

平成 20 年 11 月 17 日

日本国特許庁国際課御中

日本機械輸出組合
知的財産権問題専門委員会
委員長 外川 英明

中国特許法審査基準(専利法審査指南)改正案についての意見

中国特許法審査基準について、中国国務院より改正案が提示され、同改正案に対する意見が求められておりますところ、当組合知的財産権問題専門委員会において検討した結果、下記の通り意見を提出いたします。

記

(1) 改正案条項

第二条 第二部分第八章 5.2.1 節 修正の要求

特許法実施細則第五十一条は提出された書類の修正時期および方式に対して規定を設け、また特許法第三十三条は修正内容と範囲に対して規定を設けている。これらは書類を修正する際に満たされるべき要求である。

出願人が拒絶理由通知書に対する回答として提出した修正済み書類が通知書の要求にしたがってつくられておらず、上述の受理不可能なケースに属する場合、審査員は修正前の書類に対して審査を行い、審査意見を提出すると同時に修正済み書類を受理できない理由を説明し、出願人に対して指定期限内に特許法実施細則第五十一条第三款の規定に合致する修正書類の再度提出を要求しなければならない。また同時に、指定期限の満了日までに出願人が再度提出した書類が依然として特許法実施細則第五十一条第三款の規定に合致しなければ、修正前の書類をもとに特許権付与か却下の決定が下される旨を指摘しなければならない。

注意しなければならないのは、出願人が拒絶理由通知書に対する回答として提出した修正済み書類について、修正内容のある部分は通知書の要求にしたがっているが、別のある部分は通知書の要求に合致しないと審査員が判断する場合である。このような状況においては、審査員はまず同書類を審査、さらに拒絶理由通知書を発行し、その他の審査意見を提出すると同時に、出願人に対して前回の通知書の要求に合致しない修正内容を指定期限内に削除するよう要求することができる。削除しなければ上記の修正書類は受理不可能となる。さらに、指定期限満了日まで再度提出された書類において、削除すべき修正内容が削除されていなかったり、あるいはその他に特許法実施細則第五十一条第三款の規定に合致しない内容が発見された場合は、修正前の書類をもとに特許権付与か却下の決定が下される旨を通知書によって告知することができる。(下線は当方による)

(2) 意見

上記改正条項の第2段落(下線箇所)に、「修正書類が受理不可能と認められる場合、審査員は修正前の書類に対して審査を行なう」旨規定されておりますが、同規定は、審査処理の促進という公益目的に合致するものの、出願人対応の選択の範囲を狭める可能性があり、実務への影響が懸念される。

上記改正条項第3段落(下線箇所)に、「要求することができる」、「告知することができる」と規定され、要求、告知を「しなければならない」とはなっていない点について、要求あるいは告知をするかしないかの基準のようなものがあるのならば、ご提示いただきたい。

以上