

中国における登録後の補正
～補正要件の緩和へ～
中国特許判例紹介(45)

2015年7月10日
執筆者 弁理士 河野 英仁

亨特博士実験室有限公司
無効宣告請求人

深圳マイクロチップ生物科技有限責任公司
被請求人

1. 概要

中国においては日本の訂正審判(日本国特許法第 126 条)に対応する制度が存在しない。ただし、日本の訂正請求(日本国特許法第 134 条の 2)と同じく、特許付与後に無効宣告請求が提出された場合は、中国においても請求項についての補正が認められる。

しかしながら、中国において特許後に行うことができる補正は著しく制限されており、原則として請求項の削除、併合、または、技術方案の削除の 3 つに限られている。実務上は請求項の削除を行うことが一般的である。

本事件では特許権者が請求項の削除、併合、または、技術方案の削除以外の形式により請求項の補正を試みた。復審委員会は、請求の範囲を減縮する補正を認め、補正後の請求項は現有技術に対し創造性を有するとの審決をなした¹。

2. 背景

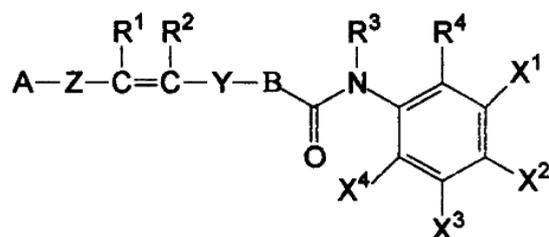
(1)特許の内容

深圳マイクロチップ生物科技有限責任公司是、“分化及び抗増殖活性を有するベンズアミド組ヒストンデアセチラーゼ抑制剤及びその薬用製剤”と称する特許出願を、2003年7月4日に行った。特許番号は、03139760.3 (以下、760 特許という)であり、2006年11月15日に公告された。

登録時の 760 特許の請求項 1 は以下のとおりである。

¹ 2014年12月10日復審委員会審決 第24591号

1、分化及び抗増殖活性を有するベンズアミド組ヒストンデアセチラーゼ抑制剤であつて、該化合物の構造式は以下(I)に示すとおりであり：



(I)

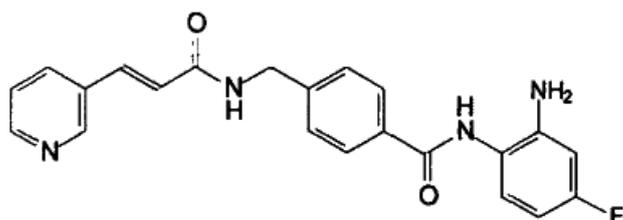
・・・以下省略。

(2)無効宣告請求

2013年11月13日亨特博士実験室有限公司は、760特許に対し無効宣告請求を行った。無効理由は主に創造性（日本でいう進歩性）欠如である。

2014年08月19日、口頭審理が行われ、双方当事者はともに口頭審理に出席した。審判廷において特許権者は請求項を補正すべく補正書を提出した。補正後の請求項1は以下のとおりである。

1、分化及び抗増殖活性を有するベンズアミド組ヒストンデアセチラーゼ抑制剤において、該化合物の構造式は以下に示すとおりである：



3.復審委員会での争点

争点：請求項の削除、併合、並列技術方案の削除以外の補正が認められるか否か

4.復審委員会の判断

争点：補正後の化合物は発明の核心であり受け入れられるべきである

(1)無効宣告請求人の主張

無効宣告請求人は、請求項 1 の補正は、並列技術方案の削除には該当しないため、また規定された補正可能期限を超えており、受け入れられないと主張した。

(2)特許権者の主張

特許権者は、請求項 1 は置換基の定義に対しさらに一步限定したものであり、マーカッシュ並列技術方案の削除に該当し、許されるべきと主張した。

(3)復審委員会合議体の判断

本案において、特許権者は、請求項 1 のマーカッシュ式化合物を、具体的な化合物に補正した。ここで当該化合物は、明細書実施例 2 に記載された具体的調合の唯一の化合物である。

さらに、本特許の請求項にて概括された一般式化合物について、出願人は、明細書において、その中の 2 つの具体的化合物の調合過程及び構造確認データを示している（実施例 2 及び 4）。

ここで、実施例 2 に記載の化合物の活性効果だけを試験しており、これには組ヒストンデアセチラーゼに対する体外抑制及び腫瘍細胞に対する生長抑制作用が含まれているが、実施例 4 に記載の化合物に関連する活性試験についていかなる記載もなされていない。

このような状況下において、合議体は以下の通り判断した。上述の実施例 2 の具体的化合物の調合、確認及び用途・使用効果は明細書中に既に明確、完全に公開されており、かつ本特許で唯一の調合方法を示している。また、活性効果の具体的化合物を確認しており、当業者が本特許明細書を読めば、該明細書に記載の内容に基づき、上述の実施例 2 に記載の化合物は本特許の発明の核心であると判断することができる。

審査指南は、無効宣告過程において請求項の補正方式に対し制限を行っている。審査指南は、請求項を補正する具体的方式は一般に、請求項の削除、合併及び技術方案の削除だけに限られる。特許審査指南は一方で、絶対多数の状況下では、上述の三種の補正方式を原則とし、他方ではまた、その他の補正方式の可能性を必ずしも完全に否定していないことを強調していることがわかる。

本案の補正に対し、合議体は以下の通り判断した。特許権者が請求項 1 についてなした上述の補正は、並列技術方案の削除には該当しないが、補正後の具体的化合物は、特

許明細書中に明確に記載されているだけでなく、当該化合物は、本特許発明の核心に属する。

特許権者に上述の補正を許すとすれば、十分に特許制度が発明創造を鼓舞するという立法趣旨を体现することができ、かつ特許の有効性判断過程にて、特許の技術貢献を評価する場合、発明の本質に焦点を当てるのに有用である。また同時に、補正後の具体的化合物が特許明細書中に既に特許の核心内容として公開され、かつ、その保護範囲内に属しているということに鑑みれば、上述の補正を許すことはまた、公示性関連の問題を引き起こすことがない。それゆえ、上述の補正は必ずしも特許審査指南の補正方式に制限をかけるという初志に反するものではなく、例外的な状況として受け入れるべきである。

5. 結論

復審委員会は、口頭審理時になされた補正を認め、補正後の請求項は創造性を有するとの審決をなした。

6. コメント

特許後の補正に関し、現行の審査指南は以下のとおり規定している。

審査指南第4部分第3章 4.6.1

4.6 無効宣告手続における専利書類の補正

4.6.1 補正の原則

発明または実用新型の特許書類の補正は請求項に限る。

その原則とは、

- (1) 原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- (2) 権利付与時の請求項と比して、原特許の保護範囲を拡大してはならない。
- (3) 原明細書及び請求項に記載された範囲を超えてはならない。
- (4) 一般的には、権利付与時の請求項に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

外観設計特許の権利者はその特許書類を補正してはならない。

4.6.2 補正の方式

前記の補正原則の下で、請求項に対する補正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除、併合または技術方案の削除に限る。

請求項の削除とは請求項から、一または複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、

独立請求項或いは従属請求項。

請求項の併合とは、相互に従属的な関係を持たないが、授權公告書類においては同一の独立請求項に従属する2つ或いはそれ以上の請求項の併合を言う。この場合、併合対象従属請求項の技術的特徴の組み合わせにより新規の請求項を成す。当該新規請求項は、併合された従属請求項の全ての技術的特徴を含めなければならない。独立請求項は補正がなされていない限り、その従属請求項に対する併合方式の補正が許されない。

技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術方案から1種或いは1種以上の技術方案を削除することを言う。

特許後の補正は、原則として削除等に限定されるが、2011年最高人民法院はサポート要件違反を回避するために、「1:10~30」とする数値限定を「1:30」に減縮する補正を認める判決をなした²。特許後に削除以外の補正を認めないとすれば、特許無効宣告を請求された特許権者にとってあまりに酷だからである。

本事件では、創造性の問題を回避するために、特許請求の範囲を減縮する補正を認めるべきか否かが争点となった。本事件のように、特許請求の範囲を拡大するものではなく、かつ、発明の核心である具体的な実施形態に限定する補正であれば、受け入れられることとなる。特許無効審判実務において参考となる事例である。

以上

²最高人民法院 2011 年 10 月 8 日裁定 (2011) 知行字第 17 号