

進歩性判断における公知常識の引用に関する 中国専利審査指南の改正と実務への影響

国際第3委員会
第1小委員会*

抄 録 中国の専利審査指南において、公知常識による進歩性判断の認定に関する第二部第八章第4.10.2.2節の審査意見通知書の正文について、2019年9月に改正がなされ、同年11月1日に施行された。改正から時間が経っていないこともあり、この改正が実務に及ぼす影響については、深く知られていない。

そこで本稿では、中国の現地代理人にアンケートを行うなかで、進歩性判断において、証拠の提示なく公知常識と認定されたケース数の変化や、本改正を踏まえた実務における対応について調査した結果を報告する。

目 次

1. はじめに
2. 公知常識による進歩性判断の認定に関する中国専利審査指南の改正内容
3. 現地代理人へのアンケート
 - 3.1 改正の影響
 - 3.2 本改正を受けた実務対応
4. まとめ
5. おわりに

1. はじめに

中国の専利審査指南が2019年9月に改正され、同年11月1日に施行された。その中に、公知常識による進歩性判断の認定に関する第二部第八章第4.10.2.2節の審査意見通知書の正文に関する改正が含まれている。具体的には、技術的課題の解決に寄与したとする技術的特徴を公知常識と認定した場合、通常、審査官による証拠の提供を義務付けるものである。

発明の重要なポイントであっても、公知常識と認定されてしまった場合、出願人がこれを反

証することは難しい。そこで、社会のニーズに応え、創造性評価、すなわち進歩性の判断における審査官による公知常識の引用を規範化するために、専利審査指南が見直されたものである¹⁾。

この改正は出願人に対して有利に働くものと推察するところ、国際第3委員会第1小委員会の下記メンバーが、現地代理人に対し、その実態、及び、実務における留意点を観点としたアンケート調査を行った。本稿では、そのアンケート結果を報告する。

なお本稿は、2020年度の国際第3委員会第1小委員会において、寺川耕司（副委員長：住友ベークライト）、稲葉佳之（マレリ）、加賀康介（セイコーエプソン）、高橋誠仁（小松製作所）、小林英樹（帝人）、立川隼平（三菱電機）が作成した。

* 2020年度 The First Subcommittee, The Third International Affairs Committee

表1 中国の専利審査指南改正前後の比較²⁾

改正前	改正後
<p>4. 10. 2. 2審査意見通知書の正文 出願の具体的な状況及び検索の結果に応じて、通知書の正文は以下のような方式に従って作成してもよいとする。 …</p> <p>(4) …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、確実な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、或いは相応の証拠を提供してこれを証明できるようにしなければならない。</p>	<p>4. 10. 2. 2審査意見通知書の正文 出願の具体的な状況及び検索の結果に応じて、通知書の正文は以下のような方式に従って作成してもよいとする。 …</p> <p>(4) …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、確実な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【相応の証拠を提供してこれを証明できるようにするか、又は理由を説明しなければならない。審査意見通知書において、審査官は請求項における技術的課題の解決に貢献した技術的特徴を公知常識と認定する場合、通常は証拠を提供してこれを証明しなければならない。】</p>

2. 公知常識による進歩性判断の認定に関する中国専利審査指南の改正内容

2019年9月に改正された専利審査指南の第二部第八章第4. 10. 2. 2節の審査意見通知書の正文において改正された部分は上に示した表1中、【】で示した部分である。

改正のポイントは、2点ある。1つ目は、審査意見通知書の中で引用された公知常識について出願人による反論がなされた場合の審査官の対応について、「相応の証拠を提供してこれを証明できるようにする」ことを「理由を説明しなければならない」ことよりも前に記載するように変更された。

もう1つは、本節の末尾に、「審査意見通知書において、審査官は請求項における技術的課題の解決に貢献した技術的特徴を公知常識と認定する場合、通常は証拠を提供してこれを証明しなければならない。」ことが追加された。

すなわち、公知常識の認定を行う対象が発明のポイントである場合には、通常、審査官は証拠を提供して証明を行う必要があることが明記されることとなった。

この追加により、出願人にとって、発明のポイントに対して公知常識の認定を受けており、かつ、審査官がその証拠を提供して証明を行っていない際に、証拠を提供して証明を求める反論が可能となり、一方、審査官にとって、発明のポイントに対する公知常識の認定をこれまでよりも慎重に行うべきという方向付けがなされることになったと考えられる。

なお、「通常は」という前提が付されているため、審査官は証拠を提供して証明することが基本義務付けられるものの、場合によってはそれらがなされていなくとも専利審査指南の違反にはならない点は留意しておく必要がある。つまり、審査意見通知書で発明のポイントに対し公知常識の認定がなされており、かつ、審査官がその中で証拠を提供し証明していない場合であっても、専利審査指南への違反を指摘することが有効とならない場合がある点は注意すべきである。

例えば、公知常識に係る構成が非常に一般的な周知事項（例えば、吸水可能なスポンジ）である場合に、非常に一般的な周知事項にまで審査官にその証拠を調査し提示する義務を課してしまうと、かえって審査効率の低下につながる

ため、このような場合は、証拠の提示はしなくてもよい。ただし、このように証拠の提示をしない場合であっても、審査官が理由を説明する義務は課される。

上記の改正のポイントからもわかるように、審査官はこれまでよりも審査意見通知書の中で公知常識を引用する際には、注意を払う必要がある。よって、審査の際に公知常識の引用がより適切に行われることが期待される。

3. 現地代理人へのアンケート

今回の公知常識に関する專利審査指南の改正における実務への影響を調査するために、中国の7つの特許事務所に対して現地代理人視点での改正に関する実感や実情について、主に以下の項目でアンケートを実施した。

《改正の影響》

Q 1：本改正前後で、「証拠を提示せずに公知常識と認定された拒絶の数」の変化について。

《公知常識の認定に対する反論》

Q 2：本改正を受けて「公知常識でないこと」を主張した反論の有無について。

Q 3：「公知常識でないこと」を主張した場合の反論の有効性について。

Q 4：「公知常識でないこと」を主張した場合の審査官の対応について。

《技術的課題に関連した反論のアプローチ》

Q 5：審査官が公知常識として認定した相違点だが、「技術的課題の解決に寄与していること」を主張することの有効性について。

《組み合わせに関する反論》

Q 6：引用文献の組み合わせの議論で、公知常識として引用される場合と、引用文献として引用される場合とでの反論の違いについて。

3. 1 改正の影響

3. で述べたQ 1：本改正前後で、「証拠を提示せずに公知常識と認定された拒絶の数」の変

化についてのアンケート結果について、以下に説明する。

「証拠を提示せずに公知常識と認定された拒絶の数」の具体的な統計データは確認できていない。そこで、今回の公知常識に関する專利審査指南の改正を受けた全般的な実感を把握するために、本改正後に、審査意見通知書の中で証拠を提示せずに公知常識と認定されたことによる拒絶の数の変化について現地代理人にアンケートを実施した。「証拠を提示せずに公知常識と認定された拒絶の数」は「減っている」と実感しているとの回答が5箇所の現地代理人から、「変化なし」との回答が2箇所の代理人からあった。また、「証拠を提示せずに公知常識と認定された拒絶の数」が「増えている」と回答した現地代理人はいなかった。このアンケートの結果は、改正後は「証拠を提示せずに公知常識と認定された拒絶の数」は減る傾向にあるとの実感が多数であったことから、改正が進歩性の判断に何らかの影響を及ぼしている可能性を示唆している。

3. 2 本改正を受けた実務対応

(1) 公知常識の認定に対する反論

Q 2：本改正を受けて「公知常識でないこと」を主張した反論の有無について、及びQ 3：「公知常識でないこと」を主張した場合の反論の有効性についてのアンケート結果について、以下に説明する。

今回の公知常識に関する專利審査指南の改正が、進歩性の判断に何らかの影響を及ぼしていることが示唆されたため、審査における公知常識の認定に対する反論など、審査実務上の対応について現地代理人に実態を調査した。

まず、Q 2は、証拠を提示することなく公知常識との認定を受けた場合に、公知常識に関する專利審査指南の改正を受けて「公知常識でないこと」を反論したケースがあるかのアンケー

トである。「ある」とする回答が、5箇所の現地代理人から、「ない」とする回答が2箇所の代理人からあった。その一方で、審査官による公知常識の認定はケースバイケースであり、化学・バイオ分野を担当する現地代理人には、証拠を提示せずに公知常識と断定する審査官は極めて少ないとする意見もあった。

事業分野やその案件により公知常識の審査官の認定、それに対する出願人や現地代理人の受け止め方も異なるが、公知常識に関する專利審査指南改正を契機に積極的に反論するケースが増えているのは事実のようである。

次に、Q3：「公知常識でないこと」を主張した場合の反論の有効性についてのアンケート結果について、以下に説明する。

審査官による公知常識の認定に対して、「公知常識ではない」ことを主張する反論は拒絶回避に有効かどうかについてのアンケートである。このアンケートに対して、5箇所の現地代理人が「有効」、1箇所の現地代理人が「有効でない」、1箇所の代理人が「不明」と回答した。但し、有効と回答した現地代理人の中にも、「公知常識ではない」ことのみを主張するのではなく、課題・効果・想到の難しさ・阻害要因などを詳しく説明する方がより有効である、と回答している現地代理人が含まれている。

このことは、公知常識でないことのみを反論では主張が弱く、進歩性の主張に関連付けた反論が必要なことを示している。

Q4：「公知常識でないこと」を主張した場合の審査官の対応についてのアンケート結果について、以下に説明する。公知常識に対する出願人の反論に対して、その後の審査官の対応についてのアンケートである。このアンケートに対して、4箇所の現地代理人が「拒絶を撤回した」と回答し、「公知常識を証明して拒絶」、「ケースバイケース」という回答がそれぞれ1箇所の現地代理人からあり、「公知常識を証明せずに

拒絶した」という現地代理人はいなかった。但し、「拒絶を撤回した」と回答した現地代理人においても、拒絶を撤回したケースが優勢ではあるものの、担当した全てのケースにおいてかかる反論が成功した訳ではなく、具体的な技術内容や担当した審査官によって結果は異なり、証拠を提示あるいは提示なしで拒絶を維持したケースも少なからず存在すると回答している。

このことは、今回の公知常識に関する專利審査指南の改正の趣旨が生かされ、審査官が公知技術の証拠の提示なしに拒絶を維持するケースは少なくなっているものの、依然として一定数は存在していることを示している。審査官の拒絶の態様に関して、最近、公知常識の認定に対する出願人の反論を認めなくても、拒絶査定ではなく2回目の通知書などを発行するケースが多くなっているとする現地代理人の意見もあり、反論することは重要であることが示唆される。

(2) 審査官の認定に対する反論のアプローチ

Q5：審査官が公知常識として認定した相違点が、「技術的課題の解決に寄与していること」を主張することの有効性について、及びQ6：引用文献の組み合わせの議論で、公知常識として引用される場合と、引用文献として引用される場合とでの反論の違いについてのアンケート結果について、以下に説明する。

今回の公知常識に関する專利審査指南の改正では、新たに「審査意見通知書において、審査官は請求項における技術的課題の解決に貢献した技術的特徴を公知常識と認定する場合、通常は証拠を提供してこれを証明しなければならない。」と規定し、審査官に対して証拠の提示を義務づけた。つまり、審査官が本願発明と引用文献との相違点を公知常識として認定して拒絶する場合、技術的課題の解決に寄与したとする技術的特徴が当該相違点である場合において、今回の公知常識に関する專利審査指南の改正に

て、審査官が証拠を示すことを規定したものである。

Q5は、審査官の公知常識の認定に対して反論する場合に、審査官が公知常識として認定した本願発明と引用文献との相違点が、「技術的課題の解決に寄与していること」を主張することは、審査官の認定を覆すことに有効かどうかのアンケートである。この問いに対して、「有効」と考える現地代理人が4箇所、「有効でない」と考える現地代理人が2箇所、「不明」との回答をする現地代理人は1箇所あった。

相違点である本願発明の技術的特徴が新たな技術的課題の解決に寄与した点を主張し、公知常識の提示を求めて反論した結果、拒絶が解消したケースがあると肯定的に捉える現地代理人、前提として当該相違点が本願の技術的問題や技術効果に関連性があることが必要とする条件付きで肯定する現地代理人がいる一方で、明細書において、当該相違点による貢献・技術的效果などが明確に記載されていない場合、主張しても審査官に認められない可能性がある他、技術的課題の解決に寄与したかどうかについて、審査官によってそれぞれの判断が異なる可能性があるが余り有効な対応ではないなどの否定的に捉える現地代理人もいる。

したがって、本願発明の技術的課題の解決に貢献した技術的特徴に関する審査官の公知常識の認定に対して反論する際には、公知常識として認定された技術的特徴が、本願発明の課題解決へ寄与や貢献をしている旨を明細書の記載に基づいて主張することに加え、その技術的特徴が引用文献の記載とは異なる新たな技術課題に関するものであり、その技術的課題は、公知常識には該当しないことを主張しつつ、証拠の提示を求めることが考えられる。

なお、公知常識と認定された本願発明の構成が技術的課題の解決に寄与することが、現在の請求項の記載では明確とは言えない場合には、

これを明確にする補正をしたうえで、上述した反論をすることが有効であろう。

次に、Q6は、主引用文献に対して、公知常識を組み合わせて進歩性が否定された場合と、副引用文献を組み合わせて進歩性が否定された場合で、反論のアプローチに違いが生じるかについてのアンケートである。

これに対する現地代理人の回答では、業者が公知常識を適用する結合の動機がないこと、すなわち、認定された公知常識には技術的課題、効果等の観点から本願発明の教示が無いことを併せて主張することの有効性について、有効であるという意見と、有効ではないという意見に分かれた。

審査官から複数の引用文献が提示される場合、引用文献の組み合わせのみで進歩性が否定される場合と、技術的特徴の一部が公知常識と認定された上で、引用文献と公知常識を組み合わせて進歩性が否定される場合がある。

引用文献の組み合わせのみで進歩性が否定された場合、引用された複数の引用文献における組み合わせの動機づけの観点から反論することが考えられる。

一方、技術的特徴の一部が公知常識と認定された場合、他の引用文献には公知常識と結びつける動機づけが無いことを根拠とした主張を行うことも可能であるが、単に動機づけがないという主張だけでは、進歩性を否定するに至らない可能性が高いという意見が散見された。これは、公知常識は業者には当然に知られている事項であり、動機づけを立証せずとも本願発明に容易に想到できるという考え方によるものである。

他方、“有効である”とする意見として、公知常識として提示される文献は、教科書、辞典、技術ハンドブック等が主であり、これらの文献には一般論や事実の記載にとどまり、効果等の記載がなされていない文献も多く、このような

性質から、他の引用文献と組み合わせても出願に係る発明の効果を達成できないという反論が有効という意見があった。特に化学分野では上記主張が認められるケースが多く、例えば、公知常識として引用された文献に記載の成分の中に本願発明の効果を達成できないものがある場合には、公知常識として引用された文献が本願発明の創出に特定の示唆を与えないことを主張することにより拒絶を解消し得るという意見もある。このようなケースでは、効果を達成するための構成が公知常識の文献に開示されていないのであるから、この点を明確にする補正や、相違点を詳細に説明するといった対応を伴う必要がある。

したがって、技術的課題の解決に寄与したとする技術的特徴が公知常識として認定され、審査官から上記証拠の提示がない場合には、まず証拠の提供を審査官に求めることが重要と考えられる。審査官に証拠の提示を求めることで、その証拠の記載に基づいた反論が可能となるからである。そして、証拠が提示された上で、技術的特徴の一部が公知常識と認定された上で進歩性が否定された場合、公知常識として引用された文献の課題、効果の観点から本願発明の示唆がないといった反論を試みたり、上述したように公知常識との差異を明確にする請求項の補正を追加検討したりすることが重要と考えられる。

4. まとめ

専利審査指南第二部第八章第4.10.2.2節に「請求項における技術的課題の解決に貢献した技術的特徴を公知常識と認定する場合、通常は証拠を提供してこれを証明しなければならない」との文言が追加された本改正により、進歩性判断において公知常識の引用が規範化されたといえる。これにより、一層の慎重な進歩性の判断がなされることが期待される。

今回の調査では、上記の改正に反して証拠の提示なく公知常識と認定されたケースの有無、及び、上記の改正に反する認定がされた場合に、出願人の立場としてどのような反論をし得るかという観点で、現地代理人を通じて調査を行った。

その結果、改正専利審査指南では、“通常”という文言が入っているため、技術的特徴を公知常識として認定する全ての場合に証拠を提供してこれを証明することが求められるわけではない、という留意点はあるものの、審査官の認定を争うことについて、3.2(2)審査官の認定に対する反論のアプローチの項で述べた、公知常識として認定された技術的特徴は本願発明の課題解決へ寄与や貢献をしている旨を明細書の記載に基づいて主張する、本願は引用文献の記載とは異なる新たな技術課題に関するものであり公知常識には該当しないことを主張する、審査官から証拠の提示なしに技術的課題の解決に寄与したとする技術的特徴が公知常識として認定された場合は証拠の提供を審査官に求める、といった現地代理人から寄せられた意見が参考になると思われる。

ただし、今回のアンケートで協力を得た現地代理人のなかでは、そのような反論のみで争うのではなく、本願発明と公知常識（或いは引用文献）との相違点を補正や反論で明確にしたうえで、上記のような公知常識に関する認定を争うことを勧めるという意見が、大勢であった。

上記のような反論で、拒絶理由を解消したとしても、結局、公知常識の証拠を提示されて、再度拒絶されることが容易に想定されるからである。

一方、今回の公知常識に関する専利審査指南の改正が遵守され、或いは、公知常識の証拠を提示するよう審査官に求めた結果、具体的な公知常識の証拠が示されることで、他の引用文献との組み合わせを具体的に精査して反論するこ

とが可能になることが期待される。例えば、上述したように、引用文献と具体的な公知常識を組み合わせたとしても、本願発明の効果を奏することができず、依然として差異があるとの主張を、必要に応じて補正を交えて行うといった対応が想定される。

以上のように、証拠の提示なく公知常識と認定された場合には、まず証拠を求めたうえで、提示された証拠に基づき具体的な反論を精査していくことが、権利取得のために重要になると考えられる。

5. おわりに

中国で企業活動を行う企業は、中国における特許製品の市場規模の拡大に伴い中国への出願件数を増加させる傾向にある。これに伴い、企業の知的財産部門では、中国特許の拒絶理由対応への負担が増加していることが想定される。

本稿は、専利審査指南の第二部第八章第4. 10. 2. 2節の審査意見通知書の正文の改正について、

現地代理人へのアンケートを行い、公知常識と認定された場合における改正後の対応を中心にまとめたものである。本改正の施行から、時間も経過していないため、今後、より参考となるケースも出てくることが想定され、引き続き注視していくことが重要ではあるが、現時点の調査結果において、本稿が拒絶対応実務について、会員企業の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 「専利審査指南改正案（意見募集稿）」に関する説明（発表日：2019.4.4）（JETRO）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20190404_2.pdf
- 2) 「専利審査指南」改正箇所対照表（JETRO）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20190924_2.pdf
（URL参照日は全て2021年3月30日）

（原稿受領日 2021年9月27日）