

進歩性を証明する補足実験データ：その受理条件

ゲストオーサー：デイビッド・リー (David Lee)¹

(原文編集：ハンメイ・ツォ (Han-Mei Tso) & シーペイ・チェン (Xi-Pei Cheng))

中国国家知識産権局 (CNIPA) が 2024 年 9 月 4 日付で、Joyoung Co., Ltd. 社 (以下、「実用新案所有者」という) の所有する中国実用新案 (中国実用新案番号第 ZL201620610437.1 号。以下、「問題の実用新案」という) に対し無効判決を言い渡しました。合議体は、今回の事件をレビューした後、問題の実用新案のいくつかのクレームが進歩性を欠くと認定し、当該実用新案は部分的に無効であるという判定を下しました。

問題の実用新案は、加熱フードプロセッサに関するものです。無効審判の間に、当該実用新案所有者は、クレーム 1 に対し、以下の通り補正を行いました。

1. A heating food processor, comprising a base, a motor and a control panel arranged in the base, a stirring cup arranged on the base, and a cup cover covering the stirring cup, wherein a heating plate is arranged at a bottom of the stirring cup, and a grinding blade driven by a motor is arranged at a center of the heating plate, wherein a mounting hole is arranged at a position eccentric from the center of the heating plate, and a detection device is arranged at the mounting hole, wherein the detection device comprises a detection probe and a metal sleeve that fits around the detection probe and protrudes from a surface of the heating plate, wherein a sealing ring is arranged between the metal sleeve and the heating plate, and wherein a distance from the metal sleeve to the center of the heating plate is D , a radius of the heating plate is R , $0.2R \leq D \leq 0.8R$, a distance from a top of the detection device to an inner bottom surface of the heating plate is $H1$, a distance from a lower end of the grinding blade to the inner bottom surface of the heating plate is $H2$, $H2 > H1$, and $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$.

¹ 本記事の原稿執筆にご快諾下さったデイビッド・リー先生にここで厚く御礼申し上げます。リー先生は元台湾特許庁特許審査官で、現在、中国特許代理人を務めます。

(ベースと、前記ベースに設置されるモーター及び制御パネルと、前記ベース上に設置される攪拌カップと、前記攪拌カップを覆うカップカバーとを備える加熱フードプロセッサであって、加熱プレートが前記攪拌カップの底部に設置され、モーターにより駆動されるグラインドブレードが前記加熱プレートの中央部分に設置され、取付穴が前記加熱プレートの前記中央部分から外れる位置に設置され、検知装置が前記取付穴に設置され、前記検知装置は検知プローブ及び前記検知プローブ周りにフィットし、かつ、前記加熱プレートの表面から突出する金属スリーブを備え、前記金属スリーブと前記加熱プレートとの間にシールリングが設置され、前記金属スリーブから前記加熱プレートの前記中央部分の距離が D であり、前記加熱プレートの半径が R であり、 $0.2R \leq D \leq 0.8R$ が成立し、前記検知装置の上面から前記加熱プレートの内底面までの距離が $H1$ であり、前記グラインドブレードの下端から前記加熱プレートの前記内底面までの距離が $H2$ であり、 $H2 > H1$ 、かつ、 $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ が成立する、加熱フードプロセッサ。)

審判中、合議体は、問題の実用新案を異議申立人により提示された証拠と比較し、主な区別可能な特徴が「前記金属スリーブから前記加熱プレートの前記中央部分までの距離が D であり、前記加熱プレートの半径が R であり、 $0.2R \leq D \leq 0.8R$ が成立し、前記検知装置の上面から前記加熱プレートの内底面までの距離が $H1$ であり、前記グラインドブレードの下端から前記加熱プレートの前記内底面までの距離が $H2$ であり、 $H2 > H1$ 、かつ、 $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ が成立する」であると認定しました。

上述した区別可能な技術的特徴に関し、問題の実用新案の明細書には、
「 $0.2R \leq D \leq 0.8R$ の技術的效果は、乱流効果を高め、それによって、粉碎効率を改善することであり、 $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ の技術的效果は、良好な粉碎効果及び粉碎効率の両方を確実にし、検知装置とグラインドブレードとの間の干渉を防ぐことであ

る」が記載されています。当該区別可能な技術的特徴は予測できない技術的效果を有することを証明するために、実用新案所有者は、当該実用新案の技術的效果を証明する補足実験データを提出しました。

実用新案所有者により提出された補足実験データに関し、合議体は、実用新案所有者の当該補足実験データはある程度、上述した区別可能な技術的特徴（すなわち、検知装置の位置及び高さの設定範囲の選択）は予測できない技術的效果を有することを証明できると認めました。しかしながら、合議体は、当該補足実験データは受理不可であると示しました。合議体は、補足実験データの受理基準は「補足実験データにより証明される技術的效果が特許／実用新案出願が開示された当時から当業者により得られるべき」であると指摘し、「今回の事件の実用新案には、粉碎効果は選択された範囲内であれば良好で選択された範囲外であれば低下であることだけが記載されており、その技術的效果はどのように予測できないかは分析や確認されなかった。つまり、当業者は、出願書類から実験データにより確認された技術的效果を取得し得ない」と指摘しました。当該補足実験データは受理不可であるから、合議体は、問題の実用新案のクレーム1に記載の検知装置の位置及び高さのパラメータ範囲の選択は当業者が慣用手段によって取得でき、かつ、問題の実用新案の明細書は予測できない技術的效果を記載していないことから、当該クレームは進歩性を欠くという結論を下しました。

しかしながら、合議体によるクレーム1の進歩性欠如判決の論理付けは妥当なのか、区別可能な技術的特徴に予測できない技術的效果があることを証明する補足実験データは受理可能かに関しては議論の余地があるようです。

合議体は、補足実験データの受理基準として、補足実験データにより証明される技術的效果は特許・実用新案の明細書により開示される必要があることであると述べましたが、実際には、これは、明細書に明白に記載されています。つまり、その区別可能な技術的特徴のパラメータ範囲は、乱流効果を高め、粉碎効率

を改善するためのものです。更に、合議体は、区別可能な技術的特徴であるパラメータ範囲の選択によりもたらされる「良好な粉砕効果」の技術的效果がどのように予測できないかは特許・実用新案の明細書において分析又は確認されていないと述べました。合議体のそのロジックは、実用新案所有者は問題の実用新案の明細書において当該実用新案の予測できない技術的效果を証明する具体的な実験データを提供していないから、その後続の補足提出を通して問題の実用新案の進歩性を証明することができないということのようです。言い換えれば、合議体は、出願当初の明細書に記載されていない、問題の実用新案の進歩性を証明する内容の使用を認めません。

今回の事件の補足実験データは受理されるべきかの問題に関しては、当該合議体判決は、中国人民最高裁判所が2024年8月15日付で事件番号(2021) SPC Intellectual Property Final No. 389において公表したガイダンスと異なるようです。最高裁判所は、「補足実験データを受理すべきかは、出願当初書類において、補足実験データにより直接証明される事実が明白に開示又は示唆されているかを肯定的な条件として考慮する一方で、出願当初書類における固有の瑕疵が補足実験データにより補われないという否定的な条件も考慮しなければならない」と示しました。

問題の実用新案の明細書は、「 $0.2R \leq D \leq 0.8R$ の技術的效果は、乱流効果を高め、それによって、粉砕効率を改善することであり、 $0.2H_2 \leq H_1 \leq 0.8H_2$ の技術的效果は、良好な粉砕効果及び粉砕効率の両方を確実にし、検知装置とグラインドブレードとの間の干渉を防ぐことである」（すなわち、証明される事実）を明白に開示しています。問題の実用新案による開示と当該技術分野の常識に基づけば、当業者は、クレーム1の当該区別可能な技術的特徴（パラメータ範囲の選択）の技術的效果を判断することができます。従って、補足実験データを受理する肯定的な条件は満たされたと見なされるべきでした。否定的な条件に関しては、実用

新案所有者により提供された当該補足実験データは、区別可能な技術的特徴であるパラメータ範囲の選択は予測できない技術的效果を有することを証明するために使用されており、当該実用新案は特許法第26条第3項、第4項の規定を満たさないという事実などの出願当初書類の固有の瑕疵を解消するために使用されていません。従って、補足実験データ受理の否定的な条件は満たされたと見なされるべきでした。加えて、(2019) SPC Intellectual Property Final No. 235 や(2022) SPC Intellectual Property Final No. 15 などの以前の判例において、最高裁判所は、補足実験データを受理するかの判断において、この基準を適用しました。しかし、今回の問題の実用新案の無効審判において、補足実験データは受理可能かに対し合議体により適用された原則は明らかに、最高裁判所の判定から逸れました。

最高裁判所により下される参照判例と通常判例は、下級裁判所にとって重要な参考ではありますが、中国は判例法の国ではありません。これらの判例は、下級裁判所又は行政機関に対し、強制的拘束力がありません。従って、中国特許再審査部はやはり、特定の状況を基に、これらの判例を参照するかを選ぶことができます。こういった背景を考慮すると、パラメータ特徴に対応する技術的效果を明細書に記載し、クレームにパラメータ限定をドラフティングする際に実験データを含めることが重要です。この方針は現在、CNIPA 及び裁判所の両方により進歩性を証明する強い証拠として採用されているので、このことは、審査段階においてパラメータ限定は予測できない技術的效果を有することを証明するために有益です。