

特許制度の日・米・中比較

2011年 日本特許法改正対応

2011年 米国特許法改正対応

2009年 中国専利法改正対応

2012年3月2日

Rita特許事務所 野中 剛

<http://www.rita-pat.com>
t-nonaka@rita-pat.com

目次

- 1. 法制度の違い**
- 2. 特許明細書作成時**
- 3. 特許出願時**
- 4. 特許出願後**
- 5. 特許要件**
- 6. 拒絶理由応答**
- 7. 拒絶理由通知の応答後**
- 8. 特許権侵害**
- 9. その他の法律**
- 10. 誤訳回避**
- 11. 関連URL情報**



1. 法制度の違い

1.1 特許法

日本：
実用新案法、意匠法は別の法律

米国：
意匠も特許制度で保護 (Design Patent、35 U.S.C. 171)
実用新案権制度は無い

中国：
意匠 (外観設計専利権) も、
実用新案 (実用新型専利権) も特許制度で保護
(中国専利法2条)

1.2.1 無審査登録制度

日本

: 実用新案権が無審査。出願件数は少ない。

米国

: 無し

中国

: 実用新案権、意匠権ともに無審査。

実案、意匠ともに出願件数が特許出願並みに多い。

無審査登録制度をうまく活用している中国企業が多い

※日本企業は殆ど活用していないが、

特許と実案の併願制度はもっと活用しても良いはず

1.2.2 無審査登録制度

日本：

実用新案権の権利行使前に、技術評価書の提出が必要

中国：

裁判所などが、実用新案権、意匠権の紛争時に、技術評価書に相当する特許権評価報告の提出を要求出来る。

(中国専利法61条2項)

必須ではないが、殆どの裁判において評価書の提出が求められると思われる。

1.2.3 無審査登録制度

- ・中国では、実用新案特許や意匠特許の出願件数が発明特許並みに多い。
- ・コスト面のメリットが大きい(特許庁に納付する費用が安い)。
登録までの期間が短く、特許制度を詳しく分かっていなくても、気軽に利用出来る。
→特許事務所を介さず、自前で特許明細書を作成するケースも多い。
- ・**専利権の取得件数が多いと、地方政府からハイテク企業(高新技術企業)と認められ許認可などが取り易くなる、税制面の優遇措置や広告にも効果があり。**

1.3.1 中国の無審査登録の特徴

2009年4月に和解した、正泰グループとシュナイダー社との間の特許権侵害訴訟事件では、正泰グループが有する実用新案特許権が対象。

実用新案制度になじみのない外国企業は、中国における実用新案制度をあまり活用していないように見えますが、中国企業は積極的に活用しており、軽視すると痛い目に遭うという事例。

日本人（特に発明者）にとっては、実用新案特許と聞くと、発明特許に比べて1ランクレベルの低いアイデアに与えられる権利と考え、自分の考案したアイデアはそんなにレベルが低いものではないというプライドから発明特許を選択したがる傾向有り。

1.3.2 中国の無審査登録の特徴

- ・簡単に権利化出来、且つ無効審判などで権利をつぶすことが容易でない実用新案特許の存在価値は小さい。
- ・発明特許は、実体審査において、記載不備を理由に何度も拒絶理由を受け、そのたびに十数万円の代理人費用を支払うことが少なくない。
(実用新案特許では、実体審査が無いため、かかる問題無し)

1.3.3 中国の無審査登録の特徴

東京モーターショーに展示された発明品が、第三者に中国で権利化されてしまう可能性があるか？

展示されたモノと全く同じであれば、新規性が無いので、**2009年10月の改正後の中国専利法22条に基づき、発明特許ならば拒絶理由になり、実用新案特許ならば無効理由になるが権利化はされる。**

(注意：**2009年10月の改正前は、世界公知が採用されていないので、日本(外国)で展示された事実が拒絶理由などにはならない。**)

但し、審査において、審査官が東京モーターショーに展示したモノであるかどうかを調べるか不明で、専利権も権利化される可能性がある。

1.3.4 中国の無審査登録の特徴

発明特許に比べて、実用新案特許の方が、権利化までのコストは相当に安く済む。

但し、実体審査がされていない分、権利行使を行う際には、より慎重に行う必要あり。

とはいえ、発明特許も、記載不備のチェックばかりで新規性や進歩性をあまり審査されていない可能性があり、権利の不安定さという面では、発明特許も実用新案特許も変わらない可能性あり。

発明特許と実用新案との併願制度の活用も検討すべき。

1.4 発明の定義

日本：定義有り

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
(日本特許法2条1項)。

米国：定義無し

保護対象(subject matter)や、発明の有用性(utility)の規定あり(35 U.S.C. 101)。

中国：定義有り

製品、方法あるいはその改良に対して出された新しい技術
構想(中国専利法2条)。

1.5.1 特許法の保護対象

日本：

日本特許法29条1項柱書で、産業上利用可能性を特許要件の一つとして、産業上利用可能性を有しない発明を保護対象から除外している。

産業上利用可能性の審査基準の中で、医療行為を保護対象から除外する旨が記載されている。

コンピュータプログラムは、日本特許法2条3項1号で保護対象であることが明記されている。

1.5.2 特許法の保護対象

米国：

人間や動物を治療する発明(治療学や薬理学の分野に属する発明)を、特に保護対象から除外するという規定はなく、有用性(utility)がある限り、保護対象に含まれる。

コンピュータプログラムは、特許法の保護対象。

(Freeman-Walter-Abele基準、MPEP 2106)

但し、判例により保護対象は変化する。

1.5.3 特許法の保護対象

中国：

日本の産業上利用可能性に相当する実用性が登録要件の一つに挙げられている(中国専利法22条4項)。

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用することが可能で、かつ積極的な効果を奏することができること。

(1)科学的発見、(2)知的活動の規則及び方法、(3)疾病の診断及び治療方法、(4)動物と植物の品種、(5)原子核変換の方法により得られる物質、(6)平面印刷物の模様などは特許保護の対象外(中国専利法25条)。

→コンピュータプログラム、プログラムを記録した記録媒体などは、(2)に該当するので、特許の保護対象外

1.6 DNAは保護対象か？

日本：
保護対象

米国：
保護対象

中国：
保護対象になり得る。2009年10月改正法で、追加された中国専利法5条2項で、遺伝資源に関する規定があり、法律などの規定に違反せずに遺伝資源を入手した場合には、特許権が付与される可能性を示唆。

1.7.1 先発明主義と先願主義

米国：

先発明主義で、発明完成日（発明日）が重要な位置づけ。
発明した日時に基づいて登録要件の有無が判断される。
（発明した日時の特定や立証は困難）

※2011年の法改正で、先願主義に移行し、有効出願日（優先日など）が重要な位置づけになる。

ただし、施行日は、2013年3月16日で、有効出願日が施行日以前の場合は、旧法が適用される。

施行日以前に出願されていても、有効出願日が施行日以降となるクレームを1つでも包含した場合は、改正法が適用される。

発明の先後を争うInterference制度が、冒認出願を排除するDerivation Proceedingsに代わる。

冒認出願（真の出願人であるかどうか）が争われる可能性もあるので、着想時の資料（ラボノートなど）を残しておくこと。

1.7.2 先発明主義と先願主義

日本・中国：

先願主義（日本特許法39条、中国専利法9条）なので、発明日がそれほど重要視されない。

出願した日時に基づいて登録要件の有無が判断される。

（出願した日時の特定は容易）

※ 2013年3月16日以降は、米国も先願主義になるが、有効出願日前であっても先行技術と見なさない条件が色々あり、日・中・米間の違いを理解しておくことが重要。

1.8 発明の着想時の注意点

米国・中国：

発明した国で最初に出願する必要あり

(35 U.S.C. 184、中国専利法20条)。

※日本と現地との共同開発時に要注意。

日本：

発明した国で最初に出願するという規定は無い。

1.9.1 職務発明

日本：

日本特許法35条で規定。

特許を受ける権利は、原則、発明者(従業者)に帰属する。

米国：

職務発明に関する規定無し。

発明者(従業者も)が発明に関する権利を所有するのが前提で、雇用者は、非独占的、移転不能、実施料不要の実施権(Shop Right)を有する。

雇用者から発明者(従業者)への補償に関する規定も米国特許法にはなく、雇用契約や州法によって定められている。²⁰

1.9.2 職務発明

中国：

中国専利法6条で規定。

特許を受ける権利が、原則、所属単位（企業、組織など）に帰属する。

※日本のように、特許を受ける権利を企業側に譲渡する契約をする必要はない。

契約すると、中国専利法10条の規定にひっかかり、更に話がややこしくなる。



2. 特許明細書作成時

2.1.1 特許明細書の言語

日本：

日本語で出願が基本。

外国語書面出願制度を用いれば、英語での出願も可能。
(日本特許法36条の2、翻訳文提出要)

米国：

仮出願は、英語以外も可(37 CFR 1.52(d))。

中国：

中国語(簡体字)で出願(中国専利法実施細則4条)。

外国語書面出願制度は無い。

2.1.2 特許明細書の言語

PCT国際出願時の中国語の翻訳文提出期限を、
実質的に延ばす裏技

中国専利法実施細則113条では、「提出した明細書等の中国語翻訳文に誤りが存在することを出願人が発見した場合、以下の規定期限内に出願時の国際出願書類に基づいて補正を提出することが出来る。…」とあり、**中国国内段階移行の期限内に、適当な中国語の特許明細書を提出し、その後にこの条項を使って、全文を差し替える方法**で、翻訳文を提出する期限を実質的に延ばすことが出来ます。

2.1.3 特許明細書の言語

パリ優先権主張をして中国と台湾に出願する場合

中国向け特許明細書を使って、
台湾向け特許明細書を作成できるか？

台湾は、日本語や英語での外国語書面の特許明細書で出願手続きを行った後、4ヶ月（更に2ヶ月延長可能）の翻訳文提出期間があります（台湾専利法25条）。

先に中国向けに作成した簡体字の特許明細書を、翻訳文提出期間の間に繁体字の台湾向け特許明細書に変換（翻訳）すれば比較的安価に台湾向けの翻訳文作成が可能かもしれません。

→文法が全く同じというわけではなく、**誤訳の危険**有り。

また、**責任の所在が不明確**になる可能性有り。

参考：日本語の「広」は、
簡体字では「广」と書き、繁体字では「廣」と書きます。

2.1.4 特許明細書の言語

パリ優先権主張をして台湾に出願し、
PCT国際出願で中国に出願する場合

台湾向け特許明細書を使って、
中国向け特許明細書を作成できるか？

パリ優先期限(基礎出願から1年)+4ヶ月以内に台湾向けの翻訳文が作成されます。

中国については、PCT国際出願の場合、基礎出願から30ヶ月以内に翻訳文を提出する必要があります。

このため、先に台湾向けに作成した繁体字の特許明細書を、翻訳文提出期間の間に簡体字の中国向け特許明細書に変換(翻訳)すれば比較的安価に中国向けの翻訳文作成が可能かもしれません。

→文法が全く同じというわけではなく、**誤訳の危険**有り。

また、**責任の所在が不明確**になる可能性有り。

2.2 実施形態の書き方(個人的見解)

中国:

日本や米国に比べて、記載不備の拒絶理由が多い。

クレームと実施形態で単語が異なる場合、実施形態の単語に補正させられる可能性がある。

実施形態を2つ以上用意するなど、広い概念で権利化を認めさせるための工夫が必要。

2.3.1 マルチ従属クレーム

米国：

マルチクレームに追加料金 (37 CFR 1.16(j))。

2011年改正で、追加料金も値上げされた。

マルチクレームに従属するマルチクレームは拒絶される。
(35 U.S.C. 112)

日本：

マルチクレームに関する制限無し。

中国：

マルチクレームに従属するマルチクレームは拒絶される。
(中国専利法実施細則22条)。

※マルチクレームを使った請求項数削減で、出願費用削減の裏技有り

2.3.2 マルチ従属クレームとは？

請求項1

〇〇と、
△△とを備えることを特徴とする□□装置。

請求項2

××を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の□□装置。

請求項3(マルチクレーム)

前記〇〇は、◎◎を有することを特徴とする請求項1または2に記載の□□装置。

請求項4(マルチクレームに従属するマルチクレーム)

前記△△は、◇◇であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の□□装置。

2.4 ベストモード要件

米国：

発明者が最良と信じる発明の態様（ベストモード）を記載しなければならない要件あり(35 U.S.C. 112)。

※2011年改正で、無効理由からは除外された。

改正後も、拒絶理由の一つではあるが、審査段階でベストモード要件違反を審査官が発見するのは難しいと思われる。

日本・中国：

ベストモード要件無し。

実施形態の一部を開示しないで出願する場合は、米国出願時に注意する必要あり。

2.5.1 単一性要件

米国：

35 U.S.C. 121や37 CFR 1.141や、MPEP 802.01で、発明の単一性が規定されている。

先行技術との関係は考慮せず。

日本：

先行技術との関係を考慮して単一性の要件が審査される。

（日本特許法37条、日本特許法施行規則25条の8）

シフト補正禁止（日本特許法17条の2第4項）。

2.5.2 単一性要件

中国：

先行技術との関係を考慮して単一性の要件が審査される（中国専利法31条、中国専利法実施細則34条）。

シフト補正について、専利法およびその実施細則には具体的な規定はない。

ただ、実施細則第51条第3項（OA時の補正の要件）に関連して、審査指南の第2部分第8章S5.2.1.3に（3）明細書にのみ記載された当初保護しようとしていた主題に対して単一性を欠く技術内容を自発的に、補正後の請求項の主題とする場合（は認められない）とあるので実質的には困難で、**審査官面接などで、補正の可能性を協議しておいた方が良い。**

2.6 構成要件の図示

米国：

構成要件の総てを図示する必要あり(37 CFR 1.83)。

日本・中国：

そのような規定は無い。

※日本出願時に、構成要件の総てを図示するように習慣づけていた方が良い。

米国でこの要件違反を指摘された場合に、反論が難しい。

2.7.1 意匠・簡単な説明の提出

日本：

意匠の簡単な説明は任意（日本意匠法6条）。

米国：

37 CFR 1.154(b)(4)で、Description of the figure or figures of the drawingを含めるべきであると規定されており、図面の説明は必要。

図面の説明には、意匠の特徴などの記載があり、必須ではないが、あった方がよい。

2.7.2 意匠・簡単な説明の提出

中国：

中国専利法27条で、意匠特許出願の場合には、意匠の図面や写真に加えて、意匠の簡単な説明などの書類の**提出義務**有り。

2.8 その他中国の意匠制度の特徴

(1)部分意匠制度無し

(2)類似意匠を1件の出願として提出できる併合出願制度。

（中国専利法31条2項）

日本意匠法10条の関連意匠制度と同じ制度ではない。

（特に要件注意）



3. 特許出願時

3.1 宣誓書

米国：

宣誓書必要(37 CFR 1.63)。

原則、**発明者全員のサインが必要**。

※ 2011年改正で、宣誓書の提出期限、代替供述書提出要件などが緩和された。

日本・中国：

宣誓書の提出義務無し。

3.2 譲渡証

米国：

発明者が会社などに特許を受ける権利を譲渡した場合には、**譲渡証の提出が必要**。

日本・中国：

譲渡証の提出義務無し。

3.3.1 特許出願時 (新規性喪失の例外)

日本：

日本特許法30条で規定されている

※ 2011年改正で、要件緩和(特許を受ける権利を有する者の行為に起因する新規性喪失行為をカバー)

米国：

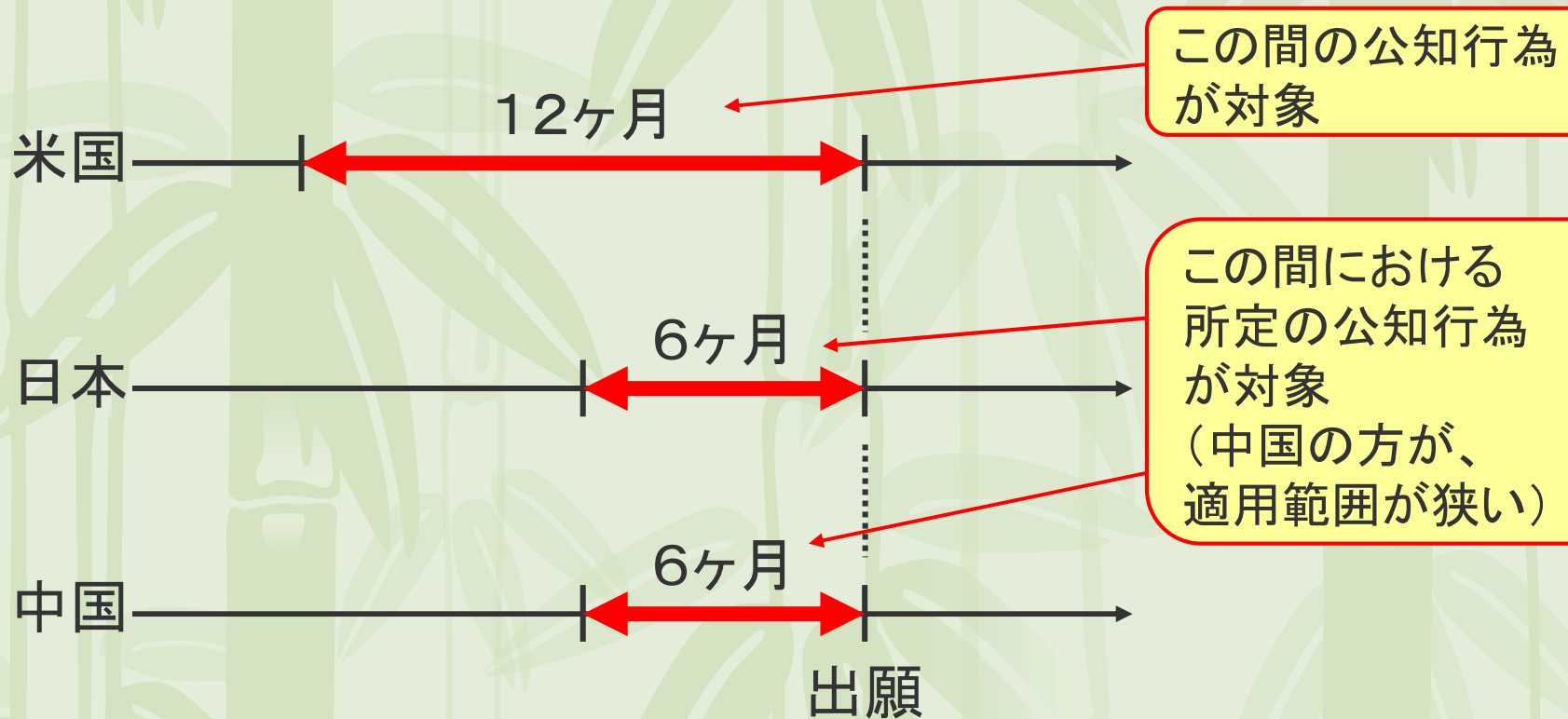
グレースピリオド(35 U.S.C. 102(b)(1)(A)/(B))

中国：

国際展覧会による展示(中国専利法24条1項1号)、学術会議等による発表(中国専利法24条1項2号)、意に反する公知(中国専利法24条1項3号)が規定されている。

試験による公知・刊行物による発表・電気通信回線による発表は適用外で、日本よりも適用範囲が狭い。

3.3.2 特許出願時 (新規性喪失の例外)



※ 各国で要件が大きく異なるので、出来るだけこの制度を利用しないで権利化を目指すべき。



4. 特許出願後

4.1.1 出願公開

いずれも、出願日から1年6月経過後に公開される。

米国：

35 U.S.C. 122(b) Publication in generalで出願公開制度あり。

例外的に一部出願公開を回避する技(35 U.S.C. 122 (b)(2) Exceptions)あり。

ただし、米国以外に出願した場合には、他国で公開されるので効果薄い。

4.1.2 出願公開

日本：

日本特許法64条で出願公開制度、早期公開制度あり。

中国：

中国専利法34条で、出願日（優先日）から1年6月経過後に公開。早期公開制度あり。

4.2 審査請求

日本：

出願日から3年経過までに審査請求。

誰でも審査請求出来る(日本特許法48条の3)。

米国：

審査請求制度無し。

総ての特許出願について実体審査が行われる。

中国：

優先日から3年経過までに審査請求(中国専利法35条)。

審査請求は出願人のみが出来る。

4.3.1 審査請求期限を過ぎてしまったら

日本：

取り下げ擬制（取り下げと見なされる）になり、復活させる方法はない。

出願内容は公開されているので、取り下げ擬制になっても、第三者の権利化は阻止出来る。

中国：

取り下げ擬制の考えは同じだが、復活させる方法あり。

（中国専利法実施細則6条）

4.3.2 審査請求期限を過ぎてしまったら

中国専利法実施細則6条

「当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、その障害が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、遅くとも期限の満了日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。…」

とあり、24条(新規性喪失の例外)、29条(パリ優先権)、42条(存続期間)、68条(訴訟時効)以外に、適用されるため、審査請求期限を過ぎた場合にこの条項の適用により復活出来る場合あり。

同様に、PCT国際出願の国内段階移行期限も復活出来る場合有り。

何かの**期限を過ぎてしまった場合には中国代理人に相談すべき**

4.4 早期審査制度

日本：

早期審査制度（法令上の規定無し）

優先審査制度（日本特許法48条の6）

米国：

早期審査(advancement of examination 、37 CFR 1.102)

優先審査制度(2011年改正で新設)

中国：

早期審査などに相当する制度あり

（中国専利法審査指南第2部分第8章3.4.2）

4.5.1 情報開示義務

日本：

明細書に先行技術文献を開示する要件あり。

米国：

情報開示義務(IDS制度 37 CFR 1.56)が、特許登録されるまで課せられる。条件が厳しい上、違反した場合に、不正な行為または詐欺(Fraud)として、権利行使不能状態に陥るので要注意。

2011年改正で補充審査制度新設(35 U.S.C. 257)。

審査段階で提出出来なかった文献情報を、特許後に提出する機会が設けられた。

4.5.2 情報開示義務

中国：

(1) **情報提供義務**（中国専利法36条1項）で、出願日以前におけるその発明に係る参考資料の提出義務あり。

罰則が明確でない。

(2) 外国出願の場合、国務院特許行政部門が、**外国の審査結果資料の提出要求制度**あり（中国専利法36条2項）。

要求に応えないと、取り下げ擬制。

4.6 情報提供制度

日本：

日本特許法施行規則13条の2、13条の3。

実用新案登録出願や登録実用新案にも情報提供が可能。

米国：

~~37 CFR 1.99で、情報提供制度が規定されている。~~

2011年改正で、情報提供制度の条件が緩和

(35 U.S.C. 122(e))

中国：

中国専利法実施細則48条。

発明特許だけが対象。

4.7 維持年金制度

日本：
無し

米国：
無し

中国：

2009年の改正で無くなった。



5. 特許要件

5.1 新規性阻害事由

日本:

世界公知・公用(日本特許法29条)

米国:

2011年改正で、世界公知・公用になった(35 U.S.C. 102)

中国:

2009年改正で、世界公知・公用になった
(中国専利法22条)

5.2 進歩性(個人的見解)

日本：
厳しい

※ 侵害訴訟、無効審判の傾向から、2～3年後に厳しさが緩和される可能性あり。

米国：

最近、厳しくなりつつある。

日本と拒絶理由の引例が同じでないことが多い。

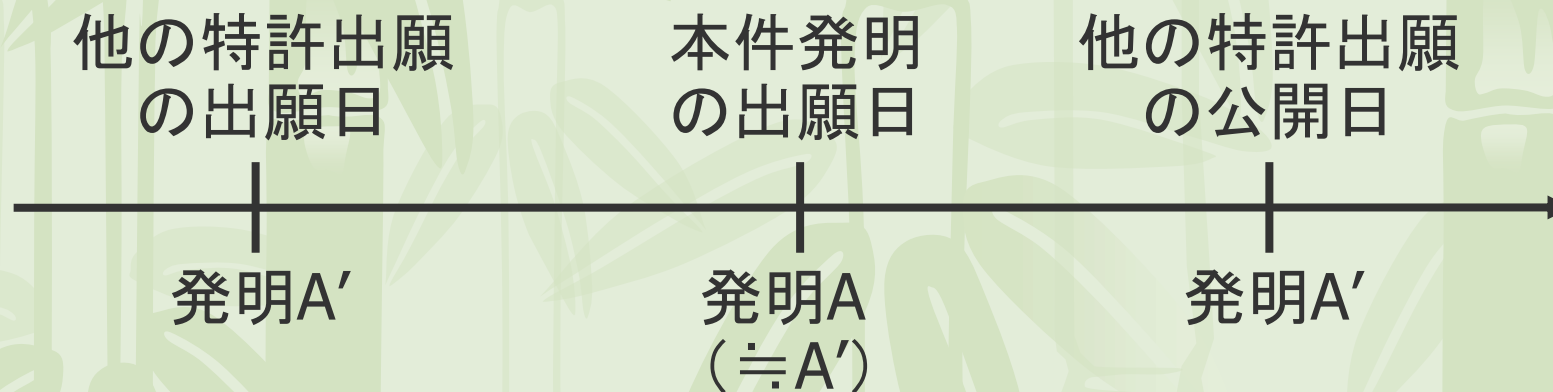
中国：

最近、厳しくなりつつある。

特にEP出願がある場合、EP出願が特許されるまで、
特許されない傾向あり。

5.3.1 拡大先願(抵触出願)

- 請求項に係る発明が、
先願(他の特許出願)の明細書等(引用文献、1つ)に、
記載された発明と(実質的に)同一である場合



5.3.2 拡大先願(抵触出願)

日本:

日本特許法29条の2で規定。

発明者か出願人が同一であれば適用されない。

中国:

中国専利法22条2項における新規性の規定の中で、日本特許法29条の2に相当する部分も含まれている。

発明者若しくは出願人が同一であっても適用される。

5.3.3 拡大先願(抵触出願)

米国:

旧35 U.S.C. 102(e)に似たような規定があるが、日本や中国などと違って先発明主義なので、細かい内容は異なる。

※2011年の法改正で、先願主義に移行し、新35 U.S.C. 102(a)(2)などで、規定されているが、日本の拡大先願に該当するような条件は設けられていない。

有効出願日前の、他人の出願は、先行技術として扱われる(新35 U.S.C. 102(a)(2))。

ただし、その他人が主題を発明者などから知得していた場合は、先行技術として扱われない(新35 U.S.C. 102(b)(2)(A))。

または、その他人の出願より前に発明者などが主題を開示していた場合は、先行技術として扱われない(新35 U.S.C. 102(b)(2)(B))。

または、その他人が譲渡義務者である場合(冒認出願である場合)は、先行技術として扱われない(新35 U.S.C. 102(b)(2)(C))。



6. 拒絕理由応答

6.1.1 拒絶理由通知の内容

日本：

引用文献の開示以外の情報が少ない。

審査官に確認するか、自分で解釈する必要あり。

応答期間は60日（在外者は3ヶ月）。

米国：

Office Action。

日本よりも丁寧だが、審査官の勘違いが何度応答しても覆らないこともある。

応答期間は、基本3ヶ月（MPEP 706.07(f)）で、さらに3ヶ月まで延長可能。

6.1.2 拒絶理由通知の内容

中国：

審査意見通知書。

指定期間内に応答する必要あり(中国専利法37条)。

1回目の指定期間は原則4ヶ月で更に2ヶ月の延長可能。

2回目以降の指定期間は、原則2ヶ月で更に2ヶ月の延長可能。

通知書の内容は、日本の拒絶理由通知よりも丁寧で、**審査官の心証レベル**(肯定的意見、不定的意見、否定的意見)まで書かれている。

6.1.3 拒絶理由通知の内容

中国：

(1) **肯定的意見**の場合：

審査官の意見に従って補正すれば特許される可能性が非常に高い。
(審査官に従わずに反論しても構いませんが)

(2) **不定的意見**の場合：

補正すれば特許されるかもしれない、または補正書や意見書でもう少し情報を得ないと特許性を判断出来ないと解釈されている。

(3) **否定的意見**の場合：

審査官は特許性についてかなり否定的に考えており、意見書などで審査官の考えを覆せる相当な理由が無い限り特許されない状況。

6.2 拒絶理由通知に応答しない場合

日本：

拒絶査定になるので、
拒絶査定不服審判に進めることも出来ます。

米国：

出願が放棄したものと見なされます(35 U.S.C. 133)。

中国：

取り下げ擬制(中国専利法37条)。

つまり、**審判など次の段階に進めなくなります。**

6.3.1 拒絶理由の傾向 (個人的見解)

日本:

発明の概念(コンセプト)を解釈し、考え方が似ていると、引用文献との相違点を“単なる設計事項”と言い、全体として進歩性欠如とする傾向を感じる。

米国:

1つ1つの構成要件を検討し、これらの構成要件を含む特許文献を探し出し、進歩性を判断する傾向を感じる。

このため、全体として発明の概念(コンセプト)が全く異なる引例を挙げてくることがある(中国のその傾向あり)。

6.3.2 拒絶理由の傾向 (個人的見解)

中国:

記載不備に関する拒絶理由が多い。

それも何度も別の個所の記載不備を挙げて拒絶理由が行われ、最後に進歩性の拒絶理由通知を受けることもある。

請求項と実施形態で単語が異なる場合に、実施形態の単語に合わせるようにとの拒絶理由通知が来る。

→但し、最近は、記載不備の拒絶理由も減り、納得出来る進歩性欠如の拒絶理由通知が来る傾向にあるようです。

6.4.1 出願変更制度

日本：

特許・実用新案・意匠の間で出願変更制度あり
(日本特許法46条等)

米国：

日本の出願変更制度に相当する制度は無い。

日本の出願変更制度とは全く違う制度として、仮出願と非仮出願との間の出願変更制度がある(MPEP 601.01(c))。

6.4.2 出願変更制度

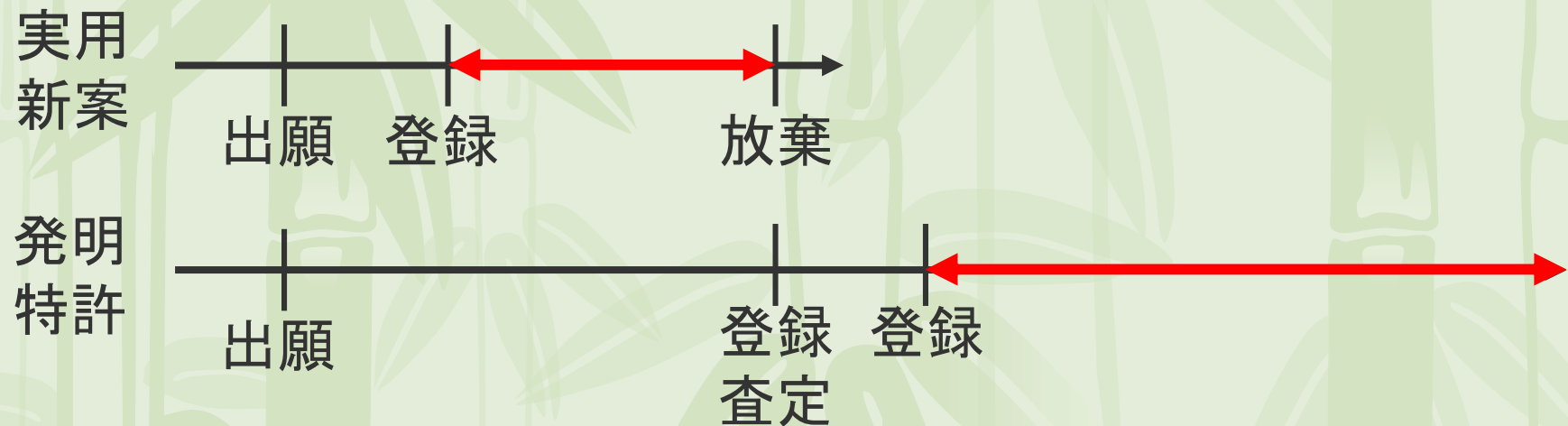
中国：

日本の出願変更制度に相当する制度は無い。

中国における、外国からの優先権主張を伴う出願時に、特許から実用新案に、実用新案から特許に変更出来る制度あり(中国専利法29条、中国専利法実施細則33条)

6.5 発明特許と実用新案の併願制度

同じ内容の発明について、特許と実用新案を並行して出願することが出来、特許の登録査定時に、実用新案権を放棄すれば特許権が付与される制度（中国専利法9条）。



特許が権利化されるまでの時間は長い（3～5年程度）。
特許付与までの間の権利保持に有効活用すべきでは？
（権利化されていないと何も出来ないシーンがある）

6.6.1 審査官面接

日本：

可能。

進歩性の判断までしてくれる場合もある。

記載不備の解消については大抵判断してもらえる。

余程審査官が勘違いをしていない限りは、進歩性欠如の考えは覆らない。

6.6.2 審査官面接

米国：

可能。

拒絶理由が解消するか否かの判断まで行ってくれることが多い。

但し、明らかに審査官がおかしいと思われる解釈であって、その考えが覆らないこともある。

中国：

原則不可だが、拒否されたことが無い。

技術説明会と称して審査官との懇談会も可能。



7. 拒絶理由通知の応答後

7.1.1 拒絶査定

日本：

拒絶査定で、その後は、拒絶査定不服審判による反論が可能。

中国：

拒絶査定で、その後は、特許復審委員会への復審請求で反論が可能。

7.1.2 拒絶査定

米国：

拒絶査定という概念はなく、Advisory Action (MPEP 706.07(f), MPEP 714.13) が拒絶査定に相当すると言える。

RCE継続審査請求 (Request for Continued Examination, 規則 37CFR 1.114) で、何度も審査が可能 (米国の出願人や代理人が、他の国でもRCE相当の制度があると勘違いしている場合があり、要注意)。

7.2.1 拒絶査定不服審判

日本：

拒絶査定不服審判制度（日本特許法121条）。

補正した場合には、前置審査制度あり
（日本特許法162条）。

中国：

特許復審委員会に復審請求（中国専利法41条）。

補正した場合には、前置審査制度あり（中国専利法実施細則62条）。

形式的には、補正しなくても審査官を経由するようです。

7.2.2 拒絶査定不服審判

米国：

審査官の最終的な拒絶に対して不服申し立て (Appeals to PTO Board, 35 U.S.C. 134)。

補正の制限が厳しい。

RCE継続審査請求 (Request for Continued Examination, 37CFR 1.114)の方が、拒絶査定不服審判制度に近いかもしれない(同じではないが)。

7.3 特許査定後

日本：

分割出願制度（日本特許法44条）。

米国：

分割出願制度（Divisional Application、35 U.S.C. 121）。

情報開示（IDS）は、特許証が発行されるまで義務を負う（37 CFR 1.56）。

中国：

分割出願制度（登録手続をおこなう2ヶ月の期間内、中国専利法実施細則42条、54条）。

7.4.1 存続期間

日本：

特許権は出願日から20年（日本特許法67条）。

実用新案権は出願日から10年（日本実用新案法15条）。

意匠権は登録日から20年（日本意匠法21条）。

米国：

特許権（実用特許、utility patent）は出願日から20年（35 U.S.C. 154(a)(2)）。

意匠特許（design patent）は付与日（date of grant）から14年（35 U.S.C. 173）。

7.4.2 存続期間

中国：

特許権（発明専利権）は出願日から20年。

実用新案権（実用新型専利権）は出願日から10年。

意匠権（外観設計専利権）は出願日から10年。

（中国専利法42条）。

7.5 存続期間の延長

日本：

日本特許法67条の2で存続期間の延長制度について規定されている。

米国：

存続期間延長制度(Extension of patent term, 35 U.S.C. 156)と、審査手続きの遅延に対応した存続期間の調整制度(Adjustment of patent term, 35 U.S.C. 154(b))が規定されている。

中国：

延長制度無し

7.6.1 無効審判

日本：

日本特許法123条で規定されている。

※ 2011年改正で、訂正審判の請求、一事不再理等の要件が変更。

中国：

中国専利法45条で規定されている。

いわゆる冒認出願や共同出願違反は、無効理由ではない
(中国専利法実施細則65条)。

7.6.2 無効審判

米国：無効審判のような制度

2011年の改正前(2012年9月16日施行前)

- ①査定系再審査(Ex Parte Reexamination, 35 U.S.C. 301-307)
特許付与後 / 特許・刊行物に基づく無効理由 / 第三者の参加制限有り
- ②当事者系再審査(Inter Parte Reexamination, 35 U.S.C. 311-318)
特許付与後 / 特許・刊行物に基づく無効理由、112条の無効理由

2011年の改正後(2012年9月16日施行後)

- ①査定系再審査(Ex Parte Reexamination, 35 U.S.C. 301-307)
- ②特許付与後レビュー(Post-grant review, 新35 U.S.C. 321-329)
特許付与又は再発行から9月以内
ベストモード要件以外の無効理由
- ③当事者系レビュー(Inter Partes review, 新35 U.S.C. 311-319)
特許発行後9月経過後、付与後レビュー終結後
特許・刊行物に基づく無効理由

7.8.1 強制実施権

日本：

日本特許法83条で、不実施の場合の最低による通常実施権が規定されている。

米国：

強制実施権を認めるような一般的な規定はない。

但し、一定条件下で、連邦政府がライセンスを許諾するように求める介入権 (March in right、35 U.S.C. 203) などがある。

7.8.2 強制実施権

中国：

公共の利益などにとって重要な意義を有する場合（中国専利法14条）、

実施許諾を求めたが許諾を得ることが出来なかった場合（中国専利法48条）、

国の緊急事態や非常事態（中国専利法49条）、
薬品（中国専利法50条）

先後の発明の依存関係（中国専利法51条）、

などに、**強制的な実施権許諾**が与えられる。

→日本には強制的な実施権許諾という考えになじみが薄いので注意が必要です。但し、実際に成立した例は無いそうです。

7.9.1 権利譲渡(中国→外国)

中国:

中国の単位や個人が、外国人などに特許権を譲渡する場合には、関連する法律、行政法規の規定に従い、手続をする必要あり(中国専利法10条2項)。

→2009年の改正前の認可制に比べたら緩和されましたが、**権利の譲渡交渉時に注意が必要**です。

7.9.2 権利譲渡(外国→中国)

中国:

技術輸出入管理条例で、外国から中国への技術譲渡時の制約条件あり。

24条1項 技術輸入契約の譲渡人は、自分が提供した技術の適法な所有者であり、又は譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない。

24条2項 技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人の技術を使用した結果、第三者に権利侵害で告訴された場合、直ちに譲渡人に通知しなければならない。譲渡人は通知を受けた後、譲受人と協力し、譲受人が受ける不利益を排除しなければならない。

24条3項 技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する場合、**その責任は譲渡人が負う。**



8. 特許権侵害

8.1.1 侵害の保護法

日本:

司法による保護

米国:

司法による保護、三倍賠償有り。

判例により、法解釈が変動する。

特許表示(35 USC 287)等の告知行為が重要

特許権者が**不公正な行為(inequitable conduct)**によって権利取得した場合は、権利行使不能となる場合がある(IDS義務違反注意)。

8.1.2 侵害の保護法

中国：

司法による保護（差し止め請求、損害賠償請求）

行政による保護（差し止め請求）

司法解釈が重要な位置づけ

※司法解釈とは、

人民法院が、個別具体的な案件における認定・判断とは別に、より抽象的で一般化された解釈を行う制度。

8.2 特許権侵害の時効

日本:

知った時から3年(民法724条)

米国:

特許権侵害の損害賠償請求は訴訟の提起前6年以内の行為に限定(35 U.S.C. 286)

特許表示されていない場合は、侵害者に対して告知した後の行為が対象(35 U.S.C. 287)

中国:

侵害行為を「知った日」か「知るべきであった日」から2年(中国専利法68条)

→「知るべきであった日」の解釈が争点になるかも

8.3.1 特許権侵害訴訟

日本：

裁判管轄（東京・大阪）による違いは大きくない

米国：

裁判管轄は重要（裁判のスピードも異なる）

中国：

裁判管轄は重要

8.3.2 特許権侵害訴訟

中国における侵害訴訟の注意点

(1) 安易な警告書送付は危険

→ 侵害者の組織を十分に調べた上で、訴訟を仕掛ける必要あり。

(2) 侵害者の特定（被告の認否）で争われることもある

(3) 勝訴しても損害賠償金が支払われるとは限らない

→ 社名を変えて、侵害が繰り返される可能性もある

→ 許認可が取れなくなって、ビジネスが成立しない場合もある

→ 反日運動によるイメージダウン

8.3.3 特許権侵害訴訟

中国における侵害訴訟の注意点

★ 単に侵害を止めるだけでなく、問題を全体としてどうやって解決させるかを考える必要あり。

訴訟に勝っても、競争に勝てないかもしれません。

★ 中国に決裁権のある責任者を置いて対処する
(日本からのオペレーションでは決断が遅れて危険)

時には、「多少の模倣は仕方なし」というスタンスも
持って、柔軟に構えることも必要かも？



9. その他の法律

9.1.1 不正競争防止法

日本：

不正競争防止法。

米国：

Unfair Competition Law。

中国：

反不正当竞争法。

不正競争であると定義されている内容が日本と同じではない。

9.1.2 不正競争防止法

中国反不正当竞争法5条の他人の営業標識等の無断使用行為の禁止規定において、**日本不正競争防止法2条1項3号の形態模倣(デッドコピー)**を禁止する規定が含まれていない。

デッドコピーで被害を被った場合に、不正競争を公正する抽象的な要件を規定する中国反不正当竞争法2条を根拠に訴えを提起することが出来るかもしれないが、一般的規定に該当するか否かの争いは簡単ではない。

このため、特許権等の知的財産権を持っていない場合に、法的な保護を求める術が殆ど無い。

9.2.1 商標法

日本：

日本商標法による保護制度（日本国特許庁）

米国：

米国商標法による連邦政府の保護制度（USPTO）と、
州ごとの保護制度

中国：

中国商標法による保護制度

（国家工商行政管理総局商標局）

9.2.2 商標法

- (1)特許に比べて、登録可否の差が大きい
(文化・言語の違いからくる識別力、類否判断などの違い)。
 - (2)中国は世界一の出願件数で審査遅延が深刻。
 - (3)淘宝商城などECサイトでは、中国での商標登録が商品展示の必須要件の場合あり。
- 特許権の取得以上に、事業内容を考慮した上で、周到な準備が必要。

9.3 著作権法

ベルヌ条約(著作権に関する基本的な条約)で、無方式主義(著作権の享有には、登録、作品の納入、著作権の表示などいかなる方式も必要としない)が定められていて、日本・米国・中国ともに加入している。

このため、**基本的な保護が受けられるはず**であるが、実際には模倣は後を絶たず、他の知的財産権と組みあわせて、**模倣を防止する準備(若しくは覚悟)**が必要。



10. 誤訳回避

10.1.1 中国語翻訳時の誤訳回避

(1) 語順の違い

英語と似ているが同じではない。

(2) 文法の違い

英語と似ているが同じではない。

★コメント

発明に関する重要な部分は、何種類かの表現で説明しておく。

1つの単語が持つ意味は、国ごとに異なり、対応する言葉が無い場合もある。

10.1.2 中国語翻訳時の誤訳回避

一つの単語の複数の翻訳例

食べられない

吃不下：満腹で食べられない、
病気などで食べ物が喉を通らない

吃不了：量が多くて食べられない、食べきれない

吃不上：食べ物にありつけない、食いはぐれる

吃不惯/吃不来：口に合わない、食べ慣れない

炒める

煎：少量の油で材料をかき回さずに炒り焼く（目玉焼き）

炒：少量の油で短時間で強火で炒める（いり卵、焼きそば）

爆：よりも強火で短時間に炒める

10.1.3 中国語翻訳時の誤訳回避

(3) 比喩的な表現を避ける。

対応する言葉があるとは限らず、直訳されると意味が通じない可能性が高い。

(4) 主語をはっきりと書く。

英語では、受身形で書けば主語無しの文も成立するが、中国語では難しい。

(5) 辞書に載っている単語を使う。

「回動」など、特許用語は、辞書に載っていないことが多く、外国語に正しく翻訳出来ないことが多いので、出来るだけ使わない。

10.1.4 中国語翻訳時の誤訳回避

(6)単純な表現を心がける。

日本語ネイティブは、言葉足らずで、外国人が誤解する可能性がある。

最低限、英語にした場合にどのような表現になるか（出来れば、中国語も）？を含めて、日本語の特許明細書作成を心がける（明細書を作成する特許事務所側の人間にとっても、明細書をチェックする企業側の人間にとっても同じ発想で）。

英語だと、関係代名詞を使うと、修飾語を沢山付加した文章も成立するが、中国語では、殆ど不可能。

10.1.5 中国語翻訳時の誤訳回避

(7)日本語から中国語に翻訳するのではなく、英語から中国語に翻訳する

似て非なる漢字が使われている分だけ、日本語→中国語では誤訳の可能性があります。

語順が似ている(同じではない)英語から中国語への翻訳の方が誤訳の可能性が低くなります(日本語も参考にさせると更に良い)。

また、英語の方が文字数が少なく、翻訳単価も安いので、コスト的なメリットもあるかもしれません。

11. 関連URL情報

1.特許法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html>

2.実用新案法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO123.html>

3.意匠法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html>

4.商標法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html>

5.中国の知的財産に関する情報

(法律、司法解釈、条例などの原文と日本語訳)

<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/>

6.米国特許法

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl.htm>

7.外国産業財産権制度情報(各国の特許法などの日本語訳)

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous_s_sonota/fips/mokuji.htm



ご静聴ありがとうございました

分からないことがありましたら、
遠慮無く質問して下さい。

Rita特許事務所 野中 剛

<http://www.rita-pat.com>
t-nonaka@rita-pat.com