

改正審査指南 意見募集稿の解説

2019年4月16日

河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

中国国家知識産権局は2019年4月4日特許審査指南改正草案（意見募集稿）を公布した。

今回の改正案では、再分割出願の取り扱い、GUI外観設計特許出願の記載要件、創造性判断手法、面接審査の運用、ヒト胚性幹細胞の保護、遅延審査等、中国出願戦略、審査実務及び審判実務において重要な改正事項が数多く提案されている。

本稿は、改正審査指南の内、日本企業の中国における権利取得実務、審判実務上影響の大きい改正内容について解説する。

1. 単一性違反に伴う分割出願の時期

中国における分割出願は親出願が知識産権局に継続している場合に限り行うことができる。したがって、親出願が既に継続しなくなった場合、分割出願(子出願)が知識産権局に継続していたとしても、原則として再分割出願を行うことはできない。

ただし、分割出願が単一性違反の拒絶理由を受けた場合、親出願が既に知識産権局に継続していなくても、再分割出願することができる。

本改正案では、この再分割出願を行う時期を明確化すべく、単一性違反を指摘された分割出願を基準とする点明記された。

現行審査指南	意見募集稿
第一部分第一章 5.1.1 (3) 分割出願の提出時間 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分割出願をする場合は例外とする。 このような例外の場合、出願人は再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	第一部分第一章 5.1.1 (3) 分割出願の提出時間 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分割出願をする場合は 例外とする。 <u>このような例外の場合、再分割出願の提出時期は当該単一性の欠陥がある分割出願に基づいて審査しなければならない。</u>

<p>たは分割通知書のコピーを提出しなければならない。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、例外として処理してはならない。規定に合致しないものに対して、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、審査官はみなし取下げの通知書を発行しなければならない。出願人が補正した後も尚規定に合致しない場合、審査官は分割出願みなし未提出の通知書を発行し案件終了の処理を行わなければならない。</p>	<p><u>規定に合致しない場合、分割してはならない。</u>出願人は再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。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、例外として処理してはならない。規定に合致しないもの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、審査官はみなし取下げの通知書を発行しなければならない。出願人が補正した後も尚規定に合致しない場合、審査官は分割出願みなし未提出の通知書を発行し<u>なければならない。</u>。七案件終了の処理を行う。</p>
--	--

2. 分割出願の出願人・発明者の同一性

分割出願の際には、原出願の出願人と、分割出願の出願人とが同一であることが必要とされる。今回の改正案では、原出願を譲渡する場合、原出願の書誌的事項の変更手続きが完了した後に、分割出願を行うことができる旨規定された。

現行審査指南	意見募集稿
<p>5.1.1 (4) 分割出願の出願人と発明者 分割出願の出願人は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、出願人変更に関する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またはそのうちの一部のメンバーでなければならない。規定に合致しないものに対して、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、審査官はみなし取下げの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 分割出願の出願人は<u>分割出願提出時の</u>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、出願人変更に関する証明材料を提出しなければならない。<u>分割出願について再分割出願を提出する出願人は、当該分割出願の出願人でなければならない。</u>規定に合致しない場合、分割</p>

	<p><u>出願みなし未提出の通知書を発行しなければならない。</u></p> <p><u>原出願の出願人は原出願の出願権（または特許権）を譲渡する必要がある場合、原出願の書誌事項変更手続きが合格となった後に分割出願を提出しなければならない。分割出願の出願人は当該分割出願の出願権（または特許権）を譲渡する必要がある場合、分割出願を提出すると同時にまたはその後に、書誌事項変更手続きを行わなければならない。</u></p> <p><u>分割出願の発明者はも原出願の発明者またはそのうちの一部のメンバーでなければならない。分割出願について提出した再分割出願の発明者は当該分割出願の発明者であるか、またはそのうちの一部のメンバーでなければならない。規定に合致しないものに対して、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、審査官はみなし取下げの通知書を発行しなければならない。</u></p>
--	--

3.GUI 外観設計の記載要件

(1)製品名称

GUI 外観設計の製品名称については、「グラフィカルユーザインターフェース」との文言に加え主要用途及び製品名を記載しなければならない点、明確化された。

適切な例：「温度制御グラフィカルユーザインターフェースを有する冷蔵庫」、
「携帯電話の天気予報動的グラフィカルユーザインターフェース」

不適切な例：「ソフトウェア・グラフィカルユーザインターフェース」、

「操作グラフィカルユーザインターフェース」

なお、動的 GUI の場合、製品名称には「動的」の文言を付加する必要がある。

(2)外観設計の図面及び写真

GUI 外観設計の図面についてどのような図面を提出すべきか明確化された。

(i)原則

外観設計の要部が GUI にある場合、要部である GUI がある面の正面図を提出することができる。なお、図面は GUI を応用した製品の種類を明らかに反映できるものであって、かつ GUI 外観設計と製品における大小、位置と比例関係を明らかに反映できるものでなければならない。

(ii)動的 GUI 外観設計

動的 GUI の場合、フレーム中の少なくとも一つの状態の GUI がある面の正面図を主要図面とすることができる。その他の状態については、キーフレームの図面だけを提供して変化状態図面とすることができる。

(iii)投影型 GUI 外観設計

投影設備類のグラフィカルユーザインターフェースの製品外観設計については、投影設備の図面に加え、GUI の図面を提出しなければならない。

(3)簡単な説明

GUI 外観設計を出願する際に、「簡単な説明」の欄に記載すべき事項が明確化された。具体的には、製品名称に対応する GUI の用途を記載する必要がある。

また、必要に応じて製品中の GUI の位置を特定するエリア、ヒューマンインタラクションの方式および変化状態などを説明することができる。

現行審査指南	意見募集稿
第一部分第三章	第一部分第三章
4.2 外観設計の図面または写真	4.2 外観設計の図面または写真
.....
グラフィカルユーザインターフェー	グラフィカルユーザインターフェー

<p>スを含む製品の外観設計については、全体製品の外観設計図を提供しなければならない。グラフィカルユーザインターフェースが動的図案である場合、出願人が少なくとも 1 つの状態を表す前記全体製品の外観設計図を提供すべきであって、その他の状態については、キーフレームの図面だけを提供すればよいとする。提供される図面は、動的図案における動画の変化傾向を唯一確定できるものでなければならない。</p> <p>.....</p> <p>4.3 簡単な説明</p> <p>.....</p> <p>(7) グラフィカルユーザインターフェースを含む製品の外観設計専利出願については、必要に応じて、グラフィカルユーザインターフェースの用途、製品におけるグラフィカルユーザインターフェースの区域、ヒューマンコンピュータインタラクティブモードおよび変化状態などを説明する。</p>	<p>スを含む製品の外観設計については、全体製品の外観設計図を提供しなければならない。グラフィカルユーザインターフェースが動的図案である場合、出願人が少なくとも 1 つの状態を表す前記全体製品の外観設計図を提供すべきであって、その他の状態については、キーフレームの図面だけを提供すればよいとする。提供される図面は、動的図案における動画の変化傾向を唯一確定できるものでなければならない。</p> <p>.....</p> <p>4.3 簡単な説明</p> <p>.....</p> <p>(7) グラフィカルユーザインターフェースを含む製品の外観設計専利出願については、必要に応じて、グラフィカルユーザインターフェースの用途、製品におけるグラフィカルユーザインターフェースの区域、ヒューマンコンピュータインタラクティブモードおよび変化状態などを説明する。</p> <p>4.4 グラフィカルユーザインターフェースに係る製品外観設計</p>
---	--

	<p><u>グラフィカルユーザインターフェース</u> に係る製品外観設計とは、製品外観設計 の要部にグラフィカルユーザインターフ ェースが含まれる外観設計という。</p> <p>4.4.1 製品名称</p> <p><u>グラフィカルユーザインターフェース</u> を含む製品外観設計名称は、グラフィカ ルユーザインターフェースの主要用途と それを応用した製品を表明しなければな らない。一般的には「グラフィカルユーザ インターフェース」という文字のキーワ ードがなければならない。動的グラフィ カルユーザインターフェースの製品名称 には「動的」という文字のキーワードがな ければならない。例えば、「温度制御グラ フィカルユーザインターフェースを有す る冷蔵庫」、「携帯電話の天気予報動的グ ラフィカルユーザインターフェース」。</p> <p><u>おおざっぱに「グラフィカルユーザイ ンターフェース」</u>の名称のみで製品名称 としてはならない。例えば、「ソフトウェ ア・グラフィカルユーザインターフェー ス」、「操作グラフィカルユーザインター フェース」。</p>
--	--

4.4.2 外観設計の図面または写真

グラフィカルユーザインターフェースを含む製品外観設計は、本部分第三章第4.2節の規定に合致しなければならない。

外観設計の要部が単にグラフィカルユーザインターフェースにある場合、グラフィカルユーザインターフェースのある面の一つの正投影製品図を提出することができる。図面はグラフィカルユーザインターフェースを応用した製品の種類を明らかに反映できるものであって、かつグラフィカルユーザインターフェースの外観設計と製品におけるその大小、位置と比例関係を明らかに反映できるものでなければならない。

グラフィカルユーザインターフェースが動的図案である場合、出願人は少なくとも一つの状態のグラフィカルユーザインターフェースのある面の正投影製品図を提出して主要図面としなければならない。その他の状態については、キーフレームの図面だけを提供して変化状態図面とすることができる。提供される図面は、動的図案における動画の完全な変化傾向を

	<p><u>唯一確定できるものでなければなら ない。変化状態図面に標記をつけるに当た って、動的変化過程における前後順序に 従わなければならない。</u></p> <p><u>投影設備類のグラフィカルユーザイン ターフェースの製品外観設計について は、明らかな投影設備の図面とグラフィ カルユーザインターフェースの図面を提 出しなければならない。</u></p> <p>4.4.3 簡単な説明</p> <p><u>グラフィカルユーザインターフェースを 含む製品外観設計は、簡単な説明におい てグラフィカルユーザインターフェース の用途を明らかに説明し、製品名称に体 現されている用途と対応しなければならない。 必要がある場合、グラフィカルユー ザインターフェースの製品に位置する区 域、ヒューマンインタラクションの方式 および変化状態などを説明することがで きる。</u></p>
--	---

4.創造性の判断手法

(1)技術的課題の特定

創造性(日本の進歩性に対応)の判断は一般に3ステップ法により行われる。

Step1: 最も近似する従来技術を確定する

Step2: 発明の区別特徴および発明で実際に解決する技術的課題を確定する

Step3: 保護を請求する発明が当業者にとって自明的であるか否かを判断する

本改正案では、**Step2**の技術的課題に関し、技術的課題は明細書全体ではなく、請求項に記載された発明により奏される効果に基づき特定しなければならない旨規定された。また、機能的に相互に支持しあい、相互作用の関係にある技術的特徴についても、

明細書全体ではなく、当該技術的特徴とこれら特徴間の関係が保護を求める発明において果した技術的效果を全体的に考慮しなければならない旨規定された。

すなわち、技術的課題の特定に際しては、明細書全体により奏される効果ではなく、あくまで審査対象の請求項中に記載された技術的特徴により奏される効果が考慮されるということである。

(2)技術的貢献

創造性判断においては従来技術に対する技術的貢献が考慮されるが、技術的課題を解決しない技術特徴は請求項に係る発明の創造性判断において考慮されない。

例えば、カメラに係る発明の場合、当該発明の本質はカメラのシャッターの改善にあり、その技術的課題の解決は、シャッター構造または露出時間の制御によって決まる。たとえ出願人がカメラのその他の固有部品(例えば、レンズ、ファインダーなどの部品)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善という技術的課題と無関係である。したがって、これら他の固有部品は、カメラのシャッターの改善という技術的課題の解決に寄与していない技術的特徴に該当するから、創造性判断において考慮されない。

(3)公知常識

審査においては、相違点となる技術特徴が公知常識に過ぎないと認定される場合がある。ここで出願人側が異議を申し立てた場合、審査官は公知技術であることを示す相応の証拠を提示するか、または、その理由を説明しなければならない。

この点は、改正前と同じ取り扱いであり、公知常識との認定に対しては異議を申し立て、審査官に証拠の提出、あるいは、理由の説明を求めることが必要である。

今回の改正では、技術的課題の解決に寄与したとする技術的特徴が公知常識と審査官が認定した場合も同様に、審査官は証拠を提供しなければならない点規定された。

現行審査指南	意見募集稿
3.2.1.1 判断方法 保護を請求する発明が従来技術に比べて自明的であるかどうかを判断する	3.2.1.1 判断方法 保護を請求する発明が従来技術に比べて自明的であるかどうかを判断する

<p>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) 最も近似した従来技術を確認する</p> <p>.....</p> <p>(2) 発明の区別される特徴および発明で実際に解決する技術的問題を確定する</p> <p>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。そのため、先ずは保護を請求する発明が最も近似した従来技術に比べて、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従来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</p>	<p>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) 最も近似した従来技術を確認する</p> <p>.....</p> <p>(2) 発明の区別される特徴および発明で実際に解決する技術的問題を確定する</p> <p>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。そのため、先ずは保護を請求する発明が最も近似した従来技術に比べて、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<u>保護を求める発明において</u>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従来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</p>
---	--

<p>必要がある。当業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問題の基礎となることができる。</p> <p>(3) 保護を請求する発明が当業者にとって自明的であるかどうかを判断する ……</p> <p>第二部分第四章</p> <p>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的解決手段に対して行わなければならない。発明において、従来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、また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、明</p>	<p>く各発明の具体的な状況により定める必要がある。当業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問題の基礎となることができる。</p> <p><u>機能的に相互に支持しあい、相互作用の関係にある技術的特徴については、上記技術的特徴およびそれら間の関係が保護を求める発明において果した技術的効果を全体的に考慮しなければならない。</u></p> <p>(3) 保護を請求する発明が当業者にとって自明的であるかどうかを判断する ……</p> <p>第二部分第四章</p> <p>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的解決手段に対して行わなければならない。発明において、従来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、また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、明</p>
--	---

<p>細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。なお、創造性の判断は請求項により限定された技術的解決手段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、技術的解決手段に創造性を具備するかどうかを評価する。</p> <p>4. 10. 2. 2 審査意見通知書の正文</p> <p>出願の具体的な状況およ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>……</p> <p>(4) ……</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、確実なものではない。出願人が審査官の引</p>	<p>細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。なお、創造性の判断は請求項により限定された技術的解決手段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。<u>ただし、請求項における技術的課題の解決に貢献していない技術的特徴は、請求項に限定された技術方案が創造性を具備するかどうかの評価には影響を及ぼさない。</u>カメラに係る発明を例に挙げると、当該発明の本質はカメラのシャッターの改善にあり、その技術的課題の解決は、シャッター構造または露出時間の制御によって決まる。<u>たとえ出願人はカメラのその他の固有部品（例えば、レンズ、ファインダーなどの部品）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善という技術的課題と無関係である。したがって、これらは、カメラのシャッターの改善という技術的課題の解決に寄与していない技術的特徴に該当する。</u></p> <p>4. 10. 2. 2 審査意見通知書の正文</p> <p>出願の具体的な状況およ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>……</p> <p>(4) ……</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、確実なものではない。出願人が審査官の引</p>
---	--

<p>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、また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>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<u>相応の証拠を提供してこれを証明するか理由を説明するか、または相応の証拠を提供してこれを証明できるその理由を説明できるようにしなければならない。</u> <u>審査意見通知書において、審査官は請求項に記載する技術的課題の解決に寄与した技術的特徴を公知常識に認定する場合、通常、証拠を提供してこれを証明しなければならない。</u></p>
--	---

5.電話による討論及びその他の形式による討論

面接審査に加えて、電話、ビデオ会議、電子メールによっても審査官と討論することができる点明記された。中国では実務上 Face to Face の面接審査が行われることは少なく、電話による討論が行われていたが、更にビデオ会議、電子メールによっても同様に審査官と拒絶理由について議論できるようになった。

また従来は電話による討論は副次的な位置づけであったが、今回の改正により、出願に係る発明の説明、従来技術の説明、及び、出願書類に存在する問題点などについて包括的に審査官と討論することができるようになった。

現行審査指南	意見募集稿
<p>第二部分第八章</p> <p>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特許権が付与される可能</p>	<p>第二部分第八章</p> <p>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特許権が付与される可能</p>

<p>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。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>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することができるが、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しなければならない。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、当該補正を受け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に</p>	<p>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、<u>電話での討論およびその他の方式</u>（本章第 4.12 節と第 4.13 節を参照）により審査を加速させることもできる。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>4.13 電話での討論およびその他の方式</p> <p><u>実体審査過程において、審査官は発明と従来技術への理解、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することができるが、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、電子メールなどその他の方式で出願人と討論することもできる。</u>必要がある場合、<u>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しなければならない。</u>電話での討論におい</p>
---	---

<p>より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 節および第 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>て審査官が同意した補正内容については、<u>本章第 5.2.4.2 節と第 6.2.2 節に記載する状況に該当する場合、審査官は職権によりこれらの明らかな誤りを補正することができる。審査官が職権により補正することができる内容以外は、審査官が同意した補正内容について、出願人が</u>通常、当該補正を受け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により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 節および第 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.面接審査

今回の改正により、面接審査を行う条件が明確化された。具体的には実体審査において、問題の明確化、食い違いの排除、理解の促進に資すると審査官が判断した場合、面接が行われる。ただし、上述した電話での討論、テレビ会議、電子メールでの討論ですでに双方の意見が十分主張されており、関連事実の認定が明瞭である場合、審査官は面接を拒否することができる。

また改正前審査指南では面接審査は第 1 回目の審査意見通知書が発行された後に行うことができる旨規定されていたが、当該規定は削除された。これにより、今後は第 1 回目の審査意見通知書が通知される前の段階においても面接審査を行うことが可能となる。

今後運用上どこまで柔軟に面接審査が認められるかは現段階では不明である。

現行審査指南	意見募集稿
<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せると審査官が認めるならば、出願人からの面接要請に同意しなければならない。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、またはその後、面接の要請を申</p>	<p>4.12 面接</p> <p><u>実体審査過程において、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せ、問題の明確化、食い違いの排除、理解の促進に資すると審査官が認めるならば、審査官は出願人からの面接要請に同意しなければならない。</u>その逆であれば一方、書面方式、電話での討論などを通じて双方の意見が既に十分に表明されており、関連事実の認定が明瞭であるならば、審査官は面接の要請を拒否してよいとする。</p> <p>4.12.1 面接の開始実施条件</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、またはその後、面接の要請を申</p>

<p>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のも、出願人から申し立てたのも、予め予約しておかなければならない。面接通知書、または電話によって予約してよいとする。面接通知書の副本およ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、また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>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のも、出願人から申し立てたのも、予め予約しておかなければならない。面接通知書、または電話によって予約してよいとする。面接通知書の副本およ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、また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>
--	---

7. ヒト胚性幹細胞の保護

ヒト胚性幹細胞に係る発明については、公序良俗に反する発明であると規定されていたが審査指南の改正により、「体内発育を受けていない、受精して14日未満のヒト胚で幹細胞を分離または取得した場合」であれば公序良俗違反として拒絶することができない旨規定された。

現行審査指南	意見募集稿
<p>第二部分第一章</p> <p>3.1.2 社会道徳に違反する発明創造</p>	<p>第二部分第一章</p> <p>3.1.2 社会道徳に違反する発明創造</p>

<p>……</p> <p>公序良俗に違反した発明創造に対しては特許権を付与することができない。……ヒト胚の工業また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、特許権を付与することができない。</p> <p>第二部分第十章</p> <p>9.1.1.1 ヒト胚性幹細胞</p> <p>ヒト胚性幹細胞とその作製方法は、専利法 5 条 1 項に規定してある特許権を付与してはならない発明に該当する。</p> <p>9.1.1.2 各形成および発育段階にある人体</p> <p>ヒトの生殖細胞や受精卵、胚胎および個体を含め、各形成・発育段階にある人体は、いずれも専利法 5 条 1 項に規定してある特許権が付与されてはならない発明に該当する。</p> <p>9.1.1.3 遺伝資源の違法獲得または利用</p>	<p>……</p> <p>公序良俗に違反した発明創造に対しては特許権を付与することができない。……ヒト胚の工業また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、特許権を付与することができない。</p> <p><u>ただし、発明創造は体内発育を受けていない、受精して 14 日未満のヒト胚で幹細胞を分離または取得した場合、「公序良俗に違反した」として特許権の付与を拒絶してはならない。</u></p> <p>第二部分第十章</p> <p>9.1.1.1 ヒト胚性幹細胞</p> <p>ヒト胚性幹細胞とその作製方法は、専利法 5 条 1 項に規定してある特許権を付与してはならない発明に該当する。</p> <p>9.1.1.12 各形成および発育段階にある人体</p> <p>ヒトの生殖細胞や受精卵、胚胎および個体を含め、各形成・発育段階にある人体は、いずれも専利法 5 条 1 項に規定してある特許権が付与されてはならない発明に該当する。<u>ヒト胚性幹細胞は各形成および発育段階にある人体に該当しない。</u></p> <p>9.1.1.23 遺伝資源の違法獲得または利用</p>
---	--

により完成された発明創造	により完成された発明創造
--------------	--------------

8.無効宣告請求における複数の組み合わせ方式

無効宣告請求において、創造性違反を主張する際に、複数の組み合わせパターンを主張することがある。例えば、請求項1に対して、引用文献1と2との組み合わせ、及び、引用文献1と3との組み合わせの2つを主張するとする。

今回の改正審査指南では、審理効率を高めるべく、請求人側にて最も主要な組み合わせがいずれかを指定させることとした。この指定がない場合、第1番目の組み合わせが主要であるものとみなされる。

合議体も最も主要な組み合わせについて時間をかけて審理するものと考えられるため、請求人側においては最も自信のある組み合わせを第1番目に記載するか、あるいは、明示的に指定することが重要である。

現行審査指南	意見募集稿
<p>第四部分第三章</p> <p>3.3 無効宣告請求の範囲および理由と証拠</p> <p>……</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。技術的解決手段を比較する必要がある発明または実用新案の専利について、係争専利および引例文献にある関連技術的解決手段を具体的に描写し、比較・分析を行わなければならない。比較する</p>	<p>第四部分第三章</p> <p>3.3 無効宣告請求の範囲および理由と証拠</p> <p>……</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。技術的解決手段を比較する必要がある発明または実用新案の専利について、係争専利および引例文献にある関連技術的解決手段を具体的に描写し、比較・分析を行わなければならない。比較する</p>

<p>必要のある外観設計専利については、係争専利および引例文献にある関連図面または写真によって示された物品の外観設計を具体的に描写して、比較・分析を行わなければならない。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的解決手段を具体的に描写し、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 つまたは 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>……</p>	<p>必要のある外観設計専利については、係争専利および引例文献にある関連図面または写真によって示された物品の外観設計を具体的に描写して、比較・分析を行わなければならない。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的解決手段を具体的に描写し、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 つまたは 2 つ以上の結合方式がある場合には、<u>まず最も主要具体的な結合方式を比較・分析明記しなければならない。最も主要な結合方式が明確にされていない場合、第一群の引例文献の結合方式が最も主要な結合方式であると黙認する。</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>……</p>
---	---

9. 審査処理

(1) 審査処理の順序

審査には方式審査と実体審査とがあるが、審査指南の改正により、これらそれぞれの

審査順序について規定された。

方式審査については、発明特許出願、実用新型特許出願、外観設計特許出願の別を問わず、出願された順に行われる。

一方、優先審査など特段の規定を除き、発明特許出願の実体審査については審査請求がなされた順に行われる点、明確化された。

(2)優先審査

国家利益または公共利益に重要な意義がある出願は、出願人の申請により、優先審査が行われるが、今回の改正審査指南では、発明特許出願と実用新型特許出願とを同日に行う重複出願に関しては、当該発明特許出願について優先審査が行われない旨規定された。これは実用新型特許については無審査で早期に登録されるからである。

(3)遅延審査

今回の改正により 1-3 年の範囲内で遅延審査請求を行うことが可能となった。発明特許出願については、審査請求と同時に遅延審査請求を行う。

一方、実用新型特許出願及び外観設計特許出願については出願と同時に遅延審査請求を行う必要がある。

ビジネス戦略上、発明特許出願に対する審査の遅延が好ましい場合、1,2,3 年のいずれかを選択して遅延審査請求を行うことができる。ただし、3 年以内に請求が必要とされる 実体審査請求と同時に遅延審査請求を行わなければならない点に注意すべきである。

現行審査指南	意見募集稿
3. 出願書類の確認および実体審査の準備	3. 出願書類の確認および実体審査の準備
3.4 審査順序	3.4 審査順序
3.4.1 一般原則	3.4.1 一般原則
本章第 3.4.2 節に述べた特殊な状況を除き、受け付けた発明専利出願に対して	本章第 3.4.2 節に述べた特殊な状況を除き、受け付けた発明専利出願に対して

<p>は受け付けた順番により審査を行わなければならない。ただし、前後に受理した同種の専利出願を一緒にして同時に審査してもよい。</p> <p>第一回審査意見通知書に対して出願人が応答した後、審査官が引き続いて出願を審査する際、一般的には応答の順番により行うものとする。</p> <p>3.4.2 特殊処理</p> <p>以下のいくつかの状況に対して、特殊な処理をすることが可能である。</p> <p>(1) 国家の利益または公共の利益にとって重大な意義をもつ出願は、出願人またはその主管部門が請求を行い、専利局局长が承認した後、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。</p> <p>(2) 専利局が自発的に実体審査を開始した専利出願は、優先的に処理することができる。</p> <p>(3) 原出願日を保留してある分割出願は、原出願と共に審査を行ってもよい。</p> <p>第五部分第七章 期限、権利の回復、中止</p>	<p>は受け付けた順番により審査を行わなければならない。ただし、前後に受理した同種の専利出願を一緒にして同時に審査してもよい。</p> <p>第一回審査意見通知書に対して出願人が応答した後、審査官が引き続いて出願を審査する際、一般的には応答の順番により行うものとする。</p> <p>3.4.2 特殊処理</p> <p>以下のいくつかの状況に対して、特殊な処理をすることが可能である。</p> <p>(1) 国家の利益または公共の利益にとって重大な意義をもつ出願は、出願人またはその主管部門が請求を行い、専利局局长が承認した後、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。</p> <p>(2) 専利局が自発的に実体審査を開始した専利出願は、優先的に処理することができる。</p> <p>(3) 原出願日を保留してある分割出願は、原出願と共に審査を行ってもよい。</p> <p>第五部分第七章 期限、権利の回復、中止、審査の順番</p>
--	---

8. 審査の順番

8.1 一般原則

発明、実用新案と外観設計専利出願については、一般的に、出願を提出した前後の順番で方式審査を開始しなければならない。発明専利出願については、一般的に、実体審査を申請した前後の順番で実体審査を開始しなければならない。別途規定がある場合は除く。

8.2 優先審査

国家利益または公共利益に重要な意義がある出願は、出願人またはその主管部門が申請して許可を受けた場合、優先審査を行い、かつその後の審査過程において優先して処理することができる。

ただし、同一の出願人が同日（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た場合、そのうちの発明専利出願については優先審査を行わない。

8.3 遅延審査

出願人は遅延審査を申請することができる。発明専利遅延審査の申請は、出願人が実体審査を申請すると同時に提出しな

	<p><u>なければならない。ただし、発明専利出願遅延審査の申請は、実体審査の申請発効日から発効する。実用新案と外観設計遅延審査の申請は、出願人が実用新案と外観設計を出願すると同時に提出しなければならない。遅延期間は遅延審査を申請して発効した日から起算して1年、2年または3年とする。遅延期間が満了した後、当該出願は順番で審査を待つ。必要がある場合、専利局は自発的に審査手続きを開始することができ、出願人が提出した遅延審査申請は未提出と見なされる。</u></p>
--	--

以上