

# 早わかり中国特許

～中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2013年2月8日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2013年1月号掲載)

## 第21回 復審請求

### 1.概要

特許出願が審査を経て審査官により拒絶査定(駁回決定)を受けた場合、特許出願人は、復審委員会に復審請求を行うことができる。本稿では復審請求の手続について解説する。

### 2.主体的要件

拒絶査定を受けた特許出願人が復審委員会に復審請求を行うことができる(専利法第41条)。共同出願の場合、全員で復審請求しなければならない。一部の出願人が復審請求を行った場合、補正命令がなされ、所定期間内に補正を行わない場合、復審請求は取り下げたものとみなされる。

### 3.時期的要件

拒絶査定を受けた日から3ヵ月以内に復審委員会に復審請求を行うことができる(専利法第41条)。復審請求期間内に復審請求を行わない場合、拒絶査定が確定する。なお、実施細則第6条に規定する不可抗力及びその他の事由に基づく権利回復請求が認められた場合はこの限りではない。

### 4.復審請求書の提出

復審請求人は復審請求書を提出し、復審請求の理由を説明する。また必要な場合は関連証拠を添付する。

### 5.形式審査及び前置審査

#### (1)形式審査

参考図1は復審請求の手続の流れを示すフローチャートである。復審請求書を提出した場合、形式審査が行われる。形式違反が存在する場合、補正命令がなされ、復審請求人は15日以内に補正しなければならない。形式違反が解消しない場合、復審請求は却下される。

#### (2)前置審査

復審請求時の補正の有無にかかわらず、元の審査を行った審査官による前置審査が行われる。(実施細則第63条)。日本と異なり、補正の有無にかかわらず審査を行った元の審査部門が再度審査を行う。

元の審査部門は、前置審査意見を提出し、前置審査意見書を作成しなければならない。特別な場合を除き、前置審査は案件ファイルを受け取った1ヶ月以内に完成しなければならない。

前置審査意見は以下の3つの類型に分けられる。

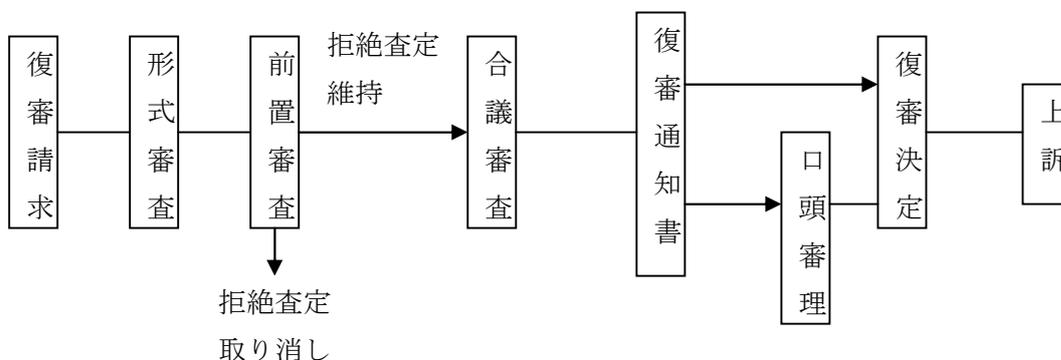
- (i) 復審請求が成立し、拒絶査定を取り消しに同意する。
- (ii) 復審請求人が提出した出願書類の補正書は、出願中に存在した欠陥を克服しており、補正文書に基づいた拒絶査定を取り消しに同意する。
- (iii) 復審請求人が陳述した意見及び補正書は、拒絶査定を取り消すに足るものでないため、拒絶査定を維持する。

元の審査部門は、その前置審査意見が前述した類型のどれに該当するかを説明する。ここで、拒絶査定を維持する場合、維持している各種拒絶理由及び個々の欠陥について見解を詳細に説明する。

復審請求人が補正書を提出した場合、元の審査部門は再度審査を行い、審査した結果、補正が新規事項追加等の要件に反しないと判断した場合、補正書を基礎にして前置審査を行う。元の審査部門は補正が新規事項追加等の要件に合致しないと判断した場合、拒絶査定を維持する。そして補正要件に合致しないとの見解を詳細に説明するとともに、拒絶査定の対象となる出願文書における各種拒絶理由に関連している欠陥を説明する。

復審請求人が新たな証拠を提出するか、若しくは新たな理由を陳述した場合、元の審査部門は当該証拠または理由を審査する。

前置審査において、拒絶査定を取り消しに同意する場合、復審委員会は合議審査を行うことなく、前置審査意見に基づいて復審決定を行う。復審決定は、復審請求人に通知され、元の審査部門は審査許可手続を進めることとなる。



参考図1 復審請求の手続の流れを示すフローチャート

## 6. 復審審査

### (1) 合議体

復審委員会で合議審査する案件は、3名または5名で結成される合議体により審査が行われる。一般的には3名の合議体により行われるが以下の場合には5名の合議体による審査が行われる。

- (a) 国内外で重大な影響が及ぶ案件
- (b) 重要な法的難問に関連する案件
- (c) 重大な経済的利益に係わる案件

## (2)職権審理

復審委員会は審査対象案件に対して、当事者が請求した範囲、提出した理由及び証拠等に限定されることなく、職権に基づいた審査を行うことができる。

## (3)公開審査及び審決の公開

国の法令、法規等により、秘密保持が必要な案件（出願人が方式審査の拒絶査定を不服として復審請求を提出した案件を含む）を除き、その他各種案件の口頭審理は公開して行われ、審査決定は公式に公開される。

## (4)復審審査の審査範囲

復審手続において合議体は一般的に、拒絶査定の根拠となった理由及び証拠に対してのみ審査を行う。ただし、合議体は、拒絶査定根拠となった理由及び証拠に加え、審査対象書類に以下の欠陥を発見した場合、関連する理由及び証拠について審査することができる。関連する理由及び証拠に基づいて審査した後、合議体は当該理由及び証拠に基づいて拒絶査定を維持する旨の審査決定を行う。

(i)拒絶査定がなされる前に出願人に告知してあるその他の理由及びその証拠をもって拒絶するに足るような欠陥。

(ii)拒絶査定で指摘していない明白な実体的欠陥または拒絶査定で指摘した欠陥と性質が同一の欠陥。

例えば、拒絶査定において請求項 1 は創造性を有しないと指摘され、復審の審査において、当該請求項で保護を求めているのは明らかに永久機関であると認定された場合、合議体は当該請求項が専利法 22 条 4 項(実用性)の規定に適合しないことを理由に、拒絶査定を維持する旨の審査決定を行う。

また拒絶査定において請求項 1 の記載が不明確であり、保護範囲が不明瞭であると指摘されており、合議体が請求項 2 も同様に、同様の用語の存在により保護範囲が不明瞭と判断した場合、復審手続においてその旨を復審請求人に通知する。復審請求人の回答によっても請求項 2 の欠陥が克服されない場合、合議体は専利法 26 条 4 項(明確性の記載要件)の規定に合致しないことを理由に拒絶査定を維持する旨の審査決定を行う。

合議審査において、合議体はその属する技術分野における公知常識を引用するか、若しくは対応する技術用語辞書、技術マニュアル、教科書等のその属する技術分野における公知の常識的な証拠を補足しても良い。

## (5)復審における補正

### (i)補正の時期

復審請求の申立時、復審通知書（復審請求口頭審理通知書を含む）への返答時、または、口頭審理に参加する際に、復審請求人は出願書類を補正することができる。

## (ii)補正の範囲

新規事項の追加が禁止(専利法第 33 条)される他、実施細則第 61 条第 1 項の規定に合致する必要がある。

すなわち、復審請求人が行う出願書類の補正は、拒絶決定または合議体に指摘された欠陥の解消に対応するものでなければならない。具体的には以下の補正は認められない。

(a)補正後の請求項の保護範囲が、拒絶決定の対象請求項に比べて、拡大している。

(b)拒絶決定の対象請求項が限定する技術方案との単一性を具備しない技術方案を補正後の請求項とした。

(c)請求項の種類(カテゴリー)を変更した、または、請求項を追加した。

(d)拒絶決定で指摘された欠陥に関連しない請求項または明細書に対して補正を行った。

なお、明らかな文字の誤りの補正、或いは拒絶決定で指摘された欠陥と同一の性質を有する欠陥に対する補正等はこの限りではない。

このように、復審時においては補正範囲が限定されているため、保護範囲の拡大を求める場合、分割出願を行う必要がある。

復審手続において、復審請求人が提出した出願書類が、実施細則第 61 条 1 項に合致しない場合、一般的に合議体はこれを受領せず、復審通知書に当該補正文書が受けられない理由を説明すると同時に、それまでの受け入れられる書類について審査を行う。補正文書の一部が実施細則第 61 条 1 項に合致している場合、合議体は当該一部に対して審査意見を提示してもよく、かつ復審請求人に、当該書類の実施細則第 61 条 1 項に合致しない部分を補正し、規定に合致する書類を提出すること、そうでなければ合議体は、これまでの受け入れられている書類のみを審査する旨通知する。

## (6)復審通知書の送付

以下の場合、合議体は復審通知書(復審請求口頭審理通知書を含む)を送付するか、または口頭審理を行う(実施細則第 63 条)。

(i)拒絶査定を維持する決定をなす場合

(ii)復審請求人が専利法、実施細則及び審査指南の関連規定に基づいて出願書類を補正することにより、拒絶査定を取り消しが可能となる場合。

(iii)復審請求人による更なる証拠の提出または関連事項についての説明が必要である場合。

(iv)拒絶査定では示されていない理由または証拠の引用が必要である場合。

復審請求には、復審通知書を受領した日から 1 ヶ月以内に通知書に指摘された欠陥に対して書面による回答を行わなければならない。期限を過ぎても書面による回答がない場合、復審請求は取り下げられたものと見なされる。

合議体から送付された口頭審理通知書について、復審請求人は口頭審理に参加するか、または当該通知書を受領した日から1ヶ月以内に通知書に指摘された欠陥に対して書面による回答を行わなければならない。復審通知書において、すでに出願が専利法、実施細則及び審査指南の関連規定に合致していない事実、理由及び証拠を指摘しているにもかかわらず、復審請求人が口頭審理に参加しない、かつ期限が過ぎても書面による回答をしない場合、その復審請求は取り下げられたものと見なされる。

## 7. 復審の決定

復審決定は以下に挙げる3つの類型に分けられる。

- (1) 復審請求は成立せず、拒絶査定を維持する。
- (2) 復審請求は成立し、拒絶査定を取り消す。
- (3) 復審請求人が出願書類を補正し、拒絶査定で指摘した欠陥を解消できたことから、補正文書を元に拒絶査定を取り消す。

復審決定後、復審委員会は復審決定書を請求人に送付する(専利法第41条第1項)。

## 8. 審決の効力

復審決定により元の審査部門による決定を取り消した場合、復審委員会は案件ファイルを元の審査部門に返送する。元の審査部門は審査許可手続を継続しなければならない。元の審査部門は専利復審委員会の決定を執行するものとし、同一の事実、理由、証拠をもって、当該復審決定の見解と相反する決定を行ってはならない。

## 9. 審判の取り下げ

復審決定がなされるまで、請求人は復審請求を取り下げることができる。復審請求の取り下げにより、復審手続は終了する。

## 10. 不服申し立て

特許出願人は特許復審委員会の決定に不服があるときは、その通知を受領した日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる(専利法第41条第2項)。

## コラム

### 中国職務発明条例案のポイント

中国国家知識産権局は職務発明に関する各種取り扱いを規定する職務発明条例案を公表した。現行専利法及び実施細則には既に職務発明に関する規定が存在するが(専利法第6条<sup>1</sup>等)、企業側と発

---

<sup>1</sup>第6条

所属機関または組織(単位)の任務を遂行しまたは主として所属機関または組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明とする。職務発明の特許出願する権利はその機関または組織に

明者側とのバランスが十分でないという問題があった。

そこで、発明者の権益保護に係る手続き及び実体内容を完全なものとし、職務発明の誕生と応用を奨励すべく職務発明条例案が制定された。現在職務発明条例案に対する意見募集が行われており、2012年12月3日まで国家知識産権局条法司に意見を提出することができる。

## 1.本条例案の対象

本条例案の対象となる発明は、特許権、植物新品種権、集成回路配布図設計専有権または技術秘密に係るものである(条例案第4条)。また職務発明の対象として発明特許の他、実用新型特許及び外観設計特許も含まれる。

## 2.発明報告制度の導入

### (1)概要

今回の条例案では、企業に発明報告制度を導入するよう義務づけている(条例案第6条第2項)。

### 条例案第6条第2項

研究開発に従事する機関または組織は、発明報告制度を確立し、または発明者と約定して発明完成後の機関または組織と発明者間との権利、義務及び責任を明確にし、発明に係る権益帰属を適時に確定しなければならない。

### (2)報告時期

組織が別途規定し、又は発明者と別途約定する場合を除き、発明者は、組織の業務に関わる発明を完成した場合、発明完成の日より2ヶ月以内に当該発明を組織に報告しなければならない(条例案第10条)。

### (3)報告内容

報告書には、以下の事項を列記しなければならない(条例案第11条)。

(i)発明者の氏名

(ii)発明の名称と内容

(iii)発明が職務発明それとも非職務発明であるか、及びその理由

(iv)発明者が説明する必要があると認めるその他の事項

---

帰属し、出願が許可された後は、その機関または組織が特許権者となる。

非職務発明創造の特許出願する権利は発明者又は創作者に帰属し、出願が許可された後は、発明者又は創作者が特許権者となる。

所属機関又は組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造について、機関又は組織と発明者又は創作者との間に契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰属について約定されているときは、その約定に従う。

#### (4)非職務発明であるとの報告の場合

発明者がその報告した発明につき非職務発明であると主張する場合、機関又は組織は、発明報告書を受領した日より2ヶ月以内に書面による回答を発行しなければならない(条例案第12条)。

ここで、機関又は組織が期限内に回答しなかった場合、当該発明は非職務発明であると認められたものとみなされるため、注意が必要である。

#### (5)機関または組織が反論した場合

機関または組織が職務発明であると主張する反論を行い、かつ、発明者が反対意見を2ヶ月以内に提出した場合、双方は、条例案第42条に基づく紛争解決手段をとることができる(条例案第13条)。すなわち、県級の人民政府知的財産権主管部門に調停を要請するか、裁判所に対し起訴するか、または仲裁を申し立てることができる。

なお、発明者が期間内に反対意見を提出しなかった場合、当該発明は職務発明とみなされる。

#### (6)出願手続期限

発明者が職務発明を報告した場合、機関又は組織は、報告日より6ヶ月以内に、国内で知的財産権を出願し、技術秘密として保護し、または、開示するか否かを決め、かつかかる決定を書面にて発明者に通知しなければならない(条例第14条)。

6ヶ月以内に発明者の通知を行わなかった場合、発明者は、書面で組織に対し回答を催告することができる。発明者の書面による催告から1ヶ月以内に組織より依然として回答がない場合、組織が当該発明を技術秘密として保護しているものとみなし、発明者は、本条例第25条(技術秘密に基づく補償金の支払い)の規定に基づき、補償を取得する権利を有する。

なお、後に組織が国内で当該発明に係る知的財産権を出願し、かつ登録された場合、発明者は、本条例に規定の奨励と報酬を取得する権利を有する。

#### (7)出願の取りやめまたは権利の放棄

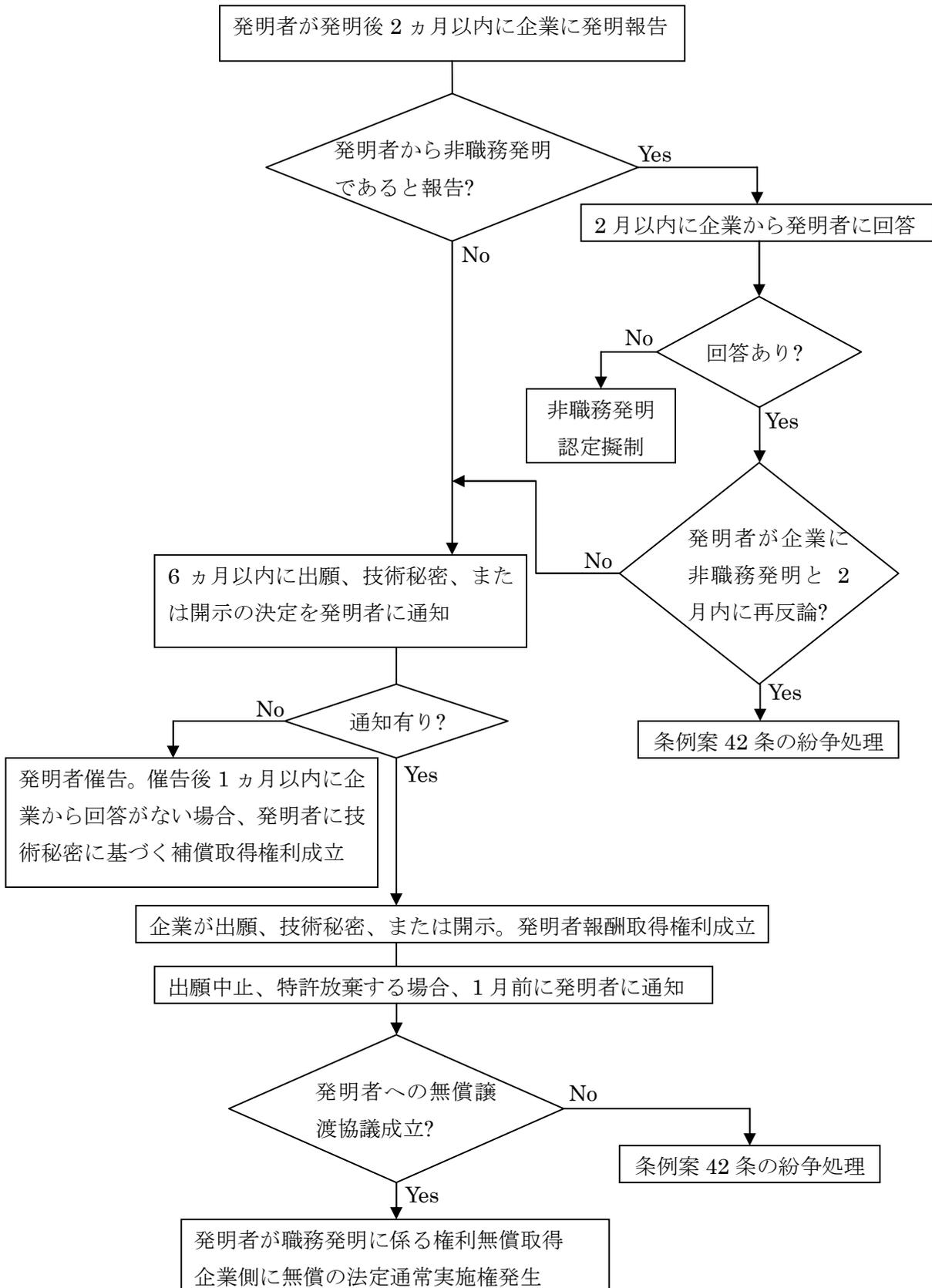
機関または組織は、職務発明に係る知的財産権の出願手続きを停止し、または職務発明に係る知的財産権を放棄する予定の場合、1ヶ月前までに発明者に通知しなければならない(条例案第16条)。

ここで、発明者は、機関又は組織との間で当該職務発明に係る知的財産権を無償にて取得することについて、協議することができる。機関又は組織は、権利移転の手続きに積極的に協力しなければならない。協議が不調に終わった場合、本条例第42条の規定に基づく紛争解決手段をとることができる。

発明者が関連権利を無償にて取得した場合、機関または組織は、当該職務発明またはその他の知的財産権に係る権利を無料で実施する権利を有する。

(8)注意点

条例案に規定された発明報告制度は企業と発明者側との間で契約があれば、契約が優先される。従って、本条例案に沿った形で事前に発明報告制度に関する取り決めを行っておいた方が良い。参考図 1 は発明報告制度の流れを示すフローチャートである。



### 3.職務発明に対する報酬

実施細則第 76 条には、特許権を付与された機関または組織は、発明者または創作者と、専利法第 16 条に規定の奨励と対価の支払い方式および金額を約束し、または上記機関又は組織が適法に作った規定・制度において規定することができる旨規定されている。反対に、機関または組織と、発明者との間で報酬に関する規定が存在しない場合、実施細則及び条例案に定める報酬額が適用されるので、注意が必要である。

#### (1)発明者への意見徴収及び通知の義務づけ

機関または組織は、職務発明者に与える奨励金と報酬に係る手続き、方式及び金額を確定する場合、職務発明者より意見を聴取しなければならない(条例案第 20 条)。また、組織は、職務発明により得られた経済効果を自ら実施し、譲渡し、または他人に実施許諾する場合、その経済効果に係る状況を発明者に通知しなくてはならない。

このように、新たな条例案では、職務発明の報酬規定策定に関し発明者の意見を徴収しなければならない旨、規定された。また、職務発明を自社にて実施、他社に実施許諾等を行った場合、これらに伴う経済効果状況を発明者に通知しなければならない。

#### (2)職務発明報酬額の算定基準

機関または組織は、報酬金額を算定する場合、各職務発明により製品又は技術による経済効果の全体に対する貢献、並びに各職務発明者によるそれぞれの職務発明に対する貢献程度などの要素を考慮しなければならない(条例案第 23 条)。

#### (3)約定がない場合の取り扱い

約定がない場合、以下の取り扱いとなる。

##### (i)発明奨励金

発明特許の報奨金は 3000 元以上、一つの実用新案特許又は意匠特許の奨励金は 1000 元以上でなければならない(実施細則第 77 条)。

また、発明特許権を取得した職務発明について、全発明者に与える奨励金の総額は、最低でも当該組織の在職従業員月間平均給与の 2 倍を下回ってはならず、その他の知的財産権を取得した職務発明について、全発明者に与える奨励金の総額は、最低でも当該組織の在職従業員月平均給与の 2 倍を下回ってはならない(条例案第 21 条)。

##### (ii)自社実施時の発明者報酬

特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明または実用新案の実施により得られた利益の 2%以上、当該意匠の実施により得られた利益の 0.2%以上を、対価として発明者又は考案者に与えなければならない。

さらに条例案では以下の案が提案されている。

全発明者に対し、下記の各号に掲げる方式の一つにより、報酬を支払わなくてはならない(条例案第 22 条)。

(a)知的財産権の有効期間中は、毎年発明特許権又は植物新品種権の実施に係る営業利益のうち 5% を下回らずに控除するものを、その他の知的財産権の実施に係る営業利益のうち 3% を下回らずに控除したものを、報酬として支払う。

(b)知的財産権の有効期間中は、毎年発明特許権又は植物新品種権の実施に係る販売収入のうち 0.5% を下回らずに控除するものとし、その他の知的財産権の実施に係る販売収入のうち 0.3% を下回らずに控除したものを、報酬として支払う。

(c)知的財産権の有効期間中に、上記の 2 項により計算した金額を参照して、発明者の個人給与の合理的倍数に応じて、毎年支払うべき報酬金額を確定する。

(d)上記の 2 項により計算した金額の合理的倍数を参照の上、発明者に一括して支払うべき報酬の金額を確定する。

なお、上記の報酬累計が当該知的財産権の実施による営業利益累計額の 50% を上回ってはならない。

#### (iii)譲渡時または他社実施許諾時の報酬

特許権が付与された機関または組織が他の機関等にその特許の実施を許諾した場合、受領した実施料の 10% 以上を対価として発明者又は創作者に与えなければならない(実施細則第 78 条)。

条例案ではさらに以下の案が提案されている。

機関または組織がその知的財産権を譲渡し、又は他人による実施を許諾した後、その譲渡または許諾により取得した純収入から、報酬として 20% を下回らずに発明者に支払わなくてはならない(条例案第 20 条)。

#### 4. 監督検査

監督管理部門は、法により機関又は組織が職務発明制度を実行する状況に対して、監督検査を行う(条例案第 34 条)。監督検査を経て、機関又は組織が法により職務発明制度を確実に実行していないことを発見した場合、監督管理部門は、期限を限定してこれを是正するよう命じ、かつ警告を与えることができる。

以上