

最新司法解釈及び裁判例からみた 権利取得過程におけるクレーム作成時の留意点

三協国際特許事務所
法学博士（知的財産法）
中国専利代理人 梁熙 艶

はじめに

中国における専利権（発明、実用新案、外観設計）侵害裁判は、1985年に発足以来、30年余りの歳月を歩んできた。この30年の間、中国法院の裁判官らは諸外国の裁判経験を中国の専利権侵害裁判に取り入れながら、幾つかの基本的原則を確立させた。

これらの基本的原則を反映した司法解釈は今まで五つが公布されてきた。そのうち、専利法第三次改正に伴い公布された「専利権侵害紛争案件審理に適用される法律に関する若干問題の解釈（法積（2009）21号）」は実体法に関する規定が以前に比べて多く定めるようになったが、当初の草案を大幅に減縮した形で公布されていた。つまり、「法積（2009）21号」は、裁判実務における普遍性のある法律適用を明確に規定したが、共通認識にまだ達していない問題については、規定を設けずに保留のままにしていた。

この度、最高人民法院は2016年3月21日付で、「専利権侵害紛争事件審理における法律適用の若干の問題に関する解釈（二）（法積（2016）1号）」を公布し、上記（法積（2009）21号）を制定する際に保留となっていた共通認識にまだ達していない問題について、明確な規定を設けるようにした。

法積（2016）1号は合計31条の条文があり、そのうち、専利権侵害裁判の実務において核心とも言えるクレーム解釈に関する条文は10条ほどあった。規定されている内容は今まで「世界知的財産記念日」に合わせて最高人民法院が毎年公表した中国法院知識産権司法保護「十大案件」、「十大創新性案件」、「50の典型的案件」の裁判

において示された判断基準が反映されている。

この司法解釈の公布により、中国における専利権侵害裁判実務において、今まで各地方法院の裁判官に委ねていた実体法に関する判断がより明確になり、今までに出された司法解釈と合わせると、中国の「クレーム解釈」についての体系的指針が提供されたと言える。

本文はこの最新司法解釈による権利取得過程におけるクレーム作成への影響に焦点をあて、機能的特徴、プロダクトバイプロセスクレーム、使用環境特徴等のクレーム解釈について、裁判例を交えながらその認定基準を解説することを試みる。

1 クレーム解釈に関する専利法及び司法解釈の規定

1.1 専利法の規定

中国専利法は今まで三回の法改正が行われてきた。クレーム解釈に関する規定については、条文番号の変更はあったが、規定自体には実質的な改正はなかった。専利法第五十九条一項では、「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。

ところが、上記の規定はクレーム解釈の原則を規定したに過ぎず、実際の裁判では上記の規定を如何に個々のクレームの解釈に適用するかに関しては、明確な規定がなかった。

1.2 司法解釈の関連規定

そこで、中国司法制度の特色とも言える司法解釈が登場することになる。中国の司法制度は大陸法系を採用し、最高人民法院の判決であっても、下級審裁判を拘束する効力がない。一方、裁判基準の統一を図るため、最高人民法院は、法律条文の解釈に明確な規定を定める必要があると認めるとき、適時に、司法解釈を公布する。司法解釈は法源とは言えないが、裁判官の個々の案件の審理に直接指導する意義があるため、事実上、法律の役割を果たしている。従って、人民法院の裁判基準を把握するためには、司法解釈の規定の理解が必要不可欠である。

中国の専利権侵害裁判は専利法の施行に伴い、1985年に発足以来、30年余りの歳月を歩んできた。この30年の間に、人民法院の裁判官らは諸外国の裁判経験を中国の専利権侵害裁判に取り入れながら、幾つかの基本原則を確立させた。これらの基本原則を反映した主な司法解釈は今まで五つが出された。

最高人民法院は、専利法第二次改正に伴い、2001年に「提訴前の専利権侵害行為差止めにおける適用法律問題に関する若干の規定(法積(2001)20号)」と「専利紛争案件審理に適用される法律問題に関する若干の規定(法積(2001)21号)」を公布した。そして、2015年に「専利権侵害紛争案件審理に適用される法律問題に関する若干の規定」の改正に関する最高人民法院の決定(法積(2015)4号)を下して、前記「法積(2001)21号」に対する改訂が行われた。

また、最高人民法院は、専利法第三次改正に伴い、2009年に「専利権侵害紛争案件審理に適用される法律に関する若干問題の解釈(法積(2009)21号)」を公布した。この度、2016年3月21日付で、当該法積(2009)21号の補充として、「専利権侵害紛争案件審理に適される法律に関する若干問題の解釈(二)(法積(2016)1号)」を公布した。

専利権紛争案件の審理に関する司法解釈は現時点、法積(2001)20号、法積(2015)4号、法積

(2009)21号、法積(2016)1号、合計四つがあり、そのうち、法積(2001)20号は手続きを中心とする司法解釈である。

1.3 司法解釈で規定されるクレーム解釈の基本的原則

1.3.1 発明又は実用新案専利権の保護範囲は均等な特徴で確定される範囲が含まれる

法積(2015)4号第十七条では下記の内容を規定している。

「専利法第五十九条第一項にいう「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」とは、専利権の保護範囲は、クレームに記載された全ての技術的特徴によって確定された範囲を基準とし、当該技術的特徴と均等な特徴で確定される範囲も含むことを指す。

均等な特徴とは、記載された技術的特徴と「基本的同一の手段」で、「基本的同一の機能」を実現し、「基本的同一の効果」を達成するもので、且つ、当業者が被疑侵害行為発生時に創造的働きのなしに容易に想到できる特徴を指す。」

中国における均等論の適用はアメリカの「三要素テスト+置換容易性」に近い基準を採用している。保護範囲には均等な特徴が含まれることは専利法の制定当初から認められている。従って、裁判において、権利者からの均等侵害の主張がなくても均等侵害の有無が審理される。

1.3.2 オールエレメントルール

法積(2009)21号第七条では下記の内容を規定している。

「人民法院は被疑侵害技術構成が専利権の保護範囲に属するかを判断する際に、権利者が主張するクレームに記載されている如何なる技術的特徴も見過してはならない。

被疑侵害技術構成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な特徴が含ま

れている場合、人民法院は、被疑侵害技術構成が専利権の保護範囲に属すると認定すべきである。被疑侵害技術構成の特徴をクレームに記載された全ての技術的特徴と比較して、一つ又は一つ以上の技術的特徴が欠けており、又は、一つ又は一つ以上の技術的特徴が同一でも均等でもない場合、人民法院は、被疑侵害技術構成が専利権の保護範囲に属しないと認定すべきである。」

上記オールエレメントルールを適用する際に、実務上、プレアンブル部分は従来技術部分であるため、専利権の保護範囲に影響しないとの観点があったため、最高人民法院は下記の法積(2016)1号第五条を通じて、オールエレメントルールを厳格に適用する下記旨の規定を設けた。

「専利権の保護範囲を確定する際に、独立クレームのプレアンブル部分、特徴部分及び従属クレームの引用部分、限定部分に記載された技術的特徴は、いずれも限定の効果がある。」

1.3.3 明細書、図面、審査包袋の参酌

クレームを解釈する際に、明細書、図面の参酌はクレームの記載が不明瞭な場合のみに行われるか或いは常に参酌されるか、実務において、異なる見解が存在していた。

最高人民法院は、法積(2009)21号第二条を通じて、「人民法院は、クレームの記載に基づき、当業者が明細書及び図面を読んだ後の理解を踏まえ、専利法第五十九条一項に規定するクレームの内容を確定する。」と、常に明細書、図面を参酌してクレーム解釈を行う原則が明らかにした。

また、法積(2009)21号第三条において、所謂「内部証拠(明細書、審査包袋等)」と「外部証拠(辞書、教科書等)」との取扱いについて、内部証拠は外部証拠を優先的に参酌する下記原則を定めた。

「人民法院は明細書及び図面、権利要求書における他のクレーム、専利審査包袋をクレームに

記載される内容の解釈に用いることができる。クレームにおける用語が明細書において特別に定義している場合、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用語の意味を明らかにできない場合は、辞書類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。」

従って、中国の専利権侵害訴訟の実務においては、辞書、教科書等を用語の解釈に用いることは日本に比べて遥かに少ない。

さらに、今回出された法積(2016)1号第六条において、専利審査包袋の範囲については明確な規定を定め、特に、分割出願関係のある専利審査包袋等も参酌されることが明らかにした。

「人民法院は、係争専利と分割出願関係のある他の専利及びその専利審査包袋、確定した審決取消訴訟の判決を用いて、係争専利のクレームを解釈することができる。

専利審査包袋には、専利の審査、不服審判、無効審判において専利出願人又は専利権者が提出した書面資料や、国务院専利行政部門及び専利復審委員会が発行した審査意見通知書、面談記録、口頭審理記録、確定した不服審判決定書と無効審判決定書などが含まれる。」

2 機能的特徴で定義されたクレームの解釈及び裁判例

2.1 記載要件

機能的特徴の記載要件に関しては、専利法二十六条四項で定められている明細書の記載を根拠に(所謂サポート要件)を満すために、審査指南第二部分第二章3.2.1では「物のクレームについて、一般的には、機能又は効果特徴で発明を特定することをできるだけ避けるべきである。ある特徴が構造的特徴で表せない場合、或いは構造的特徴に比べて機能又は効果特徴の方が当該特徴をより適切に特定できる場合、且つ、当該機能又は効果が明細書に記載されている実験又はオペレーション又はと当該技術分野の慣

用手段で直接的且つ確実に検証できる場合のみ、機能又は効果特徴で発明を特定することが許される。」と定められている。

つまり、機能的特徴でクレームを定義することは、原則、できるだけ避けるべきであり、所定要件が満たされた場合のみ、例外的に許されている。

2.2 サポート要件の審査

審査指南第二部分第二章 3.2.1 では「クレームに記載されている機能的特徴は、当該機能を実現できる全ての実施方式をカバーすると理解すべきである。機能的特徴で定義するクレームについては、当該機能的特徴が明細書の記載にサポートされているかを審査すべきである。クレームに記載されている機能的特徴が明細書に記載される特定の实施方式によって実現されるもので、当業者は当該機能が明細書に記載されていない他の代替りの方式でも実現できると明確に理解できない場合、或いは、当業者は当該機能が発明の解決しようとする課題を解決できない、且つ、同一の技術的效果を達成できないものが含まれていると合理的に疑惑を抱せる理由がある場合、このような機能的特徴をクレームに用いてはならない。」と定められている。

以上をもって、中国における機能的特徴のサポート要件の審査は、他の国に比べて厳しいと言える。そのため、中間実務において、これを理由に拒絶理由通知が出されることはよくあることである。

2.3 機能的特徴で定義されたクレームの解釈

機能的特徴が含まれるクレームを解釈する際に、最高人民法院は米国専利法 (35. U. S. C.) 112 条(f) 項の規定を参考に、法積(2009)21 号第四条において「クレームにおける技術的特徴が機能的又は効果的に記述されている場合、人民法院は明細書及び図面において当該機能又は効果に関して記載された具体的実施方式及びその均等

な実施方式を参酌して、当該技術的特徴の内容を確定すべきである。」と規定した。

しかし、上記規定を具体的な案件に適用する際に、「一般名称化」と思われる機能的表現が機能的特徴に該当するか否か、さらに、機能的特徴であると認定された場合、明細書に記載された「具体的実施方式の均等な実施方式」は通常のクレーム解釈で議論される均等論と同じ基準かどうかについては、争点となっていた。

事例 1 最高人民法院(2011)民申字第 1318 号

「一般名称化」と思われる機能的表現は機能的特徴に該当しないと判断された案例

請求項 1 (専利号 ZL200520062594.5)

計算機システムインタフェース双向连接器であつて、・・・台形溝フレーム(10)及び・・・端子(14)から構成されるプラグイン本体(1)と、ケース(2)と、端蓋(3)とを備え、

前記端蓋(3)には台形溝フレーム(10)を固定するための位置決め溝が設けられ、端蓋(3)とケース(2)との間が嵌合接続することを特徴とする。

実施例

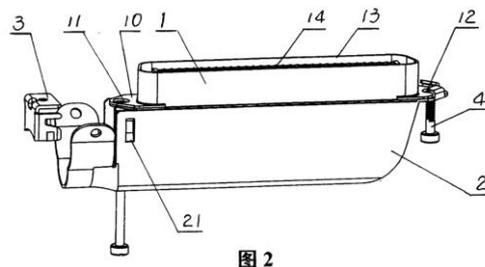


图 2

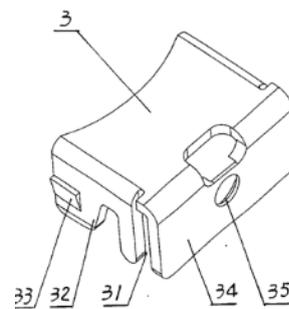
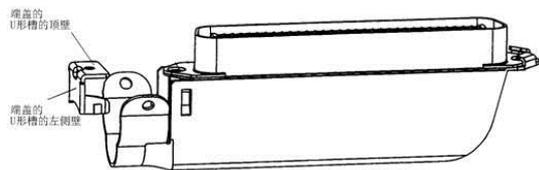


图 3

本件実用新案は従来の端蓋 3 をリベット締めによって台形溝フレーム 10 に固定する方法を、端蓋 3 をケース 2 に取り外し可能に接続し、端蓋 3 と台形溝フレーム 10 とをネジで固定することによって双方向の接続器が可能にした。

「位置決め溝」に関しては、請求項 1 では「台形溝フレーム (10) を固定するための位置決め溝」と定義され、実施例では、図 3 に示すように、位置決め棒 31 が備える U 字溝である。

被疑侵害品



一方、被疑侵害品の位置決め溝は、位置決め棒がない大きな U 字溝である。

争点

「台形溝フレーム (10) を固定するための位置決め溝」は機能的特徴に該当するか

再審 最高人民法院 (2011) 民申字第 1318 号

再審申立人は被疑侵害品の U 字溝は大きな開口であり、位置決め機能がない。「位置決め溝」は機能的特徴であり、それを具体的実施方式に限定して解釈すべきであると主張した。

判旨

請求項 1 における「位置決め溝」の意味が明確的、確定的であり、明細書に特別な定義をしたわけでもないため、請求項 1 の保護範囲はクレームの内容を基準にすべきである。「位置決め溝」を解釈することを口実に実施例の記載をクレームに取り入れてはならない。

当業者はクレーム、明細書を読むことにより、請求項 1 の「位置決め溝」は台形溝フレーム端部を固定するための位置決め役割を果たす溝状構造であると理解できる。「位置決め溝」は当該分野における普遍的よく知られる慣用の

概念であり、機能的特徴ではない。申立人の「位置決め溝」は機能的特徴であるとの主張は認められない。

最高人民法院は、(2009) 民監字第 567 号判決においても下記のように同主旨の判断がなされている¹⁾。

「機能又は効果を用いて表す技術的特徴なら、すべて機能的特徴に属するわけではない。その理由は同一技術分野において機能的記述は成熟技術の既定概念に用いられるケースが多数存在しているためである。例えば、「変圧器」、「拡大鏡」、「発動機」など、当該分野の技術者はこれらの概念を指している技術を実現する基本構造の内容を熟知している。本件専利に係る技術的特徴 A～I (切断装置、組立装置など) について、相応する装置の機能のみが記述され、具体的構造が記述されていないという理由で、これらの特徴を一概に機能的特徴であると認定した第二審判決には精密性が足りない。」

この度、法積 (2016) 1 号第八条一項では「機能的特徴とは、構造、成分、工程、条件又はそれらの関係などについて、それが発明創造において果たす機能又は効果によって限定される技術的特徴をいう。ただし、当業者がクレームを読むだけで上記機能又は効果を実現する具体的実施方式を直接的明確的に確定できる場合はこれに限らない。」との規定を設け、機能的特徴の定義及び例外に該当する場合の要件を明確に定めた。

事例 2 北京市高级人民法院 (2014) 高民終字第 723 号

「均等な実施方式」は通常のクレーム解釈で議論される均等論に比べて適用要件が厳しいことを示した案例

請求項 3 (專利号 ZL200810183159.6)

点滴液袋の生産ラインであって、袋送り出す位置 (7) を有する袋製造工程と、袋押入れ位置 (9) を有する点滴液充填工程と、前記袋製造工程

と前記点滴液充填工程の間に設けられる袋転移機構(8)と、を備え、

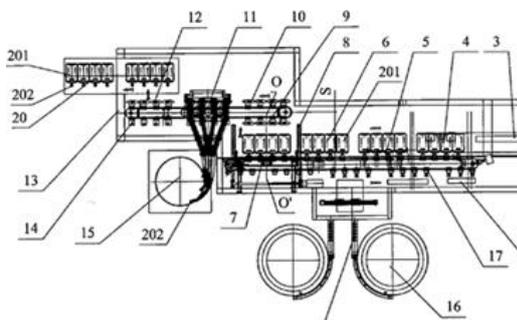
前記袋転移機構(8)は

袋を保持する保持装置(84, 86)と、平移ユニット及び反転ユニットを含む平移反転機構と、

・・・袋取り出す機構とを備え、

前記平移ユニットは、前記保持装置(84, 86)を前記袋送り出す位置(7)と前記袋押し入れ位置(9)との間に移動させ、

前記反転ユニットは、前記保持装置(84, 86)を反転させることを特徴とする。



点滴液袋の生産ライン

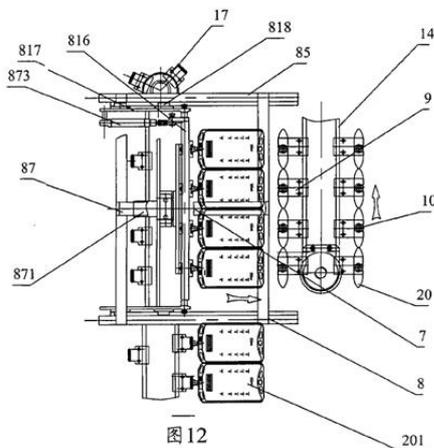


图 12

実施例

図 12 に示すように、反転ユニットは反転シリンダー(873)とヒンジで連結する部材及び反転梁(816)から構成され、袋を水平から垂直に反転させる。

被疑侵害品

請求項 3 に比べて、唯一の違いは反転ユニットの具体的構造が異なる。被疑侵害品の反転ユ

ニットは回転シリンダーと反転梁から構成される。

争点

反転ユニットの「均等な実施方式」の認定

具体的に、被疑侵害品の「回転シリンダー」は実施例の「反転シリンダー+ヒンジで連結する部材」の均等的な実施方式であるか

判旨

「反転シリンダー」と「回転シリンダー」とは出願日前にすでに知られているシリンダーの種類であり、それらの特性は当業者にとって熟知されている。

反転シリンダーはピストンを通じて往復直線運動を行うのに対し、回転シリンダーは翼板出力駆動軸を通じて角度揺動を実現している。回転シリンダーの角度揺動の特性を利用して部品の反転を行うことは出願日前にすでによく知られている応用である。

実施例の「反転シリンダー+ヒンジで連結する部材」という構成を被疑侵害品の「回転シリンダー」に置き換えることは単にシリンダーの特性を利用したに過ぎない。両者の手段は基本的同一、実現する機能は同一、達成した効果は同一または基本的同一、即ち、ともにシリンダーの運動を通じて反転機能を実現し、この技術手段の置換は出願日前に当業者にとって容易に想到できるものである。よって、出願日を基準に両者は均等な実施方式に該当する。

当該判決は均等論の適用要件である「三つの基本的同一（基本的同一の手段で、基本的同一の機能を実現し、基本的同一の効果を達成する）」及び「置換容易性」を採用し、ただし、そのうちの機能に関しては、同一の機能を実現すると要求されている。この意味では、「均等な実施方式」は通常のカレーム解釈で議論される均等論に比べて適用要件が厳しいと言える。

ところが、本判決で示された「置換容易性」の基準日は出願日であることは、通常のカレー

ム解釈で議論される均等論の侵害行為発生時と異なり、後述の司法解釈の規定とも異なる。

事例3 上海市高级人民法院(2010)沪高民三(知)終字第89号

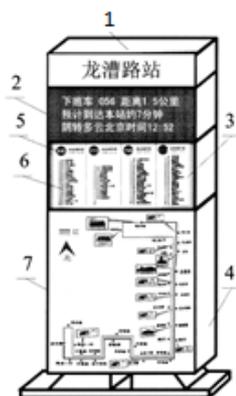
「機能的特徴」に関し、明細書に対応する実施例がない場合、保護範囲を確定できないとして、非侵害であると判断された事例

請求項1(専利号 ZL200420021194.5)

多線路バス停電子看板であって、駅名表示部(1)と、駅到着予測電子ディスプレイ(2)と、駅名リスト表示部(3)と、支持部材(4)とを備え、

前記駅到着予測電子ディスプレイは、看板の上部に位置し、前記駅名表示部の下に取り付けられ、

前記駅名リスト表示部は・・・ことを特徴とする。



明細書の記載

駅到着予測電子ディスプレイの電子ディスプレイは複数行のLEDから構成される。駅到着予測とは、各線路一番早く到着するバスの予測到着時間及び駅までの距離などの動的情報をスクロール表示することを指す。

ところが、どのように予測を行い、どのような具体的構成で前記動的情報をスクロール表示するかについては一切開示されていない。

判旨

請求項1の「駅到着予測電子ディスプレイ」では単に駅到着予測機能が記述され、この機能を実現する具体的構成が記載されていない。よ

って、「駅到着予測電子ディスプレイ」は機能的特徴である。

司法解釈法積(2009)21号第四条の規定によれば、機能的特徴は明細書及び図面において当該機能又は効果に関して記載された具体的実施方式及びその均等な実施方式を参酌してその内容を確定する。

本件実用新案の明細書には、どのような具体的構成で各線路一番早く到着するバスの予測到着時間及び駅までの距離などの動的情報をスクロール表示するかに関し開示がないため、当該機能的特徴の内容を確定することができない。

請求項1の保護範囲は確定できないため、被疑侵害品の実施形態が如何なものであっても、上诉人(一審原告)の侵害であるとの訴えが成立しない。

ノキア会社が上诉人(一審原告)である上海市高级人民法院(2013)沪高民三(知)終字第96号判決においても同趣旨の判断がされている²⁾。

この度、法積(2016)1号第八条二項では、「明細書と添付図面に記載された上記機能又は効果を実現するために必要不可欠な技術的特徴と比較して、被疑侵害技術構成の対応する技術的特徴は、基本的同一の手段で、同一の機能を実現し、同一の効果を達成でき、且つ、当業者が侵害行為の発生時に創造的な働きをせず想到できるものである場合、人民法院は、当該対応する技術的特徴がその機能的特徴と同一又は均等であると認定しなければならない。」という明確な規定を設けた。

当該司法解釈の規定によれば、「均等な実施方式」の認定に、機能及び効果が「同一」と要求され、通常の特許解釈で議論される均等論の「基本的同一」に比べて厳しい。この規定は上記事例2で示された基準と一致する。ところが、「置換容易性」の基準日については、当該司法解釈の規定では通常の特許解釈で議論される均等論と同様、侵害行為発生時として

いる。これは上記事例2で示された基準(出願日)と異なっている。現時点、司法解釈の規定が反映された判決例がなく、今後の動向に留意する必要がある。

機能的特徴であると認定され、明細書に当該機能を実現するための具体的実施例がない場合、事例3では保護範囲は確定できないため、非侵害であると判断されたが、司法解釈においては明確な規定がない。ただし、機能的特徴に対し、具体的実施例がない場合、そもそも記載要件であるサポート要件を満たしておらず、無効理由が存在することになる。上海市高級人民法院は侵害紛争の早期解決を図り、無効審判の結果を待たずに、直ちに保護範囲を確定できないとして非侵害であると判断するのは理にあると考える。

2.4 権利取得過程における留意点

以上、機能的特徴に関し、審査段階において記載要件であるサポート要件を満たすかの審査及び権利付与後の機能的特徴で定義されたクレームの解釈について、裁判例交えながら、審査指南及び司法解釈の関連規定を検討した。

上記の検討から分かるように、権利取得過程において、機能的特徴を取り扱う際に、下記の点を留意した方がよいかと考える。

1) 「機能的特徴」でクレームの構成要件を特定することはできるだけ避けるべきである。

「機能的特徴」は、審査段階において、サポート要件違反で拒絶理由通知が出される確率は高く、また、その機能を達成できるすべての実施例がカバーされていると審査指南で明確に規定されているため、無効されやすいとも考えられる。

一方、クレーム解釈においては、機能的特徴は明細書に記載される実施方式及びその均等な実施方式に限定的解釈される。

つまり、機能的特徴でクレームの構成要件を特定する場合、権利化しにくいわりに、保護範

囲が限定的解釈されるという両方とも不利な状況になってしまう。

2) 「機能的特徴」でクレームの構成要件を特定することが避けられない場合は、明細書に豊富な実施例、少なくとも一つの実施例を設けるべきである。なぜならば、具体的実施例がない場合、保護範囲を確定できないとして、非侵害であると判断される恐れがあるためである。

3) 審査段階において、「機能的特徴」が明細書の記載にサポートされてないと指摘された場合、司法解釈の規定を援用し、当該機能的特徴は「一般名称化」されたものであると主張してみる価値がある。「一般名称化」に該当しにくい場合、明細書に記載された当該機能的特徴に対応する実施形態はあくまで一つの例であって、当該機能を実現できる他の実施方式は出願時において既に公知になったと主張することを試みることができる。

3 プロダクトバイプロセスクレームの解釈及び裁判例

プロダクトバイプロセスクレームとは製造方法(プロセス)により物(プロダクト)を特定するクレームを指す。物の発明でありながら製法での限定を含むため、発明の要旨認定(審査の場面)、権利範囲の確定(侵害訴訟の場面)において、製法で限定解釈されるかが問題になる。これについて、物の発明である以上、製法が異なっても物自体が同一であれば同一とする「物同一説」が存在する一方、クレームに製法が記載された以上、製法で限定解釈すべきであるとする「製法限定説」が存在する。

中国では、発明の要旨認定と権利範囲の確定のそれぞれの場面において、どの説を採用しているかについては、以下で検討する。

3.1 記載要件

審査指南第二部分第二章 3.1.1 では「製品クレームに一つ又は複数の技術的特徴が構造的特徴で特定できない且つパラメータ特徴で明確に

特定できない場合は、プロセスで特定することが許される。」と規定されている。プロセスでプロダクトを特定する記載は化学分野に多く用いられるため、化学分野を専門的に規定する審査指南第二部分第十章 4.3 では「構造 and/or 組成の特徴だけで化学製品を特定できない場合は、物理/化学パラメータ and/or 製造方法を用いることが認められる。」と定められている。

つまり、物の発明については、物の構造、組成、物理/化学パラメータで特定することは原則であり、構造、組成、物理/化学パラメータで特定できない場合のみ、プロセスで物を特定することが許されると解される。

3.2 発明の要旨認定

審査の場面において、審査指南第二部分第三章 3.2.5 の「3) プロセスで特定される製品クレームの新規性について」では、「このようなクレームの審査においては、当該プロセスがプロダクトにある特定の構造 and/or 組成を有するようにもたらしたかが考慮されるべきである。当業者は当該プロセスが必然にプロダクトに引用文献のプロダクトと異なる構造 and/or 組成をもたらすと断定できる場合、新規性がある。逆に、クレームと引用文献とを比較し、プロセスが異なるが、プロダクトの構造 and/or 組成が同じである場合は、新規性ない。」規定されている。

そして、化学分野を専門的に規定する審査指南第二部分第十章 5.3 の「物理・化学パラメータ又は製造方法で定義する化学製品の新規性について」では、「製法によって特定される化学製品クレームの場合、新規性の審査はその製法が引用文献の製法と同じかどうかを比較するだけにとどまらず、その製品自体に対して行う。製法が異なるだけでは製品自体必ず異なるとは限らない。」と規定されている。

以上の規定から、中国の審査指南ではプロセスがプロダクトにある特定の構造 and/or 組成を有するようにもたらしたかを考慮して、プロダクトの新規性を判断する所謂「物同一説」が採

用されていると読み取れる。

最高人民法院発表した中国法院2014年十大案件のうちの一つとして選ばれた最高人民法院(2013)知行字第77号判決は「物同一説」を採用した典型的判決である。

事例4 最高人民法院(2013)知行字第77号

発明の要旨認定に「物同一説」が採用された案例

請求項1 (専利号 ZL200510000429.1)

乳腺増生を治療する薬物組成物であって、以下重量比の原料から構成され、・・・、以下の製法1)～3)で製成される。

引例1との対比

請求項1を引例1と対比し、薬物組成物の原料及び原料の配分比が同じである。しかし、請求項1に記載されている製法には引例1に開示された「減圧してペスト状に乾燥させてから粉碎するステップ」がない。

争点

上記ステップを省いたことは薬物組成物の活性成分に影響をもたらしたか

判旨

薬物組成物の活性成分はその薬物組成物の製成方法と関係する。抽出条件が同様である場合、一般的にはその抽出物に実質的な違いをもたらすことがない。本願発明は引例1の開示と顆粒剤を製造する慣用手法とを用いており、得られた効果は当業者の合理的予想範囲内に留まっている。よって、請求項1は引例1及び慣用手法の組合せに対し、進歩性がない。

3.3 権利範囲の確定

事例5 最高人民法院(2010)民提字第158号

権利範囲解釈に「製法限定説」が採用された案例

請求項1 (専利号 ZL200410031071.4)

独一味のソフトカプセル製剤であって、重量比で以下の原料薬から構成され、独一味エキス

20～30、・・・、そのうち、独一味エキスは下記四つの抽出方法のうちのいずれかによって抽出される：

- I 独一味原料薬を粗い粉に粉碎(特徴B1)、水を加え2回を煎じ(特徴B2)、薬液を集め
クリーム状に濃縮させ(特徴B3)、減圧、乾燥、
粉碎して200目篩にかける(特徴B4)；
- II ・・・；
- III ・・・；
- IV ・・・。

明細書の記載

最もよい抽出条件の説明において(第12頁)

2回を煎じることは3回を煎じるに比べて、生産コストを削減でき、よって、2回を煎じることを選択する(特徴B2)。

実験例5の説明において(第15-16頁)

独一味エキスを200目篩にかけて細かい粉に粉碎する(特徴B4)ことによって、作られたソフトカプセルの内容物の懸濁状態が最も安定である。

被疑侵害技術の構成

被告の生産工程に関する証拠は原告から提出できなかった。原告の申立によって、人民法院は、国家薬監局から被告の薬品生産行政許可を得るために提出した「工程資料(係争工程資料を略称)」を取り寄せた。

第一審、第二審

第一審と第二審では、被告に生産記録の提出を求めたが、提出されなかったため、「係争工程資料」と専利権の「請求項1」との対比で属否の判断が行われた。いずれも、係争工程資料で記載するステップ(b1-b4)と請求項1の対応ステップ(B1-B4)とは均等であるとして、侵害と判断された。

再審 最高人民法院(2010)民提字第158号

第二審では被告の実施する生産記録に関する証拠が完全ではないことを理由に、「係争工程資

料」に記載された「細かい粉に粉碎」を請求項1の「細かい粉に粉碎し、200目篩にかける」と均等であると推定することは明らかに間違いである。

既にある被告の実施する生産記録によれば、被告の生産工程では「細かい粉に粉碎し、80目篩にかける」ことが認定できる。ところが、「中華人民共和国薬典(2000年版)」の記載によれば、80目篩にかけることは従来技術である。

専利権者は無効審判において、「本件発明の独一味エキスの四つの抽出方法は発明者が大量な工程から選別、実験を行った上で最終的に選定された工程であり、「中華人民共和国薬典(2000年版)」に掲載された独一味エキスとは異なると主張したことがある。また、明細書第12頁、第15-16頁では特徴B2、特徴B4に関する記載がある。

以上をもって、「2回を煎じる」と「3回を煎じる」、及び「細かい粉に粉碎」と「細かい粉に粉碎し、200目篩にかける」とは均等な特徴ではない。

この事例では、最高人民法院は製法限定説を採用する旨の判旨を判決において述べていないが、第一審、第二審及び再審の審理においては、独一味エキスの抽出方法における特徴B2、特徴B4の均等属否が争点となっていた。上記の判決から、人民法院はプロダクトバイプロセスクレームの解釈において、製法限定説を採用したと読み取れる。

この度、法積(2016)1号第十条では「クレームにおいて製法により特定された製品の技術的特徴について、被疑侵害品の製法がそれと同一でも均等でもない場合、人民法院は、被疑侵害技術構成が専利権の保護範囲に含まれていないものと認定しなければならない。」と定め、侵害訴訟の場面においては、「製法限定説」を採用することが明確になった。

一方、侵害訴訟の場面において、日本の最高裁判所は2015年6月5日付けで最高裁平成24

年（受）第 1204 号（第 2 判決）を下し、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。ところで、上記・・・の場合、「発明が明確である」という要件に適合するといえるのは出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」と判示した。当該判決は、「物同一説」を採用する一方、上記事情がないと発明が明瞭であると言えず、無効理由があると「厳しい記載要件」が課せられていると読み取れる。

3.4 プロダクトバイプロセスクレームの作成に関する留意点

プロダクトバイプロセスクレームに関し、中国と日本との運用の違いは下記の表で表すことができる。

	中国	日本
記載要件	- 審査指南の関連規定 - 構造、組成、物理/化学パラメータで特定できない場合のみ、製法特徴で特定することが許される。	- 最高裁判決 - 出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる。
発明の要旨認定	- 審査指南 - 物同一説	- 審査基準 - 物同一説
保護範囲の確定	- 司法解釈(2016)1号 - - 第十条 - 製法限定説	- 最高裁判決 - 物同一説

この表から分かるように、中国ではクレームの保護範囲の確定においては、製法限定説が採用されている。従って、プロセスでプロダクトを特定する際に、プロダクトの構造 and/or 組成に変化をもたらしたプロセスのみを記載するように心がける必要がある。つまり、プロセスの記載は必要最小限に留める必要がある。

4 使用環境特徴が含まれるクレームの解釈及び裁判例

「使用環境特徴」とはクレームにおいて発明の使用される背景又は条件を記述する技術的特徴を指すと定義されている。日本においてはなじまない概念であるため、以下の例を用いてその意味を説明する。例えば、請求項ではA、B及び(Dに取り付けられている)Cを備える装置Xがクレームされている。被疑侵害品YはA、B及びCを備え、Yの使用時にCがDに取り付けられている。

Yの製造、販売行為は、YがDに取り付けられていないため、Xを侵害したかに関しては、近年、中国でいくつかの裁判で争ってきた。下記最高人民法院(2012)民提字第1号判決はこの使用環境特徴が含まれるクレームの解釈が争点となっていた事例である。

事例6 最高人民法院(2012)民提字第1号

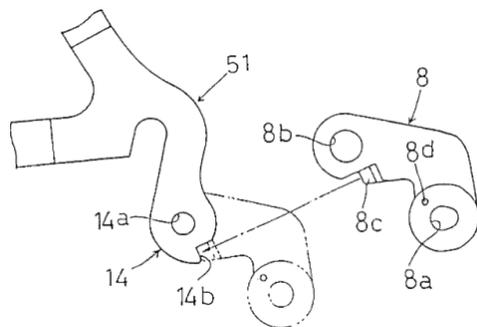
「使用環境特徴」は請求項の保護範囲に限定的解釈されると判示した案例

請求項1 (専利号 ZL94102612.4)

バックギア(100)を自転車フレーム(50)に取り付けるバックギアフレームであって、・・・、前記自転車フレーム(50)はそのリア端部(51)のギア取り付け延伸部(14)に形成される接続機構(14a) (以下、使用環境特徴と略称)を備え、

前記バックギアフレームは・・・フレーム本体(8)、・・・第1接続機構(8a)、・・・第2接続機構(8b)及び・・・位置決め部材(8c)とを備え、

フレーム本体(8)を前記リア端部(51)に取り付けた場合、第1接続機構(8a)の提供する接続点が第2接続機構(8b)の提供する点の下方及び後方に位置するように(以下、取付後の位置特徴と略称)、第1接続機構(8a)及び第2接続機構(8b)が配置されることを特徴とする。



注：下線部分は説明の便宜上、筆者によって加えられた部分である。

被疑侵害品

バックギアフレーム

争点

1) 使用環境特徴は請求項1の保護範囲に限定的解釈されるか、限定的解釈される場合、保護対象は必ずこの使用環境に使用しなければならないか、あるいは、この使用環境に使用できればよいか

3) 被疑侵害品は必ず使用環境特徴に使用しなければならないかなかったか

第一審、第二審、再審

被疑侵害品は自転車に取り付けていないため、取り付けた後に、請求項1の使用環境特徴及び取付後の位置特徴を充足するかが不明である。請求項1の全ての構成要件を充足するとは言えないため、非侵害と判断された。

提審 最高人民法院(2012)民提字第1号

判旨

争点1)について

クレームに記載された全ての特徴はその保護範囲に限定的働きがある。どこまで限定するかは案件ごとに決める必要がある。一般的には、保護対象は当該使用環境に使用できればよく、当該使用環境に使用しなければならないと要求する必要がない。ただし、当業者はクレーム、明細書及び專利審査包袋を読んだのち、保護対象が必ず当該使用環境に使用しなければならない

いと明確かつ合理的に結論を得られる場合は、当該使用環境に使用しなければならないと理解すべきである。

本件の場合、審査過程において引例と区別するために、出願人は意見書で「本件のバックギアフレームは必ずギア取り付け延伸部を有する自転車フレームのリア端部に取り付けられ、引例に開示された自転車フレームのリア端部に取り付けることができない」と主張した。従って、使用環境特徴が必須の技術的特徴ではなく、保護範囲に影響しないとの権利者の主張は認められない。

つまり、本判決では、争点1)の使用環境特徴は請求項1の保護範囲に限定的解釈されるかについては、限定的解釈されると判示した。また、争点1)の限定的解釈される場合、保護対象が必ずこの使用環境に使用しなければならないか或いはこの使用環境に使用できればよいかについては、原則として、この使用環境に使用できればよいとの原則を述べた上で、本件の場合、審査過程の出願人による意見陳述によって、必ずこの使用環境に使用しなければならないと認定した。

争点2)について

本件の場合、法廷演示及び業界規格の参酌を経て、被疑侵害品をギア取り付け延伸部を有する自転車フレームに取り付けることはその被疑侵害品の唯一合理的商業用途であると認定することができる。被告からこれを覆す新たな反証の提出がない限り、被疑侵害品は商業上において必然的に請求項1の自転車フレームに使用されると推定できる。

被疑侵害品が商業上において必然に請求項1の自転車フレームに使用されるため、被疑侵害品の突起部位を本件の自転車フレームに嵌めつけた場合、請求項1で定義する取り付け後の位置特徴が当然充足することになる。被疑侵害品を自転車フレームに取り付けた場合、請求項1の全ての構成要件を充足したため、被疑侵害品

は請求項1の保護範囲に属する。

この最高人民法院の判決をきっかけに、使用環境特徴について、法積(2016)1号第九条では「被疑侵害技術構成が、クレームにおける使用環境特徴で限定された使用環境に適用できない場合、人民法院は、被疑侵害技術構成が専利権の保護範囲に含まれないものと認定しなければならない。」との規定を設けた。

「クレームにおける使用環境特徴で限定された使用環境に適用できない」場合の立証責任については、司法解釈では明確に規定されていないが、主張する側が立証責任があるとの証拠に関する規定に基づけば、被告に立証責任があると考えられる。本件判決においても、「被告から、被疑侵害品をギア取り付け延伸部を有する自転車フレームに取り付けることはその被疑侵害品の唯一合理的商業用途であることを覆す新たな反証の提出がない限り、・・・」と述べており、被告に立証責任があると判示されている。

一方、被疑侵害技術構成が「クレームにおける使用環境特徴で限定された使用環境に適用できる」になった場合は、どのような結論になるか、この司法解釈では何も触れていない。本件判決によれば、原則、侵害と認定される。ただし、専利審査包袋に必ず当該使用環境に使用されなければならないとの記載がある場合、当該使用環境に使用されることは被疑侵害品の唯一合理的商業用途であることの立証責任が権利者にあるとされている。

使用環境特徴に関する上記最高人民法院判決及び司法解釈が存在する以上、権利取得過程において、引例との違いを説明する際に専利権の今後の権利行使への影響(禁反言)を忘れてはならない。拒絶理由通知書に回答する意見書においては、引例との違いを重点的に説明し、本件発明への限定的説明をできるだけ避けるように工夫する必要がある。

5 クレームに限定的解釈をもたらす幾つか

の用語

クレームは発明を定義する技術的側面がある一方、専利権の保護範囲を画定する法的側面も存在する。そのため、クレームに記載される個々の用語はとても重要である。クレームに限定的解釈をもたらす用語を知らずに用いた場合、クレームの保護範囲は思うより狭くなったりすることがある。以下、司法解釈で規定されるクレームに限定的解釈をもたらす幾つかの用語について検討する。

5.1 閉鎖式用語で定義するクレームの保護範囲

クレームの記載に関し、構成要件を含む表現は開放式用語で定義する場合と閉鎖式用語で定義する場合が存在する。特に化学分野において「成分Aと成分Bからなる組成物」の保護範囲はその採用される中文表現によって異なる。

化学分野を専門的に規定する審査指南第二部分第十章 4.2.1 では、「**包括**(備える、含む)」、「**包含**(含む)」、「**含有**(有する)」、「**基本含有**(基本的に有する)」、「**本质上含有**(実質的に有する)」、「**基本組成物**(基本的・・・以下の構成で)」など開放式用語で定義するクレームはその記載される成分A、B以外に、Cも含まれると解される旨が定められている。一方、「**由・・・組成**(・・・から構成される)」、「**組成物**(以下の構成で)」といった閉鎖式用語で定義するクレームはその記載される成分A、B及び通常量の不純物以外に、他の成分が含まれないと解される旨が定められている。

閉鎖式用語で定義するクレームの保護範囲は成分A+成分B+通常量の不純物 α と解釈されるが、その内の「不純物 α 」の解釈については、今まで二つの考え方が存在していた。

その1は、北京の法院等をはじめ、「被疑侵害品に存在する通常量の不純物はクレームに記載される組成物の機能及び効果に実質的な影響を与えなければ、クレームの保護範囲に属する」との考え方である。その2は、上海、浙江省の法院等をはじめ、「被疑侵害品に存在する通常量

の不純物はクレームに記載される組成物の成分から生じた通常量の不純物に限られる」との考え方である。

事例7 最高人民法院(2012)民提字第10号

請求項2 (専利号 ZL200410024515.1)

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。

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、「二ナトリウムアデノシン三リン酸」を成分Aと称し、「塩化マグネシウム」を成分Bと称する。

明細書の開示

A、B以外の他の成分を含んでもよいとの記載がない。

審査包袋

第1回目拒絶理由に応答する際に、出願人は請求項2の「成分Aと成分Bからなる」を「主に成分Aと成分B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、結局、「成分Aと成分Bからなる」で権利化した経緯がある。

被疑侵害品

被疑侵害品には成分Aと成分B、さらに重炭酸ナトリウム(碳酸氢钠)とアルギニン(精氨酸)が補助原料として含まれている。

第一審、第二審、再審

被疑侵害品に存在する補助原料は請求項2に記載される組成物の成分構成及び重量比に実質的な影響を与えないため、被疑侵害品は請求項2の保護範囲に属し、侵害に該当する。

提審 最高人民法院(2012)民提字第10号
判旨

「請求項2は審査指南に規定する「由・・・組成」という閉鎖式用語を採用している。請求項2に「由・・・組成」という閉鎖式用語が採用された以上、その保護範囲は請求項2に記載された成分Aと成分B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。当該補助原料は請求項2に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、被疑侵害品は請求項2の保護範囲に属さない。」

最高人民法院はこの判決を通じて、上海、浙江省の法院をはじめとするその2の考え方を採用した。この判決のあと、さらにいくつかの判決、裁定(例えば、最高人民法院民事裁定(2013)民申字第1201号)が出され、不純物は請求項に記載された成分に伴って生ずる不純物に限られるとの考え方は既に定着したと言える。

この度、当該考え方を法積(2016)1号第七条一項「被疑侵害技術構成が、閉鎖式組成物クレームのすべての技術的特徴を含んでいる以外に他の技術的特徴が追加されている場合、人民法院は、被疑侵害技術構成が専利権の保護範囲に含まれないものと認定しなければならない。ただし、当該追加された技術的特徴が通常量の不可避の不純物に該当する場合は、これに限らない。」をもって、より明確になった。

以上のように、閉鎖式用語で定義するクレームの保護範囲は成分A+成分B+通常量の不可避の不純物 α に限られるため、権利取得過程における請求項の記載においては、「・・・からなる」、「・・・から構成される」の表現を和文明細書起案時から慎重に使うべきである。例えば、成分Aと成分Bから構成される合金を定義する際に、AとB以外の成分が含まれる可能性があるかを考慮した上で、適切に表現を選ぶべきである。このような表現が和文明細書に既に存在する場合、それを中国語に翻訳するとき、「由・・・組成」の表現を避けるように現地代理人に要求するなどの体制作りが必要になる。

5.2 「強調用語」で特定された数値の解釈

請求項の構成要件を定義する際に、「少なくとも(至少)」、「超えない(不超过)」などの強調用語を用いることがよくある。これらの強調用語を用いることで、クレームの保護範囲に思いもよらずの影響を与える可能性があることは忘れてはならない。

事例8 最高人民法院(2005)民三提字第1号³⁾

請求項1 (専利号 ZL98231113.3)

コンクリート薄壁筒体部材であって、筒管(2)、・・・筒底(1)とを備え、

上記筒管(2)は、少なくとも二層以上のガラス繊維布(2.2)から積層され、

各ガラス繊維布層(2.2)の間にはアルミ酸硫酸塩セメント無機接合剤によって接合され、
・・・。

被疑侵害品

筒管壁層には「一層のガラス繊維布」が挟まれている。

争点

被疑侵害品の筒管壁層に挟まれている「一層のガラス繊維布」は本件実用新案の「少なくとも二層以上のガラス繊維布」と均等な技術的特徴であるか

判旨

請求項に「少なくとも二層以上」という境界線が非常に明確な強調用語が用いられ、明細書にもガラス繊維布が二層まで減らせることは可能と明確に記載しており、当業者はガラス繊維布が一層のみ又ははない構造であっても本件実用新案の目的を達成できると思い付くはずがない。従って、ガラス繊維布が一層のみ又ははない構造は本件実用新案の保護範囲に属さない。

この度、法積(2016)1号第十二条では「クレームにおいて「少なくとも(至少)」、「超えない(不超过)」などの用語で数値特徴を特定し、且つ、

当業者はクレーム、明細書及び添付図面を読むことにより、専利技術構成が当該用語の技術的特徴に対する限定的役割を特に強調していると認め、権利者がそれとは異なる数値特徴を均等特徴に該当すると主張する場合、人民法院はこれを認めない。」旨の規定が設けられた。

強調用語の例として、「北京市高级人民法院《専利侵權判定指南》の理解と適用」⁴⁾においては、「クレームに「少なくとも(至少)」、「最も多く(最多)」等を用いて数値に対して厳格に限定し、又は、「まず(首先)」、「その後(然后)」、「最後(最后)」等の用語を用いてステップの順番に対して厳格に限定する場合、権利者はそれと全く逆或いは明らかに異なる特徴を均等な特徴であると主張する場合、それが認められない」と明確に記載されている。

つまり、クレームにおける数値特徴や方法発明のステップが「強調用語」で定義する場合、それらの特徴に均等な範囲の適用ができなくなる恐れが存在する。従って、クレーム作成時に、「強調用語」の取り扱いに関しては、慎重に扱うべきである。

おわりに

クレーム解釈は、専利権侵害裁判の核心であり、最も争われる分野でもある。中国では専利権侵害訴訟の第二審(終審)を審理する人民法院⁵⁾は全国において31も存在しており、裁判基準の統一が課題でした。最高人民法院はこの問題を解決するために、今まで幾つかの司法解釈を公布してきた。

本文は最高人民法院が今まで公布してきた司法解釈のうち、専利権取得過程におけるクレームの作成に最も影響を与えるクレーム解釈に関する規定に焦点を絞って、それらの規定の運用について、裁判例を交えて検討した。

日本企業の中国専利出願の殆どは日本出願を基礎出願とする場合が多い。その意味では、司法解釈の規定を考慮に入れた日本語明細書、ク

レームの作成が求められることになる。本文で取り上げた機能的特徴、使用環境特徴及びプロダクトバイプロセスクレームなどに関する検討は、日本企業の中国出願用明細書、クレーム作成に参考になれば幸いである。

注

- 1) 中国における「機能的表現」の解釈について
事例1「段ボール板製造装置事件」p242-244
国際第3委員会
知財管理 Vol. 64 No. 2 2014
- 2) 中国知的財産権訴訟判決解説（第22回）
中国における機能的クレームの権利範囲解釈
～中国で権利行使可能な明細書作成のポイント～ p34-39
河野特許事務所 所長 弁理士 河野英仁
知財ぷりずむ 2015年4月号
- 3) 当該判決は余計指定原則の適用を否定した判決として有名な判決である。詳細は知財管理2006年4月号に掲載された拙著「余計指定原則の中国における運用の変化—中国最高人民法院(2005)民三提字第1号判決を契機として—」を参照されたい。
- 4) 北京市高级人民法院《專利侵權判定指南》の理解と適用～寄付規則に関する検討～p215-216
北京市高级人民法院知識産権裁判廷主編
中国法制出版社 2014年出版
- 5) 中国の司法制度は二審終審制を採用している。専利権侵害紛争の訴訟管轄は指定管轄が適用され、第一審は殆ど中級人民法院によって審理される。第二審、つまり、終審は当該中級人民法院の上級人民法院である高級人民法院によって審理される。高級人民法院は省、自治区、直轄市にそれぞれ1つが設けられ、全国で31も存在する。
裁判基準の統一を図るべく、中国においても知的財産権専門法院を設立すべきとの議論が中国国内の学者、実務専門家の間にはずいぶん前からあった。
2014年8月31日に第十二期全国人大常委第十回会議において全国人大常委の北京、上海、広州にそれぞれ知的財産法院を設立する決定が可決された。2014年の年末頃、北京、上海、広州にそれぞれ知的財産法院が設立された。ところが、これらの知的財産法院は第一審を担当する法院であり、終審を担当法院は全国31もあることに変わりがなかった。終審判決の裁判基準の統一には当面司法解釈の規定で定めるしかないと考えられる。