

# 中国における特許請求の範囲の補正に関する 近時の裁判動向

——日本の実務との比較も踏まえて——

中 本 安 利\*

**抄 録** 中国では、2006年の審査指南<sup>1)</sup>の改正によって、明細書の補正要件についての審査指南の明確化が図られた。同審査指南は、従来に比べると詳細・明確であり、一見すると日本の審査基準とも類似している。しかし、実際の中国特許庁では、特に出願後の補正の場面において、日本の特許庁の運用よりも厳格な運用がなされている。また、出願後の補正が新規事項を追加するものとして違法と判断した北京市高級人民法院の裁判例も数多く存在する。そこで、本稿では、2006年の審査指南の改正を概観した上で、近時の中国特許庁復審委員会<sup>2)</sup>の審決及び審決取消訴訟に関する裁判例の内容を考察し、日本における運用とも比較しつつ、実務上の留意点を整理する。

## 目 次

1. はじめに
2. 近時の裁判例
  2. 1 事例1：北京市高級人民法院 行政判決書（2008）高行終字第45号
  2. 2 事例2：北京市高級人民法院 行政判決書（2009）高行終字第134号
  2. 3 事例3：北京市第一中級人民法院 行政判決書（2007）中行初字第481号
  2. 4 事例4：北京市高級人民法院 行政判決書（2005）高行終字第132号
3. 日本の実務との比較
4. 実務上の留意点
5. おわりに

## 1. はじめに

特許出願人は、特許出願後、特許請求の範囲や明細書を補正することができる。このような補正に関する制度は、日米欧等の主要国では、特許法上認められており、中国特許法においても同様である。

しかし、近時の中国特許庁は補正の制限を非常に厳格に運用している。この運用の法的基礎

となるのは、中国特許法第33条とこれに関連する審査指南の内容である。

中国特許法第33条は、「…出願書類に対する補正は、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない」と規定している。この「記載された範囲」の意義について、「原明細書及び特許請求の範囲の文字記載の内容およびこれらの文字記載の内容、添付図面から直接かつ一義的に確定できる内容」である（審査指南第2部分第8章5. 2. 1）。

2006年7月1日施行の審査指南は、2001年版の審査指南（以下、「旧審査指南」という。）を改定したものであるが、旧審査指南では、中国特許法第33条の「記載された範囲」について明確に定義していなかった。

実務において、特許請求の範囲の補正として多く見られるのは、次の4つのパターンである。すなわち、（1）請求項にある発明特定事項または構成要素（以下、「技術特徴」という。）の

\* パナソニック株式会社 R&D知的財産権センター  
Anri NAKAMOTO

上位概念化，(2) 技術特徴の下位概念化，(3) 技術特徴の追加，(4) 技術特徴の削除，の4つである。しかし，これらのパターンに代表される補正は，中国特許庁の近時の運用では，非常に厳格になっていると思われる。

本稿では，中国特許法第33条の運用の実態について，審査指南が改定された2006年以後の審査取消訴訟に関する裁判例を考察し，日本の実務との比較もしつつ，中国特許出願における特許明細書の作成上の留意点を示す。

ここで，2009年10月1日に施行された改正中国特許法では，いわゆる新規事項の追加を禁止する第33条に関する改正がなかったため，新規事項の定義に関する審査指南の改正もないという前提のもと，2006年7月1日に施行された審査指南（現行）に基づいて考察を行うこととする。

なお，以下において取り上げる中国の裁判例は中国特許法第33条の適用に関する争点以外にも争点が存在するが，本検討の対象外とする。また，争点（中国特許法第33条の適用）を分かりやすく分析するために，争点と関係のない部分に関しては，若干の変更を加えているものもある。

## 2. 近時の裁判例

### 2.1 事例1：北京市高级人民法院 行政判決書（2008）高行終字第45号

#### (1) 事実の概要

X（個人発明家）は，「発泡プラスチックーコンクリート断熱層およびその施工方法」の特許出願をした後，特許権が成立した。Y社（米国会社の中国法人）がXの有する当該特許権について，中国特許庁復審委員会（以下，復審委員会という。）に対して特許無効審判を請求した。具体的には，Y社は，Xの特許権の請求項1等は，中国特許法第33条等に違反しており，

無効理由を有すると主張した。

Xの特許発明は建築材料に用いられる断熱材の構造に関する内容であり，概ね次のようなものである。すなわち，発泡プラスチックの板に複数の孔を空けて，それぞれの孔にコンクリートを流す。その後，コンクリートが固まってから，発泡プラスチックの上にさらにコンクリートの板を載せる。これによって，建築材料としての強度と断熱の効果を實現する，というものである。Xは出願段階において，請求項1の「発泡プラスチック」という文言を「硬質発泡プラスチック」とする補正を行った。なお，発泡プラスチックが「硬質」であることについては，出願当初の明細書等には，明示されていなかった。Y社は，上記補正について，「発泡プラスチック」から「硬質発泡プラスチック」への補正は，原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から当業者が直接かつ一義的に確定できないため，原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えており，補正後の請求項1は中国特許法第33条に違反し，無効であると主張した。

復審委員会は，次のように述べて，当該特許が無効である旨の審決を下した。

すなわち，本件特許の原明細書の実施例では，発泡プラスチックの板に複数の孔を空けて，その孔に注入するコンクリートの柱の高さは孔より1 cm高く設定することが望ましいと記載されている。そして，発泡プラスチックの孔に注入するコンクリートが柱として固まってから，コンクリート板を載せることも開示されている。その理由は，発泡プラスチックの孔に注入されたコンクリートが固まらないうちに，コンクリート板を発泡プラスチックの板の上に載せると孔に注入されたコンクリート（まだ固まっていないコンクリートの柱）に圧力が加えられ，それぞれの孔に注入されたコンクリートの柱の高さにばらつきが生じるため，コンクリート板

が直接発泡プラスチックの板に力を加えてしまつて、望ましくないと実施形態で記載されている。このことから、コンクリート板を物理的な力で支える部材は、主にプラスチックの板の孔に注入されたコンクリートの柱であることを認めなければならない。したがって、発泡プラスチックが硬質であることを当業者が原明細書に記載された内容から、直接かつ一義的に確定できない。

Xは審決を不服として北京市第一中級人民法院<sup>3)</sup>に審決を取り消す旨の訴えを提起したが、北京市第一中級人民法院は無効審決を維持した旨の判決を出した。Xは、一審判決に不服として北京市高級人民法院<sup>4)</sup>に控訴した。

## (2) 判決の要旨

北京市高級人民法院は、概ね次のように述べて、控訴を棄却した。

すなわち、特許出願の出願人は、出願書類について補正することができるが、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない(中国特許法第33条)。さらに、審査指南によれば、補正により出願書類の記載内容を増加、変更、または削除した場合、補正前の内容と補正後の内容の同一性がなく、かつ当業者が原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から、補正後の内容を直接かつ一義的に確定できなければ、このような補正は中国特許法第33条に違反し、許されない。

本件特許の請求項1は、「硬質発泡プラスチック」である。しかし、発泡プラスチックが「硬質」である文言は原明細書及び特許請求の範囲に一切記載されておらず、かつ当業者は発泡プラスチックが「硬質」であることを直接かつ一義的に確定できる根拠となる記載もされていない。したがって、補正後の請求項1は中国特許法第33条に違反するとする原審の結論が正当であると認める。

## (3) 考察

Xは控訴審において、断熱用発泡プラスチックを記載した国家標準<sup>5)</sup>に関する資料を証拠として提出したが、当該資料が無効審判でXが提出しておらず、控訴審で初めて提出したこと及び当該国家標準がすでに失効されたことを理由として裁判官は当該資料を証拠として採用せず、却下した。筆者が実際に当該国家標準の内容を示す書類を入手して確認したところ、当該書類には「ISO4898発泡プラスチック—建築物断熱用硬質材料規範」が記載されている。また、当該書類の日付は本件特許の出願日よりも前である。そうすると、Xの特許発明である「発泡プラスチック—コンクリート断熱層」は、出願当初の明細書において建築材料として用いられることが明らかに記載されていることを参酌すると、建築材料として硬質の発泡プラスチックを選ぶことは当業者にとっては当然の選択と言えるかもしれない。

しかし、仮に上記国家標準の内容を示す書類が控訴審で証拠として採用され、建築材料に用いられる発泡プラスチックは硬質であることが出願時において当業者にとっては技術常識であると認められたとしても、発泡プラスチックが「硬質」であることが原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から「直接かつ一義的に確定できる」として、補正が適法であるという結論に至ったとは限らない。なぜなら、「硬質」は下位概念であり、この下位概念が原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から直接かつ一義的に確定できないと判断されれば、結論は変わらないように思われるからである。また、本判決の上記判示内容に照らせば、本件特許の請求項1の「発泡プラスチック」が「硬質」なのか否かが本件特許発明の本質的部分に当たるといえるかどうか、出願時において当業者が有する技術常識の範囲内で当然選択し得る事項なのか否か、といった事情が参酌されることはないよう

に思われる。

## 2. 2 事例2：北京市高级人民法院 行政判決書（2009）高行終字第134号

### (1) 事実の概要

X社は、「曲線床板加工機械」の登録実用新案の権利者である。Y社（木材加工会社）はX社の実用新案権について、復審委員会に対して以下のような理由で、無効審判を請求した。

すなわち、X社は出願段階において請求項1の技術特徴である「…液圧シリンダーを作業台の駆動装置として動作する…」を「…縦方向駆動装置を備え…」と補正した。つまり、X社は「液圧シリンダー」という下位概念を「縦方向駆動装置」という上位概念に拡張して請求項1を補正した。この補正は、液圧シリンダー以外のすべての縦方向の駆動装置を請求項1の技術的範囲に含めるものであり、X社の原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から直接かつ一義的に確定できない補正に当たるため、中国特許法第33条に違反し、無効にすべきであると、Y社が主張している。

一方、X社は無効審判において、以下のような主張でY社の主張に対して反論した。すなわち、「縦方向駆動装置は、液圧シリンダー以外に、確かに空気駆動や電気駆動もあり得る。しかし、当業者であれば縦方向駆動装置が液圧シリンダーであることを当然に想到できる。また、請求項1に記載された考案について、縦方向駆動装置自体は従来技術に対して貢献する部分ではない。言い換えれば、縦方向駆動装置自体は考案の本質的な特徴部分ではない」と、X社が反論した。

しかし、復審委員会は、X社の主張を受け入れることなく、X社の実用新案権を無効とする旨の審決を下した。X社は審決を取り消すために、北京市第一中級人民法院に訴えを提起したが、訴えが棄却された。X社はさらに北京市高

級人民法院に控訴した。

### (2) 判決の要旨

北京市高级人民法院は、次のように述べて、X社の控訴を棄却した。

すなわち、「液圧シリンダー」を「縦方向駆動装置」に補正することは、下位概念を上位概念に変更する補正に当たる。原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容を見る限り、液圧シリンダーは唯一の実施の形態であり、液圧シリンダー以外に縦方向駆動装置の例が開示されていない。

したがって、当業者が「液圧シリンダー」という下位概念から補正後の「縦方向駆動装置」という上位概念を直接かつ一義的に確定できないため、原審の判断は正当である。

### (3) 考察

本件考案の目的は床板の両側を同時に曲線加工できるように、2つの切削具をそれぞれ回転駆動する2つのモーターを設けている。さらに、2つの切削具が直線距離において互いに離れたり近づけたりすることが可能となるように設置されており、明細書及び請求項では、「横方向に移動可能」という文言となっている。液圧シリンダーが切削具を切削の方向に移動させるための駆動装置である。

本件考案の背景技術の記載では、1つの切削具を縦方向に駆動し、床板を切削する器具が従来技術として開示されている。一方、本考案の出願当初の明細書の記載によれば、2つの切削具を設けて、床板の両側を同時に曲線加工できることがポイントであるとなっている。このポイントに対応する請求項1の技術特徴は、「2つの切削具」と「2つの切削具が横方向に移動可能」であるように思われる。

したがって、無効審判において、X社は液圧シリンダーまたは縦方向駆動装置自体が本件考

案の従来技術に対して貢献する部分、すなわち本件考案の本質的な特徴部分ではないとする主張について、明細書の記載内容から妥当のように思われる。

X社は北京市第一中級人民法院に対して審決を取り消す訴えを提起した際に、以下のような主張も行った。

すなわち、「復審委員会は請求項1に記載された考案全体の技術的思想を無視して、考案の本質的特徴でない部分に対して審査指南を硬直に適用している」、「審査指南は行政庁たる特許庁の単なる部門規章<sup>6)</sup>であり、裁判所が行政事件を審理する際に参酌するに留まるべきであるため、復審委員会が行った審査指南の硬直な適用は発明の保護及びイノベーションの促進という特許法の立法趣旨に反する」と、X社が主張した。X社の当該主張は、中国の行政訴訟法第52条<sup>7)</sup>及び第53条<sup>8)</sup>に基づいた主張であると思われる。

このように、X社は審査指南の「直接かつ一義的に確定」という判断基準を中国特許庁が一律的かつ機械的に適用しているため、運用があまりにも硬直であるから、中国特許法の立法趣旨に反すると主張した。言い換えれば、X社は北京市高級人民法院に対して、審査指南から離れて、または参酌する程度に留まって、補正の適法性の判断基準はあくまでも特許法を法的根拠にして欲しい、というX社の強い思いが主張内容に現れているように思われる。

しかし、北京市高級人民法院は、「審査指南は、特許法及び実施細則をさらに具体化したものであり、復審委員会が法律に則って行政処分を行う根拠と基準である」と判示し、X社の主張を一蹴した。

このように、請求項1のある特定の技術特徴をその上位概念またはその下位概念に変更する補正は、補正後の上位概念または下位概念が発明または考案の本質的特徴部分に該当するか否

か、当業者が技術常識に基づいて容易に考え付くか否かを問わず、当業者が原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から直接かつ一義的に確定できない補正である限り、不適法な補正に該当すると判断され、このような補正について、「二次的概括」<sup>9)</sup>であり、中国特許法第33条違反として拒絶の対象とするように思われる。事例1および事例2のいずれも「二次的概括」に該当し、このような補正に対して中国特許庁及び北京市高級人民法院の考え方を示していると評価することができる。

## 2.3 事例3：北京市第一中級人民法院 行政判決書（2007）中行初字第481号

### (1) 事実の概要

X社（米国法人）は特許発明「ランプ駆動装置」の特許権者である。Y社（中国企業）は、X社の特許権について、復審委員会に対して無効審判を請求した。具体的に、X社が出願段階において補正により請求項1からある特定の技術特徴を削除した。これによって、補正後の請求項1は中国特許法第33条に違反しているため、無効であると、Y社が主張した。

補正前の請求項1は、「ランプ駆動装置であって、…複数のスイッチを含むネットワークと、…前記ネットワークと前記ランプとの間に配置されるタンク回路と、…コントローラとを備えて、…前記コントローラは、前記タンク回路の共振周波数に基づいて前記ネットワークを周期的に開閉し、…前記ランプ起動時に高いエネルギーを供給するように制御する」という内容であった。その後、X社は補正により、前記下線部の技術特徴を削除した。

Y社は、補正により削除された技術特徴は、発明の課題解決に不可欠な技術特徴であると主張し、補正後の請求項1は、当業者が原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から直接かつ一義的に確定できないため、中国特許法第

33条に違反し、無効であると主張した。

復審委員会は、以下のような理由で、X社の特許を維持する旨の審決を下した。

すなわち、X社の特許発明が解決しようとする課題は、高い電力を有する初期化パルスを用いてランプを起動させることである。この課題を解決するためには、ランプの起動時において駆動スイッチのネットワークが生成する電力パルスが正常動作時の電力パルスより高く設定されることによって実現される。

一方、タンク回路の共振周波数に基づいてスイッチネットワークの開閉を制御すること、及びスイッチネットワークを駆動することによって生成する電力パルスの大きさは直接的な関係を有さない。したがって、削除された技術特徴は請求項1に記載された発明が解決しようとする課題に必要な技術特徴ではない。よって、補正後の請求項1は中国特許法第33条に違反しないという結論を復審委員会が下した。Y社は審決を取り消すために、北京市第一中級人民法院に訴えを提起した。

## (2) 判決の要旨

北京市第一中級人民法院は次のように述べて、Y社の訴えを棄却した。

すなわち、特許出願人は、出願書類について補正することができるが、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない(中国特許法第33条)。

本件特許権の原明細書では、次の内容が開示されている。すなわち、「本発明によれば、装置がランプを起動する際に供給する電力の初期化パルスは、ランプが起動された後に安定した動作状態において装置がランプに供給する電力のパルスより大きい。ある実施形態では、パルスの時間を長くする(パルスの幅を広くすることによって、初期化パルスを大きくする方法が開示されている。また、他の実施形態では、

パルスの幅を一定にして、パルスの電圧を高くすることによって初期化パルスを大きくすることもできる」と原明細書に開示されている。

これらの記載から、請求項1の発明の課題を解決するための技術方案<sup>10)</sup>としては、ランプを起動する際に供給する電力パルスをランプが安定した動作状況における電力パルスより大きく設定することである。

したがって、請求項1の発明の解決しようとする課題は、タンク回路の共振周波数に基づくスイッチネットワークの開閉制御という、補正により削除された技術特徴と直接的な関係を有しないため、補正は適法であり、復審委員会の結論は妥当である。

## (3) 考察

本事例では、復審委員会及び北京市第一中級人民法院は、請求項1の技術特徴を削除する補正が原明細書及び特許請求の範囲に記載された内容から直接かつ一義的に確定できるかどうかを判断する際に、削除された技術特徴が発明の解決しようとする課題にとって必要不可欠な技術特徴に該当するかどうかという点に着目し、審決及び判決を下したように思われる。

具体的には、補正により削除された技術特徴が、補正後の請求項1に記載された発明の解決しようとする課題と直接的な関係を有するかどうかに着目している。言い換えれば、補正後の請求項1に記載された発明が奏する技術効果に対して、削除した技術特徴が直接的に寄与しているかどうかによって、補正の適法性が判断されたとも解釈できると思われる。

そこで、原明細書の記載によれば、タンク回路はDC信号から変換されたAC信号のフィルター機能を果たすことである。スイッチのネットワークの周期的開閉はDC信号をAC信号への変換である。したがって、削除された技術特徴、すなわち「前記タンク回路の共振周波数に基づ

いて前記ネットワークを周期的に開閉」するようにコントローラが行う制御は、DC/AC変換の調整により、ランプの通常駆動状態における供給電力を調整するものである。これは、ランプの起動時と通常駆動時という二つのタイミングにおいてそれぞれの初期化パルスの大小関係をいかに調整するかという発明の課題解決とは直接的な関係を有さないから、補正が適法である。これが、復審委員会が下した審決、及び北京市第一中級人民法院の判決を基礎づける考え方のように思われる。

このように、補正によりある特定の技術特徴を請求項から削除する場合、補正後の発明が解決しようとする課題との関係において、削除された技術特徴が必要不可欠な技術特徴に該当するかどうか、出願段階においても権利化後の紛争の場面においても、中国特許法第33条の適用上、1つ重要な切り口となり得る。

特に、最近の中国特許庁の実体審査を見ると、補正によりある特定の技術特徴を請求項から削除した場合、中国特許法第33条違反とする拒絶理由通知が非常に多く発せられている。ここで、出願人がいかに上述の切り口から審査官に対して明細書の範囲内で説明（立証）できるかが権利化の決め手となるように思われる。

## 2. 4 事例4：北京市高级人民法院 行政判決書（2005）高行終字第132号

### (1) 事実の概要

X（個人発明家）は、特許発明「漢字入力装置」の特許権者である。Y社（欧州企業の中国法人）は、復審委員会に対してXの特許権の無効審判を請求した。Y社は、以下の理由で、Xの特許権が中国特許法第33条に違反し、無効理由を有していると主張した。

すなわち、Xは出願手続において、請求項1のある特定の技術特徴を補正により削除した。削除された技術特徴は、「その他のキーは、候

補漢字選択キーである」であった。この補正は、中国特許法第33条に違反し、無効理由を有しているとY社が主張した。

本件特許発明内容は、効率よく漢字を入力するキーボードを提供するものである。具体的には、原明細書及び特許請求の範囲では、横方向と縦方向にそれぞれ3列ずつの入力キーであって、合計9つのキーが3×3の行列状でキーボードに配置されるという内容である。そして、9つのキーのうち、少なくとも5つのキーが漢字画の入力に用いられるキー（以下、「画入力キー」という。）であり、その他（残り4つ）のキーは入力された漢字画に関連する候補漢字を入力（選択）するキー（以下、「候補漢字選択キー」という。）である。

発明の効果としては、従来の入力方法では、ある特定の漢字の画を入力し、かつその特定の漢字の画以外のパーツも入力しなければならないが、本発明により画入力するだけで、その画に関連する候補漢字が順にディスプレイに表示されるため、目的とする候補漢字の番号の入力だけで済むため、入力効率が格段に高まることが出願当初の明細書に記載されている。

復審委員会は、以下の理由で、Xの特許権が有効である旨の審決を出した。すなわち、(1) 本件特許の請求項1は出願段階において、「その他のキーは候補漢字選択キーである」という技術特徴を削除したが、発明目的及び解決しようとする課題を参酌すれば、入力された画に関連する候補漢字の入力（選択）に用いられる「その他のキー」の配置位置は、発明の課題解決に必要な不可欠な技術特徴ではないため、中国特許法第33条の適用に関しては、適法な補正である。(2) 原明細書において、確かに2種類のキーが3×3の行列状に配置されることが最良の実施形態として開示されているが、片手入力よりも両手入力を好むユーザにとっては、3×3の行列状ではなく、9つのキーを一列に

順に配置しても良いという変形例が最良の実施形態とは別に他の実施形態として開示されている。(3)「その他のキー」を3×3の行列状に配置された9つのキーのうちに配置するか否かは、当業者が出願時の技術常識に基づいて、容易に設計しうる事項であるし、しかも「その他のキー」の配置位置そのものが本件特許発明の解決しようとする技術課題に必要な不可欠な技術特徴でもない。

Y社は審決に不服として北京市第一中級人民法院に対して審決を取り消す訴えを提起した。北京市第一中級人民法院は、「その他のキーは候補漢字選択キーである」を請求項1から削除する補正は、中国特許法第33条に違反し、不適法な補正だと認定し、復審委員会の審決(特許権の有効を維持する旨の審決)を取り消す判決を下した。特許権者Xは北京市第一中級人民法院が下した判決に不服として、北京市高級人民法院に控訴した。

## (2) 判決の内容

北京市高級人民法院は、次のように述べて、特許権者Xの控訴を棄却した。

すなわち、特許出願の出願人は特許請求の範囲を含む出願書類の補正を行うことができるが、原明細書および特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない(中国特許法第33条)。

審査指南は、独立請求項から発明の課題解決に必要な不可欠な技術特徴を補正により削除してはならないと規定しているが、発明の課題解決に必要な不可欠でない技術特徴の補正について何ら規定していない。しかし、これはどんな場合でも発明の課題解決に必要な不可欠でない技術特徴を補正により削除して良いと許容していることを意味しない。

原明細書では最良の実施形態として、「3×3の行列状に配置された9つのキーのうち、少

なくとも5つのキーが画入力キーであり、その他のキーは入力された画に関連する候補漢字を選択する候補漢字選択キーである」と開示されている。3×3の行列状を前提として、「その他のキー」の配置位置が最良の実施形態以外では全く開示されていない。

したがって、請求項1では、「3×3の行列状に配置された9つのキーのうち、少なくとも5つのキーが画入力キーである」と限定している以上、「その他のキーは候補漢字選択キーである」を補正により削除したことによって、補正後の請求項1に記載された発明は、当業者が原明細書および特許請求の範囲に記載された内容から直接かつ一義的に確定できない内容である。よって、請求項1の補正は不適法である。

## (3) 考察

中国語の漢字に関する入力方法では、大きく2つに分けられる。一つはローマ字入力(ピンイン入力)である。もう一つは漢字を構成するパーツである漢字画や旁などを入力する方法である。Xの特許発明は、後者の入力方法の課題に着眼している。具体的に、漢字のパーツである画や旁などをそれぞれ入力することは効率が悪くという課題が存在する。そこで、目的漢字の画や旁を入力すれば、入力された画や旁に関連する複数の候補漢字を順番(番号付き)にディスプレイに表示させ、候補漢字選択キー(請求項1では「その他のキー」)を使って、目的漢字を最終的に確定できることが発明内容である。

したがって、発明内容の本質的部分は、2つの種類のキーのそれぞれの機能であり、キーの配置位置ではないと思われる。

一方、出願当初の明細書では、Xは片手入力と両手入力というユーザの好みに合わせて、キーボードのキーの配置位置を3×3の行列状に



する実施形態と、9つのキーを横一列に順に配置する実施形態を開示している。

復審委員会は、発明が解決しようとする課題に着目して、「候補漢字選択キー」（その他のキー）の配置位置は本件特許発明が解決しようとする課題に必ずしも直接的な関係がないと判断したように思われる。しかし、請求項1では、画入力キーと候補漢字選択キーから構成される9つのキーの配置構成が「3×3の行列状」という限定になっている以上、9つのキーが横一列に順に配置されるという実施の形態(変形例)は、請求項1の技術的範囲からまず排除されたと解釈できるように思われる。

そうすると、候補漢字選択キーは最良の実施形態以外に示されたその他の配置が原明細書に開示されていないという理由で、直接かつ一義的に確定できないとして、北京市高級人民法院が無効とする原審を維持したように思われる。なお、仮にXは「3×3の行列状」という限定も補正時に削除した場合は、北京市高級人民法院は異なる結論を出したかもしれない。

ここで、最も重要なことは、発明が解決しようとする課題に必要な不可欠でない技術特徴を補正により削除しても、この補正が必ずしも適法な補正であるとは限らず、結局原明細書および特許請求の範囲から直接かつ一義的に確定できるか否かが補正の適法性の判断基準であると、北京市高級人民法院が判示したことである。したがって、本事例は、前述の事例3における北京市第一中级人民法院が示した判断基準よりも厳格であるように思われる。

### 3. 日本の実務との比較

上述の事例1及び事例2の事案から、請求項のある特定の技術特徴を上位概念化または下位概念化する補正（二次的概括）について、その技術特徴が発明の本質的特徴部分（先行技術に対して貢献する部分）に該当するかどうかを問

わず、当初明細書等に接した当業者が出願時の技術常識に照らして参酌されることなく、あくまでも原明細書及び特許請求の範囲から「直接かつ一義的に確定できること」に該当するか否かによって補正の適法性が判断される、というのが現時点の中国の特許法及び裁判所の考え方であるように思われる。この考え方は、平成15年10月以前の日本の考え方と非常に似ているようにも思われる。

なお、平成15年10月に日本特許庁の審査基準が改正されてから、いわゆる「新規事項」の追加に当たるかどうか（特許法17条の2第3項の適用）の判断基準は、「当初明細書から直接かつ一義的に導かれる事項」か否か、というものから「当初明細書から自明な事項」か否かというものに変更され、従来の厳しい運用が緩和されたと評価されている。

また、上述の事例3及び事例4の事案から、請求項から技術特徴を削除する補正は、①削除された技術特徴が発明の課題解決に必要な不可欠な技術特徴であるか否か、②補正後の請求項に記載された発明（技術方案）が原明細書及び特許請求の範囲から直接かつ一義的に確定できるか否かという2つの考え方があるように思われる。前者は北京市第一中级人民法院の考え方であり、後者は北京市高級人民法院の考え方であると事例から読み取ることができる。特に後者の考え方は、発明の解決しようとする課題、発明内容の本質を重要視するよりも、「直接かつ一義的に確定」という形式的なものをより重要視する傾向が強いように思われる。

一方、請求項の技術特徴を削除する補正に関しては、日本の特許審査基準では、「請求項の発明特定事項の一部を削除して、これを概念的に上位の事項に補正する場合において、削除する事項が本来的に技術上の意義を有さないものであって、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合（削除する

事項が、任意の付加的事項であることが明細書等の記載から自明である場合も同様）は、新たに追加される事項がないから、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内とする補正といえる」（審査基準第3部第1節4.2）と記載されている。つまり、削除される技術特徴について、「任意の付加的事項」や「技術的意義」と言ったキーワードで補正の適法性を判断しているため、明細書の記載形式よりも発明の課題、及び発明の本質をより重要視して判断していると思われる。

なお、手続面については、仮に中国特許法第33条に適合し、新規事項の追加に当たらない補正であっても、拒絶理由通知に対する応答期間内の補正である限り、審査促進の観点及び中国特許法実施細則第51条第3項<sup>11)</sup>の制約等から種々の制限が課せられている。端的に言えば、中国特許庁から拒絶理由通知が一旦発行された場合、日本で言う「最後」拒絶理由通知に事実上相当する。

このように、日本を含む主要国と比較しても、補正の実体面のみならず、手続面でも特許出願人にとっては中国特許法上の補正に関する制限は非常に厳しいように思われる。

#### 4. 実務上の留意点

以上のように、中国特許出願に関しては、特許請求の範囲や明細書に対する補正が事実上厳しく制限されている状況にある。したがって、基礎出願の明細書作成時に最善の工夫を行うことが、日本以上に重要であると考えられる。

具体的には、実施形態では可能な限り技術特徴または構成要素（例えば、手段、工程等）の代替手段を数多く取り上げ、かつ想定可能な範囲で上位概念を明確に記載する。例えば、最良の実施形態では「バネ」と開示した場合、「バネ」の代替手段として「ゴム」等をできる限り数多く記載し、その他の代替手段を包括できる

上位概念を基礎出願明細書に記載すべきである。原明細書及び特許請求の範囲に記載されていない上位概念または下位概念を出願後に補正により追加することは「直接かつ一義的に確定」という論理からして、一律的に「新規事項」の追加（中国特許法第33条違反）として拒絶されると考えるほうが無難のように思われる。

また、中国特許法及び審査指南では、「技術方案」という概念が存在し、実施形態を技術方案と捉えられて、請求項のすべての技術特徴と実施形態とが完全一致に対応していない限り、請求項に記載された技術方案が出願時においては中国特許法第26条第4項<sup>12)</sup>（いわゆるサポート要件）に違反するとして拒絶され、補正時には中国特許法第33条違反（いわゆる新規事項の追加）として拒絶されるケースは最近特に多いように思われる。

したがって、事例3のようなケースを想定するには、実施形態のすべての技術特徴が発明の解決しようとする課題との関係において、明確に開示すべきである。例えば、A手段(工程)+B手段(工程)+C手段(工程)+D手段(工程)を含む発明Xを最良の実施形態として開示した場合を考えた場合、すべての手段または工程が発明Xの解決しようとする技術課題にとって必要不可欠な技術特徴かどうかについて基礎出願明細書を作成する際に、詳細に検討し、記載すべきである。仮にA手段(工程)+C手段(工程)+D手段(工程)だけでも発明の解決しようとする技術課題を解決できる場合はそれを明記しつつ、B手段(工程)の存在によりさらにプラス $\alpha$ 的な効果があれば、かならず基礎出願明細書に記載すべきである。

これによって、A手段(工程)～D手段(工程)を開示した一つの最良の実施形態は事実上、A+B+C+DとA+C+Dという2つ以上の「技術方案」を開示したことになり、後に行う補正の根拠となり得る。

さらに事例4のようなケースを想定して、最良の実施形態であるA+B+C+D（技術方案1）と他の実施形態であるA+C+D（技術方案2）を別々に実施形態として記載し、技術方案ごとの課題、効果、及び対応図面を基礎出願明細書に記載しておくべきである。つまり、請求項の上位概念から下位概念までのそれぞれの階層に対応して、各々の実施形態および図面も階層的に記載し、かつそれぞれの実施形態が解決しようとする課題、構成及び効果を区別して階層的に記載することが望ましいと思われる。

このように、基礎出願明細書の作成時において、実施形態のレベルで技術特徴ごとの発明に対する働き、および実施形態を技術方案と捉えた場合において、実現する技術的效果を階層的に開示することは、中国特許法の補正要件に対応できるのみならず、発明本質の抽出にとっても役立つ作業であると思われる。そもそも、このような作業は明細書作成にとっては理想的であると共に発明のブラッシュアップを行う愚直かつ基本的な作業でもあると思われる。

## 5. おわりに

特許制度は国ごとに異なる法律、運用を行っているが、発明の捉え方に関する根本的な部分については、日本も中国もそれほど差がないように思われる。つまり、発明を特定するには、課題、構成及び効果が基本である。明細書作成に関しても、発明本質の抽出作業、およびこれに伴う書面への具現化を基本に則して愚直に実践すれば、どの国の特許法の下でも良い特許明細書として評価されるはずであると考えられる。また、不要な拒絶理由の回数や拒絶査定を事前に回避できる点を考慮しても、長期的な視点に立てば権利化のトータルコストを抑えることができることも考えられる。

イノベーション型国家の建設をスローガンとして掲げる中国は発明の保護および技術開発の

促進を官民一体で進めている。特許制度や特許戦略に関しては、中国は未だに行政主導で行われているが、特許制度の主要なユーザである中国の民間企業の技術レベルの向上に伴って、特許制度の改革に民間の声がますます大きくなることが予想される。また、主要各国の特許庁が膨大な滞貨件数（審査順番待ち件数）を共通の課題として抱えている状況を照らしても、各国の特許庁同士の連携がますます深くなっていくことが予想される。2008年度に30万件弱と言われている特許出願の受理件数（世界第3位）を抱えている中国特許庁は、国際的に調和の取れた特許制度を徐々に作り上げていくこともそう遠くない将来であると考えられる。

## 注 記

- 1) 審査指南は、中国特許庁によって制定される部門規章である。具体的に、特許法及び実施細則の具体化であり、特許庁及び復審委員会が法律にも基づいて行政処分を下す根拠及び標準であると定義されている。
- 2) 中国特許庁復審委員会は、中国特許庁の直轄部門であり、拒絶査定に対する不服申立や無効審判請求の審理を行う。復審委員会のトップは中国特許庁長官が兼任している。復審委員会は日本国特許庁の審判部に相当する。
- 3) 北京市第一中級人民法院の裁判管轄区域（主に北京市の西側）は北京市第二中級人民法院の裁判管轄区域（主に北京市の東側）と異なっているものの、中国特許庁の庁舎所在地が北京市第一中級人民法院の管轄区域内であるため、中国における審決取消訴訟の一审裁判所となる。この点に限っては、北京市第一中級人民法院は日本の知的財産高等裁判所の有する機能と同様である。
- 4) 北京市高級人民法院は、北京市第一中級人民法院（及び北京市第二中級人民法院）の控訴裁判所であり、かつ終審裁判所でもある。中国では、いわゆる「二審制」を採用している（中国民事訴訟法第10条）。したがって、審決取消訴訟に関しては、北京市高級人民法院は、日本の最高裁判所の有する機能と同様である。なお、中国に

おける民事訴訟に関しては、事件の大きさや影響度合いにより、第一審が高級人民法院から行われ、第二審（終審）が最高人民法院で行われる（中国民事訴訟法第20条、第21条）。

- 5) 国家標準とは、中国国務院に直轄する国家標準化管理委員会（SAC）が中国国家標準化法に基づいて認証する技術に関する標準規格である。国家標準としては、強制型国家標準（GB）と推薦型国家標準（GB/T）がある（中国標準化法第7条）。
- 6) 部門規章とは、憲法、法律に抵触することなく、国務院に所属する行政機関が制定する規範であると中国の憲法第90条第2項で規定されている。中国特許庁の部門規章は審査指南が該当する。
- 7) 行政訴訟法第52条（抜粋）：人民法院は法律、行政法規、地方性法規に基づいて、行政事件の審理を行う。
- 8) 行政訴訟法第53条（抜粋）：人民法院が行政事件を審理する際に、部門規章を参照する。

- 9) 中国特許法、実施細則及び審査指南のいずれにもない表現であり、中国特許庁の内部用語であると思われる。例えば、出願当初の明細書に存在しなかった上位概念を中間処理時に補正により追加する場合、出願当初の明細書に記載された技術方案から特定の技術特徴を追加または削除することによって請求項を補正する場合が「二次的概括」の典型例と思われる。
- 10) 技術方案とは、発明が解決しようとする技術課題に必須な技術特徴をすべて含まなければならないと審査指南が規定している（審査指南第2部分第2章2.2.4）。
- 11) 中国特許法実施細則第51条第3項：出願人は、特許庁が発行する拒絶理由通知を受領してから、出願書類を補正する場合、拒絶理由通知による要求に従って補正しなければならない。
- 12) 中国特許法第26条第4項：特許請求の範囲は、明細書に基づいて、記載しなければならない。

（原稿受領日 2009年9月9日）

