

# 日本から中国への出願における形式的な記載不備及びその対策に関する検討



中国弁理士 李 成海

## 要 約

日本から中国への出願は、中国特許法第 22 条第 2 款に規定された新規性と特許法第 22 条第 3 款に規定された進歩性に関する拒絶理由を指摘された件数が、第一回拒絶理由通知書（OA1）段階において、全体の出願件数に対して約 6-7 割を占めており、形式的な記載不備という拒絶理由を指摘されている件数が約 3-4 割を占めており、第二回拒絶理由通知書（OA2）段階においては、①新規性・進歩性に関する拒絶理由と、②形式的な記載不備という拒絶理由が、それぞれ約 5 割を占めている。筆者は、本文において、日本から中国への出願の書類から纏めた結果に基づき、常に拒絶理由を指摘された形式的な記載不備という問題点を中心として実例を挙げながらその対策について検討していった。一般的には、形式的な記載不備という拒絶理由を解消するための対策は、新規性と進歩性に関する拒絶理由を解消するための対策よりも容易であるが、出願の書類を作成する際に形式的な記載不備を避ければ、出願の審査期限を短縮すると共に、出願人の費用を節約することもできる。

## 目次

1. はじめに
2. 詳細な説明
  - (1) A26.3（明細書の記載が不明瞭）
  - (2) A26.4（請求項の記載不明瞭）
  - (3) R17.1 と R23.1（明細書における発明の名称と要約書における発明の名称）
  - (4) R17.3（明細書における用語）
  - (5) R18.1（図面の番号）
  - (6) R18.2（明細書における符号の説明と図面における符号の説明とは異なり、欠如し、又は不一致）
  - (7) R21.1（独立請求項を序文部分と特徴部分とに分ける境界）
  - (8) R21.3（従属請求項の記載位置）
  - (9) R22.2（従属請求項のマルチのマルチ）
  - (10) R23.1 と R23.2（要約書の字数 300 以内）
3. まとめ

## 1. はじめに

日本から中国への出願は、中国特許法第 22 条第 2 款に規定された新規性と特許法第 22 条第 3 款に規定された進歩性に関する拒絶理由を指摘された件数が、第一回拒絶理由通知書（OA1）段階において、全体の出願件数に対して約 6-7 割を占めており、形式的な記載不備という拒絶理由を指摘されている件数が約 3-4

割を占めており、第二回拒絶理由通知書（OA2）段階においては、①新規性・進歩性に関する拒絶理由と、②形式的な記載不備という拒絶理由が、それぞれ約 5 割を占めている。筆者は、本文において、日本から中国への出願の書類から纏めた結果に基づき、常に拒絶理由を指摘された形式的な記載不備という問題点を中心として実例を挙げながらその対策について検討していった。一般的には、形式的な記載不備という拒絶理由を解消するための対策は、新規性と進歩性に関する拒絶理由を解消するための対策よりも容易であるが、出願の書類を作成する際に形式的な記載不備を避ければ、出願の審査期限を短縮すると共に、出願人の費用を節約することもできる。

形式的な記載不備といった問題点は、中国において、主に中国専利法（日本「特許法」に相当し、以下は、A と略称する）及び専利法実施細則（特許法実施細則）（以下は、R と略称する）における下記の規定に関連する。

A26.3, A26.4, R17.1, R23.1, R17.3, R18.1, R18.2, R21.1, R21.3, R22.2, R23.2.

## 2. 詳細な説明

以下は、(1) A26.3, (2) A26.4, (3) R17.1 と R23.1,

(4)R17.3, (5)R18.1, (6)R18.2, (7)R21.1, (8)R21.3, (9)R22.2, (10)R23.1 と R23.2 に関して順次に例を挙げて詳細に説明していく。

(1) **A26.3 (明細書の記載が不明瞭)** 明細書は、発明または実用新案について、当該技術分野に属する技術者が実現できることを基準に、明瞭かつ完全な説明を行わなければならない。必要な場合、図面を添付しなければならない。

例 1 明細書には、下記のように記載されている。

「上記第 1 流路開口 12a の開放時に、上記第 1 面 31a に上記弁体 20 の第 2 シール部材 28 が当設することによって…」。

説明：「上記第 1 流路開口 12a の開放時に、上記第 1 面 31a に上記弁体 20 の第 2 シール部材 28 が当接することによって…」と記載すべきである。即ち、同音字の入力ミスが無いように注意されたい。

例 2 明細書には、下記のように記載されている。

A は、B と C と D などからなる。

説明：ここに記載された「など」は、何を指しているか、当業者にとって分からないので、不明瞭であり、削除するか又は具体的な構成として記載すべきである。

例 3 明細書には、下記のように記載されている。

E は、F や G を使用できる。

説明：ここに記載された「や」は、「と（及び）」の意味であるか、「又は」の意味であるか、それとも「及び/又は」の意味であるか、当業者にとって分からないので、不明瞭であり、「と」と「又は」と「及び/又は」という三つの表現から一つを選択して記載すべきである。

例 4 明細書には、下記のように記載されている。

「…ワイヤの長さが約 100 ミリ程であり、」

説明：「約…(程)」, 「大体」, 「略 (ほぼ)」は、常に不確定な用語であると指摘されているので、可及的に使用しないように注意されたい。

なお、以上の例は、請求項の記載の不明瞭にも適用する。

(2) **A26.4 (請求項の記載不明瞭)** 請求の範囲は、明細書を依拠にし、保護を求める請求の範囲を明瞭、簡潔に限定しなければならない。

例 1 請求項 2 は、下記のように記載されている。

「請求項 1 の水道の配水管網の情報システムにおいて、センサの計測項目として流量と残留塩素濃度の他

に、有機物 (TOC, UV260), 水温, pH の少なくとも一つを含むことを特徴とする水道の配水管網の情報システム。」

説明：上記請求項 2 に記載された「(TOC, UV260)」は、何を指しているか、当業者にとって分からないので、不明瞭であり、且つ、明細書にもそれに関する詳細な説明が無いので、不明瞭であると言える。従って、この「(TOC, UV260)」を削除しかできない。

(3) **R17.1 と R23.1 (明細書における発明の名称と要約書における発明の名称)** 発明または実用新案の出願の明細書には、発明または実用新案の名称を明記しなければならない、当該名称は願書中の名称と一致しなければならない。要約書には…発明または実用新案の名称と属する技術分野を明記し、また解決しようとする技術課題、当該課題を解決する技術方案の要点及び主な用途を明確に述べなければならない。

例 1 請求の範囲は、下記のように記載されている。

「請求項 1 …ことを特徴とするワイヤ製造装置。」

…

「請求項 4 …ことを特徴とするワイヤ製造方法。」

要約書は、下記のように記載されている。

「…ワイヤ製造装置であって、…。」

説明：要約書には、発明の名称として、「ワイヤ製造装置」しか記載されていなく、「ワイヤ製造方法」が記載されていない。これにより、願書にも、発明の名称として、「ワイヤ製造装置」しか記載されていない。このため、要約書と願書における発明の名称を追加することにより補正すべきである。

即ち、発明の名称は、明細書と請求の範囲と要約書と願書において一致するように記載すべく、二つ以上ある場合、一つも欠如しないように注意されたい。

(4) **R17.3 (明細書における用語)** 発明または実用新案の明細書は、用語の使い方が規範に合い、構文が明瞭でなければならない。

例 1 明細書は、下記のように記載されている。

「…脚 101, 101, …」

説明：「脚 101, 101, …」という用語は、規範なものではなく、複数の脚を示している意味であるかと思われるが、「脚 101, 101, …」を「脚 101」又は「複数の脚 101」に補正すべきである。

(5) **R18.1 (図面の番号)** 発明または実用新案のいくつかの添付図面は、「図 1, 図 2, ……」で順次に番号を付けなければならない。

例1 図5は、下記の図5(A)(B)のように番号を付けられている。更に、要約書には、選択図として、図5を選択されている。

【図5】

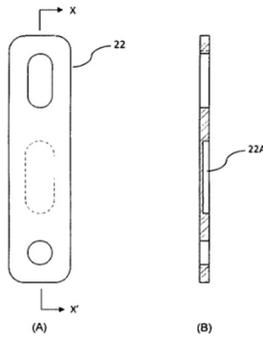


図1

説明：実際には、図5(A)(B)は、図5と図6として記載されるべく、また、その代わりに、図5(A)、図5(B)として記載されてもよいが、選択図とされた場合は、図5ではなく、図5(A)又は図5(B)を選択すべきである。

(6) R18.2 (明細書における符号の説明と図面における符号の説明とは異なり、欠如し、又は不一致) 発明または実用新案の明細書の文章部分で言及されていない符号は添付図面中に出現してはならず、添付図面中に出現していない符号は明細書の文章部分で言及してはならない。出願書類の中で同一の構成部分を表す符号は一致しなければならない。

例1 図6と図10は、それぞれ下記のように記載されている。

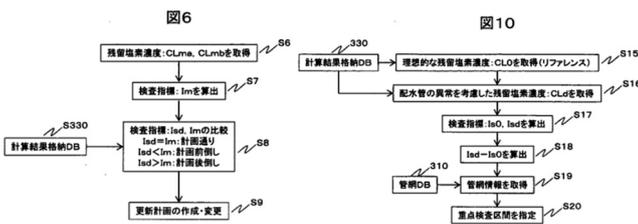


図2

一方、明細書(詳細な説明部分を含むもの)には、図6に記載された「S330」、図10に記載された「S15」、「S16」、「S17」、「S18」が記載されていない。

説明：明細書の図6に記載された「S330」、図10に記載された「S15」、「S16」、「S17」、「S18」は、明細書に記載されていないので、削除しかできない。

例2 図2は、それぞれ下記のように記載されている。

【図2】

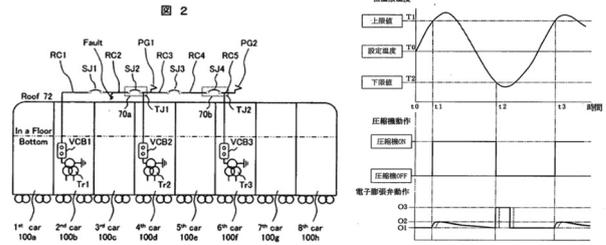


図3

説明：一番目の図2は、図面の番号として、二つの「図2」が重複的に記載されていると共に、明細書と図2には、それぞれ日本語文字(一両目……)と英語文字(1<sup>st</sup>car,……)とが混在して記載されている。

二番目の図2は、「圧縮機 ON」と「圧縮機 OFF」における日本語と英語文字が混在して記載されている一方、明細書には、「図2には、…前記冷凍回路2における圧縮機20はオフの状態にあり、……図2に示す例では、実線で示すように、圧縮機20がオンになった直後に……」と記載されている。

日本語と英語文字が混在して記載された内容は、中国専利法(特許法)及び専利法実施細則(特許法実施細則)の規定に違反しないが、日本語明細書を中国語に翻訳されているときに、このような図面における英語文字が翻訳されていない恐れがあるので、できるだけ日本語で統一的に記載された方がよい。

(7) R21.1 (独立請求項を序文部分と特徴部分とに分ける境界) 発明または実用新案の独立請求項は序文と特徴を含み、以下の規定に基づいて記述しなければならない。

(一) 序文：保護を請求する発明または実用新案の技術方案の主題名称及び発明または実用新案の主題が直近の先行技術と共有する、必要な技術特徴を明記する。

(二) 特徴：「その特徴は…」またはこれに類似する用語を使用し、発明または実用新案が直近の先行技術と異なる技術特徴を明記する。これらの特徴は序文に明記する特徴と相まって、発明または実用新案の請求の保護範囲を限定する。

例1 請求項1は、下記のように記載されている。

【請求項1】

- …支持部材(1)と、
- …粘着手段(2)と、
- …往復動制御手段(3)と、
- …粘着面積増大手段(4)とを備え、
- …前記粘着面(2a)の接近移動を停止させ、
- …前記粘着面(2a)と前記不支持部位(W1)との接

触面積が徐々に増えるように撫で当てながら動かし、

前記往復動制御手段(3)が、前記粘着面(2a)の略全体と前記不支持部位(W1)の接触後に、前記薄板状ワーク(W)において前記支持部材(1)で支持される支持部位(W2)と同一平面となる位置まで前記粘着面(2a)を前記接近移動と逆方向へ移動させることを特徴とする薄板状ワークの粘着保持装置。

説明：上記請求項1は、独立請求項でありながら、序文部分と特徴部分とに分ける境界となる「粘着保持装置であって」又は「粘着保持装置において」が記載されていないので、補正すべきである。

なお、独立請求項には、発明の名称として、「粘着保持装置であって」と「粘着保持装置において」のように同時に記載される場合があり、これにより、序文部分と特徴部分とに分ける境界をどちらから分けるかが不明瞭になるので、その「粘着保持装置であって」と「粘着保持装置において」のうちの一つを削除すべきである。

**(8) R21.3 (従属請求項の記載位置)** 一つの発明または実用新案は独立請求項を一つのみとし、同一の発明または実用新案の従属請求項の前に記述しなければならない。

例1 請求の範囲は、下記のように記載されている。

請求項1 「…ワイヤ製造装置である。」

請求項2 「…ワイヤ製造方法である。」

請求項3 「…請求項1に記載されたワイヤ製造装置。」

説明：R21.3の規定によれば、上記請求項3は、独立請求項1に従属しているため、新請求項2として上記請求項1の下に記載することにより補正されると共に、上記請求項2は、新請求項3として上記請求項2の下に記載することにより補正されるべきである。一方、実際の審査には、このような簡単な従属関係は、拒絶理由を指摘されない場合がある。

**(9) R22.2 (従属請求項のマルチのマルチ)** 従属請求項は前の請求項のみを引用することができる。二つ以上の請求項を引用する多項従属請求項は、択一方式で前の請求項を引用することができるのみであり、別の多項従属請求項の基礎とすることはできない。

例1 日本語請求の範囲は、下記のように記載されている。

【請求項7】

…ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれ

かに記載のインキ自給式印判。

【請求項8】

…ことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載のインキ自給式印判。

【請求項9】

…ことを特徴とする請求項1から請求項8のいずれかに記載のインキ自給式印判。

説明：請求項8と請求項9は、それぞれマルチのマルチの請求項であり、補正すべきである。

補正方法1 請求項8と請求項9を下記のようにそれぞれ請求項1から請求項3のいずれかに従属させる。

【請求項7】

…ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のインキ自給式印判。

【請求項8】

…ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のインキ自給式印判。

【請求項9】

…ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のインキ自給式印判。

補正方法2 請求項8と請求項9をそれぞれ請求項1から請求項3のいずれかに従属させると共に、請求項8を請求項4~7のそれぞれに従属させ、請求項9を請求項4~8のそれぞれに従属させるように補正する。この場合は、請求項8と請求項9から補正された従属請求項の数が多くなるので、補正は困難になってしまう。

**(10) R23.1 と R23.2 (要約書の字数 300 以内)** 要約書には発明の出願または実用新案の出願で公開される内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明または実用新案の名称と属する技術分野を明記し、また解決しようとする技術課題、当該課題を解決する技術方案の要点及び主な用途を明確に述べなければならない。…要約書の文字部分は300字を超えてはならない。

説明：要約書の文字部分は、300字を超える場合があり、注意されたい。300字を超える場合は、主な用途の記載を省略してもよい。

### 3. まとめ

以上は、日本の出願の書類を書く方への参考になればと思う。

(原稿受領 2018. 1. 9)