

中国における強く広いクレームの作成を目指して

－ 拒絶理由（進歩性）に対する反論と具体例

林達劉グループ，北京林達劉知識産権代理事務所，
北京林達劉知識産権研究所，谷・阿部特許事務所

要 約

中国において強く広いクレームで特許を獲得するためには，中国の進歩性に関する審査運用の十分な理解が必要不可欠であり，拒絶理由への反論の分析が望まれている。本分析は，中国の進歩性に関する反論の態様と具体例を解説して，日本の特許出願担当者にとって参考となる情報を提供することを目的とする。

目次

1. はじめに
2. 中国の進歩性
 2. 1. 中国の進歩性の定義
 2. 2. 中国の進歩性の判断手法
 - (1) 3ステップ法
 - (2) 二次的考慮事項 (secondary consideration)
 - (3) 特定の表現を有する請求項についての取り扱い
3. 中国における拒絶理由に対する反論の具体例
 3. 1. 同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせ
 3. 2. 引用文献と技術常識との組み合わせ
4. 中国事例解説
5. おわりに

術は，出願日（優先日がある場合は優先日）以前に国内外の刊行物での公然発表，国内外での公然使用またはその他のルートにより公衆に知られている技術を含む。

中国審査指南第2部第4章2.2によれば，「発明が格別の実質的特徴を有する」とは，当業者にとって，発明が公知技術から自明なものではないことをいう。発明は，当業者が公知技術の上で論理的な分析，推理または有限の実験によりなし得るものであれば，当該発明は自明なものであり，格別の実質的特徴を有しない。

中国審査指南第2部第4章2.3によれば，「発明が顕著な進歩を有する」とは，発明は公知技術に比べて有利な技術的效果を奏し得ることをいう。例えば，発明が公知技術に存在していた欠点や不備を解消したこと，或いは，ある技術的課題について異なる思想による解決手段を提供したこと，或いは，ある新規な技術発展方向を代表することが挙げられる。

1. はじめに

本分析は，中国の進歩性に関する拒絶理由への反論の態様と具体例を解説し，中国において，出願人の最も期待する特許を得るための参考となる情報を提供することを目的とする。

2. 中国の進歩性

2. 1. 中国の進歩性の定義

中国特許法第22条第3項によれば，進歩性とは，公知技術に比べて，その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し，その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

中国特許法第22条第5項によれば，本法にいう公知技術とは，出願日以前に国内外で公衆に知られている技術をいう。

中国審査指南第2部第3章2.1によれば，公知技

2. 2. 中国の進歩性の判断手法

中国の進歩性判断は，上述の規定からすれば諸外国の進歩性ないし非自明性の判断とは異なるように見える。なぜなら，上述の規定に照らしてみれば，中国において，発明が自明なものではないという要件だけでなく，さらに，有利な技術的效果を奏し得るという要件も満たしてから，初めて進歩性有りと判断されるように見えるからである。しかし，プラクティスでは，格別の実質的特徴を有すれば，通常，顕著な進歩を有すると判断されるので，中国の進歩性判断は諸外国の

進歩性ないし非自明性の判断とは実質的な相違がないといえる。言い換えれば、中国において、進歩性の判断は主に、格別の実質的特徴を有するか否か、つまり発明が自明なものであるか否かによるものである。

格別の実質的特徴について、中国の審査指南によれば、通常いわゆる「3ステップ法」により判断する必要がある。また、諸外国と同じように、中国においても二次的考慮事項 (secondary consideration) がある。したがって、全体からすれば、中国の審査官は以下の図 2.1 のプロセスで進歩性を判断する。

(1) 3ステップ法

この方法が「3ステップ法」と名付けられたのは、下記3つのステップで行うからである。

① 最も近い公知技術を確認するステップ

このステップでは、中国の審査官は、調査で見つけた関連性のある公知技術から、ステップ 2, 3 の基礎となる関連性の最も高い引用発明を確定する。ステップ 2, 3 に直接影響を及ぼし、場合によって進歩性の結論に影響を及ぼすこともあるので、最も近い公知技術としてどれを選ぶかということは重要である。

中国の審査指南によれば、最も近い公知技術としては、例えば、本願請求項に係る発明と技術の分野が同一で、解決しようとする課題、発明の効果若しくは用途が最も近く、及び／又は請求項に係る発明と最も多くの一致点を持つ公知技術、あるいは、請求項に係る発明とは技術の分野が異なるものの、同様の機能を実現でき、かつ最も多くの一致点を持つ公知技術が採用できる。また、中国の審査指南にはさらに、最も近い公知技術を確認する際に、技術の分野が同じまたは近い公知技術を優先的に考慮すべきであると定められている。

しかし、上述の規定は強制的なものではない。実務からすれば、中国の審査官は、進歩性の存在を否定し得る論理づけに最も適する公知技術を、最も近い公知技術として採用している。

② 相違点と、発明が実質上解決する課題とを認定するステップ

このステップでは、中国の審査官は、請求項に係る発明は最も近い公知技術に比べてどのような相違点があるかを検討して、この相違点による効果から、発明

が実質上解決する課題を判断する。相違点の認定は、技術上の比較であるため、審査官が異なっても結論が同じである場合が多い。しかし、発明が実質上解決する課題の認定については、発明に対する理解に関係するため、中国の審査官が正しくない判断をする場合がある。後述のように、これは進歩性の結論に直接影響を与える。

通常、明細書には相違点に係る構成の本願発明における役割が記載されていれば、中国の審査官はこの役割を直接、発明が実質上解決する課題として認定する。しかし、明細書にはこのような明確な記載がない場合、相違点に係る構成について当業者が公知技術から予測できる本願発明におけるその客観的な役割により、発明が実質上解決する課題を判断する方法しかない。この場合、中国の審査官が技術的手段を、課題の一部として誤認し、誤った判断をする可能性がある。例えば、課題が実質上「虫歯予防のための歯磨き組成物の歯牙光沢化効果をどのように向上するか」ということであるものの、「光沢研磨材料を含む歯磨き組成物を提供する」と誤認されたということが挙げられる。この場合、次のステップ 3 は無意味になってしまう。

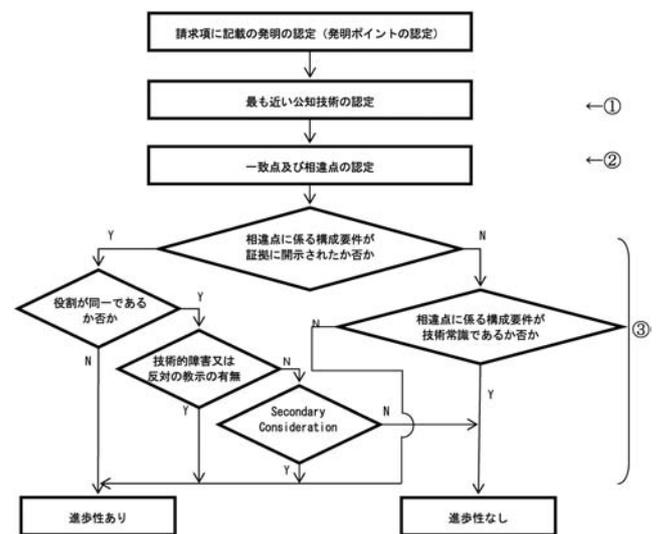


図 2.1. 3ステップ法による進歩性判断のフロー

③ 請求項に係る発明が当業者にとって自明かを判断するステップ

このステップは、中国の進歩性判断を諸外国の実務と顕著に異ならせるものである。このステップでは、最も近い先行技術及び発明が実際に解決しようとする技術的課題から出発して、保護を要求する発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する。判断の過程

で決定しなければならないのは、先行技術全体に何らかの技術的示唆が存在するか否か、即ち、先行技術において上記の相違点を当該最も近い先行技術に応用してそこに存在している技術的課題（即ち、発明が実際に解決しようとする技術的課題）を解決する示唆が与えられているか否かである。この種の示唆は、当業者が上記の技術的課題に直面したときに、当該最も近い先行技術を改良して保護を要求する発明を取得できる動機となるものである。

実施上の容易性及び結論の安定性を図るために、中国の審査指南には下記の場合に発明が「自明」であると想定されている。

(i) 相違点に係る構成が技術常識である場合。

「技術常識」には、課題を解決するための当業界の慣用手段、および教科書や辞書などに記載の技術的手段が含まれる。

(ii) 相違点に係る構成が、最も近い公知技術の他の部分または別の引用文献に開示されており、かつ当該他の部分または当該別の引用文献におけるこの構成の役割が、本願発明における当該構成が改めて認定した課題を解決するために果たした役割と同一である場合。

上記「この構成の役割」とは、この相違点に係る構成が発揮できる役割ではなく、当該他の部分または当該別の引用文献において果たした役割を指す。また、審査基準に記載される例及び実務経験からすれば、「役割」を適宜、上位概念的に理解してもよく、つまり、「役割」が全く同一であることは必須ではない。

(2) 二次的考慮事項 (secondary consideration)

中国の審査基準第2部第4章の5には、発明の進歩性を判断する際に考察すべき4つの二次的考慮事項が記載されており、かつ、特許出願がそのいずれか1つに該当する場合に、審査官はそれを考慮すべきであり、進歩性欠如の結論を軽率に出すべきではないと定められている。

上記4つの二次的考慮事項は、

①発明が、人々が長年に亘って解決を望んでも達成できなかった技術的難題を解決したこと、

②発明が技術的偏見を克服したこと、

(技術的偏見とは、ある期間、ある技術分野において、ある課題に対して、技術者らには広く存在する、客観的事実を逸脱した見方をいう。技術的偏見は人々をその他の可能性を考慮しないように導いて、人々の当該技術分野に対する研究及び開発を阻害する。)

③発明が予想外の技術的効果を取得したこと、

(発明が予想外の技術的効果を取得したこととは、先行技術に比較して、発明の技術的効果は「質」的な変化が発生し、新しい性能を持つようになったか、または「量」的な変化が発生し、人々の想像を大きく越えたことをいう。このような「質」的、または「量」的な変化は、当業者が予め予測または推理できないものでなければならない。)

本事項は機械・電気分野より化学分野でよく利用されている。例えば、中国の実際の判例には、「ある薬物の技術的事項には異なる病状の治療に応用することができる相乗効果がある。この相乗効果は当業者が予測できないものである。」ことを、進歩性を有する理由としたことがある。(北京市第一中等裁判所(2006)一中行初字第74号行政判決書)

④発明が商業的成功を遂げたこと、

(このような商業的成功は、発明の構成要素により直接発生したものでなければならない。実際の訴訟においては十分な証拠による裏付けが必要であり、認められるケースは少ない。)

という4つである。

(3) 特定の表現を有する請求項についての取り扱い

1) 機能またはパラメータを含む物クレーム

中国審査指南第2部第3章の3.2.5(1)によれば、機能またはパラメータを含む物クレームの場合、新規性の判断において、機能またはパラメータの規定が、従来の製品から区別できる構造及び/又は組成を有することを示唆しているかを考えなければならない。

3ステップ法のステップ2で相違点に係る構成を判断するとき、この機能またはパラメータの規定により、請求項に係る製品が引用文献の製品とは異なる特別な構造及び/又は組成を有すると判断できる場合、この機能またはパラメータの規定は相違点として認め

られる。

逆に、この機能またはパラメータの規定により、請求項に係る製品と引用文献の製品とを区別できない場合（出願人が構造及び／又は組成で異なることを証明できない限り）、同一であると推定され、この機能またはパラメータの規定は相違点としては認められない。

なお、中国審査指南第2部第2章の3.2.2（明確性）によれば、物クレームは物の構造的特徴で記載しなければならないとされるものの、構造的特徴でも明確に表現できない場合には、物理的または化学的パラメータで表現することが認められるとする。

2) 用途を含む物クレーム

中国の審査指南第2部第3章の3.2.5(2)によれば、用途を含む物クレームの場合、新規性の判断において、用途の規定が、従来の製品から区別できる構造及び／又は組成を有することを示唆しているかを考えなければならない。

3ステップ法のステップ2で相違点に係る構成を判断するとき、この用途の規定により、請求項に係る製品が引用文献の製品とは異なる特別な構造及び／又は組成を有すると判断できる場合、この用途の規定は相違点として認められる。

逆に、この用途の規定が、物自身の固有な特徴で決まり、物の構造及び／又は組成の変化を示唆するものでない場合には、請求項に係る製品と引用文献の製品とを区別できず、この用途の規定は相違点としては認められない。

3) プロダクト・バイ・プロセス

中国の審査指南第2部第3章の3.2.5(3)によれば、方法の規定を含む物クレームの場合、新規性の判断において、その方法の規定が製品の特別な構造をもたらすか、すなわち、方法の規定により従来の製品と構造上の差異が生じるかということを考えなければならない（物同一説⁽¹⁾）。

3ステップ法のステップ2で相違点に係る構成を判断するとき、この方法の規定により、請求項に係る製品が引用文献の製品とは異なる特別な構造を有すると判断できる場合、この方法の規定は相違点として認められる。逆に、請求項に係る製品が引用文献の製品とは方法は異なるものの、製品の構造は同一である場合、この方法の規定は相違点として認められない。同

様に、この方法の規定が相違点として認められる場合、ステップ3でこの相違点がほかの発明に開示されているかどうかを判断するとき、審査指南第2部第3章の3.2.5の規定に基づいて判断する。

なお、中国の審査指南第2部第2章の3.2.2（明確性）によれば、物クレームは物の構造的特徴で記載しなければならないとされ、構造的特徴やパラメータの特徴でも明確に表現できない場合には、方法の特徴で表現することが認められるとする⁽²⁾。

4) 「使用環境特徴」を含むクレーム⁽³⁾

クレームの規定する対象についての使用環境の特徴を含むクレームである。たとえば、「自転車リアディレーラ・ブラケット」（＝リアディレーラを自転車車体フレームに連結するために用いる連結部材）クレーム中における、前記ブラケットの使用環境を説明するための自転車車体フレームやリアディレーラに関する規定が「使用環境特徴」に相当する。

中国の法律および審査指南には、明示的に「使用環境特徴」につき規定していないが、前記2)の用途を含むクレームの一種とみることもできる。

なお、北京高級人民法院による『特許権侵害判定指南（2017）』第24条は、「使用環境特徴とは、主題名称とは異なり、請求項において発明または実用新案が使用される背景又は条件を記述し、且つ当該技術案に接続または配合の関係がある技術的特徴をいう」と規定しているが、同指南は法律ではなく、北京地区の裁判所が審理の際に参考として用いられるにすぎない。

また、2016年4月1日施行の最高人民法院の司法解釈第9条によれば、「被疑権利侵害の発明がクレームにおける使用環境特徴に限定された使用環境で使用できない場合、人民法院が被疑権利侵害の発明が特許権の権利範囲に入っていないと認定すべきである。」と規定された。この規定は、如何なる状況において権利範囲に「入る」かについて直接に規定しているわけではないので、司法実務において論議されることが考えられるものの、ある被疑侵害の発明がクレームの保護範囲といえるためには、クレームに規定する使用環境に適用可能であれば足り、使用環境特徴に規定する環境下において実施することまでは求められないとする2012年の中国最高人民法院判決の立場に適合する⁽⁴⁾。

3. 中国における拒絶理由に対する反論の具体例

以下、審決・判決を例に、技術的障害の進歩性判断における適用を詳しく分析する。

3. 1. 同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせ

出願人は、次のことを判断して反論することができる(図 3. 1.)。

判断 1：審査官の技術認定が正しいかどうか、すなわち、引用文献 1, 2 に請求項 X のすべての構成要件が確かに開示されているかどうかを判断する。

判断 2：請求項 X と引用文献 1 との相違点に係る構成の引用文献 2 における作用が、確かに本願発明におけるその作用と同一であるかどうかを判断する。

判断 3：(a) 引用文献 2 に開示された構成を引用文献 1 に適用する際に、技術的な障害があるかどうか、(b) 引用文献 2 に、本願発明と逆の示唆や教示があるかどうかを判断する。

判断 3 が効を奏して進歩性が肯定された事例として、たとえば以下のような事例がある。

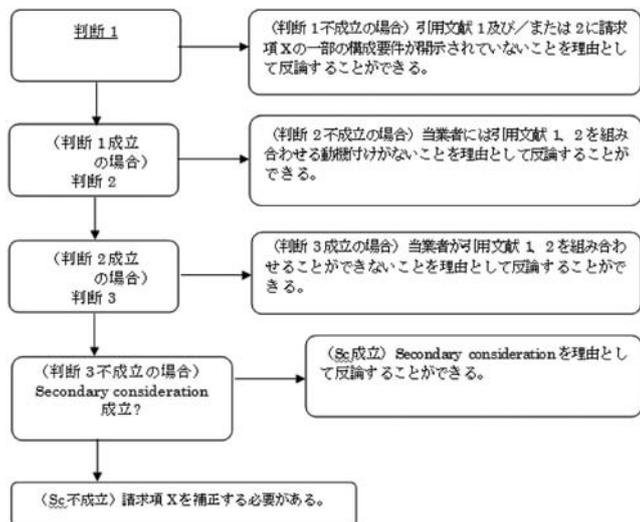


図 3. 1. 同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせに対する反論の例

(事例 i)

「当業者が証拠 1 に存在している不安定という問題を解決しようとする場合、証拠 1 自体から得られた示唆は、二者を混合して冷凍乾燥することではなく、証拠 1 に用いられる物理的な隔離方法をできるだけ用いることである。本件特許は、当該示唆に逆らい、二者

を混合して冷凍乾燥し、ある程度で通常の思考パターンに逆らい、創造的な努力をする必要がある。」[最高裁判所(2011)知行字第 56 号(CN200410024515.1, CN1596909)]

(事例 ii)

「証拠 2 には、下方に熱風を送風する装置が開示されているが、当業者は、該装置を、異なる調理法を採用する証拠 1 に用いる動機づけがなく、かつ証拠 1 のオイルバス調理法に該装置を使用すると、油跳ねが起きるため、該装置を証拠 1 に使用することができない。」[第 18610 号無効審判請求の審決(CN200580018875.3, CN1964654)]

(事例 iii)

「引用文献 1 の実施例 1 は、DOTO (ジ-n-オクチル錫オキシド) を含む組成物を対比例として(試料 3)、ジアルキル錫芳香族カルボン酸塩の効果のほうが一層よいと証明した。さらに、ジアルキル錫芳香族カルボン酸塩がより好ましい効果を有する原因は、アルキル基及び芳香族基を同時に有するからである(引用文献 1 第 6 頁第 38-40 行目を参照)と強調する。言い換えれば、引用文献 1 には、反対の教示がある。」[第 16488 号不服審判請求の審決(CN200380100876.3, CN100582172C, JP2006501357A, WO2004/031306)]

さらに後記 4. の中国事例解説中の事例 1 も判断 3 が効を奏して進歩性が肯定された事例である。

3. 2. 引用文献と技術常識との組み合わせ

出願人は、次のことを判断して反論することができる(図 3. 2.)。

判断 1：引用文献 1 に、技術常識であると指摘された構成要件以外で、請求項 X の構成がすべて開示されているかどうかを判断する。

判断 2：技術常識であると指摘された構成要件が、発明のポイントであるかどうかを判断する。

技術常識を含む拒絶理由の例を以下に挙げる。

- ① 1 回目の拒絶理由通知：D1 + D2 + 慣用手段
請求項 1 と引用文献 1 との相違点が、①周辺部に水

受溝が形成された点、②扉体が閉じる方向へ回動した時に水受溝に溜まった水が洗浄槽へ回収される点にあるが、引用文献2には上記相違点①が開示されておりかつ当該相違点①に係る構成を引用文献1に適用する教示があり、上記相違点②に係る構成が当業界の慣用手段であるため、請求項1が進歩性を有しないと指摘した。

② 1回目の拒絶理由通知への意見書

引用文献2には、「溝13が水受け用であり、扉体が閉じる方向へ回動した時にその溜まった水を洗浄槽へ回収する」というような記載が全くなく、溝13は水受溝ではない。

③ 2回目の拒絶理由通知：D2+慣用手段

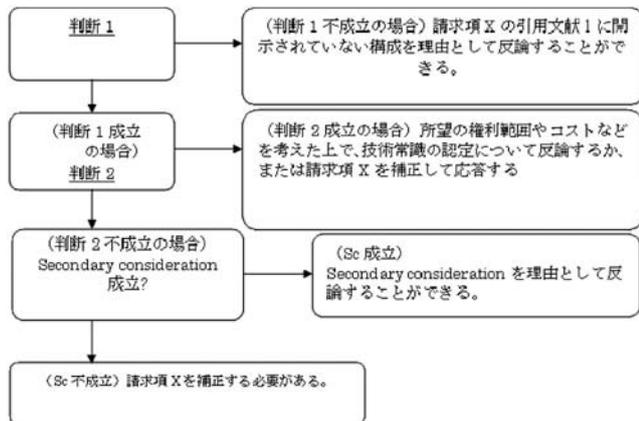


図3.2. 引用文献と技術常識との組み合わせに対する反論の例

請求項1と引用文献2との相違点が、扉体が閉じる方向へ回動した時に水受溝に溜まった水が洗浄槽へ回収される点にあるが、この点に係る構成が当業界の設計的事項に該当するため、請求項1が進歩性を有しないと指摘している。

④ 解説

この事例に示されているように、中国の審査官は確かに必要に応じて、最も近い公知技術を変更することがある。また、この事例の理解し難いところは、なぜ中国の審査官が2回目の拒絶理由通知において論理付けを変えたかということにあるであろう。しかし、中国の独特な3ステップ法のやり方が分かれば、中国の審査官がそのようにする理由を理解できる。

具体的には、引用文献2には、溝13が水受け用のものである記載が全くないが、引用文献2の溝13は客

観的には水を受けることができるものなので、審査官が引用文献2には水受溝13が開示されていると直接推定することができる点にある（中国の実体審査の実務において、このような推定方法は問題がない）。このように、審査官は今回の拒絶理由通知に、引用文献2が上記相違点①に係る構成を引用文献1に適用することをどのように教示しているのかを説明しなくてもよく、「扉体が閉じる方向へ回動した時に水受溝に溜まった水が洗浄槽へ回収される」という相違点②に係る構成が当業界の技術常識であると論述すれば本願の請求項1の進歩性を否定することができる。

さらに後記4.の中国事例中の事例2において、技術常識が問題となった具体的な事例につき紹介する。

4. 中国事例解説

【事例1】

不服審判請求の審決番号：FS45454

拒絶理由の手法：2件の引例の組み合わせ

【概要】

この事例は「3ステップ法」のステップ3に関するものである。副引例に本願発明と主引例との相違点に係る構成が開示されており、しかも相違点に係る構成の公知技術における役割と本願発明における役割とが同一である（論述は省略する）ものの、審決は、当該構成の主引例への適用には技術的障害がある、と判断した。

【詳細】

拒絶査定及び審決に係る請求項1は下記のものである。

[請求項1]

複数の担持面を有する第1表面及び該第1表面に対向する第2表面を具備する基板と、それぞれの前記担持面に直接繋がるとともに前記基板に電氣的に接続される複数の発光ダイオードとを備える光源装置であって、前記基板の第1表面に形状が異なる複数の凸部が設けられ、前記複数の凸部の側面が前記基板の表面と垂直になり、それぞれの前記凸部の前記基板に対向する面が担持面であり、そのうち少なくとも一つの担持面が前記第1表面に対して傾斜角をなし、それぞれの前記担持面の前記第1表面に対する距離及び傾斜角が

相互に関連せずかつそれぞれ調整可能である光源装置。

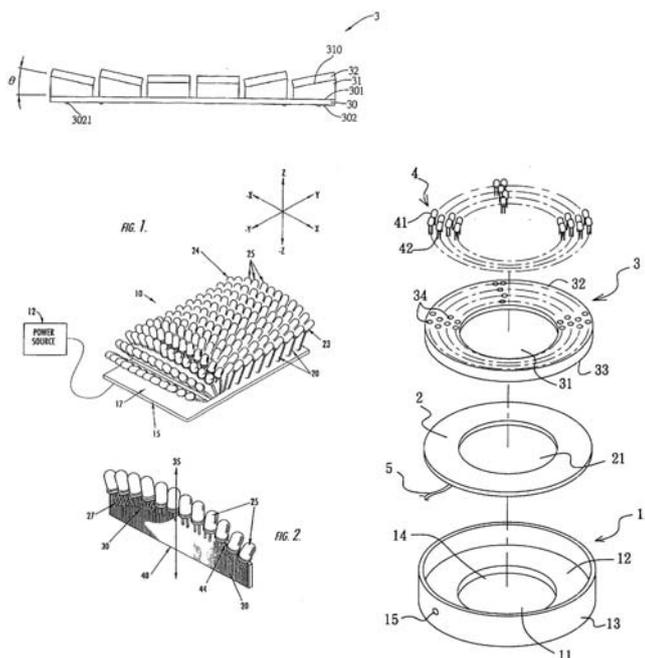


図 4.1. 本願, 引例 D1 及び D3 の図面

[拒絶査定]

引例はそれぞれ, D1 (US6244728B1)と D3 (CN2694 098Y)である。上記の図 4. 1. のうち, 左上は本願発明の構造, 左下は D1 の構造, 右下は D3 の構造である。

拒絶査定では, 請求項 1 と D1 との相違点は, 複数の凸部の側面が実質上, 基板の表面と垂直になる点にあり, D3 には配線板 2 上の位置決め部材 3 の側面が配線板 2 の表面と垂直になることが開示され, かつこの構成の D3 における役割と本願発明における役割とが同一であるとして, 請求項 1 が D1 + D3 の組み合わせに対して進歩性を有しないと判断された。

[審決]

審決では, 「請求項 1 と D1 との相違点は, 複数の凸部の側面が基板の表面と垂直になる点にある。この相違点からすれば, 請求項 1 が D1 に対して実質上解決する課題は, 製造コストを削減し, 所要の体積及び部材数を少なくするとともに, 光源装置の発光効率を向上させるということである。

D3 には, 配線板 2 (本願の基板に相当) 上の位置決め部材 3 (本願の凸部に相当) の側面が配線板 2 の表面と垂直になる発光ダイオード照明装置が開示されている。つまり, 上記相違点に係る構成は D3 に開示さ

れている。しかし, D3 では, 位置決め部材 3 は同一の傾斜角度を有し, しかも一丸のものである。D3 の上記構成を D1 に組み合わせると, 配線板 20 がいずれも回路基板 15 と垂直になるので, 異なる方向に発光するという目的を達成できなくなり, つまり D1 の発明の目的に背くようになる。よって, 当業者には D3 を D1 に組み合わせる動機づけがない。と認定された。

【事例解説】

審査官は, 請求項 1 と D1 との相違点を認定し, この相違点に係る構成が D3 に開示されており, しかもその役割が同一であると判断した後, 直接進歩性を否定した。このように, 審査官は請求項の発明が実質上解決する課題と, 2 件の引例を組み合わせる動機づけの有無を検討しておらず, つまり「3 ステップ法」のステップ 2 の後半とステップ 3 をしていなかった。

合議体は審査官の相違点についての認定を認めているが, 「D3 の構成を D1 に組み合わせる際に技術的障害がある」という観点から, D3 を D1 に組み合わせる示唆がないとして, 拒絶査定を取消した。

上記審決は, 引用文献 D3 の相応する構成を引用文献 D3 に組み合わせる際に技術的障害がある状況下において, 当業者は通常このような組み合わせをする動機付けがないと説示する。その他の引例に本願発明と主引例との相違点に係る構成が開示されており, しかも相違点に係る構成の公知技術における作用と本願発明における作用とが同一であるものの, 当該構成の主引例への適用には技術的障害があるため, 動機づけがないというような例である。

ただ, 上記審決では, 相違点に係る構成の D3 における作用と本願発明における役割とが同一であるか否かについては論述されておらず, D3 の構成を D1 に組み合わせる際に技術的障害があることを直接述べている。このように, 「技術的障害がある」という観点から進歩性を主張する場合, 相違点に係る構成の公知技術における役割と本願発明における役割とが同一であるか否かについての論述は必須ではない。

【事例 2】

不服審判請求の審決番号: FS45614
(出願番号: CN200810128713.0, 発明の名称: 「適用可能な運動曲線を有する機械の動作方法及び制御装置」,

ファミリー特許：EP1956453A1, US7853335B2)

拒絶理由の手法：3件の引用文献+技術常識

【概要】

本件は、引用文献の開示内容を審査官が誤認してしまつた事例であり、3ステップ法の「相違点と、発明が実質上解決する課題とを認定する」ステップ2と、「請求項に係る発明が当業者にとって自明かを判断する」ステップ3に関する事例である。

最終的には、審決において「引用文献から確実に把握できない内容を引用文献の開示内容として、請求項の進歩性を判断すべきではない。請求項中の構成要件が引用文献に開示されておらず、かつ、技術常識であることを証明できない場合、請求項に係る発明は引用文献に対して進歩性を有する。」と結論づけられた。

【詳細】

本件は、審査の結果、「請求項1~9は進歩性を有しない」ことを理由に拒絶査定された。

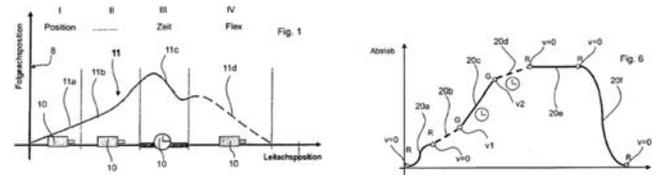
拒絶査定に係る請求項1は以下の通りである。括弧内の符号は対応欧州出願の公報（EP1956453A1）の図1, 図6（以下の図4. 2）を参照されたい。

[請求項1]

機器の少なくとも1つの運動可能な機器部品の従動運動を、この運動に専用する運動曲線(11)を用いて制御し、上記機器部品の運動の運動曲線を複数の曲線分(11a, 11b, 11c)に区画し、曲線分(11a, 11b, 11c)がそれぞれメインガイド(10)に割り当てられ、メインガイドが信号を生成し、前記信号は所定のガイド係数により決定され、かつ、各曲線分の運動曲線がそれぞれ、対応するメインガイド信号により決定され、そのうち、少なくとも2つのメインガイド(10)が互いに異なり、かつ、運動曲線に割り当てられた少なくとも2つのメインガイド信号が、互いに異なるガイド係数により決定される、被制御機器の運転方法において、少なくとも1つの中間分(20d)により、異なるメインガイド信号により決定される2つの曲線分(20c, 20e)間の移行を算出し、曲線分(11a, 11b, 11c)のうちのそれぞれに少なくとも1つの運動条件が設定され、前記運動条件が前記曲線分(11a, 11b, 11c)に影響を与え、かつ、運動条件のそれぞれが、少なくとも

1つのトリガイイベントと、該トリガイイベントに割り当てられて該トリガイイベントによりトリガされる少なくとも1つの動作イベントとを有し、動作イベントが曲線分(11a, 11b, 11c)に影響を与えることを特徴とする、被制御機器の運転方法。

審査官は、拒絶査定で、以下のように認定した。「引用文献2を主引例としたとき、請求項1と引用発明との相違点は、次の2点である。



EP1956453A1 の図 1EP

1956453A1 の図 6

図 4.2. EP1956453A1 の図 1 および図 6

相違点①：メインガイドが信号を生成し、前記信号は所定のガイド係数により決定され、かつ、各曲線分の運動曲線がそれぞれ、対応するメインガイド信号により決定され、そのうち、少なくとも2つのメインガイド(10)が互いに異なり、かつ、運動曲線に割り当てられた少なくとも2つのメインガイド信号が、互いに異なるガイド係数により決定される点。

相違点②：運動条件のそれぞれが、少なくとも1つのトリガイイベントと、該トリガイイベントに割り当てられて該トリガイイベントによりトリガされる少なくとも1つの動作イベントとを有し、動作イベントが曲線分(11a, 11b, 11c)に影響を与える点。

ここで、相違点①は引用文献3に、相違点②は引用文献4に開示されており、かつその作用効果も同様である。よって、引用文献2に引用文献3, 4を組み合わせると請求項1に係る発明をなすことは容易であるから、請求項1は進歩性を有しない。従属項に係る発明も、引用文献2~4に開示されているか、または、当業界の慣用手段である。よって、従属項も進歩性を有しない。」

拒絶査定に対し、出願人は不服審判を請求し、審判請求時に、請求項1を従前の請求項6の構成（曲線分(11a, 11b, 11c)の変化をリアルタイムで計算する）で限定した。

審判請求後の前置審査において、審査官は「『曲線分(11a, 11b, 11c)の変化をリアルタイムで計算する』ことは当業者の慣用手段であり、曲線分のリアルタイ

ムな変化しか実現できず、曲線変化の計算から信号をリアルタイムで生成することを実現できない。」と認定した上で、拒絶査定は妥当であるとした。

[審決の認定]

請求項1と引用文献2に記載の発明との相違点は、次の3点である。

相違点①：曲線分(11a, 11b, 11c)がそれぞれメインガイド(10)に割り当てられ、少なくとも2つのメインガイド(10)が互いに異なり、運動曲線に割り当てられた少なくとも2つのメインガイド信号が、互いに異なるガイド係数により決定される点。

相違点②：曲線分(11a, 11b, 11c)のうちのそれぞれに少なくとも1つの運動条件が設定され、運動条件のそれぞれが、少なくとも1つのトリガイイベントと、該トリガイイベントに割り当てられて該トリガイイベントによりトリガされる少なくとも1つの動作イベントとを有し、動作イベントが曲線分(11a, 11b, 11c)に影響を与える点。

相違点③：曲線分(11a, 11b, 11c)の変化をリアルタイムで計算する点。

相違点①については、原査定では引用文献3に開示されていると認定された。ここで引用文献3を参酌すると、引用文献3の従動軸群は請求項1の機器部品に、引用文献3のメインガイドは請求項1のメインガイドに相当し、従動軸群の運動はメインガイドの位置値配列により制御され、従動軸群の運動曲線は、解放曲線分30と結合曲線分31とを含むことが開示されている。このように、引用文献3には従動軸群とメインガイドとの結合及び解放の同期化は開示されているが、「互いに異なる少なくとも2つのメインガイドを有し、従動軸群の運動曲線分がそれぞれメインガイドに割り当てられ、運動曲線に割り当てられた少なくとも2つのメインガイド信号が、互いに異なるガイド係数により決定される」ことについては開示されておらず、示唆もされていない。よって、引用文献3の記載は、相違点①に相当する構成を、引用文献2に適用する根拠とはなり得ない。

相違点②については、原査定では引用文献4に開示されていると認定された。しかし、引用文献4には相違点②に相当する内容は開示されておらず、示唆もされていない。

相違点③については、原査定では当業界の慣用手段として認定された。しかし、本願請求項1に記載のような被制御機器の制御方法において、曲線分の変化をリアルタイムで計算することが当業界の慣用手段であることを示す十分な証拠はなく、原査定の認定が正しいことを示す十分な理由もない。

以上の通り、原査定の認定は誤りであるから、請求認容審決をする。

【事例解説】

(1) 審査官が本願発明と引用発明とを対比する際、引用文献に本願発明のある構成要件に対応する要件が開示されており、かつ、両者の役割が同一であると認定する場合がある。この場合、引用文献に実際に開示された内容を詳しく検討し、審査官の認定の妥当性を検証するべきである。

(2) 拒絶査定において、審査官は「(審判請求時に請求項1に盛り込まれた)請求項6の構成要件は慣用手段に過ぎない。」と認定し進歩性を否定した。

この拒絶査定に対し、審決において、審判官は、「審査官は、本願の請求項1のような被制御機器の運転方法において、曲線分の変化をリアルタイムで計算することが、当業界の慣用手段であると指摘している。しかし、それが慣用手段であると証明する十分な証拠がなく、かつこの指摘が正しいと証明する十分な理由もない。」と指摘している。本事例からは、審査段階における「慣用手段」の濫用が、審判段階では抑制されていることが分かる。

(3) 日本では、本願発明と引用文献とを対比して、一致点及び相違点を認定した上で、進歩性について判断される。引用文献に開示された内容を検討し、審査官の認定の妥当性を検討しなければならないことは、日本でも同様である。ただし、日本では、中国の3ステップ法の2ステップ目のように、審査段階で課題(役割)を認定することは、進歩性の判断に必須のプロセスではない。

5. おわりに

中日の特許制度、審査運用の相違については、2009年より、日中韓の特許庁が、特許審査協力の枠組みの中で、法令・審査基準の比較研究として分析しており、

進歩性に関する分析結果が報告されている（「進歩性に関する比較研究報告書」⁽⁵⁾、「進歩性に関する事例研究」⁽⁶⁾）。

「進歩性の事例研究報告書」においては、「最も近接する先行技術の選定手法、先行技術の組み合わせ等、進歩性の評価の判断プロセスにおいていくつかの差違があった」と指摘しているとおりに、判断プロセスの差違が、進歩性の有無についての異なる結果をもたらすことは否定できない。

本稿ではこのことを踏まえ、中国の進歩性判断に関する運用について、中国における拒絶理由に対する反論の例ならびに参考となる事例を紹介した。

(注記)

(1) もっとも、2016年4月1日施行の最高人民法院の司法解釈第10条によれば、権利侵害の判断では製法限定説を採用している。なお、日本では、2015年6月5日の最高裁判決で、プロダクト・バイ・プロセスクレームについて一貫して、物同一説を採用している。

(2) 日本では、2015年6月5日の最高裁判決で、プロダクト・バイ・プロセスクレームの明確性につき、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られるとして、明確性を厳しく要求しているが、中国ではそこまで厳しくは要求していない。また、中国の特許無効手続において、「不明確」を理由として、請求項が無効とされる状況も稀である。

(3) 日本の特許実用新案審査基準にも、特に「使用環境特徴」の明示はないが、サブコンビネーション発明（要素A及びBの

組み合わせであるコンビネーション発明に対する、要素Aや要素Bそれぞれ単独をクレームする発明）に関する規定（第III部第2章第4節4）があり、上記「使用環境特徴」を有する物クレームの一種ということもできる。これによると、サブコンビネーション・クレーム中の他のサブコンビネーションに関する規定については、一律にクレームの対象外であるとして記載が無いと扱ってはならず、クレームの規定するサブコンビネーションの形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、方法、用途等の観点から有する意味を把握して認定するとしている。

(4) (2012)民提字第1号判決書において、最高人民法院は、「使用環境特徴の権利範囲に対する限定については、個々の事件の具体的な状況に基づいて確定する必要がある。一般的な状況において、使用環境特徴は、保護対象がその使用環境において用いることができればよいと理解すべきであり、その使用環境において必ず用いられる必要はない。しかしながら、特許請求の範囲、明細書、及び審査過程を閲読した当業者が、保護対象がその使用環境において必ず用いられる必要があることを明確かつ合理的に理解できる場合には、その使用環境特徴は、保護対象がその特定の環境において使用されるべきであると理解すべきである。」（太字は執筆者による）と判示した。また、再審判決において、分析を経て、当該特許の使用環境特徴は権利範囲に対して限定する役割があり、当該特許の保護対象である自転車リアディレーラ・ブラケットはこの使用環境で使用されることを必須としていると最終的に確認した。

(5) JPO - KIPO - SIPO「進歩性に関する比較研究報告書」（和文仮訳、2011年1月）

(6) 日中韓特許審査専門家部会（JEGPE）「進歩性に関する事例研究」（和文仮訳、2011年12月）

（原稿受領 2017. 3. 22）