



## ■ 目次

- ◆ 北京林達劉知識産権代理事務所設立12週年に想う
- ◆ 特許審判委員会の職権に基づいた審査に対する制限について

### 北京林達劉知識産権代理事務所設立12週年に想う

林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所  
所長 劉 新宇<sup>1</sup>

さる8月18日は、林達劉事務所設立12周年の記念日でした。下記に、当日の朝始業後まもなく、所長のリンダが全所員に対して、所内放送で伝えた感謝の言葉と、設立から12年経った率直な想いをご紹介します。等身大の林達劉事務所をご理解いただければ幸いです。



皆さん、おはようございます。今日は林達劉事務所設立12周年の記念日です。私は事務所を代表して、皆さんに少しお話をさせていただきます。

私は今朝、「お誕生日おめでとう。林達劉事務所は未年生まれだったのですね。」という嬉しいショートメールを受け取りました。確かに、林達劉事務所は2003年8月18日に産声を上げました。

十二支を1回りしたこの12年間、弊所は決して平坦な道とは言えませんが、比較的順調な発展の道を歩んできました。そして、この12年間、中国の知財界の発展のために、微力ながら貢献できたことを嬉しく思っています。

弊所は2003年の事務所の開設時より、明細書の翻訳、校正過程におけるテクニカルタームリストの使用を他の多くの事務所に先駆けて始めると同時に、拒絶理由通知書への実質的な応答期間である4ヶ月15日間において、クライアント様との作業の共有を真っ先に提案しました。また、クライアント様のご要望に添いながら、如何にしたら満足いただけるクオリティの作業ができ、専門的な法律意見が提供できるか、絶えず試行錯誤しながら日々尽力しています。しかし、事務所経営者としては、悩みが尽きません。

現在事務所で働いている皆さんの多くは、まだ当時知財業界に身を置いていなかったか、又は知財業界にいても知らなかったのではないかと思います。12年前の中国における知財業界、特に涉外案件を取扱う事務所では、現

<sup>1</sup>Linda LIU (Ms.) 劉新宇: 林達劉グループ 社長 北京林達劉知識産権代理事務所 所長

在では至極当然となっているさまざまな規則が全く整備されていませんでした。ですから、弊所が打ち出した知財人として遵守すべき作業規則や規範は、弊所が今日まで歩んできた、そしてこれからも歩み続ける礎になっていると言っても過言ではありません。

また、弊所はこれまでの発展過程において、特許事務所として、事務所内部に知的財産研究所を率先して設立しました。そして、事務所設立5周年には、知的財産権に係る業務を中核として扱う法律事務所を設立しました。歴史が浅く、経験も豊富とはいえない弊所は、林達劉グループのもと、林達劉知識産権代理事務所を中心として、その周りを法律事務所、知的財産研究所や翻訳会社などが固め、さまざまな専門分野の人材を、それぞれの部門に適材適所に配置することで、さらなる発展を目指しています。



しかしながら、弊所には、まだまだ改善の余地が多々あり、調整が必要な事柄が目の前に山積しています。ですから、事務所開設以来構築してきた基礎は弊所にとって必要不可欠なよりどころで、それがあからこそ、恐れることなく、前を向いて歩いていけるのです。この12年間で、弊所は基礎となる屋台骨を築き、基本的な業務を取扱ってきましたが、それに伴いさまざまな問題が発生していることも否めません。

私は、「何もしなければ、何も問題は起こりません。だからこそ、実践することで、その途中で解決が必要なさまざまな問題を見つけられるのです。そして、実践の中で絶えず模索することが必要ですが、その際真理を模索するのは二の次で、問題を見つけ、解決策を模索することが重要なことです。」と心底思っています。この12年間で振り返り、私自身には、もう一つ大切に思っているポリシーがあります。それは、事務所経営者として、事務所のさらなる発展は当然願っていますが、現在机を並べている所員だけでなく、すでに林達劉事務所から巣立っていった、かつて机を並べていた優秀な仲間の発展も願っていることです。

私は最近、すでに事務所から巣立っていった人との付き合いが多くなり、よく連絡をもらっています。そして、彼らが設立した事務所について語り合ったり、新たな仕事において直面している問題点を共に分析したりすることで、それぞれのビジネスライフや彼らの事務所がどうしたら上昇気流に乗れるかについて、共に考えています。

私は、人は皆この世にやって来た命ある旅人であると思っています。そして、旅の途中で、私たちは多くの人と心を通わせ、時間を共有します。この機会を利用して、私はすでに林達劉事務所から巣立った人たち、事務所の発展を心から願い日々共に奮闘している所員の皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。

皆さんは、次のような体験をしたことはありませんか。同じ人或いは同じ事に対して、その欠点や良くないところばかり見て、救いようがないと思ったことはないでしょうか。また、自分の意見はどうして受け入れられないのとか、どうして相手の顔色ばかり伺わなければいけないのとか思ったことはないでしょうか。しかし、一緒に仕事をしなくなり、ある程度の時間が経つと、私たちは相手のことを誤解していたことに、知らず知らず気付かされることになるのです。しかし、すでに時は移ろい事情も変わりました。私たちは心身ともに健康な時、過ぎ去った歳月を振り返るべきです。と

いうのは、その当時確かに問題があったとしても、良い思い出だけを胸に刻んでいけば、私たちは前を向いて歩いていくことができるからです。



写真：リンダの隣  
林達劉グループ 取締役 魏 啓学 弁護士

ですから、私はここで、皆さんに重要な事を2つ伝えたいと思います。まず、この12年間の歩みにおける私のシンプルな想いをお話しましょう。1年365日で、十二支を1回りしたこの間には、本当にいろいろな事がありました。思い悩んだこと、泣き明かした夜は数知れませんが、お互いに失望したことも多々ありましたが、それでも私たちは前を向いて、共に歩み、お互いの幸福を祈ってきました。これこそが、私のシンプルな人生です。心底側にいて欲しいと願っていたのに、ある仲間が離れていってしまいました。しかし、私たちは決して過ぎ去ったことばかりを悔やんではいけません。

私たちは、前を向いて、前に向かって人生を一步一步歩いていくのです。そこには、お互いに幸せを願い、励ましあい、人生満更でもないですね。

次は、皆さんへの期待についてです。今日私たちは、2003年8月18日のスタート地点の原点に戻りました。星回り学的には、今日から私たちにとって新たな12年が始まるのです。これからの12年において、私たちは決して同じ道を歩むことなく、新たな道を切り開かなくてはなりません。新たな道で、私たちは満ち足りた日々を送ると共に、厳しく科学的に自己管理しなければなりません。

最近私の姿を事務所で見かけないので、出張だと思っていたのではないですか。実は私は最近、人生の厳しい試練を受けていたのです。私は2010年、全精力を振り絞り、父を悪性リンパ腫の死神から奪還しました。そして、今回父は、勇敢に大腸癌と戦い、私はそんな父をがむしゃらに守り抜くことができました。80歳を超えた父が自ら戦う覚悟をして、「新宇、私は手術を受けたい、まだお前といたいんだ」と力強く言ってくれました。ですから、私も覚悟をして、今回の大手術に付き添いました。先週の月曜日(8月10日)、父は午前11時から晩の9時までの、大手術に耐え抜いてくれました。そして、明日父は順調に回復して協和病院を退院し、今後6ヶ月は流動食で様子をみながら、抗癌剤による治療も受けます。私は、娘として、父の道を共にゆっくりと、少しでも長く一緒に歩みたいと思っています。ですから、私にとって、とても長く辛い1ヵ月でしたが、最も困難な時期を越えてしまえば、その疲れ果てた日々は過ぎ去り、父は明日家に帰ってくるのです。昨日、母が私に、「新宇、出張に行かないのかい。もう大丈夫、もうあなたがいなくても大丈夫だから。」と言ってくれました。この言葉を聞いて、私はとても嬉しくなりました。

私は林達劉事務所の皆さんが将来のある日、「私たちには、もう所長は必要ありませんよ。所長はエッセーを書いたり、オシャレをしたり、友人とおしゃべりをしたりすることが好きですね。どうぞ、ご遠慮なく、お好きなことをしてください。私たちは暫く、自分たちで頑張ってみますから、また所長のお知恵を拝借したい時、戻ってきてくださればよいです。」と言ってくれるのを楽しみにしています。その時には林達劉事務所は、仕事をもっと綺麗になっているものと信じています。次の未年を迎えるまでの2回り目の12年間の間に、皆さんから、そのような話が聞けるように、私に

できる援助は惜しまないつもりです。

今日は、2回目目の12年間の1日目です。これからの12年間、私は、厳しく皆さんに向かい会う所長でも、皆さんの側であれこれ意見するLINDAとしてでもなく、皆さんの後ろで、アドバイスしたり、励ましたりする「姉御」でありたいと願っています。ですから、皆さんも私のことを事務所の所長ではなく、家族のように思ってくださいね。そして、この12年の間に、1日でも早く、私がずっと背負ってきた荷物を引き受けてくださいね。昨日母が、もう私を必要としないと言ってくれたことで、家族を一人で背負ってきた気負いから解放されたように、嬉しい気持ちにさせてくれることを、心より願っています。

本当に今日は所員の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今日もエレベーターホールに、バースディケーキを用意しています。部門ごとにケーキを食べ、2015年の記念写真も撮ってくださいね。また、部門で周年旅行などに行く時には、家族も連れて行って、家族の時間も大切にしてください。そして、どうぞ、ご家族の皆さんにもよろしくお伝えください。優秀で頑張り屋のあなたを育ててくださったお父様、お母様に、責任感のある向上心の強いあなたのご主人様、奥様に私からの感謝の気持ちをお伝え下さい。

私は心より所員一人一人を誇りに思っています。そして、これまでに林達劉事務所から巣立ち、今新たな世界で頑張っている全ての皆さんのことも心より誇りに思っています。私の希望や喜びは皆、皆さんが与えてくれます。私が家族とともに試練に耐えることができたのも、皆さんの思いやりや愛を感じることができたからです。皆さんがいるから、私は絶えず前に向かって歩いていくことができるのです。本当にありがとう。



## 特許審判委員会の職権に基づいた審査に対する制限について

——最高裁(2014)知行字第2号特許審判委員会の再審請求が棄却された事件の分析

中国弁理士 張 宝瑜<sup>1</sup>

### 【はじめに】

『特許審査指南』第4部分第1章には、中国知識産権局特許審判委員会(以下、特許審判委員会という)が審査を行う際のいくつかの原則が挙げられている。そのうち、特許審判委員会は、審査対象案件に対して、当事者が請求した範囲や提出した理由、証拠等に限定されることなく、職権に基づいた審査を行うことができるという職権に基づいた審査の原則が含まれている。しかし、特許審判委員会は、この原則を無制限に適用できるわけではない。以下に紹介する事件を通じて、特許審判委員会、北京市第一中等裁判所(以下、一中裁という)、北京市高等裁判所(以下、北高裁という)及び中華人民共和国最高裁判所(以下、最高裁という)はそれぞれの観点から、『特許審査指南』における「明らかな実質的な不備」に対する解釈と画定、及び司法部門の特許審判委員会の職権に基づいた審査に対する制限を明らかにした。

<sup>1</sup>張 宝瑜: 林達劉グループ、北京林達劉知識産権代理事務所、所長アシスタント、マーケティング部部长、中国特許弁理士。

## 【本事件の概要】

本事件の基本情報は以下とおり。

出願番号:200410047791.X	2011年特許審判委員会第30895号不服審判請求の審決 (2011)一中知行初字第2876号行政判決書 (2012)高行終字第1486号行政判決書 (2014)最高裁知行字第2号行政裁定書
発明名称:表面改質の沈降シリカ	出願人: 羸創徳固賽有限公司

そして、本願の関連審査・審理決定及び判決は以下のとおり。

中国知識産権局 (以下、SIPOという)	OA1:新規性の欠如 OA2:新規事項の追加 拒絶査定:新規事項の追加
特許審判委員会	審判通知書:進歩性の欠如 拒絶査定維持の審決:進歩性の欠如
一審裁判所	拒絶査定の取消
二審裁判所	上訴を棄却し、一審判決を維持
最高裁判所	特許審判委員会からの再審請求を棄却

本願の審査・審理過程によれば、特許審判委員会は、不服審判請求において、SIPOの審査官が指摘しなかった「進歩性の欠如」という理由(審判官はSIPOの審査官が引用した引用文献1を採用した)で、拒絶査定を維持する審決を下した。そのため、本事件では、特許審判委員会が不服審判手続において、審査官の引用した引用文献に基づいて、拒絶査定で指摘された拒絶理由以外の理由により、案件を審査することができるか否かが争点となった。

特許審判委員会は、このようにすることで、当事者にとっては時間を節約し、案件が実体審査手続と不服審判手続との間を行ったり来たりすることを回避できると考量した。また、『特許審査指南』には、「拒絶査定で言及されていない明らかな実質的な不備に対して、職権に基づいて審査することができる。」と規定されている<sup>2</sup>。

一審裁判所(一中裁)は、「『特許審査指南』における『明らかな実質的な不備』に関する規定には、進歩性の審査が含まれず、特許審判委員会が不服審判手続において、本願が進歩性を有するか否かを審査し、かつ、それを『明らかな実質的な不備』であると認定したことには、法的根拠がない。また、『当事者の時間の節約と、実体審査手続と不服審判手続との間を行ったり来たりすることを回避すること』を理由としたのも法的根拠が欠ける。」と認定した。一審裁判所は、特許審判委員会より出された拒絶査定を取消す判決を下した<sup>3</sup>。

また、二審裁判所(北高裁)は、「不服審判手続において拒絶査定の根拠になった事実及び理由が特許審判委員会の基本的な審査範囲で、職権に基づいて新しい理由を取り入れて審査するのは、例外状況である。一審判決で、当該発明特許の方式審査と実体審査における『明らかな実質的な不備』の審査範囲を同一であると画定したことに

<sup>2</sup> (2011)一中知行初字第2876号行政判決書を参照のこと

<sup>3</sup> 同上

も根拠が欠如する。特許審判委員会が下した第30895号審決には、『特許法』第22条第3項に基づく本願の進歩性に対する理由付けがあるが、当該理由は特許審判委員会が拒絶査定を審査する際に必ず言及する理由でもない。また、本願の進歩性に対する認定は、当業者の知識レベルによって、深い調査・実証することによってこそ想到できるものである。そのため、特許審判委員会が採用した本願の『進歩性の欠如』は『明らかな実質的な不備』の審査範囲ではない。と同時に、特許審判委員会が『当事者の時間の節約と、実体審査手続と不服審判手続との間を行ったり来たりすることを回避すること』と主張して、第30895号審決を下したことに法的根拠がない。」と認定した。二審裁判所は特許審判委員会の上訴を棄却し、一審判決を維持する判決を下した<sup>4</sup>。

さらに、最高裁は、『特許審査指南』における『発明特許出願の方式審査』の部分には『明らかな実質的な不備』



のさまざまな状況が挙げられているが、進歩性に対する評価は含まれていない。SIPOの①方式審査、②実体審査、及び特許審判委員会の③不服審判や無効審判段階における『明らかな実質的な不備』に対するそれぞれの審査範囲は完全に一致するはずはないが、前述の3つの段階における『明らかな実質的な不備』の状況の性質は一致すべきである。よって、『特許審査指南』に挙げられている『明らかな実質的な不備』は進歩性まで拡大して解釈すべきではない。特許審判委員会の職権に基づいた審査が例外なので、法律、法規及び規則の関連規定を厳格に遵守すべきである。本願の進歩性についての評価については、拒絶査定でも言及されていないし、『明らかな実質的な不備』でもない。よって、本事件は、特許審判委員会が職権に基づき審査する状況ではない<sup>5</sup>。」と認定した。最終的に、最高裁は、特許審判委員会の再審請求を棄却する判決を下した。

### 【弁理士による本事件の評価、分析】

『特許審査指南』には、不服審判手続とは、出願人が拒絶査定を不服として実施する「救済手続」であると同時に、特許の「審査手続の延長」でもあると規定されている。したがって、特許審判委員会は、特許出願に対する全面的な審査義務を負うことなく、一般的に拒絶査定の原因になった理由と証拠のみに対して審査を行う一方、特許権付与の質の向上、不合理な審査手続の延長の回避を図るため、拒絶査定で言及されていない明らかな実質的な不備に対して職権に基づいて審査を行うことができる<sup>6</sup>。

前述の規定によれば、不服審判手続には「行政救済」と「審査手続の延長」という2つの属性がある。しかし、2つの属性を別々に考慮すると、お互いに矛盾、衝突することに気づくはずである。特許審判委員会が不服審判手続を主に「行政救済」として行う場合、審査のポイントは、「審査手続の延長」ではなく、拒絶査定が合理的であるか否かを評価すべきことである。一方、「審査手続の延長」として行う場合、「行政救済」として果たす役割は小さくなる。

<sup>4</sup> (2012)高行終字第1486号行政判決書を参照のこと

<sup>5</sup> (2014)知行字第2号最高裁行政裁定書を参照のこと

<sup>6</sup> 『特許審査指南』第4部分第2章第1節

特許審判委員会は、前述の2つ属性の重要性が同一ではないことを認めている。特許審判委員会のある専門家が執筆した文章には、「不服審判手続にとって、『行政救済』がその主要な属性で、『審査手続の延長』は『行政救済手続』の必要な補充である。」と述べられている<sup>7</sup>。しかし、実際の審査において、特許審判委員会の合議体が2つの属性の異なる重要性に対する注意を怠り、「審査手続の延長」を主要な属性として考えてしまうこともある。例えば、ある合議体は、すでにSIPOの審査官によって案件の新規性が審査されているにもかかわらず、新規性が進歩性の極端な状況（請求項の構成要件が完全に引用文献に開示されている）で、両者とも特許性という大きな範疇に属すると認定することがある。特許性という大きな範疇である限り、すでにSIPOの審査官に審査された新規性に基いて、同一の引用文献を引用して進歩性を更に審査することは、妥当だといえる。本願の不服審判段階におけるさらなる審査は、このような理由によるものだと考えられる。しかしながら、「審査手続の延長」を回避するために、効率だけを追求すると、かえって審査自体の公平性を喪失し、請求人の利益にも影響が及ぶおそれがある。

審査官・審判官は、法律・法規の関連規定に基づいて、審査すべきであるが、『特許審査指南』において、不服審判段階における職権に基づいた審査の範囲について明確に規定していないことが、審判官が職権に基づいた審査の範囲を明確にできない原因の1つになっていると考えられる。

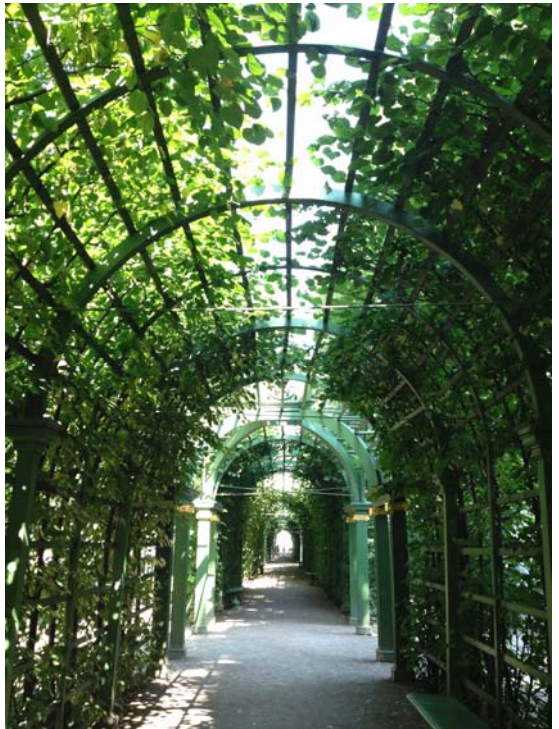
前述のように、『特許審査指南』には、「不合理な審査手続の延長の回避を図るため、特許審判委員会は拒絶査定で言及されていない明らかな実質的な不備に対して、職権に基づいて審査を行うことができる。」と規定しているが、この「職権に基づいた審査」にはさまざまな制限がある。しかし、本事件においては、特許審判委員会も裁判所も、「不合理な審査手続の延長」について如何なる解釈もしていない。「不合理な審査手続の延長」とは具体的にどのような状況をいうのかということについて、その状況は比較的複雑で、その判断においては、さまざまな論争もあるが、出願書類の「明らかな実質的な不備」に対する審査は、不合理な審査手続の延長の回避を図る方法の1つであると断言することができる。『特許審査指南』の不服審判に係る部分には、「明らかな実質的な不備」とは具体的にどのような不備であるかについて明確に規定されていないが、本件において、最高裁は少なくとも、『特許審査指南』に挙げられている『明らかな実質的な不備』を進歩性までに拡大して解釈すべきではない（前述の最高裁の意見を参照のこと）。と認定した。そして、このような最高裁の曖昧な意見から、不服審判段階における「明らかな実質的な不備」には、方式審査段階には含まれない「明らかな実質的な不備」も包括される可能性があるということを意図していることが汲み取れる。すなわち、不服審判段階の審査範囲は方式審査より広いが、進歩性に対する評価は不服審判段階の「明らかな実質的な不備」の審査範囲ではないということである。

方式審査において審査すべき「明らかな実質的な不備」も、不服審判段階において不合理な審査手続の延長を回避するための職権に基づいて審査する内容である。『特許法審査指南』には、出願書類の明らかな実質的な不備に対する審査には、①特許出願が、特許法第5条に規定（法律違反）の発明創造、第25条に規定（科学的発見、知的活動の原則など）の特許権を付与しない状況であること、②特許法第18条（外国人が中国で恒常的な住所を又は営業所を有するか）、第19条第1項（外国の出願人が中国の特許代理機構に委任しているか）、及び第20条第1項（秘密保持審査を受けるか）の規定に合致していないこと、③特許法第2条第3項（意匠の定義）、第22条第2項又は4項

<sup>7</sup> 特許不服審判請求において職権に基づいた審査への理解及び典型的な適用——特許法ホットトピクス専門家談（六）  
<http://www.sipo-reexam.gov.cn/scyfw/scrdwtzjt/10543.htm>

(新規性と実用性)、第26条第3項又は4項(実施可能要件、不明確・サポート要件の違反)、第31条第1項(単一性要件)、第33条(新規事項の追加)又は特許法実施細則第17条～第22条(出願書類作成の不備)、及び第43条第1項(分割出願における新規事項の追加)の規定に明らかに合致していないこと、④特許法第9条の規定(ダブルパテント禁止の原則)により権利付与できないという審査を含む。

中国は判例法系ではないが、本事件は「最高裁の知的財産権事件年度報告(2014年)」に収録されている最高裁が審理した35件の典型的な知的財産権事件・不正競争事件の1つとして選出され、特許審判委員会の法執行に対して規範的な役割を有している。特許審判委員会は不服審判を審理する際、「明らかな実質的な不備」の範囲を拡大すべきでないということを、本事件は示唆している。よって、本事件は、特許審判委員会の職権に基づいた審査範囲を限定的に規範化している



といえる。また、最高裁は本事件を通じて、不服審判の「行政救済」としての属性を強化させ、「審査手続の延長」の審査範囲を制限することで、出願人の権益のさらなる保護にも寄与した。

しかし、2015年4月1日に中国知識産権局より公示された特許法第4回改正草案には、「特許審判委員会は、不服審判請求に提出された理由及び証拠に対して審査を行い、必要に応じて特許出願が特許法の関連規定のその他の要件に合致するか否かを審査することができる」という規定が追加された。それにより、特許審判委員会の職権に基づいた補正の自由度を拡大すると同時に、出願人の権利に潜在的なリスクを与えることにもなると思われる。特許法第4回改正の施行後、特許実施細則において、前述の条文の適用できる具体的な状況や職権に基づいた審査の範囲が明確にされ、出願人の合法的な権益がさらに保護されることが期待される。弊所は特許法第4回改正の関連情報に注視し、新たな進捗があれば、読者の皆様に直ちにフィードバックさせていただく所存である。

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: [jpnews@lindaliugroup.com](mailto:jpnews@lindaliugroup.com)

Website: <http://www.lindaliugroup.com>