

平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

諸外国における特許権利化後の
補正・訂正制度に関する調査研究

平成23年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

VII. 中国

(執筆：事務局)

1. 制度概要

1-1 無効宣告請求における訂正

中国には、日本の訂正審判に相当する制度が存在しない²¹⁵。

一方、日本の無効審判に相当する無効宣告請求の審査過程において、特許権者は権利要求書（日本の特許請求の範囲に相当する）を訂正できる（専利法実施細則第69条）。特許権の無効宣告請求は、国家知識産権局²¹⁶の専利復審委員会に請求する（専利法第45条）。なお、明細書・図面の訂正はできない（専利法実施細則第69条）。

権利要求書の訂正についての原則は、以下の4つである（専利審査指南²¹⁷第四部分第三章4.6.1）。

- ① 原請求項の主題の名称²¹⁸を変更してはならない
- ② 保護範囲の拡大禁止
- ③ 明細書・権利要求書の記載範囲を超えてはならない
- ④ 新規な技術的特徴の追加禁止

また、権利要求書についての訂正の方式は、以下のものに限られる（専利審査指南第四部分第三章4.6.22）。

- ① 請求項の削除
- ② 請求項の併合²¹⁹
- ③ 技術手段の削除（同一の請求項中の二以上の並列関係にある技術手段から1種又は1種以上の技術手段を削除すること）

権利要求書の訂正において、実務として、複数の訂正案の提出は認められていない（2-2-2参照）。

訂正を認めるか否かの判断は、訂正事項や請求項を単位とするのではなく、権利要求書全体を単位としてなされる（2-4-3参照）。

1-2 上級判断機関による審理

中国では、特許の有効性についての決定を裁判所自らが行うことはできない。中国行政訴訟法第5条には、「人民法院は行政事件を審理し、具体的な行政行為が合法的であるか否かを審査する」と規定されている。

²¹⁵ 中島敏「日中対訳 逐条解説 中国特許全法令」経済産業調査会（2006）546頁

²¹⁶ 中国において、全国の特許業務を所管する行政機関。

²¹⁷ 我が国における審査基準に相当する。

²¹⁸ 我が国の明細書における「発明の名称」に相当する。

²¹⁹ 同一の独立権利要求に従属し相互に従属関係がない二又は二以上の権利要求を併合して、新たな技術的特徴を有する権利要求を形成すること。この新たな権利要求は、併合された従属権利要求の全ての技術特徴を含まなければならない。（中島敏「日中対訳 逐条解説 中国特許全法令」経済産業調査会（2006）547頁）

行政訴訟法第54条には、「人民法院は審理を経て、状況によって以下の判決を下す。…(2) 具体的な行政行為が以下の場合に該当すれば、取り消しまたは一部取り消しと判決し、かつ被告が具体的な行政行為を改めて行うと判決することができる。すなわち、…」と規定されている。

「専利復審委員会と科万商標投資有限公司 (FALMER INVESTMENTS LTD.) との特許無効行政紛争再審事件」²²⁰に関する中華人民共和国最高人民法院 (2008) 行提字第4号行政判決書²²¹に、最高人民法院は、「行政訴訟法の関連規定によれば、人民法院は特許無効行政紛争事件を審理し、提訴された行政決定の合法性を審査しなければならない。審理中に、係争特許権が専利法の規定に合致するか否かに関する特許登録の実質的要件などについて判断をすることができるが、特許権の有効性を判決の正文に直接記載しないほうがよい。原二審の判決における本件の係争特許の有効性を直接維持するという決定は相当ではない。」と判定した。

このように、特許権を無効とする審決または特許権の有効性を維持する審決を下すことは行政機関の職責であるので、裁判所はこのような決定を直接下すことができない。無効宣告請求の審決が合法的でないとして判定した場合、審決を取り消し、専利復審委員会に差し戻して審査を継続させなければならない。専利復審委員会は無効宣告請求の審決を改めて作成する。

裁判所が審決を取り消して原審に差し戻す場合、起訴 (上訴) により前審の結果が維持された請求項、起訴 (上訴) しなかった請求項について、専利審査指南第四部分第三章4.6の規定によれば、当事者は依然として請求項と発明の削除を行うことができるものの、併合の訂正及び他の訂正を行うことはできないと考えられる²²²。

2. 特許の有効性を争う手続の中で行われる訂正

2-1 無効宣告請求の手続

専利法第45条の規定によれば、無効宣告請求人は、特許権の無効または一部無効の宣告請求を提起することができる。専利審査指南第四部分第三章3.3(1)の規定によれば、無効宣告請求書に無効宣告請求の範囲を明確に記載すべきとされている。

中国において、発明特許及び実用新案特許について、専利審査指南の上記「無効宣告請求の範囲を明確に記載する」とは、どの請求項または並列関係にある複数の技術手段を有する請求項におけるどの技術手段の無効宣告を請求するかを明示するという意味と解される²²³。すなわち、請求項を単位として無効宣告請求を提起できるだけでなく、請求項に並列関係にある複数の技術手段が存在する場合、そのうちの技術手段ごとを単位として無効を請求することもできる。独立使用価値を有する製品を若干含む意匠特許²²⁴について、個々の製品に係

²²⁰ 参考：公民、法人又はその他の組織が直接人民法院に訴訟を提起する場合は、具体的行政行為を行った行政機関を被告とする (行政訴訟法第 25 条)。

²²¹ <http://vip.chinalawinfo.com/Case/>

²²² 現地代理人からの回答書より

²²³ 現地代理人からの回答書より

²²⁴ ①一組となる製品に関する意匠(例えばティーポット及びティーカップを含む一組のデザイン、または単独のソファを 3 つ含む組み合わせソファ)、②同一の製品に関する 2 以上の類似意匠のこと。

る意匠を単位として無効を請求することができる。

無効宣告請求の具体例として、例えば「係争特許権の全部無効宣告を請求する」、「請求項1と2の無効宣告を請求する」、「請求項1の技術手段Aおよび請求項2の無効宣告を請求する」などが挙げられる。

2-2 訂正案の提出

2-2-1 訂正の対象にできる文書

無効宣告請求の審査過程において、特許権者は権利要求書を訂正することができる（専利法実施細則第69条）。

明細書（説明書）・図面の訂正をすることはできないとされており（専利法実施細則第69条）、かかる規定は、2001年より施行された専利法実施細則にて初めて明文化された。このように規定するのは、権利化後の明細書、図面の訂正を許可すれば、無効宣告請求の審査手続が複雑かつ長くなる一方で、公衆の合法的利益の保障に資するものではないからである。この理由に鑑み、2001年版の専利法実施細則の施行前でも、専利復審委員会は実質上このように取り扱っていた²²⁵。

このことに関し、「訂正自由権、処理自由権への損害」という利用者の声はそれほど大きくはない。この制度がうまくいっている理由として、次のようなことが挙げられる²²⁶。

- ① 専利法実施細則第43条および専利審査指南第四部分第三章4.6.1の規定によれば、明細書・図面の訂正は当初の明細書及び権利要求書に記載された事項の範囲を超えてはならない。この規定に鑑み、明細書・図面を訂正しなければ請求項が無効とされ、訂正後の請求項の有効性が維持できるというケースは少ない。したがって、明細書・図面の訂正に関する要望は大きくない。
- ② 登録後の特許について、権利化後の状態、権利範囲は一定な明確性を有すべきである。すなわち、特許された請求項は公衆に対して公報の役割を果たすべきである。さもなければ、公衆は特許の権利範囲および安定性を合理的に特定および予想することができない。特に、明細書・図面の訂正を許可すれば、明細書・図面の記載に基づいて請求項の訂正もできるため（技術的範囲を狭めることしか許可されないとしても）、公衆はこの特許権の範囲および有効性を合理的に判断できず、公衆の利益を損害することとなる。
- ③ 権利化後に明細書・図面の訂正が禁止されることは、出願人が権利化前にできるだけ関係規定に合致した明細書・図面を提出することを促進するため、特許文献の質の向上に資することができる。

特許権者が当初の明細書及び権利要求書に記載された事項の範囲を超えずに、権利要求書、明細書および図面における明らかな誤りを訂正することを許可すれば、この制度がより合理的なものになると考えられる。

²²⁵ 専利法実施細則第2回訂正の読み指導，2001年7月，第49頁第2段落。専利法実施細則第2回訂正の読み指導とは、国家知識産権局の法律部により著されたものであり、専利法実施細則の改正経過及び改正前後の法令の比較を説明するためのもの。

²²⁶ 現地代理人からの回答書より

2-2-2 複数の訂正案の提出可否について²²⁷

中国では、特許権者が複数の訂正案を提出できるか否かが明確に規定されていないが、実務としては、専利復審委員会は複数の訂正案の提出を認めていない。特許権者が所定の期限内に複数の訂正案を相次いで提出する場合、専利復審委員会は、通常、最後に提出された訂正案について審査を行う。特許権者が複数の訂正案を同時に提出する場合、専利復審委員会はそのうちの1件の訂正案を審査の対象として選択するよう特許権者に要求し、ほかの訂正案については審査を行わない。無論、選択された訂正案が専利復審委員会に認められない場合、特許権者は訂正を取り下げてほかの訂正案を選択する場合もある。時には、専利復審委員会が特許権者の再度選択を許可することもあるが、制度上の基本として、専利復審委員会は特許権者の訂正案をすべて審査するわけではない。

複数の訂正案が認められない理由について、直接関連の資料は見つかっていないが、特許出願の手續において補正の機会(自発補正も含む)が与えられていること²²⁸、また、無効宣告請求は権利化後の特許の適格性を確認するための手續であり、特許の権利範囲は主に権利要求書に基づいて判断するため、無効の対象は具体的な請求項でなければならないこと等であると考えられる。無効宣告請求の手續の性質に鑑み、無効宣告請求において明細書・図面の訂正を認めると、手續が複雑になる一方で、公衆の合法的利益の確保に資することができない。また、専利審査指南第四部分第三章4.6の訂正に関する規定によれば、訂正方式として認められている請求項の併合、請求項の削除、技術手段の削除という3つの方式のうち、請求項の併合について、特許権者または代理人は合理的な訂正案を特定する能力を持っている筈と考えられる。

2-3 訂正の要件

無効宣告請求において、訂正が専利審査指南第四部分第三章4.6の規定に合致していれば、即ち、権利要求書についての訂正の原則と権利要求書についての訂正の方式が満たされていれば、特許権者による権利要求書の訂正が許可される。訂正の可否は、訂正対象とする請求項が無効宣告請求の対象であるか否かに関係していない。すなわち、専利法実施細則第43条及び専利審査指南第四部分第三章第4.6節の規定に合致していれば、特許権者は、無効宣告請求の対象でない請求項について訂正を行うことができる。また、特別の目的を達成すべき、あるいは訂正後の請求項が新規性・進歩性を有すべき等の要件も課されない。

その立法背景について、直接関連の資料は見つかっていない。現行の専利審査指南第四部分第三章4.6の内容は、2001年版の専利審査指南にも記載されている。2001年専利審査指南における該当する部分について、2002年版専利審査指南訂正の読み指導²²⁹には、「この部分の規定は、実施細則の訂正の要件を満たすためであり、双方当事者および公衆と特許権者と

²²⁷ 現地代理人からの回答書より

²²⁸ 専利法実施細則第51条第1項によれば、出願人は、実体審査を請求する時及び国家知識産権局から発明特許出願が実体審査の段階に移行する旨の通知書を受領した日より3ヵ月以内に、出願書類を自発補正することができる。実体審査の段階において、出願人は拒絶理由通知を受取った後に出願書類を補正することができる。また、出願日から特許査定を受領日+2ヵ月までの間に分割出願をすることができる。

²²⁹ 国家知識産権局の審査業務管理部により作成されたものであり、部門規程に関する内部の解釈に該当し、特許庁の審査実務を指導するためのもの。

の権利と義務の規範化のニーズを満たすためでもあり、審査手続の規範化に資することもできる。この規定は、法律により保護された権利の明確性と安定性について公衆の要求を考慮するとともに、発明創造が保護されることに資する。」と説明されている。

このように、専利審査指南の関係規定においては、特許権者の利益、公衆の利益および審査手続のバランスを取るために、「新規性・進歩性を有する」、「特別の目的を達成する」などの事項は訂正要件とされていない。

2-4 審理の進め方

2-4-1 無効宣告請求審査通知書

専利審査指南第四部分第三章4.4.3の(2)の規定によれば、権利要求書に対する特許権者の自発訂正が、専利法および専利法実施細則、専利審査指南の関係規定に合致しない場合、専利復審委員会は無効宣告請求審査通知書を発行しても良い。ただし、発行すべきと規定されているのではない。実務において、専利復審委員会は通常、双方の当事者に無効宣告請求審査通知書を発行せず、特許権者の訂正書および意見書を請求人に転送する(すなわち、転送書類通知書)。

専利復審委員会第WX11965無効審決は、請求人が「Rotating shaping of polyethylene lining steel reinforced concrete casing electrolyzer」という名称の中国実用新案特許権の全部無効を請求した事件に関するものである。この事件において、特許権者は権利要求書を訂正し、権利化後の請求項3の「～てもよい」という文言を削除した。合議体は、この訂正が専利審査指南に規定の3種の訂正方式(請求項の併合、請求項の削除および技術手段の削除)に該当しないと認定し、その訂正を認めなかった。このとき、無効宣告請求審査通知書は発行されず、転送書類通知書のみが発行された。

無論、口頭審理を効率的に進めるために、専利復審委員会は口頭審理の前に、権利要求書の訂正について、当事者に無効宣告請求審査通知書を発行し、訂正書が関係規定に合致するか否かについて合議体の意見を当事者に通知し、審理対象となった権利要求書を当事者に通知する場合がある。専利復審委員会の意見について、当事者は無効宣告請求審査通知書に回答する時に、または口頭審理時に意見を発表することができる。

また、専利審査指南第四部分第三章4.6.3には、訂正の方式が限定されている。具体的には、専利復審委員会が審決を出す前に、特許権者は請求項の削除または請求項に含まれた技術手段を削除することができる。

請求項の併合という方式により権利要求書を訂正することは、次のような3つの場合の応答期限内のみに行うことができる。

- ① 無効宣告請求書について、
- ② 請求人が追加した無効宣告理由または証拠について、
- ③ 専利復審委員会が導入した、請求人未言及の無効宣告理由または証拠について。

したがって、上記3種の場合の応答期限を超えれば、専利復審委員会が審査意見通知書を発行したとしても、請求項の併合の方式による訂正をしてはならない。無効審決が出される前に、請求項の削除や技術手段の削除を随時に行うことができる。

上記に関する立法背景については、直接関連の資料は見つかっていないが、特許権者の利益、公衆の利益および審査手続のバランスを取るためなのではないかと思料される。上記の

ような限定なしに併合の方式による訂正が許可されるとしたら、無効宣告請求人による無効理由と証拠の追加を許可する必要があるため、無効宣告請求の審査が複雑になり、審査手続も不合理に長くなるおそれがある²³⁰。

なお、請求項の削除以外の方式で訂正がなされた場合、無効宣告請求人に対し、訂正後の権利要求書について新たな無効宣告理由、証拠と意見を提出する機会を与えなければならない²³¹。

2-4-2 審理の進め方

上述の如く、実務においては、専利復審委員会は通常、特許権者の訂正書及び特許権者の意見書を請求人に転送する（すなわち、書類・通知書を転送する）だけで、無効宣告請求審査通知書を両方当事者に出すわけではない。口頭審理において、専利復審委員会は、まず、訂正が専利法およびその実施細則と専利審査指南の規定に合致するか否かに関する両方当事者の意見を聴取する。その後、合議体は現場で特許権者の訂正後の権利要求書を認めるか否かを判断し、無効宣告請求の審査対象となる権利要求書を両方当事者に知らせる（請求人が請求項の訂正が規定に合致するか否かについて意見を述べない場合でも、合議体はそれを職権で判断する）。

口頭審理の有効性のために、専利復審委員会は、口頭審理の前に無効宣告請求審査通知書を当事者に発行することもある。専利復審委員会の意見に対して、当事者は無効宣告請求審査通知書の応答時または口頭審理時に意見を述べることができる。また、通常、専利復審委員会に認められた訂正後の権利要求書の内容に基づき、無効理由に対して意見を述べる。

2-4-3 訂正の許否判断の可分性

中国の無効審査では、訂正を認めるか否かの判断は、請求項でもなく、訂正事項でもなく、権利要求書全体を単位としてなされている。認められない訂正事項があれば、権利要求書全体が認められない²³²。

専利復審委員会第WX14053号無効審決は、名称が「パターン、文字転写フィルム」の実用新案権の無効宣告請求に関するものである。無効宣告請求の手続において、特許権者は権利要求書を訂正した。登録公報に対して、特許権者は請求項2、4を削除して請求項1の語順及び表現を訂正した。合議体は、請求項1の語順及び表現に対する訂正が削除でも併合でもないと判定したので、上述の訂正書（すなわち、権利要求書全体）が専利審査指南第四部分第三章4.6.2における請求項の訂正方式に関する要求を満たしておらず、認められないと現場で通知した。その後、特許権者は、登録公報の請求項2、4を削除し、専利審査指南の規定に合致する新たな権利要求書を提出した。

2-5 審決とその確定

2-5-1 審決の内容（訂正の許否／特許の有効性）

²³⁰ 現地代理人からの回答書より

²³¹ 中島敏「日中対訳 逐条解説 中国特許全法令」経済産業調査会（2006）547頁

²³² 現地代理人からの回答書より

特許権の無効宣告の審決文は、以下のように記載される²³³。

有効性維持の審決：「第XX号発明特許権の有効性を維持する。」

全体無効の審決：「第XX号発明特許権全体が無効とされる。」

一部無効の審決：「第XX号発明特許権の請求項1、2が無効とされ、請求項3、4の有効性を維持する。」または「第XX号発明特許の請求項1～5のXX技術手段が無効とされ、請求項1～5のYY技術手段の有効性を維持する。」

訂正がなされた場合は、審決の中に訂正の許否に関する記述が含まれ、以下のように記載される。

「特許権者がX年X月X日に提出した訂正書に基づいて、第XX号発明特許権の有効性を維持する。」または「特許権者がX年X月X日に提出した訂正書に基づいて、第XX号発明特許権の請求項1、2が無効とされ、請求項3、4の有効性を維持する。」

関連事例として、専利復審委員会による幾つかの決定²³⁴がある。

一部無効とする特許権について、無効宣告請求の審決の結論のところに無効とした請求項を明記するほか、審決が確定した後に、専利復審委員会は、「特許権を一部無効とした公告」を発行する。特許権者は、有効とされた部分に関する書類を改めて提出する必要はない²³⁵。つまり、無効とされた請求項に従属した従属請求項が無効とならなかつた場合、特許権者は、従属請求項を独立形式に書き直す等の手続をする必要はない。

2-5-2 審決の一部確定の有無

無効審決に対する不服申立ては、請求項ごとに行うことができる。しかし、不服を申し立てなかつた請求項についても職権で審理されることがあるので、不服申立ての対象となっていない請求項についての審決も、上訴期間が経過した時点で確定しない²³⁶。

2-5-3 審決の確定範囲

無効宣告請求の審決に対する訴訟は行政訴訟であり、決定を下すという行為は行政行為であるので、行政訴訟を提起する時、審決における具体的な事項や理由のそれぞれについて提訴すべきではなく、審決全体を対象に提訴すべきであると思料される²³⁷。当事者が訂正の許否判断を争点としない場合、裁判所は通常、当該訂正を審理しない。ただし、専利復審委員会の審決中に明らかな誤りがあったために特許権の有効性に関する判断に対して影響がある場合、当該訂正を職権で審理する可能性もある。審決中に訂正の許否判断が誤っている場合、特許権の有効性に関する判断を行う必要はない。この場合、裁判所は無効宣告請求の審決を直接取り消し、審決を改めて作成するよう専利復審委員会に命じる。訴訟では、特許権者が特許権が関連規定に合致するかどうかを争点として提訴しておらず、審決における訂正の許

²³³ 現地代理人からの回答書より

²³⁴ (1)名称が「新型ナットバー」である実用新案権の無効宣告請求に関する第 WX14215 号無効審決 (2)名称が「正多角形プリストレス中空杭エンドプレート」である実用新案権の無効宣告請求に関する第 WX14426 号無効審決 (3)名称が「頭痛治療用の薬物組成物およびその製造方法」である発明特許権の無効宣告請求に関する第 WX14406 号無効審決 (4)名称が「二度エッチングによるナイフ型の直接成形方法およびその装置」である発明特許権の無効宣告請求に関する第 WX14409 号無効審決

²³⁵ 現地代理人からの回答書より

²³⁶ 現地代理人からの回答書より

²³⁷ 現地代理人からの回答書より

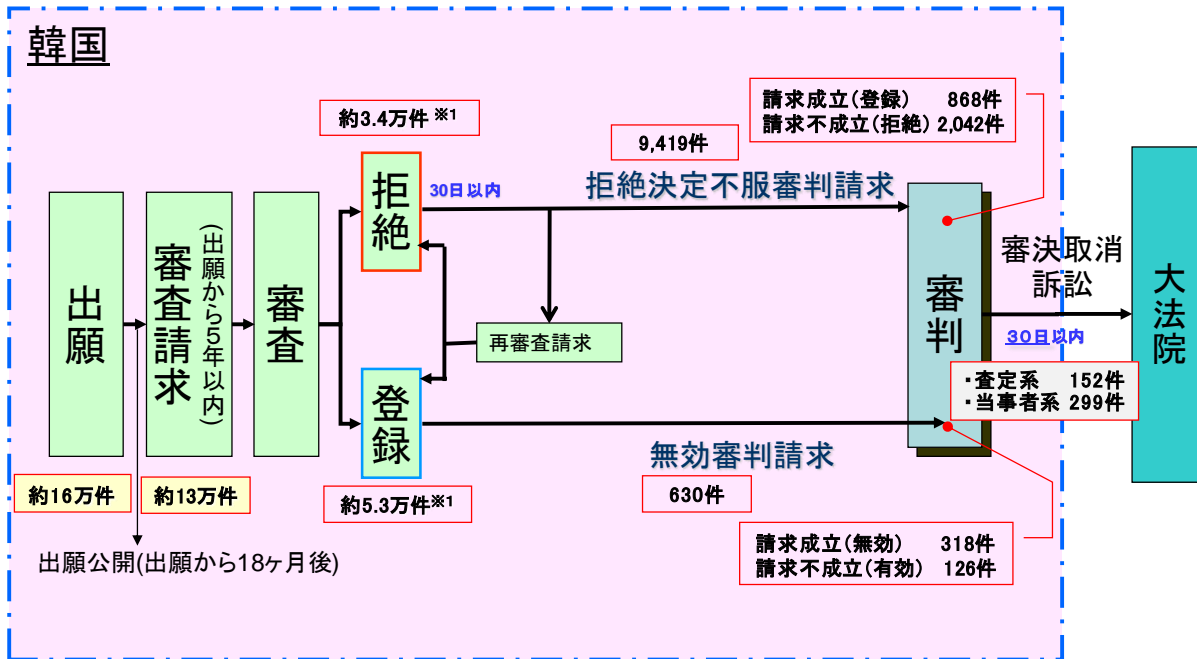
否判断に関する審決部分のみを争点として提訴する場合、裁判所は審決における訂正の許否判断が正しいと判定すれば、無効宣告請求の審決を維持する。この場合、当事者は特許権の有効性に関する提訴の機会を失うことになる。

2-5-4 その他

裁判所が審決を取り消して原審に差し戻す場合、起訴（上訴）により前審の結果が維持された請求項、起訴（上訴）しなかった請求項について、専利審査指南第四部分第三章4.6の規定によれば、特許権者は依然として請求項の削除または技術手段の削除を行うことができるが、併合による訂正または他の訂正を行うことはできないと解される²³⁸。

以 上

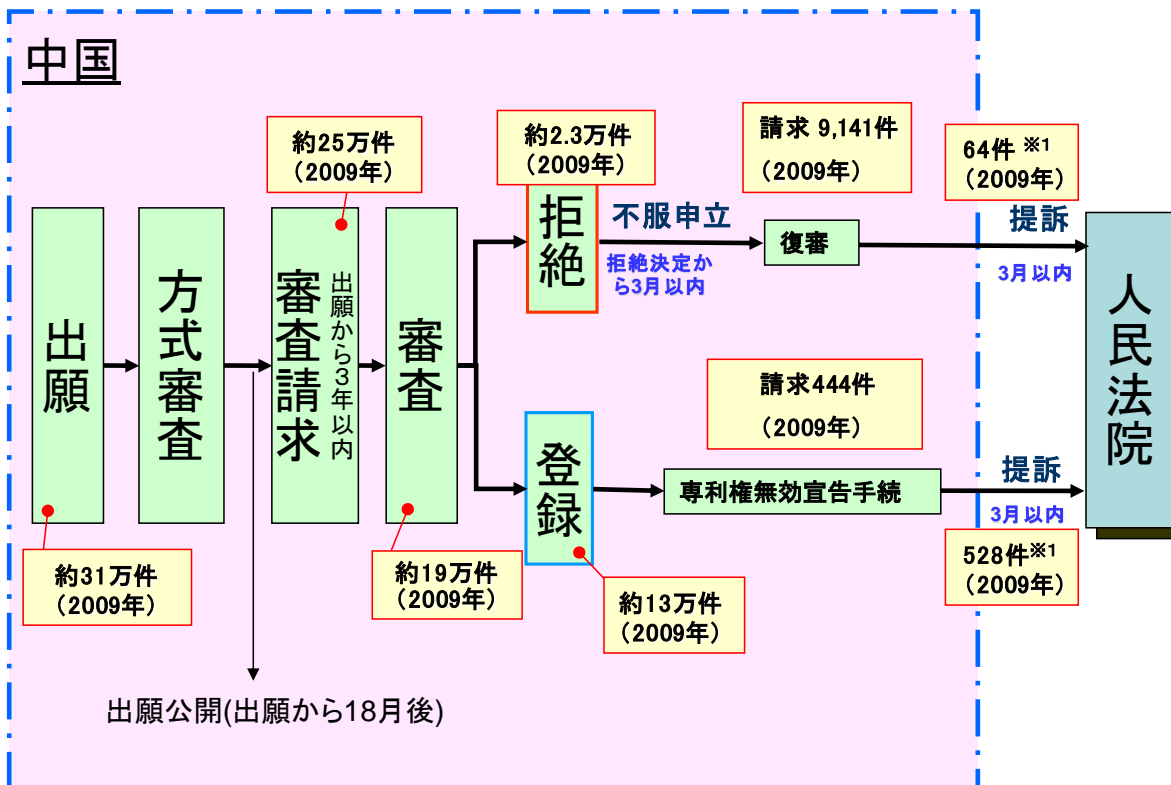
²³⁸ 現地代理人からの回答書より



※1 再審査によるものを含まない。

表中の件数は全て2009年の数値

(韓国特許庁ホームページ 知識財産権統計)



※1 発明・実用新案・意匠の合計。
他は、発明に関する数値。

中国特許法

<p style="text-align: center;">中華人民共和國專利（改正） 2009 年 10 月 1 日施行</p> <p>專利法第 45 条 第四十五條 國務院專利行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。</p>	<p style="text-align: center;">中华人民共和国专利法（修正）</p> <p>第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。</p>
<p style="text-align: center;">中華人民共和國專利法實施細則 2010 年 2 月 1 日改正</p> <p>第 43 条 本細則第四十二條の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を維持することができ、優先権を有するものについては、優先権日を維持することが出来るが、元の出願に記載された範囲を超えてはならない。 分割出願は專利法及び本細則の規定に基づいて関係手続を取らなければならない。 分割出願の願書には元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願の提出に当たって、出願人は元の出願書類の副本を提出しなければならない。元の出願が優先権を有する場合、合わせて元の出願の優先権書類の副本を提出しなければならない。</p> <p>第 69 条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正することが出来るが、元の特許の保護範囲を拡大してはならない。 発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。</p>	<p style="text-align: center;">中华人民共和国专利法实施细则</p> <p>第四十三条 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。 分案申请应当依照专利法及本细则的规定办理有关手续。 分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。提交分案申请时,申请人应当提交原申请文件副本;原申请享有优先权的,并应当提交原申请的优先权文件副本。</p> <p>第六十九条 在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。 发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。</p>