

NEWS LETTER

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD.

May 15, 2019

2019年4月4日、第五回專利審查指南改正草案が公布されました。
今回の草案では、分割出願、GUI 製品意匠、三步法審査基準、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、本草案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。

なお、本草案は、過去の経緯から、早ければ本年10月頃には施行される見込みであります。

中科專利商標代理有限責任公司

日本事務所

大阪 TEL:06-6130-7051 FAX:06-6361-1162

東京 TEL:03-3405-8001 FAX:03-6804-5630

e-mail: zhang@csptip.com

『中華人民共和國第五回專利審查指南改正草案』

(2019年4月4日公布)

本改正草案の主な要点(順不同)

No	主題	要点
1	分割出願	・第一部分第一章 5.1.1...再分割出願の提出時期が制限されます。
2	專利出願 移転	・第一部分第一章 6.7...專利讓渡を確実にする手続きが定められています。
3	意匠	・第一部分第三章 4.2、4.3...GUI 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。
4	審査	・第二部分第四章 6.4...三步法による審査基準が改正されます。
5	面接・インタビュー	・第二部分第八章 4.11、4.12、4.13...審査官とのコミュニケーション(電話インタビュー、面接)が緩和されます。
6	細胞發明	・第二部分第一章 3.1.2...幹細胞は專利の主題となります。 ・第二部分第十章 9.1.1.1...胚胎幹細胞も專利の主題となります。
7	無効審判	・第四部分第三章 3.3...無効審判の引例の組み合わせについて改正されます。
8	審査手続	・第五部分第七章 8.1、8.2、8.3...審査遅延制度が導入されます。
9	その他	・第二部分第七章 2...審査官の先行文献の検索要領が充実化されます。

以上

《専利審査指南改正草案(意見募集稿)改正対比表》

1. 分割出願について

<1-1. 分割出願の時期>

- ◇この改正案により、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が、その提出期限は分割出願 A の特許付与通知書/拒絶査定通知書の発行日から 2 ヶ月以内/3 ヶ月以内に制限されます。

《専利審査指南》 (2010 年 2 月 1 日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
<p>第一部分第一章 5.1.1(3)分割出願的提出日</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)分割出願的提出日</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タイミング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り、規定に合致しない場合、分割できないものとなる。</u></p> <p>出願人は再度分割出願をする同時に、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するし案件終了の処理を行う。</p>
<p>備考 ◇分割出願においては、新たな独立/従属クレームの設定、現クレームの補正が可能です。ただし、明細書に記載の範囲内に限定されます。</p>	

<1-2. 分割出願の出願人・発明者>

- ◇この改正案により、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 (出願人 Y) 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 Y となります。
- ◇原出願 A の出願人 X が原出願 A の出願権 (又は特許権) を他者 Z に譲渡する場合、原出願 A の書誌事項変更手続 (X→Z に名義変更) に合格した後に分割出願 B を行わなければなりません。(→分割出願の期限に要注意)
- ◇分割出願 B の出願人 Y が当該分割出願 B の出願権 (又は特許権) を他者 Z に譲渡する場合には、分割出願 B と同時 (又はその後)、書誌事項変更手続 (Y→Z に名義変更) を行わなければなりません。

◇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事が可能です。

《専利審査指南》 (2010年2月1日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
<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。分割出願に対して再度分割出願を提出する出願人は該分割出願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>原出願の出願人が、原出願の出願権(又は専利権)を譲渡する必要がある場合は、原出願の記載事項変更手続を合格してから、再度分割出願を提出するべきである。分割出願の出願人は、その分割出願の出願権(または専利権)を譲渡する必要がある場合は、分割出願の提出の同時またはその後、記載項目変更手続を行うべきである。</u></p> <p>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、<u>分割出願の発明者または分割出願の発明者の一部であるべきである。</u>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>

2. 専利出願の譲渡手続について

- ◇この改正案により、専利出願権/専利権の譲渡契約/贈与契約が当事者の真意の表現であることを確実にするため、両当事者が**署名または押印した譲渡契約/贈与契約を提出することが義務化されます。**
- ◇更に、譲渡または贈与にかかる両当事者の主体資格について、審査官が主体資格を確認すべき状況が具体化されています。(条文案ご参照)

《専利審査指南》 (2010年2月1日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
<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</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、審査官は、双方の主体資格をチェックすべきである。双方の主体資格をチェックする必要のある場合とは、例えば、当事者が専利</u></p>

<p>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>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。</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。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>
---	--

3. 意匠について

<GUI 製品意匠の製品名称>

◇2014年3月、国家知識産権局は、「審査指南」を改正し(第68号局令)、電源投入後に図形ユーザーインターフェース(以下 GUI)を表示する製品を意匠保護対象の範囲に含めるように決定しました。

◇この改正案では、現行審査規則を GUI の製品意匠の開発動向に適合させ、且つ、審査官および出願人にとって利用し易くするため、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>

◇この改正案は、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"> ◇一般的に製品名称は、「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。(用途+製品) ◇「GUI デザイン」を名称とすることはできない。 ◇動的 GUI 製品については、「動的」を製品名称の中に表示する必要がある。
図面要求	<ul style="list-style-type: none"> ◇デザインの要点が GUI にある製品の場合は、GUI を含む製品全体のデザイン図を提出する必要がある。 ◇中国は部分意匠制度を採用していないので、GUI を含む製品は、GUI 設計自体を単独に保護することはできない。 よって、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。 ◇さらに、少なくとも GUI が適用される製品分野は、図面を通して明確に表現され、GUI の設計及び製品内のそのサイズ、位置およびスケールを明確に表し、ならびに「簡単な説明」に説明する。ポイントは、GUI とその目的です。
図面の数	<ul style="list-style-type: none"> ◇GUI に含まれる面を含む正面投影製品ビュー。 ◇状態遷移図の変更: 動的な GUI の場合は、残りの状態(GUI のデザインのみ表示可能)の GUI の主要なユーザーインターフェースのビューも状態遷移図として送信し、必要に応じて簡単な説明で変更状態を説明する。 ◇拡大表示: 製品の割合が小さい場合、GUI はインターフェースの拡大表示を送信する必要がある。 ◇投影装置の場合には、投影装置の(6面)図および GUI の正面図が提出されるべきである。

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る。

3) 保護範囲

◇GUI を含む製品意匠の保護範囲は、GUI+製品に限定される。従って、グラフィックユーザインタフェース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4)を提出するのがよい。

第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)

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>

<追加>

4.4 図形ユーザインタフェース(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 GUI 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」など。

製品名として、「ソフトウェア GUI」、「操作 GUI」等のように、「図形ユーザインタフェース」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、GUI が係る面の正投影製品ビュー図を提出することができる。ビュー図は、GUI が適用される製品の種類を明確に示し、GUI の設計と、製品内のそのサイズ、位置、及び比例関係とを明確に示すべきである。

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ビュー図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 キーフレームのビュー図のみを、動的パターンにおける動画全体の変化傾向を一意に特定できるように、変化状態図として提出してもよい。変化状態図を付ける際には、動的変化過程の早い順に付しておくべきである。

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。製品内の GUI の領域、人間対コンピュータインタラクション、及び変化状態などが、必要に応じて説明されてよい。

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. この改正案により、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、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、発明全体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>

◇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及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>

◇通信中に接続を要求し、応答し、そして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

《專利審査指南》 (2010年2月1日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法 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。 (1)最も近似した現有技術を確定する …… (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	第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法 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。 (1)最も近似した現有技術を確定する …… (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

<p>客観的に分析し、確定しなければならない。</p> <p>そのため、先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>に分析し、確定しなければならない。</p> <p>そのため、先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</p> <p><u>る。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> <p>.....</p>
--	--

※「相互作用」については、欧州特許庁は、T 0154/04 事件（2006年11月15日）と同様の点、すなわち、「クレームによる技術的問題の解決」を無視して、新規性と創造的問題についてコメントする 技術的主題の非技術的特徴は相互作用しない；ポジティブへの移行の説明は「技術的問題を解決するためにクレームの技術的主題と相互作用する非技術的特徴」を考慮すべきである。

<4-2. 課題解決に関係しない構成要件の取り扱い>

◇この改正案では、クレームの構成要件に技術的課題の解決に寄与しない技術的特徴が含まれている場合、その様な技術的特徴は、クレームによって定義された技術的解決策が創造的であるか否かの審査には考慮されなくなります。

(注1) これは、主に低品質、異常に長いアプリケーション、および、あまりにも多くの技術的特徴を含む発明の審査のためのものである。

◇3.2.1.1 節の「技術的特徴を全体的に考慮する」趣旨と 6.4 節に示された「課題解決に寄与しない技術的特徴は考慮しない」趣旨を組み合わせる際、ここでの「寄与しない技術的特徴」とは、この部分を考慮しなくても完全に影響しないことを意味するものと思料されます。

(注2) 審査官は、検索を通じて関連する先行技術を入手することができるが、クレームが長すぎる場合、審査するために多くの比較文献が必要となる可能性がある。

<提案>

◇通常の出願においては、技術的課題の解決に必要な技術的特徴を抽出し、それらをもってクレームを構成し、重要でない技術的特徴は、OA のコメント時に全体として考慮するように明細書で関連付けておくことをお勧めします。

《専利審査指南》 (2010年2月1日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
<p>第二部分第四章 6.4 保護を請求する発明に対する審査</p> <p>発明に創造性を具備するかは、保護を請求する発明を対象としているものである。そのため、発明の創造性に対する評価は、請求項により限定された技術方案に対して行わなければならない。発明において、現有技術に貢献している技術的特徴は、例えば、発明に予測できない技術的効果を挙げさせる技術的特徴、又は発明で技術偏見を克服したことを示す技術的特徴は、請求項に記載しなければならない。そうでなければ、説明書に記載があったとしても、発明の創造性の評価時には考慮しないものとする。</p> <p>なお、創造性の判断は請求項により限定された技術方案全体に対し評価を行わなければならない。つまり、ある技術的特徴に創造性を具備するかを評価せず、技術方案に創造性を具備するかどうかを評価する。</p>	<p>第二部分第四章 6.4 保護を請求する発明に対する審査</p> <p>発明に創造性を具備するかは、保護を請求する発明を対象としているものである。そのため、発明の創造性に対する評価は、請求項により限定された技術方案に対して行わなければならない。発明において、現有技術に貢献している技術的特徴は、例えば、発明に予測できない技術的効果を挙げさせる技術的特徴、又は発明で技術偏見を克服したことを示す技術的特徴は、請求項に記載しなければならない。そうでなければ、説明書に記載があったとしても、発明の創造性の評価時には考慮しないものとする。</p> <p>なお、創造性の判断は請求項により限定された技術方案全体に対し評価を行わなければならない。つまり、ある技術的特徴に創造性を具備するかを評価せず、技術方案に創造性を具備するかどうかを評価する。</p> <p><u>但し、請求項における技術的問題を解決するのに貢献していない技術的特徴は、請求項に限定される技術方案が創造性を有するかどうかを判定するのに影響しない。例えば、カメラに関する発明であり、その発明趣旨は、カメラのシャッターの改良にあり、その技術的問題の解決は、シャッターの構成や露光時間制御に依存するものであり、出願人がレンズやファインダー等のカメラに固有の他の構成要素を請求項に記載したとしても、これらの技術的特徴は、カメラのシャッターの改良に関する技術的問題とは無関係であり、カメラのシャッターの改良に関する技術的問題の解決に貢献しない技術的特徴である。</u></p>
<p><参考> 「貢献」に関しては、欧州特許庁は、ケース T 641/00 (2002年9月26日)、すなわち創造性を評価するのに重要ではない技術的効果を提供する特徴についても同様の点を詳しく述べた。技術的問題の解決に貢献しているとは考えられないため、クリエイティブレビューでは、技術的効果を確立できない機能は無視してください。</p>	

5. 審査官との面接・インタビューについて

<面接・インタビューの緩和>

- ◇電話による討議のタイミング、内容、形式など、電話による討論に対する制限が緩和されます。
- ◇審査官と出願人との間のコミュニケーションを一層容易にするため、審査官が出願人と話し合うための方法として、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議論のタイミングの制約を緩和します。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、電話でのディスカッションを開始することもできます。

②議論の範囲を広げ、議論の範囲を形式的な問題に限定しないようにし、発明および先行技術の理解、または用途における問題なども含みます。

③討論の開始の主題を審査官と出願人に拡大します。

④電話討論と他の方法を並行して配置し、もはや電話討論と他の方法を個々の問題を解決するための二次的な位置に置かないこととなります。

《専利審査指南》 (2010年2月1日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
審査官途とのコミュニケーションの拡大	
<p>第二部分第八章 4.11.1 出願に対する継続審査後の審査処理</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>(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>第二部分第八章 4.11.1 出願に対する継続審査後の審査処理</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>(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) <u>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。</u></p>
面接の緩和	
<p>4.12 面接</p> <p>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>4.12.1 面接の実施条件</p> <p>面接の実施条件は以下になる。</p> <p>(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</p> <p>(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</p>	<p>4.12 面接</p> <p><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>4.12.1 面接の実施始動条件</p> <p>面接の実施条件は以下になる。</p> <p><u>(1) 審査官がすでに1回目の審査意見通知</u></p>

《専利審査指南》 (2010年2月1日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
<p>応じて出願人に面接を要請している。</p> <p>面接は、審査官から要請したもので、出願人から申し立てたもので、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>……</p>	<p>書を発行している、かつ</p> <p>(2) 出願人が審査意見通知書の応答と同時に、或いはその後に、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。</p> <p>面接は、審査官から要請したもので、出願人から申し立てたもので、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>……</p>
電話・ビデオ会議・電子メール	
<p>4.13 電話での討論</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>4.13 電話での討論及び他の方式</p> <p>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、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。</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、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。</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>

6. 胚性幹細胞の取り扱いについて

<6-1. 人胚胎幹細胞>

- ◇この改正案では、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日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
幹細胞	
第二部分第一章 3.1.2 社会道徳に違反する発明創造 …… 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。	第二部分第一章 3.1.2 社会道徳に違反する発明創造 …… 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	
第二部分第十章 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	第二部分第十章 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。 9.1.1.1 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> 9.1.1.1.2 3 -違法获取或利用遗传资源完成的发明创造

<参考>

本発明の審査基準と各国との比較：

1. 米国はそのような発明に対してより緩やかな基準を有しており、そして実用的な観点からさらに言えば、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。
2. ヨーロッパはもっと用心深い。
多能性幹細胞（ヒト胚性幹細胞または単為生殖器官を含む）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。
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。

7. 無効審判について

- ◇公式の説明では、この改正案は、さまざまな証拠の特定の組み合わせを十分に説明し、事件の焦点を強調し、レビューの質と効率を向上させ、両当事者間の紛争を迅速に解決し、両当事者の利益を保護することを目的とします。
- ◇現実的には、無効審判の請求者は、多くの場合、さまざま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。
- ◇無効審判は、すべ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。
- ◇この改正案は、この種の処理が長年にわたって実践されてきたものであり、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に加え、それと同等レベルの異なる先行文献の異なる組み合わせを立案し、無効審判の理由付けを試みるようお勧めします。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。
- ◇特許権者の立場である場合、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日から実施)	第5回審査指南改正草案 (意見募集稿)
<p>第四部分第三章 3.3 無効宣告請求の範囲及び理由と証拠 ……</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>第四部分第三章 3.3 無効宣告請求の範囲及び理由と証拠 ……</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><参考> ※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

- ◇この改正案により、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。

第5回審査指南改正草案
(意見募集稿)

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、一般的には実体審査請求提出の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については、出願人或いはその主管部門が請求を行い、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。

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、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、実体審査請求効力を生ずる日から有効になる。実用新案及び意匠の遅延審査請求は、出願人によって実用新案及び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、遅延審査請求効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未提出と看做される。

8.4 専利局自己始動

専利局が実体審査を自ら起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