

中国における特許の訂正

2009年4月

弁理士 加藤 真司

1. はじめに

中国では、特許権取得後の特許の訂正には厳しい制限が課されている。訂正の要件を正確に理解して訂正可能範囲を把握しておくことで、出願や中間処理の時点で適切なクレームドラフティングをして、将来の無効審判に備えることが重要である。また、他人の中国特許に対して無効審判を請求する際にも、相手方の訂正可能範囲を把握していれば戦略を立てやすくなる。そこで、本稿では、中国における特許の訂正について事例を交えて紹介し、いくつかの注意点を挙げたいと思う。

2. 訂正の要件

(1) 訂正の対象

特許権者は特許請求の範囲を訂正することができるが、明細書及び図面については一切訂正できない（専利法実施細則第68条第2項）。

(2) 内容的制限

訂正には以下の内容的制限が課される（審査指南第四部第三章4.6.1）。

- ①もとの請求項の主題名称を変更してはならない
- ②登録時の請求項と比べて、もとの特許の保護範囲を拡大してはならない
- ③もとの明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない
- ④一般的には、登録時の特許請求の範囲に含まれていない構成要件を追加してはならない

い

これらの制限の結果、具体的な訂正方式は、一般的には、請求項の削除、請求項の併合、技術案の削除のいずれかに限られることになる。

ここで、請求項の削除とは、特許請求の範囲からある請求項を削除することをいう。例えば請求項1に請求項2が従属している場合において、請求項1に請求項2の構成要件を追加した場合には、請求項1を削除したことになる。

請求項の併合とは、互いに従属関係にないが同一の独立項に従属している複数の従属請求項を組み合わせる新たな請求項とすることをいう。例えば請求項2が請求項1に従属しており、請求項3も請求項1に従属している（但し、請求項2には従属していない）場合において、請求項2の構成要件と請求項3の構成要件を同時に請求項1に追加する場合には、請求項2と請求項3を併合したことになる。併合により新たに構成された請求項は、併合した従属項のすべての構成要件を含んでいなければならない。すなわち、従属項の中の一部の構成要件のみを取り出して他の従属項と併合することはできない。

技術案の削除とは、一の請求項に複数の技術案が並列に記載されている場合において、

その一部の技術案を削除することをいう。例えば、マーカッシュ形式のクレームにおいて、その一部の選択肢を削除する訂正である。

(3) 時期的制限

特許権者は無効審判の審理手続中に訂正を行うことができる（専利法実施細則第68条第1項）。具体的には、請求項の削除及び請求項中の一部の技術案の削除については、審決が出る前であれば可能である。併合の方式の訂正は以下の期間に限り可能である（審査指南第四部第三章4.6.3）。

(i) 無効審判請求書に対する応答期間

(ii) 請求人が追加した無効理由又は請求人が補充した証拠に対する応答期間

(iii) 専利復審委員会が導入した、請求人が言及していない無効理由又は証拠に対する応答期間

なお、これらの審査指南の規定から、無効審判の審決が出た後の審決取消訴訟の段階では訂正はできないと考えられる。

3. 審決例

上記の訂正要件を踏まえたうえで、以下では実際の審決例を見てみたいと思う。

(1) 請求項中の一部の構成要件を削除した訂正が認められなかった例（審決番号：WX111712、審決日：2008年4月24日）

登録時の特許請求の範囲は以下の通りであった。

1. ペンホルダ本体及びペンホルダ本体上に位置する空洞からなり、ペンホルダ本体は一体とされている水晶ガラスペンホルダにおいて、ペンホルダ本体(1)の全体は、少なくとも一種類又は複数種類の材質、規格、色彩の若干枚のシート材(3)が、無色透明又は有色の光固化接着剤によって組み合わせて接着されてなることを特徴とする水晶ガラスペンホルダ。

2. 空洞(2)は少なくとも一種類又は複数種類の材質、規格、色彩の若干枚のシート材(3)が無色透明の光固化接着剤によって接着されてなることを特徴とする請求項1に記載の水晶ガラスペンホルダ。

3. ペンホルダ本体(1)の中に、少なくとも一種類又は複数種類の有色光固化接着剤から構成されて表出した色彩パターン(4)を有することを特徴とする請求項1に記載の水晶ガラスペンホルダ。

この請求項1に対して、審判請求人は、請求項1では「ペンホルダ本体は一体とされている」とされている一方で、ペンホルダ本体が若干枚のシート材からなるとも限定されており、前後が矛盾しているため、不明瞭である（専利法実施細則第20条第1項）と主張した。これに対して、特許権者は請求項1を以下のように訂正した（取消線及び下線は筆者が挿入した。以下同様）。

1. ~~ペンホルダ本体及びペンホルダ本体上に位置する空洞からなる~~り、ペンホルダ本体は一体とされている水晶ガラスペンホルダにおいて、前記ペンホルダ本体（１）の全体は、少なくとも一種類又は複数二種類の材質、規格、色彩の若干枚のシート材（３）が、無色透明又は有色の光固化接着剤によって組み合わせて複合して接着されてなる~~り、前記色彩の異なる若干枚のシート材（３）の形状、大きさは同一でも異なってもよいことを特徴とする水晶ガラスペンホルダ。~~

この訂正に対して、合議体は次のように判断した。

「訂正後の新たな請求項１では、もとの請求項１から『ペンホルダ本体は一体とされている』という構成要件が削除されている。これについて、合議体は、次のように考える。すなわち、請求項１には『ペンホルダ本体の全体は、…が接着されてなる』旨の記載があるものの、このような記載は、『ペンホルダ本体の全体』以外に『ペンホルダ本体のその他の部分』が存在してよいという意味を排除してはいない。『ペンホルダ本体は一体とされている』という制限が同時に存在する場合に限り、前述の意味を排除できるのであって、『ペンホルダ本体は一体とされている』という制限が同時に存在しないならば前述の意味が含まれることになる。よって、上記の削除は、請求項１の保護範囲を拡大しており、審査指南第四部第三章４．６．３に規定する削除の方式の訂正には該当せず、専利法実施細則第６８条の規定を満たさない。」

この審決例のように、請求項中のある要件を削除することで、訂正後の請求項の保護範囲に、訂正前の請求項の保護範囲には含まれなかった技術案が含まれることになる場合には、そのような訂正は認められないことになる。なお、この審決では、他の部分の訂正が認められるかどうかについては判断されていないため、他の部分について訂正要件を満たしているか否かは本審決からは明らかでない。「少なくとも一種類又は複数種類」を「少なくとも二種類」としたことは、技術案の削除に該当し、認められると思われる。

（２）タイプミスを理由とする訂正が認められなかった例（審決番号：WX 8 2 9 6、審決日：2006年6月1日）

本件では、特許権者は、請求項中の「前記貫通孔の幅の端部のサイズは、前記インク供給口のサイズより大きい」という記載を「前記貫通孔の幅の端部のサイズは、~~前記インク供給口~~インク供給針状体のサイズより大きい」と訂正した。そして、特許権者は、もとの記載はタイプミスであり、明細書を参照すれば、それは本来は訂正後の意味であるとしか理解できないと主張した。これに対して専利復審委員会の合議体は、「明らかに、このような訂正は、特許請求の範囲の訂正では授權された特許請求の範囲に含まれない構成要件を追加してはならないという審査指南中の訂正原則に違反しており、審査指南で規定された訂正方式にも合致していないため、受け入れられない」と述べた。

この審決によれば、たとえ明らかなタイプミスであっても、それを正すことで登録時の特許請求の範囲に含まれない構成要件を追加することになる場合にはそのようなタイプミ

スの訂正は認められないことになる。特許権者にとっては非常に厳しい判断である。

(3) 従属項の併合と同時に従属項の一部の構成要件を削除する訂正が認められた例（審決番号：WX7056、審決日：2005年4月14日）

登録時の請求項1、3は以下の通りである。

1. 多変角器であって、前記変角器中に、下座板と、下座板とヒンジ接続する上座板と、下座板上に設置された中空槽及び少なくとも二つの角度回転歯を含む歯板と、歯板の中空槽中に位置し、一端に復位歯を有する回転可能な復位舌と、一端が上座板にヒンジ接続し、他端は歯板上の角度回転歯に沿ってスライド可能であり、かつ角度回転歯に支持されて復位舌の復位歯に適合するサポート板とを有することを特徴とする多変角器。

3. 前記上座板は、一端が歯板の中空槽中に伸び、かつ下座板にヒンジ接続し、上座板は回転槽を有し、歯板に位置する復位舌は一端が回転槽に伸び、かつ回転可能であることを特徴とする請求項1に記載の多変角器。

特許権者は、新規性及び進歩性の欠如という無効審判請求人の請求理由に対して、もとの請求項1とその従属項である請求項2、4、6、9、10を併合して新たな請求項1とし、もとの請求項1とその従属項である請求項3、4、5を併合して新たな請求項2とした。この際に、新たな請求項2では、もとの請求項3の「かつ下座板にヒンジ接続し」という記載を削除した。

訂正後の請求項2に対して、審判請求人は、このような訂正はもとの特許請求の範囲に記載の範囲を超えるものであり、審査指南に規定された訂正方式にも合致しないと主張した。これに対し、専利復審委員会の合議体は、訂正後の請求項2ではもとの請求項3の一部の構成要件が削除されてはいるが、この要件はすでにもとの請求項1に記載されており、重複した要件であるので、これを削除することによって請求項2の保護範囲が拡大することはないと述べた。

訂正の判断において、請求項の削除や技術案の削除しか認めないという杓子定規な判断をするのではなく、本件審決のように、あくまでも訂正によって保護範囲が拡大していないかという観点から考慮して訂正を認めるか否かを判断することは非常に合理的である。

(4) ある独立項に他の独立項の限定を追加する訂正が認められた例（審決番号：WX7155、審決日：2005年5月19日）

登録時の請求項1、9は以下の通りである。

1. 基本的に純粋な形態Ⅱのオランザピン同質異像物であって、以下の格子面間隔で表わされるX線粉末回折図を有する：(格子面間隔の具体的数値は省略)。

9. 形態Ⅱを製造する方法であって、工業レベルのオランザピンを無水条件にて酢酸エチル中で蒸解し、形成された溶液中から形態Ⅱを結晶化させる方法。

請求項 9 に従属する請求項はなかった。審判請求人が、請求項 1 とそれに直接又は間接的に従属する請求項 2 ～ 8、10 は新規性がないと主張したのに対して、特許権者はこれらの請求項をすべて削除して請求項 9 のみを請求項 1 として残した。この際に、もとの請求項 9 を次のように訂正した。

1. 形態Ⅱのオランザピン同質異像物を製造する方法であって、工業レベルのオランザピンを無水条件にて酢酸エチル中で蒸解し、形成された溶液中から形態Ⅱオランザピンを結晶化させる方法。

この訂正では、もとの請求項 9 のプレアンブル部分の「形態Ⅱ」が「形態Ⅱのオランザピン同質異像物」とされ、特徴部分の「形態Ⅱを結晶化させる」が「オランザピンを結晶化させる」に変更されている。合議体はこのような訂正を認めた。審決ではその理由を次のように述べている。

「登録時の特許請求の範囲からみると、もとの請求項 1 は、『基本的に純粋な形態Ⅱのオランザピン同質異像物』の製品であって、もとの請求項 2 ～ 9 ではもとの請求項 1 の製品を形態Ⅱと略称している。従って、『形態Ⅱ』は即ち『形態Ⅱのオランザピン同質異像物』であると確定できる。被請求人が請求項 1 ～ 8、10 を削除した後に請求項 9 のみを残したという状況では、このような訂正は新たな請求項 1 における『形態Ⅱ』の意味をより明確にするものであり、認めることができる。また、新たな請求項 1 の主題は『形態Ⅱのオランザピン同質異像物を製造する方法』であり、文末において『形態を結晶化させる』を『オランザピンを結晶化させる』に訂正することは、結晶化される産物の意味をより明確にするだけでなく、この請求項の主題との一致性も保たれるため、このような訂正はもとの明細書及び特許請求の範囲に記載の範囲を超えておらず、もとの特許の保護範囲も拡大していない。よって専利法第 33 条及び専利法実施細則第 68 条第 1 項の規定を満たす。」

審査指南の規定によれば、独立項に他の独立項中の一部の限定を追加するという本件のような訂正は原則として認められない。また、一部の構成要件を変更するような訂正も認められない。本件では、もとの請求項 9 の「形態Ⅱ」が「形態Ⅱのオランザピン同質異像物」の略称であると認められるという特殊な事情があったため、このような訂正が認められたと考えられる。

4. 訂正要件を踏まえた出願書類のドラフティング

以上のような訂正の要件を踏まえた上で、明細書や特許請求の範囲のドラフティングにおいて注意すべき点をいくつか挙げたいと思う。

(1) 新規性や進歩性を理由とする無効審判請求に対抗できるように、従属項を十分に展開しておく

上記から明らかなように、中国では無効審判で新規性や進歩性の欠如を主張された場合に、明細書中の構成を請求項に追加することで引用例を回避するという訂正はできない。

独立項への追加が許されるのは、その独立項の従属項に記載されている構成要件のみである。また、その従属項の構成要件も従属項全体として独立項に導入しなければならず、独立項の構成要件のうちの一部のみを取り出して独立項に導入することはできない。従って、無効審判に対抗するために、段階的に（縦方向に）、かつ多方面に（横方向に）従属項展開をしておくことが重要である。

（２）「請求項の併合」形式の訂正に備えて明細書中に複数実施例の組み合わせの可能性を記載しておく

次のような状況を想定する。

特許請求の範囲

請求項１：Ａ、Ｂ、Ｃを含む装置Ｘ。

請求項２：Ｂがｂ１を有する請求項１の装置Ｘ。

請求項３：Ｃがｃ１を有する請求項１の装置Ｘ。

明細書

第１の実施形態：Ａ、Ｂ、Ｃを含む装置Ｘ

第２の実施形態：Ａ、ｂ１を有するＢ、Ｃを含む装置Ｘ

第３の実施形態：Ａ、Ｂ、ｃ１を有するＣを含む装置Ｘ

この場合に、訂正によって、独立項１と従属項２、３とを併合して、次のような新たな請求項１にしたとする。

請求項１：Ａ、ｂ１を有するＢ、ｃ１を有するＣを含む装置Ｘ。

このような訂正は請求項の併合の方式の訂正として認められようである。しかしながら、実際には、明細書には訂正後の請求項１のような技術案は開示されておらず、本稿２．（２）で挙げた「③もとの明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない」という要件を満たさないと指摘されることがある。すなわち、明細書には「ｂ１を有するＢ」と「ｃ１を有するＣ」とを同時に備えた装置Ｘは開示されていないという指摘である。このような指摘を受けないために、明細書では、第２の実施形態と第３の実施形態を同時に採用してもよいことを記載しておく必要がある。

（３）「技術案の削除」をしやすい形式で表現する

中国語ではよく「２つの又は２つより多い」といった表現が用いられる。これは日本語ではあまり用いられない表現であるが、「複数の」と同義である。請求項の解釈をする際には「２つの又は２つより多い」も「複数の」も違いはない。しかしながら、「技術案の削除」の方式の訂正を考えた場合には、「２つの又は２つより多い」といった記載が有利である。「２つの又は２つより多い」という記載には、「２つの」という技術案と「２つより多い」という技術案が並列に記載されていることになり、そのうちのいずれか一方を残して他方を削除することにより請求項の技術的範囲を減縮する訂正が可能である。これが仮に「複数の」であった場合に、それを「２つの」に限定する訂正は認められないこともあろう。他の例として、「１つ又は複数の」という表現も同様である。これは「少なくとも１つの」

と同義であるが、将来、「1つの」又は「複数の」に訂正をすることを考えると、「1つ又は複数の」と表現しておいたほうが望ましいといえる。

以上