

中国における特許の進歩性判断に関する 立証責任の研究

——中国最高裁判決の考察を中心として——

胡 春 豊*

抄 録 本稿は、特許の進歩性判断に関する立証責任について、中国の専利法、専利審査指南、行政訴訟法、及び関連の司法解釈を確認し、進歩性の判断を巡る3つの中国最高裁判決を中心として考察した上で、中国最高裁が判示した立証責任に関する「合理的な異議」の新判断基準を解説する。また、中国の特許出願の進歩性に関する拒絶理由に対応する際の注意点を提示する。

目 次

1. はじめに
2. 中国法における立証責任に関する規定—専利法及び行政訴訟法
 2. 1 専利法と専利審査指南
 2. 2 行政訴訟法と関連の司法解釈
3. 進歩性の判断を巡る3つの中国最高裁判決の考察
 3. 1 中国最高裁の判決（2009）行提字第4号 お湯ボイル事件—「合理的な異議」の新判断基準と「公知常識の場合」
 3. 2 中国最高裁の判決（2012）行提字第16号 プリンターインクカートリッジ事件—「分析や推理により自明の場合」
 3. 3 中国最高裁の判決（2012）行提字第18号 快速レンチ事件—「限られた試験により自明の場合」
 3. 4 中国最高裁3つの判決について
 3. 5 立証責任の配分により、進歩性の判断に対する影響
 3. 6 従来の判断基準との齟齬及び改正後の行政訴訟法との関係
4. 中国最高裁3つの判決後の審判例（審決第60053号，審決日：2013年11月18日）—公知常識に関する審査官の立証責任
 4. 1 事実関係
 4. 2 審決第60053号における復審委員会の判断
 4. 3 審査官の立証責任
 5. まとめ
 6. 中国特許出願に対する拒絶理由に対応する際の注意点
 7. おわりに

1. はじめに

本願発明と主引例（引用発明）との相違点に係わる構成が公知常識などに属するか否かについて、どの程度の証拠により立証すべきか、また、その立証責任を当事者間において、どのように配分するかということに対して、中国最高人民法院（本稿では中国最高裁という。）が3つの判決¹⁾を通じて、特許権者側に有利な新判断基準を判示した。

右判決を踏まえ、本稿では中国での進歩性の拒絶理由に応答する際の注意点を提示する。

* パナソニックIPマネジメント株式会社 先端研究・生産技術知財部 中国弁理士 Chunfeng HU

2. 中国法における立証責任に関する規定—専利法及び行政訴訟法

2. 1 専利法と専利審査指南

2. 1. 1 専利法第22条

専利法第22条における進歩性の判断について、専利法²⁾においては立証責任に関する詳細な規定が設けられていない。専利法の運用について、中国特許庁が制定した専利審査指南³⁾においては、進歩性の判断基準及び審査官の立証責任について以下のように規定している。

2. 1. 2 専利審査指南

①進歩性の判断基準

専利法第22条における「突出した実質的な特徴」(特徴とは、日本でいう「構成要件」に相当)を有するか否かの判断に対して、専利審査指南においては以下のような判断基準を示した。

専利審査指南の第二部分第四章 2. 2では、属する技術分野の技術者が先行技術(出願日前に国内外において公然知られた技術を指す⁴⁾)を基に、単なる論理に合った分析や推理(本稿では「分析や推理により自明の場合」という。)又は限られた試験により得られる(本稿では「限られた試験により自明の場合」という。)発明は自明的であり、突出した実質的な特徴を具備しないとして規定している⁵⁾。

また、専利審査指南において、「突出した実質的な特徴」の有無の判断は以下の「三步法」(所謂、3ステップにより判断⁶⁾)と呼ばれるアプローチを採用すると規定している。

第1ステップ、最も近接する従来技術を主引例として認定する。

第2ステップ、前述主引例と区別する発明の技術特徴を発明の区別される特徴として抽出し、発明の区別される特徴がもたらす技術効果により本願発明の「実際に解決する技術課題」

を審査官が改めて認定する。

第3ステップ、改めて認定された「実際に解決する技術課題」を解決するために、発明の区別される特徴に対して、主引例に適用する先行技術からの示唆の有無を審査官が認定し、もし示唆があれば、当業者にとって主引例等から容易に発明が想到できたものとして、進歩性を有しないと審査官は判断することができる⁷⁾。

さらに、前述第3ステップにおいて、技術的示唆の有するものとして、専利審査指南の第二部分第四章 3. 2. 1. 1 (3)(i)では以下のように例示している。

発明の区別される特徴は、当分野における公知常識であり、例えば、その改めて認定された技術課題を解決するための慣用手段(本稿では「公知常識の場合」という。)⁸⁾と例示している。

②審査官の立証責任

専利審査指南第二部分第八章 4. 10. 2. 2(4)では「審査官が審査意見通知書において引用した当分野における公知常識は、確実なものでなければならない。審査官が引用した公知常識について出願人が異議を申し立てた場合には、審査官は理由を説明するか、又は相応の証拠を提供してこれを証明できるようにしなければならない。」⁹⁾と規定している。

2. 1. 3 問題の提起

前述の専利審査指南の規定から、審査官が発明の進歩性を有しないと判断するときは、「分析や推理により自明の場合」、「限られた試験により自明の場合」又は「公知常識の場合」を除いて、引例(主引例や副引例)の提示が必要であることが分かる。

また、審査官が公知常識として認定する際に、単に理由を説明することで十分であると解釈されている¹⁰⁾。

しかし、①「分析や推理により自明の場合」、②「限られた試験により自明の場合」又は③「公

知常識の場合」に該当するか否かについて、出願人又は特許権者と審査官又は審判官との意見が一致していないときは¹¹⁾、どのように立証責任を配分するかという3つの問題点(上記の①、②と③の場合)¹²⁾を提起する¹³⁾。

2. 2 行政訴訟法と関連の司法解釈

立証責任について、改正前、改正後の行政訴訟法¹⁴⁾及び関連司法解釈において、以下のように規定している。

2. 2. 1 改正前の行政訴訟法と関連の司法解釈

①改正前の行政訴訟法

1990年10月1日施行の行政訴訟法(以下、改正前の行政訴訟法という。)の第1条、第32条は下記の通りである。

第1条(総則) 人民法院が行政事件を正確に速やかに審理することを保証し、公民、法人及びその他の組織の適法な権利を保護し、行政機関が法により行政職権を行使することを擁護し、監督するため、憲法に基づき本法律を制定する。

第32条(証拠) 被告は、実行した具体的な行政行為に対して立証責任を負い、実行した具体的な行政行為の証拠及びそれを裏付ける規範性文書を提出しなければならない。

②関連の司法解釈

行政訴訟に関する中国最高裁の司法解釈「行政訴訟証拠の若干問題に関する規定(法釈)[2002]21号」(以下、行政訴訟証拠規定という。)の第68条が設けられた。

第68条第1項 以下の事実については、裁判所が直接に認定することができる。

- (一) 公衆に知られた周知の事実
 - (二) 自然法則及び定理
 - (三) 法律の規定に基づき推定された事実
 - (四) 既に法に基づき証明された事実
 - (五) 日常生活の経験則により推定される事実
- しかし、(一)、(三)、(四)、(五)について、

当事者がこれを覆すに足る反対証拠を有する場合を除く。

第68条第2項によれば、前述第68条第1項における(一)「公衆に知られた周知の事実」について、裁判所が直接に認定することができるのは、当事者がこれを覆すに足る反対証拠を有する場合は除かれていると読み取られるものの、次に示すように特許権者又は特許出願人に対する不利な法律構造であると考えられる。

③特許権者又は特許出願人に対する不利な法律構造

改正前の行政訴訟法第1条の「行政機関が法により行政職権を行使することを擁護し」との規定から、裁判所が基本的に行政機関の決定に対して擁護することが定められていた。

また、改正前の行政訴訟法第32条では、行政機関が行政決定に使われていた証拠を提出しなかった場合、裁判所がどのように判断するかについて定めがなかった。

これによって、当事者(例えば、復審委員会)は発明の区別される特徴を「公知常識の場合」に属すると認定した上で、さらに「公知常識の場合」が「公衆に知られた周知の事実」に該当すると主張する場合(例えば、本稿3. 1. 4. 1③における復審委員会の主張)、当該主張に対して他方の当事者(例えば、特許権者又は特許出願人)が合理的な異議を提起しても、裁判所が以下のように判断することができる。

裁判所は改正前の行政訴訟法の第1条に基づき、「基本的に行政機関の決定に対して擁護する」とし、復審委員会が「公衆に知られた周知の事実」に関する挙証をしなくても、直接に「公衆に知られた周知の事実」として認定することができると考えられる。

一方で、復審委員会の「公衆に知られた周知の事実」の主張に対し、特許権者又は特許出願人が反論した場合、前述した「行政訴訟証拠規定」に従い、「覆すに足る反対証拠」の提出は

必要となってくる。

所謂、「公衆に知られた周知の事実」の主張に対して「公衆に知られた周知の事実」ではないという反対証拠を提出しなければならない。しかしながら、これは「公衆に知られた周知の事実」ではないという存在していない事実の関連証拠の収集となり、実務上、不可能に近い¹⁵⁾。

言い換えれば、改正前の行政訴訟法と行政訴訟証拠規定に従うと、復審委員会が「公衆に知られた周知の事実」であると主張した場合、特許権者又は特許出願人がほぼ反論できない法律構造となっていたとも言える。

2. 2. 2 改正後の行政訴訟法と関連の司法解釈

①改正後の行政訴訟法

2015年5月1日施行の行政訴訟法（以下、改正後行政訴訟法という。）において、前述の条文が以下のように改正された。

第1条（総則） 人民法院が行政事件を公正且つ速やかに審理し、行政紛争を解決し、公民、法人及びその他の組織の合法的な権利を保護し、行政機関が法により行政職権を行使することを監督するため、憲法に基づき本法律を制定する。

第34条（証拠） 被告は、実行した具体的な行政行為に対して立証責任を負い、実行した具体的な行政行為の証拠及びそれを裏付ける規範性文書を提出しなければならない。

被告は証拠を提出しない又は正当な理由がなく提出期限を過ぎて証拠を提出した場合、関連証拠を有しないと見なされる。但し、提訴された行政行為が第三者の合法的な権益に関し、第三者が証拠を提出する場合を除く。

②関連の司法解釈

行政訴訟証拠規定の第68条に関する改正がないので、改正後の行政訴訟法にも引き続き、中国最高裁の司法解釈として適用できる。

しかしながら、行政訴訟証拠規定の第68条第1項の(一)「公衆に知られた周知の事実」の立

証責任について、従来の判断基準（本稿第2. 2. 1の②）に加え、中国最高裁の判決（お湯ボイル事件の判決、本稿第3. 1. 4. 2）によって、「合理的な異議」の提出という新判断基準が判示したと考えられる。

③特許権者又は特許出願人に対する有利な法律構造

2015年の法改正により、改正前の行政訴訟法第1条（総則）における「行政機関が法により行政職権を行使することを擁護し」という文言が削除された。

この第1条の法改正により、裁判所は行政機関の決定を擁護する立場から、行政紛争を解決し、行政機関の決定を監督する立場に転換するようになる。すなわち、裁判官は行政訴訟の一方の当事者である復審委員会の決定を一律に擁護するのではなく、復審委員会の主張について質疑することができるようになる。

また、改正後の行政訴訟法の第34条（証拠）において、第2項が新規追加された。

新規追加された第34条の第2項により、行政機関の証拠提出義務は明確化された。

さらに、行政訴訟証拠規定の第68条第1項の(一)に対する中国最高裁の「合理的な異議」の新判断基準と読み合わせると、以下のような主張が可能になる。

他方の当事者（特許権者又は特許出願人）が合理的な異議を提起できる場合にも、「公衆に知られた周知の事実」を主張する一方の当事者（復審委員会）が立証責任を負うことになり、復審委員会が「公衆に知られた周知の事実」について確定性を有する証拠を提出できない場合には、裁判所が復審委員会の審決を取り消すことが可能となると考えられる。

以下、3つの中国最高裁判決を通じて本稿2. 1. 3で提起した3つの問題点について、立証責任に関する中国最高裁の判旨を考察していきたい。

3. 進歩性の判断を巡る3つの中国最高裁判決の考察

3. 1 中国最高裁の判決(2009)行提字第4号お湯ボイル事件—「合理的な異議」の新判断基準と「公知常識の場合」

3. 1. 1 事実関係

被告の梁氏はZL99219875.5（以下、875実新権という。）という中国実用新案権を有し、そのクレーム1が以下の通りである。

「1. 石炭、油、ガスを燃焼する常圧ボイラーであって、炉体と、炉体の内部にある内壁と、集熱箱と、煙突と、を含み、内壁にはその上部

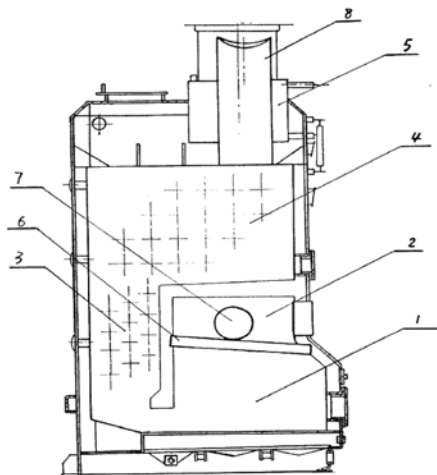


図1 本件875実新権の代表図

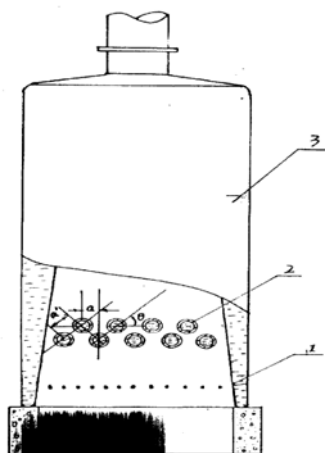


図2 先行技術401の代表図

及び下部、中上部にそれぞれ石炭の添加口及び出滓口、火格子が設置されており、火格子はその上部及び下部はそれぞれ予熱室及び焼尽室となり、予熱室の側面に燃焼器インターフェースを設置した常圧ボイラー。」

原告の舒氏は本件875実新権に対して無効審判を提起した。無効理由の1つは、先行技術である92106401.2号特許（以下、「先行技術401」という。）と公知常識との組み合わせに対して、本件875実新権が専利法第22条第3項（進歩性）を違反し、いわゆる進歩性を有しないと主張した。

3. 1. 2 復審委員会の判断

復審委員会は第3974号審決において、以下のように判断した。

無効審判において舒氏は先行技術401だけを先行技術として提供した。当該先行技術401の明細書には本件875実新権のクレーム1における「予熱室の側面に燃焼器インターフェースを設置した」という技術的特徴を開示していない。よって、本件875実新権は新規性を有する。

また、「予熱室の側面に燃焼器インターフェースを設置した」という技術的特徴によって、石炭、油、ガス燃料に対応することが可能となり、すなわち炉体を大きく改造・変更しなくても、多種類の燃料を入れ替えながら使用可能となる。

従って、クレーム1は先行技術401と比較し、進歩性を有する。復審委員会は本件875実新権が有効であるという第3974号審決を下した。

3. 1. 3 一審、二審裁判所の判断

舒氏は第3974号審決を不服として審決取消訴訟を提起した。一審の裁判所が第3974号審決を維持した。

舒氏が一審の判決を不服として控訴した。二審の裁判所(北京高裁)が、復審委員会の第3974号審決を取消すという(2002)高民終字第202

号判決を下した。当該判決において北京高裁は以下のように判断した。

石炭、油、ガスを燃料とする3つの用途のボイラーが本件875実新権の権利付与日前に既に使用されており、炉体の扉側に燃焼器インターフェースを設置する技術案が公知するものであるため、当該技術分野における公知常識であると認定した。

従って、本件875実新権のクレーム1が進歩性を有しないと判断し、復審委員会の第3974号審決を取消すという判決を下した。

3. 1. 4 再審

3. 1. 4. 1 再審における復審委員会の主な主張

復審委員会は二審である控訴審の判決を不服として、中国最高裁に再審を申請した。再審の理由として、復審委員会は主に以下の主張を行った。

①北京高裁の二審判決は石炭、油、ガスを燃料とする3つの用途のボイラーが当該技術分野の一般的な技術常識であることとして認定したが、このような先行技術の認定について何の証拠も無い。

②過去、北京高裁が下した(2004)高行終字第334号行政判決(以下、334号判決という。)において、以下のように判示した。

「無効審判において、復審委員会が先行技術、公知常識などの技術的問題に対して判断すべきであるが、これらの技術問題に対する判断は審査官の主観的判断の範囲とならず、先行技術であろうと、公知常識であろうと、明確な根拠を有しなければならない。そうでなければ、その判断を納得させることができず、両方の当事者への公正性を保証できない。」

従って、本件に関する判示と過去の判示とは矛盾しており、北京高裁の自らの判断基準は混乱している。

③復審委員会は、公知常識が行政訴訟証拠規定の第68条第1項第1号に定められた「公衆に知られた周知の事実」であり、出願日の前に当業者に公然に知られた一般的な常識であると理解すべきである。

また、審判官が公知常識であるか否かについて、立証により判断すべきではないが、審判結果の正確性の確保や審判効率の向上のために、審判請求人が専利審査指南の規定に従い、公知常識に対して立証または説明すべきであると主張した。

3. 1. 4. 2 中国最高裁の判決、その1

一「合理的な異議」の新判断基準

復審委員会の前述の主張に対して、中国最高裁は行政訴訟証拠規定の第68条第1項第1号に定められた「公衆に知られた周知の事実」について次のように判示した。

①「公衆に知られた周知の事実」について、これを覆すに足る反対証拠を有する場合を除き、当事者は証拠を挙げて証明する必要がない。

②「公衆に知られた周知の事実」は、時間的な相対性及び地域的な相対性を持ち、一般論として以下の3つの要件を備えるべきである。

a. 公衆に知られた周知の事実は普及性を備えるべきであり、特定の時間と空間の範囲において公衆に公然に知られていること。

b. 公衆に知られた周知の事実は、顕著性を備えるべきであり、特定の時間と空間範囲において公衆に公然に知られているのみならず、関連案件を審理する裁判官にも知られていること。

また、裁判官の知識や経験は特定の時間と空間範囲における一般的な公衆の知識や経験により低下すべきではないが、もし、関連案件を審理する裁判官が一方の当事者の主張した「公衆に知られた周知の事実」を知っていなければ、当該事実が立証の負担を免れる事実としてはな

らない。

c. 公衆に知られた周知の事実は確定性を備えるべきあり、異議を生じさせないことを確実に証明できる事実でなければならず、合理的な異議を起し得るものではない。

もし、合理的な異議を起し得る場合、又は反対の証拠を用いて当該事実を十分に覆しうる場合には、当該事実を主張する当事者は立証しなければならない。

(本稿において、「合理的な異議」の新判断基準という。)

3. 1. 4. 3 中国最高裁の判決, その2 —「公知常識の場合」

中国最高裁は、クレーム1における「予熱室の側面に燃焼器インターフェースを設置した」という技術特徴が公知常識に属するという北京高裁の判断は事実の根拠が欠くとして、以下のように判断した。

本件の無効審判請求人は公知常識を主張したものの、無効審判、一審、二審と当裁判所の再審において、証拠を用いて証明できておらず、関連した理由や説明も十分ではない。

復審委員会と特許権者のいずれも無効審判請求人の主張を認めていないし、二審の判決内容からも二審裁判所が客観的な証拠を用いて認定したとは考えられない。

従って、二審裁判所の当該認定には事実の根拠を欠いているとし、二審判決を破棄した。

3. 2 中国最高裁の判決 (2012) 行提字第16号 プリンターインクカートリッジ事件—「分析や推理により自明の場合」

3. 2. 1 事実関係

被告のA社はZL99115985.3 (以下「本件985特許権」という。) という中国特許権を有し、本事件の争点になったクレーム17は以下の通りである。

「17. インク供給針を介して記録ヘッドにイ

ンクを供給し、且つ記録ヘッドに着脱可能なプリンターインクカートリッジであって、インクを収容するインク室と、外部開口を有し、前記インク室からプリンター記録ヘッドにインクを供給するインク供給口と、前記インク供給口内に設置され、インクを通過させるインク流路を形成すると共に前記インク供給針を封止するようにそのインク供給針と嵌合し、通孔とその通孔を取り囲む突起エッジを有するパッキングと、前記インク供給口内に収容され、前記パッキングの突起エッジと弾接して前記インク流路を、前記インク供給針に呼应して選択的に封止する弁体と、を備え、前記弁体は突出エッジの上の部分のみと当接し、前記インク流路を閉鎖することを特徴とするインクカートリッジ。」

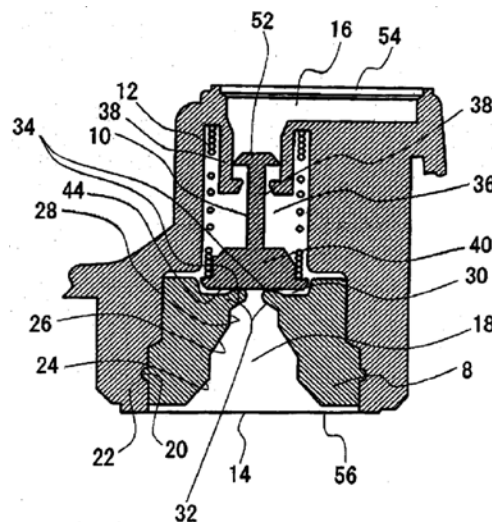


図3 本件985特許権の図面

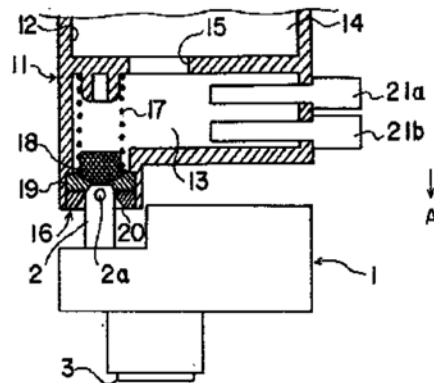


図4 先行技術185の図面

原告の龔氏は本件985特許権に対し、先行技術特開平8-183185号公報（以下、「先行技術185」という。）を根拠に、本件985特許権は専利法第22条第3項（進歩性）違反として無効審判を提起した。

3. 2. 2 復審委員会の判断

復審委員会は第11093号審決において、本件特許のクレーム17と先行技術185との相違点を、クレーム17における「前記通孔を取り囲む突起エッジを有するパッキング」であると認定し、当業者が先行技術185の開示に基づき、弁体とパッキングとの間でより良い封止を実現するために、パッキングの通孔の周縁に突起エッジを設けて弁に合わせて封止を行うことを容易に想到できるものと判定した¹⁶⁾。

従ってクレーム17は専利法第22条を違反し、進歩性を有しないと判断した。

3. 2. 3 一審、二審裁判所の判断

A社は第11093号審決を不服とし、審決取消訴訟を提起したが、一審と二審の裁判所が、復審委員会の進歩性判断を概ね支持し、第11093号審決を維持した。

3. 2. 4 再審の判断

中国最高裁は判決において、以下のように判示した。

①本特許クレーム17と先行技術185と比較し、以下の2つの区別技術特徴を有し、即ち、(A)「前記通孔を取り囲む突起エッジを有するパッキング」と(B)「前記弁体は突出エッジの上の部分のみと当接し、前記インク流路を閉鎖すること」を有する。

②区別される特徴(B)が区別される特徴(A)に対してさらに限定し、当該限定が弁体とパッキングとの当接の方式を明確にした。即ち、弁体は突出エッジの上の部分のみと当接し、イン

ク流路を閉鎖することにより、弁体が突出エッジを平らになるまで圧縮し、突出エッジの外側におけるパッキング部分を含む大面積と当接し、インク流路を閉鎖するという作用の方式を排除した。

③区別される特徴(B)がクレーム17に対して実質的な限定の意義を有する。区別される特徴(B)がクレーム17に対して実質的な限定の意義を有しないという再審段階における復審委員会の主張を支持しない。

④第11093号審決において、本特許クレーム17と先行技術185との区別される特徴を分析する際、クレーム17に対して実質的な限定の意義を有する区別される特徴(B)を検討していない状況において、本特許クレーム17が先行技術185に対して進歩性を有しないと認定したのは、主要な証拠が不十分である。

本事件に関する復審委員会第11093号審決、一審判決(2008)一中知初字第942号と二審判決(2009)高行終字第514号を破棄し、復審委員会に再度審理を命じた。

3. 3 中国最高裁の判決(2012)行提字第18号 快速レンチ事件—「限られた試験により自明の場合」

3. 3. 1 事実関係

実用新案権者である被告陳氏がZL200420090400.8(出願日2004年9月23日、以下、400実新権という。)という中国実用新案権を有し、そのクレーム1を翻訳すると以下の通りである。

「1. 快速可動レンチであり、レンチ本体、顎部、ウォーム、レンチ本体を含み、レンチ本体におけるハンドル部において、装設溝を設け、装設溝にスパイラル溝を有する引導軸を設け、ハンドル体においてプッシュボタンを設け、プッシュボタンと引導軸と嵌設し、その特徴として、引導軸の一方の端とウォームとの間に互いに噛合う2つの傘歯車を有し、ウォームはピッ

グピッチウォームを採用し、ウォームのピッチは4-10mmである。」

実新400の図面は以下図5の通りである。

無効審判の申立人である原告の三宝社が400実新権に対し、先行技術である特許91206165号(図6, 本稿先行技術165という。)と周知技術(図7, 切削マニュアル)との組み合わせに基づき、400実新権が中国特許法第22条第3項(進歩性)を違反し、無効であると主張した。

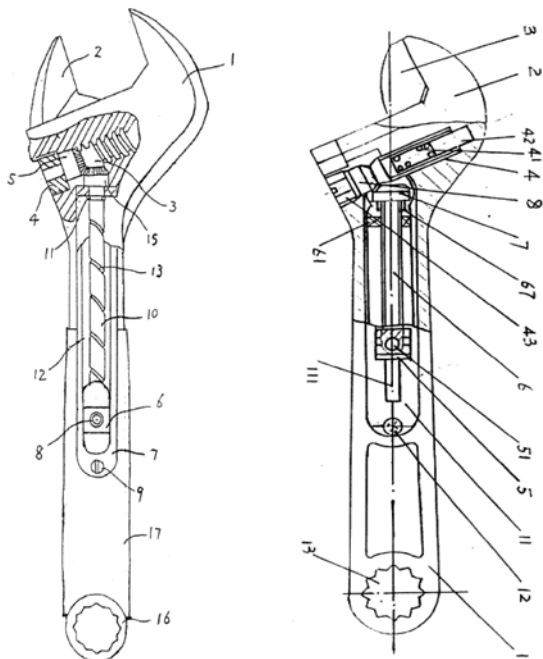


図5 実新400の図面 図6 先行技術165の図面



図7 切削マニュアル

3. 3. 2 復審委員会の審決

これに対して復審委員会が審決第10828号において、400実新権のクレーム1と先行技術165との相違点を「ピッチ4-10mmのウォーム」として認定し、且つ先行技術が「ピッチ4-10mmのウォーム」を快速可動レンチに応用することを示唆していないと判定した上で、400実新権が有効であるとの審決を下した。

3. 3. 3 一審, 二審の判旨

三宝社が当該審決に対して不服として、審決を取り消す裁判を提起した。一審の裁判所が審決第10828号を取り消した。陳氏が当該一審判決を不服として、二審の裁判を提起した。

三宝社が本事件の二審(北京高裁)の段階において、切削マニュアル(2004年3月第5版, 本稿の図7)を周知技術とする証拠を提出した。

北京高裁が以下のように判示した上、一審の判決を支持した。

実新400のクレーム1と先行技術165との相違点は「ピッチ4-10mmのウォーム」である。切削マニュアルにおいて「螺子のピッチ4-10mm」が開示されたので、当業者が限られた回数の実験により、ピッチ4-10mmのウォームを選択するのは、容易である。従って、当該実用新案権が進歩性を有しない。

3. 3. 4 再審(北京高裁)の判旨

二審の判決を受けて陳氏が中国最高検察院に不服申立し、中国最高検察院により、二審の裁判所に抗訴した結果として、二審裁判所(北京高裁)が再審をした。再審判決(2010)高行再終字第222号判決において、二審の判決を破棄し、当該実用新案権が進歩性を有すると判示した。

3. 3. 5 再審(中国最高裁)の判旨

三宝社が再審(北京高裁)判決を不服として、中国最高裁に不服申立し、中国最高裁が判決

(2012) 行提字第18号において、以下のように判示した。

①構成要件が技術案に進歩性をもたらしたかどうかということについて、当業者が当該構成要件を選択する能力を有するか否かではなく、当業者が当該構成要件を採用することにより、最終の技術案に対する影響を確定的に予測できるか否かであり、それによって目的を持って当該構成要件を選択する。

従って、先行技術に識別できる示唆の存在が必要であり、当該示唆により人々に目的を持って実験し、且つ実験の結果を最も接近する先行技術に用いて、その技術目的を達成する。

②先行技術165はウォーム軸方向のピッチに関する記載が無いし、また、「顎部の水平移動の速度を速くし、引導軸の長さを短縮し、顎部が迅速的に開閉可能である」という技術思想も有しない。

従って、先行技術165は確定的な技術示唆を提示していない。つまり、当業者に目的を持たせて有限回数の実験を行い、結果として、「ピッチ4-10mmのウォーム」という構成要件を得ることに関する技術示唆を提示していない。

ウォームのピッチについて、有限回数の実験により、容易想到であるとする理由を証明する証拠は存在せず、再審判決(2010)高行再終字第222号判決を支持する。

3. 4 中国最高裁3つの判決について

中国最高裁3つの判決について、それぞれの判旨を以下の表1にまとめた。

3. 5 立証責任の配分により、進歩性の判断に対する影響

本稿の表1に照らして以下のように、立証責任の配分により、進歩性の有無の判断に影響することを確認できた。

①「分析や推理により自明の場合」

表1 3つの中国最高裁判決の判旨

判決日	2011/11/29	2012/6/29	2013/3/27
事件名	お湯ボイル事件	プリンターインクカートリッジ事件	快速レンチ事件
3つの問題点	「公知常識の場合」	「分析や推理により自明の場合」	「限られた試験により自明の場合」
復審委員会の審決	進歩性あり	進歩性なし	進歩性あり
	無効審判請求人の立証責任がある。	無効審判請求人の立証責任がない。	無効審判請求人の立証責任がある。
北京高裁の判旨	進歩性なし	進歩性なし	進歩性なし
	無効審判請求人の立証責任がない。	無効審判請求人の立証責任がない。	無効審判請求人の立証責任がない。(二審)
中国最高裁の判旨	進歩性あり	進歩性あり	進歩性あり
	無効審判請求人の立証責任がある。	無効審判請求人の立証責任がある。	無効審判請求人の立証責任がある。

プリンターインクカートリッジ事件において、分析や推理により自明の場合に関わる判断について、無効審判請求人の立証責任があると判断した場合、中国最高裁はそれぞれ特許の進歩性があると判断した。

これに対して、無効審判請求人の立証責任がないと判断した場合、復審委員会と北京高裁はそれぞれ特許の進歩性がないと判断した。

②「限られた試験により自明の場合」

快速レンチ事件において、「限られた試験により自明の場合」に関わる判断について、無効審判請求人の立証責任があると判断した場合、復審委員会と中国最高裁はそれぞれ特許の進歩性があると判断した。

これに対して、無効審判請求人の立証責任がないと判断した場合、北京高裁は特許の進歩性がないと判断した。

③「公知常識の場合」

お湯ボイル事件において、「公知常識の場合」に関わる判断について、無効審判請求人の立証責任があると判断した場合、復審委員会と中国最高裁はそれぞれ特許の進歩性があると判断した。

これに対して、無効審判請求人の立証責任がないと判断した場合、北京高裁は特許の進歩性がないと判断した。

3. 6 従来の判断基準との齟齬及び改正後の行政訴訟法との関係

3. 6. 1 従来の判断基準と中国最高裁3つの判決の判旨との齟齬

復審委員会がお湯ボイル事件と快速レンチ事件において、無効審判請求人の立証責任があると判断したが、プリンターインクカートリッジ事件において、無効審判請求人の立証責任がないと判断した。

北京高裁がお湯ボイル事件、プリンターインクカートリッジ事件と快速レンチ事件において、全て無効審判請求人の立証責任がないと判断した。しかし、お湯ボイル事件における北京高裁の判旨について、復審委員会が北京高裁の334号判決（本稿の第3. 1. 4. 1 ②）における北京高裁の判旨との矛盾点¹⁷⁾を指摘した。

これに対して、中国最高裁3つの事件において、全て「無効審判請求人の立証責任がある」との判旨を判示した。

また、お湯ボイル事件の中国最高裁判決後、特許出願拒絶不服審判に関する審決第60053号（本稿第4章）を通じて復審委員会は、審査官が無効審判請求人と同じような立証責任を有することを示したので、「専利審査指南」第2部第8章4. 10. 2. 2における「…審査官は理由を説明する…」の規定と中国最高裁3つの判決の判旨との齟齬が生じる恐れがある。

3. 6. 2 改正後の行政訴訟法との関係

改正後の行政訴訟法の主旨である行政機関の証拠提出義務の明確化（本稿第2. 2. 2の③）に照らし、中国最高裁3つの判決がその主旨を反映したものと考えられる。

4. 中国最高裁3つの判決後の審判例（審決第60053号、審決日：2013年11月18日）—公知常識に関する審査官の立証責任

4. 1 事実関係

B社が特許出願番号200410001679.2の出願（以下、679特許権という。）をした。審査官は先行技術US2002/0199095（以下、先行技術095という。）と公知常識との組み合わせに対して出願679のクレーム1の進歩性がないと認定し、当該出願の拒絶査定を受けた。

679特許権のクレーム1の概略は以下の通りである。

「1. 複数のアンチスパムモジュールを有するシステムにおいてメッセージがスパムであるか否かを判断する方法であって、

…中略…

c) スケーリング関数を前記スパム確信度に用い、スケーリングしたスパム確信度を作り、前記スケーリング関数をスパム確信度に用いるステップは非線形確信度正規化を使用し、当該スパム確信度を正規化させるステップを含み、

…中略…

前記合計スパム確信度が第1の閾値レベルを超えた場合、接続を切断すること

前記合計スパム確信度が第2の閾値レベルを超え、且つ前記第1の閾値レベルを下回る場合、転送しないメッセージを発信者に返送し、

前記メッセージが第3の閾値レベルを超え、且つ前記第2の閾値レベルを下回る場合、当該メッセージをごみメールフォルダに転送する方法。」

B社が当該拒絶査定を不服として、クレーム1を以下のように補正し、拒絶査定不服審判を請求した。

前記679特許権のクレーム1の補正としてc)

構成要件について、以下の限定のみを追加した。

〔c) …中略…

前記非線形確信度正規化がS字曲線の重み付き曲線を含み、

…中略…〕

補正後のクレーム1に対する前置審査の結果として、依然、進歩性がないという拒絶査定が維持された。前置審査の結果に対して復審委員会が審決において以下のように判断した。

4. 2 審決第60053号における復審委員会の判断

復審委員会が補正後のクレーム1と先行技術095との2つの相違点を以下のように認定した。
相違点①

「前記スケーリング関数をスパム確信度に用いるステップは非線形確信度正規化を使用し、当該スパム確信度を正規化させるステップを含み、前記非線形確信度正規化がS字曲線の重み付き曲線を含み、」

相違点②

「前記合計スパム確信度が第1の閾値レベルを超えた場合、接続を切断すること前記合計スパム確信度が第2の閾値レベルを超え、且つ前記第1の閾値レベルを下回る場合、転送しないメッセージを発信者に返送し、

前記メッセージが第3の閾値レベルを超え、且つ前記第2の閾値レベルを下回る場合、

当該メッセージをごみメールフォルダに転送する方法。」

相違点①について、当業者に対して「S字曲線の重み付き曲線」が公知の重み付き曲線であるが、「S字曲線の重み付き曲線」を非線形確信度正規化に用いることが本分野における公知の技術手段であることを証明する証拠がない。

相違点②について、当業者に対してゴミE-mailをフィルターするために閾値を設定するのは先行技術に属するが、より正確にゴミE-mailを処

理するために、複数の閾値を設定し、且つ各閾値の範囲におけるゴミE-mailに対して異なる動作を採用することについて、本分野における公知の技術手段であることを証明する証拠がない。

前述の相違点により、補正後のクレーム1にもっと有効的にゴミE-mailをフィルターし、より正確に異なるゴミE-mailに対して処理できる効果をもたらす。従って、特許法第22条第3項に規定された進歩性を有する。

4. 3 審査官の立証責任

復審委員会は審決第60053号において、特許法第22条第3項に関する審査について、「公知常識の場合」の規定に基づき、出願を拒絶する際、審査官が公知常識に関する立証責任を負うことと判断した。

5. まとめ

本稿の第3. 1. 4. 2と第4. 3によれば、合理的な異議を適切に提出できると、余計な限定を加えることなく、当該拒絶理由を克服できる場合がある¹⁸⁾。

例えば、審決第60053号における679特許権のクレーム1に対して、「前記非線形確信度正規化がS字曲線の重み付き曲線を含み、」相違点②を限定し、補正したが、本稿の第4. 2節に記載されたように、復審委員会が当該拒絶査定において、「公知常識」について、審査官の立証責任を果たしていないという問題点を指摘した上、補正前のクレームにおける相違点②についても進歩性を有することを示唆した。

つまり、復審委員会が相違点①である「前記非線形確信度正規化がS字曲線の重み付き曲線を含み、」を限定して補正しなくても当該特許出願の進歩性が認められることを示唆した。

しかし、以下の注意点に留意すべきである。

6. 中国特許出願に対する拒絶理由に対応する際の注意点

現行中国の法律体制において、中国最高裁の判決が日本の最高裁判決のように、他の事件においても拘束力がないが、類似事件の判断において、重要な指導的な役割を有する¹⁹⁾。

従って、中国特許出願に対する拒絶理由に対応する際、改正後の行政訴訟法と前述中国最高裁3つの判決の要旨（本稿の表1）を考慮して対応すべきである。特に、中国最高裁の「合理的な異議」の新判断基準に基づき、検討することが重要である。

しかし、本稿の第3. 6. 1において議論したように、現行の専利審査指南（2010版）の規定と中国最高裁3つの判決の判旨との齟齬が存在している現状において、審査官が専利審査指南第2部第8章4. 10. 2. 2の規定「…審査官は理由を説明する…」に基づき、説明により、進歩性を否定する拒絶理由を発行することができるので、このような拒絶理由に対応する際、以下のような注意点に留意すべきである。

〈注意点〉

①発明の理解

最近、発明内容の高度化又は中文の翻訳問題により、審査の対象クレームに関する発明に対して審査官が十分理解していない場合、審査官が「分析や推理により自明の場合」、 「限られた試験により自明の場合」又は「公知常識の場合」の規定に基づき、出願を拒絶する審査意見を発行することがある。

この場合、単に審査官が関連立証責任を有すると反論すると、審査官が専利審査指南第2部第8章4. 10. 2. 2の規定「…審査官は理由を説明する…」に基づき、説明義務を果たしたと見え、拒絶査定を下す可能性がある。

このような事態を防止するために、当該出願

を拒絶した審査意見を検討する上、審査官が本発明又は関連引用文献に対する理解が不十分であると認識される場合、意見書において、丁寧に発明の主旨とその技術的な効果²⁰⁾及び関連引用文献の開示内容を説明し、審査官の発明の理解を深めることが重要である。

また、中文の翻訳問題により審査の対象クレームの文言に不明瞭な点があるかどうかを検討する必要がある。特に、日本語の特許クレームが明確であるにも関わらず、継続的に同じ拒絶理由を受けている場合、翻訳の問題があるかを検討することが必要である。

②復審委員会と裁判所での議論

前述注意点①を検討しても、そのような注意事項が見当たらないにも関わらず、拒絶査定を受けたときは、復審委員会審決第60053号を考慮し、拒絶査定不服審判を復審委員会に提出する方策があると思われる。

また、改正後の行政訴訟法の主旨（本稿の第2. 2. 2の③）を考慮し、「合理的な異議」の新判断基準に照らし、裁判所での議論を考慮してもよいと思われる。

7. おわりに

米国では、KSR米国最高裁判決を反映したガイドラインによれば、米国の審査官が「common knowledge」について、書類により立証しなくても、特許出願を拒絶できるようになった²¹⁾。一方、中国では、中国最高裁の「合理的な異議」の新判断基準によれば、引用文献なしの拒絶理由に対して、合理的な異議を提出できるようになった。

従って、米国と中国における法律体系の相違点を考慮し、有利な特許の権利範囲を確保すべきである。

他方、改正後の中国行政訴訟法及び前述中国最高裁3つの判決の判旨が現行「専利審査指南」第2部第8章4. 10. 2. 2における「…審査官

は理由を説明する…」という規定に反映されることを期待する。

注 記

- 1) 本稿ではお湯ボイル事件、プリンターインカートリッジ事件と快速レンチ事件に関する3つの中国最高裁の判決を中国最高裁3つの判決という。
- 2) 専利法第3条に基づき、行政機関である国務院専利行政部門とは中国国家知識産権局（以下、中国特許庁という。）を指す。中国特許庁が中国出願の審査を担当する。
また、同法第41条及び第46条に基づき、復審委員会（日本特許庁の審判部に相当）が復審（日本の拒絶査定不服審判に相当、以下、拒絶査定不服審判という。）の審査及び特許権無効宣告請求（日本の無効審判に相当、以下、無効審判という。）の審理を担当する。
- 3) 本稿では、中国国家知識産権局『専利審査指南2010』（知識産権出版社、2010年1月、第1版）を指す。専利審査指南に関する日本語翻訳文が日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部の訳文を参照する。
<http://www.jetro-pkip.org/html/201006221131002.pdf>
- 4) 専利法第22条第5項
- 5) 専利審査指南・前掲注2）170頁、第二部分第四章 2. 2突出した実質的特徴
- 6) 河野英仁「第8回 特許要件 創造性」早わかり中国特許～中国特許の基礎と中国特許最新情報～月刊ザ・ローヤーズ 2011年12月号掲載
- 7) 専利審査指南・前掲注2）170頁、第二部分第四章 3. 2. 1. 1判断方法
- 8) 専利審査指南・前掲注2）173頁、第二部分第四章 3. 2. 1. 1 (3)(i)
- 9) 専利審査指南・前掲注2）235頁、第二部分第八章 4. 10. 2. 2 (4)
- 10) 孫瑞豊、曲淑君、範麗「特許審査における公知常識の認定と立証」『知識産権』2014年第9期 2014年11月12日
又は、馬文霞「所属技術分野における技術者の知識と能力—特許法における注目問題に関する専門家の見解」『知識財産権報』2013年12月26日
- 11) 国際第3委員会「中国特許における創造性（進歩性）判断についての研究」p.1266「知財管理」

Vol.59 No.10 2009

- 12) 楊建順「特許審査において公知常識を使用する際、正当な行政手続きを確立すべきである」『檢察日報』2015年6月17日
- 13) 例えば、2011年9月17日、当時中国最高人民法院の周雲川判事が中国知的財産権研究会（上海）のセミナーで行われた「特許権の付与、確認に関する司法審査」というテーマの講演時に、「専利審査指南」第2部第8章4. 10. 2. 2節における「公知常識」の立証に関する問題点を提起したこともあった。
- 14) 専利法第41条、第46条によれば、拒絶査定不服審判に関する復審決定（日本の拒絶査定不服審判の審決に相当）や、特許権無効宣告請求の審査決定（日本の特許無効審判の審決に相当）に対して不服がある場合、復審委員会を被告として、審決取消行政訴訟を提起することが必要である。
- 15) 例えば、「進歩性判断における周知技術」p.55において、尾崎雄三氏が「一旦周知であると判断されると周知でないと思われる場合でも、周知でないとの反論は不可能に近く」と主張した。
『パテント』2010 Vol.63 No.8
- 16) 復審委員会の当該分析手法が「分析や推理により自明の場合」になると筆者は考えている。
- 17) 石必勝氏が論文「専利創造性判断の客観性を論じ」（2012年）において、このように同じ組織（復審委員会又は裁判所）においても、異なる審判官又は裁判官により、判断基準の差があるという問題点を指摘した。
- 18) 夏凱「中国における審査官による「技術常識」判断への対応」
<https://www.globalipdb.jpo.go.jp/application/8711/> 2015年05月12日
- 19) 梁熙艶「余計指定原則の中国における運用の変化」『知財管理』Vol.56 No.4 2006
- 20) 蔣洪義「中国専利訴訟実務における若干の留意点及びその対策」p.26 講演資料 2015年11月25日
- 21) 河野英仁「KSR 最高裁判決後の自明性判断基準～2010KSR ガイドライン～」『米国特許判例紹介(85)』2010年11月1日
<http://knpt.com/contents/cafc/2010.1101/2010.1101.pdf>

（原稿受領日 2016年2月29日）