

中国における特許出願時の留意事項

中国弁理士 劉 新宇[※]，中国弁理士 陳 濤^{※※}



要 約

本稿は、現段階の中国特許審査の関連規定及び留意事項について検討するものである。具体的には、非特許事由、明細書及び特許請求の範囲、新規性、進歩性、実用性、単一性、補正という7つの観点から上記課題を検討した。本稿により、外国出願人が中国での特許出願実務をより一層認識できれば幸いである。

目次

- I. はじめに
- II. 非特許事由
- III. 明細書及び特許請求の範囲
- IV. 新規性
- V. 進歩性
- VI. 実用性（産業上の利用可能性）
- VII. 単一性
- VIII. 補正
- IX. 終わりに

なければならない。例えば、ある発明特許出願の請求項に係る発明は、公知の手段、例えば公知のコンピューター設備又はネットワークのみを採用するが、課題を解決せず、効果も奏しない場合、この請求項の発明は技術的ソリューションに該当しない。特に、コンピューター、ネットワーク、通信技術などの分野では、このような拒絶理由を受ける例が多い。

【例1】

「【請求項】

たくさんの使用者を持つタバコ箱を媒体として広告活動を行う方法であって、タバコ箱の表面の一部にはタバコメーカーの商標、アイコン及び文字が記載され、タバコ箱の表面の他の部分には他の広告内容が記載されるタバコを用いて広告する方法。」

解説：タバコ箱を情報表示のキャリアにする方法は広告のアイデア及び内容の表示のみに係っている。その特徴は技術的事項ではなく、解決する問題も技術的課題ではないので、技術的手段を構成することができず、この請求項に規定されたものは、技術的ソリューションに該当しない。

なお、匂い又は例えば音、光、電気、磁気、波などの信号或いはエネルギーも特許法第2条第2項に規定する特許対象に該当しないが、その性質を利用して技術的課題を解決するものは除く。

2. 特許法第5条

特許法第5条には、「法律、社会道徳に違反し、又は

I. はじめに

中国への外国特許出願は年々増えてきている。中国特許制度に特別な特徴があるため、中国での特許出願事務全般を中国現地の特許代理事務所に依頼して処理してもらうのが一般的である。そのため、外国出願人の中国特許制度に対する認識は十分であるとは言えない。それに、中国特許審査基準及び制度にも若干変化があった。この背景下で、筆者はわずかな実務経験に基づき、現段階の中国特許審査の関連規定及び留意事項を以下のようにまとめてみた。

II. 非特許事由

1. 特許法第2条第2項

特許法第2条第2項には、「特許法でいう発明とは、製品、方法、又はその改良について出された新しい技術的ソリューションをいう。」と規定されている。

技術的ソリューションとは、解決しようとする技術的課題を解決するために自然法則を利用した技術的手段の集合である。一つの発明は、技術的手段、技術的課題及び技術的効果という3つの要素を同時に含めな

※ 林達劉グループ 北京林達劉知識産権研究所 所長
北京林達劉知識産権代理事務所

※※ 同 電気電子部

公共の利益を害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を入手又は取得した場合には、当該遺伝資源により完成された発明創造に対しては、特許権を付与しない。」と規定されている。

特許法第5条第1項に規定する審査対象は出願書類全体である。すなわち、特許請求の範囲、明細書(図面を含む)及び要約である。したがって、出願書類のどの部分においても法律、社会道徳に違反し、又は公共の利益を害する内容を記載してはならない。

審査官が特許法第5条第1項に基づき、拒絶理由を通知する場合、通常、どの部分又はどの内容が法律、社会道徳に違反し、又は公共の利益を害するかを具体的に指摘する。この時、指摘された出願書類の箇所を削除するか又は反論で対応することができる。ただし、実際のプラクティスにおいて、このような例は少ない。

3. 特許法第25条

特許法第25条には、「次に掲げるものに対しては、特許権を付与しない。

- (1) 科学的発見。
- (2) 知的活動の法則及び方法。
- (3) 疾患の診断及び治療方法。
- (4) 動物及び植物の品種。
- (5) 原子核変換の方法により得られる物質。
- (6) 平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せについて主に標識として用いられるデザイン。」

と規定されている。

3. 1 科学的発見

科学的発見とは、自然界で客観的に存在する物質、現象、変化過程及びその特徴に対する揭示を言う。出願人は通常、製品又は方法を保護するので、一つの科学的発見を特許出願することはあまりない。また、ある科学的発見に基づいて作った発明(例えば製品及び用途)は、科学的発見に該当しない。

3. 2 知的活動の法則及び方法

審査基準によると、知的活動とは、人間の思考活動を言う。人間の思考から生まれた知的活動は、推理、分析及び判断を経て抽象的な結果を得るか、又は必ず人間の思考活動を介して、自然に間接的に作用して結

果を生じる。

審査基準第2部第1章4.2には、知的活動の法則及び方法に該当する複数の例が挙げられている。例えば、特許出願の審査方法、商業の実施方法、器具及び設備の操作方法、情報表示方法又はコンピュータープログラム自体などがある。

知的活動の法則及び方法のみに関する請求項、又は主題名以外の限定部分の全てが知的活動の法則及び方法に該当する請求項は、特許法第25条第1項の規定に合致していないため、できるだけ作成しないように心がける必要がある。

また、請求項の限定部分に知的活動の法則及び方法を包含するとともに、技術的事項も包含する場合、全体からすれば、当該請求項は知的活動の法則及び方法に該当しない。ただし、依然として特許法第2条第2項に規定する発明の定義を満たさなければならない。

コンピュータープログラムに係る発明の場合、特別な規定がある。主題名が実質的に「プログラム」であり、例えば「プログラム」、「プログラム製品」、「バッチ」などであるか、又は限定内容がプログラム自体のみに関する請求項は、通常、知的活動の法則及び方法に該当すると判断される。

3. 3 疾患の診断及び治療方法

診断方法とは、生きている人体又は動物体の病因や病巣を識別、確定又は除去する過程を言う。治療方法とは、生きている人体又は動物体に回復、或いは健康を取り戻す、若しくは苦痛を減少させるために、病因や病巣を遮断、緩和、又は除去する過程を言う。疾患の予防又は免疫の方法は治療方法とみなされる。

疾患の診断及び治療方法には特許権が付与されないとは、これらの方法自体が非特許事由であることを指す。疾患の診断及び治療方法を実施するための物質、組成物、機器や装置などの製品には、特許権を付与できる。

また、中国では、外科手術には特許権を付与できない。治療を目的とする外科手術方法は治療方法に該当し、治療以外の目的のための外科手術方法は実用性がないと判断される。

3. 4 動物及び植物の品種

動物及び植物の品種は特許権が付与できないが、動物及び植物の品種の生産方法には特許権を付与でき

る。ここで言う方法は、生物学以外の方法を指し、動物及び植物の生産で主に生物学上の方法による場合が含まれていない。

Ⅲ. 明細書及び特許請求の範囲

1. 明細書の開示は十分でなければならない。

特許法第26条第3項には、「明細書には、発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実施することができる程度に、明確かつ完全な説明を記載しなければならない。」と規定されている。

実施可能とは、当業者が明細書に記載の内容に基づき、特許を請求する発明を実現し、その課題を解決することができるが、所望の効果を奏し得ることを指す。一つの発明が明細書に記載された一つの課題さえ解決できれば、「課題を解決する」という要件を満たしている。

ここで言う課題は、次のようなものが挙げられる。

- (1) 明細書に明確に記載された課題。
- (2) 明細書を読んだ上、直接特定できる課題。
- (3) 明細書に記載の効果又は発明によって特定できる課題。

実施可能要件違反という問題を防止するために、明細書が次に掲げる場合に該当しないように注意すべきである。

- (1) 明細書において、任務及び/又は発想だけが記載され、又は願望及び/又は結果だけが示され、当業者により実施される技術的手段は何も提供されていない場合。
- (2) 明細書において、技術的手段が提供されているが、当業者からすれば、当該手段が曖昧で不明確であり、明細書に記載される内容に基づいて具体的に実施することができない場合。
- (3) 明細書において、技術的手段が提供されているが、当業者が当該手段を採用しても、発明又は実用新案が解決しようとする課題を解決することができない場合。
- (4) 特許を請求する発明は複数の技術的手段からなる技術的ソリューションであり、その一つの技術的手段について、当業者は明細書の記載に基づいて実現することができない場合。
- (5) 明細書において、具体的な発明は記載されているが、実験データは提示されておらず、その発明は実験の結果により検証されてこそ成立する場合。

出願書類に実施例及び/又は技術的事項を追加することにより、実施可能要件違反の不備を解消することはできない。なぜならば、この補正は、特許法第33条の規定に合致していないからである。ただし、実施可能要件違反と指摘された部分が公知技術であることを、正規な刊行物により証明するか、または意見書にて説明する方法や、意見書にて本願発明の構成をさらに説明する方法により、実施可能要件を満足していることを主張することができる。

なお、開示が不十分でありながら、特許請求の範囲に入っていない発明は、明細書に記載してもよい。

2. 特許請求の範囲は明細書を根拠にしなければならない。

特許法第26条第4項には、「特許請求の範囲には、特許の保護を求める範囲を明細書に基づいて明確且つ簡潔に記載しなければならない。」と規定されている。

特許請求の範囲は明細書を根拠にしなければならないとは、特許請求の範囲が明細書により裏付けられていなければならないことを指す。特許請求の範囲の各請求項に係る発明は、当業者が明細書に十分に開示した内容から直接得られ、又は導き出せるものでなければならない。ここで言う「明細書に十分に開示された内容」とは、「明細書に記載された内容」及び「明細書に記載された内容から導き出せる内容」を指す。「明細書に記載された内容」とは、「明細書の文言記載」及び「文言記載及び明細書の図面から直接かつ一義的に特定できる内容」を指す。

2. 1 得られる又は導き出せる点について

請求項に係る発明が明細書に十分に開示された一つ又は複数の実施の形態である場合、当該請求項は明細書に十分に開示された内容から得られるので、明細書により裏付けられている。

通常、できるだけ広い権利範囲を取得するために、請求項に係る発明は、明細書に記載された一つ又は複数の発明を総括したものである。このような総括は許されるが、請求項の技術的範囲が発明者による技術的貢献と一致するように、適切に総括することが要求される。

なお、請求項の技術的範囲が広ければ、請求項が拒絶されるか又は無効にされるリスクは高くなる。請求

項に次に掲げる内容が記載されている場合、不合理な総括であると判断される。

- (1) 当業者が明細書に十分に開示された実施の形態に基づき、明細書に記載の全ての内容を参酌しても、慣用の実験又は分析方法によって実施することができない発明。
- (2) 解決しようとする課題を解決することができない発明。
- (3) 所望の効果を奏し得ないか又は効果を特定することができない発明。

【例2】

「【請求項】…動物の皮の処理方法。」

明細書には、豚の皮の処理方法のみが記載されており、当該方法が他の皮の処理に適用できるとのことが記載されていない。

解説：この請求項の上位概念である「動物の皮」は、豚の皮のみならず、羊の皮、牛の皮のほか、豚の皮の性質と大きく異なる蛇の皮なども含んでいる。明細書には、豚の皮の処理方法のみが記載されているのに対し、この請求項は全ての動物の皮の処理方法について特許を請求するものであるため、この請求項には明らかに出願人による推測が含まれている。さらにその効果も特定しにくいので、この請求項の技術的範囲が広すぎて明細書により裏付けられていない。

【例3】

「【請求項】

キーボード、マウス又はタッチパネルを使用する入力手段と、…を備える画像処理装置」

解説：明細書には、キーボードを入力手段とする画像処理装置のみが記載されているが、当業者なら、この発明に係る画像処理装置のマウス及びタッチパネルはデータの入力というキーボードの役割と同じ役割を果たせることが分かる。したがって、この請求項の上記記載は明細書により裏付けられている。

通常、明細書に記載の具体的な実施例が多いほど、許される上位概念も多くなる。請求項の上位概念化が適切であるか否かについて、具体的な発明及び当業界の特徴に基づき、関連する公知技術を参酌して判断する必要があるため、一括された判断基準はあり得ないと思われる。したがって、審査段階の拒絶理由又は無効審判請求への応答の便宜を図るために、請求項の作成時、独立項に上位概念を記載するとともに、中位概念及び下位概念を含む従属項を設けるべきである。

2. 2 明細書に関連記載がない場合について

請求項に係る発明が明細書に記載されていないか、又は明細書に記載の意味と一致していない場合、サポート要件違反と指摘される可能性がある。この場合、請求項を適宜に補正することにより特許請求の範囲と明細書の記載とを一致させるようにすれば、このような不備は解消できる。

2. 3 請求項は明確かつ簡潔でなければならない。

特許法第26条第4項には、「特許請求の範囲には、特許の保護を求める範囲を明細書に基づいて明確且つ簡潔に記載しなければならない。」と規定されている。

請求項が明確でなければならないとは、以下のことを指す。

- (1) 請求項の主題名は明確でなければならない。その保護対象が製品であるか、又は方法であるかを明示しなければならない。例えば、「…技術」「…方案」のように、曖昧な主題名を使用してはならない。さらに、例えば「…製品及び製造方法」のように、製品及び方法の両方を含む主題名も使用してはならない。
- (2) 請求項に記載の各構成及び各構成同士の関係は明確でなければならない。例えば、「溶融しにくい金属」、「約」「例えば」など曖昧な表現又は多義語を使用してはならない。請求項に使用する素子、部品の名称のみが羅列され、必要な接続関係及び嵌合形態が欠如してはならない。

ただし、「約」、「略」という用語が、許容される誤差の範囲で、ある効果又は結果が得られることを意味し、かつ当業者がどのように上記誤差を特定するかが分かる場合、当該請求項は明確である。つまり、当業者の立場から権利範囲を特定できる場合、当該請求項は明確である。

- (3) 請求項の従属関係は正確かつ明確でなければならない。

請求項が簡潔でなければならないとは、以下のことを指す。

- (1) 請求項は発明を構成する構成要件により権利範囲を規定しなければならない。例えば、発明の原理、発明の目的、商業用途など構成要件以外の特徴、或いは関連する技術的事項を採用する原因又は理由を記載する必要がない。
- (2) 特許請求の範囲全体からすれば、請求項の数

は適宜であるべきであり、同一の権利範囲を有する請求項を記載してはならない。

例えば、請求項 A の部品の名称がいずれも「xxx unit/section」であり、請求項 B の部品の名称がいずれも「xxx means」であるが、部品の名称以外の規定が全て同一である場合、中国では、両者が同一であると判断される。つまり、上記簡潔要件を満たしていないものであると判断される。

3. 必須要件

特許法実施細則第 20 条第 2 項には、「独立項には、発明又は実用新案の技術を全体から表現し、技術的課題を解決するための必須要件を記載しなければならない。」と規定されている。

独立項は、発明が解決する課題のための完全な技術的ソリューションを記載するものでなければならない。つまり、請求項には上記課題に関する全ての必須要件が記載されなければならない。

必須要件とは、発明又は考案の課題を解決するための不可欠の構成要件をいう。すべての必須要件の和は、背景技術に記載されたほかの技術と実質的に区別できる完全な発明又は考案を構成できる。

一つの独立項に係る発明が出願が解決しようとする少なくとも 1 つの課題を解決できれば、この独立項には全ての必須要件が記載されていると判断される。ここで言う課題は、「明細書の開示が十分でなければならない」における課題と同じであるので、省略する。

このように、必須要件欠如に関する拒絶理由通知書に応答する時、独立項に係る発明が課題を解決できるという点から反論することが考えられる。

【例 4】

明細書には、「高周波アンプの閉鎖又は再起動により出力周波数が短時間内に不安定になるため、作業モデル及び非作業のモデルを自由に選択することができないということを課題とする」と記載されている。これに対し、独立項には、高周波アンプが備える各素子のみが記載されており、各素子同士の接続関係が記載されていない。

解説：公知技術では、上記課題を解決できる既知の接続関係がないので、この請求項は、必要な接続関係が欠如し、発明の課題を解決できないため、必須要件が欠如するものである。

なお、解決する課題が多いほど、必須要件が多くな

る。したがって、各課題が密接な関係を有し、かつ必須要件を増やさなくても済む場合以外、【背景技術】には、独立項によって解決する課題（又は主な課題）をできるだけ少なく記載したほうがよい。

IV. 新規性

特許法第 22 条第 2 項の規定には、「新規性とは、その発明又は実用新案が公知技術に該当せず、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願されて出願日以降（出願日を含む）に公開された特許出願書類又は公告された特許書類に、同一の発明又は実用新案を記載したものがないことをいう。」と規定されている。

新規性の判断基準について、中国は各国と類似している。しかし、公知技術などの内容にはやはり注意すべき点があると思われる。

1. 公知技術

公知技術とは、出願日以前に国内外の公衆に知られている技術をいう。出願日（優先権がある場合は優先日を指す）以前に国内外の出版物に公然に発表された技術、国内外で公然に使用された技術、又はその他の方法で公衆に知られている技術を含んでいる。実体審査では、審査官は通常、正規な出版物である公知技術しか考慮しない。

公知技術に開示された内容は、文字に明確に記載された内容及び当業者にとって、潜在し直接かつ一義的に特定できる内容を指す。固有の特徴及び公知技術における明確な引用を含む。また、引用文献には、特別な説明がない技術用語について、引用文献に暗示され、直接かつ一義的に特定できる内容として、当業界の通常の意味を使用することができる。

解説：引用文献には自動車に記載されているが、エンジン及び安全エアバックが記載されていない。エンジンは自動車にとって必然的に備える部品であり、自動車の固有の特徴に属するので、引用文献に暗示され、直接かつ一義的に特定できる内容であると認定できる。しかし、安全エアバックは自動車にとって必然的に備える部品ではなく、自動車分野の技術常識に過ぎないので、引用文献に暗示され、直接かつ一義的に特定できる内容ではない。

図面に示す内容について、図面から直接かつ一義的に特定できる技術的事項は引用文献に開示された内容

に属す。例えば、図面から部品同士の対応関係、大きさなどの定性的関係を特定できる場合、これらの定性的関係は、図面から直接かつ一義的に特定できる技術的事項に属す。しかし、図面を測量して得られる具体的なサイズやパラメータなどの定量的関係は図面から直接かつ一義的に特定できる技術的事項に該当しない。

実務において、審査官は論理づけの便宜を図るために、「直接かつ一義的に」という前提を無視し、引用文献から直接かつ一義的に特定できない内容を引用文献に開示された内容として引用する場合、反論することができる。

中国では、明細書の【背景技術】欄に記載する技術は、具体的な引用先又は出典がある場合を除き、必ずしも公知技術ではない。

2. 新規性を喪失しない期間

特許法第 24 条には、「特許出願する発明創造が出願日以前の 6ヶ月以内に、次の各号の一つに該当するときは、その新規性を喪失しないものとする。

- (1) 中国政府が主催又は承認した国際博覧会において初めて出展したもの。
- (2) 所定の学術会議又は技術会議で初めて発表したもの。
- (3) 他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたものの。」

と規定されている。

言い換えれば、上記 3つのものは、出願に影響を及ぼす公知技術に該当しない。

第 (3) 号の場合について、出願人は、その状況が発生した日付及び実質的内容を証明する証明書類を提出しなければならない。しかし、現在の特許法、実施細則及び審査基準には、挙証責任及び挙証のタイミングのみが規定されており、証明書類が上記場合のものに該当するか否かをどのように判断すべきかについて説明も規定もない。ただし、下記の例から分かるように、完全な証拠群を形成し、十分な証拠力を有する証拠を提供できる場合、これらの証拠は認められる。

【例 6】

A 社は 2006 年 3 月 21 日に発明の名称が「麻酔ガス類の領域分類に関する識別装置及び方法」である特許出願をした。特許庁は、2009 年 4 月 24 日に本願の請求項が新規性及び進歩性を有しない旨の理由で本願

を拒絶査定した。また、下記引用文献 1 を引用した。

引用文献 1:「医用麻酔ガス濃度監視測定システムの開発について」, 作者: 劉〇〇, 中国博士・院生優秀学位論文の全文データベース (院生) 医薬衛生科技編集, 2005 年第 07 号, 公開日: 2005 年 11 月 15 日。

この拒絶査定に不服があり、A 社は 2009 年 8 月 4 日に特許審判委員会に不服審査請求を提起するとともに、下記資料を提出した。

資料 1: 劉〇〇のプロフィール,

資料 2: 実習生劉〇〇の名前, 在籍学校及び専攻が記載された A 社の「実習生審査表」,

資料 3: 劉〇〇の名前, 在籍学校及び専攻が記載された A 社の「在籍学生用実習生登録表」,

資料 4: 甲が A 社, 乙が劉〇〇である「従業員秘密保持契約書」,

資料 5: 研究課題が「医用麻酔ガス検出モジュールの開発について」であり, 作者が劉〇〇である「院生実習生の中間発表審査表」,

資料 6: 劉〇〇が作成した「医用麻酔ガス検出モジュールの開発」という総括レポート,

資料 7: 引用文献 1 の一部のコピー。

不服審査請求の請求人は、「拒絶査定で引用された引用文献 1 の作成者は、請求人の会社で実習していたため、本願の内容に触れる機会がある。しかし、当該作成者は、請求人の会社と締結した秘密保持契約を破り、請求人の同意を得ず、本願の発明を卒業論文として発表した。これは、特許法第 24 条第 (3) 号に規定する場合に該当する。したがって、当該論文により、本願の新規性を喪失させることはできない。」と主張した。

特許審判委員会は、この不服審査請求を受理し、2010 年 12 月 28 日に「引用文献 1 は特許法第 24 条第 (3) 項に規定する場合のものに該当し、これにより本願の新規性を喪失させないので、拒絶査定を取り消す」旨の審決を下した。

V. 進歩性

特許法第 22 条第 3 項には、「進歩性とは、公知技術に比べて、その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう。」と規定されている。

発明が格別の実質的特徴を有するとは、発明が公知技術にとって自明ではないことを指す。

審査基準には、発明が先行技術に対して自明するかどうかを判断するための「3ステップ法」が規定されている。すなわち、(1) 最も近い公知技術を確定するステップ、(2) 相違点と、発明が実質上解決する課題とを認定するステップ、(3) 請求項に係る発明が当業者にとって自明かを判断するステップという3つのステップからなる判断手法である。

1. 最も近い公知技術を確定するステップ

最も近い公知技術とは、公知技術において、特許を請求する発明と最も密接に関連する発明を言う。これは、発明が格別の実質的特徴を有するかを判断する基礎である。

審査基準には、最も近い公知技術を確定するための要件のみが規定されているが、どのような公知技術が最も近い公知技術として使用できないかについて明確に規定されていない。したがって、実務において、審査官が最も近い公知技術を確定する際、通常、どのように「3ステップ法」で請求項の進歩性を否定できるかを考慮する。

【例7】

1回目の拒絶理由通知では、審査官は請求項1と引用文献1との相違点は、①周辺部に水受溝が形成された点、②……にあると認定した上で、引用文献2には相違点①に係る構成が開示され、かつ、それを引用文献1に適用する示唆があると判断し、上記相違点②は当業界の慣用手段であると指摘している。

1回目の拒絶理由通知に応答する際に、出願人は、引用文献2には溝13が水を受けるためのものであることは開示されておらず、相違点①及び②についての開示や示唆はないと反論した。

審査官は出願人の意見書を読んだ後、引用文献2には確かに「扉体に水を受けるための槽を設ける」示唆がないと思ったためか、2回目の拒絶理由通知では、審査官は論理づけを変更し、引用文献2を最も近い公知技術として、上記相違点①に係る構成を含め、相違点②以外の構成がすべて引用文献2に開示されているとして請求項1の進歩性を否定した。

解説：引用文献2には溝13が水を受けるためのものである旨の記載がないものの、審査官は引用文献2の溝13が客観的に水を受けることができると判断している。上述のように「最も近い公知技術」を変更すれば、審査官は引用文献2に水受溝が開示されている

と直接認定できる（このような認定手法は中国特許審査実務では全く問題がない）ため、2回目の拒絶理由通知において、審査官は引用文献2にはなぜ上記相違点①に係る構成を引用文献1に適用する示唆があるのかについて論述する必要がなく、上記相違点②が慣用手段であると指摘するだけで本願の請求項1の進歩性を否定できる。

最も近い公知技術についての審査官の認定が妥当ではないと反論することは通常、困難である。つまり、進歩性欠如の拒絶理由に反論する場合、「3ステップ法」のステップ2とステップ3について争うのが一般的である。

2. 相違点と、発明が実質上解決する課題とを認定するステップ

このステップでは、中国の審査官は、請求項に係る発明は最も近い公知技術に比べてどのような相違点があるかを検討して、この相違点による効果から、発明が実質上解決する課題を判断する。最も近い公知技術と本願発明との効果が同一である場合、発明が実質上解決する課題は、先行技術と同様又は類似の効果を有する他の代替手段を提供することである。

実務において、審査官は論理づけの便宜を図るために、このステップにおいて、相違点を特定する際の事実認定、及び発明が実質上解決する課題についての判断を適宜調整する可能性がある。この場合、審査官の事実認定及び発明が実質上解決する課題についての審査官の判断を検討し、本願発明が実質上解決する課題を客観的に理解することは重要である。審査官の客観的でない認定を探し出すことができれば、説得力のある反論ができる。

発明が実質上解決する課題を確定する際、出願人としては以下の観点から、審査官の認定が妥当であるかどうかを検討することができる。

- (1) 発明が実質上解決する課題を確定する際、発明の構成を、改めて確定した発明の実質上解決する課題の一部として課題に含めるべきではない。また、実質上解決する課題には、この課題を解決するための手段が含まれるべきではない。
- (2) 発明が実質上解決する課題は、相違点に係る構成とその他の構成との発明全体における相互作用から判断しなければならず、相違点に係る

構成そのものに固有の機能又は効果に限って判断すべきではない。

【例 8】

請求項 1 と引用文献 1 との相違点は、具体的な構成を有する画像処理手段にある。審査官は、発明が実質上解決する課題は、画像処理を行うことであると認定している。

解説：審査官は、上記相違点に係る構成により得られる効果から、発明が実質上解決する課題を確定するのではなく、この相違点そのものを、発明が実質上解決する課題として認定している。このように認定する場合、他の引用文献にこの相違点に係る構成が開示されていれば、他の引用文献におけるこの構成の作用効果と本願発明における作用効果とが同一であるとの結論が得られる。つまり、このように認定すれば、審査官は、相違点に係る構成が他の引用文献において果たした本当の作用効果を考慮する必要がない。このような認定手法は客観的であるとはいえない。

【例 9】

「【請求項 1】

吸入口を有する吸入口側袋壁と、
前記吸入口側袋壁に対向する被吸引側袋壁と、
前記吸入口側袋壁と前記被吸引側袋壁との間を形成する側周袋壁と、
前記被吸引側袋壁に設けられ、前記吸入口から吸入される吸入風を前記側周袋壁に向けて分流させることにより、前記側周袋壁に沿って前記吸入口側袋壁に向かう反転気流を生じさせる突出部を有する気流制御ガイドとを備えた集塵袋。」

請求項 1 と引用文献 1 との相違点は、請求項 1 の気流制御ガイドは反転気流を生じさせる突出部を有するのに対して、引用文献 1 の気流ガイドは反転気流を生じさせる平坦面である点にある。

解説：請求項 1 のガイドは、吸入風の勢力の減衰を抑制することができる。これは平坦面のガイドでは得られない効果である。相違点に係るこの構成と請求項 1 の他の構成との組み合わせによる効果は、被吸引側袋壁における目詰まりをさらに防止することである。このように、本願発明が実質上解決する課題は、どのように被吸引側袋壁における目詰まりをさらに防止するかということであると判断できる。

3. 請求項に係る発明が当業者にとって自明かを判断するステップ

このステップは、中国の進歩性判断を諸外国の実務と顕著に異ならせるものである。実施上の容易性及び結論の安定性を図るために、中国の審査基準には下記の場合に発明が「自明」であると想定されている。

①相違点に係る構成が技術常識（例えば、発明が実質上解決する課題を解決するための当業界の慣用手段）である場合。

②相違点に係る構成が、最も近い公知技術に関連する技術的手段であり、本願発明及び／又は先行技術の教示からすれば、この技術的手段による作用効果は、相違点に係る構成が請求項に係る発明においてその実質上解決する課題を解決するために果たした作用効果と同一である場合。

③相違点に係る構成が、その他の引用文献に開示される技術的手段であり、この技術的手段がこの引用文献において果たした作用効果は、相違点に係る構成が請求項に係る発明においてその実質上解決する課題を解決するために果たした作用効果と同一である場合。

④その他の引用文献には、本願発明の相違点に係る構成とは同一又は類似の作用効果を有するものであって、本願発明の相違点に係る構成とは異なる技術的手段が開示され、当業者が周知の変更又は周知の原理により、この技術的手段を改変して最も近い公知技術に適用することで本願発明をなすことができ、かつその効果が予想できる場合。

⑤先行技術には教示がないものの、当業界の一般的な課題の解決、または当業界で広く存在しているニーズの満足を目的として、例えば利便性、清潔性、耐久性、高速化、軽量化、効率化などを図るために、当業者には公知の技術的手段により最も近い公知技術を改良して本願発明をなす動機づけがあり、かつその効果が予想できる場合。

「3 ステップ法」のステップ 3 について、技術的観点から本願発明と引用文献を客観的に検討した上、以下の観点から反論することができる。

①相違点に係る構成が、最も近い公知技術の別の箇所に開示されている場合、本願発明及び／又は先行技術の教示に基づき、先行技術におけるその作用効果は、相違点に係る構成が請求項に係る発明においてその実質上解決する課題を解決するために果たした作用効果とは異なるという観点から反論する。

②相違点に係る構成が、その他の文献に開示されている場合、先行技術における作用効果は、本願発明における作用効果とは異なるという観点から反論する。

③相違点に係る構成が、その他の文献に開示され、かつ作用効果も同一である場合、その構成を最も近い公知技術に適用することを妨げる阻害要因があるという観点から反論する。

④最も近い公知技術の別の箇所又はその他の公知文献に、本願発明とは逆の教示があるという観点から反論する。

「3ステップ法」は、中国特許庁の審査官が発明の自明性・非自明性を判断するための方法であり、クレームの進歩性を否定するのに利用できるだけでなく、クレームが進歩性を有することを証明するのに利用できる。中国特許庁の拒絶理由通知に応答する際に、「3ステップ法」のロジックで対応すべきである。このように対応する場合のメリットは、審査官の論理づけにおける不合理なところを客観的に指摘できるので、審査官とのやり取りをより効率的に行えるということである。一方、その他の進歩性判断手法で対応する場合、例えば、日本では一般的に用いられる「引用文献から本願発明に至ることが容易ではない」という手法で反論する場合、たとえこのような反論は確かに筋道が通っていても、審査官の論理づけにおける不適切な箇所を明確に指摘していないため、審査官が「3ステップ法」に従っては依然として進歩性を否定できると判断すれば、このような意見書を認めない可能性は高い。そうすると、審査官とのコミュニケーションの機会を1回浪費することとなる。

「3ステップ法」に照らして反論することが困難である場合、以下の理由を主張してみることが考えられる。

①発明は人々が長期に亘って解決を望んでも達成できなかった技術難題を解決した。

②発明は技術偏見を克服した。

③発明は予想外の技術的効果を取得した。

④発明は商業的成功を遂げた。(このような商業的成功は、発明の構成要素により直接発生したものでなければならない)

⑤発明は全く新しい発想、或いはまだ認識されていない課題に関わる。

⑥発明は、公知の課題を解決するために新たに設計した解決手段である。

⑦既知の現象における内在的要因を発見した。

VI. 実用性（産業上の利用可能性）

中国特許法第22条第2項には、実用性とは、その発明又は実用新案は、製造又は使用が可能であり、かつ積極的な効果を生じ得ることをいう。

実用性欠如の拒絶理由は極めて少ない。実用性欠如の発明は主に、下記のいずれかに該当するものである。

①再現性のないもの。例えば、自然界から特定の微生物を選び出す方法、物理的・化学的方法により突然変異を人為的に誘発して新規微生物を作る方法、料理方法。

②自然法則に反するもの。例えば、永久機関。

③唯一無二の自然条件を利用する製品。

④ヒト又は動物に対する非治療目的の外科手術方法。

⑤極限状態におけるヒト又は動物の生理パラメータの測定方法。

⑥積極的な効果がないもの。

通常、特許出願の発明は、明らかに無益で社会の需要から遊離したものでなければ、第22条第2項に規定する「積極的な効果を生じ得る」という要件を満たしていると判断される。ただし、発明が無益で有害なものでしかない場合、この発明は積極的な効果を生じることができないと判断される。

VII. 単一性

1. 単一性の基本的な概念

発明の単一性とは、一件の特許出願は原則として一件の発明に限定しなければならず、一つの全体的な発明思想に属する二以上の発明は、一件の出願にまとめることができることをいう。

2つの独立請求項が単一性の要件を満たすか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断される。

中国專利審査指南第2部分第6章2.2.1によれば、「特別な技術的特徴」とは、それぞれの発明の全体として先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴をいう。この「先行技術に対する貢献」とは、進歩性の意味での貢献を指すと理解すべきである。つまり、「特別な技術的特徴」は、先行技術に比べて、発明に新規性だけでなく、さらに進歩性も具備させるものである。

対応する特別な技術的特徴とは、①異なる発明を相

互に協働させて、関連する課題を解決させることができるもの、または②同じような特性を有し、相互に代替可能であり、同様の課題を解決でき、先行技術に対する貢献も同様であるものをいう。

上記①について、下記の例 10 を例示する。

【例 10】

〔請求項 1〕 3つの端子を備えることを特徴とするプラグ。

〔請求項 2〕 3つの穴を備えることを特徴とするソケット。

先行技術には、3つの端子を備えるプラグと、3つの穴を備えるソケットが開示・示唆されておらず、このようなプラグとソケットの構造は自明ではないとする。

解説：請求項 1、2 の特別な技術的特徴はそれぞれ、「3つの端子を備える（プラグ）」と「3つの穴を備える（ソケット）」というものである。この2つの技術的特徴は、プラグとソケットとを組み合わせることを可能とし、相互に関連しているため、対応する特別な技術的特徴となっているといえる。

上記②について、下記の例 11 と例 12 を例示する。

【例 11】

〔請求項 1〕 ゴムスペーサー又はバネを備える装置。

先行技術には、ゴムスペーサー又はバネが制振に用いられることは開示・示唆されていないとする。

解説：請求項 1 における2つの発明（ゴムスペーサーに係る発明とバネに係る発明）とはそれぞれ、ゴムスペーサーとバネが特別な技術的特徴である。理由は、両者とも発明の構造に制振効果を持たせることができるからである。ゴムスペーサーとバネはいずれも弾性を有し、制振の観点では先行技術に対する貢献が同じであり、相互に代替可能であるため、対応する特別な技術的特徴であるといえる。

【例 12】

請求項 1 の特別な技術的特徴は、複数の補正手段が前記初期状態への移動を同時に開始させ、かつ同時に移動を停止させるということである。

請求項 2 の特別な技術的特徴は、複数の補正手段が前記初期状態に近づくにつれて、前記補正手段の変換速度が、予め設定された速度より小さくなるまで下がるということである。

本発明の背景技術は、複数の振れ補正手段を有するシステムにおいて、どれか一つの補正手段が、初期位置へ戻す動作を先に完了する場合、初期位置へ戻す動

作の合計速度が変わり、ユーザーに不自然な感覚を与えるというものである。本発明が解決しようとする課題は、どれか一つの補正手段が初期位置へ戻す動作を先に完了する場合の速度の変化をどのように防止するかということである。

解説：請求項 1 において、複数の補正手段が動作を同時に完了する。この場合、初期位置へ戻す動作を先に完了する補正手段は存在しないから、上述の課題が解決される。一方、請求項 2 において、補正手段が初期状態に近づくほど、当該補正手段の初期状態への変換速度が下がる。このように、請求項 2 の場合、初期位置へ戻す動作を先に完了する補正手段があっても、動作完了時の速度が十分に低くなるから、同様に上述の課題が解決できる。つまり、請求項 1 と請求項 2 とも上述の課題を解決できるが、発明の思想が異なる。よって、請求項 1 と請求項 2 との特別な技術的特徴は性格が同一でも類似でもなく、対応するものとはいえない。

2. 単一性問題の対応方法

通常、単一性違反の拒絶理由を受けた場合、反論、補正又は削除をして対応することができる。しかし、明らかな単一性違反がある場合、審査及び応答には特別などころがある。

いわゆる明らかな単一性違反とは、2以上のクレームが下記の場合に該当することをいう。

- (1) 同一の又は対応する技術的特徴を有しない場合。
- (2) 同一の又は対応する技術的特徴が当業界の慣用手手段であり、先行技術に対する貢献をもたらしものではない場合。

この場合、審査官が独立クレームである請求項 1 及びその従属クレームについて先行技術調査をして審査した上で、単一性違反を指摘するとともに、請求項 1 とは単一性違反に該当する未調査のクレームを削除するよう要求したとき、応答時に、出願人は請求項 1 とは単一性違反の独立クレーム及びその従属クレームを残しながら調査・審査済の請求項 1 を削除する補正をしてはならない。このような補正が認められないのは、中国特許法実施細則第 51 条第 3 項に合致しないと考えられるからである。このような補正をして応答した場合、審査官は補正前の書面を対象として、中国特許法第 31 条第 1 項（単一性要件）違反を理由に拒絶

査定する可能性がある。

ただし、厳密に言えば、中国審査官の「手続き簡素化」の観点に基づく上述の取扱い方は中国特許法、実施細則及び審査基準に明確な根拠はないといえる。

Ⅷ. 補正

1. 補正のタイミング

中国特許法実施細則第 51 条第 1 項によれば、特許出願人は、実体審査請求時、及び、実体審査開始通知書を受領した日から 3 ヶ月以内に、特許出願を自発的に補正することができる。

特許出願書類の自発補正が可能な時期は上記の 2 つだけである。

2. 補正の内容及び範囲

中国特許法第 33 条によれば、出願人は出願書類を補正することができる。ただし、特許出願・実用新案出願の補正は当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えてはならない。

中国の審査基準によれば、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲は、当初の明細書及び特許請求の範囲に文言で記載された事項と、当初の明細書及び特許請求の範囲に文言で記載された事項並びに図面から、直接的、一義的に特定できる事項とを含む。

現行審査基準には、「直接的、一義的に特定できる事項」についての詳細な説明はないので、補正が新規事項追加に該当するかどうかは、審査官の自由裁量による判断が多い。

一部の審査官は、「直接的、一義的に特定できる事項」をかなり厳しい基準で判断しており、当業者が出願当初の文言の記載及び図面から唯一に特定できる事項のみがこれに該当すると理解している。「唯一に特定できる」とは、補正後の記載と当初の記載とが相互に唯一の対応関係を有することをいう。

【例 13】

当初の出願書類には、「計算結果は初期値 = 0 から最初の列オフセットに次第に収束される」という記載がある。出願人はこの記載に基づいて、「計算結果は初期値から最初の列オフセットに次第に収束される」との補正を行った。この補正について、上述の「唯一に特定できる事項」という基準に照らすと、「初期値 = 0」から「初期値」を導き出すことはできるが、「初期

値」から「初期値 = 0」を疑義なく導き出すことはできないため、この補正は新規事項追加となる。

しかし、「直接的、一義的に特定できる事項」について、上述のように「唯一に特定できる事項」という理解ではなく、下記の「江蘇先声事件」と「インカートリッジ事件」の判例に示された判断と同じような考え方を持つ審査官もいる。

【例 14】

「江蘇先声事件」((2011) 知行字第 17 号)において、当初の明細書には、アムロジピンベシル酸塩 1mg/kg とイルベサルタン 30mg/kg は最適な配合比率であるという記載があり、両者を 2.5mg と 75mg、5mg と 150mg で組み合わせる 2 つの実施例が記載されている。補正後のクレームには 1 : 30 という配合比率が記載されている。審判においては、補正後の比率は明細書の具体的な実施例を総括した上位概念であると判断された。しかし、最高裁判所は、「比率関係に関連する発明の場合、明細書の実施例には具体的な数値の記載のみが可能であり、抽象的な比率関係を開示することは不可能である。当業者にとって、1mg/kg と 30mg/kg は、一定の分量ではなく、2 つの成分の比率を表すものである。よって、1 : 30 という比率関係は明細書に記載があるといえる。」という判断を示した。このケースにおいて、裁判所は、「直接的、一義的に特定できる事項」について、「合理的に特定できる事項」という基準で理解している。この基準は上述の「唯一に特定できる事項」という基準より合理的である。

【例 15】

「インカートリッジ事件」((2010) 知行字第 53 号)において、当初の出願書類には、半導体記憶装置を用いる発明しか記載されておらず、その他の記憶装置についての言及はない。一方、補正後の請求項には、「半導体記憶装置」は「記憶装置」となっている。裁判所は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲は、①当初の明細書、図面及び特許請求の範囲の文言又は図形で示された事項と、②当業者が当初の明細書、図面及び特許請求の範囲を総合的に読んで直接、明確に導き出せる事項との両方を含むとして、導き出した事項が当業者にとって自明なものであれば、この事項は当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲に属すると認定できる、という見解を示した上で、「当業者は、当初の特許出願の明細書、特許請求の範囲及び図面を総合的に読んだ結果、

半導体記憶装置の代わりに他の記憶装置を使用することに非常に容易に想到でき、半導体でない記憶装置を用いたインカートリッジにも本発明が適用できると推知できる。よって、この補正は新規事項の追加ではない。」と判断した。このケースにおいて、裁判所は、「直接的、一義的に特定できる事項」について、「直接、明確に導き出せる事項」と理解している。

上述の例 13 に係る出願の担当審査官は実際のところ、上述の補正を認めた。また、筆者の実務経験にも、独立クレームから一部の記載を削除する補正が認められたケースがある。このように、補正が新規事項追加に該当するか否かについて、一部の審査官がより合理的な基準で判断してくる傾向が見られる。

3. 拒絶理由通知に応答する際の補正方法

中国特許法実施細則第 51 条第 3 項によれば、中国特許庁による拒絶理由通知を受けて出願書類を補正する場合、出願人は拒絶理由通知に指摘された不備について補正しなければならない。

以下の補正は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲内であっても、拒絶理由通知に指摘された不備についての補正とはみなされず、審査

官に認められない。

- (1) 独立クレームの構成要件を自発的に削除してその技術的範囲を広くする補正。
- (2) 独立クレームの構成要件を自発的に変更してその技術的範囲を広くする補正。
- (3) 明細書にのみ記載されている、当初のクレームの主題とは単一性違反に該当する技術内容を自発的に補正後のクレームの主題とする補正。
- (4) 当初の特許請求の範囲に記載されていない発明を規定する新たな独立クレームを自発的に追加する補正。
- (5) 当初の特許請求の範囲に記載されていない発明を規定する新たな従属クレームを自発的に追加する補正。

Ⅹ. 終わりに

以上は、現段階の中国特許出願の実体審査実務における留意事項についてのまとめである。筆者の経験及び文章の長さは限定的であるため、各事項について説明が不十分なところもあるかと思うが、少しでも読者の皆様のお役に立てば幸いである。

(原稿受領 2013. 1. 28)

