

中国における方法特許 クレームの解釈

—中国最高裁判決の考察を中心として

林 軍^{*}，胡 春豊^{**}



要 約

中国における方法特許クレームの権利範囲について、献納の原則と順番限定の原則に関する中国最高裁の司法解釈における規定を確認する上、それぞれの原則が適用された2つの中国最高裁判決を通じて、当該献納の原則と順番限定の原則の適用状況を考察し、方法特許に関する特許明細書を作成する際の注意点を提示する。

目次

1. はじめに
2. 中国における方法クレームに関する法律規定
 2. 1 献納の原則
 2. 2 順番限定の原則
3. 考察
 3. 1 中国最高裁（2013）民提字第 225 号判決 湯たんぼの製造方法事件
—献納の原則
 3. 2 中国最高裁（2008）民申字第 980 号判決 弾性ヒンジの製造方法事件
—順番限定の原則
 3. 3 総括
4. 中国における方法発明に関する方法クレームと明細書
5. おわりに

製造方法の発明に関する出願時の注意点を検討する。

2. 中国における方法クレームに関する法律規定

2. 1 献納の原則

中国最高裁の専利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への解釈（法釈[2009]21号）

第5条 明細書又は図面のみに記載されており、クレームに記載されていない技術案について、権利者が専利権侵害訴訟において、その専利権の保護範囲に当該技術案を含むことを主張する場合、人民法院はこれを支持しない。

2. 2 順番限定の原則

「専利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）」（法釈[2016]1号）

第11条 方法クレームにおける技術ステップの先後順序が明確に記載されていないが、当業者がクレーム、明細書及び図面を確認した後、直接かつ明確に特定の順序で当該技術ステップを実施しなければならないと認めるときは、人民法院は当該技術ステップの順序が専利権の保護範囲に対して限定作用を有するものと認定しなければならない。

1. はじめに

装置クレームと比べて物を生産する方法のクレームに関する侵害立証が困難⁽¹⁾であるので、物を生産する方法の発明を営業秘密⁽²⁾として保護しようとする動きがあるが、特許として保護を図ろうこともある。

物を生産する方法のクレームについて、中国特許法は日本特許法のように特別な規定⁽³⁾を設けていないが、最高人民法院（中国最高裁）の司法解釈である法釈[2009]21号の第5条により、献納の原則を導入し、また、法釈[2016]1号の第11条により、順番限定の原則を導入した。

本稿では、献納の原則と順番限定の原則のそれぞれが適用された（2013）民提字第 225 号判決と（2008）民申字第 980 号判決を通じて、その解釈方法を検証し、

* 中国弁理士・弁護士

** 中国弁理士

3. 考察

3. 1 中国最高裁 (2013) 民提字第 225 号判決 湯たんぽの製造方法事件⁽⁴⁾ 一献納の原則

3. 1. 1 事実関係

陳氏が特許発明 ZL200610049700.5 (2010 年中国で登録, 以下, 特許 700 という。) を有する。特許 700 のクレーム 1 (日本語の翻訳), 図 1, 図 4 と図 5 は以下の通りである。

1. プラスチック湯たんぽの製造方法であって,

プラスチック湯たんぽは, 袋体, 袋口と袋栓からなり, 前記袋体は内層 (4), 外層 (3) と保温層 (5) を有し, 袋体のエッジに接着辺 (6) があり, 前記袋栓はらせん栓座 (8) とらせん栓蓋 (9) であり, らせん栓座 (8) の外壁は複合層 (8') を有し, らせん栓蓋 (9) はガスケット (10) を有し, 袋栓 (2) におけるらせん栓座 (8) はポリプロピレン材料であり, 複合層 (8') はポリ塩化ビニル材料であり, ガスケット (10) はシリコン材料により作成され, その特徴とは,

第 1 ステップ: まず内層, 保温層及び外層の材料を取得し,

第 2 ステップ: 内層, 保温層, 外層を順次積層し, ビルドアップ層を形成し,

第 3 ステップ: 2 層のビルドアップ層を対向させて重ね, 高周波数の熱接合機を用いて湯たんぽの形状に沿って, 2 層のビルドアップ層のエッジに高周波数の熱接着を行い,

第 4 ステップ: 高周波数の熱接着をした湯たんぽに対して裁断を行い,

第 5 ステップ: ポリプロピレン材料を用いて, らせん栓座 (8) を射出成形し, 再びらせん栓座 (8) をインサートとしての金型に入れ, ポリ塩化ビニル材料を用いてらせん栓座 (8) の外に複合層 (8') を 2 次射出成形し,

第 6 ステップ: 複合層を有するらせん栓座を袋口の中に入れ, 内層と接触し, 高周波数の熱接合機を用いて湯たんぽの開口部とらせん栓座の複合層と熱接着し,

第 7 ステップ: 湯たんぽの袋体に対してトリミングを行い,

第 8 ステップ: プラスチック材料を用いてらせん栓蓋 (9) を射出成形し,

第 9 ステップ: シリコン材料を用いてガスケット (10) を射出成形し,

第 10 ステップ: ガスケット (10) とらせん栓蓋 (9) と組み立ててから, らせん栓座 (8) の中にねじ込み,

第 11 ステップ: 気体を充填する耐圧検査として, 湯たんぽの中に圧縮空気を充填して耐圧試験を行い,

第 12 ステップ: 包装する, ことを特徴とするプラスチック湯たんぽの加工方法。

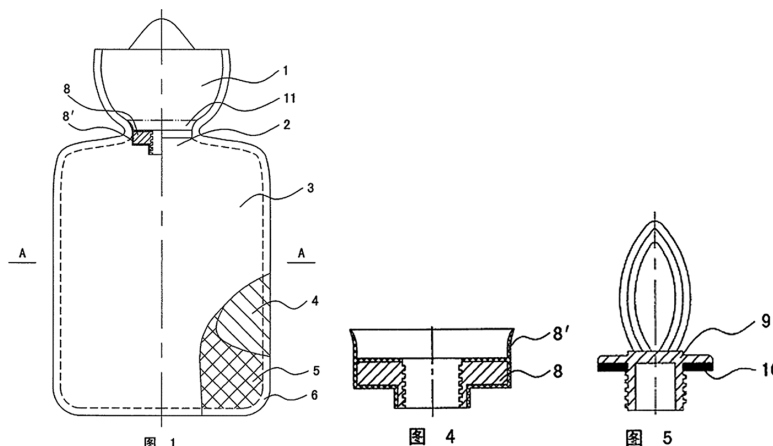
また, 明細書の第 3 頁において, 以下の記載があった。

「第 10 ステップ: ガスケット (10) とらせん栓蓋 (9) と組み立ててから, らせん栓座 (8) の中にねじ込み; 但し, 耐圧試験を行ってから, 栓蓋をねじ込んでもよい。」

3. 1. 2 1, 2 審裁判所の判決

① 1 審裁判所の判決

陳氏は楽雪社が湯たんぽを製造した際, 特許 700 に関する製造方法を侵害したとして, 特許侵害訴訟を提起した。



特許 700 のクレーム 1 の図 1, 図 4 と図 5

被疑侵害者の楽雪社はイ号製造方法について、主に以下のように反論した。

イ号製造方法の第1-4ステップ、第11ステップは特許700のクレーム1における第1-4ステップ、第12ステップとそれぞれ同じである。しかし、イ号製造方法の第6, 7, 8, 10ステップのそれぞれが特許700のクレーム1における第7, 6, 11, 10ステップと同じだがその順番は違うので、非侵害である。

双方の主張に対して、1審裁判所は以下のように判示した。

イ号製造方法の第6, 7, 8, 10ステップという四つのステップの順番と特許700のクレーム1における順番とは技術的な特徴、技術的效果との実質的な区別がない。

従って、特許侵害であることを判示した。

② 2審裁判所の判決

楽雪社が1審の判決を不服として控訴したが、2審裁判所はほぼ1審の判決を容認し、特許侵害であることを判示した。

3. 1. 3 最高裁判所の判決

① 再審の理由

楽雪社が2審の判決を不服として、最高裁判所に再審を申し立てた。再審の際、楽雪社は次のように主張した。

特許700のクレーム1の保護対象は製品の加工方法であり、方法のステップと順番が保護範囲に対して限定する役割を有する。

また、特許700の明細書において、第10ステップと第11ステップの順番を入れ替えた実施例もあるので、献納の原則に従って、明細書に記載された他の順番がクレーム1の保護範囲に属すべきではない。イ号の方法が特許700のクレーム1における第10ステップと第11ステップの順番と違うので、非侵害であることを主張した。

② 楽雪社の主張に対して、陳氏は次のように反論した。特許700の明細書における第10ステップと第11ステップの順番を入れ替える実施例は当該2つのステップが厳格的にその順番に従って操作しなくでもよいことを示した。そのため、献納の原則がクレーム1に適用されないため、イ号方法が均等侵害に該当すると反論した。

③ 最高裁判所の判断

a. 特許700のクレーム1において、まず、第10ステップはガスケット(10)とらせん栓蓋(9)と組み立てて、らせん栓座(8)の中にねじ込み、その後、第11ステップは気体を充填する耐圧検査である。

これに対して、イ号の方法は、まず気体を充填する耐圧検査をしてから、その後、ガスケットとらせん栓蓋と組み立て、らせん栓座の中にねじ込む。このようなステップ順番の変更の効果について、楽雪社が次のように主張した。

らせん栓座の中にねじ込んだ栓蓋を外して気体を充填する耐圧検査を行う工程を省き、操作時間を短縮できる。

b. 本裁判所の認定として、湯たんぽに対して耐圧検査を行うために、湯たんぽの開口部を通じて行う必要性がある。

係争中の特許700のクレーム1における第10ステップと第11ステップに従って操作すると、らせん栓座の中からはらせん栓蓋を外してから、耐圧検査がはじめて可能になるので、イ号の方法と比べて、気体を充填する耐圧検査における操作ステップを実質的に増加し、操作時間の延長になり、効率の低下につながる。

従って、係争中の特許700のクレーム1における第10ステップと第11ステップの順番を変更することにより、楽雪社が主張しているように、操作ステップを削減し、操作時間の短縮と効率アップの技術効果をもたらしたので、ステップの順番を変更したイ号の方法と特許700のクレーム1における第10ステップ、第11ステップとは均等的な技術特徴ではない。

c. 献納の原則

法釈[2009]21号の第5条によれば、当業者が明細書を閲覧すると、ある技術案が開示されたことを理解できたとしても、当該技術案がクレームにおける技術特徴として特定されていない場合、当該技術案は社会に献納されたものと見なす。

特許700の明細書の第3頁(本稿3.1.1を参照)において、第10ステップと第11ステップの順番を変更できることを記載したが、順番変更後のステップがクレームに反映されていないので、順番変更後のステップがクレームの保護範囲に入っていない。この点について、楽雪社の主張を支持する。

3. 2 中国最高裁 (2008) 民申字第 980 号判決
弾性ヒンジの製造方法事件⁽⁵⁾

一順番限定解釈の原則

3. 2. 1 事実関係

ドイツの OBE 社が特許発明 ZL96191123.9 (2001 年中国で登録, 以下, 特許 123 という。)を有する。123 特許のクレーム 1-3 (日本語の翻訳) 及び図 1, 18 は以下の通りである。

1. 弾性ヒンジの製造方法であり, 前記ヒンジは少なくともケーシング, ヒンジ部材及びバネにより構成され, 前記方法は以下のステップを含み,
ヒンジ部材を形成するための金属帯を用いて, ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し, スタンピング加工によって丸み部を形成することによって, ヒンジ部材の凸起の肩部を形成し, ヒンジ部材のヒンジ穴を押し抜く。
2. 組み立てユニットにおける閉鎖部材とロックリングの一つを, バネをヒンジ部材に取り付ける前にヒンジ部材の上に取り付けることを特徴とする, 請求項 1 の方法。
3. ヒンジ部材が金属帯とつながっている状態において, バネをヒンジ部材に取り付けることにより, 組み立てユニットを形成するステップを有する請求項 2 の方法。
4. 組み立てユニットが完全に組み立てられた後, 金属帯からヒンジ部材を切り落とすステップを有する請求項 2 の方法。

OBE 社は康華社がメガネを製造する際, 123 特許に関する製造方法を侵害したとして, 特許侵害訴訟を提起した。

3. 2. 2 1 審裁判所の判決

1 審の裁判所が被疑侵害者である康華社の製造現場

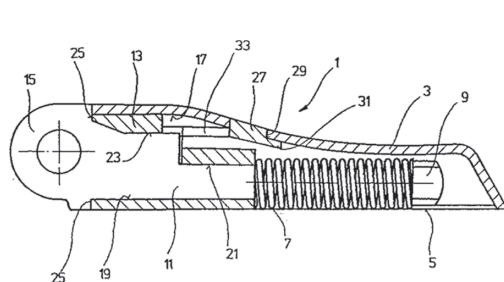


図 1

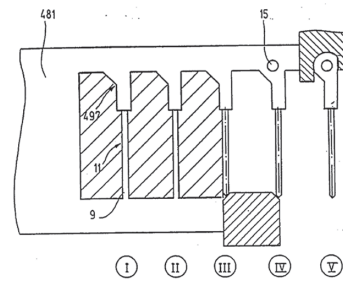


図 17

9: 凸起の肩部 11: ヒンジ部材 497: ヒンジ穴の範囲 481: 金属帯
734 特許の図 1 と図 17

でイ号物件の製造過程について, 現場検証を行い, イ号物件の製造過程が以下のように行ったことを確認した。

1. 人によって, 金属帯をプレス機械に供給し, プレス機械がヒンジ部材を金属帯から切り離す。
2. 人がペンチを用いてヒンジ部材の前の部分を挟み, 鍛造機械により, ヒンジ部材の後ろの部分に円形を形成する。
3. 人がペンチを用いてヒンジ部材の前の部分を挟み, パンチ機械により, ヒンジ穴を形成する。
4. 人によって, リード線をヒンジ穴から通し, 複数のヒンジ部材を纏めてから, 研磨機械により研磨する。

1 審の裁判所が上記イ号物件の製造過程を撮影し, 光デスクに保存し, 光デスクを双方当事者に送付し, 証拠に対する質疑応答を行った。OBE 社はイ号物件の製造過程が 734 特許の CL1 が保護している方法であると回答した。

康華社が 734 特許の CL1 について, 以下のように反論した。

- ①当該特許方法が 4 つのステップの先後順序からなるバネヒンジの製造方法であって, これに対して康華社の製造方法が 3 つの処理ユニットからなり, その順序を調整できるので, 先後順序という特徴を有しない。
- ②当該特許方法の第 2 ステップは切断ステップであるが, 切断された区域が金属帯から離脱しない。これに対して康華社の製造方法がプレスにより切り離すという工程であるので, 両者の方法が違って, 効果も違っている。
- ③当該特許方法の第 3 ステップは「スタンピング加工によって丸み部を形成する」である。これに対して康華社の製造方法は「型鍛造」である。前者が機械操作であり, 後者が手作業と機械作業との

組合せである。従って、手段が違って、効果も違っている。

1 審裁判中において、康華社が734特許に対して無効審判を提起し、当該無効審判の審決第7135号において、審判部が以下の見解を示した上、当該特許を維持した。

「無効審判の申立人が提出した証拠は本特許のCL1に公開された具体的な内容に関する4つのステップの先後順序からなる弾性ヒンジの製造方法が突出した実質的な特徴と顕著な進歩を有しないことを証明できない。」

1 審裁判所が以下のように、判断した。

- ① 123特許のクレーム1が次の4つのステップであり、1. ヒンジ部材を形成するための金属帯を用いて；2. ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し；3. スタンピング加工によって丸み部を形成することによって、ヒンジ部材の凸起の肩部を形成し；4. ヒンジ部材のヒンジ穴を押し抜く。
- ② クレームと明細書とあわせて分析すると、従来のヒンジは一つのヒンジ部材、一つの閉鎖部材、一つのパネとケーシングにより構成されている。しかし、上記個々の部品の寸法が非常に小さいので組み立ては複雑である。従来、個々の部品はバラバラの状態であり、面倒な位置合わせ作業を行って、組み立てのためにそれぞれの部品を正確な位置に設置する必要があるので、本発明はヒンジ部材と金属帯と連結している状態において、パネと閉鎖部材の組み立てを行う。
- ③ 康華社の製造方法では、プレス機械によりヒンジ部材を金属帯から切り離すことである（これに対して123特許はパネの組み立ての前、ヒンジ部材と金属帯と連結している状態である。）。その後、人がパンチを用いてヒンジ部材を挟み、鍛造機械により、ヒンジ部材の凸起の肩部からの延伸部を丸み部に形成してから、ヒンジ穴を形成する。
- ④ 康華社の製造方法とクレーム1と比較すると、明らかな相違点が存在しない。クレーム1の4つのステップに対して康華社の製造方法も4つのステップであり、プレス機械によりヒンジ部材を金属帯から切り離してから、「型鍛造」と穴開けの

順序が調整できるが、その順序の調整により、新たな効果を生み出していない。

従って、康華社の製造方法はクレーム1と均等であるので、クレーム1の保護範囲に属する。

1 審判決に対して康華社が不服として、2 審裁判所に控訴した。

3. 2. 3 2 審裁判所の判決

2 審裁判所が以下のように、判断した。

- ① 123特許のクレーム1が次の5つの構成要件を含む。
 1. 前記ヒンジは少なくともケーシング、ヒンジ部材及びパネにより構成され；
 2. ヒンジ部材を形成するための金属帯を用いて；
 3. ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し；
 4. スタンピング加工によって丸み部を形成することによって、ヒンジ部材の凸起の肩部を形成し；
 5. ヒンジ部材のヒンジ穴を押し抜く。
- ② 123特許の明細書に基づき、係争中の技術案はヒンジ部材と金属帯と分離しない且つ各ステップの順序に基づいたものであって、これは係争中の発明の目的であり、且つ係争中の特許方法の特徴と効果を現れたものである。
- ③ 金属帯からヒンジ部材を切り離した場合、又はステップの順序を調整した場合、係争中の特許方法の効果と目的を実現できない。
- ④ イ号物件の製造方法は1. 金属帯を用意する。2. ヒンジ部材を金属帯から切り離す。3. 円形に形成する。4. ヒンジ穴を形成するというものである。具体的には、まず、ヒンジ部材を金属帯から切り離してから、従来の機械加工プロセスにより、プレス、鍛造とパンチ機械により、逐一的に完成した。その過程において、円形に形成するステップとヒンジ穴を形成するステップの順序を調整できる。

従って、特許方法であるヒンジ部材と金属帯と分離していない且つ各ステップの順序固定とは違い、イ号物件の製造方法と特許方法とは同じでないし、且つ均等でない。特許の保護範囲に属しない。

OBE社は2 審判決に対して事実の認定と法律の適用に誤りがあったとして、中国最高裁に再審の申立て

をして、中国最高裁は再審を行った。

3. 2. 4 中国最高裁の判決

3. 2. 4. 1 事実の認定について

①1審と2審において認定された事実について、本裁判所はその事実が真実であることを確認した。

②その上、本裁判所は以下の事実を調査し、判明した。従来技術に存在する技術問題について、明細書には次の記載がある。

a. 「従来の弾性ヒンジの欠点は、製造にコストを要することである。製造の切削ステップにコストを要するとともに、ほとんどの場合、異形の高価な材料を必要とする。」

b. 「通常、このような弾性部品は一つのヒンジ部材、一つの閉鎖部材、一つのパネとケーシングにより構成されている。上記個々の部品の寸法が非常に小さいので組立て作業は複雑である。また、個々の部品はばらばらの状態で供給されているので、面倒な位置整合作業を行って、組み立てのためにそれぞれの部品を正確な位置に設置する必要がある。」

c. また、係争中の特許の目的と技術効果について、明細書に次の記載があった。

「弾性ヒンジを低コストで製造する方法を提供し、且つ部品の運搬効率を改善し、よってコスト上の利点をもたらすものである。」

「組み立ての部品が金属帯から切り離されず、弾性ヒンジのケーシングへ運搬が容易になるので、特に優れた取り扱い性がある。」

d. 係争中の特許のクレーム1は弾性ヒンジの製造方法を保護するものであり、当該方法は以下のステップを含み、

ヒンジ部材を形成するための金属帯を用いて（材料の供給ステップと略称）；

ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し（切断ステップと略称）；

スタンピング加工で丸み部を形成することによって、ヒンジ部材の突起の肩部を形成し（スタンピングステップと略称）；

ヒンジ部材のヒンジ穴を押し抜く（穴を押し抜くス

テップと略称）。

上記4つのステップは弾性ヒンジにおけるヒンジの製造のみに関わり、弾性ヒンジにおける他の部品の製造に及ばないし、部品の組み立てにも及ばない。

e. 明細書第11頁と図面17に以下の実施ステップの記載がある。

「第1ステップ、まずヒンジ部材の基本形状を切り離し、且つ突起の肩部9の基本形状と、突起の肩部9に接続し、後程ヒンジ穴の範囲497の少なくとも一部を形成する部分を形成する。即ち、ヒンジ部材11は、ヒンジ穴の範囲497を用いて突起の肩部9の一つ端部と金属帯481に固定している。」

f. 当該特許に対して出願段階の実体審査において、クレーム1の案が完成したものでないという主旨の中国特許庁の拒絶理由（OA2）に対する応答の際、意見書において再審の申立人が以下の意見を陳述した。

「再審の申立人がクレーム3の特徴をクレーム1に追記することが必要ではない。ヒンジ部材と金属帯と接続している状態で予定の位置に設置された際、ヒンジ部材に対するスタンピング又は変形加工を行い、パネをヒンジ部材に組み立てることにより、弾性ヒンジの組み立て方法を改良できる。」

3. 2. 4. 2 争点の認定について

上記事実と再審申立人の再審理由、被申立人の応答意見に基づき、本事件の争点は以下の通りである。

争点①クレーム1における各ステップがその記載の順序に従って実施すべきであるか。

争点②イ号方法において、クレーム1における技術特徴「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し」と同じ又は均等の技術特徴を有するか否か。

1. 争点①について

ステップの順序を有する方法発明について、ステップ自体及びステップとの間の順序が特許の保護範囲に対して限定する役割がある。

現行法では、方法クレームにおいて、各ステップの実施順序を限定すべきかについて、規定していない。クレームにおいて各ステップの実施順序を限定していない場合でも、中国特許庁が特許の付与、無効審判の

手続きにおいて、通常、クレームにおける各ステップの記載の順序に基づき、審査を行っている。当該クレームにおける各ステップの任意の順序をそのクレームの保護範囲とすることがない。

従って、特許侵害訴訟において、クレームにおける各ステップの実施順序を限定していないという再審申立人の主張に対して、中国最高裁は各ステップの実施順序に関する限定的な役割を配慮しなければならないと認定し、そのうえ、明細書と図面、審査経過の包装、クレーム記載の全体技術案及び各ステップ間のロジック関係とあわせて、当業者の観点から、各ステップが特定の順序で実施したか否かということを確認すべきであると以下のように判示した。

①クレーム1に記載された以下のa.からd.までの四つのステップについて、以下のように解釈できる。

a. 「材料の供給ステップ」の役割は他のステップに加工の原料を供給することであるので、「材料の供給ステップ」が他のステップの前に実施しなければならない。

b. 「切断ステップ」の役割はヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断するものである。明細書と図面に基づき、前記の「区域」とは「凸起の肩部9の基本形状」と「後程、ヒンジ穴の範囲497の少なくとも一部分を形成する。」部分を指している。

c. 「スタンピングステップ」とは、「切断ステップ」により形成した「凸起の肩部9の基本形状」に対するスタンピングを行ことを指している。

d. 「穴を押し抜くステップ」とは、「切断ステップ」により形成した「範囲497」の中において、ヒンジ穴を形成することを指している。

②明細書において、「切断ステップ」の前に「穴を押し抜くステップ」又は「スタンピングステップ」を実施したか否かについて、関連技術内容を記載していないし、且つ技術の示唆を示していない。当業者も「切断ステップ」の前に「穴を押し抜くステップ」又は「スタンピングステップ」を実施することにより、本発明の目的を実現し、同じ効果を達成することを予測することが困難である。従って、クレーム1における「切断ステップ」は「穴を押し抜くステップ」と「スタンピングステップ」

の前に実施すべきである。

③明細書の記載から、「穴を押し抜くステップ」と「スタンピングステップ」との順序を調整できるが、実際の作業において、一度両者の順序を決めれば、その順序に従って作業するしかない。

上記の解釈によれば、クレーム1に記載された以下の四つのステップはa.「材料の供給ステップ」、b.「切断ステップ」、c.「スタンピングステップ」とd.「穴を押し抜くステップ」という順序で実施すべきである。

各ステップの間、特定の実施順序があるので、クレーム1の保護範囲は前記各ステップに関する何れかの順序の組合せを含むという再審申立人の主張は事実と法律の根拠を欠いているため、本裁判所は支持しない。

2. 争点②について

イ号方法において、「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し」と同じ又は均等的な技術特徴を有するか否か。

本事件において、「ヒンジ部材と金属帯と分離していない。」という構成を用いてクレーム1に対して限定すべきか否かについて、当事者間で争っている。当事者間がクレーム1の権利範囲について、異なる解釈を有するのはその紛争の原因である。

クレーム1に記載された4つのステップにおいて、「材料の供給ステップ」、「スタンピングステップ」と「穴を押し抜くステップ」の解釈に関し、当事者間は異議を訴えていないが「切断ステップ」について、次のように争っている。

「切断ステップ」、即ち「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し」という技術特徴において、「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域」という曖昧な技術用語を使用しているため、当該技術特徴について当事者間がその解釈めぐり争っている。従って、当該技術特徴の確実な意味を説明すべきであり、これに基づき、正確且つ合理的に係争中の特許保護の範囲を確定できる。

①特許法56条において、以下の規定がある。

「発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その特許請求の範囲を基準とし、明細書及び図面は特許請求の範囲の解釈に用いることができる。」

上記の規定によれば、クレームにおいて、曖昧な技

術用語があった場合、当業者の観点から明細書と図面にに基づき、特許の権利範囲を明確的に確定するために、当該技術用語に対して解釈することができる。

明細書の記載について、中国最高裁は本稿第3.1.3③の部分、明細書の図面17と図面18に関する製造方法を確認した上、以下のように判断した。

明細書及び図面において、ヒンジ部材を製造する区域を完全に金属帯から切断し、金属帯から独立した「区域」又は単独的なヒンジ部材の原料に対して加工する技術内容について関係の技術的な示唆を示していない。

従って、明細書と図面に記載されている関連の技術内容に基づき、「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し」の具体的な意味について、当業者は以下のようにものと解釈している。

【具体的な意味】：金属帯を切断し、金属帯においてヒンジ部材に加工するための区域を形成し、当該区域が金属帯の一部分であり、且つその形状がヒンジ部材の輪郭に類似する。

これによって、製造の切削ステップにコストを要するという課題と、それぞれの部品を正確な位置に設置するという課題とを解消し、バネと閉鎖部材の組み立て及び部品の運搬効率を改善し、よってコスト上の利点をもたらすことを実現した。

②以下のように、他のクレームからも、「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域を切断し」に対する上記の解釈を裏付けることができる。

係争中のクレーム1が独立クレームであり、クレーム3とクレーム4がクレーム1の従属クレームであるので、クレーム1に記載されていないクレーム3とクレーム4における技術特徴がクレーム1の保護範囲に対して限定的な役割を有しない。しかし、独立クレームと従属クレームのロジック関係に基づき、前記従属クレームにおける技術特徴がクレーム1における技術用語の意味を明確し、クレーム1の保護範囲を正確的に画定することの一助となる。

第1. クレーム3において、「ヒンジ部材が金属帯とつながっている状態において、バネをヒンジ部材に取り付けることにより、組み立てユニットを形成するステップ」というクレーム1に対して追加の限定を有する。

当該限定はヒンジ部材の製造段階のものではなく、

「ヒンジ部材が金属帯とつながっている状態」という限定により、金属帯からヒンジ部材を分離していない時に、バネをヒンジ部材に取り付けるということである。

これによって、次のことが裏付けられる。ヒンジ部材の製造段階において、ヒンジ部材の製造に用いる区域及び形成後のヒンジ部材が金属帯の一部分であり、金属帯から分離していない。

第2. クレーム4において、「組み立てユニットが完全に組み立てられた後、金属帯からヒンジ部材を切り落とすステップ」というクレーム1に対して追加の技術特徴である。

当該限定もヒンジ部材の製造段階のものではなく、当該限定により、さらに、組み立てユニットが完全に組み立てられる前に、ヒンジ部材が金属帯とつながっていることを証明している。

これもヒンジ部材の製造段階において、ヒンジ部材の製造に用いる区域及び形成後のヒンジ部材が金属帯の一部分であることを裏付けている。

第3. 若し、ヒンジ部材が完全に金属帯から分離する技術案もクレーム1に含まれると解釈すると、クレーム3と4の保護範囲を確定する際、クレーム3と4それぞれにおける「ヒンジ部材が金属帯とつながっている状態」、「金属帯からヒンジ部材を切り落とす」という技術特徴はこの解釈との矛盾が生じる。

このことからクレーム1における「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域」とは、金属帯の一部分であることを裏返して説明できる。

第4. 審査経過の包装におけるOA2の拒絶理由に対して応答の意見書（本稿3.2.4.1②f.）に照らしても、クレーム1における「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域」とは、金属帯の一部分である。

再審の申立人が審査段階における意見書の内容を無視し、ヒンジ部材が完全に金属帯から分離する技術案もクレーム1に含ませると解釈すべきではない。

第5. 本裁判の間、再審の申立人が「発明者の声明」と「本特許に関連する背景技術の紹介」という資料を提出した。

この資料を参照しても、クレーム1における「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域」とは、金属帯の一

部分であることを証明している。

上記のように、解明した所をまとめると、係訴中の特許の明細書、図面、クレーム1に関する他のクレームと審査段階の意見書及び裁判中に再審の申立人が提出した資料の何れかに基づき、係訴中クレーム1における「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域」が金属帯と分離してなく、金属帯の一部分であることを示している。

イ号物件の製造方法と係訴中のクレーム1と比較すると、イ号物件の製造方法が金属帯を原料として使用しているが、プレス機械によりヒンジ部材を金属帯から完全に切り離して、単独なヒンジ部材原料に対して円形の鍛造と穴のパンチを行う。イ号物件の製造方法は、毎回の作業が一つのヒンジ部材のみに対して加工を行い、且つ人により単独なヒンジ部材原料を固定しなければならない。当該製造方法の作業効率は低いし、バネ等部品の組み立て及び運搬も効率が悪くなる。

イ号物件の製造方法と係訴中のクレーム1とは、同じ原料を使用しているが、両者の技術手段が実質的に相違し、実現した機能も違う。イ号物件の製造方法は部品の運搬効率を改善し、よってコスト上の利点をもたらすという係訴中のクレーム1の効果を有しない。

従って、イ号物件の製造方法はクレーム1における「ヒンジ部材の輪郭とほぼ一致する区域」の技術特徴と同じ又は均等ではない。つまり、特許の保護範囲に属しないと中国最高裁が判示した。

3. 3 総括

中国最高裁が湯たんぼの製造方法事件と弾性ヒンジの製造方法事件を通じて、献納の原則と順番限定の原則に関する判断基準の適用を以下の表1のように判示した。

上記の判断基準に照らして、方法クレームを解釈する際、有利な解釈を確保するために、以下のような注意点を検討しておくといよい。

4. 中国における方法発明に関する方法クレームと明細書

装置クレームと比べて製造方法クレームの侵害立証⁽⁶⁾が困難であると言われているが、弾性ヒンジの製造方法事件において、裁判所の調査（本文の第3.2.2節）によりイ号製造方法を解明できたので、次のことを留意すれば、製造方法特許でも活用可能になる。

①出願時の注意点⁽⁷⁾

上記表1における「順番限定の原則」に照らして、クレームにおけるステップの順序について、そのステップの順序に限定解釈⁽⁸⁾されるので、当該ステップの順序の変更もあり得る際、それぞれの順序を記載したそれぞれの実施例を明細書に記載した上、それぞれの順序に対応する独立クレームを設けることが重要になる。

②中間対応の注意点

上記表1における「献納の原則」に照らして、クレームに記載されていないステップの順序が明細書に記載されている場合、これに対応する分割出願の検討が必要である。何故なら、湯たんぼの製造方法事件において、イ号製造方法が実質的に明細書の記載と同じであるので、もし、その明細書の記載に対応するクレームを登録できれば、特許侵害が認められる可能性が高いと考えられるからである。

5. 終わりに

献納の原則と順番限定の原則に関する司法解釈について、中国最高裁は2つの判決を通じてそれぞれの適用を判示したので、物を生産する方法の発明でも特許出願する場合、他社のイ号製造方法がある程度想定し、方法クレームを作成するのは、より重要だと思われる。

また、近年、人工知能（AI）やIoT分野に関する技術開発に伴い、関連する方法発明の特許出願の件数も増加⁽⁹⁾している。その中にサーバのデータ処理を含むAI分野の方法クレームについて、侵害立証の観点から、本文で検討した物を生産する方法クレームと類似する点がある。

表1

製造方法特許におけるステップの順番について			
中国最高裁	明細書におけるある順番の記載	クレームにおけるある順番の記載	判断基準
湯たんぼの製造方法事件	あり	なし	献納の原則
弾性ヒンジの製造方法事件	なし	明確に記載されていない	順番限定の原則

本文で検討した物を生産する方法クレームについて、中国の裁判所が現場検証（本文の第3.2.2節）を行ったことにより、当該イ号の製造方法を解明できたので、サーバのデータ処理に関するAI分野の方法クレームについても、関連するイ号の方法を解明することも期待できるが、裁判所が如何に調査の権限を活用するのは注目すべきであると考えている。

(注)

- (1) 日本特許庁「特許侵害に対する救済措置の拡充について」平成10年10月19日
- (2) 飯田圭「営業秘密保護法制についての意見」2014年11月26日
- (3) 中山信弘 特許法 第2版（法律学講座双書）P113 単行本-2016/3/16

- (4) 宋淑華「方法特許のステップ順番の変更により必ずしも均等侵害になるものではない」人民法院報 2014年4月24日
- (5) 日本貿易振興機構在外企業支援・知的財産部「知的財産課中国の知的財産権侵害 判例・事例集」P21 2011年3月発行
- (6) 中村彰吾「方法クレームの意義とその有効なドラフティング手法についての一考察（1）」パテント2009 Vol.62 No.8
- (7) 河野英仁「中国における方法発明の解釈～方法クレームの権利範囲は記載した各ステップの順序に限定されるか～」<http://www.knpt.com/contents/china/2010.09.13/2010.09.13.html>
- (8) 李洪江「方法特許クレームの侵害判定に関する難しい問題点」北京集佳知的財産権代理有限公司
- (9) 日本特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」更新日2020年7月27日 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html

(原稿受領 2021.5.27)

ヒット商品は こうして 生まれました！

令和元年
改訂版

**JPAA
Information**

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 までご一報ください。

