

SIPOの審査実務の紹介

特許審査第四部情報記録 審査官 中野 浩昌



1 はじめに

2007年11月に開催された第14回日中特許庁長官会合において、将来的な国際審査官協議を視野に入れ、日中特許庁が相互に審査官を派遣して審査実務の調査等を行うことに合意がなされました。筆者は、昨年7月の第1回の審査官派遣に参加し、そこで講義を受け、またSIPO審査官との協議を通して得た知見について、この場を借りてご紹介します。調査期間が短いため、多少雑多な内容となる点をご容赦ください。

本稿では、SIPOの審査実務に関連して、主に審査室の構成や審査室内での品質監理に関する取組、審査官が利用する検索システム、及び、新規性・創造性の判断について、以下ご紹介します。



SIPO

2 審査室の概要

2.1 審査室の構成

各審査室(処)は処長、副処長及び審査官から構成されています。審査官のうちの1名は、「処長助理」として処長のマネジメント業務を補佐します。また、経験豊富な審査官は、指導審査官として、1～数名の新人審査官の指導をします。各審査室に配属される新人は、JPOの審査官補(心得)としてではなく、最初から審査官として配属されます。そのため、新人審査官は、研修期間中であっても、拒絶理由等のオフィスアクションを自分の名前で起案します。

ここで、新人審査官に対する研修について、紹介します。

SIPO入局後、最初の4ヶ月は、トレーニングセンター¹⁾において、中国専利法及びその実施細則、審査指南、国際特許分類、サーチ技術、特許審査の基礎の修得、事例研究などを集中的に行います。これらの課程を修了すると各審査部門に配属されます。次の6ヶ月では、指導審査官の管理の下で、実際の案件を用いて所定数のファーストアクションをこなすことが要求されます。続く6ヶ月で、一人前の審査官の1/3の審査業務をこなし、さらに続く6ヶ月で、一人前の審査官の2/3の審査業務をこなします。都合22ヶ月の研修を修了し、

1) SIPOの直属機関である「中国知識産権トレーニングセンター」のこと。

その後の口頭試験に合格すれば、入局から23ヶ月目に、自分の判断で審査をすることができる一人前の審査官となります。

2.2 審査環境

審査室内は、EPOのような個室ではなく、JPOのように大部屋で、審査官の机が2脚ずつ並んでおり（特許庁ビル5階の対話スペースのイメージ）、各審査官の審査スペースは2畳分くらいの広さです。隣の審査スペースとの間にはパーティションが配置されています。机はL字型で、L字の中央部（角の部分）に、イントラ用端末が配置され、これとは別にインターネットに接続可能なラップトップパソコンもあります。イントラ用端末では、主に起案業務やインハウスデータベースを用いた検索を行い、独立した端末でインターネットを利用して商用DBの検索を行っています。

2.3 出願書類の流れ

出願²⁾され受理³⁾された特許出願書類は、方式審査が行われる一方、分類員により国際特許分類が付与され、保管されます。

一方、審査官は、自分が審査する案件の配付依頼を



出願窓口

します。配付依頼は、技術分野（国際特許分類）、審査官名、件数などを記載した配付依頼書を提出して行い、担当者が保管場所から必要数分の出願書類を抽出して審査官の手元へ届けます。分類員は審査官ではないため、分類が正しく付与されていないこともあり、その場合には正しいと思われる分類の担当官と相談して担当を決めるようです。

2.4 出願人との面接等

出願人、代理人との面接や電話応対についても、審査指南に定められています。

出願人との面接には、代理人の同席は必須となります。出願人側からの面接の要請も多く、外国人発明者と面接する機会もあるようです。また、面接の内容に基づいて、「会晤記録」（面接記録）が作成されます。

電話による応対は、軽微な問題の解決を図るために利用されており、通常の問題については、拒絶理由通知で対応するようです。電話応対時にも、「電話記録」が作成されます。

2.5 審査室内の品質監理

SIPOでは、審査室内での品質の向上、審査基準の統一を目指したさまざまな取組が行われています。ここでは、その内のいくつかを紹介します。

まず、各審査室には、数名の経験豊富な審査官からなる「質量小組」（品質監理グループ）があり、審査室内の審査官の起案をチェックしています。毎月ランダムに選ばれた最終処分済みの案件⁴⁾に対して、拒絶理由、拒絶査定、特許査定について、それぞれの処理内容が適正に行われたかどうかチェックされます。何か問題があれば、審査官にフィードバックします。そして、問題点等について審査官と協議し、問題の解決が図られます。

また、複数の審査官で「互検小組」というグループを作り、グループ内でお互いの起案をチェックしています。

2) 窓口出願のほか電子出願も可能。電子出願件数は約8000件で、割合は出願全体の約1.5%。

3) 不受理のケースとしては、外国出願で中国人代理人のついていないもの、請求項の記載が抜けているものなどがある。

4) 最終処分には、特許査定、拒絶査定、みなし取下の3種類があり、審査室レベルでの品質監理は、特許査定又は拒絶査定がなされた案件が対象となる。この場合のみなし取下は、拒絶理由通知に対して出願人が指定期間以内に応答せず、さらに指定期間内に応答できなかった正当な理由がない場合にみなし取下げとなるもので、審査官の最終処分の件数にカウントされる。

他の審査官による起案のチェックを必須としている審査室もあります。ほかにも、技術や判断等に迷った時など、随時他の審査官との案件協議も行われています。なお、SIPOのシステムでは、他の審査官の起案を参照することができないので、審査官同士の起案のチェックや、指導審査官による新審査官の起案のチェックなどは、起案を印刷して行っているようです。

3 検索システム

3.1 はじめに

本章では、SIPO内部で使用されている検索システムについてご紹介します。

特許文献のサーチに関しては、主として中国国内文献を検索するためのCPRS⁵⁾、英語(外国)文献を検索するためのEPOQUE、及び漢方などの医薬関係の検索に用いるCMPD⁶⁾があります。ほかにも、IPDLをはじめとする各国特許庁のサイトも、必要に応じて利用しており、特にIPDLは、日本語特許文献の英語翻訳に利用している審査官もいるようです。また、非特許文献の検索には、CNKI⁷⁾などが利用され、PCT出願のミニドクの検索用として、また、本願発明の背景技術の検索に用いられているようです。

3.2 CPRS

CPRSのデータベースには、1985年以降に出願された特許、実用新案及び意匠出願の書誌的事項、要約及び明細書のイメージデータについて、2007年6月現在で、特許出願が約97万件、実用新案出願が約91万件、意匠出願が約65万件で、合計約253万件のデータが蓄積されています。さらに、日本の特許文献、実用新案公報のイメージデータ、米国の特許文献のイメージデータも蓄積されています。

中国文献の検索手法には、1つの画面で必要な検索項

目⁸⁾を選択して入力し、入力した検索項目を組み合わせることで1つの検索式を作成し、検索を行うフルスクリーンサーチと、検索式の入力と検索実行とを繰り返しながらスクリーニングする件数を絞っていくエキスパートサーチの2種類があります。通常はエキスパートサーチによりある程度の件数まで絞ってから、文献のスクリーニングを行っているようです。検索項目のうち、発明の名称、要約及び請求項⁹⁾については、入力したワードに基づいて、それぞれの検索項目に対応した範囲内でテキストサーチが行われ、キーワードについては、入力したワードに基づいて、発明の名称、要約及び請求項についてのテキストサーチが行われます。キーワード等には、中国語のみが用いられますが、アルファベットは使用可能となっています。

キーワードを検討するときに、日本からの出願を意識してキーワードを決定することもしているそうです。例えば、記録媒体の「媒体」は、中国語では「介质」(介質)または「载体」(载体)などの用語を用いますが、「媒体」を単に簡体字に変換した「媒体」もキーワードに加えることで、日本からの出願についても検索漏れが少なくなるような工夫をしています。

次に、一般的なスクリーニングについて、紹介します。

まず、画面の左側に文献の一覧が表示され、そのうちの反転表示された文献について、画面の右側に書誌的事項、要約、請求項などが表示されます。キーワード検索をした場合には、キーワードの色が変更されて表示されます。この画面から、代表図面の表示も可能です。全文を確認したい場合には、明細書及び図面のイメージデータを表示します。例えば、画面の左半分に明細書を表示し、右半分に図面を表示させて、先行技術文献の検索を行います。

また、CPRSでは、日本の特許文献については、公開番号等から特許文献(日本語)のイメージデータを表示することができます。必要なら、IPDLの「Patent & Utility Gazette DB」を利用して、英語翻訳を参照しているようです。

5) China Patent Research System

6) China Medicine Patent System

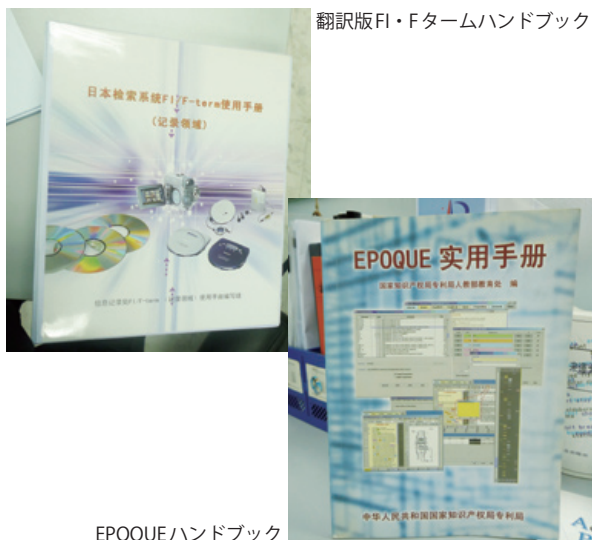
7) China National Knowledge Infrastructure

8) 検索項目には、出願番号、出願日、公開番号、公開日、国際特許分類、優先権、発明者、出願人、キーワード、発明の名称、代理人、住所、要約及び請求項などがある。

9) 主に、請求項1が表示される。

3.3 EPOQUE

英語特許文献は、EPOQUEを用いてEPODOC、WPI、PAJ等のデータベースの検索を行っています。検索には、主に分類(ECLA、ICO、IPC)とキーワードの組合せがよく用いられるようです。そこで100件程度に絞って、スクリーニングを行います。要約をみて、関係のありそうな文献であれば全文を参照します。その文献が日本からの出願である場合には、付与されているFIやFタームを参照し、そのFI、Fタームを用いて日本の文献をサーチすることもあるようです。特定の技術分野では、FI、Fタームが、中国語に翻訳されています。



4 新規性の判断

本章と次章では、SIPOでの審査実務における新規性、創造性(進歩性)の判断について簡単に紹介します。これらの判断基準に従って、SIPO審査官が実際にどのように新規性、創造性の判断をしているか、日本の審査基準とはどのような点で相違しているかは、審査官協議を続けて行くことで明らかになるとは思いますが、ここでは講義の内容をふまえつつ、審査指南に沿ってその判断のプロセスについて説明します。今回は、第三次改正専利

法の施行前ということで、現在審査の基礎となっている現行の専利法、実施細則及び審査指南に基づいています。また、ここに挙げる例は、審査指南に記載されたものか、SIPOで説明を受けたものを基にしています。

専利法第22条第1項には、「特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創造性及び実用性を具備していなければならない。」¹⁰⁾と規定され、特許権付与の条件として、新規性、創造性及び実用性を具備することが必須となっています。

本章と次章では、そのうち新規性と創造性の判断について、主として判断の対象が刊行物に記載された発明であるものについて、簡単にご紹介します。

4.1 新規性とは

専利法第22条第2項に、「新規性とは、出願日以前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物上で公開発表されたり、国内で公開使用されたことがなく、又はその他の方式で公衆の知るところとなっておらず、また同様の発明又は実用新案が他人より国务院特許行政部門に出願が提出されたことがなく、かつ出願日以降に公開された特許出願文書の中に記載されていないことを指す。」と規定されています。新規性又は創造性の判断の対象となる文献は、国内外で出願日(優先権があれば、優先日)以前¹¹⁾に出版された刊行物(特許文献及び非特許文献)であり、「対比文献」といいます。そして、新規性の判断にあたっては、対比文献に記載された技術内容と、本願発明の技術内容とが比較されます。以下では、対比文献に記載された技術を「既存技術」といいます。

また、専利法第22条第2項の規定の後半部分は、日本国特許法29条の2の規定に対応するものとなっており、29条の2の「他の特許出願又は実用新案登録出願」に対応する出願を、「抵触出願」といいます。この規定で新規性の判断の対象となる特許出願は、本願出願日前に他人¹²⁾によって特許行政部門に出願され、本願出

10) 本章と次章の専利法条文の訳文は、ジェトロ北京センターのホームページより引用。
http://www.jetro-pkip.org/html/zt_1_page_1.html

11) 出願日を除く。

12) 改正専利法では、「他人」の要件がなくなりましたが、詳細については、黒瀬弁理士が執筆された記事の詳しい解説(「II 1. (2) 自己衝突規定の導入(第22条)」)をご覧ください。

願後（出願日を含む）に公開された出願であって、特許出願書類の請求の範囲、明細書（図面を含む）の全体について、本願発明と同様の発明又は実用新案が記載されているかどうかの審査が行われます。

4.2 新規性の判断手法

新規性の審査をする前に、実用性の判断がなされ、実用性を具備する発明についてのみ、新規性を具備するか否かの審査が行われます。

新規性の審査は、審査される発明又は実用新案と既存技術あるいは出願日以前に他人が特許局に出願し出願日以降に公開された発明あるいは実用新案とを比較し、技術分野、解決しようとする課題、課題を解決するための手段、及び、期待される効果の4つの要素が実質的に同一かどうかで、判断されます。審査指南には、判断の過程が示されており、審査官は、はじめに審査される発明と既存技術あるいは先願発明との間で課題を解決するための手段を比較し、両者の解決手段が実質的に同一であるかどうか判断されます。実質的に同一であると判断された場合には、さらに審査される発明の解決手段と既存技術あるいは先願発明の解決手段が同じ技術分野に適用され、同じ技術課題を解決し、そして期待される効果も同じである場合に、両者の発明は同一であると判断されます。

例1) 新規性が否定される例

	本願発明	既存技術
解決手段	特定構造のボルト	本願発明と同じ構造のボルト
技術分野	テーブル	椅子
技術課題	本体部と脚部との接続に時間がかかっていた	本体部と脚部との接続に時間がかかっていた
効果	早い接続	早い接続

例2) 新規性が否定されない例

	本願発明	既存技術
解決手段	特定構造のボルト	本願発明と同じ構造のボルト
技術分野	テーブル	時計
技術課題	本体部と脚部との接続に時間がかかっていた	部品同士の接続が困難であった
効果	早い接続	易しい接続

例2では、本願発明と既存技術は、解決手段は同一ですが、適用される技術分野が異なり、技術課題及び期待される効果も異なることから、既存技術で本願発明の新規性を否定することはできません。

4.3 新規性の審査基準

審査指南には、新規性の判断によく見られる例が示されています。

4.3.1 同一内容とは

本願発明は、対比文献の技術内容と完全に同一であるものあるいは単に表現の違うものであれば、新規性は否定されますが、さらに対比文献の技術内容から直接かつ疑義なく確定できる技術内容と同一かどうか判断されます。

4.3.2 具体的概念と一般的概念

具体的（下位）概念と一般（上位）概念について、本願発明と対比文献に記載された発明の技術的特徴が同じ種類の性質のものであれば、具体的（下位）概念が公開されていれば、一般（上位）概念である本願発明の新規性は、否定されます。例えば、本願発明が「金属製の製品」であり、対比文献に「銅製で本願発明と同じ製品」が記載されていれば、本願発明の新規性は否定されます。逆に、一般（上位）概念が公開されていたとしても、具体的（下位）概念である本願発明の新規性には、影響がありません。

4.3.3 慣用手手段の直接的置換

本願発明が、対比文献に記載された発明に対して、その技術分野の慣用手手段を単に置換したものである場合には、新規性は否定されます。例えば、対比文献にねじで固定した装置が記載されており、本願発明がボルトで固定した装置であれば、対比文献に記載された装置において、単にボルトで固定する方式に置換したものである本願発明の新規性は、否定されます。

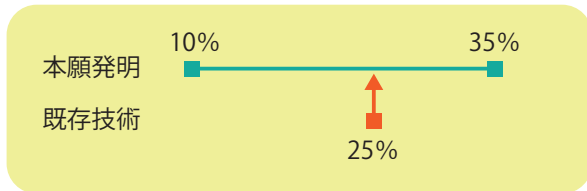
4.3.4 数値及び数値範囲による限定

本願発明にサイズ、温度、圧力及び成分含有量などの数値ないしは数値範囲で限定した技術的特徴があり、数値限定以外の技術的特徴が同じ場合に、以下のように新規性が判断されます。なお、具体例では、数値又

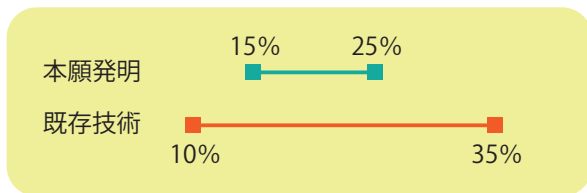
は数値範囲のみで示します。

①対比文献の数値又は数値範囲が、本願発明の数値範囲に含まれる場合、本願発明の新規性は否定されます。逆に、本願発明の数値又は数値範囲が、対比文献に記載された数値範囲内の場合（下記②③の場合を除く）、本願発明の新規性は否定されません。

例3) 新規性が否定される例

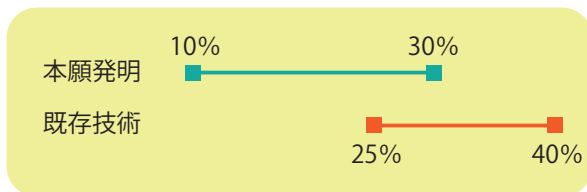


例4) 新規性が否定されない例



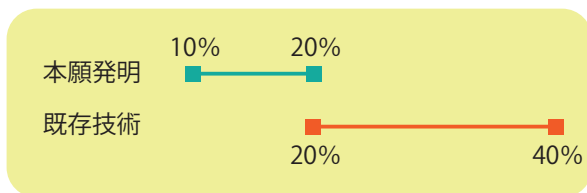
②本願発明の数値範囲と対比文献に記載された数値範囲が部分的に重複する場合、又は、数値範囲の端点が同じである場合、新規性は否定されます。

例5) 新規性が否定される例



25～30%の範囲で重複するので、新規性は否定されます。

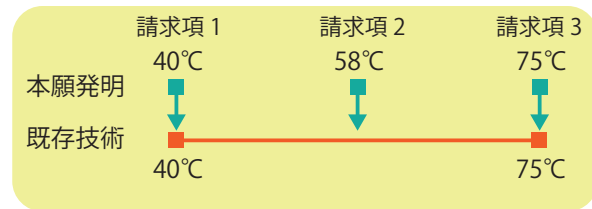
例6) 新規性が否定される例



本願発明の数値範囲の上限値と既存技術の数値範囲の下限値が同じなので、新規性は否定されます。

③本願発明は離散的な数値に技術的特徴があり、この数値が対比文献に記載された数値範囲の端点である場合、本願発明の新規性は否定されません。

例7) 新規性が否定される例



既存技術の上限値、下限値と同じ請求項1、請求項3は新規性が否定されます。請求項2は、前述の①に対応し、新規性は否定されません。

4.3.5 性能、パラメータ、用途あるいは製造方法の技術的特徴を含む物の発明

請求項に記載された機能、パラメータ、用途あるいは製造方法により特徴付けられた物の発明は、その特徴により、発明がある特定の構造及び／又は組成を備えることを暗示するものであるかどうかを考慮しなければなりません。そして、その発明が、対比文献に記載された既存技術と区別できる特定の構造及び／又は組成を有することを暗示するものであれば、新規性を有します。しかし、当業者が、機能、パラメータ、用途あるいは製造方法の特徴により、対比文献に記載された既存技術と区別できなければ、両者は同一であると推定されます。そして、出願人が、前記特徴を含む発明と既存技術との構造及び／又は組成の違いを出願書類あるいは既存技術に基づいて証明をすることができなければ、発明の新規性が否定されます。

例えば、特定形状の「クレーン用のフック」と、同じ形状の「魚釣り用のフック」とを比較すると、「クレーン用のフック」は、クレーンのサイズや強度に特に適した構造を有するものであり、「魚釣り用のフック」とは構造が異なるため、同一の構造の発明ではありません。

5 創造性の判断

5.1 創造性とは

専利法第22条第3項に、「創造性とは、出願日以前に

すでにあった技術と比べ、当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩が、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。」と規定されています。この規定において、発明には「突出した実質的特徴」及び「顕著な進歩」が要求されています。

5.1.1 突出した実質的特徴

発明が突出した実質的特徴を有するとは、当業者にとって、既存技術に照らして発明が非自明なものであることを意味します。もし、当業者が、既存技術に基づいて、論理的な分析、推理、あるいは限られた範囲の実験により自明なものといえる場合には、発明は、突出した実質的特徴を具備していません。

5.1.2 顕著な進歩

発明が顕著な進歩を有するとは、発明と既存技術と比較して有益な技術的効果を有することを意味します。例えば、発明が、既存技術の有する欠点や欠陥を克服するものであったり、ある技術課題に対し異なる解決手段を提供するものであったり、新しい技術の傾向を代表するものである場合をいいます。

5.2 創造性の判断手法

出願された発明は、新規性を有することを条件に、創造性の審査が行われます。

創造性の審査においては、単に課題を解決するための手段を考慮するだけではなく、発明が属する技術分野、解決しようとする課題及び発明の技術効果について、発明を4つの技術的側面から全体的に把握しなければなりません。審査指南では、発明が容易に創造することができるか否かを、次の3ステップメソッドにより、判断することとしています。3ステップメソッドは、課題解決型の手法といえます。

(1) 発明に最も近い既存技術の確定

まず、発明に最も近い既存技術（すなわち、主引例）を確定します。次の2つの既存技術が発明に最も近い既存技術の類型となります。

①発明と同じ技術分野で、解決すべき技術課題、技術的効果または意図する用途が請求項に係る発明に最も近く、且つ／又は、請求項に係る発明と共通する

最も多くの技術的特徴を有する既存技術。

②発明と異なる技術分野ではあるが、発明と同じ機能を達成でき、更に、請求項に係る発明と共通する最も多くの技術的特徴を有する既存技術。

ここで、①と②の既存技術を記載した文献があり、②の文献の方がより多くの共通する技術的特徴を有する場合に、どちらの文献を選択すべきでしょうか。実務では、技術分野が同一又は近い既存技術である、①の文献を優先して選択することになります。

(2) 請求項に係る発明と発明に最も近い既存技術との区別できる特徴の把握

発明に最も近い既存技術が確定したら、請求項に係る発明と対比し、請求項に係る発明の技術的特徴のうち、既存技術と区別できる特徴、すなわち構成上の相違点を確定します。さらに、その区別できる特徴（相違点に係る構成）に基づいて奏される効果により実際に解決する技術問題を確定します。

(3) 発明が当業者にとって自明であるか否かの判断

発明に最も近い既存技術（主引例）に対して、他の既存技術を組み合わせるためには、技術的な動機付けが必要となります。他の既存技術を利用することで、前述の(2)で確定した技術問題を解決することができれば、発明に最も近い既存技術についても前記技術問題を解決するために前記他の既存技術を採用する動機付けとなり、請求項に係る発明は、既存技術に基づいて当業者が容易に創造することができるものとされます。

ここで、相違点に係る発明の特徴が技術常識である場合には、技術的な動機付けがあるとされて、請求項に係る発明は、創造性が否定されます。例えば、請求項に係る発明はアルミニウムで製造された建築部材であり、その技術課題は建築部材の重量を軽くする発明であるのに対し、対比文献には軽質の金属材料で製造された建築部材が記載されている場合（アルミニウムを用いることは記載されていない）、建築基準には、アルミニウムが一種の軽質材料として建築部材に用いることが明確に指摘されているので、アルミニウムが軽質であるという公知の性質を利用する点で、技術的な動機付けがあると認められます。なお、審査指南では、公知の常識とは、発明の属する技術分野において技術課題を解決するための慣用手段、あるいは公知の教科

書や辞典に記載された技術手段のこととされており、審査実務上、特許文献に記載された技術事項は、公知の常識（周知技術）とはされず、既存技術としての取扱いとなるようです。

5.3 創造性の審査における再考

審査指南には、審査官が創造性を判断する上で、考慮すべき事項を挙げています。すなわち、以下の各点に該当する場合には、発明は創造性を有するものとされます。

- ①人々が長期にわたって解決を望んでいたにもかかわらず、解決できなかった問題を解決した発明。このような発明は、突出した実質的な特徴及び顕著な進歩があると認められます。例えば、家畜に苦痛を与えず、かつ、家畜の皮膚に損傷を与えないように烙印を押したいという問題に対して、冷凍烙印法により、家畜に苦痛、損傷を与えることなく、家畜の皮膚を変色させた発明は、創造性を有します。
- ②技術的な偏見を克服した発明。このような発明には、技術者が先入観により技術問題を解決できないとして研究開発が阻害されていた技術について、先入観を放棄することで、技術問題を解決した発明などが該当します。
- ③予想外の技術効果を奏する発明。このような発明には、特定の材料を誤って多量に入れてしまった場合に、予想外の効果を奏するものとなった発明などが該当します。例えば、黒色ゴムを製造する際に、通常は

色づけのために3%程度のカーボンを混入させるどころ、誤って30%のカーボンを混入してしまったが、その結果、黒色ゴムは、予想外に耐摩耗性の強いものであった場合などがあります。

- ④商業上の成功を遂げた発明。発明に係る商品が商業上の成功を収めた場合、成功の秘訣が発明の技術的特徴に直接関係があれば、発明は有益な効果を奏するものであって、突出した実質的な特徴及び顕著な進歩があると認められます。当然、成功の要因が広告、宣伝によるものであれば、創造性判断の根拠とはされません。

6 おわりに

以上、簡単ではありますが、SIPOの審査実務についてご紹介しました。今年度は、SIPOからJPOへの審査官派遣も予定されています。本稿が、今後の審査官協議や、SIPOへの理解の一助になれば幸いです。

profile

中野 浩昌 (なかの ひろまさ)

平成4年4月	特許庁入庁
平成8年4月	審査第五部審査官 (情報記録)
平成18年4月	審判部審判官 (32部門)
平成19年10月	特許審査第四部上席審査官 (情報記録)



審査官協議メンバー