

## 判例からみる中国における新規事項追加の判断基準について

中国弁理士 呉 学鋒

中国特許法及び実施細則には、出願後の特許出願書類の補正についての規定が設けられ、補正ができる範囲を定めている。特許法第33条には、特許及び実用新案の出願書類に対する補正は、元の明細書及び請求項に記載された範囲を超えてはならないと規定している<sup>1)</sup>。この規定に反する場合、実施細則第53条の規定によって、拒絶査定が下される<sup>2)</sup>。

また、特許法第33条に違反した補正を行って付与された特許権について、実施細則第65条の規定に基づき、無効審判を請求することができる<sup>3)</sup>。

特許出願においては、審査の段階において審査官が指摘した問題について、請求項、明細書などの出願書類を補正して回避することができる。ただし、上述したように、特許法第33条の規定に基づき、この補正は出願当初の明細書及び請求項の記載範囲を超えてはならない。

出願当初の明細書および請求項の記載範囲の文言とは、かならずしも明確ではないため、実務上、特許法第33条の規定について、さらに審査指南の中でより詳細な規定がされている<sup>4)</sup>。

即ち、出願当初明細書及び請求項の記載範囲は、当初の明細書及び請求項の文言記載の内容及び当初の明細書及び請求項の文言記載内容並びに明細書に付随する図面から直接的、一義的に特定される内容を含む。審査指南のこの規定に定められた範囲を超えて行われた補正は、特許法第33条違反、いわゆる新規事項追加との理由で却下される。

これまで、中国知識産権局特許審査部門は、審査実務において補正の範囲を厳格に制限してきた。そのため、出願人が意図した補正が新規事項追加を理由に却下され、想定した権利範囲を取得できないという問題が多く生じていた。特に、他国の審査段階において認められた補正を中国の審査官が認めず、新規事項追加の壁を容易に乗越えられない、との思いを中国特許実務を行う関係者はしばしば感じていた。

また、実務において、自分が行った補正を新規事項追加とした審査官の判定に承服できず、拒絶査定不服審判及び更なる救済手続に訴えた事例があるが、その中には審査官が行った新規事項追加との認定を覆して、補正を認めるべきであるとの判断が下された事例も幾つかあった。

本稿は、一昨年末に中国最高人民法院が再審の末に行政裁定書を発して事件の終結を図った案例を紹介するとともに、特許の権利化の過程で行われた補正に対して新規事項追加に該当するか否かに関し最高人民法院が下した判断を分析し、今後の特許権利化実務において、補正の内容を検討する際に参酌できる判断基準を提供することを目的とする。

## 1. 事件の概要

上述した行政裁定書は、中国の最高人民法院が行った行政事件に関する再審事件に対する判断を示した司法文書であり、2011年12月25日に最高人民法院によって発布された行政裁定書であった。

事件に関わった特許は、中国知識産権局によって審査を経て権利付与された特許第00131800.4号（以下、「本件特許」とする。）としての、インクジェットカートリッジに関する特許である。本件特許権は1999年5月18日に出願された特許出願第99800780.3号（親出願）の分割出願であり、2004年6月23日に権利付与公告がされた。なお、当該特許出願の親出願である第99800780.3号は、国際出願PCT/JP99/02579の中国移行出願である。

当該特許権に対して、2006年1月17日に無効審判が請求され、請求人は、本件特許が新規性不備、進歩性不備、並びに補正要件不備であることを理由に、特許権をすべて無効にすることを請求した。本件特許の権利人（以下、「特許権者」とする。）は、無効審判の請求に対して、補正書と意見陳述書を提出し、権利の維持をはかった。復審委員会<sup>5)</sup>は、口頭審理を経て、特許権者が権利化をはかった過程で請求項に対して行った補正が特許法第33条の規定に違反した、即ち、新規事項追加に該当したとして、特許権をすべて無効にするとの審決を下した<sup>6)</sup>。

本件特許権者は、復審委員会の審決を不服として、北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起した。

北京市第一中級人民法院は、本件特許の出願段階において出願人が行った補正が特許法第33条違反に該当するか否かを中心に審理を行った末、復審委員会が下した第11291号決定を維持すべきとする一審判決を下した<sup>7)</sup>。本件特許権者は一審判決を不服として、一審判決の取消しを求めて、北京市高級人民法院に上訴した。

北京市高級人民法院は、上訴人の訴えを一部分認め、一審判決及び復審委員会の審決に部分的な事実認定の誤りがあったとして、一審判決及び復審委員会の審決を取消すとともに、復審委員会が本件特許の無効審判請求について再審理するよう命じた二審判決を下した<sup>8)</sup>。

中国の司法制度では、二審終審制をとっており、上述した北京市高級人民法院の二審判決が最終決定となるはずであった。しかし、一部分の特殊事件については、当事者の請求

に基づき、最高人民法院が事件の再審理、いわゆる再審を行うことが法律によって認められている。本件事件の無効審判請求人らは、北京市高級人民法院の二審判決に事実認定の誤りがあり、法律の適用を誤ったとして、最高人民法院に事件の再審を請求した。そして、最高人民法院は、請求に応じて再審の審理を行った結果、再審請求人の一部分の請求理由を認めつつも、本件出願に対して行われた補正が新規事項追加に該当せず、特許法第33条に反していないとの二審判決の結論が正しいと認め、再審の請求を棄却する行政裁定書を発した<sup>9)</sup>。

これによって、本件再審事件が終結するとともに、最高人民法院は特許の権利化の段階で行われた補正について、特許法第33条をどのように適用すべきかについて一つの判断基準を世に示した。

## 2. 本件の争点について

本件訴訟事件は、特許権を無効にすべきか否かについて復審委員会で行われた審決を巡った行政訴訟事件であり、特許権者、無効審判請求人、復審委員会を含むそれぞれの当事者が一連の訴訟においてそれぞれの観点を主張しあっていたが、その最大の争点は、本件特許の権利化の過程において、出願人（即ち、後の特許権者）が出願書類に対して行った補正が特許法第33条の規定に適合するか否か、即ち、その補正が新規事項追加に該当するか否かの判断だった。

## 3. 本件紛争の詳細な経緯

公開公報によると、本件特許出願時の請求項1は、次の通りになっている。

### 【公開時の請求項1】

インク針を介してインクジェットプリント装置のプリントヘッドにインクを供給するインクカートリッジであって、インクを収容するインク室を限定し、底壁と、一方の縁が上記底壁と交合する第1の壁と、一方の縁が上記底壁と交合し、かつ上記第1の壁と対向して定位される第2の壁を含むケースと、インクジェットプリント装置のインク供給針が挿入され、上記底壁に形成され、上記第2の壁よりもさらに上記ケースの上記第1の壁に近く位置するインク供給口と、上記インクジェットプリント装置の一部とかみ合い、上記第1の壁に形成され、上記第2の壁を離れる方向に伸びる懸垂体とを有するインクカートリッジ。

なお、審査の段階において、上記請求項に補正が施され、特許公報によると、権利付与時の請求項1は、次の通りになっている。

【登録時の請求項1】

インクジェットプリント装置のホルダに装着され、インク供給針を介してインクジェットプリント装置のインクヘッドにインクを供給するインクカートリッジであって、

複数の外壁と、上記複数の壁の第1の壁に形成され、上記インク供給針を収納するインク供給口と、上記インクカートリッジに保持され、インクに関する情報を記憶する記憶装置と、上記複数の壁のうちの第1の壁に交差する上記第2の壁に取り付けられ、上記インク供給口の中心線に位置する回路基板と、上記回路基板の露出面の表面に形成され、上記記憶装置をインクジェットプリント装置に接続するのに用いられ、列を成す複数の接点とを有するインクカートリッジ。

なお、請求項1によって特定されたインクカートリッジは、図1（出願書類の図6）に示している。

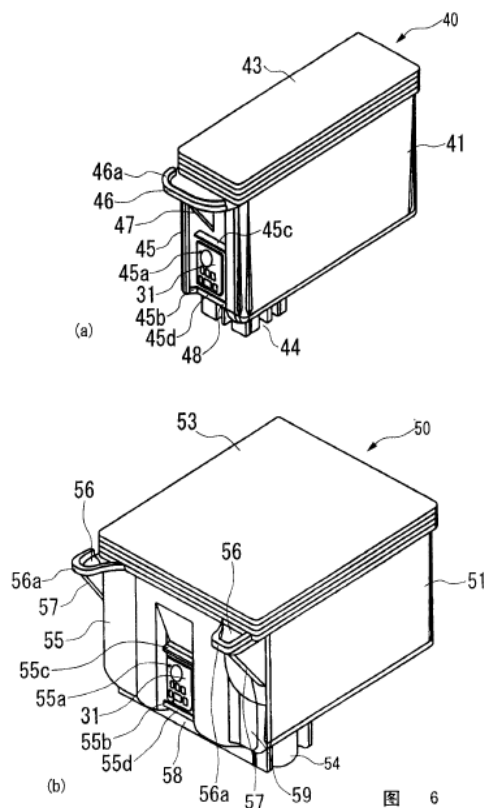


図1 請求項1にかかるインクカートリッジ

本件特許に対して、無効審判を請求した請求人は、補正によって追加された記憶装置が、出願当初の明細書及び請求項に記載されておらず、新規事項追加に該当するとして、本件特許を無効にすべきであると主張した。

無効審判の手續において、審判廷は、本件特許請求項 1 にある「記憶装置」（図 1 における回路基板 3 1 に取り付けられている）は、審査の段階で補正によって追加されたものであると認定し、さらに、本件出願の親出願である CN99800780.3 またはそのもととなる国際出願 PCT/JP99/02579 の明細書及び請求項には、「記憶装置」の記載がなく、「半導体記憶装置」の文言記載があるのみであると認定した。このため、補正によって追加された「記憶装置」という構成要件が新規事項に該当するか否かは、出願当初の明細書に記載されている「半導体記憶装置」に基づき、当業者が直接的、一義的に「記憶装置」の構成要件を導き出せるか否かの判断に帰すると審判廷は指摘した。即ち、当業者にとって、登録特許の請求項 1 に記載されている「記憶装置」の構成要件を、出願当初の明細書に記載されている「半導体記憶装置」から疑義なく、一義的に導き出せるか否かにかかることになる。

特許権者は、請求項 1 に対して施した補正は、出願当初の明細書の記載内容及び図面に基づいて行われ、出願当初の明細書の記載内容を超えていないため、新規事項追加に該当しないと主張した。

復審委員会審判廷は、明細書に記載されている「半導体記憶装置」に基づき、請求項 1 に「記憶装置」を追加する補正は、新規事項追加に該当すると認定した。具体的には、「記憶装置」には半導体記憶装置を含むほか、他の種類の記憶装置も含むと解すべきとし、明細書の記載内容からすると、本発明はインクカートリッジに使用されている半導体記憶装置について行われ、出願当初の明細書及び請求項にはその他の種類の記憶装置まで言及しておらず、記載内容から、直接的、一義的に本発明のインクカートリッジに他の種類の記憶装置が取り付けられているとは導き出せない。従って、請求項に記載の「記憶装置」は、何の疑いもなく明細書に記載されている「半導体記憶装置」と同一のものであると解することができず、当業者は、出願当初の明細書及び請求項に記載されている「半導体記憶装置」から、一義的に「記憶装置」を特定することができず、同様に、請求項に記載の「記憶装置」は、当初の明細書及び請求項に記載されている「半導体記憶装置」から一義的に特定することができない、とした。

よって、審判廷は審理の末、本件特許権者が審査の段階に「半導体記憶装置」から「記憶装置」にした補正は、出願当初の明細書及び請求項の記載範囲を超えて、新規事項追加に該当するため、特許法第 33 条の規定に反し、無効とすべきと認めた。そして、復審委員会は本件特許を無効にすべきとする第 11291 号決定を下した。

本件特許権者は、復審委員会第 11291 号決定を不服として、北京市第一中級人民法院に

審決の取消しを求める行政訴訟を提起した。

北京市第一中級人民法院は、審理の末、復審委員会が行った「半導体記憶装置」から「記憶装置」にした補正が新規事項追加に該当するという認定は妥当であると認め、復審委員会の第 11291 号決定を維持する一審判決を下した。

本件特許権者は、北京市第一中級人民法院の一審判決を不服とし、一審判決及び復審委員会の無効審決の取消しを求めて、北京市高級人民法院に上訴した。北京市高級人民法院は、審理を経て、一審裁判において北京市第一中級人民法院が認定した事実に誤りがないと認めた。また、審査段階において、拒絶理由通知に対して出願人が請求項 1 に対して行った補正が新規事項追加に該当すると審査官が指摘した事実も判明した。さらに、この指摘に対して、出願人が意見陳述書において、請求項 1 に記載の「記憶装置」が明細書及び図面に記載されている「半導体記憶装置」に該当すると主張したことも判明した。

北京市高級人民法院は、

『補正が新規事項追加に該当するか否かの判断基準は、その補正が出願当初の明細書及び請求項の記載範囲を超えたか否か、さらに出願当初の開示範囲を超えたか否かにある。即ち、当業者が出願当初の明細書及び請求項の記載内容から、疑義なしに補正した内容を特定できるかどうかにかかる。さらに、新規事項追加に該当するか否かを判断する場合、補正後の技術内容が新しい技術内容を構成するか否かをも判断すべきである。また、出願人が権利化の段階で行った意見陳述は新規事項追加にあたるか否かを判断する際に参考にすることができるが、当該意見陳述は新規事項追加の唯一の判断基準にするべきではない。』

と指摘した。

本件特許の権利化の中で「半導体記憶装置」から「記憶装置」にした補正について、北京市高級人民法院は次のように認定した。

『技術用語及び特徴についての理解は当該技術分野の技術者、いわゆる当業者の視点から、当該技術用語または特徴が用いられる特定の言語環境までを考慮すべきである。本件特許において、請求項 1 にある「記憶装置」は審査の段階において補正により追加された。当初の請求項には「半導体記憶装置」及び「記憶装置」の記載があった。本発明の背景技術の説明には「インクカートリッジに半導体記憶装置及び当該記憶装置に接続する電極を取り付ける」と記載されている。これらを除き、当初の明細書の他の部分にはすべて「半導体記憶装置」を用いて記載されている。当業者は当初の明細書及び請求項から出願人が「半導体記憶装置」の意味をもって「記憶装置」を用いていることを疑いなく特定できる。さらに、補正前、補正後の何れかの技術内容において、「記憶装置」は「半導体記憶装置」の意味をもって使用され、新しい技術内容を形成しておらず、当業者が新しい技術内容と解することはなかったはずである。また、出願人は審査段階の意見陳述書中で、「記憶装置」が図面に示している「半導体記憶装置」を指すと認めている。

補正が新規事項追加に該当するか否かを判断するのは、当該技術分野の技術者であり、当該技術分野において専門知識を持つ普通の技術者、いわゆる当業者であり、当該技術分野の技術内容を理解する能力を持つ者とすべきである。「記憶装置」の用語は「半導体記憶装置」のほかに他種類の記憶装置までも包含するものと考えらるべきであるが、本件発明の技術分野であるプリント装置のインクカートリッジにおいて、背景技術の説明にこれを「半導体記憶装置」と明確に特定した前提からすれば、当業者はこの用語を上位概念の「記憶装置」に理解することはない。』

これに基づき、北京市高級人民法院は、出願人が行った補正が新規事項追加に該当せず、復審委員会が再審査を行い、審決を出し直すべきであると認定した。よって、北京市高級人民法院は、一審判決及び復審委員会の決定には事実認定及び法律の適用に誤りがあるから取消されるべきであるとした上で、復審委員会が本件特許の無効審判請求について、改めて審査し、決定を出し直すべきであるとする二審判決を下した。

中国の法制度は二審結審となり、特許権の有効性を巡る本件紛争事件は、北京市高級人民法院が二審判決を下した時点で終結したはずだったが、特例として、結審となった事件について、最高人民法院に事件の再審理を求める当事者の訴えに応じて、あるいは最高人民法院が自らの判断において、結審した事件を見直すことが可能である。これは、いわゆる再審事件である。本件紛争事件の当事者のうち、無効審判の請求人は、二審判決において事実認定及び法律の適用に誤りがあったとして、二審判決の取消しを求めて最高人民法院に再審を求めた。そして、最高人民法院は、再審の請求について、請求人の主張及び被請求人の答弁内容を調べた上で、改めて事実認定を行った。

まず、請求項1にある「記憶装置」の構成要件は、分割出願の時点で出願人によって自発補正の形で追加されたものであり、特許審査の段階で審査官の求めに応じて補正したのではないことが判明した。

そして、最高人民法院は、本件紛争案件の争点は「記憶装置」の補正が特許法第33条の規定に適合するか否かであると認めた。さらに、この問題を分析するためには、次のポイントを解明する必要があると認定した。

- 1) 二審判決における本件特許出願当初の明細書に用いられた「記憶装置」の意味の解釈が正しいか否か。
- 2) 本件請求項1において「記憶装置」とした補正が特許法第33条の規定に適合するか否か。

まず、二審判決の認定の正否について、最高人民法院は次の判断を示した。

『二審判決が、“本件出願当初の明細書において、「半導体記憶装置」の意味をもって「記憶装置」の用語を使用し、「記憶装置」は「半導体記憶装置」の簡略語として使用している”とした認定は間違いだった。当業者にとって、記憶装置とは、情報データを保存する装置であり、磁気記憶装置、半導体記憶装置、光ディスクなど多種多様な装置の上位概念

である。その意味は明瞭であり、明確である。明細書の記載内容からすると、「記憶装置」の用語は明確にまたは暗に他の種類の記憶装置を排除しておらず、さらに、「記憶装置」を通常の意味と異なる特別な限定をしたわけでもなかった。これによって、「記憶装置」が「半導体記憶装置」を指していると認定することはできない。従って、当業者にとって「記憶装置」の用語は通常の意味を有し、「半導体記憶装置」に限定されずに広く解釈されるべきである。したがって、二審判決における“本件特許の出願当初の明細書において「半導体記憶装置」の意味をもって「記憶装置」の用語を用いており、「記憶装置」は「半導体記憶装置」の簡略語として使用している”との認定は間違いだった。』

次に、「記憶装置」とした補正が特許法第33条の規定に適合するか否かについて、最高人民法院は、特許法第33条の立法主旨を分析した上で、次のような認識を示した。

『補正が出願当初の明細書及び請求項の記載範囲を超えてはならない』とする規定において、「当初明細書と請求項の記載範囲」とは、属する技術分野の通常の技術者、いわゆる当業者の視点から、当初明細書及び請求項の開示内容で特定すべきである。当初明細書と請求項が開示した技術内容をすべて、当初明細書と請求項の記載範囲と解すべきである。より具体的にいえば、当初明細書と請求項の記載範囲は以下二つの内容を含む。

- 1) 当初明細書、図面及び請求項が文言または図形で明確に開示した内容
- 2) 当業者が当初明細書、図面及び請求項を総合して、直接的、明確的に導き出せる内容

上述したように、当初の明細書、図面及び請求項の記載内容から導き出した内容が当業者にとって明らかであれば、当該内容が当初明細書及び請求項の記載範囲に属すると認定できる。補正後の出願書類に新しい技術内容さえ導入されていなければ、この補正が当初の記載範囲を超えていないと認められる。

ここから分かるように、補正が当初の明細書及び請求項の記載範囲を超えているか否かの判断は、当初明細書、図面及び請求項の文言あるいは図形が表した内容のみではなく、当業者が当初の開示内容を総合すれば明らかになる内容まで考慮すべきである。この判断の過程において、単に補正前後の文言を比較するだけで結論を出すべきではなく、さらに当業者が直接的、明確的に導き出せる内容を唯一確定された内容として理解してはならない。

以上の判断基準に基づき、本件出願当初の明細書、請求項及び図面の記載内容を総合すれば、当業者は半導体記憶装置を容易に他の種類の記憶装置によって置き換えられ、このような技術内容が半導体記憶装置の代わりに他の記憶装置を用いるインクカートリッジにも適用できると推定できる。

本件特許権者は分割出願の時点で元の請求項にある「半導体記憶装置」を「記憶装置」に補正した。補正後の請求項1は、当初明細書、請求項及び図面の記載内容から当業者が直接的、明確的に導き出せる内容と比較衡量するならば、新しい技術内容を導入した



わけではないものと認められる。従って、請求項1における「記憶装置」とした補正は、当初出願書類の記載内容を超えておらず、特許法第33条の規定に適合している。』

このような判断に基づき、最高人民法院は、二審判決には「記憶装置」の意味に関する認定に誤りがあったものの、「記憶装置」に関する補正が特許法第33条の記載に適合するという判断は正しく、維持すべきと認定した。従って、行政裁定書を以って再審請求を却下する行政裁定を下した。

#### 4. 考察

本件裁判事例においては、無効審判事件が発端となり、復審委員会の無効決定を巡って、北京市中級人民法院、北京市高級人民法院そして最高人民法院がそれぞれ一審、二審及び再審の手続を経た上で、最終的に本件特許権者が出願の段階で行った補正が特許法第33条の規定に適合し、新規事項追加ではないとして、最高人民法院が行政裁定書の形で本件紛争事件に終止符を打ったものである。

この事件においてもっとも重要なのは、最高人民法院が、行政裁定書のなかで特許法第33条の趣旨を解釈した上で、この条文の適用原則を明確に示し、復審委員会とは異なった判断を示した点にある。即ち、当初明細書及び図面の記載範囲は、当業者の視点から当初明細書及び請求項の開示内容をもって特定すべきであること、さらに具体的に、二つの内容をもって判断すべきであることを明示した点にある。その二つの内容とは、まず、当初明細書、図面及び請求項が文字あるいは図形で明確に表した内容であり、次に、当業者が当初明細書、図面及び請求項の記載内容を総合した上で直接的、明確的に導き出せる内容である。これら二つの内容を当初の出願書類の開示内容と認定すべきとの最高裁の判断を明確に世に示したのが本件の最大の貢献であると評価できる。この判断基準は、従来審査指南で規定されている新規事項追加に関する判断基準より緩やかであったことに注目すべきである。

中国の司法制度における基盤は、条文法であって判例法ではないため、本文で紹介した最高人民法院の行政裁定書の判断基準がそのまま他の司法判断に適用されるとは速断できないが、今後同様な紛争案件の判断に重要な影響を与えるに違いない。一方、行政手続である特許審査及び審判手続において、従来通り特許法、実施細則及び審査指南の規定に基づき、出願審査及び審判手続が行われるところ、今回の最高人民法院の判断は、浸透するまでに幾分時間がかかる一方で、今後これらの行政手続における判断にも一定の影響を示し、特許審査または審判事件における審査官または審判廷の判断にも影響を与えるだろうと予測される。

## 5. 終わりに

中国の特許審査において、これまで補正に関する新規事項追加の判断は非常に厳格に行われてきた。補正の範囲は、当初明細書及び請求項の記載内容、または当初明細書及び請求項の記載内容から直接的、一義的に導き出せる内容に限られるという判断基準が適用されていた。さらに実務上、補正の範囲は当初明細書または請求項の記載文言まで厳しく制限されていた事例が数多くあり、出願人が出願後当初の出願書類にあった記載上の不備を正し、補正によって出願書類のさらなる正確さを求める努力の余地が狭く制限されていた。本文で紹介した最高人民法院が示した新しい判断基準は、従来の硬直した行政判断に一風を吹き込み、今後の審査及び審判手続において、補正の制限についてより柔軟な方向へ運用が切り替わることが期待できる。

### 参考資料及び注釈

#### 1) 中国特許法（専利法）第33条

出願人は、出願書類に対して補正を行うことができるが、発明特許及び実用新案にかかる出願書類に対する補正は、元の明細書及び請求項に記載した範囲を超えてはならず、意匠に対する出願書類の補正は、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはならない。

#### 2) 中国特許法（専利法）実施細則第53条

専利法第三十八条の規定に基づき、発明特許出願が実体審査を経て拒絶されなければならない状況とは、以下のものを指す。

(1) 出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に属し、或いは専利法第九条の規定によって特許権を付与できない場合。

(2) 出願が専利法第二条第2項、第二十条第1項、第二十二条、第二十六条第3項、第4項、第5項、第三十一条第1項或いは本細則第二十条第2項の規定に合致しない場合。

(3) 出願の補正が専利法第三十三条の規定に合致せず、或いは分割出願が本細則第四十三条第1項の規定に合致しない場合。

#### 3) 中国特許法（専利法）実施細則第65条

専利法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、専利復審委員会に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書は提出する全ての証拠に合わせて、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。

前項に言う無効宣告請求の理由とは、特許が付与された発明創造が専利法第二条、第二十条第1項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第3項、第4項、第二十七条第2項、第三十三条、又は本細則第二十条第2項、第四十三条第1項の規定に合致しないか、若しくは専利法第五条、第二十五条の規定に該当するか、或いは専利法第九条の規定に基づい

て特許権を付与できないことを指す。

#### 4) 審査指南 (2010 版) 第 2 部第 8 章

##### 5. 2. 3 認められない補正

原則として明細書 (及び図面) と請求項について特許法 (専利法) 第 33 条の規定に適合しない補正はすべて認められない。

具体的に、出願内容の一部の追加、変更及び/または削除をすることにより、当業者がみた情報が当初出願に記載された情報とは異なり、かつ当初出願に記載された情報から直接的でかつ疑うことなく確定できるものではない場合、このような補正は認められない。

ここでいう出願内容とは、当初の明細書 (及び図面) と請求の範囲に記載された内容を指し、優先権書類の内容は含めない。

#### 5) 復審委員会

中国において、復審委員会は、国家知識産権局によって設立された組織であり、日本国特許庁審判部に相当する。拒絶査定不服審判及び無効審判の事件を扱い、請求を審理し、決定または審決を下す。

#### 6) 復審委員会 2008 年 4 月 15 日第 11291 号決定

#### 7) 北京市第一中級人民法院 2008 年 12 月 20 日 (2008) 一中行初字第 1030 号行政判決書

#### 8) 北京市高級人民法院 2009 年 10 月 13 日 (2009) 高行終字第 327 号行政判決書

#### 9) 最高人民法院 2011 年 12 月 25 日 (2010) 知行字第 53 号行政裁定書

### ◆日本実務者からのコメント

本稿は、中国における補正の適否問題についての最高人民法院の判決を取り上げたものである。これまで厳格解釈がゆきすぎの傾向があった中国知財実務上の「新規事項追加」の概念を是正したものと評価できる。

この最高人民法院判決が出るまでは、明細書の文言通り、図面の表現通りの範囲を逸脱していると認定されれば途端に「新規事項」であると認定されていた傾向があったことは否めない。いわば、実質面よりはむしろ表面的な表現の相違で成否が決まってしまうという、極めて形式主義的な弊に陥っていた面がある。

今次判決では、まず、規範として、「新規事項」にならない範囲として、

(1) 当初明細書、図面、請求項が文言・図面で明確に開示した内容

(2) 当業者が当初明細書、図面及び請求項を総合して、直接的、明確的に導き出せる内容

を定立した。問題は (2) の「総合して、直接的、明確的に導き出せる内容」とは何であるか、ということであるが、これについては文字通り、単なる文言を超えた総合判断をする、という意味としている。この「総合判断」には、「当業者」(北京市中級人民法院はこの定義として「当該技術分野において専門知識を持つ普通の技術者」を当てている) の知

識レベル、当該技術分野の通常のレベルという変動要素が入り込む余地があり、この点で、硬直的な判断に陥る弊を除き柔軟な判断ができる余地を残していると考えられる。ここに形式主義を脱して実情を勘案する姿勢の一端がうかがえる。本事件では、上記規範のあてはめにおいて、「半導体記憶装置」を「記憶装置」に換えた補正につき、本件明細書等の記載を総合すれば、いわゆる当業者であれば「半導体記憶装置」を容易に他の種類の「記憶装置」に置換できるという点を根拠にして、「半導体記憶装置」を「記憶装置」に換えた補正は新規事項の導入には当たらない、という判断構造を採用している。

一方、日本であれば、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（…）に記載した事項の範囲内」（本稿で、「当初明細書等記載事項内」という。）であるべきとし、「当初明細書等記載事項内」とは、当業者によって、当初明細書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る（参考：知財高判平 20.5.30（平成 18 年（行ケ）第 10563 号審決取消請求事件）「ソルダーレジスト」大合議判決）としている。これを受けの形で審査基準では、新規事項を含まないとして許容されるものに、

（A）当初明細書等に明示的に記載された事項

（B）（明示的な記載がなくても）当初明細書等の記載から自明な事項

を挙げている。さらに、（B）といえるためには、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない、としている。「記載されているのと同然であると理解する」としている点が（中国に比べて）より限定的であると理解できる反面、日本における「当業者」の定義（「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」、特許法第 29 条第 2 項）が中国のそれとは微妙に異なっている点にも留意すべきと考える。

実務的には、それこそ自明な話とされるかもしれないが、

- ・そもそも、新規事項か否かが争点とならないような明細書の開示表現を考える
- ・諸事情によりどうしても上記争点で主張しなければならないときには、その分野の通常の技術者であれば争点のものも記載内容から想起できたはずであるとの主張をし、これを裏付ける証拠として、たとえば、流通している百科事典、（できれば複数の）権威ある専門家による証言、学術論文、業界誌、記事等をなるべく広く集める

というようなことが必要となるだろう。

■原著者紹介・・・

呉 学鋒 中華人民共和国弁理士

北京三友知識産権代理有限公司 パートナー

ホームページ <http://www.san-you.com/jp/index.asp>

■日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記）

友野国際特許事務所 所長

ホームページ <http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。