

中国の進歩性の判断に関する裁判例

「回転装置、着用物品の搬送方法およびウェブの折り方法」事件

H28.10.19 判決 北京高裁 平成28年京行終3679号

一審判決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

請求項において機能または効果により表されている技術的特徴について、明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態を参照して機能性技術的特徴の意義を理解した上で、当該技術的特徴の内容を確定して進歩性が肯定された一審判決が維持された事例。

〔特許請求の範囲〕

【請求項1】

環状の案内手段と、
前記環状の案内手段を回転させるための回転手段と、
前記案内手段に案内されるとき、移動可能な複数の移動手段と、を備え、
前記移動手段同士の間隔が変動可能であるようにした回転装置。

〔主な争点〕

進歩性があるかどうかの判断

〔事件の経緯〕

被控訴人（一審原告）は、中国特許第01139639.3号の特許権者である。

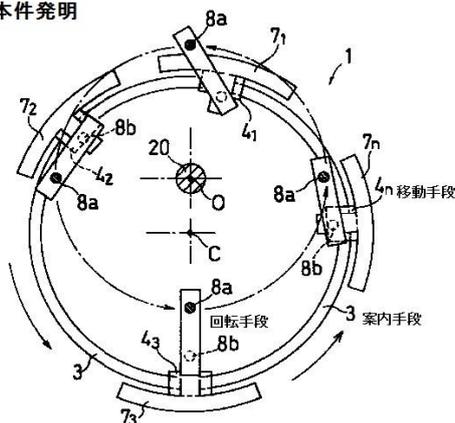
控訴人（一審第三者）が、本件特許を無効とする無効審判（無効25553号）を請求し、被控訴人が訂正せずに応答したところ、特許庁（一審被告）が請求成立（特許無効）の審決をしたため、被控訴人が北京知識産権裁判所へ提訴し、北京知識産権裁判所が審決取消の判決（一審判決：（2015）京知行初字第5108号）をしたところ、控訴人は、その取り消しを求めた。

北京高等裁判所は、控訴人の請求を棄却した。

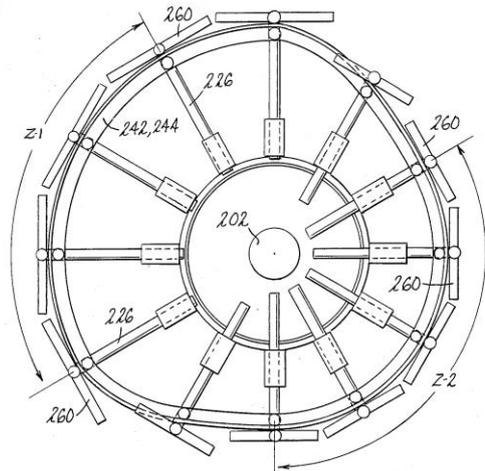
〔審決〕

1. 請求項1の進歩性について

本件発明



引例1



(1) 本件発明と引例1との【一致点】について
引例1の環状のカムトラック242、244は、本件発明の「環状の案内手段」に相当する。また、移送部材260は、本件発明の請求項1における「移動手段」に相当する。

(2) 本件発明と引例1との【相違点】について
引例1において、環状のカムトラックが固定され、回転シャフト202によって移送部材がカムトラックに沿って移動するように駆動される。

本件発明の請求項1において、回転手段によって環状の案内手段を駆動し、移動手段が案内手段に案内されて移動すると共に移動手段の間の隙間が変動することにより、着用物品の伝送を実現する。

(3) 進歩性に対する判断について

引例1と本件発明の請求項1における回転装置は、いずれも着用物品を載せている移動手段を所定の経路に沿って移動するように案内すると共に、移動手段の間の隙間を変更させることにより着用物品の伝送を実現するものであり、両者とも移動手段と環状の案内手段との相対位置の変化を利用するものであり、つまり、当業者は、引例1に開示されている内容から示唆を得ることが可能である。引例1の構成で着用物品を伝送するとき、環状の案内手段の案内で移動手段を所定の位置に移送させると共に、移動手段の間の隙間を変更させる。引例1からの示唆で、当業者は、案内手段の移動で移動手段が従動して所定の位置に移動すると共に、移動手段の移動によ

て移動手段の間の隙間が変わるということを容易に想到できる。従って、進歩性を有していない。

〔一審の判決〕

①引例1における環状のカムトラック242、244は、本件発明の請求項1における環状の案内手段に相当できるかどうかについて、専利復審委員会の指摘どおり、・・・(略)・・・しかしながら、移送部材の速度を周期的に変化させるための制御を有効に行うために、当該環状のカムトラック242、244が固定されるべきだと思われ、つまり、移送部材260への移動案内作用しか奏しない。しかし、本件発明の請求項1における「前記環状の案内手段を回転させるための回転手段」との記載から、請求項1における環状の案内手段が回転できることが分った。そして、本件発明の明細書に記載の「各移動手段は案内手段に対し、小さな相対速度で回転する。したがって、移動手段と案内手段との間の摩擦が著しく小さくなって装置の耐久性が向上する」ということに基づき、環状の案内手段は、移動手段への案内作用のみではなく、その回転によって最低限移動手段と案内手段との間の摩擦を低下させる効果が奏し得ることが分った。従って、仮に引例1における環状のカムトラック242、244が、本件発明の請求項1における環状の案内手段と文字通りの意味として対応関係があると言っても、請求項1に記載の環状の案内手段が回転可能であるという技術的特徴乃至はその全体的な技術方案は、引例1に開示されている技術方案と明らかに大きな違いがあると思われる。その故、専利復審委員会の認定に誤りがあり、法律に照らして改正するべきである。

②引例1に本件発明の請求項1に記載の回転手段が開示されたかどうかについて、・・・(略)・・・当業者は、回転手段が案内手段を回転させる作用を奏していることを容易に理解できる。しかし、引例1の開示内容に基づき、引例1における回転シャフト202は、ローラカムフォロア240をカムトラック242、244の軌道に沿って従動するように駆動するためのものであり、また、環状のカムトラックと回転シャフトとの径方向上の距離変化によって、移送部材の回転速度が変動することを実現し、つまり、引例1における回転シャフト202は、環状のカムトラックを回転させる機能を有していない。従って、機能も効果も異なるから、対応の関係を有することは言えず、そして、引例1に本件発明の請求項1における回転手段が開示されたことを証明できる証拠もない。

③本件発明の請求項1は進歩性を有しているかどうかについて、以上の分析から見ると、本件発明の請求項1と引例1の技術方案とは、全体的に大きな差異があり、また、着用物品の伝送の目的を実現す

るために用いられる技術的手段も異なるため、専利復審委員会は、本件発明の請求項1と引例1の技術方案を全面的に分析して全体を考慮した上で再び見直すべきである。

〔二審の判決〕

請求項において機能または効果により表されている技術的特徴について、明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。技術的特徴の内容を確定する際には、機能性技術的特徴を明細書において当該機能、効果を実現するための必要とする構造、工程特徴に対応するものに限定するべきである。

本件発明の請求項1について、三つの技術的特徴は、いずれも機能性技術的特徴として記載されているため、進歩性を判断するとき、当該技術的特徴を解釈しなければならない。つまり、本件発明の明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態の通りに解釈するべきである。

一審判決と同じ理由で控訴人の請求が棄却された。

〔検討〕

一般的に、請求項における機能性技術的特徴の記載は、字面の意味から技術的手段の実質的な特徴を正しく理解できない場合が少なからずある。本判決では、このような場合、明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態を参照して機能性技術的特徴の意義を理解すべきとしている。

権利化の段階においても、機能性技術的特徴の意義を理解するに際し、明細書及び図面の記載を適切に参考することは許されるべきであり、妥当な判断であると考えられる。

《実務上の指針》

本判決によれば、請求項に記載された技術的特徴の技術的意義が理解し難い場合、明細書及び図面の記載を参酌して当該技術的特徴の内容が確定されることになる。従って、技術的意義を明確に理解できるように、明細書及び図面には、具体的な実施形態（具体的な機能、構造、工程など）を豊富に記載しておくことが望ましい。技術的意義が明確に理解できれば、審査において誤った判断がされることを抑制できると考える。

以上