



令和元年 5月15日(水)  
(2019年)

No. 14928 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会  
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)  
郵便番号 104-0061  
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4  
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円  
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び  
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆中国2017年知財に関する重要判例⑩  
中国の無効審判におけるマーカッシュ・クレームの訂正について (1)

中国2017年知財に関する重要判例⑩

中国の無効審判におけるマーカッシュ・クレーム  
の訂正について

— 専利複審委員会、第一三共株式会社&北京万生薬業の再審案件 —

林達劉グループ<sup>1</sup>  
北京魏啓学法律事務所  
著者：魏 啓学、閻宇

目次

はじめに	II 本事件の争点に関する判定
I 事件の概要	III 無効審判におけるマーカッシュ・クレームの訂正について
1. 基本情報	1. マーカッシュ・クレームの訂正を巡る議論の背景
2. 事件の経緯	

創業1923年



杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

代表弁理士 杉村 憲司 代表弁護士 杉村 光嗣

杉村 興作	塚中 哲雄	澤田 達也	富田 和幸	下地 健一	大倉 昭人	粟野 晴夫	河合 隆慶
鈴木 治	福尾 誠	齋藤 恭一	池田 浩	吉田 憲悟	山口 雄輔	中山 健一	村松 由布子
寺嶋 勇太	結城 仁美	川原 敬祐	岡野 大和	前田 勇人	坪内 伸	甲原 秀俊	太田 昌宏
吉澤 雄郎	小松 靖之	伊藤 怜愛	片岡 憲一郎	田中 達也	高橋 林太郎	福井 敏夫	酒匂 健吾
柿沼 公二	神 紘一郎	坂本 晃太郎	西尾 隆弘	石川 雅章	永久保 宅哉	色部 暁義	田浦 弘達
門田 尚也	加藤 正樹	朴 瑛哲	真能 清志	石井 裕充	藤本 一	鈴木 俊樹	内海 一成
市枝 信之	君塚 絵美	井上 高雄	辻 啓太	塩川 未久	橋本 大佑	鈴木 麻菜美	大島 かおり
田中 睦美	宮谷 昂佑	廣 昇	鈴木 裕貴	Stephen Scott	水間 章子	鈴木 貴志	山本 睦也
鹿山 昌代	北村 慎吾	伊藤 佐保子	岡本 岳				

所員190名うち弁理士67名、弁護士2名、欧州弁理士1名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners  
電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <https://sugimura.partners/>

2. 無効審判実務におけるマーカッシュ・クレームの訂正の背景  
おわりに

## はじめに

本事件は、最高人民法院が発表した2018年中国法院の知的財産権十大事件の第2件に選ばれた。マーカッシュ・クレームは、非常に総括的な書き方となっているため、技術的範囲を最大限広く確保することができ、化合物発明によく用いられる。一方、高度な総括性のため、マーカッシュ・クレームは無効化されるリスクも高い。無効審判において、特許権者がマーカッシュ・クレームに対し削除形式の訂正を行うことができるか否かは、クレームが維持されるか否かのポイントである。このような訂正が許されるか否かを巡る議論が続いており、マーカッシュ・クレームが1つの全体発明であり、削除形式の訂正を認めるべきではないという考え方と、マーカッシュ・クレームが並列関係にある発明であり、削除形式の訂正を認めるべきであるという考え方との対立が見られる。

本件において、最高裁は、10年間以上も続いてきた議論について、マーカッシュ・クレームの性質を論述し、化学分野の発明創造の特別性及び案件それぞれの事情を考慮した上、マーカッシュ要素の削除形式の訂正に関し、法的基準を明らかにした。理論上の議論は依然として存在しているが、最高人民法院の上記判決は、審判主体の様々な意見が長年にわたってまとまらないという状況を解決した。本件は、実務において特許審査と司法裁判を導く主要な事件となるだろう。以下、その詳細な内容を検討する。

## I 事件の概況

### 1. 基本情報

再審請求人(一審被告、二審被上訴人): 国家知識産権局専利複審委員会(以下、専利複審委員会という)。

被請求人(無効審判請求人、一審原告、二審被

上訴人): 北京万生薬業有限責任公司(以下、万生社という)。

原審第三者(特許権者、二審上訴人): 第一三共株式会社。

### 審決・判決の情報

無効審判請求の審決 国家知識産権局専利複審委員会による第16266号無効審判請求の審決

一審 北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第2403号行政判決

二審 北京市高級人民法院(2012)高行終字第833号行政判決

再審 最高人民法院(2016)最高法行再41号行政判決

### 2. 事件の経緯

「高血圧症を治療または予防するための医薬組成物の製造方法」を名称とした発明特許(第97126347.7号中国特許。以下、「本件特許」という。)は、登録公告日が2003年9月24日であり、特許権者が第一三共株式会社である。本件特許のクレーム1は「高血圧症を治療および予防するための医薬組成物の製造方法であって、下記式(I)の化合物またはその薬用として有用な塩もしくはエステル少なくとも1種である血圧降下剤を、薬理学的に許容される担体または希釈剤と混合することを含む方法」であり、 $R^1 \sim R^7$ 置換基を有する式(I)の化合物の構造式を規定するとともに、 $R^1 \sim R^7$ 置換基として選択され得る基を規定している。式中、 $R^4$ は、水素原子、炭素数1~6のアルキル基を示し、 $R^5$ はカルボキシ基を示し、式 $-COOR^5$ 又は式 $-CONR^8R^9$ を示す。

無効審判請求人である万生社は2010年4月23日に、進歩性欠如、サポート要件違反、明確性違反を理由に、国家知識産権局専利複審委員会(以下、専利審判委員会という)に本件特許に対する無効審判を請求した。

2010年8月30日に、第一三共株式会社がこの無効審判請求に対する答弁書を提出するとともに、特許請求の範囲を次のとおり訂正した。クレーム1の「又はその薬用として有用な塩もしくはエステル」における「もしくはエステル」を削除し、クレーム1の $R^4$ の定義における「炭素数1~6