

# 誤った記載が含まれるクレームに基づき 中国で権利行使する場合のクレーム解釈

梁熙艶\*

**抄録** 中国專利法では日本の訂正審判制度に相当する制度が設けられていない。また、初歩的審査のみで登録になる実用新案権に基づく権利行使の割合が日本に比べて高い。人民法院は、誤った記載が含まれるクレームに基づく専利権侵害訴訟の裁判において、その誤った記載を訂正して解釈することを認めるか否かについて判断を下さなければならない。本稿は三つの事例を通じて、人民法院の誤った記載を訂正して解釈することを認めるか否かの判断基準の方向性を紹介する。また、できるだけ誤った記載がないように専利権形成過程における実務上の留意点について提言を試みる。

## 目 次

1. はじめに
2. 誤った記載が含まれるクレームに基づく権利行使の背景
  2. 1. 訂正審判制度がない点について
  2. 2. 初歩的審査のみで登録になる実用新案権の権利行使の割合が日本に比べて高い点について
3. クレーム解釈に関する専利法及び司法解釈の関連規定
  3. 1. 専利法59条1項
  3. 2. 司法解釈の関連規定
4. 事例
  4. 1. 事例1 最高人民法院（2012）民提字第3号民事判決
  4. 2. 事例2 上海市高級人民法院（2012）沪高民三（知）終字第44号民事判決
  4. 3. 事例3 最高人民法院（2012）民提字第10号民事判決
5. 人民法院の判断基準に関する考察
6. 専利権形成過程における実務上の留意点
7. おわりに

## 1. はじめに

中国における専利権侵害訴訟の審理において、権利行使の基礎である発明又は実用新案專

利権のクレームに誤った記載が含まれている場合、どのようにクレーム解釈を行っているかについては、中国において数多くの専利権を保有する日本の企業にとって大きな関心事である。

中国専利法の制度設計においては、発明又は実用新案専利出願が一旦権利付与されると、無効審判が請求された場合を除き、許可されたクレームについて訂正を行う機会がない。せっかく取得した専利権のクレームに誤った記載が含まれる場合、権利行使に踏み切るか否かについては実務上かなり悩ましいところである。

また、近年、中国における専利権侵害訴訟の増加、特に、初歩的審査のみで登録になる実用新案専利権の権利行使の増加に伴い、人民法院は誤った記載が含まれるクレームの解釈に直面している。

本文は、北大法宝ウェブサイト<sup>1)</sup>で公開された専利権侵害訴訟案件のうち、誤った記載が含まれるクレームの解釈に関する民事判決に絞って、下記三つの事例を通じて、人民法院のこのようなクレームに関する解釈の基準を明らかに

\* 三協国際特許事務所 中国専利代理人 法学博士  
LIANG XIYAN

することを試みる。また、これらの判決で示された解釈の基準を踏まえ、専利権形成過程における実務上の留意点について触れてみる。

## 2. 誤った記載が含まれるクレームに基づく権利行使の背景

### 2. 1 訂正審判制度がない点について

中国の専利制度はドイツ、アメリカ、日本を含めた諸外国の特許制度を手本に1984年に制定された。日本法において別々の法律である特許法、実用新案法及び意匠法が中国で専利法という一つの法律で纏められている。専利権付与後、日本法で規定される異議申立制度や訂正審判制度がなく、無効審判制度のみが存在するとしてもシンプルな制度設計となっている。専利法が1984年に制定されてから、3回の法改正が行われてきたが、訂正審判制度の導入はなかった。現在検討中の第四次専利法改正の意見募集稿<sup>2)</sup>においても訂正審判制度に関する規定が盛り込まれていない。

取得した専利権を行使しようとする場合、許可されたクレームの内容確認を行うことが一般的である。クレームに誤った記載が存在する場合、日本では特許法126条に定められている通り、特許権者は願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる、所謂訂正審判制度を利用してクレームにおける誤った記載を訂正する手段がある。ところが、中国専利法においては訂正審判制度がないため、権利者自らその付与されたクレームに対して訂正を行うチャンスがない。

筆者は許可されたクレームに中間処理時の不注意で誤った記載が含まれた場合の権利行使に関する鑑定依頼を受けたことがある。審査官はクレームにおける案内部材(23)と係合部材(24)が実施例の開示と矛盾していると拒絶してき

た。案内部材に付した番号23と係合部材に付した番号24が間違ったことが原因であるが、現地代理人は間違った番号に対応する部材名称を訂正する対応を取り、案内部材(23)と係合部材(24)を連結体(23)と連結軸(24)に訂正した。本来は案内部材と係合部材に付した番号を削除するか或いは間違った番号を訂正、つまり、案内部材(23)と係合部材(24)を案内部材(33)と係合部材(34)に訂正する対応が正しかった(図面は省略)。当時、誤った記載が含まれるクレームに対する人民法院のクレーム解釈の裁判例がなく、参考になる基準はなかった。その誤った記載を訂正するために、他人に依頼してダメで無効審判を請求し、無効審判の審理時にクレームを訂正するとのやり方も考えられたが、無効審判の審理において、無効審判請求人と特許権者との対立関係は一般的ではない形となっており、また、中国の無効審判においては職権主義の審理が色濃く残っているため、クライアントにこのような変わった無効審判の請求を勧められないと判断したことがある。

上述の通り、中国の専利制度においては訂正審判制度がないため、誤った記載が含まれるクレームに基づく権利行使の割合は訂正審判制度が設けられている国に比べて、どうしても高くなる。また、訂正審判制度がないことで、誤った記載が含まれるクレームに基づく権利行使のリスクに耐えられず、権利行使自体を断念するケースも多数存在すると思われる。

### 2. 2 初歩的審査のみで登録になる実用新案権の権利行使の割合が日本に比べて高い点について

中国専利法では、実用新案出願は初歩的審査を経て拒絶理由がないと認められた場合、権利付与通知が発行される(専利法40条)と規定されている。初歩的審査の内容は、専利法実施細則第44条1項2号に定めており、クレームの記

載要件であるサポート要件、明瞭さ要件については理論上初步的審査の対象になっている。ところが、実務では、国家知識産権局2014年の年度報告<sup>3)</sup>によると、実用新案及び外観設計（日本の意匠に相当）の初步的審査を担当する審査官は244名体制で、実用新案70.8万件、外観設計36.2万件の専利権を付与したとの実績からみると、実用新案出願の記載要件の審査は実質的には形式的審査に留まっていると言える。言い換えれば、登録になった実用新案専利権のクレームでは、その記載が明細書の記載と矛盾している、又は記載が不明瞭であるケースが、実体審査を経て登録になった発明専利権に比べて遙かに多いと考えられる。

また、中国は日本と違って、発明、実用新案、外観設計専利権を専利法一つで規定し、実用新案専利権には発明専利権に比べて権利者に特別な義務、例えば、日本実用新案法29条の2（実用新案技術評価書の提示）、29条の3（実用新案権者等の責任）を規定する条項がない。

さらに、専利権が後で無効になった場合、専利法47条2項では「専利権の無効の決定は、専利権無効の決定前に人民法院が言い渡し、かつすでに執行した専利権侵害の判決、和解書、すでに履行又は強制執行された専利権侵害紛争の処理決定、ならびにすでに履行された専利実施許諾契約及び専利権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。ただし、専利権者の悪意により他人に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない」と規定し、悪意がある場合以外に、遡及力がないとされている。

以上の規定から、中国での実用新案専利権は日本の実用新案権より権利行使しやすい権利であると言える。そのため、中国においては、実用新案専利権に基づく権利行使の割合は発明専利権に基づく権利行使の割合と大きな差がない。

### 3. クレーム解釈に関する専利法及び司法解釈の関連規定

#### 3. 1 専利法59条1項

専利制度の中核とも言える専利権の保護範囲の確定に関する規定は専利法59条1項<sup>4)</sup>で定められている。専利法59条1項では「発明又は実用新案専利権の保護範囲は、そのクレームの内容を基準とし、明細書及び図面はクレームの内容の解釈に用いることができる」と規定されている。この規定によれば、中国における専利権侵害訴訟において専利権の保護範囲を認定する際に、クレームを基準とし、明細書及び図面を参照するとの手法が採用されている。

#### 3. 2 司法解釈の関連規定

しかし、実際の裁判においては、専利権の保護範囲を如何にして認定するかは上記の規定だけでは足りず、法解釈論によって裁かなければならぬケースが少なくない。中国の専利権侵害裁判は専利法が制定された翌年の1985年から起算して30年の歴史しかない。人民法院の裁判官らは諸外国の裁判例を手本にして、それらを如何に中国の専利権侵害裁判に取り入れるかについて模索を続けてきた。現在、幾つかの基本原則が確立し、中国独自の専利権侵害裁判モデルが形成されつつある。

ご承知の通り、中国は成文法の国であり、最高人民法院の判例であっても下級審を拘束する効力がない。その代わりに、中国司法制度の特色とも言える下級審の裁判を拘束する司法解釈が存在する。最高人民法院は今まで蓄積してきた専利権侵害裁判に関する基準を司法解釈の形で公布してきた。以下はクレーム解釈に関する司法解釈の関連規定である。

## (1) 最高人民法院専利権紛争案件審理の法律適用問題に関する幾つかの規定（司法解釈（2001）21号）

第17条（専利権保護範囲には均等な範囲が含まれる）

専利法56条1項（現行法59条1項）にいう「発明又は実用新案専利権の保護範囲は、そのクレームの内容に基づいて定められ、明細書及び図面はクレームの内容の解釈に用いることができる」とは、専利権の保護範囲は、クレームに明確に記載された必須の技術的特徴<sup>5)</sup>により確定される範囲を基準とすることを指し、それには当該必須の技術的特徴と均等な特徴により確定される範囲も含むものとする。

## (2) 最高人民法院専利権侵害紛争案件審理に適用される法律に関する幾つかの問題の解釈（司法解釈（2009）21号）

第2条（明細書、図面の参酌）

人民法院は、クレームの記載に基づき、当該分野の一般技術者が明細書及び図面を読んだ後の理解をふまえ、専利法59条1項に規定されるクレームの内容を確定する。

第3条（内的証拠優先）

人民法院は、明細書、図面、特許請求の範囲におけるその他のクレーム及び専利審査包袋をクレームの関連内容の解釈に用いることができる。クレームにおける技術的特徴が明細書において特別に定義されている場合は、当該特別な定義に従う。

上記の方法によっても依然としてクレームにおける技術的特徴の意味を明確にすることはできない場合は、辞書及び教科書等公知文献及び当業者が理解する通常の意味で解釈することができる。

第7条（オール・エレメント・ルール）

人民法院は被疑侵害品が専利権の保護範囲に属すか否かを認定する場合、権利者が主張する

クレームに記載された全ての技術的特徴を調べなければならない。

人民法院は、被疑侵害品にはクレームに記載された全ての技術的特徴と同一又は均等する技術的特徴を含む場合、それが専利権の保護範囲に属すと認定し、被疑侵害品にはクレームに記載された全ての技術的特徴と比べて一つ以上の技術的特徴を欠いている場合、又は一つ以上の技術的特徴が同一でもなく均等でもない場合、それが専利権の保護範囲に属さないと認定すべきである。

前述のとおり、中国における専利権侵害訴訟において、被疑侵害品が専利権の保護範囲に属すか否かを認定する場合、日本と同じように、クレームを基準とし、オール・エレメント・ルールを前提としたエレメント・バイ・エレメント対比という手法が採用されている。クレームに記載されている用語の意味内容を認定する際に、明細書、図面、特許請求の範囲におけるその他のクレーム及び専利審査包袋といった内的証拠を優先して参酌する。内的証拠によっても依然としてクレームにおける技術的特徴の意味を明確にすることはできない場合のみ、辞書や教科書等の公知文献（外的証拠）及び当業者が理解する通常の意味で解釈することができる。

以下では、三つの事例を通じて、クレームに誤った記載が含まれる場合に人民法院はどのようにクレーム解釈を行っているかについて考察する。なお、文中の下線はいずれも筆者が付け加えたものである。

## 4. 事例

### 4. 1 事例1 最高人民法院（2012）民字第3号民事判決

裁判所 最高人民法院

対象発明専利権 ZL01106788.8号

判決日 2012年8月24日

この判決は最高人民法院が公表した「2012年

中国知識産権司法保護十大創新性案件」のうちの一つである<sup>6)</sup>。

#### 〔事案の概要〕

原告は被告が製造販売する製品が原告の方法発明専利権を侵害しているとして、西安市中級人民法院に専利権侵害訴訟を提起した。西安市中級人民法院は陝西西安知識産権鑑定センターに司法鑑定<sup>7)</sup>を委託し、司法鑑定の意見を参考に、侵害であるとの判決を下した((2006) 西民四初字第53号民事判決)。

被告が第一審判決を不服として、陝西省高級人民法院に上訴し、対象方法発明専利権のクレーム1における六つのステップのうちのステップ(2), (3), (4)が均等であるとの司法鑑定の結論は間違っていると主張したが、陝西省高級人民法院は司法鑑定の結論に違法な点がなく、第一審判決を維持する判決を下した((2008) 陝民三終字第18号民事判決)。

上訴人(被告)は第二審判決を不服として、最高人民法院に再審を申立てた。最高人民法院は(2008) 民申字第1395号裁定を下し、陝西省高級人民法院に本件を再審するよう指示した。

陝西省高級人民法院は新たな合議廷を組成し、再審を行ったが、司法鑑定の手続き及び結論に違法な点がなく、第二審判決を維持する再審判決を下した((2009) 陝民再字第35号民事判決)。

再審申立人(上訴人、被告)は上記再審判決を不服として、最高人民法院に再度再審を申立てた。最高人民法院が下した判決は本件(2012)民提字第3号民事判決である。

本件侵害訴訟と並行して、被告は対象発明専利権について進歩性がないとして無効審判を請求した。対象発明専利権は復審委員会無効審決(第10449号)、北京市第1中級人民法院(2007)一中行初字第1659号行政判決を経て、実質的な補正がなしで有効と維持された。

〔対象発明専利権ZL01106788.8号〕

【クレーム1】プラスチック膜を金属帯の表

面に対し凹凸のある非平面的な接着を行うことによってプラスチック膜の金属帯からの剥離、破断を防ぐ金属帯が被覆された複合帯の製造方法であって、

- (1) 金属帯ロールを真っ直ぐに伸ばし、予熱処理を行い、
- (2) プラスチック融体又は膜を温度35°C~80°C、直径240mm~600mm、40~85番手のラフ面を有する鋼ローラーを通じて、金属帯を搬送する直径160mm~480mmの押出しローラーとの間に互いに回転させ、プラスチック膜の表面に厚さ0.04mm~0.09mmの凹凸ラフ面を形成させ、金属帯の片面の基材上に熱間押出しし、
- (3) 金属帯の他方の面にプラスチック融体又は膜を熱間押出しし…
- (4) 後熱処理…
- (5) 速度、温度調整…
- (6) 冷却、複合帯ロールを巻く…。

図1は本件発明のイメージ図である(明細書には添付図面がないため、本件発明の理解の便宜上、筆者がイメージ図を書いた)。

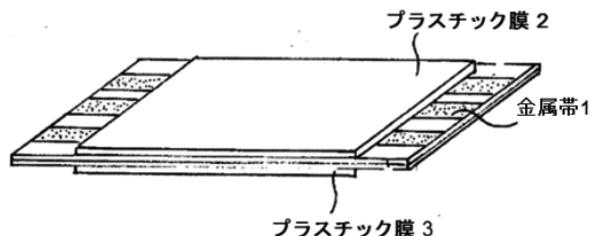


図1 本件イメージ図

本件発明の特徴は、従来のプラスチック膜2, 3と金属帯1との間の平面的接着を凹凸のある非平面的な接着に改良したところにある。具体的には、プラスチック膜2, 3の金属帯1に対する面が凹凸ラフ面に成形されている。

明細書の開示として、実施例1乃至実施例4には下記の記載がある。

### 実施例1

プラスチック粒子を使用し、凹凸ラフ面を有する厚さが0.04mmのプラスチック膜を熱間押出しする。

### 実施例2

プラスチック粒子を使用し、熱間押出したしたプラスチック膜の厚さは0.09mmである。

### 実施例3

プラスチック粒子を使用し、熱間押出したしたプラスチック膜の厚さは0.07mmである。

### 実施例4

厚さ0.05mmのプラスチック膜を使用した。プラスチック膜の凹凸ラフ面の厚さに関しては、明細書においては具体的な説明が記載されていない。

#### 〔被疑侵害品〕

プラスチック膜の表面における凹凸の厚さは0.00247mm～0.00353mm

プラスチック膜の厚さは0.055mm～0.070mm

#### 〔争点〕

「プラスチック膜の表面に厚さ0.04mm～0.09mmの凹凸ラフ面を形成させる」の意味は？それを「プラスチック膜の厚さは0.04mm～0.09mmである」と解釈できるか？

#### 〔司法鑑定〕（西安知識産権司法鑑定センター）

被告らが製造、販売する「複合帶」の製造方法は本件発明専利権のクレーム1と比べると、ステップ(1), (5), (6)は同一、ステップ(2), (3), (4)は均等である。ステップ(2)の均等については、「プラスチック膜の表面に厚さ0.04mm～0.09mmの凹凸ラフ面を形成させる」とはプラスチック膜の厚さが0.04mm～0.09mmであると理解すべきである。その理由は、以下の通りである。

実施例に記載されている0.04mm, 0.09mm, 0.07mmは全てプラスチック膜の厚さであり、被疑侵害品のプラスチック膜の表面における0.00247mm～0.00353mmの凹凸と比較の対象に

ならない。被疑侵害品は厚さ0.04mm～0.09mmのプラスチック膜を使用しているため、両者は均等である。

#### 〔最高人民法院（2012）民提字第3号民事判決〕

ステップ(2)が均等であると認定した第一審、第二審、再審判決を取消し、原告の請求を棄却する判決を下した。

#### 〔判旨〕

クレームにおける技術的特徴の意味が明確に特定でき、且つ、明細書において当該技術的特徴に対して特別な定義がない場合、クレーム解釈は当業者の当該クレームの内容に対する理解を基準とすべきである。明細書の記載を用いてクレームにおける意味が明確且つ明細書において特別な定義がない用語を否定してはならない。

ただし、クレームにおけるある用語に明らかな誤りが存在し、当業者は明細書及び図面の記載を根拠に当該用語の意味を明確的、直接的、疑儀なく訂正できる場合は、訂正後の用語の意味でクレーム解釈を行うことができる。

本件の場合、「プラスチック膜の表面に厚さ0.04mm～0.09mmの凹凸ラフ面を形成させる」の意味は明確且つ欠けたところがない。明細書において当該技術的特徴に対し詳細な説明がない。実施例では厚さ0.04mm, 0.09mm, 0.07mmのプラスチック膜を使用することしか言及されていない。

司法鑑定において、この技術的特徴に対する解釈は間違っており、ステップ(2)が均等であるとの結論は誤りである。被疑侵害品を製造する技術には一つ以上の技術的特徴が本件対象発明専利権のクレーム1の相応する技術的特徴と同一でもなく均等でもないため、侵害に該当しない。

### 4.2 事例2 上海市高級人民法院（2012）沪高民三（知）終字第44号民事判決

裁判所 上海市高級人民法院

対象発明専利権 ZL95196021.0号  
(PCT/US95/14805)

判決日 2012年10月31日

〔事案の概要〕

原告は、被告1が製造販売し、被告2が使用する「移動ステージ」が原告の排他的専用実施権の対象発明専利権を侵害しているとして、上海市第一中級人民法院に専利権侵害訴訟を提起した。上海市第一中級人民法院は被疑侵害品には本件発明専利権のクレーム3における「基本的矩形をなす第二リンク部材」を充足していないため、原告の請求を棄却する判決を下した((2011)沪一中民五(知)初字第89号)。

原告は第一審判決を不服として、上海市高級人民法院に上訴した。上海市高級人民法院が下した判決が本件 (2012) 沪高民三(知)終字第44号民事判決である。

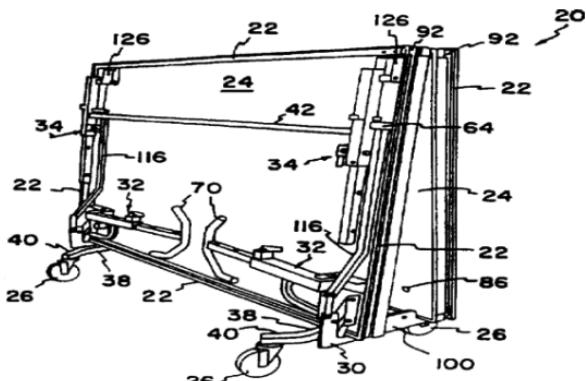
本件侵害訴訟と並行して、被告らは対象発明専利権について無効審判を請求した。無効審判の審理において、無効審判請求人はクレーム3に関する無効理由を取り下げたため、無効審判の審理はクレーム1及びその従属クレーム2の無効理由の有無について審理をした。専利復審委員会はクレーム1が無効、クレーム2乃至11が有効である部分無効審決(第17238号)を下した。

侵害訴訟の第一審の口頭審理中、原告は請求

を有効と維持されたクレーム3に基づくと変更した。

〔対象発明専利権ZL95196021.0号〕

【クレーム3】回転リンク機構(30)を備える移動式折疊ステージ(20)であって、  
ステージデッキ(24)と、  
ステージデッキに設けられる…外側支持脚(34),  
垂直な端部(102)と膨出中央部(104)を有する第一主リンク部材(100)と、  
一端で第一リンク部材の膨出中央部に他端で  
ステージデッキに枢着された基本的矩形をなす  
第二リンク部材(105)と、  
…第三リンク部材(106)と、  
…第四リンク部材(116)とを備えることを  
特徴とする折疊ステージ。



(図2及び図3参照)

本件発明が解決しようとする課題はステージが略垂直位置に折畳んだとき、ステージデッキの端部は互いに接触し、使用者の手又は指を挟むリスクを低減させるところにある。第二リンク部材(108)が「U字状をなす」ことが特徴である。

クレーム3はPCT出願(PCT/US95/14805)を中国国内段階に移行するときのクレーム15に相当する。移行時のクレーム15では「基本的U字状をなす第二リンク部材」と正しく記載されていた。ところが、中間処理において、クレーム15(現在のクレーム3)に対して補正を行った際に、下線を引いた上記の誤った記載が生じた。  
〔被疑侵害品〕

第二リンク部材はU字状となっている。

〔争点〕

クレーム3における「基本的矩形をなす第二リンク部材」はどのように解釈すべきか

〔第一審〕上海市第一中级人民法院((2011)沪一中民五(知)初字第89号)

〔判旨〕

矩形は通常長方形と呼ばれ、平面上において各内角が直角である四辺形である。当業者の観点からみても、「基本的矩形をなす」には「略U字状をなす」或いは「U字幾何特徴」が含まれるとの結論に至りにくい。被疑侵害品はクレーム3の技術的特徴を充足していないため、本件発明専利権の保護範囲に属さない。

〔第二審〕(終審)上海市高级人民法院(2012)沪高民三(知)终字第44号

第一審判決を取消し、侵害であると判示した。

〔判旨〕

クレームにおける技術的特徴の意味について争いがある場合は、まず、明細書及び図面、特許請求の範囲における他のクレーム、審査経過等(筆者注:以下「内的証拠」と称する)に基づいて解釈を行うべきである。上記「内的証拠」

を参照しても当該技術的特徴の意味を特定できない場合のみ、初めて当業者の通常の理解する意味で推定でき、辞書、参考書、教科書、専門家証人の証言等(筆者注:以下「外的証拠」と称する)をもってその技術的特徴を特定することができる。

当業者は上記「内的証拠」を読んだのち、クレームにおける技術的特徴が誤記であることが明確に間違なく確認でき、且つ、誤記の訂正案が明らかに一義的に特定できる場合は、訂正後のクレームを基準として専利権の保護範囲を確定することができる。

本件の場合、明細書の発明内容においては第二リンク部材が「基本的U字状をなす」と記載され、実施形態においては第二リンク部材に相当するリンク部材108が「略馬蹄状」と記載されている。当業者は明細書等の記載を根拠に、第二リンク部材は「基本的U字状をなす」との結論にしか至らない。

クレーム3と対応する出願時クレーム15のPCT英文明細書及び国内段階の中文公表公報、さらに、第1回目拒絶理由通知に対する応答書類は「基本的矩形をなす第二リンク部材」が明らかな誤記であると裏付けして証明している。

本件発明が解決しようとする課題はステージを略垂直位置に折畳むとき、ステージデッキの端部が互いに接触し、使用者の手又は指を挟むリスクを低減させるところにある。「U字状をなす」ではなく、「矩形をなす」第二リンク部材は本件発明の課題を解決できない。

従って、当業者は、クレーム3における「基本的矩形をなす第二リンク部材(105)」が誤記であることを明確に間違なく確認でき、当該誤記の訂正案は「基本的U字状をなす第二リンク部材(108)」であると明らかに一義的に特定できる。

#### 4. 3 事例3 最高人民法院（2012）民提字第10号民事判決

裁判所 最高人民法院

対象発明専利権 ZL200410024515.1

判決日 2012年12月20日

##### 〔事案の概要〕

原告は被告が製造販売する薬品が原告の対象発明専利権のクレーム2でクレームする注射用フリーズドライ粉注射剤を侵害しているとして、山東省濟南市中級人民法院に専利権侵害訴訟を提起した。

山東省濟南市中級人民法院は、被疑侵害品はさらに重炭酸ナトリウムとアルギニンとが含まれたにしても、その成分は補助原料であり、クレーム2でクレームする組成物の成分構成及び重量比に影響を与えないため、侵害に該当するとの判決を下した（（2008）濟民三初字第4号民事判決）。

被告は第一審判決を不服として、山東省高級人民法院に上訴した。平行して進行中の無効審判で対象発明専利権の全てのクレームは進歩性がないとして無効であるとの審決（第13268号）が下されたため、山東省高級人民法院は第二審で、侵害訴訟の第一審判決を取消し、原告の請求を棄却する判決を下した（（2008）魯民三終字第132号民事判決）。

被上訴人（原告）は第二審判決を不服として、最高人民法院に再審を申立てた。最高人民法院は（2009）民申字第1135号裁定を下し、山東省高級人民法院に本件を再審するよう指示した。

山東省高級人民法院は新たな合議廷を組成し、再審を行った。再審審理中、無効と宣告された対象発明専利権は北京市高級人民法院の審決取消訴訟で再び有効であると覆された<sup>8)</sup>（（2010）高行終字第285号行政判決）。山東省高級人民法院は「閉鎖式表現で記載したクレームの解釈に他の成分を含まないとは補助原料まで

含まないと理解すべきではない。これらの補助原料は本件発明の注射剤の機能、効果を実質的に変えたわけでもないため、侵害に該当する」との判決を下した（（2010）魯民再字第33号民事判決）。

再審被申立人（上訴人、被告）は上記再審判決を不服として、最高人民法院に再度再審を申し立てた。最高人民法院が下した判決が本件（2012）民提字第10号民事判決である。

##### 〔対象発明専利権ZL200410024515.1号〕

【クレーム2】注射用フリーズドライ粉注射剤であって、

二ナトリウムアデノシン三リン酸と塩化マグネシウムからなり、両者の重量比が100mg：32mgであることを特徴とする。

（原文）

2 一种注射用冻干粉针剂，其特征在于：

由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成，二者的重量比为100毫克比32毫克。

説明の便宜上、以下では、「二ナトリウムアデノシン三リン酸」を「A成分」と称し、「塩化マグネシウム」をB成分と称する。

##### 明細書の開示

他の成分を含んでもよいとの記載はない。

##### 出願審査過程の包袋

第1回拒絶理由通知に応答する際に、原告はクレーム2の「A成分とB成分からなる」を「主にA成分とB成分からなる」に補正したが、新規事項の追加に該当すると指摘されたため、「A成分とB成分からなる（由A成分与B成分组成）」で権利化された経緯がある。

##### 〔被疑侵害品〕

被疑侵害品には、補助原料として、さらに重炭酸ナトリウムとアルギニンが含まれている。

##### 〔争点〕

「由…組成」という閉鎖式表現で定義するクレームの保護範囲は如何に確定すべきか

〔提審〕最高人民法院（2012）民提字第10号民

## 事判決書

### 〔判旨〕

クレーム2は審査基準に規定する「由…組成」という閉鎖式表現で定義されている。クレーム2に「由…組成」という閉鎖式表現を採用する以上、その保護範囲はクレームに記載されたA成分とB成分及び通常量の不純物に限られる。補助原料は不純物ではない。被疑侵害品に存在する補助原料はクレーム2で定義する二つの成分に伴って生ずる不純物ではないため、被疑侵害品はクレーム2の保護範囲に属さない。原再審判決において「他の成分を含まないと補助原料まで含まないと理解すべきではない」との判断は誤りであり、是正すべきである。

## 5. 人民法院の判断基準に関する考察

クレームにおける技術的特徴が明確であるが誤った記載である場合、人民法院はどのようにクレーム解釈するかについて、上記三つの事例を通じて考察した。

事例1では、最高人民法院は前述した理由により、「プラスチック膜の表面に厚さ0.04mm～0.09mmの凹凸ラフ面を形成させる」を「プラスチック膜の厚さが0.04mm～0.09mmである」に訂正して解釈することは認められないと判示した。

一方、事例2では、上海市高級人民法院は前述の理由により、「矩形をなす第二リンク部材(105)」を「U字状をなす第二リンク部材(108)」に訂正して解釈することを認めたとの判決を下した。

上記二つの事例から考察すると、中国の専利権侵害訴訟においてクレームにおける用語（技術的特徴）を解釈する際に、まず、明細書及び図面、特許請求の範囲における他のクレーム、審査経過等の内的証拠を参照して解釈を行い、内的証拠を参照しても当該用語の意味を特定できない場合のみ、初めて当業者の通常の理解と

して、辞書、参考書、教科書、専門家証人の証言等の外的証拠を参照してその用語を解釈する手法が採用されている。

事例1の場合、「プラスチック膜の表面に厚さ0.04mm～0.09mmの凹凸ラフ面を形成させる」ことについては、明細書及び図面、特許請求の範囲における他のクレーム、審査経過等の内的証拠に一切開示がなかった。また、「プラスチック膜の表面に厚さ0.04mm～0.09mmの凹凸ラフ面を形成させる」ことは当業者にとってその意味が明確であるため、当業者の通常の理解でクレーム解釈を行う結論になったと推測できる。

一方、事例2の場合、第二リンク部材の形状について、発明内容においては第二リンク部材が基本的U字状をなすと記載され、実施形態においては第二リンク部材に相当するリンク部材108が「略馬蹄状」と記載されている。また、クレーム3と対応する中国国内段階移行時クレーム15のPCT英文明細書及び国内段階の公表公報、第1回目拒絶理由通知に応答する際に提出した意見陳述書には第二リンク部材が基本的U字状をなすと記載されている。これらの内的証拠を根拠に、「基本的矩形をなす第二リンク部材」は明らかな誤記であると推定され、さらに、発明の目的、効果から誤記の訂正案は「U字状をなす第二リンク部材」しかないと認定した上で、「矩形をなす第二リンク部材(105)」を「U字状をなす第二リンク部材(108)」に訂正して解釈することが認められたと考えられる。

この二つの事例の考察から、クレームにおける技術的特徴が明確であるが誤った記載である場合、その誤った記載の訂正を認める要件として、以下をすべて満たす必要があると考えられる。

- ①その誤った記載は明細書及び図面、特許請求の範囲における他のクレーム、審査経過等の内的証拠によって明らかな誤記であると証明

された場合。

②発明の目的、効果からその誤った記載の訂正案は明らかであり、且つ一義的でなければならない。

上記事例2は上海市高級人民法院の判決であり、最高人民法院の判決ではない。しかし、最高人民法院は侵害訴訟ではないが、審決取消訴訟の再審判決<sup>9)</sup>を通じて、クレームにおける誤った記載は必ずしもサポート要件違反との無効理由に結びつけると限らない、一定の要件の下で訂正可能との判断を下したことがある。審決取消訴訟の再審判決の判旨は以下の通りである。

「クレームにおける誤った記載は「明らかな誤記」と「明らかではない誤記」とを分けることができる。「明らかな誤記」とは、当業者がクレームを読めばそれが誤った記載であるとすぐ気づき、明細書及び図面を参照すれば唯一の正確な答案が得られるものを指す。本件の場合、当業者は明細書及び図面を参照することにより、「両者の間に隙間を有し」を「延伸管と外管の他端との間に隙間を有し」と誤って理解することができなく、「両者の間」は明らかな誤記であり、唯一の正確な答案に訂正することができる。よって、サポート要件違反の無効理由を取消すべきである。

また、最高人民法院は2014年7月31日に「專利権侵害紛争案件審理の法律適用の幾つかの問題に関する解釈（二）」（公開意見募集稿）<sup>10)</sup>を公表した。当該公開意見募集稿の第4条、第5条1項に、クレームにおける技術的特徴が明確であるが誤った記載である場合のクレーム解釈の原則が定められている。

#### 第4条

クレーム、明細書及び図面における文法、文字、句読点、符号、図形等に誤りが存在し、当業者はクレーム及び明細書を読むことにより明確に唯一の理解が得られる場合、人民法院は当該唯一の理解に基づいて、クレームの保護範囲

を認定すべきである。

#### 第5条1項

クレームにおける技術的特徴の意味が明確であるが、明細書の関連箇所の記載と根本的に矛盾し、且つ、上記第4条に規定される状況に該当しない場合、人民法院はクレームの記載に基づいてその保護範囲を認定しなければならない。

事例3は誤った記載というより、クレームの記載における特有な表現（…からなる（由…组成））といった閉鎖式表現で定義するクレームの保護範囲に関する事例である。

現行版審査指南第二部分第十章「化学分野の発明専利出願の審査に関する幾つかの規定」の4.2.1節では「組成物クレームについて、閉鎖式表現、例えば、「由…組成（…からなる）」、「組成为…（組成は…）」、「余量为…（余量は…）」で定義する場合、保護を求める組成物は列記された成分からなり、他の成分を含まない。ただし、通常含有量の不純物を含んでもよい」と規定されている。

「通常含有量の不純物」の解釈については今まで二つの考え方があった<sup>11)</sup>。北京の人民法院をはじめ、被疑侵害品に存在する他の成分は、クレームする組成物の機能及び効果に実質的な影響を与えていない場合、通常含有量の不純物であると解釈するとの考え方方が主流であった。一方、上海、浙江省の人民法院をはじめ、被疑侵害品に存在する他の成分はクレームする組成物の成分から生じた通常量の不純物に限られるとの考え方方が主流であった。

最高人民法院は、事例3を通じて、「被疑侵害品に存在する補助原料はクレーム2で定義する二つの成分に伴って生ずる不純物ではないため、被疑侵害品はクレーム2の保護範囲に属さない」と判示し、後者の考え方を支持する判決を下した。

また、最高人民法院2014年7月31日に公表した上記「公開意見募集稿」の第11条では、閉鎖

式表現で定義する組成物クレームの保護範囲が規定されている。

#### 第11条

閉鎖式表現で定義する組成物クレームについて、被疑侵害品にクレームで記載するすべての成分を含む以外にさらに他の成分を含む場合、人民法院は当該被疑侵害品がクレームの保護範囲に属さないと認定すべきである。ただし、当該他の成分が避けられない通常含有量の不純物に該当する場合はこれに限らない。

閉鎖式表現で定義するクレームの保護範囲の解釈は化学分野以外の他の分野に適用されるか否かについては、今まで裁判例が無く、注目されていなかった。しかし、最近、「人民司法・案例」2014年第16期に最高人民法院の代理審判官である郎貴梅氏が執筆した「開放式と閉鎖式クレームの区別は機械分野にも適用される」との論文が掲載された。これから、閉鎖式表現で定義するクレームの保護範囲の解釈は電気、機械分野にも広がるのではないかと予想される。

その理由は専利審査指南の改訂からも窺える。専利審査指南は専利法の改正及び審査実務に応じて今まで4回の大きな改正(1993年版(専利法1次改正), 2001年版(専利法2次改正), 2006年版(審査実務に応じて), 2010年版(専利法3次改正, 現行版))が行われてきた。

2001年版審査指南の第二部分第十章「化学分野の発明専利出願の審査に関する幾つかの規定」の3.2.1節では開放式、閉鎖式表現で定義する組成物クレームの保護範囲に関する規定があった。

2006年版審査指南では、上記化学分野の規定を残したまま、クレームの記載を規定する審査指南第二部分第二章「明細書及び特許請求の範囲」の3.3節「クレームの記載規定」において以下の内容が追加された。

「通常、開放式のクレームは「包含(including)」、「包括(comprising)」、「主要由…組成

(主に…からなる)」の表現を採用した方がよい。これらの表現はクレームに記載されていない構造又はステップをさらに含むことができる」と解釈される。一方、閉鎖式のクレームは「由…組成(…からなる)」の表現を採用した方がよい。この表現はクレームに記載された構成要件以外の構造又はステップを含まないと一般的に解釈される。」

なお、現行版審査指南(2010年版審査指南)は上記追加された内容に関して改正はなかった。

つまり、閉鎖式表現でクレームを定義する場合、化学分野においてはクレームされた成分以外の成分を含まないことが既に定着したと言えよう。この考え方方は今後機械、電気分野にも広がる可能性があると考えられる。

## 6. 専利権形成過程における実務上の留意点

誤った記載が含まれるクレームのクレーム解釈について、事例1、事例2及び事例3を通じて、その判断基準を考察した。

クレーム解釈はクレームの記載を基準とし、誤った記載がある場合、誤った記載のままで解釈するのが原則である(事例1、事例3)と考えられる。

一定の要件を満たせば、例外として、誤った記載を訂正して解釈することが認められる(事例2)。その要件として、「当業者は「内的証拠」を参照して、クレームにおける技術的特徴が誤記であることが明確に間違なく確認でき、且つ、誤記の訂正案が明らかに一義的に特定できる場合」と挙げられている。

しかし、「クレームにおける技術的特徴が誤記であることが明確に間違なく確認でき、且つ、誤記の訂正案が明らかに一義的に特定できる」の認定は事案ごとに状況が異なる。事例2の場合、問題になった第二リンク部材の形状「基本的矩形をなす」に関しては、明細書の発明内

容（リクレーム部分）においては第二リンク部材が「基本的U字状をなす」と記載され、実施形態においては第二リンク部材に相当するリンク部材108が「略馬蹄状」と記載されている。PCT英文明細書の記載及び国内段階移行時の対応クレーム15の中文訳文及び拒絶理由通知への応答書類は全て正しく記載されていることが「基本的矩形をなす」は明らかな誤記であると裏付けして証明している。さらに、発明が解決しようとする課題から、誤った記載である「矩形をなす」第二リンク部材は本件発明の課題を解決できないことも触れている。

以上のように、様々な条件の中で、「矩形をなす」は誤記であることが明確に間違なく確認でき、且つ、誤記の訂正案が「基本的U字状をなす」は明らかに一義的に特定できると認定した経緯がある。

従って、実務上、クレームに誤った記載が存在する場合、基本的には訂正して解釈することが認められないと厳しい見方を持った方がよいかと思う。そのため、権利形成過程においてクレームにおける誤った記載ができるだけないように工夫することが課題である。

以下では、日本語明細書作成、中国出願用明細書翻訳、中間処理、登録査定通知書を受け取ったときの実務上の留意点について、説明する。

日本語明細書の作成にあたって、外国出願があることを念頭に、以下を留意した方がよい。

- ①主語を省略せず、修飾関係が長いセンテンスはできるだけ短く切って説明するように工夫する。
- ②多義的用語、「例えば、レベル（電圧、高さ、程度等複数の意味を有する）」をできるだけ避ける。
- ③習慣で付いてくる無意味な表現、例えば、「…分だけを調整する」の「だけ」はonlyの意味があるため、onlyの意味を強調する趣旨がない場合、それを削除する。

④日本語明細書でよく見かける表現「…構成される、…からなる」は中国語に直訳すると「由…组成」になる。事例3の検討から分かるように、「由…组成」は閉鎖式表現であり、クレームの保護範囲を狭く限定する恐れがある。そのため、できるだけ「…を備える、…含む」の表現で日本語明細書の作成を工夫した方がよい。

そして、中国出願用明細書の翻訳は経験豊富な代理人に依頼したほうがよいことは言うまでもないが、クレームの保護範囲を限定的に解釈されやすい用語を真剣に考えて選んでいるかを代理人選びの一つのファクターにしてもよいではないかと思う。

中間処理は代理人の腕が試される業務もある。拒絶理由を分析し、従来技術との摺合せで本願発明をできるだけ広い保護範囲で権利化を図る応答案の提案は勿論、クライアントからの応答方針の指示（通常、日本語で）を意図通りに意見陳述書及びクレーム補正案に正しく反映することもとても重要である。出願が何回かの中間処理を経て、どのようなクレームになっているかの応答チェックも実務上必要である。現に、中間処理は一人の代理人が担当するのが殆どであり、クレーム補正で起こったミスが他人のチェックを受ける体制がないため、ときには事例2のようなミスが起こる案件は見受けられる。

最後に、中国では登録料の納付は権利付与通知書を受け取った日から2カ月以内に行えば間に合うため、拒絶理由通知を応答するたびに補正クレームのチェックが不可能であっても、少なくとも、この2カ月の時間を利用して、許可クレームの確認を行うのがよいと思われる。

クレームに誤った記載があることを発見した場合、速やかに現地代理人を通じて審査官に連絡し、訂正できるように働きかける必要がある。審査書類（包袋）が一旦審査官の手元から離れて登録、公告部門に回されると、誤った記載の

訂正ができないくなる。この場合、登録料納付期限日までに分割出願を検討することも一つの解決策である。

## 7. おわりに

以上、クレームに誤った記載が含まれる場合、その誤った記載の訂正が認められるか否かについて、三つの事例を通じて人民法院の判断基準を考察した。また、権利形成過程においてクレームにおける誤った記載ができるだけないように実務上の留意点についても触れてみた。本稿が中国専利出願等の一助となれば幸いである。

### 注 記

- 1) 北大法宝 (<http://www.pkulaw.cn/Case/>) は北京大学英華公司と北京大学法制情報センターが1985年に共同で開発した法律関連のデータベースである。法律法規、司法案例、法学刊行物、法律事務所研修等七つの検索システムがある。そのうち、司法案例の検索システムは、各審級の人民法院によって下された判決、裁決等が蓄積されている。キーワード等を駆使し、知的財産関連の判決の検索も可能である。ただし、司法案例の検索システムは有料で、会員登録費がかかる。
- 2) 中国国家知識産権局のHP (<http://www.sipo.gov.cn/ztsl/ywzt/zlfjqssxzdcxg>)において「専利法改正」の欄が設けられている。法改正の最新動向は隨時アップデートされている。
- 3) 国家知識産権局は年度報告を毎年公表している (<http://www.sipo.gov.cn/gk/>)。年度報告においては、国家知識産権局の年度重要事件、専利出願及び審査の現状などが具体的に説明されている。
- 4) 現行法では59条1項となっている。中国専利法は今まで3回の法改正が行われてきた。第二次改正の2001年法では当該条項が56条1項と条文番号の変更があったが、その後の第三次改正の2009年法では当該条項が再び59条1項に戻った経緯がある。そのため、人民法院の専利権侵害訴訟の判決において法的根拠を引用するとき、侵害事件の発生年代によって、56条1項が引用される場合と59条1項が引用される場合が存在する。ただし、条文で定められている内容については制定された当初から主な変更がなかった。
- 5) 「技術的特徴」は中国における専利出願の審査及びクレーム解釈において頻繁に使われている用語である。法律、司法解釈レベルでは正式な定義はないが、北京市高級人民法院が2013年9月4日に公布した「専利権侵害判断ガイドライン」の第5条で、技術的特徴は「比較的独立して一定の技術的機能を果たし、且つ比較的独立した技術的効果を奏する最小の技術的要素又は要素の組み合わせを指す」と定義されている。日本でいうクレームの構成要件、エレメントに完全に当て嵌められないが、イメージ的にはこれらに相当するものであると理解しても支障がないと考えられる。なお、上記ガイドラインは北京市の人民法院の裁判を拘束するもので、全国の他の地域の人民法院の裁判に対する拘束力はない。しかし、専利権侵害案件を数多く審理する北京の人民法院で、このガイドラインに従って審理が行われることは、将来の司法解釈の制定に大きな影響を与えることが予想される。
- 6) 最高人民法院は世界知的所有権の日を記念するイベントに合わせて、2010年から毎年の4月に、前年度の知的所有権に関する民事、行政及び刑事案件について、全国において影響が大きい且つ法律適用に普遍性のある十大案件及び五十件典型的案件を公布するようになった。また、2012年度より、上記に加え、法律適用が難しいとされる十大創新性案件を公布するようになった。公布した判決、裁定は指導的な意義を有し、今後の司法裁判の参考になると最高人民法院の通達で説明されている。
- 7) 専利権侵害訴訟において裁判官の技術的背景の不足を補うために、人民法院は発明の属する技術分野の専門家から構成される司法鑑定センターに司法鑑定を委託することが多い。司法鑑定の報告書は法律上、裁判の参考資料に過ぎず、拘束力がないが、報告書に書かれている技術に対する鑑定及び分析はまさに裁判官が技術の専門家の知恵を借りたいところであるため、裁判官の判断に強い影響力がある。不利な鑑定結論を受けた側は通常、裁判で司法鑑定の結論に違法な点があると主張するが、実務上、鑑定の結論を覆すには相当難しい。本件の場合、被告は第二審、再審において司法鑑定の結論に違法な

- 点があると主張したものの、その主張は認められなかったが、最終的には最高人民法院の再審で認められた。
- 8) 国家知識産権局と人民法院との権限分配の面においては、専利権の有効、無効の判断が国家知識産権局の専利復審委員会の職権で、侵害を審理する人民法院は専利権の有効、無効を裁くことができない制度を取っている。これは、2000年のキルビー特許上告審判決が出される前の日本の特許庁と裁判所との間の権限分配制度と共通している。ところが、日本ではキルビー特許判決後、2004年の特許法改正で、無効事由を有する特許権に基づく権利行使は権利濫用の一形態とされ、特許無効の抗弁が認められる旨の規定が104条の3として立法化された。一方、中国では侵害訴訟と無効審判との関係については法改正がなく、異なる管轄部門で平行して審理されている。本件のように、侵害訴訟の判決は無効審判及び審決取消訴訟の結論に左右され、ころころ変わっているケースも少なくない。
- 9) 最高人民法院（2011）行提字第13号判決  
200720128801.1号実用新案専利権のクレーム1は「外管、内管、法兰ジ、延伸管及びシール材を備え、…外管の他端は延伸管と連結し、両者の間に隙間を有し、…の回転補償器」をクレームしている。「両者の間に隙間を有し」における両者は文脈から「外管の他端と延伸管との間に隙間を有し」と読み取れるが、実施例では、内管1と延伸管5との間に隙間を有すると記載されている。
- 専利復審委員会は、外管の他端と延伸管とは直接連結しており、隙間が存在しないため、クレームの記載は実施例の開示と矛盾し、サポート要件違反として13091号無効審決を下した。第一審、第二審の審決取消訴訟では無効審決を維持する判決が下された。専利権者は第二審審決取消訴訟の判決を不服とし、本件再審を申立てた。
- 10) この公開意見募集稿の詳細に関しては、パテント2015 Vol.68 No.2のpp.103-110に掲載された中国弁護士吳強、弁護士鈴木龍司が執筆した中華人民共和国最高人民法院「特許権侵害紛争案件審理の法律適用の幾つかの問題に関する解釈(二)(公開意見募集稿)」についてを参照されたい。
- 11) 北京市高級人民法院「専利権侵害判断ガイドライン」の理解及び適用  
第38条 組成物の閉鎖式クレーム pp.166-171  
北京市高級人民法院知識産権審判廷 編  
中国法制出版社 2014年9月1日出版

(原稿受領日 2015年7月21日)