

# 中国での「機能的表現クレーム」の 取り扱い実務について



劉 立平\*

## 目 次

1. 中国での「機能的表現クレーム」
2. 中国での「機能的表現クレーム」の取り扱い実例
3. 中国出願する際、「機能的表現クレーム」を採用する留意点
4. むすび  
.....

### 1. 中国での「機能的表現クレーム」

中国での「機能的表現限定」、すなわち機能的表現クレームは、クレーム限定方式として中国の弁理士に知られているが、よく使用されているクレーム限定方式ではない。なぜなら、中国知識産権局特許局の『審査指針』第二部分第二章3.3.2に、次のように規定されているからである。

「一般的には、製品クレームに対して、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り避けるべきである。ただし、ある技術的特徴を構造的特徴で限定することが出来ない場合、または、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することは、構造的特徴で限定するより、はるかに明瞭になる上、上述機能的特徴または効果的特徴が説明書中に十分に記載されている実験または操作によって、直接的または間接的に立証されることが出来る場合は、許される。しかし、特許請求の範囲が不合理にならないように、前記機能的特徴または効果的特徴で、自由に、特許請求の範囲を拡大してはならない。

特に、純粹の機能的なクレームは許されないものである。また、クレーム中の機能的な特徴が前記機能を達成するための実施形態のすべてを覆うものと理解すべきである。」

この規定があるため、中国の弁理士は、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り避けようとする。一方、審査官も、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り制限するのである。よって、機能的特徴または効果的特徴で

発明を限定する方式が、積極的には活用されず、その結果、特許請求の範囲を不合理に縮小する場合もあると思われる。

また、米国には、「機能的表現クレーム」につき、次のようなミーンズプラスファンクションクレームの規定がある（米国特許法第112条第6項）。

“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”

「クレームの構成要素は、構造、材料、動作を明記せず、特定の機能を奏するための手段また工程として表すことが出来、このようなクレームの範囲は、明細書に記載されたその機能に対応する構造、材料、動作、または、その均等物であると解釈される。」

日本では、平成6年の特許法第36条第6項の改正により、機能的に発明の構成を限定すること（機能的表現クレーム）の許容性もひろがった。

しかしながら、米国の「ミーンズプラスファンクション」や日本の「機能的表現クレーム」と、中国の「機能的表現限定」とのあいだには、相違点がある。そのため、米国の「ミーンズプラスファンクション」または日本の「機能的表現クレーム」方式を採用した特許出願書類を、そのまま、中国に出願すると、往々にして、前記「ミーンズプラスファンクション」または「機能的表現クレーム」方式がそのまま維持され原特許請求の範囲が保持されることが難しい場合がある。

従って、中国で特許出願する際、「機能的表現限定」

\* 中華人民共和国弁理士

の手段で、最適の保護範囲を得るためには、中国での「機能的表現限定」の取り扱い実務に注意しながら、「機能的表現限定」の積極的、主動的な採用を検討することが重要で、且つ必要と思われる。

今後、外国からの中国出願件数が増えることが予想される。外国からの中国出願件数の増えるに連れて、中国での「機能的表現クレーム」の取り扱い実務とその有している役割も益々重要視されることになり、それへの研究もますます深化されると思われる。

一方、これまで、中国では、「機能的表現クレーム」に関する判例がないようである。本文は、「機能的表現限定」の取り扱いについて本論文筆者が経験した実体審査代理の例を挙げて、中国での「機能的表現クレーム」の取り扱い実務とその注意すべき事項を説明したい。

## 2. 中国での「機能的表現クレーム」の取り扱い実例

(1) 第1例は、出願番号「99113405」、発明名称「振動溶着装置」の中国出願である。

本願は、新規な振動溶着装置に関するものである。通常、振動溶着装置では、二つの合成樹脂部品の結合箇所を接触させた状態で一方の合成樹脂部品を振動させて、前記結合箇所を溶着する。二つの合成樹脂部品は、それぞれ上治具及び下治具に指示されている。かかる振動溶着装置において、従来は、上治具、下治具とも所定の箇所にボルトによって固定されていた。振動溶着装置においては、上治具及び下治具に強い振動が加えられるので、ボルトによる固定が好適である。

しかしながら、下治具にあっては、その着脱の操作を上方から行うので、問題がないが、上治具にあっては、その着脱を下方から上向きの姿勢で行わなければならない、しかも、ボルト、を振動部材から完全にとりはずさない限り、上治具を振動部材からとりはずすことが出来ない。また、取り付けの際も、ボルトを最初からねじ込んでいかなければならず、これらはかなり時間のかかる操作であった。

本願発明は、振動溶着装置において、上治具の振動部材への着脱を容易にすることにより生産効率を向上させ、治具交換時間を短縮することを課題とする。

請求項1は、次のようなものである。

「2つの合成樹脂部品の結合箇所を接触させた状態で一方の合成樹脂部品を振動させて、前記結合箇所を

溶着する振動溶着装置であって、一方の合成樹脂部品を支持する上治具と、他方の合成樹脂部品を支持する下治具と、前記上治具を取り付ける振動部材とを備え、……、

取り付け部を締め付けて上治具を振動部材に取り付けることを特徴とする振動溶着装置。」

また、請求項2は、次のようなものである。

「上治具及び下治具に互いに相手方の方に向かって突出した連結棒を設け、前記連結棒の先端同士を着脱自在に連結するようにしたことを特徴とする請求項1に記載の振動溶着装置。」

審査官は、第一回拒絶理由通知書に、請求項2中の、「前記連結棒の先端同士を着脱自在に連結する」ことは、機能的表現クレームであり、前記中国特許庁の『審査指針』第二部分第二章3.3.2に記載する要求により避けるべきであると述べ、前記不足を克服するためには、前記機能的な表現を他の表現方式で記載することを、出願人に要求した。

しかしながら、この審査意見をそのまま受け入れることは出願人にとって困難である。

なぜなら、説明書中の記載により、「前記連結棒の先端同士を着脱自在に連結する」ことを支持する実施形態として、説明書（発明の詳細な説明）中に記載されているのは、「2の連結棒の先端部を、それぞれ、配合出来る受け凹部とテーパ一部にすることにより、配合させるようにする形態」のみだからである。本分野の技術者に、従来からよく知られているように、前記「連結棒の先端同士を着脱自在に連結する」手段には様々な形式がある。従って、前記請求項中の、「連結棒の先端同士を着脱自在に連結する」という特徴を、「連結棒の先端部を、それぞれ、配合出来る受け凹部とテーパ一部にする形態」だけに限定しては、明らかに、本願の保護範囲を不当に縮小し、出願人には不利である。

一方、「2の連結棒の先端部をそれぞれ、配合出来る受け凹部とテーパ一部にして、配合させる」との記載ではなく、「連結棒の先端同士を着脱自在に連結する」との記載で限定すれば、本願の保護範囲を不当に縮小することはなく、出願人には有利である。そして、本論文筆者は、このような限定も、前記中国特許庁の『審査指針』第二部分第二章3.3.2にも記載されている、「構造的な特徴での限定より、はるかに明瞭になる上、上述機能的特徴または効果的特徴が説明書中に十分に

記載されている実験または操作によって、直接的または間接的に立証されることが出来る」に該当し、許されるものと思った。

そこで、審査官と連絡をとり、前記の趣旨を説明した上で、前記請求項2に「連結棒の先端同士を着脱自在に連結する」と言う機能的な表現をそのまま保留した。結果は、前記請求項2に「連結棒の先端同士を着脱自在に連結する」と言う機能的な表現をそのまま保留した特許請求の範囲で、特許査定がされた。

(2) 第2の例は、出願番号「99121600」、発明名称は「空気調和機」の中国出願である。

本願は空気調和機に関するものである。明細書及び請求項1, 2は、当該空気調和機が、回転部材と、巻き取り手段と、吊さげ部材と、天井パネルとを備えることと、**当該空気調和機が、回転部材の回転数に基づいて、空気吸い込みグリルまたは天井パネルの吊さげ部材の繰り出しまたは巻き取り長さを検出することを開示している。**

この本願に対し、審査官は、「しかしながら、どのような機構で、回転部材の回転数を検出するのか、請求項には明記されていないのである。従って、これは機能的な限定であり、明確な記載とは言えない。」との理由を第2回拒絶理由通知書に示し、拒絶した。

確かに、請求項1と2には、回転部材の回転数に基づいて、空気吸い込みグリルまたは天井パネルの吊さげ部材の繰り出しまたは巻き取り長さを検出するための回転部材の回転数を検出する手段が具体的には記載されていない。しかし、明細書中の実施例には、回転部材の回転数を検出する手段として、四つの具体的な形態が記載されている。そして、請求項1または2の従属請求項である請求項5, 6, 7及び8には、回転部材の回転数を検出する手段の四つの具体的な形態が、それぞれ記載されており保護請求されているのである。

前記(1)の例の場合同様、前記四つの回転部材の回転数を検出する具体的な手段のいずれかで請求項1または2をさらに限定することは、本願の請求項1または2により保護が請求されている範囲を不当に縮小し、出願人には不利となる。そればかりでなく、本願の場合には、単一性の問題も起こる。

そこで、出願人との検討した結果、次のように応答することを提案した。

まず、「回転部材の回転数に基づいて、空気吸い込みグリルまたは天井パネルの吊さげ部材の繰り出しまたは巻き取り長さを検出するための回転部材の回転数を検出する手段」との用語は、それ自体が明確な構造を示すものであり、当業者には自明であるため、前記限定は明白的なものである、と主張する。一方、「回転部材の回転数に基づいて、空気吸い込みグリルまたは天井パネルの吊さげ部材の繰り出しまたは巻き取り長さを検出するための回転部材の回転数を検出する手段」の実施形態が、明細書の実施例によって四つも支持されていることを指摘し、前記四つの具体的な回転部材の回転数を検出する具体的な手段のいずれかで請求項1または2をさらに限定することは、本願の請求項1または2に保護請求しようとする範囲を不当に縮小する、同時に本発明の発明目的と発明思想を「より明瞭に」反映し、保護することができないと主張する。また、前記「回転部材の回転数に基づいて、空気吸い込みグリルまたは天井パネルの吊さげ部材の繰り出しまたは巻き取り長さを検出するための回転部材の回転数を検出する手段」と言う機能的特徴が、明細書中に十分に記載されている実験または操作によって、直接的または間接的に立証されることを主張する。よって、前記機能的特徴は、中国知識産権局特許局の『審査指針』第二部分第二章3.3.2の規定により、許されるものだろうと思料する旨を述べる。

(3) 第3例は、出願番号「98811116」、発明名称「エレベータの制御装置」の中国出願である。

本願はエレベータの制御装置に関するものである。本願の目的は、制御機器が発火した場合にも昇降空間を通しての上方階への延焼を防止することが出来るエレベータの制御装置を提供ことにある。

前記発明によるエレベータの制御装置は、かごが昇降する昇降空間に連通している設置空間内に設置され且つ通気口が設けられている不燃材製のケース、ケース内に収容されている制御機器、及び制御機器と昇降空間との間に設けられ、制御機器が発火した際に、昇降空間に炎が達するのを防止するための風洞部を備えたものである。

請求項1は、次のような範囲を保護請求する。

「1. かごが昇降する昇降空間に連通している設置空間内に設置され、且つ通気口が設けられている不燃材

製のケース、ケース内に収容されている制御機器、及び制御機器と昇降空間との間に設けられ、制御機器が発火した際に、昇降空間に炎が達するのを防止するための風洞部を備えていることを特徴とするエレベータの制御装置。」

第一回拒絶理由通知書において、審査官は、「請求項1中の、「制御機器が発火した際に、昇降空間に炎が達するのを防止するための風洞部」との用語における、「昇降空間に炎が達するのを防止する」は、風洞部が達成しようとする機能を、ただ表すだけである。従って、当該風洞部は、構造的な特徴で限定されておらず、機能的特徴で限定されている。よって、特許請求の範囲を不明瞭にする。一方、前記技術的特徴を構造的な特徴で限定することが出来ないわけではないため、請求項1は、中国特許法施行細則第20条第1項の規定に合わない。出願人が説明書に開示された内容に基づいて、構造的な特徴で当該請求項を限定すべきである。」との審査意見を出した。

確かに、請求項1中の、「制御機器が発火した際に、昇降空間に炎が達するのを防止するための風洞部」と言う限定は、純粋に機能的な、または効果的な限定である一方、「風洞部」と言う用語自体も明確な構造を示す当業者に自明な名称ではないように見える。従って、請求項1に言う、「制御機器が発火した際に、昇降空間に炎が達するのを防止する」と言う風洞部の機能を、どのような手段で達成することが出来るか分からないように思え、請求項1を修正する必要があるように思えた。

しかし、明細書には、「昇降空間に炎が達するのを防止するための風洞部」として、「前記ケースの外周面に対向する壁部を有し、前記設置空間を形成する設置室をさらに備え、前記通気口は前記壁部に対向して設けられ、前記風洞部は、前記ケースと前記壁部との間の隙間により構成されている」との実施例が記載されている。この実施例と同じ実施形態は、従属請求項2にも記載されている。

また、明細書には、前記風洞部が奏する「昇降空間に炎が達するのを防止する」作用効果を遂行出来る構造として、「前記ケースには、前記通気口としての吸気口及び排気口が設けられており、前記筒状部材の一端部が前記排気口に接続され、前記筒状部材の他端部

が前記端部の上方に配置されている」との形態が、もう一つの実施例として記載されている。また、この実施例と同じ実施形態は、従属請求項7にも記載されている。

もし、請求項1中の、「制御機器が発火した際に、昇降空間に炎が達するのを防止するための風洞部」と言う機能的表現クレームを、従属請求項2の「前記ケースの外周面に対向する壁部を有し、前記設置空間を形成する設置室をさらに備え、前記通気口は前記壁部に対向して設けられ、前記風洞部は、前記ケースと前記壁部との間の隙間により構成されている」構造的な特徴で置換えるとすれば、修正後の請求項1は、前記の「前記ケースには、前記通気口としての吸気口及び排気口が設けられており、前記筒状部材の一端部が前記排気口に接続され、前記筒状部材の他端部が前記端部の上方に配置されていることを特徴とするエレベータの制御装置」である請求項7とのあいだに、単一性の問題が生じる。

逆の場合も同様である。

そこで、検討の結果、請求項1を次のように修正することとした。

「1、かごが昇降する昇降空間に連通している設置空間内に設置され、且つ通気口が設けられている不燃材製のケース、前記ケース内に収容されている制御機器、及び前記制御機器と前記昇降空間との間に前記通気口を介して設けられ、一端が前記昇降空間に連通し、前記制御機器と前記昇降空間との間で所定の長さを形成する風洞部を備えていることを特徴とするエレベータの制御装置。」

さらに、原従属請求項2と原従属請求項7を、それぞれ、次のように修正した。

「2、前記ケースの外周面に対向する壁部を有し、前記設置空間を形成する設置室をさらに備え、前記通気口は前記壁部に対向して設けられ、前記風洞部は、前記ケースと前記壁部との間の隙間により構成されていることを特徴とする請求項1記載のエレベータの制御装置。」

「7、前記風洞部は前記ケース内に設けられ、一端部が前記通気口に接続されている筒状部材により構成されていることを特徴とする請求項1記載のエレベータの制御装置。」

この修正が認められれば、存している問題を解決出来るように見える。しかし、この修正が審査官に受け入れられるか否か、断言することが出来ないように思える。なぜなら、現明細書には、前記2つの具体的な

実施態様を、1の態様または1の総括的な技術思想にまとめることが出来る風洞部の構造的な特徴が記載されていないし、一方前記「前記制御機器と前記昇降空間との間に前記通気口を介して設けられ、一端が前記昇降空間に連通し、前記制御機器と前記昇降空間との間で所定の長さを形成する風洞部を備えていることを特徴とするエレベータの制御装置。」との態様も原明細書には記載されていないからである。従って、審査意見に応答する際に新たに加えられた限定表現であり、新規事項の追加と判断される可能性を否定することはできない。

もし、出願当初から、前記の2つの実施態様を次の、「制御機器が発火した際に、昇降空間に炎が達するのを防止するため、前記制御機器と前記昇降空間との間に通気口を介して設けられ、一端が前記昇降空間に連通し、前記制御機器と前記昇降空間との間で空気通路（または空気通路を形成する風洞部）」、と言うような、1の態様または1の技術思想にまとめることが出来る構造的な特徴が明細書に明白に記載されたら、前記のような修正が許されるだろうと思われる。

### 3. 中国出願する際、「機能的表現クレーム」を採用する留意点

前記のように、中国知識産権局特許局の『審査指針』第二部分第二章3.3.2の規定があるので、中国では、弁理士は、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り避けようとする一方、審査官も、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り制限しようとする。しかしながら、次の点に留意しながら、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを積極的に活用することが出来たなら、保護される範囲の不合理な縮小を避けることが出来るだろうと思われる。

すなわち、

1、機能的表現の限定を、その手段総称名称自身は公知であり、または、その手段の具体的構造は本技術分野の技術者に自明である手段総称名称を採用して行うこと。

たとえば、前記第2例中の「回転部材の回転数を検出する手段」とか、「濾過器」、「濾過装置」とか、または「カム機構」とか言う、「手段」、「装置」、「機構」と言うものは、その例だろうと思う。

2、前記の手段総称名称自身が公知ではなく、かつ、その手段の具体的構造が本技術分野の技術者に自明でな

い場合は、当該機能を実現出来る具体的な手段または構造的な特徴が、明細書の支持例に記載されていること。

3、前記機能的表現の手段総称名称自身は公知ではなく、または、その手段は本技術分野の技術者には自明でない場合、当該機能を実現出来る、具体的な手段または構造的な特徴を出来る限り多く、明細書の支持例に記載すること。

4、前記機能的表現の手段総称名称自身は公知ではなく、または、その手段は本技術分野の技術者には自明でない場合、当該機能を実現出来る、具体的な手段または構造的な特徴を出来る限り多く、明細書の支持例に記載する同時に、2以上の具体的な手段または構造的な特徴（2以上の技術案）を1の技術態様または1の技術思想にまとめることが出来る技術態様または構造的な特徴を作成して、出願時に、明細書に明白に記載すること。

5、前記機能的表現が、純粹の機能的表現である場合、前記1-4の留意点は特別に重要になること。

### 4. むすび

前記通り、機能的表現限定は、クレーム表現形式として、中国の弁理士に知られているクレーム限定方式であるが、よく使用されているクレーム限定方式ではないとの実情である。すなわち、中国知識産権局特許局の『審査指針』第二部分第二章3.3.2の規定があるのも原因で、中国では、弁理士は、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り避けようとする一方、審査官も、機能的特徴または効果的特徴で発明を限定することを出来る限り制限しようとするのである。また、前記のように、今のところ、機能的表現限定、「機能的表現クレーム」の適用条件について、中国と米国、日本とは、かなり違っているため、中国で特許出願する際、「機能的表現限定」の手段で、最適の保護範囲を得るためには、中国での「機能的表現限定」の取り扱い実務に注意しながら、「機能的表現限定」への積極的、主動的な採用を検討することが重要で、且つ必要だろうと思われる。勿論、審査意見に応答する際、現地代理人が中国知識産権局特許局の『審査指針』第二部分第二章3.3.2の規定の趣旨に基づいて、審査官へ、「機能的表現限定」の積極的な説明をし、かつ立証することも重要だろうと思われる。本文が、日本の皆さんが中国で特許出願する際、なにか、一助けになることが出来れば、最大の喜びであり幸いである。

(原稿受領 2003.6.12)