



公知の常識類進歩性への答弁の切り口および案例分析

選り抜き記事

前書き：進歩性は「専利王冠の上の珠」と呼ばれている。進歩性に関する討論は常に、専利実務において最も活発な分野である。技術的特徴が公知の常識と認定された場合、保護を請求する発明をどのように論争するかは、当業者にとって自明ではなく、これは出願人や弁理士が常に直面する課題である。本文は、このような審査意見を受け取ったことをスタートとし、裁判例を通じて切り口をまとめ、このような進歩性への答弁の一般的なモデルを参考に提供できることが望まれる。

一、答弁前の準備

1. 困難を恐れる気持ちを取り除く

引用文献を提供すべき一般的な従来技術と比較して、公知の常識（例えば、従来手段）は実務において直接に引用文献を提供しないことが多く、場合によっては、理由だけを説明することもできる。しかし、公知の常識は従来技術の一種であり、対応する技術的問題を解決するための示唆を与えるかどうかの判断では、一般的な従来技術と基本的な違いがないため、公知の常識に直面するには、まず困難を恐れる気持ちを取り除く必要があり、一般的な従来技術と同様に分析すればよいことを認識すべきである。

2. 抽象的な特徴を具象化する

専利作成の規定によると、技術的特徴自体は、例えば「ローラAが変形しにくい金属材料で作成されていることを特徴とする」のように簡単である。技術的特徴自体が非常に簡単であるため、技術的特徴が抽象的であるか、あるいは技術的特徴の文字自体だけでは完全かつ全面的な印象を形成することが困難である。そのため、一見するとローラが変形しにくい金属材料で作成されてその強度を上げること

は確かに公知の常識である。技術的特徴を全面的かつ正確に把握するためには、簡単で抽象的な技術的特徴を具象化する必要がある。例えば、この例では、発明の理解に基づいて、「ローラAが変形しにくい金属材料を採用する。」という特徴を、「印刷機分野では、印刷時の紙ずれの技術的問題を解決するために、通常、プラスチック製のプラテンローラが変形しにくい金属材料で作成されている」に具象化することができる。具象化すると、この特徴は、強度を上げるのではなく、印刷時の紙ずれという技術的問題を解決するために使用されていることが一目瞭然になり、したがって、この特徴を公知の常識として認定することは、もはや当然のことではなくなった。

二、公知の常識への答弁の切り口

具象化された技術的特徴には、技術分野、解決される技術的問題、技術的手段などの要素が含まれており、これらの要素が答弁の際によく使われる切り口となる。

1. 技術分野

技術分野を越えた転用について、審査指南では、「転

用発明の進歩性判断を行う際には、通常、転用する技術分野の近さ、対応する技術的示唆の有無、転用の難しさ、技術的困難を克服する必要があるかどうか、転用による技術的効果などを考慮する必要がある。」と指摘されている。公知の常識的進歩性に対する審査意見を考慮する際には、上記の技術分野を越えた要素も同様に考慮すべき主要な要素である。

「深セン兆日科技株式会社 vs. 国家知的財産局の発明専利拒絶査定復審行政紛争」案件は、北京知的財産法院が2020年に発表した科学技術革新の典型的な事例トップ10の一つである。この事例の典型的な意義は、異なるまたは無関係の技術分野における公知常識の認定に関わることである。

係属専利は、「物質自身の物理的特徴を利用して識別する偽造防止方法およびシステム」という名称の発明専利であり、その技術は紙幣や、手形の真偽を鑑別するために用いられる。その原理は、手形や紙幣が新しい場合は光で透過し、その手形や紙幣の内部繊維テクスチャなどを反映できる物理的特徴画像を、控えを取って基本的なデータベースが形成され、上記の手形や紙幣が流通した後、真偽を判別する必要がある場合、再び光透過によってそれらの物理的特徴画像を収集し、基本的なデータベースと照合することにより真偽を確定する。この出願の主な発明点は、光透過方式によって透過性材料の内部繊維テクスチャなどのデータが収集され、照合の正確性を向上させるのにさらに役立つこのにある。

審査官は、実体審査において『中国公安大百科事典』に記載された透過光写真技術を導入し、係属出願の主な発明点は当分野における公知の常識であると考へた。拒絶査定、復審による拒絶査定の維持を経て、出願人は北京知的財産法院に訴訟を提起した。北京知的財産法院（2017）京73行初1688号行政判決書において、法院は、公知常識の証拠である『中国公安大百科事典』第1059頁の透過光写真技術について、上記の透過光写真技術は刑事捜査分野に應用される痕跡学（traceology）検査技術に属し、その目的は、透過光写真を通じて犯罪現場に残された痕跡キャリアの物理的特徴を取得し、これらの痕跡に基づき、刑事捜査学の知識や技術と組み合わせて犯罪現場を再構築し、犯罪方法を解析し、可能な容疑者を探ることであると考へている。この技術分野

は、偽造防止鑑別分野とは明らかに離れているため、透過光写真技術により物質の内部情報を取得することが当分野における公知技術であると認定されるべきではないだけでなく、当業者が簡単な論理分析だけで本願の技術方案を思いつくことができるという結論に至ることもできない。

この典型的な事例から分かるように、ある特徴が公知常識として認定されていても、技術分野が異なれば、技術分野の近さ、対応する技術的示唆の有無、転用の難しさ、技術的困難を克服する必要があるかどうか、転用による技術的効果などを総合的に考慮して判定する必要がある。

2. 解決される技術的問題

技術分野が同じであっても、公知の常識がその技術分野で一般的に解決される技術的問題と、出願中の技術的特徴によって解決される技術的問題とが異なる場合、その公知の常識が出願に技術的示唆を持っていると容易に認定できない。

専利番号が201320452441.6、名称が「縦型エアコンダクト構造および縦型エアコン室内機」という実用新案権は無効宣告請求されており、その請求項1は、「…前記本体には取付面が設けられ、前記取付面と熱交換器との間には、二重貫流風車に対応する送風通路を仕切ることができ、かつ、前記取付面に着脱可能に設置された仕切り板が設けられている。」である。

審理の結果、合議体は、当該請求項1と証拠1の違いは、仕切り板がポリリウトまたはポリリウト舌部本体の取付面に着脱可能に取り付けられていることであると考へている。この区別的特徴に関して、専利明細書には、「異なる機種または異なる熱交換器に適合する場合、従来のダクト構造の寸法では、新しい機種の要求を満たすことができず、金型を再加工する必要があり、金型コストが増加する可能性がある」、「本実用新案の主な目的は…縦型エアコンのダクト仕切り板の汎用性と、エアコン室内機の吹出効果を高め、金型コストを低減することである」、「前記取付面と熱交換器との間には、二重貫流風車に対応する送風通路を仕切ることができ、かつ、前記取付面に着脱可能に設置された仕切り板」と明確に記載されており、このように、本専利は、仕切り板を着脱可能に設置することにより、ダクト部材の

汎用性の問題を解決し、異なる寸法の熱交換器、および異なる機種のエアコンのニーズを満たすという有益な効果を達成することが分かる。…証拠3には、接続が「着脱可能性によって、着脱可能な接続と着脱不可能な接続に分けられ」、着脱可能な接続が「数回の着脱を繰り返しても、接続部材と被接続部材が破損されず、本来の接続品質を保証できるもの、例えば、ねじ接続、スプライン接続などである」と記載されている。このように、当業者にとって、通常、着脱可能な接続を設けるのは、接続品質と、機器を破損させないように繰り返し着脱することを目的としており、これは、本専利で、着脱可能な仕切り板を採用することにより解決された技術的問題、つまり、ダクト部材の汎用性を高めて、異なる機種のエアコンに適用したり、異なる熱交換器に適合させたりして、金型コストを低減すること、とは異なっていることが分かる。…証拠3は、接続方式には着脱可能な接続が含まれていること自体が公知の常識であることを証明できるが、それをエアコンダクト構造に適用して仕切り板の汎用性の問題を解決し、異なる寸法の熱交換器や、異なる機種のエアコンのニーズを満たすという有益な効果に達することが公知の常識であることは証明できず、また、請求人が提出した証拠によると、エアコンダクト構造における仕切り板やその他の部材が着脱可能な接続を採用して部材の汎用性の問題を解決することについての記載は何もなく、上記の区別的特徴をエアコンダクト構造に適用して本専利で言及される技術的問題が当分野の公知常識であることを示す証拠もなく、したがって、請求人が上記の区別的特徴が公知常識であると考え理由に十分な根拠がなく、合議体はそれを支持しない。

合議体の意見から分かるように、技術的特徴自体は公知常識であっても、解決される技術的問題、達成される技術的效果が公知常識でない場合、つまり、当業者が通常理解している公知の常識を越えて使用し、他の技術的問題を解決して、他の技術的效果を達成した場合、簡単に自明であるとは認定することはできない。

3. 技術的手段間の関連

技術分野、解決される技術的問題、技術的手段が同じである場合、それは必然的に自明になるか？答えは否定的である。技術的特徴、技術的手段は孤立し

ているわけではなく、それらは一定の技術思想を通じて関連しているが、このような関連が自明でない場合、技術方案は全体として自明でない可能性がある。

専利番号ZL201110369508.5に対する無効行政紛争案件において、最高人民法院は、(2020)最高法知行終85号の行政判決書では次のように指摘されている。…当院はさらに、発明の技術方案を単に複数の従来技術の単純な重ね合わせとして不当に理解し、それにより発明の進歩性の高さが過小評価されたり、「後知恵」の状況の発生を避けるために、従来技術に組み合わせる技術的示唆があるか否かを判断する過程において、上記の「区別的技术的特徴のそれぞれが発明と従来技術における役割が同じかどうか」を考察すると同時に、発明によって保護される技術方案における区別的技术的特徴の間、およびそれと他の技術的特徴との間に存在する固有の関係を無視することはできず、このような固有の関係は、区別的技术的特徴と最も近い従来技術との組み合わせの難しさに重要な影響を与える。発明によって保護される技術方案において、区別的技术的特徴の間、および、区別的技术的特徴と発明の他の技術的特徴との間に、構造的・機能的に相互支持し、相互作用する関係があり、従来技術が持たない全体的な技術的效果が生じているが、従来技術や公知の常識ではこのような相互支持と相互作用の関係が揭示されていない場合、区別的技术的特徴と最も近い従来技術とを組み合わせる発明が保護しようとする技術方案を形成する過程には、当業者の創造的な作業が必要とし、発明によって保護される技術方案の各区別的技术的特徴がそれぞれ、他の従来技術によって公開されているか、または公知の常識に属するという事実のみに基づいて、従来技術がすでに区別的技术的特徴や公知の常識と最も近い従来技術とを組み合わせる発明が保護しようとする技術方案を形成する技術的示唆を与えていると認定するには不十分であると考えべきである。以上の最高人民法院の判決から分かるように、区別的技术的特徴のそれぞれが発明と従来技術における役割が同じであることを考慮することに加えて、区別的技术的特徴の間、および他の技術的特徴との間に存在する固有の関係も考慮する必要がある。特徴

間の相互支持と相互作用の関係によって、従来技術が持たない全体的な技術的効果が生じた場合、各特徴が公開されまたは公知の常識に属していても、区別的技術的特徴のそれぞれが発明と従来技術における役割が同じであっても、簡単に自明であると認定することはできない。

おわりに、公知の常識は従来技術の一つであるため、公知の常識に直面することを恐れる必要はない。技術的特徴は簡単で抽象的であり、技術的特徴を全面的かつ正確に把握するために、技術的特徴を

具象化することができる。具象化された技術的特徴と公知の常識に対して、技術分野、解決される技術的問題、技術的手段の間の関連などの面を切り口として比較分析し、突破口を見つけて答弁することができる。もちろん、公知の常識は従来技術の一つであり、発明が解決を切望しているが成功していない技術的問題を解決し、発明が技術的偏見を克服し、発明が予想外の技術的効果を得たなどの答弁手段も同様に公知の常識に適用されるが、ここでは詳細に説明しない。

本誌の「選り抜き記事」の内容は、法律意見と同等ではありません。専門的な法律意見や諮問が必要な場合は、当社の専門顧問と弁護士にご相談ください。当社の電子メールは、LTBJ@lungtin.comで、このメールアドレスは当社のホームページwww.lungtin.comでも記載されています。

この文章の詳細については、この文章の作成者にお問い合わせください。

馮春時：博士、パートナー、日韓部部長、シニア弁理士：LTBJ@lungtin.com



馮春時

博士、パートナー、
日韓部部長、シニア
弁理士

専利コンサルティング、検索、ドラフト、O A処理、拒絶査定不服審判、無効審判、専利行政訴訟などを含む中国での専利代理業務に豊富な経験を持つ。日本の工業所有権法にも詳しく、中国のクライアントの依頼を受け、日本現地の弁理士と連携し、専利権利化にも尽力。人工知能、画像処理、機械製造、オートメーション技術、通信技術、コンピューターソフトウェア・ハードウェア、インターネット技術などの技術分野に得意。2009年1月から国内外のクライアントの代理人として千件以上の専利出願を処理した。2019年、日本のクライアント様の依頼を受け、大手企業の特許に対する無効審判を請求し、全部無効の結果を取得。