

英賽嘉華知識産權

皆様の中国知財支援パートナー

中国の特許出願書類の補正

～実務の観点から～

2012年2月23日

目次

- 法的根拠
- 補正をすることが出来る時期
- 自発補正
- OA応答時の補正
- 拒絶査定不服審判請求時の補正
- 無効審判手続きにおける補正
- 中国特許実務の事例
- 先行技術文献の引用
- 優先権の確認

法的根拠

- 実体的要請－中国特許法第33条
 - 補正はイニシャルディスクロージャーの範囲を超えてはならない
- 「イニシャルディスクロージャーの範囲」とは
 - 出願日に最初に提出した明細書、図面及びクレーム
 - 出願日に最初に提出した明細書、図面及びクレームから直接的に且つ一義的に確定できる内容
- 「直接的に且つ一義的に確定できる内容」とは
 - 「所属分野における技術者が上記最初に提出した明細書、図面及びクレームから唯一的に確定できる内容」を意味する

法的根拠(続き)

▶例1:

最初に提出した特許出願書類において「素子Aは通常の手段で素子Bに接続されてもよい」と開示されている

補正の際に、「素子Aは通常の手段で素子Bに接続されてもよい」を、「素子Aは、例えば溶接、リベッティング、スクリューなど従来の手段で素子Bに接続されてもよい」とすることが可能か？



▶例2:

最初に提出した特許出願書類において新しい化合物が開示されているが、当該化合物の融解点が記されていない

補正の際に、その融解点を追加(追記)することが可能か？



補正をすることが出来る時期

➤自発補正が出来る時期

➤特許出願の場合

- (1) PCT国際出願の中国への国内移行時
- (2) 審査請求時
- (3) 審査段階移行通知書を受領した日から三ヶ月以内

➤実用新案登録出願／意匠登録出願の場合

出願日から二ヶ月以内

➤OA応答時

➤拒絶査定不服審判請求時／審判通知の応答時

➤無効審判の審理過程

自発補正

➤自発補正への要請

- (1)特許法第33条に規定した要件を満たすこと
- (2)施行規則第51条第1項及び第2項に規定した期限内に補正手続きを行う

弊所の提案

➤1. 自発補正の機会を利用して

- (A)他の国による調査報告書の引用文献を考慮した上で保護範囲を拡大したり縮小したりする
- (B)新たな独立請求項／従属請求項を追加することが望ましい

理由：法定期限を過ぎると、もはや保護範囲を拡大したり新たな請求項を追加したりクレームの主題を変更したりするチャンスが無くなる

➤2. 自発補正の審査が確実にされるように、法定期限内に補正を行う

OA応答時の補正

➤ OA応答時の補正への要請

- (1) 特許法第33条に規定した要件を満たすこと
- (2) 特許法施行規則第51条第3項の規定に従い拒絶理由で指摘された欠陥に対して補正を行うこと

➤ OA応答時に認められない補正

- 独立請求項に対して技術要素を削除したり変更したりすることで保護範囲を拡大する補正
- 元の特許請求の範囲に示されていない技術案を限定した新たな独立請求項を追加する補正
- 元の特許請求の範囲に示されていない技術案を限定した新たな従属クレームを追加する補正

OA応答時の補正(続き)

- 施行規則第51条第3項の例外1(特許できない主題の補正)
特許できない主題を特許できる主題に補正することができる
- 施行規則第51条第3項の例外2(単一性に係わる補正)
 - 単一性を明らかに欠如したものでない二組のクレームのうち、一組が特許される望みが無いと審査で指摘された場合、この審査された一組を削除し、審査されていないもう一組を残す補正が認められる

留意点

- 二組のクレームが明らかに单一性を欠如している場合、下記の補正が認められない
 - 審査された一組のクレームを削除し、審査されていない他の一組のクレームを残す補正
 - 既に单一性欠如を無くすために削除された一組のクレームを、改めて補正後のクレームとする

拒絶査定不服審判請求時の補正

➤ 拒絶査定不服審判請求時の補正への要請

- (1) 特許法第33条に規定した要件を満たすこと
- (2) 施行規則第61条第1項の規定に従い、拒絶査定通知書で指摘された欠陥に対して補正を行うこと

➤ 拒絶査定不服審判請求時に認められない補正

- (1) 補正後のクレームが拒絶査定の対象クレームより保護範囲を拡大した補正
- (2) 拒絶査定の対象クレームが限定する技術案と单一性を欠如した技術案を補正後のクレームとした補正
- (3) クレームの種類を変更した、又はクレームを追加した補正
- (4) 拒絶査定で指摘された欠陥に関連しないクレーム又は明細書に対して行った補正

無効審判手続きにおける補正

▶ 無効審判手続きにおける補正への要請

- (1) 特許法第33条に規定した要件を満たすこと
- (2) 施行規則第69条第1項の規定に従い、クレームのみに対して補正をできるが、その保護範囲を拡大してはならないこと

▶ 無効審判手続きにおいて認められるクレームの補正

- ▶ 一つ又は複数のクレームを削除する
- ▶ 互いに引用関係を持っていないが同一の独立請求項を引用した二つ又は複数の従属請求項を併合する
- ▶ 同一の請求項に併存する一つ又は複数の技術案を削除する

留意点

従属請求項の併合による補正是授権した請求項に存在していない新しい技術案を生じるため、併合後の請求項が明細書及び図面にサポートされることを確保する必要がある

中国特許実務の事例(続き)

「transparent clear coat layer」の補正が認められなければ

- 出願人が各実施例の技術案について保護請求をするほかはない
- この補正により、本来「記載されている具体的な材料」に均等するべきだった「記載されていない具体的な材料」が放棄されてしまう(禁反言原則)
- 具体的な透明材が保護請求されていない場合、保護請求していない実施例の技術案は公衆に寄与されてしまう(公衆寄与原則)

弊所の提案

- 明細書の作成において、所謂「ピラミッド構造」のように、最も範囲の広い技術用語⇒中間概括した技術用語⇒具体的な技術用語と適切に技術用語を選択して工夫する必要がある
- 審査過程において可能な補正の土台を築き上げるために、複数の実施例を使って「ピラミッド構造」の各階層をサポートすること必要がある

セイコーエプソンカートリッジ事件

➤ 審判委員会及び一審裁判

➤ 「メモリ装置」や「記憶装置」の補正は新規事項追加に該当する

➤ 理由:

➤ 「メモリ装置」や「記憶装置」は元の出願書類に記載されていない上位概念である。

➤ 「メモリ装置」や「記憶装置」は元の出願書類に記載された内容から直接的且つ一義的に確定できるものではない。

セイコーエプソンカートリッジ事件(続き)

➤ 二審裁判

- 「メモリ装置」の補正は新規事項追加に該当しない

➤ 理由

- 元の明細書において「メモリ装置」と「半導体メモリ装置」が記載されている
- 当業者であれば補正後の「メモリ装置」は、下位概念である「半導体メモリ装置」であり、上位概念である「あらゆるメモリ装置」までをも含むと解釈することはできない
- 「記憶装置」の補正は新規事項追加に該当する

➤ 理由

- 元の明細書において「記憶装置」の記載がなかった
- 審査段階において、「記憶装置」は「半導体メモリ装置」及びその周囲回路であると主張されたが、意見書の言及のみで、補正を許可する依拠とはできない

留意点

- 審判委員会の審決や一審裁判の判決が取り消されているものの、実際の審査実務では、審査官らは依然として審判委員会及び一審裁判の見解に則った判断をしている

先行技術文献の引用

中国出願において先行技術文献を引用する必要がある場合の注意点

- 先行技術文献が一般の公衆に検索できるように、そのインデックスを明瞭に記載すること
- 非特許文献や外国特許文献を引用する場合は、その公開日が本願の出願日の前の日(本願の出願日を含まない)であること
- 中国特許文献を引用する場合は、その公開日が本願の公開日の以前の日(本願の公開日を含む)であること

弊所の提案

- 先行技術が引用される場合、先行技術文献の出所のみを記載するよりも、関連する内容をも詳細に記載することが望ましい
- 外国の文献が記載される場合、その公開日を確認する必要がある
- 中国出願において外国特許文献のCNファミリーが明らかに記載されていない場合は、CNファミリーが引用されていないと見なされることに注意する

優先権の確認

- どのような場合に優先権の確認が必要とされるか？
審査官が文献 PX、PY、R 又は PE を検出した場合に、優先権の確認が必要である

- 本願とその優先権基礎出願との主題をどのように確認するか？
中国出願の請求項に記載する技術案は、
 - (1) その優先権基礎出願に記載された技術案と同一であること
 - (2) その優先権基礎出願に記載された技術案と実質的に同一である、あるいは、文言上の差異があっても影響をもたらせないこと
 - (3) その優先権基礎出願から直接的且つ一義的に確定できること

優先権の確認(続き)

▶事例1:

優先権基礎出願にFeを含む磁気材料が記載されている
当該中国出願で、磁気材料が遷移金属元素のグループから選ばれる一つを含む旨を請求項に記載する



▶事例2:

優先権基礎出願にネイルを使用する固定装置が記載されている
当該中国出願で、スクリューが使用される固定装置を請求項に記載する



▶事例3:

優先権基礎出願に20%～50%の酸素を含むガスが記載されている
当該中国出願で、30%～60%の酸素を含むガスを請求項に記載する



ご質問はござりますか？

ご清聴ありがとうございます。



Meng Yu

Managing Partner
Patent Attorney

INSIGHT
Intellectual Property Attorneys

Head Office 19th Floor, Tower A, InDo Building
No. 48A Zhichun Road, Haidian District
Beijing 100098, China
Tel: +86 10 5873 2666/5873 2880 (D)
Fax: +86 10 5873 2989/5873 2881
Email: yum@insightip.com
insight@insightip.com

US Office 1934 Old Gallows Rd., Suite 35
Vienna, VA 22182, U.S.A.
Tel: +1 703 752 6198
Fax: +1 703 752 6298
Cell: +1 703 989 7310

ありがとうございました

ご質問等ございましたら、下記までお気軽に
お問い合わせください

RYUKA国際特許事務所

〒163-1522

東京都新宿区西新宿1-6-1
新宿エルタワー22階

TEL: 03-5339-6800

FAX: 03-5339-7790

E-Mail : cases_from_jp@ryuka.com