

## 中国における化学分野発明特許を出願する際の留意点

邵 紅\*  
劉 麗 梅 (訳)\*\*

**抄 録** 中国の特許制度は、国内法である特許法及び特許法実施細則の2度に渡る改正、国際条約である『工業所有権保護に関するパリ条約』、『特許協力条約』、『特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約』及び『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS)に相次いで加盟するのに伴い、大きく国際的趨勢にハーモナイズし、若しくは一致するようになってきている。しかし、中国の特許実務にはなお独特な所がある。これらの独特な所には、特許権の取得、特許発明の保護範囲及び権利の安定性に影響を及ぼすものがあるため、中国内国民以外の外国出願人としては、特に留意すべき所でもある。本稿では、発明特許出願、特に化学分野の発明特許出願の問題をめぐって、中国において出願する際に留意すべき問題について、詳述する。

### 目 次

1. 中国特許体系の簡単な紹介
2. 補正の時機と許される補正内容
  2. 1 補正についての原則
  2. 2 補正における留意点
  2. 3 分割出願の利用
3. サポート要件と開示要件 (実施可能要件)
  3. 1 問題の所在
  3. 2 出願書類作成における留意点
  3. 3 出願人の抗弁における留意点
4. 生物出願に関わる問題
5. おわりに

### 1. 中国特許体系の簡単な紹介

中国は、先願主義を採用する(特許法第9条, 以下条文紹介において特許法の場合「特第○条」, 特許法実施細則の場合「細則第○条」と記す。)

特許庁は、発明特許出願を受けつけた後、予備審査(細則第44条)を経て、出願日(優先権を有するものについては、優先日を指す。以下同じ)から満18ヶ月後にその出願を公開する

(特第34条)。出願日から3年以内に、特許庁は、出願人が提出した実体審査請求に基づき、その出願に対し実体審査を行う(特第35条)。発明特許出願が実体審査を受け、拒絶理由を発見しない場合、特許庁は、発明特許権を付与する決定をする(特第39条)。特許庁は、発明特許出願に対し実体審査を行った後、特許法の規定に合致していないと認める場合、出願人に通知しなければならない(特第37条)。もちろん、出願人の意見陳述又は補正により、特許庁が指摘した欠陥が解消された場合は、その出願に特許権を付与する。しかし、発明特許出願について出願人が意見陳述又は補正を行った後、なお特許法の規定に合致していない場合、該特許出願は拒絶される。

特許出願人は、出願拒絶の決定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に、特許復審委員会に復審(拒絶決定不服審判)を請求することができる。特許出願人は特許復

\* 中国弁理士 TAI Hong

\*\* 中国専利代理(香港)有限公司 LIU Limei

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審委員会の決定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院（裁判所）に訴えを提起することができる（特第41条）。

特許庁が特許権付与を公告した日から、如何なる単位又は個人も当該特許権の付与が特許法の関係規定に合致していないと認めた場合、特許復審委員会に当該特許権の無効宣告を請求することができる（特第45条）。特許復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に、人民法院に訴えを提起することができる（特第46条）。

特許権付与の実質的要件として、新規性、進歩性及び実用性（特第22条）のほか、無視することができない他の幾つかの条件、例えば、権利請求書（特許請求の範囲）は、明細書にサポートされなければならないというサポート要件（特26条第4項）、及び明細書には、その保護請求する発明を十分に開示すべきであるとする開示要件（実施可能要件）（特26条第3項）などもある。そして、後の2つの要件の審査基準は、中国に独特な点もあり、他の国と異なるため、本稿3章において詳しく検討する。

## 2. 補正の時機と許される補正内容

### 2.1 補正についての原則

出願人が、特許出願後に、出願書類にまだ不完全な所があるのを発見したり、若しくは新しい先行技術文献を見出すことがしばしばある。このため、出願書類を補正する必要が生じる。しかし、ここで留意すべきことは、中国が出願書類の補正の内容と時機について、明確な規定を定めていることである。

特許法第33条の規定により、いかなる補正も、出願当初に提出した明細書及び権利請求書に記載された範囲を超えてはならない。これについ

て、『審査基準』は、“直接的で、かつ疑問なし”の基準を規定している。即ち、補正内容は、当業者が出願当初の明細書（図面を含む）及び権利請求書で表された内容から直接に導出でき、かつ導出された内容が唯一でなければならないことを要求している。

実際の出願代理実務において、出願当初の書類におけるタイプエラーを補正しようとし、かつ当該タイプエラーが明らかなものであると指摘する出願人があるが、かような補正が受け入れられない可能性が極めて高い。それは、補正後の内容は、出願当初の出願書類から直接に、かつ疑問なく導出し得ないからである。

#### (1) 自発的補正

特許法及び実施細則の規定により、出願書類に対する出願人の自発的補正は、規定された時機だけに限られている（細則第51条第1項）。これは、審査を促進させるためである。上記規定時機は、2つある。即ち、1）実体審査を請求するときと、2）特許庁が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内である。もし、補正の時機が、上記規定に合致しなければ、特許庁は、通常補正書類を受理しない。

#### (2) 審査意見通知書に応答する際の補正

特許法実施細則第51条第3項の規定により、出願人が特許庁が発行する審査意見通知書を受け取った後、特許出願書類に対して補正する場合は、通知書の要求に基づいて補正しなければならない。実際の実務にあつては、出願人が審査意見通知書に回答する際にできる補正は、審査意見通知書で指摘された問題に対する補正だけに限られる。換言すれば、原則上、出願人は審査意見通知書に回答する際、審査意見と無関係な自発的補正を行うことは許されない。

もちろん、審査意見通知書には、出願書類の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

幾つかの欠陥が漏れる可能性がある。出願人はちょうどこれらの欠陥漏れを発見して、補正をしようとすることを考慮する。『審査基準』は、審査意見通知書を応答する際に行える補正について、拡大的な解釈を行うこととしている。即ち、補正により出願当初の出願書類に存在する欠陥を解消し、かつ特許される見込みがあるなら、その補正は、通知書の要求に従って行われたものと見なす。当然、その補正も出願当初の出願書類の範囲を超えてはいけない。

とはいえ、審査意見通知書を応答する際、出願人ができる自発的補正は、極めて制限されている。従って、もし、出願人が出願書類を補正しようとするならば、なるべく早く行い、特許法実施細則により提供された2回の自発的補正のチャンス、即ち実体審査を請求するとき、特許庁が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内のチャンスを利用した方が好ましいと考えられる。

### (3) 拒絶決定不服審判段階の補正

特許法実施細則第60条の規定により、請求人は復審を請求し又は特許復審委員会の復審通知書に回答する際に、特許出願書類を補正することができる。但し、補正は拒絶決定又は復審通知書の指摘する欠陥の解消に限られる。

### (4) 無効審判段階にできる補正

無効審判段階で出願書類に対する補正は、権利請求書（特許請求の範囲）だけに限られる。その制限は、以下の通りである。①出願当初の権利請求書の主題名称を変更してはいけない。②出願当初の特許発明の保護範囲を拡大してはいけない。③授権された権利請求書に含まない技術的特徴を増加してはいけない（細則第68条）。さらに『審査基準』では、無効審判段階で出願書類に対する補正は、請求項の削除、統

合及び技術案の減縮に限られると規定している。

### (5) 特許権授権後の補正

特許法と特許法実施細則は、共に特許権者が授権後に出願書類について、補正を行う手続を規定していない。授権後、もし、特許権者が、その出願書類を補正しようとするなら、特許庁に“職権による補正”を請求する方法しか利用できない（細則第51条第4項）。但し、特許法実施細則において、職権による補正について、明確な要求を規定している。即ち、特許出願書類中の文字と記号の明らかな誤りしか補正できない。しかも、実際の実務においては、特許庁側による誤り、例えば印刷ミスなどに限られている。

## 2. 2 補正における留意点

以上述べた補正の時機と内容の制限により明らかなように、出願手続の進行につれて、出願人のできる補正の制限が、次第に厳しくなる。これは、特に無効審判段階と特許権授権後の出願書類の補正要求に現われている。例えば、以下の状況を考えてみる。ある発明特許出願について、審査官は、実体審査段階に当該出願の特許性を否定する文献を発見せず、しかも当該出願が他の特許権を付与する条件に合致したため、審査官は、審査意見通知書を発行せずに直接に当該出願に特許権を付与したとする。無効審判段階に入ると、無効請求人は、当該特許の特許性の否定可能な文献を提供する。明細書に記載されている技術的特徴を権利請求書（特許請求の範囲）に追加すれば、特許性を有するようになるが、無効審判段階では、明細書の内容を権利請求書に追加するのが、既に許されないため、当該特許として、結局無効宣告されることになる。従って、出願人は、特許出願の過程中、出願書類を更に補正する必要があることを

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発見するならば、このような補正をできる限り早く行うべきである。

## 2. 3 分割出願の利用

また、出願人は、分割出願を利用して、補正の目的を実現するのを考慮に入れることもできる（細則第42条、43条、54条）。特許法の規定により、分割出願は、出願人が授権通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に提出することができる。従って、もし、出願人の行いたい補正が、適当な補正機会が欠如するため、許されない場合、例えば審査意見通知書を応答する際に行われる審査意見と無関係な補正、授権通知を受け取った後に権利請求書に誤りがあることを発見した場合などは、分割出願により内容が出願当初の出願書類の範囲を超えないなら、すべて上記で述べた規定期間内に分割出願を提出することをもって、解決することができる。

もちろん、同一の発明創造は、1つの特許権しか付加できない。もし、分割出願と親出願との間に、重複授権の問題があったら、出願人は、分割出願が審査を経て特許権を付与する実質的な条件を備えた後、親出願を放棄することができる。

## 3. サポート要件と開示要件（実施可能要件）

### 3. 1 問題の所在

#### (1) サポート要件

特許法第26条第4項の規定により、権利要求書（特許請求の範囲）は明細書に基づいて、特許の保護を請求する範囲について記載しなければならない。『審査基準』は、権利請求書が明細書に基づくことを、請求項が明細書にサポートされるべきであると解釈している。

審査意見通知書において、サポート要件がしばしば指摘されている。化学分野でサポート要

件の理由で、拒絶されるものは、以下のような場合である。即ち、請求項のカバーした範囲が広過ぎて、当業者が請求項の範囲内の技術案がすべて発明の目的を実現可能と予測しかねるため、当該請求項は特許法第26条第4項の規定に合致しない、というものである。そして出願人が実施例に基づき、合理的な限定を行うことがしばしば提案されている。

上記規定により、機能的限定は、通常許されない。

#### (2) 開示要件（実施可能要件）

特許法第26条第3項により、明細書では、発明に対し、その所属技術分野の通常の技術者が実施できることを基準とした、明確で完全な記載を行わなければならない。

近年来、実験データ欠如の理由で、開示不十分の問題があると特許庁に指摘された化学分野の特許出願が多数ある。それは、『審査基準』が、“実験データを提供しない場合、その保護請求する技術案の成立は、実験データにより裏付けられていることにはならない”ということを開示不十分の一種として明確に記載しているからである。また、『審査基準』は、出願人が出願日後に提出したデータが明細書に追加できないのみならず、特許性（即ち新規性、進歩性及び実用性）の審査にあたり、審査官の参酌に供するためのものだけであると明確に規定している。実験データ欠如の理由で、開示不十分になるという特許庁の審査意見は、出願人を悩ませる問題となっている。

### 3. 2 出願書類作成における留意点

開示要件とサポート要件によりよく対応するため、筆者は、以下のアドバイスを提供する。

(1) 出願書類を作成する際、できる限りより多くの実施例を含めるべきである。すなわち、権利請求書の上位概念的術語について、なるべ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

く当該術語に含まれる異なる種類の下位概念の代表的な実施例を与えたり、化合物クレームについては、異なる種類の置換基の実施例を提供すべきである。

この問題について、ある種の誤解があり、中国特許庁に許される請求項の保護範囲は、実施例に公開された範囲だけに限られると考える出願人がいる。実際には特許庁は、当業者の角度から、請求項によって実施例を概括するのを許すのである。但し、中国特許庁の把握する基準は、他の特許庁、例えば米国特許庁、ヨーロッパ特許庁よりもより厳しいのである。

上記内容により、化学分野の特許出願にとって、実験データの重要性が分かる。従って、出願当初の出願書類から多くの実験データを含むべきであり、しかも実験データの公開程度は、請求項の保護範囲と対応すべきである。

(2) 請求項における上位概念術語について、明細書は、広いものから狭いものまでの異なるレベルの定義を与えるべきである。このようにすれば、審査官は、サポート要件欠如の問題で、最も広い範囲を受け入れない場合、直接に具体的な実施例に限定されるのではなく、出願人に融通の余地を持たせることができる。

(3) もし、技術案の理解若しくは実施は、その前に公開された他の特許出願に依存しなければならない場合、その引用した特許出願の出願番号又は公開番号を記載すべきである。

(4) 可能であれば、できる限り発明のメカニズムを提供した方がいい。これは、当業者が明細書の記載により、請求項の技術案を実現できるか否か（開示要件）と請求項の範囲内の技術案がすべて発明の目的に達成できると予測可能であるか否か（サポート要件）を論争する際、極めて役立つのである。

### (5) まとめ

当然、多くの場合、1つの特許出願は、数多くの国に出願するため、特許出願書類を作成し

た当初、特許出願の中国での問題を考えるのは、出願人にとって、難しいことであると思う。従って、開示不十分だとか、サポートが欠如するとか指摘されるのも、避けられない問題である。

## 3. 3 出願人の抗弁における留意点

これについて、出願人が以下の面から抗弁するのを提案する。

(1) 発明のポイントと発明のメカニズムを詳しく釈明する。例えば、発明のポイントの釈明により、権利請求書におけるある上位概念で規定された技術的特徴は、発明のポイントではなく、当業者がその技術常識により、如何にしてこの上位概念で規定された範囲内で適当な選択を行うことができるかを指摘する。発明のメカニズムに関する明細書の開示内容により、当業者が明細書の記載に基づき、請求項の範囲内の技術案は、すべて発明の目的を実現できることを指摘する。

(2) 当業者のレベルを釈明する（このため、当業者のレベルを証明するための従来技術を幾つか提出することができる）。このような抗弁を行う際、開示要件若しくはサポート要件の問題を解消するため、意見書において当業者のレベルを過分に高め過ぎてはいけないことに注意すべきである。それは、当業者のレベルを釈明することで、開示要件とサポート要件の問題を解決しようとする場合、メリットとデメリットとの両方がある。もし、出願人自らが当業者のレベルを過分に高め過ぎると、後の審査手続又は無効審判手続における進歩性の判断に不利になる恐れがあるからである。

(3) 審査官が立証責任を果たしていないと指摘する。これについて、特許復審委員会は、一部既に効力を発生した決定において、明確に実体審査中、審査官がその指摘した開示要件とサポート要件について、初歩的な立証責任を持つと指摘している。当然、審査官として、どこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

までやれば、初歩的な立証責任を果たしたと言えるのについて、まだ明確な規定がないが、とにかく立証責任は、数多くの論争点の1つとして提起することができる。

(4) 実施例及び/又は実験データをあとで提出する。

ここで注意すべきなのは、上記抗弁をしない場合、単に実施例と実験データをあとで提出するだけでは、審査結果に如何なる影響も及ぼさないことである。既に述べたように、審査基準は、あとから追加された実施例及び実験データが、新規性、進歩性及び実用性を審査するための参酌に供するものだけである。しかし、筆者の見方により、上記述べた抗弁をした後、追加された実施例と実験データは、単に請求項の範囲内のすべての技術案が明細書にサポートされたように、発明の目的に達成できると証明するための左証だけである。この問題について、中国では、数多くの出願が復審（拒絶決定不服審判）中であるが、この問題について、特許復審委員会の具体的な見方をまだ得ない。

#### 4. 生物出願に関わる問題

中国は、ブダペスト条約に加盟しているため、条約に認可された寄託機関の寄託を受け入れ

る。しかし、中国特許庁には、出願日或いは遅くとも出願日（ここは、実際の出願日を指す）より起算して4ヶ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書及び生存証明書を提出しなければならない（細則第25条）。さもなければ、寄託を提出しないと見なされる結果を引き起こしてしまう。そして、これにより、公衆が発明に記載の生物材料を入手できない問題を引き起こすため、公開が不十分な欠陥を生じさせ、出願人が特許権を得ない結果になってしまう。従って、規定された期間内に寄託証明と生存証明を提出するのは、極めて肝心なことである。

#### 5. おわりに

以上述べたように、筆者は、自分なりの経験と実務を通して、中国で特許出願する際、特に化学分野の発明特許を出願する際の留意事項を紹介したが、その中には妥当ではない点もあると思っている。それに、紙幅と内容の限界により、ある方面の内容について、より詳しく分析することができなかった。もし、小稿で触れた問題について、更に検討すべき課題があれば、ご遠慮なくご指摘いただきたい。

連絡先；thong@cpahkltd.com

（原稿受領日 2005年3月17日）