

# 中国特許審決取消訴訟判例紹介（第8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>

## 「手持式無線情報伝送装置」事件（(2007)一中行初字第809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

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から出発して、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、先行技術全体になん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。

以下の場合には、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。

(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。

(ii) 上記の相違点が、最も近い先行技術に関連する技術的手段である場合。例えば、上記の相違点が、同一の引用文献のその他の箇所に開示された技術的手段であって、当該技術的手段が当該その他の部分において奏する作用と当該相違点が保護を要求する発明において当該改めて決定された技術的課題を解決するために奏する作用とが同一である場合。

(iii) 上記の相違点が他の引用文献で開示された関連する技術手段であって、当該技術的手段が当該引用文献において奏する作用と当該相違点が保護を要求する発明において当該改めて決定

---

※ 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

された技術的課題を解決するために奏する作用とが同一である場合。

### 特許法第26条第3項

明細書では、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な説明をしなければならず、必要な場合には、付属図面を有しなければならない。要約では、発明又は実用新案の技術的要点を簡潔に説明しなければならない。

### 特許審査指南第二部第二章2.1節（一部抜粋）

#### 2.1.1 明瞭

明細書の内容は明瞭でなければならず、具体的には下記の要求を満足しなければならない。

(1) 主題が明確であること。明細書は、先行技術から出発して、発明又は実用新案が何をしたいのか、どのようにするのかを明確に反映したものでなければならず、所属技術分野の技術者が当該発明又は実用新案が保護を要求する主題を確実に理解できるものでなければならない。換言すれば、明細書には、発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するために採用する技術案を明記しなければならず、かつ先行技術に照らして発明又は実用新案の有益な効果を明記しなければならない。上記の技術的課題、技術案及び有益な効果は、相互に対応していなければならない、相互矛盾又は相互不関連があってはならない。

(2) 記述が正確であること。明細書では、発明又は実用新案が属する技術分野の技術用語を使用しなければならない。明細書の記述は、発明又は実用新案の技術的内容を正確に表現したものでなければならず、曖昧かつ不明瞭にし、又は多義的な用語を用いることで、当該技術分野の技術者が明瞭かつ正確に当該発明又は実用新案を理解できないようにしてはならない。

#### 2.1.2 完全

完全な明細書は、発明又は実用新案を理解し、実現するのに必要なすべての技術的内容を含まなければならない。

完全な明細書は、下記の各項の内容を含まなければならない。

(1) 発明又は実用新案の理解を助けるのに不可欠な内容。例えば、所属技術分野、背景技術の状況に関する技術、及び明細書に付属図面があるときは付属図面の説明等。

(2) 発明又は実用新案が新規性、創造性及び実用性を有していることを確定するのに必要な内容。例えば、発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題、その技術的課題を解決するために採用する技術案、及び発明又は実用新案の有益な効果。

(3) 発明又は実用新案を実現するのに必要な内容。例えば、発明又は実用新案の技術的課題を解決するために採用する技術案の具体的実施方式。

偏見を克服している発明又は実用新案については、明細書中で更に、なぜ当該発明又は実用新案が偏見を克服しているといえるかを説明し、新たな技術案と偏見との間の差異及び偏見を克服するのに採用した技術的手段を説明しなければならない。

指摘すべきは、当該技術分野の技術者が先行技術から直接かつ唯一に得られないすべての内容は、いずれも明細書中に記載しなければならないということである。

#### 2.1.3 実現可能

当該技術分野の技術者が実現可能とは、当該技術分野の技術者が、明細書に記載された内容に基づいて、当該発明又は実用新案の技術案を実現でき、その技術的課題を解決し、かつ予期された技術的効果をもたらすことができることをいう。

明細書には、発明又は実用新案の技術案を明瞭に記載しなければならず、発明又は実用新案を実現する具体的実施方式を詳細に記述し、発明又は実用新案を理解し、実現するのに不可欠な技術的内容を完全に公開し、当該技術分野の技術者が当該発明又は実用新案を実現できる程度に達

していなければならない。審査官において発明又は実用新案が十分な開示の要求を満たしていないと疑う合理的な理由がある場合には、出願人に明瞭にするよう要求しなければならない。

以下の各場合には、技術的課題を解決する手段を欠くとして実現不可能と認定される。

(1) 明細書において単に課題及び／又は構想が記載されているのみであり、又は一種の願望及び／又は結果が表明されているのみであり、当該技術分野の技術者が実施可能な技術的手段がなから記載されていない場合。

(2) 明細書に技術的手段は記載されているが、当該技術分野の技術者にとって、当該手段は曖昧で不明瞭であり、明細書に記載された内容に基づいては具体的に実施できない場合。

(3) 明細書に技術的手段は記載されているが、当該技術分野の技術者が当該手段を採用しても発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決できない場合。

(4) 出願の主題が複数の技術的手段からなる技術案であって、そのうちの一つの技術的手段について、当該技術分野の技術者が明細書に記載された内容によっても実現できない場合

(5) 明細書に具体的な技術案が記載されているが、実験による証拠が記載されておらず、当該技術案が実験結果によって証明しなければ成立できないものである場合。例えば、既知の化合物の新用途の発明については、通常は、明細書に実験による証拠を示してその用途及び効果を証明しなければならない、そうしなければ実現可能という要求を達成することはできない。

## 2. 事件の概要

「手持式無線情報伝送装置」の実用新案特許権（第2699582.Y号、出願日は2004年4月20日）に対して無効審判が請求され、同実用新案特許が、明細書の開示要件（特許法第26条第3項）、新規性の要件（特許法第22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（2007年2月26日第9522号無効宣告請求審査決定、以下「第9522号審決」）。審判請求人は、専利復審委員会の第9522号審決を不服として、北京市第一中級人民法院（以下単に「人民法院」）に審決の取消しを求める訴訟を提起した。

本稿では上記の無効理由のうち、明細書の開示要件及び創造性の要件について紹介する。

## 3. 特許の内容

本件実用新案は、病院やレストラン等の小さな範囲内で使用される手持式無線情報伝送装置（システム）に関する。明細書には、以下の内容が記載されている。

本実用新案の手持式無線情報伝送装置には、受信機と発信機が含まれる。受信機には、手持式受信機RX-200Aと小型受信装置RX-200Bの二種類がある。また、発信機としては、主発信機TX-200Aと回答発信機TX-200Bとその他の機能のコントローラTX-200Cとがある。手持式受信機RX-200Aと小型受信装置RX-200Bは原理的には同一であり、小型受信装置RX-200Bは手持式受信機RX-200Aの一部である。主発信機TX-200A及び回答発信機TX-200BとコントローラTX-200CとはスイッチのON/OFFが異なるのみである。

明細書にはこのような構成の無線情報伝送装置を病院のサービスシステムとして用いた例が次のように記載されている。

「このシステムは、それぞれ別の部屋に配置された主発信機TX-200Aを含んでおり、最多で

3168個の主発信機を配置でき、ベッドごとに異なる符号化方式を採用する。各主発信機は各使用施設ごとに自ら定義できる5種類の異なる情報、例えば点滴終了、薬交換等の情報を発信できる。

各階の看護婦及び医師のオフィスには壁掛式受信機RX-200Aが配置されており、本出願人の別の特許を参照して、当該階のベッドから発信された情報を受信し、かつ受信機にどのベッドがどのサービスを必要としているかの情報を表示する。複数のベッドから情報が発信された場合は、受信機は未処理のサービスの数量を表示することができる。一つの情報を受信するごとに対応する音楽で注意を喚起する。

各看護婦及び医師には携帯式の小型受信機RX-200Bが配されており、看護婦は自らが管理する部屋から発信された情報を受信することができ、バイブレータによる注意喚起もあることで、看護婦がサービスをしに行く前にサービスの準備をすることができる。看護婦がサービスをした後には、携帯している回答発信機TX-200Bを押して、壁掛式受信機RX-200Aに表示された情報を消去し、消去後にLED大スクリーンに次に必要なサービスの情報を表示できる。

小型受信機RX-200Bを配された看護婦は直接受信機上で消去し、次に要求されるサービスの情報を表示することができる。サービスルームに配されたその他の機能のコントローラTX-200Cはその時点でのすべてのサービス情報を閲覧することができ、壁掛式受信機RX-200Aに表示した任意の情報を消去でき、また、モニタをOFFして節電することもできる。このように、患者が迅速な看護を受けるのに便利であり、サービスの質を向上させることができるだけでなく、サービスを受け付ける過程で時間及びマンパワーを省略し、さらに病院の人件費を低くすることができる。」

このように、明細書では二種類の受信機の型番RX-200A及びRX-200BのうちRX-200Aは、「手持式受信機」の型番として使用されているとともに、「壁掛式受信機」の型番としても使用されている。また、型番RX-200Bについては、各看護婦や医師が身に付ける「携帯式の小型受信機」の型番として使用されている。

図面には、発信機の回路ブロック図及び回路原理図と、手持式受信機の回路ブロック図及び回路原理図が含まれており、明細書ではこれらの図面を参照して発信機及び受信機それぞれの構成について説明がされている。

本件特許の請求項1は下記のとおりである。

1. 発信機と壁掛式受信機とからなる手持式無線情報伝送装置であって、

発信機では、発信プロセッサの入力端はそれぞれ機能キー、符号化スイッチ及び電源と接続され、プロセッサの出力端は昇圧回路と高周波発振回路と接続され、昇圧回路の出力端は更に高周波発振回路と接続され、電源は発信プロセッサと昇圧回路に電源を供給し、昇圧回路は電源電圧を昇圧した後に高周波発振回路に供給し、発信プロセッサはボタンの状態及び符号化スイッチに入力された情報に基づいて昇圧回路の作動状態を制御して、符号化した後に高周波発振回路に入力し、

手持式受信機では、受信プロセッサの入力端は受信ユニット及び受信範囲を設定するための受信機能キーと接続され、受信プロセッサの出力端はLED表示スクリーンと接続され、アンテナで無線周波数信号を受信した後に、受信ユニットで発信機の符号化信号に復元して受信プロセッサに送り、受信プロセッサは受信ユニットから送られてきた符号化信号を受信した後に、判断、演算、処理を経て必要な情報を表示駆動回路に送る

ことを特徴とする手持式無線情報伝送装置。

この請求項1から明らかな通り、請求項1の前提項（プレアンブル）では、本実用新案の手持

式無線情報伝送装置は発信機と「壁掛式受信機」とからなるとされているのに対して、特徴項では、「手持式受信機では、……」として、手持式受信機についての限定が記載されている。

## 4. 専利復審委員会の審決

### (1) 明細書の開示要件について

審判請求人は、本件特許の明細書で使用されている技術用語は前後で一致しておらず、「手持式受信機」と「壁掛式受信機」という相違が存在すると主張した。これに対して、専利復審委員会は、本件特許の図3及び図4には既に手持式受信機の回路ブロック図及び回路原理図が開示されており、かつこれらに対応して明細書でも具体的な実現方式が詳細に記載されていることから、「本件特許の明細書には手持式受信機と壁掛式受信機が同一の回路構成を有するということが明示はされていないものの、当業者にとっては、一旦受信機の回路原理図が確定すれば、受信機の回路構成は既に確定しており、本件特許の明細書で開示された受信機の回路構成に従ってそれを壁掛式受信機として製造することは実現可能である。」とし、本件特許の明細書は開示要件を満たすと認定した。

### (2) 創造性について

専利復審委員会は、引用文献と本実用新案との相違点は「昇圧回路」にあり、引用文献には本実用新案の昇圧回路に関する構成は記載されていないことを認めた。そして、引用文献は、当該相違点を開示も示唆もしておらず、かつ、本件特許の明細書からは当該「昇圧回路」によって有利な技術的効果、即ち発信距離を増大させ、発信機の動作過程においてボタンが押されないときは昇圧回路をスリープ状態とし、ボタンが押されたときに発信プロセッサがボタン押下の有効性を判断して符号化スイッチの状態を検出することで、昇圧回路の動作を制御し、データを発信した後に昇圧回路を再びスリープ状態とし、このようにして電力消費を抑えるという技術的効果が得られることから、請求項1の技術案は創作的な工夫を要しなければ実現できず、創造性を有すると認定した。

## 5. 原告（審判請求人）の主張

原告（審判請求人）は次の通り主張した。

### (1) 明細書の開示要件について

本件特許の明細書では、「壁掛式受信機」について明確な定義をしておらず、「壁掛式受信機」を完全に開示しておらず、明細書の開示要件（特許法第26条第3項）の規定を満たさない。請求項1には「発信機と壁掛式受信機からなる手持式無線情報伝送装置」と記載されているが、他の請求項及び明細書には「壁掛式受信機」が記載されておらず、また、「壁掛式受信機」の技術的な特徴についていかなる定義又は開示もない。特許権者が本件特許の明細書には手持式受信機と壁掛式受信機とが同一の回路構成を有することは明確には開示されていないことを認めている以上、当業者が本件特許の明細書に開示された手持式受信機の回路構成に基づいて壁掛式受信機を製造できるということとはありえない。手持式受信機の原理を参照したとしても、当業者は壁掛式受信機が振動出力ユニットを有するか否か、バックライト回路を有するか否か、機能キーを有するか否か、昇圧回路を有するか否か、及びそれらがどのような機能を有するか等を知ることはできない。

## (2) 創造性について

本件特許は、実質的な特徴を有していない。原告はもともと昇圧回路は当該分野で「常用」されている技術的手段であると主張していた。被告は原告が昇圧回路は「必然的に用いなければならない」技術的手段であると述べているように終始注意を促してきたが、これは原告の本意ではない。昇圧回路は当該分野における常用の技術的手段である。昇圧回路が必要か否かは各部材の動作電圧の要求によって決まるものであり、昇圧回路が発信距離を増大させるものではないことは、教科書からもわかることである。本件特許が応用しているのは昇圧集積回路であって、電池による給電手段ではない。「昇圧回路」にはいわゆる「エネルギー消費を低下させる」という機能はなく、「昇圧回路」が本件特許と引用文献との相違点であるという被告の主張は、事実の根拠を欠く。

## 6. 被告（専利復審委員会）の反論

上記の原告の主張に対して、被告（専利復審委員会）は次の通り反論した。

### (1) 明細書の開示要件について

本件特許の図3及び図4では、手持式受信機の回路ブロック図及び回路原理図が開示されており、明細書にも受信機の具体的な実現方式が記載されている。一旦受信機の回路原理図が確定すれば、その回路構成図も確定する。また、本件特許の明細書では、手持式受信機及び壁掛式受信機について同一の型番RX-200Aが明確に記載されているため、本件特許の明細書では受信機の回路構成図が開示されており、実用新案について明瞭かつ完全な説明がされていることになる。よって明細書の開示要件を満たす。

### (2) 創造性について

まず、「昇圧回路は手持式無線情報伝送装置において必然的に用いなければならないものである」とは、原告が自ら述べた主張である。このことは口頭審理の記録でも証明されており、誤って引導されたということはあるにない。次に、証拠1の付属図面1には、発信機が9Vの電源を使用し、昇圧回路は使用されていないことが示されており、即ち昇圧回路は手持式無線情報伝送装置において必然的に用いなければならないというものではない。また、本件特許の明細書の記載によれば、昇圧回路を採用することで発信距離を増大することができ、発信機が動作する際には、ボタンが押されないときは昇圧回路はスリープ状態になり、ボタンが押されると発信機はボタンの押下が有効であるか否かを判断して符号化スイッチの状態を検出し、昇圧回路の動作を許可するか否かを制御し、データを発信した後に昇圧回路は再びスリープ状態に入り、これによって電気消費を低減する。この相違点によって請求項1の技術案は有益な技術的效果をもたらしている。「昇圧集積回路NCP1403は常用技術である」という原告の主張は、本件訴訟になって初めて提起したものであり、無効審理の期間中に提起したのではなく、また、当該事実の存在を証明する証拠も提出されておらず、それを使用しても予期し得ない技術的效果が得られないということを証明する証拠も提出していない。したがって、証拠1から本件特許の請求項1の技術案を得るには創造的な工夫が必要であり、本件特許は創造性を具備する。

## 7. 人民法院の判決

上記の原告の主張及び被告の反論を踏まえて、人民法院は次の通り判断した。

## (1) 明細書の開示要件について

本件特許には壁掛式受信機が開示されていないという原告の主張については、本件特許の明細書に明確に手持式受信機の回路ブロック図及び原理図が記載されており、かつ手持式受信機と壁掛式受信機に同一のRX-200Aという型番が用いられているという状況において、手持式受信機の構成図を推知できるか否か、及び両受信機が使用しているのが同一の回路設計であると証明できるか否かが問題となる。本件特許について言えば、本件特許の回路原理図である図4は既に各エレメント相互間の接続ラインを開示しており、当業者は当該原理図からさらにその回路構成図を知得することができ、それによって本件特許を実現することができる。よって、当該原理図によって構成図を知得できるという専利復審委員会の主張については、これを認める。

よく知られているように、製品の型番は、製品の技術、規格及びその類別の表示方式であり、一般的には、同一の型番は同一の技術、規格及び類別を採用していることを意味する。特許権者が手持式受信機と壁掛式受信機の型番は同一であると説明していることから、両者が採用しているのは同一の回路設計であると推知できる。手持式受信機については回路構成図が開示されていることから、壁掛式受信機の回路構成図もまた既知になっているということになる。本件特許は明瞭かつ完全に説明をしていないという原告の主張は、事実が成り立たず、本院はこれを支持しない。

## (2) 創造性について

原告は2006年10月10日に無効審判請求書を提出し、同年11月10日に補充意見を提出し、その中で無効理由及び証拠1と本件特許との相違点を述べているが、「昇圧回路は公知技術に該当する」との陳述はしていない。2007年2月1日の口頭審理記録にも、原告が「昇圧回路は手持式無線情報伝送装置が必然的に用いなければならないものである」と表明したとの記録があり、この記録の後に手書きの「公知技術」という四文字が消されている痕跡があり、その後には「王貴、王宝利、2007年2月1日」という署名がある。専利復審委員会は、これは原告が「昇圧回路は手持式無線情報伝送装置が必然的に用いなければならない回路である」という意思表示をしたことを証明していると主張した。これに対して原告は、「原告はもともと当該記録を修正して『公知技術』という四文字を加えたかったが、専利復審委員会が誤導して原告に『公知技術』という四文字を削除させた。原告は本来は、『昇圧回路は常用の回路であり、公知技術に該当する』という意図であり、上記の筆記録がどういう意図であるかはわからないが、誤記を正したものである」という専利復審委員会の主張は受け入れられない。」と主張した。

原告は「昇圧回路」が公知技術に該当することを証明するために、『電力電子学』、『初学無線電』、NCP1402昇圧集積回路の説明書及びインターネット上で集めた関連文章を提出し、法廷でさらに新たに集めた二件の実用新案特許明細書を提出した。専利復審委員会は、これらの証拠に対して、第一に、原告は昇圧回路が公知技術であるということを無効理由として述べておらず、第二に、原告は無効審判の審理期間内にこれらの証拠を提出しておらず、期限を過ぎて提出された証拠は考慮すべきでないと主張した。

原告は、昇圧回路は公知技術に該当し、昇圧集積回路NCP1403は常用技術であるということをも無効審判請求の理由としたと主張する。しかし、無効審判請求書及び補充意見陳述書ならびに口頭審理記録等の証拠によっては、原告がそのような理由について明確な意思表示をしたことは証明できない。このことは依然として証拠によって証明する必要があることであり、請求の原則<sup>1</sup>

1 「請求の原則」とは、無効審判の審理手続は当事者の請求に基づいて行わなければならないことをいう（審査指南第四部第一章2.3節参照）。

に従って審理すべき事項に該当する。よって、原告が自ら明示しない場合には、専利復審委員会は進んで審理する必要はない。原告は、明示すべき「公知技術」を専利復審委員会が原告に誤って削除させたと主張するが、これは原告の一方的な主張に過ぎず、証拠を挙げて証明しなければならないことである。原告は、民事行為能力を有する主体として、自らの行為の結果を予期する能力を有しているはずであり、原告の上記の主張は採用できない。上記の相違点によって本件特許の請求項1は有益な技術的効果をもたらすことができ、証拠1から本件特許の請求項1に係る技術案を得ようとすれば、創造的な工夫を要するため、本件特許は証拠1に対して創造性を有する。

## 7. 考察および実務上の注意点

### (1) 明細書の開示要件について

本件特許の請求項1では、壁掛式受信機については、「発信機と壁掛式受信機とからなる手持式無線情報伝送装置であって、」と記載されているだけであって、それ以上に壁掛式受信機については限定されていない。一方、明細書では、手持式受信機については回路ブロック図及び回路原理図を用いて説明されているが、壁掛式受信機の構成については説明されていない。壁掛式受信機の構成について知る手がかりは、明細書中で手持式受信機と壁掛式受信機に同一の型番が用いられているということのみである。このような状況の下、専利復審委員会は、「本件特許の明細書には手持式受信機と壁掛式受信機が同一の回路構成を有するということが明示はされていないものの、当業者にとっては、一旦受信機の回路原理図が確定すれば、受信機の回路構成は既に確定しており、本件特許の明細書で開示された受信機の回路構成に従ってそれを壁掛式受信機として製造することは実現可能である。」として、手持式受信機についての開示をもって壁掛式受信機も実現可能に開示されていると認定した。専利復審委員会は、訴訟において、さらに「本件特許の明細書では、手持式受信機及び壁掛式受信機が同一の型番RX-200Aが明確に記載されているため、本件特許の明細書では受信機の回路構成図が開示されている」という主張を加えた。人民法院は、専利復審委員会の主張を認めて、本件特許は明細書の開示要件を満たすと判断した。特に、手持式受信機と壁掛式受信機とで同一の型番が用いられていることについては、「よく知られているように、製品の型番は製品の技術、規格及びその類別の表示方式であり、一般的には、同一の型番は同一の技術、規格及び類別を採用していることを意味する。特許権者が手持式受信機と壁掛式受信機の型番は同一であると説明していることから、両者が採用しているのは同一の回路設計であると推知できる。」と理由付けをした。

しかしながら、この理由付けには疑問が残る。第一に、人民法院は「製品の型番は、製品の技術、規格及びその類別の表示方式であり、一般的には、同一の型番は同一の技術、規格及び類別を採用していることを意味する。」と認定しているが、手持式受信機と壁掛式受信機という使用方法が異なる製品について同一の型番を採用しているのは特許権者自身であり、使用方法の異なる製品であっても同一の型番が使用されることは、本件特許の明細書自体が証明していることである。使用方法が異なっても同一の型番を使用することはあるが、型番が同一であれば「製品の技術、規格及びその類別」は必ず同一であるという人民法院の理屈は成り立たないのではないと思われる。第二に、人民法院は「特許権者が手持式受信機と壁掛式受信機の型番は同一であると説明していることから、両者が採用しているのは同一の回路設計であると推知できる。」と認定しているが、特許権者がそのような説明をしなければ両者の回路設計が同一であると推知できないのであれば、明細書はその開示要件を満たしていないことになる。即ち、「特許権者の



説明」によって「両者が採用しているのは同一の回路設計であると推知できる」ということは、本件特許の明細書が開示要件を満たしていることの理由とすることはできないはずである。

実際のところは、本発明の趣旨にかんがみれば、請求項1の「発信機と壁掛式受信機とからなる手持式無線情報伝送装置」という前提項（プレアンプル）は、本来「発信機と手持式受信機とからなる手持式無線情報伝送装置」とすべきところを誤ったものであると考えられる。この過誤による不利益は特許権者が負担しなければならないのではないかと思われる。

## (2) 創造性について

審判請求人（審決取消訴訟の原告）は、訴訟の段階になって相違点である「昇圧回路」が公知技術であると主張し、関連する証拠を提出した。そして、人民法院ではこのような主張は遅きに失すとして認められなかった。

審査指南によれば、請求項と引用文献との間に相違点がある場合には、当該相違点が当該引用文献に開示されているか、又は他の引用文献に開示されており、かつ作用が同一であるか、そうでなければ当該相違点が公知技術であるときに、創造性を否定することができる。審判請求人が審査指南に従って適切に創造性を否定するロジックを組み立てていれば、審判請求当初から「昇圧回路は公知技術である」という主張をでき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。）