



令和3年 (2021年) 7月7日(水)

No. 15449 1部377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] 03-3535-5347

近畿支部 〒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 <https://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2020年知財に関する重要判例①
プログラムに係る特許の実施可能要件違反の判断 (1)

中国2020年知財に関する重要判例①

プログラムに係る特許の実施可能要件違反の判断

～「チャットボット」審決取消請求事件の考察～

林達劉グループ¹
北京魏啓学法律事務所
著者：魏啓学 陳 涛

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 プログラムに係る特許の実施可能要件違反の判断
- 1. 基本情報
- 2. 事件の経緯
- おわりに

認定経営革新等支援機関



一般社団法人日本経営士会 —経営に知恵と革新—

日本経営士会は、企業経営をサポートするコンサルタントの団体です。
経営に関するご相談は下記へお問い合わせ下さい。

豊富な人材と高い実績

経営士には弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、技術士などの方々も加入しており、豊富な人材と60年にわたる高い実績により社会的な評価を得ております。

「経営士」資格の認定

日本の産業発展に寄与するため、経営士資格試験を実施し、合格者に認定資格を付与しています。試験は年2回(5月と11月)主要都市にて実施します。

経営士養成講座の開催

経営士養成講座はマネジメント専門能力並びに人間性の涵養や資質を高めるなど、経営コンサルタントとして求められる要件を修得する講座です。経営層の方々にもお役に立つ講座です。(修了者は、経営士資格試験の一部が免除されます)

一般社団法人 日本経営士会 本部事務局

〒102-0084 東京都千代田区二番町12番12号 B.D.A.二番町ビル TEL.03-3239-0691(代) FAX.03-3239-1831
E-mail office@nihonkeieishikai.com <https://www.nihonkeieishikai.com>
経営支援センター:北海道・東北・北関東・千葉・埼玉・東京・南関東・中部・近畿・中国・四国・九州・台湾

はじめに

本件は、2020年の中国知的財産十大判例に選ばれた。本件について、中国最高裁判所は、「本件は中国の人工知能分野の基本特許に関する。『公開の代償として保護を与える』ことは、中国特許制度の趣旨である。特許出願された発明が十分に開示されたかに関する判断は、人工知能分野の特許審査及び訴訟における難しい課題でありながら、特許出願人がその発明について独占権を有すべきかということにも関わっている。本件の再審判決は、コンピュータプログラムに係る特許の実施可能要件の判断基準を明確にすることにより、企業のイノベーションの成果を十分に保護し、公共利益の確保とイノベーションへの奨励を両立させるとともに、重要な分野における独自の知的財産の創出及び蓄積を促進する。」と指摘した。

その詳細について、以下のとおり説明する。

I 事件の概要

1. 基本情報

再審請求人(一審第三者):上海智臻インテリジェントネットワーク技術股分有限公司。

被請求人(一審原告、二審上訴人):アップルコンピュータ貿易(上海)有限公司。

被請求人(一審被告、二審被上訴人):中国特許庁。

判決の情報

無効審判請求の審決:中国特許庁第21307号審決

一審:北京市第一中等裁判所(2014)一中知行初字第184号行政判決

二審:北京市高等裁判所(2014)高行(知)終字第2935号行政判決

再審:中国最高裁判所(2017)最高法行再34号行政判決

2. 事件の経緯

2012年11月19日、アップルコンピュータ貿易(上海)有限公司(以下、「アップル社」という。)は、上海智臻インテリジェントネットワーク技術股分有限公司(以下、「智臻社」という。)の第200410053749.9号特許(以下、本件特許という。)に対する無効審判請求を提起し、ゲームサーバーに係る発明の実施可能要件違反などの無効理由を主張して、請求項1~11の無効化を求めた。

中国特許は、審理した結果、本件特許のゲーム

サーバーに係る発明は実施可能要件を満足していると判断した上で、アップル社の他の無効理由も採用せずに、2013年9月3日に本件特許を有効とする第21307号審決(以下、「本件審決」という。)をした。

アップル社は本件審決を不服として、北京市第一中等裁判所(以下、「二審裁判所」という。)に提訴した。北京市第一中等裁判所は、審理した結果、アップル社の提訴の理由が成立しないとして、本件審決を維持する旨の一審判決をした。

アップル社は一審判決を不服として、北京市高等裁判所(以下、「二審裁判所」という。)に上訴し、一審判決及び本件審決を取消すよう求めた。二審裁判所は、審理した結果、本件特許のゲームサーバーに係る発明の実施可能要件違反に関するアップル社の主張が成立するとして、一審判決及び本件審決を取消す旨の二審判決をした。

智臻社は二審判決を不服として、中国最高裁判所に再審を請求した。最高裁判所は審理した結果、二審判決を取消し、一審判決を維持する旨の再審判決をした。

II 本事件の争点に関する判定

本件において、最高裁判所は、一審及び二審の調査で明らかにした事実及び各当事者が提出した証拠及び主張に基づき、本件の争点が、「本件特許の明細書には、ゲームサーバーに係る発明が十分に開示されているか」という点にあると整理した。

この争点に関する各裁判所の判断を以下のとおり説明する。

1. 特許書類の記載

本件特許の特許掲載公報における請求項1は下記のとおりである。

【請求項1】

少なくとも、一のユーザと、一のチャットボットを含むチャットボットシステムであって、前記チャットボットが、人工知能及び情報サービス機能を持つ人工知能サーバー及びこれに対応するデータベースと、通信部とを有し、前記ユーザがインスタントメッセージングプラットフォーム又はショートメッセージプラットフォームを介してチャットボットと様々な対話を行うチャットボットシステムにおいて、

前記チャットボットは、検索サーバー及びこれに対応するデータベースと、ゲームサーバーとをさらに備え、

前記チャットボットには、前記通信部により受信したユーザー文がフォーマット文であるか、又は自然言語であるかを判別するための一のフィルターが設けられており、判別結果に応じて前記ユーザー文を相応のサーバーに転送し、前記相応のサーバーは、人工知能サーバー、検索サーバー又はゲームサーバーを含む、

ことを特徴とするチャットボットシステム。

ゲームサーバーについて、本件特許の明細書には下記の記載がある。

「チャットボットシステムは、一のユーザ1と、一のチャットボット9とを少なくとも含み、前記チャットボット9は、通信部21、人工知能サーバー3、検索サーバー4、ゲームサーバー5、及びそれぞれ相応のデータベースを有する。

ユーザ1は、様々なインスタントメッセージングプラットフォーム又はショートメッセージプラットフォームを介してチャットボット9と対話する。チャットボット9は、仮想の人であり、通信部21及びフィルター22を含む。通信部21は、様々なルートからのユーザー文を受信し、ユーザに返信する。フィルター22は、ユーザー文がフォーマット的な命令文であるか、又は自然言語であるかを判別する。それぞれ対話部23及び検索部24を用いて、その後の処理を行うことにより、返信情報又は応答対話を生成してユーザに送信する。

技術構成図を図1に示す。チャットボット9は実質上、通信部21、フィルター22、対話部23、検索部24が設けられた一以上のロボットサーバー2であり、一端がユーザ1に接続され、他端が人工知能サーバー3及び/又は検索サーバー4及び/又はゲームサーバー5に接続される。

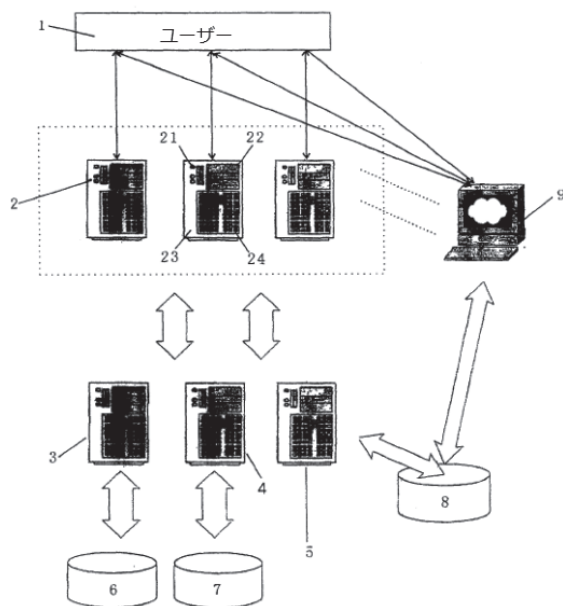
検索部24は情報データベース7に接続される。より良く検索を実施して最も近い結果を探し出すために、検索部24は通常、一以上の検索サーバー4に接続され、検索サーバー4から情報データベース7にアクセスする。

対話部23は人工知能サーバー3に接続され、一連の認識及び文法分析を行った上で、フォーマット文への変換を試み、変換できた場合は、変換後のフォーマット的な命令文をフィルター22に返送するが、変換できなかった場合は、前記人工知能サーバー3の対話システムに送って処理させる。前記対話システムは、対話データベース6にアクセスし、最も適切な応答文を選んでチャットボット9に与え、その通信部21によりユーザ1に送信

する。

ロボットにおいて、インタラク션을特に推奨し、ロボットは以下のインタラクシオンゲーム(なぞなぞ遊び、クイズゲーム、トランプゲーム24、数字当て等)を行うことができる。」

本件特許のシステム構成図は下記のとおりである。



2. 無効審判

アップル社は、「本件特許の実施例には、どのような技術的手段により、ユーザとチャットボットシステムとのゲームプレイを可能とするかに関する記載がなく、特に、ゲームサーバー5をどのように用いて前記ゲーム機能を実現するかに関する記載がなかった結果、当業者は本件特許の明細書の記載に基づいてそのゲーム機能を実現することができない。」という無効理由を主張した。

この無効理由について、合議体は審理した結果、以下のとおり判断した。

本件特許の明細書第3頁第11～14行目には「チャットボット9は実質上、通信部21、フィルター22、対話部23、検索部24が設けられた一以上のロボットサーバー2であり、一端がユーザ1に接続され、他端が人工知能サーバー3及び/又は検索サーバー4及び/又はゲームサーバー5に接続される。」との記載がある。本件特許の図1に示すように、実施例には、ユーザがロボットサーバー2を介してゲームサーバー5にアクセスすることが開示されている。また、本件特許の明細書

第5頁第7～9行目には「ロボットにおいて、インタラク션을特に推奨し、ロボットは以下のインタラクシヨンゲーム(なぞなぞ遊び、クイズゲーム、トランプゲーム24、数字当て等)を行うことができる。」との記載がある。上記の記載に基づき、ユーザがインスタントメッセージングプラットフォームを介して、他端がゲームサーバーに接続されたチャットボットと対話し、チャットボットにより認識された対話のコンテンツにより、ユーザがゲームサーバーを介して文字のインタラクシヨンに基づくゲーム機能を利用することができるということは当業者には実施可能である。そのため、当業者は明細書の上記記載に基づき、本発明のチャットボットシステムのゲームサーバーによるインタラクシヨンゲーム機能を実現することができる。

3. 一審

アップル社は、「中国特許法第26条第3項の要件を満足するために必要不可欠な事項については、引用として記載することができず、その詳細を明細書に記載しなければならない。明細書に開示された発明では、フィルターはユーザー文をフォーマット文又は自然文として判別した後、いずれの場合においてもゲームサーバーに送って処理させることはない。また、明細書には、検索部又は対話部がゲームサーバーと相互作用できることも開示されていない。そのため、ゲームサーバーにどのように接続するかは開示されておらず、ゲーム機能が十分に開示されたとした本件審決の事実認定は誤っている。」と主張した。

一審裁判所は下記の理由により、アップル社の上記主張を採用しないものと判断した。

①本件特許の明細書第1頁第22～24行目の記載によれば、本件特許の発明は、「ロボットが十分に擬人化された対話でユーザとチャットできるとともに、インタラクシヨン対話に加えて、ユーザが情報検索、ゲームプレイなどを行うようにロボットに命令することもできるチャットボットシステムを提供する」ことを目的とするものである。本件特許の発明の目的によれば、本件特許はまず、擬人化された対話を可能とするためのものである。一方、ゲーム機能は、本発明を実施するのに必要不可欠な技術内容ではなく、擬人化された対話に加える付加的な機能である。

②擬人化された対話を可能とするために、本件特許の明細書第3頁第15～18行目には「ユーザ1はインスタントメッセージングプラットフォームに文章を入力し、ネットワークを通じてチャットボット9に送信する。通信部21はそれを受信した後、フィルター22に送り、フォーマットの命令文であるかについて判断される。フォーマットの命令文である場合、検索部24に送って処理させるが、自然文である場合、対話部23に送って処理させる」との記載がある。つまり、フィルターはユーザー文の形態によってフォーマット文と自然文を判別して分類処理することにより、処理速度を高め、擬人化された対話を可能とするが、フィルター自体はユーザー文の実行すべきコンテンツを区別しない。請求項1に記載のゲームサーバーについては、当業者は技術常識により、ゲームサーバーによるサービスの内容を把握することができる。また、ユーザー文がゲーム機能に関係するかを判断するには、ユーザー文の言語を分析する必要がある。そのため、チャットボットシステムにおいては必ず、ユーザー文の言語分析を行い、そして言語分析した後、ゲームに関するコンテンツをゲームサーバーに送ると考えられる。これも、当業者が技術常識により実施できるものである。

③本件特許の明細書第5頁第7～9行目には「ロボットにおいて、インタラクシヨンゲーム(なぞなぞ遊び、クイズゲーム、トランプゲーム24、数字当て等)を行うことができる。」との記載がある。そのゲームは主として、一問一答のテキストインタラクシヨンゲームであり、当業者はユーザー文の分析及び処理により実施することができる。

4. 二審

アップル社は、「本件特許の明細書に開示された発明では、フィルターはユーザー文をフォーマット文又は自然文として判別した後、いずれの場合においてもゲームサーバーに送って処理させることはない。また、明細書には、検索部又は対話部がゲームサーバーと相互作用できることも開示されていない。そのため、ゲームサーバーにどのように接続するかは開示されておらず、ゲーム機能が十分に開示されたとした本件審決及び一審

判決の事実認定は誤っている。」と主張した。

二審裁判所は下記の理由により、アップル社の上記主張を採用した。

本件特許の明細書の記載によれば、本件特許の発明は、「ロボットが十分に擬人化された対話でユーザとチャットできるとともに、インタラクティブ対話に加えて、ユーザーが情報検索、ゲームプレイなどを行うようにロボットに命令することもできるチャットボットシステムを提供する」ことを目的とするものである。つまり、ゲーム機能は、擬人化の付加的な機能ではなく、本件特許の擬人化を実現するための形態である。また、ゲーム機能も本件特許の請求項1に記載の必須要件である。独立項は、解決しようとする課題に関する完全な発明を記載するものである。本件特許の明細書の記載によれば、ゲーム機能も、本件特許請求項1の発明が実現すべき機能である。なお、本件特許の権利段階の審査において、智臻社も、ゲーム機能を、本件特許の進歩性をもたらす構成要件として主張した。例えば、本件特許の包袋の記載によれば、智臻社は、ゲームサーバーの存在により、請求項1が引用文献1に対して実質的特徴を有することから、本件特許が進歩性を有するとした。このように、中国特許庁も智臻社の上記主張に基づいて本件特許権を付与したのである。したがって、ゲーム機能の実現は、本件特許の発明に必要不可欠な構成要件である。

一方、明細書には、ゲームサーバーの存在及びインタラクティブゲーム実施のアイデアしか記載されておらず、ゲームサーバーとチャットボットの他の構成がどのように接続するか、例えば、どのようなユーザがどのようなコンテンツを入力してゲームサーバーに送るか、ユーザのコマンドをどのようにゲームサーバーに送るかについては一切記載がない。また、明細書の記載によれば、フィルターは、ユーザの入力文について、フォーマット文であると判定すると、検索部24を介して検索サーバー4に送るが、自然文であると判定すると、対話部23を介して人工知能サーバー3に送る。そのため、本件特許の明細書の記載によれば、本件特許のチャットボットシステムにおいて、ユーザがゲームに関係するメッセージを入力した場合、フィルターにより分析処理できるとしても、フィルターで自然文又はフォーマット文と判定され、人工知能サーバー3又は検索サーバー4には送られるが、ゲームサーバー5に送られることは不可

能である。このように、本件特許の明細書は、本件特許の請求項1に記載のゲーム機能を十分に開示しておらず、中国特許法第26条第3項に違反するため、本件特許は無効にされるべきである。

明細書の開示が十分であるかに関する判断の根拠は、当業者が明細書の記載から把握できる事項である。すなわち、明細書は、当業者が本件特許の発明を具体的に実施するために、関連する従来の技術を知ることができるように、十分な量の情報の記載又は少なくとも十分に明確な教示を提供すべきである。原審判決は、明細書には記載、教示、説明があるかを考えずに、当業者が実施できれば、明細書の開示が十分であるとしたが、これは中国特許法第26条第3項の趣旨に適合するものではない。

5. 再審

智臻社は再審請求時に下記2点の主張をした。

(1) 本件特許のゲーム機能は従来の技術であり、ゲームに関するフォーマット的な命令文は、ロボットのフィルターを介してゲームサーバーに伝送される。当業者は、当時の条件では、人工知能サーバーのみが自然言語を処理することができ、検索サーバー及びゲームサーバーは、フォーマット的な命令文によるコマンドを受けるとしかできないことを知っている。本件特許の請求項1の記載では、検索サーバーとゲームサーバーは「又は」という関係であり、フォーマット的な命令文を検索サーバーに送ることと、ユーザー文をゲームサーバーに送ることとは、実質的な相違はない。本件特許の発明の目的に示したように、ユーザは、ロボットとのチャットにおいて、インタラクティブ対話できるとともに、ロボットに情報検索やゲームプレイを命令することもできる。この目的は、本件特許の請求項の記載に対応している。当業者は理解でき、実施可能である。

(2) 明細書の開示の十分さに関する二審判決の判断には法律適用の誤りがあった。中国特許法第26条第3項及び中国特許審査基準には、明細書の開示が十分であるかについては、当業者が実施可能であることを基準に判断すると明確に定められている。二審判決では、当業者が実施可能であるという基準に加えて、「明細書には記載、教示、説明がある」ことも求められているが、これらの要求は明確な基準がない。この

ように、中国特許法第26条第3項の基準を勝手に引き上げた二審判決は、法律適用が誤っている。

また、中国特許庁は、「中国特許法第26条第3項の基準は、先行技術の水準に基づいて判断すべきである。すなわち、明細書が明確で完全であるか、当業者が実施可能であるかということを基準に判断する。当業者が実施可能な事項についても「明確な説明及び教示」を求める二審判決の基準は、当業者の技術水準を無視するものであり、明細書作成に対する不合理な要求である。このような基準は、中国特許法第26条第3項の趣旨に適合するものではなく、明細書の十分な開示に関する基本的な要求としては相当ではない。また、明細書の作成時に発明の実施に関する細かい事項をすべて網羅的に記載するように当事者に求めることは現実的ではない。このように求めると、当事者の注意力は、その貢献自体よりも周辺事項に集中してしまうため、このような扱いは中国特許法の立法趣旨に反するものであり、審査効率及び技術の進歩を害することとなる。明細書の作成について、技術思想の記述が十分であるか、当業者のレベルで実施可能であるかということをより重要視すべきである。」との主張をした。

中国最高裁判所は上記について審理した結果、以下のとおり判断した。

(1) 本件特許のゲームサーバーに係る発明の理解について

本件特許に規定するゲームサーバーの機能は、本件特許に記載のフォーマット文により、従来の成熟したゲームモジュールを動作させることによって実現されると考えられる。理由は以下のとおりである。

①本件特許に規定するゲームサーバーの機能は、本件特許に記載のフォーマット文により、従来の成熟したゲームモジュールを動作させることによって実現される。本発明に係るチャットボットシステムは、ア。「ロボットが十分に擬人化された対話でユーザとチャットできる」という機能と、イ。「ユーザが情報検索、ゲームプレイなどを行うようにロボットに命令することもできる」という機能とを有する。そのため、情報検索、ゲームプレイも、本件特許に係るチャットボットシステムが「命令」により実現するものであ

る。本件特許に規定するゲームサーバーのゲーム機能は「命令」により実現され、すなわち、フォーマットのな命令文により、従来の成熟したゲームモジュールを動作させることによって実現される。この理解から、本件特許のチャットボットシステムでは、ゲームサーバーにアクセスするデータ経路がないとしたアップル社の主張は成立しない。

- ②フォーマット文によりゲームモジュールを動作させてゲーム機能を発揮させることは、本件特許の出願前の先行技術である。
- ③当業者の理解では、本件特許は、機能の違いからゲームサーバーと検索サーバーと呼んでいるが、ゲームサーバーと検索サーバーが物理的に別体であることを規定しておらず、同じサーバーが検索機能とゲーム機能の両方を備えてもよい。

(2) ゲームサーバーが本件特許の先行技術に対する特徴点であるかについて

本件特許の権利化段階における出願人の主張については、審査の全過程を総合的に考察して検討すべきである。本件特許の3回の拒絶理由通知及び出願人の意見書を全体的に考察した結果、引用文献に比べてゲームサーバーを備えることは、本件特許が権利化できた理由ではなく、ゲームサーバーは本件特許の先行技術に対する特徴点ではないと分かった。理由は以下のとおりである。

- ①審査官は1回目の拒絶理由通知において、ゲームサーバーが当業界の慣用手段であると明確に指摘した。この指摘は、情報技術分野に属する技術者の認識にも一致している。そのため、本件特許出願は、引用文献との相違点がゲームサーバーの存在にあることから特許を受けた可能性はない。
- ②本件特許の出願人が3回目の拒絶理由通知に対する応答において、本件特許の請求項1に「フィルター」に関する限定を多く加えた。本件特許の出願人による上記大きな実質的補正を踏まえ、審査官は補正クレームを認めて特許査定した。
- ③この認定は当初の請求項1、4、5の記載に合っている。本件特許の公開公報に掲載された当初の請求項1、4、5から、当初の請求項1は、人工知能サーバーによりユーザとチャットボットとの様々な対話を可能とする

ことを、先行技術との相違点として強調したが、ゲームサーバーがその相違点ではなく、ゲームサーバーの接続関係に関する規定もなかった。当初の請求項4、5は、フィルター及び対話部、検索部及び対話部と人工知能サーバーとの接続、検索部と検索サーバーとの接続をさらに規定している。上記書き方及びその内容は、特許権者が無効審判において主張した本件特許の発明の目的である「フィルターにより、フォーマット文と自然言語を判別し、判別結果に応じてユーザー文をそれ相応のサーバーに送ることによって、マンマシン対話システムの効率及び利用可能性を向上させる」ということを反映できる。これは、審査官が3回目の拒絶理由通知で請求項1に加えるよう本件特許の出願人に求めたものである。

アップル社は、ゲームサーバーが本件特許の先行技術に対する特徴点であると智臻社が自認した、と指摘した。ここで、本件特許が中国特許法第26条第3項に適合するか、かかる構成が先行技術に対する特徴点であるかについて、本件特許の出願人又は特許権者が自認した相違点を基準に判断すべきであるか、それとも、本件特許の記載及び先行技術の状況に基づいて判断すべきであるか、という問題がある。本裁判所は、本件特許の記載及び先行技術の状況に基づいて、本件特許の先行技術に対する特徴点を判断すべきであると考ええる。理由は以下のとおりである。

- ①出願人又は特許権者が自認した相違点は客観的なものではなく、当業者の判断と異なることがある。例えば、本件において、出願人は出願の審査段階において、ゲームサーバー及び検索サーバーが本件特許出願の先行技術に対する特徴点であると主張したが、審査官は1回目の拒絶理由通知において、チャットサービスシステムにおいてゲームサーバーを設けることが当業界の一般的な配置であると明確に指摘した。
- ②本件特許の記載及び先行技術の状況に基づいて、本件特許の先行技術に対する特徴点を判断した上で、本件特許が登録要件を満足するかを判断することは、「公開の代償として保護を与える」という特許法の立法趣旨に合致

し、判断結果の客観性と、異なる条項を適用する判断結果の一致性及び整合性を確保する上で有用である。

以上より、ゲームサーバーは本件特許の先行技術に対する特徴点ではないといえる。

- (3) 本件特許のゲームサーバーに係る発明が中国特許法第26条第3項に適合するかについて

ゲームサーバーが本件特許の先行技術に対する特徴点ではないため、上記審査基準の規定によれば、ゲームサーバーに係る発明は詳細に説明しなくてもよい。本件において、当業者は本件特許の明細書の記載に基づいて、一端がユーザにつながり、他端がゲームサーバーにつながるチャットボットに対して、ユーザがインスタントメッセージングプラットフォーム又はショートメッセージプラットフォームを介して対話したり、フォーマット的な命令文によりインタラクションゲームをしたりすることを可能とするチャットボットを実施することができる。したがって、本件特許のゲームサーバーに係る発明は中国特許法第26条第3項に適合する。

二審裁判所は、「明細書の開示が十分であるかに関する判断の根拠は、当業者が明細書の記載から把握できる事項である。すなわち、明細書は、当業者が本件特許の発明を具体的に実施するために、関連する従来技術を知ることができるように、十分な量の情報の記載又は少なくとも十分に明確な教示を提供すべきである。」とした。本裁判所は、明細書の開示が十分であるかについての判断は、当業者の立場から行うべきであると考ええる。当業者とは、出願日又は優先日以前の、発明が属する技術分野における通常の知識をすべて知っており、その分野における全ての先行技術を知り得るとともに、当時の通常の実験手段を使用する能力を有しながら、創作能力を有しない架空の人物である。本件特許の出願時の技術水準では、チャットサービスシステムにおいてゲームサーバーを設けることは当業界の一般的な配置であり、米国特許などの先行技術にも、チャットサービスシステムにおいてゲームサーバーを設けることが開示されている。当業者は、当業界の先行技術を知り得る能力を有する。すなわち、明細書にはゲームサーバーへの接続やゲームの実行に関する教示がなくても、当業者は先行技術を調査することによって、チャットボットシステムにおいて

ゲームサーバーへの接続及びゲームの実行を実施することができる。本件特許の明細書には請求項1のゲーム機能が十分に開示されていないとした二審判決の判断は相当ではなく、本裁判所はこれを是正する。

Ⅲ プログラムに係る特許の実施可能要件違反の判断

明細書の開示が十分であるかに関する判断は、中国特許法及び審査基準に明確に定められている。中国特許法第26条第3項には、「明細書には、発明又は実用新案について、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。」と規定されている。つまり、当業者が発明を実施できるかは、明細書の開示が十分であるかに関する判断のポイントである。中国特許審査基準(2001)第二部第二章の2.2.6には、「実施の形態において、最も近い先行技術、若しくは発明又は実用新案と最も近い先行技術との共通の構成について、一般的には詳細に記載しなくてもよいが、発明又は実用新案の先行文献と相違する構成及び従属請求項中の付加要件については、当業者がそれを実施できる程度に、十分かつ詳細な記述をしなければならない。」という記載がある。

したがって、特許実務において、明細書の開示の十分さは当業者の実施可否を基準に判断されるが、出願人が明細書の作成時にすべての構成について詳しく説明することは求められない。明細書は、その時点での技術水準に基づいて作成されるため、公知のものについては、出願人に詳細な説明を求める必要はない。さもなければ、出願人の負担が重すぎてしまい、不経済となる。また、明細書には余計な技術情報が多いと、技術の公開及び交流の観点ではマイナスな効果が生じる。本件特許において、明細書にはゲームサーバーに関する詳細な説明や、ユーザとゲームサーバーとのやり取りに関する記載はないが、ユーザとゲームサーバーとの対話を実施することは、当業者には困難なことではない。

中国最高裁判所が判示したように、中国特許法及び審査基準の規定において、先行技術と共通の構成と、先行技術と相違する構成とで明細書の開示への要求が異なったのは、当業者が実施できるということが基準となるため、当業者の知識及び能力範囲内の構成については明細書の開示を厳しく求める必要がないのに対して、当業者の知識及び能力範囲外の、先行技術と相違する構成については厳しく求める必

要があるからである。

ゲームサーバーに係る発明が十分に開示されたかについて、中国最高裁は、①本件特許の記載及び布袋からゲームサーバーに係る発明を理解するステップ、②ゲームサーバーが本件特許の先行技術に対する特徴点であるかを考察するステップ、③中国特許法第26条第3項に適合するかを判断するステップという3つのステップで詳細に検討した。中国最高裁はこのように詳しい検討を経て、ゲームサーバーに係る発明が十分に開示されたという結論を得た。

おわりに

本件において、中国最高裁は、中国特許法第26条第3項の適合性の判断において当業者が実施可能な事項についても「明確な説明及び教示」を求める二審裁判所の判断手法を是正し、コンピュータ・プログラムに関する特許の実施可能要件(明細書の開示の十分さ)の判断基準を再確認し、先行技術と共通の構成と、先行技術と相違する構成とで判断基準が異なることを示した。すなわち、当業者の知識及び能力範囲内の構成については、明細書の開示への要求は低く、当業者の知識及び能力範囲外の、先行技術と相違する構成については、明細書の開示への要求は高い。本件は、コンピュータ・プログラムに関する明細書の作成の上で重要な参考となる。

¹ 林達劉グループは、2003年に北京林達劉知識産権代理事務所として発足した。その後、弁理士業務だけではなく、弁護士業務及び一般書類の翻訳や通訳などの面でも対応してほしいという国内外のクライアントの要望に応じて、プラスアルファの効果を目指して、2008年に、北京魏啓学法律事務所と林達劉(北京)翻訳株式会社を設立して、林達劉グループが誕生した。

北京魏啓学法律事務所は、知的財産権などの法律事務をメインとする総合法律事務所である。当事務所の前身は、北京林達劉知識産権代理事務所の法務部であり、現在に至るまで、商標権、特許権、著作権(ソフトウェア著作権を含む)等を巡る紛争及び模倣品対策事件、不正競争事件、ドメイン紛争事件、技術契約の知的財産権紛争事件を大量に扱い、豊富の実績及び経験を積んでいる。代理した数件の知財訴訟事件は、中国最高裁より知財典型判例として選ばれた。