

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパライーガルを擁し、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
金杜法律事務所

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 Dongsihuan 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

専利審査指南の改正案に関する説明

中国国家知識産権局は 2019 年 4 月 4 日に、専利審査指南の改正案を公開し、意見募集を行った（意見募集の期限は 5 月 5 日）。中国政府の知的財産権保護強化の政策の下で、今回の審査指南の改正は、「特許審査の効率向上、品質改善」を目的としている。以下において、その改正の概要を紹介する。

一、方式審査に関する改正

1、審査意見通知書に基づく再度の分割出願の期限の明確化（審査指南第一部分第一章 5.1.1 (3)）

専利審査指南によると、自発的な分割出願の期限は次のとおりである。

- (1) 親出願の特許査定を受けた日から 2 ヶ月が満了するまで、分割出願をすることができる。
- (2) 親出願が拒絶され、取り下げられ、又は取下げとみなされかつその権利が回復されなかった場合、親出願から分割出願をすることができない。
- (3) 拒絶査定を受けた日から 3 ヶ月以内、または、不服審判を請求しその審決を受けた日から 3 ヶ月以内に、分割出願をすることができる。審判中、審決取消訴訟中にも分割出願をすることができる。
- (4) 親出願から分割された出願（子出願）についてさらに分割出願（孫出願）をする場合、孫出願の分割の期限は、親出願に基づいて判断する。

現行《専利審査指南》においては、親出願から分割した出願に単一性の不備があるため、出願人が審査意見通知書に基づき再度分割出願（孫出願）をする場合、審査官に単一性の不備が指摘された審査意見通知書又は分割出願通知書の写しを提出しなければならないとしか規定されておらず、再度の分割出願の提出期限について、実務において異なる理解がある。

今回の改正では、「再度の分割出願の提出期限は、当該単一性の不備がある分割出願に基づいて審査しなければならず、規定を満たさない場合、分割出願を再度提出することができない」と規定し、審査指南を明確化し、解釈上の相違を解消する。

「注」実務において、分割出願の機会を確保するように、親出願から子出願を分割する際に、意図的に単一性の不備がある二セット以上の請求項を提出することが考えられる。

2. 分割出願の出願人に関する規定の改正（5.1.1（4））

今回の改正では、現行《**專利審査指南**》に規定された「分割出願の出願人は、親出願の出願人と一致しない場合、出願人変更の証明資料を提出しなければならない」が削除され、分割出願が提出できる出願人は、親出願の出願人でなければならない、当該分割出願について更に分割出願を提出する出願人は、当該分割出願の出願人でなければならない、と明確化された。方式審査において、上記規定を満たさない場合、分割出願が未提出とみなされる。同様に、発明者の関連規定についても、対応して改正する。

この改正にともなって、分割出願又は再度分割出願する際に出願人の書誌事項変更手続を規定した。すなわち、元の出願の出願人が元の出願の出願権（又は特許権）を譲渡しようとする場合、元の出願の書誌事項変更手続完了した後に分割出願を提出しなければならない。分割出願の出願人が分割出願の出願権（又は特許権）を譲渡しようとする場合、分割出願の提出と同時又はその後に、書誌事項変更手続を行わなければならない。

3. 権利移転の関連書類に関する規定の改正（6.7.2.2（2））

権利移転について以下の通り改正された。

「出願人（または特許権者）は、権利の譲渡または贈与による権利移転のため、書誌事項変更する場合、当事者双方によって署名または捺印された譲渡契約または贈与契約を提出しなければならない。」

譲渡または贈与が当事者の真の意思表示であることを確保するために、今回の改正では、譲渡契約および贈与契約は当事者双方に署名または捺印されたものでなければならないと明確化されたとともに、譲渡または贈与の当事者双方の適格性をさらに検証する必要がある状況が挙げられた。

二、GUIに関する製品意匠についての関連規定の改正（第一部分第三章 4.2、4.3、新 4.4）

2014年5月1日から、審査指南の改正により、電源投入後にグラフィックユーザーインターフェイス（以下、GUIと略称）を表示する製品は意匠の保護対象とされるようになった。

GUI製品の開発動向に適應し、審査官及び出願人にとってより利用しやすくするために、今回の改正案では GUI 製品の名称及び簡単な説明についての要求をさらに具体化し、提出画面を簡素化した。

例えば、GUI 製品は GUI の主な用途及びそれを応用した製品を示すべきであり、一般に「GUI」の用語を含め、動的 GUI の場合、「動的」の言葉を含めるとする。簡単な説明には、製品の名称に含まれる用途と対応した GUI の用途を説明し、必要に応じて GUI の製品における領域やヒューマン・コンピュータ・インタラクションモード、変化状態を説明することが可能である。

三、発明特許出願の実体審査に関する規定の改正（第二部分第四章 3.2.1.1、6.4、第八章 4.2、4.10.1.2）

(1) 第二部分第八章第 4.2 を改正し、審査官が発明を正しく理解するための一般的な手順を標準化した。

(2) 「三ステップ法」により進歩性を判断する関連規定を完備するために、相違点の一般的な役割又は引例における役割のみならず、保護を請求された発明において達成できる技術効果に基づいて発明が実際に解決する技術課題を特定することを強調した。また、進歩性の判断に三ステップ法を適用する際に、機能的に相互サポートし、相互作用関係を有する技術的特徴は、全体としてこれらの技術的特徴およびその相互関係が保護を請求される発明において果たす技術効果を考慮しなければならないことをさらに強調した（第二部分第四章 3.2.1.1）。

(3) 特許審査の品質と効率を向上させ、品質の高い特許出願を導くために、進歩性を判断する際に、請求項における技術課題の解決に寄与しない技術的特徴が、請求項により定義された技術案が進歩性を有するかどうかに関する判断に影響がない、と明確化した。ここで、「技術課題」とは、普通、明細書に記載された発明が解決しようとする技術課題、または審査中に決定された発明が実際に解決した技術課題のことをいう。さらに、これに対応して一つの例を追加した（第二部分第四章 6.4）。

(4) 社会的要望に応じて、審査官が進歩性に関する審査意見において公知常識を引用し、出願人がその引用された常識に異議を申し出る場合、審査官は対応する証拠を提供し、証明または説明しなければならない、と規定した。請求項における技術課題の解決に寄与する技術的特徴が公知常識として認定される場合、審査官は、一般的に証拠を提供して証明しなければならない（第二部分第八章 4.10.2.2(4)）。

「注」 ご注意いただきたいのは、審査官に証明するよう要求できるのは公知常識であって、慣用技術手段については何ら言及されていない。中国の審査指南には、公知常識と慣用技術手段についての区別ははっきりとしていないが、無効審判の章において、公知常識類の証拠といったような文言が記載してあり、そこには、教科書、辞書、技術マニュアル等が挙げられている。したがって、慣用技術手段については審査官は証明する義務がないと理解されている。

四、検索に関する規定の改正（第二部分第七章 2、5、6、8.1、10、12）

審査実務中にまとめられた検索に関する有用な経験を確固たるものとし、審査官

の検索効率を向上させるために、《専利審査指南》第二部分第七章を改正する。詳細には、審査用の検索資料の形式と種類の改正、検索過程と検索戦略に関する規定の再編、検索用の最低限データベースの規定、検索中止の原則のさらなる明確化、「検索不要の状況」に関する規定の完備化、検索情報記録の内容の標準化などが含まれる。

五、直接面談および電話面談に関する規定（第二部分第八章 4.11、4.12、4.13）

1. 電話面談およびその他の手段に関する規定の改正（4.11、4.13）

審査官と出願人との間の意思疎通の効率を改善し、審査官の発明と先行技術に対する理解を促進し、審査の品質と効率を改善するために、今回の改正では、電話面談についての制限は緩和された。

改正は、主に以下を含む：

(1) 面談のタイミングに対する制限を緩和した。継続審査中のみならず、実体審査中のどの段階でも電話面談をすることができる。

(2) 面談内容に対する制限を緩和した。面談の範囲は、方式不備のみならず、発明と先行技術についての理解又は出願に存在した問題なども含まれる。

(3) 面談を起動できる主体を、審査官と出願人にまで拡大した。

(4) 電話面談などの手段を直接面談（正式面談）と同じように位置づけ、電話面談などの手段を特定の問題を解決するための補助的な位置づけとすることはない。

さらに、テレビ会議や、電子メールなどを、審査官と出願人との議論手段として追加し、審査官と出願人との間の意思疎通を便利にする。

これに対応して、審査官に不要な負担をかけないように、審査官が電話面談での議論内容を記録しアーカイブすることは必須ではなくなる。

今回の改正では、さらに、前記の議論で審査官に同意された補正についても、出願人が補正された書類を正式に提出しなければならないことを明確にした。

2. 直接面談に関する規定の改正（4.12）

審査官と出願人との間の意思疎通を促進し、相互の理解を高め、特許審査の質と効率を向上させるために、今回の改正は、「問題の明確化、あいまいさの解消、理解の促進」という原則をさらに明確化した。同時に、不要な直接面談が審査作業に影響を与えないよう、出願人による直接面談を拒否できるケースが挙げられた。例えば、書面方式や電話面談などにより、両方の意見が十分に提出され、関連する事実が明確になる場合に、審査官は出願人による直接面談の申し出を拒否できる。

また、直接面談の時期に対する制限を適宜に緩和する。現行《専利審査指南》は、直接面談が一回目の審査意見通知書が発行された後に行うことができる。しかしながら、

審査実務では、一回目の審査意見通知書の発行前に直接面談を行う必要がある。特に、出願の技術案が非常に複雑であって、一回目の審査意見通知書の発行前に直接面談により現場で展示したり発明を説明したりする必要がある。このような直接面談は、審査官が正確に発明を理解し、事実を客観的に認定し、先行技術と比較することに寄与し、そして出願人が一回目の審査意見通知書に指摘されようとする審査意見の事実と根拠を理解することに寄与する。したがって、今回の改正では、審査官と出願人が実体審査中のいずれかの段階で直接面談の要請又は申し出をすることができる、と規定した。

六、ヒト胚性幹細胞に関する規定の改正（第二部分第一章 3.1.2、第二部分第十章 9.1.1）

近年、ヒト胚性幹細胞に係る技術の発展にともなって、創新主体の一部から、ヒト胚性幹細胞に係る技術が特許されるべきであるという声が上がっている。このニーズに対応するために、国内関連法律の制限を調査し、国外特許法での関連規定を参考にした後、今回の改正において、「体内発育を受けていない、受精して 14 日未満のヒト胚から分離または取得した幹細胞」に係る技術であれば、特許法第 25 条（不特許事由）違反として拒絶することができない旨が規定された。

七、無効審判に関する規定の改正（第四部分第三章 3.3）

請求人が引例の組み合わせ方式の全部を説明する負担を減らし、紛争の争点を明確化し、審査の品質と効率を高め、紛争を早期に解決し、各当事者の利益を守るために、今回の改正において、無効審判の段階では、請求人が複数の引例の組み合わせ方式を提出した場合、請求人の請求権を損なわない前提で、最も重要な組み合わせ方式に基づいて無効理由を先に主張すべきである。最も重要な組み合わせ方式が明確になっていない場合、一番最初に挙げた引例の組み合わせ方式を最も重要な組み合わせ方式と見なす。

八、三種類の出願の審査順番に係る内容の改正（第二部分第八章 3.4、第五部分第七章 8 の追加）

1. 三種類の出願の審査順番が明確に規定されている（第二部分第八章 3.4、第五部分第七章 8）

特許、実用新案、意匠の審査順番の原則、優先審査制度、遅延審査制度（今回の改正で新設された）が標準化されている。詳細には、方式審査について、特許、実用新案、意匠を問わず、一般に出願の提出順番により行われる。また、特許の実体審査について、請求の順番により行われる。さらに、中間処理・分割出願について、審査順番が特別に規定されていない。

2. 特許出願と実用新案出願を同日に提出した場合、その特許出願に優先審査制度を適用しない（第五部分第七章 8.2）

国家利益または公共利益に重要な意義がある出願（特許、実用新案、意匠）は、

《出願優先審査管理方法（2017）》の規定により、優先審査が行われる。ただし、同じ発明について、特許出願と実用新案出願を同日に提出した場合、実用新案（無審査制度）出願は特許出願より審査期間が短いため、審査資源を節約するために、当該特許出願について、優先審査制度が適用されない旨が規定された。

3. 遅延審査制度の増設（第五部分第七章 8.3）

審査期限の管理を改善し、創新主体の多様化した需要を満たすために、今回の改正において、遅延審査制度が増設されるとともに、遅延審査の請求タイミング及び期限が規定された。

特許出願について、実体審査請求と同時に遅延審査請求を提出すると規定される。また、遅延審査請求は、実体審査請求が有効になれば、自動的に有効になる。

実用新案出願と意匠出願について、出願の提出と同時に遅延審査請求を提出すると規定される。

遅延審査の期限は、出願人の請求により、1年、2年又は3年のいずれでもよい。

ただし、必要な場合、専利局は自発的に審査プロセスを開始することができる。「必要な場合」とは、国家利益または公共利益に重大な影響がある出願であることを指す。この場合、提出した遅延審査請求は、提出しなかったものと見なされる。

九、費用納付情報の補足に関する内容の改正（第五部分第二章 7）

現行《審査指南》に規定されている「費用を郵便局又は銀行を通して送金する際に、必要な費用納付情報に漏れがあった」場合について、今回の改正により、「特許費用納付情報インターネット補足・管理システム」にて、関係納付情報が補足できるようになる。また、改正後の《審査指南》に述べられた「専利局に規定した方式と要求」が上位的な表現であり、具体的な情報補足方法は、公告で適時に公布される。

おわりに

今回の審査指南の改正は、中国知的財産権保護の強化という背景の下で、審査の効率及び品質を高めるために改正されたもので、特に、実務において誤解を招きやすい基準の明確化や、出願人のニーズの多様化への対応等が主な内容であり、早期に改正が決定される見込みである。また、第四回専利法の改正も行われており、今年中、専利法の改正が終われば、法改正に伴う審査指南の改正も別途行われるものと予想されている。今回の改正の中で進歩性判断に関する基準の明確化、審査官面談制度の緩和、審査遅延制度の導入が特に注目されている。これらの審査指南の改正にともなって、出願人にとって出願手続の利便性がより高まるものと見られる。金社は引き続きこれらの改正動向を注視し、適時に情報発信を行っていく予定である。

以上

2019年5月9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
- ・ 渉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 立榮

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

【オフィス移転のご案内】

業務開始日：2019 年 2 月 4 日（月）

新住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル 21 階

電話番号： 03-5218-6711(代表)

FAX 番号： 03-5218-6712