

中国外観設計特許の類否判断

～類否の判断主体～ 中国特許判例紹介(11)

2011年11月24日
執筆者 弁理士 河野 英仁

本田技研工業株式会社
無効宣告被請求人、一審原告、二審上訴人、再審請求人
v.
知識産権局専利復審委員会
一審被告、二審被上訴人、再審被請求人

1. 概要

外観設計特許(日本の意匠に相当)に係る訴訟、または、無効宣告請求において最大の争点となるのは外観設計の類否判断である。外観設計特許の権利範囲は同一または類似の物品について同一または類似のデザインに及ぶ。外観設計の権利範囲については司法解釈[2009] 第21号第8条にて以下のとおり規定されている。

司法解釈[2009] 第21号第8条

外観設計特許にかかる製品と同一または類似する種類の製品において、登録外観設計と同一または類似する外観設計を採用した場合、人民法院は、権利侵害と訴えられた外観設計は専利法第59条第2項に規定される外観設計特許権の権利範囲に属すると認定しなければならない。

また現有設計と同一または類似の物品について同一または類似する外観設計は無効理由を有することとなる(専利法第23条)。

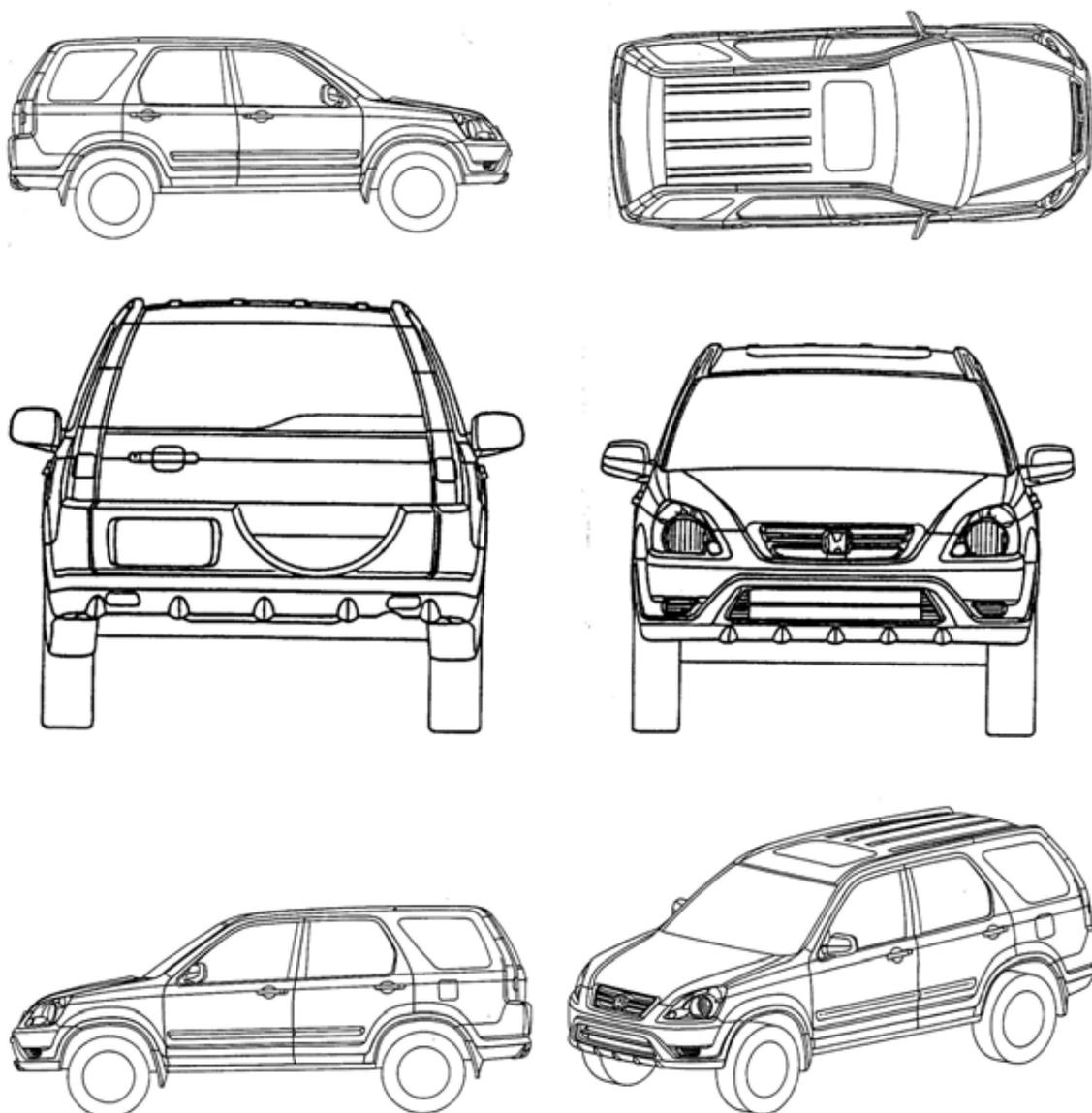
このように外観設計特許権者にとってみれば、民事訴訟において権利行使する際には、類似範囲をできるだけ広く主張してイ号製品の侵害認定を試み、逆に無効宣告を請求された際には、類似範囲ができるだけ狭くなるよう主張し現有設計との差別化を図る必要がある。

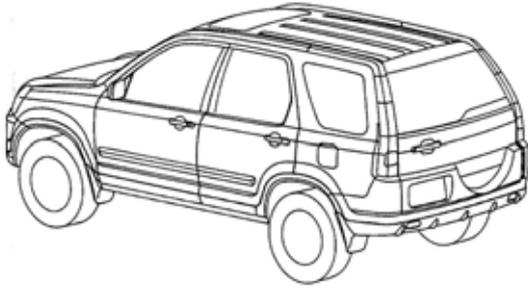
本事件では外観設計特許に対し、無効宣告請求が提出され、復審委員会、北京市第1中級人民法院及び北京市高級人民法院共に、外観設計は相互に類似するとの判断をなした。最高人民法院は再審において類似判断の主体、及び、現有設計と相違する部分につ

いての判断に誤りがあったとして、復審委員会の審決と、北京市第 1 中級人民法院及び北京市高級人民法院の判決とを全て無効とした。

2. 背景

本田技研工業株式会社(原告)は 01319523.9 号(以下、523 特許)“自動車”の外観設計特許権の特許権者である。523 特許は 2001 年 5 月 30 日に出願され、2002 年 2 月 13 日に公告された。523 特許は SUV(sport-utility vehicle、スポーツ用多目的車)タイプの外観設計であり、参考図 1 に示すとおりである。





参考図 1 523 特許の図面

(1) 石家庄双輪自動車股份有限公司の SUV

双輪公司(以下、被告)は、2003 年 9 月 “来宝” と称する SUV の開発を進めていた。参考図 2 は来宝の外観図¹である。



参考図 2 被告の SUV

(2) 訴訟及び無効宣告請求の提起

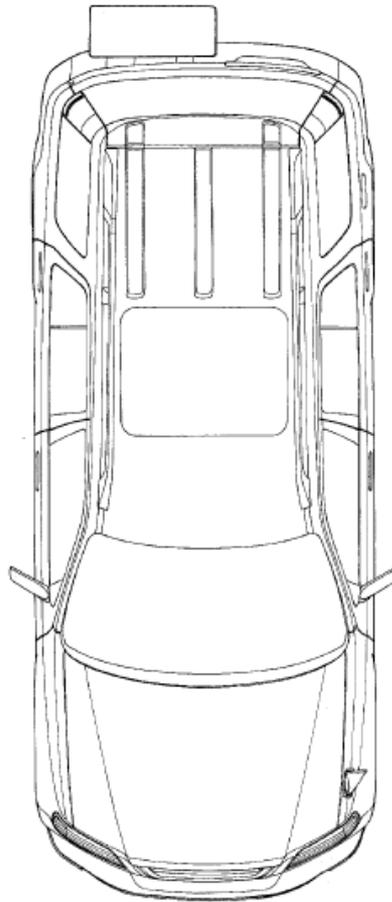
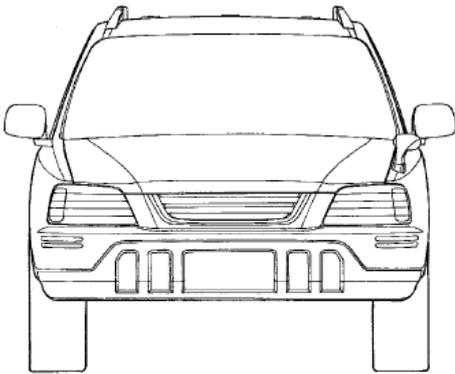
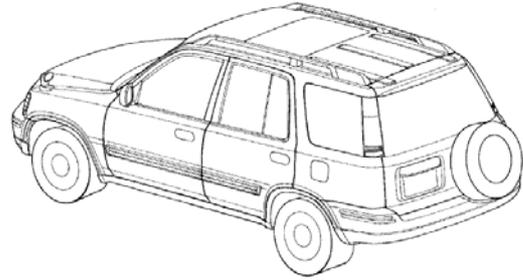
被告は原告から警告を受けたため、2003 年 10 月外観設計特許の非侵害確認訴訟を石家市中級人民法院へ提訴した。また被告は双輪公司 2003 年 12 月 24 日、特許復審委員会に対し、523 特許の無効宣告請求を提出した²。特許復審委員会は、2005 年 3 月 28 日口頭審理を開始した。

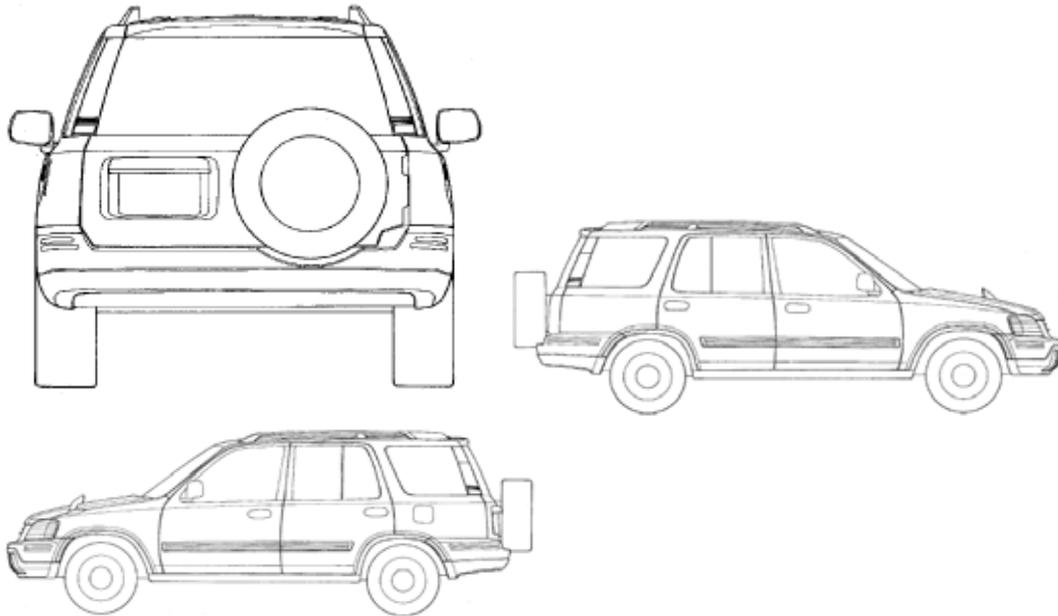
被告は 523 特許が、原告自身が過去に出願した JP1004783(以下、引例という)と類似することから、専利法第 23 条の規定に適合しないと主張した。参考図 3 は引例の図面である。

¹ 新浪財經 HP より (2011 年 11 月 16 日)

<http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20100426/09337825554.shtml>

²新凱公司も 2004 年 12 月 10 日 523 特許に対する無効宣告を請求した。なお、2 つの事件は併合された。





参考図 3 引例の図面

(3)復審委員会及び北京市第一中級人民法院の判断

2006年3月7日、特許復審委員会は、523特許が引例に類似するとして、523特許は無効との決定³をなした。原告はこれを不服として北京市第一中級人民法院に対し上訴した。北京市第一中級人民法院は、523特許は引例に類似するとして復審委員会の判断を維持する判決をなした⁴。原告はこれを不服として北京市高級人民法院へ上訴した。

(4)北京市高級人民法院の判断

北京市高級人民法院も523特許は引例に類似するとし、復審委員会の決定及び北京市第一中級人民法院の判断を維持する判決をなした⁵。北京市高級人民法院が類似と判断した理由は以下のとおりである。

本案において、判断の主体は“自動車”製品、つまり SUV 及びセダンを含む全てのタイプの自動車に対して常識的な理解を有する者でなければならない。また、当該者は、外観設計製品間の形状、図案及び色彩の相違点について、ある程度の識別力を備えているが、物品の形状、図案及び色彩の軽微な変化まで注意が行き届かない者をいう。一般消費者が523特許と引例とを全体観察した後に、両者の差異が製品外観設計の全体視覚効果に対し顕著な影響を有さないのであれば、523特許と引例とは類似の外観設計となる。

³ 第 8105 号決定

⁴ 北京市第一中級人民法院 2006 年判決 (2006)一中行初字第 779 号

⁵ 北京市高級人民法院 2007 年判決 (2007)高行終字第 274 号

全体観察によれば、両外観設計は自動車各構成部分の形状、相互間の長さ、広さ、高さ比例関係、ボディ全体形状及びデザインスタイルにおいてほぼ同一である。自動車の全体外形輪郭は一般消費者の視覚に対し与える影響は最も顕著なものである。

523 特許外観設計と引例とを比較すれば、主な差異は以下の点にある：

- 1、523 特許ヘッドライトは不規則四辺形を有していること。引例のヘッドライト台形に近似している。；
 - 2、523 特許フロントバンパー下方両側にはフォグランプが配置されている。引例はフォグランプが存在しない。；
 - 3、523 特許と引例の自動車前部の保護板は共に逆 U 字形であるが、523 特許の保護板には水平のスペースが設けられ、その底部には小さな保護歯が設けられている。引例の保護板には縦向きのスペースが設けられている。；
 - 4、523 特許バックライトはルーフから下へ延び窓の下部にまで延びている。引例のバックライトは基本的に後部窓の高さに相当する。
- その他、両者はグリル、テールバンパー、後部ルーフ輪郭等の部分で微細な相違がある。

自動車ボディの側面視図は車体の全体形状を反映しており、一般消費者が購入及び使用する過程において最も容易に観察できる部分であるといえ、全体観察の範囲外とすべきではない。車体側面視図から、523 特許と引例の自動車全体形状、車体の高低、ドア及び窓の形状等は皆類似するということが見いだせる。原告が主張する自動車ボディ側面は通常のデザインであるとするは事実依拠を欠く。反対に自動車の底部、上部は、一般消費者は容易に観察することができず、これらの部位の差異は全体視覚により受ける影響は顕著ではない。

523 特許と引例とに存在する差異は局部的な差異であり、一般消費者は特別の注意を払う必要があり、繰り返し対比することでやっと区別することができ、このような差異は全体視覚効果に対し顕著な影響を与えない。従って、両者の全体デザインのスタイル、輪郭形状、組成部品の相互間の比例関係等が近似する状況下、自動車の若干部位の些細な差異を併せたものは顕著な視覚差異を生ずるものではない。よって 523 特許は引例の構成に対し類似した外観設計であり、523 特許は無効とされるべきである。以上のとおり、原告の上訴理由は事実及び法律依拠を欠き、一審判決の認定は正しく、法律適用は正確である。上訴を棄却し、原審を維持する。

原告はこれを不服として最高人民法院へ再審請求した。

3．高級人民法院での争点

争点：判断主体はSUVの一般消費者か、または全てのタイプの自動車の一般消費者か

最高裁では、係争対象であるSUVの一般消費者に対する視覚効果に基づき類否を判断すべきか、或いは、広く全てのタイプの自動車の一般消費者に対する視覚効果に基づき類否を判断すべきかが争点となった。

4．北京市高级人民法院の判断

類否は、SUVの一般消費者に対する視覚効果への影響を考慮すべきである

外観設計が専利法第23条の規定に合致するか否かについて判断する場合、係争外観設計に係る物品の一般消費者の知識レベル及び認知力を基に評価される。これは異なる種別の物品は、異なった消費者群を持つからである。最高人民法院は、特定タイプの外観設計に係る物品の一般消費者は、次に掲げる特徴を備えなければならないと判示した。

(1) 係争外観設計の出願日以前の同種または類似物品の外観設計またはその常用設計手法について、常識程度の認識を持っている。

例えば自動車の場合、一般消費者は市販されている自動車、及び、メディア上で頻繁に見られる自動車広告上の情報等について、ある程度の認識を持っているものでなければならない。なお、常用設計手法とは、設計の転用、つなぎ合わせ、置換え等である。

(2) 外観設計に係る物品同士の形状、図案及び色彩の相違点について、ある程度の識別力を備えているが、物品の形状、図案及び色彩の軽微な変化まで注意が行き届かない。

審査指南⁶によれば、一般消費者の特徴は、同種または類似物品の外観設計または常用設計手法について、常識程度の認識を持っており、外観設計に係る物品同士の形状、図案及び色彩の相違点について、ある程度の識別力を備えているが、物品の形状、図案及び色彩の軽微な変化まで注意が行き届かないことと規定している。

ここで所謂“常識程度の認識”とは、関連製品のデザイン状況に精通している一方で、デザインする能力を有さないが、基礎的、簡単な認識には限定されないことをいう。

所謂“全体”とは、製品の可視部分の全部のデザイン特徴を含み、その中の特定部分をいうものではない。

所謂“総合”とは、製品デザインの全体的視覚効果に対し影響を与える全ての要素の総合をいう。

本案において、係争対象の自動車の外観設計の“全体”は、自動車の基本的な外形輪郭

⁶ 審査指南第4部分第5章4.

及び各部分の相互比例関係を含み、さらに自動車の前面、側面、後面等をも含み、全体的観察を行わなければならない。その上で最高人民法院は、総合判断を行う場合、係争タイプ(SUV)の特徴に基づき、諸々の部分を、自動車デザイン全体の視覚効果への影響に対して、比較判断しなければならないと判示した。

最高人民法院は、本案係争対象となっている SUV に関していえば、SUV の外形輪郭は全て比較的似ており、一般消費者に対する視覚効果への影響は比較的限られていると判断した。反対に、自動車の前面、側面、後面等の部位のデザイン特徴の変化は、SUV タイプの一般消費者の注意をより多く引き起こす可能性があると述べた。

そして、最高人民法院は特定タイプの自動車(SUV)の一般消費者がより注意を引く部分について以下のとおり相違点を分析した。

523 特許が示す外観設計は、引例が示す外観設計と比較すれば、ヘッドライト、フォグランプ、フロントバンパー、グリル、サイドウィンドー、バックライト、テールバンパー、ルーフ輪郭等、装飾性に関し比較的強い相違点が存在する。

特に、523 特許の自動車ヘッドライトは近似三角形の不規則四辺形デザインを採用しており、歯保護用逆 U 字形のフロントバンパーと中間横向き細長グリルとを組み合わせ

ており、自動車側面側後部ウィンドウは不規則の四辺形デザインを採用し、かつ後部ウィンドウガラスとバックライトとの間は窓枠により分離されており、ボディ上部と下部との組み合わせは非常に平滑であり；

自動車後面はバックライトを、ルーフ附近から始まり一直線にテールバンパーまで延びて反り返る“上が狭く下が広い”の柱形ライトデザインを採用して、歯保護用 U 形テールバンパーを組み合わせ、共に比較的突出しており、人目を引き、比較的強い視覚衝撃力を有する。

明らかに、これらの相違点は本案訴訟の対象となっているタイプ(SUV)の自動車の一般消費者からすれば一目で分かるものであり、523 特許に示す自動車デザインと引例に示す自動車デザインの全体的視覚効果と区別するのに十分であるといえる。以上の理由により最高人民法院は、523 特許と引例との上述した相違点は全体視覚効果に対し顕著な影響を有することから、両者は類似しないと結論づけた。

また、復審委員会、北京市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院の判断について、最高人民法院は以下のとおり誤りを指摘した。特許復審委員会の決定及び原一、二審判

決はともに、2つの外観設計間の差異を認定したが、当該差異は“極めて細かい差異”にすぎないという理由をもって、当該差異部分のデザイン特徴を自動車デザインの“全体”から排除しており、実質上2つの外観設計の全体外形輪郭に対してのみ重点を置いて比較を行った。その上、自動車の全体外形輪郭を本訴訟のタイプの自動車ではない一般消費者の視覚に対し、受ける影響を最も顕著なものと認定したと、最高人民法院は誤りがあることを指摘した。

5．結論

最高人民法院は、復審委員会の決定、北京市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院の判決を取り消す判決⁷をなした。

6．コメント

外観設計の類否について最高人民法院が示した重要な判決である。実務上自社が過去に出願した意匠登録出願が引例とされ、類似するから無効と主張される場合が多い。消費者にとって評価の高い商品であればあるほど、マイナーチェンジを繰り返し、デザインをより洗練されたものに進化させていくであろう。

本事件はこのようなデザインの進化を適切に保護すべく、一般消費者の範囲を特定の分野に限定し、限定された一般消費者の視覚に与える影響に基づき類否を判断している。中国では外観設計特許は、先行外観設計との類否を判断することなく無審査で登録⁸されるため、類否に関する議論が十分に行われていない。本最高人民法院の判決は、今後の外観設計の類否判断に極めて大きな影響を与えることになるであろう。

なお、北京市高級人民法院において外観設計特許権が無効と判断された後、石家庄市中級人民法院での非侵害確認訴訟が再開された。双輪公司是 523 特許が無効であり、また対応する日本意匠登録出願も拒絶され登録されていないにもかかわらず、度重なる警告、巨額の損害賠償要求(1億元、約12億円)を受け、損害を被ったとして逆に損害賠償請求の主張を追加した。石家庄市中級人民法院は、悪意ある権利行使により、双輪公

⁷ 最高人民法院 2010 年判決 (2010) 行提字第 3 号

⁸ 専利法第 40 条

実用新型及び外観設計の特許出願が初歩的審査を経て拒絶理由を発見しなかった場合は、国务院特許行政部門は実用新型特許権又は外観設計特許権を付与する決定をし、特許証書を発行し、同時に登録と公告を行う。実用新型特許権及び外観設計特許権は公告の日より効力を生じる。

司が製品の設計変更、製品販売の遅延等を余儀なくされたことから、損害賠償金として2579万元(約3億円)の支払いを原告に命ずる判決をなした⁹。

原告はこれを不服として河北省高级人民法院へ上訴した。今回、最高人民法院が523特許は有効であるとの判断をなしたことから、石家莊市中級人民法院がなした判決は、河北省高级人民法院により取り消され、事件は再び、石家莊市中級人民法院で審理されることとなる。

判決 2010年11月26日

以上

⁹ 石家莊市中級人民法院 2009年7月判決 (2003)石民五初字第00131号