

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第32回）

大野綜合法律事務所
弁理士 加藤 真司

「線材固定装置」事件（(2009)一中初字第694号）

1. 関連規定

特許法第22条第3項

創造性とは、先行技術と比較して、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ず、明瞭かつ簡潔に特許保護を要求する範囲を限定したものでなければならない。

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

このステップでは、最も近い先行技術及び発明が実際に解決しようとする技術的課題を考慮して、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を判断する。判断の過程で決定しなければならないのは、先行技術全体に何らかの技術的示唆が存在するか否か、即ち、先行技術において上記の相違点を当該最も近い先行技術に応用してそこに存在している技術的課題（即ち、発明が実際に解決しようとする技術的課題）を解決する示唆が与えられているか否かである。この種の示唆は、当該分野の技術者が上記の技術的課題に直面したときに、当該最も近い先行技術を改良して保護を要求する発明を取得できる動機となるものである。先行技術にこのような技術的示唆がある場合には、発明は自明であるということになり、際立った実質的特徴を具備しないことになる。

2. 事件の概要

「線材固定装置」の実用新案特許権（第02208159.3号、出願日は2002年3月25日）（以下単に、「本件特許」という）に対して無効審判が請求され、同特許の請求項1が創造性の要件（特許法第22条第3項）を満たすか否か、請求項4が明細書のサポート要件（特許法第26条第4項）を満たすか否か等が争われた。

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、請求項1は創造性を具備せず、請求項4はサポート要件を満たさないと判断して、本件特許を無効とする審決をした（2008年9月8日第12343号無効宣告請求審査決定、以下「第12343号審決」）。特許権者は、専利復審委員会の第12343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。

3. 本件特許の内容

本件特許は、表面実装技術（SMT）を利用して、線材を回路基板に固定する装置に関する。

従来の回路基板の配線は、プリント回路の方式を採用して直接基板上にプリントするか、それができない場合には、配線を基板上に半田付けしていた。しかしながら、既存の回路基板に対して後付で線材を追加する場合には、この線材の実装によって他の素子に影響が出ないように、工夫しなければならない。例えば、マイク用の線材では、一般的には、接続線を回路基板から引き出して、テープによって線材を回路基板に貼り付けている。このような手法は、美観を損なうだけでなく、テープの粘着力が弱くなると線材が脱落してしまうという問題がある。反対に、テープの粘着力が強すぎると、配線を交換する際には、粘着材が残存して、基板が汚れてしまうので、この残存した粘着材をきれいに取り除いた上で新たなテープを貼らなければならない、不便である。そこで、本實用新案は、表面実装技術を利用して、線材を基板上に固定して容易に脱落しないようにする線材固定装置を提供することを目的としている。

本件特許の請求項1及び請求項4は、以下の通りである（符号は筆者が追加した）。

1. 回路基板（100）に固定される線材（200）に適用される線材固定装置（300）であって、該線材固定装置（300）は、該回路基板（100）に接合される実装部（310）、該実装部（310）の一端縁から延伸する弾性アーム部（320）、及び該実装部（310）の一端縁から離れるように、該実装部（310）に対応する方向に、該弾性アーム部（320）から延伸する吸着部（330）を含み、該吸着部（330）は実装部（310）及び弾性アーム部（320）とともに、開口を有する配線空間（350）を形成し、

該線材固定装置（300）は、さらに、少なくとも該実装部（310）又は該吸着部（330）に位置し、かつ該配線空間に凸状に伸びた阻止部（340）を有することを特徴とする線材固定装置。

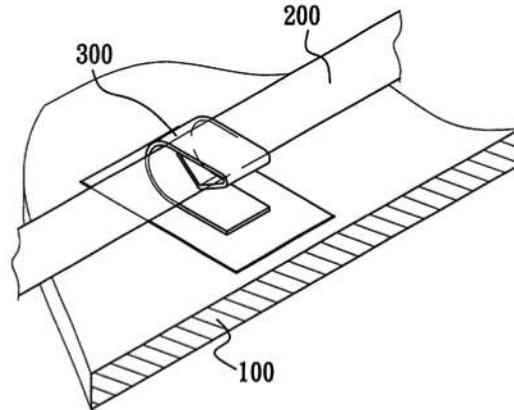
4. 該阻止部（340）は、該吸着部（330）に位置し、かつ

該阻止部（340）は、該弾性アーム部（320）から遠い該吸着部（330）の位置にあるガイドスライド部（341）、及び該弾性アーム部（320）に近く、かつ該ガイドスライド部（341）及び該実装部（310）に接続する押え部（342）を有し、

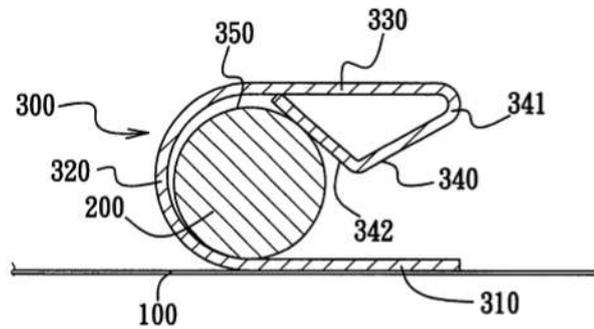
該阻止部（340）のガイドスライド部（341）は、弾性アーム部（320）から遠い吸着部（330）の一端縁から該配線空間（350）に向けて屈折して延伸してなり、

該押え部（342）は、ガイドスライド部（341）が所定の角度で該吸着部（330）に向かって折り返して延伸してなり、

該ガイドスライド部（341）、押え部（342）及び該吸着部（330）は、略三角形をなしていることを特徴とする請求項1に記載の線材固定装置。



[本件特許の図1]



[本件特許の図2]

この構成により、表面実装技術を利用して、機械アームの先端で線材固定装置の吸着部（330）を吸着して、基板（100）上に実装することができる。線材固定装置は、阻止部（340）の作用によって、線材（200）を安定して固定できるとともに、線材（200）を交換する際には、弾性アーム部（320）が板バネとなって容易に着脱を行える。

4. 専利復審委員会の審決

無効審判では、主に、請求項1の創造性及び請求項4のサポート要件が争われた。

(1) 請求項1の創造性について

無効審判請求人は、請求項1の創造性について、引用文献1（『電子組付技術』新時代出版社）を引用して、請求項1は引用文献1に対して創造性を具備しないと主張した。これに対して、専利復審委員会は、第12343号審決で、以下のように判断した。

本件特許の請求項1と引用文献1との間には以下の相違点がある。即ち、本件特許の線材固定装置（330）は回路基板（100）への固定に用いられ、実装部（310）は回路基板（100）との結合に用いられるが、引用文献1には、圧板と線クランプ板がどこに取り付けられるかは説明されていない（相違点1）。また、本件特許における線材固定装置（300）では、吸着部（330）を吸着できるが、引用文献1には、上実装部が吸着可能であることは説明されていない（相違点2）。

相違点1については、当業者は、必要に応じて下実装部を介して引用文献1における圧板と線クランプ板を回路基板上に取り付けることができ、これは当該技術分野の常套手段にすぎない。相違点2については、回路基板を半田付けする際に、真空吸着ノズルによって電子素子を吸着することは、当該技術分野の常套手段である。従って、吸着される電子素子に吸着可能な吸着部を

設けることは、当業者に熟知されている。また、真空吸着ノズルの大きさ及び吸着力に基づいて、電子素子の吸着部の吸着平面の大きさも調整される。引用文献1における上実装部は湾曲しているものの、当業者は状況に応じて、その上に真空吸着ノズルの吸着に供する平面を設けることができる。このような設計は当業者にとって自明である。

以上より、先行技術は、上記の相違点を引用文献1に応用して、そこに存在している技術的課題を解決する示唆を与えており、請求項1に係る考案は実質的な特徴及び進歩を具備せず、従って創造性を具備しない。

請求項1中の阻止部(340)が実装部(310)に位置するという考案(筆者注：上記の図1とは異なる実施例)については、上記の相違点1及び2のほか、本件特許の阻止部(340)が実装部(310)に位置するという、本件特許と引用文献1との相違点(相違点3)が存在する。しかしながら、阻止部(342)を実装部(310)に設けたとしても、吸着部(330)に設けたとしても、それによって異なる技術的效果が得られるわけではない。当業者は必要に応じて阻止部(340)を下部に位置する実装部(310)に設けることも、上部に位置する吸着部(330)に設けることもでき、これらはいずれも当該技術分野の常套手段である。よって、請求項1に係る考案は実質的な特徴及び進歩を具備せず、創造性を具備しない。

(2) 請求項4のサポート要件について

本件特許には、阻止部(340)が、実装部(310)側に設けられる実施例も記載されていた。請求項4はこのような実施例ではなく、上記の図2に示したように阻止部(340)が吸着部(330)側に設けられている実施例をクレームする意図であった。無効審判請求人は、請求項4に係る考案は、明細書に記載されておらず、サポート要件を満たさないと主張した。これに対して、専利復審委員会は、第12343号審決で、次のように判断した。

請求項4については、阻止部(340)は、吸着部(330)に位置し、請求項4の「該阻止部(340)のガイドスライド部(341)は、弾性アーム部(320)から遠い吸着部(330)の一端縁から該配線空間(350)に向けて折れて延伸してなり、該押え部(342)は、ガイドスライド部(341)が所定の角度で該吸着部(330)に向かって折り返して延伸してなり、該ガイドスライド部(341)、押え部(342)及び該吸着部(330)は、略三角形をなしている」という記載によれば、押え部(342)は、吸着部(330)、ガイドスライド部(341)から続いた後に屈折して形成されていることが分かる。請求項4ではまた、「該ガイドスライド部(341)及び該実装部(310)に接続する押え部(342)」と限定されており、即ち、押え部(342)は実装部(310)、ガイドスライド部(341)から続いた後に屈折して形成されてもいる。しかしながら、本件特許の明細書には、押え部(342)が、吸着部(330)、ガイドスライド部(341)から続いた後に屈折して形成されているのと同時に、実装部(310)、ガイドスライド部(341)から続いた後に屈折して形成されているという考案は記載されていない。従って、請求項4は明細書にサポートされておらず、特許法第26条第4項に規定を満たさない。

5. 中級法院における特許権者の主張

特許権者は、審決取消訴訟において次のように主張した。

(1) 請求項1の創造性について

本件特許の請求項1の創造性を評価する引用文献1と本件特許とは同一の技術分野ではなく、両者の技術分野には大きな差がある。

また、引用文献1と本件特許の請求項1の構成要件とを比較すると、多くの相違点が存在する。審決は明らかに、本件特許の請求項1における「開口を有する配線空間(350)」という相違

点を看過している。また、本件特許の請求項1の「実装部（310）」という構成は、引用文献1には開示されていないし、引用文献1は「該実装部（310）に対応する方向に……延伸する吸着部（330）」という構成も開示していない。さらに、引用文献1は、本件特許の請求項1における「該線材固定装置（300）は、さらに、少なくとも該実装部（310）又は該吸着部（330）に位置し、かつ該配線空間（350）に凸状に伸びた阻止部（340）を有する」という構成を開示していない。

(2) 請求項4のサポート要件について

本件特許の請求項4は、客観的にみて、明らかな誤記にすぎない。具体的な明らかな誤記の箇所は、「該阻止部（340）は、該弾性アーム部（320）から遠い該吸着部（330）の位置にあるガイドスライド部（341）、及び該弾性アーム部（320）に近く、かつ該ガイドスライド部（341）及び該実装部（310）に接続する押え部（342）を有し」における「実装部（310）」が「吸着部（330）」であるという点である。このため、明らかな誤記である「実装部（310）」を「吸着部（330）」と改めれば、この請求項は特許法第26条第4項の規定には違反していない。

6. 中級法院の判決

中級法院は、次の通り判示した。

(1) 請求項1の創造性について

『審査指南』第二部第四章3.2.1.1節は、次のように規定している。保護が要求されている考案が当業者にとって自明であるか否かを判断するときは、まず、最も近い先行技術と考案が実際に解決しようとする技術的課題を確定する。判断の過程で決定しなければならないのは、先行技術に全体として何らかの技術的示唆、即ち先行技術に上述の相違点を当該最も近い先行技術に応用してそこに存在する技術的課題（即ち考案が実際に解決しようとする技術的課題）を解決する示唆が存在するか否かである。この示唆は、当業者が前記の技術的課題に直面したときに、当該最も近い先行技術を改良して保護が要求されている考案を得る動機づけとなるものである。

これについて、本院は、請求項に係る発明が創造性を具備するか否かを判断する際には、当該請求項のすべての構成要件が先行技術に開示されているか否かを考察しなければならないだけでなく、先行技術の応用分野、及び先行技術がそこに開示された内容を組み合わせる技術的示唆を与えているか否かを考察しなければならないと考える。請求項のすべての構成要件が既に先行技術に開示されているとしても、それらの先行技術を互いに組み合わせると当該請求項に係る考案を得る示唆がないときは、その請求項は依然として当業者にとって非自明であり、創造性を具備することになる。

本件では、引用文献1が開示しているのは、伝統的な分野である電子素子取付技術であり、ここでは、線クランプ板による配線の固定は、ボルト、ナット、ワッシャ、及び相応のレンチ工具、即ち伝統的な機械的接続方式を採用することで実現される。一方、本件特許の特許請求の範囲では、明確に、本件特許は回路基板に固定される線材に使用されると限定されており、明細書では、本件特許は主に表面実装技術を利用した回路基板への実装に応用されると明記されている。これに対して、引用文献1が開示されたクランプ板及び線クランプ板は、プリント基板の技術分野には適用できないし、それを表面実装技術の分野に応用できるという証拠もない。従って、引用文献1の技術分野が本件特許の技術分野と同一であり、又は近接するものであるという証拠はない。従って、本件特許の考案は、技術常識を打ち破って創造的な労働をして得られたものである。即ち、本件において創造性を判断するポイントは、当業者が本件特許で解決しようとする技術課題を解決しようとしたときに、引用文献1から本件特許の考案を確かに得ることになるか否かである。ここで強調されるべきは、一種の主観的な意図及び能力であって、客観的な可

能性ではない。そして、このような主観的な意図は、まさに先行技術が与えている示唆に由来するものである。本件では、明らかにこのような技術的示唆は存在しない。本件において創造性判断のポイントは、技術的手段自体を技術者が採用する能力を有するか否かにあるのではなく、出願日前の先行技術の教示に基づいて、通常の技術者が確かにそのような手段を採用するという技術的動機があるか否かである。従って、本件特許の請求項1に限定された技術的解決手段は、実質的な特徴及び進歩を有し、創造性を有する。

(2) 請求項4のサポート要件について

認定された事実によれば、本件特許の請求項4には、「該阻止部(340)のガイドスライド部(341)は、弾性アーム部(320)から遠い吸着部(330)の一端縁から該配線空間(350)に向けて屈折して延伸してなり、該押え部(342)は、ガイドスライド部(341)が所定の角度で該吸着部(330)に向かって折り返して延伸してなり、該ガイドスライド部(341)、押え部(342)及び該吸着部(330)は、略三角形をなしている」と記載されている。本件特許の明細書には、阻止部(340)が吸着部(330)に位置するときは、阻止部(340)のガイドスライド部(341)及び押え部(342)と吸着部(330)は、略三角形をなすという技術内容が記載されている。従って、本件は、本件特許の請求項4の「実装部(310)」の押え部というのは誤記であり、本来は「吸着部(330)」の押え部であると認定する。よって、本件特許の請求項4に係る考案は明細書にサポートされており、特許法第26条第4項の規定を満たす。

7. 考察および実務上の注意点

(1) 請求項1の創造性について

第12343号審決によれば、本件特許の請求項1と引用文献1との間には相違点1～3が存在した。審決は、これらの相違点1～3は、いずれも当該技術分野の常套手段であると認定した。これに対して、中級法院の判決では、本件特許の請求項1の各構成要件について引用文献1との一致点及び相違点を認定することもなく、引用文献1と本件特許の請求項1とは技術分野が異なっており、引用文献1には本件特許の請求項1に係る考案を得る技術的示唆は存在しないと認定した。人民法院は、技術分野の異なる先行技術が、本件考案についての技術的示唆を与えないとしたその理由について、創造性を判断するポイントは、「当業者が本件特許で解決しようとする技術課題を解決しようとしたときに、引用文献1から本件特許の考案を確かに得ることになるか否かであり、強調されるべきは一種の主観的な意図及び能力であって、客観的な可能性ではない」と述べた。これは、欧州で採用されている、いわゆるCould-Wouldアプローチの考え方に似ているといえる。いわゆるCould-Wouldアプローチとは、当業者が、先行技術に基づいて、本発明を想到する可能性がある(Could)だけでは足りず、当業者ならば本発明を想到するであろう(Would)という示唆が先行技術になれば進歩性を否定できないとする考え方である。昨今の日本の知財高裁の進歩性に関する判決も似たような考え方をする傾向にあるといえる。

中国での創造性判断におけるCould-Wouldアプローチの採用については、2006年9月に出版された『專利復審委員会案例詮釋』という專利復審委員会自身が編纂した創造性の審決集において、ある審決例に対する評釈として、肯定的に紹介されていた。しかしながら、筆者が調べたところによれば、実際にCould-Wouldアプローチの論理付けで創造性を認めた審決例はなく、專利復審委員会の実務では採用されていない考え方であると理解できる。今回の審査指南の改正においても、創造性の部分については手付かずであり、従来の創造性の考え方や判断手法を変更し、又は発展させる改正はされていない。

本件の中級法院の判決は、このような状況の下で出されたものであり、注目に値する。人民法

院は、「創造性を判断するポイントは、……引用文献1から本件特許の考案を確かに得ることになるか否かである」、「強調されるべきは、一種の主観的な意図及び能力であって、客観的な可能性ではない」、「創造性判断のポイントは、技術的手段自体を技術者が採用する能力を有するか否かにあるのではなく、出願日前の先行技術の教示に基づいて、通常の技術者が確かにそのような手段を採用するという技術的動機があるか否かである。」と判示した。審査段階でもこれらの考え方を踏まえて、創造性を主張する際には、先行技術が何を教示しているのか、その教示に基づけば当業者は何を想到することになるか（何を想到できるかではなく）を審査官に丁寧に説明することが有効である。

(2) 請求項4のサポート要件について

専利復審委員会の審決では、請求項4を文字通りに読んで、その内容が明細書には記載されていないと判断した。これに対して、人民法院は、請求項4の問題となっている箇所の内容と請求項4の他の箇所の記載内容及び明細書の記載内容とが異なるので、請求項4の問題となっている記載箇所の内容は誤記であり、請求項4の他の箇所の記載内容及び明細書に記載の内容で理解すべきであるという認定をした。筆者は、人民法院の判断は、本件については、結論の妥当性はあるとは考えるが、その結論に至る理論構成が足りないと考える。

筆者は、一般的には、まず、問題となっている請求項を全体的に判断して、その請求項が、発明者の本来の意図と異なっているか否かにかかわらず、また、明細書に記載されたものであるか否かにかかわらず、その請求項自体で明確であるか否かを判断すべきであると考え。そして、請求項自体が明確である場合には、その請求項には誤記は存在しないと認定すべきである。請求項自体が明確でない場合には、誤記であると疑われる箇所が、ある特定の別の内容であることが明らかであるか否かを検討すべきである。そして、誤記であると疑われる箇所が、ある特定の別の内容であることが明らかである場合には、その箇所を誤記であると認定し、一方、誤記であると疑われる箇所の本来の内容が特定できない場合には、その請求項は不明瞭であると認定すべきである。そして、請求項自体が明確である場合に、その明確な請求項から把握される発明が明細書に記載されているか否かを判断すべきである。また、誤記であると認定された場合には、そのような誤記を本来の正しい意味に書き直す訂正は認められてよいと考える。しかし、単に請求項の内容が請求項の他の箇所の記載内容及び明細書に記載した内容と異なるからという理由だけで、端的に請求項の記載は誤記であると認定すると、請求項における独占範囲の公示手段としての機能が阻害されかねない。よって、誤記であるか否かの判断は上記のように慎重に行うべきである。

また、本件では、中級法院は、請求項4には誤記があるとの認定をして、その誤った記載を残したままの請求項4に対して、明細書にサポートされていると認定した。このような判断もまた、独占範囲の公示手段という請求項の役割を軽視したものであり、賛成できない。

（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の意見を反映するものではありません。）