

# 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10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9月号掲載)

## 第17回 補正要件

### 1. 概要

中国においても願書に最初に添付した明細書及び図面等に記載した範囲内で補正が認められるのが原則であり、日本を含めた諸外国と共通する。

しかしながら、補正を行うことができる時期に制限があるほか、新規事項の追加については厳しく審査される。また中国には訂正審判制度が無く、第三者から無効審判が請求された場合には、請求項の削除等が認められるにすぎない。このように審査段階さらには権利化後も補正に対し非常に厳しい制限が課されており、中国の補正は日本の実務者が注意すべき事項の一つといえる。

第17回は補正を行うことができる時期及び範囲について解説を行う。

### 2. 中国特許補正の時期的要件

#### (1) 自発補正と受動補正

中国では実体審査に入る前に出願人が能動的に行う補正を自発補正という。一方、審査官から審査意見通知書を受け、これに対応して行う補正を受動補正という。

#### (2) 自発補正が可能な時期

実体審査請求時及び国務院特許行政部門が発行する発明の特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日から3ヵ月以内に、発明の特許出願について自発的に補正することができる(細則第51条第2項)。

また、実用新型特許出願及び外観設計特許出願については、実体審査が存在しないため出願日から2ヵ月以内に自発補正をすることができる(細則第51条第2項)

#### (3) 受動補正が可能な時期

審査意見通知書を受領した後の指定期間内に補正することができる(専利法第37条)。指定期間は第1回目の審査意見通知書の場合、一般に4ヵ月、第2回目以降の審査意

見通知書の場合、一般に2ヵ月の期間が与えられる(審査指南第2部第8章4.10.3、審査指南第5部分第7章)。なお、指定期間は一定条件下で最大2ヵ月延長することができる。なお、復審請求時の補正については後述する。

#### (4) 誤訳の訂正が可能な時期

PCT 出願についてのみ誤訳の訂正が認められる。中国国内移行明細書に誤訳があった場合、以下の期間に誤訳の訂正が可能である(実施細則第113条(1)(2))。

- (i) 国務院特許行政部門が発明特許出願または实用新型特許権の公開の準備作業を完了する前
- (ii) 国務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入った旨の通知書を受領した日から3ヵ月以内。

このように誤訳の訂正は早い段階で解消しておく必要がある。なお、審査官が誤訳に気づき審査意見通知書を発行した場合は、指定期間内に出願人は誤訳の訂正を行うことができる(実施細則第113条(2))。その他、誤訳の問題を解消した分割出願を別途行うことも可能である。

#### (5) 復審請求時の補正

拒絶査定に対する復審請求を復審委員会に請求する際、及び、復審委員会の審判通知書に応答する際、特許出願書類を補正することができる(実施細則第61条)。また、口頭審理に参加する際も特許出願書類を補正することができる(審査指南第4部分第4章4.2)。

#### (6) 特許後の補正

中国では日本の訂正審判に対応する制度は存在しないが、無効審判を請求された場合、一般に請求項の削除・併合・技術手段の削除が認められる(審査指南第4部分第3章4.6.1)。

請求項の削除及び技術手段の削除は無効宣告請求の審査決定が下されるまで行うことができる。一方、請求項の併合ができる時期は以下のアクションに対する答弁書提出期間内に限られる(審査指南第4部分第3章4.6.3)

- (i) 無効宣告請求書
- (ii) 請求人が追加した無効宣告事由または補充した証拠
- (iii) 復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由または証拠

#### (7) 注意点

後述するように受動補正が可能な範囲は狭く、日本の最初の拒絶理由通知書受領時に認められるのと同様の補正はできない。これに対し、自発補正時は当初範囲内であれば

自由な補正が認められる。従って、上述した自発補正が可能な期間内に権利範囲を見直し、必要であれば適宜自発補正を行ってから実体審査にのぞむことが重要となる。

また特許後の補正の内請求項の併合については時期的な制限が請求項の削除及び技術手段の削除と比較して厳しいため、チャンスを逸しないようにすることが重要である。

### 3.補正することができる範囲

#### (1)自発補正

日本と同じく、補正は、当初明細書の範囲で行わなければならないのが大原則である。中国専利法第 33 条は以下のとおり規定している。

「出願人は、その特許出願書類について補正することができる。ただし、発明及び実用新型の特許出願書類の補正は、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。」

ここで記載された範囲とは、審査指南(審査指南第 2 部分第 8 章 5.2.1.1)において以下のとおり規定されている。

「当初明細書および請求項の文字どおりに記載された内容と、当初明細書および請求項の文字どおり記載された内容と明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含む。」

文字どおりに記載された内容に加えて、直接的に、疑う余地も無く確定できる内容と記載されているが、実務上は文字どおりの範囲内でしか補正が認められないことが多い。また、明細書には記載されていないが、図面を測量して特定した寸法等のパラメータを追加することもできない(審査指南第 2 部分第 8 章 5.2.3.1)。

#### (2)受動補正

受動補正の場合、自発補正時の制限に加えて、審査官の審査意見通知書の要求に従う範囲内で補正しなければならない(細則第 51 条第 3 項)。審査を開始した後に、審査内容とは無関係な補正を認めるとすれば、再度先行技術調査及び審査のやり直しを伴うため、手続き上一定の制限を課すこととしたものである。

ただし、審査官の要求に従う補正に該当しない場合でも、当初明細書範囲内の補正であり、明細書及び請求項の欠陥を解消するものであり、かつ、特許付与の見通しがある場合は、当該補正が認められる。審査の促進に寄与するものであればこのような補正も許容する趣旨である。従って受動補正時にのみ課される細則第 51 条第 3 項の補正要件に違反したとしても無効理由とはならない。

受動補正時に行う補正として認められない類型は以下のとおりである(審査指南第 2 部分第 8 章 5.2.1.3)

(i)独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、当該請求項が保護を請求する範囲を拡大した場合。

例えば、出願人が独立請求項から技術的特徴を自発的に削除する、関連する技術用語を自発的に削除する、または具体的な応用範囲を限定する技術的特徴を自発的に削除する場合、当該自発補正の内容が原明細書及び請求項に記載された範囲を超えなくとも、補正により請求項の保護範囲が拡大することから、当該補正は認められない。

(ii)独立請求項の中の技術的特徴を自発的に変更することで、保護の請求範囲の拡大をもたらした場合。

例えば、出願人が原請求項中の技術的特徴「螺旋ばね」を「弾力部品」へ自発的に変更したとする。原明細書に「弾力部品」が開示されていたとしても、この補正は請求項の保護範囲の拡大となるため、認められない。

(iii)明細書のみに記載され、元の保護請求の主題との単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後の請求項の主題とした場合。

例えば、自転車の新型ハンドルに係る発明特許出願において、出願人は明細書に新型ハンドルを記載し、自転車のサドル等、別の部品についても記載していたとする。実体審査において、請求項に記載した新型ハンドルは創造性を有しないと判断されたとする。ここで、出願人が請求項を自転車のサドルに限定する自発補正を行った場合、当該補正後の主題は保護を請求する原主題との単一性を具備しないため、このような補正は認められない。

(iv)新しい独立請求項を自発的に追加し、当該独立請求項で限定した技術方案が元の請求項で示されていない場合。

(v)新しい従属請求項を自発的に追加し、当該従属請求項で限定した技術方案が元の請求項で示されていない場合。

このようにいったん審査が始まれば、元の請求項の範囲を拡大する補正が認められず、保護範囲を限定する補正(外的付加補正及び内的不可補正)しか認められないことから、自発補正時に予めそのような補正を行っておくか、或いは、分割出願を別途行う必要がある。

### (3)内容の追加

内容を追加する補正の内、認められない類型は以下のとおりである。

(i)原明細書(添付図面を含む)及び/または特許請求の範囲から直接的、明確に認定することができない技術的特徴を、請求項及び/または明細書に書き込むこと。

(ii)公開された発明を明瞭にする、若しくは請求項を完備するため、原明細書(添付図

面を含む)及び/または特許請求の範囲から直接的に、疑う余地も無く確定することのできない情報を補入すること。

(iii)追加内容が、添付図面を測量して得られる寸法パラメータにあたる技術的特徴である。

(iv)原出願書類では言及しなかった付加的成分を導入することにより、原出願になかった特殊な効果が示されている。

(v)当業者が原出願から直接的に導くことのできない有益な効果を補入している。

(vi)実験データを追加することで発明の有益な効果を説明している、及び/または実施形態と実施例を追加することで、請求項で保護を要求する範囲内で発明が実施できるということを説明している。

(vii)原明細書では言及しなかった添付図面の追加・補足は一般的に、許可されない。なお、背景技術の添付図面を追加・補足すること、若しくは原添付図面中の公知技術の添付図面を従来技術に最も隣接している添付図面に交換することは、許可される。

#### (4)文言の変更

実務上は後述する文言の削除と同じく、請求項の文言を変更する場合、新規事項の追加となるか否かが争点となることが多い。以下の場合、文言の変更に伴う新規事項追加と判断される。

(i)請求項における技術的特徴を変更し、原特許請求の範囲及び明細書に記載された範囲を超えた。

(a)例 1 原請求項で、1 辺が開口したレコードカバーを限定している。添付図面には、3 辺を接着して一体とした 1 辺が開口したカバーの斜視図が 1 枚だけ示されている。出願人が請求項を「少なくとも 1 辺が開口したカバー」と補正し、原明細書には「1 以上の辺で開口してもよい」ということについての言及が存在しない場合、当該補正は、原特許請求の範囲及び明細書に記載された範囲を超えることとなる。

(b)例 2 原請求項がゴムを製造する成分に関するものである場合、原明細書において明確に記載されている場合を除き、弾性材料を製造する成分に変更してはならない。

(c)例 3 原請求項で自転車のブレーキについての保護を求めているものであり、その後出願人が請求項を車両のブレーキに補正した場合、原特許請求の範囲及び明細書から、補正後の技術方案を直接的に得ることはできない。従って当該補正も、原特許請求の範囲及び明細書に記載された範囲を超える。

(d)例 4 原出願書類から直接的に得られない「機能的用語 + 装置」という方式で、具体的な構造的特徴を備える部品またはパーツを代替する補正、つまり上位概念化する補正は、原特許請求の範囲及び明細書に記載した範囲を超える。

(ii)明確でない内容を明確で具体的な内容に変更すべく、原出願書類に存在しなかった新しい内容を導入する。例えば、高分子化合物の合成に関する発明特許出願において、

原出願書類では、「やや高い温度」で重合反応が進行するとだけ記載されていた。出願人が、審査官の引証した対比文献に 40 で同じ重合反応が進行するとの記載を見て、原明細書の「やや高い温度」を「40 より高い温度」に変更したとする。「40 より高い温度」との記載は、「やや高い温度」の範囲に含まれているものの、当業者が原出願書類において、「やや高い温度」とは「40 より高い温度」を指すとは理解することができない。従って、当該補正は新しい内容を導入したとして認められない。

(iii)原出願書類において分離している複数の特徴を、新たな組み合わせになるよう変更したものの、原出願書類にはこれら分離している特徴の相互間の関連性について明確に言及していない場合、当該補正は認められない。

(iv)明細書中のある特徴を変更することにより、変更後で反映している技術的内容が、原出願書類に記載してある内容と異なったものとなり、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超える。

(a)例 1 多層積層板に関連する発明特許出願において、原出願書類には、異なる層状に配置した数種類の実施形態が記述されている。その内 1 つの構造は、外層がポリエチレンである。出願人が、明細書の補正により外層のポリエチレンをポリプロピレンに変更した場合、補正後の積層板は、当初記載されていた積層板とは全く違うものになることから、当該補正は認められない。

(b)例 2 原出願書類に、「例えば螺旋ばねの支持物」との内容が記載されているところ、明細書の補正により、「弾性支持物」と変更した場合、具体的な螺旋ばねによる支持方式を、全ての可能な弾性支持方式に拡大したこととなる。従って、その反映している技術的内容は原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えることとなる。

(c)例 3 原出願書類において温度条件を 10 または 300 と限定しており、その後明細書の補正により 10 ~ 300 と補正した場合、原出願書類に記載された内容から直接的に、疑う余地も無く補正後の温度範囲を得ることができない場合、当該補正は原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えると判断される。

(d)例 4 原出願書類において組成物のある成分の含有量を 5%または 45%~60%と限定しているところ、その後明細書の補正により 5%~60%と補正した場合、原出願書類に記載された内容から直接的に、疑う余地もなくその含有量の範囲を得ることができない場合、当該補正は原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えると判断される。

#### (5)文言の削除

実務上は請求項の文言の一部を削除する事により、新規事項の追加と判断されることが多い。以下に認められない削除補正の例を示す。

(i)独立請求項から、原出願において発明に必要な技術的特徴として明確に認定された技術的特徴、即ち、原明細書において一貫して発明に必要な技術的特徴として記述されて

いた技術的特徴を削除すること。

さらには、請求項から、明細書に記載された技術方案に関連している技術用語を削除すること、または請求項から、明細書において明確に認定された具体的な応用範囲についての技術的特徴を削除する補正も認められない。例えば、「リブのある側壁」を「側壁」と修飾語を削除する補正である。また、原請求項は「ポンプに用いられる回転軸シール...」であったのに対して、「回転軸シール」と補正した場合である。これらの補正は原明細書から根拠を見出すことができないため、認められない。

(ii)明細書からある内容を削除することにより、補正後の明細書が、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超える場合。

例えば、多層積層板に関する発明特許出願において、明細書には、異なる層状に配置した数種類の実施形態が記述されている。その中の1つの構造は、外層がポリエチレンである。出願人が明細書を補正し、外層のポリエチレン層を取り除いたとする。補正後の積層板は、当初記載されていた積層板とは全く違うものになることから、当該補正は認められない。

## (6)誤訳の訂正

### (i)国際特許出願の場合

誤訳の訂正は原国際特許出願の明細書及び図面に記載した範囲内で認められる(細則第113条第1項)。原則として、中国語訳文に基づき実体審査が行われるが、疑義が生じた場合には原文の照合が行われる。すなわち、既に提出された国際特許出願書類が法的効力を有し、補正の根拠となる。具体的には専利法33条でいう原明細書及び特許請求の範囲とは、原国際特許出願の請求項、明細書及びその添付図面を意味する(審査指南第3部分第2章3.3)。

### (ii)パリルート出願の場合

パリルートで中国特許出願を行い、当該中国特許出願の翻訳文に誤訳があったとしても誤訳の訂正はできない(審査指南第2部分8章5.2.1.1)。すなわち、日本語明細書及び優先権書類に記載した内容であったとしても、中国語の明細書及び図面に記載した範囲内でしか補正は認められない。

## (7)復審請求段階での補正

復審段階における補正は専利法第33条及び実施細則第61条1項に合致するものでなければならない。すなわち、新規事項の追加が禁止される他、専利法実施細則第61条1項に基づき、補正は、拒絶決定または合議体に指摘された欠陥を解消するものに限られる。

従って以下の補正は認められない。

(i)補正後の請求項が、拒絶決定の対象請求項と比して、保護範囲を拡大している場合。

(ii)拒絶決定の対象請求項が限定する技術方案に対し、単一性を具備しない技術方案を補正後の請求項とした場合。

(iii)請求項の種類を変更した、または請求項を追加した場合。

(iv)拒絶決定で指摘された欠陥に関連しない請求項または明細書に対して補正を行った場合。

ただし、明らかな文字の誤りの補正、或いは拒絶決定で指摘された欠陥と同一の性質を有する欠陥に対する補正等は除かれる。復審手続において、復審請求人が提出した出願書類が、実施細則第 61 条 1 項に合致しない場合、一般的に合議体はこれを受領せず、かつ復審通知書に当該補正文書が受けられない理由を説明すると同時に、それまでに受け入れられた書類に基づき審理を行う。

補正文書の一部が実施細則第 61 条 1 項に合致する場合、合議体は当該一部の内容に対し審査意見を提示する。

#### (8)特許後の補正

特許後の補正は実務上請求項の削除・併合・技術手段の削除に限り認められる(審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.1)。なお特許後の補正の詳細については回を改めて説明する。

## コラム

中国特許出願は昨年を上回るペースで増加

国家知識産権局は 7 月 25 日、2012 年度上半期の特許出願件数を公表した。それによれば、発明特許出願は 25.8 万件で 18.3%の増加、实用新型特許は 31.6 万件で 29.0%の増加、外觀設計特許は 28.3 万件で 32.9%の増加である。3 種の特許何れも 2011 年度を上回るペースで増加しており、特に实用新型特許及び外觀設計特許の出願件数が急増している。

発明特許出願の内 77.9%(20.1 万件)は中国国内からの出願であり、中国企業が知的財産権の重要性を意識し積極的に出願を行っていることが伺える。中国は、マーケットは大きいものの企業間の競争が激しく、また特許訴訟も年間約 7800 件と極めて多く、特許権を含めた知的財産権の重要性が一層高まってきている。

以上