

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第7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[※]

「メモリカードのシグナル変換接続器」事件（（2007）高行終字第168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。

2. 事件の概要

「メモリカードのシグナル変換接続器」の実用新案特許権（第01200715.3号、出願日は2001年11月21日）に対して無効審判が請求され、同実用新案特許が、必須構成要件の規定（特許法実施細則第20条第2項）及び創造性の要件（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」）は、無効審判請求人の請求を認めず、本件実用新案特許権を維持する審決をした（2005年12月22日第7997号無効宣告請求審査決定、以下「第7997号審決」）。審判請求人は、専利復審委員会の第7997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、原告（審判請求人）の訴えを退けて、専利復審委員会の審決を維持する判決をした。一審原告は、この判決を不服として北京市高級人民法院に控訴した。

3. 特許の内容

本件実用新案特許は、複数種類のメモリカードを収容可能なメモリカードのシグナル変換接続器に関する。本実用新案は、従来のカード接続器が一種類のメモリカードしか収容できず、複数のメモリカードに対しては複数のカード接続器を用意しなければならないという課題に対して提

※ 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）

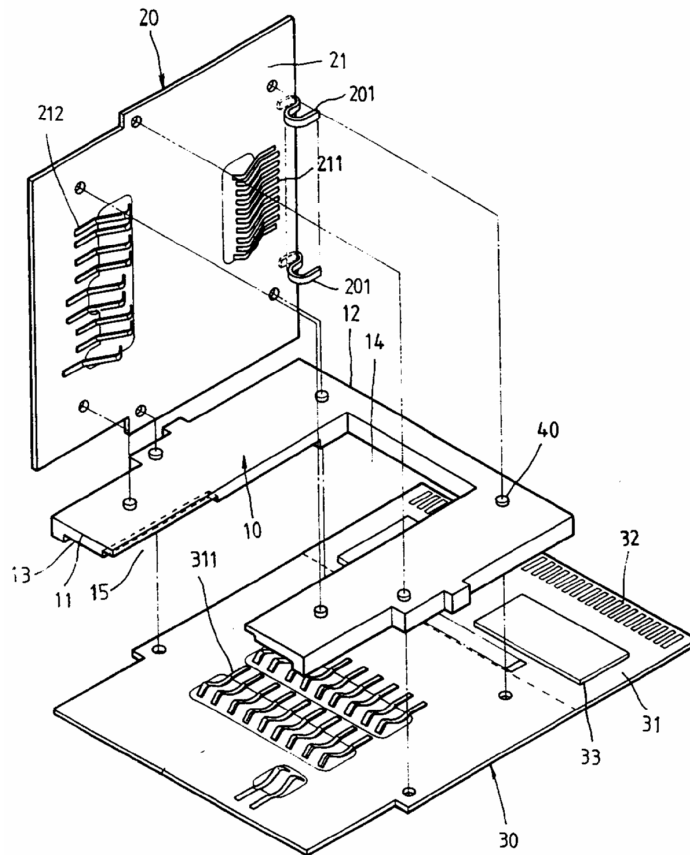
（直通） +8610-5878-5496

（FAX） +8610-5878-5588

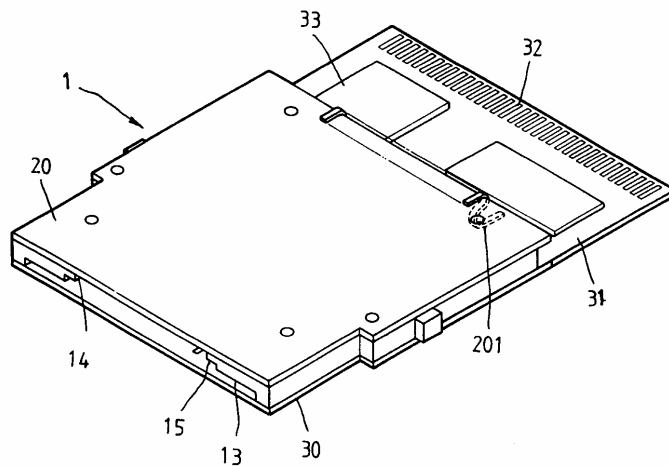
（E-mail） shinji_kato@kingandwood.com

案されたものである。

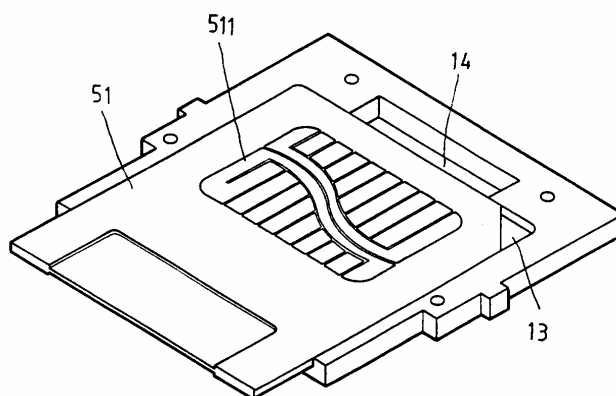
実施例では、スマートメディア、メモリスティック及びマルチメディアカードに対応するシグナル変換接続器が開示されている。図1は本実用新案のシグナル変換接続器の展開図である。メモリカードのシグナル変換接続器は、ベース10と上側の基板20と下側の基板30からなる。ベース10は、カード挿入端11で開放されている。ベース10には、スマートメディア用スロット13、メモリスティック用スロット14、マルチメディアカード用スロット15がそれぞれ形成されている。上側の基板20にはメモリスティック用の接続端子及びマルチメディアカード用の接続端子が設けられており、下側の基板30にはスマートメディア用の接続端子が設けられている。図2は、ベース10と上下の基板20、30を組み立てた状態を示した図である。図2に示されるようにベース10と上下の基板20、30とを組み立てると、ベース10上のスロット13、14、15によって、それぞれのメモリカードを収納するための空間が形成される。図3はスマートメディアが挿入された様子を示す図である。図4は、同様にメモリスティックが挿入された様子を示している。図5は、同様にマルチメディアカードが挿入された様子を示している。図3～5では、ベース10を図1および図2とは反転させて、上下の基板20、30の図示を省略してある。



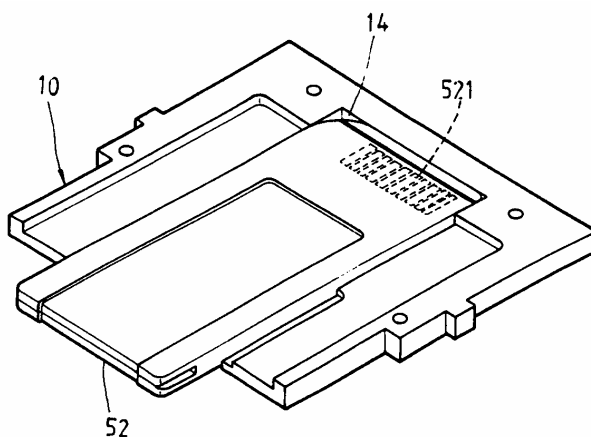
〔図1〕 本件実用新案のメモリカードのシグナル変換接続器の展開図



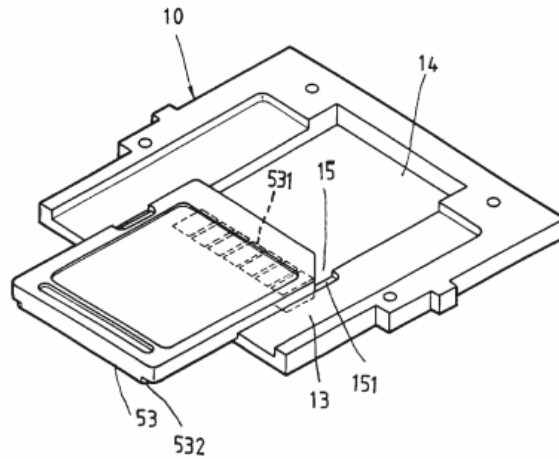
[図2] 本件実用新案のメモリカードのシグナル変換接続器の組立図



[図3] スマートメディアが挿入された場合のスマートメディアとベースとの接触関係を示す図



[図4] メモリスティックが挿入された場合のメモリスティックとベースとの接触関係を示す図



【図5】 マルチメディアカードが挿入された場合のマルチメディアカードとベースとの接触関係を示す図

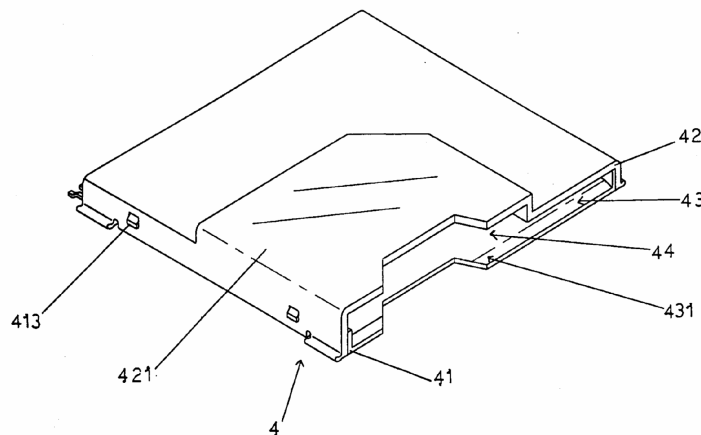
本件特許の請求項1は下記のとおりである。

1. 板状のベース及びベースの上下両面に固定された基板を含むメモリカードのシグナル変換接続器であって、ベースはメモリカードの挿入端から水平方向に沿って他端まで延在しており、空間的な重なりを利用することで、異なる形式及びサイズのメモリカードを収容可能な複数のスロットが形成されていることを特徴とするメモリカードのシグナル変換接続器。

4. 引用文献の内容

(1) 引用文献1（第ZL99255037.8号中国実用新案特許全文）

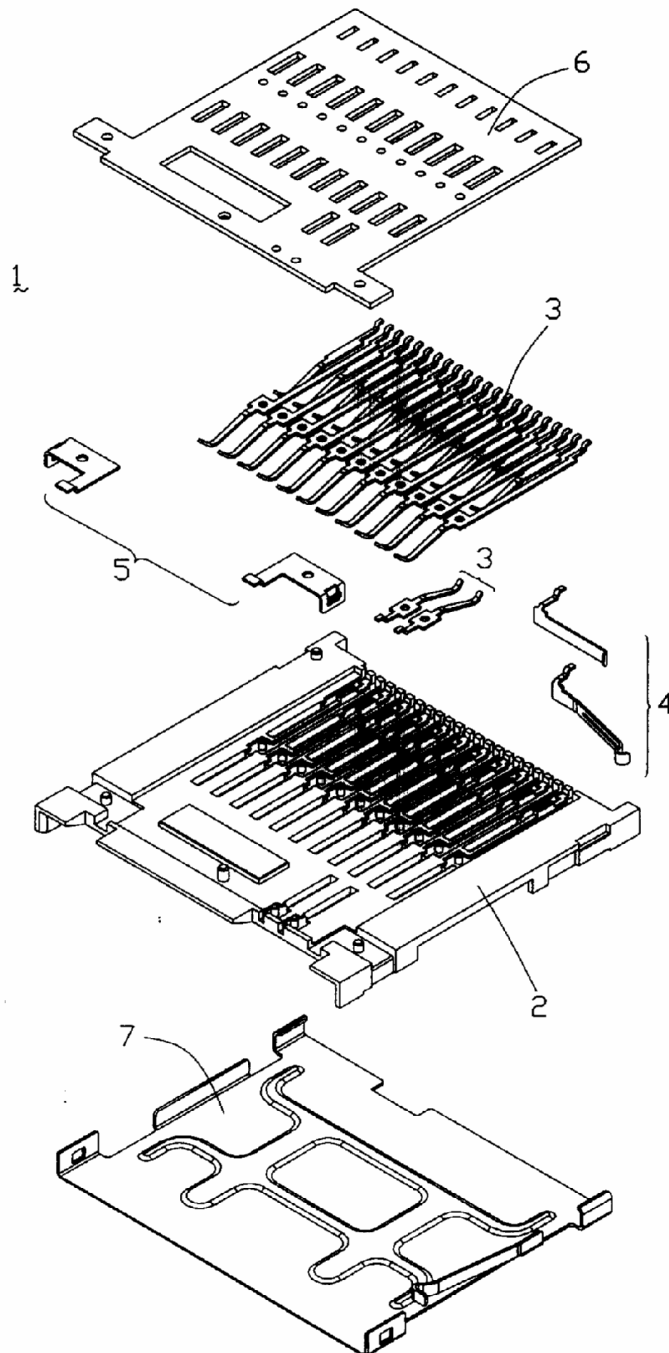
引用文献1は、メモリカードの共用ベースを開示している。引用文献1の目的は、異なるメモリカードをそれぞれ収納して接続できる共用ベースを提供し、使用の利便性を向上させることである。引用文献1では、共用ベース4は、下ベース41と上カバー42からなる。下ベース41には複数の接続端子が設けられている。上カバー42には高さ増大部421が設けられており、これによって、共用ベース4の内部に、スマートメディアを収容する第1の収容スロット43とマルチメディアカードを収容する第2の収容スロット44が形成されている。図6は、引用文献1の共有ベース4の斜視図である。図から明らかなように、第1及び第2の収容スロットには空間的な重なりがある。



【図6】 引用文献1のメモリカードの共用ベースの斜視図

(2) 引用文献2 (第ZL98206002.5号中国实用新型专利全文)

引用文献2には、電子カード接続器が開示されている。図7に示すように、電子カード接続器1は、主に、カバー7、絶縁本体2、導電端子3、及びスペーサ6で構成される。但し、この電子カード接続器は、複数種類の電子カードを接続できるものではない。



[図7] 引用文献2の電子カード接続器の展開図

5. 審判請求人の主張

(1) 必須構成要件の規定について

本実用新案は、一種のメモ리카ードのシグナル変換接続器であり、そのシグナルの処理と変換及び電氣的接続という二重の機能を実現するためには、当該シグナル変換接続器は少なくとも、(1)メモ리카ードのデータシグナルを入力するための入力インターフェース（又は接続ポイント）、(2)入力されたデータシグナルを処理し、変換する処理変換ユニット、(3)変換されたシグナルをデータユニットの入出力端に出力する出力インターフェース（又は接続ポイント）、(4)上記の入力インターフェース（又は接続ポイント）、電子シグナル処理変換ユニット、出力インターフェース（又は接続ポイント）に接続する電子回路という四つの部分を含まなければならない。これらの四つの技術内容は、いずれも本実用新案の必須構成要件に該当し、いずれが欠けてもそのシグナル変換接続の機能を実現することはできず、ましてや本実用新案の目的を実現することはできない。本実用新案は上記の構成要件を欠いており、特許法実施細則第21条第2項の規定を満たさない。

(2) 創造性について

本実用新案の目的は、PCMCIA準拠のカード挿入器又はカード読取器によって、異なるメモ리카ードの挿入を実現し、カード挿入器又はカード読取器を重複して購入しなくてもよい解決手段を提供するものである。本実用新案の技術思想は、共用のロット空間を提供して、異なる形式及びサイズのメモ리카ードのロットを設けるというものである。また、本実用新案では、製品全体の体積を縮小するために、ロットを互いに重ねるという技術思想を採用している。引用文献1の目的もこれに一致している。引用文献1も二種類のメモ리카ードを選択して用いることができる共用ベースを提供するものである。この共用ベースの内部には、二種類のメモ리카ードを収容する共用空間が形成されている。従って、引用文献1と本実用新案とは一致している。本実用新案は三つの部材からなり、引用文献1は二つの部材からなるが、部材が三つであろうと二つであろうと、その作用はいずれもメモ리카ードを収容する空間を形成することで複数のロットを形成することである。三つの部材を含む本実用新案の構成は、二つの部材を含む引用文献1の構成に対して実質的な特徴及び進歩を有さず、かえって構造を複雑にするものである。また、引用文献1の要約には、一つの共用空間で複数のロットを形成するという概念が開示されており、本実用新案と引用文献1とは、空間を重複させて複数のロットを形成するという構成において、同一である。従って、本実用新案は創造性を具備しない。

6. 専利復審委員会の審決

(1) 必須構成要件の規定について

本実用新案の目的は、空間を節約して、形式の異なる複数種類のメモ리카ードを収容し、カードリーダーを重複して購入する必要がなく、使用を便利にし、費用を節約することである。

(i) スロット間の構成及び位置の特徴について、本実用新案の目的は、「互いに重複させる」方式で実現される。本実用新案は、一つの装置で複数のカードを使用できるようにするという課題を解決しており、具体的なスロット間の構成や位置等、即ちスロット間をいかにして具体的に互いに重複させるか等は、具体的に記述する必要はない。

(ii) 接続器に接続する二つの異なる装置を電氣的に導電できるようにすることについては、そ

れが請求項1に記載されているか否かに関わらず、それは変換接続の作用を有するシグナル変換接続器であれば必然的に具備している構成であり、また、この構成要件は本実用新案の目的とは直接的な関係がない。

(iii) 上記の本実用新案の目的から分かるように、導電素子とスロットとの間の対応する構成要件は、本実用新案の目的を達成することとは直接的な関係がない。また、メモリカードのシグナル変換接続器としては、そのスロットと導電素子との構成上の関係は必然的に使用するメモリカードに関係してくる。従って、この構成関係は必然的に既知のメモリカードの構成に対応する。よって、この構成は本実用新案の目的を達成するのに必須の構成要件ではない。

(2) 創造性について

本実用新案と引用文献1とを比較すると、まず、本実用新案に係るメモリカード変換接続器は、中間のベースに上下の基板を付加して構成された三つの部材からなる変換接続器であるのに対して、引用文献1が開示している製品は、下ベースと上カバーという二つの部材で構成される変換接続器であり、両者は全体の構成において相違する。即ち、引用文献1は、本実用新案の「板状のベース及びベースの上下両面に固定された基板とを含む」という構成を開示していない。引用文献1中のメモリカード共用ベースは本実用新案のベースに相当する部材を有していないことから、引用文献1は、本実用新案の「ベースはメモリカードの挿入端から水平方向に沿って他端まで延在しており」、「空間的な重なりを利用することで、異なる形式及びサイズのメモリカードを収容可能な複数のスロットが形成されている」という構成のうちのベースに関する特徴も開示していないことになる。このように、本実用新案と引用文献1との主な相違点は、全体の構成が異なるという点にあり、また、この構成の違いによって部材の機能も異なるものとなっている。本実用新案は、中間に位置するベースの平面上に複数種類の異なるメモリカードのスロットを設けて、上下の基板を結合することで内部に複数のメモリカードを挿入して位置決めするためのスロットを形成できるというものである。一方、引用文献1の共用カード挿入器は、下ベースと上カバーを直接接合して両者の間にカード挿入のための空間を形成したものであり、二種類のカードの厚さが異なることから、上カバーの凹凸の高さも変えているというものである。本実用新案と引用文献1とでは、設計の出発点が異なっており、発想も異なっている。当業者にとっては、凹凸を有する上カバーによってカードのスロットを形成するという引用文献1を基礎として、この変換接続器の全体の構成を変更して本実用新案を想到することは容易ではない。また、本実用新案は変換接続器の構成を上、中、下の三つの部材にし、ベースの厚さを設定するだけでスロットを設定でき、製造の際にはカバーについては考慮する必要がないため、製造が便利であり、交換が便利であるという技術的効果を奏する。従って、本実用新案は引用文献1に対して実質的な特徴及び進歩を有しており、創造性を具備する。また、本実用新案は、引用文献1と引用文献2の組合せであるが、上述のように本実用新案は、引用文献1とは主に全体の構成において異なっており、この異なる構成によって、部材の機能も異なることとなっている。引用文献2は、電子カードを挿入する電子カード接続器を開示している。この電子カード接続器は、絶縁本体、導電端子及びカバーを含んでいる。その目的は、組立てが便利であり、結合がしっかりとしており、使用が便利で、かつ厚さが比較的薄い電子カード接続器を提供することである。引用文献2には、複数のカードを共用できるという特徴は記載されておらず、単一のカードを接続するカード接続器が記載されているのみである。審判請求人は、引用文献2中の絶縁本体2は本実用新案のベースに相当し、絶縁本体2とその両側の二つの外側側面21とで形成された空間は本実用新案のベースが空間を利用してスロットを構成しているという構成と同一であり、ベースを直接

引用文献1中の下ベース及び上カバーの高さ増大部と組み合わせれば本実用新案の全体の構成ができる」と主張する。この点については、まず、引用文献2自体は、ベースの厚さを設定することでスロットを設定するという本実用新案の構成を開示しておらず、当業者は、下ベースに上カバーの高さ増大部を加えるという引用文献1の開示に基づいて、引用文献2のベースを組み合わせても、それによって得られる電子カードシグナル変換接続器は、依然としてカバーによってスロットの空間を決定するというものであり、ベースは単に電氣的接続の作用しか有さず、この変換接続器においては異なるメモリカードに対して依然として上カバーの高低によって厚さ調節が行われている。従って、全体の構成として、上基板と下基板を採用し、中間にベースを設置し、ベースの厚さを設定することで複数のスロットを設定するという技術的示唆を得ることはできない。従って、本実用新案は引用文献1と引用文献2の組合せに対して実質的な特徴及び進歩を有しており、特許法第22条第3項に規定する創造性を有する。

7. 北京市第一中級人民法院の判決

(1) 必須構成要件の規定について

本実用新案は、従来の導電素子に対してされた改良ではない。したがって、導電素子は、本実用新案が解決しようとする課題にとって必要な構成要件ではなく、それに対応する構成要件は本実用新案の必須構成要件ではない。

(2) 創造性について

本実用新案は、ベースと上下の基板とからなり、三つの部材を含んでいる。これに対して、引用文献1が開示している共有ベースは、下ベースと上カバーとからなり、二つの部材を含むものである。従って、本実用新案と引用文献1とは全体の構成が異なる。本実用新案では、上下の基板の間に位置するベースによって、空間的に相互に重なる方式で複数のスロットを形成している。即ち、本実用新案では、ベースの設計を変更することで、異なるメモリカードを収容するという目的を実現している。これに対して、引用文献1では、上カバーと下ベースを直接結合させることでメモリカードを収容する空間を形成している。即ち、引用文献1では、上カバーに設けられた高さ増大部によって異なるメモリカードを収容するという目的を実現している。よって、両者の相違は大きく、当業者にとっては、上カバーに高さ増大部を設けるという引用文献1を基礎として、その全体の構成を変更することで本実用新案を想到することは容易ではない。引用文献2は、複数種類のカードに適用できる接続器を開示しておらず、本実用新案のようにベースの設計変更によってスロットを設けるという構成を開示していない。従って、当業者にとっては、引用文献1を基礎として引用文献2に開示された技術を組み合わせたとしても、上下の基板と中間のベースを結合して、ベースの設計を変更することで異なるメモリカードを収容するという本実用新案を想到することは容易ではない。よって、本実用新案は、引用文献1及び引用文献2に対して自明ではなく、実質的な特徴及び進歩を有しており、特許法第22条第3項の規定を満たす。

原告（審判請求人）は、この判決を不服として控訴したが、北京市高級人民法院は、原審と同様の理由によりこの控訴を棄却した。

8. 考察および実務上の注意点

(1) 必須構成要件の規定について

審判請求人は、本実用新案の主題が「メモ리카ードのシグナル変換接続器」であることをとらえて、メモ리카ードのシグナル変換接続器として機能するためには、入力インターフェース、シグナルの処理変換ユニット、出力インターフェース、電子回路といった構成が必要であると主張した。このような主張は、特許審査における審査官からの拒絶理由通知の中にもしばしば見られるものである。このように、発明の主題から必須構成要件を確定するという類型の他にも、次のような例がある。例えば発明が解決しようとする課題が、「より輝度の高い画像表示を可能とする液晶表示装置を提供すること」である場合において、請求項が液晶表示装置における輝度向上のための構成要件を限定しているときに、「画像表示を可能とする」という部分をとらえて、「更に画像表示のための構成要件が必要である」という指摘を受けることがある。このような指摘には、明細書に実施例の構成が詳しく説明されているほどこのような指摘を受けやすいという不合理さもある。

かかる指摘に対しては、上記の審決のように、(1)現状の請求項で既に課題を解決できているか否か、即ち、更なる具体的な構成を限定する必要があるか否か、(2)必須であると指摘された構成が請求項に記載されている技術用語の中に既に必然的に含まれているものであるか否か、(3)必須であると指摘された構成が発明の課題を解決してその目的を達成することと直接的な関係のある構成であるか否かという観点から検討することが有効である。

(2) 創造性について

本実用新案が解決しようとする課題は、従来のアダプタが一種類のメモ리카ードしか挿入できず、複数のメモ리카ードに対して複数のメモ리카ードのシグナル変換接続器を用意しなければならないという課題である。一方、引用文献1の発明の目的は、異なるメモ리카ードをそれぞれ収納して接続できる共用ベースを提供し、使用の利便性を向上させることである。このように、本実用新案と引用文献1とは、解決しようとする課題ないしその目的においては、同じであるといえる。そして、その目的を達成する「技術思想」も同様であるといえる。即ち、両者とも、複数のメモ리카ードのうち、あるメモ리카ードは薄くて幅が広く、あるメモ리카ードは厚くて幅が狭いことを利用して、各メモ리카ードが挿入される空間が重複するようにスロットを形成するという思想によって複数種類のメモ리카ードの収容を可能としている。但し、その「技術思想」を具体化する設計において、両者は異なっている。本実用新案は、ベースと上下の基板という三つの部材を採用し、複数種類のメモリを収容する各空間の形成を主に中間のベースの形状の設計を工夫することで実現している。一方、引用文献1の場合は、下ベースと上カバーという二つの部材を採用し、複数種類のメモリを収容する各空間の形成は、主に上カバーの形状の設計によって実現されている。よって、この具体的設計の変更が自明であり、かつ設計の相違によって優位な効果が得られていない場合には、「単なる設計変更にすぎない」として本実用新案は創造性を具備しないことになる。上記の審決では、まず、設計の変更が自明であるか否かについて、「本実用新案と引用文献1とは、設計の出発点が異なっており、発想も異なっている。当業者にとっては、凹凸を有する上カバーによってカードのスロットを形成するという引用文献1を基礎として、この変換接続器の全体の構成を変更して本実用新案を想到することは容易ではない。」と認定された。また、この設計の相違によって優位な効果もたらされているか否かについて、審決は「本実用新案は変換接続器の構成を上、中、下の三つの部材にし、ベースの厚さを設定するだ

けでスロットを設定でき、製造の際にはカバーについて考慮する必要がないため、製造が便利であり、交換が便利であるという技術的效果を奏する。」と認定した。

本件特許と引用文献とで、発明の目的が同一であり、かつ当該目的を達成するための技術思想が同一であるが、具体的な構成が異なるという場合に、「単なる設計変更に過ぎない」として当該発明の創造性が否定されることはしばしばある。この場合に、出願人（特許権者）としては、当該設計の変更が自明であるか、当該設計の相違によって優位な効果をもたらされていないかを検討して、反論の糸口を探ることが有効である。

（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。）