

中国における審査官の先行技術調査及び審査を考慮した特許権利化対応

国際第3委員会*

抄 録 中国市場の拡大に伴い、中国で事業を行う企業は、年々、出願件数を増加する傾向にある。これに伴い、拒絶理由通知への対応が増加していくことが考えられ、各企業においては効率的な拒絶理由通知対応が必要である。しかしながら、中国における審査官が審査を行う上で、どのような先行技術調査を行っているかはあまり知られていない。

そこで本稿では、中国代理人へのアンケート及びヒアリングを行うと共に、本小委員会の会員企業において拒絶理由通知が出された案件を調査・分析することにより先行技術調査及び審査の実態を明らかにし、増加する拒絶理由通知に対して安定した権利を効率的に取得するための対応についてまとめたので結果を報告する。

目 次

1. はじめに
2. 先行技術調査に関する規定の概要
3. 先行技術調査及び審査の実態調査
 3. 1 中国代理人へのアンケート結果
 3. 2 会員企業の案件における引用文献の共通性に関する簡易調査
 3. 3 会員企業の案件の事例紹介
4. 実務における留意点
 4. 1 審査を受ける適切な時期
 4. 2 効率的に権利を取得する手段
5. おわりに

1. はじめに

中国市場が拡大する中、中国で事業を行う企業は、中国で知的財産権、特に特許（発明専利）権を取得することにより製品保護を行っており特許出願が活発である。そのため、近年、中国の特許出願件数の増加が著しく、2011年には、日本及び米国を上回り世界1位の特許出願がなされ、2012年における中国の出願件数は世界全体の約3割を占めるまでとなっている（図1参照¹⁾。

特許出願後には審査を受ける必要があるが、その際に特許性を欠く場合には拒絶理由通知が出される。出願件数の増加に伴い、拒絶理由通知への対応も増加することが予想されるため、各企業においては効率的な拒絶理由通知への対応が迫られる。

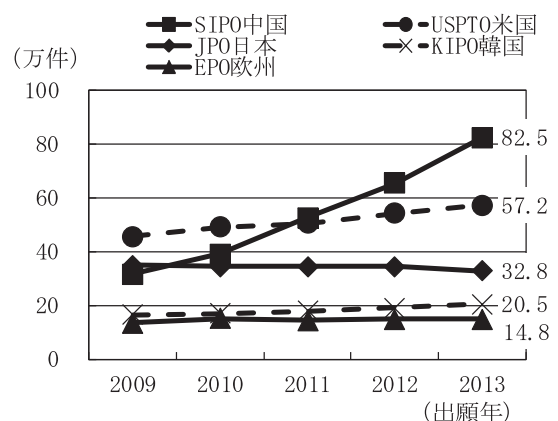


図1 五大特許庁における特許出願件数推移

ここで、各国特許庁においては特許審査ハイウェイや各特許庁間の審査関連情報の相互参照

* 2014年度 The Third International Affairs Committee

システムの進展等に取り組んでおり、これらの取り組みの結果として、各国特許庁が他庁の審査結果を参照して審査を行うケースが増加している。

しかしながら、中国における審査官が審査を行う上で、どのような先行技術調査を行っているかはあまり知られていない。

そこで、中国代理人へアンケート及びヒアリングを行うと共に、本小委員会の会員企業において拒絶理由通知が出された案件を調査・分析することにより先行技術調査及び審査の実態を明らかにし、増加する拒絶理由通知に対して安定した権利を効率的に取得するための対応を検討したので報告する。

なお、本稿は2014年度国際第3委員会第2小委員会の伊東勇（小委員長：豊田自動織機）、浜野絢子（小委員長：日本電気）、岩本禎司（第一三共）、岡田好史（カネカ）、竹長史貴（三菱電機）、西山顕司（ソニー）、平野和子（三菱樹脂）、室井孝夫（デンソー）、山田貴史（島津製作所）、和田智明（東芝テック）が作成した。

2. 先行技術調査に関する規定の概要

中国では、審査官が先行技術調査を行うことになっており、専利審査指南²⁾第二部分第七章には審査における先行文献の検索方法についても記載されている。

実体審査プロセスにおける検索では、電子ファイル形式の特許文献、主に、中国、欧州、PCT、米国、日本の公報を中心に行うが、非特許文献も調査しなければならないことが定められている。非特許文献としては、書籍、刊行物、索引ツール、マニュアル等である。

また、出願人が外国の検索レポートを提出した場合は、審査官は検索レポートに引用された書類、特にその中の出願の主題の新規性、進歩性に影響を与える書類を閲読しなければならない。

審査官は、発明の主題を理解し、その後キーワード、国際特許分類などを駆使して、検索を行う。そして、(1) 発明の主題と密接にかかわる対比文献を見つけ出した際、(2) 2件又は複数の組み合わせられる文献を見つけ出した際、又は、(3) 文献を見つけ出せないが検索し続けても出てこないと思われる際等に、検索を中止できる旨記載されている。さらに、公衆から提供された資料において、又は出願人から提出されたもので外国でその出願について検索した資料又は審査の結果資料の中から、前述の(1)又は(2)で述べた対比文献（通常は検索レポートに規定されたX又はY類書類である）を見つけ出した際にも、検索を中止できる旨記載されている。

また、出願人が補正を行い、当初の検索ではクレームの保護範囲にそぐわなくなった場合、出願人が何等かの内容について釈明したため、当初の検索が不完全、不的確なものになった場合、又は、前の検索が不完全又は不的確なものであった場合等には、追加検索を行わなければならない旨規定されている。

以上のように専利審査指南における他国審査結果の利用については、外国の検索結果について出願人から提出された文献の閲読についての記載にとどまり、審査官がどの程度他国での審査を参考にしているかについては定かではない。

3. 先行技術調査及び審査の実態調査

中国における審査官が審査を行う上でどのような先行技術調査を行っているか、どの程度他国での審査を参考にしているかを明らかにして有効かつ効率的な中国での権利化の方法を探ることを目的として、中国代理人へアンケート及びヒアリングを行うと共に、本小委員会の会員企業において拒絶理由通知が出された案件における引用文献の共通性に関する簡易調査を行ったので下記に記載する。

3. 1 中国代理人へのアンケート結果

中国の特許事務所10社に対してアンケートを実施した。さらに、上記アンケートに回答頂いた中国代理人のうち2社に対しヒアリングを実施した。質問は、中国の審査官が他国の審査結果を参照して審査を行っているか、どこの国を主に参照するか、他国の審査結果を受けた出願人が中国において取るべき対応、中国審査実務の実態等を問うものであった。その結果の要点を以下に記す。

(1) 他国の審査結果の参照

はじめに、「中国の拒絶理由通知において、審査官が他国でされた調査や審査の結果を利用していると感じることは多いか？（5：非常に多い，4：多い，3：半々くらい，2：たまに感じる，1：全く感じない，0：わからない）」との質問に対する回答結果を図2に示す。「5：非常に多い」，「4：多い」，「3：半々くらい」を合わせると，7割の中国代理人が他国の調査結果や審査結果の利用を感じているようだ。なお，「1：全く感じない」との回答は無かった。

また、上記の質問に対して「5：非常に多い」，「4：多い」，または「3：半々くらい」と回答した中国代理人に対して、「技術分野（電気（電子），機械，化学，医薬，食品，建設）によってその結果の利用の傾向は異なるか？（3：異なっている，2：異なっていない（傾向はほぼ同じ），1：わからない）」との質問をした。その回答結果を図3に示す。ほとんどの中国代理人は技術分野による違いを感じていないようだ。

さらに、一部の中国代理人には、「中国の審査官が他国の調査や審査の結果（検索式や引用された先行技術文献等）を利用する場合、『欧州，米国，日本，その他の国』のうちどの国の結果を利用する傾向があるか？」との質問をした。この質問に対して回答のあった5社のうち3社

は「欧州及び米国」，2社は「欧州」との回答であった。理由として，中国の審査官は英語を比較的得意にしていること，欧州は進歩性の審査基準が中国と近いこと等が挙げられていた。

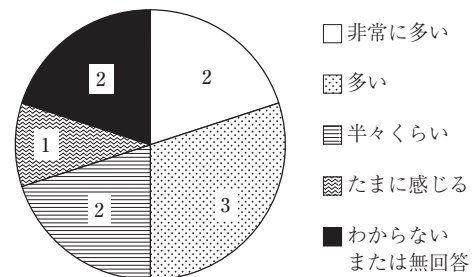


図2 他国の審査結果の利用

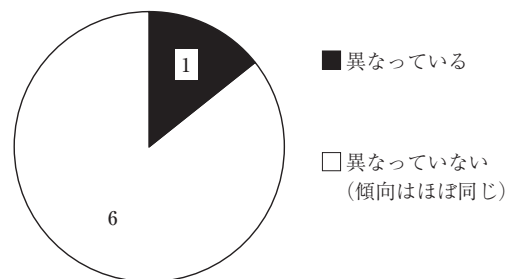


図3 技術分野による傾向の違い

(2) 引用文献の種類

「英語（日本語）の先行技術文献を引用した拒絶理由はどの程度の頻度で受けますか？以下の選択肢からお答え下さい。（5：中国語の先行技術文献以上の頻度で受ける，4：中国語の先行技術文献並に受ける，3：中国語の先行技術文献ほどではないがある程度受ける，2：たまに受ける，1：全く受けない）」との質問に対する回答結果を図4に示す。

「5：中国語の先行技術文献以上の頻度で受ける」，「4：中国語の先行技術文献並に受ける」を合わせると，英語の文献では8割，日本語の文献では5割と，いずれも頻繁に引用されるようだ。また，英語の文献と日本語の文献との比較では，英語の文献がより高い頻度で引用されるようだ。なお，英語の文献と日本語の文献のいずれにおいても「2：たまに受ける」との回

答は無かった。

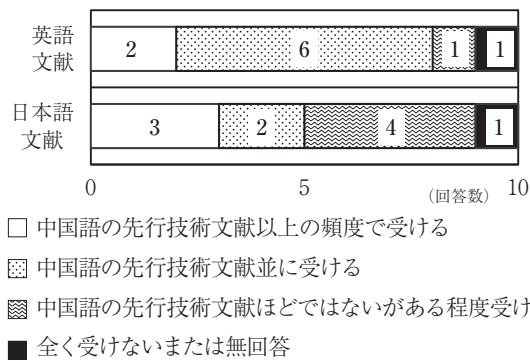


図4 英語及び日本語文献の引用頻度

(3) 審査の傾向及び出願人の対応

上記したように、アンケートでは中国の審査では他国の審査状況を参照することがあるようだとの回答が多かったため、中国代理人に、「他国の審査結果に基づいて中国で自発補正した場合、そのまま許可されて権利化できるか」という質問を行った。この問いに対して、ほぼ全ての中国代理人が、「そのまま権利化できることは多くない・殆どない」と回答した。

では、自発補正はしない方がよいのかというと、そういうことでもない。

中国において、拒絶理由通知を受けた後は、新たな独立クレーム、従属クレームを追加する補正は制限を受ける。また、権利化された後、訂正しようと思っても、訂正審判の制度がないため訂正もできない。一度審査に入ってしまうと、後からクレームの補正をするのは非常に難しい。

そこで、他国の審査結果等に基づいて、審査に入る前の自発補正ができる期間に、新たな独立クレームや従属クレームを追加する余地がないのか、予め検討しておいた方がよいとのコメントが多くみられた。

しかし、ある中国代理人によると、審査基準で規定されているわけではないが、最近、拒絶理由通知応答時に拒絶理由とは関係のない従属クレームの追加が認められたケースがあったと

いう。また、独立クレームから発明のポイントに関係のない不要な構成を削除する補正も認められるケースがあるということなので、拒絶理由通知への応答の際には、中国代理人とよく相談する必要があるだろう。

また、他国と同様の補正をした際に、認められない理由として、1つは、中国の審査が実施例主義であることが挙げられる。クレームをサポートする「課題・解決手段」が実施例に開示されている必要があり、特に化学分野ではこの判断が厳しく行われる。例えば、クレーム1の構成要件がABCであって実施例がABCDしか開示されていない場合、中国の審査では、構成要件ABCのみの構成やその効果が示されていない、即ち、クレーム1が広すぎると見做され、クレーム1に構成要件Dを追加するように指摘されることが多々あるのである。化学分野で厳しく判断される理由としては、僅かな構造の違い・成分の差等により、効果が大きく異なってくるケースがあるためと思われる。また、日本出願は機能的表現（技術思想）を記載することが多いが、中国では実験結果を記載することによりクレームをサポートする必要がある。そのため、出願時も、日本出願の明細書を中国出願時にそのまま翻訳して出願すると記載不備となるケースが多くなるのである。

なお、ある中国代理人は、中国代理人と審査官のみ（出願人を含まない形式）での面接審査の積極的な活用を推奨していた。出願人と審査官が面接するには手続きが煩雑（特許庁側は通常2人以上で会う必要がある等の制約、面接の準備、面接の記録作成）なため、審査官が断る傾向がある。しかし、中国代理人単独で審査官と会う場合には煩雑な手続きが必要なく、比較的面接を受けてもらえるとのことであった。

(4) その他

その他、ヒアリングを受けて頂いた中国代理

人より聴取した情報について、以下に列挙する。

・先行文献調査の品質

2013年後半から特許庁の方針で調査の品質を重視し他国引用文献を重視するようになった。この傾向に拍車をかける要因の1つとして、複数の後述する審査協力センター間で互いに調査、審査の品質を競い合っていることが挙げられる。例えば、あるセンターで進歩性拒絶が88%なら、別のセンターは90%を目標とするような運用である。

上記とは別に、審査官が行った先行文献調査について、品質チェックを行うシステムを有している。具体的には、審査官とは別の担当者が所定の時間をかけて先行文献調査を行い、審査官が挙げた文献以上の近接が見出されるか否かというチェックを行う。このチェックにより品質が担保されている。

・審査協力センター

審査協力センターは特許審査案件の急増に対応するために中国特許庁が設立した審査を専門に行う組織であり、7ヶ所（北京、天津、広州、蘇州、鄭州、武漢、成都）に設けられている。最初（2001年）に設立された北京の審査協力センターは、2014年9月時点で約3,000人の人をおかかえている。北京に追従する形で各センターの人員を増強中である。発明専利の方式審査、実用新案及び意匠の方式審査の70%、発明専利の実体審査の60%を審査協力センターが担っている。

審査協力センターの採用は厳しく、待遇も良いため、技術的にレベルが高い人材が集まっている。例えば、採用条件に英語のレベルがあり、審査官の英語のレベルは高い。また、審査官の技術レベルの理解度が高いため、進歩性の判断が厳しい傾向がある。

・早期権利化及び権利化遅延の手段

一般に中国で特許の審査や権利化を早期に行う手段としては、例えば①早期公開の請求と早

期審査請求（出願公開後にしか実体審査されないため）、②PPH制度の活用（2011年11月より中日専利審査高速路（PPH）実験PJ開始）、③優先審査制度の活用（環境や新エネルギー等の所定の技術分野で適用。2012年8月1日より制度導入）がある。

一方で、例えば標準化特許で規格仕様が確定するまで権利範囲の確定を遅らせたいなど、特許の審査や権利化をできる限り遅らせたいケースもある。その場合、④拒絶理由通知応答期限の延長と権利回復手続きの組み合わせを行う方法がある。またその他の方法として、⑤単一性違反で拒絶査定を受けて不服審判で審査に差し戻しを受ける、⑥記載不備だけで拒絶査定を受けて不服審判で審査に差し戻しを受ける、といった方法がある。

ただ⑥については、中国の審判は拒絶査定を取り消して審決を出すことはしないので、記載不備だけ解消できれば差し戻してもらえるが、現在の審査では記載不備と進歩性も同時に判断されるようになってきているので、当該方法を利用できるかは中国代理人と相談する必要がある。

・拒絶査定不服審判（復審）

不服審判は、専利復審委員会が審理を行う。専利復審委員会の合議体は、特許庁や審査協力センターの審査官が主に担当し、本件審査を行っていない他の審査官が担当する。不服審判で拒絶査定の判断が覆ることも多く、不服審判を行うことは有用である。

・均等範囲を考慮した出願時のクレームの書き方

中国の訴訟では侵害論に入る前に均等範囲を考えるので、均等論を持ち出すことが少ない日本より相対的に均等範囲の価値が大きい。そこで、中国では審査・審判過程で減縮補正して均等の範囲をなくすよりも、出願時にクレームを狭くしておき均等の範囲を確保する方が良いこともある。その点、実用新案は途中で減縮補正

することなく登録になり均等の範囲を確保でき
ており、活用価値があるのではないかと考える。

3. 2 会員企業の案件における引用文献の 共通性に関する簡易調査

会員企業10社で実際に行った出願をもとに、
各国における審査の引用文献の共通性について
調査を行い、先の中国代理人に対するアンケー
トの結果の確認を行った。

抽出条件は、3ヶ国以上に出願した案件(PCT
出願も1ヶ国とカウント)で、中国出願の拒絶
理由通知が発行される前に少なくとも1ヶ国の
拒絶理由通知が発行された案件とし、全体で92
件を抽出した。

(1) 他国の審査結果の参照

上記の条件を満たす出願の引用文献の共通性
を確認したところ、92%の案件で他国の引用文
献と同じ引例を挙げている(図5)。このこと
から、中国における審査では、他国の引用文
献を確認している傾向が強い。

また、上記の条件を満たす出願の引用文献の
共通性を確認した案件を分野別に確認すると、
どの分野でも約90%の案件で他国の引用文
献と同じ引例を挙げている(図6~8)。このこと
から、中国における審査では技術分野による他
国の引用文献を参照するかどうかの違いはない。

なお、一部において、日本企業と欧州企業が
強い特定の機械分野に関しては、中国の拒絶理
由通知では国際調査報告や日本の引例を高い頻
度で採用し、日本企業と米国企業が強い特定
の電気分野に関しては、中国の拒絶理由通知
では日本よりも米国の引例を採用している傾
向も見られた。

また、抽出した案件92件のうち、中国の拒
絶理由通知より、少なくとも1ヶ国で先に拒絶
理由通知が出された案件を国毎に集計し、中
国の拒絶理由通知と引用文献が共通する件数
を調べ

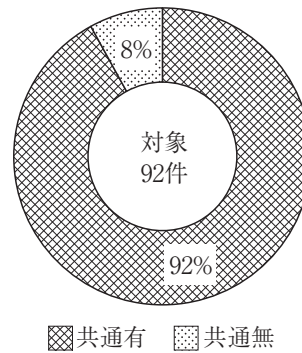


図5 他国の引用文献との共通性

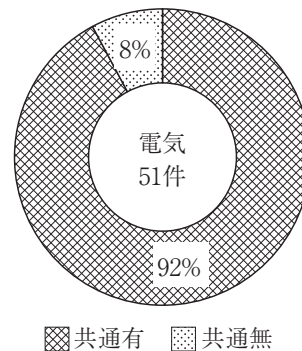


図6 電気分野の引用文献の共通性

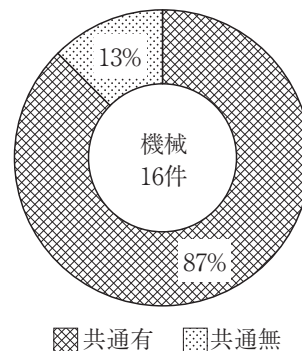


図7 機械分野の引用文献の共通性

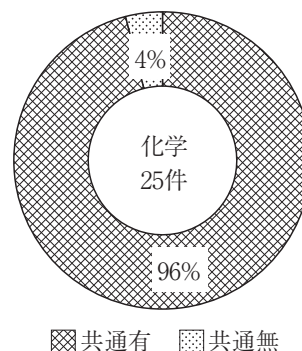


図8 化学分野の引用文献の共通性

た（表1）。PCT出願を行った案件60件は全件国際調査報告が先に出されており、引用文献が共通する案件は40件（約67%）、米国出願を行った案件90件では、中国より先に65件でOAが出されており、引用文献が共通する案件は43件（約66%）、欧州出願を行った案57件では、中国より先に33件で欧州における拡張サーチレポート（EESR）が出されており、引用文献が共通する案件は33件（約61%）、日本出願92件では、中国より先に54件でOAが出されており、引用文献が共通する案件は22件（41%）であった。この結果から、中国より先に拒絶理由通知が出された場合、欧米の審査での引用文献の方が日本の審査での引用文献よりも中国の審査で採用されることが多いことが分かる。

中国語文献は13件であった（図9）。このことから、他国の引用文献と共通する引例を使う場合に、英語や日本語の文献が頻繁に使われており、英語と日本語を比較すると、英語の方が多いことが分かる。

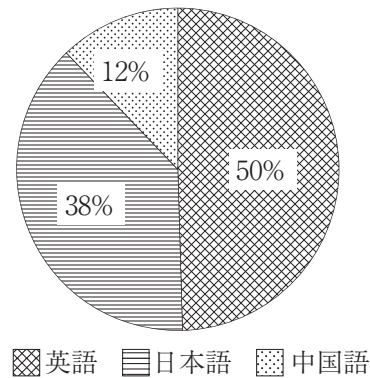


図9 引例文献の種別

表1 国毎の引用文献の共通性

国	出願件数	OAが中国よりも先の件数 (a)	(a)の中で引例が共通する件数 (b)	引例の共通率 (b/a)
PCT	60	60	40	67%
米国	90	65	43	66%
欧州	57	33	20	61%
日本	92	54	22	41%

なお、抽出した案件92件のうち、中国の拒絶理由通知より先に全ての国で拒絶理由通知が出された案件が11件あり、中国における拒絶理由通知の引用文献との共通性を見ると、米国の引用文献と7件、欧州の引用文献と6件が共通するものの、日本の引用文献とは3件しか共通しておらず、先の分析結果と同様の傾向であった。

(2) 引用文献の種別

抽出した案件92件で共通の引用文献のなかった7件を除く85件のうち、中国における拒絶理由通知の引用文献と他国の引用文献とで共通した文献を引用した文献の数は108件あった。その文献の中で英語文献53件、日本語文献は42件、

また、今回抽出した対象92件のうち、他国で挙げられた英語文献の引用文献のファミリーに中国出願が存在していた案件が36件あったが、中国における拒絶理由通知でそのファミリーの中国出願を引用したのは13件しかなく、23件はそのまま英語文献を引用していた。対応する中国出願が存在するにも拘らず、英語文献をそのまま使った案件が多いことから、英語を理解できる審査官が多いことが分かる。

3. 3 会員企業の案件の事例紹介

中国代理人へのアンケート及びヒアリングを通して得られた幾つかの事項に関して、会員企業においてその事項に関係する案件、具体的には他国と同じ引用文献を拒絶理由通知において採用した案件、非特許文献を拒絶理由通知において採用された案件、他国と同じ引用文献を拒絶理由通知で引かれたので他国と同じ補正を行ったら新規事項の追加を指摘された案件、及び権利化手続きを遅らせた案件が抽出されたので、その事例紹介を行う。

(1) 会員事例 (A社)

中国の審査で、他国と同じ引用文献を用いて進歩性欠如の指摘を受けた事例を紹介する。

中国の審査における1回目の拒絶理由通知にて、新規性欠如または進歩性欠如の指摘はなく、関連文献4件の提示とともにクレームが不明瞭と指摘された。A社は権利範囲に大きな影響のないクレームの軽微な補正を行った。

その後、米国の審査で、3件の引用文献を基に拒絶された。米国の引例と、中国の関連文献は全て異なる文献である。

中国審査の2回目の拒絶理由通知で、米国の審査であげられた3件の引用文献に基づいて、進歩性欠如の指摘を受けた。引用文献は1回目に提示された関連文献とすべて入れ替わったが、1回目及び2回目の拒絶理由通知に記載された先行技術調査の検索式は同じものであった。

なお、中国においてはその後の審査で、審査官からの示唆に基づき従属項の内容で限定する補正を行い、米国の特許とは異なる権利範囲で登録査定となった。

(2) 会員事例 (B社)

中国の審査で、他国と同じ引用文献を用いて進歩性欠如の指摘を受けた事例を紹介する。特許庁は、第1回拒絶理由通知において、国際調査報告や日本特許出願の拒絶理由通知の引用文献を採用せず、本件のファミリーである米国出願の拒絶理由通知の引例を採用した。その後、米国の審査では、当該引用文献が取り下げられ、3回目及び4回目の拒絶理由通知で国際調査報告の引用文献を採用したところ、特許庁も米国と同じ国際調査報告の引用文献を採用した。引き続き米国の審査では、5回目の拒絶理由通知でさらに別の引用文献を採用したところ、その後、特許庁は3回目の拒絶理由通知で当該引用文献を採用した。当該審査では、特許庁は、明らかに米国の審査を確認し、米国と同じ引用文

献を使っているように考えられる。なお、出願人は、中国の拒絶理由通知への反論は、米国の審査の拒絶理由通知への反論と同じ対応を行っていた。

(3) 会員事例 (C社)

今回調査した事例検討の中で、中国独自の文献を引用した例が、多くないものの存在した。

また、中国独自の文献を引用してきた拒絶理由通知の中には、研究論文が引かれたものがあった。このことから、特許文献だけではなく非特許文献もサーチしていることが分かる。

(4) 会員事例 (D社)

中国の審査で、他国の審査と同じ引用文献をあげられた際に、当該他国と同じ補正をして新規事項の追加を指摘された事例を紹介する。

米国の審査であげられた引用文献と同じ引用文献に基づいて、中国の審査で進歩性欠如の指摘を受けた。そのため、D社は、米国の補正と同じ補正を行った。しかし、次の拒絶理由通知で当該補正について新規事項追加の指摘を受けた。そこで、D社は当該補正前のクレームに戻したうえで日本の審査での補正と同じ補正を行った。すると、その次の拒絶理由通知では、日本と同じ補正についても新規事項追加の指摘を受けた。

なお、米国と日本のいずれの国においても、補正による新規事項の追加は指摘されておらず、登録査定となっている。

(5) 会員事例 (E社)

上記したように、中国代理人のヒアリングにおいて、中国での審査を遅らせるテクニックとして、権利回復手続きが有効であるとの情報を得た。

ここでは、中国において意図的に遅く権利化するために、実際に権利回復手続きを活用した

E社の事例を紹介する。

E社はとある事情により権利化を遅らせたい中国出願案件があった。そこで、以下のように拒絶理由通知応答期限の延長と権利回復手続きを組み合わせることで、権利化を遅らせることに成功した。

E社は中国出願の拒絶理由通知を受けた際、応答期限を2ヶ月延長のうえ、延長後の期限を過ぎても応答しなかった。延長後の期限からさらに約2ヶ月後、特許庁より「取下げとみなされる旨の通知書」を受領。権利回復及び拒絶理由通知に対する応答書類の提出期限は当該通知書を受領した日から2ヶ月であった。その後、E社はその期限内に権利回復及び応答書類を提出。特にデメリットも無く、通常の審査に戻ることができた。結果として、約6ヶ月権利化を遅らせることに成功した。

権利回復手続きの庁費用は1,000元であり、正当な理由が必要だが、応答期限を失念した場合も認められるようだ。但し、出願をリスクにさらすことになるため、中国代理人とよく相談したうえで実施すべきであろう。

4. 実務における留意点

3章での中国代理人アンケート及び会員企業の案件の調査を通じて、中国での審査官の先行技術調査の実態が明らかになった。本章では、上記調査結果を踏まえて、出願人が権利化する際に留意すべき事項を考察する。

4. 1 審査を受ける適切な時期

中国で効果的に権利化を図るため、(1) 他国の審査結果が出る前に、中国の審査を早々に終了させて中国特許の権利化を図るべきか、(2) 他国の審査結果が出た後に中国の審査を行うように審査をできる限り遅らせて権利化を図るべきか、について検討した。

結論としては、権利の安定性の観点から中国

の審査を遅らせるほうが総合的なメリットが多いと考えている。つまり、中国では訂正審判に相当する制度は存在せず、訂正の制限が厳しいため他国審査を通じて先行文献が十分出された後に権利化する方が、権利化までの時間はかかるものの権利の品質が安定する（無効に強い）からである。

一方、もし早々に審査を修了させて中国特許の権利化を図ると、今現在の中国の進歩性の審査基準は厳しく運用されているので狭い権利範囲となる可能性がある。よって、他国が中国の審査結果を参照した場合に、他国においても狭い権利範囲となるおそれがある。

4. 2 効率的に権利を取得する手段

(1) 審査開始前

3章の調査結果から、中国の審査では他国の審査結果を参照していることが明らかになった。よって、他国の審査で採用された引用文献は、中国の審査でも採用される可能性がある。また、中国では拒絶理由通知への応答時は補正の制限が厳しいため、拒絶理由通知への応答時に他国であげられた引用文献を回避するための補正ができないことがあり得る。

そのため、自発補正が可能な時期に他国で既に審査が進んでいる場合は、出願人は、当該審査で採用された引用文献に対して進歩性を主張しうるクレームを予め従属項に入れる自発補正をしておくことが望ましい。なお、3章の調査結果から、いずれの国の審査結果を重視しているかという明確な傾向は出なかった。そのため、複数の国の審査で複数の引用文献が採用されている場合は、出願人は、各引用文献にそれぞれ対応する従属項を入れておくことが望ましい。

(2) 審査開始後

中国の審査における拒絶理由通知で他国の審査と同じ引用文献が採用された場合は、当該他

国と同じ補正をする出願人は多いと考えられる。

しかし、その場合は、その補正が中国の基準に適しているか留意すべきである。特に、米国や日本に比べて中国は新規事項の追加の基準が厳しいため、安易に米国や日本と同じ補正をすると、3.3(4)の事例のように新規事項の追加の指摘を受ける可能性がある。

中国の基準に適しているかは、中国の実務に精通している中国代理人の見解を求めることもよいと考える。その際には、補正案を送付する際に、当該補正が中国の基準に適しているか検討するように明確に指示を出すことが望ましい。

また、中国では登録後に訂正審判をすることができない。よって、より安定した権利を取得するためには、有効性がより高い従属項があることが望ましい。そのためには、例えば、他国の審査で採用された引用文献が中国の審査では採用されていない場合であっても、当該引例に対して進歩性を主張するクレームを従属項に追加しておくことが望ましい。ここで、中国では拒絶理由通知に応答する際の補正は、拒絶理由通知書で指摘された不備についてのみ限定される(実施細則第51条)³⁾。ただし、実施細則第51条の運用については、個々の審査官に一定の裁量権が与えられている(専利審査指南第2部分第8章5.2.1.3)。そこで、3.1(3)に記載したように、審査官との面接審査の積極的な活用を検討することも一案であると考えられる。

5. おわりに

中国で企業活動を行う企業は、特許を取得することにより製品保護を行っており、年々、出願件数が増加する傾向にある。これに伴い、拒絶理由通知への対応が増加していくことが考えられ、各企業においては効率的な拒絶理由通知への対応が必要である。

本稿は、中国代理人へのアンケート及びヒアリングを行うと共に、本小委員会の会員企業において拒絶理由通知が出された案件を調査・分析することにより先行技術調査及び審査の実態を明らかにし、増加する拒絶理由通知に対して安定した権利を効率的に取得するための対応について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) 特許行政年次報告書2014年版, p.245, 3-2-2図(特許庁)
<https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/nenji/nenpou2014/honpen/dai-3.pdf> (参照日: 2015. 3. 10)
- 2) 専利審査指南(日本語仮訳)(JETRO)
<http://www.jetro-pkip.org/html/201006221131002.pdf> (参照日: 2015. 3. 10)
- 3) 中華人民共和国専利法実施細則(日本語仮訳)(JETRO)
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf> (参照日: 2015. 3. 10)

(原稿受領日 2015年5月21日)