

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第19回）

大野総合法律事務所

金杜律師事務所（KING & WOOD PRC LAWYERS）

弁理士 加藤 真司[※]

「二槽式洗濯機」事件（（2008）一中行初字第295号）

1. 関連規定

特許法第26条第4項

特許請求の範囲は、明細書に依拠しなければならず、特許保護を要求する範囲を説明したものでなければならない。

特許審査指南第二部第二章3.2.1節

特許請求の範囲が明細書に依拠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いう。特許請求の範囲の各請求項に係る技術案は、所属技術分野の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技術案でなければならず、かつ明細書に開示された範囲を超えてはならない。

請求項は、通常は明細書に記載された一又は複数の実施形態又は実施例を概括してなるものである。請求項の概括は、明細書に開示された範囲を超えてはならない。所属技術分野の技術者が、明細書に記載された実施方式のすべての均等な代替方式又は明らかな変形方式がすべて同一の性能又は用途を有することを合理的に予測できる場合は、出願人が、そのすべての均等な代替又は明らかな変形の方式をカバーするところまで請求項の保護範囲を概括することは許される。請求項の概括が適切であるか否かについて、審査官はそれに関連する先行技術を参照して判断を行わなければならない。パイオニア発明は、改良発明よりも広い概括範囲を有することができる。

上位概念で概括され、又は並列選択方式で概括された請求項については、このような概括が明細書にサポートされているかを審査しなければならない。請求項の概括が、出願人が推測した内容を含んでおり、その効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、このような概括は明細書に開示された範囲を超えていると認定しなければならない。請求項の概括によって、所属技術分野の技術者が、該上位概括又は並列概括によって包含される一又は複数の種類の下位概念又は選択方式が、発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決できず、同一の技術的効果を達成できないと疑う理由を有するときは、その請求項は明細書にサポートされていないと認定しなければならない。これらの場合には、審査官は特許法第26条第4項の規定

※ 大野総合法律事務所からの派遣により北京の金杜律師事務所（KING & WOOD PRC LAWYERS）に駐在

中国北京市朝陽区東三環路39号建外SOHO A座31層（100022）

（直通） +8610-5878-5496

（FAX） +8610-5878-5588

（E-mail） shinji_kato@kingandwood.com

に基づいて、請求項が明細書にサポートされていないことを理由として、出願人に請求項を補正するよう要求しなければならない。

例えば、「高周波電気エネルギーを用いて物質に影響を与える方法」という概括が比較的広い請求項について、明細書には単に一つの「高周波電気エネルギーを用いて気体から埃を取り除く」という実施方式が記載されているのみで、高周波電気エネルギーがその他の物質に影響を及ぼす方法については説明されておらず、かつ所属技術分野の技術者も高周波電気エネルギーがその他の物質に影響を与える場合の効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、この請求項は明細書にサポートされていないと認定される。

また、「冷凍時間及び冷凍程度を制御することで植物種子を処理する方法」という概括が比較的広い請求項について、明細書には単に一種類の植物種子の処理に適用することが記載されているのみで、その他の種類の植物種子の処理方法には言及されておらず、かつ園芸技術者もその他の種類の植物種子を処理した場合の効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、この請求項は明細書にサポートされていないと認定される。明細書にさらにこの種類の植物種子及びその他の植物種子の一般的関係が指摘されており、又は十分に多くの実施例が記載されていて、園芸技術者においてこの方法をどのように使用して植物種子を処理するかが明らかでない限り、この請求項は明細書にサポートされているとは認定されない。

概括が比較的広く、すべての種類の製品又はすべての種類の機械に関連する請求項については、明細書に良好なサポートがあり、かつ発明又は実用新案が請求項の範囲内で実施できないと疑う理由がないならば、この請求項の範囲が比較的広いとしても受け入れることができる。但し、明細書に記載された情報が不十分であり、所属技術分野の技術者が通常の実験方法又は分析方法によっても明細書に記載された内容を請求項に記載された保護範囲まで拡大するには不十分であるときは、審査官は出願人に、釈明をして、所属技術分野の技術者が明細書に記載された情報を基礎として、容易に発明又は実用新案を請求項の保護範囲まで拡張できることを説明するよう要求しなければならない。出願人が釈明できない場合には、出願人に請求項を限定するよう要求しなければならない。例えば、「合成樹脂成形物を処理することでその性質を変える方法」という請求項について、明細書では単に熱可塑性樹脂の実施例しか言及されておらず、かつ出願人も該方法が熱硬化性樹脂にも適用できることを証明できないときは、出願人は請求項を熱可塑性樹脂に限定しなければならない。

(中略)

請求項に係る発明の一部又は全部の内容が元の特許請求の範囲に既に記載されているが、明細書には記載されていないときは、出願人がそれを明細書に補充することは許される。但し、明細書中に請求項の技術案と一致する記載があるということが、請求項が必然的に明細書にサポートされるということを意味するわけではない。当業者が明細書に十分に開示された内容から当該請求項に係る技術案を得られ、又は概括して得られる場合に限り、当該技術案を記載した請求項は明細書にサポートされていると認められる。

2. 事件の概要

「二槽式洗濯機」の発明特許権（第99121835.3号、出願日は1999年10月19日）に対して無効審判が請求され、同特許が明細書のサポートの要件（特許法第26条第4項）を満たすか否かが争われた。

国家知識産権局専利復審委員会（以下、単に「専利復審委員会」という）は、無効審判請求人の請求を認め、本件特許権を無効とする審決をした（2007年10月8日第10594号無効宣告請求審

査決定、以下「第10594号審決」。特許権者は、専利復審委員会の第10594号審決を不服として、北京市第一中級人民法院に審決の取消しを求める訴訟を提起した。

3. 特許の内容

本件特許は、二槽式洗濯機に関し、具体的は槽壁一体の二槽式洗濯機に関する。本件特許の請求項1には、二槽式洗濯機において「槽体の直辺（面）は1:100～1:500の傾斜角度を採用する」という限定があった。明細書にはこの部分に対応して次のように記載されていた。「比較文献で述べられている矩形槽体は、実際の生産における金型取り外しにおいて、ほとんど実施不能なものである。本発明は研究者が槽壁一体化の設計において、槽体の金型取り外しの問題と槽体の設計とを関連付けて、主に直辺（面）に1:100～1:150の傾斜角度を採用し、槽壁が一体化された槽（箱）体の高さを500～600mmの間に設計し、好ましくは約550mmとし、洗浄槽及び脱水外槽の底部と槽体底辺との間の距離を可能な限り短くし、取付時にネジが槽体を貫通しないという原則を保証した上で、洗浄槽及び脱水外槽の底部と槽壁との間を横方向に縮小して可能な限り取付横線に近くし、視覚差を利用してそれによってできる外観上の欠陥を減少させる。一方、箱底高さが足りない部分はベースフレームで補う。このようにすることで、金型をスムーズに取り外すという要求を満足すると共に、外観全体に与える縮小の影響を減少させる。」即ち、洗浄槽と脱水外槽との槽壁を一体化する過程において、一体化された槽壁を製造時に金型から取り外しやすくするために、槽体の垂直面を1:100～1:150の割合で傾斜させたということである。なお、明細書には、請求項1中の「槽体の直辺（面）は1:100～1:500の傾斜角度を採用する」に対応する記載はない。

4. 復審委員会の審決

上記のように、請求項では、槽体の直辺（面）が1:100～1:500の傾斜角度を採用すると限定されているのに対して、明細書では、直辺（面）に1:100～1:150の傾斜角度を採用することしか記載されていない。この点について、審判請求人は請求項1の「1:100～1:500の傾斜角度」は明細書にサポートされていないと主張した。これに対して復審委員会は次のように判断した。

「本分野の技術者はその範囲を1:100～1:500にまで拡大したときにも依然として槽体の金型取り外しの問題を解決できるのかを確定できない。また、金型取り外しの問題は槽体の設計と関連しており、本分野の技術者は、傾斜角度がこの範囲まで拡大したときに槽体のその他の設計と干渉しないかを確定できない。よって、本分野の技術者は明細書に十分に開示された内容からは上述の傾斜角度が1:100～1:500であることを含む技術案を得ること、又は概括して得ることはできない。よって、上述の傾斜角度範囲を含む請求項1は明細書にサポートされておらず、特許法第26条第4項の規定を満たさない。」

また、特許権者が、1:500と1:150とは千分の幾つかの差しかなく、かつ1:500は従来技術の金型取り外し傾斜角度の限界値の一つであるため、本分野の技術者が合理的に予測できる範囲であると主張したのに対し、専利復審委員会は次のように述べてその主張を排斥した。

「上述の数値範囲が明細書から概括して得られるか否かは、それが明細書に開示された範囲とどれだけの差を有するかと関係がない。また、傾斜角度の絶対値の差は千分の四ではあるが、その実際の傾斜角度の上限は、明細書に開示された上限から3倍以上も増加している。1:500の傾斜角度は、『プラスチック工業実用ハンドブック』に既に開示されてはいるが、そのことはそれがプラスチック工業において一般的な金型取り外し傾斜角度であることを説明できるに過ぎず、本分野の通常の技術者がそれを本件特許の二槽式洗濯機の槽体の金型取り外し傾斜角度に適

用できると確定できるわけではない。』

さらに、特許権者が、「1:500は誤記である」と主張したのに対して、専利復審委員会は次のように述べた。

「特許請求の範囲の他の箇所にも、傾斜角度1:500が誤記であるという結論を得て、それを証明する傾斜角度についてのその他の内容は記載されていない。よって、傾斜角度1:500が誤記であると認定することはできない。」

以上の通り述べて、専利復審委員会は、本件特許の請求項1は明細書にサポートされておらず、特許法第26条第4項の規定を満たさないと結論した。

5. 原告（特許権者）の主張

特許権者は上記の審決を不服として、審決取消訴訟を提起し、次のように主張した。

「原告は、特許法第26項第4項には、請求項は形式的に明細書にサポートされなければならない、かつ実質的に明細書にサポートされなければならないという二つの含意があると考え。形式的なサポートは、特許請求の範囲においてある構成要件を表現するのに採用している用語と明細書とが必ず完全に同一であることが要求されるものではなく、所属分野の技術者が明細書を詳細に閲読した後に当該表現の意味を理解できればよいものである。実質的なサポートとは、請求項の保護範囲が広すぎて、発明者の貢献と釣り合いが取れないことを認めないというものである。本件では、請求項に係る金型取り外し傾斜角度1:100～1:500は、矩形槽体が実際の生産における金型取り出しにおいてほとんど実施不可能であるという従来技術に存在する技術的課題を克服するためのものであり、所属分野の技術者はその意味を理解できる。1:500と1:150とは千分の幾つかの差しかなく、1:500は従来技術の金型取り出し傾斜角度の限界点の一つであり、当該分野の技術者が合理的に予測できる範囲内であり、保護範囲が広すぎるといった問題はない。」

6. 第三者（審判請求人）の主張

上記の原告の主張に対して、第三者として訴訟に参加していた審判請求人は次のように答弁した。

「1. 本件特許の請求項1における傾斜角度1:100～1:500と明細書における傾斜角度1:100～1:150とは、二つの範囲であって完全に異なる傾斜角度であり、1:100～1:500は1:100～1:150の範囲より3倍以上も大きいため、本件特許の特許請求の範囲は明細書にサポートされていない。2. 特許請求の範囲の傾斜角度1:100～1:500は明細書から概括して得ることもできない。3. 特許権者は実体審査及び無効審判手続において、傾斜角度データの重要性を強調しており、他人を特許権侵害として訴えた際にも1:100～1:500は特許請求の範囲で保護が請求されている範囲であると主張している。よって、傾斜角度1:100～1:500は傾斜角度1:100～1:150の均等の代替又は明らかな変形方式ではなく、当該分野の通常の技術者は、1:100～1:500を二槽式洗濯機の金型取り外し傾斜角度に適用できるとは確定できない。4. 1:500が誤記であることを証明する証拠はなく、原告も無効審判手続において誤記が存在するとは言っていない。」

なお、被告である専利復審委員会は、第10594号審決中の意見を堅持するとした。

7. 北京市第一中級人民法院の判決

以上の、原告、被告及び第三者の主張に対して、北京市第一中級人民法院は次の通り判示した。

「請求項1で設定された傾斜角度の比率と明細書に記載された傾斜角度の比率とには比較的大

きな差異があるため、1:500の傾斜角度が『プラスチック工業実用ハンドブック』に既に開示されているとしても、それは単にプラスチック工業における一般的な金型取り外し傾斜角度を説明できるにすぎず、当該分野の通常の技術者がそれを本件特許の二槽式洗濯機の槽体の金型取り外し傾斜角度に適用できると確定できるわけではない。当該分野の通常の技術者は、傾斜角度の比率の範囲を1:100～1:500まで拡大したときにも依然として槽体の金型取り外しの問題を解決できるということを確定できるわけではない。また、金型の取り外しは、射出成形後に行われるが、それは槽体の設計と密接に関連しており、傾斜角度の比率を拡大した後に槽体の関連する設計との間に干渉が生じないかについてもそれを確定することは困難である。当該分野の通常の技術者は明細書に開示された内容からは傾斜角度の比率が1:100～1:500であるという技術案を得ること、又は概括して得ることはできず、したがって請求項1は明細書にサポートされていない。また、請求項1と請求項15のいずれにも1:100～1:500という内容が記載されていることから、1:500が誤記であるという結論を得ることは困難である。」

中級法院は、上記の通り判断し、本件特許を無効とする審決を維持する判決をした。

8. 考察および実務上の注意点

(1) 「傾斜角度1:500」が明細書にサポートされるていか

請求項には明細書と一致した記載をしなければならないというものではない。したがって、請求項の「傾斜角度1:500」が明細書に記載された「傾斜角度1:150」と一致していないからといって、そのことのみを理由に当該請求項が明細書にサポートされていないと判断することはできない。問題は、明細書には記載されていないが請求項の保護範囲に含まれる部分（以下「拡張部分」という）について、当該拡張部分についても当該発明が解決しようとする技術的課題を解決でき、同一の技術的効果を達成できるということを当業者が理解できるか否かである。専利復審委員会が「本分野の技術者はその範囲を1:100～1:500にまで拡大したときにも依然として槽体の金型取り外しの問題を解決できるのかを確定できない。また、金型取り外しの問題は槽体の設計と関連しており、本分野の技術者は、傾斜角度がこの範囲まで拡大したときに槽体のその他の設計と干渉しないかを確定できない」としているのもこの意味であるといえる。

ここで、専利復審委員会は二つの問題を突きつけている。一つは、「本分野の技術者は、その範囲を1:100～1:500にまで拡大したときにも依然として槽体の金型取り外しの問題を解決できることを確定できるか」という問題であり、もう一つは「本分野の技術者は、傾斜角度がこの範囲まで拡大したときに槽体のその他の設計と干渉しないことを確定できるか」という問題である。原告である特許権者は、訴訟においてこれらの点を十分に論証できなかった。

第一の問題については、原告としては、槽体の直辺（面）に傾斜角度をつけることで如何にして金型取り外しの問題が解決されるかという課題解決の原理を説明し、明細書の記載からその原理を理解できる当業者は、1:500の傾斜角度でも当該課題を解決できることを理解できると主張することが有効であったと思われる。

第二の問題は、他の設計と干渉しないかという問題である。本件特許は、他の中国企業の特許でもよく見られるように、請求項1において発明のポイントが一つに絞られておらず、互いに関連性のない様々な特徴を有することで、それぞれの特徴に対応するそれぞれの効果が得られるという内容の請求項になっている。したがって、それら一つ一つの構成要件について、槽体の傾斜角度を1:500とした場合にも、当該傾斜角度を有する槽体との間に干渉は生じないということを丁寧に説明することが有効であったと考えられる。

(2) 明細書と請求項との差異の程度

原告である特許権者が、「1:500と1:150とは千分の幾つかの差しかない」と主張したのに対して、専利復審委員会は「上述の数値範囲が明細書から概括して得られるか否かは、それが明細書に開示された範囲とどれだけの差を有するかとは関係がない」と述べた。この専利復審委員会の判断は、上記で引用した審査指南中の判断方法とも矛盾しておらず、妥当なものであると考えられる。即ち、請求項が明細書にサポートされているか否かは、拡張部分が同様に所期の技術的課題を解決でき、同一の技術的効果が得られると当業者が理解できるか否かにより判断すべきであり、拡張部分の大きさを取り上げてそれを主観的に「大きい」とか「適当である」とか認定すべきではない。しかし、そうであるならば、「その実際の傾斜角度の上限は、明細書に開示された上限から3倍以上も増加している」ことも、請求項が明細書にサポートされているかという問題とは関係がないはずである。この点で、専利復審委員会の審決は論理の整合がとれていない。中級法院の「請求項1で設定された傾斜角度の比率と明細書に記載された傾斜角度の比率とは比較的大きな差異があるため」という理由付けは審決よりもさらに主観的であり、ほとんど理由になっていない。

(3) 誤記であるという主張

原告は請求項の「傾斜角度1:500」は誤記であると主張した。しかしながら、原告は、誤記であると主張するならば、請求項の「傾斜角度1:500」ではなく、明細書の「傾斜角度1:150」が誤記であると主張すべきであったのではなかろうか。なぜなら、仮に原告が請求項の「傾斜角度1:500」が誤記であることを証明できたとしても、請求項の「傾斜角度1:500」を「傾斜角度1:150」と訂正することは一般には認められず、請求項に「傾斜角度1:500」という記載を残したままで、それが本来「傾斜角度1:150」を意味するとして特許が認められるとは考えにくいからである。一方、明細書の「傾斜角度1:150」が「傾斜角度1:500」の誤りであることを証明できれば、明細書の訂正ができないとしても、「傾斜角度1:500」が実質的に明細書にサポートされていると判断される可能性はあったと考えられる。

(4) 訂正の可能性

中国では特許権取得後の訂正は特許請求の範囲に限られ、その範囲も厳しく制限されている。具体的には、特許法実施細則第68条第1項は、無効審判請求の審理過程において、発明又は実用新案の特許権の特許権者は、その特許請求の範囲を訂正できるが、もとの特許の保護範囲を拡大してはならないと規定している（なお、特許法には特許後の訂正に関する規定はない）。これを受けて、審査指南では、次の訂正の原則を挙げている。1) 元の請求項の主題名称を変更してはならず、2) 特許を受けた請求項と比較して、もとの特許の保護範囲を拡大してはならず、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ず、4) 一般的には、特許を受けた特許請求の範囲に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。これらの原則に基づいて、審査指南では、特許請求の範囲の訂正は一般的には、請求項の削除及び併合並びに技術案の削除に限られるとしている。また、技術案の削除とは一の請求項中で並列された技術案のうちの一又は複数の技術案を削除することをいうと規定している。

これらの審査指南の規定によれば、本件特許の請求項の「傾斜角度1:500」を「傾斜角度1:150」とする訂正は認められないことになる。このような訂正は明らかに請求項の削除又は併合ではなく、また、請求項中では、「傾斜角度1:100～1:150」という技術案と「傾斜角度1:150～1:500」という二つの技術案が並列に記載されているわけではなく、したがって「傾斜角度1:100～1:500」を「傾斜角度1:100～1:150」に変更することは、「請求項中に並列にされた技術案のうちの一又は複数の技術案を削除すること」にも該当しないからである。しかしながら、本件のように明細書

に「傾斜角度1:100～1:150」という開示があり、しかも請求項の「傾斜角度1:100～1:500」が明細書にサポートされていないと疑われる場合において、それを「傾斜角度1:100～1:150」と訂正することは、特許法実施細則第68条第1項の「もとの特許の保護範囲を拡大してはならない」という規定も満足するし、第三者に不測の不利益を与えることもないため、このような訂正を認めてもよいのではないかと思われる。

行政訴訟法第52条、第53条では、行政訴訟の審理は、法律及び行政法規を依拠とし、部門規章を参照すると規定されている。ここで、特許法は法律に該当し、特許法実施細則は行政法規に該当し、審査指南は部門規章に該当する。よって、審決取消訴訟の審理は、特許法及び特許法実施細則を依拠とし、審査指南を参照して行われることになる。法律及び行政法規については「依拠とする」とされているのに対して、部門規章については「参照する」とされている。したがって、審決取消訴訟では、一般的には審査指南を参照して判断が行われるが、人民法院は審査指南と異なる法律の解釈をできないわけではない。上記の審査指南の原則のうちの「4）一般的には、特許を受けた特許請求の範囲に含まれていない技術的特徴を追加してはならない」という原則については、判決の依拠とすべき実施細則第68条第1項の「もとの特許の保護範囲を拡大してはならない」という規定とはまったく異なる観点からの原則、即ち知識産権局が独自に設けた原則であり、人民法院はこの原則に必ずしも拘束されない（「参照」するのみである）。また、審査指南にも「一般的には」として、特許請求の範囲に含まれていない技術的特徴を追加することが認められる状況があることを示唆している。

以上より、特許権者は、無効審判手続の段階で、請求項の「傾斜角度1:500」を「傾斜角度1:150」とする訂正を試みてもよかったのではないかと思われる。

（ここに掲載した内容は、個人的な見解を含み、大野総合法律事務所又は金杜律師事務所の意見を反映するものではありません。）