

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパライーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

KING&WOOD
MALLESONS
金杜法律事務所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020
20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongjiesanhuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China
T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com
www.kwm.com

金杜法律事務所
特許部

1. 中国国家知識産権局は、「2019年中国知的財産保護状況」白書を公布

当該白書によると、2019年の発明専利（特許該当、以下も同じ）の出願件数は140.1万件、同期比9.2%減少した。実用新案の出願件数は226.8万件、同期比9.5%増えた。意匠の出願件数は71.2万件に近く、同期比0.4%増えた。

2019年審査完了した件数は、発明専利、実用新案、意匠はそれぞれ102.3万件、198.1万件、74.4万件であった。高価値発明専利の審査期間は17.3か月まで減縮し、専利の審査品質のユーザー満足度は84.8点（100点満点）であった。

2019年登録件数は、発明専利は45.3万件、実用新案は158.2万件、意匠は55.7万件であり、同期比それぞれ4.8%、7.0%、3.8%増加した。

2019年拒絶査定不服審判の受理件数は55354件で、同期比46.1%増えた。そのうち、発明特許の拒絶査定不服審判の受理件数は44138件で、受理件数全体の79.7%占めた。実用新案の拒絶査定不服審判の受理件数は10248件で、全体の18.5%占めた。意匠の拒絶査定不服審判の数は968件で、全体の1.7%占めた。2019年の拒絶査定不服審判の結審した合計件数は37261件で、同期比31.0%増加した。結審した発明専利、実用新案、意匠はそれぞれ28858件、7831件、572件であった。拒絶査定不服審判の結審期間は平均的11.8か月であった。

2019年の無効審判請求の受理件数は6015件で、同期比14.9%増えた。発明専利、実用新案、意匠の受理件数はそれぞれ1403件、2499件、2113件であった。結審した無効審判の数は合計5327件、同期比26.3%増加した。そのうち、発明専利、実用新案、意匠はそれぞれ1406件、2234件、1687件結審された。無効審判の結審期間は平均的5か月であった。

2. 無効審判事例からみた化学分野の特許のサポート要件判断

執筆者：特許部パートナー弁護士・弁理士 邵紅 (Tina Tai)
弁理士 王曉東、黃海波、韋嶸

2019年11月1日、中国国家知識産権局により、中国特許第96196505.3号を維持する第42127号及び第42128号無効審判決定が下された。本審決は、中国特許審査実務で請求項に係る発明が明細書の記載によりサポートされるかの判断に関し、化学分野の特許におけるパラメータ特徴、数値範囲、及び技術課題を解決できない「欠陥点」などによ

るサポート要件違反問題について、指導的な審査基準を提供する。化学分野における技術研究が急成長し、発明が新たな測定及び物性評価方法を採用して、パラメータ特徴により請求の範囲を限定する特許が益々増えている現在、本審決の理由と結論が重要な意味を持つ。ここで、本件担当弁理士らが本審決の概要を以下の通り整理する。

一、本特許に係る発明の概要

本特許に係る発明は、フランスのRhodia社により開発された酸化ジルコニウムと酸化セリウムを基材とした組成物に関する。酸化ジルコニウム・酸化セリウム系組成物は、自動車の排気ガス処理の触媒又は触媒担体などとして広く使用されている触媒系であり、排気ガス中の一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物などの有害ガスを二酸化炭素や水などの無害な物質に変換することができる。酸化ジルコニウム・酸化セリウム系は、通常、固溶体として存在する。本特許に係る発明は、高温で使用しても、比表面積が大きく、かつ単一相の形で与えられる組成物を提供することを目的とする。

二、本審決の事由

二人の無効審判請求人は、それぞれ2018年12月29日と2019年5月31日付き、Rhodia社所有の発明の名称が「酸化ジルコニウムと酸化セリウムを基材とした組成物、その製造法及び用途」である中国特許第96196505.3号に対して、中国国家知識産権局に特許無効審判請求を提出し、当該特許の請求項1～39を全部無効とするよう請求した。

本特許の請求項1は、「酸化物として少なくとも40重量%のジルコニウム及び多くとも60重量%のセリウムを含有する組成物であって、1000℃で6時間焼成した後に、25～51m²/gの比表面積を有すること、及び、立方晶系又は正方晶系に結晶化した酸化ジルコニウムの単一相の形で与えられ、ここで、酸化セリウムが固溶体で存在することを特徴とする、酸化ジルコニウムと酸化セリウムを基材とした組成物。」である。

二人の無効審判請求人の主な請求理由は、以下を含む。

(1) 請求項1における酸化セリウムと酸化ジルコニウムの組成範囲が広く定義されるのに対して、本特許の実施例に具体的に記載される範囲がかなり狭い。そのため、当業者は、請求項に定義されるような広い組成範囲における全ての技術案が、1000℃で6時間焼成した後に、高い比表面積を有し、かつ酸化セリウムが固溶体で酸化ジルコニウムの単一相の形で与えられる製品を提供できることを予期できない。

(2) 本特許の11の実施例のうち、実施例1、3、10には、1000℃で6時間焼成した後の比表面積が25～51m²/g未満であり、明らかに技術課題を解決できない「欠陥点」が存在する。そのため、本特許の方法を採用する場合、必ずしも請求項1に定義される比表面積を有する製品を得られることなく、どのように請求項の製品を製造するかについて、当業者にとって不明である。

(3) CN1038032A（以下「CN032'」とも呼ばれ、JPH0243951Aの中国関連出願である。）を最も近い従来技術とする場合、CN032'の実施例16に1000℃で10時間焼成した後の比表面積が23.1m²/gであり、1000℃で6時間焼成した後の比表面積が請求項に定義される範囲にあると推定できるため、請求項1の発明が新規性

を有しない。たとえ当該特徴が相違点として認められても、従来技術には、ドーピング元素の添加や、出発材料の比表面積の増加などによりさらに製品の比表面積を増加させる示唆が存在するため、請求項1の発明が進歩性を有しない。

特許復審・無効審判部の審査により、中国国家知識産権局は、2019年11月1日付き、第42127号和42128号無効審判決定を下し、中国特許第96196505.3号を全部有効として維持した。

三、本審決の争点

1、請求項に定義される組成範囲が広すぎるかについて

請求人の主な主張は、以下を含む。請求項1における酸化セリウムと酸化ジルコニウムの組成範囲が広く定義されるのに対して、本特許の実施例に記載される組成範囲は、酸化ジルコニウム63～80%、酸化セリウム17～37%という狭い範囲である。請求項1における「酸化セリウムが固溶体で存在する」の意味が不明である。従属請求項に限定されるドーピング元素の組成、含有量の範囲、原子比率なども同じような不備が存在する。そのため、全ての請求項が明細書に記載の範囲を超え、サポート要件違反に該当する。

審判部の観点は、以下の通りまとめる。

請求項が明細書の記載を超えるかについて、当業者の観点から、発明の構想をよく理解して、発明が解決しようとする技術課題及び従来技術に対する貢献を判明した上で、客観的かつ正確に判断すべきである。

当分野の関連常識及び本特許の従来技術の開示から、酸化ジルコニウムにおける酸化セリウムの固溶体を触媒系の基材とすることは、当業者にとって熟知した技術であった。そのため、酸化ジルコニウムと酸化セリウムの固溶体系では、どのような含有量・比率の酸化ジルコニウムと酸化セリウムが固溶体を形成できるか、及び添加されたドーピング元素なども、当業者にとって熟知した技術である。本特許の関連記載によれば、本特許は、高温で使用しても、比表面積が大きい組成物を提供することを目的とし、従来技術に対する本特許の貢献は、主に特定の製造方法により対応する製品を得ることにある。酸化セリウムと酸化ジルコニウムの含有量自体は、本特許の貢献に該当しない。そのため、当業者は、関連記載の元に酸化セリウムと酸化ジルコニウムとの比率を特定できる能力がある。

製品の従属請求項について、前記分析によれば、当業者は、「酸化セリウムが固溶体で存在する」の意味を理解できる。酸化ジルコニウムと酸化セリウムの固溶体系では、どのような含有量・比率の酸化ジルコニウムと酸化セリウムが固溶体を形成できるか、及び添加されたドーピング元素なども、当業者にとって熟知した技術である。「酸化セリウムとドーピング元素が固溶体で存在する」の意味も明確である。また、酸化ジルコニウムと酸化セリウムの固溶体系では、添加されたドーピング元素の種類、含有量も、当業者にとって熟知した技術であり、本特許の貢献に該当しない。

製造方法の請求項について、酸化ジルコニウムと酸化セリウムの固溶体系は、当業者にとって熟知した技術であるため、「ジルコニウム塩」、「セリウム塩」、「ドーピング元素」なども当業者が選択できるものであり、当業者が「ドーピング元素を加熱して得られた反応混合物に加

える」技術案が本発明の技術課題を解決できると予測できる。さらに、当業者は、「硝酸第二セリウムアンモニウム」を採用しても本発明の技術課題を解決できると予測できる。

2、請求項の範囲内に技術課題を解決できない「欠陥点」が存在するかについて

請求人の主な主張は、以下を含む。本特許の11の実施例のうち、実施例1、3、10には、1000℃で6時間焼成した後の比表面積が $25 \sim 51 \text{ m}^2/\text{g}$ 未満であり、明らかに技術課題を解決できない「欠陥点」が存在する。そのため、本特許の方法を採用する場合、必ずしも請求項1に定義される比表面積を有する製品を得られることなく、どのように請求項の製品を製造するかについて、当業者にとって不明である。そのため、請求項1が明細書に記載の範囲を超え、サポート要件違反に該当する。

審判部の観点は、以下の通りまとめる。

請求人が主張する「欠陥点」について、実施例1、3、10での1000℃で6時間焼成した後の比表面積が請求項1で定義される $25 \sim 51 \text{ m}^2/\text{g}$ に該当しないが、本特許が審査段階で請求の範囲を補正したことを注意すべき、現在の請求の範囲が元の請求の範囲から範囲を縮減してなるものである。元の請求項1に定義された関連特徴は、「900℃で6時間焼成した後に、少なくとも $30 \text{ m}^2/\text{g}$ の比表面積を有する」であり、実施例1～11は、いずれもこの限定に満たす。さらなる縮減した場合、一部の実施例が縮減後の特徴を満たさないこともよくあるため、この点のみで必ずしもサポート要件違反と言えない。

本特許の明細書の記載全体から、当業者は、どのように縮減した範囲の比表面積を有する製品を製造するかを理解できる。具体的に、本特許の明細書には、組成物にさらにドーピング元素を含有することができると記載される。また、「オキシ塩化ジルコニルは、最高の比表面積を得るのに特に適している。」と記載され、高い比表面積の製品を得るためにオキシ塩化ジルコニルを採用することができると明示する。さらに、製造方法が熟成などの工程を含むことができると記載し、比表面積が熟成工程に関連する可能性を示唆する。そして、上記開示の教示に従って、さらに本特許の実施例1～11の具体的な工程及び比表面積に鑑みると、当業者は、熱加水分解法と共沈法において、製品の比表面積を向上させる出発材料を選択する、及び／又は、熟成後に中間温度焼成工程を採用することにより、請求項に定義される比表面積の製品を取得することができる。そのため、どのように請求項の製品を製造するかについては、当業者にとって不明であると言えない。

3、請求項が新規性を有するかについて

請求人の主な主張は、以下を含む。CN032'には、酸化ジルコニウムにより安定化されたセリウム酸化物組成物が、900℃で空気に10時間焼成した場合、X線回折パターンに酸化ジルコニウムの正方晶を示し、実施例16の製品が1000℃で焼成した後も単一相であることが分かる。そして、実施例16には、1000℃で10時間焼成した後の比表面積が $23.1 \text{ m}^2/\text{g}$ であり、本特許の請求項1に定義される比表面積の下限である $25 \text{ m}^2/\text{g}$ に極めて近いが、焼成時間が長くなると比表面積が必然的に低下するため、1000℃で6時間焼成した後の比表面積が必然的に $25 \text{ m}^2/\text{g}$ を超える。そのため、CN032'の実施例16には、請求項1の全ての技術特徴が開示され、請求項1は、CN032'に対して新規性を有しない。

審判部の観点は、以下の通りまとめる。

CN032'及び従来技術の関連内容によれば、このような触媒用のセリウム・ジルコニウム系組成物について、高温環境でも比較的安定した高い比表面積を有することは、当分野の一般的な追求であり、CN032'と本特許にとおいても、比表面積を測定した。そして、どのように比表面積を向上させるかは、当分野に広く注目された課題であり、従来技術に対する本特許の貢献でもあるため、比表面積に関する事実を推定できるかは、慎重に判断しなければならない。

まず、CN032'の実施例16に記載された比表面積が1000℃で10時間焼成した後の値であり、請求項1に定義される1000℃で6時間焼成した後の値ではないため、CN032'は、少なくともこの特徴を明示的に開示することができない。CN032'と本特許の実施例に記載された結果から分かるように、CN032'の製品は、全体的に比表面積が本特許よりも低く、この相違点は、製品の製造方法の相違によるものである。焼成時間が長くなると比表面積が低下することもあるが、請求人は、CN032'の実施例16の製品が1000℃で6時間焼成した後の比表面積が必然的に $25\text{m}^2/\text{g}$ を超えると断言したものの、説得力がある証拠を提示しなかった。そのため、審判部は、請求人が主張する推定を賛同できない。まとめて、請求項1がCN032'に対して新規性を有しないという請求人の主張が成立しない。

4、請求項が進歩性を有するかについて

請求人の主な主張は、以下を含む。CN032'の明細書は、どのようにCN032'の実施例16を元にさらに比表面積を向上させるかの手段を教示し、例えば、ドーピング元素の添加、又は出発材料の比表面積の増加などがある。他の引例に記載の手段も考慮して、製品の比表面積を向上させることもできる。そのため、当業者は、上記の手法により製品の比表面積を向上することができ、請求項1が進歩性を有しない。

審判部の観点は、以下の通りまとめる。

前記理由により、比表面積に関する事実について、慎重に判断しなければならない。まず、CN032'に採用した方法が浸漬法であり、本特許における熱加水分解法及び共沈法と異なる。CN032'の方法により製造された製品の1000℃で10時間焼成した後の最も大きい比表面積は、実施例16における $23.1\text{m}^2/\text{g}$ であり、そして、当該実施例において、既にドーピング元素である Y_2O_3 が含まれるが、その比表面積が本特許に定義される範囲以下である。そのため、ドーピング元素を添加すれば、本特許のような比表面積を有する製品が得られると言えない。

出発材料の比表面積について、一般的に製品の比表面積が出発材料の比表面積による影響を受けるが、比例的な関係と言えない。特定のある製造方法にとって、製造できる製品の比表面積が理論的な上限があり、出発材料の比表面積に伴い、製品の比表面積が無限に増加するわけではない。そのため、出発材料の比表面積を向上させる手法により本特許の製品が得られるかは、さらなる証拠による証明が必要である。そして、CN032'における浸漬法の原理によれば、出発材料の比表面積が増加すると、出発材料の均一的な混合及び製品の単一相の特徴を確保できるかも、さらなる証拠による証明が必要である。請求人は、これらを証明する証拠又は原理解釈を提示しなかったため、現在の証拠に基づいて、これらの手法により、必然的に本特許に定義される比表面積の製品が得られると言えない。

さらに、他の引例における製造方法は、いずれもCNO32'と異なり、他の引例の工程をCNO32'の方法に適用する際に適用性の阻害があるため、当業者は、これらを組み合わせる動機付けがない。まとめて、請求項1が進歩性を有しないという請求人の主張が成立しない。

その他、審判部は、新規事項追加などの問題を審査し、本特許を維持する結論に至った。

四、本件担当弁理士の観点

本件では、中国国家知識産権局の請求項のサポート要件に関する判断方式は、代表的な意味がある。請求項のサポート要件について、中国国家知識産権局は、当業者の観点から、発明の構想をよく理解し、発明が解決しようとする技術課題及び従来技術に対する貢献を判明した上で、客観的かつ正確に判断すべきであると改めて確認した。

具体的には、サポート要件の審査では、発明要点に関する特徴は、慎重な態度で従来技術に対する貢献を判明して、さらに概括された範囲が明細書のサポートを得られるかを判断する。一方、発明要点でない特徴は、当業者が明細書の記載と従来技術技術の教示に従って創造的な労働を支払わずに容易に調整する場合、これらの特徴を非常に狭い範囲に限定しなくても構わない。また、製品請求項における組成特徴以外のパラメータ特徴について、当該特徴が発明における役割を考慮して、一部の実施例が当該パラメータを満たさないことのみで技術課題を解決できない「欠陥点」が存在すると認定すべきでない。発明要点が新たな方法により新たな製品を製造する場合、当業者が明細書の全体的な記載に従って請求項に係る製品が製造できれば、当該製品請求項が明細書にサポートされているように認められる。

化学分野での技術開発は、益々物質のマイクロ構造や性質に注目しているため、従来の含有量などの組成特徴に加えて、さらに新たな測定及び物性評価方法を採用して発明を本質を追求し、パラメータ特徴の形で特許出願に反映している。その結果、パラメータ特徴、数値範囲、及び技術課題を解決できない「欠陥点」などは、請求項のサポート要件審査における争点となる。中国国家知識産権局の第42127号和42128号審決は、サポート要件審査では、当業者の観点の元に、発明の構想から出発して、明細書が当業者が請求項の発明及びその効果を実現するのに十分な開示があるかを判断する基準を確認した。そしてパラメータの限定作用を無視し、発明要点でない特徴が広すぎる事又は「欠陥点」が存在する疑いがあることでサポート要件違反と認定する方式を否定した。このような基準は、化学分野だけでなく、全ての分野の特許審査に代表的な意味がある。

以上

2020年5月3日（原稿受領）

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底及びリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 渉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立栄

住所：東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビル21階 〒100-0005

電話番号： +81 3-5218-6711(代表)

ファックス番号： +81 3-5218-6712

Eメール： malirong@cn.kwm.com