

## 中国における補正制限の判断基準について（続）

——インクジェットカートリッジ再審事件——

最高人民法院 2011年12月25日付け決定  
(2010)知行字第53号 再審請求事件

——アムロジピン・イルベサルタン複合製剤再審事件——

最高人民法院 2011年10月8日付け決定  
(2011)知行字第17号 再審請求事件

——鉍物漢方薬再審事件——

最高人民法院 2011年10月28日付け決定  
(2011)知行字第54号 再審請求事件

毛 立 群\*

**抄 録** 中国において、明細書補正の内容的制限の審査基準は、“明示に記載した事項以外、当業者が記載した内容から直接的かつ一義的に確定できる事項”に設けられており、実務では文言通りの明示的な記載がなければ補正は許されない場合が多い。前稿では、北京市高级人民法院が現行の硬直な判断基準を一部否定し、“補正によって新たな技術的意義が導入されたか否かを考慮すべき”と判示した点を紹介し考察を行った<sup>1)</sup>。その後、本確定判決に対する再審請求が受理され、最高人民法院は、“導かれる内容が当業者にとって自明なものであれば、当初明細書に記載された内容”と指摘し、原審より更に緩和的な判断基準を判示した。また、この事件の前後に発生した、補正の可否を焦点とする一連の再審事件においても、最高人民法院は立て続けに現行の実務判断基準を批判し、補正を容認すべきと判断した。本稿はこれら一連の再審事件を紹介し、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巡る最新の動きを考察する。

### 目 次

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. はじめに                   | 3. 3 争点及び最高人民法院の判断      |
| 2. インクジェットカートリッジ再審事件      | 4. 鉍物漢方薬再審事件            |
| 2. 1 事件の概要及び再審申立人の主張      | 4. 1 事件の概要及び再審申立人の主張    |
| 2. 2 特許権者の主張              | 4. 2 特許庁復審委員会の主張        |
| 2. 3 特許庁復審委員会の主張          | 4. 3 争点及び最高人民法院の判断      |
| 2. 4 争点及び最高人民法院の判断        | 5. 考 察                  |
| 3. アムロジピン・イルベサルタン複合製剤再審事件 | 5. 1 現行審査実務判断基準との関係について |
| 3. 1 事件の概要及び再審申立人の主張      | 5. 2 最高人民法院が示した“当初明細書及び |
| 3. 2 特許権者の主張              |                         |

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

請求項記載の範囲”および補正の新たな判断基準について

5. 3 無効審判時の補正制限について
5. 4 補正制度の立法趣旨について
6. 今後の実務に与える影響
7. おわりに

## 1. はじめに

中国専利法は成立してから26年目になる今、特許要件を含む特許制度自体がグローバルスタンダードになりつつある中、中国における「補正の制限」は、実務での判断基準が諸外国と比べてかなり厳しい<sup>2)</sup>。

中国において、補正時の内容的制限についての判断基準は、明細書に明示的に記載された事項以外、「直接的かつ一義的に確定できる事項」に置かれている。この「直接的かつ一義的に確定できる事項」は実務上、「唯一に確定できる事項」と解釈され、非常に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。補正の可否を巡る訴訟の場では、ごく一部の判決では現行判断基準と異なる判断基準を示したが、個別事案の色が濃く判断基準として確立されたとは言えない<sup>3)</sup>。

そのような中で、最高人民法院が、“インクジェットカートリッジ事件”，“アムロジピン・イルベサルタン複合製剤事件”，“鉍物漢方薬事件”の三つの再審判決で、特許庁復審委員会による硬直な判断基準を批判し、補正を容認しなかった特許庁復審委員会の判断を覆して、“補正が当初明細書及び請求項記載の範囲を超えない”として補正を認めた上、現行の判断基準より緩和的な基準を新たに判示したので、本稿はそれらを紹介し、これら再審事件を考察した上、今後の実務への影響についても検討する。

なお、これらの事件はいずれも再審により判断されたので、中国の民事再審制度や手続きの概要については、拙稿「中国における民事再審

制度及び知財侵害訴訟の再審事例解説」をご参照されたい<sup>4)</sup>。

## 2. インクジェットカートリッジ再審事件

### 2. 1 事件の概要及び再審申立人の主張

本事件は、“半導体記憶手段”から“記憶手段”への補正は新規事項の追加に該当するとして、無効審決を下した復審委員会に対して、特許権者が審決の取消しを求める訴えを提起したところ、二審の北京市高级人民法院は、“半導体記憶手段”の記載から“記憶手段”に補正するのは、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、原告の主張を認め、補正を認めない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後、最高人民法院に再審が請求された事案である。

なお、一連の経過は前稿で紹介したため、詳細はそれを参照されたい。

中国は二審終審制を採用しているため、北京市高级人民法院が成した上記二審判決が確定判決となるが、無効審判請求人のうちの一人が事実認定および法律適用に誤りがあるとして、この確定判決を不服とし、最高人民法院に再審請求を提起した。再審理由としては、

1. 「記憶手段」は当初明細書の従来技術部分において2ヶ所の記載があり、いずれも「半導体記憶手段」と読み替えることができないため、補正後の「記憶手段」は「半導体記憶手段」の略称であると認定したのは誤りである。
2. 専利法56条によれば、特許の保護範囲はクレームの記載に基づき定めなければならない。「記憶手段」は明瞭な技術用語であり保護範囲は全てのタイプの記憶手段をカバ

一するため、このような補正は保護範囲を拡大させたので、無効とすべき。本件における「記憶手段」を「半導体記憶手段」と解釈して特許の保護範囲を限定解釈したのは、専利法56条の規定に反するものである。

3. 明確なクレーム技術用語なのに、審査過程における権利者の意見陳述の内容を用いて解釈するのは、公衆による請求の保護範囲の理解を妨げる恐れがあるため、許すべきではない。

などを挙げ、「記憶手段」はあくまでも明確な上位概念的な技術用語で、「半導体記憶手段」の略称でもなく、限定解釈するのは失当であり、二審判決には事実認定と法律適用の誤りがあったと主張した。

## 2. 2 特許権者の主張

この再審請求事件では、本発明の特許権者であるセイコーエプソン株式会社が原審原告として、被申立人の地位となり、申立人の再審理由に対して、二審判決が「記憶手段」への補正が新規事項の追加ではないと認定したのは、事実認定に誤りがなく、法律適用も適切で、再審請求は棄却すべきものと主張し、答弁書で弁駁した。その理由は：

1. 本件明細書には「記憶手段」との記載があり、それは「半導体記憶手段」の略称で、当業者は本発明における「記憶手段」を「半導体記憶手段」と理解するのは明らかなこと。
2. 本発明の実体審査段階で、出願人はすでに本発明における「記憶手段」が「半導体記憶手段」のことを指していると意見陳述した。このような審査記録経過も本発明請求の範囲を解釈する際に参酌されるべきものである。
3. 専利法33条の立法趣旨を照らしても、新規事項の追加を理由に無効とする際に、当初

明細書の記載範囲を超えた部分のみを無効とすれば十分であり、当初明細書の記載範囲を超えない部分まで全て無効とすべきではない。

本発明における「記憶手段」は上位概念的なものではなく、あくまでも下位概念の「半導体記憶手段」の略称として使用したもので、新規事項の追加に該当しないと主張した。

## 2. 3 特許庁復審委員会の主張

日本の特許庁審判部に相当する復審委員会は原審被告として、原審原告のセイコーエプソン株式会社と同じ地位で、再審の被申立人となっている。復審委員会は意見陳述という形で答弁書を提出し、再審請求人と同様に、原審判決には事実認定と法律適用の誤りがあったと主張した。その理由は：

1. 「記憶手段」は当初明細書の従来技術部分において2ヶ所の記載があるものの、本発明の引用した従来技術も「半導体記憶手段」のものであって、本発明は専ら半導体記憶手段を有するインクジェットを対象とした発明であるため、補正後の「記憶手段」は「半導体記憶手段」の略称とした原審の事実認定は誤りである。
2. 専利法33条の立法趣旨は先願制度の担保であり、補正を判断する際に禁反言も考慮しなければならない。審査段階で出願人は「半導体記憶手段」から「記憶手段」に補正したのは、この二つの用語に異なる意味を有するからである。しかし、無効審判の段階でこの二つの用語は同一なものであると主張したのは、前言を翻したものである。用語の解釈を持ってこのような補正を認めた二審判決は専利法33条の立法趣旨に反するものである。
3. 専利権の公告効力を保障するためにも、クレームの技術用語が明瞭な場合、その用語

をわざわざ解釈する必要性は生じない。明細書に記載されていない当事者の陳述をもって、当該分野の通常理解と異なる解釈を許すと、専利権公告の信憑性が害される。本件では、明細書の記載では「記憶手段」と「半導体記憶手段」を使い分けているため、異なる用語と認定すべきところ、二審判決は「記憶手段」が「半導体記憶手段」の略称とした認定はなんら事実根拠もなく、当業者の通常理解とも異なり、公衆による専利権保護範囲の認識の妨げにもなる。

再審申立人とほぼ同様な見解を示し、二審判決における「記憶手段」が「半導体記憶手段」の略称とした限定解釈は、事実認定と法的根拠の両面で失当なものとして主張した。

## 2. 4 争点及び最高人民法院の判断

最高人民法院はこのインクジェットカートリッジ事件の原審経過を確認し、認定した主要事実と誤りがないとした上で、この再審事件の争点は“記憶手段への補正は専利法33条規定に違反したか否か”であるとまとめ、更にこの争点を以下のように項目を分けて整理した：

- (1) 明細書に記載の「記憶手段」の意味について、二審判決における認定は正しいか否か
- (2) 「記憶手段」への補正は専利法33条規定に違反したか否か

なお、本事件では、最高人民法院は、“明細書補正の制限と専利権保護範囲との関係”、“明細書補正の制限と禁反言との関係”についても、言及したが、本稿は誌面の関係で、それらは触れないことにする。

### (1) 当初明細書における「記憶手段」の記載は上位概念的なものか下位概念的なものかについて

最高人民法院は再審決定の本文において、まずは、「記憶手段」が「半導体記憶手段」の略

称とした原審事実認定の妥当性について検討した。

クレームを含めて当初明細書等における3ヶ所の「記憶手段」の記載について逐一分析し、当業者にとって「記憶手段」という用語は磁気バブルメモリ、強誘電体メモリ、半導体メモリなどのタイプを含む上位概念的な技術用語と確認した上で、最高人民法院は次のように判断を示した。

“明細書において「記憶手段」は単独用語として始めて使われるまでには、記憶手段のタイプについての言及がなく、「記憶手段」が使われてから、明細書は例示的に半導体記憶手段の先行技術を説明した。よって、明細書の文脈から、その他タイプの記憶手段を明示的或いは示唆的に排除したわけでもなく、「記憶手段」を通常理解と異なる限定解釈をしたわけでもないため、ここでの「記憶手段」を「半導体記憶手段」とは認定できない。当業者であれば、ここでの「記憶手段」を通常のもので理解し、「半導体記憶手段」と限定した理解しないのは明らかである。”

明細書に記載の「記憶手段」は「半導体記憶手段」と限定解釈する記載根拠は見当たらず、上位概念的な用語と理解するのは相当なことから、最高人民法院は認定した。

また、特許権者が実体審査段階の応答書面において、「記憶手段」が図7(b)の示した「半導体記憶手段61」を指すと釈明したことについて、最高人民法院は、“出願人による実体審査での意見陳述内容は明細書および請求項の理解の参酌として用いることができるが、参酌価値はその陳述内容と明細書および請求項との関係によって決まる”と確認した上で、“上位概念的なものを下位概念的なものと解釈する際に、一般的には二つの場合がある。一つは例示解釈として当該下位概念が当該上位概念に属する場合、もう一つは特定解釈として当該下位概



念イコール当該上位概念である場合である”と述べ、本件特許権者による「記憶手段」の釈明について、次の3点を挙げた。その釈明は「半導体記憶手段」に限定するものではなく、「半導体記憶手段」を含む上位概念的なものと理解するのは妥当との見解を示した。

① “本件特許権者による「記憶手段」の釈明が上記どれに該当するかは、釈明の由来、補正の経緯および当初明細書の開示から総合的に判断しなければならない。本件では、請求項23を補正する際に、元請求項になかった「記憶手段」を盛り込んだため、補正の根拠を説明する必要が生じる点から見ると、出願人は意見陳述で「記憶手段」について特定解釈を行う可能性が低い”

② “出願人が「半導体記憶手段」と「記憶手段」を使い分けているのは明らかで、その行為自体もこれらの用語が別々の意味を有すると読み取れる”

③ “当初明細書において「記憶手段」を上位概念的なものとして使用していること”

これらを総合的に考えると、本件出願人による意見陳述の釈明だけをもって、「記憶手段」を「半導体記憶手段」と限定して解するのは、納得性の欠けるものであると、最高人民法院が認定した。

そして、最高人民法院はこのような認定をした上で、本件二審判決による“当初明細書における「記憶手段」は「半導体記憶手段」の略称である”との認定は、事実認定の誤りであるため、正すべきものと判示した。

## (2) 「記憶手段」への補正は専利法33条違反に該当するか否かについて

最高人民法院は、本件「記憶手段」への補正は新規事項の追加に該当するか否かを判断する際に、専利法33条の立法趣旨を正しく理解しなければならないと冒頭に述べ、この専利法33条の立法趣旨について、「専利法33条は、出願人

による補正を容認することと、その補正に制限をかけることの二つの趣旨がある」と確認した上で、補正を容認する理由については、

① 発明の技術思想を文字化し技術手段で表現する場合、言語力の制約により、考えを全て表すことができない場合がある。また、出願人は明細書を作成する際に、先行技術や本発明への認知に限界があることから、誤って発明を理解する場合がある。そのため、実体審査で審査官の拒絶理由通知を受けてから先行技術や本発明への新しい理解に基づいて補正を行う必要がある。

② 公衆による発明の理解や発明の実施促進の観点から、明細書の正確性を向上させるための補正を認める必要がある。

出願人には文字の表現力や認知力の限界があることと、公衆へ公開される明細書の品質を保証する必要があることを、補正を容認する理由として挙げた。

一方、補正に内容的制限を課す理由としては、以下のようなことを挙げた。

① 補正を当初明細書開示範囲内に制限することで、出願人に十分な開示を促し、審査をスムーズにする。

② 未完成の発明内容を補正で追加し、これらも出願日の利益を享受するのを防ぎ、先願制度を保障する。

③ 専利広報の信頼性を担保することで、公開された当初明細書を信頼して行動する公衆に損害を与えない。

このような理由を列挙した上で、最高人民法院は専利法33条の立法趣旨を次のようにまとめた。

“出願人の利益と社会公衆の利益との間のバランスをとり、出願人に補正や訂正の機会を与え、真の発明に権利付与し保護するのを確実にするとともに、出願人が出願日の利益を不正に享受し、公開された当初明細書への信頼を損な

うのを防ぐことが、専利法33条の立法趣旨である。”

そして、このような立法趣旨の下で具体的に判断する際に、最高人民法院は“当業者の視点より、当初明細書および請求項の開示内容から判断し、…、記載の範囲を拡大解釈してはいけなく、…、記載の範囲を過剰に縮小して解釈してもいけない…。このような観点から、当初明細書および請求項に記載された範囲は：一、当初明細書、図面および請求項に文字または図形で明示的に記載された内容；二、当業者は当初明細書、図面および請求項を総括して直接的明確に導かれる内容を含むとすべき”と説示した。さらに、この直接的明確に導かれる内容については、“導かれる内容は当業者にとって自明なものであれば、当初明細書に記載された内容と認定すべきである。補正により新たな技術的内容を導入していなければ、当初記載の範囲を超えていないと認めるべきである”と、新たな判断基準を判示した。

このように、立法趣旨からあるべき実務判断基準まで長々と前置きしてから、本件補正後の「記憶手段」は専利法33条の規定に違反したか否かについて、最高人民法院は、“当業者は、当初明細書、図面および請求項から総括して、その他タイプの記憶手段で半導体記憶手段を代用しても、本件発明のインクジェットカートリッジを実現できると容易に想到できる。補正後の内容は、当業者が当初記載から総括して直接的明確に導かれる内容と比較しても、新たな技術的内容を導入していない”として、本件補正は新規事項の追加に該当せず、専利法33条の規定を満たすものと判示した。

そして、最高人民法院は、本件二審判決における“当初明細書記載の「記憶手段」は「半導体記憶手段」の略称である”との認定は、事実認定の誤りであったが、補正は専利法33条の規定を満たすものとの原審判断は結論において正

しいものであり、維持すべきとして、再審申立人の再審請求を退ける決定を下した<sup>5)</sup>。

### 3. アムロジピン・イルベサルタン複合製剤再審事件

#### 3. 1 事件の概要及び再審申立人の主張

特許権者“先声製薬”が2003年9月19日に出願した発明“アムロジピン・イルベサルタン複合製剤”が審査を経て、2006年8月23日付けで権利付与を受けた<sup>6)</sup>。

本願特許権の請求項1は以下の通りである。

“活性成分として、アムロジピンまたはアムロジピンの生理学的に許容される塩と、イルベサルタンとを重量比1：10～30で構成する医薬組成物であることを特徴とする複合製剤。”

また、当初明細書において、後述の本件補正と関係する記載は次の通りである。

- ・明細書「実験結果」部分において、“アムロジピン1mg/kgと異なる分量のイルベサルタンの組み合わせでは、イルベサルタンが30mg/kgの時のみ、安定持続の血圧降下が見とめられる”
- ・明細書「考察及び結論」部分において、“本発明で応用できるアムロジピンとイルベサルタン複合製剤の分量範囲は、アムロジピン：イルベサルタン＝2－10mg：50－100mg/kgである”
- ・明細書実施例1及び実施例2において、アムロジピン2.500mgとイルベサルタン75.000mgの組み合わせ、またアムロジピン5.000mgとイルベサルタン150.000mgの組み合わせ

そして、2009年6月19日付けで、進歩性の欠如、実施不可能やサポート要件欠如を理由に、第三者による無効審判が請求された。

特許権者は無効審理の段階で、請求項1について、“重量比1：10～30”を“重量比1：30”

に補正しようとしたが、中国特許庁復審委員会に以下の理由で、明細書記載有無の実体要件と補正方式の形式要件との両面で補正を却下された。

“明細書記載のアムロジピン1mgとイルベサルタン30mgの組み合わせは一具体例に過ぎず、1：30の比例関係を開示したわけではない。また、1：30比例関係にある全ての組み合わせが本願発明効果を有することも確定できないため、このような補正は直接的かつ一義的に当初明細書から確定できないもので、新規事項の追加に該当する。また、このような補正は【審査指南】に許された補正類型に属するものではない。”

この上で、復審委員会は原請求項を対象に審査を進め、“明細書実施例記載のアムロジピンとイルベサルタンの組み合わせは、重量比1：10～30の数値範囲にあるが、一部の実施データは本発明の効果を有さないため、当業者は明細書の記載から本願請求項1を得ることができない”ことを理由に、請求項が明細書の記載にサポートされていないとして、無効審決を下した<sup>7)</sup>。

“重量比1：10～30”から“重量比1：30”への補正を認めないのは、事実認定と法律適用の誤りであるとして、特許権者がこの審決の取り消しを求める訴えを提起したところ、北京市第一中級人民法院は、“明細書記載の1mgと30mgの組み合わせの比例関係は1：30ではあるが、これは一具体例の組み合わせ関係に過ぎず、その他1：30の比例関係を満たす全ての組み合わせも本願発明効果を有すると開示したわけではないため、このような補正は新規事項の追加に該当する”と判断し、無効審決を維持した判決を下した<sup>8)</sup>。

特許権者は比例関係“1：30”の記載があったと主張し、北京市高級人民法院に控訴したところ、北京市高級人民法院は、“1：10～30を1：30に補正するのは、特許権保護範囲を広げ

たわけでもなく、当初明細書記載の範囲を超えたものでもない上、新たな技術的特徴も追加されていない”と認定し、“復審委員会及び一審法院が、比例関係1：30を満たす全ての組み合わせが本願効果を達成できるとの記載が当初明細書にないと認定したのは、補正後の請求項は明細書のサポート要件充足か否かの問題であって、本件補正が権利範囲を拡大させたか否かの問題ではない”と指摘した上で、本件補正を認めないのは失当と判示し、無効審決及び一審判決を破棄し、補正後の請求項を対象に再度審査するよう、本件を復審委員会に差し戻す二審判決を下した<sup>9)</sup>。

その後、復審委員会はこの二審判決を不服とし、“1：30への補正は当初明細書記載の範囲を超えている、また、1：30への補正は【審査指南】規定の補正類型ではない”ことを理由に、最高人民法院に再審請求を申立てた。

### 3. 2 特許権者の主張

特許権者は、無効段階での“1：10～30”から“1：30”への補正は、当初明細書記載の範囲を超えておらず、本件補正は、「請求項における並列の二つ以上の技術案から一つの技術案を削除」との補正類型に属するため、【審査指南】規定の補正形式要件を満たすものであると再審答弁書で主張し、さらに、特許権者は、本件補正根拠は当初明細書実施例に明確に記載されたにもかかわらず、補正類型の形式要件で拒否されたのは、明らかに不公平なもので、専利法の“特許権者の合法權益を保護”、“発明創造を奨励”との立法趣旨に違反するものとも指摘した。

### 3. 3 争点及び最高人民法院の判断

最高人民法院は、明細書の関係記載の事実を確認した上で、

本件の争点は、無効段階において、特許権者が行った補正は容認すべきか否か、すなわち、



当該補正は専利法実施細則並びに【審査指南】の規定を満たすものか否かであると整理した。

そして、最高人民法院は、“明細書において、アムロジピン1 mg/kgとイルベサルタン30mg/kgの組み合わせが開示され、また、実施例においても1：30の比例関係にある組み合わせが開示されたため、1：30の比例数値は明細書で既が開示があった”と認定し、更に、“1 mg/kg：30mg/kgは一具体例で比例関係ではないとした場合、この1 mg/kg：30mg/kgは明細書記載の応用範囲アムロジピン2-10mg、イルベサルタン50-100mg/kgに入っておらず、明らかに不合理である。当業者から見れば、1 mg/kgと30mg/kgは二つの成分の比例関係であり、決まった分量でない”とも説示し、1：30の比例関係は当初明細書に既に記載されていると指摘し、本件補正は容認すべきものと判断した。

また、北京市高級人民法院の指摘と同様に、“当該比例関係を満たす全ての組み合わせが本願効果を達成できるか否かは、請求項が明細書にサポートされているか否かの問題であり、これを理由に補正が当初の記載範囲を超えたとは判断するのは失当である”とも付言した。

さらに、復審委員会が“1：30-50から1：30への補正は【審査指南】規定の補正類型ではない”と主張した点について、最高人民法院は、“1：30の比例関係は当初明細書に明確に記載された、…、本件補正は当初明細書記載の範囲を超えることはなく、特許の保護範囲を拡大したこともないため、補正の制限について関係法律規定の想定した補正違反の事態に該当しない”と説示し、“復審委員会のように、補正の形式要件不備で本件補正を許さないことは、単なる特許権者による請求項の記載不備を罰することになってしまい、合理性を欠くもの”との見解を示した。

また、“【審査指南】では、通常、補正類型が

前述の三種類に限定されるとの規定はあったが、その他の補正類型を絶対排除したわけではない。…、復審委員会による【審査指南】の無効段階での補正解釈はあまりにも厳格であり、その主張を認めない”と判断した。

そして、最高人民法院は、復審委員会による再審の申立が“行政訴訟法”63条2項並びに関係司法解釈の定めた再審要件を満たさないとし、復審委員会の再審申立を棄却した<sup>10)</sup>。

## 4. 鉍物漢方薬再審事件

### 4. 1 事件の概要及び再審申立人の主張

個人が2000年9月8日に出願した発明“外用かつ内服可能な鉍物漢方薬”は審査を経て、拒絶査定を受けたため、2009年1月16日付けで復審委員会に拒絶査定取消審判を請求した。

当初明細書に記載された本願漢方薬の成分及び分量は“水銀八両、ミョウバン八両、硫酸ナトリウム結晶十両、ホウ砂五分”であったが、実体審査では、単位の“両”は国際単位系ではないと審査官に指摘されたため、国際単位系の“水銀240 g、ミョウバン240 g、硫酸ナトリウム結晶300-330 g、ホウ砂1.5 g”に補正された。補正の際に用いた単位換算は1両=30 gであったが、これが後に本件の争点となった<sup>11)</sup>。

なお、本件補正は実体審査の段階では審査官に認められ問題視されなかったが、復審委員会が拒絶査定取消審判でそれを問題視した。

復審委員会は、“中国の旧製の度量衡では、1両=31.25 gの単位換算はあったが、本願明細書においてどの度量衡を適用するかについて言及しておらず、ここでの両は旧製の度量衡適用と唯一に断定できない。また、旧制と断定できるとしても、当業者は直接的かつ一義的に1両=30 gのような切り捨て方と確定できない”として、本件出願の上記補正が、当初明細書記載の範囲を超えたとは判断し、本件出願は拒絶す



べきものと審決した<sup>12)</sup>。

その後の出願人によって提起された審決取消訴訟では、北京市第一中級人民法院は、“旧製の度量衡を使用して端数を切り捨てできるとしても、1.25の端数は切り捨てられるとの根拠もなく、補正前後の内容は唯一対応関係ではない”と判示し、拒絶審決を維持した判決を下した<sup>13)</sup>。

そして、高級人民法院は、一審判決の見解を繰り返した上で、“一部の文献では、1両=30gとなるような端数切捨てを採用した”と認めつつ、“本願では、このような端数切捨てを採用するとの記載はなかった”と指摘し、あくまでも当初明細書に1両=30gの記載はないことを理由に、一審判決に不当がないとして、控訴を棄却した<sup>14)</sup>。

出願人は諦めずに最高人民法院に再審を申し立てた。その際に主張したのは、“当初明細書には旧制度量衡の記載はなかったが、しかし、本願技術分野は特殊な漢方薬であるため、関係公知技術の適用範囲は限定される”。また、新たな証拠物を挙げ、1両=30gの換算関係が公知であったと主張した<sup>15)</sup>。

#### 4. 2 特許庁復審委員会の主張

復審委員会は再審答弁書で、“新制と旧制二種類の換算関係があり、当初明細書にどの換算関係を採用するかの記載はないため、旧製の換算関係を適用できると唯一に断定できない。また、旧制を採用したとしても、端数の切り捨ても唯一でない”と述べ、補正許容の基準は「唯一に断定できる」との考え方を変えなかった。また、申立人の挙げた新証拠物について、特許庁係属中に挙げなかったことを理由に、証拠採用しないよう求めた。

#### 4. 3 争点及び最高人民法院の判断

最高人民法院は、再審申立人による新証拠の記載事実を確認した上で、本件争点を次のよう

に整理した。

本件の争点は、①出願人が行った補正は、当初明細書及び請求項記載の範囲を超えたか否かにある。②最高人民法院に提出した新証拠物は証拠採用すべきか否かにある。

そして、最高人民法院は、“補正が当初明細書及び請求項記載の範囲を超えたか否かを判断する際に、本願の属する技術分野の特徴を考慮し、当業者の技術レベルから離脱してはならない”と決定文の冒頭で述べ、“古くから、漢方薬配合の分野では、「1斤=16両」の旧制で「両」と「g」の単位換算を行った。…。単位換算に関する明示記載がなくても、当業者は本願明細書の背景技術、発明内容及び当該分野の常識から、本願発明における単位換算は旧制のものと確定できる”と指摘し、当業者は本願における“両”は旧制のものと理解するのは、明らかなことであると認定した。

そして、新証拠物である「国务院による国家度量衡局の漢方処方箋単位系の改革に関する報告の承認」、『漢方薬学』、『鉍物生薬』、『漢方薬剤学』について、これら証拠物の記載では、旧制で単位換算を行う際に、いずれも“1両=30g”の換算関係が使われていると最高人民法院が事実認定した。

そして、これらの事実認定の根拠となった新証拠物の採用可否については、“これらの証拠物は、出願時の漢方処方分野で通常使用される単位換算を説明するもので、新たな事実を証明するためのものではない”と指摘し、これらの証拠物で、出願時における当業者の技術水準を合理的に理解でき、本件の審理を助けたため、復審委員会による証拠不採用の主張を退けた。

また、旧制で単位換算を行う際の端数の切り捨ては他の選択肢が存在する点について、“このような端数の切捨て方が唯一でないのは、漢方処方分野の特質に起因するもので、切捨て方が異なっても差は少ないため、技術思想の実質

的な変更を齎さない。…。よって、旧制で異なった端数の切捨て方を選択するのは、当業者が直接的かつ一義的に確定できるものであり、新たな技術内容を導入したといえない”と述べ、この漢方薬分野において、単位換算時には当業者が適宜端数を切捨てできるとするのは妥当と判断した。

このように、最高人民法院は、出願人の再審申立に法定再審事由があるとして、行政訴訟法63条2項及び司法解释77条1項に基づき、本件を再審するよう北京市高级人民法院に命じた再審決定を下した<sup>16)</sup>。

## 5. 考 察

### 5. 1 現行審査実務判断基準との関係について

これら三つの再審事件で共通するのは、一審判決がいずれも特許庁審判部による“補正が当初明細書及び請求項記載の範囲を超えた”との見解を繰り返し、審決を維持した。そして、最高人民法院が補正を容認しなかった特許庁審判部の判断を覆し、或いは特許庁審判部の判断を覆した原審判決を維持し、“補正が当初明細書及び請求項記載の範囲を超えない”として補正を認めたのである。

現行の実務判断基準では、補正可否の判断基準である“当初明細書及び請求項に記載された範囲”は【審査指南】で

- (1) 当初明細書等に明示的に記載された内容
- (2) 当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に確定できる内容

と規定されていた。この“直接的かつ一義的に確定できる内容”は実務で“唯一に確定できる内容”と硬直に解され、文字の形式的な比較に拘泥し、非常に厳しい基準で運用されていた。

そこで、後述のように、最高人民法院が“当初明細書及び請求項記載の範囲”および補正の

判断基準について、新たな基準を示したとともに、これらの再審事件を通じて、現行の硬直な判断や運用基準を判決文で批判した。

“インクジェットカートリッジ事件”では、二審判決は、“新たな技術的意義が追加されたか否かも考慮すべき”と新たな判断基準を示しながらも、現行実務判断基準への明言批判を避けたが、最高人民法院は再審決定文で、“…判断する際に、補正前後の文字の形式的な比較で安易に結論を出してはならない、当業者が直接、明確に導かれる内容をロジック的に唯一に確定できるものと硬直に理解してはならない”と説示し、現行の実務判断基準をストレートに批判した。

また、“アムロジピン・イルベサルタン複合製剤事件”では、復審委員会は、“1:30-50”から“1:30”への補正は【審査指南】規定の補正類型ではないことを補正却下の理由の一つとして挙げたが、最高人民法院は、“【審査指南】では、通常、補正類型が前述の三種類に限定されるとの規定はあったが、その他の補正類型を絶対排除したわけではない。…、復審委員会による【審査指南】の無効段階での補正解釈はあまりにも厳格であるため、その主張を認めない”と述べ、復審委員会による【審査指南】の運用は合理性に欠けるものとの見解を示し、無効段階で行える補正類型は【審査指南】規定のものに拘束される必然性がないと解釈した。

通常、中国行政訴訟の実務では、審決を取り消す判決の場合、事実認定や法律適用の誤りを個別事案レベルで指摘するが、現行判断基準や運用を明言批判或いは否定するような判決文は非常に稀なものである。そこで、これらの再審事件において、最高人民法院の示した現行基準への批判は、行政の行き過ぎた判断基準の不合理なところを是正し、他の案件にも広く応用或いは適用されるよう、発信されたものではないかと筆者は理解する。

また、このような行政による判断基準への批判は、特許の有効無効を巡って、裁判によって違法な行政決定を是正して、当事者の救済を図り、行政決定の真の適法性を確保する意味で、大いに評価に値するものではないかと考える。

## 5. 2 最高人民法院が示した“当初明細書及び請求項記載の範囲”および補正の新たな判断基準について

“インクジェットカートリッジ事件”の二審確定判決では、北京市高級人民法院は、補正後の「記憶手段」は当初記載のあった「半導体記憶手段」の略称と解釈した上、当初記載の範囲を超えないとして補正を許容した。その際に、“…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”と新たな基準を判示し、現行の審査実務判断基準より緩和的な基準を示した。

この二審確定判決では、新たな技術的意義追加の有無を判断基準に入れるべきと裁判所の見解を示した点は、大変評価できるが、補正を許容したものの、補正後の「記憶手段」イコール「半導体記憶手段」と限定解釈し、上位概念化不可との制限付きは議論の余地が残ったのではないかと、筆者は前稿で疑問を呈した。

そこで、最高人民法院は、今回の再審決定文で、“当初明細書の文脈から、その他タイプの記憶手段を明示的或いは示唆的排除したわけでもなく、「記憶手段」を限定解釈したわけでもないため、当業者は、明細書に記載のあった「記憶手段」を通常のもので理解し、「半導体記憶手段」と限定理解しないのは明らかなこと”と指摘し、二審の「記憶手段」イコール「半導体記憶手段」との事実認定を覆し、当初明細書に記載のあった「記憶手段」は上位概念的なものと解するのは相当とした。

その上、“出願人の利益と社会公衆の利益との調和を実現するのは専利法33条の目的”と立

法趣旨を説示した上で、専利法33条にいう“当初明細書及び請求項に記載された範囲”は

- ① 当初明細書、図面および請求項に文字または図形で明示的に記載された内容
- ② 当業者は当初明細書、図面および請求項を総括して直接的明確に導かれる内容を含み、“導かれる内容”は当業者にとって自明なものであれば、当初明細書に記載された内容と認定できる。このような記載された範囲と比較して、補正が新たな技術的内容を導入しなければ、当初記載の範囲を超えないと認めるべきであると判示した。

このように最高人民法院が、“当初明細書に記載された範囲”について示した判断基準は、二審判決で示された“新たな技術的意義の追加の有無を考慮すべき”との点を肯認しつつも、二審判決の判断より、より緩和的なものではないかと考える。

また、この最高人民法院から判示された“当初明細書及び請求項の記載範囲”は、文言上の表現はやや異なるが、“補正により新たな技術的内容を導入していなければ、当初記載の範囲を超えていないと認めるべきである”とした点においては、日本の知財高裁大合議事件のソルダーレジスト事件で示された判断基準“新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる”と相当酷似しているのではないかと、筆者は考える<sup>17)</sup>。

日本では、ソルダーレジスト事件大合議判決をきっかけに、新規事項の判断基準は緩和方向に動いたようだが、本件判決も中国においてこのような画期的な判決となるかは興味深いところである。

## 5. 3 無効審判時の補正制限について

中国専利法では、訂正審判制度がない上、権



利付与後の無効審判において、特許権者は答弁書提出時等に補正を行うことは認められるが、補正できる対象は特許請求の範囲に限られており、通常の場合、権利付与された請求項に含まない技術的特徴（構成要件）を新たに追加してはならないと規定されている。更に、許容される補正の種類について、【審査指南】では、

- ① 請求項の削除
  - ② 互いに従属関係のない、かつ同一独立項に  
従属した請求項同士の合併
  - ③ 技術手段の削除
- と規定し、この三つの類型以外の補正が許されていない<sup>18)</sup>。

そこで、“アムロジピン・イルベサルタン複合製剤事件”では、最高人民法院は、“実施細則”と【審査指南】が無効段階の補正に制限を課する理由は、

- 一) 専利保護範囲の安定性を維持し、専利権の  
公示作用を担保する
- 二) 出願日に気づいておらず、少なくとも明細  
書から読み取れない技術手段を請求項に追  
加補正するのを防止する

にあると述べた上で、本件補正は当初明細書記載の範囲を超えておらず、特許の保護範囲を拡大したこともないため、関係法律規定の想定した補正制限の補正違反の事態に該当しない、と判示した。

本件補正は、明細書に記載される構成要件を請求項に追加し限定減縮するような補正ではないが、最高人民法院が本判決で示した上述の基本的な制限理由に照らしても、請求項の限定的減縮補正を認めても、特に問題ないのではないかと考える。

また、最高人民法院は、“【審査指南】では、通常、補正類型が前述の三種類に限定されるとの規定はあったが、その他の補正類型を絶対排除したわけではない”と指摘した。この最高人民法院の示した考え方は、今後、この三種類の

補正類型に縛られずに、例えば新規事項の追加なし、保護範囲拡大なしとの条件下で、限定的減縮タイプ補正の容認是非の検討のきっかけになってほしいと期待する。

## 5. 4 補正制度の立法趣旨について

そもそも、中国専利法についての学術や実務研究の中で、補正制度の立法趣旨や「補正の制限」に関する理論的研究は比較的少ない。補正制度を設ける必要性について、誤記や記載不備などの瑕疵は訂正しなければ、公衆に誤った特許情報を開示することになり、実施に支障が生じること、また、保護範囲の不明瞭を招くため、公衆利益を害することは論じられている。公衆側の受ける不利益を意識した考え方が殆どで、筆者の知っている範囲では、補正を容認することで保護すべき発明を保護するといった出願人利益側への配慮についての論説が殆どないと言っても過言ではない<sup>19), 20)</sup>。

“インクジェットカートリッジ再審事件”では、復審委員会は意見陳述の中で、立法趣旨にも触れた上で、専利権公告の信憑性を保障する、公衆による専利権保護範囲の認識の妨げなどを理由に挙げ、「記憶手段」が「半導体記憶手段」の略称とした限定解釈は妥当ではないと主張した。このような主張は、出願人の利益より、行政や公衆の利益から出発した思想や考え方ではないかと考える。

このような思想の下でこそ、現行の厳しい判断基準を齎したのではないかと筆者は考える。

そこで、最高人民法院は、“インクジェットカートリッジ事件”の再審決定文において、1ページの紙面を割いて、専利法33条の立法趣旨について、「専利法33条は、出願人による補正を容認することと、その補正に制限をかけることの二つの趣旨がある」と冒頭に述べた上で、補正を容認する一つの目的は、出願人に文字の表現力や認知力の限界があるため、補正のチャ

ンスを与えることによって、保護すべき発明を保障することにあると説示し、今までの行政や公衆側利益に立ち寄りすぎた考え方を是正し、“出願人の利益と社会公衆の利益との調和を実現すること”は専利法33条の目的であると判示した。

中国において、補正時の内容的制限についての判断基準は、明細書に明示的に記載された事項以外、「直接的かつ一義的に導かれる事項」に置かれている。この「直接的かつ一義的に導かれる事項」は実務上、文言そのものの同一性が求められ、硬直な厳しい運用であったため、中国内外で広く批判されている。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も多く、立法趣旨についての議論も少なかった。このように、補正制度の立法趣旨を判例レベルで論じたのは恐らく初めてではないかと筆者は思う。

その裏には、最高人民法院が現在の行き過ぎた判断基準を是正しようとする意図が、鮮明に映し出されているのではないかと筆者はそう受け止める。そういった意味では、個別の事案判断を是正するより、このように立法趣旨を説示したことは、今後の判断基準そのものの見直しへと動かす可能性が大きいので、大いに評価すべき画期的な判決ではないかと考える。

## 6. 今後の実務に与える影響

中国最高人民法院は、3ヶ月といった短い期間で、立て続けにこれら3件の再審事件を結審し、しかも、いずれも“補正が当初明細書及び請求項記載の範囲を超えたか否か”について、行政の判断を覆し、補正を容認した判決を下した点は、非常に興味深いものである。

最高人民法院が下したこれらの再審決定は、それぞれの個別事案において、復審委員会、下級審の北京市第一中级人民法院並びに北京市高级人民法院に拘束力があるのはもちろんのこと

だが、このように、個別事件ではなく、最高人民法院がこれらの一連の再審決定を通じて、現行の実務判断基準の妥当性を指摘した上、“当初明細書及び請求項記載の範囲”について、現行基準より緩和的な判断基準を新たに判示した。

これは、国内外からの現行判断基準は出願人にとって厳しすぎるとの意見に、最高人民法院が耳を傾け、補正制度の原点に立ち返って、特許権を受けようとする出願人側、特許権の制限を受ける公衆側のそれぞれの利益、立場を全て勘案した上で、司法の観点から、現行の判断基準を是正しようとした思惑があったのではないかと筆者は理解する。

今後、特許の行政訴訟を専属管轄する北京市第一中级人民法院及び北京市高级人民法院において、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。復審委員会の判断に不服の場合、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確実に増えるのではないかと考える。

また、“アムロジピン・イルベサルタン複合製剤事件”では、復審委員会が再審の申立人となっていた。特許の有効無効を巡る行政訴訟の場で、復審委員会が自ら控訴或いは再審申立の事例は決して多くない。これは、本件の結果次第で今後の行政実務を左右するとの観点から、復審委員会が再審申立に出たのではないかと推測する。

最高人民法院の示したこの事件の判断結果を真摯に受け止めて、“当初明細書及び請求項記載の範囲”、“無効審判での補正要件”について、【審査指南】の現行規定や運用基準を見直すように動き出すことを期待したい。

いずれにしても、最高人民法院が現行の実務判断基準を批判した点、現行と異なる判断基準を新たに示した点、復審委員会の再審申立が棄

却された点、そして最高人民法院の法的位置づけなどをあわせて考えると、これらの再審事件の結果から、現行の審査指南や実務判断基準が見直される時期を迎えたと理解してもよいのではないかと考える。

## 7. おわりに

本稿は、“インクカートリッジ再審事件”，“アムロジピン・イルベサルタン複合製剤再審事件”，“鉍物漢方薬再審事件”を通じて、最高人民法院が現行の“当初明細書の記載範囲を超えたか否かの判断基準”を批判し、現行より緩和的な新しい基準を判示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。

補正手続きは特許権利化の過程において、避けて通れないといっていくらい重要なもので、補正容認する・容認しないの判断基準は、出願人の望む権利化ができるか否かに直結する。

そのような中、最高人民法院は、これらの再審事件を通じて、現行の判断基準を否定し、新たな判断基準を判示した点は、大いに評価できるものとする。これらの判決を通じて、今後の補正実務判断基準が、適宜緩和されていくことを期待したいところである。

本稿の検討内容が、日本の出願人、権利者及び知財関係者の中国における権利取得及び訴訟実務に何らかの参考となれば、幸いである。

### 注 記

- 1) 毛 立群, 知財管理, Vol.61 No.5 pp.603-613 (2011)
- 2) 中国専利法は1985年施行してから、それぞれ1992年、2000年、2008年に改正があった。薬品を保護対象に追加、特許権保護年数を15年から20年に、行政決定に対する司法審査体系の確立、公知公用の地理的範囲を中国国内から世界に改正されたことで、特許制度の国際調和が進んでいる。
- 3) 前掲注1)

- 4) 毛 立群, 知財管理, Vol.62 No.1 pp.17-34 (2012)
- 5) 最高人民法院 (2010) 知行字第53号再審決定
- 6) 特許公告番号 CN1270711C
- 7) 中国特許庁復審委員会 無効審決第WX14275号  
[http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam\\_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX14275&lx=WX](http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX14275&lx=WX)
- 8) 北京市第一中級人民法院 (2010) 一中知行初字第1364号判決
- 9) 北京市高級人民法院 (2010) 高行終字第1022号判決
- 10) 最高人民法院 (2011) 知行字第17号再審決定
- 11) 中国の度量衡では、旧制の“1斤(500g)=16両”と新制の“1斤(500g)=10両”の二通りがあった。特に漢方薬の世界では、古くから旧制の“1斤(500g)=16両”が一般的に使われていた。国際単位系のgに換算する際に、新制では、1両=50gとなるのに対して、旧制は1両=31.25gとなるため、どちらを適用すべきかが本件争点となった。
- 12) 中国特許庁復審委員会 拒絶査定維持審決第FS20574号  
[http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam\\_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=FS20574&lx=FS](http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=FS20574&lx=FS)
- 13) 北京市第一中級人民法院 (2010) 一中知行初字第1329号判決
- 14) 北京市高級人民法院 (2010) 高行終字第1117号判決
- 15) 中国の行政訴訟では、一定の要件を満たせば、行政或いは前審で提示のなかった“新証拠”が採用されることがある。最高人民法院司法解釈【中華人民共和國民事訴訟法裁判監督制度運用についての解釈】(2008年12月1日施行)第10条によれば、再審で証拠として採用される“新証拠”は、①原審の審理終結前に既に存在し、審理終結後に新たに見つけたもの；②原審審理終結前に既に見つかり、客観の事情で取得できず或いは提出できなかったもの、などがある。本件再審申立人が提出した“新証拠”は上記①に該当し、最高人民法院に採用されたと考える。
- 16) 最高人民法院 (2011) 知行字第54号再審決定
- 17) ソルダージェスト事件で示された判断基準は、“「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。”

18) 現行審査指南 第4部分第3章4.6節

- 19) 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
- 20) 尹 新天,「中国専利法詳説」pp.410-412 (2011), 知的財産権出版社

(原稿受領日 2012年8月2日)

