

別添 2 :

「専利審査指南第二部分第九章改正案（意見募集稿）」に関する説明

一. 改正の背景と経緯

インターネット技術と情報技術の継続的発展に伴い、人工知能等新技术と新分野・新業態に関わる発明・創造は絶えず現れる。したがって、党中央・国务院の知的財産権保護強化に関する一連の指示の精神を全面的に貫徹し、人工知能等新技术、新分野・新業態にかかる専利出願の審査規則を更に明確にすることへの革新主体のニーズに対応し、革新による発展促進の目的を支持するため、国家知識産権局は、「専利審査指南」の改正の関連取り組みを開始した。

人工知能等新技术と新分野・新業態にかかる発明専利出願は、その他発明専利出願とは明らかな区別がある。その特徴としては、発明解決方案に、技術以外に、アルゴリズムまたは商業方法等知的活動の規則と方法の特徴も一般的に含まれることが挙げられる。今回の指南改正では、このような出願の審査規則に対して、より細かな規定を行い、典型的事例を通じて解釈する。一方では、審査実践の中で模索できた有益なやり方を「専利審査指南」に盛り込み、審査基準の統一を促進すると同時に、このような出願をどのようにしてより良く書けるかについて指示し、出願の品質向上を促進する。他方では、このような出願の特徴に応じて、技術的特徴およびアルゴリズムまたは商業方法等知的活動規則の特徴を全体的に考慮し、発明の技術的貢献を正しく把握することを明確に規定することで、審査の品質と効率を高め、新興技術と新業態・新モデルの更なる発展・拡大を促す。特記すべきことは、改正は、既存の専利法と実施細則の枠組のもと、現実的ニーズにタイムリーに対応し、かつ、実際問題を解決することを方針とするとともに、審査官と社会一般が理解しやすいように、なるべく既存の指南第九章の枠組・構造と一致させることである。

国家知識産権局は、社会のニーズおよび第一線審査官の具体的活動・実践を十分に調査した上、2019年9月中旬に、「専利審査指南第二部分第九章改正案（初稿）」を策定し、局内の関連部署から意見を募集した。なお、革新主体と代理人に向けた意見募集会を特別に開催し、各方面の意見を聴取した。これらを改善した上で、「専利審査指南第二部分第九章改正案（意見募集稿）」およびその説明を策定した。

二. 主な改正内容

改正案は、第二部分第九章に第6節を特別に追加した。具体的事例に合わせて、このような出願の権利付与客体、新規性と進歩性、特許請求の範囲と明細書の作成を明確に定めた。主な改正内容は以下の通りである。

(一) 専利審査に当たって、技術的特徴とアルゴリズムの特徴、商業規則・方法の特徴とを簡単に切り離すべきではないことを強調した

第6.1節「審査基準」の部分で、「審査に当たっては、技術的特徴とアルゴリズム又は商業規則・方法の特徴等とを切り離すべきではない。請求項に記載するあらゆる内容を一つの全体として、その中に言及される技術的手段、解決しようとする技術的問題及び発生する技術的效果を分析すべきである」ことを各審査条項の総原則として確立した。

(二) 技術的特徴が含まれる場合、専利法第二十五条に基づいて排除すべきではないことを明確にした

請求項の中に、アルゴリズムの特徴または商業規則・方法以外に、技術的特徴も含まれる場合、当該請求項は、全体的に言えば、知的活動の規則と方法ではなく、専利法第二十五条第一項第(二)号に基づきその専利権を獲得する可能性を排除すべきではない。

(三) 専利法第二条の審査基準を明確にした

技術的解決手段に属するかどうかの判断については、指南の通説部分での技術的問題、技術的手段、技術的效果といった「三要素」の判断方法の上、審査基準を更に細かく規定した。アルゴリズムと具体的な技術応用分野がある技術的問題を解決するために組み合わせられるならば、専利第二条の審査を通過することができる。

(四) 技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴および商業規則・方法の特徴の、進歩性に対する技術的貢献を考慮に入れる

技術的特徴とアルゴリズムの特徴または商業規則・方法が含まれる発明専利出願について進歩性の審査を行う際に、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴または商業規則・方法を、該当する技術的特徴に合わせて一つの全体として考慮すべきである。改正案では、その意味を更に解釈している。

(五) 権利付与客体と進歩性の審査事例として、良い例・悪い例を10個追加した

例1は、抽象のモデル構築方法として、具体的な応用分野との結合に関わらず、かつ技術的特徴も含まれておらず、専利法第二十五条第一項第(二)号に規定される知的活動の

規則と方法に該当する。例 2、例 3 と例 4 は、人工知能、ビジネスモデルおよびブロックチェーン分野での権利付与客体に、例 5 と例 6 は、悪い例に該当する。例 7 と例 9 は、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴または商業規則・方法と技術的特徴とを一つの全体として考慮したため、進歩性を具備する事例である。例 8 と例 10 は、引用文献でしかるべき内容が公開されているため、進歩性を具備しない事例である。

(六) 明細書および特許請求の範囲の作成要求に関するより細かい規定

明細書作成要求を更に細かく定めた。例えば、アルゴリズムと具体的な技術分野とをどのように結合するか、ユーザ体験効果を明記する等が挙げられた。特許請求の範囲の作成に関しては、請求項に、技術的特徴、および技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムまたは商業規則・方法を記載すべきであることが強調されている。

出典：国家知識産権局 HP

<http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1143646.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0>

※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る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。