

「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」に関する 国家知識産権局の説明

2016年10月27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。

「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」に関する

国家知識産権局の説明

一、「専利審査指南」改正の必要性及びその主要過程

中共中央国務院「体制メカニズム改革の深化、革新による発展戦略の実施加速に関する若干の意見」（中発[2015]8号）に、ビジネスモデル等新態様の革新成果の知的財産保護方法を検討すると指示した。「国務院による新情勢下における知的財産強国建設の加速に関する若干の意見」（国発[2015]71号）に、「新業態・新分野の革新成果に対する知的財産保護を強化し、ビジネスモデルの知的財産保護制度の整備を検討する。インターネット、電子商取引、ビッグデータ等の分野の知的財産保護規則の研究を強化し、関連法律法規の整備を推進する。権利付与後の専利文書の補正制度を整備する。法に従って専利審査過程の情報を速やかに公開する。」と指示した。

近年来、インターネット技術は盛んに発展するとともに、経済社会各分野と深く融合し、効果的に各業界のビジネスモデルの革新を推進した。調査によると、革新主体は、専利制度によってこのようなビジネスモデル革新における技術方案を保護できることを希望していることが分かった。また、専利審査実務において、革新主体が補足提出された実験データの審査基準の明確化、登録後の専利文書の補正方式の緩和、専利審査過程の情報の更なる公開等について示した注目と需要は、合理性があり、規則の面で積極的に対応し、審査基準を明確にし、法に基づく行政を強化し、政府の公共サービスレベルを高める必要がある。関連法律の改正後、専利審査手続も適応性調整の必要がある。

中国共産党中央委員会、国務院の文書の趣旨を一層円滑に徹底し、現在社会からの反応が目立ち、需要が差し迫っている課題を早期に解決し、専利審査制度の絶えぬ改善を推進するために、2015年末に、国家知識産権局は今回の「専利審査指南」（以下、「指南」という）の改正を始めた。最近数年の調査研究、座談の状況を合わせ、真剣な検討を経て、一部の企業と専利代理機構の意見を募集して、「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」を作成した。

二、主要改正内容

(一) 第二部分第一章に関連する改正（専利権を付与しない出願）

現行「指南」に、商業実施等の分野の管理方法及び制度は知的活動の規則と方法として、専利権を付与しない客体に該当する。インターネット技術の発展に伴い、金融、保険、証券、レンタル、競売、営業、公告、経営管理等の分野に係わるビジネスモデル革新は絶えずに現われ、これらの新しいビジネスモデルの市場運行効果もユーザー体験もよく、資源配置や流動効率を高め、社会コストを節約し、社会の福利を増やした。従って、このようなビジネスモデル革新の技術方案に対し積極的な奨励と適切な保護を与えるべきであり、技術方案に商業規則や方法が含まれているからといって専利権を付与しないわけにはいかない。「指南」に、「**ビジネスモデルに係る請求項には、ビジネス規則と方法の内容以外に、技術特徴も含む場合、専利法 25 条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない**」（第 4.2 節）と明記することを提案する。

(二) 第二部分第九章に関連する改正（コンピュータープログラムに係わる発明専利出願の審査基準）

1、更に「コンピュータープログラム自体」と「コンピュータープログラムに係わる発明」との違いを明確にし、「媒体+コンピュータープログラムフロー」の方式で請求項を記載するのを認める。

「専利法」第 25 条と「指南」第二部分第一章の列挙的規定によると、「コンピュータープログラム自体」は知的活動の規則と方法に該当し、専利として保護を受けることができない。現行「指南」第二部分第九章第 1 節に「コンピュータープログラム自体」について明確な定義をしたが、第 2 節「コンピュータープログラムに係わる発明専利出願の審査基準」には、「コンピュータープログラム」と「コンピュータープログラム自体」を区別して記述していないので、実務において「コンピュータープログラムに係わる発明」は専利保護を受けることができないという誤解が生じる恐れがある。これに対し、2 者を区別し、第 2 節第 (1) 号の「コンピュータープログラム」或いは「プログラム」の後に「自体」を加え、「コンピュータープログラム自体」だけが専利保護を受ける客体に該当せず、「コンピュータープログラムに係わる発明」は専利保護を受けることができることを明らかにし、更に「媒体+コンピュータープログラム」の方式による請求項記載を認めることを明確にすることを提案する。（第 2 節）

2、装置に係わる請求項の構成部にプログラムが含まれる可能性があることを明確にする。

コンピューター製品の特徴はソフトウェアとハードウェアは協同して機能する2つの構成部であり、両方とも改善、革新できることにある。コンピュータープログラムに係わる発明専利出願の請求項は方法の請求項として記載することができるし、製品の請求項として記載することもでき、その内よく見られるのは「当該方法を実現する装置」という記載である。現行「指南」によると、現在装置に係わる請求項の記載方式はプログラムフローがハードウェアを限定する方法或いは機能だと理解させるおそれがある。出願人が直接、明確にその発明創造のプログラムフローに関連する改善を記述するように導くために、第5.2節第1段落の「**当該コンピュータープログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない**」を削除し、第1段落の最後に「**前記構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる**」を追加して、「プログラム」は装置に係わる請求項の構成部になれることを明確にする。また、適応性のために第1段落の「**当該方法を実現させる装置である**」を、「**当該方法を実現させる装置等の**」に改正することを提案する。(第5.2節)

3、「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正する。

現行「指南」における「機能モジュール」に関する記述は技術の本質をはっきりと反映しておらず、「機能的限定」という記述と混同するおそれがある。第5.2節第2段落の「機能モジュール」を「**プログラムモジュール**」に改正することを提案する。(第5.2節)

最後に、実務に対し指導的意義を失った[例9]「学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステム」を削除する。(第3節)

(三) 第二部分第十章に関連する改正(化学分野の発明専利出願審査に関する若干の規定)

説明書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、元説明書及び特許請求の範囲に記載された内容を基準とする。そのため、現行「指南」に出願日以降に補足提出された実験データを考慮しないと規定しているが、補足提出された実験データは当業者が専利出願の公開内容から得られる技術効果の証明に用いられる場合、審査官はそれを審査しなければならない。現行規定がもたらしうる誤解を避け、審査官が如何に補足提出された実験データを審査することを明確にするため、第3.5節として、「補足提出の実験データについて」を新規追加し、第3.4節第(2)号の補足提出関連の内容を第3.5節に移動させ、「出願日以降に補足提出された実施例や実験データを考慮しない」を、「**出願日以降に補足提出された実験データについて、審査官は審査を実施しなければな**

らない。補足提出された実験データにより証明される技術効果は、当業者が専利出願の開示内容から得られるものでなければならない」に改正することを提案する。（第 3.5 節）

（四）第四部分第三章に関連する改正（無効宣告請求の審査）

1、専利文書補正方式の適度な緩和

現行「指南」の規定によると、登録後の専利文書に対する補正方式は、無効宣告手続における請求項の削除、合併及び技術方案の削除という 3 種類の方式に限る。実務においては、専利権者は専利文書の補正方式はもっと柔軟的で、請求項或いは明細書に記載された技術特徴の補足や明らかなミス¹の補正を認めることを希望しているが、専利権の保護範囲は請求項の内容に準ずるもので、授權公告の特許請求の範囲は公示性があるため、専利文書に対する補正は社会公衆の信頼利益を害してはならない。総合的に考慮した後、適度に専利文書の補正方式を緩和し、**請求項にその他の請求項に記載する 1 つ又は複数の技術特徴を補足することで、保護範囲を縮小するとともに、請求項の明らかなミスの補正を認めることを提案する。**（第 4.2 節、第 4.6.2 節、第 4.6.3 節）

2、請求人の無効宣告理由追加と証拠補足に関連する規定の調整

「専利法実施細則」第 67 条に、専利復審委員会が無効宣告請求を受理した後、請求人は無効宣告請求を提起した日から 1 ヶ月内に理由を追加する又は証拠を補足することができる。理由を追加する又は証拠を補足する場合、専利復審委員会は考慮しなくてもよい。実務において、専利権者が専利文書を補正した後、請求人にその無効宣告理由を追加する機会を与える必要があるが、専利権者の実施した補正のみを対象とすべきである。前記の専利文書補正方式の適度な緩和に鑑み、請求者が「**専利権者が削除以外の方式で補正した請求項**」に対応して無効宣告理由を追加する場合、「**補正内容だけを対象**」とすべきであることを明確にすることを提案する。（第 4.2 節）

専利権者が他の請求項に記載された技術特徴を補足する方式で請求項を補正する場合、これまでに請求項に存在しなかった技術特徴を導入していないため、請求人は既に提出した証拠の組合せ方式だけを調整する必要があり、別途証拠を補足する必要はない。従って、現行「指南」における「**専利権者が併合の方法で補正した請求項**」について請求人が指定期限内に証拠を補正するのを認める規定を削除して、手続上の不合理的な延長を避けることを提案する。（第 4.3.1 節）

（五）第五部分第四章に関する改正（専利出願書類）

現行「指南」に、公布したが専利権の付与を公告していない発明専利出願のファイルについては、当該専利出願ファイルにおける公布日までの関連内容だけを閲覧、複製することができる」と規定している。この規定は技術の伝播に不利であって、公衆の早期な専利審査過程の情報入手、専利審査活動に対する監督に影響を及ぼすため、公衆の閲覧と複製を認める内容を追加し、第 5.2 節第 (2) 号の「公布日までの」という規定を削除し、公衆の閲覧、複製可能範囲を、**出願人に発行した通知書、調査報告と決定書等**の実体審査手続まで拡大することを提案する。第 (3) 号において、専利権の付与を公告した専利出願ファイルについては、専利局発行の「**調査報告**」を閲覧、複製可能範囲に入れる。また、第 5.1 節の「閲覧と複製の原則」には既に閲覧、複製を許可するかどうかの判断規則を明確にしたため、これにより文書は閲覧、複製できるかを決定することができるので、第 5.2 節第 (5) 号の規定「**前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない**」の削除を提案する。(第 5.2 節)

(六) 第五部分第七章に関する改正 (期限、権利の回復、中止)

人民法院の発効判決の執行困難という課題を効果的に解決するために、2013 年 1 月 1 日より正式に施行された改正後の「民事訴訟法」は、関連部門に対する財産の差し押さえ、凍結等の執行協力義務に関する要求を強化した。そのため、以下のように提案する。現行「指南」の関連中止手続規定に対し、適応性改正を実施し、人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行している場合、専利局は民事裁定書及び執行協力通知書に記載する財産保全期限に従って関係手続を中止すべきである。中止期限が満了した後、人民法院が財産保全措置の継続を要請する場合、期限満了前に継続保全の執行協力通知書を専利局に送達しなければならず、審査により規定に適合した場合、中止期限は更新される。「専利法実施細則」第 86 条乃至 88 条の規定により、無効宣告手続に係わる中止期限要求を規範化させる。(第 7.4.2 節、第 7.4.3 節)