

慎身修永

革故鼎新

# 実例から分かる日中における 特許審査実務の違いと留意すべき点

永新專利商標有限公司 孫 健

39th Anniversary Since 1987

# 目次

## CONTENTS



### 01 背景

Background



### 02 形式問題

Cases



### 03 新規性欠如

Cases



### 04 進步性欠如

Cases

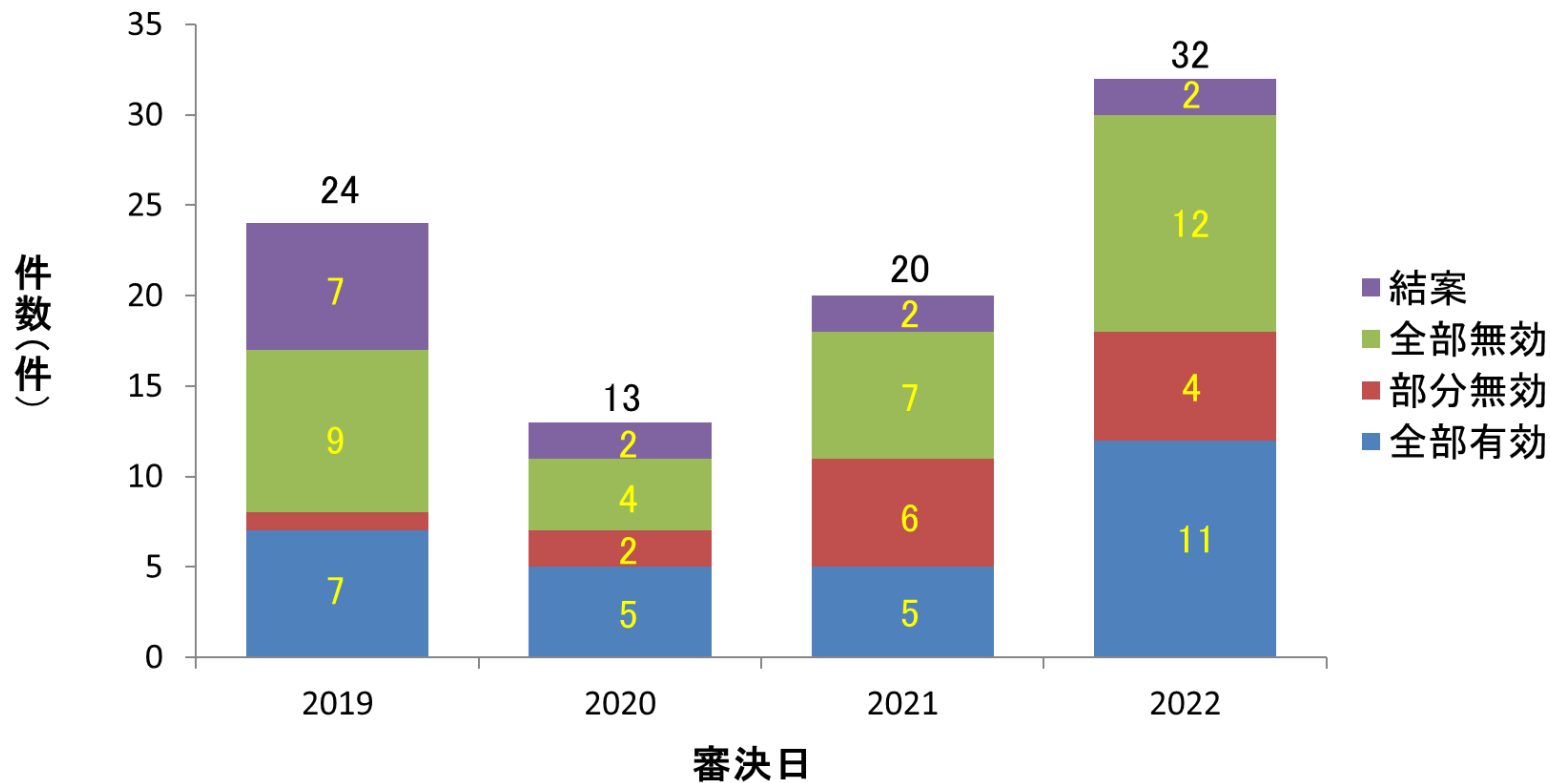
01

Part 01

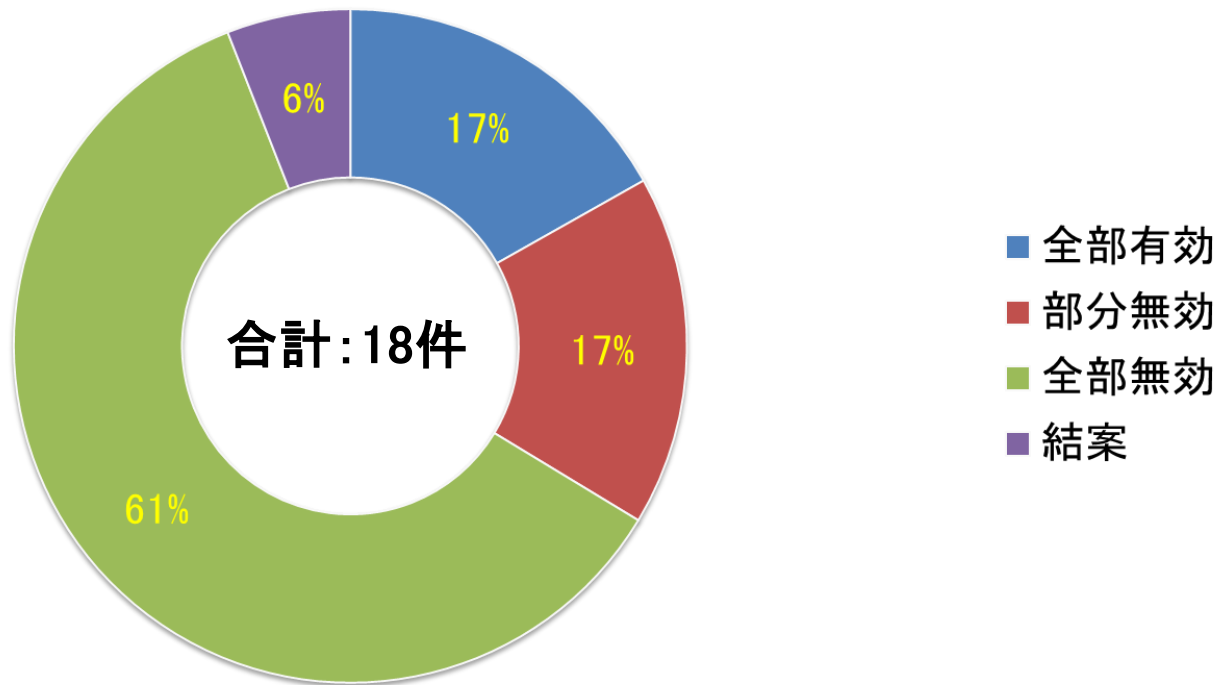
背景

Background

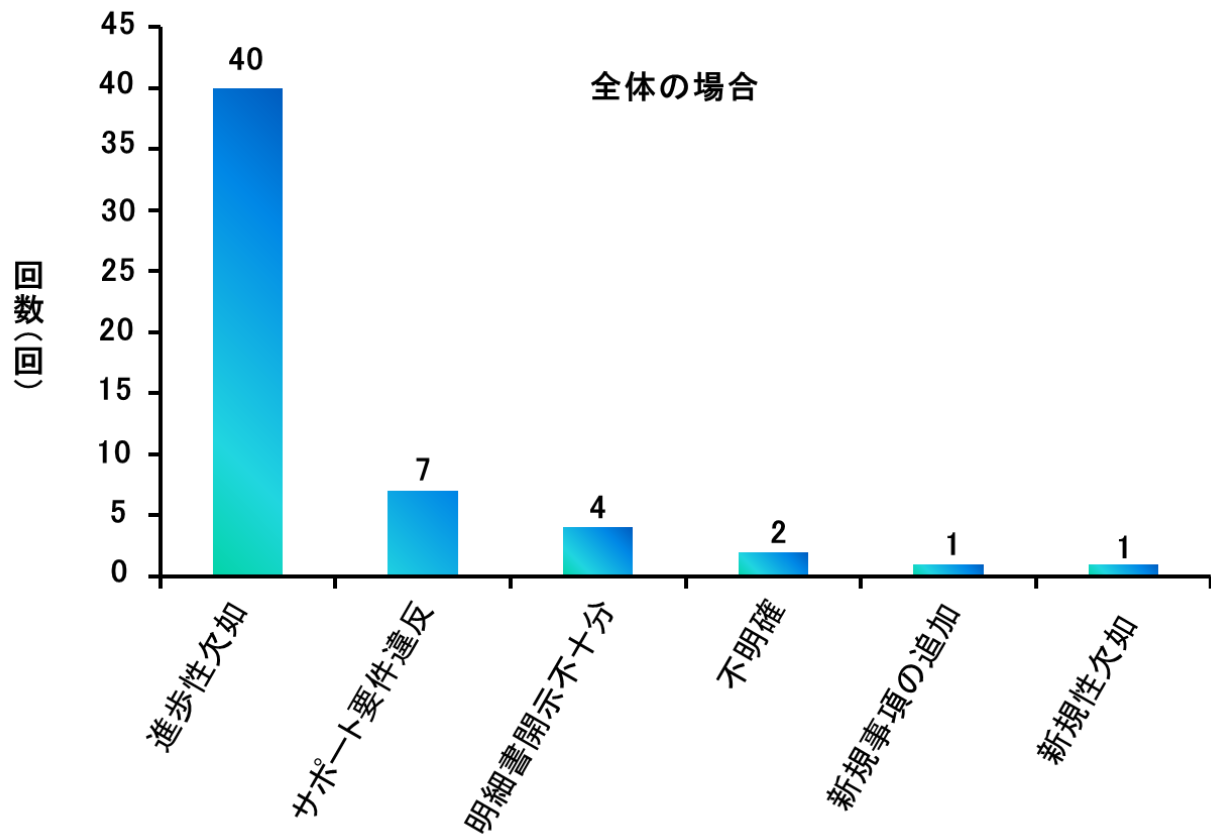
## 日本企業中国権利行使特許に関する無効審判審決状況



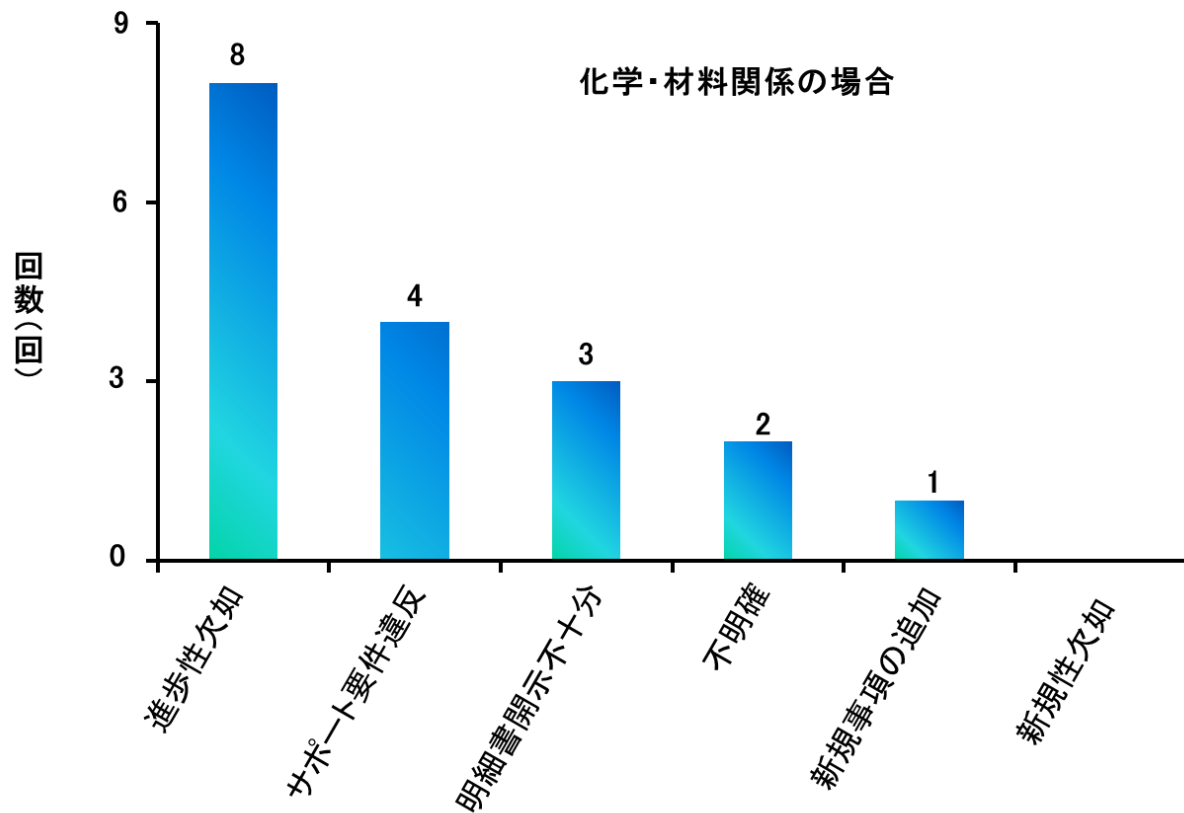
## 化学・材料関係の無効審判審決状況



## 無効と判断された審決に採用された無効理由



## 無効と判断された審決に採用された無効理由



02

Part 02

# 形式問題

Cases

02

Part 02-01

# サポート要件違反

Cases

CN101102802B

請求項1:

選択透過性分離膜を主要部とする血液浄化器が包装された血液浄化器包装体であって、該血液浄化器が、脱酸素剤と共に25℃における相対湿度が**40%RH超**の状態の外気および水蒸気を遮断する包装材料によって密封包装され、該選択透過性分離膜の含水率が**2.5質量%以下**であり、

選択透過性分離膜が親水性高分子を含有する疎水性高分子を含む、  
ことを特徴とする血液浄化器包装体。

無効審判	第一審	第二審
第48184号	(2021)京73行初11866号	(2023)最高法知行終871号
無効	審決取消維持	第一審判決維持

【表1】 請求項1:・・・相対湿度が40%RH超・・・、・・・含水率が2.5質量%以下・・・

	含水率 (質量%)	包装袋内 相対湿度 (%RH)	脱酸素剤	包装袋の酸素透過度 (cm <sup>2</sup> /(m <sup>2</sup> ·24h·atm))	包装袋の水蒸気透過度 (g/(m <sup>2</sup> ·24h·atm))
実施例1	<u>2.1</u>	<u>70</u>	あり	0.5	0.5
実施例2	<u>2.1</u>	<u>70</u>	あり	0.5	0.5
比較例1	2.1	<u>30</u>	あり	0.5	0.5
比較例2	0.6	70	なし	0.5	0.5
比較例3	2.1	30	なし	0.5	0.5
比較例4	2.1	70	あり	600	10

・・・40%RH超について、「具体的な原因が不明」、「推測」などの表現が明細書に使われており、自明でもない・・・

## 無効審決の要旨:

請求項の技術案における数値範囲の概括が妥当であるかを判断するため、当業者は明細書の全記載内容を基にその技術案に含まれた全ての実施形態のいずれも発明の課題を解決できるかを判断すべく。明細書の記載から概括の数値範囲における実施例以外の特に**端値の技術案**のいずれも**技術課題を解決できると判断できない場合、該数値範囲の概括は明細書にサポートされない。**

## 第二審判決の一部:

・・・含水率と相対湿度という二つのパラメータは、相互に変換される。・・・

CN104659414B

請求項1:

非水溶媒とリチウム塩とを少なくとも含有してなる非水電解液であって、該非水電解液が、硝酸塩及びジフルオロリン酸リチウムからなる群より選択される少なくとも1種の化合物を含有し、かつ、全非水電解液中の含有量が~~10ppm以上~~0.01質量%~5質量%であり、

前記非水電解液は、下記電解液[1]の条件を満たす電解液である、二次電池用非水電解液。

電解液[1]:電解液を構成する非水溶媒は、少なくともエチレンカーボネートを含む混合溶媒であり、非水溶媒全量に対するエチレンカーボネートの割合が1体積%~25体積%である。

無効審判	第一審	第二審
第59958号	(2023)京73行初11216号	(2024)最高法知行終933号
無効	審決取消維持	第一審判決維持

## 第二審判決の一部：

…ジフルオロリン酸リチウム、硝酸塩の含有量範囲が明細書にサポートされるか否かについて、本特許明細書の実施例のうち電解液[1]に関する部分には、ジフルオロリン酸リチウムを添加した実施例が含まれ、その含有量は0.3質量%又は0.08質量%であり、硝酸塩を添加した実施例の含有量は0.3質量%である。本特許においては、硝酸塩及びジフルオロリン酸リチウムからなる群より選択される少なくとも1種の化合物の全非水電解液中の含有量を0.01質量%～5質量%と限定しているが、実施例には5質量%という端点値及び当該端点値付近の実施例は示されておらず、かつ、当業者に周知の通り、電池の充放電過程においては電解液中の各成分が相互に影響し作用し合い、低含有量の領域では僅かな変化によっても効果に大きな差異が生じ得る。そのため、当該分野では電解液成分の調整幅については通常慎重を期しており、特段に作用原理が明確でない成分については、小さい調整であっても十分な実験によって効果を証明し、又は更なる調整の根拠とすることが求められる。**当業者にとって、明細書の電解液[1]の実施例で開示された0.08質量%、0.3質量%に基づき、その技術的効果を約8倍の開きがある0.01質量%にまで下方に拡張し、約20倍の開きがある5質量%にまで上方に拡張して、上下限で500倍の差がある0.01質量%～5質量%という数値範囲を得ることは困難であり、明細書に開示された技術的事項からは、当該範囲内の全ての数値が0.08質量%、0.3質量%と同等又は近似の効果を奏するとは推論できない。…**

## 第二審判決の一部:

特許権者が出願日より後に補足提出した実験データについては、以下の観点から審査すべく。第一に、補足実験データが依拠する実験原料、手順、条件、環境等の要素を審査すること。第二に、補足実験データが次の二つの条件を同時に満たすか否かを審査すること。即ち、当該補足実験データが直接証明しようとする事実が特許書類に明確に記載されているか、又は暗黙的に開示されていること、及び、当該補足実験データが特許書類の固有の内在的欠陥を補うために用いられるものではないこと。

## (2019)最高法知行終33号に決められた二つの条件

積極的条件	原特許出願書類には、補足実験データが直接証明しようとする事実が明確に記載されているか、又は暗黙的に開示されている必要がある。
消極的条件	補足実験データを用いて原特許出願書類の固有の内在的欠陥を補うことができない。

## 第二審判決の一部:

…株式会社が提出した反証1は、本特許の出願日より後に行われた実験により得られた補足実験データであり、審査の対象となる。しかしながら、以下の理由により、当裁判所は当該補足実験データを受け入れるべきではないと判断する。

第一に、反証1における正負極の作製に用いられた材料、最終的に得られた正負極の厚さ、長さ、測定方法等はいずれも本特許の実施例と異なっている。さらに重要な点として、反証1により得られた実験結果に不合理な点が存在する。本特許明細書の[3347]段落における比較例1と比較例12の比較では、比較例1の低温出力は3.9%向上しているのに対し、反証1における電解液4と電解液7の比較では、電解液4の低温出力は49.8%向上しており、両者が示す傾向は異なっている。

### →実験要素違反

第二に、請求項が特許権の保護範囲を確定する際の基準となり、もし反証1の補足実験データを受け入れるならば、反証1は実施例を補足することで特許の請求項の概括的保護範囲が適切であることを証明することになり、その本質は、特許書類における請求項の保護範囲が過大であって明細書のにサポートされないという固有的欠陥を補足実験データによって補うことにほかならず、補足実験データが受け入れられるべき範囲を明らかに逸脱するものである。

### →消極的条件違反

## 第二審判決の一部：

・・・株式会社は、反証2～7により、本特許で用いられるジフルオロリン酸塩、硝酸塩の種類及び含有量のいずれも本特許の公開前後の特許文献において開示されていることが証明されたと主張する。これに対し、当裁判所は、反証2～7はいずれも特許文献であり、かつ反証6の公開日は本特許の出願日より後であるから、当該特許文献に記載された内容が当業界の技術常識に属することを証明できないと判断する。反証2～4はいずれも・・・株式会社により出願された特許であって、これらの中でジフルオロリン酸リチウム以外のその他のジフルオロリン酸塩の種類、含有量についても単なる主張又は**断定的な記載**に留まり、十分な実験データやその他の客観的証拠による裏付けがない。反証5及び7も同様に単なる主張又は**断定的な記載**にすぎず、具体的な実施例による裏付けを欠く。よって、反証2～7によっては、本特許で特定されたジフルオロリン酸リチウム、硝酸塩の含有量範囲が明細書にサポートされることを証明できない。

02

Part 02-02

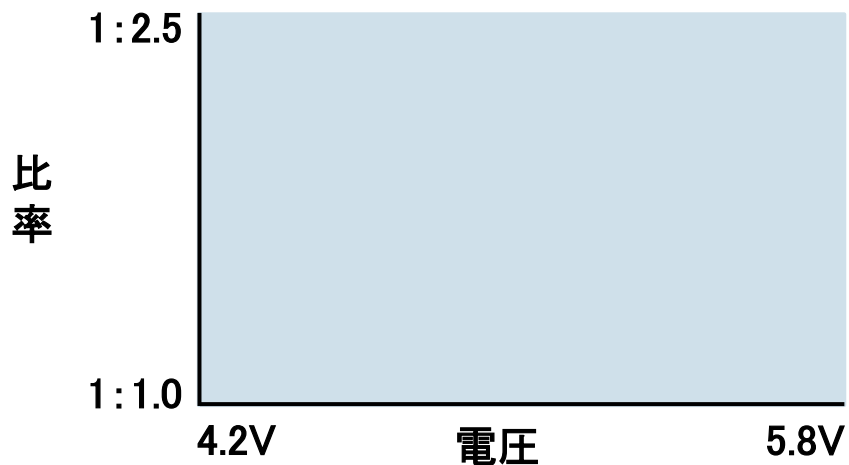
# サポート要件違反

Cases

CN1205689C

請求項1:

単電池の充電カットオフ電圧が、4.2V超5.8V未満であり、且つ充電電圧を4.2Vに限定したときの比容量に基づいて計算される単電池の正極材料と負極材料との比率が、1:1.0~1:2.5であることを特徴とする、リチウムイオン二次電池又はバッテリーの容量、平均動作電圧、及び比エネルギーの改良方法。

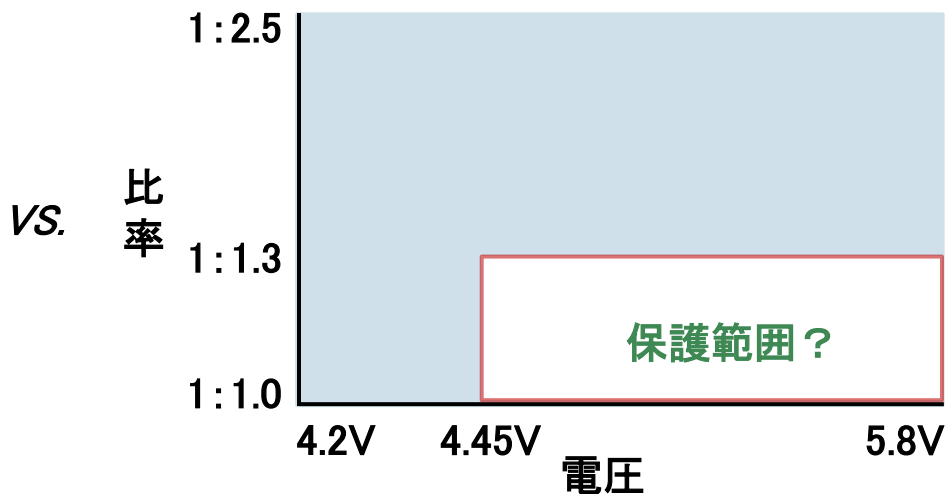
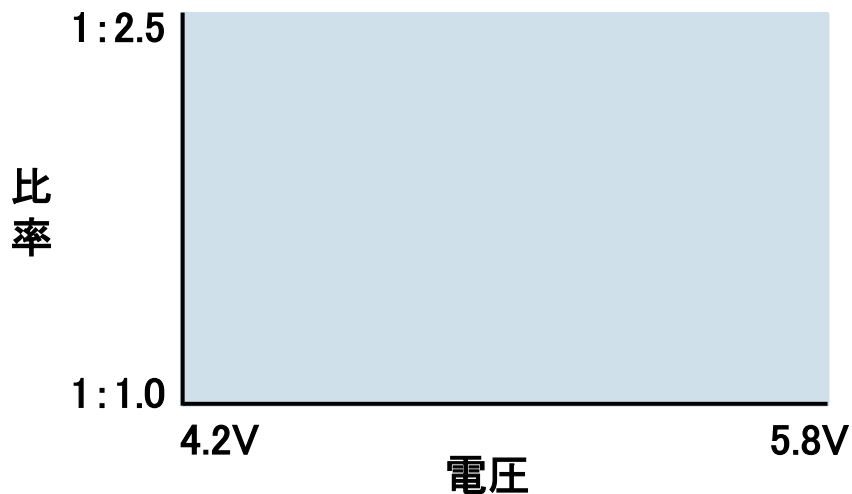


明細書:

・・・試験において、本発明者等は、充電カットオフ電圧を4.2Vから4.30V、4.35V、4.40V、4.45V、及び4.6Vに上げた。その結果、充電カットオフ電圧が4.30V、4.35V、及び4.40Vの場合に、電池の比エネルギーは、4.2Vの充電カットオフ電圧を用いた場合よりも6～20%増加し、且つ電池はまたすぐれた繰返し充放電特性を保持し、例えば50サイクルの繰返し充放電後に95%を超える容量を保持し、また300サイクルの繰返し充放電後に80%を超える容量を保持することを示した。しかしながら充電カットオフ電圧が4.45V又はそれよりも大きい場合、比エネルギーは約30%増加するが、電池の繰返し充放電特性は劣り、例えば容量は6サイクルの繰返し充放電後にわずか83.9%を保持するに過ぎない。

充電カットオフ電圧が4.45V又はそれよりも大きい場合に繰返し充放電特性が劣る理由を調べるために、本件発明者は正極材料と負極材料の比率を調整した。すなわちこの比率を、**充電カットオフ電圧4.2Vにおける理論上の容量に基づいて計算して1:1.3～1:2.5の範囲内で調整し**、次いでこの調整した比率を有するリチウムイオン単電池を、充電カットオフ電圧4.45V、4.6V、4.8V、5.0V、5.2V、5.4V、5.6V、及び5.8Vで充電することにより試験し、充電試験は好ましくは電池の形成及び試験中に行った。実験結果は、正極材料と負極材料との適切な比率を採用した場合、4.45V又はそれよりも大きい充電カットオフ電圧において、比エネルギーが大きく増加し、またその対応する繰返し充放電特性が基本的に影響されなかったことを示す。

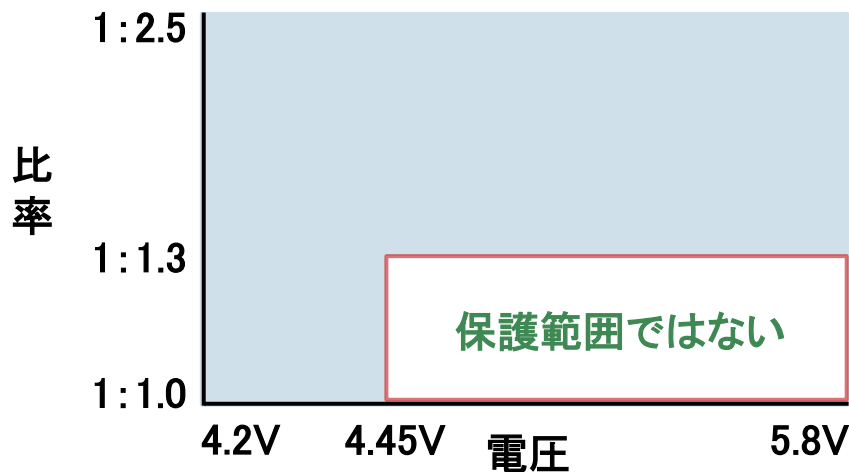
# (2020)最高法知行終406号、(2020)最高法知行終407号



無効審判	第一審	第二審
第39951号	(2019)京73行初9594、9592号	(2020)最高法知行終406、407号
有効	審決取消	第一審判決取消

## 第二審判決の要旨(一部抜粋):

保護範囲が二つ以上の数値範囲構成要件に限定された請求項について、当業者は明細書を読んで各数値範囲構成要件の間に相互対応関係が存在することを確認でき、有限回の実験で発明の目的に合致する具体的な実施形態を得ることができ、**過度の労働を要せずに発明の目的を達成できない技術案を排除できる**場合、その請求項が明細書にサポートされると見なされるべきである。



CN100471595C

請求項1:

鋼成分として質量%でC:0.05~0.5%、Cr:2%以下を含有するめっきを施さない熱延もしくは冷延鋼板を使用して自動車部材を熱間プレス法で製造するに際し、プレス前の加熱温度をAc3以上、1100°C以下とし、加熱雰囲気中の水素濃度を2体積%以下、露点を-10°C以上で6°C以下、酸素濃度を0.3体積%~21体積%とすることを特徴とする高強度自動車部材の熱間プレス方法。

...

~~原請求項3 (審査過程において削除):~~

~~加熱後鋼板をプレス機に導入し、成形する際のダイスとパンチ間の間隙(クリアランス)が使用する鋼材の板厚の1.0~1.8倍であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の熱間プレス方法。~~

...

【表10】

表 10

番号	熱間プレス での クリアランス (板厚比)	めっき 種	温 度 (℃)	保定 時間 (分)	加熱雰囲気			微小 クラック の発生	酸化鉄 の発生	
					水素 (vol%)	露点 (℃)	酸素 (vol%)			
1	<u>0.8</u>	冷延	900	3	0.02	1	0.5	×	有り	<u>比較例</u>
2	1.0	冷延	900	3	0.02	1	0.5	◎	有り	本発明例
3	1.1	冷延	900	3	0.02	1	0.5	◎	有り	本発明例
4	1.4	冷延	900	3	0.02	1	0.5	◎	有り	本発明例
5	1.7	冷延	900	3	0.02	1	0.5	○	有り	本発明例
6	<u>1.9</u>	冷延	900	3	0.02	1	0.5	×	有り	<u>比較例</u>
7	<u>0.8</u>	GI	900	10	0.07	6	21	×	無し	<u>比較例</u>
8	1.0	GI	900	10	0.07	6	21	◎	無し	本発明例
9	1.1	GI	900	10	0.07	6	21	◎	無し	本発明例
10	1.4	GI	900	10	0.07	6	21	◎	無し	本発明例
11	1.7	GI	900	10	0.07	6	21	○	無し	本発明例
12	<u>1.9</u>	GI	900	10	0.07	6	21	×	無し	<u>比較例</u>
13	<u>0.8</u>	GA	850	5	0.2	0	21	×	無し	<u>比較例</u>
14	1.0	GA	850	5	0.2	0	21	◎	無し	本発明例
15	1.1	GA	850	5	0.2	0	21	◎	無し	本発明例
16	1.4	GA	850	5	0.2	0	21	◎	無し	本発明例
17	1.7	GA	850	5	0.2	0	21	○	無し	本発明例
18	<u>1.9</u>	GA	850	5	0.2	0	21	×	無し	<u>比較例</u>

微小クラックの発生評点

10点中の微小クラックの個数の合計 ◎:0個、○:1個、△:5個未満、×5個以上

## 原請求項3

加熱後鋼板をプレス機に導入し、成形する際のダイスとパンチ間の間隙(クリアランス)が使用する鋼材の板厚の**1.0~1.8倍**であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の熱間プレス方法。

無効審判	第一審	第二審
第40509号	(2019)京73行初11060号	(2021)最高法知行終1276号
有効	審決取消	第一審判決取消

## 第二審判決の要旨(一部抜粋):

特許請求の範囲は通常は、明細書に記載された実施例を概括してなるものである。特許請求の範囲の保護範囲は、明細書に記載される実施形態の同等の代替に拡張することができる。特許請求の範囲が明細書を根拠とするかどうかを判断する場合、当業者の立場に立って、本分野の従来技術の全体的な教示と明細書に開示された内容に基づいて総合的に判断しなければならない。明細書の全部の内容を考慮しなければならない、具体的な実施形態の部分の内容に止まるべきではない。明細書に記載されたある構成要件が本分野の公知常識であるが、該公知常識の構成要件が請求項に記載されていない場合、一般には、これに基づいて請求項が明細書にサポートされないと認定してはならず、同時に、**特許権の保護範囲を特定する際にも、通常は、該公知常識の構成要件を考慮しなければならない。**



Part 02-03

# 明細書開示不十分

Cases

CN100530868C

請求項1:

N+1個の放電ギャップ、N個の同容量値を有するコンデンサで構成される $\pi$ 形接続コンデンサ群(1)を含み、前記 $N \geq 1$ であり、各放電ギャップは直列に接続され、第1の放電ギャップ $F_1$ は活線に接続され、最後の放電ギャップ $F_{N+1}$ は接地され、 $\pi$ 形接続コンデンサ群における各コンデンサの一端は両放電ギャップの間の導電部材に接続され、他端は接地される高効率積層式グラファイト放電ギャップ装置であつて、

①放電ギャップがグラファイト放電ギャップであり、グラファイト放電ギャップのグラファイト電極板(6)の間に絶縁環状ガスケット(9)が置かれ、各グラファイト放電ギャップが積層式に組み立てられ、

② $\pi$ 形接続コンデンサ群における各コンデンサの容量値は、以下の式に従って選択され、 $C = I_n / 2 \pi f V K$

式中、 $I_n$ は $\pi$ 形接続コンデンサ群においてコンデンサにおける誘導放電電流であり、 $I_n = I / N$ であり、 $I$ は $\pi$ 形接続コンデンサ群の総電流であり、 $N$ は $\pi$ 形接続コンデンサ群におけるコンデンサの数であり、 $f$ は、雷波形周波数であり、 $V$ は $\pi$ 形接続コンデンサ群におけるコンデンサの定格電圧であり、 $K$ は安全係数であり、 $K \geq 1$ である、

ことを特徴とする高効率積層式グラファイト放電ギャップ装置。

## fとKの関係に関する明細書記載

No.	$C = I_n / 2 \pi f V K$				
	C	$I_n = I / N$	f	V	K
実施例1	約440pF	2.1/7A	約 $1.8 \times 10^3$ Hz	3000V	2
実施例2	約390pF	3.2/8A	約 $1.8 \times 10^3$ Hz	3000V	3
実施例3	約737pF	4.9/9A	約 $1.8 \times 10^3$ Hz	3000V	2
実施例4	約295pF	1.8/6A	約 $1.8 \times 10^3$ Hz	3000V	3

特許権者主張(第二審判決より):

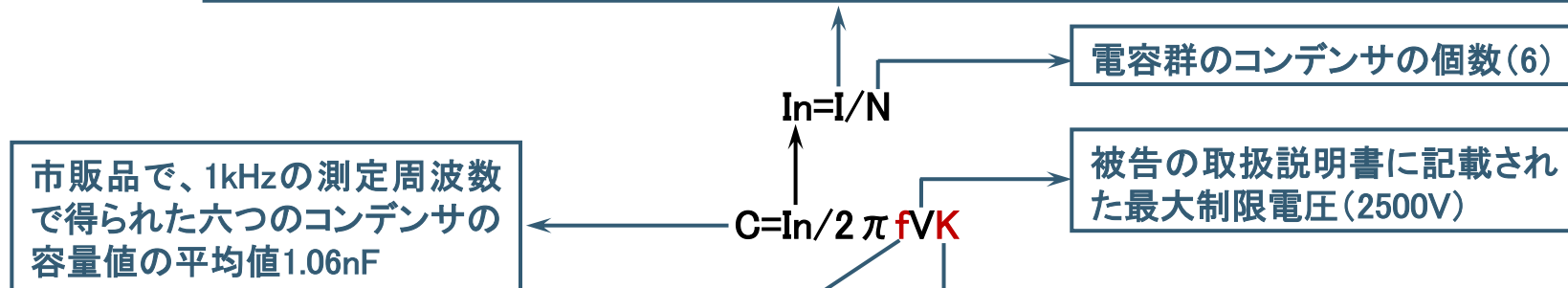
四川某科技股份有限公司は、安全係数K値及び雷波形周波数fの具体的な選定根拠を示さず、単にそれが**経験式**であると説明した。

...

四川某科技股份有限公司は、本件第二審口頭弁論後に提出した資料において、発明過程で試験を行う際に選択した当該式の各パラメータの値の選定方法が**営業秘密**に該当すると主張した。

## 関連侵害訴訟(2020)最高法知民終329号の特許権者主張

特定電流波形(8/20  $\mu$ s30KA及び10/350  $\mu$ s6KA)を使用し、外部接続線を介して電流計で導線を通る電流を測定し、それぞれ「正極性404A、負極性480A」及び「負極性222A」



雷波形周波数で、雷波形の半値幅時間(20  $\mu$ s、350  $\mu$ s)を二倍して電波形の周期(40  $\mu$ s、700  $\mu$ s)を算出し、それぞれの雷波周波数(25kHz及び1.4kHz)

イ号製品 No.1	8/20 $\mu$ s電波形		10/350 $\mu$ s電波形	
	正極性	負極性	正極性	負極性
1(上記)	162	192	-	1588
2(別途)	121	117	-	1040

請求項1: ...Kは安全係数であり、 $K \geq 1$ である

無効審判	第一審	第二審	無効審判
第46045号	(2020)京73行初15901号	(2021)最高法知行終1071号	第566409号
有効	審決維持	審決取消	全部無効

## 第二審判決の要旨:

二つ以上の変数を含む方程式で限定された請求項について、当業者にとって、**各変数の数値選択、各変数間の関係、数値選択と技術的效果との関係が明細書に明確に定義されていない**ことにより、請求の範囲及び明細書を読んでも技術課題を解決して技術的效果を実現するために創造的労力又は過度の労力を要した場合、当事者がこれを理由に明細書の開示が不十分であると主張すると、裁判所はこれを支持することができる。



Part 02-04

# 明細書開示不十分

Cases

CN101281368B

請求項1:

(A)カルボキシ基含有樹脂、(B)光重合開始剤、(C)希釈剤、(D)1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有する多官能エポキシ化合物、(E)黒色着色剤、(F)黒色着色剤以外の1種以上の着色剤を含有する黒色ソルダーレジスト組成物であって、

黒色ソルダーレジスト組成物の全成分における(E)黒色着色剤の含有量は0.01～20質量%であり、

前記黒色ソルダーレジスト組成物において、硬化物のL\*値が15以下であり、

(E)黒色着色剤は黒鉛系の顔料であり、

その乾燥塗膜の膜厚25  $\mu$ mあたりの波長410nmにおける吸光度が0.5以上1.2以下である、黒色ソルダーレジスト組成物。

無効審判	第一審	第二審
第46299号	(2021)京73行初3976号	?
無効	審決取消維持	?

# (2021)京73行初3976号

無効請求人	特許権者	無効審決	特許権者	審決取消訴訟
<p>塗膜の厚さが異なると、その黒色度も必然的に異なる。<u>塗膜の厚さが厚くなればなるほど、黒色度に優れ、L*値も相応的に小さくなる。</u></p>	<p>L*値も確かに硬化物の膜厚と関係がある。相応的に小さくなる。黒色ソルダーレジスト組成物の場合、膜厚が薄くなればなるほど、L*値が大きくなる。<u>膜厚が厚くなればなるほど、L*値が小さくなる。</u></p>	<p><b>同無効請求人。</b></p>	<p>審決のL*値に関する理解及び認定に誤りがある。当業者は、<u>L*値が殆ど変化しなくなる</u>ときの塗膜の厚さを選択して<u>真のL*値を初めて得られること</u>を知っている。</p>	<p><b>特許権者の主張が前後矛盾であるため、同無効請求人。</b></p>
<p>当業者は、明細書からL*値の測定及び特定を確認できず、「L*値が15以下」の正しい意味を理解できない。</p>	<p>明細書に、L*値の測定の際の膜厚は記載されていないが、吸光度の測定の際の膜厚は25<math>\mu</math>mと記載されている。<u>本願発明の目的が黒色度及び解像性の同時解決にあり、当業者はそれらの測定に同じ膜厚である25<math>\mu</math>mを容易に採用できる。</u></p>	<p><b>明細書における吸光度とL*値時の測定の塗膜の塗布対象、製造工程、測定装置のいずれも異なるため、同無効請求人。</b></p>	<p>本特許の記載より、当業者は適切な厚さ範囲を選択でき、且つ適切な厚さ範囲で測定することで得られたL*値において実質的な差異がないことを知っている。明細書の[0104]段落に膜厚が開示されなくても、当業者はここで測定されたL*値が膜厚と実質的に無関係であることを理解できる。</p>	<p><b>進歩性欠如のために追加された構成要件で厳しく見られるべきで、L*値が25<math>\mu</math>mで測定されることの証明は不十分であるため、同無効請求人。</b></p>

# (2021)京73行初3976号

無効請求人	特許権者	無効審決	特許権者	審決取消訴訟
同前	本特許のL*値は膜厚が25 $\mu$ mの際の値である。使用時には、ソルダーレジストの厚さが通常25 $\mu$ mである。	同特許権者。	審決における「本特許ではL*値の測定の際の塗布の厚さが25 $\mu$ mでなければならぬ」という記載に誤りがある。硬化膜の厚さが銅基板を十分遮断できれば、任意の適切な厚さで測定されたL*値に実質的な差異がない。よって、当業者は25 $\mu$ m付近で適切な厚さを選択でき、又は実験を通じてL*値が殆ど変化しなくなる最小厚さを確定できる。	特許権者の主張のまとめに過ぎず、誤りがない。
	請求人に提出の証拠5'及び証拠6'、特許権者に提出の反証1'、3'～9'のいずれも25 $\mu$ mの厚さが最も良く採用される厚さであることの証明になり、本特許のL*値は膜厚が25 $\mu$ mの際の値である。	各証拠は25 $\mu$ mの厚さが本分野において最も良く採用されるソルダーレジストの厚さであることの証明にならない。	審決における「五つの中国特許文献には低くて1 $\mu$ m、高くて200 $\mu$ mの膜厚の範囲が与えられている」は、当業者が1 $\mu$ mの厚さを選択してL*値を測定し得ることの証明にならない。	審決も特許権者の主張と同様な「証拠が証明にならない」観点から各証拠を扱っている。

無効審決の要旨：

請求項が組成物を保護して該組成物のあるパラメーター特徴を限定しているが、明細書が該パラメーターの測定に対して十分不可欠の測定条件を全て説明しておらず、本領域において該パラメーターの測定条件について統一の基準もなく、且つ異なる測定条件における該パラメーターの数値も異なり、当業者が明細書の記載から該パラメーター特徴の意味を特定できなくなり、更に該パラメーター特徴を有する組成物を得られなくて該技術案を実現できなくなる場合、明細書はその保護しようとする技術案に対して明確、完全な説明を行っていない。

## CATL(原告/特許権者) VS. CALB(被告/無効請求人)

同じ温度の充放電電流でサイクル寿命試験を実施し、**充電カットオフ電圧と放電カットオフ電圧を異なる値に設定すると、それぞれ異なるサイクル数が得られる。**



第563247号、第562899号無効審決の要旨：

発明の技術案がその主張された技術問題の解決にあり、関係する技術的效果を得るために用いられた技術手段が実験データに基づいて得られた経験則であり、当業者が従来技術のみに基づいて前記経験則を導出できないだけでなく発明で達成できる技術的效果も予測できず、該技術的解決手段が実験結果に依存してこそ成立する場合、**当業者が前記経験則を検証できて関係する技術的效果を得られるように、明細書には、具体的な実験方法、効果測定方法及び十分なサンプルデータを含む十分な実験的証拠は提供されるべきである。**

明細書の実験に用いられた方法及び関係データはいずれも明細書において詳しく説明されるべきであり、発明の効果を示す性能データについて、従来技術において異なる結果をもたらす複数の測定方法が存在している場合、その測定方法を説明すべきであり、**特別な方法であれば、詳しく説明し、十分な技術情報を提供すべきであり、当業者が該方法を実施できるように該方法により得られたデータを従来技術と比較して発明の技術的效果を特定すべきである。**

※(2021)閩01民初1995号、(2021)閩01民初2595号、特許権者勝訴

# 03

Part 03

新規性欠如

Cases

# 03

Part 03-01

新規性欠如

Cases

CN103361750B

請求項1:

紡糸装置で紡糸された糸を巻き取る紡糸巻取装置であって、

…と、

前記第1ローラ及び前記第2ローラを含み、前記紡糸装置からの糸を処理しつつ、前記パッケージ形成部に送り出す送糸ユニットと、

前記紡糸装置と前記第1ローラとの間の第1糸道と、前記第1ローラから前記第2ローラに至る第2糸道と、で挟まれる領域に配置され、前記送糸ユニットを支持する第1梁(62)と、

を備える紡糸巻取装置。

⇒ 新規性欠如で無効

…

請求項8:

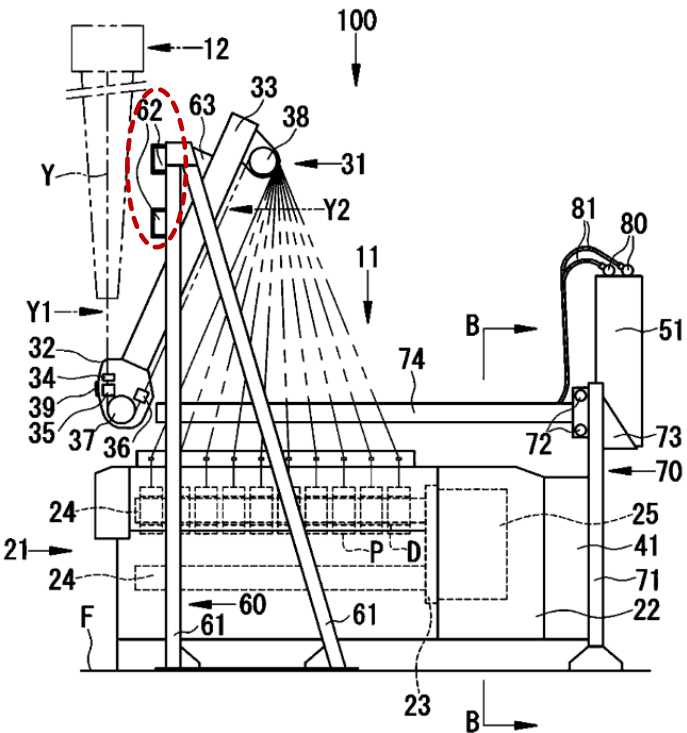
請求項1から6のいずれか1項に記載の紡糸巻取装置を複数並設して構成される紡糸巻取設備であって、前記第1梁は、並設される複数の紡糸巻取装置を跨いで配置され、前記複数の紡糸巻取装置に共通して用いられる部材である、

紡糸巻取設備。

⇒ 有効、慣用手段の直接置換ではない ⇒ 特許侵害

出願日:2013年3月18日

優先権日:2012年3月30日



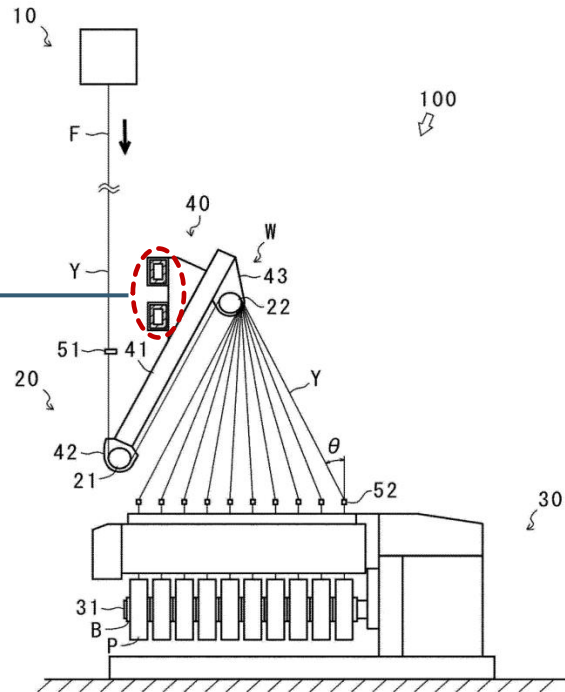
本特許の図3

出願日:2013年3月6日

優先権日:2012年3月7日

公開日:2013年9月18日

昇降装置40は、第二ゴ  
デットローラ22を糸掛作  
業時位置Sから巻取運  
転時位置Wに向けて移  
動させることができる。



証拠1-1の図1

## 無効審決の要旨:

引例の図面に示された部品について、まず、明細書中の記載を基にその意味を理解すべきである。明細書に明確な記載がない場合、当業者の立場から、他の図面の情報、当該部品に関係する他の部品の情報と合わせ、その意味を理解すべきである。引例全体からその意味を確認できる場合、特許権者が同時に引例の出願人であり、且つ本特許と引例が同じ発明者を有する際には、特許権者がその意味を否定するような主張を行うなら、案件技術の解明の角度から特許権者がその否定的な主張に対して挙証又は説明疑問を負わなければならない。即ち、「推測や憶測」でその可能性を推定するのではなく、引例の図面に示された部品が実際にどのような部品であることを説明しなければならない。特許権者が引例中の関係部品に対して合理的な解釈を行えなかった場合、合議体はその主張を支持できない。

## 第二審判決の一部:

・・・株式会社が、証拠1-1における「中空矩形断面」の部材が本特許の「第1梁」に相当することを否認する以上、その反対主張について証拠を提出して証明すべきであり、かつ同社は証拠1-1の出願人として、当該「中空矩形断面」の部材が何であることを立証する反証を提出する能力を有していること、被訴審決は、『最高裁判所による〈中華人民共和国民事訴訟法〉の適用に関する解釈』(2020年改正)第108条第2項の規定を適用したものであり、立証責任の分配に何ら不当な点はない・・・。

無効審判	第一審	第二審
第52316号	(2022)京73行初1955号	(2023)最高法知行終20号
部分無効	審決取消維持	第一審判決維持

## 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

	出願日(優先権日)		弊社代表案件
	2009年9月30日以前	2009年10月1日以降	
公然実施	中国内での実施のみ	中国外での実施を含む	第45554無効審決
拡大先願	自社特許を除く	自社特許を含む	第587099無効審決

## 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

	出願日(優先権日)		弊社代表案件
	2009年9月30日以前	2009年10月1日以降	
公然実施	中国内での実施のみ	中国外での実施を含む	第45554無効審決
拡大先願	自社特許を除く	自社特許を含む	第587099無効審決

## 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

CN101784687B:

請求項1:

質量%で、C:0.04～0.18%、Si:1.5%以下、Mn:2.0%以下、Ni:6～30%、Cr:15～30%、N:0.03～0.35%、sol.Al:0.03%以下を含むとともに、N

b:1.0%以下、V:0.5%以下およびTi:0.5%以下のうちの1種又は2種以上を含有し、残部がFe及び不純物からなり、…を特徴とするオーステナイト系ステンレス鋼。…

請求項2:

質量%で、C:0.05～0.15%、Si:1.0%以下、Mn:2.0%以下、Ni:6～13%、Cr:15～25%、N:0.03～0.15%、sol.Al:0.03%以下を含むとともに、Nb:1.0%以下、V:0.5%以下およびTi:0.5%以下のうちの1種又は2種以上を含有し、残部がFeおよび不純物からなり、…を特徴とするオーステナイト系ステンレス鋼。…

請求項4:

Feの一部に代えて、質量%で、下記の第1群から第3群までのいずれかのグループに属する1種以上の元素を含有することを特徴とする請求項1から3までのいずれかに記載のオーステナイト系ステンレス鋼。

第1群:Cu:4%以下、Mo:2%以下、W:2%以下、Co:1%以下、Ta:0.1%以下、Zr:0.1%以下およびHf:0.1%以下

第2群:B:0.012%以下

第3群:Ca:0.02%以下、Mg:0.02%以下および希土類元素:0.1%以下。

## 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

	出願日(優先権日)		弊社代表案件
	2009年9月30日以前	2009年10月1日以降	
公然実施	中国内での実施のみ	中国外での実施を含む	第45554無効審決
拡大先願	自社特許を除く	自社特許を含む	第587099無効審決

関係特許: CN101784687B

出願日: 2008年10月3日

優先権日: 2007年10月3日

# 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

請求人証拠	証明内容
証拠9: SAP監視システムのスクリーンショット	特定シリアル番号のステンレス鋼の化学成分
証拠10: 署名された検証証明書	上記特定シリアル番号のステンレス鋼から製造されたパイプのデンマーク、スコットランド、日本、米国及び韓国における公然実施
証拠11: 署名された検証証明書	
証拠12: 署名された検証証明書	
証拠13: 請求人内部測定結果	
第45554号無効審決の認定： 審査した結果、合議体は以下のように認める。本件の審査に、2001年7月1日から施行された『中華人民共和国特許法』を適用する。その規定により、国内で公然実施となったものしか、従来技術にならないが、請求人が提供した証拠9～13は何れも国外での公然実施を証明するためのものであるため、その証明しようとする内容は、特許法意味での公然実施にならない。	

# 03

Part 03-02

## 新規性欠如

Cases

## 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

	出願日(優先権日)		弊社代表案件
	2009年9月30日以前	2009年10月1日以降	
公然実施	中国内での実施のみ	中国外での実施を含む	第45554無効審決
拡大先願	自社特許を除く	自社特許を含む	第587099無効審決

## 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

	出願日(優先権日)		弊社代表案件
	2009年9月30日以前	2009年10月1日以降	
公然実施	中国内での実施のみ	中国外での実施を含む	第45554無効審決
拡大先願	自社特許を除く	自社特許を含む	第587099無効審決

# 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

## 明細書:

740～860℃で加熱し、露点温度が-10～30℃である雰囲気中で10～600秒間焼鈍する。...

800～840℃で加熱し、露点温度が10～30℃である雰囲気中で10～100秒間行うことがより好ましい(PCT出願において追加)。...

発明例2: 800℃で加熱し、露点温度が10℃である雰囲気中で65秒間焼鈍する。...

## 請求項2～5:

...800～840℃で加熱し、露点温度が10～30℃である雰囲気中で10～100秒間行い、...

2018-12-19 ● KR1020180164822  
優先権日 優先権、証拠3.11

2019-12-19 ● PCT/KR2019/018086  
出願日 PCT出願

2020-06-25 ● WO2020130666A1  
公開日 PCT公開

2023-06-20 ● CN113195774B  
登録日 本特許

分割出願

2023-10-24 ● CN116555668A  
公開日 証拠3.10



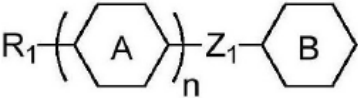
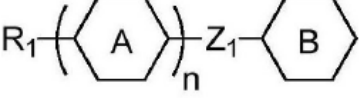
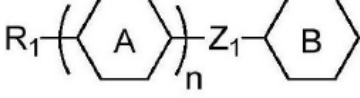
優先権非成立

証拠3.10の優先権成立の発明例2が拡大先願

第587099無効審決

# 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

## リスクの高い書き方(例)

数値範囲	優先権基礎出願	中国親出願の請求項	中国分割出願
数値範囲	・・・Si:0.50～1.00%を有する鋼	・・・Si:0.50～ <b>1.20%</b> を有する鋼	・・・Si:0.50～1.20%、 <b>好ましくはSi:0.50～1.00%</b> を有する鋼
マーカッシュ	 <p>・・・Z<sub>1</sub>は、-CH<sub>2</sub>O-、・・・又は-OCO-を表し、・・・</p>	 <p>・・・Z<sub>1</sub>は、<del>=CH<sub>2</sub>O-</del>、・・・又は-OCO-を表し、・・・</p>	実施例(優先権基礎出願同):  <p>・・・Z<sub>1</sub>は、-OCO-を表し、・・・</p>
上下位概念/開放・閉鎖	・・・カリウムを含有する接着剤	・・・ <b>アルカリ金属</b> を含有する接着剤	・・・ <b>アルカリ金属(カリウムなど)</b> を含有する接着剤
機能的限定/図面概括	電池が筐体内に挿入されたか否かを検知し、起動部を動作させるピンと弾性材とから構成される構造体・・・	電池が筐体内に挿入されたか否かを検知し、起動部を動作させる <b>感知部材</b> ・・・	電池が筐体内に挿入されたか否かを検知し、起動部を動作させる感知部材・・・ <b>感知部材として、例えば、ピンと弾性材とから構成される構造体が挙げられる</b> ・・・

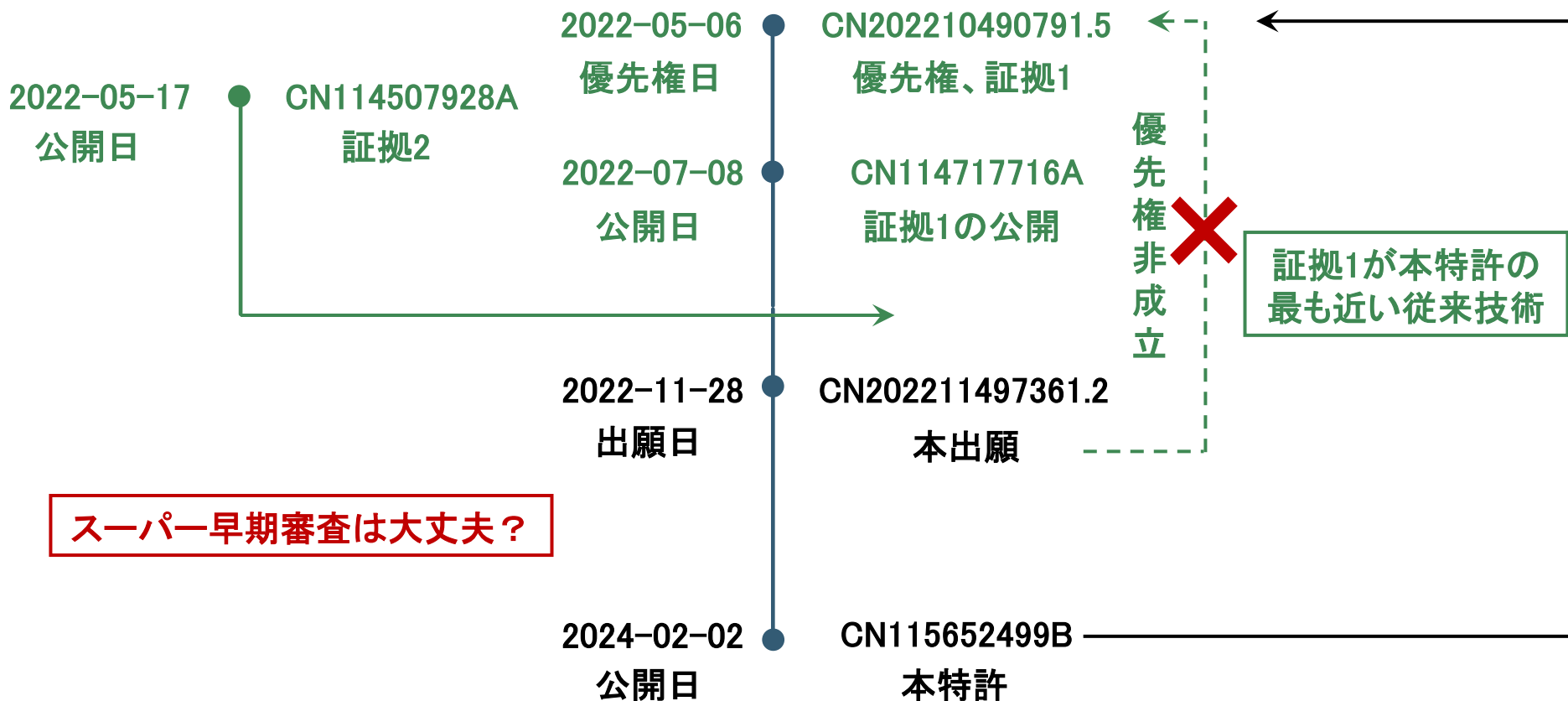
# 第三次特許法改正による法律適用に関する注意点

## 作業見直しへの提案(一般業務からの追加内容)

出願	中国親出願	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補正する際に優先権成立するかの確認</li> <li>・優先権成立の従属請求項の追加</li> <li>・優先権非成立しても、困らない請求項の再整理</li> </ul>
	中国分割出願	<ul style="list-style-type: none"> <li>+優先権の成立が見込まない場合、最初から優先権を主張しない</li> <li>+親出願が逆に分割出願の拡大先願の可能性有り</li> </ul>
情報提供		<ul style="list-style-type: none"> <li>・親・分割出願の有無、係属中の請求項が優先権成立するかの確認</li> <li>・親・分割出願の優先権の撤回*の有無を監視しながら、提出戦略設定</li> </ul>
無効審判/無効鑑定 /安定性分析		<ul style="list-style-type: none"> <li>+該当がある場合、優先権非成立による拡大先願の新規性欠如を追加</li> <li>+優先権成立できるようになる補正案があるかの確認</li> </ul>
侵害訴訟 /侵害鑑定	被疑侵害者	+分割出願/親出願による拡大先願の抗弁の可能性を確認
	特許権者	<ul style="list-style-type: none"> <li>+状況によって、無効審判を介して請求の範囲の事前/進行中調整</li> <li>+回避できない場合、侵害訴訟の価値を再評価</li> </ul>

\* 中国の実務上、特許査定/拒絶成立前は優先権の撤回が可能。同時に提出した他の無効審判に議論はあったが、別の引例で全部無効になり、審決に触れなかったため、その効果はまだ未知。

# 早期審査、早期公開に関する注意点



第611812無効審決

# 早期審査、早期公開に関する注意点

☰ リスト    ☰ サムネイル    🗺️ マップ    🌳 ツリー

📁    📄    INPADOCファミリー (8) ▼

出願数: 8 / 公開数: 13

公開(公告)番号	公開(公告)日	リーガルステータス	出願番号	出願日	推定期間満了日
CN1	2015.08.12	登録		2014.01.10	2034.01.10
CN1	2017.11.21				
CN1	2018.05.18	登録		2014.01.10	2034.01.10
CN1	2020.11.03				
CN1	2018.03.30				
CN1	2020.03.31	拒絶査定		2014.01.10	
JP2      A	2014.08.21	登録		2013.07.24	2033.07.24
<u>JP5      B1</u>	<u>2014.01.08</u>				
KR10	2015.09.11	登録		2014.01.10	2034.01.10
KR10	2017.07.25				
KR10	2017.07.28	権利消滅		2014.01.10	2034.01.10
KR10	2020.03.10				
WO2	2014.07.17	PCT国内移行(期限…		2014.01.10	



Part 04

# 進步性欠如

Cases

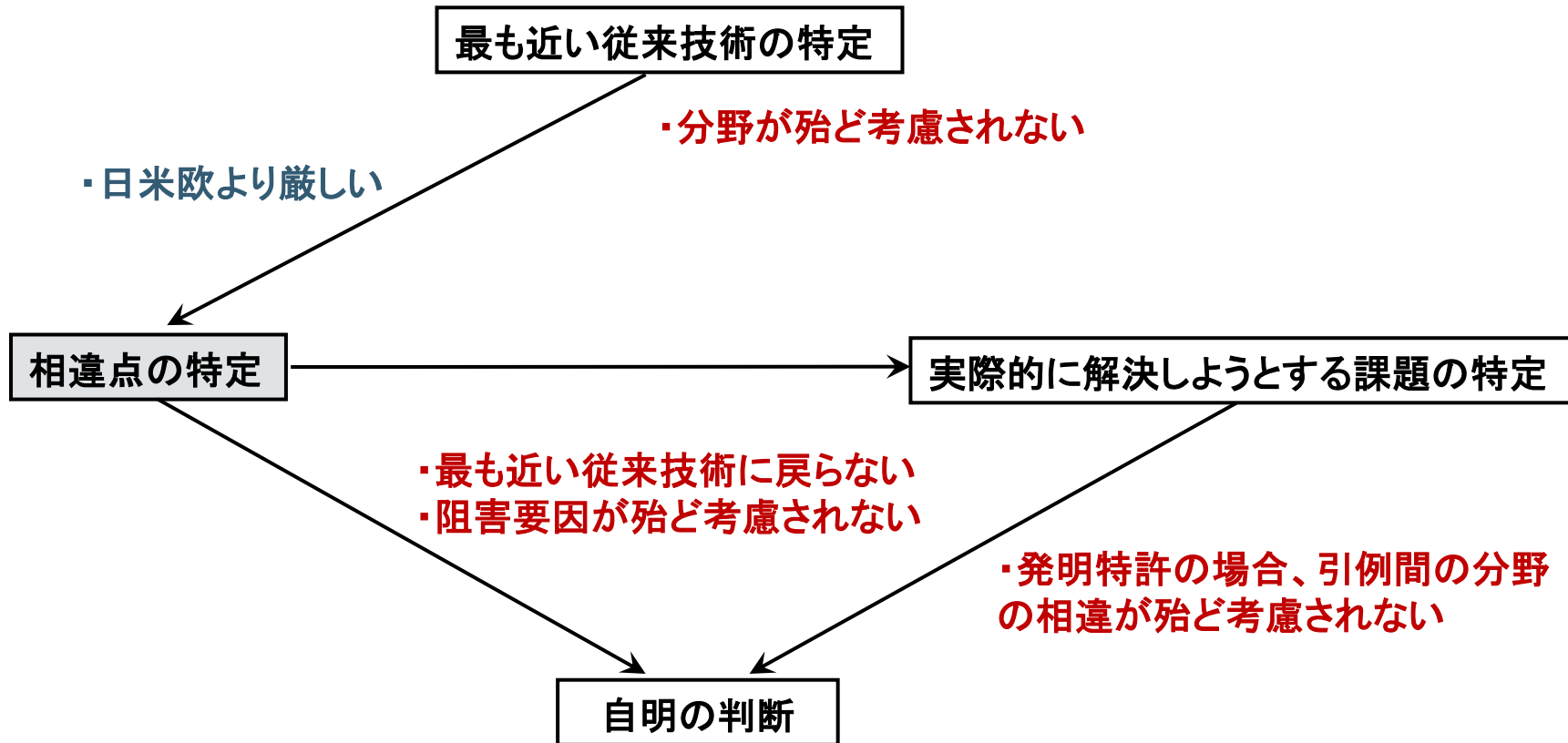


Part 04-01

# 進步性欠如

Cases

## 中国実務における進歩性判断:三ステップ法



## 単独比較原則

### 審査指南第二部分第三章第3.1節審査の原則

#### (2) 単独比較

新規性を判断する時に、発明又は実用新案の特許出願の各請求項を、現有技術、又は出願が先行し、公開或いは公告が後行した発明や実用新案の関連する技術的内容と一つずつに、単独に比較しなければならない。それを複数の現有技術、又は出願が先行し、公開或いは公告が後行した発明や実用新案の内容の組み合わせたもの、若しくは一つの対比文献における複数の技術案の組み合わせと比較してはならない。即ち、発明又は実用新案の特許出願の新規性の判断に当たっては、単独比較原則を適用する。これは発明又は実用新案の特許出願の進歩性の判断方法と異なる。

本特許：		引例1 (US7534400B2)		引例2 (論文)
請求項1：	≠	明細書の実施例：	+	図4、6：
A+B+ノズル構造特徴		A+B+ノズル型番 (LAB-G)		LAB-G400=ノズル構造特徴

多数の証人証言を含む証拠：

LAB	-	G	400
会社名		ノズル外形	ノズルの内径 (mm)

(2019)最高法知行終53号

## 欧州審査基準(EPC審査ガイドライン)

### G部 特許性 第VII章 進歩性

#### 7. 組合せと、併置又は寄せ集めとの比較

クレームされた発明は通常、全体として考慮されなければならない。クレームが「特徴の組合せ」で構成される場合は、その組合せから取り出された個別の特徴が公知又は自明であり、「したがって」クレームされた主題全体が自明である旨の議論は正しいものといえない。

...

複数の構成要件を1組にしたものは、それらの特徴間の機能的な相互作用が、個々の特徴の技術的効果の合計と異なる場合、たとえば、更に大きなものとなる場合は、特徴の組合せとみなされる。換言すれば、個々の特徴の相互作用が相乗効果を生じさせなければならない。

...

## 中国審査基準(審査指南)

### 第二部分第四章第3.2.1.1節

(2019年11月1日改正)

...

改めて確定した技術的問題は、恐らく各発明の具体的な状況により定める必要がある。当業者が当該出願の明細書の記載内容からその技術的効果を知り得るものなら、原則としては、発明の如何なる技術的効果でも改めて確定した技術的問題の基礎となることができる。機能的に相互に支持し合い、相互作用の関係にある構成要件については、上記構成要件およびそれら間の関係が保護を求める発明において果した技術的効果を全体的に考慮しなければならない。

...

CN102033397B

請求項1:

所定の波長帯域で発光する光源と、

上記光源の発光を用い、時分割で発光効率の異なる複数色の光源光を発生する光源光発生部と、

上記光源光発生部で発生する複数色の光源光中、より発光効率の高い少なくとも1色の光源光の発生時間を他の色の光源光の発生時間より短く設定するとともに、当該発生時間を短く設定した色の光源光発生時の上記光源の駆動電力を、他の色の光源光発生時の上記光源の駆動電力より大きく設定し、上記光源光発生部で発生する複数色の光源光が循環的に発生するように上記光源と上記光源光発生部の駆動タイミングを制御する光源制御部と

を具備し、

上記光源光発生部は、所定の波長帯域光を発光する蛍光体が塗布された領域を備えたカラーホイールである、

ことを特徴とする光源装置。

光源光発生部で発生する複数色の光源光中、より発光効率の高い少なくとも1色の光源光の発生時間を他の色の光源光の発生時間より短く設定するように光源と上記光源光発生部の駆動タイミングを制御する光源制御部(以下、構成要件(A<sub>1</sub>)という)

相違点? +

当該発生時間を短く設定した色の光源光発生時の上記光源の駆動電力を、他の色の光源光発生時の上記光源の駆動電力より大きく設定するように上記光源と上記光源光発生部の駆動タイミングを制御する光源制御部(以下、構成要件(A<sub>2</sub>)という)

VS.

光源光発生部で発生する複数色の光源光中、より発光効率の高い少なくとも1色の光源光の発生時間を他の色の光源光の発生時間より短く設定するとともに、当該発生時間を短く設定した色の光源光発生時の光源の駆動電力を、他の色の光源光発生時の上記光源の駆動電力より大きく設定するように上記光源と上記光源光発生部の駆動タイミングを制御する光源制御部(以下、構成要件(A)という)

相違点?

無効審判	第一審	第二審
第34530号	(2018)京73行初2210号	(2020)最高法知行終155号
有効	審決取消	第一審判決取消

引例1:JP2007156270A

出願人:シャープ株式会社

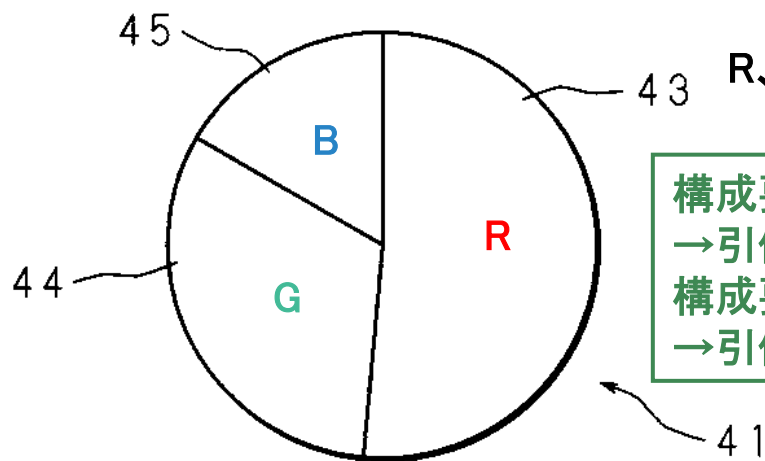
公開日:2007年6月21日(本特許の出願日より前)

・本特許

構成要件(A<sub>1</sub>)の開示

II

R、G、B面積の比較



構成要件(A<sub>1</sub>)  
→引例1により開示  
構成要件(A<sub>2</sub>)  
→引例2及び3により示唆

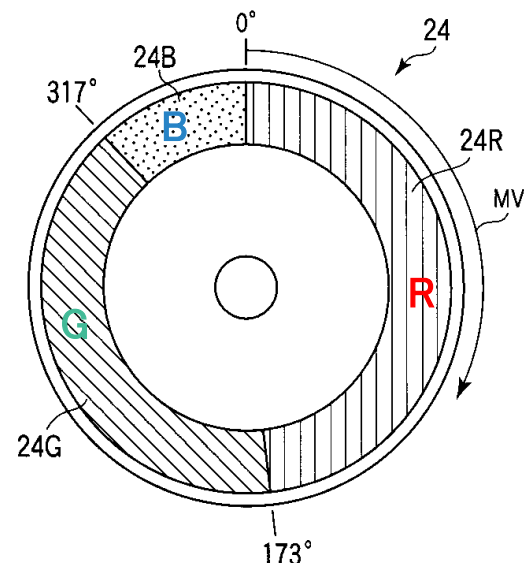


図3:カラーホイールを示す模式的正面図

図2:カラーホイールの構成を示す平面図

## 明細書:

[0003]段落:・・・蛍光体の特性上、励起光が蛍光体に照射される単位面積当たりの出力がある値を超えると、蛍光体が飽和状態となってしまう。これにより、蛍光体の発光効率が急激に悪くなってしまう場合がある。

[0004]段落:・・・蛍光体を不飽和にして低出力の励起光を照射すると絶対光量が不足し、**逆に絶対光量を十分に得るために高出力の励起光を照射すると蛍光体の発光効率が低下するという問題がある。**

[0005]段落:本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、光源と蛍光体との組み合わせり各色毎に異なる発光効率を考慮して、**できる限り明るく且つ色再現性の高い画像を投影することを目的とする。**

## 第二審判決(一部抜粋):

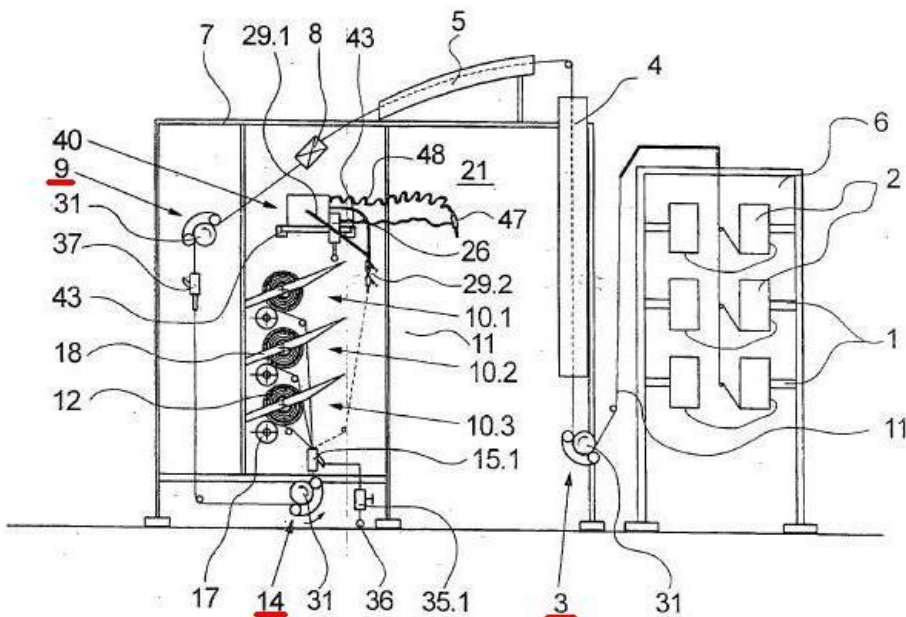
本特許は上記課題を解決するために、技術思想として、光源と蛍光体を組み合わせて各色の光の発光効率を共に向上させることを考慮し、**蛍光体飽和の回避(→構成要件(A<sub>1</sub>))**を考慮しつつ、**絶対光量を十分に確保すること(→構成要件(A<sub>2</sub>))**で、**画像をできる限り明るくして、且つ色再現性を高めた。**技術手段として、**構成要件(A<sub>1</sub>)**ことを採用すると同時に、**構成要件(A<sub>2</sub>)**を設定し、**これら二つの構成要件が技術案において協調して作用し、蛍光体の飽和および絶対光量の不足という課題を同時に解決することで、画像をできる限り明るくして且つ色再現性を高めるという関連の技術的效果を実現した。**このため、**これらは一つまたは一グループの構成要件として全体的に考慮されるべきである。**



引例1: WO2007/036242A1

出願人: エーリコン テクスタイル ゲゼルシャフト

公開日: 2007年4月5日(本特許の出願日より前)



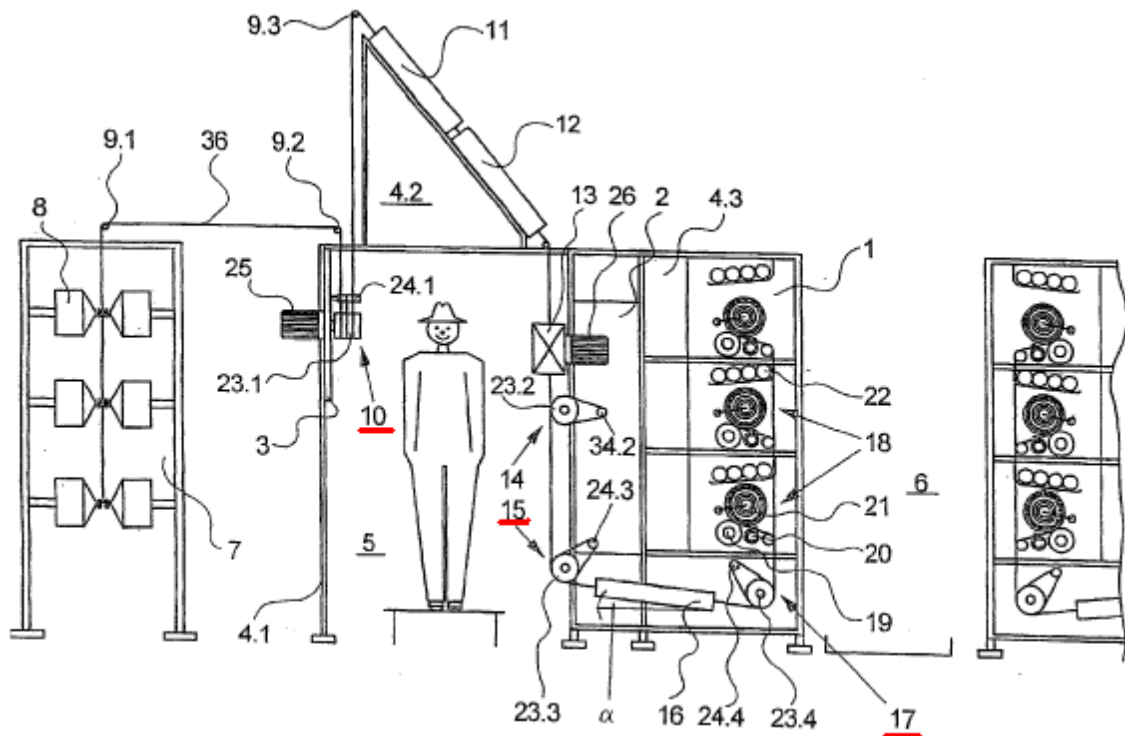
引例1の明細書記載:

供給装置3、9、14は、それぞれ一つの貫通する供給軸31で構成され、互いに間隔を隔てて設けられた二つのプリーローラがその円周に支持される。各プリーローラは糸により直接的に巻付けられうることにより、糸の複数回の巻付け時に、部分的に供給軸に巻付ける。しかし、供給装置3、9、14を所謂クランプ供給装置として構成する可能性もあり、その中、各プリーローラはベルトをガイドし、糸を供料軸の円周に保持する。

引例2: CN1514891A

出願人: バルマーク アクチエンゲゼルシャフト

公開日: 2004年7月21日 (本特許の出願日より前)



引例2の明細書記載:  
3つの搬送装置(10、15、  
17)は何れも巻付け搬送  
機構である。

## 第二審判決(一部抜粋):

最後に、第一上訴人が二審に提出した『現代変形糸加工』という本には、「糸搬送装置、糸条の接触面及び巻き付け角等に緻密な最適化を行い、安定した高速加工及び高品質製品を得ることに對して最も重要なものである。」と記載されており、供給装置を構成する各搬送機構の間は互いに独立したものではないことを証明しており、搬送機構の種類及び工程配置関係等は、何れも最終製品の品質及び効率に重要な影響を与えることにより、「本特許の供給装置を構成する各搬送機構の間は、密接な配合関係を構成し、本特許と最も近い従来技術との相違点を判定する際に、本特許の異なる種類の搬送機構の組み合わせ配置を全体として対処することが好ましい」ことも証明している。

無効審判	第一審	第二審
第32984号	(2018)京73行初787号	(2020)最高法知行終279号
有効	審決取消	第一審判決取消

## 第二審判決の要旨：

保護を請求する発明と、最も近い従来技術との相違点を判定する際に、該発明の技術思想から、該発明と最も近い従来技術との間に存在する技術差異を判定する必要がある。該発明の技術思想は、対応する各技術手段の組み合わせであり、かつ従来技術により、このような組み合わせの示唆が直接的に又は暗に開示されておらず、このような組み合わせによる技術的効果も開示されていない場合、相違点を特定する際に、該発明が保護するこのような技術手段の組み合わせについて、全体的に対処しなければならず、そのうちの単一の技術手段を、相違点を構成するか否かを判断する基本的な対象とすることは好ましくない。



Part 04-02

# 進步性欠如

Cases

CN101331178B

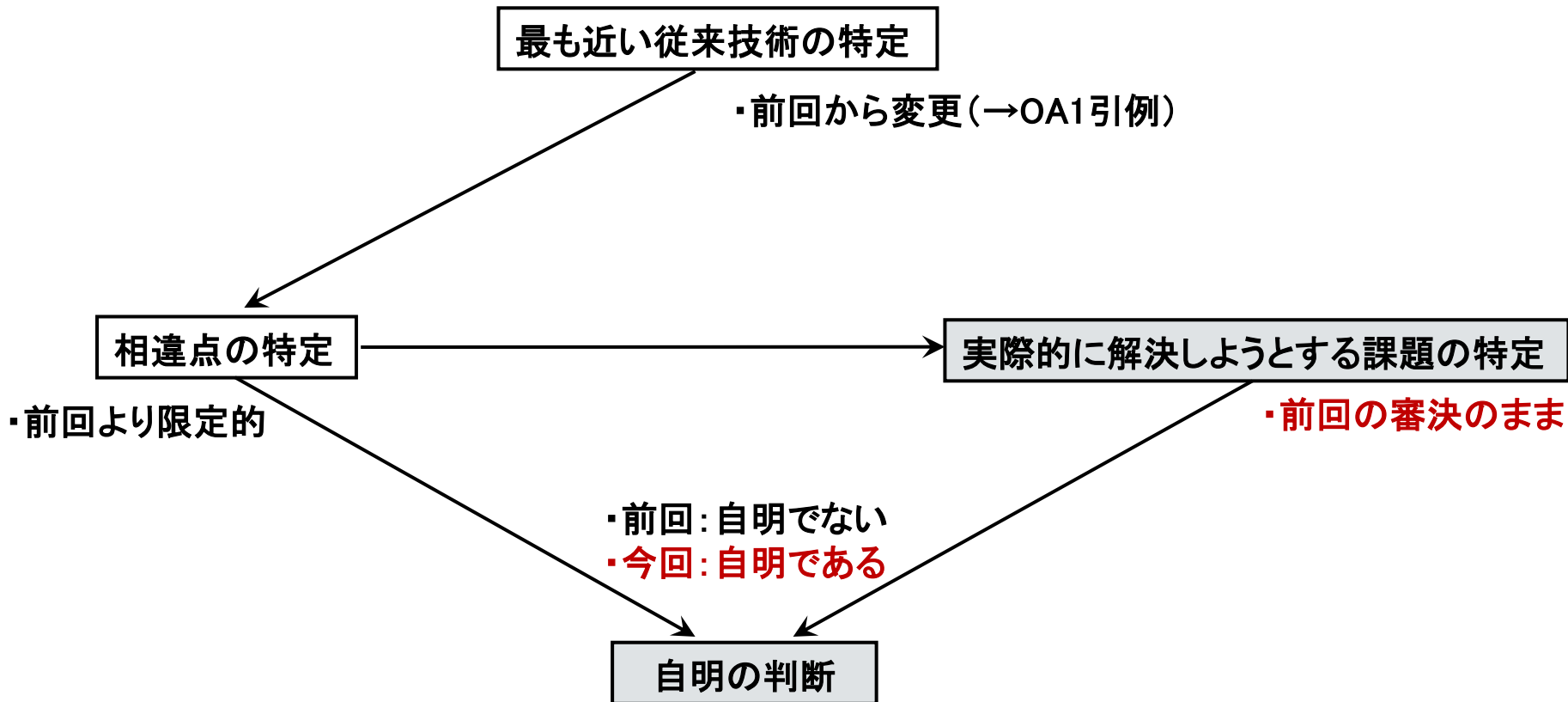
請求項1:

厚さが $1\mu\text{m}$ 以上 $50\mu\text{m}$ 以下、気孔率が30%以上70%以下、膜厚 $1\mu\text{m}$ で換算した突刺強度が $0.15\text{N}/\mu\text{m}$ 以上、MD引張強度とTD引張強度が各々30MPa以上であり、 $65^\circ\text{C}$ でのTD熱収縮率が1%以下、 $65^\circ\text{C}$ でのMD/TD熱収縮率比が2より大きく、

MD引張伸度とTD引張伸度が各々10%以上200%以下、MD引張伸度とTD引張伸度の合計が20%以上250%以下である、ポリオレフィン製微多孔膜。

無効審判	第一審
第54292号	(2022)京73行初15019号
無効	取下

## 中国実務における進歩性判断:三ステップ法



# 第54292号無効審決

## 証拠1: JP2001229907A

【表1】

		実施例6	実施例7	
ポリオレフィン組成	UHMWPE	分子量(Mw)	2.0×10 <sup>6</sup>	2.0×10 <sup>6</sup>
		含量(wt%)	20	20
	PE	分子量(Mw)	3.5×10 <sup>6</sup>	3.5×10 <sup>6</sup>
		含量(wt%)	80	80
溶液中のPE組成物濃度(%)		30	30	
延伸条件	温度(°C)	114	114	
	倍率(MD×TD)	5×5	5×5	
熱セット温度	第一段(°C)	90	90	
	第二段(°C)	124	124	
	第三段(°C)	124	124	
熱セット拡縮率	第一段	MD(%)	0	0
		TD(%)	-10	-10
	第二段	MD(%)	0	0
		TD(%)	-10	-10
	第三段	MD(%)	0	0
		TD(%)	0	0
熱セット方式	第一段	テンター	ロール	
	第二段	ロール	テンター	
	第三段	テンター	テンター	
ポリオレフィン微多孔膜の物性	膜厚(μm)	27	27	
	平均孔径(μm)	0.03	0.04	
	透気度(sec)	1489	1506	
	空孔率(%)	31	30	
	突刺強度(mN/25μm)	6070	6200	
	引張強度	MD(MPa)	162	165
		TD(MPa)	124	123
	引張伸度	MD(%)	209	208
		TD(%)	304	305
	熱収縮率	MD(%)	5.5	5.4
		TD(%)	0.3	0.1

### 請求項1:

厚さが1 μm以上50 μm以下、気孔率が30%以上70%以下、膜厚1 μmで換算した突刺強度が0.15N/μm以上、MD引張強度とTD引張強度が各々30MPa以上であり、65°CでのTD熱収縮率が1%以下、65°CでのMD/TD熱収縮率比が2より大きく、MD引張伸度とTD引張伸度が各々10%以上200%以下、MD引張伸度とTD引張伸度の合計が20%以上250%以下である、ポリオレフィン製微多孔膜。

特許権者: 105°CでのTD熱収縮率

証拠11: 教科書

合議体: 65°CでのTD熱収縮率も間接開示

周知技術:

測定温度が下がれば熱収縮率の値は小さくなる。

本特許明細書[0046]段落:

MD及びTD引張伸度は、各々10～200%であることが好ましく、10～150%がより好ましく、10～120%であることが特に好ましい。また、MD引張伸度とTD引張伸度の合計は20～250%であることが好ましく、20～230%がより好ましく、20～210%であることが特に好ましい。MD及びTD引張伸度が上記範囲にある微多孔膜は、電池捲回性が良好であるばかりでなく、電池衝撃試験などにおいて変形を受けにくくなるので好ましい。

本特許明細書[0048]段落:

また、65°CでのMD熱収縮率とTD熱収縮率の比(MD/TD熱収縮率比)は2より大きく、2.5より大きいことが好ましく、3より大きいことがより好ましい。MD/TD熱収縮率比が2以下であると、MD方向へ電池を巻き締める力が不十分となる。その結果、特に角型電池用へ成型した場合、捲回体全体の厚みが厚すぎるといった問題が起きたり、電極とセパレータとの密着性が悪くなるため、オープン試験などでセパレータがTD方向へ縮みやすくなり、好ましくない。ある程度の等方性の観点から65°CでのMD/TD熱収縮率比は40以下であることが好ましい。

実際的に解決しようとする課題:  
微多孔膜から構成される電池の電池捲回体収納性及び電池安全性の改善

前回の審決のまま

+実施例、比較例

# 第54292号無効審決

## 自明かどうかの判断(一)

証拠8: JP2004281292A

### 明細書[0010]段落:

上記目的を達成するため、本発明の非水電解質二次電池に用いられる帯状セパレータは、このセパレータの巻回方向に対して、垂直方向の引張り破断幅強度(但し、引張り破断幅強度(N/cm)=引張り破断強度(N/cm<sup>2</sup>)×膜厚(cm)である)が2.0N/cm以上で、10.0N/cm以下で、同垂直方向の引張り破断伸度が40%以上で、200%以下になるように規定している。このように、垂直方向の引張り破断幅強度が10.0N/cm以下であり、かつ、引張り破断伸度が40%以上で、200%以下であれば、この電池に機械的外力が加わって電池が変形すると、セパレータが容易に破断して、かつ破断面積も大きくなるため、短絡電流が局部に集中することが防止できるようになる。これにより、内部短絡が生じたとしても、電池が破裂、発煙に至らないように安全性が向上する。

【表1】

電池種類	セパレータの物性値					試験後の電池の状態
	P <sub>TD</sub> (N/cm)	S <sub>TD</sub> (%)	P <sub>MD</sub> (N/cm)	S <sub>MD</sub> (%)	膜厚 (μm)	
A	3.0	<u>8.0</u>	20.0	<u>3.0</u>	2.0	破裂、内部燃焼なし
B	7.0	<u>11.0</u>	22.0	<u>4.0</u>	1.8	破裂、内部燃焼なし
C	10.0	<u>12.0</u>	17.0	<u>3.0</u>	1.9	破裂、内部燃焼なし
D	10.0	<u>11.0</u>	30.0	<u>2.0</u>	1.8	破裂、内部燃焼なし
E	9.0	18.0	22.0	3.0	2.0	破裂、内部燃焼なし
F	14.0	6.0	20.0	4.0	2.0	破裂
G	6.0	22.0	23.0	4.0	1.9	破裂
H	6.0	40.0	40.0	6.0	2.0	破裂

↓ 自明

MD引張伸度とTD引張伸度が各々10%以上200%以下、MD引張伸度とTD引張伸度の合計が20%以上250%以下である

# 第54292号無効審決

## 自明かどうかの判断(二)

証拠22: JP1999060763A

明細書[0014]段落:

また、主たる収縮方向は、多孔質ポリマーフィルムの縦方向(多孔質ポリマーフィルムの長さ方向)であることが好ましい。ここで縦方向とは、多孔質ポリマーフィルムの巻き取り方向を意味し、例えば電池用セパレータに使用された場合は、電極とともに巻回する方向である。縦方向の収縮より横方向(フィルムの幅方向)の収縮が大きくなると、収縮により電極板の露出を生じ好ましくない。横方向には収縮せず、わずかに膨張するか、もしくは収縮する場合でも縦方向の収縮率より小さいことが好ましい。横方向に膨張する場合は無孔化温度域において、収縮率は0~-5%(-は膨張を意味する)であることが好ましく、横方向に収縮する場合は縦方向と横方向の収縮率比(縦方向収縮率/横方向収縮率)が2以上、より好ましくは4以上である。

明細書[0027]段落:

多孔質ポリマーフィルムの抵抗値の変化を25°Cにおける値を1とした時の各温度での抵抗値比として求めた。その結果を表2に示す。表中の収縮率は、多孔質ポリマーフィルム(250mm×250mm)を135°Cで1時間オープン中で処理し、処理前後のフィルム寸法を測定し、その面積から求めた。なお、表2中、横方向収縮率の欄の「-」は膨張を意味する。

↓ 自明

65°CでのMD/TD熱収縮率比が2より大きい

## 無効審決の要旨：

保護請求した技術案と最も近い従来技術との間に相違点を有しているが、その相違点を最も近い従来技術に適用して最も近い従来技術に存在の技術課題を解決しようとする示唆が従来技術に与えられ、且つ**保護請求した技術案が予測できない技術効果を実現していない場合**、保護請求した技術案は進歩性を有しないと認定する。

# 第54292号無効審決

サポート要件違反→実際に解決しようとする課題の特定(進歩性判断)

本特許の表1

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7
膜厚(μm)	25	16	16	20	7	16	18
気孔率(%)	47	46	48	47	48	53	52
透気度(秒)	220	200	150	250	110	90	100
突刺強度(N)	4.9	4.1	4.9	5.9	3.4	3.4	3.6
膜厚1μm換算突刺強度(N/μ)	0.20	0.26	0.31	0.30	0.50	0.22	0.21
MD引張強度(MPa)	120	140	160	150	200	90	140
TD引張強度(MPa)	100	65	70	130	160	70	60
MD伸び(%)	60	45	30	60	60	50	40
TD伸び(%)	70	95	90	90	100	100	110
MD、TD伸び合計	130	140	120	150	160	150	150
MD熱収縮率(65°C/5h)	1.8	2.7	3.2	3.0	4.0	4.5	5.1
TD熱収縮率(65°C/5h)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8
MD/TD熱収縮率比	2.6	3.9	4.6	3.8	5.0	5.0	6.4
MD熱収縮率(105°C/1h)	3.0	9.5	13.0	12.5	14.5	13.2	15.0
TD熱収縮率(105°C/1h)	1.1	4.7	5.0	5.5	6.5	5.0	4.2
MD/TD熱収縮率比	2.7	2.0	2.6	2.3	2.2	2.6	3.6
電池捲回体収納性 <sup>*1</sup>	○	○	◎	○	◎	◎	◎
短絡 <sup>*2</sup>	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
オープン試験 <sup>*3</sup>	○	○	◎	○	○	◎	◎
衝撃試験 <sup>*4</sup>	◎	○	◎	◎	○	○	○

請求項1:

厚さが1μm以上50μm以下、気孔率が30%以上70%以下、膜厚1μmで換算した突刺強度が0.15N/μm以上、MD引張強度とTD引張強度が各々30MPa以上であり、65°CでのTD熱収縮率が1%以下、65°CでのMD/TD熱収縮率比が2より大きく(中国実務:「2.6以上6.4以下である」)だと、サポート要件違反と指摘されにくい)、

MD引張伸度とTD引張伸度が各々10%以上200%以下(中国実務:「各々30%以上60%以下と120%以上160%以下」)だと、サポート要件違反と指摘されにくい)、MD引張伸度とTD引張伸度の合計が20%以上250%以下である(中国実務:「120以上160以下である」)だと、サポート要件違反と指摘されにくい)、ポリオレフィン製微多孔膜。

## パラメーター特許に対する今後の審査基準(?)

①定義:パラメーターの内包と境界を明確にする

②動因:パラメーターを導入する目的及び理由を説明する

③由来:パラメーターの由来が真実且つ信頼できることを確保する

④経路:パラメーターがどのように実現されるかを明らかにする

⑤貢献:パラメーターの技術的効果を検証する

復審・無効審理部における2025イノベーション主体交流会(2025年12月3日)

## パラメーター特許に対する今後の審査基準(?)

①定義:パラメーターの内包と境界を明確にする

②動因:パラメーターを導入する目的及び理由を説明する

③由来:パラメーターの由来が真実且つ信頼できることを確保する

④経路:パラメーターがどのように実現されるかを明らかにする

⑤貢献:パラメーターの技術的効果を検証する

復審・無効審理部における2025イノベーション主体交流会(2025年12月3日)

## ①内包と境界

- ・熱収縮率が通常のパラメーターである。
- ・測定方法及び計算方式が明確且つ完全に記載されている。
- ・明確性、信頼性の要件を満たしている。

## ②導入する目的及び理由

- ・業界標準の測定温度(105°C)を捨て65°Cを採用した理由が説明されていない。
- ・必要性が欠如しているため、組成が同一であること及び熱収縮率と温度との変化規則に基づき、製品が同一であると推定される。

## ③パラメーターの由来

- ・サンプリング、測定及び計算の完全な過程が記載されている。
- ・パラメーターは標準的な実験方法により得られたものである。
- ・由来は真実且つ信頼できる。

## ④どのように実現されるか

- ・延伸方法、延伸倍率、並びに熱固定及アニーリングなどの重要工程を含む製造プロセスが十分に記載されている。
- ・プロセス条件とパラメーターとの調整関係が明らかにされている。

## ⑤パラメーターの技術的效果

- ・65°Cにおける熱収縮率が1%以下の範囲では、当該範囲を超える場合よりも性能が優れていることは証明されている。
- ・65°Cの必要性が説明されておらず、従来技術の試験条件(105°C)との比較可能性を確立できない。
- ・実験データは進歩性を効果的に裏付けることができない。

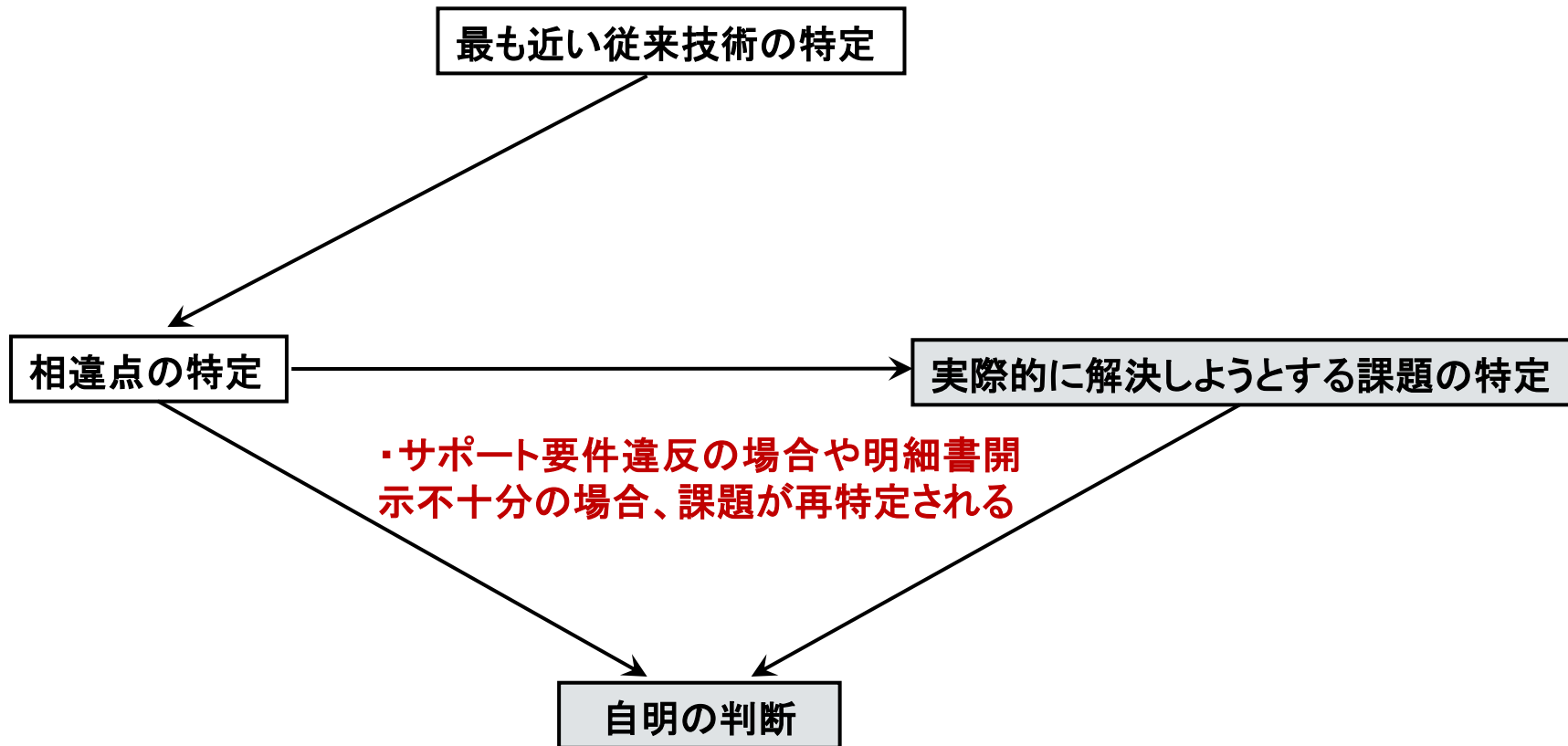
CN101678605B

請求項1:

樹脂からなり、少なくとも一方の表面性状が、JIS B0601: 2001に準拠する方法により、先端半径  $2\mu\text{m}$ 、円錐のテーパ角  $60^\circ$  の触針を用い、測定力  $0.75\text{mN}$ 、カットオフ値  $\lambda_s=2.5\mu\text{m}$ 、 $\lambda_c=0.8\text{mm}$  の条件にて測定される粗さ曲線の最大高さ粗さ  $R_z$  が  $0.5\sim 20\mu\text{m}$  であり、かつ、粗さ曲線要素の平均長さ  $R_{Sm}$  が  $50\sim 500\mu\text{m}$  であり、前記樹脂がポリエステル樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂であり、且つ、エラストマー成分を含有してもよいことを特徴とする離型フィルム。

無効審判	第一審	第二審
第58826号	?	?
無効	?	?

## 中国実務における進歩性判断:三ステップ法



# 第58826号無効審決

## 最も近い従来技術である証拠1: CN1809458A

	樹脂	実施例					比較例		
		7	8	9	10	11	3	4	5
離型層	<u>PBT(5505S)</u>	30	25	25	20	30	30	100	20
クッション層	EMMA	70	75	75	80	80	70	0	70
全体厚さ		100	100	100	100	110	100	100	90
<u>離型層の表面平均粗さ(Rz)</u>		20	28	30	40	40	50	30	5
評価結果	成形性	○	○	○	○	○	○	×	○
	CL接着剤のフロー量	○	○	○	○	○	○	×	○
	フィルム端面シミ出し長さ	○	○	○	○	○	○	×	○
	<u>仕上がり外観シワ</u>	○	○	○	○	○	×	○	○
	<u>離型性</u>	○	○	○	○	○	×	○	×
	メッキ付き性	○	○	○	○	○	×	○	×

下記のポリエステル樹脂に属する

十点平均粗さであるが、公知のエンボス処理により容易に調整可能

測定対象や方式は本願発明と異なるが、実質的な差異は認められない

### 本特許の請求項1:

樹脂からなり、少なくとも一方の表面性状が、JIS B0601: 2001に準拠する方法により、先端半径 $2\mu\text{m}$ 、円錐のテーパ角 $60^\circ$ の触針を用い、測定力 $0.75\text{mN}$ 、カットオフ値 $\lambda_s=2.5\mu\text{m}$ 、 $\lambda_c=0.8\text{mm}$ の条件にて測定される粗さ曲線の最大高さ粗さ $R_z$ が $0.5\sim 20\mu\text{m}$ であり、かつ、粗さ曲線要素の平均長さ $RS_m$ が $50\sim 500\mu\text{m}$ であり、前記樹脂がポリエステル樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂であり、且つ、エラストマー成分を含有してもよいことを特徴とする離型フィルム。

特許権者主張の実際的に解決しようとする課題(高い防シワ性と離型性とを両立させ得る)

本特許:

カバーレイのみにおけるシワの数

シワの数(個)

		Rz(μm)				
		0.2	0.5	10	20	30
RSm (μm)	40	比較例1 70	比較例7 10	比較例9 0	比較例11 0	比較例13 0
	50	比較例2 90	実施例1 20	実施例5 0	実施例9 0	比較例14 0
	200	比較例3 100以上	実施例2 20	実施例6 0	実施例10 0	比較例15 0
	400	比較例4 100以上	実施例3 20	実施例7 0	実施例11 0	比較例16 0
	500	比較例5 100以上	実施例4 20	実施例8 10	実施例12 0	比較例17 0
	550	比較例6 100以上	比較例8 100以上	比較例10 50	比較例12 30	比較例18 0

証拠1:

FPC全体におけるシワの評価

なお、評価はJPCA規格(デザインガイドマニュアル・片面及び両面フレキシブルプリント配線板・JPCA-DG02)に準拠し、以下のような項目と基準で行った。

離型フィルムの離型層の表面粗さは、ハンディサーフ グラフE-30A(東京精密社製)にて測定した。

(評価項目)

・仕上がり外観シワ(7.5.7.2項しわによる)

○:シワ発生率 2.0%未満

×:シワ発生率 2.0%以上

# 第58826号無効審決

特許権者主張の実際的に解決しようとする課題(高い防シワ性と離型性とを両立させ得る)

本特許:

離型フィルムがFPCから剥がれるまでの時間

剥離時間(秒)

		Rz(μm)				
		0.2	0.5	10	20	30
RSm (μm)	40	比較例1 30	比較例7 50	比較例9 100秒以上	比較例11 100秒以上	比較例13 剥がれず
	50	比較例2 30	実施例1 10	実施例5 20	実施例9 20	比較例14 100
	200	比較例3 20	実施例2 <u>0</u>	実施例6 0	実施例10 0	比較例15 50
	400	比較例4 20	実施例3 0	実施例7 0	実施例11 0	比較例16 30
	500	比較例5 10	実施例4 0	実施例8 0	実施例12 0	比較例17 20
	550	比較例6 10	比較例8 0	比較例10 0	比較例12 0	比較例18 10

明細書[0052]段落:

更に、この表面にシリコン系離型剤を塗布することにより離型処理を施した。(実施例2~12、比較例1~18)

証拠1:

離型フィルムの破れ発生率

なお、評価はJPCA規格(デザインガイドマニュアル・片面及び両面フレキシブルプリント配線板・JPCA-DG02)に準拠し、以下のような項目と基準で行った。

離型フィルムの離型層の表面粗さは、ハンディサーフ グラフE-30A(東京精密社製)にて測定した。

(評価項目)

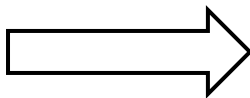
・離型性(離型フィルムの破れ)(7.5.7.1項表面の付着物による)

○:破れ発生率 2.0%未満

×:破れ発生率 2.0%以上

## 審決に認定された实际的に解決しようとする課題

高い防シワ性と離型性とを両立させ得る。



異なるパラメーターを選択して離型フィルムを評価する。且つ、その評価方法の変更が離型製品の性能に著しい変化及び改善を生じていない。

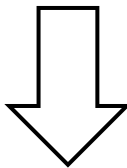
### 無効審決の要点:

パラメーター限定を適用した製品請求項について、当該パラメーターの適用がその製品に従来品に対して構造及び/又は性能における著しい変化及び改善を有させるかどうかは当該製品が進歩性を有するかどうかの判断において重要である。当該パラメーターの変更が製品に相応な構造及び/又は性能における実質的な変化をもたらしていない場合、そのパラメーター限定を適用した請求項は突出的な特徴を有しない。

## 自明かどうかの判断

本特許の請求項1:

・・・少なくとも一方の表面性状が、JIS B0601: 2001に準拠する方法により、先端半径 $2\mu\text{m}$ 、円錐のテーパ角 $60^\circ$ の触針を用い、測定力 $0.75\text{mN}$ 、カットオフ値 $\lambda_s=2.5\mu\text{m}$ 、 $\lambda_c=0.8\text{mm}$ の条件にて測定される粗さ曲線の最大高さ粗さ $R_z$ が $0.5\sim 20\mu\text{m}$ であり、かつ、粗さ曲線要素の平均長さ $RS_m$ が $50\sim 500\mu\text{m}$ であり・・・。



無効審決: 良く採用されている一般的な測定条件であり、自明である。

## ■ 変更可能な測定条件の内容

SJ-301において変更可能な測定条件を次の表に示します。工場出荷時は、表中のデフォルト値に設定されています。

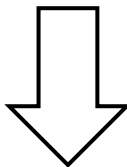
測定条件	デフォルト値	備 考	参照先
カットオフ値（基準長さ）	0.8mm		[5.4]
λs	2.5μm		[5.4]
区間数	×5		[5.5]
任意の長さ	なし	SJ-301で設定可能なカットオフ値と区間数以外で測定を行う場合に、測定長さを任意に設定します。	[5.6]
粗さ規格の種類	JIS2001	適用する規格を切り換えます。	[5.1]
測定レンジ	自動		[5.7]
測定曲線	R曲線		[5.2]
フィルタ	GAUSS		[5.3]
合否判定の有無と範囲	なし	測定物を合否判定・選別する場合に、粗さの上限値または下限値を設定します。	[5.11]
粗さパラメータの種類	Ra、Rz、Rqのみ	必要に応じてパラメータの有効/無効の設定が行えます。	[5.10]
測定速度	0.5mm/s	検出器の測定速度（駆動速度）を変更できます。	[5.8]
前走と後走の有無	有り	粗さ規格では前走区間と後走区間も含めて測定するように規定されているため、通常は「有り」に設定します。測定面が小さく、前走・後走区間をトレースできない場合などに、「無し」に変更します。	[5.9]
駆動部	標準	SJ-301は標準がデフォルトになります。	[5.12]
校正値	3.00μm	粗さ標準片の値を入力します。	[5.12]
ボーレート	9600bps	パーソナルコンピュータとの通信を行う場合に変更します。9600bps、19200bps、28800bpsのいずれかを選択できます。	[9.2]
パリティ	NON	EVEN、ODD、NONのいずれかを選択できます。	
ストップビット	1ビット	1ビット、2ビットのいずれかを選択できます。	
印刷アイテム	測定条件、演算結果、評価曲線	印刷するアイテムを選択できます。	
印刷節約モード	設定しない	演算結果、波形印字の様式のみを印刷し、会社名、機種名、日付、時刻、測定曲線、評価長さ、λcの印刷を省略することができます。	[4.5]
印刷方法	手動	手動、自動、ハードコピーのいずれかを選択できます。	
印刷フォーム	縦印刷	印刷時の文字の向き（縦または横）を選択できます。	
縦倍率	自動	評価曲線の印刷縦倍率を選択できます。	
横倍率	自動	評価曲線の印刷横倍率を選択できます。	
オートスリープ設定	オン	内蔵電池使用時のオートスリープのオン/オフを設定します。	[3.5]

## サーフェストSJ-301のユーザーズマニュアル

## 自明かどうかの判断

### 本特許の請求項1:

…**少なくとも一方の表面性状が**、JIS B0601: 2001に準拠する方法により、先端半径 $2\mu\text{m}$ 、円錐のテーパ角 $60^\circ$ の触針を用い、測定力 $0.75\text{mN}$ 、カットオフ値 $\lambda_s=2.5\mu\text{m}$ 、 $\lambda_c=0.8\text{mm}$ の条件にて測定される**粗さ曲線の最大高さ粗さ $R_z$ が $0.5\sim 20\mu\text{m}$ であり**、かつ、粗さ曲線要素の平均長さ $RS_m$ が $50\sim 500\mu\text{m}$ であり…。

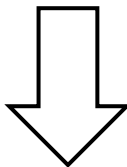


無効審決: サンプル表面の粗さが均一の場合、最大高さ粗さは十点平均粗さに近づく傾向がある。本願発明の最大高さ粗さが証拠1に開示の「離型層の表面十点平均粗さ( $R_z$ )が $10\sim 45\mu\text{m}$ である」と重なることは自明である。

## 自明かどうかの判断

### 本特許の請求項1:

…**少なくとも一方の表面性状が**、JIS B0601: 2001に準拠する方法により、先端半径 $2\mu\text{m}$ 、円錐のテーパ角 $60^\circ$ の触針を用い、測定力 $0.75\text{mN}$ 、カットオフ値 $\lambda_s=2.5\mu\text{m}$ 、 $\lambda_c=0.8\text{mm}$ の条件にて測定される粗さ曲線の最大高さ粗さ $R_z$ が $0.5\sim 20\mu\text{m}$ であり、かつ、**粗さ曲線要素の平均長さ $R_{Sm}$ が $50\sim 500\mu\text{m}$ であり**…。



**無効審決:** 本願発明の $R_{Sm}$ の限定は広い範囲を請求しており、従来のフィルム類製品の $R_{Sm}$ の良く見られる範囲に属する。証拠1に $R_{Sm}$ を明確に要求していないため、従来のフィルム類製品の $R_{Sm}$ の良く見られる範囲を選択して本願発明の $R_{Sm}$ の範囲に限定することは自明である。

証拠3: JP2003208589A

明細書[0038]段落:

また、(f)少なくとも樹脂層側の表面JIS B0601に基づく表面粗さRa(算術平均粗さ)値が $0.05\mu\text{m}$ ~ $20\mu\text{m}$ 、好ましくは $0.06$ ~ $10\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $0.07$ ~ $5\mu\text{m}$ であるものが好ましい。さらに、(g)少なくとも樹脂層側の表面のJIS B0601に基づくSm(凹凸の平均間隔)値が $400\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $350\mu\text{m}$ 以下、実質的には $20\mu\text{m}$ 以上であることが好ましい。

明細書[0040]段落:

また、Sm値が $400\mu\text{m}$ を超えると、熱圧着の後に成形用保護フィルム5Bと表面用樹脂層4とが剥離しにくくなり、表面用樹脂層4の表面が荒れるおそれがある。よって、ここでもRa値とSm値の両方を規定することが重要である。なおRa値及びSm値の測定方法は、上述の表面用樹脂層の場合と同様である。

証拠4: JP2006159675A

請求項1:

表面層と接着層とを有する保護層を耐熱性基材上に剥離可能に積層したラミネートフィルムにおいて、該基材の表面保護層を形成する側の表面に存在する突起のJIS B0601で規定される基準長さ $8\text{mm}$ におけるRz(十点平均粗さ)が $30$ ~ $100\mu\text{m}$ 、Sm(凹凸の平均間隔)が $100$ ~ $400\mu\text{m}$ であり、かつ該突起に微細な突起を有し、該微細突起のJIS B0601で規定される基準長さ $0.8\text{mm}$ におけるRz(十点平均粗さ)が $2$ ~ $6\mu\text{m}$ であることを特徴とするラミネートフィルム。

## 無効審決の要旨:

パラメーター限定を適用した製品請求項について、当該パラメーターの適用がその製品に従来品に対して構造及び/又は性能における著しい変化及び改善を有させるかどうかは当該製品が進歩性を有するかどうかの判断において重要である。当該パラメーターの変更が製品に相応な構造及び/又は性能における実質的な変化をもたらしていない場合、そのパラメーター限定を適用した請求項は突出的な特徴を有しない。

## 明細書開示不十分→实际的に解決しようとする課題の特定(進歩性判断)

本特許の表1

	Rz(μm)	RSm(μm)
実施例1	0.5	50
実施例2	0.5	200
実施例3	0.5	400
実施例4	0.5	500
実施例5	10	50
実施例6	10	200
実施例7	10	400
実施例8	10	500
実施例9	20	50
実施例10	20	200
実施例11	20	400
実施例12	20	500

請求項1:

樹脂からなり、少なくとも一方の表面性状が、JIS B0601: 2001に準拠する方法により、先端半径 $2\mu\text{m}$ 、円錐のテーパ角 $60^\circ$ の触針を用い、測定力 $0.75\text{mN}$ 、カットオフ値 $\lambda_s=2.5\mu\text{m}$ 、 $\lambda_c=0.8\text{mm}$ の条件にて測定される粗さ曲線の最大高さ粗さRzが $0.5\sim 20\mu\text{m}$ であり、かつ、粗さ曲線要素の平均長さRSmが $50\sim 500\mu\text{m}$ であり、前記樹脂がポリエステル樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂であり、且つ、エラストマー成分を含有してもよいことを特徴とする離型フィルム。

## 明細書開示不十分→实际的に解決しようとする課題の特定(進歩性判断)

明細書[0049]～[0053]段落:

(実施例1)

3層共押出が可能な金型と3機の押出機からなる成形装置に、ポリエステル樹脂とオレフィン樹脂とを押出機(ジーエムエンジニアリング社製、GM30-28(スクリー径30mm、L/D28))を用いて・・・、全厚さ120 $\mu$ mの乳白色の3層樹脂フィルムを得た。

次いで、得られた3層樹脂フィルムの表面に対して、冷却ロール表面に加工された模様を転写させることにより3層樹脂フィルムの表面に凹凸を形成し、Rz=0.5 $\mu$ m、RSm=50 $\mu$ mの離型フィルムを得た。

更に、この表面にシリコン系離型剤を塗布することにより離型処理を施した。(実施例2～12、比較例1～18)

凹凸の形状を変えたこと以外は、実施例1と同様にして離型フィルムを作製した。Rz、RSmの値は表1のとおりである。



無効審決の一部:

本特許は、実施例1(Rz=0.5 $\mu$ m、RSm=50 $\mu$ m)を除き、実施例2～12はいずれも、離型フィルムの表面に離型剤を塗布した後に離型処理を施している(本特許明細書の段落[0053]参照)。そして、**離型剤の使用は明らかに離型フィルムの離型性に影響を及ぼすものであり**、更に実施例に記載された剥離時間が0秒である点も当業者の一般的な認識に反する。従って、請求項1に規定されたRz及びRSmの範囲を有する離型フィルムの全てが、実施例において主張されている高い防シワ性と離型性を備えているとは確定できず、即ち、本特許が証拠1に比して最終的な離型フィルム製品の性能において顕著な相違は認められない。

## パラメーター特許に対する今後の審査基準(?)

①定義:パラメーターの内包と境界を明確にする

②動因:パラメーターを導入する目的及び理由を説明する

③由来:パラメーターの由来が真実且つ信頼できることを確保する

④経路:パラメーターがどのように実現されるかを明らかにする

⑤貢献:パラメーターの技術的効果を検証する

復審・無効審理部における2025イノベーション主体交流会(2025年12月3日)



Part 04-02

# 進步性欠如

Cases

## CN101326175B: クリゾチニブの結晶形特許

請求項1:

結晶性形態としての(R)-3-[1-(2,6-ジクロロ-3-フルオロ-フェニル)-エトキシ]-5-(1-ピペリジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミンの遊離塩基であって、粉末X線回折パターンが図1に示すものと本質的に同じである遊離塩基。

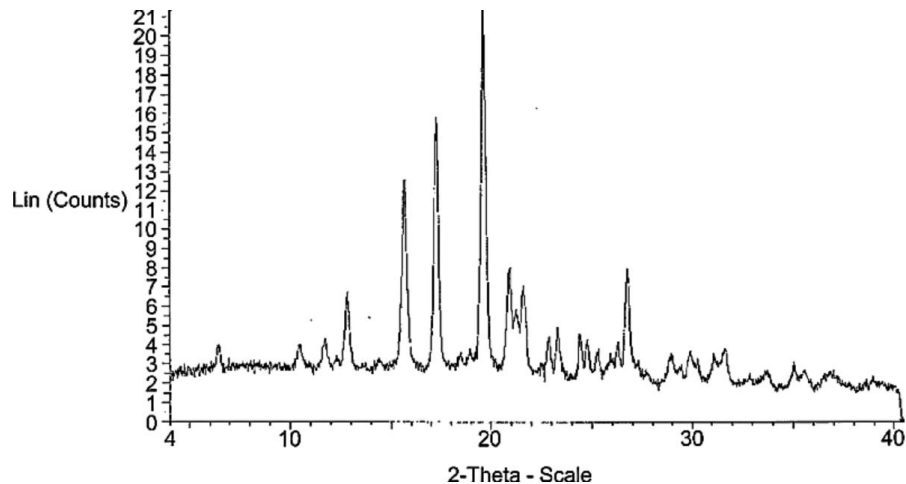
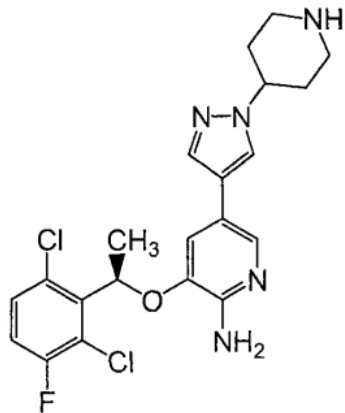


図1

CN101326175B: クリゾチニブの結晶形特許

明細書:

背景技術:

化合物1は、c-Met/HGFR(肝細胞増殖因子受容体)キナーゼ及びALK(未分化リンパ腫キナーゼ)活性の強力な小分子阻害剤である。化合物1は、様々な腫瘍タイプの成長及び転移進行の調節に含まれるc-Met/HGFR、並びにALCL(未分化大細胞リンパ腫)の病因に関与するALKの阻害を通して薬理的に介在する抗腫瘍性を有する。

引用文献1~4には、化合物1、そのラセミ体及びその製造法は開示されている。また、「...本発明の好ましい化合物としては、 $IC_{50}$ 、 $K_i$ または抑制パーセント(%)のうちの任意の1つまたは複数により限定されるc-MET抑制活性を有するものが挙げられる。...」と開示されている。

発明目的:

化学的安定性及び鏡像異性安定性を維持しながら改善された結晶性、溶解性及び/又は低下した吸湿性といった改善された性質を有する多形性形態があることは好都合である。

具体的な実施形態:

結晶性形態Iの製造及びその評価。

## 引用文献1～4におけるクリゾチニブ活性の記載

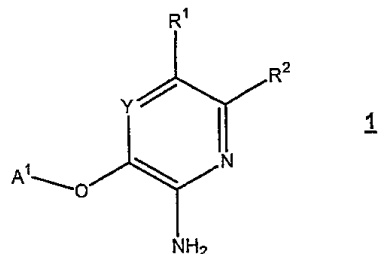
引用文献No.	優先権日/出願日	公開日	方法A (Ki)	方法B (IC <sub>50</sub> )
引用文献1 WO2006/021884A2	2004年8月26日/ 2005年8月15日	2006年3月2日	0.003 μ M	未測定
引用文献2 US2006/0046991A1	2004年8月26日/ 2005年8月26日	2006年3月2日		
引用文献3 WO2006/021881A2	2004年8月26日/ 2005年8月15日	2006年3月2日	0.003 μ M/ラセミ 体・2TFA 0.02 μ M	未測定
引用文献4 US2006/0128724A1	2004年8月26日/ 2005年8月26日	2006年6月15日		

### 物質特許

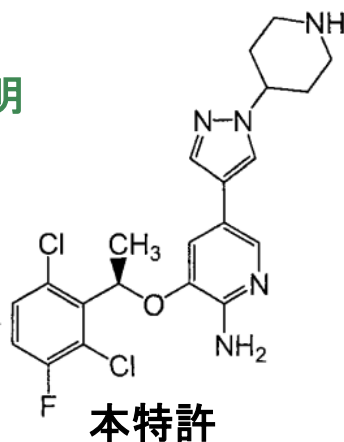


証拠8: WO2004076412A2、本特許の特許権者の先行発明

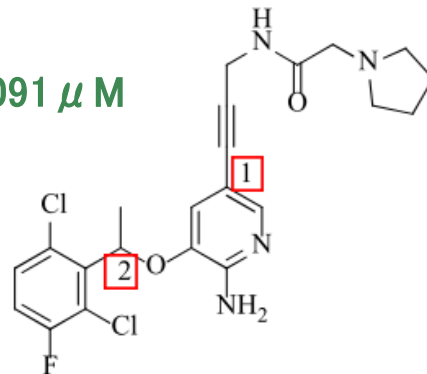
- ・プロテインキナーゼ阻害剤、とりわけc-Met阻害剤としての活性を有する式1の化合物。
- ・複数の測定方法(方法A(Ki)、方法B(IC50)、方法C、方法D…)による数百の化合物の測定結果。



選択発明



方法B IC<sub>50</sub> < 0.0091 μM



官能基の選択が自明

<p>旧審査指南第二部分 第十章第3.4節 (2010年2月1日～2017 年4月1日)</p>	<p>旧審査指南第二部分 第四章第3.5.1節 (2017年4月1日～2021 年1月15日)</p>	<p>特許権利付与・権利確 定の司法解釈(一) (2020年9月12日施行)</p>	<p>審査指南第二部分 第十章第3.5.1節 (2021年1月15日改正)</p>
<p>3.4 実施例について … (2)原明細書及び請求 の範囲に記載された内 容を基準として明細書 が十分に開示されてい るかについて判断する。 出願日以降に補足提出 された実施例や実験 データは考慮しないも のとする。</p>	<p>3.5.1 審査原則 … 審査官は、出願以降に 出願人が補足提出され た実験データについて審 査しなければならない。 補足提出された実験 データが証明する技術 的效果は当業者が開示 された特許出願の内容 から得られるものでな ければならない。</p>	<p>第10条: 医薬品の特許出願人 が、出願日以降に補足 提出された実験データ を提出し、当該データ に依拠して特許出願が 特許法第22条第3項、 第26条第3項等の規定 に合致することを証明 する旨を主張した場合、 裁判所は、これを審査 しなければならない。</p>	<p>3.5.1 審査原則 … 審査官は、出願以降に 出願人が<u>特許法第22 条第3項、第26条第3 項等の要件を満たす ために</u>補足提出された 実験データに対しこれ を審査しなければならない。 …</p>

## 審査指南第二部分第十章第3.5.2節(2021年1月15日改正)

### 3.5.2 医薬品の特許出願における実験データの補足

本章第3.5.1節の審査原則に基づき、医薬品の特許出願に係る審査事例を提示する。

#### [例1]

請求項において保護を求める化合物Aについては、明細書には化合物Aの製造実施例、血圧降下作用及び血圧降下活性を測定する実験方法が記載されているが、実験結果のデータが記載されていない。明細書が十分に開示されていることを証明するため、出願人は化合物Aの血圧降下効果のデータを補足提出した。当業者にとっては、原出願書類の記載に基づき、化合物Aの血圧降下作用が既に開示され、補足提出された実験データが証明しようとする技術的效果は特許出願書類が開示した内容から得られる。ここで、進歩性を審査する際にも当該補足提出された実験データを審査すべきであることに注意が必要である。

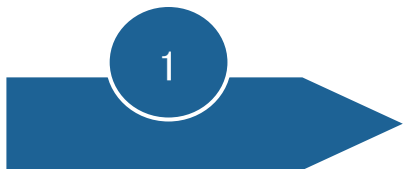
## 審査指南第二部分第十章第3.5.2節(2021年1月15日改正)

### [例2]

請求項において保護を求める一般式I化合物について、明細書に一般式I及びその製造方法、一般式I中の複数の具体的な化合物A、B等の製造実施例が記載され、一般式Iの抗腫瘍作用、抗腫瘍活性測定の実験方法及び実験結果のデータも記載されている。実験結果のデータに実施例の腫瘍細胞に対する化合物の $IC_{50}$ 値が10nM～100nMの範囲内であることが記載されている。請求項に進歩性を有することを証明するため、出願人は比較実験データを補足提出し、化合物Aの $IC_{50}$ 値が15nMであるが、引例1の化合物については87nMであることを示した。当業者にとっては、原出願書類の記載に基づき、化合物A及びその抗腫瘍作用が既に開示され、補足提出された実験データが証明しようとする技術的効果は開示されている特許出願書類の内容から得られる。このとき、審査官は補足提出された実験データを踏まえ、請求項で保護を求める技術案が進歩性の要件を満たしているか否かをさらに分析する必要があることに注意が必要である。

・医薬分野の無効審判の統計結果:

特許権者が補足実験データを提出した案件は全体の**2割強**



・当事者の主張は成立するが、補足実験データに依存しない(2割強)

マシテンタン

エントレスト

ダパグリフロジン

...



・当事者の主張は成立し、補足実験データに依存する(2割強弱)

カリプラジン

シタグリプチン

バレニクリン

...



・当事者の主張は成立しない

a. 補足実験データの証拠の真実性を確認できない(1割強)

b. 効果が出願から得られると認められるが、主張を証明するには不十分(3割)

c. 効果が出願から得られない(2割)

復審・無効審理部における2024イノベーション主体交流会(2024年12月5日)

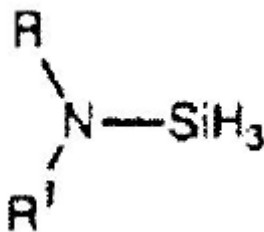
## 反証22:再設計により完成した本特許で保護される化合物と化合物I-426との生物活性比較実験

本研究における ロット番号	化合物識別子/別称	Ki ( $\mu$ M)、本研究、 GM、n=3	Ki ( $\mu$ M)、旧 データ、GM	細胞IC50 ( $\mu$ M)、本研究
PF-02341066-00-0043	クリゾチニブ(R-エナンチオマー)	0.0061 <sup>a</sup>	0.0023 <sup>b</sup>	0.030
PF-02341066-00-0028	クリゾチニブ(R-エナンチオマー)	0.0048 <sup>a</sup>	0.0023 <sup>b</sup>	0.025
PF-00959352-00-0013	クリゾチニブ(ラセミ体)	0.025	0.025 <sup>b</sup>	0.072
PF-03000316-00-0003	クリゾチニブ(S-エナンチオマー)	1.0	0.16 <sup>b</sup>	6.2
PF-08114488-28-0001	I-426 <sup>c</sup> (R-エナンチオマー)	0.16	ND <sup>d</sup>	0.292
PF-07591850-28-0001	I-426 <sup>c</sup> (ラセミ体)	0.42 (n=4)	ND	0.617
PF-02634462-00-0006	I-464 <sup>c</sup> (R-エナンチオマー)	0.028	ND	0.042
	I-464 <sup>c</sup> (ラセミ体)	ND	0.10 <sup>c</sup>	ND
PF-00899555-00-0001		0.34	ND	1.55
PF-02378813-00-0002		0.64	ND	>10

CN101078109B

請求項1:

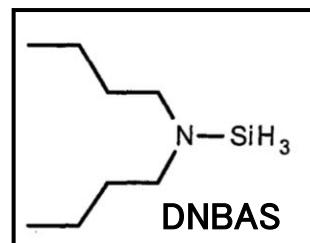
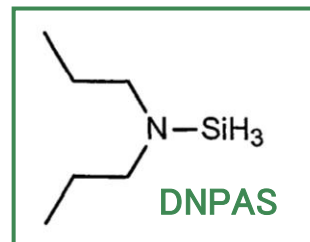
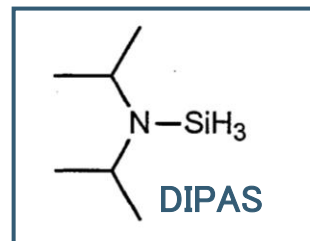
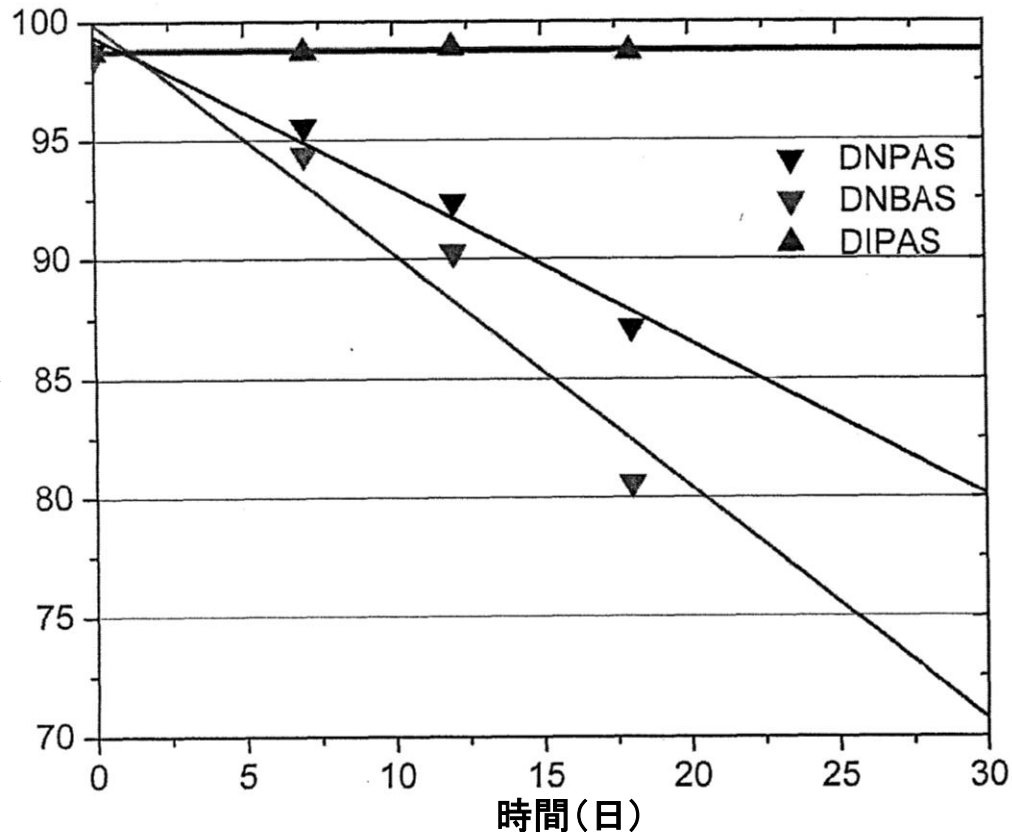
酸化剤と下記式によって表されるシラン前駆体とを反応させることにより、化学気相成長法によって基材上に酸化ケイ素膜を形成することを含む、基材上に酸化ケイ素膜を形成する方法。



(式中、R及びR1は、イソプロピルである)。

無効審判	第一審	第二審
第50146号	(2018)京73行初11444号	(2021)最高法知行終832号
有効	審決維持	第一審判決維持

## DIPAS、DNPAS、DNBASの80°Cにおける熱間安定性



引例1:  
JP1994132276A、  
DIPAS、DNPASの  
上位概念を開示

実験基準:ASTM F1980-07

特許権者提出の反証5の図1

## 第二審判決(一部抜粋):

本院の見解として、進歩性の判断において、技術的効果は客観的な技術課題を確定する上で重要な影響を及ぼすため、反証5の試験目的は、本特許におけるDIPAS(ジイソプロピルアミノシラン)がDNPAS(ジノルマルプロピルアミノシラン)やDEAS(ジエチルアミノシラン)などを含む他の類似化合物前駆体よりも優れた安定性を有することを証明することにある。反証5が採用可能かどうかは、本特許が実際に解決しようとする技術課題や、従来技術に関連する技術示唆が存在するかどうかを直接的に左右し、ひいては本特許が進歩性を有するかどうかの結論に影響を与える。

特許権者は出願日以降に補足実験データを提出してそのデータが特許の進歩性を証明できると主張した場合、以下の観点から審査を行う必要がある。

一、実験データ及び関連証拠が真実性、合法性、関連性を備えているかを審査し、それが採用可能かどうかを判断する。

二、以下の2つの条件を同時に満たすかを審査する。

・特許書類において、実験データが直接証明しようとする事実は明確に記載されているか、又は暗黙的に公開されているか。

・実験データが特許文書の固有の内在的欠陥を補うために使用されていないか。

## 第二審判決(一部抜粋):

反証5は、本特許の実体審査過程において、第四回審査意見通知書に対応するために提出された補足実験であり、本特許のDIPASがDNPASやDEASなどを含む他の類似化合物前駆体よりも優れた安定性を有することを補強するためのものである。反証6及び7は、反証5のデータが特許権者の研究者によって実験室で得られた客観的データであることを証明しており、実験内容及び当時の関連メールが米国で公証認証を受けた。無効審判の口頭審理において、合議体及び請求人は証人S氏に対して尋問を行い、反証5が本特許の優先権日以前に得られたデータであるかどうかを審査した。そのため、証拠5の真実性、合法性、関連性は認められるべきである。

証拠番号	内容
反証5	本特許の第四回審査意見通知書に対する意見書
反証6	特許権者の研究者Steven G.Mayorga氏の声明及びその中国語訳文
反証7	特許権者の研究者Manchao Xiao氏の声明及びその中国語訳文

## 第二審判決(一部抜粋):

金氏は、上訴において、本特許の明細書が前駆体の安定性と酸化膜の品質又は低エッチ速度との関係、或いはDIPASがDNPASよりも安定していることを十分に開示しておらず、反証5~7が証明しようとするDIPASの安定性は本特許の請求項1と関連がないと主張している。

しかし、審査の結果、本特許の明細書[0036]段落には、「DIPASは、優れた低エッチ速度を提供し、安定でかつ他の多くのシラン前駆体よりも長い保存寿命を有するという点でプロセスにおいて思いも寄らない特性を提供する」と記載されている。また、[0064]段落には、「DIPASは、低エッチ速度の酸化物のプロセスにおける前駆体としてDEASの使用に利点をもたらす」と記載されて、更に「DEASは室温でDIPASよりも不安定である」と比較され、「DEASの不安定な性質は、多くのEH&Sマネジメント、製造、供給ライン(倉庫保管及び船積みを含む)及びエンドユーザプロセスの問題を引き起こす場合がある」と指摘されている。これにより、「化学及びプロセス両方の観点から、DIPASは低エッチ速度の酸化ケイ素膜を製造するための好ましい前駆体である」との認識が得られる。

## 第二審判決(一部抜粋):

上記の公開内容から、本特許の明細書にはDNPASが明確に言及されていないものの、発明を完成させた時点でDIPASが低エッチ速度の酸化ケイ素膜を製造するための好ましい前駆体であり、他のアミノシラン前駆体よりも安定で、他のシラン前駆体よりも長い寿命を有する認識されていたことは明白である。無効審査において最も近い引例は出願時に選択された最も近い従来技術と異なる場合が多く、比較対象には不確定性が伴う。そのため、DIPASがDNPASに対して本特許の明細書に記載された好ましい効果を有するかどうかについては、補足実験データを提出することで証明することが可能である。

本件において、反証5がDIPASとDNPASの安定性効果を比較するものであり、その目的は、本特許に明確に記載されたDIPASがDNPASやDEASなどの他の類似化合物前駆体よりも優れた安定性を有することを証明することであり、特許書類の開示不十分を補うためのものではない。この補足実験データは、本特許の明細書に記載された「DIPASが安定でかつ他の多くのシラン前駆体よりも長い寿命を有する」という記載内容と関連するため、採用されても良い。

## 第二審判決(一部抜粋):

金氏は、反証5で使用されたASTM F1980-07の方法がTAAを60°C以下に保つべきであると明確に述べているにも拘らず、反証5では80°C及び85°Cの温度で加速老化試験を行ったため、反証5の実験データは採用すべきではないと主張している。反証5の証明力を判断するには、それに使用された試験方法が客観的且つ信頼性があるかを審査する必要がある。

加速老化試験は、化学製品の安定性を検証するために当業者が通常に採用する試験手段であり、通常の保管又は使用環境よりも厳しい条件下で材料の通常使用条件における変化を短期間に測定する方法で、常温での保管の安定性と寿命を予測する。その試験原理及び操作手順は、当業者にとって公知のものである。ASTM F1980-07は加速老化試験を行うための一つの具体的な実施形態であり、化学反応速度定数が温度に伴って変化する関係を示す経験式に基づき、分解反応速度が温度の変化に伴って変化し、温度が高いほど分解反応速度が大きくなることの説明に用いられる。

## 第二審判決(一部抜粋):

反証5の一部の試験ではASTM F1980-07の方法を使用して加速老化試験を行い、本特許が保護を求めるDIPASと他のシラン前駆体を昇温していく温度下で短期間保管し、その後変化していないシラン前駆体の含有量を測定した。ASTM F1980-07で60°Cを超える温度が推奨されていないのは、ポリマーからなる医療機器の無菌バリアに関する測定温度であり、60°Cを超えると多くのポリマーシステム間で非線形変化が発生する可能性が高まるためである。例えば、結晶化率、フリーラジカルの形成、過酸化物の分解などが挙げられる。しかし、本特許に係わるシラン前駆体の安定性に関連する反応は、シラン前駆体そのものに限られ、結晶化率、フリーラジカルの形成、過酸化物の分解には関与しない。そのため、測定温度は前駆体化合物を単一変数として比較する結論に影響を与えない。

以上のことから、反証5はDIPAS前駆体が他の類似の前駆体化合物よりも高い安定性を有することを証明でき、この技術的効果が本特許が実際に解決した技術課題を評価する際に考慮されるべきである。金氏が主張する反証5の採用不可に関する上訴理由には事実的根拠がなく、本院はこれを支持しない。

CN101848711B:

請求項1:

3-メチル-1-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン(エダラボン)のボルネオールに対する重量比が4:1~1:1であることを特徴とする、薬学的組成物。

...

請求項	エダラボン/ボルネオール(重量比)
1	4:1~1:1
2	2:1~1:1
3	4:1
4	2:1
5	1:1



優先権？

CN101848711B

明細書(優先権に記載有):

[0012]段落:

好ましくは、3-メチル-1-フェニル-2-ピラゾリン-5-オンのボルネオールに対する重量比は、4:1~1:4であり、さらに好ましくは2:1~1:2である。

⇒「1:1」の記載がなく、優先権非成立

表 1: 虚血/再灌流後の脳梗塞の大きさおよび神経学的欠損採点( $\bar{x} \pm S$ ) (平均  $\pm$  SD)に対する影響

群	脳梗塞の大きさ (%)	神経学的欠損採点 (ポイント)
対照	35.7 $\pm$ 7.52	3.1 $\pm$ 1.05
エダラボン (1.0 mg $\cdot$ kg <sup>-1</sup> )	18.0 $\pm$ 5.29**	2.5 $\pm$ 1.02
天然ボルネオール (0.5 mg $\cdot$ kg <sup>-1</sup> )	19.8 $\pm$ 6.37**	2.0 $\pm$ 0.98
<u>組み合わせ (0.5 mg<math>\cdot</math>kg<sup>-1</sup> エダラボン + 0.25 mg<math>\cdot</math>kg<sup>-1</sup>天然ボルネオール) 2:1</u>	18.1 $\pm$ 3.61**	1.1 $\pm$ 0.69 *

\* P<0.05, \*\* P<0.01, 対照群との比較.

表 2: 虚血/再灌流後の脳水分量に対する影響 ( $\bar{x} \pm S$ ) (平均 $\pm$  SD)

群	脳水分量 (%)
擬似	78.41 $\pm$ 1.15
対照	82.19 $\pm$ 1.07
エダラボン (1.0 mg $\cdot$ kg <sup>-1</sup> )	81.65 $\pm$ 1.24*
天然ボルネオール (0.5 mg $\cdot$ kg <sup>-1</sup> )	81.25 $\pm$ 0.97*
<u>組み合わせ ( 0.5 mg<math>\cdot</math>kg<sup>-1</sup> エダラボン + 0.25 mg<math>\cdot</math>kg<sup>-1</sup>天然ボルネオール) 2:1</u>	80.12 $\pm$ 1.43**

\* P<0.05, \*\* P<0.01, 対照群との比較.

CN101848711B

明細書(優先権に記載無、新規追加):  
実施例17

表 3: エダラボン (A) および天然ボルネオール (B) の組み合わせの神経学的欠損  
症状に対する影響

群	モデル	ニモジピン	A:B=2:1	A:B=1:1	A:B=1:2
平均 ± SD	2.6±0.52	1.1±0.58 *	0.81±0.26 *	1.1±0.35 *	1.5±0.76 *

X±SD, n=8; \*P<0.05, モデル群との比較.

表 4: エダラボン (A) および天然ボルネオール (B) の組み合わせの脳梗塞面積に  
対する影響

群	モデル	ニモジピン	A:B=2:1	A:B=1:1	A:B=1:2
平均 ± SD	27.4±13.4	8.8±4.0 *	9.4±4.9 *	10.8±5.0 *	17.2±14.7

X±SD, n=8; \*P<0.05, モデル群との比較.

表 5: エダラボン (A) および天然ボルネオール (B) の組み合わせの脳病変に対す  
る影響

群	モデル	ニモジピン	A:B=2:1	A:B=1:1	A:B=1:2
平均 ± SD	33.2±14.8	11.6±5.0 *	11.7±6.4 *	11.1±6.8 *	19.3±18.2

X±SD, n=8; \*P<0.05, モデル群との比較.

CN101848711B

明細書(優先権に記載無、新規追加):  
実施例18

表 6: エダラボン (A) および天然ボルネオール (B) の組み合わせの神経学的欠損

症状に対する影響

群	モデル	エダラボン (3mg/kg)	A:B=2:1	A:B=4:1	A:B=9:1
平均 ± SD	2.7±0.5	0.94±0.46 *	1.1±0.54 *	1.3±0.87 *	1.6±0.55 *

X±SD, n=8; \*P<0.05, モデル群との比較.

表 7: エダラボン (A) および天然ボルネオール (B) の組み合わせの脳梗塞面積に

対する影響

群	モデル	エダラボン (3mg/kg)	A:B=2:1	A:B=4:1	A:B=9:1
平均 ± SD	25.4±14.8	9.7±4.6 *	10.3±5.3 *	14.6±10.9	16.5±11.0

X±SD, n=8; \*P<0.05, モデル群との比較.

無効審決の要旨の一部:

…先の出願の記載及び提供された実験に基づき、その発明が対応する技術的課題を解決でき、所期の技術的効果を達成し得ると確信するに足る場合、…

表 8: エダラボン (A) および天然ボルネオール (B) の組み合わせの脳病変に対する影響

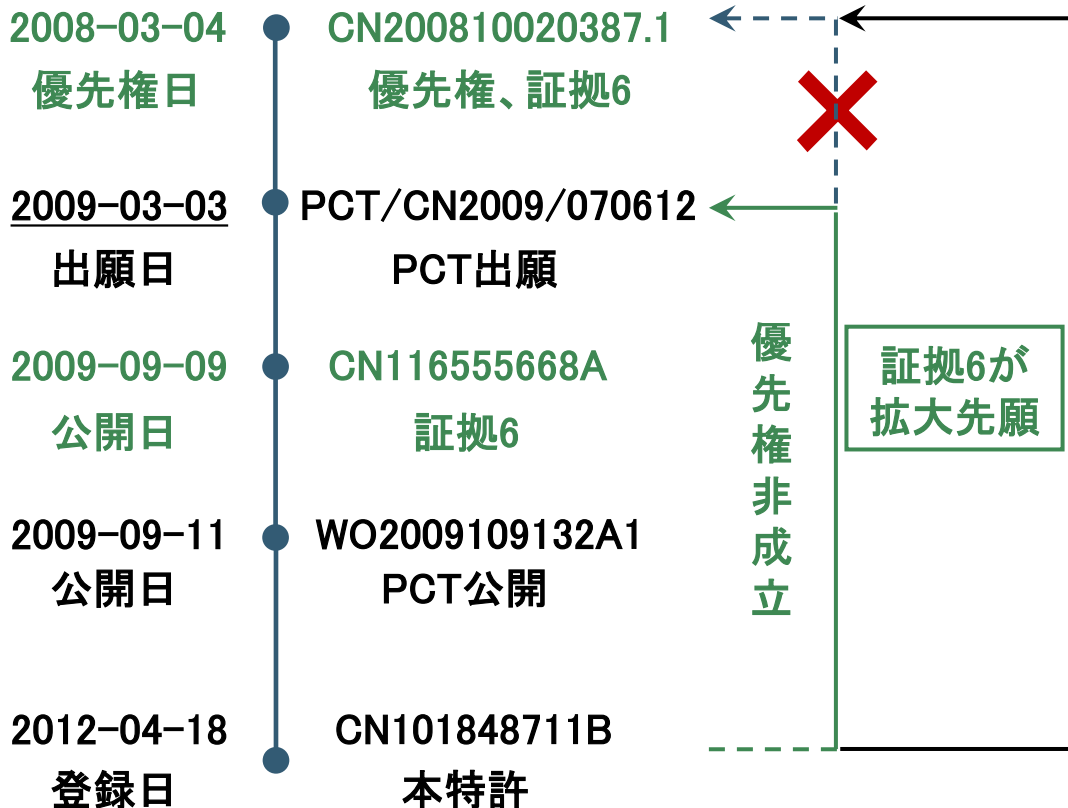
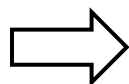
る影響

群	モデル	エダラボン (3mg/kg)	A:B=2:1	A:B=4:1	A:B=9:1
平均 ± SD	32.2±15.1	11.6±9.7 *	13.1±8.3 *	22.3±17.7	23.9±19.8

X±SD, n=8; \*P<0.05, モデル群との比較.

…、後の出願において新たに追加された効果の実施例は、単にこれをさらに確認し、補完するものにすぎず、両者は同一の技術的効果を実現できるものと認められる。…

請求項	重量比	優先権
1	4:1 ~ 1:1	非成立
2	2:1 ~ 1:1	非成立
3	4:1	成立
4	2:1	成立
5	1:1	非成立



証拠6は出願人が本特許の当初の出願人と同一であるため、拡大先願とならない⇒放棄

ご清聴ありがとうございました



NTD IP ATTORNEYS



Contact: Christopher Shen (Vice President)  
Mail & WeChat: Liyaqiong@chinantd.com (Assistant)

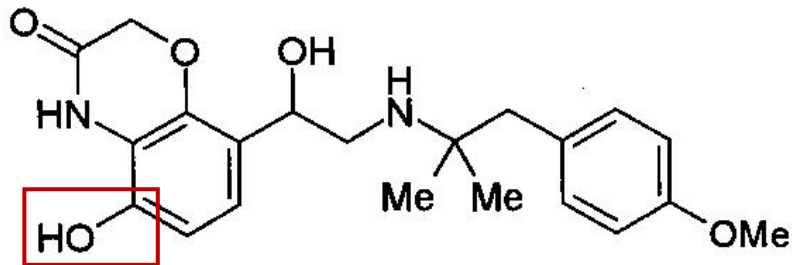
引例1: US20020022625A1

明細開示不十分の対応として出願人の提出証拠

出願人: ベーリンガーインゲルハイム(同出願人)

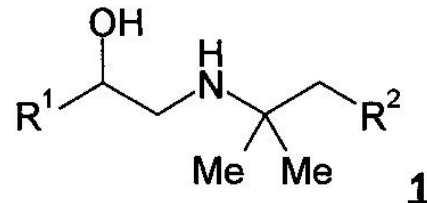
公開日: 2002年2月21日(本特許の出願日より前)

## 実施例4

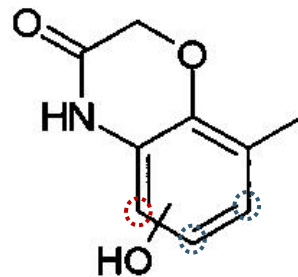


請求項2:

一般式1の化合物。

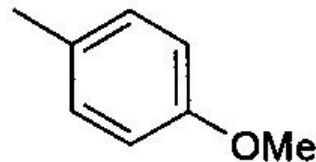


R<sup>1</sup>は



であり、

R<sup>2</sup>は、



から選ばれる。

## 再審判決(一部抜粋):

本案において、係争中の特許出願の請求項1と引例1の実施例4で開示された化合物を比較すると、**相違点は、ベンゾオキサジン環構造上のヒドロキシ基の位置にある**。係争中の特許出願の請求項1で保護を求めている式1a化合物では、ヒドロキシ基が6位に位置しているのに対し、引例1の実施例4で開示された化合物では、ヒドロキシ基が5位に位置している。

引例1において開示されている一般式1の化合物については、ベンゾオキサジン環のベンゼン環上のヒドロキシ基の位置が特定されていないものの、当業者は、ヒドロキシ基が5位、6位又は7位のいずれかに位置しても良く、且つ5位、6位又は7位のいずれかにしか位置できないと合理的に判断できる。**このように選択肢が非常に限られている場合、一般式1の化合物はヒドロキシ基が6位に位置しても良いことの明確な技術示唆を与えていると認められる。**



## 別の観点:

**引例1における一般式1の化合物の選択発明**として主張する余地はあるが、ヒドロキシ基が5位又は7位に位置している化合物に比べて、本出願の式1aの化合物の効果は優れていることの証明は必要。

**→効果を実証する実験データの記載は極めて重要。**

## 再審判決(一部抜粋):

本出願の化学医薬分野は、研究基盤が実験科学であり、予測可能性が比較的低い。よって、技術案の実現や技術的効果の存在は、実験データの検証とサポートに大きく依存する。この分野の出願人は、特許権付与のため、出願日後に補足実験データを提出して特定の技術的効果を達成したことを証明することが多い。補足実験データは性質上では当事者が提出する証拠に該当し、審査対象とされるべきである。即ち、出願人が補足実験データを提出して主張する技術的効果を証明することは許容されるべきである。しかしながら、特許法第9条第2項では「同一発明について複数出願人がそれぞれ特許を出願した場合、特許権は最先の出願人に付与される」と規定されている。この先願主義は、中国特許制度のみならず、殆どの国や地域の特許制度の基盤となる原則である。補足実験データの提出が出願日後である場合、出願日において発明が特定の技術的効果を有していたことを証明する証拠としての役割を果たすために、真実性、合法性、関連性を満たすことが前提で、更に補足実験データの証明力の審査に先願主義の要求を反映させる必要がある。即ち、出願公開内容を基に、補足実験データが証明しようとする技術的効果は当業者がその公開内容から得られるかを審査しなければならない。これにより、出願人が出願日後に完成した発明をもって先願日を基準とする技術的独占利益を得ることを防止する。つまり、補足実験データの採用条件は、出願書類に公開の技術的効果を更に証明する補強的な証拠としてのみ機能する場合に限られる。そうでなければ、出願人が取得する特許権の範囲は、出願日における従来技術への貢献を超え、特許法の「公開と引き換えに保護を与える」という精神に反する。

## 明細書記載:

### [0008]段落(背景技術):

本発明の目的は、従って、COPDの治療において治療的利益を有し、及び長期活性により特徴付けられ、及び従って長期活性を有する医薬組成物を製造するために使用可能なベータミメティックスを提供することである。…。上記目的に加え、**本発明は、例外的に効能があるだけでなく、また、 $\beta 2$ -アデノレセプターについての高度な選択性により特徴付けられるベータミメティックスを提供することを目的とする。**

化合物の製造実施例	実施例3など
選択性を測定する実験方法	記載なし
実験結果のデータ	記載なし

## 再審判決(一部抜粋):

補足実験データが証明する技術的效果は当業者にとって出願の公開内容から得られるかについて、通常では、以下の二つの状況が考えられる。一つ目は、その技術的效果が出願書類に明確に記載されていない場合であっても、当業者が出願日において出願書類及び当該分野の公知常識に基づき、その知識水準と認識能力により合理的に確定できる場合である。二つ目は、その技術的效果が出願書類に明確に記載され、且つ当業者が出願日において合理的に確定できる場合である。**ただし、出願書類において単に主張又は断言されているだけで、定性的又は定量的な実験データやその他の客観的な根拠によって裏付けられていない技術的效果について、当業者が合理的に確定できず、補足実験データをもって証明することはできない。**

## 再審判決(一部抜粋):

本件において、ベーリンガー社が第一審及び第二審で提出した証拠はいずれも補足実験データが優先権日以前に形成されたものであって従来技術に該当することを証明できなかった。確かに、本件特許出願の明細書には「効能があるだけでなく、また、 $\beta$ 2-アデノレセプターについての高度な選択性により特徴付けられる」という技術的効果が記載され、且つこの技術的効果が引例1に公開されていない。しかしながら、本件特許出願の明細書には、この技術的効果に関する定性的又は定量的な実験データが一切記載されておらず、その他の内容による裏付けもない。当業者が本件特許出願の公開内容及び当該分野の公知常識に基づき、その知識水準と認識能力をもって出願日においてこの技術的効果の客観的な存在を合理的に確定することは困難である。このような状況下では、ベーリンガー社が提出した補足実験データをもって、本件特許出願が引例1に対して予想外の技術的効果を達成したことを証明することはできない。

## 明細書記載:

### [0008]段落(背景技術):

本発明の目的は、従って、COPDの治療において治療的利益を有し、及び長期活性により特徴付けられ、及び従って長期活性を有する医薬組成物を製造するために使用可能なベータミメティックスを提供することである。…。上記目的に加え、**本発明は、例外的に効能があるだけでなく、また、 $\beta$ 2-アドレセプターについての高度な選択性により特徴付けられるベータミメティックスを提供することを目的とする。**

化合物の製造実施例	実施例3
選択性を測定する実験方法	<b>記載なし</b>
実験結果のデータ	記載なし

## 審査指南第二部分第十章第3.5.2節:

...

### [例1]

請求項において保護を求める化合物Aについては、明細書には化合物Aの製造実施例、**血圧降下作用及び血圧降下活性を測定する実験方法**が記載されているが、実験結果のデータが記載されていない。明細書が十分に開示されていることを証明するため、出願人は化合物Aの血圧降下効果のデータを補足提出した。当業者にとっては、原出願書類の記載に基づき、化合物Aの血圧降下作用が既に開示され、補足提出された実験データが証明しようとする技術的效果は特許出願書類が開示した内容から得られる。ここで、進歩性を審査する際にも当該補足提出された実験データを審査すべきであることに注意が必要である。

・医薬分野の無効審判の統計結果:

特許権者が補足実験データを提出した案件は全体の**2割強**



・当事者の主張は成立するが、補足実験データに依存しない(2割強)

マシテンタン

エントレスト

ダパグリフロジン

...



・当事者の主張は成立し、補足実験データに依存する(2割強弱)

カリプラジン

シタグリプチン

バレニクリン

...



・当事者の主張は成立しない

a. 補足実験データの証拠の真実性を確認できない(1割強)

b. 効果が出願から得られると認められるが、主張を証明するには不十分(3割)

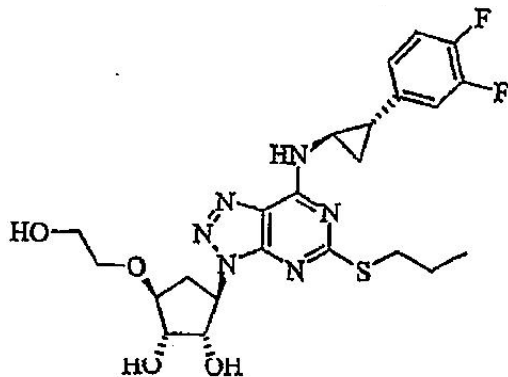
c. 効果が出願から得られない(2割)

復審・無効審理部における2024イノベーション主体交流会(2024年12月5日)

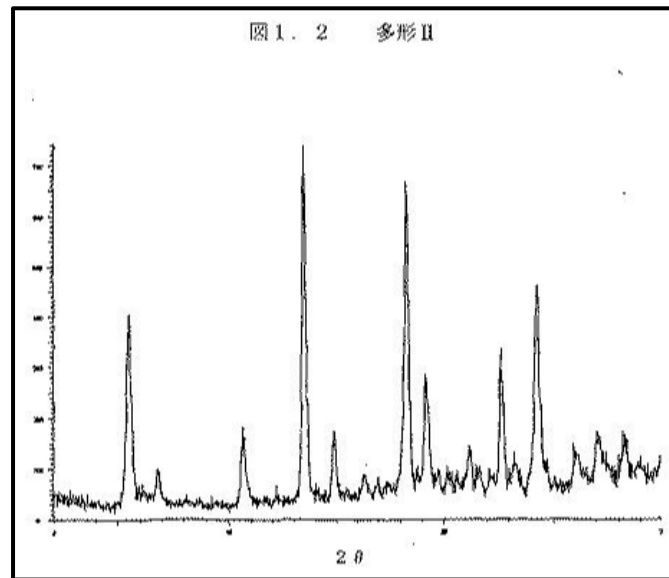
CN1817883B

請求項1:

X線粉末回折パターンが基本的に図1.2に示す通りである、結晶形態が結晶形IIである式(I)の化合物。



(I)



無効審判	第一審	第二審
第33975号	(2018)京73行初2034号	(2019)最高法知行終33号
無効	審決維持	第一審判決維持

## 第二審判決(一部抜粋):

まず、原特許出願書類には、補足実験データが直接証明しようとする事実が明確に記載されているか、又は暗黙的に開示されている必要がある。これが積極的条件である。補足実験データが直接証明しようとする事実が原特許出願書類に明確に記載されているか、又は暗黙的に開示されている場合、出願人が関連研究を完了したと認められ、補足実験データの受け入れが先願主義に違反することはない。言い換えれば、原特許出願書類に証明すべき事実が記載されているものの、関連する実験データが記載されていないという理由だけで、出願人が不当な利益を得る目的で虚偽の記載を行ったと推定し、補足実験データの受け入れを当然に拒否することはできない。また、出願人が虚偽の記載を行う可能性があるという理由で、提出された補足実験データが出願日又は優先権日以前に作成されたものであることを当然に要求することもできない。

本件では、原出願書類の明細書の「背景技術」部分の[0005]段落において、補足実験データが証明しようとする事実、即ち、「驚くほど高い代謝安定性及びバイオアベイラビリティ」が明確に記載されている。原審判決は、この記載が「背景技術」部分に位置していること、及び原特許出願書類にこの技術的効果をサポートする実験データが記載されていないことを理由に、アストラゼネカ社が提出した補足実験データを受け入れないと判断したが、これは根拠を欠いている。

## 第二審判決(一部抜粋):

次に、出願人は補足実験データを用いて原特許出願書類の固有の内在的欠陥を補うことができない。これが消極的条件である。補足実験データを用いて原特許出願書類の固有の内在的欠陥を補うことができないというのは、補足実験データは通常、原特許出願書類に明確に記載されているか、又は暗黙的に開示されている証明すべき事実の真実性を証明することを通じて、出願人又は特許権者が最終的に証明すべき法律要件の事実を補完的に証明する役割を果たすべきであり、原特許出願書類に開示されていない内容を独立して証明し、原特許出願書類自体の開示不十分などの内在的欠陥を克服するためのものではないことを強調するものである。

本件では、原特許出願書類には「驚くほど高い代謝安定性及びバイオアベイラビリティ」という技術的効果が記載されている。しかし、当業者は、原特許出願書類のみに基づいて、請求項1の化合物がこの効果を確かに有しているかどうかを判断することはできない。アストラゼネカ社が提供した補足実験データは、証明すべき事実、即ち請求項1の化合物が「驚くほど高い代謝安定性及びバイオアベイラビリティ」を確かに有しているという真実性を証明することを通じて、最終的に証明すべき法律要件の事実、即ち請求項1が進歩性を有していることを補完的に証明しようとするものである。したがって、この補足実験データは原特許出願書類の内在的欠陥を克服するためのものではなく、受け入れるべきである。

## 第二審判決(一部抜粋):

さらに、原審判決が本件補足実験データを受け入れるべきではないと認定した理由には、反証5がアストラゼネカ社と利害関係のある証人によって独自に行われた実験であり、他の証拠による裏付けがないという点も含まれている。

これに対し、本院は、医薬品研究開発分野、特に新薬の研究開発においては、研究開発主体が比較的集中していると考え。そのため、補足実験データの提供者も比較的集中している。補足実験データの提供者が出願人又は特許権者と雇用などの利害関係を有していることは、研究開発の規律や実践に合致しており、補足実験データを採用しない絶対的な理由にはならないと考える。

以上より、原審判決がアストラゼネカ社の提出した補足実験データを受け入れるべきではないと認定したことは誤りであり、本院はこれを是正する。アストラゼネカ社が補足実験データを受け入れるべきであるとする上訴主張には根拠があり、支持されるべきである。

## 明細書記載:

### [0003]段落(背景技術):

医薬組成物の製剤では、簡便に処理されて加工され得る形態で薬物が存在することが重要である。…当業者が理解されるように、薬物が安定な結晶形で容易に入手され得るならば、上記の諸問題は解決される可能性がある。…

### [0005]段落(背景技術):

…この化合物は、 $P_{2T}$ ( $P_{2Y_{ADP}}$  又は  $P_{2T_{AC}}$ )拮抗薬として高い効力を示す。それはまた、**驚くほど高い代謝安定性及びバイオアベイラビリティを有する。**

化合物の製造実施例	実施例2
安定性などを測定する実験方法	記載なし
実験結果のデータ	記載なし

## (2018)最高法行申3961号:

補足実験データが証明する技術的効果は当業者にとって出願の公開内容から得られるかについて、通常では、以下の二つの状況が考えられる。一つ目は、その技術的効果が出願書類に明確に記載されていない場合であっても、当業者が出願日において出願書類及び当該分野の公知常識に基づき、その知識水準と認識能力により合理的に確定できる場合である。二つ目は、その技術的効果が出願書類に明確に記載され、且つ当業者が出願日において合理的に確定できる場合である。**ただし、出願書類において単に主張又は断言されているだけで、定性的又は定量的な実験データやその他の客観的な根拠によって裏付けられていない技術的効果について、当業者が合理的に確定できず、補足実験データをもって証明することはできない。**

## 明細書記載:

### [0003]段落(背景技術):

医薬組成物の製剤では、簡便に処理されて加工され得る形態で薬物が存在することが重要である。…当業者が理解されるように、薬物が安定な結晶形で容易に入手され得るならば、上記の諸問題は解決される可能性がある。…

### [0005]段落(背景技術):

…この化合物は、 $P_{2T}$ ( $P2Y_{ADP}$  又は  $P2T_{AC}$ )拮抗薬として高い効力を示す。それはまた、驚くほど高い代謝安定性及びバイオアベイラビリティを有する。

化合物の製造実施例	実施例2
安定性などを測定する実験方法	記載なし
実験結果のデータ	記載なし

## 審査指南第二部分第十章第3.5.2節:

…

### [例1]

請求項において保護を求める化合物Aについては、明細書には化合物Aの製造実施例、血圧降下作用及び**血圧降下活性を測定する実験方法**が記載されているが、実験結果のデータが記載されていない。明細書が十分に開示されていることを証明するため、出願人は化合物Aの血圧降下効果のデータを補足提出した。当業者にとっては、原出願書類の記載に基づき、化合物Aの血圧降下作用が既に開示され、補足提出された実験データが証明しようとする技術的效果は特許出願書類が開示した内容から得られる。ここで、進歩性を審査する際にも当該補足提出された実験データを審査すべきであることに注意が必要である。

## 第二審判決(一部抜粋):

本院は、予想外の技術的効果が最も近い従来技術を比較対象とすべきであると考え、係争審決が請求項1の化合物、証拠6の実施例32及び実施例68を三者比較したことは確かに不適切である。しかし、請求項1の化合物と証拠6の実施例32のみを比較した場合でも、請求項1の化合物が「ヒトミクロソーム—デキストロメトルファンに対する酸化安定性比率」及び「ヒト体外グルクロン酸転移酵素測定—ジロートンに対するグルクロン酸結合反応安定性」の二つの指標で証拠6の実施例32を上回っているものの、この技術的効果が当業者にとって予想外の程度に達しているとは認定できない。

二審で認定された事実によれば、まず、証拠6の実施例32における「ヒトミクロソーム—デキストロメトルファンに対する酸化安定性比率」は13、「ヒト体外グルクロン酸転移酵素測定—ジロートンに対するグルクロン酸結合反応安定性」は24であり、前者は10を超えれば安定、後者は20を超えれば安定とされるため、証拠6の実施例32は既に薬物安定性を備えている。次に、**反証2の中国語訳文第6頁には「驚くほど」の技術的効果が記載されているが、第7頁には請求項1の化合物に関する代謝安定性が「許容可能な」レベルに過ぎないと記載されている。明らかに、反証2に記載された請求項1の化合物に関する代謝安定性は、本特許明細書に記載された内容と程度において一致していない。**

以上の証拠を総合的に考慮すると、請求項1の化合物の代謝安定性が証拠6の実施例32を上回っているものの、更なる証拠がない限り、この技術的効果が当業者にとって予想外の程度に達していることを証明するのは困難である。

・医薬分野の無効審判の統計結果：

特許権者が補足実験データを提出した案件は全体の**2割強**



・当事者の主張は成立するが、補足実験データに依存しない(2割強)

マシテンタン

エントレスト

ダパグリフロジン

...



・当事者の主張は成立し、補足実験データに依存する(2割強弱)

カリプラジン

シタグリプチン

バレニクリン

...



・当事者の主張は成立しない

a. 補足実験データの証拠の真実性を確認できない(1割強)

b. 効果が出願から得られると認められるが、主張を証明するには不十分(3割)

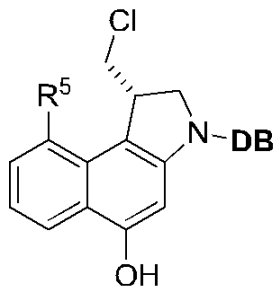
c. 効果が出願から得られない(2割)

復審・無効審理部における2024イノベーション主体交流会(2024年12月5日)

CN106967062A

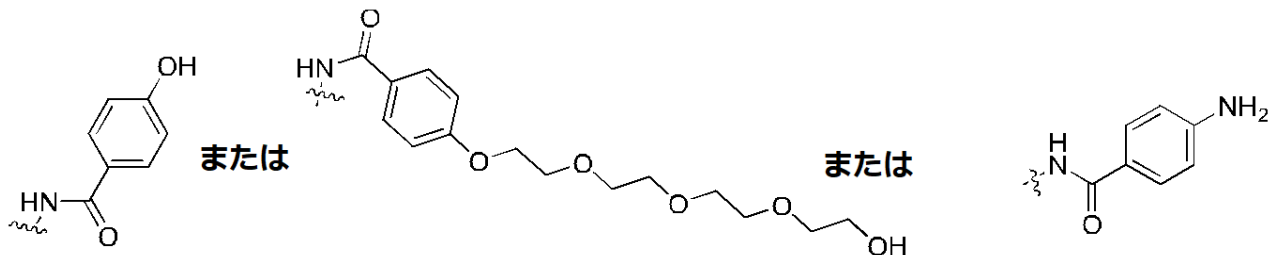
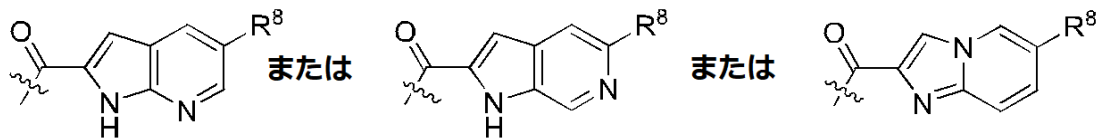
請求項1:

式(I)の化合物。



ただし、R<sup>5</sup>はメチル基であり、DBは  
から選択され、

R<sup>8</sup>は



である。

2022)最高法知行終15号 = (2018)最高法行申3961号 + (2019)最高法知行終33号

## 第二審判決(一部抜粋):

補足実験データの受け入れに関する積極的条件について、補足実験データによって直接証明しようとする立証すべき事実が、原特許出願書類に明確に記載されているか、又は暗黙的に開示されている必要がある。即ち、「立証すべき事実」が原出願書類において明確であるか、当業者が直接的かつ疑義なく確定できるものでなければならない。もし「立証すべき事実」自体が原特許出願書類に明確に記載されておらず、又は暗黙的に開示されておらず、**過度に広範又は曖昧であり、補足実験データを用いて「立証すべき事実」自体をさらに確定する必要がある場合、その補足実験データは受け入れられるべきではない。**

復審	第一審	第二審
第239462号	(2021)京73行初11247号	(2022)最高法知行終15号
拒絶	審決維持	審決維持

## 第二審判決(一部抜粋):

本件において、まず、本出願明細書[0004]、[0005]、[0099]、[0100]段落の記載によれば、CC-1065は非常に強力な細胞毒性を示すが、重篤な遅発性肝毒性のために臨床では使用できない。CC-1065の誘導体も腫瘍細胞に対する十分な選択性を欠け、重篤な副作用を引き起こす。従って、腫瘍部位への細胞毒性薬の標的化を、主要目的のうちの1つと考えることができる。これらの修飾は従来技術のデュオカルマイシン誘導体と比較して薬理学的特性と細胞毒性活性を改善するように設計されている。当業者には、細胞毒性とは化学物質によって引き起こされる単純な細胞殺傷事象を指し、薬物スクリーニングでは特定の細胞を対象とする必要があることは公知である。明細書の上記公開内容を総合すると、本出願が注目しているのは、高い選択性を有し、腫瘍部位を標的とする腫瘍細胞毒性であり、本出願で保護請求されるCC-1065誘導体のIC50値が従来技術の化合物より小さいことだけではなく、特定の種類の腫瘍細胞に対して選択的な細胞毒性活性を有することで薬物標的化を実現することにある。しかし、**本出願明細書には、本出願の請求項1で保護される化合物が従来技術と比較して、具体的にどの腫瘍細胞に対して選択性のある細胞毒性活性を有するかについて明確に記載されていない。言い換えれば、本出願明細書の上記内容は、化合物の技術的効果自体についての記載が明確ではない。**

## 第二審判決(一部抜粋):

次に、仮に本出願明細書の実施例23を考慮しても、実施例23にはA-I化合物の具体的な構造が記載されておらず、請求項1の化合物と具体的な対応関係を形成することができない。当業者は、明細書の実施例23の内容に基づいて、本出願請求項1の化合物の選択的な細胞毒性活性の技術的效果を更に明確にすることができない。したがって、当業者は、本出願明細書の公開内容に基づいても、「立証すべき事実」を明確にすることができない。

更に、某会社が補足実験データを提出する目的は、まず実施例23に記載されたA-Eが本出願請求項1で保護される一般式に含まれる9つの化合物のうち5つの化合物と対応関係を有することを証明し、次に本出願が従来技術と比較して、明細書の表Aに記載された3種類の癌細胞のうち2種類(即ち、ヒト胃がん細胞、ヒト前立腺がん細胞)に対して選択的な高細胞毒性活性を有することを明確にすることにある。言い換えれば、某会社は実質的に補足実験データを用いて、本出願の技術的效果がどのような技術的效果であるかをさらに明確にしようとしているのである。

最後に、上記の「立証すべき事実」は実験手段によって確認することが可能であるが、当業者が本出願明細書を読んで直接的かつ疑義なく確認できる事実には該当しない。したがって、某会社が主張する「立証すべき事実」は本出願明細書に明確に記載されておらず、又は暗黙的に開示されていないため、上記の補足実験データは受け入れられるべきではない。

## 第二審判決(一部抜粋):

補足実験データの受け入れに関する消極的条件については、本出願明細書の実施例23にはA-Eの具体的な化合物構造が公開されておらず、N87およびPC-3に対して従来技術より優れた技術的效果を有することを十分に証明することができない。某会社が補足実験データを用いてA-Eの具体的な化合物構造を説明することは、単に補足実験データを用いて化合物の技術的效果を説明するだけでなく、実際には補足実験データを用いて原出願書類に十分に公開されていない内容を補足し、原出願書類に既に存在する固有の欠陥を補うものであるため、補足実験データの採用に関する消極的条件を満たしていない。

実施例23の一部

化合物	DNA バインダー クラス	MCF-7	N87	PC-3
A	DB1	0.085	0.156	0.212
B	DB1	0.025	0.144	0.145
C	DB1	0.037	0.173	0.120
D	DB1	0.010	0.087	0.168
E	DB1	0.050	0.185	0.176

明細書[0369]  
～[0389]段落  
における無数  
の選択肢

明細書記載:

明細書[0004]、[0005]、[0099]、[0100]段落:

CC-1065は非常に強力な細胞毒性を示すが、重篤な遅発性肝毒性のために臨床では使用できない。CC-1065の誘導体も腫瘍細胞に対する十分な選択性を欠け、重篤な副作用を引き起こす。従って、腫瘍部位への細胞毒性薬の標的化を、主要目的のうちの1つと考えることができる。これらの修飾は従来技術のデュオカルマイシン誘導体と比較して薬理学的特性と細胞毒性活性を改善するように設計されている。

唯一の効果を示す実施例23: **化合物記載なし**。

化合物の製造実施例	実施例1~22
選択的な細胞毒性活性を測定する実験方法	実施例23
実験結果のデータ	記載なし

審査指南第二部分第十章第3.5.2節:

...

[例1]

請求項において保護を求める化合物Aについては、明細書には化合物Aの製造実施例、**血圧降下作用**及び血圧降下活性を測定する実験方法が記載されているが、実験結果のデータが記載されていない。明細書が十分に開示されていることを証明するため、出願人は化合物Aの血圧降下効果のデータを補足提出した。当業者にとっては、原出願書類の記載に基づき、化合物Aの血圧降下作用が既に開示され、補足提出された実験データが証明しようとする技術的效果は特許出願書類が開示した内容から得られる。ここで、進歩性を審査する際にも当該補足提出された実験データを審査すべきであることに注意が必要である。

・医薬分野の無効審判の統計結果:

特許権者が補足実験データを提出した案件は全体の**2割強**



・当事者の主張は成立するが、補足実験データに依存しない(2割強)

マシテンタン

エントレスト

ダパグリフロジン

...



・当事者の主張は成立し、補足実験データに依存する(2割強弱)

カリプラジン

シタグリプチン

バレニクリン

...



・当事者の主張は成立しない

a. 補足実験データの証拠の真実性を確認できない(1割強)

b. 効果が出願から得られると認められるが、主張を証明するには不十分(3割)

c. 効果が出願から得られない(2割)

復審・無効審理部における2024イノベーション主体交流会(2024年12月5日)