

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

## 中国「專利審査指南」の改正について -AI等新興分野出願の審査基準明確化-

### 1. はじめに

2019 年 12 月 31 日、国家知識産権局は、專利審査指南の改正に関する公告（第 343 号）を発表した（関連 URL：<http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm>）。本改正は、中国の知的財産保護を強化する政策を全面的に徹底し、AI（人工知能）等の新興分野の專利出願への審査基準を明確化するという要求に応えるためになされたものであり、2020 年 2 月 1 日から施行される。今回の改正は、「專利審査指南」第 2 部分第 9 章に第 6 節が追加され、以下、追加内容を詳細に説明する。

### 2. 改正内容（（「」内は審査指南に増やされた内容））

#### (1) 改正に関わる出願の分野

AI、インターネットプラス（所謂、互聯網+）、ビッグデータ及びブロックチェーン等に係り、かつ知的活動の規則及び方法（アルゴリズムやビジネス規則・方法）等の構成要件を含む出願は、今回改正された審査基準の適用対象となる。

#### 「6 アルゴリズム又はビジネス規則・方法特徴を含む發明專利出願審査に関する規定

AI、インターネットプラス、ビッグデータ及びブロックチェーン等に係る發明專利出願（注：日本の特許出願に該当）が、通常、アルゴリズムやビジネス規則・方法といった知的活動の規則及び方法の特徴を含む。本節では、專利法及びその実施細則に基づいて、当該類出願の審査の特殊性について規定する。」

#### (2) 審査基準

これらの分野の出願については、実体審査段階で、專利法第 25 条第 1 項の (2)<sup>1</sup> → 專利法第 2 条第 2 項<sup>2</sup> → 新規性と進歩性（專利法第 22 条第 2、3 項）の順に審査されていく。

<sup>1</sup>專利法第 25 条第 1 項の (2)：次に掲げるものに対しては、特許権を付与しない。(2) 知的活動の法則及び方法。

<sup>2</sup>專利法第 2 条第 2 項：發明とは、製品、方法、又はその改良について出された新しい技術案をいう。

キーワード：技術的特徴（注：構成要件のこと） → 技術案 → ビジネス規則特徴と技術的特徴の密接関連性

### 「6.1 審査基準

審査は、保護を求める解決案、即ち請求項に限定される解決案を対象に行う。審査にあたっては、技術的特徴とアルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴などを簡単に切り離すべきではない。請求項に記載の全ての内容を一つの全体として、それに係る技術手段、解決する技術課題と取得する技術効果を分析すべきである。

#### 6.1.1 専利法第 25 条第 1 項の (2) に基づく審査

請求項は、抽象的アルゴリズム又は単純なビジネス規則・方法に係り、いかなる技術的特徴を含んでいない場合、専利法第 25 条第 1 項の (2) に規定される知的活動の規則と方法に該当し、専利権を付与すべきではない。例えば、いかなる技術的特徴を含んでいない抽象的アルゴリズムに基づく数学モデル構築方法は、専利法第 25 条第 1 項の (2) に規定の、専利権を付与すべきではないパターンに該当する。更に例示すると、ユーザの消費金額に基づくキャッシュバック方法は、全ての特徴がキャッシュバック規則に関するビジネス規則・方法の特徴であり、いかなる技術的特徴を含んでおらず、専利法第 25 条第 1 項の (2) に規定の、専利権を付与すべきではないパターンに該当する。

請求項には、アルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴以外に、技術的特徴も含まれている場合、該請求項は、全体として知的活動の規則と方法ではおらず、専利法第 25 条第 1 項の (2) に基づいて専利権を取得する可能性を排除すべきではない。

#### 6.1.2 専利法第 2 条第 2 項に基づく審査

保護を求める請求項は、全体として、専利法第 25 条第 1 項の (2) に基づいて専利権取得を排除するパターンに該当しない場合、専利法第 2 条第 2 項に記載する技術案に該当するかについて審査を行う。

アルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴を含む請求項が技術案に該当するかを審査するにあたっては、請求項に記載する全ての特徴を全体的に考慮する必要がある。当該請求項には、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を採用することが記載され、かつこれにより、自然法則に適合した技術効果を取得する場合、当該請求項の解決案は、専利法第 2 条第 2 項に記載する技術案に該当する。例えば、アルゴリズムの処理対象となるデータが、技術分野で確実な技術的意味を有するデータであり、アルゴリズムの実行が自然法則を利用して、ある技術課題を解決するプロセスを直接に反映し、かつ技術効果を取得したように、請求項に係るアルゴリズムの各ステップが、解決しようとする技術課題と密接に関連する場合、通常、当該請求項に限定される解決案は専利法第 2 条第 2 項に記載する技術案に該当する。

#### 6.1.3 新規性と進歩性の審査

アルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴を含む発明専利出願について新規性審査を行う際には、請求項に記載する全ての特徴を考慮すべきである。前記全ての特徴には、技術的特徴も含まれていれば、アルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴も含まれている。

技術的特徴も、アルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴も含む発明専利出願について、進歩性の審査を行う際には、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴を、前記技術的特徴と一つの全体として考慮すべきである。「機能上支持し合い、相互作用関係を有する」とは、アルゴリズム特徴又はビ

ビジネス規則・方法特徴が、技術的特徴と密接に結合し、ある技術課題を解決するための技術手段を共同で構成し、かつ対応する技術効果を取得できることを指す。

例えば、請求項におけるアルゴリズムを具体的な技術分野に応用し、具体的な技術課題を解決できるならば、当該アルゴリズム特徴が、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係を有し、採用される技術的手段の構成部分になると認定でき、進歩性の審査にあたっては、技術案への前記アルゴリズム特徴の貢献を考慮すべきである。

更に例示すると、請求項におけるビジネス規則・方法特徴の実施には、技術手段の調整又は改良を必要とする場合、当該ビジネス規則・方法特徴が、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係を有すると認定できる。進歩性の審査にあたっては、技術案への前記ビジネス規則・方法特徴の貢献を考慮すべきである。」

### (3) 明細書及び請求項の作成の注意点

アルゴリズム関連発明であれば、明細書において、具体的な技術分野と結合し、機能上支持し合い、相互作用関係を有することを記載する。ビジネス規則に関する発明の場合、明細書において、技術的特徴と、当該ビジネス規則とが機能上支持し合い、相互作用関係を有することを記載する。

## 「6.3 明細書及び特許請求の範囲の作成

### 6.3.1 明細書の作成

アルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴を含む発明専利出願の明細書には、その発明が技術課題を解決するために採用する解決案を明確かつ完全に記載すべきである。前記解決案は、技術的特徴を含む上で、更に技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴を含むことができる。

明細書では、技術的特徴と、これと機能上支持し合い、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴がどのように共同作用し、かつ有益な効果を果たすかを明記すべきである。例えば、アルゴリズム特徴を含む際に、抽象的アルゴリズムを具体的な技術分野と結合し、少なくとも一つの入力パラメータ及び関連した出力結果の定義を技術分野での具体的なデータと対応、関連させるべきである。ビジネス規則・方法特徴を含む際に、技術課題を解決する全過程を詳しく記載、説明し、当業者が明細書の記載内容にしたがって、その発明の解決案を実現できるようにする。

明細書には、先行技術と比べて発明が有する有益な効果、例えば、質、精度又は効率の向上、システム内部性能の改良等を明確かつ客観的に明記すべきである。ユーザの視点から、客観的にユーザ体験が向上することも、明細書で説明することができ、この際に、このようなユーザ体験の向上が、発明を構成する技術的特徴、及びこれと機能上支持し合い、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴により、どのように共同でもたらされるか、又は発生するかについて同時に説明すべきである。

### 6.3.2 特許請求の範囲の作成

アルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴を含む発明専利出願の請求項は、明細書をもとに、専利保護を求める範囲を明確かつ簡単に限定すべきである。請求項には、技術的特徴、及び技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス規則・方法特徴を記載すべきである。」

## 5. おわりに

今回の審査指南の改正においては、10の具体的な審査事例を挙げて（紙幅のためその説明を割愛した）、アルゴリズム特徴やビジネス規則・方法特徴を含んだ出願についての審査基準（保護客体の拡大、新規性・進歩性判断、明細書の記載要件）が明確化された。このように審査基準の緩和及び統一化によって、AI等の関連技術分野の出願人に、より利用しやすい特許制度となる。

米中貿易衝突の第一段階合意が達成され、知的財産保護の内容（商業秘密の保護、薬品に関連する知的財産諸問題、専利の有効期限の延長、地理標識、ECサイトでの模倣品問題、模倣製品の製造及び輸出、悪意による商標の冒認出願、知的財産権の司法執行及び手順の強化）が盛り込まれており、中国政府の知的財産保護強化の姿勢が示され、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

2020年1月17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)