

# 『専利審査指南』（2023）改正についての解説（六）

発表日：2024-01-18

## 復審と無効請求の審査

### 一、改正の略述

今回の『専利審査指南』（2023）（以下、審査指南）の復審と無効請求の審査の部分の改正は総則、復審手続、無効宣告手続、口頭審理、証拠及び意匠などの複数の章節の内容をカバーし、主に以下の3つの重要な方向に関する。第一に、新たに改正された専利法及びその実施細則を全面的に実行し、細分化及び支持を成し遂げる。第二に、実務経験をまとめ、既存の規定を最適化して整備し、審理の品質と効果を向上させる。第三に、革新主体の要求に積極的に応え、審査モデルと審査規則を刷新し、高品質な発展に助力する。

### 二、主な改正内容

#### （一）総則部分の改正について

#### 1. 復審と無効手続の審理機構及びその人員の名称の記述の改正（第四部分各章の関連内容）

改正前の「専利復審委員会」を「合議体」又は「復審・無効審判部」に対応するように改正した。「主任委員」「副主任委員」「復審委員」などの改正前の専利復審委員会に関連する人員の名称を改正した。

#### 改正についての解説

国家知識産権局機構改革案に基づき、復審と無効手続の審理機構の改正前の「専利復審委員会」を「国家知識産権局専利局復審・無効審判部」に変更し、よって審査指南第四部分における審理主体の名称に改正を行い、一般的には「合議体」を使用して記述を行った。また、それに対応して「主任委員」「副主任委員」などの名称を「部門責任者」に改正した。

同様の関連の改正は審査指南の200か所以上に及ぶ。

#### 2. 忌避制度及び就業禁止の関連規定の改正（第四部分第一章第5節）

審査指南の改正で、復審・無効審判部の職員及びその近親者が就業禁止に関する関連規定を厳格に遵守しなければならないことを明確化した。

#### 改正についての解説

国家の既存の各法律、法規、政策、措置では公職者忌避制度及び就業禁止について新たな要件が提示されており、よって審査指南の改正で、復審・無効審判部の職員及びその近親者が国家のあらゆる関連の規則を厳格に遵守しなければならないことを明確化した。

### 3. 審査決定の記載形式を最適化する改正（第四部分第一章第 6.2 節）

審査指南の改正後は、審査決定の経緯の部分で記載時に「時系列に沿って叙述できる」以外に、審査決定に必要な重要事項を帰納の方式で簡潔に記載することもできる。拒絶査定を取り下げる復審決定については、経緯の部分で簡略化又は省略することができる。意匠に係る審査決定については、必要であれば図面又は写真を補助的に用いることができる。

#### 改正についての解説

案件の特性に基づき、審査決定の経緯の部分は時系列に全面的な記載を行うことができ、審査決定に必要な重要事項を帰納の方式で簡潔に記載することもでき、それにより案件の争点を突出させ、決定の可読性を向上させる。拒絶査定を取り下げる復審決定については、第三者に関係せずかつその結果が復審請求人に有利であるため、文書を簡略化し、複雑なものと簡素なものに分けることができる。意匠審査決定の記載において、合議体は案件の必要性に応じて、文字を使用して図面又は写真を補助的に用いる方式を選択することができる。当該方式は案件の事実を簡潔かつ直観的に反映することに有利であるだけでなく、当事者及び社会公衆に対する審査決定の釈明効果を増強することもできる。

## （二）復審手続の改正について

### 4. 前置審査手続の関連規定の改正（第四部分第二章第 3 節）

復審請求書（添付の証明書類及び修正後の出願書類を含む）を、方式審査に合格した後に審査部門に転送して前置審査を行い、かつ審査部門が前置審査意見を提出する。

#### 改正についての解説

改訂後の専利法実施細則では改正前の第 62 条の前置審査についての関連規定を削除しており、審査指南では本節で適応する改正を行い、かつ、前置審査業務を担当する審査部門が前置審査意見を提出することをさらに明確化した。

### 5. 復審合議審査の理由及び証拠を最適化する改正（第四部分第二章第 4.1 節）

まず、審査指南の改正で、「拒絶査定根拠となった理由及び証拠以外に、合議体が以下に挙げる欠陥が出願に存在することを発見した場合、それに関係する理由及びその証拠に対して審査を行うことができる」と明確化し、かつ「審査を経て認定された後に、当該理由及びその証拠に基づいて拒絶査定を維持する審査決定を下さなければならない」という記述を削除した。次に、合議体が職権により審査できる状況として「(1) 専利法実施細則第 11 条の規定に合致しな

い」という記述を追加した。改正前の「(2) 拒絶査定で指摘されていない顕著な実質的欠陥又は拒絶査定で指摘された欠陥と性質が同じ欠陥」を2項目に分けた。また、「(3) 拒絶査定で指摘された欠陥と性質が同じ欠陥」及び「(4) 拒絶査定で指摘されていないその他の顕著な実質的欠陥」という2種の状況にそれぞれ代表的な例を追加した。最後に、「上記の状況(1)から(4)以外に、拒絶査定で指摘された欠陥に関する証拠について、合議体はその使用方を適度に調整することができ、例えば、拒絶査定の根拠となった証拠を基礎として最も近い従来技術又はそのうちのいくつかの証拠を変更することができる」という規定を追加した。

### 改正についての解説

復審手続は出願人が拒絶査定を不服としたために開始する救済手続であると同時に、専利審査許可手続の延長線上のものでもある。一方では、復審は一般的に拒絶査定の根拠となった理由及び証拠に対してのみ審査を行う。他方では、専利の権利付与の品質を向上させ、審査許可手続の不合理な延長を避けるために、職権により拒絶査定で言及していない顕著な実質的欠陥に対しても審査を行うことができる。復審手続における職権による審査は1993年版の審査指南において明確に規定され、現在の世界の各主要国家及び地区での専利復審実務における普遍的な方法でもあり、改正後の専利法実施細則第67条第1項でもこれについて明確化している。

専利法第20条及び専利法実施細則第11条に「信義誠実」の条項を追加し、専利法実施細則第59条の発明の実体審査で拒絶しなければならない状況において専利法実施細則第11条を拒絶理由の範疇に組み込んでおり、よって本節では復審における職権による審査の状況に当該条項を対応するように追加している。また、第4.1節の第二段落の最後の内容を改正し、記述をより簡潔にしかつ各種の審査結論の状況をカバーできるようにした。今回の改正では規定の状況に対して代表的な例示を追加することに重点が置かれており、例えば、「(3) 拒絶査定で指摘された欠陥と性質が同じ欠陥」の状況について改正前の審査指南に列举されている例を基礎として、創造性に関する1つの例を追加し、復審請求人が同じ種類の問題に対して修正と応答を一括で行うことに有利となり、それにより審査の効力を向上させた。「(4) 拒絶査定で指摘されていないその他の顕著な実質的欠陥」の状況について追加した1つ目の例は、法条の適用の論理関係に基づき、よりの絞った法条を選択し、復審請求人が出願に存在する実質的な問題をより明確に認識できるようにすることで、拒絶査定と復審請求の間の争議を真に解決することに有利となるということを説明することを目的とする。追加した2つ目の例は、合議体が拒絶査定で指摘された欠陥に関連する他の顕著な実質的欠陥が出願に存在することを発見し、審査意見の正確性と的確性に影響する場合に、争議を実質的に解決するという目的で、合議体が職権により審査を行うことができるということを説明することを目的とする。

今回の改正は、復審の職権による審査の状況に対して分解と細分化を行いかつ対応する例を拡充することで、復審手続の審査範囲をより明確化することに有利となるものであり、救済を提供することを基礎として専利の権利付与の品質を高めるという手続の価値を十分に体現しており、また規則の細分化により合議体の職権による審査行為を規範化することで、復審請求人の復審手続審査範囲に対する合理的な期待を高めることができる。

### (三) 無効宣告手続の改正について

#### 6. 無効宣告手続における当事者処置の原則を整備する改正（第四部分第三章第 2.2 節）

審査指南では、「無効宣告手続において、専利権者が請求項又は意匠の放棄を声明した場合には、専利権者が当該請求項又は意匠が最初から専利法及びその実施細則の関連規定に合致していなかったことを認めたものとみなし」、「専利権者が専利権を放棄することが他者の合法的な権利と利益及び公共利益を妨げないのであれば、無効宣告審査決定により当該権利の処分行為を認める」ということを明確化するように改正した。

#### 改正についての解説

無効宣告手続において、専利権者が出願日から専利権を放棄すると明示した場合、他者の合法的な権利と利益及び公共利益を妨げることなく、専利権者が自己の専利権に対して処置を行い、出願日から一部又は全ての請求項を放棄することが許容される。国務院専利行政部門は無効宣告審査決定を下して専利権者の権利の処分行為を認める。

#### 7. 同一の専利権に対する複数の無効宣告手続の間の処理規則を最適化する改正（第四部分第三章第 3.1 節、第 3.8 節、第 4.1 節）

審査指南では第 3.1 節の第二段落を「専利権の全部又は一部無効を宣告する旨の審査決定を行った後、当該決定で無効宣告された専利権に対して提出された無効宣告請求は受理しない。ただし当該審査決定が人民法院の発効した判決により取り消される場合は除く」という記述に改正した。第 3.8 節（改正前の第 3.7 節）第（4）号を「受理した無効宣告請求が先行して行われた無効宣告請求審査決定に関わっているために一時的に審査できない場合、復審・無効審判部は通知書を発行して請求人及び専利権者に通知しなければならない。影響要素が消滅した後に、直ちに審査を再開しなければならない」に修正した。改正前の第 4.1 節の規定を削除した。

#### 改正についての解説

今回の改正では、無効宣告請求審査決定が下された後に、同一の専利権に対して提出する後続の無効宣告請求の審理規則についてさらに明確化した。後続の無効宣告請求で対象となった専利権が先の審査決定で無効宣告されていた場合、審査の基礎となるものがなく、よって後続の無効宣告請求を受理しない。当然ながら、先に下された全部又は一部無効宣告請求審査決定が人民法院の発効した判決により取り下げられた場合、上記の後続の無効宣告請求を改めて提出することができる。このような改正は無効宣告請求人にさらに明確な指針を提供し、請求人が受理後に長期間にわたって待たされることを回避し、かつ請求人が無効宣告請求を改めて提出する権利も保証する。

#### 8. 無効宣告手続における代理委任の範囲を細分化する改正（第四部分第三章第 3.6 節）

改正後の審査指南の規定では、当事者が自身の近親者又は職員又は関連社会団体の推薦する公民に代理を委任する場合、専利代理機構への委任に関する規定を参考にして行う。近親者又は職員又は関連社会団体の推薦する公民の代理の権限は、口頭審理における意見陳述及び法廷で手渡される書類の受け取りに限定される。審査指南では、代理人が当事者の近親者又は職員である場合、どのような身分関係であるかの証明を具体的に提出しなければならないとさらに列挙している。代理人が関連社会団体の推薦する公民である場合、人民法院の民事訴訟における関連規定を参考にして行う。

#### 改正についての解説

『専利代理管理弁法』に基づき、民事訴訟法の関連条項及び人民法院の関連規定を同時に参考にし、無効手続における公民代理に調整を行った。

2019年に発布された『専利代理管理弁法』第8条の規定では、「あらゆる機関、個人の許可を得ずに、専利出願及び専利権無効宣告などの業務を代理することはできない。」審査指南の無効宣告手続における代理委任についての規定は『専利代理管理弁法』の規定と精神が一致する。当事者の近親者及び職員は当事者と特定の身分関係を有するため、代理人として専利権無効宣告案件の関連の事柄を処理することも許容され、よってここで特別に規定を行う。人民法院の立案資料に対する規範の要件を参考にして、当事者の近親者及び職員の身分証明材料について例を挙げて規定を行い、その目的は、身分関係又は人事関係を証明することである。

9. 権利帰属紛争の当事者が無効宣告手続に参加する際の関連規定（第五部分第七章第7.3.1.2節、第7.5.1節、第四部分第三章第3.7節、第3.8節、第6.1節）

専利法実施細則第103条において、当事者に専利出願権又は専利権の帰属のために紛争が発生し、国务院専利行政部門に関連の手続を中止するよう請求した場合、国务院専利行政部門が、当事者の提示した中止理由が明らかに成立しないと判断すれば、関連の手続を中止しなくてもよいと明確化した。これについて、審査指南第五部分では改正により、どの状況で国务院専利行政部門が無効宣告手続を中止しなくてもよいかということをさらに明確化し、その状況は以下を含む。すでに行った審査業務に基づいて無効宣告審査決定を下すことができる場合。権利帰属紛争の当事者が根拠とする理由が明らかに不十分であり、権利帰属紛争が確実に存在することを十分に証明する証拠も提出していない場合。専利権無効宣告手続の中止により当事者の利益又は公共利益を明らかに損なうことを示す証拠がある場合。手続の中止の請求に信義誠実ではなく、正当ではない行為が明らかであることを示す証拠がある場合。当事者が手続中止請求を提出したが、専利権無効宣告手続の審理が中止になっていない場合、審査指南第四部分で対応する規定を行っており、専利権の権利帰属紛争の当事者が無効宣告手続に参加するよう請求することができ、無効宣告手続において意見を提出して合議体の参考に供し、審査決定が下された後に、無効宣告手続に参加することを許可された権利帰属紛争の当事者に送達しなければならないということを明確化している。

#### 改正についての解説

審査指南の上記の改正は、改正後の専利法実施細則第 103 条の具体的な措置を実行するものである。一方では、改正前の専利法実施細則の規定では、専利出願権又は専利権の帰属のために紛争が発生した場合、国務院専利行政部門に関連の手續を中止するよう「請求」することができ、「請求」は「審査許可」に対応し、改正後の専利法実施細則では「審査許可」の結果、中止を認めることができ、中止を認めないこともできると明確化しており、改正前の規定についての釈明に属する。審査指南第五部分では無効宣告手續の中止を認めない状況について細分化を行い、規則の予期可能性と操作可能性を増強した。他方では、審査指南第四部分では無効宣告手續の中止を認めない専利権の権利帰属紛争の当事者が無効宣告手續に参加する具体的な規定について規定し、それにより案件の情報及び審理の進行度を知り、意見を提出し、審査決定の送達を受けるなどの合法的な権利と利益を保証している。権利帰属紛争の当事者は無効手續における当事者ではなく、意見を提出することができるが、ただし合議体の参考のみに供する。

#### 10. 無効宣告請求の審査範囲（第四部分第三章第 4.1 節）

審査指南の改正で、無効宣告手續において、合議体は通常、当事者が提出した無効宣告請求の範囲、理由及び提出した証拠のみに審査を行い、必要であれば専利法及びその実施細則の関連規定に明らかに違反するその他の状況が存在する専利権に対して審査を行うことができると明確化した。審査指南の改正で、専利権の取得が明らかに信義誠実の原則に反している場合、合議体は専利法実施細則第 11 条の無効宣告理由を組み込んで審査を行うことができるということを追加した。

#### 改正についての解説

無効宣告手續において、合議体は請求人が提示した理由及び証拠を基礎として、無効宣告請求人が指摘していない顕著な欠陥が存在する専利権を発見する可能性もある。発見した顕著な欠陥を全て回避するよう選択し、当事者の主張のみを審査する場合、欠陥が存在する専利権は引き続き存続し、それにより本来誰でも実施できる技術の実施が禁止される。社会公衆は当該専利権の無効を宣告する必要がある、無効手續を開始し、追加のコストを支払う必要もある。これは一定の程度で社会の革新発展を阻害し、社会公衆の権利と利益に損害をもたらす。

我が国では 1993 年版の審査指南で復審と無効手續の「職権による審査」の規則を確立し、複数年にわたる審査の実務をまとめて国内外の立法状況を参考にし、今回の審査指南の改定で専利無効宣告手續における職権による審査にさらなる明確化及び規範化を行った。改正後の専利法実施細則第 69 条では専利法実施細則第 11 条も無効宣告理由の 1 つとし、審査指南の改正で、合議体が専利法実施細則第 11 条に明らかに違反する状況で職権による審査を行うことができると明確化した。

#### 11. 無効手續の審査方式及び指定期限の最適化（第四部分第三章第 4.4 節）

審査指南では第 4.4 節「審査方式」において「無効宣告手續において、合議体は案件の具体的な状況に応じて、口頭審理、書面審理又は口頭審理と書面審理の組み合わせ方式を採択して審

査を行うことができる」という段落を新たに追加した。それに対応して改正前の第 4.4.4 節の「審査方式の選択」という節全体を削除した。第 4.4.1 節の「応答期限を指定する必要がある場合、応答期限を 1 か月と指定する」を「応答期限を指定する必要がある場合、応答期限を一般的に 1 か月と指定しなければならない」に改正した。

#### 改正についての解説

本節の改正は「審査過程は事実を精査するためのものである」という基本的な目的に基づき、公平と効率の原則を両立している。合議体は具体的な案件に応じて、当事者の利益及び審査効率を総合的に考慮し、当事者の権利を十分に保証することを基礎として、適切な審理方式を採用し、合理的な応答期限を確定することができる。

#### 12. 無効宣告手続において請求項を修正する原則の整備（第四部分第三章第 4.6 節）

第 4.6.1 節の「修正の原則」において、「発明又は実用新案専利書類の修正は請求の範囲のみに限られる」の後に「かつ無効宣告理由又は合議体が指摘した欠陥に対して修正を行わなければならない」という記述を追加した。

#### 改正についての解説

一方では、無効手続は請求人が提出した無効宣告請求に対して開始する審査手続である。他方では、無効手続は公平と効率を両立しなければならない。よって、手続における他方の当事者として、専利権者による無効宣告手続における専利書類に対する修正は、請求人が提示した無効宣告理由又は合議体が指摘した欠陥に対して行わなければならない、すなわちこれらの欠陥を解消することを目的とし、請求項を改めて記載するのではなく、応答式の修正を行わなければならない。

#### 13. 医薬品専利紛争の早期解決メカニズムに関する無効宣告請求案件審査に関連する規定の新たな追加（第四部分第三章第 9 節）

「9. 医薬品専利紛争の早期解決メカニズムに関する無効宣告請求案件審査の特殊な規定」を新たに追加し、その内容はそのタイプの案件の認定範囲、双方の当事者の技術告知義務、及び審査順序を明確化する規定を含む。

#### 改正についての解説

医薬品専利紛争の早期解決メカニズムは専利法第 4 回改正の重要な内容の 1 つである。医薬品専利紛争の早期解決メカニズムに関する無効宣告請求案件は専利紛争に関する行政裁決又は民事訴訟に関連し、また医薬品監督管理部門の「最初の後発医薬品の独占期」に対する認定に影響する。審査指南の改正で本節の規定を新たに追加し、まず、専利法第 76 条に記載の医薬品販売許可出願人が、中国販売医薬品専利情報登記プラットフォームに登録された専利権に対して提出する無効宣告請求の案件のみを、「医薬品専利紛争の早期解決メカニズムに関する無効宣告請求案

件」とする。次に、請求人は専利紛争の早期解決メカニズムに関する関連情報に注釈及び証明を行う義務があり、それによりこのタイプの案件に識別を行いやすくする。専利権者は関連の訴訟又は行政裁決を提起済みであれば、合議体に情報の随時の告知も行わなければならない。また、このタイプの無効案件は「最初の後発医薬品の独占期」の認定に関わる可能性があり、公平公正を保証するために、このタイプの無効宣告請求案件に対して客観的な「無効宣告請求日」に基づいてソートを行い、医薬品監督管理部門が「最初の後発医薬品の独占期」を認定する時の参考に供する。

#### (四) 口頭審理、証拠の認定の改正について

##### 14. 合議審査の口頭審理方式の最適化（第四部分第四章第2節、第3節、第5節）

第一に、口頭審理の規定を細分化した。審査指南の改正後の第2節の「口頭審理の確定」に、「口頭審理はオフライン審理、オンライン審理及びオフライン審理とオンライン審理の組み合わせなどの方式を含む」という段落を新たに追加した。第4段落（改正前の第3段落）の合議体の処理方式の部分について「ただし合議体が口頭審理を行う必要が確実にないと認定した場合を除く」という記述を追加した。

第二に、主審査官が合議体を代表して口頭審理に出席して主宰するという規定を新たに追加した。審査指南第5節に第3段落「口頭審理は通常は合議体グループ長が主宰する。審理の事実が明らかで、争点が明確な単純な案件については、合議体の全員一致の同意を経て、主審査官が合議体を代表して口頭審理に出席して主宰することもできる」を新たに追加した。

##### 改正についての解説

技術の発展及び形勢の変化に適応するために、審査指南の改正で口頭審理にオンライン審理の方式を採用できることをさらに明確化すると同時に、現実における一方の当事者がオンラインで、他方の当事者がオフラインである状況が存在する可能性を考慮し、オフラインとオンラインの組み合わせ方式で審理を行うことができることと明確化した。口頭審理の各種方式は同等の法的効力を有する。合議体が口頭審理を行う必要が確実にないと認定した場合、当事者の口頭審理請求に同意しなくてもよい。

事実が明らかで争点が明確な単純な案件について、改正後の審査指南では、口頭審理はグループ長が主宰しなければならないという要求を強制しなくなり、口頭審理のプロセスを最適化した。合議体の全員一致の同意を経て、主審査官1名が口頭審理に出席して主宰するよう委任することができ、主審査官が合議体に審理状況を報告し、合議を経て審査結論を下し、合議体構成員全体が審査の結論について責任を負う。指摘すべきこととして、主審査官が合議体を代表して口頭審理に出席して主宰する方式は「独任審査」とは異なり、後者は1名の審査官のみが全工程で審査して独自で審査決定を下すというものである。

##### 15. 口頭審理の通知及び記録方式の調整（第四部分第四章第3節、第11節）



口頭審理の通知について、審査指南の改正で、口頭審理通知を発送する場合、専利局が指定した特定の電子システムで発送することができ、郵送、ファックス、電子メール、電話、ショートメッセージなどの方式で当事者に告知することもできることを新たに追加した。電話、ショートメッセージの方式で告知する場合、通知記録を残しておく。口頭審理の通知で指定する応答期限は一般的に7日間を超えない。

口頭審理の記録について、審査指南の改正で、合議体は文書、録音又は録画などの方式で記録を行うことができると明確化した。記録した内容は合議体の表決の重要な根拠となる。

#### 改正についての解説

口頭審理の通知及び記録の方式の調整は、当事者の基本的な手続の権利を保証する前提で、審理の実務の発展、新たな技術的手段の適用を組み合わせた適応的な調整であり、かつ『中華人民共和國民事訴訟法』第90条、第162条及び関連の司法解釈を参考にして通知及び記録の方式手段について解釈を行った。

#### 16. 域外証拠の証明手続の簡略化（第四部分第八章第2.2.2節）

審査指南の改正で「かつ当該国の中華人民共和國大使館・領事館の認証を受ける」という内容を削除した。「証明手続を行う必要がない」状況として、「当該証拠がすでに発効した人民法院の裁判、行政機関の決定又は仲裁機構の裁決により確認できる場合」を追加した。

#### 改正についての解説

証明手続を簡略化し、当事者の負担を軽減するために、改正前の規定のあらゆる域外で形成された証拠は全て公証認証を必要とするという旨を、所在国の公証機関の証明を受けるだけで、又は条約の手続を履行するだけでよいという旨に改正し、当該国が我が国の大使館・領事館の認証を同時に受けることが要求されなくなった。すでに発効した人民法院の裁判、行政機関の決定又は仲裁機構の裁決により確認できる域外証拠については、証明手続を行う必要はなく、当事者にとってより便利となった。上記の改正は関連の司法実務を参考としており、『外国公文書の認証を不要とする条約』の関連要件にも合致する。

#### （五）意匠専利無効宣告審査の規則の改正について

#### 17. 部分意匠の関連審査規則の追加（第四部分第五章第5.1.1節、第5.1.2節、第5.2.4.2節、第8節）

「意匠の同一」の判断では「部分意匠については、同一種類の物品とは物品の用途及び当該部分の用途がいずれも同一の物品を指す」ということを明確化した。「意匠の実質的同一」の判断では「部分意匠については、類似する種類の物品であるか否かの判断は、物品の用途及び当該部分の用途を総合的に考慮しなければならない」ということを明確化した。実質的に同一である状況について、「(6) その違いは、部分意匠の保護を請求する部分の物品全体における位置及び

/又は比率関係の一般的な変更にある」を追加した。「係争専利の確定」に「部分意匠については、保護を要求する部分の形状、模様、色彩を基準とし、かつ示される物品における当該部分の位置及び比率関係を考慮しなければならない」という記述を追加した。

#### 改正についての解説

専利法に対応するために新たに追加した「部分意匠専利」制度について、審査指南で細分化した規定を行った。物品の部分と物品自体から脱離させてその用途を正確に判断するのは困難であり、よって、物品及び当該部分の用途を同時に考慮して部分意匠の物品の種類を確定しなければならない。物品及び部分の用途がいずれも類似する場合、通常は類似する種類の物品であると考えられる。部分意匠について、示される物品における当該部分の位置及び比率関係はその保護範囲に一定の限定作用も果たし、考慮しなければならない。

#### 18. 意匠の関連審査規則の整備（第四部分第五章第 5.1.2 節、第 5.2.4 節、第 6 節）

審査指南の改正で「全体的な観察と総合的な判断」という記述を「いわゆる全体的な観察と総合的な判断とは、一般消費者を判断の主体とし、係争専利と引例デザインを全体的に観察し、両者の共通点及び相違点を確定し、その全体的な視覚効果に対する影響を判断し、総合的に結論を得ることを指す」となるよう調整した。専利法第 23 条第 2 項についての審査において、「判断時に、係争専利と 1 つの既存デザインとを単独比較することができるだけでなく、係争専利と 2 つ以上の既存デザインの組み合わせとを比較することもできる」ということを明確化した。「組み合わせに用いることができる既存デザイン特徴は物理的に又は視覚的に自然に区別できるデザインであり、相対的に独立した視覚効果を有するものでなければならず、随意に分割した点、線、面は組み合わせに用いることができる既存デザイン特徴には該当しない。ただし、係争専利が部分意匠である場合、既存デザインにおける対応する部分は組み合わせに用いる既存デザイン特徴とみなすことができる」という規定を追加した。

#### 改正についての解説

審査指南で現行の意匠の関連審査規定に対して整備と釈明を行った。全体的な観察と総合的な判断は意匠の比較判断の基本原則であり、全体的に観察する内容を含まなければならないだけでなく、総合的に判断する内容も含まなければならない。今回の改正で判断主体の判断過程がさらに明確化され、これは現在の審査実務に一致するだけでなく、当事者が当該基本原則を理解する指針とするのに有利でもある。専利法第 23 条第 2 項の顕著な違いに関する審査において、係争専利は 1 つの意匠と比較できるだけでなく、複数の意匠の組み合わせとも比較できることをさらに明確化し、それにより係争専利と既存デザインとの比較の方式を明確化した。「既存デザイン特徴」についての定義を追加する主な目的は、認識を統一し、理解に差が生じることを回避することである。

部分意匠の基本属性に基づく、保護を請求する部分には物理的に分割できないだけでなく、視覚的にも自然に区別できない状況が存在する可能性があり、それは独立した視覚効果を有

さないが、部分デザインとして保護を請求する場合、既存デザインに開示されている対応する部分のデザインを、審査において独立したデザイン特徴とみなすことができ、既存デザイン特徴として組み合わせて比較判断を行うことが許容される。保護を請求する部分が複数の独立したデザイン特徴で組成される場合、既存デザイン特徴に関する一般的な規定を適用しなければならない。

#### 19. 意匠の国内優先権の面についての内容の新たな追加（第四部分第五章第9節）

審査指南の改正で、意匠の優先権の確認は外国優先権及び国内優先権の確認を含むと明確化した。本節における複数箇所の「中国」及び「外国での」を削除し、意匠の同一主題の認定において本国での出願と外国での出願の区別をなくした。第9.2節の第2段落における「図面又は写真」の後に「添付図面」を補足した。「意匠専利出願で発明又は実用新案専利出願を国内優先権の基礎とする場合、その先行出願は取り下げられたものとみなされない」と明確化した。

#### 改正についての解説

審査指南第四部分第五章第9節では専利法第29条の意匠の国内優先権の規定に基づいて適応する改正を行った。発明及び実用新案は意匠の優先権の基礎とすることができ、出願人は添付図面に示されているデザインについて同一主題の意匠専利出願を提出することができる。今回の改正で、「後続出願で保護を請求する意匠が最初の出願において明確に示されている」、つまり最初の出願に示されている意匠で保護を請求していない意匠を基準とすることを明確化し、すなわち全体意匠出願と部分意匠出願を互いに優先権の基礎とすることが許容され、それにより専利出願がより便利になる。意匠と発明又は実用新案の保護範囲が異なれば、権利付与が重複することがなく、よって意匠専利出願で発明又は実用新案専利出願を優先権の基礎とする場合、その先行出願は取り下げられたものとみなされない。

出所：国家知識産権局ウェブサイト

[https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art\\_2199\\_189875.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_2199_189875.html)

※本資料はジェトロが作成した仮訳となります。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載する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。