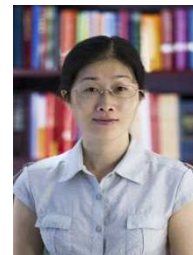


中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応



北京三友知識産権代理有限公司

顧縷

北京三友知識産権代理有限公司は1986年に設立され、所属弁護士、弁理士は約150名。専利（特許、実用新案、意匠）、商標の権利化業務をはじめ、知的財産権に関わる調査、鑑定、訴訟をサポートしている。顧縷氏は弁護士・弁理士であり、意匠を主に担当している。

意匠出願の予備審査において、審査官は、出願書類に存在している不備が単に形式上のもので、補正によって解消できるものとする場合、補正通知書を発送する。例えば、意匠の図面または写真において、正投影図間の投影関係が対応していない場合、各正投影図の縮尺が一致していない場合、正投影図中にハッチング、点線、破線、中心線などが存在している場合、あるいは簡略な説明において、製品の用途についての記載が不明確である場合、意匠の要点についての記載が不適切であるなどの場合である。補正通知書を受領した後、出願人は、審査官の意見に基づいて、通知書で指摘された不備について補正すれば、通常の場合、権利は付与されることになる。

しかし、出願書類に存在している不備が実質的な不備であると審査官が考える場合には、拒絶理由通知書が発送される。予備審査の段階では、出願書類に明らかな実質的な不備が存在しているか否かだけが審査されるが、以下、主な明らかな実質的な不備とそれらに対する対応または補正の方法を紹介する。

(1) 意匠権が付与されないものに該当する場合

意匠の内容が法律や社会道徳に反する場合、公益を害する場合、平面印刷物のような意匠で主に標識の役割を果たす場合、意匠が専利法（日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当）における意匠の定義に適合しない場合、または専利審査指南に規定されている意匠権が付与されない事由に該当する場合には、拒絶理由通知書が発送される。反論できる事由がない場合、出願は拒絶される可能性がある。

出願人は、これらの不備の発生を避けるため、その意匠が意匠権の付与対象に該当しているか否か、出願提出前に代理人と検討し、確認しておくべきである。

(2)出願の補正または分割が当初の正投影図に表された範囲を超える場合

意匠出願後は、いかなる補正または出願分割をする場合であっても、すべて当初の正投影図に表された範囲を超えてはならない。このような内容の通知書を受け取った場合、補正の内容が当初の正投影図から導き出せれば、意見陳述をすることができるが、そうでなければ、当初の正投影図に基づいて補正するしかない。

(3)意匠が明らかに新規性を有しない場合、または抵触出願が存在する場合

予備審査において、審査官は、通常、先行意匠の調査を行わないが、関係出願について得られた情報に基づいて、審査する意匠が明らかに従来意匠と同一または実質的に同一であるか、または抵触出願が存在していることを知った場合、拒絶理由通知書を発送する。拒絶理由通知書を受け取った場合、当該意匠と通知書で引用された意匠との間に相違があるか否か対比する必要がある。相違があれば、反論することができるが、完全に同一である場合には、その意匠を放棄するしかない。また、新規性の喪失を避けるため、出願前に、その意匠をいかなる態様であってもできる限り公にしないほうがよい。

(4)同一または実質的に同一の意匠について同日に出願が提出されている場合

同一または実質的に同一の意匠については1件の意匠権しか付与されないため、審査官がその把握している情報に基づいて、同一または実質的に同一のデザインについて同日出願されていることを知った場合も、拒絶理由通知書が発送される。このような場合、同一の出願人による出願の場合、出願人は、いずれかの出願を放棄しなければならない。出願人が異なる場合、双方が協議によって解決しなければならない。両意匠に相違がある場合、反論することができる。このほか、この種のリスクの発生を避けるため、同一の出願人による類似意匠については併合して出願することが望ましい。

(5) 単一性の要件に適合しない場合

中国では、同一の製品に係る複数の類似意匠、または同一のクラスに属する組物製品の複数意匠についてのみ併合出願することができる。同一の出願中の意匠のいくつかが併合出願の要件に適合しない場合、出願人は、要件に適合しない意匠を削除しなければならないが、削除した意匠については分割出願が可能である。

(6) 保護を求める意匠が図面または写真に明瞭に示されていない場合

中国では、図面または写真のいずれの形式も認められ、図面には線による正投影図やレンダリングによる正投影図も含まれるが、形式にかかわらず、提出する正投影図は、保護を求める製品の意匠すべてを明瞭に示すものでなくてはならない。図面または写真中のある種の不備は補正によって解消できるが、例えば、当初提出した正投影図に製品が完全に示されていない、または出願中に必要な正投影図が欠落しているというような不備の場合、補正または正投影図を追加した際に当初の正投影図に表された範囲を超えてしまい、出願が拒絶される可能性がある。

したがって、後から回復することのできない実質的不備の発生を避けるため、図面または写真を出願前に代理人に確認してもらうことが望ましい。また、写真の形式による場合、写真が不適切であっても改めて撮影し直せないという状況を避けるため、見本を残しておくことが望ましい。

■ 留意事項

補正通知書を受け取った場合、出願人の意見陳述または補正によってもなお不備が解消されないとしても、少なくともさらに1回の意見陳述または補正の機会が与えられる。しかし、拒絶理由通知書を受け取った場合、出願人の意見陳述または補正によってもなお不備が解消されないと、審査官は、拒絶査定を下すことができる。したがって拒絶理由通知書を受け取った場合、出願人は慎重に対応し、速やかに代理人と検討を進めるべきである。また、必要に応じて審査官と電話で連絡し、審査官の意見に基づいて通知書で指摘された不備について補正または意見陳述をすることもできる。

■ 参考情報

- ・ 中国専利法
- ・ 中国専利審査指南
- ・ 中国国家知識産権局の「特許審査指南」の改正に関する決定（第 67 号）

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)