

## 中国特許法実施細則の改正要点

劉

昕\*

**抄 録** 中国特許法実施細則が改正され、2010年2月1日から施行されました。主な改正点として、中国で生まれた発明を外国へ出願する際の秘密審査の具体的な運用、同一発明同日同一出願人による特許出願と実用新案出願の扱い、職務発明の対価などがあります<sup>1)</sup>。

**Q 1**

中国特許法実施細則の改正の背景を紹介してください。

**A 1**

中国特許法実施細則は中国特許法の規定を具体化するもので、国务院により制定される行政規定です。中国特許法には条文が少なく、上位概念のものが多いため、多くの重要な規定は特許法実施細則に定められ、職務発明、補正への制限、拒絶理由、無効理由、拒絶査定不服審判、無効審判の手続き、PCT出願の手続きなどがあります。

中国第3次改正特許法の2009年10月1日施行に応じて、中国特許法実施細則の改正も進められてきました。中国特許庁は2008年11月4日に最初の改正案を作成し、2009年2月27日に中国国务院における「法制室」に修正した改正案を提出しました。2009年12月30日に更に修正案が国务院常務会議に採決され、改正特許法の施行日より4ヶ月遅れて改正特許法実施細則が2010年2月1日から施行されました。

**Q 2**

「中国で完成された発明又は考案」は外国出願の際に秘密審査が必要ですが、どんなものが該当しますか？

**A 2**

改正特許法実施細則（以下、「実施細則」）第8条第1項によれば、「中国で完成された発明又は考案」とは、実質的な内

容が中国国内で完成されたものを言います。しかし、国境を跨る共同発明の場合、如何に「中国で完成された発明又は考案」を認定するかは、なお問題が残ります。今後の司法判断事例が注目されます。

**Q 3**

「中国で完成された発明又は考案」を外国へ出願する際の秘密審査はどのように運用されますか？

**A 3**

実施細則第8条第2項によれば、外国へ出願するルートに応じて秘密審査の手続きが異なります。まず、直接外国へ出願又は直接WIPOにPCT出願する場合、事前に特許庁に秘密審査の申請をし、且つ、発明・考案の内容を詳細に説明しなければなりません。また、先に中国へ出願し、後に外国へ出願又はWIPOにPCT出願する場合、外国出願前に、秘密審査の申請をしなければなりません。中国へPCT出願をする場合は同時に秘密審査の申請をしたとみなされ、秘密審査の申請は不要です（実施細則第8条第3項）。

特許庁は形式審査によりその発明・考案が秘密に関わる可能性があると判断した場合、「外国出願見合わせ通知」を発します。4ヶ月間を

\* 北京端盟（リムーン）知識産権代理有限公司 所長、  
中国弁理士・日本弁理士 Liu Xin

経過してもその通知が無ければ、外国出願できます（実施細則第9条第1項）。上記「外国出願見合わせ通知」を発した場合には、特許庁は厳密に秘密審査をし、秘密保持の要否を決定します。申請日から6ヶ月を経過してもその決定がなければ、外国出願できます。一方、秘密保持が必要と決定した場合、特許庁は秘密保持通知を発し、外国出願は禁止されます。（実施細則第9条第2項）。

実施細則第8条第2項によりますと、先に中国国内出願した後に外国出願する場合、改めて申請しなければなりません。実施細則第9条により、当該申請を提出してから実際に外国へ出願することが許可されるまで最大6ヶ月待つ必要があるため、優先権期限内に余裕を持って外国出願の秘密審査の申請をする必要があります。中国国内出願の出願時に、後の外国出願可否に拘わらず、外国出願の申請を提出しておいた方がよいでしょう<sup>2)</sup>。

なお、審査基準の規定では、明らかに秘密に該当しない出願については、特許庁は素早く出願人に通知し、長く待たせないように運用しています<sup>3)</sup>。

**Q 4** 中国意匠制度が大きく変わりましたが、実施細則において留意すべき点がありますでしょうか？

**A 4** 実務の観点から以下の点を留意した方が良いでしょう。

（1）関連意匠出願における類似意匠の数は10以下でなければなりません（実施細則第35条）。

（2）「意匠の簡単な説明」を必須出願書類としない外国の意匠出願について優先権を主張して中国へ意匠出願をする場合、中国意匠出願の段階で、「意匠の簡単な説明」という書類を追加しても、基礎出願の開示範囲を超えなければ、優先権の主張が認められます（実施細則第31条

4項）。

**Q 5** 同一出願人により同一発明について同日にされた特許出願と実用新案出願は、どのように処理されるでしょうか？

**A 5** 特許法第9条第1項によれば、1の発明に対して、1の特許権のみが付与されます。ただし、同一出願人により同一発明について同日にされた特許出願と実用新案出願は、重複特許に該当しても、実用新案権が先に取得され、かつ存続している場合、実用新案権を放棄することを前提に、例外として特許出願に特許権を付与します。実施細則第41条第2～5項は上記特許法第9条第1項但し書きの運用を規定し、また、手続き上制限を加えることにより特許法第9条第1項但し書きの適用範囲を狭めています。

実施細則第41条第2項によれば、同一出願人は同一発明について同じ中国への現実の出願日に特許出願と実用新案出願を行う場合、出願時にそれぞれの出願の願書に同一発明について同日に実用新案出願／特許出願をしたことを説明しなければなりません。

実施細則第41条第2項において、優先日でなく、中国への現実の出願日が用いられています。中国への現実の出願日に、同項に規定されるそれぞれの「説明」をしなければなりませんので、結局、優先日が同じであっても、中国への現実の出願日が異なれば同じ日に同項に規定される「説明」ができず、特許法第9条第1項但し書きが適用されません。即ち、先に実用新案権が付与されたら、特許出願が拒絶査定され、特許権が得られません<sup>4)</sup>。

以上の事態を避けるために、実用新案権による保護が予想される場合、中国へ特許出願をする際に、同日に特許出願と実用新案出願を提出するのが良いでしょう。

なお、実施細則第41条第2項に規定される手

続きは、PCT出願には適用されないので、特許法第9条第1項但し書きによる特許・実用新案出願の活用は、PCT出願では行うことができません。ご注意ください。

**Q 6** 同一出願人の同じ発明の同日にされた特許出願と実用新案出願はどのように審査されますか？

**A 6** 審査官は特許出願に特許権を付与しようとするときに、指定期限内に実用新案権を放棄することを表明するよう出願人に通知します。出願人が放棄を表明した場合、特許査定し、放棄しない場合、拒絶査定します。指定期限内に回答がない場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます（実施細則第41条第4項）。実用新案権の放棄を表明した場合、実用新案権は特許権が付与された日から放棄されたとみなされます（実施細則第41条第5項）。

**Q 7** 拒絶理由応答時の補正範囲がどう変わりましたか？

**A 7** 実施細則第51条第3項によれば、拒絶理由通知応答時に補正を行う場合、その通知書に指摘された欠陥に応じて補正を行わなければなりません。改正前の実施細則には「通知書の要求に従って補正しなければならない」と規定されています。特許庁の説明によれば、改正実施細則第51条第3項は補正の制限を緩和するものです。

**Q 8** 遺伝資源に依存して完成された発明について、出願人は願書にその旨を説明し、遺伝資源開示登記表に遺伝資源の直接由来と原始的由来を記入し、遺伝資源開示義務を果たさなければなりません。これに違反する場合、出願は拒絶され、特許は無効とされますか？

**A 8** 遺伝資源開示義務を果たさないことは、拒絶理由ですが、無効理由ではありません。一方、特許法第5条第2項に規定される「違法行為による遺伝資源の取得と利用」は、拒絶理由であり、無効理由でもあります。

**Q 9** 実用新案権／意匠権紛争において、実用新案権／意匠権評価報告書の提出が裁判所に要求されますが、特許庁での評価報告書の作成請求の運用は？

**A 9** 実施細則第56条によれば、権利評価報告書を請求できる期間は権利付与後に限られています。また、請求できる者は実用新案権者／意匠権者、又は権利者の味方となる利害関係者です。即ち、警告を受けた者、実施許諾権者、特許権の譲受人は、権利の安定性を確認するために権利評価報告書を利用できません。

実施細則第57条によれば、特許庁は請求を受領した後2ヶ月以内に権利評価報告書を作成します。また、一つの実用新案権又は意匠権に対して実用新案権／意匠権評価報告書を一回しか作成しません。しかし、何人も作成された権利評価報告書を閲覧、複製することができます<sup>5)</sup>。

**Q 10** 無効審判の職権による続行の規定が設けられましたが、説明してください。

**A 10** 実施細則第72条第2項によれば、無効審判の決定の前に、無効審判請求人がその請求を取り下げ、又は取り下げたとみなされる場合、審理は終了します。但し、既存の証拠及び既に行われた審査に基づいて特許権の無効又は一部無効とすることができる場合、審理手続きを終了しません。

実施細則第72条第2項但し書きによれば、無効審判請求人が審判を取り下げようとしても、特許復審委員会（日本の審判部に相当）は職権で無効審判の審理を続行させる権限がありま



す。明らかな無効理由が存在する場合には合理性がありますが、無効理由が明らかでない場合、無効審判の当事者主義に反し、和解などを考えている無効審判続行の意思のない当事者に重大な影響を与える恐れがあります。

**Q 11** 職務発明補償金に関する規定はどう変わりましたか？

**A 11** (1) 改正前の実施細則で「中国国営企業」にしか適用されない職務発明の奨励（登録時の補償金）と報酬（実施時の補償金）に関する規定が、改正実施細則において中国の法律に基づき設立された全ての企業に適用されます（実施細則第77、第78条）。

(2) 職務発明の奨励、報酬の額及び支払方法について、企業と発明者との約定が優先されます（実施細則第76条第1項）。約定がない場合、実施細則第77条、第78条で定められる金額を採用します。実施細則第77、78条によれば、特許登録時の補償金は3,000元（約4万円）以上、実用新案／意匠登録時の補償金は1,000元（約1万3千円）以上、特許権・実用新案権が実施された場合、毎年の補償金は営業利益の2%以上、意匠権が実施された場合、毎年の補償金は営業利益の0.2%以上となり、特許権・実用新案権・意匠権が実施許諾された場合、実施許諾料の10%以上を発明者の報酬とします。

**Q 12** 庁費用についての改正を説明してください。

**A 12** (1) 出願維持費（300元/年）、中止手続き請求費、強制実施権請求費、強制実施権許諾料の裁定請求費などの費用が廃止されます（実施細則第93条）。実務に関わるのは出願維持費のみです。

(2) 不可抗力により期限を徒過して権利が消滅した場合、権利回復を申請するとき、回復費用を支払いません（実施細則第6条）。その

他の理由で期限徒過して権利が消滅し、権利回復を申請する場合時に、回復費用が必要です。

(3) 出願日から2ヶ月以内、或は受理通知書を受け取った日から15日以内に出願費、公開印刷費、付加費用を支払うことができます（実施細則第95条）。出願費用を支払う期限が緩和されます。

(4) 庁費用過納、誤納、重複納付の場合、支払い日から3年以内に、返還を求めることができます（実施細則第94条）。改正前より返還を請求できる期限は長くなります。

(5) 登録費は年度ごとに納付しなくてもよく、残りの年金をまとめて先に納付してもかまいません（実施細則第98条）。

**Q 13** いつの出願から新実施細則が適用されますか？

**A 13** 出願日が2010年2月1日以後（その日を含む）の出願、及びその出願に付与された特許権に、新実施細則が適用されます。しかし、2010年2月1日以後、特許法第23条第3項（意匠が他人先の合法的な権利と抵触する場合）を理由に、無効審判を請求するとき、新実施細則第66条第3項が適用され（即ち、権利抵触の証拠を提出しないと受理されない）、2010年2月1日以後無効審判を取下げの際に、新実施細則第72条第2項が適用され（即ち、職権による審理の続行）ます。PCT出願は2010年2月1日以後中国に移行される場合、新実施細則が適用され、費用に関しては、新実施細則が適用されます。

中国特許法実施細則における「出願日」は、優先日ではなく、中国への現実の出願日を意味します。

#### 注 記

- 1) その他、出願願書の優先権の記載項目間違いの訂正、PCT出願の国際段階で行った補正の中国

語訳文の提出期限、実用新案出願について改正があります。出願の願書の優先権主張について先の出願の出願日、出願番号、出願国のうち、1つ又は2つの漏れや間違いについては、特許庁により指定された期限内に補正すれば、優先権主張が認められます（実施細則第31条第2項）。

PCT出願の補正については実施細則第106条によれば中国語訳文を中国移行日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。改正前の実施細則第104条に規定された補正の中国語訳文の提出時期（「国内公表の準備が完成する前に」）と比べ明確になりました。

実用新案出願については以下の通りです。

（1）実用新案出願の図面は、考案に係る製品の形状、構造、又はその結合を表わすものでなければなりません（実施細則第17条）。グラフや従来技術の図面は認められません。

（2）中国移行日から2ヶ月以内にPCT実用新案出願について自発補正を行うことができます（実施細則第112条第1項）。

- 2) 特許庁へPCT出願をする場合、秘密審査の申請をしたとみなされますので、手続きが簡単で、

実務上利用する価値があります。

- 3) 3つの外国出願ルートに対応する秘密審査の手続きと審査の詳細について、次回の審査基準の改正に関するQ&Aをご覧ください。
- 4) 例えば、日本出願についてパリ優先権を主張して中国に特許出願を行い、暫く後、当該日本出願について優先権を主張して中国に実用新案出願もした場合、この特許出願と実用新案出願の中国への現実の出願日が異なりますので、「同日」に上記「説明」を行うことができず、特許法第9条第1項但し書きの適用が受けられません。その結果、特許法第9条本文により、この特許出願と実用新案出願は重複特許として処理され、実用新案出願が先に登録されたら、特許出願は拒絶査定されます。もちろん、特許出願がいきなり拒絶されることはなく、拒絶理由が出た段階で、特許出願の請求項を実用新案に係る考案と異ならせるようにして、拒絶査定を回避することができます。
- 5) より詳細な運用について、次回の中国審査基準の改正に関するQ&Aをご覧ください。

（原稿受領日 2010年6月17日）