

# 中国特許審決取消訴訟判例紹介（第33回）

大野総合法律事務所  
弁理士 加藤 真司

## 「8の字型弾性片」事件（(2009)一中初字第740号）

### 1. 関連規定

#### 特許法第22条第2項

新規性とは、当該発明又は実用新案が先行技術に該当しておらず、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又は公告された特許書類に記載されてもいないことをいう。

#### 特許法第22条第5項

この法律において、先行技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られた技術をいう。

#### 審査指南第二部第三章（一部抜粋）

##### 3.1 審査原則

新規性を審査する際には、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

審査される発明又は実用新案の特許出願と先行技術又は出願日前に如何なる単位又は個人が専利局に出願し出願日後（出願日を含む）に公開又は公告された（以下単に「出願が先で公開又は公告が後」という）の発明又は実用新案の関連する内容とを比較して、その技術分野、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ときは、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、新規性判断の際には、審査官はまず審査され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否かを判断し、特許出願と引用文献に開示された内容を比較して、請求項で限定されている技術案と引用文献に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、両者が適用される技術分野を確定でき、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ならば、両者は同様の発明又は実用新案であると認定しなければならないということである。

### 2. 事件の概要

「8の字型弾性片」の実用新案特許権（第200320124340.2号、出願日は2003年12月3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が新規性の要件（特許法第22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、請求項1は新規性を具備しないと判断して、本件特許を無効とする審決をした（2008年8月19日第12119号無効宣告請求審査決定、以下「第12119号審決」）。特許権者は、専利復審委員会の第12119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. 特許の内容

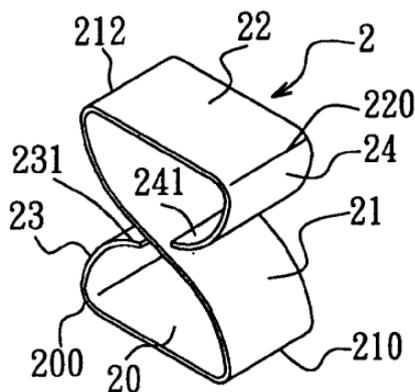
本件特許は、表面実装技術 (SMT) によって基板に取り付けられる 8 の字型弾性片に関する。  
 本件特許の請求項 1 は、以下の通りである (符号は筆者が追加した)。

1. 底壁(20)と、該底壁(20)に接続する弾性アーム(21)と、該弾性アーム(21)に接続する上壁(22)とを含む 8 の字型弾性片であって、

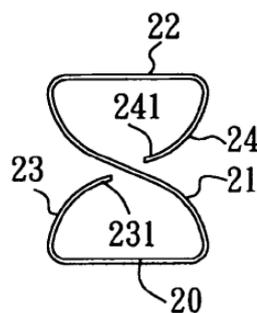
該底壁(20)の長手方向の相対する両端部にそれぞれ折れ曲がり(210)が形成され、そのうちの一の折れ曲がり(210)は、上向きに該弾性アーム(21)に向かって延出した湾曲部(23)であり、該湾曲部(23)の末端には第 1 の自由端(231)が形成され、

該弾性アーム(21)の一端は、該底壁(20)の他の折れ曲がり(210)から延伸することで、該弾性アーム(21)と該底壁(20)が鋭角を挟むようにし、該弾性アーム(21)の該底壁(20)から離れた他端部にも折れ曲がり(212)が形成されており、かつ、

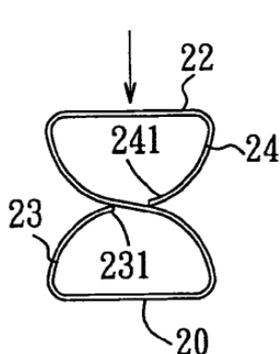
該上壁(22)の一端は、該弾性アーム(21)から延伸した折れ曲がり(212)であり、該上壁(22)の該弾性アーム(21)から離れた他端部から下向きに該弾性アーム(21)に向かって延出した湾曲部(24)を有し、該湾曲部(24)の末端に第 2 の自由端(241)が形成されていることを特徴とする 8 の字弾性片。



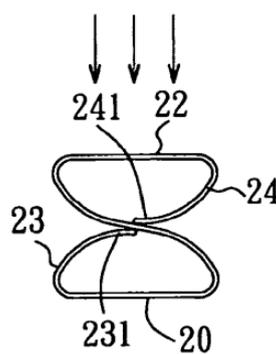
[本件特許の図 4]



[本件特許の図 5]



[本件特許の図 6]



[本件特許の図 7]

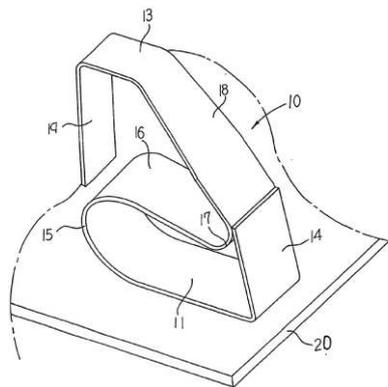
この構成により、この弾性片が下向きに圧力を受けた際には、弾性回復による二段階の反力を与えることができる。即ち、図 5 に示すように自由端(231, 241)が弾性アームに接触していない段階では、弾性片は比較的容易に変形し、軽い反力を与えることができる。更に圧力がかかって、図 6 のように自由端(231, 241)が弾性アーム(21)に接触した後は、変形が困難になって、図

7のような状態で大きな圧力を受けることができる。本実用新案の弾性片によれば、一枚の金属片を折り曲げて変形させるだけで製造できるので、製造の自動化ができ(手作業が不要となり)、製造精度を高くできるという効果が得られる。

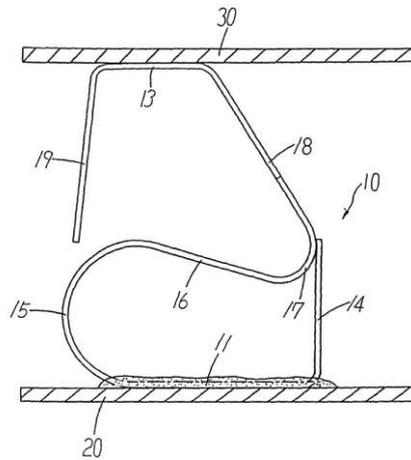
#### 4. 引用文献の内容

無効審判では、本件特許の出願前に出願され、本件特許の出願後に公告された「接触弾性片構造」という名称の実用新案出願(03206883.2号特許)が引用されて本件特許の新規性<sup>1</sup>が争われた。

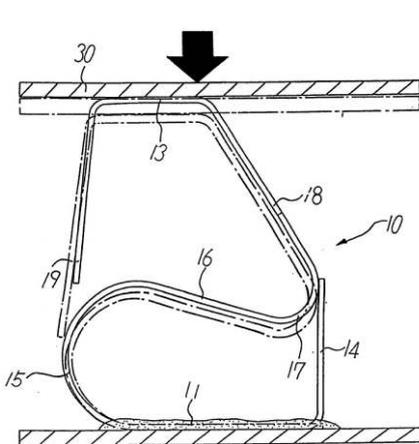
引用文献の接触弾性片(10)は、下図3、4に示す構造を有している。接触弾性片(10)に係る圧力が小さいときは、図5Aに示すように、曲率の小さい第1湾曲部(15)と第1弾性圧縮部(16)が変形する。圧力が大きくなると、図5Bに示すように、第1湾曲部(15)及び第2湾曲部(17)と、第1弾性圧縮部(16)及び第2弾性圧縮部(18)とが共同で圧力を分担して変形する。このとき、第1支持部(14)及び第2支持部(19)が、それぞれ第2湾曲部(17)及び第1湾曲部(15)に対して位置制限をすることで、変形量が増加しても圧力によって接触弾性片(10)がねじれることがなく、接触弾性片(10)の垂直動作を確保できる。



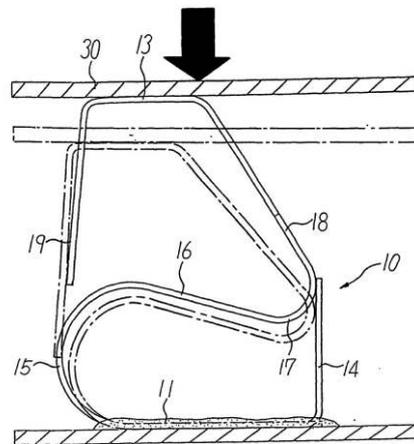
[引用文献の図3]



[引用文献の図4]



[引用文献の図5A]



[引用文献の図5B]

1 日本でいう「拡大先願」(日本特許法29条の2)

## 5. 専利復審委員会の審決

特許権者は、本件特許と引用文献とは3つの相違点があると主張した。これに対して、専利復審委員会は以下のように判断した。

(1) 特許権者は、本件特許の弾性アーム(21)と底壁(20)との間の夾角は鋭角である(特徴A)のに対して、引用文献は鈍角であると主張した。これに対して、専利復審委員会は、次のように認定した。本件特許の図5、6、7によれば、底壁(20)は端部(210)の折れ曲がりを経て弾性アーム(21)と接続される。弾性アーム(21)の底壁(20)側の折れ曲がり部と底壁(20)との間の夾角は鈍角である。弾性アーム(21)は、全体としてみると、底壁(20)との間の夾角が鋭角になっている。一方、引用文献の図5A、5Bによれば、弾性アーム(15)の取付部(11)に側の折れ曲がり部分と取付部(11)との間の夾角は鈍角であるが、弾性アーム(15、16、17、18)を全体で見れば、取付部(11)との間の夾角は鋭角である。よって、本件特許の「該弾性アーム(21)と該底壁(20)が鋭角を挟む」という特徴(特徴A)は、引用文献に開示されている。

(2) 特許権者は、本件特許の湾曲部(23, 24)は弾性アームに向かって湾曲している(特徴B)のに対して、引用文献の第1支持部(14)は弾性アームに向かって湾曲していないと主張した。これに対して、専利復審委員会は次のように認定した。引用文献の明細書の記載及び図5A、5Bに開示されている技術内容からは、弾性片の動作状態を考慮すると、第1支持部(14)と第2支持部(19)は、実質的にはそれぞれ弾性アーム(15~18)に向かって湾曲しており、弾性アームの反対方向に湾曲しているわけではないといえる。また、第1支持部(14)と第2支持部(19)は、それぞれ第1湾曲部(15)及び第2湾曲部(17)に対して位置を制限する作用を有している。よって、本件特許の「該弾性アームに向かって延出した湾曲部(23, 24)」という特徴(特徴B)は、引用文献に開示されている。

(3) 特許権者は、本件特許の弾性アームは折れ曲がった後に上壁を形成している(特徴C)のに対して、引用文献では、弾性アームは折れ曲がった後に、更に延伸して折れ曲がって上壁が形成されていると主張した。これに対して、専利復審委員会は次のように認定した。本件特許の請求項1に記載されているのは、「該弾性アーム(21)の一端は、該底壁(20)の他の折れ曲がり(210)から延伸することで、該弾性アーム(21)と該底壁(20)が鋭角を挟むようにし、該弾性アーム(21)の該底壁(20)から離れた他端部にも折れ曲がり(212)が形成されており、かつ、該上壁(22)の一端は、該弾性アーム(21)から延伸した折れ曲がりであり、該上壁(22)の該弾性アーム(21)から離れた他端部から下向きに該弾性アーム(21)に向かって延出した湾曲部(24)を有し、該湾曲部(24)の末端に第2の自由端(241)が形成されている」である。これに対して、引用文献の弾性アーム(15, 16)は取付部(11)から延伸した折れ曲がりであり、弾性アームの取付部(11)から離れた他端にも折れ曲がり形成されており、接続部(13)の一端は弾性アーム(18)から延伸した折れ曲がりであり、接続部(13)の弾性アーム(18)から離れた他端には湾曲部(第2支持部(19))が形成されている。また、引用文献における第1支持部(14)及び第2支持部(19)は、接続部(13)にとっては湾曲又は折れ曲がって形成されているものである。一方、本件特許の請求項で限定されているのは、一の折れ曲がり、該弾性アーム(21)に向かって延出した湾曲部(23)であり、該湾曲部(23)の末端には第1の自由端(231)が形成されているということであり、請求項では湾曲部の形状がまっすぐであるか湾曲した形状であるかは明確に限定されていない。本件特許の明細書の記載を参照すると、底壁(20)、端部(210)、及び弾性アーム(21)との間の湾曲の構成も本件特許の折れ曲がりに該当する。従って、本件特許の「該上壁(22)の一端は、該弾性アーム(21)から延伸した折れ曲がりであり」という特徴は、引用文献に開示されている。

専利復審委員会は、以上のように、特許権者が主張する本件特許の引用文献に対する相違点を

すべて否定して、本件特許と引用文献とは同一であり、本件特許は新規性を具備しないと判断した。

## 6. 中級法院の判決

中級法院は、次の通り判断した。

引用文献の弾性アームは、方向の相反する2回の湾曲を経ており、弾性アームと底壁及び上壁とのそれぞれ接続部は鈍角となっている。一方、本件特許の弾性アームには、方向の相反する2回の湾曲はなく、弾性アーム(21)と底壁(20)及び上壁(22)とのそれぞれの接続部は鋭角である。引用文献の第1支持部及び第2支持部は、それぞれ第1湾曲部及び第2湾曲部の接線方向に伸びている。これに対して、本件特許の上壁(22)と底壁(20)の各々から延伸する湾曲部(23, 24)の自由端(231, 241)は、対応しており、弾性アームに向かって湾曲している。従って、本件特許は引用文献とは3つの相違点があるという特許権者の主張は根拠がある。

本件特許の弾性片が下に押されて変形する際には、第1自由端(231)と第2自由端(241)が、それぞれ弾性アーム(21)に押圧され、湾曲部(23, 24)も変形程度の増加を強いられる。一方で、湾曲部(23, 24)の変形は更なる機械的なサポートを提供し、過度の押圧によって弾性片が永久変形して破損することを回避できる。これと同時に、湾曲部(23, 24)と弾性アーム(21)とが導電接触することで、上壁(22)と底壁(20)との間の導電抵抗値が低下して、明らかな効果の増進を達成できる。一方、引用文献の第1支持部(14)は、第2湾曲部(17)を支持するものであって、第2湾曲部(17)に向かって延伸しているわけではない。よって、弾性片(10)が外力を受けて下に押された際には、第1支持部(14)は、第2湾曲部(17)によって外に押し出され、内向きの弾性回復力を生じることになる。この方向はちょうど第2湾曲部(17)が下に変形する方向と垂直である。内向きの弾性回復力によって第2湾曲部(17)の下向きの変形に抵抗する場合には、引用文献の第1支持部(14)及び第2支持部(19)に支持及び位置制限の作用があるとしても、その構成は本件特許の支持方式とは明らかに異なり、かつ回復力の方向は弾性アームが下向きに受ける力と互いに垂直であり、抵抗変形の効果も必然的に本件特許より劣るものである。従って、本件特許は、引用文献と比較して、技術案及び達成される技術的效果が何れも明らかに異なっており、本件特許は新規性を具備する。

## 7. 考察および実務上の注意点

本件は、いわゆる拡大先願<sup>2</sup>が問題になった事案である。本件特許の明細書に記載された弾性片(10)は、その図に示されるように底壁(20)の一方側の端から上壁(22)の他方側の端にかけて弾性アーム(21)が形成されており、この弾性アーム(21)は、底壁(20)及び上壁(22)とのそれぞれの接続点で底壁(20)及び上壁(22)と鋭角をなしている。弾性アーム(21)は、底壁(20)及び上壁(22)から離れるに従って底壁(20)及び上壁(22)に対する角度が緩やかになっており、その中央点が変曲点となっている。即ち、弾性アーム(21)は、底壁(20)及び上壁(22)から遠い方に凸になるように湾曲しており、変曲点はその頂点となっている。底壁(20)及び上壁(22)の弾性アーム(21)と接続する端と反対側の端からは、それぞれ弾性アーム(21)の形状に対応するように湾曲した湾曲部(23, 24)が形成されており、その自由端(231, 241)は、弾性アーム(21)の中央点(変曲点)の少し手前に位置するよう構成されている。この構成により、弾性片(10)にかかる押圧力が小さい時には、弾性アーム(21)と底壁(20)及び上壁(22)との間の板バネの作用によって反力を生じさせ、押

2 中国では「抵触出願」という。

圧力が強くなって、自由端(231, 241)が弾性アーム(21)の中央点付近に接触した後は、自由端(231, 241)が弾性アーム(21)の曲線に沿ってスライドすることで弾性片(10)の収縮を許容しつつ、湾曲部(23, 24)が弾性アーム(21)に支えられることになる。これによって、より大きな押圧力を受け止めることができる。従って、弾性アーム(21)が湾曲しており、湾曲部(23, 24)がそれに対応して湾曲しているということは、本件特許にとって重要な特徴であると考えられる。しかしながら、本件特許の請求項1ではこの特徴が十分に表現されていなかったのではないかとと思われる。そして、そのことが、拡大先願における「同様の発明」の判断を混乱させたのではないかとと思われる。

本件特許では、「折れ曲がり」<sup>3</sup>という用語と「湾曲」<sup>4</sup>という用語が使用されている。本件特許の実施の形態では、一枚の金属片を「折り曲げて」、湾曲部(23)、底壁(20)、弾性アーム(21)、上壁(22)、湾曲部(24)をこの順で形成している。そして、その湾曲部(23)及び湾曲部(24)は、文字通り、「湾曲」した形状となっている。審決では、この二つの用語を混乱しており、特許権者もまたこの二つの用語の違いを十分に審査官に説明できなかったのではないかとと思われる。また、引用文献の弾性片において、本件特許の湾曲部(23, 24)に相当する第1支持部(14)及び第2支持部(19)は、「湾曲」しておらず、直線状に形成されていることについて、審決は、「請求項では湾曲部の形状がまっすぐであるか湾曲した形状であるかは明確に限定されていない」と認定した。即ち、審決は「湾曲部」が湾曲しているとは限らないと認定したことになる。これに対して、中級法院は、「湾曲部(23, 24)の自由端(231, 241)は、対応しており、弾性アームに向かって湾曲している」という請求項の記載に基づかない認定をしているものの、引用文献とは相違すると判断している。

特徴A(弾性アーム(21)と底壁(20)との間の夾角は鋭角であるという特徴)については、審決では、引用文献について、「弾性アーム(15, 16, 17, 18)を全体で見れば、取付部(11)との間の夾角は鋭角である」と無理のある解釈をしている。これに対して、中級法院では、「本件特許の弾性アームには、方向の相反する2回の湾曲はなく」とこれもまた請求項の記載には基づかない認定をしているものの、最終的には「弾性アーム(21)と底壁(20)及び上壁(22)とのそれぞれの接続部は鋭角である」として、引用文献との相違を認めている。

以上のように、本事案では、まず、審決では引用文献の内容を強引に解釈して、本件特許と同一であると認定したという問題があり、一方、中級法院では、請求項ではなく明細書の実施の形態に基づいて技術案の認定をしているという問題がある。そして、それ以前に、特許権者が明細書や請求項において、実用新案の内容を的確に表現できていなかったことが、このような混乱した判断を招いたのではないかと考えられる。

(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の意見を反映するものではありません。)

---

3 中国語では“折曲”。

4 中国語では“弯折”。