・合併・技術的手段の削除に限る。

請求項の削除とは、特許請求の範囲から一項又は複数項の請求項を削除すること、例えば、独立請求項・従属請求項を削除することである。

請求項の合併とは、二項又は二項以上のお互いに従属関係がなく、同じ独立請求項に従属する請求項の合併である。この場合、新たな請求項は、合併する従属請求項の技術的特徴の組合せによって構成される。この新たな請求項は、合併する従属請求項の全ての技術的特徴を含むべきである。独立請求項を補正していない場合、その従属請求項に対する合併方式の訂正は認められない。

技術的手段の削除とは、同一請求項に並列する二つ以上の技術的手段から一つ又は一つ以上の技術的手段を削除することである。

4. 6. 3 訂正の方式の制限

特許複審委員会が審決を行う前に、特許権者は、請求項又は請求項に含まれる技術的手段を削除することができる。

それは以下の三つの状況の回答期限内のみ、特許権者は合併の方式で特許請求の範囲を訂正することができる：

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ① 無効請求書に対する場合。
- ② 請求人により追加された無効審判理由或いは追加された証拠に対する場合。
- ③ 特許複審委員会により導入された請求人が言及していない無効審判理由又は証拠に対する場合。”

5. 2 留意点

(1) 訂正の時期的制限

訂正時期については、審決をする前であればいつ行ってもよい。但し、無効審判中は時期により、補正内容の制限も異なる。前記規定された三つの応答期間のみに、合併方式が認められ、その他の期間は、請求項の削除、請求項に記載された選択肢の削除だけが認められる。

また、無効審判において、特許権者に与える答弁と補正の指定期間は1ヶ月である。審判の拒絶査定不服審判と違って、無効審判は特許権侵害訴訟とよく関係するため、指定期間の延長は認めない。そして、期限の起算日は、前に説明したように無効審判通知書の発送日より15日を追加した推定受領日である。

(2) 訂正の内容的制限

日本の特許法第126条において、訂正審判は、①一、特許請求の範囲の減縮、二、誤記又は誤訳の訂正、三、明瞭でない記載の釈明をする場合に限り請求することができる、また、②新規事項の追加の禁止、及び③特許請求の範囲の拡張、変更の禁止が規定されている。

それに対して、中国の無効審判における訂正は、前記審査基準の訂正の原則に基づかなければならない。この原則で注意すべき点は、前記5.1記載の④である。中国特有の規定で、特許権者は、一般的に明細書に記載されたいかなる技術的特徴に対しても、付与された特許請求の範囲にその技術的特徴が含まれていなければ、たとえ特許請求の範囲の減縮のためであって

も、請求項に追加することができない。言い換えれば、日本では、発明特定事項を直列的に付加する訂正が認められる場合があっても、中国では、そのような訂正が認められにくい。

更に、訂正の方式についても厳しく制限されている。特許権者は、請求項の削除、合併、又は技術的手段の削除の三つの方式によって訂正しなければならない。ここでの留意点としては、請求項の合併である。日本と違って、新たな請求項には、合併された従属請求項の全ての構成要件が含まれなければならない。言い換えれば、請求項に記載された一部分の構成要件だけを他の請求項に追加することはできない。

以上の訂正の内容的制限の規定を鑑みると、中国の特許出願の段階から、日中の無効審判の訂正の制限を予想しながら、できるだけ細かく階層型クレームを設けることが望ましい¹²⁾。

6. その他の補正規定

6. 1 国際出願の中国移行時点の補正

(1) 関連規定

中国特許審査基準第三部第1章5.5節（一部抜粋）：

“国際出願が国内段階に移行するとき、出願人は、PCT条約第28条或いは第41条に基づいて作成した補正を審査の基礎とすることを要求する場合は、原特許出願の翻訳文を提出すると同時に補正文書を提出することができる。”

“補正が国内段階に移行するときに提出された場合は、補正説明の上に「PCT条約第28条或いは第41条に基づいて作成した補正」と標記しなければならない。”

(2) 留意点

この中国国内移行時点の補正について、中国特許法及びその実施細則においては、関連規定がない。しかし、中国の出願実務において、前

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

記の審査基準に規定されたように、国際出願に対して、国際段階のPCT第19条または第34条に基づく補正以外に、中国国家段階へ移行するときに、PCT条約第28条（国際段階に予備審査を行っていない出願）或いは第41条（国際段階に予備審査を行った出願）に基づく補正が認められている。また、この段階において、原明細書と特許請求の範囲に記載した範囲を超えなければ、補正は自由に行うことができる。この補正時期の留意点としては、補正の提出が認められるのは、中国国内移行と同時に進行が必要であるという点である。一旦移行が終わったら、前記の2つ自発的補正の時期を待たなければならない。

6. 2 国際出願の翻訳ミスに関する補正

(1) 関連規定

中国特許法施行細則第110条第1項：

“提出した明細書、特許請求の範囲、図面中の文言の中国語訳文に出願人が誤訳を見つけた場合、以下の規定の期限内に最初の国際出願に基づいて補正を提出することができる：

① 国务院特許行政部門が国内公開の準備作業を完了する前；

② 国务院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査段階に移行する旨の通知書を出願人が受取った日から3ヶ月以内。”

中国特許法施行細則第116条：

“国際出願に基づいて付与された特許権について訳文が誤っていた結果、特許法第56条の規定に基づいて特定した保護範囲が国際出願の原文が示す範囲を超えた場合は、原文に基づいて制限を加えた後の保護範囲を基準にする；保護範囲が国際出願の原文が示す範囲より狭くなった場合は、付与時点の保護範囲を基準とする。”

中国特許審査基準第三部第1章5.6節（一部抜粋）：

“翻訳文の誤りとは、翻訳文と国際局より送

付された原文と比べて、個別の用語、個別の文章、個別の段落の翻訳漏れまたは不正確な翻訳を指す。翻訳文と国際局より送付された原文を比べて明らかに一致していない場合は、翻訳文の誤りの訂正の形式としては認められない。”

(2) 留意点

中国語翻訳文の翻訳ミスについて、日本の出願人の関心がとても高い。パリルートによる出願と違い、PCT国際出願の場合は、外国語特許出願に基づいて、中国語の翻訳ミスの補正の機会が与えられている。

ここでの留意点としては、誤訳訂正を提出できる時期である。現在、誤訳訂正の時期に関する規定は、特許法施行細則第110条のみである。即ち、中国において、誤訳訂正可能な時期は、原則として、SIPOが国内公開の準備を済ませる前までと、「実体審査に入る旨の通知書」を出願人が受取った日から3ヶ月以内の二つの時期のみであり、日本の誤訳訂正の時期より厳しく制限されている。

SIPOが中国国内公開の準備を済ませるまでは通常、国際出願の中国国内移行日から2ヶ月以上である¹³⁾。従って、中国国内移行日から2ヶ月以内であれば、誤訳訂正請求の提出及び官費300人民元によって、補正することができる。その後は、「実体審査に入る旨の通知書」を受取った日から3ヶ月以内に、誤訳訂正請求の提出及び官費1200人民元によって、誤訳訂正が可能となる⁴⁾。

関連規定を確認すると、上記の誤訳訂正時期を見落とした場合、翻訳ミスを訂正する機会はこれ以降設けられていない。そして、特許法施行細則第116条により、付与された特許の、特許の保護範囲は、PCT特許出願の原文と付与された特許請求の範囲と比べて、狭い保護範囲の方が基準となる。

しかし、筆者らの経験から、実務上、前記の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

誤訳訂正できる時期の後に、誤訳が見つかった場合でも救済される可能性はある。例えば、誤訳によって拒絶理由通知の中に、審査官が“記載が不明確である”，“本発明の趣旨に反する”等の形で指摘している場合もある，その時に，応答の機会を利用して，誤訳訂正を提出すれば，通常は認められる。また，たとえ拒絶理由通知に指摘されていない誤訳ミスについても，拒絶理由通知に応答する際に，理由を説明して誤訳訂正を提出する場合，審査官が審査の促進の趣旨を逸脱しないと判断すれば，認めることもある。

7. おわりに

近年，日本企業が中国において権利を積極的に行使するようになってきているが，中国で取得した特許が，様々な問題により満足できる権利範囲をカバー出来ていない場合がある。よって，強くかつ安定した特許をとるために，日本の出願人は中国の特許制度，特に日中両国の特許制度の相違点について，予め理解する必要がある。

筆者は本稿において，実務上度々質問を受ける中国の補正制度を日中両国制度の相違点を比較しながら，全体的にまとめた。

なお，本稿の作成にあたって，助言を頂いた平木国際特許事務所の平木祐輔弁理士，安田徹夫弁理士，美馬保彦氏に，深く感謝を申し上げます。

注 記

- 1) JPO『特許行政年次報告書2007年版』<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2007/honpen/1-2.pdf> (参照日2008年1月25日)。
- 2) 日本特許法第17条～第17条の4。
- 3) JPO 特許・実用新案 審査ハンドブック『明細書，特許請求の範囲又は図面の補正の制限』http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/53.pdf (参照日2008年1月25日)。
- 4) 中国国家知識産権局公告 (第75号)。
- 5) 中国特許審査基準第五部第7章第2.1節。
- 6) 筆者の実務経験以外にも，2007年8月，筆者が参加した北京知的財産局が開催した「特許実務研修コース」にて，直接講師であるSIPOの機械発明審査部の楊開寧処長に確認し，指摘されていない内容に対して，審査基準に明確に認めない補正以外に，新たな検索が必要でなければ，一般的に審査官が認めるだろうという答えを得た。
- 7) 中国特許審査基準第二部第8章第5.2.1節の最後の二段落。
- 8) 中国特許審査基準第二部第8章6.1.1節。
- 9) 中国特許審査基準第四部第2章4.3節。
- 10) 何小萍，平木祐輔，「バイオ化学分野における中国特許審査基準の主な改正及び実務上の留意点」，知財管理，Vol.57 No.1, 2007, pp.47-57。
- 11) 横田裕弘，「中国・韓国・台湾のクレーム訂正及び無効審判に関する事項について」，パテント2007，Vol.60 No.4, p.41。
- 12) 梁熙艶，「日中両国の無効審判及び審決取消訴訟の異同」知財管理，Vol.54 No.10, 2004, p.1420。
- 13) 中国特許審査基準第三部第1章6.1節。

(原稿受領日 2008年4月10日)