

NEWSLETTER

知財速報

- 中国国家知識產權局（CNIPA）は、2019年9月25日に『專利審查指南』の改訂に関する公告（No.328）を発行し、2019年11月1日から改訂された『專利審查指南』が実施されることを発表した。今度に改訂された重要な側面は、進歩性の「3段階の方法」の判断方法、及び公知常識の挙証に関する関連規定の改訂にある。本文は、この部分について解説する。



『專利審查指南』改訂に関する進歩性部分の解説

中国国家知識産権局 (CNIPA) は、2019年9月25日に『專利審查指南』の改訂に関する公告 (No.328) を発行し、2019年11月1日から改訂された『專利審查指南』が実施されることを発表した。今度に改訂された重要な側面は、進歩性の「3段階の方法」の判断方法、及び公知常識の挙証に関する関連規定の改訂にある。本文は、この部分について解説する。

一、改訂の内容

	『專利審查指南』 (2010年2月1日から施行)	『專利審查指南』 ^[1] (2019年11月1日から施行)
改訂 1	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>(2) 発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する</p> <p>審査において、発明で実際に解決する技術的問題を客観的に分析し、確定しなければならない。そのため、まずは保護を請求する発明が最も近似した従来技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それからこの区別される特徴で達成できる技術的效果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。この意味で言えば、発明で実際に解決する技術的問題とは、より良好な技術的效果を得るために最も近似した従来技術に対し改善する必要がある技術的任務を言う。</p>	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>(2) 発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する</p> <p>審査において、発明で実際に解決する技術的問題を客観的に分析し、確定しなければならない。そのため、まずは保護を請求する発明が最も近似した従来技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それから保護を請求する発明における当該区別される特徴で達成できる技術的效果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。この意味で言えば、発明で実際に解決する技術的問題とは、より良好な技術的效果を得るために最も近似した従来技術に対し改善する必要がある技術的任務を言う。</p>
改訂 2	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>改めて確定した技術的問題は、おそらく各発明の具体的な状況により定める必要がある。その分野の技術者が当該出願の説明書に記載された内容からその技術的效果を知り得るものなら、原則として、発明のいかなる技術的效果でも改めて技術的問題を確定する基礎とする</p>	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>改めて確定した技術的問題は、おそらく各発明の具体的な状況により定める必要がある。その分野の技術者が当該出願の説明書に記載された内容からその技術的效果を知り得るものなら、原則として、発明のいかなる技術的效果でも改めて技術的問題を確定する基礎とする</p>

	ことができる。	ことができる。 <u>機能的に相互支持し、相互作用関係のある技術的特徴については、保護を請求する発明における当該技術的特徴とそれらの関係で達成できる技術的效果を、全体的に考慮しなければならない。</u>
改訂 3	<p>第二部分第八章 4.10.2.2 審査意見通知書の正文 審査官が審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実ものでなければならない。出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は理由を説明するか、又は相応の証拠を提供して証明できるようにしなければならない。</p>	<p>第二部分第八章 4.10.2.2 審査意見通知書の正文 審査官が審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実ものでなければならない。出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は、<u>相応の証拠を提供して証明できるか、理由を説明するか、又は理由を説明しなければならない相応の証拠を提供して証明しなければならない。</u>審査意見通知書では、審査官が特許請求の範囲における技術的問題の解決に貢献する技術的特徴を公知常識として認定する場合、通常、証拠を提供して証明しなければならない。</p>

二、改訂についての解説

1、技術的問題の確定による厳しい要求の提出

周知のように、『專利審査指南』（以下、「指南」と略す）では、進歩性を評価するために、通常「3段階の方法」を使用され、そのうち、第2段階は発明で実際に解決する技術的問題の確定方法が規定されている。第2段階は、進歩性の判断にとって極めて重要な段階であり、この段階の判断が合理的であるかどうかは、第3段階の「技術的啓示があるかどうか」の結論の正確さに大きな影響を与える。

『專利審査指南』の改訂前、区別される特徴が達成できる技術的效果に基づいて発明で実際に解決する技術的問題を確定することが要求される。改訂後、当該区別される特徴が保護を請求する発明において達成できる技術的效果に基づいて、発明で実際に解決する技術的問題を確定することが要求され

る（上記の改訂1を参照）。また、改訂後の『專利審査指南』には、さらに、「機能的に相互支持し、相互作用関係のある技術的特徴について、上記の技術的特徴とそれらの関係の、保護を請求する発明において達成する技術的效果を、全体的に考慮しなければならない」ということが指摘されている（上記の改訂2を参照）。

a. 改訂された指南の要求に基づいて技術的問題を確定する場合、区別される特徴自体の効果又は当該特徴のその他の技術方案における効果を考慮することではなく、当該特徴の本発明における効果を考慮しなければならない。

改訂された『專利審査指南』に基づいて技術的問題を確定する方法について、CNIPAは、次のような例を示した。

本発明の技術方案は次の通りである。

発明者は、ジフェニルスルホン化合物の調製中、ジフェニルスルホン化合物の製品が着色される問題があり、その理由は、容器内の金属イオンの滲出によるもので、着色は製品の品質に影響を与える可能性があることが発見された。本発明によって提案された解決方法は、金属イオンの滲出を避けるように、容器にガラス又はフッ素含油樹脂などであってよい耐食層を追加した。

本発明の説明書の記載によると、発明が解決しようとする技術的問題は、金属イオンによるジフェニルスルホン化合物の製品の着色を防止することである。

本発明の請求項 1 には、ジフェニルスルホン化合物の調製方法を保護することが要求され、内壁に耐食層を有する容器内で反応が行われることが限定された。

引用文献 1 には、ジフェニルスルホン化合物の精製方法が開示され、請求項 1 と引用文献 1 との区別は、本発明で使用される容器が耐食層を有することにある。ところが、引用文献 1 は、反応容器に何の要求も提出されず、ジフェニルスルホン化合物の製品の着色問題も言及しなかった。

審査官は引用文献 1 を検索した後、区別される特徴は、引用文献 1 には、容器が耐食層を有することが開示されていないことである、と考えた。この区別される技術的特徴に基づき、以下のように、技術的問題を確定する 2 つの方法があるかもしれない。

一つの方法として、区別される特徴は本発明が耐食層を有することであるため、本発明で実際に解決する問題は「容器の腐食を防止する方法」であると考えることができる。

もう一つの方法として、本発明の耐食層は、金属イオンの滲出による製品着色を防止するためのものであることを考慮して、本発明が解決しようとする技術的問題は、「ジフェニルスルホン化合物の製品の着色を防止する方法」であることが確定できる。

上記の技術的問題を確定する第 1 の方法は、区別される特徴自体が果たす役割のみを考慮したが、当該区別される特徴の本発明において果たす役割を考慮しなかった。したがって、改訂された『專利審査指南』における技術的問題の確定方法に関する要

求を満たしていない。技術的問題を確定する第 2 の方法は、耐食層の本発明において果たす役割を考慮した。したがって、改訂された『專利審査指南』における技術的問題の確定方法に関する要求を満たしている。

b. 改訂された指南の要求に基づいて、確定される技術的問題は具体的であるべきで、上位すぎることはできない。上位すぎる場合、当該技術的問題は、当該区別される特徴の保護を請求する発明において達成できる技術的效果に基づいて確定した技術的問題ではなく、従来又は一般的な技術的問題である。

実際には、このような審査意見を受け取ることがある。例えば、審査官は最も近似した従来技術 D1 が検索され、D1 と本発明との区別される特徴は、複数の部材の間の接続関係であり、このような区別される特徴に基づいて、技術的問題を、複数の部材の間の接続の実現方法として確定されることがある。このように確定された技術的問題は上位すぎて広範であり、このような部材の間の接続関係の本発明において果たす役割については考慮されていない。

別の例として、審査官は最も近似した従来技術 D1 が検索され、D1 と本発明との区別される特徴は、本発明における端末とサーバーとの間の信号交互タイミングが D1 と異なることにある。このような区別される特徴に基づき、審査官は情報伝送を実現する方法を技術的問題として確定することがある。このように確定された技術的問題は、本発明の特定の適用情景における信号交互を通信分野における情報伝送問題に直接上位させ、本発明の特定の適用情景におけるこのような端末とサーバーとの間の信号交互タイミングのもたらす効果を完全に無視した。

『專利審査指南』の改訂後、上記の 2 つの例のような技術的問題を確定する審査意見の確率は低下するはずである。このような状況が発生した場合、出願人は審査意見に回答する際に審査官の確定した技術的問題の非合理性を指摘すれば良い。

c. 改訂された指南の要求に基づいて技術的問題を確定する場合、区別される技術的特徴のもたらす技術的效果を全体的に考慮しなければならない。

実務では、複数の区別される特徴がある場合、審査官は、この複数の区別される特徴を1つずつ分析し、それぞれの区別される特徴によって解決される技術的問題を確定し、さらに、これらの技術的問題を単に組み合わせる本発明が解決しようとする技術的問題を取得する。このような技術的問題の確定方法は、多くの場合、技術的特徴の間の関連性を無視しやすく、単に単一の特徴を単一の問題にマッピングして、その結果、各特徴のそれぞれの創造的な貢献が十分ではないと認識されてしまう。

いわゆる関連特徴は、機械分野では、機械的な配合関係のある複数の部材である可能性があり、通信分野では、信号伝送に関連づけられている複数のステップである可能性があり、化学分野では、化学反応における関連するステップ、プロセス条件などである可能性がある。これらの関連特徴が連携して特定の技術的效果を生み出し、この特定の技術的效果を考慮して、これらの関連特徴によって解決する技術的問題を確定する必要がある。このような技術的問題のみに基づいて、進歩性の判断の第3段階で区別される特徴が明らかであるかを合理的に判断できる。これは、「審査官は、発明が進歩性を有しているか否かを評価する場合、発明の技術方案自体だけでなく、発明が属する技術分野、解決すべき技術的問題、及び生じた技術的效果も考慮し、発明を全体として考慮しなければならない」という審査指南3.1節に規定の審査原則と一致しており、両方の規定はいずれも発明の完全性を強調している。

2、公知常識に関する挙証要求の増加

『專利審査指南』の改訂前に、審査官がある特徴が公知常識であると認識した場合、推論又は証拠を提供することができる。実際には、審査官はしばしば推論だけを提供し、証拠を提供することがほとんどない。

『專利審査指南』の改訂後には、推論と証拠を提供する優先順位が変更され、最初に証拠を提供するよう審査官に要求される（上記の改訂3を参照）。特に、審査官が請求の範囲における技術的問題の解決に貢献する技術的特徴を公知常識として認識した場合、通常、それを証明する証拠を提供する必要がある。これにより、審査官が公知常識を濫用して進歩性を評論・叙述する確率がある程度制限される。

三、改訂理由についての解説

1、後知恵を避ける

「3段階の方法」の本質は、統一的な判断方法を提供することにより、進歩性に対する評論・叙述がより客観的になることが望まれることにある。しかし、技術的問題の判断自体は一定に主観的であるため、異なる技術的問題の確定により完全に異なる結論につながる。

欧州の「問題—解決方法（problem-solution approach）」の判断方法は、中国の「3段階の方法」と似ているが、欧州は、「可能—できる」（could—would approach）という判断方法を提出して「後知恵」を避ける。

中国の『專利審査指南』にも「後知恵」に関する類似している規定があるが（第二部分第四章第6.2節に記載の「審査官は、発明の進歩性について審査する場合、発明の内容を了解した後に判断を下すため、容易に発明の進歩性を過小評価し、したがって、「後知恵」の間違いを犯す」を参照）、「後知恵」の具体的な状況については示していない。

今度の『專利審査指南』の改訂では、第2段階の技術的問題を確定する際に、区別される特徴の保護を請求する発明において達成できる技術的效果を考慮することが要求され、審査官が改めて確定した技術的問題を、最も近似した従来技術と組み合わせるための補助引用文献又は公知常識に近づくこと、又は、技術的問題を広すぎて上位的に確定することが、ある程度制限され、改めて確定した技術的問題が発明を行うときの発明者の技術的思想を反映して、「後知恵」を避けることができるようになる。

2、公知常識に対する社会公衆の認識異議への対応

改訂前の『專利審査指南』によれば、審査官は、証拠を提供することなく、推論のみを通じてある特徴が公知常識に属していることを認定することができる。我々の実務経験と不完全な統計によると、審査意見で公知常識を使用して進歩性を評価する審査官の割合が60%と高い[2]。審査官が公知常識を引用して、出願人が発明点とみなす特徴を評価することは珍しくない。出願人が審査官に証拠の提供

を要求したとしても、審査官はしばしば応答せず、その結果、公知常識の濫用が生じた。

改訂された『専利審査指南』は、審査官が進歩性についての評論・叙述における公知常識の引用を規制しかつ、技術的問題の解決に貢献する技術的特徴（例えば発明点に関わる特徴）が公知常識に属すると審査官が考える場合、通常証拠を提供しなければならないことを明確に規定した。

将来、審査意見で公知常識を使用して進歩性を評価する割合が減少し、中国の審査官は進歩性を評価するためにより多くの証拠を提供することが予見できる。

四、改訂後の影響と提案

4.1. 全体として、今度の改訂は出願人にとって有益であり、審査官にはより多くの約束と負担を加えた。現在の審査中の出願、及び2019年11月1日以降に提出した出願について、審査意見を受け取った後、出願人が公知常識についての審査官の認識に同意しない場合、特に審査官が発明点に関わる特徴を公知常識として認識することに同意しない場合、審査意見に応答する際に証拠を提供するよう審査官に要求することができる。それ以外、審査官に本発明の真の改善を理解させ、発明ポイントに対する理解の逸脱を避けるように、技術思想を本発明の技術背景と組み合わせる審査官に説明することも提案する。

4.2. 改訂後の審査指南では、公知常識の証拠の形式に関するさらなる規定がない。指南では、公知常識に関する概念は例として挙げられ、そのうち、公知常識は、例えば、本分野において当該改めて確定した技術的問題を解決する慣用的な手段、又は、教科書や参考書などであると指摘した（『専利審査指南』の第二部分第四章第3.2.1.1節を参照）。指南の第五部分第八章では、無効段階の公知常識の挙証について、「ある技術手段が本分野の公知常識であると主張する当事者が、その主張に挙証責任を負

う。…当事者は、教科書又は技術辞書、技術マニュアルなどの参考書に記載の内容によって、ある技術が本分野の公知常識であることを証明することができる」のように規定した。

上記の指南の規定から、公知常識の証拠は、本分野の教科書、参考書、技術辞書、技術マニュアルなどであってもよい。

実体審査段階で審査官が審査する案件数が多いことを考慮すると、審査官に公知常識の証拠を提供し、同時に公知常識の証拠の形式を教科書、参考書、技術辞書、技術マニュアルに制限する場合、審査の効率に影響する可能性がある。筆者は、将来の審査意見には、例えば、Webページ、Webビデオ、ジャーナルや雑誌に記載の文章などの、他の公知常識の証拠形式が現れるかもしれないと予備的に判断されている。もちろん、これらの新しい形式の証拠の公開日の認定方法、及び、それらを公知常識とみなすべきかどうか、将来に考慮する必要がある問題かもしれない。

4.3 今度の指南の改訂には、進歩性の考慮要因として技術的問題自体を含まれていなかった。「3段階の方法」の第2段階では技術的問題をデフォルトで確定されているが、多くの場合、ある技術的問題の発見はそれ自体が自明ではなく、したがって当該問題を解決する技術方案も非自明となる。欧州特許庁は、関連する決定において、技術的問題の発見自体は非自明である可能性があり、その結果、対応する特許出願に特許性を持たせようとしたと指摘した（欧州上訴委員会の決定T2/83を参照）。将来のCNIPAの進歩性判断においても技術的問題の発見という要因を追加されることが望まれる。

[1] 国家知識産権局サイト『『専利審査指南』の改訂についての公告（第328号）』<http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1142481.htm>

[2] 張浴月、『隆天知識産権速報』2016年6月刊。

この文章は法律意見書と同等ではありません。具体的な法律意見書については、当社の専門コンサルタントや弁護士にご相談ください。当社の電子メールは LTBJ@lungtin.com、当該電子メールは当社のウェブサイト www.lungtin.com でも見つけます。

詳細な情報やさらなる助言については、この文章の筆者にお問い合わせください。

石海霞：シニア弁理士：LTBJ@lungtin.com



石海霞
(シニア弁理士)

石海霞先生は、専利出願、無効審判、専利行政訴訟などの業務を得意とし、コンピュータソフト・ハードウェア、インターネット、電子商取引、電子回路、通信、半導体、画像処理、ディスプレイ及び照明などの技術分野における豊富な専利法律のサービス経験を積み上げた。2007年7月から、多くの企業の各種類の専利案件を1000件以上代理してきた。