

中国知識産権法院における創造性の判断
～公知常識に基づく創造性判断～
中国特許判例紹介(62)

2016年12月9日

執筆者 弁理士 河野 英仁

華為技術有限公司

原告

国家知識産権局特許復審委員会

被告

1. 概要

特許要件の一つである創造性(日本の所謂進歩性に対応)は専利法第22条第3項に規定されている。

専利法第22条第3項

創造性とは、現有技術に比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新型が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

発明が自明か否かは以下の3ステップにより判断される。

第1ステップ：最も近い現有技術を確定する。

第2ステップ：発明の区別特徴及び発明が実際に解決する技術的課題を確定する。

第3ステップ：保護を請求する発明が当業者にとって自明的であるか否かを判断する。

第2ステップにおいて区別特徴(相違点)が存在するものの、審査官及び審判官が特段引用文献を提示すること無く、公知常識・慣用技術に過ぎず創造性(進歩性)がないとして、拒絶することがある。ある程度差別化できている場合でも、文献を提示されることなく公知常識にすぎないと認定されれば反論に窮することとなる。

本事件では、区別特徴が公知常識に過ぎないとした審判官の決定に対し、教科書、技術ハンドブック等の証拠が提示されておらず、また十分な理由も説明されていないとして、北京知識産権法院は創造性なしとした復審委員会の拒絶決定を取り消した¹。

¹ 2016年7月19日北京知識産権法院判決 (2015)京知行初字第3495号

2. 背景

(1)特許の内容

華為技術有限公司(原告)は、2008年7月11日リングバックトーン選択方法、システム及び関連装置”と称する200810132469.5号出願(以下、469出願という)を知識産権局に提出した。

(2)審査経過

実質審査を経て、国家知識産権局審査部門は2012年6月5日拒絶決定をなし、469出願を拒絶した。その理由は：請求項1-21は創造性を有さず、専利法第22条第3項の規定に適合しないというものである。拒絶決定で引用した対比文件は：

対比文件1：CN1905465A 公開日2007年1月31日

である。

原告は当該拒絶決定を不服として復審委員会に復審請求を行った。なお、復審請求時には請求項に対する補正は行っていない。

(3)審判請求

特許復審委員会(被告)は2014年5月6日原告に復審通知書を送付した。復審通知書では、請求項1-21は、対比文件1及び本領域の慣用技術手段の結合であり専利法第22条第3項に規定に基づき、創造性を具備しない点が指摘された。

原告は、2014年6月23日意見陳述書を提出し、同時に特許請求の範囲の全文補正書を提出した。補正後の請求項は以下の通りである。

1. リングバックトーン選択方法において、

主呼方が呼出請求を発呼し、前記呼出請求は主呼方が必要とするリングバックトーンタイプを含み；

前記主呼方が必要なリングバックトーンタイプは：主呼方が必要とする被呼出情報タイプを含み；

主呼方はリングバックトーンサーバが、前記主呼方が必要とするリングバックトーンタイプに基づき発送するリングバックトーン情報を取得し；

前記リングバックトーン情報は被呼出情報を含む。

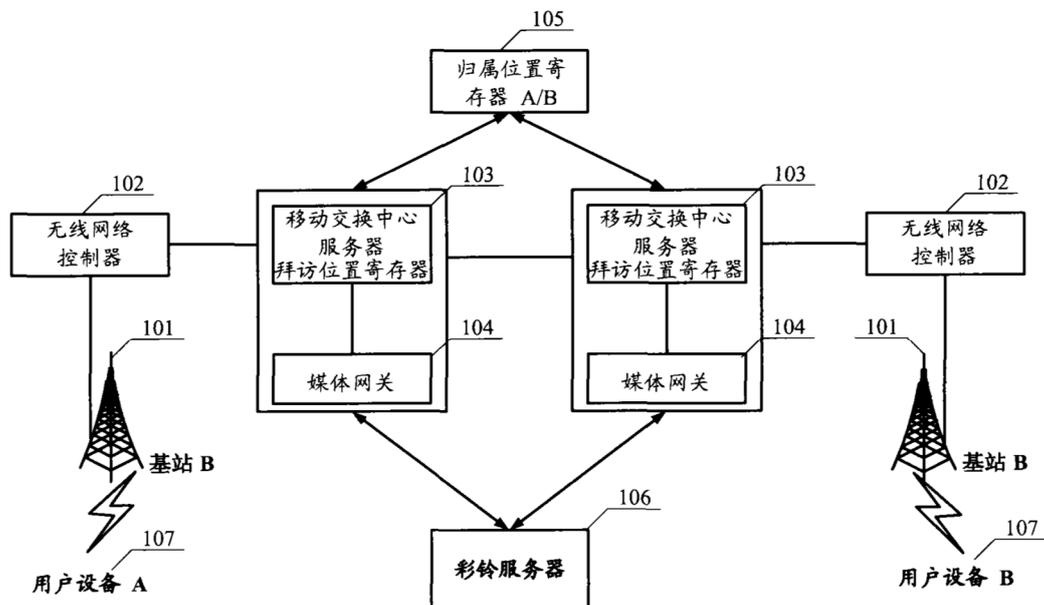


图 1

請求項 1 は主呼方が、リングバックトーンタイプ(電話の呼び出し音のタイプ)を発呼する。さらに主呼方は、リングバックトーンサーバから送信されるリングバックトーン情報を取得する。

このリングバックトーン情報は、例えばマルチメディアリングバックトーン、音声、動画、文字、図形、リングバックトーンのホームページ URL アドレス中の少なくとも一つである。さらにリングバックトーン情報には、被呼出情報(例えば、被呼方の vCard 名刺情報)が含まれている。

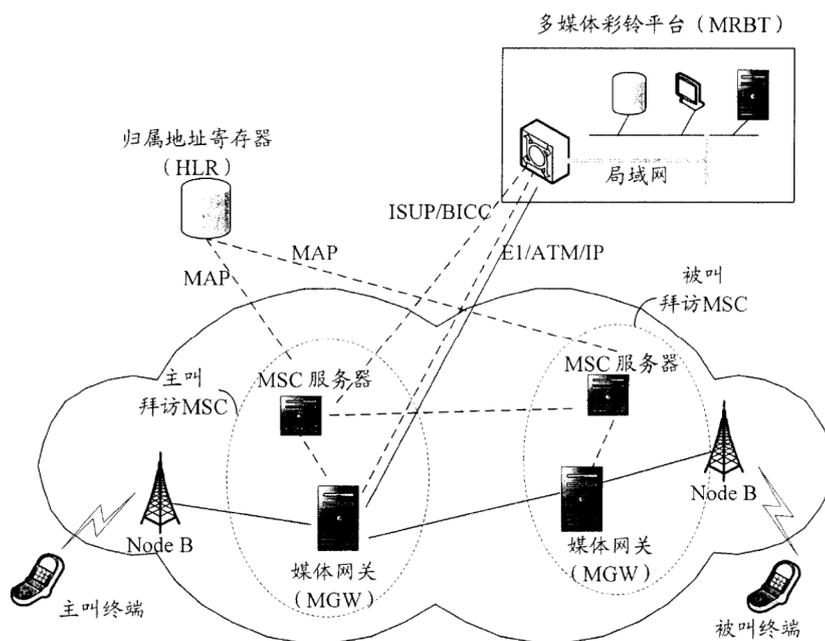
対比文件 1 は無話路迂回マルチメディアリングバックトーンを実現する業務方法及びシステムを公開している(明細書第 9 頁)。

主呼訪問移動交換センター(MSC)は主呼端末が発呼した外部呼び出しに基づき、被呼出端末を呼び出し、被呼出端末は呼出応答情報を返し、主呼訪問 MSC は呼出応答情報を受信した後、放送を待つリングバックトーンタイプをマルチメディアリングバックトンプラットフォーム(MRBT)に通知し、かつ主呼端末と MRBT との間の電話路を接続し、主呼端末と MRBT が第一回メディアネゴシエーションに成功した後、MRBT は主呼端末にマルチメディアリングバックトーンを放送し、主呼訪問 MSC は放送を待つリングバックトーンタイプを、MRBT に通知し、具体的に主呼訪問 MSC は被呼出ユーザの属性、主呼ユーザが発呼し呼び出したネットワーク及び発呼し呼び出した性質に

基づいて、採用した ISUP プロトコルまたは BICC プロトコルを MRBT に通知する。

その他、明細書の背景技術部分には以下の記載がある。

音声リングバックトーンはユーザ A がユーザ B を呼び出す過程において、ユーザ A、ユーザ B または第三者により購入され、ユーザ A に放送される所定の音楽または音声である。



对比文献 1 と請求項 1 との区别特徴は以下の 2 点である。

- 1、呼出請求が、主呼方が必要なリングバックトーンタイプを含むこと及び主呼方が必要とするリングバックトーンタイプに基づきリングバックトーン情報を發送すること；
- 2、前記主呼方が必要とするリングバックトーンタイプが、主呼方が必要とする被呼出情報タイプを含み、前記リングバックトーン情報が被呼出情報を含むこと。

復審委員会はこれらの区别特徴は公知常識にすぎないとして、2015 年 2 月 12 日拒絶査定を維持する決定を下した²。原告は当該決定を不服として北京知識産権法院へ控訴した。

3.北京知識産権法院での争点

² 2015 年 2 月 12 日特許復審委員会決定 第 83552 号

争点: 区別特徴 1 及び 2 が公知常識に属するか否か

4. 北京知識産権法院の判断

争点：公知常識に対する認定は、慎重な態度をとるべきであり、客観的で公平妥当な基準を適用すべきである

(1) 追加証拠の提出

審理開始後、特許復審委員会は、以下の2つの発明特許申請公開明細書を参考として提出した。これらは、“呼出請求が、主呼方が必要とするリングバックトーンタイプを含むこと、及び、主呼方が必要とするリングバックトーンタイプに基づき発送するリングバックトーン情報”は本領域の慣用技術手段に属することを説明するために提出したものである。

1、CN1852364A、公開日は2006年10月25日である。請求項15には以下の通り記載されている：“主呼端末は、ネットワーク設備を通じて被呼出端末を呼び出し、かつ呼出請求中に、主呼端末を通じて個性化情報の業務標識を放送することを表明する。”

2、CN101188809A、公開日は2008年5月28日である。請求項1は以下の通り記載している：“マルチメディアリングバックトーンの実現方法において、次世代ネットワークに適用され、呼出信号指令中、媒体資源標識を追加し、呼出信号指令を通じて媒体資源標識を被呼出端末にプッシュ送信する。”

(2) 区別特徴の認定

本案において、対比文件1と本特許申請技術領域とは同一であり、解決すべき技術課題、技術効果或いは用途も比較的近く、本特許申請創造性を判断するための最接近の現有技術と認定することができる。

対比文件1に公開された内容に基づき以下のことが分かる。

対比文献1が公開している主呼訪問移動交換センター（MSC）の主呼端末が発呼した外部呼出に基づく被呼出端末は、本特許申請中の主呼方が発呼した呼出請求に相当し、マルチメディアリングバックトーンプラットフォーム（MRBT）は本特許申請中のリングバックトーンサーバに該当し、MRBTが主呼端末にマルチメディアリングバックトーンを放送することは、本特許申請中の主呼方が、リングバックトーンサーバが発送したリングバックトーン情報を取得することに相当する。

同時に、対比文献1の明細書の背景技術部分の記載から、対比文献1はすでに、主呼

方による定制リングバックトーンを公開していることが分かる。

本特許申請請求項 1 が保護を求めているのは、リングバックトーン選択方法である、本特許と対比文件 1 とを比較すれば、両者の区別特徴は：

- 1、呼出請求が、主呼方が必要なリングバックトーンタイプを含むこと及び主呼方が必要とするリングバックトーンタイプに基づきリングバックトーン情報を発送すること；
- 2、前記主呼方が必要とするリングバックトーンタイプが、主呼方が必要とする被呼出情報タイプを含み、前記リングバックトーン情報が被呼出情報を含むということである。

上述の区別特徴に基づき、本特許申請請求項 1 が実際に解決すべき技術課題はいかにして主呼方に、発起呼出請求を発行する際にリングバックトーンを選択させ、かつ被呼出情報を獲得させユーザ体験を高めるかにあることが分かる。

本案における本特許申請創造性の焦点は現有技術に相応の技術啓示が存在するか否かである。

この問題に関し、審決は以下の通り判断している。区別特徴 1 に関し、対比文件 1 の背景技術部分は主呼方が定める（定制）リングバックトーンタイプの技術啓示を開示している。この点に関し、呼出請求中には定制情報を含み、便利に、即時に定制した内容に対し選択することができ、これは当業者が容易に想到できるものであり、また本領域中の慣用技術手段である。

区別特徴 2 に関し、主呼方が必要とするリングバックトーンタイプが被呼出情報タイプを含み、かつ、リングバックトーン情報が被呼出情報を含むようにし、これにより主呼方に、定制リングバックトーンを定制する際に被呼出情報を取得できるようにさせるということは、当業者が容易に想到できるものである。

原告は逆に以下の通り主張した。

上述の 2 つの区別技術特徴は必ずしも本領域中の慣用技術手段ではない。原告はこれについて異議を申し立てた後、特許復審委員会には必ずしも挙証せず、或いは、十分な理由を説明しなかった。

特許復審委員会は審理において、審決の意見を維持し、かつ開廷後 2 つの特許文献を参考として補充提出し、区別特徴 1 が本特許申請の申請日前にすでに当業者に広く使用されており、本領域の慣用技術に属する点主張した。

(3) 公知常識の認定

特許権者が、一定期限内の独占権を得ることができるのは、社会公衆に対しいまだかつてなく、かつ、一目でわかるものではない発明創造を提供したからである。しかし特許申請が現有技術の区別に対して、単に同一技術領域から同一作用または効果となる公知常識である場合、特許権を付与すべきではない。さもなければ公衆に対する正常な生産経営活動に不適切な制限と妨害をもたらすこととなる。

そのため、国家知識産権局は専利法に依拠して実施細則を制定し、《特許審査指南》において、実質審査、復審及び無効請求の段階にて、特許復審委員会が所属領域の公知常識または公知常識性の証拠を導入して相応の特許権の創造性を評価することができることと明確に規定している。同時に、《特許審査指南》中の関連公知常識の例示性解釈に基づき、公知常識は関連領域の慣用技術手段及び普通の技術知識をも含むことが分かる。

指摘しておかなければならないのは、公知常識および現有技術は共に特許権の創造性を破壊することができるが、公知常識の範囲は明らかに現有技術よりも小さいということである。所属領域において申請日（または優先権日）前の該領域技術発展レベル及び該領域技術者からして、既に広範に受け入れられており、かつ応用されており、該技術が該領域において既に“公知化”の程度にまで達するようになってこそはじめて、公知常識として認定されることができる。それ故、公知常識に対する認定は、慎重な態度をとるべきであり、客観的で公平妥当な基準を適用すべきである。

《特許審査指南》中の関連する具体的規定もまたこの価値傾向を体現している。《特許審査指南》第二部分第八章 4.10.2.2 は以下の通り規定している。

「審査官が審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実なもの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ついて異議を申し立てた場合には、審査官は理由を説明するか、或い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。」

次に、《特許審査指南》は公知常識性の証拠に対し、列挙を行っており、教科書、技術ハンドブック、技術辞書の三種を挙げている（審査指南第4部分第2章 3.3、第4部分第1章、第4部分第8章 4.3.3）。

また既に効力を発した北京市高级人民法院（2013）高行終字第 2029 号行政判決中においても、以下の通り類似する認定を行っている。

「特許復審委員会は職権により公知常識を認定する場合、当事者にそれに対し陳述意見の機会を与えるべきであり、当事者が認めない状況下では、特許復審委員会は、それに対し挙証をしなければならない。」

前述の《特許審査指南》第二部分第八章 4.10.2.2 の規定は実質審査過程に対するものである。第 2029 号判決は特許無効行政紛争に関し、本案は特許拒絶復審行政紛争に属するものである。《特許審査指南》の第四部分（復審及び無効請求の審査）は必ずしも明確に公知常識の認定規則を規定していないが、第 2029 号判決の関連する認定に基づき以下のことが分かる。

特許復審委員会は無効過程において職権で公知常識を認定する場合、《特許審査指南》実質審査過程の対応する規定を参照すべきである。すなわち公知常識の認定では証拠を挙げるべきであり、または十分に理屈を解き明かすべきである。同様の理由により、実質審査の延長として、特許復審過程中、公知常識時を認定するにあたり、《特許審査指南》実質審査過程の関連規定を参照することもまた意義がある。

具体的に本案についてみれば、対比文件 1 の背景技術部分は、主呼方の定制リングバックトーンタイプという技術特徴を開示しているが、“主呼方の呼出請求中に該定制情報を含む”こと、及び、“主呼方が必要とするリングバックトーンタイプは被呼出情報タイプを含み、リングバックトーン情報が被呼出情報を含み、それにより主呼方がリングバックトーンを定制する際に被呼出情報を取得することができる”等の技術特徴は開示されていない。特許復審委員会は、審決の認定において上述の技術特徴は本領域の慣用技術手段に属すると認定し、原告がそれに対し異議を申し立てた状況下、特許復審委員会は、それに対し証拠を挙げるか、または、理由を説明すべきである。

本特許申請は通信領域に属し、該領域の技術更新速度は速く、多くの新に出現する技術は素早く業界内で大量に応用され、該技術が教科書、技術ハンドブック、技術辞典に収録することが間に合ない可能性があり、該技術が既に被当業者により広く受け入れられ、かつ、応用され、本領域の公知常識になり、さらには既に新に出現した技術に取り変わられている可能性もある。

まさに通信領域のこの特性により、区別特徴 1、2 が本領域の慣用技術手段に属するか否かを認定する際に、強制的に特許復審委員会に教科書、技術ハンドブック、技術辞典等の公知常識性証拠を挙げるよう要求することは、明らかに過度に過酷である。しかしながら、これは必ずしも特許復審委員会が通信領域の公知常識を認定する際に負担する挙証責任の基準を低下させることができることを意味するものではない。上述の区別

特徴が本特許申請の申請日前に既に該領域の公知常識であることを認定する必要があるのであれば、たとえ教科書、技術ハンドブック、技術辞典等の公知常識性証拠を挙証することが困難であっても、特許復審委員会は当時の通信領域技術発展レベルおよび該領域の当業者が上述の技術特徴の受け入れており応用している程度を結合して、充分に理由を説明すべきである。

(4)追加証拠について

特許復審委員会は開廷後に2つの文献を提出したが、特許局及び特許復審委員会がこれら特許文献を対比文件として創造性の評価を行っていないため、人民法院は本案において上述の特許文献がすでに相応の技術啓示をなしているか否か直接判断することができない。同時に特許権者が特許付与に対する行政審査及び司法審査の関連手続きに基づく信頼利益を考慮して、本案において、人民法院は本特許申請の創造性を直接否定することができない。

まとめると、特許復審委員会は、原告が既に異議を提出しており、かつ、公知常識性の証拠を提出せず、また十分な説明をせずに、区別特徴1、2が共に本領域の慣用技術手段と直接認定したことは、誤りであり、当該決定を取り消す。

5. 結論

北京知識産権法院は、公知常識・慣用技術であるとして拒絶を維持した特許復審委員会の決定を取り消す判決をなした。

6. コメント

本事件は公知常識を用いて創造性が否定された場合に参考となる事例である。教科書、技術ハンドブック等の文献を提示することなく公知常識・慣用技術手段であるとして拒絶された場合、審査指南に基づき異議を申し立て、審査官に理由の説明を求めるか、相応の証拠の提示を求めるべきである。

以上