

# 中国における進歩性判断

～相違点が公知技術に過ぎないと判断された場合の反論手法～

## 中国知的財産権訴訟判例解説（第25回）

マイクロ電子株式会社  
復審請求人

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

### 1. 概要

新規性に並ぶ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、審査官が特段引用文献を提示すること無く、公知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技術にす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、放熱器としてバネ放熱器を用いた点が相違点として認定され、放熱器にバネ放熱器を用いることは公知技術に過ぎないと、拒絶査定されたが、復審委員会は、チップ封裝領域においてバネ放熱器を適用する啓示が無く、また請求項に係る発明の効果も奏し得ないことから拒絶査定を取り消す審決をなした<sup>1</sup>。

---

1 復審委員会2013年6月12日審決 FS54455号