

# 中国における特許明細書の 開示要件

—中国最高裁判決の考察を中心として—

林 軍<sup>\*</sup>，胡 春豊<sup>\*\*</sup>



## 要 約

本稿では、中国における特許明細書の開示要件<sup>(1)</sup>に関する解釈の問題点について、関連規定を確認する上で、中国最高人民法院（本稿、中国最高裁という。）の判決を中心として考察する。

また、考察の結果に基づき、中国の特許明細書をドラフトする際の注意点を検討し、対応策を提示する。

## 目次

1. はじめに
2. 特許明細書の開示要件に関する規定
  2. 1 中国特許法における関連規定
  2. 2 審査指南における関連規定
  2. 3 特許明細書の開示要件の解釈に関する問題点
3. 問題点の考察
 

—中国最高裁の19号判決<sup>2)</sup>を中心に

  3. 1 事実関係
  3. 2 特許無効審判の審決
  3. 3 特許無効審判の審決取り消し訴訟
  3. 4 事実関係のまとめ
4. 中国最高裁の新たな判断基準
5. 問題点の考察
6. 中国特許出願の際の注意点と対応策
7. おわりに

## 1. はじめに

中国では、特許無効の理由<sup>(3)</sup>でもある特許明細書の開示要件に関する中国特許法の第26条第3項と第4項について、中国最高裁が19号判決を通じて、特許明細書の開示要件に対する新たな判断基準を判示した。

（本稿において、下線及び括弧は筆者が追記したものである。）

## 2. 特許明細書の開示要件に関する規定

特許明細書の開示要件について、中国特許法の第26条<sup>(4)</sup>第3項と第4項及び中国特許審査指南（本稿、「審査指南」という。）が以下のように規定している。

なお、本稿では、前述の中国最高裁の判決との関係で、2001年改正の中国特許法及び審査指南の規定を考察し、現行の中国特許法及び審査指南との相違については、以下の注意書きをご参照ください。

### 2. 1 中国特許法における関連規定

①中国特許法の第26条第3項（日本でいう「実施可能要件<sup>(5)</sup>」に相当するものを規定している。以下、「実施可能要件」と称する場合がある。）

「明細書では、発明又は実用新案に対し、その属する技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付する。要約書は発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明する。」

（注：現行の2010年改正中国特許法では、本項に関する改正はない。）

②中国特許法の第26条第4項（日本でいう「サポート要件」に相当するものを規定している。以下、「サポート要件」と称する場合がある。）

「請求の範囲は明細書を根拠とし、保護を求める範囲を説明しなければならない。」

（注：現行の2010年改正中国特許法では、本項は以下のように改正されたが、「サポート要件」に相当する下線の部分について改正されていない。）

「請求の範囲は明細書を根拠とし、保護を求める範囲を明確かつ簡潔に限定しなければならない。」

\* 中国弁理士・弁護士

\*\* 中国弁理士

## 2. 2 審査指南における関連規定

①第26条第3項について、審査指南第二部分第二章第2.1.1節(1)(抜粋)

「…明細書には、発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及び当該技術的課題を解決するために採用された技術的思想を明記するとともに、従来技術と照合した上で、発明又は実用新案による有益な効果を明記しなければならない。前述の技術的課題、技術的思想及び有益な効果は、相互に適応しているものとし、相互に矛盾したり、関連しなかったりするような状況があってはならない。」

(注：現行2019年改正審査指南では、本節に関する改正はない。)

②第26条第4項について、審査指南第二部分第二章第3.2.1節(抜粋)

「請求の範囲は明細書を根拠にしなければならないとは、請求項が明細書にサポートされなければならないことを指す。請求の範囲は、表現形式上のみにおいて明細書にサポートされなければならない。すなわち、請求の範囲の各請求項で保護を求める技術的思想は、当該技術分野に属する技術者が明細書に開示された内容から直接的に得られ、又は概括して得られるものでなければならない。かつ明細書に記載された範囲を超えてはならない。」

(注：現行2019年改正審査指南では、本節の記載が以下のように改正されたが、「サポート要件」に相当する下線の部分について改正されていない。)

「請求の範囲は明細書を根拠にしなければならないとは、請求項が明細書にサポートされなければならないことを指す。請求の範囲の各請求項で保護を求める技術的思想は、当該技術分野に属する技術者が明細書に十分に開示された内容から得られ、又は概括して得られるものでなければならない。かつ明細書に開示された範囲を超えてはならない。」

## 2. 3 特許明細書の開示要件の解釈に関する問題点

上記中国特許法第26条第3項と第4項を解釈する際、以下のような問題点がある。

### 問題点① 技術的課題の認定

上記中国特許法第26条第3項に関する審査指南において、「技術的課題、技術的思想及び有益な効果は、相互に適応しているものとし、相互に矛盾したり、関

連しなかったりするような状況があってはならない。」という規定がある。しかし、若し、明細書における技術的課題、技術的思想及び有益な効果との間に、相互に矛盾する点があった場合、当該明細書に基づき、当該発明が解決しようとする技術的課題を如何に認定するのか問題となる。

### 問題点② 実施形態の認定

また、上記問題点①で認定された技術的課題の明細書において、複数の発明の目的が記載され、当該明細書における一部の実施形態が当該技術的課題を解決できないとさらに認定された場合、当該明細書が中国特許法第26条第3項の実施可能要件を満たしていないものとして、当該特許の全体が無効になるのかという問題点がある。

### 問題点③ 請求項の認定

このように、上記問題点①で認定された技術的課題に対し、上記問題点②で当該明細書における一部の実施形態が当該技術的課題を解決できないと認定された場合、中国特許法第26条第4項のサポート要件を満たしていないとして、当該特許の請求項が無効になるのかという問題点がある。

上記の各問題点について、以下の磁気式マーカー事件に関する中国最高裁の19号判決を通じて考察する。

## 3. 問題点の考察

### 一中国最高裁の19号判決を中心に

#### 3. 1 事実関係

Sensormatic Electronics Corporation (以下、S社という。)が発明特許ZL97197519.1 (以下、特許519という。)を有する。当該519特許では請求項1から請求項47項の請求項を有し、その中に8項の独立請求項により8グループの請求項に分けられている。

本文において上記の問題点を考察するために、特許519の請求項30から請求項34及び関連の添付図面と明細書の記載のみを中心に検討するとし、これら部分の請求項に関する日本語の翻訳文は以下の通りである。

## ① 519 特許の請求項 30 から請求項 34

30. 磁気式電子的物品監視システムに使用されるマーカーであって、

- (a) アモルファス磁気歪素子と、
- (b) 前記アモルファス磁気歪素子に隣接して配置される偏倚素子とを備え、前記偏倚素子が AC 消磁場特性を有する半硬磁性材料から作られ、

完全に磁化された前記偏倚素子が前記マーカー内に装着されていないときに、特定のピーク振幅を有する AC 磁場へ晒されるとすれば、この AC 磁場は前記偏倚素子の磁化レベルを実質的に減少させ、

完全に磁化された前記偏倚素子が前記マーカー内で前記磁気歪素子に隣接して装着されて前記磁気歪素子が磁束を偏倚素子から偏向させ、前記偏倚素子の磁化が AC 磁場により実質的に影響されないようにするマーカー。

31. 前記偏倚素子が、Metglas<sup>®(6)</sup>2605SB1<sup>(7)</sup>から形成されている請求項 30 記載のマーカー。

32. 前記偏倚素子が、Metglas2628MB から形成されている請求項 31 記載のマーカー。

33. 前記アモルファス磁気歪素子が、Metglas 2628CoA<sup>(8)</sup>から形成されている請求項 31 記載のマーカー。

34. 前記偏倚素子が、Vacozet<sup>®(9)</sup>から形成されている請求項 30 記載のマーカー。

## ②明細書の対応記載（抜粋）

## a. 発明の詳細な説明

## a1. 発明の背景

通常の磁気機械的 EAS マーカーでは、偏倚素子は、Vacuumschmelze (Hanau, ドイツ) から入手可能な「SemiVac90」と称される半硬磁性材料から形成されている。SemiVac90 は約 70 乃至 80Oe の保磁力を有する。マーカーの保管、出荷または取り扱いの間に遭遇することであろう磁場に起因する偏倚磁性体の意図しない消磁（そしてマーカーの無効化）を防ぐために、偏倚磁性体に少なくとも 60Oe の保磁力を確実に持たせるようにすることは、一般に望ましいことと考えられている。SemiVac90 材料は、99% の飽和を達成するために 450Oe 以上の DC 磁場の適用が必要であり、そして 95% の消磁のためには 200Oe に近い AC 消磁場が必要である。

## a2. 本発明の目的

本発明の目的の一つは、通常の磁気機械的マーカーの無効化のために要求されていたものよりも低い強度の無効化場の適用によって無効化できる磁気機械的 EAS マーカーを与えることである。

## a3. 本発明の効果

本発明の原理においては、磁気機械的マーカーは、比較的低い保磁力を有する制御素子を用いて構成されており、そしてマーカーの共鳴周波数は、相当に低レベルの磁場の適用によって、相当に急峻にシフトできる。従って、マーカー無効化デバイスにより発生された磁場のレベルを低減でき、消磁場は、通常の無効化デバイスのようなパルス的ではなく、連続的に発生させることが可能である。

## b. 従来技術に対応する記載

公知の形式の EAS システムは磁気機械的マーカーを採用し、このマーカーは「能動的な」磁気歪素子と、偏倚場を与える、磁性体である偏倚即ち「制御」素子とを含む。この種のマーカーの一例が図 1 に図示されており、参照符号 10 で示されている。このマーカー 10 は、能動素子 12、剛なハウジング 14、および偏倚素子 16 を含む。

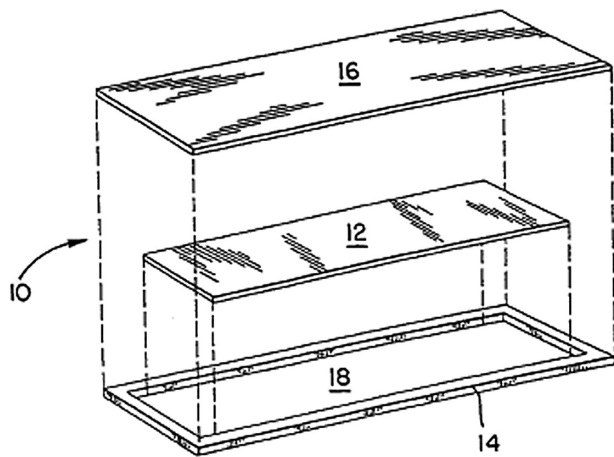
図 2<sup>(10)</sup> は公知の磁気機械的マーカーの特性を示し、このマーカーでは、上述の処理の後の 2628C0A 合金が能動素子として用いられ、そして SemiVac 90 が偏倚素子として用いられている。

図 2 において、参照符号 20 は、通常のマーカーの共鳴周波数シフト特性を表す曲線を示し、マーカーへ加えられた消磁場の強度に対するマーカーの共鳴周波数の変化を表している。曲線 20 は図 2 の左側目盛（キロヘルツ）を参照して解釈される。参照符号 22 は通常のマーカーの出力信号を示し、これも、加えられた消磁場の強度に依存している。曲線 22 は図 2 の右側目盛（ミリボルト）を参照して解釈される。

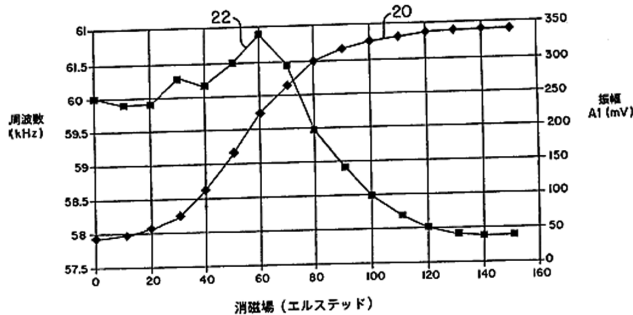
図 2 に提示されたデータの他の顕著な特性のなかで、50Oe 以下の消磁場について、通常のマーカーの共鳴周波数が 1.5KHz 未満だけシフトしていることが観察される。更に、標準作動周波数 58KHz から共鳴周波数の最大シフトと、出力信号振幅の最大抑制を達成するためには、約 140 乃至 150Oe の消磁場を加える必要がある。



従来技術に対応する図面は以下の図1と図2である。



(従来技術)  
【図1】



(従来技術)  
【図2】

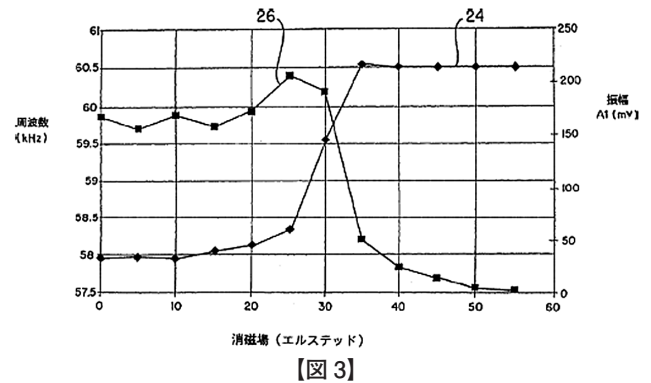
c. 偏倚素子としてM材料を採用する第1実施形態(本文では, MagnaDur20-4材料をM材料という。), 当該第1実施形態に対応する図面は以下の図3と図5である。

本発明によれば, 図1に関連して上述したようなマーカーが形成されており, 偏倚素子16として, 「M材料」(約200eの保磁力を有し, Carpenter Technology Corporation (Reading, Pennsylv Vania) から市販されている) と称される合金のような比較的低い保磁力の材料が, SemiVac90のような高保磁力の従来材料の代わりに用いられている。

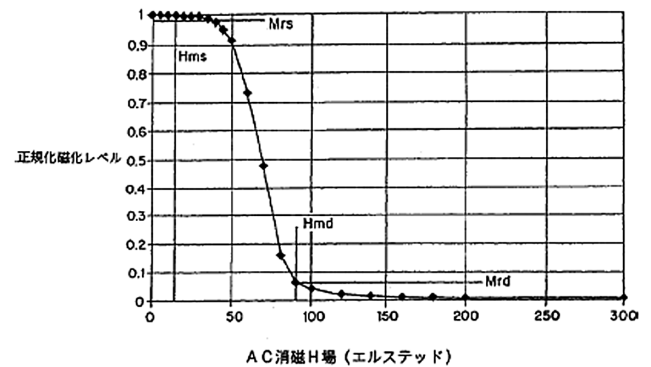
図3において, 参照符号24は, 本発明により与えられた, 偏倚素子としてM材料を用いたマーカーの消磁場依存共鳴周波数シフト特性曲線を表す。曲線26は本発明により与えられたマーカーの消磁場依存出力信号特性を表す。曲線26により示される出力レベルは, 曲線24上の対応する点にて示される共鳴周波数において生起された呼び掛け信号に対する応答で

ある。

図5に示されるように, M材料から形成され完全に磁化された偏倚素子は, 1000eのレベルにおけるAC消磁場を受けるなら, 完全な磁化の5%よりも低く消磁される。



【図3】

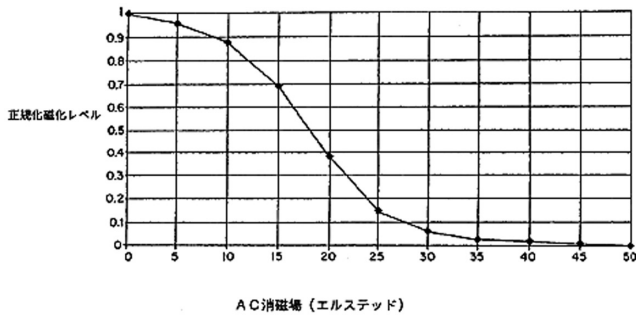


【図5】

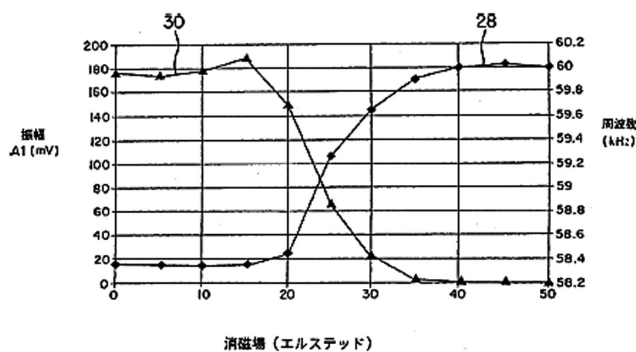
d. 偏倚素子としてSB1材料を採用する第2実施形態(請求項31, 請求項32がこの実施例に対応している), 当該第2実施形態に対応する図面は以下の図6と図7である。結果的に生じた焼き鈍し材料は, 約190eの低保磁力と, 図6に示されるような消磁特性を有する。図6から明らかなように, 150e程度に低いAC場が適用されても, 焼き鈍しされたSB1合金の実質的な消磁(完全な消磁レベルの約70%)をもたらす。どちらかといえば低レベルのAC磁場の局面におけるSB1材料の不安定性にもかかわらず, 出願人は, この材料が偏倚素子として能動素子に近接して磁気機械的マーカー内に装着されるとき, その結果として生じるマーカーは, 低レベルのAC磁場への露呈において相当に高い安定性を有することを発見し, それはSB1材料それ自体で考慮した場合にSB1材料の消磁特性から予期される。

図7は, 焼き鈍しされたSB1材料を偏倚素子として, 2628CoA合金材料を能動素子として利用するマーカーの共鳴周波数シフトと出力信号振幅特性との双方を示す。(中略)

図7からは、SB1材料を組み込むマーカへ低レベル（例えば約5乃至15Oe）消磁場が適用されたとき、マーカはその特性、特に共鳴周波数に実質的に何の変化も示さず、消磁されないことが明らかである。



【図6】



【図7】

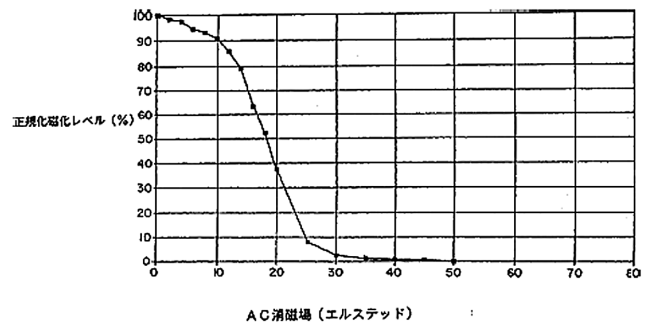
e. 偏倚素子としてV材料を採用する第3実施形態（本文では、Vacozet材料をV材料という。請求項34がこの請求項に対応している。）、当該第3実施形態に対応する図面は以下の図10と図11である。

V材料は22.7Oeの保磁力を有する。図10は、V材料から形成され完全に磁化された偏倚素子が約300eのレベルにおけるAC消磁場を受けるならば、この素子は完全な磁化の5%より低く消磁されることを示す。

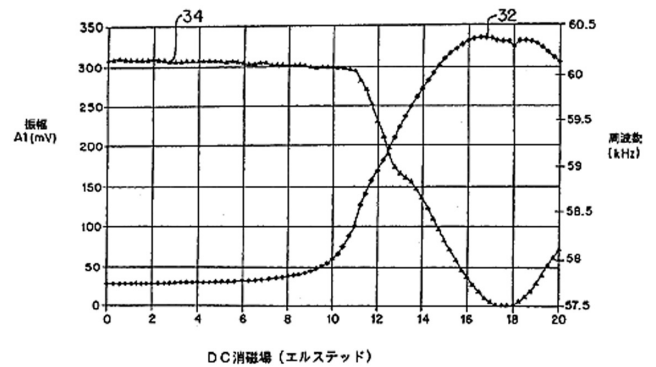
図11から、周波数シフト曲線と振幅特性曲線とは、図10に示されるように偏倚材料が単独に存在する場合に偏倚材料の消磁特性から予期されるよりも、低い消磁場レベルにおける大きな安定性を示すことが明らかである。即ち、V材料を包含するマーカは、SB1実施態様に関連して上述した「遮蔽」効果がある程度示す。

### 3. 2 特許無効審判の審決

特許無効審判において、Ningbo Signatronic Technologies, LTD.（以下、迅強社という。）が主に以下の条文に基づき、無効理由を提出した。



【図10】



【図11】

#### 3. 2. 1 特許法第26条第3項

##### 3. 2. 1. 1 双方の主張

###### a. 迅強社の主張

a1. 偏倚素子としてM材料を採用する第1実施態様について

###### ①図3と図5との矛盾

図5が示しているように、M材料の偏倚素子が350eのレベルにおけるAC消磁場を受ける場合、飽和の99%の磁化レベルが残留しているため、図3が示しているような、60.5kHzへの共鳴周波数のシフトが350eのレベルにおける消磁場の適用で得られるということは実現できず、図3と図5の記載が矛盾である。

###### ②図5と関連明細書の記載との矛盾

明細書において、「偏倚素子16として、「M材料」（約200eの保磁力を有し）」という記載があったが、図5が示しているAC消磁場の曲線において、350eのレベルの際、M材料の偏倚素子が飽和の約99%の磁化レベルを有することを示しており、且つ、450eのレベルの際、飽和の約95%の磁化レベルを有することを示し、すなわち図5における保磁力は450e以上であると断定できるので、明細書の文言の記載（約200eの保磁力）と図5とは矛盾している。

###### a2. 偏倚素子としてV材料を採用する第3の実施態

様について、

①図 10 と図 11 との矛盾

図 10 における V 材料偏倚素子が 35Oe のレベルにおける AC 消磁場を受ける場合、完全に消磁されたが、図 11 が示している共鳴周波数シフト特性曲線において、V 材料を採用したマーカーは 17Oe のレベルにおける消磁場を受ける際、既に完全に消磁されたので、図 10 と図 11 において、V 材料の消磁特性について互いが矛盾している。

②図 11 と関連明細書の記載との矛盾

図 11 から V 材料の保磁力は 12Oe-18Oe の間であることを推断できるので、明細書（本稿第 3. 1 ③ d. 節）における、「V 材料は 22.7Oe の保磁力を有する。」という記載と矛盾している。

b. S 社の反論

迅強社が主張した特許法第 26 条第 3 項違反に関する特許無効の理由に対して特許権者である S 社は主に以下のように反論した。

b1. 図 3 と図 5 について

①図 3 がマーカーについての特性曲線を表すものであり、これに対して、図 5 が偏倚素子の特性曲線を表すものであり、図 5 のみで図 3 におけるマーカーの特性をえられないので、図 3 と図 5 との矛盾という主張の根拠はないと反論した。

②図 4 と図 5 が磁化材料の BH 曲線を示すものではないので、図 4、図 5 から偏倚素子の保磁力を推測して断定することはできないと反論した。

b2. 図 10 と図 11 について

図 11 がマーカー（偏倚素子と磁気歪素子との組み合わせ）についての周波数シフトを示すものであり、マーカーの特性が偏倚素子にのみ依存しているのではなく、磁気歪素子にも依存するものである。従って、マーカーの特性曲線に基づき、偏倚素子の保磁力を確定することができず、図 11 と明細書の記載が矛盾であるという申立人の主張について根拠はないと反論した。

3. 2. 1. 2 審判部の判定

上記迅強社の無効主張と S 社の反論について、中国特許庁の審判部が第 18161 号審決において、以下のように判定した。

a. 技術的課題と効果

従来では、通常、マーカーの保管、出荷または取り扱いの間に遭遇することであろう磁場に起因する偏倚磁性体の意図しない消磁（そしてマーカーの無効化）を防ぐために、マーカーの偏倚素子に少なくとも 60Oe の保磁力を必要とすると考えられ、よって、完全消磁するために、レベルの高い AC 消磁場が必要とする。また、従来技術として列挙された偏倚素子を形成する SemiVac90 材料は約 70 乃至 80Oe の保磁力を有し、99%の飽和を達成するために 450Oe 以上の DC 場の適用が必要であり、そして 95%の消磁のためには 200Oe に近い AC 消磁場が必要である（本稿第 3. 1 ②第 a. 節）。

上記、発明の背景の記載により、本発明が解決しようとする技術的課題及び得られる技術的效果が次の通りである。すなわち、通常のマーカーの無効化のために要求されるものよりも低い強度の消磁場の適用によって無効化できるマーカーであって、通常のマーカーの保管、出荷または取り扱いにおいてレベルの低い消磁場に露呈しても意図せずに無効化されることのない偏倚磁性体のマーカーを提供する。

b. 第 2 の実施態様（SB1 材料）

明細書における第 2 の実施態様（本稿第 3. 1 ③ d. 節）の記載及び図 6 と図 7 により、SB1 材料を偏倚素子として、2628CoA 材料を能動素子として利用するマーカーでは、SB1 材料は約 19Oe の保磁力を有し、15Oe 程度またはそれ未満に低い適用された AC 消磁場の場合、マーカーの周波数シフトと出力信号振幅特性は基本的に安定している。即ち、明細書で記載した SB1 材料を利用したマーカーは、出荷、保管の取り扱いにおいてレベルの低い消磁場に露呈しても意図せずに無効化されることがない。また、図 7 からわかるように、消磁場のレベルが 20 から 25Oe にある場合、共鳴周波数シフト特性曲線が 100Hz/Oe を越える勾配を有し、且つ消磁場のレベルが 40Oe（従来の少なくとも 60Oe の保磁力を持たせる偏倚素子を有するマーカーの偏倚素子の完全消磁に必要な、少なくとも 60Oe レベル以上の消磁場のレベルより低いレベル）にある場合、当該マーカーが無効化され、偏倚素子がほぼ完全消磁される。

即ち、当該マーカーは発明の背景（本稿第 3. 1 ③



第 a. 節)に記載した技術的課題を解決し、技術的効果を有するものであり、且つ弱い消磁場における安定性を有するので、明細書の当該記載が特許法第 26 条第 3 項を満たしている。

c. 第 1 の実施態様 (M 材料)

M 材料を偏倚素子とする実施例では、図 3 に示されたように、AC 消磁場のピーク振幅が 350e である場合、マーカーの最大共鳴周波数のシフトが得られるので、通常、当該マーカーの偏倚素子が 350e の AC 消磁場においてほぼ完全に消磁されたことを意味する。一方で、図 5 の記載によれば、当該偏倚素子が 350e の AC 消磁場において、ほぼ消磁されていない。即ち、明細書に記載された M 材料を偏倚素子とする実施例では、マーカー性能についての記載とその偏倚素子の性能についての記載とは矛盾しており、当業者にとっては当該実施例が明細書に記載された技術効果を達成できることを確信できない。

しかし、上述したように、当業者が明細書に開示された SB1 材料を偏倚素子とする実施例によれば本件発明を実施でき、発明の解決しようとする課題を解決でき、期待している効果を奏することができるので、請求人が主張した本件の明細書が十分に公開されていない理由は成立しない。

d. 第 3 の実施態様 (V 材料)

V 材料を偏倚素子とする実施例では、図 11 に示されたように、DC 磁化場が 180e より大きくなった場合、マーカーの共鳴周波数は再び標準共鳴周波数 (58KHz) に向かってシフトし、即ち、マーカーにおける V 材料の偏倚素子に対して逆方向の磁化が始まり、保磁力の定義に基づき、当該マーカーにおける V 材料の偏倚素子の保磁力は 180e より大きくなるはずであるが、明細書において、「V 材料は 22.70e の保磁力を有する。」という記載がある。即ち、明細書における V 材料を偏倚素子とするマーカーに関する実施態様では、マーカー性能の記載と偏倚素子性能の記載とは矛盾している。

しかし、上述したように、当業者が明細書に開示された SB1 材料を偏倚素子とする実施例によれば本件発明を実施でき、発明の解決しようとする課題を解決でき、期待している効果を奏することができるので、請求人が主張した本件の明細書が十分に公開されてい

ない理由は成立しない。

e. まとめ

本件明細書において、一部の記載に欠陥があっても、当業者にとって明細書中に実施できる実施例があれば、関わる技術案が十分に公開されたものとして認定すべきである。

3. 2. 2 中国特許法第 26 条第 4 項

3. 2. 2. 1 双方の主張

a. 迅強社の主張

請求項 30 において、「特定のピーク振幅を有する AC 磁場」という記載が不明瞭であり、偏倚素子の材料について限定していないので、明細書のサポートを得られず、特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしていない。関連従属請求項 31-35 も特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしていない。

b. S 社の反論

請求項 30 は少なくとも本明細書における SB1 材料を用いる実施態様及び V 材料を用いる実施態様に対応しており、これらの実施形態に基づいてクレームアップすることができる。また、当業者にとって、本件の示唆に基づき、その他の材料を使用して請求項 30 の技術案を実施できるとともに、如何にして AC 磁場のピーク振幅を確定するのも知っているため、材料及び AC 磁場の具体的な数値を限定する必要がない。よって、請求項 30 の技術案は特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしたものである。同様な理由により、関連従属請求項 31-35 の技術案は特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしたものである。

3. 2. 2. 2 審判部の判断

消磁場

a. 請求項 30

本明細書において、SB1 材料を偏倚素子として利用するマーカーは十分に開示されている。

また、従来 (本稿第 3. 1 ③第 a. 節) では、600e 以上の保磁力を有する偏倚素子を用いるマーカーに対して、完全消磁するために、少なくとも 600e 以上の AC 消磁場が必要とする。

これに対して、請求項 30 は、Hc が 600e より小さい偏倚素子を利用するマーカーを含み、当該マーカーが、従来のマーカーより弱い消磁場で無効化できるが、通常取り扱いで遭遇する弱い消磁場での消磁を

防ぐことを確保し難いものであるため、請求項 30 の保護範囲において、本発明の技術的課題を解決できず、本発明の希望する技術的効果をもたらさないものを含んでいる。

従って、請求項 30 は明細書のサポートを得られず、特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしていない。

b. 請求項 34

請求項 34 は請求項 30 の従属請求項であり、V 材料を偏倚素子として利用するマーカーを限定するものである。V 材料について、前記特許法第 26 条第 3 項に関する無効理由（本稿第 3. 2. 1. 2 d. 節）で論じたように、本明細書において V 材料に関する実施例が十分に公開されていない。

当業者は V 材料を偏倚素子とするマーカーが本発明の技術的課題を解決できるとは確信することができない。請求項 34 は本明細書に十分に公開された内容から得られるものではないので、請求項 34 は明細書のサポートを得られず、特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしていない。

c. 請求項 31

請求項 31 は請求項 30 の従属請求項であり、Metglas 2605SB1 材料を偏倚素子として利用するマーカーを限定するものである。

本明細書において、SB1 材料は約 190e の保磁力 Hc を有し、150e 程度に低い適用された AC 場さえも、完全な消磁レベルの約 70% に消磁されるため、SB1 材料を偏倚素子とするマーカーでは、AC 消磁場が 150e 程度又はそれより低い場合、マーカーの周波数シフトと出力信号振幅特性は基本的に安定していることは十分に開示されている。当業者にとって、Metglas 2605SB1 材料を偏倚素子とするマーカーが本発明の技術的課題を解決できるとともに本発明の期待する効果をもたらすことができると合理的に予測できる。従って、請求項 31 は特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしている。

d. 請求項 32

請求項 32 は請求項 31 の従属請求項であるので、上記請求項 31 と同様な理由で、請求項 32 も特許法第 26 条第 4 項の規定を満たしている。

### 3. 3 特許無効審判の審決取り消し訴訟

#### 3. 3. 1. 第 1 審と第 2 審の判決

S 社が第 18161 号審決を不服し、第 1 審裁判所に当

該審決の取り消し訴訟を提起したが、第 1 審裁判所が「(2012) 一中知行初字第 2111 号」判決で、当該審決を維持した。

また、S 社は第 1 審裁判所の「(2012) 一中知行初字第 2111 号」判決を不服として、第 2 審裁判所に控訴したが、第 2 審裁判所が「(2013) 高行終字第 961 号」判決で、第 1 審の判決を維持した。

#### 3. 3. 2 中国最高裁判決

S 社が第 2 審判決における法律適用の誤りがあったとして、中国最高裁に再審<sup>(11)</sup>を申請し、中国最高裁が当該再審申請を受理した。

##### a. 再審の理由

S 社の再審の理由において、本文で提起した請求項 30 から請求項 34 と関連する部分は以下の通りである。

a1. 係争特許の請求項 1 から請求項 47 項の請求項は 8 グループに分けられており、其々のグループにおける請求項は異なる発明の目的をもって、異なる技術的課題を解決するものであるため、中国特許法第 26 条第 4 項を満たしている。

a2. 明細書において、複数の発明の目的が記載されており、それらは其々独立請求項が解決しようとする技術的課題であるため、其々の請求項における区別的な技術的特徴と技術的効果を考慮し、其々の請求項に対応する発明の目的を確定すべきである。

このように、1 つの請求項が 1 つの技術的課題を解決し、且つ従来技術と比べて相違点があれば、特許法の規定を満たすと認定すべきであるため、各々の請求項が同一の技術的課題を解決できることをもとめてはならない。

a3. 通常の見取りで遭遇する弱い消磁場での安定性は、一部の請求項に対応するものであって、全ての請求項が解決しようとする技術的課題ではない。

##### b. 争点のまとめ

中国最高裁は双方の主な争点が以下の 3 つであると判定した。

争点 (一) 請求項は明細書に基づいているか否かを判定する際、当該特許が解決しようとする技術的課題を如何に認定するかである。

中国特許法第 26 条第 4 項に基づき、審査指南第二部分第二章第 3. 2. 1 節（本稿第 2. 2 ②節）の規定を参照し、請求項に限定された保護範囲が明細書に十



分公開された技術的な内容と当該特許の技術貢献の程度と相応すべきである。

若し、請求項に限定された保護の範囲が広すぎて当該特許が解決しようとする技術的課題を解決できなく、且つ当該特許が実現しようとする技術的効果を有しない技術的思想が含まれている場合、当業者が明細書に十分公開されている技術的な内容及び従来技術の全体状況に基づき、依然として当該技術的思想を合理的に確定できないことにより、従来技術から排除できないときは、当該請求項が「明細書に基づいている」ものとして認定できないので、特許法第26条第4項を満たしていない。

従って、当該特許が解決しようとする技術的課題、実現しようとする技術的効果を正確的に認定することが係争中の請求項は明細書に基づいているか否かを認定する際に重要な意味を有する。また、実施細則第18条第1項は、特許明細書において、特許が解決しようとする技術的課題、実現しようとする技術的効果と実施の形態などについて、記載すべきであることを規定している。

このように、裁判所は明細書における従来技術の問題点、「発明の目的」、「解決しようとする技術的課題」、「有益な効果」及び実施の形態における「技術的課題」、「有益な効果」に関する記載により、係争中の特許が解決しようとする技術的課題、実現しようとする技術的効果について、認定することができる。

係争中の特許明細書において、技術的課題、技術的効果を記載した内容が主に以下4つのものである。

#### 第1. 発明の背景技術

明細書（本稿第3. 1② a. の第 a1 節）において、約 70 乃至 80Oe の保磁力を有する偏倚素子が従来技術に属するものであるため、当業者がより低い保磁力の材料を用いて偏倚素子を制作し、また当該偏倚素子を用いるマーカーとしての保管、出荷または取り扱いの間に遭遇することであろう磁場に起因する当該偏倚素子の消磁を防ぐことが容易に想到できるので、偏倚素子の具体的な材料選択が重要になる。

#### 第2. 発明の目的

明細書（本稿第3. 1② a. の第 a2 節）において、5つの発明の目的を挙げたが、何れも偏倚素子を制作する材料に関する保磁力、無効化するための磁場の強度、能動化するための磁場の強度など材料の特性と緊

密に関連するものである。各々発明の目的は異なる観点から、マーカーにおける偏倚素子の無効化又は能動化の難易度が現れているものであり、互いに完全に独立したものではない。

従って、係争中の特許が複数の技術的課題を解決したというS社の主張について、本裁判所が支持しない。

#### 第3. 発明の技術的効果

明細書（本稿第3. 1② a. の第 a3 節）において、発明の有益な効果が記載され、これもマーカー、偏倚素子の無効化の難易度と密に関連するものである。

#### 第4. 実施の形態

明細書（本稿第3. 1② c 節、d 節と e 節）において、M 材料、SBI 材料と V 材料により制作された偏倚素子の3つの実施例を記載し、これらも偏倚素子の無効化の難易度と密に関連するものである。

このように、明細書に記載された上記の背景技術、発明の目的、技術的効果と実施の態様などの内容を総合的に考えると、本特許が背景技術に対して改良する主な点は特定の材料により制作された偏倚素子を従来のものより弱い消磁磁場で無効化させることができ、且つ保管、出荷または取り扱いの間に意図していない磁場において意図していないうちに無効化されることを防げるものである。

従って、以下審判部の判定は誤りではない。

つまり、通常の実施例において意図していないうちに無効化されず、且つ消磁場が従来の 60Oe より弱い消磁磁場で無効化できる偏倚磁性体のマーカーに関する発明であり、単に従来技術において、ある材料の DC 飽和磁場が高すぎ（450Oe 以上）、又は 95% 消磁のための AC 消磁場が高すぎ（200Oe に近い）という課題を解決したものではない（本稿第3. 2. 1. 2. a 節）。

争点（二）係争中の特許明細書における第1と第3の実施態様の発明が十分に公開されているものであるか、また、前記の判定結果は関連請求項が当該特許明細書に基づいているか否かという判定に影響するかである（特許法第26条第3項）。

#### a. M 材料に関する第1の実施態様について

図3において、消磁場が 35Oe である場合、マ-

カーの共鳴周波数シフト特性曲線の勾配が最大となる。しかし、図5において、完全磁化されたM材料の偏倚素子を100OeのAC消磁場に設置した場合、はじめて完全磁化の5%以下に消磁されている。また、マーカの最大共鳴周波数シフトと偏倚素子の消磁程度とが密に関係しているため、図3と図5における公開の内容は明らかに互いに矛盾である。

従って、第1の実施態様が十分に開示されていないので、請求項1-47が明細書に基づいているか否かの判断根拠にならないという係争中の第18161号審決の判定は誤りではない（本稿第3.2.2.2節を参照）。

b. V材料に関する第3の実施態様について

明細書（本稿第3.1②e.節）において、V材料は22.7Oeの保磁力を有するという記載があるが、これに対して、図11においてDC消磁場が18Oeより大きくなった場合、マーカの共鳴周波数が標準共鳴周波数にシフトしているため、偏倚素子に対して逆方向の磁化が始まったということの意味している。

また、明細書において、「周波数シフト曲線と振幅特性曲線とは、…中略…低い消磁場レベルにおいて大きな安定性を示すことが明らかである。即ち、V材料を包含するマーカは「遮蔽」効果がある程度示す。」ということを開示している。これに対して、図11によれば、DC消磁場が10Oe以下のみの場合、周波数シフトと振幅特性曲線が安定している。また、10Oeから14Oeの間、1.6KHzを超える周波数シフトの変化があり、シフトの幅に換算すれば400Hz/Oeを超えている。

その上、明細書において、低い消磁場レベル（10Oe以下）を施す場合、磁気歪素子の「遮蔽」効果により、周波数シフトと振幅特性曲線の安定性をもたらしていることを開示していたが、DC消磁場が22.7Oe又は18Oeである場合でも、磁気歪素子が依然として「遮蔽」効果を有することを開示していない。

このように、明細書における保磁力「22.7Oe」の記載と当業者が図11から得られる情報（DC消磁場が18Oeより大きくなった場合、マーカの共鳴周波数が標準共鳴周波数にシフト）と明らかに矛盾したため、当業者が第3の実施態様の信ぴょう性、客観性に対して合理的な疑問を生じ得る。その故、本特許が解決しようとする技術的課題、実現しようとする技術的効果を合理的に確認できないこととなる。

従って、第3の実施態様が十分に開示されていないので、請求項1-47が明細書に基づいているか否かの判断根拠にならないという係争中の第18161号審決の判定は誤りではない（本稿第3.2.1.2節を参照）。

争点（三）係争中の請求項が明細書に基づいているか否かについて、特許法第26条第4項に満たしているか。

a. 中国特許法第1条の規定に基づき、一定期間において特許権を付与する目的は、発明創造の活動を奨励し、革新の能力を高めて科学技術の進歩と経済社会の発展を促進することであるため、特許法第26条第4項における「請求項は、明細書に基づき」という規定を適用する際、上記特許法第1条に関する立法の目的に従わなければならない。

このように、特許権者が明細書に十分開示された実施形態などの内容に基づき、合理的な概括によって請求項を作成し、具体的な実施形態に限らず適切な保護範囲を定めることが容認される。これは発明創造活動に対して適切なインセンティブを与えるものである。

他方、請求項の保護範囲を当該特許の技術貢献と当該明細書に十分に開示された内容と相応して解釈すべきである。つまり、広すぎる請求項の解釈が科学技術の進歩を妨げることである。

そのため、「請求項は、明細書に基づき」という規定の趣旨は特許権者と公衆利益のバランスを維持するものである。所謂、特許制度によって公共領域が不正に侵食されることを防止し、後続イノベーションの空間を適切に確保するための重要な規定である。

b. 係争中の特許明細書において、第2の実施形態のみ十分開示されているものであるため、本裁判所が主に当該第2の実施形態に基づき、以下の請求項が中国特許法第26条第4項に満たしているか否かを判定する。

①請求項30

請求項30において偏倚素子と能動素子の具体的な材料を限定せず、材料又はマーカの特性を用いて保護範囲を限定している。対応明細書において、SB1材料と2628CoA合金及びこれらの材料から作成されたマーカが多様な材料特性を有し、請求項30においてその中のある項目又は幾つかの項目の特性を限定し

ただで、請求項 30 は第 2 の実施形態における技術的思想のみならず、他の無尽な従来の材料又は未知の材料で製造される偏倚素子と能動素子も含むことになる。

このように当業者が当該明細書において十分に開示されている内容、当該特許の技術貢献と従来技術の状況に基づき、請求項 30 に関する具体的な材料を合理的に予測できないものがある。その故、請求項 30 の権利範囲において、具体的な材料を選択するために、無尽な材料から実証実験を通じて選別しなければならない。

従って、請求項 30 が特許法第 26 条第 4 項を満たしていないという係争中の第 18161 号審決の判定は正確である（本稿第 3. 2. 2. 2. 第 a. 節を参照）。

②請求項 34

請求項 34 は請求項 30 の従属請求項であり、V 材料を偏倚素子として利用するマーカーに限定されているものである。また、請求項 35 は請求項 34 の従属請求項であり、2628CoA 合金を磁気歪素子として利用するマーカーに限定されているものである。

V 材料に関する第 3 の実施態様が十分に開示されていないので、第 3 の実施態様は請求項 34 と請求項 35 が明細書に基づいているか否かの判断根拠にならないので、実施態様のサポートが欠けている状況において、請求項 34 と請求項 35 が特許法第 26 条第 4 項を満たしていないという係争中の第 18161 号審決の判定は誤りではない（本稿第 3. 2. 2. 2. b. 節を参照）。

③請求項 32

書き方として請求項 32 は請求項 31 の従属請求項であるが、実質的に SB1 材料の代わりに M 材料を用い

ているので、請求項 31 と並列的な技術的思想であり、請求項 31 の従属請求項ではない。

M 材料に関する第 1 の実施態様が十分に開示されていないので、請求項 32 が本特許の技術的課題を解決し、技術的効果を有するか否かを確認できないものとなる。従って、請求項 32 が有効であるという第 18161 号審決の判定は誤りであり、当該審決の部分を取消す（本稿第 3. 2. 2. 2. d. 節を参照）。

④請求項 31 と請求項 33

請求項 31 は請求項 30 の従属請求項であり、SB1 材料を偏倚素子として利用するマーカーに限定されているものである。SB1 材料に関する第 2 の実施態様が十分に開示されているので、請求項 31 が本特許の技術的課題を解決し、技術的効果を有するものである。従って、請求項 31 が有効であるという第 18161 号審決の判定を容認する（本稿第 3. 2. 2. 2. c. 節を参照）。

また、請求項 31 の従属請求項である請求項 33 は有効であるという第 18161 号審決の判定も容認する。

3. 4 事実関係のまとめ

①技術的課題の認定

特許 519 に関する技術的課題の認定について、S 社の主張、第 18161 号審決及び中国最高裁の判決を以下の表 1 にまとめた。

②明細書の第 1 と第 3 の実施形態

上記技術的課題の認定（表 1）に対して、中国最高裁は下記表 2 に示したように、明細書の第 1 と第 3 の実施形態における矛盾点を確認した上で、当該二つの実施形態に基づき、上記技術的課題を解決できないと

表 1

特許明細書の開示要件に関する技術的課題の認定		
S 社の主張 (本稿第 3. 3. 2. a3. 節)	認定された技術的課題 第 18161 号審決 (本稿第 3. 2. 1. 2. 第 a. 節)	中国最高裁 (2016) 最高法行再 19 号判決 (本稿第 3. 3. 2. b. 争点 (一) 節)
通常に取り扱いで遭遇する弱い消磁場での安定性は、一部の請求項が対応するものであって、全ての請求項が解決しようとする技術的課題ではない。	従来では、通常、マーカーの保管、出荷または取り扱いの間に遭遇することであろう磁場に起因する偏倚磁性体の意図しない消磁（そしてマーカーの無効化）を防ぐために、マーカーの偏倚素子に少なくとも 600e の保磁力を必要とすると考えられ、よって、完全消磁するために、レベルの高い AC 消磁場が必要とする。	つまり、通常に取り扱いにおいて意図していないうちに無効化されず、且つ消磁場が従来の 600e より弱い消磁磁場で無効化できる偏倚磁性体のマーカーに関する発明であり、単に従来技術において、ある材料の DC 飽和磁場が高すぎ (450e 以上)、又は 95% 消磁のための AC 消磁場が高すぎ (200e に近い) という課題を解決したものではない



表 2

認定された技術的課題（表 1 の第 18161 号審決）					
明細書 図面における 矛盾点	第 1 の実施態様（M 材料） （本稿第 3. 3. 2. b. 争点（二） 第 a. 節）			第 3 の実施態様（V 材料） （本稿第 3. 3. 2. b. 争点（二） 第 b. 節）	
	図 3	消磁場が 350e である場合、マーカの共鳴周波数シフト特性曲線の勾配が最大となる。			明細書
図 5	完全磁化された M 材料の偏倚素子を 1000e の AC 消磁場に設置した場合、完全磁化の 5% 以下に消磁されている。			図 11	DC 消磁場が 180e より大きくなった場合、マーカの共鳴周波数が標準共鳴周波数にシフトしているため、偏倚素子に対して逆方向の磁化が始まった。
第 18161 号審決	上記矛盾点により、第 1 と第 3 の実施態様は請求項 1-47 が明細書に基づいているか否かの判断根拠にならない。				
中国最高裁判決	第 18161 号審決を容認				

いう第 18161 号審決の判断を容認した（本稿第 3. 3. 2. b. の争点（二））。

③請求項について

中国最高裁は上記表 2 での判示の上、明細書に基づいているか否かを判断する際の根拠にならない第 1 と第 3 の実施形態に対応する請求項について、下記表 3 で示したように、中国特許法第 26 条第 4 項のサポート要件を満たしていないとして、無効となったことをさらに判示した。

4. 中国最高裁の新たな判断基準

上記事実関係から、若し明細書における技術的課題、技術的思想及び有益な効果の記載に、互に矛盾することがあった場合、中国最高裁は 19 号判決を通じて以下の新たな判断基準を判示したと考えられる。

＜中国最高裁の新たな判断基準＞

裁判所は明細書における従来技術の問題点、「発明の目的」、「解決しようとする技術的課題」、「有益な効果」及び実施の形態における「技術的課題」、「有益な効果」に関する記載により、係争中の特許が解決しようとする技術的課題、実現しようとする技術的効果に

ついて、認定することができる（本稿第 3. 3. 2. b. 争点（一）節）。

5. 問題点の考察

上記中国最高裁の新たな判断基準に照らして、本稿第 2. 3. 節で提起した問題点を以下のように考察する。

問題点① 技術的課題の認定

上記表 1 に示したように、技術的課題の認定について、S 社が再審の理由（本稿第 3. 3. 2. a1. 節）で、8 グループの請求項において、各々グループの請求項が異なる発明の目的をもって、異なる技術的課題を解決するものであると主張したが、中国最高裁は以下のように判断を下した。

明細書の記載に基づき係争中の特許が解決しようとする技術的課題を表 1 のように認定した。

問題点② 実施形態の認定

上記問題点①で認定された技術的課題に対して、表 2 のように当該明細書における一部の実施形態が当該技術的課題を解決できないという矛盾点が認定された

表 3

各実施態様			各実施態様に対応する請求項	第 18161 号審決	最高裁判決
第 1	第 2	第 3	請求項 30	無効	当該審決を維持
	第 2		請求項 31	有効	当該審決を維持
第 1			請求項 32 <sup>(12)</sup>	有効	当該審決取り消し
		第 3	請求項 34	無効	当該審決を維持

ことで、中国特許法第26条第3項の実施可能要件を満たしていないものとして、当該一部の実施形態に関わる請求項が明細書に基づいているか否かを判断する際の根拠にならないと判示した。

### 問題点③ 請求項の認定

上記問題点②の認定の上、関わる請求項が、中国特許法第26条第4項のサポート要件を満たしているか否かを判断する際、当該一部の実施形態に関わる請求項が、表3のように中国特許法第26条第4項のサポート要件を満たしていないものとして、無効であると判示した。

## 6. 中国特許出願の際の注意点と対応策

19号判決は2001年改正中国特許法の第26条第3項と第4項が適用されたものであるが、本稿第2.1節における分析結果として上記中国最高裁の新たな判断基準は現行の中国特許法に対しても適用できるものと考えられる。

中国特許法の立法目的（第1条）に照らした当該新たな判断基準に基づき、明細書に記載された技術的課題に対して、解決できない実施形態が中国特許法第26条第3項の実施可能要件を満たしていないものとして認定された場合、当該実施形態に対応する請求項の無効判断が可能になった。

S社が「各グループの請求項を分析し、其々の請求項における区別的な技術的特徴と技術的效果を考慮し、其々の請求項に対応する発明の目的を確定すべきである」（本稿第3.3.2.a2.節）と主張した。所謂、明細書に記載された技術的課題ではなく、各請求項に対して改めて<sup>(13)</sup>技術的課題を認定するように求めたが、中国最高裁は認めていない。

このように、明細書における技術的課題に関する記載（図面を含む）の間、互に矛盾するところがあった場合、裁判所が技術的課題の認定を行い、その結果として特許権者に対して不利な解釈になる恐れがあるので、以下の注意点及び対応策を検討することが必要となる。

### <注意点>

出願前の中国特許明細書案をドラフトする際、技術的課題に関する「発明の目的」、「有益な効果」と実施の形態及び関連図面の間、互に矛盾な記載があるか否かを確認することは一層重要となる。

### <対応策>

特許519のように複数のグループの請求項が異なる発明の目的（本稿第3.3.2.a1.節）をもっている場合、同じ発明の目的をもっている請求項を1つの出願で出願するか、又は出願済の案件に対して分割出願するかを検討することが必要となる。

## 7. おわりに

中国特許法第26条第3項の実施可能要件に関する技術的課題の認定について、明細書に記載された技術的課題に基づき認定するという新たな判断基準を中国最高裁が判示した。

上記中国最高裁の新たな判断基準を特許審査実務に反映するために、中国において特許明細書の開示要件に関する審査指南の改正に反映されることを期待している。

### (注)

- (1) 本稿では、中国特許法第26条第3項と第4項に関する規定を特許明細書の開示要件という。
- (2) 本稿では「19号判決」という。
- (3) 中国特許法実施細則第65条第2項
- (4) 本稿における中国最高裁19号判決で係争された特許ZL97197519.1の登録日は2003年であるので、当該判決において、2001年改正中国特許法の第26条第3項と第4項が適用された。また、2001年改正中国特許法に対応する審査指南が参照されたものである。
- (5) 伊東国際特許事務所「日米欧中で通用するクレームドラフティング（その1）」知財管理 Vol. 64 No. 2 2014 掲載記事
- (6) ZL97197519.1 又は WO 98/09263 の明細書において、当該請求項に当該登録商標記号を記入していない。METGLAS はメトグラス インコーポレーテッドの登録商標記号である。
- (7) 特許519の同族米国特許05729200の明細書によれば、Metglas 2605SB1 commercially available from the Allied-Signal Inc.。
- (8) 特許519の同族米国特許05729200の明細書によれば、Metglas 2628CoA commercially available from AlliedSignal, Inc., AlliedSignal Advanced Materials, Parsippany, N. J.。
- (9) ZL97197519.1 又は WO 98/09263 の明細書において、当該請求項に当該登録商標記号を記入していない。Vacozet は Vacuumschmelze GmbH & Co. KG の登録商標記号である。また、特許519の同族米国特許05729200の明細書によれば、Vacozet commercially available from Vacuumschmelze GmbH, Griioer Weg 37, D-63450, Hanau.。
- (10) 特許519の同族日本特許第4030586号の明細書を参照してください。
- (11) 日本の上告に相当する。

(12) 最高裁判決の後、第 36631 号審決において、クレーム 32 の翻訳問題が訂正され、クレーム 31 の従属項として有効と判断された。訂正後のクレーム「32. 前記アモルファス磁気歪素子が、Metglas2826MB から形成されている請求項 31 記載のマーカ。」

(13) 改めて認定される技術課題という認定方法について、中国

最高裁が別の判決において、その適用基準を判示したことがある。詳細について、次の論文を参照してください。林軍、胡春豊「中国における特許出願の技術課題に関する審査」パテント 2018 Vol. 71 No. 2

(原稿受領 2019.12.5)

**JPAA**  
Information

## ヒット商品は こうして 生まれました!


令和元年  
改訂版

### ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。