

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

KING&WOOD
MALLESONS
金杜律师事务所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020
20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongsianhuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China
T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com
www.kwm.com

金杜法律事務所
特許部

国家知識産権局が「專利審査指南改正草案（意見募集稿）」を発表

国家知識産権局は2016年10月28日、「專利審査指南改正草案（意見募集稿）」を発表しました。今回の改正は、現在の社会の突出した変化、切迫した新業態イノベーション成果保護への要望、権利登録後の書類の補正などの問題を解決するもので、具体的には、コンピュータプログラム、化学分野の規定の改正の他、無効審判における請求項の訂正、無効理由の追加、審査包袋の閲覧及びコピーなど、実務に深く関連する内容が改正されようとしています。なお、募集期限は11月27日前とされています。

以下、同日に出された「国家知識産権局による『專利審査指南改正草案（意見募集稿）』の説明」に基づいて、意見募集稿の内容をご紹介します。

1. 「專利権を与えない出願」の改正（第二部分第一章）

現行では、ビジネス実施などの管理方法及び制度は「知的活動の規則及び方法」であるとして、專利法の保護客体ではありませんが、ビジネスモデルのイノベーションを受け、技術案がビジネス規則や方法を含むというだけで保護しないわけにはいかないと、4.2節に「ビジネスモデル関連の請求項は、ビジネス規則や方法の内容を含み、また技術的特徴も含むときは、專利法第25条により專利権を得る可能性を排除すべきではない」という記載を追加しています。

2. コンピュータプログラム関連の發明專利出願の審査に関する若干規定の改正（第二部分第九章）

(1) 「コンピュータプログラム自体」が「コンピュータプログラム関連の發明」と異なることを明確にし、「媒体+コンピュータプログラムフロー」方式の請求項を許可する

現行では「コンピュータプログラム」と「コンピュータプログラム自体」が区別されておらず、「コンピュータプログラム関連の發明」が專利の保護を受けられないという誤解を生じていたとし、改正において、上記文言を修正し、「コンピュータプログラム自体」

だけが専利の保護客体でないことを明確化することで、「媒体+コンピュータプログラムフロー」の形式による請求項の記載を許容する、としています。

(2) 装置の請求項の構成部分がプログラムを含んでもよいことを明確にする

コンピュータプログラム関連の請求項は、方法で記載しても、製品で記載してもよく、比較的好く見られる書き方は、「該方法を実現する装置」であるところ、現行では、当該装置の請求項の記載において、「プログラムフローは、ハードウェアを限定する方法又は機能である」と理解されていることから、「該プログラムの各機能が、どの構成部分により完成し、どのようにこれらの機能を完成するのか詳細に記載しなければならない」という記載を削除し、(装置の請求項の)「上記構成部分は、ハードウェアだけでなく、プログラムを含んでもよい」という記載を追加し、プログラムが装置の請求項の構成部分であることを明確化しました。

(3) 「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に変更する

現行の「機能モジュール」の表現が、技術の本質を明確に表しておらず、「機能的限定」の表現と容易に混同することから、「機能モジュール」を「プログラムモジュール」へと改正するとしています。

その他、専利権を受けられない【例9】(自ら学習内容を定める外国語学習システム)を削除しています。

筆者コメント: 媒体の請求項が特許を受けられることになる、という実務的に大きな改正です。ただし、ここで注意すべきなのは、特許を受けられるようになるのは「媒介+技術案を構成したコンピュータプログラムフロー」である。技術案とは、所謂「技術三要素」の記載要件を満たすことを言う。「媒介+プログラム自体」は依然として特許を受けられません。また、装置の請求項には、プログラムを記載できるようになります。コンピュータプログラム関連発明の保護強化の動きが伺えます。

3. 化学分野の発明専利出願の審査に関する若干の規定の改正 (第二部分第十章)

現行では、出願日後に補充された実験データは考慮しないとされていますが、当該補充により、当事者が開示された内容から得られる技術効果を証明するのに用いられるのであれば、審査官は実験データを審査すべきであるとし、3.5節において「出願日の後に補充された実験データについて、審査官は審査すべきである。補充された実験データが証明する技術効果は、専利出願が開示する内容から当事者が得られるものでなければならない。」と記載しています。

筆者コメント: 中国においても化学分野において実験データの補充ができるようになることで、中間処理実務に大きな影響を与えられると思われ。ただし、明細書の十分開示要件を審査する際追試データは考慮されますが、サポート要件や進歩性判断は依然として考慮されないことに留意すべきと思います。

4. 無効審判の審理の改正 (第四部分第三章)

(1) 請求項を訂正する範囲の拡大

現行では、無効審判における請求項の訂正は、①請求項の削除、②請求項の合併、③並列記載された技術案の一方の削除、の3つのみが認められていますが、実践においては柔軟な訂正方法が求められていたことから、4.6.2節(訂正の方法)において、「請求項の

更なる限定、明確な誤記の訂正」、「請求項の更なる限定とは、ある請求項に、他の請求項に記載された一又は複数の技術的特徴を補充し、保護範囲を縮小することをいう」という記載を追加しています。

(2) 請求項の訂正に伴う無効理由の追加

上記(1)で請求項が訂正されると、無効理由も変化する可能性があることから、4.2節で「削除以外の方式で請求項が訂正され、復審委員会が指定した期間内に無効理由を追加するとき」には、例外的に無効理由の追加を認める、としています。

筆者コメント：実務では多くの場合認められなかった「他の請求項に記載された技術的特徴を用いた訂正」が新たに認められるようになることで、無効審判での争い方がより高度になると考えられます。知識産権局の説明資料によれば、専利権利者は「請求項又は明細書に記載された技術的特徴」を請求項へ含めることを希望しているとしながらも、公示性等の観点から改正案では「他の請求項に記載された技術的特徴」を請求項に含めるとされています。現改正案では、明細書からの訂正は含まれていないことに留意すべきと思います。

5. 専利出願包袋の取扱いの改正（第五部分第四章）

現行では、出願公開後であって、権利登録前出願包袋については、出願公開の内容までしか閲覧、コピーができませんが、これでは技術の伝搬に不利であり、公衆の専利審査情報への監督に影響するとして、5.2節(2)において「出願公開の内容まで」という文言が削除され、「実体審査における出願人への通知書（拒絶理由等）、検索報告及び決定書（拒絶査定等）」といった、主に出願公開後に出される書面の内容が、新たに追加されています。また、同節(3)において、既に登録された出願書類の閲覧、コピーについて、「検索報告」が追加されています。

筆者コメント：この改正により、今まで参照できなかった、審査中の案件のOA通知、検索報告書等の庁発行書類を閲覧することができるようになります。

これにより例えば交渉相手の出願審査状況をよりタイムリーに把握・評価することができるようになるので、こちらも実務上大きな変更といえると思います。

6. 期限、権利の回復、中止の改正（第五部分第七章）

2013年に民事訴訟法が改正され、判決等の執行義務が強化されたことを受け、7.4.2節において、法院の要求に対しては、裁定書等に記載された財産保全期限内、専利局は関連する手続を中止する旨が記載されています。

以上

2016年12月7日（原稿受領）

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底およびリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 涉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立栄

住所：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル4階 〒100-0014

電話番号： +81 3 3508 5599（代表）

ファックス番号： +81 3 3501 5599

Eメール：malirong@cn.kwm.com