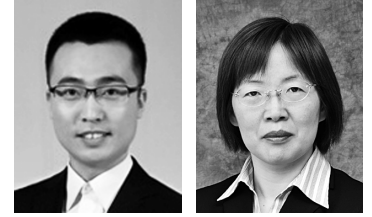


## 特集《進歩性》

中国の進歩性判断における  
「自明性」について

— 審決取消訴訟の例を中心に —



中国弁理士 田 喜慶  
 会員 金高 善子

## 要 約

中国において、発明が先行技術に対し「自明」であるか否かの判断は「3ステップ法」により行われる。「3ステップ法」による自明性の有無の認定は主観的要素及び後知恵に影響されやすく、権利化段階及び審決取消訴訟においても争点になることが多い。本稿では、審査指南及び審決取消訴訟における「自明」の判断ポイントをまとめる。

## 目次

1. はじめに
2. 「自明性」の判断基準について
3. 「自明性」が争点となった判例
4. おわりに

## 1. はじめに

中国における特許権利化過程において、避けて通れない議論の一つが進歩性の判断であると言っても過言ではない。

実際中国特許庁からの拒絶理由通知において、一番よくみられる文言が「引用文献1と引用文献2及び本分野の公知常識との組合せから、請求項1に係わる発明を得ることは、当該技術の分野における技術者にとって顕而易見であるため、請求項1は突出した実質的な特徴と顕著な進歩を有せず、特許法第22条第3項に規定する進歩性を有していない。」という進歩性なしとの結論である。ここで、中国語の「顕而易見」は、直訳すると「明らかで分かりやすい」となり、通常「自明 (Obvious)」と訳されている。

周知のとおり、中国の進歩性に関する専利法22条では「進歩性とは、先行技術と比べて当該発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。」と規定されている。ここでは、発明が進歩性を有する為には、先行技術と比べて①突出した実質的特徴、②顕著な進

歩を有するという二つの要件を満たす必要があることが求められるが、中国の特許法では「自明」についての明文規定はない。

審査官が拒絶理由通知で使用している「自明」という文言は、中国の審査指南第二部分第四章2.2に規定されている。ここでは、進歩性の要件の一つである「突出した実質的特徴」の定義として、「発明に突出した実質的特徴があるとは、属する技術分野の技術者にとって、発明は現有技術に比べて非自明的であることを指す。発明の属する技術分野の技術者が先行技術を基に、単なる論理的な分析や推理又は限られた試験により得られるような発明は自明であり、突出した実質的特徴を具備しないものである。」と定義されている。即ち、突出した実質的特徴を有する為には、当該技術の分野における技術者（当業者）が引用文献の組合せ及び/或いは引用文献と本分野の公知常識との組合せから、本願発明を得ることが非自明であることが求められる。

しかし、「自明」性の判断は主観的な要素が多く、審査官が「自明」と判断したものに対し、「非自明」とであると反論することは至難の業である。審査段階のみならず、審決取消訴訟においても、争点が進歩性、新規性に関する比率は90%以上であり、その中でも進歩性の認定がメインであり（最高人民法院知的財産権法廷年次レポート（2020）<sup>(1)</sup>）、「自明性」が争点となっていることが大半である。

本稿では、中国における進歩性の判断のうち、自明性の判断基準及び自明性が争点となった判例を紹介し、「自明性」の判断のポイントについて検討したい。

## 2. 「自明性」の判断基準について

中国の審査指南第二部分第四章 3.2.1.1 「判断方法」には、「保護を求める発明が先行技術に対し自明であるか否かを判断する際、通常、以下の3ステップ法により行われる」と明記されている。即ち、通常言われている中国の進歩性判断の3ステップ法とは、自明性判断のステップである。ここでは、第1ステップにおいては、最も近い先行技術を確定し、第2ステップにおいて、本願発明と最も近い先行技術との区別技術特徴（以下、相違点と称す）、及び発明が実際に解決しようとする技術課題を確定し、第3ステップでは保護を求めようとする発明が当業者にとって自明かを判断する<sup>(2)</sup>。実務上、第2ステップと第3ステップにおいて、主観的な判断が入りやすい。特に、第3ステップにおける「自明性」の判断については、「当業者」の技術水準の認定、技術の理解力、法律条文及び審査指南に対する解釈が判断者によってそれぞれ異なるため、争点となるケースが多い。

進歩性の判断における主観的判断を防ぐべく、近年中国では特許審査指南の改正が複数回行われた。特に2019年11月1日に施行された改正版の審査指南<sup>(3)</sup>では、3ステップ法の第2ステップが改正され、発明が解決しようとする技術課題の認定は明細書全体ではなく、請求項に記載された発明により奏される効果に基づき特定しなければならない旨規定された。また、機能的に相互に支持しあい、相互作用の関係にある技術特徴については、当該技術特徴とこれら特徴間の関係が保護を求める発明において果した技術的效果を全体的に考慮しなければならない旨規定された。即ち、発明が実際に解決しようとする技術課題を確定する際に、相違点自体の固有機能又は作用にのみ基づいて確定すべきではなく、相違点が技術案全体で実現できる技術的效果により判断すべきである。当該改正点は、審査実務上に存在する複数の技術特徴間の繋がりを分割して進歩性を判断する弊害を是正する為のものである。

これに関連し、2020年9月12日から施行された司法解釈「最高人民法院による特許の権利付与・権利確定の行政事件の法律適用に関する若干問題の規定

(一)」<sup>(4)</sup>にも、3ステップ法を更に明確化するための規定がある。同司法解釈の第13条には、相違点による技術的效果が明細書等に明確に記載されていない場合、当該技術分野の公知常識を考慮し、相違点と請求項に開示されたその他の技術特徴との繋がり、及び請求項により特定される相違点の作用効果などに基づいて、当業者が確定できる当該請求項が解決しようとする技術課題を認定することができる」と規定されている。上記の内容から分かるように、同司法解釈でも発明が解決しようとする技術課題を認定する際、相違点とその他の技術特徴との繋がり、相違点と保護を求めようとする技術案全体との繋がりを重視すべきであり、上記繋がりを分割して相違点自体の機能又は効果を認定してはならないことを強調している。

「3ステップ法」の第3ステップについては、2010年の「特許審査指南」の規定から改正はされていない。審査指南において、第3ステップに関する規定は第1ステップと第2ステップより詳しく説明されており、具体的な例が挙げられている。その規定によると、「判断の過程において、先行技術の全体としてある技術示唆が示されているか、即ち先行技術には、上記相違点を当該最も近い先行技術に応用して、存在する技術課題（発明が実際に解決しようとする技術課題）を解決するための示唆が与えられたか否かを確定する必要がある。このような示唆は、当業者が前記技術課題を解決しようとする際に、当該最も近い先行技術を改良することにより保護を求めようとする発明を得る動機を与えることができる。先行技術にこのような示唆が示されている場合、該発明は自明であり、突出した実質上の特徴がないと判断することができる。」

また、審査指南には、先行技術に技術示唆が示されていると看做される三つの状況が挙げられている。即ち、①相違点が公知常識である、②相違点が最も近い先行技術（3ステップ法の第1ステップで確定した先行技術文献）に開示の技術手段、③相違点が別の先行技術文献に開示の技術手段であり、且つ当該技術手段が当該先行技術文献における作用と、当該相違点が保護を求めようとする発明において審査段階で認定された技術課題を解決する際の作用とが同じである。

## 3. 「自明性」が争点となった判例

上記のように、保護を求めようとする発明が当業者にとって自明か否かの判断は、実質上、先行技術に技

術示唆が示されているか否かの判断である。この議論には、相違点が先行技術に開示されているか否かを認定する過程と、先行技術に開示の技術特徴が解決しようとする技術課題と本発明が実際に解決しようとする技術課題とが同じであるか否かを認定する過程が必要となる。

### (1) 相違点が先行技術に開示されているか否かの認定

相違点が先行技術に開示されているか否かの認定は、実質上、相違点が公知常識、又は最も近い先行技術に開示の技術手段、又はその他の先行技術文献に開示の技術手段であるか否かの認定である。

#### 1) 相違点が公知常識であるか否かの認定

中国の法律には公知常識についての明確な定義がないが、審査指南には、公知常識は、例えば、当業界の慣用手段、又は教科書、参考書に開示されている技術手段であることができると記載されている。

##### ①「当業界」の認定について

「当業界」に関連する判例として、北京知識産権法院の(2017)京73行初1688号行政判決では、本発明の技術分野(当業界)と異なる技術分野における公知常識について、その解決しようとする技術課題は、当業者がその他の技術分野から技術手段を探すように促すことができる場合のみ、当業者にとって公知常識である。そうでなければ、当業界の公知常識であると認定すべきではないと認定した。本特許は商業手形の真偽鑑別分野に属するが、相違点は透過光撮影技術に関わっている場合、本特許が属する技術分野と遥かに異なる刑事捜査分野に使用されている透過光撮影技術は、当業界の公知常識と看做されるべきではない。一方、刑事捜査分野の技術者の認識を本発明と先行技術を評価・判断する基礎とする場合、発明の創造レベルを過小評価し、後知恵バイアスとなることが発生しやすい<sup>(5)</sup>。

②客観的に公知常識を認定しようとする場合、まずは、「当業者」の視点により判断する必要がある。

「特許審査指南」には、「当業者」について、次のように定義されている。「出願日又は優先日の前の発明が属する技術分野における全ての一般的な技術知識を知っており、その分野における全ての先行技術を知り得るとともに、その日の前の通常の実験手段を運用する能力を有するが、創造能力を有しないことを仮定し

たものである。解決しようとする技術課題は、当業者がその他の技術分野から技術手段を探すように促すことができるならば、その人には、その他の技術分野から、当該出願日又は優先日の前の関連する先行技術や、一般的な技術知識、通常の実験手段を知り得る能力も有するものとする。」

また、当業者は創造能力を有しないため、公知常識と認定されるのは、抽象的な考え方又は一般的な研究方向ではなく、先行技術における具体的かつ明確な技術手段であるべきである。

「当業者」の技術水準に関連する判例として、(2019)最高法知行終127号行政判決がある。本件出願段階において、審査員が引用した文献1には、V遺伝子断片はラクダ化されたVHエクソン/領域であることが開示されているため、審査官は、引用文献1がヒト由来の天然に存在するV遺伝子断片を使用して、VH重鎖のみを含む抗体を生成するという技術示唆を当業者に示していることを認定した上、当該出願に対して拒絶査定を下した。しかし、拒絶査定を審決取消訴訟において、北京知識産権法院は、次のように認定した。本件出願の請求項1は引用文献1に基づいて更に進んだものであり、ヒトV遺伝子フラグメントを使用してHCAb抗体を作成した。当業界の一般技術者は、ヒト由来のHCAb抗体は、免疫原性が低く、創薬可能性がより高いことを知っており、また、これも当業界の一般技術者が研究すべき方向である。しかしながら、実験科学を基とするバイオ医薬品分野において、努力の方向性が既に明確にされたとしても、依然として、当業界の一般技術者より相当な知的労働を支払うことにより、ようやく様々な予期せぬ困難を克服して技術を進歩させることが可能であると認定した。また、これについて、最高人民法院も一審判決を維持し、「出願時の当該技術分野の技術者の実際の認知能力から離脱して、研究方向の一致性及び当業界の抽象的かつ一般的な需要のみにより、先行技術に示唆があると認定すると、後知恵による危険を含み、発明の進歩性を過小評価しやすい<sup>(6)</sup>」と認定した。

##### ③公知常識を認定するタイミングについて

公知常識を認定するタイミングは本発明の出願日(優先権がある場合、優先日を指す)である。近年、科学技術が急速に発展しており、現在、当業者にとってよく知られている技術手段は数年前に公知なものではなかった。なお、審査官又は裁判官が各分野の時間

の経過に伴う発展状況をよく知っているわけではないことを考慮し、この点に基づいて抗弁する場合、証明力を高めるために、証拠を提出した方がよい。

例えば、実体審査において、出願人は、当該相違点が本発明の出願日前に公知常識ではなかったことを証明するために、審査官に反証を提出することができる。更に、行政訴訟において、無効審判請求人は、当該相違点が本発明の出願日前にも公知であることを証明するために、法院に証拠を提出することができる。

出願日前の公知である証拠提出と関連する案件として、特許権無効審判に関わる審決訴訟である(2019)最高法行再225号<sup>(7)</sup>行政判決がある。本特許と証拠1との一つの相違点は、本件には光スイッチが使用されたが、証拠1にはメカニカルスイッチが使用されたという点にある。無効審判請求人は、「本特許の出願日前に、高速モータ技術の発展に伴い、メカニカルスイッチの応答時間も短縮されたため、本特許の解決しようとする技術課題が『メカニカルスイッチは応答時間が長く、機械的故障が発生しやすく、耐用年数が短い』ことではない」と主張したが、対応する証拠を提出しなかったため、裁判所はこの主張を認めなかった。

#### ④公知常識である証拠について

「当業者」は仮定で理想的な人である。実務上、出願人又は特許権者、審査官、裁判官などが本発明の技術に対する理解、先行技術の知識が異なっているため、ある技術特徴が公知常識を認定する一方が客観的に証明する責任を負う。

「特許審査指南」には、「審査官が審査意見通知書で引用した当業界の公知常識は確実でなければならない。出願人が審査官の引用した公知常識に対して異議を申し立てた場合、審査官は相応の証拠を提出してこれを証明するか、又は理由を説明しなければならない。審査意見通知書において、審査官は請求項に記載する技術的課題の解決に寄与した技術特徴を公知常識に認定する場合、通常、証拠を提供してこれを証明しなければならない。」と規定されている。

但し、実務上、多くのケースにおいて、審査官は公知常識である証拠を提出することなく、相違点が公知常識であることを、単に論理付けにより認定している。証拠を提出しない理由として、例えば、当該公知常識が当業界の慣用技術手段であるが、教科書又は参考書に記載されていないこと、或いは、行政資源を節約するために教科書又は参考書をサーチしなかった

こともある。一方、出願人は、当該相違点が公知常識ではないことを証明できる反証を提出できないことが多い。

司法解釈の「最高人民法院による特許の権利付与・権利確定の行政事件の法律適用に関する若干問題の規定(一)」の第28条には、「当事者が関連する技術内容が公知常識である、又は関連する設計的特徴が慣用設計であると主張する場合、人民法院は、当該当事者に証拠の提出又は理由の説明を求めることができる。」と規定されている。

即ち、出願審査段階と同様に、訴訟段階においても、証拠を提出することなく、論理付けにより特定の技術特徴が公知常識ではないことを証明することが可能である。裁判所は、具体的な案件状況、公知常識に関わる論理付けに応じて、証拠の提出が必要かを判断する<sup>(8)</sup>。

公知常識であるとの証拠を提出の場合、通常、①教科書、②技術辞書、技術マニュアルなどの参考書、③複数篇の先行技術文献等の証拠が考えられる。

教科書を提出する場合、注意すべきことは、全ての知識に関わる図書が教科書として認められるわけではない。例えば、「癌研究の最前線」は図書であるが、世界の癌研究の最新動向を紹介することを目的としており、癌研究の分野における一般的な技術知識を紹介する図書ではないため、通常の意味での教科書又は参考書ではない<sup>(12)</sup>。

技術辞書、技術マニュアルなどの参考書を提出する場合、参考書の定義は教科書よりも明確である。参考書は、一般的に、特定の技術分野の専門知識と情報を収集しており、技術員が望む内容を検索できるように系統的に編成されたものである。また、国家基準、業界基準などは参考書と異なるが、実務上公知常識証拠として使用されることも多い。

複数篇の先行技術文献を公知常識として提出する場合、当該文献の種類、内容及びその特徴、読者層、伝播範囲などにより判断する必要がある<sup>(12)</sup>。現行の法律には、上記の「複数篇」が具体的に何篇であるかについて規定されていないが、通常、少なくとも2篇以上の特許文献又は論文が必要である。無論、先行技術文献の篇数、特許文献又は論文の引用された状況、論文の級別などの全ては、当該技術特徴が公知常識であるか否かを判断する要素とすることができる。例えば、特定の技術手段が開示された特許文献は3篇ある

が、これら3篇の特許の特許権者が同じである場合、当該技術手段が公知常識であると認定される可能性は低い。

⑤論理付けのみで公知常識であると認定

客観的な証拠を提出せず、論理付けのみで、相違点が公知常識であると認定される状況は下記の幾つかがある。

a. 当該相違点が業界の慣用技術手段である場合がある。

相違点が業界の慣用技術手段であることを認めた判例として、北京市高级人民法院の(2017)京行終5223号行政判決がある。本件特許の特許請求の範囲はスプレー装置に関するものであり、本願と引用文献との相違点はベルトドライブを使用して動力を伝達する点にある。スプレー装置は特定の技術分野に属するが、ベルトドライブは複数の慣用の動力伝達方式の一つである。したがって、当業者にとって、ベルトドライブをスプレー分野に使用することは技術上困難でなく、知的作業の必要もない。そこで、裁判所の判決では、本件特許における当該ベルトドライブの作用が動力を伝達することだけであり、スプレー装置でその他の技術的效果を有しない場合、そのベルトドライブが慣用技術手段であると認定できると判断し、進歩性なしとの結論を維持した<sup>(9)</sup>。

b. 当該相違点は、先行技術に基づいて、限られた回数の実験又は限られた回数を選択により得られる場合がある。

化学医薬分野の発明、特にパラメータに関わる技術特徴について、この類の認定がされることが多い。通常、全く同じパラメータ範囲が開示された先行技術を入手することが難しい。但し、先行技術にパラメータ範囲の設定に関わる教示が示されている場合、当業者は慣用の実験により好ましいパラメータ範囲を得ることができる。また、当該好ましいパラメータによる技術的效果について、先行技術に教示が示されており、しかも先行技術と異なる技術的效果を有しない場合、当該パラメータが公知常識であると認定される。関連する判例として、北京市高级人民法院2015年高行(知)終字第01580号行政判決がある。本件特許の請求項と引用文献との相違点の一つは「有機溶媒は98.9～85重量部を占め、リチウム塩は1～10重量部を占める。」ことにある。引用文献には、「リチウム塩の濃度は0.6～2.0Mであることが好ましい。リチウム塩の

濃度が0.6M未満の場合、電解液の導電率が低下し、電解液の性能が低下する。リチウム塩が2.0Mを超える場合、電解質の粘度が上昇し、リチウムイオンの移動度が低下する。」ことが開示されている。判決では、「これを基に、当業者は、当業界の一般的な技術知識に基づいて適切な範囲の有機溶媒とリチウム塩の含有量を選択することができる<sup>(10)</sup>」との結論を下した。

c. 当該相違点は、先行技術に基づいて容易に想到できる場合がある。

容易に想到できるか否かは、当該技術特徴の技術手段自体の慣用度、複雑さ、及び当該技術手段自体と解決しようとする技術課題との間に直接且つ線形の論理的関係が存在するか否かによって決められる。関連する判例として、最高人民法院(2019)最高法知行終169号行政判決がある。本件において「飛行装置のサイズに対するモデリング」は「容易に想到できる」か否かを判断する際に、裁判所は「引用文献に飛行装置のサイズに対するモデリングが開示されていないが、飛行装置のサイズに関わるパラメータがそもそも明示的なパラメータであり、複数の飛行装置が同時に飛行している場合、特に狭いスペースを飛行している場合、飛行装置自体のサイズも計算する必要があるため、このよう場所で飛行する飛行装置の経路を確定する際に、飛行装置の間の衝突を回避するために、当業者は、飛行装置のサイズに対するモデリングを容易に想到できる」と認定した<sup>(11)</sup>。

2) 相違点が、先行技術文献に開示されているとの認定

相違点が公知常識であると認定される場合より、相違点が最も近い先行技術、又はその他の先行技術文献に開示されていると認定される場合の判断はより客観的であり、実務上争点になるケースはより少ない。相違点が最も近い先行技術、又はその他の先行技術文献に開示されているか否かを判断する際に、上記と同様に、「当業者」の視点により引用文献の開示内容を理解する必要がある。また、引用文献の開示内容は、技術の研究方向が開示されているだけではなく、明確な技術特徴が開示されている必要がある<sup>(13)</sup>。

(2) 先行技術と本発明の技術課題の同一性の判断

先行技術に開示された技術特徴により解決しようとする技術課題と、相違点に基づいて確定した本発明が実際に解決しようとする技術課題とが同じであるか否

かの判断は、二つの観点と関連する。1) 相違点に基づいて確定した本発明が実際に解決しようとする技術課題の認定、2) 先行技術に開示された技術特徴が解決しようとする技術課題の認定が必要となる。

1) 相違点に基づいて本発明の技術課題の認定

発明が実際に解決しようとする技術課題を確定する際に、相違点自体の固有な機能又は作用のみに基づいて確定すべきではなく、相違点が技術案全体で達成される技術的效果、及び各特徴の間の関係に基づいて確定すべきである。

①相違点の認定

相違点の認定は本発明が実際に解決しようとする技術課題の認定に大きく関連する。相違点の分け方も発明が実際に解決しようとする技術課題の認定に影響を及ぼす。例えば、Aを相違点とすべきか、「A+B」を全体と看做して相違点とすべきか、或いは、Aを「a1+a2」に分割してからa1を相違点とすべきかということにより、相違点に基づく技術課題の認定が変わる。北京市高级人民法院「特許権侵害判定指南(2017)」第8条には、「技術的特徴とは、請求項に限定されている技術案において、一定の技術的機能を相対的に独立して達成するとともに、相対的に独立した技術的效果をもたらすことができる最小の技術単位をいう。製品の技術案において、当該技術単位は一般的に製品の部品及び／若しくは部品間の接続関係である。方法の技術案において、当該技術単位は一般的に方法、ステップ或いはステップ間の関係である。」と規定されている。

相違点の認定に関連する判例として(2020)最高法知行終279号行政判決<sup>(14)</sup>がある。本件は無効取消訴訟であって、先行技術に開示された絹糸搬送装置は単一なタイプの搬送機構の組み合わせで構成されているが、本件特許の技術的思想は、異なるタイプの搬送機構(巻き取り搬送機構と挟み搬送機構)の組み合わせで[糸を損傷することなく後処理領域に導き、糸の張力が後処理領域で一定に保たれ、巻き取りながら筒を交換する過程で弛緩しない]技術的效果を実現することである。一審法院である北京知識産権法院は、本件特許が先行技術(巻き取り搬送機構と挟み搬送機構)の簡単な組み合わせであり、その実現した技術的效果が二つの搬送機構自体がそれぞれ実現した技術的效果の重ね合わせであると認定し、このような組み合わせは知的作業が必要ないため、進歩性を有しないとの判決

を下した。しかし、二審である最高人民法院は、保護を求めようとする発明の最も近い先行技術と区別される技術的特徴を判断する際に、当該発明の技術的思想により当該発明と最も近い先行技術との相違点を判断すべきであると認定した。そこで、当該発明の技術的思想は対応する個々の技術手段の組み合わせにあり、しかも先行技術に直接または暗黙的にこのような組み合わせの示唆が示されておらず、またこのような組み合わせによる技術的效果も開示されていない場合、相違点を確定する際に、当該発明に保護されるこのような技術的手段の組み合わせを全体として看做すべきであり、その中の単独の技術手段を相違点になるかと判断するための基本対象とすべきではないとの判断を下した。

②相違点の技術效果の認定

相違点の発明における技術效果の認定も、本発明の実際に解決しようとする技術課題の認定に影響を及ぼす。(2019)最高法知行終157号行政判決書<sup>(15)</sup>では、相違点が発明の技術案に与えた技術的效果は発明が実際に解決しようとする技術課題を確定する事実基礎である。技術的效果に対する認定が不正確であると、発明が実際に解決しようとする技術課題の確定に直接影響を及ぼすとともに、進歩性に対する最終的な判断にも影響を及ぼす恐れがあると認定した。本件は拒絶査定に対する審決取消訴訟であり、本件出願の請求項1の先行技術と区別される技術的特徴は「トレイ」にある。一審法院である北京知識産権法院は、引用文献2に開示の腹部板30が当該トレイに相当すると認定した。一方、二審法院である最高人民法院は、引用文献2に開示の腹部板30が支持及び安定させる機能があるが、本件出願の請求項1に記載のトレイが補助支持の機能以外に、検査・測定及び呼吸技術を改善する機能も有するため、引用文献2に開示の腹部板30は当該トレイに相当しないと認定し、当業者が腹部板からトレイの技術示唆を得られないことから、本件出願の請求項1は進歩性を有しているとの判断を下した。

2) 先行技術に開示された技術特徴が解決しようとする技術課題の認定

①先行技術に開示された技術特徴が解決しようとする技術課題の認定を行う際に、次の2点に注意する必要がある。

a. 本発明に基づいて当該技術特徴が本発明で解決できる課題を確定することではなく、先行技術に基づい

て当該技術特徴が先行技術で実際にどのような課題を解決するかを確定すべきである。そうでなければ、後知恵バイアスになる恐れがある。

b. 先行技術に開示された技術手段が先行技術で果たした作用を客観的に確定する際に、当業者の視点から確定する必要がある。多くの場合は、先行技術に相違点に対応する技術手段が開示されているが、当該技術手段が先行技術で果たした作用が開示されていない、或いは、その開示されている作用が相違点の発明で果たした作用と異なっている。この場合、相違点が発明で果たした作用を、先行技術に開示された技術手段に機械的に当てはめるべきではない。

#### ②先行技術に開示された技術特徴が解決しようとする

技術課題と本発明とが異なると判断したケース

a. 先行技術には同一の技術手段が開示されているが、それが果たした作用は、本発明の相違点に基づいて確定した実際に解決しようとする技術課題と異なっていると判断された判例

本件特許は先行技術と相違点が「薄膜を引き伸ばす」点にある。当該特許において、薄膜を引き伸ばすことにより実際に解決しようとする技術課題は、フィルター膜に形成された細孔の収縮または崩壊を防ぐためにフィルター膜を成形することである。引き伸ばすプロセスは薄膜製造分野の慣用技術手段であるが、本件特許とは異なり、先行技術に開示された引き伸ばすプロセスが解決しようとする技術課題は、分子配向を達成するよう薄膜の機械的性能を改善することであるため、技術示唆が示されていないと認定された<sup>(16)</sup>。

b. 先行技術には類似する技術手段が開示されているが、それが果たした作用は、本発明の相違点に基づいて確定した実際に解決しようとする技術課題と異なっていると判断された審決

本件特許において、シクロデキストリンまたはシクロデキストリン誘導体のブチルフラリドに対する包接性により、ブチルフラリドの水溶性が改善され、ブチルフラリドは水溶性が低く、注射製剤に直接使用できないという問題が解決された。先行技術証拠は「薬物の溶解性は、アモルファス形態に変換するか、シクロデキストリン包接によって改善することができる」という技術内容に関わっている。その解決しようとする技術課題は、安定したアモルファス薬物を取得し、薬物の結晶化を効果的に防止することである。当該証拠には、34種類の薬物のヒドロキシプロピル-β-シク

ロデキストリンなどのシクロデキストリン誘導体による可溶性効果に関わるデータが開示されており、その中で、包接後の薬物の溶解度が最高 238mg/ml、最低 0.2mg/ml であり、千倍以上の差がある。しかも、異なる薬物の包接前後の溶解度の変化も極大であり、可溶性効果 1 倍未満から 3 桁まで変化し、可溶性効果は不均一である。したがって、当該証拠には、シクロデキストリンまたはシクロデキストリン誘導体のブチルフラリドに対する包接性によりブチルフラリドの水溶性を改善する示唆が示されていない<sup>(17)</sup>。

c. 先行技術に同一の技術手段が開示されているが、当該技術手段による技術的效果が開示されていないと判断された判例

本件特許の請求項 1 と証拠 1 との相違点が、その無機化合物は  $\text{CaAlSiN}_3$  と同じ結晶構造を有し、Sr を含んでいることにある。これに基づいて、請求項 1 が実際に解決しようとする技術課題がアルミノケイ酸塩リン光物質の新しい結晶タイプを探すことであると確定した。証拠 2 には、 $\text{CaAlSiN}_3$  相とその結晶構造の X 線回折データが開示されており、関連データも粉末回折ファイルに含まれている。粉末回折ファイルは、結晶構造の元のデータを記録するための基本ファイルであり、結晶構造の辞書に相当し、材料の構造をマークするための基礎となり、現在、当業界で広く使用されている。但し、粉末回折ファイル自体は如何なる材料特性にも関わらず、結晶構造を判断する一つの依拠のみとして使用される。したがって、証拠 2 に当該結晶構造が開示されているが、当該構造が示す発光性能は不明である。当業者にとって、1113 結晶構造を発光材料とする応用を取得するために、知的作業が必要である<sup>(18)</sup>。

d. 先行技術に同一の技術手段が開示されているが、相違点が達成できる複数の技術的效果の一部だけが開示されていると判断された判例

本件特許と引用文献 1 との相違点が「壁は、基板 (2) の液体に向かって上側にスロットを形成するように設置されている」ことにある。当該相違点は、熱放射を遮断すること以外に、「使用中、加熱されている液体で満たされ…検出領域と発熱体の間の断熱性、および検出領域と液体の間の熱接続をさらに強化する」という、更に精確に温度を測定する機能と技術的效果も有する。引用文献 1 と 5 は、何れも熱遮断の作用があるが、請求項 1 に開示のスロットのように水

などの加熱される液体を収容することができなく、更に精確に温度を測定するために「検出領域と発熱体の間の断熱性、および検出領域と液体の間の熱接続をさらに強化する」こともできない<sup>(19)</sup>。

上記判例において、最高人民法院は、一つの技術特徴により複数の作用機能及び技術的效果を実現することは一つの重要な技術革新手段であると述べた。したがって、明細書に従来技術との差異点である技術特徴が複数の作用機能及び技術的效果があると明確に記載されている場合、請求項に限定された技術案が実際に解決しようとする技術課題、及びその他の引用文献に当該相違点が開示されているか否か、先行技術全体に技術示唆が示されているか否かを確定する際に、当該相違点が実際に有する全ての作用機能及び技術的效果を総合的に考慮すべきである。

#### 4. おわりに

以上、中国における進歩性の判断において、発明が突出した実質的な特徴を有するか否かと関連し、自明性の判断基準及び自明性が争点となった判例について紹介した。審査、審判、審決取消訴訟等の段階において進歩性判断で自明性が争点となった場合、上記の自明性の判断ポイント、裁判所の事実認定及び判断の論理付けを参考に議論することが考えられる。

#### (参考文献)

(1) 最高人民法院知的財産権法廷年次レポート (2020) [http://](http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-288081.html)

[www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-288081.html](http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-288081.html) (参照 2021-09-18)

- (2) 「特許審査指南」第2部分第4章「進歩性」
- (3) 国家知識産権局による「特許審査指南」の改正に関する決定 [http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content\\_5471465.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5471465.htm) (参照 2021-09-18)
- (4) 最高人民法院による特許の権利付与・権利確定の行政事件の法律適用に関する若干問題の規定(一) <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-254761.html> (参照 2021-09-18)
- (5) (2017)京73行初1688号行政判決書 北京知識産権法院
- (6) (2019)最高法知行終127号行政判決書 最高人民法院
- (7) (2019)最高法行再225号行政判決書 最高人民法院
- (8) (2020)最高法知行終333号行政判決書 最高人民法院
- (9) (2017)京行終5223号行政判決書 北京市高級人民法院
- (10) 2015年高行(知)終字第01580号行政判決書 北京市高級人民法院
- (11) (2019)最高法知行終169号行政判決書 最高人民法院
- (12) (2020)最高法知行終35号行政判決書 最高人民法院
- (13) (2020)最高法知行終365号行政判決書 最高人民法院
- (14) (2020)最高法知行終279号行政判決書 最高人民法院
- (15) (2019)最高法知行終157号行政判決書 最高人民法院
- (16) (2020)最高法知行終597号行政判決書 最高人民法院
- (17) 復審委員会【十大案件】評価・分析「プチルフタリドシクロデキストリンまたはシクロデキストリン誘導体包接化合物、及びその調製方法と用途」特許権無効宣告請求案 [https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/6/24/art\\_2648\\_167396.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/6/24/art_2648_167396.html) (参照 2021-11-10)
- (18) (2020)最高法知行終430号行政判決書 最高人民法院
- (19) (2018)最高法行再131号行政判決書 最高人民法院

(原稿受領 2021.10.1)