

中国特許審査指南 2017 改正について



中国知的財産サービスセンター・中国弁理士 **王 礼華**

要 約

2017年4月1日より施行されている「中国特許審査指南を改正する決定」は、ビジネスモデルクレーム特許保護、コンピュータプログラムに係わる発明保護対象及びその権利要求書の書き方、化学分野の実験データ補足提出、無効請求の補正方式、無効宣告の理由の追加及び証拠補足、包袋の閲覧や複製の緩和、財産保全により中止手続きに関して重大な影響を及ぼす改正である。本文は、それぞれ改正背景、改正点、改正影響から解説する。

目次

1. ビジネスモデルクレーム特許保護の明確化
2. コンピュータプログラムに係わる発明
 - 2-1. 保護対象の明確化
 - 2-2. 審査例9の削除
 - 2-3. 権利要求書の書き方
3. 化学分野の実験データ補足
4. 無効請求について
 - 4-1. 補正方式改正
 - 4-2. 無効宣告の理由の追加及び証拠補足
5. 包袋の閲覧や複製の緩和
6. 財産保全により中止の改正

中国知識産権局は2017年2月28日に「中国特許審査指南を改正する決定」を公布した。本改正特許審査指南は2017年4月1日に施行された。

今回の特許審査指南の改正ポイントは以下の通りである。

1. ビジネスモデルクレーム特許保護の明確化

改正背景：

インターネット技術の発展により、金融、保険、証券、貸借、オークション、投資、マーケティング、広告、経営管理などの領域において、新たなビジネスモデルが絶えず生まれている。これらビジネスモデルは市場・ユーザに良い影響を与え、資源配置及び流動効率の向上をもたらしている。それによって、全体社会コストを節約して社会福祉を増進する。

改正点：

第二部分第1章第4.2節(2)において、「【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。」を追加することとした。

現行	改正
第二部分 実体審査 第1章 専利権を付与しない出願 4.2 知的活動の法則と方法 …… (2) 前述(1)で述べた状況を除き、もし、ある請求項を限定する全ての内容において、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、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。	第二部分 実体審査 第1章 専利権を付与しない出願 4.2 知的活動の法則と方法 …… (2) 前述(1)で述べた状況を除き、もし、ある請求項を限定する全ての内容において、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、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。 【例えば】 <u>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に、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。</u>

改正影響：ビジネス方法そのものは保護適格性を有さないが、請求項に技術的特徴が含まれているのであれば、保護適格性ありと判断される。今回の改正により、ビジネスモデルに係るクレーム（ビジネスの規則

及び方法+技術的特徴)が中国においても許可される可能性を高めている。

2. コンピュータプログラムに係わる発明

2-1. 保護対象の明確化

改正背景：

コンピュータプログラムに係わる発明がますます多くなる。しかし、審査指南第2部分第1章では、コンピュータプログラム自体は、知的活動の規則及び方法に該当するので、保護適格性を有しないと規定されている。一方、コンピュータプログラムに係わる発明の審査基準を規定する審査指南第2部分第9章では「コンピュータプログラム」としか規定しておらず、他章の「コンピュータプログラム自体」との相違について誤解を招いていた。

改正点：

第二部分第9章第2節(1)において、二箇所「コンピュータプログラム」を「コンピュータプログラム自体」に修正することとした。

現行	改正
第二部分 第9章 コンピュータプログラムに係わる発明専出願の審査に関する若干の規定 2. コンピュータプログラムに係わる発明専出願の審査基準 …… (1) ある請求項が、一つの計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはコンピュータプログラム自体や媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD 或いはその他のコンピュータ読み取り可能な媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム、又はゲームの規則や方法などだけに係わるものである場合には、当該請求項は知的活動の規則及び方法に該当するものであり、専利保護の客体には属さない。 ある請求項は、主題の名称を除いて、これを限定するすべての内容が、一つの計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはプログラム自	第二部分 第9章 コンピュータプログラムに係わる発明専出願の審査に関する若干の規定 2. コンピュータプログラムに係わる発明専出願の審査基準 …… (1) ある請求項が、一つの計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはコンピュータプログラム自体や媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD 或いはその他のコンピュータ読み取り可能な媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム自体、又はゲームの規則や方法などだけに係わるものである場合には、当該請求項は知的活動の規則及び方法に該当するものであり、専利保護の客体には属さない。 ある請求項は、主題の名称を除いて、これを限定するすべての内容が、一つの計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはプログラム自

体、又はゲームの規則や方法などだけに係わっている場合には、当該請求項は実質として、知的活動の規則及び方法に係わるだけのものであり、専利で保護する客体にならない。

例えば、記憶されたプログラムだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は一つのコンピュータプログラム製品、或いは、ゲームの規則だけにより限定されており、如何なる物理的な実体も含まない特徴により限定されるコンピュータゲーム装置などといった、如何なる技術的特徴も含まないものは、実質として、知的活動の規則及び方法だけに係わっているため、専利保護の客体に該当しない。ただし、発明専出願で保護を請求する媒体は、その物理特性の改良に係わっている場合、例えば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この類に該当しない。

体、又はゲームの規則や方法などだけに係わっている場合には、当該請求項は実質として、知的活動の規則及び方法に係わるだけのものであり、専利で保護する客体にならない。

例えば、記憶されたプログラム自体だけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は一つのコンピュータプログラム製品、或いは、ゲームの規則だけにより限定されており、如何なる物理的な実体も含まない特徴により限定されるコンピュータゲーム装置などといった、如何なる技術的特徴も含まないものは、実質として、知的活動の規則及び方法だけに係わっているため、専利保護の客体に該当しない。ただし、発明専出願で保護を請求する媒体は、その物理特性の改良に係わっている場合、例えば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この類に該当しない。

改正影響：

「コンピュータプログラム自体」とは、コンピュータなど情報処理能力を備える装置が実行するコード化された命令シーケンス、若しくはコード化された命令シーケンスに自動的に変換できる符号化された命令シーケンス、又は符号化された語句のシーケンスをいう。中国特許審査指南では、「コンピュータプログラム自体」は、知的活動の規則及び方法であるとして、専利で保護する客体にならない。

一方、「コンピュータプログラムに係わる発明」について、例えば、「媒体+コンピュータプログラムフロー」の発明は、上述した保護対象外の主題に該当しない。

著作権法が保護しているのはコンピュータプログラムそれ自体であり、特許法が保護しているのはコンピュータプログラムフローの前後順序に基づき、自然言語で記載された全体の技術案である。両者の保護対象をより明確にしている。

従って、今後、中国では、「コンピュータプログラムに係わる発明」について、「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

読み取り可能な記憶媒体」という媒体クレームが認められると考えられる。

2-2. 審査例9の削除

改正背景：

今回の改正により、審査例9が指導意義を失った。

改正点：

審査例9を削除する。

現行	改正
<p>第二部分 第9章 3. コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の審査例 ……</p> <p>(3) 技術的課題を解決していない、又は技術的手段を利用していない、或いは技術的效果を獲得していないようなコンピュータプログラムに係わる発明専利出願は、専利法第2条第2項に規定した技術方案に該当しないため、専利保護の客体には該当しない。</p> <p>【例8】……</p> <p>【例9】学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステム</p> <p>出願内容の概要 従来のコンピュータ支援学習システムにおける学習内容が、システムで予め決まっていたため、ユーザは自分の外国語レベルに応じて学習内容を自ら決定することなく、これら予め決まった内容を学ばなければならない。この発明専利出願では、ユーザが自分のニーズに合わせた学習資料を選定して、資料をシステムに入力すると、システムプログラムが資料の中の文を、いくつかのユニットに区切る。そしてユーザが区切られたユニットを組み合わせ直してシステムに入力すると、システムプログラムはユーザが組み合わせ直した文を当初の文と比較し、予め決まった採点基準に従って得点をつけてから、点数を学習者に出力する。</p> <p>出願の請求項</p>	<p>第二部分 第9章 3. コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の審査例 ……</p> <p>(3) 技術的課題を解決していない、又は技術的手段を利用していない、或いは技術的效果を獲得していないようなコンピュータプログラムに係わる発明専利出願は、専利法第2条第2項に規定した技術方案に該当しないため、専利保護の客体には該当しない。</p> <p>【例8】……</p> <p>【例9】学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステム</p> <p>出願内容の概要 従来のコンピュータ支援学習システムにおける学習内容が、システムで予め決まっていたため、ユーザは自分の外国語レベルに応じて学習内容を自ら決定することなく、これら予め決まった内容を学ばなければならない。この発明専利出願では、ユーザが自分のニーズに合わせた学習資料を選定して、資料をシステムに入力すると、システムプログラムが資料の中の文を、いくつかのユニットに区切る。そしてユーザが区切られたユニットを組み合わせ直してシステムに入力すると、システムプログラムはユーザが組み合わせ直した文を当初の文と比較し、予め決まった採点基準に従って得点をつけてから、点数を学習者に出力する。</p> <p>出願の請求項</p>

選定した学習資料を入力するための学習機と、

ユーザが伝送する言語ドキュメントを受信するためのドキュメント受信モジュールと、

前記言語ドキュメントを最低1つの独立文に区切るためのドキュメント区切モジュールと、

前記独立文を複数の区切ユニットに区切るための文の分割モジュールと、

前記区切ユニットをユーザに出力し、ユーザが自ら組み合わせ直した文を受け、前記独立文とユーザが自ら組み合わせ直して入力した文と比較して、予め決まった採点基準に従って得点をつけてから、点数を前記学習者に出力する文を作るタイプ言語学習モジュールと、を含むことを特徴とする学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステム。

分析及び結論

当該解決案は、一組のコンピュータプログラム機能モジュールを利用して学習システムを構成するものである。これらの機能モジュールで、ユーザが決定して伝送する言語ドキュメントを受けて、その中の文をユーザが組み合わせ直した文と比較し、比較の結果をユーザに出力する。当該システムにおいて、学習機でコンピュータプログラムを実行することにより、学習の過程の制御を実現しているが、当該学習機が公知の電子装置であり、外国語文章の区切りや組み合わせ直し、比較、採点は、学習機の内部の性能を改良するものでなく、学習機の構造や機能にも技術的な変化を一切与えていない。また、当該システムで解決する課題は、如何にユーザの主観的願望に合わせて学習内容を決定するかということであり、技術的課題を構成しない。実施手段は、学習の規則を人為的に制定し、規則の要求に従って行われることであり、自然法則に規制され

選定した学習資料を入力するための学習機と、

ユーザが伝送する言語ドキュメントを受信するためのドキュメント受信モジュールと、

前記言語ドキュメントを最低1つの独立文に区切るためのドキュメント区切モジュールと、

前記独立文を複数の区切ユニットに区切るための文の分割モジュールと、

前記区切ユニットをユーザに出力し、ユーザが自ら組み合わせ直した文を受け、前記独立文とユーザが自ら組み合わせ直して入力した文と比較して、予め決まった採点基準に従って得点をつけてから、点数を前記学習者に出力する文を作るタイプ言語学習モジュールと、を含むことを特徴とする学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステム。

分析及び結論

当該解決案は、一組のコンピュータプログラム機能モジュールを利用して学習システムを構成するものである。これらの機能モジュールで、ユーザが決定して伝送する言語ドキュメントを受けて、その中の文をユーザが組み合わせ直した文と比較し、比較の結果をユーザに出力する。当該システムにおいて、学習機でコンピュータプログラムを実行することにより、学習の過程の制御を実現しているが、当該学習機が公知の電子装置であり、外国語文章の区切りや組み合わせ直し、比較、採点は、学習機の内部の性能を改良するものでなく、学習機の構造や機能にも技術的な変化を一切与えていない。また、当該システムで解決する課題は、如何にユーザの主観的願望に合わせて学習内容を決定するかということであり、技術的課題を構成しない。実施手段は、学習の規則を人為的に制定し、規則の要求に従って行われることであり、自然法則に規制され

<p>るようなものではない。それゆえに、技術的手段を利用していない。当該方法では、ユーザが自分のニーズに合わせて学習内容を自ら決定するようになり、学習効率の向上につながるが、獲得したのは自然法則に合致した技術的效果ではない。従って、当該発明専利出願は、専利法2条2項に規定した技術方案に該当せず、専利保護の客体には該当しない。</p>	<p>るようなものではない。それゆえに、技術的手段を利用していない。当該方法では、ユーザが自分のニーズに合わせて学習内容を自ら決定するようになり、学習効率の向上につながるが、獲得したのは自然法則に合致した技術的效果ではない。従って、当該発明専利出願は、専利法2条2項に規定した技術方案に該当せず、専利保護の客体には該当しない。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-3. 権利要求書の書き方

改正背景：

現状のコンピュータプログラムに係わる発明の権利要求書の表現方式が単一で、又はある発明が表現しにくい。また、保護範囲に対する理解に異議が生じやすい。

改正点：

第二部分第9章第5.2節において、「即ち」を「例えば」に修正し、「当該構成部は、ハードウェアを含むだけでなく、プログラムも含むことができる。」を追加し、「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果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、「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に修正する。

現行	改正
<p>第二部分 第9章 5.2 権利要求書の書き方</p> <p>コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の権利要求書は、方法クレームに書いても、製品クレーム、即ち当該方法を実現させる装置に書いてもいい。どの形式の請求項に書いても、説明書にサポートされ、そして、全体的に当該発明の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載しなければならない。当該コンピュータプログラムに備わる機能及びその機能で達成する効果を総括的に記述しただけのものであってはならない。方法クレームとして書く場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コン</p>	<p>第二部分 第9章 5.2 権利要求書の書き方</p> <p>コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の権利要求書は、方法クレームに書いても、製品クレーム、例えば即ち当該方法を実現させる装置に書いてもいい。どの形式の請求項に書いても、説明書にサポートされ、そして、全体的に当該発明の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載しなければならない。当該コンピュータプログラムに備わる機能及びその機能で達成する効果を総括的に記述しただけのものであってはならない。方法クレームとして書く場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コン</p>

ピュータプログラムで実行する各機能、及びこれらの機能が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。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果されるかについて詳細に記述しなければならない。

すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならない機能モジュールであると理解すべきである。このような機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に説明書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決案を実現するための機能モジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

ピュータプログラムで実行する各機能、及びこれらの機能が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。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該構成部は、ハードウェアを含むだけでなく、プログラムも含むことができる。当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果されるかについて詳細に記述しなければならない。

すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならないプログラム機能モジュールであると理解すべきである。このようなプログラム機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に説明書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決案を実現するためのプログラム機能モジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

改正影響：

「即ち」を「例えば」に修正したので、元閉鎖式記述から開放式記述に変更する。

「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果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、「当該構成部は、ハードウェアを含むだけでなく、プログラムも含むことができる。」を追加したので、装置クレームの構成部分はプログラムを包含することができることが明確化された。

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とは協働して動作する二つの構成部分であるため、製品クレームにおいて、そのプログラムのプロセスの改善について直接的、明確的に記述することができる。本改正は、プログラムを装置クレームの構成部分とすることができることを明確にしたものである。従って、発明の改良点がコンピュータプログラムのプロセスだけにある製品の請求項を、更に直接明確に記載することができる。

「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に修正したので、技術本質をより反映したとともに、通常の「機能性限定」と混同することを避けるためである。

審査指南改正後、「すべてコンピュータプログラムのプロセスを根拠にした」技術案を、方法クレームとして記述してもよく、「機能モジュール枠組み」(或いは「プログラムモジュール枠組み」)クレームとして記述してもよく、更に、より直接的な表現方式を採用して、例えば、「メモリと、プロセッサと、メモリに記憶され且つプロセッサで実行されるコンピュータプログラムとを備えるコンピュータ設備において、前記プロセッサに前記プログラムを実行させる際に下記ステップが実現され……ことを特徴とするコンピュータ機器」, 或いは「コンピュータプログラム(命令)が記憶されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体において、当該プログラム(命令)はプロセッサにより実行される際に下記ステップが実現される……ことを特徴とするコンピュータで読み取り可能な記録媒体」と記述することもできる。

3. 化学分野の実験データ補足

改正背景：

化学分野の実験データ補足は、よく見かけるものである。現行審査指南では「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。」と規定されている。一部の公衆は、当該規定に対して誤解があるかもしれない。

改正点：

第二部分第10章第3.4節において、第3.4節の(2)の実験データ補足に係わる内容を第3.5節としたと共に、「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。」を「出願日以降に補足提出された実験データに対して、審査官は審査しなければならない。補足提出された実験データにより証明された技術効果は、当該技術分野の技術者が専利出願に公開された内容から得られるものでなければならぬ。」に修正する。

現行	改正
第二部分 第10章 化学分野の発明専利出願の審査に関する若干の規定 3.4 実施例について 化学分野は実験性を持つ学科に該当するため、実験により証明する必要のある発明が多数ある。そのため、通常、説明書には、製品の製造と応用の実施例などのような実施例を含むべきである。 (1) 説明書における実施例の数は、請求項の技術的特徴の概括の程度により決定される。例えば、並列選択要素の概括の程度及びデータの値の取得範囲など。化学発明において、発明の性質や具体的な技術分野により、実施例数に対する要求は完全に同一であるわけでもない。一般原則として、発明が如何に実施されるかを理解するのに十分で、かつ請求項により限定される範囲内で実施できること、そして該効果が達成できることを判断するのに十分であるべきである。 (2) 説明書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、元説明書及び権利要求書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。	第二部分 第10章 化学分野の発明専利出願の審査に関する若干の規定 3.4 実施例について 化学分野は実験性を持つ学科に該当するため、実験により証明する必要のある発明が多数ある。そのため、通常、説明書には、製品の製造と応用の実施例などのような実施例を含むべきである。 (1) 説明書における実施例の数は、請求項の技術的特徴の概括の程度により決定される。例えば、並列選択要素の概括の程度及びデータの値の取得範囲など。化学発明において、発明の性質や具体的な技術分野により、実施例数に対する要求は完全に同一であるわけでもない。一般原則として、発明が如何に実施されるかを理解するのに十分で、かつ請求項により限定される範囲内で実施できること、そして該効果が達成できることを判断するのに十分であるべきである。 3.5 補充された実験データについて (2) 説明書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、元説明書及び権利要求書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に対して、は考慮しないものとする。審査官は審査しなければならない。補足提出された実験データにより証明された技

術効果は、当該技術分野の技術者が専利出願に公開された内容から得られるものでなければならぬ。

改正影響：

審査官が出願人の補充提出した実験データに対して審査しなければならないことを明確化した。

4. 無効請求について

4-1. 補正方式改正

改正背景：

現行審査指南では、無効宣告請求がなされた際に、原則として3つの請求項の補正を認めている。すなわち、請求項の削除、合併、技術案の削除の3つである。

しかしながら、特許権者は、補正方式がより自由で、また明らかな誤りを修正できることを求める。

改正点：

(1) 第四部分第3章第4.6.2節において、「請求項の合併」を削除したとともに、「請求項のさらなる限定、明らかな誤りの補正」を追加する。また、請求項の合併の定義を削除したとともに、「請求項のさらなる限定とは、請求項に他の請求項に記載された一つ或いは複数の技術特徴を補充し、保護範囲を減縮することを言う。」を追加する。

(2) 第四部分第3章第4.6.3節において、前記改正により、「併合の方式」を「削除以外の方式」に修正する。ここでは、「削除以外の方式」は「請求項のさらなる限定、明らかな誤りの補正」を言う。

現行	改正
第四部分 第3章 4.6.2 補正の方式 前記の補正原則の下で、権利要求書に対する補正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除や併合と技術案の削除に限る。 請求項の削除とは権利要求書から、一又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項或いは従属請求項。 請求項の併合とは、相互に従属的な関係を持たないが、授權公告書類においては同一の独立請求項に従属する2つ或いはそれ以上の請求項の併	第四部分 第3章 4.6.2 補正の方式 前記の補正原則の下で、権利要求書に対する補正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除、 <u>或</u> 併合と技術案の削除、 <u>請求項のさらなる限定、明らかな誤りの補正</u> に限る。 請求項の削除とは権利要求書から、一又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項或いは従属請求項。 請求項の併合とは、 <u>相互に従属的な関係を持たないが、授權公告書類においては同一の独立請求項に従属する2つ</u>

合を言う。この場合、併合対象従属請求項の技術的特徴の組み合わせにより新規の請求項を成す。当該新規請求項は、併合された従属請求項の全ての技術的特徴を含めなければならない。独立請求項は補正がなされていない限り、その従属請求項に対する併合方式の補正が許されない。

技術案の削除とは、同一の請求項において並列している二つ以上の技術案から一つ或いは一つ以上の技術案を削除することを言う。

4.6.3 補正方式の制限

専利復審委員会で審査決定を下すまでに、専利権者は請求項又は請求項に含まれる技術案を削除することができる。

下記3つの状況についての答弁期間以内に限り、専利権者は併合の方式によって権利要求書を補正することができる。

- (1) 無効宣告請求書に対するもの
- (2) 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対するもの
- (3) 専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対するもの。

或いはそれ以上の請求項の併合を言う。この場合、併合対象従属請求項の技術的特徴の組み合わせにより新規の請求項を成す。当該新規請求項は、併合された従属請求項の全ての技術的特徴を含めなければならない。独立請求項は補正がなされていない限り、その従属請求項に対する併合方式の補正が許されない。

技術案の削除とは、同一の請求項において並列している二つ以上の技術案から一つ或いは一つ以上の技術案を削除することを言う。

請求項のさらなる限定とは、請求項に他の請求項に記載された一つ或いは複数の技術特徴を補充し、保護範囲を減縮することを言う。

4.6.3 補正方式の制限

専利復審委員会で審査決定を下すまでに、専利権者は請求項又は請求項に含まれる技術案を削除することができる。

下記3つの状況についての答弁期間以内に限り、専利権者は削除以外併合の方式によって権利要求書を補正することができる。

- (1) 無効宣告請求書に対するもの
- (2) 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対するもの
- (3) 専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対するもの。

4-2. 無効宣告の理由の追加及び証拠補足

改正背景：

- (1) 前記補正方式の改正に伴う変更。
- (2) 特許権者が削除以外の方式で補正を行った場合、権利範囲が異なるため、無効宣告請求人が更なる無効宣告理由を追加することが認められるが、勝手に無効宣告理由の追加が認められるわけではない。
- (3) 無効宣告請求人が無効宣告請求提出時又は提出日から1ヶ月以内に無効宣告しようとするすべての請求項及び技術特徴を全体的考慮して相応の証拠を提出

する。その後、更なる限定をする場合、補正した請求項では、前の特許請求の範囲に存在しない技術特徴がないので、無効宣告請求人が証拠を補充することができない。

改正点：

(1) 第四部分第3章第4.2節において、「併合の方式」を「削除以外の方式」に修正する。

(2) 「補正内容について」で無効宣告理由の追加を限定する。

(3) 第四部分第3章第4.3.1節において、「併合する方法で補正した請求項」を削除する。

現行	改正
<p>第四部分 復審と無効請求の審査</p> <p>第3章 無効宣告請求の審査</p> <p>4.2 無効宣告の理由の追加</p> <p>(1) 請求人が無効宣告請求の提出日から1ヶ月以内に無効宣告の理由を追加するには、当該期間以内に、追加した無効宣告理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しない。</p> <p>(2) 請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月後に無効宣告の理由を追加することを専利復審委員会は一般的に考慮しないが、以下に挙げる状況を除く。</p> <p>(i) 専利権者が併合の方法で補正した請求項について、専利復審委員会が指定した期限までに無効宣告理由を追加し、かつ当該期限までに、追加した無効宣告理由について具体的に説明した場合。</p> <p>(ii) 提出した証拠と明らかに対応していない無効宣告理由を変更した場合。</p> <p>4.3.1 請求人による挙証</p> <p>(1) 請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月以内に証拠を補足する場合、当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しないものとする。</p>	<p>第四部分 復審と無効請求の審査</p> <p>第3章 無効宣告請求の審査</p> <p>4.2 無効宣告の理由の追加</p> <p>(1) 請求人が無効宣告請求の提出日から1ヶ月以内に無効宣告の理由を追加するには、当該期間以内に、追加した無効宣告理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しない。</p> <p>(2) 請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月後に無効宣告の理由を追加することを専利復審委員会は一般的に考慮しないが、以下に挙げる状況を除く。</p> <p>(i) 専利権者が削除以外併合の方法で補正した請求項について、専利復審委員会が指定した期限までに補正内容について無効宣告理由を追加し、かつ当該期限までに、追加した無効宣告理由について具体的に説明した場合。</p> <p>(ii) 提出した証拠と明らかに対応していない無効宣告理由を変更した場合。</p> <p>4.3.1 請求人による挙証</p> <p>(1) 請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月以内に証拠を補足する場合、当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、専利復審委員会は考慮しないものとする。</p>

(2) 請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月以降に証拠を補足する場合、専利復審委員会は一般的に考慮しないが、以下に挙げる状況を除く。

(i) 専利権者が併合する方法で補正した請求項又は提出した反証について、請求人が専利復審委員会により指定される期限までに証拠を補足し、かつ当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

(ii) 口頭審理での弁論の終了前に、技術用語辞書や技術マニュアル、教科書などその属する技術分野における公知な常識的な証拠、又は証拠の法定の形式を完備させるための公証書類や原本等証拠を提出し、かつ当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

(3) 請求人が提出した証拠が外国語によるものである場合、その中国語訳文の提出期限は当該証拠の挙証期限を適用する。

(2) 請求人が無効宣告請求の提出日から起算して1ヶ月以降に証拠を補足する場合、専利復審委員会は一般的に考慮しないが、以下に挙げる状況を除く。

(i) 専利権者が併合する方法で補正した請求項又は提出した反証について、請求人が専利復審委員会により指定される期限までに証拠を補足し、かつ当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

(ii) 口頭審理での弁論の終了前に、技術用語辞書や技術マニュアル、教科書などその属する技術分野における公知な常識的な証拠、又は証拠の法定の形式を完備させるための公証書類や原本等証拠を提出し、かつ当該期限までに当該証拠について関連の無効宣告理由を具体的に説明した場合。

(3) 請求人が提出した証拠が外国語によるものである場合、その中国語訳文の提出期限は当該証拠の挙証期限を適用する。

改正影響：

無効宣告請求における補正方式の緩和、即ち、請求項のさらなる限定、明らかな誤りの補正ができる。

このように、他の請求項に記載された技術特徴を補充することができるが、補正後の請求項が専利法第33条の規定を満たさなければならない。すなわち、元の請求項に、他の請求項に記載された構成要件を組み合わせた発明が、出願当初の明細書に記載されていることが必要とされる。

5. 包袋の閲覧や複製の緩和

改正背景：

現行審査指南では、出願公開されたが登録されていない出願については、一定の閲覧や複製の制限がなされている。即ち、包袋における公開日までの関連内容のみ閲覧、複製できる。

前記規定は、技術普及に不利になったと共に、公衆が特許審査過程情報を直ちに得ること、特許審査に監視を行うことに影響をもたらす。

改正点：

(1) 第五部分第4章第5.2節(2)において、「公開日まで」を削除したとともに、「実体審査段階において出願人に発行した通知書、検索報告及び決定書」を追加する。

(2) 第五部分第4章第5.2節(3)において、査定公告が成された専利出願の包袋について閲覧、複製できる内容に、「優先権書類」、「検索報告」を追加する。

(3) 第五部分第4章第5.2節(5)の内容である「(5) 前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない。」を削除する。

現行	改正
第五部分 専利出願および事務処理 第4章 専利出願ファイル 5.2 閲覧と複製を許可する内容 (1) 公開前の発明専利出願、査定公告前の実用新案・意匠専利出願について、同案件の出願人又は代理人は、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、及び形式審査手続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回答意見の正文を含め、当該専利出願包袋の関連内容を閲覧、複製してよい。 (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、出願と直接に関連している手続上の書類、公開書類、及び形式審査手続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回答意見の正文を含め、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、複製してよい。 (3) 専利権の査定公告が成された専利出願の包袋について閲覧、複製できる内容に、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、発明専利出願単行本、発明専利、実用新案専利、意匠専利の単行本、専利登記簿、専利権評価報告、及び結審されている各審査手続（形式審査、実体審査、復審と無効宣告などを	第五部分 専利出願および事務処理 第4章 専利出願ファイル 5.2 閲覧と複製を許可する内容 (1) 公開前の発明専利出願、査定公告前の実用新案・意匠専利出願について、同案件の出願人又は代理人は、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、及び形式審査手続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回答意見の正文を含め、当該専利出願包袋の関連内容を閲覧、複製してよい。 (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、出願と直接に関連している手続上の書類、公開書類、及び形式審査手続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回答意見の正文、及び実体審査段階において出願人に発行した通知書、検索報告及び決定書を含め、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、複製してよい。 (3) 専利権の査定公告が成された専利出願の包袋について閲覧、複製できる内容に、出願書類、優先権書類、出願と直接に関連している手続上の書類、発明専利出願単行本、発明専利、実用新案専利、意匠専利の単行本、専利登記

含む)において専利局、専利復審委員会が、出願人又は関連当事者に発行した通知書と決定書や、出願人或いは関連当事者の通知書に対する回答意見の正文が含まれる。

(4) 復審手続、無効宣告手続にあり、まだ終結していない専利出願の包袋について、特別な事情により閲覧、複製する必要がある場合、関係者から同意を得た後に、前述第(1)と(2)号の関連規定を参照して、専利出願包袋の中で現下の審査手続に移行された前の内容物を閲覧、複製するものとする。

(5) 前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない。

簿、専利権評価報告、及び結審されている各審査手続（形式審査、実体審査、復審と無効宣告などを含む)において専利局、専利復審委員会が、出願人又は関連当事者に発行した通知書、検索報告及び決定書や、出願人或いは関連当事者の通知書に対する回答意見の正文が含まれる。

(4) 復審手続、無効宣告手続にあり、まだ終結していない専利出願の包袋について、特別な事情により閲覧、複製する必要がある場合、関係者から同意を得た後に、前述第(1)と(2)号の関連規定を参照して、専利出願包袋の中で現下の審査手続に移行された前の内容物を閲覧、複製するものとする。

(5) 前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない。

改正影響：

包袋の閲覧や複製の緩和に伴い、特に実体審査段階における書類を閲覧、複製できる。

6. 財産保全により中止の改正

改正背景：

2013年1月1日より新民事訴訟法が施行され、関連機関による差し押さえや財産凍結などの執行協力義務に対する要求が強化される。

改正点：

(1) 第五部分第7章第7.4.2節において、「中止期限は一般的に6ヶ月とする。民事裁定書の受取日から6ヶ月間経過した場合、当該中止手続が終了する。」を削除したとともに、「民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期限に基づき関連手続を中止する。」を追加する。

また、「中止手続は6ヶ月間更新される。同じ法院の同じ案件に対する執行手続における保全裁定について、専利局での中止期限は12ヶ月を超えないものとし、審判手続における保全裁定については、専利局での中止期限は適宜延長してよいとする。」を削除したとともに、「中止期限は更新される。」を追加する。

(2) 第五部分第7章第7.4.3節において、「又は人民法院の財産保全の執行協力要請による中止について

は」を削除する。

(3) 第五部分第7章第7.5.2節において、「中止の期限は6ヶ月とする。」を削除したとともに、「中止の期限は民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期限とする。」を追加する。

現行	改正
<p>第五部分 専利出願および事務処理</p> <p>第7章 期限、権利の回復、中止</p> <p>7.4.2 財産保全の執行協力による中止の期限</p> <p>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、中止手続を執行している場合、中止期限は一般的に6ヶ月とする。民事裁定書の受取日から6ヶ月間経過した場合、当該中止手続が終了する。</p> <p>人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合に、中止期限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7.3.2.1節の規定に合致した場合には、中止手続は6ヶ月間更新される。同じ法院の同じ案件に対する執行手続における保全裁定について、専利局での中止期限は12ヶ月を超えないものとし、審判手続における保全裁定については、専利局での中止期限は適宜延長してよいとする。</p> <p>7.4.3 無効宣告手続に係る中止の期限</p> <p>無効宣告手続に係っている専利の場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請求による中止、又は人民法院の財産保全の執行協力要請による中止については、中止期限は1年を超えないものとする。中止期限が満了になると、専利局では関連手続を自ら再開する。</p> <p>7.5.2 人民法院の財産保全執行協力要請による中止手続の終了</p> <p>中止の期限が満了になって、</p>	<p>第五部分 専利出願および事務処理</p> <p>第7章 期限、権利の回復、中止</p> <p>7.4.2 財産保全の執行協力による中止の期限</p> <p>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、中止手続を執行している場合、<u>民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期限に基づき関連手続を中止する。中止期限は一般的に6ヶ月とする。民事裁定書の受取日から6ヶ月間経過した場合、当該中止手続が終了する。</u></p> <p>人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合に、中止期限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7.3.2.1節の規定に合致した場合には、<u>中止期限手続は6ヶ月間更新される。同じ法院の同じ案件に対する執行手続における保全裁定について、専利局での中止期限は12ヶ月を超えないものとし、審判手続における保全裁定については、専利局での中止期限は適宜延長してよいとする。</u></p> <p>7.4.3 無効宣告手続に係る中止の期限</p> <p>無効宣告手続に係っている専利の場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請求による中止の、<u>又は人民法院の財産保全の執行協力要請による中止については、中止期限は1年を超えないものとする。中止期限が満了になると、専利局では関連手続を自ら再開する。</u></p> <p>7.5.2 人民法院の財産保全</p>

<p>人民法院が財産保全措置の継続を要求していない場合に、審査官は中止手続終了通知書を出して、人民法院及び出願人（又は専利権者）に通知しなければならない。そして関連手続を再開して、専利権の保全の解除を公告しなければならない。順番待ち保全登録がされている場合、先に順番待ちの登録がされたものは、先行の保全の終了日から順番待ち保全が開始し、中止の期限は6ヶ月とする。審査官は、先行の人民法院及び出願人（又は専利権者）に中止手続終了通知書を出さなければならない。そして、先に順番待ちの登録がされた人民法院及び出願人（又は専利権者）に保全手続開始通知書を出し、財産保全の執行協力期限の開始・終了日を説明して、専利権の財産保全を公告しなければならない。</p>	<p>執行協力要請による中止手続の終了</p> <p>中止の期限が満了になって、人民法院が財産保全措置の継続を要求していない場合に、審査官は中止手続終了通知書を出して、人民法院及び出願人（又は専利権者）に通知しなければならない。そして関連手続を再開して、専利権の保全の解除を公告しなければならない。順番待ち保全登録がされている場合、先に順番待ちの登録がされたものは、先行の保全の終了日から順番待ち保全が開始し、中止の期限は<u>民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期限とする。6ヶ月とする。</u>審査官は、先行の人民法院及び出願人（又は専利権者）に中止手続終了通知書を出さなければならない。そして、先に順番待ちの登録がされた人民法院及び出願人（又は専利権者）に保全手続開始通知書を出し、財産保全の執行協力期限の開始・終了日を説明して、専利権の財産保全を公告しなければならない。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

改正影響：

人民法院が国家知識産権局に財産保全の執行協力で手続の中止を要請する場合、専利局は民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期限に応じ関連手続を中止しなければならない。中止期限満了後、人民法院が財産保全措置の継続を要請する場合、期限満了前に保全継続に関する執行協力通知書を専利局に送達しなければならない。審査を経て規定に合致した場合、中止期限は延長される。

(原稿受領 2017. 3. 21)