

中国实用新型特許の創造性判断

～組み合わせが考慮される技術分野は発明特許よりも狭い～ 中国特許判例紹介(10)

2011年8月30日

執筆者 弁理士 河野 英仁

重慶万馳オートバイ部品有限公司等

無効宣告請求人、一審原告、二審上诉人

v.

知識産権局専利復審委員会

一審被告、二審被上诉人

1. 概要

中国特許審査実務において最も多く直面するのが創造性(日本でいう進歩性)の問題である。創造性は専利法第 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、その实用新型が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

前半は発明特許の創造性を規定しており、後半は实用新型特許の創造性を規定している。発明特許には「突出した」及び「顕著な」の要件が課される点で、これらの要件が課されない实用新型特許とは相違する。中国の審査実務においては、当該条文上の規定の相違を踏まえ、発明特許の創造性と实用新型特許の創造性との判断をどのように切り分けているのか適切に理解する必要がある。

本事件では实用新型特許の創造性が問題となった。引用文献 1 には一部の構成要件を除き全ての構成要件が開示されていた。そして当該一部の構成要件は技術分野の異なる引用文献 2 に開示されており、これらの組み合わせにより自明といえるか否かが問題となった。

人民法院は引用文献 1 に引用文献 2 に至らせるための技術的啓示がないとして、創造性有りと判断した復審委員会の決定¹を維持する判決をなした²。

¹復審委員会 2007 年 11 月 12 日第 10636 号無効宣告決定

²北京市高級中級人民法院 2009 年 7 月 23 日判決(2009)高行終字第 603 号

2. 背景

(1) 实用新型特許の内容

本实用新型特許の名称は“三輪オートバイ車体フレーム”であり、2006年2月13日に、東本公司により出願(出願番号 200620109926.5)され、2007年1月24日に登録公告された。公告番号はCN2860990 である(以下、990 特許という)。なお、中国では实用新型特許出願に対し、初歩審査(日本でいう方式審査)のみが行われ、実質審査は行われず無審査で権利が発生する(専利法第 40 条³⁾)。

参考図 1 は従来の三輪オートバイの車体フレームの側面図である。

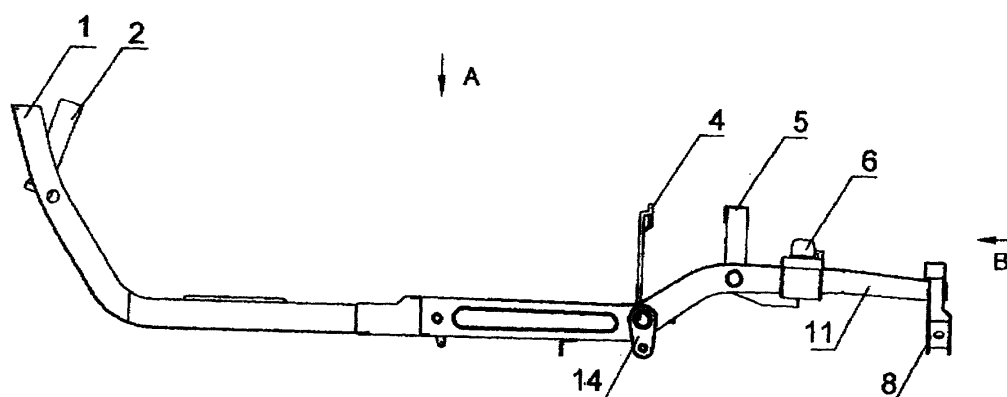


図 1

参考図 1 従来の三輪オートバイの車体フレームの側面図

従来の三輪オートバイの車体フレームは、車体フレーム上にサスペンションアームが設置されており、減震器は垂直にサスペンションアームと後輪軸との間に接続されていた。このような構造では車両シャーシ全体の重心が高くなり、運転時の安定性が低く、容易に転倒するおそれがあった。

参考図 2 は、990 特許の側面図及び平面図である。本实用新型は、このような問題を解消すべく、参考図 2 に示すように後ろビームフレーム上に 2 つの横ビーム 7,7 を設

³専利法第 40 条

实用新型及び外観設計の特許出願が初歩的審査を経て拒絶理由を発見しなかった場合は、国务院特許行政部門は实用新型特許権又は外観設計特許権を付与する決定をし、特許証書を発行し、同時に登録と公告を行う。实用新型特許権及び外観設計特許権は公告の日より効力を生じる。

けることにより三輪オートバイ運転時の安全性を高めることとしたものである。

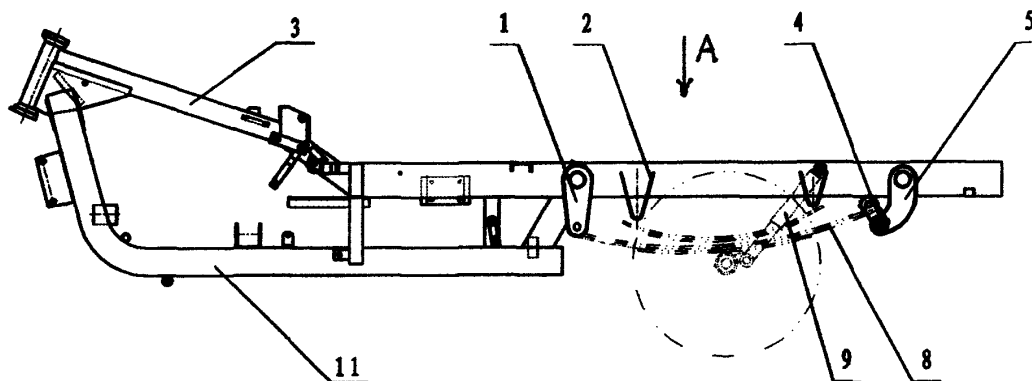


図1

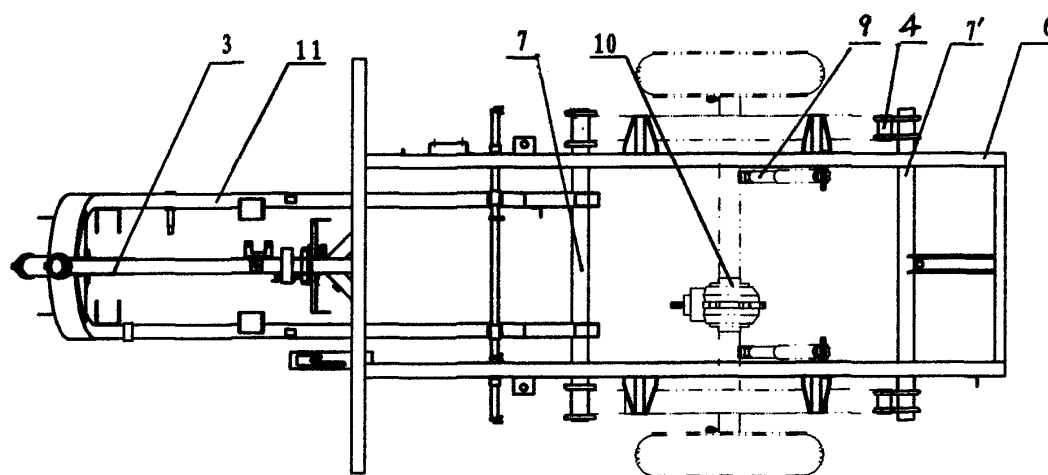


図2

参考図 2 990 特許の側面図及び平面図

登録公告時の請求項は以下のとおりである。

“1、車体フレームの前ビームフレーム及び後ビームフレームが溶接により一体化され、前ビームフレームの前端に方向コラムスリーブ管が溶接された三輪オートバイの車体フレームにおいて：

前後 2 つのラグを接続するのに用いられる後ビームフレーム上に設けられた横ビーム (7、7')と、

前記前後 2 つの横ビーム(7、7')の両端はそれぞれ後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の外側に延びて、板バネスプリングを装着するのに用いられるラグに固定接続され、後横ビーム(7)上で固定される後ラグ(5)上に接続される回転可能な可動ラグ(4)と、板バネスプリングの一端は回転可能な可動ラグ(4)上に接続され、板バネスプリングの他端は前横ビーム(7)上に固定接続される前ラグ(1)上に接続され、後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の内側にそれぞれ接続される減震器(9)とを備えることを特徴とする三輪オートバイの車体フレーム。

(2) 審判および訴訟の経緯

990 特許に対し、重慶万馳オートバイ部品有限公司等(以下、請求人という)は 2007 年 4 月 29 日復審委員会⁴に無効宣告請求を提出した。請求人は、請求項 1 に係る発明は以下の引用文献 1 及び 2 の組み合わせにより、創造性を具備しないと主張した。

引用文献 1：特許番号 200420061690.3 の中国实用新型特許明細書 公告日 2005 年 10 月 5 日

引用文献 2：人民交通出版社《自動車構造》第 3 版 2000 年 1 月公開

復審委員会は請求項 1 に係る発明のうち、「前記前後 2 つの横ビーム(7、7')の両端はそれぞれ後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の外側に延びて、板バネスプリングを装着するのに用いられるラグに固定接続され、」が引用文献 1 に開示されていないと認定した。一方、引用文献 2 には、当該技術特徴に関連する事項が記載されていた。しかしながら、復審委員会は三輪オートバイの技術領域と、自動車の技術分野とは異なると認定した。その上で、引用文献 1 には自動車の技術分野に本技術特徴を探し出させる明確な啓示が存在しないことから、組み合わせることができず、創造性を有すると判断した。

請求人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ控訴した。北京市第一中級人民法院は同様の理由により復審委員会の判断を支持する判決をなした⁵。請求人はこれを不服として北京市高級人民法院へ控訴した。

⁴ 復審委員会は日本国特許庁審判部に対応し、専利法第 41 条に規定する復審(日本の拒絶査定不服審判に相当)及び専利法第 45 条に規定する無効宣告請求(日本の無効審判に相当)事件を取り扱う。

⁵北京市第一中級人民法院 2008 年判決 (2008)一中行初字第 67 号

3. 高級人民法院での争点

争点：異なる技術分野に対応する事項が開示されている場合に、どのように創造性を判断すべきか

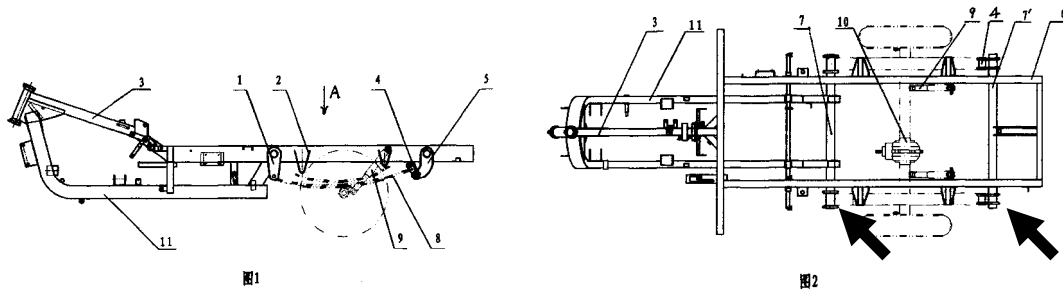
引用文献 1 には、技術特徴 A 以外の事項が開示されており、引用文献 2 に技術特徴 A が開示されているというケースは実務上多く存在する。引用文献 2 が引用文献 1 とは技術分野が相違する場合に、どのように創造性を判断するか、また、発明特許と実用新型特許との創造性の判断にどのような差があるのかが問題となった。

4. 北京市高级人民法院の判断

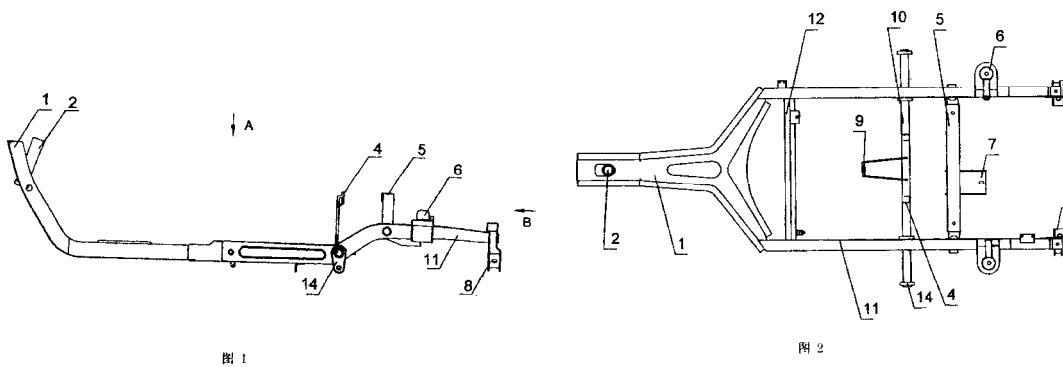
引用文献中に明確な啓示がある場合、接近または関連する技術分野を考慮することができる

北京市高级人民法院は、三輪オートバイに関する引用文献 1 には、自動車の技術分野へ問題となる技術特徴を探そう促している明確な啓示がないことから、創造性有りとして判断した復審委員会の判断及び北京市第一中級人民法院の判決を支持する判決をなした。以下詳細を説明する。

参考図 3 は本特許の構成図であり、参考図 4 は引用文献 1 の構成図である。



参考図 3 本特許の構成図



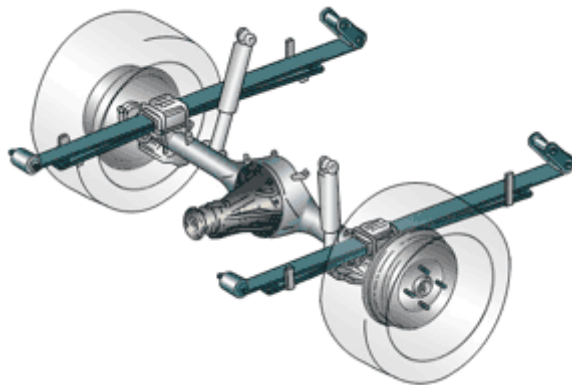
参考図 4 引用文献 1 の構成図

引用文献 1 及び本特許は共に“三輪オートバイ車体フレーム”に関し、同一の技術分野に属する。引用文献 1 は本特許請求項 1 中の

「前記前後 2 つの横ビーム(7、7')の両端はそれぞれ後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の外側に延びて、板バネスプリングを装着するのに用いられるラグに固定連接され、」

の技術特徴を開示していない点で、請求項 1 に係る発明と相違する。

これに対し、引用文献 2 は自動車の縦置板スプリング式非独立サスペンションを開示している。参考図 5 は非独立サスペンションの構造を示す斜視図である⁶。



参考図 5 非独立サスペンションの構造を示す斜視図

引用文献 2 も、請求項 1 に係る発明と同様に前端のロール状取手は板バネスプリングピンを用いて前ホルダに相連なり、固定されたヒンジ支点を形成し、一方、後端のロール状取手は板バネスプリングラグピンを通じて、ヒンジを用いてホルダ上に引っかけられ自由に揺動することができるラグに相連なっている。

従って、バネスプリングが変形する際に 2 つのロール状取手の中心線間の距離が変更される。そして、加速振動の減衰により、運転者の乗車快適性を改善できる。つまり、自動車のシャーシ分野において、引用文献 1 に開示のない請求項 1 の技術特徴が開示されていた。

⁶清華大学ソフトウェアデータベース「自動車シャーシ構造」HPより(2011年8月15日)
<http://jigou.xauat.edu.cn/ex/tsinghua/software/08/02/002/01/00001/tujie/chapter2/html/tj1-05.htm>

引用文献 2 の図面が判決文中に存在しなかったため、同様のサスペンション構造を示した。

他の技術分野との組み合わせに関し、審査指南⁷は以下のとおり規定している。

「实用新型特許については一般的に、当該实用新型特許の属する技術分野に着眼して考慮すべきである。ただし、現有技術で明らかな啓示が与えられている場合、例えば、現有技術に明確に記載されており、その分野の技術者が隣接或いは関連する技術分野から関連の技術的手段を探り出すこととなる場合には、その隣接或いは関連する技術分野を考慮してもよい。」

高級人民法院は、三輪オートバイ及び自動車は共に機動車(エンジンを持つ車の総称)の範疇に属すると認めたものの、機動車の技術分類として創造性を判断するにはその範囲が広すぎると認定した。なぜならば、両者の全体的な車両構造、動力構造等は明らかに相違しており、これら相違から車体フレームは直接に上記構造の影響を受ける。従って、引用文献 2 と本特許の技術分野は同一分野ではなく、隣接する技術分野といえる。

本特許が保護を求めているものは、車体フレームの全体的な構造であるところ、引用文献 1 は単に後サスペンション構造を開示しているにすぎず、引用文献 1 の車体フレーム全体の構造において直接に引用文献 2 の後サスペンション構造を採用することができるか否かについて、必ずしも明確な技術啓示が与えられていない。

また類似の後サスペンション構造を採用して三輪オートバイ車体フレーム構造中に応用し、車両シャーシを低くすることができ、走行安定性を増大することができ、転倒を避けることができるとの教示も、引用文献 1 中には存在しない。

以上のとおり引用文献 1 に明確な啓示がないことから、高級人民法院は、同一技術分野ではない隣接技術領域に係る引用文献 2 は、公知常識として实用新型の創造性を評価するのに用いることができないと判示した。

以上のことから、高級人民法院は、審判請求人が提出した引用文献に対し、創造性を有すると判断した復審委員会及び北京市第一中級人民法院の判決を支持する判決をなした。

5 . 結論

北京市高級人民法院は請求項 1 について専利法第 22 条第 3 項に適合、即ち創造性を有するとして復審委員会の審決および北京市第一中級人民法院の判決を支持する判決をなした。

⁷ 審査指南第 4 部分第 6 章 4.

6. コメント

日本の近年の特許実務では、実用新案の進歩性について議論となることがほとんどない。日本国実用新案法第3条第2項は

「実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。」と規定している。

実用新案法においては条文上「基づいてきわめて容易に」と規定している点で、単に「基づいて容易に」と規定する特許法第29条第2項と相違する。しかしながら、実務上は発明の進歩性と実用新案の進歩性に明確な相違はない。

中国においては、実用新型特許は発明特許・外観設計特許と同程度に重要視されており、日米企業が積極的に権利化を図っている。係争となった場合は、カウンターとして無効宣告が相手方から請求されることは必至であるため、発明特許との創造性判断の違いを押さえておくことが重要となる。本事件で明らかになったように、定量化が困難な創造性判断において、実用新型特許は参照することが可能な技術分野が制限される。

発明特許の創造性判断にあたり、参照される技術分野は以下のとおりである。

発明特許については、当該発明特許の属する技術分野のみならず、それに隣接若しくは関連する技術分野、及び当該発明により解決すべき技術的課題であって当該分野の技術者が技術的手段を探り出すこととなる他の技術分野を合わせて考慮しなければならない。

すなわち、実用新型特許では最も近い引用文献中に他の技術分野に至らせる明確な啓示が要求されている点で、そのような要求のない発明特許と相違する。さらに、引用できる文献数にも制限がある。

発明特許については、1つ、2つ、或いは複数の現有技術を引用してその創造性を評価することができる。

実用新型特許については、一般的に1つ、または、2つの現有技術を引用してその創造性を評価することができる。「単純な組み合わせ」に係る現有技術により成された実用新型特許の場合は、状況に応じ複数の現有技術を引用してその創造性を評価すること

ができる。

すなわち、実用新型特許では引用文献数は原則として2つまでに制限される点で、そのような制限がない発明特許とは相違する。中国では以上述べた2つの制限規定を用いて、発明特許と実用新型特許との創造性のレベルを区別している。

なお、本事件においては審査官の特許権評価報告⁸において創造性なしと判断されていたが、復審委員会及び人民法院ではその判断が覆り、創造性ありと判断された。ここで、特許権評価報告とは、実用新型特許及び外観設計特許の特許性に関する審査官の見解をいう。専利法第61条第2項は以下のとおり規定している。

専利法第61条第2項

特許権侵害の紛争が実用新型特許又は外観設計特許に関わる場合、人民法院又は専利業務管理部門は、特許権者又は利害関係者に、国務院特許行政部門により係争実用新型又は外観設計に対する調査、分析及び評価の上で作成された特許権評価報告を提出するよう要求し、それを特許権侵害の紛争を審理、処理するための証拠とすることができる。

特許権評価報告は審査官の一見解にすぎず、法的拘束力を有さない。あくまで特許権評価報告は民事訴訟において人民法院が訴訟を中断するか否かの判断材料とするものにすぎない⁹。特許有効性の最終的な判断については必ず復審委員会の無効宣告請求を経なければならない。

判決 2009年7月23日

以上

⁸ なお、本事件では特許権評価報告制度の前身である特許検索報告制度による報告書が作成されていた。

⁹ 専利法第61条第2項 特許権侵害の紛争が実用新型特許又は外観設計特許に関わる場合、人民法院又は専利業務管理部門は、特許権者又は利害関係者に、国務院特許行政部門により係争実用新型又は外観設計に対する調査、分析及び評価の上で作成された特許権評価報告を提出するよう要求し、それを特許権侵害の紛争を審理、処理するための証拠とすることができる。