

国家知識産権局

「専利審査指南改正案（意見募集稿）」に関する説明

2019年4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ください。

添付資料 2 :

「専利審査指南改正案（意見募集稿）」に関する説明

一、「専利審査指南」の改正背景およびその主要過程

2017 年末、知的財産権保護の強化に関する党中央・国務院の一連の指示・精神を徹底するために、国家知識産権局は「専利審査の効率向上、専利審査の品質改善」を目標とした「専利審査指南」（以下、「指南」という）の整備・改正を始めた。1 年間をかけて社会主体のニーズを十分に調査・研究し、審査実践における問題を総括した上で、「専利審査指南改正案（意見募集稿）」を形成した。

今回の「指南」改正任務は主に次の 3 つの方面に反映されている。第一に、「専利審査の効率向上、専利審査の品質改善」に関する党中央・国務院の指示・精神を貫徹・実行し、革新主体による専利出願の品質向上を指導し、審査の有益な実践経験を固める。第二に、経済・科学技術の急速な発展による専利保護・専利審査許可要求および審査業務サービスレベル向上に対する社会の要求に積極的に対応し、専利審査制度を整備する。第三に、審査関連業務をさらに規範化し、現行「指南」における専利出願事項に係わる不明瞭、不合理な箇所を明確にしかつ最適化する。

二、主要な改正内容

（一）発明専利出願の方式審査の関連内容に関する改正（第一部分第一章第 5.1.1、6.7.2.2 節）

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間を明確にした（第 5.1.1 節（3））

現行「指南」では、分割出願に単一性の欠陥があるため、出願人が審査意見に基づいて再分割出願を提出する場合において、出願人は単一性の欠陥が指摘された審査官による審査意見通知書または分割通知書のコピーを提出しなければならないことのみを明確にしており、再分割出願の提出時間について明確に規定していないため、実践中に異なる理解が生じた。

今回の改正では、第一部分第一章第 5.1.1 節（3）に、「再分割出願の提出時間は当該単一性の欠陥がある分割出願に基づいて審査しなければならない。規定に合致しない場合、分割してはならない」ことを明確にし、審査基準を明確にし、理解の不一致を取り除いた。また、「規定に合致した審査意見通知書または分割通知書のコピーを提出しなかった場合は、例外として処理してはならない」、「案件終了の処理を行う」を削除し、文をより簡潔

にさせた。

2. 分割出願の出願人の関連規定を改正した（第 5. 1. 1 節（4））

今回の改正では、現行「指南」における「分割出願の出願人が原出願の出願人と同一でない場合、出願人変さらに関する証明資料を提出しなければならない」という規定を削除し、「分割出願を提出する資格のある出願人は分割出願を提出する際の原出願の出願人でなければならない。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。方式審査において、上記規定に合致しないものについて、分割出願みなし未提出とされる」ことを明確にした。また、発明者の関連規定を適応的に改正した。

それとともに、分割または再分割出願を提出する際に係わる書誌事項の変更手続きを規範化した。即ち原出願の出願人は原出願の出願権（または専利権）を譲渡する必要がある場合、原出願の書誌事項変更手続きが合格となった後に分割出願を提出しなければならない。分割出願の出願人は当該分割出願の出願権（または専利権）を譲渡する必要がある場合、分割出願を提出すると同時にまたはその後、書誌事項変更手続き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した（第 6. 7. 2. 2 節（2））

譲渡または贈与契約が当事者の真実の意思表示であることを確保するために、今回の改正では、譲渡および贈与契約は双方当事者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とともに、譲渡または贈与の双方当事者の主体資格をさらに確認する必要がある状況を列挙した。

（二）グラフィカルユーザインターフェースに係わる製品意匠の関連内容に関する改正（第一部分第三章第 4. 2、4. 3 節、追加として第 4. 4 節）

2014 年 3 月、国家知識産権局は「指南」を改正し（第 68 号局令）、通電後のグラフィカルユーザインターフェース表示に該当する製品を意匠専利の保護客体の範囲内に取り入れた。

現存の審査規則がグラフィカルユーザインターフェースの製品意匠の発展傾向に適応し、かつ現存の審査規則がさらに操作可能性を有し、審査官および出願人にとって容易に使用できるように、今回の改正では、グラフィカルユーザインターフェースに係わる製品意匠審査規則における製品名称、図面の提出および簡単な説明に関する内容を「指南」第一部分第三章第 4. 4 節に合わせ、また製品名称、意匠の図面または写真に関するより具体的な要求を提出し、かつ図面の提出要求をさらに簡素化した。

（三）発明専利出願の実体審査の関連内容に関する改正（第二部分第四章第 3. 2. 1. 1、6. 4 節、第八章第 4. 2、4. 10. 2. 2 節）

専利審査の品質および効率を向上させ、高品質の専利出願を誘導し、専利事業の高品質

発展を促進するために、発明専利出願の実体審査の関連内容を改正した。

第一、第二部分第八章第 4.2 節を改正し、審査官が発明を正しく理解するための一般的なルートをさらに規範化した。

第二、「3 ステップ法」による創造性評価の関連規定をさらに整備するために、区別的特徴の一般的な役割または引例文献における役割のみに基づくのではなく、まずその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いて発明が実際に解決する技術的課題を確定しなければならないと強調した。また、3 ステップ法を適用して創造性を評価する際に、「機能的に相互に支持しあい、相互作用の関係にある技術的特徴については、上記技術的特徴およびそれら間の関係が保護を求める発明において果した技術的効果を全体的に考慮しなければならない」とさらに強調した（第二部分第四章第 3.2.1.1 節）。

第三、専利審査の品質および効率を向上させ、高品質の専利出願を誘導するために、「創造性を評価する際に、請求項における技術的課題の解決に寄与していない技術的特徴が、請求項に限定された技術的解決手段が創造性を具備するか否かの評価には影響を及ぼさない」ことを明確にし、「技術的課題」は通常、出願人が明細書において提出した、発明が解決しようとする技術的課題または審査過程において確定された、発明が実際に解決する技術的課題である。また、一実例を相応して追加した（第二部分第四章第 6.4 節）

第四、社会のニーズに応え、創造性評価における審査官による公知常識の引用を規範化するために、「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、審査官はまず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。審査官は請求項に記載する技術的課題の解決に寄与した技術的特徴を公知常識に認定する場合、通常、証拠を提供してこれを証明しなければならない」と規定した（第二部分第八章第 4.10.2.2 節（4））。

（四） 検索の関連内容に関する改正（第二部分第七章第 2、5、6、8.1、10、12 節）

審査実践において総括された検索に関する有益な経験を固め、審査官の検索能力を向上させるために、「指南」第二部第七章を改正した。具体的には、審査用検索資料に関する形式および類型の改正、検索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、検索中止原則のさらなる明確化、「検索の必要がない場合」に係る規定の整備、検索情報記録の内容の規範化等を含む。

（五） 面接、電話での討論の関連内容に関する改正（第二部分第八章第 4.11、4.12、4.13 節）

1. 電話での討論およびその他の方式の関連規定を改正した（第 4.11、4.13 節）

審査官と出願人との意思疎通の効率を向上させ、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ために、今回の改正では電話での討論の制限を緩和した。主に次の内容を含む。第一に、討論のタイミングに関する制限を緩和

し、実体審査過程において、継続審査手続きのみに用いるのではなく、必要があれば電話での討論を開始することができる。第二に、討論の内容範囲を緩和し、これにより討論の範囲が方式問題に限らず、発明および従来技術に対する理解または出願において存在する問題等も含むようになる。第三に、討論を開始する主体を審査官および出願人に拡大する。第四に、電話での討論等の方式を個別の問題解決のみに使用される副次的な位置に置くのではなく、面接と並列する。

また、審査官と出願人が討論する方式として、さらにビデオ会議、電子メール等を追加し、審査官と出願人との意思疎通に利便性を提供した。

それに応じて、審査官に不必要な負担を増やさないように、審査官による電話での討論内容の記録および保存について強制的に要求しない。

今回の改正では、前記討論において審査官から同意を得た改正内容について、出願人はいずれも当該改正された文書を書面にて正式に提出する必要があることを明確にした。

2. 面接の関連規定を改正した（第 4. 12 節）

審査官と出願人の意思疎通を促進し、双方の相互理解を強化し、専利審査の品質および効率を向上させるために、今回の改正では面接の実施原則をさらに明確にし、即ち「問題の明確化、食い違いの排除、理解の促進に資する」ことである。また、不必要な面接による審査業務への影響を回避するために、審査官が出願人の面接申請を拒否できる状況を列挙した。例えば「書面方式、電話での討論等を通じて双方の意見が既に十分に表明されており、関連事実の認定が明瞭であるならば」。

また、面接の実施タイミングに関する制限を適切に緩和した。現行「指南」では、面接の実施時間を第一回審査意見通知書の発行後に厳しく制限しているが、審査実践において第一回審査意見通知書の発行前に面接する必要があると、特に出願する技術的手段が非常に複雑である場合、第一回審査意見通知書の発行前に面接を通じて現場で発明の技術的手段を実演するかまたは説明する必要があると、このような面接により審査官が発明を正確に理解し、事実を客観的に認定し、従来技術と対比するのに役立つことができ、また出願人が第一回審査意見通知書において提出されようとする審査意見の事実根拠および理由を理解するのもにも有利である。そのため、今回の改正では、審査官および出願人は実体審査手続きのいかなる段階でも面接を要請または要求することができると規定した。

（六）ヒト胚性幹細胞の関連内容に関する改正（第二部分第一章第 3. 1. 2 節、第二部分第十章第 9. 1. 1 節）

近年、ヒト胚性幹細胞技術の急速な発展に伴い、一部の革新主体はヒト胚性幹細胞技術の専利保護をますます切実に求めている。この傾向と要求に沿うように、国内の関連法律法規の関連制限を調査し、外国の専利局の関連慣行を参考した上で、今回の「指南」改正を通じて、「インビボ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 25 条に基づいて完全に排他的な態度を示さないことを提案する。

今回の改正では、第二部分第一章第 3. 1. 2 節に「工業または商業目的でのヒト胚の応用」に関する除外規定を追加し、「発明創造はインビボ発育を受けていない、受精して 14 日未満のヒト胚を利用して幹細胞を分離または取得した場合、『公序良俗に違反した』として専利権の付与を拒絶してはならない」ことを明確にした。また、現行「指南」第二部分第十章第 9. 1. 1. 1 節の内容を相応して削除し、かつ第 9. 1. 1. 2 節に「ヒト胚性幹細胞は各形成および発育段階における人体に属さない」ことを明確にした。

(七) 無効宣告手続きの関連内容に関する改正 (第四部分第三章第 3. 3 節)

請求人の請求権を損害することなく、請求人が各証拠の具体的な結合方式を説明する負担を軽減し、事件紛争の焦点を強調し、審査の品質および効率を向上させ、双方の紛争を早期に解決し、双方当事者の利益を保障するために、今回の改正では、「請求人が複数の引例文献を提出し、結合対比方式の使用を明記し、かつ 2 つまたは 2 つ以上の結合方式がある場合、まず最も主要な結合方式を比較・分析しなければならない。最も主要な結合方式が明確にされていない場合、第一群の引例文献の結合方式が最も主要な結合方式であると黙認する」ことを明確にした。

(八) 3 種類の専利出願の審査順番の関連内容に関する改正 (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. 3 種類の専利出願の審査順番を集中的に規定した (第二部分第八章第 3. 4 節、第五部分第七章第 8 節)

3 種類の専利出願の審査順番を系統的かつ統一的に規定するために、今回の改正では、第二部分第八章第 3. 4 節を削除し、第五部分第七章に第 8 節を追加し、発明、実用新案、意匠専利出願の審査順番の一般原則、優先審査手続き、遅延審査手続きについて、「指南」において集中的に規範化した。専利局が自発的に実体審査を開始する状況についても当該追加された第五部分第七章第 8 節にまとめた。また、「発明専利出願については、一般的に、実体審査を申請した前後の順番で実体審査を開始しなければならない」ことを特に明確にした。継続審査および分割審査の審査順番について具体的に規定しない。

2. 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 (第五部分第七章第 8. 2 節)

同日出願とは、同一の出願人が同日に（出願日のみを指す）同一の発明創造について実用新案と発明専利の両方を出願することをいう。現在、実用新案の権利付与までの期間が発明専利優先審査における権利付与までの期間よりも短く、そのため、同日出願において実用新案専利出願が早期審査許可されかつ権利付与された状況下で、同一出願の発明専利出願を優先審査すると、優先審査の行政資源の浪費になる。そのため、今回の改正では、

同日出願の発明専利出願について一般的に優先審査しないことを明確にした。

また、既に施行された「専利優先審査管理弁法」(2017)と一致するために、今回の改正では、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種類の専利出願に拡大した。

3. 遅延審査手続きを増設した(第五部分第七章第8.3節)

『十三五』国家知的財産権保護・運用計画の重点任務分担方案」における「審査期間の管理を改善し、革新主体の多様化したニーズを満たす」という要求を実行するために、現行「指南」第五部分第七章に第8.3節を増設し、遅延審査手続きを導入し、かつ遅延審査申請のタイミングおよび遅延審査の期間を明確に提出した。

発明専利出願の遅延審査申請のタイミングを実体審査申請の提出時に限定するとともに、「発明専利出願遅延審査申請は、実体審査の申請発効日から発効する。実用新案と意匠遅延審査の申請は、出願人が実用新案と意匠を出願すると同時に提出しなければならない。遅延審査の期間は出願人の申請により、1年、2年または3年とすることができる。必要がある場合、専利局は自発的に審査手続きを開始することができる。この場合、出願人から提出された遅延審査申請は未提出と見なされる」ことを明確にした。「必要がある場合」とは、一般的に国家の利益または公共利益に影響がある専利出願について、國務院専利行政部門は職権により当該専利出願の遅延・待機を中止し、正常な審査手続きに進めさせ、または自発的に処理することをいう。

(九) 費用納付情報の補完の関連内容に関する改正(第五部分第二章第7節)

現行「指南」では、出願人は郵便局または銀行を介して専利費用を送金・納付する際に必要な費用納付情報を漏らした場合、ファックスまたは電子メールの方式で補完することができる」と規定している。出願人による費用納付情報の補完に便宜を図るために、2017年1月1日、「専利費用納付情報のオンライン補完・管理システム」は運用された。現在、当該システムを使用して費用納付情報を補完している割合は既に95%以上に達した。ファックスや電子メール方式を使用する割合が減少し続けており、そのうちオンラインシステムを通じて情報を補完した後にまたファックスや電子メールの方式で繰り返し補完するケースが多く、これに対して、国家知識産権局はクロスチェックを行う必要があるため、費用審査の効率が低下した。このため、ファックスや電子メール方式による費用納付情報の補完を取り消し、専利費用納付情報のオンライン補完・管理システムによる専利費用納付情報の補完に統一的に調整することを提案した。指南には「専利局から規定された方式と要求」という上位表現にしており、具体的な費用納付情報の補完方式は適時に公告の形で別途公布する。

出典：国家知識産権局 HP <http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1137035.htm>