

中国における專利審査指南改正について（後編）



北京銀龍知識産権代理有限公司

郭 めい
化学部 弁理士

北京銀龍知識産権代理有限公司は 1998 年に国務院專利行政部門の認可を受けて設立された代理機構である。郭氏は、日本の九州大学で学び、2012 年に修士課程を卒業した。2014 年 10 月、北京銀龍知識産権代理有限公司に入所してから現在に至るまで化学部の代理人を務めており、知的財産権関連の業務、主に、有機材料、無機材料などの材料化学分野の特許出願、翻訳チェック、OA 応答、復審の応答、無効審判などを担当している。

【概要】

專利法第 4 次改正に対応した專利実施細則（以下「実施細則」という。）および專利審査指南（以下「審査指南」という。）が 2023 年に改正、2024 年 1 月 20 日に施行された。審査指南には、出願から審判までにおける国務院專利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の後編では、登録要件関連、および審判関連の改正内容の要点について説明する。

なお、專利には特許（発明）、実用新案、意匠が含まれるので、単に專利と表記した場合はこれら 3 つを指し、いずれかに限定する場合は発明專利、あるいは実用新案專利などと表記する。

【詳細及び留意点】

1. 登録要件関連

発明專利に関する進歩性、サポート要件、および単一性、コンピュータソフトウェア関連発明、部分意匠、ならびにハーグ協定に基づく国際意匠出願について説明する。

1-1. 発明專利に関する改正

(1) 進歩性

進歩性（専利法においては創造性）の評価手法である「3ステップ法」における、最も近い従来技術の確定に関連する規定が整備され、最も近い従来技術を確定する際には、発明が解決しようとする技術的課題に関連する従来技術が優先的に考慮されることが明確にされた。

最も近い従来技術を確定する時に、まずは技術分野が同一または近接している従来技術を考慮しなければならないが、「そのうち、発明が解決しようとする技術的課題と互いに関連する従来技術を優先して考慮しなければならない。」という内容が追加されるとともに、その内容に対応する家庭用電気機械器具の事例が追加された。

改正前においては、「技術的課題は異なるが構成要件の共通点が多い従来技術」を主引用文献とし、「技術的課題が共通の従来技術」を副引用文献とし、その副引用文献は技術的課題が共通することから、主引用文献と組み合わせる技術的示唆があるとして進歩性を否定するというケースがしばしばあった。

2023年の審査指南の改正により、そのようなケースにおいて、最も近い従来技術の認定に誤りがあることを審査指南の規定に基づいて主張して権利化を実現していくことが可能になった。

〔関連規定〕

審査指南第2部分第4章 3.2.1.1

(2) サポート要件

審査官が、サポート要件の不備を指摘する場合、十分な理由を有しなければならない旨が規定された。

具体的には、「明細書を根拠とする」ことに「疑う理由がある」を、「疑うに足りる十分な理由がある」に改正するとともに、植物種子の事例が追加された。これにより、審査官が、サポート要件に違反するという審査の結論を出す場合には、十

分にその理由を述べ、分析を欠いた状況において直接的、断言的な結論を出すことを避けなければならないとされた。

この改正により、サポート要件の不備を指摘された際に、その審査官の説明や根拠に十分な理由があるかを検討して、十分な理由がない場合は、審査指南の規定に基づいて主張して権利化を実現していくことが可能になった。

〔関連規定〕

審査指南第 2 部分第 2 章 3.2.1

(3) 単一性

実体審査での単一性に欠ける出願に対する審査官の処理について、「1 回目の審査意見通知書においては第 1 独立請求項、またはその従属請求項だけに対して審査意見を提示すると同時に、単一性を欠くという出願の不備を克服するために、請求項の削除あるいは補正を出願人に要求する。」という改正が行われた。

従来は、出願人は単一性が欠けている他の請求項を削除するように指示されていたが、この改正により、第 1 独立請求項と他の請求項のいずれを削除するかを出願人側が選択することができるようになり、対応の自由度が高まった。

〔関連規定〕

審査指南第 2 部分第 8 章 4.4

(4) コンピュータソフトウェア関連発明

コンピュータプログラム製品を主題とする請求項を記載することができるようになった。2023 年の審査指南の改正前は、日本出願において記載されていたプログラムクレームを記憶媒体クレームに変更して中国出願を行っていたが、改正後は、それをコンピュータプログラム製品クレームとして出願することができる。

その他の主な改正内容としては、AI、ビッグデータを客体とする発明の審査基準、およびアルゴリズムが内部性能の改良を実現する場合の進歩性の審査、進歩性の評価におけるユーザ体験の向上に対する考慮が挙げられる。

〔関連規定〕

審査指南第 2 部分第 9 章 5.2

審査指南第 2 部分第 9 章 6.1、6.2

1-2. 意匠専利に関する改正

(1) 部分意匠

部分意匠制度は、2021 年 6 月 1 日に施行された専利法第 4 次改正で導入され、同日から出願が認められている。2023 年の審査指南の改正では、部分意匠に関する意匠専利出願の方式審査についての詳細を規定した。

図面に対する要件として、「物品全体の図面は専利保護を請求する物品の部分意匠、および当該部分の物品全体における位置と比率関係を明確に示さなければならない。保護を請求する部分が立体形状を含む場合、提出する図面に当該部分が明確に示された斜視図が含まなければならない。」ことが規定された。

この要件を満たさずに、部分意匠の意匠権が付与されない状況として、「物品において比較的独立する領域を形成することができないか、または比較的完全なデザインユニットを構成することができない部分意匠。例えば、ウォーターグラスの持ち手の屈曲線、任意に切り取られた眼鏡のレンズの不規則な部分。」が規定された。

〔関連規定〕

専利法第 2 条第 4 項

実施細則第 30 条第 2 項

審査指南第 1 部分第 3 章 4.4.2

審査指南第 1 部分第 3 章 7.4 (10)

(2) ハーグ協定に基づく国際意匠出願

中国は、2022 年 2 月 5 日に「意匠の国際登録に関するハーグ協定」の加入書を寄託し、同年 5 月 5 日にハーグ協定が正式に発効した。2023 年の審査指南の改正では、実施細則に新設された「第 12 章 意匠の国際出願に関する特別規定」に対応して、国際意匠出願の事務処理と審査について具体的に規定された。

ハーグ協定に従って既に国際登録日が確定しており、かつ中国を指定した意匠の国際出願は、国务院専利行政部門に提出された意匠専利出願であるとみなし、当該国際登録日は専利法第 28 条[※]でいう出願日とみなされる。

改正された審査指南では、審査官が国際事務局に発送する通知書の種類と要件、および出願人が審査意見を受け取った後に国務院専利行政部門に応答する際の手続と提出書類の要件を明確にしている。また、出願人の応答意見を受け取った後の審査官の審査手続は、国内出願の審査手続とほぼ同じであり、拒絶査定、前置審査、および復審後の処理などが含まれる。

※ 専利法第 28 条では、国務院専利行政部門が、専利出願書類を受領した日を出願日とすると規定されている。

〔関連規定〕

実施細則第 136 条から第 144 条
審査指南第 6 部分第 2 章 3.

2. 審判関連

前置審査、および復審について説明する。

2-1. 前置審査

前置審査の審査主体は、審査指南の改正前は「拒絶査定を出した原審査部門」であったが、「審査部門」に改正された。この改正により、事実上、その審査主体は、拒絶査定を出した審査官とは別の審査官となる。これにより、出願人にとっては、前置審査での拒絶査定の取消に対する期待が相対的に高くなることが予測される。

一方、実体審査の審査官にとっては、自らの拒絶査定が、前置審査において別の審査官により取り消されてしまうという可能性があるため、実体審査における拒絶査定の発行が、より慎重に行われるようになると考えられる。

〔関連規定〕

審査指南第 4 部分第 2 章 3.1

2-2. 復審

復審手続は、出願人が拒絶査定に対して不服である際に開始する救済手続であると同時に、専利審査許可手続の延長線上にあるものでもある。一方、復審は、一般的に拒絶査定の根拠となった理由および証拠に対してのみ審査を行う。他方、専利

の権利付与の品質を向上させ、審査許可手続の不合理な延長を避けるために、職権により拒絶査定で言及していない顕著な実質的欠陥に対しても審査を行うことができる。

2023年の審査指南の改正では、合議体の審理の理由と証拠を最適化するために、「拒絶査定が不備を指摘した関連証拠について、合議体は、その使用方式を適度に調整することができる。例えば、拒絶査定が依拠する証拠を基礎として最も近い従来技術を変更し、あるいはそのうちのある証拠の使用を省略することができる。」という内容が追加された。

例えば、発明専利出願の復審において、合議体は、職権により最も近い従来技術を変更して進歩性なしと判断することができるので、復審の審理を通じて拒絶査定が取り消される可能性がより低くなることが予想される。ただし、権利後に請求される可能性がある無効審判においては、無効審判請求人は、進歩性なしの無効理由の証拠として、複数の最も近い従来技術に基づいて複数組の証拠組合せを採用することが一般的であり、この点から見れば、復審過程を通じてより安定した権利を得ることができるようになったとも言える。

〔関連規定〕

審査指南第 4 部分第 2 章 4.1

【ソース】

・ 中国専利法（2020 年改正）

（中国語） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/regulation20210601.pdf

（日本語） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf

・ 中国専利法実施細則（2023 年改正）

（中国語） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/admin20240120_1.pdf

（日本語） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20240120_1.pdf

- ・ 中国專利審査指南（2023 年改正）

（中国語） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20240120_2.pdf

（日本語） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20240120_1.pdf

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）