

早わかり中国特許

～ 中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2012年7月10日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2012年6月号掲載)

第14回 中国特許の記載要件(2)

1.概要

サポート要件に引き続き、中国特許の記載要件である明確性要件、必要な技術的特徴要件及び実施可能要件について詳述する。併せて中国外観設計特許出願に課される記載要件をも解説する。

2.明確性要件

専利法第26条第4項は以下のとおり規定している。

「請求項は明細書に基づいて、特許保護を要求する範囲を明確、簡潔に限定しなければならない。」

実務上指摘を受けることが多い拒絶理由の一つであるが、出願時に以下の点に注意することで、専利法第26条第4項に基づく拒絶理由を低減することができる。

(1)NGワード¹

(i)請求項には、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、「高温」、「高圧」、「広い範囲」等の意味の不確かな用語を使用してはいけない。ただし、特定の技術分野において公認された適切な意味を有する場合、使用することは可能である。例えば、アンプをクレームする場合、「高周波」を用いることができる。技術分野及び発明内容によってはこれらの文言を用いざるを得ない場合がある。この場合、拒絶理由を受けた際に、補正できるような実施例にて詳細な説明(数値範囲、何に対してどの程度強いのか等)を明確に記載しておく。例えば「高温」が不明確とする拒絶理由を受けた場合、補正にて対応できるように好ましい温度範囲を明細書に記載しておく。また「厚い」を不明確とする拒絶理由を受けた場合、補正にて対応できるように、何に対して厚いのか、どの程度厚いのかを明細書に記載しておく。

¹審査指南第2部分第2章3.2.2

(ii)請求項には「例えば」、「望ましい」、「特に」、「必要な際」等の文言を使用してはいけない。これらの用語は請求項において、異なる保護範囲を規定することとなり、保護範囲が不明瞭となるおそれがあるからである。

(iii) 請求項に「略」、「約」、「接近」、「等」、「或いは類似物」等の記載が存在する場合、一般的状況下では、拒絶理由の対象となる(審査指南第2部分第2章3.2.2)。日本の実務で多用される「略垂直」等の「略」は、範囲が不明確であるとして拒絶理由を受ける可能性が高い。ただし、審査指南には「一般的状況下では」と記載されているため、場合によっては使用することができる。この「略」については以下の対策が考えられる。

(a)審査官の指摘を受けた場合に、「略」を削除する。

出願時には「略」を含めておき、拒絶理由を受けた場合に「略」を削除する。ただし、「略」の削除により、禁反言²が生じ権利範囲が限定解釈されるおそれがある。例えば、AがBに対し「略垂直」を「垂直」に補正した場合、権利範囲がAとBとが完全に垂直なものに限定解釈されてしまう。

(b) 審査官から指摘を受けた場合に、「略」を削除し、具体的な範囲に補正する。

例えば、「略垂直」に対応させて、明細書中に「AとBとは垂直である。ただし完全に垂直である必要はなく、A線はB線に対し±5度程度傾斜していても良い」等の記載をしておく。拒絶理由を受けた際には「略」に代えて、±5度程度傾斜している旨を補正する。

(c)中国への出願時に「略」を削除しておく。

明細書に(ii)の範囲を明記しておくと共に、中国への出願時に予め「略」を削除しておく。このようにしておけば拒絶理由を受けることなく権利を取得することができる。また、中国では均等論³の主張が可能であるため、「略」の記載がなくとも広い権利範囲を主張することができる。

また接近、近傍等の用語も不明確であるとして拒絶理由を受ける場合がある。その際、どの程度、どのような形で対象物が、被対象物に接近しているのかが、実施例中に記載されているか否かがポイントとなる。実施例に記載していれば、補正により、明確化する

² 中国における禁反言は司法解釈[2009]第21号第6条に以下のとおり規定されている。

特許出願人、特許権者が特許授權または無効宣告手続において請求項、明細書について補正または意見陳述することによって放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件において改めてこれを特許権の技術的範囲に加えた場合、人民法院はこれを支持しない。

³ 中国における均等論は司法解釈[2001]第21号第17条に以下のとおり規定されている。

「均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本的に相同する効果をもたらす、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。」

ることができ、また引用文献により創造性欠如を指摘された場合でも、実施例の記載に基づき、引用文献と差別化することが可能となる。

中国の実務では記載不備を指摘されやすいこと、また、補正の制限が厳しいことから、不明確と指摘されるおそれのある上述した用語については、補正にて対応できるよう実施例にきっちりと書き込んでおくことが重要である。

(iv) 添付図面の表記又は化学式及び数学式に使われる括弧を除き、請求項での括弧の使用は極力避けるべきである。例えば、「(コンクリート)型にて作ったレンガ」等である。ただし、「(メチル基)アクリル酸エステル」、「10%～60%(重量)のAを含む」等、通常使用されている括弧の使用は許容される。

(2) 従属請求項の記載に関する規定

(i) 多項従属請求項に従属する多項従属請求項の記載の禁止

従属請求項とは、独立請求項の全ての技術的特徴を含み、さらに新たな技術的特徴を追加した請求項、または、独立請求項の技術的特徴をより詳細に限定した請求項をいう。また、多項従属請求項とは複数の請求項に従属する請求項をいう。以下に例を示す。

【請求項】

1. 風向調節機構および風量調節機構...が含まれたことを特徴とするエアコン。(独立項)
2. 前記風向調節機構は...ことを特徴とする請求項1記載のエアコン。(単項従属請求項)
3. 前記風量調節機構は...ことを特徴とする請求項1または2記載のエアコン。(多項従属請求項)
4. ...をさらに備えることを特徴とする請求項2または3記載のエアコン。(多項従属請求項に従属する多項従属請求項)

請求項3は複数の請求項に従属しているため多項従属請求項である。また請求項4は請求項2と、多項従属請求項3とに従属しているため多項従属請求項に従属する多項従属請求項である。すなわち、自身が多項従属請求項であり、かつ、従属先も多項従属請求項である場合は多項従属請求項に従属する多項従属請求項(以下、重複多項従属請求項という。)となる。

中国では多項従属請求項の記載は認められているが、日本と異なり重複多項従属請求項の記載は認められていないため、拒絶理由となる(実施細則第22条第2項⁴⁾)。従って、

⁴ 従属請求項は前の請求項のみを引用することができる。2つ以上の請求項を引用する二項以上の従属請求項は、一つを選択する形で前の請求項を引用することができるだけであり、かつ別の多数項従属請求項の基礎とすることができない。

中国出願時には重複多項従属請求項を多項従属請求項の形式に補正しておく必要がある。上述の例では、請求項 4 は以下のとおり補正すればよい。

4....をさらに備えることを特徴とする請求項 2 記載のエアコン。(多項従属請求項)

5....をさらに備えることを特徴とする請求項 3 記載のエアコン。(多項従属請求項)

(ii)複数の独立請求項が存在する場合の取り扱い

独立請求項に直接または間接的に従属している全ての従属請求項は、当該独立請求項の後に、そして、別の独立請求項の前に書かなければならない(審査指南第 2 部分第 2 章 3.3.2)。従って、従属請求項が別の独立請求項の後に記載してはならない。

【請求項】

1.風向調節機構および風量調節機構...が含まれたことを特徴とするエアコン。(独立項)

2.前記風向調節機構は...ことを特徴とする請求項 1 記載のエアコン。

3.温度調節機構および風量調節機構...が含まれたことを特徴とするエアコン。(独立項)

4.前記風量調節機構は...ことを特徴とする請求項 1 または 3 記載のエアコン。

請求項 2 は独立従属請求項 1 の従属請求項である。請求項 4 は独立請求項 1 及び別の独立請求項 3 の従属請求項である。請求項 4 の従属は日本では認められるが中国では認められない。この場合、以下のように補正する。

【請求項】

1.風向調節機構および風量調節機構...が含まれたことを特徴とするエアコン。(独立項)

2.前記風向調節機構は...ことを特徴とする請求項 1 記載のエアコン。

3.前記風量調節機構は...ことを特徴とする請求項 1 記載のエアコン。

4.温度調節機構および風量調節機構...が含まれたことを特徴とするエアコン。(独立項)

5.前記風量調節機構は...ことを特徴とする請求項 3 記載のエアコン。

従属請求項 3 を新設し独立請求項 1 に従属させ、従属請求項 5 を別の独立請求項 4 に従属させればよい。

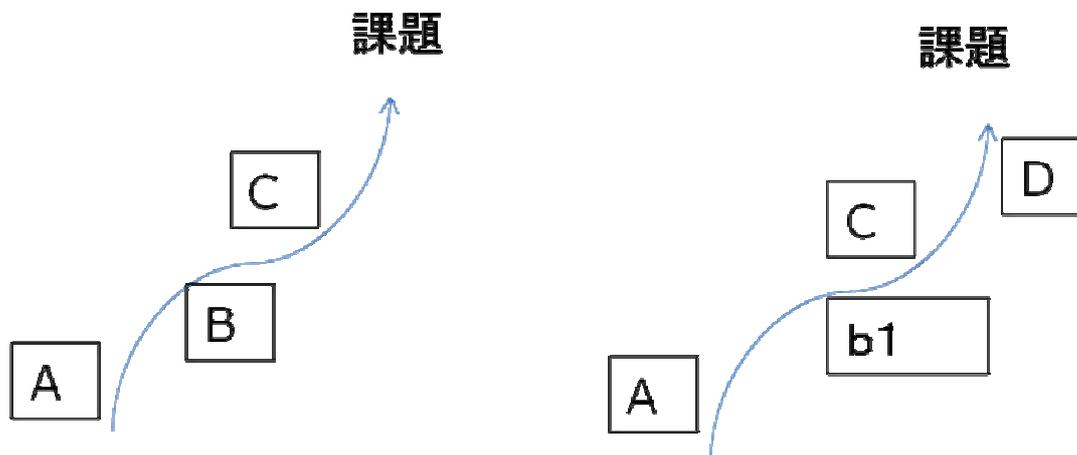
3. 必要な技術的特徴の記載

専利法実施細則 20 条第 2 項は、独立請求項中に必要な技術的特徴を記載しなければ成らない旨規定している。

「独立請求項は全体的に発明または実用新案の技術的構想を反映し、技術課題を解決す

るのに必要な技術特徴を記載しなければならない。」

日本には当該拒絶理由に対応するものが存在しないため、拒絶理由を受けた際に対応に苦慮することが多い。



参考図 1 必要な技術的特徴記載要件のイメージを示す説明図

参考図 1 は必要な技術的特徴記載要件のイメージを示す説明図である。発明はある課題を解決すべく、複数の手段を採用する。出願人が手段 A、手段 B 及び手段 C をもって課題を解決することができると考え請求項に手段 A～手段 C を記載したとする。しかし審査官は課題を解決するためには、手段 B ではなくその下位概念である手段 b1 と他の手段 D をも追加しなければ、発明の課題を解決することができないと認定したとする。

この場合、審査官は実施細則 20 条第 2 項の規定に基づき拒絶理由を通知することになる。当該拒絶理由を受けた場合、新たな手段 b1 及び手段 D の追加が課題解決のために必須か否か分析する。必須でなければ、審査官の認定に誤りがあることを意見書にて主張する。審査官の認定が妥当であると判断した場合、手段 b1 及び手段 D を追加する補正を行う。なお、本拒絶理由は独立請求項に対してのみ行われ、従属請求項に対しては行われない。

4.実施可能要件

専利法第 26 条第 3 項は以下のとおり規定している。

「明細書には、発明または実用新型について、その技術分野に属する技術者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。」

すなわち当業者が当該発明または実用新型を実施できる程度まで、発明または実用新型の技術方案及び実施形態を明確、詳細に記載し、発明または実用新型の理解と実現に

欠かせない技術的内容を完全に開示しなければならない。

(1)実施可能要件違反の例

以下の場合には実施可能要件を満たさないとして拒絶される。

- (i)明細書においては単に、任務及び/または発想をのみを記載しているか、若しくはある願望及び/または結果を開示しているにすぎず、当業者が実施できる技術的手段を一切記載していない場合
- (ii)明細書には技術的手段を記載しているものの、当業者にとってはその手段が曖昧であって、明細書の記載内容に基づき具体的に実施することができない場合
- (iii)明細書には技術的手段が記載されているものの、当業者が当該手段を利用しても、発明または実用新型で解決しようとする技術的問題を解決できない場合
- (iv)出願の主題が複数の技術的手段からなる技術方案であり、その中の 1 つの技術的手段について、当業者が明細書の記載内容に基づいて実現できない場合
- (v)明細書に具体的な技術方案を記載しており、実験上の証拠の記載がないにも拘わらず、当該方案が実験の結果により裏付けられてはじめて成立する場合。例えば、既知の化合物の新規用途の発明については、用途と効果を裏付ける実験上の証拠を明細書に記載しなければならない。

(2)ベストモード

ベストモードとは米国特許法で要求されている特許要件の一つであり、複数の実施形態のうち、発明者が考える最良の形態を明細書に記載しなければならないことをいう(米国特許法第 112 条(a))。

中国では審査指南に最良の形態を記載すべきと記載されているが(審査指南第 2 部分第 2 章 2.2.6)、ベストモード要件は拒絶理由及び無効理由とはなっていない。

5.外観設計特許出願の記載要件

(1)提出書類

外観設計特許を出願する場合、願書、図面または写真、及び、外観設計に関する簡単な説明等の書類を提出しなければならない(専利法第 27 条)。なお、日本と異なり見本による出願はできない。

(2)願書の記載要件

願書には、創作者、出願人等の書誌的情報に加え、外観設計に使用する製品の名称を記載しなければならない(審査指南第 1 部分第 3 章 4.1.1)。製品の名称は図面または写真に示された外観設計に合致し、正確かつ簡明に表明しなければならない。一般的に、製品の名称は国際意匠分類表の小区分に列挙された名称に合致させる。

(3) 簡単な説明の記載要件

簡単な説明には実施細則第 28 条の規定に基づき以下のとおり記載する。

(i) 外観設計に係る製品の名称

簡単な説明における製品の名称は、願書に記載した製品の名称と同一の物を記載すればよい。

(ii) 製品の用途

製品の区分確定につながるような用途を記載する。用途が複数種存在する場合、対象製品の各用途を記載する。

(iii) 設計要点

設計要点とは現有外観設計と区別される製品の形状・図案およびその組合せ、或いは色彩と形状、図案の組合せ、または部位を指す。すなわち、現有外観設計とは相違するデザインのポイントを簡潔に記載する。

(iv) 代表図面の指定

設計要点が最も明瞭に示されている一枚の図面または写真を指定する。指定された図面または写真は、公報の発行に利用される。

(v) 色彩

色彩について登録を受けようとする出願は、簡単な説明にこれを記述する。

(vi) 図面の省略

例えばデザインが左右対称の場合、図面の一部を省略することができる。この場合、対称のため、または、同一のためにこれを省略する等、図面省略の具体的な理由を明記する。明記することが困難な場合、ある図面の省略だけを明記してもよい。例えば、大型装置に底面図がない場合、「底面図省略」と記述してもよい。

(vii) 類似外観設計出願時の本外観設計の指定

専利法第 31 条第 2 項の規定に基づき、類似外観設計出願を行う場合、簡単な説明において、そのうちの 1 項を基本外観設計として指定しなければならない。

(viii) 連続するデザイン

花布(はなぎれ)または壁紙等の平面製品は、必要に応じて図案が二方向に連続するまたは四方向に連続する等、限定する境界がない状況を記述する。

(ix) 長尺物

細長いものは、必要に応じて細長い製品の長さについて省略の画法を採用した旨を明記する。

(x) 製品の外観設計が、透明材料または特殊な視覚的效果を有する新たな材料からなる場合、必要に応じて簡単な説明にこれを明記する。

(xi) 外観設計に係る製品がセット製品に属する場合は、必要に応じて各セット部品が対応する製品の名称を明記する。

なお、簡単な説明には、商業的な宣伝文句を用いてはならず、また製品の性能及び内部構造の説明に用いてはならない。

(4)権利範囲との関係

専利法第 59 条第 2 項は以下のとおり規定している。

外観設計特許権の権利範囲は、図面または写真に示されたその製品の外観設計を基準とし、簡単な説明は図面または写真に示された製品の外観設計の解釈に用いることができる。

すなわち、外観設計の権利範囲は図面または写真を原則としつつも、簡単な説明の記載が参酌される。従って簡単な説明の記載は権利範囲に影響を与えることに注意して記載すべきである。

コラム

中国知的財産権訴訟統計

～ 中国知財訴訟件数が大幅に増加～

2012 年 4 月中国最高人民法院は 2011 年度における知的財産権訴訟に関する統計を発表した。図 1 は第 1 審人民法院が受理した知的財産権民事訴訟の件数を示すグラフである。2010 年度と比較して約 38%増の 59612 件まで増加した。日本の地方裁判所の知的財産権訴訟受理件数が約 500 件程度であり、中国での知財訴訟は日本の 100 倍以上の規模である。

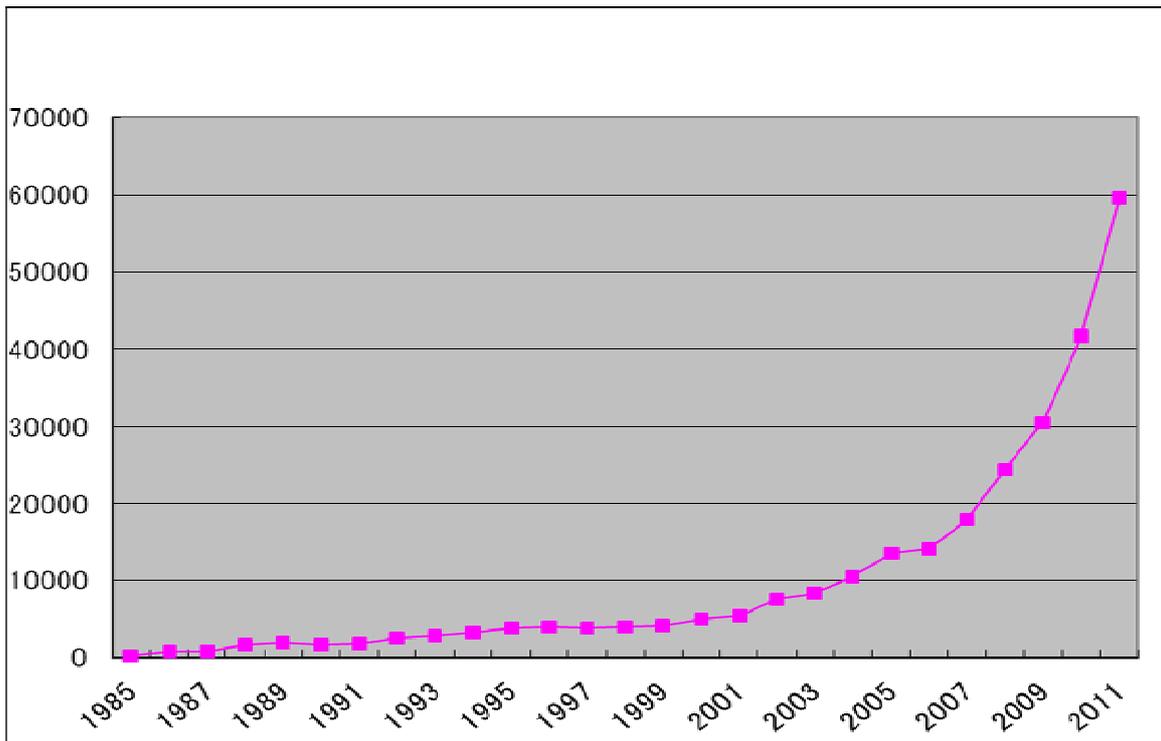


図1 第1審人民法院が受理した知的財産権民事訴訟の件数

法域別内訳は図2に示すとおりである。著作権訴訟が最も多く、次いで商標、特許訴訟が続く。特許訴訟は前年度に対し35.16%増の7819件となった。

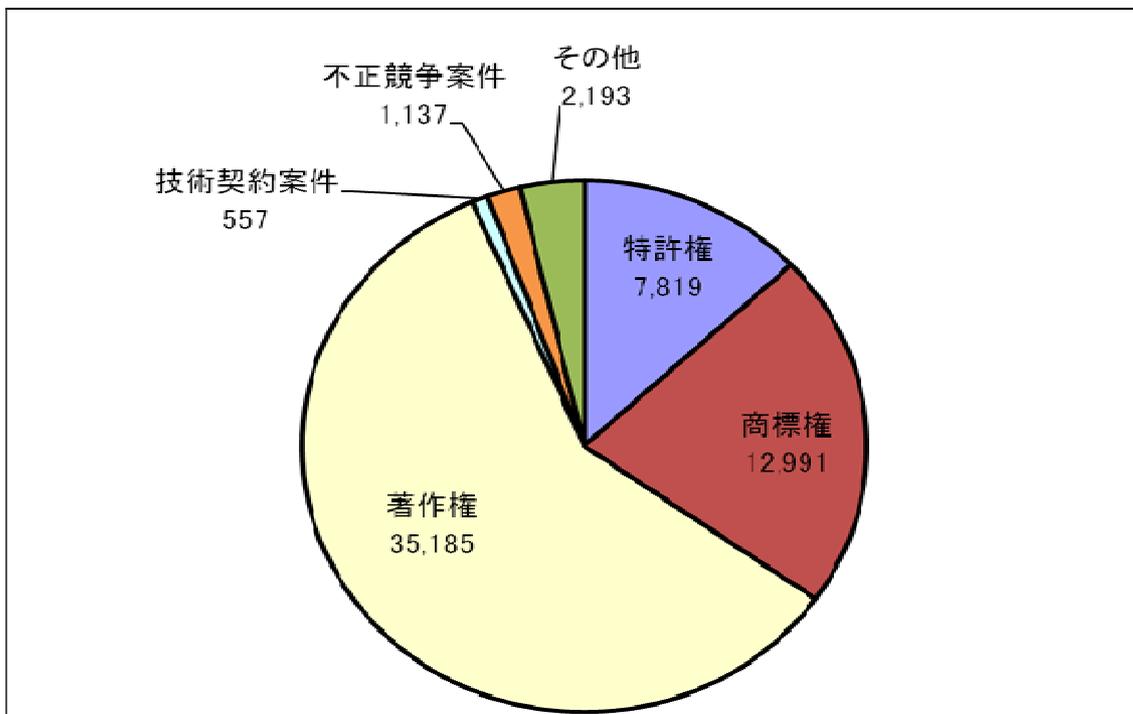


図2 法域別内訳

図3は渉外事件の受理件数を示すグラフである。渉外事件は原告または被告のいずれか一方が外国企業である事件である。毎年約1300件程度の事件が発生している。

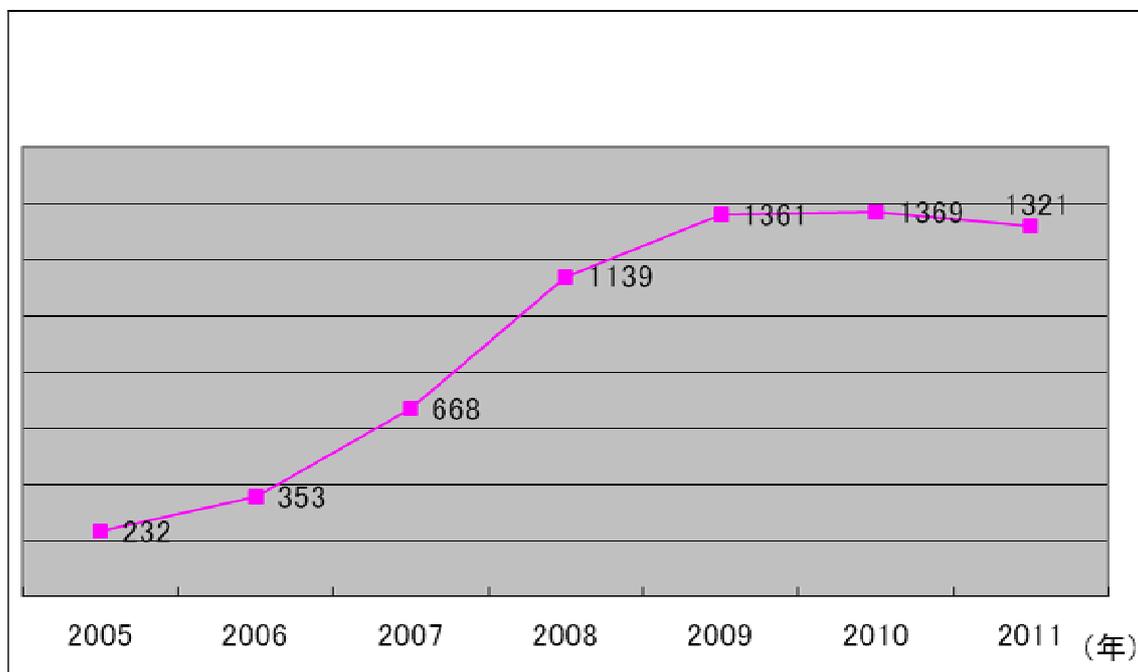


図3 渉外事件の受理件数

中国でこれほどまで知財訴訟が多い理由として一つには、模造品の問題がある。もう一つは中国企業による権利意識の高まりである。発明特許出願件数は2011年度で52万件を超え、特許保有件数も年々急増している。訴訟社会である中国では今後も訴訟件数が増加するものと思われる。

以上