

司法解釈「専利権利付与・権利確定に係る行政案件の審理における若干問題に関する
最高人民法院の規定」意見募集稿のポイント

2018年6月11日

河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

中国最高人民法院は2018年6月1日復審委員会によりなされた拒絶決定、及び、無効宣告決定に対する行政訴訟事件において、人民法院が採用すべき判断規定を公開した。

文言解釈、記載要件、実験データの提出の可否、公知常識の取り扱い、追加証拠の提出等、実務上重要な規定が多数存在する。

本稿では特許（意匠を除く）に関し、日本企業にとって影響の大きい項目について解説を行う。なお、意見募集は7月1日に締め切られ、施行後は現在審理中の案件についても本規定が適用される。

1. 文言解釈

第3条

人民法院は、専利権付与に係る行政案件を審理する場合、一般的に、当業者が理解する通常の意味によりクレームの用語を定義しなければならない。クレームは自ら定義した言葉を採用しており、かつ、明細書及び添付図面に明確な定義又は説明がある場合、その定義に従う。

人民法院は、専利権利確定に係る行政案件を審理する場合、特許請求の範囲、明細書及び添付図面を用いてクレームの用語を定義することができる。明細書及び添付図面にクレーム用語について特別な定義がある場合、その定義に従う。

専利審査ファイルをクレームの用語の解釈に用いることができる。上記方法によっても定義できなかった場合、当業者が通常に使用する技術的辞書、技術マニュアル、ツール書物、教科書、国家又は業界技術基準等により定義することができる。

（第二の案：クレーム用語について、一般的に、人民法院は当業者が理解する通常の意味により定義しなければならない。特許請求の範囲は自ら定義した言葉を採用しており、かつ、明細書及び添付図面に明確な定義又は説明がある場合、その定義に従う。）

現行の司法解釈と同様に第3条では、請求項自体の文言に加えて、明細書、図面、及び審査経過に基づき請求項の解釈を行う旨規定している。そして、辞書、技術マニュアル等は外的証拠として副次的に取り扱うとしている。

今回の司法解釈の第2案では、現行の解釈とは異なり、当業者が理解する通常の意味

により定義しなければならないとしている。

2. 記載要件 機能的クレームの明確性

第 12 条

クレームの中の機能又は効果により限定された技術特徴について、明細書、添付図面に当該機能又は効果を実現するいかなる具体的な実施態様の記載もなく、かつ、当業者は、特許請求の範囲、明細書及び添付図面のみによりその意味を確定できず、当事者は、これをもって、当該クレームが特許法第二十六条第四項の規定に合致しないと主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

特許法第 26 条第 4 項では「特許請求の範囲が明確でなければならない」と明確性に関する規定がなされている。請求項中に機能的クレームを記載する場合、当該機能に対する具体的な構成、構造、アルゴリズムを明細書中に丁寧に記載しておくことが必要である。機能的記載に対応する事項が明細書に記載されていない場合、不明確と判断されてしまう。特に請求項 1 では一般的に機能的・作用的に広く記載することが多いため、当該機能・作用を具現化する構造、アルゴリズムを抜かりなく明細書に記載しておくことが重要である。また機能的クレームは記載要件を満たしても、権利範囲が実施例及びその均等物に限定解釈されるため、明細書中の構成、アルゴリズムは複数種類例示しておくことが大事である。

3. 化学発明における試験データの取り扱い

第 13 条

化学発明の専利出願人、専利権者は出願日以後に「明細書に記載された技術的效果が既に十分に公開された」ことを更に証明するために試験データを提出し、かつ当業者は出願日に、明細書、添付図面及び公知常識により当該技術的效果を確認できる場合、一般的に、人民法院はこれを審査しなければならない。

化学発明の専利出願人、専利権者は出願日以後に「専利出願又は専利が引例と異なる技術的效果を有する」ことを証明するために試験データを提出し、かつ当業者は出願日に、専利出願書類に公開された内容から当該技術的效果を直接的に、何の疑問もなく確認できる場合、一般的に、人民法院はこれを審査しなければならない。

第 13 条第 1 項は、記載要件について争われた場合、明細書の記載事項だけではなく、出願後に提出された試験データについても考慮して、記載要件が判断される旨規定している。

第 2 項は、創造性判断に当たり、引用文献と比較した効果を主張するために、追加で試験データを提出することができる旨、規定している。明細書には出願当初から従来技

術と比較した効果を記載するが、審査段階及び無効審判段階で新たに提出された引用文献に対しても、当該引用文献と比較して有利な効果を示す試験データの提出を希望する場合がある。従来、審判、訴訟段階で引用文献と比較した有利な効果を主張しても、もとの明細書にはその効果に関する記載がないとして、創造性判断に当たり不利な取り扱いを受けることがあった。今回の司法解釈案では試験データの追加が審判、訴訟段階でも可能となることから特許権者にとっては非常に有利となる。

ただし、当該試験データ及び効果の主張は出願当初の明細書及び図面の記載に基づき行うことができるのであって、当初明細書及び図面の範囲を超える主張はできない点に注意すべきである。

第 14 条

当事者が試験データを提出する場合、人民法院は、試験データの出所と形成過程を証明できる証拠（試験原材料及びその出所、試験のプロセス、条件又はパラメーター、試験者と場所等、その真実性を影響しうる要素を含む）を提出するよう、当事者に要求することができる。

当事者は試験データの真実性について争議がある場合、人民法院は法によりその鑑定を資格のある機構に依頼することができる。

試験データ及び試験データによりもたらされる効果に関し更に分析が必要な場合、人民法院は第三者機関に鑑定を依頼することとなる。通常は人民法院に登録された司法鑑定センターに委託されることになるであろう。

4. 背景技術の記載

第 17 条

明細書に記載された「背景技術」は一般的に特許法第二十二条第二項にいう「従来技術」とみなされない。但し、出願日以前に公開されたことを証明する証拠がある場合は、この限りではない。

引例により公開された内容は、引例に明確に記載された技術的内容、及び、当業者が直接的に、何の疑問もなく確定できる技術的内容を含む。

第 17 条は、明細書の背景技術に記載した事項は、現実に出願時点において公開されている文献等を除き、従来技術とはみなされない旨規定している。米国では、背景技術の欄に、例えば「A 部材を B に設けることが行われている」等と記載した場合、当該記載事項に関し、出願人が従来技術であると自認したものとみなされる。中国の司法解釈ではこのような取り扱いとしない旨明記したものである。何れにせよ、背景技術の欄に

公知か否か明確でない事項は不用意に記載すべきではない。

5. 創造性判断における動機づけ（技術啓示）

第 20 条

クレームが実際に解決する技術課題について、従来技術は全体的に技術啓示を与えた場合、人民法院は、当該クレームが特許法第二十二条第三項の規定に合致しないと認定しなければならない。

次の状況のいずれかに該当する場合、人民法院は、前項にいう「技術啓示」があると認定できる。

(一) 従来技術は区別的技術特徴を公開し、かつ、当該区別的技術特徴によりクレームが実際に解決する技術課題を解決できることを公開した場合。

(二) 区別的技術特徴は当分野の公知常識に該当する場合。但し、相反する証拠により、当業者は当該公知常識を最も近い従来技術に用いることを容易に思い当たらない場合を除く。

(三) 従来技術に公開された範囲内から意図的に従来技術に明確に言及されなかった部分を選出したが、予期せぬ技術的效果を有しない場合。

創造性判断においては、先行技術の組み合わせ、または公知技術の適用に関し、動機づけが要求される。中国では、技術的な「啓示」（動機づけに相当）が存在するか否かにより判断される。技術的課題を解決することができる区別特徴（相違点）が開示されている、区別特徴が公知常識にすぎない場合、及び、区別特徴は開示されていないものの予期せぬ効果を奏しない場合、啓示があると判断される。

6. 公知常識の取り扱い

第 37 条

当事者は、関連技術的内容が当分野の公知常識に属する、又は関連設計特徴が意匠製品の通常設計に属すると主張した場合、人民法院は、証拠を提出して証明すること又は十分に説明することを要求しなければならない。

当事者が無効宣告請求において、相違点に関し公知常識であると主張する場合、証拠を提出しなければならない旨規定している。

第 38 条

専利復審委員会は専利権付与手続きにおいて、職権により公知常識又は通常設計を導入し、かつ、当該公知知識又は通常設計に関する当事者の意見を聴取し、当事者は、これが法定手続きへの違反に該当すると主張した場合、一般的に、人民法院はこれを

支持しない。

専利復審委員会は専利権利確定手続きにおいて、ヒアリングを経ずに自動的に当事者が言及しなかった公知常識又は通常設計を導入し、当事者は、これが法定手続きへの違反に該当すると主張した場合、一般的に、人民法院はこれを支持しなければならない。

復審委員会が公知常識をもって拒絶、無効とする場合、事前に当事者の意見を聞かなければならない旨規定している。実務上、補正により引用文献と十分差別化しているにもかかわらず、公知常識に過ぎないと創造性が否定されることが多い。ここで復審委員会が、当該公知常識に関し当事者のヒアリングを行っていない場合、手続き違反になる旨規定された。公知常識の適用に関し、より慎重な判断がなされることが期待される。

7. 行政訴訟における追加証拠の提出

第 39 条

専利権者は、専利権利確定に係る行政案件の審理手続きにおいて、専利復審委員会により無効宣告されたクレームの効力を維持すべきであることを証明するために、新たな証拠を提出した場合、一般的に、人民法院はこれを審査しなければならない。

無効宣告申立人は、専利権利確定に係る行政案件の審理手続きにおいて、専利権が無効宣告されるべきであることを証明するために、新たな証拠を提出した場合、一般的に、人民法院はこれを採用しないものとする。但し、以下の証拠は、この限りではない。

- (一) 既に無効宣告申立手続きにおいて主張された公知常識又は通常設計を証明するために用いる場合。
- (二) 意匠製品の一般消費者の知識水準と認知能力を証明するために用いる場合。
- (三) 既に専利復審委員会に採用された証拠の証明力の補強に用いる場合。
- (四) 前項にいう専利権者が提出した新たな証拠への反論に用いる場合。

(1) 無効宣告を受けた特許権者側の場合

無効宣告を受けた特許権者は、特許を維持すべく行政訴訟の段階でも新たな証拠を提出することができる。例えば、実験データの追加、審決において合議体が下した判断に対し反論するための証拠を提出すること等が考えられる。

(2) 無効側請求側の場合

これに対し、請求人側は、原則として行政訴訟の段階で新たな証拠提出は認められない。例えば復審委員会での審理段階で提出しなかった副引例を追加することはできない。

ただし、公知常識に関する証拠、また第 1 項で特許権者側が提出した証拠に対する反論証拠の提出は認められる。

以上