

## NEWS LETTER

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD.  
October 24, 2019

2019年11月1日より、第五回改正專利審查指南が施行されます。

今回の改正審查指南では、分割出願、GUI 製品意匠、三步法審查基準、無効審判、遅延審査等の条文が新設、改正されております。

中国ビジネスを強化する知的財産政策に関連する内容も含まれておりますので、改正法の要点を此処に報告いたします。ご参考になれば幸いに存じます。

中科專利商標代理有限責任公司  
日本事務所  
TEL:06-6130-7051  
FAX:06-6361-1162  
e-mail: [zhang@csptip.com](mailto:zhang@csptip.com)

### 『中華人民共和國第五回改正專利審查指南』

(2019年11月1日施行)

#### 改正審查指南の主な要点(順不同)

No	主題	要点
1	分割出願	◇再分割出願の提出時期は、登録査定/拒絶査定を受領日より2ヶ月/3ヶ月以内に制限されます。(第一部分第一章 5.1.1)
2	專利出願移転	◇專利讓渡を確実にする手続きが定められ、契約に疑義があれば、当事者の主体資格証明書が求められます。(第一部分第一章 6.7)
3	意匠	◇グラフィカル・ユーザー・インターフェースの製品意匠の名称、図面、説明の記載要領が明確化されます。(第一部分第三章 4.2、4.3)
4	審査	◇三步法による審査基準が改正され、進歩性の判断基準として、クレームに記載の発明が達成する技術的效果を考慮することになります。(第二部分第四章 3.2.1.1、6.4)
5	面接・電話インタビュー	◇審査官とのコミュニケーションが緩和され、電話インタビュー、面接、ビデオ会議、電子メールに拡張されます。(第二部分第八章 4.11、4.12、4.13)
6	細胞発明	◇幹細胞が專利の主題となります。(第二部分第一章 3.1.2) ◇胚胎幹細胞も專利の主題となります。(第二部分第十章 9.1.1.1)
7	無効審判	◇無効審判において、複数の引例の組み合わせがある場合、その主たる組み合わせを明確にするように改正されます。(第四部分第三章 3.3)
8	審査手続	◇審査遅延制度が新たに導入されます。(第五部分第七章 8.1、8.2、8.3)
9	その他	◇審査官の先行文献の検索要領が充実化されます。(第二部分第七章 2～)

※本改正審查指南は、2019年11月1日以前の專利出願にも適用されます。

以上

## 《専利審査指南対比表》

### 1. 分割出願について

#### <1-1. 分割出願の時期>

- ◇本改正により、再分割出願の提出時期が制限されることとなります。
- ◇具体的には、分割出願 A の審査において、審査官に単一性の違反を指摘された場合、分割出願 A から再度、分割出願 B を提出することができます。その提出期限は、①分割出願 A が特許付与された場合、その通知書の受領日から **2 ヶ月以内**、②拒絶査定された場合は、その通知書の受領日から **3 ヶ月以内**に制限されます。

#### <提案>

- ◇新たな独立/従属クレームの設定、現クレームの補正が必要な場合、分割出願ないし再分割出願を利用できます。ただし、クレームの設定は、明細書に記載の範囲内に限定されます。

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
<p>第一部分第一章 5.1.1(3)分割出願の提出日</p> <p>ただし、分割出願に単一性の欠陥があるため、出願人が審査官の審査意見に基づき再度分割出願をする場合は例外とする。</p> <p>このような例外の場合、出願人は再度分割出願をすると同時に、単一性の欠陥が指摘された審査官による審査意見通知書または分割通知書のコピーを提出しなければならない。上記規定に合致した審査意見通知書または分割通知書のコピーを提出しなかった場合は、例外として取り扱うことができない。</p> <p>上記規定を満たさないものに対して、審査官は補正通知書を発行し、出願人に補正するよう通知しなければならない。期間が経過しても補正されない場合、審査官は取下げとみなす通知書を発行する。出願人が補正した後も尚規定に合致しない場合、審査官は分割出願が未提出とみなす通知書を発行し案件終了の処理を行う。</p>	<p>第一部分第一章 5.1.1(3)分割出願の提出日</p> <p>ただし、審査官が発行した分割出願通知書又は審査意見通知書にて分割出願に単一性の欠陥があると指摘されたため、出願人が審査官の審査意見に基づき再分割出願をするものについて場合は例外とする。このような例外の場合、<u>再度分割出願の提出する時期は該単一性の欠陥がある分割出願に基づいて審査されるべきである。規定に合致しない場合、該分割出願に基づき分割できないものとなり、出願人は再度分割出願をすると同時に、単一性の欠陥が指摘された審査官による審査意見通知書または分割通知書のコピーを提出しなければならない。上記規定に合致した審査意見通知書または分割通知書のコピーを提出しなかった場合は、例外として取り扱うことができない。上記規定を満たさないものに対して、審査官は補正通知書を発行し、出願人に補正するよう通知しなければならない。期間が経過しても補正されない場合、審査官は取下げとみなす通知書を発行する。出願人が補正した後も尚規定に合致しない場合、審査官は分割出願が未提出とみなす通知書を発行し案件終了の処理を行う。</u></p>

#### <1-2. 分割出願の出願人・発明者>

- ◇本改正により、原出願 A から分割出願 B を提出する場合、その資格のある出願人は、分割出願 B の提出時の原出願 A の出願人となります。分割出願 B から、再度、分割出願 C を提出できる出願人は、分割出願 B の出願人となります。
- ◇原出願 A の出願人 X が原出願 A の出願権を他者 Y に譲渡した場合 (X→Y に名義変更)、分割出願 B の出願人は Y となります。再分割出願の出願人も同様となります。
- ◇分割出願の発明者は、そのクレームに応じて、全発明者または一部発明者とするのが可能です。(新たな発明者の追加は不可です。)

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
<p>5.1.1(4)分割出願の出願人と発明者</p> <p>分割出願の出願人が原出願の出願人と同一でなければならない。</p> <p>同一でない場合は、出願人変更の証明材料を提出しなければならない。分割出願の発明者も原出願の発明者或いはその中の一部の発明者でなければならない。本規定を満たさないものに対して、審査官は補正通知書を発行して、出願人に補正するよう通知しなければならない。期間内に補正しなかった場合、審査官は取下げとみなす通知書を発行しなければならない。</p>	<p>5.1.1(4)分割出願の出願人と発明者</p> <p>分割出願の出願人が分割出願の提出する時の原出願の出願人と同一でなければならない。同一でない場合は、<u>出願人変更の証明材料を提出しなければならない。</u></p> <p><u>分割出願に対して再分割出願を提出する出願人は原の分割出願の出願人と同じでなければならない。本規定を満たさないものに対して、審査官は分割出願が未提出とみなす通知書を発行するべきである。</u></p> <p><u>分割出願の発明者もは原出願の発明者或いはその中の一部の発明者でなければならない。分割出願に対する再度分割出願の発明者は、分割出願の発明者或いは分割出願の発明者の一部であるべきである。本規定を満たさないものに対して、審査官は補正通知書を発行して、出願人に補正するよう通知しなければならない。期間内に補正しなかった場合、審査官は取下げとみなす通知書を発行しなければならない。</u></p>

## 2. 専利出願の譲渡手続きについて

- ◇**専利出願権/専利権を譲渡/贈与する場合、当事者は、両当事者が署名または押印した譲渡契約書/贈与契約書を特許庁へ提出します。**
- ◇**本改正により、専利出願権/専利権の譲渡契約/贈与契約が当事者の真意であることを確実にするため、当事者は、特許庁の指令(条文下線部ご参照)により、**主体資格証明書**(現在事項履歴証明書など)を提出することになります。**

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
<p>第一部分第一章 6.7 記載事項の変更 6.7.2.2 専利出願権(又は専利権)の移転</p> <p>(2) 出願人(又は専利権者)は権利の譲渡又は贈与による権利の移転が発生したために変更請求を提出する場合、譲渡又は贈与契約を提出しなければならない。</p> <p>当該契約は機構が締結したものである場合、機構の公印又は契約専用印を押さなければならない。公民が締結した契約は、本人が署名又は捺印しなければならない。</p> <p>複数の出願人(又は専利権者)がいる場合、権利者全員が譲渡又は贈与を同意する旨の証明資料を提出しなければならない。</p>	<p>第一部分第一章 6.7 記載事項の変更 6.7.2.2 専利出願権(又は専利権)の移転</p> <p>(2) 出願人(又は専利権者)は権利の譲渡又は贈与による権利の移転が発生したために変更請求を提出する場合、<u>双方の署名又は捺印の譲渡又は贈与契約を提出しなければならない。</u></p> <p><u>必要に応じて、さらに主体資格証明を提出すべきである。例えば、当事者が専利出願権(又は専利権)の譲渡又は贈与について異議がある場合;当事者が専利出願権(または専利権)譲渡手続きを行い、複数回提出された証明書類が相互に矛盾する場合;譲渡又は贈与契約における出願人や専利権者の署名又は捺印と案件に記載されている署名又は捺印とが一致しない場合である。</u></p> <p>当該契約は機構が締結したものである場合、機構の公印又は契約専用印を押さなければならない。公民が締結した契約は、本人が署名又は捺印しなければならない。</p> <p>複数の出願人(又は専利権者)がいる場合、権</p>

	利者全員が譲渡又は贈与を同意する旨の証明資料を提出しなければならない。
--	-------------------------------------

### 3. 意匠について

#### <GUI 製品意匠の製品名称>

- ◇2014 年の改正専利審査指南において、通電後にグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を表示する製品は、意匠専利の保護客体に含まれることになりました。
- ◇本改正は、①審査規則を GUI 製品意匠の発展動向に適合させ、②審査規則を操作性に優れたものとし、③審査官および申請者にとって使い易いものとするを目的として、GUI にかかわる製品意匠の審査規則(製品名称、図面及び簡単な説明に関する規定)を審査指南の第一部第 3 章の第 4.4 節に導入し、それと同時に製品名称、図面又は写真の提出について具体的に定めています。

#### <提案>

- ◇本改正は、現在の GUI にかかる製品意匠の実際の審査の明確化に相当します。そのため、GUI にかかわる製品意匠を出願する際、次の点に注意してください。

#### 1) 名称と図面

製品名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇製品名称は、「ある用途のための GUI 製品」、または、「ある製品のある用途の GUI」、何れかの表現を採用する。(GUI+用途+製品)</li> <li>※例えば、「温調 GUI 付き冷蔵庫」、「携帯電話の天気予報の動的 GUI」、「動画リクエスト GUI 付き表示スクリーンパネル」</li> <li>◇「GUI デザイン」を名称とすることはできない。</li> <li>◇動的 GUI 製品については、「動的」を製品名称の中に表示する。</li> </ul>
図面要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇デザインの要点が GUI にある製品の場合、GUI を含む製品全体のデザイン図を提出する。</li> <li>◇GUI を含む製品において、GUI 設計自体を単独に保護することはできない。(中国は部分意匠制度を未だ採用していない。) 因って、点線製図方式を使用して、GUI が配置されるスクリーン部分の意匠を保護することもできない。ただし、設計要点が GUI のみにある場合、「最終製品」における「表示画面パネル」という形で図面を提出することが許可される。</li> <li>◇更に、GUI が適用される製品分野は、図面を通して明確に表現する。製品内の GUI のサイズ、位置およびスケールの関係を明確に表し、「簡単な説明」に説明する。ポイントは、GUI とその目的です。</li> <li>◇設計要点が GUI を含む製品である場合、通常製品の意匠の図面要求を満たす必要がある。一方、設計要点が GUI のみにある場合は、GUI を含む表示スクリーンパネルの正投影製品図面を少なくとも 1 つ提出するべきである。必要に応じて、GUI を含む正投影最終製品図面を提出してもよい。</li> <li>◇遷移状態図：動的 GUI について、一つの状態の GUI に係る面の正投影製品図面を正面図として提出することに加え、他の状態の GUI のキーフレームの図面 (GUI のデザインそのものを表示すればよい) を遷移状態図として提出する。必要に応じて、遷移過程を「簡単な説明」の中で説明する。</li> <li>◇投影装置図：投影装置の場合、GUI の図面に加え、少なくとも 1 つの投影装置の図面を提出する。</li> </ul>
簡単な説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇簡単な説明では、製品名での用途に対応して、GUI の用途を説明する。また、「表示画面パネル」という形で提出される図面について、その補足として、簡単な説明では、GUI の表示画面パネルが適用する最終製品を網羅的に挙げる必要がある。</li> </ul>

## 2) 合併出願(類似意匠)

◇動的 GUI の場合、各状態の権利を別々に主張することが望まれるとき、単一性要件が満たされる限り、それらは、類似の意匠として、1つの用途(10デザイン以内)で一出願することができます。

## 3) 保護範囲

◇GUI を含む製品意匠の保護範囲は、GUI+製品に限定されます。従って、GUI を異なる製品にも適用できる場合には、それぞれの製品が単一性の要件を満たす限り、それぞれの類似意匠を含めて合併出願(上記2)することをお勧めします。

### 第5回改正審査指南(2019年11月1日施行)

#### 第一部分第三章

#### 4.2 意匠の図面又は写真

<削除>

#### 4.3 簡単な説明

(7) <削除>

#### 4.4 グラフィカルユーザインターフェース(以下、GUI)に関する製品意匠

GUIに係る製品意匠とは、製品の設計要点に図形を含むものある。

##### 4.4.1 製品名

GUIを含む製品の意匠名称は、GUIの主な用途と、適用される製品を示すものであるべきであり、一般的には「GUI」という文言のキーワードを有し、動的 GUI の製品名称は「動的」という文言のキーワードを有するべきである。例えば、「温調 GUI 付き冷蔵庫」、「携帯電話の天気予報の動的 GUI」、「動画リクエスト GUI 付き表示スクリーンパネル」。

製品名として、「ソフトウェア GUI」、「操作 GUI」のように、「GUI」のみを概括するべきではない。

##### 4.4.2 意匠図面又は写真

GUIを含む製品意匠は、本節の第3章の第4.2節の規定を満たすべきである。設計の要点が GUIにある場合、該 GUI を含む表示スクリーンパネルの正投影製品図面を少なくとも一つ提出するべきである。

GUI 設計の最終製品内におけるサイズ、位置、及び比例関係が明確に表示される必要であれば、GUI に係る面の一つの正投影製品図面を提出する必要がある。GUI は動的パターンである場合、出願人は、少なくとも1つの状態の GUI に係る面の正投影製品図面を正面図として提出するべきである; 残りの状態について、GUI キーフレームの図面のみを変化状態図として提出してよく、提出された図面が動的パターンにおける動画全体の変化過程を一意に特定できるようであるべきである。変化状態図を付ける際には、動的変化過程の早い順に付けるべきである。

投影装置を操作する GUI について、GUI の図面が提出されるべき以外に、投影装置を明瞭に表示する図面が少なくとも一つ提出されるべきである。

##### 4.4.3 簡単な説明

GUI を含む製品意匠は、GUI の用途を簡単な説明で明確に説明するべきものであり、製品名称に現れる用途に対応するべきである。該 GUI を含む表示スクリーンパネルの正投影図面のみが提供された場合、GUI 表示スクリーンパネルが適用する最終製品を網羅的に挙げるべきであり、例えば、「該表示スクリーンパネルが携帯電話、コンピュータに用いられる」。GUI の製品における領域、人間対コンピュータインタラクション方式、及び変化状態などが、必要に応じて説明されてよい。

## 4) 意匠権を付与しないケース

◇本改正により、意匠権を付与しないケースとして、「ゲームインタフェース及びヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)に関係しない表示装置に表示されるパターン、例えば、電子スクリーン壁紙、スイッチ画面、HCIに関係しないウェブサイトのウェブページの図形・文字レイアウト」に限定されました。

◇即ち、製品表示装置に表示されるパターンにおいて、**HCI**に**関係するもの**だけが権利付与されることを明確にしています。

第一部分第三章

7.4 意匠専利を付与しない場合

……

- (11) 製品が通電した後に表示されるパターン。例えば、電子時計の文字盤に表示されるパターン、携帯電話の表示パネルに表示されるパターン、ソフトウェアインターフェースなど。ゲームインターフェース及びヒューマンコンピュータインタラクションに関係しない表示装置に表示されるパターン。例えば、電子スクリーン壁紙、携帯電話の表示パネルに表示されるパターン、起動・シャットダウン画面、ヒューマンコンピュータインタラクションに関係しないウェブサイトのウェブページの図形・文字レイアウト。

4. 進歩性の審査基準について

<4-1.課題・構成要件・効果の関係>

1. 本改正により、中国三步法(進歩性判断基準)において、区別的技術特徴により実際に解決する技術的課題を確定する際、請求項の**発明が達成できる技術的效果を考慮することになります。**

◇すなわち、審査官は、区別的技術特徴を確定した後、その特徴の一般的な役割を単独で考慮してはならず、請求項の**発明により実現できる技術的效果を考慮して、技術的課題を確定しなければなりません。**

<例1>

◇開閉構造の紙を平らにする装置において、底面に紙を規制するための①4つの突出部、②上面に4つの一致する開口部を有している。

◇①の凸部のみ考えると紙を制限するためではあるが、①②の全体的な技術案を併せて考えると、①突出部は②上面の開口部と協働して紙の「平坦化」の技術的課題をよりよく解決するためである。よって、後者を技術的課題として捉えなければならない。

2. 更に、相互に関連する技術的特徴、および、それらの間の関係が保護を求める発明においては、それらにより**達成できる技術的效果を全体的に考慮しなければならないことを明確化しています。**

◇即ち、相互に関連する技術的特徴を別々の技術的特徴として分離されるべきではなく、**それらの技術的效果は全体として考慮しなければなりません。**

<例2>

◇通信中に接続を要求し、応答し、そして接続確立するステップについて、…

◇それぞれのステップは当技術分野で知られているものの、それぞれの装置間のメッセージの特定のシグナリングフローは、従来技術と異なり、これらの特徴は全体で完全なものとして扱われるべきである。

よって、全体として、技術的な解決策が検討されており、全体の特定手順が知られているとは言えないことになる。→進歩性あり！

<参考>

※中国三步法

ステップ1：最も近似する従来技術の確定→ステップ2：発明の区別特徴および発明の実際に解決する技術的課題の確定→ステップ3：保護を請求する発明が当業者にとって自明か否かの判断

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
<p><b>第二部分第四章</b> <b>3.2.1.1 判断方法</b></p> <p>保護を請求する発明が現有技術に比べて自明的であるかどうかを判断するには、通常は以下に挙げられる3つの手順に沿って行って良いとする。</p> <p>(1) 最も近似した現有技術を確定する .....</p> <p>(2) 発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する 審査において、発明で実際に解決する技術的問題を客観的に分析し、確定しなければならない。</p> <p>そのため、まずは保護を請求する発明が最も近似した現有技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それからこの区別される特徴で達成できる技術的效果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。この意味で言えば、発明で実際に解決する技術的問題とは、より良好な技術的效果を得るために最も近似した現有技術に対し改善する必要のある技術的任務を言う。</p> <p>.....</p> <p>改めて確定した技術的問題は、おそらく各発明の具体的な状況により定める必要がある。その分野の技術者が当該出願の説明書の記載内容からその技術的效果を知り得るものなら、原則としては、発明の如何なる技術的效果でも改めて確定した技術的問題の基礎となることができる。</p>	<p><b>第二部分第四章</b> <b>3.2.1.1 判断方法</b></p> <p>保護を請求する発明が現有技術に比べて自明的であるかどうかを判断するには、通常は以下に挙げられる3つの手順に沿って行って良いとする。</p> <p>(1) 最も近似した現有技術を確定する .....</p> <p>(2) 発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する 審査において、発明で実際に解決する技術的問題を客観的に分析し、確定しなければならない。</p> <p>そのため、まずは保護を請求する発明が最も近似した現有技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それからこの区別される特徴が保護を請求する発明で達成できる技術的效果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。この意味で言えば、発明で実際に解決する技術的問題とは、より良好な技術的效果を得るために最も近似した現有技術に対し改善する必要のある技術的任務を言う。</p> <p>.....</p> <p>改めて確定した技術的問題は、おそらく各発明の具体的な状況により定める必要がある。その分野の技術者が当該出願の説明書の記載内容からその技術的效果を知り得るものなら、原則としては、発明の如何なる技術的效果でも改めて確定した技術的問題の基礎となることができる。</p> <p><u>機能的に互いにサポートされ、相互作用の関係を有する技術的特徴について、全体的に、その技術的特徴及びそれら間の関係が保護請求の発明において達する技術的效果を考量すべきである。</u></p> <p>(3) 保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であるかどうかを判断する .....</p>

<4-3. 公知常識>

◇公知常識について、出願人が異議を唱えた場合、審査官は公知常識を証拠あるいは十分な理由を示して説明することになります。

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
<p><b>4.10.2.2 審査意見通知書の正文</b> 出願の具体的な状況及び検索の結果に応じて、通知書の正文は以下のような方式に従って作成してもよいとする。 .....</p> <p>(4) 新規性又は創造性を具備しないため</p>	<p><b>4.10.2.2 審査意見通知書の正文</b> 同左</p> <p>(4)</p>

<p>専利権が付与される見通しのない出願の場合は、審査官は通知書の正文において、請求項ごとに新規性又は創造性への反対意見を提示しなければならないが、まずは独立請求項についてコメントし、それから従属請求項について個々にコメントする。ただし、請求項が多数ある、或いは反対意見の理由が同一なものである場合には、従属請求項をグループに分けてからコメントしてもよいとする。最後に、説明書にも専利権を取得し得る実質的な内容がないことを指摘しなければならない。</p> <p>.....</p> <p>審査官が審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実なものでなければならない。出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は理由を説明するか、或いは相応の証拠を提供してこれを証明できるようにしなければならない。</p>	<p>同左</p> <p>審査官が審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実なものでなければならない。出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、<u>審査官は、相応の証拠を提供してこれを証明できるか、或いは理由を説明するようにしなければならない。審査官は、審査意見通知書において、技術課題の解決に貢献する請求項における技術特徴を公知常識に認定したとき、通常、証拠を提供してこれを証明すべきである。</u></p>
<p>&lt;備考&gt; 拒絶理由通知書のなかに証拠のない公知常識があれば、出願人は公知常識でない簡潔な理由を付して公知常識の証拠を求める異議を申し立てることになります。</p>	

## 5. 審査官との面接・電話インタビューについて

### <面接・電話インタビューの緩和>

- ◇審査官との電話による議論にあたり、そのタイミング、内容、形式に対する制限が緩和されます。
- ◇審査官とのコミュニケーションを一層容易にするため、その方法として、ビデオ会議、電子メールなどが追加されます。
- ◇更には、面接の条件も緩和されます。

### ◇具体的には：

- ① 議論のタイミングに関して、実体審査のプロセスでは、レビュープロセスを継続するためだけではなく、必要に応じて、電話等でのディスカッションを開始することもできます。  
なお、面接の時期は、OA1 後の制限が外され OA1 の前でも可能となります。
- ② 議論の内容・範囲に関して、形式的な問題のみに限定されず、発明と先行技術との違い、用途の違いなど、発明の問題点も含みます。
- ③ 議論は審査官と出願人の何れからも要請できます。
- ④ 発明の問題解決を迅速に進めるため、電話に加え、他の方法を並行して設定することも可能です。

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
審査官途とのコミュニケーションの拡大	
<p><b>第二部分第八章</b> <b>4.11.1 出願に対する継続審査後の審査処理</b></p> <p>審査官が出願の審査を継続した後、状況によっては、出願に対して以下のような異なる処理を行ってよいとする。</p>	<p><b>第二部分第八章</b> <b>4.11.1 出願に対する継続審査後の審査処理</b></p> <p>審査官が出願の審査を継続した後、状況によっては、出願に対して以下のような異なる処理を行ってよいとする。</p>



《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
<p>(1) 出願人が審査官からの意見に基づき、出願に補正を行ったことで、却下につながる恐れのある欠陥が解消され、補正された出願には専利権が付与される可能性が現れた場合、出願に欠陥が依然存在しているなら、審査官はこれらの欠陥の解消を再度出願人に通知しなければならない。必要な場合には、出願人との面接(本章第4.12節を参照)により審査を加速させることもできる。</p> <p>(2) 個別の問題については、可能であれば、審査官は本章第4.13節に述べた方式を利用して、電話を通じて出願人と討論してもよいとする。ただし、明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正(本章第5.2.4.2節、6.2.2節を参照)を施す場合を除き、どの方式により補正意見を提示しても、出願人から正式に提出された書面による補正書類を根拠としなければならない。</p>	<p>(1) 出願人が審査官からの意見に基づき、出願に補正を行ったことで、却下につながる恐れのある欠陥が解消され、補正された出願には専利権が付与される可能性が現れた場合、出願に欠陥が依然存在しているなら、審査官はこれらの欠陥の解消を再度出願人に通知しなければならない。必要な場合には、<u>出願人との面接、電話での討論及び他の方式(本章第4.12節及び第4.13節を参照)により審査を加速させることもできる。</u></p> <p>(2) 個別の問題については、可能であれば、<u>審査官は本章第4.13節に述べた方式を利用して、電話を通じて出願人と討論してもよいとする。</u>ただし、明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正(本章第5.2.4.2節、6.2.2節を参照)を施す場合を除き、どの方式により補正意見を提示しても、<u>出願人から正式に提出された書面による補正書類を根拠としなければならない。</u></p>
面接の緩和	
<p><b>4.12 面接</b> 例えば、本章第4.11.1節(1)に述べたような一部の状況においては、審査手続の加速化のために、審査官から出願人に面接の要請を出してよいとする。出願人も面接を要請してよいが、その場合、面接を経て有益となる目的を果たすと審査官が認めるなら、出願人からの面接要請に同意すべきである。その逆であれば、審査官は面接の要請を拒否してよいとする。</p> <p><b>4.12.1 面接の実施条件</b> 面接の実施条件は以下になる。 (1) 審査官がすでに1回目の審査意見通知書を発行している、かつ (2) 出願人が審査意見通知書の応答と同時に、或いはその後、面接の要請を申し立てている、若しくは審査官が案件の事情に応じて出願人に面接を要請している。 面接は、審査官から要請したのもので、出願人から申し立てたものでも、予め予約しておかなければならない。面接通知書、或いは電話によって予約してよいとする。面接通知書の副本及び面接の予約に関する電話記録は出願ファイルに保管しなければならない。面接通知書や面接の予約に関する電話記録の中に、審査官が確認した面接内容、時間、場所を明記しなければならない。審査官、或いは出願人が面接の際に新たな書類の提示を予定しているなら、事前に相手に提出しなければならない。 ……</p>	<p><b>4.12 面接</b> <u>実体審査中、例えば、本章第4.11.1節(1)に述べたような一部の状況においては、審査手続の加速化のために、審査官から出願人に面接の要請を出してよいとする。出願人も面接を要請してよいが、その場合、面接を経て有益となる目的を果たすと審査官が認めるなら、<u>問題のクリア、分岐の解消、理解の促進に有利である限り、審査官が出願人からの面接要請に同意すべきである。その逆であれば一部の状況においては、審査官は、例えば、書面方式、電話での討論等によって、両方の意見が既に十分に表し、関連する事実の認識が明確であることについて、面接の要請を拒否してよいとする。</u></u></p> <p><b>4.12.1 面接の実施始動条件</b> <u>面接の実施条件は以下になる。</u> <u>(1) 審査官がすでに1回目の審査意見通知書を発行している、かつ</u> <u>(2) 出願人が審査意見通知書の応答と同時に、或いはその後、面接の要請を申し立てている、若しくは審査官が案件の事情に応じて出願人に面接を要請している。</u> 面接は、審査官から要請したのもので、出願人から申し立てたものでも、予め予約しておかなければならない。面接通知書、或いは電話によって予約してよいとする。面接通知書の副本及び面接の予約に関する電話記録は出願ファイルに保管しなければならない。面接通知書や面接の予約に関する電話記録の中に、審査官が確認した面接内容、時間、場所を明記しなければならない。審査官、或いは出願人が面接の際に新たな書類の提示を予定しているなら、事前に相手に提出しなければならない。</p>

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
……	
電話・ビデオ会議・電子メール	
<p><b>4.13 電話での討論</b></p> <p>審査官は出願書類にある問題点について、電話で出願人と討論を行ってよいとするが、電話での討論は副次的かつ誤解を招くことのない形式上の欠陥に係わる問題の解決に限って適用する。審査官は電話での討論の内容を記録し、出願ファイルに保管する。電話での討論において、審査官が同意した補正内容について、出願人が通常は、当該補正が施された書類を正式に提出しなければならない。審査官は当該書面による補正書類を基にした審査結論を下さなければならない。</p> <p>審査官が電話での討論において同意した補正内容が、本章第5.2.4.2節及び第6.2.2節に述べた状況に該当する場合には、これらの明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正を施してよいとする。</p>	<p><b>4.13 電話での討論及び他の方式</b></p> <p><u>実体審査中、審査官は発明と現有技術に対する理解、出願書類にある問題点などについて、電話で出願人と討論を行ってよいとしするが、電話での討論は副次的かつ誤解を招くことのない形式上の欠陥に係わる問題の解決に限って適用する。ビデオ会議、電子メール等の他の方式によって出願人と討論してもよいとする。必要な場合には、<b>審査官は電話での討論の内容を記録し、出願ファイルに保管する。</b></u></p> <p>電話での討論において、審査官が同意した補正内容について、本章第5.2.4.2節及び第6.2.2節に述べた状況に該当する場合には、<u>これらの明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正を施してよいとする。審査官が職権に基づいて施した補正を除き、審査官が同意した補正内容の何れもについて、出願人が通常は、当該補正が施された書類を正式に提出しなければならない必要がある。審査官は当該書面による補正書類を基にした審査結論を下さなければならない。</u></p> <p>審査官が電話での討論において同意した補正内容が、本章第5.2.4.2節及び第6.2.2節に述べた状況に該当する場合には、<u>これらの明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正を施してよいとする。</u></p>
<p>&lt;備考&gt;  審査官とのコミュニケーションが拡大されますが、審査官との議論の内容は、審査官の裁量により記録され、出願ファイルに保管されます。(4.13 赤字部分) 因って、審査官との議論にあたり、後日の禁反言の主張に繋がらないように注意しておくことが無難であります。</p>	

## 6. 胚性幹細胞の取り扱いについて

### <6-1. 人胚胎幹細胞>

- ◇本改正では、除外規定として、「特定な人胚胎幹細胞（in vivo での開発なしに、受精後 14 日以内人胚胎から単離又は獲得）に関連する発明について、『社会道徳に違反する』を理由に専利権の付与を拒否できない」とのように規定されています。
- ◇これに対して、動物胚胎幹細胞は、依然として、特許権が付与されません。（動物胚胎幹細胞は、この除外規定に該当しない。）
- ◇なお、前記の除外規定以外の人胚胎幹細胞が特許されない理由は、専利法の第 5 条の規定に違反し、動物胚胎幹細胞が特許されない理由は、専利法の第 25 条の規定に違反するためです。

### <提案>

- ◇人胚胎幹細胞の製造方法は、特許権を付与できるか否か。  
この点、現在のレビューガイドラインでは明らかではありませんが、前記の除外規定に係る人胚胎幹細胞が特許される場合、その製造方法もチャレンジできると考えられます。
- ◇人胚胎幹細胞の前記除外規定が設定される目的は何か。  
人胚胎幹細胞に対する研究が速く発展して、関連する研究成果が専利として保護される要求が強くなるからです。

### <6-2. 胚性幹細胞>

- ◇原審査指南第二部分第十章第 9.1.1.1 節「ヒト胚性幹細胞」部分を削除しました。
- ◇原審査指南第二部分第十章第 9.1.1.2 節において、「形成と発達の各段階における人体において、「ヒト胚性幹細胞は形成と発達の様々な段階において人体に属していないことは明らかである」。

《専利審査指南》 (2010 年 2 月 1 日施行)	第5回改正審査指南 (2019 年 11 月 1 日施行)
幹細胞	
<b>第二部分第一章</b> <b>3.1.2 社会道徳に違反する発明創造</b> …… 公序良俗に違反した発明創造に対しては専利権を付与することができない。……人胚胎の工業又は商業目的での応用、……上述の発明創造は、公序良俗に違反したものであり、専利権を付与することができない。	<b>第二部分第一章</b> <b>3.1.2 社会道徳に違反する発明創造</b> …… 公序良俗に違反した発明創造に対しては専利権を付与することができない。……人胚胎の工業又は商業目的での応用、……上述の発明創造は、公序良俗に違反したものであり、専利権を付与することができない。 <u>しかし、発明創造は、体内での発育を経ない受精 14 日以内の人胚胎を利用して幹細胞を分離または取得するものであれば、「社会道徳に違反する」を理由に専利権の付与を拒否することができない。</u>
胚胎幹細胞	
<b>第二部分第十章</b> 9.1.1.1 人間の胚胎幹細胞 人間の胚胎幹細胞とその作製方法は、専利法 5 条 1 項に規定してある専利権を付与してはならない発明に該当する。 9.1.1.2 各形成及び発育段階にある人体 人間の生殖細胞や受精卵、胚胎及び個体を含め、各形成・発育段階にある人体は、いずれも専利法 5 条 1 項に規定してある専利権が付与してはならない発明に該当する。 9.1.1.3 遺伝資源の違法獲得又は利用により完成された発明創造	<b>第二部分第十章</b> 9.1.1.1 人間の胚胎幹細胞 人間の胚胎幹細胞とその作製方法は、専利法 5 条 1 項に規定してある専利権を付与してはならない発明に該当する。 9.1.1.2 各形成及び発育段階にある人体 人間の生殖細胞や受精卵、胚胎及び個体を含め、各形成・発育段階にある人体は、いずれも専利法 5 条 1 項に規定してある専利権が付与してはならない発明に該当する。 <u>人間の胚胎幹細胞は、各形成及び発育段階にある人体に属しない。</u>

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
	9.1.1.23-違法获取或利用遗传资源完成的发明创造
<p>＜参考＞ 本発明の審査基準と各国との比較：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 米国（緩やかな基準） そのような発明に対してより緩やかな基準を有しています。そして実用的な観点から言えば、本発明が人体から幹細胞を得るための外科的方法を含む場合、それは実際的ではない。他のタイプは明確に定義されていません。</li> <li>2. ヨーロッパ（用心深い） 多能性幹細胞（ヒト胚性幹細胞または単為生殖器を含む）を含む技術は、細胞がヒト胚を破壊することなく誘導可能である場合、原則としてヨーロッパで特許を取得している。発明の方法がヒト胚を前もって破壊するかまたはヒト胚を基本材料として使用するために実施される場合、特許権は付与され得ない。胚を破壊しない方法で胚性幹細胞を生産するため、または既存の細胞株から胚性幹細胞の研究結果を得るために既存の方法を使用する場合、あなたは特許認可の資格があります。 胚発生期を含む発明については、現在のEPOは明確に定義を述べていない。14日以上発達する胚が「胚」の定義を満たすかどうかに関して明確な結論はありません。しかし、ドイツと英国における14日以内の胚の現在の定義は、この修正案の定義と同じです。</li> <li>3. 日本 胚性幹細胞に関する明確な規制はなく、「特許は公序良俗に反する公衆衛生上のリスクを有する発明については付与されていない」と明記しているのは日本国特許法の第32条のみです。胚性幹細胞が関与する場合において、胚性幹細胞の獲得がヒト胚の破壊を含む場合、それは許可され得ない。先行技術における確立されたヒト胚性幹細胞株の使用のための特許出願は認可され得る。</li> </ol>	

## 7. 無効審判について

- ◇無効審判の問題点として、無効審判の請求者は、多くの場合、様々な比較文献の組み合わせを列挙する傾向にあります。一方では、特許権者の防御を困難にし、他方では、審判担当グループの作業負担を大幅に増加させることとなります。
- ◇その解決策として、無効審判は全ての無効理由を検討する必要があるものの、引用文献の「**主な組み合わせ方法**」が明確にされている場合、「他の組み合わせ方法」は「主な組み合わせ方法」を参照して理由を補足するのみで済むので、請求者、特許権者および審判担当グループの作業負担を効率化することができます。
- ◇本改正は、このような処理が長年にわたって実践されてきたことから、それを指南に組み込むことにより、合法性を明確にし、一当事者による審判の決定を遅らせ、濫訴することを避けることを趣旨とします。

### ＜提案＞

- ◇無効審判の請求者の立場である場合、複数の組み合わせでもって理由付けしたいときには、ある先行文献の組み合わせ（ケースA）に加え、それと同等レベルの異なる先行文献の組み合わせ（ケースB）を立案し、無効審判の主な理由付けを試みるようにお勧めします。この場合、審判担当グループは、異なる組み合わせについても詳しく検討し理由付けする必要があるようになります。
  - ケースA：引例A+引例B
  - ケースB：引例X+引例Y
  - ケースC：引例A+引例Y（これは単に他の組み合わせと扱われます）
- ◇特許権者の立場である場合、無効請求へ答弁するときには、指南の規定を利用して、答弁する「主な組み合わせ」を特定し強調します。それ以外の組み合わせは、答弁の長さを減らすように「主な組み合わせ」との違いを簡潔に説明すれば良いです。

《専利審査指南》 (2010年2月1日施行)	第5回改正審査指南 (2019年11月1日施行)
<p><b>第四部分第三章</b> <b>3.3 無効宣告請求の範囲及び理由と証拠</b> ……</p> <p>(5) 請求人は、無効宣告の理由を具体的に説明しなければならない。証拠を提出している場合には、提出したすべての証拠について具体的に説明しなければならない。技術方案を比較する必要のある発明又は実用新案の専利について、係争専利及び引例文献にある関連技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。</p> <p>比較する必要のある意匠専利については、係争専利及び引例文献にある関連図面又は写真によって示された物品の意匠を具体的に描写して、比較分析を行わなければならない。</p> <p>例えば、請求人が専利法 22 条 3 項における無効宣告の理由について、複数の引例文献を提出している場合には、無効宣告の請求対象専利と最も隣接している引例文献、そして単独比較か結合比較かとの比較方式を明記し、係争専利と引例文献にある技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。結合させた比較であり、2 つ又は 2 つ以上の結合方式がある場合には、具体的な結合方式を明記しなければならない。異なる独立請求項については、最も隣接している引例文献を個々に明記してもよい。 ……</p>	<p><b>第四部分第三章</b> <b>3.3 無効宣告請求の範囲及び理由と証拠</b> ……</p> <p>(5) 請求人は、無効宣告の理由を具体的に説明しなければならない。証拠を提出している場合には、提出したすべての証拠について具体的に説明しなければならない。技術方案を比較する必要のある発明又は実用新案の専利について、係争専利及び引例文献にある関連技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。</p> <p>比較する必要のある意匠専利については、係争専利及び引例文献にある関連図面又は写真によって示された物品の意匠を具体的に描写して、比較分析を行わなければならない。</p> <p>例えば、請求人が専利法 22 条 3 項における無効宣告の理由について、複数の引例文献を提出している場合には、無効宣告の請求対象専利と最も隣接している引例文献、そして単独比較か結合比較かとの比較方式を明記し、係争専利と引例文献にある技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない。結合させた比較であり、2 つ又は 2 つ以上の結合方式がある場合には、<u>先ず最も主な具体的な結合方式を明記比較分析しなければならない。最も主な結合方式が明確でない場合、デフォルトでは、第 1 の組の引例文献の結合方式が最も主な結合方式であると認定される。</u>異なる独立請求項については、最も隣接している引例文献を個々に明記してもよい。 ……</p>
<p>&lt;参考&gt; ※アメリカ、日本、ヨーロッパの審査方法 欧州では、特許承認手続への異議申立と無効審判の二つの手続を設けている。請求人がどのように先行文献を組み合わせて提出するかについては詳細な規則はない。 日本では、異議申立と無効審判の二つの手続があり、同様の詳細な規則は見当たらない。 米国では、特許承認プロセスは、一方的レビュー、相互レビュー、承認後レビュー、およびビジネス方法に適用可能な移行手続の 4 つの手順で実行される。同様の詳細な規則は見当たらない。</p>	

## 8. 優先審査、遅延審査について

- ◇本改正により、発明、実用新案、意匠の出願を審査するための一般原則、優先審査手続、および、遅延審査手続が標準化されます。
- ◇出願人は、専利出願発明にかかる開発状況・事業状況に応じて、本制度(優先審査/遅延審査)を利用することができます。
- ◇ただし、優先審査は、外国出願人にとって条件が厳しく、それを利用できる機会は殆どありません。
- ◇遅延審査は、外国出願人も利用できます。草案では、実用新案出願も遅延審査の対象となっていました。が、実用新案制度の趣旨に合わないとして除外されました。

第五部分第七章 期限、権利の回復、中止、審査の順序

8. 審査の順序

8.1 一般原則

発明、実用新案及び外観設計専利出願について、一般的には出願提出の順番により初期審査を開始すべきである。発明専利出願については、実体審査の手続きを始動するその他の条件を満たすことを前提とし、一般的には実体審査請求を提出するとともに実体審査費用を納付する順番により実体審査を開始すべきである。他の規定あるものは除く。

8.2 優先審査

国家や地方政府の重点的に発展する或いは励ます産業に関するものであって、国家の利益或いは公共の利益にとって重大な意義をもつ出願や、市場活動においてニーズがある出願などについては、出願人が請求を行い、承認された後、優先的に審査を受けることが可能となり、その後の審査手続においても優先的に扱われる。規定によりその他の関連主体が優先審査請求を提出するのであれば、規定により扱われる。優先審査に適用される具体的なケースは《専利優先審査管理弁法》により規定される。

但し、同じ出願人が同日(出願日のみを指す)に同様の発明創造について、実用新案と発明の両方を出願している場合、一般に、その中の発明専利について優先審査を許さない。

8.3 遅延審査

出願人は、発明専利及び意匠の出願に対して遅延審査の請求を行うことができる。発明専利の遅延審査請求は、出願人によって実体審査請求と同時に提出されるべきであるが、発明専利の遅延審査請求は、実体審査請求の效力を生ずる日から有効になる。意匠の遅延審査請求は、出願人によって意匠出願を提出すると同時に提出されるべきである。遅延期間は、遅延審査請求效力を生ずる日からの1年、2年または3年である。遅延期間が満了すると、当該出願は順に審査される。必要に応じて、専利局は自ら審査手続を始動し、その旨を出願人に通知することができ、この場合、出願人が提出した遅延審査請求はその期限が終了となる。

8.4 専利局自己始動

専利局が実体審査を自ら始動する専利出願に対して優先的に扱うことができる。

以上