

2017年度海外研修F3コース報告（第9回）

——アジアの知的財産事情の研修——

2017年度海外研修団(F3)*



中華人民共和国国家知識産権局

抄録 海外研修F3コースは、中国、韓国及び台湾へ赴き、現地の知的財産情報、国・地域の情勢、文化等に直接触れることを通じて知的財産実務の円滑化を図ることを目的とした、自主企画型訪問研修である。

今回は、「権利行使の実効性」をテーマとする権利行使グループ、「効率的な権利化対応」をテーマとする出願権利化グループに分かれて事前研修を行った。現地研修においては、事前研修に基づいて選定した現地政府機関、企業及び現地特許事務所を訪問し、最新の実践的な知識に触れることで学習テーマの理解を深めることができた。

目次

1. はじめに
2. 訪問先の報告
 - 2.1 中国
 - 2.2 韓国
 - 2.3 台湾
3. グループ別研修報告

- 3.1 権利行使グループ
- 3.2 出願権利化グループ
4. おわりに
5. 研修日程及び研修参加者

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F3 ('17)

1. はじめに

本コースは、アジアにおける知的財産活用の必要性が高まる中、アジアにおける知的財産実務に役立つ研修を会員各社に提供する場を持ちたいとの考えから開催された、研修生による自主企画型研修である。

事前研修・現地研修・事後研修の3段階からなり、研修団は、総勢12名から構成されており、権利行使グループ（7名）、出願権利化グループ（5名）の2グループに分かれている。本コースは、研修生自らが学習テーマを設定し、設定したテーマに基づいて事前学習した上で、各国・地域の訪問先、質問内容を決めて、現地研修により理解を深めるよう構成されている。

現地研修では、中国（北京）、韓国（大田、ソウル）、台湾（台北）を11日間の行程で訪問した。現地政府機関、企業、及び現地特許事務所から最新の実践的な知識を得ることで学習テーマの理解を一層深めることができた。

以下、今回の研修を通じて得た成果について報告する。

2. 訪問先の報告

2.1 中国

(1) 特許事務所

北京集佳知識産権代理有限公司（以下、集佳と略）と北京康信知識産権代理有限公司（以下、康信と略）の2か所を訪問した。集佳は1994年に設立され、弁護士71名、弁理士236名及び商標代理人66名を含む650名余りのスタッフから構成される事務所である。康信は1994年に設立され、弁護士20名、弁理士105名、及び商標代理人22名を含む400名以上のスタッフから構成される事務所である。両事務所とも、日本顧客向けチームの体制、及び模倣品等知的財産権侵害の調査体制（弁護士と調査員で構成）

を有する。訪問時には、研修生が事前に作成、送付した質問を中心に質疑応答を行った。

(2) 北京知識産権法院

北京知識産権法院は、知的財産に関する民事及び行政事件を専門に取り扱う知的財産専門裁判所であり、中国における3つの知識産権法院（北京、上海、広州）のうちの1つである。北京知識産権法院は、北京市管轄区の知財民事・行政の第一審案件、北京市の基層人民法院による知財民事・行政判決・裁定の上訴案件、國務院行政部門が下した知財関連の行政行為を不服とする行政第一審案件を管轄する。2017年11月で設立3周年を迎えるが、既に膨大な件数の知的財産事件を取り扱っており、2017年は訪問日（2017年10月19日）の時点で既に15,000件超の事件を受理しているとのことであった。

訪問時には、法院内を見学させていただき、その後、3名の裁判官及び1名の法官助理の方々との質疑応答を実施した。質疑応答においては、中国国外で形成された証拠（域外形成証拠）の裁判における取り扱い、増大する訴訟件数に対する取り組み等について意見交換を行った。

(3) JETRO北京センター

中国国内では北京、上海、広州の3か所にJETRO事務所があり、今回の訪問先である北京センターでは、「経済情報部」及び「電子情報産業部」による中国国内の各種情報収集、「進出日系企業支援センター」による進出日系企業の各種相談受付、「対外業務部」による日本企業への対中輸出支援事業や調達展示会の実施、そして、「知的財産権部」による日系企業の中国国内における知的財産権保護活動の支援を行っている。また、中国IPG（知的財産権問題研究グループ）をとおした、日系企業の要望のとりまとめとしての役割も担っている。

訪問時には、専利法改正をはじめとする知財

関連の政府動向、及び中国国内での日本企業の知財活動の取り組み等について質疑応答を行った。

(4) 海関総署

海関総署は、中国において、物品等の輸出入の管理及び税関事務を司る機関である。

主な業務は物品の輸出入監視・管理、関税その他諸税の徴収、密輸取締り、関税統計処理が挙げられる。

訪問時には、国内及び国際の知財業務、税関登録業務を担当する職員3名の方から、2016年度の取締実績及び近年の模倣品の傾向、真贋実務、水際対策の向上策について、具体的事例を交えて紹介いただいた。

(5) 国家知識産権局 (SIPO)

SIPOは、日本の特許庁に相当する行政機関で、首都北京市に本庁舎がある。訪問時には、PPH、補正要件、データ補充、審査官との面接・電話インタビュー、クレーム表現、SIPOにおける先行技術調査等について質疑応答が行われた。

(6) 中国各企業との座談会

康信主催にて、中国企業の知財部門の方々及び中国専利保護協会の方々と、研修団メンバーとが座談会を行った。中国企業としては中興通信 (ZTE)、東旭集団、漢王科技、漢能集団の4社が参加した。知財業務として注力している分野、特許品質の向上、模倣品対策、情報収集、出願公開とノウハウ秘匿の選択、外国への出願国の判断、特許と実用新案の選択、知財部員の職歴背景等、多くの事項について意見交換を行った。

2. 2 韓 国

(1) 特許法院

特許法院は、アジア初の知的財産専門裁判所

として1998年に設立された。2015年までは審決取消訴訟のみが特許法院の専属管轄であったが、法改正により2016年から侵害訴訟の第二審も特許法院の専属管轄として加えられた。これにより、侵害訴訟と当事者系審決取消訴訟を専門的・効率的に審理し、より一貫性のある判断を行うことが可能となった。

訪問時には、法院内を見学させていただいた後、特許法院長の挨拶を皮切りに、裁判官の方と、侵害訴訟の審理モデル、弁論準備手続、国際裁判部設立の見通し等について質疑応答及び意見交換を行った。

(2) 韓国特許庁 (KIPO)

KIPOは、日本の特許庁に相当する行政機関で、首都ソウルの南側に位置する大田広域市に庁舎がある。訪問時には、補正要件、データ補充、審査官との面接、クレーム表現、権利範囲確認審判等について質疑応答が行われた。

(3) 特許事務所

金&張法律事務所とYOU ME特許法人の2か所を訪問した。金&張法律事務所は1973年に設立され、300名余りの弁護士、弁理士及び外国IP弁護士、並びに600名余りの技術スタッフ、商標パラリーガル及び支援スタッフから構成される韓国最大の法律事務所である。YOU ME特許法人は1981年に設立され、弁理士及び弁護士83名、外国弁護士及び弁理士7名 (US, NZ, CN)、並びにエンジニア67名を含む総員258名から構成される事務所である。訪問時には、研修生が事前に作成、送付した質問を中心に質疑応答を行った。

(4) LG電子

LG電子のIPセンターを訪問し、IPセンター戦略チーム長との面談を行った。IPセンターは、戦略、ライセンス、分析、出願権利化の4つの

チームで編成されている。

知財戦略として次の6つの事項を掲げているとのことであり、その具体的な取り組みを中心に伺った。①量から質への転換、②出願国の厳選、③標準特許の取得、④標準化を目指す次世代技術の特許取得、⑤特許の活用、⑥新規事業に向けた特許網構築。

(5) JETROソウルセンター

JETROソウルセンターでは、2010年に設立された韓国IPG（知的財産権問題研究グループ）の事務局等として、知財分野での各種活動を行っている。模倣品対策としては、韓国貿易関連知的財産権保護協会（TIPA）との協力による税関職員向け真贋判定セミナーの開催や、韓国消費者や日本人旅行者向けの模倣品購入防止のための啓蒙活動等の実績がある。また、韓国IPGは、SJC（ソウル・ジャパン・クラブ）知的財産委員会と連携し、知財分野の建議事項の募集を行い、2016年は知財関連で計10項目の建議を韓国政府へ提出している。

訪問時には、韓国における最新の知財動向等について質疑応答を行った。

2.3 台 湾

(1) 財政部関務署

財政部関務署は、関税徴収や模倣品等の取締りを行う税関の本部組織であり、4箇所（基隆、台北、台中及び高雄）の税関を管轄している。

訪問時には、知的財産権侵害物品に対して権利者が取り得る水際対策を中心に、5名の職員の方と質疑応答を行った。

財政部関務署は、商標権を中心に取締りを行い、模倣品が多く出回る1月、11月を強化月間としながら、取締りの強化を図っている。

(2) 經濟部智慧財産局（TIPO）

TIPOは、日本の特許庁に相当する行政機関

で、台北市に庁舎がある。訪問時には、補正要件、データ補充、審査官との面接・電話インタビュー、クレーム表現等について質疑応答が行われた。

(3) 智慧財産法院

智慧財産法院は、知的財産に関する事件を専門に取り扱う知的財産専門裁判所として2008年に設立された。民事第一審及び第二審、行政第一審、刑事第一審を管轄し、1つの事件について民事、行政、刑事事件を纏めて審理できるという特徴を有している。智慧財産法院における裁判官としては、12～15年の経験を有している裁判官が配属され、知財に関する育成コースを受講している。また、技術審査官制度が採用され、技術審査官は裁判官の補佐や技術報告書の作成補助を行い、審理に参加して質問をすることも可能である。

訪問時には、法院内の見学及び法院紹介ビデオを拝見した後、法院長を初めとする計7名の職員の方々と、侵害訴訟の審理モデル、台湾における知財関連訴訟の現状及び課題等について、質疑応答及び意見交換を行った。



智慧財産法院にて

(4) 特許事務所

理律法律事務所と台湾國際專利法律事務所

(以下、TIPLOと略)の2か所を訪問した。理律法律事務所は1953年に設立され、100名以上の弁護士のほか、多数の弁理士、特許代理人、商標代理人、100名余りの技術者等を含む総員約925名から構成される事務所である。中国においても、約125名が在籍する拠点を有し、出願代理、調査、法務等のサービスを提供している。TIPLOは、1965年に設立され、常勤スタッフ260名余り、うち弁護士、弁理士20名余り、パテントエンジニア70名余りから構成される事務所である。訪問時には、研修生が事前に作成、送付した質問を中心に質疑応答を行った。

(5) 日本台湾交流協会

日本台湾交流協会は日本、台湾間の実務レベルでの交流関係を維持することを目的として1972年に設立された。台北、高雄にある事務所は、いずれも大使館や総領事館に相当する役割も果たしており、担当業務は多岐にわたる。

今回の訪問先である台北事務所には、在台湾日系企業に対する知的財産関連の相談窓口が設置されており、知的財産権の取得や権利行使等の各種相談に対応している。台北事務所の知財活動の一環として、台北市日本工商会知的財産委員会との協力により、台湾知的財産権情報サイトの運営も行っている。

訪問時には、台湾における模倣対策実務を中心に質疑応答を行った。

(6) 台湾常温股份有限公司

台湾常温股份有限公司と第一電阻電容器股份有限公司の2つの企業を経営する方から、両社の事業内容と知財戦略に関して紹介いただいた。台湾常温股份有限公司は乾燥食品(果物等)の製造販売を行っており、海外にもオンラインにて販売している企業である。また、第一電阻電容器股份有限公司は、抵抗及びコンデンサの製造販売を行っている企業である。2社ともに

材料に関する開発を重視しているが、第一電阻電容器の製品は、従来からある技術の最先端を目指すもので、台湾常温における製造は新しい領域の技術であり、それぞれにあった知財戦略を考えているとのことであった。

3. グループ別研修報告

3.1 権利行使グループ

権利行使グループは、各地域における権利行使の実効性について学習した。本稿では、行政摘発、水際取締り、証拠収集及びその他トピックスについて報告する。

(1) 行政摘発

中国では、権利侵害品への対処として、警告状送付による私的救済の他、行政ルート及び司法ルートによる公的救済を求めることができる。行政ルートについては、行使する権利により管轄行政機関が異なるが、現地学習では主に専利権による地方知識産権局の対応について理解を深めた。司法ルートと比較した行政ルートのメリットとしては、手続きの簡便さや費用の安さ、事件終結までの早さ等が挙げられる。一方、デメリットとしては、損害賠償を請求できないこと、高度な判断が必要な案件については対応が困難なケースが少なくないこと、地方保護主義の影響等が挙げられる。ここでは特に、一般的に言われている行政ルートの上記デメリットの実態や対応方法について、特許事務所へのヒアリングを中心に得られた情報を報告する。

まず、特許事務所としては、上記デメリットのために、行政ルートより司法ルートでの対処を薦めるケースが多いとのことであった。しかし、逆にこれらがデメリットとならない条件、例えば侵害判断が比較的容易な案件(意匠権侵害等)であり、かつ権利行使の目的が損害賠償ではなく差止めであれば、行政摘発はその手軽

さや早さの観点から、むしろ非常に有効な手段であると言える。但し、地方知識産権局は、行政処分を不服とした訴訟を提起されることを避けるため、難しい案件ほど明確な判断を控え、調停を勧める可能性が高くなることは留意しておく必要がある（Appleの現地法人が、北京市知識産権局による販売差止めの行政処分を不服として、北京知識産権法院に訴訟提起した事例等がある）。

また、行政ルートでのデメリットの1つとして、地方保護主義の影響についても挙げられることが多いが、近年のSIPOの動向から、状況は変化しつつあるとの意見もあった。SIPOは、各地方知識産権局に対して取締り強化の働き掛けをしており、これによって行政摘発件数は年30～40%程度の割合で増加、2016年度は5万件に達し、今後も増加していくことが予想されている。地元産業の保護を優先させたいという心情があることを、外国企業は現実として知っておくべきだが、中央からの働き掛けによって、地方保護主義の影響はかつてほど顕著ではない、という見方もされている。

(2) 水際取締り

権利行使の実効性を高める方策の1つとして水際取締りがある。水際対策の具体的事例として、税関での差止めがある。現地研修では、中国の海関総署、台湾の財政部関務署を訪問し、水際取締りの実務をヒアリングすることができた。以下、中国及び台湾の税関における主な取り組みと今後の課題を述べる。

税関での注目すべき取り組みとして、企業との間での積極的な情報交換が挙げられる。

海関総署は、専利権（特許権）に基づく差止めを強化している。現在、専利権に基づく差止めは、全体の1.5%に過ぎないが（98.5%は商標権に基づく差止め）、定期的に企業との真贋セミナーを開催し、税関職員の真贋能力を向上さ

せる取り組みを続けている。

財政部関務署では、権利者がオンライン上で真正品の税関登録申請を行うことができ、当該申請を利用して真正品の情報を提供しておけば、税関が疑義物品を取り締ることができる。

このように、税関と企業が緊密に連携し合い水際取締りを強化する一方で、新たな課題も生まれている。例えば、模倣業者の国際分業化（製品に貼付するブランドシールの製造と模倣品の製造を別の国で行い、商標権に基づく税関での差止めを免れる方法）や、eコマース（電子商取引）の発達に伴い港湾での模倣品の摘発が困難になる等、模倣品の高度化・巧妙化が進んでいる。

税関へのヒアリングを通じて、引き続き、私たち企業が模倣を許さない高度な製品開発を進めていくとともに、税関と連携した強い協力関係を築くことが大切だと分かった。

(3) 証拠収集

模倣品対策において、証拠の収集は非常に重要である。以下、今回の各国訪問等研修を通じ、権利行使グループが特に注目した証拠収集実務に関して訪問国・地域毎に列挙する。

①中国

i) 弁護士、調査会社が被疑侵害品の顧客になりすまして証拠を入手する方法について

今回訪問した両特許事務所によれば、上記手法を用いる場合が多い、とのことであった。また、集佳によれば、上記手法について、著作権事件であるが最高人民法院にて合法と認められた、とのことであった（(2006)民三提字第1号）。但し、侵害行為を誘導する行為や証拠となる情報を盗む行為に基づく証拠は認められないとのことであった。

ii) 鑑定結果を証拠とすることについて

原則、裁判中に裁判所が指定した司法鑑定人による鑑定（所謂司法鑑定）以外の鑑定（所謂

自主鑑定)は、参考資料として取り扱われる。但し、北京知識財産法院や特許事務所からは、自主鑑定による証拠が直ちに採用されない、というわけではなく、鑑定内容の真実性が重要である、との話を聞くことができた。

iii) 中国国外で形成された証拠(私文書等)の裁判での取り扱いについて

中国国外(日本等)で形成された証拠(私文書等)の場合は、原則、当該証拠の所在国の公証機関による証明と当該国に駐在する中国大使館、領事館で認証を行う必要がある。しかし、北京知識財産法院の裁判長から、米国の世界的に著名な雑誌のインターネット版に掲載された「企業ランキング」を証拠として使用できるか否かが争点となった商標権の著名性を争った行政事件について、法院は当該雑誌は国際的に認められた雑誌であるためにその知名度に鑑み、公証認証無しで証拠力を認めたことを紹介いただいた。

iv) 中国タイムスタンプについて

北京知識財産法院の裁判長から、2年前に審理した案件において、中国タイムスタンプが付された私文書を人為的要素無しとして時期的証拠として認め、さらに当該案件が北京高級人民法院発行の内部指導書の案例の1つとして挙げられたことを紹介いただいた(但し、原則公証認証は必要とのこと)。

②韓国

i) 弁護士、調査会社が被疑侵害品の顧客になりすまして証拠を入手する方法について

金&張法律事務所によれば、韓国では中国と異なり、探偵業が許可されていないとのことであり、海外調査会社との連携が必要とのことであった。また、JETROソウルセンターによれば、韓国では個人情報保護法から法律事務所等が当事者になりすまして証拠入手することが困難であり、当事者が自ら証拠収集することが多い、とのことであった。

ii) 証拠保全等について

金&張法律事務所では、B to B製品に係る特許や製造方法の特許等、特許権者が証拠収集しづらいケースも含め、証拠保全が比較的有用であることを強調されていた。証拠保全の申立は侵害の蓋然性が高ければ裁判所に認められ得る、とのことであった。また、訴訟中手続に関し、2016年法改正による証拠提出命令対象の拡大(特許法132条1項及び3項)に伴い、弁護士等のみに対し相手方の営業秘密を開示させることが可能になったとのことであった。

③台湾

i) 弁護士、調査会社が被疑侵害品の顧客になりすまして証拠を入手する方法について

TIPLOによれば、顧客になりすまして証拠を入手する方法はよく行われ、違法の虞もないとのことであった(但し、「教唆扇動」に該当する場合は認められない)。

ii) 証拠保全等について

理律法律事務所によれば、侵害業者を特定できれば、証拠保全の申立を利用することが考えられる、とのことであった。また、智慧財産法院の裁判官によれば、証拠保全のために、裁判官及び場合により技術審査官が、被疑侵害者の工場等に立ち入ることもあるとのことであった。

(4) トピックス

①北京知識産権法院

2014年以降訴訟件数が増加しており、2017年は、10月中旬までに15,000件が受理されている。北京知識産権法院によると、訴訟件数が増加している背景としては、法律意識の高まり、賠償金の引き上げ、商標権の先取り案件の増加等が影響しているとのことである。また、訴訟件数の増加に対処するための今後の施策として、証拠を提出しない者に対して裁判官が命令して証拠を提出させるような制度の導入を検討しているとのことであった。

②中国各企業との座談会

各企業の知財部門の構成としては、技術者が異動してくる場合が多く、技術者出身が多いとのことであった。興味深い話として、ある企業の方からは、知財部員には元審査官が多くいるとの話があった。理由を聞いたところ、審査官は特許情報の検索能力に優れており、その点を重視しているとのことであった。

実用新案の利用については、実用新案は進歩性の判断基準が低いので、特許性が低い技術は実用新案で出願し、重要な技術は特許で出願しているとの話があった。また、実用新案は早く権利化でき、無効になり難いというメリットがあるので、構造に関する技術は実用新案で出願することが多いとの話があった。



中国企業との座談会の様子

③韓国特許法院

外国語で弁論ができる制度（国際裁判部）の設置を検討しているとのことである。これは、知財紛争がグローバル化し、同時多発的に複数国で訴訟が生じており、世界的に訴訟経済上のデメリットが大きいことを背景としている。ある国家で結論が出ると他国でも合せて結論を出すことがあるが、韓国特許法院で訴訟当事者が自国語で弁論等をし、その資料や結果が他国での訴訟にも反映・利用されれば訴訟当事者のメリットも大きい。国際裁判部を実現するための

法案はまだ可決されていないが、その重要性を示すために、テスト的に2017年6月に英語での弁論を実施したとのことである。

④LG電子

「量から質への転換」において、質を高める取り組みとして、弁理士報酬を定額制からタイムチャージ制に変更し弁理士に十分な報酬を支払うこと、優秀な法律事務所に依頼すること、弁護士や弁理士を呼んでワークショップを行うこと等を行っており、その効果を定量評価することは困難であるが、今後も続けていく予定とのことである。

⑤金&張法律事務所

韓国における権利範囲確認審判の約90%は侵害訴訟とは関係ないとのことであった。これは、権利範囲確認審判が中小企業間の紛争に利用されていることが背景となっている。

確認審判の審決は、裁判所を拘束せず（重要な参考資料となり得る）、日本企業（外国企業）としては、確認審判より、訴訟（侵害訴訟）を提起した方が良いと考えるとの見解であった。

なお、確認審判成立率（16年）は消極的59.0%、積極的25.7%となっている。



金&張法律事務所にて

⑥台湾智慧財産法院

実体審査がされない実用新案に比較して特許の侵害訴訟の権利者勝訴率が低くなっている（勝訴率 = [(勝訴 + 部分勝訴) / 2] / [判決件

数]：特許10%，実用新案15%，商標31%)理由を伺った。その理由としては、分析中であるが、実用新案による権利行使はTIPOによる実用新案技術評価を経て行われるので、実体審査がされていないとも安定的であるため、と説明された。また、特許の有効性の判断について裁判所が厳しいのかTIPOでの審査が緩いのかは検討すべき事項とのことであった。

3. 2 出願権利化グループ

出願権利化グループは、各地域における効率的な権利化対応について学習した。本稿では、各地域の審査官との面談制度、審査対応時のデータ補充、及び特殊な表現で記載されたクレームの取り扱いについて報告する。

(1) 審査官との面接制度

①中国

中国では、審査時における審査官との面接制度として、「職権による面接」と「申し立てによる面接」の2つの制度を利用することができる。審査官は、申し立てによる面接の場合、審査に有用であると考えた場合に申請を認める。審査官は面接が審査に有用でないと考える場合、面接の申請を拒否することもできる。面接には、電話インタビュー方式と面談方式がある。SIPOの審査官に制度を利用する際の留意点について伺ったところ、電話インタビューでは主に、方式的・形式的問題を解決することができる点、電話での討論において審査官が同意した補正内容については、出願人は当該補正が施された書類を正式に提出しなければならない点に注意すべき、とのことであった。現地特許事務所からは、面談方式の面接をする際、代理人に加えて出願人も出席する（一人又は二人が適切である）ことができ、先に発明者が技術を説明すると、審査官の理解を得られやすいとの話があった。また、審査官が面接記録を作成する等

の様々な手続きが必要となること、審査官は二人以上で面談に臨むべきとされている等、審査官の負担が大きいため、面接を拒否する傾向があるとのことであった。また、外国人が面接に同席する場合は、審査官は上司の許可が必要になるため、面接を拒否されてしまう傾向もあるとの意見があった。

②韓国

韓国では、審査官との通常の面接制度と、補正案レビュー制度を利用することができる。韓国で特徴的な「補正案レビュー制度」とは、審査官が拒絶理由を通知(OA)した出願のうち、審査官との面談を通じてその補正案について意見交換する制度である。通常の面接は、OAが出された後、補正書を提出する前であればいつでも可能であるのに対して、補正案レビュー制度では、補正書提出期限日の1か月前までに補正案を提出する必要がある。また、補正案レビュー制度は、1案件について、1回のみ利用することができる。現地特許事務所によると、従来は、補正案は1つのみ提出できたが、2017年4月6日以降、複数の補正案を提出できるようになったとのことである。また、補正案レビュー制度を利用すると、審査官の実績になるため、通常の面接制度よりも審査官は好意的に対応してくれる傾向があるとの意見があった。但し、補正案レビューは審査官の負担にもなり得るので、まず、電話で審査官と連絡をとり、通常の面接をすべきか、あるいは、補正案レビュー制度を利用すべきか等について相談することができるとのアドバイスもあった。また、補正案レビューで提出した資料や主張は、第三者が閲覧することができるため、禁反言に注意が必要である。特に、面談記録を面談後に作成しようとする審査官もいるため、審査官には面談の場で面談記録を作成してもらい、出願人は、しっかりとその内容を確認することが重要である。

③台湾

TIPOは、2017年4月～6月の間、面接制度の改善点を含めた新面接制度の試行を実施した上で、2017年7月1日から新面接制度の正式な運用を開始した。大きな変更点の1つが面接申請できる時期が拡大されたことである。従来は、OAに対する応答前の面接は認められていなかったが、新面接制度では、審査請求後から査定までの間のどの時点でも、面接を申し込むことができるようになった。よって、OA発行後応答前に面接し、審査官の心証を把握したうえで、より有効な応答ができるようになったといえる。

新面接制度では、従来と同様に電話面接に関する明文の記載はないが、現地特許事務所に話を聞いたところ、新面接制度の運用が開始されて以降、一部の審査官は、電話によるやりとりで応答や補正の方向についてある程度意見を示してくれるようになってきているとのことである。

補正案は、面接の申請の際に提出することもできるし、面接の場ではじめて補正案を示すこともできる。面接の場で補正案を提示すると、その場で判断できない場合があるので、面接するまでに提出しておいた方が良く、TIPOの審査官はコメントしていた。

面接申請のフォーマットには「面接の根拠となる補正」の欄があるが、補正することが前提ではなく、補正をしない場合でも面接することができる。また、補正案は複数も提示することもできる。面接記録は特許の登録後に閲覧可能となるので、禁反言に注意が必要である。

④小括

面接制度は、各地域それぞれに特徴ある制度が採用されている。出願人は、面接制度を利用することによって審査官との意思の疎通を図ることができ、OAへの対応に活用することができる。

(2) 審査対応時のデータ補充

①中国

中国では、2017年の審査指南改正において、審査対応時のデータ補充についての記載が追加された（専利審査指南第二部分第十章3.4及び3.5）。従来の審査指南では「出願日の後に追加して提出された実施例及び実験データを考慮しない」とされていたが、改正により「出願日の後に追加して提出された実験データについて、審査官は審査しなければならない」という記載となった。この記載の変更による影響についてSIPOでヒアリングを行った。

専利審査指南第二部分第十章は、化学分野についての審査基準を示すものであるが、化学分野についてのみ補充データが認められるというわけではない。全技術分野の出願の審査でデータ補充が可能である。データ補充により証明しようとする内容は、当初明細書等の内容を超えることはできない。また、データ補充は、進歩性を主張する際に提出されることが多いであろうが、サポート要件違反解消のためにデータを提出することを否定するものではない。但し、当初明細書等に記載されていない内容をデータ補充で主張することは従来通り認められない。また、提出するデータの真実性を証明することは求められていない。

現地特許事務所及びJETRO北京センターを訪問した際は、近年の実務では出願後のデータも考慮されており、今回の審査指南の改定は実務に合わせた感があるとのコメントをいただいた。

②韓国

韓国においては、特許実用新案審査基準第五部第三章6.2, 6.4等において、審査時におけるデータ補充の基準が示されている。韓国特許庁によると、従来から当初明細書等に記載された範囲内の効果についてデータを補充して進歩性を主張することが認められているとのことである。また、サポート要件違反に対するデータ補

充に関して、例えば、審査官が明細書に記載されている発明の効果に疑問をもっているようなケースでは、データ補充により効果を主張することが認められる一方、医薬分野の出願で、明細書に発明の効果だけが記載されていて、具体的なデータが記載されていないケースでは、データ補充をして発明の効果を主張することは認められないとの説明があった。

③台湾

台湾においては、特許審査基準第二編第一章1.3.2、第六章4.1.4.3、第六章6、第十三章3.1.2等において、審査時におけるデータの追加の基準が示されている。TIPOによると、データを補充する形式は、提出する意見書とともに実験データを別資料として提出してもよいし、意見書の中に実験データを記載する形式でもよいが、前者の形式が好ましいとの意見があった。

④小括

韓国、台湾のデータ追加は、従来から日本と同様の制度であった。中国のデータ追加については、今回の中国の審査指南の改正によって、どのような影響があらわれるか、今後の動向が注目される。

(3) 特殊な表現で記載されたクレーム

①プロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPC)

各地域ともに、審査段階では物同一説で審査される。権利範囲の解釈段階において、韓国では原則「物同一説」で解釈されるが、中国及び台湾では原則「製法限定説」にて解釈される。

中国の特許事務所の意見では、PBPCは権利範囲が狭く、権利行使しにくく、方法クレームとあまり変わらない権利となるため、パラメータ等を利用した物クレームの成立を目指し、PBPCは作らずに、明細書中の記載に留めておくことを推奨していた。

②前提部 (preamble)

前提部もクレームの構成とみなされること、及び前提部に記載された構成がそれだけで公知技術と判断されるわけではないことは、各地域に共通している。但し、韓国では明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して、出願人が一定の構成要素を単に背景技術又は従来技術の程度を超えて公知技術という趣旨で請求範囲の前提部に記載したことが認められる場合にのみ、別途の証拠がなくても前提部に記載の構成要素を出願前に公知となったものと事実上推定することが妥当との判例がある（大法院2017.1.19言渡2013フ37）。

4. おわりに

本研修は、短期間で中国、韓国、台湾を訪問するハードな日程ではあるが、一度の研修で複数の国・地域を訪れ、実情を横並びで比較できるという点で、実りの多い研修となった。

また、時間の制約が多い中、各方面と調整いただいた現地事務所、及び快く訪問を受け入れていただいた関係機関の方々のご尽力もあり、成功裏に終わることができた。

本報告が会員各社の参考になれば幸いである。

5. 研修日程及び研修参加者

表1 2017年度（F3）研修日程及び研修参加者

【研修日程】

研修	回	開催日	研修内容等
事前研修	1	4/24	ガイダンス, 係決め, 学習テーマの検討
	2	5/29	講義①中国の知財概要, 学習テーマの選定, 質問事項の抽出
	3	7/3	講義②韓国の知財概要, 学習テーマの決定, 質問内容の確認調整
	4	8/4	講義③台湾の知財概要, 希望訪問先の決定, 質問状の完成
	5	9/15	中間成果報告会, 現地研修の最終確認
現地研修 10/18~ 10/28	1	10/18	移動 (中国) 北京集佳知識産権代理有限公司
	2	10/19	(中国) 北京知識産権法院, JETRO北京センター, 海関総署
	3	10/20	(中国) 国家知識産権局, 中国各企業との座談会, 北京康信知識産権代理有限責任公司
	4	10/21	(中国) 自由行動
	5	10/22	移動
	6	10/23	(韓国) 特許法院, 韓国特許庁, 金&張法律事務所
	7	10/24	(韓国) LG電子, JETROソウルセンター, YOU ME特許法人
	8	10/25	移動 (台湾) 財政部関務署
	9	10/26	(台湾) 經濟部智慧財産局, 智慧財産法院, 理律法律事務所
	10	10/27	(台湾) 日本台湾交流協会, 台湾常温股份有限公司, 台湾國際專利法律事務所
	11	10/28	移動
事後研修	1	12/1	現地研修感想, 知財管理誌の原稿作成準備
	2	1/19	知財管理誌の原稿読み合わせ, 最終成果報告会準備
	3	2/9, 10	最終成果報告会

【研修参加者（敬称略）】

	氏名（会社名） <*は、グループリーダー>
リーダー	新関 貴（アロン化成）
サブリーダー	財部 俊正（創英国際特許法律事務所）
権利行使グループ	新関 貴（アロン化成）*, 亀川 妙子（JXTGエネルギー）, 大坪 弘樹（帝人）, 縣 康明（ソニー）, 吉田 裕志（カネカ）, 毛利 裕一（ユニチカ）, 水山 範彦（豊田自動織機）
出願権利化グループ	財部 俊正（創英国際特許法律事務所）*, 伊藤 亘（SUMCO）, 大成 正寿（日産化学工業）, 塚原 大介（日本曹達）, 竹内 節栄（花王）

【人材育成委員会・事務局（敬称略）】

上本 浩史（ダイキン工業）, 高山 裕貴（オムロン）, 郭 子銘（パナソニック）, 永松 貴志（日立ハイテクノロジーズ）, 久山 秀人（事務局）, 海野 祐一（事務局）

（原稿受領日 2018年3月17日）