



わが国の“知”を結集して  
日本発の「創知産業」を  
実現します

The IPSN Quarterly

東京都千代田区丸の内1-7-12 6F 7F-8階  
Tel:03-5288-5401

知的財産戦略ネットワーク株式会社 ニュースレター

2024年夏(第58号)

Intellectual Property Strategy Network, Inc. (IPSN)

## コロナ禍を乗り越えて

知的財産戦略ネットワーク(株)

秋元 浩、黄 黛莉、横山 雅与

弊社 (IPSN) は、2009年7月1日、日本製薬工業協会 (製薬協) やバイオインダストリー協会などのご支援を得て設立されましたが、IPSNネットワーク会員、関係各省庁、アカデミア、投資機関などの皆様方の温かいご指導・ご支援のお蔭様により、無事にコロナ禍を乗り越えて、本年6月末をもちまして、満15年間、当初の使命を遂行しつつ、事業を継続・発展させて頂いております。

この15年を振り返ってみると、IPSNは、謂わばその前身とも言えるべき2007年4月からの製薬協プロジェクト“iPS細胞の知財戦略支援”に始まり、IPSN設立のきっかけとなった文部科学省の「国際競争を見据えた知的財産戦略に関するコンサルティング」受託を契機に、創立10周年記念号 (弊社HP: ニュースレター第34号ご参照) において既に記載しました通り、爾来、国内外を含めて様々な事業を展開して参りました。

ご高承の通り、医薬品分野では研究・開発から社会実装まで、果実が結実するまでには10~15年かかるのが通例でございますので、今まさに果実が形成された案件や花を開こうとしているステージの案件がございます。例えば、アカデミアの知財支援事業の一環として、2010年8月に(株)産業革新機構および大手製薬会社4社の出資により設立された“ライフサイエンス知財ファンド (通称LSIP)”は、6年間の投資実施期間を経て、2017年1月31日に実質的に活動を終了致しましたが、当時、採択した2つの課題が順調に進展しており、現在、そのうちの一つの診断薬分野での案件はすでに社会実装されており、2018年からはIPSNにも実施料が入るようになったが、加えて、最近になって本診断方法が保険収載され、その結果、独占的通常実施権を許諾している企業が他企業や大学病院などにもサブライセンスしたため、今後、更に収入が増える見込みです。また、もう一つの創薬基盤技術に係わる案件は、コロナ禍で若干の遅れが生じているものの、3つの治療領域で開発中であるとの報告を受けており、近い将来、大きな果実になることが期待されています。2019年からは特許庁や工業所有権情報研修館の事業を受託している民間企業と協働でお手伝いさせて頂いており、また、昨年からは2050年を目標とした長期的・基盤的なプロジェクト“ムーンショット型研究開発制度”の知財についてもご支援させて頂いております。

一方、コロナ禍の期間を挟んだ2020~2024年頃からのモダリティの変化、技術的な進歩、生成AIの急速な発展などに伴う知財戦略の構造的な変化には著しいパラダイムシフトが生じております。IPSNも、当初の使命であるアカデミアの知財支援を継続して行くと共に、AI関連の専門家やMedical Device/DTx関連の投資機関などとも連携して、知的ミックス戦略 (弊社HP: ニュースレター第54号ご参照) を取り入れながら、これらの変化に乗り遅れることなく、むしろ先取りする形で、さらなる発展を目指して挑戦して参る所存です。

今後とも、引き続き、従来に増して、ご支援・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

### ■ CONTENTS ■ ■ ■

コロナ禍を乗り越えて	1
【ご寄稿】中国の新規性・進歩性の審査におけるパラメータ特徴の取り扱い 【陳 明霞】	2
INFORMATION	6

## 中国の新規性・進歩性の審査における パラメータ特徴の取り扱い

北京尚誠知識産権代理有限公司 中国特許弁理士  
陳明霞

中国の特許実務においては、日本と同様、製品特許のクレームに対してパラメータ特徴を用いて限定することが認められている。『特許審査指南』の第二部分第2章3.2.2節には、「通常は製品の構造的特徴によって記述しなければならない。特殊な状況で、製品の請求項のうちの1つ又は複数の技術的特徴を構造的特徴によって明確に特徴づけることができない場合、物理又は化学的パラメータによって特徴づけることが認められる。」と述べられており、さらに、同指南の第二部分第10章4.3節には、化学製品クレームについて、「構造及び/又は組成の特徴のみでは明瞭に特徴づけることのできない化学製品の請求項について、さらに物理・化学的パラメータ及び/又は製造方法を用いて特徴付けることが許容される。」と述べられている。

すなわち、中国の特許実務では、製品クレームとしては、基本的に、構造及び/又は組成特徴で限定すべきであって、それを補う必要がある場合に限り、パラメータ特徴を用いた限定が許容される。

なお、「性能又はパラメータ特徴を含む製品の請求項」の特許性判断原則として、『特許審査指南』第二部分第3章3.2.5節では、「請求項における性能又はパラメータ特徴に、保護を請求する製品が特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれているか否かを考慮しなければならない。当該性能又はパラメータに、保護を請求する製品が引用文献と区別される構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれている場合、当該請求項は新規性を有する。逆に、当業者が当該性能又はパラメータに基づいて保護を請求する製品を引用文献と区別できないのであれば、保護を請求する製品が引用文献と同一であると推定できる。」と規定されている。

ここで分かるように、「パラメータ特徴」と「構造及び/又は組成特徴」とを含む製品クレームの新規性・進歩性が審査される際に、従来技術と比較されるベースは、依然として構造及び/又は組成である。換言すれば、このようなクレームにおいて、「パラメータ特徴」が構造及び/又は組成に対して更なる限定作用を有するか、それとも、単なる「構造及び/又は組成特徴」によって必然的に得られた結果（性質など）であるかが、新規性及び進歩性の審査／判断の焦点であって、また、その難点でもある。

近年では、製品の構造と性能との関係に関する研究の深化及び様々な測定技術や表現技術の急速な進展に伴い、製品の特徴を示すためのパラメータがますます多様化し、複雑化している。これに伴って、パラメータ特徴を含む製品クレーム、所謂「パラメータ特許」の権利化を望む出願人がますます増える傾向にある。

パラメータ特許の増加と審査の特殊性のため、2024年4月26日に行われた国家知識産権局の一般公開イベントで発表された2023年度の特許審判の10大案件（以下「典型案件」と称する）には、パラメータ特徴を含む特許の無効審判案件が3件含まれている。このことから、国家知識産権局がパラメータ特徴を含む特許の審査を非常に重視し、典型的な案件の発表を通じて、パラメータ特徴を含む特許審査に対して指導的役割を果たすことを希望していることが理解できる。

これらの十大典型案件の中には、「ポリ（アリアルエーテル）共重合体」（特許番号：ZL200680046261.0、審決番号：565941）及び「ポリウレタン研磨パッド」（特許番号：ZL201410448504.X、審決番号：564483）という2つの無効審判案件が含まれており、何れも、パラメータ特徴が、最も近い先行文献に対して区別技術的特徴（相違点）となるか否か、またその発明の進歩性に寄与するか否かの判断と関係している。

本稿では、典型案件をはじめ、いくつかの無効審判及び拒絶査定不服審判の事例を参照して、中国の特許実務において、具体的に、どのようにしてパラメータ特徴が先行文献に対する区別技術的特徴となるか、また当該発明に進歩性をもたらすか否かについて詳しく分析する。なお、各案件には、それぞれ複雑な事情が存在し、また、複数の無効理由及び争点も含まれているが、ここでは、上記の点に絞って紹介する。

## I. パラメータ特徴が従来技術に対して区別技術的特徴となるか否かの判断

前述の「典型案件」及び後述の拒絶理由不服審判例から理解できるように、「パラメータ特徴が従来技術（先行文献の開示）に対して区別技術的特徴である」と判断するにあたっては、まず、「先行文献は、測定条件、方法、及び数値範囲などを含み、本発明と同じパラメータ特徴を直接または間接的に開示していない」ことを前提とし、その上、「パラメータ特徴」が製品の構造及び/又は組成に対して更なる限定作用を有することが必要である。

I-1 まず、上記の「前提」としては、通常、下記の3つの状況が含まれる。

- (1) 先行文献には当該パラメータが開示されているが、その数値範囲は本発明とは異なっている。
- (2) 先行文献には、当該パラメータが直接開示されていないものの、先行文献に開示された測定条件、方法、または、関連性のある他のパラメータなどの情報、並びに当分野の公知常識や通常の計算式などに基づく換算／推定により、本発明のパラメータの数値範囲を得ることができるが、その数値範囲が本発明とは異なっている。
- (3) 先行文献には本発明のパラメータに関する情報を開示しておらず、且つ、先行文献の記載や公知常識を以て、本発明のパラメータを推定できない。

ここで、上記(2)の状況に関し、発明の名称「接着剤組成物」（出願番号：201280072628.1）の拒絶査定不服審判の審決（審決番号：163747）では、その判断ロジックが明示されていた。

当該不服審判において、審判請求人は、請求項1に規定された「10wt.%の乾物質が存在し、室温で測定すると、少なくとも1種類のデンプン化合物が蒸留水中で完全に溶解する」（以下「溶解度パラメータ特徴」と呼ぶ）が、最も近い先行文献（引例2）には開示されていないので、該溶解度パラメータ特徴が、引例2に対する本発明の区別技術的特徴であると主張した。

しかし、審決では、合議体は以下の理由で、審判請求人の主張を否定した。

「まず、引例2には本願のような特殊な溶解度測定方法が使用されていないが、本願明細書に記載された溶解度の測定方法に基づいて、当業者は、請求項1に限定の「デンプン化合物が蒸留水中で完全に溶解する（溶解度100%）」とは、当該分野で通常に定義されるデンプン溶解度の約20%に等しい、と明確に推定することができる。

また、引例2に記載のデンプン溶解度の測定・計算方法は当該分野の通常方法である。

そのため、引例2の実施例1に開示の20%の（通常）溶解度は、実質上、本願クレームに限定された「完全に溶解する」（即ち、（100%の特殊溶解度）と同じである。

すなわち、請求項1の「溶解度パラメータ特徴」は、引例2に間接的に開示されたため、区別技術的特徴とはならない。」

上記の(3)の状況は、比較的複雑であるが、実務ではより多く直面される。パラメータの選択や記載の自由度が広いと、出願人は出願時に既知のパラメータを選択するだけでなく、従来技術に存在しない、または注目されていないパラメータや独自のパラメータを選択する傾向がある。そのため、クレームに記載のパラメータと最も近い従来技術との比較が難しくなり、本願明細書及び引用文献に記載の全ての内容、そして、従来技術における関連技術情報を総合的に考慮しなければならない。実際の審査では、通常、製品の製造方法（原料、プロセス、条件を含む）、本発明のパラメータの測定方法や計算式、当該パラメータに関連する従来技術で既存のパラメータや当該分野の公知常識など、さまざまな側面から考察した上、当該パラメータ特徴が従来技術で暗に含まれているか否かを判断する。

上述した「ポリ（アリアルエーテル）共重合体」特許無効案件の1つの争点は、この判断に関連していた。

当該無効案件の対象特許クレームには、「ポリ（アリアルエーテル）共重合体が、25℃のクロロホルム中で測定され、0.04～0.15デシリットル/グラムの特性粘度を有する」（以下「粘度パラメータ特徴」）が記載されている。無効請求人は、「対象特許の『粘度パラメータ特徴』は、証拠1（先行文献）に開示の『双官能アリアルエーテルオリゴマーが25℃クロロホルム中で測定された粘度』に基づけば、証拠1に開示の製品も対象特許の『粘度パラメータ特徴』を有すると推定できる」旨を主張した。

しかしながら、審決では、合議体が、下記の判断ロジックを以て、対象特許の「粘度パラメータ特徴」が証拠1の開示から推定できない（暗にも開示されていない）と認定した。

「本分野で公知の計算式： $[\eta]=KMa$ （ $K$ は測定温度と相対分子量範囲に依存する定数であり、 $a$ は溶液中の高分子鎖の形態に依存するパラメータである）から分かるように、測定温度と測定溶媒が同じ場合、ポリマーの特性粘度は分子量だけでなくポリマー分子鎖とも関連している。



本件の場合、対象特許のポリ（アリアルエーテル）共重合体の二元フェノール原料は、証拠1とは異なり、形成されるポリマー鎖も大きく異なる。

そのため、当業者は両者がクロロホルム中で同じ高分子鎖形態を有するか否かを確認できず、証拠1の25℃クロロホルム中で測定された粘度を有する双官能アリアルエーテルオリゴマーは、対象特許の製品と同じ特性粘度を有するか否かを確認できない。

1-2次に、「パラメータ特徴が製品の構造及び/又は組成に対して更なる限定作用を有するか否か」との判断に関して、実際の審査や審判中に最も争点になるのが、「従来技術（先行文献）は、本件のクレームに記載の構造／組成特徴を開示しているが、本件のクレームに記載のパラメータを開示していない」場合、どう判断すべきか、ということである。

簡単な例としては、例えば、本発明の組成物のクレームにおいて、各成分の種類及び含有量範囲（以下「組成特徴」と称する）が記載されるとともに、pH値や粘度などのパラメータ特徴が限定されている。一方、先行文献には、本発明の組成特徴が開示されているが、pH値や粘度などのパラメータ特徴が全く開示されていない。その場合、「両者の組成特徴が同じであるため、同じパラメータ特徴を有する蓋然性が高い。すなわち、当該パラメータ特徴は本発明に相違をもたらすことができないため、従来技術に対する区別技術的特徴にはならない」と判断されることが多い。

それに対して、通常、出願人または特許権者が以下のような対応を行う。

まず、「組成特徴で限定された各成分の種類は複数であって、また、含有量も数値範囲である。これらの特徴の組み合わせには、pH値や粘度などのパラメータ特徴を満たすものがあれば、満たさないものもある。本件のクレームの限定によって、組成特徴とパラメータ特徴を共に満たす組成物だけに対して保護を請求している。すなわち、パラメータ特徴は組成特徴に対してさらなる限定作用を有する。」と主張し、また、可能であれば、先行文献に開示の組成では、本発明のパラメータ特徴を満たさない証拠（実験データ）を提示する。

また、上記の「ポリウレタン研磨パッド」の無効審判例の争点の1つも、「パラメータ特徴」が製品の構造及び/又は組成に対して更なる限定作用を有するか否かであった。

対象特許の請求項1には、「ポリウレタン樹脂の原料であるトルエンジイソシアネート中の脂肪族イソシアネートの含有比率範囲、未反応NCO含有量範囲、硬化剤の種類」などの組成特徴とともに、「正接 $\Delta$ 、ヤング率、ショアD硬度の範囲」という3つの物理性能パラメータ特徴も記載されている。

無効請求人は、「対象特許の研磨パッドと証拠1の研磨パッドとは、同じ構造及び組成特徴を有するため、必然的に同じ物理性能パラメータを有する」という理由で、上記の物理性能パラメータ特徴が「クレームを限定する作用がないため、証拠1に対する相違（区別技術的特徴）ではない」と主張した。

それに対して、合議体が明細書の全体内容を考慮した上で、「対象特許の請求項1に記載の物理性能パラメータ特徴は、構造及び/又は組成特徴（成分、含量）によって規定される範囲をさらに限定するものである」と判断した。その判断基準については、審決の内容を鑑みて、以下のように分析する。

「パラメータ特徴が製品の構造及び/又は組成に対して更なる限定作用を有するか否か」と判断する際には、まず、パラメータ特徴と製品の構造及び/又は組成特徴との関係を確定する必要がある。具体的に言えば、もし、明細書の記載や公知常識からみれば、パラメータ特徴によって限定される範囲が製品の構造及び/又は組成特徴によって規定される範囲よりも広いまたは同等であることが明らかである場合、即ち、製品の構造及び/又は組成特徴をさえ有すれば必然的にそのパラメータ特徴も有することが明らかである場合は、その「パラメータ特徴」は「構造及び/又は組成特徴」に対してさらなる限定作用を持たないと確定できる。一方、「パラメータ特徴」によって限定された範囲が、「構造及び/又は組成特徴」によって限定された範囲よりも狭いことを理論的説明及び/または実験データで証明できる場合には、「パラメータ特徴」が「構造及び/又は組成特徴」に対してさらなる限定作用を有すると判断し得る。

本案では、合議体が、明細書の全体内容を総合的に考慮し、発明の研磨パッドに含まれるキャストポリマー材料の成分中、未反応のNCOの量及び活性NH<sub>2</sub>とNCOの化学計算比が一定範囲内で変化することで物理性能パラメータも変化することを認め、そして、請求項1と従属請求項5におけるヤング率とショア硬度のパラメータ特徴範囲の違いを比較分析をした結果は「パラメータ特徴範囲の違いが、未反応のNCOの量及び/又は活性NH<sub>2</sub>とNCOの化学計算比に差異があることを意味する」と認定した。その上、「物理性能パラメータが請求項の範囲に全く限定作用を持たないとは言えない」と判断した。

## II. パラメータ特徴が進歩性をもたらすか否かの判断

上述I.より、請求項に限定されたパラメータ特徴が最も近い従来技術と区別される技術的特徴を構成すると判断された場合、次にそのパラメータ特徴が当該発明に進歩性をもたらすか否かを判断することが必要となる。

『特許審査指南』第二部分第4章3.2.1.1節に基づく進歩性の判断規定によると、区別技術的特徴が発明に進歩性をもたらすか否かの判断は、以下の2つの条件を同時に満足する必要がある。即ち、(i)その区別技術的特徴が当業者にとって自明でないこと。(ii)区別技術的特徴によって、本発明が予期せぬ優れた効果が得られたこと。その判断基準は、パラメータ発明にも適用される。

発明の名称「インダクタ及びその製造方法」（特許番号：ZL200910143076.9）に関する無効審決（審決番号：60368）では、合議体は、「（インダクタに含まれる）第一の磁性粉末のビッカース硬度が、（インダクタに含まれる）第二の磁性粉末のビッカース硬度よりも高く、その硬度差を有する」というパラメータ特徴が無効請求の証拠1（先行文献）に対する区別技術的特徴であると認定したが、以下の理由で、当該区別技術特徴が上記(i)の非自明性条件を満たさず、本発明に進歩性をもたらしていないと認定した。

「まず、証拠1は、アモルファス合金粉末から作られた磁性粉末コア内の粉末間の空隙を埋めるために、結晶性合金粉末を使用することを開示しており、かつアモルファス合金粉末と結晶性合金粉末の硬度を考慮する示唆を与えている。

つぎに、「非晶性合金粉末の硬度が高く、結晶性合金粉末の硬度が低い」とは、本分野の公知常識である。

したがって、当業者にとって、本発明のビッカース硬度パラメータ特徴は、証拠1の開示内容及び公知常識に基づいて容易に想到できるものであって、自明である。」

また、発明の名称「水素化触媒として適した鉄含有物質」（特許番号：ZL02821166.9）に関する無効審決（審決番号：20170）では、合議体が、「（触媒に含まれる）鉄のX線回折測定による平均粒径が1～35nm」というパラメータ特徴が無効請求の証拠1（先行文献）に対する区別技術的特徴であると認定したが、以下の理由で、当該区別技術特徴が上記(ii)の「予期せぬ優れた効果がある」ことが証明されていないため、本発明に進歩性をもたらしていないと認定した。

「対象特許の明細書では、触媒中の鉄の平均粒径を上記範囲に限定する意義や、本発明が解決しようとする技術課題との関連性について記載しておらず、また、当該パラメータ特徴による効果を証明する実験データなどの証拠もない。

従って、当該粒径パラメータ特徴によって予期せぬ優れた効果が得られたことがないので、本発明に進歩性をもたらさない。」

## III. むすび

以上の事例分析を踏まえると、中国の特許実務では、一般的に言えば、パラメータ特徴と従来技術との比較を総合的に考慮した結果、従来技術で同じパラメータ特徴を得られるとは言えない場合、そのパラメータ特徴が区別技術的特徴として積極的に認められる傾向にある。また、そのパラメータ特徴が発明に進歩性をもたらすか否かを判断する際には、当該特徴が自明であるか否かを考察するほかに、明細書に開示される実験データなどの実証的な証拠を考慮しながら、その特徴が発明に予想外の技術効果をもたらすか否かを確認する必要がある。

中国では、パラメータ特許の出願の増加に伴い、その審査基準がより多くの事例を通じて絶えず改善されつつある。実務においても、パラメータ特許の審査はますます規範化かつ標準化されるようになり、最適な形で権利者の権益を保護し、公衆の利益とのバランスを確保することが期待される。

### 著者略歴：陳明霞(Mingxia CHEN)

資格 2014年 弁理士登録  
2019年 司法試験合格

学歴 2008年 天津大学材料工学部卒業  
2011年 中国科学院上海硅酸盐研究所修士課程修了

職歴 2011年 北京尚誠知識産権代理有限公司に加入

分野 無機化学、金属材料、セラミックス、半導体、機械

外国語 日本語、英語

所属 中国弁理士会



# I N F O R M A T I O N

## ■ 主な活動報告（2024年6月～2024年8月）

6月25日 第58回企業会員向けゼロ次情報提供

## ■ 主な活動予定（2024年9月～2024年11月）

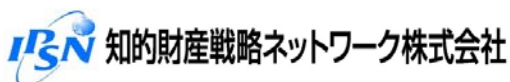
9月下旬 第59回企業会員向けゼロ次情報提供  
10月下旬 第30回IPSN講演会(Webにて開催予定)

## ■ 寄稿のお願い

IPSNでは、皆様から産官学連携推進、先端技術分野の知財を巡る問題や課題について幅広いご意見、論文をお寄せ頂き、かかる問題を考える場として本ニュースの紙面を活用しています。ご意見、論文がございましたら弊社までお寄せください。

## 編集後記

トップページにも掲載いたしました、皆様方のお力添えを頂きましたお陰で、弊社も設立満15周年を迎える事ができました。その前後に生まれました友人のお子さんが、中学生、高校生へと成長しており、15年という歳月を考え深く思っております。世の中も、パソコン、スマホ、タブレット、生成AIへと進化し、また、業務も、コロナ禍以降、モータワークが進んでおります。その様な勤務形態の変化に伴い、本年6月、弊社は発祥の地であるサピアタワー8階(東京大学・丸の内オープンイノベーション拠点内)へと移転いたしました。お若い方々との交流も増え、新しい刺激を受けながら、20周年、さらには30周年を迎えられるように、鋭意努力し邁進して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。(横山雅与)



本書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。  
2024年8月発行 The IPSN Quarterly (第58号・夏)  
〒100-0005 千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8階  
電話: 03-5288-5401 ファクシミリ: 03-3215-1103  
URL: <http://www.ipsn.co.jp/>  
Email: [info@ipsn.co.jp](mailto:info@ipsn.co.jp)