

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第11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[※]

「セラミックタイルの乾式研削機」事件（（2007）一中行初字第857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。

特許審査指南第二部第二章3.2.1節（一部抜粋）

請求項に係る発明の一部又は全部の内容が元の特許請求の範囲に既に記載されているが、明細書には記載されていないときは、出願人がそれを明細書に補充することは許される。但し、明細書中に請求項の発明と一致する記載があるということが、請求項が必然的に明細書にサポートされるということを意味するわけではない。当業者が明細書に十分に開示された内容から当該請求項に係る発明を得られ、又は概括して得られる場合に限り、当該発明を記載した請求項は明細書にサポートされていると認められる。

2. 事件の概要

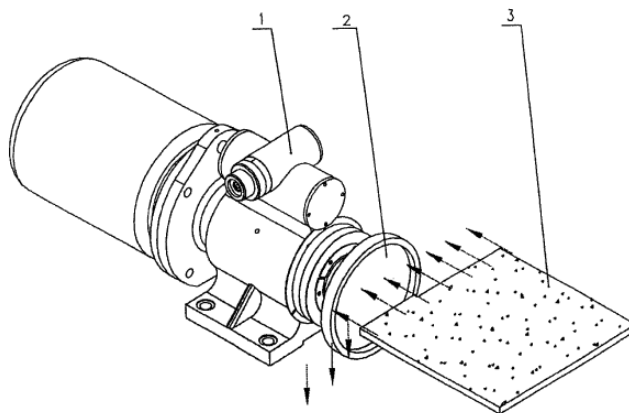
「セラミックタイルの乾式研削機」の実用新案特許権（第200420121116.2号、出願日は2004年12月31日）に対して無効審判が請求され、同特許が明細書の創造性の要件（特許法第22条第3項）及びサポートの要件（特許法第26条第4項）を満たすか否かが争われた。

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、無効審判請求人の請求を認め、本件特許権を無効とする審決をした（2007年3月9日第9535号無効宣告請求審査決定、以下「第9535号審決」）。特許権者は、専利復審委員会の第9535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。

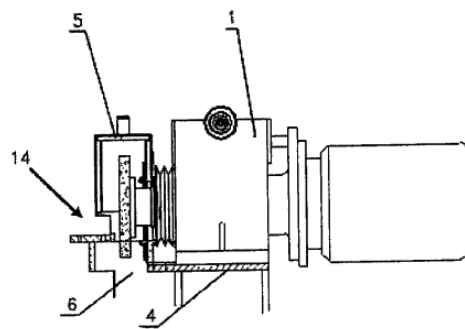
※ 大野総合法律事務所からの派遣により北京の金杜律師事務所（KING & WOOD PRC LAWYERS）に駐在
中国北京市朝陽区東三環路39号建外SOHO A座31層（100022）
（直通） +8610-5878-5496
（FAX） +8610-5878-5588
（E-mail） shinji_kato@kingandwood.com

3. 特許の内容

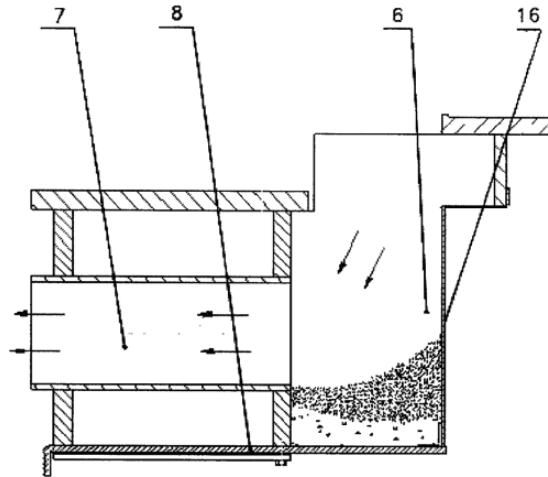
本考案はセラミックタイルのエッジ及び角を研削加工する機械に関する。明細書の記載によれば、本考案が解決しようとする課題は、従来の乾式研削機において、密封性が悪く粉塵が飛散すること、及び被加工物の冷却が十分でないことである。このために、本考案の実施の形態では、集塵カバー(5)でほぼ密封された空間(6)を形成し、被加工物に対して加工を行う研削ヘッド(2)をこの空間(6)内に配置し、集塵カバー(5)に、被加工物であるセラミックタイルを研削ヘッド(2)に搬送するための間隙(14)を設けている。そして、空間(6)に負圧を与えることにより、間隙(14)から空間(6)に外気を吸入するようにしている。このような構成によって、間隙(14)の部分では外部から空間(6)に空気が流れ、研削屑がこの間隙(14)から空間(6)の外部に飛散することが防止でき、また、この外気の吸入によって被加工物を冷却するようにしている。



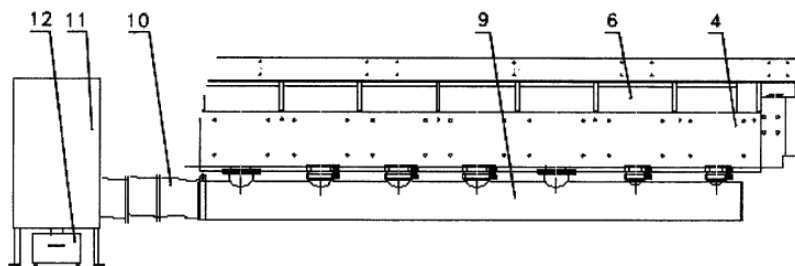
[本件特許の図1]



[本件特許の図3]



[本件特許の図4]



[本件特許の図5]

特許請求の範囲は以下の通りである。

1. 搬送ベルトアセンブリ、複数のエッジ研削ヘッド、角取り研削ヘッド、乾式研削機横梁アセンブリ、及び排気除塵システム等からなるセラミックタイルの乾式研削機であって、

前記排気除塵システムは、複数のエッジ研削ヘッドと角取り研削ヘッドに対応する排気除塵手段を含み、

各排気除塵手段は、主に集塵カバー、集塵ホップ、除塵管路からなり、

集塵カバー、集塵ホップ及びエッジ研削ヘッド又は角取り研削ヘッドは、互いにほぼ密閉された空間に配置され、

集塵カバーと搬送ベルトとの間にセラミックタイルを入れるための間隙が設けられ、

前記空間は除塵管路を介して除塵器と連通している

ことを特徴とする乾式研削機。

2. 前記セラミックタイルを入れるための間隙は、セラミックタイルの厚さよりわずかに大きく、かつセラミックタイルを自由に出し入れできる高さに設定されていることを特徴とする請求項1に記載の乾式研削機。

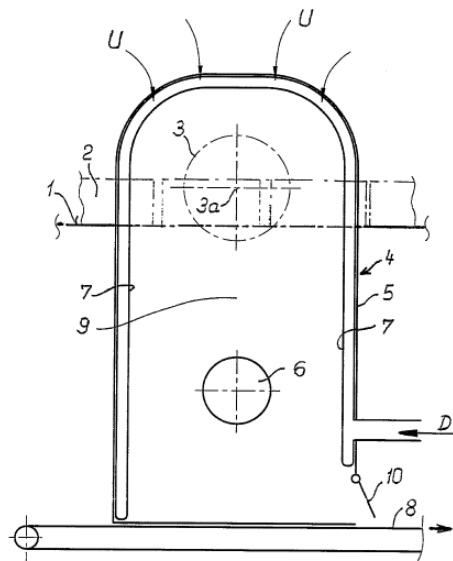
(中略)

6. 前記除塵管路は分岐管路を含み、前記分岐管路は集塵ホップの入口における断面積が調節可能であることを特徴とする請求項1又は2に記載の乾式研削機。

(後略)

4. 引用文献の内容

人民法院の認定によれば、引用文献（DE19741987A1）には混入研削屑を発生する製品(2)に用いる研削機が開示されている。この研削機は平らな石材等の建築材料の研削に適しており、該研削機は、搬送手段(1)、少なくとも一つの研削手段(3)及び屑吸入手段(4)を有し、屑吸入手段(4)は、各研削手段(3)の位置にかぶさる吸引カバー(5)を有しており、吸引カバー(5)と排気管路(6)は互いに接続されており、吸引カバー(5)はほぼ密閉された空間を構成し、かつ研削手段(3)はこの空間の中にある。また、吸引カバー(5)の底部には、研削屑を吸引カバー(5)から研削屑搬送手段(8)に排出するための部材(10)が設けられている。



[引用文献の図1]

5. 北京市第一中級人民法院の判決

上記の請求項1及び2の創造性及び請求項6の明細書のサポートの要件について、人民法院は次のように判断した（他の請求項については説明を割愛する）。

(1) 請求項1の創造性について

人民法院は、本考案と引用文献に開示された考案とを比較して、両者には次の3つの相違点があると認定した。

相違点1：引用文献には、本考案の「乾式研削機横梁アセンブリ」が記載されていない。

相違点2：引用文献には、本考案の「集塵ホッパ」が記載されていない。

相違点3：引用文献には、本考案の「集塵カバーと搬送ベルトとの間にセラミックタイルを入れるための間隙が設けられ、前記空間は除塵管路を介して除塵器と連通している」が記載されていない。

人民法院はこれらの相違点について次のように判断した。

(i) 相違点1について

本件特許の明細書には乾式研削機横梁アセンブリという部材について詳しく説明されておらず、単に各研削を接続して支承するという機能を有していることしか理解できない。一方、引用

文献では、乾式研削機横梁アセンブリは開示されていないが、当業者にとっては、研削機が複数の研削手段を有する場合に、当該複数の研削手段を接続して支承する部材を設けることは必須のことである。従って、複数の研削手段を有する研削機における乾式研削機横梁アセンブリという構成は当業者が容易に想到できる通常の設計のひとつである。

(ii) 相違点2について

引用文献には、集塵ホッパという構成は記載されていない。しかしながら、本件特許の明細書には、研削機の下方に集塵ホッパを設けることは当業者の通常の設計であると明記されている。また、引用文献の図1からは、吸引カバー(5)の下半分は即ち研削屑を収集するためのものであり、その下方には研削屑を排出するための部材(10)が設けられている。従って、引用文献の吸引カバー(5)の下半部分の作用と本考案の集塵ホッパ(16)の作用とは同じである。また、研削屑を収集した後に自動排出を採用するか手動排出を採用するかは当業者にとって通常の技術的選択である。

(iii) 相違点3について

引用文献には、本考案の「集塵カバーと搬送ベルトとの間にセラミックタイルを入れるための間隙が設けられ、前記空間は除塵管路を介して除塵器と連通している」という構成要件が開示されていない。しかしながら、引用文献が開示している考案において、研削手段はほぼ密閉された吸引カバーの中に設置されており、かつ研削手段は搬送手段上の研削すべき物体を研削する。従って、吸引カバーと搬送手段との間には、研削すべき物体を導入するための間隙が形成されていると理解できる。よって、「集塵カバーと搬送ベルトとの間にセラミックタイルを入れるための間隙が設けられ」は、セラミックタイルを研削するという機能を実現するために必然的に採用しなければならない通常の技術的手段である。また、当業者にとっては、吸引カバー内部を排気除塵する必要がある場合に、除塵管路に接続する除塵器を用いて吸引カバー内部を排気除塵することは通常の設計手段である。

従って、当業者が引用文献が開示する技術内容を基にして当該分野の通常の設計手段を組み合わせることで、本件特許の請求項1が限定する考案を得ることは自明であり、創造的な労働を要さない。よって、本件特許の請求項1に限定された考案は実質的特徴及び進歩を有さず、創造性を有しない。

(2) 請求項2の創造性について

当業者が、研削されるセラミックをスムーズに通すために、吸引カバーと搬送手段との間にセラミックタイルの厚さ及び高さよりわずかに大きい間隙を設けることは、自明であって創造的な労働を必要としないものである。よって、請求項1の考案が創造性を有さない場合には、請求項2の考案も創造性を有さない。

(3) 請求項6の明細書のサポート要件について

本件において、請求項6は、「前記分岐管路は集塵ホッパの入口における断面積が調節可能である」という構成要件を有する。特許権者は、この構成要件は、明細書中の「分岐管路の直径の大きさを調節することで排気量を合理的に分配する」という記載によってサポートされていると主張する。しかしながら、分岐管路の吸気口の断面積が調節可能であることと、分岐管路の直径を設計することとは、その含意は同一ではない。当業者は、明細書に開示された内容からは請求項の上記構成要件を得られず、又は概括して得られない。

6. 考察および実務上の注意点

(1) 創造性について

相違点1については、本考案の「乾式研削機横梁アセンブリ」は、請求項1での限定を見る限り¹、研削機の横梁としての機能しか有しておらず、また、他の構成要件との組合せによって特別な効果を有するともいえない。従って、それを設けることに非自明性は認められないとする判決は妥当であると考ええる。

相違点2については、判決で述べられているように、この構成は公知技術であり、また、相違点1と同様に、他の構成との組合せにおいて特別な作用ないしは効果を奏しているともいえない。よって、それを設けることに非自明性は認められないとする判決は妥当であると考ええる。

相違点3については、判決では、「集塵カバーと搬送ベルトとの間にセラミックタイルを入れるための間隙が設けられ、前記空間は除塵管路を介して除塵器と連通している」とひとまとめにして考えているが、実際には前半の「集塵カバーと搬送ベルトとの間にセラミックタイルを入れるための間隙が設けられ」という構成要件と、後半の「前記空間は除塵管路を介して除塵器と連通している」という構成要件には相互の関連性がないため、これらを分けて検討すべきである。

前半の「集塵カバーと搬送ベルトとの間にセラミックタイルを入れるための間隙が設けられ」という構成要件は、密封性が悪いという従来技術の欠点に対して設けられた構成であると理解できる。即ち、密封性が悪いという従来技術の欠点に対して、本考案では、集塵カバーでほぼ密封された空間を形成して研削ヘッドをこの空間に配置させるとともに、被加工物を研削ヘッドに搬送するための間隙を設けることで、基本的な密封性を保ったまま研削ヘッドの被加工物に対する作業を実現している。しかしながら、引用文献の図1に、吸引カバーによって形成される密封空間と、その中に配置された研削ヘッド及び密封空間の外から研削ヘッドに被加工物を搬送する搬送手段と、搬送手段に搬送されて研削ヘッドにアクセスする被加工物とが開示されている以上、引用文献において吸引カバーに被加工物を導入するための間隙を設けることは必須であるという人民法院の認定は妥当であると考ええる。

本件特許の明細書を参照すると、特許権者は研削ヘッドに対して密封空間を形成する集塵カバーを設けること自体に特許性があると認識していたとも考えられる。しかしながら、「密封性が悪く粉塵が飛散する」及び「被加工物の冷却が十分でない」という課題に対しては、空間(6)に負圧を与えることにより、間隙(14)から空間(6)に外気を吸入することで、間隙(14)の部分では外部から空間(6)に空気が流れるようにし、研削屑がこの間隙(14)から空間(6)の外部に飛散することを防止し、この外気の吸入によって被加工物を冷却するという構成は、本考案が解決しようとする課題に対して極めて有用な構成である。よって、この点について少なくとも従属請求項を記載しておくべきであったと思われる。このような従属請求項があれば、引用文献に対して、当該引用文献からは予期できない優れた効果が得られているとして創造性を主張することができたのではないかと思われる。

後半の「前記空間は除塵管路を介して除塵器と連通している」という構成要件は、密封された空間(6)の下方で集塵するとともに、除塵器(11)において複数の研削手段からの排気をまとめて再度の集塵を行うという二段階の集塵を実現することを反映したものである。しかしながら、このよ

1 判決は、「明細書には乾式研削機横梁アセンブリという部材について詳しく説明されておらず」として、明細書にどのような説明がされているかを問題としているが、本来は、請求項にどのような限定がされているかをまず検討すべきと考ええる。

うな二段階の集塵によって得られる効果は、集塵をより確実にするというものでしかない。従って、引用文献において集塵をより確実にするために排気管路(6)から排気される空気にさらに集塵を行うことは当業者が容易に想到できることであると考えられる。よって、当業者の通常的设计手段であると認定した判決は妥当であると考ええる。

(2) 明細書のサポート要件について

請求項6の「前記分岐管路は集塵ホップの入口における断面積が調節可能である」という要件を、明細書中の「分岐管路の直径の大きさを調節することで排気量を合理的に分配する」という記載と比べると、請求項6では分岐管路の「断面積」が調節可能であるとしているのに対して、明細書では分岐管路の「直径の大きさ」を調節するとされている点で異なる。また、明細書では、「分岐管路の直径の大きさを調節する」とは記載されているが分岐管路のどの部分の直径の大きさを調節するかは明確されていないのに対し、請求項6では、集塵ホップの「入口における」断面積が調節可能であるとされているという点で異なる。

「断面積」と「直径の大きさ」については、明細書で「直径」という用語を用いている以上、分岐管路は円筒形の管路であると理解できる。そして、円筒形の直径の大きさを調節することは即ちその断面積を調節することである。但し、請求項6の「分岐管路」は必ずしも円筒形とは限らず、従ってその「断面積」の調節には、「直径の大きさ」の調節以外の態様もありえる。よって、明細書の実施の形態は、請求項6の「断面積が調節可能」の一例を示したものであり、請求項6の「断面積が調節可能」は、明細書の実施の形態の上位概念ということになる。そして、分岐管路が円筒形でない場合にその断面積を調節可能とすることは当業者において容易に実現できることであり、請求項6の「断面積が調節可能」は明細書にサポートされていると思われる。

一方、請求項6で集塵ホップの「入口」における断面積を調節可能とした点については、分岐管路の直径の大きさを調節するという明細書の記載と比べると、請求項6では、調節する箇所をより具体的に「集塵ホップの入口」に限定しているということになる。明細書のサポートは、明細書に開示された実施の形態に対して請求項の範囲が広すぎる場合（過度の上位概念化）にも問題になるが、本件のように、請求項中に明細書には記載されていない具体的な限定が記載されている場合（具体的構成の未開示）にも問題となる。発明特許出願における審査段階であれば、請求項に記載された具体的構成を明細書に記載することでサポートの問題を解消することができるかもしれない（冒頭で引用した審査指南の規定を参照）。しかし、特許権取得後の無効審判の段階では、中国では権利化後の訂正において明細書は一切訂正することができないことから（特許法第68条第1項）、サポートの問題を解消することはもはや不可能となる（当該具体的構成を削除すれば請求項の保護範囲を拡大する訂正として認められない）。他人の特許に対して無効審判を請求する際には、具体的構成の未開示による明細書のサポートの問題がないかについても検討す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。）