

## <中国>



### 中国出願補正における 新規事項問題のセルフチェック

北京同達信恒知識産権代理有限公司  
中国弁理士  
金丹

中国特許出願の補正における新規事項への制限は国内外出願人をなやませている問題であり、第4次特許法改正への意見募集においても大いに議論されています。本文では現在の審査基準に合わせて、新規事項の拒絶理由を回避するためのセルフチェックについて検討します。

中国特許法第33条によれば、特許出願の書類についての補正は原明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲を越えてはなりません。

補正の様子は様々ありますが、主に2つのパターンに分けて新規事項問題のセルフチェック方法を提案します。技術的特徴の追加または情報の修正を第1パターンに、技術的特徴の削除または上位概念による下位概念の代替を第2パターンに分類し、第1パターンの修正に対しては「新規性判断方法」を適用し、第2パターンの修正に対しては「逆新規性判断方法」を適用します。

「新規性判断方法」とは、元の明細書と特許請求の範囲を「引用文献」として、補正後の出願書類を比較し、追加された内容を探し出し、新規性を具備するか否かを判断し、新規性を有する場合は新規事項の拒絶理由を受ける可能性があるかと判断します。一方、「逆新規性判断方法」とは、補正後の出願書類を「引用文献」として、元の明細書及び特許請求の範囲と比較した場合、元の明細書及び特許請求の範囲が新規性を具備するか否かを判断し、新規性を有する場合は新規事項の拒絶理由を受ける可能性があるかと判断します。なお、技術的特徴の削除の場合には技術的特徴間の関係により判断結果も異なります。例えば、技術的特徴間が協同関係にある場合は技術的特徴の削除により新規事項問題が起きますが、技術的特徴間が選択関係にある場合は技術的特徴の削除により新規事項問題が起らないと判断します。

上記方法を適用すれば多くの修正に対して新規事項問題を引き起こすかどうかのセルフチェックを行い、この類の拒絶理由通知をなるべく避けることができると考えます。

### 关于中国专利申请的超范围修改的自我诊断方法

北京同達信恒知識産権代理有限公司  
中国弁理士  
金丹

对于中国专利申请的修改超范围问题，审查的严格程度是让国内外的申请人及代理人烦恼的问题。目前正在进行的第四次专利法修改的意见征求及讨论工作中，这个问题也成为了大家关注的热点。本文结合现行的审查标准，来讨论如何进行自我诊断而尽量避免修改超范围问题。

根据中国专利法第33条规定，对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围是指申请日提交的原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据说明书和权利要求书文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。

对于专利申请的修改会有多种多样的形式，这里主要分为两种情况来讨论修改超范围问题的自我诊断方法。增加技术特征或修改信息分类为第一类型的修改，而删除技术特征或以下位概念代替上位概念分类为第二类型的修改，对于第一类型的修改，使用所谓“新颖性判断方法”，而对于第二类型的修改，使用所谓“反新颖性判断方法”来进行自我诊断。

“新颖性判断方法”是指，将原说明书及权利要求书视为“对比文件”，将修改后的申请文件与之进行对比，确定增加的内容，判断是否具有新颖性，如果具有新颖性，则认为有可能被审查员指出修改超范围。“反新颖性判断方法”是指，将修改后的申请文件视为“对比文件”，将原说明书及权利要求书与之进行对比，判断是否具有新颖性，如果具有新颖性，则认为有可能被审查员指出修改超范围。另外，在删除技术特征的情况下，根据技术特征之间的关系不同，会导致判断结果的不同。例如，技术特征之间处于协同关系时，技术特征的删除有可能导致修改超范围，而如果技术特征之间处于选择性关系，则技术特征的删除一般不会引起修改超范围问题。

相信利用上述方法，对于修改是否超范围能够进行初步的自我诊断，而尽量避免收到此类型的审查意见通知。