

# 中国特許審決取消訴訟判例紹介（第4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>

## 「配電用変圧器及びスイッチのアセンブリ装置」事件（（2007）高行終字第21号） （原審（2006）—中行初字第432号）

### 1. 関連規定

#### 特許法第22条第4項

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造でき、又は使用でき、かつ積極的な効果を奏することができることをいう。

#### 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、特許保護を要求する範囲を説明したものでなければならない。

#### 特許法第26条第3項

明細書は、所属技術分野の技術者が実現できることを基準として、発明又は実用新案について明瞭かつ完全に説明を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第3.3節（一部抜粋）

明細書のサポートが得られる場合には、請求項では発明又は実用新案に対して概括的な限定をすることが許される。通常は、概括の方式には以下の二種類がある。

##### （1）（省略）

（2）並列選択法を用いた概括、例えば、「要件A、B、C又はD」又は「A、B、C及びDからなる物質グループから選択される一種類の物質」等のように、「又は」又は「及び」を用いていくつかの必ず選択しなければならない具体的な特徴を並列させる概括。並列選択法を採用して概括する際には、並列選択で概括される具体的な内容は同等の効果を有しなければならず、上位概念で概括される内容が、「又は」を用いて下位概念の後に並列されてはならない。また、並列選択で概括される概念は、含意が明瞭でなければならない。例えば、「A、B、C、D又は類似物（装置、方法、物質）」という記載において、「類似物」という概念は含意が不明瞭であり、具体的な物又は方法（A、B、C、D）と並列にすることはできない。

#### 特許審査指南第二部第二章第3.3.1節（一部抜粋）

特許法実施細則第22条第1項の規定に基づいて、発明又は実用新案の独立請求項は、前書部分と特徴部分を含まなければならない、以下の規定に従って記載しなければならない。

※ 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

（1）前書部分：保護を要求する発明又は実用新案の技術案の主題名称及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術とが共有する必須構成要件を明記する。

（2）特徴部分：「その特徴は……」又は類似の用語を用いて、発明又は実用新案を最も近い先行技術と区別する構成要件を明記する。これらの要件と前書部分に明記した要件とを合わせて、発明又は実用新案の保護を要求する範囲が限定される。

## 2. 事件の概要

張旭俊らが所有する「三相相互不干渉配電用変圧器及びスイッチのアセンブリ装置」の実用新案特許権（第972005544号）に対して、瀋陽変圧器研究所有限公司（以下単に「瀋陽変圧器公司」）及び北京新華都特殊変圧器有限公司（以下単に「新華都公司」）によって無効審判が請求され、同実用新案特許権が実用性（特許法第22条第4項）を具備するか否か、明細書のサポートの要件（特許法第26条第4項）を満たすか否か、明細書の開示要件（特許法第26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」）は、特許法第22条第4項の問題については、本件実用新案は実用性を具備すると判断し、特許法第26条第4項の問題については、本件実用新案特許の請求項1の「Y0/Y0案」は明細書にサポートされていないと判断し、特許法第26条第3項の問題については、本件実用新案特許は明細書の開示要件を満たすと判断した（2005年12月1日第7824号無効宣告請求審査決定、以下「第7824号審決」）。審判請求人である瀋陽変圧器公司及び新華都公司是、専利復審委員会の第7824号審決を不服として、北京市第一中級人民法院に審決の取消しを求める訴訟を提起した。北京市第一中級人民法院は、第7824号審決を維持する判決をした（(2006)一中行初字第432号行政判決、以下「432号判決」）。瀋陽変圧器公司及び新華都公司是432号判決を不服として、北京市高級人民法院に上訴した。

## 3. 特許の内容

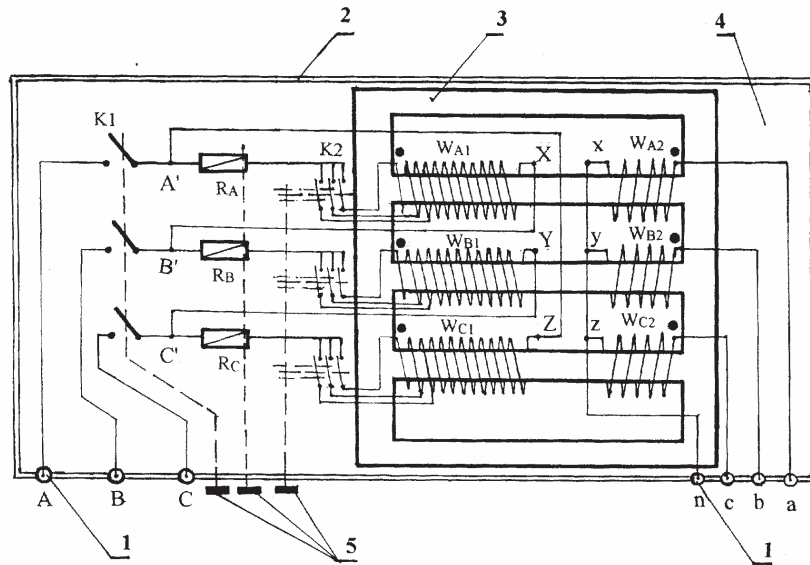
本件特許は、三相相互不干渉配電用変圧器及びスイッチのアセンブリ装置に関する。明細書には次の内容が記載されている。「現在、我が国の配電装置の多くは三相三柱の $\Delta$ /Y0接続方式の配電用変圧器を使用しており、……一方、米国では三相五柱のY0/Y0接続方式が広く使用されている。……しかし、その欠点は中性点が接地していないシステムでは使用できないことである。本実用新案の考案は、……その変圧器の鉄芯（3）が五柱磁気回路構造であり、中間の三つのステムに、A、B、C三相の高圧コイルWA1、WB1、WC1と低圧コイルWA2、WB2、WC2が巻かれており、低圧コイルの接続方式はY0接続であり、即ち低圧コイルの三つの非極性端x、y、zが短絡して、中性点nが引き出されて、a、b、c、d、nの四つの端子から出力されて、Y0接続方式となっている。本考案の特徴は、各相の高圧コイルに高圧ヒューズRA、RB、RCを直列接続し、それぞれ三相の高圧コイルWA1、WB1、WC1と三相の『高圧相アーム』A'Xアーム、B'Yアーム、C'Zアームを構成し、高圧側の接続方式については、『高圧相アーム』を単位として $\Delta$ 形方式で接続し、A'、B'、C'の三つの端子を高電圧入力端とすることにある。」

本件特許の請求項1は下記のとおりである。

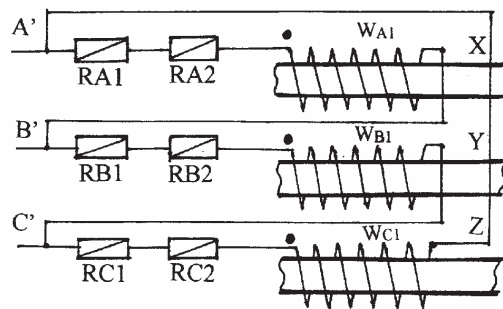
1. リード線ブッシングを有する密封ハウジングの中にあり、鉄芯、コイル及び高圧ヒューズ、高圧負荷スイッチ、タップ切替器の本体及び充填絶縁材を備えており、その操作、モニタリング、制御の機構はすべて低圧スイッチとともにハウジング外の同一のパネルに備えられており、その鉄芯は五柱の磁気回路構成であり、中間の三つのステムにはそれぞれA、B、Cの三相の高圧コイルWA1、WB1、WC1と低圧コイルWA2、WB2、WC2が巻かれており、コイルの接

続方式はY0/Y0方式がある三相相互干渉配電用変圧器及びスイッチのアセンブリ装置であつて、低圧コイルの接続はY0方式であり、a、b、c、d、nの四つの端子から出力し、各相の高圧コイルに高圧ヒューズRA、RB、RCが直列接続されて、それぞれ三相の高圧コイルWA1、WB1、WC1と三相の「高圧相アーム」A'Xアーム、B'Yアーム、C'Zアームが構成されており、高圧側の接続方式は、「高圧相アーム」を単位としてΔ形で接続されており、A'、B'、C'の三つの端子を高電圧入力端とすることを特徴とする、三相相互干渉配電用変圧器及びスイッチのアセンブリ装置。

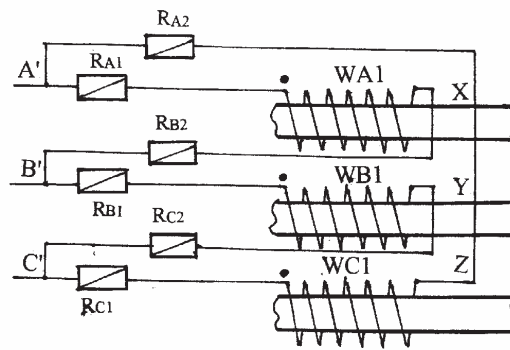
[図1]



[図2]



〔図3〕



#### 4. 無効審判における請求人の主張

請求人は、無効理由として次の点を主張した。(1) 請求項1の高圧端子は同時にY0/Y0方式と $\Delta$ /Y0方式とで製造するというものであるが、これは実現不可能であり、特許法第22条第4項の実用性の規定を満たさない。(2) 請求項1の「コイルの接続方式はY0/Y0方式がある」という構成要件は明細書にサポートされておらず、特許法第26条第4項の規定を満たさない。(3) 明細書の実施例2における記述は図面と一致しておらず、明細書の開示要件に関する特許法第26条第3項の規定を満たさない。

#### 5. 専利復審委員会の審決

##### (1) 特許法第22条第4項の実用性の問題について

請求項1では、前書部分において「コイルの接続方式はY0/Y0方式がある」と記載されており、一方、特徴部分ではコイルの接続方式が $\Delta$ /Y0方式であることが限定されている。このような請求項1が実現可能であるかという点について、専利復審委員会は、まず、Y0/Y0方式及び $\Delta$ /Y0方式はそれぞれ公知であるが、一つの変圧器においてY0/Y0方式と $\Delta$ /Y0方式とを同時に採用することができないことも当業者において公知の常識であると認定した。また、明細書の従来技術の説明では米国ではY0/Y0方式が広く使われていることが説明されており、課題解決手段として、本考案が $\Delta$ /Y0方式を採用することが記載されていることを認めた。その上で、「明細書に開示された内容及び本分野の公知の常識によれば、本分野の通常の技術者が、本件特許の請求項1を変圧器コイルの接続方法が同時にY0/Y0方式及び $\Delta$ /Y0方式であると理解しないことは明らかであり、本考案は、製造し、使用することができるものであり、特許法第22条第4項の規定を満たす。」と判断した。

##### (2) 特許法第26条第4項の明細書のサポートの問題について

専利復審委員会は、請求項1について、まず、「本件特許の請求項1には、Y0/Y0方式と $\Delta$ /Y0方式の二つの並列の技術案が含まれる。」と認定した。そして、明細書ではY0/Y0方式については従来技術として記載されているのみであり、課題解決手段や実施例では、 $\Delta$ /Y0の接続方式しか記載されていないことから、Y0/Y0方式については明細書にサポートされておらず、特許法第26条第4項の規定を満たさないと判断した。

##### (3) 特許法第26条第3項の明細書の開示要件の問題について

本件特許の明細書には、「二つのRA1、RA2、RB1、RB2、RC1、RC2がそれぞれ高圧コイルWA1、WB1、WC1の両端に接続され、ここで、RA1、RB1、RC1は遮断電流ヒューズであり、RA2、RB2、RC2は過負荷ヒューズである」と記載されているのに対して、図2bでは、A'端子に



接続する二つのヒューズの符号はRA1とRA2であり、B'端子に接続する二つのヒューズの符号はRB1とRB2であり、C'端子に接続する二つのヒューズの符号はRC1とRC2となっている。請求人はこの点について、両者は一致しておらず明瞭性に関する記載要件を満たしていないと主張した。これに対して専利復審委員会は、「RA1、RB1、RC1とRA2、RB2、RC2の二つの品種名称はそれぞれ同じであり、パラメータの規格がそれぞれ同じであり、完全に相互互換が可能である。従って、文字の記述からも図面の表示からも、接続方法は、各コイルの両側にそれぞれ二種類の異なる種類のヒューズが接続されていることを保証できる。」として、このような記述の相違によっても不明瞭とはなっていないと判断した。

#### (4) 結論

以上の結果、専利復審委員会は、本件特許の請求項1中の「Y0/Y0案」を無効とし、請求項1中の「 $\Delta$ /Y0案」を基礎として特許権の有効性を維持するという審決をした。

## 6. 北京市高級人民法院の判決

(1) 特許法第22条第4項の実用性の問題及び特許法第26条第4項の明細書のサポートの問題について

北京市高級人民法院は、まず「本件の核心の問題は本件特許の請求項1をいかに解釈するかにある。」とした上で、特許権の保護範囲の解釈について規定した特許法第56条の規定を引用して、実用新案特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び付属図面は請求項を解釈するのに用いることができると述べた。さらに、解釈の主体については、「請求項を解釈する際には、本分野の通常の技術者を認定主体としなければならない。」と述べた。そして、本件特許の請求項1について次のように解釈した。

『『審査指南』によれば、二つの並列の技術案については、一般的には、いくつかの選択肢を並列させる方式で記載しなければならない。本件において、本件特許の請求項1について言えば、コイルの接続方式について、前書部分では『Y0/Y0方式がある』と記述されているのに対して、特徴部分では『 $\Delta$ /Y0方式』が限定されている。Y0/Y0型と $\Delta$ /Y0型は本分野の通常の技術者にとっては、変圧器中のコイルの接続方式である。一つの変圧器について、そのコイルがY0/Y0と $\Delta$ /Y0の両方の接続方式で同時に接続されることはありえず、このことは公知の常識である。厳密に言えば、本件特許の請求項1が二つの並列の技術案を概括するに際して『又は』若しくは『及び』という語句を使用していないことは確かに不適切であるが、本分野の通常の技術者は特許請求の範囲及び明細書、実施例、付属図面から、Y0/Y0方式は米国で常用されている方式であり、一方、本件特許はY0/Y0方式とは異なる $\Delta$ /Y0接続方式を採用することで、三相の相互干渉の技術効果を達成していることを理解できる。このような状況の下、本分野の技術者は、特許請求の範囲及び明細書、付属図面を総合して、請求項1の前書部分では『Y0/Y0方式』という用語について『がある』という使用の仕方をしているという特殊な状況を考慮すれば、一般的には、本件特許の請求項1の前書部分の『Y0/Y0方式がある』については、それが一種の技術案であると理解し、かつ特徴部分の『 $\Delta$ /Y0方式』は『Y0/Y0方式』の一つの要件置換であると理解し、それによって請求項1は二つの並列の技術案、即ちY0/Y0案及び $\Delta$ /Y0案であると解釈することになる。』

このような請求項1に対する解釈を前提として、専利復審委員会は、実用性の問題について、「上述の状況の下、本件特許の明細書に開示された内容及び本分野の公知の常識によれば、本分野の技術者にとっては、上記の技術案は、製造し、使用することができ、積極的な効果を奏することができる」ため、実用性を有すると判断した。

また、明細書のサポートの問題については、「『Y0/Y0案』については、本件特許の明細書及び図面のいずれにも当該技術案に関する記載がないため、当該技術案は明細書にサポートされておらず、特許法第二十六条第四項の規定を満たさない。一方、『Δ/Y0案』については、本分野の技術者は、それを明細書に開示された内容から直接得ることができ、又は概括できるため、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。」と判断した。

北京市高級人民法院は、以上の理由に基づいて、上訴人による本件特許が特許法第22条第4項及び第26条第4項の規定を満たさないという上訴理由は成立しないと結論づけた。

#### （2）特許法第26条第3項の明細書の開示要件の問題について

特許法第26条第3項の問題については、専利復審委員会の審決と同一の理由により、本件特許は同項の規定を満たすと判断した。

## 7. 考察および実務上の注意点

### （1）無効審決の類型について

専利復審委員会がした本件の審決は、請求項1に二つの並列の関係にある技術案が含まれることを前提として、一方の技術案は特許法の要件を満たさず、他方の技術案は特許法の要件を満たすとの判断の下、特許法の要件を満たす技術案を基礎として特許権自体の有効性を維持したものである。このように一つの請求項中の一部の技術案について特許法の要件を満たさないことを認めながら、特許法の要件を満たす技術案を基礎として当該特許権自体を維持するという審決は通常は見かけられないものであり、法律上の根拠も見当たらない<sup>1</sup>。本件では特殊な判断がなされたものと理解せざるを得ない。この点については、一審判決でも二審判決でも指摘されておらず、単に「7824号審決を維持する」とされているのみである。

上訴人（無効審判請求人）は、この点を指摘することにより、本件特許の請求項1中の「Y0/Y0案」が特許法第26条第4項の規定を満たさないことを理由として請求項1自体（全体）を無

1 審査指南では、無効審決の類型について以下のように規定されている（第四部第三章第5節）。

「無効審決は以下の三つの類型に分けられる：

- （1）特許権の全部無効
- （2）特許権の一部無効
- （3）特許権の有効性を維持

無効審決には、特許権の全部無効と特許権の一部無効の二種類の場合が含まれる。特許法第四十七条の規定に基づいて、無効となった特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。

無効審判手続において、一件の発明又は実用新案の特許の一部の請求項に対する請求人の無効理由が成立し、その余の請求項（組み合わせの方式で訂正された後の請求項を含む）の無効理由が成立しないときは、無効審決は上記の無効理由が成立する一部の請求項を無効とし、その余の請求項の有効性を維持するものでなければならない。独立した使用価値を有するいくつかの製品を含む意匠特許については、そのうちの一部の製品の意匠特許に対する請求人の無効理由が成立し、その余の製品の意匠特許の無効理由が成立しないときは、無効審決は、無効理由が成立する当該部分の製品に係る意匠特許を無効とし、その余の製品に係る意匠特許の有効性を維持するものでなければならない。上述の審決は、いずれも特許権を一部無効とする審決に該当する。

一つの特許が一部無効とされた後には、無効とされた部分は初めから存在しなかったものとみなされる。ただし、維持された部分（訂正後の請求項を含む）も同時に初めから存在していたものとみなされる。」

この審査指南の規定からみても、実用新案特許の一つの請求項に含まれる並列の二つの技術案の一方について、特許法の要件を満たしていないという理由でそれを無効とし、他方を基礎としてその請求項自体の有効性を維持するという審決ができるとは理解できない。

効とすべきであると主張できたのではないかと思われる。

(2) 請求項1の解釈について

本件特許の請求項1を改めてみると、請求項1の前書部分には「中間の三つのシステムにはそれぞれA、B、Cの三相の高圧コイルWA1、WB1、WC1と低圧コイルWA2、WB2、WC2が巻かれており、コイルの接続方式はY0/Y0方式がある」と記載されている。ここで、「コイルの接続方式はY0/Y0方式がある」という記述が問題になるわけであるが、特許権者の立場からは、次のような解釈ができたのではなかろうか。即ち、「コイルの接続方式はY0/Y0方式がある」の前には、「中間の三つのシステムにはそれぞれA、B、Cの三相の高圧コイルWA1、WB1、WC1と低圧コイルWA2、WB2、WC2が巻かれており」と記載されていることから、「コイルの接続方式はY0/Y0方式がある」は、高圧コイルWA1、WB1、WC1及び低圧コイルWA2、WB2、WC2がその接続方式をY0/Y0方式とすることができるコイルであることを限定したものであり、高圧コイルWA1、WB1、WC1及び低圧コイルWA2、WB2、WC2が実際にY0/Y0方式で接続されていることを限定したものではないという解釈である。このように解釈することで、請求項1の前書部分では、高圧コイルWA1、WB1、WC1及び低圧コイルWA2、WB2、WC2が、その接続方式として「Y0/Y0方式がある」という特徴を持ったコイルであることが限定されているにすぎないこととなり、実際のコイルの接続方式が $\Delta$ /Y0方式であることを限定している特徴部分との矛盾は解消したのではないかと考える。前書部分において、コイルの接続方式がY0/Y0方式「である」とはされておらず、Y0/Y0方式「がある」<sup>2</sup>とされている点は、このような解釈に有利に働いたのではないかと思われる。

(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。)

---

2 中国語は、「线圈的接线方式有Y0/Y0方式」である。