

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

国家知識産権局が専利審査指南第二部第九章の

改正草案（意見募集稿）を発表

1. はじめに

2019 年 11 月 12 日、国家知識産権局は、専利審査指南第二部分第九章の改正草案（意見募集稿）（以下、「草案」という）を発表した（関連 URL：<http://www.sipo.gov.cn/gztz/1143646.htm>）。該草案と同時に発表された「改正草案の説明」によると、今回の意見募集稿は、人工知能等新分野新業態の専利審査規則を明確にするという革新主体からの要望に応えるものであり、具体的には、第二部分第九章第六節「アルゴリズム特徴又はビジネスルール及び方法の特徴を含む発明専利出願の審査に関する規定」を新設した。以下、その内容を、発明の適格性の判断、発明の新規性及び進歩性の判断、明細書等の記載要件の3つに分けて説明する。なお、該草案の意見募集は、2019 年 12 月 11 日までとなっている。

2. 発明の適格性の判断（特許の保護対象となるか否かに関する専利法 25.1 (2) 及び専利法 2.2 に基づく審査）

草案には、以下の3種類の特徴（すなわち、構成要件）が言及されている（注：現行の審査指南にも、今回の改正草案にも、その詳細な定義が記載されていないが、審査指南及び草案の内容に基づき、読者のご理解の便宜のためまとめると、以下のようになる）。

- 技術的特徴：特定の技術分野において自然法則を利用した特徴
- ビジネス特徴：ビジネスルール、方法ス又は精神活動に関する特徴
- アルゴリズム特徴：自然法則を利用していない、（数学的プロセスのような）抽象的なアルゴリズムに関する特徴

適格性の審査では、請求項にアルゴリズム特徴又はビジネス特徴だけでなく、技術的特徴も含まれ、該請求項が全体として知的活動の規則及び方法でない場合、専利法第25条第1項(2)により専利権を受ける可能性を排除してはならない、と規定されている。即ち、審査官は、請求項がアルゴリズム特徴又はビジネス特徴を含むことのみを理由に、適格性を拒絶することはできない。

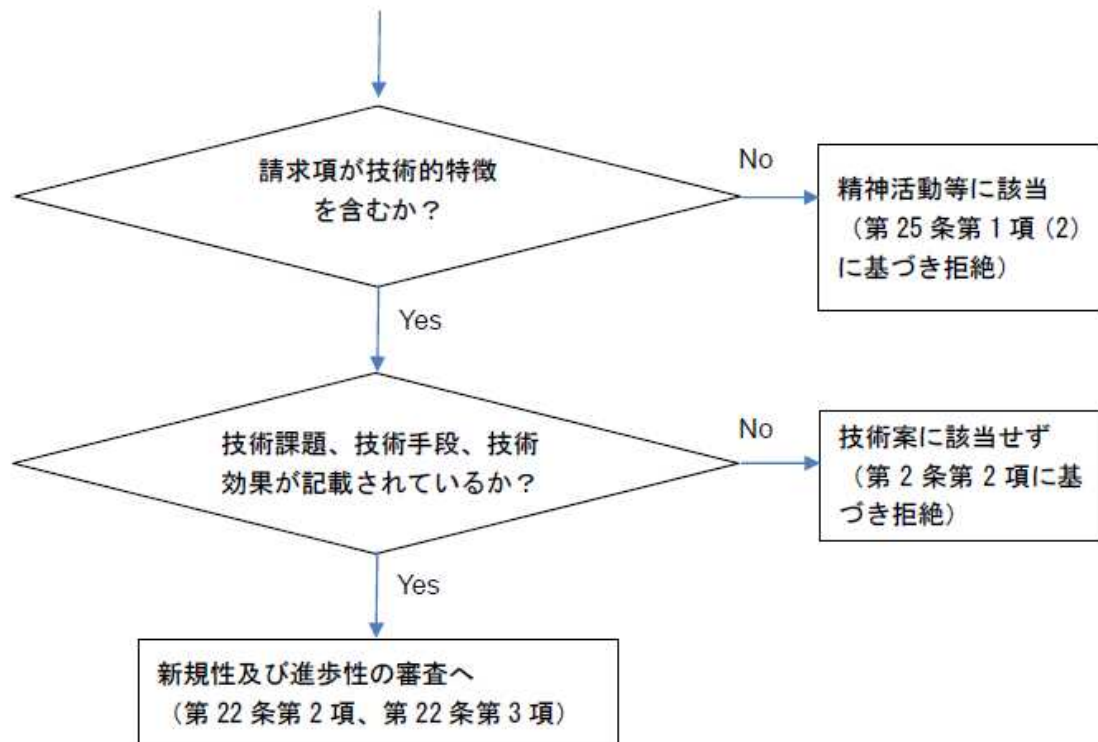
請求項が技術的特徴を含めば、専利法第25条第1項(2)に規定される知的活動のルールや

精神活動には該当しない。そして、請求項が抽象的なアルゴリズム又は単純なビジネスルール及び方法に関し、かつ、如何なる技術的特徴も含まない場合には、専利法第25条第1項(2)に該当し、特許の保護対象ではない。

続いて、アルゴリズム特徴又はビジネス特徴を含む請求項が、技術案に該当するかどうか(専利法第2条第2項)を審査する場合、該請求項に記載の解決しようとする技術課題に対して、自然法則を利用した技術手段が採用され、これにより自然法則に合致する技術効果を得られることが記載されているかどうか判断する。

なお、草案には発明の適格性について6件の審査例が示されている。例1は、専利法第25条第1項(2)の精神活動に該当する。例2~4は、発明の適格性を満たす発明客体に該当する。そして例5、6は発明の適格性を満たさない発明客体に該当する。

発明の適格性についての審査の流れは以下のとおりであり、これは、現行の基準及び実務と比較して、実質的な変更がない。



3. 発明の新規性及び進歩性の判断

新規性の審査では、請求項に記載の全ての特徴を考慮しなければならず、全ての特徴には、技術的特徴の他、アルゴリズム特徴やビジネス特徴も含まれる、と規定されている。

また、進歩性の審査では、技術的特徴と機能上互いにサポートし、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス特徴は、その技術的特徴と一つの全体として、考慮されなければならない、と規定されている。ここで、「機能上互いにサポートし、相関関係を有する」

とは、アルゴリズム特徴又はビジネス特徴が、技術的特徴と密接に組み合わせられ、共同で技術課題を解決する技術的手段となり、さらに、対応する技術効果を得られることをいう。

これらの記載は、今回の改正で大きなポイントになると考えられる。なぜなら、現行の新規性、進歩性の審査の実務では、アルゴリズム特徴又はビジネス特徴が、発明に対して何の貢献もしていないとして、新規性、進歩性の評価においてそのような特徴を除外する審査官が多くいるためである。現状としては、審査基準が統一されていない課題が存在している。

草案では、発明の新規性及び進歩性について4件の審査例が示されている。例7、9は、アルゴリズム特徴又はビジネス特徴が技術的特徴と一緒に考慮され、進歩性に貢献すると判断されている。例8は、アルゴリズム特徴又はビジネス特徴が考慮されているが、その特徴が先行文献に開示されている。例10は、アルゴリズム特徴又はビジネス特徴が技術的特徴と機能上関係を有しないと判断されている。

上記のとおり、新規性及び進歩性についての審査指南の草案内容は、出願人に有利なものになると思われる。

4. 明細書等の記載要件

草案では、明細書の記載について、技術的特徴及び技術的特徴と機能上互いにサポートし、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス特徴が、どのように共同作用して有益な効果を生じるのかを明記しなければならない、と規定されている。より具体的には、以下の例示がある。

・アルゴリズム特徴を含む場合：

抽象的なアルゴリズムを具体的な技術分野と組み合わせ、少なくとも一つのパラメータの定義が、技術分野における具体的なデータと対応、関連しなければならない

・ビジネス特徴を含む場合：

解決しようとする技術課題の全体のプロセスについて、当業者が明細書に記載の内容に基づいて、該発明の解決案を実現することができるよう、詳細に説明しなければならない

また、草案には、明細書には、従来技術と比較して有利な効果を有することをはっきりと、客観的に記載しなければならない、と規定されており、この有利な効果の例として、品質、精度又は効率性の向上、システム内部性能の向上の他、ユーザ体験の向上が記載されている。

この、ユーザ体験の向上について草案には、それがどのように発明の技術的特徴、及び技術的特徴と機能上相互にサポートし、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス特徴と一緒になってもたらされるのか又は生じるのかを説明しなければならない、と規定されている。

なお、上述した審査例の中では、シェアサイクルの使用、管理を便利にしてユーザの時間を節約すること（例3）、物流配送システムにより、ユーザが注文の到着に関する情報をより迅速に取得できること（例9）、がユーザ体験の向上として記載されている。

また、請求項の記載について、技術的特徴と機能上互いにサポートし、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス特徴を記載しなければならない、と規定されている。

5. おわりに

今回パブコメが行われている改正草案には、保護客体の拡大（請求項がビジネス特徴、アルゴリズム特徴を含めるようになること）、新規性・進歩性判断におけるビジネス特徴やアルゴリズム特徴の考慮（ビジネス特徴やアルゴリズム特徴の先行技術への貢献が考慮されること）、ビジネス特徴、アルゴリズム特徴を含んだ発明の明細書等の記載要件という三つの内容が含まれている。これらのうち、前二者の内容は、詳細に記載されていると同時に、明細書等の記載要件について原則的なものしか規定されておらず、十分開示要件及びサポート要件の審査に関わる重要な内容であるため、次回以降の改正案に詳細に記載されると思われる。これらの動向を引き続き深く注視し、情報発信を適宜行っていく。

以上

2019年12月10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