

# 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 Dongjiesanhuan Zhonglu, Chaoyang District  
Beijing, 100020, China  
T +86 10 5878 5588  
F +86 10 5878 5544  
patent@cn.kwm.com  
www.kwm.com

## 「專利審査指南」の改正に関する決定について

### 1. はじめに

2019 年 9 月 23 日、国家知識産権局は、「專利審査指南」の改正を決定した（関連 URL:<http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1142481.htm>）。本審査指南の改正は、新技術の迅速な発展の需要に適応し、創新主体による審査規則及び審査モデルに対する新しいニーズに応えるため、專利審査品質と審査効率を向上させることを目的としており、2019 年 11 月 1 日から施行される。以下、その要点を紹介する。

### 2. 方式審査に関する改正

#### 2.1 審査意見通知書に基づく再度の分割出願時期の明確化（第一部分第一章 5.1.1(3) 第 5 段落）

現行專利審査指南では、自発的な分割出願の期限について以下のように規定されている。

(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に、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ていない場合、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、又は、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についてさらに分割出願をする場合、再分割出願の提出期限は、親出願に基づいて判断される。

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り、出願人が審査意見通知書に基づき再度分割出願をする場合、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った。したがって、通知書に基づく再分割の提出可能な時期を明確化するよう今回は以下のとおり改正した。

「審査官が分割通知書を発行し、又は審査意見通知書において単一性の不備があると指摘し、出願人が審査意見に従い再度分割出願を提出する場合、再分割出願可能な時期は、当該単一性の不備がある分割出願に基づいて判断する。規定に適合しない場合、当該分割出願を基礎として分割を行うことができず、審査官は、分割出願みなし未提出通知書を発行し、案件終了とする」。

## 2.2 分割出願の出願人に関する規定の改正 (5.1.1 (4))

通知書に基づいた再分割の可能な時期の明確化とともに、再分割出願の出願人と発明者の規定も補足した。詳細は以下のとおりである（下線部は今回の改正で新規追加）。「分割出願の出願人は、分割出願時の親出願の出願人と同一でなければならない。分割出願について再度分割出願をする出願人は、当該分割出願の出願人と同一でなければならない。規定に適合しなければ、審査官は分割出願みなし未提出通知書を発行する。」

分割出願の発明者は親出願の発明者又はその一部でなければならない。分割出願について再度分割する場合の発明者は、当該分割出願の発明者又はその一部でなければならない。規定に適合しなければ、審査官は補正通知書を発行し、出願人に補正するよう通知する。期間内に補正がない場合、審査官は取り下げみなし通知書を発行する。」

## 2.3 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とおり改正された（下線部は今回の指南改正で新規追加）。

「(2) 出願人（又は専利権者）が権利の譲渡又は贈与による権利移転のため、変更請求する場合、当事者双方によって署名又は捺印された譲渡契約又は贈与契約を提出しなければならない。必要に応じて、例えば、専利出願権（又は専利権）の譲渡又は贈与について異論を持つ当事者がいたり、当事者が専利出願権（又は専利権）の移転手続きにおいて複数回提出した証明書類に相互に矛盾があったり、譲渡又は贈与合意書における出願人又は専利権者の署名又は捺印は案件に記載の署名又は捺印と一致しなかったりするといった場

合、さらに主体資格証明を提出しなければならない。契約が組織により締結された場合、組織の印鑑又は契約専用印鑑による捺印が必要である。契約が個人により締結された場合、本人の署名又は捺印が必要である。出願人（又は専利権者）が複数の場合、権利者全員が譲渡又は贈与に同意する旨の証明資料を提出しなければならない。」譲渡又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、譲渡契約及び贈与契約は当事者双方に署名又は捺印されたものでなければならないとされ、具体例を挙げたうえで、必要に応じて当事者の主体適格性を確認することが規定された。

### 3. 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 の第 4 段落と、4.3 の第 3 段落の第（7）項を削除するとともに、第一部分第三章 4.4 節を新設し、さらに第一部分第三章 7.4(11)を改正した

2014 年 5 月 1 日発効の審査指南改正により、電源投入後にグラフィックユーザーインターフェース（以下、GUI と略称）を表示する製品は、意匠の保護対象とされた。

今回の改正では GUI に関する製品意匠の説明規定が置かれるとともに、GUI 製品の名称及び簡単な説明の記載要件がさらに具体化された。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さなければならず、一般に「GUI」という文言を含み、動的 GUI の場合、「動的」という文言を含めることを要する。簡単な説明では、製品の名称に含まれる用途に対応した GUI の用途を説明し、必要に応じて製品における GUI の領域やマンマシンインタラクション方法、変化の過程を説明することができる。さらに、表示装置に表示されたマンマシンインタラクションと関係ない図案又はゲーム用インターフェース、例えば、電子画面壁紙、起動・シャットダウン画面、ウェブサイト・ウェブページのレイアウトといったものは、意匠権を付与しないことをさらに明確化した。

GUI 関連の改正は、根本的な改正が行われておらず、実務において関連する形式不備が多発しているため、その基準を明確化した。

### 4. 発明専利出願の進歩性審査及び公知常識の判断に関する規定の改正（第二部分第四章 3.2.1.1 改正、第二部分第八章第 4.10.2.2)

（1）進歩性判断の際に、課題解決アプローチの手法をさらに強調・明確化するために、保護請求する発明の実際に解決しようとする技術的課題を確定する際に、相違点である構成要件が保護請求する発明において達成し得る 技術効果に基づくこととされた。

詳細な改正は以下のとおりである（下線部は新規追加の内容）。

審査指南の第二部第四章の 3.2.1.1 の(2) の第 1 段落に記載された「そして、当該相違点が達成できる技術効果に基づいて、発明の実際に解決しようとする技術課題を判断する」

は、「そして、当該相違点が保護請求する発明において達成できる技術効果に基づいて、発明の実際に解決しようとする技術課題を判断する」と改正された。

また、(2)の第3段落の末に以下の内容を追加した。

「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（注：構成要件は、全体としてこれらの技術的特徴及びそれらの相互関係が保護を請求する発明において達成する技術効果を考慮しなければならない。）

(2) 審査官が公知常識を引用する場合の証拠提示義務化（下線部は新規追加の内容）

「出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し出る場合、審査官は対応する証拠を提供し、証明又は理由を説明できなければならない。また、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た場合、審査官は、一般的に証拠を提示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)）

## 5. 検索に関する規定の改正（第二部分第七章 2、5.3、5.4.2、6、8.1、10、12）

審査品質を向上するよう本改正では審査用検索資料の形式と種類についての記載変更、検索過程と検索戦略に関する規定の整理、検索に最低限使用する最低限データベースの規定、検索中止の原則の明確化、「検索不要の状況」に関する規定の整備、検索情報記録の内容の標準化などが行われた。

## 6. 直接面談及び電話面談に関する規定の改正（第二部分第八章 4.11、4.12、4.13）

本改正では、面談の要件、内容、方式が緩和された。改正のポイントは以下のとおりである。

(1) 審査官面談は、従来の直接面談のみならず、電話やテレビ会議、電子メール等での面談も可能になった。

(2) 面談の時期的要件が緩和され、実体審査中であれば、一回目のオフィスアクション発行前でも可能になった。

(3) 面談の範囲が緩和され、方式不備のみならず、発明と先行技術についての理解や出願書類に存在する問題なども含まれる。

(4) 審査官に同意された補正について、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。

## 7. 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）

今回の改正において、ヒト胚性幹細胞は各形成及び発育段階にある人体には該当しないと規定された(9.1.1)。すなわち、ヒト胚性幹細胞関連発明は保護対象となり、専利法第

5条に基づき拒絶されなくなる。

## 8. 無効審判に関する規定の改正（第四部分第三章 3.3）

今回の改正において、無効審判の段階で、請求人が複数の引例の組み合わせを提出した場合、まず最も主要な組み合わせに基づいて比較分析を行い、最も重要な組み合わせ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を最も主要な組み合わせとする、と規定された。

## 9. 専利出願の審査順番についての改正（第五部分第七章 8 の新設）

### （1）専利出願の審査順番の一般原則の明確化（第五部分第七章 8）

発明専利の実体審査は、実体審査を開始するその他の要件を満たす前提で、実体審査請求提出と実体審査費用納付の順により行われると明文化された。

### （2）優先審査の対象等の明確化（第五部分第七章 8.2）

優先審査では、審査対象が「国家、地方政府が重点発展又は奨励する産業について、国家利益又は公共利益に重大な意義のある出願について、又は市場活動において一定の必要がある出願等」とされ、具体的な優先審査適用パターンは、「専利優先審査管理弁法」を参照するとされた。

また、同じ発明について発明専利と実用新案を同日出願した場合、当該発明専利出願について、優先審査制度が適用されない旨が規定された。

### （3）遅延審査制度の新設（第五部分第七章 8.3）

遅延審査は今回の改正で新設された制度であり、遅延審査の対象は発明専利と意匠である。発明専利出願では、実体審査請求と同時に遅延審査請求を提出する。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。意匠出願では、出願の提出と同時に遅延審査請求を提出する。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。この場合、出願人が請求した遅延審査請求の期限が終了したものとみなされる。

## 10. 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）

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、現行審査指南で「ファックス又は電子メール等」と記載されていた補充方式が、今回の改正では、「専利局が規定した方式と要求で補充しなければならない。」と規定された。

## 11. おわりに

今回の審査指南の改正は、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る。現在専利法は第四回改正を控えており、当該改正が行われれば、再度審査指南が改正されると予想される。今回の改正では、出願人の立場から、進歩性判断基準の明確化、審査官面談制度の緩和、優先、遅延審査制度の整備が特に注目されよう。本改正により、出願人の出願手続の利便性が高まり、また、審査官による審査の質の向上と効率化が期待される。改正後の審査実務の運用状況を注視し、適時情報発信を行っていく予定である。

以上

2019年9月30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及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 立栄

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

電話番号： +81 3-5218-6711(代表)

ファックス番号： +81 3-5218-6712

Eメール： [malirong@cn.kwm.com](mailto:malirong@cn.kwm.com)