

# 専利権侵害の判定基準と専利詐称行為の認定基準 手引き (意見募集稿)

2013年9月26日発表

独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)

北京事務所知的財産権部編

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記すよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

# 専利権侵害の判定基準と専利詐称行為の認定基準

## 手引き

(意見募集稿)

# 目次

第一編 発明、実用新案専利権侵害の判定 .....	6
第1章 発明、実用新案専利権保護範囲の確定 .....	6
第1節 基本概念 .....	6
1. 明細書及び特許請求の範囲 .....	6
2. 製品に係わるクレームと方法に係わるクレーム .....	7
3. 独立クレームと従属クレーム .....	7
4. 専利権の保護範囲とクレームの限定範囲 .....	8
5. 出願文書、公開文書、授権公告文書及び発効法律文書で確定された専利文書 .....	8
6. 内部証拠と外部証拠 .....	8
7. 技術構想、技術特徴及び技術手段 .....	9
第2節 クレームの解釈 .....	9
1. クレーム解釈の原則 .....	9
1.1 折衷原則 .....	9
1.2 全体原則 .....	9
1.3 公平原則 .....	9
2. クレーム解釈の主体 .....	10
3. クレーム解釈の基礎 .....	10
4. クレーム解釈の規則 .....	10
4.1 「先内後外」 .....	10
4.2 クレーム限定範囲の修正 .....	16
4.3 クレーム解釈の注意事項 .....	18
5. クレーム解釈の典型的なパターン .....	19
5.1 技術用語 .....	19
5.2 クレームと明細書の不一致又は相互矛盾 .....	22
5.3 機能的技術特徴 .....	23
5.4 方法特徴で限定される製品に係わるクレーム .....	24
5.5 用途特徴で限定される製品に係わるクレーム .....	25
5.6 使用環境又は条件特徴で限定される製品に係わるクレーム .....	25
5.7 方法に係わるクレーム .....	26
5.8 用途、方法又は材料特徴を含む実用新案のクレーム .....	28
5.9 組成物に係わる閉鎖式クレームと開放式クレーム .....	29
第2章 発明、実用新案専利権侵害の判定 .....	31
第1節 専利権侵害判定の比較客体 .....	31
第2節 専利権侵害判定の方式と原則 .....	31
1. 技術的特徴の区分 .....	31
2. 権利一体の原則 .....	32
3. 文言侵害 .....	34
3.1 文言侵害の定義 .....	35
3.2 文言侵害の判定 .....	35
4. 均等論 .....	36
4.1 均等論の意味 .....	36

4.2 均等論の判定.....	37
5. 均等論原則に対する制限.....	46
5.1 禁反言原則.....	47
5.2 献納原則.....	49
5.3 均等論原則適用に対するその他の制限.....	51
第3章 発明、実用新案専利権侵害の抗弁.....	53
第1節 従来技術抗弁.....	53
1. 従来技術抗弁の目的及び性質.....	53
2. 従来技術の範囲.....	53
2.1 公開出版物が従来技術を構成.....	54
2.2 使用による公開が従来技術を構成.....	55
2.3 非公知技術が従来技術を構成.....	55
2.4 従来技術抗弁の為に引用できない技術タイプ.....	55
3. 従来技術抗弁の適用.....	56
3.1 従来技術抗弁の適用条件.....	56
3.2 従来技術抗弁成立の判断基準.....	57
3.3 従来技術抗弁適用の注意事項.....	57
第2節 生産経営を目的としないことによる抗弁.....	58
第3節 権利消尽の抗弁.....	59
1. 権利消尽抗弁の注意事項.....	59
2. 専利権の国内消尽と国際消尽.....	59
第4節 先使用权による抗弁.....	60
第5節 臨時通過抗弁.....	63
第6節 もっぱら科学研究と実験のためであることによる抗弁.....	63
第7節 薬品と医療機器の行政上の審査許可抗弁.....	64
第二編 意匠専利権侵害の判定.....	65
第1章 意匠専利権保護範囲の確定.....	65
第1節 基本概念.....	65
1. 意匠の製品、形状、模様、色彩.....	65
2. 意匠の図面又は写真.....	66
3. 意匠の簡単な説明.....	67
4. 専利権の保護範囲と図面又は写真における同製品の意匠.....	67
5. 出願文書、授権公告文書及び発効法律文書で確定された専利文書.....	67
6. デザイン要点.....	68
第2節 保護範囲の確定.....	68
1. 保護範囲確定の基本規則.....	68
1.1 図面又は写真に示された製品の意匠を基準に.....	68
1.2 簡単な説明は図面又は写真に示される製品の意匠の解釈に用いられる.....	69
1.3 意匠に対する全体的理解.....	70
1.4 意匠保護を受けられない内容の排除.....	70
2. 保護範囲確定の典型的なパターン.....	72
2.1 セット製品、組物製品、変化状態の製品.....	72
2.2 簡単な説明に記載される色彩保護請求.....	72

2.3 簡単な説明に記載されるデザイン要点.....	73
2.4 簡単な説明に記載される製品名称と製品用途.....	73
2.5 図面省略状況.....	74
2.6 平面製品の模様・柄の連続状況.....	74
2.7 簡単な説明におけるその他の説明.....	75
2.8 図面と図面の間に矛盾がある又は図面に間違いがある。.....	76
第2章 意匠専利権侵害の判定.....	76
第1節 判断の主体.....	76
第2節 判断の客体.....	77
1. 係争専利.....	77
2. 権利侵害で訴えられた製品.....	77
第3節 同一又は類似種類の製品.....	79
1. 同一種類の製品.....	79
2. 類似種類の製品.....	80
3. 製品用途の確定.....	80
3.1 国際意匠分類コード.....	80
3.2 簡単な説明.....	80
3.3 製品の図面又は写真.....	81
第4節 意匠同一又は類似の比較判断.....	82
1. 同一又は類似の判断方式.....	82
1.1 直接観察.....	82
1.2 単独比較.....	82
1.3 製品外観上の視覚効果を比較.....	82
1.4 全体的観察、総合的判断.....	83
1.5 組物製品と変化状態製品.....	83
2. 同一又は類似の判断.....	83
2.1 意匠の同一.....	83
2.2 意匠の類似.....	84
第5節 数種類製品の類似判断.....	92
1. 包装類製品.....	92
2. 形材類製品.....	94
3. 自動車.....	94
第3章 意匠専利権侵害の抗弁.....	95
第1節 概略.....	95
第2節 既存意匠抗弁.....	95
1. 既存意匠の範囲.....	95
2. 判断方式.....	96
3. 判断基準.....	96
3.1 既存意匠の公開内容の確定.....	96
3.2 既存意匠である判断.....	98
3.3 既存意匠抗弁の適用.....	102
3.4 幾つかの説明.....	103
第三編 専利詐称行為の認定.....	105
第1章 専利詐称行為の認定基準.....	105

第1節 専利詐称行為の定義.....	105
1. 製品又は製品の包装に専利標識を表記する .....	105
2. 前記専利標識を表記した製品を販売する .....	106
3. 製品説明書等の資料において専利であることを揚言する .....	106
4. 専利証書、専利書類又は専利出願書類を偽造、又は変造する .....	106
5. その他公衆に混合させ、誤認させる行為 .....	106
第2節 専利標識表記権及び表記行為 .....	107
1. 標識表記権 .....	107
2. 標識行為 .....	107
第3節 専利詐称構成認定の要素 .....	108
1. 行為主体 .....	108
2. 行為形式 .....	110
2.1 表記の表現 .....	110
2.2 技術構想 .....	111
3. 行為のキャリアー .....	111
4. 時間的要求 .....	112
4.1 専利権消滅 .....	112
4.2 専利権無効宣告 .....	113
第4節 専利詐称行為と専利権侵害行為 .....	114
第2章 専利詐称行為の認定 .....	115
第1節 製品又はその包装に専利標識を表記して販売 .....	115
1. 専利を出願したがまだ権利を付与されていない .....	115
2. 授権された後から有効期間が満了するまでの間 .....	116
2.1 専利権が存在し、有効であるパターン .....	116
2.2 専利権は年金未納により消滅 .....	117
2.3 専利権者が自ら専利権を放棄 .....	118
2.4 専利権が無効宣告される .....	118
3. 専利権の有効期間が満了した後 .....	118
第2節 製品説明書等の資料に専利標識を表記 .....	119
1. 専利出願を専利と偽る .....	119
2. 専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽る .....	120
3. 許諾を得ずに他人の専利番号を使用する .....	122
第3節 専利法律文書を偽造又は変造する .....	122
1. 専利法律文書の偽造 .....	123
2. 専利法律文書の変造 .....	123
第4節 その他の専利詐称行為 .....	124
1. 専利タイプの間違い表記 .....	124
2. 変更した製品に元の専利標識を表記する .....	125
3. 実際の製品と表記された専利標識が一致しない .....	125
第3章 当事者弁明 .....	126
第1節 専利権有効の証明 .....	127
第2節 専利権有効期間内の表記 .....	127
第3節 いきさつを知らなかった販売 .....	128

## 第一編 発明、実用新案専利権侵害の判定

「専利法」第二条によると、発明とは、製品、方法又はその改良について提出された新しい技術構想をいう。実用新案とは、製品の形状、構造又はその組合せについて提出された実用に適した新しい技術構想をいう。

発明も実用新案もその保護対象が知的業績、即ち解決しようとする技術課題に対し採用した、自然法則を利用した技術手段の集合であるため、発明、実用新案専利権侵害の判定方法は基本的に一致する。現在、権利侵害で訴えられた製品又は方法（以下、「権利侵害で訴えられた技術構想」という）は発明専利権又は実用新案専利権を侵害するかどうかを判定する際に、まずクレームの保護範囲を確定してから、権利侵害で訴えられた技術構想は専利権の保護範囲に入るかどうかを判断するのである。

権利侵害で訴えられた技術構想は専利権の保護範囲に入るかどうかを判断する際に、まず専利のクレーム及び権利侵害で訴えられた技術構想を技術的特徴により分類し、対応する技術的特徴を比較して、権利侵害で訴えられた技術構想は専利のクレームに対し文言侵害を構成するかどうかを判断するものである。文言侵害を構成しない場合には、更に権利侵害で訴えられた技術構想は専利のクレームに対し均等論を構成するかどうかを判定する必要がある。この過程においては、権利侵害で訴えられた者の抗弁事由、例えば従来技術による抗弁は成立するかどうかをも考慮しなければならない。

### 第1章 発明、実用新案専利権保護範囲の確定

「専利法」第五十九条第一項に、発明又は実用新案専利権の保護範囲はそのクレームの内容を基準とし、明細書及び添付図面はクレームの内容の解釈に用いることができると定めている。

#### 第1節 基本概念

専利権保護範囲の確定は、幾つかの最も基本的な概念に係わる。

##### 1. 明細書及び特許請求の範囲

発明、実用新案の出願書類には、必ず明細書と特許請求の範囲を含む。

明細書は、出願人がその発明又は実用新案を公開する文書として、その役割は主に以下の3つである。

- ① 発明又は実用新案の技術構想をはっきりと、完全に公開することで、当業者が当該発明又は実用新案を理解、実施できるようにし、社会公衆に新しく、有用な技術情報を提供すること。
- ② 国家知識産権局が技術構想について専利権を付与すべきかどうかを審査、判断するために、基礎と根拠を提供すること。
- ③ 特許請求の範囲の基礎・根拠として、専利出願が権利を付与された後の権利侵害紛争の処理において、一定の条件下で特許請求の範囲の解釈に用いることで、専利権の保護範囲を精確に定めるのに資すること。

明細書は、明細書のテキスト部分、また必要なときには明細書の添付図面を含む。

特許請求の範囲は、専利出願と専利保護範囲を確定するために不可欠な文書であり、その存在は以下の2つの意義がある。

- ① 出願人がどれぐらいの法的保護を取得したいのかを示すこと。出願人が発明又は実用新案の出願を提出する時に、特許請求の範囲を提出しなければならない。この場合、特許請求の範囲の役割は、出願人が取得したい保護範囲の大きさを定めることにある。国家知識産権局による審査は、出願人の提出した特許請求の範囲に規定された範囲が受け入れられるかどうかを判断するものである。
- ② 専利権を付与された後に専利権の保護範囲を確定するための根拠とすること。専利権侵害紛争の処理において、専利業務管理部門及び法院は権利侵害で訴えられた技術構想が専利権を侵害するかどうかを判断するにあたって、クレームに定めた保護範囲を基準にしなければならない。

## 2. 製品に係わるクレームと方法に係わるクレーム

保護対象により、クレームは製品に係わるクレームと方法に係わるクレームの2タイプに分けられる。製品に係わるクレームは物に係わるクレームであり、通常概念における製品の他、物質、機器、装置、システム等をも含む。それに対し、方法に係わるクレームは活動に係わるクレームであり、一般的には製造方法、使用方法、通信方法、処理方法、生産工程、用途等を含む。

クレームのタイプはクレームのタイトル名に表される。クレームのタイトル名が保護するのは製品である場合、技術的特徴の部分がいずれも方法に係わるものであっても、当該クレームは製品に係わるクレームに該当する。逆に、クレームのタイトル名が保護するのは方法である場合、技術的特徴の部分に材料、製品の特徴が含まれても、クレームが依然として方法に係わるクレームである。

## 3. 独立クレームと従属クレーム

「専利法実施細則」第二十条の規定により、特許請求の範囲には独立クレームがなくともならず、従属クレームがあってもよいことになっている。

独立クレームとは、発明又は実用新案の技術構想を全体的に反映し、技術課題を解決するために必要な技術的特徴を記載するクレームを指す。独立クレームは序の部分と特徴の部分から構成される。

従属クレームとは、技術的特徴を付加する形で、引用したクレームを更に限定するクレームを指す。従属クレームはその引用したクレームのあらゆる技術的特徴を含む。従属クレームも2つの部分、即ち引用部分と特徴の部分から構成される。

独立クレームは最大の保護範囲を確定し、あらゆる従属クレームの保護範囲はその引用したクレームの保護範囲の下位集合である。権利侵害で訴えられた技術構想が侵害を構成するかどうかを判断する際に、専利のいずれかのクレームの保護範囲に入りさえすれば、侵害を構成すると認定される。通常、権利侵害で訴えられた技術構想がある従属クレームの保護範囲に入ると認定する場合、それは必然的に独立クレームの保護範囲に入ることになる。一方、権利侵害で訴えられた技術構想が独立クレームの保護範囲に入ると認定する場合、それは必ずしもどちらかの従属クレームの保護範囲に入ることになるとはかぎらない。

#### 4. 専利権の保護範囲とクレームの限定範囲

「専利法」第五十九条第一項に定めた「専利権の保護範囲」については、権利者が実際に保護を得られる最大範囲であると理解すべきであり、クレームの限定した範囲の上に、均等論原則を活用することで拡大した後の範囲を指す。均等範囲が存在するかどうかは、具体的な事情により案件毎に分析しなければならない。

「クレームの限定した範囲」とは、専利授權公告におけるクレームのテキスト部分が定めた範囲を指す。当該範囲はクレームの内容を基準とするが、明細書及び添付図面はクレームの内容を解釈するのに用いることができる。

専利権付与プロセスは、主に出願文書に対する審査、審査官と出願人との相互交流を通じて、クレームの限定する範囲を明確にするものである。権利確認プロセスは、主に専利複審委員会が無効宣告請求人の請求に基づいて、無効宣告請求人の主張する理由と提示した証拠を元に、既に権利を付与した専利のクレームの限定した範囲が適切であるかどうかを判断するものである。専利権侵害判定は、専利業務管理部門又は法院がクレームの限定した範囲を解釈した上で、均等論原則の適用可否及び均等範囲を確定することで、権利者が実際に保護を得られる範囲を明確にするものである。

#### 5. 出願文書、公開文書、授權公告文書及び発効法律文書で確定された専利文書

出願文書：発明及び実用新案の場合、出願文書とは専利出願するときに出願人が提出する文書を指す。

公開文書：発明出願が初歩的審査をパスした後、国務院専利行政部門は当該専利の出願文書を公開することになる。その文書は発明出願の公開文書である。

授權公告文書：発明出願が実体審査、実用新案が形式審査を経て、権利付与条件を満たした場合、国務院専利行政部門は当該専利の授權公告を出すことになり、これは授權公告文書である。

発効法律文書で確定された専利文書：発明又は実用新案が無効宣告手続きを経た後、その記載する専利は部分的に無効であると宣告される可能性があり、関連の無効宣告請求に対する審査決定（以下、「無効決定」という）が発効した後、当該無効決定で有効だと維持した文書は「発効法律文書で確定された専利文書」である。

発明、実用新案の保護範囲を確定する時に、国務院専利行政部門の公告した専利文書を基礎とすべきであり、発効法律文書で確定された専利文書がある場合、最後の発効法律文書で確定された専利文書を基礎とする。

#### 6. 内部証拠と外部証拠

内部証拠とは、専利出願及び権利付与の過程に形成された資料を指し、明細書及び添付図面、特許請求の範囲におけるその他のクレーム、初歩審査、実体審査、複審及び無効宣告請求審査において形成された審査書類、並びに発効した権利付与、権利確認行政決定等の書類を含む。

外部証拠とは、内部証拠の他に、専利権の保護範囲を確定する時にクレームの解釈に用いられる証拠を指し、辞書（特に専門技術辞書）、技術の補助的書物（特に技術マニュアル、技術標準）、教科書、百科事典、専門家証言等を含む。

## 7. 技術構想、技術特徴及び技術手段

技術構想とは、解決しようとする技術課題に対し採用した、自然法則を利用した技術手段の集合を指すが、技術手段は通常技術特徴で表されるのである。

技術特徴とは、クレームの限定した技術構想の中で、相対的に独立してある機能を執行し、相対的に独立する技術効果を生む最も小さい技術ユニットを指す。製品に係わる技術構想の中で、当該技術ユニットは一般的には製品のパーツ又はパーツ同士間の関係である。方法に係わる技術構想の中で、当該技術ユニットは一般的には方法の原材料、産物、プロセス又はプロセス同士間の関係である。

### 第2節 クレームの解釈

クレームの解釈は通常、明細書及び添付図面等の専利書類又は当業者の公知常識に基づいて、クレームにおける技術用語又は特徴を理解し、クレームにおける技術用語又は特徴の記述上の不明確なところを明らかにすること、及び特定の場合において明細書や添付図面等の専利書類及び当業者の公知常識によりクレームにおける技術用語又は特徴に対する理解を解釈して、クレームの限定する範囲を明確にすることを含む。

#### 1. クレーム解釈の原則

##### 1.1 折衷原則

発明、実用新案専利権の保護範囲を確定する時に、そのクレームの内容を基準とすべきであり、明細書と添付図面はクレームの解釈に用いることができる。

「クレームの内容」とは、クレームの文字又は表現の字面の意味だけではなく、クレームに記載する技術内容を指す。クレームに記載する技術内容を確定するには、クレームに総括する技術構想、明細書及び添付図面、発明又は実用新案の解決する技術課題、従来技術に対する専利の貢献等の要素により適切に確定すべきであり、専利権の保護範囲を当業者が明細書又は添付図面を閲覧した後に創造的労働をしなければ想到できない内容まで拡大してはならない。

##### 1.2 全体原則

発明専利権、実用新案専利権の保護範囲を確定する時に、クレームに記載するあらゆる技術特徴の表す技術内容を全体として考え、序の部分又は引用部分に記載された技術的特徴と特徴の部分に記載された技術的特徴は、専利権の保護範囲を確定する時に同様に重要な役割を果たすのである。

##### 1.3 公平原則

クレーム解釈をする際に、専利の従来技術に対する貢献を十分に考慮し、適切に専利のクレームの限定した範囲を定め権利者の利益を保護するほか、公衆の利益を十分に考慮しなければならない。保護範囲に入れるべきでない内容をクレームの範囲として解釈してはならない。

## 2. クレーム解釈の主体

クレーム解釈の主体は当業者でなければならない。

当業者とは、仮説に基づく「人間」であり、具体的な人間又は具体的なタイプの人間ではない。当業者は出願日又は優先権日前の発明又は実用新案の所属する技術分野のあらゆる普通の技術知識を知っており、その分野のあらゆる従来技術を知りうるとともに、その期日前の通常実験手段を活用する能力を持つが、創造能力を持っていないと仮定される。

## 3. クレーム解釈の基礎

発明、実用新案の保護範囲を確定するには、権利者の主張するクレームを基準とすべきである。権利者は独立クレームを基礎とすると主張することもできれば、従属クレームを基礎とすると主張することもできる。

- ① 権利者がある従属クレームを基礎として専利権の保護範囲を確定すると主張する場合、その従属クレームの全ての技術特徴を基礎とすべきである。即ち、その従属クレームの付加的技術特徴とその直接又は間接的に引用したクレームに記載する技術特徴とを合わせる。
- ② 権利者がその権利を主張するための具体的クレームを指定しなかった場合、専利業務管理部門は権利者に対し 1 つ又は複数のクレームを選ぶことができると説明してあげなければならない。説明してあげた後でも、権利者がその権利を主張する具体的なクレームの指定を拒否し又は指定しない場合、専利業務管理部門は独立クレームを専利権保護範囲確定の基礎とする。
- ③ 専利の特許請求の範囲に 2 つ又は 2 つ以上の独立クレームを含み、権利者がその権利を主張するための具体的クレームを指定しなかった場合、専利業務管理部門は権利者の具体的な事実と理由を元に、中の関連する独立クレームの保護範囲を解釈すべきである。
- ④ 権利者は権利侵害で訴えられた技術構想が独立クレームの保護範囲に入る上、従属クレームの保護範囲にも入ると主張した場合、専利業務管理部門は全面的に審査しなければならない。審査により権利侵害で訴えられた技術構想が独立クレームの保護範囲に入らないと認定した場合、権利侵害で訴えられた技術構想が従属クレームの保護範囲にも入らないと直接認定することができる。審査により権利侵害で訴えられた技術構想が独立クレームの保護範囲に入ると認定した場合、引き続き権利侵害で訴えられた技術構想が従属クレームの保護範囲に入るかどうかについて認定しなければならない。

## 4. クレーム解釈の規則

### 4.1 「先内後外」

「先内後外」とは、クレーム解釈をする時に、まず内部証拠を元に解釈すべきであり、内部証拠だけでクレームの意味を明確にすることができない場合、外部証拠及び当業者の通常理解と結びつけて解釈することができることを指す。

#### 4.1.1 内部証拠

##### (1) 明細書及び添付図面

明細書は1つの発明又は実用新案のあらゆる技術情報を含み、当業者が専利を理解、実施するための最も重要な書類であり、クレームにおける技術特徴又は技術用語の意味を確定するのに特に重要な意義がある。

明細書の添付図面は明細書の一部であり、特に実用新案専利の中で、添付図面は実用新案の技術構想を理解するのに重要な役割がある。多くの場合、添付図面は明細書と合わせて、クレーム解釈の根拠となる。

##### 【事例 1-1-1】

クレーム1は、「マグネシアセメントと竹・木・植物繊維との複合層、及びガラスクロス層又は竹網補強層からなる酸化マグネシウム・竹・木・植物繊維複合板であって、マグネシアセメントと竹・木・植物繊維との複合層が2層以上で、ガラスクロス層又は竹網補強層が1層以上で、2層のマグネシアセメントと竹・木・植物繊維との複合層が、ガラスクロス層又は竹網補強層の上面又は下面に積層されていることを特徴とする酸化マグネシウム・竹・木・植物繊維複合板。」になっている。

本件の争点は、専利のクレームに記載されている「マグネシアセメントと竹・木・植物繊維との複合層」の中の「竹・木・植物繊維」は同時に備えなければならないのか、それともオプションか、即ち「竹・木・植物繊維」のところの読点「・」は、いったい「及び」と「又は」のどちらかを表すことにある。

分析とコメント：

本件明細書の具体的実施例に関する記載--「マグネシアセメント植物繊維層は酸化マグネシウムと竹繊維若しくはおがくず若しくは植物繊維で作られた混合物である」によると、その複合層は明細書において更に3種類の素材の中の1種類、2種類又は3種類から構成されると明確に記載され、3者は併用関係ではなくオプションであり、即ちクレーム1における「竹・木・植物繊維」は竹又は木又は植物繊維であるべきに違いない。

##### (2) 特許請求の範囲における関連クレーム

1つの専利出願文書の中で、一般的には、同じ用語が同じ意味を有すると解釈しなければならない。異なるクレームの中で、同一又は類似する技術的内容を意味する概念について、異なる用語を使用する場合、明細書の解釈により同一の意味を有すると確定できる場合を除き、これらの用語が異なる意味を有すると推定できる。あるクレームのある用語の意味を精確に定義できない場合、他のクレームの対応用語の意味に基づいて解釈することができる。

##### 【事例 1-1-2】

係争専利のクレームは以下である。

「1、排煙管を内蔵した羅宇と吸い口を含む水受容器付き煙管であって、前記羅宇の上端に連結した雁首には火皿が連結され、火皿の底部に羅宇内の排煙管と連通する複数の小さな貫通穴を有し、羅宇の下端に接続した水容器の中に羅宇内の排煙管が挿入しており、羅宇の下端と水受容器の接続部に中空室が設けられ、羅宇の下端に中空室と連通する排煙孔継手がさらに設けられ、吸い口が長ホースを介して排煙孔継手と接続されていることを特徴とする水受容器付き煙管。

2、前記羅字の下端に、羅字下端の中空室と連通する排煙弁がさらに設けられていることを特徴とするクレーム1に記載の水受容器付き煙管。」

本件の争点は、クレーム1における用語「中空室」の具体的な意味にある。

分析とコメント：

係争專利における用語「中空室」について、クレーム1の記載により、中空室が「羅字の下端と水受容器の接続部に」設けられている。クレーム2の記載により、排煙弁と中空室が連通している。明細書には明確に中空室の位置が8であると表記している。これにより、中空室は羅字の下端、水受容器瓶口の上部にあり、排煙孔継手と連通しており、その役割は水受容器内の煙の濃度が濃すぎる時に排煙弁を緩めて吸い口からエアブローし、濃煙を排出することにあると解釈すべきである。そのため、クレーム2及び明細書における中空室に関する構造と役割を合わせると、クレーム1における中空室の形状は煙管の周りを囲む中空構造であり、かつ排煙孔継手と排気弁を連通しているとしか理解できない。

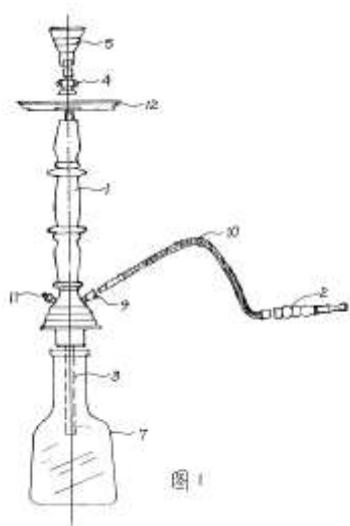


図1

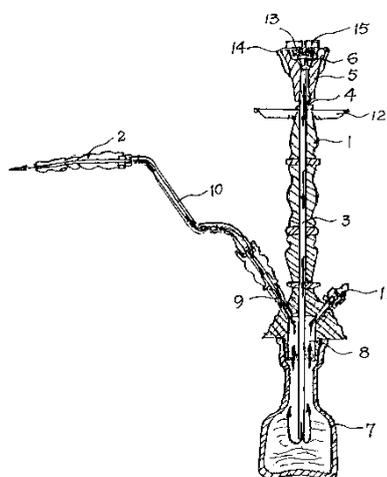


図2

係争專利のイメージ説明：図1と図2は係争專利の構造分解図。羅字1、吸い口2、排煙管3、雁首4、火皿5、中空室8、排煙孔継手9、長ホース10、排煙弁11、トレイ12を含む。

### 【事例1-1-3】

クレーム14に規定される可視透光体の層構造が誘電体層、誘電体外層及び“スパッタ蒸着絶縁体” (sputter-deposited dielectric) などを含む多層構造であるという発明專利。

專利権者は、クレームにおける「スパッタ蒸着絶縁体」が以前にスパッタ蒸着した後に酸化して転化した絶縁体層を含むと主張した。権利侵害で訴えられた者は、專利出願審査中に專利出願人（即ち專利権者）が別のクレーム36について意見を述べた時に、それと従来技術の区別は專利発明が噴射により直接に絶縁層を形成することにあると述べたと挙証した。権利侵害で訴えられた者のこの意見に対し、專利権者は審査過程に行った上記の陳述が別のクレーム36について提出したものであり、係争しているクレーム14に適用しないと反論した。

分析とコメント：

本件の中で、争点は如何にクレーム14における用語「スパッタ蒸着絶縁体」を解釈す

るかにある。

クレームを解釈する時に、クレームにおける用語に対し一貫性のある解釈をしなければならない。即ち、同一技術用語に対し、あらゆるクレームに使用される当該技術用語を同様に解釈すべきであり、明確な反対指示がある場合を除き、異なるクレームの中で異なる解釈をしてはならない。本件の中で、クレーム 14 と 36 に同一技術用語「スパッタ蒸着絶縁体」が現れたが、専利権者はクレーム 36 の「スパッタ蒸着絶縁体」を「噴射により直接に形成する絶縁層」に解釈するが、クレーム 14 の「スパッタ蒸着絶縁体」を「以前にスパッタ蒸着した後に酸化して転化した絶縁体層」に解釈している。同一技術用語について異なる解釈をするこのようなやり方は、クレーム解釈の基本規則に合わない。

### (3) 専利審査ファイル

専利審査ファイルとは、専利出願審査及び無効宣告手続きにおけるファイルを指し、専利審査、複審、無効宣告手続きにおける国務院専利行政部門及び専利複審委員会の発行する審査意見通知書、専利出願人又は専利権者の出した書面回答、会談記録、口頭審理記録、専利複審請求審査決定書、専利無効宣告請求審査決定書等を含む。

専利審査ファイルはクレーム解釈に不可欠なキャリアーである場合がある。例えば、専利文書に印刷ミスがあり、かつ当該印刷ミスが専利権の保護範囲確定に影響する場合、専利出願ファイル、専利複審及び無効ファイル等を元に当該印刷ミスを解釈することができる。専利出願人が権利付与手続きにおいて、又は専利権者が権利確認手続きにおいて、審査意見又は無効宣告請求に指定された欠陥を克服するために、クレームの中の技術用語又は特徴について限縮的解釈をする場合、専利審査ファイルはクレーム解釈の根拠になることができる。

#### 【事例 1-1-4】

係争専利の独立クレームは下記である。

「管型反応器において硝酸とアンモニアを中和反応させて濃縮硝酸アンモニウム溶液を調製する方法であって、反応物の総流量により生成物の収量が  $150\text{kg/h/cm}^2$  未満の場合、硝酸アンモニウム溶液が循環比 1~5 で循環する条件下で該中和反応を行うか、又は、反応物の総流量が  $150\text{ kg/h/cm}^2$  超過の場合、硝酸アンモニウム溶液が循環しない条件下で該中和反応を行うことを特徴とする濃縮硝酸アンモニウム溶液の調製方法。」

権利侵害紛争処理中に、当該独立クレームはいったい 1 つの技術構想であるか、それとも 2 つの技術構想を含むかについて、双方当事者の間で係争している。

専利出願審査ファイルにより、専利出願人が最初に提出した前 4 項目のクレームは以下であることが分る。

「1、管型反応器において中和反応を行うことを特徴とする硝酸をアンモニアにより中和させて濃縮硝酸アンモニウム溶液を調製する方法。

2、反応物の総流量は生成物の収量が  $150\text{kg/h/cm}^2$  未満に相当し、中和反応は硝酸アンモニウム溶液が循環する条件下で行われることを特徴とするクレーム 1 に記載の方法。

3、循環比が 1~5 であることを特徴とするクレーム 2 に記載の方法。

4、反応物の総流量が  $150\text{ kg/h/cm}^2$  を超え、そのうちの硝酸アンモニウムが循環しないことを特徴とするクレーム 1 に記載の方法。」

その最初の出願文書に対し、審査官は審査意見通知書において、クレーム 1 が既に引用書類により公開されており、かつクレーム 1 が発明の主要技術内容を全体的に反映していないと指摘した。発明と引用書類により公開された従来技術を比較すると、両者の区別は

「中和反応は硝酸アンモニウム溶液が循環する条件下で行われるべき」だけにあり、これは発明の必要な技術特徴であるはずだが、独立クレーム 1 にこの特徴が欠けているから、「専利法実施細則」第二十一条第二項の規定に合わない。その審査意見に対し、出願人は意見陳述書を提出して、専利のクレームを授権公告時のクレームに修正した。

分析とコメント：

本件を審理するには、専利審査ファイルの内容を考慮する必要がある。専利権者が専利権を獲得した審査過程から見れば、審査官は審査意見通知書において、「中和反応は硝酸アンモニウム溶液が循環する条件下で行われる」ことが発明の必須技術特徴であると指摘した。出願人はその意見を元に特許請求の範囲を修正した。これは、専利権者も当該専利の発明目的が管型反応器において硝酸とアンモニアを中和反応させ、流量が低い時に循環させて煙の発生を防止することであることに同意する証拠である。専利の明細書にもこの発明のメリットが循環することにあると述べている。そのため、流量が 150 kg/h/cm<sup>2</sup> 未満である場合に循環することと、流量が 150 kg/h/cm<sup>2</sup> 超過である場合に循環しないことは、1つの独立技術構想であり、2つの技術構想を含むのではない。

#### 【事例 1-1-5】

係争専利は分割出願であり、その授権公告されたクレーム 1 は、「上枠(4)、周囲側壁(5)、下枠(6)を含み、上枠(4)と周囲側壁(5)が型枠(7)を構成し、型枠(7)と下部(6)が密閉性中空室(8)を有する型枠部材(3)を囲んでなる現場コンクリート打ち用中空型枠部材であって、前記型枠(7)が少なくとも2枚の分離式型枠板(9)を接合して構成され、分離式型枠板(9)が少なくとも1本の補強ロッド(12)により支持されていることを特徴とする現場コンクリート打ち用中空型枠部材。」になっている。

係争専利の明細書に、「分離式型枠板が、上板の一部と、これに接続した側壁の一部とを含む成形品で……型枠が少なくとも2枚の分離式型枠板を接合してなり、分離式型枠板が少なくとも1本の補強ロッドにより支持されている。分離式型枠板が上板の一部と、これに接続した側壁の一部とを含む成形品である。」と記載されている。

クレーム 4 に「“周囲側壁(5)が4枚の分離式型枠板からなることを特徴とするクレーム 1 に記載の現場コンクリート打ち用中空型枠部材。但し、親出願には当該クレーム 4 の内容が記録されていない。」と記載されている。

専利権者は、分離式型枠板そのものの意味及び係争専利のクレーム 4 により、係争専利における分離式型枠板は上板の一部とこれに接続した側壁の一部からなる成形品という形を含むし、上板が丸ごと1枚、周囲側壁が4枚の板片からなる形をも含むと理解している。

本件の争点は、係争専利における用語「分離式型枠板」を如何に解釈するかにある。

分析とコメント：

係争専利の明細書は「分離式型枠板」の意味について明確な定義を定めた。即ち、「型枠が少なくとも2枚の分離式型枠板を接合してなり、分離式型枠板が少なくとも1本の補強ロッドにより支持されている。分離式型枠板が上板の一部と、これに接続した側壁の一部とを含む成形品である」。これによると、分離式型枠板が上板の一部と側壁の一部からなり、かつ、上板の一部と側壁の一部が互いに接続している。分離式型枠板は少なくとも2枚あり、上板は1枚しかないため、分離式型枠板を構成する上板は上板の一部に当たり、即ち係争専利権の保護範囲は型枠の上枠が丸ごと1枚の板である構造を含まない。

クレーム 4 により、周囲側壁をなす4枚の板も係争専利に記載する「分離式型枠板」の範囲に入れられるようだが、親出願には当該クレーム 4 の内容が記録されていない。分割

出願は親出願書類に制限されるため、分割出願にとっては、親出願はその特別な專利審査ファイルに当たる。親出願書類に記載されていない内容は、権利者が分割出願に基づいて権利を主張する根拠になることはできない。よって、專利権者が係争專利のクレーム 4 に基づいて、「分離式型枠板」を単独する 1 枚の板片という形を呈することが可能だと解釈する主張は成立しない。

係争專利において「分離式型枠板」を明確に「上板の一部と、これに接続した側壁の一部とを含む成形品」と定義し、その切断面構造は「」又は「」の形を呈するのに対し、権利侵害で訴えられた製品は建築用重ね合わせ箱であり、4 枚の側枠板からなり、隣接する側枠板は四角の接続レバーにより接続され、取り付ける時に 1 枚の底板と上板を重ね合わせて中空重ね合わせ箱を形成し、その切断面は「」の形を呈し、上板は 1 枚から構成するのであるため、両者は同一でもなければ、均等でもない。

#### 4.1.2 外部証拠

外部証拠は、通常、内部証拠ではクレームにおける不明確な技術用語又は技術特徴を解釈するには不十分な場合のみに使用される。

##### 【事例 1-1-6】

係争專利のクレーム 1 は、「液体を収容するためのパレット付き容器であって、開閉可能な注入口と排出口を有するプラスチック製内筒と、内筒に密接しており、薄い金属板又は金属格子からなる外筒と、フォークリフト、棚操作装置又は他の装置で搬送するために設けられたパレットとを含み、該パレットが内筒を収納するとともに外筒を固定するためのシャーンに合った形状に設けられ、該シャーンがパレット枠に固定され、内筒が底部の中央に浅い液体排出溝を有するように設けられ、該液体排出溝が内筒の後壁から内筒の前壁に設けられた排出継ぎ手までやや傾斜しており、該排出継ぎ手が排出栓と連結しているパレット付き容器において、一体成形されたシャーンの底部が内筒の排出溝付き底部と対応するように、自身で支持できて補強リブを有する構造に設けられ、これらの補強リブの底部が同水平面上にあることを特徴とする液体を収容するためのパレット付き容器。」になっている。

專利権者は、係争專利のクレームに記載されている液体排出溝はやや傾斜していることについては、「辞海」における「やや」に関する解釈によると、「やや」は無視してもよいと解釈することができるかと理解している。

分析とコメント：

本件の争点は、係争專利のクレームに記載されている「やや」傾斜しているについてはどのように解釈するかにある。

係争專利に規定する液体排出溝は、「やや」傾斜している。「やや」という言葉に対する理解は、まず係争專利の明細書及び添付図面を元に解釈しなければならない。係争專利明細書の記載によると、係争專利に規定する液体排出溝はやや傾斜している目的は、係争專利の発明において自動的に容器に残留している液体を排出させることであり、「やや」はあってもなくてもよい、無視してもよいものではなく、「やや」傾斜しているとは容器に残留している液体をタイムリーに排出させられる程度に達していなければならない。明細書において「やや」という言葉について特定の意味を規定しているのに、專利権者が「辞海」だけにより、「やや」という言葉について「無視してもよい」と解釈するのは認められない。

本件により、專利の特許請求の範囲に記載されている技術用語については、まず專利明

細書及び添付図面等の内部証拠を元に解釈すべきことがわかる。直接に專利明細書及び添付図面からはっきりした理解を得られない場合に限り、当業者の当該技術用語に対する通常の理解を元に、又は技術の補助的書物、百科事典、辞書等の外部証拠を頼りに、当該技術用語の意味を確定することができる。

#### 4.2 クレーム限定範囲の修正

專利權の保護範囲を確定するには、クレームに記載された全ての技術特徴の表す技術内容を基礎としなければならない。クレームの技術内容を理解する時に、明細書の関連内容を合わせるべきであり、機械的にクレームにおける文字や言葉の表面上の意味を理解するのを避けるべきである。

表面上、ある技術構想は專利的クレームに限定された範囲に入ったように見えるが、当該技術構想が專利權を侵害するという結論を簡単に出すことができず、当該技術構想が以下の事情に該当するかどうかを考慮しなければならない場合がある。当該技術構想が以下の事情に該当する場合、專利權の保護範囲からそれを排除することで、クレームの範囲を修正する。

##### 4.2.1 專利で克服しようとする技術欠陥を有する技術構想

專利明細書、特に背景技術の内容に基づいて、1つの技術構想に專利で克服しようとする技術欠陥があると認定できる場合、その技術構想はクレームの内容として解釈されるべきではない。

###### 【事例 1-1-7】

係争專利的クレームは、「電気加熱システムと被覆層からなる安全な電気毛布であって、電気加熱システムが電熱線と、電熱線に外装されて両端が密閉した軟質管と、電熱線と軟質管の間を流れる伝熱流体とからなることを特徴とする安全な電気毛布。」になっている。

明細書の背景技術として「従来の電気毛布は、……温水循環システムを採用しているので、密封性が不良で水が漏れやすい欠点がある。本考案は、……伝熱流体として不凍液を用いる。熱伝導性材料として不凍液を用いたので、低温で水の凍結により導管が折れやすいという欠点を克服した。」と記載されている。

ある製品は伝熱流体として水を用いる以外に、他の特徴が係争專利と完全に同一だとする。この時、前記の水を伝熱流体として用いる製品は專利權の保護範囲に入るかどうか争点になると思われる。

分析とコメント：

クレームの文面から見れば、伝熱流体は水を含むのであり、前記製品は係争專利的保護範囲に入っているようだが、明細書を合わせて見れば、水を伝熱流体として用いれば低温の条件下で凍結することになり、これこそ係争專利で克服しようとする従来技術の欠陥であり、專利權の保護範囲を專利で克服しようとする技術欠陥がある技術構想を含むもので拡大するのは、明らかに公平の原則に反するのである。

##### 4.2.2 発明目的を実現できない技術構想

技術構想が発明の目的に一致することは、クレーム解釈の基本的要求である。ある技術構想は表面上クレームの保護範囲内にあるように見えるが、專利明細書等の内部証拠により、それはまったく発明の目的を実現できないと認定する場合、その技術構想はクレームの内容として解釈されるべきではない。

例えば、【事例 1-1-7】の場合、係争専利の発明目的は水が低温の条件下で結氷して導管が折れやすいという欠点を克服することである。水を伝熱流体として用いる製品は低温で結氷して、安全な電気毛布の導管が折れやすいことになるので、発明の目的は実現できない。当然ながら、この技術構想をクレームの内容として解釈することはできない。でなければ、公平の原則に反することになる。

#### 4.2.3 従来技術

従来技術はクレーム解釈の根拠ではないが、クレーム解釈時に考慮しなければならない要素の1つである。専利出願日又は優先権日前の従来技術が専利権の保護範囲ではないことは、専利法の基本的原則である。この原則によれば、クレーム解釈時に、従来技術を専利権の保護範囲外に排除すべきである。クレームが上位概括を採用したことでその包括する範囲が従来技術を包括するのに十分である場合、よくこの解釈方法を採用。

例えば、【事例 1-1-7】の場合、水を伝熱流体として用いる技術構想は係争専利の出願日前に既に存在し、係争専利の従来技術に当たる。当然ながら、この技術構想をクレームの内容として解釈することはできない。

#### 4.2.4 明細書から明確に排除されたがクレームの意味範囲に含まれている技術構想

表面上クレームの限定範囲内にあるように見えるが、明細書、専利審査ファイルの内容から見れば、ある技術構想は既に保護構想であると明確に排除されている。このような技術構想は、クレームの内容として解釈されるべきではない。

##### 【事例 1-1-8】

係争専利のクレームは、ある一般式化合物を保護するよう求めている。うち、置換基 X は低級アルキル基と定義されている。係争専利明細書に「本専利の前記低級アルキル基とは炭素数 6 以下のアルキル基を指し、ただし、C1 アルキル基と C2 アルキル基を含まない。」と明確に定義されている。

分析とコメント：

係争専利の置換基 X と対応する技術特徴が C1 又は C2 アルキル基である技術構想は、係争専利のクレームにおいて明確に排除した技術構想であるため、置換基 X が C1 又は C2 アルキル基である技術構想は、クレームの内容として解釈されるべきではない。

#### 4.2.5 権利付与又は権利確認手続きにおいて放棄した技術構想

表面上、ある技術構想は専利のクレームの限定範囲内に入っているように見えるが、専利の審査ファイルを合わせて見れば、その技術構想は専利出願人が権利付与手続きにおいて、又は権利権者が権利確認手続きにおいて出願書類の修正又は意見陳述により放棄した技術構想であり、かつ当該放棄が専利権の付与又は維持に対し実質的な作用を果たした場合、その放棄された技術構想はクレームの内容として解釈されるべきではない。

##### 【事例 1-1-9】

係争専利のクレーム 1 は、「ペン本体と、カラーインキを収容可能な芯と、芯と同じの複数のペン先とからなる変色できる筆記具としての変色ペンであって、前記複数のペン先が、互いに隣接して接触しないように 1 つのペン先に集中して固定され、前記ペン先と連通し多色インキを別々に収める芯が、ペン本体内に固定されていることを特徴とする変色できる筆記具としての変色ペン。」になっている。

専利出願審査において、審査官は既に権利を付与した別件専利を引用して、係争専利は進歩性がないと指摘したのに対し、専利出願人は意見陳述の中で、係争専利と権利を付与された別件専利との区別は、係争専利では隣接する2本のペン先が同時に紙に接触することができ、2色がお互いに重なり合い新しい色を形成するが、前記別件専利に記載する複数のペン先を有するペンで書いた文字の色は固定の標準色であることにありと解釈した。審査官は専利出願人の上記の主張を受け入れて、係争専利権を付与した。

分析とコメント：

本件において、専利審査ファイルは実質上クレームに、隣接する2本のペン先が同時に紙に接触することで、2色がお互いに重なり合い新しい色を形成するという制限的技術特徴を加えた。この制限的技術特徴によるこそ、専利のクレームの文面の意味が狭くなったのである。専利権を付与する手続きの中で、専利権者はその発明は進歩性があると説明するために、クレームを限縮的に解釈することで一部の技術構想を放棄したため、その後の専利権侵害紛争処理において、既に放棄した技術構想をクレームの内容として解釈することにより権利侵害で訴えられた者に対抗することはできない。

#### 4.3 クレーム解釈の注意事項

4.3.1 クレームの内容を明細書又は添付図面で公開した具体的な実施例のみだと解釈することはできないこと。

通常、専利のクレームは明細書又は添付図面の公開した実施例の上に適切な概括をしたものであり、実施例はクレーム範囲内の技術構想の1例に過ぎず、専利出願人が思った発明又は実用新案実現の最適な方式である。そのクレームが実質上実施例に記載する技術構想である場合を除き、クレームの内容を明細書又は添付図面の公開した具体的な実施例のみだと解釈することはできない。

##### 【事例 1-1-10】

係争専利のクレームは、「ローラーミルであって、ミルストーン、研磨ローラ、主軸、ブラケット、機台及び上下筐体を含み、下筐体内にあるミルストーンより上方に研磨ローラが回転自在にブラケットに取り付けられ、ブラケットが主軸を介して機台上、かつ上筐体内に設けられ、主軸及びプーリにより駆動され、機台にホッパーが設けられ、下筐体の下面に排出管が設けられるローラーミルにおいて、ミルストーンの研磨面と研磨ローラの間調整可能な間隙があり、スキマバメの嵌合面を構成することを特徴とするローラーミル。」になっている。

中の「ミルストーンの粉碎面とローラーの間調整可能な間隙」という技術特徴については、明細書の実施例において調整ネジで間隙を調整する具体的な実施方式を記載している。

分析とコメント：

係争専利のクレームに記載されている、「ミルストーンの粉碎面とローラーの間調整可能な間隙がある」という技術特徴は、明細書実施例における具体的な実施方式に対する上位概括であり、調整ネジで間隙を調整するのを含む他、この分野でよく利用される他の調整方式でミルストーンとローラーの間隙を調整することをも含み、これらの調整方式はいずれも係争専利の最も基本的な発明目的を実現することができる。そのため、クレームに記載されている「ミルストーンの粉碎面とローラーの間調整可能な間隙がある」という技術特徴を、実施例における調整ネジで上、下の等距離変位を実現するという具体的な間隙調整方式に解釈することはできない。

#### 4.3.2 クレームに記載する特徴を省略することはできないこと。

クレームに記載されたあらゆる技術特徴はいずれも専利権の保護範囲に対し限定作用を果たしている。クレーム解釈をする時に、いかなる技術特徴も省くことができない。

##### 【事例 1-1-11】

係争専利のクレーム1は、「キクラゲの袋栽培方法であって、綿実殻 40%、作物わら 55%、食用植物油 1%、リン酸二水素カリウム 1%、軽質炭酸カルシウム 1%、硫酸カルシウム 1%、硫酸マグネシウム 1%を培地として均一に混合して厚さ 2.5 $\mu$ m 以下の高密度低圧ポリエチレン製菌袋に入れ、オートクレーブ滅菌、植菌を経て菌糸蔓延後、緑色又は迷彩色のビニルフィルムからなる栽培棚に掛けられ、栽培棚内に酸素供給と加湿のための酸素供給・加湿器が設けられることを特徴とするキクラゲの袋栽培方法。」になっている。

分析とコメント：

本件の中で、係争専利はキクラゲの袋栽培方法であり、その技術特徴は培地特徴、製菌袋特徴、栽培棚特徴、生産プロセス特徴などを含む。その技術特徴に厚さ 2.5 $\mu$ m 以下の高密度低圧ポリエチレン製菌袋の使用を含んでいるが、当該特徴は独立の専利を構成しない。権利侵害で訴えられた者が製造した厚さ 2.5 $\mu$ m の高密度低圧ポリエチレンビニール袋は係争専利方法において使用する材料の 1 種にすぎず、当該材料の製造と販売は係争専利権の保護範囲に入らない。

#### 4.3.3 要約書でクレーム解釈をすることはできないこと

要約書の役目は公衆に技術情報を提供し、公衆が専利の主要内容を検査、把握するのに資することであり、それ自体は法的効力を持たず、クレーム解釈に用いることはできない。

#### 4.3.4 クレームにおける添付図面のイメージに係わる特徴を添付図面に反映された具体的な構造として解釈することはできないこと。

添付図面は、クレームに記載する関連技術特徴に対する例による説明である。クレームに添付図面を含んでいる場合、添付図面におけるその図面に反映された具体的な構造で、クレームの関連技術特徴の意味を限縮的に解釈することはできない。

### 5. クレーム解釈の典型的なパターン

#### 5.1 技術用語

クレームにおけるある技術用語の意味を定義するには、以下の規則に従うことができる。

##### (1) 同一用語

異なるクレーム及び明細書における同一の技術用語は、同じ意味を有するとされるべきである。同じ専利書類の中で、同一又は類似する技術的意味を有する概念について異なる用語を用いる場合、これらの用語は異なる意味を有すると仮定することができる（その後、同一の意味を有すると確定した場合を除く）。

##### (2) 既知用語

専利権者がクレームに使用した既知用語の意味は、辞書に載ってあるその一般的な意味より広くなるのも、狭くなるのも可能である。専利のクレームに使用されている既知用語

の意味を確定する際に、まず専利権者が専利明細書にそれに特別な意味を持たせたかどうかを考慮する。専利権者がそれに特別な意味を持たせたという明確な指示を見付ければ、その既知用語をその特別な意味として解釈する。専利権者がそれに特別な意味を持たせていない場合、辞書に載ってある一般的な意味でその既知用語を解釈する。明細書におけるその既知用語に対する解釈がその一般的な意味と一致しない場合、明細書に記載する解釈に従う。

#### 【事例 1-1-12】

係争専利はケーキのアクセサリーの製作機器に関するもので、その機器を操作する時にスキャン機を使って画像をスキャンした後、コピー機を使って画像を食用紙に印刷、複製することで、アクセサリーとしてケーキの上に載せることができる。その機器を操作する時に、食用の基材を準備し、複写機に送らなければならない。普通の複写機はスペース節約のために給紙通路を捻られて重なる形にする上、トナーを速やかに溶かし紙に付着させるために紙を加熱することが多いが、食用の基材（例えば食用紙）はもろくて破れやすいことが多いから、湾曲する給紙通路内で加熱したら殆ど使用できなくなる。よって、係争専利ではこの課題を解決するべく、振じられていない略長尺状の、他の部分とは互いに重ならず、加熱する必要がない給紙通路を提案した。

係争専利のクレーム 1 は、「画像を食用紙に転写して写真で焼き菓子を装飾する方法であって、画像をコピー機の本稿ガラスに置くステップと、食用紙を振じられていない略長尺状のコピーラインに沿ってコピー機内に送り、かつ食用紙を実質的に加熱する必要がなく、コピーラインの各部分が互いに重ならなく、食用紙を湾曲していないコピーラインに沿って進行させるステップと、食用紙がコピーラインを越えたら、可食性インクにより原稿ガラスに置かれた画像を食用紙に転写するステップと、を含む方法。」になっている。

専利の明細書において、コピー機の定義を「本発明のコピー機のスキャン機能と画像転写機能を同一ハウジング内に設ける必要がない。」と明確に記載した

専利権者は、係争専利におけるコピー機は特定の構造を有し、普通のオフィス用コピー機とは外観的に明らかな違いがあると主張した。権利侵害で訴えられた者は、コピー機は普遍的な意味があり、係争専利におけるコピー機は普通のオフィス用コピー機だと定義されるべきで、スキャンとコピー機能を同時に有し、同一ハウジングに設けなければならないと反論した。

本件の争点は、クレームにおける用語「コピー機」を如何に解釈するかにある。

分析とコメント：

専利権者は、専利書類に記載する用語に普通に使われる意味と異なる特別な意味を持たせることができる。明細書において明示又は黙示の形である用語について特別な意味を定めると、明細書は係争専利の権利者の辞書になる。本件の中で、専利権者はその明細書において「コピー機」について普通のオフィス用コピー機と異なる特別な定義をしたため、専利のクレームの限定範囲を解釈するのに用いることができるはずである。即ち、本件における用語「コピー機」は、スキャンと画像複製機能を同一ハウジングに設ける普通の意味のコピー機ではない。

#### 【事例 1-1-13】

係争専利のクレームに「アルミニウム」という用語があった。明細書には「アルミニウム層」と記載されているところもあれば、「アルミニウム」と記載されているところもある。

本件の争点は、係争専利のクレームにおける「アルミニウム」がアルミニウム層を指す

のか、合金の中の純アルミニウムを指すのかにある。

分析とコメント：

クレームにおける「アルミニウム」を一般の意味以外の内容として解釈するには、以下の2つの条件を満たさなければならない。①専利権者が内部証拠において「アルミニウム」を他の意味に定義したこと、又は②「アルミニウム」の一般的な意味がクレームを曖昧にしたこと。本件の中で、専利権者は明細書の中で「アルミニウム層」を使用したのが、「アルミニウム層」だけを使用したのではないため、専利権者が「アルミニウム」に「アルミニウム層」という意味を持たせたことを表明する明確な指示はない。「アルミニウム」を一般的な意味として解釈するのもクレームを曖昧にすることはない。このような場合、クレームにおける用語「アルミニウム」はその所属分野の一般的な意味として理解されるべきであり、「アルミニウム層」だと解釈することはできない。

### (3) 意味が変化する用語

権利侵害で訴えられた行為が発生した時に、ある技術用語が新しい意味を生じた場合、その技術用語を解釈する時に、専利出願日の意味に従うべきである。

### (4) カスタマイズ用語

専利権者が出願書類にカスタマイズした用語について、明細書における特定の意味に従って解釈すべきである。明細書に明確な定義がない場合、明細書におけるそのカスタマイズ用語と関連する文脈を元に理解し、それを最も発明の目的にかなう意味に解釈すべきである。専利権者が明細書の中でそのカスタマイズ用語について定義しておらず、当業者がクレーム、明細書の文脈を合わせてもはっきり解釈できないことで、クレームの保護範囲を確定できない場合、専利業務管理部門は当事者に対し専利複審委員会に無効宣告請求を申し立てるよう知らせることができる。

「カスタマイズ用語」とは、専利文書における専利権者が自ら作った用語を指し、その用語はいかなる辞書、科学技術論文等の資料にも載っていない。

#### 【事例 1-1-14】

係争専利のクレーム1は、「スチールグリットの製造方法であって、軸受の製造メーカーで軸受の製造の際に打ち抜かれたスクラップを焼入れした後、二段階に粉碎し、篩い分けを行って粒径の異なる多角形のスチールグリットを得ることを特徴とするスチールグリットの製造方法。」になっている。

明細書に「本発明の革新的な点は、本発明では二段階で粉碎を行い、粗粉碎にはジョークラッシャー、微粉碎にはスポーククラッシャーを用い……粗大な原料をジョークラッシャーで細かく粉碎してからスチールグリットに微粉碎する……。」と記載されている。

本件の争点は、如何にクレームにおけるカスタマイズ用語「二段階に粉碎」を解釈するかにある。

分析とコメント：

当業者の明細書記載内容に対する理解により、係争専利における「二段階に粉碎」とは、異なる2種類の機器でそれぞれ粗粉碎と微粉碎の二段階の粉碎を行う、即ち粗大な原料をジョークラッシャーで細かく粉碎してからスポーククラッシャーでスチールグリットに微粉碎することだと理解すべきであり、同一機器で2回の粉碎をすると解釈することはできない。

## 5.2 クレームと明細書の不一致又は相互矛盾

### (1) クレームに明らかな間違いがある

クレームと明細書に不一致が存在しているが、もし当業者が明細書、添付図面及び特許請求の範囲を読んだ後、直ちにクレームの記載に間違いがあると気づき、かつ合理的懷疑の排除によってそれが正解であると確定できる場合、クレームにある間違いを明らかな間違いと見て、それが当業者の理解できる正解であると解釈すべきである。

#### 【事例 1-1-15】

係争専利のクレーム 1 は、「外スリーブ、内管、押圧フランジ、延長管及びシール材を備え、内管 (1) と外スリーブとの間に可撓性グラファイトファイラが介在し、可撓性グラファイトファイラの端面に押圧フランジが取り付けられ、押圧フランジと外スリーブ一端のフランジとがボルトにより連結され、外スリーブの凹状リングと内スリーブの凸状リングとの間にボールが設けられ、前記外スリーブの他端が延長管に連結され、両者の間に間隙が設けられる精密回転補償器であって、前記延長管が内スリーブの内径と同径の直管であり、両者は同軸に対応し、前記押圧フランジの外側と外スリーブの内側とが密着されることを特徴とする精密回転補償器。」になっている。

明細書における具体的な実施方式は、「外スリーブ 4 の外側は延長管 5 に直接連通され、内管 1 の内径と同様であり、延長管 5 と内管 1 との間に適当な間隙 (1~10mm) が設けられる」と記載されている。

専利権者は、係争専利のクレーム 1 において、外スリーブと延長管との間は固定的連結であり、間隙が設けられるわけではなく、クレーム 1 における「両者の間に間隙が設けられる」という記載は明らかな間違いであり、内管と延長管の間に間隙が設けられるはずだと主張した。

本件の争点は、クレーム 1 における「両者の間に間隙が設けられる」という技術的特徴を如何に理解するかである。

分析とコメント：

クレーム 1 は、回転装置を備える熱力管に係わる回転補償器に係わる。当該回転補償器は内外スリーブの回転により熱力管の軸方向推力と変位量を吸収する。外スリーブの一端はフランジ経由で内管と連結し、もう一端は延長管と連結している。よって、内管と外スリーブの間および外スリーブと延長管の間に連結しながら間隙があるわけではなく、クレーム 1 における「両者の間に間隙が設けられる」の「両者」とは、外スリーブと延長管ではなく、内管と延長管を指しているわけだ。このような解釈は明細書における具体的な実施方式の部分で公開した内容と一致している。そのため、当業者はその保有する普通の技術知識に基づいて、クレーム 1 の記載に間違いがあることが分るだけでなく、明細書及び添付図面を閲覧することで直接に、紛れもなく「両者の間に間隙が設けられる」の「両者」とは延長管と内管を指すのだと判断でき、外スリーブと延長管の間に間隙が設けられるのだと誤認されることはない。即ち、明らかに、正確に「両者の間に間隙が設けられる」とは内管と延長管の間に間隙が設けられることを指すという唯一正しい解釈を得ることができる。

### (2) クレームの技術構想と明細書の記載との不一致

「クレームの技術構想と明細書の記載との不一致」とは、クレームに記載する文字の意味がはっきりし、確定しているが、明細書における対応の記載と正反対又は不一致であり、

かつ前記(1)に述べられたパターンではない。うち、クレームの技術構想が明細書の公開した技術構想と完全に違う場合もあれば、クレームが上位概念又は概括方式を採っていることでその保護範囲が明細書の公開した内容より大きい場合もある。この場合、クレームに記載する内容で専利権の保護範囲を確定すべきであり、明細書でクレームを解釈する方式で実質的にクレームを修正すべきではない。

#### 【事例 1-1-16】

専利のクレーム1は、「正極板、負極板、負極の亜鉛ペースト、シールゴムリング、正極ケース及びセパレータを備える無水銀アルカリボタン電池であって、負極板に一層の錫を電気めっきし、亜鉛ペースト中に水銀に替えて金属インジウムを加えることを特徴とする無水銀アルカリボタン電池。」になっている。

係争専利の明細書では複数の箇所に、負極板にまず一層の銅を電気めっきした後に更に錫を電気めっきする技術構想を記載しており、具体的な実施例に記載された負極板も一層の銅を電気めっきした後に更に錫を電気めっきしたものである。

本件の争点は、クレーム1における負極板は銅を電気めっきするかどうかにある。

分析とコメント：

本件において、クレームに一層の錫を電気めっきすると明らかで確定的に記載している。その技術構想は明細書に記載された内容と一致していないが、当業者にとって、その意味ははっきりしているし、発明目的を実現することができるため、明細書の内容をクレームとして解釈することで、クレームに対し実質的修正を加えてはならない。

### 5.3 機能的技術特徴

#### (1) 機能的技術特徴の意味

機能的技術特徴とは、クレームにおける機能又は効果により記載されている技術特徴を指し、一般的には、構造又は構成、生産条件等ではなく、発明創造の中で果たす役割、機能又は効果により製品のパーツ若しくはパーツ同士の関係又は方法ステップ若しくはステップ同士の関係について限定するのである。

当業者にとって、特許請求の範囲、明細書及び添付図面を閲覧することで、機能又は効果により記載されている技術特徴がその所属する分野で周知されている、広範に認められている上位概念だと認定できるならば、一般的には、機能的技術特徴だと認定すべきではない。

#### (2) 機能的技術特徴に対する解釈

専利権侵害判定において、クレームにおける機能又は効果により記載されている技術特徴については、原則的にはその記載機能を実現できるあらゆる実施方式をカバーしていると理解すべきである。クレームにおいて限定される機能は明細書の実施例に記載する特定の方式で完成したのだと表明する十分な証拠があり、かつ当業者はこの機能が明細書に記載していない他の代替方式で完成できるとは知らず、又は当業者は当該機能的技術特徴に含まれる1種類又は数種類の方式では発明又は実用新案が解決しようとする技術課題を解決し、均等的技術効果を達成することができないと疑う理由がある場合、クレームにおける当該機能的技術特徴については、明細書及び添付図面に述べている当該機能又は効果実現の具体的な実施方式及び均等的実施方式を合わせて、当該技術特徴の内容を確定すべきである。

「明細書及び添付図面に述べている当該機能又は効果実現の具体的な実施方式」とは、

明細書及び添付図面に述べている具体的な実施方式の中で当該機能又は効果を実現するための技術特徴を指す。その特徴は当該機能又は効果を実現するのに不可欠な技術特徴でなければならず、当該機能又は効果を実現するのに必須でない技術特徴を「明細書及び添付図面に述べている当該機能又は効果実現の具体的な実施方式」に入れるべきではない。

「均等的実施方式」とは、明細書及び添付図面に述べている当該機能又は効果実現の具体的な実施方式に対し、基本的に同様の手段により、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成することを指し、かつ当業者が専利出願日（優先権がある場合、優先権日を指す）に創造的労働をせずに想到できる技術特徴である。

#### 5.4 方法特徴で限定される製品に係わるクレーム

##### (1) 方法特徴で限定される製品に係わるクレームの意味

通常、製品に係わるクレームはその製品の構造、構成等の特徴で保護範囲を限定するが、構造、構成等の特徴で製品をはっきりと限定できない等の場合、方法特徴で製品を限定するのも認められる。このようなクレームは、「方法特徴で限定される製品に係わるクレーム」と呼ばれる。

方法特徴で限定される製品に係わるクレームは、普通以下の2種類の形で現れる。

第1種：「クレーム1：…という方法により製造される製品」

第2種：「クレーム5：クレーム1の方法により製造される製品。」

##### (2) 方法特徴で限定される製品に係わるクレームの解釈

方法特徴で限定される製品に係わるクレームを解釈する時に、方法特徴を含むクレームにおけるあらゆる特徴は、製品の保護範囲に対し限定作用を果たしている。

##### 【事例 1-1-17】

係争専利のクレーム1は、「原料組成が、独一味抽出物 20～30 重量部、植物油 25～36 重量部、懸濁化剤 1～5 重量部からなる独一味のソフトカプセル製剤であって、独一味の抽出物が、独一味薬材を取り出し、粗粉に粉砕する工程と、水を加えて2回煎じる工程であって、1回目は10～30倍量の水を加えて1～2時間煎じ、2回目は10～20倍量の水を加えて0.5～1.5時間煎じる工程と、薬液を混合、ろ過し、ろ液をペースト状に濃縮する工程と、減圧乾燥し、微粉に粉砕し、200目の篩を通して、準備しておく工程とにより得られる独一味のソフトカプセル製剤。」になっている。

本件の争点は、クレームにおける方法特徴、例えば水を加えて2回煎じる工程、微粉に粉砕し、200目の篩を通すことは製品を限定する役割があるかにある。

分析とコメント：

本件において、係争専利のクレームは方法特徴で限定される製品に係わるクレームであり、方法特徴も専利権の保護範囲に対し限定作用を果たしているため、クレームの限定範囲を解釈し、更に権利侵害で訴えられた製品と比較する時に、製品の構成及び各成分の含量が同一又は均等であるかどうかを比較する他に、方法特徴は同一又は均等であるかどうかを比べる必要がある。「水を加えて2回煎じる」、「微粉に粉砕して、200目の篩を通す」という2つの方法特徴については、係争専利の明細書に、「3回よりも2回煎じるほうが、生産コストを低減できることから、2回煎じることを選択する」、「独一味抽出物を200目の篩を通す微粉に粉砕して、得られたソフトカプセル内容物の懸濁系が最も安定している」と強調されているため、「2回煎じる」が「3回煎じる」に対し、「微粉に粉砕して、200目の篩を通す」が「微粉に粉砕する」に対し、いずれも均等的特徴に当たらない。

## 5.5 用途特徴で限定される製品に係わるクレーム

### (1) 用途特徴で限定される製品に係わるクレームの意味

「用途特徴で限定される製品に係わるクレーム」とは、クレームのタイトル名によりそのクレームが保護するのは製品であると判断することができるが、当該製品について限定する特徴の中には当該製品の応用分野を含んでいる（例えば「……に用いる製品」）。このようなクレームは、「用途特徴で限定される製品に係わるクレーム」と総称される。

用途特徴で限定される製品に係わるクレームは、製品に係わる用途関連のクレームと混同されやすい。用途特徴で限定される製品に係わるクレームのタイトル名の中心語は普通「……製品」であるが、製品に係わる用途関連のクレームはよく「XX 製品の……における用途」という形に書かれる。

### (2) 用途特徴で限定される製品に係わるクレームの解釈

用途特徴で限定される製品に係わるクレームについて、その最終的に保護するのは製品であるが、その中の用途特徴も当該クレームの不可欠の構成部分であり、無視してはならない。

例えば、係争専利のクレームが保護するのは反応 1 に用いる触媒 A である。この時、係争専利における触媒の用途はその保護範囲を限定する作用があり、権利侵害判定時に無視されてはならない。権利侵害で訴えられた製品は同じ触媒に係わるが、その用途は反応 2 に用いるとする。反応 1 と 2 が同種類の反応ではなく、かつ、両者は均等的特徴でない場合、権利侵害で訴えられた製品は係争専利のクレームの保護範囲に含まれない。

## 5.6 使用環境又は条件特徴で限定される製品に係わるクレーム

### (1) 使用環境又は条件特徴で限定される製品に係わるクレームの意味

「使用環境又は条件特徴」で限定される製品に係わるクレームとは、当該製品の構造又は構成、当該製品のパーツ間の接続関係ではなく、当該製品の使用環境又は使用条件を限定する技術特徴を 1 つ又は複数含む製品に係わるクレームを指す。例えば、クレームが保護するのは A 製品であり、当該 A 製品を B 製品に取り付けて使用する必要がある、A 製品に係わるクレームにおいて、B 製品の寸法、対応形状又は A 製品との接続関係で A 製品を限定する。このようなクレームは、「使用環境又は条件特徴」で限定される製品に係わるクレームに当たる。

### (2) 使用環境又は条件特徴で限定される製品に係わるクレームの解釈

使用環境又は条件特徴を含む製品に係わるクレームの中で、使用環境又は条件特徴は当該クレームの一部として、考慮に入れられるべきである。この場合、製品に係わるクレームにおける使用環境又は条件特徴を製品の構造、構成等の特徴と合わせて考慮すべきであるが、製品は必ずしも実際に記載の環境又は条件の下で用いられることを意味するのではない。製品のその他の技術特徴により当該製品は記載された環境又は条件の下で使用できかつ必ず記載された環境又は条件の下で使用されると決められている場合、当該製品は実際に記載された環境又は条件の下で使用していないとしても、当該製品は記載された使用環境又は条件特徴を具備しているとみなす。

#### 【事例 1-1-18】

係争専利のクレーム 1 は、「リヤディレーラを自転車の車体フレームに連結するための

自転車用のリヤディレーラ用ブラケットであって、前記リヤディレーラが…を有し、前記自転車の車体フレームが、自転車の車体フレームのリヤフォークエンド部のディレーラ取付用延出部に形成される連結手段を有し、前記リヤディレーラ用ブラケットが…を備え、」になっている。

本件の紛争焦点は、クレーム保護範囲に対する取付環境特徴の役割を如何に理解するかである。

分析とコメント：

本件において、クレーム 1 はブラケットの具体的な構造を限定しているだけではなく、リヤディレーラの構造、自転車の車体フレームのリヤフォークエンド部の構造及びフレーム、リヤディレーラ、自転車の車体フレームの 3 者の連結位置関係をも限定している。うち、「前記自転車の車体フレームが自転車の車体フレームのリヤフォークエンド (51) のディレーラ取付用延出部 (14) に形成される連結構造 (14a) を有し」(以下、「特徴 1」という)、「前記ブラケット体 (8) が前記リヤフォークエンド (51) に取り付けられる場合、前記第 1 の連結構造 (8a) による連結点が前記第 2 の連結構造 (8b) による連結点の下方及び後方になるように前記第 1 の連結構造 (8a) 及び前記第 2 の連結構造 (8b) が配置される」という技術的特徴(以下、「特徴 2」という)もクレームを限定しているので、考慮に入れるべきである。

しかし、前記特徴 1 と 2 はあくまでも自転車用のリヤディレーラ用ブラケットの取付環境特徴に過ぎず、権利侵害で訴えられた製品が係争専利のクレーム 1 の保護範囲に含まれるかどうかを判定する時に、権利侵害で訴えられた者が自転車用のリヤディレーラ用ブラケットを確実に自転車の車体フレームのリヤフォークエンド部のディレーラ延出部に取付けることを必要条件としない。権利侵害で訴えられた製品の技術的特徴によって、それは係争専利のクレーム 1 に限定される自転車の車体フレームに取付けることができ、かつ必然的にそのように取付けられることになり、しかもクレーム 1 に限定される組立関係を示しさえすれば、権利侵害で訴えられた製品が専利権の保護範囲に含まれると認定することができる。

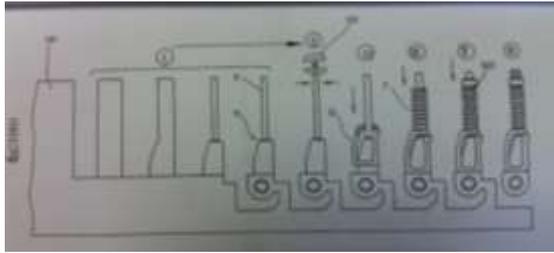
## 5.7 方法に係わるクレーム

### (1) 方法に係わるクレームにおけるステップ順序

原料、ステップ及び製品は、方法に係わるクレームの不可欠な構成部分である。明確にステップ順序を記載する方法に係わるクレームについては、ステップそのもの及びステップ間の順序はいずれも方法に係わるクレームを限定する役割がある。明確にステップ順序を記載していない方法に係わるクレームについては、必ずしも当該方法に係わるクレームにステップ順序が存在しないことを意味するとは限らず、ステップ順序を考慮する必要があるかどうかについて、当業者の視点から明細書及び添付図面、専利審査ファイル、クレームに記載する全体的技術構想及び各ステップ間の論理関係を合わせて考慮し、各ステップ間は特定の順序で実施すべきかどうかを確定しなければならない。

#### 【事例 1-1-19】

係争専利のクレーム 1 は、「少なくともハウジング、ヒンジ部材及びバネからなるバネヒンジの製造方法であって、(1) ヒンジ部材を形成するための金属ベルトを提供する工程、(2) ヒンジ部材の外形とほぼ一致する領域を切断する工程、(3) プレスにより円形部分を形成してヒンジ部材のつばを形成する工程、(4) ヒンジ部材のヒンジ孔を開ける工程を含むことを特徴とするバネヒンジの製造方法。」になっている。



係争専利方法の図

本件の争点は、クレームのステップの間に順序に関する限定があるか、順序は実質的な違いをもたらすかにある。

分析とコメント：

まず、材料供給工程の役割は他の工程に加工材料を提供することであるため、材料供給工程は他の工程の前に実施しなければならない。

次に、切断工程の役割は金属ベルトからヒンジ部材の外形とほぼ一致する領域を切り出すことである。明細書及び添付図面によると、前記領域は「つば 9 の基本形状を形成すること」と「後にヒンジ孔範囲 497 の少なくとも 1 部を備える」ことを含み、プレス工程は切断工程でできた「つば 9 の基本形状を形成するのに用いるもの」をプレスし、開孔工程は切断工程でできた「範囲 497」内でヒンジ孔を作るのであり、明細書に切断工程の前に開孔工程又はプレス工程を実施できるという技術内容を記載していないため、クレーム 1 の切断工程はプレス工程及び開孔工程の前に実施すべきである。明細書の記載から見れば、プレス工程と開孔工程の順序を入れ替えることができるが、実際の加工において、一旦二者の順序が決まると、二者の順序は順次に行われるしかない。

よって、クレーム 1 に記載する 4 工程は材料供給工程、切断工程、プレス工程又は開孔工程の順序で順次に実施されるべきであり、各工程間は特定の実施順番がある。

## (2) 製造方法に係わるクレームにより直接得られる製品

「専利法」第十一条第一項の規定により、製造方法に係わる専利権の保護は当該方法で直接得られる製品まで延長することができるため、製造方法に係わるクレームで直接得られる製品を定義するのは、専利権保護範囲の確定に非常に重要である。

「直接得られる」とは、専利方法の最後のステップを完成した後に得られる最初の製品を指す。クレームのタイトル名における目標製品と最後のステップを完成した後に得られる最初の製品と一致する場合、タイトル名における目標製品は製造方法により直接得られる製品である。タイトル名における目標製品と最後のステップを完成した後に得られる最初の製品と一致しない場合、明細書の内容を元に二者の関係を考察する必要がある。明細書に、最後のステップで得られる最初の製品は通常の方法でタイトル名における目標製品に転化できると明確に記載されているならば、当該クレームで直接得られる製品は前記タイトル名における目標製品である。明細書に、最後のステップで得られる最初の製品を如何にタイトル名における目標製品に転化させるかを明確に記載しておらず、転化方法がその所属分野の公知技術でないならば、当該クレームで直接得られる製品は最後の方法ステップで得られる最初の製品である。

### 【事例 1-1-20】

明細書に公開された製造方法は「原料 A と B とを反応させて C を形成し、C を転換して D を形成する。」になっている。

パターン 1 :

クレームは「A と B とを反応させて C を形成した後、C を D に転換することを特徴とする製品 D の製造方法。」になっている。

パターン 2 :

クレームは「A と B とを反応させて C を形成した後、C を D に転換することを特徴とする製品 C の製造方法。」になっている。

パターン 3 :

クレームは「A と B とを反応させて C を形成するステップを含むことを特徴とする製品 D の製造方法。」になっている。

分析とコメント :

パターン 1 の場合、クレームタイトル名における目標産物と最後の工程ステップで得られる産物と完全に一致する（両方とも D）、この時、当該製造方法に係わるクレームで直接得られる製品は D であるはずだ。

パターン 2 の場合、クレームのタイトル名における目標産物は C だが、工程ステップに係わる特徴の中で、C は単なる中間製品として存在するのであり、C は又別のステップにより製品 D に転化する。この場合、C を当該製造方法に係わるクレームで直接得られる製品と見なせば、クレーム解釈時に実質的に C を D に転化させるステップを無視してしまうことになり、これはクレーム解釈の一般規則に背くに違いない。

パターン 3 の場合、クレームの工程ステップに係わる特徴は中間体 C を得るステップだけを含み、中間体 C から最終産物 D に転化するステップに関する記載がない不完全なものであるから、タイトル名における目標産物と工程プロセスで得られる産物は表面上全く一致するわけではない。この場合、明細書に C は通常の方法で D に転化すると明記しているならば、明細書の内容及び当業者の通常理解を合わせて、製造方法に係わるクレームにより直接得られる製品を D だと理解するのは合理的であるはずだ。しかし、明細書に C が如何に D に転化するのかを明記しておらず、C が D に転化する方法が公知技術であることを示す証拠もなく、この場合、明細書の内容及び当業者の常識を合わせても、C が如何に D に転化するのかが分らず、当該製造方法に係わるクレームにより直接得られる製品を C だと理解するのは合理的であるはずだ。

### (3) 新製品の製造方法に係わるクレームにおける「新製品」

「専利法」第六十一条第一項の規定により、専利権侵害紛争が新製品の製造方法に関する発明専利に関わる場合、権利侵害で訴えられた者はその製品の製造方法が専利方法と違うことを挙証し、証明する責任がある。しかし、挙証責任の転換は下記の 2 つの前提条件を満たす必要がある。第一、専利権者は当該製造方法に係わるクレームにより得られる製品が新製品であることを挙証し、証明する必要がある。第二、専利権者は権利侵害で訴えられた製品が専利方法により得られる製品と同じであることを挙証し、証明する必要がある。

「新製品」とは、製品又は製品を製造する技術構想が専利出願日前に国内外の公衆に知られていないことを指す。それを専利出願日前に国内で現れたことのない製品だと認定してはならず、専利出願日前に国内で発売されていない製品だと認定してはなおさらだ。

### 5.8 用途、方法又は材料特徴を含む実用新案のクレーム

実用新案専利権が保護するのは一定の形状と構造を有する製品であるが、実用新案のクレームに形状又は構造に関する技術特徴しか記載できないことを意味せず、実用新案のク

クレームに用途、方法又は材料に関する特徴等形状又は構造でない技術的特徴が記載されている時に、これらの特徴が実用新案のクレームの求める保護範囲に対し限定作用がないことも意味しない。

用途、方法又は材料に関する特徴を含む実用新案のクレームについては、クレームにおけるあらゆる技術特徴で専利権の保護範囲を確定すべきであり、用途、方法又は材料に関する特徴を無視してはならない。

#### 【事例 1-1-21】

係争専利のクレームは、「薬含浸柳枝を経、緯方方向に編んで固定装置を形成し、固定装置の両側に少なくとも一対の係止金具が配置されることを特徴とする薬含浸柳枝を用いた接骨外固定装置。」になっている。

当該専利の明細書に「本考案の目的は、軽型で、通気性がよく、皮膚にアレルギー反応を引き起こさず、血液循環機能付きの、使いやすく、環境にやさしい安価で、製造しやすい薬含浸柳枝を用いた接骨外固定装置を提案することにある。薬含浸柳枝を用いた接骨外固定装置の重さは石膏の五分之一で、非常に軽く、使用の際にも通気性がよくて、患者は該装置の使用によって接骨治療の大変さを感じることなく、患者の皮膚にアレルギーを引き起こすこともない。柳枝そのものは構造が疎であるため、漢方薬が吸収されやすく、薬含浸された柳枝が体に接触すると、漢方薬の薬効が徐々に発揮され、人の血液循環をよくする効果を果たす。」と記載されている。

本件の争点は、「薬含浸柳枝を用いる」という方法特徴が実用新案専利権のクレームの保護範囲を限定する作用を如何に理解するかにある。

分析とコメント：

実用新案専利権の技術構想には形状、構造又はその組合せからなる技術的特徴を含むこともできれば、形状、構造又はその組合せでない技術的特徴を含むこともできる。これらの技術的特徴が共同で限定している技術構想は確定の形状又は構造を有する製品であれば、このような製品は実用新案専利権の保護する技術構想になることができる。係争実用新案専利は「薬含浸」処理をした柳枝で編んだ接骨外固定装置であり、「薬含浸」は形状、構造又はその組合せでない技術的特徴であり、当該技術的特徴は製品の形状、構造又はその組合せの変化をもたらすことはない。しかし、専利明細書の解釈によると、係争実用新案専利の目的は接骨固定効果の優れた接骨外固定装置を提案するだけでなく、接骨外固定装置に血液循環機能を備えさせることにもある。係争実用新案専利は「薬含浸」という技術手段によるこそ、薬含浸された柳枝を人の体に接触させ、漢方薬の薬効を徐々に発揮させ、人の血液循環をよくする機能を果たしているのだ。よって、「薬含浸」は係争実用新案専利の不可欠な技術的特徴であるはずで、他の技術的特徴と一緒に専利の技術構想を構成しており、共同で専利権の保護範囲を限定している。

## 5.9 組成物に係わる閉鎖式クレームと開放式クレーム

### (1) 閉鎖式クレームと開放式クレームの定義

化学分野で組成物に係わるクレームという特別なクレームがある。この種類のクレームは当該組成物を構成する成分及び各成分の含量で表現されることが多い。かかる表現方式は、開放式と閉鎖式の2種類に分けられる。

「開放式」とは、組成物の中に明記された成分の他に、クレームに明記されていない成分を含むことができることを指す。開放式組成物は「含有」、「包括」、「含む」、「基本的に含む」、「本質上……含む」、「基本的成分は」等の表現で記載されることが多い。

「閉鎖式」とは、組成物はクレームに明記された成分から構成され、他の成分がないことを指す。不純物を含むことがあるが、これらの不純物は通常の含有量でしか存在しない。閉鎖式組成物は、「……から構成される」、「その成分は」、「残部は」等の用語で記載されることが多い。

## (2) 閉鎖式クレームと開放式クレームの解釈

組成物に係わる開放式クレームと閉鎖式クレームについては、上記に定義された意味で理解すべきである。具体的に言えば、開放式組成物に係わるクレームの場合、権利侵害で訴えられた技術構想はクレームのあらゆる技術的特徴を含む上で新しい技術的特徴を増やしたのものならば、権利侵害で訴えられた技術構想が専利権の保護範囲に含まれると認定すべきである。閉鎖式組成物に係わるクレームの場合、権利侵害で訴えられた技術構想はクレームのあらゆる技術的特徴を含む上で新しい技術的特徴を増やしたのものならば、当該新しい技術的特徴が避けられない通常含量の不純物である場合を除き、権利侵害で訴えられた技術構想が専利権の保護範囲に含まれないと認定すべきである。

### 【事例 1-1-22】

専利のクレーム 1 は、「銅、マンガンを含む合金箔であり、合金が銅を主成分、マンガンが副成分とし、その合金成分（重量%）が、銅 0.2~0.3、マンガン 0.1~0.3、鉄  $\leq$  0.3、シリコン  $<$  0.15 であり、残部がアルミニウム及び不可避な不純物である電解コンデンサ負極箔用アルミ-銅合金箔。」になっている。

分析とコメント：

係争専利発明は組成物に係わる発明であり、そのクレームは閉鎖式クレームであり、その保護する組成物は銅 0.2~0.3、マンガン 0.1~0.3、鉄  $\leq$  0.3、シリコン  $<$  0.15、残部がアルミニウム及び不可避な不純物（%）からなる組成物であるはずだ。当該組成物は他の成分を含むべきではなく、その中の避けられない不純物が通常の含量でなければならない。

権利侵害で訴えられた製品は係争専利のクレーム 1 のあらゆる成分を備え、かつその含量はクレーム 1 の範囲内であるが、その上に含量が 0.013% であるチタンを添加している場合、添加されたチタンの含量が不純物としてアルミニウム塊に存在する通常の含量より高いため、チタンは権利侵害で訴えられた製品の中で 1 つの成分であり避けられない不純物と見なされてはならない。係争専利のクレームと比べ、権利侵害で訴えられた製品に 0.013% のチタン成分が加えられているため、他の成分が係争専利のクレームと完全に同一であり、対応成分の含量がクレームの対応成分含量の限定する数値範囲内に含まれるとしても、権利侵害で訴えられた製品は異なる組成物を構成することにより係争専利の保護範囲に含まれないのである。

### 【事例 1-1-23】

係争専利のクレーム 1 は、「パルプ繊維を含むライスペーパー様習字用水書き紙であって、竹繊維の本色絶乾パルプ 1000 重量部、色素 60 重量部、ソーダ灰 10 重量部からなる原料を製紙プロセスによって製造した水書き紙であることを特徴とするライスペーパー様習字用水書き紙。」になっている。

分析とコメント：

係争専利のクレーム 1 に記載する原料の組成は閉鎖式であり、当該クレームの保護範囲は以下になる。(1) 保護する段階は製紙段階であり、パルプ製造段階ではない、(2) 竹繊維の絶乾パルプ、色素、ソーダ灰という 3 種類の原料及び重量部の比例は同時に備えなければならない。即ち、水書き紙を製造する段階において同時に上記の 3 種類の原料を使用

し、かつその3種類の原料の重量部比例は必ず1000：60：10である場合のみ、権利侵害を構成する。

## 第2章 発明、実用新案専利権侵害の判定

### 第1節 専利権侵害判定の比較客体

専利権侵害判定の比較客体は、権利者の主張する係争専利の関連クレーム及び権利侵害で訴えられた技術構想であるはずだ。権利侵害で訴えられた技術構想が係争専利権を侵害したかどうかを判断する時に、権利侵害で訴えられた技術構想と権利者の主張する関連専利クレームに記載する技術構想を項目ごとに比較すべきで、権利侵害で訴えられた技術構想と係争専利製品を直接に比較することはできない。権利侵害で訴えられた技術構想も専利権を取得している場合でも、直接に双方の専利製品を比較し、又は双方の専利クレームを比較することはできない。

### 第2節 専利権侵害判定の方式と原則

権利侵害で訴えられた技術構想が専利権の保護範囲に含まれるかどうかを判定する時に、まず専利のクレーム及び権利侵害で訴えられた技術構想を特徴により区分し、対応する技術的特徴を比較して、権利侵害で訴えられた技術構想が文言侵害を構成するかどうかを判断するものである。二者に違いがある場合、必要に応じて均等論を構成するかどうかを判定する必要がある。

#### 1. 技術的特徴の区分

専利権侵害判定において、「技術的特徴を項目ごとに比較する」形を採るべきである。

個々の技術的特徴を比較対象とするには、専利クレームと権利侵害で訴えられた技術構想のあらゆる技術的特徴を区分し、即ち専利クレーム又は権利侵害で訴えられた技術構想を、相対的に独立して一定の機能を執行できる、相対的に独立の技術的效果が生まれる最小の技術ユニットに分割しなければならない。

技術的特徴を区分する時に、技術的特徴の独立性と価値性という2つの重要な要素を考慮する必要がある。独立性とは、ある技術的特徴は他の技術的特徴と組合わせなくてもその自身の機能を表すことができることを指す。価値性とは、ある技術的特徴は独立する機能を有するだけでなく、事実上既に技術構想全体の中で役割を果たし又は技術的影響を發揮したことを指す。

技術的特徴に対する区分はまず専利クレームを基礎とし、専利クレームの技術的特徴を精確に区分した上に、権利侵害で訴えられた技術構想の対応する技術的特徴を分析すべきである。

専利クレームと権利侵害で訴えられた技術構想の異同を比較するために、表を作成する形で専利クレームの技術的特徴を項目毎に並べて、それぞれ権利侵害で訴えられた技術構想の対応部分と比較することができる。如何なる方式で技術的特徴を区分するかを問わず、専利クレームに記載された何れかの技術的特徴又はその限定を無視することはできない。

### 【事例 1-2-1】

専利のクレーム 1 は、「A、B、C を備える製品 X であって、該製品がさらに D 部材を備えることを特徴とする製品 X。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品 X' は、技術的特徴 A、B、C'、D' を備えている。

権利侵害で訴えられた製品が権利侵害を構成するかどうかを判定する時に、技術的特徴を下記のとおり分析することができる。

クレーム 1	権利侵害で訴えられた製品	比較結論
X	X'	X' は X と同一であるか、同一でない場合、「3つの基本、1つの普通 <sup>1</sup> 」という原則に従って均等を構成するかどうかを判断する
A	A	同一
B	B	同一
C	C'	C' は C と同一であるか、同一でない場合、均等を構成するかどうかを判断する
D	D'	D' は D と同一であるか、同一でない場合、均等を構成するかどうかを判断する

## 2. 権利一体の原則

権利一体の原則は、1つの技術構想が発明又は実用新案専利権を侵害するかどうかを判断するための基本原則であり、その具体的な意味は、権利侵害で訴えられた技術構想が専利権の保護範囲に含まれるかどうかを判定する時に、権利者の主張するクレームに記載するあらゆる技術的特徴を審査すべきことである。

権利侵害で訴えられた技術構想はクレームに記載する全ての技術的特徴と同一又は均等である技術的特徴を備えている場合、クレームの保護範囲に含まれると認定すべきである。権利侵害で訴えられた技術構想はクレームに記載する全ての技術的特徴と比べ、クレームに記載する1つ又は1つ以上の技術特徴を備えておらず、又は1つ又は1つ以上の技術的特徴が同一でも均等でもない場合、専利権の保護範囲に含まれないと認定すべきである。

権利一体の原則は、専利権侵害判定時にクレームにおける個々の技術的特徴を全面的に考慮すべきであり、権利侵害で訴えられた技術構想はクレームのあらゆる技術的特徴を備えている場合こそ、権利侵害が成立すると認定し、逆に、権利侵害で訴えられた技術構想はクレームに記載する1つ若しくは1つ以上の技術的特徴を備えていない場合、又は1つ若しくは1つ以上の技術的特徴が同一でもなく均等でもない場合には、権利侵害が成立しないと認定すべきだと強調する。

### 【事例 1-2-2】

<sup>1</sup> 「3つの基本、1つの普通」とは、基本的に同様の手段により、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成するとともに、当業者が容易に想到できることを指す。

ある紛争の中で、授権公告されたクレーム 1 は、「円筒管及び円筒管の両端管口を封止する筒底からなるコンクリート薄壁筒体部材であって、前記筒底が少なくとも 2 層以上のガラス繊維布を積層してなり、各層のガラス繊維布同士が 1 層のアルミノホスフェートセメントの無機ゲル化剤又はアルミノフェライトセメントの無機ゲル化剤により接着され、前記円筒管が少なくとも 2 層以上のガラス繊維布を積層してなり、各ガラス繊維布同士が 1 層のアルミノホスフェートセメントの無機ゲル化剤又はアルミノフェライトセメントの無機ゲル化剤により接着されることを特徴とするコンクリート薄壁筒体部材。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品は円筒管の両端管口に筒底がない他、他の特徴は係争専利と同一である。

専利権者は、筒底が不必要な技術的特徴であり、不要限定排除原則を適用して当該特徴をクレームから排除すべきで、これによって権利侵害で訴えられた製品が専利クレームのすべての特徴をカバーしており、権利侵害を構成すると判定すべきであると主張した。

分析とコメント：

専利権者がクレームに記載した全ての技術的特徴は、専利権侵害判定の中で、無視されるべきではない。権利侵害で訴えられた製品は専利のクレーム 1 における筒底がなく、クレーム 1 の全ての技術的特徴をカバーしておらず、権利侵害を構成しない。

専利権者が主張した「不要限定排除」については、わが国の専利制度発展中に現れた以下の観点である。即ち、一部の専利のクレームに、発明目的に直接関連する技術的特徴の他に、発明目的と余り関係がない技術的特徴（以下、「不要特徴」という）をも含む。専利権侵害判定において、専利のクレームに記載された「不要特徴」を見落とし、中の発明目的に直接関連する技術的特徴のみで専利権の保護範囲を確定し、権利侵害で訴えられた技術構想が保護範囲に含まれるかどうかを判定する。不要限定排除は権利一体の原則と矛盾し、実質的にクレームの公示効力を弱め、専利権保護範囲の不確定性を強めるため、公衆権利への不当な損害であり、排除されるべきである。専利権侵害判定において、専利権者が専利クレームに記載した技術的特徴であれば、いずれも無視されるべきではなく、技術的特徴の比較対象に入れるべきである。

権利一体の原則に基づいて権利侵害で訴えられた技術構想が権利侵害を構成するかどうかを判定する時に、重点的に技術的特徴が同一又は均等であるかどうかを考慮する。権利侵害で訴えられた技術構想が専利のある技術的特徴を備えていない又はそれを変えたことで技術機能又は効果を劣化させているかどうかは、考慮に入れられるべきではない。

### 【事例 1-2-3】

ある紛争の中で、授権公告されたクレーム 1 は、「円柱状上ハウジングと倒立した円錐台状下ハウジングが連結され、上ハウジングの上方に着脱可能な呼吸室兼用蓋板を有し、内部に環状ねじガイド板のカップ状水封タンクが設けられ、水封タンク内に下呼吸管が吊下られ、下呼吸管の上部が呼吸室兼用蓋板の呼吸室に連通され、呼吸室兼用蓋板の呼吸室上部に上呼吸管が連結され、上呼吸管上部に回転可能な自在継手が連結され、カップ状水封タンクの上部に円筒状調整弁が設けられ、上ハウジング上部の左給水管及び右給水管がそれぞれ上ハウジングの上部に接線接続され、その排水管が下ハウジングの下部に同心に連結されることを特徴とする高層建物において水タンクを無くして直接暖房する排気シャット装置。」になっている。

明細書には、係争専利の提案するこのような比較的複雑な呼吸装置により、システムの作動が安定しない時に、呼吸装置を利用して整った吸気と呼気を行い、システム内の正

常の大気圧を保つことができると記載されている。又、係争專利における環状ねじガイド板の主な役割はシャット装置に入った水流を膜流状態に強化させ、気体と水の分離を実現することである。

権利侵害で訴えられた製品と係争專利とは、(1) 権利侵害で訴えられた製品の呼吸装置は呼気だけができ吸気できない逆止排気弁である、(2) 権利侵害で訴えられた製品は環状ねじガイド板が設けられていないという 2 点で異なっている。

専利権者は、権利侵害で訴えられた製品が専利クレームと比べ上記の 2 点で異なっているが、それは権利侵害で訴えられた者が意図的になくした又はクレームに記載する一部の技術的特徴を変えて、権利侵害で訴えられた製品の技術効果を明らかに劣化させているのであり、劣化発明も権利侵害を構成すると主張した。

本件の争点は、上記 2 点の違いにより権利侵害で訴えられた製品が係争専利権の保護範囲に含まれないことになるのかにある。

分析とコメント：

第一、係争專利はより複雑な呼吸装置を設けている。その目的は、システムの作動が安定しない時に、呼吸装置を利用して整った吸気と呼気を行い、システム内の正常の大気圧を保つことである。権利侵害で訴えられた製品の中に呼気だけができ、吸気できない逆止排気弁が設けられ、システムの作動が安定せず、特に緩衝器内の圧力が大気圧より小さい時に、外部の空気が入らないので、緩衝器内で真空が形成されて、膜流運動を形成できないばかりか、システムも作動できなくなる。係争專利と比べて、呼吸装置を逆止排気弁に変えたのは劣化した技術的特徴である。

第二、係争專利は環状ねじガイド板が設けられている。その主な役割は、シャット装置に入った水流を膜流状態に強化させ、気体と水の分離を実現することである。権利侵害で訴えられた製品も膜流運動の原理を利用しているが、環状ねじガイド板がないため、膜流運動を形成する程度まで強化できず、減圧、減速の効果が低下し、性能も効果も係争專利技術程優れていないため、権利侵害で訴えられた製品が環状ねじガイド板を省いたのも、劣化した技術的特徴に該当する。

権利一体の原則により、権利侵害で訴えられた技術構想が専利権の保護範囲に含まれるかどうかを判断する時に、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴と専利クレームに記載するあらゆる技術的特徴を項目毎に比較すべきである。権利侵害で訴えられた技術構想は専利のある技術的特徴の欠如により技術機能又は効果が劣化しているかどうかについては、考慮の範囲に入れられるべきではない。本件の中で、権利侵害で訴えられた製品は係争專利における環状ねじガイド板という特徴を備えていない上に、逆止排気弁は係争専利の呼吸装置と同一でもなければ均等でもないため、権利侵害で訴えられた製品は係争専利の保護範囲に含まれないのである。

専利権者の主張した、劣化発明も権利侵害を構成するという観点はある程度の合理性があるが、実質的にクレームの公示作用を弱めるため、支持されるべきではない。よって、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームと比べ、何かの技術特徴を備えていないことである程度機能が欠如しており又は技術効果が劣れているのであれば、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームと明らかな違いがあり、専利権者の合法的権益に実質的損害を与えることはない。このような劣化発明が専利権を侵害したと認定すべきではない。

### 3. 文言侵害

権利一体の原則により権利侵害で訴えられた技術構想は係争専利権を侵害するかどうか

かを判定する時に、文言侵害と均等論に分けられることができる。まず権利侵害で訴えられた技術構想は文言侵害を構成するかどうかを判断するのが普通で、文言侵害を構成しない場合に、更に均等論を構成するかどうかを判断する。

### 3.1 文言侵害の定義

文言侵害とは、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームのあらゆる技術的特徴を備え、専利クレームの限定範囲に含まれることを指す。

### 3.2 文言侵害の判定

文言侵害（訳注：中国語から直訳すれば「同一侵害」となる）における「同一」は、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴と専利クレームの技術的特徴の表現が完全に同じで、又は表現は違うが、実質的に表す意味が同じで、又は権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴は専利クレームの対応する技術的特徴の下位概念である等のパターンを含む。

#### 3.2.1 技術的特徴の完全同一

専利権侵害判定において、クレームの文面で分析、比較するだけで、権利侵害で訴えられた技術構想と専利クレームの技術的特徴とは同じであると認定でき、又は二者の使用する語彙がある程度違っていても、項目毎の比較により、その違いは用語が異なるだけで、その技術内容は全く一致する。公式で示すと、専利クレームの技術的特徴は  $A+B+C+D$  であり、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴も  $A+B+C+D$  である場合、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームに対する文言侵害を構成する。

#### 3.2.2 権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴は下位概念

専利クレームは権利侵害で訴えられた技術構想と比べ、1つ又は複数の技術的特徴が違い、その違いは、専利クレームの技術的特徴が上位概念、権利侵害で訴えられた技術構想の対応する技術的特徴が下位概念であることにある。公式で示すと、専利クレームの技術的特徴は  $A+B+C+D$  であり、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴は  $A+B+c+d$  であり、うち、 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  はより広い範囲を有する上位概念を表し、 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  はそれ相応により狭い範囲を有する下位概念を表す。この場合、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームの範囲に含まれ、文言侵害を構成する。

#### 【事例 1-2-4】

専利のクレーム 1 は、「中央処理装置、ディスプレイ、入力装置を備えるコンピュータ装置。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品 A は、「中央処理装置、ディスプレイ、キーボードを備えるコンピュータ装置。」になっている。

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品 A は専利クレーム 1 に記載するコンピュータ装置とタイトル名が同一であり、技術的特徴も基本的に同一であり、唯一の違いは、クレーム 1 に「入力装置」を備えているが、権利侵害で訴えられた製品 A における対応の技術的特徴が「キーボード」であることにある。周知のとおり、「キーボード」は具体的な「入力装置」の 1 種であり、「入力装置」の下位概念であるので、権利侵害で訴えられた製品 A は専利クレーム 1 の保護範囲に含まれる。

### 3.2.3 権利侵害で訴えられた技術構想は他の技術的特徴を付加した

権利侵害で訴えられた技術構想は係争専利のクレームに記載する全ての技術的特徴を備える他、新規の技術的特徴を付加した。公式で示すと、専利クレームの技術的特徴は A+B+C で、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴は A+B+C+D+E である。この場合、専利クレームのあらゆる技術的特徴は権利侵害で訴えられた技術構想に現れているため、文言侵害を構成する。

#### 【事例 1-2-5】

専利のクレーム 1 は、「中央処理装置、ディスプレイ、キーボードを備えるコンピュータ装置。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品 B は、「中央処理装置、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンター、スキャナーを備えるコンピュータ装置。」になっている。

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品 B は「マウス、プリンター、スキャナー」等専利クレームに記載されていない技術的特徴を備えているが、権利侵害で訴えられた製品は専利クレームに記載する技術とタイトル名が同じで、同様に「中央処理装置、ディスプレイ、キーボード」を備えており、専利クレームのあらゆる技術的特徴をカバーしているので、権利侵害で訴えられた製品 B は専利クレームの保護範囲に含まれ、文言侵害を構成する。

運用において、下記の 2 パターンに特に留意する必要がある。

(1) 専利クレームの上に他の技術的特徴を付加した権利侵害で訴えられた技術構想は、新規性と進歩性を具備するから専利権を付与される可能性があるが、前者は基本専利であり、後者は従属専利である。従属専利も専利権を取得することができるが、基本専利の権利者の許諾を得ずに従属専利を実施する行為も基本専利に対する侵害を構成する。

(2) 組成物分野（例えば化学組成物又は合金組成物）では、専利クレームが保護するのは「閉鎖式」組成物製品であり、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームと比べ、1 種類又は 1 種類以上の成分が新規に付加されている場合、その新規に付加された技術的特徴は避けられない通常数量の不純物である場合（本編第 1 章第 2 節 5.9 を参照のこと）を除き、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームの保護範囲に含まれないと認定すべきである。

## 4. 均等論

均等論原則は専利権侵害判定における重要原則の 1 つであり、専利権の保護範囲を専利クレームに記載された対応の技術的特徴と均等である部分まで拡大し、その目的は専利クレームの言葉の限界性を補い、権利侵害で訴えられた者が専利クレームにおける一部の技術的特徴について非実質的な代替を行って、侵害を構成しないことを理由に法的責任を逃れるのを避けることにある。

### 4.1 均等論の意味

均等論とは、権利侵害で訴えられた技術構想のある技術的特徴又は複数の技術的特徴が専利クレームに記載する対応の技術的特徴と異なるが、両者の違いは、実質上権利侵害で訴えられた技術構想が専利クレームに対して、基本的に同様の手段により、基本的に同様

の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成するものであるとともに、当業者が創造的労働をせずに想到できるものである場合、やはり権利侵害で訴えられた技術構想が専利クレームの保護範囲に含まれ、侵害を構成すると認定することを指す。

公式で示すと、専利クレームの技術的特徴は a、b、c で、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴は a、b、c' である。特徴 c' と比べ、特徴 c は基本的に同様の手段により、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成するものであるとともに、当業者は特徴 c の上に創造的労働をせずに想到することができる技術的特徴に該当するものであれば、権利侵害で訴えられた技術構想は専利クレームに対する均等論を構成する。

## 4.2 均等論の判定

### 4.2.1 均等判定の時点

技術的特徴が均等を構成するかどうかを判断する時点は、権利侵害で訴えられた行為の発生日である。その目的は、専利の保護期間内に、権利侵害で訴えられた者が専利技術の本質を変えない前提で、容易に想到できる新規の技術を専利クレームの一部の技術的特徴の代替にすることにより、容易に侵害責任を逃れることを防止することにある。

### 4.2.2 均等判定の比較対象

権利侵害で訴えられた技術構想が均等論を構成するかどうかを判定する時に、対応の技術的特徴を比較し、権利侵害で訴えられた技術構想と専利クレームを総括的に比較するのを避けるべきである。技術的特徴が均等であるかどうかを判断する時に、権利侵害で訴えられた技術構想に専利クレームに記載した技術的特徴と均等する技術的特徴があるかどうかを観察するのが重要で、専利クレームの技術的特徴と権利侵害で訴えられた技術構想が個々に対応することを条件としない。権利侵害で訴えられた技術構想は1つの技術的特徴で専利クレームの複数の技術的特徴の機能を実現し、又は権利侵害で訴えられた技術構想の複数の技術的特徴は専利クレームの1つの技術的特徴の機能を実現したとしても、権利侵害で訴えられた技術構想の中で専利クレームと対応する技術的特徴が見付かりさえすれば、均等の認定に影響しない。

#### 【事例 1-2-6】

専利のクレーム 1 は、「A、B、C 及び D を備える製品 X。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品 X' は、技術的特徴 A、B、E を備えており、うち、E は C' と D' が繋がって形成した一体のパーツである。

権利侵害で訴えられた製品が権利を侵害しているかどうかを判定する時に、下表のように技術的特徴を分析することができる。

クレーム 1	権利侵害で訴えられた製品	比較結論
A	A	同一
B	B	同一
C	E (C' + D' )	「3つの基本、1つの普通」という原則に従って均等を構成するかどうかを判断する
D		

### 4.2.3 均等的特徴の判断基準

権利侵害で訴えられた技術構想のある技術的特徴が専利クレームに記載する対応する

技術的特徴と比べ、基本的に同様の手段により、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成しており、かつ当業者にとって、侵害行為発生時に当該専利の明細書、添付図面及び特許請求の範囲を閲覧することにより、創造的労働をせずに想到できる技術的特徴に該当する場合、この2つの技術的特徴が均等的特徴だと判断する。

「手段」とは、ある機能を実現し又はある技術的效果を達成するために採る方式を指す。1つの特定の技術課題を解決するには、複数の異なる技術的手段があるかもしれないため、結果から逆推理し、分析するだけではいけない。専利クレームと権利侵害で訴えられた技術構想の対応する技術的特徴については、両者の機能や効果が基本的に同様であっても、その採用した手段が明らかに違う場合、やはり均等的特徴だと認定してはならない。技術手段が基本的に同様であるかどうかを判断するには、権利侵害で訴えられた行為が発生した時の当業者の立場に立って、その具備する普通の技術知識と能力を合わせて、権利侵害で訴えられた技術構想の対応する技術的特徴はその分野のよく見られる代替技術的特徴であるか、当業者は容易に思い付くか、そしてそれは権利侵害で訴えられた技術構想に対し実質的な影響があるかを判断すべきである。例えば、ある専利クレームにおけるある技術的特徴は「ベルト伝動」を採用しているが、権利侵害で訴えられた技術構想の中で「チェーン伝動」にしたのは、基本的に同様の手段に該当する。

「機能」と「効果」は、それぞれ対応の技術手段が技術構想全体の中で発揮する役割及び取得する技術効果を指す。機能と効果については、専利明細書及び添付図面の記載内容及び権利侵害で訴えられた技術構想の技術原理を合わせて、対応の技術手段が権利侵害で訴えられた技術構想、専利クレームにおいて発揮する役割は何か、一体どんな具体的な機能を実現するか、どんな具体的な効果を達成するかを判断すべきである。同様に、「手段」が基本的に同様であることは、必ずしも「機能」と「効果」も基本的に同様であることを意味するとは限らない。ある技術手段は表面上その所属する分野でよく見られるようだが、全体の技術構想の中の他の技術手段と結合すると、全く異なる役割を果たし、全く異なる技術効果を生む場合がある。もちろん、通常の場合、「手段」、「機能」と「効果」は密接に関連するものであり、均等論判定の中で、この3要素はお互いに影響し合い、裏付け合うことが多い。

「手段」、「機能」と「効果」の他に、均等論を構成するかどうかを判断するには、更にその記載する技術的特徴は当業者が創造的労働をせずに想到できるものであるかを判断する必要があり、ポイントは当業者が技術的特徴を取り替える可能性及び難易度にある。

均等論判定の中で、「手段」、「機能」、「効果」並びに「当業者が創造的労働をせずに想到できる」という4要素を漏れずに、考慮しなければならない。通常の場合、まず権利侵害で訴えられた技術構想の専利クレームと異なる技術的特徴は基本的に同様の手段であるかを考察する。次に二者は基本的に同様の機能を有し、基本的に同様の効果を生じさせるかを考察する。最後にこのような技術的特徴の代替は、当業者は創造的労働をせずに想到できるかを判断する。この4要素に対する回答はいずれも肯定的であれば、二者は均等的特徴を構成する。

#### 4.2.4 均等的特徴の形式

##### (1) 既知の一般技術要素の簡単な代替

権利侵害で訴えられた技術構想は、当業者が容易に思い付く既知の一般技術要素で専利クレームにおける対応の技術的特徴を代替し、かつ代替された後その機能も効果も基本的に同様である場合、二者が均等的特徴であると認定すべきである。

### 【事例 1-2-7】

専利のクレーム 1 は、「筒体、ノズルスリーブ、バルブ本体、シリンダ、ニードル、後蓋からなる軽型粉末消火棒であって、筒体内に、孔を有するピストンを備えることを特徴とする軽型粉末消火棒。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品は、「筒体、ノズルスリーブ、バルブ本体、シリンダ、ニードル、後蓋、ピストンを備え、ピストンが孔を有せず、筒体とすきまばめされることを特徴とする。」になっている。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品における「ピストンが孔を有せず、筒体とすきまばめされる」ことが専利クレームにおける「孔を有するピストン」とは均等的特徴であるかどうかにある。

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品と係争専利クレーム 1 に記載する構造との違いは、専利クレーム 1 の筒体内に孔を有するピストンを備えているが、権利侵害で訴えられた製品の筒体内に設けられるピストンは孔を有せず、筒体とすきまばめされているのである。作動状態において、専利クレームに記載する技術構想は高压気体がピストンの真ん中の丸孔経由でインパルス粉末を噴出すのであり、権利侵害で訴えられた製品は高压気体がピストンと筒体との隙間経由でインパルス粉末を噴出すのである。しかし、ピストンの真ん中に丸孔を設けるにしてもピストンが筒体とすきまばめされるにしても、その機能と生じる効果はいずれも高压気体がピストンに付けられているフレキシブル膜を吹き払って、粉末をノズルから噴出すことであるため、2 種類の製品は原理上、機能上全部同じであり、権利侵害で訴えられた製品は専利クレームと比べ、構造の簡素化、生産コストの削減等においても実質的な突破がなく、二者の違いは実質上当業者が既に身につけた一般技術の簡単な入れ替えである。よって、権利侵害で訴えられた製品のピストンが筒体とすきまばめされるという特徴と、専利クレームのピストンに孔を有する特徴とは、基本的に同様の手段により、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成するものであるとともに、当業者が創造的労働をせずに想到できる特徴であり、二者は均等的特徴を構成する。

### (2) 製品パーツ位置の簡単な移動

専利クレームと比べ、権利侵害で訴えられた技術構想のあるパーツの位置はその分野においてそのようなパーツの通常的位置設置であり、又この様な位置変更は機能、効果上の明らかな差異をもたらしていない上、当業者にとってこの様なパーツ位置の移動するには創造的労働をする必要がないのならば、権利侵害で訴えられた技術構想における変更された後の位置に関する技術的特徴は、専利クレームにおける対応のパーツ位置に関する技術的特徴と均等的特徴を構成する。

### 【事例 1-2-8】

専利のクレーム 1 は、「多層の耐火繊維製品を複合縫製してなる防火断熱シャッター用耐火繊維複合カーテン生地であって、前記カーテン生地が、中間に補強用の耐高温ステンレス鋼ワイヤ又はステンレス鋼ワイヤロープが設けられる耐火繊維ブランケット芯材、耐火繊維糸により製織され、該芯材を両面から固定するための耐火繊維布、及びその間に位置する金属アルミ箔層を備えることを特徴とする防火断熱シャッター用耐火繊維複合カーテン生地。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品は、「カーテン生地が多層の耐火繊維製品を複合縫製してなる防火シャッターであって、耐火繊維ブランケット、耐火繊維布、金属アルミ箔層及びワ

イヤロープを備え、ステンレス鋼ワイヤロープが耐火繊維ブランケット側に配置される防火シャッター。」になっている。

クレーム1と権利侵害で訴えられた製品の特徴比較は下記表の示すとおりである。

クレーム1	権利侵害で訴えられた製品	対比
防火断熱シャッター用耐火繊維複合カーテン生地	防火断熱シャッター用多層耐火繊維複合カーテン生地	同一
前記カーテン生地が多層の耐火繊維製品を複合縫製してなる	カーテン生地が多層の耐火繊維製品を複合縫製してなる	同一
耐火繊維ブランケットの芯材であって、中間に補強用耐高温のステンレス鋼ワイヤ又はステンレス鋼ワイヤロープが設けられる	耐火繊維ブランケット芯材であって、ステンレス鋼ワイヤロープが耐火繊維ブランケット側に位置する	違 い が あ る
耐火繊維糸により製織され、該芯材を両面から固定するための耐火繊維布	耐火繊維糸により製織され、該芯材を両面から固定するための耐火繊維布	同一
耐火繊維布に位置する金属アルミ箔層	耐火繊維布に位置する金属アルミ箔層	同一

本件の争点は、上記の違いがある特徴が均等的特徴を構成するかにある。

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた防火シャッター製品のカーテン生地は、専利クレーム1の殆どの技術的特徴を備えている。両者の違いは、権利侵害で訴えられた製品はステンレス鋼ワイヤロープを耐火繊維ブランケットの片側に設けているが、専利クレームはステンレス鋼ワイヤロープを繊維ブランケットの芯材の中に設けていることにある。しかし、カーテン生地の中にステンレス鋼ワイヤロープを設けるのは補強のためであり、その位置の変化は当該技術効果の実現に影響しないので、権利侵害で訴えられた製品の上記特徴は基本的に同様の手段により、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成するものであるとともに、当業者が創造的労働をせずに想到できる特徴であり、係争専利に記載する技術的特徴とは均等的特徴であり、二者は均等論を構成する。

### (3) 技術的特徴の分割又は結合

技術的特徴の分割とは、権利侵害で訴えられた技術構想が2つ又は複数の技術的特徴で専利クレームに記載するある1つの技術的特徴を代替することを指す。技術的特徴の結合とは、権利侵害で訴えられた技術構想が1つの技術的特徴で専利クレームに記載する2つ又は複数の技術的特徴を代替することを指す。このような分割、結合は、技術的特徴が技術構想において果たしている機能と効果を変えておらず、当業者が創造的労働をせずに思い付くことができる簡単な変形であるならば、専利クレームにおける対応の技術的特徴とは均等的特徴である。

#### 【事例1-2-9】

専利のクレーム1は、「2層の滑り止め層の対向する内面それぞれに片方向浸透層が付設され、その間に更に吸汗層及び消臭層が折り畳んで接着され、吸汗層と消臭層が隣り合うことを特徴とする消臭吸汗インソール。」になっている。

明細書の記載によると、係争専利の発明目的は、従来技術におけるインソールの匂いを除去するとき水分が発生しやすく、消臭効果が低下してしまうなどの欠陥を改善するためのものであり、その吸汗層は吸水性樹脂で製造され、消臭層は活性炭を敷設してなる。

権利侵害で訴えられた製品であるインソールの構造は、「表面が滑り止め層であり、滑り止め層の下は爽やかな表面（片方向浸透層）であり、爽やかな表面の下は吸汗消臭層であり、吸汗消臭層の材質が吸水性樹脂及び活性炭である。」になっている。

専利クレーム 1 と比べ、二者の違いは、権利侵害で訴えられた製品が吸汗層と消臭層を合わせて 1 つの層にし、活性炭と吸水性樹脂を混ぜて設置して爽やかな網面と滑り止め層でそれを封鎖するのであり、専利クレームにおいては、吸汗層と消臭層は別々に設置され、活性炭層と吸水性樹脂層は緊密に隣り合っているが別々に設置され、爽やかな網面と滑り止め層でそれを封鎖するのであることにある。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品の「吸汗消臭層」と専利クレームの「吸汗層と消臭層」とは均等的特徴であるかにある。

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品が吸汗消臭層を専利クレームに記載する「吸汗層と消臭層」の代わりにするのは専利権侵害であるかを判断するには、1 つの層になった吸汗消臭層と別々に設置される吸汗層と消臭層の発揮する機能と得られる効果は基本的に一致するか、又このような技術的特徴の結合は当業者にとって容易に想到できるかを分析する必要がある。

第一、活性炭と吸水性樹脂を混ぜて設置する消臭吸汗層は機能上別々に設置される消臭層・吸汗層と全く同じであり、両方とも汗液を吸収し、においを除去するためである。

第二、二者の原理はいずれも物理的吸収と吸着作用であるため、権利侵害で訴えられた製品と専利クレームに採用する活性炭と吸水性樹脂の量が同じである場合、別々に設置するにしても混ぜて設置するにしても、その吸水、消臭効果も基本的に同様である。

又、吸水性樹脂と活性炭の間は化学反応が生じないし、両者の製造工程もほぼ同じなので、当業者は創造的労働をせずに容易にこのような技術的特徴の結合に想到することができる。

権利侵害で訴えられた製品は 1 つの技術的特徴でクレームに記載する 2 つの技術的特徴を代替したが、このような結合は技術的特徴の技術構想の中で果たす役割と実現する機能、効果を変えておらず、当業者は創造的労働をせずに技術的特徴のこのような簡単な変形に思い付くことができるため、権利侵害で訴えられた製品の消臭吸汗層と専利クレームの対応する消臭層と吸汗層とは均等的特徴である。

#### (4) 方法におけるステップ順序の簡単な変化

権利侵害で訴えられた技術構想は方法に係わるクレーム又は方法特徴で限定される製品に係わるクレームにおけるステップの組合せ順序を簡単に変更しただけで、順序変更後のステップは元のステップとやはり基本的に同様の機能を発揮し、基本的に同様の技術効果を得た上、ステップ変化は方法全体に実質的な影響を与えず、当業者は創造的労働をせずに容易に思い付くものならば、二者は均等的特徴であると認定すべきである。逆に、方法におけるステップの変化によりその専利クレームにおいて果たす役割、実現する機能、得られる技術効果は、権利侵害で訴えられた技術構想において果たす役割、実現する機能、得られる技術効果と明らかな変化があるならば、二者は均等的特徴であると認定すべきではない。

#### 【事例 1-2-10】

専利のクレーム 1 は、「(1) ヒンジ部材を形成するための金属ベルトを提供する工程、(2) ヒンジ部材の外形とほぼ一致する領域を切断する工程、(3) プレスにより円形部分

を形成してヒンジ部材のつばを形成する工程、(4) ヒンジ部材のヒンジ孔を開ける工程、を順次含むバネヒンジの製造方法。」になっている。

明細書に、「通常、従来のバネヒンジは、ヒンジ部材、ロック部材及びバネ部材からなり、それらの部品の寸法が極めて小さいため、組立が繁雑である。また、それらの部品は、通常、分散供給されるため、各部品を正確な位置に組み立てるように、面倒なアライメントが必要となる。本発明は、バネヒンジの経済的製造方法を提供し、部品の搬送を改善し、良好な経済効果を達成することを図っている。本発明において、金属帯で加工されたヒンジ部材は、ヒンジ部材と金属帯とが接続されている状態で、バネ及びロック部材が取り付けられ、このように、部品の組立前に、ヒンジ部材間にパッドを増設することを避けるとともに、ヒンジ部材のアライメントが不要となる。組立用部材が金属帯から切断されないため、バネヒンジのハウジング内へ容易に運搬できる」と記載されている。

クレーム3に、「ヒンジ部材と金属帯とが接続されている状態で、バネ部材をヒンジ部材に装着して、組立ユニットを形成する工程をさらに含むクレーム1に記載のヒンジ部材の製造方法」と記載している。

権利侵害で訴えられた製品の加工プロセスは順次に(1) 金属帯材を、押し抜き機に搬送してヒンジ部材を押し抜いて切り離す工程、(2) ベンチでヒンジ部材の前部を挟持し、鍛圧機でヒンジ部材の後部を丸く加工する工程、(3) ベンチでヒンジ部材の前部を挟持し、ヒンジ部材を穿孔機内に挿入して孔を開ける工程、(4) リード線をヒンジ部材前部の円形孔から通過させ、複数のヒンジ部材を接続した後、研磨ホイールで研磨する工程、である。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品の加工順序の変化が係争專利における対応のステップと均等的特徴を構成するかにある。

分析とコメント：

明細書及びクレーム3の内容を合わせて見れば、係争專利において、ヒンジ部材の外形に略一致する領域を切断することは、「つばを形成するための基本形状」と「ヒンジ穴範囲の少なくとも一部分を備える」ことを含み、金属帯とヒンジ部材の分離は穴を開け、バネとロック部材を組み立てた後であることがわかるが、権利侵害で訴えられた技術構想において、金属帯とヒンジ部材はつばを形成する(第2工程)、穴を開ける(第3工程)前に既に分離したのである。

專利の明細書の関連記載により、順序が変わると、專利の技術効果と技術目的は実現できなくなる。即ち、先にヒンジ部材を金属帯から切断してしまうと、その後の組立において、位置調整をしなければ各部材を正しい位置に組み立てることができない。これこそ権利侵害で訴えられた技術構想が経なければならない過程である。よって、権利侵害で訴えられた方法が工程の順序を変更した後に取得する技術効果は係争專利の方法と明らかに異なり、工程順序の変化は均等的特徴を構成しない。

上記に挙げた数種類の均等的特徴の形は、完全列挙ではない。均等論の原則を正確に適用するには、具体的な事例の中で具体的に分析し、当業者という主体の保有する能力とレベルをしっかりと把握しなければならない。以下の3事例で、均等論の判定方法を説明する。

#### 【事例 1-2-11】

專利のクレーム1は、「機体フレームを備え、機体フレームの上部に材料供給、排出口付きホッパーが設けられる、バーミセリ加工用生地混練機であって、

該ホッパー内に、駆動モータにより駆動されるスクリーコンベヤが水平配置され、前記排出口の上方に位置するフレームに、連通された2つのU字形の混練ホッパーが並列配

置され、一方のU字形の混練ホッパーの底部が前記排出口に連通し、各U字形混練ホッパーの上方に位置するフレームに、それぞれ混練ハンマーが設けられ、前記2つの混練ハンマーのホルダがクランク・リンク機構によって、駆動モータの動力軸に連結されることを特徴とするバーミセリ加工用生地混練機。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品の技術的特徴は下記のように分割することができる。1. 機体フレーム、2. 機体フレームの上部に、材料供給、排出口付きホッパーが設けられ、3. 該ホッパー内に駆動モータにより駆動されるスクリュコンベヤが水平配置され、4. 前記排出口の上方のフレームに、連通された2つのU字形の混練ホッパーが並列配置され、一方のU字形混練ホッパーの上部が前記排出口に連通し、5. 各U字形混練ホッパーの上方に、それぞれ混練ハンマーが設けられ、各混練ハンマーがホルダを有し、各混練ハンマーのホルダ間が、レバーにより連結され、一方の混練ハンマーのホルダが、クランク・リンク機構によって、駆動モータにおける減速機の動力軸に連結され、該混練ハンマーのホルダが、レバーの動作により、2つの混練ハンマーを逆向きに上下往復運動させる。

分析とコメント：

クレーム1と権利侵害で訴えられた製品の技術的特徴に対する比較は下表のとおりである。

	クレーム1	権利侵害で訴えられた製品	対比
1	機体フレーム	機体フレーム	同一
2	機体フレームの上部に材料供給、排出口付きホッパーが設けられる	機体フレームの上部に材料供給、排出口付きホッパーが設けられる	同一
3	該ホッパー内に、駆動モータにより駆動されるスクリュコンベヤが水平配置される	該ホッパー内に、駆動モータにより駆動されるスクリュコンベヤが水平配置される	同一
4	前記排出口の上方に位置するフレームに、連通された2つのU字形の混練ホッパーが並列配置され、一方のU字形混練ホッパーの底部が前記排出口に連通される	前記排出口の側の下方のフレームに、連通された2つのU字形混練ホッパーが並列配置され、一方のU字形混練ホッパーの上部が前記排出口に連通される	違いがある
5	各U字形混練ホッパーの上方に位置するフレームに、それぞれ混練ハンマーが設けられ、前記2つの混練ハンマーのホルダが、クランク・リンク機構によって、駆動モータの動力軸に連結される。	各U字形混練ホッパーの上方に、それぞれ混練ハンマーが設けられ、各混練ハンマーがホルダを有し、各混練ハンマーのホルダ間が、レバーにより連結され、一方の混練ハンマーのホルダが、クランク・リンク機構によって、駆動モータにおける減速機の動力軸に連結され、該混練ハンマーのホルダが、レバーの動作により、2つの混練ハンマーを逆向きに上下往復運動させる。	違いがある

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品の技術的特徴4と5がクレームの対応する技術的特徴とそれぞれ均等的特徴を構成するかにある。

技術的特徴4については、権利侵害で訴えられた製品は専利の上に、ホッパーの位置を混練ホッパーより上へ上げて、練り粉自身の重力を利用しただけだ。しかし、練り粉自身

は流動しにくいいため、スクリーコンベヤの押し出しを利用しなければ、練り粉自身の重力だけでホッパーにおける練り粉を混練ホッパーに送る目的を実現するのは困難である。逆に言えば、練り粉自身の重力だけでホッパーにおける練り粉が自ら混練ホッパーに流れる目的を実現できる場合、スクリーコンベヤという技術手段を設ける必要はない。よって、権利侵害で訴えられた製品は実質上やはりスクリーコンベヤの押し出しを利用して練り粉を排出口経由で混練ホッパーまで送るのである。専利クレームと同じく、両者ともスクリーコンベヤという部材を利用して練り粉をホッパーから押し出され混練ホッパーに送るという機能を実現する必要がある。これで分るように、専利クレームにおける当該技術的特徴と比べ、権利侵害で訴えられた製品は基本的に同様の手段により、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成したものである。又、物体がその自身の重力により上から下へ滑り落ちることは普通の生活常識であるため、ホッパーの位置を混練ホッパーより上へ上げることは当業者が創造的労働をせずに想到できる。権利侵害で訴えられた製品の当該技術的特徴は専利の対応する技術的特徴の均等的特徴を構成する。

技術的特徴5については、明細書及び添付図面の記載により、2つの混練ハンマーの共用するホルダがクランク・リンク機構によって駆動モータの動力軸に連結され、動力駆動装置はクランク・リンク機構によって2つの混練ハンマーを上下方向で往復運動させているのだ。よって、専利の技術的特徴5については、各U字形混練ホッパーの上方に位置するフレームに、それぞれ混練ハンマーが設けられ、前記2つの混練ハンマーの共用するホルダがクランク・リンク機構によって、駆動モータの動力軸に連結され、動力駆動装置はクランク・リンク機構によって2つの混練ハンマーを上下方向で往復運動させていると理解してよい。技術的特徴5の対応技術的特徴を比較したら、専利クレームにおける2つの混練ハンマーは1つのホルダを共用し、クランク・リンク機構及び動力駆動装置によって2つの混練ハンマーを上下方向で往復運動させているのに対し、権利侵害で訴えられた製品は2つの混練ハンマーがそれぞれ1つのホルダを有し、2つの混練ハンマーのホルダ間がレバーにより連結され、一方の混練ハンマーのホルダが、クランク・リンク機構及び動力駆動装置によって、2つの混練ハンマーを上下方向で往復運動させている。両者ともホルダにより混練ハンマーを支え、動力駆動装置がクランク・リンク機構によって混練ハンマーのホルダを上下運動させる基本機能を備えているが、混練ハンマーの作動原理及び運動方式から見れば、二者は基本的に同様の手段ではなく、しかも権利侵害で訴えられた製品において動力駆動装置が駆動するのは1つの混練ハンマーのホルダで、専利において動力駆動装置が駆動するのは2つの混練ハンマーのホルダであり、権利侵害で訴えられた製品のこの設計はもっと動力を節約でき、比較的小さい動力の駆動モータを使用することができるし、権利侵害で訴えられた製品がてこの原理を利用して2つの混練ハンマーを逆方向で上下へ往復運動させることは専利において2つの混練ハンマーが1つのホルダを共用する時に同方向で上へ運動する時の無駄な作動を避けている。これにより、二者は技術効果において明らかに異なっていることが分る。又、権利侵害で訴えられた製品のこのような変換手段は、当業者にとって創造的労働をせずに想到できるものでもない。よって、二者の当該対応技術的特徴は均等的特徴を構成しない。

#### 【事例 1-2-12】

専利クレームは、「30%重量%～68 重量%のトリクロロイソシアヌル酸と対応する 32 重量%～70 重量%の塩化ナトリウムとを均一に混合してなることを特徴とするトリクロロイソシアヌル酸消毒剤。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品は、「魚用トリクロロイソシアヌル酸」は、トリクロロイソ

シアヌル酸の含有量が40%であり、助剤成分がナトリウム塩を60%含有する。該製品の有効塩素総含有量（C1を基準に）が52.9%で、硫酸ナトリウムの含有量が36.8%であると認定されている。

分析とコメント：

クレーム1と権利侵害で訴えられた製品の技術的特徴を比較した結果は、下表に示すとおりである。

クレーム1	権利侵害で訴えられた製品
有効成分がトリクロロイソシアヌル酸で、有効塩素含有量の範囲が25%～62%である	有効成分がトリクロロイソシアヌル酸で、有効塩素含有量が52.9%である
助剤が塩化ナトリウム、32重量%～70重量%	助剤が硫酸ナトリウム、36.8重量%

権利侵害で訴えられた製品の有効成分トリクロロイソシアヌルは専利クレームと同じで、その有効塩素含有量が52.9%であり、専利のトリクロロイソシアヌル使用量の範囲内に含まれているので、有効成分は同一的技術的特徴に該当する。

専利クレームの中で、助剤は32重量%～70重量%の塩化ナトリウムであるが、権利侵害で訴えられた製品に使用する助剤は含有量36.8%の硫酸ナトリウムである。両者のこの技術的特徴は同一ではないが、二者は均等的特徴を構成するかどうかについては、下記の3点から分析する必要がある。

まず、塩化ナトリウムと硫酸ナトリウムの物理的・化学的性質を分析する。物理的・化学的性質分析の趣旨はそれは専利クレーム及び権利侵害で訴えられた製品にとって、基本的に同様の技術手段であるかどうかを判断することである。塩化ナトリウムも硫酸ナトリウムも中性の、溶解性能に優れた無機塩であり、又両方ともナトリウム塩であるため、基本的に同様の技術手段に該当する。

次に、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウムの権利侵害で訴えられた製品、専利クレームにおける役割を分析する。専利において助剤の役割は有効塩素の含有量が85%～90%である原料トリクロロイソシアヌルを希釈し、消毒剤の有効塩素含有量を25%～62%まで下げると同時に、トリクロロイソシアヌルの溶解を促進することである。硫酸ナトリウムも権利侵害で訴えられた技術構想の中で同様の役割を果たすのである。

更に、両者の取得する技術効果を分析する。両者の原料トリクロロイソシアヌルに対する役割は一致し、どちらも消毒剤における有効塩素の含有率を下げ、トリクロロイソシアヌルの溶解度を高めることである。又、権利侵害で訴えられた製品における硫酸ナトリウムの含有率は専利クレームに記載する助剤の含有率の範囲内にあるため、両者の使用する助剤は同一種類のナトリウム塩ではないが、その達成する技術効果は一致している。

最後に、硫酸ナトリウムで塩化ナトリウムを代替することは、当業者が創造的労働をせずに得られるもので、助剤硫酸ナトリウムは専利クレームに記載する助剤塩化ナトリウムにとって均等的代替である。

#### 【事例1-2-13】

専利のクレーム1は、「ヘッド部、本体、テール部からなり、ヘッド部とテール部との管径が一致で、テール接続部に封止用ランタンリングが設けられ、ヘッド部、テール部がランタンリングによって接続される、ガラス繊維強化プラスチック複合管であって、前記ヘッド部、本体及びテール部が樹脂基体を採用し、本体に2次元以上の方向に巻かれた繊維層及び石英砂層が設けられ、ヘッド部及びテール部に2次元以上の方向に巻かれた繊維層が設けられ、前記ランタンリングがヘッド部又はテール部の外壁の凹部内に密着配置さ

れることを特徴とするガラス繊維強化プラスチック複合管。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品は、専利のクレーム1と1つ違いがあり、即ち専利クレームの技術的特徴は「ヘッド部とテール部との管径が一致すること」であるが、権利侵害で訴えられた製品の対応する技術的特徴は「挿入部の外径が受け部の外径よりも小さく、先細形状になること」である。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品が専利クレームの上記技術的特徴と均等的特徴を構成するかにある。

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品の挿入部、受け部の内径は一致するが、二者の外形は一致していない。具体的には、受け部の外径に鋼ランタンリング用の水平な凹部を設け、又受け部の外径が鋼ランタンリングと緊密に接続されているが、挿入部の外形は不規則な階段状を呈することに表れている。専利出願日前に公開された「複合管工事技術」にモルタル注入による抵抗低減の作動原理及びモルタル注入孔、階段状外径等の技術的特徴を公開され、当業者は複合管工事の中でモルタル注入による抵抗低減という目的を実現するために、「複合管工事技術」から得られた技術啓発の下で、創造的労働をせずに明らかに権利侵害で訴えられた製品のモルタル注入孔、挿入部の外径が不規則な階段状外径を呈する等の技術的特徴に思い付くことができる。

しかし、権利侵害で訴えられた製品の挿入部の外径が不規則な階段状を呈しているため、挿入部の外径と鋼ランタンリングとの間に緊密に接続できず、管の接続の密封性強化の機能と機能を実現できなくなっている他、管の外径と鋼ランタンリングの間に抵抗低減用モルタルの通過する環形スペースを形成し、モルタル注入孔から注入される抵抗低減用モルタルは当該環形スペースを経て平均して管の周りに分布し、潤滑層を形成して、管の外壁と土壌間の摩擦力を減少し、管の押し込み効率を高める有益な機能と効果を実現することができる。よって、権利侵害で訴えられた製品の技術的特徴「挿入部の外径が不規則な階段状を呈する」ことにより実現する機能と効果は、クレーム1の「ヘッド部とテール部との管径が一致すること」により実現する機能・効果と実質的な差異があり、二者は均等的特徴に該当しない。

本件で分るように、技術的特徴が均等的であるかどうかを判断する時に、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴は当業者が創造的労働をせずに想到できる技術的特徴であるかどうかを考慮する他に、権利侵害で訴えられた技術構想の技術的特徴は専利クレームの技術的特徴と比べ、基本的に同様の技術手段として、基本的に同様の機能を実現し、基本的に同様の効果を達成するのとも考慮しなければならない。上記の2つの条件を同時に備えている場合こそ、二者は均等的特徴に該当すると認定することができる。

## 5. 均等論原則に対する制限

均等論原則は専利権者と社会公衆の利益のバランスを取るのに重要な意義があるが、均等論原則は実質上専利権の保護範囲をクレーム字面の限定範囲以外まで拡大し、専利権者の利益にもっと十分な保護を与えているのである。十分に専利権を保護すると同時に、均等論原則の適用はある程度クレームの公示機能を弱めている。専利権者と社会公衆の利益のバランスを保証し、均等論原則の価値を体現するために、均等論原則の適用を適当に制限しなければならない。

## 5.1 禁反言原則

禁反言原則は、民法に定める誠実信用原則の専利権侵害民事訴訟及び専利権侵害行政法執行手続きにおける現れである。通常、専利明細書、特許請求の範囲及び専利出願人・専利権者が専利局又は専利複審委員会に提出する意見陳述は、十分に専利出願人・専利権者のその発明創造における技術的特徴、技術構想に対する理解を反映している。専利出願の審査手続き（以下、「授権手続き」という）、専利権無効宣告手続き（以下、「権利確認手続き」という）及び権利侵害で訴えられた技術構想が専利権を侵害するかどうかを判断する時に、専利権者がクレームの技術的特徴に対する解釈は前後一致しなければならない、専利権者が授権手続き又は権利確認手続きにおいて、専利権を取得し又は専利権の有効を維持するためにクレームに対し狭い解釈をしたのに、専利権侵害紛争の処理において、他人が専利権を侵害したと説明するためにクレームに対し広い解釈をするのを認めない。専利権者が専利権侵害紛争処理中に均等論を主張することにより、前に放棄した技術構想を再び専利権の保護範囲に入れるのを認めれば、専利権者の反言により社会公衆の利益を害することになる。

### 5.1.1 禁反言原則の意味

禁反言原則とは、権利者は、専利出願人、専利権者が授権手続き又は権利確認手続きにおいて特許請求の範囲、明細書の補正又は意見陳述を通じて放棄した技術構想について、専利権侵害紛争の中で反言し、再び専利権の保護範囲に入れようとする場合、専利業務管理部門は支持すべきでないことを指す。

### 5.1.2 禁反言原則の適用

専利出願人、専利権者は専利法及びその実施細則に定める専利権付与に関する実質的条件を満たすために出願文書又は専利文書に対し補正、意見陳述を行う時に、その補正又は意見陳述がクレームの保護範囲を制限し、かつ補正又は意見陳述の目的が専利権を取得し又は専利権の継続的有效を維持することである場合、禁反言原則の適用を招く恐れがある。

#### 5.1.2.1 補正又は意見陳述は明確であり、証明できる証拠があること

禁反言原則を適用する時に、専利出願人、専利権者が関係技術的特徴に対し行った補正及び制限承諾又は放棄は、明示された上、専利審査ファイルに記録されたものでなければならない。

#### 5.1.2.2 専利業務管理部門は自発的に禁反言原則を適用できること

禁反言原則は均等論原則に対する制限であり、その目的は専利権者と社会公衆との利益のバランスを保つことである。専利業務管理部門は均等論を構成するかどうかを認定する時に、権利侵害で訴えられた者が禁反言原則の適用を主張しなかったとしても、専利権の保護範囲を適正に確定するために、既に究明した事実に基づいて、禁反言原則の適用により権利者が主張した専利権範囲を必要な程度で制限することができる。

#### 5.1.2.3 補正も意見陳述も禁反言原則を適用することができること

わが国における専利権付与の実質的条件は主に以下のものを含む。①保護を求める発明創造は新規性、進歩性と実用性を有すること、②保護を求める発明は専利権を付与することができるテーマの範囲内にあること、③当業者がその発明創造を実施できるように、専利明細書は保護を求める発明創造を明らかに完全に説明していること、④特許請求の範囲

は明細書を元に、クレームの保護する発明創造を明らかで簡潔に限定すること。専利の授権手続き、権利確認手続きにおいて、専利出願人・専利権者が専利権付与の条件を満たすために行った補正又は意見陳述はいずれも禁反言原則の適用を招く恐れがある。

### (1) 補正による禁反言原則の適用

禁反言原則の適用は、専利出願人、専利権者が専利の授権手続き又は権利確認手続きにおいてクレームに対し行った補正によるものが多い。補正によりクレームの保護範囲が縮小する場合、補正の具体的な原因や動機の如何を問わず、禁反言原則の適用を招く恐れがある。

例えば、補正は新規性、進歩性における欠陥を克服するためであっても、クレームが明細書の支持を得られない、クレームが明確でない等の欠陥を克服するためであっても、補正は専利出願人が自ら提出した能動的補正であっても、審査官の指摘した欠陥を克服するために行った受動的補正であっても、クレームの範囲を減縮し、かつ審査官に受け入れられたものであれば、禁反言原則を適用することができる。

#### 【事例 1-2-14】

専利のクレーム 1 は、「活性化カルシウム 4～8 重量部、グルコン酸亜鉛 0.1～0.4 重量部、グルタミン又はグルタミン酸 0.8～1.2 重量部からなる薬剤であることを特徴とするカルシウムの欠乏を予防・治療するための薬剤。」になっている。

係争専利の最初の出願書類の中で、その独立クレームにおける「活性化カルシウム」と対応する技術的特徴は「可溶性カルシウム」であった。明細書には、「可溶性カルシウムは、グルコン酸カルシウム、塩化カルシウム、乳酸カルシウム、炭酸カルシウム又は活性化カルシウムを含む」と記載されている。国家知識産権局は審査意見通知書に、当該クレーム 1 の使用する上位概念「可溶性カルシウム」はカルシウムを含む各種の可溶性物質を含み、より広い保護範囲を概括しているが、出願人はその中のグルコン酸カルシウムと活性化カルシウムだけについて薬物調製に関する実施例を提供したが、その他の可溶性カルシウムについて調製法及び効果実施例を提供しておらず、当業者としてその他の可溶性カルシウムも発明に従って調製すれば人体の中で同じ役割を果たすことができると想定するのは困難であるため、クレームは明細書による実質的な支持を得られず、「専利法」第二十六条第四項の規定に適用しないと指摘した。出願人は上記審査意見を元に特許請求の範囲を補正し、「可溶性カルシウム」を「活性化カルシウム」に変更した。

権利侵害で訴えられた製品はグルコン酸カルシウムを含有するグルコン酸カルシウム亜鉛内服液である。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品のグルコン酸カルシウムとクレーム 1 における活性化カルシウムとは均等的特徴を構成するかにある。

分析とコメント：

専利出願人は専利の授権手続きの中でクレーム 1 を補正し、「グルコン酸カルシウム」という技術的特徴を含む技術構想を放棄した。禁反言の原則により、専利出願人、専利権者が専利の授権手続き又は権利確認手続きにおいて、特許請求の範囲、明細書に対する補正又は意見陳述により放棄した技術構想は、専利権侵害紛争の中で専利権の保護範囲に入ることができない。よって、本件の中で、専利権の保護範囲は「グルコン酸カルシウム」を特徴とする技術構想を含むべきではない。権利侵害で訴えられた製品の対応する技術的特徴はグルコン酸カルシウムであり、専利権者が専利授権手続きにおいて放棄した技術構想に当たり、クレーム 1 に記載された「活性化カルシウム」とは均等的特徴を構成しない。

## (2) 意見陳述による禁反言原則の適用

専利の授権手続きにおいて、審査官の提出した反対意見に対し、専利出願人はよく意見を陳述することで弁論する。専利出願人が弁論意見を提出する時に出願文書に対する補正を伴うこともあれば、弁論意見を提出するだけで出願書類を補正しないこともある。専利の権利確認手続きにおいても、専利権の有効を維持するために、無効宣告申立人の無効理由に対し、専利権者は特許請求の範囲の技術用語、技術的特徴又は技術構想について解釈しなければならないことが多い。専利の授権手続き、権利確認手続きにおけるクレームに関する解釈がその保護範囲に減縮的影響を与えた場合、禁反言原則の適用を招く恐れがある。

### 【事例 1-2-15】

専利のクレーム 1 は、「ベース (1)、コア軸 (2)、可動ポール (3) 及びロック (4) から構成され、前記ベース (1) が地面に固定され、前記可動ポール (3) が、コア軸 (2) によってベース (1) に接続され、可動ポールにロック (4) 挿入用穴が設けられることを特徴とする車止めポールロック。」になっている。

当該専利の権利確認手続きにおいて、無効宣告申立人の提出した進歩性に関する無効理由に対し、専利権者はその答弁意見の中で、「可動ポールにロック挿入用穴が設けられるという記載の意味は、ロックは永遠に穴の中に固定されるのではなく、使用状態により 2 つの連続関係を示す。即ち、ロックされる時に可動ポールの穴の中に位置するが、ロックが解除された時に穴の中から取り出し、可動ポールの穴と分離する」と述べた。

専利権者の陳述により、専利複審委員会は専利権有効の維持決定を出した。無効宣告請求審査決定書に、専利複審委員会は「ポールロックをかける時に、ポールロックをかける目的を達成するためにクレーム 1 の可動ポールに設けられた穴はロックが全部挿入するのに供する。ポールロックを解除する時に、ロックを全部取り出すことができるし、ロックを固定する為に可動ポールに付加の固定装置を設置する必要もない。よって、当該専利は従来技術に対して実質的特徴と進歩があり、進歩性がある」と認定した。

権利侵害で訴えられた製品：ロックがベースに固定されるほか、他の技術的特徴は専利クレームと同じである。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品は均等論を構成するかにある。

分析とコメント：

権利確認手続きにおいて、専利権者は無効宣告申立人の提出した係争専利が進歩性を具備しないという欠陥を克服するために、意見陳述の中でその専利における「可動ポールにロック挿入用穴が設けられる」という技術的特徴の意味を明確にし、クレームの保護範囲を実質的に限定した。専利複審委員会は専利権者のこの技術的特徴に対する解釈を認め、これによりクレームの取得する技術効果を認定し、最終的に係争専利が進歩性を具備すると判定し、専利権の有効を維持した。そのため、禁反言原則により、前記技術的特徴は権利侵害で訴えられた製品の「ロックがベースに固定される」という技術的特徴と均等的ではない。

## 5.2 献納原則

専利の授権手続きにおいて、明細書の公開する技術構想が特許請求の範囲に記載されていないことや、専利出願人が審査をパスする為に、保護範囲がより狭いクレームを作成するが、明細書の中でそれに対し拡張的解釈をすることがあるかもしれない。上記の 2 つの状況について、専利権侵害紛争処理の中で、専利権者は均等を主張することにより、明細

書の拡張部分又は明細書に公開されたがクレームに記載されていない技術構想を専利権の保護範囲に入れる可能性がある。献納原則の確立は、このような事情の発生を避け、クレームの公示機能を守り、専利権者と社会公衆の利益のバランスを取るためである。

### 5.2.1 献納原則の意味

献納原則とは、権利者が専利権侵害紛争の中で、明細書又は添付図面に説明しただけでクレームに記載されていない技術構想を専利権の保護範囲に入れることを、専利業務管理部門が支持しないことを指す。

専利権侵害判定の中で、権利侵害で訴えられた製品の技術構想が係争専利の明細書に公開されたが、クレームの限定範囲に含まれていない場合、専利権者が当該技術構想を社会公衆に献納したと認識し、均等論の構成を主張することにより保護を得ようとするべきではない。

### 5.2.2 献納原則の適用

献納原則の適用には2つの条件がある。(1) 明細書に関連テーマに対し具体的で明確な説明があり、明らかに代替案で現れた場合に限って、献納原則を適用することができ、明細書に上位概念を披露したからといってそのあらゆる下位概念について献納原則を適用すると推定してはならない。(2) 関連テーマは明細書の中で明らかで具体的に説明されているかどうかについては、当業者が明細書の全文を閲覧した後に判断すること。

注意すべきなのは、専利権侵害判定の中で明細書の記載内容を参考にクレームの保護範囲を解釈しなければならないことが多い。クレームに記載する特徴Aは明細書に記載する特徴Bにしか解釈できず、権利侵害で訴えられた製品は特徴Bを使用している場合、献納原則を適用してクレームに特徴Bに関する文字の記録がないからといって権利侵害を構成しないと認定してはならない。

#### 【事例 1-2-16】

ある専利はプリント基板の製造方法に係わる。従来の技術の中で、プリント基板製造のレイヤー構成工程において、銅箔は手動で処理されるのであり、ダメージをうける恐れがある。係争専利は銅箔を硬い基板に貼り付け、手動処理過程において現れそうなダメージを避けることができる。当該専利のクレームにおいて、硬い基板をアルミニウム板に限定した。明細書に、アルミニウムは硬い基板の最適な材料であるが、ステンレス、ニッケル合金等の材料を使用してもよいし、ポリプロピレンを使用してもよいことがあると記載している。

権利侵害で訴えられた方法が使用したのはステンレス材料だった。

本件の争点は、ステンレス材料を使用した権利侵害で訴えられた方法は均等論を構成するかにある。

分析とコメント：

専利権者は明細書に技術構想を公開したが、特許請求の範囲の中で保護を求めている場合、専利権者が当該技術構想を社会公衆に献納したことを意味する。本件の中で、専利明細書におけるステンレス材料に係わる技術構想は専利権の保護範囲に入れられておらず、実は既に専利権者から社会公衆に献納された。このような場合、専利権者が均等論としてそれを専利権の保護範囲に入れようとする主張は成立しない。

#### 【事例 1-2-17】

専利のクレームは、「機体の中央部に溝掘り軸が設けられ、軸に土掘削工具ホルダが設けられ、工具ホルダの断面が十字形で、すなわち、円周を4等分するように配置される……ことを特徴とする遠心式溝掘機。」になっている。

明細書に、「工具ホルダの断面が十字形で、すなわち、円周を4等分するように配置され、また、6等分、8等分にして配置されても良い」と記載されている。

権利侵害で訴えられた製品は、「ぶどう培土用農業機械は、工具ホルダを6等分にする以外、他の技術的特徴が、専利のクレームと同一である。」になっている。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品が6等分配置の工具ホルダを採用するのは均等論を構成するかにある。

分析とコメント：

係争専利の明細書に、明確に工具ホルダの断面が円周を4等分するように配置され、また、6等分、8等分にして配置されても良いと記載されているが、クレームの中で工具ホルダの断面が円周を4等分するように配置される技術構想だけの保護を求めた。これは専利権者は6等分、8等分にして配置する技術構想を社会公衆に献納したことを意味する。均等論を構成すると認定することができない。

### 5.3 均等論原則適用に対するその他の制限

表面から見れば、権利侵害で訴えられた技術構想の一部の特徴が専利クレームの対応する技術的特徴と均等を構成し、「均等範囲」に含まれるように見える場合でも、やはり簡単に権利侵害で訴えられた技術構想が均等論を構成するという結論を出すことができず、権利侵害で訴えられた技術構想が下記の事情に該当するかどうかを考慮する必要がある。権利侵害で訴えられた技術構想が下記の事情に該当する場合、それを専利権の保護範囲から排除する必要がある。

#### 5.3.1 発明目的を実現できない技術構想

権利侵害で訴えられた技術構想が専利クレームとある技術的特徴について異なることで専利クレームの発明目的を実現できない場合、均等論原則を適用して権利侵害で訴えられた技術構想を専利の保護範囲に入れるべきではない。

##### 【事例 1-2-18】

専利クレームが保護するのは折り畳み式ガレージであり、その技術構想は特殊なガレージ用骨組み構造を有することを限定すると同時に、電動式折畳みの具体的な方式及び電動機構を限定した。明細書の記載によると、その目的は従来技術における折り畳み式ガレージの使用不便、折畳み過程が複雑である課題を克服することである。

権利侵害で訴えられた製品は専利クレームに記載する折り畳み式ガレージの骨組み構造と同じであり、その違いは手動式折畳みを採用し、そして手動機構を配置していることにある。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品が採用する「手動式折畳み」と専利クレームにおける「電動式折畳み」とは均等的特徴を構成するかどうかにある。

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品は手動機構でガレージを折畳み、係争専利クレームの発明目的を実現できず、その機能及び生じる技術効果は明らかに違うものであり、均等的特徴だと認定すべきではない。

### 5.3.2 専利で克服しようとする技術欠陥を有する技術構想

ある技術的特徴の代替により権利侵害で訴えられた技術構想が専利クレームで克服しようとする技術欠陥を有することになり、これで二者の機能と効果は客観的に基本的に同様である可能性がない場合、均等論原則を適用することができない。

#### 【事例 1-2-19】

専利のクレーム 1 は、「サブフレーム、曲面レンズ、マスク及びメインフレームを備える……ことを特徴とする広視界ダイビングマスク。」になっている。

権利侵害で訴えられた製品は、ダイビングマスクは、レンズが平板ガラスからなり、他の技術的特徴が、クレーム 1 と同一である。

専利権者は、平板ガラスも曲面ガラスも当分野においてダイビングマスク製造用のよく使うガラスであるため、権利侵害で訴えられた製品がその専利権を侵害したと主張した。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた製品における「平板ガラス」と係争専利における「曲面ガラス」とは均等的特徴を構成するかにある。

分析とコメント：

係争専利の明細書の記載によると、安全を確保するために、ダイビングマスクレンズに用いるガラスは割れにくい、割れる時に鋭利な角が発生しない強化ガラスでなければならず、強化ガラスの多くは平板ガラスであり、曲面にするのに高い製造技術を要するし、コストも高く、品質上厚さ、平滑度、光透過度等の問題が発生する恐れがある。係争専利は曲面レンズを採用し、平板ガラスの抱える課題を克服した。権利侵害で訴えられた製品が採用しているのは平板レンズであり、係争専利で克服しようとする技術欠陥があるに違はなく、その取得する技術効果は係争専利と明らかに同様の可能性がないため、「平板レンズ」と「曲面レンズ」は均等的特徴を構成しない。

### 5.3.3 クレームで明確に排除した技術構想

ある技術的特徴を備える技術構想はクレームで明確に排除した技術構想である場合、均等論原則を適用することによりそれを専利権の保護範囲に入れることができない。

#### 【事例 1-2-20】

専利のクレームは、「製造プロセス中の pH 値が 6.0～9.0 である化合物 A の製造方法。」になっている。明細書の記載により、製造プロセス中の pH 値が高すぎるか又は低すぎると、合成率の低下、副生成物の増加という問題をもたらす恐れがあるため、pH 値を 6.0～9.0 にリアルタイムに制御しなければならない。

権利侵害で訴えられた方法：専利クレームとの 1 つの区別は、製造プロセス中の pH 値が 5.0 であること。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた方法と係争専利の pH 値の違いが均等的特徴を構成するかにある。

分析とコメント：

専利権者は、権利侵害で訴えられた製品の pH 値がクレームの pH 値に近く、二者が均等的特徴であるはずだと主張した。しかし、専利明細書により pH 値 5.0 は専利権者が明確に排除した技術構想であることが分る。客観的に見れば、pH 値が 5.0 である条件、pH 値を 6.0～9.0 にリアルタイムに制御する条件の下で生産した前記化合物 A の合成率も副生成物も明らかな違いがあるため、二者を均等的特徴と見なすべきではない。

### 第3章 発明、実用新案専利権侵害の抗弁

専利権侵害紛争の中で、権利侵害で訴えられた者は専利権を侵害していないと証明するために、色々な抗弁手段を取るのが普通である。よく見られる抗弁事由は、「専利法」第十一条に定める侵害行為構成要件に基づく抗弁、「専利法」第六十二条に定める従来技術に基づく抗弁、「専利法」第六十九条の見なし侵害でない規定に基づく抗弁並びに専利権効力抗弁、訴訟時効抗弁、その他のタイプの抗弁等を含む。

#### 第1節 従来技術抗弁

従来技術抗弁とは、専利権侵害紛争の中で、権利侵害で訴えられた者は権利侵害で訴えられた技術構想が採用したのは従来技術であるため、その行為は権利者の主張する権利を侵害しないと主張する抗弁方式を指す。

##### 1. 従来技術抗弁の目的及び性質

「専利法」第六十二条に、「専利権侵害紛争において、権利侵害で訴えられた者はその実施する技術又は意匠が従来技術又は従来意匠であると証明する証拠がある場合、専利権侵害を構成しない。」と定めている。同規定の目的は、社会公衆が自由に従来技術を使用できるのを保障し、従来技術を使用する公衆に侵害紛争を免れる救済を提供することにより、従来技術の自由的、便利で広範な普及と使用を保障することである。

従来技術抗弁は、権利侵害で訴えられた者が権利侵害差止、損害賠償等の専利請求権に対し行使する抗弁権であり、その効力は請求権の行使を阻止することであり、一般的には、権利侵害で訴えられた技術構想が専利権の保護範囲に含まれる時に限って適用する。従来技術抗弁は専利権の保護範囲を変更することができず、従来技術に属する範囲を専利権の保護範囲から排除することもできなければ、専利権の効力を否定することもできない。

従来技術抗弁は抗弁権の1種として、権利侵害で訴えられた者が抗弁の主張を提出したことを前提としなければならず、専利業務管理部門は職権により自ら調査し、適用することができない。

##### 2. 従来技術の範囲

「専利法」第二十二条に新規性と進歩性を定義する時に、従来技術の範囲を限定した。「専利法」第六十二条の従来技術抗弁における従来技術の範囲は「専利法」第二十二条と同じである。注意すべきなのは、2008年に「専利法」が改正された時に、「専利法」第二十二条に定める従来技術の範囲を調整した。この調整に伴い、従来技術抗弁における従来技術の範囲も相応の変化が発生した。そのため、専利権侵害紛争の中で、権利者が主張する専利権の出願日（優先権がある場合は優先権日を指す、以下も同様）が2009年10月1日以前である場合、権利侵害で訴えられた者が抗弁用として引用できる従来技術は、専利出願日前に国内外の出版物で公に発表し、国内で公に使用され又はその他の方式で周知された技術である。権利者が主張する専利権の出願日が2009年10月1日以降（出願日を含む）である場合、権利侵害で訴えられた者が抗弁用として引用できる従来技術は、専利出願日前に国内外で周知された技術である。

## 2.1 公開出版物が従来技術を構成

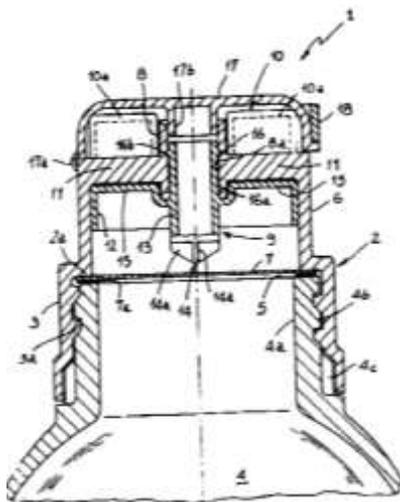
公開出版物は従来技術を構成する最も普通の公開方式である。専利法上の公開出版物とは、技術又は意匠内容を記録している独立の有形伝播キャリアを指し、それにその発表者又は出版者及びその公に発表、出版する日時を記載している、又はそれらを示している証拠がある。

専利法上の公開出版物は、出版者又は新聞社が出版する専利文献、書籍、定期刊行物、雑誌、文集、新聞等を含む他、正式に公布した会議記録又はレポート、製品サンプル、製品カタログ、パンフレット等をも含む。公開出版物のキャリアそのものはプリントされた又は印字された紙文書であってもよいし、ディスク等電子情報方式で保存されるキャリアであってもよい。

権利侵害で訴えられた者が公開出版物をもって従来技術の抗弁をする時に、従来技術の公開日が専利出願日以前であるかどうかを確認しなければならない。公開出版物の印刷日を公開日とするのが一般的である。

### 【事例 1-3-1】

「回転式ストロー付キャップ」という実用新案専利、その出願日は1998年3月3日で、授権公告日は1999年3月25日である。当該専利のクレーム1は、「ボトル、シールフィルム、キャップジョイント、ストロー、保護カバーからなる回転式ストロー付キャップであって、ボトル開口部にシールフィルムが接着され、ボトル開口部にキャップジョイントが螺合され、キャップジョイントにストローが螺合され、ストローに保護カバーが嵌合され、ストローの内管に針部が設けられ、ストローの外管内にねじ山が設けられ、ストローの外管外に押動部材が設けられ、保護カバー内に押動部材が設けられることを特徴とする回転式ストロー付キャップ。」になっている。



権利侵害で訴えられた製品はあるブランドのビタミンAD・カルシウム添加ミルクの使用するキャップである。侵害紛争の中で、権利侵害で訴えられた者はその販売するビタミンAD・カルシウム添加ミルクの使用するキャップが従来技術であると主張し、文献番号がDE4323666A1であるドイツ連邦共和国の専利公布文書を提示した。調査により、前記専利文献の公開日は1994年1月27日であった。当該専利文献の明細書に、「封止手段を用いることが知られており、キャップ(固定)部がボトル開口部に螺合されている。使用するとき、カバーの内部に設けられる先端部により封止膜を突き刺すように、キャップ用ねじ山を内方へ回す。この際に、製品が予め設けられた導管により取り出され、前記導管がカバーを貫通して延出し、ボトルから取り出さず、分離させない。」と記載されている(具体的な構造は図のとおり)。ドイツ専利文献の公開した技術構想と権利侵害で訴えられたビタミンAD・カルシウム添加ミルクの使用するキャップの採用した技術構想とは同一である。これで、権利侵害で訴えられたミルク瓶のキャップの使用する技術は従来技術に属し、係争専利技術に対する侵害を構成しないことが分る。

分析とコメント：

専利文献は従来技術抗弁として最も多く利用される証拠タイプの1つであり、従来技術

抗弁が成立するかどうかを判断する時に、主に下記の内容を確認する必要がある。(1) 権利侵害で訴えられた者が提示した従来技術証拠の公開日は係争專利の出願日以前であるか、係争專利の従来技術を構成するか、(2) 前記従来技術証拠は権利侵害で訴えられた技術構想と完全又は実質的に同一の技術的特徴を公開したか。本件の中で、従来技術抗弁に用いられたドイツの專利文献DE4323666A1の公開日は1994年1月27日で、係争專利の出願日より早いので、係争專利の従来技術を構成する。中で公開したキャップの構造も権利侵害で訴えられたビタミンAD・カルシウム添加ミルクのキャップの技術的特徴と同一である。よって、従来技術抗弁は成立する。

## 2.2 使用による公開が従来技術を構成

権利侵害で訴えられた者は專利出願日前に既に專利クレームと同一である技術が公に使用されていたことを理由に従来技術抗弁をする時に、使用による公開の証拠チェーンの完全性を考察しなければならない。使用による公開の証拠チェーンは通常、係争專利の出願日前に使用により公開された事実があること、使用により公開された製品(方法)が專利権侵害紛争中に保存した製品(方法)と一致していること、專利権侵害紛争中に保存された製品(方法)が権利侵害で訴えられた製品(方法)と同一又は実質的に同一であることを含む。

### 【事例 1-3-2】

ある権利侵害紛争の中で、ある地方知識産権局は使用による公開を理由とする権利侵害で訴えられた者の従来技術抗弁が成立するかどうかを認定する時に、主に以下の事項を確定した。計算書、注文書、銀行振込控え、領収書等の証拠により、プラスチック容器成形機が係争專利の出願日前に既に販売された事実を認定した。製品の商標、製品の規格、証人証言等により、上記の販売製品が事件審理時に依然として存在していると認定し、かつ関連証拠が信用できるものである場合、権利侵害で訴えられた製品と従来技術の技術的特徴を比較する。比較の結果、権利侵害で訴えられた製品が上記販売製品の技術構想と同一であると認定した。上記証拠により構成された証拠チェーンを確認した後、従来技術抗弁が設立すると認定した。

## 2.3 非公知技術が従来技術を構成

従来技術抗弁における従来技術の範囲は、公知分野に入り公衆が自由に使用できる技術だけでなく、他人の專利権の保護範囲内にある非公知技術、ひいては專利権者の保有する他の專利技術も含む(当該技術は係争專利の出願日前に周知され、專利法に定める従来技術であればよい)。

## 2.4 従来技術抗弁の為に引用できない技術タイプ

権利侵害で訴えられた者が下記タイプの技術を従来技術抗弁用の従来技術として引用する時に、專利業務管理部門は支持すべきではない。

### 2.4.1 先に出願したが後に公開した中国発明又は実用新案專利・專利出願

「先に出願したが後に公開した中国発明又は実用新案專利・專利出願」とは、係争專利の出願日前に国家知識産権局に出願し、係争專利出願日の後に公布した中国発明又は実用新案專利又は專利出願を指す。当該專利・專利出願は係争專利の出願日にまだ公開されていないため、係争專利の従来技術を構成しない。よって、專利権侵害紛争の中で、それを

引用して従来技術抗弁をすることができない。

#### 2.4.2 新規性喪失の猶予期間にある技術

「専利法」第二十四条の規定により、専利出願する発明創造が出願日前の6ヶ月以内に以下に掲げる状況の一つに該当すれば、新規性を喪失しない。

- (一) 中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
- (二) 規定された学術会議又は技術会議で初めて発表された場合。
- (三) 他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩した場合。

新規性喪失の猶予期間にある技術については、係争専利の出願日前に周知されていたが、その後提起された専利出願の新規性に影響しない。同様に、専利権侵害紛争の中でも、このような技術に基づき、当該猶予期間にある専利を基に提出した専利権侵害について、従来技術抗弁をすることができない。

注意すべきなのは、初めて展示又は発表した日から専利出願日の6ヶ月以内の間に、発明者又は出願人を含む何人かが上記(一)(二)(三)と異なる場合で再度専利と同一である発明創造を展示、発表した場合、その再度の展示、発表は従来技術を構成する。

#### 2.4.3 秘密技術

係争専利の出願日前に既に存在していた秘密技術を従来技術抗弁に適用することができない。秘密技術の範囲は秘密保持契約に定めた技術、社会観念及び商慣習に基づいて秘密保持義務を負うべき技術を含む。しかし、秘密保持義務を負う人が約束に違反することで、秘密技術が公開されることになった場合、従来技術を構成する。

### 3. 従来技術抗弁の適用

従来技術で抗弁する時に、係争専利のクレーム、権利侵害で訴えられた技術構想、抗弁の為に引用された従来技術という3つの技術が存在する。従来技術抗弁を適用する時に、専利クレームを元に、権利侵害で訴えられた技術構想と従来技術を比較すべきである。

#### 3.1 従来技術抗弁の適用条件

従来技術抗弁を適用する時に、原則的にはまず権利侵害で訴えられた技術構想と係争専利のクレームを比較すべきである。権利侵害で訴えられた技術構想が係争専利の保護範囲に含まれ、権利侵害を構成する場合に限って、従来技術抗弁を適用することができる。権利侵害で訴えられた技術構想が権利侵害を構成するかどうかについて争議があり、かつ権利侵害で訴えられた技術構想が従来技術と同一又は実質的に同一であると認定できる場合、権利侵害に当たるかどうかについて結論を出さずに、直接従来技術抗弁が成立すると認定することができる。

権利侵害で訴えられた技術構想が係争専利クレームに対し権利侵害を構成する場合、文言侵害であってもよいし、均等論であってもよい。

#### 【事例 1-3-3】

係争専利のクレームはa、b、c、dという4つの技術的特徴を備え、権利侵害で訴えられた製品はa、b、c、Dという4つの技術的特徴を備えている。

特徴dとDは均等を構成するかどうかについて争議がない場合、まず権利侵害で訴えられた製品が係争専利の保護範囲に含まれるかどうかについて認定すべきである。dとD

が均等を構成しない場合、直接権利侵害に当たらないという結論を出す。dとDが均等を構成する場合、権利侵害で訴えられた製品を従来技術の公開する製品と比較して、従来技術抗弁が成立するかどうかを判断する。

特徴dとDは均等を構成するかどうかについて争議がある場合、同時に従来技術の公開する製品と権利侵害で訴えられた製品を比較することができる。二者が同一又は実質的に同一である場合、直接従来技術抗弁が成立すると認定する。二者が同一又は実質的に同一であるかどうかについても争議がある場合、やはり特徴dとDが均等を構成するかどうかについて結論を出す必要があり、その後に従来技術抗弁が成立するかどうかを認定する。

### 3.2 従来技術抗弁成立の判断基準

権利侵害で訴えられた技術構想を従来技術と比較したら、権利侵害で訴えられた技術構想が従来技術と同一又は実質的に同一である場合、従来技術抗弁が成立するのである。

「権利侵害で訴えられた技術構想が従来技術と同一である」とは、権利侵害で訴えられた技術構想が従来技術と完全に同じであることを指す。「権利侵害で訴えられた技術構想が従来技術と実質的に同一である」とは、従来技術の技術的特徴を常套手段で直接置換した後、権利侵害で訴えられた技術構想と同一であることを指す。

権利侵害で訴えられた技術構想と従来技術を比較する時に、権利侵害で訴えられた技術構想の係争専利のクレームと関連する技術的特徴だけを考慮すればよい。権利侵害で訴えられた技術構想の係争専利のクレームと関連しない技術的特徴を従来技術と比較する必要はない。

#### 【事例 1-3-4】

ある専利権侵害紛争の中で、従来技術を構成する 368 号専利出願は建築内型プレキャスト部材用の型ケースを公開した。それは係争専利の型枠部材、権利侵害で訴えられた製品の重ね合わせ箱と同じくいずれも中空天井に用いる部材であり、三者は同じ技術テーマに属する。権利侵害で訴えられた製品と 368 号専利出願に公開した技術構想は、前者の側壁の上部にはめたのが上ケースであり、後者の側壁の上部にはめたのが型ケースであるといところで違っている。二者の側壁及び二者の上ケースと上型ケースの役割は全部同じである。よって、権利侵害で訴えられた製品に使用する技術構想と 368 号専利出願の公開した従来技術構想とは実質的な差異がなく、従来技術抗弁は成立するのである。

### 3.3 従来技術抗弁適用の注意事項

従来技術を適用する時に、下記の事項に留意すべきである。

#### (1) 単独比較

従来技術抗弁を適用する時に、権利侵害で訴えられた技術構想と 1 件の従来技術とを単独でしか比較できず、数件の従来技術を組合わせて権利侵害で訴えられた技術構想と比較してはならない。

#### (2) 逐一比較

権利侵害で訴えられた者が複数件の従来技術を以って抗弁する場合、権利侵害で訴えられた技術構想を複数件の従来技術と逐一比較すべきであり、権利侵害で訴えられた技術構想がその中の 1 件の従来技術と同一又は実質的に同一を構成すれば、従来技術抗弁は設立するのである。

### (3) 一般的に公知常識と結合することができないこと

従来技術抗弁の中で、権利侵害で訴えられた技術構想と従来技術が同一又は実質的に同一するかどうかについて比較すべきである。そのため、常套手段の直接的な置換の他に、一般的には権利侵害で訴えられた技術構想を従来技術と公知常識の結合と比較してはならない。

### (4) 「より接近」を考察しないこと

従来技術抗弁は、権利侵害で訴えられた技術構想が従来技術により接近していることを成立要件とせず、権利侵害で訴えられた技術構想が係争専利のクレームにより接近しているか、それとも従来技術により接近しているかを考察する必要がない。

### (5) 従来技術と係争専利のクレームを比較してはならないこと

従来技術抗弁の中で、従来技術を係争専利のクレームと比較して、従来技術が係争専利のクレームと同一又は実質的に同一であり、係争専利のクレームが新規性又は進歩性を具備しないからといって、権利侵害が成立しないという結論をだしてはならない。

## 第2節 生産経営を目的としないことによる抗弁

「専利法」第十一条の規定により、生産経営を目的とする場合に限って、許諾を得ずに専利を実施する行為は専利権侵害を構成する。生産経営を目的としないことは、専利権侵害の抗弁事由になることができる。

「生産経営を目的とする」とは、工業・農業生産又は商業経営等を目的とすることを指すが、個人消費目的を含まない。「生産経営を目的としない」とは、一般的に個人使用又は公共サービス、公益事業、慈善事業等に従事する等を指す。

商業以外の目的で専利を個人的に実施する行為は生産経営を目的としない行為に該当するが、権利者の許諾を得ずに、個人的に専利を実施した後に、専利製品を個人的に友達、隣人に販売する行為は、専利権侵害行為を構成する。権利者の許諾を得ずに、他人を雇って専利を実施して個人的使用に供する場合も、雇用されたものが利益を得るので、被雇用者が専利を実施する行為は、専利権侵害行為に該当する。

公共サービス、公益事業、慈善事業等に従事する等非生産経営行為の認定については、具体的な事情を合わせて具体的に分析すべきである。組織の性質によってその行為の非生産経営性が決まるわけではなく、重点的に行為自身が生産経営を目的とするかどうかを考察する。政府機関、非営利組織、社会団体の製造、使用、輸入等の行為は公共サービス、公益事業又は慈善事業等のみのためではない場合、生産経営行為を構成する可能性がある。市場化運営をなされている公共サービス主体は、公共サービス行為の中で許諾を得ずに専利を実施した場合、「非生産経営目的抗弁」を主張することができない。

生産経営を目的とするのは営利目的を条件としないが、営利を目的とする行為について「生産経営を目的としないことによる抗弁」を主張することができない。専利製品の製造、使用、輸入及び専利方法の使用は、生産経営のために実施された可能性もあれば、生産経営以外の目的のために実施された可能性もあるが、販売と販売の申出は一般的に生産経営のためにしか実施できない。上記2種類の行為を実施した場合、一般的に「生産経営を目的としないことによる抗弁」を主張することができない。組織はその従業員の福利及び需要のために、許諾を得ていない専利を実施した場合、営利をしていないが、やはり「生産

経営を目的としないことによる抗弁」を主張することができない。

### 第3節 権利消尽の抗弁

権利消尽とは、「専利法」第六十九条第一項の規定により、社会公衆は合法的に販売された専利製品又は専利方法により直接得られた製品を購入した後、自由にその購入した製品を処分する権利を享有し、その後、購入者は如何なる方式で当該製品について使用、販売の申出、販売をしても、専利権侵害を構成しないことを指す。権利消尽の抗弁は商品の自由な流通を保障し、正常の市場秩序を守るためである。

#### 1. 権利消尽抗弁の注意事項

権利消尽抗弁の中で、下記の幾つかの問題に注意する必要がある。

(1) 権利消尽抗弁を適用する製品の最初の出所は合法的であり、即ち専利権者又はその許諾者が販売したものであること。不正に販売された製品、例えば他人が許諾を得ずに生産した専利製品、又は専利権者及びその被許諾者から盗んだ専利製品については、第三者は正常のルートで購入して入手したとしても権利消尽抗弁を適用することができない。

(2) 専利権者及びその被許諾者が販売した製品の対象は不特定の社会公衆に限らない。権利者が特定者に専利製品を販売した場合も、製品が販売された後に権利消尽抗弁を適用することができる。

(3) 権利者が専利製品を販売したことはその対価を得たことを条件としない。専利製品を無料で配布、贈呈する場合も、権利者が専利製品を販売したと見なし、権利消尽抗弁を適用することができる。

(4) 双方の契約取引において、権利者が専利製品を引き渡し、専利製品が合法的に権利者から離れたとすれば、権利消尽抗弁を適用することができる。被交付者が契約の取り決めに従って対価を支払っていないことは、商品の正常な回転に影響せず、権利消尽抗弁を適用することができるが、権利者は販売の準備行為又は販売の申出行為を実施しただけならば、販売が完成したと認定できず、権利消尽抗弁を適用しない。

(5) 権利者が専利製品を販売する時に、購入者に製品のそれ以降の使用、販売、販売の申出等を制限する制限的条件を提出したが、購入者は上記条件に違反した場合でも、権利消尽抗弁を適用することができ、その行為は専利権侵害を構成しない。その行為について契約責任を負う必要があるかどうか、制限条件となる契約条項が有効かどうかについては、専利業務管理部門の処理権限範囲に含まれない。

#### 2. 専利権の国内消尽と国際消尽

権利消尽抗弁は、専利権国内消尽と専利権国際消尽の2パターンを含む。

「専利権国内消尽」とは、わが国内で授権された専利権について、専利権者又は被許諾者がわが国内で専利製品又は専利方法により直接得られた製品を販売した後、購入者がわが国内で当該製品について使用、販売の申出、販売をするのは、いずれも専利権侵害行為を構成しない。

「専利権の国際消尽（「平行輸入」ともいう）」とは、わが国内で授権された専利権について、専利権者又はその被許諾者がわが国外でその専利製品又は専利方法により直接得ら

れた製品を販売した後、購入者が当該製品をわが国内に輸入し、又その後わが国内で当該製品について使用、販売の申出、販売をするのは、いずれも専利権侵害行為を構成しない。

専利権の国際消尽について、下記の事情に注意する必要がある。

(1) 専利権者が自国で専利権を取得したならば、輸出先国で専利権を取得したかどうかを問わず、輸入された専利製品が専利権者又はその許諾者の国外での公開販売による場合、権利消尽抗弁を適用することができる。輸入した専利製品が専利権者又はその許諾者と関係のない他人の国外での公開販売による場合、権利消尽抗弁を適用することができない。

(2) 関連技術は自国でも輸出先国でも専利権を取得したが、専利権が同一人に所属されていないならば、輸入された専利製品が自国専利権者又はその許諾者と関係のない他人の国外での公開販売による場合、権利消尽抗弁を適用することができず、当該専利製品輸入行為は国内権利者の専利権を侵害する行為を構成する。

#### 第4節 先使用権による抗弁

「専利法」第六十九第二項の規定により、ある発明創造について専利出願人が専利出願を提起する前に、他人が既に同様の製品を製造、同様の方法を使用、又は既にその製造、使用のために必要な準備を完了した場合、当該発明創造が専利権を付与された後でも、その他人は引き続き元の範囲内で当該発明創造を製造、使用することができ、その製造、使用行為は専利権侵害と見なされない。

先使用権抗弁の適用は下記の条件を具備しなければならない。

##### (1) 先使用権取得の行為条件

製品に係わる専利権については、先使用権が生じる行為は専利出願日前に既に同様の製品を製造した又は製造の必要な準備を完了した場合のみを含み、同様の製品について使用、販売の申出、販売、輸入をする行為を含まない。方法に係わる専利権については、先使用権が生じる行為は専利出願日前に既に同様の方法を使用した又は専利方法を使用する必要な準備を完了した場合のみを含み、当該専利方法により直接得られた製品について使用、販売の申出、販売、輸入をする行為を含まない。

「必要な準備を完了する」ことは、その準備作業が当該発明創造を実施するために行う技術的準備作業であることを条件とする。土地購入、水道・電気の整備、市場分析、管理者配置等一般的準備作業は、当該発明創造を実施するために必要な準備を完了したと見なされることができない。「技術的準備作業の完了」とは、一般的に主要技術図面、プロセス文書を完成したこと、又は主要設備、原材料を製造、購入したことを指す。

##### (2) 先使用権の情報源

先使用権者が発明創造を実施する情報源は、先使用権者が独自に研究、開発した又は適法的ルートにより入手したものでなければならない。先使用権の情報源は、下記のルートを含む。①先使用権者自身は発明創造が専利出願を提起される前に既に独立の研究、開発により得られた発明創造の内容である場合、②「専利法」第二十四条に定めた新規性の猶予期間内に、一つの発明創造の発明者が中国政府の主催する又は承認する国際展示会でその発明創造を展示し、又は規定された学術会議でその発明創造を発表しており、先使用権者が直接又は間接的に公開情報の中から当該発明創造の内容を知った場合、③専利権者が専利出願の前に、発明創造の内容を先使用権者に教えた場合。

先使用権者が不正に発明創造の内容を入手し、先使用行為を実施した場合、先使用権抗弁を主張することができない。不正に入手するルートは、不正のルートで後に専利出願を提起した人から入手する場合も含めば、不正のルートで他人から入手する場合も含む。不法に入手する方式は、剽窃又は他の不正方式で他人から関係発明創造を知る場合も含めば、それを知った者が適法に情報を入手した後に、秘密保持、実施しない等に関する取り決め違反して発明創造を実施する場合も含む。

### (3) 先使用権の範囲

先使用権者は、元の範囲内で発明創造を製造、使用する場合に限って、先使用権抗弁を享有することができる。「元の範囲」は、専利出願日前に既に保有していた生産規模及び既存の生産設備を利用して又は既存の生産準備によって達成できる生産規模を含む。出願日の前に実際の生産規模が達成できる生産規模より小さい場合、先使用権者は実際の生産規模を達成できる生産規模まで拡大することができる。先使用権者が専利を実施する行為が元の範囲を超えた場合、元の範囲内で実施した行為は専利権侵害行為と見なさず、元の範囲を超えた部分の実施行為は専利権侵害行為が該当する。

### (4) 先使用権者の認められる実施行為

先使用権者が元の範囲内で引き続き実施する行為について、製品に係わる専利権の場合、同様の製品を製造、使用すること、並びに製造した製品について販売の申出、販売をすることを含む。方法に係わる専利権の場合、同様の方法を使用すること、並びに専利方法によって直接得た製品について販売、販売の申出、使用をすることを含む。

注意すべきなのは、「専利法」第六十九条第二項に定めた先使用権を取得する行為も先使用権者が専利を実施する行為も、「製造、使用」という用語を使っているが、二者は異なる意味があるはずである。先使用権者が専利を実施する行為については、専利製品の「製造、使用」だけに限られ、製造した製品が販売できない場合、先使用権制度は形骸化する。そのため、先使用権者が引き続き専利を実施する行為は販売、販売の申出まで拡張されるべきであるが、専利製品又は専利方法によって直接得た製品の輸入を含むべきではない。なぜなら、製品の輸入行為は先使用権者の先使用行為と関係がないからである。なお、先使用権者は他人に関係専利を実施するのを許諾することができず、先使用権を単独で移転することもできない。先使用権は先使用権者の企業と一緒に移転又は承継されるしかない。

先使用技術が出願日前に既に使用により公開され、係争専利の従来技術を構成する場合、先使用権者は先使用権抗弁を主張することもできれば、従来技術抗弁を主張することもできる。非先使用権者は、従来技術抗弁しか主張できない。

#### 【事例 1-3-5】

公民李某が 1998 年 12 月 8 日に国家知識産権局に「擁壁の構造方法」という発明専利出願を提出し、2001 年 4 月 4 日に権利を付与された。専利出願公開日は 1999 年 6 月 16 日だった。

2001 年 12 月 21 日に、某デベロッパーが某建築院と契約書を締結し、建築院がデベロッパーのためにある複合ビルの根切り支保工の図面を設計すると取決めた。2002 年 2 月 31 日に、デベロッパーが某建設業者と工事契約書を締結し、建設業者が当該複合ビルの根切り吹付工・支保工の工事を請け負うと取決めた。上記の設計及び工事に使用される技術構想は李某の「擁壁の構造方法」という発明専利の独立クレームの全ての技術的特徴をカバーした。

権利侵害紛争の中で、デベロッパーは本件専利に対し先使用権を有すると主張した。調査した結果、1998年10月20日に、某デベロッパーが建設した総合ビルの根切りの支保工の工事が始まり、工事はデベロッパーが建築院に施工設計を依頼したのであり、工事設計方案は1998年8月18日に完成され、工事の施工側も某建設業者である。当該工事の設計及び施工に利用された技術構想も李某の発明専利の独立クレームの全ての技術的特徴をカバーしている。

本件の争点は、デベロッパーが主張する先使用権抗弁が成立するかにある。

分析とコメント：

本件における複合ビルの根切りに利用した方法は総合ビルの根切り工事と同様であり、かつ二者の技術構想はいずれも係争専利の方法と同一である。総合ビルの根切り工事は係争専利の出願日前に既に設計審査を完了し、施工し始まったので、「専利法」第六十三条第一項第(二)号の規定により、建築院が総合ビルの根切り工事設計方案の中に専利方法を使用する行為は先使用に該当し、又元の範囲内で引き続き使用するのであり、専利権侵害と見なさないと認定すべきである。本件における複合ビルの根切り工事のデベロッパーが総合ビルの根切り工事のデベロッパーと異なるが、工事設計業者と施工業者が完全に同様であるため、デベロッパーが設計業者の設計した方案に従って施工を委託したことは専利権侵害を構成しない。

#### 【事例 1-3-6】

A社は2004年4月28日に国家知識産権局に「スーパーホワイト研磨タイルの原料としてのボールクレー及びその生産方法」というタイトルの発明専利出願を提出し、2006年1月25日に権利を付与された。当該専利のクレーム1は、「ボールクレーの総重量を基準に、カオリン14～63%、二次粘土7～56%、希釈剤0.01～2%、凝集剤0.01～1%、水22～32%を含有する、スーパーホワイト研磨タイルの原料としてのボールクレー。」になっている。クレーム4は方法に係わるクレームである。

権利侵害で訴えられた者のB社は2003年1月23日に設立された会社である。B社は、その生産したSD-2、SD-3、SR-3という3種類製品の組成成分比率が係争専利のクレーム1と同一であり、SD-188、SD-2、SD-3、SR-3という4種類製品の生産方法が係争専利のクレーム4と同一であると認めた。

権利侵害紛争の中で、B社はISO9001：2000の認証を申請した時に提出した一部の文書を提示した。中で「調合作業指示書」に、SD-188、SD-2、SD-3の3種類製品の1.0バージョン及びその他のバージョンの調合法を記載していた。その他のバージョンは1.0バージョンと比べ、成分は同じだが、ブラックスラリー、ホワイトスラリーの比率、水ガラスの投入量は些細な違いがあった。

B社は、本件に係わる4種類の製品及びその製造方法について先使用権を享有すると主張し、関係証書、契約書を提示した。これらの証書や契約書により、B社は2003年3月から次々と振動篩、積込機械、加圧ろ過機等の設備を購入し、2003年5月からカオリン、水ガラス、磁気泥、黒泥等の原料を購入し始めたと証明した。双方はみんなカオリンは即ちホワイトスラリー、二次粘土はブラックスラリー、通常の希釈剤は水ガラス、トリポリりん酸ナトリウム、ピロりん酸ナトリウム、炭酸ナトリウムを含み、通常の凝集剤は塩化マグネシウム、塩化カルシウムを含むと確認した。

本件の争点は、権利侵害で訴えられた者の実施する上記行為について先使用権抗弁を主張できるかにある。

分析とコメント：

B社の調合法を記載した認証申請書類の作成日は係争特許の出願日より早く、B者は特許出願日前に既に同様の製品を製造し始め、規模を拡大して製造する必要な準備を完了したため、係争特許製品に対し先使用権を享有する。B社は特許出願日前にSR-3型製品を製造、販売したことを証明する証拠を提示しなかったが、SR-3型製品はSD-188、SD-2、SD-3の3種類製品と成分が完全に同一であり、投入する凝集剤と希釈剤の比率が違うだけで、その比率の差異はいずれも係争特許のクレーム1の範囲内に該当し、他の規格の製品の技術的特徴と実質的な差異がないため、B社がSR-3型製品を生産、販売する行為は先使用権を行使する行為であり、権利侵害を構成しない。

## 第5節 臨時通過抗弁

「特許法」第六十九条第三項の規定により、中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手段が、輸送手段自身の需要のためにその装置及び設備に関係特許を使用する場合、その所属国と中国との間で締結した協定若しくは共に加盟している国際条約、又は互惠の原則に従い、特許権侵害と見なさない。

臨時通過抗弁は、下記の条件を具備しなければならない。

(1) 臨時通過抗弁は中国の領土、領海、領空を臨時的、偶然的に通過する輸送手段に限る。「臨時的、偶然的に通過する」とは、定期便、嵐回避、機械故障、不時着、船舶事故等の場合を含む。臨時通過抗弁は長期的にわが国に滞在する交通手段に適用しない。

(2) 臨時通過抗弁は外国の輸送手段のみに適用し、自国の輸送手段は当該抗弁を適用することができない。輸送手段が外国のものであるか自国のものであるかを区別する時に、輸送手段の登録地を基準とする。

(3) 臨時通過抗弁は輸送手段自身の需要のために関係特許を使用する場合のみに限る。一般的には、交通手段装置及び設備に関係特許を使用することを含む。例えば、交通手段部品、又はナビゲーション、レーダー等の航行用付属品等。交通手段において関係特許製品について製造、販売の申出、販売をする場合、いずれも臨時通過抗弁を主張することができない。

(4) 臨時通過抗弁は、その所属国と中国が協定を締結したこと、又は共に国際条約に加盟していること、又は互惠原則があることを要件とする。上記協定、国際条約、互惠原則がいずれも存在しない場合、臨時通過抗弁を主張することができない。

## 第6節 もっぱら科学研究と実験のためであることによる抗弁

「特許法」第六十九条第四項の規定により、もっぱら科学研究と実験のために関係特許を使用する場合、特許権侵害と見なさない。「もっぱら科学研究と実験のために」とは、特許権を取得した技術そのものについて科学研究と実験をすることを指し、一般的には専利技術の達成できる実際の効果を研究すること、専利技術保護範囲内での最適実施方式を研究すること、専利技術を改善すること、専利保護期間が満了した後に当該技術を実施するため等を含む。科学研究と実験の過程において他人の専利技術を製造、使用する時に、その目的は他人の専利技術を研究、改善するのではなく、その結果は専利技術と直接な関係がない場合、もっぱら科学研究と実験のためであることによる抗弁を適用することができず、その行為は特許権侵害を構成する。

もっぱら科学研究と実験のために関係特許を使用する行為は、研究者による専利製品の製造、使用行為又は専利方法の使用行為だけではなく、専利製品を輸入する行為も含むが、

専利製品及び専利方法により直接得た製品について販売、販売の申出をする行為を含まない。研究者が科学研究と実験を終了した後に、当該専利製品を販売してはならない。でなければ、専利権侵害を構成する。

## 第7節 薬品と医療機器の行政上の審査許可抗弁

「専利法」第六十九条第五項の規定により、行政上の審査許可に必要な情報を提供するために、専利薬品又は専利医療機器を製造、使用、輸入する場合、及びもっぱらそのために専利薬品又は専利医療機器を製造、輸入する場合には、専利権侵害と見なさない。同規定の立法目的は、医薬発売審査制度により薬品、医療機器の模造品が専利権満期後に発売されるのを遅らせることを克服することで、やむを得ずに関係薬品、医療機器専利の保護期間を延長するのを避けることにある。

薬品と医療機器の行政上の審査許可抗弁を適用する時に、下記問題に注意すべきである。

(1) 薬品又は医療機器を製造、使用、輸入する目的は行政上の審査許可のためだけに限る。行政上の審査許可を受ける時に、薬品を買い占めて専利満期後に販売する等他の目的について、行政上の審査許可抗弁を主張することができない。製造、輸入した薬品若しくは医療機器の数量が行政上の審査許可の必要を遥かに超え、又は行政上の審査許可をパスした後も薬品若しくは医療機器を製造、使用、輸入する場合、行政上の審査許可抗弁を主張することができない。

(2) 行政上の審査許可に必要な情報を提供するために実施する薬品専利は、薬品そのものの専利のほかに、活性成分専利、薬品の製造方法専利、薬品活性成分の製造方法専利をも含む。実施する医療機器専利は、医療機器そのものの専利のほかに、医療機器専用部品の専利及び医療機器使用方法に係わる専利をも含む。

(3) 薬品と医療機器の行政上の審査許可抗弁は、製造、使用、輸入という3つの行為にしか適用せず、販売の申出と販売には行政上の審査許可抗弁を適用しない。

(4) 行政上の審査許可に対する提供は、わが国の薬品行政管理機関への情報提供も含めば、外国の薬品行政管理機関への情報提供も含む。

---

## 第二編 意匠専利権侵害の判定

「専利法」第二条第四項の規定により、意匠とは、製品の形状、模様又はその組合わせ及び色彩と形状、模様の組合わせにより作出された美観に富みかつ工業上の応用に適した新しいデザインを指す。

権利侵害で訴えられた製品が意匠専利権を侵害するかどうかを判定する時に、まず専利の保護範囲を確定し、それから権利侵害で訴えられた製品の意匠が専利権の保護範囲に含まれるかどうかを判断する。この手続きにおいて、さらに権利侵害で訴えられた者の抗弁事由を考慮する必要がある。権利侵害で訴えられた製品が採用したのは従来意匠である場合、権利侵害で訴えられた製品が意匠の保護範囲に含まれるとしても、権利侵害成立と認定することができない。

### 第1章 意匠専利権保護範囲の確定

「専利法」第五十九条第二項に、「意匠専利権の保護範囲は、図面又は写真に表示された当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は図面又は写真に表示された当該製品の意匠の解釈に用いることができる。」と定めている。

#### 第1節 基本概念

意匠専利権の保護範囲を確定する時に、意匠専利に関する幾つかの基本概念に係わることがある。

##### 1. 意匠の製品、形状、模様、色彩

「専利法」第二条第四項の規定によると、一つの意匠専利の保護範囲は、それを使用する製品と採用した形状、模様、色彩内容に限定される。

###### 1.1 製品

意匠専利は具体的な製品に係わる意匠であり、そのキャリヤーは製品であり、かつ工業上の応用に適した製品でなければならない。

農産物、畜産物、自然物及び繰り返し生産できない手作り工芸品は、意匠専利で言う製品に属しない。特定の地理的条件によって決まる、繰り返し再現できない固定建築物や橋等も意匠専利でいう製品に属しない。製品から分割できない一部分は、単独で意匠のキャリヤーになることができない。

使用機能の視点から、意匠製品は最終製品と中間製品に分けられる。最終製品とはエンドユーザーが直接使用するのに供する製品を指し、中間製品とは、半製品、部品、生産材料等を指す。製品構成の視点から、意匠製品はセット製品、組物製品、単一製品に分けられる。上記の分類方式による各種類の製品は、意匠専利権侵害判定の中でそれぞれ異なる判定規則を適用する。

セット製品とは、2点以上（2点を含む）の同一区分に属するが、各自に独立した製品

---

から構成され、各製品の意匠考案が同じであるが、各製品は独立した使用価値があり、組み合わせられたらその組合せられた使用価値を表すことができる製品を指す。例えば、コーヒーカップ、コーヒーポット、ミルクポット及び砂糖容器からならコーヒー器具。

組物製品とは、複数部材の組合せにより構成する1点の製品を指す。組立関係が唯一である組物製品（例えば、ポット及び加熱台からなる電気ポット組物製品）と組立関係が唯一でない組物製品（例えば組み合わせ組物おもちゃ製品等）を含む

## 1.2 形状、模様、色彩

形状、模様と色彩は意匠内容を構成する3要素である。意匠内容はこの3要素又はその組合せでなければならず、形状、模様又はその組合せ及び色彩と形状、模様の組合せを含む。

意匠3要素の異なる組合せにより、(1) 単なる製品形状に係わる意匠、(2) 単なる製品模様に係る意匠、(3) 製品形状と模様の組合せに係わる意匠、(4) 製品の形状と色彩の組合せに係わる意匠、(5) 製品の模様と色彩の組合せに係わる意匠、(6) 製品の形状、模様及び色彩3者の組合せに係わる意匠、という6タイプの意匠を構成することができる。

### (1) 形状

形状とは、製品造形に係わるデザインであり、つまり製品外部の点、線、面の移動、変化、組合せにより現れたアウトラインであり、即ち製品の構造、外形等について同時にデザイン、製造を行った結果を指す。

製品の形状は固定なものでなければならず、形状が決まらない液体、粉末、顆粒状物質等は意匠専利の保護を受けられない。

### (2) 模様

模様とは、如何なる線、文字、符号、色の配列又は組合せにより製品の表面に構成する模様を指す。模様は製図又はその他デザイナーの模様デザイン考案を表せる手段で製作することができる。

製品の模様は固定、可視のものでなければならず、あつたりなかつたりする又は特定の条件下でしか見えないものではない。製品が通電した後に表示する模様、例えば、電子腕時計の文字盤と携帯電話のディスプレイに表示される模様、ソフトウェア画面等は意匠専利上の模様に属しない。

一部の製品（浮き彫りデザイン等）の表面は、点、線、面の移動変化により形成される形状であるが、その形状の変化が目立たず、より強烈な模様の効果を有しているので、模様と見なすことができる。

### (3) 色彩

色彩とは、製品に用いる色又は色の組合せを指す。製品の色彩は、形状又は模様と組合せなければ意匠を構成しない。通常、色彩の組合せが模様を構成すると思われる。

## 2. 意匠の図面又は写真

専利文書の中で、意匠の図面又は写真は意匠の保護範囲を確定する根本的な根拠である。

意匠の図面又は写真は製品意匠の各面のデザイン内容を示し、通常、六面正投影図、立体図、展開図、透視図、断面図、拡大図、変化状態図及び参考図で表示される。六面正投

---

影図は正面図、左側面図、右側面図、背面図、平面図と底面図を含む。

参考図は通常、製品の用途、使用方法又は使用場所等を示し、製品区分の視点から意匠専利権の保護範囲を確定する。参考図は使用状態参考図、変化状態参考図、立体参考図、通電状態又は操作位置を示す参考図等様々な形式のものを含む。

参考図以外の他の図面は意匠の形状、模様又は色彩の視点から意匠専利権の保護範囲を確定する。

意匠の図面は一般的に描画線図、レンダリング図と写真等を含む。

描画線図、レンダリング図は精確に各図面の投影関係を示すことができ、写真の正投影図の透視変形現象を避けることができ、図面内容から保護範囲に含まれない細部を除去しやすいため、その図面に示す内容は正確にその保護する意匠を表すことができる。

写真の形で表示される図面については、一部の写真は透視変形がある又は各投影図の間の対応関係に偏差がある恐れがあり、ひいては明らかに保護を求める製品の意匠に含まれない内容、例えば製品の暗い影、光の反射する表面を撮影する時に発生した反射映像等が出る恐れがある。このような状況がある場合、これらの要素を区分、排除しなければならない。

### 3. 意匠の簡単な説明

簡単な説明は、図面又は写真に示す製品の意匠に対する解釈と文字による説明である。

「専利法実施細則」第二十八条及び「専利審査指南」の関連規定によると、意匠の簡単な説明では、意匠製品の名称・用途、デザイン要点を明記し、デザイン要点を最もよく表せる図面又は写真を指定しなければならない。必要な場合には、更に以下の内容を明記しなければならない。つまり、図面省略の状況及び色彩保護請求の状況、類似する意匠の基本デザインの指定、生地、壁紙の模様の連続方式状況、特殊な視覚効果（例えば透明）材料に対する説明、細長い物品の略画法、セット製品の各構成物品の製品名称等。

### 4. 専利権の保護範囲と図面又は写真における同製品の意匠

「専利法」第五十九条第二項に定めた「専利権の保護範囲」は、権利者が実際に保護を得られる最大範囲を指し、「図面又は写真に示された当該製品の意匠」の他に、同一又は類似製品の類似意匠を含む。

「図面又は写真に示された当該製品の意匠」とは、授権公告文書における図面又は写真に示す製品の意匠と同一する意匠（必要な場合、簡単な説明の内容を考慮に入れて補正又は限定する）を指す。

二者の関係は下記公式に示すとおりである。

専利権の保護範囲＝図面又は写真に示された当該製品の意匠＋同一又は類似製品の類似意匠

### 5. 出願文書、授権公告文書及び発効法律文書で確定された専利文書

出願文書とは、意匠出願人が意匠を出願するときに提出する文書を指す。

授権公告文書とは、意匠出願が初歩的審査を経て、権利付与条件を満たした場合、国務院専利行政部門が当該意匠の授権公告を出す時の文書を指す。

発効法律文書で確定された專利文書：1件の意匠專利に複数の意匠（例えばセット製品の意匠、類似意匠）を含む場合、無効宣告手続きの中で、前記意匠の一部の意匠が無効宣告され、関係無効宣告請求審査決定（以下、「無効決定」という）が発効した後、当該無効決定で有効だと維持された意匠專利文書は、「発効法律文書で確定された專利文書」と言われる。

## 6. デザイン要点

デザイン要点は、專利権者が意匠專利の簡単な説明において声明した、従来意匠に対する出願意匠の創造的な部分である。

### 第2節 保護範囲の確定

「專利法」第五十九条の規定によると、意匠の保護範囲を確定する基本的な根拠は意匠を示す図面又は写真であり、簡単な説明は図面又は写真に対する解釈である。

#### 1. 保護範囲確定の基本規則

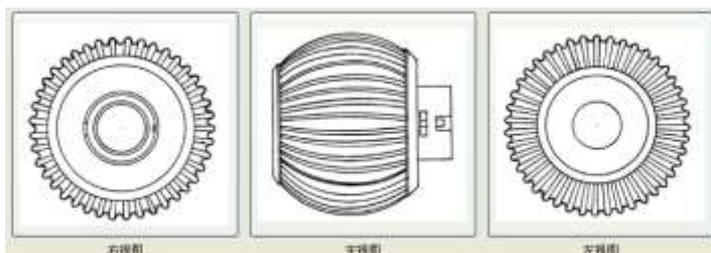
##### 1.1 図面又は写真に示された製品の意匠を基準に

意匠專利権の保護範囲は意匠の図面又は写真に示された製品の意匠を基準とし、当事者が提供する意匠製品の実物又は写真は意匠を理解するための参考にしかなれず、意匠の保護範囲確定の根拠になることができない。

意匠の保護範囲確定に用いる図面又は写真は、授權公告文書を基礎とすべきであり、発効法律文書で確定された專利文書がある場合、当該文書を基礎とすべきである。專利公告（專利授權公告と專利権一部無効公告を含む）に示された図面又は写真がはっきりしない又は色収差が出る場合、当該公告に対応する出願ファイルの記載内容に準ずることができる。

意匠專利権の保護範囲を確定する時に、正投影図、立体図、展開図、透視図、断面図、拡大図及び変化状態図等で意匠の形状、模様又は色彩内容を確定すべきであり、参考図は主に製品の用途、使用方法又は使用場所を示し、製品の区分を確定するのに用いられる。参考図に含まれる他の図面に示されていない内容を排除すべきであり、参考図とその他の図面に示す内容に差異がある場合、その他の図面に示す内容に準ずること。

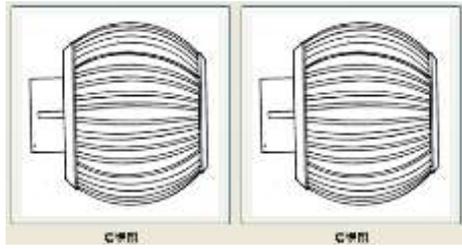
#### 【事例 2-1-1】 ドアロックの取っ手



右側面図

正面図

左側面図



背面図

平面図



使用状態参考図

分析とコメント：

当該意匠専利は六面正投影図によりドアロックの取っ手の形状デザインを示し、使用状態参考図により当該ドアの取っ手とドアロックの組立後の使用方式を示した。当該意匠の具体的な形状デザインを確定する時に、前記の正投影図を基準とすべきであり、使用状態参考図に示した取っ手を含むドアロック部は、専利権の保護範囲に属しない。

### 1.2 簡単な説明は図面又は写真に示される製品の意匠の解釈に用いられる

簡単な説明は図面又は写真に示される当該製品の意匠の解釈に用いることができる。

「解釈」とは、任意内容ではなく、被解釈対象そのものに含まれる、非明示的な内容を明らかにし、説明することを指す。簡単な説明による意匠保護範囲に対する解釈は、図面又は写真に示す内容を超えてはならない。例えば簡単な説明だけに記載され、図面又は写真に示されていない形状、模様又は色彩については、保護範囲確定の時に考慮に入れるべきではない。簡単な説明に記載された内容が図面又は写真と一致しない場合、図面又は写真に準ずるべきである。

簡単な説明の解釈作用は、それに記載する具体的な内容によって違い、以下の数種類に分けられる。

(1) 限定的解釈。例えば簡単な説明において色彩の保護請求を記載した場合、図面又は写真に表示された色彩は意匠専利の保護範囲に属する。

(2) 補充的解釈。例えば簡単な説明において対称又は同一であるため図面、平面的製品の模様・柄の連続状況を省略すると記載した場合、相応する記載内容は省略された図面に表すデザイン内容を補充することになる。

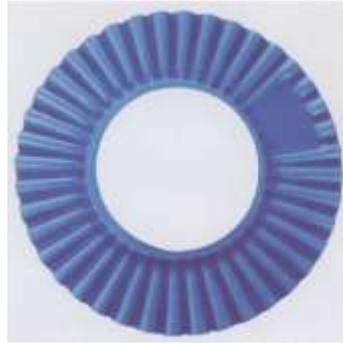
(3) 一般説明的解釈。例えば簡単な説明において製品用途、デザイン要点を記載する場合、それは意匠専利に係わる製品の区分、視覚上の注目点の判断等に影響を与える可能性がある。

(4) 専利審査、公開等の行政行為に役立つための関連説明。例えば類似意匠の基本デザイン、デザイン要点を最もよく表せる図面を指定する等。

#### 【事例 2-1-2】 ベビー用シャワーキャップ



正面図



背面図

当該専利の簡単な説明は次のようになっている。製品名称はベビー用シャワーキャップである、幼児がシャワーを浴びる時に使う、デザイン要点は正面図と背面図にある、正面図はデザイン要点を最もよく表せる図面である。本製品は見なし平面的製品であり、他の図面を省略する。

分析とコメント：

当該意匠専利は簡単な説明において、「本製品は見なし平面的製品であり」と明記した。しかし、写真に示した影関係から見れば、当該製品の意匠は溝を有する立体製品であり、溝みtainな模様がある平面的デザインではないため、図面に示す立体形状デザインに準じて、当該意匠の保護範囲を確定すべきである。

### 1.3 意匠に対する全体的理解

意匠専利の保護範囲を確定する時に、各図面で確定した意匠の形状、模様又は色彩を合わせて、図面又は写真に示す全体的意匠を基礎として保護範囲を確定すべきである。

意匠に創造的意匠の部分と従来意匠の部分とが含まれている場合、それが共同で形成している全体を保護範囲確定の基礎とする。立体製品については、各図面にに基づき、読図ルールにより還元した立体形状を意匠の内容とすべきであり、他と切り離してそれぞれ各図面に示す投影線により意匠の保護範囲を確定することができない。

意匠の形状、模様、色彩という3要素は意匠の保護範囲確定時に並列関係にあり、如何なる従属関係も存在しない。意匠の全体的視覚効果に対する各要素の影響度は、意匠毎に各方面の要素を総合的に考慮して確定する必要がある。

### 1.4 意匠保護を受けられない内容の排除

#### 1.4.1 製品の内部構造

一般消費者が図面又は写真から観察できない製品の内部構造（例えば断面図等）に示された製品の内部デザイン）は、専利権の保護範囲に属しない。

注意すべきなのは、部品等中間製品については、最終製品の中でそれが可視であるかによりその可視部分を判断すべきではない。例えば、ドア・窓用型材に係わる意匠の判断はその断面の形状に準ずる。最終製品としてのドア・窓から、その断面の形状が見えないが、型材の一般消費者であるドア・窓の製作者は使用中にそれを観察することができる。よって、ドア・窓の使用中に型材の断面が見えないからといって、断面は専利権の保護範囲ではないと認定することができない。

#### 1.4.2 製品の機能効果

意匠の中で、製品の技術的機能だけに確定されるデザイン内容は意匠の保護範囲ではない。選択、置換に供する意匠がある場合、関係意匠は専利権の保護範囲である。

意匠専利の保護範囲を確定する時に、製品の技術的機能による差異を考えない。しかし、技術的機能の差異により製品用途が異なる場合、①製品の区分が類似するか、②一般消費者が使用、購入する時に誤認する恐れがあるかという2つの要素を考えなければならない。

#### 1.4.3 発音、意味

意匠における文字や数字の発音、意味は意匠の保護範囲ではない。意匠専利の保護範囲を確定する時に、それを模様としか見なさない。

#### 1.4.4 写真に示された明らかに保護請求意匠でない内容

写真図面を撮る時に完全に製品の各細部を再現するので、写真に暗い影、光の反射する表面を撮影する時に発生した反射映像等が見えることがあったり、製品の中に入っているもの又は引き立て物も示されている写真があったりして、明らかに意匠専利権の保護範囲ではない。又、透視効果による明らかな偏差、各図面の比例が一致しない等の事情も日常の経験により判断すべきで、その結論は何の疑問点もなく直接得られるはずである。

##### 【事例 2-1-3】蛇口



##### 分析とコメント：

当該意匠は写真で各面の図面を示しており、その白いハイライトの部分は一般常識で判断したら、滑らかな表面の反射映像又は図案である可能性がある。各図面の投影関係により分析したら、意匠の中で、その図面は明らかに対応していないため、意匠の保護範囲を確定する時に、それを保護しない反射光として考えるべきである。又、写真の中で、正面図、背面図、右側面図の頂面の面取縁はアーク形のように見えているが、左側面図の中で直線を示している。頂面がアーク面である場合、各図面に頂面と側面との交線があるはずであるため、各図面により分析すれば、頂面はアーク面である可能性がないことがわかる。経験により判断すれば、正面図、背面図、右側面図の頂面の面取縁は透視によるもので、製品の頂部は平らであると判定するのである。

##### 【事例 2-1-4】ガードル



主视图  
正面図

后视图  
背面図

右视图  
右側面図

分析とコメント：

当該意匠専利はマネキンによる支えによってこそ、ガードルの形状、模様をはっきりと示すことができ、そのマネキンは言うまでもなくガードルの構成部分ではなく、専利権の保護範囲ではない。

## 2. 保護範囲確定の典型的なパターン

### 2.1 セット製品、組物製品、変化状態の製品

セット製品の意匠専利は、法定条件を満たす複数製品に係わる複数意匠が1件の意匠として専利権を取得することである。セット製品を構成する各件意匠はそれぞれ独立した専利権保護範囲を有する。

組物製品の意匠は1つの製品に係わる1つの意匠である。複数の部材をそれぞれ示す図面を含んでいるとしても、専利権の保護範囲を確定する時に、全ての部材を1つの総体と見なし、共同で専利権の保護範囲を限定すべきであり、各部材は独立した権利保護範囲を有しない。

変化状態の製品の意匠は1つの製品に係わる1つの意匠であり、それに複数の変化状態を含む。専利権の保護範囲を確定する時に、図面に示す各変化状態を全体として考慮し、それらにより共同で専利権の保護範囲を限定すべきであり、各変化状態は独立した権利保護範囲を有しない。

### 2.2 簡単な説明に記載される色彩保護請求

ある意匠専利が簡単な説明に色彩保護の請求を明記していたのなら、その色彩の組合せは専利権の保護範囲である。でなければ、その図面に色彩を示しているとしても、その色彩デザインは専利権の保護範囲ではない。

意匠で色彩の保護を請求する場合、色彩の限定によって必ずしも保護範囲を小さくするとは限らない。例えば、権利侵害で訴えられた意匠が専利意匠と形状、図案において類似を構成していないが、その色彩の組合せが非常に類似することで、二者の全体的視覚効果が類似し、権利侵害で訴えられた製品が意匠専利の保護範囲に含まれる。

### 2.3 簡単な説明に記載されるデザイン要点

デザイン要点が従来意匠に対する専利意匠の創造的部分であると認められ、一般消費者の視覚注目のデザイン内容を構成する場合、他のデザインと比べ、それは意匠の全体的視覚効果にもっと影響力がある。簡単な説明に記載されるデザイン要点が従来意匠に対する専利意匠の創造的部分でない場合、簡単な説明に記載されたデザイン要点は必ずしも全体的視覚効果に著しい影響があるとは限らない。

意匠の全体的視覚効果にもっと影響があるかどうかは、簡単な説明においてデザイン要点だと明記されたかどうかによって決まるわけではない。

### 2.4 簡単な説明に記載される製品名称と製品用途

簡単な説明に記載される製品名称と製品用途は、意匠の製品区分確定の根拠である。意匠が同一又は類似区分に用いることは、権利侵害で訴えられた製品が意匠専利の保護範囲に含まれるかどうかを判断する前提である。意匠に係わる図面又は写真に示しているのは製品の形態特徴（形状、模様、色彩）だけで、これにより製品の区分（例えば、車と車のおもちゃの図面に示す意匠は全く同じである可能性がある）を確定できない場合が多いが、簡単な説明における製品名称と製品用途から明確なヒントを得られる。

#### 【事例 2-1-5】 チョーク



当該意匠の簡単な説明に製品名称、デザイン要点を最もよく表せる図面及び図面の省略状況を記載した他、当該意匠に係わる製品はオーブンに用いると明記していた。

分析とコメント：

当該意匠専利は写真図面、製品名称だけではその用途を確定するのが困難であり、簡単な説明を読めば、当該製品はオーブンの部品であり、オーブンに用いることが分る。

意匠の図面又は写真により直接製品の用途を確定できる場合、製品名称及び簡単な説明に記載される製品用途は単なる補充的又は補助的な説明作用を発揮する。簡単な説明に記載された製品名称と製品用途が図面又は写真により確定された製品用途と一致しない又は矛盾する場合、日常経験を元に判断し、他の専利情報を合わせて確認すべきである。

#### 【事例 2-1-6】 ビール瓶



件 1 正面図

件 2 正面図

件 3 正面図



使用状態参考図

分析とコメント：

当該意匠専利の製品名称はビール瓶であるが、件 1 から件 3 までの正面図に示しているのはビール瓶の標識である。日常経験で判断すれば、ビール瓶本体は常套デザインであり、しかもビール瓶を表示している写真は使用状態参考図なので、各正面図によると、標識が係争専利意匠の保護請求内容だと思われる。そのため、各正面図に示す標識のデザイン内容で専利権の保護範囲を確定すべきである。

2.5 図面省略状況

簡単な説明において既に提出した図面と同一又は対称であるため図面を省略すると記載している場合、その図面を提出したと見なす。このような省略された図面は意匠専利の保護範囲を限定する役割がある。使用する時に見えないことから省略された図面(例えば、大型設備の場合、簡単な説明に「底面図省略」と明記される)は、意匠専利の保護範囲に対し影響がない。

2.6 平面製品の模様・柄の連続状況

生地、壁紙等の平面製品については、簡単な説明に図面で模様・柄が二方向連続又は四

---

方向連続、境界限定がないと明示している場合、図面又は写真が模様・柄の図面だけを示している時に、図面又は写真に示している模様・柄だけを意匠の保護範囲にするのではなく、簡単な説明に記載された連続方式を合わせて、製品の全体的意匠を還元し、専利権の保護範囲を確定すべきである。

## 2.7 簡単な説明におけるその他の説明

### 2.7.1 保護範囲に影響を与えない説明

#### (1) 最もデザイン要点をよく表せる図を指定

簡単な説明に指定された最もデザイン要点を良く表せる図面又は写真は、出願人が自ら選んだ専利公報の出版のみに用いる図面又は写真であり、これにより当該図面又は写真は保護範囲の確定時に特別な地位があると認定することはできない。その指定は、保護範囲の確定に対し如何なる影響もない。

#### (2) 類似意匠の基本デザインを指定

同一製品に係わる複数の類似意匠について1件の意匠を出願する時に、「専利審査指南」の規定により、簡単な説明において中の1件を基本デザインとして指定する必要がある。その指定された当該基本デザインは、出願段階においてその他の各意匠がそれに類似しているかどうかを比較することのみに用いられ、それにより併合出願の条件を満たすかどうかを判断する。意匠専利の保護範囲を確定する時に、その指定された当該基本デザインはその他の各意匠と法的地位が全く同じであり、各意匠とも独立した専利権保護範囲を有するのである。

### 2.7.2 保護範囲に影響があるその他の説明

「専利法実施細則」及び「専利審査指南」の中で簡単な説明に明記できる内容を全て列挙したわけではない。必要な場合、出願人は他の補充的説明内容を書き込み、図面又は写真の具体的な内容を更に定義することができる。その関係定義は専利権の保護範囲に影響を与えるのである。

#### 【事例 2-1-8】 壁紙



当該専利の簡単な説明に、模様にある白い縞模様は浮き出す不規則の縦方向、横方向の

---

針金状模様であること、濃い色の斑点模様は窪みであり、横縦の凹凸のある模様は異なる方向の光源に対し屈折作用があること、背面図に模様がなく、背面図を省略していること、という意匠のデザイン要点を明記した。

分析とコメント：

当該意匠専利に示す壁紙模様の凹凸は写真で示されることが困難であり、簡単な説明により補足的説明をする必要がある。意匠専利の保護範囲を確定する時に、図面と簡単な説明を合わせて意匠の具体的な内容を確定すべきである。

## 2.8 図面と図面間に矛盾がある又は図面に間違いがある。

意匠専利の図面に間違いがあり、各図面の間に対応せず又は矛盾が生じて、製品の意匠をはっきりと示すことができないことから、意匠の保護範囲を確定できない場合、専利業務管理部門は、専利無効宣告手続きを通じて係争専利の有効性を確認できることを当事者に伝えることができる。当事者はいずれも無効宣告請求を申し立てない場合、専利業務管理部門は、権利者の侵害紛争調停・処理請求を却下することができる。

図面間の間違いは明らかなミス、局部の些細な瑕疵だけである場合、又は他の図面により何の疑問点もなく専利の保護範囲を確定できる場合には、図面に示した正確な内容に基づいて専利の保護範囲を確認することができる。一般的には、下記の事情は製品の意匠専利の保護範囲の確定に影響するのに不十分である。

- (1) 明らかな図面名称の間違い。
- (2) 明らかな図面方向の間違い。
- (3) 意匠の図面に表示された製品形状の描画線が陰影線、指示線、中心線、寸法線、鎖線、3次元モデリングの時に生じた不要の線等を含む。

## 第2章 意匠専利権侵害の判定

意匠専利権侵害の判定は、権利侵害で訴えられた製品が意匠専利権の保護範囲に含まれるかどうかを判断する過程であり、同種類製品の一般消費者の視点から判断すべきである。まず、権利侵害で訴えられた製品と意匠専利製品が同一又は類似種類の製品であるかどうかを判断する。それから、係争専利の保護範囲及び権利侵害で訴えられた製品の意匠を確定し、デザイン自由度に対する分析により、意匠の全体的視覚効果に対しより影響のあるデザイン内容を確定して、二者の形態（形状、模様、色彩）が同一又は類似を構成するかどうかを判断する。二者が同一又は類似種類の製品に属し、形態（形状、模様、色彩）も同一又は類似を構成する場合、二者は同一又は類似する意匠に該当し、権利侵害で訴えられた製品が専利権の保護範囲に含まれ、権利侵害が成立する。

### 第1節 判断の主体

意匠専利権侵害判定の主体は、意匠専利の関係種類製品の一般消費者であるべきだ。

「一般消費者」とは、現実生活における具体的な人間タイプではなく、法律上で想定された、創造的デザイン能力を有しない、製品の使用における係争専利製品及びその各部分の意匠に対する影響を考慮する「人」である。

異なる種類の製品について異なる一般消費者がある。一般消費者は下記の特徴又は能力を具備しなければならない。

- (1) 係争専利の出願日前に同一又は類似種類の製品及びその意匠について常識的理解

---

(常套デザインを含む)を有すること。

(2) 意匠製品の形状、模様及び色彩の違いについてある程度の識別力を有するが、製品の形状、模様及び色彩の些細な変化には気づかない。

(3) 同一又は類似種類の製品の既存意匠を知ることができる。

一般消費者の能力については、例えば「自動車モーター」の一般消費者にとっては、モーターは自動車の部品、即ち中間製品であり、その一般消費者はモーター及びその類似種類の製品について常識的理解を有するべきであるが、自動車又はオートバイ等最終製品について常識的理解を有するわけではなく、自動車モーターの形状、模様と色彩を識別し、モーター又はその類似製品の既存意匠を知ることができる。中間製品については、その「一般消費者」は当該中間製品の使用、取り付け、応用に関する特徴を考慮すべきであるが、その認知能力を当該種類製品のデザイナーのレベルまで高めることはできない。

## 第2節 判断の客体

意匠専利権侵害判定の中で、授權公告文書又は発効法律文書で確定された専利文書に記載された係争専利意匠と権利侵害で訴えられた製品の関係デザイン内容を比較すべきであり、係争専利製品が係争専利意匠であると確認する前に、係争専利製品と権利侵害で訴えられた製品を直接比較してはならない。

### 1. 係争専利

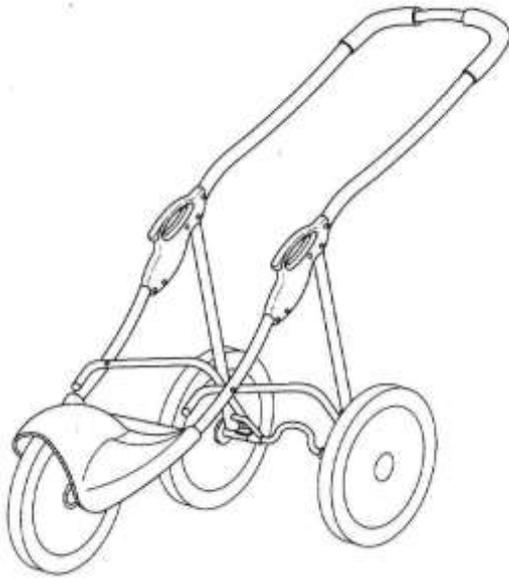
係争専利に複数の意匠が含まれる場合、例えば類似意匠とセット製品の意匠について、権利者はその権利を主張する具体的な意匠を明示しなければならない。権利者が明示しなかった場合、専利業務管理部門は1件又は複数件の意匠を選択できると権利者に説明すべきである。

### 2. 権利侵害で訴えられた製品

同一又は類似比較における権利侵害で訴えられた製品の比較内容については、係争専利そのもの及びその保護範囲に基づいて確定すべきである。

係争専利が部品である場合、権利侵害で訴えられた製品の対応部分を比較内容とすべきである。

【事例 2-2-1】 ベビーカー



係争専利



権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

係争専利はベビーカーのフレームに係わる意匠であり、権利侵害で訴えられた製品はベビーカー全体である。同一又は類似の比較をする時、権利侵害で訴えられた製品の対応部分——フレームを係争専利と比較すべきである。

係争専利が保護を求めたデザイン要素（形状、模様、色彩）に基づいて、権利侵害で訴えられた製品の対応要素を確定する。例えば、係争専利は単なる形状に係わる意匠専利である場合、権利侵害で訴えられた製品の形状と意匠専利の形状だけを比較する。係争専利は形状と模様の組合せに係わる意匠専利であり、色彩の保護を求めている場合、権利侵害で訴えられた製品の形状、模様要素と意匠専利の形状、模様を比較する。

【事例 2-2-2】車のおもちゃ



係争専利



権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

係争専利は形状だけに係わる意匠であり、模様がなく、色彩の保護を求めていなかった。権利侵害で訴えられた製品は模様と色彩を有するが、同一又は類似の比較をする時に、権利侵害で訴えられた製品の形状と係争専利の形状を比較すべきである。

権利侵害で訴えられた製品のデザイン要素（形状、模様、色彩）が係争専利より少ない場合、二者の全てのデザイン要素を比較すべきである。

【事例 2-2-3】内服液の瓶



係争専利 権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

係争専利は内服液の瓶であり、色彩の保護を請求しておらず、その意匠は瓶の形状と瓶における模様デザインを含む。権利侵害で訴えられた製品はブルーの内服液の瓶だけで、形状と色彩の2要素を含む。係争専利は色彩の保護を請求しなかったため、比較する時に、権利侵害で訴えられた製品の瓶の形状と係争専利の瓶の形状、模様の2要素とを比較し、全体的に観察し、総合的に判断することを通じて、二者の全体的視覚効果が同一であるかを判断すべきである。

係争専利が少なくとも2点の部材からなる、組み立てて使用する組物製品に係わる意匠である場合、権利侵害で訴えられた製品の中でその数量と対応する、明らかに組立関係がある部材と係争専利を比較することができる。

#### 【事例 2-2-4】 組合せおもちゃ

係争専利は32の部材を含む組合せおもちゃであり、権利侵害で訴えられた組合せ玩具は56の部材から構成されている。

分析とコメント：

侵害判定を行う時、権利侵害で訴えられた製品の中でそれぞれ係争専利と対応する32の部材と係争専利とを比較することができる。

### 第3節 同一又は類似種類の製品

権利侵害で訴えられた製品は係争専利と同一又は類似を構成するかどうかを判断するには、まず関係製品の種類は同一又は類似であるかどうかを判断する。その判断根拠は製品の用途（製品応用の分野、範囲）である。

製品の種類が同一でも類似でもない時、権利侵害で訴えられた製品の形態（形状、模様、色彩）が意匠と同一又は類似であっても、権利侵害で訴えられた製品が専利権の保護範囲に含まれると認定することはできない。

#### 1. 同一種類の製品

同一種類の製品とは、製品の用途が完全に同一である製品を言う。

---

例えば、自動巻き腕時計と電子腕時計、二者の内部構造、計時実現の原理が違うが、二者はいずれも腕につけ、計時し、表示するための機器であり、用途が同じであるため、同一種類製品に該当する。

## 2. 類似種類の製品

類似種類の製品とは、用途が類似する製品を言う。製品が様々な用途がある場合、中の一部の用途が同一であるなら、他の用途が違っていても、二者は類似種類の製品に該当する。

### 【事例 2-2-5】

#### 換気扇と空調扇

換気扇の用途は、室内外の空気を交換することで室内の汚い空気を除去することにより、温度と湿度を調節することである。空調扇の用途は送風、冷房、暖房及び空気浄化、加湿などである。二者は送風、空気浄化の面で用途が同一であり、類似種類の製品に該当する。

### 【事例 2-2-6】

#### 腕時計と MP3 付き腕時計

腕時計も MP3 付き腕時計も計時する用途がある。後者は計時の他に音楽再生機能も備えているが、計時の視点から、二者の用途は同一である。二者は類似種類の製品に該当する。

### 【事例 2-2-7】

#### ミラーと車用バックミラー

ミラーは表面が滑らかで、映像反射機能を有するものである。ミラーはよく身だしなみを整理するのに用いられ、主に姿見、家具の一部、建築装飾材、光学機器の部品及び太陽炉、車両用ランプと探照燈の反射鏡、反射望遠鏡、車用バックミラー等に使われる。普通のミラーが身だしなみを観察するのに用いられるのに対し、車用バックミラーは車両後部の交通状況を観察するのに用いられるが、二者とも使用者がミラーの中の反射映像を観察するのに用いられるのであり、類似する用途があり、類似種類の製品に該当する。

## 3. 製品用途の確定

製品用途は、主に図面又は写真、意匠の簡単な説明に記載される製品名称、用途に基づいて確定するが、国際意匠分類表、製品の機能及び製品販売、実際の使用状況等の要素を参考しても良い。

### 3.1 国際意匠分類コード

専利権を付与された意匠は登録項目に分類コード情報を記載されている。当該分類コードは意匠国際分類（ロカルノ分類）標準に基づいて製品を分類したものである。ロカルノ分類表は製品の用途に基づいて、大まかな分類法、即ち大類と小類の二級分類制を採用しているため、製品種類確定の参考にしかなれない。

### 3.2 簡単な説明

製品名称、製品用途等の情報は意匠の製品種類を確定するための重要な根拠であり、出

願日が 2009 年 10 月 01 日以降である意匠専利は、簡単な説明にこれらの情報を記載するようになった。製品の図面又は写真は製品名称と完全に対応しているわけではなく、又は製品名称及び図面又は写真に基づいても製品の用途を確定できない場合、簡単な説明における製品用途に関する内容は意匠の製品種類を確定するのに重要な意義がある。

### 3.3 製品の図面又は写真

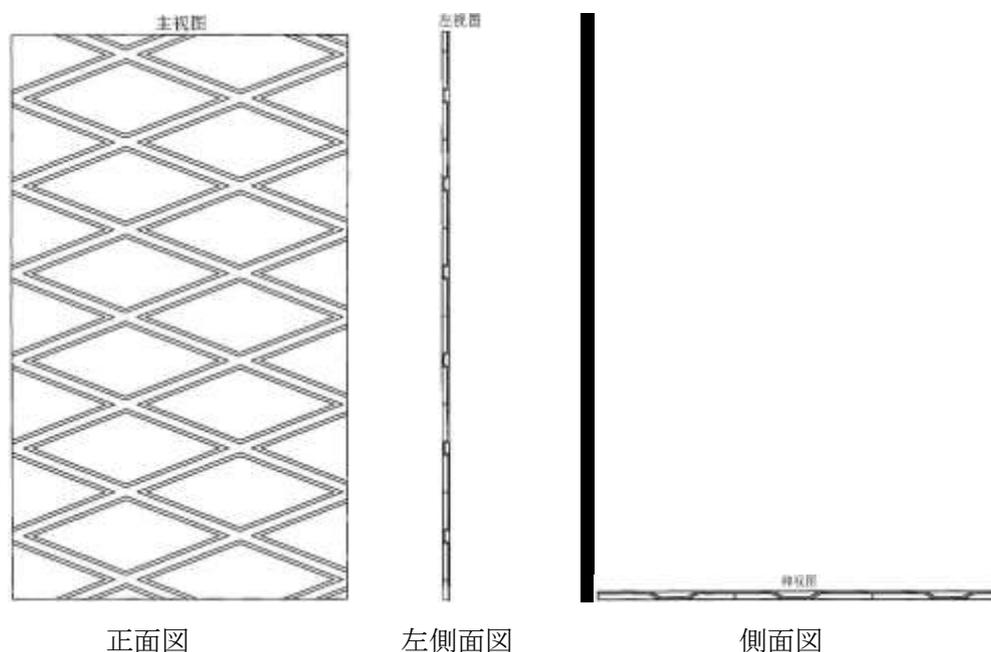
製品の図面又は写真は製品用途確定の重要な根拠である。例えば、明確な、既知の製品の場合、図面又は写真に示された製品によれば、製品の用途を確定することができる。

六面正投影図と立体図の他に、一部の意匠専利は他の図面をも含む。これらの図面は通常意匠を更に説明し、又は製品の使用環境を示し、又は他の製品との組合せ使用状況を示す（使用状態参考図等）のに用いることが多く、意匠製品の使用状態を更に理解するのに役立ち、意匠製品の用途を表すことができる。製品の名称、分類コード、製品の基本図面に基づくだけで、製品の種類を確定できない場合、製品の他の図面、特に使用状態参考図も意匠製品の種類を確定するために重要な根拠を提供している。

下記の事例は、運用において如何に製品用途を確定するかに関する例示的説明である。

#### 【事例 2-2-8】複合送風管用板

係争専利は製品名称が「複合送風管用板（菱形）」である意匠専利であり、その分類コードは 23-99 であり、正面図、背面図、平面図、底面図、左側面図、右側面図等の六面正投影図を含む。中で、正面図と背面図が、左側面図と右側面図が、平面図と底面図がそれぞれ対称している。係争専利は簡単な説明を付していない。



係争専利の一部の図面

分析とコメント：

図面によると、係争専利製品は菱形の模様をプレスした板状の物である。菱形の模様をプレスした板状外観を有する製品の用途は多種多様であり、図面だけにたよってはその製品種類と用途を確定することができない。

係争専利製品の名称は「複合送風管用板（菱形）」である。送風管用板は普通空気を輸

---

送、分布する配管システムに用いられ、主に工業省エネ、エコ等に応用され、通常複数層の構造を有し、中間層は保温層で、両側に金属製の薄板層を貼り付けられることが多い。係争専利の図面に示される製品は菱形の模様をプレスした板材であり、その製品名称と完全に対応し、一致しているわけではないが、製品名称により菱形の模様をプレスしたその板状物の用途を限定したと認定することができる。

なお、当該意匠の分類コードは23-99であり、その内容は「衛生、暖房、換気と空調設備」の「その他雑物」である。製品名称で確定された用途により判断すれば、係争専利製品は当該分類コードに属する。

上記の通り、製品名称、意匠分類コード、授権公告図面を合わせて、係争専利製品が空調等空気を輸送、分布する配管システムに用いる複合送風管用板であることを確定することができる。

## 第4節 意匠同一又は類似の比較判断

意匠専利権侵害判定のもう一つの重要な内容は、権利侵害で訴えられた製品が専利意匠と同一又は類似する形態（形状、模様、色彩）を採用しているかを判断することである。

### 1. 同一又は類似の判断方式

同一又は類似の比較判断は係争専利製品の一般消費者の立場に立って、係争専利と権利侵害で訴えられた製品の関係デザイン内容を直接に観察し、単独で比較し、全体的観察、総合的判断により、製品意匠の全体的視覚効果を確定すべきである。

#### 1.1 直接観察

「直接観察」とは、観察者は機器等他の道具又は手段に頼らないで、普通の視覚だけによって比較観察をすることを指す。視覚によって直接に識別できないデザイン内容は同一又は類似認定の根拠になることはできない。

例えば、織物の場合、視覚によれば形状、模様と色彩は完全に同一であるが、虫眼鏡の下で観察すると、その縞模様はかなり違うことがある。このような虫眼鏡等の器具に頼らずに観察できない縞模様は、意匠専利権侵害比較の根拠になることができない。

#### 1.2 単独比較

「単独比較」とは、意匠同一又は類似の比較をする時に、1件の権利侵害で訴えられた製品の関係デザイン内容と係争専利の1件のデザインを比較すべきであり、2件又は2件以上の意匠を合わせて比較することができない。

例えば、係争専利はセット製品に係わる意匠専利であり、独立使用価値を有する複数の製品の意匠を含む場合、又は係争専利は類似意匠専利であり、複数の類似意匠を含む場合には、権利者が複数の意匠を権利基礎として主張する時に、1件の権利侵害で訴えられた製品の関係デザイン内容と各意匠とをそれぞれ単独で比較すべきである。

#### 1.3 製品外観上の視覚効果を比較

意匠専利権侵害判定をする時に、製品の外観だけを比較対象とし、保護を求めている形状、模様、色彩の生じた視覚効果を考慮すべきである。図面又は写真に示した係争専利と権利侵害で訴えられた製品（又はその図面又は写真に示した製品）の形態（形状、模様、

---

色彩)を比較して、製品機能の視点からではなく、二者の外観の一般消費者に与える視覚的印象により分析、判断すべきである。

#### 1.4 全体的観察、総合的判断

意匠同一又は類似の比較において、全体的に観察し、総合的に判断する方法を採るべきである。全体的観察、総合的判断とは、意匠の一部又は係争専利と権利侵害で訴えられた製品との異なるデザイン特徴によって判断するのではなく、係争専利の全てのデザイン要素に基づいて権利侵害で訴えられた製品の対応デザイン内容と比較することを指す。関係種類製品の意匠のデザイン自由度を元に、各デザイン内容の意匠の全体的視覚効果に対する影響を総合的に分析すべきである。

一般消費者が権利侵害で訴えられた製品を係争専利意匠だと誤認する場合、権利侵害で訴えられた製品は意匠専利の保護範囲に含まれる。一般消費者が権利侵害で訴えられた製品を係争専利製品だと誤認しない場合、必ずしも二者が類似しない結論を出すわけではない。

#### 1.5 組物製品と変化状態製品

##### 1.5.1 組物製品

組立関係が唯一である組物製品については、一般消費者は各部材を組合せた後の製品の全体的意匠のイメージを頭に残すため、1つ1つの部材の意匠を対象に比較するのではなく、各部材を組合せた状態の全体的意匠を対象とすべきである。

組立関係が唯一でない組物製品については、例えば組合せ組物玩具の場合、一般消費者は1つ1つの部材の意匠のイメージを頭に残すため、組合せた後の全体的意匠を対象に比較するのではなく、組合せ組物の1つ1つの部材の意匠を対象とすべきである。

各部材の間に組立関係のない組物製品については、例えばランプ、将棋の駒等の組物製品の場合、これらの製品を購入、使用する時に、一般消費者は1つ1つの部材の外観のイメージを頭に残すため、1つ1つの部材の意匠を対象に比較すべきである。

##### 1.5.2 変化状態製品

変化状態製品については、比較判断において、権利侵害で訴えられた製品の対応する変化状態と係争専利の各状態とを比較すべきであり、権利侵害で訴えられた製品と係争専利の1つの状態を対象に比較すべきではなく、又二者の変化状態数が違うことにより同一又は類似しない結論を出すべきではない。

係争専利が変化状態製品である場合、その各種状態の示す意匠を権利侵害で訴えられた製品と比較する対象とし、製品の各種使用状態の意匠を総合的に考慮すべきである。

係争専利が変化状態製品でなく、権利侵害で訴えられた製品が変化状態製品である場合、権利侵害で訴えられた製品と係争専利製品の対応する状態を比較対象とすべきである。

## 2. 同一又は類似の判断

### 2.1 意匠の同一

意匠の同一とは、権利侵害で訴えられた製品の種類が係争専利と同一であり、かつ権利侵害で訴えられた製品と係争専利の全てのデザイン要素が同一であることを指す。中のデザイン要素とは、形状、模様、色彩を指す。

権利侵害で訴えられた製品の種類が係争専利と異なる場合、その意匠の三要素が同一であっても、意匠が同一であると認定すべきではない。

係争専利と権利侵害で訴えられた製品の関係デザインの違いは一般材料の入れ換えだけであり、又は製品機能、内部構造、技術性能若しくは寸法上の違いしか存在せず、製品の意匠の変化をもたらすことがない場合、二者はやはり同一意匠に該当する。

#### 【事例 2-2-9】 磁器製人形



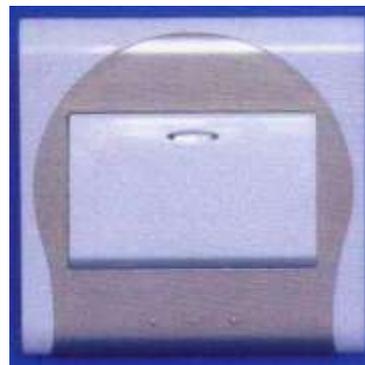
分析とコメント：

図における各人形のサイズは違うが、デザインは全部同じで、相違はサイズの縦横同比率の変化であり、各人形の意匠の視覚効果は同じものであって、二者は同一意匠に該当する。

#### 【事例 2-2-10】 スイッチ



タッチスイッチ



音声制御スイッチ

分析とコメント：

上記の図にある2点の製品はいずれもスイッチであるが、1点はタッチスイッチ、1点は音声制御スイッチであり、二者の回路開閉実現原理が違うが、製品外観の視覚効果が同じであって、二者は同一意匠に該当する。

## 2.2 意匠の類似

係争専利と権利侵害で訴えられた製品が同一又は類似種類に属する場合、権利侵害で訴えられた製品の関係デザイン内容のデザイン要素（形状、模様、色彩）と係争専利の保護を求めているデザイン要素との相違点が製品意匠の全体的視覚効果に著しい影響がない

ことにより、権利侵害で訴えられた製品と係争専利が全体的視覚効果において実質的な差異がない場合、二者は類似意匠に該当する。

相違点が製品の全体的視覚効果に対し著しい影響があるかどうかを判断する時に、係争専利製品のデザイン自由度、相違点の所在する位置は目立つか、相違点は局部の些細な差異であるか等の要素に基づいて、総合的に判断する必要がある。

### 2.2.1 デザイン自由度

デザイン自由度とは、デザイナーが製品外観のデザインをする時に自由に発揮できる度合いを指す。製品意匠の開発中に、製品の機能、技術製品、標準及び技術条件等の要素の制約を受けずに、革新的変化を生じうるあらゆる意匠内容を含む。

製品の意匠は普通デザイン自由度の中でデザインの変化を出すのである。一般消費者はデザイン自由度内のデザイン特徴の差異にもっと気づきやすいので、類似判断において製品、特に機能性又は専門性が比較的に強い製品について、そのデザイン自由度を把握する必要がある。

権利侵害で訴えられた製品と係争専利との相違は、デザイン自由度内に創作されたより大きな変化である場合、当該相違は製品の全体的視覚効果に対しより大きな影響がある。デザイン自由度内に創作された意匠の違いが製品意匠の全体的視覚効果に対する影響が小さい場合、二者は類似意匠に該当すると認定すべきである。既存のデザイン自由度を突破して生じたデザイン変化は、普通製品の全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。

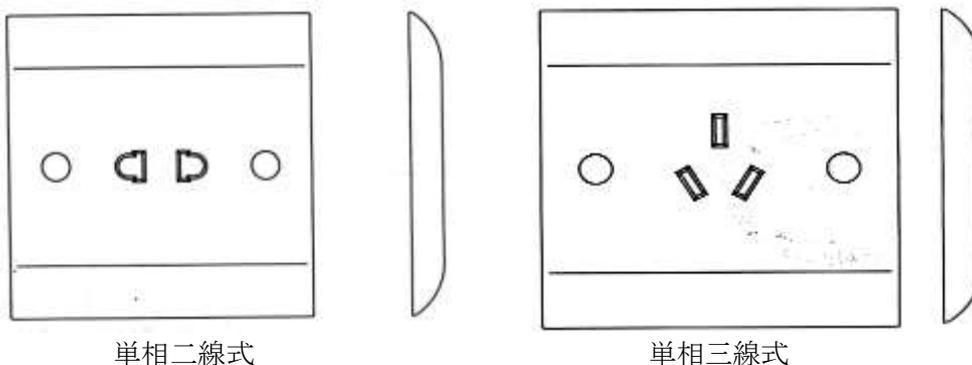
製品のデザイン自由度を確定する時に、普通以下の事項を考慮する必要がある。

#### (1) 製品の実用的機能

製品のデザイン自由度は主に製品の実用的機能に限定される。製品の実用的機能に対する考慮は、製品が人々のニーズを満たすために採用した技術方案、製品の操作環境、製品の使用方式、人間工学の要求等に係わる。製品のその他のデザイン特徴と比べ、主に製品の技術的機能により決定されるデザイン特徴は、全体的視覚効果に対しより小さな影響を有する。

ある種の製品の局部の意匠が製品の実用的機能のみに確定される場合、当該種類製品の対応部分のデザインは必ず一致するものであり、一般消費者はその他の部分の変化に気づきやすい。実用的機能のみに決定されるデザイン内容は、意匠の全体的視覚効果に対し影響を有しない。

#### 【事例 2-2-11】 コンセント



分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品は係争専利のコンセントプレートを元に、单相二線式を单相

---

三線式に変更した。これは国家標準に定める機能により決定付けられる部品の外観上の変化であり、製品の機能のみに限定される変化に該当し、全体的視覚効果に対し著しい影響がない上、二者の他のデザインが全部同一であるので、二者は類似意匠を構成する。

**【事例 2-2-12】 車輪**



分析とコメント：

車輪については、その外輪郭の形状は転がるというニーズを満たす必要があり、その外部円形は機能のみに限定されるデザイン内容に該当する。スポークについては、その機能はこしきとリムを接続することであり、又応力均衡という要求に適う必要がある。上記の条件を満たす上、スポークのデザインは様々な変化を出すことができ、より大きなデザイン自由度があるので、その異同は製品の全体的視覚効果に対してもっと影響力を有する。

**(2) 既存意匠の状況**

既存意匠の状況とは、係争専利の出願日前に国内外で周知された同一又は類似製品の意匠の全体状況を指す。

既存意匠の状況を分析することにより、既存意匠に存在する共同のデザイン特徴をまとめ、ある種の製品のデザイン自由度を判断する時の参考にすれば、判断者はもっと正確に一般消費者の常識的知識、即ち係争専利の出願日前の同一又は類似製品及びその常套デザインに対する常識的理解を把握することができる。

**【事例 2-2-13】 車輪**



【事例 3-2-10】に示された車輪に関し、上記図は検索により得た複数の既存意匠を示している。既存意匠から見れば、リムの形状は全部円形であり、車輪の形状は転がるという機能に制限されるという認識を裏付けているし、車輪の形状が円形であることは車輪の常套デザインであることを証明している。又、多数の既存意匠から分るように、スポークの形状、数量の変化は様々である。更にスポークのデザイン自由度が比較的大きい、スポークのデザイン変化はリム、こしきのデザインよりも車輪の全体的視覚効果に対する影響が大きい。

既存意匠の状況を分析することにより関係種類製品の常套デザイン、係争專利における既存意匠と違うデザイン特徴を確定することができる。製品のあるデザインが当該種類製品の公衆に認められた常套デザインである場合、当該常套デザインは機能に決定付けられるのか、その他の要素に決定付けられるのかを問わず、当該常套デザインは一般消費者の見過ごすデザイン特徴であり、常套デザイン以外の他のデザインの変化は全体的視覚効果に対しもっと影響力を有する。

【事例 2-2-14】 弁当箱



正面図

左側面図

平面図

使用状態図

分離状態図

係争專利



権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

四角形と円形は弁当箱類製品によく見られるデザインであり、一般消費者は上記の 2 種類の形状をより熟知しており、全体的形状は常套形状であり、他の部分のデザイン変化は全体的視覚効果に対しより大きな影響を持つことになる。二者はつるのデザイン、留め部のデザイン等が全部同一であるので、類似意匠を構成する。

通常、既存意匠と違う係争専利のデザイン特徴が、意匠専利のデザイン上の革新及び改善を反映して、一般消費者がより容易に関連デザインの変化に気づくようにすれば、当該デザイン特徴は係争専利のその他のデザイン特徴より意匠の全体的視覚効果にもっと影響力を有する。

注意すべきなのは、簡単な説明に記載されるデザイン要点は、ある程度係争専利の既存意匠と違うデザイン特徴を反映しているかもしれないが、デザイン要点によりその全体的視覚効果に対する影響を認定することができないし、意匠が同一、類似するかどうかを判断するための直接根拠とすることは一層できない。全体的視覚効果に対し著しい影響を有するデザイン特徴の確定は、さらに本節に定める各要素を元に確定する必要がある。

### (3) 技術条件、法律法規等その他の要素

技術条件とは、製品の機能及び造形を実現するための客観的生産条件を指す。

法律法規、国家標準、地域標準、業界標準等は、製品が一定の技術要求を満たすのを要することがあり、製品意匠のデザイン自由度に影響を与えることになる。

### (4) デザイン自由度の調査

意匠専利権侵害紛争の処理において、専利業務管理部門は案件の必要に応じてデザイン自由度について調査を行うことができる。当事者は関係種類製品のデザイン自由度について意見を述べるべきであり、必要な場合、挙証して当事者の主張を証明することができる。

日常生活用具のデザイン自由度はより把握しやすい。置き飾り、掛け飾り等の装飾的製品のデザイン自由度は比較的に大きい。

#### 2.2.2 製品の見えやすい部分

意匠同一又は類似の比較判断において、正常に使う時に見えやすい部分のデザイン変化にもっと注目すべきである。当該部分のデザイン変化は見えにくい又は見えない部分のデザイン変化と比べ、全体的視覚効果に対しより大きな影響力を有する。但し、見えにくい部分にある特定のデザインは一般消費者にとって目を引くような視覚効果を生じられることを示す証拠がある場合は、この限りではない。

### 【事例 2-2-15】 テレビ



分析とコメント：

テレビの奥の部分は使用中に一般消費者に注意されていない。テレビのデザイン変化は普通見えやすい製品の正面について行われるのであり、製品の正面はより大きなデザイン自由度があるので、使用中に見えやすい正面は見えにくい背面と比べ、そのデザイン変化は全体的視覚効果に対してもっと大きな影響力を有する。

しかし、テレビの後部のハウジングが上記図のように透明材料を採用したら、内部構造が見えるテレビの後部デザインは全体の中で目を引くことになり、この場合類似比較をする時に、テレビ後部のデザイン変化を考慮すべきである。

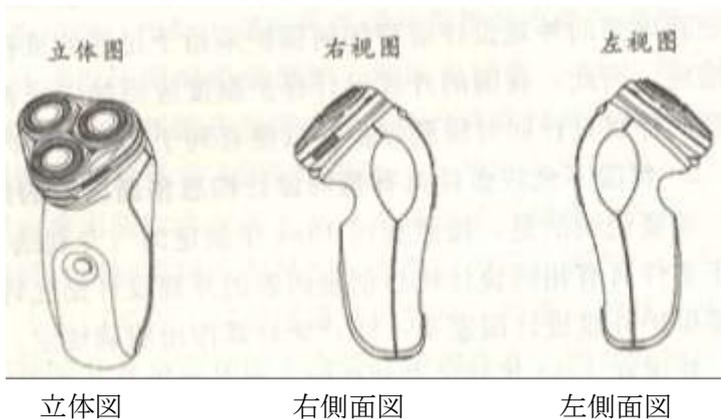
#### 2.2.3 局部の些細な差異

権利侵害で訴えられた製品と係争専利意匠の相違点は局部の些細な変化のみであり、二者の全体的視覚効果に実質的な差異を生じさせていない場合、権利侵害で訴えられた製品は係争専利意匠と類似する。

相違点は局部の些細な変化であるかどうかを判断する時、普通製品全体における相違点の位置、占める比率、製品のデザイン自由度における主要デザイン内容であるか等を考慮する。案件に関する種類の製品の全体的外観はある程度のデザイン自由度があり、その形、模様、色彩等全部デザイン変化を行うことができる場合、相違点の占める比率が小さすぎると、相違点が観察しやすい部分に位置しても、局部の些細な差異に該当する。

### 【事例 2-2-16】 シェーバー





分析とコメント：

上記図に示された係争專利と権利侵害で訴えられた製品としての 2 種類のかみそりの中で、刃の部分は主に髭を剃る機能を実現するのであり、そのデザイン自由度は普通製品の全体的形状、ノブのデザインに表される。二者は正面のスイッチ部及び側面の接続部のデザインが違っただけで、全体的形状、配置、構成が全部同じである状況下で、上記 2 つの部分の相違はデザイン自由度内の主要デザインではなく、シェーバー全体にとって局部の些細な差異であり、二者の全体的形状のほうが製品の視覚効果に対してもっと影響力があり、全体的視覚効果から見れば、二者は実質的な差異を有しておらず、類似意匠を構成する。

#### 【事例 2-2-17】 燭台



分析とコメント：

係争專利製品も権利侵害で訴えられた製品も燭台であり、二者の相違は蠟燭を立てる穴の数だけである。燭台は蠟燭を立てるのに用いられ、その蠟燭を立てる穴の形、深さは蠟燭に制限されるほか、何の制限もないので、燭台は全体形状、模様、蠟燭を立てる穴の配置等において、大きなデザイン変化をもつことができる、即ちデザイン自由度が大きいことである。一般消費者は燭台の全体形状、模様、配置についての視覚的印象を頭に残す。図に示される 2 種類の燭台は、全体的形状も、蠟燭を立てる穴の形状、配置方式も同じで、蠟燭を立てる穴の数が違い、識別されやすいが、全体の形状にとっては局部の些細な差異であって、二者は類似意匠を構成する。

#### 2.2.4 特殊な状況

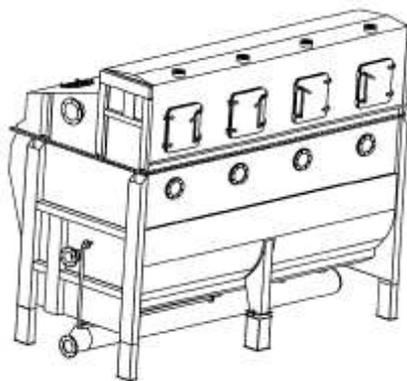
権利侵害で訴えられた製品は係争專利意匠と比べ、その相違は係争專利全体をデザイン

ユニットとし当該種類の製品の通常の配列方式で繰り返し配列するだけ、又はその配列数だけが増減し、又は二者はミラー対称を呈するだけであり、又は単一色彩の意匠で色彩を変更しただけである場合、当該デザインの変化は普通二者の全体的視覚効果の実質的な差異をもたらすことはない。

【事例 2-2-18】染色機



係争専利



権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

係争専利は 2 つの窓を有する染色機であり、権利侵害で訴えられた製品の染色機は 2 つの窓を通常の横方向配列方式で繰り返しにより 4 つの窓に増設した。このデザイン変化は簡単な重複配列であり、二者は類似意匠を構成する。

【事例 2-2-19】筆立て



係争専利



権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

図に示された 2 つの筆立ての各部分のデザインは左右の配置が違うだけで、ほかは全部同じであり、対称デザインに該当し、二者は類似意匠を構成する。

【事例 2-2-20】腰掛



係争専利



権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

係争専利は単一色彩を有する丸い形の腰掛に係わる意匠であり、図に示された2つの腰掛の形状デザインは全く同じで、相違は腰掛全体の色を変更しただけであって、二者は類似意匠を構成する。

## 第5節 数種類製品の類似判断

これから、例を挙げて数種類の典型的な製品の意匠の類似判断について説明する。

### 1. 包装類製品

包装類製品は包装ケース（箱）、包装瓶（缶）、包装袋等商品の包装に用いる製品を含む。

#### (1) 製品種類

製品種類を判断する時に、被包装物と包装物の用途を区別すべきである。包装類製品の用途は製品を包むことであり、被包装物の性質とは関係がない。従って、意匠国際分類において、包装類製品は全部09類製品に属し、被包装物により異なる種類に該当することはない。例えば、お酒の包装瓶と薬の包装瓶は同一種類製品であり、異なる種類の製品ではない。

製品の意匠国際分類表における分類が異なることは、製品の種類が違うことを意味しない。製品の用途は判断の主要根拠である。例えば、係争専利製品の名称は包装缶であり、その意匠国際分類（ロカルノ分類）における分類は09-03である。権利侵害で訴えられた製品は包装缶に張る標識であり、そのロカルノ分類は19-08である。二者の製品名称も分類も異なるが、その用途はいずれも包装缶に対し表示、装飾の機能を果たすことであり、いずれも製品の包装に用いるものであり、その相違は後者は包装缶に付けられるもの、前者自体は包装缶であり、標識機能の他に容器としての用途があることだけにあり、前記の相違は二者は類似種類の製品に該当するという分類に影響しない。

#### (2) 製品形態（形状、模様、色彩）

形状から見れば、包装類製品は立体製品と平面製品の2種類に分けられる。3つ以上の外表面を有する製品は全部立体包装製品であり、表と裏の2つの外表面しか有しない製品は平面包装製品である。包装類製品における文字（製品名称を含む）や数字のフォント、字形と配列等は、模様として考えるべきであり、文字の発音と意味を考えるべきではない。

#### (3) デザイン自由度

包装類製品は機能等の要素による限定を余り受けないので、そのデザイン自由度が高く、形状、模様、色彩のいずれもより大きな変化自由度を有している。

#### (4) デザイン要点

デザイン要点から見れば、多くの包装類製品の形状は常套デザイン又は既存のデザインである。これらのデザインについては、その模様と色彩のデザインが全体的視覚効果に対しより大きな影響を有することが多い。通常、使用状態において消費者に向ける面のデザインが全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。

形状も模様も色彩も新しいデザインである包装類製品の意匠については、その視覚的に目を引くデザイン内容を総合的に考慮し、判断すべきであり、その部分の内容は全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。

常套デザイン又は透明デザイン部分を有する包装類製品については、常套デザイン以外のデザイン内容及び透明デザイン部分の形状、見える部分のデザイン内容の全体的視覚効果に対する影響を総合的に考慮すべきである。

#### 【事例 2-2-21】 包装袋



(正面図)

係争専利



権利侵害で訴えられた製品

分析とコメント：

係争専利の包装袋の下半部は透明材料により生産された楔形包装袋であり、上半部は模様のあるボール紙であり、そのボール紙は真ん中で二つ折り、包装袋の一端に封をしている（簡単な説明に背面図に模様がないので、省略すると明記してある）。表面に透明材料を使用する製品について、人間の視覚が観察できるその透明部分内の形状、模様と色彩は当該製品の意匠の一部と見なされるべきであるが、当該透明部分のデザインは同種類製品の一般に認められる常套デザインであるし、係争専利は透明部分内のデザイン内容を表示していない。これで、一般消費者の認知能力によれば、当該部分に対する注目はその入っている食品は実用要求に合うかどうかに対する考慮であり、2件の意匠を区別する根拠ではない。封をする部分の模様のあるデザイン内容こそ、一般消費者が異なる意匠を区別するための視覚的に目を引くデザイン内容である。従って、二者の意匠の類似性を判断する時に、封をする部分の模様のあるボール紙は全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。

封をするボール紙のデザインから見れば、係争意匠専利の製品名称は比較的に大きくて、かつ芸術的なフォントで「香辣魚粒」と表示され、その文字はボール紙の真ん中の目立つ位置にある。左上に標準の「宋体」フォントの、比較的に小さい文字で商標マーク®の付いている「××」商標を表示している。製品名称は係争専利の真ん中の目立つ位置にあり、

芸術的なフォントの大きな文字を使っているので、一般消費者に注目されやすい部分である。左上の商標は文字が小さくて、位置が目立たず、特に商標として表示されているので、一般消費者がこの部分に対する関心は意匠ではなく、製品の生産メーカー、ブランド等に関する考慮であるので、製品名称及びその周りの模様デザイン及び模様と色彩の組合せを含むこの部分以外のデザインは、全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。

## 2. 形材類製品

形材類製品とは、横断面の形状が長手方向で連続して延長し、長手方向に沿ってその他の形状変化がない製品を指す。

形材類製品にとっては、横断面の形状は通常製品の全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。横断面の回りの輪郭は最終の使用状態において見える又は見えやすいデザイン内容であるので、そのデザイン内容は全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。横断面の周りの形状が常套デザインである場合、その中部の形状はもっと影響力がある。

### 【事例 2-2-22】形材



分析とコメント：

上記図に示される形材の場合、二者の下部の形状は比較的に類似しているが、二者の横断面の両側の先端、上辺に示すデザインは使用状態で可視面であり、全体的視覚効果に対してもっと影響力がある。関連デザインの相違が比較的に大きいため、実質的差異のある意匠である。

## 3. 自動車

自動車の全体的流線型デザインも部品の変化もシャシーデザインの構成部分であり、二者の全体的流線型デザインだけに基づいて二者が類似するかどうかを判断することができない。ランプ、バンパー等の違いを含むシャシーの造形に影響する前部又は後部造形の変化も考慮すべき重要な要素である。

### (1) 関係車種の機能を把握

異なるニーズを満たす自動車の機能及び性能は自動車のデザイン自由度に影響している。従って、まず関係自動車の機能に関する需要を調査し、デザイン自由度に対する調査、分析により、一般消費者が経験により累積した常識的知識を把握する。

### (2) 同一又は類似用途の車種の比較

自動車の類似性比較は同一又は類似用途の車種に基づいて行われるべきである。乗用車、大型乗用車、トラック及びオフロードは用途の違いで技術性能の差異が生じることにより、その意匠は何か限定されることになり、デザイン自由度の範囲が決定づけられるし、意

---

匠のもっと視覚的影響力のある判断要素が決定づけられる。

通常、乗用車の美観はもっと一般消費者に注目されている。その正面の送風口、ヘッドランプ、ボンネット、バンパー、フロントガラスと両側のバックミラーの形状、側面から観察できる車の全体的流線型、各部分の比例、車輪のデザイン、ウィンドー・ドアの形状並びに後部のテールランプ、リアバンパー、トランク及びウィンドーの形状は全部一般消費者が関心を持つデザイン部分である。

大型乗用車の場合、正面の送風口、ヘッドランプ、バンパー、フロントガラスと両側のバックミラー、側面の各部分の比例及び形成された流線型、車輪、ドア及び後部のテールランプ、リアバンパー、ウィンドーの形状は全体的視覚効果に対してもっと影響力がある部分である。

トラックの場合、正面の風口、ヘッドランプ、ボンネット、バンパー、フロントガラス、側面の各部分の比例、車輪、ウィンドー、ドア並びに後部のテールランプは全体的視覚効果に対してもっと影響力がある部分である。

### 第3章 意匠専利権侵害の抗弁

#### 第1節 概略

意匠専利権侵害の抗弁は不侵害抗弁と免責抗弁を含む。不侵害抗弁とは抗弁事由により関係行為が権利侵害を構成するのを否定することで、侵害責任の免除を図ることを指す。意匠専利権不侵害抗弁の事由は主に以下のものを含む。

(1)「専利法」第十一条に定めた侵害行為構成要件に基づいて提出する抗弁、生産経営を目的としない抗弁（第二編第4章第2節を参照のこと）及び許諾されたことの抗弁を含む。注意すべきなのは、発明、実用新案専利と異なり、意匠専利の使用は不侵害抗弁に当たる。

(2)「専利法」第六十二条の規定に基づいて提出する既存意匠抗弁。

(3)「専利法」第六十九条の規定に基づいて提出するみなし不侵害抗弁。権利消尽抗弁、先使用权抗弁、臨時通過抗弁等の場合を含む。

(4)その他の抗弁、専利権効力抗弁、訴訟時効抗弁等を含む。中で、権利侵害で訴えられた者は係争専利が授權条件に合わないことで抗弁する時に、専利業務管理部門は釈明権を行使し、国家知識産権局専利復審委員会に無効宣告請求を提出するよう権利侵害で訴えられた者に告知しなければならない。

#### 第2節 既存意匠抗弁

「専利法」第六十二条に、「専利権侵害紛争において、権利侵害で訴えられた者が証拠を以てその実施する技術又は意匠が先行技術又は先行意匠に属すると証明する証拠がある場合、専利権侵害を構成しない。」と定めている。既存意匠とは、「専利法」第二十三条の規定により、出願日前に国内外で周知された意匠を指す。

##### 1. 既存意匠の範囲

2009年10月1日を境に、それ以前の既存意匠とは、係争専利の出願日（優先権のある

---

場合は優先権日を指す、以下も同様) 前に国内外の出版物で公に発表され、又は国内で公に使用された意匠を指す。2009年10月1日以降の既存意匠とは、係争専利の出願日前に国内外の出版物で公に発表され、又は使用された意匠を指す。

権利侵害で訴えられた者は自分又は他人の先に出願したが後に公開した中国意匠専利を実施したことを抗弁事由とする場合、既存意匠抗弁の適用に該当しない。「先に出願したが後に公開した中国意匠専利」とは、係争専利の出願日前に出願し、係争専利の出願日の後に公開された中国意匠専利を指し、係争専利の出願日前にまだ公開されておらず、係争専利の既存意匠を構成しないので、既存意匠として既存意匠抗弁に用いることができない。

係争専利が新規性猶予期間を享有している場合、新規性猶予期間の要求に適う既存意匠は「専利法」第六十二条に言う既存意匠に属しない。

関連意匠は係争専利の出願日の前に公開されたことを示す証拠がある場合を除き、法律法規(例えば秘密保持契約)、社会観念及び商慣習に基づいて秘密にされていた意匠を含む係争専利の出願日の前に秘密にされていた意匠は、既存意匠ではない。

## 2. 判断方式

権利侵害で訴えられた製品の意匠は既存意匠であるかどうかの判断方式は、本編第2章第4節「1、同一又は類似の判断方式」を参照のこと。

## 3. 判断基準

既存意匠抗弁を適用する時に、1件の既存意匠と権利侵害で訴えられた製品の意匠とを比較すべきであり、2件の既存意匠の組合せと権利侵害で訴えられた製品とを比較することができない。

既存意匠の製品種類と権利侵害で訴えられた製品の製品種類が同一又は類似であることは、二者は実質的差異があるかどうかを判断する前提である。二者の製品種類が同一でない、かつ類似でない場合、直接二者は実質的な差異があり、既存意匠抗弁は成立しないと認定することができる。

製品種類が同一又は類似するかどうかを認定する時に、製品の用途を根拠とすべきである。用途が同一であれば製品種類が同一であり、用途が類似であれば製品種類が類似である。製品の用途を確定するには、製品の名称、意匠国際分類、意匠の図面又は写真、製品販売又は実際の使用状態における状況及び意匠専利の簡単な説明を参照することができる(本編第2章第3節を参照のこと)。

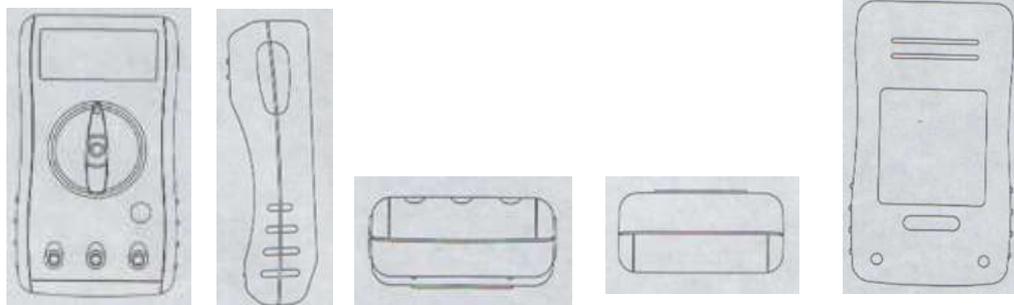
既存意匠抗弁を適用する時に、一般消費者(本編第2章第1節を参照のこと)の視点から、権利侵害で訴えられた製品の意匠と1件の既存意匠について全体的に観察し、総合的に判断すべきであり、二者が同一である(差異がない)又は実質的な差異がない場合、権利侵害で訴えられた製品の意匠が既存意匠であると認定することができる。即ち、既存意匠抗弁が成立するのである。

### 3.1 既存意匠の公開内容の確定

図面又は写真又は実物を元に既存意匠の公開内容を確定すべきである。図面又は写真に製品の各面図面を示していない場合、一般消費者の認知能力により既存意匠の公開情報を確定すべきである。

一般消費者の認知能力により、既存意匠の図面又は写真に公開された内容を元に製品のその他の部分又はその他の変化状態における意匠を推定できる場合、その他の部分又はその他の変化状態における意匠も公開されたと見なす。例えば、線対称、面对称又は点对称である場合、図面又は写真に製品の意匠の1つの対称面を公開していれば、残りの対称面も公開されたと見なす。

【事例 2-3-1】 マルチメーター



正面図

右側面図

平面図

底面図

背面図

権利侵害で訴えられた製品



既存意匠

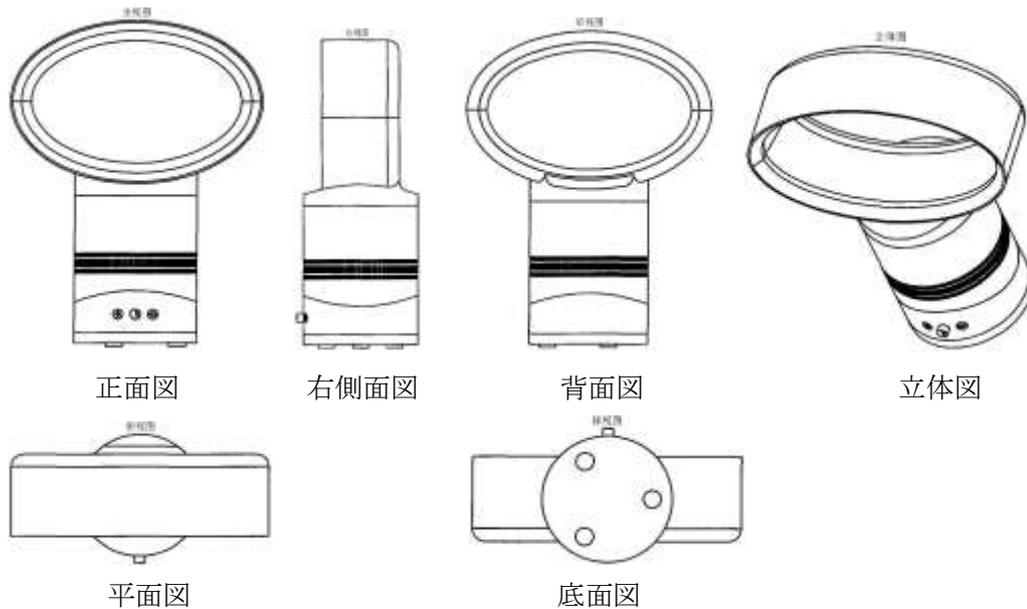
分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品の意匠は左右対称であり、既存意匠の立体図は正面、左側面及び底面のデザイン内容を示している。この3面のデザインについて、権利侵害で訴えられた製品の意匠は既存意匠を採用している。図における既存意匠の右側面、上面と背面は表示されていない。しかし、権利侵害で訴えられた製品の意匠の各面の図面から判断すれば、左右対称になっているので、その右側のデザインも実質上既存意匠を採用しているので、その背面と上下側面は常套デザイン内容である。使用において、正面は一般消費者がもっと注意する面であるので、権利侵害で訴えられた製品の意匠は既存意匠と実質的な差異がないと確定することができる。

逆に、立体図に背面しか公開されておらず、一般消費者が注意する使用状態の正面を公開していない場合、これにより既存意匠の公開内容を確定することができない。

言葉の内容を元に既存意匠を確定する時に、言葉の内容が唯一に確定できる意匠を基準にすべきである。言葉の内容から唯一に確定できない意匠を既存意匠として既存意匠抗弁が成立するかどうかを評価することができない。

【事例 2-3-2】 羽根なし扇風機



権利侵害で訴えられた製品の意匠

分析とコメント：

既存意匠を開示したのはある発明専利明細書であり、中で、明細書添付図面 1 に示されたのは真丸い排気口であるが、明細書に又「他の形状の排気口が想像できる、例えば、楕円形又は「競走路」形、帯状又は線状、又は四角形状の排気口を使用することができる」と記載された。ここでは、楕円形排気口のデザイン特徴を開示したが、添付図面に具体的な排気口の楕円形状を示していない。言葉による説明だけにより、楕円形は長軸・短軸の比例が違うことで多種類の形状が存在する可能性があり、唯一にその具体的な排気口の形状を確定することができないので、権利侵害で訴えられた製品が採用しているのは既存意匠だと認定することはできない。

既存意匠の図面又は写真に公開されていない部分は当該種類製品の使用状態において一般消費者に注意されない部分であり、かつ権利侵害で訴えられた製品の関連部分のデザイン変化も製品の全体的視覚効果に影響を与えるのに足りない場合、公開されていない部分は既存意匠抗弁が成立するかどうかの評価に影響しない。例えば、冷蔵庫の場合、図面又は写真に冷蔵庫の底面又は背面を公開しておらず、権利侵害で訴えられた製品の底面と背面におけるデザイン変化は製品の意匠に影響を与えるのに足りない場合、底面と背面が公開されていない事実は、二者に対する全体的観察、総合的判断に影響しない。

### 3.2 既存意匠である判断

「権利侵害で訴えられた製品の意匠が既存意匠である」とは、権利侵害で訴えられた製品の意匠が既存意匠と同一又は実質的な差異がないことを指す。

「権利侵害で訴えられた製品の意匠が既存意匠と同一である」とは、2 件の意匠の製品種類が完全に同一であり、かつ係争専利の保護範囲に含まれる権利侵害で訴えられた製品のあらゆるデザイン要素（形状、模様及び色彩）が既存意匠の対応するデザイン要素と同一であることを指す。

2 件の意匠がよく使われる材料の代替だけ、又は製品機能、内部構造、技術性能若しくはサイズが違うだけで、製品の意匠に変化が生じていない場合、二者はやはり同一意匠である。

製品種類が同一又は類似する 2 件の意匠間の相違点が以下に挙げられるものだけであ

る場合、2 件の意匠は実質的な差異がないと思われる。

### (1) 普通の注意力を払って気づかない局部の些細な差異

権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠との相違は一般消費者が普通の注意力を払って気づかない局部の些細な差異だけである場合、二者は実質的な差異はない。

#### 【事例 2-3-3】 ロースターの側台



権利侵害で訴えられた製品の意匠



既存意匠

権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠の異同確認:その示される側台全体とも台形に近い板になっていて、二者の上端の凹み部、巻きしめ部、コーナーの掛け目、支え、丸穴等のデザインは基本的に同じで、表面にいずれも細長の突き出ている線がある。二者の相違は以下である。表面の突き出ている線が違い、権利侵害で訴えられた製品の外側の 2 本の突き出ている線は短い、既存意匠は比較的長い。権利侵害で訴えられた製品は丸穴内のブラケットの位置が違い、権利侵害で訴えられた製品は側端に近い側に位置しているが、既存意匠は側端の反対側に位置している。権利侵害で訴えられた製品の立体図に丸穴を通してより広幅の突起部が見えることを示しているが、既存意匠に対応のデザインはない。

#### 分析とコメント:

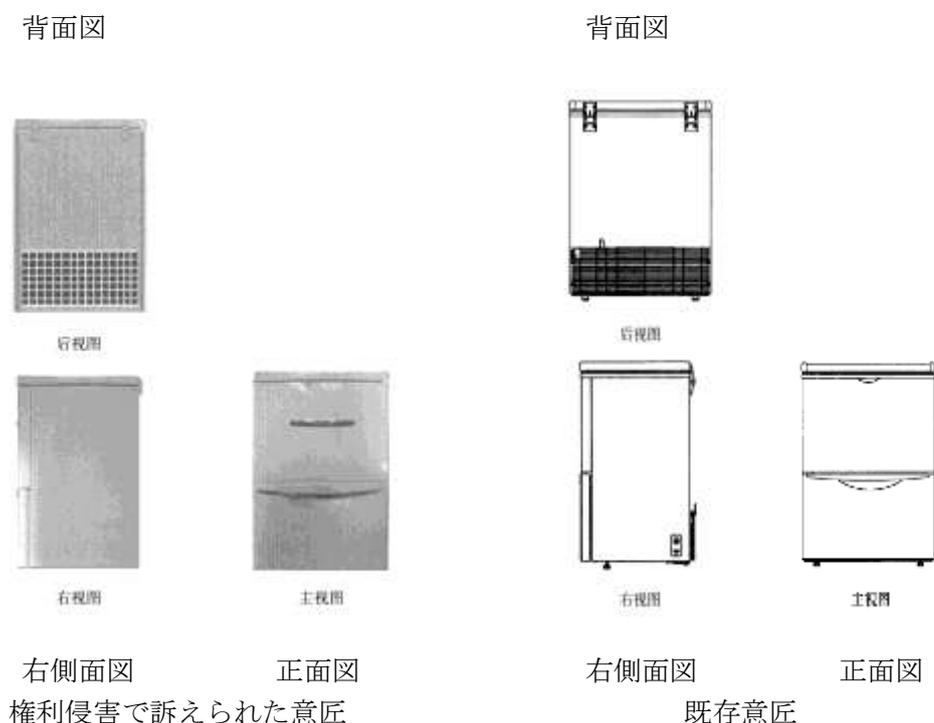
突き出ている線の違いについては、二者は側台表面に分布する突き出ている線の太さ、方向、密度及び殆どの線の長さが基本的に同じであり、外側の 2 本の線の長さだけが違うので、一般消費者が普通の注意力を払ってそれに対し全体的観察をすれば、上記局部の差異は極めて些細であり、見過ごされやすい。ブラケットのデザインについては、二者の形状が同一であり、相対位置だけが違うが、丸穴の下部に位置しており、コップを置くための支え板として、使用状態ではコップに遮られて観察できない。権利侵害で訴えられた製品の丸穴におけるより広幅の突起部については、ロースター本体と組合せている支え構造として、使用状態では同様に見えにくい部分である。したがって、上記の差異だけがある

場合、権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠の示されている側台の全体的形状及び上端の凹み部、巻きしめ部、コーナーの掛け目、支え、丸穴等各部のデザインは基本的に同様であり、基本的に同様の視覚的印象を形成したので、二者は実質的差異のない意匠である。

## (2) 使用時に見えにくい又は見えない部分

権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠の相違は使用時に見えにくい又は見えない部分だけにある場合、二者は実質的な差異がない。但し、見えにくい部分にある特定のデザインは一般消費者にとって目を引くような視覚効果を生じられることを示す証拠がある場合は、この限りではない。

### 【事例 2-3-4】消毒保管機器



分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品と既存意匠の正面の全体的形状、ドアの分割比例、取っ手のデザインはいずれも同一である。二者の区別は、後部のコンプレッサーの散熱口、底部の4本の足、電源プラグ及び正面の銘板である。最終の使用過程において、冷蔵庫の背面と上面は見えにくく、底面は見えないので、普通それらの面のデザインの差異は一般消費者に視覚的印象を与えない。銘板は見えやすい正面にあるが、側面右下の電源プラグと同様に一般消費者が注意しない些細な差異である。二者は一般消費者に実質的差異がない視覚的印象を与えるので、実質的差異のない意匠に該当する。

## (3) 1つのデザイン要素を全体的に当該種類製品の常套デザインに置換

権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠の相違は、1つのデザイン要素を全体的に当該種類製品の常套デザインの対応デザイン要素に置換する、例えば、模様と色彩があるクッキー缶の形状を正方形から長方形に置換する場合、二者は実質的な差異はない

【事例 2-3-5】 包装ケース



既存意匠



権利侵害で訴えられた製品の意匠

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品の意匠も既存意匠も包装ケースであり、二者の模様は基本的に同じであるが、よく観察すると局部のマーク及び小さい文字に違いがあることが分る。二者の目立つ相違点は形状である。既存意匠の形状は平たい円柱体になっているが、権利侵害で訴えられた製品の意匠は平たい立方体になっている。権利侵害で訴えられた製品は既存意匠の模様を同種類製品のよく使用される平たい立方体形状に表現しただけで、二者は実質的差異がない意匠に該当する。

(4) デザインユニットを通常の配列方式で重複配列又は単なる数量増減

権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠の相違は、既存意匠をデザインユニットとして同種類製品の通常の配列方式で重複配列し、又はその配列数を増減するだけ、例えば映画館の椅子を数列に重複配列するか又は1列の椅子数をただ増減するだけの場合、二者は実質的な差異がない。



既存意匠



権利侵害で訴えられた製品

(5) 相互にミラー対称

権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠の相違は相互にミラー対称に過ぎない場合、二者は実質的な差異がない。

【事例 2-3-6】 本棚



既存意匠



権利侵害で訴えられた製品の意匠

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品も既存意匠も本棚であり、二者はミラー対称である。権利侵害で訴えられた製品の左側が3つの空間に分割され、右側の上下にそれぞれ2つの空間があり、中部に2つの引き出しがある。既存意匠は右側が3つの空間に分割され、左側の上下にそれぞれ2つの空間があり、中部に2つの引き出しがある。二者のデザインは実質的な差異がなく、実質的な差異がない意匠に該当する。

#### (6) 単一色彩の意匠で色彩を変更しただけ

権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠の相違は単一色彩だけの意匠の色彩を変更したに過ぎない場合、二者は実質的な差異がない。

【事例 2-3-7】靴



既存意匠



権利侵害で訴えられた製品の意匠

分析とコメント：

権利侵害で訴えられた製品も既存意匠も靴に係わるものであり、その靴の色彩はいずれも単一色彩であり、二者の色彩以外のデザインは同一であり、相違は単一色彩の意匠の色彩を変更したことにならなく、実質的な差異がない意匠に該当する。

2 件の意匠に実質的な差異があるかどうかの判断において、必要な場合、製品のデザイン自由度を合わせて上記のパターンに該当するかどうかを確定すべきである。

### 3.3 既存意匠抗弁の適用

既存意匠抗弁を適用する時に、原則的には専利業務管理部門はまず権利侵害で訴えられた製品が専利権の保護範囲に含まれるかどうかを判断すべきである。権利侵害で訴えられ

---

た製品の意匠が専利意匠の保護範囲に含まれる場合こそ、更に既存意匠抗弁が成立するかを判断する必要がある。権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠とは差異がなく、同一意匠である場合のみに、直接既存意匠抗弁が成立すると認定することができ、更に権利侵害で訴えられた製品は係争専利の保護範囲に含まれるかどうかを判断する必要がない。

既存意匠抗弁に係わる案件の中で、既存意匠、権利侵害で訴えられた製品の意匠と係争専利意匠という3つの意匠に係わる。具体的には、下記の幾つかのパターンが現れる可能性がある。

パターン1：権利侵害で訴えられた製品の意匠が係争専利の保護範囲に含まれていない。この場合、権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠は実質的な差異があるかどうかを比較する必要がなく、直接権利侵害が成立しないと認定することができる。

パターン2：権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠とは差異がなく、即ち同一の意匠である。これは、権利侵害で訴えられた製品が使用したのは意匠出願日前の既存意匠であることの表れであり、既存意匠抗弁が成立する。この場合、権利侵害で訴えられた製品の意匠が係争専利の保護範囲に含まれるかどうかを問わず、権利侵害は成立しない。したがって、直接既存意匠抗弁が成立すると認定することができる。

パターン3：権利侵害で訴えられた製品の意匠は既存意匠と比べ実質的な差異があり、即ち既存意匠抗弁が成立しない。この場合、権利侵害で訴えられた製品の意匠が係争専利の保護範囲に含まれるならば、権利侵害が成立すると判定する。でなければ、権利侵害は成立しない。

パターン4：権利侵害で訴えられた製品の意匠は係争専利の保護範囲に含まれ、しかも既存意匠と比べて小さな差異がある。この場合、権利侵害で訴えられた製品が係争専利の既存意匠と区別する実質的な差異のある相違点を使用した場合、既存意匠抗弁が成立せず、権利侵害が成立すると認定すべきである。でなければ、既存意匠抗弁が成立し、権利侵害は成立しない。この場合、以下の2点から分析すべきである。

(1) 専利意匠と既存意匠との実質的な差異の原因になる相違点を判断する。

(2) 権利侵害で訴えられた製品は意匠専利の既存意匠と区別する実質的な差異のある相違点を使用したかどうかを判断する。

### 3.4 幾つかの説明

既存意匠抗弁を適用する時に、下記の幾つかの事項に注意する必要がある。

#### (1) 既存意匠抗弁適用の前提

既存意匠抗弁の適用は権利侵害で訴えられた者の請求により行われるのであり、既存意匠に対する挙証責任は権利侵害で訴えられた者が負うものであり、専利業務管理部門は権利侵害で訴えられた者の代わりに証拠を収集することができない。但し、当事者の提出した証拠が確かに係争専利の出願日前の既存意匠である場合、専利業務管理部門は積明権を行使することができる。

#### (2) 抗弁に用いられた既存意匠と専利意匠の関係

既存意匠抗弁を適用する時に、専利業務管理部門はただ権利侵害で訴えられた製品が既存意匠を採用したかだけを判断すればよく、専利意匠が既存意匠であるかを判断する必要がない。

#### (3) 既存意匠抗弁の法的効力

既存意匠抗弁成立の判定結論は係争される権利侵害事件のみに対し有効であり、その他の係争事件に効力が及ばない。

#### (4) 既存意匠抗弁とデザイン自由度

---

既存意匠抗弁に係わる意匠専利権侵害紛争の中で、既存意匠に対する考慮に係りうる場合は2回ある。権利侵害で訴えられた製品の意匠は係争専利と類似を構成するかどうかを判断する時と、既存意匠抗弁の時である。注意すべきことは、既存意匠に対する2回の考慮は、本質的な違いがある。前者が既存意匠を考慮するのは製品のデザイン自由度を確定するためであり、この時は複数の既存意匠、即ち既存意匠群に対する分析を元に、製品の意匠変化を行える内容と範囲を判断することであり、その目的は類似性判断における視覚効果にもっと影響力のあるデザイン内容を確定することである。後者は権利侵害で訴えられた製品の意匠と既存意匠について一対一の比較分析をすることであり、その目的は権利侵害で訴えられた製品が既存意匠を採用したか、権利侵害で訴えられた者が権利侵害責任から脱却できるかを確認することである。二者の結果は、完全に違う。

---

## 第三編 専利詐称行為の認定

### 第1章 専利詐称行為の認定基準

「専利法」第六十三条に、「専利を詐称した場合、法によって民事責任を負うほか、専利業務管理部門は是正を命じかつ公告し、違法所得を没収し、違法所得の4倍以下の過料を併科することができる。違法所得がない場合は、20万元以下の過料を科すことができる。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。」と定めている。

「刑法」第二百十六条に、「他人の専利を詐称し、情状が深刻である場合、3年以下の有期徒刑又は拘留に処し、罰金を科し又は併科する。」と定めている。

#### 第1節 専利詐称行為の定義

2010年2月1日から実施された「専利法実施細則」第八十四条の規定により、下記行為は「専利法」第六十三条に定める専利詐称行為に該当する。

(一) 専利権が付与されていない製品又はその包装に専利標識を表記する行為、発明専利権が無効宣告された後又は満期後も製品又はその包装に引き続き専利標識を表記する行為、又は許諾を得ずに製品又は製品の包装に他人の専利番号を表記する行為。

(二) 本条第(一)号に記載した製品を販売する行為。

(三) 製品説明書等の資料において、専利権が付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽る行為、専利出願を専利と偽った行為、又は許諾を得ずに他人の専利番号を使用して係わる技術又は意匠が専利技術又は専利意匠であると公衆に誤認させる行為。

(四) 専利証書、専利書類又は専利出願書類を偽造、又は変造する行為。

(五) その他、公衆に混同を与え、専利権が付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠に誤認させる行為。

専利権が消滅する前に、専利製品、専利方法により直接に得られた製品又はその包装に専利標識を表記し、専利権が消滅した後に、同製品について販売の申出又は販売をする行為は、専利詐称行為に該当しない。

専利詐称製品であることを知らずに販売し、かつその製品の合法的な出処を証明できる場合、専利業務管理部門は販売停止を命じるが、過料処分を免除する。

「専利法実施細則」第八十四条第一項第(一)から第「四」号において、専利詐称行為に該当する4種類のパターンを列挙しており、第(五)号はその他である。第二項と第三項は専利詐称行為に該当しないパターンと過料処分を免除するパターンを定めた。

次に、「専利法実施細則」第八十四条に列挙した専利詐称行為について、それぞれ説明する。

#### 1. 製品又は製品の包装に専利標識を表記する

製品又は製品の包装に専利標識を表記するのは、専利詐称行為を構成する最もよく見ら

---

れる、主な方式であり、下記の2パターンを含む。(1) 製品自身は如何なる有効な専利権も有していないが、製品又は包装に専利標識を表記する。中で、専利権が無効宣告された又は消滅した場合も、有効の専利権を有しない場合に該当する。(2) 表記された専利番号は合法的で有効であるが、専利標識を表記する行為者は、専利権者又は被許諾者ではない。

## 2. 前記専利標識を表記した製品を販売する

社会分業により、製品の製造と販売をするのはそれぞれ異なる主体である場合が多く、製品に専利標識を表記する行為のみ専利詐称行為を構成すると限定するならば、販売者が法律責任を逃れることになるので、「専利法実施細則」第八十四条第(一)号に定めた製品を販売するのも専利詐称行為を構成する。

又、合理性から考慮して、第八十四条第二、三項においては、専利権の有効期間内に製品又はその包装に専利標識を表記し、専利権が消滅した後に上記の製品を販売する場合、専利詐称行為を構成しないこと、専利詐称製品であることを知らずに販売し、かつその製品の合法的な出処を証明できる場合、専利業務管理部門は販売停止を命じるが、過料処分を免除すること、を定めている。

## 3. 製品説明書等の資料において専利であることを揚言する

専利詐称行為構成の疑いがある方式は、製品説明書、製品宣伝資料、広告の中で、専利権が付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽る、専利出願を専利と偽る、又は許諾を得ずに他人の専利番号を使用して係わる技術又は意匠は専利技術又は専利意匠であると公衆に誤認させる等をも含む。製品説明書等の資料において専利であることを揚言するのも、専利詐称行為を構成するよく見られる方式である。

## 4. 専利証書、専利書類又は専利出願書類を偽造、又は変造する

「専利証書、専利書類又は専利出願書類を偽造する」とは、行為者は国家知識産権局が発行したことがない専利証書、公告したことがない専利書類、受理したことがない専利出願書類を無断で作成することを指す。

「専利証書、専利書類又は専利出願書類を変造する」とは、行為者は改ざんにより国家知識産権局の発行した専利証書、公告した専利書類、受理した専利出願書類を変造することを指す。

上記の行為はいずれも実質上公衆に誤解させる。

## 5. その他公衆に混合させ、誤認させる行為

「専利法実施細則」第八十四条第一項第(一)から第(四)号に専利詐称行為の様々な表現方式を定めたが、運用において一部の違法行為の形が特別なもので、完全に含まれることができない恐れがあると考え、専利詐称の立法目的に基づいて、その他という条項を設ける必要があるに違いないと思われる。その他、公衆に混同を与え、専利権が付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠であると誤認させる行為も、専利詐称行為だと認定されるべきである(例えば本編第2章第4節に挙げられたパターン)。

---

## 第2節 専利標識表記権及び表記行為

### 1. 標識表記権

「専利法」第十七条第二項に、「専利権者はその専利製品又は当該製品の包装に専利標識を明記する権利を有する。」と定めている。

専利権者は、その専利製品又は同製品の包装に専利標識を明記する権利を有する。専利製品又は製品の包装に専利標識を明記する権利を有するものは、専利権者のほかに、専利権者の同意を得て専利標識表記権を有する被許諾者をも含む。

### 2. 標識行為

「専利法実施細則」第八十三条に、「発明専利権者は専利法第十七条の規定に基づいて、その専利製品又は同製品の包装に専利標識を表記する場合、国务院専利行政部門が定める方式に従って表記しなければならない。専利標識が前項の規定に適用しない場合、専利業務管理部門は是正するよう命じる。」と定めている。

国家知識産権局は国务院専利行政部門として、その2012年3月8日に公布した「専利標識表記弁法」において如何に専利標識をするかについて明確に定めた。「専利標識表記弁法」の第四条に、「専利権付与後の専利権の有効期間内に、専利権者又はその同意を得て専利標識表記権を享有する被許諾者は、その専利製品、専利方法により直接得られた製品、同製品の包装又は同製品の説明書などの資料に専利標識を表記することができる」と定めている。同弁法第五、六、七条は更に専利標識を如何に表記するかについて明確に定めた。

うち、第五条は専利標識に含まれる内容を定めた。

「専利標識を表記する場合、次の内容を明記しなければならない。

(1) 中国発明専利、中国実用新案専利、中国意匠専利等中国語で専利権のタイプを表記すること。

(2) 国家知識産権局によって権利付与された専利権の専利番号。

上記内容以外に、その他の文字や図形標識を付加することができる。ただし、その付加された文字、図形標識及びその表記方法は公衆に誤解させてはならない。」

第六条は、専利方法により直接得られた製品を如何に表記するかについて定めた。

「第六条 専利方法により直接得られた製品、同製品の包装又は同製品の説明書等の資料に専利標識を表記する場合、中国語で同製品が専利方法により得られた製品であると明記しなければならない。」

第七条は、まだ専利権が付与されていないのに製品、同製品の包装又は同製品の説明書等の資料に表記する行為を規制した。

「第七条 専利権が付与される前に製品、同製品の包装又は同製品の説明書等の資料に表記する場合、中国語で中国専利出願の種類、専利出願番号を明記し、かつ『専利出願中、未登録』と明記しなければならない。」

専利標識の表記が上記第五条、第六条又は第七条の規定に適用しない場合、専利業務管理部門は是正するよう命じる。専利標識の表記が不適切で、専利詐称行為を構成する場合、専利業務管理部門は専利法第六十三条の規定に従って処罰する。

### 第3節 専利詐称構成認定の要素

適正な専利標識として以下の条件を満たすべきである。第一、行為のキャリアーは専利製品、専利方法により直接得られた製品、製品包装、製品説明書等の資料並びに専利証書、専利書類又は専利出願書類であること。第二、行為形式として同時に中国語による専利タイプ及び専利番号を表記し、付加される文字、図形表記は公衆に誤解させることはないこと。第三、行為主体は権利を持つ主体、即ち専利権者又は専利権者の同意を得て専利標識表記権を享有する被許諾者であること。第四、時間的条件として専利権が付与された後の専利権有効期間内という条件を満たすこと。

上記のいずれかの条件に合わない場合、不適正な専利標識表記であり、専利詐称行為を構成する恐れがある。

#### 1. 行為主体

適格な行為主体は、製品又は製品双方等のキャリアーに専利標識を表記する権利を有する主体でなければならず、普通、専利権者又は専利権者の同意を得て専利標識表記権を享有する被許諾者を指す。

「行政処罰法」第三条の規定によると、専利行政管理秩序に違反する行政相対者は、専利権者又は専利権者の同意を得て専利標識表記権を享有する被許諾者以外のその他の国民、法人又はその他の組織である。この行為主体は、民事権利能力と民事行為能力を持っていないといけない。関連法律法規によると、その他の組織とは、下記に挙げられる合法的に成立し、一定の組織機構と財産を有するが、法人資格を有しない組織である。

- (1) 法によって登記し営業許可証を取得した私営独資企業、パートナー組織。
- (2) 法によって登記し営業許可証を取得したパートナー共同経営企業。
- (3) 法によって登記しわが国の営業許可証を取得した中外合作経営企業、外資企業。
- (4) 民政部門の許可を得て登記し、社会团体登記証を取得した社会团体。
- (5) 法人が法によって設立し営業許可証を取得した分支機構。
- (6) 中国人民銀行、各専門銀行が各地で設けた分支機構。
- (7) 中国人民保険会社が各地で設けた分支機構。
- (8) 登記を許可されて営業許可証を取得した卿鎮、街道、村営企業。
- (9) 条件に適うその他の組織。

個体工商戸が専利詐称行為に係わる場合、営業許可証に登記された所有者を行政相対者とすべきである。商号がある場合、法律文書に登記された商号を明示すること。営業許可証に登記された所有者と実際の経営者が一致しない場合、所有者と実際の経営者を共同の行政相対者とする。

#### 【事例 3-1-1】

某市知識産権局は甲薬店で市場検査をした時に、その販売したある種の薬品に「本製品の意匠専利：200930117892.3」と表記されていることに気づいた。国家知識産権局専利登記簿副本に照らして確認したら、200930117892.3の専利は規定された期限内に年金を支払わなかったので既に消滅した。調査したところ、薬品の包装に明記した時間は専利の消滅時間よりも遅れており、また甲薬店は乙者のチェーン店であり、工商部門から営業許可証を取得している。

---

分析とコメント：

甲薬店が専利権が既に消滅した上記製品を販売する行為は、既に「専利法実施細則」第八十四条第一項第(二)号に定めた「第(一)号に記載した製品を販売した」専利詐称行為を構成し、法により処罰を与えるべきである。甲薬店は乙者の設立したチェーン店であるが、法により営業許可証を取得して経営しているので、「民事訴訟法」司法解釈第四十条第(五)号の規定を参照に、甲薬店を処罰の対象とし、処罰決定書を出した。

**【事例 3-1-2】**

某公立病院は広告の中でその実施する手術が専利技術を採用していると宣伝したが、知識産権局が立件し、調査したところ、同病院は有効な専利権を保有することを証明するものを一切提供できなかった。しかし、同病院は、全額政府予算に支給される事業単位として、その経営活動が公益の性質を有し、営利を目的としないため、専利詐称行為を構成しないと主張した。

分析とコメント：

本件は、営利を目的とすることが専利詐称行為の構成要件であるかに係わる。

第一、営利を目的とすることは、専利法及び実施細則に定める専利詐称行為認定の必要条件ではない。第二、公立病院は営利しないとしても、その広告宣伝行為は公衆にそれが専利権を保有していると誤解させ、その行為はやはり専利管理秩序を攪乱したのである。

なお、生産経営活動も専利詐称行為構成の必要条件ではない。専利標識を利用して宣伝する行為は一般的には生産、経営に関連するので、当事者はこの理由を抗弁事由としても、専利詐称行為の成立を否定することができない。

**【事例 3-1-3】**

甲は1996年12月23日に国家知識産権局に「組合せ式壁構造」という発明専利出願を提出し、出願番号は96122343. Xであった。当該出願は1999年10月15日に実体審査され、「専利法」の関連規定に適用しないので、専利権を取得できなかった。2002年4月9日に乙と甲は「合弁工場立上契約書」を締結し、「組合せ式プレート構造壁」という専利技術の対価が10万元であると取決めた。2002年8月20日に甲は一方的に合弁工場立上契約書の解除を言い出したので、合弁双方はこれによりもめていた。2005年6月6日に、乙は知識産権局に甲が「非専利製品を専利製品と詐称し、非専利技術を専利技術と詐称し違法活動をした」と通報し、摘発を請求した。案件調査において、甲は「合弁工場立上契約書」に「専利出願技術」を「専利技術」と称したことを認めたが、談判記録において自分はずっと「専利出願技術」であると強調したが、契約書に「専利技術」と記載されたのはミスであり、専利詐称の故意はなかったと弁解した。

分析とコメント：

本件は、主観的な過ちがあることが専利詐称行為の構成要件であるかに係わる。

専利法及び実施細則は当事者に故意又は過失の心理状態があったことを要していないが、故意又は過失の心理状態は法律責任の要素である。人間はその意識に支配される行為について責任を負い、無意識の行為について責任を負わない。専利詐称行為について、その法律責任を負うには、故意を主観的要件とすべきである。

強調したいのは、故意はその法律責任を追究する構成要素であるが、違法行為の構成要素ではない。当事者が違法した時の心理状態が如何なるものかは、法律責任を負うべきか

---

又は法律責任の重さの決定に関する問題に過ぎない。過ちがない又は明らかに過失である専利詐称行為に対し、行政処罰を与えるべきではないが、違法行為を停止し、是正するよう命じるべきである。

「専利出願技術」を「専利技術」と称するのは、通常、(1) 故意に行った詐称行為、(2) 過失により生じたミスという2パターンがある。故意による専利詐称行為の場合、行為者の主観的悪意が明らかで、故意に出願が授権されていない事実を隠し、もう権利が付与されたと詐称して、相手方に間違った認識を生じさせることを目的とする。本件の場合、甲は「合弁工場立上契約書」の中で、出願中の発明専利を「専利技術」と記載したのは不適正であるが、本件の事実により、乙は契約書を締結した時にも同技術が出願中の技術であると知っていたし、双方とも契約書に署名、押印したので、相手方は契約の目的物について異議がないことを示している。これで分るように、甲は主観的に詐欺の故意がなかった。契約書における「専利技術」は記載ミスであるはずだ。

## 2. 行為形式

### 2.1 表記の表現

専利詐称行為は普通以下の表現形式に係わる。専利番号を表記する、専利の発明創造名称を表記する、「専利製品、無断模倣禁止」「専利技術」「専利保護」「中国専利」「国家専利」「国際専利」「発明専利」「専利出願中」等の表現で表記される、及び専利技術若しくは専利意匠を採用したと自称するその他の形で表記される。許諾を得ずに他人の専利公告番号を使用し、専利公告番号を偽造するのは専利詐称行為を構成する。虚偽の専利権者称号を利用し、他人の専利権者称号を詐称するのも専利詐称行為を構成する。

#### 【事例 3-1-4】

甲社は広告宣伝資料に自社が「消泡剤活性組成物の製造方法」という専利技術を保有していると自称した。調査したところ、「消泡剤活性組成物の製造方法」という専利の専利権者が乙社であり、現在同専利は有効である。

分析とコメント：

甲社は許諾を得ずに、他人の専利名称に係わる専利を本社の専利技術として宣伝し、社会公衆に甲社が同専利技術を保有していると誤認させ、その行為は専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-1-5】

張某は農具製品の生産メーカーであり、その製品に「中国専利名称：コンパクトな押し車式マルチ機能農具」と表記した。調査したところ、張某は如何なる専利も出願したことがなく、「コンパクトな押し車式マルチ機能農具」は李某の実用新案専利の名称であり、張某は李某の許諾を得ていない。

分析とコメント：

張某は許諾を得ていないのに、製品に他人の合法的で有効な専利名称を表記し、社会公衆にその製品が専利製品であると誤認させる結果をもたらし、その行為は専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-1-6】

---

甲社はその錠前製品に「専利権者李某の専利製品」と表記した。調査したところ、専利権者李某は1件の錠前に係わる専利を保有しているが、甲社に同専利の使用及び専利表記を許諾していない。

分析とコメント：

甲社は許諾を得ずに、その製品が他人の専利製品であると自称し、その行為は専利詐称行為に当たる。

## 2.2 技術構想

専利権者本人又はその同意を得て専利標識を表記する被許諾者は、合法的で有効な専利標識を表記する時に、専利標識を表記する製品が当該専利標識の代表する専利技術構想に対応しているかを考慮する必要がある。

### 【事例 3-1-7】

某市知識産権局法執行官はローカルのウォルマートで専利詐称検査をした時に、甲社の生産する4種類の異なる玩具に全部同じ専利標識「意匠専利番号：200930079093.1」と表記されていることに気づいた。国家知識産権局サイトで検索したところ、同専利は甲社の保有するものであり、有効期間内であったが、その係わる製品は抱き枕であり、この4種類の玩具ではなかった。

分析とコメント：

甲社は表記された専利権を保有しているが、その表記をしている製品が専利技術ではないので、当該表記行為によってやはり社会公衆にそれが専利製品であると誤認させる。又、この行為は専利管理秩序を害し、専利権が付与されていない製品に専利を表記する行為であり、専利詐称行為を構成する。なお、被許諾者は専利権者の許諾を得て、製品に専利番号を表記することができるが、その実際に生産する製品が専利技術に対応しないならば、やはり専利詐称行為を構成する嫌疑がある。

このような案件の中で、製品と専利技術（意匠）の相違度を区別しなければならない。製品と専利技術は全く関係がない又は差異が大きい場合、専利詐称行為に認定すべきである。製品と専利技術（意匠）は相違があるが、二者は極めて類似している場合、専利詐称行為に認定すべきではなく、是正するよう命じることができ、更なる処罰を与えない。

## 3. 行為のキャリアー

普通、専利詐称行為のキャリアーは、製品、製品包装、製品の説明書、製品の宣伝資料、広告、専利書類、専利出願文書、専利証書、製品売買契約、技術移転契約、技術許諾契約及び契約オファー、入札書類等がある。インターネットの速やかな発展に伴い、ネットワークは段々専利詐称行為の新キャリアーになり、ニュースサイト、ショッピングサイト、個人サイト、ブログ及びミニブログ等を含むが、これらに限られない。これらのキャリアーは「専利法実施細則」第八十四条に列挙し尽くされていないが、公衆に行行為者の宣伝行為を知られるならば、専利詐称行為のキャリアーに当たる。

### 【事例 3-1-8】

某市の知識産権局行政法執行官が家電量販店を検査した時に、同量販店の販売宣伝看板に「××給湯器、専利製品、中国専利番号：20091000××××」と書かれていることに気

---

づき、専利検索をしたら、同専利番号は存在しなかった。

分析とコメント：

某量販店は書面による広告宣伝資料を作成しなかったが、販売宣伝看板に書いた内容は実質上既に広告宣伝行為を構成しているものであり、公衆に××給湯器が専利製品であると誤認させることができるので、その行為は「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号に定める「製品説明書等の資料において、専利権が付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽る行為、専利出願を専利と偽る行為……」に該当し、専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-1-9】

甲社は自社サイトに会社の董事長が同会社のあらゆる専利技術製品の発明者であり、多数の中国発明専利を保有していると記載し、又 3 部の専利証書を添えた。検索した結果、専利 1 は年金を払っていないので専利権が消滅した。専利 2 は重複授權を避けるために専利権を放棄された。専利 3 は既に国家知識産権局専利復審委員会に全体無効と宣告された。

分析とコメント：

甲社は自社サイトに同社製品が中国専利を有すると宣伝し、3 部の中国専利証書を添えた。当然ながら、その宣伝する「中国専利」はこの 3 件の専利を指すが、この 3 件の専利はもう全部失効した又は無効宣告されたので、この宣伝行為は「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号に定める「製品説明書等の資料において、専利権が付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽る行為……」に該当し、社会公衆に同社が有効な専利技術を保有していると誤認させ、専利詐称行為に当たる。

## 4. 時間的要求

規定に適う専利標識表記行為は、時間的には専利権が付与された後から専利権の効力が消滅する前までの間に発生したものでなければならない。これに対応し、専利標識表記行為は、専利権が付与される前又は専利権の効力が消滅した後に発生した場合、いずれも専利詐称行為を構成する。

### 4.1 専利権消滅

#### 4.1.1 専利権満期消滅

発明専利権の期間は 20 年、実用新案専利権と意匠専利権の期間は 10 年であり、いずれも出願日から起算する。例えば、ある実用新案専利の出願日は 1999 年 9 月 6 日であり、同専利の期間は 1999 年 9 月 6 日から 2009 年 9 月 5 日までとなり、専利権の満期消滅日は 2009 年 9 月 6 日（休日であっても順延しない）となる。専利権が満期した後に、専利登録簿に登記し、専利公報に公告するとともに、失効処理をする。

#### 4.1.2 専利権者が規定に従って年金を払わなかったことによる消滅

専利年金の滞納期限が切れても年金又は滞納金を納付しない又は十分に納付していない場合、専利権者が回復手続を請求しなかった又は権利回復請求が許可されなかったのであれば、専利局は「専利権消滅通知書」を発行した 4 ヶ月後に失効処理を行い、専利公報に公告する。専利権は年金を納付すべき期間が満了した日から消滅する。

### 4.1.3 専利権者による専利権放棄

専利権を付与された後、専利権者はいつでも自ら専利権の放棄を請求することができる。専利権放棄声明が審査を経て規定に適合する場合、関係事項を専利登記簿に登録し、専利公報に公告する。専利権放棄声明の発効日は手続合格通知書の発行日であり、放棄された専利権はその日から消滅する。

出願者が「専利法」第九条第一項及び「専利法実施細則」第四十一条第四項に基づいて実用新案専利権の放棄を声明する場合、専利局は発明専利権の付与を公告する時に実用新案専利権放棄の声明を登記し、公告する。無効宣告手続において実用新案専利権の放棄を声明する場合、専利局は適時に当該声明を登記し、公告する。実用新案専利権放棄声明の発効日は発明専利権の授権公告日であり、放棄された実用新案専利権は同日より消滅する。

#### 【事例 3-1-10】

某市の知識産権局は 2009 年に友誼商厦に対し専利行政法執行検査を行った時に、その販売した「心相印ボックスティッシュ」の外包装に「ZL 200630153197.9」専利標識を印刷されていることに気づいた。検索したところ、国家知識産権局のサイトの法律状態欄に ZL 200630153197.9 は年金を納付しなかったため既に 2008 年 8 月 27 日に消滅した。「専利法」第六十三条、「専利法実施細則」第八十四条の規定により、友誼商厦は専利詐称行為の疑いがある。市知識産権局は立件して処理することとし、友誼商厦に行政処罰前告知書を下達し、違法事実及び処罰意見に対し異議があれば、処罰前告知書を受け取った 7 日以内に弁明することができる旨を告知した。弁明期限内に、友誼商厦は「心相印ボックスティッシュ」の生産メーカーである「恒安（中国）紙業有限公司」の提供した ZL 200630153197.9 に関する国家知識産権局専利年金領収書のコピー（追納日は 2008 年 10 月である）及び国家知識産権局のサイトで検索した ZL 200630153197.9 の年金納付情報の証明を提示した。

分析とコメント：

恒安（中国）紙業有限公司の提供した領収書及び国家知識産権局のサイトに掲載された年金納付情報により、ZL 200630153197.9 の専利年金納付が成功し、合法的で有効な専利であることを証明できた。

国家知識産権局のサイトの専利法率状態は専利が合法的で有効であるかを判断する主要な根拠であるが、国家知識産権局のサイトにおける専利の法律状態と専利料金納付情報は同時に更新されていないことがあるので、地方の知識産権局が詐称専利を摘発する時に、法律状態が専利権失効と表示されている場合に、当事者に十分に弁明し、証拠を提出する機会を与え、総合的に判断すべきである。

### 4.2 専利権無効宣告

「専利法」第四十五条の規定により、専利復審委員会は専利権無効宣告請求案件を審査し、決定を下すことになる。専利権無効宣告は、専利権が全部無効であると宣告する、一部が無効であると宣告する 2 パターンを含む。「専利法」第四十七条の規定により、無効宣告された専利権は最初から存在しなかったと見なす。

「専利法」第四十六条第一項の規定により、専利復審委員会は専利権が無効であると宣告する（全部無効と一部無効を含む）審査決定を出した後に、当事者は当該審査決定を受け取った日から 3 ヶ月以内に人民法院に訴訟を提起しなかった又は人民法院の発効判決により当該審査決定が維持された場合、専利局はそれを登記し、公告する。

無効宣告手続に係わる専利権については、専利権無効宣告決定又は専利権の有効を維持

---

する決定が発効した後、専利業務管理部門は当該規定に基づいてタイムリーに専利詐称紛争を審理し、処理すべきである。

**【事例 3-1-11】**

某市の知識産権局は社会公衆から、某社が製品に専利番号 2009111111. x と表記しているが、同専利権は既に専利復審委員会に全部無効と宣告されたので、その宣伝行為は専利詐称行為の疑いがあるとの通報を受けた。専利復審委員会のサイトを調べたところ、専利復審委員会は既に当該専利権が全部無効の宣告決定を出したし、その決定は既に発効した。

分析とコメント：

本件において専利権者は無効決定の発行日及び結論について全部異議がないので、当該専利権は既に無効宣告され、同社の行為は専利詐称行為を構成すると認定すべきである。

#### 第 4 節 専利詐称行為と専利権侵害行為

「専利法」第十一条に、専利権侵害行為について「専利権者の許諾を得ずにその専利を実施する」という判断基準を定めた。「専利法実施細則」第八十四条に定めた専利詐称行為と比べ、二者の判断基準が違うので、二者に対する認定はそれぞれの規定に基づいて独立して行うべきである。専利詐称行為と専利権侵害行為とは必然的結びつきがあるわけではなく、専利詐称行為の成立は専利権侵害を必要条件としないし、単なる専利権侵害行為も専利詐称行為又は他人専利詐称罪に認定されるべきではない。

**【事例 3-1-12】**

某市の知識産権局は型通りの検査をした時に、甲企業が製造、販売したある電気炊飯器に専利番号 2009xxxxxx と表記していることに気づいた。調査したところ、当該専利番号に対応する専利は電子レンジで、その専利権者は乙企業であり、かつ同専利権は有効である。当事者に質問したら、甲企業は、勝手に専利号を捏造して表記しただけで、わざと他人の専利番号を使おうとしなかったと述べた。

分析とコメント：

専利詐称行為の認定は厳格に法律の規定に従って行うべきである。許諾を得ずに他人の合法的で有効な専利番号を使用すれば、専利詐称行為を構成する。この判断基準は専利の保護範囲に含まれることを必要条件としていない。本件の中で甲企業の製造する電気炊飯器は乙企業の電子レンジに係わる専利の保護範囲に含まれておらず、専利権侵害を構成しないが、専利詐称を構成する。

当事者が専利を詐称したと同時に、他人の専利技術を実施した、即ち専利詐称行為と専利権侵害行為の間に事実上の競合が発生する場合がある。この時、当事者はそれぞれ専利詐称の責任と専利権侵害責任を負わなければならない。

**【事例 3-1-13】**

甲社は懐中電灯に係わる専利を保有し、その対応製品を生産している。乙社は、その製品の技術性能が優れているところを見たら、それを模倣し、製品の外に甲社の専利番号を表記した。地方の知識産権局の法執行官が摘発したところ、乙社はその製品が完全に甲社の専利権の保護範囲に含まれ、両者の技術性能が完全に一致しているので、消費者が乙社の製品を購入しても騙されたわけではなく、乙社の行為が専利詐称行為を構成しないと弁解した。

---

分析とコメント：

乙社の製品は値段が高く品質が悪い粗悪品でないが、乙社の行為は甲社の専利標識表記権を侵害するとともに、専利管理秩序を攪乱し、ある程度社会に危害をもたらしたので、処罰を与えるべきである。専利詐称行為を構成するかどうかを判断する時に、専利権者の許諾を得たかを考慮するだけでよい。他人の専利の保護範囲に含まれるかどうかを考慮する必要はない。許諾を得ていなければ、直接に専利詐称行為だと認定する。

しかし、特定の場合、専利詐称行為の認定において専利権保護判断をも考慮すべきである。（【事例 3-1-6】を参照のこと）

## 第 2 章 専利詐称行為の認定

専利権が付与された後の専利権の有効期間内に、専利権者或いは専利権者の同意を得て専利標識表示権を享有する被許諾者は、その専利製品、専利方法により直接得られた製品、同製品の包装又は製品の説明書等の資料に専利標識を表記することができる。但し、標識は「専利標識表記弁法」の関連規定に従って行わなければならない。

専利標識表記権を行使する最も通常の、直接の方式は、関連製品又はその包装又は製品の説明書等の資料に専利標識を表記し、前記製品を販売することである。専利詐称行為も生産販売中に発生することが多い。専利権を取得していないのに専利標識をする、専利権有効期間内ではないのに専利標識をする、専利権者の許諾を得ていないのに専利標識をする等の行為は、いずれも専利詐称行為を構成する恐れがある。

### 第 1 節 製品又はその包装に専利標識を表記して販売

製品又は包装における専利標識の表記について、係争専利（又は専利出願）の法律状態は、専利を出願したがまだ権利を付与されていない、授權された後から有効期間が満了するまでの間、専利権の有効期間が満了した後の 3 つのパターンを含む。

#### 1. 専利を出願したがまだ権利を付与されていない

##### 【事例 3-2-1】

甲社はその生産する豆乳ミキサーに専利番号を表記した。調査したところ、当該出願は発明専利出願公告後にみなし取り下げになった。

分析とコメント：

甲社は国家知識産権局に発明専利出願を提出したが、発明専利出願が公開された後、出願人はその出願を放棄したので、同出願はみなし取り下げになった。したがって、同出願は専利権を付与されていない。本件において、専利権を付与されていない製品又はその包装に専利番号を表記したのは、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（一）号のパターに該当し、専利詐称行為に当たる。

##### 【事例 3-2-2】

乙社はその生産、販売する充電式あんかのパンフレットに「専利防爆技術」と表記しているが、専利番号を表記しなかった。その後、乙社は出願番号が 2011xxxxxxx.x である専利出願受理通知書を提供したが、同専利が授權された関連証拠を提供できなかった。調

---

査したところ、同専利の出願はまだ権利を付与されていない。

分析とコメント：

パンフレット等の資料に専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽り、専利出願を専利と偽って、かかる技術又は意匠は専利技術又は専利意匠であると公衆に誤認させる場合、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-2-3】

2010年5月に、某市の知識産権局が型どおりの検査をしたところ、某企業が製造、販売した電気炊飯器に「中国専利、専利番号 2009xxxxxx」と表記したことに気づいた。調査したところ、同専利の授権公告日は2010年2月であるが、同製品の生産日は2009年10月であった。同企業は、同専利の出願日が2009年5月であり、「専利法」第四十二条の規定により、発明専利権の期間は20年、実用新案専利権と意匠専利権の期間は10であり、いずれも出願日から起算するので、2009年10月の表記行為が専利詐称行為を構成しないと弁解した。

分析とコメント：

同企業の弁解は、専利権の保護期間と専利権の発行日を混同したのである。「専利法」第三十九条、四十条の規定により、専利権は公告日から発効する。これにより、専利標識の適正な表記は専利出願日の後ではなく、専利権が付与された後に行うべきであり、当該専利は最終的に権利を付与されたとしても、その授権公告日前の表記行為はやはり専利詐称行為を構成する。

当事者は専利出願を提出した後、権利を付与される前に既に専利標識表記をし、専利権を付与された後に法執行官に発見された場合、権利を付与される前の表記行為は専利詐称行為に該当する。最終的に専利権を付与され、当該行為の客観的有害性が比較的に小さかったことに鑑み、重い処罰を科し、既に表記された製品を引き続き販売するのを禁止する代わりに、当事者に対し宣伝、教育の方式で指導し、今後繰り返さないように督促すべきである。

## 2. 授権された後から有効期間が満了するまでの間

表記行為が授権された後から有効期間が満了するまでの間は、更に以下のパターンに分けられる。

### 2.1 専利権が存在し、有効であるパターン

#### 【事例 3-2-4】

某企業は発明専利権を取得したが、関連製品にその専利番号だけを表記し、中国語で専利のタイプを明記しなかった。

分析とコメント：

本件において、発明専利権は存在するし有効期間内であって、製品に専利標識を表記することができる。又当事者は発明専利権を保有しているので、故意に専利のタイプを混同し、欺瞞する主観的意図がないので、専利詐称行為だと認定すべきではない。但し、中国語で専利タイプを明記しなかったのは、「専利標識表記弁法」第五条の規定に適用しないので、期限を定めて是正するよう命じるべきである。

### 【事例 3-2-5】

某企業は一つの発明専利権を取得したが、その製品に中国語で専利のタイプを明記しただけで、専利番号を表記しなかった。

分析とコメント：

同企業が専利番号を表記しなかった行為は不適正な専利標識であり、同企業は製品と対応する専利権を保有しており、専利詐称行為を構成しないが、このような表記は「専利標識表記弁法」第五条の規定に適用しないので、期限を定めて是正するよう命じるべきである。

### 【事例 3-2-6】

某企業は発明専利権を取得した後、その製品に中国語で専利のタイプを明記し、専利番号を表記した。調査したところ、その表記した専利番号は本当の専利番号と 1 文字が違ったので、製品に表記された専利番号は存在しなかった。

分析とコメント：

表記した専利番号が存在しないことは、「専利標識表記弁法」第五条の規定に適用せず、専利詐称行為を構成するが、本件の客観的事実から見れば、専利権者の表記間違いは明らかに故意ではなくミスによるものであり、当事者もこの結果を利用して公衆を騙す意図はなかったため、期限を定めて是正するよう命じるだけでよく、処罰を科する必要はない。

これと同じように、明らかに表記ミスのある専利番号が他人の専利番号と同じであるが、2 件の専利に係わる製品が明らかに関係がない場合、同様に認定することができる。

### 【事例 3-2-7】

某市の知識産権局は検査において、甲社の生産した製品に某専利番号を表記したことに気づいた。調査したところ、同専利の専利権者は乙社であり、甲社が同専利番号を使用する行為は乙社の許諾を得ていない。

分析とコメント：

本件において、甲社は許諾を得ずにその製品に乙社の専利番号を表記し、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（一）号のパターン、即ち「……許諾を得ずに製品又は製品の包装に他人の専利番号を表記する」行為に該当し、専利詐称行為に当たる。

## 2.2 専利権は年金未納により消滅

専利権を取得した後、専利権者は規定どおりに年金を払わなければならない。納付しない又は十分に納付していない場合、専利権は年金未納により消滅してしまう。その後、専利権者は引き続きその生産、販売する製品又はその包装等のキャリヤーに専利標識を表記することができない。

### 【事例 3-2-8】

2011 年、某電気屋様の販売した、甲社が生産したエアコンに専利番号 011xxxxx. x と表記したが、調査したところ、係争専利は年金を払っていないので、その専利権は既に 2009 年に消滅したことが分かった。甲社は規定期限内に要求どおりに関係の証明資料を提供できなかった。

分析とコメント：

係争専利は年金未納により消滅し、専利権が消滅した後に、引き続き製品又はその包装に専利標識を表記するのは、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（一）号のパターンに該当し、専利詐称行為である。

---

## 2.3 専利権者が自ら専利権を放棄

専利出願が授権されたが、専利権者が自ら放棄した場合でも、専利権者は引き続きその生産、販売する製品又はその包装等のキャリアーに専利標識を表記すべきではない。

### 【事例 3-2-9】

甲社は 2011 年にその生産した製品に専利番号を表記していた。調査したところ、甲社は重複授権を避けるために、2009 年に自ら当該専利権を放棄した。

分析とコメント：

本件において、係争専利権は既に放棄された。その後に製品に当該専利の専利標識を表記することは「専利法実施細則」第八十四条第一項第（一）号のパターンに該当し、専利詐称行為である。

### 【事例 3-2-10】

甲社は自社の製品に専利番号を表記した。調査したところ、専利番号の対応する専利権はまだ有効期間内であるが、係争専利権は複数の並列する技術構想に係わるもので、当該製品は中の 1 つの技術構想と対応しているが、当該技術構想は無効宣告請求の審査において甲社に自ら削除され、当該技術構想の放棄は既に専利復審委員会に受け入れられた。

分析とコメント：

当該専利番号の対応する専利権はまだ有効であるが、同製品の対応する技術構想は既に専利権者に自ら放棄されたので、その後に引き続き製品に当該専利の専利標識を表記することは「専利法実施細則」第八十四条第一項第（一）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

## 2.4 専利権が無効宣告される

専利出願が授権された後、如何なる者もその専利に対し無効宣告請求を提出することができる。専利権が無効宣告された場合、その後に引き続き製品又はその包装等のキャリアーに専利標識を表記してはならない。

### 【事例 3-2-11】

某電気屋様の販売した、甲社が生産したエアコンに専利番号を表記していた。調査したところ、同専利は既に専利復審委員会に全部無効と宣告され、無効宣告請求審査決定は既に発効した。

分析とコメント：

本件において、係争専利は既に無効宣告され、同専利権は最初から存在しなかったと見なされる。専利権が無効宣告された後に、引き続き製品又はその包装に専利標識を表記することは「専利法実施細則」第八十四条第一項第（一）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

## 3. 専利権の有効期間が満了した後

専利権の有効期間は限られている。発明専利権の期間は 20 年、実用新案専利権と意匠専利権の期間は 10 年であり、いずれも出願日から起算する。専利権の有効期間が満了した後、専利権者は引き続きその生産、販売する製品又はその包装等のキャリアーに専利標

---

識を表記することができない。

**【事例 3-2-12】**

2011年に、某店の販売した、甲社が2010年に生産した天然碎石塗料の包装に意匠専利番号983xxxxx.xと表記されていた。調査したところ、天然碎石塗料包装の生産年も2010年であった。

分析とコメント：

意匠専利権の有効期間は10年であり、同碎石塗料の意匠専利権は2008年に既に満期になった。専利権の有効期間が満了した後に、引き続き製品又はその包装に専利標識を表記したのは、「専利法実施細則」第八十四条第一項第(一)号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

**【事例 3-2-13】**

某店舗の販売した甲社の生産したヨーグルト製造機に関する実用新案専利権は既に消滅したが、店舗はヨーグルト製造機を販売し続け、複数の代理店とヨーグルト製造機販売代理の契約書を締結した。調査したところ、前記ヨーグルト製造機の実用新案専利権の消滅日は2010年9月であり、販売されたヨーグルト製造機の生産日は2010年4月であった。

分析とコメント：

係争ヨーグルト製造機の日付はヨーグルト製造機の専利権消滅前であり、専利権の消滅した後の販売又は販売の申出は、「専利法実施細則」第八十四条第二項のパターンに該当し、専利詐称行為に当たらない。

## 第2節 製品説明書等の資料に専利標識を表記

製品又はその包装に専利標識を表記する他に、販路拡大、ブランド宣伝又は製品価格引き上げ等のために、製品説明書等の資料(例えば、公告、サイト、パンフレット等)に専利標識を表記するのもよく見られる。

### 1. 専利出願を専利と偽る

専利出願を提出しただけで、まだ専利権を付与されていない時に、製品説明書等の資料に「専利」と表記してはならず、「専利標識表記弁法」第七条の規定により、明確に「専利出願中、未授権」と明記すべきである。

**【事例 3-2-14】**

甲社はそのウェブサイト「当社が開発した矯正システム及び教材はめでたく国家専利を取得」という記事を掲載した。ローカルの知識産権局法執行官が同会社に立会い取り調べた時、同会社の責任者はそのウェブサイトが専利のニュース宣伝に係わる事実を認めた。調査したところ、国家知識産権局は同会社の「矯正システム」に係わる実用新案専利出願と「教材」に係わる意匠専利出願を受理したが、まだ権利を付与していなかった。

分析とコメント：

本件において、甲社は実用新案専利権と意匠専利権を出願し、まだ専利権を付与されていないのに、会社のウェブサイトのニュースで専利を取得したと宣伝した。製品説明書等の資料に専利出願を専利と偽ったのは、「専利法実施細則」第八十四条第一項第(三)号

---

のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

**【事例 3-2-15】**

甲社は乙社と、乙社が甲社から某専利を利用し、専利番号を表記している一定数量の製品を購入するという契約を締結した。調査したところ、同専利番号に対応する専利出願はまだ出願段階にあり、まだ専利権を付与されていなかった。

分析とコメント：

甲社は契約書においてまだ専利権を付与されていない専利出願を専利と偽って、販売又は販売の申出をしたのは、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

**2. 専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽る**

当事者が専利権を取得していなければ、説明書等の資料に専利標識を表記すべきではない。専利権を取得していないとは、専利を出願したこともないパターンの他に、権利が付与された後に全部又は一部無効と宣告された、権利が付与された後に期間が満了し又は年金未納により消滅した、権利が付与された後に自ら放棄した等のパターンを含む。

**【事例 3-2-16】**

某新聞に不眠症治療の新発明に関する広告を掲載し、広告の中で ZL1963177044 の専利番号を表記した。調査したところ、上記専利番号は存在しなかった。

分析とコメント：

存在しない専利番号を広告に表記することは、専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽り、かかる技術又は意匠が専利技術又は専利意匠であると公衆に誤認させたので、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

**【事例 3-2-17】**

某家電量販店の給湯器の販売宣伝看板に専利標識として、「世界専利番号 2005A000037」と表記したが、調査したところ、同専利番号は存在しなかった。

分析とコメント：

存在しない専利番号を宣伝看板に表記するのは、専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽り、かかる技術又は意匠が専利技術又は専利意匠であると公衆に誤認させたので、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

**【事例 3-2-18】**

某病院は新聞に連続して広告を掲載し、「国家医用専利××治療術」と称したが、調査したところ、同病院は××治療術に係わる関連専利を保有しておらず、関連専利証書又は証明資料を提供できなかった。

分析とコメント：

広告において専利技術を保有すると偽るのは、専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と偽り、かかる技術又は意匠が専利技術又は専利意匠であると公衆に誤認させたので、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当

---

し、専利詐称行為に当たる。

**【事例 3-2-19】**

某新聞に「国家専利：歯を磨いて黒い髪の毛が生えてくる」という広告を掲載した。調査したところ、広告に係わる専利権は満期したので既に消滅した。

分析とコメント：

係争専利権は有効期間が満了したので消滅した。消滅した後、専利権がもう存在しないので、その効力は専利権を付与されていない技術又は意匠と本質的には同じであり、引き続き専利として広告にその製品を宣伝したのは、「専利法実施細則」第八十四条第一項第(三)号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

**【事例 3-2-20】**

2011年1月に某市の知識産権局は、甲社はその配った広告宣伝パンフレットに「某人造大理石は国家専利を取得した」と称し専利番号を表記したとの通報を受けた。調査したところ、同専利番号の対応する発明専利は年金未納により既に消滅した。

分析とコメント：

本件において、係争専利は年金未納により消滅した。専利権が消滅した後、専利権はもう存在しない。その効力は専利権が付与されていない技術又は意匠と本質的には同じであり、引き続き専利として宣伝パンフレットにその製品を宣伝したのは、「専利法実施細則」第八十四条第一項第(三)号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

**【事例 3-2-21】**

甲社は自社サイトの「会社紹介」のページに「グループの董事長が当社のあらゆる専利技術製品の発明者」であり、「20件余りの米国、中国発明専利」を保有していると称し、「当社の資格」というページにA、B、Cの3件の専利証書を付した。調査したところ、専利権Aは年金未納により消滅した。専利権Bは放棄になった。専利権Cは有効であった。

分析とコメント：

サイトに専利証書を掲載することは、製品説明書等の資料に専利を利用して宣伝、広告することに該当する。専利Cは有効であったが、専利権Aは既に消滅しており、専利権Bは放棄になったので、専利権A、Bはもう存在せず、その効力は専利権を付与されていない技術又は意匠と本質的には同じで、権利を付与されていない専利権であり、サイトにおいて専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と称したのは、かかる技術又は意匠が専利技術又は専利意匠であると公衆に誤認させたのであり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第(三)号のパターンに該当するので、甲社の宣伝行為は専利詐称行為に当たる。以上のとおり、複数の専利番号を表記した製品については、複数の専利番号に対応する専利は全部当該製品に係わっていても、その表記した専利番号に対応する専利権の中消滅又は無効になったものを含む場合、やはりその行為は専利詐称行為に該当すると認定すべきである。

同様に、複数の専利番号を表記した製品について、複数の専利の中その製品に係わるものと係わらないものがある場合、同製品に対応する専利権が有効であるとしても、その他の専利権が有効かどうかを問わず、その行為は専利詐称行為に当たると認定すべきである。

---

### 3. 許諾を得ずに他人の専利番号を使用する

許諾を得ずに製品明細書等の資料に他人の専利番号を表記し、公衆にその係わる技術又は意匠が表記者の保有する専利技術又は専利意匠であると誤認させるのは、専利詐称行為を構成する。

#### 【事例 3-2-22】

某市の知識産権局は甲社が某製品の製品説明書に某専利番号を表記したが、同専利の専利権者が乙社であり、甲社は権利者である乙社の許諾を得ていないことが分った。

分析とコメント：

乙社の許諾を得ずに、甲社は製品説明書に乙社の保有する専利権の専利番号を表記し、公衆にその係わる技術又は意匠が甲社の保有する専利技術又は専利意匠であると誤認させたので、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-2-23】

甲社は自社サイトに情報を公に発表し、某製品の情報に某専利番号を表記した。調査したところ、当該専利番号に対応する専利権は乙社の保有するものであり、甲社は専利権者である乙社の許諾を得なかった。

分析とコメント：

甲社はサイトにおいて某専利権が自社の保有するものであると称して宣伝し、公衆にその係わる技術又は意匠が専利技術又は専利意匠であると誤認させたので、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-2-24】

甲社はサイトにおいて自社が複数の専利を保有していると称し、複数の専利番号を公開した。調査したところ、サイトに掲載された専利番号の専利権者は甲社ではなく、姜某であった。調査したところ、姜某は甲社の法人代表であり、如何なる形による同専利番号の使用も許諾しなかった。

分析とコメント：

甲社は会社の法人代表である姜某の保有する専利権を利用して宣伝した。係争専利の専利権者が甲社の法人代表姜某であっても、甲社がこれらの専利権を保有していることを意味せず、姜某の許諾を得なければ、甲社は姜某の保有する専利権を表記することができない。許諾を得ずに他人の専利番号を使用し、公衆にその係わる技術又は意匠が表記者の保有する専利技術又は専利意匠であると誤認させたので、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（三）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

## 第 3 節 専利法律文書を偽造又は変造する

専利証書、専利書類、専利出願書類はいずれも専利法律文書であり、これらの文書は専利権の所有権又は専利権の保護範囲等を証明することができる。専利出願文書は、専利権取得予想の証拠になることができる。

「専利法律文書の偽造」とは、真実の法律文書の特徴を模倣して各種方法を使って専利

---

法律文書を作成する行為を指す。「専利法律文書の変造」とは、変更権限がないものが真実の専利法律文書を処理し、専利法律文書の内容を変更する行為を指す。

専利法律文書の偽造も変造も、専利詐称行為に当たる。

## 1. 専利法律文書の偽造

### 【事例 3-2-25】

甲社は入札案件の中で、入札募集側に同社の権利を付与された、専利番号が 20051xxxxxx.x である発明専利の発明専利証書を提供した。調査したところ、上記専利番号も関連専利権も存在しなかった。

分析とコメント：

甲社の行為は典型的な専利証書偽造行為であり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（四）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

### 【事例 3-2-26】

甲と乙が提携について打ち合わせた時に、甲はある技術の専利権を取得したと称し、関連の専利授權公告文書のコピーを提供した。その後、乙から甲は専利詐称の嫌疑があると通報された。調査したところ、甲の提供した専利授權公告文書は偽造されたものであり、同専利権は存在しなかった。

分析とコメント：

本件当事者の行為は典型的な専利文書偽造行為であり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（四）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

### 【事例 3-2-27】

甲と乙がある製品の共同開発について打ち合わせた時に、甲は乙に数部の専利証書を提示した上、同製品について複数の発明専利出願を提出しており、その中一部は近いうちに権利を付与される見込みであると称した。乙の要求に応じて、甲は関連専利出願の特許請求の範囲等の文書を提供した。調査したところ、上記専利文書は全部偽造されたものであった。

分析とコメント：

本件当事者の行為は典型的な専利出願文書偽造行為であり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（四）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

## 2. 専利法律文書の変造

### 【事例 3-2-28】

A社のマネージャーは会社業務展開のために、専利証書を変造し、某中国発明専利証書の発明名称「遠赤外線殺菌消臭インソール」を「遠赤外線殺菌消臭インソール及びその生産方法並びに殺菌消臭生理用ナプキン」に改ざんし、専利権者を「張某某」から「A社」に改ざんした。

分析とコメント：

A社マネージャーの行為は典型的な専利証書変造行為であり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（四）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-2-29】

甲は展示会に出展した時に意匠専利授權公告文書をブースに並べて客を呼び集めた。授權公告文書に記載内容を見れば、専利権者が甲であり、専利権も有効期間内であるという。調査したところ、その展示した製品の意匠添付図面は同専利の添付図面ではなく、甲も同専利の権利者ではなく、出願日も同専利の実際の出願日と違っていた。

分析とコメント：

甲の行為は典型的な専利文書変造行為であり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第(四)号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

#### 【事例 3-2-30】

甲は乙に某製品を薦めた時に、自分が同製品について既に実用新案専利出願と意匠専利出願を提出しており、間もなく権利を付与されると称し、乙の要求に応じて実用新案専利出願の特許請求の範囲、意匠専利出願の添付図面等の出願書類を提供した。実用新案専利出願の特許請求の範囲の内容、意匠専利出願の添付図面は甲の薦めた製品と完全に一致していた。調査したところ、上記実用新案専利出願と意匠専利出願が確かに存在していたが、甲の提供した専利出願文書の関連内容は実用新案専利出願の特許請求の範囲、意匠専利出願の添付図面のどちらとも一致しなかった。甲の提供した出願文書は変造されたものであった。

分析とコメント：

本件当事者の行為は典型的な専利出願文書変造行為であり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第(四)号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

### 第4節 その他の専利詐称行為

専利詐称の結果は公衆に混同させ、専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と誤認させることである。上記パターンに加え、運用において下記のパターンが現れる可能性がある。

#### 1. 専利タイプの間違い表記

専利タイプを間違えて（主に実用新案専利又は意匠専利を發明専利と偽る）表記し、公衆にその内容を混同させる。例えば、公衆に製品包装に係わる意匠専利を製品そのものに係わる發明専利と誤認させる。

#### 【事例 3-2-31】

某企業の代理店は某製品の販売を拡大するために、夕刊に広告を掲載し、同製品が「国家發明専利」と称し、専利番号 20103xxxxxxx. x と表記して、同専利権により同製品の治療効果を宣伝した。

分析とコメント：

関連規定により、専利出願番号（専利番号と同じ）第3桁（8桁付番ルールの場合）又は第5桁（12桁付番ルールの場合）はその専利のタイプを示すものであり、中で「1」又は「8」は發明を、「2」又は「9」は実用新案を、「3」は意匠を代表する。某企業の代理店は「専利法実施細則」第八十三条及び「専利標識表記弁法」の規定に従って専利標識を

---

表記しなかった。事実どおりに専利番号を表記したが、専利タイプを間違えて表記した。このような行為は公衆にその販売する製品と意匠専利の関係を混同させ、製品包装に係わる意匠専利を製品そのものに係わる発明専利と誤認させたので、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（五）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たり、是正するよう命じなければならない。

## 2. 変更した製品に元の専利標識を表記する

### 【事例 3-2-32】

某社は1シリーズの形状が同じで、模様、色彩が違う異形のコップの外包装に同一専利標識「意匠 専利番号：20093xxxxxxx. x」と表記した。調査したところ、同意匠専利は有効期間内であったが、その保護するコップの模様、色彩は上記シリーズのコップと異なり、しかも同意匠専利は色彩の保護を請求した。

分析とコメント：

「専利法」第二条第四項の規定によると、意匠とは、製品の形状、模様又はその組み合わせ及び色彩と形状、模様の組み合わせにより作出された美観に富みかつ工業上の応用に適した新しいデザインをいう。本件において、両方ともコップでありかつ形状が同じであったが、その上の模様、色彩が異なった。同種類なのにそれと異なる他の製品にその専利権の専利番号を表記する効力は、専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と誤認させるのと本質的には同じであり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（五）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

## 3. 実際の製品と表記された専利標識が一致しない

### 【事例 3-2-33】

某薬店の販売した頸椎牽引器に専利番号を表記されていた。調査したところ、その専利番号に対応する専利名称は「頸椎牽引器」ではなく、「ベルト包装」であった。

分析とコメント：

ある製品に他の製品の専利番号を表記し、公衆にその内容を誤認させる効力は、専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と誤認させるのと本質的には同じであり、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（五）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たる。

### 【事例 3-2-34】

某企業の販売したA、Bの2種類のサプリメント瓶の標識にそれぞれ「中国専利保護、無断実施禁止」「本製品は専利出願中、無断実施禁止」と表記していた。調査したところ、同ロットのサプリメントは発明専利を出願されていない。サプリメントAの包装瓶は実用新案専利権を、その包装瓶標識は意匠専利権を享有していたのであり、両方とも有効期間内であった。サプリメントBの包装瓶は発明専利権を、その包装瓶標識は意匠専利権を享有していたのであり、両方とも有効期間内であった。

分析とコメント：

本件において、専利と表記されている2種類のサプリメントそのものはいずれも専利権を取得しておらず、その包装瓶、包装瓶標識の専利権付与状況はそれぞれ異なっていた。

---

サプリメント A、B の包装瓶と包装瓶標識はいずれも専利権を享有しかつ有効期間内であったが、包装瓶標識の表記は「専利法実施細則」第八十三条及び「専利標識表記弁法」の規定に従って行われておらず、言葉の意味がはっきりしないため、公衆にその内容を混同させ、専利権を付与されていない製品（本件におけるサプリメント）を専利製品と誤認させたのに相当し、「専利法実施細則」第八十四条第一項第（五）号のパターンに該当し、専利詐称行為に当たり、是正するよう命じなければならない。

#### 【事例 3-2-35】

甲企業は辛ソースを生産し、製品瓶の標識に「製品包装は専利出願済」と表記したが、専利番号を明記しなかった。調査したところ、辛ソース瓶の標識も本体も意匠専利を出願したが、標識は年金未納により消滅したが、本体に係わる専利はずっと有効を維持されてきた。

分析とコメント：

甲企業は確かに製品瓶本体の意匠専利権を保有しており、「製品包装は専利出願済」と表記したのは消費者を騙す効果が生じなかったため、当該行為は専利詐称行為を構成していなかった。しかし、甲企業の表記が不適正で、「専利標識表記弁法」第七条の規定に適合しなかった。

製品の中一部の部品しか専利を有しない場合、その部品が製品の中核的な部品又は主要部品であり、当事者が専利技術の役割を誇張していなければ、製品への専利表記行為を専利詐称行為だと認定すべきではない。

#### 【事例 3-2-36】

某美容院は広告の中で「目尻切開専利技術」、「シワ消し専利技術」を保有していると称し、関連の実用新案専利番号を表記した。調査したところ、同美容院は確かに美容機器又はその部品に係わる複数の実用新案専利権を保有していた。

分析とコメント：

同美容院は実用新案専利権を保有していたが、広告において明確にその専利権のタイプを明記しなかった。美容院の経営内容は美容サービスの提供であり、その広告の意図も客を引き寄せてその美容サービスを売ることであるが、上記表記行為は公衆に混同させ、その保有する美容製品に係わる専利権を美容方法に係わる専利権と誤認させることにより、公衆に専利権を付与されていない技術又は意匠を専利技術又は専利意匠と誤認させる恐れがあったので、専利詐称行為に当たる。

### 第 3 章 当事者弁明

専利業務管理部門は行政処罰決定を下す前に、処罰決定を下す事実、理由と根拠を当事者に告知し、当事者が法により享有する権利を告知しなければならない。専利業務管理部門は高額な過料を科する決定を下す前に、当事者に聴取会開催請求の権利があることを告知しなければならない。当事者が聴取会の開催を請求した場合、法により聴取会を開かななければならない。

当事者は、陳述と弁明する権利がある。専利業務管理部門は、当事者が弁明したからといって加重処罰してはならない。

---

## 第1節 専利権有効の証明

### 【事例 3-3-1】

2011年に、某市知識産権局の法執行官はその管轄地の甲社の生産した給湯器が専利製品(発明専利:給湯器タンク 専利番号 20061xxxxxxx.x)と表記されたことに気づいた。同ロット製品の生産日は2010年10月であった。検索したところ、同専利はまだ実体審査段階にあり、専利詐称行為の嫌疑があった。甲社は15日以内に市知識産権局に同製品の専利証書コピー及び2010年年金納付の領収書を提出して、同発明専利出願が既に2010年1月に専利権を付与され、甲社の給湯器の生産日がいずれも専利権を付与された後であることを証明した。

分析とコメント：

甲社は国家知識産権局に発明専利出願を提出した。専利詐称行為の摘発中に、甲社は専利証書コピー、専利年金納付の証明及び係争製品の工場出荷日証明等の証拠を提出し、係争専利は既に専利権を付与され、係争製品の工場出荷日は専利権を付与された後の専利権有効期間内であることを証明した。甲社の表記行為は「専利法実施細則」第八十四条第一項第(一)号のパターンに該当せず、専利詐称行為に当たらない。

尚、本件の係争製品の専利標識内容は、「発明専利：給湯器タンク 専利番号 20061xxxxxxx.x」で、中国語で専利タイプ、専利番号を明記したのであり、上記表記は「専利標識表記弁法」第五、六条の規定に適用しており、「専利法実施細則」第八十三条の規定に適用していた。

## 第2節 専利権有効期間内の表記

専利権の有効期間内に、専利権者又は被許諾者は、専利製品、専利方法により直接得られた製品又はその包装に専利標識を表記したが、まだ売り切れていないのに、専利権は既に消滅し又は無効宣告された。在庫製品について、その引き続き販売を禁止するならば、明らかに不公平である。なぜなら、それに対する専利権者の表記行為は合法的であり、その引き続き販売又は販売の申出を認めるべきだからである。同様に、専利権が消滅する前に製品説明書等の資料に専利標識を表記するのも、これを参照に対応することができる。

### 【事例 3-3-2】

2012年に、某デパートの販売した生産日が2012年1月であったボックスティッシュの外包装に「ZL 20063xxxxxxx.x」という専利標識を表示されていた。検索したところ、当該意匠専利は年金未納により2011年8月に消滅した。このような専利表記行為は専利詐称行為の嫌疑があった。同デパートは指定期限内に、管轄地の知識産権局にボックスティッシュの生産メーカーが提供した係争専利の専利年金納付領収書のコピーを提出した。管轄地の知識産権局が調査したところ、それは事実であると確認した。同専利はやはり合法的で有効な専利であった。

分析とコメント：

係争ボックスティッシュの生産日は専利権が消滅した後であったが、専利権者が速やかに年金を払い、専利権の有効期間をつなげたので、ボックスティッシュの意匠専利権はやはり有効状態であった。有効期間内に専利製品、専利方法により直接得られた製品又はその包装に専利標識を表記したのは、「専利法実施細則」第八十四条第二項のパター

ンに該当し、専利詐称行為に当たらない。

但し、ボックスティッシュに表示された専利標識は「ZL 20063xxxxxxx.x」であり、専利番号しかを表記しておらず、中国語で専利タイプを表記しなかったので、「専利標識表記弁法」第五条の規定や、専利法実施細則第八十三条の規定に合わず、期限を定めて是正するよう命じなければならない。

#### 【事例 3-3-3】

某市の知識産権局は 2011 年 1 月に某デパートに対し専利法執行検査を実施した時に、甲社のヨーグルト製造機に表記された専利標識に対応する実用新案専利権が既に 2010 年 9 月 22 日に消滅したことが分った。それでも引き続き包装に表記するのは専利詐称行為の嫌疑があったので、法執行官は同デパートと甲社に行政処罰前告知書を出した。その後、甲社は、上記ロットのヨーグルト製造機の生産日及び表記日が 2010 年 4 月であることを証明するものを提出した。

分析とコメント：

甲社は、同ロットのヨーグルト製造機を生産日及び表記日が専利権消滅前であることを証明するものを提出できたので、甲社の専利表記行為は「専利法実施細則」第八十四条第二項の規定に適用、専利詐称行為に当たらない。

#### 【事例 3-3-4】

2011 年 3 月に、某市の知識産権局は、某デパートで専利番号を表記したシャープペンシルを販売しているが、関係する専利権が既に 2009 年 10 月に満期したので、専利詐称行為の嫌疑があるとの通報を受けた。同局の法執行官は同デパートの販売したシャープペンシルを証拠としてサンプリングし、同デパートに対し規定期間内に同製品の仕入れ、販売状況証明を提供するよう要求した。関係するシャープペンシルのサプライヤーは関連証拠を提供し、2009 年 5 月に同デパートの開業にシャープペンシルを 1 ロット提供したが、販売状況が良くなかったため、デパートがその後二度と仕入れなかったことを証明した。調査したところ、サプライヤーが述べたのは事実であった。

分析とコメント：

デパートとサプライヤーは専利権の保有主体ではないが、その製品購入日は専利権消滅より早かった。言うまでもなく、専利標識の表記日は製品の工場出荷日より遅れることはないため、上記表記行為は専利権が消滅する前に発生したと推定することができる。

### 第 3 節 いきさつを知らなかった販売

「専利法実施細則」第八十四条第三項に、専利詐称製品であることを知らずに販売し、かつその製品の合法的な出処を証明できる場合、専利業務管理部門は販売停止を命じるが、過料処分を免除すると定めている。

#### 【事例 3-3-5】

某デパートの販売したコップに専利標識を表記していた。調査したところ、その表記した専利番号に対応する専利はコップではなく、鉄鍋だったので、専利詐称行為の嫌疑があった。法執行官はデパートに行政処罰前告知書を出した。デパートは仕入れ契約、領収書等の証拠を提出し、製品は合法的な出処があることを証明し、事前に専利詐称製品であると知らなかったと称した。

---

分析とコメント：

販売業者は製品の合法的出処を提供でき、同製品が専利詐称製品である事実を知らなかったため、同製品の販売停止を命じただけで、過料を免除した。

販売停止は、専利詐称製品で更に消費者の合法的権益を侵害するのを避け、不当利益の取得を防止した。当事者が販売停止を拒否する場合、当事者は主観的に故意があることになり、過料を科することができる。

**【事例 3-3-6】**

某市の知識産権局は某デパートに対し検査を実施したところ、甲社の豆乳ミキサーに表記されていた専利番号が存在せず、専利詐称行為の嫌疑があることが確認できた。法執行者はデパートに行政処罰前告知書を出した。同デパートは上記豆乳ミキサーを仕入れた領収書を提供し、製品は合法的な出処があることを証明し、事前に専利詐称行為であることを知らなかったと称した。市知識産権局は同製品の販売停止を命じたが、同デパートは停止しなかった。

分析とコメント：

デパートは製品の合法的な出処証明を提供することができたが、その後侵害行為を停止しなかったことは、同デパートの専利詐称商品販売の主観的故意を反映したため、「専利法実施細則」第八十四条第三項の規定を適用できず、専利詐称行為に当たると認定するとともに、過料処罰を与えなければならない。