

オフタイムワークショップ13回



「中国特許出願時の留意点」

2016年4月27日

LS-6 笹倉真奈美

内容

1. 明細書記載の留意点
2. クレーム記載の留意点
3. 補正に基づく留意点

1. 明細書記載の留意点

- I. クレームのサポート要件
- II. 実施可能要件
- III. 補正時の新規事項追加の禁止

1-1. サポート要件（26条4項）

- クレームは明細書でサポートされていなければならない。
- クレームが実施例にサポートされていないとして、実施例に限定すべき旨の拒絶理由が通知される。例えば、上位概念のクレームについて実施例に支持されないとする拒絶理由が出されることが多い。

⇒（留意点）クレームに記載の発明を十分に説明できるような実施例を明細書に記載する。

1-1. サポート要件（26条4項）

（審査指南第2部分第2章2.2.6）

- 1つの実施例でクレームに概括された技術方案を支持するに足る場合は、実施例は1つであってもよい。
- 発明が比較的単純である場合、もし明細書の技術方案の関連部分において、保護を求めている主題について既に明確、完全に説明しているならば、実施例において重複した説明を行う必要がない。

1-1. サポート要件（26条4項）

数値限定

（審査指南第2部分第2章2.2.6）

- 背景技術に対する改善が数値範囲に関わる場合は、通常は、**開始値及び終了値**の近辺（開始値と終了値が望ましい）の実施例と、数値範囲が広い場合には、**少なくとも1つの中間値**の実施例を記載しなければならない。
- 但し、クレームの数値範囲が背景技術に対する改善に関連しない場合は、両端付近の数値の実施例を記載する必要はない。

1-1-1. 実施可能要件（26条3項）

（審査指南第2部分第2章2.1.3）

属する技術分野の技術者が当該発明を実現できる程度になるまで技術方案を明確に記載し、具体的な実施形態を詳細に記述し、発明の理解と実現に欠かせない技術的内容を完全に開示しなければならない（十分な開示）。

1-1-1. 実施可能要件（26条3項）

化学発明の十分な開示

（審査指南第2部第10章3）

（1）化学製品（化合物、組成物等）の発明

- 当該化学製品の特定（名称及び構造式等）、製造方法及び用途を記載しなければならない。
- 新規の化合物であっても、**少なくとも1つの用途の記載**が必要。

1-1-1. 実施可能要件（26条3項）

用途の記載に関しては、当該発明の用途や使用効果が実現できることを当業者が従来技術に基づき予測できない場合は、その用途が実現できる又は予想した効果が達成できることを証明する**実験データ**を記載しなければならない。

1-1-1. 実施可能要件（26条3項）

（2）化学方法（製造方法）の発明

方法に用いられる原料、技術工程、その条件、及び必要に応じて、当該方法による目的物質に対する性能の影響を記載し、当業者が実施できるようにしなければならない。

（3）化学製品の用途発明

実施できるように、使用された製品、使用方法、効果を記載。*化学製品の発明の用途の記載と同様。

1-1-1. 実施可能要件（26条3項）

（留意点）

- 実施可能要件を満たすための実験データは、当初明細書に記載する必要がある。出願後に提出された実験データは考慮されない。

⇒出願当初から明細書に実験データを含む十分な実施例を記載する。

1-1-1-1. 補正時の新規事項追加の禁止（33条）

新規事項の判断基準が厳しく、明細書の記載の**文字通り**でなければ新規事項追加とみなされることが多い。

（審査指南第2部分第8章5.2.1.1）

元明細書および請求の範囲に記載された内容（元明細書及び請求の範囲の文字通りに記載された内容と、元明細書及び請求の範囲の文字通り記載された内容及び添付図面から**直接的に、疑う余地も無く**確定できる内容）を越えてはならない。

1-1-1-1. 補正時の新規事項追加の禁止（33条）

許可されない補正の例

（審査指南第2部分第8章5.2.3.1～5.2.3.3）

- 元出願書類に言及されていない技術的特徴の追加、変更。（発明を明瞭にするための補正であってもダメ）
- 元出願書類に言及されていない技術的特徴の組み合わせの変更
- 添付図面を測量して得られるパラメーターの追加。

1-111. 補正時の新規事項追加の禁止（33条）

（留意点）

- 出願当初から明細書に必要と思われる概念（上位概念、中位概念、下位概念）をできるだけ記載する。
- 図面から読み取れることであっても、権利保護を求める範囲に含まれる場合は、明細書に文字（数値）で記載する。

2. クレーム記載の留意点

- I. 不特許事由
- II. 記載要件
- III. マルチのマルチの禁止

2-1. 不特許事由（25条）

（審査指南第2部分第1章4）

- 科学上の発見（天然物含む）
- 知的活動の規則及び方法
- 疾病の診断及び治療方法（ヒト以外の動物も含む）（医薬用途発明含む）
- 動物と植物の品種（作成方法は特許可。微生物は特許可）
- 原子核変換方法を用いて取得した物質
- 平面印刷品の模様、色彩又は両者の組み合わせについて主に標識として用いられるデザイン

2-1. 不特許事由（25条）

化学分野のクレームの留意点

（1）天然物

（審査指南第2部分10章9.1.2.2）

- 自然界から単離・分離された状態であれば可。
- 自然界から分離された遺伝子で、特定の用途を有する場合は可。

2-1. 不特許事由（25条）

（2）用途発明

（審査指南第2部分第10章4.5.1）

- 用途発明は方法の発明に属し、製品発明とは区別される。
- 医薬用途発明の場合、「疾病の治療に用いる」などの表現は治療方法に該当し、特許されない。
- スイス型クレーム（医薬の製造のための使用）とすれば特許可能。

2-11. 記載要件（26条4項）

請求の範囲は明細書を根拠とし、明確かつ簡潔に要求を説明しなければならない。

（1）サポート要件

（2）明確性

- 「暑い」「薄い」「弱い」等の意味の不確かな用語や、「約」などの曖昧で不明瞭な記載は認められない。

（審査指南第2部分第2章3.2.2、第10章4.2.2）

2-1-1. 記載要件（26条4項）

（3）簡潔性（細則21条3項）

（審査指南第2部分第2章3.2.3）

一つの発明に対して一つの独立クレームしか許されない。

（例）「〇〇の含量を増加させた△△植物の製造方法」と「△△植物中の〇〇の含量を増加させる方法」（両方法に含まれる工程は同じ）

2-1-1-1. マルチのマルチの禁止（細則22条2項）

2つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、択一的にその前のクレームを引用し、かつ他の多項従属クレームの基礎としてはならない。

- 多項引用していても独立項であれば、細則22条の制限を受けない。
- 「請求項1における部品を含む設備で・・・」、「請求項1における製品を製造する方法で・・・」などは、他の請求項を引用するが従属項ではない。（審査指南第2部分第2章3.1.1）

2-1-1-1. マルチのマルチの禁止（細則22条2項）

（留意点）

クレーム数と出願費用および審査請求料の関係

- クレーム10個を越えると出願追加手数料が必要⇔審査請求料は定額
- マルチのマルチで出願し、その後に補正すると、費用節約？！

3. 補正に基づく留意点

- I. 自発補正
- II. 拒絶理由応答時の補正
- III. 登録後の補正
- IV. クレーム作成の留意点

3 - 1 . 自発補正

(1) 新規事項追加の禁止 (33条)

(2) 自発補正の時期

- ① 審査請求時
- ② 実体審査段階に移行する旨の通知～3月
- ③ PCT国内移行の場合は、上記①及び②の場合に加えて、国内移行時

(PCT28条、41条) (審査指南第3部分第1章3.1.6)

3-1-1. 拒絶理由応答時の補正

(1) 受理される補正

(審査指南第2部分第8章5.2.1.3)

通知書で指摘された不備に対する補正に限定される。(細則51条3項)

但し、元出願書類に存在した欠陥を除去し、新規事項追加に該当せず、かつ、特許権付与が可能である補正は受理される場合もある。(審査官の裁量)

3-1-1. 拒絶理由応答時の補正

(2) 受理されない補正

(審査指南第2部分第8章5.2.1.3)

新規事項の追加に該当しなくても、下記の補正は認められない。

- 独立クレームの技術的特徴を削除してクレームの保護範囲を拡大する補正
- 独立クレームの技術的特徴を取り替えてクレームの保護範囲を拡大する補正

3-1-1. 拒絶理由応答時の補正

- 補正前後で単一性が欠如する補正
(明細書のみに記載されている事項に基づきクレームを補正することにより、補正前のクレームの主題と補正後のクレームの主題との間で単一性が欠如する補正)
- 元クレームに記載されていない技術方案について新たな独立クレームを追加する補正
- 元クレームに記載されていない技術方案について新たな従属クレームを追加する補正

3-111. 登録後の補正

- 訂正審判の制度がないので登録後にクレーム等を訂正できない。
- 無効審判請求（無効宣告請求）された場合、無効理由を回避するために訂正（補正）することができる。但し、補正要件は限定される。

3-1-1-1. 登録後の補正

無効審判請求を受けた際の補正

(細則69条1項、2項) (審査指南第4部分第3章4.6)

(1) 受理されない補正

- クレームの保護範囲を拡大する補正は不可。
(新規事項の追加に該当しない場合であっても、権利付与時のクレームに含まれていない技術的特徴を追加する補正は不可。)
- 明細書の補正は不可。

3-111. 登録後の補正

(2) 受理される補正

- クレームの削除
- クレームの併合
- 技術的手段の削除（同じクレームにおける並列する2以上の技術手段のうち1以上を削除する補正）

3-IV. クレーム作成の留意点

- 実体審査に入る前（自発補正可能な時機）に、独立クレーム、従属クレームの追加を検討する。
- 上位、並列、下位の従属クレームについて検討する。
- 下位概念を網羅した複数のクレームを立てておく。

参考資料

- 専利審査指南
- 専利法
- 専利法実施細則
(上記各資料については独立行政法人日本貿易振興機構作成日本語訳参照)
- 中国における特許権取得上の留意点 (2010年度) 日本知的財産協会

ご清聴有り難うございました。