

# 中国特許局《審査指針》の「進歩性」の判断標準に関する改正と特許出願の実体審査過程に於いての「進歩性」主張



劉 立平\*

## 目 次

- 一. 「進歩性」の判断標準について
- 二. 中国特許局《審査指針》の「進歩性」への判断標準に関する改正
- 三. 改正された《審査指針》の「進歩性」判断標準に基づいて特許発明の「進歩性」主張の例
  - (一) 携帯電話等小型機器に使用される小型電池に関する中国発明特許出願
  - (二) 第一回拒絶理由通知書
  - (三) 進歩性主張とその意見陳述
  - (四) 問題
  - (五) 第二回拒絶理由通知書
  - (六) 請求項 1 への再度範囲縮小した限定修正
  - (七) 改正された《審査指針》の「進歩性」判断標準に基づいての「進歩性」論争
    1. 《審査指針》の「進歩性」判断標準への改正
    2. 本願の進歩性へのさらなる論争
      - (1) 発明目的が違う
      - (2) 本願の小型電池は、質量が改善され、有益な効果を有する
      - (3) 本発明が新規な技術の発展趨勢を代表する
      - (4) 本発明が非自明性を有する
      - (5) 再度に修正された請求項 1
- 四. 《審査指針》の第 2 部分第 4 章の「進歩性」判断標準への改正と補助性審査基準との関係
- 五. 結び

## 一. 「進歩性」の判断標準について

一つの発明（特許）出願に対して、「進歩性」の存否が当該発明（特許）出願が特許権付与されるか否か、または、当該出願が特許権付与された後の無効審判・訴訟において、有効に維持されるか否か、訴訟に勝つことができるか否かに係っている。従って、発明（特許）の「進歩性」及びその判断標準が従来から、特許界、司法界または出願人または特許権者の目を浴びせる要点であり、特許弁理士が特許出願書類の作成と、実体審査過程またはその後の無効審判または訴訟代理等の段階に目を浴びせる要点でもある。

所謂発明（特許）の「進歩性」については、中国特許法第 2 章の「特許権付与される条件」に関する第 22 条第 3 項は次のように記述している。

「進歩性とは、出願日前の従来技術に較べ、当該発明は突出した実質的な特徴と顕著な進歩を有し、当該実用新案は実質的な特徴と進歩を有することを指す。」

つまり、所謂発明（特許）の「進歩性」とは、同時に、「突出した実質的な特徴」と「顕著な進歩」という 2 つの条件を満たさなければならないことである。

前記発明（特許）の「突出した実質的な特徴」については、2001 年に修正前の《審査指針》の第 2 部分第 4 章の 2.3 項は次のように釈明する：

「発明は突出した実質的な特徴と顕著な進歩を有する、とは、当該発明が出願日前の従来技術に較べ、本願が属している技術分野の技術者に対して、自明的ではないことである。もし、当該発明が本技術分野の技術者が従来技術に基づいて、論理的な分析と、推定または試験を通じて得られるものだとしたら、当該発明が自明的なものであり、突出した実質的な特徴を有しないものとする。」

前記発明（特許）の「顕著な進歩」については、2001 年の修正前の《審査指針》の第 2 部分第 4 章の 2.3 項は次のように釈明する：

「発明は顕著な進歩を有する、とは、当該発明がもつとも接近している従来技術に較べ、長足な進歩を有することである。こう云う進歩は当該発明が従来技術中に存している欠陥と不足を克服することに具現され、または、当該発明に代表されている一種の新規な技術発展趨勢に具現されているのである。通常、発明は顕著な進歩を有することは、当該発明が有している有益な効果に具現されているのである。」

\* 中国弁理士  
上海専利商標事務所

中国特許局関係方面の解釈により、中国特許局の《審査指針》が前記「進歩性」の部分についてなされた説明が国際上に通常に採用されている「進歩性」への判断標準と較べては、特許の進歩性への要求が高められ、よって、中国での「進歩性」への判断標準をその他の国に採用されている「進歩性」への判断標準を上回るようになるとのことである<sup>(1)</sup>。

と言うのは、国際上、多くの国と特許組織が「進歩性」につき、「非自明性」と言う判断標準を採用しているのである。例えば、欧州特許条約により、もし、1つの発明が従来技術に較べ、本技術分野の技術者には非自明的なものだとしたら、当該発明が進歩性を有するものとする、と規定しているのである。また、特許協力条約（PCT）にもこれと同じ標準を採用している。日本特許法は、表現上、除外した方式で、「進歩性」の判断標準を規定したが、日本特許法第29条第2項により、1つの発明は、特許出願が提出される前に、本技術分野の技術者には容易になされたものであったら、進歩性を有しないものとする。実際には、当該日本特許法の規定も「非自明性的」な判断標準である。上記規定により、発明が「進歩」を有するか否かは、当該発明が「創造性（inventiveness）」（中国語の「進歩性」と「創造性」は日本語の解釈と異なり、日本語の「進歩性」に相当している中国語は「創造性」である。）を有するか否かの標準、または条件ではないと言える<sup>(1)</sup>。

## 二. 中国特許局《審査指針》の「進歩性」への判断標準に関する改正

同中国特許局関係方面の解釈により、目下の状況では、中国の技術水準が全体としては、まだ、やや後れている状態に置かれ、その特許出願の「発明レベル」が相対的には、やや低い状態にあり、多くの発明は実際には、2001年の修正前の《審査指針》の第2部分第4章の2.3項に記載されている、「長足な進歩」に達する、とは言えないのが実情である。こう云う条件下、もし、余りにも進歩性が強調されれば、中国国内での特許出願には不利であるとともに、「進歩性」の判断標準においては、国際上の判断標準とのハモナイゼーションにも不利だとのことである<sup>(1)</sup>。

一方、文字上、2001年の修正前の《審査指針》の第2部分第4章の2.3項に記載されている、「進歩性」

に関する説明を国際上の判断標準と較べては、「進歩性」への要求が高められ、これは、中国の「進歩性」への判断標準を国際上採用されている「進歩性」判断標準を上回らせるようになる。

上記を顧み、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章の2.4項は「顕著な進歩」につき、次のように、改正釈明をする<sup>(2)</sup>：

「発明は顕著な進歩を有する、とは、当該発明ともっとも接近している従来技術に較べ、有益な技術的な効果を奏することが出来ることを指す。例えば、発明が従来技術に存している欠陥と不足を克服し、または、ある技術問題を解決するため、異なる思想の技術案を提供し、または、ある新しい技術発展趨勢を代表することを指す。」

つまり、元の「当該発明がもっとも接近している従来技術に較べ、長足な進歩を有することである」と言う判断標準が、「当該発明がもっとも接近している従来技術に較べ、有益な技術的な効果を奏することが出来る」と言う判断標準に改正されたのである。また、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章に増加された3.2.2項は「顕著な進歩」につき、次のように、改正釈明をする<sup>(3)</sup>：

「発明が顕著な進歩を有するか否か判断する際、当該発明が有益な技術的な効果を奏することが出来るか否かを考えるべきである。以下は、一般的には、発明が有益な技術的な効果を奏することが出来、顕著な進歩を有する、と見なす：

(1) 発明が当該発明ともっとも接近している従来技術に較べ、より優れる技術的な効果、例えば、質量が改善されることと、生産高が向上されることと、省エネルギーと、環境汚染の防止等の効果を奏することが出来ることと；

(2) 発明が異なる技術思想を有し、その技術的效果は基本的には、従来技術のレベルに到達出来る技術案を提供することと；

(3) 発明がある新規な技術の発展趨勢を代表することと、

(4) 一部の面で、マイナスの効果があるが、その他の面では、明らかに積極的な技術的效果を奏することが出来ることとにある。

### 三. 改正された《審査指針》の「進歩性」判断標準に基づいて

#### 特許発明の「進歩性」主張の例

以下、本人が担当して来た具体的な特許発明の代理例を挙げて、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章の2.4項と追加された3.2.2項が特許発明の「進歩性」主張の代理と当該特許発明の特許請求の範囲への影響を説明したい。

#### (一) 携帯電話等小型機器に使用される小型の電池に関する中国特許局に出した発明特許出願

上記中国発明特許出願は携帯電話等の小型機器に使用されている小型電池及びその製造方法に関するものである。詳しくは、本発明は、携帯電話等小型機器に使用されている小型の電池ケース及びその製造方法に関するものである。

本発明により、電池のエネルギー密度を向上させるため、つまり、電池の小形化と軽量化を実現するとともに、電池の質量安定化及び安全を図るため、上記電池ケースは主に、アルミニウムまたはアルミニウム合金を採用して、絞りとシゴキとの両方工程を用いたDI工法(DrawingとIroning)で側部の厚さが底部の厚さより薄く形成すると同時に、一定の強度を有する円筒型、角型または類似している形状を有する有底金属缶からなるのである。その出願当時の請求項1が次のように記載している：

「1. 発電要素を金属外装缶(1)に収納した電池であって、その金属外装缶(1)が円筒型、角型またはそれらに類似している形状を有する底厚(TA)/側厚(TB)が1.2-4.0の値を有する有底金属缶であり、該金属外装缶(1)がアルミニウムを主体とする金属材料、もしくはアルミニウムを主体とする合金材料で構成されることを特徴とする電池。」

出願当時の請求項2,3には、それぞれ、当該金属外装缶(1)の電池内面側に、無数の浅い、底面に垂直な溝が形成されていることと、当該金属外装缶(1)の電池内面側に、無数の浅い、底面に垂直な溝の深さが0.5-10.0 $\mu\text{m}$ であることが、保護請求される。

出願当時の請求項5に保護請求される付加的な技術的特徴は、金属外層缶(1)に使用する素材のアルミニウムを主体とする金属材料、もしくはアルミニウムを主体とする合金材料の側壁材料のウィッカーズ硬度を

示すHV値に対し、金属外装缶成形後の金属外装缶(1)の側壁部(1b)のHV値が1.2倍以上の値を有することである。

出願当時の請求項8-10には、請求項1に記載している電池の製造方法が保護請求される。

#### (二) 第一回拒絶理由通知書

審査官が審査をした挙げ句、引例1(特公平7-99686B2)、引例2(実開昭63-37066U)、引例3(特開平8-255598A)、引例4(実開平2-150660U)及び引例5(特開平8-162074U)の5つの引例を調査して、次のような第一回拒絶理由を出す。

「1. 請求項1は、突出した実質的な特徴と顕著の進歩を有していなく、中国特許法第22条第3項の規定に合わない。その理由は次のようになる。

請求項1は一種の電池を保護請求するものである。上記電池ケース(金属外層缶)が円筒型の鉄製のケースであり、上記電池ケース(金属外層缶)は、その側部の厚さが底部の厚さより小さい。つまり、上記電池ケース(金属外層缶)において、底部の厚さを0.2-0.7mmにし、側部の厚さを0.1-0.3mmにする。引例1にも、一種の電池が開示されている。引例1の実施例1には、円筒側部の厚さは鋼性の高いことから、上記電池の円筒側部の厚さは底部の厚さより薄くすることが出来、具体的には、底部の厚さを0.5mmにし、側部の厚さを0.25mmにすることが出来ることと、金属外層缶の内側面または外側面に、薄肉のニッケルメッキ層が設けられることと、鉄缶底内面を粗面として、縦筋を有することと、突起高さは0.005-0.02mmであり、筋の間のピッチは0.002-0.4mmであることが開示されている。請求項1と引例1との区別点は、ただ、請求項1に保護請求しようとする電池ケース用材料はアルミニウムまたはアルミニウム合金であることにある。

引例2(JP63-37066U)には、アルミニウムよりなる電池ケースあるいは電池ケースの内面或は全面をニッケルで被覆したことを特徴とするオキシハライド/リチウム電池の電池ケースが開示されている。これからも、引例2からは、アルミニウムを原料として、電池ケースを製造する技術の示唆と啓示が得られる。引例2の啓示下、本技術分野の技術者には、引例1,と2を組み合わせて請求項1の技術案を得ることは本

技術分野の技術者には自明であり、創造的に働かなくてもいいことである。従って、請求項1に保護請求する電池は、突出した実質的な特徴と顕著の進歩を有していなく、中国特許法第22条第3項の規定に合わないものである。」

「それに引用された請求項1が進歩性を有していない条件下、引例3-5の開示で、本願の請求項1の従属請求項としての請求項2-9も、突出した実質的な特徴と顕著の進歩を有していなく、中国特許法第22条第3項の進歩性に関する規定に合わない。」と審査官がさらに、判定する。

### (三) 進歩性主張とその意見陳述

上記審査意見が厳しい。しかしながら、本発明は、引例1と2に較べれば、やっぱり進歩性を有するものだとして出願人が主張した。その理由は次のごとくである。

まずは、引例1には、ただ、一種の絞りとしゴキの両方を用いたDI工法(DrawingとIroning)を用いて、ニッケルメッキ鋼板に対して加工し、電池の円筒側部の厚さは底部の厚さより薄くすることが出来る端子兼容器の電池を提供することにある。引例2には、オキシハライド/リチウム一次電池の電池ケースに使用されているアルミニウム製ケースが開示されているが、引例2のアルミニウム製ケースが絞りとしゴキの両方を用いたDI工法で加工されるものではないのである。

上記2の技術案に対して、本願の発明目的は、まず、携帯電話等小型機器に使用される小型のアルミニウムまたはアルミニウム合金製電池を提供することにある。また、本願の発明目的は、電池のエネルギー密度を向上させるため、つまり、電池の小型化と軽量化を実現すると同時に、電池の質量信頼性及び安全性を図り、上記電池ケースは主に、アルミニウムまたはアルミニウム合金を採用して、絞りとしゴキの両方を用いたDI工法で側部の厚さが底部の厚さより薄く形成するとともに、一定の強度を有する円筒型、角型または類似している形状を有する、携帯電話等小型機器に使用される小型電池ケースを提供することにある。

その発明目的を達成させるに、本願と引例1と引例2には、それぞれ、異なる技術案を採用する。即ち、引例1には、絞りとしゴキの両方を用いたDI工法で、ニッケルメッキ鋼板を加工し、側部の厚さが底部の厚さより薄く形成する端子兼容器の電池を開示されるに

対して、引例2には、通常の加工方法で加工されるオキシハライド/リチウム一次電池としての溶液電解質型の電池とその電池ケースに使用されているアルミニウム製ケースが開示されている。引例2には、絞りとしゴキの両方を用いたDI工法で加工することが開示されていないと同時に、そうする啓示をもしなかった。一方、引例2のオキシハライド/リチウム一次電池としての溶液電解質型の電池には、小型への要求がないので、絞りとしゴキの両方を用いたDI工法で加工する必要と動機もないのである。

なお、絞りとしゴキの両方を用いた「DI工法」は、「絞り単独工法」に比較し、工程数の削減による生産性の向上、缶側周壁の肉厚減少による軽量化及び容量アップ、応力腐食の低減等の長所があり、その利用率が高まって来ている。

上記技術案を採用して、即ち、ニッケルメッキ鋼板加工に使用されてきた絞りとしゴキの両方を用いた「DI工法」を採用して、アルミニウム製ケースを作つて初めて、上記の、電池のエネルギー密度を向上させ、電池の小型化と軽量化を実現する同時に、電池の質量信頼性及び安全性を図り、側部の厚さが底部の厚さより薄く形成する、携帯電話等小型機器に使用される小型のアルミニウムまたはアルミニウム合金製電池を、高生産性で提供する、という本願の目的を達成するのである、と、出願人が主張した。従って、引例1、2と較べ、本願の技術案は本分野の技術者には、非自明であると、出願人が堅持した。

明らかに、本願が引例1、2から区別されている特徴は、形式上は、ただ、引例1に記載されている、絞りとしゴキの両方を用いたDI工法で、引例2に言及されているアルミニウム製ケースを製造して、高エネルギー密度化と品質信頼性及び安全性の両方を満足出来る、携帯電話等の小型機器に使用される小型電池の外装缶を提供することにだけあるようである。でも、審査意見には理屈がある処もあると思う。

というのは、文字上、本願が引例1と引例2から区別されている処は、ただ、引例1に開示されている絞りとしゴキの両方を用いたDI工法で、ニッケルメッキ鋼板ではなく、アルミニウムまたはアルミニウム合金を加工して、側部の厚さが底部の厚さより薄く形成し、携帯電話に用いられているアルミニウムまたはアルミニウム合金製小型電池を提供することだけにあ

り、形式上、本願が引例 1 と引例 2 との組み合わせにあるわけである。

一方、本願と引例 1, 2 の技術案の間には、実質的な区別が存しているのだと主張する以上、本願請求項 1 に保護請求する携帯電話等小型機器に使用される小型電池の外装缶を引例 1 と 2 を実質的に区別出来る、具体的な構造上の技術的特徴、または絞りとシゴキの両方を用いた DI 工法その自身の特徴で特徴づけるべきである（勿論、この場合、絞りとシゴキの両方を用いた DI 工法その自身の特徴で本願の小型電池の外装缶を特徴づけることがゆるされるか否かは別の問題である）。こういうわけで、われわれは本願請求項 1 に保護請求する携帯電話等の小型機器に使用される小型電池の外装缶を、引例 1 と 2 を実質的に区別出来るように、具体的な構造上の技術的特徴、または絞りとシゴキの両方を用いた DI 工法その自身の特徴で特徴づけることを提案した。しかし、残念ながら、説明書の記載により、本願請求項 1 に保護請求する、携帯電話等の小型機器に使用される小型電池の外装缶を、さらに、引例 1 と 2 を実質的に区別出来る、具体的な構造上の技術的特徴、または絞りとシゴキの両方を用いた DI 工法その自身で特徴づけることが出来ないのである。

第一回拒絶理由通知書を応答するため、出願人が、元の請求項 5 の内容、即ち、「金属外層缶 (1) に使用する素材のアルミニウムを主体とする金属材料、もしくはアルミニウムを主体とする合金材料の側壁材料のウィッカース硬度を示す HV 値に対し、金属外装缶成形後の金属外層缶 (1) の側壁部 (1b) の HV 値が 1.2 倍以上の値を有する」ことを請求項 1 に記入することを指令した。

修正された請求項 1 は次のようになる。

「1. 発電要素を金属外装缶 (1) に収納した電池であって、その金属外装缶 (1) が円筒型、角型またはそれらに類似している形状を有する底厚 (TA) / 側厚 (TB) が 1.2 - 4.0 の値を有する有底金属缶であり、金属外層缶 (1) に使用する素材のアルミニウムを主体とする金属材料、もしくはアルミニウムを主体とする合金材料の側壁材料のウィッカース硬度を示す HV 値に対し、金属外装缶成形後の金属外層缶 (1) の側壁部 (1b) の HV 値が 1.2 倍以上の値を有することを特徴とする電池。」

第一回拒絶理由通知書に応答する意見陳述の要旨は

大体、次のようになる。

「引例 1 と引例 2 と違って、本願の発明目的は、電池のエネルギー密度を向上させるため、つまり、電池の小型化と軽量化を実現すると同時に、電池の質量信頼性及び安全性を図りアルミニウムまたはアルミニウム合金製の、携帯電話等の小型機器に使用される小型電池を提供することにある。

創造的に思想しまたは働なくては、本分野の技術者は、引例 1 と 2 を組み合わせても、絞りとシゴキの両方を用いた DI 工法で、電池のエネルギー密度を向上させ、電池の小型化と軽量化を実現する同時に、電池の質量信頼性及び安全性を図りアルミニウムまたはアルミニウム合金製の、携帯電話等小型機器に使用される小型電池を製造する動機がない。

従って、本願の請求項 1 に記載する技術案は引例 1, 2 と較べて、非自明性を有するものである。

本願の請求項 1 の電池ケースが進歩性を有する条件下、その従属請求項と製造方法に関する請求項も進歩性を有するものである。」

#### (四) 問題

本人が代理人として、出願人の指令に従って、進歩性の問題について、上記のように意見陳述したが、上記理由が本当に審査官に受け入れられるか否か、やっぱり気になっていた。というのは、出願人も審査官も認められたように、文字上、本願が引例 1 と引例 2 から区別されている処は、ただ、引例 1 に開示されている絞りとシゴキの両方を用いた DI 工法で、ニッケルメッキ鋼板ではなく、引例 2 に開示されているように、アルミニウムまたはアルミニウム合金を加工して、側部の厚さが底部の厚さより薄く形成し、携帯電話に用いられているアルミニウムまたはアルミニウム合金製小型電池を提供することだけにあり、形式上、本願が引例 1 と引例 2 との組み合わせなのである。

一方、本願の請求項 1 に保護請求しようとする電池が引例 1 と引例 2 との組み合わせから区別されることを説明、立証したい以上、本願請求項 1 に保護請求する携帯電話等の小型機器に使用される小型電池の外装缶を引例 1 と 2 を実質的に区別出来るように、具体的な構造上の技術的特徴、または絞りとシゴキの両方を用いた DI 工法その自身の特徴で特徴づけるべきである（勿論、この場合、絞りとシゴキの両方を用い

たDI工法その自身の特徴で本願の小型電池の外装缶を特徴づけることがゆるされるか否かは別の問題である)。しかし、残念ながら、説明書の記載により、本願請求項1に保護請求する、携帯電話等の小型機器に使用される小型電池の外装缶を、さらに、引例1と2を実質的に区別出来る、具体的な構造上の技術的特徴、または絞りとシゴキの両方を用いたDI工法その自身の特徴で特徴づけることが出来ないのである。

また、「金属外層缶(1)に使用する素材のアルミニウムを主体とする金属材料、もしくはアルミニウムを主体とする合金材料の側壁材料のウィッカーズ硬度を示すHV値に対し、金属外装缶成形後の金属外装缶(1)の側壁部(1b)のHV値が1.2倍以上の値を有すること」は機能的限定であり、審査官に受け入れられるか否かも問題である。上記の理由で、出願人が、本願の進歩性についての第2回拒絶理由通知書と、請求項1への構造上のさらなる限定を、心構えとすることを出願人に注意させた。

#### (五) 第二回拒絶理由通知書

審査官が審査をした挙げ句、第二回拒絶理由通知書を出した。予想されたように、審査官が第二回拒絶理由通知書において、第一回拒絶理由通知書の意見を堅持したほか、より厳しい拒絶理由をだした。

「1. 請求項1は進歩性を有していません。中国特許法第22条第3項の規定に合いません。……」

請求項1が引例1と区別されている処は、請求項1に保護請求する金属外層缶の材料はアルミニウムまたはアルミニウム合金であることにある。……。上記二者の区別的な技術的特徴がさらに、請求項1に云う成形した金属外装缶の側壁のHV値が未加工のその1.2倍以上であることにある。即ち、加工処理をした側壁の強度が強化されたのである。

しかしながら、上記区別では本願は従来技術に対して進歩的な貢献をすることにならないのである。アルミニウムまたはアルミニウム合金は電池ケースに使用される通常材料なのである。……。アルミニウムで、軽量で、機械的強度と、耐食性と、電導性と、熱伝導性に優れているリチウム電池ケースを製造することは既知の技術であり、創造的に働なくてもいいことである。……。引例1に基づいて、引例2と引例3とを組み合わせ、アルミニウムまたはアルミニウム合金で側部

の厚さが底部の厚さより薄い電池ケースを製造することはただ、材料上の簡単な置換であり、その技術的効果(容量の大きく、容積の小さく、質量の軽い)は本技術分野の技術者には予見出来る。従って、請求項1は、突出した実質的な特徴と顕著な進歩を有していません。中国特許法第22条第3項の規定に合いません。」

さらに、審査官は、請求項が進歩性を有していない条件下、その従属請求項としての請求項2-6、その製造方法を保護請求する請求項7-9も、進歩性を有しないものだと認めた。

最後に、審査官は、「説明書中にも、その他の特許権付与出来る実質的内容が記載されていないので、出願人が特許の請求範囲を新に組み合わせ、及び/または説明書中の記載している内容をさらに限定しようとしても、本願が特許権付与される見込みがない。」と予言した。

#### (六) 請求項1への再度の範囲縮小した限定修正

特許出願は、往々にして、出願人の重大な経済利益に係る。本願は出願人の重要な製品に関する特許出願である。当該特許出願製品が中国ばかりでなく、欧米の市場にも、かなり広大な市場を占めているのである。従って、当該出願が中国で特許付与されるか否かは、当該出願人には重要だ。こういう状況下、本願への審査を早め、本願が一日も速く、特許権付与されるように、出願人が請求項1に保護請求する範囲をさらに小さくすることを惜しまないことにした。検討の結果、現請求項2と3の内容を請求項1に記入することを指令した。

即ち、「当該金属外装缶(1)の電池内面側に、無数の浅い、底面に垂直の深さが0.5-10.0μmである溝が形成されること」を請求項1に記入した。

#### (七) 改正された《審査指針》の「進歩性」判断標準に基づいての「進歩性」論争

##### 1. 《審査指針》の「進歩性」判断標準への改正

前記のように、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章の2.4項は「顕著な進歩」につき、次のように、改正釈明をする：

「発明は顕著な進歩を有する、とは、当該発明ともっとも接近している従来技術に較べ、有益な技術的な効

果を奏することが出来ることを指す。例えば、発明が従来技術に存している欠陥と不足を克服し、または、ある技術問題を解決するため、異なる思想の技術案を提供し、または、ある新しい技術発展趨勢を代表することを指す。」

つまり、元の「当該発明がもっとも接近している従来技術に較べ、長足な進歩を有することである」判断標準を、「当該発明がもっとも接近している従来技術に較べ、有益な技術的な効果を奏することが出来る」判断標準に改正したのである。また、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章に追加された3.2.2項は「顕著な進歩」につき、次のように、改正釈明をする：

「発明が顕著な進歩を有するか否か判断する際、当該発明が有益な技術的な効果を奏することが出来るか否かを考えるべきである。以下は、一般的には、発明が有益な技術的な効果を奏することが出来、顕著な進歩を有する、と見なす：

(1) 発明が当該発明ともっとも接近している従来技術に較べ、より優れる技術的な効果を奏することが出来、例えば、質量が改善されることと、生産高が向上されることと、省エネルギーと、環境汚染の防止等；

(2) 発明が当該発明とは技術思想が違う、その技術的効果は基本的には、従来技術のレベルに到達出来る技術案を提供することと；

(3) 発明がある新規な技術の発展趨勢を代表することと、

(4) 一部の面で、マイナスの効果があるが、その他の面では、明らかに積極的な技術的効果を奏することが出来ることとにある。」

## 2. 本願の進歩性へのさらなる論争

(1) 発明目的が違う。

引例1と引例2との技術案に対して、本願の発明目的は、高生産性で、携帯電話等の小型機器に使用される小型のアルミニウムまたはアルミニウム合金製電池を提供することにあると同時に、アルミニウムまたはアルミニウム合金を採用して、絞りとシゴキの両方を用いたDI工法で、電池のエネルギー密度を向上させると同時に、電池の質量信頼性及び安全性を図る、携帯電話等の小型機器に使用される小型電池ケースを提供することにある。

(2) 本願の請求項1の携帯電話等の小型機器に使用

される小型のアルミニウムまたはアルミニウム合金製電池は、もっとも接近している従来技術に較べ、より優れる技術的な効果を奏することが出来、質量が改善される。というのは、本発明では、アルミニウムまたはアルミニウム合金を採用して、絞りとシゴキの両方を用いたDI工法で、電池のエネルギー密度を向上させると同時に、電池の質量信頼性及び安全性を図る、携帯電話等に使用される小型電池ケースを提供することが出来るわけである。

(3) 本発明が新規な技術の発展趨勢を代表する。

説明書の記載により、本願の請求項1に保護請求する電池ケースを構造上の特徴でさらに限定するか、または、DI工法その自身の方法上の技術的特徴で限定することが出来なく、残念である。しかしながら、本願は従来技術より、電池のエネルギー密度を向上させるとともに、電池の質量信頼性及び安全性を図ることが出来ることは本技術分野の発展趨勢を代表することが出来るだろうと思う。

一方、説明書の記載により、本願の請求項1に保護請求する電池ケースを構造上の特徴でさらに限定するか、または、DI工法その自身の方法上の技術的特徴でさらに限定することが出来なくて、残念であるが、小型電池が発展されてきた十ないし二十数年間に、本願に記載する技術案を採用し、アルミニウムまたはアルミニウム合金を採用して、小型電池の電池ケースを作成することが従来技術文献には掲示されることがなかった。これは、もう1の方面から、本願は、発明目的が従来技術とは異なり、本技術分野の発展趨勢を代表し、非自明性を有することを説明、立証することが出来るのではないかと思う。

(4) 本発明が非自明性を有する

本発明が非自明性を有するものであることをさらに説明、立証出来るように、次の事実を加えて、説明した。例えば、鉄を主体とする鋼板と、本願のアルミニウムを主体とする合金材料では、その材料の硬度、機械加工による伸び率がかなり異なっていることがよく知られている。具体的には、これをヤング率で説明すると、アルミニウムのヤング率は、ほぼ $7 \times 10^{11} \text{dyn/cm}^2$ であるのに対して、鉄のヤング率は、ほぼ $20 \times 10^{11} \text{dyn/cm}^2$ である。鉄のヤング率が、アルミニウムのそれより、約3倍の硬さを有している。よって、アルミニウムは鉄より柔らかく、機械加工による伸び率も格別に大き

なものとなる。このことより、機械加工による材料の加工硬化が激しく、アルミニウムは比較的材料的亀裂や破断を起こし易くなる。これで、引例1と引例2を組み合わせても、本願の請求項1に記載している電池に到達することが難しいので、本願の請求項1の技術案は非自明性を有するものであることが説明される。

(5) 再度に修正された請求項1は次のようになる。

「1. 発電要素を金属外装缶(1)に収納した電池であって、その金属外装缶(1)が円筒型、角型またはそれらに類似している形状を有する底厚(TA)/側厚(TB)が1.2-4.0の値を有する有底金属缶であり、当該金属外装缶(1)の電池内面側に、無数の浅い、深さが0.5-10.0 $\mu\text{m}$ であり、底面に垂直な溝が形成され、金属外層缶(1)に使用する素材のアルミニウムを主体とする金属材料、もしくはアルミニウムを主体とする合金材料の側壁材料のウィッカース硬度を示すHV値に対し、金属外装缶成形後の金属外装缶(1)の側壁部(1b)のHV値が1.2倍以上の値を有することを特徴とする電池。」

以上のように、改正された《審査指針》の「進歩性」判断標準に基づいて、本願の修正された請求項1が「進歩性」を有するものだと意見陳述で主張し、論争したが、上記修正された請求項1が審査官に受け入れられるか否か、第二回拒絶理由通知書へ応答した当時、やっぱり、断言することは出来ないものであった。しかしながら、本願が、さらなる意見陳述または修正で、いつか、査定され、特許権付与される見込みがあるものだと確信した。第二回拒絶理由通知書への意見陳述を差し出した数か月後の2003年の末、果して、本願が査定され、特許権付与される、との中国特許局から知らせを受け、気になって来た私もこれでホット胸をなで下ろした。

#### 四. 《審査指針》の第2部分第4章の「進歩性」判断標準への改正と補助性審査基準との関係

以上、本人が担当して来た具体的な特許発明の代理例を挙げて、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章の2.4項と追加された3.2.2項の「進歩性」判断標準への改正に基づいて、特許発明の「進歩性」主張の代理と当該特許発明の特許請求の範囲への影響を説明した。上記からも分かるように、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章の「進歩

性」判断標準は同《審査指針》の第2部分第4章の3.3.4項の「商業上の成功」という補助性審査基準との関係もあることである。例えば、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章3.3.4項の「商業上の成功」という段落には、次の記載がある。

「発明の製品が商業上の成功を得た際、もし、こういう成功が発明の技術的特徴により直接に導かれたものであったら、発明が有益な効果を有することと、当該発明が非自明であることをも説明する。こういう場合、上記発明は突出した実質的な特徴と顕著な進歩を有し、進歩性を有するものだと云うことが立証される。しかしながら、もし、上記商業上の成功がその他の原因で得られたものであったら、例えば、販売技術の改善または広告宣伝を通じて得られたものであったら、こういう場合、上記成功が、本願が進歩性を有するよりどころとすることが出来ない。」

本願の場合、上記特許製品としてのアルミニウムまたはアルミニウム合金製電池が中国ばかりでなく、欧米の市場にも、かなり広大な市場を占めていることその自身は、本願の請求項1が、もっとも接近している従来技術に較べ、より優れる技術的な効果を奏することが出来、質量が改善されるものであり、本技術分野の発展趨勢を代表することが出来ることを説明出来るだろうと思う。

#### 五. 結び

上記のように、2001年に改正された《審査指針》の第2部分第4章の2.4項と3.3.2項の発明(特許)の「進歩性」の判断標準の改正で、中国での特許の標準もやや低くなった。これは、出願人の特許請求範囲の保護と、実態審査過程での代理人の進歩性主張及び論争には有利でもある。でも、経験談だが、進歩性主張または論争する時、特許請求の範囲への修正はかなり慎重に取り扱うべきであり、出願人が特許権の付与されることをあせる気持ちに左右されないよう、注意しなければならないことも重要だと思う。

例えば、第2回拒絶理由通知書に回答する際、出願人が検討の結果、原請求項2と3の内容を請求項1に記入し、即ち、「当該金属外装缶(1)の電池内面側に、無数の浅い、底面に垂直の深さが0.5-10.0 $\mu\text{m}$ である溝が形成されること」を請求項1に記入することを指令した。



しかしながら、上記修正内容は出願人が本願が一日も速く特許権を付与されることを急ぐ原因で、なされた一時の便宜的な策である。実は、上記「当該金属外装缶(1)の電池内面側に、無数の浅い、底面に垂直の深さが0.5-10.0 μmである溝が形成されること」の特徴は、発電要素である電極板と金属外装缶との電氣的な接触抵抗を著しく低減する効果を付加することにある。これは、上記本願の請求項1の電池が進歩性を有するものだと主張する理由とは大した関係がないように思われる。上記内容が請求項1に記入されなくても、改正された《審査指針》の「進歩性」判断標準に基づいて、本願の請求項1が「進歩性」を有するものだと説明、立証することが出来るのではないかと考えている。よって、これからも分かるように、出願

人のために、より広い保護請求しようとする請求範囲を得るには、改正された《審査指針》の「進歩性」判断標準に基づいて、拒絶理由通知書と、説明書と特許請求の範囲とをよく研究したあと、出願人に選択させるように、十分な説得力ある、幾つかの修正案を作成することは、重要だと思う。また、これは、弁理士には、当然果たすべき責任であり、義務でもあると思う。

**注**

- (1) 「特許審査と特許代理との業務セミナー」国家知識産権局 2003年11月25日-29日、雲南省 昆明市にて
- (2) 2001年10月18日に公布された中国特許局《審査指針》2001年版、第2部分第4章の3.2
- (3) 2001年10月18日に公布された中国特許局《審査指針》2001年版、第2部分第4章の3.2.2

(原稿受領 2004.3.15)