

中国における補正の実務

～ 最高人民法院による補正に対する新たな指針～

中国特許判例紹介(14)

2012年4月25日

執筆者 弁理士 河野 英仁

鄭亜俐

再審請求人

v.

セイコーエプソン株式会社等

再審被請求人、一審及び二審原告

1. 概要

特許出願審査段階において請求項の補正を行う場合、当初明細書および請求項の範囲内で行わなければならないのが大原則である。中国専利法第33条は以下のとおり規定している。

専利法第33条

「出願人は、その特許出願書類について補正することができる。ただし、発明及び実用新型の特許出願書類の補正は、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。」

ここで記載された範囲とは、審査指南において以下のとおり規定されている。

「当初明細書および請求項の文字どおりに記載された内容と、当初明細書および請求項の文字どおり記載された内容と明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含む¹。」

補正により追加した事項がこの「直接的に、疑う余地も無く確定できる内容」に該当するか否かが問題となることが多い。本事件では請求項の「半導体メモリ装置」の記載を「メモリ装置」と補正したことに関し、復審委員会²および北京市第1中級人民法院

¹ 審査指南第2部分第8章5.2.1.1 補正の内容および範囲

² 復審委員会は日本国特許庁審判部に対応し、専利法第41条に規定する復審(日本の拒絶査定不服審判に相当)及び専利法第45条に規定する無効宣告請求(日本の無効審判に相当)事件を取り扱う。

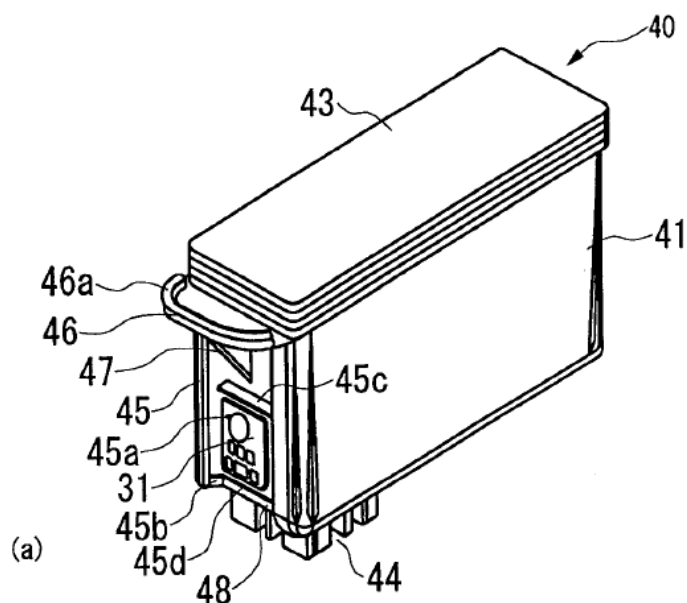
は、メモリ装置は半導体メモリ装置以外の装置をも含むことから、新規事項追加に該当すると判断した³。これに対し、北京市高級人民法院は当初明細書および請求項の記載内容と審査段階で出願人がなした意見書の記載内容を総合的に判断し、「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」と補正したことは新規事項追加に当たらないとした⁴。

北京市高級人民法院の判決に対し、再審が最高人民法院に請求された。最高人民法院は北京市高級人民法院の「メモリ装置」に対する解釈の誤りがあることを認めたものの、明細書の記載、及び専利法第 33 条の立法趣旨等を総合的に勘案し、出願人がなした補正は新規事項の追加には当たらないと判断した⁵。

2. 背景

(1) 特許の内容

セイコーエプソン株式会社(以下、原告)は、「インクカートリッジ」と称する発明特許第 00131800.4 (以下、800 特許という)を所有している。

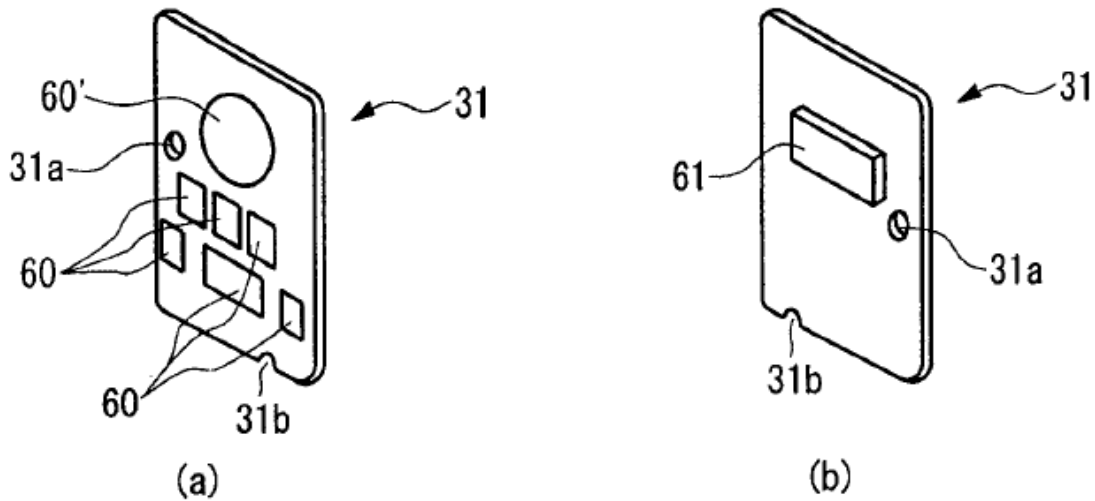


³ 復審委員会 2008 年 4 月 15 日第 11291 号無効宣告決定

北京市第一中級人民法院判決(2008)一中行初字第 1030 号

⁴北京市高級人民法院 2009 年 10 月 13 日判決 (2009)高行終字第 327 号

⁵ 最高人民法院 2011 年 12 月 25 日判決 (2010)知行字第 53 号



参考図 1 800 特許のインクカートリッジを示す説明図

参考図 1 は 800 特許のインクカートリッジを示す説明図である。インクカートリッジの容器 40 の前壁には回路基板 31 が装着されている。回路基板 31 の前面にはインクジェットプリンタと通信を行うための接点 60 が分散配置されている。回路基板 31 の裏面にはインク量および製造年月日等を記憶するための半導体メモリ装置 61 が設置されている。

争点となった主な請求項は以下のとおりである。原告は審査の段階で「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」へと補正した。なお、明細書の従来技術欄には「メモリ装置」の文言が使用されていたが、実施例には「半導体メモリ装置」の文言のみが使用されていた。

請求項 1

インク供給針を通じてインクジェットプリンタの記録ヘッドにインクを供給するインクジェットプリンタキャリッジ上のインクカートリッジにおいて、
 複数の壁と、
 前記インク供給針を収容し、複数の壁の第 1 壁上に形成されるインク供給口と、
 前記インクカートリッジに支持され、インクに関する情報を保存するメモリ装置と、
 前記複数の壁の第 1 壁に交差する前記第 2 壁上に取り付けられ、前記インク供給口の中線上に位置している回路基板と、
 前記回路基板の外面上に形成され、前記メモリ装置をインクジェットプリンタに接続する複数の接点とを備え、前記接点は複数の列を形成する。

(2) 審判および訴訟の経緯

原告は優先日を 1998 年 5 月 18 日とする国際特許出願 PCT/JP99/02579 に基づき、中国へ 99800780.3 号発明特許出願を行った。800 特許は 99800780.3 号発明特許出願の分割出願であり、2004 年 6 月 23 日に公告された。

その後、800 特許に対し、無効宣告請求が復審委員会に対して提出された。当該無効宣告請求に対し、原告は 2007 年 9 月 18 日、意見陳述書及び補正書を提出した。補正後の請求項の内容は上述したとおりである。

復審委員会は請求項について出願人がなした補正は「新規事項追加に該当する」として、無効との審決をなした。原告は審決を不服として北京市第一中級人民法院へ上訴した。北京市第一中級人民法院は復審委員会の判断を支持する判決をなした。

復審委員会および北京市第一中級人民法院は、「メモリ装置」は、普遍的な意味を包含し、半導体メモリ装置だけでなく、磁気バブルメモリ装置、強誘電体メモリ装置等多くの異なる類型をも含むと述べた。また、800 特許には、その他の種類のメモリ装置は記載されていないかった。

当業者は必ずしも「半導体メモリ装置」から、直接的に、疑う余地も無く「メモリ装置」を確定できるとはいえないことから、当該補正は新規事項追加に該当すると結論づけた。原告はこれを不服として、北京市高級人民法院へ上訴した。

(3) 北京市高級人民法院での判断

北京市高級人民法院は、明細書では、「メモリ装置」は実際には「半導体メモリ装置」の意義で使用されていると判断した。さらに原告が実質審査段階の意見書において、「メモリ装置」に対し、明確な限定を行っていた事実に注目した。「メモリ装置」に関し、意見陳述書において、以下のように述べられていた。

「出願人は「メモリ装置」は図 7(b)に示す「半導体メモリ装置 61」と解釈している」

以上のことから、北京市高級人民法院は、下位概念である「半導体メモリ装置」から上位概念である「メモリ装置」に補正されたものの、明細書及び出願人が審査段階でなした意見書の内容を総合的に考慮すれば、「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」の簡称として使用していると解釈できることから、新規事項の追加には当たらないとの判決をなした。

当該判決に対し、再審請求⁶がなされた。

3．最高人民法院での争点

争点1：第2審における「メモリ装置」の解釈が妥当か否か

第2審判決は「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」の簡称であると認定したが、当該判断が妥当か否か問題となった。

争点2：請求項中の「メモリ装置」に関する補正が専利法第33条の規定に違反するか否か

専利法第33条の立法趣旨に鑑み当該補正が新規事項の追加に該当するか否かが問題となった。

4．最高人民法院の判断

争点1：第2審における「メモリ装置」に対する解釈は誤りである。

最高人民法院は、「メモリ装置」を「半導体メモリ装置」の簡称とした高级人民法院の認定は誤りであり、「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」を含む上位概念を意味すると判断した。

(1) 「メモリ装置」の記載箇所

本特許の原公開明細書の明細書第1ページ第23-24行には、
「プリンタを製造元に持ち込む必要があり、かつ制御データを記録したメモリ装置を交換する必要がある。」
と記載されている。

また、原告が第1回審査意見通知書に対して提出した意見陳述書2.2項には「請求項23は図6及び図7に関し、出願人は、「メモリ装置」は図7(b)に示す「半導体メモリ装置61」を示すものと解釈する」と記載されている。

(2) 「メモリ装置」用語の含意

⁶再審制度とは、人民法院の行った誤った判決または裁定に対して再び裁判を行う制度をいう。事実の認定、及び、法律の適用のいずれかにおいて誤りがある場合は、本制度により再度審理が行われる。詳細は拙著「中国特許訴訟実務概説」発明協会を参照されたい。

当業者の観点からすれば、「メモリ装置」はデータを保存するために用いる装置であり、これには、磁気チップメモリ、半導体メモリ、光電メモリ(optoelectronic storage)、磁気フィルムメモリ、磁気バブル及びその他磁表面のメモリ、並びに、光ディスクメモリ等の上位概念が含まれる。この含意は明瞭であり、明確である。

次に、最高人民法院は「メモリ装置」に関する明細書の記載に注目した。明細書第 1 ページ 23 - 24 行目には、

「記録装置を製造元に持ち込んで制御データを記録したメモリ装置を交換しなければならない」と記載されている。さらに現有技術として以下の記載がある。

「インクの特性と記録ヘッドの駆動方法等とが一体となった時に初めてプリンタとしての印字品質が向上する。」

「ただし、この技術成果を応用する場合、コスト、労働力及びその他の要素を考慮した場合、当該成果は既にメーカーから運輸したプリンタに応用することは實際上不可能である。」

このように明細書中では必ずしもメモリ装置のタイプについては何ら限定していない。

その後、明細書では例示の方式で、日本特許第 2594912 号が半導体メモリ装置を採用していることを述べている。以上のことから、明細書では、その他のタイプのメモリ装置を明確に排除、あるいは、排除することを暗示しておらず、また「メモリ装置」に対して通常理解とは異なる特殊な限定も行っていないと判断した。

以上のことから最高人民法院は明細書及び当業者の観点からすれば明細書中の「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」のみを指すとはいえないと判断した。

(3)意見書における原告の主張をどのように解釈するか

原告は第 1 回審査意見通知書の意見陳述書中で以下のように述べている。

「請求項 23 は図 6 及び図 7 に関し、出願人は、「メモリ装置」は図 7(b)における「半導体メモリ装置 61」を指すと解釈している」

原告は図を組み合わせ、「メモリ装置」という上位概念を、「半導体メモリ装置」という下位概念に解釈した。最高裁は、上位概念を当該上位概念が含む下位概念に解釈する場合、以下の 2 つの解釈が存在する可能性があると述べた。

第 1 の解釈：単に一例にすぎないという解釈。すなわち、下位概念は上位概念に属することを示すものである。

第 2 の解釈：もっぱらそれを指すという解釈。すなわち、上位概念は下位概念と同じであるというものである。

最高人民法院は、原告が意見陳述書において「メモリ装置」に対して、なした解釈が結局どちらであるのか、補正の過程、本特許の原公開明細書等を総合的に併せて判断した。

原告は元の請求項 23 を補正し請求項 1 とした。ここで、原請求項 23 には「メモリ装置」の記載は存在せず、本補正時に「メモリ装置」の記載を新たな請求項 1 に導入した。原告はこれに対し、解釈をなす必要があり、その由来を意見陳述書にて説明したのである。その過程からすれば、当該意見陳述書の記載をもって「メモリ装置」が「半導体メモリ装置」をもっぱら指すと解釈する可能性は低いと判断できる。

最高人民法院は、一般的な状況下では、出願人がなした審査包袋書類中の意見陳述書は明細書及び請求項の含意を理解するための参考となるが、その参考価値の大小は、意見陳述書の具体的内容と、その明細書及び請求項との関係により定まると述べた。

その上で、明細書には「半導体メモリ装置」と「メモリ装置」とが、使い分けて使用されているということ、及び、上述したとおり、本特許原公開明細書中に記載された「メモリ装置」は広い意味、すなわち上位概念として用いられていることから、意見陳述書の解釈だけにに基づき、「メモリ装置」が、「半導体メモリ装置」をもっぱら指すとは解釈できないと判断した。

このように、最高人民法院は、「メモリ装置」は、「半導体メモリ装置」の上位概念であり、半導体メモリ装置を特に指すものではないと結論づけた。従って、「メモリ装置」を「半導体メモリ装置」の簡称と認定した北京市高級人民法院の判断は誤りであり、この点については、再審請求理由は成立すると判断した。

争点 2：請求項中の「メモリ装置」に関する補正が専利法第 33 条の規定に違反するかどうか

最高人民法院は「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」とする補正は新規事項の追加には該当しないと判断した。最高人民法院が判示した事項は以下のとおりである。

(1) 専利法第 33 条の立法趣旨

最高人民法院は、専利法第 33 条の適用に当たってはその立法趣旨を考慮しなければならないと述べた。最高人民法院は、専利法第 33 条には「出願人に特許文書の補正を

許すこと」及び「特許文書の補正に制限を課す」という、2つの立法趣旨が存在するとした。

(i)立法趣旨1：出願人に補正を特許文書の補正を許すこと

出願人に特許文書の補正を認めるのは、主に以下の理由によるものである。

一つ目には、出願人の表現及び認知能力の局限性によるものである。出願人は自己の抽象的な技術的思想を諸々の言語に形成する。具体的な技術方案を表現する際、言語表現に限界が存在することから、往々にして適切に表現しきれない場合がある。

同時に出願人が特許明細書を記載する場合、現有技術及び発明創造等に対する認知に局限があることから、発明創造を誤って理解する可能性がある。特許出願の過程において、現有技術及び発明創造等の理解の程度の高まりに応じて、補正する必要がある。特に審査官が審査意見通知書を発した後に、新たに理解することもあり、出願人は、当該理解に基づき、請求項及び明細書に対し補正を行う必要がある。

二つ目には、特許書類品質を高める要求である。特許明細書は、公衆に対し特許情報を伝える重要な媒体であり、公衆の理解及び発明創造の運用の便宜のために、発明創造成果の運用及び伝搬を促進し、客観上、補正を通じて特許文書の正確性を高める必要がある。

(ii)立法趣旨2：特許文書の補正に制限を課す

出願人に特許文書に対し補正を許すのと同時に、専利法第33条は特許文書の補正に対し制限を与えている。すなわち、発明及び実用新型特許の申請文書の補正は原明細書及び請求項の記載範囲を超えてはならないというものである。

この補正制限を設けている理由は以下のとおりである。

(a)補正制限を原明細書及び請求項記載の範囲内に制限することにより、出願人に出願段階で発明を十分に公開することを促進し、権利付与手続がスムーズに展開されることを保障せんとするものである。

(b)出願人が出願時に完成していなかった発明内容を後に特許明細書中に補充することを防止するためである。これにより、当該部分の発明内容が不当に先出願の利益を取得することを防止し、先願主義の原則を保障するものである。

(c)特許情報に対する社会公衆の信頼を保障し、これを信頼して行動する第三者に不測の損害を防止せんとするものである。

このことから、専利法第33条の立法目的は、特許出願人の利益及び社会公衆利益と

間のバランスを実現することにあるといえる。一方で、出願人に明細書の補正及び誤りを正す機会を付与し、できるだけ真に創造性ある発明創造が権利を取得でき保護を得ることができることを保障するものである。その一方で、また出願人が出願日に公開していない発明内容に対し不当に利益を得ることを防止し、社会公衆に原特許明細書に対する信頼を害することを防止するものである。

最高人民法院は立法趣旨を以上のとおり述べ、専利法第 33 条の適用に当たっては当該立法趣旨に合致するものでなければならぬと述べた。

(2) 「原明細書及び請求項に記載の範囲」の解釈

最高人民法院は立法趣旨に基づき、「原明細書及び請求項に記載した範囲」の解釈に当たっては、記載した事項に対し広い解釈をおこなうことで、出願人が原明細書及び請求項中に公開していなかった技術内容を包括することを防止する必要があると共に、記載範囲に対して狭い解釈を行うことで、出願人が原明細書及び請求項中に既に開示した技術内容に対して顧みないことをも防止する必要があると述べた。

そして、原明細書及び請求項に記載した範囲とは以下の 2 つを含むと判示した。

- (i) 原明細書、図面及び請求項の文字あるいは図形等で明確に表現した内容、及び
- (ii) 当業者が原明細書、図面及び請求項の全てを通じて、直接、明確に導き出すことができる内容

最高人民法院は、導き出すことができる内容が、当業者にとって明らかでありさえすれば、当該内容は原明細書及び請求項の記載範囲に属すると認定することができ、補正後の特許明細書が新たな技術内容を導入していなければ、特許明細書の補正は原明細書及び請求項の記載範囲を超えないと述べた。

特許文書の補正が原明細書及び請求項の記載範囲を超えるか否かに対する判断は、原明細書、図面及び請求項の文字及び図形により表現される内容を考慮するだけでなく、さらに、当業者が上述した内容をまとめた後に明らかな内容をも考慮しなければならないということがいえる。この過程において、前者だけ重要視し、補正前後の文字に対し字面対比を行って軽々しく結論を出すことはできない。また後者に対し機械的理解を行い、当業者が直接、明確に導き出すことができる内容を、数理ロジック上唯一確定する内容と理解することもできないと判示した。

(3) 本件における「メモリ装置」に関する補正が専利法第 33 条の規定に反するか否かの

具体的判断

原明細書には以下のとおり記載されている。

「インクの特性と記録ヘッドの駆動方法とを改善することでプリンタの印字品質を向上することができるが、当該成果は、製造業者を離れたプリンタへ適用することは困難であり、それゆえ、プリンタを製造元に持ち込む必要があり、かつ制御データを記録したメモリ装置を交換する必要がある。」

このように、現有技術は、インクカートリッジに半導体メモリ装置とこれに接続する電極を配置するとともに、プリンタ本体側にも電極群を配置し、半導体メモリ装置に格納されているデータを読み出し、このデータに基づいて、記録操作を制御する技術方案を提案している。プリンタは接触不良、データ紛失等の技術問題が存在することから、本特許出願は、インクカートリッジ側壁に回路板を配置し、回路板の外面に接点を設置し接点は外部の制御装置に接続でき、これにより、外部制御装置が接点を通じて半導体メモリ装置にアクセスするという技術効果を実現するのである。

当業者の観点からすれば当該原特許出願公開明細書、請求項及び図面を併せれば、容易にその他のメモリ装置を用いて半導体メモリ装置と置換することができると連想でき、かつ、当該技術方案は同様に非半導体メモリ装置を使用するインクカートリッジに応用することができるということを導き出せる。

原告は、分割出願の際、自発的に原請求項中の「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」に補正した。しかしながら、補正後の請求項は、当業者が原特許出願公開明細書、請求項及び図面の記載を結合して直接、明確に導き出すことができる内容と比較して、何ら新たな技術内容を導入していない。以上の理由から、補正後の請求項「メモリ装置」についての補正は原特許出願文書の記載範囲を超えておらず、専利法第 33 条の規定に適合すると結論づけた。

5 . 結論

最高人民法院は、北京市高級人民法院が「メモリ装置」を「半導体メモリ装置」の簡称であると認定したことは妥当ではなく、再審請求人の請求は部分的に成立するが、原告が「メモリ装置」に対してなした補正は専利法第 33 条の規定に適合するという判決結果は正確であることから、北京市高級人民法院の判決を支持し、再審請求を却下した。

6 . コメント

(1) 審査基準とは異なる解釈

今回の最高人民法院の判決は、補正の許容範囲について極めて厳格である現行の基準を緩和するものである。

専利法第 33 条は

「出願人は、その特許出願書類について補正することができる。ただし、発明及び実用新型の特許出願書類の補正は、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。」と規定しており、ここで「記載された範囲」とは、審査指南において以下のとおり規定されている。

「当初明細書および請求項の文字どおりに記載された内容と、当初明細書および請求項の文字どおり記載された内容と明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地もなく確定できる内容を含む⁷。」

このように審査指南では「直接的に、疑う余地もなく確定できる内容」をも含むと規定されているが、近年の中国権利化実務では、事実上「文字どおりに記載された内容」に補正が制限され、中国における補正は他国と比較してより慎重に行わなければならない。

今回の最高人民法院の判決では、専利法第 33 条の立法趣旨に鑑み、この審査指南に規定された基準とは異なる基準が以下のとおり採用された。

- (i) 原明細書、図面及び請求項の文字あるいは図形等で明確に表現した内容、及び
- (ii) 当業者が原明細書、図面及び請求項の全てを通じて、直接、明確に導き出すことができる内容

最高人民法院の基準の下では、現行の審査指南「直接的に、疑う余地もなく確定できる内容」よりも広い範囲で補正が許容される。

(2) 補正制限の緩和傾向

現在の実務では補正をすることができる範囲が極めて制限されていることから、本事件を含め、最高人民法院は当該制限を緩和する判決を出す傾向にある。次回も引き続き補正の制限に焦点を当てて解説する。

判決 2011 年 12 月 25 日

以上

⁷ 審査指南第 2 部分第 8 章 5.2.1.1 補正の内容および範囲