

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第10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*

「幼児用カラ一画描画玩具」事件（（2007）一中行初字第803号）

1. 関連規定

特許法第22条第2項

新規性とは、出願日前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物上で公開発表されておらず、国内で公開使用されておらず、又はその他の方式で公衆の知るところとなっておらず、かつ同様の発明又は実用新案が他人によって国务院特許行政部門に出願され出願日後に公開された特許出願書類中に記載されてもいないことをいう。

特許法第22条第3項

創造性とは、出願日以前に既にある技術と比べて、当該発明が際立った実質的特徴及び顕著な進歩を有しており、当該実用新案が実質的特徴及び進歩を有していることをいう。

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。

特許法実施細則第20条第1項

特許請求の範囲は、発明又は実用新案の構成要件を説明し、保護を請求する範囲を明瞭かつ簡潔に記述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3.2.2節（一部抜粋）

次に、各請求項で確定される保護範囲が明瞭でなければならない。請求項の保護範囲はそこで用いられている用語の意味に基づいて理解しなければならない。一般的には、請求項中の用語は関連する技術分野の通常の意味を有するものと理解しなければならない。特定の場合において、明細書である用語が特定の意味を持つことが明確に示されており、かつ当該用語を使用した請求項の保護範囲が明細書中の当該用語についての説明によって十分に明瞭に限定されているならば、このような状況は許される。但し、この場合にも、請求項の表現に基づけばその意味が明確になるように、なるべく請求項を補正するよう出願人に要求しなければならない。

* 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

2. 事件の概要

「幼児用カラー画描画玩具」の発明特許権（第98802474.8号、出願日は1998年9月10日）に対して無効審判が請求され、同特許が明瞭性の要件（特許法実施細則第20条第1項）、明細書のサポートの要件（特許法第26条第4項）、新規性の要件（特許法第22条第2項）及び創造性の要件（特許法第22条第3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いずれも認めず、本件特許権を維持する審決をした（2006年12月25日第9328号無効宣告請求審査決定、以下「第9328号審決」）。審判請求人は、専利復審委員会の第9328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. 特許の内容及び審判請求人の主張

本件特許はカラー図案を描画するための幼児玩具に関する。特許権者は、無効審判の手續において特許請求項の範囲を訂正し、請求項1に対してその従属項である請求項4の構成要件を追加した。訂正後の請求項1は下記の通りである（下線部は訂正により追加された部分である）。

1. カラー図案を描画するための幼児玩具であって、2枚の基板間に複数のセルを含む多セル構造を形成し、これら複数のセルを所定の複数の領域に区分し、区分された各領域内に、隣接する前記領域で色が異なるように、同一の色を着色した磁性粒子と、分散媒と、背景部分を構成する着色剤と、所望により加えられた増稠剤とからなる分散流体を封入し、磁性手段を用いて一方の基板の表面の異なる領域に接触させたときに、各領域の異なる色の磁性粒子がいずれも前記基板側に引き寄せられ、接触した軌跡に複数色を表示し、各磁性粒子の表面はいずれも有色薄膜の層が形成されており、ここで、前記磁性粒子は異形であることを特徴とする幼児玩具。

この「異形である」という表現について、審判請求人は、無効審判請求書における新規性欠如の主張の中で、次のように主張した。本件特許にいう「磁性粒子は異形である」（「異形」は、中国語では「奇怪的形状」（「奇怪」な形状の意）と表現されている）については、「奇怪」自体が予期できないという意味であり、これを請求項に用いれば保護範囲は極めて不明瞭となり、従って「奇怪」は実質的な意味を持たないものということになる。よって、請求項は明瞭でなければならないという特許法の規定を満たさない。さらに、磁性粒子は製造する過程では磁性粒子を統一した形状に製造する必要はなく、いわゆる磁性粒子はきわめて小さい粒状であり、粒子が形成される際にはその粒度が小さいことからその形状を制御する必要はまったくなく、異なる形状は自然の特性であり、このような異なる形状はここでは意味をもたない。「奇怪」はここでは実質的な意味をもたない。

4. 専利復審委員会の審決

専利復審委員会は次のように判断した。

(1) 明瞭性について

本件特許の明細書では、「異形」について具体的に定義している。よって、請求項1は保護を要求する範囲を明瞭に記載しており、明瞭性の要件を満たす。

(2) 明細書のサポートについて

請求項1の「前記磁性粒子は異形である」という構成要件は、明細書に明確に記載されており、

かつ「異形」について定義がされているため、この構成要件は明細書にサポートされている。

(3) 新規性について

付属書類 8 は「前記磁性粒子は異形である」という構成要件を開示しておらず、請求項 1 は新規性を有する。

(4) 創造性について

付属書類 8 は「前記磁性粒子は異形である」という構成要件を開示していない。付属書類 3 も、磁性粒子として水素還元法で生成された多孔黒色酸化粒子を含む磁気移動式表示パネルを開示しているのみであって、「前記磁性粒子は異形である」という構成要件は開示していない。付属書類 3 は、この構成要件を付属書類 8 に応用して「前記磁性粒子は異形である」という技術的課題を解決する示唆も与えていない。一方、本件特許は異形の粒子を採用することで、この磁性粒子の磁性スタイラス等の磁性手段に対する反応を強化し、カラー塗料の染色性をよりよくしており、請求項 1 に係る発明は有益な技術的効果をもたらすことができる。よって、請求項 1 は際立った実質的特徴及び顕著な進歩を有し、創造性を有する。

5. 原告（審判請求人）の主張

(1) 明瞭性について

専利復審委員会の「『異形』という限定は明瞭である」という認定は事実には合わない。明細書では、単に「異形とは、粒子の形状が、例えば球形や略長方形等のような特定の形状に統一して成型されておらず、各粒子が異なる形状を有することをいう」と述べているにすぎない。「明瞭」は単なる形式上の明瞭ではなく、公衆がどのような形状とすればよいか分からないものであってはならない。

(2) 新規性及び創造性について

本件特許において「異形」に対する解釈は通常の技術者が熟知している解釈とすべきである。また、「異形」は磁粉が普遍的に有している特徴であり、「前記磁性粒子は異形である」は常識である。専利復審委員会が「異形」という構成要件を唯一の理由として本件特許が新規性及び創造性を有するとしたのは、事実には反する。

6. 被告（専利復審委員会）の反論

(1) 「異形」について

審査指南第二部第二章 3.2.2 節の「特許請求の範囲の保護範囲は明瞭でなければならない」に関する規定では、「特定の場合において、明細書である用語が特定の意味を持つことが明確に示されており、かつ当該用語を使用した請求項の保護範囲が明細書中の当該用語についての説明によって十分に明瞭に限定されているならば、このような状況は許される。」と規定されている。一方、本件特許の「異形」は、当該分野において通常有する意味ではない。特許権者は明細書で「異形」について、「異形とは、粒子の形状が、例えば球形や略長方形等のような特定の形状に統一して成型されておらず、各粒子が異なる形状を有することをいう」と具体的に定義している。これによって、本件特許の請求項 1 で保護しようとする粒子の形状構成は明瞭に限定されている。よって、請求項 1 は明瞭である。

(2) 新規性及び進歩性について

原告は、「異形」は常識であり、長期にわたって磁粉の普遍的な形状であると主張する。この

主張は口頭審理の際にされたものであり、それを証明する証拠もない。原告が提出した付属書類1、3、5、7、8のいずれにも「異形」という構成は開示されておらず、「粒子の形状が、例えば球形や略長方形等のような特定の形状に統一して成型されておらず、各粒子が異なる形状を有する」に類似する構成も開示されていない。よって、請求項1は新規性及び創造性を有する。

7. 北京市第一中級人民法院の判決

(1) 明瞭性及び明細書のサポートについて

北京市第一中級人民法院（以下単に「中級法院」という）は、上記で引用した明瞭性に関する審査指南の規定を引用し、更に本件特許の明細書に「異形」について上記の通りの定義があることを指摘した上で、「『異形』については明瞭な説明がされており、これによって本件特許の請求項1中の『前記磁性粒子は異形である』の内容は明瞭であって疑いないものである。」と認定した。また、明細書のサポートの要件についても、「同時に、本件特許の請求項1は特許法の第26条第4項の規定も満たしており、請求項1は明細書にサポートされている」と認定して、原告の主張を退けた。

(2) 新規性について

中級法院は、原告の無効請求理由に従って、付属書類8を最も近い先行技術とした上で、「付属書類8は少なくとも本件特許の請求項1の『磁性粒子は異形である』という構成要件を開示しておらず、よって専利復審委員会が本件特許は新規性を具備しておらず、特許法第22条第2項の規定を満たさないと認定したことは、合法的で根拠のあるものである」と判断した。

(3) 創造性について

専利復審委員会の第9328号審決とまったく同じ理由付けで、請求項1は創造性を有しないと判断した。即ち、付属書類8には「磁性粒子は異形である」という構成要件が開示も提示もされておらず、付属書類3は磁性粒子として水素還元法で生成された多孔黒色酸化粒子を含む磁気移動式表示パネルを開示しているが、「前記磁性粒子は異形である」という構成要件は開示していないと認定した上で、付属書類3は、この構成要件を付属書類8に応用して「前記磁性粒子は異形である」という技術的課題を解決する示唆も与えていないと認定した。一方、本件特許については、本件特許は異形の粒子を採用することで、この磁性粒子の磁性スタイラス等の磁性手段に対する反応を強化し、カラー塗料の染色性をよりよくしており、請求項1に係る発明は有益な技術的效果をもたらすことができるとした。そして、本件特許の請求項1は際立った実質的特徴及び顕著な進歩を有し、創造性を有すると結論付けた。

(4) 「公知の常識」であるとの主張について

磁性粒子が異形であることは公知の常識であるという原告の主張に対して、中級法院は次のように判示した。

原告が提出した無効審判請求書によれば、確かに原告は本件特許の新規性に対する意見陳述の部分で「粒子を成型する際にはその粒度が小さいことからその形状を制御する必要はまったくなく、異なる形状は自然の特性であり」と言及しているが、この段落全体の意見を総合的にみれば、これらの内容は、本件特許が「特許法の請求項は明瞭かつ明確でなければならないという規定を満たさない」ことを説明する意図であり、原告はこれを本件特許を無効とする「公知の常識」として主張しているわけではない。特にこのような「公知の常識」という事実について相手方の反論が予測される場合には、主張者である原告は、無効審判の審理期間にその証左として合わせて証拠を提出すべきであったのであり、またそうすることは容易であったはずである。原告は本

件訴訟になってようやく付属書類8を証拠とすると主張したが、これは既に専利復審委員会の無効審理の範囲を超えている。本院は、請求・審理一致の原則に基づいて、これを採用しない。

8. 考察および実務上の注意点

(1) 明瞭性の要件について

本件特許は日本出願を優先権主張の基礎とする特許である。日本出願における「異形」という用語は、上述の通り、中国語では「奇怪的形状」（「奇怪」な形状という意味）と訳された。ここで、日本語の「異形」と中国語の「奇怪的形状」とを比較すると次の通りである。

辞書によれば、日本語の「異形」は、「普通と違った怪しい姿・かたちをしている・こと（さま）。『一の者』『舳（とも）へ—なるくろ首の変装人物が現れ／幫間（潤一郎）』」であり、中国語の「奇怪」は、「①普通と異なること：海には多くの—な動植物がいる。②思いのほか、予想外である、理解し難い：まったく—だ。なぜ彼は今になってもまだ来ないのか？」である。このことから、中国の「奇怪な形状＝①普通と異なる形状」が日本語の「異形」に相当し、中国語では更に「奇怪な形状＝②思いのほか、予想外である、理解し難い形状」の意味も有すると理解できる。

本件特許では、明細書において「奇怪な形状」について、明確な定義がされていたため、上記のような辞書による用語の解釈をせずに、明細書に定義があることを理由に、その意味は明瞭であると判断された。しかし、仮にこのような定義がなかったとしたら、この「奇怪な形状」という要件を含む請求項が明瞭であると判断されていた可能性は低いと考えられる。即ち、「奇怪」を上記①の意味に解するならば「奇怪な形状」とは「普通とは異なる形状」であることになり、「普通の形状」がどのような形状であるかが当業者に明らかでない限り、「普通とは異なる形状」もその含意が確定できなくなり、この用語は不明瞭と判断されることになると考えられる。また、「奇怪」を上記②の意味に解するときは「奇怪な形状」は「思いのほか、予想外である、理解し難い形状」というように、極めて主観的な限定事項となるため、この場合は明らかに不明瞭になると思われる。

したがって、請求項で用いる用語が、(A)発明にとって重要であり、かつ(B)当該技術分野で一般的に使用されていないものである場合には、それを明細書で定義しておくことが望ましい。但し、(A)について、どの用語が重要となるかの判断は容易ではない。本件では、権利取得後の無効審判において新規性及び創造性の無効理由を主張されたのに応じて、もともと従属項の要件であった「異形」を請求項1に追加することになった。このように、将来引用される可能性のある引用文献の内容が予想できない以上、新規性や創造性の拠る所とすべき構成要件も予想できない。したがって、少なくともすべての従属項について、その中で用いられている用語の定義が必要であるか否かを検討すべきである。また、(B)の当該技術分野で一般的に使用されている用語であるか否かの検討は、中国（語）を基準として行うべきであることに注意が必要である。即ち、「中国において」当該技術分野で一般的に使用されていない用語については、定義をしておくべきである。本件について言えば、仮に「異形」（の磁性粒子）が日本において当該技術分野で一般的に認識される形状であったとしても、中国において「奇怪な形状」（の磁性粒子）が当該技術分野で一般的に認識されない形状であるならば、そのような用語を使用した中国特許の請求項は不明瞭ということになりかねない。特に、日本では成熟していても中国ではあまり発展していない技術については注意が必要である¹。また、英語圏で既に一定の含意を有するものとして認識されている用語については、中国出願の明細書において中国語の対訳の後ろに括弧書きで英語を併記することも有効である。

(2) 新規性や創造性の判断時における請求項の保護範囲の解釈

本件では、上述の通り、「前記磁性粒子は異形である」という構成要件について、明細書に記載された定義を参照して請求項は明瞭であると判断された。そして、新規性及び進歩性の判断においても、「異形」は明細書に定義された「粒子の形状が、例えば球形や略長方形等のような特定の形状に統一して成型されておらず、各粒子が異なる形状を有すること」という意味であるという前提で、引用文献には「異形である」ことが開示されておらず、新規性及び進歩性を有すると判断された。

中国特許法では、その第56条に、「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を規準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができる」と規定されている。この規定は、特許要件の審査及び審理の段階においても適用される。

(3) 審決取消訴訟における新たな理由及び証拠

本件では、審判請求人は、審決取消訴訟の段階で、「前記磁性粒子は異形である」という構成要件が公知の常識であることの証拠として付属書類8を用いることを主張した。これに対して、中級人民法院は、「専利復審委員会の無効審理の範囲を超えている」として、この主張を採用しなかった。

中国の行政訴訟法第5条には、「人民法院は行政事件を審理する際には、具体的な行政行為が合法であるか否かについて審理をする」と規定されている。従って、審決取消訴訟では、専利復審委員会がした審決が依拠した理由及び証拠に対してそれが合法であるか否かの審理を行うことになる。審決取消訴訟の当事者は審判で審理されなかった理由や証拠を審決取消訴訟で提出することはできない。

1999年10月に、北京市高級人民法院は、北京市第一中級人民法院の質問に答える形で『特許復審及び無効行政紛争事件の審理の若干の問題に関する解答（試行）』を発表している。この第10条には、無効審判については、その審決取消訴訟において「無効審判請求人が提出した新たな証拠は、原則として、それを受け入れて認定してはならない。無効審判請求人は、新たな証拠をもって専利復審委員会に無効審判を請求することができる。」と規定している。その一方で、無効審判の被請求人、即ち特許権者については、「特許権が無効と宣告され、又は判定された後に、特許権者が後続の手続で提出した、判決の変更につながる可能性のある新たな証拠は、これを受け入れて認定しなければならない。このとき、専利復審委員会の審決を取り消して改めて審理するよう命じなければならない。」と規定している。つまり、審判請求人に対しては、再度の審判請求の機会があるため、審決取消訴訟での新たな証拠の提出は認めない一方で、特許権者にとっては審決取消訴訟で新たな証拠を提出できずに特許の無効が確定してしまったらその後当該証拠を提出する機会はなくなくなるため、当該証拠が特許の有効性を肯定する場合に限り、当該証拠を受け入れるとしている。

（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。）

1 一例を挙げると、過去においては、プリンタや複写機による画像形成について「ベタ画像」という用語は、適当な中国語訳を当てることは難しく、様々な訳語があったと考えられる。そして、そのような訳語は中国では必ずしも一定の含意を有するものとして認識されていなかったとも考えられる。