

审查指南改正案（意见募集稿）



CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

April, 2019

改正の目的

- ◇ 専利審査の効率と品質の向上を図る
- ◇ 技術の急速な進歩に伴う専利保護と専利審査のレベルアップのニーズに応える
- ◇ 不明瞭な箇所を明確化・最適化させる

ポイント1-分割出願の時機

◇ 分割出願に単一性の欠陥が存在するため、出願人が審査官の審査意見に従い再度分割する場合、再度分割出願の提出日はこの単一性の欠陥が存在する分割出願に基づいて審査することになる。例えば、この単一性の欠陥が存在する分割出願に関する授権通知書が発行されてから2ヶ月以内に、若しくはこの単一性の欠陥が存在する分割出願が最終的に拒絶されるまでに再分割を提出すればよい。

コメント: 単一性欠陥のために行われる再分割の時機が明確になった。

ポイント2-分割出願の出願人

- ◇ 分割出願の際、分割出願の出願人は分割出願の提出時における親出願人と同一でなければならない。同様に、孫出願の出願人はその子出願の出願人と同一でなければならない。
- ◇ 親出願の出願人が親出願の出願権（又は専利権）を譲渡する場合、親出願の登録事項変更手続きが合格した後に分割出願を提出しなければならない。分割出願の出願人はこの分割出願の出願権（又は専利権）を譲渡する場合、分割出願の提出と同時に又はその後に登録事項変更手続きを行わなければならない。

コメント:分割出願の際、出願人の変更が制限されるので、出願人にとって少々不便になる。

ポイント 3-進歩性

◇ 進歩性判断において技術課題を確定する場合、保護を求める発明における区別技術特徴の技術効果に基づいて判断しなければならない。

コメント: 進歩性判断方法が明確にされた。ここでは、技術課題の確定に当たって、区別特徴の一般的な役割又は引例におけるその役割に基づくのではなく、保護を求める発明におけるその技術効果に基づいて考えることが強調された。

ポイント 4-進歩性

◇ 進歩性判断において、機能上相互に支持し、相互作用関係を持つ（区別）技術特徴について、上記技術特徴とその相互関係が保護を求める発明において達成した技術効果を全体的に考えなければならない。

コメント:進歩性判断方法が明確にされ、全体判断のルールが強調された。複数の区別技術特徴の相互関係と相互影響を全体的に考えずに、それぞれ別個に評価するやり方が否定された。

ポイント 5-進歩性

◇ 進歩性を判断する場合、請求項における技術課題の解決に寄与しない技術特徴は請求項に限定された技術案の進歩性判断に影響しない。

コメント: 専利審査に大きな影響を与える。審査効率の向上に繋がるが、乱用されることも懸念される。

ポイント 6- 公知の常識

◇ 進歩性評価における審査官の公知の常識引用は的確なものでなければならない。審査官の公知の常識引用について出願人が異議を提出した場合、審査官は相応の証拠を提出するか、引用の理由を述べなければならない。基本的には、技術課題の解決に寄与した技術特徴を公知の常識と認定した場合、審査官は証拠を提出してこれを証明しなければならない。

コメント：審査官の公知の常識引用に規制を加えることが改正の目的である。出願人に高く評価されるだろう。

ポイント7-面会

- ◇ 実体審査段階では、審査官は審査作業を加速するために出願人に面会を要請することができる、出願人が審査官に面会の申し込みをすることもできる。
- ◇ 出願人が面会の申し込みをした場合、面会により有益な目的を達成し、問題の明瞭化、異見の解消、理解の促進にプラスとなることさえできれば、審査官はこの面会の申し込みに同意すべきである。

コメント: 実体審査段階において審査官との面会が実現できるようになった。重要な出願の場合、これは発明の技術案に対する審査官の誤解を無くすことに役立つ。

ポイント 8- 面会

◇ 審査官は、発明と先行技術に対する理解や出願書類に存在する問題点などについて、電話、テレビ電話会議、電子メールなどの方式にて出願人と検討することができる。

コメント：電話による検討の範囲が形式問題から実体問題まで拡大され、検討の方式も電話からテレビ電話会議と電子メールまで増えた。

ポイント 9-無効審判

◇ 無効審判手続きには、請求人が複数の引例を提出し、組み合わせ対比の採用を明示し、且つ2以上の組み合わせ方式が存在した場合、まずは最も主要な組み合わせ方式を以て比較分析をしなければならない。最も主要な方式が明示されなかった場合、デフォルトとして一番目の組み合わせ方式を最も主要な組み合わせ方式とする。

コメント:口頭審理の場合には、合議体は最も主要な組み合わせ方式に大量の時間を使い、その他組み合わせ方式にはより少ない時間をかけるだろう。これに対して、複数の組み合わせ方式が存在する場合、無効審判請求人は対応策を講じるべきである。

ポイント 10-GUI意匠出願

◇ GUI意匠出願の名称

GUIの用途とそのハードウェア製品を明示しなければならない。

◇ GUI意匠又は写真

(1)ハードウェア製品とGUIを表す正面図

(2)動的なGUIの場合、少なくともなハードウェア製品とGUIを表す1フレームの投影図を正面図として、その他状態について、GUIのキー・フレームの図面を変化状態図として提出。

(3)投影機器類のGUIの製品に関する意匠の場合、投影機器とGUIの図

◇ 簡単な説明

GUIの用途を明確に説明しなければならない。

コメント:GUI意匠の図面（写真）に対する要求が簡略化されたが、GUIの名称が更に簡略化されるべきである。

ポイント 11-延期審査

- ❖ 発明専利について延期審査請求を提出する場合、実体審査請求と同時に提出しなければならない。延期審査請求は実体審査請求の発効日より発効する。
- ❖ 実用新案又は意匠について延期審査請求を提出する場合、実用新案又は意匠出願の提出と同時に提出しなければならない。
- ❖ 延期期限は延期審査請求の発効日より1年、2年又は3年である。

コメント: 出願人の要望に応えた。特に意匠の延期審査が中国で可能になった。

ポイント 12-人間の胚胎幹細胞の適用基準

- ❖ 工業又はビジネス目的における人胚胎の応用は公序良俗に違反するため権利付与できない。但し、もし発明創造が体内発育を経ず、受精14日以内の人胚胎から分離され又は獲得された幹細胞を利用した場合、「公序良俗違反」を理由に拒絶してはならない。
- ❖ 人間の生殖細胞や受精卵、胚胎及び個体を含み、各形成・発育段階にある人体は、いずれも専利法5条1項に規定した専利権付与できない発明の対象に該当する。但し、人間の胚胎幹細胞は上記各形成・発育段階にある人体に属さない。

コメント:日増しに高まる幹細胞技術に対する専利保護のニーズに応えた。

ありがとうございました!

北京

ニューヨーク

東京

ミュンヘン

広州

マドリッド

香港

上海

100031 China
10/F, Ocean Plaza
158 Fuxingmennei
Street

TEL: +86-10-66412345
FAX: +86-10-66415678
E-MAIL: mail@ccpit-
patent.com.cn

www.ccpit-patent.com.cn