



2021. 07

季刊情報誌

# NEWSLETTER

泛華偉業知識產權



表紙 | 泛華偉業オフィスビルの内観

# 目次



泛華偉業知識産権は、北京泛華偉業知識産権代理有限公司と北京泛諾偉法律事務所からなり、専利申請、商標申請、作品とコンピュータソフトウェアの著作権登録、不正競争防止、営業秘密保護、知的財産権の税関保護、ドメイン名登録と紛争解決、知的財産権の許可と譲渡、行政による知的財産権侵害の差止め、知的財産権に関する行政・民事訴訟、知的財産権に関する法的コンサルティングと関連管理など、多岐にわたる知的財産権サービスを提供しております。

## 03 業界観察

- 国家知識産権局が「重大な特許権侵害紛争の行政裁決弁法」を公布
- 改正『特許法』の施行に関する問題への解答
- 国家知識産権局は、「技術調査官による特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争の行政裁決処理への関与に関する若干の規定(暫定)」を公布
- 中国国家知識産権局PPH請求データ統計
- 2020年世界5大特許庁が受け付けた特許出願の統計

## 09 サービスソリューション

- 分割出願の応用戦略について
- 中国意匠専利制度の最新の進展について

## 16 実務動向

- よく見かける「多様な」商標抜け駆け出願行為

## 17 当社ニュース

- 当所は設立18周年を迎え

## 国家知識産権局が「重大な特許権侵害紛争の行政裁決弁法」を公布

国家知識財産権局は先日、「重大な特許権侵害紛争の行政裁決弁法」を公布し、2021年6月1日から施行された。

本弁法は、国家知識産権局が「特許法」第七十条第一項でいう全国において重大な影響を有する特許権侵害紛争を処理する場合に適用する。(一)重大な公共の利益に関わる場合、(二)業界の発展に著しく影響する場合、(三)省級行政区域を跨ぐ重大事件に該当する場合、および(四)重大な影響を及ぼすおそれのあるその他の特許権侵害紛争に該当する場合を含む。

重大な特許権侵害紛争に対する行政裁決を請求するには、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。

- (一) 請求人が特許権者又は利害関係者であること
- (二) 明確な被請求人がいること
- (三) 明確な請求事項と具体的な事実、理由があること
- (四) 人民法院が当該特許権侵害紛争について立件していないこと

本弁法はまた、証明資料、管轄、忌避、証拠、調査又は検査、検証・鑑定、技術調査官、口頭審理、案件の中止、取消及び調停について規定を行った。

国家知識産権局が行政裁決を下した後、当事者は不服がある場合、行政裁決書を受領した日から15日以内に、「中華人民共和

国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。

情報元: 中国国家知識産権局

## 改正『特許法』の施行に関する問題への解答

改正『特許法』は2021年6月1日から発効する。中国国家知識産権局は改正『特許法』の施行に関する問題について次のように回答する。

一. 2021年5月31日(当該日を含む)以前に出願された意匠特許の保護期間は何年であるか。

答: 10年。

改正『特許法』第42条第1項は意匠特許の保護期間を10年から15年に延長したが、遡及力の問題について特別な規定をしていない。中国『立法法』第93条の規定によると、法律、行政法規、地方性法規、自治条例及び単行条例、規章は過去に遡及しない。

したがって、改正『特許法』の発効前に提出された意匠特許出願及び付与された特許権の保護期間は、出願日から起算して10年となる。

二. 2021年6月1日から、出願人は製品の部分的保護を請求する意匠特許出願を提出することができるか。

答: はい。

改正『特許法』第2条第4項は、製品の「部分的」意匠に対して特許保護を与えることを明確にした。

出願人は2021年6月1日から、紙書類又はオンライン電子出願の形式で、改正『特許法』第2条第4項に基づいて製品の部分的保護を請求する意匠特許出願を提出することができる。中国国家知識産権局は、新規改正される『特許法実施細則』の施行後に、上述の出願について審査を行う。

三. 出願日が2021年6月1日(当該日を含む)以降の特許出願について、出願人は意匠の国内優先権を請求することができるか。

答: はい。

改正『特許法』第29条第2項では、意匠の国内優先権制度が導入された。

出願日が2021年6月1日(当該日を含む)以降の意匠特許出願について、出願人は改正『特許法』第29条第2項に基づき意匠特許優先権を請求する書面声明を提出することができる。中国国家知識産権局は、新規改正される『特許法実施細則』の施行後に、上記出願及び優先権主張の基礎となる先の意匠特許出願について審査を行う。

四. 出願日が2021年6月1日(当該日を含む)以降の特許出願について、出願人は改正『特許法』第30条に基づいて優先権書類の副本を提出することができるか。

答: はい。

今回の改正『特許法』では、優先権書類副本の提出期限の関連規定が適切に調整された。

改正『特許法』第30条は、「出願人が発明、実用新案特許の優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を提出し、かつ最初に出願を提出した日から16ヶ月以内に、最初に提出した特許出願書類の副本を提出しな

ければならない。出願人が意匠特許の優先権を主張する場合、出願時に書面による声明を提出し、かつ3ヶ月以内に最初に提出した特許出願書類の副本を提出しなければならない。」と規定している。

五. 2021年6月1日から、出願人は改正『特許法』第24条第1項に基づき、新規性を喪失しない猶予期間の請求を提出することができるか。

答: はい。

重大な疫病が発生した場合など、国家に緊急事態又は非常事態が発生したときに、一部の発明創造は、公共の利益を守るために直ちに実践において使用を始める必要があるが、このような公開行為は改正前の『特許法』に規定された新規性を喪失しない例外的な状況に該当しないため、関連する発明創造が新規性を喪失することにより、特許保護を受けることができずリスクに直面することになる。疫病の予防・抑制等の非常事態のニーズを満たすと同時に、発明創造をよりよく保護するために、改正『特許法』第24条に新規性を喪失しない例外的状況、即ち、「国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、公共の利益のために初めて公開された場合」が新たに追加された。

出願日が2021年6月1日(当該日を含む)以降の特許出願について、出願人は改正『特許法』第24条1項に規定された状況が存在すると判断した場合、紙書類の形式で中国国家知識産権局に新規性を喪失しない猶予期間の請求を提出することができる。中国国家知識産権局は、新規改正される『特許法実施細則』の施行後に、上述の出願に

ついて審査を行う。

六.2021年6月1日から権利付与が公告された発明特許について、特許権者は改正『特許法』第42条第2項に基づいて特許権期限補償請求を提出することができるか。

答:はい。

改正『特許法』第42条第2項は、[発明特許の出願日から満4年、かつ実体審査請求日から満3年後に発明特許権が付与された場合には、国务院特許行政部門は特許権者の請求に応じて、発明特許の権利付与過程における不合理な遅延について特許権の期限補償を行う。ただし、出願人による不合理な遅延は除外とする。]と規定している。

2021年6月1日から権利付与が公告された発明特許について、特許権者は改正『特許法』第42条第2項によって、特許権付与公告日から3ヶ月以内に、紙書類の形式で特許権期限補償請求を提出し、その後、中国国家知識産権局が発行した納付通知に基づき関連費用を納付することができる。中国国家知識産権局は、新規改正される『特許法実施細則』の施行後に、上述の請求について審査を行う。

七.新薬発売許可申請が認可された場合、2021年6月1日から、特許権者は改正『特許法』第42条第3項に基づいて特許権期間補償請求を提出することができるか。

答:はい。

改正『特許法』第42条第3項には、「新薬発売のための審査評定・審査認可に使われた期間を補償するために、中国で発売許可を取得した新薬関連発明特許について、国务院特許行政部門は特許権者の請求に応

じて特許権の期限補償を与える。補償期限は5年を超えず、新薬の発売認可後の総有効特許権期間は14年を超えない。」と規定している。

特許権者は2021年6月1日から、改正『特許法』第42条第3項に基づき、新薬発売許可請求が認可された日から3ヶ月以内に、紙書類の形式で特許権期限補償請求を提出し、その後、中国国家知識産権局が発行した納付通知に基づき関連費用を納付することができる。中国国家知識産権局は、新規改正される『特許法実施細則』の施行後に、上述の出願について審査を行う。

八.2021年6月1日から、特許権者は自らの特許に対して開放許諾を実施することを自発的に声明することができるか。

答:はい。

改正『特許法』第50条第1項により開放許諾制度が導入された。

2021年6月1日から、特許権者は改正『特許法』第50条第1項に基づき、紙書類の形式で自らの特許に対する開放許諾の実施を自発的に声明することができる。中国国家知識産権局は、新規改正される『特許法実施細則』の施行後に、上述の声明について審査を行う。

九.2021年6月1日から、被疑侵害者は特許権評価報告の発行を請求することができるか。

答:はい

改正『特許法』第66条により、特許権評価報告の発行を請求できる主体は被疑侵害者まで拡大された。

2021年6月1日から、被疑侵害者は改正『特許法』第66条に基づき、紙書類の形式で中国国家知識産権局に特許権評価報告の発行を請求することができる。

十.2021年6月1日から、中国国家知識産権局は誠実信用の原則に基づいて予備審査、実体審査及び復審手続における特許出願を審査することができるか。

回答：はい

改正『特許法』には、「特許出願及び特許権行使は誠実信用の原則を遵守しなければならず、特許権を濫用して公共の利益又は他人の合法的権益を損なってはならない。」という規定が第20条として追加された。

今回の改正『特許法』には誠実信用の原則が新たに追加され、法律面において特許出願行為を規範化するための明確で直接的な法的根拠が提供され、これは特許の品質向上に有利なことである。

情報元：中国国家知識産権局

## 国家知識産権局は、「技術調査官による特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争の行政裁決処理への関与に関する若干の規定（暫定）」を公布

近年、中国の知的財産権保護の強化に伴い、地方の特許管理部門による特許権侵害紛争の行政裁決事件が年々増加している。一方、特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争事件の多くは難解かつ複雑であり、専門性と技術性が高く、関連分野が広く、

認定すべき技術的事実問題が多いため、業務の実務においては、関連技術分野の専門家に相談し、又は技術鑑定を委託するなどのを通じて事件担当者に技術的事実の究明に協力してもらう必要がある。各地で知的財産権行政保護技術調査官制度の確立に対する強いニーズが生じている。

国家知識産権局弁公室はこの間、国知弁発保字（2021）17号通知「技術調査官による特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争の行政裁決処理への関与に関する若干の規定（暫定）」（以下、「規定」という）を公布し、2021年5月7日の公布日から施行された。

「規定」は、技術調査官の知的財産権侵害紛争の行政裁決活動への関与を規範化することを図る。国家知識産権局及び地方の特許業務管理部門は、特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争事件を処理する場合、技術調査官を派遣して行政裁決活動に参加させることができる。

「規定」によると、技術調査官は行政裁決の補助人員に属し、事件合議の結果に対して議決権を有せず、行政裁決の事件担当者の任命に基づき、事件の技術事実を究明するためにコンサルティングを提供し、技術調査意見を発行し、その他必要な技術協力を提供する。技術調査官の具体的な業務職責には、技術事実の争点及び調査範囲、順序、方法等に対する意見の提出、調査・証拠収集への関与、尋問、口頭審理の参加、技術調査意見の提出、鑑定人及び関連技術分野の専門技術者の意見提出に対する協力、合議体の関連会議への出席、その他の関連

業務の遂行など7項目が含まれる。

「規定」では、技術調査官は特許局、業界協会、大学、科学研究機構、企業・事業単位等の関連分野の技術者の中から選出することができる」と明確にされている。技術調査意見は技術調査官が独立して発行・署名し、対外的に公開しない。技術調査官が提出した技術調査意見は、合議体が技術事実を認定する際の参考とする。合議体は技術事実認定について法により責任を負う。

「規定」はまた、技術調査官が行政裁決活動に参加するには当事者に告知し、忌避、秘密保持、行政裁決業務に関連する法律法規及び関連規定を遵守しなければならないと明確にしている。

中国国家知識産権局は、「規定」の要求に従って、第一期の知的財産権行政保護技術調査官推薦業務の展開を組織し、国家知的財産権技術調査官名簿データベースを整備し、関連研修の展開を組織し、特許、集積回路配置図設計侵害紛争事件の実際の必要に応じて、関連分野の技術調査官を行政裁決活動に関与させる予定である。

情報元：中国国家知識産権局

## 中国国家知識産権局PPH請求データ統計

2020年12月まで、中国国家知識産権局は31の国又は地域の特許局と特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトを開始した。これらの国と地域とは、アメリカ、ドイツ、ロシア、デンマーク、メキシコ、オーストリア、韓国、ポーランド、カナダ、シンガポール、ポ

ルトガル、スペイン、イギリス、スウェーデン、イスラエル、ハンガリー、エジプト、チリ、チェコ、ユーラシア特許庁、マレーシア、アイスランド、アルゼンチン、日米欧中韓の5つの特許庁、ノルウェー、サウジ、フィンランド、ブラジルである。

中国国家知識産権局が提供したPPH統計データによると、2011年から2020年12月末までに、中国国家知識産権局は合計43,130件のPPH請求を受けた。そのうち、出願人が日本特許庁の業務結果を使用しているものは、全部で18,236件、米国特許商標庁の業務結果を使用したものは合計14,920件、欧州特許庁の業務結果を使用したものは合計5,766件、韓国特許庁の業務結果を使用したものは合計2,685件、ドイツ特許商標庁の業務結果を使用したものは合計412件、英国知的財産庁の業務結果を使用したものは合計235件である。

中国国家知識産権局にPPH請求をしてから第1回目の審査意見が出されるまでに平均2.2ヶ月、権利付与又は却下までに平均11.2ヶ月、平均1.42回の審査意見が出された。

各国の国家特許局が提供したPPHデータに基づいて統計すると、中国国家知識産権局の業務結果を用いてPPH請求をしたものは合計10,333件である。そのうち、米国特許商標庁へのPPH請求が6,629件、欧州特許庁へのPPH請求が937件、日本特許庁へのPPH請求が913件、韓国特許庁へのPPH請求が791件、その他が英国128件、ドイツ86件等である。

情報元：中国国家知識産権局/日本特許庁ホームページ

## 2020年世界5大特許庁が受け付けた特許出願の統計

世界の5大特許庁である中国国家知識産権局(CNIPA)、欧州特許庁(EPO)、日本特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)、米国特許商標庁(USPTO)の統計によると、2020年は新型コロナウイルスの影響で世界主要国の特許出願件数が減少したものの、中国と韓国の出願件数は増加傾向にある。2020年中国の年度特許出願件数は1,497,159件であり、2019年全年より6.9%増加した。

2020年5大特許局が受け付けた特許出願及び2019年同期との比較統計データ

出願人 国籍 特許局	中国	欧州	日本	韓国	米国	その他	合計
中国 (CNIPA)	1,344,817 8.1%	40,521 -3.0%	47,862 -2.1%	16,725 4.4%	37,880 4.0%	9,354 -15.0%	1,497,159 6.9%
欧州 (EPO)	13,432 9.7%	81,433 -1.3%	21,841 -1.0%	9,106 9.9%	44,293 -4.1%	10,135 0.2%	180,250 -0.6%
日本 (JPO)	8,406 5.8%	19,175 -6.0%	227,348 -7.3%	5,881 4.4%	22,451 -1.8%	5,211 -9.5%	288,472 -6.3%
韓国 (KIPO)	4,268 14.6%	11,450 -6.5%	14,014 -6.5%	180,481 5.2%	13,351 1.9%	3,195 -3.4%	226,759 3.6%
米国 (USPTO)	41,494 9.7%	93,170 -1.1%	79,207 -7.6%	37,949 3.0%	279,253 -8.1%	66,102 4.9%	597,175 -3.9%
合計	1,412,417 8%	245,749 -3.1%	390,272 -6.5%	250,142 4.8%	397,228 -4.2%	93,997 -4.5%	2,789,815 2.2%

情報元 : [www.fiveipooffices.org](http://www.fiveipooffices.org)



## 分割出願の応用戦略について

特許弁理士 劉霞

分割出願は専利出願における単一性の問題を解決する救済手続として、中国の専利制度において詳細に規定されている。分割出願制度を合理的に利用することは、イノベーターの合法的權益を十分かつ柔軟に保護し、出願人の知的財産権に対し保護を強化することができる。

「中華人民共和国専利法(2020)」の第31条の規定によると、1件の発明又は実用新案の専利出願は一つの発明又は実用新案に限定しなければならない、一つの総体的な発明思想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、1件の出願として提出することができる。

また、「中華人民共和国専利法実施細則(2010)」(以下「実施細則」という)の第42条の規定によれば、1件の専利出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第54条第1項に規定する期限満了前までに、國務院専利行政部門に分割出願を提出することができる。但し、専利出願が既に却下され、取り下げられ、又は取り下げとみなされた場合、分割出願を提出することができない。

中国の審査実務において、分割出願は通常、受動的分割と自発的分割の2つの場合に分けられる。受動的分割とは、出願人が審査意見通知書に指摘された単一性の欠陥を克服するために受動的に行う分割をいう。自発的分割とは、出願人が単一性の欠陥に関する審査意見通知書を受領していない状況で自発的に行う分割をいう。

合理的なタイミングを計り、自発的に分割を

行うことは、出願人にとって利益が大きい。

出願人は分割出願を利用して出願書類作成時の欠陥を補い、明細書のみに記載されていて請求の範囲には記載されていない発明をクレームアップすることができる。原出願の明細書において複数の発明が開示され、原出願の請求の範囲において様々な原因によりそのうちのいくつかの発明だけの保護が請求されている場合には、出願後又は審査過程において、原出願の明細書に開示されたその他の発明の内容に基づいて新たな請求の範囲を作成し、分割出願を提出することができる。

例1: 原出願において異なる構成を有するディスプレイの複数の実施例が開示されているが、原出願の請求の範囲において単一性の制限により保護できるのは1つの実施例のみである。この場合、出願人は、原出願の審査終了前にディスプレイの他の実施例に基づいて分割出願を行うことができる。

例2: 原出願では光学システム及びその光学システムに用いられる光学センサーが開示されているが、原出願の請求の範囲では光学システムに対する保護のみが請求されている。このとき、出願人は、原出願の審査終了前に、光学システムの光学センサに基づいて分割出願を行うことができる。

例3: 原出願には材料Aを含む装置B及び材料Aを含む装置Bの製造方法が開示されているが、原出願の請求の範囲には当該装置B及び装置Bの製造方法に対する保護のみが請求されている。このとき、出願人は、原出願の審査終了前に、材料A及び材料Aの製造方法に基づいて分割出願を行うことができる。

次に、出願人は分割出願を利用して専利の保護範囲を合理的に変更又は拡大することもできる。

例1：原出願の独立請求項に特徴A、B、Cが含まれている。原出願の審査過程において、出願人は独立請求項における特徴Bが必須の技術的特徴に属さないことに気づいた。

『審査指南(2020)』の第二部分第八章の5.2.1.3節の規定によれば、独立請求項における技術的特徴を自発的に削除することは、その請求項の保護を求める範囲を拡大してしまう。例えば、出願人が独立請求項から自発的に技術的特徴を削除したり、関連する技術用語を自発的に削除したり、または具体的な応用範囲を限定する技術的特徴を自発的に削除したりする場合は、当該自発補正の内容が原明細書及び請求の範囲に記載された範囲を超えなくても、補正によって請求項の保護を求める範囲が拡大されれば、そのような補正は認められないものである。

よって、上記例1のケースにおいて、出願人は原出願の独立請求項における特徴Bを自発的に削除することはできない。このとき、出願人は原出願の審査終了前に特徴Aと特徴Cを含む技術方案に基づいて新たな独立請求項を作成し、分割出願を提出すれば良い。

例2：原出願の独立請求項に特徴「コイルばね」が含まれているが、原出願の明細書にコイルばねは1つの実施形態にすぎず、その他の弾性部材に置き替えることができると記載されている。

審査の過程において、出願人は、独立請求項における特徴である「コイルばね」を「弾性部材」に修正して、より広い保護範囲を得ることを望んでいる。

しかし、『審査指南(2020)』の上述の規定によると、このような補正は独立請求項における技術的特徴を自発的に補正することに該当し、保護請求の範囲を拡大することになる。補正の内容が原明細書及び請求の範囲に記載された範囲を超えなくても、通知書で指摘された欠陥に対して行った補正と見なされず、このような補正は保護請求の範囲を拡大したとして、認められない。

このとき、出願人は原出願の審査終了前に特徴「弾性部材」の技術方案に基づいて独立請求項を作成し、分割出願を提出することができる。

分割出願を準備する際、出願人は通常、以下の問題に注意しなければならない。

#### 1. 分割出願の提出時期について

「実施細則」の第42条第1項の規定によると、専利出願が「審査中(pending)」の状態にある限り、出願人は分割出願を提出することができる。

「審査中でない」状態とは、専利出願が既に査定されたり、拒絶されたり、取り下げられたり、又は取り下げとみなされたことをいう。具体的に、出願人は取下げとみなされる通知書を受領した日から起算して2ヶ月以内に、又は出願人が拒絶査定、又は拒絶を維持する復審決定を受領した日から起算して3ヶ月以内に分割出願を提出しなければならない。注意すべきは、出願人が拒絶査定を受領した後に復審請求を提出することにより、原出願を復審手続に移行させた場合でも、出願人は復審手続期間中に分割出願を提出することができる。また、請求人が復審決定に不服して行政訴訟を提起する場合、請求人は行

政訴訟期間中にも分割出願を提出することもできる。

また、分割出願の提出は、出願人が専利権付与通知書を受領した日から起算して2ヶ月以内でなければならない。

既に分割出願を提出した後に、出願人が当該分割出願に対して再度分割出願を提出することを希望する場合、再度の分割出願の提出時期は、上記で検討した親出願の分割出願の提出期限を満たす必要がある。注意すべきは、審査官が分割出願に対して分割通知書又は審査意見通知書を発行し、分割出願に単一性の欠陥があることを指摘した場合、この時点で最初の親出願の分割出願の期限が既に切れていたとしても、出願人は、現在の分割出願が査定授権/拒絶/取下げとみなされる前に、当該分割出願について再度分割出願を提出することができる。

## 2. 分割出願の類別について

『実施細則』の第42条の規定によれば、分割出願は原出願の類別を変更してはならない。すなわち、原出願が発明である場合、分割出願も発明でなければならず、原出願が実用新案である場合は、分割出願も実用新案でなければならない。

## 3. 分割出願の内容について

『実施細則』の第43条の規定によれば、分割出願は原出願に記載された範囲を超えてはならない。したがって、分割出願の請求の範囲を作成する際に、請求項に限定された特徴は原出願書類に明確に記載されているか又は原出願書類に開示された内容によって直接的に、異議なく確定できるものでなければならない。

分割出願の請求の範囲と明細書の内容につ

いて、関連規定は『審査指南(2020)』の第二部分第6章の3.2節を参照いただきたい。

原出願と分割出願の請求の範囲は、それぞれ異なる発明の保護を求めなければならないが、明細書については必ず異ならなくても良い。例えば、原出願にA、Bの2つの発明があり、分割出願の請求の範囲においてAの保護を求める場合に、その明細書は依然としてAとBであってもよいし、Aだけを保留してもよい。または、分割出願の請求の範囲においてBの保護を求める場合に、その明細書は依然としてAとBであってもよいし、Bだけの内容になっていてもよい。

分割出願の請求の範囲を作成する際、出願人は保護を求める主題をクレームに記載しなければならない。出願人が分割出願のクレームにおいて主題Aの保護を求め、その後、審査官が指摘した新規性・進歩性の欠陥を克服するために請求項の主題をBに補正した場合、補正後の主題Bは元の保護を請求した主題と単一性を欠くものとみなされ、受け入れられない。

例えば、自転車の新型ハンドルに関する分割出願では、明細書に新型ハンドルだけでなく、自転車の車台などの他の部品も記載されているが、出願人は分割出願の請求の範囲において新型ハンドルの保護のみを求めている。実体審査を経て、請求項に限定された新型ハンドルは進歩性を具備しないと指摘される。このような状況において、出願人が自発的な補正を行い、請求項を自転車の車台に限定した場合、審査官は補正後の主題と元の保護を求めた主題との間に単一性が欠如しているとして受け入れない。

実務において分割出願を提出する際には、

通常、明細書に対して実質的な補正を行わず、補正後の主題のみを分割出願の請求項とする。

したがって、具体的なニーズに応じて適切なタイミングで分割出願を提出することは、専利出願戦略において重要な手段である。分割出願制度を合理的に利用することで、出願人の専利保護及び市場対応能力を強化し、専利出願の市場価値を増加させることができる。

#### 筆者プロフィール

劉霞弁理士は2003年に吉林大学光情報科学と技術学科を卒業し、学士学位を取得しました。2008年に、中国科学院物理研究所光学学科を卒業し、修士学位を取得しました。2013年、北京パナウェル特許事務所に入所して、主に光電技術、通信、回路、自動車、コンピュータ、医療器械等の分野における出願書類の作成、審査意見通知書への応答、拒絶査定不服審判、特許の分析と検索、及びコンサルティングなど業務に従事している。

## 中国意匠専利制度の最新の進展について

特許弁理士 許峰

中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会は2020年10月17日に『中華人民共和国専利法』に対する第4回改正を採択した。改正『専利法』（以下、新『専利法』という。）は2021年6月1日から施行される運びとなる。

欧州、日本等の国及び地域が意匠について単独立法のモデルを採用しているのとは異なり、中国は最初から意匠を『専利法』の枠組みの中に組み入れている。今回の改正において、新『専利法』は既存の意匠保護制度を大きく調整した。国内外のイノベーション主体及びその他の業界関係者に中国の意匠制度の変化をよりよく理解頂けるよう、本文は以下の4つの方面から中国の意匠制度の最新の進展について詳細に紹介する。

### 意匠の保護客体の拡大

現行『専利法』の規定には、部分意匠（又は「局部意匠」という）は意匠の保護客体に属さないものとなっている。これにより、現行の実務においては、欧州、日本及び米国等の国及び地域の実務慣行と違って、意匠の六面図及び立体図に点線を含めることは一般的に許されない。これらの外国先行出願の優先権を主張する中国意匠出願はしばしば点線を実線に書き替える必要がある。このような設計要素の変更は往々にして、先の外国出願と後の中国意匠出願とが同一の主題に属するか否かの争議をもたらし、ひいては中国意匠出願が優先権を享受できるか否か及び実際の出願日の確定に影響を及ぼす。ま

た、製品の意匠全体のみを保護する場合には、競争相手が重要なデザイン要素のみを模倣する行為を効果的に防止することができず、意匠制度の保護力を弱めている。

新『専利法』第2条には、「意匠とは、製品全体又は局部の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。」と規定されている。以上の改正により、一部の意匠は正式に中国意匠専利の保護客体となる。

新『専利法』の発効後、国内外の出願人は、製品の一部分に対して行われたイノベーションについて意匠専利の保護を出願することができる。実務的な観点から言えば、国内外の出願人は意匠の図面において、保護を請求しない部分を点線（又はその他の方式）で示し、保護を請求する部分を実線で示して、欧州、日本及び米国等の国及び地域の実務慣行と一致させることができる。このように、一方では外国の先行意匠出願が中国で「着地」する際の図式要件が引き下げられ、他方では、中国と世界の主要国及び地域との意匠専利の保護客体における制度的差異による潜在的な不利な影響も取り除かれた。同時に、製品の一部分の意匠を保護することは、意匠制度の保護力を強化し、デザインイノベーションを激励するのに役立つ。

注意すべきは、部分意匠制度の導入により、新規性又は進歩性に欠ける一部の意匠が権利付与されて、さらに濫用される可能性もあるということである。したがって、どのように一部の意匠を審査し、権利を確定し、その保護範囲を合理的に決めるかについて、今後引き続き相応の措置及び制度を導入する必要がある。部分意匠の保護範囲は『専利法

実施細則』又は最高人民法院の司法解釈において解釈され、審査及び権利付与は『専利審査指南』において明確化されることになる。

### 意匠専利の保護期間の延長

現行『専利法』の規定によると、意匠専利の保護期間は出願日から計算して10年とされる。これは保護期間が最長25年とされる欧州及び日本の意匠専利権に比べて明らかに短く、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」（以下「ハーグ協定」という）の要件も満たしていない。なお、多くの製品の分野で、基本的なデザインを確定し、ブランドイメージを固めて新製品に引き継がれるやり方がますます一般的になっているので（例えば、同一の自動車ブランドの異なる車種におけるファミリーフェイス）、権利付与された意匠専利権の保護範囲が次世代製品、次々世代製品の製品デザインをカバーし、又はそれらに引き継がれるケースが増えている。したがって、産業界の視点からも、意匠専利の保護期間の延長への現実的なニーズがある。

新『専利法』第42条には、「意匠専利の保護期間は15年とし、出願日から起算する」と規定されている。以上の改正は、国際協力・協調に役立ち、中国が将来「ハーグ協定」に加盟するための準備を整えた一方で、意匠専利の保護期間の延長に対する産業界の声にも積極的に応えたことになる。

新『専利法』の発効後、例えば自動車及び家電業界の国内外のイノベーション主体は、意匠専利を利用してより長い期間に亘ってその独自の製品デザインを保護し、ブランドイメージを強固にすることができる。したがって、国内外のイノベーション主体は、新製品の意匠出願のポートフォリオ戦略、模倣製品を阻止

するブランド保護戦略を制定する際に、保護期間の延長による政策ボーナスを考慮する必要がある。

### 国内優先権制度の確立

現行『専利法』には発明専利出願及び実用新案専利出願の国内優先権制度が規定されており、これは国内出願人に複数の発明専利出願及び実用新案専利出願について併合出願又は出願の類型転換を行う機会を与えている。なお、意匠について言えば、出願人は外国で初めて意匠を出願した後、外国優先権を主張することにより、中国に類似意匠の併合出願を提出することができる。ただし、国内優先権は意匠専利出願には適用されないため、出願人が中国で意匠専利を出願した後に、それと類似する意匠を出願する場合には、国内優先権を主張し、これに基づいて併合することができない。また、今回の法改正により部分意匠を保護の客体に含まれたことで、今後多くの出願人に全体の意匠と部分意匠との相互転換の需要が生じることが予想される。意匠の国内優先権制度がなしでは、外国優先権に基づいて実現できる全体意匠と部分意匠との間の転換を国内出願において同様に実現することができなくなる。上記のいずれの状況も国内出願人と外国出願人の権利の不平等をもたらしている。

このため、新『専利法』第29条に、「出願人が意匠を中国で初めて専利出願した日から6ヶ月以内に、国務院専利行政部門に同一の主題について専利出願をする場合、優先権を受けることができる」と規定した。この改正により、国内出願人と外国出願人に平等な権利を与えることになる。すなわち、国内優先権制度を利用して、出願人が類似意匠について

併合出願及び保護主題の転換を行うことができる。同時に、国内優先権制度を確立することは、中国が将来「ハーグ協定」に加盟するための政策上の考慮である。すなわち、国内出願人がハーグ国際出願を提出し、中国を指定することができるようになるが、同一の出願が出願ルートの違いにより、国内優先権を享受するか否かにおいて区別されることを避けたい考えである。

新『専利法』の発効後、新たに導入された意匠の国内優先権の判断基準及び国内優先権を利用した中国出願人の出願戦略は、外国出願人が中国意匠について行う専利調査及び無効審判請求に一定の影響及び変化をもたらすであろう。国内優先権の判断基準は、近い将来の『専利審査指南』において具体化され、明確化されることとなる。

### 専利評価報告制度の整備

専利制度上、意匠専利は実体審査を受けないものであるため、現行『専利法』には、「専利権侵害紛争が意匠専利にかかわる場合、人民法院又は専利業務管理部門は、専利権侵害紛争の審理及び処理の証拠として、専利権者又は利害関係者に専利権評価報告の提出を要求することができる」と規定されている。現在の実務では、意匠専利権評価報告書の発行請求の主体は専利権者又は利害関係者（即ち、被許諾者）に限られており、評価報告書の発行は完全に義務化されていないため、権利者が意匠専利を濫用し、裁判所への提訴、行政機関への苦情申立て又は電子商取引プラットフォームへの苦情申立て等の手段により競争相手の正常な生産経営を妨害するケースが多発している。

新『専利法』第66条には、「専利権者、利

害関係者又は被疑侵害者も自発的に専利権評価報告を発行することができる」と規定されている。上記改正では、「被疑侵害者」も国務院専利行政部門に意匠専利権評価報告書の発行を請求することができる主体として含まれるようになった。これにより、専利権評価報告制度が手続上より完全かつ中立的なものになり、被疑侵害者が専利権者に対抗するルートを増やし、意匠紛争解決の効率化を実現できるだけでなく、不必要な意匠紛争の発生を抑える効果も得られる。

注意すべきは、現時点では、実務における問題をどのように処理するかについて、新『専利法』にはまだ明確な規定がない。例えば、意匠専利権評価報告書が1回しか発行できないか否か、複数の当事者が同時に又は前後して国務院専利行政部門に意匠専利権評価報告書の発行を請求した場合、どのように意匠専利権評価報告書を発行するか、及びどのように利害関係者が提出した参考資料等を処理するかなどの問題が考えられる。これらの具体的な規定は後程『専利審査指南』にて明確化されることと期待される。

以上から分かるように、今回の改正『専利法』における意匠専利制度の調整には多くの革新があり、中国の意匠専利制度が更に国際と連動するようになった。我々は、改正『専利法』の今後の進展、例えば部分意匠の付帯措置及び制度制定等を継続的に追跡し、外国のイノベーション主体及びその他の業界関係者と随時関連情報を共有する所存である。

#### 筆者プロフィール

許峰弁理士は華中科技大学を卒業し、当大学で2006年には熱エネルギー及び動力工学科の学士学位、2008年には動力機械工学科の修士学位を取得した。2010年～2013年には中国政法大学で民商法学を学び、法学修士学位を取得した。2008年7月～2015年1月の間、許峰弁理士は機械発明審査部の審査官として中国国家知識産権局専利審査協力センターに務めていた。2013年11月～2015年1月の間は専利復審委員会の復審委員を兼任していた。2015年2月～2017年2月までは北京市磐華法律事務所勤務し、専利弁理士及び弁護士を務めていた。2017年2月に北京パナウエル専利事務所に入所し、弁護士、専利代理師を務め、2019年3月に同所のパートナーに昇格した。

## よく見かける「多様な」商標抜け駆け出願行為

近年、他人の商標ののれんに便乗することを目的とする悪意の出願行為が続出しており、これらの商標の出願人は、他人の商標を部分的に分け、組み合わせる「多様な」出願行為によって、審査を通り抜け登録を取得し、利益をむさぼる目的を達成している。『商標法』の改正及び実施により、このような行為に対する取締りが大きく強化されたが、悪意を持って商標を冒認出願することは、一部の人が低コストかつ高収益の「投資」とみなされているため、商標を冒認出願する「多様な」行為が後を絶たない。よく見かける悪意のある出願形態には、次のようなものがある：

1. 使用を目的とせず、複数の区分の商品又は役務において大量に商標を出願し、公共資源を先取りすること；
2. 提携・交流又は交渉、協力、代理販売又はサービス等のビジネス活動において知り得た他人の商号、商標等の名称、標識を、同一、類似又は異なる区分の商品又は役務において先を争って登録出願すること；
3. 他人がまだ中国で出願又は登録していない外国の知名商標、商号又は商号訳文、ドメイン名を先を争って一つ又は複数の区分の商品又は役務において登録出願すること；
4. 他人がある一つ又は一部の区分の商品又は役務において既に中国で出願又は登録した知名又は非知名の商標を、他の一つ又は複数の区分の商品又は役務において先

を争って登録出願すること；

5. 他人がある一つ又は一部の区分の商品又は役務において既に中国で出願又は登録した文字商標を、他の言語を使用して一つ又は複数の区分の商品又は役務において先を争って登録出願すること；

6. 他人が既に中国で登録した知名又は馳名の商標を組み合わせた後、先を争って一つ又は複数の区分の商品又は役務において登録を出願する；

7. 他人の知名製品のシリーズ製品名称を同一又は類似の商品又は役務において登録出願する；

上記の出願パターンはまだ、すべての悪意のある出願行為を網羅するものではない。筆者はここで、真の権利者に対し、商標モニタリングにおいてこれらの所謂「新たな道を切り開く」悪意のある行為に留意するよう注意を喚起したい。これらの「便乗、ブランド便乗」の悪意ある出願行為は正常な商標登録の管理秩序を乱すと同時に、他人の商標の良好な信用に損害を与えるものであり、それを阻止するために、このようなケースを見かけたら速やかに異議を申し立て、又は中国国家知識産権局にクレームを申し立てることをお勧めする。



## 当所は設立18周年を迎え

2021年7月25日、当所は設立18周年を迎えることになる。

2003年7月25日、王鳳華先生と高存秀先生より当所（パナウェル特許事務所）を設立した。創業者の二人はいずれもそれまで中国科学院の特許管理部門に勤めており、長年の特許実務及び豊富な管理経験を蓄積してきた。当所は設立の年に300件以上の特許出願を代理した。当所は設立の初期から、主に中国科学院研究所、北京大学、清華大学等の国家一流の科学研究機関及び科学研究プロジェクトの特許出願業務を扱っていた。

2007年、中国は改革発展の肝心な時期に入り、国から「知的財産権戦略の実施」を提起し、知的財産権の革新及び運用を促進、知的財産権の保護を大々的に強化し始めた。国家戦略のニーズに直面し、チャンスをつかみ、時代の勢いに乗って、当所は第2世代のパートナーたちを迎えた。彼らは中国の大型の知的財産権代理事務所及び中国国家知識産権局の審査部門での職務経験を有し、長年に亘って知的財産権業務に携わり、欧米の知的財産権事務所で研修を受けた有能者達である。同年、当所は渉外業務を開始し、特許・商標の出願、著作権の登記、権利保護業務を含む全方位の知的財産権法律サービスを開拓し、当所の規模及び顧客数は安定的に発展し続けてきた。

2015年1月、当所は別途、北京泛諾偉法律事務所を正式に設立し、業務範囲をさらに許諾、デューデリジェンス、営業秘密、ドメインネーム仲裁及び訴訟などを含むまで拡

大した。2019年には事業発展に伴い、東京と四川省成都に相次いで支所を設立した。支所の設立によって、当所のサービスエリアを拡大し、北京から離れた地域の顧客に便利かつタイムリーなサービスを提供することができるようになった。

2020年、世界的な新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）に直面して、従業員全員が力を合わせ、困難を克服し、一人一人が自分の業務を遂行することで、職場を守り抜き、感染症による操業停止は1日もなく、2020年において国内外のクライアントのために千件以上の特許・商標を出願した。

当所は設立当初の6人の従業員から現在の100人近い規模まで発展し、そのうち30人程が修士と博士の学位を持っている。特許弁理士及び商標弁理士は30人余りであり、弁護士は10人余りである。

過去を振り返ると、二人の創業者より堅固な基礎が築かれ、二代目パートナーたちは更に業務領域を拡大し、従業員全員がサービス品質を中心に誠意を尽くし、顧客に良質かつ専門性の高い知的財産権法律サービスを提供してきたことで、業界から広く認められる組織への成長をとげた。より良い未来を見据え、当所は自信を持って邁進し、引き続き顧客第一、品質重視のサービス理念を堅持し、顧客の革新と創造のために更に質の良いサービスを提供するよう精進する所存である。

2021年07月 | 季刊

当所創業者の王鳳華先生と高存秀先生



2008年の飲み会



2010年北京市知識産権局知的財産権宣伝デーのイベントに参加



2011年霧靈山へ所内旅行



2016年忘年会



2016年黄山へ所内旅行



2018年桂林へ所内旅行



2021年コーヒーブレイク



2019年洛陽へ所内旅行



パートナー達



北京泛華偉業知識産権代理有限公司

地址：北京朝陽区朝陽門外大街16

号中国人寿ビル10階1002-1005室

電話：86-10-8525 3778

FAX：86-10-8525 3671

郵便番号：100020

Email：mail@panawell.com



編集：王珍々、王 胤、徐 舒

訳審：王珍々、張玉静

趙麗芝、金 丹

レイアウト：董 順々