

中国特許出願における拒絶理由（クレームの記載不備）への対応方法

国際第3委員会*

抄 録 中国の特許制度は、2006年7月1日に審査指南の改正、2009年10月1日に改正専利法が施行されたことにより、審査実務にかなりの影響が及ぼされると考えられる。このような中、専利法や審査指南の改正における最新の情報を正確に把握することが実務上きわめて重要である。本稿では、2006年7月1日改正の審査指南、及び2009年10月1日改正の専利法を踏まえて、中国特許出願における拒絶理由（クレームの記載不備）への対応方法及び留意点を検討したのでここに報告する。

なお、2010年2月1日付で実施細則、及び審査指南が発表されたが、検討期間の関係で一部の改正条文の紹介を除いては本稿に反映させることが出来なかった。実際の実務にあたっては、改正後の内容を確認しながら対応する必要があるので注意頂きたい。

目 次

1. はじめに
2. 拒絶理由の内容分析
3. 拒絶理由パターン（適用条文）とその対応方法
 3. 1 専利法第26条第4項
 3. 2 専利法第26条第3項
 3. 3 実施細則（以下、細則）第20条
 3. 4 細則第21条
4. 具体的応答事例、及び強い権利を意識した反論方針の検討
 4. 1 電気・機械関連発明の応答事例
 4. 2 化学・医薬関連発明の応答事例
 4. 3 反論方針の検討
5. 補正する場合の留意点
6. 実務上の留意点
7. おわりに

1. はじめに

中国特許出願における拒絶理由（クレームの記載不備）への対応方法については、2005年度国際第3委員会のテーマとして取り上げられ、拒絶理由対応の具体的事例や審査指南の内容を

検討し、クレームの記載不備に関する拒絶理由を受けた場合の反論案、及び拒絶理由に対応する上での留意点について報告されている^{1), 2)}。前回の調査時に実施したアンケートでは2004年に拒絶理由を受けた中国特許出願を対象としており、2005年改正専利法、2006年改正実施細則、2001年改正審査指南に基づいた対応案について考察されている。しかし、その後2006年7月1日に審査指南の改正、2009年10月1日に改正専利法が施行されたことにより、中国の審査実務にかなりの影響が及ぼされていると考えられる。

そこで今回、審査過程で引用される拒絶理由の適用条文が、前回調査と比べて、2006年の審査指南の改正により、どのような変化があったのかを調査すべく、2008、2009年に拒絶理由を受けた計123件の中国特許出願における拒絶理由の適用条文について分析を行った。その結果、前回と同様、拒絶理由のうち、約50%がクレームの記載不備（専利法第26条第4項違反、細則

* 2009年度 The Third International Affairs Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第20条違反など)であった。

我々は、2006年の審査指南の改正以後、クレームの記載不備に関する運用が厳しくなったとの声もあったことから、クレームの記載不備に関する拒絶理由の割合がかなり増えていると想像していたが、前回の57%から特に増えている訳でもなく、意外な結果となった。

しかしながら、「クレームの誤訳」や「明細書とクレームの記載の不一致」といった人的な誤りによるクレームの記載不備に関する拒絶理由は減っていると思われることから、実際の審査実務は前回に比べて厳しくなっているのではないかと考えられ、具体的事例から拒絶理由の適用条文及びその内容を詳細に検討を行うこととした。

本稿では、クレームの記載不備に関連する専利法や審査指南の条文の解説を含め、実際の具体的事例を検討することにより、クレームの記載不備に関する拒絶理由を受けた場合の反論例の提案、及び拒絶理由に対応する上での留意点について報告する。

さらに、現地特許事務所への質問により、中国専利法におけるサポート要件および実施可能要件に関する中国の実務についての検討も行った。

なお、本稿では、上記専利法及び審査指南の「権利請求書(特許クレーム)」および「権利請求(クレーム)」を総称して、「クレーム」という。

本稿は、2009年度の国際第3委員会第1ワーキンググループの高野昌浩(日立建機 副委員長)、野村啓輔(大塚製薬 副委員長)、今江敏夫(JFEテクノリサーチ)、大串益生(富士通)、角田慎一(リコー)、佐武正紀(富士フイルム)、鈴木信雄(富士ゼロックス)、永田英之(日立製作所)、中東京子(村田製作所)、馮連安(日本電気)、三輪 恵(三菱電機)、吉田卓史(NTTエレクトロニクス)、以上12名が作成した。

2. 拒絶理由の内容分析

2009年度国際第3委員会のメンバーに対するアンケートの結果をもとに、2008年、2009年に最初の拒絶理由を受けた計123件の中国特許出願における拒絶理由の適用条文について分析を行った。その結果のグラフを図1に示す。

なお、図1には比較のため、前回行った2004年度アンケート結果及び2009年度アンケート結果を示している。その結果、拒絶理由が出された中国特許出願の全体において、クレームの記

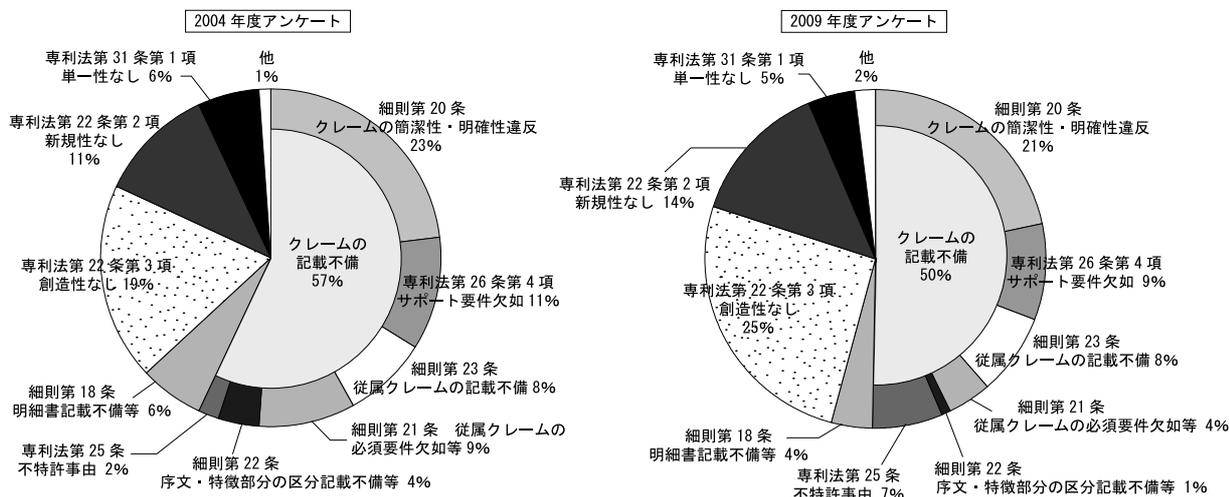


図1 適用条文別拒絶理由の状況

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

載不備に係る適用条文の占める割合は、図1のグラフに示すように、全体で50%であり、その内訳は、細則第20条（21%）、専利法第26条第4項（9%）、細則第23条（8%）、細則第21条（4%）、細則第22条（1%）などとなった。また、クレームの記載不備以外の拒絶理由として、新規性なし（14%）、創造性なし（25%）の割合が高くなってきたことが窺える。これらのアンケートの結果からは、前回のアンケート結果（2004年実施）同様、中国では依然としてクレームの記載不備による拒絶理由が多いことが窺える。従って、中国においては、クレームの記載不備に関する拒絶理由に対して、不必要にクレームを狭くすることなく、より広いクレームを取得することが重要なポイントとなる。

以下ではクレームが記載不備との拒絶理由に対する反論の可能性を提案すると共に対応する上での留意点について報告する。

3. 拒絶理由パターン（適用条文）とその対応方法

3.1 専利法第26条第4項

(1) 専利法第26条第4項の概要

専利法第26条第4項には、「クレームの範囲は明細書に記載の内容の範囲に基づき明瞭且つ簡潔に特許の保護を求むる範囲を記載しなければならない。」と規定されており、クレームに記載の内容は明細書の記載によって裏付け（サポート）されることが求められている。

そして、審査指南には、クレームは、保護請求する技術手段が当業者が明細書に十分に開示した内容より取得又は総括できる技術手段でなければならない。また、明細書に開示された範囲を超えてはならない。ただし、クレームは、明細書に開示された1つまたは複数の実施例の概括（包括概念）からなり、審査官は既存技術を

参照して、概括が適当であるか否かの判断を行う、と説明されている。

(2) 拒絶理由の内容

本条項に違反しているとして出される一般的な拒絶理由は以下の通りである。

- 1) 明細書の内容に比べて、特許を受けようとするクレームが過大である。
- 2) クレームに係る技術案が明細書に記載されておらず、又は明細書の記載と一致していない。

また、上記1)に基づくサポート要件違反の拒絶理由については、さらに次の2つに分類することができる。

(i) 「機能的に限定」した技術的特徴は、比較的広い権利範囲を概括することとなり、明細書はこの広い権利範囲をサポートすることができない。

(ii) 「上位概念」又は「並列選択」の方法で概括される範囲が過大で、明細書に十分な実施例がない。

ここで、上記2)に基づくサポート要件違反の拒絶理由については、諸外国との相違はなく、対応も準じたものでよいが、上記1)に基づくサポート要件違反の拒絶理由については、対応方法に注意が必要となる。

以下に、上記1)に基づくサポート要件違反の拒絶理由(i)(ii)のそれぞれの対応方法について述べる。

(3) 拒絶理由に対する対応方法

1) 拒絶理由(i)への対応

審査指南第二部分第二章3.2.1には、「機能的な限定」が専利法第26条第4項の要件を満足すると認められない場合として、以下のように記載されている。

「クレームに限定された機能が、明細書の実施例記載の特定の方式で完成され、当業者がこ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の機能が明細書にない他の代替方式でも完成できることが知られていない場合や、或いは当業者が当該機能的な限定に含まれた一種又は複数種の方式で発明又は実用新案が解決しようとする技術問題が解決できず同じ技術効果を達することができないことの疑いがある場合には、前記他の代替方式や前記技術問題を解決できない方式までをカバーするような機能的な限定を用いた記載をしてはならない。」

したがって、クレームの機能的限定の当該機能の実現方法について明細書中に十分な実施例の記載がなく（例えば実施例の記載が1つのみなど）、このような拒絶理由を受けた場合には、出願人は、当業者において明細書に記載されていない代替方式によって当該機能を実現できることが知られているかどうか、すなわち、従来技術の中に、該機能を実現可能な他の周知技術が他にあるかどうかを検討することが有効である。

このような周知な代替案がある場合、意見書を通じて審査官に説明をし、請求項に限定された機能が、実施例に記載の方式以外にもこれらの周知技術と置き換えが可能であることを示すことで、クレームを実施例の記載範囲にまで限定補正することなく、比較的広い権利範囲を獲得することができる。

しかし、ここで、請求項に機能的限定で記載

された技術的特徴は、本発明の発明課題の解決に貢献する特徴ではないことが重要となる。なぜなら、発明課題の解決に貢献する特徴に代替となる周知技術を有するものとなった場合、発明の新規性や進歩性を主張することが困難となるためである。拒絶理由（i）への対応についての解析フローを図2に示す。

2) 拒絶理由（ii）への対応

審査指南第二部分第二章3. 2. 1には、広く記載されたクレームが専利法第26条第4項の要件を満足すると認められる場合として、以下のように記載されている。

① 明細書の裏付けがあり、発明又は実用新案のクレームの範囲内に実施不可能な理由や疑問がなければクレームの範囲が広くても受け入れられる。

② 明細書の具体的な実施形態の記載部分の内容だけに限定されず、明細書全体の内容を考慮し、明細書の他の部分にも具体的な実施形態又は実施例の記載があって、出願書類全体の内容から見てクレームの概括が適当であれば、クレームは明細書の裏付けを得ていると認める。

③ 当業者が、明細書記載の実施形態のすべてに等しい代替形態又は明らかな変形形態として、同じような機能又は用途を具備することを合理的に予測できるものであれば、クレームの

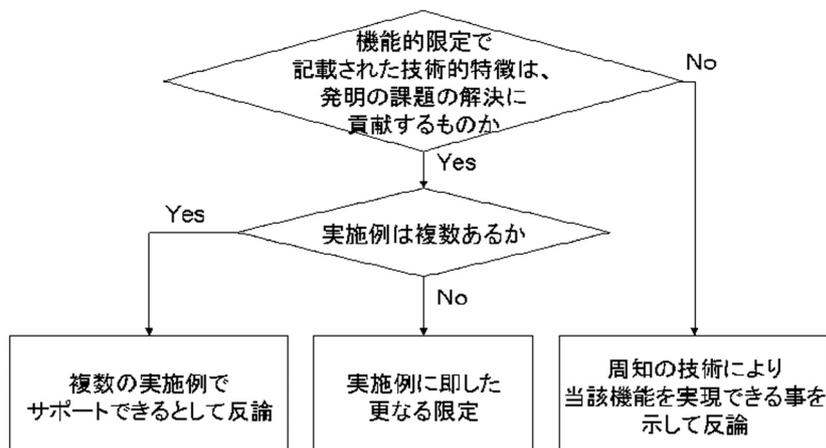


図2 拒絶理由（i）への対応についての解析フロー

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

保護範囲はそのすべての等しい代替形態又は明らかな変形形態をカバーし、概括しているとして出願を許可する。

したがって、「上位概念」で概括される範囲が過大であるとする拒絶理由に対して、出願人は、下位概念で記載された実施形態だけではなく、明細書、図面等の出願書類全体の記載を具体的に示しながら、「明細書の裏付け」があり、「クレームの範囲内に実施不可能な理由や疑問」がなく、上位概念で記載されたクレームの内容まで保護範囲は拡大可能である旨を主張することが有効である。

また、出願書類全体の記載を参酌してもクレームの範囲の十分な裏付けを主張できない場合には、出願人は、当業者が明細書に示されている下位概念の実施形態をクレーム内の上位概念の権利範囲に容易に拡張できるかどうかを検討し、この拡張が該技術分野において容易想到であれば、クレームを補正せずに意見書を提出することによって「合理的に予測できる」ものである旨を反論すればよい。

拒絶理由(ii)への対応についての解析フローを図3に示す。

なお、「並列選択」の方式を用いる概括への

対応策も「上位概念」での概括の対応策と同様である。特に技術課題を解決する際に、並列選択の共通性を利用したかどうかを配慮すべきであり、共通性を利用したものであれば、明細書に示されたものが少数の具体的な実施例であっても、同様の特徴を有する多数を並列選択したクレームを「合理的に予測できる」権利範囲として求めることができる。

3.2 専利法第26条第3項

(1) 専利法第26条第3項の概要

専利法第26条第3項には、「明細書には、発明に対して、当業者が実施できることを基準とした、明確で完全な記載を行わなければならない。」と規定されている。そして、審査指南には、当業者が実施できるということは、当業者が明細書に記載された内容に従って、当該発明の技術方案を実現させてその技術問題を解決することができ、予想される技術効果を得るにいたることをいう、と説明されている。

(2) 拒絶理由の内容

本条項に違反しているとして出される一般的な拒絶理由は以下の通りである。

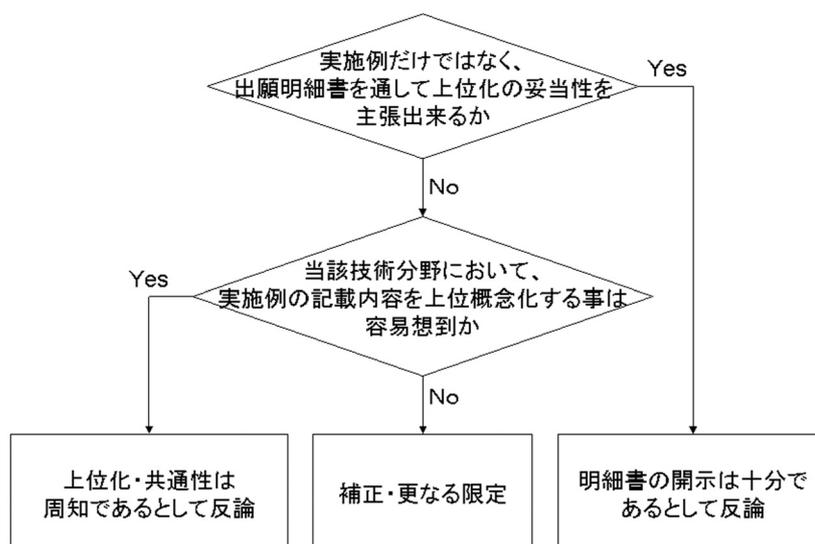


図3 拒絶理由(ii)への対応についての解析フロー

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1) 明細書において、技術的手段が提供されているが、当業者にとって、当該手段が曖昧で不明確であり、明細書に記載されている内容に基づいて具体的に実施することができない。

2) 明細書において、具体的な技術的手段が提供されているが、実験データが提供されず、当該技術手段の成立性について、その実験の結果により実証されていない。

(3) 拒絶理由に対する対応方法

1) 例えば、自ら作成した技術用語や、当該技術分野で幾つもの意味を持っている技術用語などを用いており、その技術用語が不明確な場合、周知技術（教科書、実験ガイド等）を用いて、当業者にとって明確であると反論する。

2) 当該明細書に、一つの実験データの開示もない場合、実施可能要件違反として、拒絶査定になるので注意が必要である。

3.3 実施細則（以下、細則）第20条

(1) 細則第20条の概要

今回の改正前の中国専利法実施細則第20条第1項には「クレームは、発明又は実用新案の技術的特徴を説明し、保護請求の対象を簡潔、明瞭に記述しなければならない」と規定されていた。この条項は今回の法改正で実施細則から専利法本体の第26条第4項に移された（表1参照）。クレームの記載不備は中国特許審査において拒絶理由とされ、特許成立後においても無効理由とされ、その法的な根拠として法改正前はこの実施細則の条項が適用されていた。その重要性に鑑みて今回の改正において専利法の条文に移行することになった。

改正後の専利法第26条第4項の記載は次の通りである。

「クレームは明細書に基づいて、特許保護を求める範囲を明確かつ簡潔に限定しなければならない。」

その内容について、以下審査指南（2006年改訂版）第二部分第二章3.2.2の記載に沿って説明する。

表1 専利法及び実施細則の新旧対照表

| | 改正前 | 改正後 |
|-------------|--|---|
| 専利法第26条第4項 | クレームは明細書に基づいて、特許保護を求め <u>る範囲を説明</u> しなければならない。 | クレームは明細書に基づいて、特許保護を求め <u>る範囲を明確かつ簡潔に限定</u> しなければならない。 |
| 実施細則第20条第1項 | 権利請求書には発明又は実用新案の技術特徴を説明し、保護を請求する範囲を明瞭、簡潔に述べなければならない。 | 権利請求書には発明又は実用新案の技術特徴を <u>記載し</u> なければならない。（第19条第1項） |

1) クレームの各項は明瞭であるばかりでなく、特許請求の範囲を組成するすべてのクレームが全体的にも明瞭でなければならない。

2) クレームの各項のカテゴリーは明瞭でなければならない。

3) クレームには意味が不明瞭な用語を使ってはならない。

例えば、「厚い」など。

4) クレームには一つのクレームを異なった保護範囲に限定し、あるいは保護範囲を不明確にするので「例えば」などの用語を使ってはならない。

5) 一般的には「約」などの類似する用語を使ってはならない。

簡潔性についても、「各クレームは簡潔であるばかりでなく、特許請求の範囲を構成するすべてのクレームも全体として簡潔でなければならない」としている。

6) 商業的な宣伝用語の使用を避ける。

7) クレームの相互間では同じ内容の不必要な重複を避けるために可能な限り、前のクレームを引用する方法で記載するようにすること。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 拒絶理由の内容

本条項に違反しているとして出される一般的な拒絶理由は次の通りである。

- 1) クレームに記載の用語が不明瞭である。
- 2) クレームには「厚い」、「弱い」、「高温」、「とても広い範囲」などの意味が不明瞭な用語を使用してはならない。
- 3) クレームには「約」、「接近する」などの用語を使用してはならない。

(3) 拒絶理由に対する対応方法

これらの拒絶理由に対して、原則は補正により対処するが、他に次のような反論を試みることで、拒絶理由を解消できる可能性がある。

- 1) の拒絶理由に対しては明細書中の具体的な記載や図面を示して説明し、用語に関連する文献などを必要に応じて引用して説明し、用語の意味が明瞭であることを主張する。
- 2) の拒絶に関しては関連する文献を引用し、用語が当該技術分野において公認されている確かな意味があることを示して当該用語の使用が認められるべきであることを主張する。
- 3) の拒絶理由に対してはこれらの用語を使用しないとクレームがかえって不明瞭になることを技術的理由や明細書の記載を示しながら反論する。

3. 4 細則第21条

(1) 細則第21条の概要

細則第21条は以下のように規定している。

「クレームは、1の独立クレームとし、従属クレームも含むことができる。独立のクレームは、発明又は実用新案の主要な技術的解決の概要を述べ、かつ、技術的課題を解決するために必須の技術的特徴を記載する。従属クレームは、保護の請求対象となる付加的な技術的特徴を用い、引用するクレームを更に明確化する。」

(2) 拒絶理由の内容

本条違反の一般的な拒絶理由は以下のとおりである。「クレームは細則第21条の規定に合致しない。クレームは技術的特徴Aを欠いている。明細書にAは必須の技術的特徴であると述べられているから、細則第21条の規定に合致するよう、その特徴をクレームに記載し限定しなければならない。」

(3) 拒絶理由に対する対応方法

細則第21条と欧州特許条約84条は類似しており、細則第21条に基づく拒絶理由に対する反論は、欧州特許条約84条に基づく拒絶理由に対する反論と同様と考えられる。

すなわち、出願人がこの拒絶理由に回答して、その技術的特徴Aが実際には不可欠でないことを、説得力をもって示せば（例えば、追加の文献又は他の証拠など）、補正なしでクレームを保持することができると考えられる。

4. 具体的応答事例、及び強い権利を意識した反論方針の検討

前段で述べた拒絶理由パターンと拒絶理由に対する対応方法に対し、実務においてはどのような対応がとられているのかを、当ワーキンググループで収集した実際の応答事例の一部を下記に紹介する。

4. 1 電気・機械関連発明の応答事例

【事例1】

1) 発明の名称

画像形成装置

2) 当初クレーム及び明細書の内容

当初クレームには、「両面印刷が可能で…印刷停止制御を行うことが可能な画像形成装置において、」と記載され、実施例には両面印刷を可能とする構成として「両面ユニット」及び具体的な印刷停止の制御方法が記載されていた。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3) 拒絶理由の内容

「可能」と機能的限定で広い保護範囲を請求しているが、明細書に記述された方法以外のほかの方法でその技術課題を解決し、技術効果を得ることは自明ではなく、明細書のサポートを得られていない。

4) 反論の内容

「両面印刷が可能」については実施例に記載の「両面ユニット」の記載に限定した。また、「印刷停止制御を行うことが可能」については、実施例記載の停止制御に限定することなく「印刷停止制御を行う制御部」として構成の記載に改める補正を行い反論したところ登録となった。

5) 対応外国出願の審査結果

JP, USは審査中だが拒絶理由の通知は無い。

【事例2】

1) 発明の名称

電子装置の冷却装置

2) 当初クレーム及び明細書の内容

当初クレームには、水冷式CPUファンにおいて、ファンを収納したハウジング内に、水冷用タンクを一体的に設けると共に、前記タンクと前記冷却部との間に前記冷却水供給手段（ポンプ）を配置する事が記載され、実施例には、ハウジングが、CPUの上に載置されているもののみが記載されていた。

3) 拒絶理由の内容

上下のカバーは、壁により、それぞれ、水タンク・ポンプ・フィンの収容室を有する。よって、人（当業者）は、これ以外の構成を創出することはできない。（即ち、水冷機構のすべてが、ハウジング内にあるとしている。）

4) 反論の内容

補正は行わず、明細書中の分解図などを用いて、前構成要素が、一体形成することは必須ではないと反論した。

しかし、実施例にはすべて一体化したものし

か開示されておらず、他の開示はなしとして再度拒絶されたため、すべての構成要素がハウジング内にある事を限定する補正を行ったところ、登録となった。

5) 対応外国出願の審査結果

JP, US, KRに出願し、全て登録。各国とも引例対比が中心であり、記載要件に関する拒絶はなかった。

また、各国とも、すべての構成要素がハウジング内にあることまでは限定せず登録となった。

4.2 化学・医薬関連発明の応答事例

【事例3】

1) 発明の名称

カラーフィルター、カラーフィルターの製造方法、及び液晶表示装置

2) 当初クレーム及び明細書の内容

当初クレームには、「顔料粒子の数平均粒子径が $0.001\sim 0.1\mu\text{m}$ であることを特徴とするカラーフィルター」と記載され、

明細書中には、「 $0.001\sim 0.1\mu\text{m}$ が好ましく、 $0.01\sim 0.08\mu\text{m}$ がさらに好ましい」と記載した上で、 $0.051\sim 0.1\mu\text{m}$ の実験結果を提示していた。

3) 拒絶理由の内容

クレームには顔料粒子の数平均粒子径 $0.001\sim 0.1\mu\text{m}$ を記載する。しかし明細書の実施例では数平均粒子径の最小値は $0.051\mu\text{m}$ であり、明細書には $0.001\sim 0.051\mu\text{m}$ のデータが無い。 $0.001\sim 0.1\mu\text{m}$ は広すぎる。

4) 反論の内容

明細書中の段階的記載に基づいて $0.01\sim 0.08\mu\text{m}$ へ数値範囲の減縮補正を行い、意見書にて $0.01\mu\text{m}$ から $0.050\mu\text{m}$ までのデータはなかったものの、意見書にて、粒子が細かいほど効果が大きい旨を主張する反論を行ったところ、登録となった。

5) 対応外国出願の審査結果

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

PCT経由でUS, EP, KR, CNに移行した。CN以外は審査中。また、TWは特に拒絶理由が通知されることなく登録となった。

【事例4】

1) 発明の名称

高張力鋼板およびその製造方法

2) 当初クレーム及び明細書の内容

当初クレームには、「実質的にフェライト单相組織であり、平均粒径10nm未満のTi, MoおよびVを含む炭化物が分散析出するとともに、該Ti, MoおよびVを含む炭化物は、原子%で表されるTi, Mo, Vが、 $V/(Ti+Mo+V) \geq 0.3$ を満たす平均組成を有する、引張強度が980MPa以上の高張力鋼板。」

と記載されていた。

3) 拒絶理由の内容

クレーム1に記載の微細組織に限定すれば、全ての鋼板の微細構造も本発明の引張強度が980MPaである鋼板の目的を達成できることではなく、鋼板の具体的な成分及び含有量を限定する必要がある。

4) 反論の内容

鋼板の具体的な成分及び含有量を実施例記載の内容にあわせるべく、クレームを減縮補正した。具体的には、「質量%で、C:0.06超~0.24%, Si \leq 0.3%, Mn:0.5~2.0%, P \leq 0.06%, S \leq 0.005%, Al \leq 0.06%, N \leq 0.006%, Mo:0.05~0.5%, Ti:0.03~0.2%, V:0.15超~1.2%を含み、残部がFeおよび不可避の不純物からなり、」を冒頭に挿入した。

5) 対応外国出願の審査結果

JP, TW, TH, US, CA, EP, KR, CN, IN, MX, AUへ出願し、全て審査継続中。

4.3 反論方針の検討

上記事例からは、実務においてできるだけ広い権利化を図る意図は見られるものの、比較的

消極的な応答方針をとる場合が多く明確な反論を行う事例が少ないという現状が分かる。

このことを踏まえ、強い権利を意識した反論方針について、現地代理人から情報を収集し、ポイントとなる項目ごとに検討を行った。

(1) 実験成績証明書

中国の実務において、サポート要件違反の拒絶理由を受けた場合など、実験成績証明書等の参考資料を提出することは認められないのかという点について検討した。

その結果、サポート要件違反の拒絶理由について、出願日（優先日）以降に形成された実験結果の証拠はほとんど認められない。そしてそれは、面接時に提示する場合であっても、同様に認められない。

但し、参考資料を提出して審査官を説得できた以下のようなケースはある。

「2006年6月22日の専利復審委員会拒絶査定不服審判第8661号審決では、明細書に0.05, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0の実験数字しか記載されなかったことに対して請求項には0.5~50の範囲を記載したことは明細書のサポートを受けているかどうかをめぐる審判の中で、特許権者は、当業者が明細書の開示および常識から「5~50」の数字範囲も発明の目的を達成できると推定できると強調した上、さらに30の実験数字を提示してそれを証明し、審判官を説得できた。」

しかし、上記のようなケースは珍しく、出願後に実験成績証明書を提出することは、中国ではほとんど認められないことが多いと判断される。

(2) 図面にのみサポートされたクレーム

中国の実務において、拒絶引例との差別化のためや、分割出願する場合に、明細書の文章にはないが、図面のみをサポートされているような事項をクレームに含めることが可能かという

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

点について検討した。

その結果、図面は明細書の一部であり、それゆえ、図面に明確に表れ、かつ一つの解釈しかない内容は、明細書に追加したり、特許請求の範囲に記載したりすることが認められる。一方、図面から推測した内容、図面から改めて概括した内容、または、文面記載がなく、図面で測るだけで得た寸法及び寸法関係などを文面記載の形で明細書と特許請求の範囲に追加したら、新規事項の追加であると判断される。すなわち、基本的に図面と明細書の役割が同じであり、図面から直接かつ唯一、しかも異議なく判明できる内容であれば、図面のみのサポートもあり得るが、実際に図面だけで確定できる内容が限られているため、現実に認められるケースは限られる。

従って、他国で許可されたケースでも、中国においては、サポート要件違反として拒絶されることが多く、図面のみに開示された内容にて補正を行うことは厳しいと考える。

(3) 1つだけの実施例

実施例が1つしかない場合、概括の広いクレーム（上位概念）を実施例の下位概念にまで限定するよう求める拒絶理由通知を受けることがある。

3. 1 (3) で実施例が一つしかない場合の対処について簡単に触れたが、クレームは実施例によって限定されるわけではないため、明細書全体を通して当業者が上位概念を容易に想起できるか等で反論ポイントを探せば良いことに変わりはない。実施例の下位概念が、上位概念内の他の下位概念と同じ作用を果たせる共通点があると合理的に説明できればさらに効果的である。また、限定するよう求められた上位概念が発明の特徴的な部分ではない「前提部分」である場合、上位概念が認められやすい傾向にあるようである。

しかし、技術分野によってこれらの対応方法は大きく異なっており、電気、機械の分野と違い、実験科学に属する化学、生物医薬分野では技術的効果の予測可能性が低いいため、実施例一つで上位概念を維持するのは極めて困難であろう。

(4) 公知文献提出による応答

また、3. 1 (3) において、専利法第26条第4項によって拒絶理由を受けた場合に、従来の技術水準を示す周知技術を用いてクレームの機能的限定を補完する方法について説明したが、この方法が効果的な場合とは、拒絶理由で指摘を受けている箇所が発明の要部ではなく、単なる構成要件の一つの場合である。したがって、その指摘箇所がジェプソン (Jepson) (two-part) タイプクレームの「前提部分」に記載するものであれば、機能的に限定した記載や上位概念で概括される記載があっても公知文献等の周知技術を用いて反論できる可能性が高い。また仮に指摘箇所が「特徴部分」に記載されていた場合であっても、その指摘箇所が発明の要部でなければ、「前提部分」に移動させることにより周知技術を用いた反論が可能になると考えられる。

また、クレームに記載のある技術用語について明細書に説明がない場合の反論の際には、設計基準や教科書にその技術用語についてきちんとした定義の記載があれば、公知文献よりも設計基準や教科書などの方が有力であろう。

(5) 「除くクレーム」について

中国の審査においても、日本と同様に先行技術に開示された事項を除外するための「除くクレーム」が認められる場合がある。「除くクレーム」については審査指南第二部分第八章第5. 2. 3. 3に規定されており、この規定では数値範囲のクレームのみを例示しているが、構造

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

式で表現された化合物のクレームにも適用される。

この規定によれば、「除くクレーム」が認められるためには、出願人が出願当初の明細書の開示内容に基づいて次の何れかを証明する必要がある。

(a) 除いた事項が発明を実施できない事項であること。

(b) 当該事項を除いた後の発明が新規性及び進歩性を有すること。

これ以外にも、抵触出願（拡大された先願の地位）に開示された事項を除いて新規性不備を解消する場合や、特許権付与対象外のものを除く場合にも認められる場合がある。

しかしながら、上述した内容に対して、審査実務では審査官の判断基準は非常に厳しく、新規性不備を解消するための「除くクレーム」は、通常、補正後の内容が出願当初の明細書に記載されていない場合は、引用文献が対象出願とは技術分野が大いに異なり進歩性の評価に用いることができないか、或いは抵触出願である場合にのみ許容される（基本的にEPOの判断基準と一致している）。

(6) 数値範囲の上限及び下限について

数値範囲を含むクレームにおいて、その数値範囲の上限値または下限値のいずれか一方がクレームに記載されていない場合は、クレーム記載不備の拒絶理由を受ける場合がある。このとき、クレームに記載されていない上限値または下限値が明細書或いは図面に記載されていないために補正により記載不備の拒絶理由を解消することが困難な場合は、次の事項を説明できれば、意見書のみで当該拒絶理由を解消可能であると考えられる。

(a) 明細書の記載から合理的な上限値または下限値の推測ができること。

(b) ある要件Aの（上限値または下限だけ

がある）数値範囲と、クレームに記載される他の要件（B, C…）の数値範囲の関係から、要件Aの下限また上限を確定し得ること（例えば、組成物の各成分）。

(c) 下限値また上限値が、当業者にとって常識的な数値であり、それに関する従来技術や技術常識等によって明らかに確定できること（例えば、常圧時の水温（0℃～100℃））。この場合、併せて証拠も提出する。

上記(c)のケースに関し、出願人が証拠の提供ができない場合、一般的には意見陳述だけでは認められない。また、数値範囲が発明の必須要件の場合は、上限値または下限値が欠落したクレームの記載は認められない（意見書のみで拒絶理由解消不可）と考えられる。従って、数値範囲が発明の必須要件の場合は、可能な限り上限値及び下限値の両方を、その根拠と併せて明細書に記載しておくことが好ましい。

5. 補正する場合の留意点

前章までで述べたクレームの記載不備の拒絶理由通知に対する応答時に補正する場合、中国の特許制度では補正の時期や内容について日本の実務と異なる注意すべき点がある。

(1) 新規事項

新規事項の追加は日本などと同様に許されず（専利法33条）、登録後に判明した場合には無効理由になる（細則64条）。

(2) 補正の時期的制限

補正の時期的、内容的制限については細則51条及び60条で規定されている。出願人は下記の時期に限りクレーム、明細書、図面等の出願書類を補正することが出来る。

1) 実体審査請求と同時に。

2) 国家知識産権局（SIPO）から実体審査開始通知書を受領した日から3カ月以内。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3) 拒絶理由通知書（審査意見通知書）への応答期間内。

4) 復審（拒絶査定不服審判）請求時と同時

5) 復審通知書への応答時

(3) 補正の内容的制限

1), 2) の時期においては自発的な補正が可能である。出願時の明細書、クレームの範囲内で自由に補正が可能である。

3) の時期の補正は拒絶理由を解消するものに限定され、拒絶理由と関係のない補正は認められない。審査官が指摘しない限り、原則として記載の不備や誤記の訂正は出来ない。実施細則51条3項に「通知書の要求に基づいて³⁾ 補正しなければならない。」と規定されていることから拒絶理由通知書で指摘された拒絶理由を解消する目的の補正のみに制限される。拒絶理由通知書に記載された要求に従った補正ではなかった場合、「補正書類が受け入れられない旨の通知書」が出願人に送達され、指定期限内に細則51条3項の規定に適合する補正書の提出が再度求められる。この指定期限内に提出した補正書が依然としてこの規定を満足しない場合には出願が取り下げられたものと認定される。最初の拒絶通知、最後の拒絶通知という区別はなく何回目の拒絶通知に対しても補正の範囲は同じである。日本出願における最初の拒絶理由通知書または、米国出願におけるNon-Final Actionへの応答時の補正と比較して補正内容に大きな制限があるので注意が必要である。

4), 5) の時期の補正にも制限があり、「補正は拒絶決定または復審通知書の指摘する欠陥の除去に限らなければならない（細則60条1項）」と規定されている。

さらに中国特許制度においては登録後の訂正審判制度がない。登録後にクレームを訂正する唯一の機会は無効審判が請求された場合で、特許権者は対抗手段としてクレームを訂正するこ

とができる（細則68条⁴⁾）が訂正の対象はクレームのみで、明細書や図面の訂正は許されない。また許されているのはクレームの削除、併合、技術手段の削除の3つだけであり、例えば明細書実施例にのみ記載された技術的特徴をクレームに追加する補正も認められない。このように登録後の明細書、クレームの訂正に関して出願者は大きな制限を受けることになる。

従って審査段階で明細書を補正する場合にはその補正が専利法33条に違反しないことを十二分に確認することが必要である。さらに特許登録前に従属クレーム、階層的クレームをしっかりと書いておくことが有効な特許権を確保する上で実務上非常に重要である。権利範囲の広い独立クレームを作成した場合にはより権利範囲の狭い従属クレーム、中間的な従属クレームを階層的に多段階に用意しておくことが望ましい。

6. 実務上の留意点

上記検討を踏まえ、実務上の留意点を明記する。

1) 特許出願時に、複数種の実施例を開示しておくことが望ましい。（例：化合物クレームに関して、異なる種類の置換基の実施例を開示する。電気・機械分野に関して、複数の回路例や実装例を明示する。）

2) クレームにおける上位概念の用語について、明細書には、その下位概念について、狭いものから広いものまで数多くの定義を開示しておくことが望ましい。審査官が、広い上位概念を受け入れない場合、階層的に概念を減縮でき、柔軟な対応ができるからである。

3) 明細書には、発明のメカニズムを開示しておくことが望ましい。これは、その発明のメカニズムによりクレーム内の発明が、すべて発明の目的を達成できると予測可能であることを公知の文献により反論できるからである。

4) 化学分野の特許出願においては、実験デ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ータが重要であり、出願当初の明細書に、クレーム内の発明をサポートする種々の実験データを開示しておくことが望ましい。

5) 化合物の発明の場合、当業者に予測できない部分(特徴部分)と予測できる部分(特徴ではない部分)は何か、当初明細書に開示しておくことが望ましい。

6) 各構成要件は、なるべく文章にて説明するよう心がける。特に機械系においては、出願当初クレームに挙げないポイントについては、図面のみ開示されていることが多く、後日、限定ができないことがありうるので、特に注意が必要である。

7. おわりに

前回のアンケート結果(2004年実施)同様、中国では依然としてクレームの記載不備による拒絶理由が多いことが確認でき、記載不備に対する対応の重要性を再認識した。

その上で、今回は、この拒絶理由の一般的な対応方法のみに留まらず、現地の代理人からの意見聴取することなどにより、どのようにしたら、中国における記載不備による拒絶理由が解消できるのか、また、そのためには、出願時点

でどのような明細書を作成しておくべきかといった各項目毎により具体的な検討を行い、今後の実務の留意点を提案した。これらの留意点が、今後の実務を行う際に、単に審査官の指摘に従うだけの消極的な減縮対応ではなく、適切な権利範囲取得の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 知財管理 Vol. 56 No.6 pp.879-886 2006
- 2) 知財管理 Vol. 56 No.7 pp.1031-1039 2006
- 3) 2010年2月改正の実施細則では、「通知書に指摘された不備に対して」となっている。
- 4) 2010年2月改正の実施細則では、細則69条。

参考資料

AIPPI Vol.53 No.7 pp.401-419 (2008)

謝 辞

今回の論文作成に当たり、ご協力いただいた企業および現地代理人の方々に謝意を表します。

協力事務所(五十音順)

集佳知識産権代理有限公司東京事務所

中科專利商標日本事務所

北京尚誠知識産権代理有限公司

北京林達劉知識産権代理事務所

(原稿受領日 2010年7月21日)