

# 中国特許審決取消訴訟判例紹介（第18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<sup>※</sup>

## 「プラスチック容器成形機の金型構造」事件（（2008）高行終字第217号）

### 1. 関連規定

#### 特許法第22条第2項

新規性とは、出願日前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物上で公開発表されておらず、国内で公開使用されておらず、又はその他の方式で公衆の知るところとなっておらず、かつ同様の発明又は実用新案が他人によって国务院特許行政部門に出願され出願日後に公開された特許出願書類中に記載されてもいないことをいう。

#### 特許審査指南第二部第三章3.1節（一部抜粋）

##### 3.1 審査原則

新規性を審査するときには、以下の原則に基づいて判断しなければならない。

##### (1) 同様の発明又は実用新案

審査に係る発明又は実用新案の特許出願が先行技術又は出願日前に他人によって専利局に出願され、かつ出願日後（出願日を含む）に公開された（以下単に、先願後公開という）発明又は実用新案の関連する内容と比較して技術分野、解決する技術的課題、技術案及び予期される効果が実質的に同一であるならば、両者は同様の発明又は実用新案であると認定する。注意を要するのは、新規性の判断をする際には、審査官は、まず審査に係る特許出願の技術案と引用文献の技術案とが実質的に同一であるかを判断し、特許出願と引用文献が開示する内容とを比較して、その請求項に限定されている技術案と引用文献が開示されている技術案とが実質的に同一であり、所属技術分野の技術者が両者の技術案に基づいて、両者が同一の技術分野に適用でき、同一の技術的課題を解決でき、かつ同一の予期される効果を有すると理解できるならば、両者は同一の発明又は実用新案であると認定されることである。

#### 特許審査指南第二部第三章3.2.1節

##### 3.2.1 同一内容の発明又は実用新案

保護が要求されている発明又は実用新案と引用文献が開示された技術内容とが完全に同一であり、又は簡単な文字の変換であるならば、当該発明又は実用新案は新規性を具備しない。また、上述の同一の内容は、引用文献から直接かつ疑いなく確定できる技術内容を含むものと理解しな

---

※ 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

ければならない。例えば、ある発明特許出願の請求項が「モータのロータコアであって、前記コアはネオジウム鉄ボロン永久磁石合金からなり、前記ネオジウム鉄ボロン永久磁石合金は正方結晶構造を有し、主相はNd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B金属間化合物である」である場合において、引用文献が「ネオジウム鉄ボロン磁性体からなるモータのロータコア」を開示しているときは、上記の請求項の新規性を否定できる。なぜなら当該分野の技術者はいわゆる「ネオジウム鉄ボロン磁性体」の主相がNd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B金属間化合物であるネオジウム鉄ボロン永久磁石合金であって、正方結晶構造を有することを熟知しているからである。

#### 特許審査指南第二部第三章3.2.3節

##### 3.2.3 慣用手手段の直接の置換

保護が要求されている発明又は実用新案と引用文献との相違点が単に所属技術分野の慣用手手段の直接の置換であるならば、当該発明又は実用新案は新規性を具備しない。例えば、引用文献がねじくぎで固定された装置を開示しており、保護が要求されている発明又は実用新案が当該装置のねじくぎの固定方式をねじボルトの固定方式に代えたのみであるならば、当該発明又は実用新案は新規性を具備しない。

## 2. 事件の概要

「プラスチック容器成形機の金型構造」の実用新案特許権（第200520100374.7号、出願日は2005年1月28日）に対して無効審判が請求され、同実用新案が新規性及び創造性の要件（特許法第22条第2項及び第3項）を満たすか否かが争われた。

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」という）は、請求理由は成り立たないとして、本件実用新案を維持する審決をした（2007年7月9日第10249号無効宣告審査決定、以下「第10249号審決」）。無効審判請求人は、専利復審委員会の第10249号審決を不服として、北京市第一中級人民法院（以下、単に「中級法院」という）に審決の取消しを求める訴訟を提起した。

中級法院は、専利復審委員会の第10249号審決を維持する判決をした（2007年12月3日（2007）一中行初字第1330号行政判決、以下「第1330号判決」）。原告（審判請求人）は、この第1330号判決を不服として、北京市高級人民法院（以下、単に「高級法院」）に控訴した。

## 3. 本件特許の内容

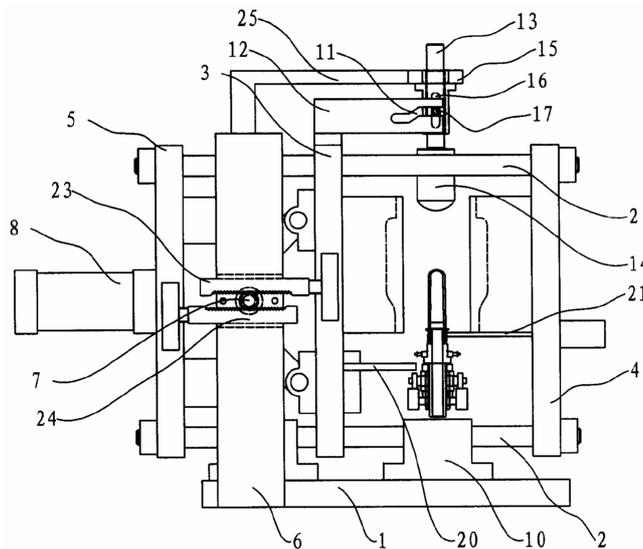
本実用新案はプラスチック包装容器の加工装置に関し、具体的には、プラスチック容器成形機の金型構造に関する。従来の成形機では、左右の金型をそれぞれ駆動するための機構が設けられていたため、エネルギー消費が大きく、かつ左右の金型を正確に同期させて移動させることが困難であった。本実用新案では、駆動源を一つにするとともに、駆動機構によって左右の金型及び底金型を機械的に同期させて移動するようにした。図1は本実用新案の概略構成図である。左金型板3の右側に固定された左金型と右金型板4の右側に固定された右金型と底金型板14の先端の底金型が合わさることで型を形成してプラスチック容器を成形する。基座1にはスライド可能な横向接続シャフト2が設けられ、その横向接続シャフト2の右端には右金型板4が固定され、横向接続シャフト2の左端には駆動板5が固定される。従って、横向接続シャフト2と右金型板4と駆動板5とは一体となって基座1に対して左右方向にスライド可能である。左金型板3は右金型板4と駆動板5との中間に位置し、横向接続シャフト2に対してスライド可能である。駆動板5には駆動機構が設けられる。駆動機構は、図3及び図4に示すように、シリンダ8とリンク機構を構成する駆動部材9とからなる。シリンダ8は駆動板5に固定され、そのピストンロッドは

駆動部材 9 を介して左金型板 3 に接続している。シリンダ 8 からピストンロッドが押し出されると、リンク機構が伸びて、図 4 のように、駆動板 5 を左方向に、左金型板 3 を右方向に移動させる。左金型板 3 には連動板 12 が固定されており、連動板 12 には左右方向に昇降横溝 11 が設けられている。底金型板 14 には昇降横溝 11 に挿入される軸 17 が連動板 12 に垂直に立設されている。昇降横溝 11 は左側で左右の金型に近くなるよう屈曲している。左金型板 3 が右方向に移動すると、軸 17 が昇降横溝 11 を相対的に左方向に移動し、左右の金型が近づくに連れて底金型板 14 も下方、即ち左右の金型に近づく。このような構成によって、左金型板 3、右金型板 4 及び底金型板 14 が同期して移動して結合するので、結合の精度が向上する。

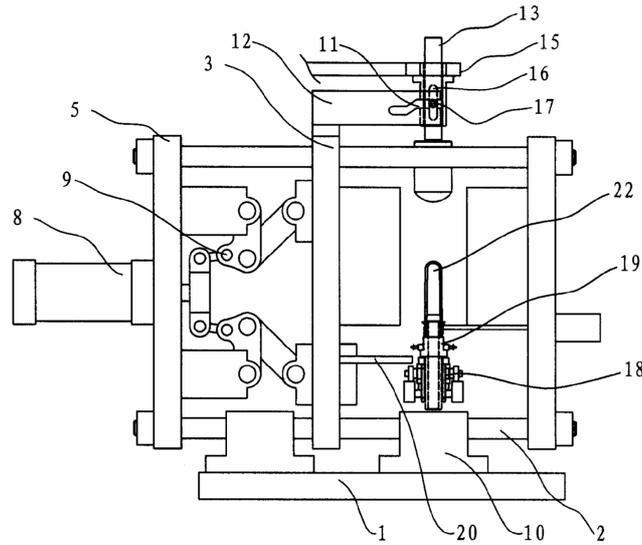
上記の実施例では連動板 12 が左金型板 3 に設置されているのに対して、明細書には、連動板 12 の設置位置について、「連動板は右金型板に設置されてもよく、このよにしても同期移動の効果を達成できる」と記載されている。

本実用新案の請求項 1 は以下の通りである。

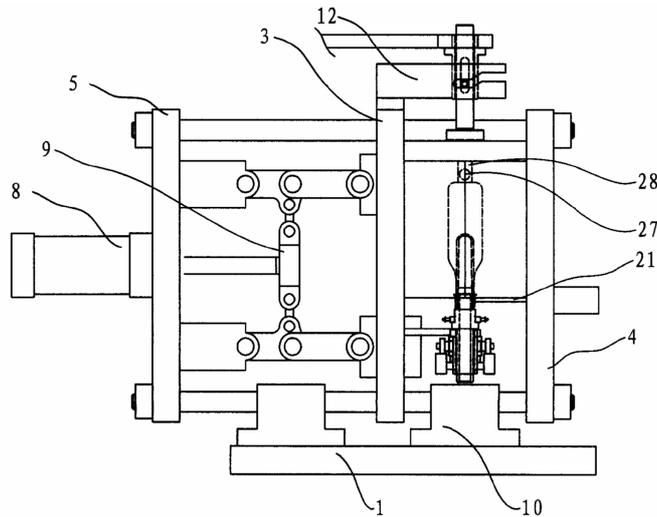
1. 基座と、左金型板と、右金型板と、底金型板と、駆動板と駆動機構とを有するプラスチック容器成形装置の金型機構であって、基座上に基座上で移動可能な横向接続シャフトが設けられ、前記横向連結シャフトは右端が右金型板に固定して接続され、左端が駆動板に固定して接続され、その間が左金型板に移動可能に接続され、前記駆動機構は駆動板に固定して設置され、左金型板に接続し、前記底金型板は左金型板に接続され、前記底金型板は左金型板に接続された連動板を介して左右の金型板の金型結合面の上方に設置されることを特徴とするプラスチック容器成形装置の金型機構。



[本実用新案の図 1]



[本実用新案の図3]



[本実用新案の図4]

#### 4. 審判請求人の主張及び証拠

審判請求人は、本件実用新案出願前に自身がXT-100/1という型番のボトルブロー成形機を製造販売しており、TX-100/1と本実用新案は同一であり、本実用新案は新規性がないと主張した。審判請求人は、TX-100/1を販売したことを証明する証拠を提出するとともに、TX-100/1の構成を示す証拠を提出した（添付書類3.1～3.9及び3.9.1～3.9.3）。

#### 5. 専利復審委員会の判断

専利復審委員会は、次のように判断した。

提出された証拠から型番TX-100/1のボトルブロー成形機は次の構成を有することが分かる。該ボトルブロー成形機は、基座と、左金型板と、右金型板と、底金型板と、駆動板と、シリンダと、4本の横向円柱形の接続シャフトによって構成されている。該円柱形シャフトは上下2つの

グループに分けられ、上の2本及び下の2本がそれぞれ同一平面にある。駆動板と右金型板はそれぞれボルトによって4本の横向接続シャフトに固定されている。駆動板と右金型板との間の左金型板は、横向接続シャフトに被さるように設けられている。下の2本の横向接続シャフトは、基座の接続シャフト座に嵌められている。底金型板は右金型板上に設けられた連動板を介して金型結合面の上方に設置されている。シリンダは駆動板に固定されており、接続シャフトを介して左金型板と接続されている。本実用新案を添付書類に開示されている内容と比べると、添付書類3.8と3.9に開示されているXT-100/1型の装置の連動板は右金型板に固定して接続されているのに対して、本実用新案の連動板は左金型板に設けられている。従って、添付書類3.1～3.9及び3.9.1～3.9.3によって、添付書類3.8、3.9の製品が既に本件特許の出願日前に公開販売されたことを証明できたとしても、該製品と本実用新案の金型機構とは相違しており、本実用新案は前記添付書類に開示されている技術案に対して新規性を具備している。

また、本実用新案は添付書類2に対して実質的な特徴及び進歩を具備しおり、進歩性を具備している。本実用新案は添付書類1と添付書類2との組み合わせに対して実質的な特徴及び進歩を具備しており、進歩性を具備している。

## 6. 原告（控訴人）の審決取消訴訟における主張

原告（控訴人）は上記の判断に対して、審決取消訴訟において次のように主張した。

(1) 専利復審委員会は、添付書類3.1～3.9、3.9.1～3.9.3からなる証拠の真实性を認定していないにもかかわらず、該証拠に開示されている技術案を本件特許と比較した。これは審査の手法として本末転倒である。これらの証拠の真实性を認定するよう求める。

(2) 専利復審委員会は、本実用新案の新規性を判断する際に、本実用新案と添付書類3.8及び3.9に開示される製品の技術案の解決しようとする技術的課題、技術案の実質、予期される効果を考慮しておらず、これは審査指南の新規性に関する審査原則に違反しており、誤りである。本実用新案において連動板が左金型板に固定して設けられていることと、XT-100/1型装置において連動板が右金型板に固定して設けられることとを比較すると、当業者にとっては、単に本分野の慣用手段による直接の置換又は簡単な文字の変換にすぎない。

## 7. 高級法院の判断

一審である中級法院と二審である高級法院の判断はほぼ同趣旨であるので、ここでは高級法院の判断を紹介する。高級法院は、控訴人（審判請求人）の主張に対して次のように判断した。

(1) 専利復審委員会の審理手続が違法であるかについて

専利法第22条第2項の規定によれば、新規性とは、出願日前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物上で公開発表されておらず、国内で公開使用されておらず、又はその他の方式で公衆の知るところとなっておらず、かつ同様の発明又は実用新案が他人によって國務院特許行政部門に出願され出願日後に公開された特許出願書類中に記載されてもいないことをいう。この規定によって分かるように、特許の新規性を否定するには、2つの面で証拠を挙げて証明しなければならない。即ち、第一に、先に公開された技術案があること、第二に、先に公開された技術案と本件特許の技術案とが同様の発明又は実用新案であることを証明しなければならない。この2つの面の証明内容は、同時に証明しなければならず、そのうちのいずれが一方の内容が成り立たない場合には、特許の新規性を否定できない。従って、特許の新規性を審査する際には、前記2つの面の証明内容については、審査の順序があるわけではない。審査の結果、そのうちの一つの証明内容が成り立たない場合には、特許の新規性を否定できないことになる。本件では、専

利復審委員会は証拠に係る技術案と本件実用新案の技術案とが同様の実用新案であるかを先に審査したが、このようなやり方は不当ではなく、手続違反ではない。よって、これら2つの証明内容には前後の審査順序があり、先に公開使用されているか否かの審査をすることが、両者が同様の発明又は実用新案であるか否かの審査の前提であるという控訴人の主張は法律上の根拠がなく、本院はこれを支持しない。

(2) 証拠の技術案と本件実用新案とが同一であるかについて

本件では、各当事者はいずれも、XT-100/1型の自動ボルトブロー成形機を本件特許と比べると、単に「XT-100/1型装置の連動板が右金型板に固定されているのに対して、本実用新案の連動板は左金型板に固定されている」という一つの相違点しかないことを認めている。控訴人はこれら2つの技術案が解決しようとする技術的課題、技術案の実質、予期される効果が同一であり、従って、XT-100/1型装置の連動板は右金型板に固定して設けられており、これに対して本実用新案の連動板は左金型板に固定して設けられているが、両者の技術案は実質的に同一の技術案であり、本実用新案は新規性を具備していないと主張している。新規性の有無を判断する際には、まず、特許の技術案と先行技術の技術案とが実質的に同一であるか否かを判断しなければならない。両者が実質的に同一であり、当業者が両者の技術案に基づいて両者が同一の技術分野に属しており、同一の技術的課題を解決し、同一の予期される効果を有する理解できれば、両者は同様の発明又は実用新案ということになる。本件では、本実用新案では連動板が左金型板に固定して設けられているのに対して、先行技術では連動板が右金型板に固定して設けられている。これらは2つの異なる技術案である。従って、両者は、解決しようとする技術的課題、技術案の実質、予期される効果が同一であるとしても、依然として同一の技術案ではない。よって、これら2つの技術案が単に連動板を左右の金型板に固定して設けられるという点で異なるにすぎず、解決しようとする技術的課題、技術案の実質、予期される効果が同一であるので、実質的に同一の技術案であるという控訴人の主張は成り立たない。

控訴人は、連動板が右金型板に設けられるか左金型板に設けられるかは、文字の簡単な変換又は慣用手段の直接の置換であるとも主張している。この主張に対して、本院は次の通り認定する。

(1)連動板が右金型板に固定して設けられるか左金型板に固定して設けられるかは、既に製品の構造を位置、方向、接続関係について変化させており、文字の簡単な変換には該当しない。(2)審判請求人は、慣用手段の置換であるという主張に対して立証責任を負っているが、該主張に対してそれを証明する証拠を提出していない。従って、該主張は成り立たない。

## 8. 考 察

(1) 専利復審委員会の審理手続が違法であるかについて

専利復審委員会及び高級法院が述べているように、新規性を判断する際には、比較技術が専利法上の先行技術の地位を有するか否か、及び当該比較技術が本発明又は実用新案と同一であるか否かの2点を検討しなければならない。ここで、本発明又は実用新案が新規性を具備するという結論を得るには、そのうちの1点のみを否定できればよい。従って、専利復審委員会及び高級法院の判断は妥当であり、先行技術としての地位を先に判断すべきとする控訴人（審判請求人）の主張は成り立たないことになる。

(2) 証拠の技術案と本件実用新案とが同一であるかについて

専利法第22条第2項によれば、先行技術又は先願後公開の内容(以下単に、「先行技術」という)と本発明又は実用新案が同様である場合に、当該発明又は実用新案は新規性がないと認められる。ここで、当該発明又は実用新案と先行技術とが完全に同一である場合には当然両者は同様の

発明又は実用新案であると判断されるが、両者に相違があったとしても、その相違が簡単な文字の変換、又は慣用手段による直接の置換にすぎない場合には両者は同様の発明又は実用新案とみなされる。

本件では、先行技術と本実用新案との間には、先行技術の連動板が右金型板に固定されているのに対して、本実用新案の連動板は左金型板に固定されているという相違点があった。この相違点について、審判請求人は当該相違点は、簡単な文字の変換又は慣用手段の直接の置換にすぎないと主張した。ここで、簡単な文字の変換とは、実際には同一の技術内容を述べているがその文字による表現の仕方が異なっている場合をいうと考えられる。本件では、先行技術と本実用新案とは明らかに異なる構成であるため、簡単な文字の変換には該当しない。高級法院の判決文中の「製品の構造を位置、方向、接続関係において変化させており」という部分もこの趣旨であると思われる。また、慣用手段による置換とは、審査指南の例から判断すると、当該構成による機能や目的を達成する複数の方式の慣用手段が存在し、相違点がそれらの慣用手段を置換したものである場合をいうと考えられる。また、「直接の」置換とは、その置換をする際にも他の構成には変更を要さない場合のことをいうと考えられる。本件では、一方は左金型板に連動板が設けられ、一方は右金型板に連動板が設けられていたが、連動板を設けるという構成が慣用の構成でない限り、それらの間の置換は慣用手段の置換とはなりえない。中級法院は、「『左金型板に接続された連動板』は、本実用新案の必須の構成要件であり、本実用新案のポイントの1つであり、慣用手段には該当しない」と判示しているが、これも上記の意味であると解される。

なお、『専利復審委員会案例解釈 先行技術と新規性』（国家知識産権局専利復審委員会編著、知識産権出版社、2004年11月、第374頁）に「慣用手段の直接の置換」について解説されているので、ここに紹介する。「慣用手段は、所属技術分野の技術者が、ある技術的課題を解決する際に、熟知しており、かつ常用する、相互に置換可能であって、得られる技術的効果が同一であると予期される技術的手段をいう。逆に、置換される技術手段を元の技術手段の構成を比較して、それが熟知されておらず、若しくはしばしば使用されるものではなく、又は異なる技術的課題を解決でき、又は技術案において発揮される機能及び作用が異なっており、又は技術案全体に一定の効果をもたらす置換である場合には、このような置換を慣用手段による直接の置換であると端的に認定してはならない。」

（ここに掲載した内容は、個人的な見解を含み、大野総合法律事務所又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。）