

中国最高人民法院の補正の解釈

～用語を削除する補正を行う場合の注意点～

中国知的財産権訴訟判例解説（第12回）

株式会社島野
再審申請人（一審原告、二審上訴人）
v.
中華人民共和国国家知識産権局特許復審委員会
再審被申請人（一審被告、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

中国特許実務において他国と大きく相違するのが補正の範囲である。専利法第33条では補正の範囲について以下のとおり規定している。

「出願人は、その特許出願書類について補正することができる。ただし、発明及び実用新型の特許出願書類の補正は、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。」

ここで記載された範囲とは、審査指南（審査指南第2部分第8章5.2.1.1）において以下のとおり規定されている。

「当初明細書および請求項の文字どおりに記載された内容と、当初明細書および請求項の文字どおりに記載された内容と明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含む。」

このように、文字どおりに記載された内容に加えて、直接的に、疑う余地も無く確定できる内容と記載されているが、実務上は文字どおりの範囲内でしか補正が認められないことが多い。

本事件において原告は請求項に記載された「円形状のボルト孔」を「円形状の孔」とする補正を行ったところ、復審委員会は専利法第33条違反であるとして特許を無効とした¹。最高人民法院は一部の請求項を除き同じく新規事項に該当するとして特許を無効とする復審委員会の判断を

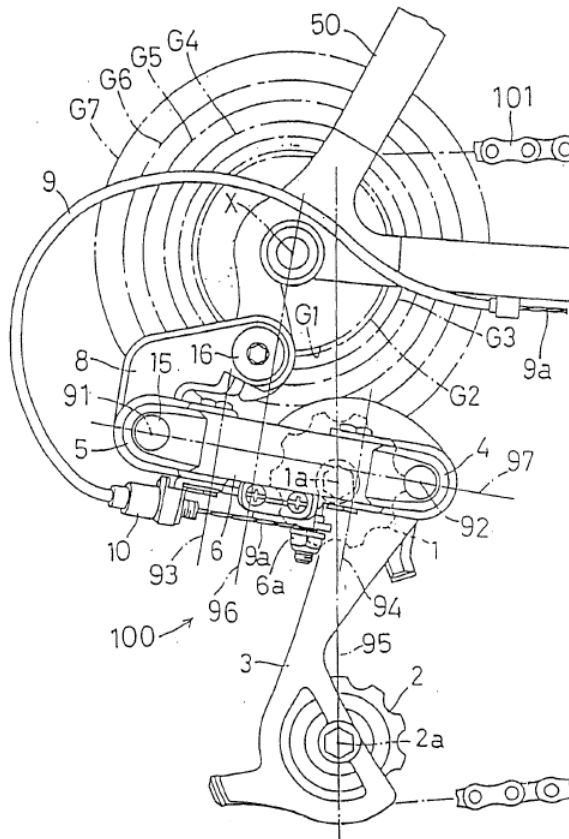
1 特許復審委員会 第15307号決定

支持した²。

2. 背景

(1) 特許の内容

株式会社島野（原告）は、自転車のリヤディレーラに関する発明特許権を有している。特許番号はZL02127848.2（以下、848特許という）である。848特許は1994年2月3日になされた原特許出願の分割出願であり、2006年8月30日に公告された。参考図1は848特許の代表図である。



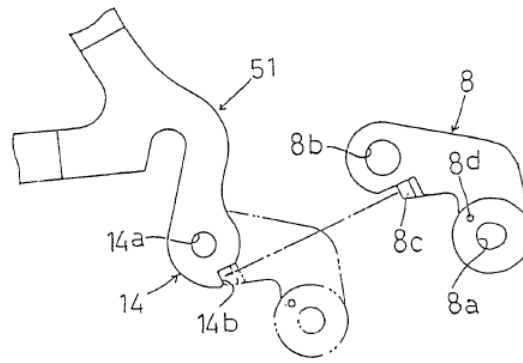
参考図1 848特許の代表図

(2) 訴訟の経緯

2009年12月11日、賽冠公司是特許復審委員会に無効宣告請求を提出した。賽冠公司是、請求項1、2及び6に対してなされた補正は新規事項追加に該当し、専利法第33条の規定に反するから848特許は無効であると主張した。

争点となった文言は、請求項1、2及び6に記載された「円形孔」の文言である。参考図2はブラケット8を示す説明図である。

2 最高人民法院2013年12月27日（2013）行提字第21号



参考図2 ブラケット8を示す説明図

リヤディレーラ用ブラケットはL字型の形状をなしており、第1連結手段（8 a）及び第2連結手段（8 b）を両端に備えている。明細書には第1連結手段8 aは円形の第1ボルト孔8 a、第2連結手段8 bは円形の第2ボルト孔8 bと記載されており、円形の第1ボルト孔8 aに取り付けボルト15が取り付けられ、円形の第2ボルト孔8 bに、取り付けボルト16が取り付けられる。

原告は審査の段階で「円形のボルト孔」を「円形孔」に補正した。当該補正に対し復審委員会は以下のように判断した。「円形孔」は「円形のボルト孔」の上位概念であり、かつ「ボルト孔」の含意とは異なる。機械分野において、円形孔は円形ボルト孔、円形ピン孔、円形のスルー孔、円形の止まり孔、円形のステップ孔等、数多くの種類の円形状の加工孔を含んでいると、当業者は判断する。

従って、原告が請求項1、3及び6の「円形のボルト孔」、「円形ボルト孔」または「ボルト孔」をまとめて、「円形孔」と補正したことは、明らかに当初明細書及び原請求項に記載されていない内容を含んでおり、当業者が原明細書の記載から直接的に、疑う余地もなく確定できるとはいえず、専利法第33条の規定に反し、請求項1、3及び6は無効であると判断した。

原告はこれを不服として上訴したが、北京市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院は復審委員会の判断を支持する判決をなした³。原告は判決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

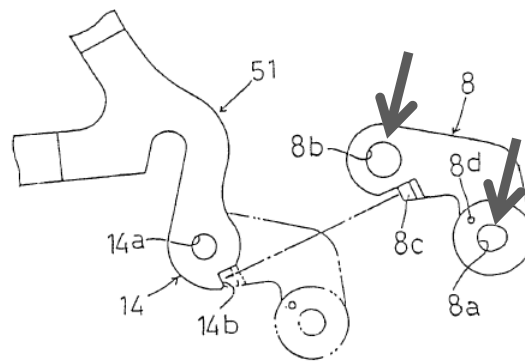
争点：一部の文言を削除する補正が新規事項追加に該当するか否か

図面（参考図3参照）には、矢印で示す円形の孔8 a、8 bが記載されており、また明細書には以下の記載がなされていた。

「前記ボルト孔8 aや8 bに替え、ブラケット8の一端側に開口する切欠き形の孔を採用した

3 北京市第一中級人民法院判決（2011）一中知行初字第1139号
北京市高級人民法院判決（2011）高行終字第1577号

り、ブラケット8に付設した連結ボルトを採用するなど、形状や具体的手段が各種異なる構成を採用して実施してもよい。」



このような場合に、「円形のボルト孔」のボルトを削除し「円形孔」と補正するが新規事項追加に該当するか否かが問題となった。

4. 最高人民法院の判断

争点：円形孔への補正は新規事項追加に該当する

(1) 専利法第33条の趣旨

最初に最高人民法院は専利法第33条の立法趣旨について述べた。専利法第33条の立法目的は、先願主義下で特許申請人と、社会公衆との間の利益のバランスを実現することにある。一方面で、特許申請人に特許申請文書に対し補正を行う機会を付与し、創造性ある発明創造の特許権取得を保証するものである。その一方で、特許申請人の補正を行う権利を申請日に公開した技術範囲内に制限することで、社会公衆の原特許申請文書に対する信頼利益を保護するものである。

以上のことから、専利法第三十三条の含意は以下のように分解することができる。

第一に、特許申請人はその特許申請文書に対し補正を行う権利を有する。具体的には、補正を通じて特許申請文書中の記載ミスを修正することができ、また補正を通じて特許申請文書に公開している技術情報について適当な方式で表現することができ、保護を要求する範囲に対し調整を行うことができる。

第二に、先願主義の原則に基づけば、特許申請人は発明及び实用新型特許申請文書の補正は原明細書及び請求項に記載の範囲を超えてはならないということである。その理由は、一に特許申請人に、申請日に充分その発明創造を公開することを鼓舞するためであり；二つめに特許申請人が申請日に公開していない発明創造を、補正を通じて申請文書に追加し、不正に先出願の利益を得ることを防止するためである。

実務上専利法第三十三条の適用について、争点となるのは“原明細書及び請求項に記載した範囲”をいかに判断するかである。該条項の立法目的から最高人民法院は、「原明細書及び請求項に記載した範囲」とは、原明細書、図面及び請求項に文字及び図形をもって直接記載された内容と、当業者が原明細書、図面及び請求項に基づき確定することができる内容である、と述べた。

そして特許申請文書の補正が原明細書及び請求項の記載範囲を超えるか否かは、当該技術分野における技術特徴及び慣用されている表現、当業者の知識水準と認知能力、技術方案そのものが技術上内在している必然的な要求等の要素を考慮して、正確に原明細書及び請求項に記載された範囲を確定しなければならないと述べた。

(2) 請求項 1 及び 3 について

請求項 1 には「形状はほぼ円形孔」と記載され、請求項 3 には「形式はほぼ円形孔」と記載されていた。これに対し出願当初の請求項 2 の第一連接結合 8 a 及び第二連接結合 8 b は「基本的に円形のボルト孔」と記載されており、原明細書中記載の 8 a 及び 8 b にも「基本的に円形のボルト孔形状」、「円形のボルト孔」、「ボルト孔」と記載されていた。最高人民法院は、これらの記載からすれば原申請においては、8 a 及び 8 b は実質上、2 つの技術特徴により共同で限定していると認定した。一つには円形の孔であり、二つめには、ボルトが貫通しているということである。

原告は「円形のボルト孔」、「円形ボルト孔」及び「ボルト孔」をまとめて「円形孔」と補正し、「ボルトが貫通する」という技術特徴を削除したのである。機械分野において円形孔に関していえば、ピン等のその他の接続部品を用いて貫通することもでき、「円形孔」と「円形のボルト孔」とは異なる技術含意を有する。以上のおり、本補正は、必ずしも当初明細書から確定できる内容ではないために、最高人民法院は請求項 1 及び 3 の補正は、原明細書及び請求項に記載した範囲を超えており、専利法第三十三条の規定に適合しないと結論づけた。

原告は、図面には円形と認識できる図が記載されており、また明細書中に以下の記載がなされていることから、新規事項の追加に該当しないと反論した。

「前記ボルト孔 8 a や 8 b に替え、ブラケット 8 の一端側に開口する切欠き形の孔を採用したり、ブラケット 8 に付設した連結ボルトを採用するなど、形状や具体的手段が各種異なる構成を採用して実施してもよい。」

これに対し、最高人民法院は、図面の作用は、人に直感イメージで発明の技術方案を理解させることができるものであり、原明細書図面に示した 8 a、8 b は円形のものであり、「円形のボルト孔」、「円形ボルト孔」または「ボルト孔」に対して簡潔な形状を示したものであると理解すべきであるとして、原告の主張を退けた。

また、原明細書中に記載された「ボルト孔 8 a 及び 8 b は、その他のいかなる形式の構成で代替してもよい」、「その他のいかなる形式の結合」の範囲は広くかつ不確定であり、当該記載が存在するからといって、それが円形孔を記載していたということにはならないと述べた。最高人民法院は、当該記載では「円形孔」と「円形のボルト孔」が同一の技術含意を有することを証明することができないと判断した。

(3) 請求項 6 について

請求項 6 は請求項 1 の従属請求項であり、その付加的技術特徴は以下のとおりである。

「前記ほぼ円形孔 8 b は、連接ボルト 16 を前記円形孔に通して据え置くよう設けてある。」

請求項1は8 aに対して補正を行っておらず、単に8 bを「ほぼ円形孔」と補正しただけであり、請求項6は付加技術特徴を通じて8 bを明確に接続ボルトが貫通する円形孔と補正しただけである。

換言すれば、請求項6は付加技術特徴の限定を通じて、8 bを請求項1の「円形孔」から実質上、原申請文書に記載された「円形のボルト孔」に戻す補正を行っただけである。請求項6のこのような補正は当業者が8 bの技術情報と原申請文書により公開された技術情報と異なることはない。

以上の理由により、最高人民法院は、請求項6の補正は原明細書及び請求項に記載の範囲を超えず、専利法第三十三条の規定に適合すると判断した。

5. 結 論

最高人民法院は、請求項1及び3については専利法第33条違反に該当するとした復審委員会の決定と、中級人民法院及び高級人民法院の判決とを支持した。一方、請求項6については、専利法第33条違反に該当するとした復審委員会の決定と、中級人民法院及び高級人民法院の判決とを取り消した。

6. コメント

中国特許実務において困惑するのが補正の範囲である。本事件からも分かるように、修飾句を削除しただけでも、当該削除後の技術要素が明細書に明確に文字で記載されていない限り当該補正は認められない。

中国知識産権局は特許出願の急増に伴い審査官数も急増させている。補正の要件である「明細書に記載された範囲」を文字通りの範囲に限定した方が、審査経験の少ない審査官であっても容易に補正の適否を判断することができるため、審査品質の均一化・迅速化を図ることができる。補正の要件が極端に厳しいのはこのような出願急増に伴う事情も背景にあるのではないかと考える。

また本特許明細書には「その他いかなる形式の構成で代替してもよい」との記載があったが、このような補足的な記載では不十分と判断された。出願当初からありとあらゆる侵害形態を予想して明細書を作成するのは困難であるが、明細書中の用語については、「上位概念用語」、及び、「当該用語に対する複数の具体的下位概念」をセットで、明細書に記載するよう心がけておくのが重要である。

以 上