

## ■ 目次

- ◆ 知財ニュース **NEW!**
- ◆ 弊所の最新動向 
- ◆ FTO調査におけるモレ防止とノイズ除去の方法について 
- ◆ 配列同一性の記載を含むクレームのサポートについて 

## 知財ニュース

### ● 特許

#### 個人の特許権者が過去最高額となる1.2億元の損害賠償を獲得

最高裁判所知的財産法廷がこのほど発表した「電子グレード酸化銅」に関する特許権侵害訴訟において、個人の特許権者が過去最高額となる1.2億元余りの賠償を獲得した。

一審裁判所は、係争特許が係争製品の製造過程において果たした役割、無効審判請求手続で判明した係争特許と従来技術との対比状況、L社が提出した係争製品の利益に対する係争特許の寄与率に関する証拠、及び当事者間で合意したライセンス料の約定等を総合的に考慮し、L社が負うべき賠償額を1.2億元と確定した。この賠償額は、推計された純利益総額1.5億元の80%に相当する。

L社が一審判決を不服とし、係争特許の寄与率を14.88%又は5.985%に調整すべきであると主張して上訴した。

これに対し、二審裁判所は、係争特許の技術的構成が被疑侵害品の全体をカバーしており、L社も電子グレード酸化銅製品を自社の主力製品かつ唯一の製品であると認めていると指摘した。また、一審裁判所は、上述の各要素を踏まえて確定した80%の比率について、明らかな不当性がないと判断した。最高裁判所は、総合的な判断を通じて、原判決を維持する二審判決を下した。(2026年2月3日 知産庫)

### ● 事例

#### 昨年、中国におけるネット不正競争事件1,932件が処理され、典型事例が公表

市場監督管理総局によると、2025年に市場監督管理部門はインターネット関連の不正競争行為を取り締まる特別行動を継続して実施した。中国全国で合計1,932件の不正競争事件を処理し、罰金及び没収金の総額は7,152.94万元に上った。また、典型事例として以下の8件が公表された。

1. 広東省中山市市場監督管理局石岐分局は、中山緑信計算機科技有限公司が技術的手段で他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品やサービスの正常な運営を妨害・破壊する行為を取り締まった事件

2. 河南省新郷市市場監督管理局は、新郷市紅旗区嘉佑網絡技術有限公司が技術的手段で他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品やサービスの正常な運営を妨害・破壊する行為を取り締まった事件
3. 福建省廈門市集美区市場監督管理局が廈門市天頂星網絡科技有限公司の虚偽の取引行為を取り締まった事件
4. 江西省九江市市場監督管理局が九江銀美科技有限公司の違法なウェブスクレイピング行為を取り締まった事件
5. 四川省成都市市場監督管理局が成都佐柒文化伝媒有限公司の営業誹謗行為を取り締まった事件
6. 江蘇省連雲港市海州区市場監督管理局が連雲港創研生物科技有限公司の営業誹謗行為を取り締まった事件
7. 上海市青浦区市場監督管理局が上海造芸企業管理センターの商業混同惹起行為を取り締まった事件
8. 北京市市場監督管理局が空間智慧裝飾裝修(北京)有限公司の虚偽宣伝行為を取り締まった事件 (2026年1月31日 毎日経済新聞)

## ● データ

### 国家知識産権局が2025年の知的財産活動状況を公表

先日、国務院新聞弁公室は記者会見を開き、2025年の知的財産活動状況について説明した。概要は以下のとおりである。

#### 1. 特許

2025年の中国における発明特許登録件数は97.2万件、実用新案の登録件数は146.1万件、意匠の登録件数は66.6万件であった。不服審判及び無効審判の結審件数は9.6万件であった。発明特許の平均審査期間は15ヶ月に短縮され、結審の確率は95.6%に向上した。受理したPCT国際特許出願件数は7.8万件であった。中国出願人によるハーグ国際意匠出願件数は2,844件であった。

2025年末までに、中国国内(香港・マカオ・台湾地区を除く)の有効発明特許件数は532万件に達し、1万人当たりの高価値発明特許保有件数は16件となった。

#### 2. 商標

2025年、中国の商標登録件数は420.6万件、審決を下した各種類の商標審判事件は38.4万件、商標異議申立件数は11.2万件であった。商標登録の平均審査期間が4ヶ月で安定しており、審査合格率が97%を超えた。受理した中国出願人によるマドプロ出願は6,718件であった。

2025年末までに、中国国内(香港・マカオ・台湾地区を除く)の有効商標登録件数は4,987.7万件であった。世界トップ5000ブランドのうち、中国ブランドの価値は1.81万億ドルに達し、世界2位となっている。

#### 3. 地理的表示

2025年、承認された地理的表示商品は104件であり、2,639件の地理的表示商品が認定済みの状態から変更され、承認された団体商標・証明商標としての地理的表示の登録件数は51件で、地理的表示の専用マークの使用を許可された企業は2万社を超えた。

2025年末までに、中国における承認された地理的表示商品は累計5,066件、承認された団体商標・証明商標としての地理的表示の登録件数は累計7,425件、地理的表示の専用マークの使用を許可された企業は累計5.2万社を超えた。

#### 4. 集積回路の回路配置

2025年、中国における集積回路の回路配置の登記公告及び証書発行件数は1万件であった。2025年末までに、中国における集積回路の回路配置の登記公告及び証書発行件数は累計9.3万件であった。

#### 5. データ知的財産権保護の試行

2025年10月までに、各試行地域でのデータ知的財産権登記証書の発行件数は累計4万件を超え、融資、信用及びライセンス取引の総額は約150億元に達した。

#### 6. 知的財産権の保護

国家レベルの知的財産権保護センターが5カ所、快速権利保護センターが2カ所新設され、合計129カ所となった。また、海外知的財産紛争対応指導プラットフォームも36カ所新設され、合計116カ所となった。これらの組織は、知的財産権侵害紛争に関する行政事件5.7万件を処理し、知的財産権紛争調停事件6.2万件の処理を指導した。医薬品特許紛争早期解決の行政審判事件が58件処理された。

#### 7. 知的財産権の活用

2025年、特許譲渡・ライセンス届け出件数は前年同期比13.7%増の69.7万件に達し、うち大学や研究機関によるものは16.6%増の9万件に達した。企業の発明特許の産業化率は54%と、長年連続して着実な成長を示している。2025年1月～11月、中国の知的財産権使用料の輸出入総額は前年同期比7.4%増の3,828.7億元に達した。そのうち、輸出額は前年同期比23.1%増となった。

#### 8. 知的財産権公共サービス

国家レベルの知的財産権公共サービス機関が36カ所新設され、合計519カ所となった。地区レベルの総合知的財産権公共サービス機関のカバー率は54.1%に上昇した。特許及び商標のオンライン出願率はともに99%以上に達している。(2026年1月23日 国新網)

### 最高裁判所知的財産法廷が関連データを公表

最高裁判所が公表したデータによると、最高裁判所知的財産法廷は2019年1月1日設立以来の受理件数が24,602件、結審件数が23,069件である。技術革新の奨励・保障、市場における公正な競争の維持、高水準な対外開放への貢献、司法体制改革の深化といった面で、顕著な成果を上げている。

そのうち、戦略的新興産業に関する受理件数は6,745件で、その割合は2019年の17.6%から2025年の32.4%に上昇した。特許等の権利化・有効性確認に関する行政事件の受理件数は年平均31.8%増の6,543件、発明特許権侵害に関する受理件数は年平均11.5%増の5,354件であった。懲罰的賠償の適用件数は58件で、賠償額は累計20.5億元に達し、1件あたりの賠償額は3,500万元を超えた。さらに、1,000万元を超える高額な賠償事件は73件で、賠償総額は52.4億元、1件あたり約7,200万元であった。

外国人が当事者である事件の受理件数は2,546件であり、全体の10.3%を占め、結審件数は年平均18.7%増の2,046件であった。また、標準必須特許のグローバルライセンス紛争における管轄権、禁訴令及び反禁訴令、永久的差止命令、料率設定などについて積極的に取り組んでいる。世界知的財産機関(WIPO)などの国際組織が判決データベースに収録している判決件数は約80件である。(2026年1月28日 新華網)

## 弊所の最新動向

林達劉事務所が再び2026年度WTR 1000に選出、所内数名の弁理士・弁護士が傑出パーソンにランクイン

## Linda Liu Intellectual Property Ranks in WTR 1000 2026

この度、商標分野における世界的に権威のある法律評価メディア「世界商標評論」(World Trademark Review、以下「WTR」という)が、2026年度WTR 1000(世界商標事務所トップ1000)を発表しました。林達劉事務所は、商標実務における卓越した能力、長年にわたる豊富な経験、そしてクライアント様からの高い評価が認められ、商標出願と商標訴訟の両部門で連続してランクインを果たしました。さらに、弊所北京本部と上海オフィスに所属する数名の弁理士・弁護士が、傑出パーソンに入選されました。

林達劉事務所がWTRのランキングに選出され続けていることは、複雑かつ価値の高い商標案件の処理における高い専門性と豊富な実務経験を示すものとなっています。WTRはリサーチとインタビューを通じて、以下のとおり弊所のことを評価してくれました。

「林達劉事務所は、商標の登録出願と権利保護の両分野において卓越した実力を有しており、多国籍のリーディングカンパニーに対し、戦略的な商標配置から全方位的なブランド保護まで、専門的なサービスを提供し、中国のみならずグローバル市場における戦略的なブランド保護を強力に支援している。」

弊所は今回のWTR 1000での再度の評価を大変光栄に思うとともに、日頃から温かいご支援をくださるクライアントの皆様、そして業界関係者の皆様からの厚い信頼に深く感謝申し上げます。

ここ数年、中国は世界で最も重要な消費市場の一つとなってきております。特に、北京や上海といった主要都市は、消費潜在力、ブランド受容度、そして商業イノベーションの活力などの面において際立っており、大手ブランドが中国へ進出する際の最優先拠点となっています。弊所は、これらの地域特有の市場ニーズに根ざし、商標保護を起点とした包括的な知財サービスを提供しています。具体的には、商標の保護から、営業秘密保護、商業化戦略の支援、権利行使に至るまで、知財チェーン全体にわたるサービスへと業務範囲を拡大しています。国内外のクライアント、特に日用品、エンターテインメント、ハイブランド品、製造業など多岐にわたる分野のトップ企業に対し、ビジネス・インサイトと健全な法学的見解を兼ね備えた、最適なブランド保護ソリューションを提供しています。

林達劉事務所は、今後も知的財産分野における専門性を一層深めてまいり所存です。特に、常に変化し、複雑化するビジネス環境および法的環境において、クライアント様がグローバル事業を展開される中、ワンストップサービスを提供し、信頼できる知的財産保護パートナーであり続けるよう努めてまいります。

## FTO調査におけるモレ防止とノイズ除去の方法について

中国弁理士 王 鈺寧

北京林達劉知識産権代理事務所

## はじめに

自由実施(Freedom to Operate、FTOという。)調査は、新製品を市場に出す前に、第三者の特許を侵害しないかを判断するための調査として重要である。

FTO調査において、コスト制約があるため、対象技術や製品に関連し得る全ての特許(特許出願を含む)を網羅的に調査することは困難である。そのため、調査範囲の決定には2つの大きな課題が伴う。一つは「モレ」である。関連性の高い特許が検索されなかった場合、未知の侵害リスクが生じる可能性がある。もう一つは「ノイズ」で、無関係な特許が多く検索された場合、分析効率が低くなる。本稿では、調査の精度及び効率を向上させる観点から、実務経験に基づき、FTO調査におけるモレ防止とノイズ除去の方法を考察していく。

## I. モレ防止

モレの一般的な原因としては、調査対象に対する理解不足やキーワード・分類記号の不適切な選択などが挙げられる。モレを防ぐ鍵は、調査対象の技術的特徴を正確に把握し、完全な検索式を構築することである。以下に、いくつかの効果的な方法を示す。

## 1. 技術的特徴の正確な理解

FTO調査において、調査対象の技術的特徴に対する理解不足は、モレの大きな原因となる。モレを防ぐための第一の防御線として、調査対象の技術の十分な理解、検索要素の正確な判断、多面的な検索方針の策定が必要である。

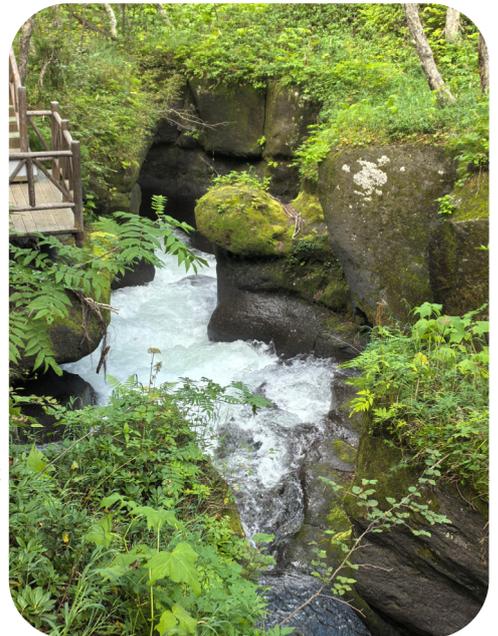
まず、調査対象のコア技術や革新点を、独立した検索要素として扱う必要がある。

例えば、調査対象がカプセル剤である場合、その技術的特徴は、有効成分の化学構造、結晶形、添加剤、薬剤粒子の特性、カプセル剤形、カプセルセル、製造プロセスや性能発現などにあり得る。調査担当者は、開発チームと十分なコミュニケーションをとらず、調査対象の「見た目」に囚われ、化合物の構造やカプセルにのみ着目すると、調査の重点を見誤る可能性がある。

調査対象のコア技術が特殊な添加剤の使用である場合、この添加剤を独立した検索要素として扱うべきである。これにより、調査対象の有効成分には触れていなくても同様の添加剤を使用している特許のモレを回避できる。

次に、同じ技術を別の観点から記載する特許文献があり得るため、それに応じて検索要素を拡張する必要がある。

調査対象のコア技術が特定の物性を有する薬剤粒子の形成である場合、薬剤粒子の物性を独立した検索要素として扱うだけでなく、検索要素を適切に拡張する必要がある。この場合、物性評価、物性に基づく機能、物性の達成方法などから、物性の検索要素を拡張することが考えられる。これにより、同様の物性を別の観点から記載する特許のモレを回避できる。



## 2. キーワード・分類記号の選択と拡張

キーワードは検索の基盤である。検索要素を決定した後、検索要素から主要な用語を抽出し、拡張する必要がある。

通常、同義語、類義語、専門用語、英訳、略語、異体字、一般的な誤記まで拡張する。また、調査対象や分野に応じて、上位概念まで拡張するとともに、国際特許分類(IPC)・共同特許分類(CPC)の分類記号と併用して検索する場合もある。

キーワード・分類記号を適切に選択して拡張することで、より多くの潜在的な関連特許をカバーできるように検索範囲を拡大し、用語の違いによるモレを減らすことができる。

## 3. 複数のデータベースの活用

特許データベースはFTO調査のための重要なツールであるが、単一のデータベースに頼ると、不完全な結果となる恐れがある。複数のデータベースを用いて照合することで、ヒットされた特許集合の完全性を確保できる。

実務において、同一の検索式でヒットされた特許集合がデータベースによって異なることがよく見られる。検索式が複雑であるほど、この差異は顕著になる。その原因としては、データベースのデータソースやテキストマッチングアルゴリズムの違いなどが挙げられる。

同一の検索式を複数のデータベースで用い、それぞれでヒットされた特許集合を合併することで、データベースに起因するモレを回避できる。

## 4. 競合他社の特許への着目

FTO調査において、競合他社の特許に特に着目する必要がある。関連分野における競合他社の特許に着目することで、検索式でカバーされていなくても、調査対象との関連性が高い特許のモレを防ぐことができる。

関連分野における競合他社の特許ポートフォリオには、先行技術の回避や検索からの回避を目的として、様々な観点から発明を記載し、さらには自ら定義した新しい概念を用いて作成された特許が含まれることが多い。検索式を構築する際、あり得る記載方法をすべて予測することは困難であるため、特別な書き方を使用した特許をカバーできないおそれがある。

競合他社の特許に着目することで、検索式でカバーされていない関連特許を補完することができる。さらに、競合他社の特許を分析することで、関連分野におけるその特許の記載方法を把握し、必要に応じて検索式の調整や追加検索を行うことができる。これにより、最初に構築した検索式の不足を補うことができる。

## 5. ファミリー特許の追跡

特許文献のファミリーは、モレを防ぐための重要な情報源である。複数の国でFTO調査を実施する場合、各国での調査結果を照合することで、関連特許のモレや誤判定による除外を防ぐことができる。

複数の国でFTO調査を実施する場合、国ごとに調査担当者、検索式及びデータベースが異なるため、同じファミリーに属する特許は、一部の国でのみヒットされ、調査対象が抵触し得るものであると判断されることがある。この場合、他国における当該ファミリーの特許を追跡し、ヒットされなかった原因や、調査対象が抵触し得るものと判断されなかった理由を分析することで、検索・スクリーニング方針を最適化することができる。

## II. ノイズ除去

ノイズ除去は、検索結果のS/N比(信号対雑音比)を高め、分析の焦点を関連性の高い特許に絞り込むことを目的とする。以下に、いくつかの効果的な方法を示す。

### 1. 検索要素及びキーワードの取扱い

FTO調査において、検索式は低いS/N比の主因となる。調査担当者は通常、自分の経験に基づき、コストと効率

のバランスを考慮しながら、検索要素及びキーワードを適切に選択し、S/N比の高い検索式を構築する必要がある。

検索要素を選択する際に、調査対象のコア技術や革新点とは無関係の、または関連性の低い技術要素は通常、検索要素として採用しないか、又は他の検索要素と併用する。これにより、非関連特許のヒット件数が少なくなる。



キーワードの選択及び拡張においては、ノイズを多く招く用語を回避することも重要である。文字数の少ない用語はノイズを多く発生させる可能性があるため、通常は回避するか、又は加工する必要がある。例えば、「超純水」を検索要素として用いる場合、通常、その上位概念である「水」をキーワードに含める必要があるかどうかは特に慎重に検討する。これは、「水」を単独で用いると、「非水溶媒」や「水酸化鋇物」などに関するノイズ特許が多くヒットされるおそれがあるためである。上位概念である「水」で検索する必要があると判断された場合、その他の検索要素(分類記号等)と組み合わせたり、データベースが対応可能な場合に英語のキーワードに

置き換えたりすることが考えられる。これにより、非関連特許のヒット件数が少なくなる。

検索要素及びキーワードを適切に選択することにより、検索の初期段階でノイズを低減でき、それに続くスクリーニング作業の負荷を軽減することが可能となる。

## 2. ステータスに基づくフィルタリング

FTO調査において、通常、検索の初期段階でステータスフィルターを用いて、権利消滅で脅威とならない特許を除外し、存続中の特許及び係属中の特許出願のみをスクリーニングや検討の対象とすることができる。

なお、ステータスは動的に変化する可能性がある。そのため、FTO調査、特に長期プロジェクトでは、ステータスを随時更新することで、調査範囲をさらに狭くし、無効なデータの分析を回避することができる。

## 3. 技術的特徴に基づくクラスタースクリーニング

FTO調査において、同じ構成要件により抵触性なしと判断できる複数の特許が存在することもよくある。このような特許をクラスター分析することで、ノイズを一括して迅速に除去できる。

例えば、アルコール度数が高い白酒に関するFTO調査において、スクリーニング対象となる特許集合には、白酒と同じ分類に属するウイスキーやウォッカのような蒸留酒に関するノイズ特許が多く含まれている可能性がある。そのため、ウイスキーやウォッカ等をキーワードとして用いることで、関連する特許クラスターを抽出することができる。さらに、スクリーニング対象となる特許集合には、浸薬酒に関するノイズ特許も多く含まれている可能性がある。浸薬酒に用いられる薬剤や、ノイズ特許を多く持つ出願人をキーワードとして用いることで、関連する特許クラスターを抽出することも可能である。このようにして抽出した特許クラスターを一括して分析することで、ノイズを迅速に特定し、スクリーニング効率を向上させることができる。

## まとめ

FTO調査は綿密な作業である。モレ防止とノイズ除去には技術に対する深い洞察と柔軟な調整が必要である。開発チームとの積極的なコミュニケーション、多面的な検索方針の策定、科学的なフィルタリング方法により、調査の正確さ及び効率を大幅に向上させることができる。

## 配列同一性の記載を含むクレームのサポートについて

中国弁理士 鄭 方円

北京林達劉知識産権代理事務所

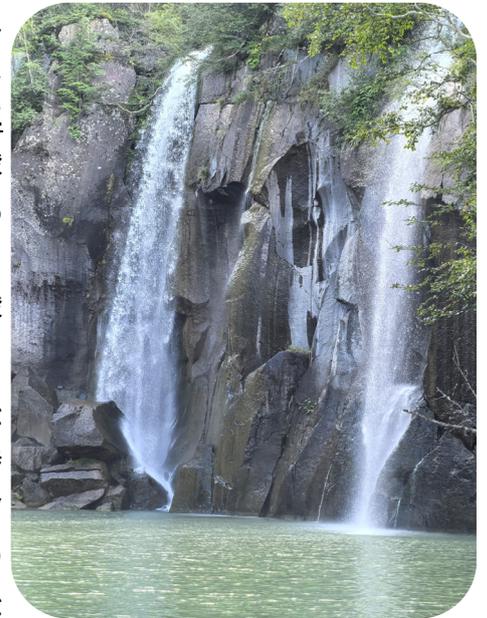
バイオ関連発明の特許出願において、タンパク質や核酸配列に関するクレームは、明細書によるサポートの問題が生じやすい。特に「同一性+機能」の記載を含むクレームは、明細書によりサポートされていないと指摘されることが多い。

この分野の拒絶理由からすれば、中国の審査官の間に、①バイオ分野の予測可能性が低く、配列構造の違いが機能の変化や喪失につながる点、②遺伝子やタンパク質の派生配列も同様の機能を有することについては、実施例による検証が必要である点、について共通の認識が広く存在している。本稿において、クレームにおける同一性及び機能の記載に係るサポート問題について、審査例及び裁判例を解説しながら検討していく。また、明細書作成及びオフィスアクション応答に関するアドバイスを示す。

## &lt;審査例&gt;

請求項1は、**高温下でのアミド化合物耐性が野生型より向上している改良型酵素**であって、前記酵素は、特定の属に由来し、野生型は $\alpha$ サブユニット及び $\beta$ サブユニットからなり、 $\alpha$ サブユニットは特定の配列を含み、**特定の部位に特定のアミノ酸置換があり**、 $\alpha$ サブユニットは配列番号4に示されるアミノ酸配列、又は配列番号4に示されるアミノ酸配列と**98%以上の同一性**を有するアミノ酸配列からなり、 $\beta$ サブユニットは配列番号2に示されるアミノ酸配列、又は配列番号2に示されるアミノ酸配列と**95%以上の同一性**を有するアミノ酸配列からなることを特徴とする、改良型酵素に関するものである。

審査官は、このような同一性の記載は明細書によりサポートされていないと疑問視した。具体的には、審査官は「請求項1において、 $\alpha$ サブユニットの特定のセグメントに特定の配列があることのみ規定されている。203個のアミノ酸からなる配列番号4と98%の同一性を有するという事は、少なくとも4個のアミノ酸が変更されたということである。229個のアミノ酸からなる配列番号2と95%の同一性を有するという事は、少なくとも10個のアミノ酸が変更されたということである。また、変更部位やアミノ酸の種類が規定されていないため、**派生配列の数は膨大であり、実施例で検証された変異配列をはるかに上回っている。**」として、請求項1は明細書によりサポートされておらず、中国特許法第26条第4項に規定する要件を満たしていないと指摘した。



出願人は、以下のような対応を取ることで、請求項1が明細書によりサポートされていることを審査官に納得させた。

まず、出願人は以下の点を主張した。①当該酵素の機能向上の鍵は、配列全体の変更ではなく、 $\alpha$ サブユニットの特定の部位における特定のアミノ酸置換にある。明細書には、この置換がアミド化合物耐性を如何にして向上させるかに関する詳細な記載があり、実施例による効果の検証もある。②クレームに記載の特定の配列は、当該酵素が機能する活性中心となるものである。本願の改良型酵素のアミノ酸配列のうち上記活性中心となるアミノ酸配列は変更されていない。したがって、活性中心に変異が生じていないため、本願の改良型酵素が触媒活性を有することは予測可能である。

そして、出願人は、当該属の複数の菌株の $\alpha$ 及び $\beta$ サブユニットの配列アライメント結果を提示して、これらの配列が実施例に記載の配列と95%以上の同一性を有し、特に重要機能領域において高い保存性を有することを説明した。

さらに、出願人は、主張を補強するためにKEGG等のデータベースを引用して、これらのタンパク質の機能が同様であり、本発明の目的(アミド化合物耐性の向上)に合っていることを説明した。

このケースにおいて、明細書には全ての配列の機能は逐一記載されていないが、機能の検証及び論証の補強は、同一性の記載を支える技術的根拠となっている。

### <審査例からの示唆>

#### ● 同一性の記載を含む出願の明細書作成について



(1)できる限り詳細な記載をする。例えば「相同性・同一性」の具体的な百分率を複数記載したり、機能的記載を加えて「同一性の記載は非重要領域を対象としており、重要領域は保存しなければならず、かつ変異がない」旨の説明をしたりする。

(2)百分率のみによる規定は避けるべきである。「この領域が完全である限り、その他の領域における保存的置換は通常、活性に大きな影響を与えない」というような原理上の説明をするとともに、重要部位、機能領域や結合能といった機能的要件も記載する。

(3)実施例で直接検証された元の配列及び特定の変異体の機能データを記載する。さらに、様々な種に由来するか、または、様々な程度に修飾された同一性の高い複数の配列について機能試験を行う。試験データが限定的であっても、機能が配列の変更に対して鈍感であることを証明できれば、「効果は予測可能である」という主張の説得力が大幅に高まる。

#### ● オフィスアクション応答について

(1)実施例に記載された比較データに基づき、同一性の高い配列に同じ変異を導入しても同様の効果が得られると予測できる理由を説明する。

(2)同一性の高い配列が重要機能領域において高度に保存されていることを視覚的に示し、自然界において非重要領域に変異があっても機能が変わらない配列が存在することを証明するために、複数の配列アライメント図を提示する。

(3)変異配列に関する説得力を高めるために、実験データや構造予測ツールを引用する。

特に「熱安定グルコアミラーゼ」を名称とした発明特許の無効審判審決取消訴訟の再審((2016)最高法行再85号事案)において、争点の一つは、補正後の請求項における「配列番号7と少なくとも99%の同一性を有する」という記載が明細書によりサポートされているかという点であった。

**「【請求項6】グルコアミラーゼ活性を有する単離された酵素であって、配列番号7に示す全長配列と少なくとも99%の同一性を有し、等電点電気泳動法によって測定された等電点が3.5未満である、単離された酵素。」**

**【請求項10】前記酵素は、糸状菌Talaromyces属に由来し、前記糸状菌はT.emersonii株である、請求項6~9のいずれか1項に記載の単離された酵素。」**

**【請求項11】前記糸状菌はT.emersonii CBS 793.97である、請求項10に記載の酵素。」**

再審において、特許権者は、当業者の水準、保護対象となる菌種の生息環境、生物学的特性の類似性、及び真菌における酵素の進化の保存性を示す証拠を提出した。中国最高裁判所は、「99%以上の同一性と、菌種や菌株の由来という二重限定により、クレーム範囲は極めて限られた酵素に限定されている。実施例では、元の配列を含

むタンパク質が特定の酵素活性を有することが実証されているため、99%の同一性により規定されるタンパク質も明細書によりサポートされている。」と判断した。

この判決は、「同一性+由来+機能」の記載を含むクレームが明細書によりサポートされているかを判断するための規則、及び配列に関する発明の許可基準を明確にするものであり、タンパク質や遺伝子に関する特許出願の明細書作成や審査運用に対する参考となる。

中国は判例法の国ではないものの、オフィスアクション応答において上記裁判例を援用することは、審査官を説得する上で有利に働くと思われる。

### <PCT出願の明細書作成に関するアドバイス>

同一性の記載に関する各国・地域の運用を考慮すべきである。認められる同一性比率は、国・地域の判断基準によって異なる。例えば、JP及びUSでは90%以上の同一性を記載すれば認められる可能性が高く、EPでは85%以上や90%以上が認められる場合がある。上記の事例において、JP、US及びEP対応出願は、「X」を含む一般式で表される配列を記載するクレームで特許査定を受けた。このように、CNIPAは、「同一性+機能」の記載を含むクレームに対して、他国の特許庁よりも厳しい審査運用を取っていることが分かる。

したがって、「同一性+機能」の記載を含むPCT出願の明細書を作成する際には、上述したアドバイスに加え、各国の審査運用にそれぞれ適合する態様を明細書に記載しておくことで、国内段階でクレームを見直す余地を残すこともお勧めである。また、クレームをサポートする実験データや構造予測の記載があるかなど、機能の検証可能性を特に確認すべきである。



(今回のIPNEWSに掲載されている写真は、弊社総務部の張輝が中国吉林省の長白山で撮影したものです。)

責任者: 創業パートナー 弁理士 劉 新宇(Linda LIU)  
 会長 共同経営者 弁護士 弁理士 魏 啓学(Chixue WEI)  
 所長 弁理士 李 茂家(Maojia LI)  
 担当者: 所員 キン 英芳(Yingfang JIN) 張 輝(Hui ZHANG)

北京林達劉知識産権代理事務所 企画室  
 (Business Management Department, LINDA LIU & PARTNERS )  
 〒100013 中国北京市東城区北三環東路36号 北京環球貿易中心C座16階  
 Tel: 86-10-5825-6596 (WEI) 86-10-5825-6366 (代表)  
 Fax: 86-10-5957-5201 (代表)  
 E-mail: [ipnews@lindaliugroup.com](mailto:ipnews@lindaliugroup.com)  
 Website: <http://www.lindapatent.com>