

中国専利法実施細則および 専利審査指南の改正に伴う 実務上の留意点

中国弁護士・中国弁理士 張 靖琳



① はじめに

中国専利法の第4次改正は2021年6月1日に施行されましたが、一部の運用に関しては下位法令である改正専利法実施細則(以下、改正実施細則)及び改正専利審査指南(以下、改正審査指南)の施行が待たれていました。2023年12月21日によろやくこれらの改正実施細則及び改正審査指南が公表され、2024年1月20日に施行されました。

改正実施細則及び改正審査指南の改正点に関する項目は、弊所ホームページにて公開していますが、本稿では、実務がどのように変わってくるか、といった観点から検討を行います。なお、ご存知かと思いますが、中国では、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめています。

② 出願および中間段階の留意点

(1) 電子ルート庁通知の送達に関する15日ルール廃止 (実施細則第4条第7項)

庁通知への応答期間(起算日は庁通知の受領日)は下記表1の通りです。

表1: 中国特許権利化段階の庁通知に対する応答期間

庁通知	応答期間
1回目の拒絶理由通知	4ヶ月
2回目以降の拒絶理由通知	2ヶ月
拒絶査定	3ヶ月(復審請求期間)
復審通知	1ヶ月

従来、出願人や代理人の住所がどこかにより郵送期間が異なることから、応答期限の起算日となる受領日は、発送

日から15日を加えた日と推定(15日ルール)されていました。つまり実質の応答期間は、上記表1の応答期間に15日を加えた期間となっていました。しかしながら、近年、電子出願が大幅に増加するにつれて、庁通知はほぼ電子ルートになり、15日ルールを設けた趣旨にそぐわなくなってきたことから、改正実施細則では、電子ルートの庁通知に関しては15日ルールが廃止され、応答期間に15日が加算されないこととなりました。応答期間が1ヶ月や2ヶ月のものについては影響が大きいと、留意する必要があります。

(2) 優先権の回復請求(実施細則第36条、第128条)

改正実施細則では、通常出願およびPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルートの案件(以下、PCTルート出願)において、優先権の回復制度が新たに導入されました。この制度では、「正当な理由」がある場合に一定の期間内に優先権を回復することが可能とされています。「正当な理由」との文言は従来から実施細則第6条で使用されており、その解釈と変わらないと考えられます。経験上、実施細則第6条の「正当な理由」については、厳しい判断はなされておらず、何らかの理由があれば認容されるものと考えられます。

(3) 優先権基礎出願の援用に基づく出願書類の補正 (実施細則第45条)

従来、PCTルート出願については、誤訳が発生した場合、国際段階での出願書類を補正の根拠として誤訳を訂正することができますが、パリ優先権を主張した出願(以下、パ

リルート出願)については、誤訳が発生したとしても、優先権基礎出願に基づいて誤訳を訂正できませんでした。今回の改正では、出願日から2ヶ月以内に、または特許庁から出願書類に誤記や欠落がある旨の通知書を受領した場合に、優先権基礎出願の援用に基づいて出願書類を補正することが認められるようになりました。つまり、パリルート出願についても誤訳を訂正することが可能となりました。ただし、PCTルート出願と比べて時期的要件が限られている点には留意する必要があります。

なお、パリルート出願だけでなく、優先権基礎出願の援用に基づく出願書類の補正は、国内優先権を主張した出願にも適用されます。

(4)新規性喪失の例外(実施細則第33条第2項)

改正実施細則では、新規性喪失の例外が適用される条件のうち、学術／技術会議の主催者の条件が下記表2のように緩和され、従来よりも利用しやすい制度になると考えられます。

表2：新規性喪失の例外についての改正

従来	中国国務院の関連主管部門又は全国的学術団体組織
改正	中国国務院の関連主管部門又は全国的学術団体組織、もしくは中国国務院の関連主管部門に認められた国際組織

ただし、本稿執筆時点(2024年2月、以下、現時点)では、認められる国際組織や学術／技術会議のリストは発表されていません。

また、新しく認められることとなった中国国務院の関連主管部門に認められた国際組織による学術／技術会議で発表した場合であって新規性喪失の例外の適用を受けたいと考える場合、どのような証明資料を提出すべきかが気になるところですが、現時点では詳しいことはわかりません。

(5)発明者関連

1. 人工知能(AI)発明者の禁止

(審査指南第一部分第一章第4.1.2節)

改正審査指南では、出願請求書にAIの名称を発明者名として記入してはならないとの制約が加えられています。

従来、出願請求書に発明者の氏名を明記すべきであると規定した専利法第26条などからみて、中国ではAIは発明者として認められないと考えられていましたが、今回の改正により明確にAIを発明者とするのが禁止されました。

2. 発明者変更の手続き

(審査指南第一部分第一章第6.7.2.3節)

従来、審査指南では発明者変更を請求する際の出願書類が規定されていましたが、今回の改正により、下記表3のように、手続きの時期的要件が追加されるとともに、提出書類の記載要件が変更されました。

表3：発明者変更を請求する場合の要件

従来	改正後
<ul style="list-style-type: none"> 出願人(または専利権者)全体および変更前の発明者全体がサインまたは捺印した証明書類を提出 	<ul style="list-style-type: none"> 出願受理通知書を受領した日から1ヶ月以内に請求 全ての出願人(または専利権者)および変更前後の全ての発明者がサインまたは捺印した証明書類を提出 上記証明書類に変更の原因を明記するとともに、変更後の発明者の全員が本発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者であることを確認したことを声明

従来の提出書類に関する規定の記載要件は明確とはいえませんでした。実際、必要と考えられる内容を記載し、発明者変更の手続きをしたところ、特許庁から内容を追記し証明書類を再提出することを要求された経験もあります。今回の改正により、記載要件が明確となり、出願人は必要な記載内容を正確に把握できるため、スムーズに発明者変更の手続きを完了できるようになると考えられます。一方、今までなかった時期的要件が追加され、出願受理通知書を受領した日から1ヶ月以内に請求しなければならないため、留意する必要があります。

(6)登録要件

1. コンピュータプログラム製品クレームに対する承認

(審査指南第二部分第九章)

従来、中国では、コンピュータプログラム自体について特許を受けることはできませんでした。そのため、例えば

クレームにコンピュータプログラムが含まれている日本の出願と同一の内容で中国に出願する場合には、コンピュータプログラムに関するクレームを削除、あるいは方法や記憶媒体に補正する必要があります。

今回の改正により、下記表4の⑤のクレーム記載方法およびその事例が追加され、外国出願に記載しているようなアルゴリズムやステップなどによる限定を加えたコンピュータプログラムも特許を受けることが可能となりました。

表4：コンピュータプログラム発明のクレーム記載方法

従来から認められている記載方法	①各ステップを含む方法 ②各ステップに対応するプログラムモジュール／手段を含む、装置／システム ③コンピュータプログラムを記録するメモリおよびプロセッサを備えるコンピュータであって、当該コンピュータプログラムが各ステップを当該プロセッサに実行させるコンピュータ ④コンピュータプログラムを記録するコンピュータ読取可能な記録媒体であって、当該コンピュータプログラムが各ステップをプロセッサに実行させるコンピュータ読取可能な記録媒体
追加された記載方法	⑤コンピュータプログラムを含むコンピュータプログラム製品であって、当該コンピュータプログラムが各ステップをプロセッサに実行させるコンピュータプログラム製品

改正審査指南の施行に関する経過措置などが公布されていないため、⑤のクレーム記載方法は、既に出願した案件へ適用できるかという点については、明言できません。しかしながら、審査指南に④のクレーム記載方法が追加された2017年の改正時と同様であれば、既に出願した案件の明細書において「コンピュータプログラム製品」という記載がなかったとしても、自発補正または拒絶理由通知に応答する時の補正で⑤のようにコンピュータプログラム製品のクレームに補正することが認められるのではないかと考えられます。

2. 進歩性評価における論理付けの強化

(審査指南第二部分第四章第3.2.1節)

中国の進歩性認定はスリーステップ法(中国語原文では、三步法)が採用されています。スリーステップ法とは、**①**主引例を特定し、**②**本発明と主引例の発明との区別の特

徴を特定した上で本発明の課題を改めて認定し、**③**当該課題に基づいて本発明は容易か否かを判断する、という3つのステップです。

改正審査指南では、ステップ**①**およびステップ**②**について、以下の点で、妥当とはいえない進歩性判断を抑制する内容が加えられています。

- ・ステップ**①**については、主引例を特定するにあたり、本願明細書に記載されている課題に関連する従来技術を優先して考慮すべきであるとされています。
- ・ステップ**②**については、改めて認定された課題は、区別の特徴自体であるべきではなく、区別の特徴への導きや示唆を含むべきではないとされています。

さらに、ステップ**②**における下記事例が挙げられています。

主引例の発明 指紋情報のみに基づいて身分認証を行う消費電子装置。	課題の認定 ⇒	改めて認定された課題
本発明 指紋と、掌紋、虹彩、眼底、顔特徴のうちから選ばれる少なくとも1種の生体認証方式との組み合わせに基づいて身分認証を行う消費電子装置。		○ 如何に消費電子装置におけるユーザアカウントの安全性を高めるか × 如何に掌紋などの少なくとも1種の生体認証方式を増やすか × 如何に認証方式を増やして消費電子装置における安全性を高めるか

これらの点を纏めると、進歩性評価における論理付けが改正前よりも強化され、進歩性認定において後知恵による結論が回避される可能性が高まってくると考えられます。

また、日本特許庁が発表した特許行政年次報告書2022年版によれば、統計的に主要な特許庁(米国、日本、韓国、欧州、中国)の中で、中国は特許査定率が低くなっています。上記改正により進歩性評価における論理付けが強化されたことで、特許査定率が高まることが期待されます。

3 その他の留意点

(1) 強制代理の例外(実施細則第18条)

強制代理とは、中国に恒常的な居所又は営業所を有しない在外者が中国で専利出願やその他の専利手続きを行う場合、専利代理機構に委任しなければならない、という専

利法第18条の規定です。改正実施細則には、強制代理の例外となる手続き、つまり専利代理機構に委任せずに在外者自らが行える手続きが規定されました。例外となる手続きは、①優先権書類謄本の提出、②費用納付、③中国特許庁の定めるその他の手続きです。この規定により、在外者は、これらの手続きについて代理人に依頼した場合の手間および費用を節約することが可能となりました。

なお、在外者がこれらの手続きをどのように行うのかという点については、改正審査指南にも記載されておらず、別途手引等が公表されているわけでもありません。そのため、例えば②については、海外送金により庁費用を納付できるのか、また専門の年金管理会社に年金納付を委任することができるのかは、現時点ではわかっていません。

(2) 実用新案／意匠出願に対する進歩性／創造非容易性の審査 (実施細則第50条第1項)

中国では、実用新案出願および意匠出願については初歩審査(方式審査)のみの登録制度を採用しています。しかしながら、日本の実用新案のいわゆる無審査登録制度とは異なり、初歩審査において、新規性等も審査されています。今回の改正により、初歩審査の項目に、実用新案出願については「一見してわかる進歩性の有無」、意匠出願については「一見してわかる創造非容易性の有無」という項目が更に追加されています。

✓「一見してわかる」について

審査官によって差があることは考えられるものの、「一見してわかる」とは、具体的にはどのようなことなのか、審査官は文献の検索等を行わないのかといった点は気になるところです。従来から、実用新案出願および意匠出願の初歩審査では、「一見してわかる新規性の有無」については審査されてきています。ここでの「一見してわかる」については、文献の検索等を行わないことを意味せず、通常、審査官が、手間のあまり掛からないと思われる程度で従来技術文献を検索し、引用していました。従って、今回の改正による「一見してわかる進歩性の有無」および「一見してわかる創造非容易性の有無」の審査においても、同程度の文献検索・引用が行われるものと考えられます。

✓「進歩性／創造非容易性の有無」について

改正審査指南によれば、進歩性／創造非容易性の有無の判断は、改正前後で内容に変更がない無効審判段階の審査規定を参照して行われるとされています。例えば、実用新案の進歩性審査においては、通常、2つ以上の従来技術文献を引用しないというルールとなっています。

上記点を考慮すると、初歩審査にも関わらず更に実体的な審査がなされるようになったといえます。その結果、査定率の低下が予想されますが、言い換えれば厳しい初歩審査を経て登録されることとなるので、改正前と比べて安定した権利になるものと考えられます。

4 おわりに

本稿では、改正実施細則及び改正審査指南の内容を検討してきましたが、具体的な運用や解釈については、まだ不明な部分もあります。弊所では、中国特許庁や現地代理人からの情報を随時確認・検討するとともに、個別具体的なケースからの学びも整理し、お客様の案件へ生かしてまいります。