

専利審査指南修正草案に関する説明

2013年2月4日発表

独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)

北京事務所知的財産権部編

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記すよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

『専利審査指南修正草案（意見募集稿）』に関する説明

一、『専利審査指南』修正を制定する必要性及び主なプロセス

実用新案と意匠専利の登録査定を高めるために、2010年改正の『中華人民共和国専利法実施細則』第44条においては、実用新案と意匠専利出願の初歩審査の範囲について、それぞれ『中華人民共和国専利法』第22条第2項、第4項と第23条第1項（すなわち、実用新案専利出願が明らかに新規性、実用性に関する規定に合致しないか否かについて審査すること、意匠専利出願が明らかに先行意匠に当たるか、そして抵触出願があるか否かについて審査すること）を追加した。これにより、実用新案と意匠専利の初歩審査制度を変更しない前提で、初歩審査の範囲を適度に拡大した。2010年の『専利審査指南』においては、実用新案専利出願が明らかに新規性を具備しないか否か、意匠専利出願が明らかに専利法第23条第1項の規定に合致しないか否かについて審査する際に、通常では検索をしないが、特定の状況では検索をしなければならないと明記しており、上記規定を具現化した。

『専利審査指南』の上記規定は、実用新案と意匠専利の登録査定を高めることに積極的な役割を果たしているものの、実用新案と意匠専利出願の審査において通常では検索をしないことから、実用新案が明らかに新規性を具備しないか否か、意匠専利出願が明らかに専利法第23条第1項の規定に合致しないか否かについての審査が制限されているため、先行技術又は先行意匠の範囲に該当する一部の専利出願が登録査定を受け、また幾多の同じ発明創造が重複登録されるようになり、実用新案と意匠専利の登録査定に影響している。

実用新案と意匠専利の登録査定をより一層高めるために、国家知識産権局専利局審査業務管理部は、2012年の初頭から『専利審査指南』第一部分第二章及び第三章に関する修正作業を開始し、主に審査業務管理部指南処の担当者からなる修正ワーキンググループを結成した。ワーキンググループは、実用新案専利出願が明らかに新規性を具備しないか否かについての審査及び意匠専利出願が明らかに専利法第23条第1項の規定に合致しないか否かについての審査において、審査官が積極的に先行技術又は先行意匠を発見するよう奨励すべきであり、審査官が先行技術又は先行意匠及び抵触出願の情報を取得する手段を制限すべきでないと思料し、『専利審査指南』の中の「通常では検索を介して…しない」及び「その検索を経ずに」という記述を削除するよう建議した。同様に、審査官が専利法第9条の規定に沿って行う審査についても、それが同じ発明創造を発見する手段を制限すべきでないと思料し、「通常では検索を介して審査しない」という文言を削除するよう建議した。

2012年8月、ワーキンググループは、『専利審査指南』の修正内容をめぐって専利局実用新案審査部及び意匠審査部から意見を募集した上、総括された意見に基づき、修正内容についてさらなる調整と改善を行った。同年10月、ワーキンググループは、再び『専利審査指南』の修正をめぐって条法司、実用新案審査部及び意匠審査部から意見を募集した上、総括された意見に基づき、修正内容を重ねて改善して、『専利審査指南修正草案（意見募集稿）』（以下「意見募集稿」という。）にまとめた。

二、『専利審査指南』の修正内容

(一) 第一部分第二章に関する修正

1. 第 11 節に対する修正

『専利審査指南』のこの節には、「初歩審査において、審査官は、一般的に検索を介しては実用新案が明らかに新規性を具備しないものか否かについての判断をしない。審査官は、検索をせずに得られた先行技術又は抵触出願に関わる情報に基づき、実用新案が明らかに新規性を具備しないものか否かを判断してよいとする。」と規定されている。

意見募集稿では、一番目の文にある「一般的に検索を介しては、…しない」及び二番目の文にある「その検索をせずに」という記述を削除している。

2. 第 13 節に対する修正

『専利審査指南』のこの節には、「初歩審査において、実用新案専利出願が専利法第 9 条の規定に基づいて、専利権を取得できるか否かについては、一般的に検索による審査を行わない。ただし、審査官は、同一の発明創造に対して専利出願をした出願人がいることを知った場合、審査を行うべきである。」と規定されている。

意見募集稿では、その中の「一般的に検索による審査を行わない」という文言を削除するとともに、審査官が取得した同様の発明創造の専利出願に基づき、審査することができることを明確にした。

(二) 第一部分第三章に関する修正

1. 第 8 節に対する修正

『専利審査指南』のこの節には、「意匠専利出願に関わる初歩審査において、通常は検索を行わず、審査官はただ出願書類の内容及び一般消費者の常識から、保護を求める意匠専利出願が専利法第 23 条第 1 項に明らかに合致していないか否かを判断するだけでよい。

ただし、審査官は、検索を経ずに獲得した先行意匠又は抵触出願に関する情報に基づき、意匠が専利法第 23 条第 1 項の規定に明らかに合致していないか否かを判断することができる。」と規定されている

意見募集稿では、一番目の段落にある「通常は検索を行わず」という文言を削除した。また、意匠専利出願が明らかに専利法第 23 条第 1 項の規定に合致しないか否かの審査について、その中の「ただ、出願書類の内容及び一般消費者の常識から、…を判断するだけでよい」という限定を削除するとともに、二番目の段落にある「検索を経ずに」という文言を削除し、この段落を一番目の段落と一つにした。

2. 第 11 節に対する修正

『専利審査指南』のこの節には、「初歩審査において、意匠専利出願が専利法第 9 条の規定に基づい

て、専利権を取得できるか否かについては、一般的に検索による審査を行わない。ただし、審査官は同一の意匠に対して専利出願をした出願人がいることを知った場合、審査を行うべきである。」と規定されている。

意見募集稿では、「一般的に検索による審査を行わない」という文言を削除するとともに、審査官が取得した同一の意匠の専利出願に基づき審査することができることを明確にした。