

CNIPA からの新年の贈り物：特許審査ガイドライン改訂

中国国家知識産権局 (CNIPA) は、2019 年の最後の日に知財団体に新年の贈り物を送り出した。2020 年 2 月 1 日から施行される特許審査ガイドラインの改訂を正式に発表したの
である。今回の改訂は、コンピュータ利用発明、特に、アルゴリズム又はビジネスルール
及び方法を含む発明の審査に関するガイダンスに焦点を当てている。

中国国家知識産権局 (CNIPA) は、2019 年の最後の日に知財団体に新年の贈り物を送り出
した。2020 年 2 月 1 日から施行される特許審査ガイドライン (Patent Examination
Guidelines。以下「ガイドライン」という) の改訂を正式に発表したの
である。今回の改訂は、CNIPA が先に広範囲にわたるガイドラインの改訂を公開してからわずか数カ月後に
発表されたものである。この最新改訂は、とりわけ、コンピュータ利用発明の審査に関する
ガイダンスに焦点を当てている。

現行のガイダンスの第 II 部は、特許出願の実体審査に関するものであり、コンピュー
タ利用発明の審査に関する内容が第 9 章全章において記載されている。先日発表された改
訂は、この第 9 章に、人工知能、「インターネットプラス (Internet+)」や「ビッグデ
ータ (big data)」など、アルゴリズム又はビジネスルール及び方法を含む特許出願を具
体的に扱う節 (第 6 節) が新たに追加されている。新に追加された第 6 節には、主題の特
許適格性、新規性及び進歩性を含む複数の側面で、これらの種類の特許出願を審査するた
めの 3 つの基準が定められており、それと共に、多数の基準適用例が重点的に示されてい
る。また、この新しい節において、そのような種類の特許出願の明細書及びクレームのド
ラフティングの要件が明記されている。

第 6 節の 1 は、「審査において、技術的特徴を単にアルゴリズム又はビジネスルール及
び方法から独立して考えるべきではなく、クレームに関する技術的手段、解決される技術
的課題及び達成される技術的効果を分析するためにクレームを全体として考慮するべきで
ある」という、審査基準の基本規則を確立している。この規則は、一方では中国特許制度
下の特許出願の分析における「技術的」焦点を適切に表しており、他方では分析される 3

つの審査基準への、アルゴリズム又はビジネスルール及び方法の考えられる寄与度を強調する。

新たに発表された最初の2つの審査基準は、主題の特許適格性に対するものである。中国特許法は、2つの条文において特許適格性を定めている。第2条には、とりわけ、特許保護の適格性を有する「発明」の法的定義が規定されている。第25条には、知的活動の規則及び方法を含み、特許適格性に対するいくつかの例外が列挙されている。1つ目の新たな基準は、第25条の例外から排除される対象を確立する。具体的には、単に知的活動の規則又は方法が記述されてる場合であっても、技術的特徴を有する場合、当該クレームは、第25条に該当しない。

しかしながら、技術的特徴を有することは、クレームが第25条による拒絶を回避するだけであって、特許適格性は、次に、「発明」の定義に関する2つ目の基準によって審査される。中国特許法の第2条は、技術的解決手段として発明を根本的に定義している。技術的解決手段とされるためには、発表された2つ目の基準に規定されているように、クレームは、「技術的課題を解決するために、自然法則に則した技術的手段であって、自然法則に則した技術的効果を得る技術的手段を記述」しなければならない。興味深いことに、例えば、アルゴリズムを実行するためにコンピュータを利用することは、技術的特徴の記述に該当し、第25条の規定に適合するが、必ずしも「自然法則に則した技術的手段」を構成するものではない。第6節の2において、非技術的課題を解決するためにコンピュータを必要とする手段が、自然法則ではなく、ユーザ定義ルール又は経済法則に則し、かつ、自然法則に則した技術的効果をもたらさないという2つの例が示されている。一般規則として、ある技術的課題を解決するために、技術分野における特定のアプリケーションと組み合わせられたアルゴリズムを必要とするクレームは通常、この2つ目の基準を満たす。

先行技術の見地から判断される特許性に対して、3つ目の発表された基準には、技術的特徴と、アルゴリズム又はビジネスルール及び方法との両方を含むクレームの全ての特徴は、新規性の判断において考慮されるべきであることが規定されている。同様に、進歩性の判断において、そのようなアルゴリズム又はビジネスルール及び方法が「技術的特徴と相互支援及び相互作用の機能を有する」ものであれば、技術的特徴と、アルゴリズム又は

ビジネスルール及び方法とが「全体として」考慮されるべきである。改訂されたガイドラインは更に、「技術的特徴と相互支援及び相互作用の機能を有する」ことは、技術的特徴と、アルゴリズム又はビジネスルール及び方法とが、特定の技術的課題を解決するために密接に組み合わせられており、かつ、対応する技術的効果が得られることを意味すると明示する。言い換えれば、技術的課題を解決するための「技術的手段」への、アルゴリズム又はビジネスルール及び方法の寄与度は、密接に関係する技術的特徴に関連して考慮されるべきである。

新たに追加された第6節の最後には、アルゴリズム又はビジネスルール及び方法を含む特許出願の明細書及びクレームのドラフティングのいくつかの要件が記載されている。例えば、明細書を起案する際に、要約されたアルゴリズムを特定の技術分野と組み合わせないといけない。ユーザエクスペリエンスが向上する場合、共に発明を構成する技術的特徴と、当該技術的特徴と相互支援及び相互作用の機能を有するアルゴリズム又はビジネスルール及び方法との両方が、どのようにユーザエクスペリエンスを生み出す、又はもたらすかを説明しなければならない。クレームのドラフティングにおいて、技術的特徴と、当該技術的特徴と相互支援及び相互作用の機能を有するアルゴリズム又はビジネスルール及び方法とがクレームに記述されるべきであることが強調されている。

今回の改訂は、2020年2月1日から施行される予定であり、特許代理人に、中国においてクライアントのコンピュータ利用発明を成功に保護するための彼らの力量を向上させる有用なガイダンスを提供する。