

# 中国における特許出願の技術課題 に関する審査

—中国最高裁判決を中心として—

中国弁理士・弁護士 林 軍, 中国弁理士 胡 春豊



## 要 約

機能的クレームの技術課題に対する審査について、審査指南と実施細則における別々の規定に基づき、技術課題は認定されるが、技術課題の認定に関する判断基準が審査指南に設けられていないという問題があり、当該問題をめぐり、本稿では中国最高裁が判示した判断基準を中心として考察し、特に明細書の作成時や拒絶理由の応答時の留意点を検討する。

## 目次

- はじめに
- 機能的クレームに関する技術課題の認定
- 技術課題の認定に関する問題点
  - 問題点① 技術課題の認定方法
  - 問題点② 技術課題に関する審査の順番
- 技術課題の認定に関する問題点を考察
  - 中国最高裁判決を中心に
- 復審委員会の再審理（第 28765 号審決）
- 小括
  - 第 14538 号審決（旧判断基準）
  - 第 28765 号審決（新判断基準）
  - 新判断基準のまとめ
- 総括
- 終わりに

## 2. 機能的クレームに関する技術課題の認定

現行法では、司法解釈(二)により、機能的クレームの定義を定めている。また、機能的クレームに対して、中国特許法とその実施細則に基づき、技術課題を認定してからサポート要件と必須な技術的特徴要件の審査を別々に行っている。

### 2. 1 機能的クレームの定義

機能的クレームにおける機能的特徴の定義について、2016年4月1日に施行した中国最高裁の司法解釈「特許権侵害紛争事件の審理に適用される法律に関する若干の問題の司法解釈(二)」(本稿、司法解釈(二)という。)の第8条1項前半において以下のように定義している。

第8条第1項(前半) 機能的特徴とは、構造、成分、工程、条件またはこれらの関係について、それが発明創造において発揮する機能または効果により限定する技術的特徴<sup>(1)</sup>を指す。

### 2. 2 サポート要件の審査

中国では、以下の特許法第26条第4項によって、サポート要件を設けている。

特許法第26条第4項<sup>(2)</sup> クレームは明細書を根拠とし、特許により保護を求めらるる範囲を明確且つ簡潔に限定しなければならない。

## 1. はじめに

中国特許法第26条第4項に関する審査指南において、機能的クレームのサポート要件を審査する際、また実施細則第20条第2項において必須な技術的特徴要件を審査する際、別々に技術課題の認定を行うことを規定している。

本稿では、機能的クレームに関する技術課題について、別々に認定する際、生じた問題点を考察し、拒絶理由の応答と特許明細書を作成する際の注意点を検討する。

(本稿において、現行法を用いて論説する。また、下線及び括弧は筆者が付したものである。)

## 2. 3 必須な技術的特徴要件の審査

中国特許法実施細則（本稿、実施細則という。）第 20 条第 2 項において、次のように規定している。

実施細則第 20 条第 2 項<sup>(3)</sup> 独立クレームは発明又は実用新案の技術思想<sup>(4)</sup>を全体的に反映し、技術課題を解決するのに必須な技術的特徴を記載しなければならない。

上記実施細則第 20 条第 2 項における「必須な技術的特徴」について、中国独特の記載要件として規定しているという観点もある<sup>(5)</sup>。

## 2. 4 関連の審査基準

機能的クレームの場合、特許法または実施細則で規定した記載要件についての審査は、以下のように中国特許審査指南（本稿、審査指南という。）の審査基準に従って行っている。

### 2. 4. 1 特許法第 26 条第 4 項

審査指南第二部分第二章第 3.2.1（明細書を根拠とする。）において、特許法第 26 条第 4 項（サポート要件）に対する審査基準を次のように規定している。

#### 【審査指南 第二部分第二章 3.2.1 の抜粋】

「一般的には、物のクレームに対しては、できるだけ機能的又は効果的な特徴で発明を特定することを避けなければならない。ある技術的特徴が構造的な特徴で特定することができないか、又はその技術的特徴が構造的な特徴で特定するよりも機能的又は効果的な特徴で限定するほうがより適切で、かつ当該機能又は効果は明細書中に定められた実験、操作又は当該技術分野における慣用手段から直接的に間違いなく検証できる場合に限り、機能的又は効果的な特徴で発明を特定することを認める。

…略…若し、当業者が当該機能的な特徴に含まれる一種又は数種の形態を用いて、発明若しくは実用新案が解決しようとする技術課題を解決できず、又は同等な技術的な効果を達成できないという疑う理由を有する場合、クレームには発明又は実用新案の技術課題を解決できない形態を包含する機能的な特徴を用いてはならない。」

### 2. 4. 2 実施細則第 20 条第 2 項

審査指南第二部分第二章第 3.1.2 節（独立クレーム及び従属クレーム）において、実施細則第 20 条第 2 項に対する審査基準を次のように規定している。

#### 【審査指南第二部分第二章 3.1.2 節の抜粋】

「独立クレームは全体的に発明又は実用新案の技術思想を反映し、技術課題を解決するのに必須な技術的特徴を記載しなければならない。必須な技術的特徴とは、発明又は実用新案における、その技術課題を解決するのに不可欠な技術的特徴をいい、その総和で発明又は実用新案の技術思想を構成するのに十分であり、背景技術に記載した他の技術思想から差異がつけられるものを指す。

ある技術的特徴が必須な技術的特徴であるか否かの判断には、解決しようとする技術課題を基に、明細書に記載した全体の内容を考慮しなければならず、直ちに実施例における技術的特徴を必須な技術的特徴として認定してはならない。」

## 3. 技術課題の認定に関する問題点

このように、特許法第 26 条第 4 項と実施細則第 20 条第 2 項に基づき、機能クレームに関する技術課題について、別々に認定する際、以下の問題点があるので、734 特許に関する無効審判事件をまとめた本稿第 6 節の表 1 と表 2 に示したように、734 特許のクレーム 2 と 3 の有効性に関する審決に影響した。

#### ・問題点① 技術課題の認定方法

特許法第 26 条第 4 項と実施細則第 20 条第 2 項<sup>(6)</sup>に基づき、同じ方法又は別々の方法で技術課題を認定すべきかについて、審査指南において定めていないという問題点がある。

#### ・問題点② 技術課題に関する審査の順番

また、特許法第 26 条第 4 項と実施細則第 20 条第 2 項に基づき、技術課題に関する審査の際、先に特許法第 26 条第 4 項により審査すべきか、又は先に実施細則第 20 条第 2 項により審査すべきか、審査指南においてその審査の順番を定めていないという問題点がある。

#### 4. 技術課題の認定に関する問題点を考察

一中国最高裁判決を中心に

以下、技術課題の認定に関する上記提起した問題点①と②について、中国最高裁の(2014)行提字第13号判決を通じて考察する。

##### 4. 1 事件の概要

埃利康アジア株式会社の特許 ZL02803734.0 (本稿では、「734 特許」という。)におけるクレーム 1~4 (日本語の翻訳) 及び図 5, 6 は以下の通りである。

1. 輪(3)の上に自走式搬送装置であって、前記搬器はその縦軸に沿って一列に並べている各区分の間において 2 個又は複数の車輪 (22,22' ,23,23' ) を持ち上げることにより、単層又は多層の自動機械式駐車場で自動車を水平に移動するのに用いられており、前記駐車場は自動車用入口、出口、駐車および操縦のための複数の固定及び/又は移動可能な区分を含み、

当該搬器は前記自動車のいずれか又は 2 個の軸に付けられた車輪 (22,22' ,23,23' ) のための 1 対又は 2 対の支持装置 (58,59) を含み、これらの装置は前記搬器の縦軸に対して対称に且つ垂直に移動可能であるとともに、前記車輪の水平移動により中心決め動作を行うように構成されており、当該水平移動は車両の各対の車輪の内側輪間の幅の計測値に応じて変化することで前記車両の縦軸線と前記搬器の縦軸線とが重なり合うようになり、

前記支持装置 (58,59) は移動の停止及び、前記車輪 (22,22' ,23,23' ) の下から持ち上げるのに用いられており、前記自走式搬送装置(3)は、その两部分間の相対的回転が可能となるようにその搬器の縦軸と垂直する水平軸のヒンジ(2)を介して接続されており、前記ヒンジ(2)の各側にそれぞれ位置する部分のうち、一方の部分は少なくとも 4 個の支持輪(3)を有し、他方の部分は少なくとも 2 個の支持輪(3)を有し、

さらに、一方の部分は、前記搬器の縦軸に対して対称に且つ垂直に移動可能であるとともに、前記自動車の 1 本の車軸に付けられた 2 個の車輪を支持し、中心決めし、移動停止し、持ち上げるのに用いられるように構成された一対の装置(58)を有し、

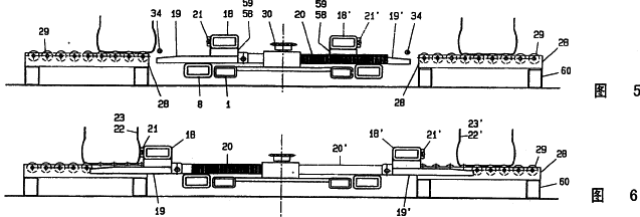
他方の部分は、前記搬器の縦軸に対して対称に且つ垂直に移動可能であるとともに、前記自動車の 2 本目の車軸に付けられた 2 個の車輪を支持し、中心決め

し、移動停止し、持ち上げるのに用いられるように構成された一対の装置(59)を有し、これらの装置 (58 及び 59) は、自動車の軸間の幅に関わらず当該自動車の 4 個の車輪 (22,22' ,23,23' ) を同時に支持可能となるように成形し位置決めされる、ことを特徴とする自走式搬送装置。

2. 前記自動車の 2 本の軸に付けられた車輪 (22,22' , 23,23' ) を支持するように構成された各 1 対の支持装置 (58' 59) は、2 つの対向するフレームからなり、前記 2 つの対向するフレームは前記搬器の縦軸に対して対称に且つ垂直に水平移動するように構成されており、これらのフレームの各々は中心決めレバー (18' 18' ) を有し、中心決めレバー (18,18' ) は前記搬器の縦軸と平行して前記自動車のタイヤの側壁と接合しそれを側方に押し出し、前記搬器はさらに金属支持部 (19,19' ) を有し、前記金属支持部 (19,19' ) は、中心決めレバーの下に位置し、前記レバーと垂直して接続することで、タイヤを押して移動する際自身が当該自動車のタイヤの下に位置するとともに、タイヤを垂直に移動する際下からタイヤと接合してそれを持ち上げることを特徴とするクレーム 1 の搬器。

3. 各々の中心決めレバー (18,18' ) は一つ又は複数のセンサーを設けており、前記センサーはそのレバーの外表面に接触すること又は当該外表面と緊密に接近することにより、前記自動車の車輪の存在を検知することを特徴とするクレーム 2 の搬器。

4. 前記自動車の車輪の存在を検知するセンサーは各中心決めレバー (18,18' ) の表面に設けられた可変抵抗の導電ゴムの圧力検出テープ (21,21' ) を含み、中心決めレバーと前記自動車のタイヤと接触するとともに、前記自動車の 1 本の軸に付けられた各車輪に対応する対向フレーム (58,59) における 2 個の圧力検出テープ (21,21' ) が同時に圧縮された場合、当該回路を自動的に閉じて水平移動を停止させ、前記自動車の当該軸に付けられた 2 個の車輪が搬器の縦軸線との距離が等しくなるように圧力検出テープ (21,21' ) が電気制御回路と接続することを特徴とするクレーム 3 の搬器。



734 特許の図 5 及び図 6

734 特許に対し、劉氏と怡峰社は当該特許のクレームが特許法第 26 条第 4 項違反及び実施細則第 20 条第 2 項を違反したとして、無効審判を請求した。

#### 4. 2 復審委員会の判断 (第 14538 号審決)

復審委員会(日本特許庁の審判部に相当する。)が以下のように、特許法第 26 条第 4 項と実施細則第 20 条第 2 項について、共に改めて認定される技術課題(本稿の表 1 を参照)を用いて、先に実施細則第 20 条第 2 項に関する審査を行ってから、その後、特許法第 26 条第 4 項に関する審査を行い、734 特許のクレーム 1, 2 と 3 が無効である審決を下した。

##### 4. 2. 1 実施細則第 20 条第 2 項

###### ①技術課題の認定方法

復審委員会は第 14538 号審決において、以下のように認定した。

クレーム 1 の記載から、自動車を支持し、中心決めし、移動停止し、持ち上げることを同時に行うことができる支持装置(58,59)を採用したので、当該機能によって、自動車の搬送速度の向上及び搬器のコストの低減という技術課題を解決しようとしている。

###### ②無効の理由

クレーム 1 において、「前記車輪の水平移動により中心決めの動作を行うように構成されており、当該水平移動は車両の各対の車輪の内側輪間の幅の計測値に応じて変化することで前記車両の縦軸線と前記搬器の縦軸線とが重なり合うようになり、」という文言があったが、当該文言によれば、水平移動により中心決めという目的を実現しようとするのみを表した。当該装置が如何に車輪の水平移動を通じて中心決めを実現したかということについて、当業者は知ることができない。

従って、クレーム 1 が支持装置(58,59)の構造に関する技術特徴を欠き、自動車を支持し、中心決めし、

移動停止し、持ち上げることを同時に行うという機能を実現できない。その故、クレーム 1 が必須な技術的特徴要件を欠き、実施細則第 20 条第 2 項を違反し、無効であると復審委員会が判断した。

また、クレーム 2 と 3 も上記クレーム 1 と類似の理由によって、実施細則第 20 条第 2 項を違反し、無効であると復審委員会が判断した。

##### 4. 2. 2 特許法第 26 条第 4 項

クレーム 1 における「2 個の車輪を支持し、中心決めし、移動停止し、持ち上げるのに用いられるように構成された一対の装置(58 又は 59)」という文言を機能的特徴である復審委員会が認定したが、クレーム 1 の従属項であるクレーム 4 について、当業者が明細書、添付図面及び当該分野の周知技術に基づき、適宜な実施形態を確定できるとして、特許法第 26 条第 4 項(サポート要件)を満たしていると判断した。

##### 4. 3 一審及び二審裁判所の判断

734 特許の権利者は第 14538 号審決を不服し、裁判所に審決取り消し訴訟を提起した。

一審裁判所は第 14538 号審決とほぼ同じ判断で、クレーム 1, 2 と 3 が実施細則第 20 条第 2 項を違反したという復審委員会の第 14538 号審決を維持した。

734 特許の権利者は一審裁判所の判決を不服し控訴した。二審の裁判所(北京市高级人民法院)も一審の裁判所とほぼ同様な認定をし、一審の裁判所の判決を維持した。

##### 4. 4 中国最高裁の判断

734 特許の権利者は二審の裁判所の判決に誤りがあるとして中国最高裁に再審を提起した。中国最高裁は再審で(2014)行提字第 13 号判決を通じて、特許法第 26 条第 4 項と実施細則第 20 条第 2 項に対して新判断基準を判示した。

###### 4. 4. 1 技術課題の認定方法

###### 4. 4. 1. 1 実施細則第 20 条第 2 項

実施細則第 20 条第 2 項について、以下のように判示した。

###### その 1. 自認の技術課題

二審判決において、係争特許のクレーム 1 は自動車を支持し、中心決めし、移動停止し、持ち上げること

を同時に行うことができる支持装置（58, 59）を採用し、それゆえ係争特許の解決しようとする技術課題を自動車の搬送速度の向上と搬器のコストの低減であると認定した。

しかしながら、本裁判所は上記の認定について、次のように、事実の根拠が欠けており、法律の適用に誤りがあると判断した。

a. まず、…実施細則第20条第2項の規定によれば、独立クレームに記載した必須な技術的特徴は当該発明又は実用新案の解決しようとする技術課題に対応しなければならない。

実施細則第20条第2項でいう技術課題を正確的に認定することは、独立クレームが必須な技術的特徴が欠けているか否かという判断の基礎である。

b. また、…実施細則第20条第2項の規定は、最も広い保護範囲を有するクレームである独立クレームと明細書との対応関係を規範するものである。即ち、独立クレームにより限定した技術思想と、明細書の内容、特に明細書における背景技術、技術課題、有益な効果<sup>7)</sup>などの内容と対応させようとしている。

c. 従って、実施細則の第20条第2項でいう技術課題とは、明細書において記載した当該特許が解決しようとする技術課題であり、即ち、出願人が明細書に記載した背景技術に対する主観的な認識に基づき、明細書において主観的に表明した解決しようとする技術課題を指す（本稿では、これを自認の技術課題という）。

d. …よって、実施細則第20条第2項における技術課題を認定するにあたって、明細書に記載した技術課題を根拠として、明細書に記載した背景技術やその技術に関する問題点、及び係る特許の背景技術に対して得られる有益な効果を総合的に考慮しなければならない。

しかし、独立クレームに記載した技術的特徴を用いて、その特許が解決しようとする技術課題の認定を行うことはならない。

## その2. 改めて認定される技術課題

実施細則第20条第2項でいう技術課題は、以下の理由によって、クレームに関する進歩性の判断の際にクレームと最も近接する従来技術との差異がつけられる技術的特徴に基づいて改めて認定される発明の実際に解決した技術課題（本稿では、これを改めて認定される技術課題という。）とは異なる。

第一、クレームについて、進歩性有無の判断のときに技術課題を改めて認定されるのは、自由裁量権の行使を制限して、先行技術からの技術示唆の存否に対してより客観的に認定し、特許の進歩性に対する認定をより客観的にする目的である。当該目的は実施細則第20条第2項の立法目的と本質的に異なるものである。

第二、進歩性の判断において対比された最も近接する従来技術が変わると、それに応じて、多くの場合において、改めて認定される技術的特徴も違ってくるので、その改めて認定される技術課題も変わってくる。

第三、よって、改めて認定される技術課題は相対的なものであり、通常、明細書中に記載した特許の解決しようとする技術課題とは異なる。

このように、実施細則第20条第2項に関する必須な技術的特徴が欠けているかどうかを判断する際、改めて認定される技術課題を根拠にしてはならない。

## その3. 自認の技術課題に関する特例

①…特許の解決しようとする各技術課題は互いに独立し、各技術課題を解決するための各技術的特徴も互いに独立する場合、その中における1つの技術課題又はいくつかの技術課題を解決するための必須な技術的特徴を独立クレームにおいて記載すれば、実施細則第20条第2項を満たしていると認定できる。各技術課題を解決するための全ての技術的特徴を記載することを求めるべきではない。

②上記①の方法で判断しないと、独立クレームにおいて技術的特徴を過剰に記載させられることもあり、その発明のイノベーション程度と相応せず、中国特許法の「発明創造を奨励する」<sup>8)</sup>という立法の目的に反する結果をもたらす恐れがある。

③しかし、特許の技術思想が複数の技術課題を同時に解決できると明細書に明確に記載した場合、これら複数の技術課題に対して同時に多方面の改良を行う必要があるという出願人により明確的に意思表示したものである。

このように、複数の技術課題を同時に解決できるということは、特許の技術思想に関する重要且つ有益な効果と繋がるので、特許の審査、権利有効性の確認及び権利化後の保護に対して実質的な影響を及ぼすものである。

従って、明細書において、特許の技術思想が同時に複数の技術課題を解決できるとの明確な記載はあ

た場合、独立クレームにおいて、各技術課題を同時に解決できる各々の技術的特徴を記載しなければならない。

#### 4. 4. 1. 2 本事件に関する判断

具体的に、中国最高裁は、判決において、明細書の記載を確認した上、以下のように判断した。

##### ①実施細則第 20 条第 2 項について

係争特許の明細書に記載した技術課題は以下の通りである。

「…これらの先行技術については、以下の諸問題点の全て、すなわち信頼性のある自動車の搬送、搬送の速度、自動車の搬送・駐車に必要な空間の削減、自動車の搬送・駐用に用いる搬器と関連システムの総合コストを削減するという諸問題点の全てをうまく解決できたものが一つもない。」

中国最高裁は上記の明細書の記載を踏まえ、総合的に考慮し、本件発明の解決しようとする技術課題を「信頼性のある搬送、搬送の速度、空間の削減、コストの削減を同時に解決しようとする」と認定して、クレーム 1 が上記の技術課題を同時に解決できる必須な技術的特徴を記載しなければならないと判断した。

##### ②二審判決の誤り

実施細則第 20 条第 2 項に関する判断の際、復審委員会の審決及び二審判決において、係争特許の明細書の記載ではなく、クレーム 1 に記載した技術的特徴に基づき、係争特許の解決しようとする技術課題は自動車の搬送速度の向上と搬器のコスト低減と認定したことに誤りがあると指摘した。

#### 4. 4. 2 審査の順番

##### 4. 4. 2. 1 特許法第 26 条第 4 項

特許法第 26 条第 4 項について、以下のように判示した。

a. まず、特許法第 26 条第 4 項と実施細則第 20 条第 2 項とは共にクレームと明細書の対応関係について規定している。

特許法第 26 条第 4 項によれば、上位概念化したクレームの記載が適切でなければならず、明細書のサポートを得られるように、クレームと明細書の公開内容と対応する。

b. 実施細則第 20 条第 2 項は独立クレームにおける必須な技術的特徴が欠けている場合のみに適用されるのと異なり、特許法第 26 条第 4 項はより広い適用範囲を有している。

つまり、クレームに記載した技術的特徴（例えば、機能的な技術的特徴）の範囲が広すぎると、技術的特徴それ自体が明細書のサポートを得られない場合に限らず、独立クレーム又は従属クレームが技術的特徴を欠いていることにより、クレームの限定した技術思想が特許の解決しようとする技術課題を解決できなくなるし、クレームの全体が明細書のサポートを得られない場合にも適用できる。

c. 従って、独立クレームは必須な技術的特徴を欠如して実施細則第 20 条第 2 項の規定を満たさない場合、通常、明細書のサポートを得ることもできず、特許法第 26 条第 4 項を満たさないこととなる。

##### 4. 4. 2. 2 本事件に関する判断

##### ①特許法第 26 条第 4 項について

第 14538 号審決において、クレーム 1 が必須な技術的特徴を欠き、実施細則第 20 条第 2 項を違反した（本稿第 4.2.1 節を参照）と判断し、さらに、クレーム 1 の従属項であるクレーム 4 が特許法第 26 条第 4 項を満たしている（本稿第 4.2.2 節を参照）と判断した。

このように、第 14538 号審決において、クレーム 1 は必須な技術的特徴が欠け、実施細則第 20 条第 2 項を違反したとの判断と、関連クレームが特許法第 26 条第 4 項を満たしているとの判断と、その理由・結論に矛盾があると中国最高裁が判示した。

##### ②二審判決の誤り

中国最高裁は、機能的特徴を含むクレームの記載が法律上禁止されていないことを確認した上、以下のように判示した。

a. 機能的な技術的特徴について、第 14538 号審決における判断基準によれば、機能的な技術的特徴を使用したあらゆる独立クレームに対して、当該機能を実現できる具体的な構造や手段が詳細に記載されていないということを理由として、その独立クレームに必須な技術的特徴が欠けていると認定でき、その結果、機能的な技術的特徴の使用が独立クレームから完全に排除される結果をもたらしてしまう。

b. 独立クレームに必須な技術的特徴が欠けているか否かを認定する際に、独立クレームに技術課題を解決した必須な技術的特徴が記載されているどうか、すなわち必須な技術的特徴の有無はキーポイントとなる。

必須な技術的特徴の上位概念化が妥当かどうか、明細書のサポートが得られるかどうかについては、別途特許法第 26 条第 4 項に基づき審査すべきである。

c. 係る機能を実現できる具体的な構造や具体的な手段が記載されていないことを理由にクレーム 1 に必須な技術的特徴が欠けているとの復審委員会や裁判所の認定について法律の適用に誤りがある。

中国最高裁は、第 14538 号審決を維持した一審と二審判決と第 14538 号審決を取り消して、復審委員会に本事件の再審理を命じた。

## 5. 復審委員会の再審理（第 28765 号審決）

復審委員会は第 28765 号審決において、(2014)行提字第 13 号判決が判示した新判断基準を踏まえ、取り消された第 14538 号審決におけるクレーム 2 と 3 に関する無効の審決を覆した。

### 5. 1 技術課題の認定方法と審査の順番

#### 5. 1. 1 技術課題の認定方法

特許法第 26 条第 4 項と実施細則第 20 条第 2 項について、それぞれ、改めて認定される技術課題と自認の技術課題（本稿の表 2 を参照）を用いて、次のような審査の順番での審査を行い、734 特許のクレーム 1 のみが無効である審決を下した。

#### 5. 1. 2 審査の順番

まず、特許法第 26 条第 4 項に関する審査を行ったから、その後、実施細則第 20 条第 2 項に関する審査を行った。

具体的に、以下のように判断した。

### 5. 2 特許法第 26 条第 4 項

#### ①クレーム 1 の文言

クレーム 1 の文言から、支持装置が支持、中心決め、移動停止、持ち上げという機能を果たせることが分かる。しかし、クレーム 1 においては、支持装置の具体的な構成や如何にしてその装置が支持、中心決め、移

動停止、持ち上げの機能を果たすかについて限定していない。

#### ②クレーム 1 における機能的特徴について

クレーム 1 において、「前記車輪の水平移動により中心決めの動作を行うように構成されており、当該水平移動は車両の各対の車輪の内側輪間の幅の計測値に応じて変化することで前記車両の縦軸線と前記搬器の縦軸線とが重なり合うようになり」という機能的特徴の記載があったが、この記載は車輪の水平移動により車両の縦軸線と搬器の縦軸線とが重なり合うようになり、これをもって中心決めの目的を実現することを明確にしたにすぎない。

しかし、これは車両の移動や移動の結果についての記載だけであり、当該装置がどのような構成により前述の移動を実現できて中心決めの目的を果たすのかについて当業者は知ることができない。

本件の明細書は以下の実施の形態のみを開示している。すなわち、フレームは一对の中心決めレバーで車輪の内側壁を押し、搬器の縦軸に対して対称に且つ水平移動することにより車両の中心決め、移動停止機能を実現し、また、金属支持部は、支持及び持ち上げの機能を実現する。

しかし、当業者は、明細書に開示された実施の形態のほかに、どのような構成を用いて、クレーム 1 中の支持装置 (58.59) が支持、中心決め、移動停止、自動車車輪の持ち上げという機能を果たせるのかについて知ることができない。…特許権者は前述の機能を実現できる代替の実施の形態も開示していない。

#### ③審決

クレーム 1 における当該機能的特徴は明細書の実施例において記載した特定の実施の形態により実現されたものであり、当業者にとって係る機能が明細書に提示されていないほかの実施の形態によりも実現できるかどうかについては不明である。

従って、クレーム 1 における当該機能的特徴は明細書のサポートを得ておらず、特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしていない。

### 5. 3 実施細則第 20 条第 2 項

特許法第 26 条第 4 項を満たしたクレーム 2、3 と 4 及び他のクレームに対して、明細書の記載から「信頼性のある搬送、搬送の速度、空間の削減、コストの削減を同時に解決しようとする」という自認の技術課題

に基づき、実施細則第 20 条第 2 項に基づき審査を行い、実施細則第 20 条第 2 項を満たしたと判断した。

## 6. 小括

### 6. 1 第 14538 号審決（旧判断基準）

復審委員会は次の表 1 のように、認定方法について、実施細則第 20 条第 2 項と特許法第 26 条第 4 項に対して、クレームに記載した技術的特徴により、共に改めて認定される技術課題を用いて審査を行った。

また、審査の順番について、先に実施細則第 20 条第 2 項に基づき、クレーム 1, 2 と 3 が無効であることと判断し、その後、実施細則第 20 条第 2 項を満たしたクレーム 4 に対して、特許法第 26 条第 4 項に基づき審査を行った。

第 14538 号審決（旧判断基準、本稿第 4.2 節を参照）		
認定方法	共に改めて認定される技術課題	
審査の順番	先に 実施細則第 20 条第 2 項	その後 法第 26 条第 4 項
クレーム 1	無効	判断せず
クレーム 2	無効	
クレーム 3	無効	
クレーム 4	有効	有効

表 1

その結果として、クレーム 4 が有効であり、クレーム 1, クレーム 2 とクレーム 3 が無効であることと判断した。

### 6. 2 第 28765 号審決（新判断基準）

第 14538 号審決における旧判断基準に対して、復審委員会は次の表 2 のように、第 28765 号審決において中国最高裁の新判断基準に従って、本稿の第 3 節に提起した問題点①と②について、以下のように判断した。

第 28765 号審決（新判断基準、本稿第 5 節を参照）		
認定方法	改めて認定される 技術課題	自認の技術課題
審査の順番	先に 法第 26 条第 4 項	その後 実施細則第 20 条第 2 項
クレーム 1	無効	判断せず
クレーム 2	有効	有効
クレーム 3	有効	有効
クレーム 4	有効	有効

表 2

その結果、第 14538 号審決（旧判断基準）と違って、

クレーム 2, クレーム 3 とクレーム 4 が有効であり、クレーム 1 が無効と判断した。

### 6. 3 新判断基準のまとめ

#### 6. 3. 1 技術課題の認定方法

新判断基準において、中国最高裁が実施細則第 20 条第 2 項に関する技術課題は明細書に記載した自認の技術課題であり、これに対して特許法第 26 条第 4 項に関する技術課題はクレームに記載した技術的特徴により、改めて認定される技術課題と判示した。

#### 6. 3. 2 技術課題に関する審査の順番

新判断基準において、中国最高裁が技術課題に関する審査の順番について、先に特許法第 26 条第 4 項に基づき審査し、その次、特許法第 26 条第 4 項を満たしたクレームに対して、実施細則第 20 条第 2 項に基づき審査を行うことを判示した。

## 7. 総括

このように復審委員会は第 28765 号審決において、技術課題の認定方法と審査の順番について、上記新判断基準（本稿の表 2 を参照）に従って、審査を行い、第 14538 号審決と異なったクレーム無効の結論を得たので、特許出願の際、次のことを留意すれば、権利行使時に有利な解釈を得られることを想定している。

### 7. 1 実施細則第 20 条第 2 項

#### ①拒絶理由の対応

中国特許庁からの拒絶理由を受けた場合、本稿の表 2 に示した新判断基準における審査の順番と自認の技術課題に基づき、審査官が審査を行ったか否かについて、確認することが必要である。これによって、審査官の自由裁量権により不適切な判断を防ぐことができる。

#### ②明細書の作成

本稿第 4.4.1.1 その 3. 節における中国最高裁の判示事項を鑑み、明細書の作成の際、発明自体が複数の技術課題を同時に解決するものではない場合、明細書の記載において当該発明がそれらの技術課題を同時に解決できるような記載を避けるべきであり、独立クレームに対応して、技術課題を最小限に記載するのが望ましい。



## 7. 2 特許法第 26 条第 4 項

### ①拒絶理由の対応

機能的クレームに対し、当該機能を実現する具体的な構造又は具体的な手段を記載していないことを理由に、クレームにおける必須な技術的特徴が欠けているという主旨の拒絶理由を受ける場合がある。

このような拒絶理由を受けた場合、審査官の「機能的な技術的特徴」の認定が適切であるかどうかを検討すべきであり、中国最高裁の判示事項（本稿第 4.4.2.2 ② a 節）を参照して、拒絶理由への意見陳述を検討する余地があると思われる。

### ②明細書の作成

復審委員会は差し戻し審（本稿第 5.2 ②節）で機能的特徴を含むクレーム 1 に対して、明細書の実施の形態のみを開示していると指摘した上、クレーム 1 が特許法第 26 条第 4 項規定を満たさないと判断した。

従って、明細書の作成時に、機能的特徴を含むクレームについては、特定の実施の形態と、その機能を果たせるほかの実施の形態とを検討し、明細書において記載するのが望ましい。

## 8. 終わりに

中国最高裁 (2014) 行提字第 13 号判決が機能的クレームの技術課題に対する認定について、法第 26 条第 4 項に関する審査指南と実施細則第 20 条第 2 項における規定に基づき、別々に認定する際に関する新判断基準を判示したので、今後、審査指南の改正の際、当該新判断基準を改正審査指南に反映されることを望んでいる。

### 注

(1) 中国法院ネット 2014 年 07 月 31 日、特許権侵害紛争事件の審理に適用される法律に関する若干の問題の司法解釈(二)の意見募集稿に関する第 7 条第 2 項「技術的特徴」とはクレ-

ームにより限定された技術思想のうち、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または要素の組み合わせを指す。

(2) 2008 年改正前の特許法第 26 条第 4 項は、「請求項は明細書を根拠とし、特許により保護を求める範囲を説明しなければならない。」と定めた。2008 年特許法改正の際、第 26 条第 4 項に対して、「明確且つ簡潔に」の規定を導入し、改正した。

本稿において紹介された中国最高裁 (2014) 行提字第 13 号判決に係る特許権 ZL02803734.0 の登録日が 2005 年 2 月 23 日であるので、判決では 2008 年改正前の条文が適用されている。しかし、本稿第 3 節に提起した 2 つの問題点について、改正後にも適用できると考えられるので、本稿において、この主旨で現行法を用いて論説する。

(3) 2010 年特許法実施細則改正の際、改正前の特許法実施細則の第 21 条に関する内容の改正がないが、改正前の特許法実施細則の第 21 条を改正後の第 20 条に改正された。

本稿において紹介された中国最高裁 (2014) 行提字第 13 号判決に係る特許権 ZL02803734.0 の登録日が 2005 年 2 月 23 日であるので、判決では 2010 年改正前の条文が適用されている。本稿において、改正前の特許法実施細則の第 21 条に関する内容の改正がないので、現行法を用いて論説する。

(4) 2010 年「審査指南」第二部分第一章第 2 第 2 段落において、技術思想とは、解決しようとする技術問題に対して採用する自然法則を利用した技術手段の集合である。

(5) 尹新天『中国特許法詳解』（知識産権出版社、2011 年 3 月、第 1 版）369 頁 著者尹 新天氏は、中国特許法の第 2 次及び第 3 次改正に直接関わった、元中国国家知識産権局条法司の司長でスポークスマンである。

(6) 発明の進歩性のうち「突出した実質的な特徴」の有無の判断において、「三步法」と呼ばれるアプローチに従い、発明の解決しようとする技術課題は最も近接する従来技術に基づいて改めて認定される。

(7) 実施細則第 17 条第 1 項第 2 号と第 3 号において、明細書の記載要件として、背景技術の部分、技術的課題の部分と有益な効果の部分の規定している。

(8) 特許法第 1 条「特許権者の合法的な権利を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、革新の能力を向上させ、科学技術の進歩と経済の発展を促進するために、本法を制定する。」

(原稿受領 2017. 9. 13)