

# 「インカートリッジ」特許事件から、 出願書類の補正に係る中国における 司法の実務を理解する

— 中国最高人民法院知的財産事件年度報告（2011）



中国弁理士 汪惠民<sup>\*</sup>， 中国弁理士 張立岩<sup>\*\*</sup>

## 要 約

中国最高裁判所は分割出願時の補正に関し、特許庁とは異なる基準を示しました。明細書又は請求の範囲における技術用語の補正は発明の内容の変更及び請求の範囲の保護範囲の変更を伴う可能性が高く、慎重でなければなりません。本件は、分割出願時に親出願における「半導体記憶装置」の用語を「記憶装置」に変更したもので、特許庁復審委員会、第一審北京中級裁判所及び第二審北京高級裁判所での「要旨変更」の判断を覆して、最高裁判所の再審では本件補正を許容する判断が示めされました。最高裁判所は技術用語の補正が実質的意義の変更を伴うかを元の出願書類（明細書、図面及び請求の範囲）の明示記載に当業者に自明な範囲を含めて判断したもので、訂正審判制度のない中国の特許保護制度において今後有効に機能していくものと期待されます。しかしながら司法の判断は直ちに行政官庁である特許庁の審査実務に反映しないため、出願人は今回の最高裁判所の判断に頼ることなく、出願時により完全な明細書の作成を行うべきである。

## 目次

### 序文

- 一、「インカートリッジ」特許事件の経緯
    - 1. 「インカートリッジ」特許の出願と審査
    - 2. 「インカートリッジ」特許の無効審判
    - 3. 「インカートリッジ」特許の司法判断
  - 二、本年度報告における特許行政事件に係る3つの法律適用問題
    - 1. 特許書類の補正が元の明細書と請求の範囲に記載の範囲を越えるか否かの判断基準
    - 2. 特許出願書類の補正制限と保護範囲との関係
    - 3. 特許出願書類の補正制限と禁反言の原則との関係
  - 三、「インカートリッジ」特許事件が審査実務と司法実務に与える影響
    - 1. 「インカートリッジ」判例の司法実務に対する影響
    - 2. 「インカートリッジ」判例の審査実務に対する影響
    - 3. 「インカートリッジ」判例に思うこと
- まとめ

## 序文

中国最高人民法院（日本の最高裁判所に相当）は2011年に結審した423件の知的財産事件の中から34件の典型的な事件を精選して、普遍的な指導的意義を持つ44の法律適用例にまとめ、2011年最高人民法院知的財産事件年度報告（最高人民法院 www.court.gov.cn

2012年4月19日、以下「本年度報告」と称する）として公表した。

本年度報告において、特許事件に関しては16の典型例が挙げられているが、そのうち特許民事事件は6件、特許行政事件は10件であった。ここで特筆すべきことは、この10件中5件が、目下、特許業界（中国と外国を含む）で関心を集めている特許出願書類における補正制限の問題に関わっていることである。すなわち、中国特許法33条の「出願人はその特許出願書類を補正することができるが、特許と実用新案出願書類の補正はもとの明細書及び請求の範囲における記載範囲を超えてはならない。」という立法の趣旨をどのように実務に適用するか、及び審査指南（審査基準）の特許出願書類の補正に関する規定をどのように合理的に把握するか、という問題である。

本年度報告には、日本の特許権者セイコーエプソン株式会社（以下「セイコーエプソン」と称する）の名称を「インカートリッジ」とする特許の事件が引用されている。該特許の出願書類は、親の出願書類が開

<sup>\*</sup> 中科專利商標代理有限公司

<sup>\*\*</sup> 中科專利商標代理有限公司 日本事務所

示する「半導体メモリ装置」(注:「メモリ装置」は中国語で「存儲装置」, 日本語の「記憶装置」に相当)を「メモリ装置」と補正した。この事件は、その後の審査の実務と司法の実務における認定が異なるという一連の問題を提起した。該事件は2011年度報告における特許行政事件の典型的事件の一つであり、特許出願書類の補正制限に係る3つの法律適用問題を含んでおり、中国の特許業界で論争の焦点となっている。

本文では、「インクカートリッジ」特許事件に関し、審判部(中国語: 專利復審委員会)の審決(以下、実体審査と無効審判手続きを「審査実務」と総称する)、北京第一中級人民法院一審判決、北京高級人民法院二審判決、最高人民法院判決(以下、これら裁判所の判決を「司法実務」と称する)を紹介する。これにより、日本の特許業界及び権利者が、中国の司法実務、特に最高人民法院の知的財産に係る審理において、新しく且つ難解で複雑な事件を法院が審理判断する基準、判断の方法、司法政策を、より良く理解でき、更に日本の権利者が中国の司法実務を十分に活用し、すでに取得した権利をより有効に保護し、活用することが出来るための一助となればと願っている。また、中国の現在の審査実務と司法実務の状況について、筆者の私見を述べたい。

## 一、「インクカートリッジ」特許事件の経緯

### 1. 「インクカートリッジ」特許の出願と審査

セイコーエプソンは1999年5月18日に国際出願(PCT/JP 99・02579)を提出、2000年1月18日、本願は中国国内段階に移行した(発明の名称: インクジェットプリント設備及びそのインクカートリッジ、出願番号: 99800780.3、出願日: 1999年5月18日)。該出願に係る請求項1は、次の通りであった。

【請求項1】 インク供給針、カートリッジホルダ、及び前記インク供給針に連通され、インク滴を吐出するプリントヘッドが設けられた往復動するキャリッジと、インク情報を格納した半導体メモリ装置を有し、前記インク供給針に装着されるインクカートリッジと、からなるインクジェットプリント設備であって、前記インク供給針が前記キャリッジの前記往復動方向に直交する方向の一側の端部近傍に設けられ、前記インクカートリッジの前記インク供給口が形成された側の近傍の壁に回路基板が取付けられ、前記回路基板の露出面の表面に外部制御装置に接続する複数の接点が

形成され、更に、前記接点を介して前記外部制御装置から前記半導体メモリ装置がアクセスされるインクジェットプリント設備。

セイコーエプソンは、親出願を基礎として、分割出願(発明の名称: インクジェットプリント設備及びそのインクカートリッジ、出願番号: 00131800.4)を行った。分割出願の請求項1は、次の通りである。

【請求項1】 インクを収容するインク室としてのみ利用されるケースと、インクジェットプリント設備のインク供給針がその中に挿入されるインク供給口と、インクジェットプリント設備の一部分と噛合う懸垂部材と、を含み、前記ケースは底壁と、縁が前記底壁と交差する第1壁と、縁が前記底壁と交差し且つ前記第1壁と対面する第2壁と、を有し、該インク供給口は前記底壁に形成され、その位置は前記第2壁と比べさらに前記ケースの前記第1壁に近く、前記懸垂部材は前記第1壁の縁から前記第2壁方向に延在する、ことを特徴とする、インク供給針を通じインクジェットプリント設備のプリントヘッドにインクを供給するインクカートリッジ。

セイコーエプソンは、自発補正期限(2002年1月28日)までに、新たに作成した特許請求の範囲を提出し、2003年5月9日のファーストアクション応答時に、元の請求項23を以下の請求項1に補正した。補正した請求項1は、次の通りである。

【請求項1】 インク供給針を通じてインクジェットプリント設備のインクヘッドにインクを供給するために用いられるインクカートリッジであって、複数の外壁と、前記インク供給針の受け入れに用いられ、複数の壁のうち第1壁に形成されたインク供給口と、インクカートリッジに支承され、インクに関する情報をメモライズするメモリ装置と、前記複数の壁のうち第1壁と交差する第2壁に取り付け、前記インク供給口の中心線上に位置する回路基板と、該回路基板の露出面に形成され、前記メモリ装置をインクジェットプリント設備に接続するために用いられ、複数列をなす複数の接点と、を含むことを特徴とする、

インクジェットプリント設備のキャリッジに取り付けるインクカートリッジ。

補正後、実体審査を経て、特許権（特許番号 00131800.4、特許公告日 2004 年 6 月 23 日、発明の名称：インクカートリッジ）が付与された。これが、本事件の特許「インクカートリッジ」である。（以下、「本特許」と称す）

## 2. 「インクカートリッジ」特許の無効審判（特許法第 33 条に関する部分のみを引用）

無効審判請求人は、2007 年 6 月 15 日審判部に無効審判を申し立てた。

その理由は、本特許は特許法第 33 条及び第 26 条第 4 項の規定に合致しないというもので、本特許の全ての無効を請求し、本特許の分割出願 99800780.3 の公開明細書を証拠として提出した。本特許が特許法第 33 条に合致するか、否かについての審判部の審決は、以下の通りである。

出願日に提出した PCT/JP99/02579 号国際出願書類及び 99800780.3 号特許出願の明細書及び請求項には「メモリ装置」、「記憶装置」の文言は一切ない。ただ「半導体メモリ装置」と記載されているのみである。よって、以下のように判断する。本特許が実体審査段階において行った上記のような補正が元の請求の範囲を超えるか否かについて鍵となるのは、「メモリ装置」と「記憶装置」が、元の明細書及び請求の範囲に記載された「半導体メモリ装置」に基づき、直接かつ疑う余地もなく確定できる内容に属するか否か、である。即ち、当業者から見て、「メモリ装置」と「記憶装置」が元の明細書と請求の範囲に記載された「半導体メモリ装置」であると、疑う余地もなく確定できるかどうかということである。（無効審決第 11291 号、審決理由の第 3 段落）。

同時に審決では、以下の指摘がなされている。

「メモリ装置」とは情報データの保存に用いられる装置であり、半導体メモリ装置以外にも、磁気バブルメモリ装置や強誘電体メモリ装置等、さまざまなタイプがある。元の明細書 1 頁 29-32 行目の記載によると、本特許は、インクカートリッジ交換時、キャリッジとインクカートリッジの間に隙間が存在するため、半導体メモリ装置の接触不良を招き、信号が不適切な

時に充電又は加圧され、データが読み出し不能となる或いは消失する可能性があるという問題を解決しようとするものである。よって、実施例を含む明細書全体が、終始上述の問題を中心として、発明を説明している。すなわち、実施例を含む明細書全体が、この半導体メモリ装置に焦点をあてて説明を行っている。同様に、元の出願において保護しようとする技術内容（課題を解決する手段に相当）も、保護の対象は半導体メモリ装置である。元の明細書及び請求の範囲では、いずれもその他のタイプのメモリ装置には言及しておらず、また、直接かつ疑う余地もなく、インクカートリッジにはその他のタイプのメモリ装置が備えられているということもできない。よって、「メモリ装置」は疑う余地もなく元の明細書と請求の範囲に記載の「半導体メモリ装置」であると、確定することはできない。当業者が、元の明細書と請求の範囲に記載の「半導体メモリ装置」から、直接かつ疑う余地もなく「メモリ装置」であると確定できるわけではない。（無効審決第 11291 号、審決理由の第 4 段落前半）

権利者は次のような陳述を行った。

元の明細書第 1 頁下から 3 行目の背景技術部分に、次のような記載がある。「なぜなら、プリント設備は必ず製造業者に持ち込み、制御データを記録するメモリ装置は必ず入れ替えなければならないからである」。この他、元の明細書第 1 頁の下から 2 行目の背景技術部分には「従来技術ではインクカートリッジには、半導体メモリ装置と、メモリ装置に接続する電極と、が設置されている」と、記載されている。従って、元の出願書類には明らかに「メモリ装置」の文字記載があり、上述の内容から、本特許の「メモリ装置」とはつまり「半導体メモリ装置」を指すと、直接かつ疑う余地もなく確定される。（無効審決第 11291 号、審決理由の第 4 段落後半）

しかし、最終的に本件の合議体は次のように認定し、審決を下した。

請求項で言及した「メモリ装置」の補正及びその他の補正は、元の明細書と請求の範囲に記載された範囲を超えており、特許法第 33 条に合致しない。よって本特許は全て無効である。（無効審決第 1291 号、2008 年 4 月 15 日）



### 3. 「インクカートリッジ」特許の司法判断 (特許法第 33 条関連部分のみを引用)

セイコーエプソンは審判部の第 11291 号無効審決を不服とし、2008 年 7 月 22 日、北京第一中級人民法院 (以下、一審裁判所) へ行政訴訟を提訴した。

一審裁判所は、次のように判断し、判決を下した。

本特許の請求項の補正における「メモリ装置」と「記憶装置」ははっきりとした専門用語であり、当業者は、「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」に限定されないこと、また、「記憶装置」も「回路基板及びその上に設置された半導体メモリ装置」と同じではないことを、公知として知っている。実体審査段階では、「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」と補正し、保護範囲をあらゆるタイプのメモリ装置に拡大した。「記憶装置」は、元の明細書と請求の範囲において記載がなく、当業者は、元の明細書と請求の範囲からは「記憶装置」を「回路基板及びその上に設置された半導体メモリ装置」であると、直接かつ明確に認定することはできない。故に、第 11291 号審決が本特許の請求項 1, 8, 12, 29, 40 は特許法第 33 条に合致しないと認定したことは、不当ではない。【一審行政判決書 (2008) 一中初字第 1030 号、第 15～16 ページ 第 3 段落後半】

即ち、一審裁判所は「中華人民共和国行政訴訟法」第 54 条第 1 号に基づいて判決を下し、審判部の第 11291 号審決を維持した。【(2008) 一中行初字第 1030 号、2008 年 12 月 20 日】

セイコーエプソンは北京市第一中級人民法院 (2008) 一中行初字第 1030 号行政判決を不服とし、2009 年 3 月 9 日北京高級人民法院 (以下、二審裁判所) へ上訴した。

本特許請求項 1 の「メモリ装置」の補正が特許法第 33 条に違反するか否かの問題に関し、二審裁判所は次のように判断し、判決を下した。

技術用語及び特徴に対する理解に際しては、当業者の観点から、該技術用語又は特徴において用いられる特定の文脈を考慮すべきである。本件において、本特許の請求項 1, 40 の「メモリ装置」と請求項 8, 12, 29 の「記憶装置」は、すべて実体審査段階で補正されたものである。

本特許の元の明細書は次のように記載している。本

特許が解決しようとする技術的問題は、「プリント設備は必ず製造業者に持ち込み、制御データを記録するメモリ装置は必ず入れ替える」ことが原因である。さらに、背景技術でも次のように記載している。「インクカートリッジには、半導体メモリ装置と、メモリ装置に接続する電極と、が設置されている」。このほか、元の明細書のその他の部分では、全て「半導体メモリ装置」を使用している。

当業者が元の請求の範囲及び明細書を読んだ場合、本特許の出願人は明細書において「半導体メモリ装置」という意味で「メモリ装置」なる語を使用したと、疑う余地もなく確定することができる。また、補正前、後にかかわらず、「メモリ装置」は実際上「半導体メモリ装置」という意味で使用されているのであり、補正によって新たな技術内容が形成された訳ではない。当業者もそれを新たな技術内容とは理解しないであろう。また、本特許権者は実体審査段階の応答の際の意見陳述書において「メモリ装置」に対して明確な限定を行っている。すなわち、「メモリ装置」に関し、出願人は意見陳述書で「『メモリ装置』は図 7 (b) が示す『半導体メモリ装置 61』を指す。」と述べている。また、明細書第 1 頁下から 2 行目に「インクカートリッジには、半導体メモリ装置と、メモリ装置に接続する電極と、が設置されている。」と記載されており、「メモリ装置」は「半導体メモリ装置」の略称であることが示されている。【二審行政判決書 (2009) 高行終字第 327 号、第 9 項第 3 段】

即ち、「メモリ装置」の補正は特許法第 33 条に合致するとのセイコーエプソンの上訴理由は、事実及び根拠が存在し、支持されるべきである。審判部は本件に関し改めて審決を行わねばならない。

二審判決の内容概略は以下の通りである。

- 一、北京市第一中級人民法院 (2008) 一中行初字第 1030 号行政判決を取り消す。
- 二、国家知識産権局審判部第 11291 号の無効審決を取り消す。
- 三、国家知識産権局審判部は、名称「インクカートリッジ」、特許番号 00131800.4 の特許権に関し、改めて無効審判及び審決を行え。

【(2009) 高行終字第 327 号、2009 年 10 月 13 日】

無効審判請求人は二審裁判所 (2009) 高行終字第 327 号行政判決を不服とし、最高人民法院に再審を請

求した。

最高人民法院が再審において明らかにしたのは、以下の点である。

登録となった本特許の請求項1における「メモリ装置」なる語は、セイコーエプソンが分割出願の際に自発的に補正を行ったもので、実体審査の過程で審査官の要求によって補正を行ったのではない。【最高人民法院行政裁定书（2010）知行字第53号、第24頁第1段落後半】

「メモリ装置」の意味に関し、当業者から見れば、「メモリ装置」とは情報データを保存する装置であり、コアメモリ装置、半導体メモリ装置、光電メモリ装置、磁性膜、磁気バブル及びその他の磁性表面メモリ装置及び光ディスクメモリ装置等を包含する上位概念である。この意味は明白且つ明確である。〔（2010）知行字第53号、第27頁第2段落前半〕

明細書中、発明の目的に関する説明は比較的簡単である。発明の目的の項において、半導体メモリ装置のデータ消失等の問題に明確に言及しているが、その前後において明示的に又は暗示的に他のタイプのメモリ装置を排除しておらず、また、「メモリ装置」に対し一般的理解とは異なる特殊な限定を行っていないという状況において、この点のみによって、これ以外の「メモリ装置」が「半導体メモリ装置」を指すと認定するには不十分である。故に、当業者にとって、この「メモリ装置」なる語は、通常の意味で広く指し示すものであって、半導体メモリ装置を特に指し示すものではないと、解されるべきである。〔（2010）知行字第53号、第27頁第2段落後半〕

本特許の「メモリ装置」の補正が特許法第33条に違反するか否かに関し、最高人民法院は再審において、次のように認定し、判決を下した。

PCT/JP99/02579号国際出願及びその中の中国語翻訳文（99800780.3号特許出願公開明細書）には以下のように記載されている。「インク特性を改善し、プリントヘッドの駆動方法を改善する方法は、プリント設備のプリント品質を向上させるが、この成果はメーカーから輸送されるプリント設備には応用しにくい。その理由は、プリント設備は必ずメーカーに持ち込み、制御データを記録するメモリ装置は必ず交換しなければならないからである。このため、従来技術で

は、インクカートリッジに半導体メモリ装置とそれに接続する電極を設置し、同時にプリント設備本体に一組の電極を設置し、半導体メモリ装置に保存されているデータを読み出し、且つこれらデータによって記録と操作を制御するという技術方案が提起されている。該プリント設備には接触不良やデータ消失等の技術的問題が存在するため、本出願においては、インクカートリッジの側壁に回路基板を取り付けて、回路基板の外表面に接点を設け、該接点は外部制御装置と接続することができ、これにより外部制御装置が接点を通して半導体メモリ装置にアクセスできるという技術的効果を実現した。」

当業者は、親出願の公開明細書、請求の範囲及び図面を総合すれば、半導体メモリ装置をその他のメモリ装置に取り替えることを容易に想定でき、同様に、該技術内容を非半導体メモリ装置を使用するインクカートリッジに応用できるとの推論が可能である。セイコーエプソンは分割出願を提出する時に、自発的に元の請求の範囲の「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」と補正した。補正後の新しい独立請求項1と40を、当業者が元の出願公開明細書、請求の範囲及び図面の記載を総合して直接かつ明確に推論する内容と比較すれば、新たな技術内容は加えられていない。従って、本特許の独立請求項1と40の「メモリ装置」の補正は、元の出願書類に記載の範囲を超えておらず、特許法第33条に合致する。〔（2010）知行字第53号、第32頁第1段落後半〕

即ち、最高人民法院は、最終的に無効審判請求人の再審請求を却下した〔（2010）知行字第53号、2011年12月15日〕。

## 二、本年度報告における特許行政事件に係る3つの法律適用問題

上記の「インクカートリッジ」特許事件により、下記の通り本年度報告における特許行政事件に係る3つの法律適用問題が導き出された。

### 1. 特許書類の補正が元の明細書と請求の範囲に記載の範囲を超えるか否かの判断基準

「インクカートリッジ」特許無効行政事件（2010知行字第53号）において、最高人民法院は次のように認定した。元の明細書と請求の範囲に記載の範囲とは、元の明細書及び図面と請求の範囲が文字又は図形等に

よって明確に表現した内容、及び、当業者が元の明細書及び図面と請求の範囲を総合して、直接且つ明確に導き出せる内容が含まれるべきである。推論された内容が当業者にとって自明でありさえすれば、該内容は元の明細書と請求の範囲に記載の範囲に属すると認定することができる。上記の内容と比較してみて、もし補正後の出願書類が新しい内容を加えていないのであれば、該出願書類の補正は元の明細書と請求の範囲に記載の範囲を超えてないと認定することができる。(本年度報告第22頁、第1段落)

特許法第33条は二つの意味を含んでいる。1つは出願人に出願書類を補正することを許す。もう1つは出願書類の補正を制限する。特許法第33条の立法目的は、出願人の利益と社会公衆の利益のバランスを実現することにある。即ち、一方では、出願人に出願書類の修正及び補正の機会を与え、真に創造性を有する発明が権利付与され保護されることをできるだけ保証し、もう一方では、出願人が出願時に公開していない発明内容を後日に出願書類に追加して、該部分の発明内容が、先に出願した場合の利益を不当に獲得し、元の出願に対する社会公衆の信頼を損なうことを防止する。(本年度報告第23頁、第2段落前半)

元の明細書と請求の範囲に記載の範囲には、下記の内容が含まれるべきである。

- 一、元の明細書及びその図面と請求項に文字又は図形等で明確に表現された内容。
- 二、当業者が元の明細書及び図面と請求の範囲を総合して、直接且つ明確に推論できる内容。推論した内容が当業者にとって自明であれば、該内容は元の明細書と請求の範囲に記載の範囲に属すると認定することができる。上記の内容と比較してみて、もし補正後の出願書類に新しい技術内容が追加されていない場合、該出願書類の補正は元の明細書と請求の範囲の記載範囲を超えてないと認定することができる。これらからわかるように、出願書類の補正が元の明細書と請求の範囲に記載の範囲を超えるかどうかの判断においては、元の明細書及び図面と請求の範囲に文字又は図形で表現した内容を考慮すべきであるほか、さらに、当業者が上記の内容を総合した場合に自明であるか否かを考慮しなくてはならない。(本年度報告第23～24頁、第2段落後半)

## 2. 特許出願書類の補正制限と保護範囲との関係

「インカートリッジ」特許無効行政事件において、最高人民法院はさらに、出願書類の補正制限と保護の範囲との関係を明確にし、以下の通り認定した。

出願書類の補正制限と保護範囲の間には一定の関連があるが、また明白な差異もある。無効審判の過程において、特許又は実用新案の権利者がその請求項を補正する時は、元の保護範囲に制限される。つまり、元の保護範囲を拡大してはならない。特許の出願人は、審査請求する時、及び、特許庁からの「実体審査段階に入る」旨の通知書を受領した日から3カ月以内に自発補正する時、元の明細書と請求の範囲に記載の範囲を超えさえしなければ、補正に当たって、その保護範囲を拡大又は縮小することができる。(本年度報告第29頁第1段落)

本事件において、セイコーエプソンの元の請求の範囲の「半導体メモリ装置」に対する補正は、無効審判時ではなく、分割出願時に行われた。分割時の補正が合法であるか否かは、親出願の明細書及び請求の範囲に記載の範囲を超えさえしなければ、親出願で請求された保護範囲とは関連がない。再審申請人が、本件特許の補正が保護範囲を拡大したため、無効にすべきだとの再審理由は成立せず、これを支持しない。(本年度報告第29～30頁、第2段落後半)

## 3. 特許出願書類の補正制限と禁反言の原則との関係

「インカートリッジ」特許無効行政事件において、最高人民法院はさらに、出願書類の補正制限と禁反言との関係を明確にした。最高人民法院は以下の通り認定した。

禁反言の原則は権利付与と権利確認の手続きにおいて適用されるが、それ自体の適用条件の制限、及び、その他関連の原則と法律規定の制限を受ける。権利付与の過程において、関連の法律は出願人に対し出願書類を補正する権利を与えている。その補正が元の明細書及び請求項に記載の範囲を超えない限り、禁反言の原則を該補正範囲に適用する余地はない。(本年度報告第30ページ第2段落)

社会公衆は、特許法第33条に基づけば、出願人が出願書類を補正する可能性を予見できるはずであって、公衆が信頼する内容は出願当初の明細書及び請求の範囲に記載の範囲でなければならない。即ち、それは、元の明細書及び図面と請求の範囲に文字又は図形等で



明確に表現された内容、及び、当業者が元の明細書及び図面と請求の範囲を総合して直接的かつ明確に推論できる内容であって、単に元の請求の範囲に記載の保護範囲のみを信頼するのではない。従って、出願人の出願書類に対する補正が特許法第 33 条に合致していれば、その補正範囲以内において禁反言の原則を適用する余地はない。セイコーエプソンの本件における「メモリ装置」に関する補正は、特許法第 33 条に合致しており、禁反言の原則を適用する問題は存在しない。(本年度報告第 30～31 ページ、第 3 段落後半)

最高人民法院は以上を総括し、出願書類の補正に係る 3 つの法律適用問題について、次の 3 点の指導的な意見を提示した。

1. 元の出願書類(明細書、図面及び請求の範囲)に明確に表現された内容及び当業者が元の出願書類から自明として直接的、明確に推論できる内容であれば、該内容は新規事項の追加ではなく、元の出願書類に記載された範囲に属する。
2. 出願人は、自発補正期間に補正する際は、その補正が特許法第 33 条に合致しさえすれば、請求項の補正において、保護範囲を拡大することも、縮小することも可能である。
3. 出願人が出願書類を補正する際、その補正が特許法第 33 条に合致しさえすれば、禁反言の原則は該補正の範囲に適用しない。

### 三、「インクカートリッジ」特許事件が審査実務と司法実務に与える影響

「インクカートリッジ」事件に関し、その補正が特許法第 33 条に違反するか否かについて、及び補正制限と保護範囲と禁反言の原則との関係について、最高人民法院の判決によって一定の方向性が示された。「インクカートリッジ」の事例が関心の的となったのは、特許業界がこの問題を重視し、かつ解決が渴望されてきたからであった(審査実務では、明細書と請求項の記載不備を理由とする拒絶又は無効の事例が多い)。但し、最高人民法院の本年度報告のような認識水準で審査実務と司法実務が完全に統一するためには、まだ遠い道のりが必要であろう。もちろん「インクカートリッジ」特許といった具体的背景なしに「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」に補正できるか否かを議論することは、現実的に意味がない。ことに、中国の司

法は大陸法系で成文法を基準にしている。日本では、最高裁判所の判決は原則として速やかに行政の審査基準に反映されるが、中国では少なくとも相当長い期間を要する。しかし、中国では特許行政訴訟事件が急増している現状(本年度報告書にまとめた 44 件の指導的意義を有する法律適用問題のうち、特許関連行政訴訟事件が 10 件)があり、司法の判断が、権利付与の基準の確定と理解という面において、重要な指導的役割を担っていることは言うまでもない。

#### 1. 「インクカートリッジ」判例の司法実務に対する影響

中国最高人民法院の判決と裁定は、下級法院にとって指導的な意義と参考的価値がある。北京高級人民法院と北京第一中級人民法院は、審判部の審決(行政裁定)に対し、専属の管轄権を有する。したがって、最高人民法院の権利付与、権利存在確認に係る判断基準、判定方法及び司法政策に関する考え方は、この二つの下級法院に大きな影響を与えることになる。

権利者にとって、本年度報告の発表は朗報である。権利者、特に外国の権利者は、特許事件の紛争に巻き込まれた時に、本年度報告中の典型的事件を参照すれば、中国における法律の適用を理解でき、自らの合法的権利を守るために司法救済手段を選択するか否かの判断が容易になる。

#### 2. 「インクカートリッジ」判例の審査実務に対する影響

中国の特許制度は、審査実務と司法実務という二本のレールを走っている列車のようなものであり、このレールはそれぞれ「独立性」が高い。本年度報告の序文にあるように、司法実務の最高機関である最高人民法院が知的財産権審理という職能を行使する際の特徴の一つは「知的財産の保護を強化すると同時に、利益バランスを重視して、積極的に知的財産に関わる者が共に受益し、バランスよく発展するよう積極的に推進する(特許法の立法趣旨)」ことである。審判部は審査実務における最後の関門であり、審判の際の判断根拠は「特許審査指南(審査基準)」の規定である。即ち、物差しがなければ四角も円も描けない。特許法の立法趣旨に基づき厳密に審査指南の規定を機械的に適用するならば、審査の結果に影響を及ぼすこととなり、司法実務の判断との間に大きな矛盾をもたらすこととな

る。要するに、現行の審査指南を改訂しない限り、司法実務は審査実務に直ちに影響しないと考えられる。

別の観点から見れば、明細書と請求項の記載不備（特許法第26条第3、4項）を含め、出願書類の補正が特許法第33条に合致するか否かは、実体審査段階において解決すべき問題である。例えば実体審査段階に発生した問題は、ほとんどが出願人が出願書類を補正することで、適切に解決できる。ところが、もし無効審判手続きにおいて、主に記載不備の補正が不可能なために権利が無効となってしまうならば、それは権利者にとって著しく不公平である。換言すれば、権利者の社会に対する貢献とは、進歩性と実用性を有する技術の開示にある。記載不備は社会に損害を与えるものでなく、また科学技術の進歩にも影響しないことから、このような発明創造を認めて、社会に貢献させるべきである。

### 3. 「インクカートリッジ」判例に思うこと

「インクカートリッジ」判例の権利者は、2006年1月から特許無効審判に巻き込まれ、無効審判、審決取り消し訴訟の一審、二審と最高人民法院再審という全過程6年間を経て、2011年12月にやっと最終的に法律によって認められた。特許権者であるセイコーエプソンは、権利取得の為に非常に大きな代償を支払ったが、権利者としてはまだ幸運な方であった。「インクカートリッジ」に類似する事件のすべてがこのような好運に恵まれるとは期待しにくい。権利者が、最高人民法院の本年度報告の典型的事件の研究を通して、中国の司法実務における法律適用問題を理解し、司法手段で自らの正当な権利を守るよう勧めたい。そして、さらに重要な点として、本年度報告の典型的事件を参考に、どのようにすれば類似事案の発生を避けられるかを、積極的に研究すべきである。これは、現在の中国の国情の下では、非常に意味のあることであり、今からでも遅くはない。

例えば、「インクカートリッジ」の事件に関し、元の出願書類に下記のような修正を行ったならば、少なく

とも6年にもわたる訴訟をする必要が無かった可能性がある。

- A. 元の明細書は変えない。ただし、請求項の「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」に修正する。すなわち、記載時、請求項の技術用語を選択する際、できるだけ上位概念を用いる。このように修正した請求項は、審査において「請求項が明細書に支持されていない」という問題が発生するかも知れないが、明細書（特に背景技術の部分）の記載に基づけば、実務上、「支持要件」問題の解決は、「新規事項追加」問題を克服するよりたやすい。
- B. 元の請求の範囲は変えない。ただし、元の明細書の具体的実施方式において「本発明は半導体メモリ装置を取り上げて説明するが、情報データを保存する装置としては、半導体メモリ装置以外に、磁気バブルメモリ装置、強誘電体メモリ装置等さまざまなタイプのメモリ装置を使用できる」というように記載する。明細書をこのように記載しておけば、保護範囲の認定の際、「半導体メモリ装置」の外、前記の磁気バブルメモリ装置、強誘電体メモリ装置など、半導体メモリ装置と同等の装置に容易に拡大することができる。また、請求項の保護範囲を一定程度において「蓄積装置」に拡大することもできるであろう。

### まとめ

筆者は、中国最高人民法院の知的財産事件年度報告の公布は、知的財産の保護の強化に対し、積極的な促進作用があると考えられる。前段で述べた筆者の提案は、出願済み特許に対するもので「後知恵」に過ぎず、取るに足りないかもしれない。しかし、これから出願しようとする場合、本年度報告に引用された典型的事件は確かに良い事例であり、大いに参考になると思われる。筆者としては、典型的事件から教訓を汲み取って、より高品質の出願書類を作成することが、典型的事件を参照して特許訴訟に勝つことよりも、時間的にも、コスト的にも意義があると考えている。

(原稿受領 2012. 6. 5)