

## 中国の情報提供制度を利用する際の留意点

国際第3委員会  
第4小委員会\*

**抄録** 近年、専利（特許，実用新案，意匠）出願が急激に増加していることに加えて専利権侵害訴訟も急増しており，他者の中国特許に対する日本企業の関心が高まっている。特許権付与前における他者の特許出願へ対抗する手段として公衆意見制度（情報提供制度）があるが，その利用状況はあまり知られていない。

そこで本稿では，情報提供についてその制度を紹介するとともに，情報提供制度を利用するに際しポイントとなる，無効宣言請求との使い分け，情報提供時期や提出する資料の内容などについて検討を行った結果を報告する。

### 目次

1. はじめに
2. 法制度の概要
3. 日本企業の対応
  3. 1 情報提供の利用状況
  3. 2 会員の事例紹介
4. 中国代理人アンケートの結果
  4. 1 情報提供の時期
  4. 2 提出資料の内容
  4. 3 最適な無効化手段
  4. 4 情報提供の匿名性
5. 情報提供を利用する際のポイント／留意点
  5. 1 効果の確認手段
  5. 2 情報提供の匿名性
  5. 3 無効化手段の選択
  5. 4 提出時期
  5. 5 提出資料の内容
6. おわりに

### 1. はじめに

近年，中国の経済発展に加えて，政策的に産業財産権取得が奨励されていることに伴い，専利（特許，実用新案，意匠）出願が急激に増加している。加えて，専利権侵害訴訟も急増して

おり，他者の中国特許に対する日本企業の関心が高まっている。中国において，他者の特許へ対抗する手段としては，付与後における無効宣告請求制度が存在する。一方で，付与前における対抗手段は，2001年の第二次専利法改正で取消請求制度が廃止された現在，公衆意見制度（情報提供制度）のみである。

本稿は，中国の情報提供制度を利用する場合のポイントをまとめ，更に会員企業へアンケートの上，情報提供制度を実際に利用した企業に対してヒアリングを行うと共に，中国代理人へアンケート調査を実施することにより，情報提供実務の重要ポイントを浮き彫りにし，日本企業が中国特許出願へ対抗するにあたり留意すべき点について報告するものである。

なお，本稿は2013年度国際第3委員会第4小委員会中国ワーキンググループの伊東勇（小委員長：豊田自動織機），荒瀬真理子（ダンロップスポーツ），岡田好史（カネカ），北川早紀（神戸製鋼所），佐野正美（村田製作所），山東誠

\* 2013年度 The Fourth Subcommittee, The Third International Affairs Committee

(セイコーエプソン)、清水一茂(アズビル)、中島千晶(凸版印刷)、浜野絢子(日本電気)が作成した。

## 2. 法制度の概要

特許法及び実施細則には、公衆からの意見に関して規定する条文は設けられていない。

しかし、関連する規定として、審査指南 第二部分 第八章 実体審査手続 第4.9節に「公衆からの意見に対する処理」という規定が設けられている。具体的な内容を以下に示す。

「いかなる者でも、専利法の規定に合致していない発明専利の出願について専利局に申し立てた意見は、審査官が実体審査の実施時に考慮するように、当該出願書類ファイルに保管しなければならない。審査官が専利権の付与通知を発行した後に受けた公衆からの意見については、これを考慮しなくてもよいとする。公衆の意見に対する専利局の対処状況は、意見を申し立てた公衆に通知する必要がない。」

上記したように中国では、日本と異なり、フィードバックを希望する情報提供者に対して提出された文献が審査に利用されたか否かをフィードバックする制度はない。また、匿名で手続が可能であり、中国特許庁から対象の中国特許出願の出願人への通知もないという特徴がある。

## 3. 日本企業の対応

日本企業の中国における情報提供制度の利用実態を把握すべく、国際委員会に委員を派遣している44社にアンケートを実施した。アンケートにおいては情報提供の利用の有無、権利化過程における情報提供を行った時期、提出した資料の内容、情報提供を行ったことによる効果などを質問し、同アンケート結果をもとに実際に情報提供を利用した企業を抽出してヒアリング先を決定した。以下、情報提供の利用状況および会員へヒアリングして得た情報提供の事例を

紹介する。

### 3. 1 情報提供の利用状況

図1にアンケートを実施した企業の業種別内訳(電気、機械(金属、事務機器、輸送機器は機械として集計した)、化学(繊維、製薬、製紙、食品、化粧品は化学として集計した)、情報、その他)を示す。

図2に中国および日本それぞれの国における情報提供実施の経験の有無について質問した結果を示す。日本において情報提供を経験したことがある企業が35社であるのに対して、中国への情報提供の経験がある企業は13社と圧倒的に少ないことが分かる。ここで、中国での情報提供を行った経験がない企業の31社中、21社の企業は情報提供を検討したことがなく、且つ残りの10社は情報提供を検討したが実際には情報提供を見送ったとのことからすると、情報提供を行うことにあまり積極的でない可能性があると考えられる。

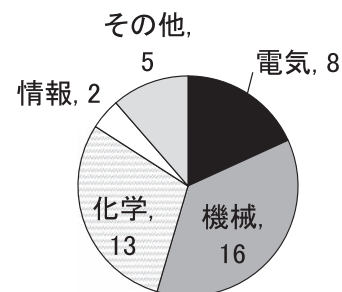


図1 アンケート実施企業の業種別内訳

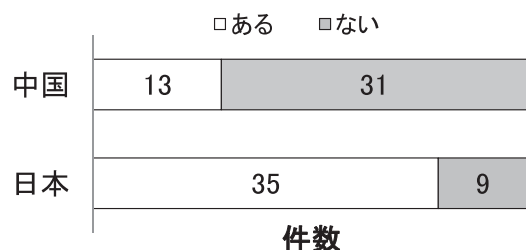


図2 情報提供の経験の有無

また、情報提供を利用しづらいか否かを質問したところ、半数以上が利用しづらいと回答し

ており、何らかの理由で中国への情報提供の利用について、不都合を感じていることが判った。

次に、中国への情報提供を利用しづらいと感じた理由を明らかにするため、中国で情報提供を行った経験があるグループ（図3における「1」）、情報提供の検討は行ったが経験はないグループ（図3における「2」）、情報提供の検討も経験もないグループ（図3における「3」）それぞれに、その理由（結果（効果）がわからない、特許権者（出願人）に気付かれる、公開から公告までが早く情報提供が間に合わない、その他）について質問した結果によれば、図3に示すように大多数が「結果がわからない」ことや「特許権者に気付かれる」ことを理由として情報提供しづらいと認識していることが判った。

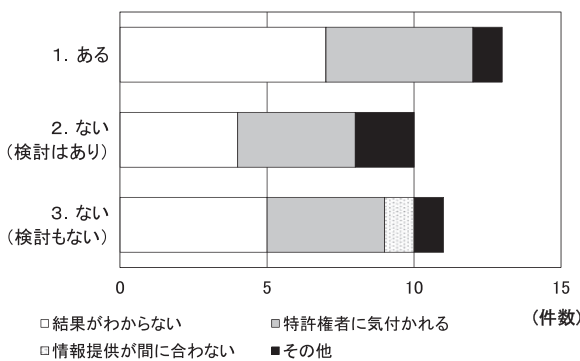


図3 情報提供を利用しづらい理由

### 3.2 会員の事例紹介

3.1節に述べたように、今回アンケートを行った企業においては情報提供を利用することにあまり積極的ではなく、むしろ「結果が分からない」および「特許権者に気付かれる」ことを主な理由として情報提供を利用しづらいとする企業が多い。しかしながら一方では情報提供を利用している企業があったため、情報提供の利用内容についてヒアリングした結果を以下に示す。

#### (1) 会員事例（機械系A社）

A社は3年くらい前に中国にて情報提供を実

施した。対象特許出願はSDI調査により抽出された日本特許出願のファミリーであり、日本で情報提供を行うと共に中国でも実施した。

情報提供を行った時期は「公開後、審査意見通知書が出る前」だった。クレームが広くてシンプルなため、登録されると問題になる可能性があったため、できるだけ早期に実施した。

提出資料は中国語への翻訳文を付した日本特許文献4件と共に新規性および進歩性欠如を理由とするコメントとした。提出した文献は特許性を否定する上でかなり有力な証拠であったが、完全に無効化を狙った訳ではなく自社事業の障害とならないようにすることが目的であった。

結果としては、出願人が審査意見通知書に回答せずに拒絶査定となったため、自社の目的は達成された。情報提供は匿名で提出できることもあって特に利用しづらいと感じることはなく、今後も積極的に利用していく予定である。

#### (2) 会員事例（化学系B社）

B社は、中国で5回の情報提供の実績がある。中国に特化して実施した訳ではなく、国際公開公報や日本の公開公報からSDIで抽出された案件のファミリーを確認したところ中国にも出願されていたため中国でも実施した。

情報提供の時期については、重要度が高い案件は1回目の審査意見通知書が出される前に実施している。ただし、通常は出願公開時のクレームは非常に広いことが多く、全ての案件に対して情報提供を実施するのは非効率と考えている。1回目の審査意見通知書への応答後に情報提供を実施する場合は、その時点でのクレームが不明であるため、ファミリー案件の他国の審査経過（補正内容）を参考にして現在のクレームを想定して対応している。

提出資料は先行文献の該当記述部位の中国語への翻訳文と共に新規性欠如、進歩性欠如およびサポート要件違反を理由とする中国語のコメ

ントとした。

情報提供の効果については、情報提供を実施しても特許査定となった案件もあり、明確ではない。しかし、権利化前の段階で権利化を阻止できる可能性があることは重要であると考え、情報提供制度を活用している。

初めから無効宣告請求を行うという対応は考慮しておらず、対象案件が特許査定となった場合は無効の鑑定書を取得する対応も考えている。無効宣告請求は、相手方に自社の存在を気付かれる上に、権利を無効とすると第三者の競合他者にもメリットを与えると考えるためである。

### (3) 会員事例（電気系C社）

C社は、自社の技術に対して障害となり得る他者特許のレビューを行い、問題となる出願を見つけた場合に対応を検討し、その手段の一つとして情報提供を利用していた。

実際に情報提供を行ったタイミングは「公開後、審査意見通知書が出る前」や「審査意見通知書が出た後」であり、社内レビューを行った時期に基づいている。

提出資料は中国以外の特許文献（関連箇所の中国語翻訳付き）とクレームチャートとした。情報提供した資料が審査官に採用されたか否かは不明だが、最終的にクレームが補正されて特許権付与されており、自社にとって障害とはならなくなった。

現在は問題特許に対してはファミリーとしての対応を考えており、中国出願であっても早期に対策を取る必要性を特に強く感じていないこともあって、情報提供を積極的には利用していない。加えて、情報提供の効果が明確ではないのと、情報提供をしたにも関わらず特許査定となった場合の影響（無効宣告請求において同じ証拠を使えるか）が不明なために、C社としては情報提供を利用しづらいと感じている。一方で他者権利の無効化手段としては無効宣告請求

がより有用と考えており、訴訟に至るような場合は請求して対応する方針である。

### (4) 会員事例（電気系D社）

D社は数年前に中国への情報提供を実施した。対象特許出願は外国特許のファミリーであった。情報提供を行った時期は4回目の審査意見通知書が出された後である。

既に審査が大幅に進んでいたため、情報提供を行ったとしても審査官に資料を検討してもらえない保証はなかったが、中国代理人と打ち合わせを行って情報提供向けの資料を作成し提出した。

提出資料は、中国語への翻訳文を付した複数の外国特許文献等と共に、新規性および進歩性欠如を示すクレームチャート、サポート要件違反を述べたコメント、更には本件特許出願の他国での権利化に関する情報とした。

情報提供後にインターネットにて審査状況を確認（5.1節で後述する包袋閲覧システム）したところ、5回目の審査意見通知書が出され、今回提出した文献の1つが採用されていた。その後、クレームが補正された上で特許査定となったが、発行された登録公報のクレームを確認した結果、自社にとって障害とならない権利範囲となっていたため、情報提供は成功し自社の目的が達成された。

なお、5回目の審査意見通知書が出された後、更なる情報提供を行おうと考え、中国代理人に相談したところ、更なる情報提供をしても、審査官がもうこれ以上は当該提供資料を検討しない可能性が高く無効宣告請求の時の証拠として残しておく方が良いとのアドバイスを受けたため、それに同意していた。

### (5) 会員事例（その他E社）

E社の中国における情報提供実績は1件である。国際出願サーチレポートにおいて、E社の米国特許出願を引例の1つとされた他者特許が

挙げられ、この他者特許のファミリーを調査したところ、対応中国特許出願が発見された。この中国特許出願には、自社技術の障害となり得るクレームが含まれていたため、この特許出願を対象に情報提供を行うこととなった。

中国代理人のアドバイスを受け、提出資料は、中国以外の特許文献2件(中国語への翻訳なし)とクレームチャートを含む陳述書とした。

しかし、情報提供を実施した時点で対象特許出願には拒絶査定が通知されており、且つ記載不備に対する復審(拒絶査定不服審判)請求中であったため、提出した情報は利用されることなく審理は終了した。

最終的に、審理途中で障害となり得るクレームは補正され自社技術の範囲外となったが、情報提供の効果を得るためにはやはり早期の実施が好ましいと考える。

なお、E社は無効宣告請求を行った経験があるが、コストの低さと匿名性の高さから、情報提供を優先して利用する方針である。

#### (6) 会員事例のまとめ

情報提供の利用経験のあるA～E社であっても、3.1節で会員企業の多くが感じていた「結果(効果)が分からない」という点については、情報提供を行った結果、自社の障害にならないクレームに補正されるなどして情報提供は成功したとしながらも、効果は明確ではないと感じていた。

一方、同じく会員企業の多くが挙げていた「特許権者(出願人)に気付かれる」という点に関しては、A～E社はあまり意識しておらず、むしろ匿名で手続できることを利用理由として挙げていた。

また、A～E社の事例を見ると、情報提供の時期や提出資料の内容、無効宣告請求との使い分け方について、多少バラつきがあることが分かった。会員企業A社～E社による主な対応内

容について表1にまとめる。

表1 会員企業の対応

企業	機械系 A社	化学系 B社	電気系 C社	電気系 D社	その他 E社
情報提供を行った時期	1stOA前	1stOA前	1stOA前又はOA後	4thOA後	拒絶査定後
提出資料	コメント	○	○	○	○
	文献翻訳	○	○	○	—
	クレームチャート	—	—	○	○
	他国での審査情報	—	—	—	○
無効化手段の選択	情報提供を積極的に利用	情報提供を利用	無効宣告請求がより有用	—	情報提供を優先して利用
効果の有無	有	明確ではない	明確ではない	有	—

本結果によれば、情報提供を行った時期としては審査意見通知書が出される前(表においては1st OA前と表記)が多いが、審査意見通知書が出された後(表においてはOA後と表記)に行った企業もある。

提出した資料としては拒絶理由を構成するコメント、文献の翻訳文およびクレームチャートをセットにしたものが多い(表においては提出したものに○を付した)が、D社は他国でのファミリー案件の審査情報も提出している。

また、他者特許の無効化手段として情報提供と無効宣告請求のいずれを利用するかに関しては、今後も情報提供を利用する、とした企業が多かったが、C社では無効宣告請求の方が有用と考えていることが分かった。

さらに、情報提供をしたことによる効果があったか否かについては、どの企業も、当初の目的はある程度達成したとしながらも、情報提供による効果については明確でないとのコメントがあった。

## 4. 中国代理人アンケートの結果

前章における会員企業による情報提供の利用

状況において、中国での情報提供を利用したことのある会員企業は少なく、且つ半数以上が情報提供制度を利用しにくいと感じていることが分かった。

さらに、利用実績のある会員企業においても、その利用状況にはバラツキがあり、どのような対応が妥当なのか明確にはならなかった。

そこで、中国代理人12事務所に対し、日本企業が中国特許出願へ対抗するにあたっての手段として情報提供を利用する際のアドバイスをアンケートにより調査した。

このアンケートにおいては、推奨する利用時期や提出内容だけでなく、無効宣告請求との比較や匿名性についてアンケートすることにより、情報提供の望ましい利用手法を明確にすると共に、日本企業が感じている情報提供の利用しづらさの原因と対策を明らかにして、日本企業が他者中国特許の無効化を検討する際の参考となることを目的とした。以下、その結果を記す。

#### 4. 1 情報提供の時期

望ましい情報提供の時期として、第1回審査意見通知書の発行前とする意見が大勢を占めた。また、より詳細には、実体審査段階進入通知書の発行後、審査官が先行技術文献の調査を始める前とする意見が複数あった。その理由として、上記いずれの時期においても、審査官が情報提供された文献を実体審査において採用する確率がより高くなる、というものであった。なお、審査官が先行技術文献の調査を始める時期については、特に規定が無く、審査官の裁量による。中国代理人からは、この時期について、経験的と断りがあるものの、実体審査段階進入通知の発行後3ヶ月間は、出願人に自発補正をする機会が与えられているため、審査官は、自発補正により調査対象が変わる可能性を考慮して、実体審査段階進入通知の発行後3ヶ月間の後、先行技術文献の調査を始める場合がある、

との意見が複数あった。

ところで、第1回審査意見通知書の発行後において情報提供をする場合は、情報提供の事前ならびに事後に、審査官へ電話等で一報する方法も有効である、との意見があった。その他、実体審査段階以外の情報提供の時期として、出願人が復審請求を提出した場合であっても、前置審査で審査官が実体審査の参考とする可能性を考慮して、情報提供を行うことがある、という意見があった。

#### 4. 2 提出資料の内容

情報提供で提出できる文献は、公開日が確定できる正式な刊行物であれば特許文献も非特許文献も差異無く審査官に採用され得る。しかし、例えばカタログや製品のサンプル、インターネット情報など公開日の確定が困難な資料については、採用される可能性が低くなるため注意が必要である。また、文献が中国語または英語以外の言語の場合、少なくとも関連部分を翻訳することで採用されやすくなる。

情報提供では他者特許出願に関連する文献のみでなく、拒絶理由を構成するコメントを提出することができる。日本の情報提供制度とは異なりコメントの様式に規定はないが、審査意見通知書の形式と類似するものが望ましい。これは、提出したコメントを審査官がそのまま審査意見通知書に転記できるような内容であれば、審査官の作業量が減るため採用されやすくなると考えられるからである。また、クレーム毎に権利付与されるべきでない法的根拠とその理由を説明するクレームチャートがあると、より審査官の理解に資するものとなり、提出した文献が採用される可能性も高まる。

#### 4. 3 最適な無効化手段

中国において、他者特許を無効化する手段としては、「1. はじめに」にも述べた通り、審

査段階での情報提供制度と、付与後における無効宣告請求制度の2つがある。

そこで、中国代理人に対し、情報提供制度と無効宣告請求制度の比較及び考え方についてアンケートした。

### (1) 一事不再理の不適用

情報提供と無効宣告請求は全く別の手続であり、両者の間での一事不再理は適用されない。

よって、情報提供で提出した文献の採用成否に関わらず、同じ文献を用いて無効宣告請求を行うことは可能である。ただし、情報提供を行った後に無効宣告請求をする場合、当該情報提供の提出時期が遅すぎた（ほぼ特許査定が確定していた）場合を除き、情報提供時と同じ主張をしても認められない可能性も考えられる。そのため、主張の理由及び証拠は補充した方がよい。

なお、情報提供と無効宣告請求とでは、扱う部門も異なる。情報提供は専利局の審査官が1人で検討するのに対し、無効宣告請求は、専利復審委員会内の3人の合議体で検討するため、客観性・公平性が高まることが期待できる。

### (2) 2つの手続の選択

無効化するための有力な文献が見つかった場合、情報提供と無効宣告請求のいずれを選択すべきかは、出願人自身の希望や個別案件の内容に因るところが大きく、一概にどちらが良いとは言えないとする中国代理人が多かった。

その上で、どちらを選択すべきかを出願人が判断するための目安として、以下の内容が挙げられた。

#### ① 時期

情報提供は審査段階の手続、無効宣告請求は付与後の手続であるため、当然ながら、対象となる他者特許の状況により、その時点で請求できる手続は決まる。

一方、審査段階の他者特許出願に対して有力

な文献が見つかった場合には、すぐに情報提供をするか、審査経過をウォッチングして特許付与された場合に無効宣告請求を行うか、選択することとなり、この場合、中国代理人としては、審査意見通知書が出されている回数によってどちらを勧めるか決めることがある。具体的には、まだ審査意見通知書が出されていない、若しくは1回のみの場合には、情報提供を勧め、2回以上出されている、若しくはまもなく特許査定が出されそうな場合には、無効宣告請求を勧めることがある。

また、審査段階で情報提供を行った結果、望むような結果が得られなかった場合に、無効宣告請求を検討するという、2段階の無効化手続で対象となる他者特許が自社の事業に及ぼす影響を徹底的に排除するという考え方もある。

#### ② 費用

情報提供は、官庁費がかからず、無効宣告請求に比べて代理人の手数料も凡そ11,600円程度（1中国元=16.7円とすると、約19.4万円）と比較的低額で済む。一方、無効宣告請求の場合は、当該請求から審決までの官庁費約3,500円が必要であり、代理人手数料と合わせると平均で約10万円程度（前述のレートの場合、約167万円）かかる<sup>1)</sup>。

#### ③ 出願人（権利者）の対抗手段

情報提供に対しては、明細書の記載内容をクレームに追加する補正が可能なのに対し、無効宣告請求においては、クレームの削除、クレームの併合、並列する技術手段の削除のいずれかしか許されない。

よって、出願人（権利者）側の対応の自由度を考慮すると、補正制限の厳しい無効宣告請求の方が有利と言える。

#### ④ 証拠内容

既存のクレーム及び明細書の両方に対して有力な文献がある場合、情報提供で無効化できる可能性が高い。一方、既存のクレームに対して

は有力だが、明細書に対しては有力とは言えない場合、情報提供では明細書の記載内容を追加することで拒絶理由を解消されてしまうため、無効宣告請求で争う方が有効である。

また、情報提供においては、正式な出版物に係る文献しか考慮されないが、無効宣告請求においては、それ以外にも、非公式な出版物に係る証拠や、使用によって公開された証拠、又は他の方式によって公開された証拠も提出することが可能である。

#### ⑤ 救済手段の有無

情報提供において、その採用は審査官の裁量に任されている。情報提供した文献及び理由が採用されなくても提供者は従わざるをえず、また審査官に対し内容を説明する機会も与えられていない。

一方、無効宣告請求は、付与時点のクレームの内容が把握できる上、無効理由は一つ一つ考慮され、考慮されなかった場合の行政訴訟等の救済ルートもある。また、結果が明確に分かるという良さがある。

## 4. 4 情報提供の匿名性

既述の通り、情報提供は匿名或いは関係のない第三者名で行えるため、情報提供者名や代理人名も出さないことが一般的である。しかし、少数ではあるが、匿名でない情報提供の場合、審査官から質問の電話がかかってきて、説明を行った経験のある代理人もある。権利者（出願人）に情報提供者の名や存在を知らせてもいい場合には、実名での情報提供も有効な手段の一つである。

## 5. 情報提供を利用する際のポイント／留意点

日本企業（会員企業）の対応と中国代理人へのアンケート結果を基に、日本企業が中国での情報提供を利用する際のポイント及び留意点と

して考えられる事項を、関心度が高いと思われる順に報告する。

### 5. 1 効果の確認手段

会員企業の利用実態調査において、情報提供の結果や効果が分かりにくいという意見が多数あった。また、情報提供での目的達成の有無についても、達成された（4件）／されない（4件）との意見より、不明（8件）との意見が多く、効果を確認しない又はできない場合が多いことが明らかになった。そこで、本項では効果の確認手段について考察する。

中国では、日本と異なり、フィードバックを希望する情報提供者に対して提出された文献が審査に利用されたか否かをフィードバックする制度はない。しかし、審査経過を確認して情報提供の効果を確認することは可能である。以下、審査経過を確認する方法を紹介する。

出願日（PCTルートの場合は中国国内段階への移行日）が2010年2月10日以降の案件については、中国特許照会システム（中国專利查詢系統、以下、包袋閲覧システム）<sup>2)</sup>で審査経過を確認することができる。

当該システムにより審査意見通知書の内容が閲覧できるため、情報提供実施後に出された審査意見通知書において情報提供で提示した文献が引用されているか等の情報から、情報提供の採用の有無を推測できる。

また、審査段階では、出願人が提出した補正書および意見書は、書類の有無は表示されるものの書類の内容は閲覧できない。しかし、特許付与後は補正書を閲覧できるため、例えば自社の事業の障害となり得るクレームが自社技術の範囲外となるように補正されたか否かを確認できる。このように、自社の情報提供の目的達成の有無を確認することができる。

なお、包袋閲覧システムでは、情報提供の際に提出した書類は、通常は「意見陳述」と「他



の証明書類」と表示される。

## 5. 2 情報提供の匿名性

情報提供制度においては、匿名で手続が可能であり、中国特許庁から対象の中国特許出願の出願人への通知もない、という特徴がある。このため、出願人に気付かれにくい状態のまま、自社の事業の障害となり得る中国特許出願に対する無効化手続を進められるという利点があると考えられる。

しかしながら、前節に述べたように、情報提供がなされたことは、包袋閲覧システムで確認することができる上に、対象中国特許出願が権利付与された場合には、包袋閲覧が可能であり、その結果、当該出願に対して情報提供がなされたことを把握することができてしまう。このため、会員企業が感じていた「特許権者（出願人）に気付かれる」という懸念点については、対象となる特許の権利消滅までの総期間で考えた場合には、情報提供による無効化の意図が出願人（権利者）に完全に気付かれないわけではない、という点で引き続き留意点として残ることになる。

ただし、情報提供を行った時点においては、日本のように特許庁から出願人に通知されるわけではないため、日本に比べると特許権者に気付かれる蓋然性は低いと言える。

## 5. 3 無効化手段の選択

繰り返しになるが、無効化手段として、情報提供と無効宣告請求のいずれを選択するかは、企業自身の考え方に因るところが大きい。

また、その判断は、対象となる他者特許の出願人（権利者）と請求人自身との関係や、対象の他者特許自体の特許権付与の可能性によっても変わると考えられる。

そこで、本項では、いずれかを選択する場合の積極的な理由となり得る事項を紹介する。

### (1) 情報提供を選択する場合

- ・対象特許出願が審査段階で、審査意見通知書が出されていない（若しくは、1回出されただけ）。
- ・費用をかけずに障害となり得る特許を排除したい。
- ・明細書全体を通して有力な文献がある。
- ・出願人に自社存在を知らせず無効化したい。
- ・対象特許出願の権利化を阻止したい。  
（例：無効宣告請求を検討しているも、特許権付与から無効宣告請求するまでの間に、侵害訴訟を提起されてしまう恐れがある。）
- ・権利範囲全体を無効化するのではなく、自社事業に影響の無い程度に、権利範囲を縮小させたい。
- ・早期に特許権付与を阻止したい。

### (2) 無効宣告請求を選択する場合

- ・対象特許がすでに特許権付与されている。若しくは、審査段階だが、審査意見通知書が複数回出されていて特許査定が間近である。
- ・対象特許を徹底的に無効化したい。
- ・無効宣告請求時の補正要件を考慮した場合に十分有力な文献（証拠）がある。

## 5. 4 提出時期

出願公開日から特許権付与の公告日までに情報提供できる制度において、情報提供を実際に利用した会員企業へのヒアリング、そして、中国代理人へのアンケートを通して、第1回審査意見通知書の発行前に情報提供をすることが、審査官がその情報提供を採用する確率がより高くなる、と期待されていることが分かった。

更に望ましい情報提供の時期として、審査官が先行技術文献の調査を始める前とする意見があるものの、この調査を開始する時期は審査官の裁量による。

ここで、望ましい情報提供の時期を検討する

にあたり、原クレームならびに補正したクレームの確認可否について言及する。原クレームは公開特許公報にて確認できる一方で、出願人が実体審査段階において補正したクレームを確認する手段が現在は無い(5.1参照)。そのため、第1回審査意見通知書の発行後であって、出願人が応答した後においては、出願人が為した応答(クレーム補正等)を想定して、情報提供を検討することになる。

このように、クレームを確認できる時期の観点からも、想定によらずクレームを確認できる可能性が高い時期、すなわち、第1回審査意見通知書の発行前に情報提供をすることが望ましい。

一方、実務上、情報提供を検討する時期は、特許出願を発見した時期に因るため、場合によっては、上記のような第1回審査意見通知書の発行前に情報提供をすることができない。しかし、第1回審査意見通知書の発行後であっても、出願人が応答した後に情報提供した公知文献が、新たな審査意見通知書で採用されていた事例はあるため、提出時期が第1回審査意見通知書の発行後であっても、情報提供が有効に働かない訳ではない。

更に、情報提供を検討する時期が、出願人が復審請求を提出した後である場合であっても、前置審査で審査官が実体審査の参考とする可能性を考慮して情報提供を行うことも、情報提供を行う時期を検討する上で参考になる。

## 5.5 提出資料の内容

情報提供する資料としては、公開日が確定している文献及び審査意見を構成するコメントの2点を提出することが望ましいと言える。

文献については特許文献・非特許文献に差異はないため、対象特許と関連度が高い文献を選定することが重要となる。また、文献が中国語

または英語以外の言語の場合は少なくとも関連部分を翻訳し、審査官の理解に資するものとする。

コメントについては、クレームチャート及び審査意見通知書の形式に沿って記述した書面を添付すると審査官に採用されやすくなる。

なお、対象特許出願について応答書が既に提出され、請求項の補正が推察される場合、最新の請求項を推定してこれに対応した形で情報提供を行うことが望ましい。最新請求項の推定には、審査意見通知書(特に、前回審査意見通知書の論旨を提示する部分)やファミリー出願における対応が参考になる。

## 6. おわりに

中国を事業展開先として重要視する傾向が続いている中、会員企業において、急増する中国特許へどのように対応していくかを検討する重要性が増していると思われる。

本稿は、中国において、他者の特許出願に対し、特許権付与前における対抗手段としての情報提供制度に関して情報提供制度を実際に利用した会員企業からその活用法のヒアリングを行うと共に中国代理人へアンケート調査をすることにより、情報提供制度を活用する上での留意点をまとめたものである。本稿が会員企業の一助になれば幸いである。

## 注 記

- 1) 官庁費及び代理人手数料の具体的な数字は、以下の文献からの引用。金丹，情報提供と無効宣告請求の比較，*パテント*，Vol.65，No.9，pp.41～45(2012)
- 2) 包袋閲覧システム  
[http://cpquery.sipo.gov.cn/index\\_en.jsp?language=ja\\_JP](http://cpquery.sipo.gov.cn/index_en.jsp?language=ja_JP)(参照日：2014.3.20)

(原稿受領日 2014年6月16日)