



永新知識産権
NTD IP ATTORNEYS

中国知的財産権 実務研究

| APR 2024 |
総第 16 期

PRACTICAL RESEARCH OF CHINA INTELLECTUAL PROPERTY

今回のハイライト

重要なビッグデータ

鐘鳴博士コラム

商標法第 44 条第 1 項に対する評釈—2019 年商標法
第 4 条第 1 項の適用についても検討

新特許法実施細則の解釈

- (七) 特許復審制度の改善 | 孫健
- (八) 新細則及び新基準における特許無効に関する改正 | 苗徴
- (九) 意匠ハーグ協定が正式な運行段階に入る (上) | 張文達
- (十) 意匠ハーグ協定が正式な運行段階に入る (下) | 張文達

重要なビッグデータ

特許データ：

| 2023年の特許データ | 数量（単位：件） |
|---------------|--------------------|
| 発明有効件数 | 499.1万 |
| 実用新案有効件数 | 1,212.9万 |
| 意匠有効件数 | 323.4万 |
| PCT出願（受理）件数 | 7.38万 |
| 特許権付与件数（増分） | 92.1万 （15.4%↑） |
| 実用新案権付与件数（増分） | 209.0万 （25.5%↓） |
| 意匠権付与件数（増分） | 63.8万 （11.5%↓） |

商標データ：

| 2023年の商標データ | 数量（単位：件） |
|-------------|----------|
| 新規商標出願件数 | 718.8万件 |
| 登録商標の総件数 | 438.3万件 |
| 有効登録商標の総件数 | 4,614.6万 |
| 商標異議出願の総件数 | 102,779 |
| 商標異議裁定の総件数 | 143,646 |
| 却下復審出願の総件数 | 280,955 |
| 却下復審裁定の総件数 | 259,388 |
| 異議復審出願の総件数 | 5,590 |
| 異議復審裁定の総件数 | 3,227 |
| 復審出願取消の総件数 | 19,465 |
| 復審裁定取消の総件数 | 14,674 |
| 無効宣告出願の総件数 | 64,140 |
| 無効宣告裁定の総件数 | 62,958 |

商標法第44条第1項に対する評釈

—2019年商標法第4条第1項の適用についても検討

四、使用を目的としない悪意のある商標登録出願

商標法第4回改正が可決された翌日（2019年4月24日）、北京市高級人民法院は、『商標の権利付与、権利確認の行政案件の審理基準』（以下、『審理基準』と略す）を公布し、第7.1条及び第17.1～17.5条などの条項には、第4条及び第44条第1項の適用について比較的詳細な意見がある。2019年10月11日に、中国国家市場監督管理総局は、『商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定』（以下、『規定』と略す）を公表し、第4条、第44条第1項及び悪意ある商標登録を規制する相対的理由の条項の適用についても更なる適用意見を示した。『審理基準』と『規定』及びその公式解説¹から分かるように、第4条に追加された「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」と「不正な手段」が適用に重複する点、更に矛盾する点があり、これについて更に分析する必要がある。

（一）規範化の意図と基本規則

立法者は、2019年の商標法改正案草案の起草説明において、新修商標法第4条の立法目的が「悪意のある出願、買いため登録などの行為を規制し、…商標登録出願人の使用義務を強化する」ことである²。新修商標法に合わせて、「商標出願登録行為を規範化し、悪意のある商標出願を規制し、商標登録管理の秩序を維持し、社会公共の利益を保護する」ために³、中国国家市場監督総局は、『規定』を制定した。

¹ 『「商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定」一問一答』、中国国家知識産権局ウェブサイト <http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcjd/1143141.htm> に掲載され、最後のアクセス日が2019年10月31日である。

² 傅政華（司法部部長）：『「中華人民共和國建築法」など8つの法律の改正案（草案）』に関する説明について—2019年4月20日に第13回中国全国人民代表大会常務委員会第十回会議、中国人民代表大會網に掲載され、<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201904/2f09dc0718214458a18164dba3f334e2.shtml>、最後のアクセス日が2019年10月31日である。

³ 『規定』第1条：商標登録出願に関する行為を規範化し、悪意のある商標出願を規制し、商標登録管理の秩序を守り、社会公共の利益を保護するため、『中華人民共和國商標法』と『中華人民共和國商標法実施条例』に基づき、この規定を制定する。

『規定』第12条の記述⁴によれば、『規定』第3条⁵に「悪意のある商標登録出願」の行為が挙げられる。第3条に挙げられる悪意のある商標登録出願の具体的な状況には、商標法の第13条、第15条及び第32条などの一部の相対的理由の条項が含まれるだけでなく、新修商標法の第4条「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」の行為及び「詐欺又はその他の不正な手段により、商標を登録出願する」行為⁶も含まれ、第3条の雑則には、信義誠実の原則に違反し、公序良俗に反し、更に不良影響がある行為が組み入れられる。

『規定』第5条～第7条⁷及び商標法第33条及び第44条第1項の手続的規定によれば、新修商標法第4条の「使用を目的としない悪意のある商標登録出願の」規定は、拒絶、異議及び無効手続において能動的、職権的に適用することができるので、絶対的理由の条項にも該当する。

『規定』及び起草部門の解説によれば、新修商標法第4条及び『規定』は、審査、法執行など複数の方面で悪意のある商標登録出願の行為に効果的に打撃を与えることを実現し、商標審査部門は、主体、業界、商標、先行審判など

⁴ 第12条には、「本規定第3条に違反し、悪意のある商標を登録出願した出願人に対し、商標法第68条第4項の規定に基づき、…警告、罰金などの行政処罰に処する…」ことが規定されている。

⁵ 『規定』第3条：商標登録出願は、信義誠実の原則に従う。次に掲げる行為があってはならない：（一）商標法第4条の規定に該当する、使用を目的としない悪意のある商標を登録出願する行為。（二）商標法第13条の規定に該当する、他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳する行為。（三）商標法第15条の規定に該当する、代理人、代表者が権利付与を受けないまま被代理人又は被代表者の商標を登録出願する行為。契約、業務上の取引関係、又はその他の関係により、他人の先使用商標の存在を知りながら、当該商標を登録出願する行為。（四）商標法第32条の規定に該当する、他人の既存の先行権利を害し、又は不正な手段により他人がすでに使用し、一定の影響のある商標を先制的に登録する行為。（五）詐欺又はその他の不正な手段により、商標を登録出願する行為。（六）その他信義誠実の原則に違反し、公序良俗に反し、又はその他の不良影響がある行為。

⁶ 注意すべきこととして、『規定』第3条（五）は、記述が商標法第44条第1項の「詐欺又はその他の不正な手段で商標登録を受けた場合」という記述とやや異なり、また、本条の他の項の規定のように商標法の条文番号を引用することもない。

⁷ 『規定』の第5条：商標登録出願について、商標登録部門は、それが商標法第4条に規定する使用を目的としない悪意のある商標登録出願に該当することを発見した場合、法に基づき拒絶し、公告はなされない。具体的な審査規程については、商標登録部門が「商標法」及び「商標法実施条例」に基づき別途定める。第6条：初歩査定公告の商標について、公告期間内に、本規定への違反を理由とした異議申立がなされた場合、商標登録部門が審査により異議理由が成立すると判断したときは、法に基づき不登録決定を下す。拒絶査定不服審判請求、不登録不服審判請求の対象となる商標について、商標登録部門が審理により本規定への違反に該当すると判断した場合には、法に基づき拒絶又は不登録の審決を下す。第7条：登録済み商標について、法定期間内に本規定への違反を理由とした登録商標の無効審判請求があった場合、商標登録部門が審理により無効審判の理由が成立すると判断したときは、法に基づき登録商標の無効宣告審決を下す。登録済み商標について、商標登録部門が本規定への違反に該当することを発見した場合、商標法第44条の規定に基づき、当該登録商標の無効宣告審決を下す。

の要素から出願人の行為を判断し⁸、「商標登録部門は、商標登録出願の出願人が正当な理由なく大量に商標登録を出願し、商標を取り引き、公共リソースを消耗し、非類似の商品又はサービスに他人の商標を複数回先制的に登録するなどの状況があることを発見した場合、当該出願が使用を目的としない悪意のある商標登録出願に該当するか否かを審査し続け」、出願人が悪意のある出願又は買いだめ登録の疑いがあると判断した場合、審査意見書の形で関連説明を求めすることもできる。県級以上の市場監督管理部門は、悪意をもって商標登録を出願する出願人を処罰することができ、⁹国家企業信用情報公示システムを通じて処罰された出願人を公表する¹⁰。

(二) 適用の衝突及びその解決

前述の公式文書によると、新修商標法第4条に規制された悪意のある出願、買いだめ登録の行為には、主に「正当な理由なく大量に商標登録を出願し、商標を取り引き、公共リソースを消耗し、非類似の商品又はサービスに他人の商標を複数回先制的に登録する」などの場合がある。先に述べたように、少なくとも、大量に商標登録を出願し、公共リソースを消耗し、非類似の商品又はサービスに他人商標を先制的に登録する場合については、法院は、2019年の商標法の施行前に「不正な手段」の規定を適用して処理する。特に最高法院は、『商標の権利付与、権利確認規定』第24条に、「欺罔的手段以外のその他の方法によって商標登録秩序を混乱させ、公共利益を損ない、公共リソースを不正に消耗し、又は不当な利益を図る行為」を「不正な手段」と規定しており、司法解釈に挙げられている状況に対しては、いずれも2019年の商標法の施行後に新修商標法第4条の規定を適用することができるようであり、それに応じて上記の法条の適用にどのような違いがあるのかという問題に直面する。

⁸ 『規定』第8条：商標登録部門は、商標登録出願が商標法第4条の規定への違反に該当するか否かを判断するとき、次に掲げる要素を総合的に考慮することができる。(一) 出願人又はそれと関係のある自然人、法人、その他の組織の商標登録出願数、指定商品の類別、商標の取引状況など。(二) 出願人が所属する産業、経営状況など。(三) 出願人が発効済の行政決定又は裁定、司法判決により、過去に悪意のある商標登録行為、他人の登録商標専用権の侵害行為があると認定されたこと。(四) 登録を出願する商標が他人の一定の知名度のある商標と同一又は類似すること。(五) 登録を出願する商標が著名人の氏名、企業の屋号、企業名称の略称若しくはその他商業標識などと同一又は類似すること。(六) 商標登録部門が、考慮すべきと判断するその他の要素。

⁹ 『規定』第12条：本規定第3条に違反し、悪意のある商標を登録出願した出願人に対し、商標法第68条第4項の規定に基づき、その出願人の所在地又は違法行為発生地のある県以上の市場監督管理部門が情状に応じて警告、罰金などの行政処罰に処する。違法所得がある場合、違法所得の3倍、最高で3万円の罰金に処することができる。違法所得がない場合、1万円以下の罰金に処することができる。

¹⁰ 『規定』第14条：行政処罰の決定を下した行政部門は、法に基づき、国家企業信用情報公示システムを通じて処罰の情報を公表する。

新修商標法第4条と「不正な手段」の規定の記述を見ると、両者の違いは、「悪意のある商標登録出願」又は「不正な手段で登録を受ける」ことではなく、「使用を目的としない」ことに該当するか否かにある。商標の生命と価値は、使用にあり、第4条は、裏側から「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」を禁止するだけでなく、正面から商事主体にも「製造販売活動において、その商品又はサービスについて商標権を取得する必要がある場合には、商標局に商標の登録を出願する」と要求されているため、前述の公式解読で挙げられる「正当な理由なく大量に商標登録を出願し、商標を取り引き、公共リソースを消耗し、非類似の商品又はサービスに他人の商標を複数回先制的に登録するなどの状況」の表現は、商標出願登録者が商標を実際に使用する意図がなく、自身の生産経営の必要のために登録するのではないことであり、それに応じて、『規定』は新修商標法第4条を適用することで、「打撃の要所を前線に移して、全フローのカバーを実現し」、最初の段階から悪意のある出願、買いだめ登録を抑制することができる。つまり、出願、拒絶、異議、無効の各段階において、係争商標の出願に真の使用の目的がなく、悪意のある出願、買いだめ登録の表現があることを証明できれば、新修商標法第4条を適用することができる。したがって、第4条の適用を排除することも簡単であり、使用しようとする意図があるか又は既に使用されていることを証明できればよい。

しかしながら、「不正な手段」の規定は使用の目的を意図的に強調せず、行為の実質を重んじるため、「正当な理由なく大量に商標登録を出願し、商標を取り引き、公共リソースを消耗し、非類似の商品又はサービスに他人の商標を複数回先制的に登録するなどの状況」については、商標出願登録者が自分の使用しようとする意図又は行為があることを証明できる場合には、必ずしも第4条が適用できるとは限らないが、「不正な手段」が適用され得る。『規定』には、「詐欺又はその他の不正な手段により、商標登録を出願する」という行為を悪意のある商標登録出願の行為に加えているが、その注目の重点は、第4条の「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」の行為にあり、第3条を除いて、『規定』全編には、「不正な手段」の適用に関する意見は他にない。したがって、2019年の商標法の施行前に「不正な手段」の規定が適用できる様々な案件タイプが新修商標法第4条の適用範囲に組み込まれつつあり、「不正な手段」の適用も徐々に傾くことが予想される。

北京市高級人民法院は、その『審理基準』においても以下のような類似した観点を持っている¹¹。「大量、大規模に他人の一定の知名度を有する商標等

¹¹ なお、北京市高級人民法院の『審理基準』は、法的根拠のある効力がある司法意見ではなく、最高人民法院の司法裁判を拘束することもできないため、その観点が一般的に採択されるかどうかは2019年の商標法の施行後の実践にかかっている。

を先制的に登録する」¹²行為について、手段表現には「係争商標の出願登録者に、商標の売り込み、又は高額での譲渡が不成立となると先行商標の使用者を相手取って権利侵害訴訟を提起する等の行為があったこと」¹³が含まれる場合、「不正な手段」の規定が適用される。使用しようとする真の意図が明らかに欠けており、かつ「一定の知名度を有する地名、景勝地名称、建築物名称等と同一又は類似する商標の登録出願を行い、かつ、情状が重い」、又は「商標の登録出願を大量に行い、かつ正当な理由を欠く」場合、第4条の規定が適用される¹⁴。他人の一定の知名度又は強い有意性を有する商標又はその他の商業標識の登録を出願し、かつ「情状が重い」か又は「大量、大規模に先制的に登録する」場合、新修商標法第4条が適用されてよく、第44条第1項の「その他の不正な手段で登録を得た」という規定が適用されてもよい。使用しようとする意図があり、かつ証拠を提出して証明する場合、第4条の規定の適用を排除することができるが、第44条第1項「その他の不正な手段で登録を得た」という規定の適用を排除するためには、これまで述べた条件に加えて、係争商標の登録出願の時期が早く、そして実際に商業的利用したことを証明する必要がある、それでも「具体的な状況に応じ」、係争商標が「その他の不正な手段で登録を受けた」ことに該当しないと認定することができる¹⁵。

(二) まとめ

批判があるが、司法実践では商標登録出願の絶対禁止理由の中で対象事由と行為事由を区別することを堅持しており、2019年の商標法の施行前に第44条第1項の「不正な手段」の規定が最も主要で最も用いられる行為事由であり、目的性のある拡張の解釈方法により、当該規定は、商標の悪意のある出願登録を抑制する主要な条項となり、商標の権利付与、権利確定手続きの様々

¹² 前注30『審理基準』第17. 2条の規定を参照。

¹³ 前注30『審理基準』第17. 3条の規定を参照。

¹⁴ 『審理基準』第7. 1条：商標出願人は使用しようとする真の意図が明らかに欠けており、かつ、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、商標法第4条の規定違反と認定することができる。(1) 異なる主体の、一定の知名度又は顕著な特徴を有する商標と同一又は類似する商標の登録出願を行い、かつ、情状が重いこと。(2) 同一の主体の、一定の知名度又は顕著な特徴を有する商標と同一又は類似する商標の登録出願を行い、かつ、情状が重いこと。(3) 他人の商標以外その他の商業標識と同一又は類似する商標の登録出願を行い、かつ、情状が重いこと。(4) 一定の知名度を有する地名、景勝地名称、建築物名称等と同一又は類似する商標の登録出願を行い、かつ、情状が重いこと。(5) 商標の登録出願を大量に行い、かつ正当な理由を欠くこと。前述の商標出願人が使用しようとする真の意図がある旨を主張しているが、証明する証拠を提出していない場合は、これを支持しない。

¹⁵ 『審理基準』第17. 4条：係争商標の出願人に、この審理基準第17. 3条に規定する事由に該当するが、係争商標の登録出願の時期が早く、かつ既存の証拠により、係争商標の出願人にはその商標を使用しようとする真の意図があり、そして実際に商業的利用したことが証明できる場合は、具体的な状況に応じ、係争商標は「その他の不正な手段で登録を受けた」ことに該当しないと認定することができる。

な段階に適用することができる。「不正」とは何かについては、司法解釈の規定が抽象的で公共利益及び公共秩序に違反している場合に限られているが、司法実践では、2019年の商標法の施行前の第4条の「製造販売活動において、その商品又はサービスについて商標権を取得する必要がある」という規定を導入することにより更に解釈し、使用を目的としない商標を大量に出願登録する行為、特に悪意をもって他人の一定の知名度のある先行商標を大量に出願登録する行為を規制する。つまり、2019年の商標法第4条の新規規定がなくても、司法実践では現在多発している悪意ある商標登録出願行為を解決することができる。

矛盾するのは、司法実践では、商標登録禁止の絶対的理由と相対的理由を厳密に区別し、絶対的理由中に対象事由と行為事由を区別する一方で、行為事由である「不正な手段」の規定を、本来相対的理由に該当する他人の商業標識などの権益を侵害する行為に適用し、特に相対的理由が同一又は類似する商品上の同一又は近似するマークに限られて適用できない場合、逆に「不正な手段」の規定で禁止することができる。これにより、商標の「財産化」の傾向と事前出願原則とのある程度の乖離が示されている。

民事権益を侵害する行為に「不正な手段」を適用するという論理化しにくく、体系化しにくい状況に加えて、商標使用及び商標譲渡に「不正な手段」の適用を排除できるか否かについても矛盾するケースがある。これについては、商標の悪意ある登録出願を抑制するという根本的な目的から分析すべきであり、正当な経営に従事する行為者にとっては、自分が実際に使用している登録商標以外に、他人の登録を予防するために別の商標登録を出願する場合は、商標を譲渡するための利益を貪るのではなく防御的な登録だけであると判断できれば許可される。自体が先制的に登録又は買いためのために登録を出願する場合は、譲渡で利益を貪るか又は先行使用者を脅迫しようとしているなどとして表現されており、商標を維持するために商標を使用しても商標無効を宣言すべきである。商標譲渡と「不正な手段」の認定については、元の商標出願人と商標譲受人の行為を分析してから判断する必要がある、実情を無視して画一的に「不正な手段」を構成すると認定すべきではない。具体的には、元の商標出願登録者の出願した商標が他人の先行商業標識と同一又は近似するのではなく、オリジナルの商標である場合は、買いための「悪意」があるが、商標譲受人にはその意図はなく、その譲渡商標が自家用のみである場合、現在の商標出願が拒絶される割合が高く、製造販売活動における登録商標への需要が切実であるという実情を考慮すると、このような商標譲受人に対して寛大に処置し、元の商標出願登録者に対しては厳格に要求すべきである。

2019年の商標法の施行後、これまでの実践で「不正な手段」を適用した様々な状況に対して、「シームレスに移転して」商標法第4条の新規規定を

適用でき、前述の『規定』及び北京市高級人民法院による『審理基準』もこの点を示している。第4条を統一的に適用すれば、「不正な手段」を目的性のある拡張解釈を行うことにより「不正な手段」を登録されていない商標に適用する「問題」もなくなり、行政と司法を法律適用上に一致させることができる。このことから問題となるのは、絶対的理由には「悪意のある商標登録出願」「不正な手段により、登録を受けた」という2つの不確定な法律概念を含む規定が存在し、対象事由における「不良影響」に加えて、絶対的理由には雑則となりうるのは3つ¹⁶あるといえるが、相対的理由には雑則が欠けているため絶対的理由の条項を「転用」する実践があることになり、即ち、学者が批判する絶対的理由条項に「冗長性」が存在する一方、相対的理由条項が不足していることである¹⁷。現在商標法自体の規範化体系が不完全である状況で、依然として「不完全体系」を型どおりに固く「厳守」し、絶対的理由と相対的理由、対象事由と行為事由を法的解釈と適用方法において厳格に区別すれば、規制すべき行為が「頼りになる法的根拠がなくなって」「法律が不健全である」という批判を招く一方、無用なことを重ねて法律及び条例の修正を繰り返すことになる。建設的なやり方は、未来の法律の修正を何度も繰り返すことを期待することではなく現在に着目し、可能な限り法解釈学的方法により既存の不完全な法律規則を完璧に解釈し、既存の区分解釈にある「束縛」を打破することである。例えば、絶対的理由に関しては、2つの条項を並行して適用するのではなく、悪意ある商標の登録出願に対して全面的に第4条を適用する一方、将来に現れるその他の行為に対して第44条第1項の「不正な手段」で対処すべきであり、相対的理由に関しては、関連条項（例えば第30条の「全ての本法の関連規定に適合していない」）の解釈により第7条第1項の「信義誠実の原則」の規定を相対的理由の雑則として他人の民事権益を侵害する悪意ある登録行為に対応することにより、相対的理由条項に雑則がないという「破綻」が存在するという問題をある程度解決することができる。（連載終了）



■ 鐘鳴

2002年から2016年にかけて、北京市高級人民法院知財権庭裁判官、審判長、第一調査組長を経験し、北京市政法系統「十百千」人材とも選出されたことがある。中国知識産権法律学研究会理事と、中華商標協会中国企業商標鑑定センターのコンサルティング専門家も兼任している。裁判官として知財権に関する民事と行政訴訟を3000件余り審理したことがある。2010年度、2011年度、2014年度、2015年度中国裁判所10大知財権案件、2014年度中国裁判所50件の典型案件に選ばれた案件などを担当した。

¹⁶ 16『規定』第3条（六）の「その他信義誠実の原則に違反し、公序良俗に反し、又はその他の不良影響がある行為」について、表面から見ると雑項でもあるが、『規定』が部門規約のみであるため、立法法により規定されている精神によれば『規定』中に商標登録及び使用を禁止する理由を新たに設定することができないため、解釈では、当該条項は商標法で規定されている他の絶対的理由、相対的理由を要約するものにすぎないと考えべきである。

¹⁷ 李琛、前の引用文。

新専利法実施細則（以下、「新細則」という）は 2023 年 12 月 21 日に公布され、2024 年 1 月 20 日から施行されましたが、永新知識産権の弁理士や弁護士たちは新細則について一連の解説文書を発表しました。

新特許法実施細則の解釈：特許復審制度の改善

■ 孫健

新特許法実施細則（以下、新細則と略称する）は、2023年12月21日に公布され、2024年1月20日より施行される。新細則では、特許復審制度を更に改善し、本文では、新特許審査基準（以下、新基準と略称する）を組み合わせることで今回の修正が特許復審制度にもたらす変化について、個人的意見を述べる。

1、新細則第6条第2項の改正について

新細則では、第6条第2項における復審請求回復期間に関する規定を改善し、具体的な改正内容を以下の表1に示す。

表1

| 2010版細則 | 新細則 |
|--|---|
| 前項に規定する状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、特許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、国務院特許行政部門の通知を受領した日より起算して2ヶ月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できる。 | 前項に規定する状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、特許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、国務院特許行政部門の通知を受領した日より起算して2ヶ月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できる。 <u>ただし、復審請求期限に間に合わなかった場合、復審請求期限の満了日より起算して2ヶ月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できる。</u> |

所定の期間に合わなかったため、復審請求を提出しない場合には、国務院特許行政部門から通知を受けることはない。したがって、現在の特許審査実践では、いずれも201

0版の基準第四部分第二章2. 3期限における(2)と(3)に基づいて実情に合わせて復審請求の権利回復請求を提出する。

具体的には、中国国家知識産権局の復審・無効審理部は、公衆の質問に回答する際に次のような観点を示した(回答日:2022年4月11日、処理番号ZLFSZX20220400179)。

国家知識産権局による拒絶査定を受けた日から3ヶ月以内に、特許出願人は復審請求を提出することができ、復審請求を提出する期限が上記規定を満たしていない場合は、復審請求を受理しない。復審請求回復期間内に提出された復審請求が受理されない場合、復審請求人は「受理しない」を受けて2ヶ月以内に復審回復手続きを行うことができる。復審請求回復期間内に復審請求回復及び復審請求手続きを行う場合は、2つの請求に対して合併処理を行う。(復審請求回復期間の計算方法:拒絶査定発行日+15日+5ヶ月)

具体的な案件に合わせて、上記観点には以下の2つの提出方式が含まれることが分かる。

表2

| 提出方式1 (出願番号201710328051.0の特許の実 際審査手順を例とする) | 提出方式2 (出願番号201610165 939.2の特許の実際審査手 順を例とする) |
|--|--|
| 拒絶査定を受けた (拒絶査定発行日:2020年6月3日) | 拒絶査定を受けた |
| 復審請求回復期間内に復審請求を提出したが、復審料 を納付しないか又は十分な復審料を納付しない。 (提出日:2020年9月8日) | (拒絶査定発行日:2020年 9月2日) |
| 復審請求が提出しないとみなす旨の通知書を受けた (通知書発行日:2020年10月20日) | 復審請求回復期間内に復審請求 を提出し、復審料と権利回復請 求料を一括して納付する。 |
| 上記通知書を受けてから2ヶ月以内に復審請求を提出 し、復審料と権利回復請求料を一括して納付する。 (提出日と納付日:2020年12月21日) | (提出日と納付日:2020年 12月18日) |

新細則では、但書の形で復審請求の権利回復請求の提出方式を提出方式2のみに限定しているようであるが、特許審査実践で検証する必要がある。

また、『改正された特許法とその実施細則に関する審査業務処理の施行に関する移行方法』には新細則第6条に対して特殊な規定がなされていないため、上記2つの提出方式が今後も用いることができるか否かについては、今後も出願日が2024年1月20日の前又は後にあることによって異なるようであり、具体的には次の表3を参照されたい。しかしながら、ここでも特許審査実践で検証する必要があるため、念のために革新主体ができるだけ提出方式2を用いることを提案する。

表3

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 出願日が2024年1月20日以降（当該日を含む）の特許出願 | 出願日が2024年1月20日前（当該日を含む）の特許出願 |
| 提出方式1又は提出方式2を用いることを選択できる | 提出方式2を用いることしかできない |

2、新細則第67条（2010版細則第63条）の改正について

新細則第67条では、元に2010版基準の第四部分第二章3. 3前置審査意見及び4. 1理由と証拠の審査に記載されている復審段階の職権に基づく審査の法律の順位を向上させ、中国国家知識産権局の法による行政に更に有利であり、具体的な改正内容を以下の表4に示す。

表4

| 2010版細則 | 新細則 |
|---|---|
| <p>特許復審委員会は復審を行った後、復審請求が特許法と本細則の関連規定に違反すると判断する場合、復審請求人に通知し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求する。期限が満了になっても応答しない場合、当該復審請求が取り下げられたと見なす。意見を陳述したか又は修正を加えた後、特許復審委員会は依然として特許法と本細則の関連規定に違反すると判断する場合、元の拒絶査定を維持する旨の復審審決を下さす。</p> <p>特許復審委員会は復審を行った後、元の拒絶査定が特許法と本細則の関連規定に違反すると判断する場合、又は修正を加えた特許出願書類が元の拒絶査定に指摘された欠陥を解消したと判断する場合、元の拒絶</p> | <p><u>国務院特許行政部門</u>は復審を行った後、復審請求が特許法及び本細則の関連規定に違反するか、<u>又は特許出願に特許法及び本細則の関連規定に明らかに違反するその他の状況が存在すると判断する場合</u>、復審請求人に通知し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求する。期限が満了になっても応答がなされなかった場合、当該復審請求が取り下げられたものとみなす。意見を陳述したか又は修正を加えた後、<u>国務院特許行政部門</u>は依然として特許法と本細則の関連規定に違反すると判断する場合、<u>復審請求を拒絶する旨の復審決定</u>を行う。</p> <p><u>国務院特許行政部門</u>は復審を行った後、元の拒絶査定が特許法と本細則の関連規定に違反すると判断する場合、又は修正を加</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>査定を取り消し、元の審査部門で引き続き審査手続きを行う。</p> | <p>えた特許出願書類が元の拒絶査定及び審査通知書に指摘された欠陥を解消したと判断する場合、元の拒絶査定を取り消し、引き続き審査手続きを行う。</p> |
|-------------------------------------|---|

他方では、新基準の第四部分第二章3. 3前置審査意見及び4. 1理由と証拠の審査にも、復審段階の職権に基づく審査の範囲を更に明らかにし、「(1)(特許法実施細則第11条の規定に違反する」が追加され、かつ以下の具体例が追加されている。

(3) 拒絶査定で指摘した欠陥と性質が同一の欠陥。

...

別の例を挙げると、拒絶査定が請求項1が引例文献1及び公知の常識に比べて創造性を有しないと指摘した場合、従属請求項2-6でさらに限定された付加的な技術特徴も公知常識であり、かつ請求項1-6がいずれも創造性を有しない場合、合議体は請求項1-6が引例文献1及び公知常識に比べて特許法第22条第3項の規定に違反すると指摘する。

(4) 拒絶査定で言及していないほかの顕著な実質的欠陥。

...

別の例を挙げると、拒絶査定が請求項1による技術的解決手段へのある箇所の限定がその動作原理の不明瞭をもたらし、特許法第26条第4項の規定に違反すると指摘した場合、前述の問題の根源が明細書に技術問題を解決する技術手段が不足していることにある場合、合議体は本出願が特許法第26条第3項の規定に違反すると指摘する。

更に別の例を挙げると、拒絶査定が請求項1に創造性を有しないと指摘した場合、請求項1の保護の範囲の不明瞭が創造性の審査において特徴を区別する際に正確な認定へ影響を及ぼすとき、合議体は請求項1が特許法第26条第4項の規定に違反すると指摘する。

前述の場合(1)から(4)以外…、例えば、拒絶査定の依拠する証拠を基に、最も近似する従来技術を変更するか又はそのうちのある証拠が欠けている。

上述の具体例は、革新主体が復審段階の職権に基づく審査の境をよりよく理解することに役立つが、具体的な適用状況について、まだ特許審査実践と司法実践で検証する必要がある。

また、特許法実施細則第11条の規定は、『特許の権利付与、権利確認に関する行政事件の審理における法適用の若干の問題についての規定(一)』第5条と競合関係にあるようである。

『特許の権利付与、権利確認に関する行政事件の審理における法適用の若干の問題についての規定(一)』第5条には、次のような規定がある。

特許出願人、特許権者が信義誠実の原則に違反し、明細書及び添付図面における具体的な実施形態、技術的效果、データ、グラフなど関連する技術内容を虚構し、捏造することが当事者によって立証され、当事者がこれをもって、特許請求の範囲が特許法の関連規

定に違反すると主張する場合、人民法院は支持すべきである。

ここでの「特許法の関連規定」について、林広海、李劍、杜微科、呉蓉による『最高人民法院による特許の権利付与、権利確認に関する行政事件の審理における法適用の若干の問題についての規定（一）』の理解と適用という文章において以下のように説明されている。

第5条には、特許出願人、特許権者が明細書及び添付図面において技術的内容を虚構し、捏造する法的結果が規定されている。特許の権利付与、権利確認行政案件の裁判実践では、特許出願人、特許権者が信義誠実の原則に違反し、明細書及び添付図面における技術的内容を虚構し、捏造する状況がある程度存在する。このような状況は、化学、医薬、材料などの実験データで検証する必要がある技術領域で比較的突出しており、正常な特許出願、審査と案件審理秩序を深刻に乱している。2020年に改正された『特許法』第20条には、「特許出願と特許権の行使は信義誠実の原則に従う」ことが規定されている。中国国家知識産権局による『特許出願行為の規範化に関する方法』第2条には、「提出された特許出願には、発明創造内容、実験データ又は技術的効果の捏造、偽造及び変造が存在する」状況は、「非正常特許出願行為に当たる」ことを明らかにしている。このような違法行為を法的に制裁するために、本条には、このような状況に対して、当事者が関連請求項が『特許法』の関連規定に違反すると主張する場合、人民法院は支持すべきであることを明らかにしている。司法実践では、人民法院は『特許法』第26条第3項の規定を適用して、虚構し、捏造された技術的内容に関連する請求項が無効であると認定する。

この点については、具体的な適用状況についても、特許審査実践と司法実践で検証する必要がある。

3、新細則及び新基準における「元の審査部門」を「審査部門」に調整することについての個人的理解

新細則及び新基準は、2010版に比べて、文字記述にも多くの重要な調整がある。例えば、「特許復審委員会」を「復審・無効審理部」に調整し、「元の審査部門」を「審査部門」に調整し、「拒絶査定を維持する」を「復審請求を拒絶する」に調整するなどである。

本文では、「元の審査部門」を「審査部門」に調整するという調整について個人的理解についても述べたい。

この調整については、最大の変化は、現段階では前置審査段階にあるようであり、新基準の第四部分第二章3.1前置審査の手順には以下のように規定されている。

復審請求書（添付されている証明書類及び補正後の出願書類を含む）は形式審査の合格後に審査部門に転送して前置審査を行い、審査部門により前置審査意見を提出する。

つまり、新基準には、前置審査を元の審査部門に限定して行われなくなり、この点について、中国国家知識産権局復審・無効審理部は、公衆質問に回答する際に以下のような情報を漏らしていた（回答日：2023年9月20日、発行番号Z L F S Z X 2 0 2 3 0

901352)。

現在、当局は審査メカニズムの最適化作業を展開しており、特許復審請求の前置審査は拒絶を下した審査員によって行われなくなった。

上記の状況も現在の特許審査実践と合致しているようであり、一部の特許復審請求の前置審査は拒絶を下した審査員によって行われているが、すでに多くの特許復審請求の前置審査は、拒絶を下した審査員以外の審査員に任せて行われている。

上記調整に伴い、新基準には、「前置審査は包袋を受領してから1ヶ月以内に完成させる」という規定が削除されており、現在では、拒絶を下した審査員以外の審査員によって前置審査を任せることが多いため、現在の特許審査実践では1ヶ月以内に前置審査を完了することを保証することは困難であり、前置審査を半年以上完了する場合もある。

また、新基準には、元の拒絶査定を取り消した旨の復審決定を下した場合でも、「復審・無効審理部が、関連包袋を審査部門に戻し、審査手続を継続する」ことに調整した。しばらくは、拒絶を下した審査員以外の審査員によって審査手続を継続する状況はないようであるが、この点については今後も最適化されるか否かについては、特許審査実践で検証する必要がある。



■ 孫健

パートナー/弁理士（特許）

長年日本で生活したため、日本風の作業体制に慣れており、クライアントのご要望に適切に対応できる。日本企業の代理人として、大型特許侵害訴訟を何度も担当したことがあり、良い結果を得られた。クライアント様に協力して、競合他社の中国特許に対する長期的な監視、分析を常に行っており、中国特許上のリスクをタイムリーに提示している。日本企業向けのセミナーなどを良く担当しており、中国特許の特別な書き方、審査や訴訟などの注意事項を積極的に展開している。2022年度及び2023年度のIAM PATENT 1000-The World's Leading Patent Professionals に選ばれた。

新特許法実施細則の解釈：新細則及び新基準における特許無効に関する改正



新特許法実施細則（以下、新細則と略称する）は、既に2023年12月21日に公布され、2024年1月20日より施行される。新細則に合わせて、最近、中国国家知識産権局も最近新たに改正された『特許審査基準』（以下、新基準と略称する）を公表した。

現在、新細則及び新基準における特許無効宣告手続に関する改正について、以下のよう

1、「信義誠実の原則」の違反は、職権に基づいて審査できる無効理由となる

新『特許法』第20条には、「信義誠実の原則」が導入され、「特許出願と特許権の行使は信義誠実の原則に従う」ことが規定されている。それに対応して、今回の新細則に第11条が追加され、「特許出願は信義誠実の原則に従う。各種の特許出願の提出は、実際の発明創造活動に基づくべきであり、不正行為をしてはならない」ことが更に明確に規定されている。

このほか、新細則第69条では、新細則第11条への違反が無効理由となることが明確に規定されている。

それだけでなく、新基準第四部分第三章第4.1節には、「特許権の取得が明らかに信義誠実の原則に違反する場合、合議体は特許法実施細則第11条の無効宣告の理由を援用して審査を行うことができる」と明確に規定されている。

新基準のこの規定により、「信義誠実の原則」への違反は、無効理由となるだけでなく、中国国家知識産権局が職権に基づいて審査できる無効理由となっている。

「信義誠実の原則」への違反が将来の特許の権利付与、権利確認手続に及ぼす影響の詳細な分析については、永新「新細則解説シリーズ文章」の「信義誠実の原則が正式に特許の権利付与、権利確認手続における具体的な法的根拠となる－新特許法実施細則第11条を読む感想」を参照されたい。

2、無効宣告手続における補正された特許請求の範囲の公示及び「後案」の受理

新細則第73条には、国务院特許行政部門が無効審判手続における補正された特許請求の範囲を公示することが要求されている。この規定が特許文書の公示性を保証し、従って社会公衆は、無効宣告手続における補正された特許保護範囲をよりタイムリーかつ直感的に理解することができる。

新基準には、第四部分第三章第4.1節の審査範囲における元の第2段落が削除され、「特許復審委員会の特許権の一部無効を宣告する旨の審査決定を行った後に、当事者は当該審査決定を受け取った日から起算する3ヶ月以内に人民法院に提訴していないか、又は人民法院の発効判決で当該審査決定を維持した場合に、当該特許権を対象としたその他

無効宣告請求の審査は、有効性が維持された特許権を基礎とする」。

新細則第73条には無効宣告手続における補正された特許請求の範囲をタイムリーに公示することが要求され、従って審査基準の上記補正は、対応する特許権に対する新たな無効宣告請求が、先行無効決定の行政訴訟手続の終了を待つことなく、先行無効審判手続における補正された特許請求の範囲に基づいて直接的に開始することができることを意味する。

なお、新細則第73条の規定によれば、中国国家知的財産権局が公示したのは、無効宣告手続における補正された特許請求の範囲であり、当該補正された特許請求の範囲は、有効／部分無効／全て無効に維持される可能性がある。後続の特許無効宣告案件（「後案」）では、当該補正された特許請求の範囲が最終的に有効に維持されるか、部分的に無効にされるか又は全て無効にされるかを考慮することなく、中国国家知的財産権局が公示した無効宣告手続における補正された特許請求の範囲を直接的に審理の基礎とすることができる。このような規定の合理性は、前案の最終審理結果にかかわらず、特許権者が一旦特許請求の範囲を補正し、中国国家知的財産権局が補正された特許請求の範囲に基づいて無効決定を下すと、特許権者が特許請求の範囲の補正を取り消すことができなくなることにある。

新細則及び新基準の上記改正は、後の無効請求人の待ち時間を短縮し、特許無効宣告案件の審査を加速させるのに役立つ。

3、「公民代理」の範囲を制限する。

新基準は、「公民代理」の範囲を制限している。

新基準第四部分第三章第3.6節には、「当事者がその近親者又はスタッフ又は関連社会団体の推薦する公民に代理委任した場合、特許代理機構への委任に関する規定を参照して処理する。近親者又はスタッフ又は関連社会団体の推薦する公民の代理する権限は口頭審理における意見陳述及び法廷から転送された書類の受取りのみに限定される」ことが規定されると共に、これら3種類の代理人の身分証明文書に具体的な要求が提出される。

上記の改正は、「不正な代理」に打撃を与える需要を満たすためであり、『民事訴訟法』第61条における訴訟代理人に関する規定を参照して、特許無効宣告案件が資質のある特許代理機関と特許代理人に任せて行うべきであることを再び明らかにする。

特許代理人資格のない弁護士については、現在のところ関連規則が発表されていないが、将来、弁護士協会が弁護士を公民代理として推薦して特許権無効宣告手続に参加させることを許可するはずである。

4、特許権帰属紛争に係る特許無効宣告

特許権者が特許権侵害案件において特許が無効にされることを回避するために特許権帰属紛争を濫用して特許無効宣告手続を遅延させる場合があることに鑑み、新細則第103条第1項及び第2項には、特許権帰属紛争による中国国家知識産権局への特許無効宣告

手続の中止請求に関連する手続が規定され、更に第2項は中国国家知識産権局が関連手続を中止しないことを許可する。

新基準第五部分第七章第7.3.1.2節は、上記規定を詳細化し、下記の状況のいずれか1つを有する場合、特許権無効宣告手続を中止しなくてもよいことを明確に規定している。

- すでに行われた審査作業に基づいて無効宣告審査決定を行うことができる場合。
- 権利帰属紛争当事者の根拠となる理由が明らかに不十分であり、権利帰属紛争の存在を証明する十分な証拠も提出していない場合。
- 特許権無効宣告手続の中止が当事者の利益又は公共利益を著しく損なうことを示す証拠がある場合。
- 手続中止請求が明らかに不誠実、不正行為をしている証拠がある場合。

以上の規定は、特許権帰属紛争を濫用して特許無効宣告手続を遅延させるための一般的な状況を基本的にカバーしており、これらの的確な規定があり、以前特許権帰属紛争を人為的に製造することで特許無効宣告手続を遅延させるやり方がなくなり得る。

また、新基準第四部分第三章第3.7節は、権利帰属紛争による特許権無効宣告手続の中止請求を拒絶した案件における権利帰属紛争の当事者の権利を保障している。特許権帰属紛争の当事者は、関連特許の無効宣告手続への参加を請求することができる。無効宣告手続においては、上記当事者は合議体に参考として意見を提出することができる。この規定は、新たな利益関連側が行われている無効宣告手続に参加するためのチャンネルを提供する。

上記規定は、関連権利者の利益を保障すると共に、特許権帰属紛争が濫用されることを防止することができ、無効宣告手続における作業効率の向上に役立つ。

5、医薬品特許紛争の早期解決メカニズムに係る無効案件審査

現行の『医薬品特許紛争早期解決メカニズム実施方法（試行）』、『医薬品特許紛争早期解決メカニズム行政裁決方法』、『重大特許権侵害紛争行政裁決方法』等の部門規約及び『登録が出願された医薬品に関連する特許権紛争民事案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院の規定』等に鑑み、既に医薬品特許紛争の早期解決メカニズムの制度枠組みを構築し、そして既に実際に作用を発揮し、新細則及び新基準には特に医薬品特許紛争の早期解決メカニズムに焦点を合わせる関連規定がない。

それに合わせて、新基準第四部分第三章第9節に「医薬品特許紛争早期解決メカニズムの無効宣告請求案件審査に関する特別規定」が追加され、その中で主にジェネリック薬出願人に無効宣告請求書において医薬品特許紛争早期解決メカニズムに関連する状況をマークし、関連する行政訴訟又は裁決情報を合議体にタイムリーに通知することを要求して

いる。このような紛争に対して、中国国家知識産権局は、無効宣告請求を提出した日に応じて相次いで順位付けて審査し、中国国家食品薬品監督管理局が「独占期」を認定するために参照を提供する。

6、無効宣告手続の審査方式と指定期限

新基準第四部分第三章第4.4節の「審査方式」に「無効宣告手続において、合議体は案件の具体的な状況に基づいて、口頭審理、書面審理又は口頭審理と書面審理との組合せなどの方式で審査を行うことができる」という規定が新たに追加される。

これは、特許無効宣告案件に対しても、口頭審理を経ずに直接審査決定を下すことができることを意味する。

無効宣告手続中の応答期限については、元の基準第四部分第三章第4.4.1節に規定された「応答期限の指定が必要な場合は、応答期限を1ヶ月に指定する」ことが「応答期限の指定が必要な場合は、当該指定応答期限は一般的に1ヶ月とする」ことに改正される。

これは、将来の無効宣告手続において案件状況に応じて応答期限が柔軟に決定できることを意味する。つまり、応答の難易度に応じて、合議体は、1ヶ月より長い応答期限（例えば2ヶ月）を指定することもできるし、1ヶ月より短い応答期限（例えば15日）を指定することもできる。

■ 苗征

パートナー/弁理士（特許）

苗征弁護士は2003年に永新に入社し、特許代理を7年間務め、2010年から主に訴訟及び紛争業務を行っている。特許出願のポートフォリオ、特許の無効化、特許訴訟、特許戦略のコンサルティングなどの面で豊富な実戦経験を持っている。

現在、特に化学と生物技術に関連する分野のチームのリーダーとして活躍している。業務分野は、特許無効、特許検索及び監視、FTO検索及び分析、特許訴訟（行政訴訟及び侵害訴訟）、展示会権利擁護、権利侵害調査及び現場デューデリジェンス、商業機密の侵害調査及び解決、知財権に関する戦略コンサルティングなど。



新特許法実施細則の解釈：意匠ハーグ協定が正式な運行段階に入る（上）

■ 張文達

第4次に改正された特許法は、2021年6月1日から施行され、意匠特許権の存続期間は15年と規定されている。これにより、特許法における意匠の存続期間に関する規定は、工業品の意匠国際登録に関するハーグ協定（以下、ハーグ協定と略称する）と一致する。

2022年5月5日、ハーグ協定は、中国で正式に発効した。2023年6月30日までに、中国の出願人は、4091件の設計を含む合計2130件の意匠国際出願を提出した。

新特許法実施細則は、2023年12月21日に公布され、2024年1月20日より施行され、新細則には、意匠国際出願に関する特別規定が追加される。組み合わせて施行された新特許審査基準には、意匠国際出願に関する事務処理と審査に関する規定が追加され、具体的で詳細化された審査基準が与えられる。

以下、意匠国際出願の出願人が国家知識産権局の初歩審査手続において遭遇可能な手順、書類、手続きなどの問題点を具体的に紹介する。

1、意匠国際出願は、国際事務局によって公表された後、国家知識産権局に伝送される。国家知識産権局は、伝送されてきた意匠国際出願に対して中国出願番号を与えると共に、初歩審査手続を開始する。国家知識産権局は、意匠国際出願の形式審査を行わない。例えば、意匠国際出願の画像に陰影線などの形式的欠陥があっても、国家知識産権局はこの欠陥について反対意見を提出しない。

しかしながら、意匠国際出願以外の意匠出願では、陰影線などの非輪郭線の存在が依然として認められていない。形式審査を除いて、国家知識産権局は、意匠国際出願に対して顕著な実質的欠陥、他の書類、関連手続などの審査を行い、その審査原則は他の意匠出願と同様である。

2、意匠国際出願を審査する際には、国家知識産権局は、ビュー名及びその注釈に対して特殊な要求を提出しないが、意匠国際出願に設計要件を含む明細書が含まれているか否かを審査する。含まなければ、国家知識産権局は、出願人が応答中に明細書を追加補充することを要求する旨の拒絶通知を出す。

意匠国際出願については、国家知識産権局は、意匠国際出願の画像又は写真、製品名、明細書の内容に合わせて意匠が明確に表現されているか否かを総合的に判断し、それは顕著な実質的欠陥に対する審査内容の一部に該当する。

3、2項以上の意匠を含む意匠国家出願については、特許法第31.2条の併合規定に適合していなければ、出願人は、国際出願が公表された日より起算して2ヶ月以内に能動的に補正を提出し、単一性の要求に適合する意匠のみを保留すると共に、単一性に適合しない意匠を削除することで、国家知識産権局が単一性に欠けることで拒絶通知を出すことを回避することができる。

出願人が上記能動的補正を行わない場合は、国家知識産権局からの拒絶通知を受ける可能性がある。その際、出願人は、審査員の審査意見に従って単一性に適合しない意匠を削除し、遅くとも元の出願の国内公告日より起算して2ヶ月以内に分割出願を提出することができる。

4、意匠国際出願の出願人又は意匠権者が権利を変更しようとする場合、国際事務局に関連手続きを行うと共に、国家知識産権局に証明書類を提出する必要がある。証明書類が外国語である場合、書誌情報の中国語訳文を添付する必要があり、添付しなければ、この権利変更は中国では発効しない。

出願人（又は意匠権者）の名称及び／又は住所の変更を請求する場合、国際事務局に関連する手続きを行うだけよい。

5、意匠国際出願が国際公表された後、国家知識産権局は、中国を指定した意匠国際出願について初歩審査を行う。審査された書類は、国際事務局が公表した意匠国際出願の英文オリジナル書類である可能性があり、出願人が意匠国際出願公表日より起算して2ヶ月以内に能動的に提出した分割出願の書類である可能性もある。

6、出願人が保護を求める意匠に新規性の喪失をもたらさない公開が発生する状況では、中国政府が主催又は認める国際展覧会で初めて展示された場合、又は規定の学術会議又は技術会議で初めて発表された場合、出願人は、意匠国際出願を提出したときにその旨声明し、意匠国際出願が公表された日より起算して2ヶ月以内に国家知識産権局に証明書類を提出する必要がある。

国が緊急事態又は非常事態が発生する際に公共利益の目的のために初めて公開された場合、又は他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩した場合、出願人は、国家知識産権局が必要と考えた場合にのみ該当する証明書類を提出する。いずれの場合であっても、出願人が提出した証明書類に対して、国家知識産権局は、証明書類に明記されている関連日、及び審査内容が保護を求める意匠と明らかに関連しているか否かを審査する。

7、意匠国際出願に顕著な実質的欠陥がある場合、審査員は、国際事務局に拒絶通知を出す。その後、出願人は、国際事務局から伝送された拒絶通知を受け取る。拒絶通知を

応答する際には、出願人は、4ヶ月以内に国家知識産権局に依頼手続きを行い、中国語で意見書を提出すると共に、英語で出願書類を修正する必要がある。

8、出願人が提出した応答書類に現れた新たな欠陥に対して、該欠陥が補正によって克服できる場合、出願人は補正通知書を受ける。その欠陥が顕著な実質的欠陥である場合、出願人は審査意見通知書を受ける可能性がある。

拒絶通知又は審査意見通知書に対して提出された応答文書が、指摘された顕著な実質的欠陥を克服できなかった場合、出願人は拒絶査定を受ける可能性がある。

9、出願人は、意匠国際出願に対する国家知識産権局の拒絶査定を受けた後、3ヶ月以内に複審請求を提出することができる。

10、意匠国際出願が先行出願の優先権を要求する場合、出願人は、公表日より起算して3ヶ月以内に、優先権書類の副本を国家知識産権局に提出する必要がある。

意匠国際出願と先行出願との出願人が一致しない場合、出願人は、公表日より起算して3ヶ月以内に、関連する証明書類を国家知識産権局に提出する必要がある。

まとめ

国家知識産権局は、2023年12月21日に『改正後の特許法及びその実施細則を施行することに関する審査業務処理についての過渡方法』を公表した。過渡方法の第16条には、「2024年1月20日より、国务院特許行政部門は、出願日が2022年5月5日以降の意匠国際出願について、改正後の特許法実施細則第136条から第144条を適用し審査する」ことが規定されている。つまり、2024年1月20日までに特許権が付与されていない意匠国際出願に対しては、国家知識産権局は、改正後の実施細則と審査基準の最新規定を適用する。

ますます多くの出願人がハーグ制度を通じて中国で意匠保護を得ることに伴い、ハーグ協定、特許法、実施細則、基準における具体的な手続と規定を理解し、国家知識産権局の意匠国際出願に対する最新の規定と審査実務を把握し、存在可能なリスクと収益を評価することは、非常に切実で重要なこととなる。その後の文章では、意匠国際出願の他のいくつかの重要な規定と注意事項を紹介する。

新特許法実施細則の解釈：意匠ハーグ協定が正式な運行段階に入る（下）

■ 張文達

中国がハーグ制度に加入した後、中国国内の出願人でも海外の出願人でも、WIPO国際事務局に出願を提出するだけで、ハーグ制度でカバーされている中国を含む複数の国又は地域を直接的に指定し、迅速に保護を得ると共に、手続を簡略化し、コストを低減することができる。しかしながら、言うまでもなく、ハーグ制度及び意匠国際出願には非常に特殊な規定があり、出願人は、それを熟練して把握し、深く理解してから、ハーグ協定の優位性を十分に発揮させ、ハーグ協定又は国家知識産権局の実質的な規定に適合しないことで拒絶されることを回避することができる。

以下は、意匠国際出願に関する他の重要な注意事項である。

1、ハーグ協定に加入する際、中国は、以下の特別な声明を行った。

a) 意匠国際出願が国家知識産権局の審査により拒絶理由が発見されなかった場合、国際公表日より起算して12ヶ月以内に、国家知識産権局は、保護を与える旨の決定を下し、国際事務局に保護を与える声明を出す。意匠国際出願に顕著な実質的欠陥がある場合、国際公表日より起算して12ヶ月以内に、国家知識産権局は、国際事務局に拒絶通知を出す。

b) 立体製品に関する意匠国際出願は、十分な数のビューを含む必要があり、そうでなければ、保護を求める意匠が明確に表示されていない欠陥があるため、国家知識産権局によって最終的に拒絶される可能性がある。その欠陥は、出願日後に克服されることは不可能である。

c) 意匠国際出願は、保護を求める意匠の特徴を記述する簡単な説明を含む必要がある。上記簡単な説明がない場合、出願人は、拒絶通知を受けることになるが、上記欠陥は補正によって克服することができる。

d) 意匠国際出願は、10個以下の類似した意匠を含むか、又は国際意匠分類表における同じカテゴリに属し、習慣的に同時に販売されるか又は同時に使用され、かつ各製品の意匠が同じ設計思想を持つ複数の組物意匠を含むことができる。上記規定に適合していない場合、出願人は、国家知識産権局からの拒絶通知を受ける可能性がある。

2、国際的に公表された後、出願人は能動的に国家知識産権局に以下の事項を処理する必要がある。

a) 国際出願において新規性喪失の例外の猶予期間があることが宣言された場合、出願人は、国際公表日より起算して2ヶ月以内に、新規性喪失の例外の猶予期間の証明を国家知識産権局に提出する必要がある。

b) 国際出願において優先権を主張した場合、出願人は、優先権主張費用を納付する必要はないが、国際公表日より起算して3ヶ月以内に先行出願書類の副本を能動的に提出する必要があり、また副本の書誌情報の中国語訳文を提出する必要がある。

c) 国際出願において優先権を主張しており、先行出願と後出願の出願人が一致しない場合、出願人は、国際公表日より起算して3ヶ月以内に譲渡証明などの証明書類を国家知識産権局に提出する必要がある。

d) 国際出願が単一性に適合しない複数の意匠を有する場合、出願人は、国際公表日より起算して2ヶ月以内に単一性に適合しない意匠に対して能動的に分割出願を提出する必要がある。

3、中国を指定した意匠国際出願を提出する際に、出願人は、5年間分の第1期単独指定費用を国際事務局に納付する必要があり、合計4100元（換算すれば、497スイスフラン）である。国家知識産権局が1つの意匠国際出願に対して保護を与える旨の決定を出した後、それを公示し、該意匠権が発効し始める。

意匠権の5年間又は10年間の存続期間が満了したとき、意匠権者がハーグ協定の規定に基づいて更新手続を行っていない場合、意匠権が出願日より起算して5年間又は10年間の満了した日に終了する。

4、意匠国際出願の国際手続に関する費用は、直接的に国際事務局に納付する必要がある。国家知識産権局を介して意匠国際登録出願書類を提出する場合、国家知識産権局を介して意匠国際出願に関する費用を国際事務局に納付することができる。

第1期の5年間の存続期間が満了した後、出願人は、意匠の有効性を維持するために、それぞれ7600元（922スイスフラン）と15000元（1820スイスフラン）である5年間分の第2期、第3期の単独指定費用を国際事務局に納付すると共に、延長申請手続を行う必要がある。

5、中国を指定した意匠国際出願は、国際的に公表された後、中国国家知識産権局の審査段階に入る。発明出願が公表された後に仮保護を得ることができるのとは異なり、意匠国際出願は、国際的に公表された後に発明特許出願と同様の仮保護を得ることができない。

即ち、意匠国際出願が国際的に公表された後、出願人は、その意匠を実施する単位又は個人に適切な費用を支払うことを要求することができない。

6、パリ条約の規定によれば、意匠国際出願は、6ヶ月以内に先に提出された意匠又は実用新案特許出願の優先権を主張することができる。新特許法及び実施細則の規定によれば、意匠国際出願はまた、図示された同一主題について、先に提出された発明特許出願の優先権を主張することができる。

意匠国際出願の出願人は、国家知識産権局に優先権主張の撤回を提出することはできない。意匠国際出願は、優先権を主張していないものとみなされる場合、回復手続によって国家知識産権局に回復を要求することもできない。

7、意匠国際出願が国際事務局に提出された場合、1～30ヶ月にわたる遅延公開を要求することができる。意匠国際出願が国際的に公表された後に国家知識産権局に伝送されたとき、出願人は、遅延審査又は遅延公開を国家知識産権局に要求することができない。

8、事前の合意がない場合、意匠国際出願の意匠権者は、意匠権の付与を公示した日より起算して3ヶ月以内に設計者に1500元以上の報奨を支給する必要がある。

9、事前の合意がない場合、2015年8月29日に改正された『中華人民共和国科学技術成果転化促進法』の規定によれば、以下の場合では、意匠国際出願の意匠権者は、設計者に報奨と報酬を給付すべきである。

a) 当該意匠を他人に譲渡し、その実施を他人に許諾した場合、当該意匠の譲渡又は許諾による純収入の50%以上を取り出す。

b) 当該意匠を株式として出資する場合、当該意匠によって形成された株式又は出資の比率の50%以上を取り出す。

c) 当該意匠を自ら実施するか、又は他人と協力して実施する場合には、転化を実施し操業に成功した後、連続して3年間ないし5年間、一年ごとに当該意匠の実施による営業利益の5%以上を取り出す。

10、意匠国際出願は、意匠権が国家知識産権局によって付与された後、意匠権者は、特許侵害紛争の証拠として、国家知識産権局に、前記意匠特許を検索し、分析し、評価した後になされた意匠権評価報告を請求することができる。

利害関係者又は被控訴人は、国家知識産権局に意匠権評価報告を能動的に請求することもできる。また、国家知識産権局は、同一意匠特許に対して意匠権評価報告を1件しか発行しない。

まとめ

2022年5月5日に中国がハグ協定に加入した後、中国国内外の出願人は、世界規模で製品配置と革新保護をより便利に展開することができる。出願人は、ハグ協定の

様々な規定と影響を深く理解してから、その意匠に対して有効な知的財産権保護を行うことができる。以上の解説が、出願人にアドバイスを提供し、出願人がよりよくハーグ制度を用いて意匠国際保護を行うことに支援することが望まれる。



■ 張文達

2003年6月-現在、永新專利商標代理有限公司

特許出願書類の作成、特許出願、審査意見の応答、拒絶不服審判、無効審判、行政訴訟、特許侵害訴訟、特許の検索と分析、侵害の検索と分析、特許関連業務のコンサルティング等の業務に携わる。審査意見の応答、無効審判、特許出願書類の作成、無効審判の面で、特に意匠特許のコンサルティング、出願、拒絶不服審判などの面で豊富な経験がある。



永新知識產權
NTD IP ATTORNEYS

网站: www.chinantd.com

专利: sunjian@chinantd.com

商标&法律: liyaqiong@chinantd.com

上級顧問: 鐘鳴

編集: 劉方圓、王智慧

總責任者: 沈春湘、李雅瓊



北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 东京 · 慕尼黑