

付属書 2 :

「**専利審査指南改正草案（再意見募集稿）**」に関する説明

一. 改正の背景

改正後の専利法はすでに 2021 年 6 月 1 日に施行され、専利法実施細則（以下、「細則」という）の改正も進められている。審査実務レベルにおいて専利法およびその実施細則を貫徹実行するために、国家知識産権局は入念な検討と論証に基づき、2020 年 11 月 10 日公表の「専利審査指南改正草案（第 2 回意見募集稿）」、2021 年 8 月 3 日公表の「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」の関連する内容を総合し、「専利審査指南改正草案（再意見募集稿）」を作成した。今回の意見募集の主な内容は、過去 2 回の意見募集に寄せられた意見を踏まえての改善、そして、専利法およびその実施細則の関連規定に対応するための修正である。なお、修正されていない部分については意見を募集しない。

二. 方式審査部分の修正内容と修正に関する説明（第一部分）

（一）公開準備に関する請求の処理について（第一部分第一章第 4.1.2 節、第 6.5 節、第 6.6 節、第五部分第五章第 3.1.1 節、第八章第 1.2.1.1 節）

公開準備の実情に基づき、専利出願書類公開の印刷準備作業を行うための一般的な時期を、専利法第 34 条に定める 18 か月後の 1 か月前とすることを明確化するとともに、それに伴い「15 か月経過後に公開準備を行う」との表現を削除し、さらに公開準備に関するその他の請求、例えば発明者の氏名を非公開とする請求、早期公開声明の取消し、専利出願の取下げ、秘密保持請求の提出などに関する修正をした。

（二）連絡先、代表者に関する修正について（第一部分第一章第 4.1.4 節、第 4.1.5 節）

第一に無資格の専利出願代理行為を規律するために、出願人が単位（訳注：会社・機関・団体等）であり、かつ専利代理機構に委託していない場合は、連絡先が当該単位の勤務者であることを示す証明資料を提供しなければならない旨を定めた。第二に電子出願の提出方式の実情に基づき、電子出願の提出者を代表者とみなす旨を定めた。

（三）先の出願書類を援用する方式による出願書類の追加提出に関する修正について（第一部分第一章第 4.7 節）

細則改正草案の先の出願書類を援用する方式を用いた出願書類の追加提出制度（以下、「援用・付加」という）に対応する修正をした。第一に「先の出願書類を援用する方式による欠落した権利の要求書又は説明書の追加提出」および「先の出願書類を援用

する方式による誤って提出した権利要求書、説明書、又は不十分な若しくは誤って提出した権利要求書、説明書の一部内容の追加提出」の 2 種類の状況に対してそれぞれ援用・付加を提起する時期、援用・付加声明、書類の追加提出などの審査に関する規定を定めた。第二に優先権主張の回復、優先権主張の追加または訂正、分割出願の状況に該当する場合については、援用・付加を適用せず、出願人が援用・付加に関する期間を徒過したときは、現行細則第 6 条第 2 項に基づく回復の請求をすることができない旨を明確にした。

(四) 優先権主張の追加または訂正に関する修正について（第一部分第一章第 6.2.3 節）

細則改正草案の優先権主張の追加または訂正制度に対応する修正をした。第一に優先権主張の追加または訂正を請求する時期、提出が必要な書類などに関する規定を定めた。第二に優先権主張の回復事由に該当する場合には、細則改正草案の当該条項の優先権主張の追加または訂正に関する規定を適用せず、出願人が細則改正草案の当該条項の優先権主張の追加または訂正に関する期間を徒過したときは、現行細則第 6 条第 2 項に基づき回復を請求することができない旨を明確にした。

(五) 優先権主張の回復に関する修正について（第一部分第一章第 6.2.6 節、第三部分第一章第 5.2.5 節）

細則改正草案の優先権主張の回復制度に対応する修正をした。第一に「6.2.6.2 専利法実施細則第 36 条に基づく回復」を新たな節として追加し、優先権の回復手続の実施および審査規則を明確にした。第二に優先権主張の追加または訂正事由に該当する場合には、優先権主張の回復に関する規定を適用せず、出願人が「優先権主張の回復」に関する期間（第 5.2.5.1 節の国際出願の国内段階への移行時に優先権を回復する事由を含む）を徒過したときは、細則第 6 条第 1 項、第 2 項に基づき回復を請求することができない旨を明確にした。

(六) 発明者の変更について（第一部分第一章第 6.7.2.3 節）

発明者の変更行為をより十分に規律するために、第 6.7.2.3 節で発明者の記入漏れまたは誤記により変更請求を提出する時期を明確にした。

(七) 信義誠実の原則の審査について（第一部分第一章第 6.7.5 節）

第 6.7.5 節の信義誠実の原則に関する規定を新たに追加し、法的手続の実施段階における信義誠実の原則の違反事由を限定した。

(八) 実用新案の援用・付加を用いた出願書類の追加提出に係る審査基準について（第一部分第二章第 7.6 節）

第一に実用新案専利出願において先の出願書類を援用する方式により出願書類を追加提出する場合の審査に適用する規則を明確にした。第二に先の出願書類を援用する方式

により説明書や図面を追加提出する場合に適用する規則を明確にした。

(九) 専利法第 5 条第 1 項の専利出願に係る法律違反、公共の利益に反する場合に関する審査について（第一部分第三章第 6.1.1 節、第 6.1.3 節、第二部分第一章第 3.1.3 節）

2020 年の意見募集稿に基づき、第 1 に第 6.1.1 節に「中国の国旗、国章の内容を含む意匠」のような明らかな法律違反の状況を追加した。それに伴い 6.1.3 節第 4 段を削除した。第 2 に第 6.1.3 節に「政党の象徴と標識」に関する内容を追加した。第二部分第一章第 3.1.3 節もそれに伴い類似する内容の調整を行った。

(十) 意匠専利権を付与しない場合について（第一部分第三章第 7.4 節）

2021 年の意見募集稿に基づき、第一に誤解を防ぐために、旧 (4) の特定の部材が保護の客体に該当するか否かに関する表現を元に戻した。第二に (10) の「相対的に分割可能な独立した区域」を「相対的に独立した区域」に修正した。

(十一) 同一製品に係わる二つ以上の類似意匠について（第一部分第三章第 9.1 節）

同一製品の全体設計とその部分からなる設計とを、一つの出願として申請することはできない旨を明確にした。

三. 実体審査部分の修正内容と修正に関する説明（第二部分）

(十二) 遺伝資源の定義について（第二部分第一章第 3.2 節）

細則改正草案の遺伝資源の定義に対応する修正をし、遺伝素材やこの種の素材を用いて生成する情報を含む遺伝資源を明確化し、関連の審査事例を示した。

(十三) 疾病の診断と治療方法の修正について（第二部分第一章第 4.3.1.2 節）

コンピュータなどの情報処理能力を有する装置を用いて実施する診断に係る情報処理方法について、その方法により得られた結果を「中間結果」とするか否かを判断することは主観性が比較的高いことから、すべての手順がコンピュータなどの装置によって実施される情報処理方法であり、その直接的な目的が診断結果または健康状態を得ることではなく、診断方法に属さない旨を明確にした。

(十四) 背景技術の引用の改善について（第二部分第二章第 2.2.3 節）

出願書類の背景技術の中で専利書類の出願番号を引用することができる旨を明確にした。

(十五) ヌクレオチドまたはアミノ酸配列表について（第二部分第十章第 9.2.3 節）

国家知識産権局第 485 号公告に基づき、「国家知識産権局が公布した『ヌクレオチド及び／又はアミノ酸の配列表と配列表電子ファイルの基準』」を「国家知識産権局の規定に（合致する）」に調整した。

四. 国内段階に移行する国際出願の審査について（第三部分）

(十六) 国内段階移行が遅れた場合の救済について（第三部分第一章第 2.2.2 節）

出願人が細則改正草案に定める期限内に規定の料金を全額納付したものの、出願番号などの関連情報を誤って記入したことにより規定に合致しないものとみなされた場合には、国際出願が中国の国内段階に移行できない旨の通知書を受け取った日から 1 か月以内に専利局に補正を請求することができる。

(十七) 要約書の添付図面に関する修正について（第三部分第一章第 3.2.3 節）

細則改正草案の要約書の添付図面の提出方式の変化に対応する修正をした。「要約書の添付図面を提出する」を「要約書の添付図面を指定する」に修正し、要約書の字数に関する規定の引用に係る部分を適宜修正した。要約書の翻訳文、要約書の添付図面が規定に合致しない場合の処理方式を明確にした。

(十八) 審査の根拠とする書類の修正について（第三部分第二章第 3.2 節）

細則改正草案の援用・付加制度に対応する修正をした。出願人が中国に対する出願日の変更を通じて参照により援用する項目または部分を保留することを認めない旨の表現を削除した。方式審査段階で、参照により援用する項目または部分が了承され、元の国際出願日が留保されている場合は、実体審査過程において参照により援用する項目または部分に対する確認が必要であり、審査を経て規定に合致しない場合は、審査官は国際出願の中国に対する出願日を再度確定しなければならない。

五. 復審と無効請求の審査（第四部分）

(十九) 合議審査、単独審査、忌避制度と従業禁止について（第四部分第一章第 3.3 節、第 4 節、第 5 節、第四部分第三章第 3.6 節）

第一に口頭審理手続を最適化した。第二に審査指南における公民代理に関する表現を調整し、「専利代理管理弁法」第 8 条の規定と一致させた。当事者の近親族および職員は当事者との間に特定の身分関係があることから、代理人として専利権無効宣告案件に関する事項の処理が認められなければならない。近親者および職員の身分証明資料に関する規定を定めた。

(二十) 審査決定の公開について（第四部分第一章第 6.3 節）

当事者と公衆に便宜を図るために、復審と無効請求の審査決定は発出後に速やかに国家知識産権局ウェブサイト上で公開する。

(二十一) 前置審査について（第四部分第二章第 3 節、第二部分第八章第 8 節）

2021 年の意見募集稿に基づき、第一に前置審査の審査期限を削除し、関係部門における関連書類の流れに関する表現を調整した。第二に組織の設置の調整に関する実情に基づき関連の表現を修正し、「専利復審委員会」の表現を削除し、「元の審査部門」を「審査部門」に修正した。

(二十二) 復審手続、無効手続の終了について（第四部分第二章第 9 節、第三章第 8 節）

第 9 節第 4 段、第 8 節第 4-5 段を削除した。審査決定が下され送達された後は、当事者にとって当該復審と無効宣告手続はすでに終了したことになる。当事者が審査決定について人民法院に提訴するか否かは、当事者が司法救済権を自由に行使することであり、司法救済手続は復審または無効宣告手続の延長ではないことから、審査指南で定める必要はない。

(二十三) 当事者処置の原則の適用事由 (第四部分第三章第 2.2 節、第四章第 5.3 節、第四章第 13 節)

無効宣告手続において、専利権者が出願日から専利権を放棄する意思を明確に示した場合には、社会公共の利益と他者の適法な権益に反しない状況の下で、専利権者が自己の専利権に対して処置を行い、請求項の一部または全部を放棄することを認めなければならない。無効宣告審査決定により権利処分行為を確認する。

(二十四) 無効宣告請求の客体について (第四部分第三章第 3.1 節)

同一専利権に対して全部無効または部分無効の審査決定が下されている場合において、無効と宣告された当該専利権に対してその後提出された無効宣告請求については、この時点で無効宣告を請求する専利権は既に存在しないことから、受理してはならない。先に下された全部無効または部分無効の審査決定が法院の有効な判決により取り消された場合には、上述の後の無効宣告請求を再提出することができる。

(二十五) 無効手続の中止について (第四部分第三章第 3.7 節、第 3.8 節)

2021 年の意見募集稿に基づき、権利帰属をめぐる紛争の当事者は無効宣告手続において意見を提出することができる旨の規定 (第四部分第三章第 3.7 節) および当該当事者への審査状態通知書の発送に関する規定 (第四部分第三章第 3.8 節) を追加した。

(二十六) 無効手続における職権に基づく審査について (第四部分第三章第 4.1 節)

第 4.1 節第 1 段に「必要な場合に、専利権にその他の専利法及びその実施細則の関連規定の明らかな違反が存在する状況に対して審査を行うことができる」を追加した。

(二十七) 無効手続における専利書類の補正の原則について (第四部分第三章第 4.6 節)

無効宣告請求の専利書類の補正は無効宣告理由または合議体が指摘した不備に対する内容でなければならない旨を明確にした。

(二十八) 意匠国際出願に関する送達について (第四部分第三章第 7 節)

ハーグ協定の加入後に、無効宣告手続において国外の主体に対する受理通知書の送達に関する問題が存在することから、一般的な専利とは異なる、より多様で実行可能な送達方式を定める必要がある。

(二十九) 医薬品専利紛争早期解決メカニズムについて (第四部分第三章第 9 節を追加)

医薬品専利紛争早期解決メカニズムを実行するために、今回の改正では審査指南第四部分第三章に第 9 節「医薬品専利紛争早期解決メカニズムに係る無効案件審査に関する特別規定」を追加した。ここには序文、請求書及び証明書類、審査の順序、審査の基礎、審査状態および案件終結の通知が含まれる。

(三十) 口頭審理の通知と記録について (第四部分第四章第 3 節、第 11 節)

審理実務の発展、新たな技術的手段の運用を踏まえ、関連の司法解釈を参考にして、通知と記録の方式や手段について適宜調整を行ったが、当事者の基本的な手続上の権利については影響を受けていない。

(三十一) 口頭審理の実施について (第四部分第四章第 5.1 節、第 5.4 節)

事実が明白で、争点が明確である簡単な無効宣告案件の審理について、口頭審理の手続を最適化し、口頭審理の前に十分な合議を行い、合議体の合意を経て、主任審判官が合議体を代表して出席し、口頭審理を主宰することができる。

(三十二) 外国語の証拠の提出について (第四部分第八章第 2.2.1 節)

審査の実態に合わせるために、翻訳の委託に関する文言上の表現を調整した。

六. 専利出願および事務処理について (第五部分)

(三十三) 専利出願手続の実施形式について (第五部分第一章第 2 節)

電子ファイル形式の効力について、紙形式により提出された専利出願書類およびその他の書類は、国家知識産権局による電子ファイル形式への変換を経て電子システムのデータベースに記録し、元の紙形式の書類と同等の効力を有する旨を明確にした。また、復審手続における紙形式の出願から電子形式の出願への転換について明確にした。

(三十四) 先の出願の援用により追加提出する書類の受理手続について (第五部分第三章第 2.3.3 節)

先の出願を援用して追加提出する書類の受理手続を追加した。先の出願を援用する方式を通じて書類を追加提出する際に、出願人が初めて専利出願を提出した時点で援用・付加声明を提出し、かつ優先権も主張した場合は、専利局は出願人に遺漏書類追加提出通知書を発出し、出願人は期限までに確認後の援用・付加声明を提出し、受理条件に適合する場合には、専利局は受理通知書を発出し、そうでない場合には不受理通知書を発出する。当該出願は、受理された後に直ちに正常な審査プロセスに進み、追加提出した書類が援用・付加に関する規定に適合するか否かについて、後続の手続において審査と確認を行う。

(三十五) 外国に専利出願する場合の秘密保持審査の期間について (第五部分第五章第 6.1.2 節)

細則改正草案の秘密保持審査制度の修正に基づき、第五部分第五章 6.1.2 節の秘密保持審査の期間を適宜修正した。

(三十六) 送達日の確定について (第五部分第六章第 2.3.1 節)

電子形式を通じて送達する通知と決定について、当事者が認めた電子システムに入った日を送達日とする旨を定めた。当事者が承認した電子システムに入った日が通知書の決定の発行日と一致しない場合、出願人が証拠を提供することができる場合を除き、当該通知書と決定の発行日を送達日と推定する。

(三十七) 意匠国際出願の回答期限について (第五部分第七章第 1.2 節)

意匠国際出願の出願人の拒絶理由通知に対する回答期限を 4 か月とする旨を明確にした。

(三十八) 期間の計算について (第五部分第七章第 2.3 節)

細則改正草案の期間の計算の修正に基づき、期間の起算日の表現を明確にした。

(三十九) 中止の審査許可および処理について (第五部分第七章第 7.3.1.2 節、第 7.5 節)

権利帰属をめぐる紛争の当事者が提出した中止請求に対して、専利局は案件の審理の進捗度、案件の証拠の状況に基づき、公共の利益にも配慮し、信義誠実原則を強調し、虚偽の訴訟を厳格に取り締まる原則的な考えを体現し、中止するか否かを決定することができる。中止手続の終了後に、関連の専利権がすでに全部無効を宣告されている場合、権利帰属をめぐる紛争の双方の当事者に中止手続終了通知書を発出する必要はない。

(四十) 遅延審査について (第五部分第七章第 8.3 節)

実用新案の遅延審査請求に関する内容を追加した。意匠専利出願の遅延審査期間は出願人が月単位で柔軟に選択することを認め、遅延期間は提出した遅延審査請求が発効した日から最長 36 か月とする。出願人に遅延審査請求を取り下げる機会を与え、審査プロセスのさらなる最適化を実現し、当事者により柔軟で利便性の高い審査メカニズムを提供する。

(四十一) 証書の交付方式について (第五部分第九章第 1.1.4 節)

「電子専利証書及び専利電子出願通知書の電子印鑑の関連事項に関する公告」(国家知識産権局公告第 349 号)に基づき適宜修正した。

(四十二) 印紙税について (第五部分第九章第 1.1.3 節、第 1.2.2 節)

実務において印紙税は徴収を停止しており、それに伴い表現を修正した。

(四十三) 専利証書の交換および誤りの訂正について (第五部分第九章第 1.2.3 節、第 1.2.4 節)

電子証書の普及に基づき、適宜修正した。

(四十四) 専利権付与期限の補償について (第五部分第九章第 2 節)

「専利法第 42 条第 2 項に基づく専利権付与期限の補償」を追加した。また、「請求の

提出」「補償期限の確定」「専利権付与期限の補償請求の審査許可」「登記と公告」などに関する規定を定めた。

(四十五) 医薬品専利権の期限の補償について（第五部分第九章第 3 節）

「専利法第 42 条第 3 項の専利権の期限の補償に基づき」を追加した。さらに「補償条件」「請求の提出」「証明資料」「適用範囲」「保護範囲に入るか否かの審査」「補償期限の確定」「医薬品専利権の期限の補償請求の審査許可」「登記と公告」などに関する規定を定めた。

(四十六) 専利権の終了について（第五部分第九章第 4.1 節）

「専利法」第 42 条の規定に基づき、第 4.1 節の意匠専利権の保護期限を適宜修正し、専利権の期限の補償または医薬品の専利権の期限の補償が存在する専利権の期限の終了日の計算方法について例を挙げて説明した。

(四十七) 専利権評価報告について（第五部分第十章第 1 節、第 2.1 節、第 2.2 節、第 2.3 節）

2021 年の意見募集稿に基づき、専利権評価報告の作成を請求する場合に、被疑侵害者が提出しなければならない証明書類の類型を定めるとともに、専利権者が出した弁護士書簡、電子商取引プラットフォームの苦情通知書などを受け取った組織または個人も被疑侵害者に該当する旨を定め、それに伴いそれらが提出しなければならない証明書類の類型を定めた。

(四十八) 専利の開放許諾について（第五部分第十一章）

2021 年の意見募集稿に基づき、第一に「明らかに不合理な使用許諾料基準に対して、専利局は当事者に関連の証明書類の提供を要求する権利を有する」を削除した。第二に専利権者が開放許諾を実行する時に主体的に順守しなければならない規則を明確化し、すでに開放許諾が実行されている専利権について、当該専利権に専利法実施細則第 86 条第 1 項に定める開放許諾を実行すべきではない事由が存在する場合に、専利権者は開放許諾声明を主体的かつ速やかに取り下げ、かつ被許諾人に通知しなければならない旨を明確にした。第三に開放許諾は信義誠実の原則に従わなければならない旨を明確にするとともに、専利開放許諾声明を提出する場合は、開放許諾声明の条件に適合することを承諾しなければならない旨を定めた。第四に専利権者は使用許諾料の計算根拠と方式に関する概要説明を併せて提出しなければならない旨を定めた。通常は 2,000 字を超えないものとする旨を定めた。さらに専利使用許諾料は当該概要説明を根拠として、固定料金基準に従い支払わなければならない旨を定めた。通常は 2,000 万円以下とする旨を定めた。2,000 万円を上回る場合は、専利権者は専利法第 50 条に定める開放許諾以外のその他の方式を用いて許諾することができる。ロイヤルティで支払う場合は、純売上高に対する歩合は通常 20%以下、利益額に対する歩合は通常 40%以下とする。第 5 に専利権の譲渡を除き、その他の

事由により専利権者に変更が生じたが、引き続き開放許諾を実行する場合は、速やかに元の開放許諾声明の取下げと新声明に関する手続を行わなければならない、専利権者の変更後に開放許諾を実行しない場合は、速やかに元の開放許諾声明の取下げに関する手続を行わなければならない旨を明確にした。

七. 新たに追加した意匠国際出願の修正内容と修正に関する説明（第六部分を新たに追加）

第六部分の意匠国際出願を新たに追加し、以下に 2 つの章を設置し、第一章が意匠国際登録出願の事務処理、第二章が意匠国際出願の審査となっている。

第一章では意匠国際登録出願の提出経路を明確にした。受領日、専利局が転送することができる転送条件および転送と非転送手続、転送結果の告知などに関する規定を定めた。意匠国際出願に対する出願日と国内出願番号の付与、その他の書類の受理条件、受理手続、分割出願の受理と公告手続および記載事項の変更と権利回復に関する規定を定めた。料金納付に関する特別規定を定めた。

第二章では国内手続における意匠国際出願の審査範囲、審査原則、審査手続、国際公開文書の効力および審査の内容と基準に関する規定を定めた。また、分割出願の時期、専利代理の委任要件、優先権書類の副本の提出および関連審査、新規性喪失の例外期間の証明資料の提出と審査要件などについてさらに詳細な規定を定めた。意匠国際出願についてすでに優先権を主張し、国際事務局に受理された場合は、優先権主張手数料を徴収しない。

出所:

国家知識産権局ウェブサイト 2022 年 10 月 31日

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/10/31/art_75_180016.html

※本資料はジェットロが作成した仮訳となります。ジェットロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載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ットロが保証するものではないことを予めご了承下さい。