

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第1回）

大野総合法律事務所

金杜律師事務所（KING & WOOD PRC LAWYERS）

弁理士 加藤 真司[※]

1. 「高圧自在グリースガン」事件（(2006) 高行終字第370号）

(1) 関連規定

特許法実施細則第21条第2項

独立請求項は、全体として発明又は実用新案の技術案を反映したものでなければならず、技術的課題を解決する必須構成要件を記載しなければならない。

特許審査指南第二部第二章3.1.2節（一部抜粋）

必須構成要件とは、発明又は実用新案がその技術的課題を解決するために欠くことのできない構成要件をいい、それらの総和は発明又は実用新案の技術案を構成するに足りるものであって、当該技術案を背景技術に記載したその他の技術案と区別させるものをいう。

(2) 事件の概要

「高圧自在グリースガン」の実用新案権（第96230279.1号）に対して、金漢城によって無効審判が請求され、同実用新案権に係る技術案が必須構成要件を欠いているか否かが争われた。国家知識産権局専利復審委員会（以下単に「専利復審委員会」）は、同実用新案権の請求項1には必須構成要件が記載されているとして、実用新案権を維持する決定をした（2005年12月13日第7849号無効宣告請求審査決定、以下「第7849号決定」）。

金漢城は、専利復審委員会の第7849号決定を不服として、北京市第一中級人民法院に決定の取り消しを求める訴訟を提起した。北京市第一中級人民法院は、本実用新案権の技術案は必須構成要件を欠いているとして、第7849号決定を取り消す判決をした（(2006)一中行初字第593号、以下「第593号判決」）。専利復審委員会は、第593号判決を不服として、北京市高級人民法院に控訴した。

(3) 実用新案の内容

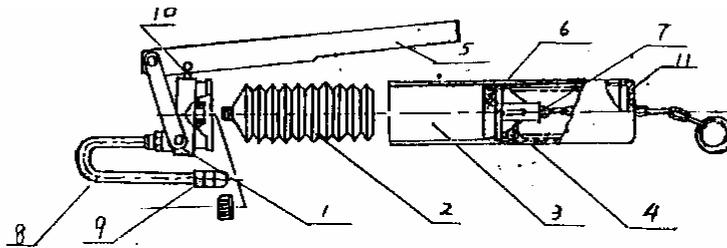
本実用新案は、圧縮バネ式グリースガンに関する。明細書には、従来技術の問題点として、「チューブのノズルの各爪が一つの円弧を形成することができず、グリース受けをしっかりとグリップすることが困難であり、密封性が悪いためにグリースの漏れが発生し、グリース補充作業に不便をきたす。」と記載されている。また、本実用新案の目的として、「グリースを補充する際に空気が混入せず、バネが終始一定の圧力を保持し、グリース貯蔵筒外に露出するのは一本の鎖

※ 大野総合法律事務所からの派遣により北京の金杜律師事務所（KING & WOOD PRC LAWYERS）に駐在
中国北京市朝陽区東三環路39号建外SOHO A座31層（100022）
（直通） +8610-5878-5496
（FAX） +8610-5878-5588
（E-mail） shinji_kato@kingandwood.com

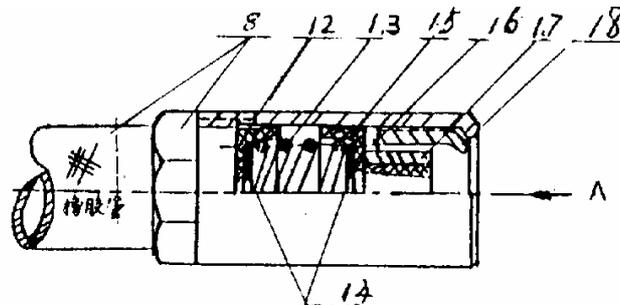
だけとすることが可能であるとともに、チューブのガンヘッドの爪が最もよい位置でグリース受けをしっかりとグリップすることができ、グリースが漏れにくく、異なる位置でグリースを塗布するのに便利であり、グリース塗布作業をしやすくする」鎖圧縮バネ式グリースガンを提供すると記載されている。これに対して、請求項1の技術案は、次の通りである。

1. 主にグリース貯蔵筒（3）、ピストン（6）、及び筒バネ（4）が一体に連なり、グリース貯蔵筒（3）内にグリース貯蔵器（2）を有し、ピストン（6）の押出しによって一定の圧力を保持し、ピストン（6）の上端に筒バネ（4）が接続している高圧自在グリースガンであって、
 - a. グリース貯蔵筒（3）内の筒バネ（4）中に、グリース貯蔵筒（3）のキャップ（11）の接続口外に直通する一本の鎖（7）を有し、鎖（7）の他端はピストン（6）に接続し、
 - b. チューブ（8）のガンヘッド（9）内に、四つの円弧爪（18）を有し、
 - c. グリース貯蔵器（2）は、伸縮可能であり、
 - d. ガンヘッド（9）内の四つの円弧爪（18）の後部は、押出し及び密封の働きをするA、Bの二つのカップレザ（12、15）を有することを特徴とする高圧自在グリースガン。

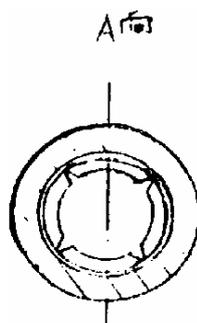
【図1】



【図2】



【図3】



一方、明細書に開示された実施の形態では、図2に示されるように、ガンヘッド（9）が、円弧爪（18）及びカップレザ（12、15）以外に、更にワッシャー（14）、カバー（16）、及び軸カバー（17）を含んでおり、また、図3によれば、四つの円弧爪（18）は、ガンヘッドの上端部で順次接続されて略円形を呈している。

（4）第一審判決

北京市第一中級人民法院は、まず、本特許が解決しようとする課題については、「本特許の明細書の記載によれば、従来のチューブグリースガンにおける技術的課題は、そのノズルの各爪が一つの円弧を形成することができず、グリース受けをしっかりとグリップすることが困難であり、密封性が悪く容易にグリースが漏れるということである。」と認定した。そして、この課題の認定に基づいて、「本特許が達成しなければならない技術的効果は、グリースガンのノズルを好適にグリース受けにしっかりとグリップさせるとともに、注入するグリースの密封を行なうことである。」と認定した。好適にグリース受けをしっかりとグリップするという効果については、「当該分野の通常の技術者にとっては、四つの円弧爪がいかなる位置関係にあっても好適にグリース受けをしっかりとグリップすることができるという効果を得られるわけではないことに鑑みれば、本特許の技術案にはチューブガンヘッド内に四つの円弧爪を有するという構成要件の他に、更に、四つの円弧爪の間の、グリース受けにかみ合うのに便利な特定の位置関係（例えば円弧形状）について限定をしなければならない。」として、四つの円弧爪の間の位置関係を規定していない請求項1は必須構成要件を欠いていると認定した。一方、注入するグリースを密封するという技術的効果については、「当該分野の通常の技術者にとっては、本特許の技術案がこの効果を達成しようとするれば、ガンヘッド内に二つのカップレザを取り付けるだけでなく、カップレザとガンヘッドとの間に、更に、カップレザを固定するための取付部材を有さなければならない。取付部材がなければ、二つのカップレザはガンヘッド内で非固定状態となり、注入するグリースを密封するという作用を発揮し得なくなる。」として、この点でも必須構成要件が欠如していると認定した。

（5）控訴審における控訴人の主張

控訴審において、控訴人である専利復審委員会は、次のように主張した。1）四つの円弧爪の間の位置関係は、グリース受けをしっかりとグリップすることが困難であるという課題に対しては必須の構成要件ではない。当該分野の通常の技術者にとっては、各爪については、円弧形状を採用することを前提として、具体的な設計の状況に応じて、円弧形状の爪の数量及び位置を設定することができる。2）ワッシャー、カバー、及び軸カバーは、カップレザを固定するために用いるものではなく、単にカップレザを保護するためのものにすぎない。カップレザはバネと円弧爪との間に挟まれて固定されるものであるため、仮にワッシャー、カバー及び軸カバーがなかったとしてもカップレザは注入するグリースを密封する作用を発揮できる。従って、「ガンヘッド内に更にワッシャー、カバー及び軸カバーが含まれる」ことは必須構成要件ではない。

（6）控訴審判決

四つの円弧爪の間の位置関係については、第一審判決の理由をそのまま踏襲して、必須構成要件が欠如していると認定した。

注入するグリースの密封性を確保するためにワッシャー、カバー、及び軸カバーが必須の構成要件であるか否かという問題については、「本特許の独立請求項の技術案では、単に、ガンヘッド内に『押出し及び密封の作用を働きをするA、Bの二つのカップレザ』を有するという構成要件があるのみである。当該分野の通常の技術者は、カップレザ自体は押出しの働きをし得ず、更にカップレザを固定する構成要件が必要であり、それがなければ注入するグリースを密

封するという発明の目的は実現できない、ということが分かるはずである。」として、専利復審委員会の「ワッシャー、カバー及び軸カバーには単にカップレザを保護する作用しかなく、カップレザを固定する作用はなく、従ってそれらは必須構成要件でない」という主張を認めず、控訴人専利復審委員会の請求を棄却した。

(7) 考察および実務上の注意点

(i) 四つの円弧爪の間の位置関係について

明細書には、「図3を参照すると、ガンヘッド9の爪は、四片の孤形爪18で一つの円を形成しており、従来のノズルの三つの爪による固定が不安定であるという欠点を克服することができる。」という記載がある。しかしながら、明細書には、実施例の四つの爪がなぜ従来の欠点を克服できるかという点がはっきりと記載されていない。即ち、四つの爪が一つの円を形成しているから「しっかりと固定」できるのか、それとも従来三つであった爪を四つにしたから「しっかりと固定」できるのかがはっきりとしない。後者であれば前者の限定は不要となり、前者であれば後者の限定は不要となる。

従って、明細書を作成する際に、請求項に記載した発明及び実施例に記載した発明がなぜ所期の効果を達成できるのかを記載することが重要になる。例えば、発明の構成を説明し、その構成の作用を説明したうえで、効果を説明するという記載をすることが望ましい。

(ii) ワッシャー、カバー、及び軸カバーについて

筆者は、判決は法律の解釈を根本的に誤っていると考える。請求項1には、「押出し及び密封の働きをするA、Bの二つのカップレザ(12、15)を有する」と記載されている。従って、請求項1では、カップレザによって密封の作用が得られることが既に明確に限定されている。また、判決は、「カップレザ自体は押出しの働きをし得ず」と述べているが、明細書には「Bカップレザ15はガンヘッドの前面を支えるために用いられ、ガンヘッドの圧力が増加するにつれて支持力が増大する。Aカップレザ12は密封の作用をし、高圧状態を保持する。」と記載されており、押出し及び密封を行なっている主体はカップレザである。ワッシャー等はせいぜいカップレザが有効にその機能を発揮するために補助している部材にすぎない。

上記のように請求項1には「押出し及び密封の働きをするA、Bの二つのカップレザ(12、15)を有する」と記載されている。この場合に、判決のように、カップレザが押出しや密封の機能を発揮するためにどのような構成が必要になるかという問題を必須構成要件(特許法実施細則第21条第2項)の問題とするならば、実施例を詳しく書けば書くほど「必須構成要件」が増えることにもなりかねない。ひいては、電源が必要であるとか、装置を固定する台が必要であるとか、発明の本質にまったく関係のないものまでも限定しなければならなくなる。筆者はカップレザが押出しや密封の機能を発揮するためにどのような構成が必要になるかという問題は、必須構成要件の問題ではなく、「押出し及び密封の働きをするA、Bの二つのカップレザ(12、15)」という機能的限定が明細書にサポートされているかの問題(特許法第26条第4項)であると考える。即ち、請求項1に「押出し及び密封の働きをするA、Bの二つのカップレザ(12、15)を有する」と限定されている以上、「押出し及び密封の働き」は「A、Bの二つのカップレザ(12、15)」によって達成され、これによって「押出し及び密封の働き」による効果は得られるため、必須構成要件は足りているはずである。一方、カップレザが押出しや密封の機能を発揮するためにどのような構成が必要になるかという問題は、明細書にワッシャー、カバー及び軸カバーを備えた構成の実施例しか記載されていない場合に、明細書に記載された当該構成以外の構成であっても「押出し及び密封の働きをするA、Bの二つのカップレザ(12、15)」を実現できることが当業者に明らかであるか否かの問題、即ち明細書のサポートの問題である。

このように、必須構成要件と明細書のサポートの要件とを混同することは、審査の段階においても審査官がしばしば犯す誤りである。特に、本件のように請求項において機能的な限定がされている場合に、当該機能を実現するために具体的な実施例の構成が必要であるとして、必須構成要件が欠如していると指摘する誤りはよく見られる。従って、出願人又は特許権者は、請求項における限定事項と発明が解決しようとする課題との関係を十分に検討し、審査官の拒絶理由や審判官の判断が妥当であるか否かを見定めなければならない。

2. 「金属探知ゲート」事件（(2006)一中行初字第1065号）

(1) 関連規定

特許法第26条第4項

特許請求の範囲は、明細書に依拠しなければならない、特許保護を要求する範囲を説明しなければならない。

特許審査指南第二部第二章3.2.1節（一部抜粋）

特許請求の範囲が明細書に依拠しなければならないとは、請求項が明細書にサポートされていなければならないことをいう。特許請求の範囲は、表現形式上で明細書にサポートされなければならないだけでなく、実質上も明細書にサポートされなければならない。つまり、特許請求の範囲中の当該請求項が保護を要求する技術案は、所属技術分野の技術者が明細書に開示された内容から直接得ることができ、又は概括して得られる技術案でなければならない、かつ請求項の範囲は、明細書に記載された内容を超えてはならない。

(2) 事件の概要

「金属探知ゲート」の実用新案権（第02293547.9号）に対して、天安通電子公司によって無効審判が請求され、同実用新案の請求項1が明細書にサポートされているかが争われた。專利復審委員会は、同実用新案の請求項1は明細書にサポートされているとして、特許権を維持する決定（2006年4月21日第8246号無効宣告請求審査決定）をした。天安通電子公司はこの決定を不服として、北京市第一中級人民法院に訴えを提起した。

(3) 争点

請求項1の「前記信号発生回路は受信信号処理回路に方形波信号を入力する」という構成要件が明細書にサポートされているか否かが争点となった。專利復審委員会は、明細書には「前記信号発生回路は受信信号処理回路に方形波信号を入力する」、「前記信号発生回路は、方形波信号発生回路と正弦波信号変換回路とからなり、前記方形波信号発生回路は正弦波信号回路に接続され、かつ更に受信信号処理回路と互いに接続されており、前記正弦波信号変換回路はプローブに接続されている。」と記載されており、当該構成要件は明細書にサポートされているとして、実用新案権を維持する審決をした。

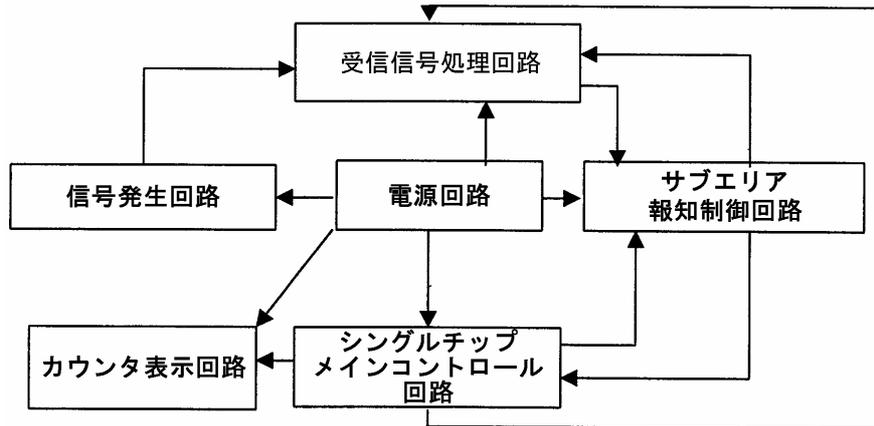
復審請求人である天安通電子公司は、上記の審決を不服として、本件訴訟において、明細書には「方形波信号発生回路は、4MHzの水晶振動子Yと分周器U1及び周辺部材からなる。U1の14分周器は7.8MHzの方形波信号を出力して、抵抗、コンデンサ、ダイオード、ダイナトロンからなる処理回路を経た後に変圧器TF1に入力され、変圧器TF1は正逆方向の方形波を生成し、更に、コンデンサC6及び変圧器TF2によって7.8MHzの正弦波に変換される。」と記載されており、この記載は明らかに請求項1の「信号発生回路は受信信号処理回路に方形波信号を入力する」とは一致しておらず、当該構成要件は明細書にサポートされていないと主張した。

これに対して、專利復審委員会は、請求項1の「信号発生回路は受信信号処理回路に方形波信

号を入力する」という表現は非常に明瞭であり、信号発生回路と受信信号処理回路との間の信号の関係、即ち方形波信号が信号発生回路によって生成されるものであり、かつ受信信号処理回路が当該方形波信号を入力することが表現されていると主張した。また、上記の復審請求人が引用した明細書の記載は、信号発生回路中における方形波信号発生回路と正弦波信号変換回路との構造及び信号の関係を表現するものであって、受信信号処理回路とは関係がないと主張した。

本件明細書の付属図面において本システムの全体構成を示す図は、図4のようになっている。

[図4]



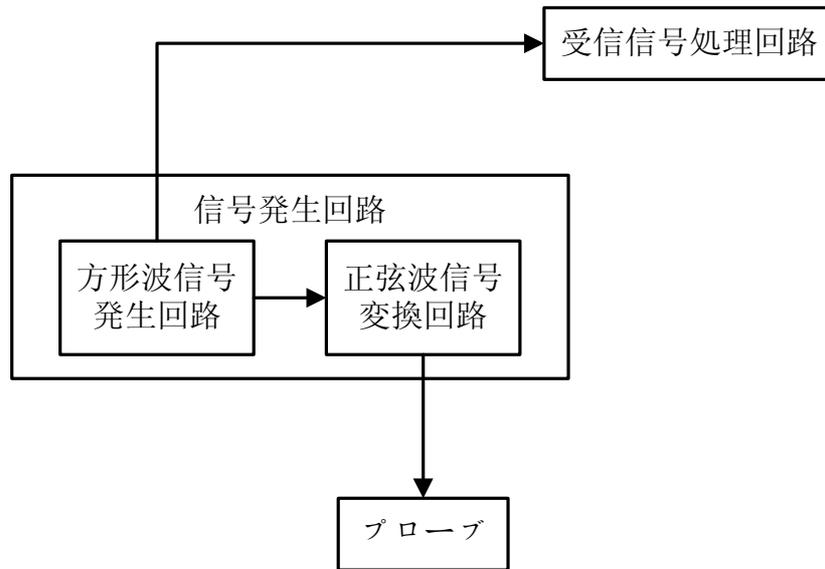
(4) 判決

北京市第一中級人民法院は、請求項1の「信号発生回路は受信信号処理回路に方形波信号を入力する」という記載自体は明細書にあることを認めた上で、明細書の具体的な実施の形態の部分参照すると、信号は受信信号処理回路に入力される前に既に信号発生回路中の正弦波信号変換回路によって正弦波信号に変換されており、従って、信号発生回路の出力は正弦波信号であると認定した。そして、この正弦波信号が接続端子P1、P2を通してそれぞれデジタル金属探知ゲートに取り付けられた6個のエリアのプロープ上に引き込まれて振動磁場を発生し、金属が通過したときに金属がゲート内において磁場中で磁力線を切断することで、発生した交流信号がプロープにて受信され、接続端子P1、P2から受信信号処理回路に入力されると認定した。この認定に基づいて、請求項1の当該構成要件は明細書にサポートされていないと判断した。

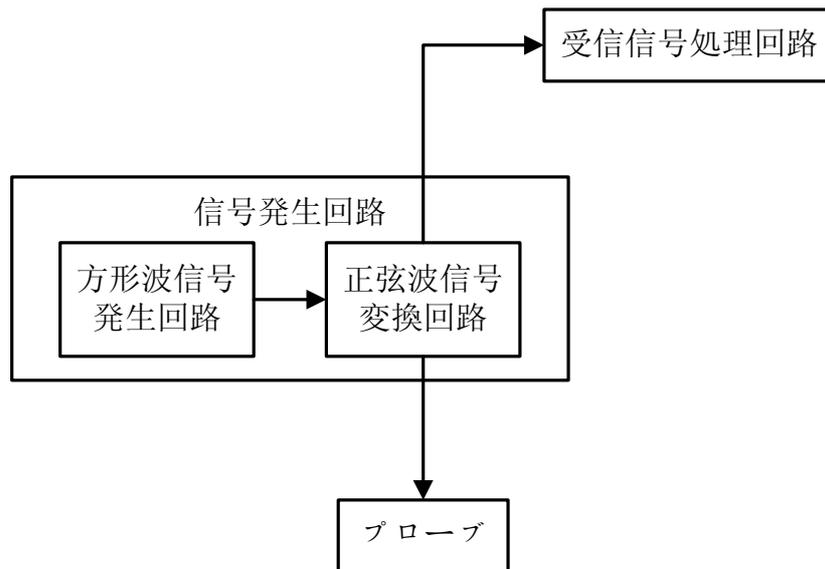
(5) 考察及び実務上の注意点

請求項1の「信号発生回路は受信信号処理回路に方形波信号を入力する」という構成要件に対して、明細書には「前記信号発生回路は、方形波信号発生回路と正弦波信号変換回路とからなり、」と記載されており、明細書の付属図面は、上記図4のようになっている。しかしながら、この明細書の記載及び付属図面からだけでは、受信信号処理回路に対して、信号発生回路の方形波信号発生回路から方形波信号が入力されるのか、信号発生回路の正弦波信号変換回路から正弦波信号が入力されるのかを判断することはできない。この点に関し、明細書には、更に「前記方形波信号発生回路は正弦波信号回路に接続され、かつ更に受信信号処理回路と互いに接続されており、前記正弦波信号変換回路はプロープと接続されている。」と記載されている。この「かつ更に」という記載は、図5のように方形波信号発生回路が正弦波信号変換回路に接続されるとともに受信信号処理回路とも互いに接続されていると理解することもできるし、図6のように方形波信号発生回路が正弦波信号変換回路を介して更に受信信号処理回路まで接続されていると理解することもできる。

〔図5〕



〔図6〕



いずれにしても、請求項1の当該構成要件とまったく同じ表現が明細書には記載されている。これらを踏まえると、請求項1の当該構成要件は明細書にサポートされているという結論が導かれるようにも考えられる。

しかしながら、裁判所は、請求項に記載された構成要件は形式上明細書にサポートされているだけでは足りず、実質上のサポートがなければならぬとの考えの下、明細書の他の部分の記載を参照して発明の作用を分析した上で、実際には信号発生回路から出力されるのは正弦波信号であり、信号発生回路の正弦波信号変換回路が正弦波信号を受信信号処理回路に入力すると解釈して、請求項1の「信号発生回路は受信信号処理回路に方形波信号を入力する」という構成要件は明細書にサポートされていないと判断した。確かに、本件では、仮に請求項1に記載されたように受信信号処理回路に方形波発生回路にて発生した方形波信号が入力されるとすると、それに

よってどのようにして金属を探知するのか説明がつかないことになり、明細書に記載された実施例も成り立たなくなる。

形式上のサポートの要件を満たすために、明細書の「発明の内容」（日本の「課題を解決するための手段」に相当）の部分では、請求項とまったく同じ表現を用いて発明を表現することは中国でもよく行なわれることである。しかしながら、請求項の記載が形式上で明細書にサポートされているだけでは足りず、本件のように形式上明細書にサポートされているといえる構成要件であっても、具体的な実施の形態としてその実質的な内容が記載されていない場合には、サポートの要件を満たさなくなることがあることに注意する必要がある。

（ここに掲載した内容は、個人的な見解を含み、大野綜合法律事務所または金杜律師事務所の意見を反映するものではありません。）