
審査指南の改正に伴う実務への影響について

三協国際特許事務所
中国専利代理人 梁 熙艷

春爛漫のみぎり、ご清栄のこととお喜び申し上げます。

ご承知の通り、改正審査指南は国家知識産権局令第七十四号として、2017年2月28日に局長令で公布することになりました。

当該審査指南の改正はビジネスモデル、インターネット、電子取引、ビッグデータ等の新たな分野の創新成果の保護を明らかにし、さらに、いままで実務においてグレーゾーンとなっていた補足実験データの取り扱い、無効審判におけるクレームの補正制限に関する裁判例の判示事項の指審査南への反映、及び、審査過程情報の公開等、五つの部分を及んで、いずれも出願実務に深く関わっているテーマです。

弊所は審査指南の改正ポイントを分かりやすくするため、次頁以降の資料を作成し、各テーマについて、コメントの形で実務への影響を纏めました。

なお、現地代理人及び現役審査官に確認しましたところ、当該改正審査指南については、あくまで法律、法規の運用に過ぎないため、施行日である2017年4月1日前に出願した案件であっても、改正後審査指南が適用されます。

次頁以降の資料は皆様の改正審査指南のご理解に一助になれば幸いです。

敬 具

国家知識産権局令(第七十四号)

専利審査指南の改正

2012年2月28日に公表、4月1日より施行

一、改正の必要性

国務院「構造改革の掘り下げ、イノベーション創出発展戦略実施の促進に関する若干意見(中発(2015)8号)」においては、ビジネスモデルなど新たな業務形態のイノベーション創出成果の知的財産権保護を検討する目標が掲げられた。

国務院「新たな情勢における知識産権強国建設の促進に関する若干意見(国発(2015)71号)」においては、新たな業務形態のイノベーション創出成果の知的財産権保護を強化し、ビジネスモデルの知識財産権の保護制度を検討、完備させ、インターネット、電子商務、ビッグデータなどの分野における知的財産権保護規則の検討を強化し、関連する法律法規を完備させ、権利付与後専利書類の補正制度の完備、専利審査過程の情報を法に依って適時に公開する目標が掲げられた。

国務院の上記目標を徹底的に実行するため、国家知識産権局は2015年年末頃から専利審査指南の改正作業をスタートし、2016年10月28日に「意見募集稿」を公開し、社会各界から計367条のパブリック意見を募集した。

二、主な改正内容

(一) ビジネスモデルに関する発明の保護

⇒ 第二部分第一章

(二) コンピュータプログラムに係る発明専利出願

⇒ 第二部分第九章

(三) 補足提出された実験データの扱い

⇒ 第二部分第十章

(四) 無効審判におけるクレーム補正方式及び無効理由の追加

⇒ 第四部分第三章

(五) 審査過程の関連書類の公開

⇒ 第五部分第四章

(一) ビジネスモデルに関する発明の保護

現行審査基準

第二部分第一章

4.2 知的活動の規則及び方法

(2) 請求項に記載される内容は知的活動の規則及び方法の内容以外に、技術的特徴が含まれる場合、当該請求項は総合的に言えば知的活動の規則及び方法ではなく、専利法25条に基づき専利権の付与可能性を排除してはならない。

審査指南の改正

第二部分第一章

4.2 知的活動の規則及び方法

(2) 請求項に記載される内容は知的活動の規則及び方法の内容以外に、技術的特徴が含まれる場合、当該請求項は総合的に言えば知的活動の規則及び方法ではなく、専利法25条に基づき専利権の付与可能性を排除してはならない。

「例えば」ビジネスモデルに係る請求項においては、ビジネス規則及び方法の内容以外に、技術的特徴が含まれている場合は、専利法25条に基づき専利権の付与可能性を排除してはならない。

今回の改正により、ビジネスモデルに係る請求項の保護対象適格性審査のハードルは従来に比べて下げられたと言える。ただし、「技術的特徴」は相変わらず必須要件となる。改正理由においては、「近年、インターネット技術の発展に伴い、金融、保険、証券などの分野におけるビジネスモデルの創新が絶えずに現れている。これらのビジネスモデルは社会からいい評判が得られ、これらのビジネスモデル創新における技術的方案に積極的保護を与えるべきである」と記載されている。改正の理由から、この「技術的特徴」について、インターネットを駆使することは技術的特徴であると評価される可能性が高いのではないかと考えられる。

(二) コンピュータプログラムに係る発明専利出願(第二部分第九章)

- 1) コンピュータプログラムそのものに専利権を付与しないこと、コンピュータプログラムに係る発明に専利権を付与することが明確になった。
- 2) 「媒体+プログラムフローチャート」で請求項を定義することは認められる。
- 3) 装置請求項にハードウェア以外に、プログラムを含むことができる。
つまり、プログラムを装置請求項の構成要件とすることができる。

改正
前後
の変化

請求項	現行審査指南	審査指南の改正
計算機システムの制御プログラムであって	×	× 注1) 日本では物として保護
計算機システムの制御方法であって、 装置(手段)、ステップで制御手順を定義	◎	◎
計算機システムであって、 プログラムで制御手順を定義	×	◎
プログラムフローチャートを記録した記録媒体	×	◎ 注2) アメリカと同趣旨の規定

(三) 補足提出された実験データの扱い

現行審査基準	審査指南の改正
<p>第二部分第十章 3.4 実施例について</p> <p>(2) 明細書で十分に公開されているかを判断する場合は、元明細書及び請求項に記載された内容を基準とする。出願日以降に補足提出された実施例や実験データは考慮しないものとする。</p>	<p>第二部分第十章 3.4 実施例について</p> <p>3.5 補足提出された実験データについて (2) 明細書で十分に公開されているかを判断する場合は、元明細書及び請求項に記載された内容を基準とする。出願日以降に補足提出された実施例や実験データは考慮しないものとする。</p> <p>出願日以降に補足提出された実験データに関し、審査官はそれを審査すべきである。補足提出された実験データが証明する技術的效果は当業者が出願公開された内容から得られるものでなければならない。</p>

今回の改正により、補足提出された実験データの効果は出願時明細書の記載から得られるものであれば、審査段階で考慮されることが明確となった。従って、

1) 審査段階において、サポート要件違反、公開不十分と指摘された場合、補足提出された実験データに基づいた本発明の効果を主張できるようになった。

2) 新規性又は進歩性不備の拒絶理由が出された場合、実施例では対応できない引用文献に対する本発明の効果を、補足提出された実験データに基づいて主張できるようになった。

(四) 無効審判におけるクレーム補正方式及び無効理由の追加

現行審査基準(第四部分第三章)

4.2 無効理由の追加

(1) 請求人が無効審判請求の日から1カ月以内に新たな無効理由を追加する場合、当該期限内に追加された無効理由について詳細に説明しなければならない。そうでなければ、それが考慮されない。

(2) 請求人が無効審判請求の日から1カ月以降に追加された無効理由については、以下の場合を除き、一般的には考慮されない。

(i) 権利者が併合以外の補正方式で補正された請求項について、専利復審委員会の指定された期間内に無効理由を追加し、且つ、当該期間内に追加された無効理由を詳細に説明した場合。

(ii) 提出された証拠と明らかに対応していない無効理由を変更した場合。

審査指南の改正(第四部分第三章)

4.2 無効理由の追加

(1) 請求人が無効審判請求の日から1カ月以内に新たな無効理由を追加する場合、当該期限内に追加された無効理由について詳細に説明しなければならない。そうでなければ、それが考慮されない。

(2) 請求人が無効審判請求の日から1カ月以降に追加された無効理由については、以下の場合を除き、一般的には考慮されない。

(i) 権利者が併合削除以外の補正方式で補正された請求項について、専利復審委員会の指定された期間内に補正された内容について無効理由を追加し、且つ、当該期間内に追加された無効理由を詳細に説明した場合。

(ii) 提出された証拠と明らかに対応していない無効理由を変更した場合。

(四) 無効審判におけるクレーム補正方式及び無効理由の追加

現行審査基準(第四部分第三章)

4.6.2 補正方式

前記の補正原則の下で、クレーム補正の具体的方式は一般的には請求項の削除、併合及び技術方案の削除に限られる。

...

4.6.3 補正方式の制限

...

下記三つの状況の応答期間内に限って、専利権者は併合の補正方式で請求項を補正することができる。

- (1) 無効審判請求
- (2) 請求人が追加した新たな無効理由又は証拠
- (3) 専利復審委員会に挙げられた請求人が言及しなかった無効理由又は証拠

審査指南の改正(第四部分第三章)

4.6.2 補正方式

前記の補正原則の下で、クレーム補正の具体的方式は一般的には請求項の削除、~~併合及び~~技術方案の削除、請求項に対するさらなる限定、明らかな誤りの訂正に限られる。

...

請求項に対するさらなる限定とは、他の請求項に記載されている一つ又は複数の技術的特徴を当該請求項に加え、保護範囲を減縮する補正を指す。

4.6.3 補正方式の制限

...

下記三つの状況の応答期間内に限って、専利権者は~~併合削除以外~~の補正方式で請求項を補正することができる。

- (1) 無効審判請求
- (2) 請求人が追加した新たな無効理由又は証拠
- (3) 専利復審委員会に挙げられた請求人が言及しなかった無効理由又は証拠

今回の改正により、無効審判におけるクレーム補正は、保護範囲の減縮を前提に、従来の請求項の削除及び請求項に含まれる技術方案の削除以外に、下記の補正が認められるようになった。

- 1) 他の請求項に記載された一つ又は複数の技術的特徴を請求項に加える補正
- 2) 請求項における明らかな誤りの訂正

ただし、明細書の記載を用いて請求項を減縮する補正は相変わらず認められない。



(五) 審査過程の関連書類の公開

現行審査基準(第五部分第四章)

5.2 閲覧及び複製できる内容

(2) 公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接関連する手続き書類、公開書類及び形式審査において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の応答書を含め、当該専利出願包袋における公開日までの関連内容を閲覧、複製することができる。

審査指南の改正(第五部分第四章)

5.2 閲覧及び複製できる内容

(2) 公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接関連する手続き書類、公開書類及び形式審査において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の応答書、実体審査において出願人に発行した通知書、サーチレポート及び決定書を含め、当該専利出願包袋における公開日までの関連内容を閲覧、複製することができる。

現行審査指南では、出願公開されたが、権利付与まだ至らなかった発明専利出願の審査包袋(拒絶査定となったものを含め)については、公開までの書類を閲覧できるが、審査段階の拒絶理由通知や出願人の応答書類(クレーム補正、意見陳述書)については登録査定公告されない限り、閲覧することはできなかった。

改正では、審査段階の拒絶理由通知(庁書類)を、たとえ、拒絶査定になったものであっても、閲覧できるようになった。ただし、出願人の応答書類については、相変わらず、登録査定公告にならないと閲覧することができない。