



2016年11月16日号

## 目次

(W&B No. 201608CY)

1. 中国特許審査指南の改正(意見募集稿)に対する解説
2. 意匠特許の対比判断における従来意匠の検討

### 【1】中国特許審査指南の改正(意見募集稿)に対する解説

前号 W&B No. 201607CY において、国家知識産権局(SIPO)が10月27日付け、特許審査指南(審査ガイドライン)の改正草案の意見募集について速報しましたが、国家知識産権局は、11月26日付特許審査指南(審査基準)の改正草案の説明を改正対象部分それぞれについて解説をしているが、筆者としての理解や対策を含めて、以下のようにご解釈する。各位の参考になれば幸いです。

#### (1) 非特許対象の審査(第二部分第一章)

特許審査指南第二部分第一章第4節は実体審査における特許法第25条1項に列挙される特許権を付与しない出願について説明している。その第4.2節は知的活動のルールと方法に関し、「知的活動のルールと方法とは、人間の思考、表現、判断と記憶を支配するルールと方法である。技術的手段或いは自然法則を使用せず、技術的課題を解決せず、技術的効果も生じないものは技術的解決案にならない。」と説明するとともに、第(1)項に、「組織・生産・ビジネスの実施及び経済などの面での管理方法及び制度」、「統計・会計及び記帳方法」、「情報の表述方法」や「コンピュータプログラム自体」などを非登録対象として列挙している。一方、第(2)項には、「請求項を限定する全ての内容に知的活動のルールと方法の内容だけではなく技術的特徴も含む場合、当該請求項は全体として知的活動のルールと方法ではない」として、特許認可対象としている。

昨今の中国社会におけるインターネット技術の発展とともに、金融、保険、証券、リース、競売、投資、マーケティング、広告、経営管理などの分野ではビジネスモデルのイノベーションは絶えず出現しており、そうしたビジネスモデルのイノベーションにおける技術解決案に対して積極的な奨励

と保護を与えるべきであるとの見地から、ビジネスモデルに係わる請求項がビジネスのルール及び方法の内容を含むだけでなく、それに技術的特徴が含まれる場合、特許権を取得できないと排除してはならないことが提案された。そして、下記の具体例が追加された。

#### 【具体例】

ビジネスモデルの請求項において、ビジネスのルールと方法の内容だけでなく、技術的特徴も含む場合、特許法第25条に基づき、その特許権を取得する可能性を排除してはならない。

従って、一つの発明特許出願において、ビジネスモデルの発明の場合、技術的特徴を含めれば、単にビジネスモデルに係わるという理由だけで特許法第25条違反との審査意見が出せなくなることを意味するのである。

改正草案(意見募集稿)では同じく特許審査指南第二部第九章第3節コンピュータプログラムの発明特許出願の審査に関する例の第(3)項「技術的課題を解決しない、技術的手段を利用しない、或いは技術的効果のない」発明特許の例9の「コンピュータプログラムを利用して外国語の勉強を支援するシステム」を削除することで、従来のような紋切型の判断からビジネスモデル全体における技術的特徴の位置づけや役割など総合的な面か

ら判断することに変更することが示されたものと考えられる。

こうした変更により、審査官がビジネスモデルに係わる発明特許出願を審査する姿勢に大きな変更はないと考えられ、特許法第2条2項や第22条3項による審査意見が出されることは予想されるもの、出願人としては明細書とクレームの作成時に技術的課題、技術的解決の特徴やその役割とハードウェアとの関係をあらかじめ記載するか、明確に説明できるような記載をしておくべきである。審査意見が発行された場合も、同様に技術的課題と解決の手段などの役割と効果を強調することになろう。

## (2) コンピュータプログラムに係る発明特許出願の審査 (第二部分第九章)

### 1. 審査基準 (第二部分第九章第2節)

特許審査指南第二部分第一章第4.2節第(1)項に列挙されるように「コンピュータプログラム自体」は知的活動のルールと方法に属するもので、非特許対象である。一方、第九章第2節のコンピュータプログラムに係わる発明特許出願の審査基準において、「コンピュータプログラム」と「コンピュータプログラム自体」を分けて記述していないため、実務上「コンピュータプログラムに係る発明」が非特許対象と誤解されやすい状況が生じている。

今回の改正草案(意見募集稿)では、第2節第(1)項の「コンピュータプログラム」及び「プログラム」の用語に「自体」をつけ加え、「コンピュータプログラム自体」のみは特許保護の対象に属せず、「コンピュータプログラムに係わる発明」は特許保護対象であることを明確にするとともに、「媒体+コンピュータプログラムのプロセス」の方法でクレームを作成できることを明確にしている。

この変更はUSPTOなどと同じように適用することであり、これまでコンピュータプログラムやその特徴が単にコンピュータプログラムにある記録媒体は非特許対象としていたが、「自体」と強調することで、プログラム全体或いはその一部の処理

に基づく技術的解決案については区別し、コンピュータ可読記憶媒体に記録されたコンピュータプログラムが課題を解決する技術的解決案である場合、当該コンピュータ可読記憶媒体にも特許権付与することを意味する。こうしたことから、コンピュータプログラムに係わる発明について、例えば、各ステップを実行するプロセスが記録されたコンピュータ可読記憶媒体、各ステップを実行するモジュールから構成される装置など、必要に応じて複数の主題を対象とするクレームを作成することが考えられる。

### 2. クレームの書き方 (第二部分第九章第5節)

#### (1) プログラムを装置の構成要素に記載 (第1段)

コンピュータ関連製品の特徴はソフトウェアとハードウェアの2つ構成要素が連携する点にあり、コンピュータプログラムに係わる発明特許出願のクレームは方法クレームと製品クレームとして記載することができるが、良くみられる例が「当該方法を実現するための装置」である。現在は、製品クレームの記載方法からプログラムのプロセスによりハードウェアを規定する方法或いはその機能と理解されやすいところがある。

今回の改正草案(意見募集稿)では、出願人にその発明創造に係わるプログラムのプロセス面の改善を直接かつ明確に記述するよう指導するため、第5.2節第1段の「かつ当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部でどのように達成されるかについて詳細に記述しなければならない」を削除し、「前記の構成要素にハードウェアだけでなく、プログラムも含めることができる」とし、「プログラム」を製品クレームの構成要素にすることを明確に記載することを提案している。そして、第1段の「即ち、当該方法を実現する装置」を「例えば、当該方法を実現する装置など」に改正することも提案に含めている。

#### (2) プログラムを装置の構成要素に記載 (第2段)

また、今回の改正草案(意見募集稿)では、「機能モジュール」にとの表現が技術の本質を明確的に反映しないだけでなく「機能的限定」の表現と

混同されやすいため、「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正し、対象を明確にすることも提案されている。

こうした第2節と第5節の変更により、クレームの記載方法として、コンピュータプログラムに係わる発明がものクレームの方法で記載された場合、当該装置の構成要素にハードウェアやプログラムを含んでよいと規定するとともに、プログラムモジュールと修正することで、モジュールの技術的性格を明確にしている。

例えば、「コンピュータ可読記録媒体」の場合、「コンピュータプログラムを搭載したコンピュータプログラム可読記録媒体であり、前記コンピュータプログラムは以下のステップをコンピュータに対して実行するものであり：

ステップA；

ステップB；

ステップC；

・・・」

などのように請求項を記載することができる。

また、「プログラムを含む装置」の場合、

「・・・の装置であって、記録部と処理部からなり、前記処理部は次のプログラムを実行するものであり：

プロセス1；

プロセス2；

・・・」

このように改正案に基づくと、コンピュータプログラムに係わるクレームは「構成要素＋機能」の方法に限らず、「プロセス＋コンピュータプログラムが記憶された装置」のような記載方法も認められることになる。

なお、現在は特許審査指南の改正段階であるため改正されるまでの移行期間は、上記のようなクレームを記載した出願は避けて、コンピュータプログラムとプロセスやそのステップについては、明細書の説明部分や実施例部分に記載し、後日の審査段階、無効審判や特許侵害訴訟の時に活用するよう準備しておくことが好ましいと考える。

### (3) 化学分野の発明特許出願の審査：実施例について（第二部第十章第3.5節新設）

特許法第26条に基づき明細書に十分な開示がされているかどうかを判断する時、原明細書及びクレームに記載される内容に準じなければならない。出願日以降に補充提出された実験データは考慮しないとの規定より生じうる誤解を避けるとともに審査官が後日補充提出された実験データをどのように審査するかを明確にするために、第3.5節「補足提出の実験データについて」を追加し、「出願日以降に補充で提出された実験データに対して、審査官は審査しなければならない。補充提出された実験データの証明する技術的效果は、当業者が特許出願で開示された内容から得られるものでなければならない」の改正が提案されている。

この改正は、実務上は、審査官が実験データと実験方法の適合性など実験結果による技術的效果よりも実験手段などに過度に注目していることが指摘されているが、一般的に言われる出願人の権利が公平に扱われていないとの意見を考慮し、一方では提出される補充実験データが審査官の業務を過度に圧迫するような無関係や重複した実験データの提出の抑制も意識していると考えられる。追加で提出された実験データを審査官が審査に加えている実情もあることから、「考慮しない」を廃したと考えられる。なお、「実施例」も削除されている。

この変更により、医薬品や化学技術分野での発明特許出願に特許法第22条3項（進歩性）、特に第26条3項、4項（記載不備や不明瞭）の審査官意見書が出された場合の対策で従来なかなか認められず話題となっていた後出しの実験データが審査される機会が増えることが予想されるが、当該補充実験データに対する判断基準を「当業者が特許出願に開示された内容から得られるもの」としているため、出願人として注意しなければならない点は「補充実験データにより証明される当該技術的效果」が原出願明細書及びクレームの内容に基づくものでなければならないことにある。つまり、

補充実験データが明細書やクレームに記載のない場合、審査官に受け入れられないことが予想される。

一方、出願時に時間がなく、或いは好ましい実験データが揃えられなかった場合、この機会を利用して、実体審査が順調に進むよう出願明細書やクレームに記載された技術的解決案をさらに詳細に説明するとともに対応する実験データを提出することができることになろう。なお、この補充実験データの提出は無効審判でも活用できると考えるが、真実性の立証は求められる。

#### (4) 無効宣言請求の審査(第四部分第三章)

##### 1. 無効宣告手続における特許書類の補正方法と制限(第4.6.2節、第4.6.3節)

現行の特許審査指南の規定は特許法実施細則第69条に基づくもので、権利付与後のクレームの補正について、無効宣言手続では請求項の削除、併合及び技術的解決案の削除の3種類と限定している。実務上、特許権者はクレームの補正方法について、請求項中又は明細書中に記載される技術的特徴の追加や明らかな誤りの補正が認められるよう柔軟な対応を希望している。しかし、特許権の保護範囲はクレームに準ずるものであり、登録後のクレームの補正は一般社会大衆の公益を毀損してはならないため、第4.6.2節第1段を「クレームに対する補正の具体的方法は一般的に請求項の削除、技術的解決案の削除、請求項の更なる減縮、明確な誤りの補正に限られる。」と改正し、請求項の併合を削除し、請求項の更なる減縮、明確な誤りの補正を加えることで、クレームの補正方法に減縮及び明らかな誤りの補正を認めることが提案されている。そのため、第2段を削除し、文末に「請求項の更なる限定とは、請求項中に他のクレーム中に記載される一つ或いは複数の技術的特徴を補充し、保護範囲を減縮することを言う。」

この変更での請求項の更なる減縮とは、従来から認められてきているクレームの補正方法を緩和したものと言える。現行のクレームの補正方法は第4.6.2節の通り、請求項の削除、併合、技術解

決法案の削除に3つに限定されており、削除とは請求項における並列的な技術的特徴(構成要素)の削除を指しており、併合とは同一独立請求項に属する従属クレームで相互に従属関係のない従属請求項を結合させることを指している。このため、併合として、日本のように従属請求項の技術的特徴(構成要素)一部を独立請求項に組み入れることは認められていないのである。今回の請求項の更なる減縮とは、そうした日本で認められている請求項の技術的特徴(構成要素)の部分的併合による補正手続を認めるものであり、補正の要件が一部緩和されたと言える。例えば、下記のような補正が認められることになる。

旧：独立請求項1：A+B；

1の従属請求項2：C1+C2；

1の従属請求項3：Dの場合、

新：独立請求項1：A+B+C1；

1の従属請求項2：C2；

1の従属請求項3：Dの場合、

しかし、中国の審査実務では明細書の記載事項に基づく請求項の補正を認めていないため、出願時にはそうした明細中にのみ記載されている技術的特徴(構成要素)をクレームの一部に記載しておくことが勧められる。

また、この変更ではクレーム中の明確な誤りの補正が追加されている。現行の特許実施細則や特許審査指南の無効審判に係る規定に、クレームの明確な誤りの補正についての言及はないが、誤りの補正とは特許法第33条でいう原出願明細書とクレーム中の記載範囲を超えないものであり、クレームの記載として不明確であり、文脈から明確に判断できて他に解釈或いは補正の可能性がないことを指すと考えるため、クレームが更に明確になる観点から審査されると思われる。

なお、クレームの補正が認められた場合は、特許法第58条の規定に基づき公告されなければならない。

##### 2. 無効宣告理由の追加(第4.2節第(2)項(i)号)、拳証責任(第4.3.1節第(2)項(i)号)及び補正法

### の制限（第 4.6.3 節第 2 段）

特許法実施細則第 67 条は、専利復審委員会が無効宣言請求を受理した後、請求人は無効宣言請求の提出日から 1 ヶ月以内に理由を追加或いは証拠を補充することができ、期限が徒過した後理由を追加或いは証拠を補充した場合、専利復審委員会は考慮しないと規定している。実務上、特許権者が特許明細書を補正後、請求人に無効宣言請求の理由を追加する機会を与える必要があるが、特許権者による補正のみに限定されなければならない。

上記 1 の補正方法の改正により、挙証責任（第 4.3.1 節第 (2) 項 (i) 号）及び補正法の制限（第 4.6.3 節第 2 段）は相応に変更されることが提案されている。無効理由の追加について（第 4.2 節第 (2) 項 (i) 号）、請求人は「特許権者が削除以外の方法で補正した請求項に対して」無効宣言理由を追加した場合、「補正内容に対し」のみと明確に限定することが提案されている。これは、クレームに存在しなかった技術的特徴を追加したわけではなく、請求人は追加の証拠補充をする余地はなく単に既に提出した証拠の組合せを調整するだけになること、また手続上不合理に期間を延長すること避けることが指摘されている。

この変更により、併合が削除されて、削除以外の方法で補正した請求項の内容に対してのみ追加の無効理由を提出できることが明確になった。従来の手続きを踏襲したものであり、実務上は大きな変化はないと思われる。なお、削除以外の方法で補正したとは、請求項の更なる減縮や明確な誤りの補正のことを指していると考えられる。請求者が追加の証拠を出せないことは前述の通りで、請求者の利益を担保としたものであるから広く判断すべきでなく、もし新たな証拠を追加するのであれば、別途新たな無効審判を請求することになる。

### （5）特許出願包袋の閲覧と複写の範囲（第五部分第四章第 5.2 節）

特許法実施細則第 118 条は誰でも特許出願包袋

の閲覧と複製ができることを規定している。現行の特許審査指南は、第 5.2 節第 (2) 号に発明特許出願で公開後未登録の案件については、公開日までの関連内容のみを閲覧と複製できると規定している。また、第 5.2 節第 (3) 号に登録公告された発明、実用新案及び意匠特許出願案件の出願、審判における出願人と専利局・専利復審委員会の提出した書類及び原簿の閲覧と複製できると規定している。

今回の改正では、情報普及が不十分であるとして、第 5.2 節第 (2) 号の「公開日まで」の規定を削除し、公衆が閲覧、複製できる範囲を実体審査手続まで拡大し、専利局が出願人に発行した通知書、検索報告書及び決定書が含まれるようになり、同第 (3) 号の登録公告された特許出願の包袋に対して、専利局が発行した「検索報告書」を閲覧と複製できる内容に加えるとともに、同第 (5) 号の規定の「前述の内容以外の書類は閲覧或いは複製することはできない」を削除することが提案されている。

こうした変更は、日本を含む 5 局によるグローバルドシエ (Global Dossier) プログラムが進んでおり、既に閲覧ができるようになりつつある現状の追認といえる。また、中国の国家知産権局の以下のサイトでも審査経過を一般用に公開しており、誰でも見ることができる。

中国 国家知識産権局：

<http://cpquery.sipo.gov.cn/>

日本特許庁 ワン・ポータル・ドシエ：

[https://www10.jp-](https://www10.jp-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action)

[platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD\\_GM101\\_Top.action](https://www10.jp-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action)

### （6）特許出願および事務処理の期限、権利の回復、中止（第五部分第七章第 7.4.2 節、第 7.4.3 節）

人民法院による有効な判決や裁定の執行難を解決するために 2013 年 1 月 1 日より改正民事訴訟法が施行され、関連機関による差押や財産凍結などの執行支援義務の履行に対する要求が強化され

ている。従って、特許法実施細則第 86 条から第 88 条の特許無効宣言請求に対応する現行特許審査指南の関連手続き中止に関する規定である原則 6 か月と延長 6 か月を合わせた 12 か月を超えないものと中止の期間を制限する内容を改正する。

従って、人民法院が専利局に財産保全の執行協力で手続きの中止を要請する場合、専利局は民事裁定書及び執行協力通知書に記載された財産保全期間の関連手続きを中止しなければならず、中止期限満了後、人民法院が財産保全措置の継続を要請する場合、期限満了前に保全継続に関する執行協力通知書を専利局に送達しなければならず、審査を経て規定に合致した場合、中止期限は延長され

るとの中止期限に対する要件を明確にすることを提案している。

この変更は、時間的制限を排除するものである。中国での中止とは中断を意味するが、民事訴訟法での法的処理期間が 6 か月とされており、原則 1 回 6 か月の延長が認められている。この規定を受けて、現行の特許審査指南に記載されたものと考えられるが、民事訴訟法上は、当該人民法院は上級の人民法院の許可を受けて更に審理を延長することができ、訴訟実務上も 12 か月を超える事件も多い実情がある。現行の特許審査指南の期間の制限が現実とそぐわない内容であることから改正するものと考えられる。 ■

## 【2】 意匠特許の対比判断における従来意匠の状況の検討

下記の「意匠特許の対比判断における従来意匠の状況の検討(外观设计专利对比判断中现有设计状况的考虑)」は、専利復審委員会の張霞氏が 2016 年 9 月 12 日に発表したものである。意匠特許における製品意匠の特徴部分決定プロセスや意匠設計における従来意匠との類似部分の対比及び、最近中国で注目されている意匠設計の自由度の判断や影響について報告しており、中国での意匠権の概要を理解するための示唆が含まれているため、一部図の追加などを編成し、日本語仮訳でご参考までご紹介する。

参照サイト:

<http://www.sipo-reexam.gov.cn/scyfw/scrdwtzjt/11848.htm>

意匠特許権侵害と権利確認審判実務において、意匠の対比判断中に当該意匠の従来意匠(中国語: 現有設計)の状況を検討する必要がある。本稿では権利確認事件の実例分析と総括を通じて、中国での意匠特許と類似する製品の従来意匠の状況に対する判断方法と判断結果の影響を説明することで、製品デザイナーの理論と実務の参考になれば幸いである。

### 1. 案件紹介

#### (1) 基本情報

本件は、中国意匠特許 201230565158.5 号に関する。

意匠名称: ストレートヘアカーラー(直髪巻発器)

公告号: 302375295S

公告日: 2013.03.27

出願日: 2012.11.21

優先権: ECD 002115832-0008(2012.10.9)

分類: 28-03

特許権者: BABYLISS FACO SPRL

(芭比丽丝法科私人有限公司)

無効決定号: 26285

無効決定日: 2015.6.18

無効請求日: 2014.10.24

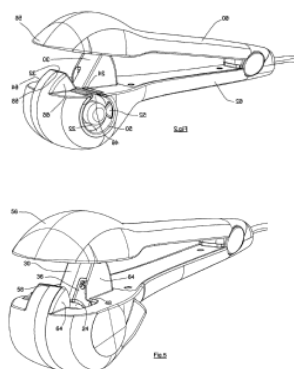
無効請求人: 東莞市罗曼罗兰电器科技有限公司



無効請求理由: 上記の意匠特許に対して、無効請求人は、特許法第 23 条第 1 項(新規性)及び 2 項(創作性)に違反することを理由に、証拠 1 を提出した。



証拠1 : WO2012/080751A2 のコピー及び中国語訳



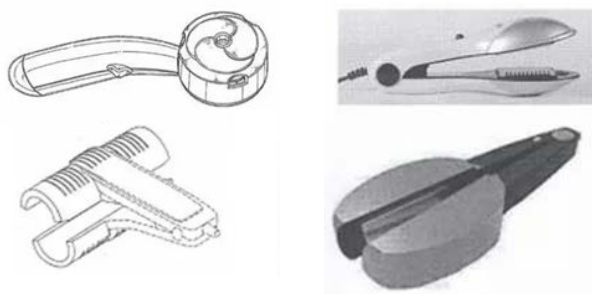
(2) 本件の争点及び従来意匠の状況

無効宣言請求手続きに於いて、双方当事者は、本件意匠特許と対比意匠にカーラー本体部、伸びた輪郭のある持ち手部、蝶番部、電源コード端部の存在とその違いがあることに争いはないが、全体的視覚効果の差異に異議があり、当該全体的な視覚効果の差異に対する影響を判断するために、手持ち式ヘアカーラーの設計の自由度、使用状態、一般的部品、一般的設計(常用意匠)などの角度から内容を判断する必要がある。このため、合議体は審理過程で当該意匠特許の評価報告書中の 11 件の従来意匠を引用し、同時に請求人と特許権者は指定期間内にそれぞれ 16 件と 10 件の特許公報を本件の従来意匠状況を示す参考文献として提出した。

下記は、双方当事者と評価報告書による従来意匠の状況を反映する意匠で、特に持ち手を主に示すものである。

(a) 意匠特許権者の提出した従来意匠

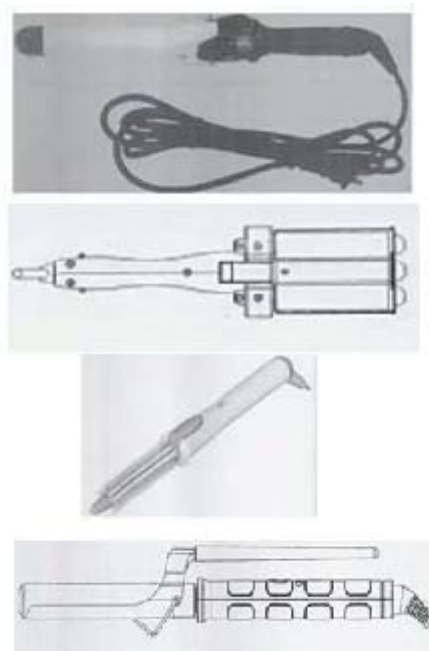
意匠特許権者は最初の左上の意匠が最も近い意匠と説明している。



(b) 評価報告書で挙げられた従来意匠



(c) 請求人が提出した従来意匠



(d) その他の関連する従来意匠



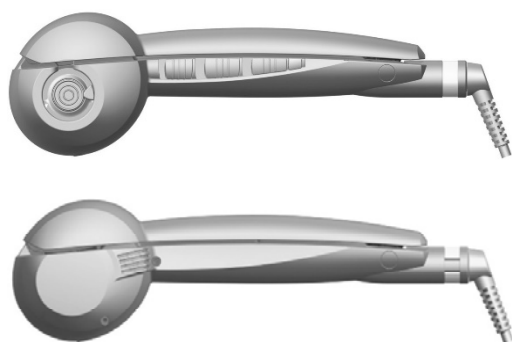
### (3)本件の対比判断

#### (a) 本件意匠特許と対比意匠の比較

本件意匠特許と対比意匠を比較した場合、

主な同一点：持ち手部とカーラー一部の2つからなる構成、持ち手部とカーラー一部の全体的な形状と構成比は基本的に同一である。

主な相違点：本件意匠特許のヘアカーラーのカーラー箱型部と伸びた持ち手部の間の形状、カーラー箱型部の上部、底部、正面と背面に渡る稜線の形状、先端に設けられた開口部、カーラー箱型部の部品上の同心円状の図形、背面の斜線状模様の装飾線、上部の小さめの長円形状、持ち手の上下部のなだらかな弓状、持ち手下部の端面、電源コードに繋がる持ち手の末端部の環状模様、電源コードは環状の模様があり下方に伸びていること、持ち手の正面に弓状の切込部、内接された長方形の押しボタン調整スイッチ、また対比意匠と本件意匠特許の同一の意匠の特徴として左右対称のヘアカーラー箱型部、ヘアカーラーのヘアカーラー箱型部と持ち手の間及びヘアカーラー箱型部の上部、底部と正面、背面の間の滑らかな形状、持ち手の下部は比較的水平的な形状、開口なく、同心円状の模様図形、格子状の装飾線、接続部と調整スイッチがあり、ヘアカーラー箱型部の背面には羽状の突起がある。



#### (b) 本件製品の従来意匠の状況による検討

本件では、各方面から収集された従来意匠から分かることは、通常、ヘアカーラーはカーラー部と持ち手部から構成され、カーラー部は髪スタイリング用に用いられ、持ち手部は保持や開閉に用いられてカーラー部より少し長く、カーラー部と持ち手部は多様に設計することができ、これらは求められる機能条件

を満足する場合、一定の設計の自由度(中国語：設計空間(創意工夫の余地))がある。本件意匠特許と評価報告書及び双方当事者が提出した資料の対比ヘアカーラーの意匠の背景を考察して分かったことは、両者に同一の部分は従来意匠の資料には表現されておらず、即ちこれらの全体的形状、連結方法と各部の全体的形状が意匠の全体的な視覚効果に顕著な影響を及ぼすことである。従来意匠の状況から分かることは、通常、スイッチは持ち手部に設置され、髪スタイリングを可能とし、持ち手末端部には電源コードが設けられ、電源コードと持ち手は直線上に一定の角度がなければならず、ヘアカーラーの製品では慣用意匠設計(中国語：常用意匠(一般的に用いられる設計手法))である。長方形の押しボタン式調整スイッチは従来意匠でも比較的良くみられる。

#### (4) 無効宣言請求審決における本件意匠特許の全体的評価

本件意匠特許評価報告書、双方当事者が提出した背景資料から簡単にわかるように、ヘアカーラー類の製品について言えば、全体形状と各部の固有の意匠が一般消費者の関心を惹くものである。本件意匠特許と対比意匠の全体形状、接続部から各部の全体形状は全体的視覚効果に顕著な影響を及ぼす意匠設計である。カーラー箱型部の表面とそこから持ち手への形状、持ち手の弓状と端面の形状、カーラー箱型部の前端開口部からカーラー箱型部の細部の装飾図案の差異は微細な違いになる。本件意匠特許の持ち手の連結部と電源コードの形状の部分はヘアカーラー類の製品では慣用意匠設計である。本件意匠のスイッチ面の意匠について、長方形の押しボタン式スイッチはスイッチでは慣用意匠設計であり、持ち手の正面のスイッチ領域は浅いうえに、使用するとき握られるため見えづらく一般消費者の注意を惹くものではなくため、これらは全体的視覚効果に顕著な影響があるものではない。

従って、当該製品の一般的消費者の立場から言うと、両者の同一点の意匠は全体的視覚効果に顕著な影響があるが、これらは基本的に同一の全体形状で、各部の形状及びその比率により形成される全体



的視覚効果は、上述のそれぞれの製品の差異は意匠における全体的視覚効果として顕著な影響がない。両者の同一点と相違点を総合的に観察すると、合議体は本件意匠特許と対比意匠で開示される製品の意匠に明確な区別がないため特許法第 23 条第 2 項の規定に合致しないと判断する。

上述の理由から専利復審委員会は本件意匠特許の無効宣言請求の審査の決定として、全ての無効を宣言したのである。

## 2. 本件の検討

上述の無効宣言請求事件から分かることは、従来意匠の状況は、意匠特許の対比判断において重要な役割を果し、意匠特許の対比判断における重要な判断要素であり、結論を出すための重要な根拠になるものである。

### (1) 従来意匠の状況と設計の自由度の検討

最高人民法院が今年発布した「最高人民法院による特許権侵害紛争案件の審理に関する法律適用の若干問題の解釈(二)」の第 14 条は、一般消費者の意匠に対する知識水準や認知能力を認定する場合、登録意匠特許の設計の自由度を考慮しなければならない、つまり、創作者が特定な製品の意匠を創作する時の自由度において、設計の自由度が比較的大きい場合、一般消費者は、通常、異なる意匠間の比較的小さい差異に容易に気づき難いと認定することができ、設計の自由度が小さい場合、一般消費者は、通常、異なる意匠間の比較的小さい差異により気づき易いと認定できると規定している。

意匠特許事件の審理過程において、こうした無効事件の審理であろうと権利侵害の事件であろうと、本件意匠特許と対比意匠の類似の程度の比較だけではなく、科学的に従来意匠の状況に基づく客観的引用体系を構築し、製品の設計の自由度を確定することを含め、本件意匠特許における新しい創作のポイントを判断しなければならない。

一般的に、無効宣言請求事件の審理過程において、双方当事者は通常本件製品の自由度について異なる意見を持っているため、本件意匠特許と対比意匠の同一点と相違点のそれぞれの全体的視覚効

果への影響の判断には一定の困難が伴うものである。

従来意匠の状況を判断要素とし、従来意匠の状況から客観的引用体系を構築することは製品の設計の自由度を判断することの補助となり、従来意匠の設計のコンセプトや手法を客観的分析することができる。もし、従来意匠の設計が一つであるとするならば、その設計の自由度は狭いと判断することができる。例えば、携帯電話のような製品の場合、もし、その意匠設計が比較的多様である場合、その設計の自由度は広いと判断することができる。そして、本事件においては、従来意匠の状況から製品の設計の自由度を客観的に判断し、担当審査官の先入観や関連知識と経験による偏見を排除するだけでなく理論的に判断分析することで、客観的で公平な結論を出さなければならない。

### (2) 従来意匠の状況が意匠特許の類比判断において発揮する影響

特許審査指南第四部分第五章第 5.2.4 節には、全体観察と総合判断について次のように規定している。「対比判断時には、全体観察と総合判断の方法を用なければならない。全体観察と総合判断とは、本件意匠特許と対比意匠の全体的判断を指し、意匠特許の部分或いは一部に基づいて結論を判断することではない。」

権利確認手続きでの分析判断の手順には通常次の事項が含まれる。1)

1. 本件意匠特許と対比意匠の図面に表現される製品意匠を比較し、それぞれの同一点と相違点を抽出する。
2. 客観的引用体系を構築し、当該製品類の設計の自由度を分析する。
3. 意匠設計の特徴毎に従来意匠の集合での有無を検討し、出現頻度を検証する。
4. 上記の2と3の手順に基づき、意匠設計の特徴毎に意匠特許の全体的視覚効果における重要度や影響を総合的に検討する。
5. 最後に、本件意匠特許と対比意匠に明確な差異があるかどうかを総合的に判断する。これにより分かることは、本件意匠特許の差異点を従来意匠の集合

において影響を判断することが必要であり、従来意匠の状況において全体的視覚効果について判断することも同様に重要である。

(a) 従来意匠の状況は慣用意匠設計確定に重要な根拠

特許審査指南第四部分第五章第 6.1 節(2)は、本件意匠特許と対比意匠に明確に区別できる意匠があるかどうかに関連しており、その製品の特定な意匠設計が当該製品での慣用意匠設計であることが立証された場合、残りの意匠設計の部分の相違には、通常、全体的視覚効果に顕著な影響があることになる。このことから、意匠のある一部が慣用意匠設計でないことは意匠特許の意匠の対比判断に大きな影響があり、無効宣言の審査において双方当事者が意匠の一部が慣用意匠設計であるかどうか論争となった場合、事件の審査中に従来意匠の状況に基づき各意匠の特徴の出現頻度と相互の類似度合いを分析し、どの意匠設計の特徴が共通する内容か、或いは慣用意匠設計になるかを確定する。例えば、本件の持ち手の接続部と電源コードの意匠設計のように、従来意匠の状況に基づき、その部分の意匠が慣用意匠設計の方法かどうかを確認し、客観的に確定するのである。

(b) 従来意匠の状況は製品各部位の視覚に重要な根拠

無効宣言請求事件の審理において、双方当事者が本件製品の使用環境、使用状況、共通部分に対する意見が一致しない場合、その論争は対応する意匠の特徴の意匠特許の全体的視覚効果に重要な影響があるばかりでなく、本件意匠特許と対比意匠の比較判断の結論にも影響する。どの様な種類の製品でも需要があり誕生し、その使用環境に適応するようになる。従来意匠の状況に基づき要素を検討し、従来意匠の状況に基づき客観的に製品の使用環境、使用方法を分析し、当該種類の製品の各部位の意匠設計の特徴及び設計のポイントを知るとともに、当該

製品に通常設計の変更がなされる部位を分析することで、理論的な分析と判断をすることができるので、判断した結論は更に客観的公正なものになる。

こうしたことから分かることは、従来意匠の状況は本件意匠特許に対応する対比意匠との差異に顕著な影響があるかどうかを判断するための重要な根拠であり、その効果を見過ごすことはできないこと。意匠特許を具体的に対比する時に、従来意匠の状況を根拠とすることで、主観的に判断することから生じる判断の誤差を減少することができるため、判断した結論は更に客観的公正なものになるということである。

### 3. 結論

従来意匠の状況は、一種の客観的存在であり、意匠特許の対比判断において、従来意匠の状況を適切に理解することは重要なことであり、それが反映した内容を客観的引用体系とすることができるだけでなく、それぞれの意匠の特徴に対して適切な分析と判断にも利用することにより、それぞれの部位の意匠設計が全体的視覚効果に及ぼす影響の判断の根拠とすることができるのである。

訳者注記：日本語訳での「同一」の原文は「相同」であり、略同一と理解することができる。また、「従来意匠の状況」とは、類似製品にかかる類似先行意匠の集合を指しており、その集合から意匠設計に該当する従来意匠を抽出して比較分析し、共通する特徴を持つ意匠設計の出現頻度多いかどうか、多いならばどの部位の意匠設計がどのように多く、また類似するかを分析し、本件意匠と対比することで、意匠設計の類似や設計の自由度の距離を理解することができる」と解説している。

注記：1)许媛媛，陶应磊，吴大章：“案说设计空间在外观设计专利侵权判定中的运用——戴森诉维克斯“吸尘器”外观设计侵权案评析”，《中国发明与专利》，2014年第4期，第73頁。

記事に関するご質問や各種お問合せは、お気軽に下記までご連絡ください。

