

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第3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[※]

「アルミスラグ脱酸球」事件（（2006）一中行初字第849号）

1. 関連規定

特許法第26条第3項

明細書では、所属技術分野の技術者が実現できることを基準として、発明又は実用新案について明瞭かつ完全に説明をしなければならない。

特許審査指南第二部第二章第2.1.3節（一部抜粋）

以下の場合には、技術的課題を解決する技術的手段を欠いており実現不可能であると認定される。

……

(3) 明細書に技術的手段が記載されているが、所属技術分野の技術者が当該手段を採用しても、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るわけではない場合。

特許審査指南第二部第十章第3.1節（一部抜粋）

3.1 化学製品発明の十分な開示

ここにいう化学製品には、化合物、組成物ならびに構造及び／又は組成によっては明瞭に記述できない化学製品が含まれる。請求項にかかる発明が化学製品自体であるときは、明細書では化学製品の確認、化学製品の製造及び化学製品の用途について記載しなければならない。

(1) 化学製品の確認

……

組成物発明については、明細書には、組成物の成分を記載しなければならないほか、さらに各成分の化学的及び／又は物理的な状態、各成分の選択可能な範囲、各成分の含量範囲、及びそれらの組成物の機能に対する影響を記載しなければならない。

最高人民法院の民事訴訟の証拠の若干の規定第8条第3項

当事者が代理人に訴訟への参加を委任したときは、代理人の承認は当事者の承認とみなす。但し、特別の授權を受けていない代理人の事実に対する承認が直接相手方の訴訟請求を認めることになる場合は、この限りでない。当事者が現場にいるがその者の代理人の承認に対して否認の意思表示をしないときは、当事者の承認とみなす。

※ 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

鞍山宏大冶金溶接材料有限公司（以下単に「宏大公司」）が所有する「アルミスラグ脱酸球」の発明特許権（第02144665.2号）に対して、馬暁明によって無効審判が請求され、同発明特許権（以下単に「特許権」）が明細書の開示要件（特許法第26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」）は、請求人の主張を認め、本件特許権を無効にする審決をした（2006年6月23日第8406号無効宣告請求審査決定、以下「第8406号審決」）。宏大公司是、専利復審委員会の第8406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、製鋼に用いる複合脱酸剤に関する。明細書では、従来技術の脱酸剤として、フェロシリコンアルミニウムバリウムが脱酸効果に優れていると紹介されている。明細書の記載によれば、従来脱酸剤として用いられていたフェロシリコンアルミニウムバリウムは、シリカ10～38%、ボーキサイト20～45%、バライト7～14%、スラグ0.6～1.4%を粉コーコス及び石炭とともに溶鉱炉で製錬することにより生成される。このような従来技術の問題点として、明細書には「アルミは溶鋼中での強脱酸素剤である。従来方法としては、さらに金属アルミで直接脱酸する方法、アルミ及びアルミ合金で脱酸する方法がある。脱酸生成物 $a\text{-Al}_2\text{O}_3$ は、顕微夾雑物又は超顕微夾雑物であって、容易には溶鋼中から排除できず、鋼材の品質及び機械的性能に影響を及ぼす。金属アルミの比重は軽いため、スラグ面上に浮き上がって熱損傷を生じ、脱酸効果に悪影響を与え、アルミ金属の浪費を招く。」と記載されている。また、本発明の目的は「鋼の品質を向上し、金属アルミの利用率を向上し、有効にコストを低減する」アルミスラグ脱酸球を提供することであるされている。

本件特許の請求項1は下記のとおりである。

1. アルミ41～50%、蛍石20～27%、石灰13～20%、膨潤土6～12%、デンプン5～10%、繊維素1～5%、結合剤1～5%の原料の当該重量パーセントで構成され、前記原料を造粒して $\Phi 10\sim 20\text{mm}$ の球状とし、化学成分は、 $\text{Al } 38\sim 42\%$ 、 $\text{CaO } \geq 15\%$ 、 $\text{SiO}_2 \leq 7\%$ 、 $\text{S } \leq 0.05\%$ 、 $\text{P } \leq 0.05\%$ 、 $\text{H}_2\text{O } \leq 1\%$ 、強熱減量 $\leq 25\%$ とすることを特徴とするアルミスラグ脱酸球。

4. 無効審判における請求人及び被請求人の主張

請求人は、「当該分野の技術者は本特許の明細書中の『石灰』が『生石灰』であるのか『消石灰』であるのかを知ることができず、消石灰であるならば、いかにして消石灰を分解して水素及び酸素を生成するのか分からない」として、本件特許の明細書は発明の開示が不十分であり、特許法第26条第3項の規定を満たさないと主張した。

これに対して、被請求人側は、無効審判の口頭審理において、「実際に使用するのは『生石灰』でも『消石灰』でもなく、『石灰石』である。本件特許の『石灰』は本来は『石灰石』であり、宏大公司が出願書類に記載するときに後ろの『石』の字を打ち忘れたものである。当該技術分野の技術者は『石灰』が即ち『石灰石』であることが分かるはずであり、必要ならば『石灰』を『石灰石』に補正してもよい。」と主張した。

5. 専利復審委員会の審決

専利復審委員会は、被請求人側の主張に対して、「『石灰石』は『炭酸カルシウム』であって、『石灰』とは同一の物質ではない。当該分野の技術者は、本件特許の明細書からは、本件特許で

採用されている造粒方法では『石灰』を使用することはできず、必ず『石灰石』を使用しなければならないという教示を得られない。宏大公司是、造粒過程では本件特許は必ず水を用いなければならないと主張する。しかしながら、宏大公司是ここにいう『石灰』を『生石灰』又は『消石灰』と理解することができない理由を釈明してはいるが、本件特許にいう『石灰』を直接かつ唯一に『石灰石』と理解することしかできないことを証明する証拠を提出しているわけではない。(中略)従って、『石灰』を『石灰石』と解釈する根拠を欠いており、専利復審委員会は、当該分野の技術者は『石灰』が実際には『石灰石』であると理解するはずであるとする宏大公司の主張を支持しない。」と判断した。

このように被請求人の主張を退けた上で、専利復審委員会は、本件特許が明細書の開示要件を満たしているか否かについて、「『石灰』は当該分野では通常は、『消石灰』又は『生石灰』という二種類の意味を有するが、『石灰』を『消石灰』と理解すると、『消石灰』は高温下で分解して水素と酸素を生じ、鋼材の質量を低下させることになり、白点を生じることになり、『消石灰』を含むアルミスラグ脱酸球は本件特許の明細書に記載された技術的效果を実現できなくなる。これについては、宏大公司も明確に認めている。『石灰』を『生石灰』と理解したとしても、やはり本件特許はその発明の目的を達成できない。なぜなら、造球過程でバインダーとして水を用いれば、『生石灰』は最終的には反応して『消石灰』になり、必然的に本件特許の所期の技術的效果を実現できなくなるからである。一方、成球過程で水を加えずに、水を含まないバインダーを使用すれば、成球の品質は悪くなり、アルミスラグ脱酸球は容易に壊れ、やはり本件特許に記載された『形成された夾雑物はすばやくアルミスラグ脱酸球とともに溶鋼表面に浮き上がり、鋼中の夾雑物を減少し、溶鋼を浄化し、鋼材の品質を向上させるのに有利である』という技術的效果を達成し得なくなり、発明の目的を達成できなくなる。これについては、宏大公司も明確に承認している。」とした。

以上より、専利復審委員会は、本件特許の明細書は、明瞭かつ完全に請求項1の技術案を開示しておらず、当該分野の技術者は請求項1の技術案に基づいて本件特許が解決しようとする技術的課題を解決できず、所期の技術的效果を奏することができないとして、本件特許は『審査指南』第二部第二章第2.1.3節(3)の場合に該当し、特許法第26条第3項の規定を満たさないと判断した。

6. 審決取消訴訟における原告及び被告の主張

特許権者は審決を不服として、北京市中級人民法院に審決の取り消しを求める訴えを起こした。訴訟では原告である特許権者は、「無効審判の手續において、原告代理人が、特別の授權を受けていない状況下で、水を加えないときには造球の品質が悪くなること、及び本件特許の特許請求の範囲の石灰が石灰石であることを認め、それによって専利復審委員会が無効審決をしたのは、不正確である」と主張した。原告は、本件特許の「石灰」は「生石灰」であると主張し、水を加えなくても鋼材の品質は悪くならず、本件発明の目的を達成できると主張した。そして、本件特許の明細書の開示は十分であり、当該分野の技術者は本件発明を実現できると主張した。

この主張に対して、被告である専利復審委員会は、無効審判手續原告代理人が口頭審理でした承認は原告の承認とみなすべきであり、無効審判の過程で既に認めた事実に対する翻意は成立しないと主張した。

7. 北京市第一中級人民法院の判決

(1) 当事者の代理人による無効審判段階での陳述を訴訟段階で翻意できるか否かについて

上掲のとおり、最高人民法院の民事訴訟の証拠の若干の規定第8条第3項は、「当事者が代理人に訴訟への参加を委任したときは、代理人の承認は当事者の承認とみなす。但し、特別の授権を受けていない代理人の事実に対する承認が直接相手方の訴訟請求を認めることになる場合は、この限りでない。当事者が現場にいるがその者の代理人の承認に対して否認の意思表示をしないときは、当事者の承認とみなす。」と規定している。本件では、無効審判手続において特許権者の代理人は、本件特許特許請求の範囲の「石灰」は「石灰石」であることを承認し、生石灰及び消石灰はいずれも本発明の目的を実現することができず、造粒過程では必ず水を使用しなければならないと主張した。

これに対して裁判所は、「この陳述は、無効審判の請求人の『本件特許の明細書中の技術案は石灰についての記述が不明瞭であり、この技術案を実現することはできない』という主張に反駁してなされたものであり、当事者が自己の権利を争ってした積極的な主張である。また、本件特許の発明者も無効審判の口頭審理に参加していたが、この陳述について反駁したわけではないため、この陳述を承認したものとみなす。さらに、第8406号審決では、生石灰にバインダーとして水を使用した場合には、反応して最終的には消石灰になり、消石灰は高温下では分解されて水素と酸素になり、鋼材の品質が低下することになり、発明の目的を達成できなくなると分析されている。よって、本件特許の特許請求の範囲中の『石灰』が『生石灰』であり、水を加えなくても造粒効果をよりよくできるという原告の本件訴訟での主張は成立せず、無効審判段階での陳述を翻意することはできない。」と判断した。

(2) 本件特許の明細書の開示が十分であるか否かについて

裁判所はまず、本件特許の明細書に基づいて、「本件特許は、冶金工業での製鋼に用いる複合脱酸剤であり、化学製品中の組成物の発明である。本件特許は、従来技術の脱酸剤が製鋼脱酸過程において雑物が残留し、溶鋼から容易に排除できない等の問題を解決するためにされた改良発明であり、本発明の目的は鋼材の品質を向上し、金属アルミニウムの利用率を向上し、コストを効果的に低下させることである。」と認定して、「従って、本件特許明細書は、明瞭かつ完全にこのアルミスラグ脱酸球の各成分の名称及びその含量を開示しなければならない。」とした。

その上で、「本件特許にかかるアルミスラグ脱酸球は一種の組成物に該当し、その中の原料『石灰』には通常は『生石灰』と『消石灰』の二種類の意味がある。」と認め、「石灰」を「消石灰」と理解する場合については、無効審決と同様の理由で明細書に記載の技術的效果を奏し得ないとし、「石灰」を原告が主張するように「生石灰」と理解した場合についても、水を加えない場合には明細書に記載の技術的效果を奏し得ない（水を加えれば「消石灰」になる）として、結局「石灰」では明細書に記載の技術的效果を奏し得ないと認定した。そして、これを理由として、当該分野の通常の技術者は本件特許の明細書の教示に従っても本件特許の発明の目的を実現できないとして、本件特許の明細書は特許法に規定する開示要件を満たしていないと判断した。

8. 考察および実務上の注意点

(1) 本件の整理

本件を整理すると次のとおりである。

(i) 無効審判請求人の主張

本件特許の明細書中の「石灰」は、「生石灰」であるのか「消石灰」であるのか不明であり、「消石灰」である場合には、どのようにして消石灰を分解して水素及び酸素を生成するのか分からな

い。

(ii) 無効審判被請求人の代理人の無効審判口頭審理での陳述

「石灰」を「生石灰」又は「消石灰」と理解すると、発明の目的を達成できない。本件特許の「石灰」は「石灰石」のタイプミスであり、本来は「石灰石」である。

(iii) 専利復審委員会の判断

「石灰」が本来は「石灰石」であるとする被請求人の主張は、それを証明する証拠がなく支持できない。「石灰」には「生石灰」と「消石灰」が含まれるが、いずれも場合も本件発明の目的を達成できない。よって、本件特許は発明の開示が不十分であり、特許法第26条第3項の規定を満たさない。

(iv) 審決取消訴訟原告（無効審判被請求人）の審決取消訴訟での主張

無効審判の口頭審理における代理人の陳述は不正確である。本件特許の「石灰」は「生石灰」と理解すべきである。生石灰に水を加えると反応して消石灰になり、消石灰では本件発明の目的を実現できなくなるが、本発明では生石灰に水を加える必要はなく、水を加えなくても本件発明の目的を実現できる。

(v) 裁判所の判断

「石灰」には「生石灰」と「消石灰」が含まれるが、いずれの場合も本件発明の目的を達成できない。よって、本件特許は発明の開示が不十分であり、特許法第26条第3項の規定を満たさない。

(2) 代理人の無効審判口頭審理での陳述について

本件では、特許権者は、審決取消訴訟の段階になって、無効審判の口頭審理で自らの代理人が行った陳述は不正確であると主張した。

口頭審理に参加する前には、相手方の主張を予想し、あらかじめ十分に準備をして、代理人との間で相手方の主張に対する反論、釈明の方針を共有しておく必要がある。また、事前に準備できていない問題についてその場で答弁しなければならない場合には、休廷を請求して当事者と代理人との間で相談することも有効である。特に、無効審判と同時に侵害訴訟も進行している場合には、侵害訴訟で禁反言とならないよう、無効審判の代理人にも侵害訴訟の状況を理解してもらった上で口頭審理に臨んでもらうことは必須である。さらに、口頭審理での代理人による好ましくない発言をその場で取り消せるよう、当事者自身が代理人とともに口頭審理に参加することも有効であろう。

(3) 記載不備への対応について

本件では、「石灰」という用語が問題になった。

本件では、特許権者には、大きく二つの選択肢があった。一つは、「石灰」に誤りはないという前提で、「石灰」であっても発明の目的は達成でき、明細書の開示は十分であると主張することであり、もう一つは、「石灰」は誤りであることを認めることである。

「石灰」が誤りであると認める場合には、さらに、正しい本来の意味を釈明しなければならないが、ここでさらにいくつかのオプションがある。まず、「石灰」は、それとは異なる物質である「石灰石」の「石」の字を打ち忘れたものであり、技術的観点から「石灰石」と理解すべきであるという主張が考えられる。特許権者の代理人は、無効審判の口頭審理においてこの主張をした。他の案としては、「石灰」には「生石灰」と「消石灰」が含まれるが、明細書ではそのいずれかを限定し損ねたとして、そのいずれかに限定して解釈すべきであるという主張が考えられる。審決取消訴訟において、特許権者はこの後者の考え方のもと、代理人の主張は誤りであり、「石灰」は「生石灰」に限定して解釈すべきと主張した。

ここで注目すべきは、特許権者代理人は、「石灰」が「生石灰」でも「消石灰」でもなく「石灰石」であるという理由を「生石灰及び消石灰ではいずれも本発明の目的を実現することができないから」とし、特許権者自信も「石灰」を「消石灰」ではなく「生石灰」と解釈すべき理由を「消石灰では本発明の目的を実現することができないから」としたことである。この点が特許権者にとって不利に働いたと思われる。即ち、専利復審委員会は、特許権者代理人の「生石灰及び消石灰ではいずれも本発明の目的を実現することができないから」という主張に対して、「宏大会社はここにいう『石灰』を『生石灰』および『消石灰』と理解することはできないという理由を釈明してはいるが、本件特許にいう『石灰』が直接かつ唯一に『石灰石』と理解することしかできないことを証明する証拠を提出しているわけではない。」とした。こうなると、特許権者側の主張は逆に、本発明がその目的を達成できないことを認めているだけのことになってしまう。審決取消訴訟における特許権者の主張も同様であり、特許権者は「石灰」を「生石灰」と理解すべき積極的な理由を証明することができなかった。

現在、日本企業の間では中国特許出願に多くの誤訳が存在しているのではないかという懸念がもたれている。いざ権利行使をしようと思ったときに誤訳による記載不備が発覚し、相手方に無効審判を請求されて記載不備を指摘されるという可能性もある。この場合に特許権者としては、反駁する必要が生じるが、本件を教訓として次の点に注意することを提案したい。

即ち、明細書や特許請求の範囲に誤訳が存在し、それを字義どおりに解釈すると不都合がある場合に、「〇〇は、それを字義通り解釈すると、（発明が実施できなくなる／解決すべき課題が解決できなくなる／文章全体の意味が不明瞭になる／明らかに新規性がなくなる）から、△△と解釈すべき」といった主張のみではなく、さらに〇〇を△△と解釈すべき積極的理由を主張しなければならない。さらに、本件の審決例によれば、その理由は、〇〇を「直接かつ唯一に」△△と解釈できる理由でなければならない。

（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。）