

中国知識産権法院における創造性の判断 ～公知常識に基づく創造性判断～

中国知的財産権訴訟判例解説（第43回）

華為技術有限公司
原告

国家知識産権局特許復審委員会
被告

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

特許要件の一つである創造性（日本の所謂進歩性に対応）は専利法第22条第3項に規定されている。

専利法第22条第3項

創造性とは、現有技術に比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新型が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

発明が自明か否かは以下の3ステップにより判断される。

第1ステップ：最も近い現有技術を確定する。

第2ステップ：発明の区別特徴及び発明が実際に解決する技術的課題を確定する。

第3ステップ：保護を請求する発明が当業者にとって自明的であるか否かを判断する。

第2ステップにおいて区別特徴（相違点）が存在するものの、審査官及び審判官が特段引用文献を提示することなく、公知常識・慣用技術に過ぎず創造性（進歩性）がないとして、拒絶することがある。ある程度差別化できている場合でも、文献を提示されることなく公知常識に過ぎないと認定されれば反論に窮することとなる。

本事件では、区別特徴が公知常識に過ぎないとした審判官の決定に対し、教科書、技術ハンドブック等の証拠が提示されておらず、また十分な理由も説明されていないとして、北京知識産権法院は創造性なしとした復審委員会の拒絶決定を取り消した¹。

1 2016年7月19日北京知識産権法院判決（2015）京知行初字第3495号

2. 背景

(1) 特許の内容

華為技術有限公司（原告）は、2008年7月11日リングバックトーン選択方法、システム及び関連装置”と称する200810132469.5号出願（以下、469出願という）を知識産権局に提出した。

(2) 審査経過

実質審査を経て、国家知識産権局審査部門は2012年6月5日に拒絶決定をなし、469出願を拒絶した。その理由は：請求項1-21は創造性を有さず、専利法第22条第3項の規定に適合しないというものである。拒絶決定で引用した対比文件は

対比文件1：CN1905465A 公開日2007年1月31日
である。

原告は当該拒絶決定を不服として復審委員会に復審請求を行った。なお、復審請求時には請求項に対する補正は行っていない。

(3) 審判請求

特許復審委員会（被告）は2014年5月6日原告に復審通知書を送付した。復審通知書では、請求項1-21は、対比文件1及び本領域の慣用技術手段の結合であり専利法第22条第3項に規定に基づき、創造性を具備しない点が指摘された。

原告は、2014年6月23日意見陳述書を提出し、同時に特許請求の範囲の全文補正書を提出した。補正後の請求項は以下の通りである。

1. リングバックトーン選択方法において、

主呼方が呼出請求を発呼し、前記呼出請求は主呼方が必要とするリングバックトーンタイプを含み；

前記主呼方が必要なリングバックトーンタイプは：主呼方が必要とする被呼出情報タイプを含み；

主呼方はリングバックトーンサーバが、前記主呼方が必要とするリングバックトーンタイプに基づき発送するリングバックトーン情報を取得し；

前記リングバックトーン情報は被呼出情報を含む。