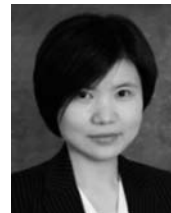
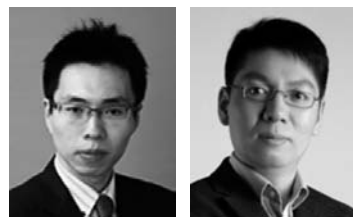


中国で権利行使可能な特許明細書の中国語翻訳についての考察



隆櫻知財コンサルティンググループ 代表パートナー 富永 隆介
上海巔石 (TiPLab) 国際特許事務所 パートナー 中国弁理士 王 再朝
上海巔石 (TiPLab) 国際特許事務所 パートナー 中国弁護士・中国弁理士 張 琿

要 約

中国は経済発展により、世界の工場から世界の市場に変貌しつつあり、中国市場を重視する日本の出願人は多く、日本から毎年多数の特許出願が中国特許庁になされており、そのうち相当な部分は PCT ルートによる特許出願である。日本国特許庁を受理官庁とした PCT 国際出願が、中国で設定登録されるためには、中国特許庁に明細書などの中国語訳文を提出して中国特許庁に国内移行し、中国特許庁で実体審査を受ける必要が有る。審査の対象は、出願人が提出した中国語訳文であり、設定登録後に権利解釈の根拠となるのも中国語訳文であるので、明細書などの中国語訳文は極めて重要である。本稿では、出願人が提出する中国語訳文に対する法的要求、訳文の誤訳の具体例、審査段階で誤訳が発見されたときの補正に関する取り扱い、誤訳が発見されずに設定登録された特許の権利範囲の解釈手法、及び適切に翻訳されなかった中国語明細書の解釈について争われた近時の裁判例などについて紹介する。

目次

- はじめに
- 中国特許庁に提供する明細書の中国語訳文に関する法的要求
- 翻訳された中国語明細書の補正の法的根拠
- 誤訳を含んで設定登録された特許権の権利範囲の解釈
- 適切に翻訳されなかった中国語明細書の解釈について争われた近時の裁判例
 - 西科公司 VS 恒美公司 (2012) 沪高民三(知)終字第 44 号
 - 自由位移整装公司 VS 上海健达健身器材有限公司 (2014) 民申字第 497 号
 - 布劳恩梅尔松根公司 VS 国家知识产权局专利复审委员会 (北京市高级人民法院 (2011) 高行終字第 100 号)
- 結言

グローバル化が進む中で、今後もその増加傾向は継続すると考えられる。

また、日本の隣国である中国は経済発展により、世界の工場から世界の市場に変貌しつつあり、中国市場を重視する日本の出願人は多く、日本人による中国特許庁 (SIPO) への特許出願件数は、2014 年は 40460 件であり、2015 年は 40780 件であり、日本から毎年多数の特許出願が中国特許庁になされている⁽¹⁾。そのうち PCT ルートによる特許出願とパリルートによる特許出願との割合は発表されていないが、相当な部分は PCT ルートによる特許出願であると考えられる。今後とも、PCT ルートによる中国特許庁への特許出願は中国への特許出願として非常に重要なルートである。日本国特許庁を受理官庁とした PCT 国際出願が、中国で設定登録されるためには、中国特許庁に移行し中国特許庁で実体審査を受ける必要が有る。

1. はじめに

日本国内市場の縮小を受けて、日本国内の特許出願件数は、2014 年には 325989 件であったが、2015 年には 318721 件に減少した⁽¹⁾。しかしながら、企業のグローバル経営戦略の推進により、日本国特許庁を受理官庁とした PCT 国際出願件数は、2014 年は 41292 件であったが、2015 年は 43097 件に増加した⁽¹⁾。経済の

2. 中国特許庁に提供する明細書の中国語訳文に関する法的要求

PCT 国際出願を中国特許庁に移行するためには、明細書などの中国語訳文を中国特許庁に提出しなけれ

ばならないが、出願人が提出する明細書、特許請求の範囲又は請求項の訳文は、「国際事務局が伝送した国際公開文書における明細書、特許請求の範囲又は請求項の内容と一致しなければならない」と中国専利法審査指南に規定されている。さらに、「訳文は完備されて、かつ原文に忠実しなければならない。出願人は、如何なる補正内容でも最初の出願の訳文に加えてはならない。」と規定されており、即ち訳文は原文に忠実なものでなければならない、ミラー・トランスレーションでなければならないと解される。

訳文の正確性は重要である。なぜならば、訳文が正確でない場合、審査段階では審査官から訳文の修正を要求され、出願人にとって権利取得までに要する期間の延長及びコストの増大に繋がる恐れがあり、権利取得後においては、訳文の不正確性のために、特許権者が本来保護を求めていた発明とは異なる発明或いは保護範囲が狭い・不当に広い発明が特許発明として設定登録されてしまう恐れがあり、特許権者の意図通りには権利行使できない特許権を特許権者が取得してしまう可能性があるからである。

例えば、原文の請求項の複数の構成要件のうち、一部の構成要件を翻訳する際、翻訳が抜けてしまうことや、原文の化合物を上位又は下位の化合物に翻訳してしまうことなどが挙げられる。

また、「ミラー・トランスレーション」という要求を踏まえると、明らかな誤り（誤記など）でも、訳文ではその誤りをそのまま翻訳し、下記の補正によりその誤りを修正すべきであると考えられる。訳文で原文の明らかな誤りを修正することは、上記の規定に反する恐れがあるからである。訳文の誤りとは、訳文の書面を国際事務局から伝送された原文の書面と比べて、個別の用語、個別のセンテンス、或は個別の段落に漏れや間違いがあることを指すと定義されている。

例えば、訳文の誤りとして下記の例が挙げられる。

[例 1]

日本語明細書では「実線で示す波形と点線で示す波形は、前者が後者よりも静電容量が小さいことを示しており」の部分が、中国語明細書では「由实线表示的波形和由虚线表示的波形是指，前者具有比后者更大的电容」（中国語の意味は、「実線で示された波形と点線で示された波形は、前者が後者よりも静電容量が大きいことを示しており」である。）と誤訳された。つまり、両者の静電容量の大小関係が誤っている。

[例 2]

日本語明細書では「頭部 49 の中心位置 P とヘッドレスト 43 の高さ方向の中心位置 P' とが水平方向に一致する場合は」の部分が、中国語明細書では「头部 49 的中心位置 P 与头部保护装置 43 的中心位置 P' 在高度方向上一致的场合下」（その中国語の意味は、「頭部 49 の中心位置 P とヘッドレスト 43 の中心位置 P' とが高さ方向において一致する場合は」である。）と誤訳された。修飾語「高さ方向の」の修飾先が誤っている。このような誤りは、翻訳者が発明の技術内容を理解することにより、回避することができると考えられる。

[例 3]

日本語明細書では「劇場観賞用の座席などに適用することも可能」である部分が、中国語明細書では「可以应用于例如用于娱乐吸引的装置」（その中国語の意味は、「劇場観賞用の装置などに適用することも可能」である。）と誤訳された。座席 (seat) が誤って装置 (set) に翻訳されており、翻訳者は日本語明細書の英訳のみを参照して（日本語を参照せず）中国語訳文を作成したと考えられる。

[例 4]

日本語明細書では、「非励振アンテナ (passive antenna)」という技術用語が、中国語明細書では「被动天线」に誤訳された。翻訳者は、(passive) を受身の意味と解し、そのまま直訳したと考えられるが、「无源天线」と訳すのが適切である。

仮に「被动天线」という技術用語が中国語に存在しない場合、下記に述べる実施規則第 113 条に基づき、審査官は出願人に翻訳の修正を要求すると考えられる。

一方、「被动天线」という技術用語が中国語に存在するものの、当該技術領域において一般的ではなく、「无源天线」が一般的である場合、実施規則第 17 条第 3 項に基づき、審査官は出願人に翻訳の修正を要求すると考えられる。

[例 5]

フェノール (phenol) は、中国語の「酚」又は「苯酚」に翻訳できるが、「酚」は「苯酚」の上位概念である。出願人が（特許の権利範囲を広くするために）フェノール (phenol) を「酚」に翻訳した事例について検討する。「酚」及び「苯酚」のいずれもが技術用語として

存在するとき、審査官が明細書の開示内容を考慮すると、本発明ではフェノール (phenol) は「苯酚」を意味し「酚」を指すものではないと判断すれば、審査官は出願人にフェノール (phenol) を「苯酚」に補正するよう要求すると考えられる。

3. 翻訳された中国語明細書の補正の法的根拠

訳文に誤りが存在する場合、訳文を補正する必要がある。以下、特許協力条約が各指定官庁などに対して出願人に訳文を補正させる機会の付与を要請する規定と中国特許法・実施規則などにおいて出願人に訳文を補正させる機会の付与を定めた規定の関係及びその内容について説明する。

特許協力条約第二十八条又は第四十一条において、「(1) 出願人は、各指定官庁又は選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁又は選択官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。」と規定されており、指定官庁・選択官庁には、出願人に補正の機会を付与する義務が課されている。

当該特許協力条約の要請を受けて、中国専利法審査指南では、「国際出願は個々の指定国において国際出願日より正式な国内出願の効力を有するものである。そのため、国際事務局から指定官庁や選択官庁に伝送される国際出願は、法的効力を有する書類である。当該書面を根拠にして、国内段階移行時に提出された訳文に誤りがあることを発覚した場合に、専利法実施細則 113 条の規定を満たすことを前提に、誤訳訂正を認める。」と規定され、出願人に訳文の誤りを補正する機会を与えている。即ち、出願人は専利法実施細則 113 条を法的根拠に訳文の補正をすることができる。

具体的には、中国専利法実施細則第百十三条では、「出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲または図面中文字の中国語訳文にミスがあることを発見した場合、次に規定される期限内で最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる。

(一) 国務院特許行政部門が発明特許出願の公開或いは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する前
(二) 国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より

3か月以内」と補正の時期が定められており、出願人は所定の手続きをすることにより、特許出願公開前又は実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より3か月以内に自発補正する機会を与えられている。

審査官は、外国語で公開された国際出願について、その中国語訳文を対象に実体審査を行い、一般的には原文を照合する必要はないとされている。つまり、出願人が訳文の誤りを発見し補正する必要がある、審査官は訳文の誤りを発見し指摘する義務を負わない⁽²⁾。もっとも、審査官が明細書を審査する際、前後の文脈から判断して明らかに段落の抜け等があると判断できる場合、審査官は原文を照合して、出願人に訳文の修正を要求するか否かを決定するとされている。

補正された訳文でも、原文と一致しない場合、審査官は、原文と一致する補正された訳文を再度提出するよう、出願人に通知しなければならないとされている。当該通知に対して、出願人が回答時に提出した補正書類が、最初の中国語訳文で記載された範囲を超えたのに、誤訳訂正の請求手続を行っていない場合、審査官は誤訳訂正通知書を発行する。出願人が所定の期限以内に誤訳訂正手続を行わない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。このため、出願人は訳文の補正をするために提出する補正書類においては、その訳文の正確さについて細心の注意をすべきである。

4. 誤訳を含んで設定登録された特許権の権利範囲の解釈

誤訳が審査段階で発見されず、そのまま登録されることも生じうるが、誤訳を含んで登録された特許の保護範囲の取り扱い（権利範囲の解釈）に関して、問題となる。中国特許法におけるクレーム解釈の原則は、中国特許法第五十九条に定められている。特許法第五十九条において「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。」と規定されており、登録された特許の特許請求の範囲（中国語）が当該特許権の保護範囲となる。

訳文が適切ではない場合の特許の保護範囲の取り扱いに関して、特許協力条約第四十六条において「国際出願が正確に翻訳されなかったため、当該国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合には、当該締約国の権限のある当局は、それに応じて特許の範囲を遡及して限定

することができるものとし、特許の範囲が原文の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効であることを宣言することができる。」と規定されている⁽³⁾。

条約の当該要請を受け、中国専利法実施細則第百七十七条において、「国際出願に基づいて付与された特許権において、訳文の誤りによって、専利法第五十九条の規定に基づいて確定した保護範囲が国際出願の原文が示す範囲を超えた場合、原文によって制限された後の保護範囲に準じる。保護範囲が国際出願の原文が示す範囲より狭くなった場合は、権利付与時の保護範囲に準じる。」と規定されている。即ち、登録された特許（中国語）の保護範囲が国際出願の原文（日本語）よりも広い場合、国際出願の原文（日本語）よりも広い部分は限定解釈し、当該特許の保護範囲を国際出願の原文（日本語）の保護範囲とする。登録された特許（中国語）の保護範囲が国際出願の原文（日本語）よりも狭い場合、当該特許の保護範囲は登録された特許（中国語）の保護範囲とする。同条の立法趣旨は、特許権者が審査段階で発見されなかった誤訳により、過誤登録された特許について、不当な利益を獲得させないことにあり、特許権者に正確な訳文を作成させることを奨励することにある。

誤訳により登録された特許（中国語）の保護範囲が国際出願の原文（日本語）よりも狭くなる場合、当該特許の保護範囲を均等論（中国特許法では、「等同侵害原則」という。）を主張することにより、仮に誤訳が存在しなかった場合の保護範囲まで広げることができるか否かについて実務上争いが存在する。

司法解釈[2001]第21号第17条第2項において、均等な特徴とは、「記載された技術的特徴と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果をもたらす、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴」を指すと規定されている。すなわち、中国では手段、機能、及び効果が実質的に同一であり、かつ、容易に連想することができるものであれば、均等と認定される。

そうすると、例えば日本語明細書で「連結部」と記載されており、本来「接続件」と翻訳すべきであるのに、誤って「铰链（日本語の「ヒンジ」の意味）」と翻訳した場合、中国語明細書の中で、螺栓（日本語の「ボルト」の意味）を利用した発明も本発明の保護範囲に包含されると記載していたとき、特許権者は「螺栓」

について均等を主張できる余地が有るか否かは実務において争いがある。

また、中国専利法実施細則第百七十七条は、2001年7月1日付けで施行されたが、中国は1994年1月1日付けで特許協力条約に加入したため、第百七十七条は、2001年7月1日以前に出願（又は登録）された特許出願に遡及適用さされるかについては問題となるが、中国特許局第78号公告「施行修改后专利法及其实施细则的过渡办法」の規定に基づき、第百七十七条は遡及適用するとされている。

5. 適切に翻訳されなかった中国語明細書の解釈について争われた近時の裁判例

近年、中国で発生した中国明細書の訳文の不備などに関連した特許侵害訴訟・特許無効審決取消訴訟の代表的な裁判例を紹介する。

(1) 西科公司 VS 恒美公司 (2012) 沪高民三(知)終字第44号

本件では、裁判所は、当業者が特許請求の範囲及び明細書の内容に接して、請求項にかかる特定の構成要件の文字に明らかに誤りが存在することを発見でき、明細書などから疑う余地なく正しい訳文を特定できる場合、本来の正しい訳文に基づき本発明の保護範囲を決めるべきであると判示した⁽⁴⁾。

(2) 自由位移整装公司 VS 上海健达健身器材有限公司 (2014) 民申字第497号

英文明細書を元に中国語明細書を作成する場合、不定冠詞「a」又は「an」を中国語の「一个」又は「一种」に翻訳する場合があるが、中国特許法では、「一个」又は「一种」は「一つ」の意味に限定されるか否かが争われた。

出願人は、「a」を全て「一个」（一つ）と翻訳したが、「一个」を「一つ」の意味として解釈すると権利行使時に問題が生じたため、特許権者は「一个」を「一つ又は複数の」として権利解釈してもらうよう、最高人民法院に対して原文（英文）の記載の参照や請求項1と従属項の表記の相違に基づくクレーム識別の法理（Doctrine of claim differentiation）を主張したが、最高人民法院は特許権者の主張を採用せず、特許権者は敗訴した⁽⁵⁾。

なお、米国の判例では、「a」は「one or more」であ

ると解される。(KCJ CORPORATION, Plaintiff-Appellant, v. KINETIC CONCEPTS, INC. and KCI Therapeutic Services, Inc., Defendants-Appellees 参照)

(3) 布劳恩梅尔松根公司 VS 国家知识产权局 专利复审委员会

(北京市高级人民法院 (2011) 高行終字第 100 号)

本件は、特許無効審決取消訴訟に関する案件である。以下、経緯を説明する。2008 年 1 月、特許(登録番号 ZL02805563.2) に対して無効審判が請求された。2008 年 6 月、当該特許に対して無効審決が下された。

中国で設定登録された特許の請求項 1 には、「弾性臂」という限定事項がある。当該限定事項は、出願当初の特許の請求項(独文)にはなく、審査段階における出願人の自発補正により追加された限定事項である。独文明細書(クレームではない)では、「elastische Arme」及び「sich kreuzende Arme」の記載がある。Arme は Arm の複数形である。

無効審判で使用された引例は、一つの(単数の)弾性臂を開示する文献であった。審判官は、「設定登録された請求項では、弾性臂の数量を限定していないため、文言上単数又は複数の弾性臂を含むと解される。当該引例に開示の発明は、本発明に包含されるため、本発明は新規性を欠き、当該特許は無効である」と審決した。

特許権者は無効審決に不服であるとして、北京中級裁判所に控訴した。北京中級裁判所の判決内容は下記の通りである。弾性臂は本来複数形の形式で翻訳されるべきであるところ、出願人は誤って単数形も含む形式で翻訳した。その結果、特許の保護範囲が不当に拡大されたため、117 条の規定により、不当な拡大部分は限定解釈して、弾性臂は複数形として解すべきである。そうすると、引例の発明に係る弾性臂は単数であり、一方本発明の弾性臂は複数であるので、両発明の構造に明確な差異があると認められ効果も異なるので、本発明は新規性を有し、無効審決を取り消すと判示した。

当該判決に不服であるとして中国特許庁は、北京高級裁判所に控訴した。北京高級裁判所は、「117 条の立法趣旨は、特許権者が審査段階で発見されなかった誤訳により、過誤登録された特許について、不当な利益を獲得させないことにある。本件についてみると、

「弾性臂」という限定事項は審査段階において、出願人が自発的に追加した限定事項であり、当初の独文明細書の請求項には記載されていなかった限定事項である。このため、弾性臂を複数形として翻訳しなかったことは、誤訳の問題ではない。中級裁判所の 117 条の適用には法的過ちがある。弾性臂は複数形であると限定されていない以上、単数形も含むものとして解釈することが妥当である。それゆえ、本発明は引用発明を包含するため、新規性を欠き、中級裁判所の判決を取り消し、無効審決を維持する」と判示した。

6. 結言

中国で権利行使ができる有効な特許権を取得するためには、正確な訳文の作成が不可欠であるが、中国語の明細書に翻訳するルートとして、日本語明細書から中国語明細書に翻訳するルートと、日本語明細書を英文明細書に翻訳したあと(英文明細書を米国出願に使用)、英文明細書から中国語明細書に翻訳するルートがある⁶⁾。

前者及び後者にはそれぞれメリットとデメリットがある。前者は、日本語から中国語に直接翻訳するために、原文の意味が翻訳によりずれるリスクを低減できる点ではメリットがあるが、特許翻訳の場合、技術知識・法律知識・語学知識が要求されるため、技術と法律を理解し日本語を理解できる翻訳者は希少であるので、そのような優秀な翻訳者の確保が困難であるというデメリットが存在する。

後者の場合、中国では、英語を理解できる翻訳者は日本語を理解できる翻訳者よりも数は多いため、技術と法律を理解し英語を理解できる翻訳者は相対的に確保しやすいというメリットがある。しかしながら、英文明細書から中国語明細書に翻訳する場合、日本語明細書と中国語明細書の間に英文明細書が介在するため、仕上がった中国明細書が原文の意味からずれるリスクが高まるというデメリットが存在する。

このため、中国語明細書を作成する場合、日本語と英語のうち一方の言語に長け、他方の言語も一定程度理解できる翻訳者を確保し、当該翻訳者に日本語明細書及び英文明細書の両方を提供して、十分な翻訳期間を与えて翻訳させることが、出願人が意図する保護範囲の特許を取得しうる明細書の訳文の作成には好ましい方法であると考えられる。

また、当然ながら、正確な訳文を作成するためには、

翻訳のベースとなる日本語明細書が読み手に分かりやすく論理的な内容で作成されている必要が有る。日本語明細書の発明内容が、意味が一義的に解釈され、疑義が生じないように、用語の選択・修飾関係・文と文のつながりなどに留意して作成することが必要である。翻訳のベースとなる日本語明細書を作成する弁理士としては、日々研鑽する必要が有る。

どのようなルートで翻訳するにしても、翻訳者にいい意味でプレッシャーを与えるためには、定期的に翻訳をチェックし、翻訳者にフィードバックをすることが必要である。そうすれば、翻訳者も緊張感を持って、日々の翻訳に取り組むことができるし、日本語明細書の作成者である弁理士も誤訳されにくく翻訳しやすい日本語の記載方法を体得できると考えられる。こ

のような地道な作業が、中国で権利行使可能な中国語明細書を作成するためには必要であると思料する。

(参考文献)

(1)特許庁ステータスレポート 2016
<https://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/pdf/status2016/0101.pdf> (参照日 2016/11/10)
 (2)周佳凝, 法制博覧, vo32, 2015
 (3)倉増 一, パテント vo69, No6,p105~106(2016)
 (4)石必胜, 中国知识产权杂志, Vol08 期 (2014)
 (5)人民法院报<http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/05/id/965883.shtml> (参照日 2016/11/10)
 (6)松本 征二, 特許庁技術懇話会, no.262, p37(2011)
 (原稿受領 2016. 11. 10)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
 会誌編集部担当 須山 英明, 本田 淳

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)
 ※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守 ~ 20,000 字以内 (引用部分, 図表を含む) パソコン入力のこと
 ※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
 ①論文の題名 (仮題で可)
 ②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
 TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
 E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** <http://www.jpaa.or.jp/?p=9390>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
 審査の結果, 不掲載とさせていただきますことありますので, 予めご承知ください。