

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

適切な範囲での権利取得に向けた特許制度
に関する調査研究報告書

平成 29 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

G. 中華人民共和国

1 出願の補正

1.1 関連する法令

専利法⁶⁴ 第33条 出願の補正

出願人は特許出願書類について補正をすることができる。ただし、発明及び実用新案特許の出願書類についての補正は元の明細書及びクレームに記載した範囲を超えてはならず、意匠特許の出願書類の補正については元の図面又は写真に表示された範囲を超えてはならない。

第37条 実体審査後の意見陳述

国務院特許行政部門は発明の特許出願について実体審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めた場合は、出願人に通知し指定の期間内に意見を陳述し又は出願の補正をするよう求めなければならない。正当な理由なく期間を経過しても回答しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなされる。

専利法実施細則⁶⁵ 第五十一条 発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門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ヶ月以内に、発明特許出願を自発的に補正することが出来る。

実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より2ヶ月以内に、実用新案又は意匠特許出願を自発的に補正することが出来る。

出願人は国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類を補正する場合は、通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない。

国務院特許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出来る。国務院特許行政部門が自発的に補正する場合は、出願人に通知しなければならない。

第六十一条 請求人は再審を請求し又は専利複審委員会の再審通知書に回答する時に、特許出願書類を補正することが出来る。但し、補正は拒絶決定又は再審通知書に指摘された欠陥の除去に限るものとする。

補正された特許出願書類は一式二部提出しなければならない。

⁶⁴独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 模倣対策マニュアル 中国編 2013年3月

⁶⁵ 独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 北京センター知的財産権部編 2010年2月1日改正、<https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf>

第百十三条 出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲または図面中文字の中国語訳文にミスがあることを発見した場合、次に規定される期限内で最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる。

(一) 国務院特許行政部門が発明特許出願の公開或いは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する前

(二) 国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より3か月以内

出願人は訳文のミスを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定された訳文訂正費を納めなければならない。

出願人は国務院特許行政部門よりの通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定期限内で本条第二項に規定された手続きを行わなければならない。期限が満了になっても規定手続きを行っていない場合、同出願が取り下げられたものとみなす。

専利審査指南⁶⁶ 第2部分 第8章 4.10.3 応答期限

審査官は審査意見通知書において、応答期限を指定しなければならない。当該期限は、審査官が出願に関連している要素を考慮した上で確定する。これらの要素には、審査意見の数と性質、出願で補正となり得る作業量及び複雑さなどがある。1回目の審査意見通知書の応答期限は4ヶ月である。

第4部分 第4章 4.2 補正文書の審査

復審請求の申立、復審通知書（復審請求口頭審理通知書を含む）への返答又は口頭審理に参加する際に、復審請求人は出願書類を補正することができる。ただし、補正は専利法第33条および専利法実施細則第61条1項に合致するものでなければならない。

専利法実施細則第61条1項によると、復審請求人が行う出願書類の補正は、拒絶決定又は合議体に指摘された欠陥の解消に限られなければならない。次に掲げる状況は、通常は前記の規定に合致しないものとする。

- (1) 補正後の請求項は拒絶決定の対象請求項に比べて、保護範囲を拡大した。
- (2) 拒絶決定の対象請求項が限定する技術方案との単一性を具備しない技術方案を補正後の請求項とした。
- (3) 請求項の種類を変更した、又は請求項を追加した。
- (4) 拒絶決定で指摘された欠陥に関連しない請求項又は説明書に対して補正を行った。ただし、明らかな文字の誤りの補正、或いは拒絶決定で指摘された欠陥と同一な性質を持つ欠陥に対する補正などのような状況は除く。

⁶⁶独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 北京センター知的財産権部編 2010年2月1日改正、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf

復審手続において、復審請求人が提出した出願書類が、専利法実施細則第61条1項に合致しない場合、一般的に合議体がこれを受領しないものとし、かつ復審通知書に当該補正文書が受けられない理由を説明すると同時に、それまでの受け入れられる書類を審査する。補正文書の一部内容が専利法実施細則第61条1項に合致している場合、合議体は当該一部内容に対して審査意見を提示してもよく、かつ復審請求人に、当該書類の専利法実施細則第61条1項に合致しない部分を補正し、規定に合致する書類を提出すること、さもないと合議体は、これまでの受け入れられる書類を審査する旨を通知する。

1. 2 補正の時期的要件

(i) 実体審査の前

特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門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か月以内に、発明特許出願を自発的に補正することができる(細則51条)。

(ii) 実体審査の後

審査意見通知書を受領した後、指定期間内に補正することができる(専利法37条)。

(iii) 復審請求時

請求人は復審を請求し又は専利複審委員会の通知書に回答する時に、特許出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶決定又は再審通知書に指摘された欠陥の除去に限るものとする(実施細則61条)。また、口頭審理に参加する際に、復審請求人は出願書類を補正することができる(審査指南第4部分 第4章4.2)。

1. 3 補正の実体的要件

(i) 実体審査の前

出願書類についての補正は出願時の明細書及びクレームに記載した範囲を超えてはならない(専利法33条)

なお、「出願時の明細書及びクレームに記載した範囲」について、審査指南第2部分第8章5.2.1.1には「元説明書及び権利要求書の文字どおりに記載された内容と、元説明書及び権利要求書の文字どおり記載された内容及び説明書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容」と記載されている。

(ii) 実体審査の後

前述した新規事項追加の禁止(専利法33条)規定の他、審査意見通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない(細則51条3項)。

1. 4 誤訳の訂正

国際出願の出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲又は図面中文字の中国語訳文にミスがあることを発見した場合、次に規定される期限内で最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる(細則 113 条)。

- (i) 国務院特許行政部門が発明特許出願の公開あるいは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する前
- (ii) 国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より 3 か月以内

2 無効宣告手続における専利書類の訂正

2.1 関連する法令

細則 第六十九条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正することが出来るが、元の特許の保護範囲を拡大してはならない。

発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。

審査指南 4.6.1 補正の原則

専利又は実用新案の専利書類の補正は権利要求書に限る。その原則とは、

- (1) 原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- (2) 権利付与時の請求項と比べて、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。
- (3) 元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。
- (4) 一般的には、権利付与時の権利要求書に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

意匠専利の権利者はその専利書類を補正してはならない。

2.2 訂正の対象

特許請求の範囲は修正することができるが、特許明細書と図面は修正してはならない(実施細則 69 条)。

2.3 訂正の請求人

特許権者が請求できる(同条)。共有者の間で権利の行使について約定がある場合を除き、共有者全体の同意を得なければならない。

専利法⁶⁷第十五条 専利出願権又は専利権の共有者の間で権利の行使について約定がある場合はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施するか、あるいは一般許諾方式によって他者に当該専利の実施を許諾することができる。他者に当該専利の実施を許諾する場合、徴収する使用料は共有者同士で分配する。

前款が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権については共有者全体の同意を得なければならない。

2.4 訂正の請求ができる時期

請求項の削除及び請求項に含まれる技術方案の削除をする訂正は、審査決定が下されるまでの期間はいつでもできる。

⁶⁷独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 模倣対策マニュアル 中国編 2013年3月

一方、削除以外の方法によって訂正する場合には、以下の3つの答弁書期間内に限って訂正できる(2017年4月1日施行、審査指南 第四部分 第三章 4.6.3、2017年3月6日に北京林達劉知識産権代理事務所から入手した情報による)。

- (1) 無効宣告請求書に対するもの
- (2) 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対するもの
- (3) 専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対するもの。

2. 5 訂正の請求の請求単位

法律にも規則にも、訂正の請求の単位を規定するものはない。実務では、拒絶理由通知書への応答と同様に、訂正後のクレーム全文を提出する。

2. 6 訂正の目的

2017年2月28日に『専利審査指南』の改正に関わる決定(国家知識産権局令第七十四号)が公布され、訂正の目的は、請求項の削除、発明の削除、請求項の更なる限定及び明らかな誤記の訂正に限られることに改正された(2017年4月1日施行、審査指南 第四部分 第三章 4.6.2、2017年3月6日に北京林達劉知識産権代理事務所から入手した情報による)。ここで、請求項の更なる限定とは、請求項に他の請求項に記載の1つ以上の構成要件を加えることによって、技術的範囲を限縮することをいう。

2. 7 訂正の審理の方式

書面審理又は口頭審理のいずれかで審理される。

2. 8 訂正の職権審理

無効宣告手続において、専利復審委員会は通常、当事者が提出した無効宣告請求の範囲、理由と証拠のみを対象に審査する。専利復審委員会は以下に挙げる状況において、職権に基づいた審査を行うことができる(審査指南 第四部分 第三章 4.1)。

- (1) 請求人が提出した無効宣告の理由と提出した証拠が明らかに対応しない場合
- (2) 専利権に、請求人が言及していない、明らかに専利で保護する客体に該当しないような欠陥がある場合
- (3) 専利権に、請求人が言及していない欠陥があり、そのため、請求人が提出した無効宣告理由について審査できない場合
- (4) 請求人は、請求項の間に引用関係のある何らかの請求項の無効宣告を請求しているが、同じ理由を以ってはその他の請求項の無効宣告を請求しておらず、当該無効宣告の理由を引用しないと不合理な審査結論となってしまう場合

(5) 請求人は、請求項の間に引用関係のある何らかの請求項に欠陥があることを理由に無効宣告を請求しているが、その他の請求項にも性質の同一な欠陥があることを指摘していない場合

(6) 請求人は、専利法 33 条又は専利法実施細則 43 条 1 項の規定に合致しないことを理由に専利権の無効宣告を請求しており、かつ補正では元の出願書類で記載された範囲を超えたとの事実について具体的な分析、説明を行ったものの、元の出願書類を提出していない場合

4. 無効宣告請求の合議審査

4.1 審査の範囲

無効宣告手続において、専利復審委員会は通常、当事者が提出した無効宣告請求の範囲、理由と証拠のみを対象に審査するものとし、専利の有効性の全面審査義務を負わない。

専利復審委員会で専利権の一部無効を宣告する旨の審査決定を行った後に、当事者は当該審査決定を受け取った日から起算する 3 ヶ月以内に人民法院に提訴していないか、又は人民法院の発効判決で当該審査決定を維持した場合に、当該専利権を対象としたその他無効宣告請求の審査は、有効性が維持された専利権を基礎とする。

請求人が無効宣告請求の提出時には具体的に説明していない無効宣告の理由、及び関連の無効宣告理由の具体的な説明に用いられなかった証拠で、無効宣告請求の提出日から 1 ヶ月以内でも具体的な説明を補足していないものは、専利復審委員会は考慮しないものとする。

請求人が無効宣告の理由の追加時に本章第 4.2 節の規定に適合していないか、或いは証拠の補足時に本章第 4.3 節の規定に適合していない場合、そして専利権者が証拠の提出又は補足時に、本章第 4.3 節の規定に適合していない場合には、専利復審委員会は考慮しないものとする。

専利復審委員会は以下に挙げる状況において、職権に基づいた審査を行うことができる。

(1) 請求人が提出した無効宣告の理由と提出した証拠が明らかに対応しない場合は、専利復審委員会は関連する法令規定の意味を告知して、対応した無効宣告理由への変更を許可するか、若しくは職権に基づいて変更することができる。例えば、請求人が提出した証拠は、同一専利権者が専利出願日前に出願し、かつ専利出願日以降に公開された中国の発明専利書類であったが、無効宣告の理由は専利法 9 条 1 項に合致しないということである場合、専利復審委員会は請求人に、専利法 9 条 1 項及び 22 条 2 項の意味を告知して、無効宣告の理由を当該専利が専利法 22 条 2 項に合致しないということへの変更を許可するか、若しくは職権に基づいて無効宣告の理由を当該専利が専利法 22 条 2 項に合致しないということへと変更することができる。

(2) 専利権に、請求人が言及していない、明らかに専利で保護する客体に該当しないような欠陥がある場合、専利復審委員会は、関係する無効宣告の理由を引用して審査することができる。

(3) 専利権に、請求人が言及していない欠陥があり、そのため、請求人が提出した無効宣告理由について審査できない場合は、専利復審委員会は職権に基づいて、関係する理由を引用して専利権にある前述の欠陥について審査することができる。例えば、無効宣告の理由は独立請求項1が創造性がないということになっているが、当該請求項が明瞭でないため、その保護の範囲を確定することができず、創造性の審査の基礎がない場合には、専利復審委員会は専利法26条4項の無効宣告理由を引用して審査することができる。

(4) 請求人は、請求項の間に引用関係のあるなんらかの請求項の無効宣告を請求しているが、同じ理由を以てはその他の請求項の無効宣告を請求しておらず、当該無効宣告の理由を引用しないと不合理な審査結論となってしまう場合には、専利復審委員会は職権に基づいて当該無効宣告の理由を引用し、その他の請求項について審査することができる。例えば、請求人は請求項1が新規性を有しないこと、従属請求項2が創造性を有しないことを理由に専利権の無効宣告を請求しているが、もし専利復審委員会は請求項1が新規性を有すること、従属請求項2が創造性を有しないことを認定したなら、職権に基づいて請求項1の創造性について審査することができる。

(5) 請求人は、請求項の間に引用関係のあるなんらかの請求項に欠陥があることを理由に無効宣告を請求しているが、その他の請求項にも性質の同一な欠陥があることを指摘していない場合、専利復審委員会は当該欠陥と対応した無効宣告の理由を引用して、その他の請求項について審査することができる。例えば、請求人は請求項1に技術的特徴が追加されたことにより専利法33条の規定に合致しなくなったことを理由に請求項1の無効宣告を請求したが、従属請求項2にも同じ欠陥があることを指摘しなかった場合、専利復審委員会は専利法33条の無効宣告の理由を引用して、従属請求項2について審査することができる。

(6) 請求人は、専利法33条又は専利法実施細則43条1項の規定に合致しないことを理由に専利権の無効宣告を請求しており、かつ補正では元の出願書類で記載された範囲を超えたとの事実について具体的な分析、説明を行ったものの、元の出願書類を提出していない場合、専利復審委員会は当該専利の元の出願書類を証拠として引用することができる。

(7) 専利復審委員会は、技術手段が公知な常識であるか否かを職権に基づいて認定することができるが、かつ、技術用語辞書、技術マニュアル、教科書など所属する技術分野における公知な常識的証拠を引用することができる。

2. 9 訂正の効果

訂正された請求項に係る専利権は、最初から存在するものと見なされる(審査指南第四部分 第三章 5)。

5. 無効宣告請求審査決定の類型

無効宣告請求審査決定は、以下に挙げる3つの類型に分けられる。

- (1) 専利権の全部無効の宣告。
- (2) 専利権の一部無効の宣告。
- (3) 専利権の有効性の維持

専利権の無効宣告には、専利権の全部無効の宣告と一部無効の宣告の2つがある。専利法47条の規定によると、無効宣告された専利権は最初から存在しないものと見なす。

無効宣告手続において、ある発明又は実用新案の専利の一部の請求項を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の請求項(併合する方法で補正された請求項を含む)を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、前述の無効宣告理由が成立している一部の請求項の無効を宣告し、その他の請求項の有効性を維持しなければならない。いくつかの独立した使用価値を持つ物品を含めた意匠専利について、うちの一部の物品の意匠専利を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の物品の意匠専利を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、無効宣告理由が成立している一部の物品の意匠専利の無効を宣告し、その他の物品の意匠専利の有効性を維持しなければならない。例えば、同一物品の2件以上の類似している意匠を含めた意匠専利において、一部の意匠を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の意匠を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、無効宣告理由が成立している当該一部の意匠の無効を宣告し、その他の意匠の有効性を維持しなければならない。前述の審査決定は何れも専利権の一部無効を宣告する旨の審査決定に該当する。

ある専利の一部無効が宣告された後に、無効宣告された部分は最初から存在しないものと見なす。ただし、維持された部分(補正された請求項を含む)も同時に最初から存在するものと見なす。

2. 10 無効宣告請求における訂正の利用実態

訂正の請求件数は、公式には公表されていない。参考までに、無効宣告請求の請求件数を掲載する⁶⁸。

⁶⁸ SIPO, 年度报告, <http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>

第 2 部 補正及び訂正に関連する制度及びその利用実態 G. 中華人民共和国

Year	Filed
2015	3,724
2014	3,422
2013	2,930
2012	2,941
2011	2,749

3 海外現地ヒアリング調査結果

3.1 専利法審査指南の改正案について

【質問】

中国知識産権局(SIPO)は2016年10月28日に専利法審査指南の改正案を公表しました。この改正案について、以下の3点について教えてください。

1. このような改正が SIPO から提案された背景を教えてください。
2. この改正案の実現可能性及び予想される施行日を教えてください。
3. この改正案では「無効審判手続におけるクレームの補正」のみが改正されるのであって、日本の訂正審判のような、権利化後に特許権者が、自発的に自らが保有する特許権のクレームを訂正する制度の導入は含まれていないのでしょうか。

【回答】

改正案の施行日については、若干の意見の相違が見られた。遅くとも、2017年10月頃までには施行されるようである。その他の事項については、一致した意見が得られた。

1. 中国政府は常に知的財産による産業の保護により多くの注意を払っている。そして、プロ・パテント政策を推進し続けられると思われる。この改正案は、中国のマクロな政策の一環に沿ったものである。マクロな政策とは、例えば新しい分野における成果の保護や登録後のクレーム補正に関連することである。IPにより強化することなどである。また、中国国内の実務に関連する一般的な要件を改善することにも関連している。
2. 改正案が実現はされる可能性は高いと思われる。SIPOはこの改正案の作成に向けて多くの労力を割いており、リーズナブルなものであると考えている。ドラフトが公表されてから、8~12か月後(2017年5月~11月)に施行されると思う。
3. 「無効審判手続におけるクレームの補正」のみが改正される。改正案には、「特許権者は無効審判中に明らかな誤記を訂正できる」とある。日本の訂正審判のように特許権者による自発的な訂正を可能とする制度の導入の要求は、常にある。しかし、現行の制度でも登録前に特許権者が補正する機会は少なくとも2~3回ある。日本の訂正審判のような制度を SIPO が導入しようとしている兆候(sign)はみられない。このような議論は常に行われている。

1. この改正案は、新しいビジネス領域に関連する発明の保護をどのようにするか、特許査定後のクレームの補正、などの項目を含むものであって、適切な時期に公表されたものであると考えている。これらの論点は、社会からの強い要求からもたらされたものであって、それら要求の現れだと思われる。特にコンピュータ関連発明に関連する改正案は、最近活発になる電子商取引に関連するものであって、IP実務者や実業界から多くの声が挙がっていた。同様に、特許査定後の補正につ

- いても、その要件を緩和し、特許権行使を活発化させたいという継続的な要望があった。中国政府は技術革新を推進する国家政策を掲げている。この国家政策を実現するために、プロ・パテント政策を長期間、継続するものと革新している。
2. 実現される可能性は非常に高いと思われる。ソフトウェア関連発明に関するいくつかの項目は既に施行されている。その他の事項の施行時期を予測することは難しい。おそらく来年の春節(2017年2月)前後には施行されるであろう。
 3. この改正案では「無効宣告手続におけるクレームの補正」のみが改正される。日本の訂正審判に相当する制度の導入についての方針は政府から示されていない。無効宣告請求手続では、特許権者は特許クレームの補正が可能であるので、訂正審判導入の方針や制度導入のモチベーションはない。

1. 中国政府はイノベーションを奨励しており、この改正案の公表はその意思の表れである。この政策は、これからもプロパテント政策を指向する方針は続く。ただしSIPOから聞いている話では、特許の品質を上げることに注力するようである。そのために、進歩性を厳しく審査するとのことである。地方政府としても同じくイノベーションを奨励している政策から特許出願を奨励しており、奨励金を拠出している。一方、実用新案や意匠の出願は奨励してはおらず、奨励金は拠出していない。今後は、奨励金を利用した出願の件数は減少していくと思われる。また、SIPOは補正時の新規事項の追加は絶対に認めないスタンスであって、今後も変わらないと思う。実務上では、審査官の新規事項追加に対する判断基準は2013年や2014年と比較すると、若干緩和されている。従来は審査基準を厳格に適用していたが、少しは緩和されつつある。保護されるべきイノベーションを特許権で保護するため、新規事項の追加の適用が緩和がされてきた。特許付与率も上昇している。
2. 改正案が実現はされる可能性は高いと思われる。この改正案は、前もって一般から様々な意見を募集した結果である。SIPOによると、今回の改正案については今回の意見募集の後、更にSIPO内で検討を行い、再度意見募集を行う予定があるとのことである。2017年1月頃に最終案が公表されると思う。最終案が公表された日から実際の審査に適用される見込みである。なお、意見募集は特定の団体(弁理士協会や業界団体など)に行われるのではなく、SIPOウェブサイトの意見募集窓口を通して行われている。
3. 「無効審判手続におけるクレームの補正」のみが改正される。特許権者による自発的な訂正審判の要望はあると思う。しかし、訂正審判は事業を行う第三者や一般公衆の立場に立つと、不利益が生じる場合がある。登録されたクレームが変更されると、法的安定性が崩れ、無効審判請求の適切な請求時期も不明確となる。クレームを登録前に整備することや特許クレームの妥当性の確保は、出願人の義

務であるという考え方もある。訂正審判制度は、権利者と第三者の立場によって利益、不利益が異なるものであるため、その制度の導入は予測出来ない。

3. 2 特許権者が請求した無効審判における訂正について

【質問】

中国には権利化後に特許権者が自発的に自らが保有する特許権のクレームを訂正する制度がありません。そのため、特許権者が他人の名義を用いて無効審判を請求し、その手続の中で特許権者がクレームを補正することが行われているようです。実際に、上述のような無効審判を請求することは多く行われていますでしょうか。また、このような手続で自らが保有する特許権のクレームを補正することについて、不利な点、問題点などがあれば、ご指摘ください。

【回答】

特許権者による無効宣告請求を活用した、特許権者による訂正については、その活用を推奨する事務所と、推奨しない事務所とに分かれた。

特許権者によって、自らの特許権に対する無効宣告請求することは、合法である。特許権者は、しばしば補正の機会を得るため無効宣告請求をすることはある。主な問題点は、通常の無効宣告請求の審理中の補正と同様に、補正の種類が3種類(請求項の削除及び併合と技術案の削除)に制限されることである。特許権者による無効宣告請求に、特段の不利益はない。特許権者は、この制度を活用すべきである。

また、無効宣告請求の決定には一事不再理が適用される(審査指南第4部分第3章2.1)。また、特許権者が請求した特許宣告請求の手続きにおいて、既知の先行技術を克服し、特許無効請求を失敗させることができれば、他人が同一の証拠と理由で特許を無効化することが不可能となる。

特許権者による無効宣告請求が多いとは思わない。特許権者による訂正が成功した例は非常に限られており、訂正自体に厳しい制限が課せられている。

特許権者による無効宣告請求について、不利な点は以下の2つである。

- ・クレームの誤記の訂正は、以下の2つの場合に限られている。一つ目は、訂正しようとする誤記は明白な誤記であると認識されなければならない。そのような「明白な誤記」自体、実際問題としてあまりない。また、そのような誤記は、明細書や図面の解釈から一義的に認識されなければならない。よって、訂正が認められることも難しい。

- ・特許権者が無効宣告手続中にする弁明は、包袋禁反言を形成し、権利行使時の障害になりかねない。無効宣告における手続は、基本的には書類による審理が主であって、無効宣告中に権利者が書面で主張したことは、侵害訴訟中に被疑侵害者が確認することができる。

私たちの事務所では、特許権者による無効宣告請求を扱ったことはない。過去の判例で一つだけ見たことがある。韓国の権利者が特許権侵害訴訟を提起する前に、自ら無効宣告請求を請求し、明白な誤記を訂正した例である。訂正後、訴訟を有利に進めることができた成功例である。

中国には Reissue 出願のような制度がないので、特許権者にとって無効宣告請求を使わざるを得ない不利な状況であることは理解している。中国国内では、自らの特許をライセンスすることは普及していない。スマートフォンやインターネットなどの特定の産業領域は活発であるかもしれないが。中国政府は、権利化の前にクレームを明確なものにすることは特許権者の義務であるとの考え方をもっている。また、権利化後に、他者の製品を包含するように特許権者が訂正することは、不正義(unjustice)であると政府は考えている。他者の製品が、特許出願後に製品化されたとしてもである。

当事務所が、特許権者による無効審判請求の依頼を受けた経験はない。そのような手法は存在するとは思いますが、数は多くないと思う。

不利な点は、無効審判によって、本当に無効になってしまうリスクがあることである。また、無効宣告請求に対する答弁のために提出した書類が記録に残り、権利行使時の禁反言のリスクになり得る。

特許権者は、第三者から無効審判を請求された際に補正すればよい。補正の要件は、何ら変わらない。個人的な見解としては、出願時から慎重に手続きを進めるべきであると考えます。

個人的な見解としては、クレームが不明確であることについては、SIPO の審判手続で争うのではなく、裁判所の侵害訴訟で争うべき。審判手続で争い審判手続で訂正が認められたとしても、それを裁判所が認めるかどうかは分からない。SIPO における審判手続でクレームを見直しても、最終的に侵害の有無を判断するのは裁判所である。

3. 3 権利化前における補正の制限について

【質問】

以下に挙げる、権利化前における補正の制限は、主要な出願国の補正の制限よりも厳しいものであると思われます。

- ・審査官の審査意見通知書を受領した後に行う自発補正について、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲内で補正を行う場合、「当初明細書および請求項の文字どおり記載された内容と明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容」(審査指南第2部分 第8章 5.2.1.1)に限られる。

- ・審査官の拒絶理由を受領した後は、審査官の拒絶理由通知書の要求に従う範囲内で補正しなければならない。

このような補正の制限について、ハーモナイゼーションの観点から撤廃しようとする検討や、撤廃に向けての議論はありますか。

【回答】

3つの事務所から共通する回答が得られた。補正の要件の緩和について、継続的に要望が SIPO に提出されているが、現時点で緩和される兆候は見られない。

登録前の補正に関する要件の緩和について常に議論や要求はあるが、SIPO からその兆候(sign)はない。国内企業や国内代理人と SIPO は意見交換会やワークショップを定期的実施しており、そのような要望を出しているが、今のところ SIPO からの反応はない。

登録前の補正に関する要件の緩和について、多くの議論がある。特に外国企業からの出願人の要望は多い。しかしながら、SIPO はこの要件は維持すると思われる。中国政府は、特許権者と公共の利益の両方を考えている。中国の補正の要件は、EPO のものと非常によく似ている。

確かに出願人から、補正の要件緩和の要望はある。例えば、実体審査の着手後、従属クレームの新設は認められていないが、改正の提案がされている。私個人の意見ではあるが、その改正は認められるべきであると考えます。次回の改正案で緩和されるかもしれない。

なお、拒絶理由通知を受けた後、独立クレームの範囲を拡げる補正は認められていない。この補正を希望する場合は、分割出願をするべきである。

平成 29 年 3 月

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

適切な範囲での権利取得に向けた特許制度
に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>