

中国における進歩性判断
～技術偏見の克服を主張して特許を取得するためには～
中国特許判例紹介(42)

2015年4月10日
執筆者 弁理士 河野 英仁

Arvesta ライフサイエンス北米有限責任公司
再審申請人(一審原告、二審上訴人)

v.

専利復審委員会
再審被申請人(一審被告、二審被上訴人)

1. 概要

新規性に並ぶ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。

さらに、以下の事項は創造性判断に当たり二次的に考慮される。

人々が長らく解決を望んでいたが、始終成功が得られなかった技術的課題を解決した場合

技術偏見を克服した場合

商業的成功

本事件では、創造性を判断するにあたり、技術偏見を克服したか否かが争点となった。最高人民法院は、原告が、技術偏見が存在していた事を示す十分な証拠が存在しないと見て、創造性なしとした北京市高級人民法院の判決¹を維持する裁定をなした²。

¹ 北京市高級人民法院判決 (2009)高行終字第 719 号

² 最高人民法院 2013 年 11 月 5 日判決 (2013)知行字第 31 号

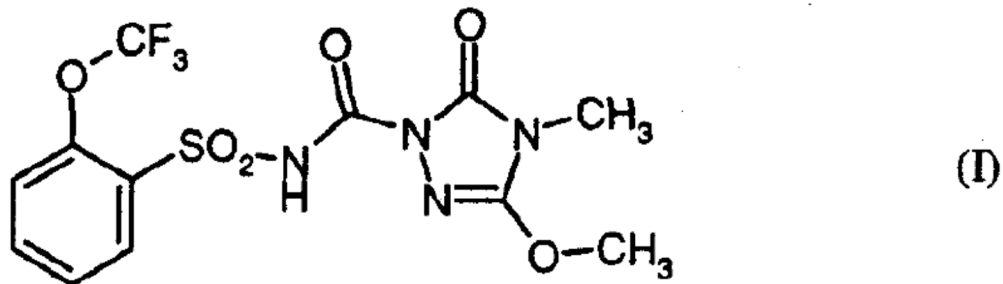
2. 背景

(1)特許の内容

Arvesta ライフサイエンス北米有限責任公司(原告)は、PCT 出願に基づき 2001 年 4 月 2 日中国へ国内移行出願を行った。出願番号は 99811707.2(以下、707 出願)である。

707 出願は、単一化合物を除草剤として使用する技術方案に関する。707 出願は、穀類作物中、少なくとも雑草を選択的にコントロールする方法の保護を求めており、上述した雑草は、カモジグサ属、燕麦属、オート麦属、Brassica(アブラナ科の野菜)、ナズナ属、黒麦草属、カラシナ属、グンバイナズナ属、ゴマノハグサ科クワガタソウ属(Veronica) 及びその組み合わせから選ばれる。

当該方法は、下記に示す有効量式(I)化合物及び/または式(I)化合物の塩を、上述した穀類作物及び/またはその環境中に使用し、その中の少なくとも一種の前記雑草に対する薬効百分比が 70%~100%であることを特徴としている。



(2)訴訟の経緯

審査官は対比文献 2 により 707 出願に係る請求項は創造性を欠くとして拒絶査定をなした。原告は拒絶査定に対し復審請求を行ったが、復審委員会は拒絶査定を維持する審決³をなした。原告は審決を不服として北京市第 1 中級人民法院、北京市高級人民法院へ提訴したが何れも復審委員会の審決を維持する判決をなした。原告は原審判決を不服として最高人民法院へ再審請求を行った。

3.最高人民法院での争点

争点: 技術偏見が存在していたか否か

³ 復審委員会 2007 年 11 月 29 日審決 第 11964 号

707 出願の請求項 1 は、単一の化合物(I)のみを用いて雑草を除去し、その薬効成分が 70%~100%とするものである。これに対し、対比文献 2 は、化合物(I)と他の化合物との組合せた除草剤であった。原告は化合物(I)のみを用いる除草剤は当業者にとって効果が無いとの技術偏見が存在し、707 出願の請求項 1 に係る発明はこれを克服したものであるとして、創造性を有するとの主張をなした。

創造性判断における技術偏見が存在していたかが争点となった。

4. 最高人民法院の判断

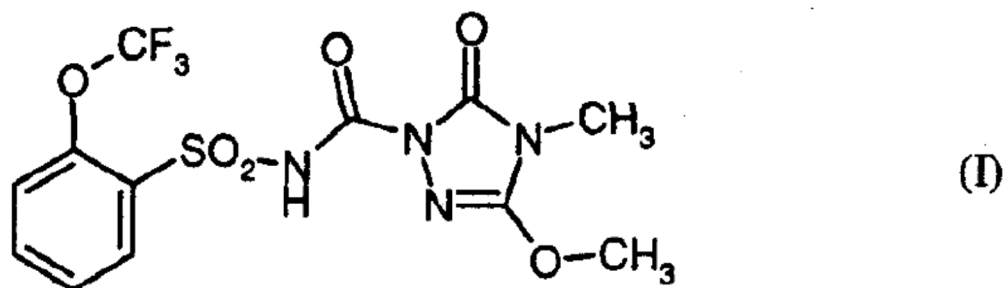
争点：原告は対比文献 2 に技術偏見があったという証拠を示していない

最高人民法院は、技術偏見の克服に関し以下のとおり述べた。現有技術中存在する技術偏見を克服することは、発明創造性を判断する重要な補助的審査基準である。発明が技術偏見を克服し、第三者が技術偏見により放棄した技術手段を採用し、技術的課題を解決したのであれば、このような発明は、突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、創造性を有する。そして、現有技術中、技術偏見が存在するか否かは、現有技術の全体内容を結合し判断しなければならない。

争点となった請求項は、

式(I)で示す単一化合物を除草剤として使用する方法であり、上述した雑草は、カモジグサ属、燕麦属、オート麦属、Brassica(アブラナ科の野菜)、ナズナ属、黒麦草属、カラシナ属、グンバイナズナ属、ゴマノハグサ科クワガタソウ属 (Veronica) 及びその組み合わせから選ばれ、

式(I)化合物及び/または式(I)化合物の塩を、上述した穀類作物及び/またはその環境中に使用し、少なくとも一種前記雑草の薬効百分比を 70%~100%である。



これに対し、対比文献 2 は、以下の点を開示している：

「予想どおり、式(I)で示す既に知られた活性化合物と、各種物質類別の既に知られた除

草活性化化合物を同時に使用した場合、除草活性方面において顕著な効果作用を示したということを見出し、かつ、特に選択的に植物作物をコントロールするのに有利であり、例えば小麦中の雑草の広スペクトラム結合剤製剤である」

「上述の第一組及び第二組化合物の活性化剤物組合せの除草活性は、単一化合物効果の総和よりも明らかに高い。これは、相互効果と言うだけでは無く、予期できない共同効果が存在することを示している。」

対比文献 2 の表 A-2 のデータは、単独で本特許出願と同一の式(I)化合物を使用することと、これに除草性化合物を組合せて使用した協同作用効果を比較すれば、効果に差があることを示している。しかしながら、対比文献 2 は必ずしも、式(I)化合物が、対比文献 2 に記載された適用作物範囲及び除草範囲に対し、使用できないということを示していない。

逆に、対比文献 2 表 2A-2 のデータは、単独で、式(I)化合物を使用した場合、カゼグサ、エノコログサ(ネコジャラシ)に対する薬効百分比は、それぞれ、60%及び 90%に達したということを示している。

原告が、本特許出願は、技術偏見を克服し、創造性を具備していると主張する前提で必須となるのは、この種の技術偏見が客観的に存在していることを証明できた場合であり、原告は、式(I)化合物を単独で雑草をコントロールすべく選択使用することを、当業者が放棄した技術方案であることを証明していない。

以上の理由により、最高人民法院は、原告の本特許出願は技術偏見を克服したという主張を採用しなかった。

続いて最高人民法院は式(I)化合物を当業者が単独で採用する動機付けが存在するか否かを検討した。

対比文献 2 は、式(I)化合物またはその塩を含む組合物は、小麦等の作物中、カモジグサ属、燕麦属、オート麦属、Brassica(アブラナ科の野菜)、ナズナ属、黒麦草属、カラシナ属、ゲンバイナズナ属、ゴマノハグサ科クワガタソウ属 (Veronica) 等の雑草を予防すると記載している。同時に、表 A-2 には、本特許出願の既に知られた単一式(I)化合物がカゼグサ及びエノコログサに使用する効果として、公開されており、式(I)化合物及びメトリブジンを含む組合物と比較し、カゼグサに対する植物破壊試験または有効百分比は、前者が 60%、後者は 98%である。エノコログサに対する植物破壊試験または有効百分比は、前者が 90%、後者が 100%である。

実施例について、対比文献 2 はさらに、
「前述の新型活性化合物の組合せは、良好な除草活性を有し、単一活性化合物が、除草活性方面において弱点を示す場合、前記組合せ物は、例外なく非常に優れた除草活性を示し、該活性は、簡単な組合せ効果を超えるものである」と記載している。

対比文献 2 の表 A-2 は、式(I)化合物とその他化合物の混合使用効果が、単独で式(I)化合物を使用するよりも良いことを説明するのに用いられているが、同時に単独で式(I)化合物も、カゼグサ及びエノコログサに一定の技術効果を有することを示している。

従って、式(I)化合物及びその他の化合物の組合せ使用の技術方案と、単独で式(I)化合物を使用する技術方案とは、必ずしも完全に対立する技術方案とはいえない。当業者からすれば、式(I)化合物を、対比文献 2 に記載の作物範囲及び除草範囲に応用する技術的動機が存在する。

以上の理由により最高人民法院は 707 出願の請求項 1 に係る発明は創造性を欠くと判断した。

5. 結論

最高人民法院は、技術偏見は存在せず創造性を欠くとした復審委員会、北京市第 1 中級人民法院及び北京市高級人民法院の判決を支持する裁定をなした。

6. コメント

本事件では創造性判断に当たり副次的に考慮される技術偏見の克服が争点となった。技術偏見があったことを立証する必要があるが、対比文献2では逆に化合物(I)単独でも組合せ化合物よりも劣るものの除草効果が認められる旨記載されていたため、最高人民法院は証拠不十分とした。

仮に対比文献2で化合物(I)単独での使用に問題がある等の記載があり、その他学術論文等で化合物(I)単独での使用が除草に適さない等の証拠が別途存在していれば、技術偏見の克服により創造性が肯定されていたかもしれない。

審査指南第2部分第4章にも技術偏見の克服について以下のとおり規定されている。

技術偏見とは、ある時期内、ある技術分野において、技術的課題に対して一般に存在

し、客観的事実から偏った技術者の認識をいう。この技術偏見により、他側面にある可能性に想到しないよう誘導され、当該技術分野の研究と開発が妨害される。発明がかかる技術偏見を克服し、技術偏見により放棄されていた技術的手段を採用して技術的問題を解決した場合、当該発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。

例えば、モータの整流子とブラシとの間の界面について、通常は、滑らかであればあるほど接触が良く、電流ロスも低いものと考えられていた。整流子の表面に一定の粗さの細かい模様を付けた結果、逆に電流ロスがさらに低くなり、滑らかな表面よりも優れた効果を奏する発明をなした。本発明は技術偏見を克服したことから、創造性を具備すると判断される。

このように、技術偏見の克服に基づき創造性を主張するためには、技術偏見が存在していた事の証拠収集が重要となる。

以上