

## ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 China IP ニュースレター (2017 年 10 月)

### 新『專利優先審査管理弁法』について

1. 適用範囲
2. 形式的要件
3. 提出書類
4. 優先審査の各期限

## 新『専利優先審査管理弁法』について

要約：中国では専利優先審査管理弁法が改正され、2017年8月1日から施行された。これにより、中国在外者も、一定条件下、早期権利化を図るための手段として利用可能となったので、詳細を以下説明する。

中国専利審査の平均審査期間は、特許審査においては、現状では、約22ヶ月であり、この期間は他国審査期間と比べて決して長いとは言えない。しかし、中国においては模倣品による特許侵害が深刻なため、審査時間を短縮し、早期に権利化するという必要性がますます強くなってきている。早期に権利化する方法といえば、外国出願人にとっては、特許審査ハイウェイ（PPH）を想起する人が多いと思われる。

この審査期間の短縮に関して、それ程外国企業には知られておらず、主として中国の内国民に利用されてきた『発明専利申請優先審査管理弁法』（以下、旧弁法と言う）が今般改正され、『専利優先審査管理弁法』（以下、新弁法と言う）として2017年8月1日から施行された。本稿では、その改正点及び留意点について紹介する。

### 1. 適用範囲：

旧弁法では特許出願のみが優先審査の対象となっていたが、新弁法では、特許出願だけでなく、実用新案登録出願や意匠登録出願、及び、拒絶査定不服審判や無効審判も優先審査の対象とされている。

しかし、新弁法第2条によれば、例えば、特許審査ハイウェイ（PPH）に基づく特許出願については当該弁法による優先審査が適用されないので、注意が必要である。他方、PPHの利用条件を満たさない場合、又は何らかの理由によりPPHが利用できなくなった場合、新弁法による優先審査も可能となる為、その際は現地代理人に確認が必要である。

### 2. 形式的要件：

(1) 優先審査を受けようとする出願：電子出願でなされた出願でなければならない。尚、郵送による出願においては、出願後に一旦電子出願に変更して、優先審査を申請することが可能である。

(2) 優先審査請求提出のタイミング：特許出願については実体審査請求書が提出され、審査費用も納付されて、実体審査が開始される条件が整った後に、優先審査請求書を提出すべきである。また、実用新案登録出願、意匠登録出願については出願費用が納付された後に提出することができる。拒絶査定不服審判、無効審判は、審判請求費用が納付されて、審理が終了する前であれば何時でも優先審査を請求することができる。

### 3. 提出書類：

#### (1) 優先審査請求書

優先審査請求書には、国务院の関係部門又は省級知識産権局の捺印・推薦意見が必要とされている。

- ・ 中国に営業所がある外国企業：営業所所在地の省級知識産権局に対して捺印・推薦意見を求めることができる。
- ・ 中国に営業所がない外国企業：中国現地代理人事務所の所在地にある省級知識産権局に対して捺印・推薦意見を求めることができる。

#### (2) 従来技術又は従来設計に関する情報の資料

出願人が研究開発段階において把握している一番近い先行技術文献、即ち、特許文献、非特許文献、実用新案登録、類似する意匠等を提出する必要がある。当該先行技術文献が特許文献であれば、特許文献番号及び公開日時を提供すればよい。非特許文献であれば、全文或いは先行技術が記載されているページのコピーを提供すればよい。尚、旧弁法の際には必要だった検索報告書の提出は不要となった。

#### (3) 関連証明書類

関連証明書類とは、優先審査を受けようとする出願、拒絶査定不服審判、又は無効審判が、新弁法に列挙されている優先審査の対象であることを証明する書類をいう。関連証明書類には、優先審査の事由に合わせて、例えば以下のものが挙げられる。

- ・ 優先審査の事由が新弁法第3条第4項に該当する場合、製品の写真、製品のカタログ、製品のパンフレットなどを提出して、既に実施準備を整えていること、又は既に実施を開始していること

を証明する。また、商品の売買契約書や提供協議、インボイス等書類を提出して、既に実施している、又は権利侵害される恐れがあることを証明する。

- ・ また、優先審査の事由が新弁法第3条第5項に該当する場合、PCT出願に基づく出願であれば、優先審査請求書にその旨を説明すればよい。パリ条約に基づく出願であれば、受理官庁からの受理通知書を提出する。
- ・ 優先審査の事由が新弁法第4条第1項に該当する場合、立案通知書、答弁通知書、訴状、応訴通知書等証明書類を提出して証明する。

#### 4. 優先審査の各期限

優先審査が承認された場合、知識産権局や不服審査委員会は承認した日から下の表に掲げる期限内に各案件の審査又は審理を終了させる、とされている。

対象	終了期限
特許出願	45日以内一回目OAを発行し、1年以内に審査終了させる
実用新案出願、意匠出願	2ヶ月以内に審査終了させる
拒絶査定不服審判	7ヶ月以内に審理終了させる
特許、実用新案の無効審判	5ヶ月以内に審理終了させる
意匠の無効審判	4ヶ月以内に審理終了させる

また、優先審査を受けた場合のOAの応答期限は、通常審査の4ヶ月に対して下記の表のように短縮されているため、応答期限を徒過しないよう注意が必要である。

対象	応答期限
特許出願	通知書の発送日から2ヶ月以内
実用新案出願、意匠出願	通知書の発送日から15日以内

応答期限に関しては、何れもOAの発送日から計算し、通常審査のOA受領日（発送日+15日）からではないことにも留意が必要である。

なお、応答期限の延長申請もできるが、一旦延長してしまうと、優先審査が中止され、当該出願は通常審査に戻されるというペナルティが課される。従って、この点については、現地代理人との事前の準備及びOAに対する迅速且つ緊密なやりとりが求められる。

拒絶査定不服審判や無効審判に関する優先審査に関しては、応答期限は通常審査と同じである。しかし、無効審判の請求人が証拠及び理由を補充した場合や権利者が削除以外の方式で請求項を訂正した場合などは、無効審判の優先審査が中止されるなどの制限がある。従って、案件実際の状況を検討しながら優先審査制度を利用する必要がある。

新弁法は適用範囲の拡大、適用条件の緩和、また、その手続きの簡素化など、旧弁法と比べて活用がよりユーザーフレンドリーな制度となったと考えられる為、今後の活用が期待される。

出所：

[http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zi/bmgz/201707/t20170711\\_1312507.html](http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zi/bmgz/201707/t20170711_1312507.html)

[http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201707/t20170712\\_1312516.html](http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201707/t20170712_1312516.html)

1910年の開設以来、ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所は日本において各種サポートを希望される国際的企業であるクライアントの皆様に、法務や知的財産権に関するサービスのみならず、税務や監査に関するサービスも提供してきました。その詳細につきましては <http://se1910.com/ja/> をご覧ください。

**ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所**  
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2  
新丸の内センタービルディング 18/19階

電話 +81-3-5220-6500  
ファクス +81-3-5220-6556