

## 米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第8回）

中国におけるAI特許訴訟  
～請求項中の文言に対する実施可能要件～

上海智臻スマートネットワーク科技株式会社有限公司

再審申請人（一審第三者）

Appleコンピュータ貿易（上海）有限公司

被申請人（一審原告、二審上诉人）

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

## 1. 概要

実施可能要件に関し、専利法第26条第3項は以下の通り規定している。

明細書には、発明又は实用新型について、その技術分野に属する技術者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。

本事件では請求項中のAIチャットボットシステムにおけるゲームサーバについて明細書に十分な開示がなされているか否かが争点となった。最高人民法院は当該ゲームサーバが現有技術に対する区別技術特徴でないことから、実施可能要件違反とした北京市高级人民法院判決<sup>1</sup>を取り消した<sup>2</sup>。

## 2. 背景

## (1) 特許の内容

上海智臻スマートネットワーク科技株式会社有限公司は、チャットボットシステムと称する発明特許200410053749.9（749特許）を所有している。749特許は2004年8月13日に出願され、2009年7月22日に登録された。

749特許はチャットボットシステムに関する技術であり、ユーザの問いかけに応じて検索サーバまたはゲームサーバを選択する技術である。具体的には、ユーザの問いかけが、格式化語句であれば、当該問いかけを検索サーバまたはゲームサーバに転送し、自然語句であれば、当該問いかけを人工知能サーバに転送する。争点となった請求項1は以下のとおりである。

1 北京市高级人民法院（2014）高行（知）終字第2935号

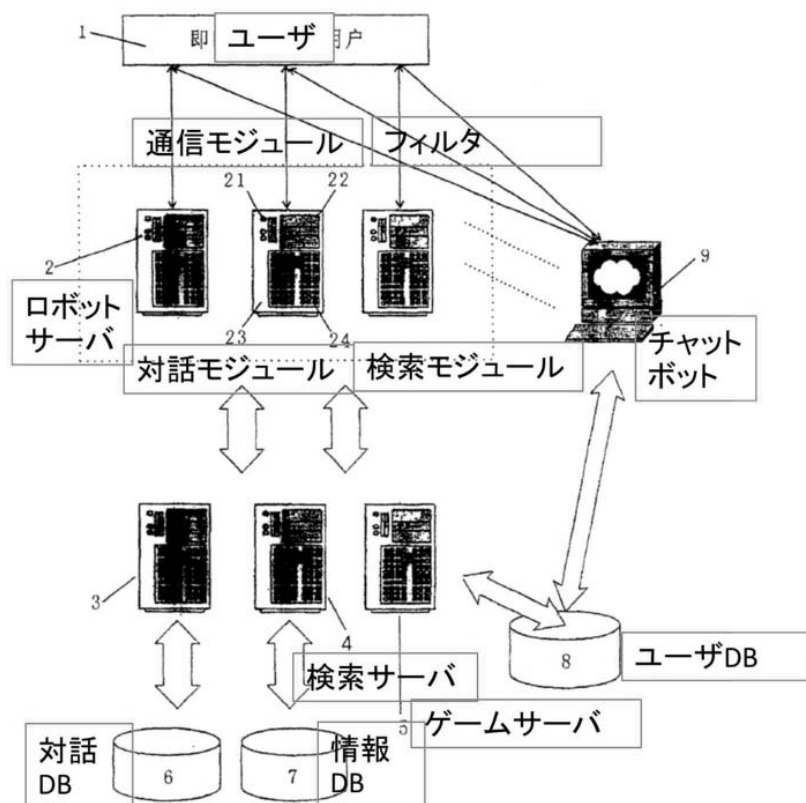
2 最高人民法院2020年3月27日判決（2017）最高法行再34号

1. チャットボットシステムにおいて、

少なくとも、ユーザ及びチャットボットを含み、

該チャットボットは人工知能及び情報サービス機能を有する人工知能サーバ及びその対応するデータベースを備え、該チャットボットはさらに通信モジュールを備え、前記ユーザはインスタント通信プラットフォームまたはSMSプラットフォームを通じてチャットボットと各種対話を行い、

該チャットボットはさらに検索サーバとその対応するデータベース及びゲームサーバを有し、かつ該チャットボットはフィルターを備え、前記通信モジュールが受け取ったユーザ語句が格式化語句か或いは自然言語かを区別し、かつ区分結果に基づき該ユーザ語句を対応するサーバに転送し、該対応するサーバは人工知能サーバ、検索サーバまたはゲームサーバを含む。



## (2) 訴訟の経緯

2012年6月智臻公司是、Apple社のバーチャルアシスタントSiriが749特許を侵害するとして、上海中級人民法院にSiriのサービス停止と、100億元（約1600億円）の損害賠償を求めて提訴した。

Apple社は2012年11月19日特許復審委員会に無効宣告請求を行った。特許復審委員会は、特許を維持する決定をなした<sup>3</sup>。Apple社は決定を不服として北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起し、決定の取り消しを求めた。北京市第一中級人民法院は、復審委員会の決定を支持する判決をなした<sup>4</sup>。

3 特許復審委員会2013年9月3日決定 第21307号

4 北京市第一中級人民法院判決 (2014)一中知行初字第184号

Apple社はさらに北京市高級人民法院に上訴した。北京市高級人民法院は、749特許は専利法第26条第3項に規定する実施可能要件を満たさないとして特許を無効とする判決を下した。智臻会社は決定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：明細書に十分な開示がなされているか否か

### 4. 最高人民法院の判断

判断：現有技術に対する区別技術特徴でない場合、開示要件を満たす

各争点の内、当事者間で最大の争点となったのが、請求項に記載した「ゲームサーバ」という技術方案に関し、専利法第26条第3項の規定を満たしているか否か、すなわち充分に開示されているか否かにある。

専利法第26条第3項は以下の通り規定している。

明細書には、発明又は実用新型について、その技術分野に属する技術者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。

当業者が、発明技術方案を実現することができるか否かが、明細書の開示が充分であるか否かを判断する際の根本的なポイントである。2001年版《審査指南》第二部分第二章第2.2.6節は以下の通り規定している

「具体的な実施方式部分において、最も近い現有技術又は最も近い現有技術と共通する技術的特徴は、一般的に詳細に記載しなくてもよいが、発明または実用新型が現有技術と区別できる技術特徴、及び、従属請求項中の付加的技術特徴は、詳細に記載する必要があり、当業者が該技術方案を実現することができるかを基準とすべきである。」

上述の規定は、本特許と現有技術の共有技術特徴及び区別技術特徴の開示に対し異なる要求を行っているが、開示は、当業者が実現することができるかを基準とし、当業者の知識及び能力範囲内の技術特徴に対する要求は比較的安く、一方当業者の知識及び能力範囲外の場合、現有技術を区別する技術特徴に対する要求は比較的高くなる。

上述の規定に基づき、最初に本特許文献および審査経過を結合してゲームサーバの技術方案を理解し、かつゲームサーバが、本特許が現有技術と区別している技術特徴に属するか否かを判断し、その基礎において専利法第26条第3項の規定に適合するか否かを判断する。

(一) 本特許の対象ゲームサーバの技術方案をどのように理解するか

本特許明細書の全体内容及び本案の証拠に基づけば、本特許が限定するゲームサーバの機能は、本特許中に記載された格式化語句を通じて、現有の成熟したゲームモジュールを転用して実現したものであると認定すべきである。主要理由は以下のとおりである。

本特許明細書第1頁下から第2段の発明の目的の記載からわかるように、本発明が保護するチャットボットシステムは2つの機能を有しており、一つは“ユーザはロボットとチャットできるが、得られるものは十分擬人化された対話である”、二つは、ユーザは、ロボットにユーザが検索したい情報、ゲームをプレーしたい等の命令をすることができる。

それゆえ、ユーザのために情報を検索する、ゲームを行う、は共に本特許が保護するチャットボットシステムが、“命令”方式を通じて実現するものである。本特許明細書第2頁第3段の本特許フローチャートに基づけば、“通信モジュールは各種方式のユーザ語句を受信し、ユーザに回答するのに用いられる；フィルターは、ユーザ語句が格式化の命令式語句か否か、あるいは自然言語かを区別するのに用いられる；それぞれ検索モジュール及び対話モジュールを使用して後続処理を行い、回答情報または応答対話を生成し、かつユーザに送信する”と記載されており、本特許が限定するゲームサーバのゲーム機能は、“命令”の方式を通じて実現されており、格式化命令語句を通じて現有する成熟したゲームモジュールを転用して実現しているものである。

## (二) ゲームサーバが、本特許の現有技術とは区別できる技術特徴に属するか否か

本特許申請人の特許審査過程で陳述に対し、総合的に全ての審査過程を分析する必要がある。本特許の三回の審査意見通知書及び本特許申請人の意見陳述を全体的に考慮すれば、本特許は対比文献と比較してゲームサーバを有するということは、必ずしも本特許が権利を獲得できた原因とは言えず、ゲームサーバは、必ずしも本特許の現有技術との区別できる特徴とは言えない、ということがわかる。主要理由は以下にある。

審査官は、第一回審査意見通知書中既に明確にゲームサーバは本領域の慣用手段に属すると述べており、該観点もまた情報技術領域に所属する技術者の認知に符合する。このような状況下、本特許申請は、対比文献との区別特徴がゲームサーバにあるという理由で登録を認められたということにはならない。

本特許申請人は、第三次審査意見通知書による反論時に、本特許請求項1に多くの“フィルター”に関連する技術特徴を補充し、本特許申請人の上述した比較的大きな実質的な補正に基づき、審査官は、補正後の請求項に対し権利を付与した。

該認定は、出願当初の請求項1、4、5の記載に符合する。本特許申請公開当初の請求項1、4、5から明らかのように、当初請求項1は、本特許申請と現有技術的との区別特徴は、人工知能サーバを通じてユーザとチャットボットとの各種対話を実現することにあることを強調しており、ゲームサーバは必ずしもその区別特徴ではなく、またゲームサーバとの接続関係をも限定していない。当初請求項4、5はさらに一歩進んでフィルターと対話モジュール、検索モジュール、及び、対話モジュールと人工知能サーバとの接続、検索モジュールと検索サーバとの接続を限定している。

上述の記載方式及びその内容は、特許権者が、無効段階で強調した本特許の発明の目的、すなわち、フィルターという技術手段により格式化語句及び自然言語を区別し、区分結果に基づきユーザ語句を対応するサーバに転送し、これにより人とロボットとの対話システムの効率及び可用性を高めることを反映することができる。

これはまた審査官が第三回審査意見通知書中で要求したものであり、本特許申請人が請求項1中に追加し、かつ、最終的に権利を得た技術内容となった。まとめると、ゲームサーバは、必ずしも本特許と現有技術との区別技術特徴ではない。

（三）本特許対象ゲームサーバの技術方案が、専利法第26条第3項の規定に適合するか否か  
ゲームサーバが、本特許の現有技術に対する区別技術特徴ではない状況下、前述の《審査指南》の関連規定に基けば、対象ゲームサーバの技術方案について詳細な記載をしなくともよい。

本案において、当業者は本特許明細書の関連記載内容に基づき、チャットボットの一端でユーザに接続し、他の一端でゲームサーバを接続し、ユーザは、インスタント通信プラットフォームまたはSMSプラットフォームを通じてチャットボットとの対話を実現することができ、格式化命令語句を使用してチャットボットとインタラクティブゲームを行うことができる。それゆえ、本特許対象のゲームサーバの技術方案は、専利法第26条第3項規定に適合する。

二審法院は以下の通り判断している。明細書が充分に開示しているかの依拠を判断するのは当業者が明細書の記載に基づき確定できる内容にあり、すなわち、明細書に記載する情報は充分足りるものでなければならず、あるいは少なくとも明確にガイドするに足りるものを提供し、当業者にそれに基づき関連する現有技術を知って具体的に本特許の技術方案を実現させるものであるべきである。

これに対し最高人民法院は以下の通り判断した。

明細書の開示が充分か否かを判断する際、当業者の角度に立つべきである。当業者とは一種の仮定の“人”を指し、この“人”が申請日または優先日前に発明領域の普通の技術知識を知っていると仮定し、該領域中にある現有技術を知ることができ、かつ該日前の常識的な実験手段能力を用いて応用することができるが、創造能力を備えないものである。

本特許申請日前に、チャットサービスシステム中にゲームサーバを設置することは本領域で常識的なことであり、米国特許を含めた現有技術は既にチャットサービスシステム中ゲームサーバを設置する技術内容を公開している。当業者は、本領域の現有技術を把握する能力を有し、すなわち現有技術を検索してチャットボットシステムにおいてゲームサーバを接続しゲームを行うことを実現することができるため、明細書を通じてどのようにしてゲームサーバを接続してゲームを行うかの具体的なガイドを示す必要はない。

本特許対象ゲームサーバの技術方案は、専利法第26条第3項規定の規定に適合し、Apple会社が提出した証拠は本特許が充分にゲーム機能を開示していないという主張を証明するには足りない。最高人民法院は、本特許明細書が充分に本特許請求項1で限定するゲーム機能を開示していないという認定を行った二審判決を取り消した。

## 5. 結 論

最高人民法院は、専利法第26条第3項の規定により無効との判断をなした北京市高級人民法院判決を取り消した。

## 6. コメント

本事件では、実施可能要件に関し、従来技術との関係性を考慮して開示が十分か否か判断される旨、判示された。請求項中に使用する文言が従来技術に対して区別技術特徴といえない場合、開示に対する要求レベルはそれほど高くないといえる。とはいえ、少なくとも独立請求項である請求項1に記載の文言については実施可能要件が後に争いとならないレベルまでしっかりと明細書に書き込んでおくことが必要であろう。

なお、本行政訴訟とは別に特許権侵害訴訟が継続しており、今後は技術的範囲の属否が争点となる。

判決日 2020年3月27日

以 上