

# 中国における禁反言の適用

— 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

従来技術について、特許出願人または特許権者の意見陳述の内容に対する禁反言の適用に関する中国最高裁の判決及び特許<sup>(1)</sup>明細書の開示要件（実施可能要件）に関する中国特許法の規定を考察し、中国における特許明細書の作成と特許無効審判の際の注意点を検討する。

## 目次

- はじめに
- 中国における禁反言の適用及び特許明細書の開示要件（実施可能要件）
  - 禁反言に関する規定
  - 特許明細書の開示要件（実施可能要件）に関する規定
  - 課題の提起
- 中国最高裁（2017）行再第 34 号判決の考察
  - 事実関係
  - 無効審判の第 21307 号審決
  - 審決の取消訴訟の 1 審と 2 審裁判所の判決
  - 中国最高裁の判決
- 私見
- 中国において特許無効審判と特許明細書の作成する際の注意点
- おわりに

を確認し、特許明細書の記載に関する注意点を検討する。

## 2. 中国における禁反言の適用及び特許明細書の開示要件（実施可能要件）

### 2. 1 禁反言に関する規定

禁反言の適用について、中国では中国特許法における規定ではなく、中国最高裁の司法解釈は以下のように規定している。

#### （1）司法解釈 [2009] 第 21 号<sup>(2)</sup>

第 6 条 特許出願人、特許権者が特許出願または特許無効審判の手續において請求項、明細書に関する補正または意見陳述で放棄した発明<sup>(3)</sup>について、当該特許権に関する特許侵害紛争において、特許の権利者が改めてその発明を当該特許権の技術的範囲に加えようとする場合、裁判所はこれを支持しない。

#### （2）司法解釈 [2016] 第 1 号<sup>(4)</sup>

第 13 条 特許の権利者が、特許出願人、特許権者による特許出願または特許無効の手續において特許請求の範囲、明細書及び図面に対する縮小限定の補正または意見陳述が明確的に否定されたことを証明できた場合、裁判所は、当該補正または意見陳述により関連発明の放棄に至っていないこととして認定しなければならない。

## 1. はじめに

物のインターネット（IoT）に関する技術の進歩は速く、それに伴い中国においても関連特許権は成立している。しかし、特許出願の前において、出願人は自分の発明に対して、すべての従来技術を調査することは困難である。その上、特許庁において、関連特許出願の出願時点において、その当時の従来技術に基づき、その発明を実施できるか否かに関する検証も限られている。

本稿では、中国最高裁（2017）行再第 34 号判決及び関連無効審判の審決と下級審の判決を通じて、従来技術について、特許出願人または特許権者の意見陳述の内容に対する禁反言の適用、及び特許明細書の開示要件（実施可能要件）に関する中国裁判所の解釈方法

\* 中国弁理士・弁護士

\*\* 中国弁理士

## 2. 2 特許明細書の開示要件（実施可能要件）に関する規定

特許明細書の開示要件（実施可能要件）に関する中国特許法と審査指南における規定は以下の通りである。

### （1）中国特許法第 26 条第 3 項（実施可能要件）

特許明細書では、発明特許または実用新案に対して、その所属技術分野の技術者が実施できることを基準として明確かつ完全な説明を行い、必要な時には図面を添付する。要約は発明または実用新案の技術概要を簡単に説明する。

### （2）審査指南第二部第二章第 2 節第 2.2.3 項（2001 年版）

#### 【背景技術】（抜粋）

「発明特許または実用新案の明細書における背景技術の部分には発明特許または実用新案の理解、検索、審査に有用な従来技術を明記しなければならない、そして、なるべくこれらの従来技術を反映する文献を引証しなければならない。特に発明特許または実用新案の特許請求の範囲における独立請求項の前提部分の技術的特徴を含む従来技術書類を引証しなければならない。」

### （3）審査指南第二部第二章第 2 節第 2.2.6 項

#### 【具体的な実施の形態】（抜粋）

「具体的な実施形態の部分において、最も近似した従来技術、若しくは発明特許または実用新案と最も近似した従来技術との共通した技術的特徴について、一般的には詳細に記載しなくても良いが、発明特許または実用新案が従来技術と区別的な技術的特徴及び従属請求項の中の付属的な技術的特徴については、属する技術分野の技術者が当該発明を実施できる程度になることを基準に、十分に詳細な記載をしなければならない。」

「特許審査上の利便性、そして公衆はより直接的に、発明特許または実用新案が中国特許法第 26 条第 3 項の要件を満たすには欠かせない内容については、他の書類を引証するような方法で書いてはならない。その具体的な内容を明細書に記載しなければならない。」

## 2. 3 課題の提起

英米法において禁反言の法理（Prosecution File

History Estoppel）とは、出願及び審査段階において、出願人が自由意思に基づいて行った自身の行為に反する主張を禁止する法理<sup>5)</sup>を指している。

一方、中国において特許出願と無効審判の段階において、特許出願人または特許権者が自認した従来技術について、英米法のような禁反言の法理が適用されるかという課題について、中国最高裁（2017）行再第 34 号判決を通じて考察する。

つまり、中国において従来技術に関する特許権者の意見陳述の内容について、他社が禁反言の適用対象であると主張し、その上、当該特許明細書の記載不備により、実施できないという無効の理由で、無効審判を提起した場合、当該特許権を守るためにどのように反論できるかについて本稿で考察する。

## 3. 中国最高裁（2017）行再第 34 号判決の考察

### 3. 1 事実関係

智臻社は特許 ZL200410053749.9（以下、特許 749 という。）を有し、アップル社の音声識別機能（Siri）を搭載されたスマホ機種に対して、特許 749 を侵害したと主張し、特許侵害訴訟を提起した。

これに対してアップル社は特許 749 が無効であることと反論し、中国での無効審判を提起した。

#### （1）特許 749 のクレームと明細書

当該無効審判事件において、争点となった特許 749 のクレーム 1、4 と 5 及び図 1、図 3 の抜粋（日本語の翻訳）は以下の通りである。

##### 1) 特許 749 のクレーム 1、4 と 5

1. チャットボット・システムであって、  
一人のユーザーと、  
一つのチャットボットを含み、

前記チャットボットは人工知能と情報サービス機能を有する一つの人工知能サーバ及びこれに対応するデータベースを有し、

前記チャットボットは通信モジュールを有し、

前記ユーザーはリアルタイム通信プラットフォームまたはショート・メッセージ・サービス（SMS）プラットフォームを通じてチャットボットと様々なダイアログを行い、その特徴として、

前記チャットボットは問い合わせサーバとこれに対応するデータベース及びゲーム・サーバを有し、且つ前記

チャットボットは一つのフィルターを有し、前記フィルターは前記通信モジュールから受信したユーザーの発話内容がフォーマット言語または自然言語であることを区別し、且つ区別の結果に基づき、前記ユーザーの発話内容に対応するサーバに転送し、前記対応するサーバは人工知能サーバ、問い合わせサーバまたはゲームサーバを含む。

4. 前記チャットボットは一つのフィルターを有し、前記フィルターは受信したユーザーの発話内容がフォーマット言語または自然言語であることを区別する、請求項1に記載のチャットボット・システム。

5. 前記チャットボットはダイアログモジュールと問い合わせモジュールを有し、当該ダイアログモジュールと問い合わせモジュールの一方の端末が共にフィルター

に接続し、前記フィルターで区別した文を受信し、他の端末がそれぞれに対応のサーバと接続し、ダイアログモジュールは人工知能サーバと接続し、問い合わせモジュールは問い合わせサーバと接続する、

請求項4に記載のチャットボット・システム。

2) 明細書の図面

特許749の図1と図3の抜粋は以下の通りである。

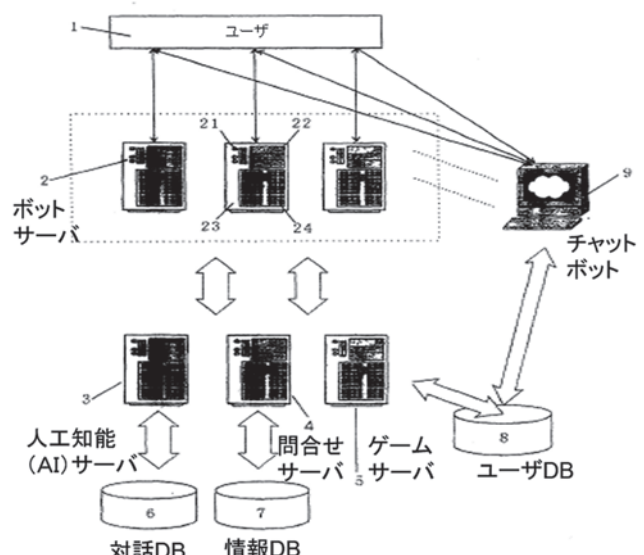
3) 特許749の明細書

明細書において、本事件の争点となったゲーム機能に関する記載は以下の通りである。

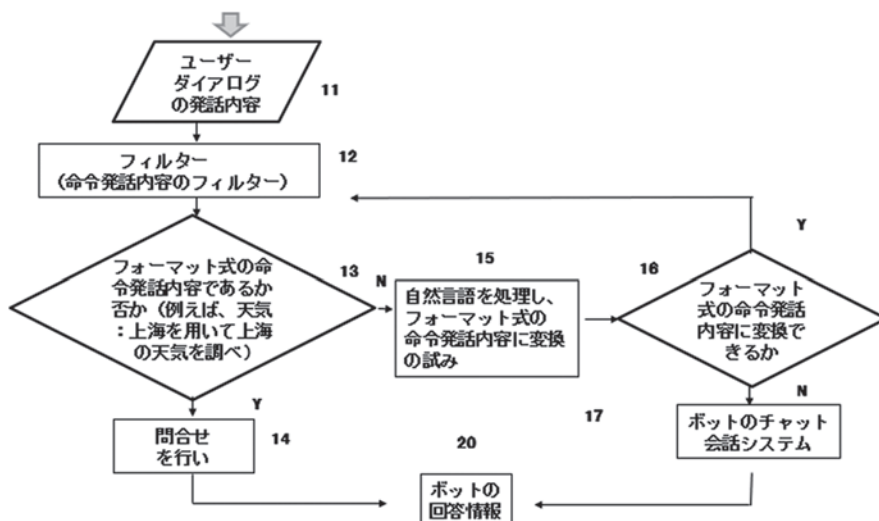
【発明の内容】

本発明の目的は、チャットボットのシステムを提供することである。当該システムにより、ユーザとボットとの間でチャットすることはできるし、しかも十分な擬人化の対話を実施できるものであり、インタラクティブ方式の対話に加え、ボットに対して「指令」を発信し、ユーザのために、情報を検索し、またはゲームなどを行う。(特許749の明細書の第1頁最後から第2段落)

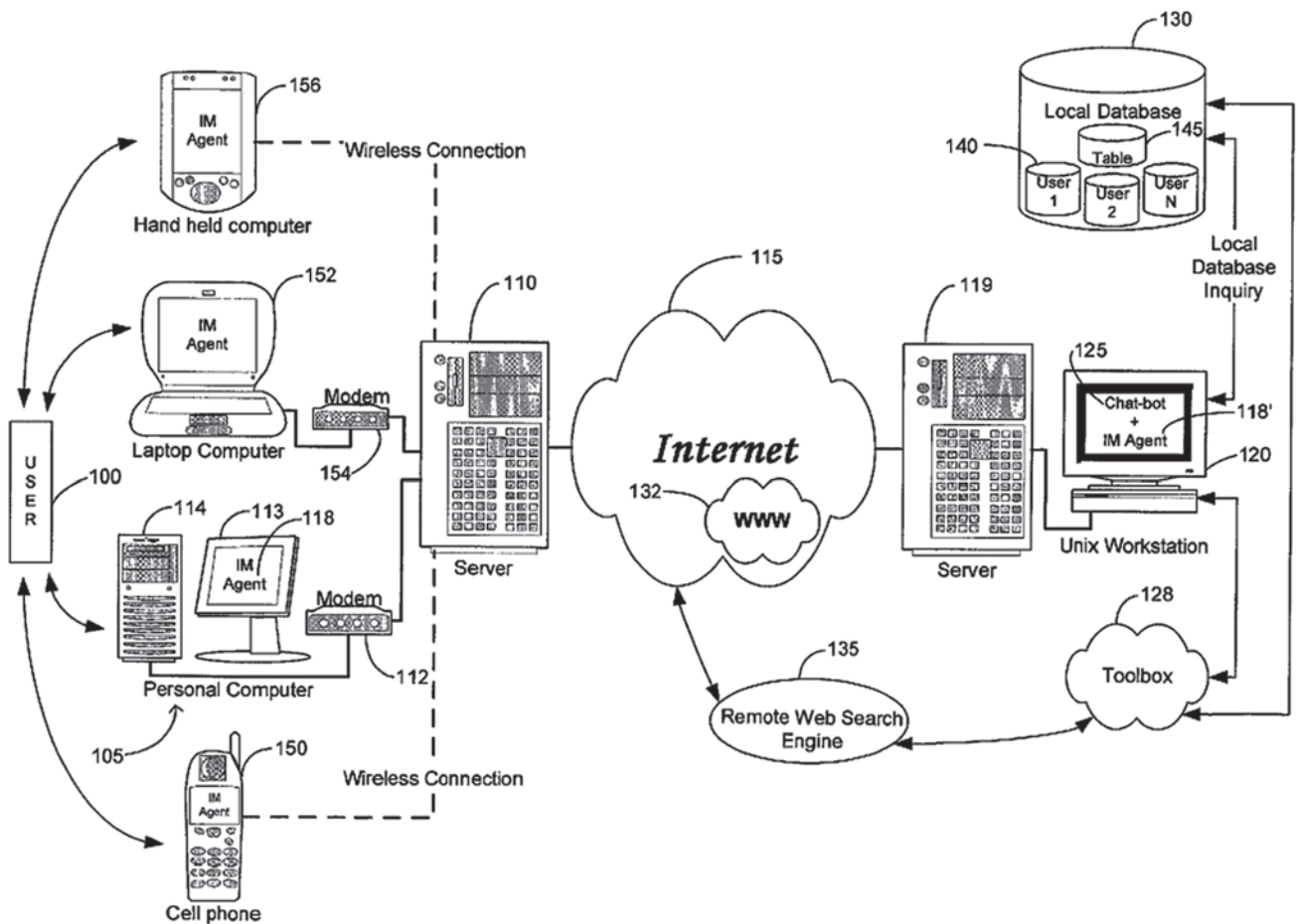
主なフローチャート：通信モジュールは各方式のユーザーの発話内容を受信する及びユーザーに送信するに用いる。フィルターは発話内容がフォーマットされた命令文であるか、または自然言語であるかを区別するに用いる。問い合わせモジュールと対話モジュールをそれぞれ用いて、その後の処理を行い、応答情報または応答対話を生成し、ユーザーに返信する。(特許749の明細書の第2頁第3段落の抜粋)



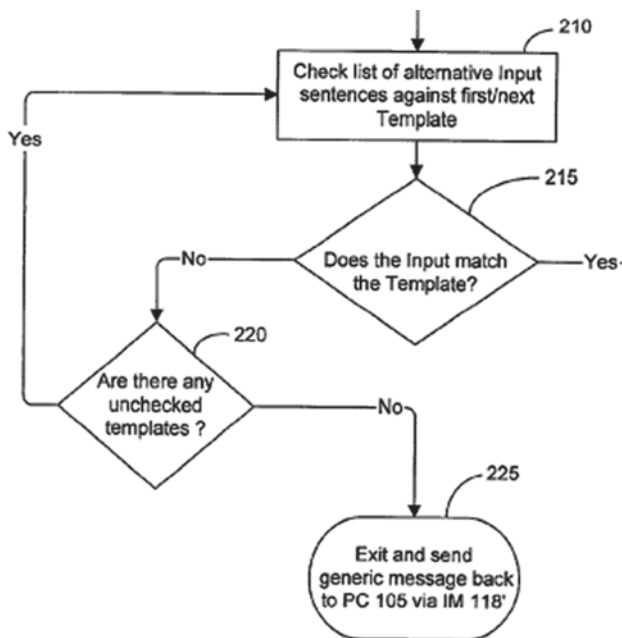
特許749の図1



特許749の図3の抜粋



< D1 の図 1 >



< D1 の図 2 の抜粋 >

【実施の形態】

4. ゲームのインタラクション

ボットの分野では、われわれはインタラクション性を特に提唱し、ボットは次のインタラクティブ型のゲームを実施できる。例えば、知的ブレークスルー、

クイズ、24ポイント、数字の推測などのインタラクティブゲーム。

(2) 従来技術の US20030182391A1 (以下、D1 という。)

当該無効審判において、アップル社が主張している従来技術 D1 の図 1 と関連段落は以下の通りである。

なお、D1 において、上記図 1 における chat-bot 125 の動作を説明するために、上記図 2 に関する [0076]、[0077] と [0203] 段落の記載がある。

上記 D1 の図 2 と [0076] 段落によれば、チャット・ボット (chat-bot 125) はユーザーからの自然言語の質問を受信し、それを識別するために、テスト 215 のステップでデータベースにおける格納情報を検索し、受信された自然言語の質問を解析できる場合、当該ユーザーに自然言語で回答する。

若し、テスト 215 のステップでデータベースにおける格納情報を検索しても、受信された自然言語の質問を解析できない場合、上記 D1 の図 2 のステップ 225 でチャット・ボットは作業を停止し、「貴方の発信を理解できない」というメッセージをユーザーに送信する。

### 3. 2 無効審判の第 21307 号審決（以下、本文において本審決という。）

#### 3. 2. 1 当事者の主張

##### (1) 無効申立人（アップル社）の主張

特許 749 において、ゲーム機能をどのように実現するかを十分に開示していないので、中国特許法第 26 条第 3 項（実施可能要件）に違反し、無効であることとアップル社が主張し、中国での無効審判を申し、2012 年 04 月 24 日、審判部が当該無効審判の申立を受理した。

##### (2) 特許権者（智臻社）の反論

特許 749 が無効であるというアップル社の主張に対して、智臻社は特許 749 に関する他社への実施許諾ライセンス契約のコピー及び辞書と教科書のコピーを審判部に提出し、反論した。

#### 3. 2. 2 審判部の審決

—第 21307 号（2013 年 9 月 3 日）

アップル社の無効審判の主張と智臻社の反論に対して、審判部は特許 749 が中国特許法第 26 条第 3 項を満たしていると判断した。

その上、審判部は特許 749 のクレームが有効である本審決を下した。

### 3. 3 本審決の取消訴訟の 1 審と 2 審裁判所の判決

#### (1) 1 審裁判所の判決

—北京市第 1 中級裁判所（2014）1 中知行初字第 184 号行政判決

アップル社は主に特許 749 が中国特許法第 26 条第 3 項（実施可能要件）に違反していると主張し、本審決を不服として、1 審裁判所に本審決の取消を求めて提訴した。

アップル社の主張に対して、1 審裁判所は特許 749 のクレームが有効である本審決を維持した。

#### (2) 2 審裁判所の判決

—北京市高級裁判所（2014）高行第 2935 号行政判決

##### 1) アップル社の主たる控訴理由

アップル社は、特許 749 が中国特許法第 26 条第 3 項（実施可能要件）に違反していると主張し、特許 749 が有効である本審決を維持した 1 審裁判所の判決

に対して不服として、2 審裁判所に控訴した。

##### 2) 2 審判決の判示

中国特許法第 26 条第 3 項（実施可能要件）に違反したというアップル社の控訴理由について、2 審裁判所は以下のように判示し、その上、1 審裁判所の判決と本審決を取消し、審判部が新たな審決を下すように命じた。

特許 749 の明細書において、本発明の目的について、本稿の第 3.1 (1) の 3) 節【発明の内容】における発明の目的に関する記載がある。当該発明の目的に関する記載によれば、ゲーム機能を実施できるのは本発明の擬人化という機能を実現できる一つの方式であり、且つ本発明の擬人化という機能は付加的な機能ではないことであると 2 審裁判所は判示した。

そのゆえ、独立クレームには発明が解決しようとする技術的な課題に対する完全な技術的な構成要件を記載すべきであるという規定に従って、特許 749 のクレーム 1 においてゲーム機能が必須な技術的な特徴として記載されているので、これに対応するように特許 749 の明細書において、当該ゲーム機能を実施できるように関連記載を行うべきであると 2 審裁判所は判示した。

また、特許 749 の出願包袋によれば、当該特許の審査段階において、ゲーム機能を有することにより、当該特許出願が従来技術 D1 に対して進歩性を有すると智臻社は主張した。中国特許庁も智臻社の当該主張を考慮し、当該特許出願に特許権を付与したので、このように如何に当該ゲーム機能を実施できるのか、特許 749 を実施するために、不可欠な技術的な特徴である。

しかし、特許 749 の明細書において、ゲーム・サーバ及びインタラクション方式のゲームを実施するための一つの構想だけを記載しているに過ぎず、以下のようにゲーム・サーバとチャットボットとの関連装置は如何に接続されているかについて、完全に記載されていない。例えば、チャットボットはどのようにユーザーから受信するか、どのような内容のものをゲーム・サーバに転送するか、また、如何にユーザーの指令をゲーム・サーバに転送するかについて完全に記載されていない。

また、明細書において発明が十分に開示されているか否かを判断する根拠は、当業者がその明細書の記載に基づき判断できる内容である。即ち、その明細書に記載された情報量は十分であること、または少なくとも

も、明細書から十分に明確なガイダンスを受け、当業者がこのガイダンスに基づき関連従来技術を把握し、その特許の発明を具体的に実施できるものである。

1 審裁判所の判決では、当業者が実現可能な内容であれば十分に公開されたものであるとして、そのような内容が既に明細書に教示、記載、またはガイダンスされているか否かについて配慮されておらず、中国特許法第 26 条第 3 項の立法趣旨に合致していない。そのため、1 審裁判所の判決は法律の根拠に欠けるものであり、本裁判所は法律に基づき是正する。

以上のことから、Apple 社が申し立てた、ゲーム機能をどのように実現するかを十分に開示していないという控訴の理由は成立し、当裁判所は当該控訴の理由を支持する。

### 3. 4 中国最高裁の判決

#### 一 (2017) 最高法行再 34 号

#### 3. 4. 1 智臻社の主たる再審理由

智臻社は、本審決を取消した 2 審裁判所の判決において誤りがあるとして、主に以下のような再審の理由を主張し、中国最高裁に再審を申立し、2 審裁判所の判決を取り消すことを求めた。

具体的には 2 審裁判所の判決において以下のような誤りがあると智臻社が主張している。

(1) ゲーム機能を実施できるのは、特許 749 における擬人化という機能を実現する一つの方式であり、当該特許におけるゲーム機能は、当該出願に進歩性を持たせる技術的な特徴である。しかし、当該特許の明細書において、そのゲーム機能を十分に公開されていないという 2 審判決における判定には誤りを有するものである。

(2) ゲーム機能について、特許 749 において十分に公開されていないという 2 審の判定について、智臻社は当該判定が誤りであることを以下のように主張した。

特許 749 において、ゲーム機能と擬人化機能とは直接的に関係がないものであり、且つ、当業者ならコンピュータの擬人化という機能に対する判定の基準はチューリングテストであり、ゲーム機能を実現できるかどうかというものではない。

また、特許 749 のゲーム機能は従来技術であり、ゲームに関するフォーマット化の命令文はボットのフィルターを介してゲーム・サーバに送られる。

従って当業者であれば、人工知能サーバのみが自然言語を処理できること、また、問い合わせサーバ及びゲーム・サーバは、フォーマット言語のコマンドのみを受信できることを把握している。

(3) 特許 749 のクレーム 1 において、問い合わせサーバとゲーム・サーバとの間に“または”という用語を用いて両者の関係を定義し、フォーマットされたコマンド文を問い合わせサーバに送信すること、ユーザーの発話内容をゲーム・サーバに送信することとの間に実質的な相違点はない。

その上、特許 749 発明の目的は、ユーザーとロボットの間がチャットし、インタラクティブな対話を行うことができること、さらにユーザーのためにロボットに対して情報を検索させ、ゲームをさせるようにコマンドすることができる。当該目的と特許 749 のクレームと互いに対応し、当業者ならこれを把握しているの、実施できるものであると智臻社が主張した。

#### 3. 4. 2 中国最高裁の判決

中国最高裁は智臻社の再審理由を審査し、再審を受理した。再審において、次のように認定した。

##### (1) 争点の認定

本事件において、中国特許法第 26 条第 3 項に関する争点を最も争われるものとして、中国最高裁は以下のように認定した。

争点①とは、特許 749 の明細書において、どのようにゲーム機能を実現できるか、どのようにフォーマット言語または自然言語を区別できるか、どのようにネットワークでの学習を通じて対話データベースを拡張できるか、どのように精確な検索機能を実現できるか、及びどのように対話データベースを検索して擬人化チャット情報を得られるかについて、十分に開示されているか否かである。

争点②とは、特許 749 の明細書において、ゲーム・サーバに係る技術的な構成要件の開示は中国特許法第 26 条第 3 項の規定を満たしているか否か、すなわち十分に開示されているか否かである。

##### (2) 関連法規の解釈

中国最高裁は中国特許法第 26 条第 3 項の条項について、以下のように解釈を行った。当業者が発明の発明を実現できるか否かというのは、当該特許明細書の

開示が十分であるか否かを判断する際の根本的な立脚点である。

また、審査指南の第二部の第二章第2節第2.2.3項(2001年版)(本稿第2.2節)について、中国最高裁は以下のように判示した。

審査指南において、特許クレームにおける従来技術との共通的な構成要件及び異なる構成要件の開示のレベルについて、それぞれに対して異なる規定を設けている。なぜなら、開示のレベルの基準というのは当業者が実現できるかどうかを基準としているのである。つまり、当業者の認知範囲内で実現できる構成要件に対して、その開示のレベルが低く規定されている。また、当業者の認知範囲外のもの、所謂、従来技術と区別的な構成要件については開示のレベルが高く規定されている。

上記の規定に照らして、まず、特許749の明細書と当該特許出願の審査包袋とを読み合わせ、ゲーム・サーバに係わる技術的な構成要件を把握し、ゲーム・サーバが特許749の従来技術との区別的な技術的特徴に該当するか否かを判断し、これを踏まえて更に中国特許法第26条第3項の規定を満たしているか否かを認定する。

### (3) 本事件について

#### 1) ゲーム・サーバに係わる技術的な構成要件

特許749の明細書に基づき、且つ本事件の関連証拠と読み合わせて、特許749に限定されたゲーム・サーバの機能は、特許749の明細書に記載されたように、従来技術におけるゲームモジュールを呼び出すことによって実現されたものであると認定すべきである。その主な理由は以下の通りである。

①特許749に限定されているゲーム・サーバの機能は、当業者が特許749の明細書の記載に基づき、フォーマット言語によって従来技術であるゲームモジュールを呼び出すことで実現されるものであると判断できる。

また、特許749の明細書の第1頁の最後からの第2段落(本稿の第3.1の(1)の3節)【発明の内容】における発明の目的に関する記載によれば、特許749が保護を求めているチャット・システムは以下の2つの機能を有する。

1つ目の機能として、「ユーザーがボットとチャットすることができるし、しかも得られるのは十分に擬

人化されている対話である」ということである。

2つ目の機能として、「ユーザーはボットに対して情報を探せたり、ゲームをさせたりするように『命令』することができる」ということである。

したがって、ユーザーのために情報を探したり、ゲームをしたりのいずれも特許749で保護を求めているチャット・システムが「命令」という方式で実現されるものである。

また、特許749の明細書の第2頁の第3段落(本稿の第3.1の(1)の3節)によれば、特許749で限定されたゲーム・サーバのゲーム機能は「コマンド」の方式で実現されるものである。即ち、フォーマットされたコマンド文によって従来技術におけるゲームモジュールを呼び出すことによって実現されるものである。

このように、特許749のチャット・システムにおいて、ゲーム・サーバにアクセスするためのデータベースが存在しないという2審でのアップル社の主張が成立しないと中国最高裁は認定した。

②また、中国最高裁は以下の判定を行った。

フォーマット言語を用いてゲームモジュールを呼び出してゲーム機能を実行するのは、特許749の出願日の前における従来技術に該当する。

例えば、アップル社が特許無効審判で提出した関連証拠及びD1の第21頁に、「クイズモジュール390は、ユーザー100がチャット・ボット125と小ゲームをプレイすることを許可する。チャット・ボット125がクイズモジュール390をトリガするコマンドとして、『新車の小ゲーム』などの文を認識するという記載がある。(従来技術のD1の【203】段落)

2) ゲーム・サーバが特許749の従来技術と区別する技術的特徴に該当するか否かについて

特許出願の審査段階において、特許749の出願人は意見陳述で「ゲーム・サーバが特許749の従来技術と区別する技術的特徴である」という主張を行ったことについて、以下のように当該特許の審査過程の全体を総合的に考慮し、分析することが必要である。

a. 全体的には、特許749出願に対して、特許庁からの三回の審査意見通知書とそれぞれに対する出願人の意見陳述を考慮すると、特許749は対比文献と比べて、クレームにおけるゲーム・サーバは特許749の権利付与の理由ではなく、ゲーム・サーバが特許749の従来技術と区別的な特徴ではないと判定できる主な根

拠は次のとおりである。

①審査官は1回目の審査意見通知書において、ゲーム・サーバが当該分野の常套手段に属することを明確的に示しており、この観点も情報技術分野に属する技術者の認識と合致している。このような場合、特許749の出願段階において対比文献との相違点としてゲーム・サーバを有することを主張しても、権利付与に繋がることはあり得ない。

②特許749の出願人は、第3回の審査意見通知書に回答する際に、特許749のクレーム1に「フィルター」に関連する多くの技術的特徴を限定しており、このような比較的大きな実質的な補正により、審査官は補正後の請求項に対して権利付与したと認定すべきである。

③このような判定は特許749の出願時の請求項1、4と5の記載に合致している。出願時の請求項1、4と5から分析すると、出願時の請求項1は、特許749と従来技術との相違点は人工知能サーバを通じてユーザーとチャットボットとの各方式な対話を実現することを記載しており、ゲーム・サーバはその相違点ではなく、ゲーム・サーバとの接続関係も限定されていない。

特許749の出願時の請求項4、5は、さらにフィルター、対話モジュール、照会モジュール及び対話モジュールと人工知能サーバとの接続、照会モジュールと照会サーバとの接続を限定している。

上記の記載方式及びその内容は、無効審判の段階において特許権者が主張した特許749の発明目的、即ち、フィルターを技術的手段としてフォーマットされた文と自然言語とを区分し、区分の結果に基づいて対応のサーバに転送することによって、ヒューマン・マシン対話システムの効率及び可用性を高めることを反映できるものである。

これは審査官からの第3回審査意見通知書に対して、当該請求項1をさらに限定し、最終的に権利付与を受けた技術内容である。

#### b. アップル社の主張について

アップル社は、ゲーム・サーバが特許749と従来技術との区別的な技術的特徴であることを智罫社が1回目の審査意見通知書に対する回答の際及び無効審判の段階において自認したと主張した。

特許749が中国特許法第26条第3項の規定を満たしたか否かを判断する際、関連する構成要件が従来技術との区別的な構成要件に該当するか否かを判断する

必要な場合がある。その際、特許749の出願人または特許権者が自認した従来技術との区別的な構成要件を判断すべきか、それとも特許749の明細書における記載と従来技術の状況とを読み合わせて判断すべきかについて、本裁判所は以下のように判定した。

本裁判所は、特許749の明細書における記載と従来技術の状況とを読み合わせて、特許749と従来技術との区別的な構成要件を判断すべきであると判定した。この判断方法の主な理由は、以下の通りである。

出願人または特許権者が自認した従来技術との区別的な構成要件は客観的なものではない場合、以下のように当業者の判断結果と特許権者が自認した従来技術との間に違いを生じることがある。

例えば、本事件の場合、出願人は特許749の出願段階において、ゲーム・サーバと照会サーバは特許749の従来技術との区別的な技術的特徴であると意見陳述で自認したが、審査官は第1回審査意見通知書において、チャットサービスシステムにおけるゲーム・サーバの設置は当該分野の通常のものであると明確に指摘していた。

また、特許749の明細書における記載と従来技術の状況を考慮することは、中国特許法第26条第3項だけではなく、特許749に対して権利付与の条件を満たしているか否かに関する他の法律条文の判断にも繋がっている。即ち、特許公開の代わりにその特許の保護を得られるという中国特許法の立法趣旨に合致するものである。その判断の客観性により、関連法律条項を適用する際、判断基準の一致性及び協同性の保証にも役立つことになる。

以上から、ゲーム・サーバは特許749と従来技術との区別的な構成要件ではないと判定すべきである。

3) 特許749の明細書におけるゲーム・サーバに係わる技術的な構成要件の記載は中国特許法第26条第3項の規定を満たしているか否か。

ゲーム・サーバは特許749と従来技術との区別的な構成要件でない場合、審査指南の関連規定に基づき、ゲーム・サーバに係わる技術的な構成要件について詳細な記載をしなくてもよい。

本事件において、当業者は、特許749の明細書の関連記載に基づいて、チャットボットの一方向の端末がユーザーに接続され、他方の端末がゲーム・サーバに接続されているので、ユーザーはメッセージングプラットフォームまたはSMSプラットフォームを通じてチャ



トボットとの対話を行い、フォーマット化された命令文を用いてボットとインタラクティブゲームを行うことが可能である。

したがって、特許 749 のゲーム・サーバに関する技術的な構成要件は、中国特許法第 26 条第 3 項の規定を満たしている。

二審裁判所の判決では、特許の明細書が十分に公開されているか否かを判断する基準を、当業者がその明細書の記載に基づいて確定できる内容として判示した。すなわち、明細書に記載すべき内容とは、当業者がこれに基づいて関連する従来技術を把握し、特許 749 の技術的な構成要件を具体的に実現できる程度まで、十分でなければならない、または少なくとも十分かつ明確なガイドラインを提供しなければならない。

これに対して本裁判所は、特許明細書が十分に公開されているか否かを判断する際には、当業者の視点に立つべきであると考えている。当業者とは、出願日または優先権日の前、その発明が属する技術分野のすべての通常の技術知識を把握し、即ち当該分野におけるすべての従来技術を知ることができる、かつ通常の実験手段を応用する能力を有するが創造能力を有しないと仮定した「人」と指している。

特許 749 におけるゲーム・サーバに関する技術的な構成要件は、中国特許法第 26 条第 3 項の規定を満たしていると判断する理由は、アップル社が本裁判所に提出した証拠により、特許 749 におけるゲーム機能を十分に開示していないという主張を証明するには不十分である。特許 749 の明細書により請求項 1 に限定されたゲームに関する技術的な構成要件を十分に開示していないという二審判決の判定が誤りであり、本裁判所はこれを是正する。

### 3. 4. 3 総括

上記 (2017) 最高法行再 34 号判決を通じて、中国最高裁は以下のように判示した。

(1) 特許出願と無効審判の段階において、特許出願人または特許権者が自認した従来技術について、中国最高裁は禁反言に適用されないことを判示した。

例えば、特許 749 の明細書においてゲーム機能について、智臻社が特許 749 と従来技術との区別的な技術的特徴であるとして自認したにも関わらず、中国最高裁は D1 などの従来技術に基づき、より客観的な判断を行い、当該ゲーム機能は従来技術に属するものと判

示した。

また、当該判示は司法解釈 [2016] 第 1 号の主旨に従ったものと考えられる。

(2) 中国最高裁は中国特許法第 26 条第 3 項の適用に関する審査指南第二部第二章第 2 節 (2001 年版) (本稿の第 2.2 節) の規定を容認し、従来技術との区別的な構成要件ではない場合、その構成要件について詳細な記載をしなくてもよいことを判示した。

## 4. 私見

4.1 特許 749 に関する無効審判の本審決及び当該審決の取消訴訟において、智臻社が当該特許出願及び無効審判の段階において自認した従来技術との区別的な技術的特徴であるゲーム・サーバについて、Apple 社は当該技術的な特徴に関する明細書での開示が不十分であることを中心に主張していた。

当該主張に関する Apple 社の無効審判の戦略は、おそらく米国特許実務における禁反言の法理<sup>(6)</sup>及び AAPA (Applicant Admitted Prior Art)<sup>(7)</sup>の取り扱いに反映されているように、出願人自身の行為 (自由意志表示) に反する主張を禁止するという原則に影響されていたと考えられる。

しかし、中国において、禁反言について、司法解釈 [2009] 第 21 号第 6 条<sup>(8)</sup>によれば、「放棄した発明」に関するものであり、本事件における従来技術の自認に関するものではない。

また、従来技術の自認について、例えば、特許無効審判の審決である第 8550 号<sup>(9)</sup> (2006 年 7 月 31 日) と第 12010 号<sup>(10)</sup> (2008 年 7 月 2 日) において、明細書における背景技術の部分、または請求項の前提部 (プリアンブル)<sup>(11)</sup> に関する記載は従来技術である主張を審判部は認めていない。

4.2 上記中国における禁反言の司法解釈及び従来技術の判定に関する判決と審決を考え、以下の検討が必要である。

(2017) 最高法行再 34 号判決を分析すると、例えば、アップル社は下記のように従来技術である D1 との区別的な構成要件について、明細書の記載は妥当であるか詳細に検討されていないようである。

上記 D1 の図 2 と [0076] 段落によれば、D1 におけるチャット・ボット (chat-bot 125) はユーザーからメッセージの質問を受信し、それを解析するために、D1 の図 2 におけるテスト 215 のステップでは、

データベースにおける格納情報を検索し、受信されたメッセージの質問を解析できる場合、当該ユーザーに自然言語で回答する。

また、テスト 215 のステップでデータベースにおける格納情報を検索しても、受信されたメッセージの質問を解析できない場合、D1 の図 2 と [0077] 段落に記載されているように、ステップ 225 でチャット・ボットは作業を停止し、「貴方の発信を理解できない」というメッセージをユーザーに送信する。

上記 D1 の明細書の記載と特許 749 の請求項 1 における「フィルター」を比較すると、D1 において「受信されたメッセージの質問を解析できない場合」に対して、特許 749 の「フィルター」は受信されたメッセージの質問の如何なるフォーマット（フォーマット言語または自然言語）を解析できるはずである。しかし、自然言語に対して如何に解析について、特許 749 の明細書における記載は確認できない。

これによって特許 749 に対して、本稿の第 3.4.2 の (2) 節における中国特許法第 26 条第 3 項について中国最高裁の解釈に基づき、従来技術である D1（特に D1 の [203] 段落）との区別的な構成要件について、明細書の記載に関する記載不備の主張は可能となる。

もし、特許 749 では自然言語（非フォーマット言語）に対して解析できないまま、単にサーバに転送することなら、D1 においても、「貴方の発信を理解できない」というメッセージをユーザーに送信することを記載しているので、特許 749 の進歩性を議論する余地があると考えられる。

## 5. 中国において特許無効審判と特許明細書の作成する際の注意点

5.1 中国で他社の特許に対して特許無効審判の提起を検討する際、特許出願人または特許権者が自認した区別的な構成要件があっても、特許 749 に関する中国最高裁の判示を考え、当該構成要件を従来技術との区別的な構成要件として、関連記載不備を中心に構築する特許無効審判の主張はリスクがある。

その対策として、自らの先行調査により、当該特許権者が自認した区別的な構成要件は従来技術で開示されているか否かを確認することが必要であると考えられる。

若し、自らの先行調査の結果は当該特許権者が自認した区別的な構成要件と異なる場合、本稿の第 4.2 節

で検討したように、より客観的な視点で区別的な構成要件に関する記載不備、または進歩性なしの無効理由を強化すべきである。

5.2 自社特許の品質を高めるために、出願の前に関連従来技術の調査をより徹底的に行うことによって、従来技術との区別的な構成要件について、当事業者が実施できる程度の記載を行い、より良い明細書の作成を目指すべきである。

## 6. おわりに

上記特許 749 に関する中国最高裁の判示によれば、技術の進歩が速い物のインターネット (IoT) の分野においても、出願の前に従来技術をより正確的に把握できれば、より権利行使に強い明細書の作成を期待できる。

今、規格特許の取得まで注力している中国メーカー<sup>(12)</sup>も現れ、これから中国マーケットのさらなる成長に伴い、中国での特許紛争の攻防がもっと激しくなると想定し、米国の特許実務と似て非なる中国の特許制度に関する審決と判決を研究し、他社特許に対する無効審判の検討及び自社特許明細書作成の強化はますます重要になると考えている。

### (注)

- (1) 本文において、「特許」というのは、発明特許と実用新案を指す。また、本文において、「審判部」というのは、特許復審委員会を指す。
- (2) 最高人民法院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
- (3) 中国原文では「技術案」というが、本文において、「発明」という用語を使用する。
- (4) 最高人民法院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 (二)
- (5) 河野英仁「禁反言の法理」—禁反言が生じる各場面と実務上のポイント—知財管理 Vol.65 No.3 2015
- (6) 河野英仁「禁反言の法理」—禁反言が生じる各場面と実務上のポイント—知財管理 Vol.65 No.3 2015
- (7) 河野英仁「米国 IPR 手続きにおける AAPA の取り扱い」～自認記載は特許または印刷刊行物との組み合わせで使用できる～ 2020 年 9 月 28 日 <https://knpt.com/contents/cafc/2020.09.28.pdf>
- (8) 司法解釈 [2009] 第 21 号第 6 条 特許出願人、特許権者が特許審査または無効審判の手續において請求項、明細書に関する補正または意見陳述で放棄した発明 (技術案) について、当該特許権に関する特許侵害紛争において改めてその発明 (技術案) を当該特許権の技術的範囲に加えようとする場合、裁判所はこれを支持しない。

(9) 中国審判部の HP (2022 年 7 月 31 日確認)  
http://www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html

(12) 日本経済新聞「6G 特許、米・日と中国競う」2021 年 9 月  
17 日

(10) 中国審判部の HP (2022 年 7 月 31 日確認)  
http://www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html

(原稿受領 2022.4.21)

(11) 知的財産研究所「特許請求の範囲の表現形式に関する調査  
研究報告書」令和 3 年 3 月

## 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 茜ヶ久保 公二  
同 加藤 佳史

- 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～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
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 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くこともありますので、予めご承知ください。