

<独国>



欧州から見た中国出願について

CANZLER & BERGMEIER

Partner

Thomas Schlieff

中国出願を行うにあたって、欧州企業にアドバイスをする際に様々な問題点に留意する必要があります。

まず、中国現地代理人に出願人の名称の中国語表記を伝えて、後の出願や契約書（使用承諾書等）に使用できるようにすることです。こうすることで、混乱や面倒な訂正作業が起こるのを回避することができます。

技術発明については、中国では、中国で考案された発明は中国で最初に出願しなければならないということを知っておくことが重要です（大半の欧州諸国のプラクティスに反しています）。したがって、中国国内出願もしくは国際出願後、中国に国内移行出願するのが適切です。そうしなければ、中国以外で第1国出願している外国出願は、中国国家機関から許可を得なければなりません。

欧州の出願人は、最近になって制定された中国特許庁（CIPO）の進歩性の判断基準についても注意する必要があります。

また、欧州のプラクティスとは反対に、CIPOは請求項の多項従属を禁止しています。初期段階での補正を行うことが賢明です。

ドイツ特許制度では、同じ発明における特許および実用新案の登録は可能ですが、CIPOはそのような権利維持を認めていません。中国では、特許出願と実用新案出願は同時に可能（ただし、同日に出願したもののみ）です。しかしながら、もし特許出願が特許として認められれば、実用新案出願は放棄されなければなりません。

意匠出願に関して、特に欧州出願人が注意しなければならない点は、欧州の制度と違って、中国では6つの正投影図をCIPOに提出する必要があるということです。この違いから生まれる優先権に関わる問題点は解消されています。

商標出願に関して欧州出願人が注意すべきことは、出願書類にはローマ字だけでなく中国語表記も記載しなければならないこと、そして、中国語への書き直しは、原マークと同様の発音で肯定的な響きがあるものでなければなりません。

(邦訳：春山礼樹研究員)

Filing Applications in China – a European Perspective

CANZLER & BERGMEIER

Partner

Thomas Schlieff

When advising European companies regarding IP filings in China, various issues need to be kept in mind.

It is wise to give the Chinese associates applicant's name also in Chinese characters and to use these characters also for later filings and in written agreements (e.g., licence agreements). This avoids potential confusion and subsequent tedious corrections.

For technical inventions it is important to know that – contrary to the practice in most European countries – inventions conceived in China have to be filed in China first. For this, a Chinese national patent application or a PCT application designating China is suitable. Otherwise, a first foreign filing needs to get permission from the state authorities.

European applicants should be aware of CIPO's standards regarding the evaluation of inventive step, which have been raised in recent years (as in the European Patent Office).

It also has to be kept in mind that CIPO does not allow multi-dependency claims, as opposed to European practice. An early revision of the claims is advisable.

Contrary to the German system of coexistence between granted patents and utility models for the same invention, CIPO does not allow such a constellation. In China both a patent application and a utility model application can be filed, if only on the same day. However, if a patent is granted, the corresponding utility model must be abandoned.

Regarding design patents, European applicants have to consider that – differently from Europe – CIPO requests the applicant to file six (orthographic) views. The priority issues that had arisen from this difference mainly have been resolved.

For trademarks, European applicants should think about filing the trademark not only in Roman characters, but also in Chinese characters. The transliteration should sound similar to the original mark and have a positive connotation.