

**中国における实用新型特許の創造性判断**  
**～商業的成功を根拠に創造性を肯定した事例～**  
**中国特許判例紹介(24)**

2013年4月16日

執筆者 弁理士 河野 英仁

胡穎

上訴人(原審原告)

v.

国家知識産権局特許復審委員会

被上訴人(原審被告)

1. 概要

中国における権利化実務で避けて通ることができないのが創造性の問題である。創造性の判断に当たっては以下の3ステップ法が用いられる。

- (1)最も近い現有技術を確定する。
- (2)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。
- (3)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。

さらに創造性を判断するにあたり、商業的成功が二次的要素として考慮される。本事件では医療機器に係る实用新型特許の創造性が争点となった。北京市高級人民法院は、商業的成功を考慮して創造性を認める判決<sup>1</sup>をなした。

2. 背景

(1)特許の内容

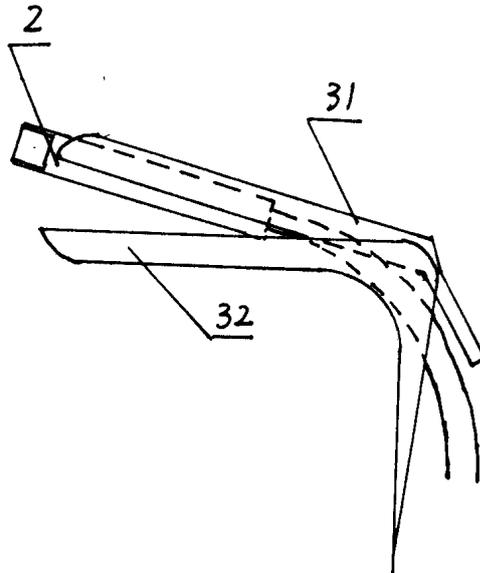
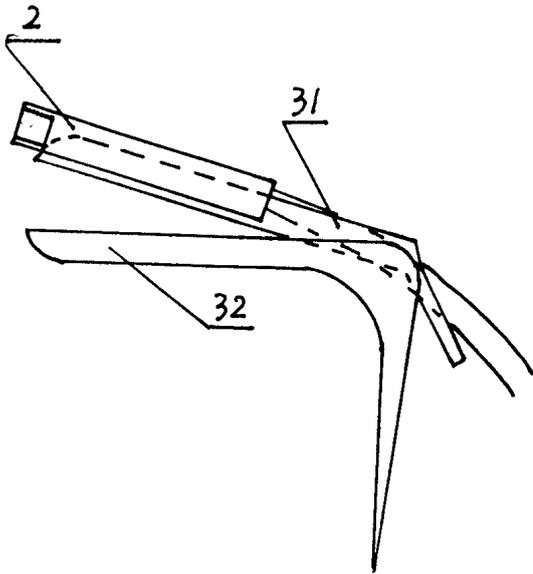
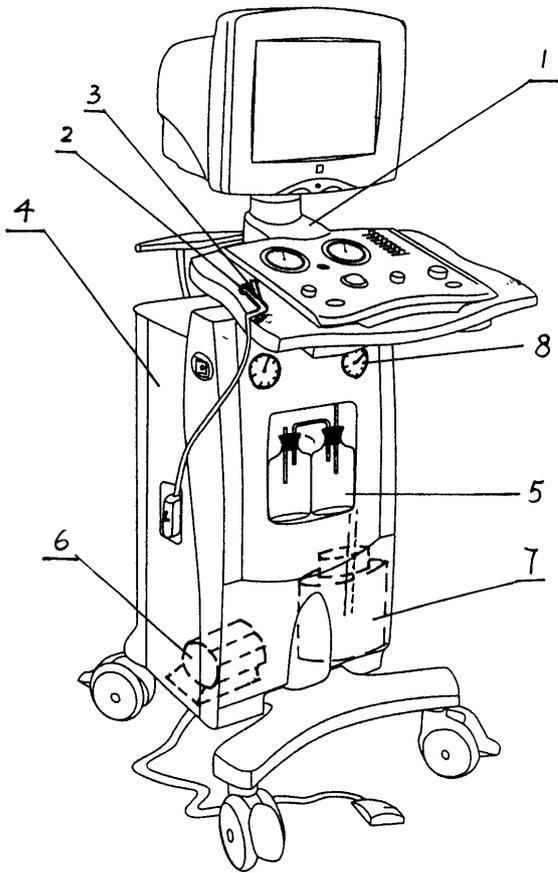
胡穎(原告)は2004年8月11日女性計画出産手術Bモード超音波画像診断器”と称する200420012332.3号(以下、332特許という)实用新型特許出願を行った。332特許は2005年8月17日公告された。

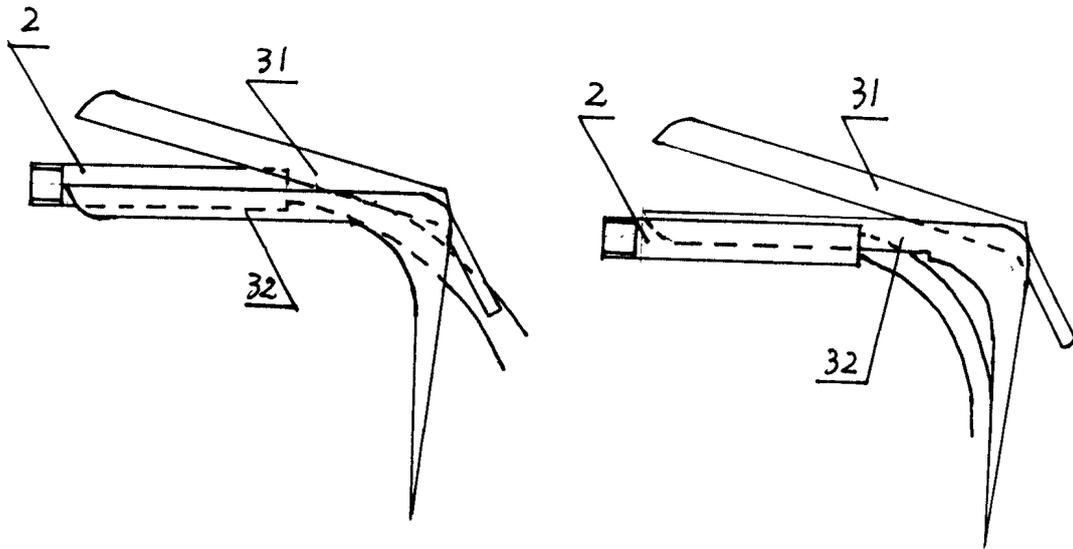
争点となった請求項1は以下のとおりである。

請求項1：女性計画出産手術Bモード超音波画像診断モニターにおいて、既存のBモード超音波器(1)を含み、該Bモード超音波器のプロープ(2)とスペキュラム(3)とスナップフィットで取り付けられていることを特徴とする。

---

<sup>1</sup>北京市高級人民法院判決 (2009) 高行終字第1441号





超音波画像診断モニターはメインボディ 4、吸液瓶 5、負圧吸引器電機 6、超音波プローブ 2、スペキュラム 3 及びポンプ 7 を備える。またスペキュラム 3 は前リーフ 31 及び後リーフ 32 を有する。医師は診断状況に応じてスペキュラム 3 に前リーフ 31 の上側または下側からスナップフィットにより超音波プローブ 2 を嵌め込むことができる。同様に後リーフ 32 の上側または下側からスナップフィットにより超音波プローブ 2 を嵌め込むことができる。

## (2) 訴訟の経緯

2008 年 5 月 16 日、恩普公司は本特許権について復審委員会に無効宣告請求を提出した。無効宣告請求の主な理由は以下の 2 つの現有技術により創造性を欠くというものである。

現有技術 1 : US 5251613 拡張器具及び光学測定部品を用いたスペキュラムを開示

現有技術 2 : CN1377245 超音波内スペクトルユニットを開示

2008 年 12 月 19 日、復審委員会は現有技術 1 及び 2 に基づき創造性を欠くとして、本特許権を全部無効とする決定をなした。

復審委員会は、現有技術 1 を主引例とし、以下の相違点を認定した。請求項 1 に係る発明が超音波プローブを用いている点で、光学測定部品を用いる現有技術 1 とは相違する。また、請求項 1 に係る発明はスナップフィット方式により超音波プローブをスペキュラムに取り付けるが、現有技術 1 及び 2 にはその旨が記載されていない。

まとめると、

- 1) 測定部品のタイプが相違する；
- 2) 固定接続の具体的な方式が相違する。

復審委員会は相違点 1 に関し、以下のとおり判断した。

光学測定部品及び超音波測定部品は共に、外科手術中に体内状況を観察するのに常用される器具であり、当業者が手術の需要に基づき行う通常の実施である。それゆえ現有技術 1 が拡張器具及びスペキュラムを結合した案を開示している基礎において、当業者は需要に基づき容易に、その中の具体的に使用されている光学内スペクトルユニットを例えば現有技術 2 で使用されている超音波内スペクトルユニットに代えることができ、この主の交換は予期できない効果をもたらすものではない。従って、当該相違点は請求項 1 に実質的な特徴及び進歩をもたらすものではない。

相違点 2 に関しては以下のとおり判断した。

スナップフィットは機械分野、さらには日常生活において常用される部品の固定接続方式である。それゆえスナップフィットによる固定接続方式を選択することは、当業者にとって見れば容易に想到し、実現しうるものであり、上述した相違点は請求項 1 に係る技術案の実質的な特徴と進歩をもたらすものではない。

以上の理由から復審委員会は、現有技術 1 及び 2 の組合せにより創造性を有しないと判断した。原告はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ提訴したが、北京市第一中級人民法院は同様の理由により創造性を有しないとの判決をなした<sup>2</sup>。

### 3. 高級人民法院での争点

#### **争点 1：創造性の判断に商業的成功が考慮されるか？**

原告は、新たな証拠を提出し、本特許が既に商業上の成功を収めていることを証明した。具体的には、以下の 3 つの証拠を提出した。

証拠 1：11 人の医療専門家が提供した専門家証言。これらは、新技術が如何に人工流産手術の成功率を高めたかということ、手術併発病の発生を減少したこと、及び、如何に産婦人科医師が手探りの状況で手術をしなければならなかったのかという問題を解決したかについての証明となっている。

---

<sup>2</sup>北京市第一中級人民法院判決 (2009) 一中行初字第 911 号行政判決

証拠 2：湖北省計画出産サービスセンターの政府買い付け契約書、河南省人口及び計画出産委員会の買い付け契約書、黒龍江省の政府買い付け契約書。これらの契約書は B モード超音波画像診断モニターの購買数量を示している。

証拠 3：中華医学会電子音像出版社が提供した証明及び出版証書。これらは、当該出版社が本技術に関する DVD を出版したこと、及びそれが全国に発行されたということを証明している。

創造性に関し、上述した商業的成功に関する証拠がどの程度考慮されるかが争点となった。

#### 4. 高級人民法院の判断

**争点：実用新型の技術効果が直接的に当該実用新型を商業上の成功に導くのであれば、創造性を具備する。**

高級人民法院は、創造性判断の過程においては、当該実用新型の技術効果を考慮すべきであり、全体から技術方案について考慮しなければならず、機械的に技術特徴について分割して判断してはならないと述べた。そして、当該実用新型の技術効果が直接的に当該実用新型を商業上の成功に導くのであれば、実用新型は創造性を具備すると判示した。

高級人民法院は、現有技術 1 及び 2 は人工流産手術及び避妊器の設置、取り出しの手術に用いるものではなく、その上 B モード超音波器プローブを拡張器具にスナップフィットし、女性計画出産手術を行うという動機付けが、これらの文献には存在しないと判断した。

また、高級人民法院は、実用新型特許の創造性に関し、次のように述べている。

「実用新型は往往にして現有技術の技術方案に対し、形状、構造上簡単な改善を行うものであり、その創造性の要求は発明特許よりも低い。」

本特許は B タイプ超音波器プローブをスペキュラムにスナップフィット方式により接続し、操作が簡単であり、正確に直視観察でき、スペースを節約できる。また計画出産手術の効率を大いに高め、医師が状況をよく見えない状態で、経験に頼った操作により失敗に至るといった危険性を低減することができ、顕著な効果を奏する。かつ、本特許申請日前の現有技術は共にこの問題を解決しておらず、本特許は現有技術に存在する

欠点及び不足を克服し、長きにわたり女性の計画出産手術中の人工流産手術、避妊器の設置、取り出しが直視できない状態で行われ、容易に予期せぬ問題が発生していたという課題を解決したのである。

高級人民法院は、証拠 1～3 に関し、これらは、本特許技術方案に基づき生産した B モード監視産婦人科手術器が既に全国において広く普及しており、また政府の購入を通じて一定の市場シェアを占めているということを証明していると判断した。そして、上述した証拠は本特許が既に商業上の成功を取得していたことを証明ことができ、かつ、この種の成功は当該実用新型の技術特徴により直接導き出すことができるものと判断した。

以上の理由により、高級人民法院は請求項 1 に係る発明の創造性を認めた。

## 5. 結論

高級人民法院は、原告の上訴主張を支持し、創造性欠如により特許無効と判断した原審判決及び審決を取り消す判決をなした。

## 6. コメント

創造性の判断においては上述した 3 ステップ判断を基礎とするが、以下の二次的要素も考慮される。

(1)人々が長らく解決を望んでいたが、始終成功が得られなかった技術的課題を解決した場合

(2)技術偏見を克服した場合

(3)商業的成功があった場合

発明製品が商業的成功を遂げた場合、当該成功が発明の技術的特徴により直接にもたらされるものであれば、発明に有益な効果を有することを反映しているとともに、発明が非自明的であることを表している。従って、当該発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備すると判断される。ただし、商業的成功は販売技術の改善、広告宣伝等、発明の技術的特徴以外の要素を起因とする場合、創造性の判断の根拠とされない。

本事件では、医療専門家の証言、販売数量に関する契約書、技術内容を示す DVD が

証拠として提出され、商業的成功が考慮された上で創造性が肯定された。

商業的な成功は、特許技術以外の要素、例えば広告宣伝、価格戦略等様々な要素に起因するものである。ビジネスを行う以上、広告宣伝等は必須であるため、厳密に言えば商業的成功が 100%特許技術を起因とするケースは皆無であろう。

本事件のように、技術的な側面が現れ、また特許による技術的效果に関連する証拠を提出すれば創造性が肯定される場合がある。実務上、2 つの文献による単なる組合せ、或いは、文献には開示されていないが周知慣用技術を適宜用いたにすぎないとして、創造性が否定されるケースが多い。復審及び行政訴訟にて創造性の有無を争う場合は、商業的成功を主張するのも一つの手である。

また注意すべきは商業的成功の判断基準日は出願日に限らないということである。事実本件において提出された証拠も出願日後のものである。この点が技術的效果、技術的偏見等、出願日を基準に判断する他の創造性判断要素と相違する。商業的成功は往々にして数年後に発生するものである。創造性の要件を打破できる程度に商業的成功を主張し得る証拠が集まった段階で、復審または行政訴訟にて提出する戦略が必要とされる。

以上