

中国特許行政訴訟上訴審における証拠の追加提出の制限  
～権利者側と審判請求人側との証拠提出可能範囲の相違～  
中国特許判例紹介(116)

2022年9月9日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

四川新綠色薬業科技發展有限公司  
上訴人（原審原告）

国家知識産権局  
被上訴人（原審被告）

## 1. 概要

知識産権局復審委員会によりなされた無効宣告決定に対しては北京知識産権法院に上訴することができ、北京知識産権法院の判決に対しては第2審として最高人民法院に上訴することができる。

本事件では審判段階で提出されていなかった新たな証拠が上訴審で提出された場合の取り扱いが問題となった。

最高人民法院は特許権利付与及び権利確認訴訟において証拠提出の機会を与えなければ他に救済手段がないことから、特許権者側に新たな証拠の提出を認め、特許無効との判断を下した第1審判決<sup>1</sup>を取り消した<sup>2</sup>。

## 2. 背景

### (1)特許の内容

四川新綠色薬業科技發展有限公司(原告)は薬品の自動調剤及び計量装置と称する発明特許第03135523.4（以下、523特許という）を所有している。523特許は2003年8月4日に出願され、2006年9月13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。

#### 【請求項1】

薬品の自動調剤及び計量装置において、下薬部（1）、計量部（2）及び外蓋（3）を含み、

<sup>1</sup> 北京知識産権法院 2020年9月18日判決（2020）京73行初7143号

<sup>2</sup> 最高人民法院 2021年11月10日判決（2021）最高法知行終93号

下薬部 (1) は薬瓶口上を蓋する蓋状物であり、その上に下薬部中心軸孔 (4) を有し、該下薬部中心軸孔 (4) を囲んで分布する出薬口 (5) を有し；

計量部 (2) は、下薬部 (1) 上を蓋し、計量部中心軸孔 (6) を有し、該計量部中心軸孔 (6) を囲んで分布する量杯孔 (7) 及び外側同期歯 (21) を有し；

外蓋 (3) は計量部 (2) 上を蓋し、底板 (8)、下薬孔 (9) 及びサークリップ (10) を有し、下薬孔 (9) は共に底板 (8) の円形平面上に分布しており、サークリップ (10) は下薬部中心軸孔 (4) 及び計量部中心軸孔 (6) を貫いている。

下記図 1 は装置の分解図である。

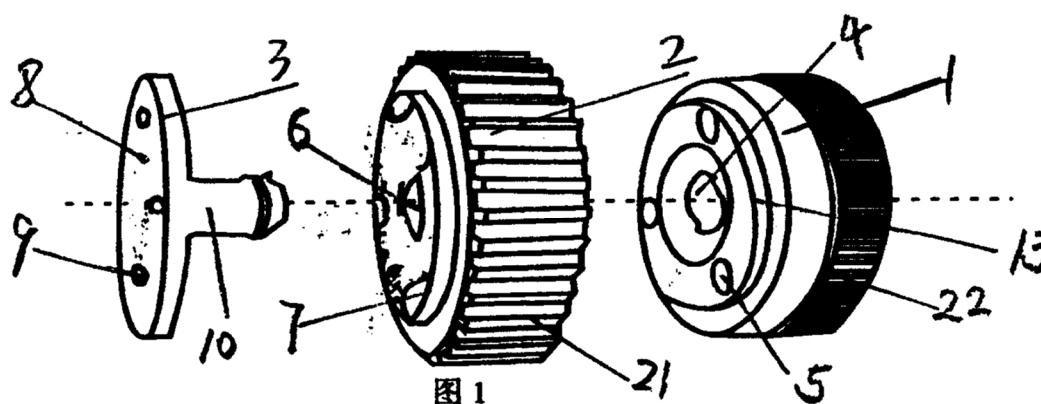


図 1 装置の分解図

## (2) 訴訟の経緯

2019年5月23日、一方製薬会社は国家知識産権局復審委員会に無効宣告請求を提出した。復審委員会は創造性がないとして523特許を無効とする決定を下した。原告は決定を不服として北京知識産権法院に上訴した。北京知識産権法院は復審委員会の決定を維持する判決をなした。

原告は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

## 3. 最高人民法院での争点

**争点 1: 上訴時に提出した証拠の提出が認められるか否か**

**争点 2: 請求項に係る発明が創造性を有するか否か**

## 4. 最高人民法院の判断

### **判断 1：特許権権利付与に関する訴訟において特許権者側は証拠の提出が認められる**

原告新緑色薬業公司是、第 1 審において新たに七つの補充証拠を提出した。《最高人民法院により特許権付与及び確認行政案件の審理適用法律に関する若干の問題規定（一）》第 29 条は以下の通り規定している。

「特許申請人、特許権者が特許権付与及び確認行政案件において提供した新たな証拠は、特許申請が拒絶されるべきではない、または、特許権が有効と維持されるべきであることを証明するのに用いる場合、人民法院は一般に審査すべきである。」

特許権利付与及び確認行政訴訟手続は当事者のために、特許権利付与及び確認行政決定の不服に対し設けられた司法救済手続であり、その主張成立を証明するために、当事者は訴訟過程中に、行政手続中に提供できなかった新たな証拠を提供する可能性がある。

特許申請人及び特許権者がこの段階で、特許申請が権利付与されるべき、あるいは特許権が有効であることを証明するのに用いる証拠を提供することに対して、既にその他の救済の途あるいは補助的な救済措施が存在しないことから、人民法院は一般に審査しなければならない。

一方、無効宣告請求人が特許権利付与及び確認行政案件中に提出した新たな証拠に対しては、特許権が無効宣告されるべきことを証明するのに用いる証拠を提供することに対して、別途無効宣告請求を行うことができ、かつ、関連証拠は既に無効行政決定の審理範囲を超えていることから、人民法院は一般に審査しない。ただし、新たな事実及び理由に関連しない証拠に対し、当業者または一般消費者の知識レベル及び認知能力に関する証拠、及び反論証拠等は、その提出が許され審査される。

原審法院が、新緑色薬業公司が提出した 7 つの補充証拠に対し実質的な審査を行うことなく判決を下したことについて、最高人民法院は誤りであると判断した。

### **判断 2：証拠には請求項に係る発明に想到する動機付けはなく創造性を有する**

上述した証拠の真実性、合法性、関連性に対し、人民法院は、実質的な審査を行い、採用すべきか否かの認定をなさなければならない。最高人民法院は審査を経て、以下の通り創造性について判断した。

専利法第 22 条第 3 項は以下の通り規定している。：

#### 第 22 条

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。

請求項に係る発明が創造性を有するか否か判断する場合、最初に該請求項により保護を求める技術方案と最接近の現有技術との対比を行い、両者の区別特徴を探し、該区別特徴が保護を求める発明において達成することができる技術効果に基づき、発明が実際に解決する技術課題を確定し、現有技術に該区別特徴を応用して該最接近の現有技術に到達し、その存在する技術課題を解決する啓示が存在するか否かを考察する。

現有技術中にこのような啓示が存在する場合、該技術方案は当業者にとって自明であり、創造性を有さず、その逆の場合は創造性を有する。

新緑色薬業公司是、本特許明細書中、既に本発明は粉末状または微小顆粒状物質の自動調剤及び計量装置に適用する旨記載している、と主張した。

国家知識産権局、及び、一方製薬公司是、請求項 1 は必ずしも本特許が顆粒または粉末状薬品の調剤に用いられる点記載されておらず、明細書中の内容を請求項の保護範囲に組み込んで限縮解釈することはできない、と主張した。

これに対し、最高人民法院は以下の通り判断した。専利法第 59 条は以下の通り規定している。

#### 第 59 条

発明又は実用新型特許権の技術的範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。

請求項中に記載されておらず、単に明細書中に発明の目的、応用場面だけに基づく説明は、請求項の保護範囲の限定に属さない。創造性評価過程において、先行技術が技術的な啓示を提供するかどうかを引用する必要性に基づく、発明の目的と応用場面の説明は、請求項の保護範囲に対する限縮には属さず、明細書に記載の発明の目的を結合して、請求項に対し解釈しなければならない。

本特許明細書の“技術領域”部分には以下の記載がある。

「本発明は、配薬システム中の薬品自動調剤及び計量装置に関し、特に粉末状あるいは微小顆粒状物質の自動調剤及び計量装置に関する。」

“背景技術”部分には以下の記載がある。

「ZL01269144.5 号実用新型特許明細書中、自動薬取可能な計量薬瓶が公開されており、

これは構造が簡単な投薬工具である。しかし該計量薬瓶は単に病院スタッフ個人で日常的に使用するものであり、漢方薬工業自動化生産中の調剤及び計量に用いることはできない。」

“発明内容”部分には以下の記載がある。

「本発明の目的は、薬品の高速調剤及び計量装置を設計することにより、特に漢方薬の現代化生産自動配薬システムに適用される。」

以上の記載内容からわかるように、本特許は自動配薬システム中の独立した機能を実現することができる部品に適用され、その構造と機能は該自動配薬システムに適合することが必要である。明細書は発明応用の場面に対し説明及び詳述を行っており、当業者に技術課題の発生をより理解し、正確に発明の所属する技術領域を判断でき、創造性を評価する場合、明細書を読むことを通じて以上の内容について理解する必要がある。

現有技術の境界を正確に区分することは、必ずしも特許権の保護範囲を不当に限縮するものではない。それゆえ、創造性を判断する場合、現有技術と本特許発明の目的が同一か否か、技術啓示を提示しているか否かを考慮する必要がある。新緑色薬業会社が本案において、明細書の記載を結合して本特許の応用場면을説明することは必ずしも妥当でないとは言えない。

新緑色薬業会社は上訴において、被訴決定は本特許請求項 1 と証拠 3 に存在する区別特徴を漏らしたと主張した、すなわち被訴決定が認定した本特許と証拠 3 に存在する 3 つの区別特徴を除いて、両者の技術方案の区別はさらに、“量杯孔”“計量部”の 2 つの区別特徴を有するということである。国家知識産権局は、本特許請求項 1 は錠剤であるのか、あるいは、粉末または顆粒剤であるのかを限定しておらず、それゆえ新緑色薬業会社が主張する区別特徴は存在しないと判断した。

これに対し、最高人民法院は以下の通り判断した。“計量部”は中心軸孔、量杯孔及び外側同期歯の三つの部分を含み、被訴決定は既に、証拠 3 と比較して、外側同期歯は区別特徴を構成すると認定しており、それゆえ“計量部”は全体上区別特徴として使用されるべきではない。被訴決定は、証拠 3 中の“薬丸受入孔”は本特許の“量杯孔”に相当すると認定しているが、本特許明細書に記載の発明目的を結合すれば、“量杯孔”は特定の含意を有し、証拠 3 の“薬丸受入孔”に対し区別特徴を構成する。すなわち本特許請求項 1 と証拠 3 を比較すれば、4 つの区別特徴を有する：

(1) 計量部外側同期歯、(本特許明細書の記載に基づけば、漢方薬自動配薬システムのマニピュレータは、計量部の外側同期歯を駆動し回転させる) 該同期歯とその他の部分との組み合わせは自動機能を実現することができる；

(2) 外蓋はサークリップを有し、サークリップ (10) は下薬部中心軸孔 (4) 及び計量部中心軸孔 (6) を貫いている。

(3) 該下薬部中心軸孔を囲んで分布する；

(4) 計量部は量杯孔を有する。

以上の区別特徴を確定する基礎において、本特許が実際に解決すべき技術課題は、如何にして薬品の自動化高速計量及び調剤を実現するかにある。

(i)区別特徴 (1) “計量部外側同期歯” について

本特許計量部外側の同期歯の作用は、ロボットハンドと相噛み合うことであり、証拠 3 中の瓶蓋上の溝は服薬する人が瓶蓋をひねる場合に、手と瓶蓋との間の摩擦力を増加させるためのものであり、両者の機能、解決すべき技術課題は必ずしも同一ではない。それゆえ、技術啓示を示す証拠がなく、改善する要求がない状況下、当業者は必ずしも証拠 3 中の瓶蓋上の手と瓶蓋との間の摩擦力を増加させるのに用いる溝を、ロボットハンドに相噛み合う同期歯に改変して、証拠 3 を自動調剤領域に応用する動機付けはない。国家知識産権局の該区別特徴は当業者が容易に想到することができる改変方式という主張、及び、一方製薬会社の証拠 3 はいかなる改造もない状況下、ロボットハンドと組み合わせて自動化運用を実現することができるという主張は、事実依拠を欠き、本院は支持しない。

(ii)区別特徴 (2) の“外蓋はサークリップを有し、サークリップ下薬部中心軸孔及び計量部中心軸孔を貫く” について

被訴決定は、弾性フック等を使用して位置決めピンをさらに固定することは本領域の一般的技術手段であると判断しており、新緑色薬業会社はこれについて異議は唱えておらず、本院は支持する。

(iii)区別特徴 (3) “該下薬部中心軸孔を囲んで分布する出薬口” 及び区別特徴 (4) “計量部は量杯孔を有する” について

本特許明細書の記載に基づけば、発明目的を実現する実現方式は、薬蓋を通じて薬品に対し調剤を行うことであり、それゆえ、出薬口は下薬部軸孔を囲んで分布するよう配置されている。

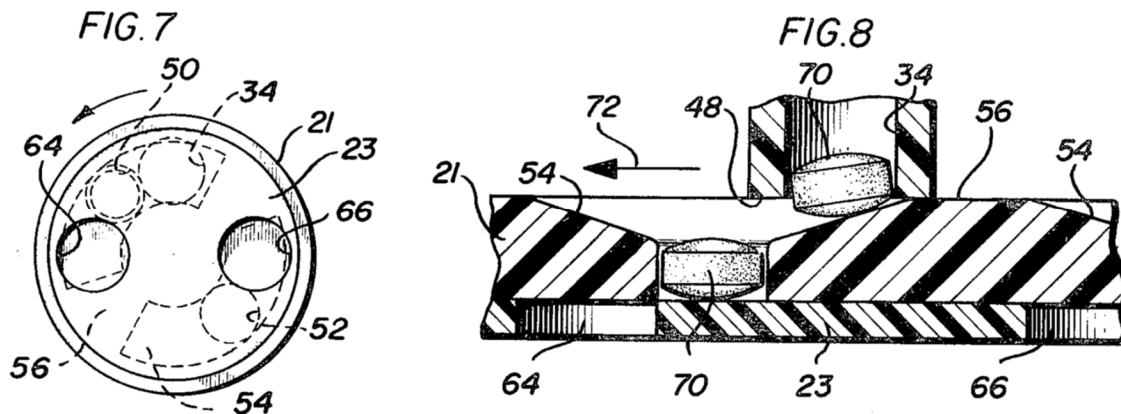


図2 証拠3の錠剤排出構造

一方証拠3は上記図に示すように毎回一つだけ薬を出すだけであり、該下薬部中心軸孔を囲んで分布する出薬口の技術啓示を提供していない。同時に、当業者が本特許明細書の記載に基づき、本発明は静止状態にある時、出薬口5と量杯孔7とはずれており、薬瓶内の薬物は流出することができず、量杯孔は“量杯（計量カップ）”に相当し、薬物の体積/重量の測量作用を有する、ということを理解できる。

新緑色薬業会社が訴訟段階において補充提出した公知常識性証拠《物理知識辞典》《流体工程簡明ハンドブック（流体流動過程及び装置設計）》は、“量杯”の通常の意味を証明することに用いることができ、すなわちこれは体積を測量することに用いる。本特許明細書に示された実施例に基づけば、本特許で設置された“量杯孔”は、囲むように分布された出薬口と連携し、複数の薬品の同時計量、同時調剤機能及び効果を実現することができ、上述した区別特徴(1)“計量部外側同期歯”とも連携し、“薬品自動化高速計量及び調剤”という本特許が実際に解決すべき技術課題を解決することができる。

一方証拠3中の対応する構造では、明らかに本特許中の量杯孔の“複数の薬品の同時計量、同時調剤”という機能を具備しない。その上、国家知識産権局及び一方製薬会社は上述の特徴が本領域の公知常識に属するという証拠を提出していない。

それゆえ、最接近の現有技術証拠3が公開している内容に対し区別特徴を有するという基礎において、本特許は複数薬品の自動、計量、調剤機能及び効果を有し、現有技術中にも必ずしも対応する技術啓示がなされておらず、証拠3から本特許請求項1の技術方案を得ることができず、それゆえ本特許請求項1は現有技術と比較して、突出した実質性特徴及び顕著な進歩を有し、創造性を有する。

## 5. 結論

最高人民法院は、創造性を有さないとした復審委員会決定、及び、第一審判決を取り消した。

## 6. コメント

本事件においては復審段階で提出されていなかった証拠が、上訴段階で新たに考慮されるか否かが問題となった。司法解釈によれば特許権者側は他に救済手段がないことから上訴段階での証拠提出が広く認められている一方で、無効宣告請求人側は公知常識を証明する証拠以外は原則として新たな証拠提出は認められない。

創造性の判断においては、請求項 1 に係る発明が量杯孔による顆粒の計量機能を有しているところ、先行技術では 1 つの錠剤だけを排出するものであるから、当該先行技術から請求項 1 に係る発明に想到する動機付けはないとされた。

本事件は、最高人民法院が 2021 年度の典型事例の一つとして紹介しているものである。

判決日 2021 年 11 月 10 日

以上