

従来技術の記載と創造性

～背景技術欄の記載が創造性判断に与える影響～

中国知的財産権訴訟判例解説（第29回）

深圳市理邦精密儀器股份有限公司。
一審原告、二審被上訴人

国家知識産権局特許復審委員会
一審被告、二審上訴人

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

中国における創造性（進歩性）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、その発明が格別の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。

具体的には創造性は、当業者からして請求項に係る発明が、公開公報等の現有技術と比して容易か否かにより判断する。特許明細書の背景技術欄には従来技術を記載するが、本事件では、背景技術欄に記載された技術内容が、創造性の判断に利用できるか否かについて争いとなった。

最高人民法院は、発明の技術的課題は、最も近い現有技術と比較して得られるものであるから、創造性の判断に当たっては、背景技術の記載を依拠とすべきではないと判示した¹。

2. 背景

(1) 特許の内容

深圳迈瑞生物医療電子株式有限公司は、携帯型超音波診断儀と称する発明特許権を所有している。特許番号はCN101438965（965特許）である。965特許は2007年11月19日に出願され2010年12月22日に公告された。

965特許の背景技術欄には以下の記載がなされている。

1 最高人民法院2014年7月16日判決 2014知行字第6号

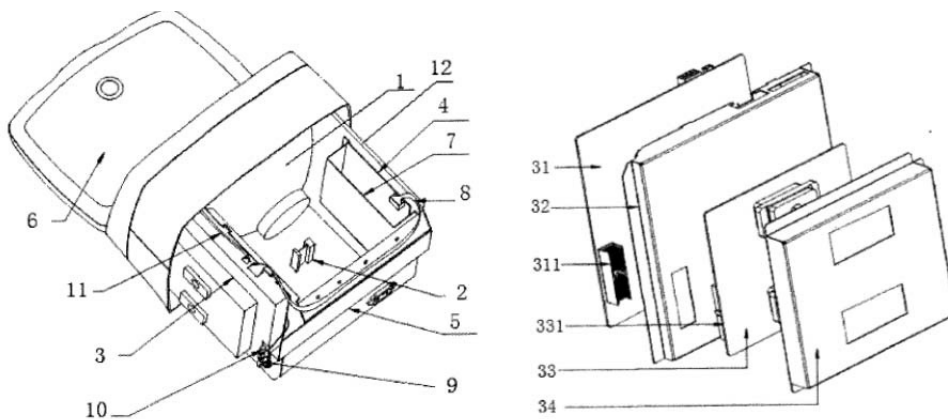
背景技術

従来の携帯型超音波診断装置の構造は、主板及びプローブ板は、機器の両側にそれぞれ垂直に設置され、電源板及びプローブ板は一緒に設けられていた。このような従来の技術では電源板とプローブ板との距離が比較的近く、電源板のプローブ板に対する干渉を完全に排除できなかった。

これに対し、965特許は電源板とプローブとを隔離して配置し、また適宜シールドを設けたものである。争点となった請求項1は以下のとおりである。なお請求項中の符号は筆者において付した。

1. 携帯型超音波診断儀において、

- 主台座12、CRTブラウン管1、CRT駆動板2、電源板4、主板31及びプローブ板33を備え、前記CRTブラウン管1、CRT駆動板2は、前記主台座12上に取り付けられており；
- 前記電源板4は垂直に前記主台座12側に設けられ、前記主板31とプローブ板33は垂直に前記主台座12の他側に設けられており；
- 前記主板31のカバーは主板シールドカバー32を有し；
- 前記プローブ板33のカバーはプローブ板シールドカバー34を有する。



(2) 無効宣告請求及び訴訟の経緯

深圳市理邦精密儀器股份有限公司（以下、請求人）は、特許復審委員会に対し965特許の請求項1が創造性を欠くとして無効宣告請求を行った。

復審委員会は請求項1に係る発明は創造性を有するとの審決²をなし、北京市第一中級人民法院は創造性なしとの判決³をなし、北京市高級人民法院は創造性ありとの判決⁴をなした。請求人は高級人民法院判決を不服として最高人民法院へ再審請求を行った。

2 特許復審委員会2011年12月21日審決 第17842号

3 北京市第一中級人民法院判決2012年12月18日 (2012)一中知行初字第1528号

4 北京市高級人民法院判決 (2013) 高行終字第669号

3. 最高人民法院での争点

争点：背景技術の記載が創造性判断に影響を与えるか否か

4. 最高人民法院の判断

争点：技術的課題は、最も近い現有技術と比較して得られるものであり、背景技術の記載を依拠とすべきではない

本事件では主引例である先行技術1と、先行技術2及び11との組み合わせが問題となった。

証拠1（US6561979）は、各部品間の電磁干渉を防止すべく、密閉のシールド隔室を設置する技術を開示している。

証拠2（書籍：「電子装置の干渉防止原理及び技術」）は、電子装置を公開しており、干渉を防止制御する空間の分離方法、ユニットの配置技術を開示している。

証拠11（書籍「超音波診断装置の原理と設計」）は、超音波診断装置の構造設計について、美感を向上させ全体的に軽量とすることが記載されている。

(1) 請求人の主張

請求人の主張は以下のとおりである。

本特許は証拠1の区別特徴と比較すれば極めて容易である。

(i) 本特許は表示器の選択上、証拠1の実施例と比較すれば、劣化した技術方案である。

(ii) 証拠1の具体的実施例のLCD表示器をCRT表示器に代え、主板、プローブ板、電源板を台座後部から台座両側へ移動させることは、本領域における常識の技術手段にすぎない。本特許は背景技術部分において、現有のCRT表示器の超音波診断システムでは、主板、プローブ板、電源板は台座両側に置かれるものであると記載されており、本特許の現有技術に対する改善は、結局のところどの回路版をどちら側に置くかだけに過ぎない。

(iii) 現有技術及び公知常識は、電源板を台座側に置き、主板及びプローブ板を台座の他側に置くという十分な動機づけを与えている。無効宣告請求審査決定において認定している区別特徴1は本特許の創造性をもたらすものではない。

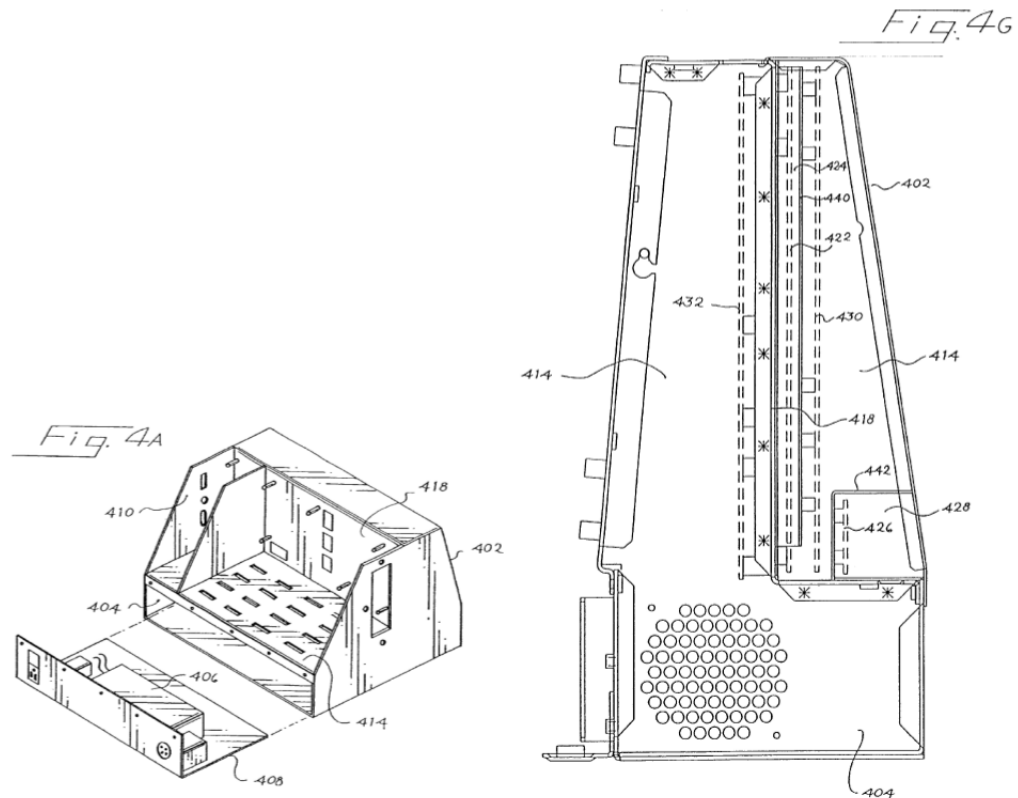
(iv) 本特許発明は高度な創造性を具備しない。本特許の背景技術の記載に基づけば、現有技術に存在する電源板のその他回路の干渉と重心不均衡という2つの技術課題に対する発見及び解決であり、当業者からすれば共に明らかであり、創造性労働を必要としない。

(2) 証拠1との対比

当該請求人の主張に対し、最高人民法院は以下の最初に区別特徴（相違点）を認定した。

区別特徴1：本特許請求項1は、電源板が垂直に前記主台座の一侧に設けられており、主板とプローブ板が垂直に主台座の他側に設けられている点、限定している。

これに対し証拠1において、信号処理板432、送受信板430は、垂直に金属構造402内に取り付けられており、電源板426は、垂直に金属構造402の後下部に取り付けられている。



区別特徴1から以下のことがわかる。本特許請求項1が実際に解決しようとする技術課題は、携帯型超音波診断儀において、電源板のプローブ板に対する干渉を減少すること、及び、機器の重心偏差を防止することである。

証拠1においては、各部品間の電磁干渉を防止することは主に、密閉のシールド隔室を設置することによる技術手段により実現している。

証拠2は、電子装置を公開しており、干渉を防止制御する空間の分離方法、ユニットの配置技術を開示している；

証拠11は、超音波診断装置の構造設計について、美感を向上させ全体的に軽量とすることが記載されている。

証拠2及び証拠11に記載の上述した内容は、必ずしも具体的に本特許の証拠1に対する区別特徴1が実際に解決すべき技術課題の具体的技術手段を開示していない。また現有技術には、区別特徴1を証拠1に適用し、本特許が実際に解決すべき技術課題を実現するための啓示(動機づけ)がない。

以上の理由により、最高人民法院は、本特許の技術的效果を実現するためには、当業者が創造性労働を必要とすることから、請求項1に係る発明は当業者からして容易とは言えないと判断した。

(3) 背景技術の記載

続いて、最高人民法院は965特許の背景技術の記載について分析した。

965特許の「背景技術」欄には以下の記載がなされていた。

「従来の携帯型超音波診断装置の構造は、主板及びプローブ板は、機器の両側にそれぞれ垂直に設置され、電源板及びプローブ板は一緒に設けられていた。このような従来の技術では電源板とプローブ板との距離が比較的近く、電源板のプローブ板に対する干渉を完全に排除できなかった。」

以上の記載を根拠に請求人は以下の主張を行った。

本特許明細書の背景技術に関する記載に基づけば、CRT表示器を採用する超音波診断儀からすれば、回路板をCRT表示器両側に設けることは通常の技術手段であり、本特許が実際に解決すべき技術課題は、三つの回路板を両側に如何に配置するかだけの課題であり、これは当業者からすれば極めて容易である。

当該主張に対し最高人民法院は以下の通り判断した。

発明が実際に解決すべき技術課題は、より良い技術効果を得るために、最も近い現有技術に対し改良を加える必要がある技術任務を指す。そして、発明が実際に解決すべき技術的課題は、それと最も近い現有技術と比較して得られるものであり、その背景技術の記載を依拠とするものではない。

以上の理由により、背景技術の記載から容易に想到できるとした請求人の主張を退けた。

5. 結 論

最高人民法院は、創造性ありとした北京市高級人民法院の判断を支持する判決をなした。

6. コメント

本事件では、創造性の判断の基礎となるのは最接近の現有技術であり、出願人が記載した背景技術の記載を根拠とすべきではない旨、最高人民法院により判示された。しかしながら、真に公知技術か否かが明確でない技術を、背景技術欄に不用意に記載すれば、あたかも容易に発明できたかのような印象を第三者に与えかねない。

また、米国のように背景技術欄に記載した技術が、自認した先行技術 (admitted prior art) とされた場合、米国特許法第102条に規定する先行技術に該当しなくとも、新規性及び進歩性判断の依拠とされる⁵ため十分な注意が必要である。

日本での明細書作成時から、背景技術欄の記載はできるだけコンパクトにしておくことが好ましい。

以 上

5 *Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354 (Fed. Cir. 2003);
Constant v. Advanced Micro-Devices Inc., 848 F.2d 1560, 1570, (Fed. Cir. 1988)