

中国最高人民法院による特許請求の範囲の解釈 ～請求項と明細書の用語とが一致していない場合の権利範囲解釈～

中国知的財産権訴訟判例解説（第10回）

無錫市隆盛ケーブル材料場及び上海錫盛ケーブル材料有限公司
再審申請人（一審被告、二審上訴人）
古河電工（西安）光通信有限公司（一審被告）

v.

西安秦邦電信材料有限責任公司
再審被申請人（一審原告、二審被上訴人）

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

専利法第59条第1項は以下のとおり規定している。

専利法第59条第1項

発明又は实用新型特許権の技術的範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。

具体的には、請求項の記載に基づいて、所属分野の通常の技術者が明細書及び図面を読んだ後の請求項に対する理解と合わせて、請求項の内容を確定する（司法解釈[2009]第21号第2条）。

実務上、請求項の文言は抽象的に記載されており、当業者は明細書及び図面を参酌して、技術的範囲を確定する。ところが本事件では、請求項の記載と明細書の記載とが一致しておらず、明細書を基準とすれば特許権侵害、請求項を基準とすれば非侵害となるものであった。

司法鑑定意見、中級人民法院及び高級人民法院は共に明細書の記載に基づき権利範囲を確定し特許権侵害を認定したが、最高人民法院は逆に請求項の記載に基づき権利範囲を確定した。

2. 背景

(1) 特許の内容

西安秦邦電信材料有限責任公司（原告）は「平滑型金属シールド複合ベルトの製造方法」と称する発明特許第01106788.8（以下、788特許という）を所有している。788特許は原告により

2001年3月7日に出願され2004年1月28日に公告された。

問題となった請求項1の要部は以下のとおりである。なお下線は筆者において付した。

請求項1：平滑型金属シールディング複合ベルトの製造方法において、

．．．

(1) 金属箔ベルトを開いて真っ直ぐに伸ばし、予熱処理を行い；

(2) プラスチック溶剤またはプラスチック膜を、温度35℃－80℃、直径φ240mm－φ600mm、目数40目－85目のラフ面細目鋼のローラーを通じて、直径φ160mm－φ480mm伝導金属箔ベルトの押出ローラーに対し、相互に回転させ、プラスチック膜の表面に0.04－0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し、金属箔ベルト一面の基材上に熱押出し；

．．．

(6) 加熱処理を経た後の複合ベルトに対し冷却処理を行い巻き取ることを特徴とする複合ベルトの製造方法。

(2) 訴訟の経緯

原告は、無錫市隆盛ケーブル材料場及び上海錫盛ケーブル材料有限公司が原告の許可を得ることなく、788特許方法を使用して、被疑侵害製品を生産及び販売しており、また古河電工（西安）光通信有限公司（以下、まとめて被告という）が被疑侵害製品を使用しているとして陝西省西安市中級人民法院に提訴した。原告は三被告に侵害行為の停止等を求めると共に、3000万元（約4億6千万円）の損害賠償を求めた。

2006年3月28日、原告は国家知識産権局特許復審委員会に788特許の無効宣告請求を行った。国家知識産権局特許復審委員会は、2007年9月3日第10449号無効宣告請求審査決定をなし、788特許権の有効を維持した。

本事件の技術内容は非常に複雑であったことから原告は司法鑑定を人民法院に要求した。司法鑑定では、被告の製造方法と請求項に記載の製造方法とは均等との判断がなされた。2008年1月7日陝西省西安市中級人民法院は、被告による特許権侵害を認め被告に侵害行為の停止及び3000万元（約4億6千万円）の損害賠償請求を命じる判決¹をなした。

原告は一審判決を不服として、陝西省高級人民法院に上訴し、かつ、新たに鑑定申請を行った。陝西省高級人民法院は中級人民法院の判断を維持する判決をなした²。原告はこれを不服として最高人民法院に再審請求を行った。

3. 最高人民法院での争点

争点：請求項と明細書の文言が一致していない場合、権利範囲をどのように確定するか

問題となったのは請求項1の以下の文言である。

1 陝西省西安市中級人民法院2008年1月7日判決（2006）西民四初字第53号

2 陝西省高級人民法院2011年3月20日判決（2009）陝民再字第35号

「プラスチック膜の表面に0.04－0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」

これに対して、明細書実施例には0.04mm、0.09mm及び0.07mmのプラスチック膜の厚みが記載されていた。被告製品のプラスチック膜の厚みは、0.055mm－0.070mmであった。つまり、請求項の文言ではイ号製品は技術的範囲に属さないが、明細書の記載を参酌すれば、イ号製品は技術的範囲に属することとなる。

このように請求項と明細書の記載が一致しない場合に、どちらを基準に権利範囲を解釈すればよいか問題となった。

4. 最高人民法院の判断

争点：当業者が請求項の含意を明確に確定でき、かつ、明細書が請求項の専門用語の含意に対し特別な境界線を引いていない場合、当業者の請求項の記載を基準とすべきである

司法鑑定では、請求項1に記載の「プラスチック膜の表面に0.04－0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」は、プラスチック膜そのものの厚みと解釈すべきであるとする鑑定意見がなされた。実施例には、0.04mm、0.09mm及び0.07mmは共にプラスチック膜の厚みとして記載されているからである。そして、被告が使用するプラスチック膜の厚みは、0.055mm－0.070mmであることから、均等論上の侵害が成立すると判断した。

これに対し、最高人民法院は、当該技術特徴の含意の解釈については、その用語と本領域の通常用語の関係、それと本案特許明細書実施例中に挙げられたプラスチック膜の厚みとの関係、特許権者の無効宣告過程における陳述、また請求項解釈の境界線等の問題を総合的に検討する必要があると述べた。

(1) 請求項中の用語と、本領域における通常用語との関係

最高人民法院は、請求項1に記載された「プラスチック膜の表面に0.04－0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」の用語と本領域における通常用語との関係について分析した。特許明細書作成者は特許出願に係る用語の創作者であり、本領域の通常用語を選択することができ、また実際の必要性に応じて、自身が認識した適切な用語を創造することができる。

特許明細書作成者が創造した用語の含意は、当業者の角度から出発し、当業者が請求項、明細書及び図面を読んで理解した含意を有すると判断すべきであり、単純に当該用語が本領域の通常用語に属さないからといって、本領域の通常用語を特許明細書作成者の特殊用語に取って代えることはできない。

「プラスチック膜の表面に0.04－0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」という用語に関し、当業者は、その含意はプラスチック膜の表面凹凸ラフ面の厚みが0.04－0.09mm、すなわちプラスチック膜の表面に形成0.04－0.09mm（40μm－90μm）の凹凸落差の表面構造が形成されていることを指すと理解することができ、この含意は明確であり、確定的である。

原告は、本技術領域に「表面に凹凸ラフ面の厚み」という言い方が存在しないことから、請求

項中に記載した特殊用語は否定されると主張したが、最高人民法院は、当該主張は依拠を欠くとした。

(2) 請求項1に記載の「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」と、実施例中に挙げられたプラスチック膜の厚みとの関係」

最高人民法院は、請求項の専門用語の含意を解釈する際、文言解釈の一般原則に基づき、請求項中に使用された同一の専門用語は同一の含意を有し、異なる専門用語は異なる含意を有すると判断すべきであり、請求項中の各専門用語は共に独立した意義を有し、余計な解釈をすべきではないと判示した。

特許明細書作成者が、意図的に異なる専門用語を使用した以上、明細書において明確に逆の意味を定義している場合を除き、当該専門用語はその異なる含意または独立した含意を有するのが原則である。本案特許請求項1は、「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」と記載しているが、この表現は、プラスチック膜の表面凹凸落差の表面構造及びその数値を強調しており、実施例中に使用しているプラスチック薄膜厚みの言い方と相違している。ここで明細書に特別な解釈及び説明を行っていない場合、両者は異なる含意を有すると判断すべきである。

(3) 特許無効宣告過程における陳述

特許無効宣告過程において、被告はプラスチック膜を0.04mm-0.09mmの厚みであるとすれば、実用性が無く金属箔帯とプラスチック薄膜とを貼り付けることができないと主張した。これに対し、原告は意見陳述の際、明確に本案特許明細書中の「プラスチック膜は0.04-0.09mmの厚み」という記載を否定した。当該原告の陳述は、請求項の「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」が、「プラスチック膜厚度を0.04-0.09mmとする」を指すものではないと認識していることを示している。

(4) 請求項解釈の境界線

特許法第59条は、「発明または实用新型特許権の技術的範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる」と規定しており、請求項の内容の確定は、請求項の記載に基づき、当業者が明細書及び図面を読んだ後に請求項に対する理解を結合して進めるべきである。

しかしながら、当業者が請求項の含意に対し明確に確定することができ、かつ、明細書が請求項の専門用語の含意に対し特別な境界線を引いていない場合、当業者の請求項自身の内容に対する理解を基準とすべきであり、明細書に記載された内容をもって請求項の記載を否定すべきではない。

このようなことを認めれば、実質的に請求項を補正する結果となり、かつ、特許侵害訴訟過程で請求項の解釈に対し、特許権者が法律の規定外で請求項を補正する機会を獲得してしまうこととなる。請求項の特許保護範囲の公示及び境界に対する作用は損害を受けることとなり、特許権者はそれにより不当に請求項が本来包括すべきではない保護範囲を獲得してしまうこととなる。

当然、当業者が明細書及び図面を読んだ後に直ちに知ることができ、請求項の特定用語の表現に明らかな誤りが存在し、かつ、明細書及び図面の対応する記載に基づき明確、直接、疑う余地もなく請求項の該特定用語の含意を修正できることができるのであれば、明細書または図面に基づき請求項の明らかな誤りを修正する事ができる。

ただし、本案中の請求項は明らかな誤りという状況には属さない。本案特許請求項1の「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」の含意は明確で、完全なものであり、プラスチック膜の表面の凹凸ラフ面の厚みが0.04-0.09mmであることを指す。本案特許明細書は、技術方案に対する記載は極端に簡単であり、「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」に対し詳細な説明を行っていないばかりか、またプラスチック薄膜の厚みに対しても限定及び解釈を行っておらず、逆に単に実施例にプラスチック薄膜の厚度はそれぞれ0.04mm、0.09mm及び0.07mmと記載しているに過ぎない。

このような状況下、当業者は請求項及び明細書を読んだ後、請求項1中の「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」との表現が、實際上「プラスチック膜の厚みが0.04-0.09mmである」との認識を形成するのは難しい。「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」というこの表現中「0.04-0.09mm」の数値範囲と、実施例中のプラスチック膜の厚み数値との間は、比較的接近しており且つ重複しているが、簡単にそれをもって当該表現には明らかな誤りが存在しているため、プラスチック膜表面の凹凸ラフ面の厚みをプラスチック膜の厚みに修正するという見解は、依拠を欠く。

従って、請求項1の「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」の含意はプラスチック膜表面凹凸ラフ面の厚みが0.04-0.09mmであること、すなわちプラスチック膜表面に0.04-0.09mm（40 μ m-90 μ m）の凹凸落差の表面構造が形成されていることを指し、プラスチック膜の厚みが0.04-0.09mmということではない。

(5) 均等か否か

《表面ラフ度、専門用語、表面及びそのパラメータ》(国家標準GB3505-83)の記載に基づけば、表面ラフ度は、加工表面上に有する比較的小さな間隔及びピーク／谷により組成される微視的な幾何学形状特性を指し、通常サンプリングした長さ内の輪郭ピーク高絶対値の平均値と輪郭ピーク谷の絶対値の平均値の和をもって表示する。

被告が使用しているプラスチック膜表面ラフ度はRa1.8 μ m-5 μ m（実測Ra2.47 μ m-3.53 μ m）であり、請求項1におけるプラスチック膜表面に形成される0.04-0.09mm（40 μ m-90 μ m）の凹凸落差の表面構造とその差があまりにも大きく、本案特許方法は均等とはいえない。

以上のとおり、最高人民法院は、「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mm厚の凹凸ラフ面を形成し」に対する誤った鑑定意見を根拠に判決を下した第1審及び第2審判決を取り消した。

5. 結 論

最高人民法院は、文言解釈を誤った鑑定意見を用いた第1審及び第2審判決を取り消す判決をなした。

6. コメント

請求項は明細書及び図面を参酌して判断されるが、本事件の如く請求項における文言と明細書における文言とが一致していない場合、技術的範囲をどちらに基準とすべきか問題となる。

最高人民法院は原則として明らかに請求項の表現に明らかな誤りが存在し、かつ、明細書及び図面の対応する記載に基づき明確、直接、疑う余地もなく請求項の含意を修正できる場合に限り、明細書の記載に基づき解釈を行うことができると判示した。一方、本事件の如く請求項の含意を明確に確定でき、かつ、明細書が請求項の含意に対し特別な境界線を引いていない場合、不当に請求項の範囲を拡大させてしまうことになるため、明細書の記載を基準とすべきではないと判示した。

本事件は発明特許権が対象であったが、実体審査を経ていない実用新型特許権については、請求項の記載と明細書の記載とが一致していない権利も比較的多いと考えられる。請求項の文言解釈に際し参考となる判例である。

以 上