

添付書類 2 :

## 〈専利審査指南改正草案（意見募集稿）〉に関する説明

### 一、〈専利審査指南〉改正の背景及び主な過程

2017 年末、党中央国務院の知的財産権保護強化に関する一連の指示を全面的に貫徹するために、国家知識産権局は、「専利審査効率を向上させ、専利審査品質を改善すること」を目標とする〈専利審査指南〉（以下、〈指南〉と称す）の改良化改正作業を開始した。

今回の〈指南〉改正の任務は、主に以下の三つの面に反映されている。一、党中央国務院の「専利審査効率を向上させ、専利審査品質を改善する」指示を貫徹して、専利出願品質を向上させるように革新主体を指導し、有益な審査実践を固定化すること。二、経済、科学技術の快速発展に伴う専利保護及び専利審査への要求と、審査作業のサービスレベルを向上させるニーズに積極的に応えるために、専利審査制度を改善すること。三、審査の関連事項をさらに規範化にして、現行〈指南〉における専利出願事項の不明確、不合理的な部分を明確化、最適化すること。

### 二、主な改正内容

#### （一）発明専利出願初歩審査に関する内容の改正（第一部分第一章第 5.1.1、6.7.2.2 節）

##### 1. 審査意見に基づき再度分割出願をする場合の提出期日を明確にする（第 5.1.1 節（3））

現行〈指南〉において、分割出願に単一性の不備があるため、出願人が審査官の審査意見に基づき再度分割出願をする場合に、単一性の不備が指摘された審査意見通知書又は分割通知書のコピーを提出しなければならないということが規定されているが、再度分割出願を提出する期日について、明確的に規定されていないため、実務上、異なる理解が生じた場合がある。

今回の改正により、第一部分第一章第 5.1.1 節（3）において、「再度分割出願の提出期日は、当該単一性の不備のある分割出願に基づき審査しなければならない。規定に合致しない場合、

分割出願をすることができない。」と明確に規定し、審査基準を明確にして、理解が多岐にわたることを解消した。また、「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、例外として取り扱うことができない」、「案件終了の処理を行う」という内容を削除して、当該部分の内容をもっと簡潔にした。

## **2. 分割出願の出願人に関する規定を改正（第5.1.1節（4））**

今回の改正により、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、出願人変更の証明資料を提出しなければならない」という内容を削除して、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ときの原出願の出願人でなければならず、分割出願に対して再度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ぬと、明確に規定した。初歩審査において、上記規定を満たさない分割出願に対して、未提出であると見なされる。同時に、発明者についても、関連規定にあわせて改正を行った。

それと同時に、分割出願又は再度分割出願を提出するときに出願人に関する書誌事項変更手続を行うことについて、規範化した。即ち、原出願の出願人は原出願の出願権（又は専利権）を譲渡する必要がある場合、原出願の書誌事項変更手続が合格し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（又は専利権）を譲渡する必要がある場合、分割出願を提出するのと同時に、又はその後、書誌事項変更手続を行わなければならない。

## **3. 権利移転の関連証明書類に関する規定を改正（第6.7.2.2節（2））**

譲渡又は贈与契約は当事者の真実の意思表示であることを確保するために、今回の改正により、さらに、譲渡又は贈与契約は、双方が署名又は捺印しなければならないことを明確して、譲渡又は贈与の双方主体の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ーインターフェイスに係る製品意匠の関連内容の改正（第一部分第三章第4.2、4.3節、追加第4.4節）**

2014年3月に、国家知識産権局は<指南>に対して改正を行った（第68号局令）。通電状態で表示されるグラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）に係る製品を意匠専利権の保護客体として認められるようになった。

現行の審査規則をグラフィカルユーザーインターフェイスに係る製品意匠の発展に適応させるのと同時に、審査官及び出願人の使い勝手を考慮して、現行の審査規則の利便性をさらに改善した。今回の改正により、グラフィカルユーザーインターフェイスに係る製品意匠の審査規則における製品名称、図面提出及び簡単な説明に関する内容を併合して<指南>第一部分第三章第4.4節とし、また、製品名称、設計図又は写真に対してさらに具体的な要求を規定し、図面提出に関する要求をさらに簡略化した。

### **（三）発明専利出願実体審査に関する内容の改正（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）**

専利審査品質と効率を向上させ、高品質の専利出願を推進し、専利制度の高品質の発展を促進するために、発明専利出願の実体審査に関する内容を改正した。

第一、第二部分第八章第4.2節を改正し、審査官が正確に発明を理解する一般ルートをさらに規範化する。

第二、「三つのステップ法」で進歩性を評価する関連規定をさらに改善する。区別される技術的特徴の一般作用又は引用文献における作用だけに依拠して判断するのではなく、まず、当該区別される特徴が保護を求めようとする発明において達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決しようとする技術課題を確定しなければならないと、強調した。また、「三つのステップ法」を適用して進歩性を判断するときに、機能的に互いにサポートされ、相互作用の関係がある技術的特徴について、全体的に上記技術的特徴及びそれらの関係が保護を求めようとする発明において達成できる技術的効果を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、専利審査の品質及び効率を向上させ、高品質の専利出願を推進するために、進歩性を評価するときに、技術課題の解決に貢献していない請求項における技術的特徴は、請求項に特定された技術案が進歩性を具備しているか否かに対して影響を与えないと、明確にする。ここで、「技術課題」とは、出願人が明細書に記載した発明の解決しようとする技術課題、或いは、審査段階で確定した発明で実際に解決しようとする技術課題を指す。また、一つの実例を追加した（第二部分第四章第 6.4 節）

第四、社会ニーズに応え、審査官が進歩性を評価するときに公知常識を引用することを規範化するために、出願人が審査官に引用された公知常識に対して異議を提出した場合に、審査官は、まず相応する証拠を提供して証明を行い、或いは理由を説明しなければならないと、規定した。技術課題の解決に貢献している請求項における技術的特徴が公知常識と認定された場合、審査官は、通常、証拠を提供して証明しなければならない（第二部分第八章第 4.10.2.2 節（4））。

#### （四） 検索に関する内容の改正（第二部分第七章第 2、5、6、8.1、10、12 節）

審査実務でまとめた検索に関する有益な経験を固定化し、審査官の検索効率を向上させるために、〈指南〉第二部分第七章を改正する。具体的には、審査に用いられる検索資料の形式及び類型と、検索過程と検索戦略の規範を新たに作成することと、検索の最低限のデータベースを規定することと、検索中止の原則をさらに明確にすることと、「検索する必要のない状況」に関する規定を改善することと、検索情報記録を規範化すること、等を含んでいる。

#### （五）面接、電話インタビューに関する内容の改正（第二部分第八章第 4.11、4.12、4.13 節）

##### 1. 電話インタビュー及びその方式に関する規定を改正（第 4.11、4.13 節）

審査官と出願人とのコミュニケーションの効率を向上させ、審査官の発明と従来技術への理解を促進し、審査品質及び効率を向上させるために、今回の改正により、電話インタビューでディスカッションすることに関する制限を緩和した。主に、以下の内容を含んでいる。一、

ディスカッションするタイミングの制限を緩和すること。継続審査段階に限られていなく、実  
体審査段階において、必要があればいつでも電話でディスカッションすることができる。二、  
ディスカッションする内容の範囲を広くすること。形式問題だけではなく、発明と従来技術に  
対する理解又は出願にかかわるその他の問題なども検討できる。三、電話インタビューの主  
体は、審査官と出願人とする。四、電話インタビューなどのような手段は、個別問題を解決  
するための副次的な位置付けではなく、面接と並列するような重要度を持つようになった。

また、審査官と出願人との間で、便利にコミュニケーションできるように、テレビ会議、電  
子メールなどのような連絡方式を追加した。

それに応じて、審査官に余分な負担をかけることを回避するために、審査官が電話インター  
ビューの内容を記録して保存することを強制的に要求しない。

今回の改正により、出願人は、前記電話インタビューにて審査官に認められた補正内容に  
ついて、当該補正を経た書面書類を正式に提出しなければならないと、明確に規定した。

## **2. 面接に関する内容を改正（第 4.12 節）**

審査官と出願人とのコミュニケーションを促進し、両者の相互理解を深め、專利審査品質と  
効率の向上を図るために、今回の改正により、面接の原則をさらに明確にした。即ち、「問題  
の解明に資し、分岐を解消し、理解を促進する」ことである。また、不必要な面接で審査作業  
を干渉することを回避するために、例えば、「書面方式、電話インタビューなどにより、両  
者の意見が十分に陳述されて、事実認定が明確である場合」など、審査官が出願人の面接の申  
し込みを拒否できる状況を列挙した。

同時に、面接のタイミング制限を適当に緩和した。現行<指南>において、面接できるタイミ  
ングは、一回目の審査意見通知書が発行された後と、厳格に制限されていたが、実際には、一  
回目の審査意見を通知する前に、面接する必要もあり、特に、出願された技術案が非常に複雑  
である場合、一回目の審査意見通知書が発行された前に、面接により、デモンストレーション

を行い、或いは発明の技術案を解釈する必要がある。このような面接により、審査官が、発明を正確に理解して、客観的に事実を認定できるようになり、出願人も従来技術と比較するときに、一回目の審査意見通知書で指摘される可能性のある審査意見の事実基礎と理由を理解しやすくなる。したがって、今回の改正において、審査官又は出願人は、実体審査段階の如何なるタイミングで面接の申し込み又は請求を提出してもよいと規定するようになった。

#### **(六) ヒト胚性幹細胞に関する内容の改正(第二部分第一章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快速発展に伴い、ヒト胚性幹細胞技術に対する専利保護のニーズは益々高まってきた。この傾向及びニーズに応えるために、国内の関連法律法規に基づき、外国の専利庁のやり方を参照して、今回の〈指南〉改正により、専利法第 25 条を理由として、「人体内で発育した受精 14 日以内の人胚胎を利用して幹細胞を分離又は取得する技術」に対する専利保護を完全的に拒否する現状を変える予定である。

今回の改正により、第二部分第一章第 3.1.2 節における「ヒト胚胎の工業又は商業目的での応用」に対して排除性規定を追加し、発明創造は、体内成長を経ていない受精 14 日以内の胚胎を利用して幹細胞を分離又は獲得する技術である場合、「社会道徳に違反した」という理由で専利権を付与しないことは、できなくなると明確に規定した。また、現行〈指南〉第二部分第十章第 9.1.1.1 節の内容を削除し、第 9.1.1.2 節において、「ヒト胚性幹細胞は各形成・発育段階における人体に該当しない」と明確に規定した。

#### **(七) 無効宣告手続に関する内容の改正(第四部分第三章第 3.3 節)**

請求人の請求権を損害しないことを前提として、請求人が全体的に各証拠の組合せ方式を説明する負担を減らし、案件争議の焦点を突出させ、審査の品質と効率を向上させ、双方の争議を快速に解決し、当事者双方の利益を保障するために、今回の改正により、無効宣告手続において、請求人が複数の引用文献を提出する場合、組合せ対比の方式を明記し、且つ、二種類以

上の組合せ方式があるとき、まず、最も重要な組合せ方式について、比較分析を行う。最も重要な組合せ方式が明記されていない場合、最初の引用文献の組合せ方式を最も重要なものとして比較分析を行う。

**(八)三種類の専利出願の審査順序に関する内容の改正（第二部分第八章第 3.4 節、第五部分第七章第 8 節を追加）**

**1. 三種類の専利出願の審査順序をまとめて規定する（第二部分第八章第 3.4 節、第五部分第七章第 8 節）**

三種類の専利出願の審査順序をまとめて規定するために、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 節を追加することにより、発明、実用新案、意匠専利出願の審査順序の一般原則、優先審査手続き、遅延審査手続きについて、まとめて規定した。追加された第五部分第七章第 8.4 節において、専利局が自ら実体審査を開始する状況もまとめて規定した。また、「発明専利出願に対して、通常、実体審査請求の前後順序に基づき実体審査をしなければならない」と明確に規定した。継続審査と分割出願の審査の審査順序については、別途規定しないようにした。

**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）**

同日出願は、同一の出願人が同一の発明創作について発明と実用新案を同日（出願日だけを指す）に出願することを指している。今、実用新案の授権周期は、発明優先審査の授権周期より短いため、同日に出願された実用新案について、快速審査を請求した場合、発明専利出願についても優先審査を行うと、優先審査の行政資源の浪費となる。したがって、今回の改正により、同日出願の発明専利出願について、通常、優先審査しないことを明確にした。

同時に、既に施行された〈専利優先審査管理弁法〉(2017)にあわせるように、今回の改正で、優先審査を請求できる専利出願の種類は、発明、実用新案、意匠の三種類であると規定した。

### 3. 遅延審査手続を追加(第五部分第七章第 8.3 節)

〈「十三五」国家知的財産権保護及び運用企画重点任务分業方案〉における「審査周期管理を改善し、革新主体の多様化ニーズに応える」要求を満たすように、現行〈指南〉の第五部分第七章に第 8.3 節を追加し、遅延審査請求のタイミング及び遅延審査の期間を明確に規定した。

発明専利出願に関する遅延審査請求のタイミングは、実体審査を請求するのと同時に請求できると規定し、発明専利出願に関する遅延審査請求は、実体審査請求の効力発生日より、効力が発生すると、明確にした。実用新案と意匠の遅延審査請求は、出願人が実用新案又は意匠出願を提出するのと同時に提出しなければならない。遅延審査の期間は、出願人の請求により、1 年、2 年、或いは 3 年とする。専利局は、必要なときに、自ら審査手続を開始してもいい。この場合、出願人に提出された遅延審査請求は、未提出のものと同見なされる。ここで、「必要なとき」とは、通常、国家利益又は公共利益に対して影響を与える専利出願を指し、国务院行政部門は、職権により当該出願の遅延待機を中止して、正常な審査手続に入らせ、或いは、自ら処理することができる。

#### (九) 納付事項の補充に関する内容の改正 (第五部分第二章第 7 節)

現行〈指南〉において、手数料等を郵便局又は銀行を介して送金する際に、必要な納付事項に漏れがあった場合、ファックス又は電子メールの方式によってそれを補充できると、規定されている。出願人が便利に納付事項の補充を行うため、2017 年 1 月 1 日より、「専利費用納付事項オンライン補充及び管理システム」のオンライン運用が開始された。今、当該システムを利用して、納付事項を補充する比率は、95%以上になった。ファックス又は電子メールの方式を利用する比率は、益々減少して、中には、オンライン補充した後に、再度、ファックス又は電子メールで補充したケースも多い。この場合、国家知識産権局は、重複してチェックしなければならない、費用納付審査の効率低下の理由となった。したがって、ファックス又は

電子メールの方式によって納付事項を補充するやり方を取り消し、「専利費用納付事項オンライン補充及び管理システム」を介して納付事項を補充することを提案した。今回の指南改正において、「専利局に規定された方式及び要求」というような上位的な表現を使ったが、具体的な納付事項の補充方式について、別途、公告にて公布する。