

創造性判断時における作用の共通性
～機械分野における創造性判断～
中国特許判例紹介(50)

2015年12月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

寧波展通電信設備実業有限公司

一審第三者、無効審判請求人

TE Connectivity Ltd

一審原告、二審上诉人

1. 概要

中国における進歩性は創造性と称され権利化実務上、避けることのできない問題である(専利法第22条第3項)。

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。

創造性の判断は3ステップ、すなわち最接近の現有技術を特定し、次いで区別特徴を認定し、最後に当業者にとって自明的であるか否かを判断する。ここで、自明か否かを判断する際には、現有技術中に、技術的啓示(技術的示唆)が存在するか否かを注目して行う。啓示があるか否かの判断要素の一つとして請求項に係る発明と現有技術の組み合わせにおける作用の共通性がある。

本事件では閉鎖装置の閉鎖機構に関する創造性が問題となり、復審委員会及び北京市中級人民法院は2つの現有技術中に請求項の各技術特徴が開示されているとして創造性がなく、特許は無効と判断した¹。最高人民法院は、主引例中の区別特徴に着目し、当該区別特徴が奏する作用と、請求項に係る発明の作用とが相違するとして、創造性ありと判断した北京市高級人民法院の判断を支持する判決をなした。

2. 背景

¹ 復審委員会 2011年4月4日審決 第16394号

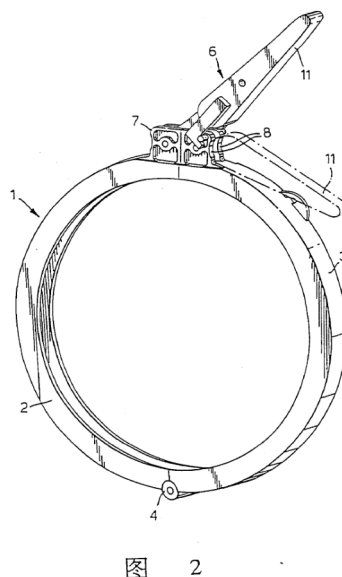
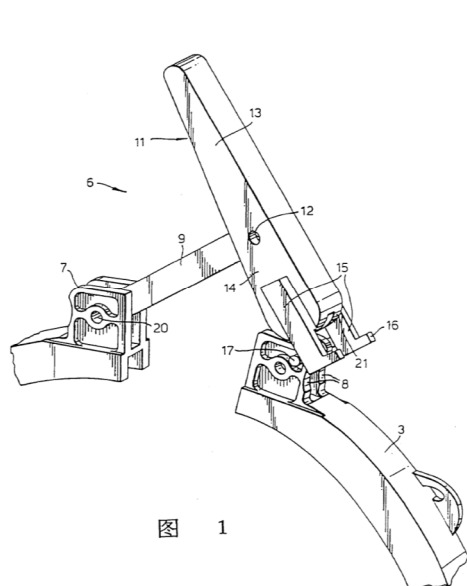
(1)特許の内容

TE Connectivity Ltd(原告)は特許第 96194851.5(851 特許)を所有している。851 特許は閉鎖装置に関するものであり、1996 年 4 月に出願され 2002 年 1 月 2 日に公告された。問題となった 851 特許の請求項 1 は以下のとおりである。

“1. オーバーセンター閉鎖装置において、

装置は閉鎖して一つになる第一及び第二部分 (2, 3) を含み、該オーバーセンター閉鎖装置は前記閉鎖を実現するのに用いられ、前記オーバーセンター閉鎖装置 (6) は、回動方式により装置の第一部分 (2) に取り付けられたアーム (9) 上に、回動方式により連結されるレバー (11) を含み、該レバー (11) の自由端は装置の第二部分 (3) に接合する接合表面 (21) を有し、かつレバー (11) がその使用中のオーバーセンター位置にある場合、装置の 2 つの部分 (2, 3) を一緒に締め付けるオーバーセンター装置において、

該レバー (11) は前記自由端上にレバー (11) の長手方向に沿って接合表面 (21) の外にまで延伸する延長段 (15) を有し、かつ該延長段 (15) は装置の第二部分 (3) と協同作用するよう設置され、閉鎖該装置の開始段階にて初期閉鎖レバー作用を提供し、かつ、閉鎖の最終段階にて該接合表面 (21) と装置の第二部分 (3) とを相互に接触させ、最終レバー閉鎖作用を提供する。



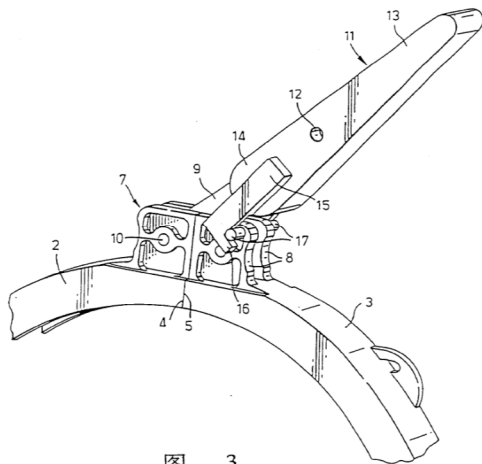


图 3

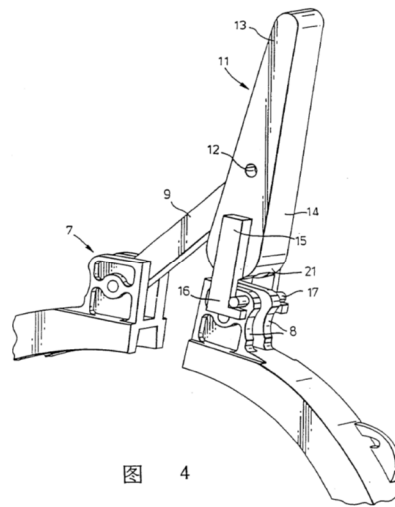


图 4

(2)無効宣告請求

寧波展通電信設備実業有限公司（被告）は、復審委員会に対し 851 特許の請求項 1 が創造性を欠くとして、無効宣告請求を行った。

主引例である英国特許 2253020 号に米国特許第 5315489 を組み合わせれば容易に想到できるというものである。復審委員会は、当業者が容易に想到できるとして請求項 1 を無効とする審決をなした。原告は当該審決を不服として北京市第一中級人民法院人提訴したが、北京市第一中級人民は復審委員会の審決を維持する判決をなした。

原告は北京市中級人民法院の判決を不服として、北京市高级人民法院へ控訴した。北京市高级人民法院は、復審委員会及び北京市第一中級人民の判断に誤りがあるとして審決を取り消す判決をなした。被告は当該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:請求項に係る発明が奏する作用と、現有技術が奏する作用が共通するか否か

4.最高人民法院の判断

争点:

最高人民法院は最初に創造性判断の基本的手法を述べた。

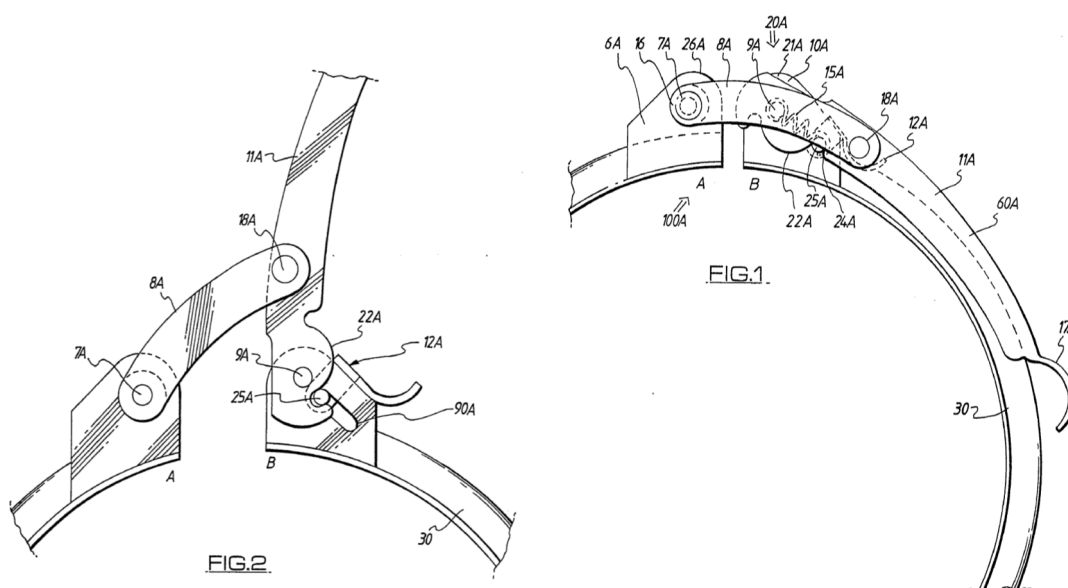
創造性とは、出願日以前に既に存在する技術と比較して、該発明が、突出した実質的特徴と顕著な進歩を有することである。いわゆる実質的特徴とは、当業者からして該発

明が現有技術に対して自明でないことである。発明が現有技術に対して自明か否かを判断するには、通常まず発明と最も近い現有技術と間の区別特徴を確定する。

具体的には、通常本特許が保護を求める技術方案を、若干の技術特徴（日本の構成要件に相当）に分け、その後最も近い現有技術がどのような技術特徴を公開しているか、どの技術特徴と本特許の対応する技術特徴とが同一であるか、どの技術特徴が区別特徴といえるかを判断する。

しかしながら対比時には、発明は全体としてのものであり、技術方案中の技術特徴間は必ずしも孤立したものではなく、特徴間の関係を切り離すことはできず、特徴が全体技術方案中にて発揮する作用を無視することができない点に、注意しなければならない。とりわけ機械構造領域に関する発明創造の場合、2つの技術方案全体の技術構想、動作方式、技術効果が異なるため、構造または位置等の形式上見たところ類似した部品が、全体の技術方案中では實際上完全に異なる作用に至ることがある。それゆえ、現有技術中のある技術特徴と本特許の対応する技術特徴が同一性を有するか否かを判断する場合、これらが各技術方案中に起こる作用が同一か否かを考慮しなければならない。

本案において、被告は証拠 1(GB2253020A)の凹口 24A は、本特許の接合表面 21 に相当し、レバー 11A は、凹口 24A の外の延伸部分に延長されている点は、請求項 1 の延長段 15 に相当すると、主張した。



主引例

そして主引例には「該レバー（11）の自由端は装置の第二部分（3）に接合する接合表面（21）を有し」が開示されていないものの、当該区別特徴は、下記に示す副引例に記載（符号 42 部分）されていると主張した。

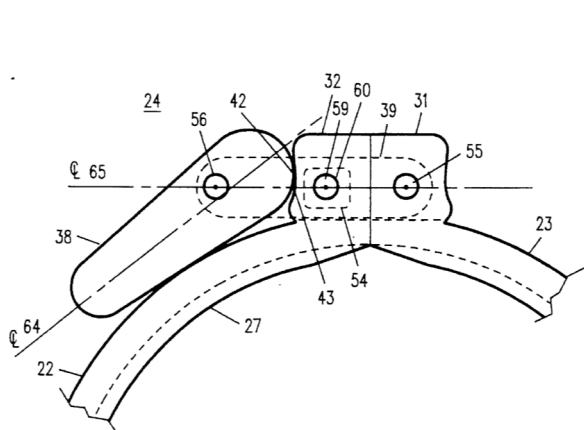


FIG. 10

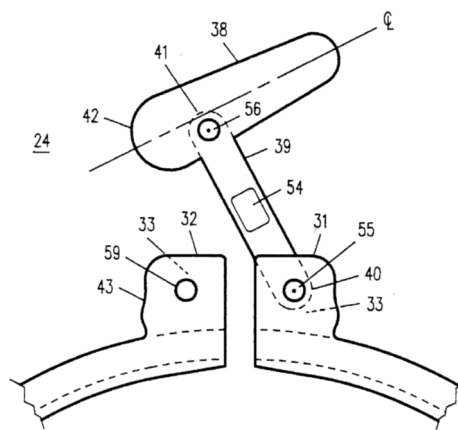


FIG. 8

当該主張に対し、最高人民法院は以下の通り判断した。

請求項 1 の記載に基づけば、本特許請求項 1 が限定する接合表面 21 及び延長段 15 は共に、レバー 11 の自由端上に設置されており、動作時に、延長段 15 と第二部分 3 は共同作用し、ハンドル 11 を閉鎖する作用を最初に提供し、接合表面 21 と第二部分 3 は相互に接触し、最終的にハンドル 11 の閉鎖作用を提供する。

本特許請求項 1 中の延長段 15 及び接合表面 21 は共に、第 2 部分 3 から離脱し、自由運動することができるハンドル 11 上に設置されており、この限定は、本特許の全体技術方案に従うものであり、さらに延長段 15 及び接合表面 21 の動作方式及び機能作用を決定するものである。

証拠 1 の技術方案が解決すべき技術的課題及び実現する技術効果と、本特許は相違するため、証拠 1 中では、凹口 24、及び、凹口 24 の外に延長する延伸部分のレバー 11A の一端が設けられており、枢軸 9A を通じて第 2 部分 B に相連っており、第 2 部分と分離することができず、その運動軌跡は固定のものである。それゆえ証拠 1 中の凹口 24 及び凹口 24A の外に延長する延伸部分が相対するその他の部品の位置関係と、本特許請求項 1 中の接合表面及び延長段その他部品の位置関係とは明らかに相違し、かつ、

各全体の技術方案中發揮する作用も相違する。

例えば、証拠 1 中の凹口 24 は、閉じられた状態で止め針を收容するのに用いられ、かつ最終的なレバーの閉鎖作用を提供するものではない。

以上の理由により、最高人民法院は、証拠 1 の凹口 24 及び凹口 24 の外に伸びる延伸部分が、本特許請求項 1 中の接合表面 21 及び延長段 15 に相当するとして被告の主張を認めなかった。

5. 結論

最高人民法院は、創造性を有するとして北京市高级人民法院の判断を支持する判決をなした。

6. コメント

本事件においては、請求項に係る発明の技術的課題及び作用が、主引例の課題及び作用とは相違するため、技術的啓示はなく自明ではないと判断された。当該判断は、以下のとおり審査指南²にも規定されている。

自明か否かを判断する際には、現有技術中に、技術的啓示(技術的示唆)が存在するか否かに着目する。つまり現有技術中に、区別特徴を最も近い現有技術に組み合わせることにより、技術的課題を解決するための啓示が存在するか否かに着目する。このような技術的啓示は、当業者が技術的課題に直面した場合に、最も近い現有技術を改善し、請求項に係る発明を得るための動機づけとなるものである。

現有技術中に技術的啓示が存在する場合、発明は自明的であり、突出した実質的特徴を有しないと判断される。

そして、以下の場合、技術的啓示があると判断される。

区別特徴が他の対比文献に開示されている関連の技術的手段であり、当該技術的手段が他の対比文献において奏する作用と、区別特徴が請求項に係る発明において技術的課題を解決するために奏する作用と同一である場合

【例】請求項に係る発明は

「ブレーキ表面を清浄するために使用する水を排出するための排水溝を設けたグラフ

² 審査指南第二部分第 4 章 3.2.1.1

アイトディスクブレーキ」である。

発明が解決しようとする技術的課題は、摩擦によって発生し、制動を阻害するブレーキ表面のグラファイト屑を如何に清浄するかにある。

対比文献 1 は「グラファイトディスクブレーキ」を開示している。

また、対比文献 2 は「金属ディスクブレーキに設けた該ブレーキ表面に付着した埃を洗い流すための排水溝」を開示している。

請求項に係る発明と対比文献 1 の区別特徴は、グラファイトブレーキの表面に凹溝を設けていることである。ただし、当該区別特徴は対比文献 2 に開示されている。対比文献 1 のグラファイトディスクブレーキは摩擦によってブレーキ表面に屑を発生させ、制動が阻害される。同様に、対比文献 2 の金属ディスクブレーキも表面に埃が付着することによって制動が阻害される。制動の阻害という技術的課題を解決するために、前者は屑を取り除き、後者は埃を取り除く必要がある。これは性質が同一の技術的課題となる。

グラファイトディスクブレーキの制動問題を解決すべく、当業者は対比文献 2 の啓示に基づき水で洗い流すこと、そして凹状溝をグラファイトディスクブレーキに設け、屑を洗い流した水を凹溝から排出することを容易に想到することができる。

対比文献 2 の凹状溝の役目と発明が保護を請求する技術方案の凹状溝の役目は同じであり、当業者は対比文献 1 と対比文献 2 を組み合わせて、この発明の技術方案を得ることができる。従って、現有技術には技術的啓示が存在すると考えられる。

以上