

中国における新規性喪失の例外適用
～意に反する公知の適用事例～
中国特許判例紹介(125)

2024年5月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

北京奇虎科技有限公司、北京奇智商務コンサルティング有限公司
上訴人（一審原告）

国家知識産権局

被上訴人（一審被告）

北京江民新技術有限公司

（原審第三者）

1. 概要

中国専利法第 24 条第 3 項は意に反する公知に対する新規性喪失例外に関し、以下の通り規定している。

「特許出願した発明創造が出願日前の 6 ヶ月以内に、下記の状況の一つに該当する場合は、新規性を喪失しないものとする。

・・・

(3) 他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたもの。」

本事件においてはトライアルコードが設定された試用ソフトウェア上のデザインについての新規性喪失例外適用の可否が争点となった。

最高人民法院は、トライアルソフトウェアを紹介したスレッド主のフォロワーにも同様に黙示的な守秘義務が課されており、その結果新規性喪失の例外適用を受けることができるとし、新規性喪失の例外適用を認めなかった復審委員会の決定¹及び北京知識産権法院 1 審判決²を取り消した³。

2. 背景

(1)特許の内容

北京奇虎科技有限公司は、「図形ユーザインタフェースを有するコンピュータ」と称する中国外観設計特許第 201430324283.6(283 特許)を所有している。283 特許は、2014 年 9 月 3 日に出願され、2015 年 1 月 7 日に登録された。下記図は 283 特許の図形ユー

¹ 特許復審委員会第 35196 号無効宣告決定

² 北京知識産権法院 2019 年 12 月 25 日判決 (2018)京 73 行初 3911 号

³ 最高人民法院 2021 年 5 月 31 日判決 (2020)最高法知行終 588 号

ザインタフェースデザインである。



283 特許の図形ユーザインタフェースデザイン

(2) 訴訟の経緯

北京江民新技術有限公司は 283 特許が新規性を欠くとして復審委員会に無効宣告請求を行った。北京江民新技術有限公司は証拠として出願日前に特許権者製品のトライアルユーザを通じて公知となったトライアルソフトウェアの WEB 上の画面を挙げた。

復審委員会は本特許申請日前のトライアルユーザが、ダウンロードソフトウェアのトライアル試用に対し守秘義務を有していたと証明するには十分ではなことから、ダウンロードソフトウェアの公開は、専利法第二十四条に規定する“他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたもの”という新規性喪失例外規定を受けることはできないとし、特許無効の決定をなした。北京知識産権法院も復審委員会の決定を支持する判決をなした。原告は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

3. 最高人民法院での争点

争点：意に反する公知といえるか否か

4. 最高人民法院の判断

判断：黙示的な守秘義務があったと解され意に反する公知といえる

本案二審中の争点は以下のとおりである：(一) 証拠 1 により公開された内容が専利法第二十三条第四項に規定する現有設計を構成するか否か；(二) 証拠 1 により公開さ

れた内容が現有設計を構成する場合、本案が専利法第二十四条第三項に規定する新規性喪失の例外適用を受けることができる状況にあるか否か。

(一) 証拠 1 により公開された内容が構成専利法第二十三条第四項に規定する現有設計を構成するか否か

専利法第二十三条第四項の規定に基づけば、現有設計とは、申請日以前に国内外で公衆に知られた設計をいう。現有設計の公開方式は、国内外で出版物の形式により公開、使用等の方式により公開、及びその他の方式による公開の 3 種を含む。使用による公開とは、使用により設計方案が公開されること、あるいは設計方案が公衆にとって知られ得る状態にあることをいう。使用による公開の方式は、公衆にその設計を知られ得るあらゆる公開方式を含み、該方式を通じて、関連する設計内容を公衆にとって、知りたければ知り得る状態にありさえすれば、使用による公開を構成し、一般に実際に、公衆により知られたか否かには必ずしも依存しない。

公衆により知られたか否かを判断するには、主に以下の方面から行わなければならない。一つめは、不特定の第三者が現有設計を知ったことが、特定条件の制限を受けたか否かであるが、知った人数、地域範囲、支払金の有無、登録申請等の要素は制限を構成するには十分でない。二つめは、現有設計を知った不特定の公衆が、現有設計に対し守秘義務を有していたか否かである。三つめは、公衆に知られたということが、その可能性が存在する状態というのではなく現実の状態ということである。

その中で、現有設計を知った不特定第三者が守秘義務を有するか否かについて、一般的には、法律規定または契約に基づき守秘責任を負う的狀態と、社会観念または商業習慣に基づき黙示的に守秘義務を負う状態に分けられる。

本案において、証拠 1 は、特許申請日前にインターネットにアップロードされたカフェフォーラムの標題を“360 安全衛士 10 ダウンロードアドレス”と称するスレッドであり、いかなる者もフォーラムに登録すれば、7-Zip ソフトウェアをダウンロードして使用し、該スレッド中のリンク“360 安全衛士 10.0”バージョンソフトウェアをクリックし、“setup_10_priv.exe”ファイルを 7-Zip ソフトウェアを通じてフォルダに取り込み、取りこんだファイル中の“360safe.exe”ファイルをクリックして“360 安全衛士 10.0Beta”ソフトウェアを実行することができる。

証拠から、カフェフォーラムにアップロードされた“360 安全衛士 10 ダウンロードアドレス”のソフトウェアは 2 つの起動方式を有することがわかる。一つは、一定の技術を有する者であればパスワードのようなトライアルコードを申請した後に、自解凍凍

方式によりダウンロードソフトウェアをインストールすることができる。その他の方式は、証拠 1 に記載された方式であり、いかなるものもダウンロードして使用することができる。カファンフォーラムは国内で有名なソフトウェア交流フォーラムであり、比較的高い信用度を有し、該フォーラムは訪問者に対し、必ずしも制限を設けていない。

証拠 1 は、スレッド主はソフトウェアリンクをフォーラム上に書き込み、同時にアクセスしてダウンロードする条件を制限し、トライアルコードを得た者のみダウンロードすることができるとしているが、スレッド主が明確に 7-Zip ソフトウェアを通じてフォルダを得ることができることも示しているため、それを通じていかなる者も提示されたダウンロードを通じて“360 安全衛士 10.0Beta”ソフトウェアを実行することができる、ということを実証できる。

それゆえ、証拠 1 中のダウンロードソフトウェアに現れる図形ユーザインタフェースデザインは、公衆に知られ得る状態にあるといえ、かつその時間は本特許の申請日より早く、本特許申請日の前に公開された現有設計に属する。原審判決及び被訴決定のこれに対する認定は正確である。

(二) 本特許が専利法第二十四条第三項に規定する新規性を喪失しない状態にあるか否かについて

専利法第二十四条第三項の規定に基づけば、発明創造特許の申請日前六月内であれば、他人が申請人の同意を得ずに漏らした内容については、新規性を喪失しない。他人が申請人の同意を得ずにその内容を漏らし公開することのその核心は、他人が申請人の意図に反し発明創造の内容を公開することであり、その具体的な表現形式は以下を含む。

他人が明示的な守秘義務を遵守しない、あるいは、社会観念、商業習慣に基づき負うべき黙示的な守秘義務に反して発明創造の内容を公開すること。他人が威嚇、詐欺あるいはスパイ活動等の不法手段を用いて、発明者あるいは申請人から発明創造の内容を知りその後公開する等である。

申請人の意図に反した公開か否かを判断する場合、申請人の主観意思表示及び客観的行為から総合的に考慮することができる。すなわち申請人の主観上、その発明創造の内容を公開しようとしていたか否か、あるいは公開行為の発生を放任していたか否か。客観上、一定の守秘措置を確保し、その発明創造が公衆に容易に知られないようにしていたか否か。

本案中、現有証拠 1 は特許申請日の前に、スレッド主が本特許図形ユーザインタフェ

ース設計を有するソフトウェアをカファンフォーラム上に公開していることを証明できるが、そのインストールされたインタフェースが提示しているのは“試用のみ”であり、かつ、トライアルコードの入力を要求しており、トライアル資格を有する限られたユーザのみが該ソフトウェアを使用することができる。その後、フォロワーが 7-Zip ソフトウェアダウンロードのヒントを投稿し、公衆が 7-Zip ソフトウェアダウンロードを通じて該ソフトウェアを使用できるようにした。

第一に、スレッド主に関して言えば、まず、該ソフトウェアは“優先トライアル資格を獲得したものだけに提供されるユーザ試用”であることを明確に表示しており、かつ、トライアルコードの入力を要求している。スレッド主の意思表示及びその採用したトライアルコード制限措置からわかるように、主観上は必ずしもソフトウェアの内容を公開したいという意図はなく、またソフトウェア公開行為の発生を放置しておくという意図があったことを証明する証拠もない。

客観上は、トライアルコードの入力を要求する守秘措置を採用し、該ソフトウェアの内容が公衆に容易に知られないよう担保している。それゆえ、スレッド主は既に特許申請人の要求に基づき公開しない義務を履行しており、ソフトウェアを公開しておらず、専利法第二十四条第三項に規定する“他人”には属しない。

その次に、スレッド主の上述した行為を通じて、社会観念及びソフトウェア内部テストの商業慣例に基づき、7-Zip ソフトウェアダウンロードを投稿したフォロワーは、スレッド主またはソフトウェアの権利者が守秘の意思と行為を有しており、かつそれにより黙示的な守秘義務を負うことを明らかに知っておりあるいは知るべきであった。それにもかかわらず、フォロワーは、社会観念及び商業慣例に基づき負うべき黙示的な守秘義務に違反し、ソフトウェアの正常でない起動方式を公開し、かつ社会公衆に対しソフトウェア中の図形ユーザインタフェースを公開したことは、特許申請人の意思に反し、専利法第二十四条第三項に規定する“他人が申請人の同意を得ることなくその内容を漏らした”状態に属するべきである。

第二に、優先トライアル資格を獲得することができたユーザから言えば、トライアルセンターページにはトライアルコードを取得しようとするユーザに対しては、守秘を求める要求が存在していることから、トライアルユーザはその守秘契約を遵守すべきである。特許申請人の真実の意図は、ダウンロードソフトウェアを、資格を有するユーザの試用、トライアルだけに限り提供することであり、トライアルコードは一般に試用者に対する資格を制限することである。それゆえ、トライアルコードは必ずしもパスワードではないが、そこでもたらされる作用はパスワードと基本的に同一であり、共に該ソフ

トウェアに接触する人員範囲を限定するものである。従って優先トライアル資格を獲得することができたユーザについては、当然明示的な守秘義務を有し、守秘義務に違反して申請人の発明創造を漏らしたことは、専利法第二十四条第三項に規定する状態に属することとなる。

まとめると、証拠 1 はフォロワーが提示した行為によりダウンロードソフトウェアに現れる図形ユーザインタフェース設計は公衆に知り得る状態となり、かつその時期は本特許の申請時期よりも先であるから、本特許申請日前に公開された現有設計に該当する。しかしながら証拠 1 のソフトウェア公開行為は専利法第二十四条第三項に規定する新規性を喪失しない状態に属し、証拠 1 は先設計の対比文献とすることはできない。

5. 結論

最高人民法院は意に反する新規性喪失の例外を認めなかった復審委員会の決定及び第 1 審判決を取り消した。

6. コメント

本事件において、トライアル版の使用に関してはトライアルコードが必要であり、かつ、守秘義務が課されていた。しかしながらトライアル版を使用するスレッド主のフォロワーがトライアルコードを使用せずともソフトウェアを利用できる方法を投稿したため、デザイン内容が公開されてしまった。

本判決ではフォロワーもスレッド主またはソフトウェアの権利者が守秘の意思と行為を有しており、かつそれにより黙示的な守秘義務を負うことを明らかに知っておりあるいは知るべきであり、それにもかかわらず、社会観念及び商業慣例に基づき負うべき黙示的な守秘義務に違反したと判断した。そして第三者であるフォロワーの開示行為により意に反して公知になったとして新規性喪失の例外を認めた。近年は本事件のように SNS 等を通じて情報が拡散することが多く、新規性喪失を考えるうえで参考となる事例である。

判決日 2021 年 5 月 31 日

以上