

中国における專利審査での 審査官面接



Beijing F&S Intellectual Property Co. Ltd.

Shi Hongyan
(弁理士)

Jia Ning
(弁理士)

Beijing F&S Intellectual Property Co. Ltd.は、2004年に設立された渉外特許代理機構であり、幅広い知的財産権分野において、出願業務、権利保護、ライセンス、譲渡などの知的財産権業務を提供している。Hongyan氏は、中国弁理士であり、SIPO（中国国家知識産権局）の審査部における勤務経験を有する。主な専門分野は、コンピュータ、メカトロニクス、光電子工学である。Ning氏は、中国弁理士および米国パテントエージェントであり、ハンプシャー大学法学部（フランクリン・ピアス・ロースクール）で知的財産法の法学修士を取得した。ワシントン D.C.の知的財産法律事務所における勤務経験も有し、中国顧客に対する外国特許出願の助言等も行っている。

1. 審査官面接の基準

中国専利法およびその実施細則には、審査官面接に関する規定は盛り込まれていない。一方、專利審査指南（GPE：Guidelines for Patent Examination）には、審査官面接を実施できるかどうか、さらに審査官面接を実施する方法に関する中国国家知識産権局（SIPO：State Intellectual Property Office）の公式内部規定が詳細に定められている。

基本的に審査官面接は、実体審査においてのみ実施できる。GPEによれば、審査官は必要に応じ、GPEの規定に従って実体審査手続において面接、電話面接または現場調査を実施できるとされている（GPE 第II部第8章第2.1条(4)項を参照）。原則として書面審査に基づく予備審査段階では実施できない（GPE 第I部第1章第2条(2)項および第2-3章を参照）。また、GPEにおいて再審査段階における審査官面接は規定されていないが、その理由はおそらく再審査段階では口頭審理を請求できるためであろう。

実体審査における審査官面接に関して、GPE には面接における協議の方法、時期および内容など、詳細な要件が定められている。例えば、GPE には、「最初のオフィスアクションの応答書が出願人により提出された後、審査官は当該出願の審査を継続しなければならない」と規定されている（GPE 第 II 部第 2 章第 4.11 条を参照）。さらに「依然として出願に何らかの不備がある場合、審査官は再びかかる不備を是正するよう出願人に要求しなければならない。必要であれば、審査官は出願人との面接により審査の進展を早めることができる」とされている（GPE 第 II 部第 2 章第 4.12 条を参照）。可能な場合には、審査官は同章第 4.12 条に記載された方法により電話で出願人と協議できる。したがって、直接面接または電話面接を含む、審査官面接は、最初のオフィスアクションの後に行うべきである。

さらに審査官面接は、審査官、または、出願人もしくはその専利弁理士（以下、「出願人」と表記）のいずれによっても開始を要求できる。つまり審査官は審査手続を早めるために、出願人に審査官面接の実施を要求できる。一方、出願人も、出願を担当する審査官との面接を要求できる。出願人はこの機会を利用して、審査官の考えを深く理解し、技術的解決策に関する十分な説明を提供し、オフィスアクションへの応答として説得力のある意見を述べることができる。本稿の以下の部分では、主として出願人の要求により開始された審査官面接について論じていく。

注意すべき点として、GPE の解釈上、「面接」とは出願人と直接会って出願に関して協議することのみを意味し、電話による協議は含まれない。そのため本稿では、区別するために、「直接面接」と「電話面接」という用語を使用し、双方を含めて「審査官面接」と呼ぶことにする。

2. 審査官面接の方法および審査官（または SIPO）の基本姿勢

先述したように、審査官面接には直接面接と電話面接が含まれる。これら 2 種類の審査官面接について、以下にそれぞれ取り上げていく。

(1) 直接面接

GPE は、審査官が出願人に直接面接を要求してもよく、出願人が直接面接を要求してもよい、と規定している（GPE 第 II 部第 2 章第 4.12 条を参照）。総じて出願人との直接面接は、審査官には人気がない。出願人が直接面接を要求しても、審査官がこれを拒否する場合がある。

特に最近では、出願人が提出する出願文書の作成技術の質の向上に加え、専利審査官の技能レベルと経験値もますます高くなってきている。そのため、審査官が出願人と直接面接をしなければ解決できないような疑問点の存在自体、極めて稀になってきている。審査官はほとんどの場合、出願人との直接面接は審査にとって必要または有用ではないと考えている。それゆえ、審査官は出願人との直接面接の要求を拒否することが多い。

また、直接面接の手続は、電話面接と比べ、堅苦しく、複雑で、多くの時間を要する。例えば、審査官は直接面接について事前に決定し、その時間、内容および場所を記録しなければならない。さらに面接の完了後、審査官は面接記録の報告書に必要事項を記入し、正副二通を作成し、これに審査官および面接に参加している出願人の双方が署名または押印しなければならない。そのため、発明に関する疑問点が電話で解決できると思われる場合、審査官は直接面接を選択しないだろう。

(2) 電話面接

直接面接と比べて、電話面接は出願人と審査官との間で発明について話し合う簡便で効率的な方法であり、実際に実体審査において審査官により広く採用されている。とりわけ最近では、通信技術の急速な発展に伴い電話面接が多くなった。

SIPO はかつて、出願人へのサービスの質の向上および審査の質の更なる改善のために、電話面接の利用に高い関心を寄せていた。SIPO は審査官の通信システム

を改善し、所定の就業時間内に出願人の電話に応答するよう審査官をトレーニングする計画を立てていたが、様々な理由により、この計画は実行されずに終わった。しかしながら、SIPO は基本的に出願人が電話で審査官と連絡を取ることを歓迎しており、電話面接を実体審査における極めて理にかなった方法とさえみなしているように見える。

3. 審査官面接を行う効果および提言

(1) 直接面接

先述したように、直接面接は、審査段階で審査官により受け入れられないことが多い。しかし、直接面接が全く実施できないわけではない。出願人にとってその出願が極めて重要なものであり、審査意見において出願の内容に関する誤解が含まれている場合、出願人は直接面接を要求し、発明の内容について詳しく審査官に説明し、出願人の意見を審査官に納得してもらえよう最善を尽くすべきである。

かつて出願人（代理人）が事前の許可なしに審査官と会い、発明について協議するために直接 SIPO に出向いた事例がある。このような状況においては、審査官は電話面接を選択できない。すなわち、選択肢は直接面接のみであるが、このような場合でも、審査官は出願人との面接を拒否できる。したがって、上述のような方法がいつも功を奏するとは限らない。筆者の経験上、原則として出願の審査において直接面接を採用しなければならないのは、出願の記載に重大な不備があること、または審査官が発明の内容を誤って理解していることを立証できる場合である。それゆえ直接面接は、やはり最初のオフィスアクションの後で利用すべき方法であると考えられる。

(2) 電話面接

電話面接は出願人が審査官と連絡を取れる極めて柔軟かつ効率的な方法である
と考える。審査官面接は実体審査における最初のオフィスアクション後でのみ実施
できると GPE に規定されているものの、電話面接は審査中いつでも利用すること
ができる。例えば、予備審査の段階であっても、審査官に電話し、補正に関して審
査官の提案または確認を求めることができる。

電話面接は、GPE の規定に従い、「方式上の不備に関する些細な問題および明白
な問題」に関する協議のみに利用すべきである（GPE 第 II 部第 8 章第 4.13 条を
参照）。原則として、電話により協議される問題は、中国専利法実施細則の規則 17
（明細書の記載内容に関する規則）、規則 19（専利請求の範囲の記載内容に関す
る規則）および規則 21（独立クレームの記載内容に関する規則）などの要件を満
たしていない不備など、審査官による拒絶の原因となる方式上の不備でなければな
らないと考えられている。

しかし実際には、あらゆる種類の問題を審査官と電話で協議できると、筆者は考
えている。すなわち、出願人は、審査意見について疑問がある場合、補正について
審査官の提案を求めたい場合、または不備の種類に関係なく補正を審査官に確認し
てもらいたい場合に、審査官に電話をかけることができる。当然のことながら、電
話面接の内容が新規性や進歩性の欠如である場合、審査官が電話で明確な結論を与
えることはほとんどなく、正式な審査のために意見書を提出するよう出願人に求め
ることになる。しかし、少なくとも出願人はこの方法により自分の意見を強調する
ことができ、審査官は審査において確実に出願人の意見を考慮するものと考えられ
る。

当事務所では現在、可能な限り迅速に専利許可を得るために、とりわけ審査意見
が専利法第 26 条第 4 項（明瞭性）または中国専利法実施細則の規則 20（特許請
求の範囲における技術的特徴の記載要件に関する規則）に基づく不備を指摘してい
る場合には、当所の専利弁理士たちに出願について審査官と協議するよう奨励して
いる。

最後に、電話面接または直接面接において審査官により同意された補正に関して、出願人は通常、審査官が審査を継続する根拠として、補正された文書を正式に提出しなければならない。

■ 参考情報

- ・ 中国專利審査指南
- ・ 中国專利法第 26 条第 4 項
- ・ 中国專利法実施細則 規則 17
- ・ 中国專利法実施細則 規則 19
- ・ 中国專利法実施細則 規則 20
- ・ 中国專利法実施細則 規則 21

(編集協力：日本技術貿易株式会社)