

## 専利審査指南 2023 の改正ガイド

### 目次

#### － 前 編 －

##### 〔 A. 権利化の手続関連 〕

01. 送達日・期限の起算日 ※
02. 費用 ※
03. 出願書類(図面を含む)、関連書類
04. 書誌的事項の変更
05. 発明者の変更 ※
06. 強制代理の例外
07. ヌクレオチド又はアミノ酸配列表

##### 〔 B. 権利化の制度関連 〕

01. 優先権の回復、増加・修正、援用 ※
02. 復審請求期限の徒過後の権利の回復
03. 延期審査 ※
04. 分割出願(復審請求後の提出時期)
05. 新規性喪失の例外
06. 情報提供 ※
07. 秘密保持審査
08. 合併審査

##### 〔 C. 権利化後の制度関連 〕

01. 専利権評価報告 ※
02. 審査遅延による存続期間の補償 ※
03. オープンライセンス ※
04. 専利権終止通知書の発行時期

#### － 後 編 －

##### 〔 D. 登録要件関連 〕

01. プログラム製品クレームの対応方針 ※
02. 実用新案 明らかな進歩性無しの初歩審査
03. 誠実信用の原則の適用
04. 専利権を付与しない出願 ※
05. 背景技術における外国文献の公開時期
06. インターネット上などの公知証拠 ※
07. 公開使用の一態様に「入札」を追加
08. 進歩性 ※
09. サポート要件 ※
10. 単一性 ※
11. 専利権付与の通知書の発行時の作業

##### 〔 E. 審判関連 〕

01. 前置審査 ※
02. 復審・無効審判の共通事項 ※
03. 復審 ※
04. 無効審判 ※

##### 〔 G. 考慮した法律・法規、解説、資料 〕

#### ★ 本ガイドに含まれていない内容

- ① 意匠：部分意匠、ハーグ協定関連
- ② コンピュータソフトウェア関連
- ③ 漢方薬関連
- ④ 医薬品の専利権の存続期間の補償関連  
(上記①の部分意匠、②については準備中)

※：今回の改正の影響により、実務での対応の変化度が相対的に大きいと考えられる項目

## 〔 D. 登録要件関連 〕

### 01. プログラム製品クレームの対応方針 ※

コンピュータプログラムに係る発明については、審査指南の第 2 部分第 9 章が専門章として設けられています。

今回の改正では、この第 9 章に大きな改正が行われており、基本的には、現在の審査実務に合わせる改正と理解することが可能ですが、「**プログラム製品クレーム**」が認められることになりました。

なお、弊所では、この第 9 章の改正にしばった資料を準備しています。

以下、プログラム製品とは？、専利局の運用、媒体クレーム導入時の運用方法、および対応方針について説明いたします。

#### ① プログラム製品とは？

中国では、発明は、「製品の発明」と「方法の発明」に分けられています。

「プログラム」に対応する中国語の“**程序**”は、そのみからは「方法の発明」であるとも理解することができます。

そこで、「製品の発明」であることを明確にするために“**程序**”（プログラム）と“**产品**”（製品）を組み合わせて、“**程序产品**”（プログラム製品）をクレームの主題として認めることにしたと理解できます。

#### ② 専利局の運用方法

現在のところ、下記のような Q への回答となる運用方法は公表されていない状況です。

Q1：プログラム製品をクレームアップする補正が可能な時期は？

Q2：明細書中に製品という用語が無い場合（プログラムはある）、プログラム製品をクレームアップ可？

Q3：日本出願の明細書中にプログラムクレームはあるが、プログラム製品に変更して中国出願可能？

#### ③ 媒体クレーム導入時の運用方法

媒体クレームを認める改正が行われた際には、下記のような状況でした。

- ・明細書中に「記憶媒体」という用語がなくても、媒体クレームをクレームアップ可
- ・OA 応答時に、媒体クレームをクレームアップ可
- ・改正施行前の出願日の出願についても、媒体クレームをクレームアップ可

#### ④ 運用方式が公表されるまでの対応方針

新しい審査指南がすでに施行されていますが、上述のような状況ですので、運用方式が公表される前には、現在のやり方を続けることが考えられます。

具体的には、中国移行時には、媒体クレームを作るといったやり方です。

「媒体クレーム」を認める改正の際には、非常に緩い運用が行われていますので、今回も同様の対応が行われる可能性があるのではないかと考えられますが、運用方式の公表を待つのがよいと考えられます。

〔 関連規定 〕

- ・ 審査指南 第 2 部分 第 9 章 第 5.2 節

以上

## 02. 実用新案 明らかな進歩性無しの初歩審査

審査官は、得ている関連現有技術の情報に基づいて、実用新案出願が明らかな進歩性を具備しているか否かを審査することができるようになりました。

【 実務への影響 】

この改正は、実用新案出願の質を確保することを目的としていると理解でき、2023 年の実用新案登録件数が 25% 前後減少していると考えられ、CNIPA による出願の質を高めるという大きな方針の影響であると理解することができます。

〔 関連規定 〕

- ・ 審査指南 第 1 部分 第 2 章 第 11 節

以上

## 03. 誠実信用の原則の適用

誠実信用の原則は、専利法第 4 次改正を通じて専利法第 20 条、実施細則第 11 条に規定されるとともに、該 11 条は、下記の対象に加えられています。

- ・ 初歩審査の審査（実施細則第 50 条）
- ・ 拒絶理由（実施細則第 59 条）
- ・ 無効理由（実施細則第 69 条）
- ・ 警告・罰金（実施細則第 100 条）

なお、その審査においては《専利出願の行為を規範化する規定》が適用されるので、実質的にこの《規定》が登録要件になったとも理解することができます。

以下、【 専利審査指南 2023 の改正解説 】 の内容を紹介します。

【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

**専利法第 20 条**では、「専利の出願および専利権の行使は、誠実信用の原則にしたがわなければならない。専利権を濫用して公共の利益を損ない又は他人の合法的な権益を損なってはならない。」と規定しています。

**実施細則第 11 条**では、「専利出願は、誠実信用の原則に従わなければならない。各種専利出願の提出は、

真実の発明創造活動を基礎としなければならない、虚偽ごまかしをしてはならない。」と規定しています。

**審査指南の实体審査の部分**では、出願が実施細則第 11 条に符合しているか否かについて審査を行わなければならないと規定し、同時に、特実意の 3 種類の専利の初歩審査の範囲、復審・無効審判、専利権評価報告の作成などの関連規定中において実施細則第 11 条に対する審査要求が追加されている。

これにより、全面的で体系的な規制体系が形成され、誠実信用の法律条項の立法趣旨が専利審査の各段階において有効的な実行・執行の保障が確保されている。

**实体審査のプロセス**においては、発明の専利出願が実施細則第 11 条に符合しているか否かについて審査を行わなければならない、審査中において《専利出願の行為を規範化する規定》が適用され、審査を経て出願が実施細則第 11 条に符合しない場合、拒絶される。審査指南第 2 部分第 8 章第 4.7 節では、審査中に該条項を適用する際には証拠または十分な理由がなければならないと強調されているが、「証拠」が「十分な理由」の前に配されており、挙証優先の原則が体现されている。

#### 【経過措置】 第 9 条 第 1 項、第 2 項

2021 年 6 月 1 日より、国務院専利行政部門は専利法第 20 条第 1 項の規定に基づき、初歩審査、实体審査及び復審手続中の専利出願について審査を行う。

2024 年 1 月 20 日より、国務院専利行政部門は、改正後の専利法実施細則第 50 条、第 59 条、第 67 条の規定に基づき、改正後の専利法実施細則第 11 条を適用して初歩審査、实体審査と復審手続中の専利出願に対して審査を行う。

#### 〔関連規定〕

- ・ 専利法 第 20 条
- ・ 実施細則 第 11 条
- ・ 審査指南 第 2 部分 第 1 章 第 5 節
- ・ 審査指南 第 2 部分 第 8 章 第 4.7 節、第 6.1.2 節

以上

---

## 04. 専利権を付与しない出願 ※

不特許要件については、専利法第 5 条に規定されています。

以下、【[専利審査指南 2023 の改正解説](#)】の内容を紹介いたします。コンピュータプログラムに関することについても言及されています。

#### 【専利審査指南 2023 の改正解説】

##### ① 専利法第 5 条を適用する標準の改善（第 2 部分 第 1 章 3.1.1 節、第 3.1.3 節、第 3.2 節）

法律違反の発明創造の例示列挙において、関連する法的根拠がさらに補足され、同時に、文化財を偽造する設備が法律違反の創作例に属するという例が削除されている。公共の利益を妨げる発明創造に関して、さらに詳細な規定と例示を行っている。また、「遺伝資源」の定義を拡張して例示している。

### 改正 解説

原審査指南は、法律違反の発明的創造の例として「ギャンブルのための装置、機械、またはツール」などを示しているが、特定の法的根拠を特定するものではなく、専利法第 5 条の審査をさらに標準化するために、実施例における行為に関して違反となる具体的な法律を特定している。「文化財を偽造する設備」に関しては、関連法律には「文化財を偽造する」行為自体に対して明文の規定がない。また、文化財を複製・模倣する行為自体は法律で明文として禁止されておらず、複製・模倣した文化財を利用して詐欺などの不謹慎な行為を実施したときに限り《中華人民共和国刑事法》《中華人民共和国治安管理法令》などの法律の規定に違反する可能性がある。また、実際の審査において、文化財を偽造する設備と複製・模倣する設備は実質的に区別がしにくい。そこで、今回の改正では、「偽造された文化財」の例を削除し、審査指南の表現をより厳密にしている。

「政治的な党の象徴および標識」に関する発明創造に関して、審査指南は、それが公共の利益を妨げ、専利が付与され得ないことを明確にしている。「国家の重大経済イベント、文化的イベント」に関する発明創造に対しては、その発明創造の実施や使用が社会に及ぼす危害や影響の程度が、公共利益を阻害する程度に達しているか否かを考慮する必要がある、「公共利益を阻害する」程度に達していれば、専利権を付与することはできない。

専利法実施細則第 29 条第 1 項は、「遺伝資源」の概念を、「遺伝的機能単位を含み、かつ、実用的または潜在的価値を有する、ヒト、哺乳動物、植物または生物から得られる物質」から、「このような物質を用いて生み出される遺伝子情報」をも含むように拡張している。審査指南では、「遺伝資源」の定義に対して適応的な改正を行い、「発明創造による遺伝資源の遺伝機能の利用」の解釈において「遺伝機能単位が生み出した遺伝情報に対する分析と利用」を相応的に追加し、また相応の規定と例を追加している。

## ② 新しい技術開発に適応して、血圧測定法の例を削除し、インテリジェント医療の審査基準を明確化

### ( 第 2 部分 第 1 章 4.3.1 節 )

列挙された専利権を付与することができない例において、「血圧測定法」の例が削除された。「全てのステップがコンピュータ等の装置によって実行される情報処理方法」が診断方法に該当しないことを明確にした。

### 改正 解説

審査指南第 2 部第 1 章第 4.3.1.1 節の規定によれば、病気の診断方法は、同時に下記の(1)、(2)の 2 つの条件を満たさなければならない。

- (1) 生きている人体または動物体を対象とすること
- (2) 病気の診断結果または健康状態を得ることを直接目的とすること

技術の発展に伴い、血圧測定の目的はますます多様化しており、増加している血圧測定に関する専利出願の直接的な目的は、病気の診断結果または健康状態を得ることではなく、単に、安全保護を提供すること、フィットネスプログラムを改善すること、または睡眠の質を改善することなどの中間結果情報を得ることであり、「病気の診断結果または健康状態を得ることを直接的な目的とする」という条件を満たさず、血圧測定法はもはや病気の診断方法の典型的なものではなく、このため、「血圧測定法」の例が削除されている。なお、他の例においても、疾患診断方法に属するか否かの判断は、上記 2 つの条件に従って行われ

る。

《 知的財産強国建設要綱 (2021-2035) 》では、ビッグデータ、人工知能、遺伝子技術等の新しい分野の新しい知的財産立法を加速することを提起している。医療分野において、コンピュータ等の情報処理機能を有する装置により実施される診断に関する情報処理方法は、一般に情報処理の正確率を向上させ、情報の識別・記憶・伝送を便利にするためであり、コンピュータ等が提供する結果は確率値にすぎず、通常は医師が病気を正確に診断し及び治療計画を立てるための参考を提供することしかできない。科学技術の進歩と経済社会の発展の状況のニーズに適応するために、今回の改正では、「**全てのステップがコンピュータ等の装置によって実施される情報処理方法**」を病気の診断方法として直接認定すべきではないことを明確にし、近年のイノベーション主体のニーズに応え、このようなイノベーションに対する保護も強化する。

以上

## 05. 背景技術における外国文献の公開時期

以下、【 専利審査指南 2023 の改正解説 】の内容を紹介いたします。

### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

#### 明細書の背景技術中で引用される中国・外国の専利文献の公開時期の要求の統一化

( 第 2 部分 第 2 章 2.2.3 節 )

背景技術中の引用文献について、外国の専利文献を引用する要求を「公開日は本出願の公開日より遅く  
てはならない」に改正した。

#### 改正 解説

明細書の背景技術の箇所引用文献が専利文献である場合、原審査指南における中国と外国の専利文献の公開の要求に相違が存在していた。

今回の改正では、引用される「専利文献の公開日は本出願の公開日より遅くてはならない」と規定し、もって引用文献の中国と外国の専利文献の公開日の要求を統一し、出願人の利便性を高め、同時に、PCT 国際出願の国内段階移行の審査標準を国際段階と協調一致させた。

以上

## 06. インターネット上などの公知証拠 ※

以下、第 2 部分 第 3 章 2.1.2.1 節の【 規定改正の内容 】、【 専利審査指南 2023 の改正解説 】の要約、【 実務への影響 】を紹介いたします。

## 【 規定改正の内容 】

〔 審査指南 第 2 部分 第 3 章 2.1.2.1 〕 出版物による公開

専利法の意義上での出版物とは、技術または設計の内容を記載している、独立に存在している伝播キャリアを指し、かつ公式な発表又は出版の時期を、表示するかまたはその他の証拠で証明するものでなければならない。

前述の意味に合致する出版物は、紙の出版物、視聴資料でよく、インターネットまたはその他のオンラインデータベースに存在する資料などでもよい。

### (1) 紙の出版物および視聴資料

紙の出版物は、通常、印刷されたり、タイピングされた各種の紙書類を指し、例えば、紙の専利文献、科技関連の雑誌、科学技術関連の書籍、学術論文、専門文献、教科書、技術マニュアル、正式に公表された会議事録或いは技術的報告書、新聞、製品のサンプル、製品カタログ、広告宣伝パンフレットなどである⇒でもよい。また、視聴資料は、電気・光・磁気・撮影などにより作製された視聴資料であり、例えば、マイクロフィルムや、映画、写真のネガ、ビデオテープ、磁気テープ、レコード、CD などである。  
~~さらに、インターネットやその他オンラインデータベースにある資料など、その他の形式で存在している資料であってもよいとする。~~

紙の出版物および視聴資料は、地理的位置、言語又は取得方法による制限を受けることなく、年代による制限も受けない。紙の出版物の~~および~~視聴資料が得られるか否かは、出版・発行部数の量、読んだ者がいるか、出願人が知っているかとは、無関係である重要ではない。

「内部資料」、「内部発行」等の文字が付されている紙の出版物および視聴資料が、確かに特定の範囲以内で発行されており、かつ秘密保持が要求されている場合には、出版物による公開には当たらない。

紙の出版物の印刷日および視聴資料の出版日を公開日と見なすが、その他の証拠により公開日を証明している場合は除く。

### (2) インターネットまたはその他のデータベースに存在する資料

インターネットまたはその他のデータベースに存在する資料とは、データ形式で保存され、ネットワークを伝播ルートとする文字、画像、オーディオ・動画などの資料を指す。

インターネットまたはその他のデータベースに存在する資料は、合法的なルートを通じて入手されたものでなければならない、資料の入手は、パスワードまたは費用が必要か否か、資料が誰かに閲読されたか否かとは無関係である。

インターネットまたはその他のデータベースに存在する資料の公開日は、他の証拠によりその公開日が証明される場合を除き、一般に公布日を基準とする。ネットワークの方式で出版される書籍、定期刊行物、学位論部などの出版物について、その公開日は、ウェブサイト上に記載されたネットワークでの発行日である。上述の出版物に内容が同一の紙の出版物が同時にある場合、紙の出版物の印刷日に基づいて公開日を確定してもよく、通常、確定できる最先の公開日を基準とする。ウェブサイト上で公布日を明確にしている又は公布日に疑義がある資料については、ログファイル中に記載された公布日・修正日、検索エンジンが提供するインデックス日、インターネットアーカイブサービスが示す日付、タイムスタンプ情報またはミラーサイトに表示されるコピー情報の公布日などの情報を参考にして公開日を確定することができる。

印刷日、出版日または発布日は、年月或いは年しか明記していない場合には、記された月の末日、若しくは記された年の 12 月 31 日を公開日とする。

審査官が出版物の公開日について疑問がある場合に、当該出版物の提出者に証明を提示するよう要求して良いとする。

#### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】の要約

審査指南において規定された出版物を、明確に次の 2 つに分けている。

- (1) 紙の出版物および視聴資料
- (2) インターネットまたはその他のデータベースに存在する資料

そして、上記 (2) を個別項目として示し、その定義、公開日の確定、関連する特殊な状況の処理などに対して規定を行っている。

インターネットは、ますます情報伝播の重要ルートになっており、審査実践においてインターネットまたはその他のデータベースに存在する資料を証拠として使用することが増えている。伝統的な証拠と比べて、インターネット証拠の公開形式は多様であり、公開時期について争いが生じやすく、証拠が容易に改竄・消滅されやすく、単独で規定を設ける必要があった。

インターネットまたはその他のデータベースに存在する資料について、今回、以下の 3 つの面の内容について明確にしている。

- ① インターネットまたはその他のデータベースに存在する資料の定義
- ② その資料の入手方式に対する規定の細分化
- ③ 公開日を確定することに関する規定の細分化

#### 【 実務への影響 】

改正前においても、基本的に、インターネットまたはその他のオンラインデータベースに存在する資料を公証したりタイムスタンプを付して証拠として使用することができており、今回の改正は実状に合わせた改正と理解することができる。また、これまでインターネット上などの証拠が少しずつ認められやすくなってきていたという印象がある。

以上

---

## 07. 公開使用の一態様に「入札」を追加

第 2 部分 第 3 章 2.1.2.2 節において、「入札」が使用による公開の方式に含まれることが明確にされています。

以上

---



## 08. 進歩性 ※

以下、第2部分 第4章 3.2.1.1 節の【規定改正の内容】、【専利審査指南 2023 の改正解説】を紹介いたします。

【規定改正の内容】（キーワードに網掛けを入れています）

〔審査指南 第2部分 第4章 3.2.1.1〕 判断方法

保護が要求されてい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) 最も近接する現有技術を確定する

最も近接する現有技術とは、現有技術において保護が要求されている発明と最も密接に関連している1つの技術方案を言う。これは、発明に突出した実質的特徴を有するかどうかを判断する基礎になる。最も近接する現有技術は、例えば、保護が要求されている発明の技術分野と同一であり、解決しようとする技術的課題、技術的効果又は用途が最も近接し、及び/又は発明の技術的特徴を最も多く開示している現有技術、若しくは、保護が要求されている発明の技術分野とは違うが、発明の機能を実現でき、かつ発明の技術的特徴を最も多く開示している現有技術など。注意されたいのは、最も近接する現有技術を確定する時に、まずは技術分野が同一又は近接している現有技術を考慮しなければならず、そのうち、発明が解決しようとする技術的課題（訳者注：明細書の記載から得られる技術的課題を指す）と互いに関連する現有技術を優先して考慮しなければならない。

### (2) 発明の区別特徴及び発明が実際に解決しようとする技術的課題を確定する

審査において、発明が実際に解決しようとする技術的課題を客観的に分析し、確定しなければならない。そのため、先ずは保護が要求されている発明が最も近接する現有技術に比べて、どのような区別特徴があるかを分析し、それからこの区別特徴で達成できる技術的効果に基づき、発明が実際に解決しようとする技術的課題を確定しなければならない。この意味で言えば、発明が実際に解決しようとする技術的課題とは、より良好な技術的効果を得るために最も近接する現有技術に対し改善する必要がある技術的任務を言う。

審査の過程において、審査官が認定する最も近接する現有技術は、出願人が明細書において説明している現有技術と異なる可能性もあるため、最も近接する現有技術に基づき改めて確定した、発明が実際に解決しようとする技術的課題は、明細書において説明されている技術的課題と異なる可能性がある。こうした場合に、審査官が認定した最も近接する現有技術に基づき、発明が実際に解決しようとする技術的課題を改めて確定しなければならない。

改めて確定した技術的課題は、各発明の具体的な状況により定める必要があるだろう。その分野の技術者が当該出願の明細書の記載内容からその技術的効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効果でも改めて確定した技術的課題の基礎となることができる。特殊な状況では、発明のすべての技術的効果（訳者注：「複数の技術的効果のすべて」の意味です）が最も近接する現有技術といずれもぴったりであるとき、改めて確定した技術的課題は、最も近接する現有技術とは異なる、選択可能な技術方案を提供することである。

改めて確定した技術的課題と区別特徴が発明中で奏することができる技術的効果は、互いに整合しななければならない。

**【例】**（訳者注：この例の原文中国語には改行がないですが、改行を入れています）

保護が要求されている発明は、消費電子設備であって、

ユーザに対してアカウント承認を行う生体認証手段を含み、

該認証手段は、指紋と、掌紋、虹彩、眼底、顔の特徴のうちから選ばれる少なくとも1種類の認証方式との組合せに基づく。

明細書には、少なくとも2種類の認証を通じてユーザアカウントの安全性を高めることができることが記載されている。

最も近接する現有技術は、消費電子設備を公開しており、指紋情報だけに基づいて身分認証を行う。

両者の区別は、発明が少なくとも2種類の生物特徴を通じて身分認証を行う点であり、保護が要求されている発明において該区別特徴が奏することができる技術的効果に基づき、発明が実際に解決しようとする課題は、いかにして高消費電子設備のユーザアカウントの安全性を高めるかである、と確定することができる。

発明が実際に解決しようとする課題を「いかにして掌紋などの少なくとも1種類の生物認証方式を増加するか」、あるいは「いかにして認証方式を増加して消費電子設備の安全性を実現するか」と確定してはならない。

### (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

この手順において、最も近接する現有技術及び発明が実際に解決しようとする技術的課題に着手して、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しなければならない。判断の過程において確定するのは、現有技術が全体として、ある種の技術的示唆が存在するかということ、つまり現有技術の中から、前述の区別特徴をその最も近接する現有技術に運用することにより、そこに存在する技術的課題（即ち、発明が実際に解決しようとする技術的課題）を解決するための示唆が示されているかということである。このような示唆は、その分野の技術者がその技術的課題に直面した時に、その最も近接する現有技術を改善して、保護を請求する発明を得るために動機づけるものである。現有技術にこのような技術的示唆が存在する場合には、発明は自明的であり、突出した実質的特徴を有しない。

以下に挙げられる状況は通常、現有技術に前述の技術的示唆が存在すると考えられる。

(i) 前述の区別特徴は公知の常識である。例えば、当分野において、当該改めて確定された技術的課題を解決する通常的手段、或いは教科書や技術辞典、技術マニュアルなどの参考書などで開示されたその改めて確定された技術的課題を解決するための技術的手段など。

**【例】**

…。

### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

進歩性は、発明の専利出願が専利権を付与するために満たす必要がある最も重要な条件であり、発明創造のイノベーションが高度であることに対する要求である。

イノベーション主体の進歩性の審査に対する関心に応え、進歩性の審査の品質を向上させるために、今回、新たに改正された審査指南は、**最も近接する現有技術**を確定し、**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を確定する規則、公知の常識的な証拠の種類などの関連規定に対して改善を行っている。

#### (一) 最も近接する現有技術を確定するための規則の改善（第2部第4章第3.2.1.1節）

審査指南は、「3ステップ法」で進歩性を評価する中での**最も近接する現有技術**を確定することに関する規則を改善し、**最も近接する現有技術**を確定する際に**本発明が解決しようとする技術的課題**に関連する現有技術が優先的に考慮されることを明確にした。

##### 改正 解説

**最も近接する現有技術**は、現有技術において保護が要求される発明に最も密接に関連する技術方案であり、それは発明が顕著な実質的特徴を有するかどうかを判断するための基礎である。

審査指南第2部第4章第3.2.1.1節(1)では、**最も近接する現有技術**を選択する際に、技術分野が同一であるか否か、解決しようとする技術的課題、技術的効果または用途が最も近接するか否か、および開示された発明の技術的特徴が最も多いか否かなどの複数の要因を総合的に考慮することを導いている。

しかしながら、実際には、進歩性を評価する際にいくらかのズレが存在していることがやはり発見され、**最も近接する現有技術**を選択する際に、本出願の請求項と現有技術とが共有する技術的特徴の多さが一方的に強調される一方、**発明が解決しようとする技術的課題**と、現有技術が向き合う又は解決する技術的課題との関係が無視されるという状況が含まれている。

この改正では、**最も近接する現有技術**を確定する際に「まず、技術分野の同一または類似の現有技術を考慮する」という原審査指南の規定を基礎とした上で、「そのうち、**発明が解決しようとする技術的課題**と互いに関連する現有技術を優先して考慮しなければならない。」を追加した。

ここでの技術的課題と「互いに関連する」は、**本出願が解決しようとする技術的課題**と現有技術の技術的課題とに存在していなければならないことを強調している。例えば、現有技術中において明確に記載された発明の目的、技術的課題と**本出願が解決しようとする技術的課題**とが同一又は類似する、あるいは、明確な記載はないが当業者が該技術的課題に認識に到ることができることである。

一般に、発明の目的は、技術方案を通じて**発明が解決しようとする技術的課題**を解決して技術的効果を実現することであり、現有技術と**発明が解決しようとする技術的課題**との間に技術的な関係が存在し、該現有技術こそが**最も近接する現有技術**になり、発明の目的を達成する理想的な起点になる可能性が高い。

該改正の趣旨は、進歩性の審査において発明創造の起点およびプロセスに戻ることを重視し、できる限り「**後知恵**」を避けることをガイドすることである。

## (二) 発明が実際に解決しようとする技術的課題を確定する規則の改善（第二部分第四章第 3.2.1.1 節）

区別特徴に基づいて**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を確定することは、「3 ステップ法」の運用において前と後ろをつなぐ役割を有し、3 ステップ法における技術的示唆の探し出しのために方向を確定している。

2019 年に発行された局第 328 号公告では、審査指南の「3 ステップ法」において**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を確定することに関する規定に対して改善を行い、区別特徴が「保護が要求されている発明」において奏することができる技術的效果に基づいて**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を確定しなければならず、同時に、技術方案の全体的考慮の原則が強調され、機能上で互いに相互サポートし相互作用関係が存在する技術的特徴に対して、「その技術的特徴」と「それら技術的特徴の関係」とが保護が要求されている発明において奏する技術的效果を全体的に考慮しなければならないことが明確にされている。

**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を客観的に分析して確定することの「3 ステップ法」判断の全体過程における重要性を考慮して、今回の改正では、技術的課題を改めて確定する際の特殊な状況及び注意が必要な問題などについてさらなる説明をしている。

### ① 改めて技術的課題を確定する場合の特殊な状況の追加

審査指南では、「**発明が実際に解決しようとする技術的課題**」を改めて確定する場合の特殊な状況、すなわち、発明のすべての技術的效果が**最も近接する現有技術**といずれもぴったりであるとき、改めて確定した技術的課題は、最も近接する現有技術とは異なる、選択可能な技術方案を提供するという状況である。

#### 改正 解説

審査指南第 2 部第 4 章第 3.2.1.1 節(2)の規定に基づき、**発明が実際に解決しようとする技術的課題**とは、「より良好な技術的效果を得るために最も近接する現有技術に対し改善する必要のある技術的任務」を指す。

ある状況では、審査官により認定された**最も近接する現有技術**が、出願人により明細書中に記載された現有技術と異なる可能性があるため、**最も近接する現有技術**に基づいて改めて確定された**発明が実際に解決しようとする技術的課題**が**明細書中に記載された技術的課題**と異なる可能性があり、そのような場合、審査官により認定された**最も近接する現有技術**に基づいて**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を改めて確定しなければならない。

審査指南では、**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を改めて確定するという原則、すなわち「その分野の技術者が当該出願の明細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課題の基礎となることができる。」という原則を打ち出している。この原則をどのように把握するかは、審査において難しいところである。

審査の実践において、ある発明と**最も近接する現有技術**とを比較して技術的效果がぴったりであり、「よりよい技術的效果」が示されていないが、技術思想が異なる選択可能な技術方案を提供している。原審査指南における**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を改めて確定する規定は、この状況をカバーしていない。

改正後の審査指南では、「**最も近接する現有技術**とは異なる選択可能な技術方案を提供すること」を、改めて確定された**発明が実際に解決しようとする技術的課題**の特殊な状況とし、もってイノベーションの規律

と特徴をより全面的に反映している。

注意が必要なことは、「**最も近接する現有技術**とは異なる選択可能な技術方案を提供すること」は、技術方案が進歩性を必然的に有する、有さないということは意味せず、技術的課題から出発して保護が要求されている発明が当業者にとって自明であるか否かを依然として判断する必要がある。

## ② 改めて技術的課題を確定する場合に注意が必要な問題の追加

審査指南では、**改めて確定した技術的課題**と区別特徴が発明中で奏することができる技術的効果とが互いに整合しななければならないことが強調され、**改めて確定した技術的課題**が区別特徴自身と確定されてはならず、**改めて確定した技術的課題**は区別特徴に対する先導または暗示を含んでもならない。

### 改正 解説

進歩性判断の「3ステップ法」の第3のステップでは、現有技術と**発明が実際に解決しようとする技術的課題**から出発して、保護が要求されている発明が当業者にとって自明であるか否かを判断しなければならない。**発明が実際に解決しようとする技術的課題**の確定が広範すぎる或いは具体的過ぎる場合、特に確定された**発明が実際に解決しようとする技術的課題**の中に区別特徴への先導が含まれ又は区別特徴を直接的に**発明が実際に解決しようとする技術的課題**とする場合、発明が自明であるという結論が容易に得られ、進歩性の判断が「**後知恵**」という落とし穴に落ちてしまうことになる。

審査指南では、**発明が実際に解決しようとする技術的課題**を確定する際、技術的特徴と技術的効果との間の関係を客観的に分析しなければならないことを強調しており、一方で、区別特徴が発明中で奏することができる技術的効果に基づいて確定を行って**新たに確定した技術的課題**と該技術的効果を互いに整合させなければならない。他方で、確定された**発明が実際に解決しようとする技術的課題**は、「発明は該技術的課題を解決するために提出された技術手段である」ということ持ち合わせてはならず、それが区別特徴自体であると確定されてはならず、それが区別特徴の先導または暗示を含んでもならない。

この原則をさらに一步説明するために、審査指南は、対応的に消費電子設備の例をさらに追加している。

この案例では、保護が要求されている発明は、消費電子設備であって、ユーザに対してアカウント承認を行う生体認証手段を含み、該認証手段は、指紋と、掌紋、虹彩、眼底、顔の特徴のうちから選ばれる少なくとも1種類の認証方式との組合せに基づく。明細書には、少なくとも2種類の認証を通じてユーザアカウントの安全性を高めることができることが記載されている。最も近接する現有技術は、消費電子設備を公開しており、指紋情報だけに基づいて身分認証を行う。両者の区別は、発明が少なくとも2種類の生物特徴を通じて身分認証を行う点である。

該区別特徴が保護が要求されている発明において奏することができる技術的効果に基づき、発明が実際に解決しようとする課題は、「いかにして高消費電子設備のユーザアカウントの安全性を高めるか」であり、「いかにして掌紋などの少なくとも1種類の生物認証方式を増加するか」、あるいは「いかにして認証方式を増加して消費電子設備の安全性を実現するか」ではない。さもなければ、「技術示唆」を技術的課題に直接持ち込むことを意味し、進歩性に対する客観的な評価に影響する。

**(三) 統一された公知の常識的証拠の種類 (第 2 部分第 4 章第 3.2.1.1 節)**

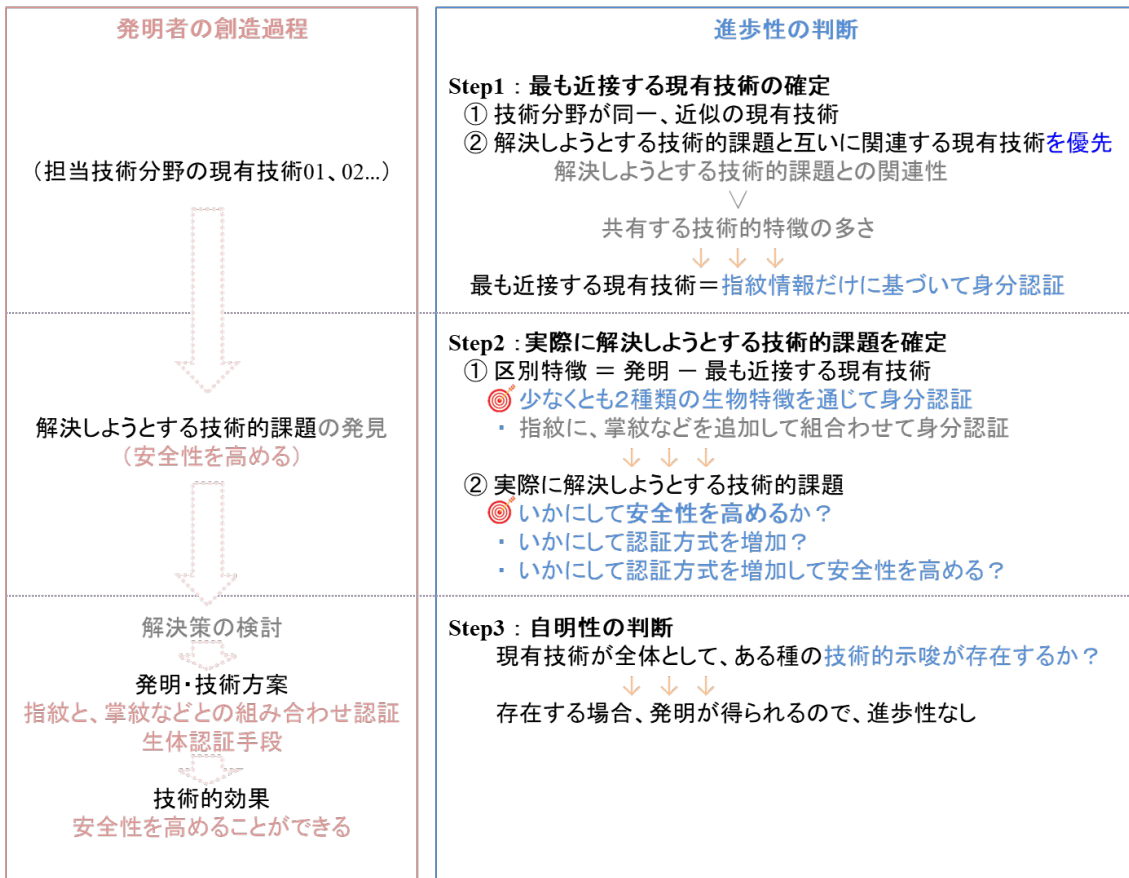
審査指南は、第 2 部の実体審査と第 4 部の復審と無効請求の審査に関連する公知常識の証拠類型の列挙を統一し、審査指南の第 2 部の第 4 章の第 3.2.1.1 節において、技術辞典と技術マニュアルも参考書の列挙項目とした。

**改正 解説**

公知常識的な証拠の類型に関して、原審査指南の第 2 部の実質審査と第 4 部の復審と無効請求の審査における公知常識的な証拠の類型は、いずれも列挙方式を用いて説明している。今回の改正では審査指南第 4 部の規定を参照して、審査指南第 2 部の参考書の列挙項目中に「技術辞典、技術マニュアル」を追加し、公知常識に対する挙証においても技術辞典、技術マニュアルにおいて関連情報を探することができることが明確にされている。

注意が必要なことは、公知常識的な証拠と、進歩性の審査中に「技術示唆」とすることができる公知常識とは、区別しなければならないことである。保護が要求されている発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する際、技術示唆と技術的課題とは密接不可分であり、ある技術手段が当該技術分野の公知常識であり技術示唆を構成する場合、「該技術手段が該技術分野において該具体的な技術的課題を解決することが、なぜ公知であるのか」を説明できなければならない。

【 規定改正の内容 】 + 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】 の模式図など



◇ 例えの極端な仮想例

現有技術①:

多数の人の指紋、掌紋などの生体情報を得て、各生体情報特徴の組合せ関係を調べた論文  
(共有する技術的特徴が最多、解決しようとする技術的課題との関連性なし)

現有技術②:

指紋情報だけに基づいて身分認証  
(解決しようとする技術的課題との関連性あり)

↓ ↓ ↓

最も近接する現有技術 = 現有技術②

もし、最も近接する現有技術 = 現有技術①としてしまった場合は、  
現有技術②には、解決しようとする技術的課題との関連性があるので、  
現有技術②には、現有技術①と組合わせて技術的課題を解決する技術的示唆があるとして、  
進歩性が否定されてしまうことになり得る。

◇ 特殊な状況

発明が奏する複数の技術的効果のすべてが現有技術とぴったりの場合

↓ ↓ ↓

実際に解決しようとする課題 = 最も近接する現有技術とは異なる、選択可能な技術方案を提供すること

【 実務への影響 】

最も近接する従来技術および技術的課題に関して、改正が確かに比較的大きく、実務に対して比較的大きい正方向の影響があると考えられる。

この2つに対する改正は、実務上で出願人/代理人と審査官との間で議論・見解の相違が非常に大きな点に係る。

これまでは、審査官は、仕事量、審査の期限、行政効率などを考慮して、発明創造の起点およびプロセスに戻ることを重視しておらず、それによって出願人/代理人が審査意見に同意することが困難な状況も生じていたと考えられる。

弊所の経験に基づき、この2つの改正の背後には、多数の事例の結論の反映があると考えられる。

以下、具体的に分析します。

1. 最も近接する現有技術について

今回の改正では、原審査指南における「注意されたいのは、最も近接する現有技術を確定する時に、まずは技術分野が同一又は近接している現有技術を考慮しなければならない」という規定を基礎として、「そのうち、発明が解決しようとする技術的課題と互に関連する現有技術を優先して考慮しなければならない」という内容を追加している。

今後の実務については、新しい審査指南の規定に基づき、下記表の事例で反映されている見解を参考にして、審査官が確定した最も近接する従来技術が適切であるか否かを判断し、審査指南に基づいて弁論することができる。

最も近接する従来技術の確定の状況	復審／無効の案例番号	審決のポイント
発明が解決しようとする技術的課題に対する考慮	WX25725 WX47085	現有技術中で発明と最も密接に関連する技術方案がある場合に、そのような現有技術が、その発明により注目された技術的課題と無関係であるはずはなく、さもなければ、当業者がその現有技術を基礎として発明を完成させる動機が生まれるはずがない。
	WX28909 WX46087	ある現有技術と発明の用途との間の差異が明らかである場合には往々にして該現有技術と発明が解決しようとする技術的課題とが無関係であることがもたらされ、それにより、改良の基礎である該現有技術が改良の目標を失うことになり得て、発明へ通じるルートを得ることが困難になる。
	FS40348	現有技術と発明が解決しようとする技術的課題とが無関係である場合、その現有技術は、通常、発明と異なる改良方向に沿って研究開発が行われて形成された技術方案である。このとき、区別技術特徴は、往々にして、発明の技術方案が現有技術に対して明らかな差異を呈し、該現有技術が発明と最も密接に関連する技術方案でないことをもたらす。
発明構想と技術的手段の考慮	FS106894 WX29061	ある現有技術と発明とが、異なる技術的課題を解決するという目的から出発し、異なる発明構想を採用し、ひいては発明構想の相違により某技術的手段の選択において矛盾した状況をもたらす場合、該現有技術は、最も近接する現有技術として適切ではない。 発明と現有技術の技術方案との類似性に対して比較を行う際、現有技術により開示された発明の技術的特徴の数の多さと比べて、両者が採用する発明構想・技術的手段(発明構想と直接関連する技術的手段)の同一または類似は、より重要な地位を持つ。

上記の表の「復審／無効の案例番号」の欄において、「FS」は復審、「WX」は無効審判を指します。

## 2. 技術的課題の確定に関して

審査指南では、次の点をさらに一步強調している。

- (1) **改めて確定した技術的課題**と区別特徴が発明中で奏することができる技術的效果とが互いに整合しなければならないこと
- (2) **改めて確定した技術的課題**が区別特徴自身と確定されてはならず、**改めて確定した技術的課題**は区別特徴に対する先導または暗示を含んでもならないこと

### 2.1 上記(1)について

弊所では、今回の改正は実際的には最高人民法院の一つの判決により総括することができると考えています。

(2019) 最高法知行終 32 号行政判決書の要旨は、次のとおりです。

『発明が実際に技術的課題を解決する際、過度に上位に概括帰納して本専利の進歩性を低く評価してはならず、具体的な各課題は異なる解決手段と対応しており、技術的課題の概括が上位すぎる場合、進歩性の判断にずれが出ることが容易にもたらされることは明らかである。』

また、審査官が、進歩性の評述の都合で本発明の技術的效果を強引に上位化した場合、認定された技術的課題は、本出願で客観的に獲得される技術的效果から逸脱し、本発明が現有技術に対してなした貢献を正確に反映することができず、それによって進歩性に対する客観的な認定をすることができない。



## 2.2 上記(2)について

実際には、今回の審査指南の改正の前にも、復審委員会の多くの専門家から類似の見解が以前からすでに出されていた状況である。

例えば、『【専門家の視点】進歩性の評価における実際に解決しようとする技術的課題（賦青春サイト、2015.8.17）』（<https://x.gd/YhF5u>（短縮 URL））という記事である。

実務においては、上述の専門家の文章、最高人民法院の判例、審査指南において示された例を参考にし、審査官が確定した技術的課題が適切であるか否かを判断することができる。

また、その判断を実践する際、依るべき法律があり、案例または判例を組み合わせることで論争を行うことができるだけという以前のような状況ではなくなった。

（本実務への影響の作成者：弁護士（資格）・弁理士 化学部 王未東）

以上

---

## 09. サポート要件 ※

第2部分 第2章 3.2.1節の「明細書を根拠とする」という欄において改正が行われています。

この欄には、全部で12の段落があり、そのうちの4つの段落で改正が行われています。

以下、【規定改正の内容】及び【専利審査指南 2023 の改正解説】の内容を紹介いたします。

### 【規定改正の内容】

〔第2部分 第2章 3.2.1節〕の第3段落

…。請求項の概括によって、所属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包含される一又は複数の下位概念又は選択方式では、専利発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決して同様な効果を得ることができないと疑う十分な理由を有するときは、その請求項は明細書にサポートされていないと認定されなければならない。…。

〔第2部分 第2章 3.2.1節〕の第5段落

また他の例を挙げると、「冷凍時間及び冷凍程度を制御することで植物の種子を処理する方法」という概括が比較的広い請求項について、明細書には一種類の植物種子の処理に適用する方法しか記載されておらず、その他の種類の植物種子の処理方法には言及しておらず、~~かつ園芸~~異なる植物種子には低温耐受力などの生理特性の差異が存在するので、所属技術分野の技術者でもがその他の種類の植物種子を処理する場合の効果をあらかじめ確定し、又は評価予期することが困難であるときは、この請求項も明細書にサポートされていないと認定される。但し、明細書にさらにこの種類の植物種子とその他の植物種子との一般的関係が指摘されており、又は十分に多くの実施例が記載されていて、園芸技術者がこの方法をどのように利用して植物種子を処理するかが分かるように記載してある場合は、この請求項は明細書にサポートされると認められる。

〔 第 2 部分 第 2 章 3.2.1 節 〕 の第 6 段落

概括が比較的広く、全種類の製品又は全種類の機械に関連する請求項については、明細書に良好なサポートがあり、かつ専利発明又は実用新案が請求項の範囲内で実施できないと疑う**十分な理由**がなければ、たとえこの請求項の範囲が比較的広くても受け入れられる。…。

〔 第 2 部分 第 2 章 3.2.1 節 〕 の第 8 段落

…。請求項に限定された機能は、明細書の実施例に記載された特定の形態で完成されたもので、かつ所属技術分野の技術者は明細書に記載していないほかの代替的形態ではこの機能を完成できるかについて不明である、若しくは所属技術分野の技術者が該機能的限定に含まれる一種或いは数種の形態でも、専利発明或いは実用新案が解決しようとする技術的課題を解決できず、同等な技術的効果を達成できないと疑う**十分な理由**を有するときは、請求項には前記ほかの代替的形態或いは専利発明や実用新案の技術的課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。

### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

#### サポート要件の評価の十分な理論を強調（第 2 部分 第 2 章 3.2.1 節）

本節の「明細書を根拠とする」中の 3 か所で「疑う理由がある」を「疑う十分な理由がある」に改正し、同時に植物種子を処理する方法の事例において、請求項が明細書のサポートを得られない原因の分析を追加した。すなわち、「植物種子の低温耐受力などの生理特性の差異が比較的大きい」という内容を追加して、該事例の論理を十分なものとした。

#### 改正 解説

サポート要件の審査は、保護範囲の大小に直接的に関係する。今回の改正では、「疑う理由がある」を「疑う十分な理由がある」に改正し、同時に植物種子を処理する方法の例を改正し、異なる植物種子には低温耐受力などの生理特性の差異が存在するという原因の分析を追加し、サポート要件に違反するという審査の結論を出す場合には、十分に理論を述べ、分析を欠いた状況において直接的に断言的な結論を出すことを避けなければならないことを強調している。

### 【 実務への影響 】

今回の審査指南の改正の前には、審査官は、サポート要件を満たさないことを理由として、請求項の範囲を実施例に限定することをしばしば要求していたが、道理を説明するという必要な段階を欠いていた。

今回の改正の後、実務上では、審査官が次のような考え方で評価を行っている場合、道理を説明するという必要な段階②を欠いているので、その段階②の道理を漏れなく自発的に補充し、審査指南における「植物の種子を処理する方法」の例を参考にして、法により審査官の認定に反論することができる。

- ① 明細書には…が記載されているだけであり、…に係らない ↓ ↓ ↓
- ③ 当業者は、予期することが困難である ↓ ↓ ↓
- ④ 明細書からサポートを得られない

（本実務への影響の作成者：弁護士（資格）・弁理士 化学部 王未東）

以上

## 10. 単一性 ※

以下、第2部分 第8章 第4.4節の【規定改正の内容】、【実務への影響】を紹介いたします。

### 【規定改正の内容】

〔審査指南 第2部分 第8章 第4.4節〕 単一性に欠ける出願に対する処理

…。

(2) 検索後に出願人に補正を通知する

検索を実施した後に限って、出願の主題の間に単一性に欠けることが確定できる場合には、審査官は状況次第で検索や審査を進めることを見送るか、或いは検索や審査を進めるかを定めることができる（本部分第七章第9.2.2節を参照）。検索及び審査を実施した結果、第1独立請求項、又はその従属請求項に権利付与の見通しがあり、そしてほかの独立請求項と当該権利付与の見通しのある請求項との間に単一性に欠けることが認められた場合には、審査官はほかの独立請求項への検索や審査を見送ることができる。そして、1回目の審査意見通知書においては第1独立請求項、又はその従属請求項だけに対して審査意見を提示すると同時に、単一性に欠けるという出願の欠陥を克服するために、~~単一性に欠けているほかの~~請求項の削除或いは補正を出願人に要求する。

### 【実務への影響】

この改正により、基本的に、単一性違反を指摘する1回目の審査意見通知書に対する応答の際、例えば、審査官により進歩性が無いと指摘された第1独立請求項を削除する補正を行い、審査がされていない第2独立請求項を残すという対応が可能になると考えられ、単一性違反の指摘を受けた際の対応の自由度が高くなると考えられます（改正説明会では、口頭でそのような対応が可能であると述べられていました）。

審査指南の改正前には、このような状況において、審査官が評価済みの一組目の請求項を残し、単一性を欠くと指摘されたその他の請求項を削除するしかなかった。

審査指南の改正後には、出願人は、どの組の請求項を削除するかを自ら選択することができる。

例えば、①改正前と同様に対応する、②審査官が評価済みの一組目の請求項を削除し、単一性を欠くと指摘されたその他の請求項を残す、というやり方のいずれか一方を自分で選択することができる。

単一性の規定は、主に審査費用、審査官の仕事量などを考慮して設けられているものであり、権利の有効性に影響を与えるものではない。

このため、今回の改正では、主に、審査官に対してより高い要求を出し、一方、出願人には選択権を与えて、出願人の利便性を高めている。

（本実務への影響の作成者：弁護士（資格）・弁理士 化学部 王未東）

以上

## 11. 専利権付与の通知書の発行時の作業

以下、第2部分 第8章 6.2.2 節の【規定改正の内容】、【実務への影響】を紹介いたします。

### 【規定改正の内容】

〔審査指南 第2部分 第8章 6.2.2 節〕 専利権付与の通知書を発行する時に実施すべき作業

専利権付与の通知書の発行前に、審査官が権利付与対象書類に対して、以下のように職権に基づいた補正を施すことが許可される（本章第5.2.4.2 節を参照）。

…

(3) 要約書について：要約書の中の不適切な内容及び明らかなミスを補正する。審査官が施した前記補正は、出願人に通知しなければならない。

審査官はさらに、以下に掲げる作業を順次実施しなければならない。~~自分で確定した当該専利の IPC 分類番号を包袋の表紙に記入し、本審査処の分類番号を確認し、変化がある場合は分類裁決責任者に渡して承認を受けること、~~ 授権書類を確認すること、 ~~整った権利付与対象書類を公報入れに入れるとともに、公報入れの所定の項目に記入して押し印すること、専利権付与の通知書（標準書式）1 式 2 部記入した上で押し印し、1 部を包袋に綴じて、もう 1 部を出願ファイル表紙の裏ポケットに入れること、完備された包袋を整理し、表紙及び裏表紙において、付与時の包袋引継記録と付与に係わる書類の発行記録を記入すること、出願人が発明の名称について補正を行った場合、又は優先権に変化が生じたことが確認された場合、若しくは承認後の IPC 分類番号が当初の分類番号と比べて、変化が生じたなら、さらに、「記載事項変更通知票」1 式 2 部記入し、1 部を包袋の第一装丁バンドの初頁の前に綴じて、もう 1 部を包袋表紙の裏ポケットに入れること~~ 書誌的事項の変更を行わなければならないこと、ダブルパテントを避けるべき状況が存在する場合、ダブルパテントの結論を避ける確認を行わなければならない。

### 【実務への影響】

権利付与の最終段階である専利権付与の通知書を発行する際にダブルパテントについても確認することが明記されており、専利局のダブルパテントに対するより慎重な姿勢が表れていると考えられる。

### その他の関連改正

(i) 専利証書の交換・訂正の手続

(審査指南 第5部分第9章 第1.2.2 節、第1.2.3 節)

(ii) 専利公報と単行本の出版の関連規定の明確化、一部の公布項目の追加

(審査指南 第5部分第8章 第1.1～1.3 節)

以上

## 〔 E. 審判関連 〕

### 01. 前置審査 ※

前置審査に関しては、前置審査の主体について比較的大きな改正が行われています。  
以下、前置審査の主体・期間、対象についてそれぞれ説明します。

#### ① 前置審査の主体・期間

改正前後の変化は、次のとおりです（審査指南第 4 部分第 2 章第 3.1 節）。

##### 〔 改正前 〕

- 【 主体 】： 拒絶査定を出した原審査部門
- 【 期間 】： 特殊な状況を除き、包袋を受け取ってから 1 カ月以内に前置審査意見を出す

##### 〔 改正後 〕

- 【 主体 】： 審査部門
- 【 期間 】： 規定されていない

##### 【 実務への影響 】

【 改正説明会資料 】 の①の説明会の際、「原審査部門とは別の審査部門が審査を行うことにより、前置審査の意義がより高まる」旨の説明がありました。

出願人側にとっては、拒絶査定を出した審査官とは別の審査官により前置審査が行われるので、前置審査での拒絶査定は取消に対する期待が相対的に高くなります。

なお、改正後の前置審査に期間が設けられていない点については、別の審査官があらたに前置審査を行うため、元の審査官が審査するよりも時間が必要であることを考慮したものと予想できます。

#### ② 前置審査の対象

審査指南第 4 部分第 2 章 第 3.3 節(4)において、下記のような改正がありました。

##### 【 規定改正の内容 】

〔 審査指南 第 4 部分第 2 章 第 3.3 節(4) 〕

審査部門は、前置審査意見において拒絶理由および証拠を補充してはならないが、以下に列記された状況を除く。

(iii) 拒絶査定で指摘された不備が依然として存在する場合、**審査書類中さらに他の明らかな実質的な不備または拒絶査定で指摘された不備と性質が同一の本章第 4.1 節の第(1)、(3)、(4)の状況の不備**を発見した場合、一緒に指摘することができる。

ここで、あらたに追加された上記「**本章第 4.1 節の第(1)、(3)、(4)**」の内容（復審請求の合議審理における理由と証拠の審査）は、次のとおりです。

- (1) 専利法実施細則第 11 条の規定に符合しない
- (3) 拒絶査定が指摘する不備と性質が同一の不備

(4) 拒絶査定が指摘していないその他の明らかな実質的な不備

**【 実務への影響 】**

上記(1)について、専利法実施細則第 11 条は今回の改正であらたに追加された規定であり、誠実信用の原則に従わなければならない旨が規定されています。この規定については、**【 C. 登録要件関連 】**の**03. 誠実信用の原則の適用**をご覧ください。

上記(3)は、改正前にも存在していた内容です。

上記(4)は、復審の改正に係り、**03. 復審**の欄をご覧ください。

**【 関連規定 】**

- ・ 審査指南 第 2 部分 第 8 章 第 8 節
- ・ 審査指南 第 4 部分 第 2 章 第 3.1 節、第 3.3 節(4)、第 4.1 節

以上

---

## 02. 復審・無効審判の共通事項 ※

審査指南では、専門の部として「第 4 部分 復審と無効審判請求の審理」が設けられています。

(およそ 160 頁分)

以下、復審・無効審判の各共通事項の改正内容について、**【 専利審査指南 2023 の改正解説 】**を説明します。

**【 専利審査指南 2023 の改正解説 】**の抜粋

**① 審理機構およびその人員の名称の改正**（第 4 部分の各章の関連内容）

元の「専利復審委員会」を適応的に「合議体」または「復審・無効審理部」に改正している。また、「主任委員」、「副主任委員」、「復審委員」などの原専利復審委員会に関連する人員名称を改正している。

**② 忌避制度および就業禁止の関連規定の改正**（第 4 部分 第 1 章 第 5 節）

審査指南では、改正により、復審・無効審理部のメンバおよびその近い親族は、就業禁止に関する規定を厳格に順守しなければならないことを明確にしている。

**③ 合議体の審理の口頭審理の方式の最適化**（第 4 部分 第 4 章 第 2 節、第 3 節、第 5 節）

**改正 解説**

技術の発展と情勢の変化に適応するために、審査指南を改正して、口頭審理ではオンライン審理の方式を採用することができることを明確にし、また、一方の当事者がオンライン、他方の当事者がオフラインという現実が存在する状況を考慮して、オンラインとオフラインの組合せの方式を通じて審理を行うことができることを明確にした。合議体が確かに口頭審理を行う必要がないと判断する状況では、当事者の口頭審理の請求に同意しないことができる。

事実が明確であり、争点が明確な簡単な案件については、改正後の審査指南では、口頭審理において組長により統括することは強制せず、もって口頭審理プロセスを最適化している。合議体の一致による合意を経て、口頭審理の出席と統括を主審員一人に委託することができ、主審員により合議体へ審理状況を報告し、合議を経た後に審理の結論を出し、合議体の構成員全員が審理の結論に責任を負う。指摘が必要なこととしては、主審員が合議体の出席者を代表して口頭審理を統括する方式は、「独任審理」と異なり、後者は一名の審判官のみが全過程で審理しかつ審決を独自に出す。

#### ④ 口頭審理の通知と記録の方式の調整（第4部分 第4章 第3節、第11節）

##### 改正 解説

口頭審理の通知と記録の方式の調整は、当事者の基本プロセスにおける権利を保障することを前提とし、審理の実践の発展、新技術手段の運用の適応的な調整を組み合わせ、さらに《中華人民共和國民事訴訟法》第90条、第162条および関連の司法解釈の通知と記録の方式手段を参考にしている。

#### ⑤ 域外証拠の証明手続の簡素化（第4部分 第8章 第2.2.2節）

審査指南の改正により「そして同国の中華人民共和國駐在大使館・領事館によって認証され」という内容を削除した。

また、「証明手続を行う必要がない」という状況として「該証拠がすでに発効した人民法院の裁判、行政機関の決定または仲裁機構の裁決により確認されたものである状況」を追加した。

##### 改正 解説

証明手続を簡素化し、当事者の負担を軽減するために、原規定の域外で形成されたすべての証拠は一律に公証認証が必要であるという内容を、所在国の公証機関の証明または条約手続の履行を経るだけでよくした。すでに発効した人民法院の裁判、行政機関の決定または仲裁機構の裁決により確認された域外証拠は、証明手続が不要であり、当事者の利便性を高めている。上述の改正は関連の司法実践を参考にしており、《外国公文書の認証要求の取消の公約》の関連要求にも符合している。

#### ⑥ 審決の記載形式を最適化する改正（第4部分 第1章 第6.2節）

審査指南の改正語、審決の案件概要の部分を作成する際、「時間的順序で記載することができる」ということその他、帰納的な方式で審決に必要な重要事項を簡潔に記載することができる。拒絶査定を取り消す復審決定については、案件の概要を簡潔化または省略することができる。意匠に係る審決については、必要ときは図または写真を補うことができる。

以上

### 03. 復審 ※

以下、復審の改正内容である「復審の合議体の審理の理由と証拠を最適化する改正」について、【**規定改正の内容**】、【**専利審査指南 2023 の改正解説**】、【**実務への影響**】について説明します。

#### ○ 復審の合議体の審理の理由と証拠を最適化する改正（第4部分 第2章 第4.1節）

##### 【規定改正の内容】

〔審査指南 第4部分 第2章 第4.1節〕 理由と証拠の審査

復審手続において合議体は一般的に、拒絶査定根拠になった理由と証拠のみに対して審査を行う。

拒絶査定根拠になった理由と証拠に加え、合議体は**審査対象書類出願**に以下に挙げる欠陥を発覚した場合に、それに関連している理由とその証拠について審査してよいとする。~~さらに、審査・認定した後は、当該理由とその証拠に基づいて拒絶査定を維持する旨の審査決定を行わなければならない。~~

(1) 専利法実施細則第11条の規定に符合しない。

(2) 拒絶査定が行われる前に出願人に告知してあるその他の理由及びその証拠をもって拒絶するに足るような欠陥。

~~(2) 拒絶査定で指摘していない明白な実体的欠陥又は~~

(3) 拒絶査定で指摘した欠陥と性質の同一な欠陥。

~~例えば、拒絶査定で請求項1には創造性を有しないと指摘し、そして審査した結果、当該請求項で保護を求めているのは明らかに永久機関であることを認定した場合、合議体は当該請求項が専利法22条4項の規定に合致しないことを理由に、拒絶査定を維持する旨の審査決定を行わなければならない。~~

~~また例えば、拒絶査定で請求項1に意味の不確かな用語があるため、保護の範囲が不明瞭になっている。ことを指摘し、そして合議体が他の請求項2も同様に、このような用語があることで保護の範囲が不明瞭になっていることを発覚した場合、合議体は復審手続において上述の不備を合わせて指摘しなければならない。復審請求人に合わせて告知しなければならない。復審請求人からの回答でも請求項2の欠陥が克服されない場合には、合議体は専利法26条4項の規定に合致しないことを理由に拒絶査定を維持する旨の審査決定を行わなければならない。~~

また例えば、拒絶査定が、請求項1は引用文献1および公知常識に対して進歩性を具備しないと指摘している。従属請求項2～6がさらに限定した付加技術的特徴が公知常識に属し、かつ請求項1～6がいずれも進歩性を具備しないとき、合議体は、請求項1～6が引用文献1および公知常識に対して専利法第22条第3項の規定に違反することを合わせて指摘する。

(4) 拒絶査定が指摘していないその他の明らかな実質的な不備

例えば、拒絶査定が、請求項1は進歩性を具備しないと指摘している。当該請求項が保護を請求するのが明らかに永久機関であるとき、合議体は、該請求項が専利法第22条第4項の規定（訳者注：実用性）に符合しないことを指摘する。

また例えば、拒絶査定が、請求項1の技術方案のある個所に対する限定がその動作原理が不明確であり専利法第26条第4項の規定（訳者注：サポート要件）に符合しないと指摘している。上述の問題の根拠が技術的課題を解決する技術手段を明細書が欠いていることにあるとき、合議体は、本出願が専利法第26条



第3項の規定（訳者注：公開不十分）を指摘する。

またさらに例えば、拒絶査定が、請求項1は進歩性を具備しないと指摘している。請求項1の保護範囲が不明確であることが進歩性の審査における区別特徴に対する正確な認定に影響を与えるとき、合議体は、請求項1は専利法第26条第4項の規定（訳者注：サポート要件）に符合しないことを指摘する。

上述の（1）～（4）の状況のほか、拒絶査定が不備を指摘した関連証拠について、合議体は、その使用方を適度に調整することができる。例えば、拒絶査定が依拠する証拠を基礎として最も近接する現有技術を変更し、あるいはそのうちのある証拠の使用を省略することができる。

合議審査において、合議体はその属する技術分野の公知な常識を引用するか、若しくは対応した技術用語辞書、技術マニュアル、教科書などその属する技術分野における公知な常識的な証拠を補足してよいとする。

#### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】 の抜粋

この改正では、復審の職権審査の状況に対して分割・細分化を行い、相応の例を拡充しており、復審プロセスにおける審査範囲をさらにはっきりさせるのに有利であり、救済を提供することを基礎として専利授権の質を高めるプロセス価値を十分に体现しており、同時に規則の細分化は合議体の職権により審査行為を規範化しており、復審請求人の復審プロセスの審査範囲に対する合理的な予期性を高めることができる。

#### 【 実務への影響 】

この改正では、復審段階での明らかな実質的な不備について職権主義が改正前よりも強化されたといえることができます。

弊所の経験では、進歩性なしの拒絶査定を受けた件において、復審段階において最も近接する従来技術が変更されるという状況に出会ったことが基本的にないと考えられますが、今後は、そのようなことが生じてくる可能性があります。

なお、復審段階においては、公知常識の証拠を除き、新しい証拠が追加されることはありません。

実務への影響は、次の2つであると考えています。

**(1) 出願人が実体審査段階において明らかな実体的な不備を自発的に克服し、審査意見に対して全面的で自発的な応答を行うことを促進すること**

例えば、保護範囲の確定に影響する不明確であるという不備などを審査官が指摘していないようなケースです。

実務上では、出願人が本出願中に審査指南で列挙された各種状況が存在するか否かを自発的に研究することができ、できることならば、実体審査の段階で一緒に克服してしまい、それによって復審段階における争点を単純化する。

**(2) 復審プロセスにおいて、合議体は職権により最も近接する現有技術を変更することができるので、復審過程を通じて拒絶査定が取り消される可能性がより低くなることが予想されること**

その一方で、権利後に請求される可能性がある無効審判のプロセスにおいては、進歩性なしの無効理由に関しては、無効審判請求人は、複数の最も近接する現有技術に基づいて複数組の証拠組合せを採用する

可能性高い。このため、復審プロセスにおいて進歩性の主張にも成功した場合には、獲得する権利をより強固なものにできたといえることができる。

(本実務への影響の作成者：弁護士(資格)・弁理士 化学部 王未東)

以上

## 04. 無効審判 ※

以下、各改正内容について説明します。

### ① 無効審判プロセスにおける請求項の補正の原則の最適化 (第4部分 第3章 第4.6節)

#### 【 規定改正の内容 】

[ 審査指南 第4部分 第3章 第4.6.1節 ] 補正の原則

発明又は実用新案の専利書類の補正は、専利請求の範囲に限られ、且つ審判請求に係る無効理由または合議体が指摘した不備に対して補正を行わなければならない、その原則は、次のとおりである。

- (1) 原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- (2) 権利付与時の請求項と比べて、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。
- (3) 元の明細書及び専利請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない。
- (4) 一般的には、権利付与時の専利請求の範囲に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

意匠専利の権利者はその専利書類を補正してはならない。

#### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

##### 改正 解説

ある面からは、無効審判プロセスは、請求人により提出された無効審判請求に対して起動される審理プロセスである。別の面からは、無効審判プロセスは、公平と効率を同時に考慮する必要がある。

このため、プロセスにおける別の当事者としては、専利権者による無効審判プロセスにおける専利文献の補正は、請求人が提出した無効理由または合議体が指摘した不備に対して行われるべきである。すなわち、これらの不備を克服する目的で対応的な補正が行われるべきであり、請求項に対して改めて作成を行うものではない。

### ② 同一の専利権に対して複数の無効審判が請求された場合処理原則を最適化する改正

(第4部分 第3章 第3.1節、第3.8節、第4.1節)

#### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

##### 改正 解説

今回の改正では、既に無効審判の審決が出された後に同一の専利権に対して請求された後続の無効審判の審理原則をより明確にしている。後続の無効審判の対象である専利権が先行の無効審判により無効にされた場合、審理の基礎が無く、よって後続の無効審判の請求を受理しない。もちろん、先に出された全部無効または一部無効の審決が人民法院による発効した判決により取り消された場合、後続の無効審判の請

求を改めて提出することができる。このような改正は無効審判請求人により明確な方向性を与え、受理された後に審判請求人が長い時間待つという状況を避けており、審判請求人が改めて無効審判を請求する権利を保障している。

#### 【 改正説明会資料 】 の②

原第4部分 第3章 第4.1節の第2段落の下記の規定が削除された。

「専利復審委員会で専利権の一部無効を宣告する旨の審査決定を行った後に、当事者は当該審決を受け取った日から起算する3ヶ月以内に人民法院に提訴していないか、又は人民法院の発効判決で当該審決を維持した場合に、当該専利権を対象としたその他の無効審判の審理は、有効性が維持された専利権を基礎とする。」

#### 解説

実施細則第73条第1項に追加された内容に基づき、審理の実践を組み合わせることで適応的な改正を行った。

該内容： 国務院専利行政部門が、補正後の請求項を基礎として専利権を維持する又は専利権の一部の無効を宣告する審決をした場合、補正後の請求項を公告しなければならない。

補正後の請求項の公告は、行政訴訟プロセスを待つ必要がなくなった。

### ③ 無効審判プロセス中における当事者処置の原則を最適化する改正（第4部分 第3章 第2.2節 最終段落）

#### 【 規定改正の内容 】

〔 審査指南 第4部分 第3章 第2.2節 〕 の最終段落

無効審判手続において、専利権者が一部の請求項又は複数の意匠のうちの一部の放棄を宣言した場合には、当該請求項又は意匠が最初から専利法とその実施細則の関連規定に符合しないことを専利権者が認め且つ当該請求項又は意匠に対する請求人の無効審判請求を専利権者が認めたものと見なして、それによって、当該請求項又は意匠の無効主張に対する請求人の挙証責任を免じる。専利権者による専利権の放棄が他人の合法的権益および公共利益を妨げない場合、無効審判の審決により該権利処分行為に対して確認を与える。

#### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

#### 改正 解説

無効審判プロセスにおいて、専利権者が出願日から専利権を放棄することを明確に示した場合、他人の合法的な権益および公共利益を妨げないという状況の下、専利権者が自らの専利権に対して出願日から一部または全部の請求項を放棄するという処置を行うことを認めなければならない。国務院専利行政部門が無効審判の審決を出し、もって専利権者の権利処分行為を確認する。

### ④ 無効審判の審理範囲（誠実信用の原則の追加）（第4部分 第3章 第4.1節）

#### 【 専利審査指南 2023 の改正解説 】

審査指南の改正により、無効審判プロセスにおいて、合議体は、通常、当事者が提出した無効請求の範囲、理由、および提出証拠に対してのみ審理を行い、必要な場合は、専利法及び実施細則に関連する規定に明らかに違反するその他の状況に対して審理することができる、ということを明確にしている。審査指南の改正により、専利権の取得が明らかに誠実信用の原則に違反している場合、合議体は、実施細則第11

条の無効理由を用いて審理を行うことができる、ということを追加している。

**【経過措置】 第9条 第3項**

請求人が、改正後の専利法実施細則第 11 条の規定に適合しないことを理由に、国务院専利行政部門が公告して付与した専利権に対して無効審判の請求を提出した場合、国务院専利行政部門は 2024 年 1 月 20 日から改正後の専利法実施細則第 69 条の規定を適用して審理を行う。

**⑤ 無効審判プロセスの審理方式および指定期限の最適化（第4部分 第3章 第4.4節）**

**【専利審査指南 2023 の改正解説】**

審査指南の第 4.4 節の「審査方式」の中に「無効審判プロセスにおいて、合議体が案件の具体的な状況に基づいて口頭審理、書面審理、または口頭審理と書面審理の組合せの方式を採用して審理を行うことができる。」という一段を追加した。

相応的に、原審査指南にあった第 4.4.4 節の「審査方式の選択」の全体を削除した。

第 4.4.1 節の「応答期限の指定が必要な場合、指定する応答期限は 1 カ月である」を「応答期限の指定が必要な場合、該指定する応答期限は一般に 1 カ月である」に改正した。

**改正 解説**

本節の改正は、「審理過程は、事実を明らかにするため」という基本目的に基づき改正を行い、同時に公平と効率の原則にも鑑みている。合議体は、具体的な案件状況に基づき、当事者の利益と審理効率を総合的に考慮し、当事者の権利を十分に保障することを基礎として、適切な審理方式を採用し合理的な応答期限を確定する。

**⑥ 無効審判に関して【専利審査指南 2023 の改正解説】において解説されているその他の項目**

- (i) 関連プロセスの中止の規定の改正（第5部分 第7章 第7節）
- (ii) 無効審判プロセスにおける委任代理の範囲を細分化する改正（第4部分 第3章 第3.6節）
- (iii) 権利帰属の紛争の当事者が無効審判プロセスに参加することの関連規定  
（第5部分 第7章 第7.3.1.2節、第7.5.1節、第4部分 第3章 第3.7節、第3.8節、6.1節）
- (iv) 薬品専利紛争の早期解決メカニズムに係る無効審判請求案件の審理関連規定の追加  
（第4部分 第3章 第9節）

以上

## 〔 F. 考慮した法律・法規、解説、資料 〕

### 〔 法律・法規 〕

専利法

専利法実施細則

専利審査指南 2023、専利審査指南 2021

改正後の専利法及びその実施細則を施行する関連審査業務処理に関する**経過措置**

([https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art\\_527\\_189194.html?xxgkhide=1](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_527_189194.html?xxgkhide=1))

### 〔 解説 〕

改正後の専利法及びその実施細則を施行する関連審査業務処理に関する**経過措置の解説** (CNIPA)

([https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art\\_66\\_189190.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_66_189190.html))

専利審査指南 2023 の**改正解説** (CNIPA)

([https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art\\_66\\_189848.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_66_189848.html))

### 〔 改正説明会資料 〕

① 《専利審査指南》改正—**復審無効部分**

(1/10 CNIPA 復審無効審査部)

② 《専利審査指南》改正—**第 2 部分第 9 章 (コンピュータソフトウェア)**

(1/10 CNIPA 電気発明審査部)

③ **国内段階に移行する国際出願**に関する細則・指南を実施する対応システムの操作注意事項

(1/19 CNIPA 初歩審査・プロセス管理部)

④ 専利業務手続システムの新版の機能紹介—**法律手続**に関する内容

(1/19 CNIPA 初歩審査・プロセス管理部)

⑤ 専利業務手続システムの新版の機能紹介—**専利権存続期間の補償及び専利権評価報告**に関する内容

(1/19 CNIPA 初歩審査・プロセス管理部)

以上

---

後編は以上