

中国の2017年専利審査指南改正の影響に関する分析と提案

——コンピュータプログラム媒体クレームを中心として——

国際第3委員会
第1小委員会*

抄 録 2017年に改正された中国の専利審査指南は、主に「1. コンピュータプログラムに係わる発明の保護の明確化」、「2. ビジネスモデルクレームの保護明確化」等からなり、特許出願、審査等において中国での知財実務に大きな影響を及ぼす改正である。本稿では、中国代理人へのヒアリングと、当委員会メンバーにて検索・抽出した案件の分析とを基に、専利審査指南改正に関する考察を行った。この考察により、専利審査指南改正後にコンピュータプログラム媒体クレームおよびビジネスモデルクレームの出願が大幅に増加していること、所定の条件を満たした場合にはOA応答時にコンピュータプログラム媒体クレームへのカテゴリー変更が可能なこと、一部の企業において意見募集の段階から改正を見越してOA応答の戦略を立てていたこと、等が確認できた。本稿後半では、実務上の対応策も提案しており、会員企業の中国における出願・権利化実務等の知財実務の一助になれば幸いである。

目 次

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. はじめに | 5. 3 専利審査指南改正案公表後の出願人の対応 |
| 2. 専利審査指南改正の内容 | 5. 4 専利審査指南改正前にプログラム媒体クレームが出願されている理由 |
| 2. 1 コンピュータプログラムに係わる発明の保護の明確化 | 5. 5 まとめおよび提案 |
| 2. 2 ビジネスモデルクレームの保護明確化 | 6. おわりに |
| 2. 3 本稿での検討内容 | |
| 3. 中国代理人ヒアリング | |
| 3. 1 中国代理人ヒアリング結果 | |
| 3. 2 中国代理人ヒアリングを振り返って | |
| 4. コンピュータプログラムに係わる分析方法および分析対象の層別 | |
| 4. 1 分析対象の選定 | |
| 4. 2 分析対象の抽出 | |
| 4. 3 分析の母集団の統計 | |
| 4. 4 分析対象の審査状況 | |
| 5. コンピュータプログラムに係わる考察 | |
| 5. 1 出願人の対応 | |
| 5. 2 専利審査指南改正後にプログラム媒体クレームは認められるか | |

1. はじめに

中国国家知識産権局（日本の特許庁に相当。以下、知識産権局という。）は、2017年2月に専利審査指南（日本の審査基準に相当。）改正を発表し、この専利審査指南改正は同年4月1日に施行された。施行日以降の出願はもちろん施行日時点で知識産権局に係属する既出願についてもごく一部の規定を除いて改正後の専利審

* 2018年度 The First Subcommittee, The Third International Affairs Committee

査指南に従って審査が進められている。中国では、専利法や専利法実施細則で基本的な概念が規定されているに留まるため、出願実務担当者は、より実務に必要な規定が記載された専利審査指南を理解しておくことが必要である。

中国の専利審査指南はこれまで何回かの改正を経ているが、近年の日本企業の活発な中国出願活動もあって、改正に関する資料の入手は容易である。しかしながら、これらの資料の多くは専利審査指南の改正内容の解説に関するものが多数であり、実際に、この専利審査指南改正により審査の傾向がどのように変わったかの分析は少ない。

そこで、本稿では、専利審査指南改正前後の案件を具体的に比較分析することにより、日本企業において出願人として実際に中国出願を担当している実務担当者の視点で、専利審査指南改正において留意すべき点を報告すると共に、実務上の対応策を提案する。

なお、2017年4月1日施行の専利審査指南改正は、主として「1. コンピュータプログラムに係わる発明の保護の明確化」、「2. ビジネスモデルクレームの保護明確化」、「3. 化学分野の実験データ補足」等からなり、特許出願、審査等の各段階において中国での知財実務に大きな影響を及ぼす改正である。

本稿では、そのうち、特にコンピュータプログラムに係わる発明の保護の明確化に着目しプログラム媒体クレームを中心として専利審査指南改正の影響を分析した。

本稿は、2018年度国際第3委員会において、霧生直人委員長（日産自動車）の下、同委員会第1小委員会の下記12名が担当した。

- 高田俊佑（大塚製薬工場，小委員長）
- 氏原大介（パナソニック，小委員長）
- 阿部徹（JFEテクノロジーサーチ）
- 井田秀彦（オリンパス）
- 川口謙一（ソシオネクスト）

- 川添雅史（積水化学工業）
- 栗本篤志（シャープ）
- 西尾創（三井化学）
- 西尾允仁（日本電産）
- 林直哉（日鉄住金総研）
- 八尾剛史（カネカ）
- 渡辺淳也（トヨタ自動車）

2. 専利審査指南改正の内容

前述した通り、2017年4月1日に施行された専利審査指南の改正点は、「1. コンピュータプログラムに係わる発明の保護の明確化」、「2. ビジネスモデルクレームの保護明確化」、「3. 化学分野の実験データ補足」、等である。

2017年4月1日に施行された専利審査指南改正は、以下の日程で意見募集が行われ、施行されている。

表1 2017年の専利審査指南改正の日程

日程	内容
2016/10/27	意見募集（意見募集稿の公表）
2017/3/1	改正の決定
2017/3/2	専利審査指南の公表
2017/4/1	施行

なお、2016年10月27日に公表された意見募集稿では、2017年4月1日に施行の内容と同様に、1. コンピュータプログラムに係わる保護の明確化、2. ビジネスモデルクレームの保護明確化、3. 化学分野の実験データ補足、等が改正案として挙げられていた¹⁾。

2. 1 コンピュータプログラムに係わる発明の保護の明確化

改正前の専利審査指南において、第二部分第1章では、「コンピュータプログラム自体は専利保護の対象でない」と規定されているのに対し、第二部分第9章「コンピュータプログラム

に関する発明専利出願の審査基準」では、「コンピュータプログラムが専利保護の対象でない」と規定されていて、専利保護対象が「コンピュータプログラムに関する発明」なのか、「コンピュータプログラム自体」なのかが不明確であった。

改正後の専利審査指南では、第二部分第9章において、「コンピュータプログラム」が「コンピュータプログラム自体」に修正され、「コンピュータプログラム自体」は専利保護対象でないことと、「コンピュータプログラムに関する発明」は専利保護対象となることが明確になった。つまり、「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラムに関する発明」が相違することが明確になった。

一方、「コンピュータプログラムに関する発明」について、「記録媒体」と「コンピュータプログラムフロー」の組合せによる発明は専利保護の対象であり、「ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」といったいわゆるプログラム媒体クレームが認められるようになった。

2. 2 ビジネスモデルクレームの保護明確化

近年、インターネット技術の発展に伴う新たなビジネスモデルが創出されているのに合わせて、改正後の専利審査指南では、ビジネスモデルクレームが専利保護対象であることが明確に追記された。具体的には、第二部分第1章第4.2節(2)に、「【例えば】ビジネスモデルに係るクレームは、ビジネスの規則及び方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含む場合、専利法第25条に基づきその専利権を取得する可能性を排除してはならない」という記載が追加された。

上記改正に伴って、ビジネスの規則及び方法そのものは専利保護の対象とはならないが、請求項にビジネスの規則及び方法以外に技術的特

徴を含む場合は専利保護対象と判断されることとなった。

2. 3 本稿での検討内容

本稿では、専利審査指南改正前後の審査実態を分析すべく、中国代理人ヒアリングと個別分析を行った。中国代理人ヒアリング結果については第3章で説明すると共に、個別分析については第4章にて説明し、第5章で考察を行った。

3. 中国代理人ヒアリング

3. 1 中国代理人ヒアリング結果

2017年4月の専利審査指南改正の影響について、現場での出願・審査の実態を把握すべく、2つの中国事務所の中国代理人にヒアリングを行ったので、その結果を以下にまとめる。

(1) プログラム媒体クレームの審査実態の変化（件数、技術的特徴に関して、等）

- ・出願件数は、専利審査指南改正前に比して約50%増えたようである。
- ・当該クレームの出願が多い中国企業の一例としては、アリババ、テンセントである。
- ・改正後はOA応答時等の補正可能な機会に2つのカテゴリーの独立請求項を追加できるようになった。

一つは、「方法・プログラムモジュール」の出願において、改正後は、明細書にサポートがあれば「装置（構成にプログラムを含むもの）・媒体」のクレームが追加可能になった。

もう一つは、カテゴリーの変更という形で実質的に独立クレームの追加が認められるようになった（通常は、審査官が指摘した拒絶理由に対応する補正しか認められず、独立クレームの追加はできない）。独立クレームの追加は、2017年4月以降の出願に

についても同様に認められるようである。ただし、プログラム媒体クレームの追加に関しては、PCT出願時に存在している場合のクレーム復活に限られるとも言われている。

- ・プログラム媒体クレームが認められたことでクレーム数が増加傾向である（中国では、クレーム数が10を超えると庁料金に追加が発生）。

(2) ビジネスモデルクレームの審査実態の変化（件数、技術的特徴に関して、等）

- ・出願件数は、専利審査指南改正前に比して約50%増えたようである。
- ・ビジネスモデルクレームでのOAも増えているが、応答にあたっては特に進歩性に関して問題になることが多く、技術課題に関する説明が重要である。
- ・専利審査指南改正の数年前から審査が変化しており、OA時に「ビジネスシーン」が記載された引例が挙げられるようになってきている。現在でも、単純なビジネスモデルについては特許性が認められず、技術的特徴を備える必要がある。

(3) 専利審査指南の改正に対する企業・代理人の対応の変化

- ・中国企業では、中小企業は専利審査指南が改正されてから対応しているようであるが、大企業は専利審査指南が改正される前から対応しているようである。
- ・海外からのビジネスモデルクレーム、プログラム媒体クレームの出願は約20~30%増え、日本からの出願も増えているようである。
- ・ビジネスモデルクレームについては、単純なビジネスモデルではなく、技術的特徴のあるクレームが重要である。

(4) プログラム媒体クレーム、ビジネスモデルクレームの専利出願の検索方法（一例としては、適格性に関する専利法第25条の拒絶を受けた案件の抽出方法）

- ・プログラム媒体クレーム、ビジネスモデルクレームともに、明確な定義は無く、抽出は難しいようである。また、拒絶理由の条項で検索可能な検索ツールなども見当たらないようである。
- ・プログラム媒体クレーム、ビジネスモデルクレームともに、IPCやCPCでの抽出程度しか抽出方法はないと思われる。具体的には、プログラム媒体クレームはG06N、ビジネスモデルクレームはG06Qになる。

3. 2 中国代理人ヒアリングを振り返って

以上示した中国代理人ヒアリング結果より、専利審査指南改正によって出願時の権利設計やOA応答時の応答方針にも変化があることが分かり、改正の影響が大きいことが窺えた。

しかし、専利審査指南改正の影響に関するより具体的な事例の紹介までは得られなかった。加えて、プログラム媒体クレーム、ビジネスモデルクレームの専利出願の具体的な抽出方法に関しては、今回ヒアリングを行った限りでは、適切な検索方法が得られなかった。したがって、本稿では、4章にて、当委員会で行った独自の分析を報告する。

4. コンピュータプログラムに係わる分析方法および分析対象の層別

本稿では、コンピュータプログラムに係わる専利審査指南改正について、以下のように分析を進めた。

4. 1 分析対象の選定

プログラム媒体クレームについては、検索式を立案して対象候補を絞り込んだ上、請求項を

後述する方法で調べることにより、対象を抽出した。一方で、ビジネスモデルクレームについては、「ビジネス規則および方法」を表す文言が、そのビジネスの分野によって全く異なり、かつ明確でないため、対象の抽出が容易でないことが判明した。これらのことから、今回の分析対象としては、プログラム媒体クレームを選定し、ビジネスモデルクレームについては分析対象から外した。

4. 2 分析対象の抽出

分析対象としたプログラム媒体クレームも出願件数が多いので絞り込みが必要と考え、本稿では、近年注目を浴びているAIの分野におけるプログラム媒体クレームを持つ専利出願を対象として絞り込むこととした。

具体的には、CPCおよびIPCとしてG06Nを用いるとともに、近年のAI技術の急速な進歩に貢献したディープラーニングをキーワードとして補完的に追加した。検索には、PatentSQUARE（パテントスクエア）を利用し、2018年8月1日時点で検索したところ、4,954件の専利出願が抽出された。PatentSQUAREに入力した検索式および検索結果は図1の通りとなる。

さらに、本稿の目的が、2017年4月の専利審査指南改正の影響を調べることであるため、2015年以降に実体審査請求がされたこと、2017

年3月31日時点で登録となっていないことを条件に付加して、3,454件を抽出した。

以上を満たす案件（3,454件）をテキストデータとしてダウンロードし、さらに出願公開時の請求項に「プログラム」相当の文言を含み、かつ「記録媒体」相当の文言を請求項のカテゴリとして持つ対象を抽出するために、当委員会メンバーにて独自プログラムを作成し、176件を機械的に抽出した。

本稿では、この176件の専利出願を分析の母集団としている。

以上説明した、本稿での分析対象の抽出過程を、表2に示す。

表2 分析対象の抽出過程

件数	抽出内容
4,954	CPC&IPC：G06N，KW：ディープラーニングの案件で、2015年以降に審査請求したものを検索（図1の検索式に基づく）
3,454	上記4,954件から、2017年3月31日時点で未登録の案件を抽出
176	上記3,454件から、公開時クレームに「KW：プログラム」を有し、カテゴリが「記録媒体」の案件を抽出

4. 3 分析の母集団の統計

本稿での分析の母集団である176件の出願人の所属を国別にみると、図2に示すようになる。

検索データベース	中国特許		
式No.	登録件数	検索項目	条件式
S001		条件式メモ	2018.8.1作成・検索:4,950件、2018.8.6検索:4,954件
S002	9,286	全文	?深度学习?+?深度学习?//ディープラーニング
S003	2,786	CPC(DOCDDB)	G06N?
S004	13,763	IPC	G06N?
S005	22,072	論理式	S002+S003+S004//人工知能
S006	4,604,596	法的状況コード(L)	C10//実体審査請求
S007	9,537,326	法的状況日(L)	20150101:
S008	4,954	論理式	S005*S006*S007//人工知能*審査請求済*2015/01/01以降の法的状況日有

図1 検索式および検索結果

図2に示される通り、アメリカが117件で圧倒的であり、ドイツ、日本がともに11件で続いている。

また、出願件数上位（2016年の累積出願件数が10件以上）の企業について企業別の出願動向を図3に示す。なお、名寄せはしておらず、Shareresearchの番号照会機能を利用して機械的に可視化したことに留意されたい。ここで横軸は出願年、縦軸は累積出願件数である。この図3に示される通り、10件以上の出願人は、QUALCOMMが15件、Googleが12件、Intelが11件、Microsoft Technology Licensing LLCが10件となっている。これらの企業からの出願は2012年から始まり、2013年以降急速に伸びている。その理由としては幾つかあると思われるが、理由の一つとしては、2012年の画像認識コンテストImageNet Large Scale Visual Recognition

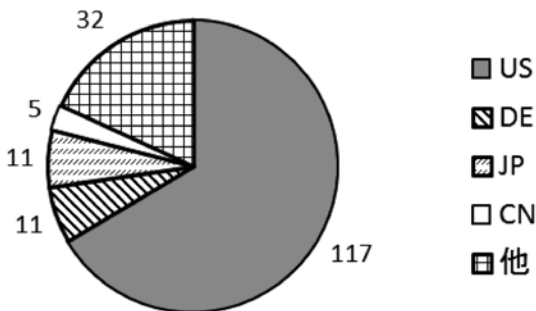


図2 分析の母集団の出願人の所属国

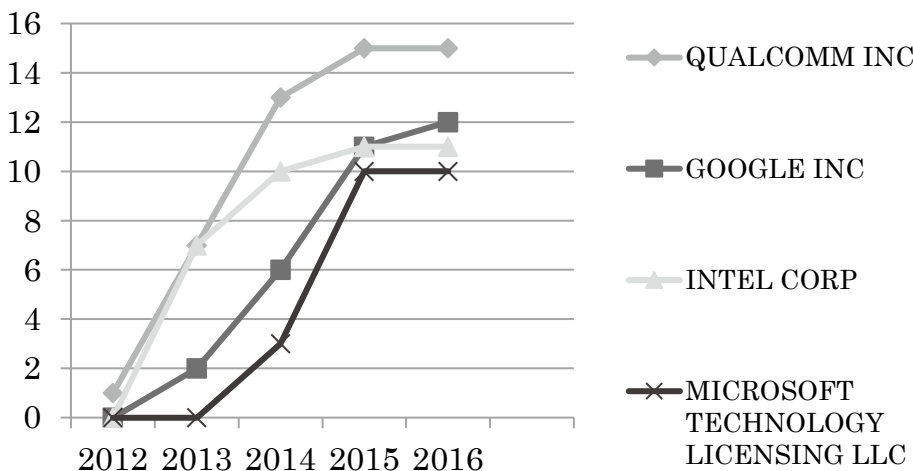


図3 分析の母集団の企業別の出願動向（累積出願件数）

Challenge (ILSVRC) において、トロント大学のチームがディープラーニングによって認識誤り率を大幅に改善して以降、ディープラーニングによる人工知能の技術進歩が急速に進んだことを反映しているものと推測される。

4.4 分析対象の審査状況

続いて、本稿での分析の母集団である176件の審査状況を分析した。なお、ここでの分析は全て2018年12月時点の審査記録に対して行ったものであり、審査記録は、ワン・ポータル・ドシエ²⁾により確認したものである。

分析の母集団である176件の審査状況を確認し、層別した概念図を、図4に示す。また、各層別について、表3で概略を説明する。

ここで、25条拒絶について説明する。

専利審査指南改正前の審査において、プログラム媒体クレームを保護対象と認めないとして拒絶していた場合、どの条文を根拠としていたのか確認した。集合Bに含まれる57件において、2017年4月よりも前に発行されたOAを確認すると、プログラム媒体クレームに対しては多くの場合、専利法第25条で規定される「専利権を付与しない範囲に属する」で拒絶され、おおむね以下のような拒絶理由が記載されている。

「請求項**は記憶媒体の保護を要求するが、

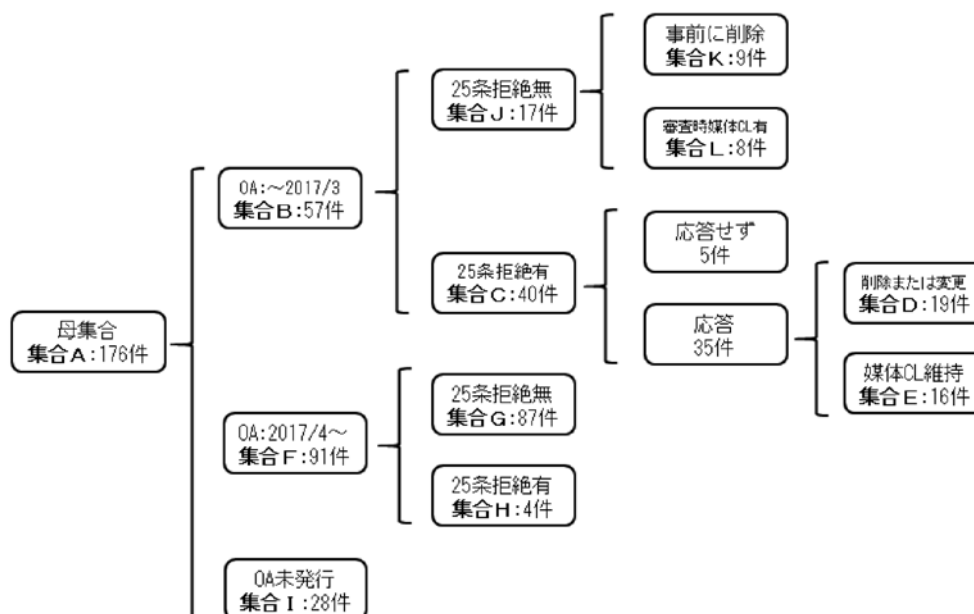


図4 分析の母集団の審査状況の層別

表3 審査状況の各層別の概略説明

集合	概略説明	集合	概略説明
A	176件：分析の母集団	F	91件：集合AでOA発行日が2017年4月以降
B	57件：集合AでOA発行日が2017年3月以前	G	87件：集合Fで25条拒絶無
C	40件：集合Bで25条拒絶あり	H	4件：集合Fで25条拒絶あり
D	19件：集合Cで拒絶応答した案件の内、プログラム媒体クレームを削除またはカテゴリー変更	I	28件：集合AでOA未発行
E	16件：集合Cで拒絶応答した案件の内、プログラム媒体クレームを維持	J	17件：集合Bで25条拒絶無
		K	9件：集合Jでプログラム媒体クレームを事前（実体審査前）に削除
		L	8件：集合Jで審査時にプログラム媒体クレーム有

限定しようとするすべての内容はコンピュータプログラム自身に関するもののみなので、請求項**は実質的に知的活動の規則及び方法に関するもののみである。専利法第25条第1項2号に定める専利権を付与しない対象に属するので、専利権を付与することはできない。」

すなわち、専利法第25条第1項2号が拒絶の根拠となっている。

なお、専利法第25条第1項には、「以下に掲げる各号には専利権を付与しない。」と記載され、同条同項2号には「知的活動の規則および

方法」と記載されている。

なお、本稿では、以下、この条文を根拠とする拒絶を単に25条拒絶と称することとする。

4. 4. 1 専利審査指南改正前後の層別

分析の母集団176件について、審査記録の有無で層別したところ、148件(集合B + F)は審査の記録が確認できたが、28件(集合I)は未だ審査の記録が存在しなかった。審査の記録が確認できた148件のうち、専利審査指南改正の2017年4月より前に審査があったのは57件(集合B)

であった。また、専利審査指南改正後である2017年4月以降に審査されたのは91件(集合F)であった。

4. 4. 2 専利審査指南改正前後の審査状況

集合Bの57件を25条拒絶の有無で層別したところ、25条拒絶を専利審査指南改正前である2017年4月以前に受けているのは、40件(集合C)であった。また、25条拒絶を受けていないものは、17件(集合J)であった。

集合Fの91件を、集合Bと同様に、25条拒絶の有無で層別したところ、25条拒絶無が87件(集合G)、25条拒絶有が4件(集合H)であった。そして、集合Hの4件の審査記録を確認すると、課題と解決手段の不一致、技術考案でない、といった理由による25条拒絶であり、プログラム媒体クレームであることを理由とする拒絶はなかった。

すなわち、2017年4月以降に発行されたOAでは25条拒絶、特にプログラム媒体クレームであることを理由とした拒絶の比率は大幅に低下していることが判明した。

5. コンピュータプログラムに係わる考察

4章で説明した層別に基づき、本章では、コンピュータプログラムに係わる専利審査指南改正の影響を考察する。以降では、4章の層別結果を示した図4を適宜参酌しながら考察を行った。

5. 1 出願人の対応

5. 1. 1 25条拒絶への対応

集合Cに含まれる40件に対する出願人の対応について層別する。まず、拒絶に対して応答したものが35件、応答しなかったものが5件であった。

応答した35件をさらに層別すると、プログラム媒体クレームを補正により削除、またはカテ

ゴリーを変更して保護対象を「記録媒体」以外としたものが19件(集合D)、補正の有無にかかわらず、プログラム媒体クレームを維持したものが16件(集合E)であった。

次に、集合Dと集合EのようにOA時の応答内容が分かれた原因を分析するため、35件(集合Dおよび集合E)について、プログラム媒体クレームに対して25条拒絶の記載があるOAの発行日別に層別をしたところ、集合Dの19件に対してOAが発行されたのは2015年10月から2016年11月までである一方、集合Eの16件に対してOAが発行されたのは2016年10月から2017年3月までであった。

つまり、OAが2016年9月までに発行された場合は、プログラム媒体クレームを補正により削除して対応しているが、OAが2016年12月以降に発行された場合は、プログラム媒体クレームを残して応答していることが判明した。なお、OAが2016年10月および11月に発行された場合は、これら2つのケースが混在していた。

これらの結果を図5に示す。

図5は、図4で示した専利審査指南改正前の25条拒絶ありの集合Cのうち応答した35件を、時間軸で分類して示したものである。ここで、横軸は、25条拒絶理由を通知された月、縦軸はその件数を表す。また凡例上の□は、25条拒絶後にプログラム媒体クレームを削除後2017年4月以降の再OAで復活させた3件(集合D1、集合Dの一部)、▣は、25条拒絶後にプログラム媒体クレームを削除したもの(集合Dから集合D1を除いたもの)、■は、25条拒絶後もプログラム媒体クレームを維持したもの(集合E)を表す。

そこでさらに、図5の案件において、25条拒絶の記載があるOAに対して応答した日を調査した。すると、応答日が2017年2月以前の全てと、2017年3月16日の1件がプログラム媒体クレームを補正により削除したものであった。また、

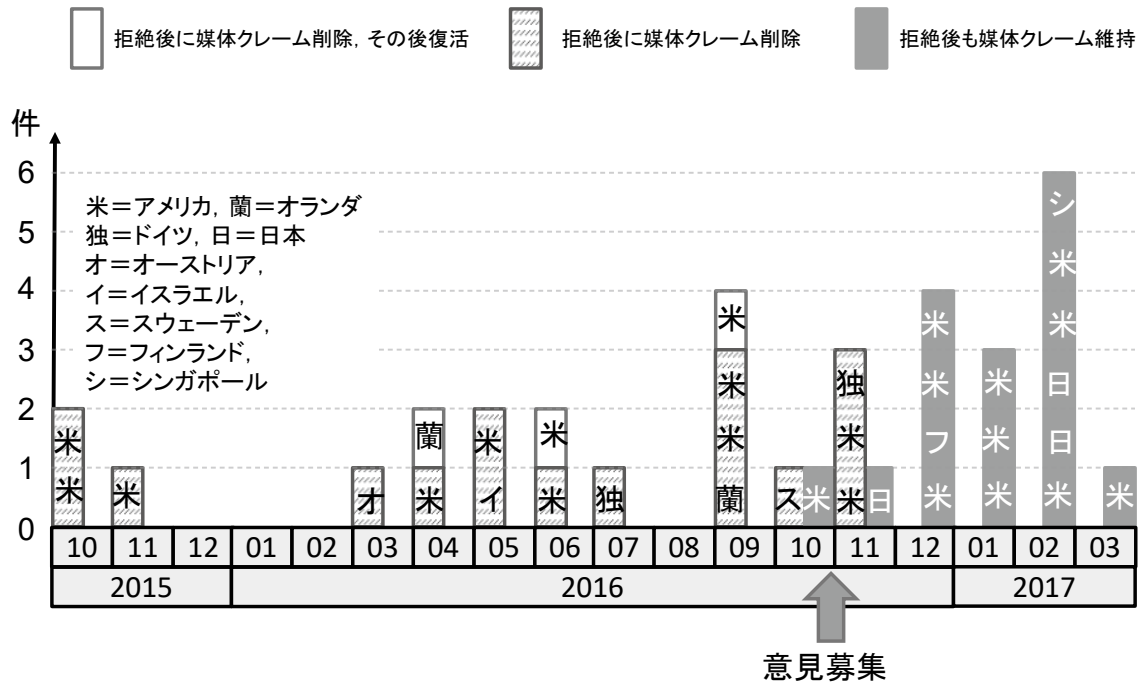


図5 集合Cの25条拒絶対応の経年変化

応答日がそれぞれ2017年3月13日と3月30日の2件と、2017年4月以後の全てがプログラム媒体クレームを維持して応答したものであった。

5. 1. 2 媒体クレームの追加・復活

更なる考察として、2017年4月の専利審査指南改正後に、出願人がそれまで請求項に存在しなかったプログラム媒体クレームを追加したケースについても調査した。このケースは、中国代理人ヒアリング(3. 1 (1))における「カテゴリーの変更という形で実質的に独立クレームの追加が認められた。」ケースに相当するものであるが、今回の分析では、PCT出願時に存在しており中国移行時に削除したクレームを復活させた場合しか見られなかったことに注意されたい。カテゴリー変更(追加)に関しては、中国代理人にしっかりと相談しながら進めていただくことが望ましい。

25条拒絶を受けて一旦プログラム媒体クレームを削除したが、2017年4月の専利審査指南改正後のさらなる拒絶への応答時に、プログラム

媒体クレームを復活させた案件が3件あった(集合D1, 集合Dの一部)。

審査が始まる前にプログラム媒体クレームを削除し、専利審査指南改正後に補正によりプログラム媒体クレームを復活させた案件が2件あった(集合K1, 集合Kの一部)。

出願公開時にはプログラム媒体クレームは存在しなかったが、専利審査指南改正後に補正によりプログラム媒体クレームを追加した案件が12件あった(集合G1, 集合Gの一部)。

集合D1の3件は、2017年4月よりも前に発行された25条拒絶に対して、2017年4月よりも前に補正でプログラム媒体クレームを削除したが、専利審査指南改正後に再び発行された新たなOAに対して補正する際、プログラム媒体クレームを復活させている案件である。

集合K1の2件は、2017年4月よりも前に自発補正でプログラム媒体クレームを削除したが、専利審査指南改正後に発行されたOAに対して補正する際、プログラム媒体クレームを復活させている。このうちの1件については、プ

プログラム媒体クレームの削除時にカテゴリーを方法クレームに変更し、専利審査指南改正後の補正ではまたプログラム媒体クレームに戻している。

集合G1の12件は、このうち、8件については、プログラムあるいはプログラム製品のクレームを補正によりプログラム媒体クレームに変更したものであり、4件については、補正時にプログラム媒体クレームを追加したものであった。この4件中の1件は2017年4月よりも前にプログラムのクレームを削除し、2017年4月以後にプログラム媒体クレームを復活させたものであった。

5. 2 専利審査指南改正後にプログラム媒体クレームは認められるか

図4に示されるように、専利審査指南改正前の集合Bにおける25条拒絶率は、70% (C/B = 40/57) であった。一方で、専利審査指南改正後の集合Fにおける25条拒絶は、4% (H/F = 4/91) であった。このことから専利審査指南改正によって、25条拒絶率は70%から4%になっており、25条拒絶が大幅に減少していることがわかった。

また、以下の4つの分析結果(①~④)より、(1)、(2)の実態が判明した。

- ①図4等で示した通り、専利審査指南改正前の25条拒絶無案件である17件(集合J)のうち9件はプログラム媒体クレームが削除されていたこと(集合K)
- ②図4で示した通り専利審査指南改正前の25条拒絶案件40件(集合C)に応答している案件35件のうち、プログラム媒体クレームの削除またはカテゴリー変更をしている案件(集合D)の割合は、54% (19/35) であるが残り46% (16/35) はプログラム媒体クレームを維持していること

③図5等で示した通り、プログラム媒体クレームを認める専利審査指南改正案が公表された2016年10月以降、各出願人は、プログラム媒体クレームを維持しており、これは本節の②で示した16件であること

④図4で示した通り専利審査指南改正後の25条拒絶案件4件(集合H)は、前述の通り、プログラム媒体クレームによる拒絶ではないこと

- (1) 専利審査指南改正前は、プログラム媒体クレームは許可されていないが、専利審査指南改正後は、プログラム媒体クレームが許可されるようになってきていること
- (2) 2016年に専利審査指南改正の意見募集が出て以降、専利審査指南が改正されるまでの間、専利審査指南改正を見越してプログラム媒体クレームを維持している事例があること

5. 3 専利審査指南改正案公表後の出願人の対応

5. 1. 1や5. 2の③等で示したように、2016年10月27日に専利審査指南改正案が公表されて以降、OAに対して、プログラム媒体クレームを維持している例、削除している例が確認されている。そこで表4に記載した4件の出願について考察した。

5. 3. 1 OA後にプログラム媒体クレームを削除した例

表4に示す例1は、専利審査指南改正案公表後の2016年11月16日に25条拒絶が発行されているが、専利審査指南改正が決定された2017年3月1日以降の2017年3月16日に補正にてプログラム媒体クレームが削除された例である。表4の例2は、同じく意見募集後の2016年11月17日に25条拒絶が発行され、専利審査指南改正が決定される前の2017年2月6日に補正によりプログ

表4 OA後にプログラム媒体クレームを削除（例1，例2）または維持（例3，例4）した例

例（削除／維持）	例1（削除）	例2（削除）	例3（維持）	例4（維持）
出願人	DUN&BRADSTREET CORP	FACEBOOK INC	SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC	IBM
出願番号	201480000197.7	201480050432.1	201380057316.8	201410359973.4
出願日	2014/05/01	2014/07/10	2013/11/21	2014/07/25
公開番号	104321794	105531645	104756182	104345974
25条拒絶日	2016/11/16	2016/11/17	2016/11/28	2016/12/19
補正日	2017/03/16	2017/02/06	2017/04/13	2017/04/01

ラム媒体クレームを削除して応答した例である。

このように、専利審査指南改正案が公表されてもなお、現行の専利審査指南（改正前の専利審査指南）の内容のみに即して拒絶対応をしている企業が存在する。

5. 3. 2 OA後にプログラム媒体クレームを維持した例

一方、表4に示す例3は、意見募集後である2016年11月28日に25条拒絶が発行され、専利審査指南改正が決定された2017年3月1日以降である2017年4月13日にプログラム媒体クレームを維持して応答した例である。この例3における25条拒絶は、1回目のOAであったことがワン・ポータル・ドシエにて確認されており、本来であれば、4か月の応答期限ゆえ単純に計算すれば2017年3月28日が応答期限日であると推測できるところ、付加期間を利用し、専利審査指南改正案に対して戦略的に対応した事例であると推察される。例4も、同じく意見募集後である2016年12月19日に25条拒絶が発行され、専利審査指南改正が決定された後2017年4月1日に、プログラム媒体クレームを維持して応答した例である。この例4においても、25条拒絶は、1回目のOAであったことがワン・ポータル・ドシエにより確認されている。例4の応答期限は、単純に計算すれば2017年4月19日であるため、本来であれば、この期限内に応答すべきと

ころ、偶然か、施行日である2017年4月1日に応答していることが確認される。このように、表4より、専利審査指南の改正案公表後、戦略的に対応している事例とそうでない事例があることがわかる。今回の分析に限っては、日本の企業による件数が少数（つまり、図2で示す176件のうち所属国が日本の出願が11件である）であったせいか、戦略的に対応した事例は少数（具体的には、3社）であったため、日本の会員企業におかれては、法改正や専利審査指南改正等にあたって、必要に応じ、戦略的に対応していくことも一案かと思われる。

5. 4 専利審査指南改正前にプログラム媒体クレームが出願されている理由

これまで述べてきたように、中国では、改正前の専利審査指南ではプログラム媒体クレームは認められておらず、実態審査の結果をみても、特に図4等からわかる通り、プログラム媒体クレームを出願人が拒絶前に削除していたり（集合K）、拒絶を受けてから削除している（集合D）事実があり、専利審査指南に即して審査が行われていることがわかる。

それにも関わらず、なぜか出願人はプログラム媒体クレームを出願している。このことを考察するべく、図5の案件について、基礎出願がPCT出願であったか否かで層別を行った。その結果を図6に示す。ここで、PCT出願は●で、

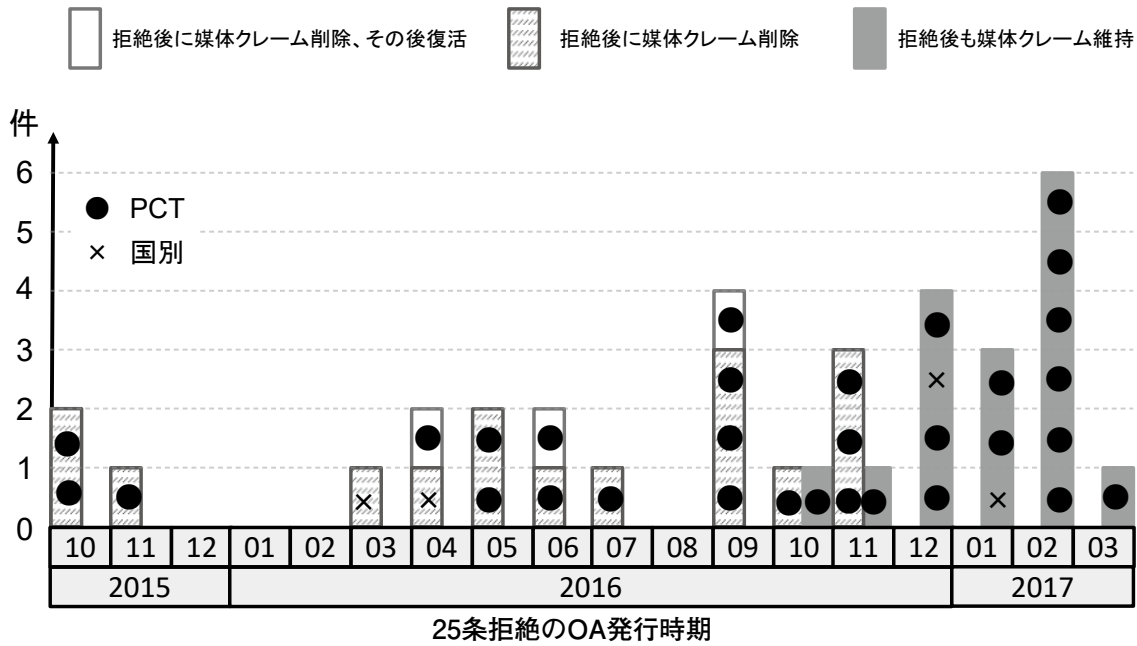


図6 図5の案件がPCT出願か否かで層別

国別出願は×を付している。

図6に示される通り、PCT出願が31件、国別出願（パリルート含む）が4件と、PCT出願率は88%（31/35）であることがわかる。図5を基に、出願人の国別特性を含めて考え、以下のように考察した。

- (1) 中国外出願人(日本出願人含む)が中国外に出願することを念頭に置いてPCT出願を行い中国に移行していること、および、米国第一国出願により米国法にて認められるプログラム媒体クレームを記載していることから、基礎出願をミラー翻訳することにより、中国出願においてもプログラム媒体クレームが残っていること
- (2) 中国特許実務では審査官が1度はOAを発行すると言われており、これを念頭に置き、集合K（9件）のようにOA前に媒体クレームを削除するのではなく、集合D（19件）のように残すことで、審査官が拒絶し易いように対応している可能性があること

- (3) 図5には中国企業が含まれていないことから、中国企業は、第一国出願の時点で、審査基準に即して、プログラム媒体クレームを除いていることが推測されること（なお、これは、3章の中国代理人コメント「中国の大企業は専利審査指南改正前から対応している」からも裏づけられる。）

5.5 まとめおよび提案

以上の分析より判明した内容と、それらの動向・実態より提案する内容を、以下にまとめる。

なお、これまでの考察は、OA応答時の対応に基づいた考察のため、抽出された案件を出願した中国外出願人の考察が中心であり、中国出願人が、専利審査指南改正以降でプログラム媒体クレームの出願を増やしている傾向は確認できていない。これは、2017年4月1日以降の出願は、公開される時期が原則2018年9月以降であり、本稿執筆段階ではその傾向を検討できないと考えたためである。

しかしながら、2018年12月時点で「記録媒体」

表5 まとめおよび提案

1	<p>専利審査指南改正によりプログラム媒体クレームが許可対象になっているとともに、専利審査指南改正後はビジネスモデルクレーム、プログラム媒体クレームのどちらも件数が大幅に増加している。 (中国代理人ヒアリングより)</p>
2	<p>中国では2017年4月1日施行の専利審査指南改正のように、専利審査指南改正で権利対象カテゴリーが増える場合もあるので、法改正だけでなく専利審査指南改正も注目する必要がある。 (中国代理人ヒアリングより)</p>
3	<p>中国ではOA応答時にカテゴリー変更(追加)が可能な場合もあるため、中国代理人のアドバイスも受けながら、登録クレームのカテゴリー(プログラムを含む装置、媒体)を変更することも検討されたい。 ただし、代理人ヒアリングや現時点での分析では、PCT出願時に存在したクレームへの変更(追加)の場合しか確認できていないため、カテゴリー変更(追加)をする際は、中国代理人にしっかりと相談して進めるのが望ましい。 (中国代理人ヒアリングおよび分析結果より)</p>
4	<p>今回の調査研究分析の結果、中国での審査傾向は専利審査指南改正がしっかりと反映されていることが判明した。 (分析結果より)</p>
5	<p>一部企業(特にアメリカ企業)では、専利審査指南改正の施行日前から(例えば意見募集から)専利審査指南改正を見越してOA応答をしていることが判明した。実際に有効であることが検証できたので、会員企業は、中国代理人のアドバイスも受けながら対応を検討するのも一考である。なお、国際第3委員会の会員企業の幾つかにヒアリングした限り、このような法改正(専利審査指南改正)の意見募集の段階において社内でも組織的に対応する指針がでていた会員企業は確認できなかった。 (分析結果より)</p>
6	<p>新たに増えた権利対象カテゴリー、特にビジネスモデルクレームでは技術的特徴が特に重要であり、進歩性についてはよく検討することが重要である。 (中国代理人ヒアリングより)</p>

相当の文言を請求項のカテゴリーとして持つ対象を簡易検索により確認を行った結果、中国出願人においても、プログラム媒体クレームの出願を2017年に増加させている企業例が多数確認されたため、今後は中国出願人の動向についても注目したいところである。

6. おわりに

本稿では、2017年4月1日施行の中国の専利審査指南改正について解説すると共に、中国代理人ヒアリング結果、およびプログラム媒体クレームにおける専利審査指南改正の前後の審査実態を分析し、中国における専利審査指南改正の影響について分析し、実務上の対応策も提案した。

なお、本稿では専利審査指南改正において特に「コンピュータプログラムに係わる発明の保護の明確化」を中心に分析し、審査実務へ影響があることを示したが、1章で述べたように、専利審査指南には実務に必要な規定が記載されているため、「ビジネスモデルクレームの保護明確化」をはじめ他の専利審査指南改正項目も同様に、審査への影響があるものと推測される。

本稿が、中国における出願・権利化実務等の知財実務の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) JETRO法律・法規-意見募集稿
専利審査指南改正草案(意見募集稿)
発表日2016年10月27日
参照日2018年10月26日
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/opinion.html>
- 2) ワン・ポータル・ドシエ(OPD)
参照日2018年6月20日
<https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/p0000>
(URL参照日は全て2020年10月29日)

(原稿受領日 2020年10月30日)