

SIPO による「Amendments of the Guidelines for Patent Examination」承認

中国の特許局である「中華人民共和国国家知識産権局（SIPO）」は 2017 年 3 月 1 日、「Amendments of the Guidelines for Patent Examination（特許審査ガイドライン（ガイドライン）改訂）」の承認に踏み切った。「改訂」には、ビジネスモデルとコンピュータ・プログラムの保護、補足的な実験データ、無効手続における請求項（クレーム）補正、特許審査情報開示ならびに特許所有者と特許代理人に数多くの点で影響を及ぼすような停止手続に関する主題が網羅されている。全般として、今回の改訂は、国際規範との整合性をさらに推進させるため、中国国内の特許審査慣行の適応と審査をよりいっそうオープンにさせ、さらに明確化を図ることを目的としており、SIPO の取り組みに向けての柔軟な姿勢を示すものである。承認された「改訂」は、2017 年 4 月 1 日に発効となる。

以下には、一部の重要な改訂事項と考えられる影響を取り上げる：

コンピュータ・プログラム関連発明の適格性

パート II の第 9 章第 2 節の「改訂」での顕著な変化は、「コンピュータ・プログラム」という表現に続いて「それ自体」という言葉が挿入されている点に見られる。改訂では、コンピュータ・プログラムそれ自体とコンピュータ・プログラム関連発明の間の差異を明確化している。コンピュータ・プログラムそれ自体、すなわち、特定コードのシーケンスは特許を受けることはできないが、しかしながら、コンピュータ読み取り可能な媒体プラスコンピュータ・プログラム・プロセスのフォーマットにおいて、起案される請求は許容され、適格な主題として見なされるべきとする。

加えて、パート II の第 9 章第 5 節 2 の「改訂」では、ソフトウェア発明装置請求において列挙されているコンポーネント部品がハードウェアのみならずソフトウェアである場合もあることが、改訂版「ガイドライン」にて明示された。本「改訂」に伴い、出願人は高い柔軟性を備えたコンピュータ・プログラム関連の発明を適切に請求することが可能となった。

コンピュータ・プログラム関連発明の装置請求起案

パート II の第 9 章第 5 節 2 の「改訂」では、改訂版「ガイドライン」は、プロセスの各ステップに対応する装置の各コンポーネントを伴うコンピュータ・プログラム・プロセスに基づいて、装置請求の起案という文脈において「機能モジュール」という表現を「プログラム・モジュール」に置き換えている。本「改訂」では、そうした請求におけるモジュールが機能モジュール以外のプログラム・モジュールとして認識されるべきであることを明示しているが、これは、「機能モジュール」が機能上の特長であるという間違った解釈を招き、特許訴訟における請求項（クレ

ーム)の解釈にあたって請求の範囲に対する解釈が誤って狭められてしまいかねないという懸念を回避する目的である。

ビジネス手法関連発明の適格性

パート I の第 1 部第 4 節 2 に新たに加えられた事例は、メンタル活動の規則や手法を包含する請求同様、ビジネス上の規則や手法を含んでいる請求が特許を受けることができる。が、ただし、総体として見た際に単なるビジネス上の規則や手法に係る請求ではないような、技術特長に係る請求が包含していることが条件であると規定している。本改訂は、ビジネス上の規則や手法に関する発明との関連における SIPO の建設的な姿勢および奨励を示すと考えられる。

化学発明の補足的な実験データ

従来の「ガイドライン」では、化学的発明が十分に開示されているかどうかの判定にあたって、出願申請後に提出される実施形態あるいは実験データの、審査官による考察が除外されていた。パート II の第 10 章第 3 節 4 の「改訂」に伴い、審査官は審査中に提出される補足的な実験データの考慮と検証を行うべきとされ、係るデータによって実証されることとなる技術的效果は審査対象の本出願の当初の開示から、当業者によって導き出されるべきとされる。

無効手続中の請求項（クレーム）補正

現状、特許所有者は全体として 2 つ以上の請求項を組み合わせて請求項を補正し、無効手続中の技術解決策の削除あるいは請求の取消を行うことができるに過ぎない。パート IV の第 3 章第 4 節 6 の 2 の「改訂」に伴い、請求の範囲をさらに狭める目的から、他の請求項にて列挙される 1 つ以上の技術特長を追加することで、特許所有者は無効手続中により柔軟に請求項の修正を行うことができるようになる。さらに、「改訂」に準じ、請求項における明らかな過誤の修正も認められるようになる。それにも関わらず、特許所有者は、米国とは異なり、仕様書から技術特長を追加して請求項を修正することは許可されていないのである。

Osha Liang LLP は今後も中国国内の特許慣行の進展を注視し、読者には簡略な報告書と洞察を提供したい。