

中国特許における創造性（進歩性）判断 についての研究

国際第3委員会*

抄 録 近年、中国の産業・経済の発展に伴い、日本企業の中国への特許出願が増加している。

ここで、特許審査の重要な争点の一つである創造性（日本の進歩性に相当）の判断については、中国の審査指南における規定振りは他の主要国と大筋で一致している。

しかしながら、考え方において日本と異なる部分も存在し、実務においてはその対応に苦慮することがある。

そこで、本稿では、審査指南、創造性についての審決選集の内容を検討し、中国の創造性審査について紹介するとともに、日本の進歩性判断とは異なる考え方について紹介し、日本企業が中国の審査対応において留意すべき事項について提言を試みる。

目 次

1. はじめに
2. 中国特許における創造性の概要及び検討
 2. 1 創造性の規定
 2. 2 審査手法
 2. 3 類型の異なる発明の創造性判断
3. 技術的啓発の存在についての検討
 3. 1 技術的啓発の考え方
 3. 2 審決例の検討
 3. 3 留意事項
4. 技術的偏見の克服についての検討
 4. 1 技術的偏見の考え方
 4. 2 審決例の検討
 4. 3 留意事項
5. その他の留意すべき事項
6. まとめ
7. おわりに

1. はじめに

近年の中国経済・産業の発展はめざましく、中国でのビジネスを重視する日本企業の増加と共に中国への特許出願も増加している。中国市場の拡大や、現地企業の技術水準の向上、中国

における知的財産関連の法整備の充実を受け、日本企業にとって中国においても自社ビジネスを特許権によって守ることが重要になってきた。

中国の知的財産保護制度は着実に整備され、特に2001年のWTO加盟以降、国際的にも認められる特許制度を確立しつつあるといえる。2008年12月には第3次改正専利法（中国の特許法、実用新案法、意匠法）が公布（2009年10月施行予定）され、新穎性（日本の新規性に相当）に関しては、従来の公知公用における国内基準を世界基準に改正し、国際調和が更に進められたといえる。

一方、特許の審査において争点となることが多い進歩性（中国では「創造性」という）については、その判断が世界各国で異なる場合がある。専利法や審査指南（日本の審査基準に相当）における創造性に関する規定は他の主要国の進歩性と大筋で変わらないが、創造性判断の際の中国での考え方や有効な対応が日本と異なる場合もあるため、その対応に苦慮した経験がある

* 2008年度 The Third International Affairs Committee

日本企業の知財担当者も少なくないと思われる。中国の審査指南において、創造性の章は概念的な記述にとどまり、出願人にとって実務上の対応に当てはめて考えるには少々不十分な感がある。しかし、中国では専利復審委員会（日本の特許庁審判部に相当）が、過去の復審（拒絶査定不服審判に相当）及び無効宣告（無効審判に相当）事件から具体的運用を表した典型的な審決例を選択し、分析を加えたもの90件を審決選集としてまとめており、現在までに新穎性と創造性に関する審決選集が出版されている。創造性に関する審決選集については、その日本語訳（以下、「審決選集」という）が2008年7月に出版されている。この審決選集では、実際の事件に対して審査指南の規定を当てはめる考え方や考慮点について一般化した分析がなされており、中には審査指南や審決には記載のない事項に踏み込んだ分析なども記載されている。一般の出版物である審決選集には審査指南のような拘束力は無い。しかしながら、前書きには、本書を中国特許庁での審理、審査において重要な役割を果たすものと位置付ける旨記載されており、審査指南と合わせて理解することで、実務の対応において有用な情報源となり得る。

本稿では、中国の創造性について、審査指南及び審決選集に記載された審決例や専利復審委員会の分析内容について、主に日本の進歩性判断との相違点に着目し、参考となる審決例5件を選出、検討を行い、日本企業の知財担当者が中国での審査等対応を検討する上で有効な考え方や留意すべき事項について提言を試みた。

なお、本稿は、2008年度の国際第3委員会第1ワーキンググループにおいて、青沼利興（トプコン）、今江敏夫（JFEテクニクス）、岩本達（旭硝子）、大熊康治（神戸製鋼所）、熊澤佳明（住友電気工業）、後藤直樹（大日本印刷）、鈴木信雄（富士ゼロックス）、宗朱沙（富士通）、土田潤（副委員長：第一三共）、

西田達也（ソニー）、秦聡一（凸版印刷）、馮連安（日本電気）、坊坂純一（副委員長：三菱重工業）、山中卓司（村田機械）が作成した。また、専利法については第2次改正、審査指南については2006年5月改正時のものについて検討を行っている。

2. 中国特許における創造性の概要及び検討

中国の創造性については、専利法、実施細則に規定され、概念の詳細な定義や審査における判断手法については審査指南に記載されている。ここでは、各規定や手法について、中国の制度を紹介し、日本との相違点や特徴的な点についての考察を、項目毎に示した。

なお、技術啓発の重視、及び、技術的偏見の克服の主張については、特に興味深い点であった為、夫々「3. 技術的啓発の存在についての検討」、「4. 技術的偏見の克服についての検討」において詳細に検討した。

2.1 創造性の規定

創造性に関する規定は、1985年専利法施行時には専利法22条1項及び3項で「専利権を付与する発明及び実用新案は、新穎性、創造性及び実用性を備えていなければならない。」（専利法22条1項）、「創造性とは、出願日前に既に存在する技術と比較し、当該発明が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的な特徴及び進歩を有していることをいう。」（専利法22条3項）とされていた。その後、専利法第1次、第2次改正時には、創造性に関する条文は改正されなかったが、2008年12月27日に公布された第3次改正では、専利法22条3項が「創造性とは、現有技術と比べ、当該発明が突出した実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的な特徴及び進歩を有していることをいう。」に改正され、専利法22

条5項として「この法律にいう現有技術とは、出願日前に国内外において公衆に知られている技術を指す。」が追加された。第3次改正前の専利法では、現有技術に対する明確な規定がなく、専利法実施細則30条で「専利法22条3項でいう現有技術とは、出願日（優先権を有するものについては優先日を指す）までに中国内外の出版物上で公開発表され、国内で公開使用され、又はその他の方式で周知となっている技術、即ち既存の技術を指す。」と規定されており、中国国内公知公用、国内外刊行物であったが、第3次改正により、地域性の制限が取り消され、中国外の公知公用をも含まれるようになった。これにより、絶対新規性が採用されることになり、現有技術に対する解釈が以前より拡大されることになった。

創造性の規定について、日本の進歩性と比較した考察を以下に示す。

(1) 創造性の概念

中国では創造性を従来技術に対する実質的な特徴と顕著な進歩という2つの要件で規定している。日本では従来技術から容易に想到できた発明は進歩性がないと規定している。

すなわち、中国の創造性判断は、発明の側から創造性を有する発明を定義しているのに対し、日本の進歩性判断は、従来技術の側から進歩性を有する発明を定義している点で相違する。

また、審決選集の「第二章（二）中国の特許権保護範囲確定の位置付け」（36頁目）によると、中国では創造性評価の前提となる請求項による特許権の保護範囲の確定方式として、欧州特許条約第69条を代表とする折衷原則を採用する。

折衷原則は、英米を代表とする周辺限定主義と独を代表とする中心限定主義の折衷案であり、中国は特許権者の利益と社会一般の利益のバランスを折衷したものを採択している。

(2) 当業者の規定

審査指南では、当該技術分野の技術者（当業者）とは、仮想の「人」を指し、その人は、出願日又は優先日前に発明の所属する技術分野の全ての通常の技術を知っており、当該技術分野の全ての従来技術を獲得することができ、かつ当該基準日前の通常の実験手段を応用する能力を備えた者であるが、創造力を有していないと仮定している。もし、解決しようとする技術課題が当該技術分野に属する技術者に対しその他の技術分野から技術的解決手段を見つけることを示唆するものであれば、当該技術者は他の技術分野から当該出願日又は優先日前の関連従来技術、通常の技術知識および慣用の実験手段を知り得る能力を具備する者とする¹⁾。

日本における当業者は「通常の創作能力を有する」とされている点で、中国の当業者とは、規定上相違するように思われる。今回検討を行った審決選集には当業者に関する章があるものの、創造力・創作能力の有無について争われた審決例はなかった。そのため、この点について日本と実質的に異なるか否かは不明であるが、実務上は大きな影響はないものと考えられる。

2. 2 審査手法

創造性に関する審査では、突出した実質的特徴を有しているか否か、及び顕著な進歩を有しているか否かについて判断される²⁾。以下に、これらの判断の概略を記載する。

(1) 突出した実質的特徴の判断

発明が従来技術に対して自明であるか否かについて判断され、以下に示すステップ①～③（以下、この手法を「3ステップ法」という）にて行われる。

① 最も近い従来技術の確定

従来技術において、当該発明と最も密接に関連した技術方案が確定され、実質的特徴を有し

ているか否かの判断の基礎となる。審査指南³⁾には、次のような類型が例示されている（表1参照）。

(a) 本発明との技術分野が同一であり、かつ解決しようとする技術課題、技術効果または用途が最も近い従来技術

(b) 本発明との技術分野が同一であり、かつ本発明の技術的特徴を最も多く開示した従来技術

(c) あるいは本発明との技術分野が同一ではないが、本発明の機能を実現でき、かつ本発明の技術的特徴を最も多く開示した従来技術。

なお、最も近い従来技術の確定の際には、まずは技術分野が同一または近接する従来技術が考慮される。

表1 最も近い従来技術の類型

	技術分野	本発明の技術的特徴	本発明の機能	その他
(a)	同一	—	—	解決しようとする技術課題、技術効果又は用途が最も近い
(b)	同一	最も多く開示している	—	—
(c)	同一でない	最も多く開示している	実現する	—

—：必須ではないことを意味する。

② 発明の区別特徴と発明の実際に解決しようとする技術課題の確定

発明が実際に解決しようとする技術課題が、審査官によって客観的に分析されて確定される。具体的には、まずは本発明と最も近い従来技術とを区別できる特徴（区別特徴）が存在するかが分析される。次いで、その区別特徴が達成する技術効果に基づいて、「本発明が実際に解決しようとする技術課題」が確定される。審査官が認める最も近い従来技術と出願人が明細書に記載している従来技術とが異なる場合、審査官が認める最も近い従来技術に基づいて、「本発明が実際に解決しようとする技術課題」が改め

て確定される。

③ 保護を求める発明が当該技術分野の技術者にとって自明であるか否かについての判断

最も近い従来技術と当該発明の実際に解決する技術課題から当該技術分野の技術者にとって自明性を有しているか否かが判断される。従来技術に、「本発明が実際に解決しようとする技術的課題」を解決するように、区別特徴を「最も近い従来技術」に適用する技術的啓発（示唆）が存在しているか否かが判断される。技術啓発が存在すると判断されれば、本発明は自明なものであり、突出した実質的な特徴を具備していないと認められる。

(2) 日本の審査手法との比較

ここでは、3ステップ法について、日本の進歩性の判断手法と比較した。なお、ステップ③の技術的啓発については、本稿の「3. 技術的啓発の存在についての検討」にて詳述する。

中国の自明性判断手法は、発明の行われる手順に沿った判断手法であるといえる。一方で、日本では発明特定事項を中心に以下のステップにて判断を進める⁴⁾。

i) 請求項発明と引用発明の認定

ii) 論理づけに適した引用発明を選択し、請求項発明との一致点・相違点を明らかにする

iii) 請求項発明の進歩性を否定しうる論理づけを試みる

このように日本では、公知技術の構成や技術常識から当該発明の構成に至る論理づけができるか否かで進歩性の判断をする手法をとっている。技術課題については、その共通性は引用発明から当該発明に導かれる論理づけの有力な根拠になり得るが、課題の相違に関わらず進歩性を否定されることもあり、一つの検討材料という位置づけである。

中国では、技術課題は必須の検討項目であり、上記のステップ②において、審査官が認める最

も近い従来技術に基づいて確定された区別特徴が達成する技術効果によって確定される。ここで、審査官の認める最も近い従来技術が出願人が認定するものと異なる場合、技術課題も異なってくる。次のステップ③では、最も近い従来技術と技術課題に基づき自明性が判断されるので、この認定の相違が自明性の判断に大きな影響を及ぼす可能性がある。そのため、最も近い従来技術が何か、ひいては実際に解決すべき技術課題が何かは創造性審査の争点になりうる。

(3) 顕著な進歩の判断

中国での顕著な進歩の判断では、発明が有益な技術的效果を具備しているか否かが主に考慮される。以下の場合には、通常、発明が有益な効果を具備し、顕著な進歩を具備していると認められる。

- ① 従来技術と比較して更に良い技術的效果を有する場合。
- ② 発明が異なる技術構想を有する技術案を提案するもので、その技術的效果が基本的に従来技術のレベルに至る場合。
- ③ 発明がある新しい技術の発展動向を示している場合。
- ④ 発明がある面に於いて、マイナスの効果があっても、他の方面で明確に有益な技術効果がある場合。

顕著な進歩は、発明が創造性を具備する為の要件の1つであるが、ほとんどの場合、発明はいくつかの技術的課題を解決し、一定の有益な技術的效果を有しているので、通常の場合、発明はこの要件を具備しているとの記載があり、顕著な進歩の有無が争点となった審決の紹介はない⁵⁾。更に、当ワーキンググループメンバーの実務経験では、創造性判断において審査官からこの要件に言及した説明を受けたことは特になく、この要件が厳密に判断されることは無いようである。

(4) その他の考慮される要素

上記(1)、(3)に加え、下記の状況に該当する場合、審査官はそれを考慮すべきであり、簡単に発明が創造性を具備していないと結論してはならないとされている⁶⁾。

- ① 長期に亘って解決を望んでも達成できなかった技術課題を解決した場合
- ② 発明が技術的偏見を克服した場合
技術者が、ある技術課題に対して普遍的に存在する先入観により応用が不可能と思込み、研究開発の阻害となっていた技術的偏見を克服し、技術的偏見によって放棄された解決手段を採用して技術課題を解決した場合。
- ③ 発明が予想外の技術効果を取った場合
発明が従来技術と比較して、その技術効果が「質的」変化を生じて新しい性能をもつようになったか、あるいは「量的」変化を生じて人々の予測する想像を大きく超えた場合。
- ④ 発明が商業上の成功を遂げた場合

商業上の成功の秘訣が、技術的特徴に直接関係がある場合。

審査指南では、これらの要素の考慮の程度について少々曖昧な記載となっているが、審決選集では、ここに挙げられる状況があれば創造性を具備すると明記されており、中国の基準を充足すれば、かなり肯定的に採用される可能性が高い。

ここに規定される要素は、米国の二次的考慮要因⁷⁾と非常に類似した規定といえる。日本の審査基準⁸⁾には、予想外の効果と類似した規定として、引用発明に対する有利な効果は進歩性肯定の材料になる旨が示されている。しかしながら、容易想到性が十分論理づけられた場合には進歩性は否定されうる。予想外の効果以外の要素の考慮については明確な規定はないものの、類似した状況においては進歩性の判断に考慮される場合が多いものと考えられる。

但し、中国におけるこれらの概念が、対応す

る米国等と必ずしも同一ではない場合がある点には注意が必要である。この点に関して、技術的偏見の克服に焦点を当てて本稿「4. 技術的偏見の克服についての検討」にて詳述する。

2. 3 類型の異なる発明の創造性判断

審査指南では、発明をタイプ別に分類し、夫々の類型について創造性判断において考慮すべき事項と判断例を説明している。ここで、要素変更の発明として、公知の発明から1つ又は複数の要素（構成）を省略した発明について、省略前の発明が有する全ての機能を維持していれば創造性が肯定される旨が明確に規定されている⁹⁾ 点は興味深い。即ち、先行技術に所定の機能を有する構成としてA+B+Cが記載されており、本願がA+Bである場合に、先行技術に記載されたものと全く同じ機能を有することを示すことで創造性が肯定され、この場合、他国で要求されるような予想外の効果等は要求されない。

先行技術の構成を省略した発明は少ないかもしれないが、付加的な要素を含む先行技術が審査過程で見出されて、対応に苦慮する状況は想定される。このような場合、中国では、審査指南の当該箇所を指摘して反駁することが効果的と考えられる。

このように、中国の創造性審査には、日本とは異なるアプローチや日本の審査基準に記載の無い事項が明記されている。これらの相違点のうち、日本企業の知財担当者の実務に影響があると思われる事項である、3ステップ法における技術的啓発及び、その他の考慮される要素のひとつである技術的偏見の克服について、それぞれ本稿の「3. 技術的啓発の存在についての検討」及び「4. 技術的偏見の克服についての検討」で審決例の分析を交えて詳細に検討する。

3. 技術的啓発の存在についての検討

3. 1 技術的啓発の考え方

中国での創造性判断においては、3ステップ法が採用され、その第3ステップでは、最も近い従来技術と当該発明の実際に解決する技術課題とから当該技術分野の技術者にとって自明性を有しているか否かが判断される。その過程においては、審査対象発明が解決しようとする課題を解決するために、区別特徴を最も近い従来技術に適用することについての技術的な啓発が、従来技術に存在するか否かが判断される¹⁰⁾。

したがって中国の創造性判断においては、区別特徴が従来技術に記載されている場合であっても、従来技術に技術的啓発が存在し無ければ、審査対象発明の創造性は否定されないこととなる。

一方、日本の審査基準では「論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、(中略)引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。」とされ、「動機づけとなり得るもの」として、「技術分野の関連性」、「課題の関連性」、「作用・機能の共通性」、「引用発明中の示唆」が挙げられている¹¹⁾。

したがって、日本の進歩性判断においては、請求項に係る発明に対する示唆が引用発明中に存在することは、請求項に係る発明の進歩性の存在を否定しうる動機づけの一例に過ぎず、審査対象発明が解決しようとする課題についての示唆が引用発明中に明確に読み取れない場合であっても、技術分野の関連性や作用・機能の共通性などにより動機づけられる場合には、審査対象発明の進歩性が否定的に判断されることとなる。

以下、中国の創造性判断における技術的啓発の存在の判断について、中国復審委員会の審決

例を題材とした検討を行った。

3. 2 審決例の検討

(1) 審決例 1：特許復審委員会第5674号復 審請求審査決定¹²⁾

1) 審決例 1 の紹介

グローススイッチスタータの発明につき、審査では創造性なしと判断されたが復審で覆って創造性が認められた審決例である。

審査対象発明（中国専利出願第97191168.1号）は、グローススイッチスタータ（イオン化物が充填されたガス封止の放電容器と、前記容器の壁部を通る一対の電気導体と、前記放電容器内で該導体に接続されるバイメタル素子とを具備するグローススイッチスタータ）であり、その特徴は前記導体を通る前記壁部の一部が少なくとも5重量%のBaO（酸化バリウム）を有するガラスからできている点で、これにより点火遅延時間の短縮が可能となるものである。

審査過程においては、引例1-1（US4843282）に従来のグローススイッチスタータの構成（対象発明の請求項1のプレアンブル部分に相当）が開示されていることから、対象発明の区別特徴は「電気的導体を通る壁の少なくとも一部が少なくとも5重量%のBaOを有するガラスからできている」点であると認定された。そして、引例1-2（CN1088895A）には重量比で7～11%のBaOを含む電灯用ガラス組成物が開示されていることから、対象発明は引例1-1および引例1-2に比べて創造性を有しないと判断された。

これに対し復審の審判請求人（出願人）は引例1-1および引例1-2が解決しようとする課題はいずれも本願発明と異なっており、引例1-2が解決しようとする課題は（毒性などの欠点を有する）鉛を含有しないことであるのに対して、本願発明が解決しようとする課題は点火時間の短縮であり、両者は相違する旨を主張した。

そして合議体は、区別特徴は「導体を通る前

記壁部の一部が少なくとも5重量%のBaOを有するガラスからできている点」であり、この構成は引例1-2に開示されていると認めた上で、対象発明の技術的特徴は引例1-1と引例1-2に開示されているが、関連する技術的特徴を結合して対象発明の技術方案を獲得する技術的啓発は存在しないので、対象発明は各引例に対して突出した実質的特徴と顕著な進歩を具備するとして、対象発明の創造性を肯定した。

2) 対応日本出願の状況

本件の対応日本出願（特願平10-511422）は進歩性不備を理由として拒絶査定され、現在は拒絶査定不服審判が係属中である（2009年2月10日時点¹³⁾。

対応日本出願の審査においては、一般的なグローススタータスイッチを示すものとして引用文献1-1'（特開平7-105857）が、発明の特徴部分となるガラス材料を示すものとして引用文献1-2'（特開平6-206737）が示された。この引用文献1-2'は中国審査引例1-2の対応日本出願である。

そして「引用文献1-2'には（対象発明）と同等の無鉛ガラスをステム材料に用い得る点が記載されており、環境負荷の低減を目的としてこの技術を引用文献1-1'に記載のグローススイッチスタータに適用することに格別の困難は認められない」ため進歩性はないとの拒絶理由通知に対し、出願人は意見書のみで応答したところ、略同様の論理づけにより拒絶査定となった。その後、出願人は請求項の「ガス封止で閉じられた放電容器」を「気密に封止された放電容器」と補正すると共に拒絶査定不服審判を請求したが、前置報告書においては「引用文献1-2'には対象発明と同等の無鉛ガラスをステム材料に用い得る点が記載されており、環境負荷の低減という自明な課題に基づき、この材料を引用文献1に記載のグローススイッチスタータのステム（ステムも放電容器の壁の一部である。）に採用

することは、本願と目的は異なるとは言え、動機づけとして必要十分であるから、そのようにすることに格別の困難は認められない。」として対象発明の進歩性が否定されている。

3) 考 察

審決例1は、中国と日本とで略同様な対象発明について、略同様の引用発明の組合せにより創造性・進歩性が判断され、結果として判断が分かれた例である。

日本の進歩性判断における論理づけは、前述の如く種々の観点で可能であり、動機づけも「引用発明中の示唆」に限られない。本件においても、本願発明の技術課題「スタータの点火時間の短縮」はいずれの引用文献にも記載されていないが、「環境負荷の低減」という(対応日本出願及び引例のいずれにも記載されていない)「自明な課題」を動機づけとして、進歩性が否定されている。

一方、中国の創造性判断においては、従来技術全体にある種の技術的啓発(示唆)が存在しているか否かが判断される。そのため対象発明を主要な引用発明と区別する区別特徴が他の引用発明に記載されている場合であっても、対象発明が解決しようとする課題を解決するための、区別特徴を最も近い従来技術に適用することについての技術的な啓発が従来技術に存在しない場合は、創造性は肯定されることとなる。

この点について、審決選集の「第一章 創造性の基本概念」(4頁目)によると、中国は基本的に欧州特許庁の「課題解決アプローチ(problem and solution approach)」¹⁴⁾の判断原則を採用しているため、創造性判断において複数の引例を組み合わせる場合には、could-would approach, すなわち当業者が複数の従来技術を組み合わせることでその発明に到達することができたであろう(could)ことでは足りず、客観的な技術課題を解決するとの期待の下に複数の従来技術を組み合わせただけであろう

(would) ことが必要とされるとの考えが背景にあることは、理解の参考になろう。

(2) 審決例2：特許復審委員会第6301号無効宣告請求審査決定¹⁵⁾

1) 審決例2の紹介

貨物コンテナ用の自動排水装置の発明(中国専利出願第97122647.4号)につき、登録後に無効宣告請求審査決定により、創造性が否定された審決例である。

発明の特徴は、コンテナ用の自動排水装置について、流路孔上側の閉塞機構(上側に水が溜まった場合に流路孔上部を閉塞していた上側浮球が浮いて流路孔が開き排水する排水機構)に加え、流路孔下方の閉塞機構(水が下方から逆流してきた場合に下側浮球が浮くことにより流路孔を閉塞して水の浸入を防止する逆流防止機構)を有する点であり、これにより排水と逆流防止とが可能となるものである。

一方、対比文献2-1(US3903918)には、流路孔下方に浮球を有し、水面が高くなると浮玉が上方へ浮動して配水管を閉鎖する逆止弁を備えた排水パイプが開示され、対比文献2-5(US5201340:対象発明明細書において背景技術として開示されていた文献)には、水が一定程度集まると流路孔を密閉していた浮球が浮いて流路が開き排水する自動排水装置が開示されていた。

合議体は、次のようにして対象発明の創造性を否定した。すなわち、対比文献2-5は対象発明に最も近い従来技術であり、対象発明の区別特徴は逆流防止機構と認められるところ、当該区別特徴は対比文献2-1に開示されている。また区別特徴の逆流防止作用は、対比文献2-1の逆流防止作用と同一であるため、従来技術には当該区別特徴を対比文献2-5に応用してその技術課題を解決する啓発が存在し、対象発明は当業者にとって自明である。

2) 対応日本出願の状況

本件の対応日本出願（特願平9-331446）は特許査定されている。

審査過程で通知された拒絶理由は日本特許法17条（補正不備）と同36条（明細書記載不備）であり，同29条2項（進歩性）は通知されていない。前記拒絶理由に対して出願人は面接審査および補正により対応した結果，本件は特許査定に至っている。

本件の対応日本出願においては，拒絶引例とはされていないものの，先行技術文献調査結果として自動排水装置を開示する特開平6-080192（対比文献2-5の対応日本出願），及び逆止弁を開示する実開昭61-128465が示されている。しかしながら，本件対応日本出願の登録された請求項は，排水装置取り付け先のコンテナ床が「内板」と「外板」を有し（2重底構成），排水装置は「外板を貫通するように内板の下面に固定され（る）」と限定されており，中国の無効宣告請求で審査された請求項とは異なる。そして，先行技術文献調査結果に示された文献は，いずれも排水装置のみを開示し，コンテナ2重底構成を開示しない。

したがって，本件は中国と日本で最終的に創造性・進歩性の判断が分かれた例であるが，中国と日本では判断対象の請求項が異なり，従来技術における区別特徴の記載の有無についても相違がある審決例である。

3) 考察

創造性の判断過程においては，審査対象発明が解決しようとする課題を解決するために，区別特徴（審査対象発明と最も近い従来技術とを区別する特徴）を最も近い従来技術に適用することについての技術的な啓発が，従来技術に存在するか否かが判断される。

審決例2において合議体は，対比文献2-5が対象発明に最も近い従来技術であり，対象発明の区別特徴は逆流防止機構であること，当該区

別特徴は対比文献2-1に開示されていることを認定した。また対象発明の明細書の記載より，区別特徴の逆流防止作用は，対比文献2-1の逆流防止作用と同一であるため，従来技術には当該区別特徴を対比文献2-5に適用してその技術課題を解決する技術的啓発が存在し，対象発明は当業者にとって自明であると判断した。すなわち，逆流防止との課題や作用効果について対比文献2-5には記載されていないが，対象発明の明細書の記載を基に，区別特徴が奏する作用効果は逆流防止作用であると認定され，この逆流防止作用が当該区別特徴を開示する対比文献2-1の逆流防止作用と共通することから技術的啓発の存在が認定された。

したがって技術的啓発の存在は，(α) 対象発明に最も近い従来技術と区別特徴を開示する従来技術の双方に，共通の課題や作用効果が記載されている場合のみならず，(β) 明細書の記載や技術常識から認定される，区別特徴と関係づけられる課題（審査対象発明が解決しようとする課題）と，区別特徴を開示する従来技術における課題とが共通する場合にも認められると考えられる。

3. 3 留意事項

審決例1および2は，いずれも対象発明の各構成が，引用文献のいずれかに開示されている審決例である点で共通するが，引用文献中の技術的啓発（示唆）の有無により，創造性の有無の判断が分かれた審決例である。

中国の創造性の判断においては，対象発明が実際に解決しようとする技術課題を解決するように，区別特徴を最も近い従来技術に適用する技術的啓発が従来技術に存在するか否かが問題となる。

そして審決例の検討から，対象発明が実際に解決しようとする技術課題が，区別特徴を開示する引用文献にも記載されていれば「技術的啓

発が存在」し、記載されていないならば「技術的啓発が存在しない」と判断されていることが明らかとなった。

したがって、出願人の立場からは、対象発明の全ての構成が引用文献に開示され、それらの組み合わせにより創造性が否定された場合であっても、区別特徴に関する構成を開示する文献に、対象発明が実際に解決しようとする課題についての開示が無い場合は、その証拠からは技術的啓発を受けることができない旨を主張することは、有効な反論になりうると考えられる。

一方、無効宣告を請求する立場からは、対象発明の全ての構成が証拠に開示されている場合であっても、区別特徴に関する構成が開示されている文献に、対象発明が実際に解決しようとする課題についての開示があるか否かの観点での証拠集め・論理構築を図るべきであろう。

4. 技術的偏見の克服についての検討

4.1 技術的偏見の考え方

発明が技術的偏見を克服したと認められる場合には、それが考慮され創造性を具備していると判断され得る。審査過程において、審査対象発明が技術的偏見を克服したとの主張を行う場合には、技術的課題に対して審査対象発明の技術手段を採用することができないという技術認識が存在し、これが技術的偏見を構成することを立証する必要がある。

技術的偏見については、審査指南において、「ある期間内、又はある技術分野に於いて技術者が、ある技術課題に対して普遍的に存在する先入観により応用が不可能と思ひ込み、研究開発の阻害となった考えのことをいう」と定義されている。そのため、ある技術認識が技術的偏見を構成する為には、時期的要件、技術分野の要件、先入観であること、及び、普遍的存在であること、の全てを具備する必要がある。

時期的要件については、ある技術認識が、出願日前のある期間存在しており、出願日まで継続している必要がある。また、技術分野の要件は、ある技術認識が、対象発明が属する技術分野及び関連する技術分野に存在する必要がある、全く異なる技術分野の技術者が知っている必要は無いとされている。

先入観であるためには、科学的に誤った認識であって、客観的事実から逸脱している必要がある。よって、科学的に正しい認識は技術的偏見を構成しない。

例えば、成分Aを加えることで悪影響があるという先行技術がある場合に、Aの含有量を少なくすることでこの悪影響を回避する発明をしたとする。この場合、「Aにより悪影響があること」は科学的に正しい客観的事実なので、技術的偏見には該当しない。

ある技術認識が普遍的存在であるためには、当該技術分野における全ての人が基本的に同様の認識を持っている必要があるとされている。即ち、一部の少数において存在しない認識であれば、たとえ大多数が持つ認識であったとしても、自動的に技術的偏見が肯定されるわけではない。この普遍的存在であることの証明には、その技術認識が記載された教科書、技術手引書等の指導的、権威的な位置付けの文献を証拠として提示することで当該技術分野の技術者が周知していた認識であることを示すことができる。しかしながら、従来技術に当該技術認識と異なる記載が公開されていた場合には、普遍的存在ではないとされている。

他の国における技術的偏見と類似した進歩性の主張方法として、日本の阻害要因¹⁶⁾、米国の teach away¹⁷⁾ が挙げられる。しかし、いずれも、中国の技術的偏見のような明確な定義はなされておらず、柔軟に適用されているようである。特に、技術的偏見の要件である、先入観である事と普遍的存在である事に関しては、中国

の特徴的な考え方であるといえよう。

以下、技術的偏見の存在の主張が争点となった審決例に関して、技術的偏見の存在が認められた例ではないが、合議体にて技術的偏見の存在が認められるための要件が示されたものがあるので、その検討内容とその検討から得られた留意事項について紹介する。

4. 2 審決例の検討

(1) 審決例 3：特許復審委員会第510号無効宣告請求審査決定¹⁸⁾

1) 審決例 3 の紹介

本審決例は、電子噴霧器を有する山水盆栽に関する実用新案（中国専利出願第88203671号）に対する無効宣告請求において、技術的偏見の存在が否定され、無効とされた事件である。

本実用新案は、電子噴霧器を有する山水盆栽において電気ボックスを築山の背面に配置することで、修理の利便性と美観の保持を両立させたというものであるが、無効宣告請求人は以下の引例 1 及び 2 の組み合わせにより本実用新案は創造性を有しないと主張した。引例3-1には、電気ボックスを築山の内部に配置した山水盆栽が記載されており、引例3-2では電気ボックスを側面に配置した電気炊飯器が記載されていた。

被請求人（実用新案権者）は、これまで長い間、観賞用の山水盆栽において、電気ボックスのような付属部品を築山の側面に配置すると美観を損ねるといふ技術的偏見が存在し、本発明ではこれを背面に置くことで偏見を克服したと主張した。

しかし、合議体は、この主張を認めず、ある技術手段が長期間採用されなかっただけでは技術的偏見を構成するには不十分であり、教科書で肯定されるなど指導的意義のある認識であることを証明する必要が有るとした。また、築山の背面に設置することで少なくとも当該側面の美観に影響を与えているため、側面に設置する

ことで美観を損ねるとの認識は決して先入観ではないため、当該認識は技術的偏見とは認められないと判断した。

2) 考 察

本審決例では、「付属部品を築山の側面に配置することは美観を損ねる」といふ技術認識について、普遍性の証明が不十分であり、また先入観でもないため、技術的偏見を構成しないと判断された。本件は、日本の特許の審査基準に照らしても、単なる設計事項として進歩性が否定される可能性が高い。

(2) 審決例 4：特許復審委員会第4306号無効宣告請求審査決定¹⁹⁾

1) 審決例 4 の紹介

本審決例は、高エネルギー溶接可能な軟磁性鋼に関する発明特許（中国専利出願第97197182.X号）に対する無効宣告請求について、審判及び控訴審において技術的偏見の存在が否定されて無効となった事件である。

請求項 1 は、チタンを0.01～0.02%含有し、溶接継手の熱影響領域の靱性が高いなどの特性を有する軟磁性鋼に関する発明であるが、無効宣告請求人は、下記の証拠4-1、4-2の組み合わせにより請求項 1 が創造性を具備しないと主張した。証拠4-1（US4350525号）にはチタンの含有量を除いて請求項 1 と同一の組成からなる軟磁性鋼が開示されており、証拠4-2（炭素鋼の溶接に関する論文）には鋼鉄の熱領域の鋼鉄の靱性改善にチタンの添加が有効であり、含有量が0.013%のとき靱性が最高になることを開示している。

被請求人（特許権者）は、チタンを添加すると電炉鋼の性能に対して悪影響を与えることを示す対比文献4-3（Journal of Material Scienceの論文、本特許の出願日後に公開）に基づき、電炉鋼にチタンを添加することは不利であるとの技術的偏見が存在したと主張した。

しかし、合議体は、対比文献4-3が本特許の優先日以後に公開されたものであることから、本特許の優先日に技術的偏見が存在したことを証明できないとして、この主張を退けた。

特許権者は、技術的偏見の条件について法律上明確な規定がなく、審判で対比文献4-3を採用しなかったことには法律的根拠がないとして控訴し、併せて優先日以前に公開された対比文献4-4 (CN1112962A) を提出した。控訴審判決では、審査指南の技術的偏見の存在時期が不明確であることは認めたものの、対比文献4-3及び4-4は科学的に正しい認識である為、チタンを添加すると電炉鋼の性能に対して悪影響を与えたとの認識は先入観ではなく、技術的偏見ではないと判断した。

2) 考 察

本件は、特許権者が提出した対比文献の記載が、科学的に正しく先入観ではないとして技術的偏見の存在が否定された。ここで、対比文献と本特許の発明は同じメカニズムを異なる側面から利用したものであるといえる。即ち、対比文献4-3、4-4では、チタンの含有量を高めて結晶粒子の成長を抑制したことで電炉鋼に悪影響を与えたが、本特許では、チタンの含有量を低減して結晶の成長を促進したことで、韌性を改善したものである。このように、ある公知のメカニズムの作用を別の側面から利用した発明の場合、中国で技術的偏見の存在が認められるのは難しく、公知の認識中の誤った部分であり、本発明で改善された部分がなければならない。

また本件では、技術的偏見の存在時期が1つの争点となっている。控訴審ではこの点について明確な判断を避けているが、審決中に「偏見の存在について出願書類に記載し、本発明の貢献について説明すべき」との言及があり、また審決選集の分析において出願日以前に存在しなければならないという特許復審委員会の考えが示されている。そのため、この主張を採用する

に当たっては、出願日以前に存在したことの立証について検討する必要がある。

証明の方法としては、出願日以前に公開された文献を証拠とする事が望ましいが、出願日以後に公開された文献を証拠として用いる場合には、技術的偏見の存在について出願書類中に記載されている必要がある。

この時期的制限については、日本や米国でも明確な規定は無いものの、その趣旨から考えれば、同様に、出願日以前に阻害要因等が存在していた必要があると考えられる。

(3) 審決例 5：特許復審委員会第3849号復審請求審査決定²⁰⁾

1) 審決例 5 の紹介

本件は、抗癌作用を有する新規化合物の特許出願（中国専利出願第9719677.8号）について、審査では創造性が認められず却下され、復審を経て特許査定されたものである。

先行技術である引例5-1 (J. Med. Chem., 1992年, 35巻, 177~184頁) にはビスインドリルマレイミド骨格の化合物がタンパク質キナーゼC酵素の阻害活性に基づき抗癌剤として有用であることが開示されていた。本願では、ビスインドリルマレイミド骨格の6位（引例1では水素）に一定の置換基を有する点を除いて引例1の化合物と同一の構造を有する化合物が、乳癌細胞と直腸癌細胞という特定の癌細胞に対する増殖抑制効果を有することが開示されていた。出願人は、復審において、引例5-1の6位に置換基を入れても活性が向上しない旨明記されており、6位に置換基を入れても活性を向上しないとの技術的偏見が存在した点、及び、クレームされた6位置換化合物において特定の癌細胞増殖抑制活性が強かったことは予想外の効果である点、の2点を主に主張したところ、予想外の効果が認められて許可された。

技術的偏見の主張については、審決例の分析

中に、「(引例の) 著者の研究成果を反映するものであるため、当該技術分野で技術者の間に普遍的に存在している、客観的な事実から逸脱した認識であり、その影響が、人々が6位置換ビスインドリルマレイミド化合物を合成することを諦めさせるほどまで達していると判断してはならない」として技術的偏見の存在については否定する見解が示されている。

2) 考 察

本件において予想外の効果が認められた点については、日本や欧米でも同様の判断がなされる可能性が高いものと考えられる。一方で、技術的偏見の判断については技術的偏見の普遍性が争点となっているため、他の国では異なる場合もあると考えられる。なお、本件の対応日本出願は、この点を争う前に権利化が断念されている。

本審決例では予想外の効果が認められたため技術的偏見の有無は重要な争点とはならなかったようであるが、このような効果の主張が困難であって、技術的偏見の存在を立証する必要がある状況においては、予めこの技術的偏見が一定の普遍性を有することを自主的に主張することが効果的であろう。本審決例の場合には、ビスインドリルマレイミド骨格の化合物を抗癌剤として用いる場合の、6位の修飾方法という観点では、引例5-1は唯一の先行技術であり、6位を修飾した場合活性が変動するか否かについて当業者が参考にする唯一の拠り所であったものと考えられる。また、引例5-1は権威のある学術雑誌に採用された論文であることから、特定の技術分野の研究者にとって引例5-1の記載は一定の普遍性を有していたとの主張も有効であったものと考えられる。

4. 3 留意事項

前述から分かるように、中国で技術的偏見を構成する要件のうち、時期的要件と技術分野の

要件は他国の類似した主張と共通すると思われるが、普遍性があること、先入観であることの2点については留意すべきである。以下、これらに関する留意事項をまとめた。

(1) 普遍性に関する留意事項

普遍性を証明するためには、技術的偏見を構成する文献が、技術分野において指導的、権威的効力を有するもの、例えば教科書、技術手引書、権威のある論文などを用いて実証すべきである。

また、当該技術的偏見に反する先行技術文献が一つでもあれば、普遍性が否定される旨審決集に明記されているので、本主張のみで創造性を認められた特許は、無効にされるリスクが高いといえる。そのため、当該主張の採用には慎重を期すべきであり、重要な特許出願であれば、技術的偏見の存在を主張する前に、先行技術を網羅的に調査して、技術的偏見に反するような先行技術がないことを確認すべきである。

特に、対応米国出願においてteach awayの主張が認められた場合には、中国でも技術的偏見の主張を検討する機会が多いと考えられるが、先行技術の網羅的な確認を怠らないようにしたい。米国の審査では、異なる示唆が記載された引例が複数存在する場合、それらの記載を比較して示唆の妥当性が判断される²¹⁾ため、当該示唆の普遍性や先入観といった事項は考慮されない。

(2) 先入観に関する留意事項

先入観であることについては、技術的偏見が科学的に誤った認識であることを証明する必要があるため、技術的偏見として主張しようとする認識の科学的な正しさについて、充分検討する必要がある。例えば、成分Aを加えた場合の悪影響について、分析の結果、Aが他の成分Bとの相互作用によって悪影響を及ぼしたもので

あって、A自身が単体では悪影響を有しないことが証明できれば、「Aが悪影響を有する」という認識は科学的に誤りであるといえる。もし、科学的に誤りであることが証明できない場合は、合わせて別の観点からの創造性の主張を試みるべきである。

(3) その他の留意事項

技術的偏見が出願日に存在する必要がある点については、当該技術手段の採用に消極的又は否定的な認識の存在を知っている場合には、出願時の明細書に当該認識について明記すべきである。このような認識は、技術者の間で常識のように語られていても、それを明確に記載した証拠物件が見当たらない場合もあるため、出願時に発明者と十分に検討するのが望ましい。

当該技術分野において長期間採用されなかった技術手段を採用した発明である場合には、審決例3で示されたように長期間採用されなかったという事実のみでは技術的偏見を構成することができないが、長期間望まれていた課題を克服した場合には創造性を肯定する材料となりうる²²⁾。そのため、このような場合では、これら二つの主張を使い分けるのが効果的であろう。即ち、ある技術手段の採用に消極的、または否定的な先行技術が存在する場合には、技術的偏見を克服したという主張をすべきであり、ある技術課題の解決が望まれていたことを示す先行文献が存在する場合には、長期間解決されない課題を解決したという主張をすべきである。

5. その他の留意すべき事項

これまで創造性の審査手法や主張において有効と思われる事項を紹介したが、手続面に関しても中国の制度や傾向を知っておくことで対応に役立つ事項がある。その主だったものについて、以下に紹介する。

(1) 複数引例の組み合わせによる拒絶理由通知書への対応方法

中国の審査において複数の引例を組み合わせで創造性を否定する場合、組み合わせることについての技術啓発が従来技術に存在しなければならぬが、拒絶理由通知書においてその根拠となった技術啓発が明確に示されない場合もある。このような場合、組み合わせの論理づけが示される日本の審査実務に慣れた日本企業の実務者にとっては、組み合わせの根拠がわからず、応答に苦慮することがある。この場合の対応としては、本稿「3. 技術的啓発の存在についての検討」で述べたような分析を行い、従来技術に技術啓発が存在しないことを示すことについて検討をすべきである。また、当該技術啓発の有無に関わらず、審査対象発明が従来技術からは予想できない効果を有する場合には創造性を肯定する要因として参酌される為、このような効果の主張は有効である。

(2) 無効宣告対応を考慮した従属項の作成

中国では、実体審査以降の補正に厳しい制限があり、特に無効宣告請求手続では明細書の記載のみに基づく請求項の補正は認められない為、自発補正が可能な時期に適切な従属項を作成しておくべきである。

中国の無効宣告請求手続での補正は、請求項の削除及び併合並びに技術的手段の削除に限られる²³⁾。即ち、明細書に減縮の根拠となる記載があったとしても上記に該当しない補正をすることは非常に困難である。そのため、登録時に適切な従属項がなければ、審判段階で創造性の問題を回避する目的で請求項を補正する場合に、想定以上に狭い請求項まで減縮せざるを得ない事態が生じ得る。今回審決選集を検討した中でも、日本では特許請求の範囲を減縮する補正で適切な請求項が維持できると思われる状況において、中国では無効が確定している審決が

見受けられた。

また、審査段階での補正については、拒絶理由通知書を受けた後に補正する場合は、原則として拒絶理由通知書で指摘された欠陥の解消を目的とする補正に限られる²⁴⁾。

このような中国での補正制限を考慮して、自発補正が可能な段階で、将来想定される限定を含んだ適切な従属項を作成しておくことが望ましい。

なお、審査段階での補正については、拒絶理由に関連しない補正であっても、審査官の同意があれば認められる²⁵⁾。そのため、この段階で、例えば他国の審査で新たな先行技術が見出された場合等、将来創造性について問題が生じうる先行技術を把握している場合には、当該先行技術に基づく無効審判を想定した従属項追加の可否について審査官に提案すべきであろう。

6. まとめ

以上のとおり、中国の創造性の審査では、日本と異なる判断、又は、有効な主張があり、これらを念頭において対応することで、より円滑に中国での特許権利化を進められるものと思料する。

特に、発明の構成が全て従来技術に開示され、日本ではその引例の組み合わせにより容易に想到されると判断されそうなケースであっても、中国では課題や効果において従来技術と異なる点を主張することが効果的である。

一方で、先行技術において従来技術認識では発明の技術的手段が採用されないことが示唆されていた場合には、日本や米国では当該技術認識により発明への想到が妨げられたことを理由として発明が進歩性を有することを主張する機会が多いが、中国で同様の主張を行うには細心の注意を払う必要がある。即ち、当該技術認識が技術的偏見の要件である普遍性を有するか、先入観であるか、及びそれらの証明方法に

ついて十分に検討する必要がある。特に、当該技術認識の示唆を否定する先行文献が一つでもある場合には、創造性を否定される危険性がある点には充分注意する必要がある。

7. おわりに

本稿の研究結果が、中国特許の審査、審判または訴訟への対応を検討する皆様のお役に立てれば幸いである。

また、本稿は、「専利復審委員会審決選集 創造性」の発行を機に執筆されたものであり、審決選集の翻訳監修をされた康信国際特許事務所、並びに、中国特許実務研究会に対し、この場を借りてお礼を申し上げたい。

注 記

- 1) 審査指南第二部分第四章2.4
- 2) 審査指南第二部分第四章3.2
- 3) 審査指南第二部分第四章3.2.1.1
- 4) 日本特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.4 (2)
- 5) 後掲参考文献2)「第一章 創造性の基本概念」(1~2頁目)
- 6) 審査指南第二部分第四章5
- 7) 米国特許便覧(MPEP)716.02, 716.03及び716.04
- 8) 日本特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5 (3)
- 9) 審査指南第二部分第四章4.6.3 (2)
- 10) 審査指南第二部分第四章3.2.1.1 (3)
- 11) 日本特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.4及び2.5
- 12) 前掲注5)第三章第一節二. 案例3
- 13) 本稿を執筆後に審判部合議体により特許が認められ、登録の審決が出された。(平成21年5月26日, 不服2007-021609号)
- 14) 欧州審査便覧C部第IV章11.7
- 15) 前掲注5)第三章第一節二. 案例8
- 16) 日本特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.8 (1)
- 17) 米国特許便覧(MPEP)2145.10.D.2
- 18) 前掲注5)第三章第二節二. 案例1

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 19) 前掲注5) 第三章第二節二. 案例2
- 20) 前掲注5) 第六章第二節一. 案例1
- 21) 前掲注17)
- 22) 審査指南第二部分第四章5.1
- 23) 審査指南第四部分第三章4.6.2
- 24) 専利法実施細則第51条3項
- 25) 審査指南第二部分第八章5.2

参考資料

- 1) 中国専利法(2001年7月改正法施行)
- 2) 中国専利法実施細則(同月改正規則施行)
- 3) 審査指南(2006年7月改正指南施行)

参考文献

- 1) 株式会社中国特許実務研究会, 北京康信知識産権代理有限公司, 中国特許新審査指南 第3次改正版 日中対訳版
- 2) 康信国際特許事務所, 中国特許実務研究会翻訳監修, 中国国家知識産権局特許復審委員会編著 中国特許復審委員会審決選集 創造性, (2008) 東洋法規出版株式会社
- 3) 劉立平, パテント, Vol.57, No.8, pp.57~65 (2004)
- 4) 日本知的財産協会資料第373号「中国における特許権取得上の留意点 改訂第2版」

(原稿受領日 2009年6月30日)

