

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

**KING&WOOD
MALLESONS**
金杜法律事務所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020
20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China
T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com
www.kwm.com

金杜法律事務所
知財訴訟部
訴訟パートナー弁護士・弁理士
張 曉霞

1. はじめに

司法機関、行政機関はいずれも、登録後の專利に多くの訂正と解釈の機会を与えている。PCT 登録專利について誤訳があるとき、特定の状況において、権利者が元の出願書類を用いて解釈及び訂正することが認められるべきであると筆者は考える。以下、これについて詳述する。

2. 專利法の公示原則と解釈原則

專利法第 39 条（專利権の付与、公告）には、專利権を公示する基本原則が記載されており、第 59 条には、公示原則以外に、請求項の保護範囲を確定するとき、專利明細書及び図面を利用して解釈することができるという解釈の基本原則が規定されている。公示原則は請求項の公示内容により厳格に保護範囲を確定することを要求するのに対し、解釈原則は明細書又は図面により請求項について解釈する余地を残し、一定程度文字記載の意味を離れることになるため、これら 2 つの原則を両方規定することは、不合理なようにも思える。しかし実際には、該条文が規定する解釈原則は文字により請求項を限定するときに生じる制限に対する一種の救済であり、権利者の技術開示による貢献に対する一種のバランスである。

3. 本稿で議論する状況

目下、明細書及び図面を用いて請求項を解釈することについて疑義はないが、争点の多くは、どのような状況で明細書及び図面を用いて請求項を解釈する必要があるかである。明細書及び図面を用いて請求項を解釈する必要がある状況は多くあるが、本稿では、PCT

国際出願が中国語以外でなされ、中国国内移行時に中国語訳文を提出し、実体審査、登録公告された後に、誤訳により請求項の保護範囲を解釈する必要が生じた状況を議論する。

4. 国際出願における、登録範囲と原文範囲に関する専利法上の規定

「専利法実施細則」第 117 条には、「国際出願に基づいて登録された専利権について、誤訳により、専利法第 59 条の規定により確定した保護範囲が国際出願の原文で表された範囲を超える場合、原文により制限された後の保護範囲を基準とする。保護範囲が国際出願の原文で表された範囲より狭くなる場合、登録時の保護範囲を基準とする。」と規定されている。

上記条文規定は、誤訳により元の出願の範囲と登録された範囲の差異が十分に明らかな状況について明確にしている。しかし、実務において、実際の状況は往々にして非常に複雑であり、2つの範囲を定め、比較することは難しい。この際、該条文の規定により、登録された範囲が元の出願範囲を超える場合、元の出願書類を用いて登録された範囲を解釈、限定することが可能であり、このような解釈と限定は、「権利公示」の基本原則と抵触することになる。即ち、PCT 出願については、特定の状況における誤訳について、「権利公示」の基本原則を突破して、元の出願書類に立ち戻ることができる。

現在のところ、誤訳により登録範囲と原文範囲が簡単、明確な大小関係でないときにどのように処理するかについて、専利法、実施細則、司法解釈には規定がない。係る状況については、更に3つのケースが想定され、第1のケースは、誤訳が存在するが、該誤訳によっても依然として一つの明確で合理的な保護範囲を確定できる場合、第2のケースは、誤訳により、一つの技術案を確定できるが、該技術案が明らかに常識に反し、当業者が読んだ後すぐにこのような不合理に気付く場合、第3のケースは、誤訳により、その他の技術特徴と組み合わせても一つの技術案として全く確定できない場合である。

5. 誤訳がある場合に明細書等を用いて解釈された事例

最近、寧波市中級人民法院が出した埃斯科公司 vs 寧波市路坤国際貿易有限公司事件（事件番号（2015）浙甬知初字第 626 号判決書）において、該法院は、原告が元の出願書類を用いて請求項に生じた誤訳を訂正する主張を支持した。該事件において生じた誤訳は、上記第2のケース（誤った訳文により、一つの技術案を確定できるが、該技術案は明らかに常識に反する）に該当する。

該事件は ZL02813657.8 号発明専利に関し、請求項 20 では、「掘削機に用いられる耐摩耗部材であって、…一つの突出部を有し、…ソケット…、前記ソケット（53）は、前記突出部（18）上に形成された、一つの凸型レールを収容するのに用いられる一つの凹溝を含む」と記載されていた。ここで、当業者であれば、前半部分から、「突出部」及び「ソケット」が2つの異なる部品であると確定でき、後半部分「前記ソケット（53）は、前記突出部（18）上に形成された、一つの凸型レールを収容するのに用いられる一つの凹溝を含む」から、すぐに「突出部（18）がソケット（53）上に形成された構造」という、前半部分との矛盾に気付くことができ、正確な技術案はどのようなものであるのか疑問をもち、必然的に専利の明細書及び図面、元の出願書類を組み合わせるとこの疑問を思考、解決することができる。

具体的に、まず、係争専利の図面によれば、図面の記号 53 はソケット、記号 18 は突出部であり、2つは異なる部品であった。次に、請求項 20 の従属請求項 21 では、「(ソケッ

トの)各側面(59、61)上に一つの前記凹溝(65)を含み、前記突出部(18)上の凸型レールを收容する」と限定され、ソケットと突出部が2つの異なる部品であり、ソケットの凹溝が突出部上の凸型レールを收容することが記載されていた。さらに、該専利の英語の出願書類には「the socket having a groove (on each of a pair of opposite sides of the socket) for receiving rails on the adapter nose」と記載されており、「前記ソケット(の一对の相対面上のいずれにも)には、突出部上に形成された凸型レールを收容する一つの凹溝を有し」となるはずであった。

上記3つの内容により、請求項における矛盾の主な原因は、中国国内移行時の明らかな係り受けの誤訳であり、請求項20の訳文は、「前記ソケット(53)は、一つの凹溝を含み、前記突出部(18)上に形成された一つの凸型レールを收容するのに用いられる」とすべきである。したがって、請求の範囲、明細書及びその図面、PCT英文原文のいずれから「突出部とソケット」が2つの異なる部品であり、凸型レールが突出部上に形成され、ソケットが凹溝を含み、突出部上の凸型レールを收容すると確定することができ、請求項20における上記明らかな誤りは「前記ソケット(53)は、前記突出部上に形成される一つの凸型レールを收容する凹溝を含む」と訂正されるべきである。

6. 特定の状況において、誤訳の訂正が認められるべきか？

該事件では、元の出願書類に遡らず、専利の明細書、図面及びその他の請求項だけでも、請求項20の正確な技術案を唯一確定できた。しかし、仮に、元の出願書類に遡らなければ、係る問題を生じた原因が分からないとき、我々は、権利者が元の出願書類に基づきその誤訳を訂正することを認めるべきだろうか？この問いは、結局上述した第2のケース及び第3のケースに戻ってくることになる。我々は、この2つのケースにおいて、権利者に寛容で柔軟な救済を認めるべきだと考える。

まず、「特許協力条約」は、2015年8月30日までに、148か国が該条約に加盟している。該条約のもと、出願人が出願時に用いることができる言語は多岐に渡り、中国国内移行の際には、英語から中国語へ翻訳する、日本語から中国語へ翻訳する等の状況があり得る。WIPOが発表したデータによると、2014年、グローバルのPCT出願件数は214500件に達し、2015年には、グローバルのPCT出願件数は218000件に達しており、PCT出願は締約国において非常に重要な出願の出所となっている。「特許協力条約」は締約国がPCTの元の出願書類の法律効力を受けることを要求し、その一方で、言語変換の問題が解決されなければならない。このような異なる国家に関する国際協力条約のもとでの専利出願では、言語変換の問題が必然的に存在するので、締約国が、できる限り登録プロセス後のその他の制度により、言語変換により生じる、本来発生を回避できる問題に一定の救済を与えることを要求する。したがって、このような背景の下、PCT出願が登録された後、請求項について解釈を行う必要があるとき、救済の機会を増やすことが考慮されなければならないだろう。

次に、別な角度から、専利に興味があり、権利侵害リスクを回避する必要がある主体は、普通は専利に関する技術分野の企業又は個人であり、彼らは少なくとも本技術分野における一般知識を有し、このような知識に基づいて、公示された請求項における明らかな誤訳に容易に気付くことができるので、請求項のこのような誤りに気付いた後、更に専利の関連書類を研究して問題の根本に気づき、解決することができる。当業者にとって、これは高すぎる要求ではなく、明らかな訳文問題に気付いた時の通常の解決方法であるといえる。

最後に、最高人民法院が2016年4月1日に施行した「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」第4条には「請求の範囲、明細書及び図面における文法、文字、句読点、図形、記号等があいまいであるが、当業者が請求の範囲、明細書及び図面を読むことにより唯一の理解を得られる場合、人民法院は、該唯一の理解に基づき認定しなければならない」と規定されており、この条文では「あいまいである」ことを列挙する方法を採用し、「PCT 訳文問題」をはっきりと明示していないが、該条項では特定の状況で権利公示の原則を突破して正確に請求項を理解する規則が明確にされている。2017年4月1日より発効した改正後の「専利審査指南」の第四部分第三章では、請求項の補正方法について「上記補正原則を満たす前提の下で、請求の範囲を補正する具体的な方法は、一般に請求項の削除、技術案の削除、請求項の更なる限定、明らかな誤りの修正に限られる」と記載された。即ち、司法機関、行政機関のいずれも、登録後の専利について多くの訂正及び解釈の機会を付与している。以上をまとめ、国際出願を中国移行して登録された専利について誤訳があるとき、特定の状況において、権利者が元の出願書類を用いて解釈及び訂正をすることが認められるべき。

ZL02813657.8号発明専利に関する事件は、この文章の執筆者張弁護士等が代理し、一審判決で決着をした事件であり、最高人民法院による2016年中国法院50件知的財産典型事例に選ばれました。誤訳をどんな場合において明細書等に基づいて正しく解釈できるかについての判断等において、重大な意義を持つ事件であった。同事件の代理弁護士は、明細書等に基づき請求項の構成要件の関係は明らかな誤りが存在し技術案としては明らかに不合理であり、図面には正しい部品関係が示されており、かつ、PCT出願の元の英文明明細書には正しい部品関係が記載してあると主張し、法院に支持された。実務において、出願書類全体を通じて、請求項に保護請求された技術案に明らかな誤りが存在すると確定できる場合、その誤りを正しく解釈するよう認められる傾向がある。また、2017年審査指南の改正にしたがって、明らかな誤りを正しく解釈するのみならず、訂正も可能になった。

なお、PCT国際出願の提出されたオリジナル国際出願書類(原文の出願書類)は法律上の効力を有し、実体審査における補正の根拠となる(審査指南第三部分第二章3.3)ことに留意されたい。

誤訳については救済策があるものの、明らかな誤りとして認められないリスクがあるため、誤訳がないよう細心の注意が必要となる。

以上

2019年9月6日(原稿受領)

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底およびリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 渉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立榮

住所：東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル21階 〒100-0005

電話番号： +81 3-5218-6711(代表)

ファックス番号： +81 3-5218-6712

Eメール： malirong@cn.kwm.com