

国家知識産権局の『專利審査指南改正草案(意見募集稿)』に関する解析

『專利審査指南』(以下は『指南』と省略する)は、我国の專利法及びその実施細則が具体化されたものであり、国家知識産権局專利局と專利復審委員会が行政を行う法律根拠と基準である。また、当事者が遵うべきものである。中共中央國務院の政策を一貫して実行し、社会各界の專利審査に対する切実な需要を満たすために、国家知識産権局が『指南』を改正した。現時点は、『專利審査指南改正草案(意見募集稿)』に対してパブリックコメントを募集しているところである。国家知識産権局專利局審査業務管理部の関連担当者は、『專利審査指南改正草案(意見募集稿)』における社会各界の最も注目している問題点に対して、下記のように解析した。

一、專利權を付与しない申請について

(『指南』第二部分第一章の改正)

「中共中央國務院の体制規制改革を深めイノベーション駆動發展戰略の実施を加速することに関する若干意見」「國務院の新情勢において知的財産強国建設を加速することに関する若干意見」などの政策文書には、ビジネスモデルに関わる知的財産權保護制度の研究・改善に対して、明確な要求を記載した。また、産業界にはこれについて切実な需要も存在するため、国家知識産権局專利局がこれを課題として調査・研究を行い、今回の『指南』改正内容に入れた。

現行の『指南』には、商業の実施などの方面の管理方法及び制度が知的活動の規則と方法として專利權を付与することができないと記載した。更に、「組織、生産、商業の実施や経済などの方面の管理方法及び制度」「統計、会計、簿記の記帳方法」などの単なるビジネスモデルが專利權の付与できない客体に属する、と明確に記載した。

しかし、インターネット技術の発展にしたがって、金融、保険、証券、賃貸、競売、投資、マーケティング、広告、経営管理などの分野においてビジネスモデルの革新が続いている。これらの新しいビジネスモデルは、市場運行効果とユーザ体験がよく、また、資源配置と流動効率を高め、社会コストを節約し、社会福祉を増大した。そのため、これらのビジネスモデルの革新における技術方案について、積極的な激励と適切な保護を与えるべきであり、技術方案にビジネス規則と方法を含めることだけにより專利權を付与しないものではない。

改正点

今回の改正草案には、ビジネスモデルに係る請求項について、ビジネス規則及び方法に係る内容も含め、技術的特徴も含む場合、專利法第 25 条に基づいてその專利權取得の可能性を排除してはならない。と明確に記載した。

二、コンピュータプログラム関連發明專利權出願審査の若干規定について

(『指南』第二部分第九章の改正)

現在、コンピュータプログラムの改善に関わる發明が益々多くなっているが、現行の請求項の表現方式に、形式が単一、又はある發明を説明し難しい、及び保護範囲に対する理解に食違いが発生しやすい問題が存在する。そのため、今回『指南』改正は、コンピュータプログラム関連發明を十

分に保護すべく、イノベーション主体に更なる豊富で、明確な請求項作成方式を提供することを望んでいる。

1. 「コンピュータプログラムそのもの」が「コンピュータプログラム関連発明」と異なることを更に明確にし、「媒体＋コンピュータプログラムフロー」の請求項表現方式を使用することを許可するようになる(第2節)

改正点

第2節第(1)項第1段落の「単に媒体のみに記載されているコンピュータプログラム」を「単に媒体のみに記載されているコンピュータプログラムそのもの」に改正した。第3段落の「記憶されたプログラムだけにより特定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」を「記憶されたプログラムそのものだけにより特定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」に改正した。即ち、「そのもの」を追加し、「コンピュータプログラムそのもの」が「コンピュータプログラム関連発明」と異なることを更に明確にした。

「コンピュータプログラムそのもの」について、『指南』第一部分第九章第1節に、「ある結果を得るために、コンピュータ等の情報処理機能を有する装置で実行することができるコード化オーダシーケンスや、自動的にコード化オーダシーケンスに転換されることができる符号化オーダシーケンス又は符号化ワードシーケンス」と明確に定義した。「コンピュータプログラムそのもの」は知的活動の規則と方法に属し、我国の専利法第二十五条第一款第(二)項で排除された主題である。一方、「コンピュータプログラム関連発明」について、例えば、「媒体＋コンピュータプログラムフロー」の発明が、排除された主題に属しないので、我国の専利法第二条等の法律規定に合致するか否かを更に判断すべきである。そして、「コンピュータプログラムそのもの」と「コンピュータプログラム関連発明」を区別することにより、著作権法と専利法のコンピュータプログラムの保護における区別を更に明確にすることができる。著作権法と異なり、専利法が保護する客体はコンピュータプログラムフローの前後順序に基づき自然言語で述べた完全な技術方案である。

2. 装置の請求項の構成部分にプログラムを含むことができる(第5.2節)

改正点

『指南』第二部分第九章第5.2節第1段落最初の「即ち当該方法を実現させる装置」を「例えば当該方法を実現させる装置」に改正した。「即ち」を「例えば」に改正したのは、最少の文字数で元の閉鎖的な述べ方を開放するためである。『指南』第5.2節第1段落の「当該コンピュータプログラムの各機能はどの構成部分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、また、第1段落の最後に「前記構成部分は、ハードウェアだけではなく、プログラムも含むことができる」を追加した。

コンピュータ製品の特徴は、ソフトウェアとハードウェアが二つの共同で作業する部分であることにある。そのため、製品の請求項において当該プログラムフローの改善に対して直接で、明確に記述することができる。上記改正は、プログラムが装置の請求項の構成部分とすることができる。したがって、改善がコンピュータプログラムフローのみにある製品の請求項を更に直接で明確に記述することができる。

3. 「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正した(第5.2節)

改正点

現行『指南』第5. 2節第2段落の「これらの装置請求項の各構成部分は当該プログラムフローの各ステップ或いは当該方法の各ステップの実施に必要な機能モジュールと理解しなければならず、このような一組の機能モジュールで特定された装置請求項は明細書に記載されたコンピュータプログラムによって当該解決方案を実現する機能モジュール構造として理解しなければならず、ハードウェア方式によって当該解決方案を実現する実体装置と理解してはならない」にある「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正したことにより、技術本質をよりよく反映するとともに、一般的な「機能性特定」との混同を回避する。

上記のように『指南』を改正した後、「全てがコンピュータプログラムフローを基にする」方案について、方法の請求項にすることができる。また、「機能モジュール構造」(或は「プログラムモジュール構造」)の請求項についても、更に直接的な表現方式を使用することができる。例えば、「記憶装置、処理装置及び記憶装置で記憶され実行されるコンピュータプログラムを備え、前記処理装置が前記プログラムを実行する際に以下のステップを実現することを特徴とするコンピュータ装置……」或は「コンピュータプログラム(指令)を記憶し、前記プログラム(指令)が処理装置に実行される際に以下のステップを実現することを特徴とする読み取り可能なコンピュータ記憶媒体……」のように記述する。

4. 第3節を削除した【例9】

改正点

現行の審査実践にとって指導意義がなくなった【例9】を削除した。

三、化学分野の発明専利出願審査に関する若干規定について

(『指南』第二部分第十章の改正)

実験データを補足的に提出することは、化学分野によくある。一部の公衆が現行『指南』の「出願日後に補充された実施例と実験データは考慮しない」に対して誤解している可能性がある。そのため、今回の『指南』改正で如何に審査するかを更に明確に説明した。

出願人が補足的に提出する実験データに関わる内容(第 3.4 節)

改正点

今回『指南』の改正は、第 3.5 節「補足的に提出された実験データについて」を追加し、現行『指南』第 3.4 節第(2)項の補足的に提出された実験データに関わる内容を第 3.5 節に移行した。「出願日後に補充された実施例と実験データは考慮しない」を「出願日以降に補足的に提出された試験データについて、審査官は審査すべきものとする。補足的に提出された試験データにより証明される技術的效果は、当該技術分野の技術者が本願専利出願に公開された内容により得られるものでなければならない。」

上記改正により、審査官が出願人の補足的に提出した実験データを審査すべきであることを明確にし、関連表現が招いた補足的に提出された実験データを審査しないという誤解を取り除く。また、その中の「明細書が十分に公開されているか否かを判断する場合、原明細書と専利請求の範囲に記載された内容を基準とする」原則を、補足的に提出された実験データの審査において如何に実行することを説明し、補足的に提出された実験データにより証明される技術的效果と出願日に

公開された事実の間の必然的な関連性を強調した。これも専利制度の先出願制の本質的な要求である。

四、無効宣告請求の審査について

(『指南』第四部分第三章の改正)

1. 専利文献の補正方式を適度に開放する

実践において、専利権者は、専利文献の補正方式に柔軟性があり、請求項又は明細書に記載の技術的特徴を追加すること、明らかな誤りを補正することが認められることを望んでいる。今回の『指南』改正では、これについて十分に考慮し、積極的に応えた。

改正点

専利文献の補正方式を適度に開放し、保護範囲を狭くするように、請求項にその他の請求項に記載の一つ又は複数の技術的特徴を追加することを認め、また請求項にある明らかな誤りを補正することを認めた(第 4.2 節、第 4.6.2 節、第 4.6.3 節)。関連知的貢献を有効的に保護することができる。

ここで注意すべきことは、その他の請求項に記載の技術的特徴を追加することを認めることは、請求項に記載の技術的特徴を自由に組み合わせることを認めるわけではない。また補正後の請求項は我国専利法第三十三条などの法律法規の規定に適合しなければならない。

2. 請求人が無効理由と証拠を追加することに関する規定を調整した

専利法実施細則第六十六条は請求人が理由と証拠を追加する時期に対して限定している。それは請求人が法定の期限内に無効理由と証拠を提出しないが、専利権者が答弁した後に一括に追加することを防止するためである。この理由で、現行『指南』第 4.2 節第(2)項(i)に「専利権者が併合方式で補正した請求項」について、指定された期限内に無効理由を追加することを認める。その趣旨は、請求人に専利権者の補正に基づき無効理由を調整する機会を与えることであるが、請求人が専利権者の補正する前に提出すべき無効理由を追加することを認めることではない。そのため、今回の『指南』改正では、請求人が「専利権者が削除以外の方式で補正した請求項について」無効理由を追加する場合、その「補正内容」のみについて追加すべきである。

改正点

現行『指南』第 4.3.1 節第(2)項(i)の「専利権者が併合方式で補正した請求項」について、請求人が指定された期限内に証拠を補足することができるという規定を削除した。有効的に係争を解決するために、請求人が無効宣告請求の提出日又は提出日から 1 ヶ月以内に、無効宣告すべきであると主張する全ての請求項及びその技術的特徴の全体を考慮し、また対応する証拠を提出しなければならない。その他の請求項に記載の技術的特徴を追加することにより請求項を更に限定する場合、補正後の請求項に元の請求項に存在しない技術的特徴を導入しなかったため、請求人が証拠の組合せを調整することができるが、証拠を補足することはできない。

五、専利出願包袋について

(『指南』第五部分第四章の改正)

1. 閲覧及び謄写が認められる内容を追加した(第 5.2 節)

現行『指南』において、既に公開され、未だ専利権付与が公告されていない発明専利出願の包袋書類については、当該専利出願包袋書類における公開日までの関連内容を閲覧及び謄写することができる。と規定している。これは技術の伝播に不利を与え、公衆の適時な専利審査過程情報の取得、及び専利審査に対する監督にも不利である。

改正点

今回の改正は、閲覧及び謄写が認められる内容を追加することを提案し、第 5.2 節第(5)項の「前述の内容以外の書類については、閲覧及び謄写してはならない」を削除することを提案した。

2. 期限、権利の回復、中止(第五部分第七章の改正)

2013 年 1 月 1 日に、新しく改正された『民事訴訟法』が正式に施行された。そのなかで、関連部門の財産に対する差し押さえ、凍結などに協力する義務に関する要求を強化した。

改正点

今回の改正では、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、中止手続を執行する場合、民事裁定書及び執行協力通知書に明記した財産保全期間により、関連手続を中止する。人民法院が財産保全措置の継続を請求する場合、中止期間の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を専利局に送付しなければならない。審査した結果、本章第 7.3.2.1 節の規定に合致した場合には、中止手続は更新される。と明記した。また、専利法第 86 条から 88 条までの規定により、無効宣告手続に関わる中止期間の請求を規範化した。

—関連情報—

『専利審査指南』改正過程

2015 年 11 月から 2016 年 2 月まで、国家知識産権局専利局審査作業管理部は『専利審査指南』改正作業起動会議を開き、現行『専利審査指南』について社会各界に改正意見を募集し始めた。起草グループが募集した意見の各条を順に研究し、『専利審査指南』改正要点 385 条を提出した。

2016 年 3 月に、起草グループ、統括グループ及び関連分野の専門家が改正要点について数回の検討会を開き、改正要点を 185 条に集中した。2016 年 4 月から 6 月まで、指南改正予定内容の重要性、必要性及び切実性などの要素を総合的に考慮した上、『専利審査指南』改正要点 22 条を確定し、『専利審査指南(初稿)』を起草し始めた。

2016 年 7 月から 8 月まで、統括グループが『専利審査指南(改正意見稿)』を審査し、注目点、難点について数回の検討会を行った。

2016 年 9 月、起草グループが『専利審査指南』改正電話会議を開き、国家知識産権局専利局専利審査部門及び北京以外の専利審査協作センターに意見を募集し、また一部の企業、専利代理機構に意見を募集した。そして、上記募集した意見に基づき、『専利審査指南(初稿)』を更に修正してから、国家知識産権局条法司に報告した。

2016 年 10 月、より広い範囲の社会各界の意見とアドバイスを聴取するために、国家知識産権局条法司が国务院法制弁公室、国家知識産権局政府公式サイトで『專利審査指南改正草案（意見募集稿）』を公布し、社会各界の意見を募集し始めた。

出所：国家知識産権局公式サイト

翻訳：北京康信知識産権代理有限公司