

# 新しく改正された中国特許審査基準における重要な改正点

著者 李茂家\* 翻訳責任 魏啓学・劉新宇



Li Maojia



Wei Qixue



Liu Xinyu

## 目次

### はじめに

1. 分割出願に関する規定
2. 優先権の回復に関する規定
3. 実用新案特許出願における材料の特徴と方法の特徴を含むクレームは特許保護の客体に属すか否かに関する規定
4. 意匠に関する規定
5. 特許権を付与しない出願について
6. 明細書と特許請求の範囲について
7. 新規性と進歩性について
8. 化学分野の発明について
9. 生物分野の発明について
10. コンピュータプログラム分野の発明について
11. 出願を拒絶する条件について
12. 無効審判について

.....

### はじめに

中国国家知識産権局は2006年5月24日にそのオフィシャルサイトにおいて、新しく改正された審査基準を公布した。当該基準は2006年7月1日より施行される。今回の基準の改正内容はかなり多いので、今回の審査基準の重要な改正内容をタイムリーに知ってもらうために、本稿は主にその中の分割出願、優先権の回復、実用新案及び意匠の予備審査と無効審判、特許権を付与しない客体、明細書の十分な開示の認定、クレームの新規性の判断、化学分野とコンピュータ分野の特許出願、審査手続きと無効手続きなどにおける重要な改正点を紹介する。

#### 1. 分割出願に関する規定

改正後の審査基準（以下、新基準という）には、出願人の分割出願について以下のとおり明確かつ具体的に規定されている。

1つの特許出願に2つ以上の発明を含む場合、出願人は自ら分割出願し、又は審査官の拒絶理由により分割出願することができる。分割出願は原出願（最初の

出願）に基づいていなければならない。

出願人は、遅くとも原出願に対し特許権を付与する旨の通知書が発行された日から2ヵ月（特許登録手続き期間）以内に分割出願すべきである。上記の期間が満了し、又は原出願が拒絶され、又は原出願が取り下げられ、又は取り下げたものとみなされかつ権利が回復されない場合、分割出願することはできない。審査官が拒絶の査定をした原出願に対しては、出願人が不服審判を請求するか否かを問わず、出願人はその拒絶査定を受理した日から3ヵ月以内に分割出願することができる。不服審判の請求後、その審決に不服があり、行政訴訟を提起する期間にも分割出願することができる。換言すれば、出願人が分割出願するときには、原出願は有効でなければならない。分割出願の日が上記規定に合致しない場合には、当該分割出願はなされなかったものとみなされる。

すでに分割出願したものに対し、出願人が当該分割出願について再度分割出願する必要がある場合、再び提出する分割出願の期間も原出願に基づいて審査される。すなわち、再び分割出願するときには、前回の分割出願ではなく、原出願が有効でなければならない。再度の分割出願の日が上記規定に合致しない場合、分割出願することはできない。ただし、分割出願に単一性の問題について欠陥があり、出願人が審査官の拒絶理由に基づいて再び分割出願する場合は例外とされる。換言すれば、審査官が拒絶理由通知書において当該分割出願には単一性の欠陥が存在すると指摘した場合、出願人はこの欠陥を克服するために、審査官の拒絶理由に基づいて再び分割出願することができる。この状況の場合には、再び分割出願する期間について、原出願に基づいて審査されない。この場合には、出願人は再び分割出願する際、審査官が発行した単一性の

\* 中国弁理士、北京林達劉知識産権代理事務所パートナー、化学部責任者。元の中国特許審査官、審判官。

欠陥を指摘した拒絶理由通知書又は分割出願通知書のコピーとともに提出しなければならない。規定に合致する拒絶理由通知書又は分割出願通知書のコピーを提出しなかった場合には、例外として処理することはできない。

分割出願は原出願の種類を変更することはできない。すなわち、分割出願は原出願と種類が一致していなければならない。例えば、原出願が発明特許出願であれば、発明特許の分割出願しかできない。分割出願と原出願の種類が一致していないときは、審査官は分割出願しなかったものとみなす旨の通知書を発行し、審査を終了する。

分割出願するとき、その願書に原出願の出願番号と出願日を記載すべきである。すでに分割出願したものに対し、出願人が当該分割出願について再度分割出願する必要がある場合、原出願の出願番号の後に括弧書きで当該分割出願の出願番号を記載すべきである。

以上の規定から分かるように、新基準は以下の内容を明確にした。分割出願の期間に対する審査は原出願（最初の出願）に基づく。ただし、審査官の拒絶理由に基づいて分割出願する場合はこの規定に制限されない。特許復審委員会の拒絶を維持する旨の審決が確定するまでの期間は分割出願することができる。原出願の種類を変更した分割出願は受理されない。したがって、出願人は分割出願するときには、これらの規定に特に注意すべきである。

## 2. 優先権の回復に関する規定

新基準によれば、出願人が優先権を主張しなかったとみなす旨の通知書を受け取ったとき、下記条件の一つに該当すれば、特許法実施細則第7条の規定に基づいて、優先権の回復を請求することができる。

(1) 外国優先権を主張する場合において、先願の国又は政府間組織の名称、先願の出願日又は先願の出願番号が正確に記載されており、規定された期間内に先願の出願書類の謄本を提出した。

(2) 国内優先権を主張する場合において、先願の出願番号が正確に記載されており、規定された期間内に優先権主張料を納付した。

(3) 優先権主張の記載は規定に合致しているが、規定された期間内に先願の出願書類の謄本又は優先権譲渡証明を提出していない。

(4) 分割出願の原出願が優先権を主張している。

(5) 優先権主張の記載は規定に合致しているが、規定された期間内に優先権主張料を納付しなかったか、又は料金が不足していた。

上記の状況を除いて、その他の原因により優先権を主張しなかったとみなされた場合には、これを回復することはできない。

出願人は優先権の回復を請求する場合、特許法実施細則第7条の規定により、優先権を主張しなかったとみなす旨の通知書を受け取った日から2ヵ月以内に、優先権の回復を請求でき、かつその理由（すなわち、上記(1)から(5)の一つ）を説明し、優先権回復料を納付しなければならない。

以上のとおり、出願人は優先権の回復を請求するとき、上記の規定に従って行うことができる。

## 3. 実用新案特許出願における材料の特徴と方法の特徴を含むクレームは特許保護の客体に属すか否かに関する規定

(1) 公衆に明確に理解させるために、一つの発明創造に技術や方法などの形状や構造上の特徴ではない特徴が含まれている場合、それに対する全面的な保護を得ようとするなら、発明特許を出願すべきである。そのため、新基準には以下のような規定がある。一つの発明創造に製品の形状、構造に対する改良があるとともに、その製品の製造方法、技術又はその製品を形成する材料などの改良が含まれていたとしても、実用新案特許権は、製品の形状と構造の改良技術だけを保護する。

(2) クレームに方法自体についての技術を含む実用新案特許について、新基準は以下のとおり規定している。もしクレームに形状、構造の特徴を含み、さらに方法自体についての技術をも含む場合、実用新案特許保護の客体に属さない。例えば、主体形状が円柱形で、端部が円錐形である木製楊枝であり、成形加工した後、医療用殺菌剤中に5～20分間浸してから取り出して乾燥させることを特徴とする木製楊枝。このクレームには方法自体についての技術が含まれているので、実用新案特許の保護客体に属さない。ただし、従来技術において既知方法の名称で製品の形状、構造を限定するもの、例えば、溶接、リベット締めなどの既知方法の名称で各部分の連結関係を限定するものは、方法自

体についての技術には属さない。

(3) クレームに材料自体についての技術を含む実用新案特許について、新基準は以下のとおり規定している。もしクレームに形状、構造の特徴を含み、さらに材料自体についての技術をも含む場合、実用新案特許保護の客体に属さない。例えば、20%のA成分、40%のB成分及び40%のC成分からなることを特徴とする菱形の錠剤。このクレームには材料自体についての技術が含まれているので、実用新案特許の保護客体に属さない。ただし、従来技術において既知の材料を形状、構造を有する製品に用いるものは、材料自体についての技術に属さない。

(4) 新基準第四部分第6章無効審判の過程における実用新案特許の審理に関する若干の規定の中に明確に規定されている以下の点に注意する必要がある。

実用新案特許の新規性の審査においては、その技術に存在する材料の特徴や方法の特徴を含む全ての技術的特徴を考慮すべきである。また、実用新案特許の進歩性の審査においても、その技術に存在する材料の特徴や方法の特徴を含む全ての技術的特徴を考慮すべきである。しかし、以前の審査基準では、無効審判の過程において実用新案の新規性と進歩性を審理する際、方法の特徴や材料の特徴を考慮しなかった。これは特許法第56条の「クレームの保護範囲はクレームの内容を基準とする」という規定と一致していなかったため、新基準は上述のように改正された。もし請求人が権利を付与された実用新案特許のクレームが製品の形状、構造又はその組合せについての技術ではないと考えるなら、すなわち、それは実用新案特許が保護する客体に属しないと考えるなら、特許法実施細則第2条を理由として、その実用新案特許権の無効審判を請求できる。

それゆえ、当事者は、実用新案特許を出願するとき、又は実用新案特許の無効審判を請求するときには、上記の規定に注意すべきである。

## 4. 意匠に関する規定

4.1 製品名称についての要件を緩和した。新基準は以下のとおり規定している。一般的に、製品名称の後ろに括弧をつけてはならないが、括弧内の内容により製品を区別する必要がある場合は除かれる。括弧内に簡単な数字、英文字又は漢字を用いて区別するこ

とができる。製品名称は1～10字が好ましく、通常、括弧内の内容を含めて20字を超えてはならない。そのほか、名称の内容について、さらに以下のような制限がある。外国文字又は意味が不確定な漢字を用いて命名した名称を使用すべきではない。例えば、克来斯酒瓶。ただし、すでに周知となっておりかつ意味が明確な文字を使用することができる。例えば、「DVD 播放機」、「LED 灯」、「USB 集線器」など。

4.2 新基準は、簡単な説明は製品の図面又は写真についての説明又は限定であることを明確にした。簡単な説明に、デザインの要点及びその所在部位を記載することができる。この点について、出願人は特に重視すべきである。なぜならば、無効審判の過程や権利侵害訴訟において、有利な解釈をするのに役立つ可能性があるからである。

4.3 意匠の優先権確認の問題について、新基準では、審査官は意匠の予備審査において優先権を確認する際、後の中国への意匠出願が先の外国出願と同一の主題に属するか否かについて審査しない。すなわち、審査官は形式上の要件が成立するか否かについては審査するが、優先権の内容については審査しない。後の中国への意匠出願が先の外国出願と同一の主題に属するか否かについての審査は無効審判の手続きに移された。このことは意匠の予備審査制度をさらに明確にしたと同時に、意匠の審査を大幅に加速したので、出願人にはさらに有利となった。

4.4 優先権を確認する必要がある状況について、新基準の不服審判及び無効審判に関する第四部分第5章に、下記状況の一つに該当する場合、優先権を確認すると規定されている。すなわち、

① 先の意匠が対比意匠と同一又は類似しており、かつ先の意匠の公開日が対比意匠の優先日より後（優先日を含む）である場合。

② 他人が出願した意匠が対比意匠と同一又は類似しており、かつ前者の出願日が後者の出願日より前（出願日を含む）で、優先日より後（優先日を含む）であり、前者の権利付与の公告日が後者の出願日より後（出願日を含む）である場合。

③ 他人が出願した意匠が対比意匠と同一又は類似

しており、かつ前者の優先日が後者の出願日より前(出願日を含む)で、優先日より後(優先日を含む)であり、前者の権利付与の公告日が後者の出願日の後(出願日を含む)である場合。

最後の状況に該当する場合、まず、対比意匠の優先権を確認すべきである。対比意匠が優先権を主張できず、かつ対比意匠の出願日が他人の出願日より前である場合、先の意匠としての他人の意匠の優先権を確認すべきである。要するに、当該対比意匠の出願日と優先日との間に、その意匠権の付与に影響を与える可能性がある同一又は類似の引用文献(出願日と優先日との間に他人が提出した同一又は類似の意匠出願を含む)が存在していることを見つけた場合にはじめて優先権を享受できるか否かを確認する。

**4.5 意匠の同一主題の認定について**、新基準は、意匠の同一主題の認定は、後の中国への意匠出願とその外国における最初の出願に示した内容に基づいて判断すべきであると規定した。同一主題に属す意匠は同時に二つの条件を満たさなければならない。すなわち、両者は同一種類の製品の意匠に属し、後に中国へ出願した意匠はその外国における最初の出願にはっきり示されていないと認めなければならない。新基準はまた、後に中国へ出願した意匠がその外国における最初の出願と図面又は写真が完全に一致していなくても、両者の出願書類から、後願の意匠が最初の出願にはっきり示されているといえれば、後に中国へ出願した意匠はその外国における最初の出願意匠と主題が同一であり、優先権を享受できると認定することができるものと規定した。上記規定から分かるように、新基準は同一主題の認定を緩和しており、両者の保護を求める意匠が同一である(すなわち、意匠の同一性判断を行う)ことを必須の要件とはしていない。しかし、先願の点線を後願において実線に変更することが許されるか否かについて、新基準は明確にしていない。

## 5. 特許権を付与しない出願について、新基準には以下の規定が加えられた

**5.1** 新基準は、におい又は音声、光、電気、磁気、波などの信号又はエネルギーは特許法実施細則第2条1項に規定されている客体に属しないと明確に規定した。これらのものを客体としない理由は以下のとおり

である。

(1) その保護を求める客体は自然界にすでに存在している一種の自然現象である可能性があるため、そのような客体には新たな記述方式を採用しても特許権を付与すべきではない。

(2) その保護を求める客体は従来技術の一部であり、ただ従来技術と異なる記述形式で表現されている可能性もある。そのような客体は従来技術の対応する内容と区別し難いので、特許保護の範囲も確定しにくく、また権利侵害も判定しにくい。

**5.2 「生殖系を改変して遺伝する同一性のヒト」**に特許権を付与しないという内容を追加した。つまり、特許権を付与しない「生殖系を改変して同一性を遺伝する方法」により生じた「ヒト」が特許客体になる可能性を排除することにより、「ヒト」を完全に特許保護の客体から排除した。

**5.3** 新基準は、知的活動の法則と方法について、判断時に遵守すべき原則を改めて明確にした。すなわち、

(1) クレームが知的活動の法則と方法のみに関するものである場合、特許権を付与すべきではない。もしあるクレームが、主題名称を除いて、それを限定する内容の全てが知的活動の法則と方法であれば、そのクレームは実質的に知的活動の法則と方法のみに関するものとなるので、特許権を付与すべきでない。

(2) 上記(1)に記載の状況を除いて、もしあるクレームがそれを限定する内容の中に知的活動の法則と方法が含まれていても、技術的特徴も含まれていれば、そのクレームは、全体からみて知的活動の法則と方法ではないといえるので、特許法第25条に基づいて特許権を取得する可能性を排除すべきではない。そのため、特許保護を求める客体が知的活動の法則と方法であるか否かを判断する際には、全体的に考慮し、クレームの主題名称を考慮するだけでなく、その全ての内容を考慮すべきである。

**5.4** 特許権を付与しない病気の診断方法に関する発明の範囲を拡大した。新基準は、病気の診断に関する方法が以下の二つの条件の両方を満たせば、病気の診断方法に属し、特許権を取得できないと規定した。

(1) 生命があるヒト又は動物を対象とする。

(2) 病気の診断結果を得ること又は健康状態を知ることが直接的な目的とする。

いわゆる健康状態には、病気がある、病気がない、ある病気にかかりやすい（すなわち亜健康）という3種類の状態が含まれると考えられている。改正前の審査基準に「健康状態」を知ることが直接的な目的とするという内容が追加され、診断方法の判定において満たす必要がある「診断の全過程」という条件は削除された。つまり、特許権を付与しない診断方法に属す発明の範囲を顕著に拡大した。同時に、新基準はまた以下のように規定した。ある発明が記述形式から見れば離体サンプルを対象としているが、当該発明が同一主体の病気の診断結果を得ること又は健康状態を知ることが直接的な目的としているならば、その発明は依然として特許権を取得できない。換言すれば、ある方法クレームには離体サンプルが使用されているにもかかわらず、当該方法の直接的な目的が当該主体の病気又は健康状態の診断であるならば、当該方法は特許権を取得できない。それゆえ、「離体サンプル」はただ、病気の診断方法であるか否かを判断する条件の一つにすぎない。そのほか、新基準は以下のとおり規定した。特許保護を請求する方法が診断プロセスを含み、又は診断プロセスを含まないが検査プロセスを含み、かつ従来技術の医学知識と当該特許出願が開示した内容により、その中に記載の診断又は検査情報がわかれば、直接病気の診断結果を得ることができ又は健康状態を知ることができれば、当該方法は特許権を付与しない病気の診断方法に属す。要するに、出願人は、直接的な結果が「病気の診断結果を得ること又は健康状態を知ること」であるかどうかを診断方法にあたるかどうかの判断において非常に重要であることに特に注意すべきである。

## 6. 明細書と特許請求の範囲について

6.1 特許法第26条3項の規定によれば、明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実現できる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。「実現できる」の意味について、新基準はさらに明確に以下のとおり説明している。明細書には発明又は実用新案の技術を明瞭に記載し、発明又は実用新案を実現する具体的な実施形態を詳細に記載し、発明又は実用新案を理解し実現するために不

可欠な技術内容を完全に開示し、その技術分野に属する技術者が当該発明又は実用新案を実現できる程度に達していなければならない。以上の内容から分かるように、「実現できる」というのは、明細書には技術を明瞭に記載し、具体的な実施形態を詳細に説明し、技術内容を完全に開示して、その技術分野に属する技術者が実現できる程度に達していなければならないということの意味する。そこには、出願人が特許権を取得するにはその発明を公開することを代償とすべきであるという精神が反映されている。新基準はさらに、審査官が合理的な理由を提示して、発明又は実用新案が十分に開示すべき要件を満たさないと指摘したときには、出願人はそれを明らかにする責任を負うと規定している。このことは、一方では、審査官が十分に開示していないという不備を指摘したときには、出願人には証拠を挙げて明らかにする責任がある。その反面、審査官がこの不備を指摘するときには、「合理的な理由」を提示しなければならず、直接断言してはならない。そのほか、元の基準において実現できないと認定される第(5)の状況、すなわち、「明細書には具体的な技術は記載されているが、実験証拠は記載されておらず、かつその技術には実験結果が必須である」の後ろに、「例えば、既知の化合物の新しい用途に関する発明である場合、通常、明細書中に実験証拠を記載しその用途及び効果を証明する必要がある。さもなければ、実現できる程度に達しているとはいえない。」という内容が追加された。このことは、化学の分野においては、十分に開示していることを証明するためには、実験証拠が非常に重要であることを示しており、出願人はこれを重視すべきである。

6.2 方法限定の製品クレームと用途限定の製品クレーム中で、製品クレームに対する「方法の特徴」と「用途の特徴」の限定機能をどのように確定するかについて、改正前の基準には規定されていなかったもので、実務においては人により理解が異なっていた。そこで、新基準はそれについて明確に規定した。原則として一般的には、クレームの保護範囲を確定する際、クレームに記載された特徴を全て考慮すべきであり、各特徴の実際の限定機能は最終的に当該クレームの保護を求める主題を反映しているべきである。製品クレームの一つ又は複数の技術的特徴が構造の特徴でもパラメー

タ特徴でも明確に表現できないときには、方法の特徴で表すことが許される。ただし、方法の特徴で限定した製品クレームの保護主題はやはり製品であり、方法の特徴の実際の限定機能はそれが保護を求める製品自体にどのような影響を与えるかによって決まる。そのため、出願人は、方法の特徴で製品クレームを限定するときには、明細書に当該方法の特徴の製品に与える影響を明記すべきであり、それは審査において審査官と新規性や進歩性を論争する際に有利となることに特に注意すべきである。用途限定の製品クレームについて、新基準によれば、製品クレームの保護範囲を確定するとき、その中の用途限定を考慮すべきであり、その実際の限定機能はそれが保護を求める製品自体にどのような影響を与えるかによって決まる。それゆえ、もし「…に用いる」という限定が保護を求める製品自体に影響を与えておらず、それが製品の用途又は使用方法に関する記述ならば、製品が新規性と進歩性を有するか否かについての判断に作用しない。例えば、「…に用いる化合物 X」について当該化合物の新規性と進歩性を評価するとき、それが化合物の構造に影響を与える場合を除いては、通常、その「…に用いる」を考慮しない。

6.3 特許請求の範囲は表現形式上明細書の支持を得なければならないという点について、特許法第 26 条 4 項の規定は適用されず、特許法実施細則第 18 条の規定が適用されることになった。それゆえ、表現形式上明細書の支持を得ていないことは拒絶の理由にならなくなり、審査官はクレームが表現形式上明細書の支持を得ていないとしても、特許出願を拒絶することはできなくなった。新基準は、クレームが明細書の支持を得ているか否かを判断する際、以下のように説明している。

(1) クレームは通常、明細書に記載された一つ又は複数の実施形態を概括したものであり、その概括は明細書が開示している範囲を超えるべきではない。もしその技術分野に属する技術者が、明細書に記載された実施形態の同等の代替又は明らかな変形の形態も同じ性能又は用途を有していると合理的に予測できれば、出願人に、クレームの保護範囲をその同等の代替又は明らかな変形の形態を含む程度にまで概括することを許すべきである。この規定からみると、明細書が開示

している範囲とは、明細書に記載された実施形態の上に、合理的に予測できる全ての同等の代替又は明らかな変形の形態を加えた範囲である。それに基づいて、クレームを合理的に上位概念により概括することは許される。

(2) 上位概念又は並列選択の方法で概括されたクレームについては、その概括が明細書の支持を得ているか否かについて審査すべきである。クレームの概括に出願人の推測的な内容が含まれており、かつその効果を前もって確定、評価しがたいときは、その概括は明細書に開示した範囲を超えていると認定すべきである。もしその技術分野に属する技術者が、その上位概括又は並列概括に含まれる一つ又は複数の下位概念又は形態が発明又は実用新案の解決しようとする技術的課題を解決できず、同一の技術効果を達成することができないと疑う理由がある場合、そのクレームは明細書の支持を得ていないと認定すべきである。上記規定から分かるように、クレームを上位概括又は並列概括することは許される。審査官はクレームを質疑する際、その技術分野に属する技術者の立場から理由を提出すべきである。

(3) クレームに含まれる機能的限定の技術的特徴については、その機能を実現できる全ての実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的特徴を含むクレームについては、その機能的限定が明細書の支持を得ているか否かを審査すべきである。クレーム中に限定した機能が明細書の実施例に記載された特定の方法で達成し、かつその技術分野に属する技術者が、明細書に記載されていないその他の代替方法でも当該機能を達成できるかどうか不明であり、又はその機能的限定に含む一つ又は複数の方法が当該発明又は実用新案の解決しようとする技術的課題を解決し、同一の技術効果を達成することができないと疑う理由がある場合、クレームには、上記のその他の方法又は当該発明又は実用新案の解決しようとする技術的課題を解決できない方法をカバーする機能的限定を記載してはならない。この規定は機能的限定についてさらに厳格な条件を要求している。そのため、出願人はクレームに機能的特徴を加えるときには、上記規定に注意すべきである。

6.4 数値範囲について、新基準は以下のとおり規定している。クレームが背景技術の数値範囲の改良に

関する場合、通常、両端附近の数値（両端の数値が最も好ましい）の実施例を挙げるべきである。数値範囲が比較的広い場合、さらに少なくとも1つの中間値の実施例を挙げるべきである。

## 7. 新規性と進歩性について

7.1 出版物の公表について新しい定義を提示した。新基準は、特許法にいう出版物の公表とは、技術又はデザインの内容が記載された独立に存在している伝達媒体であり、かつその公表された発明又は伝達時間を表明するか又はその他の証拠で証明しなければならないと規定した。それゆえ、新基準は、出版物の公表にインターネット又はその他のオンラインデータベースの形で存在している文献も含まれるということを明確にした。

7.2 新規性を判断する基準について、新基準は「実質的に同一」という概念を導入した。すなわち、特許出願と引用文献の内容を対比して、そのクレームに限定された技術が引用文献の開示している技術と実質的に同一であり、その技術分野に属する技術者が、両者の技術に基づいて、両者が同一の技術分野に適用でき、同一の技術的課題を解決し、予測できる効果も同一であると確定できれば、両者は同一の発明又は実用新案であると認定する。換言すれば、クレームの技術と引用文献の技術が実質的に同一であれば、当該クレームの技術は引用文献に公表されたと認定する。

7.3 新基準には、性能、パラメータ、用途又は製造方法などの特徴を含む製品クレームの新規性の判断基準が追加された。

(1) 性能、パラメータの特徴を含む製品クレームについては、クレームの中の性能、パラメータの特徴が、保護を求める製品に特定の構造及び／又は組成があることを暗示しているか否かを考慮すべきである。その性能、パラメータの特徴が、保護を求めている製品には引用文献と異なる製品の構造及び／又は組成があることを暗示しているときは、当該クレームは新規性を有する。その技術分野に属する技術者がその性能、パラメータの特徴により、保護を求めている製品と引用文献の製品を区別できないときには、その保護を求めている製品は新規性がないと推定できる。ただし、出

願人が出願書類と従来技術に基づいて、当該クレームの中の性能、パラメータの特徴を含む製品と引用文献の製品の構造及び／又は組成が異なることを証明できるときはその限りでない。

(2) 用途の特徴を含む製品クレームについては、クレームの用途特徴が保護を求める製品に特定の構造及び／又は組成があることを暗示しているか否かを考慮すべきである。その用途は製品自体の固有の特性により決まっており、かつその用途の特徴は製品の構造及び／又は組成が変化したことを暗示していなければ、当該用途の特徴で限定された製品クレームは引用文献の製品と比べ、新規性がない。しかし、その用途が製品には一種の特別な構造及び／又は組成があることを暗示しているとき、すなわちその用途が製品の構造及び／又は組成が変化したことを表しているときは、当該用途を製品の構造及び／又は組成の特徴として考慮される。

(3) 製造方法の特徴を含む製品クレームについては、その製造方法により製品に特定の構造及び／又は組成をもたらしたか否かを考慮すべきである。その技術分野に属する技術者がその製造方法により、必然的に製品は引用文献の製品と異なる構造及び／又は組成を有するようになると断定できれば、当該クレームは新規性を有する。逆に、当該クレームで限定した製品は引用文献の製品と比べ、記述方法は異なるものの、製品の構造と組成が同一であれば、当該クレームは新規性がない。ただし、出願人が出願書類と従来技術に基づいて、当該製造方法により、製品が引用文献の製品と構造及び／又は組成が異なることを証明できるとき、又は当該製造方法が製品に引用文献の製品と異なる性能を付与し、その構造及び／又は組成が変化したことを表明できるときはその限りでない。

上記規定の実質は、この種の製品クレームの新規性を判断するとき、立証責任は出願人にあり、出願人が審査されるクレームと引用文献が異なることを証明する証拠を提出しなければならない。これを提出しなければ当該クレームは新規性がないと認定される。この「認定」は新規性の審査の原則に厳格に従って行われるわけではない。そのため、出願人は性能、パラメータ、用途又は製造方法などの特徴で製品クレームを限定するとき、上記規定に特に注意すべきである。

7.4 一件の特許出願と一件の特許権の処理について、新基準は、一件の特許出願の審査の過程において、同一出願人の同一発明について提出した他の特許出願がすでに特許権を付与されており、まだ特許権が付与されていない出願が特許権を付与する他の条件を満たしている場合、出願人に選択を通知すべきであると規定した。出願人はすでに取得した特許権を放棄することもできるし、まだ特許権が付与されていない出願を取り下げることができる。出願人が期間を経過しても応答しないときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。出願人が意見を陳述し、又は補正したにもかかわらず、その出願が特許法実施細則第13条1項の規定（すなわち、同一発明には一件の特許権だけが付与される）に合致しない場合、その出願を拒絶すべきである。出願人がすでに取得した特許権を放棄することを選択するならば、拒絶理由通知書に応答する際、当該権利化された特許の出願日からその特許権を放棄する旨の書面による声明を添付して提出すべきである。このとき、特許権を付与する条件を満たしているが、まだ権利付与されていない特許出願に特許権付与通知書を発行すべきである。そして、先の特許権を放棄する旨の書面による声明を関係審査部門に送付し、特許局は登録、公告し、公告には先の特許権が出願日から放棄されたことを明記すべきである。特許権の放棄について、出願日から放棄すると規定しているのは、特許権の保護期間が延長されることを避けるためである。

## 8. 化学分野の発明について

8.1 新基準には化学発明の十分な開示について、以下のような規定が追加された。

(1) 構造及び／又は組成により明瞭に記載されていない化学製品について、明細書に、適切な化学的、物理的パラメータ及び／又は製造方法によりそれについてさらに説明し、保護を求めている発明を明確に確認できるようにすべきである。

(2) 化学製品の発明について、当該製品の用途及び／又は使用効果を完全に開示すべきである。たとえその化合物の構造がこれまでにないものであっても、少なくとも一つの用途を記載すべきである。もしその技術分野に属する技術者が従来技術に基づいて、その用途及び／又は使用効果を実現できることが予測できな

ければ、明細書にはさらにその技術分野に属する技術者が、発明の技術はその用途及び／又は所望の効果を實現できることを証明するに足る定性的又は定量的な実験データを記載すべきである。

(3) 化学製品の用途発明について、明細書には使用した化学製品、使用方法及び得られた効果を開示し、その技術分野に属する技術者がその用途発明を実施できるようにしなければならない。使用した製品が新しい化学製品の場合には、明細書に当該製品について新製品に関する要件を満たすように記載しなければならない。その技術分野に属する技術者が従来技術に基づいてその用途を予測できなければ、その技術分野に属する技術者が、当該物質をその用途に用いることにより、解決しようとする技術的課題を解決し、又は所望の効果に達することができることを証明するに足る実験データを記載すべきである。

8.2 化合物の新規性について、新基準は以下のとおり規定している。

特許出願が一種の化合物の保護を求めている場合、もし引用文献の中にすでにその化合物が言及されているならば、その化合物には新規性がないと推定する。ただし、出願人が、出願日前にその化合物を得る方法がなかったことを証明する証拠を提出できる場合はその限りでない。この「言及」の意味は、当該化合物の化学名、分子式（又は構造式）、物理化学的パラメータ又は製造方法（原料を含む）を明確に定義し又は説明しているということである。この規定によれば、引用文献の表中に当該出願が保護を求めている化合物の構造式が開示されているときは、引用文献には当該化合物の製造方法が実際に記載されていなくても、この化合物はすでに新規性を喪失したと推定する。ただし、出願人が引用文献に開示された方法では当該化合物を製造することができないことを証明できる場合はその限りでない。

8.3 化学製品の医薬用途発明の新規性について、新基準は以下のような判断基準を示している。

(1) 新しい用途は元の既知用途と実質的に異なっているか否か。表現形式上異なるだけで、実質的に同一用途の発明には新規性がない。

(2) 新しい用途は元の既知用途の作用機序、薬理作

用により直接開示されたか否か。元の作用機序又は薬理作用と直接均等な用途には新規性がない。

(3) 新しい用途は元の既知用途の上位概念に属すか否か。下位用途が既知であるときは上位用途には新規性がない。

(4) 投薬対象、投薬方法、経路、用量及び時間間隔などの使用に関する特徴は、製薬過程を限定する役割を果たすか否か。単に薬の使用過程にのみ現れる特徴は、その用途に新規性を与えるものではない。

そのため、出願人は下記の点に特に注意すべきである。化学分野においては、実験データは明細書の十分開示の要件を満たすか否か、クレームは明細書の支持を得ているか否かが、新規性又は進歩性を判断するにあたり非常に重要であるので、出願人はできる限り十分な実験データを提供すべきである。

## 9. 生物分野の発明について、新基準には以下のような規定が追加された

(1) ヒトの胚性幹細胞及びその製造方法、ヒトの生殖細胞、受精卵、胚胎を含む各成長段階の人体は特許法第5条に規定された特許権が付与されない発明に属す。

(2) 動物の胚性幹細胞、動物の個体及びその各成長と発育段階、例えば、生殖細胞、受精卵、胚胎などは「動物品種」に属し、特許法第25条1項4号の規定により、特許権は付与されない。しかし、動物の体細胞及び動物の組織と器官（胚胎を除く）は「動物品種」に属さない。

(3) 一つの植物体と繁殖材料（例えば種子）は「植物品種」に属し、特許法第25条1項4号の規定により、特許権は付与されない。しかし、光合成作用を有していない植物の細胞、組織及び器官は、「植物品種」に属さない。

## 10. コンピュータプログラム分野の発明について、審査基準に主として以下の規定が追加された

完全にプログラムのフローに従って、当該プログラムの各プロセスと完全に対応し、一致している形で、又は当該プログラムのフローを表す方法クレームと完全に対応し、一致している形で装置クレームを書く場合、この装置クレーム中の各構成部分を当該プログ

ラムの各プロセス又は当該方法クレームの各プロセスと完全に対応させ、一致させるべきである。このような装置クレーム中の各構成部分は、当該プログラムの各プロセス又は当該方法の各プロセスを実現するために必須の機能モジュールと理解すべきである。このような一組の機能モジュールで限定された装置クレームは、明細書に記載されたプログラムを通じて当該課題の解決を実現する機能モジュールの仕組みと理解すべきであり、ハードウェアを通じて当該課題の解決を実現する実体装置と理解すべきではない。それゆえ、出願人は機能を含む装置クレームを書くとき、上記規定に基づいて記載しなければならない。

## 11. 出願を拒絶する条件について、新基準は以下のとおり規定している

通常、第二回目の拒絶理由通知書を発行した後初めて拒絶の査定をすることができる。しかし、出願人が指定の応答期間内に説得力のある意見書及び／又は証拠を提出せず、出願書類の補正も行わないときは除かれる。出願人が出願書類を補正した場合、たとえ補正後の出願書類も依然としてすでに通知した理由と証拠により拒絶すべき欠陥があったとしても、拒絶の対象となる事実がすでに変わっているので、出願人にもう一度意見を陳述する機会及び／又は出願書類を補正する機会を与えるべきである。しかし、再度の補正も同種類の欠陥があり、補正後の出願書類も依然として出願人にすでに通知した理由と証拠により拒絶すべき欠陥があれば、審査官は直接拒絶の査定をすることができる。この場合には、証言聴取と手続き簡素化の原則を守るために、再度拒絶理由通知書を発行する必要はない。上記の規定によれば、審査官から直接拒絶されることを避けるために、出願人は、第一回目の拒絶理由通知書に応答する機会を利用して、意見を十分陳述し、クレームを適切に補正することができる。

## 12. 無効審判について

12.1 新基準は当事者の挙証期限について明確に規定した。

(1) 請求人が無効理由を追加する場合について、新基準は次のとおり規定した。請求人が無効審判を請求した日から1ヵ月後に無効理由を追加した場合、特許審判委員会は通常それを考慮しない。ただし、以下の

状況の場合は除く。

(i) 特許権者が併合の方式で補正したクレームに対し、特許審判委員会が指定した期間内に無効理由を追加し、かつ当該期間内に追加した理由について具体的に説明した場合。

(ii) 明らかに提出した証拠と対応していない無効理由を変更する場合。

(2) 請求人が証拠を補充した場合について、新基準は次のとおり規定した。請求人が無効審判を請求した日から1ヵ月後に証拠を補充した場合、特許審判委員会は通常それを考慮しない。ただし、以下の状況の場合は除く。

(i) 特許権者が併合の方式で補正したクレームまたは提出した反証に対し、請求人が、特許審判委員会が指定した期間内に証拠を補充し、かつ当該期間内に当該証拠と組み合わせて、無効の理由を具体的に説明した場合。

(ii) 口頭審理の弁論が終結する前に、技術辞典、技術パンフレットおよび教科書などのその技術分野における公知でかつ常識的な証拠、または証拠の法定形式を完備させるための公証書、原本などの証拠を提出し、かつ当該期間内に当該証拠と組み合わせて、無効の理由を具体的に説明した場合。

(3) 特許権者の挙証について、新基準は以下のとおり規定した。

特許権者は特許審判委員会に指定された応答期間内に証拠を提出すべきである。ただし、技術辞典、技術パンフレット、教科書などのその技術分野における公知でかつ常識的な証拠、または証拠の法定形式を完備させるための公証書、原本などの証拠は、口頭審理の弁論が終結するまで補充することができる。特許権者

が証拠を提出するか補充した場合、上記期間内に提出又は補充した証拠について具体的に説明しなければならない。上記の規定に合致しない場合、特許審判委員会はそれを考慮しない。当事者は、新基準が無効審判の当事者双方（請求人と特許権者）の挙証期限を明確に規定したという点に注意すべきである。

12.2 外国及び香港、マカオ、台湾で作成された証拠の証明力について、新基準は以下のとおり規定している。

外国の証拠とは、中華人民共和国の領域外で作成された証拠をいう。当該証拠は所在国の公証機関により証明され、かつその国に駐在する中華人民共和国の領事館により認証され、又は中華人民共和国がその国と締結した関係条約に規定された証明手続きを履行しなければならない。当事者が特許審判委員会に提出した証拠が香港、マカオ、台湾で作成されたものである場合、関係の証明手続きを履行しなければならない。ただし、以下の三つの状況にあたる場合、上記2種類の証拠について、当事者は無効審判の過程において関係の証明手続きを行わなくてもよい。

(i) 当該証拠が香港、マカオ、台湾以外の中国国内の公共ルートを通じて入手できるものである場合。例えば、特許局から入手した外国特許文献、又は公共図書館から入手した外国の文献や資料など。

(ii) 当該証拠の真実性を証明するに足るその他の証拠がある場合。

(iii) 相手方当事者が当該証拠の真実性を認めた場合。それゆえ、当事者は上記の証拠を提出する際、規定に基づいて関係手続きを行うべきである。

(原稿受領 2006.6.28)