

## 中国における補正の範囲

～意見書の記載を考慮して補正の範囲を判断した事例～

### 中国特許判例紹介(7)

2011年4月28日

執筆者 弁理士 河野 英仁

セイコーエプソン株式会社

一審原告、二審上诉人

v.

知識産権局専利復審委員会

一審被告、二審被上诉人

#### 1. 概要

特許出願の審査段階において請求項について補正を行う場合、当初明細書および請求項の範囲内で行わなければならないのが大原則である。中国専利法第33条は以下のとおり規定している。

#### 専利法第33条

「出願人は、その特許出願書類について補正することができる。ただし、発明及び実用新型の特許出願書類の補正は、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。」

ここで記載された範囲とは、審査指南において以下のとおり規定されている。

「当初明細書および請求項の文字どおりに記載された内容と、当初明細書および請求項の文字どおり記載された内容と明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含む<sup>1</sup>。」

補正により追加した事項がこの「直接的に、疑う余地も無く確定できる内容」に該当するか否かが問題となることが多い。本事件では請求項の「半導体メモリ装置」の記載を「メモリ装置」と補正したことに関し、復審委員会<sup>2</sup>および北京市第1中級人民法院

<sup>1</sup> 審査指南第2部分第8章5.2.1.1 補正の内容および範囲

<sup>2</sup> 復審委員会は日本国特許庁審判部に対応し、専利法第41条に規定する復審(日本の拒絶査定不服審判に相当)及び専利法第45条に規定する無効宣告請求(日本の無効審判に相当)事件を取り扱う。

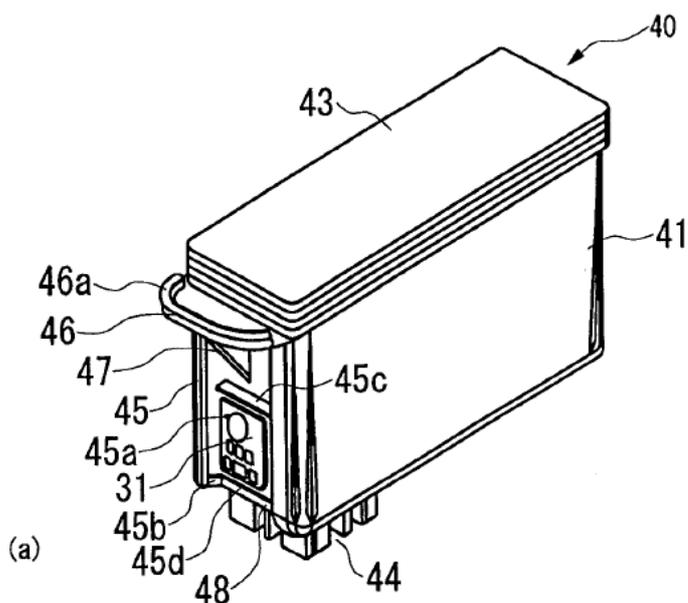
は、メモリ装置は半導体メモリ装置以外の装置をも含むことから、新規事項追加に該当すると判断した<sup>3</sup>。

これに対し、北京市高級人民法院は当初明細書および請求項の記載内容と審査段階で出願人がなした意見書の陳述内容を総合的に判断し、「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」と補正したことは新規事項追加に当たらないとした。

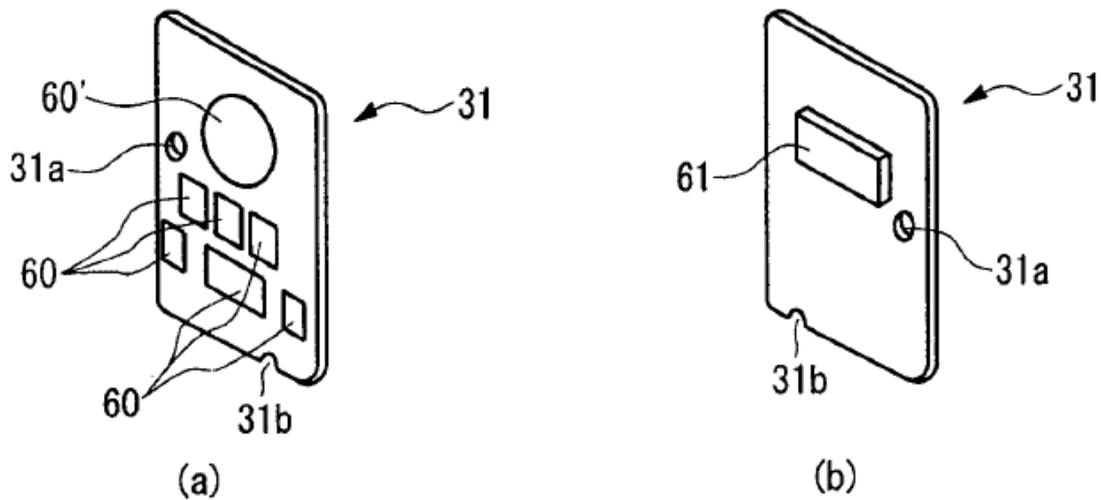
## 2. 背景

### (1)特許の内容

セイコーエプソン株式会社(以下、原告)は、「インクカートリッジ」と称する発明特許第 00131800.4 (以下、800 特許という)を所有している。



<sup>3</sup> 復審委員会 2008 年 4 月 15 日第 11291 号無効宣告決定  
北京市第一中級人民法院判決(2008)一中行初字第 1030 号



参考図 1 800 特許のインクカートリッジを示す説明図

参考図 1 は 800 特許のインクカートリッジを示す説明図である。インクカートリッジの容器 40 の前壁には回路基板 31 が装着されている。回路基板 31 の前面にはインクジェットプリンタと通信を行うための接点 60 が分散配置されている。回路基板 31 の裏面にはインク量および製造年月日等を記憶するための半導体メモリ装置 61 が設置されている。

争点となった主な請求項は以下の 2 つである。

請求項 1

インク供給針を通じてインクジェットプリンタの記録ヘッドにインクを供給するインクジェットプリンタキャリッジ上のインクカートリッジにおいて、  
 複数の壁と、  
 前記インク供給針を収容し、複数の壁の第 1 壁上に形成されるインク供給口と、  
 前記インクカートリッジに支持され、インクに関する情報を保存するメモリ装置と、  
 前記複数の壁の第 1 壁に交差する前記第 2 壁に取り付けられ、前記インク供給口の中線上に位置している回路基板と、  
 前記回路基板の外面上に形成され、前記メモリ装置をインクジェットプリンタに接続する複数の接点とを備え、前記接点は複数の列を形成する。

請求項 8

インク供給針を通じてインクジェットプリンタの記録ヘッドにインクを供給するインクジェットプリンタキャリッジ上のインクカートリッジにおいて、  
 複数の壁と、

前記インク供給針を収容し、複数の壁の一の壁上に形成されるインク供給口と、前記インクカートリッジに支持され、インクに関する情報を保存する記憶装置と、前記記憶装置をインクジェットプリンタに接続するのに用いられる複数の接点とを備え、前記接点は複数列を形成し、前記列の一つはその他の列と比較してより前記供給口に接近しており、前記インク供給口に最も近い接点列は前記インク供給口から最も遠い接点列より長い。

## (2) 審判および訴訟の経緯

800 特許は優先日を 1998 年 5 月 18 日とする PCT 出願であり、2004 年 6 月 23 日に公告された。その後、800 特許に対し、無効宣告請求が復審委員会に提出された。無効宣告の請求者は本件訴訟の参加人である。当該無効宣告請求に対し、原告は 2007 年 9 月 18 日、意見陳述書及び補正書を提出した。補正後の請求項の内容は上述したとおりである。

復審委員会は請求項 1 および 8 について出願人がなした補正は「新規事項追加に該当する」として、請求項 1 および 8 は無効との審決をなした。原告は審決を不服として北京市第一中級人民法院へ上訴した。北京市第一中級人民法院は復審委員会の判断を支持する判決をなした。原告はこれを不服として、北京市高級人民法院へ上訴した。

## 3. 高級人民法院での争点

### 争点：意見書における主張が補正の根拠とされるか

#### (1) 請求項 1 について

原告は審査段階において、請求項 1 の「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」と補正した。

復審委員会および北京市第一中級人民法院は、「メモリ装置」は、普遍的な意味を包含し、半導体メモリ装置だけでなく、磁気バブルメモリ装置、強誘電体メモリ装置等数多くの異なる類型をも含むと述べた。また、800 特許の当初明細書及び請求項中に記載されているのは半導体メモリ装置だけであり、その他の種類のメモリ装置は記載されていなかった。

当業者は必ずしも原明細書及び請求項に記載された「半導体メモリ装置」から、直接的に、疑う余地も無く「メモリ装置」を確定できるとはいえないことから、当該補正は新規事項追加に該当すると結論づけた。

## (2)請求項 8 について

原告は、請求項 8 について、当初明細書及び図面中に記載された「回路基板及びその上に設置された半導体メモリ装置」の記載に基づき、当初明細書および請求項に記載のない「記憶装置」を追加する補正を行った。なお、「記憶装置」の文言は当初明細書および請求項には記載されていなかった。

復審委員会および北京市第一中級人民法院は、請求項 1 と同様に、「記憶装置」も、「半導体メモリ装置」から直接的に、疑う余地も無く「記憶装置」を確定できるものとはいえないことから、新規事項追加に該当すると結論づけた。

原告は審査段階で提出した意見書において、「メモリ装置」は図 7(b)に示す「半導体メモリ装置 61」と解釈している」と記載しており、また「記憶装置」に関しても、意見書において明確に限定を行っていた。

「半導体メモリ装置」の半導体を削除し「メモリ装置」とすること、半導体メモリ装置に基づき、何ら記載のない「記憶装置」とすることは、実務上新規事項追加のリスクが高い補正といえる。このような状況下において、出願段階で提出した意見書による陳述がどの程度補正の新規事項追加の判断に影響を与えるか否かが争点となった。

## 4 . 北京市高級人民法院の判断

**意見書の記載のみを補正の根拠とすることはできないが、参酌することはできる。**

北京市高級人民法院は、各請求項の補正の適否判断に入る前に、補正の原則について述べた。

専利法第 33 条は、「出願人は、その特許出願書類について補正することができる。ただし、発明及び実用新型の特許出願書類の補正は、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。」と規定している。

また、特許法実施細則第 42 条第 1 項は

「一件の特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第 54 条第 1 項に規定した期間の満了前に、国务院特許行政部門に分割出願をすることができる。」と規定しており、

実施細則第 43 条第 1 項は

「本細則第 42 条の規定に基づいてなされた分割出願は、元出願日が留保され、優先権

を有する場合は優先日が維持されるが、元出願に記載された範囲を超えてはならない。」と規定している。

以上の法規に基づけば、範囲を超えるか否かを確定する基準は当該補正が、「当初明細書および請求項の範囲を超える」か否か、および、「原出願公開の範囲」を越えるか否かにある。

すなわち、当業者が当初明細書および請求項を見た際に、当該書類の記載内容から直接的に、疑う余地も無い補正内容であるか否かである。この点は、上述した審査指南に規定されているとおりである。

本事件では、さらに北京市高級人民法院は一步踏み込んで以下のとおり述べている。

「補正範囲を超えるか否かを判断する場合、補正後の技術方案<sup>4</sup>が新たな技術方案を構成しているか否かに注意する必要がある。その他、出願人が特許取得過程において意見陳述したことも、その補正が範囲を超えるか否かの参考とできる。しかしながら、当該意見は補正がその範囲を超えるか否かの唯一の判断依拠とすることはできない。」

以上の原則に基づき、請求項 1 および 8 の補正の適否について判断を行った。

#### (1) 請求項 1 について

北京市高級人民法院は、当初明細書および請求項の記載および意見書における陳述内容に基づき、「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」とする補正は新規事項の追加に該当しないと判示した。

技術専門用語および技術特徴に対する理解は、当業者の観点から、その文脈を判断するのが原則である。800 特許の当初明細書には、解決課題および背景技術として以下の記載があった。

解決課題：「印刷装置を製造元に持ち込む必要があり、かつ、制御データを記録したメモリ装置も変換しなければならないだからであり・・・」

背景技術：「その中で、インクカートリッジ上に半導体メモリ装置およびメモリ装置に接続する電極を設置する」

---

<sup>4</sup> 専利法に用いられる「技術方案」(例えば専利法第 2 条第 2 項)に対応する適切な日本語訳は存在しないため、本稿では原文のとおり使用している。なお、英語訳は“Technical Solution”である。

その他、当初明細書およびその他の部分は一貫して「半導体メモリ装置」を使用していた。また背景技術の「半導体メモリ装置およびメモリ装置に接続する電極を設置」の「メモリ装置」は文脈から「半導体メモリ装置」のことであることは明らかである。

当初請求項および明細書の記載によれば、当業者が直接的に、疑う余地も無く、確定できるのは、「半導体メモリ装置」の意義上で使用している「メモリ装置」である。補正前または補正後の技術方案にかかわらず、「メモリ装置」は実際には「半導体メモリ装置」の意義で使用されており、かつ、新たな技術方案を構成していない。

さらに、原告は実質審査段階の意見書において、「メモリ装置」に対し、明確な限定を行っていた。すなわち、「メモリ装置」に関し、意見陳述書において、以下のように述べた。

「出願人は「メモリ装置」は図 7(b)に示す「半導体メモリ装置 61」と解釈している」

確かに復審委員会および北京市第一中級人民法院が述べるとおり、「メモリ装置」は広い概念であり、「半導体メモリ装置」に限らない。しかしながら、補正が範囲を超えるか否かの判断主体は当業者であり、当業者は専門知識背景を備える通常の技術者であり、所属領域の技術内容を理解できるものでなければならない。

「メモリ装置」は、その普遍の含意を有し、半導体メモリ装置を含むだけでなく、磁気バブルメモリ装置、強誘電体メモリ装置等多くの異なる類型を含むが、本特許の所属する特定のプリンタカートリッジ領域において、背景技術中において既に明確に「半導体メモリ装置」として指摘している。

北京市高級人民法院は、当初明細書、請求項および意見書の陳述から、当業者であれば補正後の「メモリ装置」は、下位概念である「半導体メモリ装置」であって、上位概念である「あらゆるメモリ装置」までをも含むと解釈することはできないと判示した。以上のことから、請求項 1 について新規事項追加に当たると判断した復審委員会の審決および北京市第一中級人民法院の判決を無効とした。

## (2)請求項 8 について

北京市高級人民法院は当初明細書および請求項に記載されていなかった「記憶装置」に関する補正は新規事項に該当すると結論づけた。

北京市高級人民法院は、請求項 8 は請求項 1 の「メモリ装置」の補正とは明確に区別できると述べた。800 特許の請求項および明細書には「半導体メモリ装置」の記載はあったものの、「記憶装置」の記載がなかった。原告は、実質審査段階において意見書中、「記憶装置」に対し、明確に限定をなしていると主張したが、北京市高級人民法院は上述したとおり、ただ意見書の言及のみで、補正を許可する依拠とすることはできないと述べた。

## 5 . 結論

北京市高級人民法院は請求項 1 について専利法第 33 条違反と判断した復審委員会の審決および北京市第一中級人民法院の判決を無効とした。一方、請求項 8 については、専利法第 33 条違反と判断した復審委員会の審決および北京市第一中級人民法院の判決を維持する判決をなした。

## 6 . コメント

### (1)発明の実体に踏み込んだ判決

本事件では請求項 1 については形式的には新規事項追加になると考えられる。しかしながら、北京市高級人民法院は明細書内の文言「半導体メモリ装置」の使用の仕方、文脈、さらには意見書における陳述にまで踏み込んで判断し、安易に新規事項追加と判断すべきではない旨判示した。その一方で、単に意見書の陳述のみをもって補正の根拠とはできない旨判事した。

本判決の判示事項を過信して広範な補正を行うのは専利法第 33 条違反となるリスクを伴う上、禁反言の法理<sup>5</sup>により権利範囲が限定解釈されるため、あくまでやむを得ない場合に限ると認識すべきである。

---

<sup>5</sup>禁反言は中国語で「禁止反悔原則」と呼ばれ、特許権者が審査及び審判段階において、現有技術と自認した、若しくは、技術的範囲から自発的に放棄した技術内容を、権利行使の段階で何らかの理由で再び技術的範囲に取り込むことを禁止することを指す（拙著「中国特許訴訟実務概説」第 127 ページ、発明協会 2011 年 1 月）。

禁反言の法理の法的根拠は司法解釈[2009]第 21 号第 6 条である。第 6 条は以下のとおり規定する。

「特許出願人、特許権者が特許授權または無効宣告手続において請求項、明細書について補正または意見陳述することによって放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件において改めてこれを特許権の技術的範囲に加えた場合、人民法院はこれを支持しない。」

## (2)補正の審査段階における手続的要件との2重苦

補正の要件が緩やかな米国と比較し、中国の補正の要件はかなり厳しい。その上、審査段階では形式上実施細則第51条第3項に規定する以下の制限が加えられる。

### 実施細則第51条第3項

「出願人は国务院特許行政部門が発行した審査意見通知書を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書に指摘された不備に対して補正しなければならない。」

すなわち補正は原則として審査官の指摘事項に対応するものに限られ、当初明細書の範囲内の補正であっても原則として受け入れられない。これは、審査段階に入った後は既に審査が進んでいることから、自由な補正を認めるとすれば審査効率が悪化するからと解される。

認められない補正の形態は審査指南第2部分第8章5.2.1.3に規定されている。

(1) 独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、該請求項が保護を請求する範囲を拡大した。

(2) 独立請求項の中の技術的特徴を自発的に変更することで、保護の請求範囲の拡大をもたらした。

(3) 説明書だけに記載され、元の保護請求の主題との単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後の請求項の主題にした。

(4) 新しい独立請求項を自発的に追加し、当該独立請求項で限定した技術方案は元の権利要求書で示されていない。

(5) 新しい従属請求項を自発的に追加し、当該従属請求項で限定した技術方案は元の権利要求書で示されていない。

もっとも補正の方式が実施細則第51条3項の規定に合致しなくとも、専利法第33条の要求を満たした補正について、補正された書類によって当初明細書および請求項にあった欠陥が解消され、かつ権利付与の見通しがある場合は、上記(1)～(5)の補正も許可される。

このように中国特許実務においては手続面および実体面の双方において厳格な補正の制限が課されている。日本の実務では広い権利範囲の請求項1を作成すると共に段階的に権利範囲が狭くなる従属請求項を作成するが、審査請求費との兼ね合いで、従属請求項を少なめに設定することが多い。しかしこれでは、中国の厳しい補正要件に対応できないおそれがある。中国への出願時には改めて従属請求項の見直しが必要となる。

判決 2009年10月13日

以上