

中国における專利審査指南の改正 (前編)

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≫

I. 發明專利出願の方式審査に関する改正

1. 審査意見に基づいて再分割出願を提出する場合の提出時期を明確化（第一部分第一章第5.1.1節（3））

1) 背景：

改正前は、再分割出願の提出時期が明確に規定されていなかったため、分割出願について単一性の不備を指摘する拒絶理由通知を受けさえすれば、その後、いつでも再分割出願が可能であった。

2) 改正内容：

分割出願の単一性の不備を指摘する審査意見に基づき再分割出願をする場合の提出時期は、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ないと明示した。すなわち、再分割出願は当該単一性の不備がある分割出願を基礎とし、

当該分割出願が継続中である場合にのみ出願することができるということを明確にした。分割通知書、単一性不備が指摘されている審査意見通知書のコピーの提出が不要となった。

3) 出願人に対する影響：

①実務上の手続が明確化された。

②関連通知書のコピーを提出する必要が無いため、再分割出願をする手続が簡略化された。

2. 分割出願の出願人と発明者の関連規定を改正（第一部分第一章第 5.1.1 節（4））

1) 背景：

改正前は、分割出願、再分割出願時の出願人および発明者の規定が明確ではなかった。

2) 改正内容：

分割出願の出願人は分割出願提出時の原出願の出願人と同一でなければならない。また、分割出願について再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。分割出願について提出した再分割出願の発明者は当該分割出願の発明者であるか、またはそのうちの一部の者でなければならないことを明確にした。

3) 出願人に対する影響：

出願人の変更は、書誌事項変更手続を通じて行うが、分割出願時の出願人は原出願の出願人と同一でなければならないので、分割出願の出願人の変更を希望する場合、原出願の出願人を変更するか否かに応じて、次の点に注意する必要がある。

①原出願の出願人を変更するとともに、これから提出する予定の分割出願の出願人も当該変更後の出願人にしたい場合、原出願の出願人を変更した後に分割出願を行うことにより、分割出願について出願人を変更する手続を省くことができる。

②原出願の出願人はそのまま分割出願の出願人を変更したい場合、分割出願を提出すると同時にまたはその後に、分割出願の出願人を変更する手続を行わなければならない。

3. 権利移転の関連証明文書の規定を改正（第一部分第一章第 6.7.2.2 節（2））

1) 背景：

偽署名による虚偽証明文書により名義が変更されるリスクを低減させるために、行政機関による財産権に対する変更登録を慎重に扱う必要がある。行政機関は譲渡または贈与契約が当事者が真に意図した内容であるか否かを判断しなければならない。このため、当該手続の規定を明確にした。

2) 改正内容：

今回の改正では、譲渡または贈与契約においては双方が署名または捺印しなければならないことをさらに明確にするるとともに、主体資格証明¹を提出する必要がある状況（例えば、当事者が専利出願権（または専利権）の譲渡または贈与について異議がある場合など）を明示した。

3) 出願人に対する影響：

この改正は、専利審査指南の記載を従前の審査実務と一致させるものである。規定をさらに明確にして譲渡または贈与契約が当事者が真に意図したものであることを確保することを目的とした改正であり、適切に名義変更手続が行われることを期待できる。

II. 意匠に関する改正（グラフィカルユーザインターフェースに係る製品意匠の関連規定に関する）（第一部分第三章第 4.4、7.4 節）

1) 背景：

- (1) グラフィカルユーザインターフェースについて、強い保護需要がある
- (2) グラフィカルユーザインターフェースの製品属性は独特である

¹ 「主体資格証明」とは、履歴事項全部証明書、印鑑証明書などのような庁から発行されたものを指す。

(3) イノベーション主体²が、関連する審査規則の整備を呼びかけている

改正前の規定では出願書類において実体製品とグラフィカルユーザインターフェースとを組み合わせることで表現した意匠が要求されていた。

汎用性を有するグラフィカルユーザインターフェースについても、ある実体製品と組み合わせることで表現した意匠の出願を行わなければならなかったことから、その汎用性を有するグラフィカルユーザインターフェースに係る意匠の保護範囲がどのような実体製品にまで及ぶのかが明確ではなく、権利侵害判定について論争を生じていた。

すなわち、グラフィカルユーザインターフェースについて強い保護需要および審査規則の整備に対する要望があるという状況の下、その独特な製品特性に鑑み、改正が行われたものである。

2) 改正内容：

各章節に分散していた関連規定をまとめて第一部分第三章第 4.4、7.4 節に記載した。

さらに、グラフィカルユーザインターフェースに係る製品意匠の製品名称と簡単な説明の記載要件をさらに具体化し、グラフィカルユーザインターフェースの図面提出の制限を緩和し、グラフィカルユーザインターフェースと最終製品との関係性を緩和し、グラフィカルユーザインターフェースが複数の種類の製品において広く保護されることとした。

3) 出願人に対する影響：

グラフィカルユーザインターフェースに関し、以下のように出願書類の要件が具体化される等審査指南が明確になり、グラフィカルユーザインターフェースの創作成果の保護に有益な改正である。

² 「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。

(1) 設計要点がグラフィカルユーザインターフェースのみである出願について、図面としてグラフィカルユーザインターフェースの画像のみを提出することを認め、グラフィカルユーザインターフェースが具体的に応用される製品と切り離す。

(2) 汎用グラフィカルユーザインターフェースについて、簡単な説明に応用される最終製品を制限列挙の形で明確にしなければならない。

III. 発明専利出願の実体審査に関する改正

1. 「3 ステップ法」による創造性（日本の進歩性に相当）評価の関連規定を整備（第2部分第4章第3.2.1.1節）

1) 背景：

（ステップ1）最も近似する従来技術を確定する

（ステップ2）区別される特徴および発明で実際に解決する技術的課題を確定する

（ステップ3）保護を請求する発明が当業者にとって自明的であるか否かを判断する

中国では上記の「3ステップ法」により創造性の判断を行っており、改正前までは発明が実際に解決しようとする技術的課題の認定が的確ではなく、3ステップ法を機械的に適用していたことがあった。例えば、機能的に相互作用関係にある技術的特徴を切り離して発明が実際に解決する技術的課題を判断することがあった。

2) 改正内容：

上記（ステップ2）について、発明で実際に解決する技術的課題は、従来技術と区別される特徴が保護を求める発明において達成できる技術的効果に基づき特定しなければならないことを明確にした（下線部分が追加された）。また、機能的に相互作用関係にある技術的特徴については、相互の関係が保護を求める発明において果たす技術的効果を全体的に考慮しなければならないと規定した。

3) 出願人に対する影響：

技術的課題を確定する際の審査官の「後知恵」や不適切な判断結果を回避することが期待できる。また、発明で実際に解決する技術的課題を確定する際、機能的に相互作用関係にある技術的特徴を 3 ステップ法の機械的な適用により分割し判断されることを回避でき、組み合わせ発明（特に化学分野）の創造性の反論に有利である。

2. 審査官の出願明細書の読解と発明の理解に関する改正（第 2 部分第 8 章第 4.2 節）

1) 背景：

この改正の目的は、審査の質の向上および均質化である。

審査官が発明を認定して創造性を客観的に評価するためには、審査官が発明を正しく理解していることが前提となる。また、出願書類に記載された背景技術は、通常は発明者が技術改善を施した対象であり、発明創造の真の技術起点³である。

2) 改正内容：

審査官は発明を理解するときに、背景技術の全体的な状況を十分に把握し、発明の技術案が達成できる技術的效果を理解し、発明が背景技術に対して行った改善を明確にしなければならないことを明確にした。

3) 出願人に対する影響：

審査官が創造性を判断する際の視点についてより具体的に示されており、審査の質が今後向上・均質化することが期待されている。

3. 審査官の公知常識の判断に関する規定の改正（第 2 部分第 8 章第 4.10.2.2 節）

1) 背景：

³ 「技術起点」とは、出願書類に記載されている背景技術であり、発明者が改善技術を施した対象である。

審査官は審査において公知常識を認定する際、証拠を提供する場合と、単に理由を述べるだけの場合があった。証拠不存在の場合は、出願人と代理人は審査官の認定に反論する際に苦慮していた。

2) 改正内容：

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立てた場合には、審査官は相応の証拠を提供してこれを証明するか、またはその理由を説明できるようにしなければならないことを明確にした。審査官は請求項中の「技術的特徴」を公知常識として認定した場合には、通常は証拠を提供しなければならない。

「改正後の審査指南の規定」の内容は、次のとおりである。

「審査官が審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実なものではない。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立てた場合には、相応の証拠を提出して証明するか、あるいは理由を説明できるようにしなければならない。審査意見通知書において、技術的課題の解決に対して貢献のある請求項中の技術的特徴を審査官が公知常識と認定する場合、通常、証拠を提供して証明しなければならない。」

3) 出願人に対する影響：

創造性評価において、出願人からの公知常識認定に対する異議に審査官が回答する際、審査官が証拠を提示し証明することが規範化されたことや、審査官が請求項に記載する技術的特徴を公知常識を認定する場合の証拠提供が規定されたことで、出願人や代理人が創造性の反論をする際に対応しやすくなる。

【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)