

中国における審査官による「技術常識 (中国語「公知常識」)」判断への対応

中原信達知識産権代理有限責任公司

夏 凱



中原信達知識産権代理有限責任公司是 1993 年に設立された知的財産に特化した事務所である。弁護士 9 名、弁理士 60 名を含む約 250 名が在籍している。パートナー弁理士である夏凱氏の専門技術分野は電子・電気、通信、ソフトウェア等である。

中国の特許実務において、特に特許の進歩性の判断に係る場合、審査官と出願人との間で相違点（またはその組合せ）が「技術常識」であるか否かについて見解が相違することがあり、出願人にとって大きな問題点となっている。

「技術常識」と同じ概念として、審査官は慣用技術手段、慣用選択肢及び慣用設計なども用いている。しかし、中国の特許法及びその実施細則には、「技術常識」に関する定義がなく、『専利審査指南』（日本の「審査基準」に相当）に下記のような幾つかの事例が挙げられている。

(1) 実体審査における「技術常識」

『審査指南』第二部分「実体審査」第四章では、「審査官は、技術常識を導入し引用文献と組み合わせることにより、請求項の進歩性を判断することができる」と規定されている。また、『審査指南』第二部分第八章では、「審査官が審査意見通知書において引用する当分野の技術常識は確実なものでなければならず、審査官が引用した技術常識に関し、出願人が異議を申し立てた場合、審査官は『理由を説明する』か、あるいは『相応の証拠を提供する』ことにより証明しなければならない」と規定されている。

(2) 拒絶査定不服審判および無効審判過程における「技術常識」

『審査指南』第四部分第二章では、拒絶査定不服審判過程において、「合議審査において、合議体は、所属技術分野の技術常識を導入することができ、あるいは相応の技術用語辞書、技術マニュアル、テキストなど所属技術分野における技術常識

を示す証拠を補充することができる」と言及されている。『審査指南』の第四部分第八章の特許無効審判過程の「証拠の尋問および審理認定」に関する部分では、「ある技術手段が当分野の技術常識であると主張する当事者は、その主張に関し立証責任を担う」と言及されている。

■ 幾種かの判断ケース

審査過程において、審査官は「技術常識」を用いて引用文献と組み合わせることにより、請求項の進歩性を判断している。「技術常識」を導入する具体的な形態には以下のパターンがある。

- (1) 請求項と引用文献 1（または更に引用文献 2 又は 3 を組み合わせる）との相違点は A であるが、A は技術常識である（又は慣用技術手段、容易に想到できるもの）。
- (2) 請求項と引用文献 1（または更に引用文献 2 又は 3 を組み合わせる）との相違点は A、B であるが、審査官は、A は技術常識、B は慣用技術手段であると指摘するか、或いは B は引用文献 2 の技術示唆の下、容易に想到できるものであると指摘する。
- (3) 請求項と引用文献 1（または更に引用文献 2 又は 3 を組み合わせる）との相違点は A、B、C であるが、審査官は、A は技術常識、B は慣用技術手段（または B は引用文献 2 の技術示唆の下、容易に想到できるもの）、C も技術常識または慣用技術手段であると指摘する。

上記の事例に対し、弊所では、「技術常識」であるとする審査意見に対し応答する際に、以下のポイントから意見主張を行うよう出願人に提案している。

まず、引用文献について、「技術的特徴 A、B の応用に関する示唆の有無に注目し、技術示唆がない場合、当該特徴 A 又は B は技術常識ではない」との反論を行う。

次に、相違点 A、B、C などの組合せに過ぎないとの審査官意見について、その妥当性を検討すべきである。審査官はよく、請求項と引用文献の相違点は A、B、C などであると指摘し、次いでこれらの相違点にそれぞれ対応する、解決しようとする課題を推論し、この推論に基づきこれらの相違点は技術常識または慣用技術手段であると認定して、ひいては、これらの技術常識と引用文献の組合せにより請求項は進歩性が欠如していると結論付ける。

この審査官の意見に対して、出願人は A、B、C などのそれぞれの特徴について引用文献における作用、技術効果を分析し、及びこれらの特徴の組合せが引用文献に示唆されているかなどについて分析する必要がある。特に、引用文献に A、B、C など技術常識と引用文献とを組み合わせる示唆の存在有無について分析しなければならない。すなわち、このような組合せが実現し難いことではないかを検討する。

最後に、相違点 A、B、C などのタイミングについても確認する必要がある。具体的には、出願人は相違点 A、B、C などが出願日以前に「技術常識」でない可能性について言及、または主張することが推奨される。

■2つの検討事項

(1) 「技術常識」の導入は一貫していなければならない

審査過程と拒絶査定不服審判および無効審判過程に関する『審査指南』の規定から分かるように、審査過程、拒絶査定不服審判及び無効審判において「技術常識」として認定する場合、それを証明する必要がある者は異なっている。無効審判過程においては「技術常識」として認定する者が拳証しなければならず、審査過程において、出願人が「技術常識」を疑問視する場合には審査官にその拳証を求めることを提案する。

(2) 海外の経験を適宜参酌

米国においては、審査官は、一義的に技術常識であると認定する特徴について挙証する必要はないが、出願人が技術常識としての認定に対し疑問視する場合、審査官は必ずその特徴が技術常識であることを挙証しなければならない。

日本においては、特許庁が技術常識に関し具体的に定義しており、かつ審査官に対し、技術常識の概念を導入する際には特別に挙げる必要のない場合を除き、極力文献を提供することを求めている。技術常識について出願人が疑問視する場合には、文献の証拠を提供するよう審査官に明確に要求してはいなくても、極力文献の証拠を提供することになっている。

■ 参考資料

- ・ 中国専利審査指南 第二部分第四章、第八章、第四部分第二章

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)