

## 中国特許審査基準の改訂要点

劉

昕\*

**抄 録** 中国特許審査基準が大幅に改訂され、既に施行された。今回の改訂は今後の出願審査実務に影響をもたらす、出願人として留意すべき点が多くある。新しい審査基準において、分割出願を提出する時期に関する規定は明確になった一方、子出願を更に分割する時期は大きく制限されるようになった。また、出願実務において重要となる明細書及び特許請求の範囲の記載要件、新規性、進歩性の審査基準、補正の要件、審査の進め方など重要な事項に関して、規定は従前より明確になった。また、日本の出願人は高い関心を持つソフトウェアに関連する発明の審査基準も大幅に改訂された。今後の対応に備えてこれらの改訂を研究する必要がある。本稿では以上の改訂ポイントをまとめる。

### 目 次

1. はじめに
2. 改訂要点及び解説
  2. 1 分割出願
  2. 2 優先権の回復
  2. 3 特許法の保護対象に該当しない客体
  2. 4 明細書及び特許請求の範囲の記載
  2. 5 新規性
  2. 6 同一発明の取扱い
  2. 7 進歩性
  2. 8 実体審査の手続き
  2. 9 審査段階の補正
  2. 10 ソフトウェアに関連する発明
  2. 11 拒絶査定不服審判における補正
  2. 12 拒絶査定不服審判審理の手続き
  2. 13 その他の改訂
3. むすび

### 1. はじめに

中国特許の審査基準が大幅に改訂され、2006年7月1日から施行された。現行特許法<sup>1)</sup>の枠内で行われた改訂であるので、本質的な変化はなかったが、運用レベルでの変更点は多くあった。今回の改訂の目的としては、審査の質の改善、審査の促進、出願人側と中国特許庁（中国

語は、「国家知識産権局」である）側の運用をよりしやすくすることなどが挙げられる。中国特許庁は新しい審査基準の最後に付された改訂説明における「主要改訂内容」に以下の改訂要点を示した。即ち、出願人にとって不便である内容の改訂、審査の不統一を招いた規定の改訂、運用しにくい内容の改訂、技術発展に適合しない規定の改訂、中国特許庁の内部規定の一部を審査基準へ追加する改訂、典型事例を追加する改訂、審査実務上実際の運用を審査基準へ反映する改訂、手続において当事者の権利と行政審査効率とのバランスを具現化する改訂、国際調和のための改訂などである。同「改訂説明」によると、今回の審査基準の改訂作業は2005年3月に始まり、七段階、延べ1年4ヶ月にわたって完成に至った<sup>2)</sup>。

中国の審査基準は、第1部分「方式審査<sup>3)</sup>」、第2部分「実体審査<sup>4)</sup>」、第3部分「中国国内段階の国際出願の審査」、第4部分「拒絶査定不服審判<sup>5)</sup>及び無効審判」、第5部分「出願手続及び事務処理」からなる。各部分は複数の章

\* 伊東国際特許事務所 弁理士, 中国弁理士  
Xin LIU

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に分けられる<sup>6)</sup>。新しい審査基準には、全ての部分における全ての章が改訂され、更に、第4部分に第七章、第八章が新たに設けられた。

以下、審査基準の目次に沿って、新しい審査基準において中国特許出願の実務上重要と思われる改訂点を紹介して解説する。

## 2. 改訂要点及び解説

### 2.1 分割出願

#### (1) 改訂要点

第1部分、第1章（特許出願の方式審査）、第5節に、分割出願の方式審査の基準が定められている。当該基準の要点を以下にまとめる。

1) 分割出願（以下、「子出願」という。筆者注）は原出願（以下、「親出願」という。筆者注）に基づかなければならない。子出願の願書に親出願の出願番号及び出願日を記載する。子出願についてさらに分割出願（以下、「孫出願」という。筆者注）を提出する場合は、孫出願の願書に親出願の出願番号の後に括弧を付けて子出願の出願日を記載する。

2) 出願人は、遅くとも原出願の特許付与の通知を受け取った日から二ヶ月（即ち、登録手続を行う期間）経過するまでは、分割出願を提出することができる。上記の期間が満了した後、原出願に対する拒絶査定が確定した後、又は、原出願が既に取り下げられ、若しくは取り下げたとみなされかつ回復されていない場合には、一般的に分割出願を提出することができない。

3) 出願人は、原出願に対する拒絶査定を受け取った日から三ヶ月以内に、拒絶査定不服審判請求の有無に拘わらず、分割出願を提出することができる。また、拒絶査定不服審判を請求した後、及び拒絶審決に対する審決取消訴訟を請求した場合にその訴訟の期間中にも、分割出願を提出することができる。

4) 子出願について分割出願（孫出願）を提

出する場合は、孫出願の提出時期は原出願（親出願）の状態に従う。

ただし、子出願が単一性の要件を満たさないとき、審査官の指示に応じて新たな分割出願（孫出願）を提出する場合は、この限りでない。当該例外の場合は、出願人は分割出願を提出すると同時に、審査官が送付した単一性についての拒絶理由通知書、若しくは、分割通知書のコピーを提出しなければならない。提出しない場合は、補正命令が出される。

#### (2) 解説

上記1)、3)、4)は改訂点である。上記2)は従前通りである。

上記改訂1)は、「孫出願」を提出する場合に、孫出願の願書に親出願と子出願の記載の仕方を明確にした。「子出願についてさらに分割出願を提出する場合は、孫出願の願書に親出願の出願番号の後に括弧付けて子出願の出願日を記載する」との一文は、2006年1月末に公表された審査基準案にない文言であり、パブリックコメント募集後（2006年4月以降）に追加されたものである。なお、「子出願」及びそれ以降の分割出願について審査基準を明確にすることは今回の改訂の一つのポイントである。

以下、改訂3)を解説する。

改訂前は、拒絶査定を受けた後三ヶ月以内<sup>7)</sup>に、拒絶査定不服審判を提出しなければ分割出願を提出することができるか否かについて明確な規定がなく、通常の運用として、出願人は分割出願をするために拒絶査定不服審判を請求しなければならなかった。

上記3)の改訂により、拒絶査定を受けた後三ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を提出しなくても、分割出願ができることが明確になった。その理由は、拒絶査定を受けた後三ヶ月以内に、拒絶査定が未だ確定していないからである。従って、拒絶査定を受けた後三ヶ月以内であれば、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

分割出願ができ、その後拒絶査定不服審判を提出せず、拒絶査定が確定していても、その分割が有効である。

同様に、拒絶査定不服審判を請求した後、及び拒絶審決に対する審決取消訴訟の訴訟期間中には、拒絶査定が未だ確定していないので、分割出願を提出することができる。

なお、新しい審査基準に、拒絶審決を受けた後三ヶ月以内に、審決取消訴訟を提出しなければ、分割出願を提出することができるか否かについて明確に規定されていないことに注意すべきである。改訂後の審査基準に、「審決取消訴訟を請求する期間」としか書かれておらず、拒絶審決を受け取った日から三ヶ月以内（即ち、審決取消訴訟を請求する期間）、審決取消訴訟を請求する前の期間について明示されていない。しかし、拒絶査定を受けた場合と同じように解釈すると、拒絶審決を受け取った日から三ヶ月以内に、拒絶審決が未だ確定していないので、審決取消訴訟の提出の有無に拘わらず、分割出願を提出することができる」と解釈され得る。

以下、改訂4)を解説する。

改訂前は、子出願が存在する場合は、親出願の状態の如何に拘わらず、この子出願の特許付与の通知を受け取った日から二ヶ月（即ち、子出願の登録手続期間）経過するまでは、この子出願に基づいてさらに分割出願（孫出願）を提出することができた。

上記4)の改訂により、親出願が登録手続期間経過後、又は、拒絶され、若しくは取り下げられた後は、子出願が存在していても、この子出願を更に分割することができなくなる。

注意すべきことは、改訂後は、自発的に子出願に基づいて分割出願を提出することができなくなるわけではない。親出願が係属中であれば、子出願を更に自発分割することができる。さらに、親出願が係属中でなくても、その子出願が単一性の拒絶理由を受けた場合に、なお子出願

を分割することができる。この場合に、その子出願について分割出願を提出できる時期は審査基準に明確に規定されていない。これについて、その単一性の拒絶理由を応答する期限と関係なく、単一性の拒絶理由を受けたその子出願の登録手続期間内にできると言う説がある。

なお、上記特許出願の分割に関する規定は、実用新案出願にも適用される。

## 2. 2 優先権の回復

### (1) 改訂要点

第1部分、第1章（特許出願の方式審査）、第6.2節に、パリ優先権及び国内優先権を主張する手続が規定されている。その中に、第6.2.5節（優先権主張の回復）が追加された。この改訂の要点を以下にまとめる。

出願人は、審査官から「優先権を主張しなかったとみなす通知」を受け取ったときに、以下の場合に該当する場合は、特許法実施細則第7条の規定に基づいて優先権主張の権利を回復することを請求できる。

1) パリ優先権を主張する場合は、最初の出願国又は政府間機関の名称、先の出願の出願日、及び出願番号のうち、2つが正しく記載され、かつ、先の出願の出願書類の副本が所定期間内に提出された。

2) 国内優先権を主張する場合は、先の出願の出願番号が正しく記載され、かつ、優先権主張費用を所定期間内に支払った。

3) 優先権主張の記載は正しかったが、所定期間内に先の出願の出願書類又は優先権譲渡書を提出しなかった。

4) 分割出願の親出願は優先権を主張している。

5) 優先権主張の記載は正しかったが、所定期間内に優先権主張費用を支払わなかった。

## (2) 解 説

上記改訂を説明する前に、まず、第6. 2節(優先権主張)全体の要点を説明する。

優先権主張を審査する際に、審査官は、以下の場合に、出願人に「優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

1) パリ優先権を主張するときに、後の出願は優先権期間内に提出しなかった場合は、審査官は出願人に「パリ優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

2) 複数パリ優先権を主張するときに、優先権期間を超えた先の出願に対して優先権を主張したとき、その優先権期間を超えた先の出願に対して、審査官は出願人に「パリ優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

3) パリ優先権を主張するときに、先の出願の出願日、出願番号、最初の出願国又は政府間機関の名称のうち、出願日と最初の出願国又は政府間機関の名称の何れかが不明瞭、或いは、間違っただけの場合は、審査官は出願人に「パリ優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

4) パリ優先権を主張するときに、先の出願の出願番号が不明瞭、或いは、間違っており、しかし、先の出願の出願書類が所定期間内に提出された場合は、審査官は手続補正書を送付する。応答しなかった或いは補正後にも欠陥を解消できなかった場合は、審査官は出願人に「パリ優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

5) パリ優先権を主張するときに、先の出願の出願書類に、少なくとも最初の出願国又は政府機関の名称、出願人、出願日、出願番号を明記する。明記していない場合は、審査官は手続補正書を送付する。応答しなかった或いは補正後にも欠陥を解消できなかった場合は、先の出願の出願書類を提出しなかったとみなし、審査官は出願人に「パリ優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

6) パリ優先権を主張するときに、先の出願の出願書類は後の出願の出願日から3ヶ月以内に提出されなかった場合は、審査官は出願人に「パリ優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

7) パリ優先権を主張するときに、先の出願と後の出願の出願人が完全に異なる場合は、優先権譲渡書を提出しなければならない。提出しない場合は、審査官は出願人に「パリ優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

8) 国内優先権を主張するときに、先の出願は分割出願である場合、既に登録されている場合、優先権を主張している場合、または、後の出願は優先権期間内に提出しなかった場合は、審査官は出願人に「国内優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

9) 国内優先権を主張するときに、先の出願の主題は後の出願の主題と明らかに異なる場合は、審査官は出願人に「国内優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

10) 国内優先権を主張するときに、先の出願の出願日、出願番号、最初の出願国(中国)の名称の何れかが不明瞭、或いは、間違っただけの場合は、審査官は出願人に「国内優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

11) 国内優先権を主張するときに、先の出願と後の出願の出願人が一致しない場合は、優先権譲渡書を提出しなければならない。提出しない場合は、審査官は出願人に「国内優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

12) 出願と同時に優先権主張費用を支払っていない時に、審査官は出願人に「優先権を主張しなかったとみなす通知」を送付する。

以上の「優先権を主張しなかったとみなす通知」を受けた場合において、第6. 2. 5節(優先権主張の回復)に示された5つの場合に該当するときは、特許法実施細則第7条の規定に基づいて優先権の主張を回復することを請求

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

できる。

なお、優先権の主張を回復できる場合は、優先権期間内に優先権主張をし、その主張に所定の瑕疵がある場合に限られる。優先権期間内に優先権主張をしなかった場合には、優先権主張を回復する余地がない。

## 2. 3 特許法の保護対象に該当しない客体

### (1) 改訂要点

第2部分、第1章(特許権を付与しない出願)の改訂要点を以下にまとめる。

1) 特許法実施細則第2条第1項<sup>8)</sup>に規定される発明に該当しない客体

実施細則第2条第1項における「技術思想」(中国語は「技術方案」である)とは、解決しようとする技術問題に対して用いられた自然法則を利用した技術手段の集合である。技術手段は通常技術特徴に具現化されている。

従って、技術手段を採用し技術問題を解決し自然法則に則した技術効果が得られた技術思想ではないものは、特許法実施細則第2条第1項に規定される発明に該当しない。

2) 特許法25条<sup>9)</sup>に規定される特許法の保護対象に該当しない客体

① 知的活動のルール及び方法に関わる客体は特許法の保護対象に該当するか否かの判断基準は以下の通りである。

- ・請求項の内容が知的活動のルールと方法のみを含む場合は、特許法の保護対象に該当しない。
- ・請求項の内容が知的活動のルールと方法、及び技術的特徴両方を含む場合は、請求項の内容全体として知的活動のルールではないので、特許法の保護対象になり得る。

② 以下の要件を満たす方法は診断方法に該当する。

- ・生命を有する人体又は動物を対象とする場合、

- ・病気の診断結果又は健康状態の結果を得ることを直接の目的とする場合。

### (2) 解説

改訂前は、特許法第5条(公序良則違反)及び特許法第25条(不特許事由)により、特許法の保護対象に該当するか否か判断された。改訂後は、実施細則第2条第1項の規定による審査が追加され、発明の定義に該当するか否かをもって特許付与の客体であるか否かを審査する。

なお、「技術思想」の定義は、第1部分第2章(実用新案出願の方式審査)、第6.2節における技術思想の定義を転用している。

上記2)①に示すように、知的活動のルール及び方法を含む場合の審査基準が改訂された。

改訂前は、請求項に知的活動のルールなど非技術的要素と技術的要素が両方含まれる場合は、従来技術に対する貢献が非技術的要素と技術的要素との何れかによるものであるかによって、請求項に記載の事項が特許法の保護対象(発明)に該当するか否かが判断された、いわゆる「貢献説」が採用されていた。

改訂後は、請求項に技術的要素が含まれている限り、特許法の保護対象(発明)に該当すると認定され、新規性、進歩性の審査が行われる。なお、この改訂はソフトウェアに関連する発明及びビジネス方法発明にも適用される。

上記2)②に示すように、診断方法に該当する要件として、「健康状態の結果」が追加され、また、従前にある第3の要件「診断の全過程を含む」が削除された。

## 2. 4 明細書及び特許請求の範囲の記載

### (1) 改訂要点

第2部分、第2章(明細書及び特許請求の範囲<sup>10)</sup>)の改訂要点を以下にまとめる。

1) 明細書の記載に関わる実施可能要件を満たすために、例えば、既知の化合物の新しい用

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

途の発明について、通常明細書に実験データを用いてその用途及び効果を証明する必要がある。そうでなければ、実施可能要件を満たせない。

2) 請求項の内容をそのまま明細書の「発明の内容」部分に記載したこと、いわゆる「形式的なサポート」は、特許法実施細則第18条に規定する明細書の形式的要件を満たしたに過ぎず、特許法第26条第4項に規定するサポート要件を満たしていることにはならない。

3) 請求項の保護範囲を定めるときに、請求項に記載されたすべての限定事項を考慮する。各限定事項の実際の限定効果は請求項に係る発明の客体への影響として反映される。

例えば、製品の請求項に製法限定（product-by-process）が記載されている場合は、その製法の限定効果は、発明の客体となる製品にもたらした影響により定まる。

4) 請求項の末尾語に用途限定が含まれる場合は、請求項の保護範囲を定める際に、その用途限定を考慮する。ただし、その用途の実際の限定効果は発明の客体となる製品にもたらした影響により定まる。その用途限定が製品自体に影響を与えない場合は、その用途限定を新規性、進歩性の判断に用いない。

5) 請求項に記載された限定事項が発明の必須構成要件であるか否かを判断する際に、技術課題及び明細書全体の内容を考慮すべきであり、実施形態に記載された特徴をそのまま発明の必須構成要件として認定すべきではない。

6) 他の独立請求項を引用した独立請求項、いわゆる並列独立請求項の保護範囲を定めるときに、引用された独立請求項のすべての構成要件を考慮すべきである。引用される独立請求項の実際の限定効果は、引用する独立請求項に係る発明の客体に与える影響によって判断する。

7) 当業者は、明細書に記載された実施例と均等な全ての代替実施形態又は明らかな変更例がその記載の実施例と同じ機能、用途を有する

ことを合理的に推測できる場合は、請求項の保護範囲がその全ての代替実施形態又は変更例を含むように、請求項を広く記載することができる。

8) 請求項における機能的限定を含む構成要件は、当該機能を実現できるすべての構成を含むと解釈される。明細書に具体例が少なく、かつ、他の態様では同じ機能を実現できるか否かが不明である場合は、当該機能的限定は明細書の記載にサポートされていると認めない。

9) 請求項に数値限定が記載されている場合は、そのパラメータは、当業者が明細書の記載及び慣用技術に基づいて確実に確認できるものでなければならない。

10) 用途発明請求項と製品発明請求項の記載方法の相違に留意すべきである。例えば、「化合物Xの殺虫剤としての使用」、「化合物Xの殺虫剤としての応用」は用途発明請求項であり、方法の請求項の一種である。一方、「化合物Xを用いて製造された殺虫剤」、「化合物Xを含む殺虫剤」は用途発明請求項ではなく、製品の請求項である。

## (2) 解説

上記1)～10)は全て新しく追加された内容であり、実務上よくある問題である。

例えば、3)、4)に示す請求項における各種限定の解釈について、旧審査基準に明確な規定がなく、審査上異なる考え方があった。改訂後、基準が統一される。

5)に関して、過去の審査実務において、技術概念の上位と下位の区別や、技術課題及び明細書の内容を考慮せず、実施形態に記載された特徴をそのまま発明の必須構成要件として認定したことがあった。この規定はこのようなことを防ぐために設けられたものである。

6)に関しては、同じように、旧審査基準に明確な規定がなかったので、今回の改訂におい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、3)に示された原則に沿った基準を設けた。

7)に関しては、その改訂の理由として、明細書の開示範囲は、明細書に記載された内容のみならず、合理的に推測できる内容も含むことを明確にすることにある。これにより、明細書に記載された内容を上位的にまとめることを認めないという審査実務を是正する<sup>11)</sup>。

改訂前は、明細書に記載の実施例の数が少なく、独立請求項の数が多い場合は、請求項が明細書の記載にサポートされていないとの拒絶理由が出されることが多い。本改訂により、明細書に実施例の数が少ない場合であっても、請求項が明細書の記載にサポートされていると認められる可能性が高くなる。

9)と10)の規定は、第2部分、第10章「化学分野発明出願審査の若干規定」における規定を転用した。

なお、改訂後の内容は、日本の実務に近い。

## 2.5 新規性<sup>12)</sup>

### (1) 改訂要点

第2部分、第3章(新規性)の改訂要点を以下にまとめる。

1) 刊行物公開の場合は、その刊行物は、通常のものに加えて、ビデオテープや電子出版物をも含む。電子出版物は、例えば、インターネット及び他のオンライン・データベースの形式で存在するファイルなどを含む。

「内部資料」、「内部発行」などの文字が印刷された刊行物は公開された刊行物に該当しない。(「内部」とは、「社内」、「所内」、「学内」などを意味する。筆者注)。

2) 機能、数値、用途、製法限定を含んだ製品の請求項の新規性の審査

① 製品の請求項に機能的限定及び数値限定が記載された場合は、その機能及び数値に関わる製品の特定の構造／組成が存在するか否かを

審査する。そのような構造／組成が存在し、かつその構造／組成が従来技術と異なる場合、新規性を有すると認定する。一方、そのような構造／組成が存在すると判断できない場合、新規性を有しないと推定する。

② 製品の請求項に用途限定が記載された場合は、その用途に関わる製品の特定の構造／組成が存在するか否かを審査する。その構造／組成が存在し、かつ、その構造／組成が従来技術と異なる場合は、新規性を有すると認定する。一方、その用途は製品固有の特性によるものであり、製品の構造／組成に影響を与えない判断した場合、新規性を有しないと認定する。

③ 製品の請求項に製法的限定が記載された場合(product-by-process)は、その製法は製品に特定の構造／組成をもたらしたか否かを審査する。その構造／組成が存在し、かつ、その構造／組成が従来技術と異なる場合は、新規性を有すると認定する。一方、製法が異なっても、製品の構造／組成に相違があると判断できない場合、新規性を有しないと推定する。

### 3) 新規性喪失の例外

出願前6ヶ月以内に、規定された公開が複数あっても、新規性を喪失しない。ただし、新規性喪失の例外の適用期間は、最初の公開日から起算する。

### (2) 解説

2)は、実務上よくある問題である。2)の内容を追加する目的は、機能、数値、用途、製法限定を含んだ請求項を有する出願が益々増える状況の中、合理的かつ運用しやすい判断基準を提供することにある。

審査において、審査官は本願発明の構成と引用発明の構成とを比較し、同じである場合は、本願発明は一応新規性なしと推定し、拒絶理由を通知し、立証責任を出願人に転換する。出願人は本願発明の構成と引用発明との相違を立証

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する。立証できない場合は、審査官は本願発明が新規性なしと認定する<sup>13)</sup>。

### 2. 6 同一発明の取扱い

#### (1) 改訂要点

第2部分、第3章(新規性)、第6節(同一発明の取扱い)、及び第4部分、第7章(無効審判における同一発明の取扱い)には、同一技術内容による出願及び特許権(又は実用新案権)の審査の基準が定められている。当該基準の要点を以下にまとめる。

#### 1) 同一出願人かつ同一発明についての2つの出願の取扱い

同一出願人が同一技術内容について2つの出願を提出し、当該2つの出願は共に登録要件を満たしている場合、審査官は2つの出願の各々について出願人に対して選択又は補正するように通知をする。出願人の応答のない出願は取り下げられたとみなす。補正後も依然として欠陥が解消されない場合には、当該2つの出願は出願日が同じであるとき、当該2つの出願は共に取り下げられたとみなし、出願日が異なるとき、後の出願を拒絶し、先の出願を特許査定する。

#### 2) 同一出願人かつ同一発明についての特許権(又は実用新案権)との取扱い

出願を審査している段階で、同一出願人が同一発明について提出した他の出願は既に登録され、かつ、上記審査中の出願は登録要件を満たしている場合には、審査官は当該出願と当該特許権(又は実用新案権)の何れかを選択するように出願人に通知する。当該通知に応じて、出願人は既に取得した特許権(又は実用新案権)を放棄すること、又は、審査中の出願を取り下げることを選択することができる。出願人が応答しない場合は、審査中の出願は取り下げられたとみなす。補正後も依然として同一発明の欠陥が解消されない場合には、審査中の出願を拒絶する。

出願人は既に取得した特許権(又は実用新案権)を放棄することを選択する場合は、拒絶理由通知書に応答する際に、当該特許権(又は実用新案権)を放棄することを宣言する書面を提出し、その結果、当該特許権(又は実用新案権)は当該特許権(又は実用新案権)の出願日に遡って消滅したとみなされる。この場合、審査中の出願を特許査定する。

#### 3) 同一発明について複数の特許権(又は実用新案権)の取扱い

同一権利者が同じ技術内容について2つの権利(特許権又は実用新案権)を所有する場合は、この2つの権利に重複登録の無効理由が存在する。一方又は両方の権利に対して無効審判が請求された場合に、権利者は何れかの権利を放棄することにより無効理由を解消することができる。権利者が一方の特許権又は実用新案権を放棄する場合は、当該特許権(又は実用新案権)を放棄する旨の書面を提出し、その結果、当該特許権(又は実用新案権)は当該特許権(又は実用新案権)の出願日に遡って消滅したとみなされる。即ち、放棄された特許権(又は実用新案権)は初めから存在しなかったとみなされる。

### (2) 解説

改訂1)は、本質的な変化がないものの、旧審査基準より規定が細かく、明確になった。

改訂2)において、出願日に遡って特許権(又は実用新案権)を放棄するという点は変更点である。その他の扱いは従前と同じである。

従前は、たとえば、出願人が同じ技術内容について実用新案出願と特許出願をし、実用新案出願が審査を経ずに先に登録され、その後、特許出願が審査され、特許をすべきとなる時に、審査官は実用新案権と特許出願の何れかを選択すべき旨の通知を出願人に送付する。例えば、出願人は特許出願を選択し、実用新案権を放棄



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する場合は、その特許出願の登録日からその実用新案権が消滅する。

改訂後は、出願人は特許出願を選択する場合には、その実用新案権の出願日に遡ってその実用新案権を放棄したとみなされる。即ち、その実用新案権は初めから存在しなかったとみなされる。この場合は、放棄を宣言する前にその実用新案権に基づく権利行使は正当であるか否かという問題が生じる。中国特許庁はその権利行使が正当であると解釈しているが、今後裁判所の動向にも注目する必要がある。

一方、特許権を取得することが必要ではない場合は、その特許出願を取り下げ、或は、拒絶理由に応答しなければ、その特許出願は取り下げられたとみなされ、実用新案権はそのまま有効である。

改訂3)において、出願日に遡って特許権を放棄し、放棄された特許権は初めから存在しなかったとみなされるという点の変更点である。その他の扱いは従前と同じである。

## 2.7 進歩性<sup>14)</sup>

### (1) 改訂要点

第2部分、第4章（進歩性）の改訂要点を以下にまとめる。

1) 本発明が容易に想到できたものであるか否かを判断する際に、従来技術を本発明に適用することの示唆があるか否かを特定する。この示唆は、技術問題を解決するために従来技術を改良する動機付けを当業者に与え、本発明に導くものである。

2) 組合せ発明の進歩性を判断する際に、組合せられた各構成要件が機能的に相互依存するか否か、組合せの難易度、従来技術に組合せの示唆が存在するか否か、組合せによる技術効果を考慮する。

3) 選択発明の進歩性を判断する際に、選択によって予期できない効果が得られたか否かは

最も重要な判断要素である。予期できない効果があれば、進歩性があり、予期できない効果がなければ、進歩性がない。

4) 転用発明の進歩性を判断する際に、転用された技術の分野の遠近、技術示唆の有無、転用の難易度、技術上克服すべき困難の有無、転用による技術効果を考慮する。

近い技術分野間の転用は、予期できない効果がなければ、進歩性がない。

5) 既知製品の新しい用途の発明の進歩性を判断する際に、新しい用途と既存用途の技術分野の遠近、新しい用途による技術効果を考慮する。この新しい用途は既知製品の新たに発見された性質を利用しており、或いは、予期できない効果がある場合は、当該用途発明は進歩性がある。

6) 要素変更の発明は、要素関係改変発明、要素置換発明、及び要素省略発明を含む。

要素関係改変発明について、要素関係の改変は発明の効果、機能及び用途に変化をもたらしていない場合は、進歩性がない。要素関係の改変は予期できない発明の効果をもたらした場合は、進歩性がある。

要素置換発明について、要素の置換は予期できない技術効果をもたらした場合は、進歩性がある。

要素省略発明について、従来技術と比べて一つ或いは複数の要素を省略した後、もとの全部の機能が依然として維持され、或いは、予期できない技術効果が得られた場合は、進歩性がある。

### (2) 解説

上記1)～4)は新しく追加された内容であり、実務上よくある問題である。

改訂1)は、「動機付け」一語が追加され、従来技術を改良する客観性を強調する。「示唆」に加えて、「組合せの動機付け」も強調するこ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とによって、審査官が進歩性を判断する際の客観性を強化し主観性を弱める。なお、注意すべきこととしては、審査官が認定した動機付けは出願人が表明した動機付けと同一でなくてもよい<sup>15)</sup>。

改訂2)には、組合せ発明の進歩性を判断する際に更に考慮すべき要素が示されている。審査の基準を統一させるためである<sup>16)</sup>。

改訂4)には、転用発明の進歩性を判断する際に更に考慮すべき要素が示されている。

改訂5)は、既知製品の新しい用途の発明に関するものであり、新しい製品の新しい用途の発明と関係がない。

改訂3), 4), 5), 6)は、何れも予期できない効果を強調している。

これらの改訂により進歩性の判断基準は従前より明確になった。なお、改訂後の内容は、日本の実務に近い。

## 2. 8 実体審査の手続き

### (1) 改訂要点

実体審査の手続き(第2部分、第8章、第4節、第5節)の改訂要点を以下にまとめる。

1) 特許請求の範囲を審査する際に、請求項の記載が不明確であるため、新規性、進歩性を審査することができない場合は、審査官は請求項における記載の欠陥を先に審査すべきである。と同時に、明細書の記載内容を理解した範囲で、明細書に記載された技術内容について新規性、進歩性を審査し、拒絶理由に含ませ、出願人の参考に供することができる。

2) 審査官が拒絶理由通知書において引用した周知技術は確実なものでなければならない。出願人は審査官の引用した周知技術に異議があるとき、審査官は理由を説明すべき、或いは、相当な根拠を示すべきである。

3) 審査官は第2回目の拒絶理由を通知する際に、出願人が前回拒絶理由応答時に提出した

意見書における反論意見に対して意見を示すべきである。

4) 拒絶理由に対する出願人の応答を受け取った後、すぐに後続審査を開始することができる。後続審査の通知書又は決定を発送した後に、前記拒絶理由の応答期限内に出願人が再度提出した応答を考慮しない。

### (2) 解説

上記1)～3)は新しく追加された内容であり、実務上よくある問題である。

改訂1)の主旨は、記載の欠陥のみならず、新規性、進歩性の審査結果を早い段階で出願人に通知することにより、出願人は通知に応じて補正することができ、審査を促進することができる。また、出願人は早い段階で出願放棄を選択する可能性もあるので、審査の促進につながる<sup>17)</sup>。改訂1)は、方式に留まり、実体審査を行わないような審査を防ぐ効果もあると思われる。

なお、旧審査基準にも「最初の拒絶理由通知書に出願の実体及び形式に関する全ての拒絶理由を記入すべきである」という内容が既にあった(審査基準第2部分第8章(実体審査の手続き)第4.10.1節)。

改訂2)の主旨は、拒絶理由の根拠として周知技術を引用することについて、審査官に立証責任を負わせ、周知技術の引用を濫用することを防ぐことである。たとえば、引用文献に開示されていない簡単な事実を周知技術として認定することができない<sup>18)</sup>。出願人は拒絶理由に応答する際に活用できると思われる。

改訂3)の主旨は後続の審査において出願人との意思疎通を図ることである<sup>19)</sup>。

改訂4)は特許庁における実際の運用態様である。拒絶理由の応答期限が満了するまでに後続審査を開始してはならないとすると、一部の出願人に有利であるものの、多くの出願人の審

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

査迅速化に対する要望に反する。出願人が複数  
回答を提出するか否かは予知できないので、  
出願人の応答を受け取った後、すぐに後続審査  
を開始する運用をとっている。改訂4)はこの  
運用を出願人に明示する<sup>20)</sup>。

また、今回の改訂には、旧審査基準において  
法律文書として相応しくない記載を是正する改  
訂が多くあった。一例として、旧審査基準、第  
2部分、第8章(実体審査の手続き)、第4.  
11節における「審査官は出願人の補正を真剣に  
審査し、出願人が巧妙な、気付き難い方法で新  
規事項を導入すること防ぐべきである」という  
一文は削除された。その理由は、「真剣」など  
の文言は法律文書に馴染まず、また、「出願人  
が巧妙な、気付き難い方法で新規事項を導入す  
ること防ぐ」というような表現は審査基準に相  
応しくないからである<sup>21)</sup>。

## 2.9 審査段階の補正

### (1) 改訂要点

審査段階の補正(第2部分、第8章、第5.  
2節)の改訂要点を以下にまとめる。

1)明細書及び特許請求の範囲の記載範囲は、  
明細書と特許請求の範囲の文言の範囲、及び明  
細書と特許請求の範囲の文言の範囲並びに図面  
から直接かつ一義的に特定される内容を含む。

2)拒絶理由に応答する際に行った補正が、  
拒絶理由を解消するものでない場合は、当該補  
正は通常考慮されない。ただし、当該補正は新  
規事項を追加しない場合には、当該補正により、  
当初出願書類における欠陥が解消され、かつ、  
特許査定の見通しがあるときに、審査の促進を  
図るため、当該補正は審査官の同意を得たもの  
であるとみなされ、拒絶理由に応じた補正に相  
当する。

しかし、当該補正は以下のものに該当する場  
合は、審査の促進が図れないので、当該補正は  
審査官の同意を得たものであるとみなされない。

① 独立請求項における技術的特徴を削除し、  
当該請求項の保護範囲を拡大する補正、

② 独立請求項における技術的特徴を改変し、  
保護範囲を拡大する補正、

③ 現請求項に係る発明と明らかに単一性を  
具備しない発明を追加する補正、

④ 現特許請求の範囲にない新しい独立請求  
項を追加する補正

### (2) 解説

上記1)、2)の改訂内容は実務上よくある  
問題である。

特許法第33条は、補正できる範囲は、明細書  
及び特許請求の範囲の記載範囲内であると規定  
している。改訂1)は、その「明細書及び特許  
請求の範囲の記載範囲」の解釈を明確にした。  
これにより、補正できる範囲は、明細書と特許  
請求の範囲の文言の範囲、及び明細書と特許請  
求の範囲の文言の範囲並びに図面から直接かつ  
一義的に特定される範囲内となる。この基準は、  
2003年10月22日以前の日本の審査基準と同じで  
ある。

改訂2)は、実施細則第53条第3項(補正の  
時期と内容)の具体的な運用である。原則とし  
て、拒絶理由に応答する際に行った補正が拒絶  
理由を解消するものである必要がある。しかし、  
例外として、拒絶理由に応じた補正ではなくて  
も認められる場合がある。その条件として新規  
事項を追加しないこと、かつ、審査の促進が図  
れることである。審査の促進が図れない場合は、  
その補正が認められない。今回の改訂は、その  
認められない補正の具体例を改めた。たとえば、  
新しく追加された具体例として、現特許請求の  
範囲にない新しい独立請求項を追加する補正  
は、一般的に新たなサーチと審査が必要である  
ので、最初の拒絶理由を受けた後には、このよ  
うな補正を避けるべきである<sup>22)</sup>。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 2. 10 ソフトウェアに関連する発明

### (1) 改訂要点

第2部分、第9章（ソフトウェアに関連する出願審査の若干規定）の改訂要点を以下にまとめる。

1) ソフトウェアに関連する発明を新たに定義した。

「ソフトウェアに関連する発明とは、完全に又は部分的にプログラムによる処理に基づいて技術課題を解決する技術思想（中国語は「技術方案」である）であって、プログラムが計算機により実行され、計算機内部又は外部の対象物を制御又は処理するものである。」

「外部の対象物を制御又は処理するもの」としては、外部プロセス或は外部装置の制御、外部情報の処理又は交換などが含まれる。「内部の対象物を制御又は処理するもの」としては、計算機システム内部性能の改善、計算機システム内部リソースの管理、データ伝送の改善などが含まれる。

ソフトウェアに関連する発明はハードウェアの変更を含む必要がない。

2) ソフトウェアに関連する発明の審査基準

① 特許法第25条第1項によれば、知的活動のルール及び方法は特許法の保護対象に該当しない。ソフトウェアに関連する発明は、知的活動のルール及び方法を含む場合は、「知的活動のルール及び方法の審査基準」に従う。即ち、

・請求項の内容がアルゴリズム若しくは数学計算のルールのみを含む場合、又は、プログラム自体若しくは記憶媒体に記憶されているプログラムは、又は、ゲームのルールと方法は、知的活動のルール及び方法に該当し、特許法の保護対象ではない。

たとえば、プログラムのみで限定される計算機読み取り可能な記憶媒体若しくは計算機プログラム製品、又は、ゲームのル

ルのみで限定され、技術特徴を有しない計算機ゲーム装置などは、実質的に知的活動のルール及び方法のみを含むので、特許法の保護対象ではない。ただし、記憶媒体は、物理的特性（たとえば、積層構造、トラック間隔、材料など）の改良に関わる場合には、その限りではない。

・上記の他、請求項の内容が非技術的要素と技術的要素との両方を含む場合は、請求項の内容全体として知的活動のルールではないので、特許法第25条に基づいて特許法の保護対象から排除すべきではない。

② ソフトウェアに関連する発明は、特許法実施細則第2条第1項に規定されるような「技術思想」を構成する場合は、特許法の保護対象になり得る。

具体的に、ソフトウェアに関連する発明については、プログラムを実行する目的は技術問題を解決することであり、計算機内部又は外部の対象物に対する制御又は処理は、自然法則に則した技術手段を反映しており、それによって自然法則に則した技術効果が得られる技術思想である限り、特許法の保護対象に該当する。

3) ソフトウェアに関連する発明の明細書及び請求項の記載

① ハードウェアに変更がある場合は、ハードウェアの構成図が必要である。

② 方法請求項の各ステップを装置の各手段に書き換えて得た装置の請求項は、当該方法を実現するための機能ブロックであり、ハードウェアを通じて技術問題を解決する実在な装置ではないとして解釈される。

### (2) 解説

本章全体は大幅に改訂された。

改訂1) に関しては、旧審査基準に、「ソフトウェアに関連する発明」の定義は、「ソフトウェアに関連する発明とは、完全に又は部分的

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にプログラムによる処理に基づいて技術課題を解決する技術思想である」となっていた。新しい審査基準に、その定義に「プログラムが計算機により実行され、計算機内部又は外部の対象物を制御又は処理する」という文は追加された。

実務上、「外部情報の処理」や、「外部装置の制御」などは、ソフトウェアに関連する発明として記載する必要がなく、一般的な発明として記載し、一般審査基準に則って審査すればよいと考えられる。従って、改訂後のソフトウェアに関連する発明の範囲は依然として狭いと思われる。

ハードウェアの変更がなくても良いことは注目すべき改訂である。改訂前は、ハードウェア構成に変化をもたらしたか否かは重要な判断基準であった。改訂後は、ハードウェアの要件が緩和された。例えば、改訂前は、「技術手段」はハードウェアであると解釈されている。一方、改訂後は、「技術手段」は自然法則に則したものであれば良い。具体的に、「外部情報の処理」、「計算機内部性能の改善」は、すべて自然法則に則した技術手段であると解釈される。

改訂2)について、ソフトウェアに関連する発明は技術思想を構成するか否かの判断基準が改訂された。即ち、「技術問題を解決することを目的とし」、「自然法則に則した技術手段」、「自然法則に則した技術効果」の有無をもって判断する。

従前の審査基準は、「ソフトウェアに関連する発明に関する出願は、技術問題を解決することを目的とし、技術手段を利用し、技術効果をもたらした場合、ソフトウェアに関連する発明であるから、特許法の保護対象に該当しないと判断すべきではない」となっていた。

また、審査基準案では、「媒体に記録したプログラムは保護対象ではない」との一文は一旦削除されたが、最終版で復活された。

注目すべきことは、改訂後の審査基準では、

ビジネス方法に関連する発明への言及はなくなった。旧審査基準には、ビジネス方法発明の事例があった、また、判断基準はソフトウェア発明と同じように、「技術目的」、「技術手段」、「技術効果」の有無を用いて特許法の保護対象に該当するか否かを判断していた。改訂後、ビジネス方法特許を得ることは一層難しくなると推測される。

## 2. 11 拒絶査定不服審判における補正

### (1) 改訂要点

第4部分、第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）に、第4.2節が新しく追加され、拒絶査定不服審判における補正を規定する。その要点を以下にまとめる。

拒絶査定不服審判における補正は、原則として新規事項を追加しない範囲内で、拒絶査定、若しくは、拒絶査定不服審判において出された拒絶理由を解消するものでなければならない。具体的に、以下の種類の補正はこの条件を満たしていないと解される。

- 1) 請求項の範囲を拡大する補正、
- 2) 拒絶査定の対象となる請求項に係る発明と明らかに単一性を具備しない発明を追加する補正、
- 3) 請求項のカテゴリーを変更する補正、又は、請求項を追加する補正、
- 4) 拒絶査定に示された欠陥を有しない請求項又は明細書の記載に対する補正。ただし、誤記の訂正、及び拒絶査定に示された欠陥と同種類の欠陥に対する補正を除く。

### (2) 解説

実施細則第60条第1項は、出願人は拒絶査定不服審判を請求するときに、または、拒絶査定不服審判において出された拒絶理由通知を受けたときに、補正をすることができる、ただし、当該補正は、拒絶査定または上記拒絶理由を解

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

消するものに限る、と規定している。

旧審査基準には、拒絶査定不服審判における補正についてより具体的な規定はなく、実施細則第60条第1項に規定された原則に基づいて審査がなされてきた。これは審査の基準の均一性や、審査の促進、及び審査の質の向上に不利である。上記改訂は、拒絶査定不服審判における補正を具体的に規定した。この改訂の趣旨は以下の通りである。拒絶査定不服審判において出願人に補正の機会を与える目的は、出願書類における欠陥及び拒絶査定に対する争いを解消し、早期の特許査定を図ることにあり、出願人に任意に補正する機会を増やすわけではない。このような補正は制限すべきである<sup>23)</sup>。

上記類型3)は、中国の審査実務に基づいて、米国、欧州、日本の審査実務を参照して新しく導入された類型である。審査段階における補正に対する制限には、この類型がない。即ち、認められない自発補正は、独立請求項を追加する補正に加えて、従属請求項を追加する補正や、請求項のカテゴリーを変更する補正なども含む。その理由は、拒絶査定不服審判における補正は、拒絶査定に対する争いを解消することが目的であるので、出願人による自発補正をより厳しく制限すべきである。これこそ拒絶査定不服審判の性質に整合する。そうでなければ、新しい争点が生じ、新しいサーチが必要となる場合がある。これは拒絶査定不服審判の審理並びに審査に差し戻し後の審査に困難性をもたらし、審査を遅延させる原因となる<sup>24)</sup>。

上記類型4)も、中国の審査実務に基づいて、米国、欧州、日本の審査実務を参照して新しく導入された類型である。上記類型3)と同様に、審査段階で補正に対する制限と異なる点である。類型4)を導入する趣旨は上記類型3)を導入する趣旨と同じである。ただし、類型4)の例外として、誤記の訂正や、拒絶査定に示された欠陥と同種類の欠陥に対する補正は、審査

の進行を円滑化するのに有利であり、また、出願人にも有利であるので、実施細則第60条第1項に基づいて機械的に却下すべきではない<sup>25)</sup>。

上記の改訂の趣旨と内容は、日本の「限定的減縮」に類似する側面がある。勿論、内容及び運用は相違点が多くある。また、注意すべきことは、拒絶査定不服審判請求時の補正のみならず、拒絶査定不服審判段階で出された拒絶理由に応答する際の補正にも適用する。これは日本よりも厳しい。今後この新しい基準はどのように運用されるかは注目すべきである。

## 2. 12 拒絶査定不服審判審理の手続き

### (1) 改訂要点

第4部分、第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）、第3節（前置審査）、第4節（合議体の審理）の改訂要点を以下にまとめる。

1) 前置審査において、審査官は原拒絶査定を維持する場合に、維持する各拒絶理由及び関わる各欠陥について詳細に意見を述べる。

2) 拒絶査定不服審判請求時の補正が違法であると認定された場合は、前置審査において原審査官は補正前の書類を対象として審査をし、原拒絶査定を維持する前置審査意見を提出する。

3) 拒絶査定不服審判請求人が新しい証拠を提出し、或いは、新しい理由を陳述した場合は、前置審査において原審査官は当該新しい証拠、或いは、新しい理由を審査し、意見を示すべきである。

4) 前置審査において、原則として新しい拒絶理由と証拠を前置審査意見に追加してはならない。ただし、以下の場合を除く。

① 周知技術に関する証拠を追加することができる。

② 審査段階で既に示されたが、拒絶査定に示されなかった欠陥を示すことができる。

③ 拒絶査定に示された欠陥が解消されていない場合は、他の明らかな実質的な欠陥、又は

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

拒絶査定に示された欠陥と同種類のその他の欠陥を発見したときに、それらの欠陥をまとめて示すことができる。

5) 拒絶査定不服審判において、一般的に合議体は拒絶査定の根拠となる理由と証拠を審理する。ただし、拒絶査定の根拠となる理由と証拠の他に、合議体は以下のような欠陥を発見した場合は、関連する理由と証拠を審理することができ、また、当該理由と証拠に基づいて、拒絶査定を維持する審決をすることができる。

① 審査段階で既に出願人に示した他の理由と証拠であって、出願を拒絶するのに足りるもの

② 拒絶査定に示されていない明らかな実質的な欠陥、或いは、拒絶査定に示された欠陥と同種類の他の欠陥

### (2) 解説

上記1) から5) は新たに追加された内容である。

以上の改訂を解説する前に、まず、中国の拒絶査定不服審判の流れを説明する。拒絶査定不服審判請求時に補正の有無に拘らず、原審査官に前置審査をさせる。原審査官は審査を経て前置審査意見を提出する。原審査官は原拒絶査定を取り消すべき前置審査意見を提出した場合は、合議体は審理を行わずに審決を下し、事件を審査官に差し戻し、審査官に再度審査させる。一方、原審査官は原拒絶査定を維持すべき前置審査意見を提出した場合は、合議体は審理を行い、原拒絶査定を維持すべき、或いは、原拒絶査定を取り消すべき審決を下す。拒絶査定を取り消した場合、事件を審査官に差し戻し、審査官に再度審査させる。

改訂1) は、前置審査意見に言及されていない拒絶理由は既に解消されたことを暗示し、また、審査官は拒絶査定不服審判請求人の陳述と補正を考慮し再度拒絶査定を確認することを促

し、前置審査の役割を十分果たす<sup>26)</sup>。

改訂2) は、新しく設けられた拒絶査定不服審判における補正に対する制限の規定に合わせて補正の取扱いを規範する。即ち、拒絶査定不服審判請求時の補正が違法である場合は、原審査官は前置審査意見に補正の欠陥を詳細に説明し、原拒絶査定を維持する意見を示す<sup>27)</sup>。

改訂3) も拒絶査定不服審判における補正の取扱いを規範する。

改訂4) に関しては、前置審査において、審査官は新しい拒絶理由と証拠を追加することができるとするならば、その新しい拒絶理由と証拠を拒絶査定不服審判請求人に通知する機会がない。また、合議体による審理において、拒絶査定不服審判請求人はその審査官にコンタクトする機会もない。従って、前置審査において審査官は新しい拒絶理由と証拠を追加できることを禁止することにした<sup>28)</sup>。

ただし、4)の①から③に示すような例外がある。

① について、拒絶査定に言及された周知技術について証拠を補充することは、認識を深めることに相当し、新しい証拠を導入したことになる。また、拒絶査定不服審判請求人が拒絶査定に言及された周知技術に異議を示した場合は、審査官はそれに応じて理由を補充することにより、事実を明らかにする点で有利である<sup>29)</sup>。

② について、合議体は原拒絶査定を取り消すべき審決を下し、事件を審査官に差し戻した後に、出願書類に、拒絶査定に示された欠陥以外に、審査段階で既に出願人に示した重大な欠陥が存在する場合は、審査官は当該欠陥を根拠として再度拒絶査定をする可能性が高い。それに応じて出願人が再度拒絶査定不服審判を請求することもあり得る。このように、事件が審査と審判の間に往復し、審査の遅延を招く恐れがある<sup>30)</sup>。従って、審査促進のため、審査段階で既に出願人に示された重大な欠陥が存在する場

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合、前置審査においてその欠陥を根拠として新たな拒絶理由を追加することが認められる。

③ について、他の明らかな実質的な欠陥、又は拒絶査定に示された欠陥と同種類のその他の欠陥に対する補正は、審査の進行を円滑化するのに有利であり、出願人にも有利である。

改訂5) に関しては、上記改訂4) の例外②と同じように、拒絶査定が取り消された場合に、出願書類に、拒絶査定に示された欠陥以外に、審査段階で既に出願人に示した重大な欠陥が存在するときには、その欠陥を無視して審査官に差し戻すと、事件が審査と審判の間に往復し、審査の遅延を招く恐れがある。従って、審査促進のため、審査段階で既に出願人に示された重大な欠陥が存在する場合、合議体はそれを審理し、拒絶査定を維持する審決をすることが認められる。

また、明らかな実質的な欠陥、或いは、拒絶査定に示された欠陥と同種類の他の欠陥を克服すれば、明らかに拒絶査定不服審判審理の円滑な進行に有利である。また、拒絶査定不服審判の性格を考えると、合議体に一定の自由裁量権を与えるべきである。一方、その自由裁量権の濫用を防ぐために、一定の制限を加えるべきである。このような考えに基づいて、出願書類に明らかな実質的な欠陥、或いは、拒絶査定に示された欠陥と同種類の他の欠陥が存在し、なお既存の証拠により結論が得られる場合にのみ、このような自由裁量権の行使を認める。新たな検索によって新しい証拠を補充し、或いは、その他の欠陥を審査すると、合議体の職権範囲を超えてしまう<sup>31)</sup>。

## 2. 13 その他の改訂

- (1) 無効審判において理由及び証拠の補充。
- (2) 化学分野、バイオ分野出願の審査基準。
- (3) 意匠出願の手續及び類似判断の審査基準。
- (4) 実用新案出願の審査基準。

(5) 拒絶査定不服審判及び無効審判における代理人の委任。

(6) 実用新案技術評価書の訂正

## 3. むすび

以上に紹介したように、今回中国特許審査基準の改訂は広範に及び、多くの運用基準は特許審査先進国に近付いている。現行中国特許法の枠組内で今まで生じた審査上の問題を解消し、審査の質を向上することが今回改訂の目的であると感じる。中国特許法改正の作業は進められており、1年後に新しい特許法の施行に伴い、中国特許審査基準も再度改訂されると予想される。しかし、審査の実務経験は、長年積み重ねて得るものであり、法律により変わらないものが多くある。今回改訂された中国特許審査基準における多くの内容は、今後の法改正後にも運用され続けられると思われる。

## 注 記

- 1) 中国語は「専利法」である。  
中国専利法には、「専利」というのは「発明専利」、「実用新型専利」、「外観設計専利」を含み、それぞれ日本の「特許」、「実用新案」、「意匠」に対応する。以下、「発明専利」、「実用新型専利」、「外観設計専利」をそれぞれ「特許」、「実用新案」、「意匠」と称し、また、便宜上、三者をまとめて「特許」と称する場合もある。
- 2) 第一段階（2005年3月上旬）には、改訂の基本方針を定めた。  
第二段階（2005年3月中旬から5月まで）には、調査研究、意見収集を経て、各ワーキンググループにより改訂の初期的な枠組を定めた。  
第三段階（2005年6月から7月まで）には、執行グループは改訂の最終的な枠組を定めた。  
第四段階（2005年8月から12月中旬まで）には、原稿を作成し、審査基準案を完成した。  
第五段階（2005年12月下旬から2006年4月まで）には、パブリックコメントを募集した。  
第六段階（2006年5月）には、審査基準最終案を審査し公布した。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 第七段階（2006年6月）には、新しい審査基準を出版発行した。
- 3) 中国語は「初歩審査」である。
  - 4) 中国語は「実質審査」である。
  - 5) 中国語は「復審」である。
  - 6) 第1部分「方式審査」は、
    - 第1章「特許出願の方式審査」,
    - 第2章「実用新案出願の方式審査」,
    - 第3章「意匠出願の方式審査」, 及び
    - 第4章「特許分類」からなる。第2部分「実体審査」は、
    - 第1章「特許権を付与しない出願」,
    - 第2章「明細書及び特許請求の範囲」,
    - 第3章「新規性」,
    - 第4章「進歩性」,
    - 第5章「実用性」,
    - 第6章「単一性及び分割出願」,
    - 第7章「検索」,
    - 第8章「実体審査の手続き」,
    - 第9章「ソフトウェアに関連する出願審査の若干規定」, 及び
    - 第10章「化学分野出願審査の若干規定」からなる。第3部分「中国国内段階の国際出願の審査」は、
    - 第1章「国際出願の方式審査及び事務処理」, 及び
    - 第2章「国際出願の実体審査」からなる。第4部分「拒絶査定不服審判及び無効審判」は、
    - 第1章「総則」,
    - 第2章「拒絶査定不服審判請求の審査」,
    - 第3章「無効審判請求の審査」,
    - 第4章「拒絶査定不服審判及び無効審判における口頭審理の規定」,
    - 第5章「意匠の同一と類似の判断」,
    - 第6章「無効審判における登録実用新案審査の若干規定」,
    - 第7章「無効審判における同一発明の取扱い」, 及び
    - 第8章「無効審判における証拠に関する問題の規定」からなる。
  - 7) 中国特許法第41条第1項は、出願人が拒絶査定に不服する場合には、拒絶査定を受け取った日から三ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができるものと規定している。また、同条第2項は、出願人が拒絶審決に不服する場合には、拒絶審決を受け取った日から三ヶ月以内に、裁判所に訴訟を提起することができるものと規定している。
  - 8) 中国特許法実施細則第2条第1項は、発明は、製品、方法、又はその改良について提出した新しい技術方案であると規定している。本稿では、「技術方案」を「技術思想」に訳す。
  - 9) 中国特許法第25条は、科学発見、知的活動のルール及び方法、病気の診断方法と治療方法、動物、植物の品種、原子核変換方法により得た物質は、特許法の保護対象ではないと規定している。
  - 10) 中国語は、それぞれ「説明書」と「権利要求書」である。
  - 11) 審査基準案第2部分第2章（明細書及び特許請求の範囲）、「改訂説明」, 脚注61。
  - 12) 中国語は「新規性」である。
  - 13) 審査基準案第2部分第3章（新規性）, 「改訂説明」, 脚注44。
  - 14) 中国語は「創造性」である。
  - 15) 審査基準案第2部分第4章（進歩性）, 「改訂説明」, 脚注16。
  - 16) 審査基準案第2部分第4章（進歩性）, 「改訂説明」, 脚注29。
  - 17) 審査基準案第2部分第8章（実体審査の手続き）, 「改訂説明」, 脚注31。
  - 18) 審査基準案第2部分第8章（実体審査の手続き）, 「改訂説明」, 脚注38。
  - 19) 審査基準案第2部分第8章（実体審査の手続き）, 「改訂説明」, 脚注43。
  - 20) 審査基準案第2部分第8章（実体審査の手続き）, 「改訂説明」, 脚注49。
  - 21) 審査基準案第2部分第8章（実体審査の手続き）, 「改訂説明」, 脚注42。
  - 22) 審査基準案第2部分第8章（実体審査の手続き）, 「改訂説明」, 脚注54, 55。
  - 23) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）, 「改訂説明」, 脚注48。
  - 24) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）, 「改訂説明」, 脚注51。
  - 25) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）, 「改訂説明」, 脚注52。
  - 26) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）, 「改訂説明」, 脚注31。
  - 27) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）, 「改訂説明」, 脚注34。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 28) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）、「改訂説明」, 脚注36。
- 29) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）、「改訂説明」, 脚注37。
- 30) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）, 「改訂説明」, 脚注38。
- 31) 審査基準案第4部分第2章（拒絶査定不服審判請求の審査）, 「改訂説明」, 脚注44, 46。
- (原稿受領日 2006年10月18日)

