

# 中国特許審決取消訴訟判例紹介（第20回）

大野綜合法律事務所  
金杜律師事務所（KING & WOOD PRC LAWYERS）  
弁理士 加藤 真司<sup>※</sup>

## 「無水銀アルカリボタン電池」事件（(2008) 高行終字第78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56条第1項

発明又は実用新案の保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び附属図面は請求項を解釈するのに用いることができる。

#### 特許法実施細則第66条

専利復審委員会が無効審判請求受理した後に、請求人は無効審判請求の日から1ヶ月以内に理由を追加し、又は証拠を補充することができる。期限を過ぎて理由を追加し、又は証拠を補充したときは、専利復審委員会はこれを考慮しない。

#### 北京市高級人民法院の『専利の復審及び無効の行政紛争事件の若干の問題についての回答(試行)』第10条

10. 当事者が専利復審委員会の無効審理手続の後の行政訴訟手続において提出した新たな証拠について、いかに認定するか？

専利復審委員会の無効審理手続の後の行政訴訟手続では、無効審判請求人が提出した新たな証拠は、原則としてそれを受け入れて認定をすることはしない。無効審判請求人は新たな証拠に基づいて専利復審委員会に改めて無効宣告請求をすることができる。但し、特許権が無効であると宣告され、又は判定された後に、特許権者が後続の手続において提出し、それが事件の判決の変更をもたらす可能性がある証拠については、それを受け入れて認定しなければならない。この場合には、専利復審委員会に決定を取り消して改めて審理するよう命ずる。

### 2. 事件の概要

「無水銀アルカリボタン電池」の実用新案特許権（第01234722.1号、出願日は2001年10月19日）に対して無効審判が請求され、同実用新案が創造性の要件（特許法第22条第3項）を満たすか否

---

※ 大野綜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

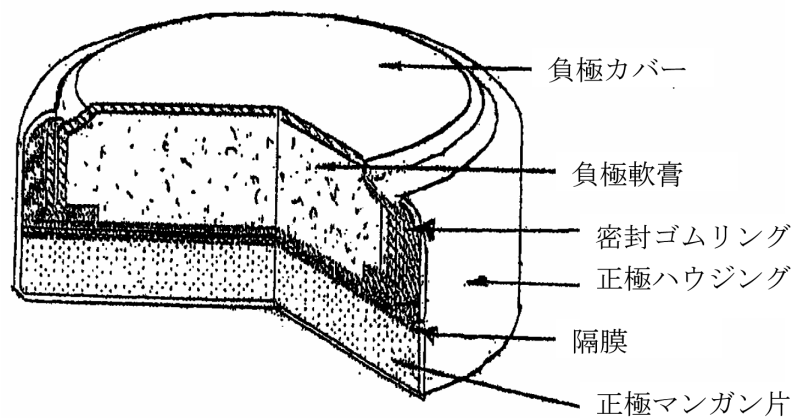
かが争われた。専利復審委員会は本件特許を無効とする審決（第9684号無効宣告請求審査決定、以下「第9684号審決」）をした。特許権者は北京市第一中級人民法院（以下、「中級法院」という）に提訴したが、中級法院は第9684号審決を維持する判決（北京市第一中級人民法院（2007）一中行初字第925号行政判決、以下「第925号判決」）をした。特許権者は特許権者が第925号判決を不服として北京市高級人民法院（以下、「高級法院」という）に上訴した。

### 3. 特許の内容

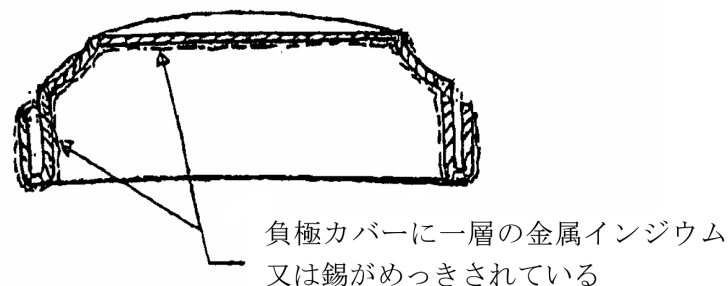
本件特許は、無水銀アルカリボタン電池に関し、具体的には無水銀アルカリ亜鉛／マンガン、亜鉛／銀マンガンのボタン電池に関する。

従来、亜鉛を負極とするアルカリ電池では、亜鉛と他の原料又は金属が接触したときに水素ガスが発生するのを防止すべく亜鉛に水銀が加えられていた。環境を考慮すると無水銀が望ましいが、水銀を加えなければ水素ガスが発生して電池が膨張し、漏液や電池の変形という問題が発生する。特に、ボタン電池は体積が小さいので、発生したガスを収納するスペースがなく、漏液や電池の変形が発生しやすい。そこで、本實用新案では、電池負極片に一層のインジウム又は錫の原料を電気めっきするとともに、亜鉛に水銀ではなく環境にやさしい金属であるインジウムを加えるようにした。請求項1及び請求項2は下記の通りである。

1. 正極片と、負極カバーと、負極亜鉛軟膏と、密封ゴムリングと、正極ハウジングと、隔膜とを含む無水銀アルカリボタン電池であって、電池負極片に、一層のインジウム又は錫の原料を電気めっきし、亜鉛軟膏中に、水銀に替えて金属インジウムを加えたことを特徴とする無水銀ア



[本件特許の図1]



[本件特許の図2]

ルカリボタン電池。

2. 前記負極カバーは、鉄片又はステンレススチール片からなることを特徴とする請求項1に記載の無水銀アルカリボタン電池。

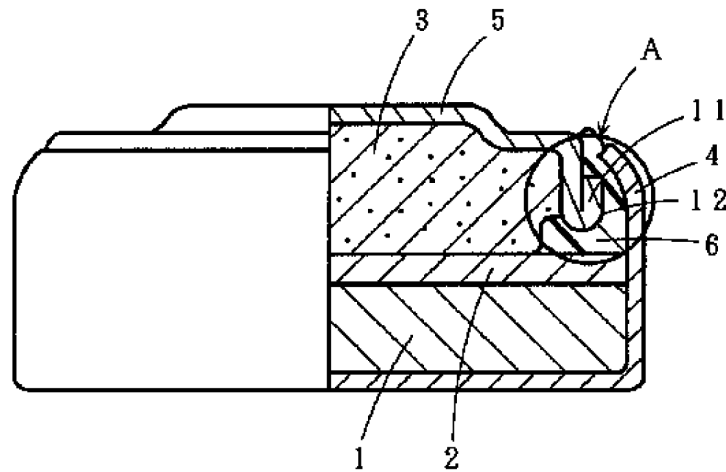
本件明細書によれば、本実用新案は、電池の負極片に一層のインジウム希少金属又は錫をめっきするので、インジウム又は錫がめっきされた負極片によって、亜鉛が負極片と接触するときに生成するガスによる膨張を防止できる。これにより、電池内に水銀を加えて膨張を防止する必要はなくなり、無水銀による環境保護を達成できる。

#### 4. 引用文献の内容

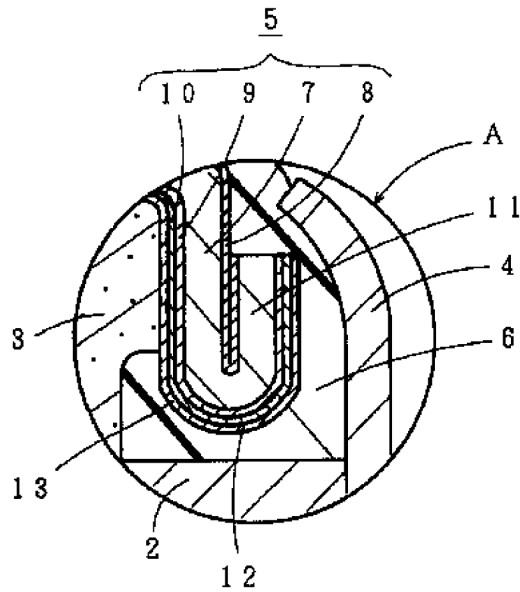
第9684号審決で引用された文献は、以下の証拠1（引用文献1）及び証拠2（引用文献2）である。

##### (1) 引用文献1（特開平08-203480号公報）

引用文献1は、ボタン形アルカリ電池を開示している。この電池は無水銀電池であって、正極合剤1、負極剤3、セパレータ2、正極缶4、負極端子板5、ガスケット6を含んでいる。負極端子板5については、図2に示されるように、鋼板7の外面側に美観ないし耐腐食性を満足させるニッケル層8が設けられ、鋼板7の内面側に銅層9が設けられ、その銅層9の上に水素ガスの発生を防止するための錫又は錫合金層10が設けられている。ここで、錫合金層としては、錫と鉛、インジウム、ビスマス、亜鉛、カドミウムなどの水素過電圧の高い金属との合金が挙げられている。また、引用文献1には、通常は、鋼板7、ニッケル層8および銅層9からなるクラッド板の銅層9上に錫又は錫合金をめっきなどでコートすることが開示されており、さらに銅層9は錫又は錫合金をコートしやすいように設けられてたものであるが、必ずしも必要でないことが記載されている。



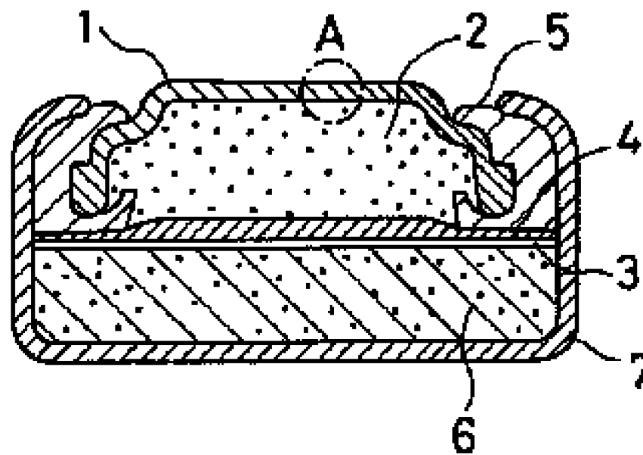
[引用文献1の図1]



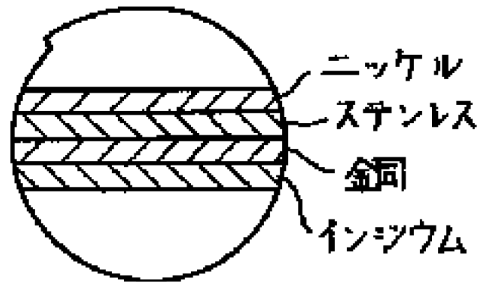
[引用文献1の図2]

(2) 引用文献2 (特開平10-050318号公報)

引用文献2は無水銀アルカリ電池を開示しており、その実施例1ではゲル状亜鉛負極2はアルミニウム、インジウム、水酸化カリウム水溶液、ポリアクリル酸、酸化インジウム（水素ガス発生抑制のため）で構成されている。よって、引用文献2では金属インジウムを添加する作用が、無水銀ボタン形電池において水素ガスの発生を抑制することであることが明確に開示されている。



[引用文献2の図1]



[引用文献2の図2]

## 5. 専利復審委員会の第9684号審決

専利復審委員会は第9684号審決で次のとおり判断した。

請求項1と引用文献1とを比べると、引用文献1では、負極剤3は同様に水銀を含まない亜鉛からなる負極活性物質及び必要に応じて添加されるゲル化剤であり、負極端子板5の内側表面に錫又は錫合金層10を形成して水素ガスの発生を防止する。従って、引用文献1の正極合剤1、負極剤3、ガスケット、正極缶、セパレータ2はそれぞれ請求項1の正極片、負極亜鉛軟膏、密封ゴムリング、正極ハウジング、隔膜に対応する。よって、引用文献1はすでに請求項1の大部分の要件を開示しており、当事者双方の争点は、引用文献1における負極端子板5が請求項1の負極片又は負極カバーを開示しているか否かである。なお、請求項1の「亜鉛軟膏中に、水銀に替えて金属インジウムを加えた」という要件は引用文献1には開示されていない。

引用文献1の鋼板7は請求項1の負極片に対応し、かつ鋼板7に錫又は錫合金層10を直接電気めっきする目的も水素ガスの発生を防止するためである。引用文献1の鋼板7の他方側にはニッケル層8が形成されているが、このニッケル層の作用は単に美観のため、及び耐腐食性を実現するためである。要するに、鋼板の一方側にニッケル層を形成する方法は、鋼板の他方側に錫又は錫合金層を形成して水素ガスの発生を防止する方法とは、いかなる技術的な関連もなく、上記の鋼板の一方側にニッケル層を形成する方法は、鋼板の他方側に錫又は錫合金層を形成する方法に影響を与えない。また、負極片の外側にニッケル層を形成して腐食を防止することは、当業者が通常採用しなければならない工程であり、本件特許の実施例でもやはりそのようにしている。

相違点である「亜鉛軟膏中に、水銀に替えて金属インジウムを加えた」については、引用文献2でも、無水銀アルカリ電池を開示しており、その中で、実施例1ではゲル状亜鉛負極がアルミニウム、インジウム、水酸化カリウム水溶液、ポリアクリル酸、酸化インジウム（水素ガス発生抑制のため）で構成されることが開示されている。よって、引用文献2では、金属インジウムを添加する作用が、無水銀ボタン形電池において水素ガスの発生を抑制することであることが明確に開示されている。

以上のとおり、引用文献1は本件特許の請求項1の大部分の構成要件を開示しており、かつ負極片にインジウム又は錫原料を電気めっきすることに関する構成要件もすでに引用文献1に開示されており、また、引用文献2では、無水銀ボタン形アルカリ電池の亜鉛軟膏に金属インジウムを加えて水銀に代えることで水素ガスの発生を防止するという技術的示唆が開示されている。よって、当業者は、引用文献1及び引用文献2に基づいて、請求項1に係る考案を得るのに創造的な労働を要しない。また、請求項1は引用文献1と比較すると、ニッケル層を有しないという相違点を有するが、このニッケル層を省略したことで請求項1の考案は耐腐食性という技術的効果を有しなくなっている。従って、この構成要件の省略は予期し得ない技術的効果をもたらして

いない。よって、請求項1は引用文献1と引用文献2との組み合わせに対して実質的な特徴及び進歩を有しておらず、特許法第22条第3項の創造性に関する規定を満たさない。

請求項2の構成要件は、「前記負極カバーは、鉄片又はステンレススチール片からなる」である。請求項1について述べたように、引用文献1の鋼板7は負極カバーに対応する。よって、引用文献1は請求項2の構成要件も開示している。従って、請求項1が創造性を有しない場合には、請求項2も実質的な特徴及び進歩を有しておらず、特許法第22条第3項の創造性に関する規定を満たさない。

## 6. 中級法院の判決

中級法院は以下の通り述べて、上記の第9684号審決を維持する判決をした。

明細書の実施例部分の記載から、本件特許の請求項1及び明細書に記載の「負極片」は金属でできており、かつニッケル又は銅を電気めっきしていない単層の構造であると理解できる。引用文献1における鋼板7は請求項1の負極片に対応し、かつ鋼板7に銅層を設置せずに、水素ガスの発生を防止する錫又は錫合金層10を直接電気めっきしてもよいものである。引用文献1の鋼板7の一方側にはさらにニッケル層8が形成されているが、このニッケル層は単に美観及び耐腐食の実現のために設けられているに過ぎない。引用文献1の技術案はすでに本件特許の請求項1の二つの技術案の大部分の構成要件を開示しており、かつ負極片にインジウム又は錫原料を電気めっきするという構成要件も引用文献1に開示されており、また、引用文献2にはすでに無水銀ボタン形アルカリ電池の軟膏中に、水銀に替えて金属インジウムを加えて水素ガスの発生を抑制するという技術的示唆が開示されている。従って、当該分野の技術者が、引用文献1及び引用文献2を基にして、請求項1の二つの技術案を得ることは創造的な労働を要さないものである。請求項2の付加的構成要件も引用文献1に開示されているため、請求項1が創造性を有しない場合には、請求項2も創造性を具備しない。

## 7. 高級法院の判決

高級法院の判決内容は以下の通りである。

本件において、特許権者は、「電池負極片」は本件特許における専用の技術用語であり、本件特許の明細書によって解釈しなければならず、本件特許の明細書では実施例1の一箇所で「電池負極片」が記載されているのみであり、即ち「ニッケル又は銅が電気めっきされた電池負極片を取り付け」と記載されているのみであり、よって、「電池負極片」は「すでにニッケル又は銅を電気めっきした金属片」を指すと主張している。これに対して、原審法院、専利復審委員会及び無効審判請求人は、いずれも次のように主張している。即ち、「電池負極片」と「負極片」及び「負極カバー」との意味は同じであり、本件特許の明細書及び特許権者の無効手続での陳述によれば「負極カバー」、「電池負極片」、「負極片」はいずれも「金属片からなり、かつまだニッケル又は銅が電気めっきされていない単層構造」を指し、かつ特許権者は本件特許の明細書では上述の技術用語を混同して用いており、それらを区別していない。よって、「負極カバー」、「負極電池片」及び「負極片」という3つの技術用語をどのように解釈するかが各方当事者の争点となっている。

専利法第56条の規定によれば、発明又は実用新案の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。この規定によれば、請求項中の構成要件が表す技術的意味は、明細書及び付属図面を組み合わせで解釈し、理解しなければならない。

まず、「負極カバー」は、本件特許の請求項1のプレアンブルに記載されており、一方、本件

特許の請求項2では「負極カバーは、鉄片又はステンレススチール片からなる」ことが明確にされている。よって、「負極カバー」は「鉄片又はステンレススチール片」を指す。

次に、「負極片」は本件特許の明細書において複数の箇所に記載されており、かつ本件特許の明細書ではそれぞれ異なる意味を有する。即ち、本件特許の明細書第2頁第3段落には、「通常の生産方法によって、金属片で負極片を構成する」という記載があり、この箇所の「負極片」は「単層構造の金属片」を指すと理解すべきであり、本件特許の明細書第2頁第3段落にはさらに「金属片をロール状にしてまずニッケル又は銅等をめっきし、さらにインジウム又は錫を一層めっきし、インジウム又は錫は金属片2の面のうちの一つの面にめっきすることができ、このようにして負極片を構成する」という記載があり、ここでの「負極片」は「銅又はニッケルが電気めっきされた金属片にインジウム又は錫を電気めっきしてできた産物」をいうと理解すべきである。従って、特許権者は本件特許の明細書において使用する際にそれらの意味を区別しておらず、「負極片」という技術用語が唯一の明確な意味を有するわけではないが、当業者が本件特許の明細書を閲読すれば、その明細書における各箇所の意味を疑いなく区別できる。

最後に、特許権者が二審の審理期間に述べたように、「電池負極片」という技術用語は本件特許の明細書において一回しか記載されておらず、即ち本件特許の明細書の「実施方式1」で「ニッケル又は銅が電気めっきされた電池負極片を取り付ける」と記載されているのみであり、一方、本件特許の明細書のその他の箇所では、すべて「負極片」又は「負極カバー」という用語が使用されている。本件特許書類の内容及び本件の状況を総合すると、「電池負極片」は「ニッケル又は銅を電気めっきされた金属片」を指すと理解すべきである。

特許権者の本件の無効手続及び一審訴訟における陳述では必ずしも「電池負極片」と「負極片」とを区別しておらず、二つの技術用語に相違が存在するという主張もしておらず、本件二審期間でこの二つの技術用語には相違が存在すると主張し、即ち本件の二審期間でしかこの二つの技術用語に相違が存在するという主張をしていない。これに対して、本院は、特許権者はその無効手続及び一審訴訟でした陳述を遵守すべきであって、翻意すべきではないと考える。しかしながら、本件特許が専利復審委員会の第9684号審決によって無効にされ、かつ原審判決がこの審決を維持したことに鑑みれば、仮に本院が特許権者の上訴の主張を考慮しなければ、本件特許は無効にされてしまう。よって、本院は特許権者の上記の主張を認める。但し、特許権者は本件で「電池負極片」の意味についてした解釈を遵守しなければならない、翻意してはならず、これについて権利侵害の民事紛争においてその他の解釈をしてはならない。原審判決及び第9684号審決は「電池負極片」に対する意味の認定を誤っており、これを修正しなければならない。

原審判決及び第9684号審決における「電池負極片」の意味に対する誤った認定が本件特許の請求項1の創造性の評価に影響していることに鑑みて、原審判決及び第9684号審決をいずれも取り消す。専利復審委員会は、「電池負極片」の意味を正確に認定した上で改めて本件特許の請求項1が創造性を具備するか否かについて認定をしなければならない。

以上より、原審判決の認定は事実が不明瞭であり、法律の適用を誤っている。

## 9. 考察および実務上の注意点

### (1) 請求項中の用語の解釈について

無効審判請求人は、請求項の「電池負極片」について、それは明細書中の「負極片」とは同義であり、明細書を参照すると「負極片」は、ニッケル又は銅をめっきしていない金属片を指すと主張した。即ち、無効審判請求人は、請求項の「電池負極片」はニッケル又は銅をめっきしていない金属片を指し、本件特許の請求項1は「ニッケル又は銅をめっきしていない金属片に直接イ

ンジウム又は錫を電気めっきする」ことを限定している（即ち、本件特許は金属片にニッケル又は銅をめっきした上でさらにインジウム又は錫をめっきする態様を排除している）と主張した。そして、専利復審委員会及び中級法院もこの主張を支持した。

これに対して、特許権者は、請求項の「電池負極片」はニッケル又は銅がめっきされた金属片をいうと主張した。

引用文献1ではニッケル及び銅がめっきされた金属片に錫とインジウムの合金がめっきされており、特許権者の主張は、本件特許の請求項の「電池負極片」が引用文献1と同様の構成であると主張するに等しいものである。この特許権者及び無効審判請求人の主張から、無効審判請求人はある被疑侵害品を実施しており、当該被疑侵害品では金属片にニッケル又は銅をめっきした上でさらに錫合金層がめっきされていることが容易に想像できる。なお、特許権者は、「電池負極片」については引用文献1の構成と同様であることを認めた上で、引用文献1と引用文献2との組合せの困難性を主張することで、請求項1が創造性を有することを主張をした。

上記の各当事者の用語の解釈についての主張に対して、高級法院は、「負極カバー」、「負極片」、「電池負極片」は本件特許においてそれぞれ異なる意味を有すると認め、「電池負極片」については、それは「ニッケル又は銅が電気めっきされた金属片」を指すと解釈した。上記のように、引用文献1では銅板7にニッケル層8及び銅層9がめっきされた上で錫合金層10がめっきされていることから、この認定によって、請求項1のこの部分の構成については引用文献1と同一であると認められたことになる。

本件特許では、「負極カバー」、「負極片」、「電池負極片」という用語が登場する。そして、「負極カバー」と「電池負極片」はいずれも請求項1に記載されている。筆者は、本件においてまず明らかにしなければならないのは、請求項1に記載されている「負極カバー」と「電池負極片」との関係であると考え。異なる用語が用いられていることからこれらを別部材と考えるならば、請求項1は「電池負極片」のほかに「負極カバー」を有することを限定していることになり、このような解釈は明らかに創造性の判断に影響を与え、さらには明細書のサポートの問題も生じ得るからである。しかしながら、この点については、上記の審決及び判決のいずれにおいても明確にされていない。筆者は、専利法第56条の「発明又は実用新案の保護範囲はその請求項の内容を基準とし」という規定に基づいて解釈すると、「負極カバー」とは負極として電池をカバーするすべての部材を含むと解釈すべきであると考え。また、「電池負極片」とは電池の負極として機能する片状の部材すべてを含むと解釈すべきであり、それには表面にニッケル又は銅がめっきされているものもめっきされていないものも含むと解釈すべきであると考え。さらに、請求項1では、「電池負極片」と「負極カバー」との関係については特に限定されていないことから、請求項1は、「負極カバー」が即ち「電池負極片」である態様、「負極カバー」に「電池負極片」が含まれている態様、及び「負極カバー」とは別に「電池負極片」が設けられている態様のすべてを含むと解釈すべきである。

そして、請求項では「電池負極片」について、それがニッケル又は銅がめっきされたものであるとか、ニッケル又は銅がめっきされていないものであるとかいった限定が特にされておらず、明細書においても明確な定義がない以上、それは電池の負極として機能する片状の部材すべてを含むと解釈すべきであり、上記の無効審判請求人、専利復審委員会、中級法院、特許権者及び高級法院のように、「電池負極片」はニッケル又は銅がめっきされたものであるとか、「電池負極片」はニッケル又は銅がめっきされていないものであるとかいう議論はいずれも当たらないと考える。仮に本件特許の明細書において、ニッケル又は銅がめっきされた金属片を「電池負極片」と呼んでいたとしても、又は「電池負極片」という部材に対してニッケル又は銅をめっきすること



が記載されていたとしても、それは単なる実施例に過ぎず、それらの記載に基づいて、請求項1の「電池負極片」をそれがニッケル又は銅がめっきされてものであるとか、ニッケル又は銅がめっきされていないものであるとかいったように限定的に解釈することは、専利法第56条の規定によっても許されるものではない。このような解釈は、「明細書及び付属図面の参照」の名の下に請求項を不当に実施例に限定する解釈である。

高級法院は、本件特許の明細書に「ニッケル又は銅が電気めっきされた電池負極片を取り付ける」と記載されていることを理由に「電池負極片」は「ニッケル又は銅を電気めっきされた金属片」を指すと理解すべきと判断しているが、そもそも「ニッケル又は銅が電気めっきされた電池負極片を取り付ける」という記載の「ニッケル又は銅が電気めっきされた」が「電池負極片」を限定的に修飾しているのか（即ち、すでに「ニッケル又は銅が電気めっきされた」ものを電池負極片と呼ぶという意味が含まれるのか）、「ニッケル又は銅が電気めっきされた」が「電池負極片」を非限定的に修飾しているのか（即ち、電池負極片にはニッケル又は銅が電気めっきされていないものも含まれることが前提であるのか）は、この記載からは明らかでない。さらに、「負極片」という用語にいたっては、明細書において明らかに、ニッケル又は銅が電気めっきされたもの及びニッケル又は銅が電気めっきされていないものをいずれも「負極片」と呼んでいるのである。従って、「ニッケル又は銅が電気めっきされた電池負極片を取り付ける」という記載から「ニッケル又は銅が電気めっきされた」が「電池負極片」を限定的に修飾していると解釈するのは乱暴である。

また、高級法院は、請求項1の「負極カバー」について、請求項2に「前記負極カバーは、鉄片又はステンレススチール片からなる」と記載されているから請求項1の「負極カバー」は鉄片又はステンレススチール片からなると解釈しているが、高級法院の裁判官は特許の保護範囲という概念がまったく理解できていないといわざるを得ない。請求項1の「負極カバー」に「鉄片又はステンレススチール片からなる」もの以外の負極カバーが含まれるからこそ、それを前提として、従属クレームである請求項2において「前記負極カバーは、鉄片又はステンレススチール片からなる」という限定をしているのであり、この裁判官のような解釈を許すならば、従属請求項を記載する意義がなくなってしまう。

## (2) 審決取消訴訟における特許権者の翻意について

本件において、特許権者は、無効審判及び審決取消訴訟の一審の段階では、必ずしも「電池負極片」と「負極片」とを区別していなかったのに対して、二審では、「電池負極片」と「負極片」とは相違すると主張した。このような特許権者の翻意について、高級法院は、「特許権者はその無効手続及び一審訴訟でした陳述を遵守すべきであって、翻意すべきではない」とした上で「しかしながら、本件特許が専利復審委員会の第9684号審決によって無効にされ、かつ原審判決がこの審決を維持したことに鑑みれば、仮に本院が特許権者の上訴の主張を考慮しなければ、本件特許は無効にされてしまう」ことを理由として特許権者の二審での翻意を認めた。

このような認定は、冒頭で引用した北京市高級人民法院の『専利の復審及び無効の行政紛争事件の若干の問題についての回答（試行）』第10条の趣旨に沿うものである。即ち、同条では、審決取消訴訟において新たな証拠を提出した場合について、無効審判請求人が新たな証拠を提出した場合はそれを認めないが、無効審判被請求人、即ち特許権者が提出した場合にはそれを認めるとしている。このように規定したのは、無効審判請求人にとっては、審決取消訴訟において新たな証拠を提出したいならば、別途無効審判を請求すればよいが、特許権者については、審決取消訴訟において新たな証拠がある場合に、この証拠の提出が認められないとなると、特許の無効が確定してしまい、その後に当該新たな証拠を提出する機会がなくなってしまうからである。本件

では、特許権者は、審決取消訴訟において新たな証拠を提出したではなく、審判段階の主張とは異なる主張をしたが、上記規定の趣旨に鑑みれば、このような翻意も特許権者に限っては認められてよいと考える。

（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。）