



## ■ 目次

- ◆ 知財ニュース
- ◆ 中国最高裁判所の裁定からみる無効審判段階の補正方式について

## 知財ニュース

### 2011年中国裁判所知的財産権に係る司法保護10大事件

#### 1. 知的財産権民事事件(7件)

##### (1) 淘宝サイト商標権侵害紛争事件

衣念(上海)時装貿易有限公司(イーランド社)と浙江淘宝網絡有限公司、杜国発間の商標権侵害紛争上訴案【上海市第一中等裁判所(2011)滬一中民五(知)終字第40号民事判決書】

##### (2) 「拉菲」商標紛争事件

尚杜・拉菲特羅茲施德民用公司(ラフィット社)と深圳市金鴻德貿易有限公司、湖南生物医薬集團健康産業発展有限公司間の商標権侵害・不正競争紛争上訴事件【湖南省高等裁判所(2011)湘高法民三終字第55号民事判決書】

##### (3) 「大運」と「江淮」自動車間の商標紛争事件

広州市紅太陽機動車配件有限公司と安徽江淮自動車集團有限公司、安徽江淮自動車股份有限公司間の商標権非侵害確認紛争請求再審事件【最高裁判所(2011)民申字第223号民事裁定書】

##### (4) エアコンの「安眠モード」特許侵害紛争事件

珠海格力電器股份有限公司と広東美的制冷設備有限公司、珠海市泰鋒電業有限公司間の発明特許権侵害紛争上訴事件【広東省高等裁判所(2011)粵高法民三終字第326号民事判決書】

##### (5) 百度MP3検索著作権紛争事件

環球唱片有限公司(ユニバーサルミュージック社)、華納唱片有限公司(ワーナー・ミュージック社)、索尼音樂娛樂香港有限公司(ソニー・ミュージックエンタテインメント社)と北京百度網訊科技有限公司間の録音制作者権侵害紛争上訴事件【北京市高等裁判所(2010)高民終字第1694号、1700号、1699号民事調解書】

##### (6) 「3Q」争議による不正競争紛争事件

騰訊科技(深圳)有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司と北京奇虎科技有限公司、北京三際無限網絡科技有限公司、奇智軟件(北京)有限公司間の不正競争紛争上訴事件【北京市第二中等裁判所(2011)二中民終字第12237号民事判決書】



(7) ソーシャルネットワーキングサイト「開心網」不正競争紛争事件

北京開心人信息技術有限公司と北京千橡互聯科技發展有限公司、北京千橡網景科技發展有限公司間の不正競争紛争上訴事件【北京市高等裁判所(2011)高民終字第846号民事判決書】

## 2. 知的財産権行政事件(2件)

(8) 「カスター」商標に関する三年不使用取消行政紛争事件

法国カスター公司兄弟股份有限公司(フランスカステルフレール社)と中国国家工商行政管理総局商標審判委員会、李道之間の商標取消審判行政紛争請求再審事件【最高裁判所(2010)知行字第55号行政裁定書】

(9) 「βラクターゼ抗体複合物」発明特許無効事件

北京双鶴薬業股份有限公司と湖北威爾曼製薬有限公司、国家知識産権局特許審判委員会間の発明特許権無効行政紛争に係る再審申立事件【最高裁判所(2011)行提字第8号行政判決書】

## 3. 知的財産権刑事事件(1件)

(10) コンピューターソフトウェア不正複製・発行による著作権侵害事件

鞠文明、徐路路、華軼に係る著作権犯罪上訴事件(江蘇省無錫市中等裁判所(2011)錫知刑終字第1号刑事裁定書)

情報ソース: 中国法院網

## 2011年中国裁判所知的財産権司法保護典型的事例50件

### I. 知的財産権民事事件

#### 1. 特許権侵害紛争事件

(1) 張鎮が揚州金自豪鞋業有限公司と包頭市同昇祥鞋店を訴えた実用新案権紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民審字第630号民事裁定書)

(2) 中山市君豪家具有限公司が中山市南区佳芸工芸家具工場を訴えた意匠権侵害紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民審字第1406号民事裁定書)

- (3)江西省銀濤藥業有限公司が陝西省漢王藥業有限公司と西安保賽醫藥有限公司を訴えた特許権侵害紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民審字第1490号民事裁定書)
- (4)株式会社ブリヂストンが浙江杭廷頓公牛橡膠有限公司と北京邦立輪胎有限公司を訴えた意匠権侵害紛争再審申立事件(最高裁判所(2010)民審字第189号民事裁定書)**
- (5)徐永偉が寧波市華拓太陽能科技有限公司を訴えた特許権侵害紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民提字第64号民事判決書)
- (6)深圳市坑梓自來水有限公司が深圳市斯瑞曼精細化工有限公司と深圳市康泰藍處理設備有限公司を訴えた特許権侵害再審申立事件(最高裁判所(2011)民提字第259号民事判決書)
- (7)青島華盾紙製品有限公司と瑞安市宓氏機械有限公司が青島衆和恒業蜂窩紙板製品有限公司を訴えた特許権侵害紛争上訴事件(山東省高等裁判所(2011)魯民三終字第117号民事判決書)
- (8)仏山市嘉俊陶瓷有限公司が廣東東鵬陶瓷股份有限公司、広州市天和家園建材有限公司及び馬傑華を訴えた特許権侵害紛争上訴事件(広東省高等裁判所(2011)粵高法民三終字第117号民事判決書)
- (9)新疆天元建設有限責任会社が新疆岳麓巨星建材有限責任公司を訴えた特許権侵害紛争上訴事件(新疆ウイグル自治区高等裁判所(2011)民三終字第26号民事判決書)
- 2. 著作権帰属・権利侵害紛争事件**
- (10)国家体育場有限責任会社が熊貓煙花集團股份有限公司と瀏陽市熊貓煙花有限公司、北京市熊貓煙花有限公司及び北京市城関迅達摩托車配件商店を訴えた著作権侵害紛争事件(北京市第一中等裁判所(2009)一中民初字第4476号民事判決書)
- (11)談笑靖が北京市新華書店王府井書店と珠海出版社有限公司を訴えた著作権帰属・権利侵害紛争事件(北京市東城区裁判所(2011)東民初字第05321号民事判決書)
- (12)山西金玉泵業有限公司が山西臨龍泵業有限公司を訴えた著作権侵害紛争上訴事件(山西省高等裁判所(2011)晋民終字第70号民事判決書)
- (13)庄則棟、佐々木墩子が上海隱志網絡科技有限公司を訴えた著作物情報ネットワーク伝達権侵害紛争上訴事件(上海市第一中等裁判所(2011)滬一中民五(知)終字第33号民事判決書)
- (14)南京因泰萊電氣股份有限公司が西安市遠征科技有限公司、西安遠征智能軟件有限公司及び南京友成電力工程有限公司を訴えた計算機ソフトウェア著作権侵害紛争上訴事件(江蘇省高等裁判所(2008)蘇民三終字第0079号民事判決書)
- (15)葉根友が無錫ケンタッキー有限公司と北京電通廣告有限公司上海分公司を訴えた著作権侵害紛争上訴事件(江蘇省高等裁判所(2011)蘇知民終字第0018号民事判決書)
- (16)何吉が杭州天蚕文化傳播有限公司を訴えた著作権帰属・権利侵害紛争上訴事件(浙江省杭州市中等裁判所

(2011)浙杭知終字第54号民事判決書)

(17) 広東原創動力文化伝播有限公司が陝西遊久数碼科技有限公司を訴えた著作物情報ネットワーク伝達権侵害紛争事件(陝西省中等裁判所(2011)西民四初字第00336号民事判決書)

### 3. 商標権侵害紛争事件

(18) 仏山市合記餅業有限公司が珠海香記食品有限公司を訴えた商標権侵害紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民提字第55号民事判決書)

(19) カルティエ国際有限公司(Cartier International N.V.)が仏山市三水区銘坤陶瓷有限公司、仏山市金絲玉瑪裝飾材料有限公司及び章雲樹を訴えた商標権侵害・不正競争紛争上訴事件(上海市高等裁判所(2011)滬高民三(知)終字第93号民事判決書)

(20) 上海梅思泰克生態科技有限公司が無錫安固斯建築科技有限公司を訴えた商標権侵害紛争上訴事件(江蘇省高等裁判所(2011)蘇知民終字第0033号民事判決書)

(21) 杭州奥普電器有限公司が浙江凌普電器有限公司、浙江阿林斯普能源科技有限公司、王文華、林珠及び杭州鴻景裝飾材料有限公司を訴えた商標権侵害・不正競争紛争上訴事件(浙江省高等裁判所(2011)浙知終字第200号民事判決書)

(22) 杭州盤古自動化系統有限公司が杭州盟控儀表技術有限公司と北京百度網訊科技有限公司を訴えた商標権侵害紛争事件(浙江省杭州市濱江区裁判所(2011)杭濱初字第11号民事判決書)



(23) 山東新華医薬集団有限責任会社が青州新華包装製品有限公司を訴えた商標権侵害・不正競争紛争事件(山東省濰坊市中等裁判所(2010)濰知初字第336号民事判決書)

(24) 湖北周黒鴨食品有限公司が湖北漢味周黒鴨飲食文化管理有限責任公司を訴えた商標権侵害・不正競争紛争上訴事件(湖北省高等裁判所(2011)鄂民三終字第25号民事判決書)

(25) 喻静がミシュラグループ本社と何麗芳を訴えた商標権侵害・不正競争紛争上訴事件(広東省高等裁判所(2011)粵高法民三終字第163号民事判決書)

(26) 英国スワイヤー・グループが匯通国際房地產開発有限責任公司と匯通国際房地產開發有限責任公司西安分公司を訴えた商標権侵害・不正競争紛争事件(陝西省西安市中等裁判所(2011)西民四初字第528号民事判決書)

### 4. 不正競争紛争事件

(27) 上海富日実業有限公司が黄子瑜と上海薩菲亞邦紡織有限公司を訴えた営業秘密侵害紛争再審申立事件(最

高裁判所(2011)民申字第122号民事裁定書)

(28)北京一得閣墨業有限公司が高辛茂と北京伝人文化芸術有限公司を訴えた営業秘密侵害紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民監字第414号民事裁定書)

(29)北京御生堂生物工程有限公司が廈門康士源生物工程有限公司、廈門康中源保健品有限公司及び長春市東北大藥房有限公司を訴えた著名商品特有名称・包装・装飾無断使用紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民提字第60号民事判決書)

(30)宣達実業集团有限公司が孟莫克公司、孟山都(上海)有限公司を訴えた商業誹謗紛争事件(上海市第一中等裁判所(2009)滬一中民五(知)初字第228号民事判決書)

(31)鎮江唐老一正齋藥業有限公司が吉林一正藥業集团有限公司、一正集团吉林省医藥科技実業有限公司、江蘇大德生藥房連鎖有限公司及び江蘇大德生藥房連鎖有限公司鎮江新概念藥房を訴えた不正競争紛争上訴事件(江蘇省高等裁判所(2009)蘇民三終字第91号民事判決書)

(32)鄒志堅が広西運德汽車運輸集团有限公司、広西運德汽車運輸集团有限公司崇左汽車総站及び広西運德汽車運輸集团有限公司崇左汽車客運服務中心を訴えた不正競争・独占紛争上訴事件(広西壮族自治区高等裁判所(2011)桂民三終字第9号民事調解書)

## 5. 技術契約事件

(33)海南康力元藥業有限公司と海南通用康力製藥有限公司が海口奇力製藥股份有限公司を訴えた技術讓渡契約紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民提字第307号民事判決書)

## 6. 植物新品種事件

(34)瓦房店市玉米原種場が趙勁霖、佟屏亜、楊雅生、張広力、賀東剛、王業国及び北京奧瑞金種業股份有限公司を訴えた植物新品種権利帰属紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)民審字第10号民事裁定書)

(35)安徽皖墾種業股份有限公司が宿州市金種子有限責任公司与李繼徳を訴えた植物新品種権利帰属紛争事件(安徽省合肥市中等裁判所(2011)合民三初字第148号民事判決書)

## II. 知的財産権行政事件

### 1. 特許の権利付与と権利確定事件

(36)福建多棱鋼業有限公司が廈門市集美区聯捷鑄鋼場、国家知識産権局特許審判委員会及び福建泉州市金星鋼丸有限公司を訴えた特許権無効行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2010)知行字第6号駁回再通知書)

(37)鄭亜俐がセイコーエプソン株式会社と国家知識産権局特許審判委員会を訴えた特許権無効行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2010)知行字第53号行政裁定書)

(38)国家知識産権局特許審判委員会が江蘇先声藥物研究有限公司、南京先声藥物研究有限公司及び李平を訴えた特許権無効行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)知行字第17号行政裁定書)

(39)トタニ技研工業株式会社が国家知識産権局特許審判委員会、無錫市鉄民印刷機械有限公司、江陰市匯通包装機械有限公司及び上海高沁包装機械有限公司を訴えた特許権無効行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)知行字第25号行政裁定書)

(40)珠海格力電器股份有限公司が広東美的電器股份有限公司と国家知識産権局特許審判委員会を訴えた意匠権無効行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)行提字第1号行政判決書)

(41)エリクソン株式会社が国家知識産権局特許審判委員会を訴えた発明特許権無効行政紛争上訴事件(北京市高等裁判所(2011)高行終字第693号行政判決書)

## 2. 商標の権利付与と権利確定事件

(42)北京華夏長城高級潤滑油有限公司が国家工商行政管理総局商標審判委員会と日産自動車株式会社を訴えた商標争議行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)知行字第45号行政裁定書)

(43)北京台聯良子保健技術有限公司が国家工商行政管理総局商標審判委員会と山東良子自然健身研究院有限公司を訴えた商標争議行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)知行字第50号行政裁定書)

(44)長沙瀉山茶業有限公司が国家工商行政管理総局商標審判委員会と湖南寧鄉瀉山湘瀉名茶場等を訴えた商標争議行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)行提字第7号行政判決書)

(45)佳選企業服務会社が国家工商行政管理総局商標審判委員会を訴えた商標拒絶覆審行政紛争再審申立事件(最高裁判所(2011)行提字第9号行政判決書)

## III. 知的財産権刑事事件

(46)李龍泉著作権侵害罪事件(北京市昌平区裁判所(2011)昌刑初字第390号刑事判決書)

(47)韓恒東、徐清華、瀋思陽、武奇、蘇哲、閻蕪及び瀋海の著作権侵害罪上訴事件(遼寧省瀋陽市中等裁判所(2011)瀋刑二終字第510号刑事裁定書)

(48)張樂、黄謙、梁文宇、阮曉霞及び劉陽の著作権侵害罪事件(上海市浦東区裁判所(2011)浦刑初字第3240号刑事判決書)

(49)熊四伝と熊雅夢の登録商標侵害罪上訴事件(湖北省高等裁判所(2011)鄂知刑終字第1号刑事付民事判決書)

(50)王学海、余艷平、陳細龍、余曇長、何新兵、文献銘及び単緒春の著作権侵害罪事件(湖南省長沙市雨花区裁判所(2011)雨刑初字第546号刑事判決書)



情報ソース: 中国法院網

## 中国最高裁判所の裁定からみる無効審判段階の補正方式について

中国弁理士 潘 顯華

中国『特許審査基準』の第4部第3章の4.6.1には無効審判段階の補正について、「特許書類の補正は特許請求の範囲のみに限られ、その規定は以下のとおりである。(1)原請求項の主題名称を変更してはならない。(2)特許付与された請求項に比較して、原特許の保護範囲を拡大してはならない。(3)原明細書と特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない。(4)通常、特許付与された特許請求の範囲に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。上記の補正の規定を満足させる前提で、特許請求の範囲を補正する具体的方式は、通常、請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除に限る」と規定されている。特許審判委員会は、下記に紹介する判例が出るまでの無効審判の実務において、請求項の補正について「請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除」という3つの方式に限っており、他の方式により請求項を補正することは認めていなかった。しかし、最近の最高裁判所の最高裁判所〔2011〕知行字第17号行政裁定書<sup>1</sup>では、これまでの厳しい補正要件に突破口を与えてくれた。同裁定に係る事案経過は、以下のとおりである。

### 登録段階

「アムロジピンとイルベサルタンの複合薬物」を名称とする第03150996.7号特許(以下、「本件特許」という)は、中国国家知識産権局により2006年8月23日に授権公告された。出願日は2003年9月19日で、特許権者は上海家化医薬科技有限公司(以下「家化社」という)であった。

本件特許の登録クレームは以下のとおりである。

【請求項1】活性成分として、重量比が1:10~30のアムロジピン又はアムロジピンの生理上許容しうる塩とイルベサルタンとからなる医薬組成物であることを特徴とする複合薬物。

【請求項2】前記医薬組成物は各種の医学的に許容しうる経口剤であることを特徴とする請求項1に記載の複合薬物。

【請求項3】軽度又は中度の高血圧の治療薬を製造するための請求項1に記載の複合薬物の使用。

【請求項4】前記薬物は、心血管リモデリングを伴う高血圧患者、腎性高血圧患者、或いは高血圧に腎機能障害又は糖尿病性腎機能障害が伴う患者の治療に適することを特徴とする請求項3に記載の使用。

### 無効段階

本件特許は、2009年6月19日に特許審判委員会に無効審判請求が提起された。

特許権者は、口頭審理において補正後の特許請求の範囲を提出し、登録請求項1における比率「1:10~30」を「1:30」に補正した。

2009年12月14日付の**第14275号無効審決**において、特許審判委員会は、「補正後の発明特定事項

<sup>1</sup> 最高裁判所〔2011〕知行字第17号行政裁定書に係る案件は、最高裁判所事務庁により2011年中国裁判所知的財産権司法保護の典型事案における50件の1件であると評価され、<http://www.chinacourt.org/law/detail/2012/04/id/145678.shtml>を参照。



が、当初の特許請求の範囲及び明細書に記載された事項の範囲を超えており、当初の特許請求の範囲及び明細書から直接的かつ一義的に導き出すことができない」と認定した。そして、具体的な理由として、「登録請求項1における『1:10~30』を『1:30』に補正し、…当該補正は、連続的な比率の範囲から特定の比率を保護の対象として選択したことになり、当初の特許請求の範囲及び明細書のいずれにおいてもこの比率の関係が明記されておらず、当初の比率の範囲からこのような選択をすることも導き出されていない。本件特許の明細書には、アムロジピン1mg/kgとイルベサルタン30mg/kgの組合せが記載されているが、これは薬物の具体的な分量の組合せを示しているだけで、比率の関係までは導き出せない。また、本件特許の明細書の第10頁には、薬物の具体的な分量について、『本発明に用いられるアムロジピンとイルベサルタンの複合薬物の分量の範囲は、アムロジピン:イルベサルタン=2~10mg:50~300mgである』と明記されている。したがって、1:30という比率を満たす任意の組合せについても、この組合せと同様の効果を奏することを特定できない」と示した。

また、特許審判委員会は、「この比率の関係を反映する構成要件に対する補正は、無効審判段階において許されるものではない」とも指摘した。

特許審判委員会は、上記2点を鑑みて、「この補正を認めることはできず、本件無効審判請求の審決の審理対象は、本件特許の登録公報(比率が「1:10~30」である原請求項1)とする」と認定した。

さらに、特許審判委員会の上記審決の根拠として、「中国『特許審査基準』の第4部第3章4.6に規定されている、『無効審判手続において、特許請求の範囲の補正は当初の特許請求の範囲及び明細書に記載された事項の範囲を超えてはならず、かつ特許請求の範囲を補正する具体的方式は、通常、請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除に限る』」という規定がある。

## 一審段階

特許権者(原告)は、特許審判委員会(被告)の無効審決を不服として、北京市第一中等裁判所に審決取消訴訟を提起した。

北京市第一中等裁判所は2010年6月18日、無効審決を維持する **(2010)一中知行初字第1364号判決**を下した。同判決は、「本件特許の明細書にはアムロジピン1mg/kgとイルベサルタン30mg/kgの組合せが記載されており、この組み合わせは1:30の比率関係を満たしているが、薬物の具体的な分量の組合せを示しているだけで、比率の関係まで導き出すことはできず、1:30という比率を満たす任意の組合せについても、この組合せと同様の効果を奏することを特定できない。したがって、原告は原請求項1の比率の範囲『1:10~50』を『1:30』という1つの値に補正し、かつこの値は当初の特許請求の範囲に記載されていないため、この比率の関係を反映する構成要件に対する補正は、当初の特許請求の範囲及び明細書



に記載された事項の範囲を超えており、当初の特許請求の範囲及び明細書から直接的かつ一義的に導き出すことができない」と認定しているが、無効審決における「この比率の関係を反映する構成要件に対する補正は、無効審判段階において許されるものではない」ということについては、評価していない。

## 二審段階

原告は、北京市第一中等裁判所(2010)一中知行初字第1364号行政判決を不服として、上告人として北京市高等裁判所に上訴を提起した。

北京市高等裁判所は2010年12月20日、(2010)高行終字第1022号判決を下し、無効審決及び一審判決における「請求項1の補正は許されない」という認定を否定し、具体的に次のように認定した。

「家化社は、無効審判手続の口頭審理において、請求項の補正書を提出し、本件特許の請求項1における『1:10~30』を『1:30』に補正した。この補正は、本件特許の権利範囲を拡大しても、当初の特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えてもならず、本件特許の登録されたクレームに含まれていない構成要件を追加してもいない。特許審判委員会及び一審裁判所は、当初の明細書には、『1:30』という比率の関係を満たすアムロジピンとイルベサルタンの組合せがすべて同様の技術効果を奏することが記載されていないと認定したが、補正後の請求項が明細書により裏付けられているかどうかということは、家化社による本件特許の請求項に対する補正が当初の権利範囲を超えているかどうかという問題ではなく、特許法第26条第4項に規定する要件を満たしているかどうかという問題なのである。したがって、家化社による本件特許の請求項に対する補正が許されないという特許審判委員会の第14275号審決及び一審判決における認定には、根拠がないので、本裁判所としてそれを是正する。特許審判委員会は、家化社が口頭審理において提出した本件特許の補正書に基づいて、無効審判請求人である李平が提出した関連無効理由について審理すべきである」と認定した。

## 最高裁判所の裁定段階

特許審判委員会は、二審審決を不服として、最高裁判所に再審請求をした。

最高裁判所は2011年10月8日、最高裁判所[2011]知行字第17号行政裁定書を下し、特許審判委員会の再審請求を却下した。裁定書において、「明細書には、アムロジピン1mgとイルベサルタン30mgの組合せが明記されており、かつアムロジピン1mg/kgとイルベサルタン30mg/kgを分量の最適な比率とし、錠剤調合の実施例においても、1:30という比率の関係を満たす組合せについても記載されている。当業者にとって、1mg/kgと30mg/kgは、単なる固定の分量の組合せを表すのではなく、二成分の比率の関係を表している。したがって、1:30の比率の関係は明細書に記載されていると認められるべきである。1:30の比率は特許権者が当初の明細書にて明確に薦めている最適な分量比であり、請求項を1:30に補正することは、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おらず、当初の権利範囲を拡大することもなく、関連法の規定により制限された補正方式でもない。特許審判委員会の見解のように、補正方式の要求を満たしていないから認められないと判断すれば、本件において補正への制限は特許権者の請求項作成における不適当な点に対する処罰となり、合理的ではない。なおかつ、「特許審

**査基準」には、関連する補正原則を満足するのを前提として、補正方式は通常、上記3種類に限ると規定されているが、その他の補正方式を完全に除外するわけではない。**よって、二審判決において、補正が『特許審査基準』の規定を満たしていると認定することは、妥当であり、特許審判委員会の『特許審査基準』の無効段階の補正要件に対する解釈は厳しすぎて、その申立理由は支持できない」と認定した。

これまでの経過からすれば、

- ①「1:30」への補正は新規事項の追加に該当するのか
  - ②「1:30」への補正は『特許審査基準』に規定する無効段階に許される請求項の補正方式であるのか
- という2点が争点として考えられる。

### **「1:30」への補正は新規事項の追加に該当するのかについて**

特許審判委員会と北京市第一中等裁判所は、特許法第33条「発明特許及び実用新案の出願書類への補正は、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」により「1:30」への補正が許されるかどうかについて判断し、「アムロジピン1mg/kgとイルベサルタン30mg/kgの組み合わせから『1:30の比率の関係』を得ることができず、1:30という比率を満たす任意の組合せについても、この組合せと同様の効果を奏することを特定できないという理由で、当初の明細書及び特許請求の範囲には「1:30」が記載されていない」と認定した。

また、北京市高等裁判所の判決では、「1:30」が当初の明細書に記載された範囲を超えているかどうかについて言及されておらず、実際に採用した法的条文は、特許法実施細則第69条「無効審判請求の審査過程において、発明特許又は実用新案の特許権について、特許請求の範囲を補正することができるが、**原特許の権利範囲を拡大してはならない**」であった。特許法実施細則第69条の文言からすれば、補正が新規事項の追加に該当するかどうかについて言及されていない。しかし、『特許審査基準』第4部第3章4.6.1における特許法実施細則第69条に関連する部分には、「(3)当初の明細書及び特許請求の範囲を超えてはならない」と規定されている。したがって、「1:30」への補正が当初の明細書及び特許請求の範囲を超えているかどうかを考慮していないという北京市高等裁判所のやり方は妥当ではないところがあるように思われる。



その後、最高裁判所は、請求項を1:30に補正すること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いないと明確に認定し、特許審判委員会と北京市第一中等裁判所による「1:30」への補正が新規事項の追加に該当するという認定を完全に覆した。

当業者の観点からすれば、本件特許の明細書の表5の「A<sub>1</sub>1<sub>30</sub>」という記載は、「1mg/kg」と「30mg/kg」の具体的な組合せではなく、確かに「1:30」の比率と理解すべきであると考えられる。この理解は、出

願人の保護を第一に考えても一致する。したがって、特許審判委員会と一審裁判所の認定は、法律規定の文言に拘りすぎており、最高裁判所の認定は合理的であると考えられる。

### 「1:30」への補正は「特許審査基準」に規定する無効審判段階に許される請求項の補正方式であるかどうかについて

無効審決において、特許審判委員会は、「1:30」への補正が「特許審査基準」に規定する無効審判段階に許される請求項に対する請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除という3つの補正方式の何れにも該当しないと認定している。一審において、北京市第一中等裁判所は「1:30」への補正が上記3種類の補正方式に該当するかどうかについての認定を回避している。また、二審において、北京市高等裁判所は、「1:30」への補正は本件特許の権利範囲を拡大しておらず、「特許審査基準」に規定する無効審判段階の補正原則のもとに、「1:30」への補正は「特許審査基準」に規定する3つの補正方式に該当しないが、この補正も許されるものであると側面から認めている。そして、最高裁判所の裁定段階において、二審判決の認定を支持し、「特許審査基準」には、関連する補正原則を満足させることを前提として、補正方式は通常、上記3種類に限定されると規定されているが、その他の補正方式を完全に除外するわけではないことを明確にした。

最高裁判所の裁定は、「特許審査基準」に規定する3種類の補正方式の制限を超えており、今後、特許権者がある場合において、より主動的な方式により他人の無効審判請求に対応することができ、ある程度、発明特許権と実用新案権の安定性を高めることができることが予想される。ただし、最高裁判所の裁定からすれば、「請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除」以外の補正方式は具体的にどのような補正を含むのかをまだ確定することができない。この点について、これからの無効審判実務の検証や関連官庁の法的解釈の公布などによって徐々に明らかになると思われる。

現在の段階では、最高裁判所の上記裁定から、その他の補正方式の具体的な場合を特定できないが、特許権者、無効審判請求人、出願書類を作成する出願人は今後、許される可能性があるその他の補正方式を十分に重視すべきである。

無効審判案件の特許権者の立場で考えると、現段階では当該裁定について慎重に考え、やはりできるだけ「特許審査基準」に規定する3種類の補正方式に従って補正を行うのが最も妥当であると思われる。もし、「請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除」により、関連特許の無効化を回避することができないような場合、特許権者は、本件の最高裁判所の裁定の内容に基づいて、その他の方式で補正することで、窮地に追い込まれそうな案件に対しても最後の打開策となる可能性がある。

例えば、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おらず、かつ特許の権利範囲を拡大していない場合、請求項の数値範囲をこの数値範囲のある境界値に補正することが考えられる。この補正方式は、特許審判委員会に認められる可能性が比較的高い。なぜなら、このような補正は上記事案の状況に明らかに対応しているため、最高裁判所の裁決の司法指導意味を考慮して、特許審判委員会が反対の決定を出す可能性は低くなるからである。

また、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おらず、かつ特許の権利範囲を拡大していない場合、明細書のみに記載された構成要件を請求項に追加して請求項の権利範囲を減縮することが考えられる。この補正は、実体審査段階の補正要件に近いが、特許審判委員に認められない可能性が高い。もし、このように補正が可能になれば、「特許審査基準」における無効審判段階に許される3種類の補正方式に関する規定の意味がなくなり、特許権者にとっては補正により権利の安定性を維持することに有利であるが、無効審判の審理対象としての発明の構成が不安定となり、無効審判請求人にとって特許権を無効化にすることが難しくなり、合議体の判断においても困難になるからである。

また、無効審判請求人の立場で考えると、特許権者が、本件裁定に従って「請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除」以外の方式により補正して、元の無効理由を回避する可能性があることを十分に考慮すべきである。

そして、現在出願書類を作成する出願人の立場で考えると、特に実用新案の明細書を作成する出願人にとって、無効段階の特定の場合に、明細書に基づいて「請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除」以外の方式により請求項の権利範囲を減縮するチャンスを確保し、かつ明細書の内容に基づいて権利範囲を減縮した請求項に対して進歩性などの反論ができるように、明細書の具体的な実施例の記載の仕方を改善することを重視すべきである。



(このIPニュースに掲載された写真は劉 新宇個人の撮影作品です。)

責任者: 代表取締役 弁護士 弁理士 魏 啓学 (Chixue WEI)  
社長 弁理士 劉 新宇 (Linda LIU)  
担当者: 所員 張 輝 (Ashley ZHANG) 林 知子 (Tomoko HAYASHI)

林達劉グループ 企画室 (Business Development Department, LINDA LIU GROUP)  
〒100013 中国北京市東城区北三環東路36号 北京環球貿易中心C座16階  
Tel: 86-10-5825-6596 (WEI) 86-10-5825-6089 (LIU) 86-10-5825-6366(代表)  
Fax: 86-10-5957-5201(代表)  
E-mail: [ipnews@lindapatent.com](mailto:ipnews@lindapatent.com) [linda@lindapatent.com](mailto:linda@lindapatent.com)  
Website: <http://www.lindaliugroup.com>