

特集 《国際出願》

国際特許出願 (PCT) と マドプロ国際登録について

- 中国及び台湾の特許制度・商標制度を含めて -

会員 板谷 康夫



外国への特許出願について、手続きルート(パリルートかPCTルートか)の選択、出願国の選択等について、顧客の経営や知財業務の実態に応じて、費用対効果を考慮した最適な方法をアドバイスしなければならない。また、国内明細書から優先権主張する外国出願の明細書の作成、PCTにおける自己指定の手続き、出願後の国際調査報告及び見解書への応答、各国国内移行手続き、翻訳文作成など、多くの留意しなければならない点がある。

また、外国への商標登録出願についても、複数国に出願する際に、最近では、マドプロ国際登録が広く利用されるようになってきている。このマドプロ国際登録についても、登録保護の対象となる出願、国際登録のセントラルアタック、欧州共同体商標 (CTM) との関係、暫定的拒絶の通報など、留意すべき点が多数ある。

さらには、中国及び台湾の特許制度・商標制度並びにそれら実務についても、顧客の関心の高いところであり、日本のこれら制度・実務と類似している点が多いことも事実であるが、少なからず相違する点も存する。また、これらの国で権利取得をして如何なる権利行使が可能であるかを問われることも多々ある。これら制度につき、日本の制度と対比して説明することが最も理解され易い、と思う。

これら各種留意点につき、弁理士は、日常的に業務をこなし、体系的に理解しているつもりで有っても、顧客からの問い合わせに的確に答えているか、顧客に対するアドバイスに抜けがないか戸惑うことがある。そのようなときに、参考になる纏めた資料が手元に有れば、と思う。

下記の資料は、そのようなニーズに応えられることを意図して、2008年9月30日に山口市で開催された中国経産局主催の知財セミナー用に筆者が作成したテキストをもとに、加筆修正したレジюмеである。会員各自は、本資料を参考に、更に一層、理解を深めて戴

ければ、幸いである。

資料 (パワーポイントデータ)

外国への特許・商標出願について

目次

1. 外国出願戦略
2. 国際特許出願 (PCT) について
3. 翻訳文作成の実務
4. マドプロ国際登録について
5. マドプロ国際登録とCTMとの関係
6. 中国の特許制度について
7. 台湾の特許制度について
8. 中国の商標制度について
9. 台湾の商標制度について

1. 外国出願戦略

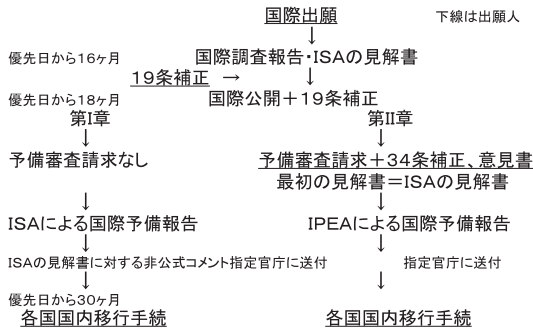
- 国内出願と外国出願
国の決め方・・・生産国と消費国、将来予測
- パリ条約と優先権、特許独立の原則、属地主義
- 特許協力条約
PCT (Patent Cooperation Treaty) とは出願制度 (国際段階と国内段階)
同条約に基づく国際出願に関する法律は国内から外国へのもの、特許法184条の3-20 (特例) は外国から国内へのもの
2007年158,000件のうち日本から27,000件、予備審査請求は19,000件
- パリルートかPCTルートか
出願国数、国際調査報告書の必要性、実施化時期を考慮して
- EPCとは・・・広域特許

2. 国際特許出願 (PCT) について

PCTのメリット

- 日本語 (又は英語) で日本特許庁に出願手続きできる
- 優先日から30ヶ月の国際段階・・・実施化予測の時間的余裕、直接出願に比し翻訳費用等の先延ばし
- 先行技術調査結果の取得・・・中小企業等で調査不十分などときコスト削減・・・国内手数料、国内移行しなかった国の費用節約
指定官庁における手数料軽減例
1. JPOでは、審査請求料が、JPOが国際調査報告を作成した場合、約4割引
2. EPOでは、サーチ料 (審査料とは別) が、JPOが国際調査報告を作成した場合、約2割引、EPOが国際調査した場合、サーチ料は無料
- 国際出願日確保によるグローバル・スタンダード策定に向けた活用、パートナー企業の模索
- PCTルートのデメリット
- 指定国数が少ない場合は、費用が余分にかかる
- 日本語PCTの場合、米国では法102条 (e) の後願排除効がない。英語PCTの場合は、英語での国際公開で国際出願日から後願排除効あり

2.1 PCT国際出願の流れ



2.2 PCT国際出願手続き

- PCT出願・願書、明細書、請求の範囲、要約、図面
国際公開言語(8つ)の一つで
日本の出願人の場合、受理官庁はJPO又は国際事務局、国際調査機関はJPO又はEPO(英語出願のみ)、国際予備審査機関はJPO又はEPO(国際調査がEPOでなされた場合のみ)
手数料は、送付手数料、国際出願手数料、及び調査手数料、スイスフラン又はユーロ又は米ドルで、主として銀行振り込み
 - 手続き方法
 - a. 紙書類による出願
 - b. PCT-SAFEソフトウェア(EASYモード)を利用した紙出願
 - c. パソコン出願ソフトとISDN回線を利用したオンライン出願 XML形式 日本語出願のみ
 - d. PCT-SAFEソフトとインターネット回線を利用したオンライン出願(2007年1月4日開始) XML形式 この方法は日本語出願、英語出願共にご利用可能
- ※予備審査請求書の提出等の「中間手続」はオンラインではできない。

2.3 国内明細書からのPCT明細書作成

- 外国出願を想定した国内明細書
 - 外国出願クレームを意識した明細書・図面の開示
 - 英訳を意識して主語と述語の対応、修飾関係を明確に
 - 公知でないものは背景技術に記載しない
- PCT明細書作成
 - 明細書・クレームの見直し
 - 米国法112条第2パラグラフを意識して相互関係を明確に
 - 前提部分は簡単に
 - 直接侵害で権利行使できるように、例えば、表示手段は構成要素とせずに、別の構成要素の目的として記載
 - 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の様式8(英語出願は同様式8の2)に従い、技術分野、背景技術、発明の開示、図面の簡単な説明、発明を実施するための最良の形態、産業上の利用の可能性
 - 多数従属請求の範囲は、原則、他の多数従属請求の範囲を引用しない(米国などでは、マルチのマルチは不可)
 - 請求の範囲の要素に括弧付けで図面の引用符号を付すことが推奨されている
 - 発明の単一性の基準を考慮

2.4 自己指定における留意点

- 全締約国を指定とみなされると、日本をも指定したものとなるので、国際出願が先の日本国内出願を基礎として優先権の主張をしている場合、国内優先権制度が適用され、先の出願は優先日から15ヶ月経過時にみなし取下げとなる
 - ドイツ、日本、ロシア、韓国について
 - 「みなし取下げ」にならないようにするには
 - a. 願書上で日本の指定を除外する(復活は不可)
 - b. 日本の指定を取り下げる・受理官庁へ「指定国の指定取下書」
 - c. 国内優先権の主張を取り下げる・受理官庁へ「上申書」
 - b. cは、優先権の基礎となる国内出願の出願日から15ヶ月経過前に行う
- ※指定国の指定取下は優先日から30ヶ月経過前であればできる
- 一方、日本を自己指定する(指定を取り下げない)ことによるメリットは、審査請求料が減額される、出願日が国際出願日まで繰り下がるため、権利存続期間が最大1年延長される

2.5 優先権証明書提出

次のいずれかの方法で、受理官庁に提出する。

- (出願時)
 - 願書の優先権書類送付請求の欄にチェックし、「優先権証明願(PCT)」を添付して提出
 - 願書の添付書類にチェックし、優先権証明書を添付して提出
- (出願後)
 - 「優先権書類送付請求書」に「優先権証明願(PCT)」を添付して提出
 - オンライン出願で証明書送付請求の欄にチェックした場合、手続補足書に「優先権証明願(PCT)」を添付して提出
 - 「優先権書類提出書」に優先権証明書を添付して提出

※いずれも、受理官庁は国際事務局に送付

2.6 出願手続き上の留意点

- 日本国特許庁を受理官庁とする場合、国際調査機関としては、日本国特許庁又はヨーロッパ特許庁のみを選択可能
- 米国においては、発明者が出願人でなければならない。「出願人及び発明者である」にチェック
- 新規性喪失の例外規定の適用を受けるには、新規性喪失の日から6ヶ月以内に国際出願をする。さらに、国内処理基準時の属する日後30日以内に同適用を受けようとする旨を記載した書面(PCT願書に「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」がチェックされていれば省略可)及び証明書面を提出

2.7 国際調査報告及び見解書

- 国際調査報告及び見解書(発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて)が出願人に提供される。調査用写しの受理から3ヶ月又は優先日から9ヶ月のうちいずれか遅く満了するまでに作成される。
- この見解に対して出願人は国際事務局に非公式にコメントを提出できる(優先日から28ヶ月以内に提出することを推奨)。非公式コメントは、国際予備審査が請求されなかった場合に、出願人に見解書に対する反論を提出する機会を与えることを目的とし、日本語でよいが、タイトルは「informal Comment」とする。
- 報告書等の送付日から2ヶ月以内に19条補正(請求の範囲のみの補正、非公式コメント添付可能)を国際事務局に提出することができる。

2.8 国際調査報告・見解書への対応

- 国際調査見解書に対して出願人がとりうるアクションは
 - a. 反論を「コメント」として国際事務局に提出する。この「コメント」は、指定官庁に転送され、PCT条約上で明文化されていない「非公式なコメント」として取り扱われる。
 - b. 国際事務局に対して19条補正を提出する。
 - c. 国際予備審査請求をする。それによって、国際調査見解書に対して正式に反駁、抗弁することができる。国際予備審査報告を肯定的な報告に転じさせたいときには、34条補正や答弁書を提出。
 - d. 国際出願を取り下げる。
 - e. 何もしない。
- 国際調査機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合、出願人に期間(1ヶ月)を指定して追加手数料の納付を命じる

2.9 国際公開と国際予備審査請求

- 国際公開
 - 優先日から18ヶ月経過後速やかにジュネーブにて公開される。日本語PCTは再公表公報
 - 国際公開の効果は、指定国の国内法令に依存
 - 仮保護が与えられる場合、翻訳文の提出が要件とされることがあり。我国特許法では184条の10
- 国際予備審査請求
 - 国際予備審査機関に国際調査報告及び見解書の送付から3ヶ月又は優先日から22ヶ月のいずれか遅い日までに行う。出願人が指定した全締約国を自動的に選択することになる（選択国）。
 - 34条補正あるいは何らかの抗弁が提出されると、国際予備審査機関から2回目の見解書が出されることがあり、そのときは、応答期間内に再度34条補正、答弁書を提出することができる。

2.10 国際予備審査を請求すべきか

- 国際調査報告の見解書で、肯定的な見解の場合は、請求の必要性なし
- 肯定的な国際予備審査報告の作成を望む場合は、国際予備審査請求と同時に請求後速やかに、国際調査報告の見解書に対して抗弁、34条補正をすることが重要。34条補正は国際予備審査機関に提出
- 国際予備審査請求がされた場合、国際調査見解書は「国際予備審査機関が作成した第1回目の見解書」とみなされ、この1回目の見解書に対する応答期間がいつまでかを明示した通知は、改めて出願人に送付されない。この1回目の見解書に対する補正書、答弁書の提出は、国際予備審査報告の作成に着手される前でない意味がない。そこで、PCT規則、及び国際調査見解書の注意書きにおいて、応答期限の目途として優先日から22ヶ月を推奨している。それまでに国際調査見解書に対する応答が提出されれば、それら応答が確実に予備審査に参酌される。

2.11 国内移行手続の実務

- 国内移行のタイミング・所定の期間内に国内移行しないと、その国の国内出願を取り下げたのと同等の効果となる。
- 一般に優先日から30ヶ月の期限が満了する前に、移行国の特許庁に翻訳文を提出し、手数料を支払う必要がある。最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられる。
- 22条(1)を適用していない締約国(2008年4月1日スイス、ウガンダ、ルケンブルク、タンザニア)については、第1章に基づく国内移行期限は、優先日から20ヶ月。但し、優先日から19ヶ月経過前に予備審査請求をすれば、国内移行期限は30ヶ月になる。EPOの移行期限は31ヶ月
- 翻訳の訂正・国内段階で翻訳の誤りを訂正できる。但し、原語による国際出願の範囲を超えることはできない。翻訳言語による出願の範囲が、原語による範囲よりも広い場合は、指定官庁は出願の範囲又は特許権の範囲を制限することができる(46条)。

2.12 指定(選択)官庁に対する手続き

- (日本語及び外国語出願)
- 国内書面の提出(特184の5)・国内書面提出期間(優先日から30ヶ月以内)到達主義の例外規定適用
 - 国内手数料
 - 出願審査の請求・国際出願日から3年、国際調査報告があるとき減額
- (日本語出願)
- 19条補正書、34条補正書の各写しの提出・国内処理基準時の属する日までに(優先日から30ヶ月の期間が満了する時、又はその期間内に審査請求をしたときはその請求の時)
 - 国際公開された内容が日本出願明細書等とみなされる(出願人は明細書等を提出する必要なし)。
- (外国語出願)
- 翻訳文の提出・国内書面提出期間満了前2ヶ月から満了日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願にあつては、その書面提出の日から2ヶ月以内に提出されない場合、みなし取り下げ。
 - 19条補正の翻訳文提出(国際出願時の請求範囲の翻訳文に代えて補正後の請求範囲の翻訳文提出可)、34条補正の翻訳文提出

3. 翻訳文作成の実務(1)

クレーム

- 移行部はclosed clauseよりもopen clauseを使用
 - closed clause: consisting of
 - open clause: comprising, containing, including
- 要素の関係が明確になるように
 - (例) Dを持つCに、B上に形成されたAを接続するための手段
 良くない訳 Means for connecting A formed on B to C having D
 良い訳
 →AをCに接続する手段であつて、前記AはB上に形成され、前記CはDを持つ
 Means for connecting A to C, said A being formed on B, said C having D < 日本知的財産協会2003.7発行資料第304号より抜粋>
- ミーンズクレーム(US112条第6パラ)
 - means for ・明細書の記載及びその均等物のみをカバーし、同一の機能を果たすものをカバーしない

3.1 翻訳文作成の実務(2)

明細書(例)

- この情報記録再生装置10には、情報提供収集装置と接続した際に、当該情報提供収集装置から提供された情報を受信するための結合端子1と、当該情報記録再生装置10内に設けられた記録媒体から再生した情報を上記情報提供収集装置へ送信(転送)するための結合端子2とが設けられている。
- (上記の推奨文例)
- この情報記録再生装置10は、結合端子1と、もう一つの結合端子2を持つ。結合端子1は、情報提供収集装置と接続した際に、当該情報提供収集装置から提供された情報を受信するためのものである。結合端子2は、当該情報記録再生装置10内に設けられた記録媒体から再生した情報を上記情報提供収集装置へ転送するためのものである。
- (英訳例)
- The information recording/reproducing apparatus 10 has a connection terminal 1 and another connection terminal 2. The connection terminal 1 is designed for receiving the information furnished from the information furnishing/collecting apparatus on connection to the information furnishing/collecting apparatus. The connection terminal 2 is designed for transmitting the information reproduced from the recording medium provided within the information recording/reproducing apparatus 10 to the information furnishing/collecting apparatus.

3.2 翻訳文作成の実務(3)

明細書(例)

- この図6及び図7の例の場合も、前記図5と同様の処理によって、再生選択ボタン4で選択された情報の再生を短い待ち時間で開始し、途中で途切れることなく再生を継続することが可能である。
- (上記の推奨文例)
- この図6及び図7に示される例において、再生選択ボタン4で選択された情報の再生は、図5に示されたのと同様の処理によって、短い待ち時間後に開始され、途中で途切れることなく継続される。
- (英訳例)
- In these embodiments, shown in FIGS. 6 and 7, reproduction of the information selected by the playback selection button 4 may be started after a short waiting time by the processing similar to that shown in FIG. 5 and continued without interruptions.

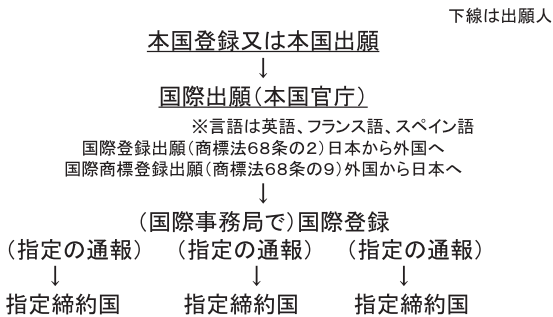
4. マドリッド国際登録について

- 「標章の国際登録に関するマドリッド協定についての議定書」(PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS)は、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」を修正・補完する条約で、商標の国際登録を通じて、迅速・簡易な保護を目的として、1989年6月27日にマドリッドで採択され、1995年12月に発効し、1996年4月から運用が始まる。日本は2000年3月14日に42番目の加盟国。現在69ヶ国
- 商標法68条の2～39(特例)
 - 2007年世界で出願39,945件うち日本984件(2.5%)<WIPO資料より>

4.1 マドプロ出願のメリット

- ・ マドリッド協定議定書出願では、一つの手続き(英語)で加盟している各国での権利取得が可能となる。但し、台湾、インド、カナダ等は未加盟
- ・ 手続きが簡素化され経費も節減できる
- ・ 18ヶ月(最長)以内に登録することができる
- ・ 例えば、一類を40ヶ国に出願する場合、約60万円で、権利取得ができる

4.2 マドプロ国際登録の手続き(1)



4.3 マドプロ国際登録の手続き(2)

- ・ 必要な料金をWIPO国際事務局に支払い、本国官庁である日本国特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、権利を取得したい国(指定締約国)を指定した出願書類を日本国特許庁に提出する。
 - － 願書(特許庁HP)に記載の出願人: 氏名は姓名の順、法人の場合、「KABUSHIKIKAISHA」(音訳)又は「Co.,Ltd.」(翻訳)
- ・ 本国官庁は国際登録出願書類を国際事務局へ提出し、国際事務局が国際登録出願書類を、本国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理したときは、本国官庁が受理した日が国際登録日となる。同上2ヶ月以内に受理しなかったときは、国際事務局が受理した日が国際登録日となる。
- ・ 国際事務局は方式審査で国際登録簿に登録し、指定締約国の官庁に通報する。
- ・ 指定国官庁による審査
 - － 通報日から1年以内(又は宣言により18ヶ月:日本)に標章に保護を与えることができないことを「暫定的拒絶の通報」により行う。
 - － この通報がない場合、当該指定国で登録になったものと見なされる。
 - － 登録通報を送付する指定国あり(英国、欧州共同体、韓国、日本など)

4.4 国際登録保護の対象となる出願は

- ・ 日本の特許庁に出願中もしくは登録された商標を基礎とする国際登録出願(防護標章登録出願も可)。同日も可。オンライン出願は不可。発信主義は不採用。
- ・ 国際登録する商標は、日本出願と同一のものである必要がある
- ・ 例えば基礎登録がローマ字と漢字の二段書きであった場合、国際登録出願をローマ字だけにすることはできない
- ・ 商品・役務に関しては基礎出願又は基礎登録の商品・役務の範囲と実質的に同一又はその範囲内でなければならない(英語で記載)、商品・役務を指定国毎に変えることができる

4.5 国際登録出願の効果と言語

- ・ 原則、我が国特許庁への提出日が国際登録日
- ・ 議定書は、パリ条約4条Dに定める手続きに従わなくとも優先権を享受できるとしており、優先権主張及び優先権証明書の提出が不要[議4条(2)、法第68条の15第1項]
- ・ 出願の言語・・本国官庁により定める。日本特許庁は、英語
- ・ 公開国際商標公報・・国際事務局から日本特許庁へ指定通知が通報された後、速やかに公開(英語)
- ・ 国際商標公報・・設定登録時に。上記公開公報とも、国際登録番号で管理

4.6 マドプロ出願で指定できる国

- ・ マドリッド協定議定書の締約国のみ
- ・ マドプロを利用したアメリカ出願は2003年1月2日から可能となり、欧州共同体商標の出願は、2004年10月1日から可能となった
- ・ 中国、韓国も加盟国(台湾は非加盟)
- ・ 自国指定は認められていない

4.7 国際登録出願の手数料は

- ・ 国際事務局へ納付する国際手数料
 - － 基本手数料、付加手数料(指定国数)、追加手数料(3を超える区分数)、個別手数料(受領宣言国)。支払はスイスの口座に銀行振込する方法が一般的。代理人手数料は別途
- ・ 日本国特許庁へ納付する手数料
 - － 手数料9000円を納付する必要がある。代理人手数料は別途

4.8 国際登録の事後指定、セントラルアタックとは

- ・ 事後指定とは
 - － 国際登録出願後に指定国、又は指定商品(役務)を追加することができる制度
 - － 国際登録出願のとき指定しなかった国や新規加盟国を追加
- ・ セントラルアタック(国際登録の**従属性**)の問題
 - － 国際登録の日から5年以内に基礎出願もしくは基礎登録が更新されていないと、国際登録も取り消されてしまう(登録日から5年満了で基礎登録から**独立**)
 - － 例えば、基礎出願が拒絶されてしまうと、自動的に、その出願を基礎にした国際登録も拒絶され、抹消され取り消される。本国官庁は国際事務局に通報する義務あり
 - － セントラルアタックにより商品(役務)の全部又は一部について国際登録が取り消された場合には、名義人は、取り消された商品(役務)に関して指定国の国内出願に変更することができ、規定の要件を満たす場合、国際登録日にされた商標登録出願と見なされる。取り消された日から3ヶ月以内に指定国官庁に出願

4.9 その他留意事項

- ・ 標章を使用する意思の宣言書(米国)・願書に添付、米国で保護が認められた日から6年目と10年目にUSPTOに提出必要
- ・ Disclaim制度・・・商標の一部に識別力がないと判断された場合
- ・ 「暫定的拒絶の通報」についての手続
 - 指定国は国際事務局へ送付、国際事務局は出願人に転送
 - 上記通知に対しては国内手続(意見書・手続補正書提出)、在外者は国内代理人(商標管理人)を選任する必要あり
- ・ 国際登録の存続期間は国際登録日から10年
- ・ 存続期間の更新手続
 - 国際事務局は存続期間の満了6ヶ月前に、登録名義人又は代理人に非公式の通知
 - 更新の申請を特許庁長官に。但し、国際事務局へ納付する手数料は予め国際事務局へ。更新申請を国際事務局へ直接提出することも可

5. 欧州共同体商標 (Community Trade Mark; CTM) との関係

- ・ CTMとは、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)における1件の登録で欧州連合(European Union)加盟国全体カバーする商標権を指す
- ・ 欧州連合がマドリッドプロトコル制度の一員となった(2004年10月1日)ことで、CTM登録の所有者は、CTM登録に基づいてそのマークの保護を国際的に拡張することができる
- ・ WIPOに国際登録出願の提出を行なう際に欧州連合を指定することによって、CTM登録することができる
- ・ 国内の商標出願登録をすることも、CTMの出願をすることも、両方に出願することもできる

5.1 CTM出願のメリット・デメリット

メリット

- ・ 一つの出願手続きでEU加盟国全てをカバーする商標権の取得が可能となる
- ・ 更新などの手続も一度で済むため、商標管理が容易、費用が安くなる
 - EU加盟国の3カ国以上の場合、CTM出願が有利
- ・ EU加盟国のいずれか一カ国で商標を使用していれば不使用取消を免れることができる

デメリット

- ・ CTM出願は、相対的拒絶理由の審査がされずに、方式と絶対的拒絶理由の審査だけが行われて登録になることから、同一、類似の商標が数多く併存し、異議申し立てを受けることがある
- ・ CTM出願が拒絶になるとEU加盟国全部にその効力が及ぶ(取消、無効についても権利は一体として扱われる)
 - なお、拒絶がなかった国については通常の各国出願に変更することができる

6. 中国の特許制度について

概要

- ・ 特許法(特許法)1985年4月1日施行
 - 特許・実用新案・意匠を保護、商標法は別途
- ・ 国家知識産権局、審査指南(審査基準)
- ・ 「発明特許」は特許、「実用新型特許」は実用新案、「外観設計特許」は意匠(以上は特許法に規定)
- ・ パリ条約に1985年、特許協力条約に1994年に、WTOに2001年に加盟
- ・ 特許の出願公開、出願審査請求、実用新案の無審査登録、権利の存続期間など制度骨格は日本と同等
 - 但し、公開に基づく補償金請求については、警告が要件か、行使は登録後かについての規定はない
- ・ 2007年出願データ
 - 特許69万件(外国から38%)、実用18万件、意匠26万件、商標70万件(外国から15%)

6.1 中国の特許制度の特徴

- ・ 特許を受ける権利
 - 出願前は申請専利的権利、出願後は専利申請権
 - (権利の帰属)取り決めがなければ、共同開発の場合は共有、委託の場合は委託先
- ・ 職務発明の取り扱い
 - 特許を受ける権利は法人に属する
 - 法人が承継したときは発明者に奨励を与えなければならない
- ・ 特許を受ける権利の外国への譲渡
 - 外国人に譲渡する場合、自由技術については技術輸出契約登録証が必要、制限技術については技術輸出許可証が必要、禁止技術は譲渡不可
- ・ 中国で生まれた発明の外国出願(専利法20条)
 - 中国の団体又は個人が外国に出願する場合には先ず国内に出願してから。外資系中国子会社も適用される。
- ・ 外国人は、国家知識産権局の指定を受けた涉外特許事務所に手続を委任して行わなければならない

6.2 中国における特許要件

- ・ 新規性(専利法22条)
 - 国内外の刊行物に記載されていない
 - 国内で公然と実施されていない(公知、公用)
 - 拡大先願に記載されていない(日本特許法29条の2に相当)但し、発明書同一は適用除外ではない
- ※ 日本で販売した製品について、輸出もなく文献公知でもなければ、新規性あり。優先権がきれていても、権利化することは模倣防止に有効。冒認されても潰すことは極めて困難
- ・ 進歩性(専利法22条)
 - 出願前の既存技術と比較して、突出した実質的な特徴と顕著な進歩を有する
 - 実用新案は「突出した」「顕著な」の要件がない
- ・ 産業上の利用性(専利法22条)・・・自然法則に反するものは利用性なし
- ・ 先願であること(専利法9条)
- ・ 不特許発明でないこと(専利法5条、25条)
 - 公共の利益を害するもの、科学的発見、疾病の診断及び治療法、動植物の品種など

6.3 中国での特許出願手続

- ・ 出願書類の作成
 - 中国語(簡体字)への翻訳・英語又は日本語から(台湾は繁体字)
 - 願書、発明者・出願人名は、ローマ字表記だけでなく、漢字表記を代理人に連絡する。平仮名、アルファベットは当て字で表記される
- ・ 発明と実用新案の使い分け
 - 両方を出願した場合、特許審査でいずれかを選択するように要求される(審査指南)。出願変更制度はないが、12ヶ月以内であれば、国内優先を利用して種類変更可
- ・ 新規性喪失の例外規定
 - 日本と異なり、日本特許法30条1項の「試験」「刊行物発表」「電気通信回線を通じた発表」は規定なし
 - 例外適用の出願を優先権主張の基礎とした出願であってもOK
- ・ 出願維持年金制度あり、出願日から2年経過して特許付与されていないとき3年度から
- ・ 審査請求・・・出願の日から3年以内、日本と異なり、優先権主張の場合、優先日から3年以内、第三者が審査請求することはできない。日本では我が国の出願日、後の出願日から3年
- ・ ソフトウェア発明・・・プログラム自体、及びプログラムを記録した記録媒体は、不特許事由※ソフトウェアは著作権とコンピュータソフトウェア保護条例により保護される

6.4 中国の明細書等の記載要件(1)

- ・ 実施細則20条:請求の範囲は保護請求範囲を明瞭且つ簡潔に述べなければならない。次の用語は不明瞭とされる。
 - 「厚い」「薄い」「強い」「弱い」「高温」「接近する」等の相対的な用語
 - 「例えば」「好ましくは」「特に」「必要ならば」、「略」「約」等の用語
- ・ 実施細則22条:独立クレームは序文部分と特徴部分が含まれていなければならない(Jepson形式)
- ・ 1つの発明は1つの独立請求項のみ、
 - 事例1【請求項1】構成Aを有することを特徴とする装置X
 - 【請求項2】構成A及び構成Bを有することを特徴とする装置X
 - 請求項1に記載の装置Xにおいて、構成Bをさらに有する
- ・ 1つの従属請求項を2つの独立請求項に従属させることができるの見解
- ・ 従属請求項と引用形式請求項との相違:引用形式請求項は独立項
 - 事例2【請求項1】構成Aを有することを特徴とする装置X
 - 【請求項2】請求項1の装置Xを備えたことを特徴とする装置Y

6.5 中国の明細書等の記載要件(2)

- ・ 施細則23条:従属項は、引用部分と限定部分とが含まれていなければならない、多数項従属請求項は択一的方法によってのみ引用することができ、他の多数項従属請求項の基礎とすることはできない(マルチのマルチは不可)
- 事例
 - 【請求項1】構成Aを有することを特徴とする装置X
 - 【請求項2】請求項1に記載の装置Xにおいて、構成Bをさらに有する
 - 【請求項3】請求項1又は請求項2に記載の装置Xにおいて、構成Aが成分aである
 - 【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の装置Xにおいて、構成Cをさらに有する
 - 一【請求項4】請求項1又は請求項2に記載の装置Xにおいて、構成Cをさらに有する
 - 一【請求項5】請求項3に記載の装置Xにおいて、構成Cをさらに有する

6.6 中国での特許クレーム作成

クレーム

- ・ 請求の範囲の技術的特徴は図面にある記号を括弧で囲って引用する(細則20条)
- ・ 実質的に同一発明の複数の請求項は許されない
- ・ 開放式クレーム:日本語で「・・を含む」、閉鎖式クレーム:日本語で「・・からなる」(それ以外は含まないと解釈) ※日本では開放式であるにも拘わらず、この表現を使うことがあり、要注意
- ・ 機能・作用的な表現が認められているが、サポート要件を満たすように多くの実施例を明細書に
- ・ 発明の単一性・独立請求項に特定の技術特徴を有すること、PCT国際段階でのものより厳しい
- ・ プロダクトバイプロセスクレーム:認められている、権利解釈はその製法に限定されるとの説もある

6.7 中国出願の明細書作成

- ・ 中国語への翻訳の誤訳問題対策
 - － 意味が一義的でない用語に注意
 - ・ 「～に」(上か中か)
 - ・ 「のために」(原因か目的か)
 - ・ 「手段」(方法か装置か)
 - ・ 「期間」(幅を持った時間か一点の時間か)
 - － 「係合」「係止」「付勢」「当接」などの特許用語は不明瞭
 - － 技術用語には括弧書きで英訳を付ける
(日本知的財産協会2006.9資料第343号より抜粋)

6.8 中国出願の中間処理その他留意点

- ・ クレームの構成要素につき上位概念で記載し、実施例では下位概念で記載していると、下位概念に限定するよう拒絶されることがある。この対処法として、上位概念に含まれる下位概念のものが複数あることを示す公知文献を提示する
- ・ 補正の時期的制限・審査請求時、審査開始通知から3ヶ月以内の他は、日本と同等。第1回拒絶理由に対して、補正があると、いきなり拒絶査定にはならない。
- ・ 明細書補正は、当初明細書に記載の範囲を超えては補正できない(日本の旧基準である直接的かつ一義的に近い)
- ・ 進歩性判断は、引用例に他の引用例と結びつける動機付けがない場合、進歩性あり(審査指南)
- ・ 分割出願:拒絶査定確定までは分割出願が可能であるが、拒絶査定を受けてから3ヶ月以内の復審請求期間内に分割出願をする場合、2006年改正により、復審請求が必要でなくなった。日本と同じ

6.9 中国での権利行使上の留意点(1)

- ・ 特許権の効力(専利法11条):発明の実施とは、
 - － 生産経営の目的で、特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売又は輸入すること 日本では18年改正で「輸出」を規定した
 - － 特許方法を使用すること
 - － 特許方法により直接得られた製品を使用、販売の申し出、販売又は輸入すること
- ・ 効力の及ばない範囲(専利法63条)
 - － 正当に製造等された製品が販売された後に、その製品を販売等した場合(消尽)
 - － 先使用、国際条約に従う場合、科学研究の場合、善意の場合
- ・ 特実二重出願の権利効力
 - － 改正前審査指南では、特許権利付与日から実用新案権を放棄すればよかったが、2006.7.1改正後審査指南では、出願日から実用新案権を放棄することになった。
 - － 実用新案で権利行使した後で、特許査定となったときに問題あり。
- ・ 意匠特許による保護・侵害訴訟に費やす期間が長い

6.10 中国での権利行使上の留意点(2)

- ・ 誤訳を含む権利
 - － 権利付与後は、無効審判の中で請求範囲を訂正することができるが、原明細書と請求範囲の記載を超えてはいけない等、訂正は極めて難しい(審査指南)
 - － 誤訳部分を除いての解釈も許されない
 - － PCTルートの権利は、訳文が原文の記載を超えていたとき、原文に基づく制限された範囲、訳文が原文より狭くなっていたとき、訳文の範囲を基準(細則116条)
- ・ 権利範囲解釈
 - － 保護範囲は、クレームを基準とし、明細書・図面を解釈に用いることができる(特許法56条)。均等な範囲も含まれる。禁反言も適用される
 - － 法規定はないが、間接侵害も認められる
- ・ 権利行使(57条)・人民法院に提訴可、専利工作管理部門に処理請求可
- ・ 訴訟の時効・侵害行為を知り得た日から2年

7. 台湾の特許制度について

概要

- ・ 1949年特許法施行
- ・ パリ条約、ベルヌ条約、PCTなどに未加盟であるが、2002年にWTOに加盟して優先権については相互承認、日本とは相互協定により1996年から優先権主張可能
- ・ 特許法に実用新案、意匠も規定、商標法は別途
- ・ 外国語(日本語や英語)でも出願可能、6ヶ月以内に翻訳文提出
- ・ 特許の出願公開、出願審査請求、実用新案の無審査登録、
- ・ 権利の存続期間など制度骨格は日本と同等
- ・ 2008年7月1日 台湾知的財産裁判所設立
- ・ 2007年出願データ
 - 特許51,676件(外国から60%)、実用22,715件、意匠7,443件、商標62,111件(外国から24%)

7.1 台湾における特許要件

- ・ 新規性(専利法22条)
 - － 世界中のいづれかで刊行物に掲載されていないこと(電気通信回線を通じた開示も)
 - － 国内外で公然と実施されていない
- ・ 進歩性(専利法22条)
 - － 先行技術に基づいて容易に想到することができたものでない
 - － 実用新案では、物品の形状等に関するものであること
- ・ 産業上の利用性(専利法22条)
- ・ 先願であること(専利法31条)
- ・ 拡大先願(専利法23条)
 - － 日本と違い、発明者同一の適用除外がない
- ・ 不特許発明でないこと(専利法24条)
 - － ①動植物の品種②病気の診断、治療又は手術法③公序良俗を害する

7.2 台湾での特許出願手続

- ・ クレーム・マルチのマルチは不可
- ・ プロダクトバイプロセスクレーム: 認められている、権利解釈はその製法に限定される
- ・ 新規性喪失の例外規定
 - 日本と異なり、日本特許法30条1項の「刊行物発表」「電気通信回線を通じた発表」は**規定なし**
- ・ 審査請求
 - 出願日から3年以内、第三者も請求できる
- ・ ソフトウェア発明
 - プログラムの記録した記録媒体については保護対象

7.3 台湾出願の中間処理その他留意点

- ・ 明細書補正は、当初明細書に記載の範囲を超えては補正できない。記載されている事項の範囲とは、記載事項から直接のかつ一義的に知り得る事項をいう
- ・ 進歩性判断は、技術偏見を克服して課題を解決できたか。文献中に合理的な動機がある場合、組み合わせは自明(審査指南)
- ・ 特許と実用新案とは出願変更制度あり
- ・ 審査官は日本や欧州での審査結果を重視

7.4 台湾での権利行使上の留意点

(1)

- ・ 特許権の効力(専利法56条):
 - 物の発明に関して、他人がその物を製造し、販売し、販売の申し出をし、使用し、又は輸入する行為を排除する権利を専有
 - 方法の発明に関して、他人がその方法を使用し、その方法で直接製造された物品を使用し、...
 - 生産方法の発明に関して、公知でない物品の製造方法の場合、同一の物は特許方法で製造されたものと推定される
- ・ 間接侵害に類似の規定(専利法86条)
 - 他人の特許権を侵害する行為に用いた物、侵害行為により生じた物について仮差押えをし、賠償請求できる
- ・ 効力の及ばない範囲(専利法57条)
 - 研究、教育、実験のための非営利な実施
 - 先使用、消尽した物の再販売など

7.5 台湾での権利行使上の留意点

(2)

- ・ 誤訳を含む権利(専利法64条)
 - 権利付与後、請求範囲の減縮、誤記の訂正などをすることができる
 - 原文明細書に基づく訳文の訂正は不可
- ・ 権利範囲解釈(専利法56条)
 - 請求の範囲に基づいて定める。明細書・図面を参酌できる。
 - 均等論適用判決もあり。禁反言の原則もある

8. 中国の商標制度について

概要

- ・ 審査主義、登録主義、先願主義、国際分類採用(一商標一分類出願)、権利期間は登録日から10年、更新可
- ・ 出願に必要な書類
 - 願書、商標見本、代理委任状
 - 外国語商標のときは商標の意味説明・読み方を願書に記載(任意)
 - 商標には商品商標、役務商標、団体商標、証明商標がある(商標法3条)
- ・ 商標選定の留意点
 - 漢字商標のとき、中国の簡体字とすべき
 - 平仮名で出願すると図形として認識
- ・ 公告、異議申立て制度あり
- ・ 先使用权の規定はない
- ・ 「小売りサービス」の役務は未だ保護されない
- ・ 現在、出願累計300万件、審査に36ヶ月

8.1 中国の商標登録要件

- ・ 使用禁止商標(商標法10条)
 - 国名、国旗、国際組織の名称など
- ・ 不登録事由(商標法11-14条)
 - 商品の一般的名称など
 - 商品の品質など
 - 顕著な特徴を欠くもの、但し、使用の結果、識別性を有するものは登録可
 - 立体商標で、商品自体の性質により生じた形状など
 - 同一又は類似の商品について、中国著名商標に未登録の他人の商標の複製、模倣、又は翻訳であり、混同を生じさせるもの
 - 非類似の商品について、中国著名商標に登録済みの他人の商標の複製、模倣、又は翻訳であり、混同を生じさせるもの
 - 公衆に周知な外国の地理的名称を含む商標
- ・ 登録審査(商標法27-36条)
 - 先登録と同一又は類似の商標は拒絶

8.2 中国登録商標の特徴

- ・ 商標中に普通名称などが入っているとき、ディスクレーマー(権利不要求制度)
- ・ 分割制度、コンセント(同意書)制度はなし
- ・ 使用義務・継続して3年不使用の場合、商標局が取り消す(商標法44条)。不使用取消し請求もできる。
- ・ 悪意使用・商品の品質を偽り消費者を欺いたとき、行政管理部門が是正を命じ、通報し罰金に処し、若しくは商標局が商標を取り消す(商標法45条)
- ・ 取消請求は登録日から5年以内(商標法41条)。但し、冒認出願や悪意による登録に対する取消請求の除斥期間制限はない
- ・ 商標権者の義務
 - 変更して使用してはならない(商標法30条)
 - 商標を印刷した標章を売買してはならない。印刷・製作は国指定の業者で

8.3 中国の登録商標の保護

- ・ 権利侵害行為(商標法52条)
- ・ 商標の類似(解釈8条)・字形、読み方、含意、若しくは図形の構図などが類似し、出所誤認や特定関係を誤認させる場合
- ・ 行政(工商局)による保護と司法(人民法院)による保護
- ・ 係争事例
 - (1)原告(米国企業)登録商標M&M'S 指定商品:キャンディ VS 被告(中国企業)使用商標W&W'S 使用商品:ガム
 - 侵害
 - (2)「青森」商標(中国企業) 異議申立により出願取り下
 - (3)「讃岐」商標(台湾企業)
- ・ 日本の著名商標と模倣商標(日本貿易振興機構北京センター)
 - 松下電器産業 Panasonic Paretionic ガス湯沸かし器
 - ソニー SONY SQNY アルカリ乾電池
 - シャープ SHARP SHARK マイク
 - 日立製作所 HITACHI 創新日立 ビデオCD
 - 東芝 TOSHIBA 東芝科研 ビデオCD

9. 台湾の商標制度について

主な参考文献

概要

- 日本の商標制度に似ている
- 上記中国の商標制度との相違点
 - 商標多区分出願である
 - 音響商標あり
 - 先使用权の規定あり、登録商標の出願日前から、同一又は類似の商品又はサービスを指定する商標と同一又は類似の商標を使用している場合（商標法30条）
 - コンセント（同意書）制度あり・・・商標及び指定商品役務が完全同一でなければ、この制度による拒絶回避の可能性あり
 - 更新時には使用証拠が必要
 - ディスクレマー
 - 小売販売サービスマーク認められる

- 「PCT制度に関するトピックス」2008セミナー資料 by WIPO
- 特許庁「国際出願の手続」資料
- 同「国際調査及び国際予備審査」資料
- 同「マドプロプロトコルに基づく国際登録出願」資料
- 日本弁理士会商標委員会「マドプロQ&A」
- 「米国特許をうまく取得する方法」2003年日本知的財産協会資料No.304
- 「中国における特許権取得上の留意点」2006年日本知的財産協会資料No.343
- 「アジア・オセアニア諸国での特許取得上の留意点」2006年日本知的財産協会資料No.332
- 特許庁HP資料

弁理士 板谷 康夫

9.1 台湾の商標係争

台湾知財ニュース18年2月号より(知的財産局がコメント発表)

- 世界最高層ビル「台北101 フィナンシャルセンター」の立体商標権
 指定商品・役務：26 類おもちゃ、化粧品、文房具、印刷物等
 同ビル外観の無断利用を著作権及び立体商標権侵害として、法律責任を追及した
 - 外観を勝手に不動産広告の構成の一部にして宣伝した場合は権利侵害になるかについて、不動産会社が意図的に「台北101」の立体図を自社の商標として使用し、また客観的に「台北101 フィナンシャルセンター」が販売している物件であると消費者に誤認させるようなことになる場合、商標権侵害になる可能性も高い。
 - 商標として使用するのではなく、宣伝のために、建設用地の辺りの有名な建物を併せて広告に掲載し、ロケーションや建物付近の環境を消費者に紹介するのが目的である場合は、商標法にいう「善意かつ合理的な使用方法」に該当し、商標権の効力が及ばない。
 - 同ビルは建築物として著作権法が保護する対象になるが、公益性の観点から、建築著作物のフェアユースの範囲が広い。例えば、「台北101」のような知名度の高い建物を記念のために写真に撮ったり、ハガキやポスターにしたり、ドラマのロケ地などに利用する場合は、フェアユースとみなし、著作権者の許諾がなくても使用できよう。

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…patent-bosyuu@jpa.or.jp

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。