

CNIPA が「実用新案専利の保護対象の判断に関するガイドライン」を発表

実用新案出願大国である中国では、2022年に実用新案出願件数は295.1万件に上りました。

実用新案専利制度の高品質の発展を推進するために、2023年11月2日、中国国家知識産権局は、実用新案専利の保護対象に関する規定及び実例を整理し、出願人が実用新案専利の保護対象の範囲を正確に理解するよう導き、実用新案専利出願の明細書作成及び応答の品質向上を促進することを目的とする「実用新案専利の保護対象の判断に関するガイドライン」を発表しました。

このガイドラインには、「実用新案専利の保護対象は、モノ、形状及び／又は構造、技術的ソリューションという3要件を共に満たす必要がある。実用新案専利出願の請求項が上記いずれかの要件を満たさない場合、実用新案専利の保護対象にはならない。」と指摘されています。

このガイドラインは、モノ、形状及び／又は構造、技術的ソリューションという3つの観点から、実用新案専利の保護対象に該当するもの及び該当しないものについて例を挙げて詳しく説明しました。ガイドラインの最後には、保護対象の判断に関する実用新案専利の出願時及び応答時の注意事項も記載されています。

このガイドラインは現行の特許審査指南の規定に加え、審査操作規程実用新案分冊の内容の一部を導入して細分化したものです。また、ガイドラインは、コンピュータプログラムの保護対象の判断を整理し、「人為的配置計画」という概念を導入するとともに、食品類出願の保護対象の判断に関する説明もしています。特に、コンピュータプログラムの保護対象の判断において、ハードウェアの改良だけでなく、コンピュータプログラムも含む物クレームについて、先行技術に対する改良がハードウェア部分にあり、そのコンピュータプログラムが既知のものである場合、実用新案専利の保護対象として認められると指摘しています。実務において、コンピュータプログラムが既知のものであるか否かについての判断には不確実さがあるため、このような案件については、将来の審査動向をウォッチングして整理することをご提案いたします。

実務において、何かご不明な点ございましたら、いつでもご連絡ください。



「実用新案専利の保護対象の判断に関するガイドライン」を発表

「＜第 14 次 5 年計画＞における国家知的財産権の保護及び運用計画」の任務・施策を深く徹底し、知的財産権源の保護を強化し、知的財産権に関する出願・登録の品質管理を強化し、イノベーターが実用新案専利の保護対象の範囲を正確に理解するよう導き、実用新案専利出願の明細書作成及び応答の品質向上を促進し、実用新案専利制度の高品質の発展を推進するために、国家知識産権局は、イノベーターの参考になれるよう「実用新案専利の保護対象の判断に関するガイドライン」を作成した。

国家知識産権局

2023 年 11 月 2 日

実用新案専利の保護対象の判断に関するガイドライン

実用新案専利は中国専利 3 種類の一つであり、発明専利、意匠専利とともに、イノベーションの成果を保護するための有効な手段として多くのイノベーターに利用されている。実用新案専利の保護対象の判断は、実用新案専利出願及び審査実務における重要な内容である。本ガイドラインは、実用新案専利の保護対象に関する規定及び実例を整理し、イノベーターが実用新案専利の保護対象の範囲を正確に理解するよう導き、実用新案専利出願の明細書作成及び応答の品質向上を促進し、実用新案専利制度の高品質の発展を推進することを目的とする。

一. 実用新案専利の保護対象の関連要件及び判断要素

専利法第 2 条第 3 項には、「実用新案とは、モノの形状、構造またはそれらの組合せについて提案された実用に適する新しい技術的ソリューションをいう」と規定されている。

上記規定によれば、実用新案専利の保護対象は、モノ、形状及び／又は構造、技術的ソリューションという 3 要件をともに満たす必要がある。実用新案専利出願のクレームが上記いずれかの要件

を満たさない場合、実用新案専利の保護対象にはならない。以下、主に専利法や専利審査指南などにおける上記 3 要件に関する規定に基づいてそれぞれ整理する。

二. 実用新案専利の「モノ」に係る保護対象判断でよく見られる状況

専利法第 2 条第 3 項の規定によれば、実用新案専利はモノのみを保護する。かかる「モノ」は、工業的方法により製造された、一定の形状、構造を有し、かつ一定の空間を占める実体でなければならない。あらゆる方法、及び、人工的に加工されていない天然に存在する物品は、実用新案専利の保護対象ではない。実用新案専利の「モノ」に係る保護対象判断でよく見られる状況は以下のとおりである。

(1) クレームの主題名は方法を明確に除外すべきである。

クレームの主題名が方法である場合、例えば、クレームの主題名が歯車の製造方法、作業場での除塵方法又はデータ処理方法などである場合、実用新案専利の保護対象の要件を満たさない。

(2) クレームにおいて既知の方法の名称を用いてモノの形状、構造を規定することは認められる。

クレームにおいて既知の方法の名称を用いてモノの形状、構造を規定することは認められるが、方法のステップ、プロセス条件などを含むことは認められない。例えば、既知の溶接、ホットプレスなどの加工方法を用いて規定される各部材の接続関係などが挙げられる。方法自体の改良、例えばモノの加工手順、プロセス方法などの改良は、実用新案専利の保護対象ではない。方法自体の改良だけでなく、モノの形状、構造の特徴も含むクレームであっても、実用新案専利の保護対象にはならない。

一例として、仮に、分解可能な抗菌型ラップフィルムカバーを名称とする実用新案において、「分解可能なフィルムで製造されたカバー本体」や、「弾性固定部材が設けられた末端」などの、形状、構造の特徴だけでなく、抗菌剤とフィルムとの結合強度を向上させて抗菌効果を確保することを目的とする改良された抗菌加工処理も含むクレームがあるとする。具体的には、前記処理として、「それぞれ脱イオン水とエタノール溶液を用いてフィルムを 2 回洗浄し、抗菌液に 10 秒含浸させた後にロール状に巻き、最後に、30～50℃の低温で水分を除去すると同時に予熱することと、70～85℃の高温で乾燥させることとを含む段階的な加熱を行う」という記載がある。この場合、クレームは方法自体の改良を含むため、実用新案専利の保護対象にはならない。

(3) コンピュータプログラムに関する保護対象の判断

コンピュータプログラムの技術の特徴からすれば、コンピュータプログラムに関する物クレームには、既知のコンピュータプログラムの名称のみ含まれている場合、実用新案専利の保護対象になると考えられる。ハードウェアの改良とコンピュータプログラムとの両方を含む物クレームについては、従来の技術に対する改良がハードウェア部分にあり、かかるコンピュータプログラムが既知のものである場合、実用新案専利の保護対象になると考えられる。クレームにはハードウェア部分の改良だけでなく、コンピュータプログラム自体の改良も含まれている場合、実用新案専利の保護対象にはならない。

実用新案専利はモノのみを保護するため、形式的にはモノとして記載されているが、実質的にはコンピュータプログラムモジュールアーキテクチャであるようなクレームの場合、コンピュータプログラムのフローに基づくプログラムモジュールのみを含むため、実用新案専利の保護対象にはならない。

一例として、仮に、顔認証スマートドアロックに関するクレームには、従来の機械的ドアロックにおいて、鍵を忘れてしまうと、ドアを開けられないという課題を解決するために、顔照合による自動開錠の技術的手段が採用され、当該技術的手段には、ハードウェア構造の改良だけでなく、プロセッサモジュールで実行される顔認証を実現するためのコンピュータプログラムも含まれているとする。当該顔認証プログラムが既知のものであり、クレームが当該プログラム自体の改良に関するものではない場合、当該クレームは、実用新案専利の保護対象になると考えられる。

別の例として、仮に、パラメータ設定入力装置、強制スイッチ装置及び多段式地中誘導コイル検出装置に接続された中央制御ユニットを含むことを特徴とする自動制御式信号制御システムに関するクレームがあり、主に信号灯が道路上の静止車両の待ち行列の長さに応じて各方向の車両走行時間及び走行順序を自動的に調整できないという従来の課題を解決するとする。具体的には、上記課題を解決するには、「中央制御ユニット」で実行される「車両検出信号を分析演算し、道路上の車両の有無及び車両の走行状態を判断するとともに、道路上の静止車両の待ち行列の長さを計算し、各道路上の静止車両の待ち行列の長さに応じて、各方向の車両走行時間及び走行順序を自動的に調整する」という機能を実現するためのコンピュータプログラムが必要である。当該コンピュータプログラムが既知のコンピュータプログラムではない場合、当該クレームはコンピュータプログラム自体の改良を含むため、実用新案専利の保護対象にはならない。

さらに、一例として、「ユーザのネットワークログから同じまたは近い意味を持つ文を抽出するための文抽出部と、...単語抽出部と、...単語分類部と、...を含むことを特徴とする意味辞書構築装置」というクレームがあるとする。このクレームは物クレームとして記載されているが、実質的にはコンピュータフローに基づいて、コンピュータフローの各ステップに完全に一致する形で記載されており、実質的にコンピュータプログラムモジュールアーキテクチャのようなクレームであるため、実用新案専利の保護対象にはならない。

(4) 人為的配置計画に関する保護対象の判断

人為的配置計画は通常、人間の生産や生活の必要に応じて、建築物や場所空間などに対してなされ、主に人為的規則や使用方法などの改良により実現される配置計画である。このような出願では、技術的課題の解決または技術的効果の達成のためには、人為的な計画の改良が必須であり、そのクレームに係る考案は実質上、モノの形状、構造に関する考案についての専利審査指南に規定する要件を満たしていないため、実用新案専利の保護対象ではない。

一例として、仮に、信号により制御される交差点特別車線に関するクレームがあり、交差点の通行量を向上させるという課題を解決するものであるとする。この課題を解決するには、車線の機能に対する人為的な区画が必須であり、人為的配置計画の改良になるため、このクレームは実用新案専利の保護対象ではない。

別の例として、仮に、庭園式工場建屋に関するクレームがあり、従来の工場建屋の統合性が悪く、生産性が低く、各段階で積み替えが多く、各段階の物流コストが高いといった課題を解決するものであるとする。当該課題を解決するには、工場建屋の各機能エリアの位置に対する人為的な区画が必須であり、人為的配置計画の改良になるため、当該クレームは実用新案専利の保護対象ではない。

三. 実用新案専利の「形状及び／又は構造」に係る保護対象判断でよく見られる状況

専利法第2条第3項の規定によれば、実用新案は、モノの形状及び／又は構造に対してなされた改良でなければならない。

モノの形状とは、モノが有する、外部から観察可能な一定の空間形状をいい、螺旋状の工具、断面が逆「F」型の型材など、モノの2次元や3次元の形態を含む。ガス状、液状、粉末状、粒状の物質や材料などの、一定形状を有さないモノの場合、その形状は、実用新案で保護される形状要素にはならない。

モノの構造とは、モノの各構成要素の配置、構成及び相互関係をいう。機械構造、回路構造、積層構造はモノの構造に該当する。物質の分子構造、成分、金属構造などは、実用新案専利で保護されるモノの構造に該当せず、例えば、溶接棒の被覆層の成分のみを変更した電気溶接棒は、実用新案専利の保護対象ではない。

実用新案専利の「モノの形状及び／又は構造」に係る保護対象判断でよく見られる状況は以下のとおりである。

(1) 形状要素に関する保護対象の判断

例えば、植物盆栽における植物の成長による形状、築山の形状など、生物的または天然に形成された形状は、モノの形状要素として認められない。

配置、堆積などの方法で得られた不定の形状は、モノの形状要素として認められない。例えば、堆積後に形成された円台形状は建築用砂山の形状要素として認められず、配置後に形成された台形形状は鋼管の形状要素として認められない。

モノの構造により制限されていることを前提に、ガス状、液状、粉末状、粒状の物質など一定形状を有しない物質である構成を含むことが認められる。例えば、温度計の形状構造に関する考案において、一定形状のないアルコールを記載することは認められる。

モノの形状は、特定の場合に存在する一定空間形状であってもよい。例えば、新規な形状を有するアイスカップ、パラシュートなどが挙げられる。また、例えば、内スチールリング、外スチールリング、結束ベルト、保護板や防水複合紙などから構成されるスチールベルトの輸送と保管のためのスチールベルト包装ケースは、考案によって決定された各部分の相互関係に従ってスチールベルトを包装すると、任意的でない一定空間形状を形成するものであれば、実用新案専利の保護対象に該当すると考えられる。

(2) 層状構造、回路構造に関する保護対象の判断

一般的には、層状構造、回路構造はモノの構造に該当する。積層構造の層の厚さ、均一性はモノとしての構造に影響を与えない。ただし、モノの印刷層はモノの構造にはならない。すなわち、印刷又は描画によりモノの表面に形成された模様、文字、記号などの内容を含む情報層はモノの構造にはならない。例えば、袋の表面に印刷された広告層が挙げられる。

回路構造は通常、電気回路、ガス回路、油圧回路、光路などを含む。回路の各構成要素間で決定された接続関係は、有線接続であってもよく、無線接続であってもよい。例えば、回路内の信号の流れの方向に基づいて回路の構造を説明することができる。その一例として、「信号収集ユニットと、信号サンプリングユニットと、増幅フィルタ回路と、整形回路とからなる二酸化炭素濃度センサであって、信号収集ユニットにより空気中の二酸化炭素の濃度信号を収集し、収集した信号を信号サンプリングユニットに入力した後、増幅フィルタ回路によって電気信号を増幅し、フィルタ回路によって電源周波数及び他の周波数の干渉信号をフィルタリングし、有効な二酸化炭素濃度信号を得てから、この信号を整形回路によって処理して方形波パルス信号を得ることを特徴とする二酸化炭素ガス濃度センサ」が挙げられる。

(3) 材料要素に関する保護対象の判断

材料要素を含む物クレームについては、既知の材料名のみを含む場合、実用新案専利の保護対象であると考えられるが、材料自体の改良を含む場合、実用新案専利の保護対象にはならない。物質の組成又は成分の含有量は材料要素自体の表現であるため、物クレームを作成する際に、「50%のA、40%のBおよび10%のCで製造される」、「DにEを加える」、「F、G、Hの1つ以上を含む／少なくともF、G、Hのうちの1つを含む」というような、組成又は成分の含有量に関する規定を含む必要がある場合、それが既知のものであることを明確にしなければならない。

一例として、クレームは「精密セラミックスからなる硬質シェルと、シェル内の銀担持活性炭層、マイナスイオン石層、珪藻土層からなる多層複合コアとを含むことを特徴とする空気清浄フィルタエレメント」であるとする。この例において、シェル及び複合コアの各層の具体的な材料は記載されているが、いずれも既知材料の名称であり、材料自体の改良を含まないため、このクレームは、実用新案専利の保護対象であると考えられる。別の例として、クレームは「臀部に貼り合わせる本体と、本体に接続されたウエストバンドとからなる絹糸紙おむつであって、本体は、天然絹糸不織布の表面層、複合通気バックシート及び両者の間に設けられた保水吸収コアを含み、前記保水吸収コアは高分子吸水樹脂と木材パルプを混合して製造されたものである、絹糸紙おむつ」であるとする。このクレームには、保水吸収コアの具体的な材料が含まれており、「高分子吸水樹脂と木材パルプを混合して製造されたものである」という組成の規定を含む吸収コアが既知の材料である場合、当該クレームは、実用新案専利の保護対象であると考えられるが、吸収コア材料自体の改良である場合、実用新案専利の保護対象として認められない。

(4) 食品類出願に関する保護対象の判断

食品類出願が実用新案専利の保護対象であるかに関する判断では、材料自体の改良を含むかということがポイントである。材料自体の改良を含む場合、実用新案専利の保護対象にはならない。一例として、クレームは「それぞれ小麦粉、トウモロコシ粉、もち米粉で作られた 3 層の餅層と、各層の間に挟まれ、それぞれ甘味調味料と塩味調味料で作られた調味層とからなる菓子」であり、解決しようとする課題は、菓子の食感を向上させることであるとする。この例において、層状構造を有するが、上記課題の解決は、餅層材料及び調味層材料の選択又は組み合わせの改良によって達成されるため、このクレームは材料自体の改良を実質的に含んでいるため、実用新案専利の保護対象として認められない。

四. 実用新案専利の「技術的ソリューション」に係る保護対象判断でよく見られる状況

専利法第 2 条第 3 項に記載の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に対して採用された、自然法則を利用した技術的手段の集合をいう。技術的手段は通常、技術的特徴によって反映される。自然法則に合う技術的効果が得られるように技術的課題を解決するための技術的手段を用いていない考案は、実用新案専利の保護対象ではない。

モノの形状及び表面の模様、色彩又はそれらの組み合わせに関する新しい考案であって、技術的課題を解決していない考案は、実用新案専利の保護対象ではない。モノの表面の文字、記号、図表又はそれらの組み合わせに関する新しい考案は、実用新案専利の保護対象ではない。例えば、キーの表面の文字、記号だけを変更したコンピュータや携帯電話のキーボード、十二支の形を装飾とした缶切り、表面の模様のデザインだけが相違点となる将棋類、古詩トランプなどのトランプ類などが挙げられる。

実用新案専利の「技術的ソリューション」に係る保護対象判断でよく見られる状況は以下のとおりである。

(1) 表面の模様、色彩及びそれらの組み合わせの考案に関する保護対象の判断

モノの表面の模様、色彩又はそれらの組み合わせに関する新しい考案であって、技術的課題を解決していない考案は、実用新案専利の保護対象ではない。一例として、クレームは、適切な位置に国風要素を入れた模様が印刷された国風レインコートであるとする。レインコートの表面に模様を設ける目的はレインコートを伝統文化の伝播媒体として個性や美観を表現することであり、技術的課題を

解決していないため、このクレームは実用新案専利の保護対象として認められない。別の例として、クレームは、レインコートの前胸及び背中の方に蛍光模様が設けられたことを特徴とする安全レインコートであるとする。光の弱い環境における蛍光模様の警告効果により、雨の日に歩行者の外出の安全性を高めるという技術的課題を解決しているため、このクレームは実用新案専利の保護対象として認められる。

(2) 美感を目的とする考案に関する保護対象の判断

美感のみを目的としてモノの形状を改良する考案は、技術的課題を解決していないため、実用新案専利の保護対象ではない。例えば、美観のためにゴミ箱の外形をパンダ形にする考案は、実用新案専利の保護対象として認められない。

モノの形状を改良する考案が、美感を目的とするだけでなく、客観的には自然法則に合う技術的手段を用いて、技術的課題を解決し、技術的効果を奏している場合、実用新案専利の保護対象に該当すると考えられる。例えば、流線形の乗用車では、形状の改良は、美観の効果があるだけでなく、走行中の自動車が受ける風抵抗をよりよく克服し、技術的課題を解決しているため、実用新案専利の保護対象に該当すると考えられる。

五. 保護対象の判断に関する実用新案専利の出願時及び応答時の注意事項

(1) 適切な専利種類の選択

発明・創作を専利で保護したい場合、適切な専利種類を選択すべきである。実用新案専利はモノのみを保護するため、実質的に方法／材料の改良を含む発明の場合、実用新案専利で保護することはできない。この場合、発明専利出願を行うことが考えられる。単に美感を目的とする出願は、実用新案専利で保護できないが、意匠の登録要件を満たしている場合、意匠専利出願を行うことが考えられる。

(2) 保護対象の判断に関するクレーム作成

実用新案専利の保護対象の審査はすべてのクレームに対して行われるため、実用新案専利の明細書作成の際に、独立クレームだけでなく、従属クレームにも留意すべきである。独立クレームが実用新案専利の保護対象であっても、従属クレームが実用新案専利の保護対象ではない場合、当該出願は実用新案登録を受けることができない。



(3) 保護対象の判断に関する応答又は補正の注意事項

実用新案専利の保護対象に関する拒絶理由への応答時に、応答と補正方法に注意が必要で、拒絶理由通知書で指摘された不備に対して応答するだけでなく、新たな不備が生じないようにも注意すべきである。実用新案専利の保護対象の審査はクレームに対して行われるため、明細書を補正するだけでは、通常、クレームの保護対象違反を解消することはできない。クレームの単純な組み合わせ、文言表現の変更などの実質的でない補正も、クレームの保護対象違反を解消することはできない。また、独立クレームから保護対象違反に係る構成要件を単純に削除するだけでは、補正後のクレームは当初の出願書類に記載された事項の範囲を超えてしまい、専利法第 33 条に違反するという新たな不備を生じる可能性がある。

組成物などの材料が既知材料であるか否かに関する拒絶理由への応答時に、本願における特定の組成物の各成分が既知であることを簡単に説明するのではなく、本願における特定の組成物及びそれに含まれる各成分（及びその比率）全体が既知材料であることを十分に説明するか、又は証拠を提示して証明すべきである。

コンピュータプログラムが既知であるか否かに関する拒絶理由への応答時に、そのコンピュータプログラムの各命令またはある機能を実現するプログラム命令の集合が既知であるか否かという点にポイントを当てるのではなく、その完全な実行ロジックを含むコンピュータプログラムが既知であることを十分に説明するか、又は証拠を提示して証明すべきである。

参考文献

[1] 国家知識産権局、「専利審査指南 2010（2019 年改訂）」[M].北京：知識産権出版社有限責任公司、2020 年 3 月

[2] 国家知識産権局、「審査操作規程実用新案分冊」[M].北京：知識産権出版社、2011 年 2 月