

中国における專利審査指南の改正 (後編)

北京銀龍知識産権代理有限公司

王 未東
化学部
弁理士／弁護士



北京銀龍知識産権代理有限公司は1998年に專利局の認可を受けて設立された代理機構である。王氏は2003年に中国薬科大学を卒業後、2006年まで天津天士集団で化学薬物の研究開発に携わり、2007年～2010年は、天津天士集団法務センターで專利の国内外の出願、復審、無効等の業務に従事した。2010年から北京銀龍知識産権代理有限公司で、国内外の出願明細書の作成、中間業務等幅広く担当している。專利権侵害訴訟経験もありクライアントから高い評価を受けている。

【概要】

中国において2019年9月23日に改正された「專利審査指南」は、2019年11月1日から施行され、2019年11月1日（当日を含む）以降に受理された新たな專利出願および審査段階にある案件に適用される。本稿では前編、後編に分けて今回の指南の改正の背景、改正内容、および出願人に対する影響について解説を行う。

【詳細及び留意点】

≪改正点≫

IV. 検索に関する改正（検索に関する規定を全面的に改正・整備）（第二部分第七章第2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12節）

1) 背景：

改正前の検索に関する規定は、現在の実際の状況に適合しておらず、改善する余地があった。また、文献リソースの格納方式の変化とスマート検索技術の発展とともに、検索リソースと検索方式に新たな要求が提起された。

2) 改正内容：

審査用検索資料に関する形式および類型の改正、検索の過程および検索ポリシーの規範の再作成、検索用の最低限のデータベースの規定、検索中止の原則の明確化、「検索の必要が無い場合」に係る規定の整備、検索情報記録の内容の規範化等の改正が行われた。

3) 出願人に対する影響：

主として審査官の検索過程を規範化し、審査官の検索の効果・能力を向上させる改正であり、審査の効率化が期待される。

V. 面接、電話での討論に関する内容の改正

1. 面接に関する改正（第二部分第八章第 4.12 節）

1) 背景：

改正前は、面接の使用率が非常に低く、出願人の要望に対応できる制度が整っていなかった。

2) 改正内容：

面接を行う原則が明確になった。面接を行う時期的要件が緩和され、審査官および出願人ともに、実体審査中であればいつでも面接を要請または要求することが可能になった。また、必要の無い面接により審査効率に影響することを回避するために、審査官が面接の要請を拒否してもよいとする状況も示されている。

3) 出願人に対する影響：

出願人は状況に応じて適切なタイミングで審査官と面接を行うことを要請できる。

2. 電話での討論および他の方式の改正（第二部分第八章第 4.11、4.13 節）

1) 背景：

改正前の規定では、電話での討論は継続的な審査過程のみにおいて採用でき、継続的な審査における個別の問題のみを対象とし、副次的かつ誤解を招くことのない形式上の不備に係る問題の解決に限って適用されていた。同規定は限定的であり、出願人の要望に十分対応できていなかった。

2) 改正内容：

電話での討論の時期、内容範囲、要請主体等に関する制限を緩和した。また、審査官と出願人が討論する方法として、ビデオ会議、電子メール等をさらに追加した。必要がある場合は、審査官は討論内容を記録し保存しなければならない。

出願人と審査官が討論した補正内容を出願人は書類として提出しなければならない。また、審査官は当該補正書面により審査の結論を出さなければならないと規定した。

3) 出願人に対する影響：

審査官と出願人との意思疎通を図り、審査官の発明および従来技術に対する理解を促進し、審査の品質および効率を向上させることが期待されている。出願人は、状況に応じて適切なタイミング、方法で審査官と意見を交換することができる。

VI. ヒト胚性幹細胞の関連審査基準に関する改正（第二部分第一章第 3.1.2 節、第二部分第十章第 9.1.1 節）

1) 背景：

改正前の規定では、下記の点について問題があった。

- ①「胚胎」について定義がされておらず、法律条例に対する理解について論争があり、審査基準の運用が一致しない
- ②科学・技術の発展と産業政策に適応していない
- ③科学研究に関する倫理標準規定と一致していない
- ④イノベーション主体¹の要求と合致していない

2) 改正内容：

「生体内発育を受けていない、受精して 14 日未満のヒト胚で幹細胞を分離または取得する技術」の専利保護について専利法第 5 条に基づいて拒絶されなくなった。

¹ 「イノベーション主体」とは、企業、大学及び科学研究所などを指し、具体的には、GUI 分野における IT 関連の企業、大学及び科学研究所などを指す。

3) 出願人に対する影響：

ヒト胚性幹細胞技術の急速な発展に応え、関連技術の特許の保護対象とするというニーズを満たし、生命科学に関するイノベーション主体にとっては大きな恩恵がある。

VII. 無効宣告手続に関する改正（無効宣告における引用文献の結合の関連改正） （第四部分第三章第 3.3 節）

1) 背景：

発明と実用新案専利の無効宣告請求において、請求人が創造性（日本の進歩性に相当）違反を主張する際、1つの請求項に対し複数の証拠（引用文献）を組合せ、複数の主張をすることがあった。このため、口頭審査手続の停滞等、審査効率が低下し、紛争を早期解決できず実質的に当事者双方の利益を損なう状況であった。

2) 改正内容：

無効宣告請求において、請求人が複数の証拠（引用文献）を提出する場合、組合せた証拠が2つ以上ある場合には、まず最も主要な組合せを明確にしなければならない。明確にされていない場合、第1番目の引用文献の組合せを最も主要であるとみなすことを規定した。

3) 出願人に対する影響：

合議体は、最も主要な証拠の組合せを重点的に審理するものと考えられるため、請求人は最も主要な証拠の組合せを明示することが重要である。審判請求書において請求人の主要な主張を明確にし紛争の焦点を強調することにより、審理の品質および効率が向上し、当事者双方の合理的な利益が保障されることが期待できる。

VIII. 費用納付情報の補完に関する改正（第五部分第二章第7節）

1) 背景：

費用を郵便局または銀行から送金する際の費用納付情報の不備があった場合、従来は補完手続をファックスまたは電子メールで行っていた。専利局では、専利費用納付情報のオンライン補完・管理システムの運用を開始した。

2) 改正内容：

補完手続の方法が「ファックスまたは電子メール等」と記載されていたが、「専利局から規定された方式と要求²で補完しなければならない。」と変更された。具体的な費用納付情報の補完方式は別途公告公布される。

3) 出願人に対する影響：

専利費用納付情報サイト上の補完・管理システムにより、出願人は、ファックス、メールで納付情報を補完する既存の方法以外でも手続を行うことができる。³

IX. 3種類の専利出願の審査順番に関する改正（第二部分第八章第3.4節、追加として第五部分第七章第8節）

1. 審査の順番と優先審査に関する規定（第五部分第七章第8.1、8.2節）

1) 背景：

①「審査期間の管理を改善し、イノベーション主体の多様化したニーズを満たす」という要求がある

②一部の発明技術分野には遅延審査の需要がある

③研究・開発期間が長い意匠製品は、専利公告時期が製品を市場に投入する時期より早い

² 「専利局から規定された要求」とは、専利局からの手続に関する様々な通知を指す。

³ 中国専利局の方式審査および管理部の費用徴収部門からの通知により、システムの利用を勧めているがファックス、電子メールによる手続は廃止されず存続している。

2) 改正内容：

発明、実用新案、意匠の専利出願の審査の順番（複数の専利出願のどれから審査を行うかの順番）⁴に関して一箇所にまとめて規定した。

また、既に施行されている「専利優先審査管理弁法」と一致させるために、審査指南の優先審査に関連する内容を適切に改正し、優先審査を申請できる専利出願の種類を発明、実用新案および意匠の3種類に拡大した。また、同一の出願人による同日出願の発明専利出願について優先審査しないことを明確にした。

3) 出願人に対する影響：

出願人は実用新案および意匠の専利出願についても優先審査を申請できるようになった。

2. 遅延審査に関する規定（第五部分第七章第8.3節）

1) 背景：

一部の発明技術分野では、請求項の記載およびそれに基づく保護範囲を検討するための時間を確保するために、審査を遅延させることが望まれる場合がある。また、意匠専利では、審査期間は比較的短く、研究・開発期間が長い製品にとっては、意匠専利の公告時期が意匠製品が市場に出る時期より早く、盗作されやすい。そのため、権利者の経済的利益が損なわれる可能性がある。

2) 改正内容：

発明と意匠の専利出願について、遅延審査制度を導入し、かつ遅延審査申請のタイミング、発効日、および遅延審査の期間を明確にした。発明の場合、出願人は実体審査請求を提出すると同時に遅延審査申請を提出する必要があり、意匠の場合は、出願と同時に遅延審査申請を提出する必要がある。

⁴ すべての方式審査：出願を提出した順に開始する。発明の場合の実体審査：実体審査手続を開始するための条件を満たしており、実体審査請求を提出し実体審査請求費用を納付した順に行われる。

遅延審査の期間は、遅延審査申請の発効日から1年、2年または3年のいずれかである。必要に応じて、専利局は自発的に審査手続を開始し、出願人に通知することができる。

3) 出願人に対する影響：

- ①出願人は状況に応じて遅延審査を申請するか否かを決定できる。
- ②同制度は現在は試行初期にあり、細かな点はまだ整備されていないため注意が必要である。

【ソース】

《専利審査指南》（2019年）<http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1142481.htm>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）