

## 座談会

## 在日中国弁理士を囲んで

## 出席者

三協国際事務所 梁 熙艶氏  
 中科専利商標日本事務所 張 立岩氏  
 パテント編集委員会  
 副委員長 佐藤 富徳  
 委員 丸山 温道  
 委員 岩井 将晃

佐藤 皆様、今日はお忙しいところをお集まり戴きまして有難うございます。「パテント」3月号に中国特集を掲載するというので、日本に駐在されている中国人の方を囲んで座談会をやるという趣旨です。

それで、今日は、もう一方先生がいらっしゃる予定だったのですが、ちょっと都合が悪くて、お二方を囲んで座談会ということになりますけど、ここは大阪なので、笑いがふんだんにあって、それで元気な、そんな座談会にしたいなと思っています。

今日はひとつよろしく願いいたします。

岩井 まず、先生方に、順番に自己紹介をよろしくをお願いします。  
 いになるだろうという予測があつて。

梁 始めまして、梁熙艶（リョウ キエン）と申します。1983年中国成都気象大学電子工学部通信工学科を卒業後、中国の政府機関（天気予報局）及び中国科学院の研究所（中国科学院南京地理研究所）において約10年間勤務して、1993年に日本にやって来ました。1996年に京都教育大学大学院の情報教育の修士課程を修了して、京都工芸繊維大学大学院の情報・生産科学の博士後期課程に進学しました。三協国際事務所と縁がありまして、1998年に博士後期課程を中退して、三協国際特許事務所に入所しました。現在、三協国際特許事務所の外国部に所属しており、主に日本から外国への出願の実務を担当しております。専門分野は電気、情報関係で、主に中国、台湾の特許出願、中間処理、不服審判、無効審判などの業務を中心に行っています。知的財産権に係わる仕事はとても遣り甲斐がある仕事と考え、2000年に中国専利代理人試験に

挑戦して合格しました。

知的財産権に関わる業務は、理工科系の専門知識が必要とされるだけではなく、法律の知識も必要不可欠と考え、2003年から事務所に勤めながら、大阪大学大学院の法学研究科修士課程に通い始めました。今年の3月に修了する予定です。これからは、特許出願の実務だけでなく、権利行使の実務にも挑戦してみたいと考えています。中国の知的財産権に関する法的整備及び実務を、如何に日本のクライアントへ理解できるように伝えるかを私の仕事と考え、そして、知的財産権分野における日中の架け橋の役割を果たしたいと考えています。

岩井 ありがとうございます。

張 私の場合、大学は中国で、大学院は神戸大学ですけれども、90年、神戸大学の大学院に入りまして、そのとき私が出た学科は計測工学科といいまして、今はシステム工学科という名前になりました。私の専門は、非常に狭くて、機械は機械なんですけれども、主に光関係の仕事をやってきました。大学院を卒業した後に、修士課程が終わってから、電機メーカーの中央研究所に入りまして、研究開発をやってきました。それで、正確に言いますと1997年、今の中科専利商標という事務所に一応、北京にありますが、入りまして、特許の仕事をし始めたんです。

特許の仕事をし始めたきっかけとしては、以前行っていた、電機メーカーの中央研究所で研究開発の仕事をしたとき、クレームを書かなきゃいけない、仕事の内容の1つは出願しなきゃいけないということがありまして、それで縁がありまして、特許という明細書を書くというのが非常におもしろくて、弁理士の先生と打ち合わせしたりとかしたことに続いてとてもこの仕事に興味を持ち始めました。自分もやってみたいということがありまして、一応、中国の特許事務所に入ったという経緯があります。

以上です。

岩井 ありがとうございます。

我々日本の弁理士というのは、中国の知財制度というそのものはあまり知らない部分が多いと思いますので、質問する形で進めたいと思います。

特許でも商標でも構いませんが、日本との違いも含めて大枠でお話ししていただければなと思うんですけど、どうでしょう。

**張** 中国の特許制度と日本の特許制度はそんなに差はないと思います。梁さんから多分また後で補充があると思うんですけども、つまり、中国の特許法は、まずドイツ法を母法としてつくってきたんです。

日本とはその点については非常に近いだろうと思うんです。また、出願の書類も、日本は、以前は、特許の明細書とクレーム、同じの書類の中に入っていたんですが、今はもう別々で、中国は最初から、権利の請求書は権利の請求、権利の請求範囲は別の書類で、明細書も別の書類です。ただし、一番大きな違いです。

さっき先生方たちはあまり中国の特許制度に詳しくないとおっしゃいましたので、まず、出願の書類、オフィシャル書の回答の方法について紹介して、あと梁さんからいろいろ補充していただくという形でよろしいでしょうか。

**岩井** はいそれで結構です。

**張** まず、出願の書類については、そんなに差はありません。つまり、願書、明細書、権利請求書。中国は権利請求書というんですけども、もちろん図面があれば明細書の中に図面を添付する必要があります。出願した後に、これは日本と違っているのが、明細書の中の図面の補正は一切できません。また、もう一つは、日本と違って、最初出したものがやはり非常に大事です。補正するときは、自発補正の時期は日本と違ってきます。自発補正の時期は2回しかありません。審査請求するときと、もう一つは、特許庁から審査通知が来たとき、その2回しか自発補正できないんです。その後では、日本みたいに、第1回目の拒絶に対して回答するときのように、明細書から自由に自発補正、クレームしたりとかすることは一切できないんです。もちろん、例外としては、審査官が認めた場合は別ですが…。だから、最初のクレームは大事にしなきゃいけない。

もう一つ日本と中国の違うところは、日本は訂正審判制度があるんですが、中国はありません。また、無効審判のときは、日本の場合は明細書からまた新しく

ネタがあればクレームすることが可能なんですけど、中国はできません。つまり、もとの明細書のとおりで、補正するしかない。補正といっても、クレーム削除をしたりとか、あるいはアップしたりとか、1は2に加えたりというような、無効審判のクレームの補正ができないんです。だから、最初、クレームを出すときは、やはりちゃんと無効審判のことを考えて出願したほうが良いと思います。

もう一つ、今よくオフィシャル書が来ているのは、日本からの出願は公開不十分、明細書の裏づけができないという、多分中国から拒絶はそういう内容が多いだろうと思うんです。梁さんも多分そういうふうに感じていると思うんですが、なぜかというのは、特に科学分野においては、中国の審査官は、非常に厳しくて、例えばパラメーターあるいは数字で限定したクレームの場合、日本だったら、例えば何%以上という表現をして、例えば5%以上何とかが含まれるという表現をした場合は、上限は書いていなくても、そのまま通る可能性があります。でも、中国での審査指南、日本では審査ガイドというんですか、中国の審査基準の中には、必ず下の数字と上の数字の限定が必要というふうに要求されているんです。上限を書いていない場合、審査官からこの数字の限定について補正しなさいという命令書を出されるんです。だから、このような中国の審査のいろいろの進み方とか、また要求に応じて最初からクレームはちゃんと考えなきゃいけないんです。

一番多いのが、よく見かけるのが、例えばパリ・ルートとかの場合は、パリ・ルートの場合、いいこともありますし、悪いこともありますけど、パリ・ルートの場合は、そういうふうにクレームが明細書の支持が得られないというふうに感じた場合は、多分代理人からアドバイスが来るだろうと思うんですが今困っているのはPCTの場合です。PCTの場合は、国際的な文献を基準としますから、中国の代理人は、何もできないという場合もあります。

**佐藤** 翻訳の不一致といいますか翻訳ミスについてはどうでしょうか？

どこの事務所でも、この間ある文書を読みましたら、中国の翻訳は90%ミスがあるというふうに書いてあるんですけども、それについては、私は、非常に疑問を持っています。なぜかといいますと、中国の今の

現況から言いますと、527カ所の事務所の中の110カ所の障害事務所は外国の仕事をしています。かなり競争が激しくて、だれでも、どこの事務所でもやはり質を重視することに必死なんです。つまり、翻訳ミスが出た場合は、これからは生きていけないということは、どこの事務所もわかってきたと思うんです。

5年程前だったら、15カ所程度だったのに。増えているんですね。

**梁** 増えています。最近競争がすごく激しいです。

**張** それで、梁さんのほうは結構いろいろ明細書のチェックをやっているんです。翻訳とか、つまり、日本企業からの出願で、梁さん、翻訳をチェックしたり、あるいはいろいろオフィシャル書の回答をしたりとかしているんですけれども、その面からいって梁さんも多分いろいろ感じているだろうと思うんですが、ただし、翻訳の一致性においては、確かにいろいろ問題があるだろうと思うんです。どういうふうに解決していくかというのは、各事務所、今、大きな悩んでいるところなんです。

さっき岩井先生もおっしゃったんですけれども、日本、例えば出願が来てそのまま中国の事務所に流れるというのが、私もそういうふうな先生のとおりやったこともありますが、やはり、先生なりのアドバイスというか、いろいろできるところがあるだろうと思うんです。なぜかというのが、例えば明細書、クレームとかを見て、もし可能であれば、先生が感じたところ。つまり、今、日本と中国の審査基準も結構近いところもありまして、やはり、企業のほう、どこまで自分で明細書、うまく書けるかというのが、私は疑問を持っているんです。疑問があると言うと大変ですけど、ほんとうに先生ほどのレベルにあるかどうかわかりませんが……。

**佐藤** 私の聞くとところでは日本語と英語と両方つけてくださいという事務所も渉外事務所の中にはあるみたいなんですけど、普通はどっちなのでしょう、ベースは？

**張** これは、事務所によります。ほんとうに事務所によって、この事務所は日本語を非常によくできる人をたくさんそろえていてこの事務所は日本語がわからないとか、英語が強いとか、それは事務所によると思います。その事務所の実力をちゃんと見て、英語の明細書を渡したほうがいいのか、日本語の明細書を渡した

ほうがいいのか、検討する必要があると思います。

**梁** 少し補充します。英語と日本語、どちらで頼んだ方がよいかということは、多分一律には言えないと思います。まず、依頼する事務所に問い合わせた上で、確認した方がよいのではないかと思います。中国で理系の大学を出た人は、会話、ライティングを別にして、英文の科学技術文書を読むことは基本的にできます。

**佐藤** 中国の大学卒はみんな英語はできるんですね。

**梁** ライティングは保証できませんが、読むのは大丈夫です。私は現在日本の事務所に勤めていますので、中国の事務所の事情に非常に詳しいと言えませんが、訪問してきた中国の事務所の人たちの話によると、一つの外国語に精通していないと渉外事務所に入ることはできません。

**佐藤** 英語は当然できて、もう一つ、第2外国語も読める程度でなきゃあかんと。そういうふうなんです。

**梁** そうです。英語を読める人が日本語を読める人より多いのは事実です。その意味では、英語で依頼した方が日本語より翻訳の質が安定していると思います。ただし、これは、日本語から英語に正確に翻訳できていることが前提となっています。英語に正確に訳されていないと、日本語から英語へと英語から中国語への二回の翻訳によって、日本語本来の意味から大きく外れてしまう可能性もあるので、却って翻訳の質が落ちてしまう恐れがあります。

また、英語原稿がない場合もあります。この場合、現地事務所の選択は、とても重要になります。

**佐藤** やっぱり難しいんですね。企業の場合だったら、私も企業に勤めていたことがあるので、大体みんなは英語はそんなにできないから、要するに決裁をとらなあかんわけで、そうすると、日本語で決裁をとることになると思うんです。基本的には日本語で書かなあかん。

**梁** そうですね。日本語原稿しかない場合と優先日の関係で英語に翻訳されてから中国語の翻訳をスタートすると、時間的に余裕がない場合があります。この場合、日本語で依頼するしかありません。

**佐藤** 中には、できるところは英語で直接頼むとかいうのもあるらしいですが。

**梁** あります。

**佐藤** 日本でちゃんと英語ができていたら、大体それは問題ない。

**梁** そうですね。

**岩井** 今、中国に対する日本からの出願が増えていくと思うんですが、どうしてもその翻訳をする人がすごく必要になるとは思うんですが、それはどういう人たちがその翻訳に加わってきているという傾向があるんでしょうか。やはり、日本で、例えば日本語を勉強しながら、大学院に通われていた方が翻訳されているとか、それとも中国で日本語を勉強されて翻訳という人がおるのか、そういうのは、どういう方々が翻訳されることが多いんですか。

**張** 例えば、うちの場合だったら、特別、韓国語、日本語というグループがありまして、全部で24人近くいるんですが、その中の人間は何人か日本で留学した、日本で働いた経験がある人は14人です。弊社大学の中で、第2外国語で日本語をとるところ、結構あるんです。その人たちが、事務所に入ってきて、例えば基本的な日本語はわかっていて、事務所の中で1年、2年間ぐらい育ててきたら、しっかり面倒を見てあげると、かなり日本語がわかってきます。うちの場合はそういうふうになんて自分で育てるんです。

それ以外に外部に頼んで翻訳する場合もあります。外部で、どこの事務所でも自分の翻訳ネットワークを持っていて、それで翻訳して、返ってきたら自分の事務所の中でチェックする。

**梁** 制度全般の紹介ですけど、先ほどの張先生のお話をすこし補充します。中国の特許制度は、日本によく似ています。例えば、両国ともに先願主義、出願公開、不服審判、無効審判の制度が設けられています。ただし、中国では、一つの特許法（専利法と呼ばれています）には、日本の特許法、実用新案法、意匠法という3つの法律が含まれています。意匠の場合、形式審査のみで登録されます。実用新案も形式審査のみです。発明だけが実体審査を経て登録されます。

**岩井** 発明のときは、審査請求制度とかはあるんですか。

**梁** そうですね。審査請求は、出願日から3年以内と定められています。ただし、この3年は日本の3年と違って、優先権を主張している場合、優先日から起算されます。中国の特許法の法定期間の読み方は、特に規定がない限り、優先日を出願日とみなしています。

中国における実際の出願日から起算される場合、例えば、権利の存続期間の起算日等は、実施細則10条で個別に規定されています。規定がない限り、起算日は優先日まで遡及しますので、この点に注意すべきです。中国の審査請求の3年は、日本より実務上1年短くなっています。

**佐藤** 早期審査はあるんですか。

**梁** 早期審査制度はありません。即ち、日本のように、出願人は、侵害品が出回ったという理由で、自ら従来技術を調査して特許庁に提出し、優先的に審査を受けるように特許庁に申立ることは、中国においてはできません。早く審査してもらうために、出願すると同時に審査請求をし、尚且つ早期公開を請求して、明細書を早く公開させることによって、審査の順番を早くすることができます。

**佐藤** ということは、中国の審査は……。

**梁** 審査請求の順番で順番待ちになっています。

**佐藤** 全て順番待ちですか。

**梁** そうです。以前に審査が遅れている時期がありまして、日本のクライアントが中国の優先審査について、色々質問されたことがあります。しかし、先に言いましたように、中国では、優先審査の制度はありませんので、優先的に審査してもらうために、早く審査請求し、尚且つ早期公開させるしかありません。ただし、最近、審査が遅れている現象が緩和されてきましたので、2004年11月に国家知識産権局に訪問したときに紹介されたのでは、平均的には、審査請求日から38ヵ月で権利化できるようになったようです。ただし、分野によってばらつきがあります。電気分野は、一番遅れているようです。

**岩井** あと一つ中国の制度でお聞きしたいのは、例えば審査で拒絶されますよね、拒絶査定が確定して、要は、審査ではなくて、その上の審判というのがございますよね、その審判のときに補正をするというのはどれぐらい補正できるんですか。

**梁** 審判には不服審判と無効審判があるのですが、権利付与される前の段階だったら不服審判です。不服審判は、基本的に審査官の言っていることに対する反論です。不服審判における補正は、拒絶査定となった理由に関わる内容に限ります。その意味では、不服審判における補正の制限は、無効審判より緩いです。

**岩井** 審判官が言われるところの範囲であれば、例

えば多少クレームを広げるということも……。

**梁** というのは、権利がまだ付与されておらず、公告もされていませんので、公衆への影響の配慮は不要です。私の感覚としては、アメリカのファイナル OA に対する応答での補正制限のように、審査官が言及していない内容を自発に補正することはできません。所謂ニューイシューの禁止です。

不服審判の補正に比べて、無効審判の訂正制限は厳しいです。日本と同じように、一旦公告されたものを拡大することはできないのが、無効審判の訂正の大原則です。ただし、日本の場合、例えば明細書に開示された内容をクレームに加え、クレームの範囲を減縮する形で訂正することが認められているようですが、中国においては認められていません。中国では、明細書と特許請求の範囲（中国語では「権利要求書」ですが）を独立した書類としていますので、権利付与された時に特許請求の範囲に含まれていない内容が、明細書に開示されていても、無効審判の段階で、その内容をクレームに加える訂正は基本的には認められていません。これは日本と大きく異なっているところです。

**丸山** それは出開公開前でもできないんですか。

**梁** 権利付与される前であれば、できます。一旦特許査定になりますと、第三者にとって不利益を生じないように、訂正の制限は日本より厳しいです。無効審判の訂正の制限のことを言うと、明細書の翻訳の実務を思い出します。今、日本の会社は、中国出願の翻訳について高い関心を寄せられています。翻訳された中国語を日本語に逆翻訳して、その一致性についてチェックされている会社が多くあるようです。私の勤めている事務所では、翻訳の一致性を要求していません。それよりは、いかに中国の特許実務に合った翻訳ではなく、中文の明細書を作成していくのかを重要と考えています。というのは、日本語明細書の起案者は、日本の特許法をベースに明細書を作成していますので、中国の特許実務に合わせた明細書を作成していません。そうすると、日本語明細書をそのまま中国語に翻訳すると、実務上の問題が生じることがよくあります。それをなくすために、中国の特許実務にあった中文明細書を作成するように、今勤めている特許事務所は、しています。

数値限定のクレームで、例えばゼロから 100 の数値限定がされていて、明細書でゼロから 70 までの範囲

の開示があった場合、日本ではどうなるのですか。

**佐藤** クレームをゼロから 70 にしたい場合、70 の根拠が明細書になきゃならんわけです。したがって、この場合なら OK です。

**梁** 日本では、70 に訂正できますよね。中国では 70 に訂正することはできません。

**佐藤** 入れられないんですか。

**梁** 無効審判のときに、明細書にゼロから 70 までの開示があっても、権利付与されたときのクレームに、従属クレームでもいいですから、ゼロから 70 までの記載がなければ、無効審判段階において元のゼロから 100 をゼロから 70 に訂正することは、基本的にできないと考えた方がよいです。

**佐藤** それは、減縮という解釈で日本でオーケーです。

**梁** 明細書の作成時、翻訳時でもそうですけど、もう一つ重要なところは、先に張先生も言ったように、中国の中間処理で「必須の構成要素」が欠けているという拒絶理由がよく出されています。

**丸山** 機能的に欠けているとだめで。

**梁** 機能的はまた別の問題で、ここでは、独立クレームに構成要素 A, B, C, D が記載されていて、審査官は構成要素 E を入れないと、発明の課題を解決できない、即ち、課題を解決するための必須の構成要件が欠けているとの拒絶理由です。

**丸山** E というのは、日本でも公知、みんながやっている当たり前のことなので、書かなくてもいいと思っているのに必要と。

**梁** いいですけども、例えば、解決しようとする課題があって、この課題を解決するために、構成要素があって、構成要素によって発明の効果が得られると明細書に記載されています。それで、その明細書において、効果と課題の記載が具体的過ぎると、E は本来入れなくても発明が成り立つものであっても、記載されている課題と効果が具体的過ぎるので、E がないと、その記載されている効果を達成できない、審査官が拒絶して来る場合があります。それで、私が言いたいことは、やはりこの問題は日本の審査ではあまり注意されていないようですが、中国の審査では注意する必要があります。明細書においていろいろな効果を書くと余計に自分を狭めることになりますので、効果のところをできるだけ独立クレームの構成要素によって達成

できる効果と一致するようにあわせて……。

**佐藤** ちょっと待って下さい。効果のところは、普通は、構成要件を書いて、その構成要件に対応する効果は、本来書かなきゃあかんことになっていますけど……。理屈の上では…。

**梁** 理屈の上では…。でも、日本の明細書では効果の記載に、効率が良いとか精度が高いとか、効果をいっぱい書くでしょう。

**佐藤** 中間処理等の対応へ配慮だと思います。

**梁** それを独立クレームの効果のところではいっぱい書きますから、このような拒絶理由が出されます。別にいっぱい書かなくて、独立クレームに直接対応する効果に絞って書けば、このような拒絶理由がかかってこないと思います。

**佐藤** 効果やったら細かく書いたほうがいいんですか、中国では。

**梁** 独立クレームの効果については、できるだけ一般的に書いた方が良いでしょう。ただし、いいかげんはだめです。いいかげんだったら、あとの中間処理のときに、進歩性の主張が難しくなります。

**佐藤** 大きな効果を書くほうがいいんですか。

**梁** 独立クレームの構成要素は A, B, C, D の場合、A, B, C, D によって達成できる効果を書けばよく、構成要素 E の効果まで書く必要はありません。翻訳するとき、手間はそんなにかからないので、余計であると思ったら、その効果を削除して、従属クレームの効果として書けばよい……。

**佐藤** 翻訳のときに若干アレンジする、修正するわけですね。

**梁** そうです。これは弁理士の本来の仕事の姿であると思います。もし単純に翻訳するだったら翻訳業者でもできることになるでしょう。

**佐藤** 違っておっても、それは無効理由になるでしょうけど、特許になるという意味ではなるわけやから、中国で。特に問題がなかったら、中国で審査しますから、それは大体なるし、そんなにひどく違ってなかったらいいわけですね。

**丸山** 中国で、ミーンズクレームはどういうぐあいに。

**梁** ミーンズクレーム、難しいですね…。

**丸山** 私の経験ではまず無理みたいで、ミーンズでやっていると、実施例の各要素に限定しなさいと言われるんです。

**梁** そうですね。例えば実施例 1 つだけであって、ミーンズクレームを書いて、その機能を有する全ての技術が全部含まれるということは、なかなか難しいところですよ。もし実施例が幾つか記載されていて、その上位観念でクレームを立てるのはもちろんできるんですけど、実施例 1 つだけでは難しいでしょう。

**丸山** 仮に、ミーンズ、手段は入れなくても、機能的記載で、こういう結果が欲しいような装置、こういう結果を得る手段でなくて、部材でも何でもいい、そういう機能的記載もあまり認められないでしょう。

**梁** 認められる場合もあります。しかし、仮に、その機能的な記載が認められたにしても、中国の法院は、機能的クレームの解釈については、アメリカの 112 条第 6 パラグラフの考え方を採っています。即ち、実施例 + 実施例に均等する部分だけがクレームの範囲と解釈されますので、表現上広く見えても、実質的な保護範囲はそこまで広くない。広い範囲をとりたい場合は、実施例をたくさん記載することが 1 番重要です。

**佐藤** そこは、基本的に言うたら、ファンクショナルのクレームといたらどうしても外延がどうしても不明確になりやすいと。

**梁** そうです。

**丸山** でも、すごく実務的な話になるけど、発明の大事な部分はしっかりと書いていて、周辺の公知の部分は機能的にさらっと書く場合でも、やっぱりすべてにわたって何か……。

**張** 基本的には、そういうクレームにおいて、審査官のインタビューを通して、認められるケースも少なくないと思うんです。なぜかというのが、審査官が審査するとき、多分一番大きな問題になっているのは独立クレームの問題です。さっきおっしゃったように、例えば手段を使ったりとかして、基本的には認められない。なぜかというと、不明瞭です。中国の保護は、方法か装置か、物か方法です。まずミーンズというのがどっちかにさせなきゃいけないということなんです。例えば、私ども、翻訳するとき、必ずこれは装置にするか方法にするかに翻訳をします。なぜかというのが、もし独立クレームの中にそういうふうには明確にしないと、やはり審査官から不明瞭と……。

それと、もう一つは、審査官から独立クレームの構成要件が足りない、つまり、必須的な特徴、構成要件が足りないという指摘があったものが結構多いという

問題点としては、さっき先生もおっしゃったように、例えば審査官の経験から、つまり知識不足で、これは、一般、つまり同業者だれでもわかった構成要件が入っていなかった、その場合は構成要件が足りないというふうに指摘されるケースもありますし、もう一つは、やはり明細書の中の目的は結構大事だと思うんです。つまり、この構成要件でこの目的を達成できるかどうか、審査官はそれを一番審査するんです。つまり、目的、例えば冷蔵庫の話で、冷蔵庫の中の食品、保存方法という発明で、つまり、魚とか、冷蔵庫の中に全部一緒に入ると臭くなるので、その発明としては、冷蔵室の中にもう一つ箱とかを設ける、つまり魚を別に置く、それでうまく冷たい空気を送っていくという発明の場合、私が見たケースでは、冷蔵庫に3つのドアがあって、つまり独立クレームを非常に広く書いてありました。そうしましたら、審査官からの拒絶理由としては、この冷蔵庫、ドアが2つあるということは、目的は達成できない、達成できなければ構成要件は足りない。つまり、発明の目的としては魚を保存するというので、そうしますとこの魚保存部分はクレーム1に入れないといけないというのが一般的な審査官のまず一番拒絶理由を出しやすいところなんです。きちっとしていなくてもこれは拒絶が出せる。拒絶理由を出せるというのが大きなところだと思うんです。

**岩井** 要は、3つの扉がないとだめだということなんですか。

**張** つまり、発明の目的として、つまり課題を解決しようとしたのが、例えば魚と普通の商品と一緒に冷蔵庫に置いてあると魚臭さが別のものに移ってしまう。そうしましたら、この発明としては、魚を別に保存する箱を冷蔵庫の中に入れて、うまく冷気を送って行って、冷気を循環して、魚をうまく新鮮度を保って保存すること、これが発明の目的なんです。そうしましたら、この方のクレーム1の書き方としては簡単で、一般的な冷蔵庫の構造を書いてありました。それで、もちろんその中には、冷蔵室の中に、魚を保存する箱があります。そこまでしか書いていないです。クレーム2のところでは、一応この魚を置くところにどういうふうに空気を送ってくるか、クレーム2に書いてあったんです。そうしますと、審査官は引例もさがしていないで拒絶理由を出してきた。なぜか。つまり、目的としては、魚の新鮮さを保ために2つ目的があっ

て、一つはほかのところに魚臭さを移さない、もう一つは新鮮さを保つ。そうしたら、クレーム1の中には、構成要件が足りない。冷気をどういうふうに送ってきたか、構造も書いていない。だから、引例も探さなくてクレームの拒絶理由書を出せるんです。

**岩井** 目的とクレームとの対応関係がないと。

**梁** 一致するように注意した方が良いです。

**佐藤** だから、目的、構成、効果になっているから、目的と効果は大体裏返しやから、そういうふうになんと意識して書いておかなあかんわけですね。

**張** 目的をたくさん書くことはあまりいいことではないということです。構成要件をたくさん要求される。

**丸山** 逆に意見書で補充できますか。

**張** その構成要素によって達成できる効果は、意見書は補充できます。

**佐藤** 日本だったら大体、効果とか課題、一対一に対応するから、それは後で常識範囲だったら追加できるかなというのが言われているんですけどね。

**張** そうです。だから、最初に出すとき、審査官から見ると、目的と構成要件が対比しているかどうかを見ているんです。だから、それだけ注意していただいたら、それでいいと思うんです。

**梁** そんなに手間はかからない。

**佐藤** それはかからないと思います。

**梁** ただし、注意しているかどうかだけです。

**佐藤** だから、一番大事なのは、第1クレームとか第2か第3、それはいろいろありますけど、2段構えになっていたら1, 2, 3ぐらい、そこだけ書いてあるかどうかだけ見たらいいわけですね。一番自分が大事やと思うクレームについて、課題、効果、どこかに書いてあるか書いていないか、そのチェックが大事やと。

**張** つまり、審査官の進歩性に対する審査の基準としては、やはりこれはどこでも原則的に言いますと同じなんです。つまり、進歩性は自明性があるかどうかです。自明性と効果があるかどうかです。そうしますと、例えば明細書の中にはっきりどういふ効果あるかと書いていなくても、実施例からそういうふう読み取れるのであれば、それは自分としては進歩性が主張できるんです。

**丸山** 今の目的のお話は確かにそんな感じがしますが、例えばこんなケースがありました。人間の薬なんだけど、人間に対して効くために使う治療方法でも、

クレーム上、暗黙のうちに人間に決まっているのに、仮に人間と書かなかった、出願人はあわよくば人間以外でも特許になったらいいなんて思っている、そういうときはきちんと、これは人間のものですよ、人間に限定しなさいと来ました。さすがよく見ているなど。

**丸山** 出願人も、もともとの目的を達成できればいいんだから、そんな別に何の問題もなく。

**佐藤** 動物実験は普通は比較的簡単ですが、人間の臨床試験が厄介ですよ。動物実験データはありますが、それで人間には効くか効かないかわからないわけですね、効果は。

**梁** ただし、出願の実務として、日本の出願をベースにして、優先権を主張するのが殆どですので、日本では目的、効果の記載とクレームの構成要素との関係は必ずしも中国のようにシビアになっていません。従って、日本で明細書を起案するときに中国の実務を少し意識して記載するのが望まれます。

日本の先生方に聞いたら、最近日本でも明細書の記載要件、即ち 36 条を根拠に拒絶理由が出されることは以前より多くなってきているようです。

**佐藤** それは、IT 関係でしょう。発明じゃないとか。

**梁** 記載不備とかもかかってくるようになってきたと聞いています。

**佐藤** それはいろいろ自分が代理人だったら発明でないなんて言われて、あなたはこれが発明か発明でないかわからないんですかと言われて、クライアントから見たらそういうニュアンスがあるんですけど、それは、現実に、審査基準、審査便覧かな、IT 関係は発明じゃないとか。

**丸山** コンピューター関係です。

**佐藤** だから、どこにハードウェア資源を使っているのかははっきりしないとか何とかいう話ですよ。だから、一々、情報をベースに、この情報はコンピューターのどこに入って、それで取り出すときはどういうふうに取り出して、どこのコンピューターにつて、それで読み取るんやとか、そこまで意識せんとあかんらしいです。だから、それを書かな、はっきりしないですね、それは発明じゃないですねと言われるんです。

**丸山** コンピューター発明の定義とかいうのも、中国の審査基準は。

**張** 一応、コンピューターの審査の基準というものはあるんです。特に、今、特許庁なんかで、さっき先

生もおっしゃったように、中国でもかなりこの辺において、これは特許の保護の対象になるべきであるかどうか、議論づけをしてきているんです。ソフトウェアも昔は完全に保護しなかった。でも、緩和されて、技術課題を解決するためにこのソフトウェア使って、つまり手段として使って技術効果を得られるという 3 要素があれば、ソフトウェアとしても認められています。

**岩井** ソフトウェアは特許以外に著作権という保護はされているんですか。

**梁** コンピューターソフトウェア保護条例があります。著作権の分野になりますが、……

**岩井** 著作権は、期間的には。

**梁** 50 年。

**佐藤** それは条約があるから 50 年。

**岩井** それ以上長いということはない、今のところは。

**梁** ないですね。

**丸山** 日本ではソフトウェアは装置発明、物の発明ですが、中国はどうですか。

**梁** ソフトウェアといっても漠然としていますけど、ソフトウェアをどのようなクレームにするかによりますが、装置クレームか、方法クレームか、記録媒体クレームか、もう一つ、日本でいうプログラムクレームです。その中に、装置、方法クレームは、先ほど張先生が言いました 3 要素で判断されます。残りの 2 つのクレーム形態は、プログラム自体は保護対象になっていません。また、プログラムを記録している記録媒体クレームは、その記録媒体自体に特徴がなければ保護されません。

もう一つは、ビジネスモデルですけど、いわゆる技術の要素があるかどうかという観点で判断されます。ビジネスモデルは、現在のところ、中国においては保護対象になっていません。

**佐藤** 私はよくわからん。ソフトウェアなのかビジネスモデルなのかよくわからない部分があるから。

**梁** それは、知的活動及び法則に属するものとして、技術的要素がないという理由で保護しない……。

**丸山** あと、引用文献の範囲が、日本文献を直接引用されるとかということもあったんですけど、審査官がリサーチする文献の範囲というのは、中国語文献。

**梁** 違います。世界公知ですので、ダウエントのデータベース……。

**張** つまり PCT の初期審査の局になっているから、



その条件を満たしている。

**丸山** でも、日本なんかでは、現実に英語の文献が出てくることはまれです。

**佐藤** まれやけど、あることはある。

**丸山** あることはあるんですけど、ほとんどないです。日本の特許公報が出てきます。

**佐藤** みんな特許公報で、逆に言うたらほかの引用文献が日本語であることも少ないです。少ないから、逆に言うたら、そういうものが上がってくるという、これはなるべくだったらつぶしたいという特許庁側の意思表示があると思うんです。だって、そんなことをあえてするということはそうです。だから、中国も一緒やと思いますけど、その辺は。

**梁** 予備審査機関になっているので、それだったらそのぐらいの調査能力を持っていないと。たしかダウエントのデータベースを使っていると聞いていますが…。

**張** ダウエントも使っているし、つまり日本と同じリサーチ能力を持っているだろうと思うんですが……。日本語の文が引例で出てくるケース、少なくともいいです。

**佐藤** 日本語で出るんですか。

**丸山** 出ます。

**梁** アメリカの公報もよく出されます。

**佐藤** こういうことを考えるんです。これを出しても、日本にはあかんけど、中国だったら通るかもしれないということはないんですか。

**梁** それは通らない。世界公知ですから。

**岩井** 審査官も日本語を読まれる方は多いんですか。

**張** 審査官は、今、特許庁の中に日本語コースを設けているんです。審査官は、基本、英語は完全に入っていて、それで日本語も勉強している審査官が結構多いので、一定程度読める人は多いんです。つまり、審査官、日本語を読める人は多いんです。

**岩井** やはり、分野によっても、日本の出願人が多い分野というのはやっぱり日本語を読める審査官が多い可能性は高いんですか。

**張** どの分野においても日本からの出願は多いと思うんです。だから、審査官は、例えば、機械審査部とか、審査部の中に日本語講座を設けているんです。審査官たち、受講しているんです。もちろん強制的ではなく自由参加です。

だから、2003年なんですけど、中国特許庁の年報を持ってきたんです。アニュアルレポートなんですけれども、ここの中に、日本からの出願とかのデータ、全部載っているの、日本からは2万何件……。

日本からも出願がどんどん増えていって、それで1位なんです。一番後ろを見たら一番わかりやすいと思うんです。つまり毎年どのぐらいのデータがあるか。これ、外国からなんです。日本のが……。

**梁** 2004年はさらに増えています。外国から合計7万4,864件の出願があり、内訳としては、日本から3万444件で、アメリカから1万6,187件です。2004年の発明、実用新案、意匠を含めた出願件数は、国内外を含めて合せて35万3,807件にも達しています。

**岩井** 35万件、年間に出ると、特許だけで。

**張** 実用……。

**岩井** 3つ入れて。その内訳というのは、わかる……。

**張** 多分発明は2万件を超えていると思います。つまり、去年は、実用新案が何千件もあったんです。これ、外国全部で、日本もここにあるので。外国の意匠は7,000件あったんです。2003年。これ、実用新案、千幾らあったんですけど、だから、多分2万件、これ、発明だろうと思うんです。

**岩井** あと、日本から出願をする際の留意点をいろいろお話ししていただいたんですけども、今、日本の事務所で働かれている方と、中国の事務所で働かれている方と、その事務所の違いによって立場が違うじゃないですか。それによって日本のクライアントに対する見方が違う点というのはあるんですか。クライアントに対する見方というか、日本の事務所であれば日本のクライアントから頼まれたやつを中国の代理人に頼んで出すという形がメインですよ。

張さんのように中国代理人から見て、日本の弁理士とか事務所にこういうふうにしてほしい、そういうふうになればもっと権利がとりやすいとかもうちょっとスムーズにできるというのがあると思うんです。そういうのは何か気づく点はありますか。

**張** 出願するときは、最近、企業の中で日本語から中国語に訳して出したケースが多いと思うんです。つまりどこでも中国の人がいて、そのまま翻訳する。でも、感じているのが、請求の範囲の問題があると思うんです。明細書の書き方という問題があると思います。

明細書の書き方がよくないというケースは結構多いです。つまり、安易にだれかに翻訳を頼んで訳した明細書は、いいのも結構あるんですけども、よくないのが結構あります。先生から依頼した明細書は、資料面で、管理の面、非常にしっかりしています。指示書もしっかりしています。それは、やはり仕事になれているから、素人の指示書が来られたら全然違うと思うんです。それは結構はっきりしています。

もう一つ、特に中間処理の場合、役割、結構大きいと思うんです。日本の特許事務所の役割は大きい。なぜかというのは、拒絶理由に対する回答の仕方は、企業の人あまり時間をかけたくないというのを感じているんです。それはすごくよくないことと思うんです。ただ一回で終わってほしいとか、そういう要望が結構あるということで、でも、1回で審査官の回答は満足すれば、多分、そのクレームの範囲は狭いと思うんです。だから、少しずつ交渉する必要があると思います。それは、日本の特許事務所の先生しか、多分、お客さんに説明できないし、お客さんも納得できないというふうに私は思うんです。私たちからそういうふうにしても多分信頼もされないと思うので、それは、日本の特許事務所の方、役割では一番大きいと思うんです。中間処理、つまりどういう権利がとれるかは大きいだろうと思います。

**佐藤** 権利行使するときに、均等論とかなんとかという話がありますね。日本だったら、この前、最高裁、判例が出たので、ほぼこういうことでのいこうというのが確定したんですけど、中国の場合は、どうなっているんですか。

**梁** 中国の均等論は、「三つの基本的同一」及び「容易想到性」が均等の成立要件とされています。「三つの基本的同一」は、アメリカの三要素テスト原則に極めて近い考え方で、日本の置換可能性に相当する要件である否かを断言できませんが、似ている要件ではないかと考えられます。なお、「容易想到性」は、アメリカの当業者の *interchangeability* の認識に極めて近い考え方で、日本の置換容易性に似ている要件ではないかと考えられます。

**佐藤** 要するに、アメリカと大体考え方は一緒なんです。

**梁** 違います。日本の均等5要件の中の第1要件、即ち、異なる部分が「本質部分でない」という要件は

中国では要件とされていません。

**岩井** 本質的部分でなければならないというわけではないということですか。本質的部分でもいいんですか。

**梁** 本質的部分であっても他の均等の要件を満たせば、適用できます。中国の独立クレームの書き方は、前述部分と特徴部分とを分けて記載するように推奨されていますが、通常、特徴部分であれば、本質的部分であると思われるんですけど（必ずしもそう言いきれない場合があるかと思いますが）、でも、特徴部分の構成要素であっても均等論が適用できます。

**佐藤** そこにも、すべてにわたって、大体均等論が適用……。

**梁** そうです。言い換えれば、クレームの構成要素のすべては均等論が適用されます。

**佐藤** 日本だったら、特徴的な部分は、ここは進歩性の話になっているんやから、ここだけ動かさないとか、非本質的部分というどうでもいいところが大体均等論の適用やとか、そういうニュアンスですね。

**梁** 日本では、本質的部分に対し均等論が適用されないことになります。しかし、本質部分か否かの判断は、とても運用しにくい基準であり、ボールスプライン最高裁判決後の均等論が論じられた判決を見ると、第1要件を満たしていないという理由で均等を認めなかった割合は、他の要件よりはるかに高いようです。非本質部分しか均等論が適用されないとの運用は、日本の特徴と言えるでしょう。

**岩井** 置換可能性と置換容易性の2つ満たしていれば、均等論を認められるという感じ。

**梁** そうですね。もちろん日本でいう二つの消極的要件、即ち、禁反言及び公知技術の抗弁も検討されます。

**岩井** 出願とか、そういう話以外に、中国の弁理士になられていると思いますので、中国の弁理士制度についてお伺いしたいと思うのですが、今、例えば弁理士の数というのは、中国でどれくらいの数……。アバウトで。

**張** 何人か覚えていない。5,000人から6,000人。

**梁** 6,000人くらいかな。2004年にまた約500人が試験に合格したと聞いています。

**佐藤** しかし、例えば弁理士制度って、どうやって弁理士になるんですかというたら、どういうふう。試験とかなんとかもあるんでしょうし、ほかにもいろ

いろ、大学の先生とかは……。

**張** 2年に1回試験があります。

**佐藤** 1年に1回じゃないの。

**梁** 1年に1回じゃないです。

**佐藤** それじゃ、難しいじゃないですか。

**岩井** やはり中国でも弁理士の数を増やすという方向になっている感じですか。

**梁** 日本のように1万人という計画がないと思いません。1万人計画はありますか（張先生に）。

数から見れば、今、インターネットで、2年1回、2004年もありましたので、2004年、500人ぐらいの合格者が発表されています。

**佐藤** 合格率は何ぼぐらいですか。

**梁** 合格率、7,000人ぐらい試験を受けて500ぐらい通った……。

**岩井** じゃ、合格率は7, 8%。毎年換算では実質的にその半分。

**張** 厳しいね。

**岩井** どれぐらい勉強されて通る方が、平均とかそんなのは……。

**梁** 最近、すごく人気がある職業になってきて、清華大学、北京大学の卒業生も事務所に就職したいと聞いています……。

**佐藤** 昔は、日本だったら、今から20年前とか30年前やったら、そりゃ日本はかなり出願はしておるんですけど、そんなに人気があるというあれではなかった、感じは。人気ある職業とは言えなかった。

**丸山** 弁理士を知らない。

**岩井** やっぱりWTO加盟というのが大きい。

**張** 加盟する前から、やはり模造品とかの問題がいろいろあって、国としては、スローガンを挙げて、つまり知的財産を保護しますと。模造品ボツするというのがいろいろなところでキャンペーンをやっていて、それでみんな注目されて、代理人も事務所としては義務づけられているんです、街頭に行って、立っていて、その看板を抱えて。私たちは車とかを持たせて、その大きな看板を抱えて、それで知的財産を保護しようというのをやってきたんです。

**梁** 今、中央テレビ、何か知財関係の特集番組が放送されていますよね。

**佐藤** 残念ですが、そろそろ時間ですね。今日は、2時間たっぷり長時間いろいろ有意義なお話をさせていただきました、どうもありがとうございました。

では、今日はこれで終わりにしたいと思います。

どうもありがとうございました。

(2005.1.27 実施)