



<中国>

## 中国の重点発展産業の計画と マッチング特許政策の調整

中国専利代理(香港)有限公司  
弁理士・弁護士  
李 梟

2021年の盛夏にあたり、COVID 疫病は世界中終わっていない。また、世界の多くの地域は極端な気候による災難に耐えている。これらの挑戦に直面して、今は以前にもまして、科学技術の革新が必要である。中国政府の提出した2035年の長期的発展目標の中で、人工知能、ビッグデータ、新エネルギー、バイオ医薬技術は重点的に言及されている。また、中国は知的財産権の保護力を強化し、新興産業に対する知的財産権の立法を完全にすることを提案した。

それに応じて、中国特許庁は、「特許審査指南」の改訂に着手している。すでに公開された意見募集稿には以下のような変化が含まれている。それは特許業者と産業界の注目に値する。

### 一、薬物特許

#### 1. 実験データの追加の許可

中国特許庁は過去に審査中実験データの追加に対して厳格な政策を取ってきたが、通常、明細書に初歩的なデータ表示の効果のみに対して追加することを許可するが、明細書に対して指摘がない、または、断言だけ行い、初歩的なデータサポートが欠如する効果について、追加を許可しない。

今回提出した改訂案は、この方面の政策を緩和した。十分に公開されている面では、明細書に文言記載がある限り、その後でデータを追加してサポートすることができる。進歩性の面では、データを追加して、発明が先行技術に比べて技術的進歩を有することを証明することが明確に認められている。これは、出願人が理論的支持または予備的研究方向のみあり、さらに実験的に証明するのを待つ薬物の用途を保護請求することを許可する。

#### 2. 用途限定の例外

現行の「審査指南」では、唯一の既知用途を有する組成物の請求項は、用途の限定を加えなければならず、潜在的な未知の用途を除外しなければならない。

改訂稿はこの原則に対して例外があることを許可する。もしある組成物の新しい特性はその用途（例えば、新しい投与方式）に関しないなら、用途の限定を加入しなくてもよい。

### 3. 「新規性」の基準がより合理的

化合物発明について、現行の「審査指南」によれば、先行技術に同じ調製方法または物理的・化学的パラメータが記載されている限り、具体的な構造が開示されなくても、通常、保護請求される化合物には新規性がないと推定される。

改訂稿は構造情報の開示を強調しており、先行技術に構造情報が開示されていないと、新規性の問題に導くのではない。

### 4. 進歩性「3ステップ法」の回帰

現在の実践では、「構造」と「予期せぬ用途または効果」は化合物の発明の進歩性の評価の二つのキーワードである。先行技術と比べ、保護請求される化合物は、構造的に一定の相違があるか、あるいは、予想しえない結果があれば、進歩性があると考えられる。

改訂稿はこのような「両者は必ずその一にある」という規定を変更し、より普遍的な進歩性の「3ステップ法」に回帰し、技術的な示唆に基づいて進歩性を判定する。この変更は明らかに「3ステップ法」と「予期せぬ効果」の関係を明確にし、後者が「第二の考慮要因」として位置づけられていることに合致している。

## 二、ソフトウェア特許

### 1. 適格テーマ

情報技術の発展に伴って、世界各国で特許の「適格テーマ」の基準も進展しつづけているが、一概とはいえないようである。現在の中国の審査基準は、発明を適格にするために、技術的手段を用いて課題を解決しなければならない。技術的特徴を明確に記載した請求項についても、実践中、これらの特徴の採用がある課題を解決するためであるか否かということについて論争することが多い。

改訂版の指南には、請求項に技術的特徴がある限り、課題を解決し、上記

の論争を徹底的に回避することを明確に規定している。これは、より多くの出願を新規性と進歩性の審査ステップに進める機会を与えるに違いなく、中国特許局の近年の政策方向にも合致している。

また、改訂稿はコンピュータプログラム自体が製品としての適性も新たに認めた。

## 2. 進歩性

改訂稿は、ソフトウェア特許の進歩性の貢献が、アルゴリズムまたは商業的方法の参与によるものであってもよいことを改めて述べ、対応する審査例を提供した。

要するに、上記のいくつかの改正は関連技術特許の保護基準の緩和であり、中国がバイオ医薬、人工知能、ビッグデータなどの新産業を発展させる決意を示している。知的財産権保護はこれらの産業の発展の中で重要な役割を果たしているに違いない。

< China >

## Coordination of Development Plan for Priority Industries and Matching Patent Policy in China

China Patent Agent (H.K.) Ltd. (CPA)  
Patent Attorney

**Richard X. LI**

In the summer of 2021, the global epidemic of COVID-19 is not yet under control. And many areas of the world face disasters caused by extreme weather. Today, we need scientific and technological innovation more than ever before. In the Long-Range Objectives Through the Year 2035, the Chinese government has focused on artificial intelligence, big data, new energy, and biomedical technologies. China also proposed strengthening IP protection and improvement of legislation on IP rights for emerging industries.

In response, the CNIPA has launched a revision of the Guidelines for Patent Examination. The Draft for solicitation of Comments, which has been released, includes the following changes that patent agents and industry should pay attention to.

### 1. Drug Patent

#### 1) Accepting supplementation of experimental data

The CNIPA has had a strict policy on the addition of experimental data under prosecution. Normally, it allows the addition of only effects shown by rudimentary data to the claim. And it does not allow the addition of effects that do not point to the claim or that are only affirmed but not supported by rudimentary data.

According to the amendment, the CNIPA has loosened this policy. In terms of published claims, it is allowed to add data later to support it as long as the claim is worded. In terms of inventive steps, it is clearly allowed to prove the technical progress of the invention over the prior art by adding data.

#### 2) Exceptions of limitation of use

Under the current version of the Guideline, a claim for a composition with only one known use must include a limitation of use and must therefore exclude potential unknown use.

The revised Guideline draft allows for exceptions to this principle. If the new characteristic of composition does not relate to its use (e.g. a new mode of administration), then

the claim does not need to include a limitation of use.

3) Reasonable “novelty” criteria

Under the current Guideline, if the same adjustment method or physical and scientific parameters are described in the prior technology, the compound requested protection will normally be presumed to be no novelty even if the specific structure is not disclosed.

The revised Guideline emphasizes the disclosure of structural information. If the prior technology does not disclose the structural information, the issue of novelty will not be raised.

4) Return to the “three-step method” on inventive step

In current practice, the determination of the inventive step of a compound invention is based on two keywords: “structure” and “unexpected use or effect”. If compared with the prior technology, the compound for which protection is claimed has certain structural differences or unexpected effects, it can be determined that it involves an inventive step.

The revised Guideline changes the “one or the other” rule and adopts the more universal “three-step method” of inventive step. This means that the inventive step is now determined based on technical indications. These changes clarify the relationship between the “three-step method” and “unexpected effects” and are consistent with the idea of the latter’s status as a “secondary consideration”.

## 2. Software Patent

1) Subject matter eligibility

The development of information technology has led to different changes in the criteria for the “subject matter eligibility” of patents in different countries. The current examination guideline of China required to use of technical means to solve a problem for qualifying an invention. Even where the claim clearly states a technical feature, the practice often turns on whether the adoption of such a feature is to solve a problem.

The revised Guideline clearly states that if a claim contains a technical feature, it is considered to solve a problem and avoids all of the above arguments. This will allow more applications to proceed to the examination on novelty and inventive step and is also in line with the recent policy of the CNIPA.

In addition, the revised Guideline now allows the computer program itself to be eligible as a product.

2) Inventive step

The revised Guideline mentions again that the contribution of the inventive step of a software patent can be allowed even if it is combined with an algorithm or a commercial method and shows corresponding examples.

In brief, the above amendments relax the standards of protection for related technology patents. It shows China's determination to develop new industries such as biopharmaceuticals, artificial intelligence and big data. The protection of intellectual property rights will surely play an important role in the development of these industries.

(Translated by TIIP)