

## 中国(CN)における審査指南改正の件

### ■1. 始めに

中国の改正審査指南は、2017年2月28日に公布されており、2017年4月1日から施行されています。実務上、重要な改正点をご報告させていただきます。

なお、本報告は送付時点における情報を基にしている点をご了承下さい。ご不明な点等ありましたら、随時お問合せ下さい。

### ■2. 主な改正点

- (1) 出願日以降に補足的に提出された実験データの審査における扱いについて(第二部分第十章)
- (2) 訂正目的の緩和及び無効理由を追加する場合の留意点(第四部分第三章)
- (3) コンピュータプログラムなどに対する扱いについて(第二部分第九章)
- (4) ビジネスモデルに関する発明の扱いについて(第二部分第一章)

### ■3. 施行日

(1)、(3)、(4)につきましては、2017年4月1日以降の審査(2017年4月1日以降の審査に係属している案件)に適用されます。

(2)につきましては、2017年4月1日以降の無効審判に適用されます。

### ■4. 項目別詳細説明

#### (1) 出願日以降に補足的に提出された実験データの審査における扱いについて(第二部分第十章)

従来、審査指南では、「出願日以降に補足的に提出された実験データは考慮しない」と規定されており、この表現が誤解を招き、まるで審査官が「出願日以降に補足的に提出された実験データ」を審査において一切考慮しないものと誤解されていました。

今回の改正では、審査において、出願日以降に補足的に提出された実験データについては、審査官は考慮しなければならないことが明記されます。

ただし、出願日以降に補足的に提出された実験データが証明する技術効果は、公開された特許出願の内容から当業者が得られるものでなければなりません。

今回の改正により、従来の誤解が解消されます。そして、例えば化学分野などにおいて問題となるサポート要件違反に対し、「あくまでも補強的な役割として、出願日以降に補足的に実験データを提出し、提出された実験データを用いて技術効果を証明などすることが、サポート要件違反を解消するための一助となる」という可能性があると思われます。

#### (2) 訂正目的の緩和及び無効理由を追加する場合の留意点(第四部分第三章)

従来、訂正目的としては、「請求項の削除、請求項の併合、発明特定事項の削除」のみが認められていました。ここで、中国の訂正目的における「発明特定事項の削除」とは、同一の請求項において並列している2つ以上の発明特定事項から1つ又は1つ以上の発明特定事項を削除することをい

います。

また、無効審判請求人が、無効審判を提出した日から所定期間経過した後に証拠を補足する場合には、例外として、「(i)特許権者が請求項の併合により訂正した請求項について証拠を補足する場合、(ii)又は、特許権者が提出した反論について証拠を補足する場合に」、審判官合議体は、その補足された証拠を考慮していました。

今回の改正では、以下の(2-1)～(2-4)のようになります。

(2-1)訂正目的が緩和され、「請求項の削除、発明特定事項の削除」に加えて、「請求項の更なる限定、明らかな誤りの訂正」も認められるようになります。なお、従来の「請求項の併合」は、「請求項の更なる限定」が導入されたことにより、訂正目的から削除されます。

ここで、「請求項の更なる限定」とは、「請求項中に、他の請求項中に記載された1つ又は複数の発明特定事項を加えて、保護範囲を縮小すること」をいいます。つまり、訂正において、請求項中には、明細書中のみに記載された発明特定事項は加えることはできず、すでに他の請求項中に記載された発明特定事項のみを加えることができます。また、新規事項追加はしてはならないとの規定を満たす必要があるため、他の請求項中に記載された1つ又は複数の発明特定事項を加えた新たな請求項に記載の発明が、出願当初の明細書等に記載されていることが当然に必要です。

(2-2)(2-1)に伴って、審査指南中において、「削除による訂正」には「請求項の削除、発明特定事項の削除」が含まれ、「削除以外の目的による訂正」には、「請求項の更なる限定、明らかな誤りの訂正」が含まれるようになります。ご留意頂ければと思います。

(2-3)また、(2-1)に伴って、「削除以外の目的による訂正」(つまり、「請求項の更なる限定」、又は「明らかな誤りの訂正」)が行われた場合であって、無効審判請求人が、無効審判を提出した日から所定期間経過した後に無効理由を追加する場合には、自由に無効理由の追加が認められるわけではなく、訂正内容に関する事項に対してのみ無効理由の追加が認められ、審判官合議体は、その追加された無効理由を考慮するようになります。

(2-4)さらに、無効審判請求人が、無効審判を提出した日から所定期間経過した後に証拠を補足する場合には、例外として、「特許権者が提出した反論について証拠を補足する場合に」のみ、審判官合議体は、その補足された証拠を考慮するようになります。

これは、例えば「請求項の更なる限定」を目的とする訂正が行われた場合であっても、訂正後の発明の権利範囲は、特許となった発明の権利範囲を超えることはなく、無効審判の審理にあたっては、すでに提出されている証拠の組み合わせ方を調整すれば済むためです。

今回の改正により、無効審判において、第三者に不測の不利益が生じない範囲で、特許権者の防御方法が広がると思われます。ただし、訂正目的として「請求項の更なる限定」が導入されたものの、請求項中には、明細書中のみに記載された発明特定事項は加えることはできないため、依然として特許権者の防御方法は不十分であると思われます。また、特に(2-3)及び(2-4)により、手続き上の不合理な遅延を避けることができます。

### (3) コンピュータプログラムなどに対する扱いについて(第二部分第九章)

従来、審査指南中の記載が不整合であったため、「コンピュータプログラム自体」は保護対象とはならない、ということが不明瞭でした。

また、後述します「コンピュータプログラムに関する発明」を装置の請求項として記載する場合に、装置の各構成部としてコンピュータプログラムを包含できるか否かが不明瞭でした。

さらに、コンピュータプログラムのフローチャートに基づいて、「コンピュータプログラムに関する発明」を装置の請求項として記載する場合に、装置の各構成部が、フローチャートの各ステップ・処理に対応するように求められていました。そして、このような各ステップ・処理に対応した装置の各構成部は、審査指南中で「機能モジュール」として記載されていました。

今回の改正では、以下の(3-1)～(3-3)のようになります。

(3-1) 審査指南中の記載に整合性が取られ、「コンピュータプログラム自体」は保護対象とはならない、ということが明確になります。

このことにより、例えば「媒体+コンピュータプログラムフロー」のような、「コンピュータプログラムに関する発明」は、「コンピュータプログラム自体」と明確に相違することとなり、例えば、媒体に記録されたコンピュータプログラムフローが課題を解決する技術的特徴を反映していれば、保護対象となる、ということも明確になります。

(3-2) 「コンピュータプログラムに関する発明」を装置の請求項として記載する場合に、装置の各構成部はハードウェアを含むことができるだけでなく、コンピュータプログラムを含むことができることが明確化されます。

(3-3) 審査指南中の「機能モジュール」との表現では、いわゆる機能的限定(機能的特徴)と誤解される恐れがあるため、審査指南において、「機能モジュール」との表現が「プログラムモジュール」との表現に改められます。

今回の改正のうちの(3-1)により、「コンピュータプログラム自体」は保護対象となるか否か、及び「コンピュータプログラムに関する発明」と「コンピュータプログラム自体」との保護のされ方の相違が明確となります。また、(3-2)により、「コンピュータプログラムに関する発明」を装置の請求項として記載する場合に、コンピュータ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ようになります。これにより、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装置の請求項を更に直接明確に記載することができるようになります。さらに、(3-3)により、「コンピュータプログラムに関する発明」を装置の請求項として記載する場合に、その装置の請求項中の「プログラムモジュール」は、機能的限定(機能的特徴)とは異なることが明確になります。

### (4) ビジネスモデルに関する発明の扱いについて(第二部分第一章)

従来、ビジネスモデルに関する発明については、あくまでも運用上、技術的特徴を含む場合には保護対象となり、技術的特徴を含まない場合には保護対象とはならないとされていました。

今回の改正では、ビジネスモデルに関する発明に関して、審査指南において、「ビジネス規則と方法の内容を含み、かつ、技術的特徴も含む場合には、特許権取得の可能性を排除すべきでない」と規定され、技術的特徴を含む場合には保護対象となることが明確になります。

今回の改正により、近年のインターネット技術の発展などによって生まれる新たなビジネスモデルに関する発明が適切に保護され得ることが明確になり、ビジネスモデルの今後の更なる革新が推進されるものと思われます。また、従来、中国では、ビジネスモデルに関する発明に対する特許取得が困難でしたが、今回の改正に伴って、ビジネスモデルに関する発明が積極的に保護される可能性が高まるため、特許取得のハードルが下がることが期待されます。

以 上