

中国創造性判断時における公知常識の位置づけ
～公知常識と認定するための証拠と説明～
中国特許判例紹介(80)

2018年7月10日
執筆者 所長弁理士 河野 英仁

李莉

上訴人（原審第三者）

国家知識産権局特許復審委員会

被上訴人（原審被告）

1. 概要

創造性（日本の進歩性に相当）を判断する際には、主引用文献に対する一致点及び相違点（区別特徴）を認定し、次いで当該相違点が他の文献に開示されているか否かを検討する。ここで、相違点が公知技術に過ぎない場合、容易に想到できるとして創造性が否定されることになる。

しかしながら、相違点が公知常識であることを示す明確な証拠もなく、公知常識であるとして創造性が否定されてしまうことが実務上多い。

本事件において、北京市高級人民法院は、公知常識であることを示す証拠が提出されていないとして、公知常識に過ぎず創造性なしと判断した北京知識産権法院判決¹を取り消した。

2. 背景

(1)特許の内容

李莉（上訴人）は、冷再生触媒循環方法及びその設備と称する発明特許第200810146601.8号(以下、601特許という)を所有している。601特許は2008年9月2日に出願され2012年7月4日に登録された。

争点となった請求項1は以下のとおりである。なお、符号は筆者において付した。

¹ 北京知識産権法院判決（2016）京73行初620号

1.冷再生触媒循環方法において、・・・

3) 前記触媒冷却器 8A 下流の触媒混合バッファ空間 9A に、一つ、二つまたは複数の触媒出口 11A を設け・・・

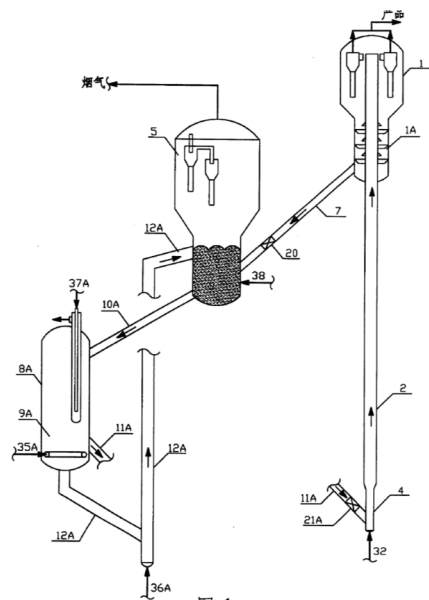


图 1

(2) 訴訟の経緯

中国石油化学研究院は、2015年5月12日特許復審委員会に特許無効宣告請求を行った。主な無効理由は創造性違反である。特許復審委員会は特許は有効との決定を下した。中国石油化学研究院は、決定を不服として北京知識産権法院へ提訴した。

北京知識産権法院は、創造性の判断に誤りがあるとして特許復審委員会の決定を取り消す判決²をなした。特許権者は一審判決を不服として北京市高級人民法院に提訴した。

3.北京市高級人民法院での争点

争点:相違点が公知常識か否か

4.北京市高級人民法院の判断

判断: 公知常識と認定するためには証拠または合理的な説明が必要となる

(1) 創造性判断プロセス

最初に高級人民法院は、創造性についての判断プロセスに言及した。

專利法第 23 条第 3 項

² 北京知識産権法院判決 (2016)京73行初620号

創造性とは、現有技術に比べて、その発明が格別の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。

いわゆる実質的特徴とは、当業者から見て、該発明または実用新型が、現有技術に対して自明でないことをいい、いわゆる進歩とは、該発明または実用新型が現有技術と比較して有益な技術効果をもたらすことをいう。

発明が実際に解決する技術課題の確定は、当業者が対応する技術啓示（動機づけ）を得ることができるか否かを判断の基礎としなければならない。

発明と最接近の現有技術と比較した区別技術特徴を確定するにあたり、対象発明が実際に解決する技術課題を確定し、そのうえで当業者が対応する技術啓示を有するか否かを判断する基礎としなければならない。

請求項と最接近の現有技術との間の区別技術特徴を認定するには、請求項に記載の技術特徴を基準としなければならない。最接近現有技術の認定は、対比文献に公開された技術内容を基準としなければならない。該技術内容は明確に対比文献中に記載された内容を含むだけでなく、当業者から見て、暗示的、直接で、疑いようもなく確定できる技術内容をも含む。

発明が実際に解決すべき技術課題を確定する場合、通常は、発明が最接近の現有技術に対して存在する区別技術特徴の基礎において、当業者が本案特許明細書を読んだ後に、該区別技術特徴が請求項の保護を求める技術方案によりもたらされる作用、機能または技術効果等により確定しなければならない。

発明または実用新型が、当業者にとって自明か否かを判断する際に確定すべきことは現有技術全体上にある種の技術啓示が存在するか否かである。すなわち現有技術において、該発明または実用新型の区別技術特徴を、最接近の現有技術に適用し、そこに存在する技術課題を解決する啓示がなされているかにある。このような啓示は、当業者が関連する技術課題に面した際に、最接近の現有技術に改変させ、該発明または実用新型の特許技術に至らせる動機付けとなる。

上述の区別技術特徴が公知常識または最接近の現有技術に関連する技術手段であり、あるいは他の対比文献の開示している関連技術手段であり、かつ、該技術手段が該対比文献においてもたらす作用と、該区別技術特徴が保護を求める発明または実用新型中で関連技術課題を解決するためにもたらされる作用と同一である場合、通常は、対応する

技術啓示が存在すると認定することができる。

発明の技術効果は創造性を判断するための重要要素である。発明が現有技術によりもたらされる技術効果に対し質または量において明確な変化があり、当業者の合理的な予想を超えている場合、発明は予期せぬ技術効果を有すると認定することができる。

予期せぬ技術効果が存在するか否かを認定する場合、発明が属する技術領域の特徴を総合的に考慮しなければならず、とりわけ技術効果の予見性、現有技術中に存在する技術啓示等の要素を考慮しなければならない。

ある請求項が、最接近現有技術文献に対し区別技術特徴が存在するが、当該区別技術特徴が本領域の公知常識であるか、その他の現有技術文献により公開されている場合、本請求項は、当業者にとって自明であり、創造性を有さない。

ある技術特徴が本領域の公知常識または慣用手段であるか否かは、証拠を提供して証明ことができ、また十分な説明をも行うことができる。

(2)公知常識か否かの判断

本案において、本特許請求項 1 が保護を求めているのは冷再生触媒循環方法であり、引用文献 1 は、重油触媒変換方法及びその装置を公開しており、引用文献 14 は重質原料流化触媒クラッキング方法を公開している。

原審法院は、請求項 1 に“触媒冷却器下流に触媒混合バッファ空間”を設けるという技術特徴が存在し、引用文献 1 及び引用文献 14 の明細書及び図面には共に触媒冷却器中の混合バッファ空間の設置が明確に存在していないと認定した。

その一方で、逆に引用文献 1 または引用文献 14 には、触媒冷却器下流に混合及びバッファ作用を実現する空間が形成されるはずであり、そうすると本特許請求項 1 中の触媒冷却器下流に設けられた触媒混合バッファ空間と実質的に同一になると認定した。

しかしながら、原審法院の引用文献 1 及び引用文献 14 には、触媒冷却器下流に混合及びバッファ作用を実現する空間を形成するという認定は必ずしも事実根拠がない。認定した該空間と、本特許請求項 1 中の触媒冷却器下流に設けた触媒混合バッファ空間とは実質的に同一ということは、同様に事実依拠を欠く。

事実上、本特許請求項 1 は、触媒冷却器下流に触媒混合バッファ空間を設けること、

及び、触媒冷却器下流の触媒混合バッファ空間に1つ、2つまたは複数の触媒出口を設けるという技術特徴を公開している。その中で、本特許請求項1に存在する“触媒冷却器下流に設けた触媒混合バッファ空間”という技術特徴に関し、引用文献1、引用文献14を含めた本案の全ての現有技術証拠はともに該技術特徴を公開しておらず、同時に本案は触媒冷却器中に設けた混合バッファ空間が本領域の公知常識であるという証拠を表明していない。

それゆえ本特許請求項1に存在する“触媒冷却器下流に設けた触媒混合バッファ空間”という技術特徴は、本特許の引用文献1及び引用文献14に対する区別技術特徴を構成する。

本特許の技術領域において、混合バッファ空間の機能と作用は本領域の公知常識に属するが、本特許の“触媒冷却器下流”に“触媒混合バッファ空間”を設けることは、逆に必ずしも当業者にとって、容易に想到できる技術特徴とはいえ、かつ中国石油化学研究院もまた本特許の属する技術領域から見て、触媒冷却器下流”に“触媒混合バッファ空間”を設けることがすでに公知の技術手段を構成しているということを証明する有効な証拠を提供していない。

それゆえ“触媒冷却器下流に触媒混合バッファ空間を設ける”というこの区別技術特徴は、本特許請求項1、11が創造性を有するというのに足り、その基礎上的における特許復審委員会の本特許が創造性を有するという認定は必ずしも不当ではない。

以上のとおり、公知常識に関する認定に誤りがあったことから、高級人民法院は請求項1についての創造性を認めた。

5. 結論

北京市高級人民法院は、創造性なしとした北京知識産権法院の判決を取り消し、復審委員会の決定を支持する判決をなした。

6. コメント

本事件は、北京知識産権法院における2017年度10大事件の一つとして紹介されているものである。近年復審委員会及び人民法院共に、公知技術の認定を厳密に行うようになってきている。

実務上、公知技術に過ぎないとして拒絶されることが多いが、審査官、審判官が公知技術であることを示す証拠、または、理由付けを提示したか否かを検討する必要がある。十分な補正をしており、公知技術とは十分差別化できている場合、証拠・理由付けの提示を審査官、審判官に求め争っていくことが重要である。

本事件では、混合バッファ空間自体は公知常識と認定されたが、当該混合バッファ空間を触媒冷却器下流に設けること自体は公知常識ではなかったのである。本特許技術は2015年度における技術進歩賞第2位を獲得しており、また共産党幹部からも表彰を受けていた技術であり、革新的な技術であったのであろう。

2018年6月1日に公表された司法解釈案でもこの公知常識に関し、以下の通り改正案が提示されている。

第37条

当事者は、関連技術的内容が当分野の公知常識に属する、又は関連設計特徴が意匠製品の通常設計に属すると主張した場合、人民法院は、証拠を提出して証明すること又は十分に説明することを要求しなければならない。

当事者が無効宣告請求において、相違点に関し公知常識であると主張する場合、証拠を提出しなければならない旨規定している。

第38条

専利復審委員会は専利権付与手続きにおいて、職権により公知常識又は通常設計を導入し、かつ、当該公知知識又は通常設計に関する当事者の意見を聴取し、当事者は、これが法定手続きへの違反に該当すると主張した場合、一般的に、人民法院はこれを支持しない。

専利復審委員会は専利権利確定手続きにおいて、ヒアリングを経ずに自動的に当事者が言及しなかった公知常識又は通常設計を導入し、当事者は、これが法定手続きへの違反に該当すると主張した場合、一般的に、人民法院はこれを支持しなければならない。

復審委員会が公知常識をもって拒絶、無効とする場合、事前に当事者の意見を聞かなければならない旨規定している。実務上、補正により引用文献と十分差別化しているにもかかわらず、公知常識に過ぎないと創造性が否定されることが多い。ここで復審委員会が、当該公知常識に関し当事者のヒアリングを行っていない場合、手続き違反になる旨規定された。公知常識の適用に関し、より慎重な判断がなされることが期待される。

以上