

**特許事務管理マニュアル2010**

2011年2月

中国地域産学官連携コンソーシアム

はじめに

中国地域産学官連携コンソーシアム（愛称：さんさんコンソ）は、中国地域の5県の大学、高専、短大を一つの知識創造集合体として結集し、その知的資源を地域の皆様に活用して頂くことを目的として、設立されました。

この事業は、平成20年度に文部科学省産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）の採択を受け、現在（平成22年度から）は文部科学省のイノベーションシステム整備事業「大学等産学官連携自立化促進プログラム（機能強化支援型）」に変更されましたが、平成24年度までの5年間（通年）で、山陽・山陰・産学官の「さん」と共に、皆様の企業活動・研究活動の支援を行っています。

本コンソーシアムの具体的な事業目標としては、

1. 中国地域の国公立大学・高専の「連携」により優れた知的リソースを広域的に集積し、地域企業と地域大学等の連携を進める一元的体制を新たに構築し実行する。  
（大学等保有の知的財産・技術を域内企業へ広域的かつ円滑に移転する）
2. 参加する国公立大学・高専などに少なからず存在する（契約業務の処理、特許関連などの事務手続き、必要書類などの）基礎的レベル差を解消する。  
を掲げ、活動を展開しています。

上記目標の中で、特に「2の目標」を遂行していく一環として、教育機関をはじめ、企業、公共団体、支援団体等、さまざまな立場の皆様に、知的財産に係わる特許事務業務を習得していただくことを目的として、「特許事務管理マニュアル」と題する冊子を2009年に発行いたしました。

しかし、研究・開発のグローバル化に伴い、従来から知的財産権の強化を図っている知的財産の世界三極（日本、米国、欧州）に加えて、2008年6月の国家知的財産権戦略要綱を設定した後、知的財産権分野における国際交流・協力を促進する中華人民共和国が近年急速に出願件数を急増させているとともに知的財産権における海外への情報発信・交流体制の構築を図りつつ状況にあります。

以上の状況を鑑み、今回発行する改訂版には、中華人民共和国の特許事情、特許制度および権利行使事情を追加しました。また、初版発行後に公表された「欧州特許条約規則」の改正内容も加えました。この度はその改訂版を発行することに致しました。

本改訂版が我が国の中国地域という広いエリアの知的資源を集約し、知的財産による新たな価値を創造・共有するための一助になれば幸いです。

中国地域産学官連携コンソーシアム事務局

目次

I. 規則	4
II. 国内出願段階の手続き	5
III. 国内出願後の手続き	11
IV. 特許後の手続き	14
V. 外注管理	14
VI. 外国特許の概要	15
VII. 米国特許実務管理マニュアル	19
VIII. 欧州特許実務管理マニュアル	51
IX. 中国特許実務管理マニュアル	94

## I. 規則

### 1. 職務発明の譲渡義務の規定（発明・考案等に伴う知的財産権の取扱い）

大学における発明・考案に伴う知的財産権の取扱いについては、一般的に各大学の規則に基づく規則を策定し運用される。例えば、鳥取大学の場合、教職員に対する発明規則を定めており、その一例として権利の帰属については以下のように定めている。

#### 鳥取大学発明規則第4条（権利の帰属）

教職員等の職務発明等に係る知的財産において、第6条（権利の帰属の決定）の規定により、本学が発明等に係る特許等を受ける権利を承継すると決定したときは、当該権利は本学に帰属するものとする。

#### 鳥取大学発明規則第11条（発明者への補償等）

本学は、本学に特許権等及び特許等を受ける権利を承継した者に対し、補償金を支払うものとする。補償金及び報奨金の取扱いについては別に定める。

### 2. 発明等に対する補償金・報奨金制度

大学等においては、特許等の出願や登録された場合、教職員に対する補償金を支払う規則等も制定されている場合が多い。鳥取大学の例では、「鳥取大学発明規則実施要領」に規定され運用されている。

(1) 教職員等の発明に対する補償を次のように区分し、それぞれ以下に示す基準で補償金を支給する。支給される補償金は各大学によって異なる。また、出願時と登録時での支給金額が異なる場合が多いが、1件あたり5,000円～20,000程度の設定されている場合が多い。

① 出願/登録時補償・・大学が登録を受ける権利を発明者から譲り受け、その発明を出願したとき、及びその発明が権利化されたときに行う。

② 実績補償・・登録された発明が技術移転等により実施され、相当の利益を大学が得たと認めたとときに行う。

(2) 鳥取大学において職務上創出された発明等以外の知的財産（ノウハウ、ソフトウェア、回路配置、著作権等）により、鳥取本学が収益を得たときは、報奨金を支払う。

### 3. 譲渡証書の取扱い

大学が登録を受ける権利を発明者から譲り受けたことを証明するため、譲渡証書を作成し、発明者全員の捺印を受けた後に出願する。

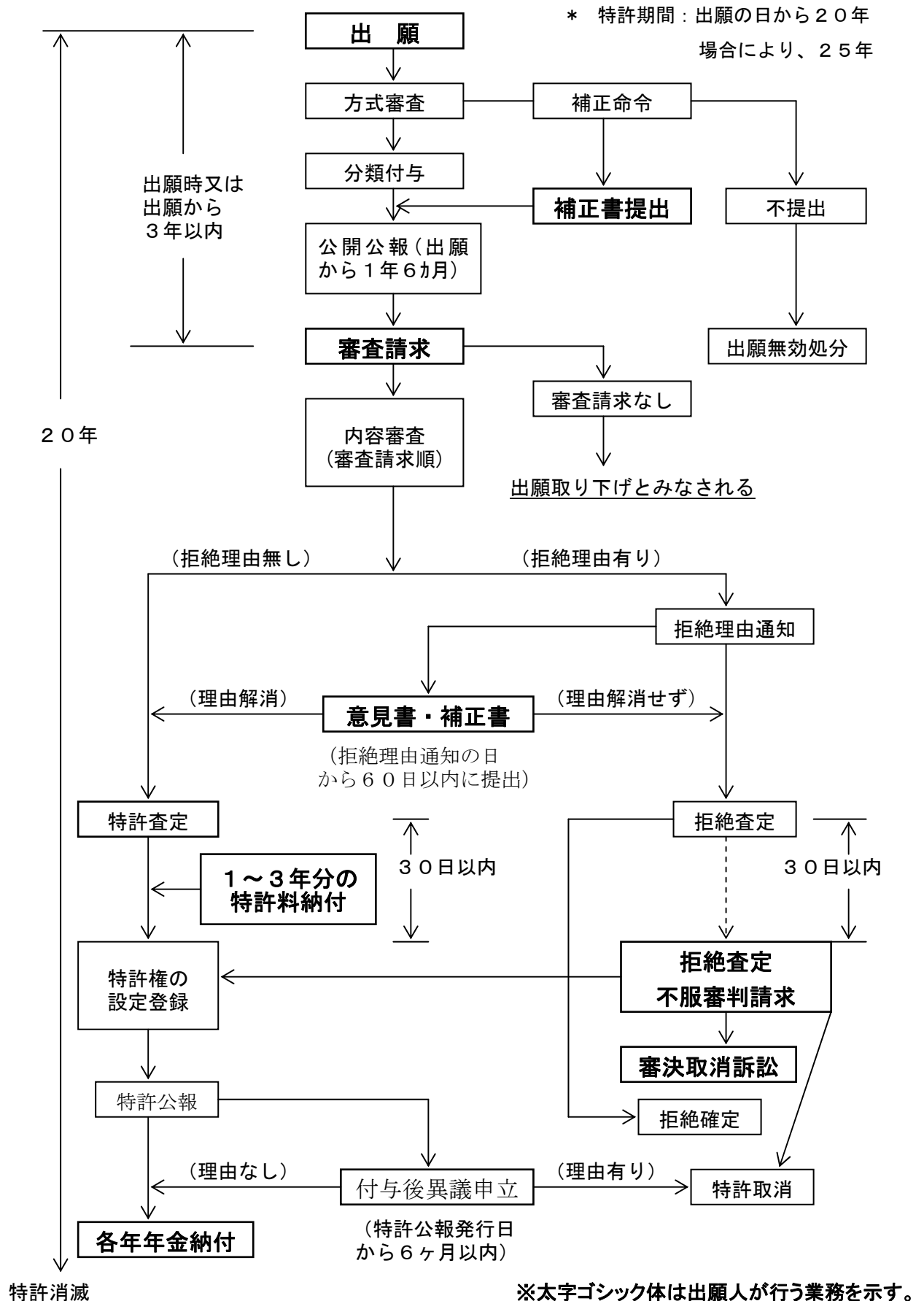
なお、譲渡証書記載の発明者名等に誤りがある場合は、間違い個所を修正して作成すること。また、譲渡証書は永久的（最低でも権利存続期間）に保管することとする。

以上の規則については、各大学の経営方針や施策等により異なることが一般的であり、各大学の実情に適合した取り決めを行う必要がある。

知的財産を管理運用するには、基本的な規則を初めに策定した方が良いですね。

## II. 国内出願段階の手続き

### 特許出願から特許の消滅までの流れ



## 1. 出願の判断基準

発明の特許性（新規性と進歩性）および有用性・事業性を評価して、出願の要否を決定する。出願の要否決定の仕方は、大学によって様々であるが、一般的には学内教員や学外専門家で構成された「発明審査委員会」で論議・決定される場合が多い。

大学として出願しない場合、発明の譲り受けを辞退し、発明者が直接出願することを容認することが一般的である。

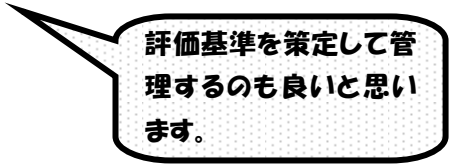
評価基準として、以下の通り、特許技術的側面からの①特許性、その発明の市場的側面からの②有用性・事業性で判断する。

### ①特許性：

- i) 発明と言えるか。実施可能な実施例が記載されているか。
- ii) 先行技術調査を実施したか。
- iii) 先行技術に対し、新規性があるか。進歩性があるか。

### ②有用性・事業性：

- i) 企業との共同研究の可能性があるか。
- ii) 直ちに事業化する見込みがあるか。
- iii) 将来事業化される見込みがあるか。
- iv) ライセンスを与える見込みがあるか。



評価基準を策定して管理するのも良いと思います。

## 2. 共同出願等に係わる出願の取扱い

委託研究、共同研究等の場合、研究により発生した発明の取扱いについて、契約書により明確にし、後日、問題とならないようすること。

- (1) 共同出願とするか。発明者が教職員等のみの場合など取り扱いを契約書に入れること。相手先単願でも大学の了解を必要とさせる契約も可能である。
- (2) 権利の持分は折半かどうか→実情に合わせた持分にする。
- (3) 費用負担は折半とするか→共同出願先が企業の場合、費用は全て企業側負担を主張することを原則とする。印紙代は独立行政法人の場合、大学の持分に依りて減免されることになっており、この場合、持分契約書を特許庁へ提出する必要がある。（持分契約書：双方の代表者が捺印した原本を提出する必要があるため、契約書と別に書類を作成する方がよい。）
- (4) 手続きはどちらが行うのか。処理前に事前了解を必要とするのか、報告のみで、処理は一任とするのか。
- (5) 権利の運用はどうするか。
  - ①権利維持放棄の確認は毎年行うのか。
  - ②相手先に許諾する実施権の範囲、発明を実施する場合の実施料、相手先のみが実施する場合の不実施補償を主張する。
  - ③第三者に許諾する実施権の範囲、実施料の配分を決定。
- (6) 出願後、共同出願に変更することは可能であるが、出願日に遡って手続きしたことはない。（権利が共有であれば、共同で出願しなければならない[特許法 38 条]。）

(7) 発明者の追加<sup>\*</sup>、削除は特許査定が出るまでは可能であるが、発明者全員の宣誓書が必要である。なお、改姓に伴う発明者氏名の変更手続きはないが（PCT国際段階は可能）、国内優先権主張出願の際には、新たな氏名での出願が可能である。

※共同出願人の追加および共願人側発明者の追加を同時に行うと、権利行使が実質的に不可能となるので、避けること。（発明者追加は出願時に共同発明であったことを証明するため、出願時、共同出願すべきものであったことを推測され、単独出願したことの原因を証言することが難しい。）

### 3. 特殊な出願

#### 3-1. 新規性喪失例外規定（特許法第30条）適用出願

出願人の意図に反して公知となった発明について、6ヶ月以内に証明を付して30条適用出願をすれば、公知と見做さないように取り扱われる。但し、刊行物、インターネットによる公開、指定団体が主催する会における文書での発表、国際博覧会での展示など制限があり、証明書の準備など事務的、費用的な負担が生じる。また、出願日が遡る訳ではないので、極力、発表前に出願すること。

なお、欧州等このような救済処置がない地域・国もある。

#### 3-2. 国内優先権主張出願

現行法では、新規事項を追加する補正が認められず、これを補う形で、先の出願（先願）に対して出願日から1年以内であれば、改良発明や新規事項となる内容を追加、削除、訂正し、先の出願を優先権主張して出願することを認めたものであり、その結果として該優先出願は、先の出願の日になされたものとして、特許要件である新規性、進歩性、先後願等が判断されることになる（特許法第41条）。

なお、先の出願に記載のない事項については、優先権を主張できない判例もある。また、国内優先権主張は1年3ヶ月以内に優先権主張取下げの申立てをしなければ、先の出願は「みなし取下げ」となり、権利化の道が閉ざされる。

大学の場合は、基礎・基盤研究が多いため、同一の研究の中でデータの追加が良く起こるので、この国内優先権主張出願を利用する場合は比較的多い。

#### 3-3. 分割出願

2以上の発明を包含する特許出願を一又は二以上の新たな特許出願に分割する。分割出願は、補正をすることができる時又は期間内に限り認められる。

#### 3-4. 変更出願

特許出願⇔実用新案登録出願⇔意匠出願の変更が可能である。但し、実用新案は無審査のため、権利行使時に問題が多く、現行法では殆ど活用されていない。

#### 4. 特許権の早期取得のための手続

##### 4-1. 優先審査制度

出願公開後に第三者が業として特許出願に係る発明を実施している場合、優先審査の請求をすれば、審判長の判断を経て、他の特許出願より優先的に審査を受けることができる制度（特 48 の 6）であり、特許出願人と第三者との「紛争関連出願」を対象とする。第三者の実施を証明することが難しいため、あまり利用されない。

##### 4-2. スーパー早期審査（審理）制度

###### (1) スーパー早期審査制度の導入経緯

スーパー早期審査制度の導入については、2007年12月に特許庁の中に設置された「イノベーションと知的政策に関する研究会」で論議されている知的財産制度を巡る様々な課題を論議する過程で創出された。即ち、イノベーション促進に向けた新知的財産政策の将来像の一つとして、出願人の多様なニーズに応えるために現行の早期審査制度の拡充・審査体制の整備を図る観点から論議された結果であると位置づけられている。

###### (2) スーパー早期審査の試行についての基本的な実施の考え方

現状の特許庁における事務処理手続きを踏まえながら、現行の早期審査制度の運用枠組みを利用して、現行の早期審査制度とスーパー早期審査制度との運用上の違いを確立する。

従って、特許庁では具体的に以下の運用方法により両者の違いを検証する予定。

- ①出願の重要性の観点から、現行の早期審査案件の中で、実施案件でかつ海外出願に該当する重要案件を対象とする。
- ②現行の早期審査に比べて、申請から最終結果までのあらゆる段階で期間短縮を図る。

スーパー早期審査制度は、申立→一次審査まで1ヶ月以内、一次審査→出願人からの意見・補正まで1ヶ月以内、意見・補正→二次審査まで1ヶ月以内を目標とし、現行の早期審査期間に比べ、約半分の期間で結果を出すことを目標とする。

##### 4-3. 早期審査（審理）制度

###### (1) 早期審査制度の導入経緯

早期審査制度は、特許庁の審査請求の増大による審査遅延の打開策として導入された制度であり、出願人の申請により、可能な限り他の出願に優先して早期に処理しようとするものである。現在、運用されており、同時に面接を希望することが有効である。

###### (2) 早期審査制度利用上での留意点

この制度を利用できる対象は、少なくとも以下の一つの条件を満たす規定があり、注意が必要である。

- ①出願人が中小企業又は個人であるもの。
- ②出願人又は出願人からその出願人に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している（2年以内の実施予定でも可）特許出願であること。

- ③日本特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願、又は国際出願している特許出願であるもの（PCT出願からJPに国内移行し、出願審査請求と同時に行うことも可能）。
- ④出願人が大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、承認もしくは認定を受けた技術移転機関（TLO）であるもの。

#### 4-4. 面接審査

特許出願の審査に関する意志疎通を図るため、審査官に面談して説明するもので、審査官は重複しない限り面接に応じるよう運用されている。TV会議による面接もあり、発明協会のTV会議システムが使用可能である。

面接審査は、権利取得に対する出願人の意気込みを示すことができ、また、審査官から許可可能な補正内容の示唆を受けることができるなど効果大きい。

##### (1) 対象

- ①本願発明と先行技術との対比説明のための面接。
- ②明細書等の補正案等の説明のための面接。
  - i) 審査請求後、審査着手前における面接。
  - ii) 拒絶理由通知の応答期間内における面接。
- ③無効審判における主張内容説明のための面接（出願人と公平性を保つため、双方が同席する場合もある。）
- ④拒絶理由通知の手交：予め手続補正書について審査官の了解を得た後、手渡しで拒絶理由通知を受領するものであるが、手続補正書は電子出願で提出することになるため、最近はあまり行われていない。

##### (2) 面接可能時期

特許庁に係属しているものであり、時期は審査請求後、査定・審決が出るまでである。

##### (3) 出頭者

出願の手続きについての知識を有し、当該出願に係る発明についての技術的知識を有し、当該出願の処分について出願人に意志を的確に表示できる者であるとの限定がある。

具体的には※、

- ①出願人（法人の代表権を有する者）。
  - ②予め届け出た代理人たる弁理士。
  - ③出願人または復代理人の選任権を有する代理人から面接について委任を受け、これを証する書面を持参する弁理士
- ※発明者、担当スタッフの同伴は可である。

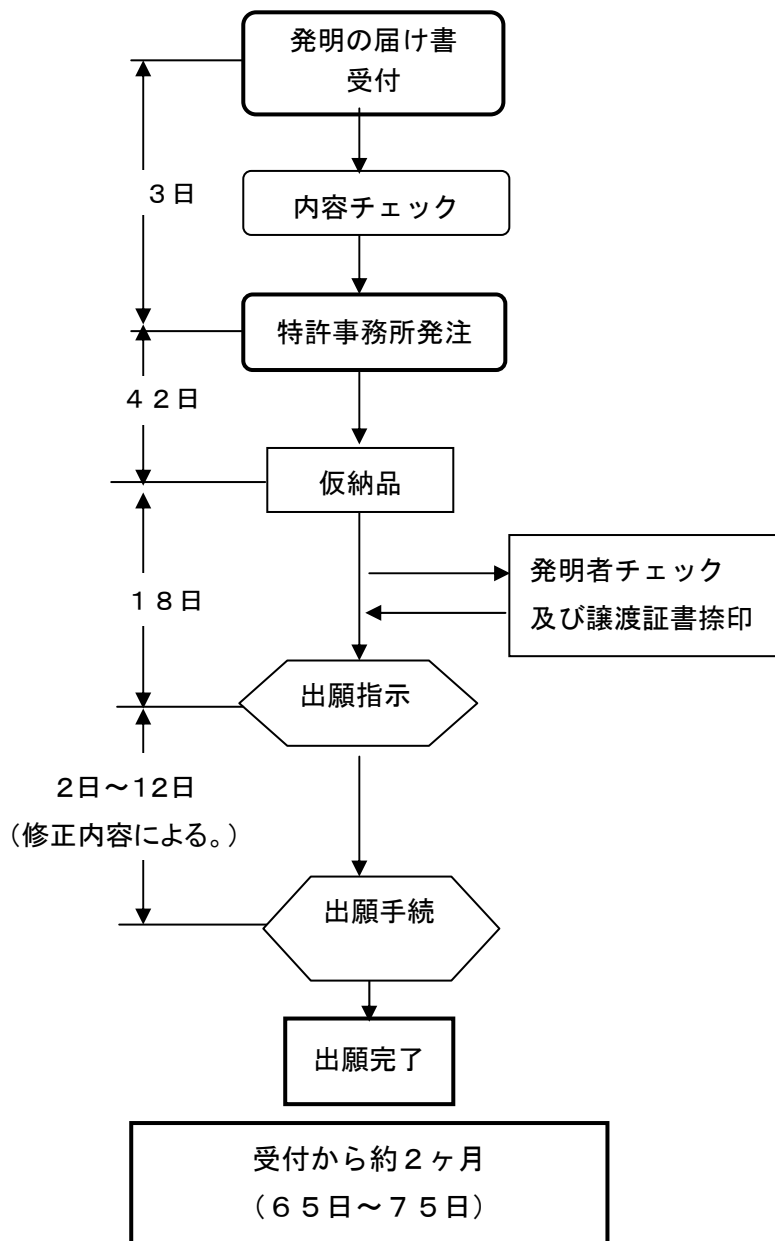
##### (4) 面接記録

面接終了時、審査官が面接記録（面接日時・面接者・面接内容・結果）を作成し、審査官および出頭者が押印する。1通を出頭者に手交する。

（面接記録は包袋に入れ、公開される。）

#### 4-5. 出願に係わる期限工程表

発明者がアイデアを特許にしようとする場合、一般的に発明の届出から特許庁への出願までの主な工程は以下の通りである。



一番管理がしやすい最適な期間をそれぞれ考えて決めて下さい。

### Ⅲ. 国内出願後の手続き

#### 1. 出願審査請求手続き

特許権を取得したい場合、出願日から3年以内（2001年9月30日以前の出願は7年以内）に出願審査請求書を特許庁へ提出しなければならない。審査請求しない場合、出願は取り下げたものと見做される。

審査請求の要否については、発明の特許性、権利の価値、事業化の見通しを確認して行うこと。特に、出願時は、評価が甘くなり勝ちのため、冷却期間において権利化の評価を行うことが望ましい。出願時、直ちに事業化の見込みがなければ、出願後、2年経過程度に検討することが、権利化の遅れも少なく、事務处理的にも望ましい。

#### 2. 拒絶理由に対する手続き

拒絶理由通知は審査官の一次的な見解であり、これに対しては、意見書または手続補正書を提出して発明が特許性を有するものであることを反論しなければ、拒絶査定という決定を受けることになる。

また、拒絶理由通知を受けることは、特許権の権利範囲を最大限に広げ、有効な権利取得を図るために必要と考えることもできる。

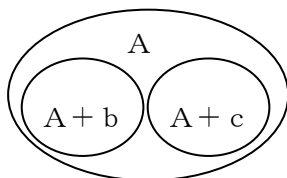
なお、拒絶理由通知には、最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知とがあり、補正の際の対応が異なるため注意が必要である。

##### 2-1. 最初の拒絶理由通知

- ①審査官の拒絶見解を通知するもの。
- ②明細書に記載された範囲内であれば、比較的自由に補正が可能である。なお、拒絶理由に対して明細書に記載のない効果を主張したい場合、手続補正書により追加せず、意見書で主張すること。

##### 2-2. 最後の拒絶理由通知

- ①最初の拒絶理由通知に対して反論した場合に再度審査官の拒絶見解を通知するものであり、これに対しては、請求の範囲を減縮するなど補正に制限が加えられる。



- ②A + b、A + cを発明の実施例とする技術思想Aについて

請求しており、最初の拒絶理由通知に対してA + bに限定したた場合、最後の拒絶理由通知を受けると、A + cに限定する補正は認められない。

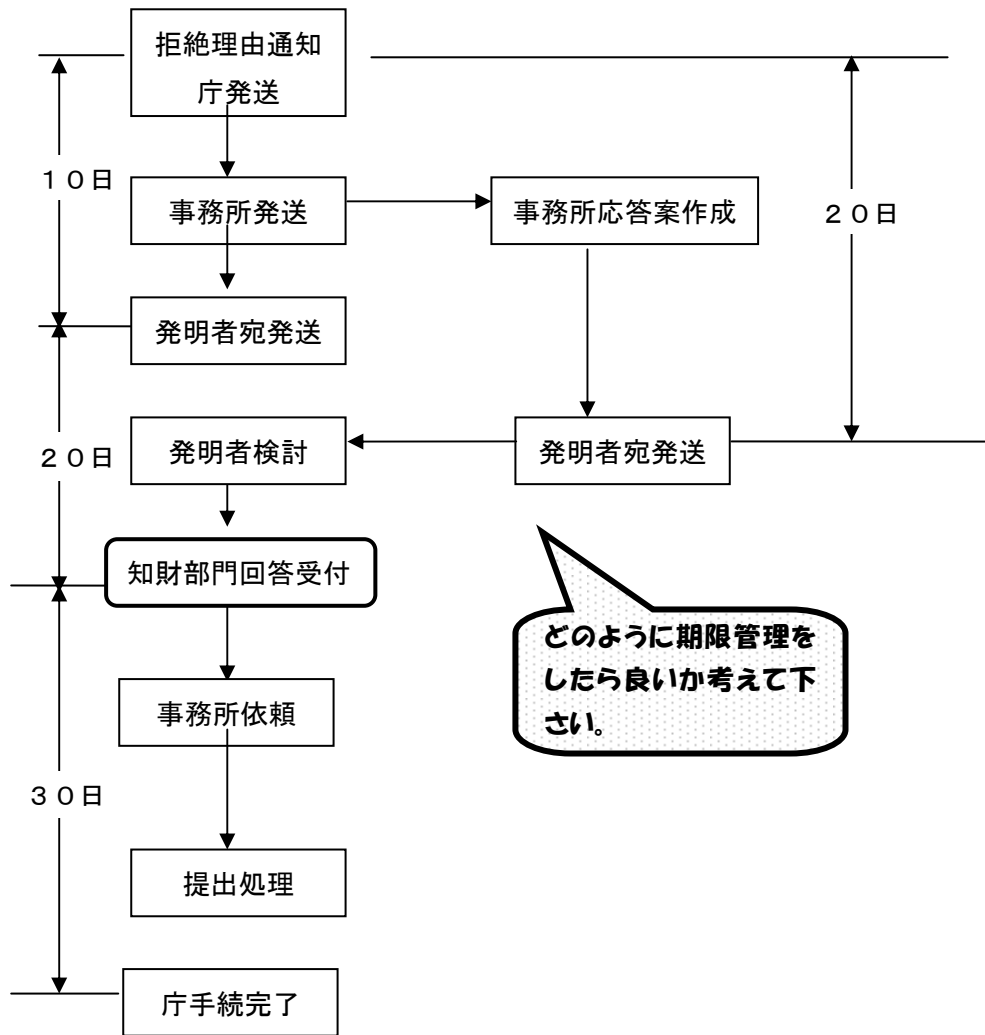
この場合、A + cの権利が欲しければ、分割出願することが必要

- ③b = コイルばね、c = 板ばねの記載しか出願時にしていない場合、弾性体などに用語を変更することは新規事項の補正となり、認められない。

拒絶理由に対応した手続き等、所謂中間処理業務は、期限管理も必要になることから、出来る限り、特許事務所との連携を密に実施することが望ましい。

### 2-3. 出願に係わる期限工程表

拒絶理由に係わる期限管理標準工程は、以下の通りである。



### 3. 拒絶査定に対する手続き

拒絶査定のお知らせは審査官の最終的な見解であり、これに対して不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができる。審査は審査官1名によるが、審判は審判官3名による合議制となっている。ただし、1名の審判官に実質的な判断が委ねられており、この審判長を納得させることが権利取得には不可欠である。審判での成功率は60%程度見込まれ、重要な権利は審判まで争いたい。

#### 3-1. 前置審査

審判請求書提出日から30日以内に明細書を補正（最後の拒絶理由と同じ補正制限がある）することが認められており、手続補正書が提出されると、拒絶査定した審査官に再度審査させることを前置審査と称している。

審査官による再度の審査によっても特許されない場合、前置解除通知が発行され、審判官による審理に移行する。

なお、審判請求日から30日以内に明細書を補正せず、その後、審判官に補正の機会を求めることが可能であったが、認めない方向が出されている。

### 3-2. 審理終結通知

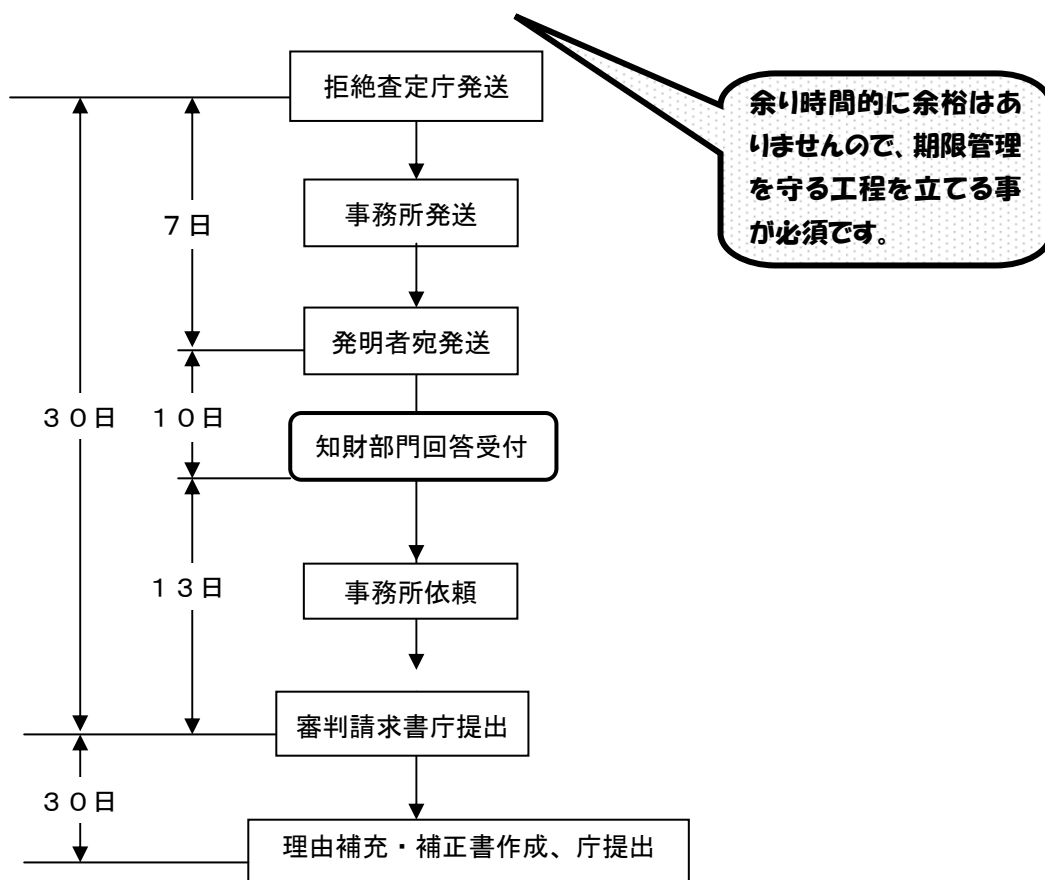
審判官による審理が終了したことを連絡する通知で、査定不服審判では拒絶の審決が出されることになる。許可される場合は、特許査定の通知が発行される。

### 3-3. 審決

審判官による決定を連絡する通知で、拒絶する理由が記載される。審決に対して不服がある場合は、送達日から30日以内に知財高裁に出訴することができる。

### 3-4. 拒絶査定に係わる期限工程表

拒絶査定に係わる期限管理標準工程は、以下の通りである。



### 4. 審決取消訴訟（知財高裁）

審決（負）または無効審判で特許取消決定を受けた場合、決定に不服がある場合、審決書送達日より30日以内に訴状を提出する必要がある、学内・企業内等での責任者の承認を得て出訴手続を行う。

### 5. 上告（最高裁）

知財高裁の判決に不服がある場合、判決送達日より2週間以内に上告状を提出する必要がある、学内・企業内等での責任者の承認の上で上告手続を行う。

最高裁では下級審における法律の適用の可否を争い、発明が容易か否かなど事実審議は行わないので、上告の趣旨を確認すること。

## 6. 特許査定

拒絶の理由がないときは、特許査定のお知らせが発送され、発送日から30日以内に特許料（登録料）を支払わなければ、特許にされず、無効処分が出される。

特許料を納付すると、特許番号が付与され、特許証の送付がある。この後、特許査定日から3年間の年金（特許維持料）支払いが不要で、4年目以降納付の必要がある。

## IV. 特許後の手続き

### 1. 権利維持（放棄）処理

4年目以降、維持年金の支払いが必要となり、維持年金の支払いを怠ると、特許が取り消される。なお、納付期限後の6ヶ月以内であれば、倍額納付により特許を復活させることができる。また、全特許期間分の年金を一括納付することも可能であるが、維持年金料が高価であることから、権利の重要性、必要性を判断して権利維持することが望ましい。

### 2. 無効審判

他人の権利を無効化するための手続きで、無効理由となる証拠を揃えて特許庁へ申し立てする。権利侵害の恐れが大きい場合などに用いる。

### 3. 判定請求

権利侵害の紛争を解決するため、特許庁に対し、権利侵害か否かの鑑定を依頼するものである。ただし、法律的な規制はないため、権利者および侵害者が判定に従うなどの同意を取っていないければ、結局、裁判所での判断を仰ぐことになる。

なお、弁理士による鑑定も依頼者の依頼に沿った形での判断となる場合が多いので、紛争解決の決定的なものとはならない。

## V. 外注管理

### 1. 契約の取り決め事項

特許事務所へ出願等の手続きを依頼する際には、契約を取り交わし、問題が発生しないよう取り決める必要がある。

以下に記載すべき契約の取り決め事項を示す。

①業務の範囲：各国の特許等の出願に係わる一切の業務。

②業務の依頼：文書により依頼し、文書受領後5日以内に諾否の連絡を行う。

第三者への再委託は禁止する。

③関連改良発明：業務の遂行に関連して、出願処理担当者が改良発明等を成した場合は大学等法人へ報告させ、権利の帰属は大学等法人が決定する。

④秘密の保持：業務履行に関連して知り得た発明、ノウハウ、技術、その他一切の情報を第三者に開示、漏洩してはならない。処理完了時には、発明内容を開示した書類の返却を求める。出願前および出願公開前においては、発明内容を秘密に維持しなければ、第三者から関連発明などが出願され、権利に制約を受ける恐れもある。

- ⑤解約：3ヶ月の予告期間をもって契約を解約できる。不具合があった場合は直ちに解約することができ、損害を被った場合には損害賠償を請求できる。

## 2. 事務処理事項に関する取り決め事項

取引の窓口を明確とし、処理前にその内容を確認させる等、処理ルールを明確にする。

- ①出願審査請求の期限前における確認照会。
- ②拒絶理由、拒絶査定に対しては、内容を検討させ、応答を提示させる（応答の提示を求めた場合、権利取得を断念する場合も処理費用が発生する。）
- ③費用処理：出願時の費用、中間処理の費用を別途取り決める。予め決めておく方が予算管理の面で都合がよい。弁理士会標準料金は廃止されており、業務量（作業時間）に応じて適正な料金を設定することが望ましい。特許事務所の標準料金表の提示を求め、減額させるなどの方法がある。
- ④契約期間：1年間とし、解約の申し出がなければ、1年毎自動延長とする。

## VI. 外国特許の概要

### 1. 出願ルートとメリット

#### 1-1. 各国ルート（パリ条約ルート）[各国毎に出願するルート]

パリ条約加盟国については、1年以内であれば、第一国の出願に基づく優先権を主張して他の国へ出願することにより、原則として第一国出願日に出願されたものとして取り扱われる。なお、台湾は国として認められておらず、パリ条約加盟国でないが、日本との相互条約により同様の取り扱いを認めている。また、台湾は国として認められていないため、PCT出願はできない状況にある。

各国毎に出願手続きを取る必要があるため、出願時に出願国を決定する必要があり、また、出願国の数が多くなると、出願に手間がかかり、費用も高価なものとなる。

#### 1-2. PCTルート[特許協力条約（PCT）に基づく出願ルート]

- ①日本特許庁に対し、日本語でPCT出願を行えば、その日に全世界の加盟国に出願されたものとして取り扱われる。
- ②出願手続きを日本語ででき、現地語への翻訳文の提出はその後の各国移行段階でよいから、出願する国の選定に時間的な余裕がある。スイスなど一部の国が優先日から20ヶ月であるが、US、EC、KR、CNなど殆どの国が30～31ヶ月である。
- ③PCT加盟国すべての国に出願したことになり、国際調査報告および見解書を検討した上で出願国を決定することができ、また、JP、USなど審査の早い国の審査状況から特許性を勘案して他の出願国を決定することもできる。
- ④一部の国で必要となる優先権証明書の提出を省略できる。
- ⑤出願時に権利取得する国が決定しており、その国数が少ない場合は、費用が割高になる。

### 1-3. EPCルート[EC加盟国に共通に適用されるルート]

- ①出願から特許までを単一の手続きで、複数のEC加盟国の特許を取得することができる。
- ②手続きに英語を使用できる。ECの公用語は英語、独語、仏語で、登録時には権利取得国の言語に翻訳が必要となる。
- ③権利取得国が3カ国以上なければ、費用が割高になる。(仏国は方式のみ審査)
- ④PCT-EPCルートを使用することもできる。

詳細はVII. 米国特許実務管理マニュアルとVIII. 欧州特許実務管理マニュアルの内容を確認して下さい。

## 2. 各国ごとの注意事項

### 2-1. 米国

#### (1) クレーム作成上の注意点

費用低減(料金は毎年改定)を図るため、以下の工夫が必要である。

- ①従属クレームで表現できる場合は、できるだけ従属クレームとする。
- ②多数項従属クレーム(multiple dependent claim)は原則禁止とする。
- ③多数項に従属したクレームを引用した多数項従属クレームは認められない。
- ④特別な事情がない限り、総クレーム数は20以下、内独立クレームは3以下とする。

#### (2) 特異な制度

- ①One Year Rule: 発明を公開した後、1年以内であれば、出願し、権利取得することができる。ただし、日本、韓国等は6ヶ月以内であれば救済できるが、ドイツ等は救済されない。また、同一発明についての出願があれば、インターフェアレンスとなり、発明日の早い出願人に権利が与えられる(日本での発明には米国出願日が発明日として取り扱われる)。

- ②フロード(Fraud): 審査官を騙して権利を取得した場合などを言い、権利行使を行うことができなくなる。

- ③継続審査請求(RCE: Request for Continued Examination): 最終拒絶などに対して審査の継続を希望する場合、申請できる。

現在、RCE、CA、CIPとも1回限りとする法案が検討されている。Petitionにより1回目に出来なかった理由を述べることは可能であるが、殆ど認められない見込み。(US企業から反対する意見が多いが、成立の見込み大⇒成立?) 審査遅延対策。

- ④先行技術情報開示義務(IDS: Information Disclosure Statement): 発明者(出願人)および代理人は、出願時および審査係属中において、知り得た情報を特許庁へ提示する義務がある。これに違反すると、フロードとなる。

学会発表後、出願した場合など、その発表をIDSとして提出しておかなければならない。取扱いの差異を右表に示す。

段階	提出時期	手続
第1段階	米国出願日から3ヶ月以内、または最初の拒絶理由通知郵送日までのいずれか遅い方	この期間にあつては、公知文献はいつでも提出可。
第2段階	最初の拒絶理由通知書郵送日から拒絶査定（または特許査定）郵送日まで	①自ら見つけた公知文献は、見つけた日から3ヶ月以内（延長不可）に Certificate を伴って提出可。 ②対応EP出願等での Search Report や Official Action で出された公知文献は、Search Report 発行日から3ヶ月以内（延長不可）に Certificate を伴って提出可。 ③IDS Fee（\$180）を支払えば、Certificate なしでも提出可。
第3段階	拒絶査定（または特許査定）郵送日から登録料支払いまで	上記①、②のいずれかに準じて生じた公知文献は、Certificate Petition、Petition Fee（\$130）の全てを伴って、該日から3ヶ月以内（延長不可）に提出可。 ※3ヶ月以後の提出は全く認められない。継続出願をしなければ提出できない。
第4段階	登録料支払い後で、特許証発行日まで	この時期に生じた公知文献は、Petition、Petition Fee（\$130）を支払って特許査定の取り下げ、継続出願を行い、その出願に対してIDS提出を行う。

＜費用は2006年4月現在＞

- ⑤継続出願（CA:Continued Application）：最終拒絶などに対して審査の継続を希望する場合、申請できる。
- ⑥一部継続出願（CIP: Continuation in part Application）：拒絶などに対して新たな内容を追加して再度審査を受けることができる。
- ⑦ターミナルデスクレーマー：同一出願人による別の出願が同一性を有するものであるとき、この申立てを行うと、それぞれが特許を受けることができる。ただし、権利満了日は先の特許の出願日から20年となる。
- ⑧再発行特許申請（Re-Issue）：特許を受けた後、誤りがあれば、再発行特許の申請ができ、クレームの追加、拡大等修正が可能である（特許後2年以内）。
- ⑨再審査請求（Re-Examination）：特許を受けた後、先行技術等により権利範囲を限定して再度特許性を審査してもらうことができる。

## 2-2. 欧州

- (1)原則として、米国用英文明細書を流用する。
- (2)マルチディペンダクレームを利用してクレーム数を削減する。
- (3)クレーム構成要素に実施例の図面に付された参照符号を追加記入する。

## 2-3. 韓国：

日本特許制度とほぼ同じである。

2-4. 国内外の中間処理の状況

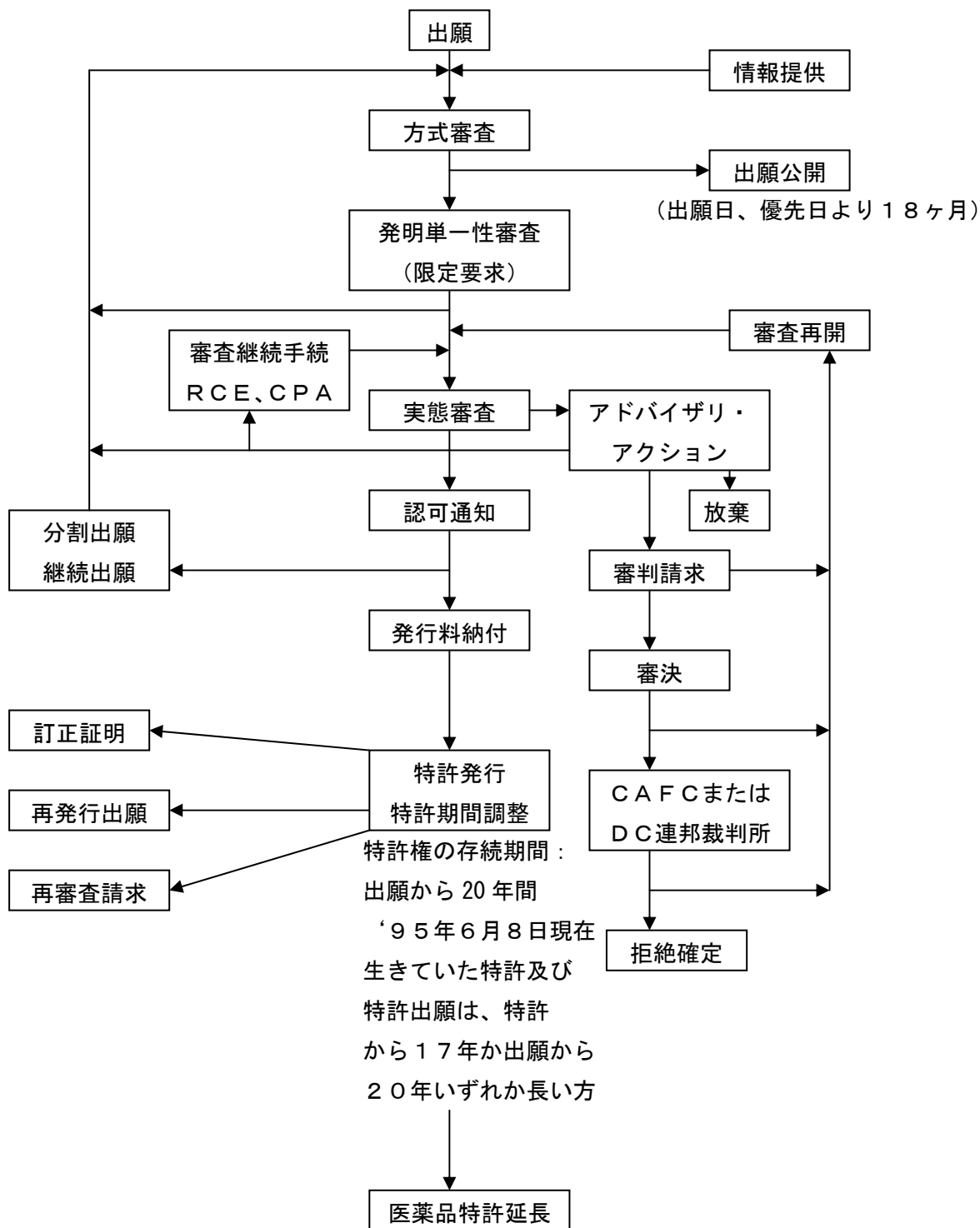
下表に、国内・海外の中間処理の応答期間、延長の可否等を記載する。ただし、法律改正があり、料金等確認要である。

国	処理段階	応答期間	延長可否	延長期間	庁延長料金	備考
日本	拒絶理由	60日	×	—	—	在外者に対しては延長
	拒絶査定	30日	×	—	—	あり
	審決 (取消訴訟)	30日	×	—	—	知財高裁に到達要
	異議申立	公報発行 後6ヶ月	×	—	—	2004.1.1 制度廃止
	無効審判	特許後 いつでも	×	—	—	
米国	Office Action	3ヶ月	○	1ヶ月	\$120	
			○	2ヶ月	\$450	
			○	3ヶ月	\$1020	
			○	4ヶ月	\$1590	
			○	5ヶ月	\$2160	
	許可通知	3ヶ月	×	—	—	
韓国	庁指令	2ヶ月	○	第1回(1ヶ月以内)	20,000w	10won ≙ ¥1
			○	第2回(1ヶ月以内)	34,000w	
			○	第3回(1ヶ月以内)	83,000w	
			○	第4回(1ヶ月以内)	136,000w	
			○	第5回(1ヶ月以内)	249,000w	
	特許付与	3ヶ月	○	6ヶ月	所定料金の倍	
台湾	局指令	60日	×	—	—	延長なしであるが、処分 書発行までは応答可能
	拒絶査定	30日	×	(実案への変更は60日)	—	
	特許付与	3ヶ月	×	—	—	
中国	1st OA	4ヶ月	○	2ヶ月	—	
	2st OA	2ヶ月	○	2ヶ月	—	
	不服審判	3ヶ月	×	—	—	
	特許付与	2ヶ月	○	6ヶ月	1ヵ月毎5% 追徴	
EP	審査請求	サーチ公開 後6ヶ月	○	期限不遵守通知から 1ヶ月	50%増	
	庁通知	2~4ヶ月	○	2ヶ月	—	
	特許付与	2~3ヶ月	×	—	—	
	異議申立	公告から 9ヶ月	×	—	—	
独国	審査官通知		○	通常は、1~2ヶ月の 延長を何度か	—	
	不服審判	1ヶ月	×	—	—	補充期間1~2ヶ月あり
	特許付与	2ヶ月	○	1ヶ月	10%追徴金	
	異議申立	3ヶ月	×	—	—	

## VII. 米国特許実務管理マニュアル

本章では、前章の外国特許の概要に触れた内容を踏まえて、米国特許の実務管理を米国特許実務管理マニュアルの形で、より深く記載する。

### 米国における出願手続から登録までの流れ



## 1. 出願

### 1-1. 出願人 (Applicant)

出願人とは、クレーム (claim) された発明の実際の発明者のみを意味する。

### 1-2. 出願に必要な要件

(1) 米国特許法第 112 条 (以下、単に第 00 条という) に定められた明細書 (specification) (下記 5 参照)

- ① 発明の開示書 (Disclosure of the Invention)
- ② 1 つ以上のクレーム (Claim)
- ③ 要約文 (Abstract)

(2) 図面がある場合は、第 113 条に定められた図面 (Drawing) (明細書と同等の重みをもつ)

(3) 第 115 条に定められた出願人による宣誓書 (Oath or Declaration)

- ① 発明者の表示および署名
- ② 宣誓書の内容: 最先の発明者であること、及び新規な発明であることを宣誓

(4) 出願料金 (Fee): \$1,030 (基本料金、独立クレーム 3 項まで: \$310; 調査料金、クレーム総数 20 項まで: \$510; 審査料金: \$210)

- ① 3 項を超える独立クレーム: \$210/項
- ② 20 項を超えるクレーム: \$50/項
- ③ 多項従属項を含む出願: \$370

出願の準備は整いましたか?  
もう一度必要書類および依頼書の内容を確認して下さい。

2008 年現在

### 1-3. その他の出願関連書類

- (1) 優先権証明書 (Certified Copy of Priority Document)
- (2) 特許権譲渡書 (Assignment)
- (3) 情報開示書\* (Information Disclosure Statement: IDS)

義務を怠ると特許無効!!

#### ※情報開示書 (規則 1.97~1.98、MPEP609) について

- ① 出願から 3 ヶ月以内または最初のオフィス・アクション (拒絶通知) については 発送前は無料。
- ② 最初のオフィス・アクション後でも、先行技術を知ってから 3 ヶ月以内は無料。これに該当しない情報は有料。
- ③ 認可通知後は、3 ヶ月以内の文献は有料で提出可能。
- ④ 発行料納付後でも開示義務がある。有力な先行技術が見つかった場合は、特許発行の辞退と審査継続手続 (RCE) が必要。これらの要件を満たさない場合は、ファイルに収納されるだけである。

### 1-4. 小企業、非営利団体への料金割引制度 (Reduced Fee for Small Entity and Non-Profit Organization)

小企業 (非常勤、アルバイト、関連会社を含めて従業員 500 人以内) や個人、非営利団体の出願は、一部の料金を除いて、ほとんどの料金が半額になる。大学や慈善

団体など、米国にあれば免税措置を受けることのできる非営利団体も「小企業」割引の適用を受けることができる。

## 1-5. 明細書の記載要件

### (1) 開示要件

特許の見返りとして発明者は保護を求める発明の complete revelation (開示) or disclosure (記述) ※をしなければならない。すべての訂正または claim は original disclosure すなわち as filed specification に基づかねばならない。そうでなければ new matter として受理されず、削除を命ぜられる (MPEP608)。

明細書の記載内容をもう一度確認して下さい。  
図面はきちんとついてますか？

※開示要件の規定 (35USC112 条第 1 節) として、「明細書には、発明およびその発明品を製造および使用する方法を、その発明が関係する技術分野における熟練者が、誰でも実施できる程度に、十分に明瞭、簡潔かつ正確な語句で記載しなければならない。また、発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない。」と記載されている。

#### ①記載要件 (Written description requirement)

発明と他の技術と識別できるように明記しなければならない。

#### ②実施可能要件 (Enablement requirement)

当業者が発明を生産し、使用するのに十分な具体的手段、方法を明らかにしなければならない。

#### ③ベスト・モード要件 (Best mode requirement)

発明者が信じる最良の実施態様 (ベスト・モード) 記載しなければならない。

### (2) クレーム

クレームの規定 (35USC112 条第 2~6 節) として、「明細書は、出願人が自己の発明とみなす技術を特定し、明確に請求したクレームの 1 項または多項をもって結ばなければならない。」と記載されている。

クレームのサポートが明細書に十分記載されていますか？

具体的なクレームの作成方法として、

①クレームは、独立形式、あるいは事情によっては、従属形式、ないし複合従属形式をもって書くことができる。

②下記の段に従い、従属形式のクレームには、先記された一つのクレームへの従属関係を示し、クレームされた技術にかかわる付加的限定事項を特定しなければならない。従属形式のクレームは、その従属するクレームの全ての限定事項に束縛されるものとする。

③複合従属形式のクレームは、先記された複数のクレームへの選択的な従属関係を示すものとし、クレームされた技術にかかわる付加的限定事項を特定しなければならない。複合従属形式のクレームを、他の複合従属形式のクレームの基礎とすることはできない。複合従属形式のクレームは、その従属する特定のクレームのすべての限定事項に束縛されるものとする。

④組合せにかかるクレームにおける構成要素は、具体的構造、材料、または行為を明記せず、特定の機能を果たすための手段または工程として、表すことができ、かかるクレームは、明細書に記載された対応の構造、材料、ないし行為、またはそれらの均等物をその範囲とする。

(3) クレームに関する法的要件

① 1つ以上のクレームを必須要件（35USC112 条第 2 節）とする。

② 独立、従属、複合従属の記載形式が可能（35USC112 条第 3 節）。

i) 独立クレーム (Independent claim)

ii) 従属クレーム (Dependent claim)

iii) 複合従属クレーム (Multiple dependent claim)

③ 従属クレームは主クレームの限定要素に束縛される（35USC112 条第 4 節）。

④ 複合従属形式クレームを他の複合従属形式のクレームの基礎とすることはできない（35USC112 条第 5 節）。

⑤ 特定の機能を果たすための手段または工程として、表すことができる（35USC112 条第 6 節）。

1-6. 明細書の構成（添付資料 A 参照）

明細書に記載する構成は以下の通りである。

① 発明の名称 (Title of the Invention)

② 関連出願の表示 (Cross-References to Related Application) (if any)

③ 発明の背景 (Background of the Invention)

i) 発明の技術分野 (Field of the Invention)

ii) 関連技術の説明 (Description of the Related Art including Information Disclosed under R. 97-99)

④ 発明の要約 (Summary of the Invention)

⑤ 図面の簡単な説明 (Brief Description of the Drawings)

⑥ 好ましい態様の説明 (Description of the Preferred Embodiments) または発明の詳細な説明 (Detailed Description of the Invention)

⑦ クレーム (Claims)

⑧ 開示の要約 (Abstract of the Disclosure)

1-7. 明細書の様式

明細書の様式は以下の通りに規定されている。

① 明細書用語

全部英語、しかも ideomatic English (慣用語) であること、claim 以外は口語体 (narrative) で書く必要がある。

② 用紙

§ 608.01 に legal size で 8~8.5×10.5~13 inches (20.3~21.6×26.6~33.0 cm) として規定されているが、今では日本の A4 判でもよい。上及び左端をそれぞれ少なくとも 2 cm 及び 2.5cm 余白を設ける。

### ③発明者による訂正

出願人（発明者、米国では憲法の規定により発明者名義で出願）が委任状（Power）にサインする前に訂正することができる。その場合には当該行の左の余白に出願人の initial と訂正した年月日を黒インキで記入する。例えば、N.K. 1/20/08 と書く。

### ④英語以外の外国語で書いた明細書の出願

優先権確保のための非常手段として日本の明細書及び図面をそのまま出願できる。しかし、出願後3ヶ月以内にその literal translation を正式明細書として提出しなければならない。

## 1-8. 明細書の構成項目毎の対応

### (1) 発明の背景及び関連技術の説明

この項では、発明の改良点および/または先行技術の違いの理解を助ける上で、重要である。以下の事項に留意する。

①開示された関連技術が admitted prior art（発明者が自ら認めた公知例）であることをできるだけ避けるために、これらの項をまとめて” Background of the Invention” と題して表示することが好ましい。

②至近の公知技術を引用すべきであるが、102条各項に微し引用例とならない技術は引用しないこと。

### ③情報関連義務

クレームの特性に重要（materiality）とされる情報（R. 56(b) (1), (2)）に注意。

i) R. 56(b) (1)には、単独で又は他の情報とを組合せることにより「特許性なしと一応の推定」（Prima Facie Case of Unpatentability）をなしえる情報（出願人はこれに反認可）。

ii) R. 56(b) (2)には、(7)特許性を否定する審査官の立場を支持する情報、または (i)特許性を肯定する出願人の立場に矛盾する情報。

### (2) 発明の要約

発明の目的及びそれを達成するための手段に相当する。従って、特許請求範囲に記載された発明の奏する直接の効果及び主クレームに記載された発明をそのまま書けばよい。発明の目的および効果が誇大であると特許の有効性が阻害される。

### (3) 図面の簡単な説明

出願中に図面が含まれている場合、規則により図面について簡単に説明した項を明細書に設けることが要求される。（R. 74）

### (4) 詳細な説明

発明の詳細な説明の項では、化学反応に用いられる重要な成分などについて、それぞれ詳細に記述される。各化合物の機能を記述し、置換可能な他の化合物も列挙すべきである。さらに、各成分の種々の量、比率および/または発明中で使用される作用物質についても記述すべきである。

詳細な説明に係わるポイントは、以下の通りである。

#### ①容易に実施可能 (Enablement Requirement)

クレームの範囲が明細書本文の記述に支持されているか否かは、出願時の当業者の技術水準に基づき決定される。

実験が入要であっても過度の実験が要求されない限り、実施可能性は否定されることはなく、また、現在形で表現された推測的实施例も受容される。

結果が予測可能な技術分野（例えば、化学ではなく機械）の発明であれば単一の実施態様のみであっても実施不可能とはいえない。

#### ②最良の実施形体 (Best mode)

「最良」は絶対的なものではなく、出願時点における最良を意味する。出願後、より良い態様を開発しても明細書を補正する必要はない。

発明者自身が最良と信ずるものが開示されればよく、他人が後日より良い態様を見出したとしても特許の有効性に影響はない。

継続出願は親出願の出願時点において最良と考えられる態様が記載されていれば親出願日が享受できる考える。

優先権主張を伴う出願において、第一国出願の時点において最良と考えられる態様が記載されていれば優先権の利益は享受できる。

#### ③実施例

発明の詳細な説明には「発明の特定な実施態様を十分に記載すべきである」とされている。(R. 71)

112 条の” how to make and use” および” best mode requirement” を充足するのに、特に化学に関する発明にあっては、実施例の記載は重要である。

#### ④パリ条約に基づく優先権

パリ条約に基づく優先権の利益を享受するには優先権の基礎出願が明細書記載要件を満足しなければならない。

### 1-9. 開示の要約

審査官がだいたいの発明の内容理解することができるように発明の性質と有用性を簡単に述べる。Abstract は途中で改行してはいけない。

### 1-10. クレームの作成

#### (1)クレームの形成 (claim format)

##### ①一つの文で書くこと

##### ②クレームの番号と順序

特許出願には一つか、またはそれ以上のクレームが含まれる。クレームは「1。」から始まり、そのあとは番号順に進む。特許出願の補正により追加されたクレームの番号は、出願当初のクレームの最後の番号の次の番号で始まるようにしなければならない。

##### i) 前文 (preamble)

クレームの最初に出る部分を指し、product、apparatus、method 等 “Title” とほぼ等しい字句である。

ii) 移行句 (transition)

前文の次に“wherein”と書いて発明の用途、性質、公知の部分等を書く clause を指す。

(7) open end (type) claim

“comprising” および “consisting essentially of”

(4) closed end (type) claim

“consisting”

iii) 本文 (body of the claim)

クレームの本文は、特定の相互関係を有するような要素の組合せからなっている。

iv) 文節区分

特許クレームは、大文字で始まり、ピリオドで終わる一つの文からなることが要求される。クレームは一つの文節 (paragraph) からなるものとして書くことができ、さらにセミコロンによって分けられた多くの小文節 (subparagraph) として書くこともできる。

(2) クレームの種類

- ①物質クレーム(Product claim)
- ②方法クレーム(Method claim)
- ③用途クレーム(Use claim)
- ④装置クレーム(Apparatus claim)

(3) その他のクレーム

①多数従属クレーム

クレームは独立または従属クレームとして書くことができ、複数項を引用する多数従属クレームを認めている。

②方法限定物質クレーム

クレーム作成において、方法限定物質クレームを用いることができる。

(e.g., A... produced by the method of claim 1.)

③改良クレームまたはジェプソン型クレーム

ジェプソン型クレームの場合、その前文には、先行技術として認められている内容が記載される。

(e.g., In a device... , the improvement comprising A, B, C, and D.)

(4) クレームの作成において注意すべき点

- ①発明の内容を十分に理解し、公知例を調べ prior art との差を明らかにしクレームの範囲を確実なものとするよう立案する。
- ②明細書中に十分サポートがあるように注意深く作成する。
- ③許される限り、後から出てくる改良発明を含むように広義の字句を使用する。
- ④クレームは一連のクレームをピラミッド型に書く。
- ⑤最小数の必須構成要件を明確に書き、間接的に書くことは好ましくない。しかし、重要でない要件は間接的に書いてもよい。

⑥クレーム中の代替物を示すために” or” を使ってはならない。

⑦Markush claim

⑧冠詞：クレーム中の要素の記載は、冠詞の「a」または「an」から始めなければならない。ある要素が明確にクレームされた後は、「the」または「said」を用いてその要素を言及することができる。換言すれば、「a catalyst」について、いったん定義がなさなければ、次にその要素に言及する場合は、「the catalyst」とか「said catalyst」とすることになる。

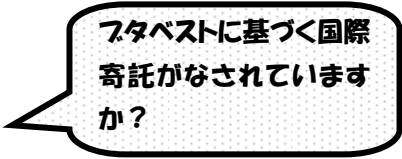
⑨may：“may”はclaim中では意味を曖昧にするとの理由で好ましくない。

### 1-1-1. 米国微生物寄託制度

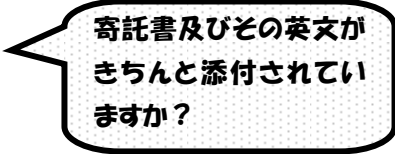
細菌等の微生物寄託の規定項目は以下の通りである。

その詳細は省略する。

- (1) 寄託の対象 (R. 801)
- (2) 寄託の必要性 or 機会 (R. 802)
- (3) 寄託期間 (R. 803)
- (4) 原寄託の時期 (R. 804)
- (5) 再寄託または追加寄託 (R. 805)
- (6) 寄託の期間 (R. 806)
- (7) 寄託微生物の保存 (R. 807)
- (8) 寄託微生物の分譲 (R. 808)
- (9) 審査手続 (R. 809)



フタベストに基づく国際  
寄託がなされています  
か？



寄託書及びその英文が  
きちんと添付されてい  
ますか？

## 2. 方式審査

Application Division 及び Official Draftman による出願に必要な要件についての方式上の審査（及び図面が適法かどうかのチェック）を行う。

### 2-1. 出願に必要な要件を満足する場合

この場合は ⇒ 実体審査へ

### 2-2. 出願に必要な要件を満足しない場合

(1) 前記の「発明の開示書」、「1つ以上のクレーム」、「図面」、「発明者の表示」は全て満足している時 ⇒ 出願日は認められる。「Notice of File Missing Parts of Application」が送付される。

事例として、i) 出願人の宣誓書なし、ii) 出願料金の未納あるいは不足、またはiii) 英語以外の明細書を提出した場合の対応策として、出願日から2ヶ月あるいは Notice から1ヶ月のうちいずれか遅い期限（4ヶ月の延長可）までに不足分の補充を行えば良い。

(2) 前記の「発明の開示書」、「1つ以上のクレーム」、「図面」、「発明者の表示」のいずれかが不足している時 ⇒ 出願日は認められない。「Notice of Incomplete Application」が送付される。

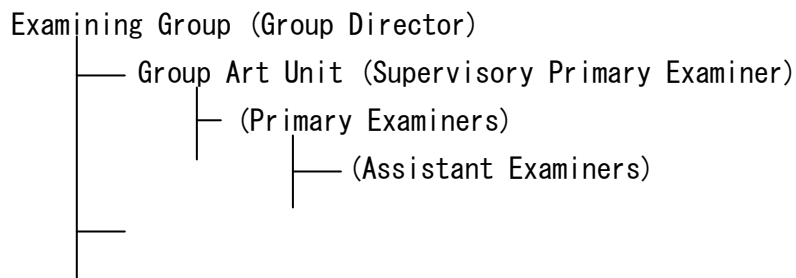
例えば、図面の添付し忘れ等があった場合の対応策として、Notice から2ヶ月の期限で不足分の提出が可能である。ただし、出願日は不足分の提出日に繰り下がるため、速やかな対応が必要である。

**図面の様式、出し忘れ  
注意！**

### 3. 実体審査

#### 3-1. 審査官による出願の特許性に関する審査

審査官の審査体制は、以下の通りである。



#### 3-2. 審査開始

審査請求不要である。米国出願日 (effective filing date) 以降に審査開始が可能である。

#### 3-3. 限定要求 (Restriction Requirement) (第 121 条、規則 1.141~1.142、MPEP800)

##### (1) 1 出願が2つ以上の発明について

1 出願が2つ以上の発明 (Independent or distinct inventions) をクレームしている場合、特許庁は限定要求をすることができる (may)。(第 121 条)

① "independent" inventions: (例えば、洗濯機と電話機) 必ず限定要求される。

② "(patentably) distinct" inventions: (例えば、化合物とその製造方法) 必ずしも限定要求されるとは限らない。

##### (2) 限定要求による法的効果

① 選ばれたクレーム (発明) しか当該出願で審査されない。

② 選ばれなかったクレーム (発明) を分割出願した場合、当該出願 (親出願) との関係で "二重特許取得 (obviousness-type) double patent patenting" として拒絶されない。

##### (3) 通常の手続

口頭 (電話) による限定要求に対して1~2日のうちに回答をしてくる。

事例として、Group I: claims 1-10 (化合物)、Group II claims 11-20 (製造方法)の発明の場合、対応は以下のようになる。

- ①口頭(電話)により Group を選択した場合 ⇒ 第1回指令書(1st Office Action)において限定要求の内容、その理由、出願人の口頭による選択 Group の明記及び選択 Group のクレームについての審査結果が示される。
  - ②口頭(電話)により、書面にした限定要求を求めた場合 ⇒ 限定要求の内容、その理由を明記した限定要求書を送付(回答期限30日延長可) → 書面による回答を提出 → その後、第1回指令書の手順となる。
- (4) 限定要求に対する反駁 (traverse)
- 反駁する場合でも一応いずれかの Group を選択する。
- ①" independent inventions" との認定に基づく限定要求の場合 ⇒ 反駁困難。
  - ②" (patentably) distinct inventions" との認定に基づく限定要求の場合 ⇒ 明らかに indistinct でないならば反駁しない方がよい(法的効果及び禁反言適用で失うものが多い)。

**"Traverse" は禁反言を考慮して慎重に!**

(5) 分割出願(Divisional Application) できる権利の保留

分割出願は親出願が特許庁に継続している期間(特許発行前もしくは放棄前)はいつでも可能 ⇒ 通常、親出願に対して特許認可通知(Notice of Allowance)あるいはアドバイス通知(Advisory Action)が来た時点で分割出願する。

この分割出願への対応策は以下の通りである。

- ①親出願について認可通知もしくはアドバイス通知を受けるまでは非選択クレーム(non-elected claims)はキャンセルしない。(あるいは、キャンセルする場合、「分割出願できる権利を保留する」旨を言及する。)
- ②3つ以上の Grouping(即ち、Group I, Group II, Group III, ...)の限定要求があったため分割出願にする場合は分割出願のクレームとして非選択 Groups の全てのクレームを挙げる。(あるいは、親出願が継続中に全ての Group についてそれぞれ分割出願を完了する。)

(注) 分割出願する際、発明者が正しいかどうかを確認すること。

**issue feeの支払い時点で必ず分割の有無の確認すること。**

(6) 種の選択要求 (Election of Species Requirement)

- ①限定要求の一種。限定要求との違いは結合クレームがあること。
- ②包含する generic なクレームはあるがそこに包含される種(species\*)それぞれが patentably distinct である場合に要求される。
- ③審査官は選択された1つの下位クレームに関してのみサーチする。
- ④結合クレームが許可されると、選択しなかった下位クレームも許可される。

※Species の選択

選択した species

- 特許性あり → reasonable number の非選択 Species についても審査後その範囲相当の generic claim が認可(残りの Species についても分割出願可能)
- 特許性なし → generic claim の拒絶

↓  
他の species について分割出願により審査続行可能

#### 4. 第1回指令 (First Office Action: 拒絶理由通知書)

##### 4-1. 特許性の審査

第1回指令の係わる特許法は、以下の通りである。

- ①第101条: 2重特許 (same-invention type) double patenting の禁止及び有用性 (Utility) 要求
- ②第102条: 新規性 (Novelty) 要求
- ③第103条: 非自明性 (Non-obviousness) 要求
- ④第112条: 明細書及びクレームの記載要件要求
- ⑤その他: 新規性事項追加の禁止 (addition of new matter) (第132条) obviousness type double patenting の禁止

指令書の日付および回答期限を必ずチェックし、管理すること。

##### (1) 第101条による拒絶

- ①同一出願人による同一発明について複数の特許取得の禁止への対応として、例えば、発明の構成上の相違点を主張する。
- ②発明の有用性を要求への対応として、例えば、発明物の有用性を文献等で示して主張する。

##### (2) 第102条※による拒絶

第102条(a)～(g)項の内容に該当するとき新規性欠如 (Anticipation) とされる。

- ①完成発明日 (date of invention) 基準の新規性条項 (Novelty Clause) は、第102条の(a)、(e)、(g)項。
- ②出願日基準の法的拒絶条項 (Statutory Bar) は、第102条の(b)、(d)項。
- ③その他 (Miscellaneous Matter) は、第102条の(c)、(f)項。  
その対応としては、上記条項に該当しないことを主張、あるいは(a)、(b)、(e)、(g)項において規定された事実 (先行技術: prior art) との相異を主張する。

※第102条の概要は以下の通りである。

- 第102条(a): 発明前、他人によって、i) 米国内で公知にされた、ii) 米国内で公然使用された、iii) 刊行物に記載された、iv) 特許になった。
- 第102条(b): 出願日の1年以上前に、i) 米国内で販売にされた、ii) 米国内で公然使用され、iii) 刊行物に記載された、iv) 特許になった。
- 第102条(c): 発明者自身が発明を放棄した。
- 第102条(d): 発明者によって、i) 米国出願日の1年以上前に、ii) 他の国で出願され、iii) 米国出願前に他の国で特許になった。
- 第102条(e): 発明前に他人によって出願された特許出願に記載され、i) それが出願公開された、又はそれが特許になった。
- 第102条(f): 発明者が他にいる。
- 第102条(g): i) 米国外の発明者が、抵触審査 (インターフェアレンス) で先発明を立証した、ii) 米国内で他の者によって先に発明され、先発明が放棄されず、隠蔽されていない (出願済または出願予定)。

### (3) 第 103 条による拒絶

第 102 条 (a) ~ (g) 項に該当する事実から非自明であることが要求される。米国の進歩性は、日本と異なり、(e)、(f)、(g) で発明時に権利が同一の所有者に帰属する場合を除き、米国特許法第 102 条に規定される先行技術全てに対して進歩性が要求される。

その対応策としては、例えば、根拠とする第 102 条 (a) ~ (g) 項の適用に誤りがあることを指摘する。即ち、先行技術との相異点を明らかにし、且つその相異が当業者 (skilled artisan) にとって自明でないことを主張；本発明の予想外の効果/優位性 (unexpected effect/superiority) を立証する等を図る。

### (4) 第 112 条による拒絶

#### ① 明細書記載要件：第 1 パラグラフ

i) 発明の記述要件 (Description Requirement)、ii) 実施可能要件 (Enablement Requirement) : 「how-to-make」「know-to-use」、iii) 最良の態様開示要求 (Best Mode Requirement) があるか否かが問われる。

その対応策として、出願明細書の開示内容がこれらの要件を満足していることを (文献、エキスパートの宣誓書などを採用して) 説明・主張する。

#### ② クレーム記載要件：第 2 パラグラフ等

発明を明瞭に規定することを要求。

その対応策として、クレームを明細書開示内容に限定、あるいはクレームそのものが明細書記載から明瞭であることを主張。

### (5) 回答時の留意点

- ① 審査官の拒絶の全てに反駁することが必要。(反駁できない拒絶がある場合はその対象となるクレームのキャンセルが必要。)
- ② 明細書に開示されている範囲においてクレームの補正、追加など可能。(最終指令後はこれらを受理 (enter) するかどうかは審査官の裁量とされる。)
- ③ 必要により、比較実験 data 等を、特許施行規則第 1. 132 条の宣誓書として提出可能。

### (6) 回答期限

- ① 指令書に記載されている。(通常、指令書の郵送日 (mailing date) から 3 ヶ月である。ただし、郵送日から最長 6 ヶ月まで延長可能。)
- ② 回答が当初の期限までに提出されない場合、自動的に期限延長され、回答時にその相当延長費用の支払が必要となる。

1 ヶ月延長 : \$120  
2 ヶ月延長 : \$260  
3 ヶ月延長 : \$1, 050  
4 ヶ月延長 : \$1, 640  
5 ヶ月延長 : \$2, 230

代理人が間違っ  
て回答してい  
ないか、勝手  
に延長手続  
を取ってい  
ないか。報  
告書および  
Debit Note  
を必ずチェ  
ックしまし  
ょう。

## 5. 第2回、第3回、・・・指令書 (2nd、3rd、・・・Office Action)

第1回指令書に対する回答がなされた後、審査官が新たに拒絶理由 (new ground of rejection) を見出したときに出される指令書である。

この対応策は、基本的に第1回指令書に対する対応と同様である。なお、第2指令書以降は審判 (Appeal) 請求可能。

## 6. 最終指令 (Final Office Action: 最終拒絶理由通知)

先の拒絶理由に対する出願人の回答を考慮した上での最終拒絶理由通知であり、従って、これに対する回答は下記のものに制限される。

対応 (回答) 策として、i) クレームのキャンセル、ii) 審査官が要求したクレームの補正、iii) 審判での考慮に妥当な形にするための拒絶クレームの補正、iv) 再考 (reconsideration) を求める議論 (新たな争点を加えるような議論は通常認められない。)

回答期限は第1回指令書と同様。ただし、最終指令書に示された回答期限以降は、出願人の責任において審査官の最終判断がしめされるまでの期間も含め (回答後も)、出願の継続状態を保つため期限延長費用の支払 (もしくは形式的な審判請求) をする必要がある。また、審査継続手続 (RCA: Request for Continued Examination または CPA: Continuing Prosecution Application) をする必要がある。

## 7. 審査官の最終判断

### (1) 認可にする場合

認可にする場合は認可通知 (Notice of Allowance) が、最少発行費用 (minimum issue fee) の支払期限の指定 (通知日から3ヶ月以内) とともに出される。

認可通知とともに認可理由書 (Reason for Allowance) が送達されることがある。これは認可するに当たって判断理由を記録にとどめるためのもので、これに対して出願人も見解を記録に残すことができる。

### (2) クレーム補正の同意を条件に認可する場合

クレーム補正 (審査官による提案補正、Examiner's Amendment) の同意を条件に認可する場合で、口頭 (電話) にて提案補正を受け入れるかどうか出願人に問合せがあり、それに同意すれば、Examiner's Amendment) が送達される。

### (3) 認可にしない場合

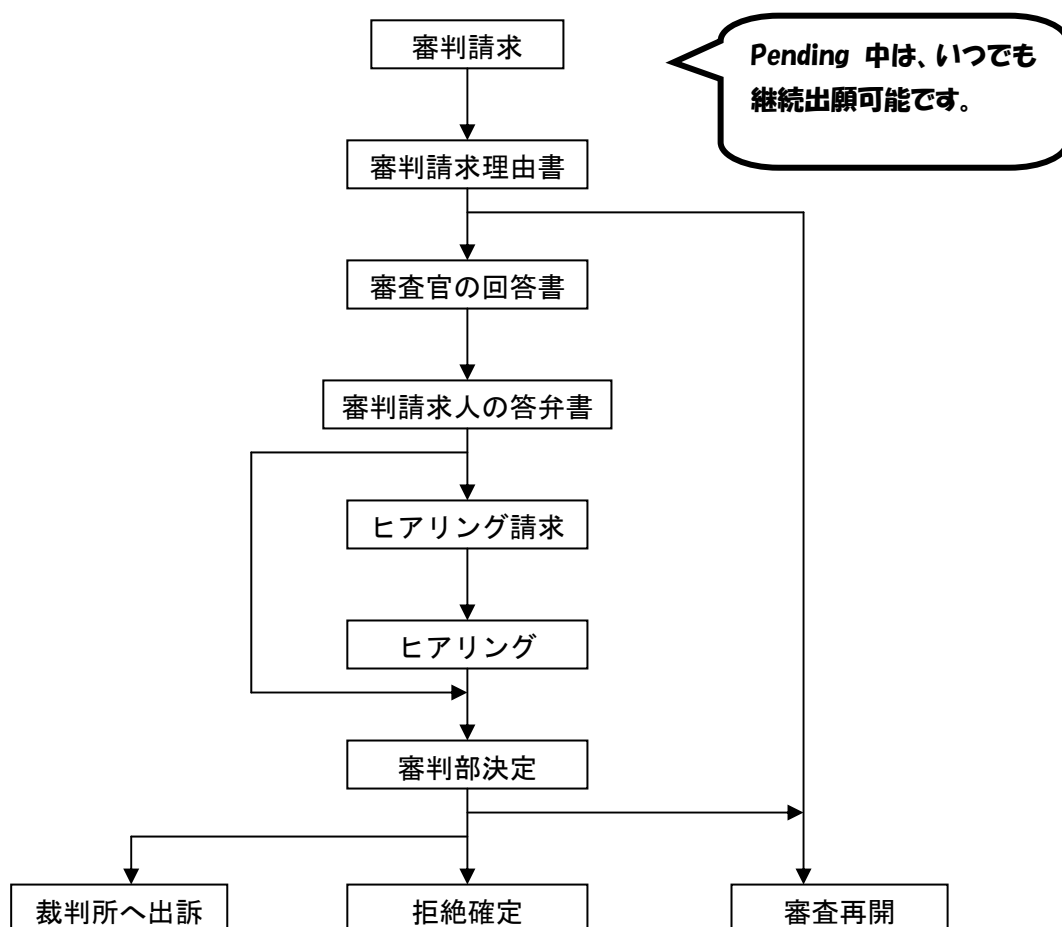
アドバイス通知 (Advisory Action) が出される。アドバイス通知の内容は、i) 回答不受理とする、及びその理由、ii) 審判での審理対象とすることとして回答を受理する、のいずれかである。

対応策としては、審判請求または審査継続手続を行うことになる。

**注:**  
疑問に思うことは、すぐに国内代理人又は現地代理人へ確認しましょう。時間が経つにつれて解決が難しくなる。

## 8. 審判（第134条、規則41.31～41.54、MPEP1200）

### 米国における審判の流れ



#### 8-1. 審判請求 (Notice of Appeal) (MPEP1205)

- (1) 審判手続は審判請求の提出により開始される。
- (2) 審判請求費用：\$540（2008年現在）。
- (3) この提出により出願の係属状態を一定期間（2ヶ月+最長4ヶ月の延長可）保つことができる。従って、例えば最終指令の回答期限を2ヶ月延長して回答する場合等最終指令に対する回答の提出とともに形式的に審判請求することがある。

#### 8-2. 審判請求理由書 (Appeal Brief) (MPEP1206)

- (1) 審判請求の日から2ヶ月以内（最長4ヶ月延長可）に提出可。
- (2) 審判請求理由書提出費用：\$540（2008年現在）。
- (3) この提出により実質的な審判手続に入る。（しかし、まだこの段階では審判部（BPAI：Board of Patent Appeals and Interference）に付されない。）

(4) 審判請求理由書の内容

- ①出願に係属する全てのクレーム、及び状況（認可、拒絶等）。
- ②審判対象となる拒絶クレームの全文。
- ③先行技術文献リスト。
- ④発明についての簡潔な説明。
- ⑤審査官の拒絶理由。
- ⑥出願人の反証（審査段階で主張した反駁）。

8-3. 審査官による審査

審査官 (Primary Examiner) (及びその上級審査官 (Supervisory Primary Examiner)) による再考の結果は以下の2通りである。

- (1) 認可とする時 → 認可通知 (Notice of Allowance)
- (2) 拒絶理由維持の時 → 審査官答弁書 (Examiner's Answer)

8-4. 審査官答弁書 (Examiner's Answer)

審判請求理由書に対して審査官の見解を述べる書面のことであり、その記載内容に対して反駁の機会が与えられる。

- (1) 審査官答弁書に新たな論点 (new points of argument) がある時 ⇒ 弁駁書 (Reply Brief) 提出が可能 (提出期限: 1ヶ月 (延長可))。
- (2) 審査官答弁書に新たな拒絶理由 (new ground of rejection) がある時 ⇒ 弁駁書 (Reply Brief) 提出が可能。第1回指令に対する回答と同様。新たな拒絶理由に対しクレーム補正、追加、証拠提示等その回答に制限なし (提出期限: 2ヶ月 (延長可))
- (3) 審査官答弁書 (及び、弁駁書) がそろった段階で審判部に付される。

8-5. 口頭審理 (Oral Hearing) . . . . (任意の手続)

審査官答弁書の郵送日から1ヶ月以内に審判請求人 (Appellant) の書面による請求、及び口頭審理請求費用 (\$1,080, 2008年現在) の支払により後日、口頭審理日時が通知される。

8-6. 審判部の審決 (Decision on Appeal)

(1) 拒絶の追認 (affirm) の場合

拒絶追認の結果への対応策としては、以下の内容が挙げられる。

- ① 新たな争点を含む再出願 (継続出願、一部継続出願)。
  - ② 訴訟 

コロンビア地区連邦地方裁判所
連邦巡回控訴裁判所 (上級審)
- 上記再出願、提訴、控訴手続は審決から60日以内。

- ③ 再考の請求 (審決から30日以内)。

(2) 拒絶の破棄 (reverse) の場合

出願は審査部 (Examining Group) に差戻しとなる。

## 9. 抵触審査（インターフェアレンス）

### 9-1. 目的

先発明主義を採用している米国では、異なる出願人（発明者）が特許されうる実質的に同一の発明をクレームする場合、どちらが最先の発明であるか（発明の優先性）を審理しなければならない。その発明に対する優先性を決定する手続を抵触審査（Interference）という。発明の優先性の問題を解決する抵触審査の手続は、特許出願が、継続中の出願または有効期間内の特許との間で宣言される（第 135 条）。

抵触審査は、同一の発明先後願という問題を除けば特許適格性が認められる出願と出願との間または出願と特許との間に行われ、特許庁の特許審判・抵触審査部（Board of Patent Appeals and Interferences）が審理を担当する。ここで特許性と優先性の両方の問題について判断する。特許権者に不利な最終決定によって、抵触に係る特許権のクレームは削除されることになる。なお、特許と特許との間の優先性は裁判所において扱われる。また、抵触審査の対象となる出願には再発行特許出願も含まれる。

発明者が同一である出願－出願との間または出願－特許との間では抵触審査は行われず、また発明者が相異しても所有者が同一である場合も行われない。

### 9-2. 優先性の原則（発明の要素）

#### (1) 先発明主義

米国特許の先発明主義は、第 102 条 (g) 項※に表されている。

※第 102 条 (g) 項※は次のように規定している

「何人も、次の各項に該当する場合を除いて、特許を受ける権利を与えられる。  
(g) 発明が、合衆国において特許出願人の発明前に、他の者によってなされており、その者が発明を放棄、隠蔽、または秘密にしていけない場合。発明の優先性を決定する際には、発明の着想、および実施に関する各日付に限らず、初めに着想し、最後に実施した者にたいしては、他の者の着想の時より以前から誠実な努力を考慮しなければならない。

(1) 他人より着想は先であるが、実施化は後である場合。

(2) 他人より着想も実施化も先である場合。

(3) 他人より着想も実施化も後である場合。

## (2) 言葉の意味

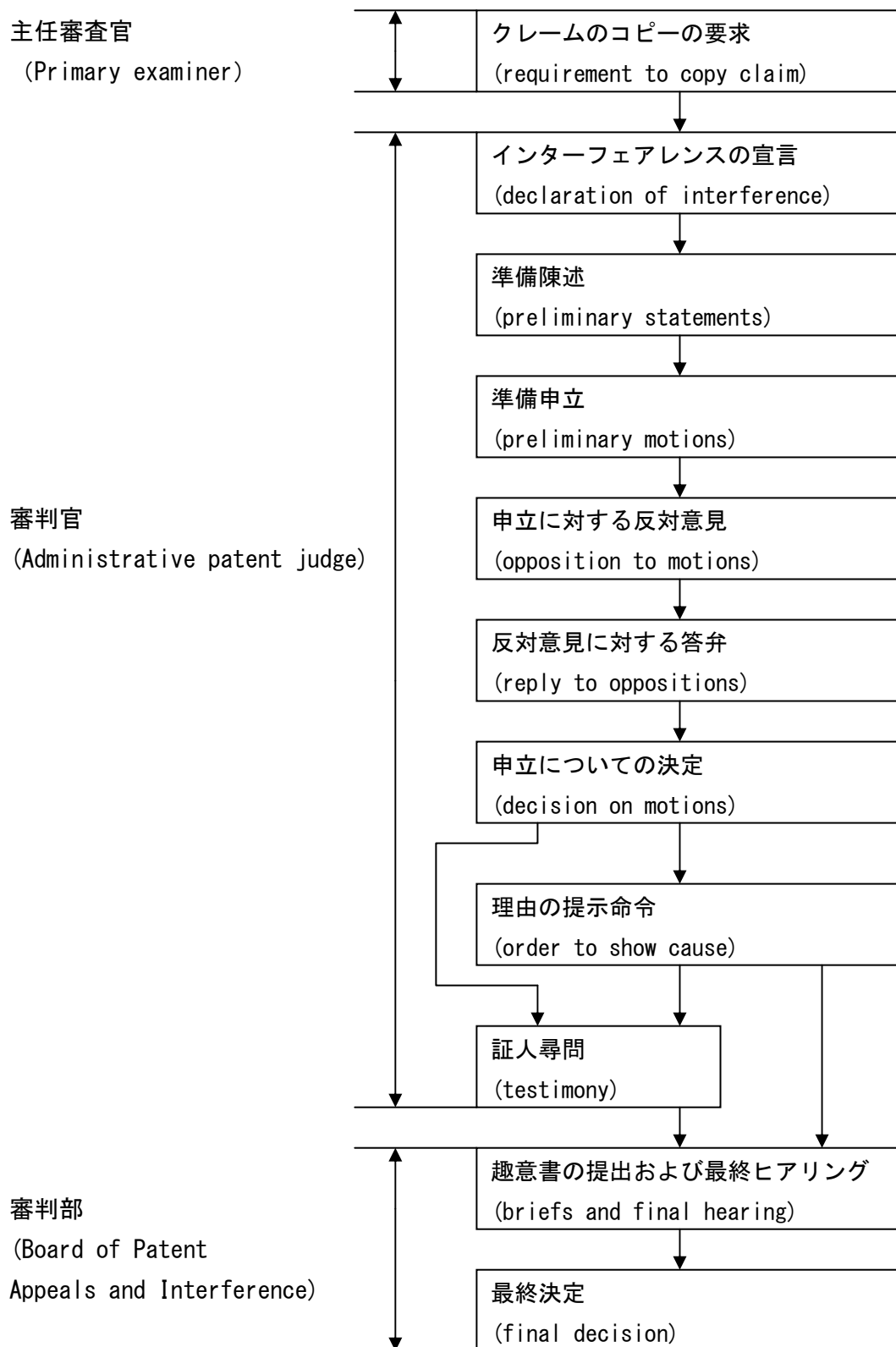
- ①Conception（着想）： 所望な結果または問題点を解決するための曖昧な思いつきではなく、発明の目的を達成するための具体的手段およびその相互作用が含まれねばならない。製品または方法に関する完全な技術思想の心理形成（発明行為の知的部分）であって、これは図面または文書（開示）によって証明し得るものでなければならない。
- ②Reduction to Practice（実施化）： 発明の着想の実施化を図る。
- ③Actual reduction to practice： 発明の着想を実施に移すこと（発明完成時点）。
- ④Constructive reduction to practice： 発明を完全に開示する（35 USCの規定を充足する）特許出願を行うこと（擬制的実施化）。
- ⑤Diligence（勤勉）： ConceptionからReduction to practiceに至るまでの勤勉な努力（精励な活動）を続けていたことを証明しなければならない。
- ⑥Corroboration（補強証拠）： 着想、実際の実施化及び勤勉は、発明者（共同発明なら複数の発明者）の確証されていない証言によっては立証できない。発明者の証言は、証人、認証済ノート及び記録によって補強できる。
- ⑦Abandonment, Suppression and Concealment（放棄、秘密及び隠蔽）： 発明を最初に着想及び実施化した者は、その発明を放棄、秘密又は隠蔽<sup>\*</sup>したなら、その実施日に依拠する権利を喪失する。

※次の場合が放棄、秘密又は隠蔽に該当する。

- i) ある者が発明を完成させたにもかかわらず、長期間特許出願を遅らせており、
- ii) 他の者が独立に同一発明を完成させて速やかに特許出願をし、
- iii) 前者が後者の行為を知って「急いで」措置しようとした場合。

### 9-3. インターフェアレンスの概要

インターフェアレンスの概要を次の図に示す。



#### 9-4. Declaration of Interference (インターフェアレンスの宣言)

インターフェアレンスは、インターフェアレンスの宣言書で開始される。宣言書の写しがインターフェアレンスの各当事者に送付される。宣言書には次の事項が特定される。

- ①インターフェアレンスの各当事者の氏名・住所。
- ②対象となる出願で記録されている代理人の氏名・住所。
- ③対象となる出願で記録されている譲受人。
- ④対象となるすべての出願および特許の表示。
- ⑤当事者に、先にした出願の利益を得る資格があるか否か。
- ⑥インターフェアレンスのカウント。
- ⑦カウントに対応する各当事者のクレーム。
- ⑧当事者の順位。

#### 9-5. Designation of Lead Attorney (代理人の名称)

Declaration 中に“Set times (2週間) 以内に代理人名を連絡する”ことを要求 (R1.601 (k) & R1.613)。

#### 9-6. Miscellaneous Matters

相手方の file wrapper と代理人コメントが送付されてくる。

#### 9-7. Preliminary Statement (準備陳述)

(1) Declaration 中に“Preliminary motions を file するための Set time 以内に提出する”ことを要求 (R1.621)。

(2) Who made invention, where invention made (Inventorship)

各カウントの発明者を記述しなければならない (R1.622)。

(3) Invention made in United States

各カウントで特定された発明について、次の点に関する事実を記述しなければならない (R1.623)。

- ①発明に関して最初の図面が作成された日。
- ②発明に関して最初の説明書が作成された日。
- ③発明者が他人に初めて発明を開示した日。
- ④発明者が初めて着想した日。
- ⑤初めて発明者が現実に実施化された日。
- ⑥発明者による発明の着想以後、その発明の実施化に向けての、相応の勤勉性ある行動を開始した日。

(4) Invention made abroad (Relevant reliance on Activities in the United States)

発明が外国でなされた場合は、R1.623 に基づく準備陳述書と同じ情報を含んでいなければならない。但し、その情報は、そのような情報や活動が米国に導入された日のみに関するものでなければならない (R1.624)。

(5) Derivation by an opponent (Derivation)

発明の着想 (Conception) の段階において当事者から情報を受けて実施化した場合、その旨を述べなければならない。

(6) Earlier application (Relevant Reliance on Convention Right)

当事者が第 120 条に基づく先にした米国出願、もしくは、第 119 条に基づく先にした外国出願のみを根拠に、優先性を主張する場合には、施行規則 1.626 に従い、その先にした出願を特定した簡単な準備陳述書を提出することができる。

(7) Sealing before filing, opening of statement

準備陳述書は、封印された封筒で、特許庁に提出される (R1.627)。

(8) Correction of error

## 9-8. Motions

当事者は、動議を提出して、抵触審査を解消するための非特許適格性、宣言の方式予備；またはカウントの変更等について争う。

例えば：

A: Junior Party (Patent) in America

B: Senior Party (Application) in Japan とすると、下記のような type の Motion が可能である。

(1) Types of Motions

Any Motions under 37C.F.R. § 1.633 must be filed by \_\_\_\_\_, unless Of course the parties file a Motion(s) for an extension of time.

The type of Motions which can be filed under 37C.F.R. § 1.633 (and also under 37C.F.R. § 1.634) are detailed in the rules and include the following types of Motions.

Under 37C.F.R. § 1.633:

- ① A Motion for judgment in favor of B on the grounds that the claims of the A Patent corresponding to the Counts are not patentable to A;
- ② A Motion for judgment in favor of B on the grounds that there is no interference-in-fact between the invention A and the invention B;
- ③ A Motion to redefine the Interference
  - i) by adding or substituting a Count;
  - ii) by amending an application claim corresponding to a Count, or adding a claim in the moving party' s application to be designated as corresponding to a Count;
  - iii) by designating a B application claim or A Patent claim, which is not presently designated as corresponding to a Count, as corresponding to a Count;
  - iv) by designating a B Application claim or an A Patent claim, which is is presently designated as corresponding to a Count, as not corresponding to a Count;, or

- v) by requiring an opponent who is an applicant to add a claim and to designate the claim as corresponding to a Count;
  - ④ A Motion to substitute a different application owned by a party for an application involved in the Interference;
  - ⑤ A Motion to declare an additional Interference between an application not involved in the Interference and owned by B and the A Patent.
  - ⑥ A Motion to accord B benefit of the filing date of an earlier application filed in the United States or abroad;
  - ⑦ A Motion to attack benefit of the filing date of an earlier application filed in the United States or abroad accorded to A; and Under 37C.F.R. 1.634;
  - ⑧ A Motion to correct inventorship.
- (2) Analysis of the B Application and the A Patent

In order to discuss more fully the Motions mentioned above and their applicability to the present Interference, we have analyzed the disclosure of the B Application and its Japanese priority applications, as well as the disclosure of the A Patent.

① General Overall Review

We would appreciate a detailed review of the analyses that we have made to ensure that we have technically interpreted the disclosure of the B Application and the A Patent correctly.

② Review to Determine the Legal Sufficiency of the A Patent Disclosure

- i) We would appreciate technical comments confirming that the procedures described in the Examples for producing the claimed compound and composition are sufficient for one skilled in the art to reproduce and obtain the compound and composition.
- ii) We would appreciate technical comments confirming that the procedures described in the Examples for their use are sufficient for one skilled in the art to provide the use.

Note, any criticisms as to whether the A Patent has complied with the requirements of 35U.S.C. § 112 regarding the compound and composition and the use method should not also be equally applicable against the disclosures of the B Application.

(3) Motions for Consideration in This Interference

As indicated above, during the Motions Period, various Motions under 37C.F.R. § 1.633 can be filed.

9-9. Opposition to Motions and Reply to Oppositions

申立に対する反対意見書は、申立書の送達後 20 日以内に提出しなければならない（施行規則 1.638(a)）。答弁書は、反対意見書の送達から 15 日以内に提出しなければならない（施行規則 1.638(b)）。

## 9-10. Order to Show Cause

審判官が決定を求める申立 (Motion for Judgment : 後述) を認めようとする場合は、インターフェアレンスにおける適当な段階で、審判官は対当業者に「当業者に不利な決定が下されるべきではない理由を提出せよ」との命令を発することができる (施行規則 1.640 (b))。この当事者は、その審判官を含む3人の審判官の前でのヒアリングを要請することができる。一般に理由の提出命令は、記録されている証拠に基づいて、ある当事者が不利な決定を受けると思われる場合に発せられるだろう。

## 9-11. Testimony, Filing Hearing

必要に応じて、Testimony がセットされ (R651)、Brief (R656) 審理、Final Hearing (R654) が行われ、審理が終結する。

## 9-12. Final Decision

最終決定では、通常各当事者について、その特許または出願中の、インターフェアレンスの各カウントに対応するクレームを含む特許が与えられるかどうかが述べられる。しかしながら、最終決定は、部分的に例えば一部のカウントについて決定を下すこともある。審判部は状況により、インターフェアレンスを審判官に差し戻すこともできる。

## 9-13. その他 和解 (Settlement of Interferences)

B should consider whether it wishes to consider any type of settlement or simplification of the Interference, and if so, what would be the best time to make any proposal to A.

## 10. 再発行出願

### 10-1. 目的

詐欺的な意図のない錯誤により明細書もしくは図面に瑕疵があるかまたはクレームが不当に広いかもしくは狭いために特許が全体的にまたは部分的に実施不能 (Inoperative) ないし無効 (Invalid) と見做されるときは、その訂正を目的として原特許に開示される説明について特許の再発行を出願することができる (第 251 条)。

### 10-2. 基本的な手続要件 (第 251 条第 1 節)

- ①詐欺的意図のない錯誤による欠陥があること。
- ②明細書ないし図面、またはクレームの範囲に関する欠陥により、特許が実施不能または無効になること。
- ③原特許を放棄すること。
- ④法定料金を納付すること。
- ⑤特許に新規事項を加えないこと。

### 10-3. 欠陥とは

- ①クレームの範囲の修正（クレームが狭すぎるか広すぎる場合）。
- ②明細書、図面の記載不備（不正確な開示がされている場合）。
- ③パリ条約による優先権の主張義務違反あるいは優先権に関する記載不備。
- ④共同発明者の記載に関する不備（発明者名が誤りとされる可能性のある場合）。
- ⑤継続出願に関する関連出願の記載不備。

### 10-4. 複数の再発行

1つの原特許において、複数の独立した発明が含まれる場合、複数の再発行特許が許される（第251条第2節）。

In re Orita 193 USPQ 145 (1977) 審査の係属中に分割出願されなかった原出願中のクレームは再発行特許出願手続において分割出願することはできない。

### 10-5. 拡大とは

特許付与後、存続期間満了までに出願できる。但し、クレームの範囲を拡張する出願は特許付与後、2年以内（第251条4節）。

クレームの拡張か否かは厳格に解釈される。例えばクレーム中の一構成要件が拡張されれば、たとえ他の要素が限縮されてもクレームの拡張と判断される。

### 10-6. 再発行特許出願の宣言書 (R175)

再発行特許出願の手続において Oath または Declaration の形式で次の陳述書を提出しなければならない。不完全な Oath は再発行特許出願全クレームの拒絶の理由となる。

- ①出願人が原特許の全部または一部が実施不能または無効であるとする理由。
- ②明細書または図面の瑕疵を理由として実施不能または無効であると主張する場合は、その瑕疵を特定する。
- ③特許権者がクレームし得る権利を有している範囲よりも広くまたは狭くクレームをしていることを理由として実施不能または無効であると主張する場合は、クレームにおける過不足を明瞭に特定する。
- ④再発行特許出願の理由となる瑕疵を具体的に特定し、かつ、その誤りが発生し、または起った経緯。
- ⑤その誤りが存在する場合、それが出願人の「いかなる詐欺的意図に基づくものでなく」発生したものであることの出願人の宣明。
- ⑥審査に重要であるかもしれない情報を開示する義務を認識している旨の宣明。

### 10-7. 再発行特許出願の優先審査

再発行特許出願は他の出願に優先して審査される。但し、再発行特許出願がされた旨 Official Gazette に公告されてから2ヶ月を経過した後 (R176)。

## 10-8. 審査

Restrictionが要求されないことを除けば原出願と同様な審査を受ける (R176)。

## 10-9. 再発行特許出願の公告

再発行特許出願がされた旨 Official Gazette に公告されると共に出願書類は閲覧可能である (R11b)。

## 10-10. 再発行特許権の存続期間

再発行特許権の存続期間は現特許権の存続期間に同じである。

## 11. 再審査

### 11-1. 目的

再審査は、発行後の特許の特許性を、特許又は刊行物（先行技術）に基づいて特許庁が判断する法定の手段である。

### 11-2. 先行技術の引用（第 301 条）

- (1) 何人も特許商標庁に対し、特許クレームの特許適格性に影響すると信ずる先行技術を何時でも書面をもって提出でき、提出された先行技術はその適切性および適用の仕方を書面で説明するならば特許庁における包袋の一部となる。提出者名は秘匿可能である。
- (2) 特許適格性の判断の根拠となるのは特許または刊行物に限定され、公然使用、発明者正当性などは根拠とならない。

### 11-3. 再審査請求（第 302 条）

何人も何時でも先行技術に基づき発行特許の特許クレームの特許適格性について特許庁の再審査を請求することができる。

### 11-4. 再審査手続

#### (1) 再審査の請求に必要な条件

- ① R1. 20(c) で定められた所定の料金。(\$2,520 2008年現在)
- ② 先行技術に基づく特許性についての疑問点を示した陳述書。
- ③ クレームの特定、及びこれらのクレームと先行技術との関連性の説明。
- ④ 先行技術のコピー、もし必要ならばこれらの英訳。
- ⑤ 再審査を請求している特許明細書、クレーム及び図面。

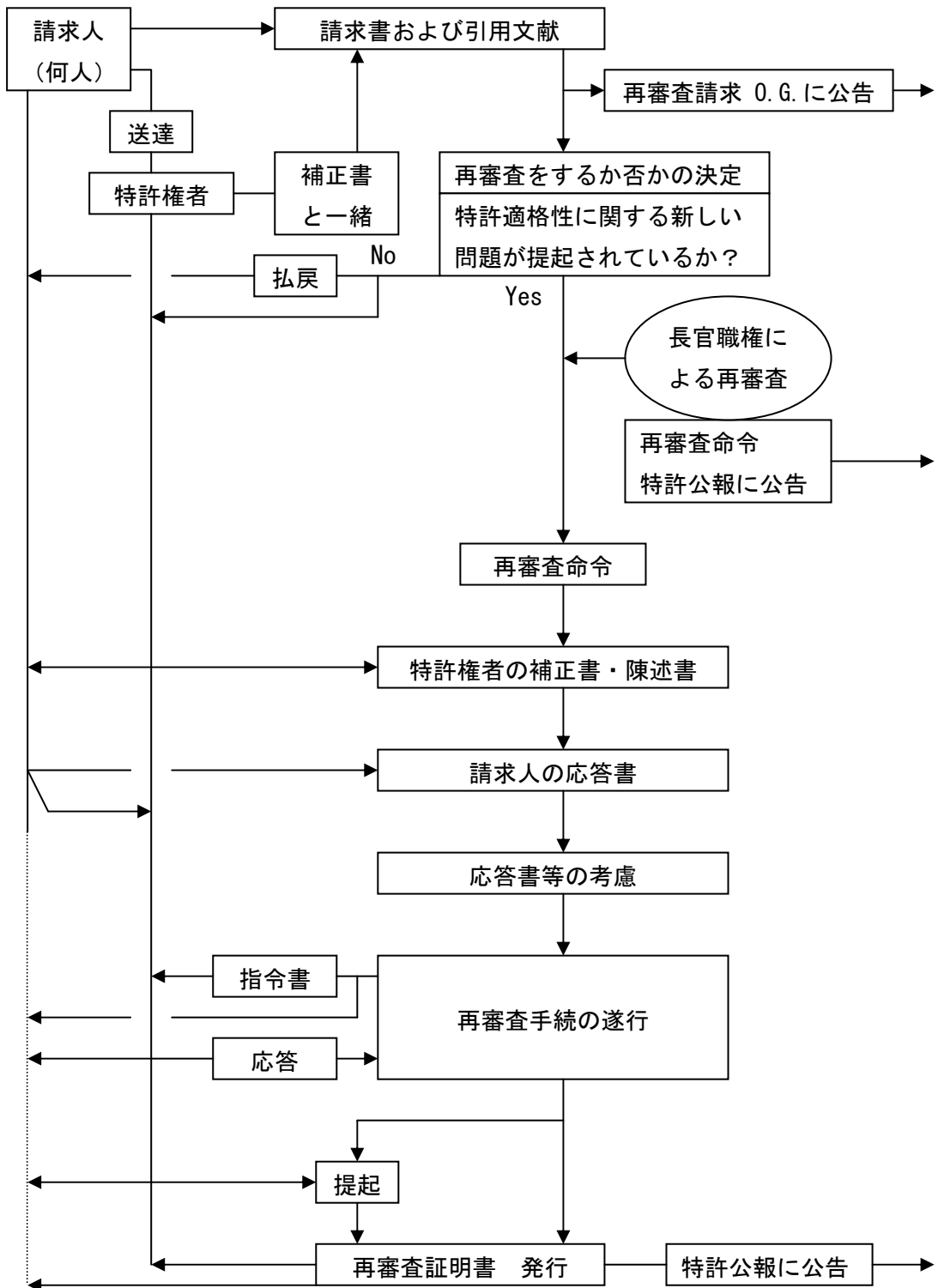
## (2) 査定系再審査手続

- ① 先行技術の引例（第 301 条）とともに、再審査請求書を提出する（第 302 条）。
- ② 再審査請求から 3 ヶ月以内に特許適格性に関する実施的に新しい問題が提起されているか否かの決定をする（第 303 条）。長官は職権で再審査の審理を行うことができる（第 303 条 a）。提起されていないと判断されたときは手続を終わる（不服があるときは長官宛 petition を申請でき、長官の決定には appeal できない（第 303 条 c）。提起されていると判断されているとき、長官は再審査命令を発行する（第 304 条）。その謄本が特許権者と請求人へ送達される。
- ③ 謄本を受理した特許権者は 2 ヶ月以内に陳述書、および自己の特許の補正または新たなクレームを提出できる（第 304 条）。
- ④ その後、当該クレームにつき、通常の特許出願においてされると同一の手続に従って特許性についての審査が実施される。陳述書と補正書の写しは請求人に送付され、請求人はこれに対し 2 ヶ月以内に反駁書を提出できる（第 305 条）。反駁書を提出した後は、請求人は、特許権者と特許庁との間に交付される文書の写しは送付されるが再審査手続に当業者として関与することができない。特許権者が陳述書または補正書を提出しなかったときは、請求人は反駁書を提出できない。
- ⑤ クレームの補正は減縮のみに限られ、拡張および新クレームの提出は許されない（第 305 条）。
- ⑥ クレームの特許性を否定する結論〈第 2 回拒絶または最終拒絶〉について特許権者は Board of Appeals (BA) へ不服審判を請求でき、さらに、BA 決定に不服あるときは CAFC または Civil Court へ出訴できる（第 306 条）。
- ⑦ 特許権者は抵触審査、再発行出願、先に行われた再審査および訴訟のような先行または現行の手続について特許庁の注意を喚起しなければならない (R512)。
- ⑧ 最終的に再審の結果が確定すると、長官は再審査証明書 (Re-examination certificate) を発行する（第 307 条）。

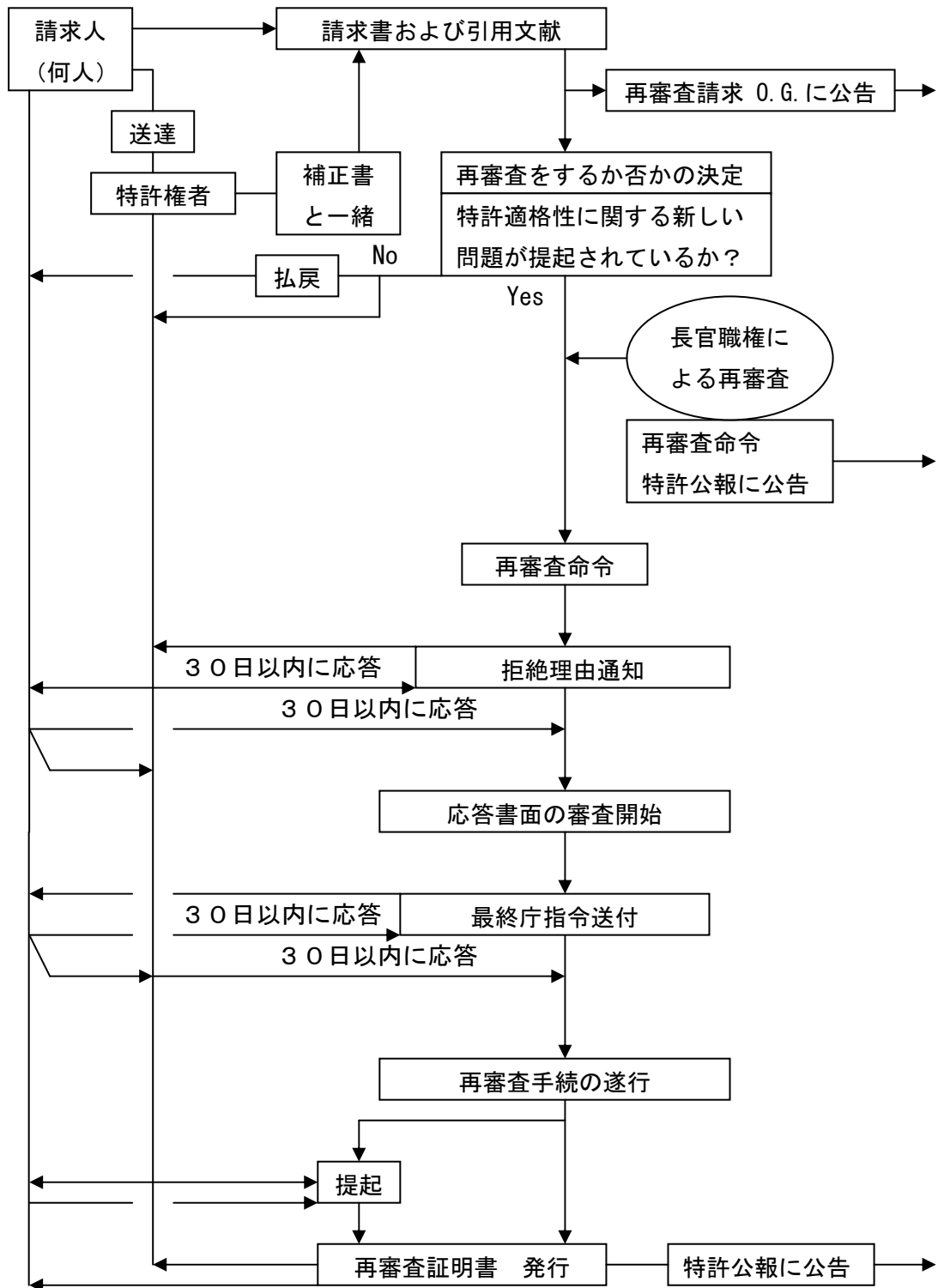
## (3) 当事者系再審査手続

- ① 再審査の決定の送付とともにオフィス・アクションが送付され、特許権者は 30 日以内に応答する。
- ② 第三者請求人は、特許権者の応答の都度、コメントを提出できる。(送達から 30 日以内)
- ③ 審査官との面接はできない。
- ④ 第三者請求人は、復不申立を審判部に上訴することができる。
- ⑤ 第三者請求人は、審決不服を裁判所に出訴できる。
- ⑥ 当事者系再審査決定確定後の訴訟で決定と異なる主張はできない。

査定系再審査手続の流れ



当事者系再審査手続の流れ



## 1 2. 特許延長

### 1 2 - 1. 特許期間の保証及び調整

特許期間の保証及び調整 (Patent Term Guarantee and Adjustment) (第 154 条) は、2000年5月29日以降の出願日を有する特許出願に適用され、USPTO の審査及び特許発行が遅延した場合等において遅延した期間だけ特許期間が延長される。

- (1) USPTO の指令書、特許許可通知、特許公報発行等の処理が一定の期間を超えたために特許の発行が遅延した場合。
- (2) 出願から3年以内に特許登録されない場合。
- (3) インターフェアレンス (抵触審査)、政府による秘密保持指令により特許発行が遅れた場合や拒絶査定を覆す抵触審査部またはCAFCの審理により特許の発行が遅れた場合。

### 1 2 - 2. 医薬品特許に係る米国医薬品特許延長

医薬品特許に係る米国医薬品特許延長制度 (第 156 条、規則 1.710~1.791) がある。ここでの特許期間延長は、薬品の FDA (連邦食品薬品局) 認可手続等の行政的規制のために特許が実際に行使できなかった場合、その期間を回復するためのものである。

#### (1) 施行規則

1984年9月24日に施行。動物薬は1988年11月16日の改正で可能になる。経過措置あり。

#### (2) 申請対象

drug products, medical devices, food additives, color additives, animal drug, veterinary biologics agricultural product や plant 自身は対象ではない。(animal drugs and veterinary biologics と考えられるものを除く。)

#### (3) 申請条件

対象特許が156条で以前に延長されていないこと等。

#### (4) 申請期間

特許期間延長の請求は、特許存続期間中に行わなければならない。承認日から60日以内に申請が必要。(延期も不可能)

#### (5) 延長期間

治験届けの日 (IND承認) から申請日 (NDA申請) までの期間の半分に、申請日 (NDA申請) から承認日までの期間を足した期間。(但し、Due diligence のなかった期間は除く)。

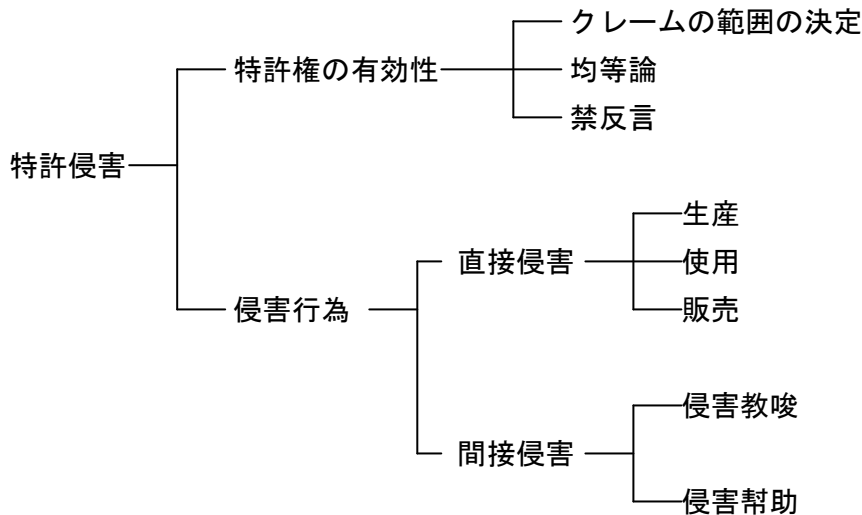
IND: Investigation New Drug、 NDA: New Drug Application

更に、i) 承認日から14年を超えないこと、ii) 本法成立後に特許が発行された場合、5年を超えないこと、iii) 本法成立前に特許が発行され、かつ本法成立時前にIND申請されていない場合、5年を超えないこと、iv) 本法成立前に特許が発行され、かつ本法成立時にIND申請からNDA承認の間にある場合、2年 (対象によっては3年) を超えないこと。

### 13. 特許侵害

#### 13-1. 特許侵害 (Patent Infringement)

特許侵害は、侵害の対象としての「特許権の有効性（クレームの解釈）」と、これに対する侵害の内容としての「侵害行為（係争対象がクレームの範囲にあるか否かの検討）」の二つの観点から判断される。



#### 13-2. 直接侵害 (Direct Infringement) (第271条a, g) :

直接侵害とは、自らの行為がそれ自体、特許権の侵害を具現化する場合であり、以下の場合が当たる。

- ①米国内での特許発明（物）の製造。
- ②米国内での特許発明（物）の使用。
- ③米国内での特許発明（物）の販売。
- ④米国内での特許発明〈方法〉の実施。
- ⑤米国外で特許された方法によって製造された物の米国への輸入。

#### 13-3. 間接侵害 (Indirect Infringement) (第271条j)

他人による直接侵害行為を介して特許権を侵害する場合であり、以下の内容が対象となる。

##### (1) 侵害教唆 (Inducement to infringe) (第271条b)

積極的に特許の侵害を引き起こさせた者は、侵害者として責任を負わなければならない。

##### (2) 侵害幫助 (Contributory Infringe) (第271条c)

特許された物または方法を実施するための材料であって、発明の主要構成部門がその特許侵害に使用するために作られまたは改造されたものであること、及び実質的に特許を侵害しない用途には使用できない商品であることを知りながら、その構成部分を販売した者は侵害幫助者として責任を負わなければならない。

##### (3) 米国への輸入及び米国内で使用もしくは販売された製品を製造するために特許された方法を国外で実施する行為は侵害幫助又は侵害教唆となる。

### 13-4. クレームの解釈（侵害鑑定）

#### (1) クレーム範囲の明確化

- ①オープンクレーム又はクローズドクレーム。
- ②クレーム構成及び構成要素の分析。
- ③通常、クレーム中の単語は、その語が通常用いられている意味をもつと解釈される。通常用いられる意味とは、当業者の常識に従って解釈される。
- ④クレームの解釈は従属クレームや狭いクレームの表現により広いクレームの範囲を決定する上で非常に重要なこともある。
- ⑤特許権者に与えられた用語選定の権利により、クレーム用語は、特許権者による定義に従って解釈される。したがって、特許明細書の内容自体を、クレーム中の用語の意味を適切に決定するために検討しなければならない。

#### (2) 禁反言（Estoppel）

審査経過での資料はクレームの範囲を決定するための重要な判断材料となる。出願人が特許庁に提出した主張と矛盾する主張を後の訴訟において非権利者にしてはならない。つまり出願手続中に、許可を得るためにクレームを限定し、あるいは放棄することを容認した分については、後の侵害訴訟において、これらを含ませる解釈を主張することはできない。

#### (3) 均等論（Doctrine of Equivalentents）

文言上の侵害が認められない場合でも、均等論により侵害とされる可能性がある。均等論により侵害と認められるためには、三つの要件からなる基準（tripartite test）を充足しなければならない。

即ち、係争対象物（又は方法）がクレームの発明が

- ①実質的に同一の作用（substantially the same function）を奏し、
- ②実質的に同一の方法（substantially the same way）で、
- ③実質的に同一の効果（substantially the same result）を生ずると認められる場合侵害が成立する。これらの要件を一つでも欠く場合は均等論に基づく侵害はないと判断されなければならない。

#### (4) 均等論の適用の制限

- ①審査経過に基づく禁反言（審査経過禁反言または包袋禁反言）。
- ②クレームの均等の範囲の先行技術からみた無効性。

#### (5) 逆均等論

表現上は文言上の侵害に該当しているとしても、実際には侵害していないものとする理論。

### 13-5. 特許侵害に対する特許権者の救済手段又は侵害者の責任

#### (1) 差止命令（第283条）

- ①仮処分（Preliminary Injunction）は、判決前の訴訟期間中の侵害行為を防ぐため差止命令。
- ②終局的差止命令（Permanent Injunctions）は、訴訟後の将来の侵害を防ぐための差止命令。

- (2) 損害賠償請求〈第284条〉
- (3) 損害賠償の増額請求（第284条）
- (4) 蓄積した損害賠償の利息（第284条）
- (5) 弁護士費用の請求（第285条）
- (6) 行政上の救済（ITCにおける関税法の第337条調査）

詳細は記載しません。専門家との打合せが必要です。

### 13-6. 防衛的対策 (Defensive Strategies)

#### (1) 社内、社外の侵害調査

製品および製造方法が侵害する可能性のある米国特許の調査。

#### (2) 鑑定（特許侵害、特許の有効性等）

##### ①社内鑑定 (In-house Opinions)

米国の開示手続の対象となり、侵害訴訟においても提出を求められる。故意に隠し、侵害が認定された場合、最高3倍賠償となる。

##### ②代理人による鑑定 (Outside Expert Opinions)

i) 秘匿特権付文書として開示の対象外となる。特に代理人の“非侵害”との鑑定は3倍賠償となることからまぬがれる。

ii) “侵害する”との鑑定結果は書面として残されることなく口頭で行われるか、書面の場合、暫定的な鑑定書 (Interim Opinion) の形で出す。

iii) 侵害の可能性大と判断された場合の対象物（または方法）の変更検討可能。

iv) 変更された対象物（または方法）についても適宜鑑定してもらう。

v) 重要な案件については複数の鑑定書を得る。

vi) 不要書類処分システム (document disposal system) の導入。

### 13-7. 攻撃的対策 (Aggressive Strategies)

特許権の行使に対抗する積極的な対策として、通常活用されるのは、特許の無効化 (Invalidation) である。無効化は連邦裁判所による判決の他、特許商標局による再審査を利用することができる。無効訴訟は、侵害訴訟に対する反訴又は無効確認訴訟の形をとる。

#### ①Request for Reexamination

#### ②Protests

#### ③Interference

#### ④Declaratory Judgment

#### ⑤Counterclaims During Pending Litigation

### 13-8. 警告状 (Warning Letters)

①明らかに侵害となることを明確または実質的に示している書簡。

②特許が個々の製品または製造方法に関連するものであると確認する書簡。

③明確なライセンスの申し出を示す書簡。

④ライセンスの申し出もしくは侵害訴訟のきざしを示すものでなく、特許の存在を簡単に述べている書簡。

### 13-9. 警告状への対応 (How to Respond to a Warning Letter)

- (1) 警告状に対しては、直ちに返答することが重要。
  - ① 受領した旨。
  - ② 警告された内容に対しては真剣に検討する用意がある旨。
- (2) 警告状が送られて来た時、これを無視するのは非常に危険である。
  - ① 無視されたことによって、Declaratory Judgmentがとられるのではという懸念をいただき特許権者が訴訟にふみ切る可能性がある。
  - ② 返答が遅いと、特許権者が攻撃的な対応を取ることがありうる。
- (3) 実施状況や権利者にかかわる事実関係の調査、検討が済むまで相当の期間回答の猶予を求める（第一段階）。
- (4) 自社の商品又はその製造方法（侵害対象物または方法）についての開示は侵害訴訟になったときの証拠資料となるので、返答書中に記載すべきでない。
- (5) 事実関係の調査後、侵害および有効性の法律関係の調査及び検討をおこなう（第二段階）。
- (6) その結果に基づいて警告への対応方法および相手方との交渉方法を経営的立場からも考える（第三段階）。
- (7) 調査・検討を進めるうえでの要点。
  - ① 実施状況とその規模の確認。
  - ② 警告特許とその権利者の確認。
  - ③ 属否関係・有効性・その他の法律関係の調査・確認。
  - ④ 損害賠償の法律上の制限要件の確認。
  - ⑤ 損害賠償の減額上の対抗要件の確認。
  - ⑥ 相手方との交渉方法との策定と根拠の整理。
  - ⑦ 相手方との交渉決裂時の解釈手法の検討。
  - ⑧ 相手方が放置した場合の対応。

## VIII. 欧州特許実務管理マニュアル

本章では、前章の米国特許実務管理マニュアルと同様な形で、欧州特許実務管理マニュアルとしてまとめる。

### 1. 欧州特許条約の性格と目的

欧州特許条約（EPC）の目的は、統一された実体法を基礎とした単一の欧州特許付与手続を創設することにより、締約国に於ける発明の保護を容易で、経済的<sup>\*</sup>で且つ取得した権利をより確実に信頼度の高いものとするところにある。

この条約は、1977年の10月7日に効力を発生（出願受付：1978年6月1日）後32年が経過し、はじめ9カ国によって調印されたものが現在34カ国、拡張国4カ国まで増加し、欧州条約の重要な特徴である“発明の保護に関して欧州諸国間の協力の強化”および“単一欧州特許付与手続”という目的において、改善されつつあるように思われる。

ヨーロッパ特許出願は当初の予想を超えるものであり、上記に述べたように増加傾向にある。しかし、欧州特許条約と国内法との Harmony “調和” という問題がまだ課題として問われ、例えば、欧州特許が付与されたとしても、国内特許法に適用された場合に無効範囲の存在がその特許に生ずる可能性がある。

EPC とは、European Patent Convention（欧州特許条約）であり、以下の統一的な知的財産制度を確立している。

- (1) 制度のハーモナイゼーション
- (2) 欧州各国間での特許における協力関係の強化
- (3) 複数の EPC 締結国における発明の保護を、
- (4) 単一の出願手続で行うことを可能に
- (5) EPC 締結国での特許の束（付与後各国移行）

※費用をより安いものとし、欧州特許出願手続を通して支払われるべき手数料は、欧州特許取得のための費用が、3ヶ国の国内特許を取得するための費用よりも少なくなるように計算された。

### 2. 欧州特許機構

ヨーロッパ特許庁（EPO）と管理理事会（Administrative Council）から成る。管理理事会は EPO の職務を監視、監督するものであり、又、EPO は下記のような機構（five Directorate-General）からなる。

#### 2-1. General 2

General 2 は、Examination and Opposition or Representative の組織であり、欧州特許条約に基づく特許付与の手続をするところである。審査の harmonization という問題の指摘については、例えば、“審査官によって審査に違いがあるのでは？”という質問に対して“そのような審査における違いがないように心がけているが、そのような場合が生じた時は、審査官を変えることにしている”と返答された。しかし、審査官によっては、例えば、ドイツ、オランダ人の審査官と、スイス人の審査官とでは、かなり考え方に食い違いが生じる可能性があるように思われる。

## 2-2. General 3

General 3は、“Boards of Appeal”の組織であり General 2と同様に、審判の harmonization が指摘されるだろう。Board of Appeal の活動については、下記パラグラフ10の”審判手続“を参照戴きたい。審判部は、いわば最終審であって審判部の審決に対して上訴する途は閉ざされているが、法律の統一的な適用を保障するため、または重要な法律上の争点が発生する場合を鑑み拡大審判部が設けられている。印象として、審判部の決定はかなり即決審理と言えるであろう。これは、無効手続が国内法によるため EP 法との harmonization が不十分であることによるものであるといえるのではないだろうか。

## 2-3. General 5

General 5の活動は非常に多種多様でありハーグにある General 1やミュンヘンにある General 2で生ずる多くの法的問題や、欧州特許組織の発展と欧州特許庁の国際的な関係における諸問題 (e. g., member states, third countries, WIPO & EC) や下記の点等についての処理にある。

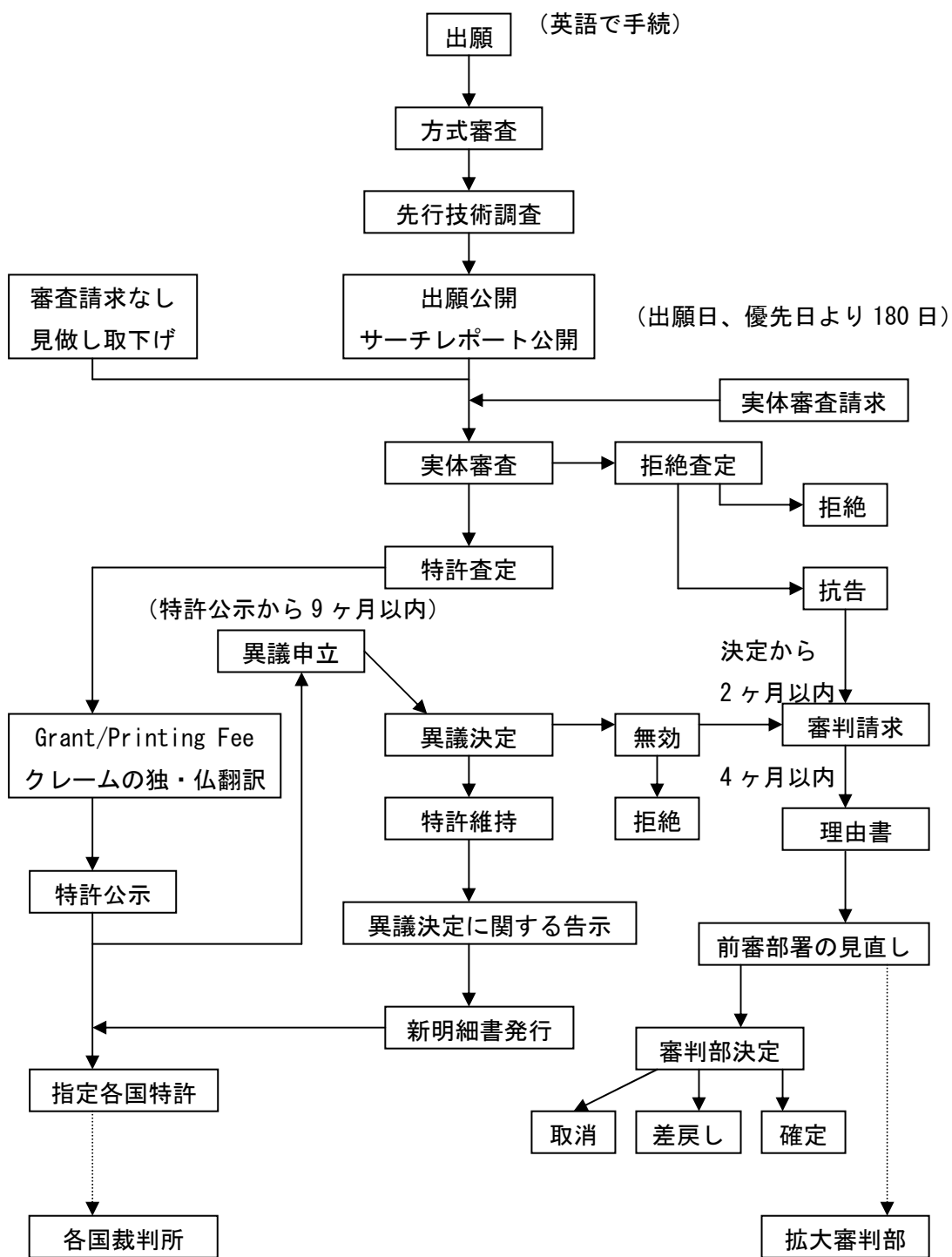
- ①International Affairs
- ②Community patent
- ③PCT-related activities
- ④Co-operation with the USPTO and JPO

## 2-4. 手続を担当する部課 (第15条～第22条)

手続き業務等を行う部門は以下の通りである。

- ①受理課 (Receiving Section)
- ②調査部 (Search Divisions)
- ③審査部 (Examining Divisions)
- ④異議部 (Opposition Divisions)
- ⑤法規部 (Legal Division)
- ⑥審判部 (Boards of Appeal)
- ⑦拡大審判部 (Enlarged Board of Appeal)

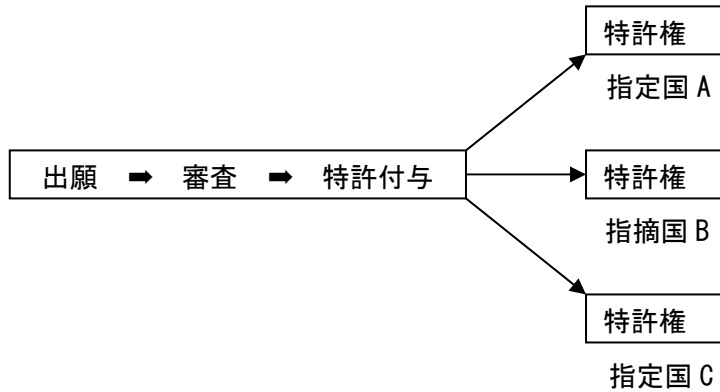
EP 出願手続から各国登録までの流れ



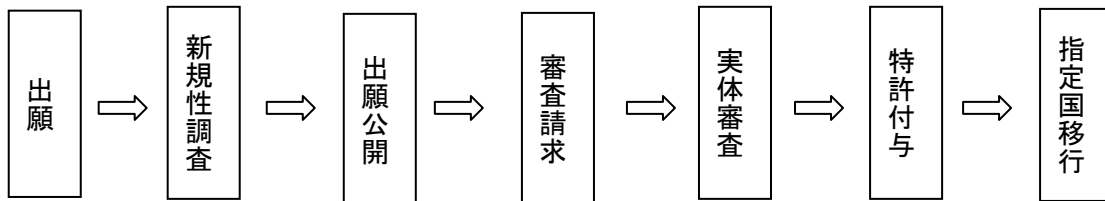
### 3. 欧州特許制度の概要

欧州における特許出願から権利満了までの流れを以下に示す。

#### 欧州特許出願から権利満了までの基本的な流れ（フローチャート A）



#### 欧州特許出願から権利満了までの基本的な流れ（フローチャート B）



#### 3-1. EPC 出願の主な特徴

欧州での出願についての主な特徴を以下に列記する。

(1) 3つの公用語（英語、独語、仏語）

(2) 先願主義

(3) 審査主義（絶対新規性の採用）

① EP出願日前の（世界中の）刊行物、公知、使用等が先行技術となる（Art. 54(2)）。

② “新規性喪失の例外”の適用があまり期待できない（Art. 55）。

③ 自己衝突（Art. 54(3)）

(4) 公開制度

(5) 特許付与後の異議申立

(6) 権利期間は、EP 出願日から 20 年間

### 3-2. EPC出願の利点

#### (1) 費用・手間の節約

- ①特許発行まで、1言語（英語）で、単一の手続きで複数国での権利化が可能（およそ3カ国で各々特許を取得するよりも安い料金設定）。
- ②ロンドン議定書の改正により特許発行後の明細書翻訳不要の国も出現している（2008年5月1日特許発行分～DE、FR他）。
- ③審査の効率化のため、実体審査を経た特許権を一括して取得。
  - i) 審査国（DE, GB 等）
  - ii) 無審査国（FR, ES, IT, NL 等）

### 3-3. EPC締結国一覧（2008年2月28日時点）

#### (1) EPC締結国 [34カ国、下線部：ロンドン議定書加盟国（12カ国）]

オーストリア(AT)、ベルギー(BE)、ブルガリア(BG)、スイス(CH)、キプロス(CY)、チェコ(CZ)、ドイツ(DE)、デンマーク(DK)、エストニア(EE)、スペイン(ES)、フィンランド(FI)、フランス(FR)、イギリス(GB)、ギリシャ(GR)、クロアチア(HR)、ハンガリー(HU)、アイルランド(IE)、アイスランド(IS)、イタリア(IT)、リヒテンシュタイン(LI)、リトアニア(LT)、ルクセンブルク(LU)、ラトビア(LV)、モナコ(MC)、マルタ(MT)、オランダ(NL)、ノルウェー(NO)、ポーランド(PL)、ポルトガル(PT)、ルーマニア(RO)、スウェーデン(SE)、スロヴェニア(SI)、スロヴァキア(SK)、トルコ(TR)

#### (2) EPC拡張協定締結国（4カ国）

アルバニア(AL)、マケドニア(MK)、ボスニアヘルツェゴビナ(BA)、セルビア(RS)

### 3-4. EP特許規制規定法文

- ①欧州特許条約(特許法) European Patent Convention (EPC2000)
- ②施行規則 Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents
- ③ガイドライン Guidelines for Examination
- ④欧州共同体特許条約 (European Community Patent Convention, CPC)

### 3-5. EPC2000の概要

- ①出願要件の緩和（非公用語出願等）。
- ②優先権主張に関する条件緩和。
- ③優先権書類の逐語訳提出が不要。
- ④情報開示（対応報告）義務の導入。
- ⑤新規性に係わる指定国。
- ⑥Euro-PCTの発明性の判断は国際段階のみ。
- ⑦手続続行/権利の回復。
- ⑧権利付与後のクレーム限縮補正。

詳細は記載しません。必要が生じたら、代理人(特許事務所の弁理士)等の専門家に確認して下さい。

## 4. 出願手続

### 4-1. 出願手続(1)

(1) **明細書** (発明の開示書、クレーム、要約書：英語、独語、仏語)

法改正で公用語以外の明細書でも出願が可。

(2) 必要な図面

(3) 願書

① 欧州特許取得の意思表示

② 出願人の情報

③ 締約国の指定

(4) 代理人通知書

(5) 優先権主張をする場合、出願国／出願日／出願番号

(6) 出願費用／調査費用

(7) 発明者の表示

さあ、EPC 出願を依頼するにあたり、必要書類および発明者や出願人等の情報をチェックしましょう！！

委任状は通常不要です。

日本からは優先権証明書は不要です。

### 4-2. 出願手続(2)

冒頭審査は欧州出願日の認定に足りる出願か否かを判断。

① 前項 4-1 の出願手続(1) の出願関連書類のうち 下線部が満たされている場合 受取日を出願日と認定する。

② 前項 4-1 の出願手続(1) の出願関連書類のうち 下線部が満たされていない場合 は、Noticeの発行。欠けた書類を補完した日を出願日として認定。

### 4-3. 出願手続(3)

(1) 方式審査

欧州出願日が認められた出願について、公開のための要件が提示されているか否かを審査する。前項出願手続(1) に記載の出願関連書類の全てが必要である。

(2) 費用納付期限

① 出願料／サーチ料は、出願日から1ヶ月以内に納付。

② 審査料／指定国料は、サーチレポート公開日から6ヶ月以内に納付。

③ PCT→EPの場合 審査料／指定国料を移行時(優先日から31ヶ月目)に納付。

### 4-4. 出願手続(4)

(1) 公用語明細書の補完

非公用語明細書による出願は、公用語明細書を出願から2ヶ月以内に補完。

(2) 先の出願の引用出願

① 先の出願の引用 (Reference to a previously filed application) による出願については、優先権証明書を出願から2ヶ月以内に補完。

② 先の出願が公用語でない場合、翻訳文も同期間内に補完。

代理人の出願費用を確認するよう心掛けよう！

代理人から出願完了通知がない場合は、代理人へ催促しましょう。

#### 4-5. 出願手続 (5)

改正前の手続きとの比較において、以下の改定点がある。

- ①出願時の指定国の宣言は不要。
- ②出願時のクレーム提出も不要 (Not Recommendable)。
- ③出願時の優先権主張も不要 (基礎から12ヶ月までなら主張の追加OK)。
- ④明細書はEPCの公用語 (英独仏) でなくても可能。
- ⑤先の出願を引用することで《以下、引用出願》明細書の提出も不要となる。

#### 5. 新規性調査

##### 5-1. 新規性調査 (1)

###### (1) 新規性調査報告書 (サーチレポート)

- ①実体審査における新規性及び進歩性の判断の基礎とするための技術水準の調査。
- ②改正点 → Euro PCTでの追加サーチ請求廃止 (=分割出願)。

###### (2) EESR (European Extended Search Report)

- ①2005年7月1日以降のEP出願から適用。
- ②サーチレポート + 審査官の見解書
- ③見解書の内容を踏まえ、補正書/応答書の提出が可能  
→ 実務的には審査請求と同時 (サーチレポート公開から6ヶ月以内) に応答。  
(厳密には、first communicationの発行までに応答可)

- ④2010年4月1日に欧州特許条約 (EPC) 規則が改正され、サーチに関しての変更 → 欧州特許庁のサーチ結果に含まれる見解書に対応する応答は今までは任意だったが、今後は回答が義務化され、回答を行わない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

###### i) 通常出願 (非 PCT ルート) の場合

- ・ EESR (Extended European Search Report) に対する応答が義務となる (2010年4月1日以降に作成される EESR に対して) (Rule 70(a)(2))。
- ・ 上記応答書の提出期限は、審査請求期限まで (EESR の公開日から6ヵ月)。EESR 送付前に審査請求を行った場合は、審査続行通知 (Rule 70(2)) に対する応答期間 (現行2ヵ月から6ヵ月に変更) となる。
- ・ 自発補正は、EESR を受領後、EESR 応答時に可。その後は、審査官の同意が必要 (Rule 137)。

###### ii) Euro-PCT 出願 (国際段階の調査機関が欧州特許庁以外) の場合

- ・ SEESR (Supplemental Extended European Search Report) に対する応答が義務となる (2010年4月1日以降に作成される SEESR に対して) (Rule 70(a)(2))。
- ・ 上記応答書の提出期限は、審査続行通知 (Rule 70(2)) に対する応答期間 (現行の2ヵ月から6ヵ月に変更) となる。

引用特許文献は対応米国手続で IDS として提出する必要があります。IDSとは、Information disclosure Statement で、先行技術情報開示義務のことです。詳細は16ページを見て下さい。

EP の見解書への応答義務化と自発補正に関する変更点です。ご注意ください。

- ・ 自発補正は、(1) Rule 161 に基づく Communication から 1 ヶ月以内、及び (2) SEESR を受領後、SEESR 応答時に可。その後は、審査官の同意が必要 (Rule 137 及び Rule 161) である。
- iii) Euro-PCT 出願 (国際段階の調査機関が欧州特許庁) の場合
- ・ 欧州特許庁を国際調査機関/国際予備審査機関 (ISA/IPEA) とする国際調査見解書/国際予備審査報告書に対して、応答書を提出しなければならない (2010 年 4 月 1 日より前に Rule 161 に基づく Communication が発行されていない出願が対象: Rule 161)。
  - ・ 上記応答書の提出期限は、Rule 161 に基づく Communication から 1 ヶ月以内。
  - ・ 自発補正は、Rule 161 に基づく Communication から 1 ヶ月以内。その後は、審査官の同意が必要 (Rule 137 及び Rule 161) である。
- ⑤サーチの対象
- i) 複数の独立クレームを含む出願 (Rule 62(a))
- ・ Rule 43(2) は、一定の例外的場合にのみ、一つのカテゴリに複数の独立クレームを含むことを認めている。
  - ・ 規則改正後は、新たに設けられた Rule 62(a)(1) により、サーチ段階において、クレームが EPC 規則 43(2) に違反していると判断された場合、欧州特許庁は、どのクレームについてサーチすべきかを 2 ヶ月以内に指定するよう出願人に求める。出願人が期間内にサーチすべきクレームを示さなかった場合には、それぞれのカテゴリの初めのクレームについてサーチが行われる (Rule 62(a)(1))。
  - ・ また、審査部は、Rule 62(a)(1) による拒絶は妥当ではないと判断した場合を除き、サーチされた主題にクレームを限定することを出願人に求める (Rule 62(a)(2))。
  - ・ 更に、Rule 62(a)(1) の期間または後の審査期間中に Rule 43(2) 違反の拒絶を反論する意見書を提出することも可能である。もし成功すれば、要求により、限定されないサーチが新たに行われる。
  - ・ Rule 62(a) は、further processing (手続の続行) の適用対象外 (Rule 135(2))。
- ii) 不完全なサーチ (Rule 63)
- ・ 規則改正により、欧州特許出願がすべての又は一部のクレームに基づいて有意義なサーチを行うことができる程度にまで条約の規定を満たしていないと判断された場合、欧州特許庁は、サーチすべき主題を示す意見を 2 ヶ月以内に提出するよう出願人に求める (Rule 63(1))。期限内に出願人により意見が提出されない場合、または、それによってもなお瑕疵が治癒しない場合には、欧州特許庁はサーチが不可能である旨の宣言をするか、または、実行可能である限り、部分的調査報告書を作成することになる (Rule 63(2))。
  - ・ また、部分的調査報告書が作成された場合、審査部は、Rule 63(1) による拒絶は妥当ではないと判断した場合を除き、サーチされた主題にクレームを限定することを出願人に求める (Rule 63(2))。
  - ・ Rule 63 は、further processing (手続の続行) の適用対象外 (Rule 135(2))。

iii) 発明が単一性を欠く場合、追加料金支払い期限の改定 (Rule 64 (1))

- ・発明が単一性を欠く場合、追加料金を支払うことによって、追加サーチを求めることができる。Rule 64(1)の改定による追加サーチの料金の支払い期間は2ヵ月である。

・Rule 64は、further processing (手続の続行)の適用対象外 (Rule 135(2))。

## 5-2. 新規性調査 (2)

文献のカテゴリについては、「文献の関連性」と「文献の属性」に分けて、それぞれの評価基準で先行技術文献の調査を実施する。

### ①文献の関連性

- X - 単独で特に関連性のある文献
- Y - 同じ分野の他の文献と組み合わせた時、特に関連性のある文献
- A - 背景技術の記載がある文献
- T - 発明に係わる原理、理論に関する文献

### ②文献の属性

- P - 中間文献 (優先日とEP出願日との間で公開された文献)
- E - 先願だが、本願EP出願以降に公開された特許出願
- O - 文書によるものではない開示
- D - 出願明細書中で引用されている文献
- L - 上記以外の理由で引用されている文献

## 5-3. 新規性調査 (3)

EESR (Extended European Search Report)の利用を図る。

- ①EESRの見解書は、従来の拒絶理由通知書の拒絶形式と略同一。
- ②EESRに対する応答は必須ではない。(2010年4月1日以降に作成されたEESRに対して必須)。
- ③応答期限は、設定されない。EP出願におけるクレーム補正の期間は、実体審査の令書発行前まで。好ましくは審査請求まで。(2010年4月1日以降に作成されたEESRに対しては6ヵ月)
- ④EESRの見解書は、公開されず、サーチレポートのみが公開される。

## 5-4. 出願公開

- ①欧州出願日または最先優先日より18ヶ月以降に公開する。
- ②出願時に公開する書類等は、明細書/クレーム/図面/要約書/ (調査報告書) であり、公開の仕方は以下の通りである。
  - A1 : 明細書/クレーム/要約/調査報告書 同時公開。
  - A2 : 明細書/クレーム/要約 のみの公開。
  - A3 : 調査報告書の公開。
- ③明細書の公開から6ヶ月以内に香港記録請求が可能 (GB指定要)。

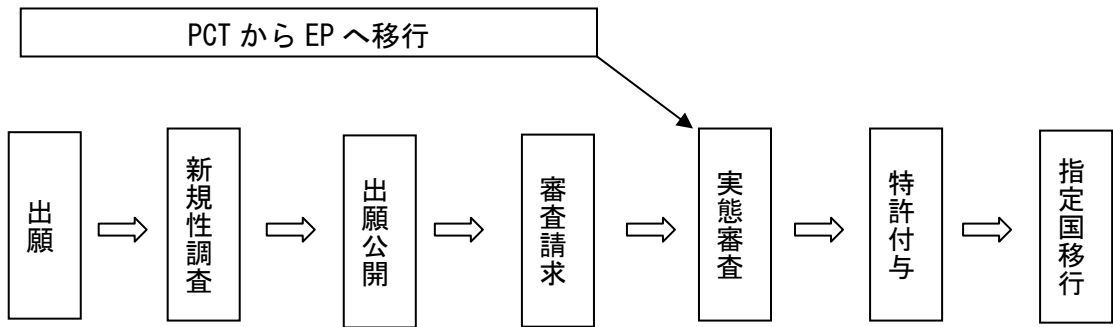
### 5-5. 審査請求

- ①審査請求のあった出願のみ審査される（＝要 審査請求費用）。
- ②出願人のみが審査請求可能。
- ③サーチレポート公開日より6ヶ月以内（延長不可）。
- ④指定国の決定。
- ⑤出願時に指定した締約国（通常全指定）から、実指定国を決定。
- ⑥指定国数に応じて指定国料を納付する。審査請求期限経過後、指定国の追加はできない。

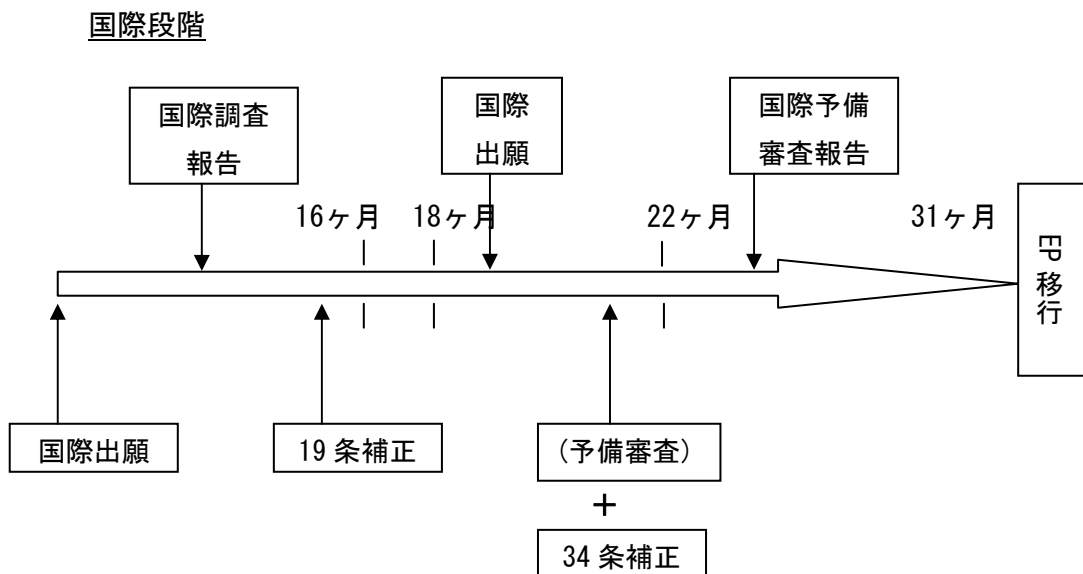
審査請求の期限はしっかり管理しましょう。又、指定国もしっかりチェックしましょう。

### 5-6. PCTからEPへの移行

移行期限をしっかり管理しましょう。



#### (1) PCTからEPへの移行（1）



(2) PCTからEPへの移行 (2)

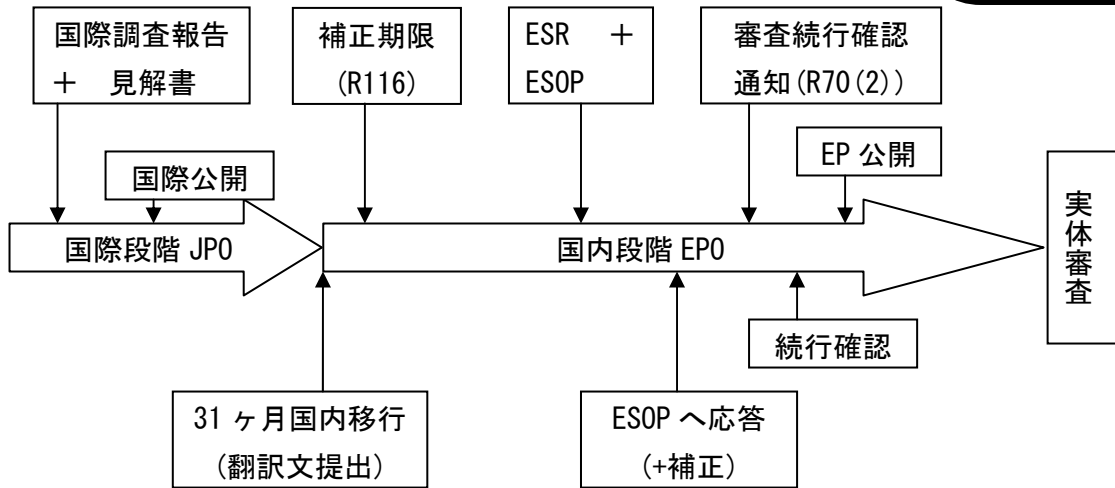
① PCT出願からEP出願として国内 (広域) 移行は、優先日から 31ヶ月以内に EPO に移行の手続きを行う必要がある。

② 提出書類

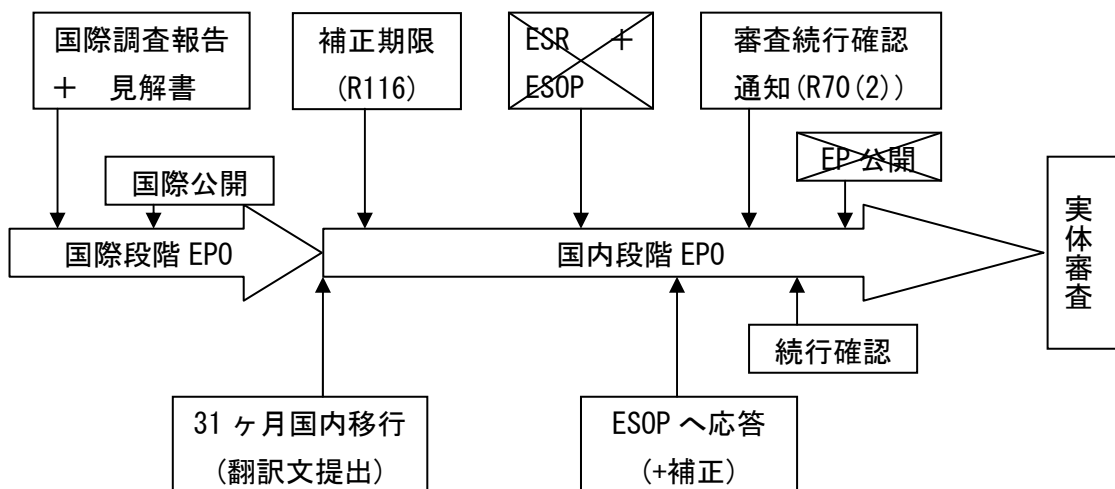
- i) 国際出願の翻訳文 (国際出願が非公用語の場合)
- ii) 国内基本手数料
- iii) 指定国手数料
- iv) 調査手数料
- v) 審査請求

(3) PCTからEPへの移行 (3) (日本語PCT)

英文 PCT を行えば、  
国際予備審査を EPO  
へ依頼することができます。



(4) PCTからEPへの移行 (4) (英文PCT、調査EPO)



## 6. 調査報告 (Search Report) および審査手続 (Examination Proceedings)

### 6-1. 調査 (Search)

欧州特許出願においては、先行技術の調査と出願の実体審査とが分離されている。出願日が付与されると、方式審査されるとともに、調査部において全ての欧州特許出願のクレームに基づいて先行技術調査が行われる。

**欧州では、先行技術の調査と出願における実態審査は別々に行われます。また、先行調査は厳密におこなわれるので、信頼がおけます。**

従来は、先行技術の調査は審査手続とは別にハーグの EP0 支庁及びベルリン支局にて行われる (Search Division)。1993年5月3日までの経過期間に於いては一定数の出願についての調査はオーストリー特許庁に委託されていた。又、PCT の下における調査活動との調和をはかるための協力がなされている。EP の調査は非常に質が優秀で非特許文献等も考慮する。審査部は調査に関しては調査部にほぼ全面的に依存するので、調査は可能な限り完全かつ効果的であることが期待される。

調査部は一名の審査官で構成されているが、必要な場合2名または3名の審査官で構成されることもある。この調査報告を受領後出願人は、この調査結果を考慮して、出願を補正する最初の機会をもつ。欧州調査報告の公開が欧州特許速報に公表された日から6ヶ月の末までに出願人は審査請求を行うことができる。

また、調査部は、欧州特許出願が発明の単一性の要件に欠けると判断する場合には、クレーム中最初に揚げられた発明又は発明群に関する出願の一部について部分欧州調査報告 (partial European search report) を作成する。2~6週間の指定期間内に出願人が各発明について割増調査手数料を納付した時のみ調査は他の発明についても行われる。

調査部が行う具体的な内容は以下のとおりである。

#### (1) 欧州調査報告書 (European Search Report) 発行

特許性判断のための技術水準 (State of Art) の調査。

#### (2) 補充欧州調査報告 (Supplementary European Search Report)

PCT の場合、補充欧州調査報告の後、審査を続行するかどうかの確認が求められるので連絡が必要である。

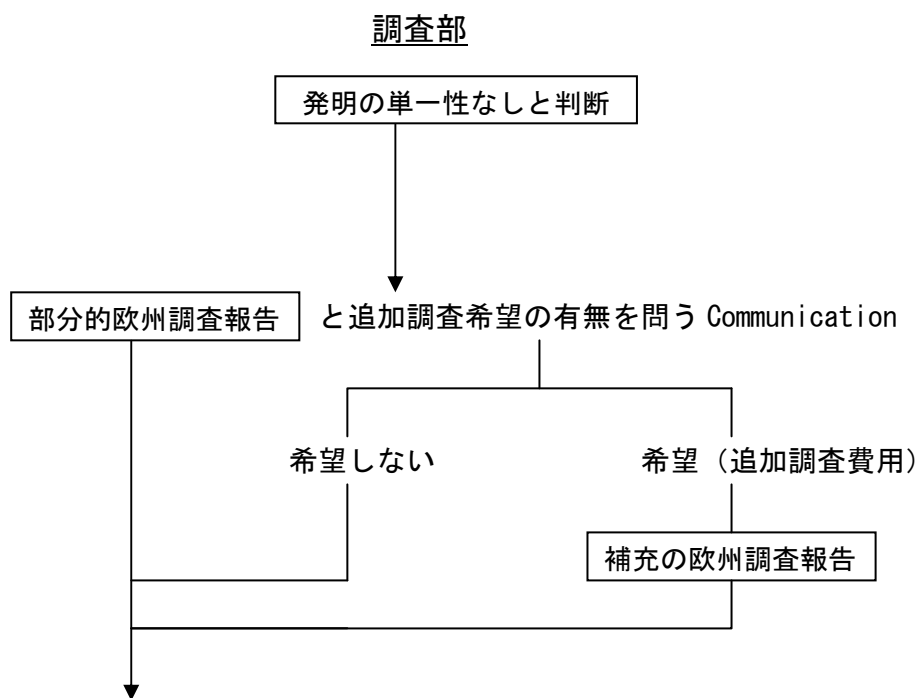
#### (3) 調査報告書の効果

欧州調査報告書を受取ってから明細書の開示 Description、claim、drawing の補正が可能である (但し、もとの開示の範囲を超えてはならない)。

#### (4) 発明の単一性

一つの発明または single general inventive concept を形成するように関連付いた複数の発明を言う。単一性の調査については、「調査部」が実施。その調査結果に基づき、審査を実施する。

その大枠の流れを以下に示す。



審査部

- (1) 単一性なしという調査部の判断について不服である場合は、追加調査を希望した場合もしなかった場合も、審査部での審査時に反駁可能である。
- (2) 単一性の判断として、単一性なしとされ、審査されなかった発明については分割出願可能である。

↓  
分割出願※

単一性の有無にかかわらず自発的に提出可能

分割出願の期限は、親出願の係属中、即ち親出願が取下げや拒絶になっておらず親出願の特許付与までなら、いつでもすることができる。審判の継続中にも可である。

分割出願を保留した場合は、必ずその旨を出願終了前まで管理し、分割出願をし忘れないよう気をつけましょう。

※分割出願時期の制限

(1) 分割出願時期の条件

EPC の分割出願は、従来の親出願が継続状態であればいつでも分割出願可能でしたが、親出願が係属中であることの要件に加え、以下の 2 通りの条件に基づく 24 ヶ月の期間制限が新に設けられた (Rule 36(1) (a) 及び Rule 36(1) (b) )。

**2010年4月1日に欧州特許条約(EPC)規則の改正により、分割出願に時期的制限が加えられたので、注意が必要です！！**

① Rule 36(1) (a)

最先の出願 (earliest application) (親出願、あるいは親出願が何代かある場合はそれらの中で最も早い出願) に関して審査部が発行する最初の Communication から 24 ヶ月以内 [自発分割 : Voluntary Divisional]

原文：(a) The divisional application is filed before the expiry of a time limit of 24 months from the Examining Division's first communication in respect of the **earliest application** for which a communication has been issued.

ここで「審査部が発行する最初の Communication」とは、以下の Communication を意味する。

i) Article 94(3)EPC and Rule 71(1), (2)に基づく最初の Communication (審査報告書) (但し、Rule 71(3)に基づく Communication が、これより先に発行されない場合)。

ii) または Rule 71(3)に基づく Communication (認可決定通知書) (但し、Article 94(3) EPC 及び Rule 71(1), (2)に基づく Communication が、これより先に発行されていない場合)。

なお、サーチ (EESR) 結果に対する見解書は、欧州特許庁の審査部ではなく調査部が作成するため、「審査部が発行する最初の Communication」には該当しない。

## ②Rule 36(1)(b)

先の出願 (earlier application) で Article 82EPC (発明の単一性) の要件を満たさないで拒絶する旨の 審査部からの Any Communication から 24 ヶ月以内 (但し、審査部によるこの特定の拒絶が最初になされた場合のみに適用) [指令分割：Mandatory Divisional]

原文：(b) The divisional application is filed before the expiry of a time limit of 24 months from any communication in which the Examining Division has objected that the **earlier application** does not meet the requirements of Article 82, provided it was raising that specific objection for the first time.

ここで「審査部からの Any Communication」とは、以下の Communication を意味する。

i) Article 94(3)EPC に基づく審査報告書だけでなく、口頭審理召喚状、口頭審理開催日、インタビュー報告書 (電話によるものも含む)、インタビュー実施日 (いずれも単一性欠如絡みのもの)。

ii) EESR の見解書で単一性違反の指摘があった場合にも、審査部からの通知のあった日から期限が起算される。

## (2) 経過措置適用案件

分割出願の時期的制限についての規則改正は、2010年4月1日以降の分割出願に適用される。本規則改正に伴い、2008年10月以降に Rule 36(1)(a) 及び 36(1)(b) の対象となる Communication が発行されている場合は、その Communication の発行から 24 ヶ月が分割出願の期限となるが、以下の要件を満たす出願に対しては、経過措置が適用される。

即ち、親出願が係属中であり、かつ、Rule 36(1)(a)及び36(1)(b)に規定される24カ月の期限が、

i) 2010年4月1日以前に終了する出願、または、

ii) 2010年4月1日から6ヵ月以内(2010年10月1日以前)の出願、

より発生する分割出願の出願期限は

**2010年10月1日(延長不可)**で

ある。この分割出願の期限は、改正 Rule 135(2)により、further processing(手続の続行)の適用対象外である。

**2010年10月1日が分割出願の期限となる経過措置適用案件に関しては、至急分割出願の要否検討が必要ということになります。**

## 6-2. 仮保護 (Provisional Protection)

第93条に基づくその公開の日から、公開された出願に指定された締約国に於いて第64条による保護と同様な仮の保護が出願人に対して与えられる(67条(1)~(2))。仮保護の権利の恩恵を受けるには、出願公開のほかにも条件を満たさなければならない。当該出願の手続言語を公用語としない締約国は、自国の公用語による出願のクレームの翻訳が提出され(7)国内法で定める形で公衆に利用できるようにされるか、(i)その国の発明で実施している者に送達されるか、でなければ効果を生じないと定められている。

## 6-3. 実体審査 (Substantive Examination)

### (1) 審査請求

EPC94条にて、審査請求期限は6ヶ月以内と規定。

### (2) 審査手続前の補正 & 審査手続中の補正(規則137条)

- ① 欧州調査報告を受ける前に於いては出願人は明細書の記載、クレームまたは図面を補正することができない(規則86(1))。
- ② 調査報告受領の後において審査官から第一回目の通知を受領するまでの間に、出願人は調査報告に対して意見を述べ(規則51(1))、かつ自発的に明細書、請求の範囲および図面を補正することができる(規則86(2))。
- ③ 審査官から第1回目の通知を受けた後は、出願人はもう一度だけ自発的に、即ちその通知に応答すると同時に、明細書、クレーム及び図面を補正することができる(規則86(3))。

上記以外の補正は審査部の同意を得た場合しか行うことができない。

いかなる場合であっても欧州特許出願はそれが出願時の出願内容を超える事項を含むような形には補正することができない。しかし、その後提出された実施例あるいは発明の利点の記述は、発明の特許性を支持する証拠として審査官により配慮される。

### (3) 審査対象

審査請求された出願のみ審査がなされる。

### (4) 拒絶理由通知 Communication (Article 97、規則71)

**指令書に対する回答期限は必ず管理し、余裕を持って対応しましょう。**

(5) 回答期限

Communication発行日より2ヶ月から4ヶ月の間で設定される。通常4ヶ月（10日間の猶予期間有り）。

(6) 期限延長

1回のみで、最大2ヶ月間の延長が可能（further proceedingの続きも有）。庁費用はなし。

(7) 補正

最初のCommunicationの回答時にのみ自発補正可能。その後は審査官の同意があった場合にのみ補正可能。

(8) 対応外国出願審査報告（EPC Article 124の新設）

- ① 欧州特許庁（EPO）は、EP出願に対応する他国での特許出願で挙げられた先行技術を、EPOに提出する期限を設定できる。
- ② かかる指令に対して回答なき場合には、出願は取り下げられたものとみなされる。
- ③ 関連規則⇒規則 141。

代理人からの書類送付の遅れは、余裕且つ十分な対応ができなくなってしまう場合があるので、代理人に対して、そのような遅れがないように注意を促していきましょう。

6-4. 特許性

欧州特許は、産業上利用性があり、新規でかつ進歩性のある発明に対して付与される（EPC52条（1））。

【(1) 発明】

条約 52 条 (2)

EPCは「発明 Invention」という言葉を定義してはいないが、発明と見做すことのできないもの（非網的）をリストアップしている。

このリスト中4つの項目については特に注意を要する。

ガイドライン C-IV, 2.1, 2.3

これらのうち最初のもはコンピュータ用プログラムである。このようなプログラムを特許の対象から外したことは、そのような主題は特許保護に適さないとの業界の見解を反映するものである。しかし、その境界線上来る難しいケースもあろう。もちろんプログラムを保護対象から外すことは、そのような保護がどのような形でクレームされているかどうかに係わらず適用されるものである。

しかし、例えば新規性が特定のコンピュータとの特定の組合せの使用に大きく依存しているような（コンピュータで制御されている工作機械は特許性があるかといったような問題は判例法により決着されるべき事柄である。

条約 52 条 (4)

ガイドライン C-IV, 4.2

第2の重要な除外例は、人体又は動物の体に施される外科的又は療法的及び診断方法による人体又は動物の治療法である。しかし、ここで強調すべきことはこの除外例はこれらいずれの方法に使用する製品、物質又は組成物、例えば、

条約 52 条 (5)

医薬品や外科器具にも及ばないことである。事実、そのような物質や組成物は新規性要件に関連して EPC の中で特例を選んでいいる。即ち、既知の物質又は既知の組成物であってもそれが初めて医学的又は獣医学的に使用された場合に特許し得るものとする※。

※欧州特許庁 (EPO) の拡大審判部

(Enlarged Board of Appeal) の Decision G 2/08 が 2010 年 2 月 19 日に公表され、(1) 医薬分野における、投与方法 (dosage regime) のクレームの保護と (2) スイスタイプクレームの廃止が言及されている。その内容を以下に記載する。

拡大審判部が医薬投与方法とスイスタイプのクレームに対する運用を変えました。改訂内容をしっかり把握して対応する必要があります。

#### (1) 投与方法 (dosage regime) のクレームの保護

本 Decision において、特定の病気の治療に、ある医薬を使用することが既に知られていても、先行技術と区別する新規性や進歩性を有していれば、投与方法 (dosage regime) も特許対象となることが明らかとなった。

対象となった出願は、EP-A-0 643 965 (EP 出願番号 94306847.8) で、対象となったクレームは以下の通りである。

The use of nicotinic acid or a compound metabolized to nicotinic acid by the body selected from a group consisting of d-glucitol hexanicotinate, aluminium nicotinate, niceritrol, d,l-alpha-tocopheryl nicotinate and nicotiny alcohol tartrate, for the manufacture of a sustained release medicament for **use in the treatment by oral administration once per day prior to sleep, of hyperlipidaemia** characterized in that the medicament does not comprise in admixture, 5-30% hydroxypropyl methylcellulose, 2-15% of a water soluble pharmaceutical binder, 2-20% of a hydrophobic component and 30-90% nicotinic acid.

#### (2) スイスタイプクレームの廃止

EP においては、公知物質の新規医薬用途をクレームする場合、以下のようなスイスタイプのクレームが認められてきたが、

Use of [known substance or composition] in the preparation of medicament for use in [new therapeutic use].

本決定により、今後はスイスタイプのクレームが認められないことになった。従って、スイスタイプのクレームの代わりに、EPC2000 で認められるようになり、下記のような新たな用途を限定した既知物質というクレームで記載することになる。

[Known substance or composition] for use in [new therapeutic use].

条約 53 条 (b)  
ガイドライン C-IV, 3.4

第 3 の分野は、植物及び動物の品種、並びに植物及び動物の生産を目的とする本質的に生物学的な方法に関するものであり、この特許性は明確に排除されている。植物品種については、大半の締約国で EU 法に基づき、別個の態様による保護が可能である。

この排除規定は、微生物学的方法又はその方法による生成物には適用されない。

条約 53 条 (b)  
ガイドライン C-IV, 3.1-3.3

第 4 の分野は、公開若しくは実施が「公の秩序」又は道徳に反するという理由で特許性が排除される発明である。例えば、人間のクローン化方法等の実質的に医学上の利益がないもの、及びその方法から得られる結果に対しては特許が認められない。

## 【(2) 新規性 Novelty】

### 基本原則

条約 54 条 (1)

発明はそれが技術水準の一部を構成しないなら新規と見做される。EPC における技術水準の定義は絶対新規性に相当する。即ち、技術水準は、書面又は口頭による開示により又は使用により或は他の方法によって出願日（又は優先日）前に公衆に入手可能となった全てを含むものとする。

条約 54 条 (2)

条約 55 条  
規則 23 条  
ガイドライン A-IV, 3

先行開示は、その開示が欧州特許出願の出願日前 6 ヶ月以内に起こったものであり且つ出願人に対する明らかな乱用によるものであるか、又は国際博覧会に関するパリ条約でいう公の又は公に認められた博覧会への展示によるものである場合に限り新規性を阻害しない。これら 2 つの特別な場合は別として、出願日より前の如何なる発明の開示も、出願人自身によるものか否かを問わず、技術水準に含まれるものとして、出願人に採用されよう。

### 先の権利 Prior rights

条約 54 条 (3)

更に、出願日又は優先日前に出題されかつその日又はその日以後に公開された欧州特許出願の内容も、後願に指定された締約国が公開された先願にも指定された先願にも指定されている限りにおいて、技術水準に含まれるものと解される。

条約 54 条 (4)

従って先願の出願時の全内容が新規性を阻害するものとなる（whole contents approach”）。

139 条 (2)

指定国における発明の特許性に及ぼすいかなる先の国内の権利の効果も、欧州特許付与後に、管轄権のある国内の裁判所によって査定されるものである。

## 条約 56 条

2つの欧州出願の間で衝突 (collision) が起こる恐れは殆どない。なぜなら、開示された先願の内容は新規性を判断するためには引用されるが後願に進歩性があるか否かの決定には考慮されない。従って、後願のクレームを先願の内容が該当する先行技術とならないように作成することが通常可能である。とはいえ、場合によっては出願人は、クレームの主題が自分自身でなした先願の開示内容により新規性を失っていることに気づく場合がある。この種の「自己衝突 self-collision」をさけるためには、欧州特許出願は、後に将来の開発の対象となり、後の欧州特許出願における保護の対象となり得るような曖昧な又は思惑的な事柄を含むべきではない。

### 【(3) 進歩性 Inventive Step】

## 条約 56 条

発明は、それが技術水準 state of art (先の権利 prior rights を含まない) に照らして当業者 person skilled in the art に自明 obvious でないならば、進歩性を含むものと解釈される。

進歩性要件の意図するところは、極く普通の技術的進歩に対し障害となるような独占権を避けることにある。

上記進歩性を立証するための尺度として” superior properties” と “unexpected effect” が考えられるがその他の補助的な尺度として下記のような indicators が考えられる。

- (1) 商業的な成功
- (2) 困難な問題の克服
- (3) 長い間望まれていた必要性の解決
- (4) 専門家の失敗例と不成功に終わった努力
- (5) 性能の増大、より大なる生産性
- (6) より安上がりでより経済的な生産
- (7) 機械、構造、生産方法等の簡易化
- (8) 技術的進歩、当該技術分野における進歩
- (9) パイオニア発明
- (10) 専門家の不信、疑念
- (11) 新しいしかも予想されなかった発明
- (12) 発明者が許諾したライセンス
- (13) 競業者による発明の模倣又は侵害
- (14) 迂回
- (15) 専門家による承認、当該技術分野の専門家による賞賛

- (16) 高価な、かつ長期にわたる研究開発
- (17) 国外における並行特許出願および当該特許についての訴訟
- (18) 永年にわたって存在した先行技術
- (19) 多数の可能な解決策からの特別の選択

また、進歩性の判断に際して、2つ以上の文献、ある文献の2つ以上の部分、又は2つ以上の先行技術を組合すことは、下記の条件に従うものであれば許される。

- (1) 当該文献は、発明が解決した問題に直面した者が通常組合せる如きものかどうか。
- (2) その文献は類似のまたは近接した技術分野に関するものかどうか。
- (3) 組合される文献の数の多少

## 7. 欧州特許付与

特許付与の決定をなす前に審査部は出願人に対し、審査部がそれでもって特許を付与しようとする本文 (Proposed Text) を通知し、3ヶ月以内に特許付与と印刷のための手数料を支払い、かつ、手続語または手続語が変更された場合は最初の手続語以外の欧州特許庁の他の2つの公用語による請求の範囲の翻訳文を提出するよう請求する。

### 7-1. 欧州特許付与 (1)

規則 71(3) 指令 (認可テキストの承認) に対する応答事項は以下の通りである。

- (1) 審査官提示のProposed Textに同意できるか否か。
- (2) 認可クレームの翻訳文 (残り2つの公用語)。
- (3) 登録時の費用の支払い (認可費用、印刷費用、クレーム費用) については、法改正により、優先権証明書 of 逐語訳文の提出は不要。
- (4) 分割出願の要否。
- (5) 最終的な移行国、移行国代理人の決定については、厳密には、Decision to Grant を発行までである (実務的には、この時点で最終決定)。

**特許になりませう！  
最終指令対応は慎重に行いませう。又、分割出願のし忘れはなひですか？**

### 7-2. 欧州特許付与 (2)

規則 71(3) への応答期限は以下の通りである。

- (1) 回答期限 : Communication 発行日より4ヶ月 (10日間の猶予期間有り)。
- (2) 期間延長 : 延長不可。
- (3) 補正 : 拒絶理由通知書の発行無しに、規則 71(3) が発行された場合は、自発補正可能。それ以外の場合、この段階での補正は審査官の裁量による。

### 7-3. 欧州特許付与 (3)

- (1) 特許付与の決定 (Decision to Grant)
- (2) 特許番号、特許日 (EP特許公報に公示される日) が通知される。

**年金の管理は、大丈夫ですか？**

(3) 特許日 (Date of Grant) から起算される事項

①各指定国における国内移行手続き (明細書の翻訳文の提出等)

i) 提出期限: 特許日から3ヶ月 (延長不可)。

ii) 改正点 → London Agreement加盟国では明細書翻訳不要。

②年金の支払いがEP特許庁から各国特許庁へ変更。

③分割出願の最終期限。

④香港への登録請求 (記録請求されている必要がある) の請求期限は特許日から6ヶ月。

7-4. 欧州特許付与 (4)

(1) 特許付与の公示はEP特許公報 (European Patent Bulletin) に、EP特許が付与された旨の告示が為される。

(2) EP特許権はその特許日から効力を発生する → 指定国でEP特許日から国内特許と同等の効力; 特許明細書 (EP-B) が発行される。

8. 指定国への移行

8-1. 各指定国へ移行 (1)

各指定国の国内法に適合する手続きを行う。

①EP特許の認可テキストの翻訳文の提出。

②代理人委任状 (一部の国) の提出。

各指定国に提出された翻訳は、クレームだけでもチェックしておいたほうがよいと思います。

いずれの締約国も、EP特許を付与した正文が公用語の一つで作成されていない場合、特許権者にその国の公用語への翻訳文の提出を要求できる。 ~ (EPC Art. 65)

改正点 → ロンドン議定書加盟国では、クレーム部分のみ\* (2008年5月1日~)。

期間: EP特許の付与が公開された日から3ヶ月。

8-2. 各指定国へ移行 (2)

(1) 翻訳不要国

London Agreementを批准した、EPOの公用語 (英、独、仏) のいずれかの言語を公用語としている以下の国においては、指定国移行時の明細書の翻訳は原則不要となる

①イギリス、②フランス、③ドイツ、④スイス、⑤リヒテンシュタイン、⑥ルクセンブルグ、⑦モナコ

(2) Austria、Belgium、Irelandは、EPC言語の3ヶ国語 (英、独、仏) のいずれかの言語を公用語としているが、署名か批准はまだ行われていない。

(3) なお、クレームについては、依然として認可段階でEPC言語の3ヶ国語 (英、独、仏) の残りの2言語に翻訳する必要がある。

8-3. 各指定国へ移行 (3)

(1) クレーム翻訳国

以下の国を指定国とする場合、自国公用語へのクレーム翻訳を要求する。

- ①オランダ\*、②スウェーデン\*、③デンマーク\*、④アイスランド\*、⑤クロアチア\*、⑥ラトビア、⑦スロベニア
- (\*) 明細書言語は英語を指定

## 9. EP特許訂正手続

新制度：EP0での特許訂正（Art. 105a-105b）あり。その内容は以下の通り。

- (1) 権利化後に新たな先行技術を発見した場合に、クレーム範囲を減縮若しくは取り消す手続き。
- (2) 主体は特許権者のみ。
- (3) EP0は減縮されたクレームの明瞭性と補正要件を満たしているかのみを審査する（新規性、進歩性の審査はしない）。
- (4) 補正されたクレームは、再び公開される。
- (5) 全ての特許に適用される。

## 10. 特許庁費用の値上げ

### 10-1. 特許庁費用値上げ（1）

2008年4月1日以降のEP出願（及びPCT国内移行）において、下記のように値上げされた。

- ①クレーム数10個超（11個目から）： 45EUR/クレーム。  
+クレーム数15個超（16個目から）： 200EUR/クレーム。
- ②指定国料（7か国を上限）： 80EUR/国 → 85EUR/国。
- ③5年目以降の維持年金 追納金： 10% → 50%。

### 10-2. 特許庁費用値上げ（2）

2009年4月1日以降のEP出願（PCT国内移行手続）。

- ①クレーム数50個超（51個目から）： 500EUR/クレーム。
- ②指定国料： 全件 全指定扱い 一律 500EUR。
- ③明細書（テキスト+図面の合計枚数）： 35頁超（36頁目から）追加料金となり、12EUR/ページ。

上記の対応策としては、以下が考えられる。

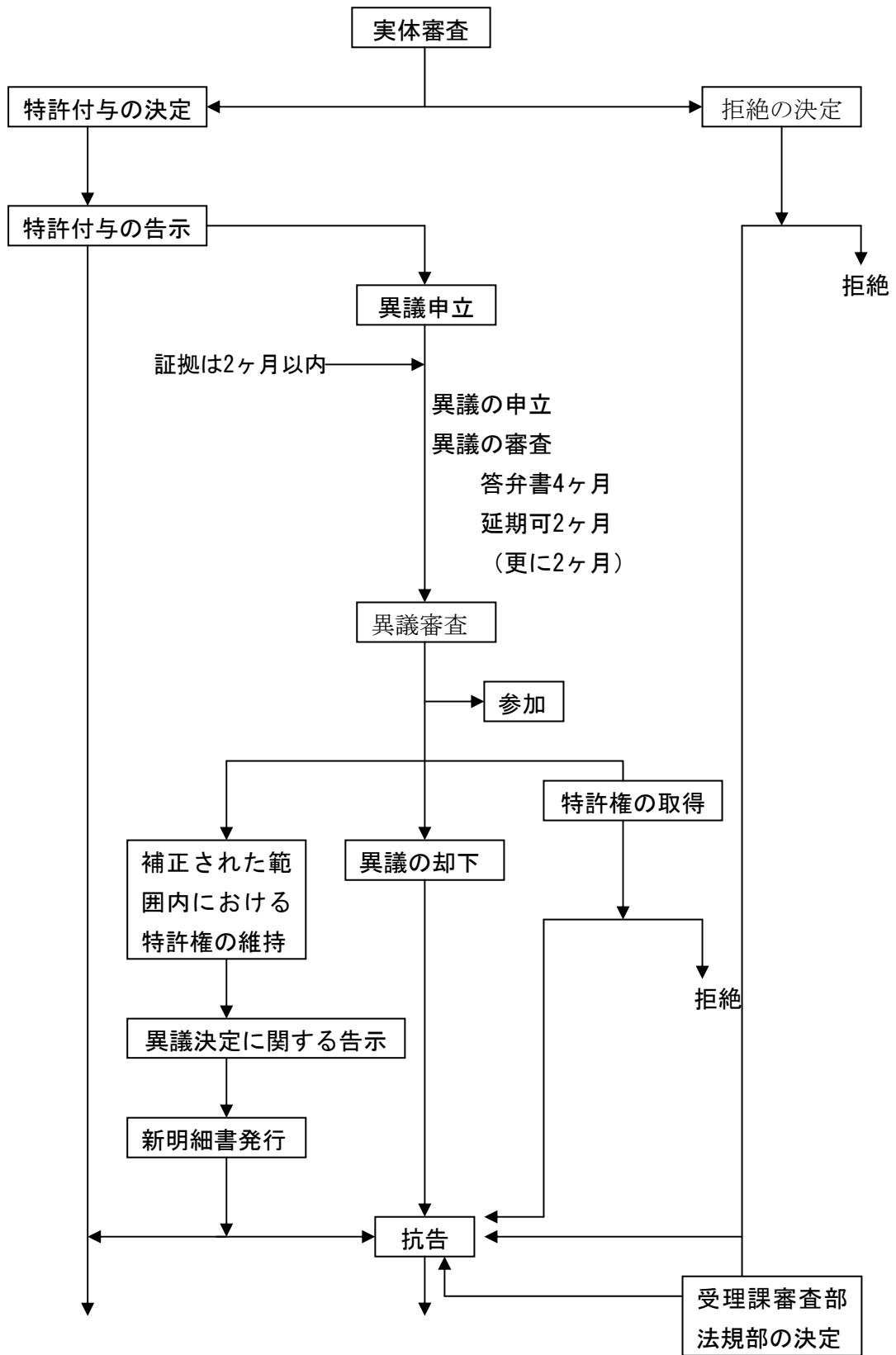
- ①出願時のクレーム数の見直し。
- ②PCTルートでの移行の場合は、移行手続き時にクレーム数の見直し。

## 11. 異議申立

欧州特許付与の公告から9ヶ月以内に於いては誰でもEP0に欧州特許付与に対する異議申立を行うことができる。これは英国特許法の下での“belated opposition”に類似する。異議部は、3名の技術審査官によって構成され、その少なくとも2名は特許付与前の出願審査に携わった者であってはならない。また、出願の審査に関与した審査官は審査長となることができない。

代理人の選択が大きなウェイトを占めます。

欧州特許出願における異議申立手続のフローチャート



1 1 - 1. 異議理由 (Ground for Opposition) (第100条)

- (1) 特許の対象が52条～57条の規定に照らし特許されえないものであること (特許要件不備)。
- (2) 欧州特許が100条 (b) の規定に照らし当業者がその発明を実施し得るように十分明瞭且つ完全に発明を開示していないこと (不完全な発明開示)。
- (3) 欧州特許の対象が100条 (c) の規定に照らし出願時の出願内容 (分割出願の場合には先の出願の出願時の内容) を超えるものであること (出願時の内容を超えた特許)。

1 1 - 2. 異議部の決定

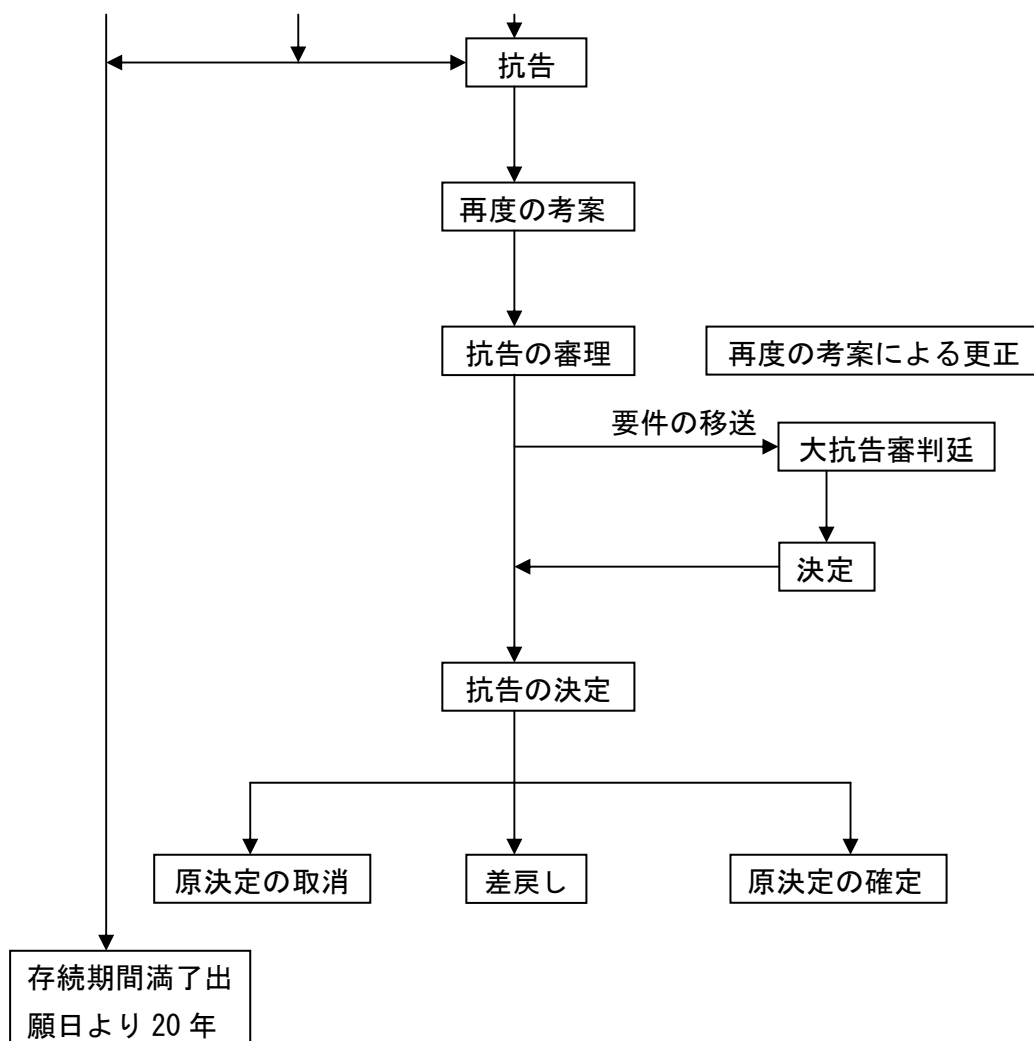
- (1) 特許の取消し
- (2) 異議申立の理由無し
- (3) 補正クレームでの特許維持

戦略として和解も十分視野に入れておきましょう。

異議申立理由の少なくとも1つに理由があれば欧州特許取消しの決定がなされる。

1 1 - 3. 審判手続

欧州特許出願における審判手続のフローチャート



(1) 審判請求

受理課、審査部、異議部及び法律部の決定に対して決定の通知から2ヶ月以内に抗告“Appeal”をなすことができる（EPC106条(1)）。審判（抗告）の請求は、審判請求の理由“Brief”を記載した書面は、決定の通知の日から4ヶ月以内に提出する（EPC108条）。

(2) 審判請求書（Notice of Appeal）と審判請求理由書（Appeal Brief）（規則99）

抗告の申立には、次の事項を含まなければならない（規則99）。

① 抗告請求人の名称及び住所。

② 攻撃する決定及び当該決定の修正あるいは取消を求める範囲を明瞭にする記述。

i) 理由の記載は、簡潔にして、抗告における抗告請求人の主張を十分に表現したものでなければならない。

ii) 再度の考案による更正。決定を行った部局がみなおして、抗告を許すべきもの及び理由があると認めるときは、抗告の理由の受理後1ヶ月以内に更正することができる。

iii) 上記“欧州特許機構”で述べたように第3統合部（審判部：General 3 Appeals）は、法律審判部（legal Board of Appeal）、技術審判部（Technical Board of Appeal）、及び拡大審判部（Enlarged Board of Appeal）が設置されており、拡大審判部は法律の統一的適用を確保するため又は原則的意味を持つ法律問題が生じたとき、抗告審判廷は職権で又は抗告当事者の請求により当該事件を移送する（112条）。

iv) 上記大抗告審判廷の決定の効果として抗告審判廷の決定を拘束する。

v) 又、抗告の決定において2つの抗告審判廷の問題に相違なる決定をした場合、特許局長は大抗告審判廷にこれを移送できる。

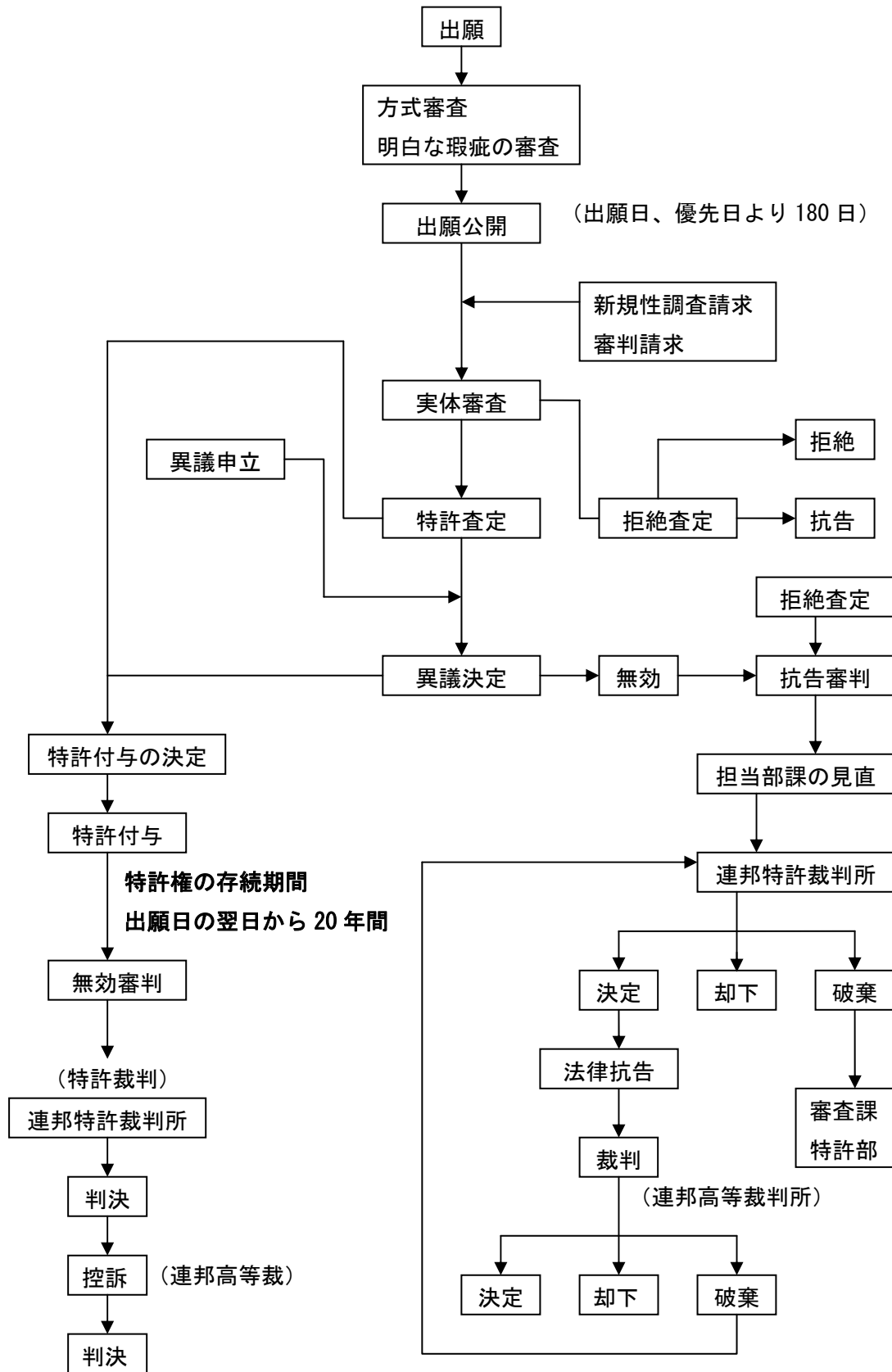
vi) 決定によって不利な効果を受ける手続の当事者は何人も審判を請求できる。

**新たな主張は原則として不可  
です。**

**最終審であり、裁判所への出訴は  
ありません。（拡大審判部の見直しは  
上訴審ではない。）**

12. ドイツ特許法と欧州特許法との比較

ドイツ特許出願から権利満了までのフローチャート



## 12-1. 新規性

1978年1月1日以降においては、以下の事が規定されている。

- (1) 絶対的新規性、即ち、優先日前において記述もしくは口述、使用又はその他の方法により世界中において公衆に知られうる状態におかれたものでないこと。
- (2) 後に公開することを条件として未公知の先願のドイツ特許出願、ドイツを指定国に含むEPC出願、又は国際特許出願に開示されていないこと。
- (3) 下記の場合絶対新規性は喪失しない。
  - ① 特許庁の査定処分ならびに連邦植物品種庁の決定に対する抗告申立の判断。
  - ② 公知物質の最初の医薬用途発明。
  - ③ 第三者の明白な濫用により公表されていても、その公表から6ヶ月以内に出願されている場合。
  - ④ 国際的展示会に展示された発明であっても、その展示による公表から6ヶ月以内に出願され、出願から4ヶ月以内に該当展示を証する展示会責任者の発行する証明書が提出された場合。

現法下においては、ドイツ国内出願に対する新規性の要件はEPC出願に対する要件とほぼ同様である。

## 12-2. 異議申立、拒絶理由および異議決定に対する抗告

決定の受理後又は送達の日から1ヶ月以内に連邦特許裁判所に提起することができる。

## 12-3. 無効審判

無効、取消または強制実施権の付与の請求は、連邦特許裁判所の無効部に提起することができる。

## 12-4. ドイツ特許裁判所 (Bundespatentgericht : BPG)

BPGは1961年7月、自主独立の連邦裁判所として、特許庁所在地のミュンヘンに設立された。それまでは、特許庁の決定は審判部による再審査の対象とされた。当時の審判部は機構上特許庁の一部に属していたため、審判部の決定に対して法的救済がされないという問題が、特許庁設立(1877年)以来指摘され続けてきた。戦後、ボン基本法が発効(1949年)すると、この問題に対して訴訟が提起された。“特許庁は、法で言う裁判所ではない。審判部の決定は行政行為である。”という最高裁の判断(1959年6月13日)により、権限分離の原則が確立され、BPGが誕生した。その機能は以下の通りである。

- (1) 特許庁の査定処分ならびに連邦植物品種庁の決定に対する抗告申立の判断。
- (2) 特許無効又は取消の訴えならびに強制実施権の許可の判断、なおEPCの発行に伴い、ドイツ指定国特許の無効の訴えの判断を含む。

(3) 侵害訴訟に対する管轄権なし。特許権等の工業所有権の侵害に関する判断は一般管轄権をもつ通常の裁判所に委ねられる。他方、特許権に関する侵害訴訟において、被告側（侵害者）は侵害訴訟の対抗として特許無効の訴えを通常の裁判所に提起することは許されない。

上記(1)及び(2)の特許裁判所の決定に関しては、特許裁判所の決定が法律抗告を決定で許している場合に限り、連邦特許裁判所に法律抗告できる。そのような許可は、基礎的な重要性をもつ法律上の問題が決定されなければならない場合、又は法律の発展又は統一的な法律解釈の確保のための連邦司法（最高）裁判所による判決が必要な場合に与えられる。

#### 12-5. 侵害

保護されている発明の対象の生産、頒布、販売のための提供ないし提示、又はその他工業上、或は業としての使用が侵害とされる。方法特許の場合、この方法によって直接得られる生産物に関してなされる上記行為も侵害となる。新規物質の製造方法に関する場合、その物質と同一の性質を有する物質は、反証のない限り当該特許された方法により製造されたものと推定される。

1980年の改正により、次の行為は侵害とみなされる。即ち、第三者が発明の本質的要素に係る手段が特許発明の使用に用いるのに適しており、かつそのために用いるためのものであることを知っている場合、又は知っていることが状況に基づいて明白である場合において権限なき者に対して発明するためにドイツ連邦共和国において供給し、流通に置き、又は提示する行為、ただし、当該手段が取引において一般的に入手可能なものである場合には、その手段を供給し、流通に置き、又は提示する行為をする第三者がその顧客に発明を使用するよう故意に教唆する場合に限り侵害となる。

次の行為は侵害と見做されない。

- ①個人的かつ非営業的行為
- ②試験的行為
- ③調剤行為
- ④締約国の船舶が偶発的に侵入した場合のその船体又は付属品に係る発明を使用する行為
- ⑤締約国の車又は航空機が偶発的に侵入した場合のそのものまたは付属品に係る発明を使用する行為
- ⑥修理のみを目的として輸入し、使用する行為

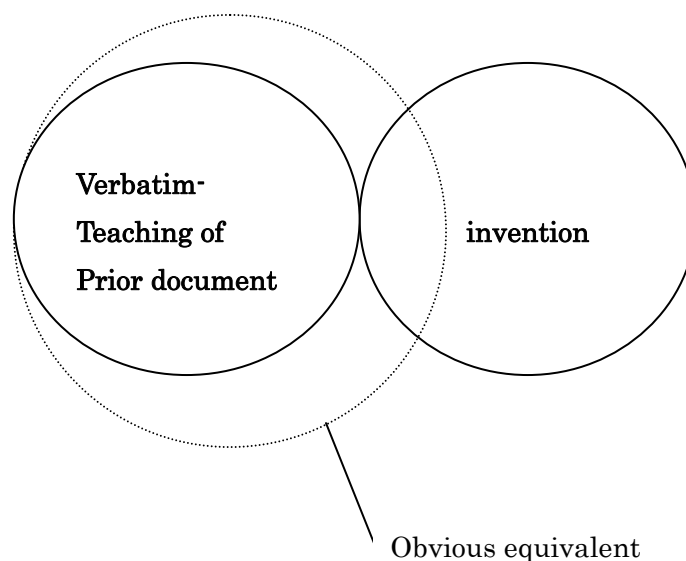
しかし、故意又は過失により侵害の行為をなす者は、被侵害者からの賠償の請求に応じなければならない。

## 12-6. ドイツ法とEP法における新規性および進歩性について

ドイツ法とEP法との特許付与に対する要求は基本的には同じであり、新規性 (Novelty)、進歩性 (Inventive level) & 産業上の利用性 (Industrial Applicability) が両特許法において必須であるが、新規性、進歩性の評価に対する基準は必ずしも同一とはいえないようである。

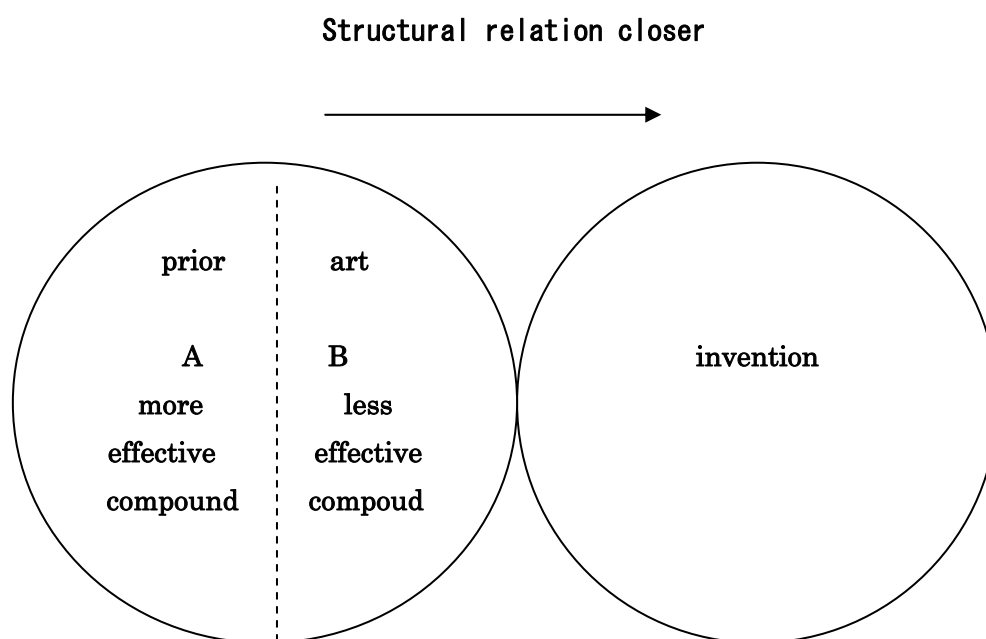
### (1) 新規性 (Novelty)

- ① EP0の第54条 (新規性) はGPA (German Patent Application) の第3条に対応するものであり、絶対的新規性を採用している。しかし、先願 “Prior Application” に関しては、GPAではそれらが ドイツ出願、EP出願又はPCT出願であることができるがEPCでは “Prior National Application” が考慮されない。
- ② 又、新規性の判断基準として先にも述べたようにある文書から直接にかつ明確に導き出される事項が請求の範囲に記載されているとき、この文書は請求の範囲の対象の新規性を奪う。この場合、共通一般的知識が参照され、かかる一般知識には、当該文書の明示的な開示から当該技術分野の専門家が理解することができる事項も含む。このEPCにおける “当業者” とは “who has common general knowledge at his immediate disposal”、即ち、関連する日における当該技術分野の共通一般知識を知っている通常の従業者 (practitioner) と思われる。
- ③ 一方、GPAでは不特定の範囲の当業者である個人が、知覚し得る事実上の可能性を有するに至った場合に、公知となる。この場合の “当業者” とは特許出願日の時点における当該技術分野の平均的知識を有する専門家を意味する。
- ④ このようにEPCでは、共通一般的知識を持つものであるが、GPAでは平均的専門家であり、両者における当業者に対する考え方が異なるようである。
- ⑤ 更に、GPO は先行技術の教示だけでなく新規性の基準として下記に示したように “obvious equivalents” が加わる点において EPC と異なる。従って、GPO approach は、少なくとも理論上 EP law に比べ頑固であるといえるかもしれない。



(2) 進歩性 (Inventive Step)

下記に示すように、“a surprising technical merit”に係る進歩性に対して引用される先行技術としては、GPO では“best available (known) means”との比較を対象とするが、EPOは“structurally closest (known) compounds or means”を比較対象とする。EPOは例え化合物が“less effective compound”であったとしても“structurally closer compound”を選択する。



12-7. その他の手続上の違い

	EPO	GPTO
<b>Formalities at Filing</b>		
a) Fees	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Filing fee</li> <li>■ Search fee</li> <li>■ Designation fee</li> <li>■ Fee for each claim over 15</li> <li>■ <i>for applications filed from 01. 04. 2009:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Extra fee for each claim over 50</li> <li>● Fee for each page over 35</li> </ul> </li> </ul>	Filing fee

	EPO	GPTO
b) Claiming priority	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ priority must be claimed within 12 months from priority date</li> <li>■ priority declaration must indicate: date, country and number of priority application</li> <li>■ copy of priority application must be filed</li> <li>■ translation of priority application must be filed only if requested by examiner during substantive examination</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ copy of prior application must be certified</li> <li>■ in certain cases the EPO automatically obtains an electronic copy of the priority application from office of first filing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ copy of prior application must not be certified</li> </ul>
c) Designation of inventor	within 16 months from priority date	within 15 months from priority date (under exceptional circumstances later)
d) Use of languages	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Application can be filed in any language</li> <li>■ English, German or French translation has to be filed within two months</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Application can be filed in any language</li> <li>■ German translation has to be filed within three months</li> </ul>
e) Possibility of appln. of addition	No	Yes, within 18 months from priority date
<b>Examination</b>		
Exam. proceedings	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatic formal examination</li> <li>■ Substantive examination upon request</li> </ul>	
Time limit for request	6 months after publ. of search report	7 years after filing date
Examination by	Examining Division (3 Examiners) - substantive examination work is done by one Examiner	(One) Examiner
Amendments (not obvious errors)	Only after receipt of search report	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Claims any time</li> <li>■ Spec. after filing of exam. request</li> </ul>
<b>Divisionals</b>	Only prior to grant (i.e. not in opposition proc.)	

	EPO	GPTO
Legal remedies in case of problems	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ appeal</li> <li>■ reinstatement</li> <li>■ petition for further processing (not for missed <u>legal</u> term)</li> </ul>	
<b>Opposition proceedings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9 months after grant</li> <li>■ Official fee</li> <li>■ Not in own name</li> <li>■ Oral hearing on request mandatory</li> <li>■ No defense by filing divisional</li> <li>■ Misappropriation <u>no</u> reason for opposition</li> <li>■ Prior (unpublished) <u>national</u> application <u>no</u> ground for opposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 months after grant</li> <li>■ Official fee</li> <li>■ Not in own name</li> <li>■ Oral hearing on request mandatory</li> <li>■ No defense by filing divisional</li> <li>■ Misappropriation <u>is</u> reason for opposition</li> <li>■ Prior (unpublished) <u>national</u> application <u>is</u> ground for opposition</li> </ul>
Examination by	Opposition Division	
<b>Limitation proceedings</b>	Patent Proprietor can request voluntary limitation of granted patent	
<b>Appeal proceedings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <u>2</u> months for formally lodging appeal</li> <li>■ Official fee</li> <li>■ 4 months (in total) for substantiation of appeal</li> <li>■ Oral hearing mandatory if requested</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <u>1</u> month for formally lodging appeal</li> <li>■ Official fee</li> <li>■ No provision or obligation for substantiation of appeal</li> <li>■ Oral hearing mandatory if requested</li> </ul>
	Interlocutory revision possible (in ex parte proceedings)	
<b>Board of Appeal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Composition of Appeal Board changes (see Art. 21)</li> <li>■ Enlarged Board of Appeal (7 members)</li> </ul>	Normally 4 judges
<b>Appeal on a point of law</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Board of Appeal may refer point of law to the Enlarged Board of Appeal</li> <li>■ Review by the Enlarged Board of Appeal may be requested in case of certain serious procedural deficiencies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Possible (when admitted)</li> <li>■ May be requested (when not admitted) in case of certain serious procedural deficiencies</li> </ul>

(3) National Application and/or EPC Application の選択 :

- ①when less than 3-4 countries are to be designated (cost advantage);
- ②when it is desired that examination be delayed (up to 7 years) (time advantage);
- ③when the national examiner is known to be very cooperative and competent (he usually remains in charge even in Opposition Division) (economical advantage);
- ④as a second line of defense in the case of very important inventions (security advantage);
- ⑤to balance risks in case of doubtful validity (not all eggs in one basket) (security advantage);
- ⑥to profit from internal “priority” (create a priority application which can be re-filed both as a completed national or EP case).

上記④は国内出願とEP出願の両方を得る可能性を表している。このような重要な発明の場合、“Double Protection Proceeding” が考えられる。ドイツでは、下記の通りである。

- ①Patents: not possible
- ②Parallel utility model possible

(4) 国内法と関連するEPCの条文

国内法と関連するEPCの条文を以下に列記する。

- ①Art. 67 (仮保護)
- ②Art. 65 (翻訳文)
- ③Art. 70 (正本)
- ④Art. 60 (特許を受ける権利)
- ⑤Art. 138 (取消理由)
- ⑥Art. 64 (侵害手続)
- ⑦Art. 74 (準拠法)
- ⑧Art. 125 (締約諸国における一般的手続原則)
- ⑨Art. 86及び141 (更新手続料)
- ⑩Art. 132 (刊行物の交換)
- ⑪Art. 139 (double protection)
- ⑫Art. 140 (実用新案)

### 1 3. ヨーロッパ特許庁による審決及びドイツ連邦最高裁判所判決

#### (1) ヨーロッパ特許庁による審決（医薬発明に関する審決）

- ①第2用途に関する発明に対する特許の許可。
- ②対照化合物は最も近似した構造を有するものでなければならない。
- ③組成物クレームには、薬理学的用途を記載する必要はない。
- ④別々の形態をした医薬の組合せにも特許性が認められる。
- ⑤（遡及的に取るに足りない）生薬組成物について進歩性が認められた。
- ⑥従属クレームに複数の化合物を含んでいてもよい。

#### (2) ドイツ連邦最高裁判所決定：

医薬用途に有効であることが既に知られている公知の作用物質がさらに他の医薬用途にも有効であることを知見した場合の発明（第2医薬用途発明）に対して、ドイツ連邦最高裁判所は、物のカテゴリーの医薬クレームについては特許を認めないが、用途クレームの形で特許を認めるべきであると判決した。

### 1 4. Pharmaceutical inventions

薬理効果を持つ医薬または化学組成物に対する保護は次のように区別される。

- (1) 新規物質に対してその医薬効果が最初に発見されたものである場合はそれらの化合物自身、その化合物の製造方法及びその化合物を含む医薬組成物の保護が可能である。
- (2) 公知の化合物に対しては、もちろんその公知の物質の保護は不可能であるが、もしその医薬効果が最初に発見されたものであればその公知物質を含む医薬組成物の保護が可能である。
- (3) 薬理効果が一般的に記載されている、又は特定な分野において知られている公知の化学物質に対して、もし以前知られていなかった、又は実施されていなかった効果が発見された場合、その第2医薬用途発明が保護される。
- (4) E P C 52(4)条および54(5)条は医薬分野における発明を表すので、A r t . 52(4)は、手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法および人体又は動物の体を実施される診断方法を発明と認めない。この規定は、それらの方法のいずれかにおいて使用するための生産物、特に物質または組成物には適用しない。
- (5) 医薬発明はしばしば進歩性が問題となる。通常、次に示す三つの場合が生じる。即ち、
  - ①先行技術において、同一もしくは関連した薬理効果を示す構造的に類似した化合物が知られていない場合には、クレームされた新規化合物もしくは新規組成物の好ましい薬効を示せば十分であり、比較データの提出は不要である。
  - ②薬理学的に非常に異なった性質を有する構造的に近似した化合物が知られている場合にも、進歩を示すためには、単に、その新たに検出された治療効果を示すだけで十分であり、出願人が、その予測できない性質を支持するに足る意見書を提出する限り、先行技術の化合物との比較実験は、通常不要である。

③クレームされた化合物に類似した効果を示す構造的に類似した公知化合物が存在する場合には、その進歩性は、通常、比較実験によって示さなければならない。最近の審決において、EPOは、下記のように、明確に構造の類似性の方を選択している。

最も接近した先行技術との比較の必要性は、化学物質の性質はその構造に依存するという原則、即ち、これらの性質は化学物質の構造を反映するという事実に基づいている。二つの物質の構造上の類似性から同様の性質が予測される場合において、思いがけない改良がなされたことを支持する証拠が存在する場合には、予測できなかったものと考えることができる。比較される化合物間の構造上の相違は予想し難いものではなくなる。従って、進歩性を証明するために、有意義な主張をなすには、構造上最も類似した化合物をお互いに比較しなければならない。

## 15. Microbiological Inventions

微生物に関する発明の特許性は法律的にEPC53条(b)に基づく。

微生物に関する発明の保護に対する問題の特許カテゴリーは以下の通りである。

- (1) 微生物に対するproduct claim
- (2) 微生物に使用する方法及び微生物の用途
- (3) 微生物によって製造されるproduct

微生物に関する発明においてその発明の実効性及び再現性に係る記載が実際の問題として重要になる。従って、EPCで認められた寄託機関への寄託及び第三者又は専門家が利用可能であることが要求される。微生物は遅くとも出願日までに培養収蔵機関に寄託されなければならない。明細書中にはその寄託機関の名称及び寄託番号を記載しなければならない。また、寄託書のコピーをEPOに提出しなければならない。規則28(4)で定める選択権を使用することを希望する出願人はその微生物を専門家(expert)にサンプルを与えることによってのみ利用を供することを伝えることができる。更に、EPC83条に基づく「発明の開示」ということが考慮されなければならない点として重要な問題であろう。

## 16. 追加保護証(SPC, Supplement Protection Certificate) 制度

EPCにおける特許権の存続期間は、先に述べたように出願から20年(63条)ですが、特許の対象が医薬などの物、物(医薬品)の製法、物の医薬用途の特許に関しては、その締約国(指定国)において、製造販売承認を得た医薬品としての製品の任意の使用の保護を延長することができる。

### 16-1. 施行時期

#### (1) Regulation1768/92— 医薬関連

- ① 1993年1月2日に施行を開始。1993年時点におけるEEC加盟国の内、ベルギー、イタリア、イギリス、フランス、オランダ、アイルランド、ルクセンブルグ、ドイツ、デンマークが開始。但し、スペイン、ポルトガル、ギリシャは1998年1月2日から開始。

- ②スウェーデンは1994年1月1日に国内法として導入し、1995年1月1日からRegilation1768/92の中で、追加保護期間の算定基準がスウェーデンでの最初の販売承認日からCommunityでの最初の販売承認日へ変更して施行。
- ③1994年7月1日から旧、現EFTA加盟国（オーストラリア、フィンランド、ノルウェー、アイスランド）に導入され、施行（但し、アイスランドは1998年1月2日から施行）。
- ④スイス/リヒテンシュタインは1995年9月1日に国内法として導入。追加保護期間の算定基準について注意<sup>※</sup>。

※施行時に経過規定が設けられているので施行日以前の特許もSPCの対象になっている場合があります、注意が必要。

(2)Regilation1610/96－ 植物製品関連

EUの国で1997年2月8日より施行開始。一部1998年1月2日からの施行を開始した国がある。

16－2. 申請対象

(1)Regilation1768/92, Art. 1－ 人又は動物用医薬品関連

“medicinal product” means any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any substance or combination of substances which may be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in humans or in animals

(2)Regilation1610/96, Art. 1－ 農薬等関連

“plant protection product” ... とあり、農薬等関連が対象。

16－3. 申請条件

(1)Regilation1768/92, Art. 3

申請時に加盟国において、以下の事が必要である。

- ①当該製品が有効な特許によって保護されていること。
- ②有効な販売承認を得ていること。
- ③当該プロダクトについて以前にSPC申請がなされていないこと。
- ④上記②の承認が市場での最初の承認であること。

(2) Regilation1610/96, Art. 3

医薬とほぼ同様。一つの製品について同一人に対しては一つのSPCに限られることが明記されている。各国での特許と販売承認と各国でのSPC申請が必要である。

16－4. 申請期間

「Regilation1768/92, Art. 7」と「Regilation1610/96, Art. 7」については、申請国での最初の販売承認から6ヶ月以内と特許日から6ヶ月の遅い方まである。

## 16-5. 追加保護期間

### (1) Regulation 1768/92, Art. 13

- ① 特許出願日からCommunity (= EEA) の何れかの国において最初の販売承認を得るまでに要した期間から5年をマイナスした期間で、かつ最長5年を超えない期間であること。
- ② 特許の満了から追加保護が始まる。
- ③ 少なくとも15年の保護は保障するため、以下の例がある。
  - i) 特許出願日後5年以内に最初の販売承認・・・延長なし。
  - ii) 特許出願日の5年後から10年後の間に最初の販売承認・・・0から5年の延長。
  - iii) 特許出願日の10年後以降に最初の販売承認・・・一律5年の延長。

### (2) Regulation 1610/96, Art. 7

Regulation 1768/92, Art. 13と同じある。但し、Communityの定義に注意が必要。

## 17. ドイツおよびヨーロッパにおける特許訴訟

最近、日本企業が欧州で特許訴訟の当事者となることが稀ではなくなり、紛争に巻き込まれるケースも増えてきている。しかし、特許取得後の欧州内における権利行使手続の複雑さや、各国の審理期間、審決内容、裁判費用および損害賠償額に関して差があり、特許訴訟に対してどのような戦略をとるべきかについて意見が求められている。

### 17-1. EU 主要国における特許訴訟の概観

特許付与後は各国毎に特許が付与されたものとみなされるため（「各国特許の束 (bundle of national patents)」と評される）、特許侵害訴訟及び特許無効訴訟は各国毎に提起しなければならない。

#### (1) 問題点

- ① 複数の国において権利行使する場合に高額な費用が掛かる。
- ② 審理スピードや損害賠償容認額において各国毎に差がある。
- ③ 提訴する国によって結論が異なりうる。

そこで、訴えを提起しようとする企業にとっては、所与の管轄の中から、自社にとって最も有利と思われる国の裁判所に訴えを提起することが戦略上重要となってくる。
- ④ 特許権者側は、特許が無効とされにくく、クレームが広く解釈される傾向にあり、均等侵害論も容認されやすく、その結果、特許侵害の認定率が高く、加えて損害賠償容認額が高額な裁判所で訴えを提起しようとする。
- ⑤ 被疑侵害者側は、特許権者と正反対を思考する。また、あえて審理スピードの遅い裁判所に特許無効を提起する。

## (2) 日本企業の場合

- ①EU で特許権を行使する場合。
- ②当該特許の無効訴訟を提起される場合。
- ③相手方の欧州特許を侵害したと主張される場合。
- ④当該特許の無効訴訟を提起する場合。

## (3) 対策

- ①有効性/侵害の鑑定
- ②警告状の送付（名誉毀損または脅迫にならないよう気をつける必要がある）
- ③仮処分の申立て
  - i) イギリス：申立から命令発令まで約2～4週間程度
  - ii) ドイツ：申立から命令発令まで約1ヵ月程度
  - iii) フランス：EU エンフォースメント指令の結果、仮処分の申立てを、本訴提起前に行うことができるようになった。
- ④訴訟の提起（欧州における国際裁判管轄や外国裁判の承認及び執行に関して規律するブラッセル規則第27条は、同一当事者間の同一原因の訴訟に関する二重起訴を禁止している）

被疑侵害者は、トルペード（魚雷）戦略とることがある。特許無効調査。  
そのような場合、特許権者は、警告状を送付せずにいきなり特許侵害訴訟を提起する場合がある。

## (4) 裁判管轄

- ①被告の所在地
- ②不法行為地
- ③EU に住所のある共同被告に対しては、共同被告のうちの1人の住所の裁判所で共同被告全員に対する訴えが可能である。
- ④合意管轄や応訴管轄の規定も存在する。
- ⑤なお、他の通常訴訟とは異なり、特許等の登録・有効性に関する手続とは、特許が登録された国の裁判所が専属管轄権を有している。

## (5) 提訴し得る管轄が複数存在する場合の考慮要素

- ①マーケットの重要性
- ②手続の予想可能性（裁判所の経験の豊富さ）
- ③裁判期間の長短
- ④費用の多寡
- ⑤証拠開示手続の有無

## (6) 特許が無効とされる可能性

- ①クレーム解釈の広狭
- ②均等論の適用の有無

## 17-2. クロスボーダーインジャンクション

クロスボーダーインジャンクションとは、EU 域内の裁判所が EU 域内の他国の特許権に基づいてその他国の行為を対象として差止命令を発する、というものを指すことが一般的である。イギリスでは、特許訴訟については厳密に各国毎に行うべきであるという立場をとっている。ドイツでは、国境を越えた管轄権に対して肯定的な態度を取っている。

「Roche v. Primus ECJ July 13, 2006」と「GAT v. Luk ECJ July 13, 2006」の判決の結果、少なくとも本訴に関しては、国境を越えた判決を下すことは困難であった。

### (1) イギリス

- ①第一審はロンドンの高等法院 (High Court) 衡平法部 (Chancery Division) のパテントコート (Patents Court)、またはパテントカウンティコート (Patents County Court) [事実審]。
- ②控訴審は、控訴院 (Court of Appeal) [事実審]。
- ③訴信は貴族院 (House of Lords) [法律審]。

### (2) ドイツ

- ①第一審は州の地方裁判所。
- ②控訴審は州の高等裁判所。
- ③上告審は連邦最高裁判所。
- ④無効訴訟は特許無効裁判所。

### (3) フランス

- ①第一審は大審裁判所。
- ②控訴審は控訴院。
- ③上告審は破毀院。④特許紛争に関する裁判権を有するのは7ヶ所で、半数以上の事件はパリ大審裁判所に集中している。

## 17-3. 欧州主要国における証拠採用

### (1) ドイツ

- ①ドイツ特許法第 140c 条 (権利行使指令第 6, 7 条) で規定。

### (2) イギリス

- ①訴えの事実を調査し、事前警告無しに証拠を押収する権利を規定する調査命令 (Anton Piller Order)。
- ②この種の命令は、「Anton Piller」事件に詳述された三段階の吟味に従い、以下に示す例外的事例以外には発令されない。
  - i) 被控訴人に対し極めて強力な疎明事実が存在すること。
  - ii) 潜在的あるいは実際の損害が、出願人にとって非常に深刻であるに相違ないこと。
  - iii) 被控訴人が罪に問われる文書や事物を所有していて、両当事者の出願を行うことができる前にこの種の資料が破棄される現実の可能性があると明白な証拠が存在するに相違ないこと。

### (3) フランス

フランスでの証拠採用の考え方や実施の仕方は下記の通りである。

- ①「模造品差押え」は、特許権者に有利な証拠を入手する手段である。
- ②当事者の一方だけの手続きで、競合他社の本拠地或いは事業展開地の抜き打ち検査が可能である。
- ③特許権者は何人も差押え命令を要請する資格を有している。
- ④差押えは、特許侵害の有無とその程度を調査すべく、出願人無しで技術専門家を同伴或いは同行させて廷吏により行われる。
- ⑤差押えの範囲（特許、被疑侵害者、被疑侵害品、差押えの種類：記述による押収或いは物理的押収）は、極めて明確に規定され、厳密に守らねばならない。
- ⑥廷吏が差押え命令に反する行動をしたり、差押えが行われてから15日以内に侵害訴訟が提訴されない場合、差押えは無効であると宣言されることになる。
- ⑦命令の仮権利行使がある。

### 17-4. 専門家の関与

#### (1) イギリス

- ①当事者が専門家を指名する。
- ②イギリスではトライアル前に専門家が作成した書面が交付され、相手方はトライアルにて反対尋問が可能である。

#### (2) ドイツ・フランス

裁判所が専門家を指名することが多いが、当事者が雇うこともできる。ドイツでは、裁判所が専門家を指名して援助を必要とする場合は、その専門家の費用は敗訴当事者が負担する。

### 17-5. 証拠開示

#### (1) イギリス

原則として、裁判所の命令により、事件の結論に影響する関連書類を提出しなければならない。

#### (2) ドイツ・フランス

従来、広汎な証拠開示制度はなく、裁判所によって個別開示命令を発令することができる程度であった。しかし、2004年 EU エンフォースメント指令に基づく証拠開示手続が導入されつつあり、また、その内容は国ごとに異なっているので、注意を要する。

### 17-6. 損害の算出

#### (1) イギリス

- ①原告は現実の損失か、被疑侵害者の利益をもって特許権者の損失と推定することができる。
- ②原告はクレーム・フォームの発行により6年前までの期間の侵害について損害を請求できる。

## (2) ドイツ

請求の趣旨とも関連するが、特許権者に対する勝訴判決が出ても、その中で具体的な賠償金額が明示されているわけではない。そこで、もし原告がさらに賠償を求めていく場合には、損害賠償額を特定してその支払を請求する別訴が必要であるが、現実には、訴訟外で損害賠償額について当事者間で和解することが多く、別訴にまで至るケースは非常に少ない。

## (3) フランス

- ①損害賠償額の認定は、一般に、特許権者が該特許権を実施しているか否かで異なってくる。
- ②特許権者が自社の特許権を実施している場合には、特許権者の逸失利益に基づいて計算される。
- ③他方、特許権者が自社の特許権を実施していない場合は、実施料相当額を参考にすることが多い。具体的には、通常のライセンスの場合の1.5～2倍の実施料額を損害賠償額算出の基準として用いることが多い。

## 17-7. 訴訟の代理

EUにおける特許訴訟では、多くの国で弁護士による代理が強制されている。

### (1) イギリス

伝統的に事務弁護士 (Solicitor) と法廷弁護士 (Barrister) が存在している。従来は、法廷弁護士だけが Patent Court において口頭で弁論することができる独占的な権利を持っていた。しかしながら、現在では、事務弁護士も、Patent Court において口頭で弁論することができる権利が認められるようになった。とはいえ、現在でも、事務弁護士が、法廷弁護士に指示して、少なくとも公判の弁論については担当してもらうのが通常のようなものである。

### (2) ドイツ

- ①特許侵害訴訟と特許無効訴訟では、代理人資格に差がある。すなわち、特許侵害訴訟では、訴訟当事者は、第一審、控訴審及び上告審の訴訟を、弁護士に代理させなければならない。また、通常、弁理士は弁護士を補佐する。第一審においては、弁護士であれば当事者の代理ができる。しかし、控訴審と上告審では、特別に認められた弁護士のみが当事者の代理ができる。
- ②他方で、特許無効訴訟では、当事者は弁護士に代理させる必要はない。特許無効訴訟では、第二審、すなわち、連邦最高裁判所の手続も、弁理士が行うことができる。

### (3) フランス

- ①訴訟当事者は、第一審、控訴審及び上告審の訴訟を、弁護士に代理させなければならない。また、通常、弁理士は弁護士を補佐する。
- ②控訴審では、特に認められた弁護士のみが書面を提出することができる。しかし、弁論においては、いかなる弁護士でも事件について議論できる。
- ③上告審では、特に認められた弁護士のみが当事者を代理できる。

#### 17-8. 和解

和解を行うことは、訴訟の長期化に伴う様々な弊害を避ける、敗訴リスクをなくす、訴訟コストを抑える、といった点から有用である。

##### (1) イギリス

- ① 訴訟費用が高額であること、ディスクロージャー手続が煩瑣であること、等から和解が成立する確立が比較的高い。
- ② 和解の合意事項は裁判所によって登録され得る。

##### (2) ドイツ

特許侵害訴訟において裁判所による和解勧告はない。そこで、他国に比して、裁判上の和解が成立する率が低い。但し、無効訴訟においては、主要期日の初めに裁判長による和解の可能性の確認がある場合がある。

##### (3) フランス

特許訴訟において損害賠償額の算定にまで至る事件はそれほど多くはなく、大部分の事件では和解で決着するということである。

#### 17-9. 費用の賠償

一般に、判決により、敗訴者が勝訴者の費用の一部の負担を命じられることが多い。

##### (1) イギリス

敗訴者は勝訴者のコストを負担しなければならないが、全額ではなく、通常は3分の2程度である。

##### (2) ドイツ

敗訴者は勝訴者の費用を負担しなければならないが、一部負担が通常である。

##### (3) フランス

敗訴者は勝訴者の代理人費用を負担しなければならないが、通常、それほど高額ではない。

#### 17-10. 裁判期間

各国における訴え提起から第一審判決までの裁判期間は、事案によって差異があるが、以下の通りである。

##### (1) イギリス

約12ヶ月程度。

##### (2) ドイツ

- ① 特許侵害訴訟：約14ヶ月程度。
- ② 特許無効訴訟：約18ヶ月程度。

##### (3) フランス

手続が若干長引く傾向があり、約18～24ヶ月程度。

#### 17-11. 裁判費用

裁判費用は、訴訟物の価格、専門家の関与、証拠開示手続の有無、裁判期間等によって左右される。各国の第一審の平均裁判費用は、事案によって差異があるが、以下の通りである。

(1) イギリス

約2億4,400万円。

(2) ドイツ

特許侵害及び無効訴訟をあわせて約4,100万円。

(3) フランス

約3,200万円。

#### 17-12. 裁判件数

EUにおける裁判件数については、顕著な傾向があり、ドイツに集中している。ドイツでは、ほとんどの案件において特許侵害訴訟と特許無効訴訟を平行して行わなければならない、且つ、損害賠償額の容認額も相対的にそれほど高額ではないという面がある。各国における年平均の第一審の新受理件数は以下の通りである。

(1) イギリス

①約90件。

(2) ドイツ

①特許侵害訴訟：約700件。

②特許無効訴訟：約220件。

(3) フランス

①約170件。

#### 17-13. 欧州特許訴訟協定：

(1) 欧州特許条約の締結国による構想である。

(2) EPC加盟国での国内特許の束を発生させる制度が残存することを前提に、これら1つの欧州特許に基づいて発生する各国の国内特許を一括して権利行使するための欧州特許裁判所制度を創設しようとするものである。

(3) 1999年6月から議論がなされているが、未だに合意に至っていない。なお、本協定によっても単一の特許が確立されるものではない。

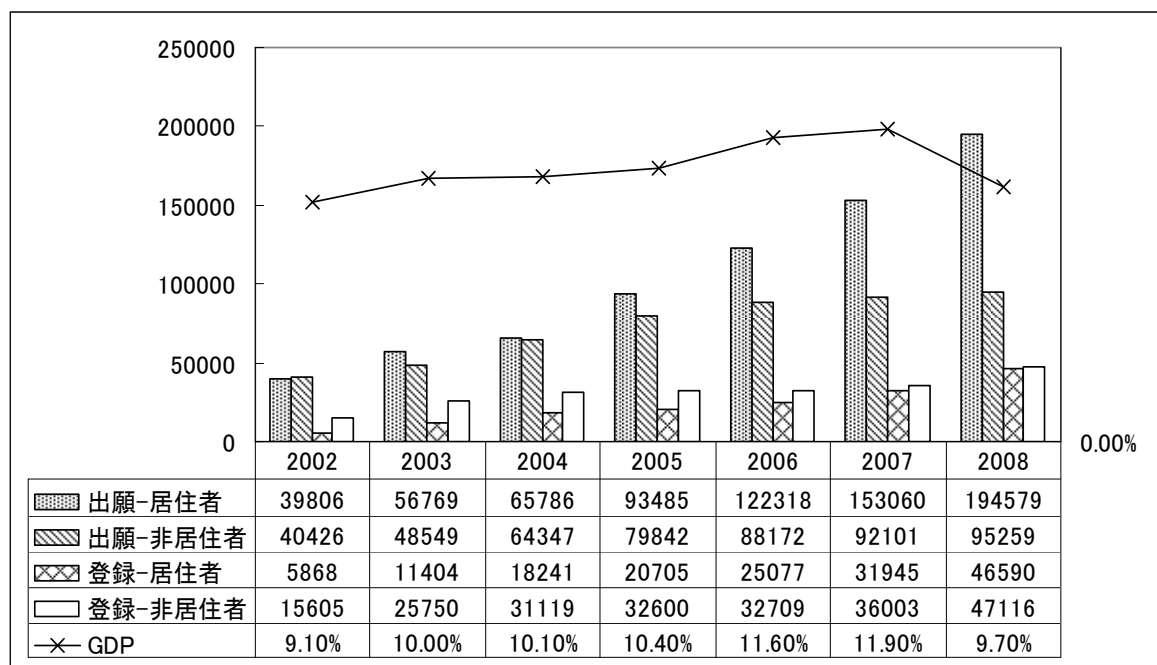
## Ⅸ. 中国特許実務管理マニュアル

本章では、前章まで米欧における特許実務管理マニュアルと少し趣を変えて、中華人民共和国（以後、「中国」と呼ぶ。）の知的財産権の実態を把握するため、中国の知的財産に係わる動向や事情を記載する。

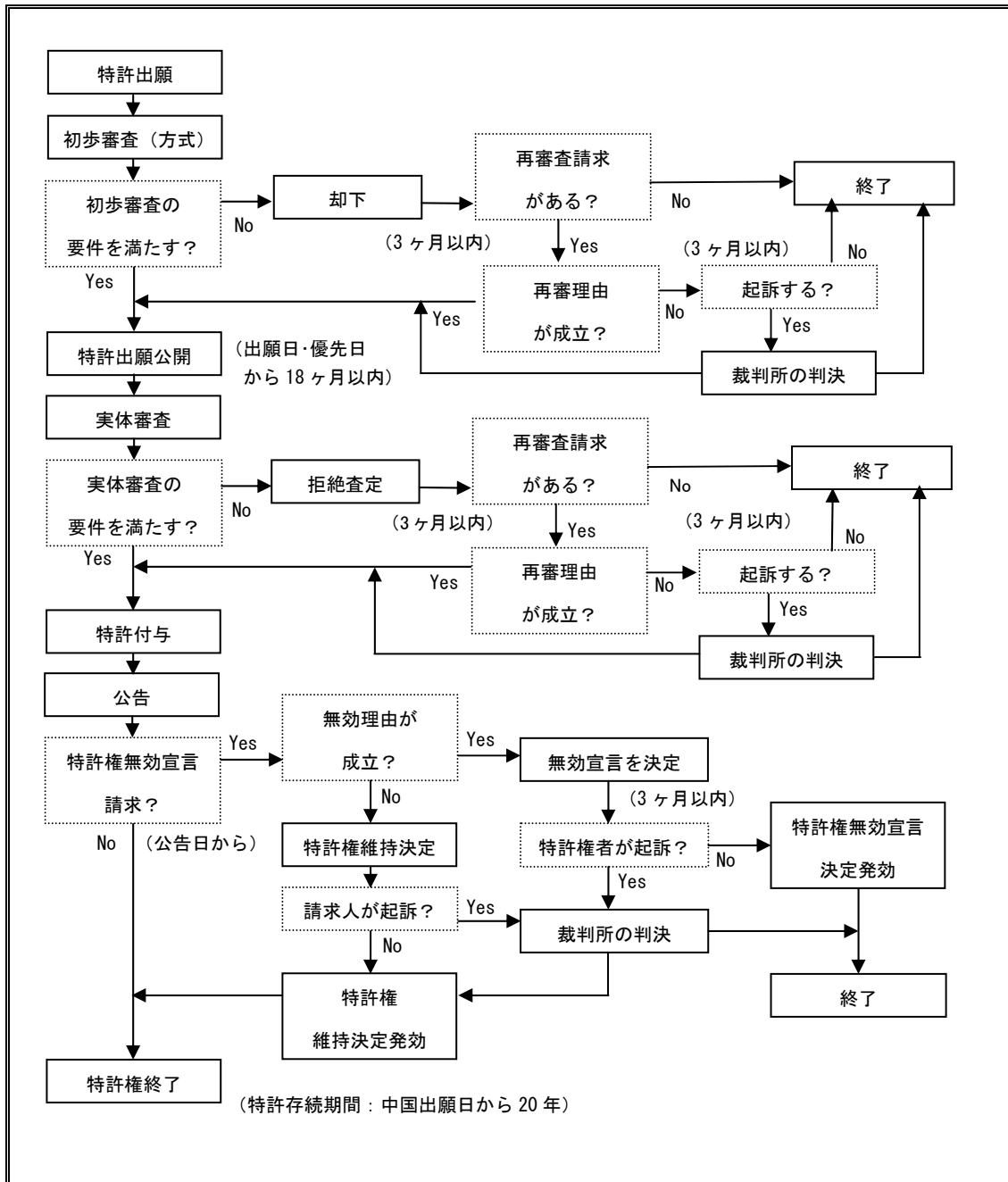
日本企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として特許などの知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっている。近年、中国の特許制度および司法制度は急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、まだ制度が存在していても運用面、特に権利行使（エンフォースメント）が適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分されていない状況がみられる。そこで、特許第三次改正法にフォーカスをあて日本企業の特許戦略についての指針を試みるものである。更に、出願動向を含めて、現在の中国の特許事情、特許制度、および権利行使事情について解説する。

2008年12月27日に開催された第11期中国全国人民代表大会常務委員会6回会議で「中華人民共和国特許法」の第三次改正案が可決され、2009年10月1日より施行された。今回の特許法改正の主な内容は、立法趣旨の変更、特許権付与基準の向上、特許権者の合法的な権利に対する保護の強化、特許権者の権利行使に関する規定の追加、関係条約に基づく改正、意匠に関するその他の改正および「特実併願」に関する改正等である。

中国における特許出願登録統計



## 出願から登録までの流れ



## 1. 中国専利法の概要

専利法は、1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議で採択され、1985年4月1日に施行された。この専利法は、1993年1月1日に施行された第1次改正法、2001年7月1日に施行された第2次改正法、2009年10月1日に施行された第3次改正法と、現在までに3回の改正を経ている。更に、専利法の改正に伴い、専利法施行細則も同様に3回の改正が行われた。2009年10月1日に施行された第3次改正法は、専利権者の権利の強化が図られると共に、関係するTRIP協定などの国際的な取決めへの適合および中国の国情に合った特徴的規定が盛り込まれた規定となっている。

### 1-1. 専利権でいう発明創造とは

この法律において、法律上保護を受ける専利権の客体は発明創造である。発明創造とは、「発明」、「実用新型」および「外観設計」をいう（専利法2条1項）。

#### (1) 発明専利（特許）

この法律でいう発明専利とは、「物品、方法またはそれらを改良して提起された新たな技術方案」をいう（専利法2条2項）。

#### (2) 実用新型専利（実用新案）

この法律でいう実用新型専利とは、「物品の形状、構造またはそれらを結合して提起された実用に適する新たな技術方案」をいう（専利法2条3項）。

#### (3) 外観設計専利（意匠）

この法律でいう外観設計専利とは、「物品の形状、図案またはそれらの結合、および色彩と形状、図案を結合して創造された、美観に富み、工業応用に適した新たなデザイン」をいう（専利法2条4項）。

### 1-2. 国家知識産権局（特許庁）

国家知識産権局は、国務院に直属する特許庁に相当する機構である。中国国務院法制弁公室は、国務院に直属する法制業務を担当する事務機関であり、知財権の立法作業を統一的に考案、計画する。中国専利法の改正に当たっては、国家知識産権局が改正案を国務院に提案し、国務院法制弁公室によって審査される。

## 2. 専利（特許）出願

### 2-1. 特許出願に必要な要件

提出書類および必要な手続：

- ①願書
- ②明細書
- ③図面
- ④クレーム
- ⑤要約書
- ⑥委任状

#### ⑦その他の出願関連書類

i) 生物材料に関する出願の寄託証明書と生存証明書（出願日から4ヶ月以内）

ii) 優先権の宣言と証明書類（出願日から3ヶ月以内）

優先権主張料

－基礎出願1件：80人民元

－基礎出願2件以降：80人民元

iii) 新規性喪失の例外適用を受ける場合、関係する国際展覧会又は学術会議若しくは技術会議の主催者が発行した当該発明が展示又は発表された期日を証明する証明書類（出願日から2ヶ月以内）

#### ⑧出願料金

i) 出願料（公開印刷料込）：950人民元

ii) 出願付加料：30頁超過頁毎 50人民元

iii) 出願付加料：300頁超過頁毎 100人民元

iv) 出願付加料：クレーム10項超過項毎 150人民元 2008年現在

### 2-1-1. 願書

(1) 特許の名称（通常25字以内）

(2) 発明者の氏名（中国語の簡体字で表記する）

(3) 出願人の氏名又は名称と住所（中国語で表記する必要がある）

(4) その他の必要事項

i) 出願人の国籍、出願人が企業又はその他の組織の場合はその本社の所在国

ii) 特許代理機関に委任した場合は、特許代理機関の名称・登録番号及び特許弁理士の氏名・登録番号

iii) 優先権を主張している場合は、その宣言

iv) 出願人または特許代理機関の署名または捺印

### 2-1-2. 明細書（中国語）

明細書には、特許発明の名称、技術分野、技術背景、発明の内容、図面の説明、具体的な実施形態を記載しなければならない（特許法実施細則第17条）。

日本の明細書との違いは、「発明が解決しようとする課題」が「技術背景」の中に含まれ、「図面の簡単な説明」が「発明の内容」の後、「具体的な実施形態」の前に挿入されるだけである。従って、日本の明細書を形式的に訂正するだけで、中国特許庁に提出可能な明細書とすることができる。しかし、明細書は権利請求書（クレーム）を十分にサポートするものでなければならず、特に、化学分野では、明細書（特に実施形態部分）にクレームを十分にサポートする記載が存在していることが要求される。

### 2-1-3. 図面

図面は、明細書の一つの構成部分である。図面の主な記載要件は下記のとおりである（特許法実施細則第18条および23条、審査指南第1部分1章4.3および第1部分2章7.3）。

- i) 黒インクによらなければならない。
- ii) 図面の大きさ及び鮮明度は、その図面を4cmX6cmに縮小したとしても図面中の各細部が明確に識別できるものでなければならない。
- iii) 明細書に説明されていない図面の符号を図面に記載してはならず、また図面に記載されていない符号を明細書に記載してはならない。
- iv) 図面には特別に重要な語句を除いて、注釈的な語句を加えてはならない。特別に重要な語句については中国文を用い、必要な場合は括弧書きで原文を注記できる。
- v) 特別な場合は（金属構造、細胞組織など）、写真を貼り付けて図面としてもよい。
- vi) 断面図における断面線は、図面符号線や主線と明瞭に識別することができ、妨げになってはならない。

#### 2-1-3. 権利請求書（クレーム）

クレームは、特許又は実用新案の権利の保護範囲を定めるものである（特許法第59条1項）。特許法26条4項は、「クレームは明細書に依存して特許保護を要求する範囲を、明瞭、簡潔に限定しなければならない」と規定している。すなわち、クレームの範囲の記載に関する注意点は以下の通りである。

- i) 明細書の十分なサポートを受けていること。
- ii) クレーム中には意味が不明確である用語や保護範囲を不明瞭にさせる用語はできるだけ使用しないようにし、保護を要求する範囲を明瞭、簡潔に記載すること。
- iii) 二つ以上のクレームを引用する多数項従属クレームは別の多数項従属クレームを引用することができない。

#### 2-1-4. 要約書

「明細書の要約」は出願を介して開示することとなる発明内容の概要を記載したものである。これは一種の情報だけであって、特許権に対する法律上の効果を有していない。「明細書の要約」には発明の又は実用新案の名称と所属する技術分野を明確に記載し、解決しようとする技術課題、その技術課題を解決するための技術法案の要点及び主な用途を明瞭に記載しなければならない（特許法実施細則第23条1項）。文字部分は300字を越えてはならず、商業的な宣伝用語を使用してはならない。

#### 2-2. 言語

中国特許庁に提出する特許出願書類、その他の書類については、中国語を使用しなければならない（特許法実施細則第3条1項）。但し、外国で作成した証明書類、証拠資料等は除く。

#### 2-3. 中国語に翻訳する際の誤訳問題

クレームや明細書を中国語へ翻訳する際に生じる誤訳が問題となっている。特許成立後、権利行使またはライセンス交渉などをする段になって、誤訳によって権利が無効になることがある。このような状況を避ける意味で、前もって中国語出願の翻訳が的確になされるかどうか留意しなければならない。

## 2-4. 特許代理機構

中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特許出願及びその他の特許事務所手続を行う場合は、法により設立された※特許代理機構に手続を委任しなければならない（特許法第19条）。第三次法改正によって、涉外特許事務所に限らず、いずれの中国の特許代理機構にも手続を委任できるようになる。

※第三次改正法で挿入された箇所（以下、条文に下線で示された箇所は第三次改正法で加入または訂正された部分を示す。）

i) 涉外特許代理機構の指定を廃止

ii) 外国出願人の選択肢が広がる

iii) 現在、中国には専利代理人の資格証を有する者は8,000人以上、専利代理人の許可書を有する者は6,000人以上、特許事務所の数は710である（そのうち188が涉外事務所である）。第3次改正法の施行前までは、中国には二種類の専利事務所が存在していた。一つは外国と国内の依頼人から委託されて全ての業務を行う涉外事務所であり、もう一つは国内の依頼人から委託された代理業務のみを行う国内事務所である。しかし、第3次改正法施行後、涉外特許代理機構制度が廃止され、法律事務所を含めた事務所の選択肢が広がった。一方、特許事務所または法律事務所は合併や増員など図り、顧客確保に力を注いでいる。従って、確実な特許権の取得および将来の権利行使を鑑みた場合、適格な代理人の選定は重要な特許戦略の一つであると考えられる。

## 3. 優先権主張出願

### 3-1. 外国優先権主張制度

パリ条約加盟国やWTO加盟国での特許出願又は実用新案出願に基づく優先権主張が可能である（特許法第29条1項）。優先権を主張するには、出願書類提出と同時に書面による主張をし、かつ出願から3ヶ月以内に優先権の基礎となる出願書類の副本（優先権証明書）を提出しなければならない。優先権証明書の翻訳文は、中国特許庁から要求された場合のみ提出すればよい。

### 3-2. 国内優先権主張制度

最初の出願から12ヶ月以内に、国内優先権を主張した出願をすることが可能である。国内優先権主張手続は、基本的に外国優先権主張手続と同様である（特許法第29条2項）。

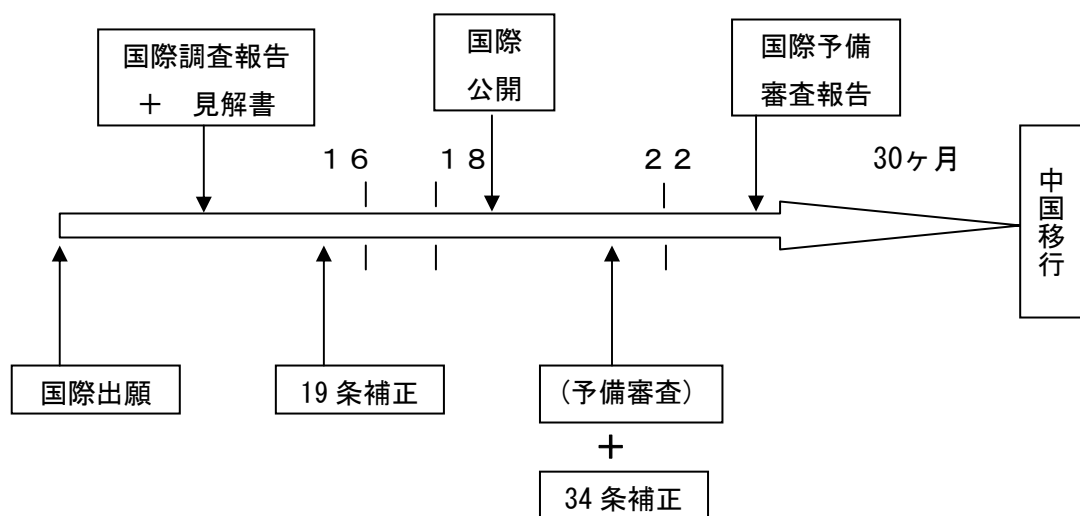
## 4. 国際特許出願（PCT）とその国内移行手続

特許協力条約（PCT）に基づく中国出願は、特許法第20条および実施細則第101条～117条に規定されている。中国は1994年1月1日よりPCTの加盟国となり、中国特許庁はPCTに基づく国際出願の受理官庁としてはもちろんのこと、当該国際出願の指定官庁又は選択官庁としても機能する。また、中国特許庁は国際調査機関及び国際予備審査機関でもある。

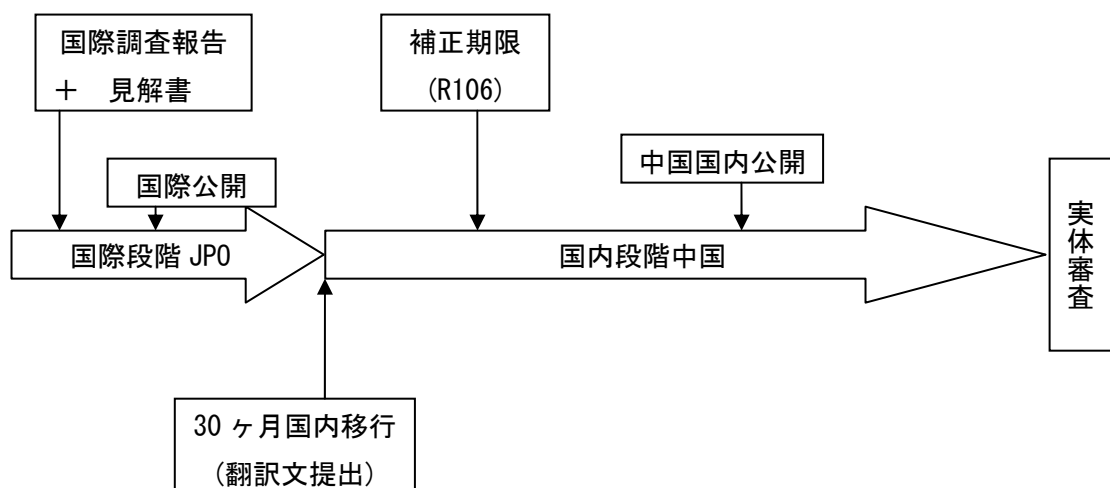
#### 4-1. 国内段階への移行手続

国内段階への移行期限は、当該国際出願の出願日又は優先日から30ヶ月。移行期限から2ヶ月以内（32ヶ月以内）であれば、期限猶予料（1000人民元）を支払うことにより、国内移行手続を行うことができる（特許法実施細則第103条、審査指南第3部分1章2.2.2）。国際出願の場合、中国の国内段階移行期間である30ヶ月の間際に中国に移行するようなケースにおいては、実質的な実体審査請求期間が移行手続後、6ヶ月程度となってしまふことから、審査請求期限を逸しないように留意しなければならない。通常、移行手続のときに実体審査請求も合わせて行っている。

#### 国際段階



#### 国内段階



##### (1) PCT出願から中国出願として国内移行

⇒ 優先日から30ヶ月以内に中国に移行手続、移行期限から2ヶ月以内（32ヶ月以内）であれば、期限猶予料（1000人民元）を支払うことにより、国内移行手続を行うことができる。因みに、国内公開は、国内段階に移行された日から2ヶ月以内には行わない。

## (2) 提出書類および必要な手続

- ① 国際出願の翻訳文（国際出願が非公用語の場合）
- ② 国内基本手数料
- ③ 優先権を主張している場合は優先権証明書及び優先権主張料
- ④ 単一性の要求を満たさないとの理由で国際調査又は国際予備審査が行われなかった部分がある場合、2ヶ月以内に単一性回復料金を納付しなければならない
- ⑤ 優先権主張日又はPCT出願日から3年以内に審査請求

## 4-2. PCTルートとパリルートの違い

外国語書面出願制度を採用していない中国では、「パリルート」による出願は、中国語の明細書が基準明細書となるため、誤訳の訂正ができない。一方、「PCTルート」による出願には、一定の条件下で誤訳の訂正が可能というパリルートにはないメリットがある。しかし、誤訳訂正の時期的制限は厳しい。

## 5. 分割出願

一件の特許出願中に二つ以上の発明創造を含む場合、出願人は、自発的に、又は審査官の審査意見（拒絶理由通知）に基づいて分割出願を提出することができる（特許法実施細則第42条1項）。

### 5-1. 分割出願の要件

分割出願の要件は下記の通りである（特許法実施細則第42条および43条）。

#### 5-1-1. 分割出願の実体的要件

- (1) 出願当初の明細書または権利請求書（クレーム）に二つ以上の発明を含んでいなければならない。
- (2) 分割出願した明細書（図面を含む）は出願当初の明細書（図面を含む）に記載された内容を超えてはならない。

#### 5-2-1. 分割出願の形式的要件

##### (1) 親出願に対する分割出願の時期的制限

- ① 特許庁から親出願に対して特許権を授与するとの通知書（特許査定書）を受け取ってから2ヶ月以内（特許法実施細則第42条1項）
- ② 特許庁から親出願に対して拒絶査定するとの決定（拒絶査定書）を受け取った日から3ヶ月以内（審判請求の有無は問われない）
- ③ 復審の請求後、又は復審の決定を不服として行政訴訟を行っている期間中

##### (2) 分割出願（子出願）に対しての更なる分割（孫出願）に対する時期的制限

- ① 孫出願に対する時期的制限は親出願に対しての分割（子出願）のそれと同じ（追加クレームの検討は子出願の出願時におこなうこと）
- ② 子出願に単一性に関する欠陥がある場合には、審査官の審査意見に応じて孫出願が可能（EPとは違って、初回の単一性違反の通知はトリガーにならない）

### (3) 分割出願の種類

種類が親出願の種類と一致していること。分割出願の際に特許出願と実用新案との間で種別の変更はできない。出願変更制度自体がない。一方、一つの発明創造を発明専利と実用新型専利の二つの種類で同時に出願を行うことができ、発明専利に対して権利が授与される段階において、出願人は発明専利権と実用新型専利権の内の一つを選択することができる。

### (4) 分割出願の実体審査請求の期限：

分割出願に対する諸手続の法定期限も親出願の出願日から算定されるもので、分割出願に対する実体審査請求の期限は一般的に満了しているが、分割出願には特例が設けられており、実体審査請求の請求期限は分割出願を提出した日から2ヶ月以内にすればよい。

## 6. 特許を受ける権利

### 6-1. 中国における特許を受ける権利

日本では、「特許を受ける権利」は、発明が生まれた時に発生し、発明者又は発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けた企業等が出願した後、特許が発生した時に発展的に消滅すると解されており、出願の前後で一貫して「特許を受ける権利」という語を用いている。それに対し

**中国では出願前においては「出願前の特許を受ける権利」、出願後登録までは「出願後の特許を受ける権利」、登録後は「特許権」と3段階で使い分けていますので、注意が必要です。**

て、中国では出願前においては「出願前の特許を受ける権利」、出願後登録までは「出願後の特許を受ける権利」、登録後は「特許権」と3段階で使い分けている。

中国では、使用者等の業務範囲に属し、又は使用者等の物的援助の下になされた従業員の発明（職務発明）の「出願前の特許を受ける権利」は、発明者の所属する機関（企業等）に帰属するとされている（特許法第6条1項）。従って、従業員から企業への譲渡行為は不要であり、職務発明の譲渡義務の社内規定を設ける必要がない。但し、企業と従業者との間に契約がある場合は、その契約に従う。非職務発明に係る「特許を受ける権利」および「特許権」の所有者は発明者自身であることは言うまでもない（特許法第6条2項）。

特許権譲渡に関して、特許法第10条は次のように規定している。

- ①中国の単位または個人が特許出願権または特許権を外国人、外国企業または外国のその他の組織に譲渡する場合には、関連する法規、行政法規の規定に従って、手続を行わなければならない。
- ②特許出願権または特許権を譲渡する場合、当事者は書面による契約を締結し、且つ國務院専利行政部門に登録しなければならない。

### 6-2. 職務発明の取り扱い

特許法には、「所属単位の任務を遂行し、又は主として所属単位の物質的技術的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造について、特許を出願する権利は当該単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位が専利権者と

なる。」(特許法6条1項)と規定されている。即ち、職務発明とされるには次の条件が満足されなければならない。

- i) 発明者(特許、実用新案)が所属単位の従業者等であること
- ii) 所属単位の任務の遂行中に行われた発明創造であること
- iii) 主として所属単位の物質的技術的条件を利用したこと

#### 6-3. 中国で完成された発明の取り扱い

特許法では、「いかなる単位(機関又は組織)又は個人も、中国で完成した発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、まず報告して国務院特許行政部門による秘密保持審査を経なければならない。秘密保持審査の手続、期限などは国務院の規定に従い執行する。」(特許法第20条1項)と規定されている。

具体的な運用として、

- i) 最初に中国出願しなければならない制限を廃止
  - ii) 特許庁による秘密保持審査を受けることが必要
  - iii) 発明及び実用新案のみに適用
  - iv) 多国籍企業は、中国の開発センターで完成させた発明創造について、直接、外国出願することができ、中国で最初に出願する必要はない。(特許法第20条1項)
- また、「本条第一項の規定に違反して外国に特許出願した発明又は実用新案について中国で特許出願する場合、特許権を付与しない。」(特許法第20条4項)となっており、特許法第20条1項違反は、拒絶理由且つ無効理由となる。

#### 6-4. 共同所有

特許法第8条によれば、「二つ以上の単位又は個人が共同して完成させた発明創造については、特許を出願する権利は共同して完成させた単位又は個人に属する。出願が認可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる」とされている。即ち、原則として特許権は共同所有者となる。

**共同出願による特許は原則共同所有になることを注視して下さい。**

#### 6-5. 契約所有

一方、特許法第8条には、「別段の合意がある場合を除き」との除外規定がおかれているので、前記ケースにおいても予め契約がなされている場合には、特許出願する権利及び専利権の所有は契約に従うこととなる。

**企業と共同研究や委託研究を開始するときには、必ずその内容を契約書として締結するようにしましょう。**

従って、開発・研究の委託を行う場合であって、委託者に特許出願をする権利を帰属させたい場合には、予め契約等で帰属を定めておくことが肝要である。要するに、中国においては契約優先の原則が採用されており、この原則は国際間の共同研究・開発契約や委託契約にも適用される。しかしながら、特許法第20条1項において「いかなる単位又は個人も中国で完成させた発明又は実用新案を外国へ特許出願する場合、事前に国

務院専利行政部門に報告し、機密保持審査を受けなければならない」との規定がなされており、契約に基づいて特許出願する権利を有することとなった出願人もこの規定に従う必要がある。

## 7. 特定発明の出願の留意点

### 7-1. コンピュータプログラム関連発明の出願

特許法第25条1項2号には、知的活動の規則及び方法に対して特許権は付与しないと規定されている。ある請求項がアルゴリズムまたは数学計算規則、或いはコンピュータプログラム自身または媒体（例えば、磁気ディスク、ROM等）の上に記録されたコンピュータプログラム、或いはゲームの規則や方法等に関連するだけであれば、その請求項は思想活動の規則および方法に属し審査指南において依然として特許法25条1項2号に該当するものと判断されるため、特許保護の客体に属するものではなく、専利権は付与されない（審査指南第2部分9章2（1））。さらに、特許法第2条2項に、特許法上の発明とは、製品、方法又はその改良に係る新規な技術方案（技術手段）であると規定されており、特許権付与の対象となるためには、技術方案を構成するものでなければならない（審査指南第2部分9章2（2））。

コンピュータプログラムは、著作権を通じて保護を受けることもできるが、著作権で保護される対象は創作物の表現形式であって創作物の内容そのものではない。

**コンピュータプログラムは特許だけでなく、著作権でも取得可能です。この考え方は日本も同様です。**

一方、コンピュータプログラムの保護の対象は、プログラムの設計案であって、プログラムの表現形式ではない。もし請求項で保護を請求する媒体が物理特性（積層構造、トラック間隔、材料等）の改良に係るものである場合には特許保護の客体に属する（審査指南第2部分第9章2（1））。

解決案が特許法第2条2項で言う技術方案に属し、特許保護の客体に属するコンピュータプログラムに関する発明（審査指南第2部分第9章2（2））であり、その特許になる条件は以下のとおりである。

- (1) 発明創造の目的が技術課題を解決することにより、コンピュータにて当該プログラムを実行することにより外部または内部の対象に対して行う制御または処理が自然法則を反映した技術方案であり、これによって自然法則に適合する効果がえられるものであること。
- (2) 発明創造の目的が工業過程、測量又はテスト過程の制御を実現するためであり、コンピュータにて当該工業過程制御プログラムを実行することにより自然法則に従って一連の制御を完成することにより、自然法則に適合する工業過程の制御効果が得られるものであること。
- (3) 発明創造の目的が外部の技術データを処理するためであり、コンピュータにより当該処理プログラムを実行することにより自然法則に従って一連の技術処理を完成することにより、自然法則に適合する技術データの処理効果が得られるものであること。

(4) 発明創造の目的がコンピュータシステムの内部性能を改善するためであり、コンピュータにより内部性能を改善する当該プログラムを実行することにより自然法則に従って一連の設備や調整を完成することにより、自然法則に適合するコンピュータシステムの内部性能を改善した効果が得られるものであること。

## 7-2. 化学発明の出願

天然物（特許法第25条1項1号の科学的発見）、物質の医薬用途（特許法25条1項3号の疾病の診断と治療方法）は不特許事由に該当し特許を受けることができない（審査指南第2部分10章2）。また、調理方法、医者による処方及び調剤方法は、産業上利用できない発明に該当し特許を受けることができない（審査指南第2部分10章7）。しかし、天然物については自然界から単離又は抽出した物質は特許の対象となり、医薬用途についても医薬品の製造のための使用（スイス型クレーム）であれば特許付与の対象となる。このように、日本の審査基準と類似している。

### 留意点

実施可能要件を満たすための試験データは当初明細書に記載する必要があり、審査過程での提出は認められないので（審査指南第2部分10章3.4）、明細書作成時に留意すべきである。なお、審査指南では、明細書の十分な開示があるか否かの判断に限定されており、進歩性の主張を目的とした実験成績証明書の提出は認められないものと思われる。

## 7-3. 遺伝資源により完成された発明

(1) 「法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得又は利用し、遺伝資源により完成された発明創造には特許権を付与しない（特許法第5条2項）」。

以下の場合には特許権を付与しない。

遺伝資源により完成された発明創造であって、法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得又は利用した場合

(2) 「遺伝資源により完成された発明創造については、出願人は、特許出願書類において、当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならない。原始的由来を説明できない場合、出願人は理由を陳述しなければならない（特許法第26条5項、審査指南第2部分第10章9.5.1）。」

具体的に説明する内容は以下のとおりである。

- ① 出願書類において遺伝資源の直接的由来及び原始的由来を説明。
- ② 原始的由来を説明できない場合はその理由を説明。
- ③ 本規定違反は、拒絶理由ではあるが無効理由ではないこと。
- ④ 先の出願において遺伝資源の直接的由来と原始的由来を明記していない場合、中国出願をする際、記載することができ、このような記載は優先権には影響しないこと。

(3)「特許法でいう遺伝資源とは、人、動物、植物又は微生物から取られる遺伝子の機能単体を含むすべての材料で、且つ実際の又は潜在的価値を持つ材料を指す。発明創造の完成が遺伝資源に由来するとは、発明創造の完成に遺伝資源の遺伝機能を利用していることを指す（許法実施細則第26条1項、審査指南第2部分第1章3.2）。」

この特許法では、例えば、植物から漢方薬成分を取り出すことは、植物の遺伝機能を利用していない（薬理的な機能のみを利用している）ので、遺伝資源に由来している発明創造には該当しない。

(4)「遺伝資源により完成した発明創造について特許出願する場合、または、国際出願に係る発明創造が遺伝資源より完成したものである場合、出願人は、願書において説明し（国際出願の場合は、中国国内段階に移行する書面声明において説明し）、かつ国务院専利行政部門が制定した表に記入しなければならない（特許法実施細則第26条2項および109条）。」

### 留意点

生物関連発明に関する審査指南の記載は、日本の審査基準と大きく異なることはないが、改正特許法を含め以下の点に留意すべきである。

**生物関連発明については、特許法が改正されており、その内容を充分把握しておく必要があります。**

(1) 動物と植物の品種については特許の対象とは認められないため、遺伝子改変動物、植物等の出願をする場合は中国での保護形態を十分に検討する必要がある。

(2) 遺伝子、蛋白質の発明について、いわゆるハイブリダイズクレーム、置換欠失付加クレームが認められる事が明記されたので、従来のように先行技術とは無関係に実施例の発明に限定させられるような拒絶を受けた場合は、本審査指南を挙げて反論するのが効果的と考えられる。

(3) 改正特許法では、発明の完成が微生物、植物、動物等の遺伝資源に頼る場合には、

- ① 当該遺伝資源の獲得及び利用が関連法規に違反した場合には権利を付与しないこと、
- ② 明細書中に当該遺伝資源等の出所を明記することを義務付けることが規定されており、遺伝資源等を利用した出願の際には注意が必要である。特に寄託を伴う出願は上記の規定が確実に適用されると思われるので、遺伝資源の取得過程から注意を払う必要がある。

### 7-3-1. 生物関連発明における生物材料の寄託

発明を完成するのに使用する生物材料を公衆が得ることができない場合には当該生物材料を出願日前に国家知識産権局に認可された寄託機関に寄託することで、特許法第26条3項の実施可能要件を充足することができる（特許法実施細則第24条、審査指南第2部分

10章9.2.1）。ここで、寄託をしないか、または、出願日から4ヶ月以内に寄託機関が作成した寄託証明書と生存証明を提出しない場合には、特許法26条3項の実施可能要件違反で拒絶される。寄託の手続、要件などは基本的に日本の出願と同じであり、日本の国際寄託機関に寄託すればよい。

**国際寄託は、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するワダペスト条約」に基づく制度です。外国へ特許出願する際に、日本国内の寄託機関を利用できる制度です。**

## 8. 特許の要件

### 8-1. 不特許事由

- (1) 公序良俗違反(特許法第5条1項)
- (2) 法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得しまたは利用し、且つ当該遺伝子資源に依存して完成された発明創造には特許権を授与しない(特許法第5条2項)。
- (3) 不特許事由(特許法第25条1項)
  - ① 科学上の発見
  - ② 知的活動の法則及び方法
  - ③ 疾病の診断及び治療方法
  - ④ 動物と植物の品種(品種の生産方法については、本法の規定に基づいて特許権を付与することができる)
  - ⑤ 原子核変換方法により得られる物質
  - ⑥ 平面印刷品の模様、色彩または両者の結合が作出する主要なものが標識作用をもたらすものであるデザイン

### 8-2. 新規性

「新規性とは、当該発明又は実用新案が従来技術に属さず、いかなる単位(機関又は組織)又は個人によっても、同様の発明又は実用新案について出願日前に国务院特許行政部門に出願され、かつ出願日以後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類に記載されていないことをいう。」(特許法第22条2項)。

本法でいう従来技術(現有技術)とは、出願日前に国内外で、公衆に知られている技術をいう(特許法第22条5項)。

この新規性に関する具体的な取扱は、

- i) 公知、公用の新規性の地域的基準に絶対的基準(世界主義)を採用
- ii) 特許要件の基準の引き上げ(外国で既に公開使用され、公開発表されていない技術を中国で出願し特許により保護されることを防止)、
- iii) 国際的な新規性の基準と一致させることである。

### 8-3. 抵触出願

抵触出願とは、前記特許法第22条2項の後段に規定されている新規性阻害要因のこと、即ち、「いかなる単位又は個人が出願日前に国务院特許行政部門に出願され、かつ出願日以後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類に記載された同様の発明又は実用新案」である。

抵触出願(拡大先願)の定義は、より確実に重複授權を防止することを改正の趣旨として、「旧規定：出願人が同一の場合は抵触しない」から「改正法：出願人が同一の場合も抵触」に変更されている。

#### 8-4. 重複授権

「同様の発明創造については一つの特許権のみが付与される。但し、同一出願人が同日に同様の発明

この権利は、日本にはないので、要注意！

創造について、実用新案特許と発明特許を出願する場合、先に取得した実用新案特許権が消滅しておらず、かつ、出願人が当該実用新案特許権を放棄するという意思表示を行った場合には、発明特許権を付与することができる（特許法第9条1項）。

この重複授権は、状況によって以下ようになる。

- ①同様の発明創造について、同日に実用新案特許及び発明特許について出願 — 登録されている実用新案特許権を放棄して発明特許権付与を選択することが可能。
- ②同日出願でない場合 — 抵触出願に該当（旧規定下では抵触出願ではない）

#### 8-5. 進歩性

「進歩性とは、従来技術と比較して、当該発明が、突出した実質的特徴と顕著な進歩を備えていることをいう（特許法第22条3項）」。

進歩性の有無の判断は以下のステップで行われる。

- (1) 当業者（当該発明が属する分野の技術者）を判断基準として、出願前に既にある技術（従来技術）と比較する。
- (2) その結果として、以下の有益な技術効果を有するか否かを判断する。
  - ①突出した実質的な特徴
  - ②顕著な進歩

#### 8-6. 産業上の実用性（利用性）

産業上の実用性とは、「当該特許又は実用新案が製造又は使用が可能であり、かつ、積極的な効果が得られるもの」と定義されている（特許法第22条4項）。日本の特許法における「産業上の利用性」の判断と同様、再現性のないもの、自然法則に反するもの等は産業上の利用性がないと判断される。

#### 8-7. 出願の単一性

一件の出願には1つの発明を記載しなければならない。しかしながら、1つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明については、技術的に相互に関連し、現有技術（従来技術）に貢献した1つ以上の同一又は共通する特定の技術特徴を含んでいる場合には、一件の出願に記載することが認められる（特許法第31条1項）。

特許法第31条1項の規定に従い、出願単一性の要件として、1つの全体的発明構想から生まれた二つ以上の発明は、技術的に相互に関連し、1つ以上の同一または共通する特定の技術特徴を含まなければならない。ここで、その特定の技術特徴とは、発明全体として考えて従来技術に貢献したすなわち新規性と進歩性を生む特定の技術特徴を指す（特許法実施細則第34条）。

## 8-8. 新規性喪失の例外

新規性喪失の例外は、特許出願に対しての保護対策であり、各国の特許法にはこれに対する関連規定が設けられている。

新規性喪失の例外規定は、日本や米国など、一部の国で設けられている。中国もその一つです。

中国においては、出願された発明が出願日前6ヶ月以内に次の事項のいずれかに該当すれば、新規性を喪失しない(特許法第24条)。新規性喪失の例外が具体的に適用される事項は以下の場合である。

- (1) 中国政府が主催又は承認した国際展覧会において初めて展示されたものである。
- (2) 規定の学術会議又は技術会議において初めて発表されたものである。
- (3) 他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩したものである。

前記(1)及び(2)の事項に該当する場合には、出願時に、願書でその旨の申立及び出願から2ヶ月以内に証明書類を提出する。

前記(3)の事項に該当する場合にも、出願時に、願書でその旨の申立及び出願から2ヶ月以内に証明書類を提出する。ただし、出願人が出願日の以降にその事実を知った場合は、状況を知り得てから2ヶ月以内に証明書を提出する必要がある。特許庁が必要と認めるときは、出願人に指定期間内に証明書類を提出するよう要求することができる(特許法実施細則第30条4項)。

## 9. 特許出願の審査

### 9-1. 初歩審査(方式審査)

特許法第34条および第40条にいう「方式審査(初歩審査)」とは、特許出願が特許法第26条または第27条に規定した書類およびその他の必要な書類を備えたか否かを審査することを指し、また、以下の各項目を審査する(特許法実施細則第44条)。

- ① 公序良俗違反等(特許法第5条)
- ② 不特許事由(特許法第25条)
- ③ 国際取決めに基づく(特許法第18条)
- ④ 代理人の起用(特許法第19条1項)
- ⑤ 中国完成発明の外国出願(特許法第20条1項)
- ⑥ 願書の記載様式(特許法実施細則第16条)
- ⑦ クレームの記載様式(特許法実施細則第19条)
- ⑧ 独立クレームの記載様式(特許法実施細則第21条)
- ⑨ 依存遺伝資源の明示(特許法実施細則第26条2項)
- ⑩ 保護対象の定義(特許法第2条2項)
- ⑪ 依存遺伝資源の出所の明示(特許法第26条5項)
- ⑫ 単一性(特許法第31条1項)
- ⑬ 補正の制限(特許法第33条)
- ⑭ 独立クレーム：課題解決のために必要不可欠な特徴(特許法実施細則第20条)

## 9. 2 出願公開

- (1) 初歩審査の結果、本法の要求を満たしていると認めた場合には、中国出願日または最先優先日より18ヶ月後、直ちに公開する（特許法第34条）。なお、出願公開は、運用上実体審査着手の要件となっている。
- (2) 国際出願の場合に対しても、初歩審査を経て、本法の要求を満たしていると認めた場合、中国語による公開がなされる（特許法実施細則第111条1項）。
- (3) 出願人の請求により早期の公開を求めることができる（特許法第34条、特許法実施細則第46条）。

### 9-2-1. 補償金請求権

発明が公開された後、出願人は、その発明を実施している単位または個人に妥当な費用の支払いを求めることができる（特許法第13条および68条2項）。この公開に基づく対価請求権の行使（特許法第13条）に関しては、日本特許法上の類似規定である補償金請求権の発生、請求要件と対比した場合、下記の点が明文化されていない。

- ① 権利行使の前提として、警告が要件か否か、
- ② 行使の時期として、登録後が要件か否か

### 9-2-3. 情報提供

特許出願の公開日から特許権授与の公告日前までに、何人も、特許法の規定を満たしていない当該特許出願に対し、特許庁に意見を提出し、かつ理由の説明をすることができる（特許法実施細則第48条）。

なお、情報提供に係わる具体的条件は、

- i) 匿名による提出：規定なし（事実上可能）、
- ii) 対象となる理由：制限なし、
- iii) 理由の記載：規定なし、
- iv) 官庁手数料：不要、
- v) 閲覧：可能（オンライン不可）

情報提供のあり方が日本に比べ、ルースと思われます。

である。

### 9-3. 審査請求

出願人は、出願日から3年以内に、実体審査請求料の支払いとともに、実体審査請求書を提出しなければならない（特許法第35条1項）。

その要件は、

- i) 審査請求のあった出願のみ審査される（審査請求費用要）、
- ii) 出願人のみが審査請求可能、
- iii) 審査請求費用：2500人民元（2008年現在）、

である。

#### 9-4. 関連技術資料の提出

特許出願人は、実体審査請求をする場合、特許と関係のある出願日前の参考資料を提出しなければならない（特許法第36条1項）。

これは、米国のInformation Disclosure Statementに相当する手続である。第1次改正法下では提出が強制され、正当な理由なく提出しなかった場合には、当該出願が取り下げられたものとみなされるとされ、出願人に厳しい出願管理が要求されていたが、第2次法改正後は、提出義務はあるものの実質的に審査官からの要求があった場合に伝えられればよいことになっている。

**情報開示書 (Information Disclosure Statement) については、20 ページを参照して下さい。そこに詳しく解説しています。**

#### 留意点

審査および無効宣告における厳格な補正制限を考慮すると、中国への出願時点はもちろんのこと、審査段階においても関連技術資料を提出することは、安定した権利を確保するという点において好ましいことであるので、出願管理の煩雑さはあるものの積極的に利用すべきである。

#### 9-5. 実体審査

##### 9-5-1. 審査対象

実体審査（特許法第37条、38条）は、出願日（または優先権主張日）から3年以内に、出願人による実体審査の請求がされたものに対して行われる。

##### 9-5-2. 拒絶理由

当該特許または保護を要求している発明が以下に掲げる拒絶理由に該当するか否かを審査する（特許法実施細則第53条）。

**拒絶理由の事由については細かく規定されているので、良く確認して下さい。**

拒絶理由を挙げる事由は以下のとおりである。

(1) 特許法第2条2項（発明の定義）の規定を満たしていない。

(2) 以下の条文中に規定された状況に該当する。

① 特許法第5条（公序良俗違反等）

② 特許法第25条（不特許事由）

(3) 特許法第9条の規定（ダブルパテント禁止）に従い特許権を取得できない。

又は

(4) 以下の規定を満たしていない。

① 特許法第20条1項（外国に出願する際に事前に機密保持審査を受ける）

② 特許法第22条（新規性、進歩性、実用性を有すること）

③ 特許法第26条3項（明細書は当業者が実施可能に記載のこと）

④ 特許法第26条4項（権利要求書の記載が明細書記載内容に依拠しており、その限定が明瞭・簡潔であること）

⑤ 特許法第26条5項（遺伝資源の出所の説明がなされていること）

⑥ 特許法第31条1項（出願の単一性）

- ⑦特許法実施細則第26条2項（独立請求項が発明の技術方案を全体的に表しており、技術課題を解決するために必要な技術的特徴を記載していること）
- ⑧特許法第33条（補正は現出願の開示範囲を超えないこと）
- ⑨特許法実施細則第43条1項（分割は現出願の開示範囲を超えないこと）

#### 9-5-3. 審査意見通知（拒絶理由通知）

実体審査を行った後に、特許法の規定に適合していないと認められる場合、出願人に通知し、指定された期限までに意見を陳述し、またはその出願に補正を行うよう要求しなければならない（特許法第37条）。

##### (1) 回答期限

- ①第一回の審査意見通知に対して：4ヶ月。
- ②第二回以降の審査意見通知に対して：2ヶ月。

いずれの場合も、起算日は発行日から15日目である。また、当初の期限までに応答できないと判断された場合は、当初の期限満了前に1回に限り1ヶ月または2ヶ月の「延長請求」をすることができる。

##### (2) 期限延長

- ①1回のみ 最大2ヶ月間の延長が可能。
- ②庁費用：300人民元/月。

#### 9-5-4. 補正

出願人は、出願書類を補正することができるが、いわゆる新規事項を追加する補正は許されず、特許または実用新案の出願書類についての補正は、原明細書とクレームに記載された範囲を超えてはならない（特許法第33条）。

##### (1) 審査意見通知書を受領する前

- ①実体審査請求をするとき自発補正を提出することができる（特許法実施細則第51条1項）。通常、これが自発補正可能な第1回目の機会であるが、PCT国際出願の国内移行手続の場合には、PCT28条または41条の規定に従い同手続を行う際に自発補正を行うことが可能である（審査指南第3部分1章5.7）。
- ②国务院專利行政部門が発行した発明專利出願の実体審査段階移行通知書を受領した日から3ヶ月以内に、自発補正を提出することができる（特許法実施細則第51条1項）。これが自発補正可能な第2回目の機会、かつ最後の機会であるので、出願人は、この機会を有効に利用すべきである。
- ③PCT国際段階における特許協力条約第19条補正または34条補正に基づき審査を請求する場合には、国内移行日から2ヶ月以内にその翻訳文を提出しておかなければならない（特許法実施細則第106条）。
- ④PCT国際出願の国内移行の際に提出した中国語訳文に誤りがあることを発見した場合、以下に列記する期間内に原国際出願書類に基づき補正することができる（特許法実施細則第113条）。外国語書面出願制度は存在しない。

- i) 国務院専利行政部門が発明専利出願の公開（公告）の準備作業を完了する前
  - ii) 国務院専利行政部門が発行した発明専利出願の実体審査段階移行通知書を受領した日から3ヶ月以内
  - iii) 審査官に指摘された場合、審査官意見通知書応答時に補正
- (2) 審査意見通知書を受領した後

審査官から審査意見通知書（指令書）を受けた後は、拒絶理由通知書に応答する際に特許出願人は明細書、クレーム及び図面を補正することができる。この補正は、新規事項の追加が禁止（特許法第33条、審査指南第2部分8章5.2.1.1）されていることに加えて、拒絶理由通知で指摘された欠陥の解消を目的とする補正に限られる（特許法実施細則第51条3項、審査指南第2部分8章5.2.1.2）。

上記以外の補正は審査部の同意を得た場合しか行うことができない。いかなる場合であっても特許出願はそれが出願時の出願内容を超える事項を含むような形には補正することができない。しかし、次の場合には、特許法実施細則第51条3項の違反については容認される可能性がある（審査指南第2部分8章5.2.1.3）。

- i) 補正後の書類が原出願書類の欠陥を取り除くものであり（審査の迅速化に資する）、
  - ii) 当該補正が新規事項の追加を禁止する特許法第33条の規定に違反せず、かつ
  - iii) 特許権を授与し得る状況にある場合（審査の迅速化に資する）。
- \* 補正要件不備の場合は拒絶理由が通知される（補正却下はない）、それでも補正要件が満たされなければ、補正前のクレームにて審査（査定）される。2回目以降の指令書でも柔軟な補正を検討できる。

\* 基礎日本明細書は当初明細書とは言えない。但し、PCT出願は例外。

不許可事例：特許法実施細則第51条3項（審査の迅速化を阻害する補正）

- ①クレーム範囲の拡大（独立クレームからの構成要件の削除、独立クレームの特徴の上位概念化など）
- ②クレーム範囲の変更（クレームの主題の変更であって、変更後の主題が明細書にのみ記載され、かつ、当初の主題と単一性を満たさないもの）
- ③クレーム範囲の追加（当初クレームには記載されていなかった内容の独立・従属クレームの追加など、削除したクレームの復活は審査の迅速化を阻害するので原則不可）

審査官の職権による補正：（特許法実施細則第51条4項）

国務院専利行政部門は特許出願書類中の文字と記号における明らかな誤りを自発的に補正することができる。この場合は、出願人に通知しなければならない。

(3) 実体審査で拒絶査定を受領した後（復審における補正）

特許出願人は、下記の場合に補正することができる（特許法実施細則第61条1項）。

- ①復審請求書（拒絶査定不服審判の請求書）を提出する場合
- ②復審決定前に通知される復審通知書に応答する際（通知書受領日から1ヶ月以内）
- ③口頭審理に参加する際（審査指南第4部分第2章4.2）

補正の要件：

- i) 新規事項の追加禁止（特許法第33条）
- ii) 拒絶査定または復審通知で指摘された欠陥の削除（特許法実施細則第61条1項）

## 留意点：

- ①特許法実施細則第61条1項は厳格に審理され、クレーム削除以外の補正はほぼ不可能
- ②審査官、審判官の要求があれば補正可能
- ③復審通知への応答が実質的に最後の機会である（口頭審理は必ず開かれるわけではない）

### (4) 無効宣言請求を受けた場合の補正

無効宣言請求の審査過程において（無効宣言請求時、新たな主張・証拠が提示された時、審判官により無効理由が示された時）特許権者は権利請求書の補正を行うことができる（特許法実施細則第69条1項、審査指南第4部分3章4.6.3）。

## 補正の要件：

- i) 新規事項の追加禁止（特許法第33条）
- ii) クレームのみ補正可能（特許法実施細則第61条1項）
- iii) 原特許の保護範囲の拡大は不可（特許法実施細則第61条1項）
- iv) 明細書および図面の補正は不可（特許法実施細則第61条1項）

### (5) 図面を基にした補正

- ①審査基準は日本と同様であるが、中国では事務的に非常に難しい
- ②補正の許容度は、日本の方が緩やか
- ③日本で厳しい補正は中国でも難しい
- ④日本での登録クレームがそのまま中国で登録になるかは分からない
- ⑤図面の十分な検討
  - i) 特徴>作用>効果 作用の十分な検討
  - ii) 出願時の明細書は3段論法の2段目も充実させる

### (6) 除くクレーム

原則として、除くクレームの補正は受け入れない。但し、以下の証明ができた場合を除く。

- i) 除外した後の範囲によって新規性と進歩性を備えること、または
- ii) 出願当初の記載から、除外する範囲では発明が実施できないこと。

## 10. 中国特許付与

### 10-1. 特許権の存続期間

特許権の存続期間は20年とし、出願日から起算する（特許法第42条）。ここで言う「出願日」とは、中国特許庁に出願した日であって、優先日ではない（特許法実施細則第11条）。

#### (1) 特許権：20年

#### (2) 实用新型專利および外觀專利專利權：10年

## 10-2. 特許権の発効

特許査定通知を受領した後、出願人が所定期限までに必要な手続をし、そしてその事実が公告されて始めて特許権が有効となる（特許法第39条、特許法実施細則第54条）。当該「所定の期限」とは専利権授与通知を受領後2ヶ月以内であり、「必要な手続」とは、登録手続を指し、具体的には、登録料、公告印刷費、特許証書の印紙代および授權年度の年金の納付である（特許法実施細則第97条）。ここで「年金の納付」は授權した当年から始まる（特許法第43条）。

## 10-3. 特許権の消滅

特許権者は、その特許権を有効に維持するためには、年金を納付しなければならない（特許法第43条）。

下記の場合には特許権は存続期間満了前に消滅する（特許法第44条1項）。

- (1) 規定に従って年金を納付しなかった場合（特許法第44条1項1号）。
- (2) 特許権者が書面声明を以ってその専利権を放棄した場合（特許法第44条2項）。

## 10-4. 医薬品特許に係る特許延長制度

日本、米国、欧州において農薬および医薬に係る発明特許に関し最長5年間の存続期間の延長を認めている「存続期間の延長登録制度」は中国にはない。

## 11. 審判

### 11-1. 復審

復審は拒絶査定に対して、特許出願人が不服を審判として申し立てる制度である。

復審は、日本における「拒絶査定不服審判」と制度上、ほとんど一緒です。

#### 11-1-1. 復審の請求

特許庁の出願拒絶査定に不服ある場合、特許出願人はその通知を受け取った日から3ヶ月以内に、専利復審委員会へ復審（再審）を請求することができる（特許法第41条1項）。

- i) 「復審」とは：日本における「拒絶査定不服審判」に相当する。
- ii) 「復審委員会」は審判部に相当する組織である。

#### 11-1-2. 復審請求書の提出

「請求の原則」に従い、復審は特許出願人からの請求があつて初めて開始される。当該請求には、その理由および必要なときには関連証拠を添付した復審請求書の提出（特許法実施細則60条第1項）と復審請求料（1,000人民元/件）の納付を行わなければならない（特許法実施細則第93条2号）。請求人適格を有している者は、拒絶査定を受けた特許出願人だけである。

### 11-1-3. 復審手続における補正

復審請求人は、以下の場合に特許出願書類に対する補正を行うことができる。

- ①復審請求時、又は
- ②復審通知書（復審請求口頭審理通知書を含む）への応答時、更に
- ③口頭審理に参加する時

### 11-1-4. 前置審査

復審請求書が方式審査を通過した後、専利復審委員会は、復審請求書を包袋と共に拒絶査定した原審査部門に転送して前置審査を行わせる。

- ①復審請求成立、拒絶査定の取消に同意
- ②復審請求人が提出した出願書類の補正は出願中の欠陥を解消しており、補正書類に基づいて拒絶査定を取り消すことに同意
- ③復審請求人が陳述した意見および提出した出願書類の補正書類は拒絶査定を取り消すには不十分であり、よって拒絶査定を維持する

復員手続の補正を活用することも一考ですので、この補正を検討する価値があります。

### 11-1-5. 合議審理

前置審査意見が前記①又は②の場合、専利復審委員会は合議体による審理（以下、合議審理）を行わず、前置審査意見に基づいて審決（復審決定）をし、復審請求人にそれを通知し、かつ原審査部門にその後の手続（審査と査定）を行わせる（特許法実施細則第62条）。

### 11-1-6. 復審決定

合議体は審理の結果として最終的に以下の復審決定を行う。

- ①復審請求不成立、拒絶査定を維持
- ②復審請求成立、拒絶査定を取消
- ③特許出願書類は、出願人の補正の結果、拒絶査定で指摘された欠陥を解消しており、補正書類に基づいて拒絶査定を取消す

### 11-1-7. 復審決定に対する不服

復審請求人は、その復審決定に不服ある場合には、復審決定書受領後3ヶ月以内に、専利復審委員会を被告として人民法院（裁判所）にその取消しを求め提訴することができる（特許法第41条2項）。

#### 11-1-7の1. 復審決定取消訴訟

被告は、常に専利復審委員会である。二審終審制であり、管轄は固定されており、北京市第1中級人民法院（日本の東京地方裁判所に相当）が第一審を、北京市高級人民法院（日本の知的財産高等裁判所に相当）が第二審をそれぞれ管轄する。

## 11-1-7の2. 上訴

第一審の判決を不服とする特許出願人は、判決書を受領した日から30日以内に最終審としての北京市高級人民法院へ上訴することができる。上訴手続は、まず訴状を北京市第一級中級人民法院に提出し、そこから当該訴状が北京市高級人民法院へ転送される形をとる。審理方式は第一審と同様であり、現在、北京市高級人民法院が受理した一審判決を不服とする行政訴訟は、訴状の転送から判決まで6～12ヶ月を要している。

## 11-2. 無効宣言請求

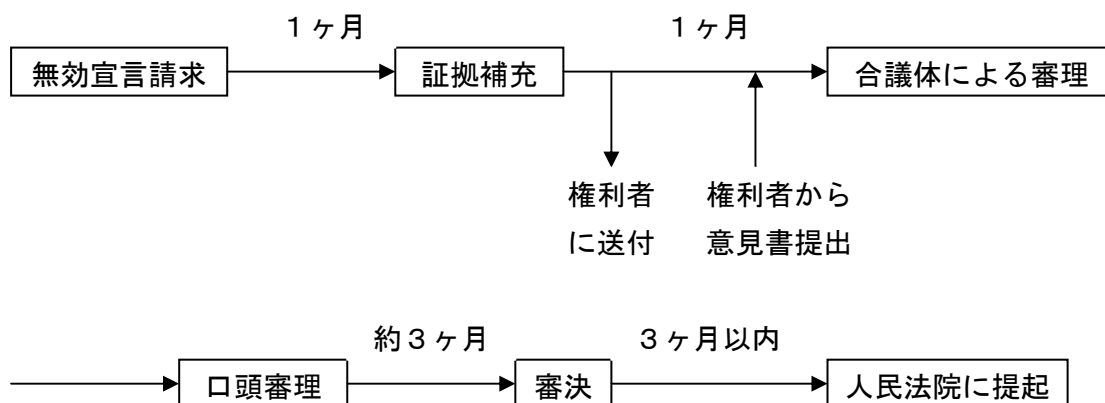
### 11-2-1. 無効宣言請求の制度

2001年7月1日に施行された第2次改正法で「付与後異議制度」が廃止され、当該特許を無効化するためには、特許無効審判にあたる無効宣言請求をしなければならない。

特許庁が特許権を付与することを公告した日から、いかなる単位（機関又は組織）又は個人も、その特許権の付与が本法の規定に合致しないと認めたときは、その特許権に対して専利復審委員会に無効宣言請求を提起することができる（特許法第45条）。

中国では、訂正審判制度がないため、訂正を行いたい場合は、無効宣言請求をしなければならない。特許権者は、無効宣言請求の手続中で権利要求書の補正を行うことができるが、原特許の保護範囲を拡張してはならない（特許法実施細則第69条1項）。

### 11-2-2. 無効宣言請求のフローチャート



### 11-2-3. 無効宣言請求の請求人

いかなる単位（機関又は組織）又は個人も無効宣言請求を行うことができる（特許法第45条）。ダミーや匿名で行うことも可能であり、利害関係は要求されない。一方、利害関係人も請求が可能であり、実際、専利復審委員会が受理する無効宣言請求の大部分は専利権侵害事件の被告からのものである。

#### 1 1 - 2 - 4. 無効宣言の請求時期

特許権を付与することを公告した日からいつでも請求することができる。終止時期については制限がないので、満了または放棄された特許権に対しても請求可能である。

#### 1 1 - 2 - 5. 無効宣言の請求書と証拠

特許法第45条の規定に従って、特許権の無効または部分無効の宣言を請求する場合、専利復審委員会に「無効宣言請求の明確な範囲および理由を含む特許権の無効宣言請求書」と必要な「証拠」を提出しなければならない（特許法実施細則第65条1項）。

#### 1 1 - 2 - 6. 無効宣言請求の理由

無効宣言請求の理由とは、特許権を付与された発明が、特許法第22条、第23条、第26条3項若しくは4項、第33条、若しくは特許法実施細則第2条、第13条1項、第20条第1項、第21条第2項の規定を満足していないこと、または特許法第5条、第25条の規定に該当すること、または特許法第9条の規定に従い特許権を授与しえないものをいう（特許法実施細則第65条2項）。

中国では、「冒認出願」と「共同出願違反」については無効理由とはされていない。

日本では冒認出願に関する訴訟も起こっており、冒認出願と見られるケースも多いと思われます。

#### 1 1 - 2 - 7. 無効宣言請求の請求理由の追加と証拠の補充

無効宣言請求人は、無効宣言請求書を提出した日から1ヶ月以内であれば無効理由の追加と証拠の補充が可能である。期限を徒過した理由の追加または証拠の補充があった場合、専利復審委員会はそれを考慮しなくてもよい（特許法実施細則第67条）。

外国語による証拠の場合も、同様に、無効宣言請求の日から1ヶ月以内に補充が可能である。請求人の提出した証拠が外国語である場合の中国語の翻訳文提出期限は、証拠の挙証期限と同様であり、後日翻訳文を提出することはできない（審査指南第4部分3章4. 3. 1（3））。

#### 1 1 - 2 - 8. 無効宣言請求への応答

専利復審委員会は、受理した無効宣言請求書と証拠の形式審査をした後にこれら副本を特許権者に送付し、指定期間内（通常、1ヶ月以内）に意見陳述するよう要求しなければならない（特許法実施細則第68条1項）。

##### 応答に当たっての検討事項

- ①理由が特許法実施細則第65条2項に該当する無効理由かどうかの判断を行い、理由の成立可能性と証拠の信頼性を検討する
- ②審理する合議体が、証拠に基づいて事実をどう解釈するかを類推する
- ③権利要求書の補正の要否の検討する

## 応答における留意点

- ①請求人の論点だけに反論してはいけない
- ②請求理由に具体的に反論することは説得力がある
- ③請求項を適時に補正すべきである
- ④専利権侵害紛争とリンクさせて考える
- ⑤応答期限が短く（延長不可）、対応は迅速に行わなければならない

### 11-2-9. 口頭審理

専利復審委員会は、当事者の請求または案件の必要性に基づき、無効宣言請求に対し口頭審理を行う決定をすることができる（特許法実施細則第70条1項）。

### 11-2-10. 無効宣言請求の審決

専利復審委員会は、口頭審理終了後、審決書を当事者に送付する（特許法第46条1項）。審決は、以下の3つに分けられる。

- ①特許権の全てを無効とする
- ②特許権の一部を無効とする
- ③特許権は有効に維持される

無効宣言請求が、特許権侵害事件に関連するものであり、審理開始前に裁判所または専利業務管理部門に通知されている場合は、専利復審委員会から裁判所または専利業務管理部門に無効宣言請求審査終了通知が送付される。

### 11-2-11. 無効宣言請求の審決に対する不服申立

専利復審委員会の特許権の無効宣言または維持の決定に不服がある場合は、特許権者または無効宣言請求人は、その通知を受領した日から3ヶ月以内に、専利復審委員会を被告として、北京市第一級中級人民法院に提起することができる（特許法第46条2項）。

### 11-2-12. 上訴

第一審の判決を不服とする場合は、判決書を受領した日から30日以内に最終審としての北京市高級人民法院へ上訴することができる。

## 12. 特許権

### 12-1. 権利行使

#### 12-1-1. 特許権の保護範囲

特許権の保護範囲は、その請求項の内容を以って基準とし、明細書および図面は請求項の内容の解釈に用いることができる（特許法第59条1項）。

## 12-1-2. 特許権侵害を構成する行為

(1) 特許権者の同意なしに当該特許を実施すること（特許法第60条）。特許の実施とは、生産経営の目的で、以下のいずれかの行為をいう（特許法第11条）。

- ① 特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売又は輸入すること
- ② 特許方法を使用すること
- ③ 特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入すること

(2) 間接侵害についての規定はなく、統一の見解も存在しない。しかし、特許製品の専用部品については、間接侵害を構成するとの裁判所の見解がある。

(3) 均等論について、法律上の明文規定はない。しかし、改正特許法と同日に施行された「特許事件の裁決に関する問題についての解釈」に以下の規定がある。特許法59条第1項にいう“特許権（または実用新案権）の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、明細書および図面は権利請求の範囲の内容の解釈に使うことができる”とは、

- i) 権利の保護範囲は、権利請求書の中に明記された必須技術特徴により確定される範囲を基準とすることを指し、それには当該必須技術特徴と同等の特徴により確定される範囲も含むものとする。
- ii) 同等な特徴とは、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とも連想できる特徴を指す（特許事件の裁決に関する問題についての解釈17条）。

特許権への侵害行為は、多くの信頼・信用を失うことになれますので、特に気をつけなければなりません。

## 12-1-3. 特許権の及ばない範囲

特許権の及ばない範囲とは、以下のとおりである。

- (1) 特許製品又は特許方法により直接得られる製品が特許権者またはその許可を得た機関、組織または個人に販売された後に、当該製品を使用、販売申出、販売、輸入するとき（特許権の消尽、特許法第69条1項）
- (2) 特許出願日前に既に同一製品を製造または同一方法を使用し、または製造または実施に必要な準備をしている者が、従前の範囲に限ってその製造または実施の継続をするとき（先使用権、特許法第69条2項）。
- (3) 中国の領土、領海、領空を一時的に通過するにすぎない外国の輸送手段が、その所属国と中国が締結した協定またはともに加盟している国際条約に従い、もしくは相互主義の原則にしたがって、その装置および設備に関する特許の実施をするとき（特許法第69条3項）。
- (4) 単に科学研究および実験のためにこれと関係する特許を実施するとき（特許法第69条4項）。
- (5) 行政認可に必要な情報を提供する為に、特許にかかる薬品又は医療機器を製造、使用し、輸入する場合、及び専らその為に特許にかかる特許医薬品又は特許医療機器を製造、輸入するとき（特許法第69条5項）。

(6) 特許権者の許諾を得ずに製造または販売された特許権侵害物品であることを知らずに、生産経営の目的で、使用し、販売の申し出をし、または販売した場合であって、当該物品の合法的出所を証明できたときは、賠償責任を負わない(特許法第70条)。

#### 12-1-4. 特許権の侵害と見做されない行為 — 並行輸入 —

特許製品又は特許方法により直接得られた製品が、特許権者又はその許諾を得た単位又は個人により販売された後、当該製品を使用し、販売を申し出、販売し、輸入する場合(特許権の消尽、特許法第69条1項)では侵害と見做されない。

長期にわたり、並行輸入を許すべきか否かについて論争がありました。改正特許法は、かかる論争に終止符を打ちました。

#### 12-1-5. 特許権の侵害と見做されない行為 — ボーラー条項 —

行政認可に必要な情報を提供するために、特許にかかる薬品又は医療機器を製造し、使用し、輸入する場合、及び専らそのために特許にかかる薬品又は医療機器を製造し、輸入する場合(特許法第69条5項)では侵害と見做されない。

この条項により、発生する考えられる状況等は以下のとおりである。

- i) ボーラー例外を採用
- ii) 米国、カナダ、オーストラリア等のやり方を参照
- iii) ジェネリック製薬企業に有利
- iv) 中国 F D A では、特許権満了前2年以内に、他の会社は生産許可の申請ができると規定している

#### 12-1-6. 権利の濫用防止 — 公知技術の抗弁 —

特許侵害紛争において、侵害被疑者が、その実施した技術又は設計が従来技術又は従来設計に属することを証拠により証明できる場合、特許権侵害を構成しない(特許法第62条)と規定されている。

権利の濫用を防止するためには、

- i) 悪意により公知技術を利用して特許出願し、公知技術の実施を阻害する行為を防止する、
- ii) 公知技術を実施する者を保護し、特許紛争から速やかに開放されるようにする、
- iii) 行政及び司法の効率を向上させる、等の対策が必要である。

実用新案、意匠については実体審査されない中国においては、権利の濫用を防止対策は特に重要です。

#### 12-1-7. 特許権侵害に対する救済

##### (1) 特許権侵害に対する救済方式

特許権者及び/又は利害関係人は、侵害紛争の処理について、人民法院への提起以外に、省、自治区、直轄市人民政府の専利業務管理部門に処理を求めることができる。「救済」の方式には、以下の3つがある(特許法第60条)。これらの方式に基づいて具体的な処分は、主に「権利侵害行為の停止」と「損害賠償の請求」がある。

- ①「協議」、即ち特許権者及び/又は利害関係人と侵害被疑者との協議に基づいて解決を図る方式
- ②「司法救済」、即ち特許権者及び/又は利害関係人が法院に侵害被疑者を提起する方式
- ③「行政救済」、即ち特許権者及び/又は利害関係人が専利業務管理部門に紛争の処理を請求する方式

(2) 民事：損害賠償及び差止（特許法60条、65条）

賠償金額の確定基準については特許法65条、特許事件の裁決に関する問題についての解釈は特許法20条、21条、22条に規定がある。訴訟前の差し止め、財産保全措置（特許法66条）。

(3) 刑事：

特許法には権利侵害に対する刑事罰の規定はない。しかし、特許詐称した場合、特許機関による修正命令、違法所得の押収、違法所得の4倍額以下の罰金、違法所得がない場合は20万元以下の罰金、さらに、侵害が犯罪を構成する場合、刑事責任を訴追される（特許法第63条）。

非特許製品を特許製品と虚偽表示、または非特許方法を特許方法と虚偽表示した場合、特許機関による修正命令、または20万元以下の罰金（特許法第63条）。

また、国家機密をあばく特許出願を外国に無断で行った場合（同20条違反）や重大な状況の場合には、刑事責任が追求される（特許法第71条）。

(4) 経過措置：

特許権侵害行為が2009年10月1日以前に発生した場合、修正前の特許法の規定を適用し民事責任を追及するものと思われる。2009年10月1日以降に発生した場合、修正後の特許法の規定を適用し民事責任を追及するものと思われる（特許事件の裁決に関する問題についての解釈18条）。

#### 12-1-8. 特許権侵害の処理

特許権侵害の処理については、以下の手順を進める。

- ①証拠調べ
- ②権利侵害の分析
- ③特許権の有効性に関する分析
- ④管轄の確定
- ⑤仮差止めの申請を考慮
- ⑥提訴

#### 12-1-9. 権利行使 — 証拠保全 —

特許法第67条に以下の規定があり、その法律に基づき証拠保全が可能である。

- (1) 特許侵害行為を制止するために、証拠が滅失又は後に修得が困難になる虞がある場合において、特許権者又は利害関係人は、提訴前に人民法院に証拠保全を申請することができる。

(2) 人民法院は、保全措置をとる際、申請人に担保の提供を命じることができる。申請人が担保を提供しない場合、申請を拒絶する。

① 特許権者が提訴する前の、侵害者による移転、証拠の滅失を防止

② 多くの場合、担保の提供が必要

(3) 人民法院は申請を受理してから 4 8 時間以内に裁定を下さなければならない。保全措置をとる旨の裁定を下す場合、速やかに執行しなければならない。

(4) 人民法院が保全措置をとってから 1 5 日以内に出願人が提訴しない場合、人民法院は当該措置を解除しなければならない。

① 裁判所は 4 8 時間以内に裁定

② 1 5 日以内に本案提訴

#### 1 2 - 1 - 1 0. 権利行使 — 損害額の算定 —

特許法第 6 5 条 1 項に以下の規定があり、その法律に基づき損害額の算定を行う。

特許侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定する。実際の損失の確定が困難な場合、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定できる。権利者の損失又は侵害者が得た利益の確定が困難な場合、当該特許の実施料の倍数を参酌して合理的に確定する。

① 損害賠償の算定方法の適用順序

i) 第一ステップ：特許権者の損失

ii) 第二ステップ：侵害者の利益

iii) 第三ステップ：実施料の倍数を参酌

iv) 最終ステップ：法定賠償

**この65条1項の意味は、特許権者の合理的な利益をより効果的に保護を謳っています。**

また、特許法第 6 5 条 1 項には、「賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な出費を含まれなければならない」ことが明記されている。

また、特許法第 6 5 条 2 項では、「特許権者の損失、侵害者が得た利益及び特許権の実施料のいずれについても確定が困難な場合、人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質及び経緯等の要素に基づいて、1 万元以上 1 0 0 万元以下の賠償の支払いを確定できる。」と、初めて特許法において法定賠償が規定されている（従来は司法解釈においてのみ規定）。

この法律により、

i) 法定賠償の上限が 1 0 0 万元と従来の 2 倍に、

ii) 司法保護の効率向上

iii) 特許権者の保護強化

等の効果が期待される。

#### 1 2 - 1 - 1 1. 訴訟の時効

特許権侵害の訴訟時効は 2 年とし、特許権者または利害関係人が知った、または知るべきであった日から起算する。但し、特許権の授与前に他人による当該発明の実施を特許権者が知った、または知るべきであった場合には、訴訟時効は特許権付与の日から起算する（特許法第 6 8 条 1 項）。

### 12-1-12. 原告適格／立証責任／抗弁等

- (1) 実施権者も侵害訴訟を提起することができる。ただし、非排他的ライセンスは単独で訴訟を提起することはできない（現地代理人見解）。
- (2) 新規な製品の製法特許の場合、被告は自己の製品の製造方法が原告の方法と異なる証拠を提出しなければならない（特許法第60、61条）。
- (3) 抗弁としては、非侵害（\*）、権利無効（可）、権利濫用（\*）、独禁法違反（不可\* 独禁法がない）、消滅時効／ラッチェス（\*）、黙示ライセンス（可）、権利消尽（可）である。なお、\*印は場合による（現地代理人見解）。
- (4) 権利表示は、侵害防止には何らかの効果があるかもしれないが、訴訟自体には影響を及ぼさない（現地代理人）。
- (5) 警告状の送付は提訴前に義務付けられているわけではない。ただし実際にはよくとられる手法である。裁判になったとき、侵害者が特許の存在を知らなかったと主張するのを防ぐことはできる。
- (6) 技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する場合、その責任は譲渡人が負う（技術輸出入管理条例 第24条）。

### 12-1-13. 無効訴訟

#### (1) 手続

前章11で記載したように、2001年7月1日に施行された改正特許法では、取り消し手続は廃止されている。全ての単位（団体）または個人は、特許局が特許付与の公告をした日から、当該特許権付与について本法律に規定された要件を満たしていないと考えるときには、特許復審委員会に当該特許権の無効宣言を請求をすることができる（特許法第45条）。特許復審委員会の決定に不服の場合は、決定通知の日から3ヶ月以内に裁判所（北京市第一級中級人民法院）に提訴することができる（特許法第46条）。

#### (2) 法的効果

無効と宣言された特許権は、初めから存在しなかったものとみなす（特許法第47条）。無効の決定は、それより前に人民法院がすでに下している特許侵害の判決や裁定の執行、または特許侵害についてすでに行った措置や決定の執行あるいは既に履行された特許実施許諾契約や特許譲渡契約に対して遡及効果を持たない。ただし、特許権者の悪意で他人に損失を与えた場合は、当然賠償の責に任ずる。なお、決定が遡及効果を持たないにもかかわらず、特許実施許諾契約や譲渡契約における実施権者や譲受人に対しては、公平の原則により、既に支払われた実施料や譲渡料の全部または一部を返還することを権利者/譲渡人に義務づけている（特許法第47条）。

近年、日本の企業は、国際的な事業展開を積極的に推進し、国際取引がより活発化している。このような現状において、日本国内外での特許係争事件に日本企業が巻き込まれることも珍しくない。

従って、当該製品に係る知的財産権の存在に十分に留意する必要がある。つまり、日本企業は、当該製品の特許権に係る侵害問題などの発生の可能性について予め十分に調査及び検討しなければならない。但し、特許権者又は実施権者が一旦拡布した（市場に置いた）後の特許製品については、特許権の効力は消尽すること（特許権の消尽）は言うまでもない。

日本企業が今後中国において事業を展開していく前提としては、特許などの知的財産権が国内のみならず投資先である中国においても適切に保護されることが必要不可欠であることは言うまでもない。2009年10月1日に施行された第三次中国特許改正法は、特許権者の権利の強化が図られると共に、関係する国際的な取決めへの適合および中国の国情にあった特徴的な規定が盛り込まれたものになっている。しかし、中国の特許制度および司法制度は急速に整備されてきたものの、いまだ不備な部分が残されており、まだ制度が存在していても運用面、特に権利行使が適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる利益の回収が十分されていない状況がみられる。また、これまで、中国の侵害事件の多くは、商標、意匠などの模倣品に関する事件であったが、中国の経済発展に伴い近い将来、特許権などの技術に関する権利の侵害事件の増加が予想されるため、今後の動向に引き続き注意する必要がある。

中国国内の特許権者は、特許権を侵害された場合、まず行政的法律執行（行政救済手段）の適用を考慮する。これは、中国の当事者は司法救済手段をまだ十分に理解しておらず、政府に処理してもらおうという習慣を持っていること、更に行政救済手段は、その処理が迅速に行われ所要費用が小額で済むことも一つの理由である。しかしながら、行政的法律執行の能力はさほど高くないし、行政処分または調停結果に不服があれば裁判所に提訴することができるので、侵害紛争を有効に解決しようとするならば、やはり司法的救済を求めざるを得ない。

このような状況下において、日本企業は、侵害訴訟のリスクを回避するために十分な特許調査を行い、特許が存在する場合には、特許侵害訴訟に対してどのような特許戦略をとるべきか、判例や法制度を含めて常に権利行使に関する現状把握と知識が必要となる。

## 12.2 実施権

### 12-2-1. 特許出願権、特許権の共有

特許法第15条には、以下の特許権の共有が規定されている。

(1) 特許出願権又は特許権の共有者は、権利行使について取決めがある場合、その取決めに従う。取決めがない場合、共有者は単独で当該特許を実施し又は通常実施権により他人に当該特許の実施を許諾することができる。他人に当該特許の実施を許諾する場合、受け取った実施料は共有者間で分配しなければならない。

① 共有者間に取決めがある場合、その取決めに従う

② 共有者間に取決めがない場合、共有者は、「単独で特許発明を実施可能」、又は、「他人に通常実施権を許諾可能」（実施料は共有者間で配分）

- (2) 前項に規定する場合を除き、共有にかかる特許出願権又は特許権を行使する場合、共有者全体の同意を得なければならない。
- ①他の行為については、全ての共有者の同意が必要
  - ②権利共有者間の利益配分の関係を明確化
  - ③共有に係る特許について共有者の合法的な権利を保障するとともに、共有に係る特許の実施を促進する

#### 12-2-2. 強制実施権

(1) 以下の内容が規定されている特許法第48条には、以下の規定がある。

下記の状況の一に該当する場合は、国务院特許行政部門は、実施条件を有する単位又は個人の申請に基づいて、発明特許又は実用新案特許を実施する強制許諾を付与することができる。

- ①特許権付与の日から3年、かつ特許出願の日から4年が満了しており、特許権者が正当な理由なくその特許を実施していない場合又はその実施が不十分な場合：不実施の場合の強制実施権が付与される。
- ②特許権者が特許権を行使する行為が法により独占行為と認定され、当該行為が競争にもたらす不利な影響を取り除く又は軽減させる場合：
  - i) T R I P S 協定に基づくもの
  - ii) 中国は既に『反壟断法（独占禁止法）』を制定し、実施している。現状、『反壟断法』の執行機関には、商務部の反壟断局、国家発展及び改革委員会の価格監督検査司、及び国家工商総局の反壟断及び不正当局（不正競争）執法局の3つがある

(2) 特許法第49条には、以下の内容が規定されている。

国家に緊急事態または非常事態が出現した時、または公共利益目的のために、国务院特許行政部門は、発明特許又は実用新案特許を実施する強制許諾を付与することができる。

**この49条では、国家に緊急事態または公共の利益に供する場合の強制許諾の実施できることであり、注意が必要です。**

(3) 特許法第50条には、以下の内容が規定されている

公共の健康の目的のために、特許権を取得した薬品に対し、国务院特許行政部門は、それを製造し、かつ中華人民共和国が加盟する関連国際条約の規定に合致する国又は地域に輸出する強制許諾を付与することができる。

- ①この改正の根拠は、W T O ドーハ閣僚会議で採択された『T R I P S 協定および公衆衛生に関する宣言（ドーハ宣言）』によるものである。
- ②特許法では初めて薬品特許の強制許諾について規定が設けられた。

**このような強制許諾の付与に対し、特許庁は慎重な態度で臨むものと見込まれます。**

(4) 特許法第 5 1 条には、以下の内容が規定されている。

一つの特許権を取得した発明または実用新案が、先に特許権を取得した発明または実用新案に比し、顕著な経済意義を有する技術進歩があり、その実施が先の発明または実用新案の実施に依存している場合、国务院特許行政部門は、後の特許権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。即ち、利用発明の特許を実施する場合の強制許諾の実施することを意味する。

(5) 特許法第 5 2 条には、以下の内容が規定されている。

強制許諾にかかる発明創造が半導体技術である場合、その実施は、公共利益の目的および本法第 4 8 条 2 項に規定される場合に限られる。即ち、半導体技術にかかる発明創造の強制許諾の実施で、公共の利益の目的及び独占行為と認められる場合（本法 4 8 条 2 項）に限る

(6) 特許法第 5 3 条には、以下の内容が規定されている。

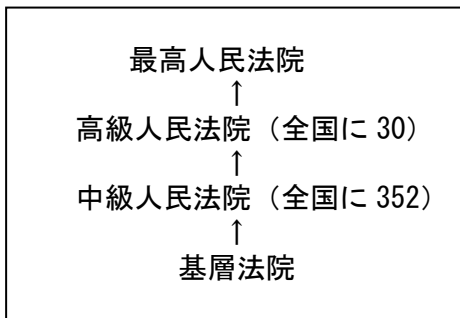
本法第 4 8 条 2 項、第 5 0 条により付与される強制許諾を除き、強制許諾の実施は主として国内市場への供給のためでなければならない。

これは、不実施（特許法第 4 8 条 1 項）、国家の緊急・非常事態（特許法第 4 9 条）及びクロスライセンス（特許法第 5 1）にかかる強制許諾は、主として国内市場へ供給のためであり、独占行為（特許法第 4 8 条 2 項）、公衆の健康（特許法第 5 0 条）にかかる強制許諾はこれに限らない

### 1 3. 侵害問題を解決するための手段および機関

#### 1 3 - 1. 民事訴訟及び刑事訴訟

民事訴訟及び刑事訴訟のための機関は以下のとおりである。



#### 1 3 - 1 - 1. 四級制度、二審制、陪審制度について

中国において、四級制度、二審制、陪審制度はない。特許事件を管轄するのは中級人民法院、高等人民法院。その他は基層法院と中級人民法院。ただし、侵害の規模が大きさ、外国企業を巻き込んだ重要事件などは、商標、著作権いずれも中級人民法院を一審とする。“規模が大きい”または“重要事件”という場合、明確な基準が存在するわけではない※が、一般的に求められている損害賠償額の大きさで決められる。

商標、著作権については人民法院が損害賠償額に従い、地元の基層法院に提訴するか中級人民法院に提訴すべきか指定する。知的財産権専門法廷がある地域では、商標、著作権または外国当事者が係る事件は、まずこの専門法廷に持ち込まれる。通常侵害行為が起きた場所の裁判所が利用されるが、外国法人が提訴する場合は、まず代理人（弁護士）と法廷が相談して決める。

※人民検察院のガイドラインによると、「重大な事件」とは、不当利得または不当売上が以下の金額を超えた事件をいう。

	「重大な事件」*		「とりわけ重大な事件」	
	不当利得	不当な売上	不当利得	不当な売上
個人	2 万元 (2500 米ドル)	10 万元 (1 万 2500 米ドル)	10 万元 (1 万 2500 米ドル)	100 万元 (12 万 5000 米ドル)
企業	10 万元 (1 万 2500 米ドル)	50 万元 (6 万 2500 米ドル)	50 万元 (6 万 2500 米ドル)	500 万元 (62 万 5000 米ドル)

\* 重犯の場合、賄賂が絡んでいる場合、医薬品などの消費財に係る場合も「重大な事件」とみなされる。

### 1 3 - 1 - 2. 知的財産専門法廷

1993年7月の北京中級人民法院を皮切りに、20以上の各主要都市（上海、福州、長沙、広州など）に知的財産権専門法廷が開設された。この法廷では、判事が必要に応じて、技術面についてアドバイスをする専門家パネルを任命できる。司法スタッフの充実化も奨励されており、人民最高裁判所は1994年10月、知的財産権の保護強化要請を全国の人民法院に通達した。その内容は主に優秀な人材の確保や組織の改善による、司法権の行使の強化を求めるもので、各裁判所に知的財産権専門部署の設置を認めている。専門部署がない法廷では、人民法院の経済部が知的財産関連事件を扱う。

### 1 3 - 1 - 3. 刑事訴追の可能性拡大

(1) 刑事私訴については、1996年3月に全人代採択、1997年1月1日発効の刑事訴訟法改正により、知的財産（商標、著作権）侵害に対する刑事私訴が可能となった。また、知的財産権侵害罪の調査は、人民検察院から公安局に管轄が移った。これまで、知的財産権を侵害された場合には、基本的には工商行政管理局等の所轄行政機関に訴えを提起するか、人民法院に民事訴訟を提起するかのいずれか。また、侵害品が大量で不当利得金額が非常に高額で「深刻」な場合には検察へ告訴することも可能であったが、検察が起訴しないと決定した場合には刑事責任を追及することはできなかった。改正法では第170条で、検察が刑事訴追を行わない場合であっても、被害者自身が被告による財産侵害を立証する証拠がある場合、私人も人民法院（刑事部）へ提訴することを可能とした。裁判所は提出された証拠を検討した上で受理すべきか否かを決定する（171条）。

(2) 刑法改正により、知的財産犯罪が法典化されている。中国の刑法改革の結果として、新刑法が1997年3月14日付公布され、同年10月1日に発効した。旧法が、全体として192条、165の犯罪からなるものであったのに対して、それぞれ452条、391の犯罪を規定している。知的財産については、その第三部分第7章213条～220条において以下の7つの知的財産犯罪が規定された。

- i) 登録商標の無断使用(213条)
- ii) 偽造登録商標の付された商品の販売(214条)
- iii) 登録商標表示物の偽造または販売(215条)
- iv) 第三者の特許権の詐称使用(216条)
- v) 著作権作品の無断複製または発行(217条)
- vi) 著作権侵害複製品の販売(218条)
- vii) トレードシークレット窃取・不正流用(219条)

#### 14. 侵害排除手続の特質、ポイント

##### 14-1. 侵害/模倣品等の調査会社

香港、北京、上海などの地方都市を拠点とし、外国関連事件の処理を認められた政府公認の事務所は多数ある。また1995年の米中合意により、あらゆる商標関連の代理人が外国人のために商標侵害事件を取り扱うことができるようになった。地方役人と良好な関係を有する代理人を利用することにより地方での侵害取り締まりが容易になる一方、中国語しか話せない代理人もいることから、代理人選択には十分な検討が必要である。

##### 14-2. 行政手続と司法手続

知的財産権の侵害には、司法裁判所のほかに行政機関に救済を求めることができる(ある弁護士は、知的財産権行使におけるこの司法手続と行政手続を「一国二制度」と称する)。行政手続は知的財産権の権利行使において、最も効果的であるといわれ、頻繁に利用されている(無論、以下の要素を考慮して、使い分け、併用により有効に利用する必要がある)。

##### 14-2-1. 行政手続

手続は知的財産権の権利行使において、最も効果的であるといわれ、最も頻繁に利用されている。

**行政上の手続を活用するためには、以下の要素を考慮して、使い分け、併用により有効に利用する必要があります。**

(1) 知的財産権の種類により担当行政機関は異なる。

特許の場合は、専利業務管理部門に、侵害事件に関する特許紛争における侵害行為およびその行為の差止め、損害賠償の調停を請求することができる(特許法第60条)。前記以外の特許紛争調停として、特許出願権および特許権の帰属紛争、発明者の資格紛争、職務発明の対価紛争、補償金請求権の紛争、その他の特許紛争の調停を行うことができる(特許法実施細則第85条)。また、他人の特許の詐称表示および特許の虚偽表示行為を取り締まる(特許法63条)。

## (2) 行政手続の特徴

主な行政手続上の特徴を以下に示す。

- ①対応の速さ：場合によっては侵害から3～4日で対応措置がとられる。完全な手続を経ても2～3ヶ月。
- ②侵害製品が発見されたら、即時差押さえが可能。
- ③侵害者には罰金が課され、補償金の支払を命じられることもある。
- ④侵害の規模が大きい場合は、刑事訴訟を起こすことが可能。これによりメディアの注目を浴びて、侵害行為の抑制効果を生むこともある。

## (3) 行政手続の欠点

事案の適切な処理には、地元当局者に頼らなければならないが、「地方の保護主義」にはばまれる場合がある。侵害者が当該地方で強力なコネを有する場合や侵害品の生産設備が当該地方の大きな収入源や雇用源になっているために、措置がとられないことがある。事案を追及するに足る証拠がないとして、適切な措置がとられなかったり、措置がとられても、押収した商品が侵害者に返却されたり、摘発に続く措置が取られないことも少なくない。

ただし1993年に導入された刑法の補則は、明らかに刑事責任のある偽造者を保護した当局者は刑法違反になると規定している。それでもなお、地方主義は完全に払拭されないのが実状。地方当局の上部当局に申立てを提出する等、様々な措置を講ずる必要がある。

## (4) 専利業務管理部門への申立の条件

- i) 請求人は、特許権者または利害関係人であること
- ii) 被請求人が明確であること
- iii) 明確な請求事項および具体的な事実、理由を有すること
- iv) 当該専利業務管理部門の事件担当範囲および管轄に入ること
- v) 当事者が当該特許権侵害紛争を人民法院に提訴していないこと

## 14-2-2. 司法手続

行政手続は迅速かつ有効だが、人民法院を利用した方がいい場合も当然多い。司法手続は、より公開性が高いため、裁判官が地元のプレッシャーに屈する可能性は小さい。特に以下の可能性がある場合は、司法手続が奨められる。

- i) 侵害が明確でない場合
- ii) 侵害者の地元への影響力が強く、行政措置がとられるか疑わしい場合
- iii) 行政措置がとられても、罰金や補償金を安く抑えるよう侵害者が当局に影響力を行使する可能性がある場合

中国では司法上での大きな問題があり、注意が必要です。1991～1995年、人民法院が受理した知的財産権関連の民事事件は1万5543件(特許3080件、著作権2600件、商標907件。残りの8956件は技術契約など)。偽造商標に関わる刑事事件は1690件、このうち1375人が懲役その他の処罰を受けています。

#### 14-2-3. 行政手続と司法手続の比較

行政手続による救済は、司法手続による民事救済に比べ、手続が簡単、証拠の有効性に対する要求が比較的低いという利点があるが、執行力が弱い、決定の効力がその管轄地域にしか及ばない、損害賠償に関しては調停しかできず損害賠償額を決定できない、提訴前に仮差止めや、証拠保全、財産保全を請求できない、さらに専利業務管理部門によりされた決定を控訴することができるため、時間がかかる場合があるという欠点がある。

一方、司法手続は、執行力が強く、判決の効力が全中国に及び、損害賠償についても判決できる、提訴前に仮差止めや、証拠保全、財産保全を請求できるという利点があるが、手続が複雑という欠点がある。

#### 14-3. 水際取締

2004年3月1日、「知的財産権の税関保護に関する新規則」(Regulations of the People's Republic of China Regarding Customs Protection of Intellectual Property Rights)が施行された。本規則は、1995年10月1日に施行された「知的財産権侵害品の輸出入を取り締まるための知的財産権税関保護規則」をTRIPs協定に沿うように改正したものである。

その改正点は以下のとおりである。

- ①旧規則下では、税関に執行手続を請求する際、権利の登録が必要であったが、新規則下では、権利を登録しなくても、執行手続を請求することが可能となった。
- ②旧規則下では、被疑製品の拘留を求める権利者は、税関に拘留される商品の価値と同額の保証金を預託しなければならなかったが、新規則下で権利者は、拘留される商品の公示価格を超えない額の担保(保証金に限定されない)を提出すれば良くなった。
- ③旧規則下では、拘留された商品の侵害を否認する荷受人または荷送人で、商品の受け渡しを求めるものは、拘留された商品価値の2倍の保証金を預託しなければならなかったが、新規則下では、同商品の公示価格と同額の保証金を預託すれば良くなった。
- ④新規則下では、登録日から7年であった知的財産権の登録期間が、10年に延長され、10年ごとに更新の申請が可能になった。

発行日 : 平成23年(2011年)2月1日  
発行者 : 中国地域産学官連携コンソーシアム 事務局  
E-mail : info@sangaku-cons.net  
H P : http://sangaku-cons.net/

連絡先 :  
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中 1-1-1  
岡山大学 研究推進産学官連携推進機構内  
TEL : 086-251-7151 FAX : 086-251-8442

〒680-8550 鳥取県鳥取市湖山町南 4-101  
鳥取大学 産学・地域連携推進機構内  
TEL : 0857-31-5609 FAX : 0857-31-5571

著作者 : 鳥取大学 産学・地域連携推進機構

本書の無断複写複製(コピー)は、特定の場合を除き、  
著作者の権利侵害になります。