

# SIPOの概況と中国専利実務の紹介

中国国際貿易促進委員会専利商標事務所

目次

## 第一部 SIPOの概況

- 一. SIPOの主な責務
- 二. SIPOの組織紹介
- 三. SIPOの審査品質管理

## 第二部 中国の専利実務の紹介

- 一. 出願人が自主的に出願文書の補正を行うタイミング
- 二. 分割出願を提出するタイミング
- 三. 同じ発明創造には一つの専利権のみを付与
- 四. 専利法第三十三条の範囲を超えた補正に関する問題
- 五. 専利法実施細則第二十条の「請求項は明瞭でなければならない」に関する規定
- 六. コンピュータソフト関係の専利出願
- 七. 疾病の診断と治療方法に関する発明
- 八. 実用新案について
- 九. 意匠について

後書き

## 第一部 SIPOの概況

### 一. SIPOの主な責務

中国国家知識産権局(SIPO)は国务院直属機関であり、主に以下の責務を担っている。

(一) 全国の知的財産権保護業務を統括し、知的財産権保護業務体系の構築を推進する。関係部門と共に知的財産権の法執行メカニズムを確立し、関係する行政機関の法執行を推進する。知的財産権保護の宣伝活動を展開する。関係部門と共に国家知的財産権戦略要綱の実施を計画する。

(二) 専利管理の基本的秩序の規範化を担う。専利に関する知的財産権の法律法規の立案、専利管理業務の政策及び制度の立案と実施、専利技術貿易の政策措置の立案、専利権侵害紛争事件の処理、調停及び他人の専利の虚偽表示、専利詐称行為の調査処分に関する地方行政機関への指導、関係部門と知的財産権無形資産の評価業務の指導、規範化を行う。

(三) 知的財産権渉外業務政策を立案する。国外の知的財産権の発展動向を研究する。知的財産権の渉外事務を統括し、知的財産権交渉を進める。専利業務の対外的な連絡、国際協力、交流活動を推進する。

(四) 全国の専利業務発展計画の立案、専利業務計画の制定、特定業務計画の審査認可を行い、全国の専利情報公共サービス体系の構築に責任を負い、関係部門と共に専利情報の利用を推進し、専利統計業務を担う。

(五) 専利及び集積回路配置図デザイン専利権の権利確定判断基準を制定し、権利確定管理機関を指定する。専利及び集積回路配置図デザインの権利侵害判断基準を制定する。専利代理仲介サービス体系の発展と監督管理の政策措置を制定する。

(六) 専利の法律法規、政策の宣伝普及と業務の推進を計画し、規定に基づき知的財産権に関する教育及び研修業務計画の制定を取り決める。

(七) 国務院に指示されたその他の用件に対処する。

## 二. SIPOの組織紹介

### (一) SIPOの主な内部組織構成

#### 1. 事務室

通信、会議の手配、重要機密、個人履歴などの日常的な機関運営業務に責任を負う。情報、安全、機密保持、苦情申立の処理業務及び政策の研究、政務の公開、財務、行政事務などの管理業務を担う。知的財産権の宣伝業務を推進する。

#### 2. 条約法務司(「司」は日本語の「局」に相当)

知的財産権に関する国際条約を取りまとめて提出し、知的財産権に関する対外交渉案を立案、改正する。専利に関する知的財産権の法律法規を立案する。専利法、集積回路配置図デザイン保護条例、専利代理条例及び関連法規、規則の改正に関する提案及び草案を提出する。専利などの権利確定及び権利侵害の交渉基準の立案を計画する。専利代理仲介サービス体系の発展政策を立案する。

#### 3. 保護統括司

全国の知的財産権保護関連業務を統括する。知的財産権の法執行協同システムの関連業務、行政の法執行に関連する業務、国家知的財産権戦略要綱の実施に関連する業務を担う。

#### 4. 国際合作司(香港・マカオ・台湾事務室を含む)

知的財産権渉外業務政策を立案する。国外の知的財産権の発展動向を研究する。知的財産権渉外事項を統

括、手配する。専利業務の対外的な連絡、国際協力及び交流活動を担う。香港・マカオ・台湾に関する専利及び知的財産権関連事項に対処する。

### 5. 専利管理司

専利管理業務の政策及び措置を立案、実施する。専利技術の貿易に関する政策を立案、規範化する。知的財産権無形資産評価業務を指導、規範化する。専利紛争、他人の特許の虚偽表示、専利詐称行為の調査処分について地方行政機関を指導する。

### 6. 計画発展司

全国の専利業務発展計画の立案を手配する。局システムの財務、物資、インフラ建設計画を制定する。全国の専利情報公共サービス体系の構築を指導、監督する。専利統計業務を担う。直属単位の財務及び国有資産管理業務を指導、監督する。

### 7. 人事司

機関及び直属単位の幹部グループの組織及び関連人事管理、機関の組織編成を行う。知的財産権に関する教育及び研修計画を立案する。機関の退職幹部業務を行う。

### (二) 国家知識産権局専利局

SIPOの傘下に専利局が設けられており、主に発明、実用新案及び意匠の出願の受理と審査を行っている。専利局には主に専利審査に関する以下の業務部署がある。

#### 1. 審査業務管理部

審査業務管理部の主な責務は次の通りである。専利審査業務の中・長期発展計画及び重要政策措置を研究、立案し、審査業務の年度計画を制定、調整する。各部門の審査業務または事務処理業務のノルマの基準を調整する。審査奨励政策を立案し、ノルマ超え奨励政策を施行する。審査ガイド及び処理規則の改正意見を提出し、審査業務指導委員会の業務会議を手配し、審査ガイド公報または審査業務規則、規定を立案し、実施を計画する。審査業務品質管理の規則及び基準を制定、調整する。専利局の実体審査及び予備審査の品質検査を計画する。専利審査各業務部門間及び渉外代理機関

間の意見を取りまとめる。専利局の審査用書式、審査用標準用語を統一し、審査用標準用語コンピュータ補助審査システムの構築に参加する。審査業務の研究活動の推進を計画し、審査業務レポートを編集、出版する。新しい審査官の研修及び審査官の審査業務知識の更新に責任を負う。実体審査部門の審査過程における出願文書の引継ぎ、管理及び関係データ採取、期限の監督管理及び統計業務を行う。

## 2. 予備審査及びプロセス管理部

予備審査及びプロセス管理部の主な責務は次の通りである。専利出願を受理する。専利出願の中間書類及びその他各種請求書類を受理する。発明専利出願の予備審査を行う。専利文書を管理する。専利証書を発行する。専利公報および専利明細書を編集、出版する。専利管理費用を徴収、管理する。発明、実用新案の出願の分類及び研究を行う。

## 3. 機械発明審査部

現在、機械発明審査部には軽紡処、切削加工処、動力処、包装処、交通運輸処、無切削加工処及び伝動処の七業務処が設けられており、農林牧畜業、漁業、食品及び煙草加工、紡織加工処理、鉱産踏査及び加工、機械加工、交通運輸、武器弾薬などの関連分野の発明専利出願の実体審査を行う。

## 4. 電気発明審査部

電気発明審査部は主にコンピュータ、半導体、素子部品、電力技術などの技術分野の発明専利出願の実体審査を行う。

## 5. 通信発明審査部

通信発明審査部は主に通信、ネットワーク、画像、情報格納などの技術分野の発明専利出願の実体審査を行う。

## 6. 医薬生物発明審査部

医薬生物発明審査部は主に薬品、バイオ工学、食品工学などの技術分野の発明専利出願の実体審査を行う。

## 7. 化学発明審査部

化学発明審査部は主に有機化学、高分子化学、薬物

化学、農業化学などの技術分野の発明専利出願の実体審査を行う。

## 8. 光電技術発明審査部

光電技術発明審査部は主に光工学、自動制御、計量、分析機器、医療機器、映像機器などの技術分野の発明専利出願の実体審査を行う。

## 9. 材料工学発明審査部

材料工学発明審査部は無機材料、材料加工、化学工学、石油、冶金、熱エネルギー、建築及び環境工学などの技術分野の発明専利出願の実体審査を行う。

## 10. 実用新案審査部

実用新案審査部は主に実用新案出願の予備審査、実用新案出願文書の管理及びその他の関連業務を行う。部は七つの処に分かれ、そのうち四つが審査処、二つがプロセス管理処、一つが研究処となっている。

## 11. 意匠審査部

意匠審査部の主な責務は、意匠出願の分類、審査及び権利付与、意匠出願の権利付与前後のプロセス管理と事務処理、意匠出願文書及び意匠専利文書の管理、意匠出願及び各費用の処理、意匠出願の意匠権者、出願人、創作者、代理機関などの記載事項の変更などである。

### (三) 国家知識産権局専利審査協力センター

国家知識産権局は専利局のほかに専利審査協力センターを設立している。その主な機能は、一部の発明専利出願に対する実体審査、一部のPCT国際出願に対する国際調査及び国際予備審査、専利出願に対する分類、実用新案の調査報告、発明、実用新案、意匠の審判及び訴訟への対応の参与などである。

### (四) 国家知識産権局専利復審委員会

国家知識産権局専利復審委員会は1984年11月に設立された。当時は名称を中国専利局専利復審委員会とし、中国専利局内に設けられた機関であった。その後、1998年の国務院行政機構改革及び2001年の「中華人

民共和国専利法」改正に伴い、二度の名称変更——1998年に国家知識産権局専利局専利復審委員会と変更、2001年に国家知識産権局専利復審委員会と変更——を経て、2003年末に認可を受けた後、専利復審委員会は独立法人資格を有する国家知識産権局の直屬事業単位となった。

専利復審委員会の主な機能は、国家知識産権局の専利出願及び集積回路配置図デザイン登録出願の拒絶決定に不服として提出された審判請求に対する審査、専利権無効審判請求及び集積回路配置図デザイン専有権取り消し事案に対する審理、専利復審委員会の行政訴訟被告としての訴訟対応、専利、集積回路配置図デザインの権利確定及び権利侵害の技術判定の研究への参与、人民法院及び専利管理部門の委託を受けて専利の権利確定及び権利侵害事案の処理に対する参考意見を提出することなどである。

専利復審委員会には事務室、立件及びプロセス管理処、第一申立処（機械）、第二申立処（電気）、第三申立処（通信）、第四申立処（医薬）、第五申立処（化学）、第六申立処（光電）、第七申立処（材料）、第八申立処（デザイン）、訴訟処及び研究処の12の部署が設けられている。

各申立処は主に関連分野の専利出願の拒絶不服審判請求事案及び専利権無効審判事案の審査を行い、電気申立処はさらに集積回路配置図デザイン登録出願の拒絶再審事案と専有権取り消し事案を審査する。立件及びプロセス管理処は各種事案の立件受理、事案のプロセス及び文書の管理、審査計画の制定と統計業務及びOA化業務を行い、行政訴訟処は専利復審委員会の決定に不服として提起された行政訴訟事案への対応を行う。また、研究処は専利復審委員会の関係業務、法律問題の研究と調整を行い、事務室は人事、財務及びその他行政管理事務を行っている。

## (五) 国家知識産権局のその他の直屬単位

国家知識産権局は専利出願及び審査と直接関係する上記の審査部門のほか、例えば知識産権出版社、中国知識産権新聞社、中国専利情報センター、中国知識産権研修センター、国家知識産権局知識産権発展研究センター、国家知識産権局専利検索コンサルティングセンターなどの直屬単位を抱えている。

## (六) 国家知識産権局主管の社会团体

国家知識産権局が主管する社会团体には中国知識産権研究会、中華全国代理人協会、中国専利保護協会及び中国発明協会がある。

## (七) 専利出願と権利付与の件数及び審査官の人数

### 1. 専利出願件数

2009年3月16日現在、国家知識産権局が受理した発明、実用新案及び意匠の出願件数は計5,002,143件であるが、400万件目から500万件目まではわずか1年4ヶ月しか要していない。

2008年に国家知識産権局が受理した発明、実用新案、意匠の出願件数は828,328件で、前年の693,917件と比べて19%増加している。そのうち、国内の出願は717,144件、前年の586,498件の22%増で、総数の86.6%を占めている。国外からの出願は111,184件、前年の107,419件の4%増で、総数の13.4%である。

2008年の専利出願の主な特徴は、第一に三種類の専利出願総数が急速な伸びを持続しているものの、実用新案の出願の増加率が発明と意匠を明らかに上回っていることである。三種類の専利出願は前年比19%増であり、そのうち発明専利は同比18%増、実用新案は同比24%増、意匠は17%増となっている。第二に、発明専利出願は国内がメインとなっていることである。発明専利出願のうち、国内の割合が67.1%、国外は32.9%であり、国内の割合が国外を34ポイントも上回っている。第三は、国内の専利出願で職務出願の割合が一段と伸びたことである。国内の三種類の専利出願のうち、職務発明創造の割合は50.8%、発明専利出願での職務発明創造の割合は72.2%であり、それぞれ前年同期比で3.7ポイントと1.9ポイント増加している。

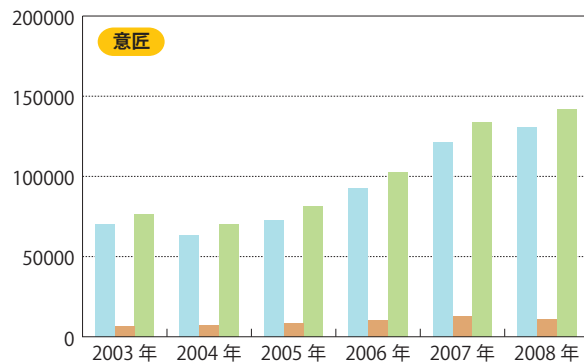
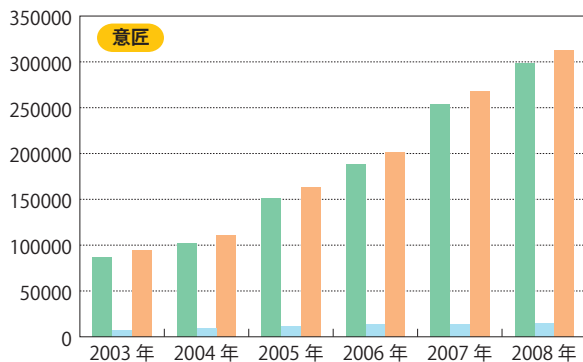
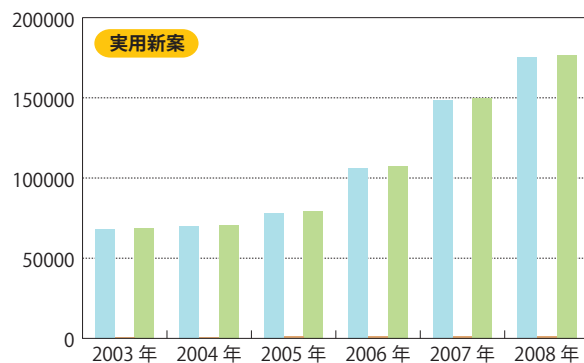
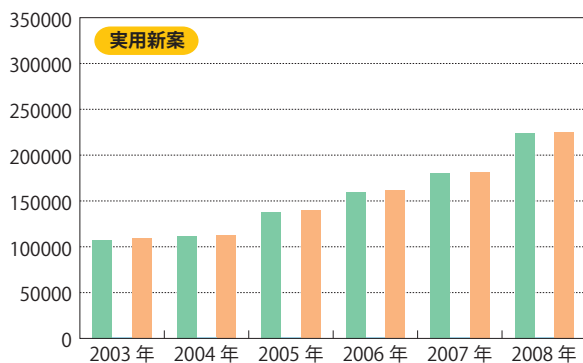
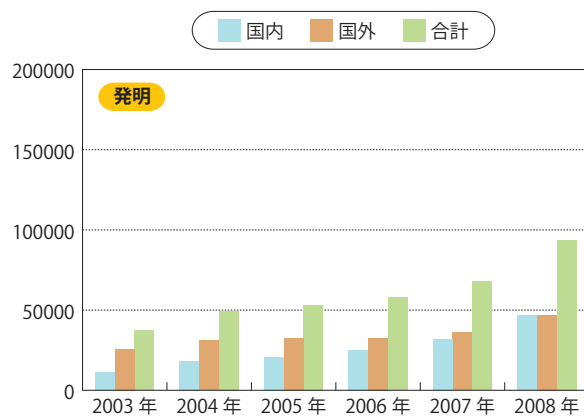
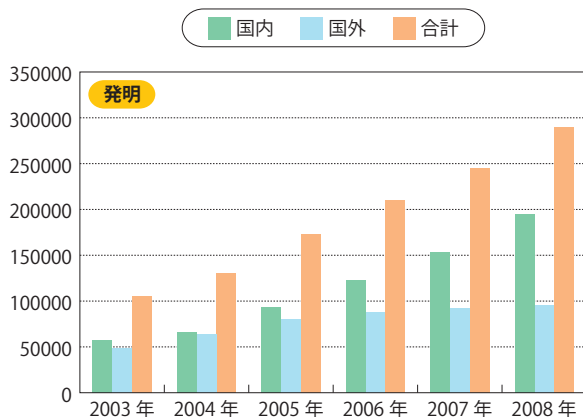
### 2. 専利権の付与

2008年、専利権の付与件数は計411,982件で、前年の351,782件より17%増加した。そのうち、国内の付与件数は352,406件で、前年の301,632件の17%増、国外の付与件数は59,576件で、前年の50,150件の19%増となっている。三種類の専利権付与のうち、発

明專利は93,706件で、前年の67,948件の38%増、実用新案は176,675件で、前年の150,036件の18%増、意匠は141,601件で、前年の133,798件の6%増である。三種類の専利の権利付与総数に占める割合は発明専利が22.7%、実用新案が42.9%、意匠が34.4%となっている。

### 3. 専利審査官

専利審査官は人数が増加し、人員構成及び資質の向上化が進んでいる。調べによると、2008年末現在、国家知識産権局の審査官の総数は4500人超、そのうち発明専利の実体審査業務に従事する審査官の総数は3300人超、専利復審委員会の審査、訴訟対応及びプロセス



年度別専利出願受理状況

年度別専利権付与状況

管理官は400人超となっている。

### 三. SIPOの審査品質管理

中国の専利出願件数の急増と国家知識産権局審査官の持続的な拡充に伴い、SIPOは効果的な品質管理体系の確立を果たしている。

#### (一) SIPOの審査品質管理の組織機構

中国の専利審査品質基準の依拠するところは、中国専利法第二十一条の「国务院専利行政部門及びその専利復審委員会は客観、公正、正確、適時の要求に基づき、法により専利に関する出願及び請求を処理しなければならない」にある。

この専利審査品質基準を満たすために、SIPOは審査品質管理組織機構を設置している。この審査品質管理組織機構は、長官、局クラスの品質検査グループ、審査業務管理部品質制御処、機械部——光電部など七つの技術審査部門、専利審査協力センター、予備審査及びプロセス管理部、実用新案審査部、意匠審査部、専利復審委員会などの部門及びこれらが設けた部クラスの品質検査グループで構成されている。そのうち局クラスの品質検査グループは、異なる部門のベテラン専利審査官により構成され、品質検査業務に専従しており、そのグループ長は審査部門の部長が担当している。

局クラスの品質検査の事案は審査結果についてのサンプリング事案である。

#### (二) SIPOの審査品質管理モデル

SIPOの審査品質管理モデルの主な内容は、指導の役割、プロシージャ制御（工程管理）の基礎、全員参加、品質評価、品質改善である。SIPOの審査品質管理は主に次の三つの方法による。まず局の品質検査グループによる局クラス品質検査。次に審査品質管理部の審査品質管理。これには品質改善、品質評価、満足度調査、外部の品質フィードバック、内部の品質フィードバック、業務研究、審査基準、招聘と研修が含まれる。そして審査部門の審査品質のプロシージャ制御（工程管理）である。

審査品質のプロシージャ制御（工程管理）は11の審

査部門と専利復審委員会を通じて、①日常業務の適時の監督制御を行い、審査過程において適時に問題を発見し、速やかにそれを修正し、②審査結果の客観、公正、正確、適時の保証を行うという任務を完了する。

この任務を完遂するために、①部、処の両クラスの品質検査、②品質評価、③品質改善、④部、処の両クラスの研修という措置をとる。

局クラスの品質検査の目的は、①品質検査を通じて、SIPOの各段階の審査作業の法律法規との合致度を監督すること、②品質評価、③品質改善のために依拠を提供することにある。

審査品質管理部門は、品質管理措置を計画、実施し、審査品質工程管理部門（11の審査部門及び専利復審委員会）の業務を支援し、審査品質の持続的な改善を図る任務を行う。

内部の品質フィードバックとは局内の各段階間での意見のフィードバックであり、後のプロセスが前のプロセスにフィードバックする。フィードバックにより、問題が発見された場合、直ちに修正が必要となる。

外部の品質フィードバック及び満足度調査を行う目的は、①社会公衆の監督作用を十分に発揮すること、②社会公衆の需要と要望を速やかに理解すること、③社会公衆の需要と要望を組織に伝達すること、④組織の目標を明確にすること、⑤改善を持続させること、⑥社会の満足度を向上させ、外部の品質フィードバックと満足度調査を通じて、SIPOに対してサービス対象の要求に常に関心を持つように働きかけ、審査の品質とサービス対象の価値を高め、さらにはSIPO自身の存在価値を実現し、社会公衆と一緒に事業の発展を促すことにある。

品質評価は主に1)時間性、2)正確性、3)一致性、4)安全性、5)快適性の五つの方面からの評価である。その目的は、①専利審査品質の客観、公正な評価、②専利審査品質の動向の把握、③専利審査品質に影響する要因の発見、④専利審査品質管理及びその他の品質保証措置の実施への客観的効果の検証、⑤専利審査品質管理の科学化及び精確化の実現、⑥専利審査品質及びその管理能力の全面的向上の促進にある。

品質評価結果を元に、1)問題の発見、2)原因の分析、3)対策の制定と実施、4)向上化研修、5)審査基準の改正、6)業務研究、7)プロセスの改善化の手順で審査品質を改善する。

以上のことから、SIPOはかなり完備された専利審査品質管理システムを確立していることを知って頂けたかと思う。SIPOの専利審査品質がこのように改善された専利審査品質管理システムによって顕著な向上を遂げていることを、日本の多くの出願人の皆様にも理解して頂けたものと確信する。

## 第二部 中国の専利実務の紹介

中国では1985年4月1日の専利法の施行以来、20余年の発展を経て、専利出願と審査制度において一部中国独自の特色を持つ規定や手法が徐々に形成されている。そこで専利代理人の視点から、中国の専利実務における手法について簡単に紹介したいと思う。中国での専利出願及び審査の実務への理解の一助になれば幸いである。

### 一. 出願人が自主的に出願文書の補正を行うタイミング

現行専利法実施細則第五十一条は、出願人が専利出願を提出した後の出願文書の自主的な補正時期について、出願人は実体審査請求の提出と同時に、または国务院専利行政部門による発明専利出願の実体審査通知書を受領した日から3ヶ月以内に限り、発明専利出願について自主的に補正を提出できると規定している。換言すれば、発明専利の出願人はこの二つのチャンス以外に、出願文書について自主的に補正することが原則的に認められないということである。例えば、専利局が発行する審査意見通知書を受領した後は、出願人は一般に審査意見で指摘された欠陥を解消するために出願文書を補正できるだけであり、請求項についての自主的な補正や、とりわけ新たに請求項を追加することは、それが仮に審査官に再検索を求めるものではないとしても認められない。

中国専利局のこうした手法は諸外国と異なっているため、外国の一部の出願人はこの手法が分からず、出願書類の自主的な補正のタイミングを誤りやすい。このため中国の専利代理人は、外国の出願人に、出願文書の自主的な補正時期を了解してもらうように、専利局による実体審査通知書を受領した後、通知書受領の旨を通

知すると同時に、その発明専利出願に対して自主的な補正を行うラストチャンスであることを知らせている。出願人はこの通知書を受領した後、その発明の実用化の状況または一層の研究成果に基づき、明細書または請求範囲に対する自主的な補正の要否、とりわけ新たな請求項の追加の要否について再検討する必要がある。他の国または地域の専利局で同じ内容の専利出願について調査報告が行われた場合、そこで引用された比較文献を参考に、最初に提出した請求項の記載方法が適切か否か、新たな請求項の追加が必要か否かの再検討がさらに必要となる。

実用新案または意匠の出願については、出願人は原則的に出願日から2ヶ月以内に限り、自主的に補正を行うことができる。この期限を過ぎた場合、出願人は一般に自主的な補正を提出できない。例えば、専利局が発行した審査意見通知書を受領した後は、出願人は一般に審査意見通知書で指摘された欠陥についてのみ補正を行うことができる。

### 二. 分割出願を提出するタイミング

専利法実施細則第四十二条及び審査ガイドの関連規定により、出願人は分割出願を提出する場合、元の出願(最初に提出した出願)を基礎としなければならない。分割出願提出のタイミングについては、出願人は専利局による元の出願に対する権利付与通知書を受領した日から遅くとも二ヶ月が経過する(登録手続きの期限)前に提出しなければならない。この期限が過ぎた場合、または元の出願が拒絶された場合、あるいは元の出願が取り下げ、もしくは取り下げと見なされかつ権利が回復されていない場合、一般に分割出願を提出することはできない。

審査官に拒絶査定された元の出願について、出願人は審判請求を提出したか否かを問わず、拒絶決定を受領した日から三ヶ月以内に分割出願を提出することができる。審判請求を提出した後、及び審判決定に不服として行政訴訟を行う間も、出願人は分割出願を提出することができる。

提出済みの分割出願について、出願人は再度分割出願を提出することができるが、再分割出願の提出時期は最初の出願に基づいて審査される。再分割の出願日がこの規定に合致しない場合、分割できない。但し、

分割出願に単一性の欠陥があって、出願人が審査官の審査意見に基づき分割出願を提出する場合は除かれる。

審査ガイドの以上の規定により、出願人は、提出した專利出願に単一性のない複数の發明または實用新案が含まれる場合、中国で最初に提出した專利出願（元の出願）の權利付与通知書の発行日から起算して二ヶ月以内に一件または複数件の分割出願を提出することができる。元の出願に含まれるすべての發明または實用新案について分割出願を提出する必要性の有無を十分に検討していない場合は、まず分割出願一件を提出し、この出願の請求項に元の出願で保護していない發明または實用新案を全部入れることも考えられる。もしこの分割出願が単一性の問題を審査官に指摘された場合、出願人はさらにこの分割出願をベースに複数の分割出願を提出する機会を持つことになる。

このほか、中国の現行の実施細則の規定に基づくと、分割出願の類別は元の出願の類別と一致しなければならない。例えば、元の出願が發明專利出願である場合、發明專利的分割出願のみを提出できる。このため中国では、出願人は分割出願によって發明專利出願と實用新案出願の間での轉換を行うことはできない。

### 三. 同じ發明創造には一つの專利權のみを付与

現行の專利法實施細則第十三条及び審査ガイドの関連規定では、同じ發明創造には一つの專利のみが付与されるとされており、このことは同じ發明創造に有効な複数の專利權が同時に存在できないことを指している。この解釈によると出願人は同じ發明創造について二件または二件以上の專利出願、例えば發明專利出願一件と實用新案出願一件を提出することができ、かつこの二件の出願日は異なってもよい。

出願人が仮に發明創造についてまず實用新案出願一件を提出し、同時または一定期間を置いて（實用新案が權利付与公告されていないことを前提とする）この發明創造についてさらに發明專利出願一件を提出した場合、一般に實用新案出願のほうが先に權利付与され、專利保護を受ける。現行の審査ガイドの規定によると、發明專利出願が專利權付与のその他要件に適合している場合、專利局は出願人に選択のチャンスを与える旨の通知書を発行する。この場合出願人は一般に實用新案

權放棄の選択を行う。出願人は、實用新案權を放棄する場合、專利局の通知書への回答時にすでに權利付与されている實用新案權の出願日に遡って專利權を放棄する旨の書面宣言一式二部を提出しなければならない。專利局は出願人の書面宣言を受領した後、權利付与条件に適合するもののまだ權利付与していないその發明專利出願について權利付与通知書を発行し、實用新案權放棄の書面宣言を關係審査部門に送り、登録と公告を行う。公告には前の實用新案權は出願日より放棄された旨、明記される。

こうした現行の手法は出願人にとって全般的に有利である。つまり、出願人は一つの發明創造を考案した後、まず實用新案を出願し、極力早期に專利保護を受けることができ、また實用新案の出願と同時にあるいはその後に發明專利出願を提出し、長期の保護期間を得ることが可能となる。發明專利出願の出願日が實用新案出願のそれよりも遅い場合、その專利の保護期間は、實用新案の出願日から起算すると20年を上回ることになる。

しかしながら、2008年12月27日の全国人民代表大會常務委員會で採択された專利法第三回改正の決定において、上記の現行手法について調整が加えられ、新改正專利法第九条で「同じ發明創造には一つの專利權のみが付与される。同一の出願人が同日に同じ發明創造について實用新案と發明專利を出願する場合、先に取得した實用新案權が消滅しておらず、かつ出願人が實用新案權の放棄を宣言したとき、發明專利權を付与することができる」と規定された。

新專利法の上記規定に基づくと、「同じ發明創造には一つの專利權のみが付与される」は原則的に「同じ發明創造には專利權が一回のみ付与される」こと指している。但し、唯一の例外として、仮に同一の出願人が同日に同じ發明創造について實用新案と發明專利を出願し、發明專利が權利付与の条件に適合している場合、もし先に取得した實用新案權がまだ消滅しておらず、出願人が發明專利的權利付与公告の日から實用新案權を放棄することを宣言したとき、同じ發明創造について發明專利權を取得することができる。この情況を除いて、他のいかなる情況においても同じ發明創造に対して二度の專利權が付与されることはない。この他、SIPOが國務院に提出した「專利法實施條例改正草案（意見募集稿）」の關係規定では、同一出願人が同日に同じ



発明創造について実用新案と発明特許を出願した場合、出願時にそれぞれ宣言をしなければならないとしている。宣言がない場合、専利法第九条第一項第二文の規定は適用されない。

これより、新専利法では同じ発明創造について一つの専利権のみを付与することの解釈が厳格になっていることが窺える。出願人は、同じ発明創造について同時に発明特許と実用新案を出願する場合、新専利法第九条が定めるすべての条件を同時に満たしてこそ、先に取得した実用新案権を放棄した後に有効な発明専利権を取得することが可能となる。

#### 四. 専利法第三十三条の範囲を超えた補正に関する問題

現在、中国の専利実務において、審査官による中国専利法第三十三条規定（範囲を超えた補正）不適合に関する審査意見が増えている。現行の専利審査での専利法第三十三条の範囲を超えた補正に関する審査の尺度はアメリカや日本などの出願文書に対する補正の審査の尺度と多少異なっているため、この種の審査意見に対していかに補正、答弁するかということが、国外の多くの出願人を困惑させている。

そこで、中国専利法における範囲を超えた補正問題について、以下のいくつかの点から分析を行ってみる。

まず、中国専利法第三十三条は範囲を超えた補正について、「出願人はその専利出願文書について補正することができる。但し、発明と実用新案の出願文書に対する補正は、元の明細書と請求範囲に記載されている範囲を超えてはならず、意匠出願文書に対する補正は、元の図面または写真に表示されている範囲を超えてはならない」と規定している。

この他、現行専利法実施細則第四十三条第一項では、「本細則第四十二条規定により提出する分割出願は元の出願日を保留することができ、優先権を享有する場合は優先日を保留することができるが、元の出願の公開する範囲を超えてはならない」と規定している。

上記の通り、分割出願が範囲を超えているかどうかを判断するとき、審査官は異なる法律条項を引用するが、その実質的判断基準と専利法第三十三条が規定する一般的判断基準は同じである。よって以下では、専利法第三十三条で規定する一般的判断基準についての

み述べることにし、専利法実施細則第四十三条第一項に関する内容については論述しない。

この他、中国専利法第三十三条に対する審査ガイドの具体的解釈は、「出願書類について出願人の補正は元の明細書及び請求範囲に記載されている範囲を超えてはならない。元の明細書と請求範囲に記載されている範囲は、元の明細書と請求範囲の文字による記載内容、及び元の明細書と請求範囲の文字による記載内容及び明細書添付図面に基づき直接的に、疑義なく確定できる内容を含む」である。審査ガイドのこの規定は、審査官の実際の審査基準である。

2006年版審査ガイドの施行以来、範囲を超えた補正に対する審査基準がそれまでに比べて非常に厳しくなった。こうした審査基準の変化が出願人が困惑する原因の一つでもある。

次に、実際によく見られる範囲を超えた補正のケースをいくつか挙げてみる。

第一は、補正によって新たな上位概括（上位概念への概括）を行うケースである。例えば、請求範囲に技術特徴「弾性支持物」と追加しているが、元の明細書と請求範囲には「螺旋状のばねによる支持」しか記載されていないとする。こうした状況において、審査官は一般に、元の明細書と請求範囲に「弾性支持物」という文字記載がなく、かつ元に記載された「螺旋状のばねによる支持」も、「螺旋状ばね」を除くその他の可能な弾性支持方式でもこの発明に適用できることを直接的に、疑義なく確定することができないため、一つの具体的な「螺旋状ばね支持方式」をすべての弾性支持方式に拡大させることで、この補正が元の記載範囲を超えてしまうを見る。これを避けるためには、新規出願時の請求項を作成する際に技術特徴に関して必要な概括を行うことが求められる。

第二は、補正により上位概念から最初に記載されていない下位概念を導入するケースである。例えば請求項の「弾性支持物」から「螺旋状ばね」への補正の場合、元の明細書と請求範囲には「螺旋状ばね」という文字記載がなく、最初の記載に基づく上位概念の「弾性支持物」からも下位概念の「螺旋状ばね」を直接的に、疑義なく確定することができないため、上位概念の「弾性支持物」を下位概念の「螺旋状ばね」に補正することも、同様に元の記載範囲を超えることになる。これを回避するためには、新規出願時に、関連する技術特徴

について必要な下位概念の例を列挙することが求められる。

第三は、元の出願の複数の分離している技術特徴（例えば複数の異なる実施例に記載されている特徴）を一つの方案に組み合わせたが、元の明細書と請求範囲でこれらの分離された特徴間の関係が明確に説明されていないケースである。この状況では、元の明細書及び請求範囲で各々の分離した特徴を記載しているものの、これらの分離した特徴を組み合わせて得られる方案について記載されておらず、複数の分離した特徴ではそれらを組み合わせて得られる方案を直接的に、疑義なく確定することはできない。よってこうした補正も最初に記載された範囲を超えることになる。これを避けるためには、新規出願時の請求項を作成する際に、各技術特徴間での多種類の組み合わせ方法を書き出し、それによって得られる技術案を明確にすることが必要である。

第四は、明細書で明確に認められる具体的な応用範囲に関する技術特徴が請求範囲から削除されるケースであり、例えば「ポンプの回転軸に用いるシール」から「回転軸に用いるシール」への補正である。この状況では、元の明細書及び請求範囲には回転軸に用いる一般的なシールに関する文字記載はなく、かつ元に記載された「ポンプの回転軸に用いるシール」によって、「回転軸に用いるシール」がポンプ以外の装置でも使えることを直接的に、疑義なく確定することはできない。よってこうした補正も最初に記載された範囲を超えることになる。これを避けるには、新規出願時の請求項を作成する際に、発明の応用範囲を適切に明確化することが求められ、必要な場合には発明の一般的応用範囲と優先的応用範囲を段階的に書き出すのもよい。

以上四つのうち、比較的典型的で、出願人に疑念を抱かせやすいのが第一のケース（新しい概括に補正すること）である。専利実務を行う中で、出願人が審査意見通知書で指摘された欠陥を解消するために、明細書での具体的記載に基づく技術特徴X1、X2及びX3を概括して技術特徴Xとして請求項に書き入れて答弁したのに対して、審査官が請求項の補正が範囲を超えていることを指摘する審査意見通知書を再発行するという事態が頻繁に生じている。

このケースを例えて説明してみよう。ある出願の実施例において「セラミックス器皿の製造方法であって、

素材にX1、X2またはX3を添加剤として添加するステップ、素材を成形するステップ、焼くステップを含む」との記述がある。元の専利請求の範囲では「セラミックス器皿の製造方法であって、素材に金属酸化物を添加するステップ、素材を成形するステップ、焼くステップを含む」と記載されている。新規出願時の請求項を作成する際に、添加剤「X1、X2またはX3」が「金属酸化物」に概括されたことが窺える。

拒絶理由を解消するために、出願人は請求項を「セラミックス器皿の製造方法であって、素材に希土類金属酸化物を添加するステップ、素材を成形するステップ、焼くステップ」に補正した。

元の請求範囲及び明細書に「希土類金属酸化物を添加する」という概括は記載されていない。

こうした状況において、審査官は再度審査意見通知書を発行し、「希土類金属酸化物」は補正によるところの新しい概括に属し、元の請求範囲及び明細書の記載範囲を超えているため、専利法第三十三条の規定に適しないと指摘する。

この時、出願人は疑念を抱く。なぜならX1、X2またはX3はいずれも希土類金属酸化物であり、かつ「希土類金属酸化物」は明細書に記載する添加剤「X1、X2またはX3」の合理的な概括であるため、このように概括した請求項は明細書で支持されているのに、なぜこうした補正が審査官に認められないのか、と思うからである。

この疑念を解消するためには、中国専利法での「補正が範囲を超える」とことと「請求項が明細書に支持される」とことの意味とその違いを明確に理解する必要がある。

上記の例について述べると、出願人は往々にして答弁の際に説明によって「希土類金属酸化物」が明細書に記載されている添加剤「X1、X2またはX3」の合理的概括であることを証明するが、これは請求項が明細書に支持されることを証明した、つまり請求項が専利法第二十六条第四項の規定に適合することを証明したに過ぎない。しかし、こうした答弁理由では審査官が指摘する補正が範囲を超えているという欠陥は解消されない。なぜなら出願人の補正について、審査官はまず専利法第三十三条の規定に基づき、補正が範囲を超えているかどうかを審査するからである。元の明細書と請求範囲に「希土類金属酸化物」が記載されておらず、また最初に記載された希土類金属酸化物の具体例X1、X2

またはX3ではそれ以外の希土類金属酸化物を添加剤として用いた技術案を直接的に、疑義なく確定することができていないため、仮に答弁の中で「希土類金属酸化物」が明細書に記載されている「X1、X2またはX3」に対する合理的概括であることを説明するだけならば、審査官は補正が元の明細書及び請求範囲の記載範囲を超えており、専利法第三十三条の規定に合致しないことを理由に、この補正を拒絶するだろう。

以上から、中国専利法の「補正が範囲を超える」ことに関する第三十三条と「請求項が明細書に支持される」ことに関する第二十六条第四項は、第一にそれぞれの適用範囲が異なるものであり、「請求項が明細書に支持される」は元の請求項と補正された請求項に適用され、「補正が範囲を超える」は補正された請求項のみに適用されること、即ち、提出後のすべての補正について、審査官は「補正が範囲を超える」ことの審査を、「請求項が明細書に支持される」ことの審査よりも優先することが分かる。第二に、この二つの条文の最も根本的な相違は、「請求項が明細書に支持される」が明細書に十分な実施例の支持があれば明細書を元に適当な概括が認められるのに対して、「補正が範囲を超える」は新しい概括内容が元の出願文書にすでに記載されている場合を除き、一般に新しい概括が認められないことにある。これらの相違点から、補正後の請求項が明細書に支持されることは、請求項の補正が範囲を超えていないことを必ずしも意味するものではないことが理解できる。

上記の例の場合、出願人は二回の審査意見通知書で指摘された欠陥を同時に補充するために、往々にして最終的に請求項の添加剤をX1、X2またはX3と具体的に限定するしかなくなり、その技術貢献に相当する権利を取得する術をなくしてしまうことになる。

現在、審査官は専利法第三十三条の審査基準に非常に厳格であり、補正内容が元の出願書類の記述から直接的に、疑義なく確定できる内容であることを求めている。専利実務の視点から見ると、出願人が元の記載内容に基づいて補正内容を疑義なく確定できると証明することは非常に困難であるため、答弁の重点が明細書または請求項に補正内容が明確に文字記載されているところに落着いている。こうした状況では、出願人は新規出願時の請求項作成の際に技術特徴について複数のレベル別概括方法を用いてレベル毎に防備を整え、

第一レベルでの概括が拒絶された場合には第二レベル、あるいは第三レベルの防備で拒絶理由を解消することで、請求範囲が実施例における具体的な実施方式までに限定されることを避けるようにする方がよい。

以上、簡単ではあるが、専利実務においてよく見られる請求項の補正が範囲を超えるケースについて述べた。出願人の方々にこうした状況を理解し、適切な補正案を準備して頂くことが、審査意見通知書の回数の減少や出願の審査と権利付与の早期化へと繋がるであろうと思う。

## 五. 専利法実施細則第二十条の「請求項は明瞭でなければならない」に関する規定

「専利法実施細則」第二十条第一項は、専利請求の範囲は発明または実用新案の技術特徴を説明し、保護を請求する範囲を明瞭、簡潔に記載しなければならないと規定している。

専利請求の範囲が明瞭か否かは、発明または実用新案の請求範囲を確定する上で極めて重要であるため、審査官は審査過程において、調査を行う前に各請求項の各技術特徴を全部理解し、その技術専門用語やロジックなどが明瞭であるかどうか、多義解釈の可能性があるかどうかを調べる。不明瞭の程度が高く、出願人の出願する技術考案について審査官が調査し難い場合、審査官は専利性の調査を行わずに、まず専利請求の保護範囲が不明瞭である旨の審査意見を出すことができる。

実際の審査過程において、審査官は請求項の文章をかなり厳格に審査している。各種の審査意見のうち、実施細則第二十条一項に基づく審査意見が高い割合を占めており、ある出願人は2/3以上の案件が程度の違いこそあれ請求項不明瞭という審査意見を受けたケースもあり、専利の新規性や進歩性に対する審査意見の発生率に比べて頗る高く、請求項の用語に対する中国専利実務の要求の厳格さが現れている。このことはまた多くの出願人の注意を引き、請求項の記述レベルの向上を促してもいる。

この種の審査意見に関する弊所の処理経験を総括すると、問題は以下に集中している。

- (1) 技術用語が不明瞭または多義の解釈が可能
- (2) 数値範囲が確定していない

- (3) 主題が明瞭でない
- (4) 技術特徴間のロジックが不明瞭または多義の解釈が可能
- (5) 物理のパラメータ、化学のパラメータまたは方法特徴を利用した限定がその前提条件に適合しない。

(1) の情況について、審査ガイドは、請求項では関連技術分野で規範化された技術専門用語を使用しなければならない、かつ必要な場合に出願人が明細書でその技術用語について別途定義する場合を除き、当該用語に対する解釈はその分野の通常概念であると規定している。例えば、化合物は一般的な命名法に基づいて名称をつけなければならない、商品名や略称を使用してはならない。

審査ガイドでは言語自体からみて意味が不明確な用語を一部列挙している。例えば、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、「高い」、「低い」などの相対的概念のみを表す単語は、一般に専利請求の範囲を不明瞭なものにする。但し、審査ガイドは同時に、この種の技術用語が特定分野で公認された確実な意味を持つ場合には、それを認めるとも規定している。例えば、「高周波数増幅器」はその特定技術分野で意味が確実な技術用語と認められているので使用できる。このため、出願人は、ある技術用語が請求項の保護範囲を不明瞭とする事態をもたらすかどうかは用語自体からのみ判断されるのではなく、最終的に技術内容自体から意味が明瞭か否かの判断がなされるという点に注意する必要がある。「約」、「くらい」、「ほぼ」、「類似物」のような用語も一律に削除を求められる訳ではなく、審査官がケース・バイ・ケースで、これらの用語を使用することで請求項が不明瞭になるかどうかを判断し、不明瞭にならないければ使用を認める。

実際の審査において、審査官が自らの理解から意味不明瞭と指摘したり、文面からのみ簡単に判断するケースがある。このため、この種の審査意見に直面した場合、出願人は技術考案をリンクさせて自らの判断を下すことが肝心である。なぜなら審査官は出願人や発明者ほどにその発明を理解していない。この点を理解した上でこの種の審査意見に答弁することが重要である。このことは、なぜこの種の審査意見が多いにも係わらず、実際の案件では多くの答弁で関係技術用語について補正または限定の必要がなく、代わりに審査官への説明または解釈で済むのかを説明するものである。しかし

また多くの場合、出願人は審査官を納得させるために先行技術の証拠を提出しその主張を証明する必要がある、それができなければ、審査官は自らの観点到に固執し、ひいてはこれを理由に専利出願を拒絶する場合があることも書き加えておく。

(2) の情況について、審査ガイドの関連規定によると、出願人が請求項において数値範囲の技術特徴を表す場合、その数値範囲の上下限は明確でなければならない、上限または下限が明確に記されていないとしても、その分野の技術者が前後の文章から確定できるものでなければならない。例えば、審査ガイドは、組成物の請求項において成分の含有量を限定する場合、選択した成分の含有量を「 $0-X$ 」、「 $<X$ 」、または「 $X$ 以下」などの形で表示できる。そのうち、「 $0-X$ 」は上下限が明確に表示されており、「 $<X$ 」または「 $X$ 以下」では下限  $X=0$  が黙認されている。一般に「 $>X$ 」で成分の含有量の範囲を表示することは認められない。この表示方式を採用すれば、上限の100%が黙認されることになるが、一種の組成物には少なくとも二つの成分があり、その一つが上限値100%とはなりえないため、「 $>X$ 」が一つの成分の含有量を示す場合、実際には確定した上限値を与えていないことになり、そのデータ範囲は不確定ということになる。

審査ガイドは、保護範囲が直接的に確定できるように、具体的数値を用いて定量的に記入することを提唱している。同時にまた、文字の定性記載で数字の定量表記に代える場合、その意味が明確で、かつ所属技術分野で公然知られている場合に限り、認められると規定している。しかし審査ガイドはこれについて「ある物質を十分湿潤させる含有量の」と「触媒量の」の二つの認められる実例を挙げるにとどまっている。実際の審査実務では、出願人がこの基本原則に基づき反論するとしても、多くの場合審査官に認可されない。このため、出願人に対しては、出願書類の作成に当たり、文字の定性表記で最大の保護範囲を得ることが必要ならば、従属請求項に少なくとも一つの定量的数値範囲を記入することで、順調に権利取得しその権利を安定させるように提案する。尚、審査ガイドでは、もし文字や数値でもある範囲を表わし難い場合、性質関係式或いは使用量関係式或いは図面を用いて範囲を特定してもよいと規定している。この際、注意すべきところは前に述べた文字の定性記載の場合と同様、従属請求

項に少なくとも一つの定量の数値範囲を記入することである。

(3)の状況については、審査ガイドの関連規定により、一つの請求項の前文部分または引用部分に二つ以上の主題が生じてはならない。また、請求項で表される主題は内容が広すぎてはならず、発明で公開された具体的な技術考案に基づき、合理的に限定しなければならない。例えば請求項の主題が「一種の方法」または「一種の製品」としか記されていない場合、往々にして認められない。

(4)の状況について、出願人は請求項の技術考案の記述に対して、用語が正しく、論理が明確で、前後が呼応しており、概括が適切であること、中でも前後の矛盾または多義解釈を回避することに注意しなければならない。出願人が使用した技術専門用語の不一致がロジックの不明をもたらし、技術考案に対する審査官の正確な理解と判断に影響を与えた例もある。技術用語の一致に対する要求は、すべての請求項において同一概念の技術用語の表記を一致させるだけでなく、請求項の技術用語と明細書のそれを一致させることも指している。

(5)の状況について、審査ガイドは製品の構造と構成の特徴を用いて製品の請求項を限定するよう提唱している。しかし同時にまた、構造及び／または構成を用いるだけでは明確に表せない化学製品については、さらに物理、化学のパラメータ及び／または製造方法でその製品を表すことを認めているが、パラメータは明瞭であり、かつ先行技術との比較に用いられるものでなければならない。この条件に適合しないパラメータ及び方法特徴を用いて限定しても、請求項の保護範囲が不明瞭という問題が生じるであろう。

最後に、請求項の明瞭さとは、各請求項の明瞭さだけでなく、專利請求の範囲を構成するすべての請求項が全体として明瞭であること、つまり請求項間の引用関係も明瞭でなければならないことに注意して頂きたい。例えば、ある従属請求項は前の従属請求項を引用したが、技術考案から見て、この引用は無理である場合、または、ある従属請求項が引用した請求項に示されていないある技術特徴についてさらに限定を加える場合、これらは請求項の保護範囲の確定を難しくする。

また、中国の專利実務は前述のように、審査過程において出願人の出願文書に対する補正が最初に公開し

た範囲を超えてはならないことについて非常に厳格であるため、出願人は最初の出願文書で技術考案における各技術特徴の記述が明瞭かどうか十分に注意を払い、これを理由に專利出願が拒絶されないように努めなければならないことにも注意して頂きたい。実施細則第二十条第一項は專利無効の理由でもあるため、ここに欠陥があれば、権利付与された專利的安定性にも影響を及ぼすであろう。

## 六. コンピュータソフト関係の專利出願

中国の現在の專利審査において、コンピュータソフトに関する專利出願にいかにか権利付与と專利保護を実現させるかが、実務性の非常に高い問題である。そこで、以下の点からこの問題を考察してみたいと思う。

### 一) どのようなコンピュータソフトが中国で專利権を取得できるか

中国現在の審査実務では、単なるコンピュータソフトあるいはハードウェアと結合したコンピュータソフトに関らず、專利権取得の可否を判断する上で、審査官は主に請求項が以下の二つの法律条文の要求に合致しているか否かを審査する。

#### 1. 專利法第二十五条第一項(二)号

專利法第二十五条第一項(二)号は、知的活動の規則及び方法については專利権を付与しないと規定している。審査ガイド第一章第4.2節はこれについて詳細に解釈している。

- (1) 一つの請求項がアルゴリズムまたは数学計算規則に関係するのみ、またはコンピュータプログラム自体あるいはキャリア(例えば、テープ、ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD、あるいはその他計算機が読み取り可能な媒体)に記録されただけのコンピュータプログラム、もしくはゲームの規則及び方法などであれば、この請求項は知的活動の規則及び方法に属し、專利保護の客体に属さない。
- (2) 一つの請求項が、それを限定するすべての内容において知的活動の規則及び方法の内容と技術特徴を両方含んでいるならば、全体的に言えばその請

求項は、知的活動の規則及び方法ではなく、専利法第二十五条による専利権取得の可能性の排除をするべきではない。

## 2. 専利法実施細則第二条第一項

専利法実施細則第二条第一項は、専利法にいう発明とは製品、方法またはそれが改良された新しい技術考案を指すと規定している。

コンピュータプログラムに関する発明専利出願の解決案では、コンピュータプログラムを実行する目的が技術問題の解決であって、コンピュータ上でプログラムを稼動させることで外部または内部の対象を制御または処理することは自然規律に従った技術手段であり、かつこれより自然規律に適した技術効果を取得すれば、このような解決案は専利法実施細則第二条第一項にいう技術考案に属する。

審査ガイドによれば、以下の三つの状況が技術考案に属すると明確に示されている。

- (1) 工業、測量またはTPC (Test Process Control) に用いるコンピュータプログラムに関する発明
- (2) コンピュータ内部の稼動性能改良に係わるコンピュータプログラムに関する発明
- (3) 外部データ処理に用いるコンピュータプログラムに係わる発明

審査ガイドは何が技術考案かについて明確に規定しているが、審査実務において、議論の多い点は依然として請求項で保護を求める主題が「技術考案」であるか否かという問題である。

## 二) 中国代理実務におけるコンピュータソフトに関する典型的な主題に対する考察

### 1. 方法請求項

方法請求項に対して、中国専利局は日本特許庁を含む他国の特許庁と同様に専利権を付与する。つまり、ソフトウェアの実行ステップまたはソフトウェアの機能で定義された方法請求項は認可可能である。

方法請求項の欠点は、権利侵害の判定におけるその立証の難しさにある。また、ソフトウェアの販売対象が一般消費者である場合、方法請求項の直接的権利侵害者は最終消費者となり、ソフトウェア開発会社や設備メーカーは法の制裁を免れることになる。権利の間

接侵害の理論でソフトウェア開発会社や設備メーカーを潜在被告とすることは可能であるが、現在の中国では専利権の間接侵害に関する法律法規はまだ少なく、司法実務における一層の改善、完備が必要である。

このため、外国の出願人が中国で専利出願する際、請求項にコンピュータソフトウェアの方法のみが含まれているだけで、相応の装置請求項がない場合、次の第2項のように装置請求項を追加することで、上記の方法請求項のみのデメリットを部分的に克服することが可能となる。

## 2. 単なるソフトウェア means + function 式の請求項

審査ガイド第二部第九章5.2節は、「コンピュータプログラムのプロセスをもとに、コンピュータプログラムのプロセスの各ステップにまったく一致する形式で、またはこのプロセスをもとに、コンピュータプログラムのプロセスを反映した方法の請求項にまったく一致する形式で装置の請求項を書く場合は、つまりこの装置の請求項における各構成部分がコンピュータプログラムのプロセスの各ステップ又はこの方法の請求項の各ステップに完全に対応する場合は、この装置の請求項における各構成部分はこのプログラムのプロセスの各ステップ又はこの方法の各ステップを実現するために必要なファクションモジュールであるとして理解すべきである。このような一組のファクションモジュールにより限定された装置の請求項は、主に明細書に記載されたコンピュータプログラムにより当該解決案を実現するファクションモジュールであるとして理解すべきで、ハードウェアにより当該解決案を実現する実体装置と理解してはならない。」と規定している。つまり、このプロセスまたはステップを根拠に方法請求項を記載すると同時に、対応する装置の請求項を記載することができる。但し、こうした装置の請求項を記載するとき、このような装置は一種の非実在的なファクションモジュールであるため、当該装置の各構成はその計算機のプロセスまたは当該方法の各ステップと完全に一対一に対応することが要求される。方法請求項の各ステップに基づき対応する装置の請求項を記載するとき、(1) 装置請求項と方法請求項の主題が対応すること、(2) 装置請求項の各部品の機能と方法請求項の各ステップが完全に一対一に対応することに注意しなければならない。

このコンピュータプログラムのプロセスの各ステップとすべて完全に対応した方法、またはこのコンピュータプログラムのプロセスを反映させる方法請求項と完全に対応する方式で装置請求項を作成すれば、明細書にこの装置請求項における各アクションモジュールを含むフローチャートを書く必要がなく、また各アクションモジュールについて紹介する必要もなくなる。方法請求項の各ステップと完全に対応した方法に基づき作成する場合、この装置請求項は審査の際にその対応する請求項と同様に取り扱われる。

### 3. ソフトウェア+ハードウェア装置の請求項

この種の請求項は一般に明細書でコンピュータプログラムのプロセスの各ステップと完全に一致、または方法請求項の各ステップと完全に一致するファンクションモジュールを含むが、またハードウェアも含んでいる。例えば、

「1、情報処理設備であって、次のものを含む、

- プロセッサ
- ディスプレイ
- ……に用いる装置
- ……に用いる装置
- ……
- ……に用いる装置

を含む情報処理設備である。」

こうした状況では、現在の中国の審査実務によると、そのうちの各ファンクションモジュールとある方法請求項の各ステップとがたとえ完全に対応していても、審査において、この装置請求項はその対応する請求項と完全に同様の扱いを受けることはできない。この場合、請求項が明細書に支持されるために、出願人は中国で出願する際に、明細書の具体的な実施方式部分に、関係ハードウェアも関係各ソフトウェアのファンクションモジュールも含むフローチャートを追加し、また明細書でも各フローチャートについて説明を加えた方がよく、そうしなければこの請求項は明細書の支持を得るのが難しい。上記第2項の状況とは明確に異なっている。

このソフトウェア+ハードウェア装置の請求項は二種類に分けられる。(1) 発明のすべての改良点がソフトウェアの「ソフトウェア+ハードウェア装置の請求項」の中にある。(2) 発明の改良点がソフトウェア+ハー

ドウェアの「ソフトウェア+ハードウェア装置の請求項」の中にある。(2) の状況について、さらに注意を要することは、ハードウェアの改良部分について、明細書の添付図面でのハードウェアの実体構造上の変更を具体的に表し、また明細書の本文でこのコンピュータ装置の各ハードウェア構成部分及びその相互関係を明確、完全に描写しなければならない点である。

この他、請求項がハードウェア+ソフトウェアを含んでいるが、ソフトウェア部分が主にソフトのコマンドの用途で限定されているケースがある。例えば、

「1、情報処理設備であって、次のものを含む、

- プロセッサ
- ディスプレイ
- メモリにソフトウェアコードを含み、ソフトウェアコードは次のものを含む。
- ……に用いるコマンド
- ……に用いるコマンド
- ……
- ……に用いるコマンド

を含む情報処理設備である。」

こうした請求項は中国の現在の審査実務では認められない。中国の審査実務に適合するために、出願人は次のような請求項を作成することができる。

「1、情報処理設備で、次のものを含む、

- プロセッサ
- ディスプレイ
- メモリには次のものが含まれる、
- ……に用いる装置
- ……に用いる装置
- ……
- ……に用いる装置

を含む情報処理設備である。」

しかし、こうしたソフトウェア+ハードウェアの装置の請求項は、依然として明細書の支持を得られなければならない。つまり、出願人は中国で出願する際、明細書の具体的な実施方式部分に關係するハードウェアや各ソフトウェアのファンクションモジュールのフローチャートを追加し、明細書でこのフローチャートについて説明を行うことが最もよい。

### 4. 純粋なプログラム製品の請求項、それに記録されたプログラムのコンピュータの読み取り可能な記録媒体

## 体のみに改良点を有する請求項、コンピュータプログラム製品請求項

審査ガイド第二部第一章第4.2節で述べるように「一つの請求項がアルゴリズムまたは数学計算規則に関係するのみ、またはコンピュータプログラム自体あるいはキャリアに記録されただけのコンピュータプログラム、もしくはゲームの規則及び方法などであれば、この請求項が知的活動の規則及び方法に属し、専利保護の客体に属さない。」このことは純粋なプログラムの請求項が専利権を付与される可能性を排除している。

審査ガイド第一章第4.2節はさらに「もし一つの請求項がその主題名称以外、それを限定するすべての内容はアルゴリズムまたは数学計算規則に関係するのみ、またはコンピュータプログラム自体、あるいはゲームの規則及び方法などであれば、この請求項は実質的に知的活動の規則及び方法に属し、専利保護の客体に属さない」と規定している。このことは、それに記録されたプログラムのコンピュータが読み取り可能な媒体にのみ改良点を有する請求項とコンピュータプログラム製品の請求項が専利権を付与される可能性を排除している。

日本の審査実務では、コンピュータプログラムとコンピュータが読み取り可能な媒体の請求項は専利権を付与されると聞いている。これは中国の現在の審査実務と大きく異なる点である。このため、中国の現在の審査実務では、中国で提出する請求項には、この種の請求項を含まないようにし、上述のmeans + function装置の請求項の作成方法をとることを提案する。

## 5. データ構造、信号

中国の現在の審査実務では、データ構造の請求項と信号の請求項には専利権が付与されない。その根拠は専利法第二十五条の「以下の各号には専利権を付与しない。……(二) 知的活動の規則及び方法……」である。審査ガイド第二部第一章第4.2節にも「情報の表記方法」の例が挙げられている。このため、現在の中国の審査実務では、データ構造と信号は「知的活動の規則及び方法」と解釈されており、専利権が付与されるのは非常に難しい。

しかし、「データ構造／信号を発生させる方法／装置」については、それを「知的活動の規則及び方法」と認識する審査官は非常に少なく、このため中国の審査実務

で「データ構造／信号を発生させる方法／装置」が専利権を取得する例は多い。例えば、

「一組の情報であって、

ヘッダと、

～ための第1のエリアと、

～ための第2のエリアと、を含む情報である。」

こうしたデータ構造／信号の請求項については、現在の中国の審査官に殆ど認められないが、以下のような請求項については、権利付与される例が多い。

「一種の情報の組立方法であって、

ヘッダをメッセージに組み込むステップと、

～ための第1のエリアをメッセージに組み込むステップと、

～ための第2のエリアをメッセージに組み込むステップと、

～ための第2のエリアをメッセージに組み込むステップと、

～ための第2のエリアをメッセージに組み込むステップと、

を含む情報の組み立てる方法である。」

しかし、こうした請求項を作成する場合、明細書の支持があるかどうか、つまり明細書にこの方法について記載されているかどうか考慮しなければならない。

## 6. グラフィック・ユーザー・インターフェース請求項

中国の現在の審査実務では、グラフィック・ユーザー・インターフェース請求項には専利権が付与されない。理由は、(1) データ構造／信号の請求項の場合と類似しており、グラフィック・ユーザー・インターフェース請求項も専利法第二十五条の「以下の各号には専利権を付与しない……②知的活動の規則及び方法……」の規定に該当するため、(2) グラフィック・ユーザー・インターフェース請求項の主題が不明確であり、構造の特徴がないため製品の請求項ではなく、またその特徴はソフトウェアの実行後の結果により定義されるものであり、ソフトウェアのステップまたはファンクションによって定義されるものではないため方法の請求項でもないからである。従ってこの種の請求項は専利法実施細則第二十条第一項の「専利請求の範囲は発明または実用新案の技術特徴を説明し、保護を請求する範囲を明確、簡潔に記さなければならない」の規定に適合しない。

しかし、中国の現在の審査実務ではグラフィック・ディスプレイ・ユーザー・インターフェースをサポートするソフト装置について専利権を付与できる。

例を挙げて説明する。



「1、タッチパネルディスプレイを備えたデバイスのグラフィック・ユーザー・インターフェースであって、オブジェクトと、第1のボタンと、第2のボタンと、を有し、第1のボタンがタッチされたことを検出したら、オブジェクトを左にシフトし、第2のボタンがタッチされたことを検出したら、オブジェクトを右にシフトするグラフィック・ユーザー・インターフェースである。」

こうしたグラフィック・ユーザー・インターフェースの請求項は、現在の中国の審査実務では専利権の付与が難しい。しかし、次のようなグラフィック・ディスプレイ・ユーザー・インターフェースをサポートするソフト装置の請求項については、専利権付与の可能性を排除していない。

「オブジェクトと、第1のボタンと、第2のボタンとを表示する、タッチパネルディスプレイ付のデバイスに用いられる表示デバイスであって、

上記デバイスは、

第1のボタンがタッチされたことを検出したら、オブジェクトを左にシフトする装置と、

第2のボタンがタッチされたことを検出したら、オブジェクトを右にシフトする装置と、を有する表示デバイス。」

もちろん、こうした記述方法は明細書に支持されなければならず、つまり明細書の添付図面に相応するフローチャートが存在し、かつ明細書に関連説明があり、あるいはこの請求項が明細書のコンピュータプログラムのプロセスの各ステップと完全に対応した方法またはこのコンピュータのプロセスを反映する方法の請求項と完全に対応した方法に基づき作成された装置の請求項であることが必要である。

## 7. 電子商取引に関する請求項

現行の中国専利法、実施細則及び審査ガイドは電子商取引に関する請求項の専利権取得の可能性を排除していないが、現在の審査実務から見て、中国専利局の電子商取引に関する出願の審査は極めて厳しい。現行審査ガイド第二部第九章第2節は「もし請求項がその限定されたすべての内容に、知的活動の規則と方法だけでなく、技術的な特徴も含む場合に、全体としては知

的活動の規則と方法ではなく、専利法第二十五条によってその専利権取得の可能性を排除されることはない」と規定しているため、現在この条項を引用して電子商取引に関する請求項を拒絶する審査官は少ないが、専利法実施細則第二条第一項「専利法にいう発明とは、製品、方法またはそれを改良した新しい技術考案を指す」の規定が多く引用されている。つまりコンピュータプログラムの発明専利は技術考案があることで初めて専利保護の対象となるということである。審査ガイド第二部第九章の規定に基づく、「コンピュータプログラムに関する発明専利出願の解決案では、コンピュータプログラムを実行する目的が技術問題の解決であって、コンピュータ上でプログラムを稼働させることで外部または内部の対象を制御または処理することは自然規律に従った技術手段であり、かつこれより自然規律に適合した技術効果を取得すれば、このような解決案は専利法実施細則第二条第一項にいう技術考案に属する。」

「技術」という言葉に対する理解については、上述のように様々な見解が見られる。現在の審査実務では、電子商取引に関する出願が解決する技術問題は、例えば取引の安全性の向上、取引のスピードの向上などである。もし請求項が解決する問題が取引の安全性の向上等であり、この問題の解決に用いる手段が電子商取引の規則自体に関係せず（取引の規則の制定から離れている）、バックグラウンドの技術的サポート等にあるものであれば、こうした請求項は技術問題を解決し、技術手段を用い、技術効果を実現するためのものと認定されるであろう。

この他、一部の審査官は実施細則第二条第一項に基づいて審査するとき、アメリカに似た手法に従い、請求項の特徴を「先行技術に対して貢献する特徴」と「先行技術に対して貢献しない特徴」とに分ける。もし請求項に「先行技術に対して貢献しない特徴」が技術性のものであるが、「先行技術に対して貢献する特徴」がビジネスプロセスであるか、または実質的にビジネスプロセスを表わしているものである場合、審査官はこの請求項を全体として「非技術的」と認定する。例えば請求項に権限認証サーバのような新しいユニットが含まれており、その作用及びその他既存部品との連結関係を明確に限定している場合、もし先行技術においてこの権限認証サーバの示唆がみつからなければ、「先行技術

に対して貢献する特徴」と判断されるため、権利付与の可能性がある。

## 七. 疾病の診断と治療方法に関する発明

中国専利法第二十五条第一項の規定によると、疾病の診断及び治療方法の発明は専利権を付与しない対象に属し、専利権は付与されない。しかし、実際の専利出願の審査過程では判断しにくいところがあり、融通をきかせることもある。疾病の診断及び治療方法と関係する多くの発明は、製薬の用途などのような、権利付与される主題に変更することができる。この問題について事例をまとめて、以下の点から考察してみる。

### 一) 疾病の診断方法に関して

中国の審査ガイドによれば、疾病の診断に関する方法が同時に以下の二つの条件を満たす場合、疾病の診断方法に属し、専利権が付与されない。

- (1) 生命のある人体または動物を対象とする
- (2) 疾病の診断結果または健康状態の取得を直接の目的とする

また、発明が記述形式からみて体を離れたサンプルを対象としているが、この発明が同一主体の疾病診断結果または健康状態の取得を直接目的とする場合、この発明は依然として専利権が付与されないと規定している。仮に出願する発明が診断手順であり、または診断手順ではないが検査測定手順を含んでおり、先行技術及びこの専利出願で公開する内容によれば、その診断または検査測定情報が分かるだけで疾病の診断結果または健康状態を直接得られる場合、この方法は上記の条件(2)を満たす。

審査官が上記の審査意見を出した場合、出願人は一般に次の理由で答弁する。即ち、この診断方法の直接の目的は診断結果または健康状態の取得ではなく、生命のある人体または動物の体から中間結果として情報を取得する(あるいは人体または動物の体から離れた組織、体液あるいは排泄物に対する処理または検査するだけの)方法、あるいはこの情報(形体パラメータ、生理パラメータまたはその他のパラメータ)を処理する方法にすぎないという理由である。

ここで強調すべきことは、この方法は診断の全過程

を含んではおらず、検査測定の間接結果を取得するにすぎず、先行技術の医学知識及びこの専利出願で公開する内容に基づく、取得する情報自体からは疾病の診断結果または健康状態を直接取得できないという点である。

**【実例1】**化学発光による定性定量の検出キットを用いてB型肝炎ウイルスの表面抗原と抗体を検出することによって血中のB型肝炎ウイルスが存在するかどうかを判断することを特徴とする、血中のB型肝炎ウイルスの検出方法。

血液中にB型肝炎ウイルスが存在するかどうかはこの血液の主体がB型肝炎ウイルスを持っているかどうかを反映するだけであり、その主体がB型肝炎患者であるかどうかは確定できない。その主体が健康なB型肝炎ウイルス保有者である可能性は十分ある。このため、この発明は、血液中にB型肝炎ウイルスが存在するかどうかを判断することによって、その主体がB型肝炎患者であることまたはB型肝炎を患うリスクをもっていることを直接判断できるものではない。この方法の直接目的は診断ではなく、疾病の診断方法に属さないことに鑑み、専利権を付与される主題とすべきである。

**【実例2】**血圧測定値に対して調整を行い、電子血圧計の血圧測定における正確性を向上させる血圧の調整方法。

この方法は血圧値の測定に用いるのではなく、血圧測定値について調整を行うことであり、その直接の目的は診断結果の取得ではないため、疾病の診断方法に属さない。

診断方法に関係する一部の発明について、その請求項の主題を権利付与される形態で記述することができる。

**【実例3】**腫瘍のマーカであるCOX-2の検出方法であって、生体サンプルを均質化してそのRNAの抽出液を得た後、該抽出液を式Iの化合物を含んでいる試薬で処理し、その中に増幅させたcDNAを検出する腫瘍のマーカであるCOX-2の検出方法。

腫瘍のマーカCOX-2は大腸癌の重要な判断指標である。当該方法は疾病の診断方法に属する。しかしながら、以下のような請求項の書き方が考えられる。

提案1: 式Iの化合物の、腫瘍マーカであるCOX-2の検出に用いる試薬の製造工程における用途。

提案2: 式Iの化合物を含んでいる試薬Aと、～を含む

でいる試薬Bと、操作マニュアルとで構成される、腫瘍のマーカーであるCOX-2の検出キット。

専利代理人として、検査方法の直接の目的が中間結果なのか最終診断結果なのか判断が難しい場合や、検査した中間と最終結果との境界が明確でない場合がある。実際に、医者は疾病の診断過程において数多くのパラメータを用いて、多面的、多角的に判断することが必要である。このため、代理人は一般に出願人に対して、出願文書を作成するとき関係情報の提供を、または審査意見通知書に答弁するとき有力な理由または関連資料の提供を求め、この発明の検査結果が直接に疾病の診断結果を得るものではないことを証明する。

## 二) 疾病の治療方法に関して

中国専利法では、疾病の治療方法も専利権が付与されない主題に属する。この治療方法には、治療を目的とするまたは治療の性格を持つ各種方法が含まれ、疾病を予防する方法や免疫をつける方法も治療方法と見なされる。この規定に基づくと、治療目的と非治療目的の両方の可能性を含む方法について、専利請求の範囲にこの方法が非治療目的と明確に限定されているならば、専利権が付与される可能性がある。いくつかの例を紹介する。

### 1. 単純な美容方法は専利法にいう治療方法の範疇に属さない

単純な美容方法とは人体に浸透しない、または傷を生じさせない美容方法を指し、皮膚、毛髪、つめ、歯の表面等見える部分に局部的に施すもの、非治療目的の体臭除去、体の保護、装飾または手入れの方法を含む。判断の際に記述の方法に治療目的または治療効果があるかどうか、外科手術を含むかどうかに注意すべきである。

**【実例4】** 物理的な日焼け防止剤を使用することによって紫外線を遮蔽して皮膚の日焼けを防止する方法。

上述方法は、皮膚を美しくするためのもので、治療目的でなく、かつ傷を付けたり人体に浸透させる処理手順を含んでいないため、治療方法と見なされるべきではない。

**【実例5】** 化学療法剤による歯垢消しの方法であって、歯を白くするだけでなく、歯垢菌を除去し、歯の齲蝕

と歯周病を予防することができる方法。

上述方法は美容効果と治療効果が密接に関係しているため、治療方法に関係するとして拒絶される可能性が高い。

### 2. 人体または動物の体の外部（皮膚または毛髪上、但し傷口及び感染部位は含まない）の細菌、ウィルス、虱、蚤を殺滅する方法は専利法でいう治療方法の範疇に属さない

**【実例6】** 特定の組成物を投与することによって犬や猫の寄生虫蚤による感染の制御方法。

この方法は、組成物を含む製剤を動物の毛に使用するものであり、介入の段階を含まないため、疾病の治療方法には属さない。

### 3. 外科手術の方法について

外科手術の方法は治療目的と非治療目的とに分けられる。治療を目的とする外科手術方法は治療方法に属し、専利法第二十五条第一項第(三)号の規定により専利権が付与されない。非治療目的の外科手術方法は、生命のある人または動物を実施対象としており、産業上で使用することができないため、実用性を備えていない。例えば、美容のために実施する外科手術方法、外科手術により生きた牛の体から胆石をとる方法、冠動脈造影の前に行う外科手術方法など補助診断のために採用する外科手術方法はこの類である。

**【実例7】** 胆嚢の人工引流によるガチョウの胆汁の排出で構成された方法で、ガチョウにコール酸及びその塩を与えて、排出された胆汁における有効成分の含量を高め、ガチョウからデオキシコール酸を得る方法。

これは引流等の介入手術の使用に係わる方法であるため、生命のある人または動物を実施対象としたとき実用性を備えていないことにより拒絶される可能性が高い。

### 4. 物質の医薬用途の発明に関して

物質の医薬用途は一種の非常に重要な発明である。この種の発明は「病気治療に用いる」、「薬剤として応用」などのような請求項で専利出願すると、中国専利法第二十五条第(三)項の「疾病の治療方法」に属し、専利権が付与されない。しかし、専利法では、薬品及び製薬方法はいずれも法により専利を付与されているため、

物質の医薬用途の発明に関する請求項は、製品請求項の形式に、または「一般式Iの化合物はある病気の治療に用いる薬剤の製造における応用」のような製薬方法請求項の形式に作成することができる。

このような専利出願で特に注意すべき点は、専利出願段階において明細書に発明について明確で完全な記述を行うことである。明細書で所属技術分野の技術者が実現できる程度に発明の内容を公開しなければ、専利法第二十六条第三項の規定により、専利出願は明細書が公開不十分という理由で拒絶される。明細書で十分に公開しているかどうかの判断は、元の明細書と専利請求の範囲の記述内容を基準としており、出願日以降に補足提出される実施例や実験データについて審査官は考慮しない。

#### (1) 既知の物質の新たな医薬用途について

発明が既知の物質の新たな医薬用途に属するのであれば、明細書にその医薬用途発明の具体的な技術考案を明確に記載しなければならない。例えば、具体的な医薬用途或いは薬理学的な作用、使用された有効成分およびその有効量、使用方法と製剤方法などである。さらに、明細書では当該分野の技術者の立場から見て、発明の技術考案で解決が予想される技術問題または期待できる技術効果を十分に証明できる実験室での試験（動物実験を含む）あるいは臨床試験の定性または定量データを記載することに注意する必要がある、そうでなければ専利法第二十六条第三項の規定に基づき専利出願の明細書の公開が十分でないという理由で拒絶されるであろう。

**【実例8】** 炎症の治療に使用する一般式Iの化合物を癌の予防と治療に使用する発明。

専利請求範囲が癌の治療方法という形態であれば、中国専利法第二十五条第一項第（三）項に適合しないという理由で拒絶される。この発明は以下の形態で請求項を作成することもできる。

「癌予防及び治療の薬剤の製造における一般式I化合物の用途」

注意を要する点は、癌の予防及び治療に用いる具体的な化合物に関する動物実験データあるいは臨床データを必ず明細書に記載することである。実験方法のみ記載して効果のデータがなければ、専利法第二十六条第三項の規定に適合しない理由で拒絶される。このデー

タは具体的な定性または定量データでなければならない。仮に「上記実験方法において、この発明の一般式I化合物が示すIC50の値は50nmより小さい」とまとめて記載するとした場合、審査官はこの記述に対して一般に、「本願における一般式I化合物は多くの化合物を含むが、これらすべての化合物が抗癌作用を備えることを本願が証明していないため、実験効果について明細書の公開は不十分である。よって出願人は、どの実施例の化合物のIC50値が50nmより小さいか、明細書で具体的に示さなければならない」と指摘するであろう。

#### (2) 二種類の既知物質の組み合わせ投与の発明について

**【実例9】** セファロスポリン類化合物Aとマクロライド類化合物Bの組み合わせ投与に関する発明で、非常に良好な消炎と抗菌のシナジー効果が得られる。この発明の請求項は以下の形態で作成できる。

「消炎と抗菌に使用される薬剤の製造における化合物Aと化合物Bとの組み合わせ用途」

先行技術では化合物Aと化合物Bを含む組成物はこれまで公開されたことがないため、一組の化合物の専利請求の範囲を加えて次のように記入することができる。「消炎抗菌に用いる薬剤の組成物であって、化合物Aと化合物Bを含む組成物である。」

このような発明については、化合物Aと化合物Bの組み合わせを抗菌に用いた場合と、化合物Aを単独使用及び化合物Bを単独使用した場合の比較実験方法及び具体的なデータを明細書に記載しなければならない。もし実験方法のみを記載して組み合わせの効果データを記載しなければ、専利法第二十六条第三項の規定に適合しないという理由で拒絶される。この他、明細書にはこの二種類の活性成分用量間の割合、使用する薬品の分量範囲、投薬方法、製剤類型なども記載しなければならない。

#### (3) 新しい化学製品の医薬用途について

発明が新しい化学製品の医薬用途に関するものであれば、明細書でこの化学製品について十分に公開し、化学製品の確認、出所、製造方法を明確に記載しなければならない。

**【実例10】** 自己免疫と炎症の治療に使われる薬剤の製造におけるアメリカアボカドの抽出物の用途。

植物の抽出物については、異なる抽出方法手順で異なる溶剤を用いて採取された物は有効成分と含有量が異なり、その作用と治療効果にも大差がある。このため、明細書にアメリカアボカドの出所、使用した採取溶剤、採取手順、採取物中の各種有効成分と含有量（必要であれば含有量の測定方法）を必ず記載しなければならない。さらにその採取物の活性効果データも記載しなければならない。そうでなければ、専利法第二十六条第三項の規定に適合しない理由で拒絶されるであろう。実体審査では、審査官が採取物中の有効成分と含有量を独立請求項に入れること、あるいは採取方法でその採取物を限定することを求める可能性が高い。

診断方法及び疾病の治療方法に関する発明は多種多様であり、上記内容はよく見受けられる形態をいくつか挙げたにすぎない。中国専利局の現在の審査実務において、この種の専利出願に対する審査は比較的厳格である。出願文書や審査意見通知書への答弁を作成するとき、出願人は特に以下の点に注意することが必要である。

まず、発明の主題を権利付与が可能な主題に変更して、専利法第二十五条第一項の規定を回避できるかどうかを検討する。

次に、明細書の記載は明瞭、完全でなければならない。専利法第二十六条第三項における十分公開の要求を満たさなければならない。例えば実験データ、特に効果のデータを記載することである。

更に、新規出願提出後、出願文書に対する補正が最初に提出した明細書及び専利請求の範囲の記述範囲を超えないように注意する。でなければ、専利法第三十三条の規定に適合しないという理由で拒絶されることになる。例えば、診断方法の発明について、審査意見に答弁する際、専利法第二十五条第一項の規定を回避するために、診断方法の請求項を診断試薬ケースの形式に補正するとした場合、最初の出願文書で診断試薬ケースについての記載がないとしたら、専利法第三十三条の規定に抵触する虞がある。

## 八. 実用新案について

日本など多くの国では、「特許法」、「実用新案法」、「意匠法」の三部の法律でそれぞれの種類の専利を保護して

いるが、中国は「専利法」で発明、実用新案、意匠の三種類の専利を保護している。そのうち、実用新案は出願から権利付与までの時間が短く、納付料金が安いいため、近年中国国内の実用新案出願件数が非常に高い伸びを維持している。ここでは、今回の中国専利法第三回改正における実用新案に関する内容と現行の審査ガイドの規定を見ながら、中国の実用新案制度の特徴と中国で実用新案制度を利用する際の注意事項を紹介する。

まず、中国専利法実施細則第二条は実用新案について、「専利法で実用新案とは、製品の形状、構造またはその組み合わせに係わる、実用に適した新しい技術新案をいう」と定義している。

この実用新案に対する定義から、中国の実用新案制度は製品のみを保護し、「すべての方法及び自然に存在する人工的創造物でない物品は実用新案の保護対象に属さない（審査ガイド第一部第二章6.1節）」の点は日本の実用新案制度と同じである。そのため製造方法、使用方法などの対象については、発明専利を出願して保護を求めるしかない。

中でも特筆すべき点は、審査ガイドの規定により、「もし、権利請求において形状、構造の特徴を含むと共に方法自身について提出された技術方案（技術手段）を含む場合は、実用新案で保護される客体に属さない。例えば、ある爪楊枝であって、その主体形状が円柱状であり、端部が円錐形である。その特徴は、木製の爪楊枝を加工して成型した後に殺菌剤の中に5～20分間浸した後に乾かすことであるという請求項の場合、それは方法自身に対して提出した技術方案を含んでいるので、実用新案で保護する客体に属さない。しかし、先行技術上の先行方法の名称で製品の形状、構造を限定する場合、例えば、溶接、リベット締めなどの先行方法の名称で各部品の間接関係を限定する場合は、方法自身に対して提出した技術方案に属さない」ということである。

次に、中国専利法第二十二条は発明及び実用新案の進歩性について、「出願日以前の先行技術と比べ、当該発明に突出した実質的特性及び顕著な進歩が、当該実用新案に実質的特性及び進歩があることをいう」と定義している。発明及び実用新案の進歩性に対する程度の異なる限定から、専利法では両者の進歩性のレベルに対して要求が異なっていることが分かる。発明については「突出した」実質的特徴と「顕著な」進歩——いわ

ゆる高度な進歩性を備えてこそ進歩性があるとみなされる。それに対して実用新案は、実質的特徴と進歩を備えていればよく、進歩性の高さを過度に求めてはいない。実際に、この点は発明及び実用新案の二つの保護制度を持つ日本の規定でも大方一致している。もちろん、いわゆる「突出した」、「顕著な」の基準は個々において明らかに見方が異なるものであり、個別案件の分析だけでは普遍的な判断基準を示すことはできない。しかし、判断基準に係わらず、出願人及び代理人の観点から、出願する発明創造の進歩性が高くないとの認識があれば、実用新案制度を利用することが検討されるであろう。この他、実用新案権者が他人から進歩性の欠如を事由に無効審判請求を起こされた場合、この点を重要な答弁理由とすることも可能である。

SIPOは実用新案の出願に対していわゆる予備審査制度、すなわち形式審査制度を実施している。このため、上述したように、実用新案は権利付与まで時間が短く、費用が少ないというメリットがあるが、反面その保護期間は短く、実体審査がないために発明専利権に比べて権利が不安定であることは避けられず、実用新案の明らかな弱点となっている。

発明に実体審査制度があるのに対して、実用新案は形式審査しかないため、実用新案出願に対して審査官は実際に多くの形式面でかなり厳格に要求する。例えば、審査官は一般に出願人に対して、独立請求項を作成する場合は「その特徴は……にある」を使用し、請求項の前文部分と特徴部分を区切るように厳しく要求している。

上述のように、実用新案の利用は、権利付与まで時間が短く費用が少ないというメリットがあるが、権利が不安定で保護期間が短いというデメリットもある。こうしたメリットとデメリットがある中で、実用新案制度と発明制度をいかに合理的に利用するかが、多くの状況で出願人が検討を要する問題となっている。代理人も実務を行う中で出願人からよくこの件に関する問い合わせを受けている。

例えば、日本では一定条件を満たしていれば、実用新案と特許（発明専利）との相互転換が認められている。中国では発明と実用新案との転換は認められないが、前述の「同じ発明には一つの専利のみを与える」部分で述べたように、出願人は同一の発明創造について発明専利と実用新案を同時に申請することを検討できる。

一般に、実用新案は権利付与までの時間が短いが、発明は公開制度と実体審査制度があるため、長い審査期間を要する。そこで、まず出願人は比較的短い時間で相応の権利を取得する。その後、発明専利出願の実体審査の結果、審査官は仮に権利付与の見通しを認めるとすると、出願人に対してすでに権利付与している実用新案とその発明専利権のうち一つを選択させる。出願人が実用新案権を放棄すれば、この発明出願に対して専利件が付与される。このように、実用新案権と発明専利権をつなぐことで、出願人は両者の優位性を享受することになる。

実用新案権者とその利害関係者に実用新案権の有効性について初歩的な判断をさせるために、中国専利法は実用新案について、専利権評価報告制度を設けている。それは日本の「技術評価書」に似ているが、日本では誰もが「技術評価書」の作成を請求できるのと異なり、中国では専利権者だけがその所有する実用新案権の専利権評価報告を請求できる。SIPOが國務院に提出した「専利法実施条例改正案（審議用）」の内容によると、改正後の実施条例では、専利権評価報告を請求する主体が実用新案権者及びその利害関係者（専利権者と専利実施許諾契約を締結した被許諾者）まで拡大されることになる。この評価報告書は実用新案権の新規性と進歩性に対してのみ作成されたものであり、しかも法的効力がないうえ、専利権者は専利権評価報告の結論について救済も請求できないが、実用新案権の有効性の参考証拠として利用することは考えられる。

以上述べたように、実用新案制度は中国専利制度の重要な構成部分であり、またしかるべき役割を果たしている。国内外を問わず、出願人は自らの状況に基づき適用を検討すべきである。

## 九. 意匠について

中国の意匠制度は、発明、実用新案と並立する専利保護制度であり、その特定の保護客体と権利付与までの時間の短さなどの優位性により、ここ数年、その出願件数は急速な伸びを維持している。しかしまた一方で、中国の意匠制度と国外の意匠制度の間には多くの顕著な相違点があるため、国外の出願人、代理人が中国の一部特別な規定や審査官の審査意見に対して非常に困惑するケースが多い。そこで、今回の中国専利法

第三回改正の意匠に関する内容と現行審査ガイドの規定を見ながら、中国の意匠制度の特徴と、出願及び権利付与各段階において意匠制度を利用する場合の注意事項を紹介する。

まず、中国専利法実施細則第二条によると、「専利法という意匠とは、製品の形状、模様またはその組み合わせ及び色彩と形状、模様の組み合わせに係わる、美観に富み、工業的応用に適した新しいデザインをいう。」意匠に対するこの定義は、他の国、例えば日本と同様であり、いずれも意匠が保護するものは工業製品の新しいデザインであり、農産品、畜産品及び自然物は意匠のキャリアにはなり得ない。

中国の意匠の保護期間は出願日から10年である。多くの国から保護期間が短すぎるとの意見が寄せられているが、今回の第三回専利法改正では、各要因が総合的に考慮された結果、依然としてこの箇所に改正が及んでいない。

この他、意匠について多くの国が実体審査を行っているとは異なり、現在の中国専利法の規定では、意匠出願の審査はまだ形式審査のみであり、先行デザインの検索も行っていない。このことはまた、権利付与された意匠権の品質を玉石混交にしてしまっている。意匠の品質を向上させるために、今回の改正専利法では日本の意匠制度の「創作非容易性」に似た概念が導入され、意匠権に対する要求として、専利権が付与される意匠は先行デザインまたは先行デザインの特徴の組み合わせと比較して、顕著な相違がなければならないとしている。この規定に基づくと、一つの先行デザインが単独的に意匠権の専利性評価に利用できるほか、二つ以上の先行デザインの組み合わせも意匠権の専利性評価に利用できる。また同様に、意匠権の品質向上を目的に、意匠出願全体のうちに平面印刷物における出願件数が大きな割合を占めている現状に鑑み、改正後の中国専利法第二十五条ではさらに、平面印刷物の模様、色彩または二者の組み合わせによって作られた、主に標識の性格を持つデザインについては専利権を付与しないという条項が追加されている。

以上二つの重大な改正内容について、国内外を問わず、出願人は自らの状況に基づいて調整対応する必要があるだろう。

この他、部分意匠について、多くの国が保護しているのと異なり、中国は依然としてそれを保護していな

い。その理由は主に、中国では意匠出願での破線の表記を厳格に禁止していることにある。このため優先権の主張には影響しないものの、国外出願の際に保護を求めない部分を破線表示したものは、中国で意匠を出願する場合、破線を削除するか(削除後のデザインが依然として全体的に完全なデザインであることが前提)、または実線に訂正しなければならない。国外の意匠出願の中国段階への移行の代理業務を行う中で、この問題は特に顕著である。そのため、外国の出願人には、保護を求める主題を確定した後、出願前に破線を含む図面を中国の実務に合った図面に早めに修正することを提案する。

今回の改正専利法では日本の「関連意匠制度」に似た制度を導入している。つまり、「同一製品の二つ以上の類似意匠(「専利法実施条例改正草案(審議用)」によると、相似する意匠の数量に対して制限を加えることが可能)は一件の出願として提出できる」というものである。この制度を利用して、一定条件を満たせば、同一出願人は近似するいくつかの意匠について複数の意匠権を取得できるようになり、専利法改正前に生じていた重複権利付与問題を引き起こすことはない。このことは多くの出願人にとって朗報である。段階的な修正を通じて、一つの基本デザインとその類似の変形デザインについて複数の専利権を取得することで、全体的に広範囲の保護を得ることができるようになる。

以上の関連意匠制度のほか、中国の特色ある規定として、意匠の審査実務において、「セット製品デザイン」といわれるデザインについては、それが同一類別に属し、デザイン構想が同じで、習慣的に一緒に販売され、一緒に使用されるという条件を満たせば、一件の意匠出願とすることが認められている。かつ、権利が付与された後は、一件の出願に複数のデザインが存在するが、各デザインには単独の権利があり、その権利を分けて行使することができる。また、その内の一つが無効とされても同一出願におけるその他のデザインに影響を与えない。日本にも類似の「組物の意匠制度」があるが、一件の出願とすることができるデザインの類型、種類が少なく、「組物構成物品表」でこの制度を利用できる製品類型を規定している。また、「組物の意匠制度」を利用した出願は、それに含まれるデザインが全体として「新規性」の条件を満たすだけでよく、権利行使の際にも全体的に類似することが必要である。よって、

この点に関する中日両国の規定には実質的な相違がある。

意匠権者に意匠権の有効性について初歩判断をさせるために、中国の改正専利法は意匠権について、専利権評価報告制度を設けている。それは日本の「技術評価書」に似ているが、日本では誰もが「技術評価書」の作成を請求できるのと異なり、中国では専利権者およびその利害関係者（専利権者と専利実施許諾契約を締結した被許諾者）だけがその所有する意匠権の専利権評価報告を請求できる。この評価報告書には法的効力はなく、専利権者は専利権評価報告の結論について、救済を請求できないが、意匠権の有効性の参考証拠として利用することは考えられる。

また、中国の意匠の実務にはさらに以下のような特徴があることを付け加える。中国での意匠出願を考慮ておられる国外の出願人、代理人の方に参考にして頂きたい。

1. 中国では審査ガイドにおいて、通電後に示された図案（例えば携帯電話の操作画面など）には、意匠の保護を与えないことが明確にされている。一方、日本などの国ではこれが意匠の保護を受けている。
2. 中国には意匠について秘密保持制度はない。
3. 改正専利法により、今後中国で意匠出願を行う場合、簡単な説明を提出しなければならない（日本で意匠出願する場合に提出する製品に関する説明（物品の説明）と意匠に対する説明（意匠の説明）に似ているが、具体的な説明内容に相違がある）。

以上に挙げたように、中国の意匠制度と国外のそれには多くの相違点があるため、出願人に対し、中国で意匠出願を行う際には経験のある代理人に十分に問い合わせ、権利付与まで不必要に時間をかけないよう、また取得した権利に瑕疵がないようにすることを提案したい。

## 後書き

弊所代理人の実務経験に基づく中国の専利出願及び審査過程における実務問題について紹介させて頂いた。読者の皆様が中国の専利実務を理解する上での一助になれば幸いである。但し、これらは筆者の個人的見解

にすぎず、SIPOの審査官の意見と完全には一致しないであろうことを付け加えさせて頂きたい。お気づきの点やご意見、疑問などがあれば、FAXまたはメールで弊所までご連絡頂ければ幸甚に思う。

## profile

### 中国国際貿易促進委員会特許商標事務所 (CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE)

設立 1957年1月  
所在地 中国北京市復興門内大街158号遠洋大厦10階  
電話 +86-10-6641-2345  
FAX +86-10-6641-5678  
E-Mail mail@ccpit-patent.com.cn

#### 〈日本での連絡先〉

名称 中国国際貿易促進委員会特許商標事務所駐日本工業所有権連絡所  
所在地 東京都港区赤坂1-9-15  
日本自転車会館2号館5階  
電話 03-5572-6686  
FAX 03-5572-6687  
E-Mail Tokyo@ccpit-patent.com.cn