

請求項の記載に誤りがある場合の特許権侵害判断
～外国企業が中国で権利行使する場合の注意点～
中国特許判例紹介(56)

2016年6月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

北京西科盛世通ホテル会展設備製造有限公司
上訴人(一審原告)

广州市番禺区恒美ホテル金属家具製造有限公司
被上訴人(一審被告)

1. 概要

被疑侵害製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かは、特許請求の範囲に記載された文言に基づいて判断を行う。

しかしながら、何らかの原因により請求項に誤りを含んだまま特許が成立する場合がある。中国では訂正審判制度が存在しないため、誤記を訂正することができない。

本事件では、請求項中に明らかな誤記が存在しており、被疑侵害製品が技術的範囲に属するか否かが争点となった。上海市第一中級人民法院は、技術的範囲に属しないと判断したが¹、上海市高級人民法院は明細書及び図面等から当業者が明らかに誤記であると判断でき、かつ、当業者が更正すべき答案を明らかに確定できるとして、技術的範囲に属するとの判決をなした²。

2. 背景

(1)特許の内容

米国の西科公司(原告 Sico Incorporated)は、“移動可能な折り畳み台”と称する発明特許 ZL95196021.0 号(以下、021 特許という)を所有している。021 特許は 1995 年 11 月 13 日国家知識産権局に出願され、2003 年 7 月 23 日に公告された。

争点となった請求項 3 は以下のとおりである。

¹ 上海市第一中級人民法院判決 (2011) 沪一中民五(知)初字第 89 号

² 上海市高級人民法院 2012 年 10 月 31 日判決 (2012) 沪高民三(知)終字第 44 号

3.回転連動装置 (30) を有する移動可能な折り畳み台 (20) において、：

蓋板 (24) と；

台(20)の蓋板(24)に取り付けられ、該蓋板(24)に対し基本的に直角をなす夾角延伸使用位置から、蓋板(24)に近づく低延伸折り畳み位置に回転する外足 (34) と；

垂直端部 (102) 及び隆起中心部 (104) を有する第一主リンク (100) と；

その第一端の枢軸は回転し該隆起中心部(104)に取り付けられ、第二端の枢軸は回転し該台(20)の蓋板(24)に取り付けられる基本的に矩形をなす第二リンク (105) と；

第一端の枢軸が回転して垂直端部(102)に取り付けられ、第二端の枢軸が回転して該台(20)の蓋板(24)に取り付けられる第三リンク (106) と；

それぞれ枢軸が回転し、主リンク(100)の垂直端部(102)及び外足(34)に接続する第四リンク (116) と

を備える折り畳み台。

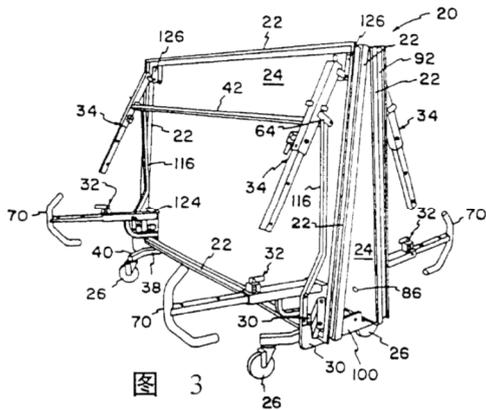


图 3

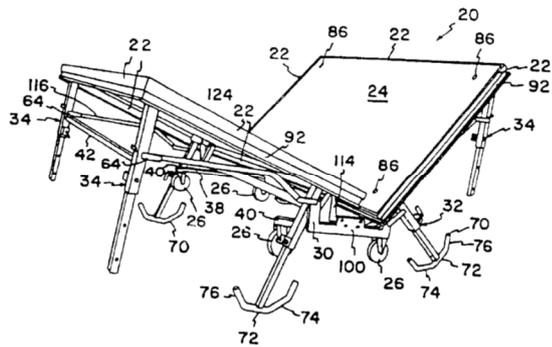


图 5

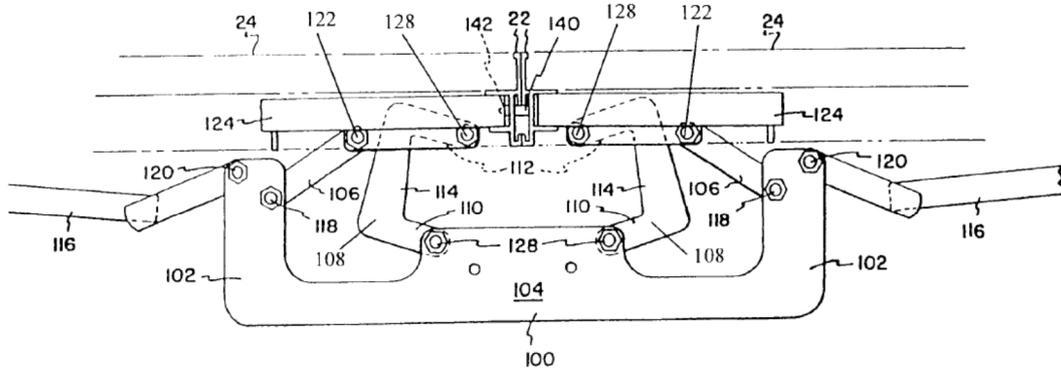


图 11

(2)訴訟の経緯

2010年5、6月、星河湾公司与恒美公司（被告）は、ホテル宴会ホール、中国料理レストラン家具の購入契約にサインし、被告は、星河湾公司に被疑侵害製品“活動舞台”を含むレストラン内の家具を販売した。

2011年4月原告は被告の被疑侵害製品の製造及び販売行為の即時停止を求めて上海市第一中級人民法院に提訴した。上海市第一中級人民法院は、原告の申請及び担保に基づき、被告が販売した被疑侵害製品“活動舞台”の一つを差し押さえた。

被疑侵害製品は請求項3の基本的に矩形をなす第二リンク (105)を除き、請求項3の構成要件をすべて充足することについて争いはない。原告は請求項3の「基本的に矩形をなす第二リンク (105)」は誤りであり、正しくは「基本的にU形をなす第二リンク (108)」であり、被疑侵害製品もU形であり技術的範囲に属すると主張した。

上海市第一中級人民法院は特許の保護範囲は請求項の記載に基づき判断すべきであり、辞書の記載に基づけば矩形にはU形は含まれないとして、被疑侵害製品は請求項3の技術的範囲に属しないとの判決をなした。原告は当該判決を不服として上海市高級人民法院へ上訴した。

3.高級人民法院での争点

争点:請求項中に明らかな誤りがある場合、どのように保護範囲を確定すべきか

4.高級人民法院の判断

争点:当業者が明らかな誤りであると判断でき、かつ、更正すべき内容を確定できる場合に限り更正後の請求項に基づき保護範囲を確定すべきである

(1)請求項と明細書及び図面等との関係

司法解釈[2009]第21号第2条及び第3条は以下のとおり規定している。

第2条 人民法院は、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、専利法第59条第1項に規定された請求項の内容を確定しなければならない。

第3条 人民法院は、請求項について、明細書及び図面、特許請求の範囲の関連する請求項、並びに特許審査の包袋を用いて解釈することができる。請求項の用語について明細書に特別な限定がある場合、その特別な限定に従う。

上述の方法によっても依然として請求項の意味を明確にできない場合は、辞典類、教科書などの公知文献及び所属分野の通常の技術者の通常理解をふまえて解釈することができる。

すなわち、請求項は、明細書に依拠しなければならない、請求項の保護する技術方案は、明細書中に公開された内容から得られるか、或いは、概括される技術方案でなければならない。それゆえ、明細書及び図面は、必然的に請求項を解釈するのに用いることができる。事実上、請求項中の技術術語は特許申請人または特許権者が自ら選択したものであり、ひいては自己の“発明”であり、自身で特許権の保護範囲を確定する。

特許申請人または特許権者は、その請求項中の技術術語の編集者である。それゆえ、請求項中の技術術語の含意に争いがある場合、最初に特許明細書及び図面、請求項書中の関連する請求項、特許審査経過等に基づき解釈しなければならない。特許明細書及び図面、関連する請求項、特許審査経過等に基づき請求項中のある技術術語の含意を確定することができない場合に限り、請求項中の該技術術語の含意が、当業者の通常理解する含意であると推定でき、それに基づき辞書、ツールブック、教科書、専門家証人の証言等の証拠に基づき対応する技術術語の含意を確定することができる。

特許明細書及び図面、関連請求項、特許審査経過等の証拠に基づき、請求項中の明らかな誤りを更正することは、特許明細書及び図面、特許請求の範囲中の関連する請求項、特許審査経過等の証拠に基づき、請求項の当然に有する意義を解釈することである。当業者が明細書及び図面、特許請求の範囲の関連する請求項、特許審査経過を読んだ後に、明確に疑うことなく請求項の記載に誤りが存在することを確認でき、かつ当業者が明細書及び図面、特許請求の範囲中の関連請求項、特許審査経過を読んだ後に、さらに明らかに疑いようもなく相応の誤りの更正すべき答案を知ることができる場合、該更正後の請求項により請求項の保護範囲を確定すべきである。

このような請求項中の明らかな誤りの更正は必ずしも請求項の保護境界の確定性に影響を与えるものではなく、また請求項の公示性と安定性に影響を与えるものでもない。請求項の保護範囲は当業者の理解する保護範囲であるため、当業者は明細書及び図面、特許請求の範囲中の関連する請求項、特許審査経過を読んだ後、明確に疑いようもなく請求項に記載され存在する誤りを確認でき、かつ明らかに疑いようもなく更正すべき答案が存在する場合、それはきっと自ら更正すべきであり、更正後の請求項により確定さ

れる保護範囲は請求項が本来有すべき保護範囲であり、当業者により理解できる保護範囲であり、また請求項が社会に公示する保護範囲でもある。

(2) 本案への適用

本案において、当業者は明確に疑いようもなく請求項 3 中の“基本的に矩形をなす第二リンク (105)”は記載ミスであると確認でき、また明確に疑いようもなく、“基本的に矩形をなす第二リンク (105)”は“基本的に U 形をなす第二リンク (108)”であるべきと理解することができる。

最初に、対象特許明細書の“発明内容”部分及び“具体実施方式”部分に記載の技術方案及び図面において、対応する第二リンクは共に“基本的に U 形をなす”（“具体実施方式”部分では“ほぼ馬蹄形”と記載）と記載されている。請求項は明細書を依拠とすべきであり、当業者は対象明細書及び図面から得ることができない、或いは、対応する第二リンクが“基本的に矩形をなす”ということは概括することができず、対応するのは第二リンクが“基本的に U 形をなす”ということだけを得ることができる。

対象特許の請求項 3 に対応する PCT 英文及び対応する中文の公開文書中の請求項 15 の記載（公開時には U 形と記載されている）と、特許権付与過程における審査官の第一回審査意見及び申請人の意見書によれば、さらに一步進んで、請求項 3 中の“基本的に矩形をなす第二リンク (105)”は記載ミスであることが理解でき、明らかに疑いようもなく“基本的に U 形をなす第二リンク (108)”とすべきことがわかる。

(3) 被疑侵害製品の属否

一審における対比結果に基づけば、双方は、被疑侵害製品の第一、三、四リンクと特許請求項 3 との対応する技術特徴は同一であり、被疑侵害製品の第二リンクは U 型構造をとることについて共に異議はない。それゆえ特許請求項 3 の“第二リンク”の記載に明らかな誤りがあり、“基本的に U 形をなす”と理解すべき状況下、被告が生産、販売する被疑侵害製品は特許請求項 3 で限定する技術特徴の保護範囲に属しており、特許権の侵害を構成する。

被告は、相応の侵害行為の停止及び損害賠償責任を負わなければならない。

5. 結論

上海市高级人民法院は、請求項 3 の保護範囲に属しないとした上海市第一中级人民法院の判決を取り消した。

6. コメント

本事件では、請求項中に誤りがある場合でも、一定条件下で更正後の内容で保護範囲が確定される旨判示された。ただし、その条件は明細書等から当業者が明らかに疑いようもなく誤りであると判断でき、かつ、当業者が明らかに疑いようもなく更正後の答案を知ることができる場合に限られる。本事件では矩形からU形であることが明らかであったが、明細書中に他の選択肢も取り得る場合、例えばV型、L型等が存在する場合、明らかに疑いようもなくとは言えないため、結論が変わっていた可能性がある。

誤記・誤訳は外国企業が中国で権利化する際に多く発生する問題である。とりわけ中国では訂正審判制度が存在せず、また原則として無効宣告請求時に請求項の削除補正が認められているにすぎず、誤記・誤訳が存在すると致命傷となる。021 特許も出願当時はU形と翻訳されていたにもかかわらず、途中で矩形にすり替わっていた。中国代理人への指示、応答書、登録査定時の請求項を中国語ベースできっちりと日本側で責任をもって確認することが重要である。

以上