

中国特許の中間処理実務

2009年7月31日
大野総合法律事務所
弁理士 加藤 真司



目次

1. 保護対象
2. 進歩性
3. 明細書のサポート
4. 必須構成要件
5. 不明瞭
6. 先後願
7. 補正

保護対象

ビジネス関連発明

➤ 特許法の保護対象

＝技術的課題、技術的手段、技術的效果
(技術三要素)

➤ 「技術的」課題、「技術的」効果とは？

- ・コスト削減
- ・自動車の衝突防止

保護対象

投与要件発明

➤ 審査基準

投与対象、投与方式、投与経路、用量及び時間間隔等の使用に関連する要件が投薬過程においてのみ体现される場合には当該用途発明は新規性を有しない

➤ (2008)高行終字第378号

「病気Xを治療するのに用いる投与形態Yに適した薬剤の製造における物質Aの応用であって、前記の薬剤は、用量がZである物質Aを含むことを特徴とする、物質Aの応用。」というクレームにおける投与形態Y、用量Zに基づいて新規性を認める。

保護対象

- 医薬用途発明の本質は、薬物の使用方法の発明である。いかに薬物を使用するかという構成要件、即ち投与形態及び用量等のいわゆる「投与要件」は、化合物の使用法の構成要件に該当し、その請求項の中に取り入れられるべきである。実際の審査では、さらに、投与形態や用量等のいわゆる「投与要件」について改良することで予期し得ない技術的効果が得られていることが必要になる。また、薬品の製造は、活性成分又は原料薬の製造ではなく、薬品が工場から出て包装されるまでのすべての工程を含むものであり、当然にいわゆる投与形態や用量等の「投薬要件」も含むものである。本件特許は、用量について改良をして出願された医薬用途発明の特許である。特許権者が投与形態や用量等について改良をしたにもかかわらずこれらのいわゆる「投与要件」を考慮しないことは、医薬工業の発展及び人々の健康にとって不利であり、特許法の趣旨にも合わない。従って、専利復審委員会の考えは説得力を有しない。

進歩性(法22.3)

➤ 進歩性 =

(1) 際立った実質的特徴

+

(2) 顕著な進歩

審査指南

(1) 際立った実質的特徴

= 先行技術から**非自明**

(**非自明** = **技術的示唆**がないこと)

(2) 顕著な進歩

= 先行技術と比較した有益な効果

要するに...

➤ 進歩性 =

(1) 先行技術に**技術的示唆**がない

+

(2) 先行技術と比較した有益な効果がある

法22.3と審査指南のまとめ

際立った実質的特徴

顕著な進歩

非自明＝技術的示唆ない

先行技術と比較した有益な効果

予期し得ない効果

長期間解決が望まれていたが未解決の課題を解決

技術的偏見を克服

商業的成功

補助的
基準

非自明性の判断

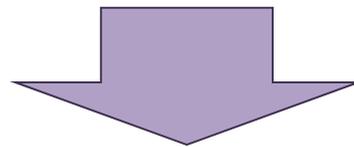
- (1) 最も近い先行技術の認定
- (2) 相違点及び解決課題の認定
- (3) **技術的示唆の有無の判断**

技術的示唆の有無

- 下記(i)、(ii)、(iii)の場合には通常は技術的示唆があると認定できる
 - (i) 相違点が公知の常識
 - (ii) 相違点が最も近い先行技術の別の箇所
に開示されており、かつ作用が同一
 - (iii) 相違点が他の先行技術に開示されており、
かつ作用が同一

「技術的示唆がある」とは...

当業者が、本発明が解決しようとする課題に直面したときに、**先行技術から得られる技術情報**によって、先行技術を改良して本発明を得ることになる場合は、先行技術に本発明を得る技術的示唆があると判断。



先行技術が当業者に**何を教示**しているか

進歩性に関する反論

- 技術的示唆有無の判断の際に、審査官が注意すべきポイント
（＝反論のポイント）
 - (1) 必然性と可能性 (Could-Wouldアプローチ)
 - (2) 後知恵
 - (3) 先行技術の明示と暗示
 - (4) 阻害要因

必然性と可能性

「可能性があるだけでは足りず、必然性がなければならない」

《チェックポイント》

- 審査官が「当業者ならば・・・できる(可以)」と言っていないか？
- 本発明が解決しようとする課題がすでに解決されていないか？
- 先行技術の目的は何か？
- 技術分野は遠すぎないか？

後知恵

「本発明を知った後にはじめて成り立つような
論理付けはしてはならない」

《チェックポイント》

- 審査官の論理付けが本発明を前提としていないか？
- 課題に着目すること自体の非自明性

明示と暗示

「先行技術の示唆の中には、明示の示唆だけでなく暗示の示唆も含まれる」

《チェックポイント》

- 審査官の指摘が先行技術に明示された事項に拘泥していないか？
- 当業者が当該先行技術に接したときに、**当業者の知識や経験をもとに**理解できる事項によって反論できないか？

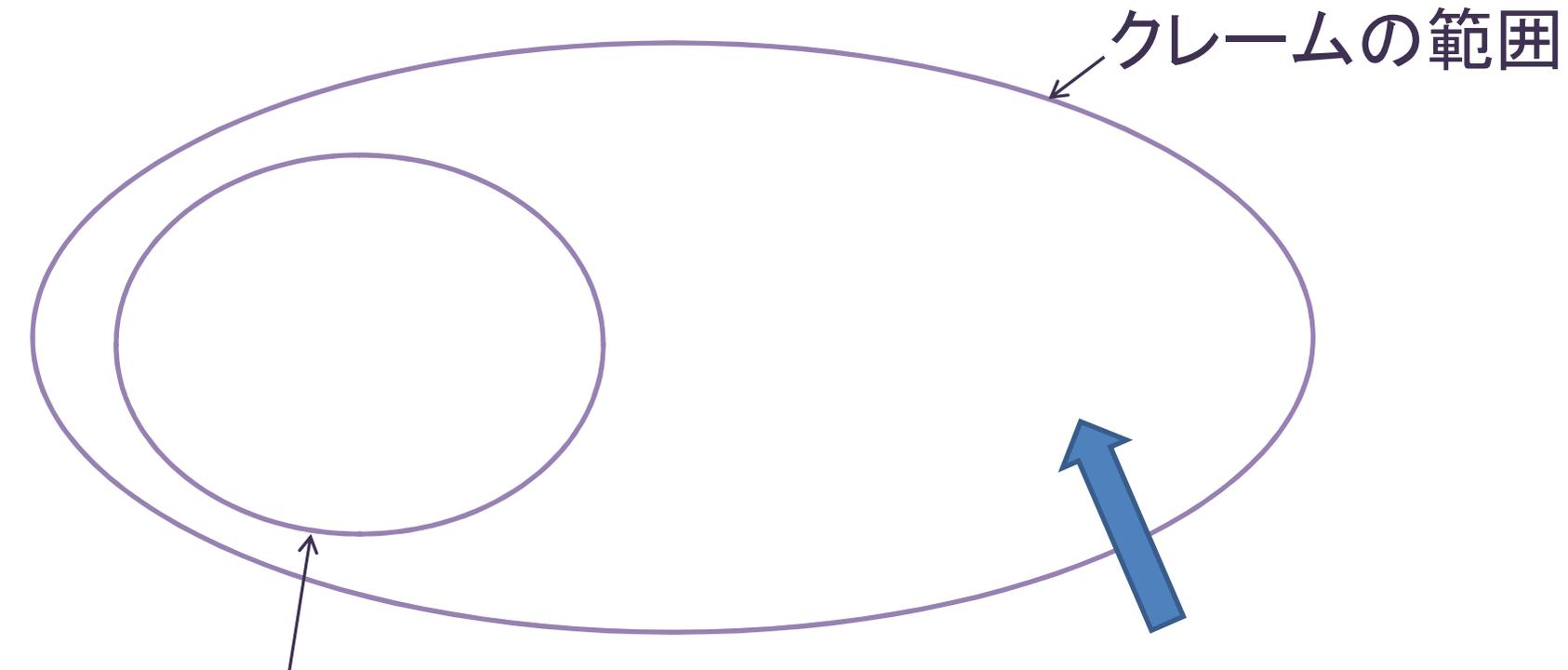
阻害要因

「先行技術中に本発明を得ることを阻害する
要因はないか」

《チェックポイント》

- 先行技術1に先行技術2を適用すると先行技術1が機能しなくなるとはいえないか？
- 先行技術1に先行技術2を適用しようとした場合に、他の解決しなければならない問題が生じないか？
- 先行技術中に本発明を否定するような記載はないか？

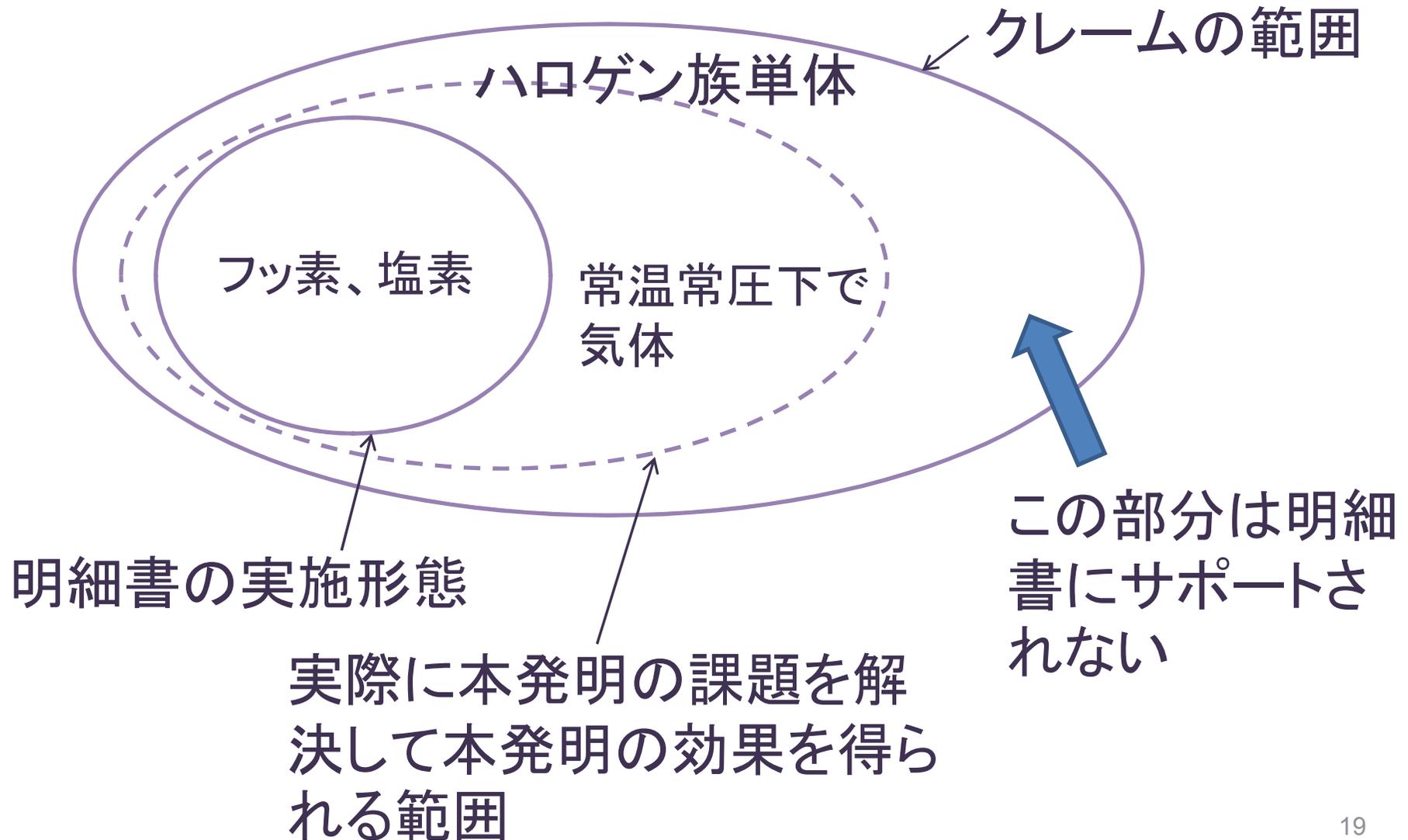
明細書のサポート要件



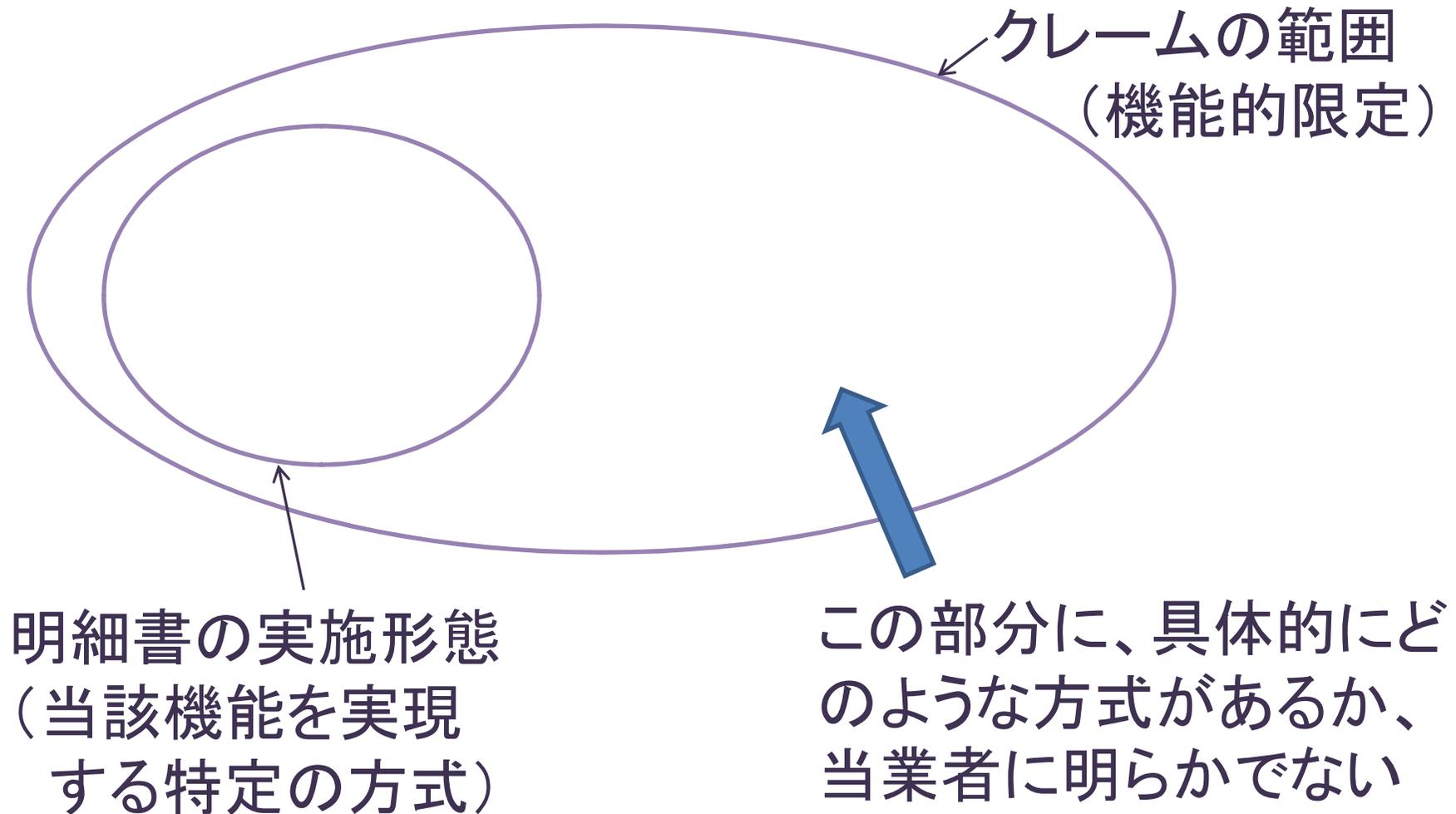
明細書の実施形態

この部分が
本発明の課題を解決して
本発明の効果を得られる
か？

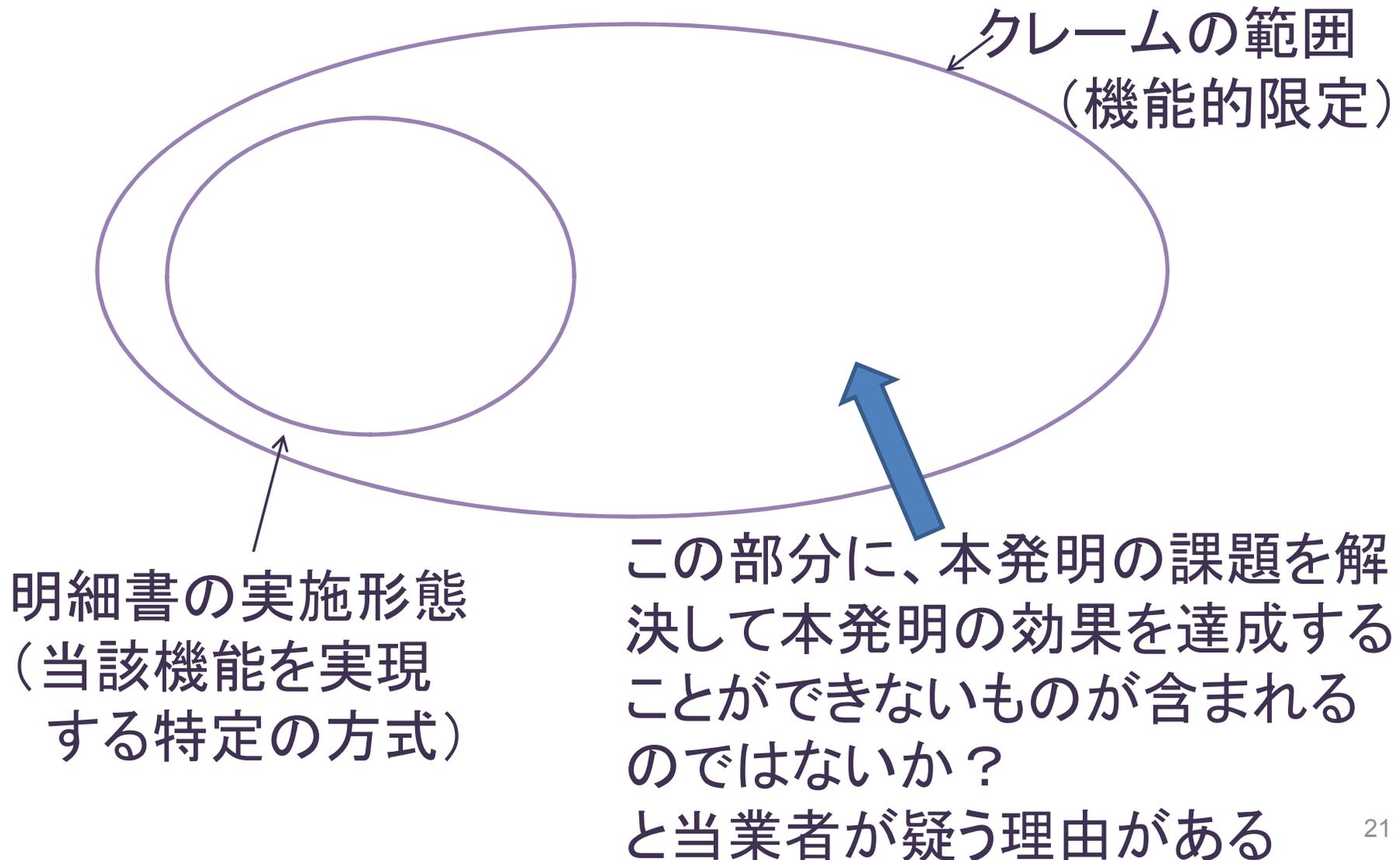
実例



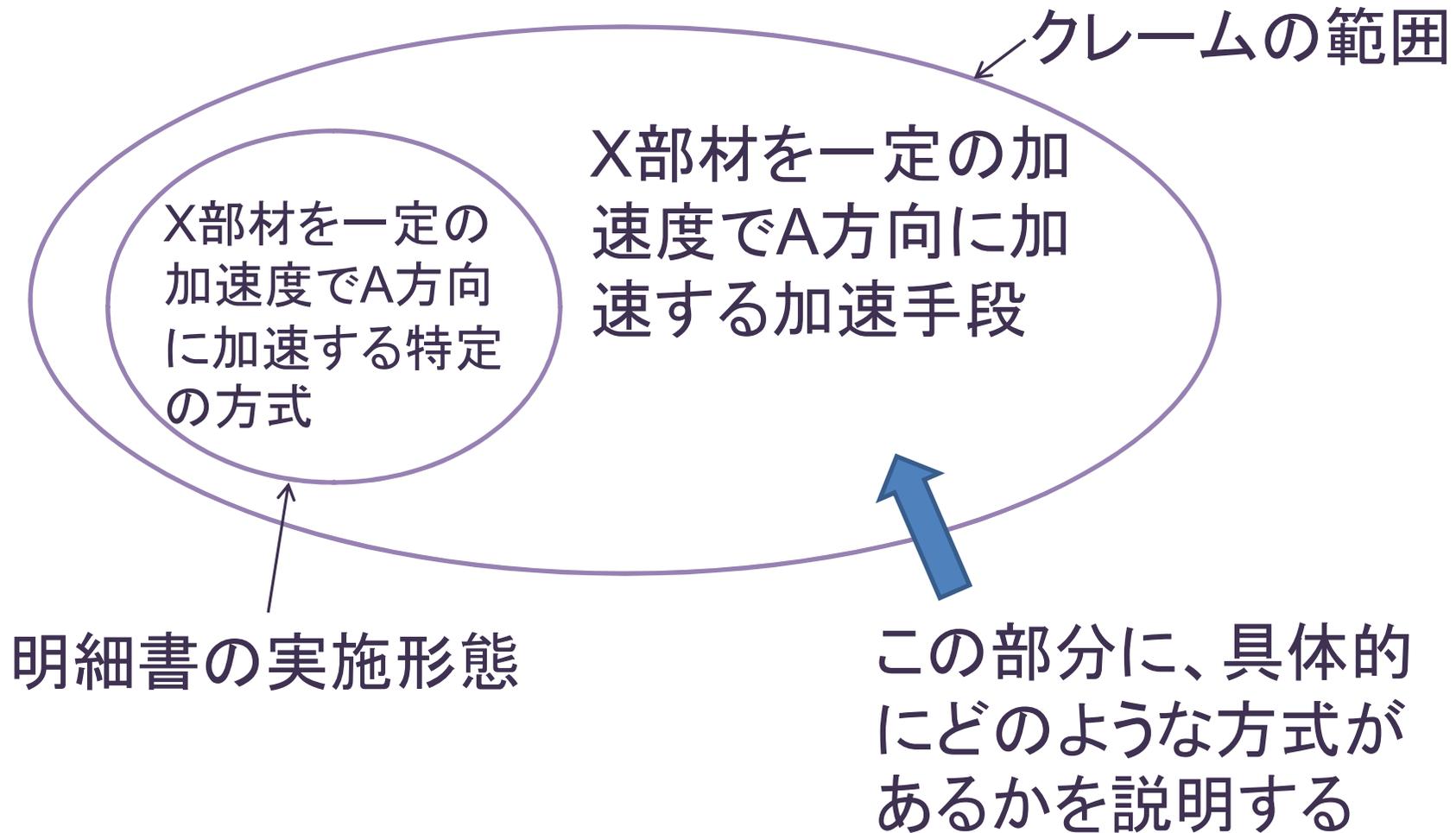
認められない機能的限定 (1)



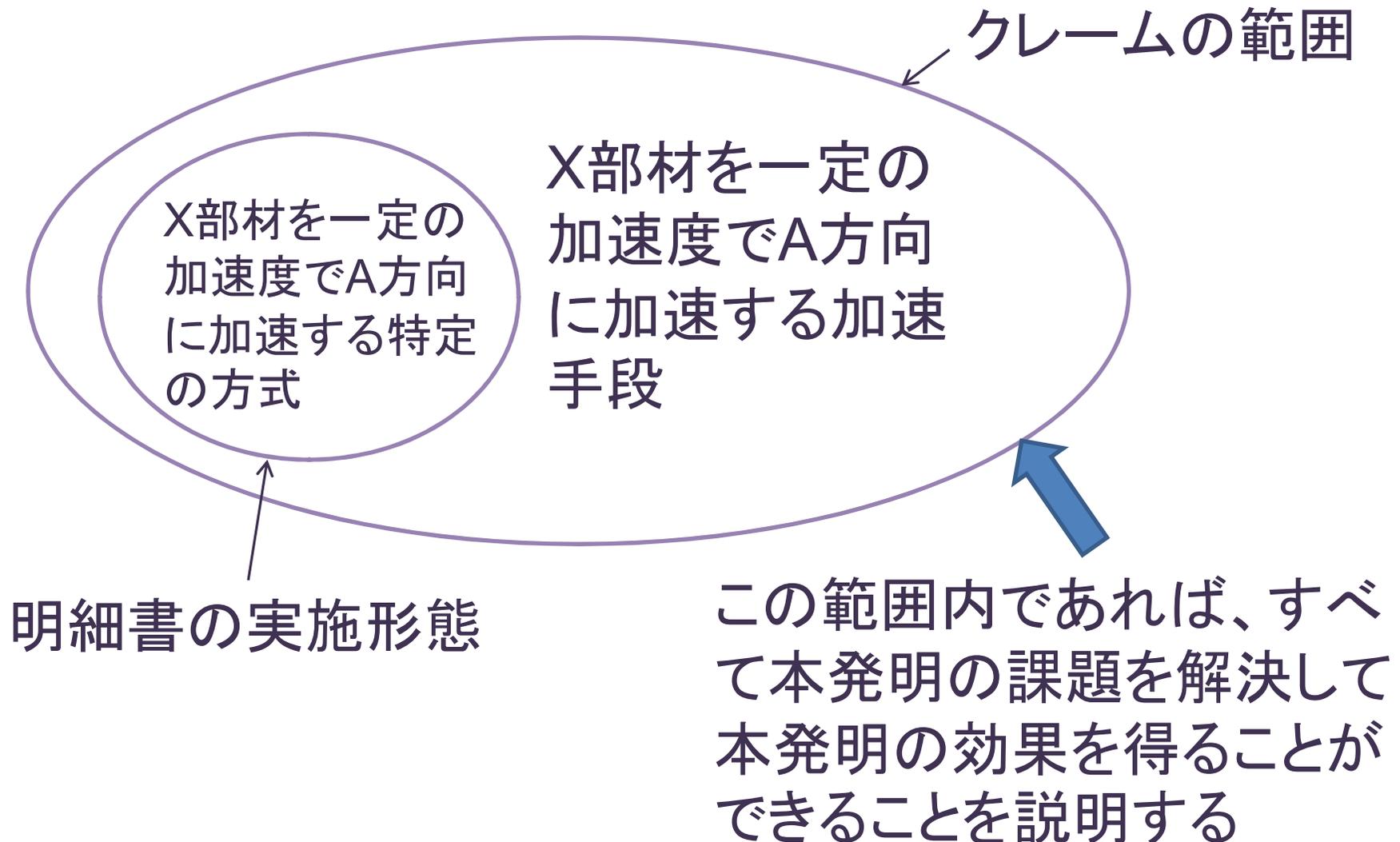
認められない機能的限定 (2)



反論例



反論例



注意事項

- 形式的サポートだけではなく、実質的なサポートが必要
- 得られた成果のみをクレームするとサポート要件違反となる

必須構成要件

- 独立項には課題を解決するために必須の構成要件を記載しなければならない

検討のポイント

- 独立請求項に対するものであるか
- 請求項に記載された構成要件だけで課題を解決できるか
- 「課題を解決するために」必須の構成要件であるか
- 複数ある解決課題の少なくとも一つが解決できていないか
- 複数ある解決手段の少なくとも一つが限定されているか
- 請求項と明細書とで最終目的が一致しているか
- BestではないがBetterであるといえないか

「～に基づいて」に注意

従来：温度に基づいてXを制御

課題：Xは湿度の影響も受けるため、温度だけでは適切に制御できない

発明：温度及び湿度に基づいてXを制御

実施例：Xを湿度に正比例させる

拒絶理由：Xを湿度に正比例させることは必須。そうでなければ、Xを適切に制御できない

課題が複数ある場合

- 「このような従来技術では、～部材の材料として～を採用しているため、処理速度が遅く、また、製造コストも高くなる。そこで、本発明は上記の課題を解決することを目的とする。上記課題を解決するために、本発明の～装置は、(請求項1の内容)」
- 処理速度が速く、かつ製造コストが低い装置を提供するのか？
- 処理速度が遅い、製造コストが高い、のいずれか一方を解決するのか？

改善案

- 複数の課題を同時に解決するのか、一方のみを解決できればよいのかを明確にする
- 「そこで、本発明は、処理速度が速い～装置を提供することを目的とする。また、本発明の別の目的は、製造コストを抑えることである」
- 「そこで、本発明は、処理速度が速く、かつ製造コストを低減できる～装置を提供することを目的とする」

解決手段が複数ある場合

従来: 折り畳まれて収納されているエアバッグが長期間使用されないと硬くなって開きにくくなる

実施例: エアバッグに特殊な素材を採用、エアバッグ収納の際の折り畳み方を改良

発明: エアバッグに特殊な素材を採用

拒絶理由: 明細書に記載の特殊な折り畳み方でなければエアバッグを確実に開くという目的を達成できない

反論・改善案

- 反論:「課題を解決する手段は複数ある。複数の解決手段はそれぞれ独立して作用効果を奏する。素材を実施例のようにした際に、折り畳み方を実施例のようにしなければ効果を奏しないというものではない。」
- 明細書の改善:「素材を～にすれば、(作用)があるので、開きやすくなる。折り畳み方を～とすれば、(作用)となり、より開きやすくなる。」(作用を明確に記載する／付加的な効果であることを明確にする)

最終目的が一致しているか

従来: Aに基づいて画像補正值を算出し、画像補正

課題: 被写体が人である場合に画像がうまく補正できない

目的: 被写体が人である場合もうまく補正すること

発明: 被写体が人である場合には、Bに基づいて画像補正值を算出する

効果: 被写体が人である場合にもうまく補正できる

拒絶理由: 画像補正值を算出するだけでは「うまく補正」できない。「補正手段」は必須。

改善案

課題: 被写体が人である場合には画像をうまく補正するための補正值が得られない

目的: 被写体が人である場合にも画像をうまく補正できる補正值を得ること

不明瞭

- 特許請求の範囲には、保護を求める範囲を明瞭に記載しなければならない。

2006年の審決 (FS9738)

- 各請求項が明瞭でなければならないとは、各請求項において保護を受ける範囲と保護を受けない範囲との間に一本の明確な境界線が存在し、当業者が、ある技術が与えられたときに、その技術が当該請求項の保護範囲に属するか否かを明確に確定できることをいう。

2008年の審決 (FS12853)

- 「置換されたベンジル基」という表現は、どの基によってどのように置換されるのかが不明瞭であり、その正確な定義を知ることはできない。よって、「置換されたベンジル基」は不明瞭
- 置換基は無限にあるが、そのうちのいずれの置換基がベンジル基を置換できるかを見つけ出すことは容易ではない。よって、「置換されたベンジル基」は不明瞭

2008年の審決 (FS13105)

- 拒絶査定: 「前記電池アセンブリが重複する識別信号を生成する」という表現は、どのようにして識別信号を生成するかが不明瞭である
- 審決: 明細書の記載によれば、識別信号をどのように生成するかは、請求項1によって保護が求められている内容ではない。よって、どのように生成するかが記載されていないとしても不明瞭の問題は存在しない

2008年の審決 (FS13919)

- 拒絶査定: 機能的限定がされた請求項に対して、具体的にどのようなその機能を実現するか限定されておらず、不明瞭
- 審決: 当業者は公知の技術に基づいてその機能を実現することができるので、不明瞭ではない

2008年の審決(WX11218)

- 無効審判請求人:「この保護カバーは、前記電子素子の外形と一致する形状を有し」は、どのようにして保護カバーに電子素子の外形と一致する形状を有させるのか不明瞭である
- 審決:当業者にとっては、回路上の電子素子は通常大きさがばらばらであり、その上に保護カバーをかぶせようとする、当然に電子素子の大きさに適応させなければならないと理解する。明細書に記載された保護カバーは軟質材料でできているので電子素子の外形と一致する形状とすることができる。したがって、当業者にとっては、「この保護カバーは、前記電子素子の外形と一致する形状を有し」の意味は理解できる。よって、請求項1は保護を請求する範囲を明瞭に記載している。

比較

- 2006年：保護範囲の外延が明瞭か
- 2008年：様々な理由で“不明瞭”、さまざまな理由で“明瞭”

対応策

《対応策1》「明瞭性とは関係ない」

《対応策2》指摘されたことに対して答える

どのように～するのか分からない

→明細書を見ればわかる／公知技術である
／発明のポイントとは関係がない

一部に課題を解決できないものが含まれる

→すべて課題を解決できる／課題の認定が
誤り

不確定用語

- 「厚い」、「速い」、「強い」、「高温」、「高圧」
→ 比較の対象を明確にする
- 「例えば」、「望ましくは」、「特に」、「必要ならば」
→ 原則、使用できない
- 「約」、「ほぼ」、「等」、「又は類似物」
→ 原則、使用できない

不確定用語についての反論

- 当該用語が特定の技術分野において公認の確実な意味を有しているならば、当該用語を使用できる

例1) アンプにおける「高周波」

例2) 「高融点金属」

- ・ 技術辞書による「高融点金属」の定義
- ・ 高融点金属に属する金属の例を紹介した参考

書

「略平行」の「略」をどうするか

- 出願時に請求項から削除、明細書には残す
 - 明細書には「略」の範囲が開示されているが、請求項ではその「略」の範囲を放棄してクレームしたと解釈される
- 出願時に請求項、明細書から一切削除
 - 「略」平行であればよいことを意識していながら一切記載せず、完全に均等論に頼るのは不安
- 中間処理時に削除、均等範囲を保留する声明
 - 「請求項の明瞭化の要請に応じて削除するのであって、均等範囲を放棄するわけではない」
 - 有効性は不確かだが、最も無難な策

先後願

- 第三次改正：同一出願人による実用新案から特許への移行を認める

[要件]

- ・特実両出願を同日に出願すること(異なる日に出願すれば後願は自らの先願を拡大先願として拒絶)
- ・特実両出願においてその旨の声明をすること(声明をしなければダブルパテントとして拒絶)
- ・先に取得した実用新案権が終止していないこと

[効果]

- ・実用新案は特許権発生時から将来的に消滅

先後願は「同一の発明」に適用

- 「同一の発明」とは、保護範囲が完全に一致していること
- 装置の請求項とそれに対応する方法の請求項とは「同一の発明」ではない
- 保護範囲が部分的に重なっている発明も「同一の発明」には該当しない

具体的手法

- 特許出願の審査において、自らの同日実用新案出願とのダブルパテントを指摘されたときに、特許の請求項を補正して、実用新案の請求項の保護範囲と完全には一致しない保護範囲を限定するようにする

補正

- 出願当初の明細書及び特許請求の範囲に記載の範囲を超える補正は認められない
- 「出願当初の明細書及び特許請求の範囲に記載の範囲」には、当初明細書等に文字で記載された内容、及び当初明細書等に文字で記載された内容及び図面から直接かつ疑いなく確定できる内容が含まれる

問題点

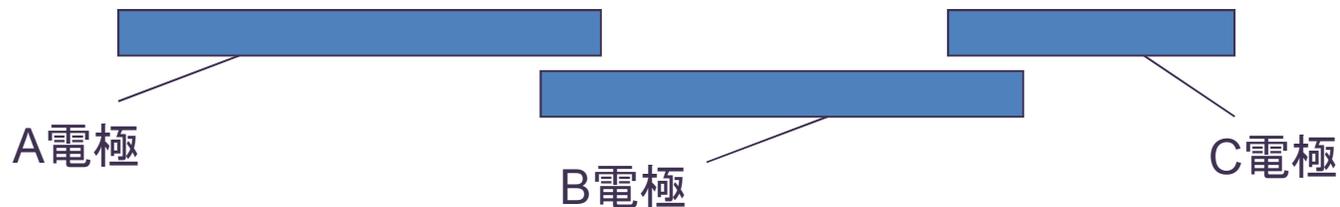
- 明細書:「弾性体」(「ばね」という記載は一切ない)
- 図面:弾性体に対応する部材として、「弦巻ばね」が描かれている

- 弾性体→ばね ×
- 弾性体→弦巻ばね ×
- 弾性体→6回巻きの弦巻ばね ???

実例(不当な抱き合わせの要求)

補正:「B電極と異なる層に形成されたA電極」という構成要件を追加

拒絶理由:明細書には、A電極がB電極と異なる層に形成されることは確かに記載されているが、A電極がC電極と同じ層に形成される例しか記載されていない。よって、「C電極と同層」を限定していない当該補正は範囲を超える



反論

- 「B電極と異層」という構成と「C電極と同層」という構成とは、技術的に関連がない
- 「B電極と異層」だけで一つの効果が得られる
- 「B電極と異層」はそれ単独で一つの独立した完全な技術案

「6回巻き」を限定せよ

- 「6回巻きは単なる一例にすぎず、それが5回巻きであっても7回巻きであってもよいことは明らかである」
- 「何回巻きであるかは発明のポイントとは関係がないので限定する必要はない」

「6回巻き」を限定せよ

- 「明細書には、弦巻ばねを採用するという技術思想が開示されており、弦巻ばねであれば所期の作用効果を奏することが明細書から明らかである。それを6回巻きとするのは、また別の技術思想であって、それを6回巻きとすることで得られる作用効果も弦巻ばねを採用することによる作用効果とは独立した別の作用効果である。すなわち、6回巻きとすることは弦巻ばねを採用することとは別の独立した技術思想である。」

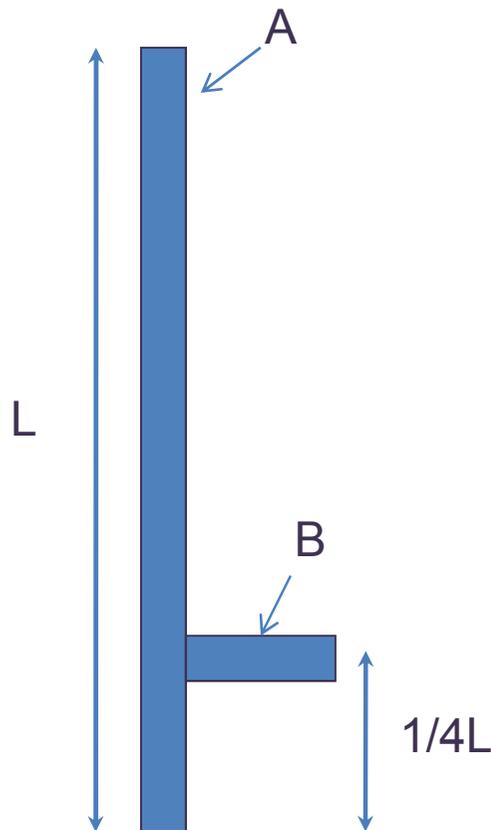
さらに・・・

- 「審査官の認定のようにある構成要素を補正によって請求項に追加する際にその構成要素について明細書に開示されてすべての特徴を限定しなければならないとすれば、明細書で発明の実施形態を詳しく説明すればするほど補正の際には不利になるということになる。今回は、その部材の材質や色については明細書に記載されていないが、仮に材質や色についても説明されていれば、補正の際には材質や色についても限定しなければならないというのか？このように明細書で発明の実施形態を詳しく説明するほど補正の際に不利になるとすれば、出願人は発明を詳しく説明しなくなる。これは独占権を付与する代わりに出願人には発明を公衆に開示することを促すという特許制度の基本的考え方に反する。」

実例

補正: 「A部材の下半部分に設けられたB部材」という構成要件を追加

拒絶理由: 明細書及び図面にはB部材がA部材の下から $1/4$ のところ
に設けられる例しか記載されていない。「A部材の下半部分」とすると、
例えばB部材がA部材の下から $1/3$ のところ
に設けられているような場合も含まれるが、このような例は
元の明細書には開示されていない。



排斥法による反論

- 明細書及び図面には、B部材がA部材に設けられることが開示されているが、明細書からはB部材がA部材の上半部分に設けられるとは理解できない。よって、B部材がA部材の下半部分に設けられるということは、明細書及び図面から直接かつ疑いなく確定できることである。



ご静聴ありがとうございました。

大野総合法律事務所
弁理士 加藤 真司
〒100-6036
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビル36階
TEL : 03-5521-1530(代表)
TEL : 03-5521-1569(直通)
FAX : 03-5521-1592
E-mail : katos@oslaw.org