

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第21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[※]

「裝飾用電球ソケット」事件（(2008) 高行終字第517号）

1. 関連規定

特許法第22条第3項

創造性とは、出願日以前に既にある技術と比べて、当該発明が際立った実質的特徴及び顕著な進歩を有しており、当該実用新案が実質的特徴及び進歩を有していることをいう。

特許審査指南第二部第四章3.2.1.1節（一部抜粋）

(3) 保護を要求する発明が当該分野の技術者にとって自明であるか否かの判断
(中略)

以下の場合、通常は、先行技術中に上記の技術的示唆が存在すると認定される。

(中略)

(iii) 上記の相違点が他の引用文献で開示された関連する技術手段であって、当該技術的手段が当該引用文献において奏する作用と当該相違点が保護を要求する発明において当該改めて決定された技術的課題を解決するために奏する作用とが同一である場合。

特許法実施細則第20条第1項

特許請求の範囲は、発明又は実用新案の構成要件を説明し、保護を請求する範囲を明瞭かつ簡潔に記述したものでなければならない。

特許審査指南第二部第二章3.2.2節（一部抜粋）

次に、各請求項で確定される保護範囲が明瞭でなければならない。請求項の保護範囲はそこで用いられている用語の意味に基づいて理解しなければならない。一般的には、請求項中の用語は関連する技術分野の通常の意味を有するものと理解しなければならない。特定の場合において、明細書である用語が特定の意味を持つことが明確に示されており、かつ当該用語を使用した請求項の保護範囲が明細書中の当該用語についての説明によって十分に明瞭に限定されているならば、このような状況は許される。但し、この場合にも、請求項の表現に基づけばその意味が明確になるように、なるべく請求項を補正するよう出願人に要求しなければならない。

特許法第56条第1項

発明又は実用新案の保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び附属図面は請求項を

※ 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

解釈するのに用いることができる。

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不可欠な構成要件をいい、その総和は発明又は実用新案の技術案を構成するに足り、それを背景技術中に記載されたその他の技術案と区別させるものをいう。

ある構成要件が必須構成要件であるか否かを判断するには、解決しようとする技術的課題に基づいて、明細書に記載された内容全体を考慮しなければならない、実施例中の構成をそのまま単純に必須構成要件であると認定してはならない。

2. 事件の概要

「装飾用電球ソケット」の実用新案特許権（第99235779.9号、出願日は1999年4月12日、以下単に「特許権」ないし「特許」という）に対して無効審判が請求され、同特許が創造性の要件（特許法第22条第3項）、明瞭性の要件（特許法実施細則第20条第1項）、必須構成要件の要件（特許法実施細則第21条第2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、本件特許は創造性を具備し、明瞭性及び必須構成要件の要件を満たすと認め、その請求項1を有効とする審決をした（2007年8月21日第10364号無効宣告請求審査決定、以下「第10364号審決」という）。特許権者は、専利復審委員会の第10364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、第10364号審決を維持する判決をした（（2007）一中行初字第1658号、以下「第1658判決」という）。特許権者は、この判決を不服として、北京市高級人民法院（以下、単に「高級法院」）に控訴した。高級法院は、中級法院の第1658号判決を維持する判決をした。

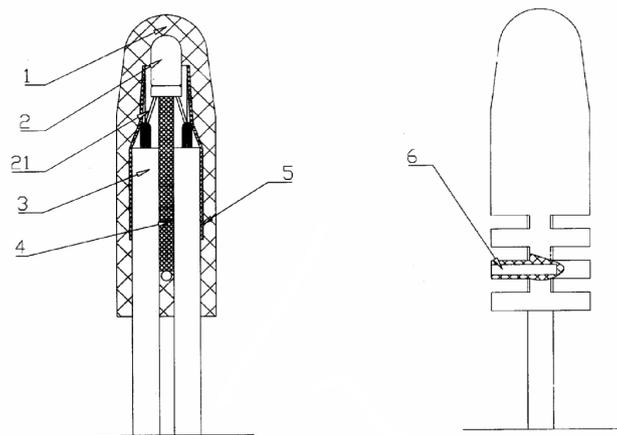
3. 本実用新案の内容

本実用新案はクリスマス装飾に用いる装飾用電球ソケットに関する。従来のクリスマス装飾用電球ソケットでは、電球が露出しているため、装飾効果が弱く、搬送の際に電球を破損しやすいという不都合があった。本実用新案の目的は、従来の電球ソケットの構造上の欠点を克服し、電球が容易に破損しないようにし、電球の光を柔らかくし、装飾効果を向上させることである。

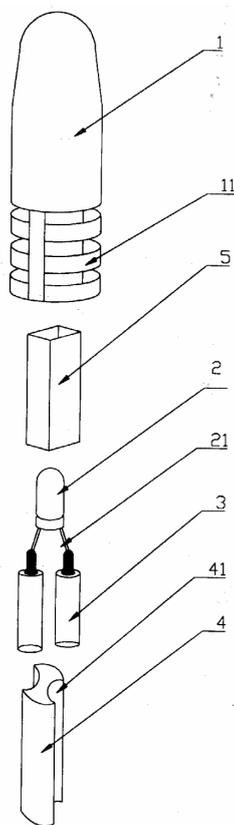
本件特許の請求項1は次の通りである（図面符号は筆者が付加した）。

1. 電球(2)と、熱縮套管(5)と、導線(3)と、隔離柱(4)と、ビアインジェクト¹層(1)とからなり、ここで、隔離柱(4)は電球(2)の2つの脚(21)を分け、套管(5)は電球(2)と隔離柱(4)と導線(3)を一体として固定し、熱縮套管(5)の外はビアインジェクト層(1)である新型の装飾用電球ソケットであって、ビアインジェクト層(1)は、電球(2)、熱縮套管(5)、導線(3)、隔離柱(4)、及び電球(2)と導線(3)との接続部位を一体として包囲することを特徴とする新型の装飾用電球ソケット。

1 beer inject, 中国語は「啤注」



[本件特許の図1]



[本件特許の図2]

本件特許の明細書には、実用新案の効果について次の記載がある。

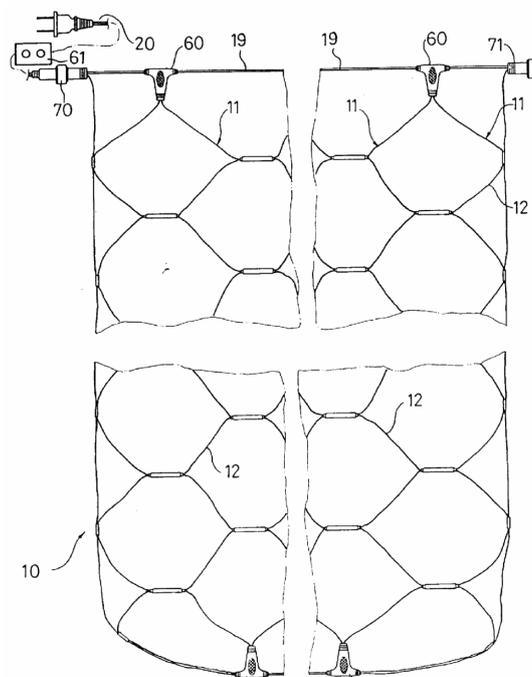
「隔離柱の材質が比較的硬いため、ビアインジェクトの際に位置決めが容易で、操作しやすく、かつ良好な絶縁作用を有し、プラスチックのビアインジェクト層は均一に分布でき、ソケット成形における製造性が優れる。ビアインジェクト層によって、クリスマス電球は容易に破損せず、使用寿命が長くなり、電球体の外観が美しくなる。プラスチックビアインジェクト層は様々な色に調整でき、電球の光の色も様々に変化させることができ、かつ電球の光はビアインジェク

ト層を通過した後にはやわらかく、ほんやりとして、暖かくロマンチックな感じを与えることができ、装飾効果が優れている。」

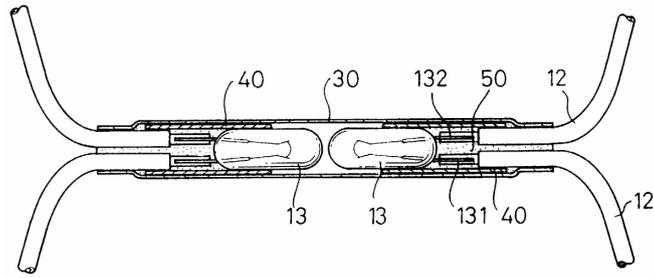
4. 先行技術の内容

(1) 証拠1（中国実用新案特許の明細書、特許番号第95223332.0号）

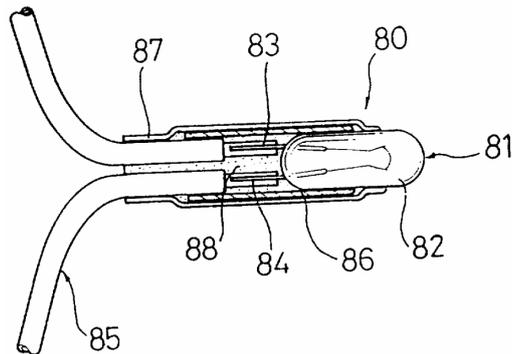
証拠1は、結合式ネットライトを開示しており、その図3～6は該ネットライトの概略図及び該ネットライトを形成する電球の結合構造を示している。この結合式ネットライト10は、ほぼ平行に設置されて互いに導電接続する複数本のライトストリング11と、外部接続プラグ20と、いくつかの套管30とを含む。套管30は、各ライトストリング11上に設けられた電球13を一つおきに、それに隣接するライトストリング11'上の対応する電球13'と対になるようにカバーして固定し、各ライトストリング11上の他の電球14とそれに隣接するライトストリング11'上の対応する電球14'とが対になるようにそれらをカバーして固定する。ライトストリング全体は套管30による結合によって、図3に示すようなハニカム状のネットライトを形成する。結合式ネットライトは各電球及びそれに接続する導線12をカバーする複数のシリコンゴムチューブ40を含む。シリコンゴムチューブ40内に液体シリコンゴムを注入することによって、電球13とそれに接続される導線12の領域が絶縁密封される。また、図11は該ネットライトの電球の結合構造の他の例を示している。該ネットライトは電球結合構造80で構成され、小型電球81を含む。この小型電球81は発光体82及び2つの導電ピン83、84を有する。2つの導電ピン83、84にはそれぞれ導線85が接続される。シリコンゴムチューブ86が電球81とそれに接続される導線85の領域の外に被せられ、シリコンゴムチューブ86内に液体シリコンゴム88が充填される。液体シリコンゴム88はその後すぐ凝固し、これによって2つの導電ピン83、84を分ける。套管87はシリコンゴムチューブ86の外部をカバーして2層の絶縁保護を実現し、全体の電球81の耐破壊強度を強めている。また、図11から分かるように、電球81は套管87の外に露出している。



【証拠1の図3】



[証拠1の図6]



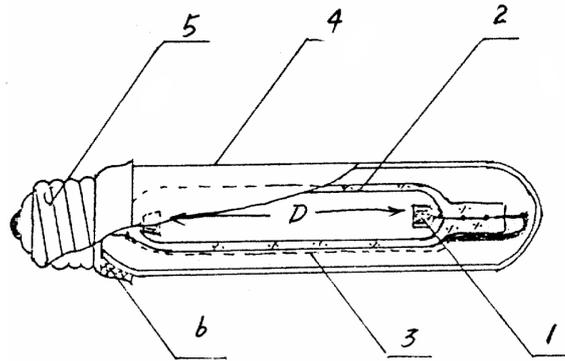
[証拠1の図11]

(2) 証拠2（台湾実用新案特許の明細書及びフロントページ、特許番号第298295号）

証拠2はクリスマス用ライトストリング構造を開示している。その構造は、ケース、コア、電球及び2本の導線を備え、コアはケース中に位置し、電球の2本の細い銅線を通すための2つの通孔が設けられている。銅線はそれぞれ2本の導線と接続される。コア上方の挿柱体は2本の導線を分けている。

(3) 証拠3（中国実用新案特許の明細書、公告番号第CN87214517U号）

証拠3は主に冷蔵庫などの装置において殺菌、除臭及び食品の賞味期限の延長に用いられる電球型放電ライトを開示している。この放電ライトは一定の距離を保持する2つの電極1を備えている。電極1が放電することで生じる紫外線は内管2を通じて外に放射される。内管2の外壁上に導電薄膜3を塗布することで、2つの電極の間の距離を短くし、電極の両端を容易に導通させる。安全のために、導電薄膜3の外部を紫外線を透過可能な保護管4で包囲し、これにより、ユーザが直接放電ライトの導電部分に接触することを回避している。



〔証拠3の図1〕

5. 無効審判請求人の主張

(1) 不明瞭（特許法実施細則第20条第1項）の問題について

審判請求人は、本件特許の請求項1は以下の点で不明瞭であると主張した。

- (i) 請求項1では、「電球ソケット」の構成について閉鎖式の表現を採用しており、そこには「脚」は含まれないが、その後で「隔離柱が電球の2つの脚を分ける」と限定している。よって、電球ソケットの構成部品が不明瞭に限定されていない。
- (ii) 請求項1ではさらに「電球と導線との接続部位」と記載されており、導線、脚及び電球の接続関係が不明瞭になっている。
- (iii) 「包覆」は接触して覆うという意味であるところ、本件特許の図面では、脚と導線との接続部分とビアインジェクト層とは接触していないので、請求項1の「包覆」が表している内容は不明瞭である。

(2) 必須構成要件（特許法実施細則第21条第2項）の問題について

審判請求人は必須構成要件の問題について次の通り主張した。

「請求項1には『套管は電球と隔離柱と導線を一体として固定する』と記載されているが、公知常識によれば、熱縮套管は熱を帯びると収縮する性質を有するので、熱縮套管が電球と直接接触すれば、熱縮套管が熱を帯びて収縮して変形し、火災の潜在的な危険性を生じる。従って、熱縮套管と電球との間には必ずスペーサ層がなければならない。請求項1では、熱縮套管と電球との間のスペーサ層という必須構成要件が欠如している。」

(3) 創造性（特許法第22条第3項）の問題について

審判請求人は請求項1の創造性について次の通り主張した。

「証拠1のシリコンゴムチューブは本実用新案の熱縮套管に対応し、証拠1の液体シリコンゴムは本実用新案の隔離柱に対応し、証拠1の套管87は本実用新案のビアインジェクト層に対応する。請求項1の『包覆』は部分的に包覆することを意味すると理解できるし、全部を包覆するという意味であるとも理解できる。証拠1では部分的に包覆することが開示されており、全部を包覆することは開示されていないが、仮に請求項1の『包覆』を全部を包覆するという意味であると理解したとしても、当業者は証拠1を基に全部を包覆することを容易に想到できる。」

6. 特許権者の主張

(1) 不明瞭の問題について

特許権者は不明瞭の問題、特に「包覆」が対象物に接触して覆うという意味であるかについて

次の通り答弁した。

「本件特許の電球と脚と導線との間の関係は従来技術に該当する。また、電球と隔離柱と導線とがすでに一体になっていることを考慮すると、請求項1の『包覆』は、必ずしもビアインジェクト層がその内部の『電球と銅線との接続部位』全体と接触しなければならないことを意味しているわけではなく、ビアインジェクト層が隔離柱及び電球と導線との接続部位を含む各部品を一体として包覆することを意味する。」

専利復審委員会は、口頭審理後に、特許権者に対して「包覆」の意味について意見陳述をするように要求した。これに対して、特許権者は本件特許の請求項1の「包覆」はビアインジェクト層が熱縮套管により一体として固定される電球、導線及び隔離柱を完全にその中に包覆する（電球が完全にビアインジェクト層に覆われる）という意味であるであると釈明した。

(2) 必須構成要件の問題について

特許権者は、スペーサ層が必須構成要件であるという指摘に対しては、「冷光源やパワーが小さいライトにはそのようなスペーサー層は必要がなく、スペーサ層は必須構成要件ではない」と反論した。

特許権者は、口頭審理において、製品の写真及びその製品が前記スペーサー層がなくても潜在的危険を回避できることを証明する資料を提出した。

(3) 創造性（特許法第22条第3項）の問題について

特許権者は請求項1の創造性について次の通り反論した。

「証拠1の液体シリコンゴムは導線を包覆する立体構造であり、本実用新案の隔離柱とは異なるが、それも隔離の作用を有する。証拠1では電球が套管の外に露出しており、本実用新案のビアインジェクト層とは異なる。請求項1の『包覆』は全部を包覆することを意味するところ、証拠1の構成は『包覆』ではない。実用新案の目的から言えば、電球は必ず套管から露出していなければならない。当業者が証拠1を基に本実用新案を想到できないのは、解決しようとする技術的課題が異なるからである。」

証拠2及び証拠3については次の通り反論した。

「証拠2の『挿柱体』と『コア』とは一体になっており、かつ一緒になって機能していることから、本実用新案の隔離柱とは異なっている。証拠3の『保護管』は単に保護作用を有するのみであり、装飾効果を向上させる作用は果たしていない。」

7. 専利復審委員会の審決

(1) 不明瞭の問題について

専利復審委員会は、電球ソケットの構成部品の明瞭性について次のとおり判断した。

「本件特許の請求項1には『電球と、熱縮套管と、導線と、隔離柱と、ビアインジェクト層とからなり、ここで、隔離柱は電球の2つの脚を分け、……』と記載されている。前記内容から分かるように、電球ソケットは電球を含む5つの構成部品により構成され、電球は更に2つの脚を備える。従って、請求項1の電球ソケットに対する限定は明瞭である。電球ソケットの各構成部品に対して更に限定したとしても、電球ソケット自体が不明瞭になるということはない。導線と脚と電球との関係については、請求項1から電球が脚を備えていることが分かる。また、電球が脚を介して導線と接続されることは当業者が熟知していることである。従って、請求項1の『電球と導線との接続部位』が実際には『電球の脚と導線との接続部位』であるということは、当業者にとって理解できることであり、前記部材の接続関係は明瞭である。」

請求項1の「包覆」という用語が明瞭であるか否かについては、次のとおり判断した。

「請求項1では、套管は電球と隔離柱と導線とを一体として固定し、熱縮套管の外はビアインジェクト層であるとされている。従って、『ビアインジェクト層は、電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包覆する』とは、ビアインジェクト層が電球、熱縮套管及び熱縮套管に包覆される部材（導線、隔離柱及び電球と導線との接続部位）を一緒に包囲して覆い隠すことを意味する。熱縮套管に包覆される部材は熱縮套管外のビアインジェクト層とは直接的には接触しないが、それでも『包覆』という用語によって請求項1が不明瞭になることはない。」

(2) 必須構成要件の問題について

スペーサ層が必須構成要件であるという審判請求人の主張に対して、専利復審委員会は次のように判断した。

「まず、本件特許が解決しようとする技術的課題は、電球を容易に損壊させず、かつ電球の発光を柔らかくして、装飾効果を向上させることであるところ、熱縮套管と電球の間にスペーサ層を増加することは、火災の潜在的な危険性を除去するためであり、前述の技術的課題を解決するために不可欠な構成要件ではない。次に、特許権者が陳述した通り、電球として冷光源やパワーが小さい電球を採用すれば、熱縮套管と電球との間にスペーサ層を設置しなくとも火災の潜在的な危険性は存在しない。従って、熱縮套管と電球との間にスペーサを増加することは、電球を容易に損壊させず、かつ電球の発光を柔らかくして、装飾効果を向上させるという本實用新案の技術的課題を解決するための必須構成要件ではない。」

(3) 創造性の問題について

専利復審委員会は本件特許の請求項1の創造性について次のように判断した。

「請求項1は電球と、電球と隔離柱を一体として固定する熱縮套管と、電球の2つの脚を分ける隔離柱と、熱縮套管の外にあるビアインジェクト層とからなる新型の装飾用電球ソケットであって、ビアインジェクト層は電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包覆することを特徴とする新型の装飾用電球ソケットを特許請求している。『現代中国語辞典』における『包』、『覆』についての解釈によれば、請求項1に記載の『ビアインジェクト層は、電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包覆する』とは、ビアインジェクト層が電球を覆うことにより、電球を露出させないことを意味する。前記解釈は明細書にもサポートされており、明細書の従来技術に対する記載によれば、従来のクリスマス装飾用電球における套管形式の電球ソケット構造は、電球が露出しているため、装飾効果が弱く、電球が搬送の過程で損壊しやすいという欠点を有する。本實用新案では、まさにこのような課題を解決するために、請求項1に記載の電球ソケットを提供し、電球外部をビアインジェクト層で覆うことによりその目的を実現している。また、明細書の附属図面もこの点を証明している。さらに、特許権者は口頭審理及びその後提出した意見陳述書で、請求項1の『包覆』とはビアインジェクト層が熱縮套管によって一体に固定される電球と導線と隔離柱を完全にその中に包覆することを意味すると釈明している。

本件特許の請求項1と証拠1の図11に示す技術案との相違点は以下の通りである。証拠1の図11の例では、套管で、電球、シリコンゴムチューブ、導線、液体シリコンゴム及び電球と導線との接続部位を一体として固定しているが、電球が露出している。本實用新案ではビアインジェクト層が電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包覆し、即ち電球はビアインジェクト層に覆われる。また、本件特許の請求項1と証拠1の図3～6の技術案とを比べると、証拠1では、套管で、電球、シリコンゴムチューブ、導線、液体シリコンゴム及び電球と導線との接続部位を一体として固定し、かつ電球は露出していない。しかし、該套管は

2本のライトストリングを接続し、ハニカム状のネットライトを構成するためのものであり、電球が搬送中に損害することを防止するためのものではなく、光を柔らかくして、装飾性を向上するためのものでもない。換言すれば、該套管は本件特許のピアインジェクト層の作用を果たすことはできない。

審判請求人は、請求項1の『包覆』は、部分的に包覆することを意味すると理解することもできるし、全部を包覆することを意味すると理解することもできるが、たとえ後者であっても、当業者は証拠1を基に全部を包覆することを容易に想到できると主張する。

上記の解釈の通り、請求項1の『包覆』とは、電球がピアインジェクト層に包覆されて露出しないことを意味する。証拠1の図11に示す技術案では電球が套管の外に露出しており、証拠1の図3～6に示す技術案でも本実用新案のピアインジェクト層は存在しない。従って、証拠1には『ピアインジェクト層は、電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包覆する』という構成要件が開示されていない。本実用新案はまさに『ピアインジェクト層が電球を包覆する』ことによって、電球を容易に損壊させず、かつ電球の発光を柔らかくして、装飾効果を向上させるという目的を実現するものである。証拠1は、低コストのハニカム状の結合式ネットライトにおいて、套管で覆い、ゴム体を充填することで、電球と導線との接続領域の絶縁性及び防水性を増加するものである。これで分かるように、証拠1では電球を完全に覆うことにより、その光を柔らかくして、容易に損壊しないようにするという技術的示唆を与えていない。当業者は証拠1を基に、ピアインジェクト層を使用して、電球を完全に覆うということを容易に想到することはできない。従って、本件特許の請求項1は証拠1に対して実質的な特徴及び進歩を有し、創造性を具備する。

証拠2はピアインジェクト層が電球全部を包覆するという本実用新案の構成要件を開示していない。証拠3については、審判請求人は、証拠3における保護管4の作用は放電ライトと外界とを隔てることであり、それは本実用新案のピアインジェクト層に相当すると主張する。証拠3では、この保護管4は安全性を確保して、ユーザが放電ライトの導電部分に接触することを回避している。即ち、証拠3の保護管4が果たしている作用は絶縁作用である。一方、本実用新案のピアインジェクト層が果たしている作用は電球の損壊を防止し、電球の光を柔らかくすることである。これで分かるように、両作用は異なっている。よって、証拠3も本件特許と証拠1との相違点を開示していない。証拠2、3にはいずれもピアインジェクト層で電球を全部を包覆するという技術的示唆がないため、証拠1、2、3を組み合わせて本件特許の請求項1の技術案を得るには創造的な労働をする必要がある。従って、本件特許の請求項1は前記証拠に対して創造性を具備する。」

8. 審決取消訴訟（控訴審）における高級法院の判断

(1) 不明瞭の問題について

原告は控訴審において本件特許の請求項の「ピアインジェクト」という用語は当該分野の通用の技術用語ではなく、不明瞭であると主張した。これに対して、高級法院は次の通り判断した。

「本件特許の請求項の『ピアインジェクト層』という用語は、規範的な技術用語ではないが、特許権者は、本件特許の明細書においてこの用語の解釈を記載している。即ち、『外面にプラスチックでピアインジェクト層を射出成形する』と記載している。よって、当業者は、『ピアインジェクト層』は射出成形技術によって形成される包覆層であると理解できる。そして、射出成形は公知技術である。従って、『ピアインジェクト層』という用語の意味は明瞭である。」

「包覆」という用語の意味が不明瞭であるという主張については、次のように判断した。

「『包覆』という用語は一般的な生活常識に照らせば理解でき、本実用新案において他の特別な意味は有していない。第10346号審決がそれを『包囲して覆い隠すこと』と解釈したことは妥当である。本件特許の特許請求の範囲及び明細書の図面を組み合わせても、当業者は、電球、熱縮套管、導線、隔離柱及び電球と導線との接続部位とビアインジェクト層との間の位置関係を明確に理解できない。しかしながら、ビアインジェクト層は、電球、熱縮套管及び熱縮套管に包覆される部材（導線、隔離柱及び電球と導線との接続部位）と一緒に包囲して覆い隠す一方、導線、隔離柱及び電球と導線との接続部位は熱縮套管に包覆されるので、これらの部材は当然ながら熱縮套管外のビアインジェクト層と直接に接続することはない。従って、本件特許の請求項の『ビアインジェクト層は、電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包覆する』の意味は、射出成形技術を利用して熱縮套管の外でビアインジェクト層を射出成形し、一体の構造を形成することである。よって、本件特許の請求項に記載の『包覆』の意味は明瞭である。」

(2) 創造性の問題について

高級法院は、創造性の問題について次の通り判断した。

「証拠1では、套管を使用して、電球、シリコンゴムチューブ、導線、液体シリコンゴム及び電球と導線との接続部位を一体として固定している。この套管が一方のライトストリングの電球を他方のライトストリングの電球又は導線と接続することにより、ハニカム状の網のライトを構成している。電球は套管の中に位置し、露出しないが、套管とは直接接触しておらず、複数の電球ソケットが同じ套管に位置する。これに対して、本実用新案の各電球ソケットは独立しており、射出成形技術を採用して、ビアインジェクト層が電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包覆し、電球はビアインジェクト層と直接接触する。ビアインジェクト層は電球、套管等の部材に覆い付けられ、その形状は電球、套管等の部材の形状に従った形状となる。証拠1の套管の作用は電球を連結するというものあり、本実用新案のビアインジェクト層は電球を包覆することによって、『電球を容易に損壊させず、電球の光を柔らかくして、装飾効果を向上させる』という目的を実現するものであり、両者の作用は異なる。従って、本件特許の請求項1は証拠1に対して実質的な特徴及び進歩を具備しており、創造性を具備している。

証拠2もビアインジェクト層が電球全体を包覆するという本実用新案の構成要件を開示していない。証拠3の保護管は、安全性を確保して、ユーザが放電ライトの導電部分と接触することを回避するという絶縁の作用を果たしている。本実用新案のビアインジェクト層は、電球の損壊を防止し、かつ電球の光を柔らかくすることができる。これで分かるように、両者の目的、技術的效果はいずれも異なっている。従って、本件特許の請求項1は証拠1～3に対して実質的な特徴及び進歩を具備しており、創造性を具備している。」

9. 考察および実務上の注意点

(1) 必須構成要件について

必須構成要件の問題については、審判請求時に審判請求人によって無効理由として主張され、専利復審委員会もこの点について判断しているが、中級法院及び高級法院の判決では、この点については判断されていない。その理由は判決書からは読み取れないが、審判請求人（審決取消訴訟では原告、上訴人）が審決取消訴訟においてこの点について審決に対する不服を申し立てなかったものと考えられる。

専利復審委員会の第10364号審決では、審判請求人が必須構成要件であると主張するスペーサ

層が、本実用新案の技術的課題を解決するために不可欠な構成要件であるかという観点から判断された。この判断基準は審査指南に沿ったものである。

必須構成要件は、当該発明（又は実用新案）が解決しようとする課題にとって必須であるか否かという点から判断されるものである。筆者の経験によれば、審査の段階ではこの点を誤った拒絶理由通知が散見される。審査官によっては、発明の解決課題ないしは目的とは関係のない「安全」のためとか「装置の破損を防ぐ」ためとかいった理由で、さまざまな限定を要求してくることがある。必須構成要件が欠如しているか否かを検討するには、まず当該発明の解決課題を正確に認定することが前提となる。当該解決課題に関係のない要件は、たとえそれが「安全」や「装置の破損を防ぐ」ために必要な構成であったとしても、法上の「必須構成要件」にはならない。

問題は、当該課題を解決するために必要なすべての構成を限定しなければならないかという点である。例えば、自動車の発明において、安全な走行を実現するためにステアリング機構を改良したとする。この場合に、「安全な走行」を実現するためには、ブレーキは必須の構成であり、ブレーキがなければ到底「安全な走行」は実現できない、といった類の拒絶理由が出されることがある。この例は多少極端であり、屁理屈のようにも聞こえるが、実際には一見すると拒絶理由にも合理性があるように見える場合もある。このような拒絶理由については、筆者は次のように考える。通常、発明はある課題を解決するために、ある原理をもって所定の作用効果を実現する。よって、特許法で要求される「必須構成要件」とは、当該原理によって当該課題を解決するために必要な構成要件をいうと理解すべきである。そのように理解しなければ発明とは関係のない構成要件を「必須構成要件」として限定しなければならないことになり、不合理である。

(2) 請求項中の用語の解釈

本件の請求項1では、「ビアインジェクト層は、……を包囲する」という構成要件があった。ここで、「ビアインジェクト層」及び「包囲」はいずれも辞書には載っていない用語であり、本件明細書にも明確な定義はない。

「包囲」については、包囲されるものと直接接触していなければならないか、包囲されるもの一部が露出していることを含むか、という点で問題になった。専利復審委員会は、「包囲」は「包囲して覆い隠すこと」を意味すると認定し、高級法院もこの判断を是認した。そして、その解釈に基づいて、「包囲」は包囲されるものと直接接触していなくてもよく、包囲されるもの一部が露出している状況を含まないと判断された。

中国語では、日本語と同様に二つの類似する意味の動詞が重ねられて一つの動詞が構成されることがある。このほか、これも日本語と同様に、動詞を表す一字とその目的語を表す一字によって一つの動詞が形成されることもある。このように構成される用語が辞書に載っている常用の用語であればよいが、本件の「包囲」のように、「包」の一字及び「覆」の一字の各々は意味を有するが、「包囲」という動詞は辞書にはなく、いわば特許書類作成者の造語ともいえる場合には、その用語の解釈が問題となる。本件では、「包囲」という用語が「包」し、かつ「覆」という意味であると解釈された。このような解釈は、明細書に特に当該用語について定義がない状況では妥当なものであると思われる。

一方、「ビアインジェクト」という用語については、中国語では「啤注」とされているが、この「啤」には特に意味がない。「啤」という字は中国語において「啤酒」（ビール）²という語に用いられる。本稿では「啤注」をあえて「ビアインジェクト」と訳したが、それが何を意味する

2 中国語のピンイン表記ではpi2jiu3となる。この「啤」pi2は英語のbeerの音訳であり、それに「酒」をつけてビールを表す用語となったとされている。

かは当該用語からはまったく不明である。このような用語について、専利復審委員会は、本件明細書の「外面にプラスチックでビアインジェクト層を射出成形する」という記載に基づいて、「ビアインジェクト層は射出成形技術によって形成される包層である」と解釈した。この明細書の記載をもって『ビアインジェクト層』について解釈している」とするのは多少無理があるものの、「ビアインジェクト層」について明細書にこれ以外の記載がない状況では、この記載から当該用語の意義を解釈するというのは致し方ないと思われる。

(3) 創造性の判断

本件では、本実用新案の「電球……を包層する」が電球全体を覆うことを意味することを前提として、最も近い先行技術である証拠1の図11の例は、本件請求項1の「ビアインジェクト層は、電球、熱縮套管、導線、隔離柱、及び電球と導線との接続部位を一体として包層する」という構成を開示していなかった。証拠3では、放電ライトと外界とを隔てる保護管4が開示されていたが、専利復審委員会は、保護管4の作用は放電ライトを絶縁するという作用であって、電球の損壊を防止し、電球の光を柔らかくするという本実用新案のビアインジェクト層の作用とは異なると認定した。そして、そのように作用が異なることから、証拠1と証拠3との組み合わせに対して本実用新案は創造性を有すると判断された。

このような判断手法は審査指南に沿ったものである。即ち、本発明（実用新案）と最も近い先行技術との間に相違点があり、当該相違点が他の文献に開示されているという状況において、当該他の文献における当該相違点の作用と本発明における当該相違点の作用とが異なる場合には当該他の文献を最も近い先行技術と組み合わせて本発明を得ることは容易でなく、本発明が創造性を有すると認定される。

（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。）