

中国特許実務

～補正要件の解説～

1

中国弁理士 譚粟元

目次

- 補正要件
 - 新規事項の追加
 - 自発補正
 - O A 応答時における補正制限
 - 不服審判の補正

新規事項の追加

～関連条文及び審査基準の規定～

➤ 中国特許法第33条

特許及び実用新案の出願書類に対する補正は、当初明細書及びクレームに記載される範囲（以下、『**記載範囲**』という）を超えてはならない。

➤ 審査基準第二部分第八章5.2.1.1

『**記載範囲**』は、当初明細書及びクレームに文字で記載される内容（以下、『**直接記載内容**』という）と、当初明細書及びクレームに文字で記載される内容及び図面に基づいて直接的かつ一義的に確定できる内容（以下、『**非直接記載内容**』という）とにより構成される。

新規事項の追加

～『記載範囲』に関する審査実務～

一方、中国の審査実務では、『**非直接記載内容**』による補正が現地代理人及び審査官にネガティブに捉えられる傾向はある。

➤ 現地代理人にネガティブに捉えられる理由

特許権付与後、殆ど訂正できないため、瑕疵となり得る補正をクレームに盛り込む抵抗がある。

➤ 審査官にネガティブに捉えられる理由

近年、出願件数が急増しており、これによって『**非直接記載内容**』による補正は、新規事項の追加に該当するか否かを判断する時間が必ずしも十分ではないため、確実に判断できかねる案件については厳しめに審査する傾向がある。

したがって、中国の審査実務では、『**直接記載内容**』による補正が一般的である。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正～

➤ 『非直接記載内容』による補正の必要性

現実問題として、『非直接記載内容』による補正を行わないと、本当に欲しい権利を取れないことがあり得る。このため、多少リスクを抱えるとしても、『非直接記載内容』による補正を余儀なくされる場合があるだろう。

そこで、中国の審査実務において、認められやすい『非直接記載内容』による補正のポイントを示してほしいとの要望が多く聞かれる。

新規事項の追加 ～『非直接記載内容』による補正～

➤ 認められる『非直接記載内容』による補正の要件

➤ 絶対要件

『非直接記載内容』による補正は、完全に補正根拠と対応付けること
即ち、『非直接記載内容』による補正は、補正根拠を拡張したり補正根拠と矛盾する内容を含んだりしないこと。

万が一、『非直接記載内容』による補正は、完全に補正根拠と対応付けていない場合、補正の趣旨を変えることなく、完全に補正根拠と対応付けさせるように、**補正の表現のみを変更する**ことが可能かを検討すること。

➤ 相対要件

『非直接記載内容』による補正は、発明課題と関連付けること

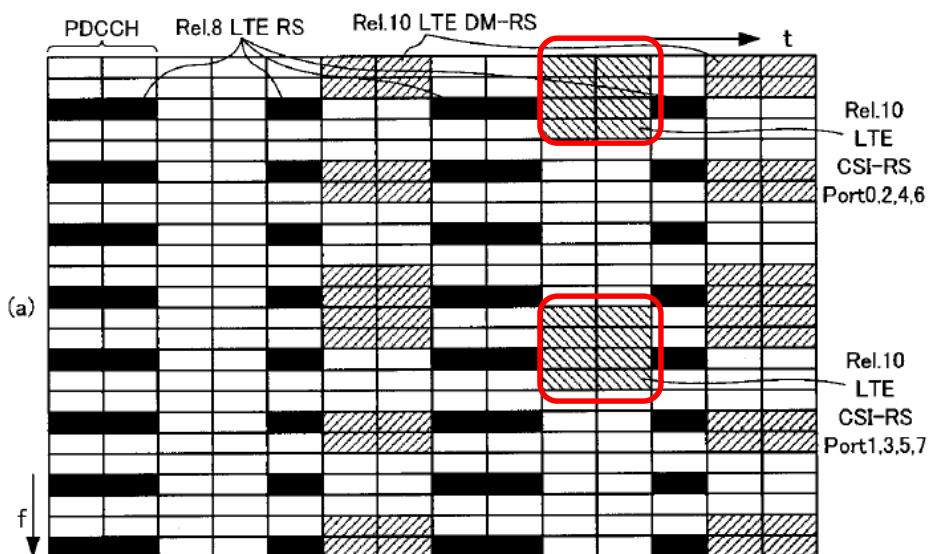
即ち、『非直接記載内容』による補正は、発明課題の解決に直結していることを裏付けることにより、『非直接記載内容』による補正は、O A応答時に後付けたものではなく、出願時に想定されたものであることをアピールできる。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例①～

➤ 対応JPで認められた補正事項

前記割当部は、連続しないアンテナポート番号の参照信号を、連続するサブキャリアに割り当て
ることを特徴とする。



➤ 補正根拠

図に示すように、CSI-RS（参照信号に相当）が時間で隣接する2シンボルに割り当てられており（CSI-RS対）、8つのアンテナ（ポート 0-7）分のCSI-RS対がサブキャリアに割り当てられている。

ここでは、ポート0, 2, 4, 6のCSI-RSが連続する4サブキャリアに割り当てられ、ポート1, 3, 5, 7のCSI-RSが連続する4サブキャリアに割り当てられている。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例①～

➤ 対応JPの補正事項は、CNでは認められるか？

当初明細書には、「**連続しないアンテナポート番号の参照信号を、連続するサブキャリアに割り当てる**」ことは文章では明確に記載されていない。よって、『非直接記載内容』による補正の要件が見られる。

図に示されるように**連続しないアンテナポート番号の参照信号を、連続しないサブキャリアに割り当てる**態様も含まれる可能性がある（例えば、アンテナポート番号0、3は連続しないが、それらに対応する参照信号が**連続しないサブキャリアに割り当てられている**）。つまり、補正根拠は上記補正事項と矛盾する記載を含み得ると認められる（絶対要件が満たされていない）。

以上のことから、対応JPの補正事項は新規追加に該当すると指摘されるリスクが極めて高い。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例①～

➤ CNでは認められる補正事項の検討

・絶対要件に関する対応：

補正の主旨を変えずに、補正の表現のみを変更することを検討すると、「連続するサブキャリアに割り当てられる参照信号のアンテナポート番号が（すべて）連続しない」ことに補正することが考えられる。これにより、補正根拠は補正事項と矛盾する記載を含まなくなり、絶対要件が満たされることとなる。

・相対要件に関する対応：

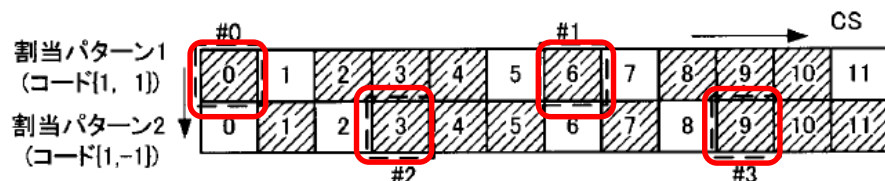
上記補正事項は、当初発明が想定している課題である「MIM O伝送においてより高精度な干渉推定を行うこと」を解決するための手段であるため、事後的に付け加えたものではないことを補正説明に付け加える。これにより、補正事項と発明課題とが関連付けられ、相対要件が満たされることとなる。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例②～

➤ 対応JPの補正事項

前記シフト部は、第1と第2の参照信号間のシフト値、及び第3と第4の参照信号間のシフト値をそれぞれ全体の1/2のリソース数分シフトすると共に各参照信号間で異なる値となるようにシフトすることを特徴とする移動端末装置。



➤ 補正根拠

図に示すように、アンテナポート#1に対するシフト値(CS1)は、基準となるアンテナポート#0に対するシフト値(CS0)から横方向に6リソース分をシフトして設定される。

アンテナポート#2に対するシフト値(CS2)は、アンテナポート#0に対するシフト値(CS0)から横方向に3リソース分をシフトして設定される。

アンテナポート#3に対するシフト値(CS3)は、アンテナポート#0に対するシフト値(CS0)から横方向に9リソース分をシフトして設定される。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例②～

➤ 対応JPの補正事項は、CNでは認められるか？

当初明細書には、文章では「第1と第2の参照信号間のシフト値、及び第3と第4の参照信号間のシフト値をそれぞれ全体の1/2のリソース数分シフトする」ことが記載されていない。よって、『非直接記載内容』による補正の要件が見られる。

アンテナポート#0に対するシフト値（第1の参照信号）と、アンテナポート#1に対するシフト値（第2の参照信号）との間のシフト値、及びアンテナポート#2に対するシフト値（第3の参照信号）と、アンテナポート#3に対するシフト値（第4の参照信号）との間のシフト値が、それぞれ6リソース数となっている。また、全体が12リソース数となっているため、両シフト値を、それぞれ全体の1/2リソース数分をシフトしている（絶対要件が満たされている）。

一方、当初明細書には、「各参照信号間で異なる値となるようにシフトする」ことは文章では明確に記載されていない。よって、『非直接記載内容』による補正の要件が見られる。

図に示されるように、参照信号間で部分的に一致する値も含まれる（例えば、両信号間にあるリソース4、5が一致する）。つまり、補正根拠はその補正事項と矛盾する記載を含み得ると認められる（絶対要件が満たされていない）。

以上のことから、対応JPの補正事項は、新規追加に該当すると認定されるリスクが極めて高い。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例②～

➤ CNでは認められる補正事項の検討

- ・絶対要件に関する対応：

補正の主旨を変えないことなく、補正事項の表現を変更して、「各参照信号のシフト値がそれぞれ異なるようにシフトする」に補正することが考えられる。これにより、補正根拠は補正事項と矛盾する記載を含まなくなり、絶対要件が満たされることとなる。

- ・相対要件に関する対応：

「第1と第2の参照信号間のシフト値、及び第3と第4の参照信号間のシフト値をそれぞれ全体の1/2のリソース数分シフトする」（即ち、参照信号をそれぞれできる限り離間させる）ことは、当初発明が想定している課題である「複数のアンテナ間の参照信号の直交を実現すること」を解決するための手段であるため、事後的に付け加えたものではないことを補正説明に付け加え、相対要件が満たされることとなる。

新規事項の追加 ～『非直接記載内容』による補正の事例③～

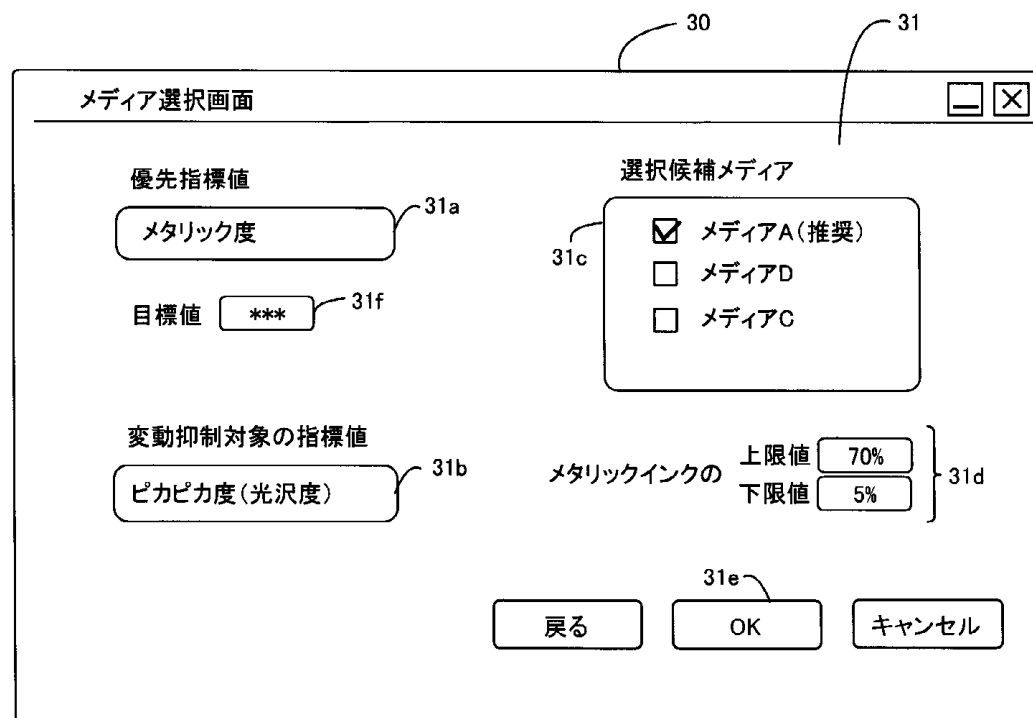
➤ 現状クレーム

メタリックインクを吐出する印刷装置に用いられる制御部であって、

前記制御部は、メタリック質感に関してユーザーの指定する項目を受け付ける受付部と、**受け付けられた前記項目に適した選択候補となる印刷媒体の種類を表示する表示部と、をユーザーインターフェース画面に表示させる。**

➤ 意見書にて述べた効果

メタリック質感に関してユーザー指定の項目に適さない印刷媒体の選択を確実に選択肢から回避することができる。



新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例③～

➤ 拒絶理由の抜粋

現状クレームに係る発明は、下記の引用文献に対し進歩性を有しないと認定されている。

➤ 引用文献の開示

記録媒体の種類（高級光沢紙、廉価光沢紙、普通紙、コート紙など）を選択可能であることが開示されている。しかし、選択可能な記録媒体の種類は、メタリック質感に関連するものが開示されていない。

The image shows a '基本設定' (Basic Settings) dialog box. It contains three sections highlighted with dashed boxes and callouts:

- D0001:** '用紙の種類' (Paper type) dropdown menu, currently set to '高級光沢紙' (High-grade glossy paper).
- D0002:** '印刷品質' (Print quality) radio button options: 'きれい' (Clean), '標準' (Standard), '速い' (Fast), and 'カスタム' (Custom). The '速い' option is selected.
- D0003:** A checkbox for 'グレースケール印刷' (Grayscale printing), which is currently unchecked.

At the bottom of the dialog are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例③～

➤ 補正根拠

ステップS210では、メディア選定部17は、データベースDB内を検索し、上記目標値を、第1指標値の範囲（第1指標値の上限値～下限値）に含んでいるメディア種類を抽出する。

図5は、データベースDBに登録されたメディアA, B, C, D…それぞれにおける第1指標値および第2指標値の再現範囲を実線にて例示している。図5では、縦軸を第1指標値とし、横軸を第2指標値としている。例えば、メディアAに関しては、第2指標値の下限値（I2min）および第1指標値の下限値（I1min）によって定義される端点から第2指標値の上限値（I2max）および第1指標値の上限値（I1max）によって定義される端点までの直線により、第1指標値および第2指標値の再現範囲が示されている。また図5には、ユーザーにより入力された目標値Tを示している。この例によれば、メディアA, B, C, D…のうちメディアA, C, Dは、それぞれの第1指標値の再現範囲の中に目標値Tを含んでいるため、ステップS210では、メディア種類としてメディアA, C, Dが抽出される。

新規事項の追加

～『非直接記載内容』による補正の事例③～

➤ CNでは認められる補正事項の検討

…受け付けられた前記項目に適した選択候補となる印刷媒体の種類を全印刷媒体の種類から抽出して表示する…

- ・ この補正事項は、実施形態と完全に対応付けているため、絶対要件を満たしていると考ええる。
- ・ 補正前後、効果が共通であるため、相対要件も満たしていると考ええる。
- ・ 電話インタビューを活用すること

新規事項の追加

～『補正要件』と『サポート要件』の相違～

➤ 中国特許法第26条第4款（サポート要件）

クレームは、**明細書を依拠する**。

➤ 審査基準第二部分第二章3.2.1

『**明細書を依拠する**』とは、クレームが明細書によってサポートされるべきである。各クレームに記載された技術方案は、当業者が明細書によって十分に開示された内容から**得た**或いは**上位概念化した**ものであり、且つ**明細書に開示した範囲**（以下、『**開示範囲**』という）を超えてはならない。

⑩ 対比関係

記載範囲（特許法33）	<u>直接記載</u> ＋ <u>非直接記載</u>
開示範囲（特許法26.4）	<u>直接記載</u> ＋ <u>非直接記載</u> ＋ <u>合理に予測できる</u>

※ **上位概念化による補正（二次概括）**は、原則NGである（JPとかなり異なる）。

新規事項の追加 ～最高裁判例①～

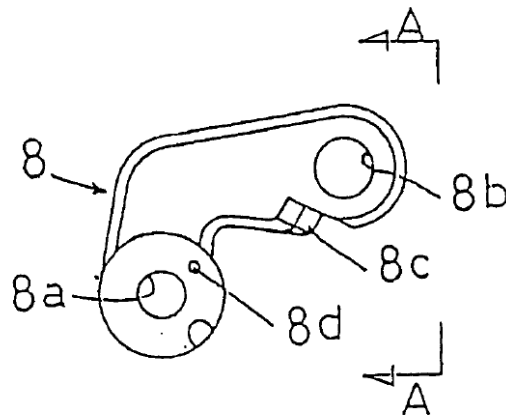
➤ インクカートリッジ事件

アクション	経緯
分割出願	非特徴部分において「半導体記憶手段」を『記憶手段』に補正した
登録査定 (2004年)	〇A 応答時に意見書にて記憶手段が図7 (b) に示される半導体記憶手段61であることを説明した
無効審判 (2008年)	合議体は、記憶手段が半導体記憶手段以外の記憶手段を含むと判断した。しかし、当初明細書には、半導体記憶手段以外のものが記載されていないため、該補正は、法33に違反していると認定された
一審判決	審決を維持
二審判決	当初明細書から『記憶手段』が明細書中の「半導体記憶手段」として用いられることを確定できると判断した。また、補正前後の発明において、『記憶手段』が「半導体記憶手段」として用いられ、新たな発明を形成していないから、該補正は、法33の規定を満たしていると認定された
再審判決 (2011年)	二審判決における『記憶手段』に対する認定が誤っていると判断した。また、当初明細書に基づいて半導体記憶手段を他の記憶手段に置き換えることは容易であり、且つ当該発明を非半導体記憶手段に適用することを導き出すことができる。したがって、該補正は、新たな技術内容を導入しておらず、法33条の規定を満たしている

新規事項の追加 ～最高裁判例②～

➤ 自転車用リヤディレーラ事件

アクション	経緯
登録査定 (2006年)	クレーム1、3、6において、「 円形ボルト孔 」を『 円形孔 』に補正し、クレーム2において、「 成型プレス処理 」を『 プレス処理 』に補正した
無効審判 (2008年)	当初明細書には『 円形孔 』及び『 プレス処理 』が記載されていないため、該補正は、専利法第33条の規定に違反していると認定された
一、二審判決	審決を維持



新規事項の追加 ～最高裁判例②～

➤ 自転車用リヤディレーラ事件

アクション	経緯
再審判決 (2013年)	<p>クレーム1～5の無効を維持したものの、クレーム6の無効審決を覆した</p> <p>「円形ボルト孔」は、円形孔及びボルトによる貫通という2つの要素によって定義されている。しかし、「円形ボルト孔」を『円形孔』に補正すると、ボルトによる貫通の要素を削除することとなった</p> <p>当初明細書における「ボルト孔はその他の様々な形状の装置に置き換えることができる」という記載は不明瞭かつ極めて範囲が広い。従って、上記記載は、「円形ボルト孔」が『円形孔』と同等であることを結論付けることができない。</p> <p>「成型プレス処理」とは、成型プレス工程に金型が用いられることを意味する。一方、『プレス処理』とは、プレスによる製造を意味する。『プレス処理』は、金型を必須とせず、穿孔などを含むことができる</p> <p>クレーム6：前記円形孔（8b）は、接続ボルト（16）が貫通するように設けられる</p> <p>該クレーム6は、円形ボルト孔の要素を含んでおり、補正前のクレーム6と実質一致している</p>

新規事項の追加 ～最高裁判例～

➤ 最高裁判例の考察

両事件の補正は実質的に上位概念化による補正であるため、原則NGである。しかし、異なる最高裁判決が出た。よって、最高裁判決としては極めて異例といえる。

一方、両最高裁判決時期を注目してみると、インクカートリッジ事件（2011年）が自転車リヤディレーラ事件（2013年）よりも早いから、自転車リヤディレーラ事件の判決は、インクカートリッジ事件の判決の軌道修正をおこなっていると考えられる。

したがって、今後のCN実務において、特許法、特許法実施細則の改正或いは審査基準の改訂が行われない限り、上位概念化による補正は原則NGであると考えられる。

新規事項の追加 ～除くクレーム～

➤ 審査基準第二部分第八章 5. 2. 3. 3

当初明細書及びクレームには、ある特徴の当初数値範囲の中間値が記載されていない場合、引用文献の開示により新規性及び進歩性が否定されるとき、或いは当該特徴の当初数値範囲の一部による特定が発明を実施できないとき、出願人は、『除くクレーム』の方式を採用し、上記当初数値範囲から当該一部を排除した補正は、『記載範囲』を超えている。

➤ 除くクレームのポイント

除くクレームは、新規事項追加の例外である。

除くクレームの適用範囲 → 数値範囲のみ

除くクレームの適用前提 → 当初数値範囲の中間値が記載されていない（サポート要件に注意）

除くクレームの適用要件 → 除くクレームを行うことで引用文献に対し進歩性を有すること或いは除かれた部分による特定が発明を実施できないことを立証できること

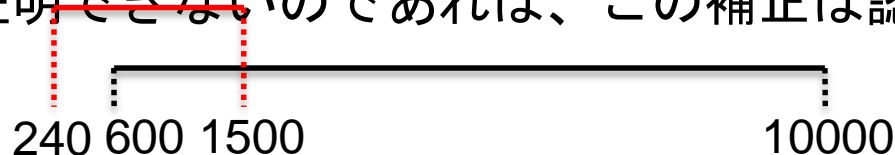
新規事項の追加 ～除くクレーム～

- 『除くクレーム』の事例
- クレームの解決手段: $X1=600-10000$
- 引用文献の開示: $X2=240-1500$
- 出願人による補正: from $X1 >1500$ to $X1=10000$
- この補正は、出願人が以下のいずれかを証明できるのであれば可能

- 当初の記載内容と従来技術に基づき、発明が $X1 >1500$ から $X1=10000$ の数値範囲が、引用文献で開示された $X2=240-1500$ よりも進歩性があること

- $X1$ が $600-1500$ の場合は、発明が実施できない（即ち課題を解決できない）こと

- 上記が証明できないのであれば、この補正は認められない。



自発補正

➤ 関連条文

中国特許法実施細則第51条第1款では、**実態審査の請求時及び実態審査段階移行の通知書を受領してから3ヶ月以内**に限って自発補正を行うことができることが定められている。

➤ 自発補正期間徒過の懸念事項

➤ 不備を補正しようとしても、拒絶理由が発行されない限り補正すべきはない。

➤ O A 応答時にクレームの補正が制限されるため、より広い権利の取得を妨げる要因となりかねない。

➤ P P H 審査に引っ掛かってクレームを補正したくても補正できず、P P H の利用を断念せざるを得ない。

○ A 応答時の補正制限 ～関連条文及び審査基準の規定～

➤ 中国特許法実施細則第51条第3款

出願人は、拒絶理由を受領した後、補正を行なう場合に、拒絶理由に指摘された不備に対し補正すべき。



原則拒絶理由の発見されていないクレームに対し、補正できない。即ち、拒絶理由の解消を目的としない補正は基本認められない。

ただし、上記規定違反は拒絶理由であるものの、無効理由ではないため、実務では、審査官の裁量によって柔軟に審査されている。

○ A 応答時の補正制限 ～関連条文及び審査基準の規定～

➤ 審査基準第二部分第八章 5. 2. 1. 3

下記の補正は、記載範囲を超えていなくても、拒絶理由の解消を目的とするものと見做されず、受け入れられない。

- (1) 独立クレームにおいて**技術特徴を自発的に削除**することで保護範囲が**拡張**された場合。
- (2) 独立クレームににおいて**技術特徴を自発的に変更**することで保護範囲が**拡張**された場合。
- (3) 明細書のみに記載されて当初保護請求のカテゴリとの間に**単一性が欠如する技術内容**を、自発的に補正後クレームのカテゴリとする場合。
- (4) **新規独立クレームを自発的に追加**し、該独立クレームが特定する技術方案は当初クレームに示されていない場合。
- (5) **新規従属クレームを自発的に追加**し、該従属クレームが特定する技術方案は当初クレームに示されていない場合。

○ A 応答時の補正制限 ～クレームの拡張～

補正（削除又は変更）によりクレームの保護範囲が拡張された場合であっても、拒絶理由の解消を目的としたものであれば、通常受け入れられると考える。

例えば、クレーム1には進歩性欠如の拒絶理由が発行された場合、当該クレーム1のある特徴（a）を当初クレームに記載されていない他の特徴（A（特徴aの上位概念／当初明細書記載有り）+b（特徴Aに関連有り））に変更させることで、進歩性欠如の拒絶理由が解消されていれば、クレームの保護範囲が部分的に拡張されたとしても、このような補正は、自発的なものではなく、受動的なものであるため、受け入れられると考える。

○ A 応答時の補正制限 ～クレームのシフト補正～

○ A 応答時の補正制限には、日本特許法第 17 条の 2 第 4 項に相当する『シフト補正禁止』の関連条文及び審査基準の規定が明確に存在しないものの、審査基準の第二部分第八章 5. 2. 1. 3 の (3) に示すように当初クレームのカテゴリを単一性を有しない他のカテゴリに変更する補正は受け入れられない。

つまり、クレームのカテゴリ変更によるシフト補正（即ち、シフト補正の一種）は、CN では明確に禁止されている。

それを裏返すと、クレームのカテゴリ変更以外によるシフト補正（即ち、クレームのカテゴリを変更しないシフト補正）は、受け入れられると考える。

○ A 応答時の補正制限 ～クレームの追加～

➤ 『クレームの追加』における審査実務

新規クレームの追加は、完全に禁止されていないものの、審査官の裁量によって拒絶理由されることが多い。したがって、CN実務では、新規クレームを追加する補正が一般的に行われていない。

一方、拒絶理由の解消を目的としてクレームを追加したものは、受け入れられる。例えば、マルチマルチクレームの拒絶理由を解消するために、マルチマルチのクレームを解除することにより、クレームが増加となる補正は、受け入れられると考える。

○ A 応答時の補正制限 ～クレームの追加～

- 受け入れられる『従属クレームの追加』のコツ
補正は、クレームの追加でなく、あくまでも拒絶理由の解消を目的とするものである。

妥協策 1

- 前提条件：拒絶理由が通知された従属クレームがある
- 補正手段：該従属クレームに新規追加したい技術特徴を追加する

	アクション	対象従属クレーム
拒絶理由	対象従属クレームは、引用文献 1 に対し進歩性を有しない	技術特徴 A
応答案	引用文献 1 に対し進歩性を有する技術特徴 B を対象従属クレームに追加する	技術特徴 A + B

○ A 応答時の補正制限 ～クレームの追加～

➤ 受け入れられる『従属クレームの追加』のコツ

妥協策 2

- 前提条件：拒絶理由が通知された従属クレームは不要の場合
- 補正手段：当該従属クレームの技術特徴を新規追加したい技術特徴にすり替える

アクション		対象従属クレーム
拒絶理由	対象従属クレームは、引用文献 1 に対し進歩性を有しない	技術特徴 A
応答案	対象従属クレームの技術特徴 A を引用文献 1 に対し進歩性を有する技術特徴 B にすり替える	技術特徴 A B

○ A 応答時の補正制限 ～クレームの追加～

➤ 受け入れられる『従属クレームの追加』のコツ

➤ 望ましくない補正例：

~~クレーム 2~~

~~技術特徴 A を有するクレーム 1 に記載の装置。~~

クレーム 2

技術特徴 B を有するクレーム 1 に記載の装置。



新規追加したクレームに思われる恐れがある

➤ 望ましい補正例：

クレーム 2

~~技術特徴 A~~ 技術特徴 B を有するクレーム 1 に記載の装置。

(このようなシフト補正は、CN では禁止されていないゆえ)

不服審判における補正 ～関連条文及び審査基準の規定～

➤ 中国特許法実施細則第61条第1款

補正は、拒絶査定又は複審通知書に指摘される不備の解消に限る。

➤ 審査基準第四部分第二章4.2

下記の補正は、通常特許法実施細則第61条第1款の規定を満たさない。

(1) 補正後のクレームが拒絶査定におけるクレームに対しその保護範囲を**拡張**した場合。

(2) 拒絶査定におけるクレームで特定された技術方案と**単一性が欠如した**技術方案を補正後のクレームとした場合。

(3) クレームの**カテゴリを変更した**或いは**クレームを追加した**場合。

(4) 拒絶査定で指摘された**不備にかかわらない**クレーム又は明細書の補正を行なった場合。

但し、明らかな**誤記**或いは拒絶査定で**指摘された不備と性質の同じ不備**について補正を行なった場合を除く。

纏め

～補正要件から見える中国における理想な明細書～

- 課題は、なるべく抽象的なものを書くこと

抽象的な課題を書くことにより、補正時に補正事項と課題との関連付けがしやすくなる。

- 明細書は、上位概念、下位概念を段階的に書くこと

補正の自由度が確保されると共に上位概念化による補正と指摘されないように、下位概念を書きすぎることには注意する。

- クレーム（従属）は、ある程度の数を確保すること

従属クレームの数を確保することにより、実質従属クレームの追加の自由度を確保することができる。

ご清聴有難う御座いました