

# 中国における補正制限の判断基準について

——インクジェットカートリッジ事件——

北京高級人民法院 2009年10月13日判決

(2009) 高行終字第327号 審決取消請求事件

毛 立 群\*

**抄 録** 中国専利法（特許法）第33条では，“補正は最初の明細書等に記載された範囲を超えてはならない”と規定しており，その判断基準は“明示に記載した事項以外，当業者が記載した事項から直接のかつ一義的に確定できる事項”に設けられている。この“直接のかつ一義的”の基準は，実務上では文字の形式的な比較に拘るような硬直な運用を招き，補正は厳しく制限されたため，国内外から幅広く議論を呼んでいる。それに対して，北京高級人民法院が“インクカートリッジ事件”判決において，この“直接のかつ一義的に確定できる事項”について，新たな基準を示したので，本稿はこの事件を紹介し，中国の審査及び裁判実務における新規事項追加の判断基準を考察する。

## 目 次

1. はじめに
2. インクジェットカートリッジ事件
  2. 1 事件の概要
  2. 2 本発明及び補正の概要
  2. 3 争 点
  2. 4 特許権者の主張
  2. 5 特許庁復審委員会の判断
  2. 6 裁判所の判断
3. 考 察
  3. 1 無効審決についての考察
  3. 2 判決についての考察
4. 今後の実務に与える影響
5. 終わりに

## 1. はじめに

補正時の内容的制限として，中国の専利法第33条では，“出願人は補正を行うことができるが，発明及び実用新案についての補正は，当初明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を

超えてはならない”と規定し，また，専利法実施細則第43条1項では，“分割出願は，…当初出願開示の範囲を超えてはならない”と規定しており，「新規事項の追加」は許されないとしている。これらの条文は諸外国特許法の規定とほぼ同様であるが，審査の実務レベルでは，新規事項の追加に該当するかの判断基準は，2006年7月までの審査指南では，「直接のかつ一義的に導かせる事項」としていたが，2006年7月の改訂では，「直接のかつ一義的に確定できる事項」に改訂し，文言上さらに硬直な厳しい判断基準となったため，中国内外で広く議論を呼んでいる。これらを巡る訴訟の場では，裁判所が特許庁の判断を支持する判決が多く，出願人は躊躇する場が少ない。

そのような中で，北京高級人民法院<sup>1)</sup>が「イ

\* 中国専利代理（香港）有限公司  
中国弁理士，中国弁護士 MAO Liquan

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「インクジェットカートリッジ事件」の上訴審判決で、新たな判断基準を示したため、本稿にてそれを紹介し、判決を考察した上、今後の実務への影響についても検討する。

## 2. インクジェットカートリッジ事件

### 2.1 事件の概要

特許権者「セイコーエプソン株式会社」が1999年5月18日に出願したPCT出願（WO99/59823）を中国へ移行した後、分割出願手続きを行い（出願／特許番号00131800.4、以下本発明と称す）、その後の2004年6月23日付けでこの分割出願は権利付与を受けた。

そして、2006年から2007年にわたって、三つの請求人から、それぞれ新規性、進歩性の欠如、新規事項の追加やサポート要件欠如を無効事由として、本発明についての無効審判が請求された（表1参照）。

表1 無効審判請求の概要

無効審判請求人	請求日	事由
凱德利有限公司	2006年1月17日	新規性、進歩性欠如
個人	2007年6月15日	新規事項の追加、サポート要件違反
易彩実業	2007年10月31日	新規性、進歩性欠如

中国特許庁復審委員会（審判部に相当）が、“半導体記憶手段”から“記憶手段”に補正、また“メモリ手段”を追加補正したことは新規事項の追加に該当し、本件特許を無効とする審決（WX11291号無効審決）をしたため、特許権者が同審決の取消しを求める訴えを提起し、北京第一中級人民法院は同審決を維持する旨の一審判決を下した。

この一審判決を不服として、特許権者が北京高級人民法院に上訴を提起したところ、北京高

級人民法院は、“半導体記憶手段”の記載から“記憶手段”に補正することは、当業者にとって、当該“記憶手段”の補正は新たな技術上の意義を追加しないことが明らかなため、そのような補正は認めるべきであるとして、原告の主張を一部認め、無効審決及び一審判決を取り消し、特許庁復審委員会に差し戻した事案である。

### 2.2 本発明及び補正の概要

本発明は“交換可能なインクカートリッジからインクの供給を受けてノズル開口からインク滴を吐出しながら記録媒体に印刷を行う記録装置、及びこれに適したインクカートリッジ”に関するもので、“インクカートリッジの着脱操作や、またキャリッジとインクカートリッジとの遊びにより半導体記憶手段とのコンタクトが不良になったり、また不適切なタイミングでの通電や信号印加がなされて、データの読出しが不可能になったり、最悪の場合にはデータが消失して記録動作が不可能になる等”の課題に着目し、“インクカートリッジの不適切な着脱操作に拘りなく半導体記憶手段のデータの破損を防止することができるインクジェット式記録装置”の提供を発明の目的としている。

また、本発明は分割出願したもので、分割時クレームアップした請求項に関する原出願の明細書の開示として、以下のような記載があった（図1と図2参照）。

【明細書第6頁24行目～】<sup>2)</sup> “直方体として形成された容器41にインクを含浸させた多孔質体42を收容し、上面に蓋体43により封止されている。容器41の底面（第一壁）にはインク供給口44が形成され、またインク供給口側の垂直壁45（請求項1の第二壁）の上端には、レバー11の突起14に係合する張出部46が一体に形成されている。”

【明細書第7頁10行目～】<sup>2)</sup> “またインク供給口側の垂直壁45のインク供給口形成側には、カ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ートリッジ40の幅方向の中心に位置するように凹部48が形成され、ここに回路基板31が装着されている。回路基板31は、表面となる側の、接点形成部材29、29'（図示せず）とコンタクトするように複数段にグループ化されて接点60、60、60…が形成されている。回路基板の裏面にはこれら接点60に接続するようにインク量や製造年月日、メンテナンスなどのデータを格納する半導体記憶手段61が実装されている。…回路基板31がインク供給口の近傍の垂直壁45で、かつカートリッジ40の幅方向の中心に位置する。”

【明細書第9頁1行目～、第10頁1行目～】<sup>2)</sup> “このように回路基板31が張出部46によって保護され、かつ凹部48に収納されるため、直接衝撃を避けて破損を防止できる。…また、移動の際にも規定の順番で接点60と接点形成部材29、29'（図示せず）が接触し、不用意な順番での信号の印加による半導体記憶手段61のデータ消失を防止できる。”

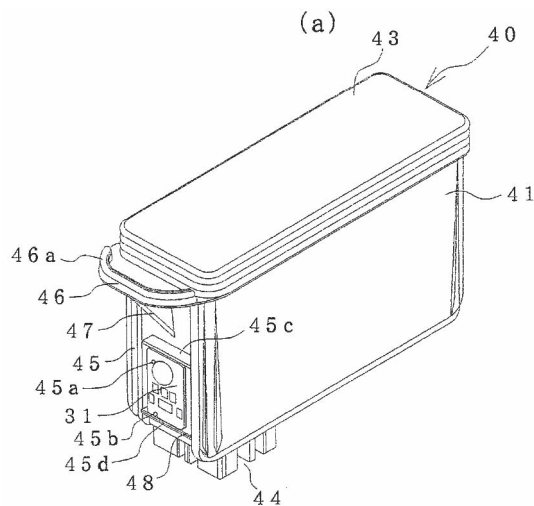


図1 インクカートリッジの斜視図

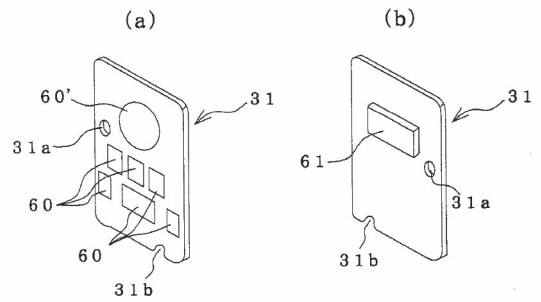


図2 回路基板の正面斜視図 (a) と裏面斜視図 (b)

本発明は分割出願のため、分割時にクレームアップした請求項および実体審査段階で行った補正は、原出願の当初明細書に記載した事項の範囲であるか否かを焦点に争われた。

現行中国専利法では、日本のような訂正審判制度がない。無効審判段階では、補正は「請求項の削除、請求項の併合、技術案の削除」のみが許され、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正や釈明などの補正は一切認められない<sup>3)</sup>。そのため、本事案においては、無効審判応答の際に補正は行わなかった。

なお、今回係争した主な請求項は以下の通りである。

### (1) 本願発明請求項 1

“インクジェット式印刷装置のキャリッジに装着され、インク供給針を通じてインクジェット式印刷装置の記録ヘッドにインクを供給するインクカートリッジにおいて、

複数の外壁と、

前記複数の外壁の第一壁に形成され、前記インク供給針を受入れるインク供給口と、

前記インクカートリッジに保持され、インク情報を格納する記憶手段<sup>4)</sup>と、

前記第一壁と交差する第二壁に設置され、前記インク供給口のセンタラインに位置する回路基板と、

前記回路基板の露出表面に形成され、複数の列を成し、前記記憶手段とインクジェット式印

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

刷装置とを接続させる複数の接点と、  
を備えたインクカートリッジ。”

明細書の背景技術の部分において、“制御データを記録した記憶手段”，“インクカートリッジに半導体記憶手段と記憶手段に接続する電極を配置”との記載はあったが，実施例での記載は全て“半導体記憶手段”としている。

### (2) 本願発明請求項 4

“前記回路基板は略矩形で，前記第一壁にはほぼ垂直な前記第二壁に設置されており，前記第二壁の幅はその他の壁より広い請求項 1 記載のカートリッジ。”

### (3) 本願発明請求項 8

“インクジェット式印刷装置のキャリッジに装着され，インク供給針を通じてインクジェット式印刷装置の記録ヘッドにインクを供給するインクカートリッジにおいて，

複数の外壁と，

前記複数の外壁の内の一つの外壁に形成され，前記インク供給針を受入れるインク供給口と，

前記インクカートリッジに保持され，インク情報を格納するメモリ手段<sup>5)</sup>と，

前記メモリ手段とインクジェット式印刷装置とを接続させる複数の接点があり，複数の列を成し，前記一つの列がその他の列より前記インク供給口に最も接近し，かつ前記インク供給口と最も離れる接点の列より長いインクカートリッジ。”

## 2. 3 争 点

本発明の無効審決では，新規性や進歩性欠如も無効事由として提起されたが，特許庁復審委員会は“新規事項の追加”に該当するとして無効審決を下し，その他の事由についての審理はなされなかったため，その後の係争では，“新規事項の追加”が争点となった。

主な争点は上記2. 2節に記載した請求項に対

して，それぞれ以下の通りである。

- (1) 請求項 1 に対して、「半導体記憶手段」を「記憶手段」に補正するのは新規事項の追加に該当するか
- (2) 請求項 4 に対して，図面開示の寸法関係を補正の根拠とすることができるか
- (3) 請求項 8 に対して，明細書において明示的な文言記載のない「メモリ手段」についての補正は新規事項の追加に該当するか

## 2. 4 特許権者の主張

無効審判の審理段階では，上述の (1)～(3) の争点に対して，特許権者は以下のように陳述，主張した。

- (1) 請求項 1 に対して，当初明細書背景技術の部分において，“半導体記憶手段”または“記憶手段”との記載があるため，本発明において，“記憶手段”と“半導体記憶手段”とは同一のものであり，補正後の“記憶手段”は“半導体記憶手段”を指しているため，補正は認めるべきである。
- (2) 請求項 4 に対して，当初明細書図面の図 6 (a)，図 26 などから寸法関係が読み取れるため，新規事項の追加ではない。
- (3) 請求項 8 に対して，“メモリ手段”は当初明細書に明示はないものの“回路基板とその上に設置した半導体記憶手段”を指していることから，新規事項の追加に該当しない。

なお，実体審査において，上記 (1)～(3) を意見書で主張し，意見が採用され，特許が許容されたとの経緯がある。

第一審でも，明細書を参酌して“記憶手段”を“半導体記憶手段”に限定して解釈すべきであり，また，“メモリ手段”は“回路基板とその上に設置した半導体記憶手段”を指すと陳述し，審決には誤りがあると，主張した。

また，上訴審の第二審段階では，特許権者は，

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実体審査段階での意見書を引用し、「包袋禁反言」の法理から、「記憶手段」、「メモリ手段」についての限定解釈を考慮して、技術用語の意味合いを解すべきと主張した<sup>6)</sup>。

### 2. 5 特許庁復審委員会の判断

まず、復審委員会は審決要旨の部分において、“専利法第33条でいう「当初明細書記載の範囲」は当初明細書によって明示的に記載された事項と、明示な記載内容から直接的かつ一義的に確定できる事項であり、この直接的かつ一義的に確定できる事項は、当業者にとって全く疑いのないもので、当初明細書から導くものは含まない”と“当初明細書記載の範囲”についての判断基準を示した<sup>7)</sup>。

そして、請求項1に係る争点(1)について、復審委員会は以下のように判断した。

「記憶手段」はデータを格納するもので、半導体以外に、磁気バブルメモリ、強誘電体メモリなどの記憶手段が含まれる。そこで、本発明の解決しようとする課題が“インクカートリッジの着脱操作や、またキャリッジとインクカートリッジとの遊びにより半導体記憶手段とのコンタクトが不良になったり、また不適切なタイミングでの通電や信号印加がなされて、データの読出しが不可能になったり、最悪の場合にはデータが消失して記録動作が不可能になる”であることからみて、本発明は半導体記憶手段に関する発明であり、明細書や請求の範囲では半導体記憶手段のみについて明示的に開示されたが、それ以外のタイプの記憶手段についての明示的な開示は全くなかったため、直接的かつ一義的に「その他タイプの記憶手段」が開示されたとも言えない。よって、補正後の「記憶手段」と当初明細書開示の「半導体記憶手段」とは同一のものと言えず、当業者も当該明細書の明示的な開示から、直接的かつ一義的に「記憶手段」を確定できないため、このような補正は許され

ないと判断した。

また、特許権者主張の、明細書の背景技術の部分において、“制御データを記録した記憶手段”、“インクカートリッジに半導体記憶手段と記憶手段に接続する電極を配置”では、「記憶手段」は明示的に記載された点について、“これらは背景技術に過ぎず、しかも、背景技術においては“インクカートリッジに半導体記憶手段と記憶手段に接続する電極を配置”での「記憶手段」は「半導体記憶手段」を指しており、ここでの「記憶手段」の記載は「半導体記憶手段」の略称に過ぎないと理解すべき”と審決本文で付言した。

また、請求項4に係る争点(2)について、復審委員会は単に“当初明細書に明示的に記載されていない”として、権利者の“寸法関係は明細書の添付図面(図1)によって開示された”との主張を退け、補正は許されるものではないとした。

さらに、請求項8に係る争点(3)については、争点(1)で示した判断と同様に、「メモリ手段」についての補正は、明細書の記載から直接的かつ一義的に確定できるものではないため、補正は許されないと判断を示し、また、特許権者の「メモリ手段」は「回路基板とその上に設置した半導体記憶手段」に相当すると主張したが、そのような主張は他の請求項での「メモリ手段」についての記載と矛盾するため、認めるべきではないと示した。

### 2. 6 裁判所の判断

#### (1) 北京第一中級人民法院の判断

特許権者はこの無効審決を不服として、北京第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起したが、一審判決<sup>8)</sup>では、裁判所が“記憶手段”と「メモリ手段」は明確な技術用語で、当業者にとって「記憶手段」が「半導体記憶手段」に限らず、「メ

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

メモリ手段」が「回路基板とその上に設置した半導体記憶手段」と同一であるといえないことが明らかである”と認定し、“記憶手段”についての補正は保護範囲を全てのタイプの記憶手段まで広げ、「メモリ手段」についての補正は明示的な記載がなく、直接的かつ一義的に確定もできない”として、復審委員会の判断を全面的に支持し、無効審決を維持した。

### (2) 北京高級人民法院の判断

そして、原告はこの一審判決を不服として、北京高級人民法院に上訴した。

そこで、最終審である二審判決<sup>9)</sup>、<sup>10)</sup>の判決文において、北京高級人民法院は「新規事項の追加」に関する専利法各条文を列記した後、“補正は当初明細書開示の範囲を超えるか否か”について、以下のような判断基準を示した。

“補正は当初明細書の開示範囲を超えたか否かの判断基準は、当業者は当初明細書等の記載から、一義的に当該補正を確定できるか否かにあるべき。判断する際に、補正によって新たな技術的意義が追加されたか否かも考慮すべきである。”

そして、このような判断基準を判示した上、「記憶手段」についての補正は、以下のように見解を示した。

“技術用語または技術的特徴を解釈するには、当業者の視点から、当該技術用語または技術的特徴が用いられた際の文脈を考慮しなければならない”を冒頭に示した上で、“本件において、当初明細書に「半導体記憶手段」と「記憶手段」が明記されており、明細書の従来技術及びその他の部分においても「半導体記憶手段」が専ら記載されているため、これら明細書の記載から、当業者は本発明における「記憶手段」が「半導体記憶手段」を意味するのは一義的に確信できる。また、補正後の「記憶手段」は「半導体記憶手段」を意味して使用されるため、新たな技

術的意義が追加されないのは当業者にとって、明らかなことである”として、このような補正は許すべきとした。

また、その後の判決文において、“新規事項の追加か否かを判断するのは当業者であり、当業者は技術バックグラウンドを有する通常の技術者として当該分野の技術内容を理解する能力を有する。「記憶手段」は「半導体記憶手段」以外に「磁気バブルメモリ」や「強誘電体メモリ」を含むが、本発明の技術分野では、背景技術の部分において既に「半導体記憶手段」と明記したため、当業者は補正後の「記憶手段」を「上位概念の記憶手段」に解釈しないのは明らかである”と付言し、無効審決及び一審判決の認定を否定した。

ただし、請求項8に関する「メモリ手段」についての補正は、“当初明細書において「メモリ手段」の記載はなく、この技術用語は新たに追加されたものであるため、記載がなく新たに追加されたものは専利法第33条の規定を満たさない”として、この補正は新規事項の追加に該当するとの判断を示した。

また、請求項4に関する「前記第二壁の幅はその他の壁より広い」についての補正は、“この補正は、当初明細書等に記載されておらず、当初明細書等から一義的に得られるものではないため、専利法第33条の規定を満たさない”として、新規事項の追加に該当するとの判断を示した。また、図面から読み取れるものについては、“図面はものの形状、構造または位置関係を示すもので、技術分野によって、図面は回路図、化学式或いは方法のフローチャート図はあるが、本発明の図面は機械製図ではなく、当該発明の構造と位置関係の開示に留まり、図面から一義的に「前記第二壁の幅はその他の壁より広い」を確定できない”と認定し、図面開示の寸法関係は補正の根拠とすることができないとの判断を示した。

### 3. 考 察

#### 3. 1 無効審決についての考察

中国の現行審査指南<sup>11)</sup>では、補正が新規事項の追加に該当するか否かの判断基準の軸である「当初明細書等に記載した事項」について、表2に示す通りに定められている。

表2 中国【審査指南】の規定

審査指南	当初明細書等に記載した事項
第2部分 第8章 5.2.1節	1. 当初明細書記載の事項 2. 当初明細書等の記載から <u>直接的かつ一義的に</u> 確定できる事項

明示的な記載のない補正については、「直接的かつ一義的に確定できるか否か」は補正可否の判断基準となり、このような基準は審査段階及び無効審理など実務の場で、発明の解決しようとする課題、当該発明の解決手段や効果、当業者の技術水準などは一切考慮されずに、文言表現の形式的な一致を迫及し、「直接的かつ一義的に」イコール「唯一的に」という硬直な運用のもとで補正を却下し、新規追加による拒絶理由や無効審決が多数発行されることを招いた<sup>12)</sup>。

本発明についても、「磁気バブル記憶手段」や「強誘電体記憶手段」もあるため、「記憶手段」についての補正は唯一的に「半導体記憶手段」と読み取れないからとして無効審決が出され、中国における新規事項追加の有無についての実務判断の現行基準を反映し、典型的な例の一つになっているのではないかと考える。

更に、本無効審決の審決要旨において、専利法第33条でいう「当初明細書記載の範囲」について、“当初明細書によって明示的に記載された事項と、明示な記載内容から直接的かつ一義的に確定できる事項であり、この直接的かつ一

義的に確定できる事項は、当業者にとって全く疑いのないもので、当初明細書から導くものは含まない”と合議体が解釈した。中国の現行法体系（判例を含む）の中で、専利法第33条の立法趣旨や「当初明細書記載の範囲」についての学説や理論蓄積は多くないが、“当初明細書から導くものを含まない”とここまで踏み込んだ解釈は、新規事項追加の有無判断の際に当業者の観点を実質上否定し、「唯一的」との判断基準を強く示唆したことになるため、「先願主義の下で出願人の利益と公衆利益とを調和する」専利法第33条をここまで解釈するのは、出願人にとってあまりにも酷で、「(真の)発明を保護する」専利法の立法趣旨を照らして、議論する余地が残されたのではないかと考える。

#### 3. 2 判決についての考察

上記の争点について、北京第一中級人民法院は以下のように、

- (1) “「記憶手段」は「半導体記憶手段」と限らないため、そのような補正は保護範囲を全てのタイプの記憶手段まで広げたため”
- (2) “「メモリ手段」についての記載がなく、当業者は直接的かつ明確に「半導体記憶手段と回路基板」と読み取れない”
- (3) “図面の記載から直接的かつ一義的に「前記第二壁の幅は全ての壁より広い」と確定できない”

として、復審委員会による新規事項追加の認定は不当とは認められないため、取消請求を棄却し、無効審決を維持した。

また、特許権者が主張した限定的解釈については、“審査段階での陳述は、単なる技術特徴の意味合いを解釈するもので、これに基づき請求項の保護範囲を限定すべきと原告は主張したが、専利法第56条によれば、特許の保護範囲は請求項の記載に基づいて定めなければならない、明細書及び図面は請求項の解釈に用いると規定

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

されているため、原告の主張に法的根拠はなく、認められるものではない”と付言し、権利付与後の保護範囲認定は原則請求項の文言記載に基づくべきとし、(請求項の文言が明確な場合での)明細書を参酌した限定解釈に否定的な見解を示した<sup>13)</sup>。

一審判決は基本的に復審委員会と同様な判断基準を示し、十分な説明もなく、単なる“直接のかつ一義的”と言えないため、新規事項の追加に該当すると認定した。

特に「記憶手段」についての判断は、記載があったか否かを説明せずに、単に“そのような補正は保護範囲を全てのタイプの記憶手段まで広げたため”を理由に新規事項の追加に該当と裁判所が認定したが、保護範囲を広げた補正(上位概念化への補正)であっても、必ずしも新規事項追加に該当すると限らないので、この認定に疑問を抱かざるをえない。

このように、当初明細書記載事項の有無から判断せずに、“保護範囲を広げた”を直ちにイコール“新規事項の追加”と認定した北京第一中級人民法院の判断は妥当性に欠くため、当初明細書記載事項に基づき“新規事項の追加”を検討する必要がある、硬直的な運用には議論の余地は大いに残されるのではないかと考える。

そして、北京高級人民法院の判決では、“補正は当初明細書開示の範囲を超えるか否か”について、以下のような判断基準を示した。

“補正は当初明細書の開示範囲を超えたか否かの判断基準は、当業者は当初明細書等の記載から、一義的に当該補正を確定できるか否かにあるべき。判断する際に、補正によって新たな技術的意義が追加されたか否かも考慮すべきである。”

そして、「メモリ手段」及び前記第二壁の幅はその他の壁より広い」についての補正は、“当

初明細書、図面から一義的に得られると言えない”として、無効審決と一審判決を維持したが、「記憶手段」についての補正は、“当業者にとって、一義的に確信できる上、補正後の「記憶手段」は「半導体記憶手段」を意味して使用されるため、新たな技術的意義が追加されないのは当業者にとって、明らかなことである”と示し、新規事項の追加に該当しないと認め、当該補正についての無効審決及び一審判決を取消し、差し戻した。

この北京高級人民法院の判決において、示された“補正は当初明細書開示の範囲を超えるか否か”の判断基準について、審決及び一審と異なる点を纏めると、以下ようになる：

(1) 判断基準の文言表現から“直接的”を削除

前述のように、中国の審査指南は「直接のかつ一義的に確定できるもの」に判断基準を設け、復審委員会も一審裁判所もこの基準の下で判断を下したが、高級人民法院は“一義的に当該補正を確定できる”の判断基準を示し、文言の表現ぶりでは、「直接的」を使用しなかったのである。

このような文言表現の違いは、「直接のかつ一義的に確定できるもの」を基準にして判決を下した判決例が多くある中、希少な判決として、大変注目すべきではないかと筆者は考える。

本判決を通じて、文字の形式的な比較に拘泥する現行の判断基準を是正し、新たな基準を判示しようとする北京高級人民法院の思惑があったのではないかと推測する。

(2) 新たな技術的意義追加の有無を判断基準に入れる

判決文では、“…判断する際に、補正によって新たな技術的意義が追加されたか否かも考慮すべきである”が判示された。これも大変意義のあるもので、従前の「一文字さえ違えば、新規事項の追加に該当」のような硬直な運用を否



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

定し、判断の主体である当業者の視点から、当該補正について、発明の技術分野及び背景、解決しようとする課題や解決手段、効果などを理解した上、新規性追加の有無判断をすべきと示したのではないかとと思われる。

(3) 図面から補正根拠とすることができるものを明確化

北京高級人民法院の判決文では、“図面はものの形状、構造または位置関係を示すもので、…本発明の図面は機械製図ではなく、当該発明の構造と位置関係の開示に留まり、図面から一義的に「前記第二壁の幅はその他の壁より広い」を確定できない”と認定し、形状、構造や位置関係図面を補正の根拠とできるが、図面の寸法関係を補正の根拠とすることができないとの判断基準を示した。現行規定が曖昧な中、図面から補正根拠とできるものとできないものを明文化して判示した点は、評価すべきと考える。

このように、「直接的」の表現を削除し、新たな技術的意義追加の有無を判断基準に入れた点については、この判決は大変評価できるのではないかと考えるが、一方、本判決において、補正は一部許容したものの、以下の点において、その許容はある程度限定的なものではないかと筆者は理解する。

(1) 記載ありは依然として前提条件

本件では、許容された「記憶手段」の補正について、明細書の背景技術の部分や明細書の略称として「記憶手段」の文言記載があって、明細書での「記憶手段」が一義的に「半導体記憶手段」を意味するものと解すべきと北京高級人民法院も判決文において言及した。そのため、明細書に「記憶手段」通りの文言記載があったから、このような補正が認められた部分が多いのではないかと考える。

もし明細書にこの「記憶手段」の文言記載がない場合、「記憶手段」への補正が一義的に「半

導体記憶手段」であると確定するのが困難として、補正が認められない可能性が否定できないと筆者は考える。前述のように、北京高級人民法院が“新たな技術的意義追加の有無”を基準として判示したため、今後の審査実務において、補正根拠が少し違った文言記載の場合でも、形式上の文言比較に拘らず、“新たな技術的意義追加の有無”を原則基準として運用し、補正許容判断されるのを期待したい。

(2) 上位概念化は認められない

本件では、「記憶手段」についての補正は認められたものの、この補正後の「記憶手段」は「半導体記憶手段」を意味して使用されるのは明らかであると示したため、当該補正内容の上位概念化を認めなかった。本発明において、「半導体記憶手段」と限定して説明したが、回路基板の配設位置や基板の接点位置の構成でインクカートリッジの着脱操作などによるデータの破損を防止する本発明では、「記憶手段」に補正しても、発明の技術上の意義に変更をもたらすことがないのを鑑みて、上位概念化不可との制限付きは少し議論の余地があるのではないかと考える。

## 4. 今後の実務に与える影響

中国の司法、行政実務から見て、北京高級人民法院の判決が示した“補正は当初明細書の開示範囲を超えたか否かの判断基準は、当業者は当初明細書等の記載から、一義的に当該補正を確定できるか否かにあるべき。判断する際に、補正によって新たな技術的意義が追加されたか否かも考慮すべきである”は直ちに特許庁所管の「審査指南」に影響し、現行の審査実務運用が変更されるとは考えにくい。この判決は、国内外で大きく議論されている現行の“新規事項追加の判断基準”について、裁判所の視点から現行の判断基準を一部否定し、新たな見解を示した。また、この判決について、北京高級人

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

民法院も特別視をしており、担当裁判官や法廷から論説も出されている<sup>14), 15)</sup>。

実務への影響について、今後の審査動向及び後続判決を注視していくが、本判決は現行の審査指南や運用の判断基準改訂のきっかけになることを期待したい。

また、北京高級人民法院が下した本判決は、下級審の北京第一中級人民法院に拘束力があるため、今後、北京第一中級人民法院及び北京高級人民法院において、この新たに示された基準の下で拒絶査定審決取消事由や無効審決取消事由が審理されると考えられるため、復審委員会の判断に不服がある場合、行政訴訟を提起することで、審決が取り消される可能性は従前より少し増えるのではないかと考える。

いずれにしても、今回の判決が実務にどのように影響を与えるかは、今後の審査実務や裁判実務を継続して注目していきたい。

## 5. 終わりに

本稿は、インクカートリッジ事件を通じて、北京高級人民法院が現行の“当初明細書の開示範囲を超えたか否かの判断基準”を一部変更し新たな基準を示唆したことについて紹介し、今後の実務に与える影響についても考察した。

中国法体系の中、専利法第33条の立法趣旨や「補正の内容的制限」に関する理論研究は比較的少なく、補正の必要性及び補正制限の必要性について、誤記や記載不備などの瑕疵のあるものは補正しなければ、保護範囲の不明瞭を招くため、公衆利益を害する、また、当初開示範囲を超えた補正は先願主義に反して不公平が生じると認識され<sup>16)</sup>、公衆利益側に寄り立つ印象が強く、出願人利益側への配慮が少ないと言わざるを得ない。

そのような中で、新たな判断基準を判示した本判決が、専利法の立法趣旨に立ち返って、公衆の受ける不利益と出願人の受ける利益を再度

比較考慮して、バランスの取れた新たな基準作りの検討のきっかけになればと期待したいところである。

本稿の検討内容は、日本の出願人、権利者並びに知財関係者の中国における権利取得並びに訴訟実務に何らかの参考になれば、幸いである。

## 注 記

- 1) 北京高級人民法院は東京高裁に相当し、中国で知財高裁がないため、実質知財高裁の役割を担っている。
- 2) 国際出願公開WO99/59823
- 3) 現行審査指南 第4部分第3章4.6節
- 4) 「記憶手段」の中国語表現は『存储装置』
- 5) 「メモリ手段」の中国語表現は『记忆装置』
- 6) 2009年12月28日付で中国最高人民法院（最高裁）が司法解釈（2009）21号を公布し、その第6条に“出願人または専利権者が審査または無効審判の手続きにおいて、請求の範囲及び明細書への補正または意見陳述で放棄した技術的事項は、侵害訴訟の際に再び放棄したものが保護範囲に属するとの主張は認められない”と禁反言の原則が法律レベルで初めて規定されている。かつての中国侵害訴訟実務では、「北京高級人民法院による特許権の権利侵害判定に関する意見」（2001年9月29日）の第43条～46条の下で禁反言原則が運用され、新規性・進歩性の拒絶理由を解消するための放棄だけが適用対象となるなど、禁反言原則の適用条件が厳格だった。新たに制定された上記司法解釈では、理由を問わず全ての補正または陳述によって放棄したものが禁反言の適用対象となるので、出願人としては、応答手続きでの陳述内容などには特に留意する必要がある。

本事件では審査および無効審判の段階にて、特許権者は「記憶手段」は「半導体記憶手段」を意味すると意見陳述、主張したため、今後の侵害訴訟の場では「記憶手段」は「半導体記憶手段」に限定解釈され、「磁気バブルメモリや強誘電体メモリ」などの「半導体以外の記憶手段」は包袋禁反言の法理に基づき放棄されたと解釈され、保護範囲が「半導体記憶手段」に限定される。

なお、上記「北京高級人民法院による特許権の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権利侵害判定に関する意見」は法規ではなかったが、北京市管轄裁判所の実務指針を示す通達として裁判実務で運用されていた。

- 7) 中国特許庁復審委員会 無効審決第WX11291号  
<http://59.151.99.134/reexam/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX11291&lx=WX>
- 8) 北京第一中級人民法院 (2008) 一中行初字第1030号判決
- 9) 中国は二審終審制のため、本判決は確定したものである。中国の無効審決取消し訴訟は行政系で、特許庁復審委員会を被告として、無効審判請求人は参加人として訴訟参加する点は日本と異なる。また、無効審判取消訴訟の管轄裁判所は北京第一中級人民法院になる。
- 10) 北京高級人民法院 (2009) 高行終字第327号判決
- 11) 現行審査指南 第2部分第8章5.2.1節
- 12) 馬曉亞, China Invention & Patent, Vol.01 (2010), 「専利法第33条の運用現状及び海外関連制度の研究」
- 13) 発明特許の技術的範囲の認定について、北京第一中級人民法院がより具体的な基準を示していないが、中国専利法第56条の規定通りに“特許の保護範囲は請求項の記載に基づいて定めなければならない”とした点は、日本特許法第70条1項、2項規定の内容とほぼ同様である。
- 14) 焦彦, CHINA PATENTS & TRADEMARKS, Vol.101, No.2 (2010), 「専利法第33条における新規事項追加についての理解と運用—エプソンインクカートリッジ事件」
- 15) 北京高級人民法院知的財産権部, CHINA PATENTS & TRADEMARKS, Vol.102, No.3 (2010), 「北京高級人民法院2009年度専利案件審理の新展開について」
- 16) 中国知的財産権局法制司, 「新専利法解説」 pp.228-229 (2001), 知的財産権出版社

(原稿受領日 2010年11月17日)