

# 中国特許審決取消訴訟判例紹介（第23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>

## 「コンクリート多孔質レンガ装置用設置機」事件（(2008) 高行終字第511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)

(i) 上記の相違点が、公知の常識である場合。例えば、上記の相違点が、当該分野における改めて決定された技術的課題を解決する慣用手段、又は教科書若しくはハンドブック等において開示された当該改めて決定された技術的課題を解決する手段である場合。

#### 特許審査指南第二部第四章4.6.2節

##### 4.6.2 要素代替の発明

要素代替の発明とは、既知の製品又は方法のある要素をその他の既知の要素で代替した発明をいう。

(1) 発明が、同一機能の既知の手段による同等効果の代替であり、又は同一の技術的課題を解決するために、研究によって得られた同一機能を有する既知の最新の材料で公知の製品中の相応する材料を代替し、又はある公知材料で公知の製品のある材料を代替する場合であって、このような公知の材料の類似の応用が既知であり、かつ予期し得ない技術的効果が得られていないときは、この発明は創造性を有しない。

#### 【例】

ポンプに係る発明において、先行技術と比べて、その発明の動力源が油圧モータによって先行技術で使用されている電動モータを代替している場合は、このような同等効果の代替の発明は創造性を具備しない。

(2) 要素の代替によって発明に予期し得ない効果をもたらさせる場合は、その発明は際立った

---

※ 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

実質的特徴及び顕著な進歩を有し、創造性を有する。

## 2. 事件の概要

「コンクリート多孔質レンガ装置用設置機」の実用新案特許権（第200520069592.9号、出願日は2005年3月9日）に対して無効審判が請求され、同実用新案特許が創造性の要件（特許法第22条第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、引用文献1（中国実用新案明細書、公告番号第CN2349178Y号）を引用して、本件実用新案特許（以下単に「本件特許」という）の請求項1～5は創造性を具備しないと認め、本件特許を無効とする審決をした（2007年9月24日第10649号無効宣告請求審査決定、以下「第10649号審決」）。実用新案特許権者（以下単に「特許権者」という）は、専利復審委員会の第10649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10649号審決を維持する判決をした（(2008)一中行初字第358号）。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358号判決を維持する判決をした。

## 3. 特許の内容

本件特許は、レンガ製造装置の設置機に関し、具体的にはコンクリート多孔質レンガ装置専用の設置機に関する。従来技術では、製造されたコンクリートレンガを所定位置に設置するのに、作業員が持ち上げて設置するか、又はフォークリフト等の設備を用いて設置をしていた。作業員が持ち上げて設置する場合には、持ち上げることができる重さに限界があり、一方、フォークリフト等の設備を利用すれば費用がかかるという問題があった。本件特許は、人力を必要とせず、かつフォークリフト等の設備も必要としないレンガ設置機を提供するものである。本件特許は昇降手段を利用して板状のレンガを一定高度まで持ち上げ、可動手段にてこの板状レンガをその高度の平面内で所定の位置まで移動するものであり、全過程において必要とされる動力は、油圧手段と該油圧手段にそれぞれ接続された可動手段及び走行手段の油圧シリンダによって提供する。本件特許の請求項は以下のとおりである。

1. 固定フレームと、可動フレームと、可動手段と、昇降手段と、油圧手段とからなり、固定フレーム内に可動フレームが備えられており、可動フレームに可動手段及び昇降手段が接続されており、可動手段及び昇降手段にはそれぞれ走行油圧シリンダ及び昇降油圧シリンダが接続されており、走行油圧シリンダ及び昇降油圧シリンダはいずれも油圧手段に接続されていることを特徴とするコンクリート多孔質ブロック装置用設置機。

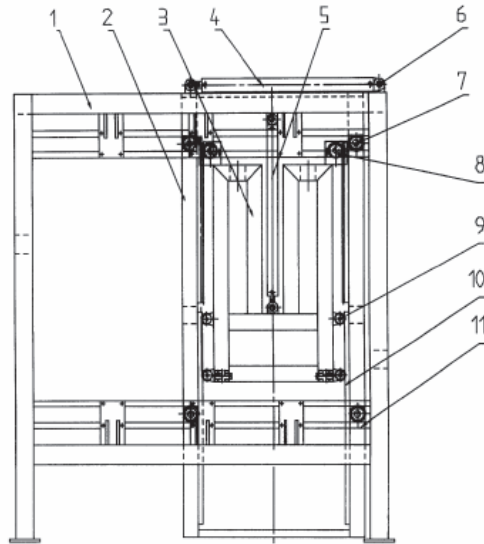
2. 前記可動手段は、走行遊動輪と、走行油圧シリンダと、ピンローラと走行ガイドレールとからなり、走行遊動輪は可動フレームに取り付けられ、走行遊動輪の下方には走行ガイドレールがあり、走行ガイドレールは固定フレームに取り付けられ、可動フレームはピンローラを介して走行油圧シリンダの一端と接続され、走行油圧シリンダの他端は固定フレームに接続されていることを特徴とする請求項1に記載のコンクリート多孔質ブロック装置用設置機。

3. 前記昇降手段は、昇降フレームと、昇降遊動輪と、昇降油圧シリンダと、ピンローラと、昇降ガイドレールと、フラットリフトブロックとからなり、昇降フレームには昇降遊動輪が設けられており、昇降遊動輪の一方には昇降ガイドレールが接続されており、昇降ガイドレールは可動フレームに固定されており、昇降フレームはピンローラを介して昇降油圧シリンダの一端と接続され、昇降油圧シリンダの他端は可動フレームに接続され、リフトフラットブロックは昇降フ

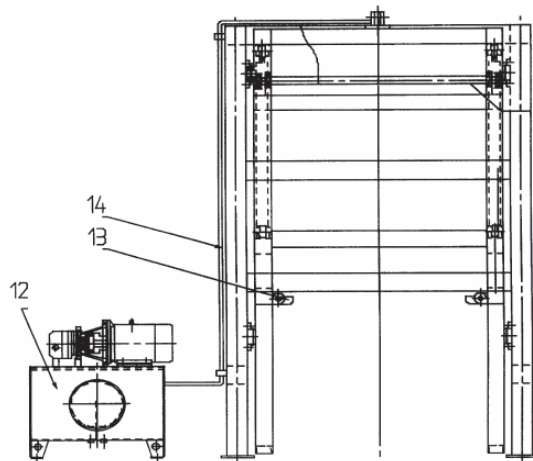
レームの下部に取り付けられていることを特徴とする請求項1に記載のコンクリート多孔質レンガ装置用設置機。

4. 前記油圧手段は、油圧ステーションと油管からなり、油圧ステーションは油管を介して走行油圧シリンダ及び昇降油圧シリンダに接続されていることを特徴とする請求項1に記載のコンクリート多孔質レンガ装置用設置機。

5. 可動手段と昇降手段との間には同期機構が接続されており、同期機構はギア及びラックからなり、ギア及びラックは噛み合っていることを特徴とする請求項1に記載のコンクリート多孔質レンガ装置用設置機。



[本件特許の正面図]



[本件特許の側面図]

- 1：固定フレーム 2：可動フレーム 3：昇降フレーム 4：走行油圧シリンダ  
 5：昇降油圧シリンダ 6：ピンローラ 7：走行遊動輪 8：同期機構  
 9：昇降遊動輪 10：昇降ガイドレール 11：走行ガイドレール  
 12：油圧ステーション 13：リフトフラットブロック 14：油管

#### 4. 専利復審委員会の審決

専利復審委員会では本件特許の請求項1～5の創造性について以下の通り判断された。

##### (1) 請求項1の創造性について

引用文献1は、自動レンガ設置機を開示しており、その明細書には次の技術内容が開示されている。この設置機は設置大フレームを含み、設置大フレーム内にはブリッジ式滑車が設けられており、この滑車は走行機構及びリフト機構からなる。引用文献1の走行機構は、所定高度まで上昇した輸送車を所定の位置まで平行移動させる。引用文献1の設置大フレームは本件特許の固定フレームに相当し、引用文献1のブリッジ式滑車、走行機構、リフト機構はそれぞれ本件特許の可動フレーム、可動手段、昇降手段に相当する。本件特許の請求項1と引用文献1との相違点は、(1)本件特許の請求項1の可動手段及び昇降手段はそれぞれ走行油圧シリンダ及び昇降油圧シリンダに接続され、走行油圧シリンダ及び昇降油圧シリンダは油圧手段に接続されており、即ち、請求項1の発明は油圧伝動方式を採用していること、(2)本件特許の請求項1では当該特許がコンクリート多孔質レンガに適用されることを明記していることである。

油圧手段が動力を提供して油圧シリンダによって動力を伝達する伝動方式と、モータから動力を提供してチェーンによって動力を伝達する伝動方式とは、当該技術分野において慣用されている作業方式であり、いずれの方式を採用しても本発明の目的を達成できる。従って、引用文献1のモータ駆動方式を油圧伝動方式に替えることで本件特許の請求項1の発明を得るとともに、それが同一の技術的効果を有することを予期することは、当業者が創造的な労働をせずに実現できることである。また、引用文献1では設置機をレンガの設置に用いると開示されているが、その明細書では当該設置機を専らコンクリート多孔質レンガを設置するのに用いるとは記載されていない。しかしながら、当業者にとっては、引用文献1のレンガ設置機を特定のコンクリート多孔質レンガの設置に応用することは、創造的な労働を要しないことである。従って、引用文献1を基に当該分野の通常の手段を結び付けて本件特許の請求項1の発明を得ることは当業者にとって自明である。よって、本件特許の請求項1は引用文献1に対して創造性を具備しない。

##### (2) 請求項2の創造性について

引用文献1は駆動輪と、従動輪と、レールとを備えたレンガ設置機の走行機構を開示している。走行機構は駆動輪によって設置大フレーム上のレールを往復運動する。引用文献1の駆動輪及び従動輪は本件特許の請求項2の走行遊動輪に相当し、引用文献1の走行レールは本件特許の請求項2のガイドレールに相当する。請求項2と引用文献1との相違点は、(1)可動手段が走行油圧シリンダを有すること、(2)可動フレームがピンローラを介して走行油圧シリンダの一端と接続されており、走行油圧シリンダの他端が固定フレームに接続されていることである。

上述のように、引用文献1のモータ駆動方式を油圧伝動に替えることは当業者にとっては通常の手段の置換であり、創造的な労働を要しないことである。走行油圧シリンダは油圧伝動に必須の技術要素であり、油圧伝動を採用する際に伝動油圧シリンダの一端を可動フレームに接続し、他端を固定フレームに接続することは自明である。また、ピンローラを用いて伝動部材（油圧シリンダ）と移動部材（可動フレーム）とを接続することも当該分野の通常接続方式である。従って、請求項1が創造性を具備しない場合には請求項2も創造性を具備しない。

##### (3) 請求項3の創造性について

引用文献1は、モータ、スプロケットウィール、チェーン、昇降ベルト、ガイド手段等を備えたレンガ設置機のリフト機構を開示している。ガイド手段は、ガイドスライドバーと、ガイドウィールと、外部スライダとを含み、作業時には、モータによって動力が提供され、スプロケットウィールとチェーンが動力を伝達し、昇降ベルトとガイド機構の共同作用の下、輸送車を上昇

させる。引用文献1の昇降ベルト及びガイド手段は本件特許の昇降フレーム、昇降遊動輪及び昇降ガイドレールに相当し、引用文献1の輸送車は本件特許のリフトフラットブロックに相当する。請求項3と引用文献1との相違点は、(1)昇降手段が昇降油圧シリンダを有すること、(2)昇降フレームがピンローラを介して昇降油圧シリンダの一端と接続され、昇降油圧シリンダの他端が可動フレームに接続されていることである。

上述のように、引用文献1の伝動駆動方式を油圧駆動に替えることは、当業者にとって通常の手段の置換であり、創造的な労働を要しないことである。昇降油圧シリンダは油圧伝動に必須の技術要素であり、油圧駆動を採用する際に、昇降油圧シリンダの一端を可動フレームに接続し、他端を固定フレームに接続することは、当業者にとって自明である。また、ピンローラを利用して伝動部材（油圧シリンダ）と移動部材（昇降フレーム）とを接続することも当該分野の通常の方法である。よって、請求項1が創造性を具備しない場合には、請求項3も創造性を具備しない。

#### (4) 請求項4の創造性について

請求項4を引用文献1と比較すると、その相違点は、引用文献1では具体的な油圧手段の構成が開示されていないことである。

しかしながら、当業者にとっては、油圧手段は、液体圧力を利用して動力を伝達する装置であり、油圧ステーションと油管は必須の部材であり、油管を走行油圧シリンダ及び昇降油圧シリンダに接続することは、油圧手段の通常の方法である。よって、請求項1が創造性を具備しない場合には、請求項4も創造性を具備しない。

#### (5) 請求項5の創造性について

引用文献1には、レンガ設置機がプロセスコントローラによる制御によって走行機構を同期駆動するという技術が開示されている。よって、請求項5と引用文献1との相違点は、本件特許ではギアとラックという機械方式で同期をとっていることである。

しかしながら、引用文献1では、輸送車を移動及び昇降させてレンガの設置を行う際に、同期駆動方式を採用することで輸送車の運行をスムーズにするという技術的示唆を与えられている。当該分野においてギア及びラックを用いた機械的同期は通常の方法である。引用文献1が与えている技術的示唆の下で、当該分野の通常の方法を採用することは当業者にとって創造的な労働を要しないことである。従って、請求項1が創造性を具備しない場合には、請求項5も創造性を具備しない。

### 5. 控訴人（特許権者）の控訴審での主張

特許権者は第10649号審決の後、中級法院に提訴したが、中級法院でも審決と同趣旨の判断がなされ、審決が維持された。これに対して、特許権者はさらに高級法院に控訴し、以下のように主張した。

- (1) 本件特許の特徴は、油圧手段における油圧シリンダシステムを動力源としてレンガ設置機の平行移動及び昇降運動の駆動を行うことである。一方、引用文献1のレンガ設置機はモータを駆動機構とするものである。本件特許を引用文献1と比較すると駆動源が相違するだけでなく、両者はまったく異なる発明に係るものである。従って本件特許は創造性を有する。
- (2) 第10649号審決は本件特許の基本的な技術概念の認定に誤りがある。油圧伝動においては油圧シリンダ又は油圧モータを採用でき、審決のように「走行油圧シリンダは油圧伝動に必須の技術要素である」というわけではない。
- (3) 第10649号審決は『審査指南』に規定された基本原則に違反している。『審査指南』に規定

されている「電動モータ」を「油圧モータ」に置換することは創造性を有しないという例は、本件には適用されない。また、第10649号審決では公知の常識として判断しているが、審判請求人は公知の常識であることを立証しておらず、これをもって判断をした専利復審委員会は『審査指南』の規定に違反している。

(4) 本件特許の「実用新案検索報告<sup>1</sup>」は請求項3、5について正確な評価をしている。

## 6. 高級人民法院の判決

高級法院は特許権者及び審判請求人の両主張を踏まえて次のように判決した。

本件特許の明細書を参照すると、本件特許の請求項1に係る発明は、昇降手段を利用して多孔質レンガを一定高度まで持ち上げ、その後、可動手段にてこの板状レンガをその高度の平面内で所定の位置まで移動するものであり、全過程において必要とされる動力は、油圧手段と該油圧手段にそれぞれ接続された可動手段及び走行手段の油圧シリンダによって提供するというものである。

引用文献1は自動レンガ設置機を開示しており、その明細書には次のような技術が開示されている。この設置機は設置大フレームを含み、設置大フレーム内にはブリッジ式滑車が設けられており、この滑車は走行機構及びリフト機構からなる。引用文献1の走行機構は、作業の際には、昇降機構によってレンガを積んだ輸送車を持ち上げて、その後、所定高度まで上昇された輸送車を所定の位置まで平行移動させる。よって、本件特許の請求項1と引用文献1との主な相違点は、本件特許の請求項1は油圧シリンダで動力を提供するのに対して、引用文献1が採用しているのは電動モータによって動力を提供するという方式であるという点である。両者は、採用している動力源が異なっていることから、後続の伝動、走行、リフト等の構成が異なることとなっている。

まず、特許権者が一審で提出した『辞海』の記載によれば、油圧伝動手段は油圧ポンプを動力源とし、その実行部材は油圧シリンダと油圧モータとの二方式に分けられる。確かに油圧シリンダと油圧モータとは伝動の方式及び原理が多少異なるが、油圧伝動方式は当該分野の公知の常識である。また、油圧ポンプによって動力を提供するのに油圧シリンダ又は油圧モータによって伝動を実現することも、電動モータによって動力を提供してチェーンによって伝動をすることも、当該分野の通常的方式であり、いずれの方式を採用しても本発明の目的を達成できる。従って、引用文献1の電動方式を油圧伝動方式に替えることによって本件特許の請求項1を得ること及びそれが有する技術的効果を予期することは、当業者が創造的な労働をしなくても実現できることである。

当該分野の公知の常識とは、当業者が把握している基本知識をいい、通常は教科書又は技術辞典、技術ハンドブック等の参考書に記載されている。当事者が、ある事実が公知常識であると主張するときは、相応する証拠を提供しなければならない。本件において、審判請求人が提供した『機電一体化実用ハンドブック』は2007年1月出版の第二版であり、その出版日は本件特許の出願日後であるが、第一版は2001年8月に出版されている。特許権者が提出した『辞海』と組み合わせると、油圧伝動とモータ伝動及び各々の具体的な分類は本件特許の出願日前に当業者の公知の常識であったと信ずる理由があるといえる。動力源の変更によってその後段の伝動方式等の構成が変更されることも、当業者が創造的な労働をせずに想到できることである。従って、本件特許の請求項1は引用文献1に対して創造性を有しない。

1 「実用新案検索報告」は日本の「実用新案技術評価書」に相当する。

請求項2～5と引用文献1とを比較すると、その相違点はいずれも当該分野の通常の技術手段であり、当業者にとって自明である。よって、請求項1が創造性を具備しない場合には請求項2～5も創造性を具備しない。

実用新案検索報告は、実用新案特許権の有効性に関する初歩的な証拠であり、司法審査に持ち込むことができる有効な法律文書ではない。実用新案検索報告の認定が正確であるという特許権者の上訴主張は法に基づかないものであり、支持できない。

## 7. 考察および実務上の注意点

### (1) 1件の引用文献で創造性を否定できるケース

本件では1件の先行技術文献のみが引用された。請求項1と引用文献1との間には相違点があり、請求項1は引用文献1に対して新規性を有することは認められたが、創造性は認められなかった。審査指南には発明の自明性を否定できる3つの類型が規定されている。第1の類型は1件の引用文献との間の相違点が公知の常識である場合であり、第2の類型は相違点が当該1件の引用文献の他の箇所に開示されており、作用が同一である場合であり、第3の類型は相違点が他の文献に開示されており、作用が同一である場合である。本件では、請求項1と引用文献1とでは油圧伝動（油圧シリンダ）とモータ伝動という相違があったが、請求項1が採用している油圧伝動は公知の常識であり、よって請求項1は創造性を有しないと判断された。特許権者は『辞海』という辞書を提出して油圧伝動手段の実行部材は油圧シリンダと油圧モータとの二方式に分けられ、請求項1はそのうちの油圧シリンダを採用するものであると主張した。しかしながら、このような主張によっても油圧シリンダが公知の常識であることを否定することはできず、逆に油圧シリンダが公知の常識であることを示す結果となった。

なお、審査指南には、「審査官が審査意見通知書で引用する当該分野の公知の常識は确实なものでなければならず、審査官が引用した公知の常識に対して出願人が疑義を唱えた場合は、審査官は理由を説明し、又は相応する証拠を提供して証明できなければならない」と規定されている（審査指南第二部第八章4.10.2.2節(4)）。無効審判を請求する場合には、このような説明又は立証の責任は審判請求人に課されることになる。一方、出願段階では、公知の常識であるという審査官の認定が不実であると考えられる場合には、上記の規定を根拠に説明又は証拠を要求することができる。

### (2) 要素代替の発明

本件では、請求項1は引用文献の電動モータを油圧手段で代替した発明であると考えられることができる。このような代替はちょうど審査指南にて創造性が認められない例として挙げられている代替である。即ち、同一機能を有する複数の方式がある場合において、先行技術にてある機能を有する部分を他の公知の同一の機能を有する他の方式で代替し、そのような代替によって特別な効果が得られていないのであれば、創造性は認められないことになる。一方、代替に係る部分自体が公知であったとしてもそれを請求項の他の構成と組み合わせることで先行技術からは予期し得ない効果が得られるのであれば創造性が認められることになる。本件では、油圧シリンダ又は油圧モータによって動力を伝達してレンガ設置機を駆動しても、電動モータによって動力を伝達してレンガ設置機を駆動しても得られる効果は同じであったため、電動モータを油圧シリンダ又は油圧モータで代替することは創造性がないと判断された。

### (3) 実用新案検索報告と審決取消訴訟との関係

特許権者は、二審において、実用新案検索報告では請求項3と請求項5の創造性について肯定的な結果が報告されており、この検索報告は正しいと主張した。これに対して、高級法院は「実

用新案検索報告は、実用新案特許権の有効性に関する初歩的な証拠であり、司法審査に持ち込むことができる有効な法律文書ではない」として特許権者の主張を退け、実用新案検索報告が司法審査に影響を与えないことを明確にした。なお、この「司法審査」は、訴訟における特許の有効性に関する審理を指すと理解できる。実用新案の侵害訴訟では、被告が無効審判を提起した場合にも、実用新案検索報告が肯定的であれば、原則として侵害訴訟手続は中止されない。この場合に、特許権者は法院に結論が肯定的である実用新案検索報告を提示して侵害訴訟手続を中止すべきでないことを主張できる。

(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。)