

< 中国 >



中国完成発明の外国出願と秘密保持 審査 — 日本企業が把握すべき必須 手続 —

Chinable IP
代表パートナー 弁理士
許 偉群

近年、日本企業が中国子会社で完成した発明を日本や米国等へ出願するケースが増加している。しかし、多くの企業や代理人が見落としがちな手続として、中国専利法第19条に基づく秘密保持審査が存在する。

中国国内で完成した発明を外国出願する場合、事前に中国国家知識産権局による秘密保持審査を受けることが法律上義務付けられている。審査を経ずに外国出願した場合、中国国内における特許権取得が困難となる、あるいは既に取得した特許権が無効となるリスクが生じる。

実務上よく見られる問題として、中国子会社の発明について、日本本社が直接日本特許庁へ出願してしまうケースがある。また、PCT出願において日本特許庁を受理局として選択した場合も同様の問題が生じる。これは、権利が日本本社に譲渡されていても、発明完成地が中国であるという事実は変わらず、秘密保持審査義務を免れないためである。

正しい手続としては、まず中国国家知識産権局に中国第一国出願と秘密保持審査請求を同時に行い、審査合格後に優先権を主張して外国出願を行う。審査期間はおおむね2～4か月を要するため、優先権期限との調整が必要である。

本制度の特徴は、出願人の国籍ではなく発明完成地を基準としている点にある。したがって、グローバル出願戦略を策定する際には、中国で完成した発明に特別な配慮が求められる。現地代理人との早期連携により、手続きを適切に管理することが、国際出願戦略を円滑に進めるための鍵である。

< China >

Foreign Filing of Inventions Made in China and the Confidentiality Examination Requirement— A Mandatory Procedure Japanese Companies Must Not Overlook

Chinable IP
Senior Founder Partner, Patent Attorney
William XU

In recent years, more Japanese companies have sought patent protection in Japan, the United States, and other jurisdictions for inventions developed by their Chinese subsidiaries. In this context, one requirement that is often overlooked by both companies and patent practitioners is the confidentiality examination mandated under Article 19 of the Chinese Patent Law.

Where an invention or utility model is completed in China and a patent application is to be filed abroad, the applicant must first request a confidentiality examination from the China National Intellectual Property Administration (CNIPA). If a foreign application is filed without undergoing this examination, the applicant may later be unable to obtain patent protection in China for the same invention or utility model.

A common practical issue arises when a Japanese parent company directly files with the Japan Patent Office for an invention made by its Chinese subsidiary. A similar issue may also arise where a PCT application is filed outside China without first satisfying the Chinese confidentiality review requirement. Even if the rights have already been assigned to the Japanese parent, that does not alter the fact that the invention was completed in China, and the statutory obligation therefore remains.

The proper course is to address the Chinese confidentiality examination requirement first. One common approach is to file a Chinese patent application and request confidentiality examination at the same time, then proceed with foreign filings while claiming priority where appropriate once clearance has been obtained. Another route is to file a PCT application with CNIPA as the Receiving Office, in which case the confidentiality review is handled through that filing route. Because the review process may take several months, timing must be managed carefully in light of foreign filing plans and priority deadlines.

A key feature of this system is that it turns not on the applicant's nationality, but on where the invention was completed. Accordingly, when planning a global filing strategy, special care should be taken with inventions developed in China. Early coordination with local Chinese counsel is essential to ensure compliance and avoid unnecessary disruption to an international filing program.

(Translated by TIIP)