

中国における特許後の補正
～新たな独立請求項を追加する特許後の補正が認められるか～
中国特許判例紹介(126)

2024年7月10日
執筆者 所長弁理士 河野 英仁

北京奥森科技有限公司
上訴人(一審原告、特許権者)

国家知識産権局
被上訴人(一審被告)

1. 概要

中国では訂正審判制度が存在せず、無効宣告請求を受けた場合に、一定条件下で補正が認められるにすぎない。特許後の補正は、日本の訂正と比較して厳しく制限されており、請求項の削除、技術方案の削除、請求項の一步進んだ限定、及び、明らかな誤りの修正に限られる。

本事件では原独立請求項について限定した新請求項1を作成すると共に、原独立請求項1と従属請求項3を組み合わせた新たな独立請求項4を作成したが、この新たな独立請求項4の補正が認められるか否かが争点となった。

最高人民法院は、新たに追加で新設された独立請求項4は権利範囲を拡張するものではないから、補正の基礎となる原独立請求項が存在しないため新たな独立請求項を新設する補正は認められないとした復審委員会の決定¹及び北京知識産権法院の判決²を取り消した³。

2. 背景

(1)特許の内容

奥森公司是、“顔画像取得方法及び、顔識別方法及システムと称する発明特許200480036270.2号(270特許)を所有している。争点となった270特許の請求項1～7は以下のとおりである。

¹ 国家知識産権局第40531号決定

² 北京知識産権法院2020年12月30日判決(2018)京73行初10897号

³ 最高人民法院2023年12月12日判決(2021)最高法知行終556号

- “1.顔画像を利用して識別する方法において、
ステップ一、顔画像識別システムを起動し；
ステップ二、人体が前記識別システムに接近した場合に、主動光源を触発して前記人体の顔区域に照射し；
ステップ三、撮像装置により前記主動光源が照射した顔区域に対し撮像し、対応する画像を取得し；
ステップ四、前記撮像装置は、キャプチャした少なくとも一つの画像を画像データ処理システムに転送し、前記画像データ処理システムは該画像中から眼及び／または顔を検出して定位し；
ステップ五、前記画像中から顔画像を取得し、かつ顔画像に対し特徴を抽出し；
ステップ六、データベース中の顔画像データと顔特徴とを対比し；
ステップ七、識別結果を取得する。
- 2.請求項 1 の前記顔画像を利用して識別する方法において、前記主動光源は主動輻射源であり、赤外光源または可視光源、その組み合わせを含む。
- 3.請求項 1 の前記顔画像を利用して識別する方法において、前記主動光源はストロボである。
- 4.請求項 1 または 2 の前記顔画像を利用して識別する方法において、ステップ二は、さらに環境光源が前記人体顔部区域に対し照射し、前記主動光源及び環境光源が顔部分で生じる結像総エネルギーは、環境光源が顔部位で生じる結像エネルギーより大きい。
- 5.請求項 4 の前記顔画像を利用して識別する方法において、前記主動光源及び環境光源は、顔部位で生じる結像総エネルギーが、環境光源が顔部位で生じる結像エネルギーの 2 倍より大きい。
- 6.請求項 2 の前記顔画像を利用して識別する方法において、ステップ四後、眼及び／または顔の検出が成功したか否かを判断するステップを含み、成功した場合、ステップ五を継続し、そうでない場合はステップ四を実行する。
- 7.請求項 1、2、5 または 6 の前記顔画像を利用して識別する方法において、ステップ四において、前記画像中の眼の反射光の高明度点を検出して定位し、かつ前記高明度点を利用して前記画像中から眼の位置を検出し定位する。

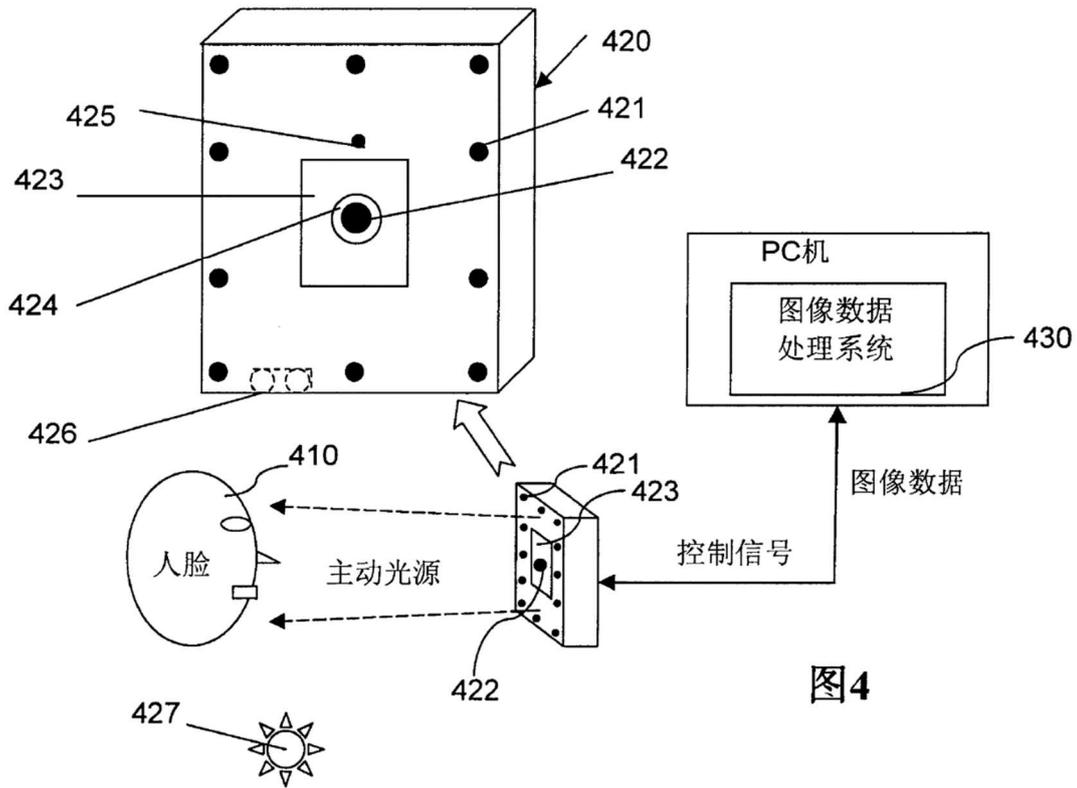


图4

(2) 訴訟の経緯

某コンピュータ貿易（上海）有限公司は2018年10月8日国家知識産権局復審委員会に創造性違反を理由に、無効宣告請求を行った。これに対し、特許権者は2019年1月18日補正手続を行った。補正後の請求項1～4は以下のとおりである。

“1. 顔画像を利用して識別する方法において、（技術特徴1A）；

ステップ一、顔画像識別システムを起動し（技術特徴1B）；

ステップ二、人体が前記識別システムに接近した場合に、主動光源を触発して前記人体の顔部区域に照射し（技術特徴1C）；

ステップ三、撮像装置により前記主動光源が照射した顔区域に対し撮像し、対応する画像を取得し（技術特徴1D）；

ステップ四、前記撮像装置は、キャプチャした少なくとも一つの画像を画像データ処理システムに転送し、前記画像データ処理システムは該画像中から眼及び／または顔を検出して定位し（技術特徴1E）；

ステップ五、前記画像中から顔画像を取得し、かつ顔画像に対し特徴を抽出し；（技術特徴1F）；

ステップ六、データベース中の顔画像データと顔特徴とを対比し（技術特徴1G）；

ステップ七、識別結果を取得し（技術特徴 1H）；

前記主動光源は主動輻射源であり、赤外光源または可視光源、その組み合わせを含む（技術特徴 1I）；

ステップ二は、さらに環境光源が前記人体顔部区域に対し照射し、前記主動光源及び環境光源が顔部分で生じる結像総エネルギーは、環境光源が顔部位で生じる結像エネルギーより大きい。

（技術特徴 1J）；

ステップ四後、眼及び/または顔の検出が成功したか否かを判断するステップを含み、成功した場合、ステップ五を継続し、そうでない場合はステップ四を実行し（技術特徴 1K）；

ステップ四において、前記画像中の眼の反射光の高明度点を検出して定位し、かつ前記高明度点を利用して前記画像中から眼の位置を検出し定位する（技術特徴 1L）。

2.請求項 1 の前記顔画像を利用して識別する方法において、前記主動光源及び環境光源は、顔部位で生じる結像総エネルギーが、環境光源が顔部位で生じる結像エネルギーの 2 倍より大きい。

3.請求項 1 の前記顔画像を利用して識別する方法において、ステップ三中、前記撮像装置は、前記主動光源の照射区域に伴い顔を追跡し、撮影を行うステップを含む。

4. 顔画像を利用して識別する方法において、；

ステップ一、顔画像識別システムを起動し；

ステップ二、人体が前記識別システムに接近した場合に、主動光源を触発して前記人体の顔部区域に照射し；

ステップ三、撮像装置により前記主動光源が照射した顔区域に対し撮像し、対応する画像を取得し；

ステップ四、前記撮像装置は、キャプチャした少なくとも一つの画像を画像データ処理システムに転送し、前記画像データ処理システムは該画像中から眼及び/または顔を検出して定位し；

ステップ五、前記画像中から顔画像を取得し、かつ顔画像に対し特徴を抽出し；

ステップ六、データベース中の顔画像データと顔特徴とを対比し；

ステップ七、識別結果を取得し；

前記主動光源はストロボである。

すなわち、新独立請求項 1 は原請求項 1 に、従属請求項 2,4,6 及び 7 を組み合わせたものである。また、新独立請求項 4 は、原請求項 1 に従属請求項 3 を組み合わせたものである。結果として原独立請求項 1 を元に 2 つの新たな独立請求項が新設されたことになる。

復審委員会は、以下の理由により、新独立請求項 4 の補正は認められないとした。

特許審査指南第四部分第三章第 4.6.2 節は以下の通り規定している。

「請求項のさらに一步すすんだ限定とは、請求項中にその他請求項中に記載の一または複数の技術特徴を追加し、保護範囲を縮小することをいう。」

補正後の請求項 1 は原請求項 2、4、6、7 を原独立請求項 1 中に合併し、補正後の請求項 4 は原請求項 3 を独立請求項 1 中に合併したものである。すなわち今回の補正においては、同一の請求項（原請求項 1）に対し、それぞれ異なる技術特徴を追加し、同時に複数の新たな独立請求項（新請求項 1、4）を形成したが。原請求項 1 はさらに一步すすんだ限定方式を経た補正後であり、すでに技術特徴が増加し、保護範囲が縮小した新請求項 1 であり、その時原請求項 1 は既に存在しない、それゆえ新請求項 4 の補正は受け入れられない。

特許権者は当該決定を不服として北京知識産権法院に控訴したが、一審法院は原決定を維持する判決を下した。特許権者は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

3. 最高人民法院での争点

争点：特許後に新たな独立請求項を新設することができるか否か

4. 最高人民法院の判断

判断：従属請求項の記載方式を改めるものであれば独立請求項の新設は認められる

特許後の補正が受け入れられるか否かは主に専利法第 33 条、及び、専利法実施細則第 69 条第 1 項の他、特許審査指南もまた具体的なガイドを示している。請求項の補正が受け入れられるか否かは、少なくとも以下のいくつかの問題を考慮しなければならない。

一つめには、補正範囲の要求である。特許付与後の請求項の補正範囲は最大でも専利法第 33 条に規定する“情報範囲”及び専利法実施細則第 69 条第 1 項に規定する“保護範囲”を超えてはならない。専利法第 33 条は以下の通り規定している。

「出願人は、その特許出願書類を補正することができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願書類の補正は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えてはならない。」

これに基づき、特許付与後の請求項の補正は、原明細書及び請求項に公開された発明創造の全部の情報範囲を超えてはならない。特許付与後の請求項の変更は当然これに限定されるべきである。

専利法実施細則第 69 条第 1 項は以下の通り規定している。

「無効宣告請求の審理過程中、発明または実用新型特許の特許権者は請求項を補正することができるが、原特許の保護範囲を超えてはならない。」

これに基づき、特許付与後の請求項の補正はまた原特許の保護範囲を超えてはならない。“情報範囲”及び“保護範囲”という 2 つの角度から特許付与後の請求項の補正範囲を画定して法定の制限を設けことは、公開の代償により保護を与えるという専利法の基本制度ロジックに沿うものであり、また技術貢献者が特許権を享受し、社会公衆が特許文書を信頼するという 2 方面の利益のバランスを維持するのに有利である。

二つめは補正方式の要求である。国家知識産権局は、特許審査指南を通じて請求項の補正方式を明確かつ適切に制限している。現行特許審査指南が認めている特許付与後の請求項補正方式は一般に、請求項の削除、技術方案の削除、請求項の一步進んだ限定、明らかな誤りの修正に限られる。

審査指南における請求項の一步進んで限定することは、請求項の削除、技術方案の削除、明らかな誤りの修正と比較して、特許権者に相対的に寛容で柔軟な補正の可能性を認めている。特許審査指南の一步進んだ限定式補正の定義は「請求項中にその他の請求項中に記載の一つまたは複数の技術特徴を加えることにより、保護範囲を縮小すること」である。

それゆえ請求項の補正方式が“一步進んだ限定”に該当するか否かを判断する場合、国家知識産権局は単に以下を審査する：(1) 補正後の請求項が補正された請求項の全ての技術特徴を包含しているか否か；(2) 補正後の請求項が補正された請求項と比較して新たな技術特徴を増加させているか否か；(3) 新たに増加した技術特徴がその他の原請求項からによるものであるか否か。

もし補正後の請求項が、必ずしも原請求項あるいは補正された請求項と比較して新たに増加した技術特徴を含んでおらず、かつ、その他の原請求項からによるものを含んでいない場合、該補正方式は、請求項に対し“新たに記載”あるいは“二次概括”の可能性があり、“一步進んだ限定”とは言えない可能性がある。

三つめに、補正目的の要求である。特許付与後の手続は、請求項が確定した後に、他人により無効宣告請求が提出され、無効宣告理由に依拠して権利の正当性を確認する手続である。これは、登録の正当性を総合的に検討するプロセスでも、クレーム起草の最適化プロセスでもない。それゆえ特許付与後の請求項の補正については、一般に無効宣告理由に対応す

るものに限られる。無効理由に挙げられた欠陥を克服するという名目で実際の請求項の作成を最適化するために行われる修正、すなわち非対応的修正は、特許確認手続の制度上の位置づけに適合しないため、認められない。

そうでない場合、非応答的な変更が受け入れられると、特許付与後の補正が特許付与後の請求項作成を最適化するための追加の機会を得るツールになることは避けられない。これは、草案作成や付与の当初からの質の向上に役立たず、また、無効宣告請求手続の真正な作用の発揮に対し不利ともなり、特許取得後には、関連する利害関係者を含む公衆の利益にも不均衡が生じる。

したがって、いわゆる「情報範囲」や「保護範囲」を超えず、特許審査基準で認められる改変であっても、非応答的な補正は認められない。たとえば、請求項の補正が、無効審判請求と補正に対応する理由が欠如している場合、一般に、その補正範囲及び補正方式を審査する必要はなく、受け入れられない。

また、同一の行政審査手続において、一つの請求項の無効宣告理由に対し既に該請求項に対する補正を通じて応答しており、かつ補正後の請求項がすでに受け入れられている場合、該原請求項に対する他の補正及び対応して獲得したより多くの新請求項に対しては、一般に応答の対象とはならず、受け入れられない。

注意すべきは、特許付与後の手続において、補正を経っていない請求項は当然審理の基礎となり、それは請求項の補正の法定またはその他制限の評価対象を構成せず、それゆえ審理の基礎を確認する場合、最初に関連請求項が原請求項あるいは補正を経て形成された新請求項かを明確にしなければならない。請求項の補正を認めるか否かは、実質審理として、補正前後の請求項の保護範囲が実質的な変化をもたらしているかを基本依拠としなければならない。

一般的にいえば、単純に請求項の番号の変化、従属請求項及び独立請求項の記載方式の簡単な変換、並列技術方案請求項の簡単な分解等を含む実質的に保護範囲に影響をおよぼさない記載調整については、請求項に対する補正を構成しない。

補正後の請求項 4、すなわち原請求項 3 は、その実質上それぞれ原請求項 1 及び 3 を合併してできたものではない。最初に、従属請求項は、通常“引用部分+限定部分”の記載方式を採用し、特に、引用部分は単に被引用請求項の番号を明確にしているだけであり、全文を引用して述べるものではなく、目的は文字の記載を整え、従属関係を明確にするものである。

特許権者が原従属請求項の補正を希望しないが、該原従属請求項が引用する請求項（独立請求項またはその他の先の従属請求項）が、既に補正により存在しなくなった場合、番号により指定する対象条件は存在しなくなるばかりか、従属関係を明確化する必要もなくなり、原従属請求項中の引用部分の表現方式は、必然的に、番号による指定から全文を引用する方式に変更する必要がある。

しかしながら、該請求項の実質的な内容及び保護範囲は必ずしも上述の表現方式の変化によって変化が発生することはない。換言すれば、新形式上の独立請求項は原従属請求項そのものであり、原従属請求項の補正から得られたものではない。

次に、いわゆる請求項の合併とは、合併される複数の請求項の全ての技術特徴を、一つの請求項中に組み込むものであり、請求項の一步進んだ限定方式の一つに属し、補正後の請求項は、合併された各請求項が有する技術特徴を単に含むだけではなく、その時の補正後の請求項の保護範囲は、原則上小さくなるべきであり、いずれかひとつの合併された請求項の保護範囲より大きくまた等しくもなることはできない。

従属請求項そのものは、その引用する請求項の全部の技術特徴及びその附加的技術特徴を含んでいるだけである。いわゆる従属請求項とその引用する請求項を合併してできた新たな請求項は、その実質的な内容及び保護範囲はともに原従属請求項と異なることなく、該合併は必要ないばかりか効果もなく、請求項合併の基本的枠組みに符合しない。

本案において、補正後の請求項 4 と原請求項 3 の実質的内容及び保護範囲は完全に一致しており、両者の相違は、単に補正後の請求項 4 が原請求項 1 の対応する内容に対し、全文での記載を採用しているだけであり、原請求項 3 は、採用番号を指定する方式で記載されており、それゆえ補正後の請求項 4 は原請求項 3 であり、原請求項 1、3 を合併してできたものではない。

まとめると、補正後の請求項 4 は共に本特許の最初から存在する請求項であり、かならずしも補正により形成された新請求項ではなく、それは当然に審理の基礎とすべきであり、いわゆる補正により受け入れられないという問題は存在しない。被訴決定が、補正後の請求項 4 は受け入れられず、審理の基礎から排除したことは、事実依拠を欠く。

5. 結論

最高人民法院は補正を受け入れられないとした審判部の決定及び北京知識産権法院判決を取り消した。

6. コメント

中国における特許後の補正は審査指南の規定により厳しく制限されている。しかしながら審査指南においては「一般に、・・・に限られる」と規定上その他の補正を認める余地を残しており、審査指南に規定された補正形式以外の補正が訴訟で認められることが多い。

本事件においても原独立請求項 1 は他の原従属請求項との組み合わせにより既に減縮されたが、最高人民法院は補正によりこの原独立請求項 1 は補正対象からなくなったと解釈するのではなく、原独立請求項 1 と原従属請求項 3 は本来存在していたものであるから、もう一つの独立請求項 4 の新設を認めることとしたものである。

中国では特許後の補正が制限されており無効宣告請求がなされた場合、不利な状況に陥ることが多いが、特許を維持するために柔軟な補正を試みる際に参考となる事例である。

判決日 2023 年 12 月 12 日

以上