

中国国家知識産権局への PPH 請求提出の実務検討



中国弁理士 田喜慶, 中国弁理士 陳 鵬*

要 約

2011年11月から、中国国家知識産権局（SIPO）が特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムに参加して既に三年程が過ぎた。最初の日本特許庁（JPO）との PPH 試行プログラムから今までに 18 カ国及び欧州特許庁との間で PPH プログラムを立ち上げた。本文は、出願人の PPH 請求の成功率を高め、PPH 請求を充分に利用して中国での出願手続きを迅速化させるために、実際に処理した SIPO に提出した PPH 請求の実務に基づき、注意点をまとめ、PPH 請求の利用について検討を行った。

目次

- 一、はじめに
- 二、PPH 請求時の注意点
 - 1、PPH 請求の種類
 - 2、提出要件の注意点
 - 3、請求項の補正時期に要注意
 - 4、厳しい方式審査
 - 5、その他の注意点
- 三、PPH 請求のメリットとデメリット
- 四、おわりに

一、はじめに

中国国家知識産権局（以下、SIPO と称す。）は、2012年6月に《発明特許出願優先審査管理弁法》を発表し、この管理弁法により、SIPO に優先審査を請求できるが、特許出願の技術分野や手続きの書類提出などについて一定の要件が規定された。よって、外国出願の優先権を主張した中国出願（又は外国特許局へ提出した PCT 出願）について、中国での特許審査過程を迅速化させたい場合、SIPO に PPH 請求をすることがより適切な選択だと考えられる。

日本特許庁と中国国家知識産権局は、2011年11月に PPH の試行を実施したが、その後、中国は、次々とアメリカ、ドイツ、ロシア、韓国、欧州特許庁などの 17 カ国又は地域と PPH 試行プログラムを開始した。

現在、中国が参加する PPH プログラムは一般 PPH（パリ条約ルート of PPH と PCT ルート of PPH を含んでいる（以下、JPO の審査結果に基づき、SIPO に提出した PPH 請求を JPO-PPH 請求と称す）と

PCT-PPH との二種類に分けられている）。SIPO の公的データによると、2013年9月30日までに、SIPO に提出した上記二種類の PPH 請求は 4703 件に達しており、中でも、日本からの件数は、2892 件であり、PPH 請求総件数の 61.5% を占めている。次に、アメリカと韓国は、それぞれ 27.8% と、9.8% を占めている。現在、毎月 SIPO に提出される PPH 請求件数は、二～三百件程度である。

また、2014年1月6日に、欧州特許庁（EPO）、日本特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、中国国家知識産権局（SIPO）と米国特許商標庁（USPTO）は、五庁（以下、IP5 と称す） PPH 試行プログラムを開始した。この五庁の何れか一つの特許庁の審査結果を利用して、その他の四庁の所在国で PPH 請求を提出することができるようになり、より便利になった。

PPH プログラムが実施されて以来、筆者は、実務に基づいて、PPH 請求における注意点をまとめてみた。これらの注意点は、『日中特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムプログラムにおける中国国家知識産権局（SIPO）に提出する PPH 請求の手順』（以下は「日中 PPH 請求手順」と称す）に明記されていないが、実際の手続きにおいて、PPH 請求の失敗をもたらす可能性があるものである。例えば、後述のように、SIPO に PPH 請求を提出する場合、一回のみの補正機会があるが、補正後も書類が不合格であると、当該案件に対して一般的な出願手続きに従って審査することに

* 北京康信国際特許事務所

なってしまう、PPH 請求を再度提出することができなくなってしまう。出願人にとって、SIPO に提出する PPH 請求の注意点を理解したうえで、PPH 請求の成功率を高めることは、非常に重要であると思われるが、本稿がその際の一助となれば幸いである。

二、PPH 請求時の注意点

「日中 PPH 請求手順」において、PPH 請求を提出する際の具体的な要件が記載されているが、JPO に PPH を提出する時の規定と同一な内容を省略して、SIPO に PPH 請求を提出する時の注意点について論述する。

1、PPH 請求の種類

JPO はアメリカなど多くの国と地域の特許庁との間で PPH-MOTTAINAI の試行を開始した。そのため、出願人は第 1 庁の審査結果を利用できるだけでなく、先行審査庁と後続審査庁との間で、PPH - MOTTAINAI について合意があれば、後続審査庁において、先行審査庁による審査結果を利用した PPH 請求が可能である。但し、SIPO は、カナダ特許庁との間のみで、一方的な（中国からカナダへ）PPH-MOTTAINAI の試行が実施されている。したがって、SIPO に JPO-PPH 請求を提出した場合、当該中国出願の第 1 庁出願が日本出願であり、又は PCT 出願でなければならない。SIPO に PCT-PPH 請求を提出した場合、当該中国出願の国際調査機関（ISA）又は国際予備審査機関（IPEA）は JPO でなければならなかった。

IP5-PPH プログラムが実施された後、上記規制も緩和され、第 1 庁が上記五庁以外の特許庁でもよくなった。よって、出願人は、IP5-PPH プログラムを利用してより柔軟に SIPO に PPH 請求を提出できるようになった。

2、提出要件の注意点

「日中 PPH 請求手順」の規定により、一件の出願について、SIPO に PPH 請求を提出する時に、以下の要件を同時に満たさなければならない。

(a) SIPO への当該出願は、既に公開されていること（出願人は PPH 請求を提出する前又は提出する時に、既に SIPO が発行した発明特許出願公布通知書を

受領しなければならない）。

(b) SIPO への当該出願は、既に実体審査段階に入っていること（出願人は PPH 請求を提出する前又は提出する時に、既に SIPO が発行した発明特許出願の実体審査段階に入る通知書を受領しなければならない）。注意すべきなのは、一つの例外として、出願人が実体審査請求を提出するのと同時に PPH 請求をすることが認められる。

(c) SIPO への当該出願は、必ず電子出願であること。

できるだけ早く (a) の要件を満たすために、新規出願の提出時に願書において「早期公開」を選択することにより、方式審査が通った後すぐに公開手続きに入るようになる。この場合、通常、当該出願が、出願日から大体 3ヶ月から 6ヶ月後に公開される。

(b) の要件は、出願人にとって、通常、二つの選択肢がある。一つは、SIPO に新規出願を提出するのと同時に実体審査請求書を提出することであり、もう一つは、出願日（優先権日）より三年以内に実体審査請求を提出することである。出願人の早期権利化のニーズを考慮して、新規出願を提出するのと同時に実体審査請求書を出すことを提案する。そうすると、当該 SIPO への出願が公開されるのと同時に実体審査段階に入ることになる。

(c) の要件について、2012年3月1日から実施されたものである。SIPO への当該出願は、必ず電子出願であり、PPH 請求も必ず電子形式で提出されたものであることが求められる。出願人は、2013年3月1日前に紙手続きで SIPO に特許出願を提出したが、PPH 請求をしなかった場合、2012年3月1日以降に PPH 請求を提出すると、紙手続きでの特許出願を電子出願に変更してから、PPH 請求を提出することができる。

3、請求項の補正時期に要注意

SIPO 出願の全ての請求項は、出願当初の書類に記載されたもの、或は補正を経たものと関係なく、JPO で特許可能又は特許性ありと判断された一つ或は幾つかの請求項と十分に対応しなければならない。

JPO で特許権を獲得するために、通常、対応する日本出願に対して補正した可能性がある。従って、SIPO へ PPH 請求を提出する場合に、日本での補正に対応して、当該 SIPO 出願の特許請求の範囲を補正する必要がある。

ここで、注意しなければならないのは、中国特許法実施細則第 51 条の規定により、発明特許の出願人は、実体審査を請求すると同時に、又は SIPO が実体審査段階に入る通知書を発行した日から 3ヶ月以内に、当該出願に対し自発補正を行うことができることである。よって、SIPO 出願の特許請求の範囲において、対応する日本出願における特許可能又な特許性ありと判断された請求項と十分に対応していない請求項があった場合、PPH 請求を提出する時、或は提出する前に、「十分に対応する」という条件を満たすように、当該 SIPO 出願の特許請求の範囲に対して補正を行う必要がある。すなわち、PPH 請求を提出しようとする場合、実体審査を請求すると同時に、又は SIPO が実体審査段階に入る通知書を発行した日から 3ヶ月以内に、当該出願に対し自発補正を行う必要がある。

出願人が前述のように新規出願を提出すると同時に実体審査を請求した場合、自発補正のタイミングは、実体審査段階に入る通知書を発行した日から 3ヶ月以内のみになる。PPH の審査官は、翻訳などの問題で請求項が「十分に対応する」ことを満たしていないという審査意見を出す可能性があるが、その審査意見通知書が上記自発補正のタイミングの後に発行された場合、出願人は、請求項が「十分に対応する」という条件を満たすように、自発補正で当該 SIPO 出願の請求項を補正することができなくなる。したがって、上記状況を避けるために、実体審査段階に入る通知書を発行した日から 3ヶ月以内に、できるだけ早く PPH 請求をすることを提案する。

4, 厳しい方式審査

実際、PPH 請求の処理経験によると、PPH 請求に対する方式審査は、発明特許の方式審査に比べ、非常に厳しくなされている。審査官は、PPH 請求の方式問題だけでなく、翻訳問題、請求項の「十分に対応する」ことについても審査する。例えば、請求項が「十分に対応しなければならない」という要件について、SIPO の PPH 審査官は、PPH 請求を提出した前の当該 SIPO 出願における全ての請求項と対応する日本出願における請求項と十分に対応しているか否かを厳しく確認する。実際処理した案件を一つの例として、中国語訳文の特許請求の範囲における一つの単語の翻訳が間違っているため、中国語訳文の特許請求の範囲の記載と日本出願の特許請求の範囲における記載と十

分に対応していないと、審査官に指摘されたことがあった。辞書のコピーを証拠として提出して、当該単語の翻訳が正確であることを証明することにより、該 PPH 請求が認められたが、このことから、SIPO において、PPH 請求に対する審査がとてつもない厳しいであることが分かった。

5, その他の注意点

PPH 請求が完全に日中 PPH 請求手続きの要求を満たしていない場合、審査官は、審査決定書にて、出願人にその旨及びその不備を通知する。実務では、PPH の審査官は、当該 PPH 請求における全ての不備を出願人に通知する。上記 PPH 請求が不合格である旨の補正通知書を受け取った後、出願人が、一回のみの補正を行うことができる。補正後の PPH 請求も認められない場合、当該 SIPO 出願が通常の順番で審査されることが出願人に通知される。

また、出願人が提出した PPH 請求が認められた後、実体審査の審査意見通知書を受け取る前に、如何なる補正、或は新たに追加した請求項は、対応する日本出願における特許可能又な特許性ありと判断された請求項と十分に対応しなければならない。

三、PPH 請求のメリットとデメリット

PPH 請求のメリットについて、JPO と SIPO のホームページに掲載されているように、以下の三点がある。1) 審査を迅速化させ、より早く審査意見通知書が発行され、早期の権利取得が期待されること。2) 審査意見通知書回数の減少による応答コストの軽減。3) 特許率の向上。

ここで、3) について、少し説明したいのであるが、PPH 請求を提出できる出願は、その国際審査段階又は他の国で特許可能性のある出願と認定されたものである。各国特許法の規定と実務は、それぞれ異なっているが、新規性、進歩性、実用性に関する規定の差異は、それほど大きくない。よって、PPH 請求を提出した案件の特許率は、すべての出願の特許率より高くなる。但し、一件の中国出願に特許権付与できるかについては、PPH 請求を提出したか否かと関係なく、中国特許法の規定及びその自体の特許可能性により決められるものである。

また、PPH 請求のデメリットについて、以下の 2 点を考える必要がある。

1) PPH 請求の一つの要件として、SIPO 出願における請求項が対応する日本出願における請求項と十分に対応しなければならない。日中 PPH 請求の手続きで要求される「十分に対応する」という要件について、以下のように解釈できる。すなわち、SIPO 出願とその対応する日本出願の間に翻訳と請求項方式の差異がある可能性を考慮して、もし、SIPO 出願における請求項と対応する日本出願における請求項が同一又は類似する保護範囲をカバーしている、或は、対応する日本出願における請求項の保護範囲より、SIPO 出願における請求項のほうが保護範囲が狭い場合、両者が「十分に対応する」と認められる。即ち、SIPO で PPH 請求を審査する際に、その審査の基礎は、日本で特許可能と判断された請求項と十分に対応していることであるため、SIPO で PPH 手続きを経て最終的に特許化された請求項の保護範囲は、JPO で特許化された請求項の同一又はそれより狭くなる可能性がある。したがって、中国で PPH を請求する場合、早期権利化とより適切な保護範囲を両立させにくいという問題がある。

2) 中国の審査実務において、補正が新規事項の追加に該当すること（特許法第 33 条）について、厳しく審査されている。よって、PPH 請求段階で、日本で特許可能と判断された請求項に対応して SIPO 出願に対して補正を行ったが、実体審査段階に入って、補正が新規事項追加に該当し、特許法第 33 条に反すると判断される可能性がある。そうすると、早期権利化を図ることができなくなる。したがって、SIPO 出願の請求項とその対応する日本出願の請求項が大きく異なっている場合、PPH の要求を満たすために行う補正が出願当初の記載範囲を超えているか否かを検討する必要がある。

四、おわりに

PPH 請求は、審査を迅速化させる有効な方法として、益々、多くの出願人に利用されるようになってきた。SIPO に提出した PPH 請求の件数は、最初の毎月数十件から現在の月数百件程度に増えてきた。2014 年に、世界五大特許庁（USPTO, EPO, JPO, SIPO, KIPO）間の五庁 PPH 試行プログラムの展開により、PPH 請求の提出件数がさらに増えること傾向にあると思われる。

以上、筆者は、中国での PPH 請求の実務に基づいて、中国で PPH を請求する時の注意点を紹介した。出願人が中国で PPH を請求する際の一助けとなれば幸いである。

参考文献

- 1) SIPO 公式ホームページ 中国国家知識産権局 2013 年特許審査ハイウェイ (PPH) 業務推進会『SIPO 代表発言』http://www.sipo.gov.cn/ztl/ywzt/pph/xglj/201311/t20131101_873637.html 2013 年 10 月 29 日
- 2) JPO 公式ホームページ SIPO の特許審査ハイウェイページ (外部サイトへリンク)『中国特許審査ハイウェイ (PPH) 試験プロジェクトのもとで中国国家知識財産局 (SIPO) に PPH 請求を提出する流れ』http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_china_highway.htm 2011 年 10 月
- 3) PPH グローバル公式ホームページ <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>
- 4) SIPO 公式ホームページ 中国国家知識産権局『発明特許出願優先審査管理方法』http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201310/t20131023_837456.html 2012 年 6 月 21 日

(原稿受領 2014. 4. 29)