

日中の言語と文化の違いを超えて

中科専利商標代理有限公司 日本事務所代表 張 立岩

抄録

中国の知的財産保護制度は成立してから26年の歳月がたち、法整備が進められてきた。しかし、この制度は人為的に作られたもので、人々がこの制度を認識し、受け入れるのに時間がかかるのも事実であり、現在も沢山の問題が存在している。中国は周りの環境に恵まれ、その上中国政府の改革開放への強い意思もあり、近年経済発展のための政策が積極的に推し進められてきた。知的財産権を重視し、発明創造の促進を図ることは、こうした政策へ大きく貢献することとなる。中国特許庁の12次五年計画では、2011年から2015年までに三種類特許の出願の増加率は15%以上で、2015年に発明特許出願件数は75万件、実用新案権90万件、意匠は85万件と予測している。その背景には、発明創造能力が高められ、知的財産に対する意識が強化されることで各業界の出願が増加するといった中国特許庁の判断がある。こうした現状を踏まえ、本稿では日中の特許制度の違いを紹介し、それを通じて日中の知的財産の関係を強化すると共に、互いの文化や特許制度に関する理解と交流を深めることを提案する。

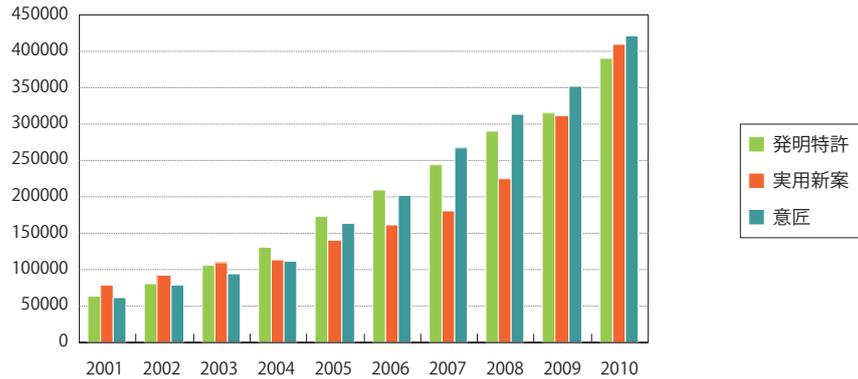
はじめ

特許制度の目的は、発明の保護及び利用を図ることにより、更なる発明を奨励し、それによって科学技術の発展と秩序ある普及を促進するというものである。ここ数年、中国と日本の経済交流は量、範囲ともに拡大し、お互いに重要な貿易相手となってきている。しかし、特許に関する交流の規模は、貿易の規模とは大きく隔たっている。これについては、両国企業の技術レベルのギャップが存在することが一つの原因ではあるが、両国の特許制度の歴史の長さ、国民の特許に対する認識、特許制度の慣習、制度把握の程度の相違もその原因になると考えられる。中国はここ数年来、経済が急成長してきている。これは、中国人の勤勉さや知恵の成果であろうが、中国の改革開放初期に日本から支援、援助があったことも一つの要因である。当時、多くの日本の方々から中国に対し技術、マネジメントについての経験を伝承して頂いた。現在では、日本が中国の経済発展の受益者となった側面もある。

中国は、30年余りの改革開放政策を経て、経済が数倍規模になるという急速な発展を遂げたが、それは労働集約型、資源消費型、環境破壊型の成長モデルであった。現在では、その経済成長モデルを転換しようとしている。最近では、国としてのコアコンピタンス強化という目標を掲げるようになった。その内容とは、経済発展のためにさらなる科学技術イノベーションを進め、労働者の質を高めること、資源消費を減らし、製品の技術水準と付加価値を向上させること、エコ・環境保全を重視すること、そしてこれらによって経済の持続可能な発展を図ること、等である。

これらを背景として、中国政府は知的財産の保護を強化し、特許制度の水準を高めようとしている。そのため、中国政府は2008年に「国家知識産権戦略綱要(知的財産権戦略要綱)」を発表し、関連する法規を改正し、国家的な特許管理の改善に取り組んでいる。近い将来、中国の科学技術イノベーションが経済と同じく急成長していくものと考えられる。同様に、中国の特許制度も急速に発展し向上していくものと考えられる。こうした明るい未来は、日本にとっても利益こそあれ弊害をもたらすものではない。従って、日本に対しては、「前進発展」という眼で中国の特許への取り組みを見ていただき、中国の特許への取り組みの発展を支持し、さらなる提案をお願いしたい。これによって日中双方のWin-Winの結果が得られると考えられる。

現在、中国から日本への特許出願は非常に少なく、権利付与されるものはさらに少ない。その主な原因は、中国の科学技術の研究開発が十分でないこともあるが、発明者(出願人)と中国弁理士の知識・認識不足や、日本出願に向けての特許出願書類作成のノウハウが未だ不十分なことでも挙げられるであろう。例えば、特許制度が知的財産権保護に果たす役割をしっかりと認識していても、特許制度が技術の普及を促進するという側面を十分理解していない者もいる。また、特許出願書類作成経験がない者、日本の特許制度をよく知らない者もいる。書類の記載が日本の審査基準を満たしていない場合もある。特に、拒絶理由通知書を受け取った場合に、日本や米国等、特許制度に長い歴史をもつ国の出願人に比べ、中国からの出願人は応答能力に限界がある。これも、中国のクライアントが、日本へ出願してもなかなか権利取得できない、と感じる一因であろう。



過去10年間の三種類特許出願の比較



過去10年間の日本と外国からの出願件数の比較

他方、日本のクライアントは、中国で自らの望む権利が得られないと感じている。言語の障害や制度の差異が原因であり、また中国の審査が厳しいと考えている向きもある。ここで、日中の特許制度及び審査実務の違いを比較して、読者と共に言語の障害や言語の特性がもたらす問題について具体的に考察してみたい。また、中国の言語文化や特許制度の実情についても若干の情報を提供する。

一、中国特許制度の特徴

— 日本特許制度との相違点

中国は1978年から開放改革政策を実施し、計画経済から市場経済に転換した。発明を奨励し、科学技術の進歩革新を促進するため、中国は1985年4月1日に中国における最初の専利法（以下特許法と称する）を施行し、爾来26年が経過した。1985年の特許制度実施1年目の特許、実用新案、意匠の出願件数は計1.4万件であったが、2010年には122万件に達した。さらに詳細には、特許が391,177件、実用新案409,836件、意匠421,273件、合計1,222,286件であった。

この間、特許法は3回改正された。特に第3次改正は、「国家知識産権戦略綱要」推進のための重要な改正であった。2008年6月に発表された「国家知識産権戦略綱要」では、「知的財産権の保護を強化する」のみならず、「特許権の濫用を防止し」、公平に競争する市場の秩序と公衆の合法的な利益を守るべきであることが、謳われている。ここでは出願の段階において個人的な見解で日本との主な相違点について、以下のとおり、纏めてみた。

1. 秘密保持審査

中国でなされた発明を外国へ特許出願する際は、いかなる単位（機関・事業者）又は個人も、事前に国务院専利行政部門に申告してその秘密保持審査を経なければならない。（特許法第20条）

(1) 秘密保持審査の請求には3つの方式がある（実施細則第8条、日本の施行規則に該当）

- ① 直接に秘密保持審査請求を提出し、且つその技術構想を詳細に説明する。
- ② 特許出願すると同時に又は出願の後に、秘密保持審査

を請求する。

- ③国際出願を提出した場合は、秘密保持審査請求を同時に提出したものとみなす。

(2) 秘密保持審査の期限(実細則第9条)

- ①出願人が秘密保持審査請求日から4ヶ月以内に秘密保持審査通知を受領しなかった場合、出願人は外国への出願許可を得たものと見なす。
- ②出願人が秘密保持審査通知を受領した場合において、秘密保持審査請求日から6ヶ月以内に秘密を保持すべしという決定を受領しなかった場合、出願人は外国への出願許可を得たものと見なす。

また、改正法第20条に追加された第4項では、「本条第1項の規定に違反して外国に特許又は実用新案を出願した場合、中国において出願しても、権利を付与しない。」と規定している。

上記第4項は一種の罰則である。即ち、いかなる者も、中国でした発明又は考案を外国に特許又は実用新案として出願しようとする場合、事前に国務院専利行政部門に申告してその秘密保持審査を経なければ、中国において該特許又は実用新案を出願しても、権利付与されない、というものである。

現在、上記3方式の中では、第2の方式が比較的多く用いられている。

2. 同一発明に関する特許と実用新案への重複出願

中国特許法には、日本の実用新案法第10条及び特許法第46条のように特許を実用新案に、実用新案を特許に変更できるという出願変更の規定はない。中国では、同一の出願人は同一の発明について、特許と実用新案を重複して出願することが認められ、かつ、その特許出願が特許査定された場合、出願人は先に取得した実用新案権を放棄することにより、特許権を取得することができる。(特許法第9条)。

改正法では抵触出願拡大条項(特許法第22条第2項)を採用している。即ち、同一出願人の先願も同一出願人の後願の抵触出願になりうる。したがって、出願人が中国で同一の発明について、特許と実用新案を重複出願する際には、以下2点に注意しなければならない。

- (1)必ず同日に特許と実用新案を出願しなければならない。
- (2)出願人は先に権利付与された実用新案権を有効に保持していなければならない。そうして初めて、後に審査される特許出願が実用新案権を放棄することにより特許権を付与されるという方法を採用することができるのである。つまり、先行取得した実用新案権が(どのような原因であろうと)すでに権利を喪失していれば、出願人は特許権を選択できる可能性を失う。

先後願の判断における同一の発明であるか否かについて

中国知識産権局の専利局(日本特許庁に相当。以下中国専利局と称する)の判断基準は、日本での判断基準である「実質同一」とは異なっていると考えられる。以下2つの例は、中国では「同一の発明ではない」と判断される。

「事例1」接合方法が追加された場合

出願1の請求項:3層構造の床であって、3種類の木板から製作される。

出願2の請求項:3層構造の床であって、3種類の木板をつなぎ合わせ接合して製作される。

「事例2」一部重複する場合

出願1の請求項:トレーであって、厚さ範囲が25~30mmである。

出願2の請求項:トレーであって、厚さ範囲が27~32mmである。

先後願の判断において、上記の場合に請求項に係る発明を同一と見ないのは日本の発明の同一の考え方と明らかに異なる。日本のように重複するクレームの記載を認める(日本特許法第36条5項)制度がないので、分割出願および重複出願において、同一出願人に範囲は重複するが同一でないクレームを広く認めて発明の保護を行おうとするものと理解できる。他方、中国では、同日の出願日以外は同一人であっても後願は先願の記載範囲で抵触出願として排除され、特許されないので重複問題が生ずる可能性が少ないと思われる。

中国の重複出願制度は、1990年代に制定されたものである。中国特許法施行以降の長きにわたり、審査のためのインフラ不足、審査期間の長期化(時には10年経っても審査が終わらなかった)等の状況が存在した。特許制度の下でよりよい保護のため、中国専利局は審査指南(日本の審査基準に相当)において、「同一出願人は同一の発明に関し、特許と実用新案を出願できる」との規定を設けた。そして、2009年10月1日の第3次改正において、この規定が法律として盛り込まれた。

3. 絶対新規性の採用

中国特許法第22条:「権利が付与される発明及び実用新案は、新規性、進歩性(中国語では創造性)及び実用性を具備していなければならない。」

新規性とは、その発明又は実用新案が従来技術に属さず、またいかなる単位又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日前に国務院専利行政部門に出願したことがなく、かつ出願日以後に公開された出願書類又は公告された特許書類に記載されていない(抵触しない)ことをいう。

進歩性とは、従来技術に比べ、その発明が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、実用新案であれば、実質的な特徴及び進歩を有していることをいう。

実用性とは、その発明又は実用新案が製造又は実施可能

であり、且つ積極的な効果を生じ得るものをいう。

本法にいう従来技術とは、出願日前に国内外において公衆に知られている技術を指す。」

経済のグローバル化と科学技術の絶え間ない発展に伴い、特にインターネットの普及により、出版物と非出版物はすでに境界線がなくなっている。外国ですでに公開使用、公開販売、公知となった技術が、中国で特許権を付与されたならば、発明を真に奨励するという目的を達成することができない。外国の公衆がすでに自由に使用している技術や意匠が、もし中国で権利となったら、中国の公衆の利益が損なわれることになる。特許制度は国際的調和が図られており、現在、大多数の国では特許法において、従来技術と従来意匠の判定対象地域を制限していない。中国でも、権利の質を高めるため、絶対新規性を採用した。

中国の特許法が、抵触規定(第22条第2項)における「他人」という語を「すべての単位(機関・事業者)と個人」と変えたことに、注意する必要がある。同一の出願人でも同一発明について、同日である場合を除き、前後して特許と実用新案を出願する場合、重複権利付与禁止の原則(ダブルパテント禁止の原則)が適用され、1件の出願しか権利を取得することができない。

二、中国の特許審査実務

中国特許法実施細則第53条に、拒絶査定を出す根拠条文は特許法第5条(公序良俗法律違反)、25条(不特許事由)、第9条(二重授權禁止)の状況と、第2条第2項(発明の定義)、第20条第1項(秘密保持審査)、22条(特許要件)、第26条第3項(実施可能要件)、4項(サポート要件、明瞭、簡潔)第5項(遺伝資源)、第31条第1項(単一性)、実施細則第20条第2項(必要的技術事項)の規定の状況と、第33条(補正の要求)、及び実施細則実施細則第43条第1項(分割出願は原出願の範囲を超えてはいけない)の状況である、と規定されている。審査官の審査意見の真の意図が、言語の問題で出願人にうまく伝わらないことがある。また、出願人と弁理士の意味疎通不足のため、出願人の真の意図が正しく把握されず、出願人の真意が伝わらない状況も存在する。

日本人にとって英語以外の第2外国語というと、中国語ほど、学びやすい言語はないと思う。漢字はその多くが共通し、文化的に相通ずるところが多いからである。しかし、日本人は日本語に慣れきっているため、つい無意識のうちに、日本語の眼で外国語を眺めがちではないだろうか。他方、中国人はつい中国語の眼で外国語を眺めがちである。母国語の思考法や概念化によって外国語を解釈してしまうことから生ずる誤りは「母国語の干渉」といわれているが、特許の世界でも同様のことが起こる。外国の制度を学ぶということは、

異質の言語を通して、新しい発想法や視点、母国語とは異なる世界の解釈の仕方を学ぶことでもあると思う。

そこで、日中の言語特性の違いにより、具体的にどのような問題が生じているか、その問題を取り上げ、どのような対策を採るべきかを、中国人弁理士という立場から一私見を述べたい。

1. 化学分野における日本語と中国語の表示の違い

化学物質については日本ではカタカナ表示されることがほとんどであるが、中国ではカタカナがないため、音訳か、意識か固有の漢字か、固有の漢字の変化か偏旁を追加して化学物質の名称を名付けている。元素周期表を見てみると次の通りとなっている。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 氢																	He 氦
2	Li 锂	Be 铍											B 硼	C 碳	N 氮	O 氧	F 氟	Ne 氖
3	Na 钠	Mg 镁											Al 铝	Si 硅	P 磷	S 硫	Cl 氯	Ar 氩
4	K 钾	Ca 钙	Sc 钪	Ti 钛	V 钒	Cr 铬	Mn 锰	Fe 铁	Co 钴	Ni 镍	Cu 铜	Zn 锌	Ga 镓	Ge 锗	As 砷	Se 硒	Br 溴	Kr 氪
5	Rb 铷	Sr 锶	Y 钇	Zr 锆	Nb 铌	Mo 钼	Tc 锝	Ru 钌	Rh 铑	Pd 钯	Ag 银	Cd 镉	In 铟	Sn 锡	Sb 锑	Te 碲	I 碘	Xe 氙
6	Cs 铯	Ba 钡	* 镧	Hf 铪	Ta 钽	W 钨	Re 铼	Os 锇	Ir 铱	Pt 铂	Au 金	Hg 汞	Tl 铊	Pb 铅	Bi 铋	Po 钋	At 砹	Rn 氡
7	Fr 钫	Ra 镭	** 锕															

その漢字を見るだけで金属と非金属、液体—気体—固体の区別が付く。金属元素は金偏の漢字を当てる。水銀は液体金属であるので「水」を含んだ文字「汞」を使う。他方、典型非金属元素は、常温常圧での固体、液体、気体に応じて石、サンズイ、気の漢字を当てる。そして、元素を音訳する。リチウムLiは、金偏に音をあらわす「里」をつけて「锂」とし、ナトリウムNaは、金偏に「納」の文字(発音はna)をつけて「钠」としている。

一単位一字の原則は、元素名だけでなく、化学単位にも、適用される。例えば、氰(シアンCN)、氨(アンモニアNH3)など。有機化学では、苯(ベンゼンあるいはフェニル基)、烃(炭化水素)、烷(メタン系炭化水素)、烯(エチレン系炭化水素)、炔(アセチレン系炭化水素)、胺(アミン)、醇(アルコール)などがある。

(<http://wenku.baidu.com/view/0a2d12d384254b35eefd3420.html> 化学元素的漢語名称

<http://www.geocities.co.jp/Technopolis/5413/chemicals.htm> 中国語の化学用語 を参考)

中国特許出願において、請求項1中の化学物質(共重合成分)の表示に関連して日本語の「酢酸ビニル(乙酸乙烯

酯)」が翻訳時に「烯(注:共重合可能な部分を示す用語)」の一字が脱落し、「乙酸乙酯(酢酸エチル)」と誤訳されたケースで、「乙酸乙酯(酢酸エチル)」を「酢酸ビニル(乙酸乙烯酯)」とする補正が中国特許法第33条の規定を満たすか議論された。

特許法第33条:

「出願人はその出願の書類を補正することができる。ただし、特許及び実用新案の出願書類の補正は原明細書及び権利請求の範囲に記載した範囲を越えてはならない。意匠の出願書類の補正は、原図面又は写真に示された範囲を越えてはならない。」

(審査指南第2部分第8章第5.2.2.2節(11):

「明細書及び要約書に対する許容される補正は以下の補正を含む。

(1)～(10)(略)

(11) 当業者が確定可能な明らかな誤記、例えば文法的誤記、文字的誤記及びタイプの誤記。これらの誤記に対する補正は、当業者が明細書全文及び前後文の記載から得られる唯一の正解でなければならない。)

議論の結果、請求項1に記載の「酢酸エチル」は、共重合できる部分を有しないので、共重合成分として表示することは当業者が確定可能な明らかな誤記に該当する。しかし「酢酸エチル」を、「酢酸ビニル」に補正することは、当業者が明細書全文及び前後文の記載から得られる唯一の正解でなく、審査基準第2部分第8章第5.2.2.2節(11)に挙げられている許容される補正に属しない、との見解となった。

当業者は、明細書に記載されている内容をみた瞬間、「酢酸エチル」が共重合モノマーとして使用できないことをすぐ判断できる。したがって、これは当業者が確定可能な明らかな誤記に該当する。しかし、上記補正は「唯一の正解」ではない。これは可能な補正選択肢が唯一でないからである。中国語の干渉を受けた一つの例かもしれない。

2. 日中特許法における発明に対する定義

日本特許法第2条第1項では、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと定義している。「発明」を定義したのは、法の保護対象が不明確では、解釈上の疑義が生じやすく、判例学説等の解釈に委ねるのみでは無用の争いを回避できないからであるとされる。しかし、米国や欧州などでは発明の直接的定義はされておらず特許により保護されるものを明らかにしている。発明は、国、時代、技術水準の相違によりその考え方が変わってくるのである。

他方、中国ではもともと実施細則第2条の、「発明」とは製品、方法又はその改良について出された新しい技術方

案をいうと規定していた内容を改正特許法の第2条に規定し直した。特許庁の運用基準を示す審査指南では「技術方案は、解決しようとする技術課題に対して採用された自然法則を利用した技術手段の集合である。通常、技術手段は技術的特徴により具体化したものである。」と説明されている。

日中の発明の概念の相違点を明らかにするのは難しいが、日本の発明が技術的思想の創作であるのに対し、中国の発明の概念は技術的思想を具体化した技術手段の集合であるから、日本よりも中国の視点のほうが具体的であるといえる。このような発明概念を考える視点の相違点が具体的に現れるのが「機能的クレーム」についての取り扱いである。中国では発明特定は発明の構成(技術的特徴)で記載しなくてはならない(実施細則21条)のに対し、日本では機能的記載を許容する法制(日本特許法第36条第5項)となっていることを前提に以下の中国の審査指南の内容を検討していきたい。

3. 機能的なクレーム

3-1 審査指南での取扱い

審査段階においては中国専利局「審査指南」第2部分第2章3.2.1に、次のように規定されている。「一般的には、製品クレームに対して、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り避けるべきである。ただし、ある技術的特徴を構造的特徴で限定することが出来ない場合、または、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することは、構造的特徴で限定するより、はるかに明瞭になる上、上述機能的特徴または効果的特徴が明細書中に十分に記載されている実験または操作によって、直接的または間接的に立証されることが出来る場合は、許される。しかし、特許請求の範囲が不合理にならないように、前記機能的特徴または効果的特徴で、自由に、特許請求の範囲を拡大してはならない。特に、純粋の機能的なクレームは許されないものである。また、クレーム中の機能的な特徴が前記機能を達成するための実施形態のすべてをカバーするものと理解すべきである。」また、

「請求項に含まれている機能的限定の技術的特徴については、前記機能を実現する全ての実施の形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含む請求項に対しては、該機能的限定が明細書にサポートされているか否かを審査すべきである。

- ・もし、請求項における機能的限定が明細書における実施例に記載の特定の方式で完成されたものであり、かつ発明又は実用新案の属する技術分野の技術者が該機能が明細書に言及されていない他の代りの方法によって完成されることを理解することができず、
- ・又は、発明又は実用新案の属する技術分野の技術者に、

該機能的限定に含まれている1種又は複数の形態が発明又は実用新案が解決しようとする技術課題を解決し相当の効果を達成することができないと疑わせる理由が存在すれば、

- ・請求項に上記他の代りの方法又は発明又は実用新案の技術課題を解決することができない形態をカバーする機能的限定を採用させてはならない。」

3-2. 中国での機能的クレームの解釈と司法解釈の運用

機能的クレームが問題となった裁判例として以下のものがある。

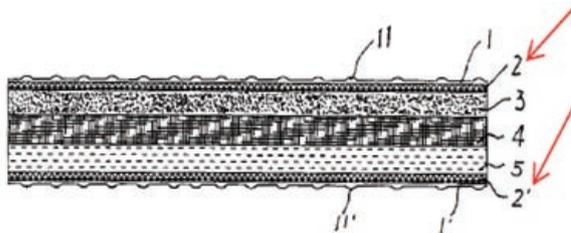
北京市高級人民法院（2006）高民終字第367号は実用新案権番号ZL01207388.1、考案名称：「除臭吸汗靴中敷き」の侵害訴訟の審理を行った。

実用新案のクレーム1は下記のとおりである：

「2層の滑り止め層1、1'から相対する内面にそれぞれ一つの方向浸透層2、2'を付設し、その間にさらに吸汗層3、通気層4、除臭層5を重ね置き接着して構成し、吸汗層3と通気層4は隣り合っていることを特徴とする除臭吸汗靴中敷き。」

明細書には、本実用新案の目的は、従来の靴中敷きは吸湿通気性の面で、除臭時に存在する、湿りやすい、除臭効果が弱まるとの欠点があることに対して行う改善設計であると記載されている。

本実用新案の唯一の実施例に方向浸透層2、2'は、漏斗状孔の間隙を有する布面であると記載されていた。



北京市高級人民法院は以下のように判示した：

「機能的限定の技術的特徴（構成要件）を採用した請求の範囲に対しては、その文言上の意味に従って該機能を実現できる全ての方式をカバーしていると解釈してはならず、明細書に記載の該機能を実現する具体的方式によって制限されるべきである。具体的に言えば、侵害判断においては、機能的限定の技術的特徴は、明細書に記載の具体的実現方式及びその均等な方式のみをカバーしていると解釈すべきである。

本請求項1の必要な技術的特徴を見てみると、いずれも機能的限定を行っている。従って、該請求項を解釈する時は、明細書に記載の具体的実現方式を考慮すべきである。この明細書では、方向浸透層に関し、『漏斗状孔の間隙を有する布面である』と明確に指し示している。被疑侵害

品の方向浸透層が採用したのは不織布であり、漏斗状孔の間隙を有する布面と必ずしも同一又は均等な技術的特徴ではない。従って、被疑侵害品は実用新案権の保護範囲に入っていない。」とした。

このような判決が出される環境が整ったため、近年、権利後の機能的クレームの取り扱いについては司法解釈が出された。

2009年12月21日最高人民法院第1480次会议を通過し公布され、2010年1月1日より施行された「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に適用される法律に関する若干の問題への解釈」の中の第4条は以下のような規定を設けた。：

「第4条 クレームの中に機能又は効果で記述された構成要件に対しては、人民法院は明細書と図面の記述する当該機能或いは効果の具体的実施形態及びそれと均等の実施形態を参酌して、当該構成要件の内容を確定しなければならない。」

最高裁判所の司法解釈は上記判決の趣旨と同様な内容になっている。よって、司法の場においては最高人民法院の司法解釈を基準とし、特許は技術方案を保護しており、単なる機能又は効果を保護してはならないとする方向に統一されることになろう。

他方、現在の特許審査実践において、審査指南の規定に従ってそのクレームの機能を実現する全ての実施形態に対する検索（調査）及び審査を行うことは難しいので、権利取得後の上記司法解釈の考えが尊重され、実践されていく方向にある。中国においては日本のような訂正審判の制度がなく、無効審判の答弁書期間中の請求項の訂正も請求項の削除又は請求項の併合という態様に限られ（審査指南第4部分第3章4.6.2）、機能的クレームのサポート要件（実施細則26条4項）が無効理由となった場合の対抗策がなかったが、今後は機能的クレームの無効審判において上記司法解釈第4条が適用されて無効理由が解消される場合も見られるものと期待している。

4. 出願の補正（特許法第33条）

特許法第33条：

「出願人はその出願の書類を補正することができる。ただし、特許及び実用新案の出願書類の補正は原明細書及び権利請求の範囲に記載した範囲を越えてはならない。意匠の出願書類の補正は、原図面又は写真に示された範囲を越えてはならない。」

審査指南第二部第8章第5.2.3節は以下のように規定している。

「もし出願の内容において、その一部分を追加、変更及び／又は削除することにより、当該技術分野の技術者（当業者）が見た情報と原出願に記載された情報が異なり、且つ

原出願に記載された情報から直接的かつ疑義なく出願内容を確定できない場合には、このような補正は許可されない。ここで言う出願内容とは、原明細書(及びその図面)と権利請求書(請求の範囲)に記載された内容を指し、いかなる優先権書類の内容も含めない。」

補正は自発補正と「審査意見通知書(拒絶理由通知書)」に対する補正の2種類がある。特許法第33条における「補正は原明細書及び権利請求の範囲に記載した範囲を超えてはならない」とは、原明細書及び権利請求書に文字で記載された内容、及び、原明細書及び権利請求書に文字で記載された内容と添付図面に基づいて直接に疑義なく確定された内容を指す(審査指南第2部第8章第5.2.1.1節)。

現在の審査実務では、通常、審査官は「直接的かつ疑義なく確定された内容」を、明細書において「唯一」確定可能であること、と解釈する。

上記の規定を満たすためには、日本では認められるマルチのマルチクレームの問題を検討する。中国特許法実施細則第22条の規定によれば、多項従属請求項は他の多項従属請求項の基礎としてはならない。しかし、日本では多項従属請求項を他の多項従属請求項の基礎とすること(マルチのマルチクレーム)が認められる。補正が範囲を超えないようにするためには、まず明細書作成時点で、将来の補正を考慮しておくほか、中国に出願する際、マルチのマルチとなる従属項を修正しないことも一つ将来の補正のための選択枝であると考えられる。例えば、

原出願書類の原明細書

実施例1: フィルターXであって、部材A、部材B、部材Cを含む。

実施例2: フィルターXであって、部材A、部材B、部材C、部材Dを含む。

実施例3: フィルターXであって、部材A、部材B、部材C、部材Eを含む。

原権利請求の範囲

請求項1. 部材A、部材B、部材Cを含むフィルターX。

請求項2. さらに部材Dを含むことを特徴とする請求項1に記載のフィルターX。

請求項3. さらに部材Eを含むことを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載のフィルターX。

請求項4. さらに部材Fを含むことを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のフィルターX。

パリ条約によって優先権を主張して中国へ出願する場合、マルチのマルチクレームを避けるためには、クレームを以下のように修正した。

請求項1. 部材A、部材B、部材Cを含むフィルターX。

請求項2. さらに部材Dを含むことを特徴とする請求項1に記載のフィルターX。

請求項3. さらに部材Eを含むことを特徴とする請求項1

に記載のフィルターX。

請求項4. さらに部材Fを含むことを特徴とする請求項3に記載のフィルターX。

中国出願後の「補正1」

請求の範囲

請求項1. 部材A、部材B、部材C、部材Eを含むフィルターX。

中国出願後の「補正2」

請求の範囲

請求項1. 部材A、部材B、部材C、部材D、部材E、部材Fを含むフィルターX。

「補正1」と「補正2」はいずれも「原権利請求の範囲」の記載範囲を超えていないが、「マルチクレームを削除した権利請求の範囲」の記載範囲を超えている。

上記の例においては、マルチのマルチクレームを避けるために行う補正による問題を簡単に説明するために、明細書の実施例以外の記載については言及されていないが、もし、明細書の詳細な説明に以下の内容が記載されているのなら、補正1は新規事項の追加に該当せず、補正2も新規事項の追加に該当しない可能性があるかと判断される。

「本発明のフィルターXは、部材A、部材B、及び部材Cを含む。

上述の本発明のフィルターXは、さらに部材Dを含むことが好ましい。

上述の本発明のフィルターXは、さらに部材Eを含むことが好ましい。

上述の本発明のフィルターXは、さらに部材Fを含むことが好ましい。」

もちろん、明細書の詳細な説明に、「上述の本発明のフィルターXは、さらにD、E及びFを含むことが好ましい」との記載があれば、補正2が新規事項の追加に該当しないことは言うまでもない。

明細書を書く際の、上記以外の注意事項:

矛盾を起こさないことを前提として、「当業者が必要に応じ、各実施例に記載した特徴を任意に組み合わせることにより、所期の技術的効果を得ることができる」ように記載する。

以上の考察に鑑み、マルチクレームの問題を解消する必要がある場合は、出願後、審査請求時に、或いは実体審査段階に入る旨の通知受領後3ヶ月以内に(「中国特許法実施細則」第51条)補正を行うことを提案する。このようにすれば、「補正1」、「補正2」を問わず、また自発補正であっても審査意見通知書に指摘された欠点に対する補正であって

も、少なくとも請求の範囲は、形式上、原権利請求の範囲に記載された範囲を超えないことになる。

5. 言語の障害について

言語の障害については、2種の状況が存在する。一つ目は、日本語の一単語が複数の中国語単語に訳し得ることである。ところが、こうした複数の中国語の単語は異なる場合に異なる解釈を生む可能性がある。この差異が大きいと、その特許が中国特許法第33条の規定を満たさないこともある。二つ目は、中国の言語には独特の方式があるため、中国語を日本語に訳した後、日本語としてチェックすれば問題がなくても、中国語自体の問題が見えないことがある。

例えば、ある特許出願に係るこの次のような問題があった。日本語では、「メモリ」と「記憶装置」は同一の語である。ところが、中国語で「存儲装置」(「メモリ」)、「記憶装置」と言えば、2つの異なる語となり、ここに問題が生じてくる。

特許権者は、出願の過程で出願書類を補正した。実体審査の審査官が通知書で「存儲装置」と「記憶装置」の補正が元の範囲を超えていると指摘した際、特許権者はこの2語の意味を次のように説明した。「存儲装置とは図示された半導体メモリを言い、記憶装置とは明細書及び図面に記載の回路基板及びそこに設けられた半導体メモリを指す」。審査官はこの解釈を容認した。しかし、後に無効審判の際、審判部の認定においては、本特許の原明細書および権利請求書には「半導体存儲装置」の文字記載があるが、「存儲装置」と「記憶装置」の文字記載がない。「存儲装置」とは情報データを保存する装置で、半導体存儲装置以外に磁気バブルメモリデバイス、強誘電体メモリデバイス等の多種類を含む。本特許明細書および権利請求項は「半導体存儲装置」に関わっているが、その他の種類の「存儲装置」と関わっておらず、直接かつ異議なくその他の「存儲装置」が存在するとは言えない。従って、当業者は本特許明細書および権利請求書の記載から「存儲装置」は直接かつ異議なく「半導体存儲装置」であるとは認定できない。同様「記憶装置」は「半導体存儲装置」であるとも認定できない。従って、「存儲装置」と「記憶装置」に関わる独立クレームおよび関連従属クレームを無効宣告することにした。

審決取消訴訟第一審裁判の時、裁判官は審決を支持したが、審決取消訴訟第二審では、裁判官は「存儲装置」に対する解釈は容認したが、「記憶装置」の解釈は認めなかった。つまり、裁判官は、当業者は原明細書と特許請求の範囲からは、「半導体存儲装置」上で「存儲装置」を使用していることは明白であるが、原明細書と特許請求の範囲からは記憶装置が回路基板及びそこに設けられた半導体メモリであると当業者が明確に認定できないと考え、従って「記憶装置」は公開した元の範囲を超えていると、判断した。そし

て、この特許は記憶装置と関わるクレームの部分について無効と判決した。

この事例では、出願人側は補正書類を提出する際に「記憶装置」は明細書及び図面に記載の回路基板及びそこに設けられた半導体メモリを指すと説明して審査官に容認されたのだから、これを定義して明細書に新たな用語を導入すべきであった。この説明をせずに新たな用語「記憶装置」を使用し、新たな請求項8を作成したことにより補正の範囲を超えたと判断される結果を招来した。中国では「存儲装置」と「記憶装置」は同一のものでないにも拘わらず、出願人は両者は同一のものであると誤解したことに起因するものと思われる。

ここで、この裁判官の「もとの明細書等で公開した範囲を超える補正」に対する見方を紹介したい。

「審査指南の『補正は、もとの明細書と権利請求の範囲に文言で記載された内容と、もとの明細書と権利請求の範囲に文言で記載された内容及び図面に基づき直接的に、全く疑義なく確認できる内容と、を超えてはならない。』にある『全く疑義なく』とは、非常に明確に確認でき、異なる解釈が発生しないことを指す。よって、『直接的に、全く疑義なく確認できる内容』とは、当業者がもとの出願書類を閲覧することにより、その文言記載に基づき、ただちに確定することができる内容を指すが、但し、「唯一」の解釈に限るものではない。かつ、補正がもとの範囲を超えているか否かを判断する際、主には、補正後の技術方案(日本の課題を解決する手段にほぼ相当)が補正前のそれに比べ、実質的な変化があるか否かを考慮すべきである。」としている(焦彦著「中国専利商標」2010年第2期専利法第33条)。

6. クレームの記載方法

中国特許法実施細則第20条2項には「独立請求項は発明又は実用新案の技術を全体的に表現し、技術的課題を解決するために必要な技術的特徴と記載しなければならない。」とし、同21条1項には「発明又は実用新案の独立請求項は前提部分と特徴部分を含み、以下の規定に基づいて記載しなければならない。

- (1) 前提部分：保護を求める発明又は実用新案の技術の主題名称及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術が共有する必要な技術的特徴を明記すること。
- (2) 特徴部分：「その特徴は・・・」又はこれに類似する用語を使用し、発明又は実用新案と最も近い先行技術と異なる技術的特徴を明記すること。これらの特徴と前提部分に明記した特徴を併せて、発明又は実用新案の保護を求める範囲を限定すること」とクレームの書き方について規定されている。

護されるべき必須の「技術的特徴」とは判断されなかったかもしれない。例えば、「請求項1. インクジェットプリンターの突起(14, 15)が形成されるレバー(11, 12)を有するキャリッジ(3)に用いられるインクカートリッジであって、インク供給針(6, 7)を介してプリントヘッド(5)にインクを供給するために用い、該キャリッジは突起(14, 15)が形成される場合のあるレバー(11, 12)を有し、該カートリッジは・・・を含み、・・・」と記載する。上記仮定のクレームでは、キャリッジはインクカートリッジの使用環境として存在するのであって、侵害訴訟においては、「キャリッジ」の存在が必須であるとの限定とは認定されない可能性が非常に高い。従って、侵害者がキャリッジを製造していなかったとしても、製造したインクカートリッジの構造が同一であるならば、請求の範囲に入ると考えられる。

但し、これら仮定のクレームと実際のクレームは、日本語に翻訳した場合、同じとなるかも知れない。そうであれば、日本語からチェックしても、中国語版の本質の意味を発見できない可能性がある。

四、将来への提案

以上、日本の出願人に関係しそうな中国でのいくつかの状況をご紹介した。言葉は、異なる国の人同士にとって、大きな障害である。発明することは本来創造性のある仕事で大変重要であるが、翻訳も同様の重要な仕事である。今後日本から中国へ、中国から日本への出願が増えていくと考えられる。言語能力を有する以外に、十分に双方国の文化と技術背景を理解することも要求されるであろう。もしも外国代理人の翻訳の問題で得るべき権利、保護も得られないことになれば、特許法の立法の精神に反するのではないだろうか？ 言語の障害が原因で発明者の権利が守られなければ、発明の促進、科学技術の普及には不利であり、ひいては、社会公衆の利益にもならない。そこで、もしも、外国出願において翻訳ミスが生じた時に、発明者が自国言語の意味に厳格に従ってミスを修正できるような体制があれば、特許制度の精神がよりよく実現されるのではなかろうか？ もちろん、各国の経済・技術の程度が違うことから、各国はそれぞれ自国の実情に応じ、特許政策を定めている。まず守るのは自国の利益であるから、各国の審査基準も自然と異なってくる。日本の特許制度は110年の歴史を有し、弁理士や企業知財部の水準も非常に高い。これは中国が学ぶべきところであり、それによって特許書類の作成レベルや、出願から権利取得に至る業務のレベルを向上させたいと考えている。

profile

張 立岩 (チョウ リツ ガン)

中科専利商標代理有限公司 日本事務所代表
パートナー/特許弁理士/工学修士

中国ハルビン科学技術大学精密計器学科を卒業。
神戸大学大学院工学研究科修士学位取得。

中国農業部で農薬分析機器のシステムエンジニアとして勤務。
日本大手電機企業の中央研究所で光電センサの研究開発に従事。

1996年に中科専利商標代理有限公司入所、2000年特許弁理士試験に合格。

現在日本事務所代表。