



〈中国〉

## 優先権主張を前提とした 第一国出願の作成法

北京集佳知識産権代理有限公司

中国弁理士

経 志強

特許明細書の記載要件についてパリ条約の加盟国の間で基本的な原則においては大きな違いがないものの、具体的な審査基準になると国によって異なる点がある。各国間の審査基準における小さな相違点によって同じ内容で出願しても国によって登録される特許の技術的範囲に大きな差が生じる例も少なくない。例えば、日本出願の場合、請求項には「A が熱伝導率が大きい金属である」や「高抵抗金属酸化膜」や「所定の間隔に配置する」などのような表現はしばしば見かけるが、このような日本出願を優先権主張としてそのまま中国へ特許出願した場合、技術的範囲が明確ではないと判断され、拒絶理由が出されることが多い。

それは、中国の審査基準に該当する「専利審査指南」では「一定」、「所定」、「約」、「ほぼ」、「近傍」、「高温」、「高压」などの用語を請求項に使用することが制限されているからである。また、請求項に「・・・ように制御する制御回路」や「赤外線を50%以上反射できる膜」などのような機能や効果で構成要件を記載することも制限されているため、「制御回路」や「膜」の構成が明確ではないと判断され、拒絶理由が出されることも多い。さらに、化学や医学分野の特許出願に対して、実施例が少ない場合請求項を実施例通りに記載するよう要求されることも多い。このように請求項の構成要件を機能や効果または上位概念で記載したい場合、明細書に複数の実施例を記載する必要がある。

したがって、日本の出願を優先権主張として中国に出願する予定がある場合、明確性要件違反やサポート要件違反などの拒絶理由を回避するためにその優先権主張となる日本出願の明細書を作成するときに中国の審査基準をも考慮してできるだけ実施例を多く記載することを勧める。

< China >

## How to prepare a first country application as a basis for priority claim

Beijing Unitalen Attorneys at Law

China Attorney

**Jing Zhiqiang**

Although there are no major differences in the basic principles among the Member States of the Paris Convention on the requirements described in the patent specification, there are points that differ from country to country when it comes to specific examination criteria. Due to small differences between the examination criteria of each country, it is often the case that the technical scope of the registered patent differs greatly from country to country, for applications of the same contents. For example, in the claims of the Japanese application, expressions such as "A is a metal with high thermal conductivity", "high resistance metal oxide film" or "arrange at a predetermined interval" are often found. However, when filing a patent application to China based on such a Japanese application as the basis for priority claim, it is judged that the technical scope is not clear, and the reason for refusal is often issued.

It is because the Chinese "patent examination guidance" equivalent to the patent examination standard limits the use of the following terms in the claims : "certain", "predetermined", "about", "Near", "nearby", "high temperature", "high pressure". In addition, it is also restricted to describe constituent requirements by functions and effects such as "control circuit to control as ..." or "film that can reflect 50% or more of infrared rays", so "control Circuit "and" membrane "are not clear, it is often that reasons for refusal are issued. Furthermore, when there are few examples for patent applications in the fields of chemistry and medicine, it is often required to describe the claims according to the examples. Therefore, when it is desired to describe the constituent features of the claims by function, effect or superordinate concept, it is necessary to describe a plurality of examples in the specification.

Chinese application with priority claim based on the Japanese application, in order to avoid reasons for refusal such as violation of clarity requirements or violation of support requirements, Considering the examination criteria of China at the time of creation, we encourage you to describe as many examples as possible.

(Translated by TIP)