

中国IPG人材育成セミナー

中国における専利の復審及び無効宣告の実務と案例

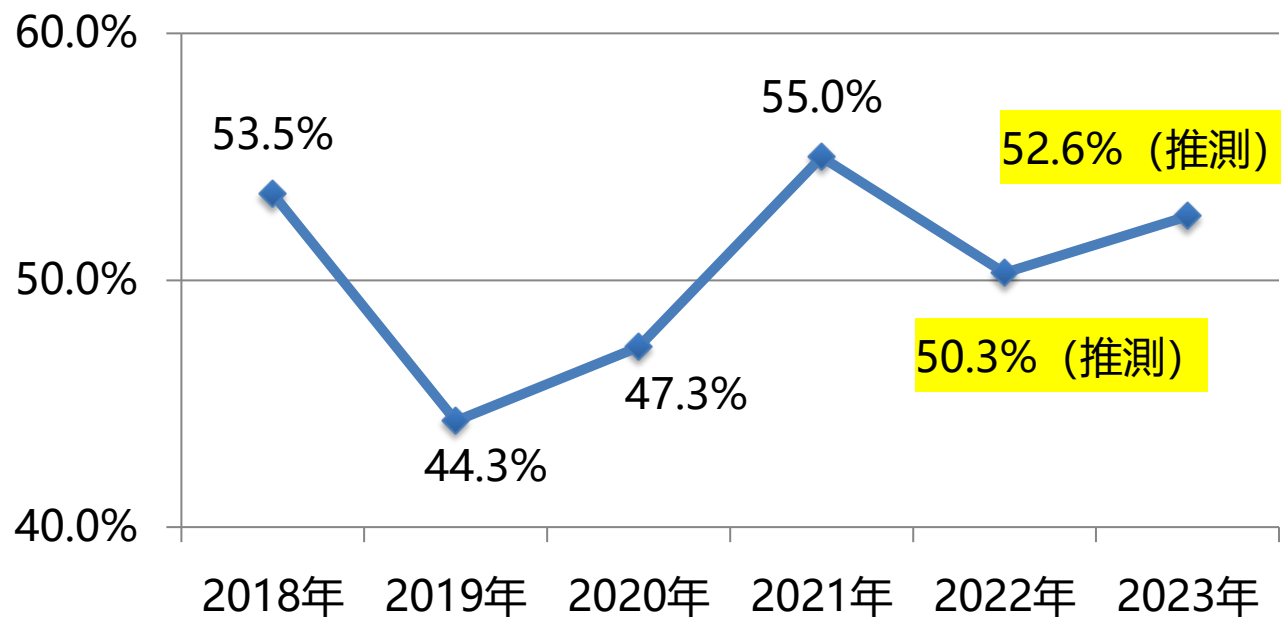
2024年8月22日

北京鴻元知識産権代理有限公司（温）

用語

中国		日本
専利	発明（以下「発明特許」という）	特許
	実用新案	実用新案
	意匠	意匠
復審		不服審判
無効宣告		無効審判
国家知識産権局（以下「中国特許庁」という）		特許庁

中国発明特許の登録率



復審の請求率 10%

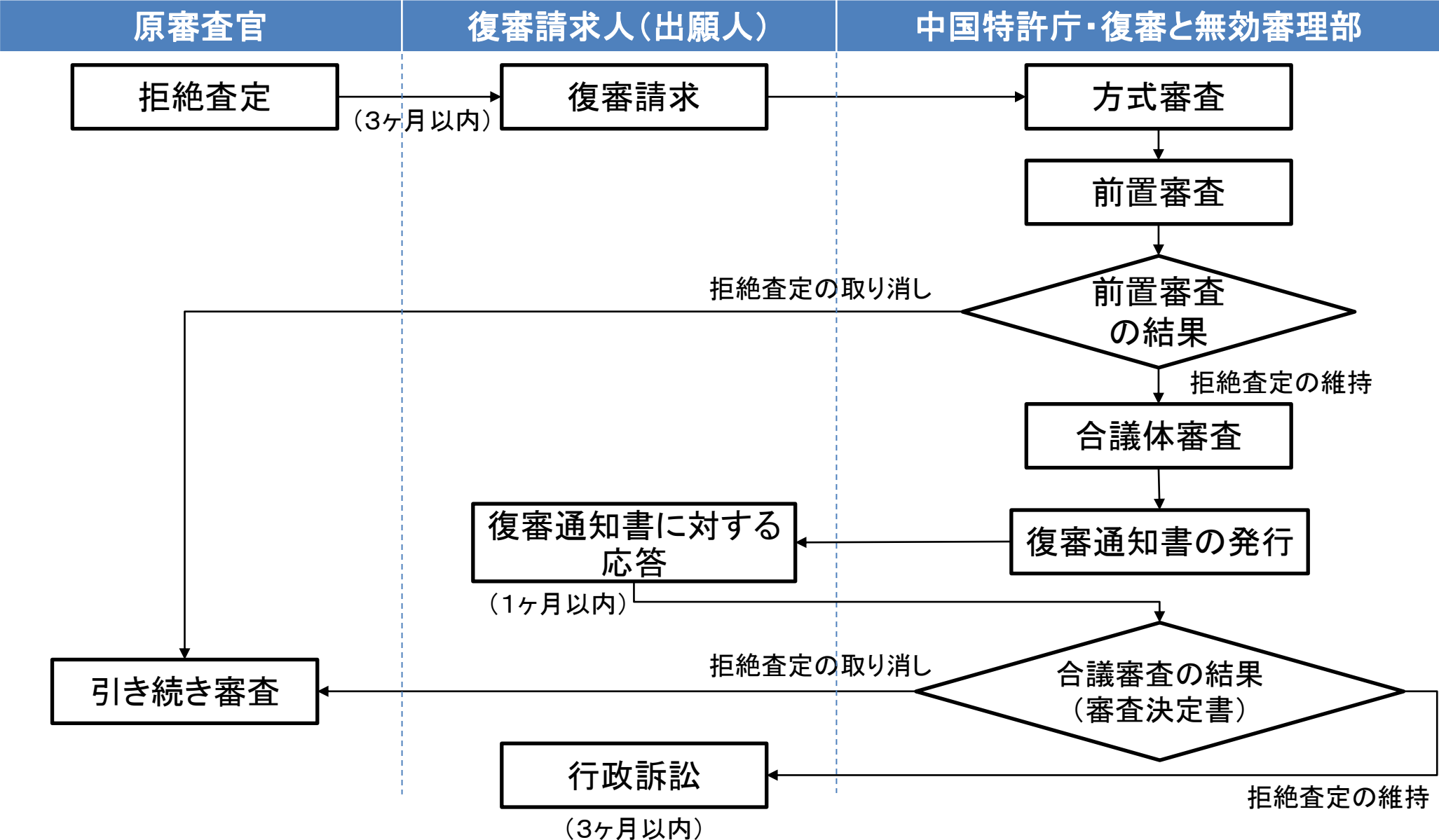
登録率30%未満の分野

IPC分類号		登録率
C05	肥料; 肥料の製造	13.35%
A23	食品または食料品	17.98%
B44	装飾技術	22.52%
A42	頭部に着用するもの	24.20%
C13	糖工業	26.58%
B43	筆記用または製図用の器具; 机上付属具	27.74%
A21	ベーキング	27.81%
A41	衣類	28.12%

登録率70%以上の分野

IPC分類号		登録率
G11	情報記憶	71.77%
B81	マイクロ構造技術	78.55%
H03	電子回路	81.49%
H10	半導体装置	82.61%

復審の流れ



復審請求

1、復審請求期限が延長不可。

拒絶査定に不服があった場合、拒絶査定を受け取った日から3ヶ月以内に、復審を請求することができるが、この期限は、延長不可な法定期限である。

2、復審請求時に補正を行わなくてもよい。

合議体審査の段階では、補正の機会が少なくとも一回与えられる。

3、引用文献の全文を確認する。

引用文献の全文を確認して、技術的偏見や逆の示唆や適用困難等の阻害要因の有無を確認する。

4、技術的課題・技術的特徴・技術的效果の三者を関連付けて反論する。

引用文献と対比する際に、技術的特徴の相違だけでなく、技術的課題および技術的效果についても十分検討の上、技術的課題・技術的特徴・技術的效果の三者を関連付けて意見書を作成する。

また、意見書では、複数の技術的特徴の間の関連性、及びその関連性により生じる技術的效果を主張する。

復審請求

5、必要に応じて反証を提出する。

出願人の主張または原審査官の認定誤りを証明するために、必要に応じて反証を提出する。

6、受け入れられない補正（補正の制限）

（1）補正後の請求項は拒絶査定の対象となる請求項と比べ、保護範囲が拡大された。

（2）拒絶査定の対象となる請求項が限定した技術的手段と、単一性を有しない技術的手段を補正後の請求項とした。

（3）請求項の種類が変更された、又は請求項が追加された。

（4）拒絶査定で指摘された欠陥に関連しない請求項又は明細書に対して補正を行った。ただし、明らかな文字の誤りの補正、或いは拒絶査定で指摘された欠陥と同一な性質を持つ欠陥に対する補正は除く。

7、原審査官と電話インタビューを実施しない。

前置審査を担当する審査官は原審査官ではない。

原審査官と電話インタビューを実施しても意味はない。

復審の各段階における実務・留意点

前置審査

1、前置審査段階の審査意見が見えない。

前置審査官の審査意見は、出願人に通知しない。前置審査意見に反論不可である。

合議体審査

1、復審通知書に対する応答は、最後の補正機会となる。

復審通知書は、通常、一回しか発行されない(多くとも二回まで)。

十分に覚悟した上で補正の要否及び補正案を検討する。

2、復審通知書の発行後に電話インタビューが実施可能。

復審通知書には、合議体(通常、主審員)の電話番号が記載されている。

しかしながら、三人体制の合議体のため、主審員の見解はあくまでも個人一人の見解であって、電話インタビューの効果はあまり期待できない。

3、拒絶査定が取り消されても、そのまま特許査定へ行くわけではない。

拒絶査定が取り消された後に、原審査官は引き続き審査を行う。

原審査官は、新たな拒絶理由や新たな引用文献に基づいて、拒絶理由通知書(ひいては拒絶査定)を再度発令する可能性がある。

その他参考

1、拒絶査定を取り消し率と復審期間(請求～審決)

年度	取り消し率	復審期間
2020	48. 3%	14. 1ヶ月
2021	47. 2%	16. 4ヶ月
2022	48. 8%	17. 2ヶ月

2、拒絶査定を受けた場合の分割出願の提出時期

出願人は拒絶査定を受け取った日から3か月以内に、復審請求の有無に拘わらず分割出願を提出することができる。

また、復審期間、復審決定を受け取った日から3か月以内、及び復審決定に対して不服を申し立てる行政訴訟期間でも、出願人は分割出願を提出することができる。

⇒拒絶査定を受けた場合、復審請求→分割出願の順で対応したほうが良い。

発明特許の復審 — 認定の誤りに対して、証拠提出 & 反論

【請求項 1】（拒絶査定時の記載）

測定設備と、前記測定設備に取り付けられ測定対象製品の測定箇所接触到する導電性の接触部とを有する静電気放電試験用の測定装置であって、

前記測定設備は、前記接触部（1）を移動させる移動部と、前記接触部を前記移動部に取り付ける固定部とを有し、
・・・（一部記載省略）・・・

前記接触部（1）は、硬さが測定対象製品の硬さよりも小さい軟性接触部であり、

前記接触部（1）は、ゴムに石墨を加えてなるものであることを特徴とする測定装置。

【背景技術】

イヤホン製品の静電気放電試験を行う際には、通常、金属プローブでイヤホン製品の金属メッシュシート表面に接触することにより静電気放電試験を行う。このように静電気放電試験を行う際に、金属メッシュシート表面に形成されたコーティング層は、金属プローブに損傷され、摩擦傷や変形が発生する恐れがある。

本発明の目的は、静電気放電性能試験を行う時の摩擦傷及び変形を効果的に防止できる測定装置を提供することにある。

発明特許の復審 — 認定の誤りに対して、証拠提出 & 反論

< 拒絶査定 — 進歩性欠如 >

引用文献1と比較すると、

「接触部は、硬さが測定対象製品の硬さよりも小さい軟性接触部であり、ゴムに石墨を加えてなるものである」点で、相違する。

引用文献2には、半導体チップに対して性能試験を行う際に、軟性タングステン線プローブで、測定対象物である半導体チップに接触することにより、半導体チップ表面における損傷の発生を防止することが開示されている。

引用文献2の軟性タングステン線を、ゴムに石墨を加えてなる本願発明の軟性接触部に変更することは、当業者が容易に想到し得る設計変更事項に過ぎない。

< 復審請求時に証拠を提出するとともに反論を行う >

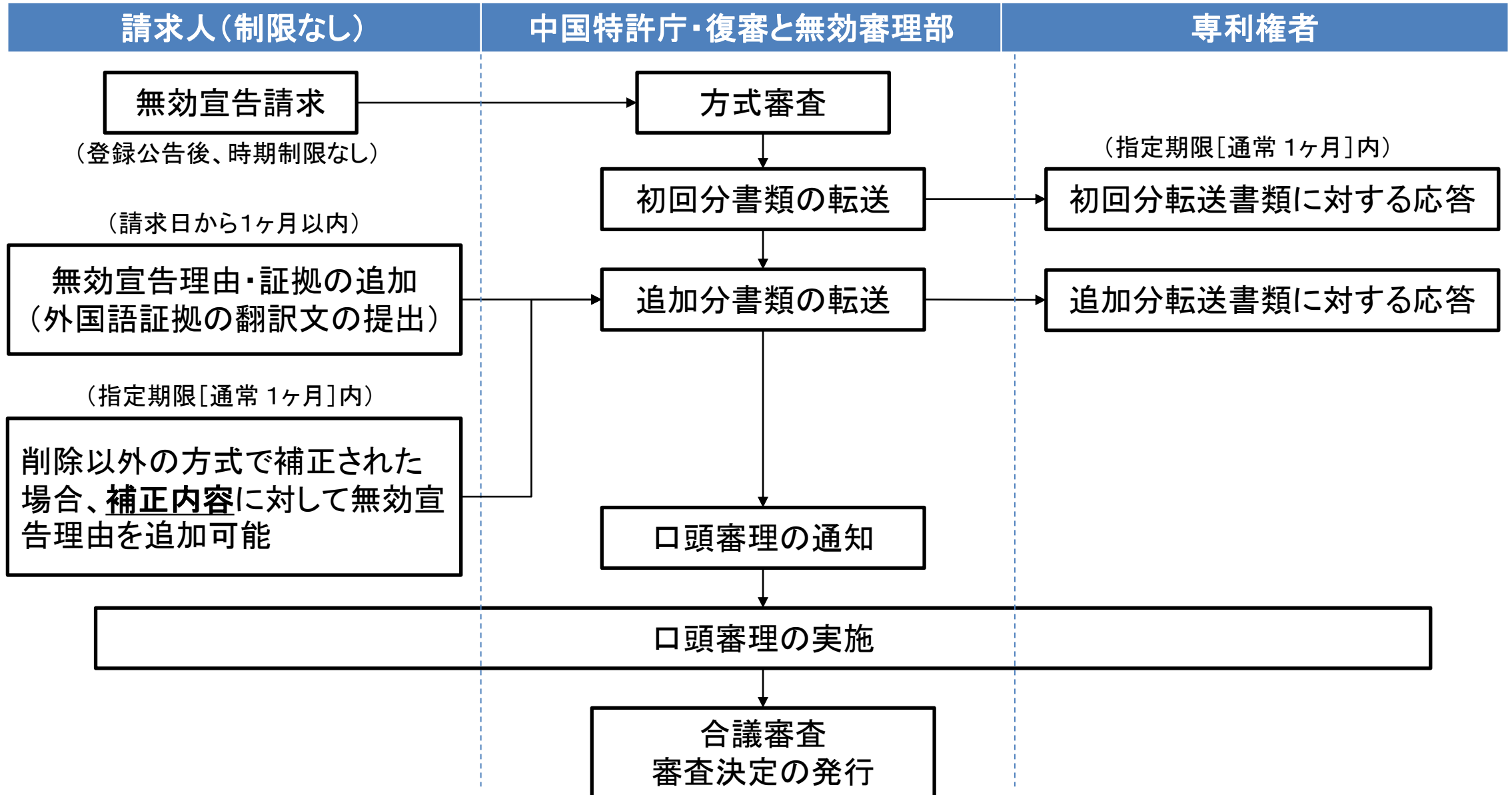
【証拠（モース硬度表）】

物質	モース硬度
タングステン	7.5
ケイ素	7.0

【反論】タングステンの硬度は、ケイ素からなる半導体チップの硬度よりも高い。引用文献2の発明では、「半導体チップ表面における損傷の発生を防止する」という課題を解決できない。

引用文献2には「硬さが測定対象製品の硬さよりも小さい軟性接触部」という相違点について開示も示唆もされていない。

無効宣告の流れ



無効宣告請求 — 証拠

1、進歩性を否定するための証拠の数に関する制限

- (1) 発明特許：無制限
- (2) 実用新案：最大2件（ただし、公知常識証拠を除く）。

2、優先権主張の有効性

- (1) 無効対象専利の優先権主張は、有効であるか否かを確認する。
- (2) 優先権が未公開の場合、国家知識産権局から優先権出願を入手することができる。

3、外国語証拠

翻訳文の提出が必要であるが、必要な部分だけ翻訳してもよい。
ただし、翻訳されていない部分は、証拠として使えない。

無効宣告請求 — 証拠

4、非特許文献証拠

- (1) 書籍の場合、口頭審理時に図書の原本を提示する。
- (2) 図書館の所蔵文献資料の場合、図書館から文献複写証明書を取得し、口頭審理時にその証明書の原本を提示する。
- (3) 国家知識産権局專利検索センターに依頼して検索された文献の場合、文献検索複写証明書を取得し、口頭審理時にその証明書の原本を提示する。

5、進歩性を否定するための証拠の開示レベル

- (1) 無効対象專利の明細書に作用・効果が記載されていない、形状や構造に関する技術的特徴に対しては、証拠の図面にその構造が開示されていれば証拠として有効である。
- (2) 無効対象專利の主な発明ポイントに対応する技術的特徴、または無効対象專利の明細書に作用・効果が記載された技術的特徴に対しては、図面以外の部分に同様な作用・効果又は示唆が開示されている証拠が必要となる。

無効宣告請求 — 証拠

6、公然実施証拠

公然実施に関する証拠の審査はかなり厳しい。

公然実施の立証は、対象專利に関連する技術を含むことと、公然実施日が出願日前であることという二つの要件を満たしなければならない。

証拠の「高い蓋然性」という証明基準を達成するために、複数の証拠を組み合わせることで証拠チェーンを構築する必要がある。

(1) 公証手続きが必要である。

(2) 公然実施日を証明できる証拠チェーンとしては、通常、販売契約書、領収書、送金記録、税関輸入通関書類、製品出荷検査合格書、信憑性の高いウェブサイトに掲載された記事及びコメントに関するタイムスタンプ認証証明書等を提示する。

(3) ウェブサイトに掲載された記事及びコメントの場合、改ざんの可能性を十分に確認する必要がある。現物の場合、部品修理・交換の有無を十分に確認する必要がある。

無効宣告請求 — 証拠

7、実験データ証拠

実験データ証拠の審査はかなり厳しい。

(1) 当事者と利害関係のない鑑定機構（例えば国立研究所、司法鑑定機構）に実験の実施を依頼し、鑑定機構の名称及び押印、実験担当者の氏名及びサイン、実験の実施日時、場所、原料・試料（製造者、製造日時、製品番号等）、設備（製造者、製造日時、製品番号等）、手順、結果等の情報が詳細に記録された実験報告書を提出する。

(2) 実験担当者本人は証人として口頭審理に出頭する。

無効宣告請求 — 無効宣告理由

1、無効宣告理由一覧

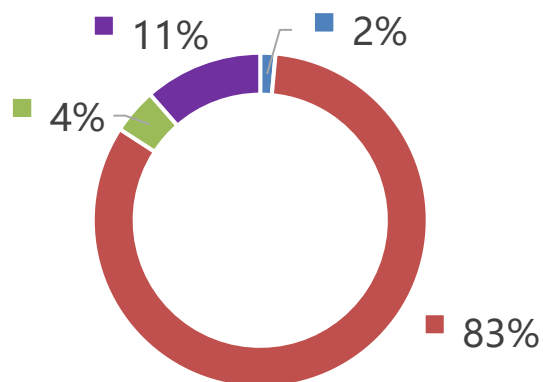
理由	法条
発明特許・実用新案・意匠の定義違反	専利法第2条
法律違反・公序良俗違反・公共利益損害	専利法第5条
ダブルパテント	専利法第9条
秘密保持審査規定違反	専利法第19条
新規性欠如・進歩性欠如・産業上の利用可能性欠如	専利法第22条
特定不特許事由	専利法第25条
明細書開示不十分・明確性要件違反・簡潔性要件違反	専利法第26条
新規事項	専利法第33条 実施細則第49条
必須な技術的特徴記載要件違反	実施細則23条
誠実信用原則違反	実施細則第11条

無効宣告請求 — 無効宣告理由

2、進歩性欠如の無効宣告理由をメインにする。

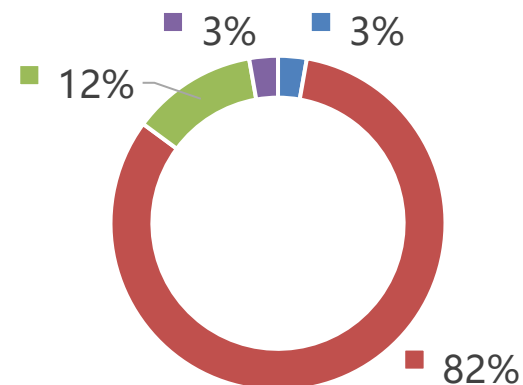
無効化された発明特許及び実用新案に関する統計データによれば、無効化理由の8割以上は進歩性欠如である。

発明特許



■ 新規性 ■ 進歩性 ■ 新規性 + 進歩性 ■ その他の理由

実用新案



■ 新規性 ■ 進歩性 ■ 新規性 + 進歩性 ■ その他の理由

無効宣告請求 — 無効宣告理由

3、禁反言原則を活用して、進歩性欠如以外の無効宣告理由（明確性要件違反やサポート要件違反や明細書開示不十分など）もなるべく提出する。

（1）専利権者が請求項を補正した場合、及び / 又は、権利範囲を限定的に解釈した場合、権利範囲は減縮されることになる。

（2）明確性要件違反や明細書開示不十分等の無効宣告理由に反論するために一部の技術的特徴が従来技術又は周知技術と解釈された場合、進歩性欠如の無効主張は容易になる。

無効宣告請求 — 請求書

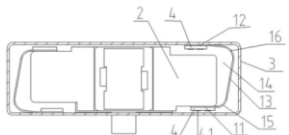
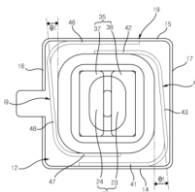
1、証拠の組み合わせ方を明確に記載する。

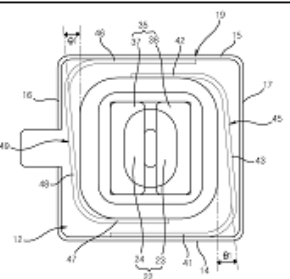
各請求項に対してどのような証拠組み合わせを使うか、明確に記載する。

請求項	第1の組み合わせ	第2の組み合わせ	第3の組み合わせ
1	証拠1	証拠3 + 証拠2	証拠4 + 証拠5
2	証拠1 + 証拠2	証拠3 + 証拠2	証拠4 + 証拠5
3	証拠1 + 証拠2	証拠3 + 証拠2 + 公知常識	証拠4 + 証拠5 + 証拠6
4	証拠1 + 証拠2 + 公知常識	証拠3 + 証拠2 + 公知常識	証拠4 + 証拠5 + 証拠6
5	証拠1 + 証拠2 + 公知常識	証拠3 + 証拠2 + 公知常識	証拠4 + 証拠5 + 証拠6

無効宣告請求 — 請求書

2、対比表で、技術的特徴ごとに証拠の開示内容との対比を記載する。

	請求項 1	証拠 1		
代表的な 図面				
技術的 手段	請求項 1 の 技術的特徴	証拠 1 の 開示内容		対比結果
	特徴A	開示箇所	具体的な開示内容	開示
	特徴B	開示箇所	具体的な開示内容	開示
	特徴C			未開示

	该专利的权利要求 1	证据 1		
代表性图示	 图 3	 图 3		
技术方案	权利要求 1 的技术特征	证据 1 公开的内容		对比结果
	一种用于线性振动电机的弹簧，包括适于固定在振动块（2）上的第一连接部（11）	说明书第 0038 段	弹性部件 40 包括第一弹性部件 45 和第二弹性部件 49（相当于权利要求 1 中的用于线性振动电机的弹簧）；	相同
		说明书第 0024、0046 至 0047 段、图 1、图 3 及图 4	第二弹性部件 49 包括第五弹性部 47（相当于权利要求 1 中的第一连接部），第五弹性部 47 结合到振子 30 的配重 35（相当于权利要求 1 中的振动块）的第一侧面 31。	
	包括适于固定在机壳（3）上的第二连接部（12）	说明书第 0046 至 0047 段、图 1、图 3 及图 4	第二弹性部件 49 包括第四弹性部 46（相当于权利要求 1 中的第二连接部），第四弹性部 46 结合到第二壳体 19（相当于权利要求 1 中的机壳）的第二侧面 15 的内侧面。	相同

書類に対する応答 — 補正・応答

- 1、発明特許及び実用新案の場合、補正可能な内容は、請求の範囲だけである。
意匠の場合、補正は不可である。

2、補正の原則

- (1) 請求項の主題の名称を変更してはならない
- (2) 登録された請求項と比べ、保護範囲を拡大してはならない
- (3) 元の明細書及び請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない
- (4) 一般的には、登録時の請求の範囲に含まれていない技術的特徴を追加してはならない

書類に対する応答 — 補正・応答

3、可能な補正方式

(1) 請求項の削除**(2) 技術的手段の削除**

同一の請求項において並列している二種類以上の技術的手段から一種類或いは一種類以上の技術的手段を削除すること。

(3) 請求項のさらなる限定

請求項にその他の請求項に記載の一つ又は複数の技術的特徴を補足して、保護範囲を減縮すること。

(4) 明らかな誤りの訂正

明らかな誤りとは、正確でない内容が元の明細書及び請求の範囲の文脈から明確に判断でき、かつ他の解釈又は補正を行う可能性がないものを指す。

書類に対する応答 ― 補正・応答

【補正例1】（技術的手段の削除）

＜登録時の請求項＞

[請求項1]

構成Aと、構成Bと、を備えた〇〇装置であって、
前記構成Bは、円形または楕円形に形成されていることを特徴とする〇〇装置。

＜補正＞

[請求項1]

構成Aと、構成Bと、を備えた〇〇装置であって、
前記構成Bは、~~円形または~~楕円形に形成されていることを特徴とする〇〇装置。

書類に対する応答 — 補正・応答

【補正例2】（請求項のさらなる限定）

＜登録時の請求項＞

[請求項1] 構成Aと、構成Bと、を備える○○装置。

[請求項2] 構成Cと、構成Dと、をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

[請求項3] 構成Eと、構成Fと、をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

＜補正＞

[請求項1] 構成Aと、構成Bと、~~構成Cと、構成Fと、~~を備える○○装置。

[請求項2] ~~構成Cと、~~構成Dと、をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

[請求項3] 構成Eと、~~構成Fと、~~をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

【補正例3】（請求項のさらなる限定）

＜登録時の請求項＞

[請求項1] 構成Aと、構成Bと、を備える○○装置。

[請求項2] 構成Aと、構成Cと、を備える○○装置。

＜補正＞

[請求項1] 構成Aと、構成Bと、~~構成Cと、~~を備える○○装置。

~~[請求項2] 構成Aと、構成Cと、をさらに備える○○装置。~~

書類に対する応答 — 補正・応答

4、補正方式に対する制限

- (1) 審査決定を下すまでに、専利権者は請求項又は請求項に含まれる技術的手段を削除することができる。
- (2) 下記の三つの応答期間内に限り、権利者は削除以外の方式で請求の範囲を補正することができる。
 - ①無効宣告請求書に対する応答
 - ②請求人が追加した無効宣告理由又は追加した証拠に対する応答。
 - ③合議体が援用した、請求人が言及していない無効宣告理由又は証拠に対する応答。

5、優先権主張の有効性に注意

請求項のさらなる限定を行う際に、優先権主張の有効性に影響があるかを確認する。

6、禁反言原則に注意

意見書に、主な反論観点及び理由以外、細かいところまで書く必要がない。

書類に対する応答 — 補正・応答

7、機能面で互いにサポートし合い、相互作用関係が存在する複数の技術的特徴については、それらの技術的特徴の関連性、及びその関連性により生じる技術的效果を主張する。

8、請求人の主張又は証拠を否定するために、必要に応じて反証を提出する。

反証は特許文献や論文等の文献類証拠の場合、自分に不利な記載があるか、全文確認を行う必要がある。

9、外国語証拠の翻訳文を確認する。

翻訳文に翻訳の誤りがあった場合、正しい翻訳文を提出する。

補正内容に対する無効宣告理由の追加

1、専利権者が削除以外の方式で請求項を補正した場合、「**補正内容**に対して」無効宣告理由を追加することができるが、補正内容以外に対して無効宣告理由を追加することができない。

2、「請求項のさらなる限定」に対して、請求人は証拠の組み合わせ方式を変更することができるが、証拠を追加することができない。

⇒最初の無効宣告請求段階、及び1ヶ月の証拠追加可能期間において、可能な補正を想定して証拠を十分に提出する必要がある。

補正内容に対する無効宣告理由の追加

【補正例2】（請求項のさらなる限定）

<登録時の請求項>

[請求項1] 構成Aと、構成Bと、を備える○○装置。

[請求項2] 構成Cと、構成Dと、をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

[請求項3] 構成Eと、構成Fと、をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

<補正>

[請求項1] 構成Aと、構成Bと、**構成Cと、構成Fと、**を備える○○装置。

[請求項2] ~~構成Cと、~~構成Dと、をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

[請求項3] 構成Eと、~~構成Fと、~~をさらに備える請求項1に記載の○○装置。

【追加できる無効宣告理由】

(1) 進歩性欠如（新規性欠如⇒進歩性欠如）

(2) サポート要件違反

【追加できない無効宣告理由】

(1) 構成Fは明確性要件違反

口頭審理

- 1、コロナ制限解除以降、口頭審理は通常、復審と無効審理部の審理廷で実施される。
- 2、新規性・進歩性以外の無効宣告理由を審理してから、新規性・進歩性に関する無効宣告理由を審理する。
- 3、専利権者は、口頭審理で禁反言原則に十分に注意する必要がある。
- 4、対象専利が明らかに無効化されるべきであると判断された場合、合議体は口頭審理の最後に審理結果を口頭で通知する可能性がある。この場合、正式な審査決定書は後日に当事者に送付する。
- 5、口頭審理中の傍聴は可能であるが、その場での通訳は不可である。

その他参考

1、無効の割合

年度	発明特許			実用新案		
	全部無効	一部無効	権利維持	全部無効	一部無効	権利維持
2020	25. 3%	14. 9%	59. 8%	39. 2%	18. 2%	42. 6%
2021	24. 7%	15. 0%	60. 3%	42. 0%	17. 8%	40. 2%
2022	27. 9%	15. 4%	56. 7%	41. 4%	18. 7%	39. 9%

2、無効宣告審査期間(請求～審決)

年度	無効宣告審査期間
2020	5. 9ヶ月
2021	5. 8ヶ月
2022	5. 7ヶ月

その他参考

3、権利侵害訴訟への影響

(1) 禁反言が生じる。

ただし、無効宣告の各段階における意見書と口頭審理記録等の書類の閲覧・複写請求人は、無効宣告請求人又は専利権者に限られる。勿論、裁判所は、国家知識産権局にこれらの書類の提出を要求することができる。

(2) 係争専利が実用新案又は意匠であって、訴訟の答弁期間内に無効宣告請求を提出した場合には、訴訟が中止される。

「ただし、次のいずれかに該当する場合は、訴訟を中止しなくてもよい」と司法解釈に規定されている。

- ・ 原告が提出した専利権評価報告書において実用新案権又は意匠権を無効とする事由を見出せない場合
- ・ 被告が提供した証拠は、被告の使用する技術がすでに公知であることを証明するに足る場合
- ・ 被告が無効宣告を請求するにあたって提供した証拠又は根拠とする理由は明らかに不十分である場合

(3) 係争専利が発明特許の場合、訴訟の中止要否は裁判官の自由裁量次第である。

(4) 訴訟の判決が下された後に、係争専利が無効と宣告された場合には、再審を請求することができる。

発明特許の無効宣告請求 ― 進歩性以外の無効宣告理由の活用

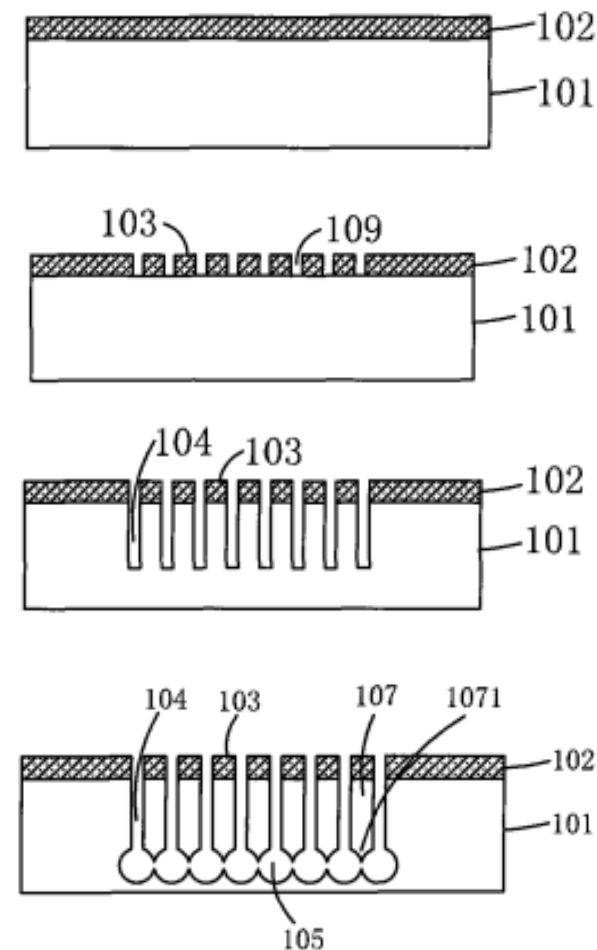
【請求項 1】

シリコン基板（１０１）の表面にレジスト（１０２）を形成する工程と、一部のレジストを除去することによりマスクパターン（１０３）を作り出す工程と、

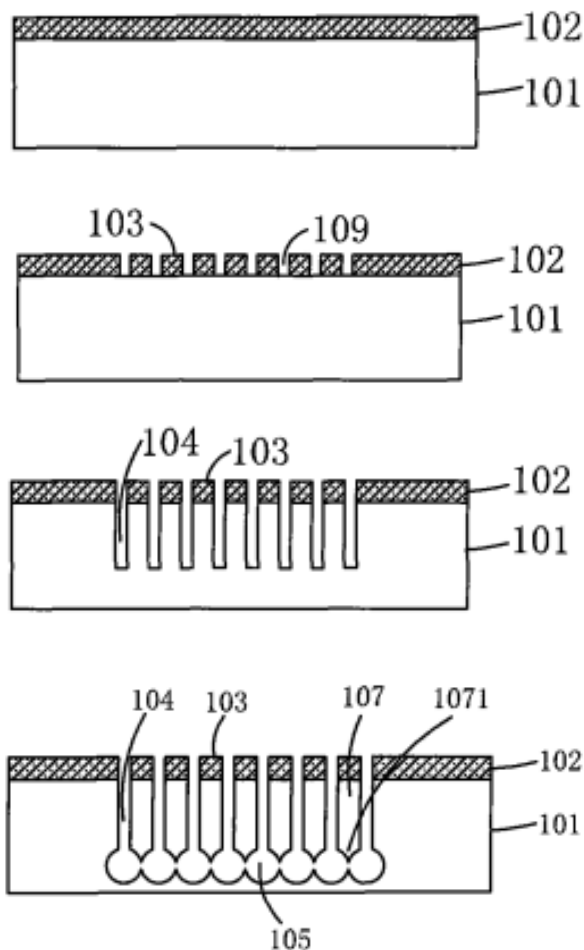
異方性深堀反応性イオンエッチング・プロセスで前記シリコン基板の表面でエッチングを行って、深い穴（１０４）を形成する工程と、

異方性深堀反応性イオンエッチング・プロセスと異方性ウェットエッチング・プロセスとの組み合わせ、又は 異方性ウェットエッチング・プロセスで、レジストの下方部分のシリコン基板をエッチングして、前記シリコン基板の内部で複数の前記深い穴を連通させるキャビティ（１０５）を形成する工程と、

．．．．．を含むMEMSセンサーの製造方法。



対象発明特許



証拠 1

Fig. 1a

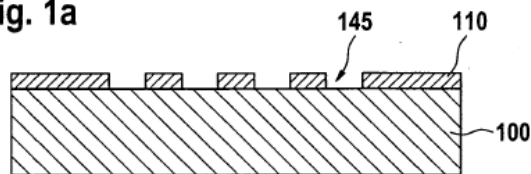


Fig. 1b

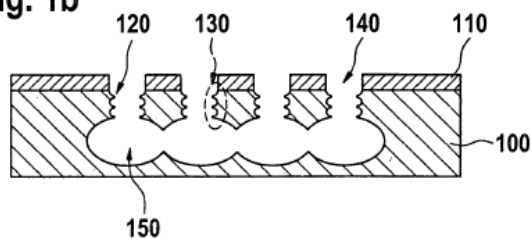


Fig. 1c

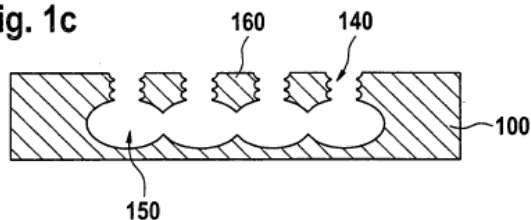
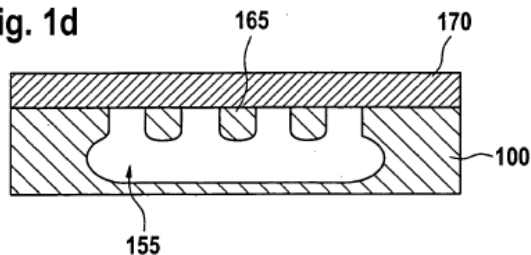


Fig. 1d



相違点

異方性深堀反応性イオンエッチング・プロセスと異方性ウェットエッチング・プロセスとの組み合わせで、レジストの下方部分のシリコン基板をエッチングして、前記シリコン基板の内部で複数の前記深い穴を連通させるキャビティ（105）を形成する



このような組み合わせたプロセスでキャビティを形成することは先行技術に開示されていない

無効宣告の事例

明細書開示不十分の無効宣告理由を提出

明細書には、どのように「異方性深堀反応性イオンエッチング・プロセスと異方性ウェットエッチング・プロセスと」を組み合わせるか、について記載されていない。

権利者の応答

「異方性深堀反応性イオンエッチング・プロセスと異方性ウェットエッチング・プロセスとの組み合わせ」は、当分野の周知技術であって、明細書に詳しく記載する必要がない。

審査決定

請求項 1 に係る発明は、証拠 1 と証拠 4 と当分野の周知技術との組み合わせにより容易に想到し得るものであって、進歩性を有しない。

合議体の見解

「異方性深堀反応性イオンエッチング・プロセスと異方性ウェットエッチング・プロセスとの組み合わせで・・・」という点で証拠 1 と相違するが、この相違点は周知技術であることは、専利権者が自認している。

ご清聴ありがとうございました！