

中国における機能性意匠の類否判断

～最高人民法院による機能性意匠と装飾性意匠の評価～

中国知的財産権訴訟判例解説（第6回）

国家知識産権局専利復審委員会
再審請求人（一審被告、二審上訴人）

v.

張迪軍
再審被請求人（一審原告、二審被上訴人）

河野特許事務所 弁理士 河野 英仁

1. 概 要

物品に表れるデザイン（設計）は、機能に基づき必然的に定まる機能性設計と、機能とは別に装飾を目的として設計される装飾性設計との2つに大別される。

外観設計特許（日本の意匠に相当）は現有設計¹（先行意匠）に近似していないことが必要とされる（専利法第23条）ところ、現有設計との相違点が機能性設計に基づくものである場合に、どのように設計が近似しているか否かを判断するのが問題となる。

本事件ではエンコードスイッチの外観設計が、現有設計に近似するか否かが問題となり、特にこれらの相違点が機能性設計によるものか、或いは、装飾性設計によるものかが問題となった。

最高人民法院は、相違点は機能性設計によるものであることから、これらの設計は相近似すると判断し、当業者であれば差異を識別でき全体的視覚効果に顕著な影響を与え近似しないと判断した北京市第一中級人民法院²及び北京市高級人民法院³の判決を取り消した。

1 専利法第23条第3項 本法にいう現有設計とは、出願日前に国内外で公衆に知られている外観設計をいう。

2 北京市第一中級人民法院判決（2010）一中知行初字第533号

3 北京市高級人民法院2011年3月17日判決（2010）高行終字第1459号

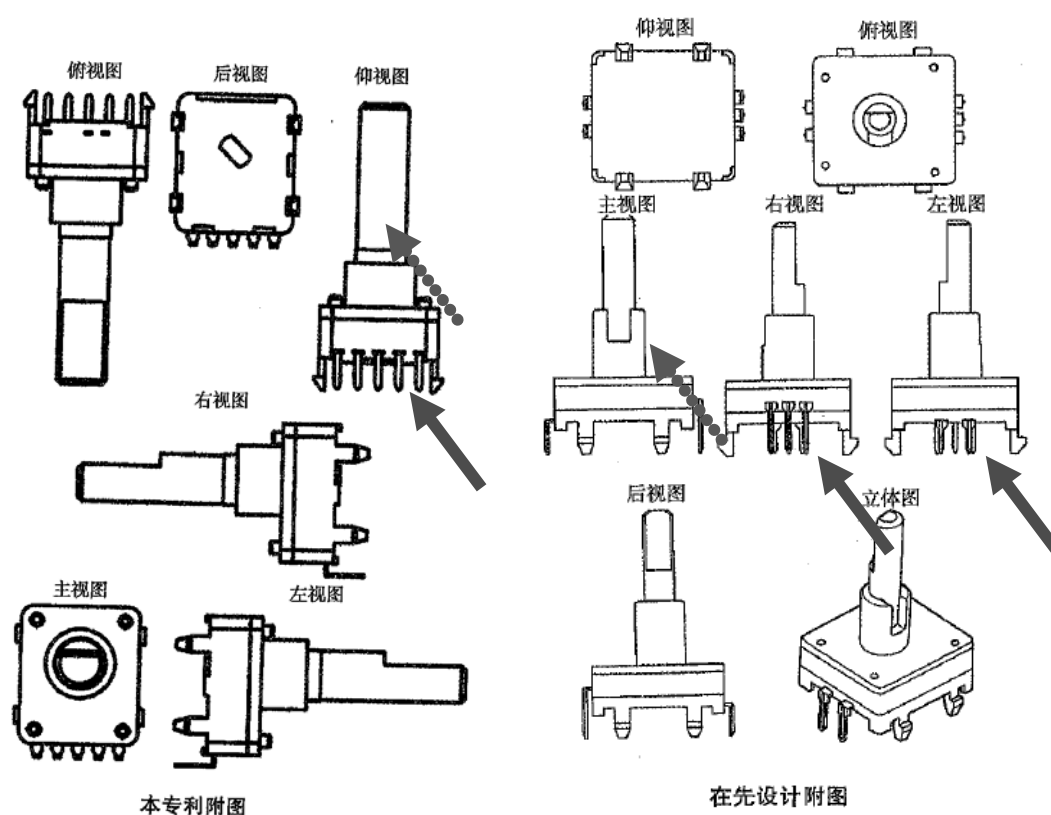
2. 背景

(1) 特許の内容

張迪軍（以下、原告）は、2006年8月4日「ロジックプログラミングスイッチ（SR14）」と称する外観設計特許出願を国家知識産権局に申請した。国家知識産権局は2007年6月6日公告を行った。特許番号は200630128900.0（以下、900特許という）である。

(2) 無効宣告請求

2009年5月31日、鑫隆公司是2000年改正専利法第23条の規定（先設計との近似）に反するとして、復審委員会に無効宣告請求を行った。主引例は2000年10月25日に公告された00302321.4号中国外観設計特許（以下、先設計という）である。参考図1は900特許及び先設計の対比図である。



参考図1 900特許及び先設計の対比図

2009年9月2日復審委員会において口頭審理が行われた。復審委員会は相違点として以下の2点を認定した。

相違点1：先設計の太柱には矩形上の凹槽が設けられている点で、当該凹槽が設けられていない900特許とは相違する（点線青色矢印参照）。

相違点2：900特許の下部ピンは一側面に5本配置されている点で、下部一側面に3本対向する側面に2本ピンが配置されている先設計とは相違する（実践赤色矢印参照）。

復審委員会は、900特許は先設計において凹槽デザインを簡略化したにすぎず、全体形状から

すれば単に局所的な微細変化でしか無く、かつ、両者のピン位置の差異は、連接機能により限定される局部位置の変化に属し、共に両者の全体外観設計は顕著な影響を有しないと判断した。そして、両者の主要形状構成の具体設計及びその結合方式は共に同一または類似のものであり、近似する外観設計に属すると判断し、専利法第23条違反であるとして無効宣告決定をなした⁴。原告はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ控訴した。

(3) 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

北京市第一中級人民法院は、外観設計が同一または近似であるか否かを判断するには、関連領域の判断主体が、判断結論の客観認定に対し、重要な作用を有すると述べた上で、900特許と先設計は共に、電気設備部品であり、その関連消費者は電気製品専門の生産者及び購入者と認定した。つまり近似か否かの判断主体は、一般消費者ではなく、電器製品専門の生産者及び購入者と認定した。

そして、900特許と先設計との2つの相違点を比較すれば、本領域に関連する消費者は、この種の商品を選択する際、当該商品の2つの相違点に比較的大きな注意力を与えて判断する。北京市第一中級人民法院は、2つの相違点は、全体視覚効果に対し顕著な影響を与え、両者に混乱誤認を与えず近似しないことから、復審委員会がなした第13912号決定を取り消した。

復審委員会は当該判決を不服として北京市高級人民法院に控訴したが、北京市高級人民法院は同様の理由により、北京市第一中級人民法院の判決を支持した。復審委員会は北京市高級人民法院の判決を不服として最高人民法院に再審請求を行った。

3. 最高人民法院での争点

争点1：外観設計を機能性設計と装飾性設計に区分することができるか否か

物品に対する外観設計を評価する際に機能性設計と装飾性設計とに区分して評価することができるか否かが問題となった。

争点2：2つの相違点は機能性設計か装飾性設計か

900特許と先設計との相違点は機能性設計か、または装飾性設計であるかが問題となった。

争点3：900特許と先設計とが同一または近似するか否か

最終的に900特許と先設計とが近似するか否か問題となった。

4. 最高人民法院の判断

争点1：外観設計は3つのタイプに分類することができる

最高人民法院は、如何なる製品の外観設計も通常は2つの基本要素、すなわち機能要素及び美学要素を考慮しなければならないと述べた。つまり、製品は最初にその機能を実現しなければならず、次いで視覚上美観を有していなければならない、大多数の製品は全て機能性及び装飾性の結

4 専利復審委員会2009年9月15日決定 第13912号

合とすることができる。ただし特殊状況下においては完全に装飾性または機能性のみを有する設計が存在する。従って、設計特徴には、機能性設計特徴、装飾性設計特徴、機能性と装飾性とを共に備えた設計特徴の3タイプが存在すると言える。

ここで、機能性設計特徴は外観設計製品の一般消費者から見た場合に、実現しようとする特定の機能により唯一決定され、美学要素設計特徴を考慮しないものを指す。つまり、ある設計特徴がある種の特機能により決定される唯一の設計であるとすれば、当該設計特徴は美学要素を考慮する余地は存在せず、明らかに機能性設計特徴に属する。

900特許と先設計とが近似するか否かを判断するに際しては、所謂全体観察、総合判断方法が採用される。つまり、一般消費者の知識レベルを基準とし、両者の相違点が全体的な視覚効果に影響を与えるか否かにより判断する。

機能性設計、装飾性設計、及び機能性と装飾性とを共に備える設計の全体的視覚効果は以下のとおりとなる。

機能性設計特徴は外観設計の全体視覚効果に対し通常は顕著な影響を有さない。

装飾性特徴は外観設計の全体視覚効果に対し一般に影響を有する。

機能性及び装飾性共に備える設計特徴は全体視覚効果に対する影響はその装飾性の強弱を考慮する必要があり、その装飾性が強ければ強いほど、全体視覚効果に対する影響は相対的に比較的大きくなり、逆であれば相対的に小さくなる。

争点2：ピン配置の相違は機能性設計に基づく相違である

900特許と先設計との相違点は以下の2つである。

相違点1 先設計の上部の太柱は矩形凹槽を有するものの本特許は有さない。

相違点2 両者下部のピン位置は相違する。本特許は5つのピンが共に底部の一側面上にあるのに対し、先設計は単に3つのピンが底部の一側面にあるだけであり、その他2つのピンが対向する底部側面に設けられている。

(1) 相違点1について

900特許の上部太柱は矩形の凹槽を有さないが、先設計の上部の太柱は矩形凹槽を有する。最初に最高人民法院は、先設計の特許文献中には、必ずしも当該設計が短軸または2軸結合であるか、二軸回転が可能であるか否か、矩形凹槽がどのような作用を有するか等について何ら説明を行っておらず、このような状況下で、先設計の構造及び矩形凹槽の機能を判断することは困難であると述べた。

復審委員会は、軸上に凹槽を設けることは、異なる信号制御機能を実現するためのものであり、当該相違点1は機能性設計特徴であると主張した。そして、参考として名称「2軸エンコーダ」と称する中国実用新案特許を証拠として提出した。しかしながら、当該公報の請求項6に記載された軸芯上の槽の機能は、外部機器との接続に用いられるものであり、復審委員会の主張に矛盾し、また当該実用新案特許の出願日は900特許の出願日より後である。以上のことから、最高人民法院は、相違点1が機能性設計であるとする復審委員会の主張を支持しなかった。

（2）相違点2について

相違点2に関しては、900特許と先設計両者の下部のピンの位置が異なる。900特許製品に係るエンコーダスイッチのピン数量は特定されており、その分布は回路基板節点と相対する必要がある。900特許製品の一般消費者からすれば、ピンの配置が底座の一側面上に分布しているか、或いは、2つの相対する側面上に分布しているかに関わらず、共に組み合わされる回路基板のレイアウト需要に基づくものである。

そして、これにより両者の適合及び接続を実現できることから、最高人民法院は、ピン配置自体については、必ずしも美学要素が存在しないと述べた。以上のことから最高人民法院は、相違点2は機能性設計特徴であり、本特許製品の全体視覚効果に必ずしも顕著な影響を与えないと判断した。

争点3：900特許と先設計とは近似する

（1）相違点2

最高人民法院は、上述したとおり相違点2については、機能性設計特徴であり、美学要素を考慮する余地はなく、900特許と先設計の全体視覚効果に対し顕著な影響を与えないと判断した。

（2）相違点1

相違点1（太柱の矩形凹槽）は、機能性設計特徴ではないが、最高人民法院は、エンコーダスイッチ上部の柱上に矩形凹槽を設けないものは一種の普通のありふれた設計であると判断した。最高人民法院はこの判断にあたり復審委員会が提出したエンコーダ図が記載されている日本ALPS公司（2006スイッチ／エンコーダ）商品カタログ図171頁～194頁を参照した。

最高人民法院は、凹槽を有する先設計に対し、逆に凹槽を有さない普通のありふれた設計であり、全体視覚効果に対し、顕著な影響を有さず、本特許が先設計に対し、全体視覚効果上明確な差異を有していると認めるには足りないと判断した。以上の理由により、最高人民法院は900特許と先設計とは近似すると結論づけた。

5. 結 論

最高人民法院は、900特許と先設計とが近似するとした復審委員会の判断を支持し、両設計が近似しないとした北京市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院判決を取り消した。

6. コメント

本事件では物品に表現された設計が機能性設計と装飾性設計との双方を具備する場合に、機能的設計は外観設計同士の対比において全体視覚効果に対し影響を与えないと判断された。この場合、装飾性設計部分に着目して近似するか否かが判断される。

本事件においては先設計に近似するか否かという特許要件を判断する上での判断基準が示されたが、外観設計特許と被疑侵害製品とが類似するか否かについても同様の基準が、司法解釈に示されている。

2009年に公表された司法解釈〔2009〕第21号第11条は以下のとおり規定している。

司法解釈〔2009〕第21号第11条

人民法院は、外観設計が同一または類似するか否かを認定する際、登録外観設計、権利侵害と訴えられた設計の設計的特徴に基づき、外観設計の全体的な視覚的效果をもって総合的に判断しなければならない。主に技術的機能により決定される設計的特徴及び全体的な視覚的效果に影響を与えない製品の材料、内部構造等の特徴については、これを考慮すべきではない。

すなわち、外観設計特許と被疑侵害製品との装飾性設計が同一または類似であれば、被疑侵害製品との相違点として機能性設計特徴が存在したとしても類否判断の要素とはされず、特許権侵害が成立することとなる。このように、権利行使時には機能性設計特徴に対する判断基準は特許権者に有利に作用すると言える。

逆に、本事件のように外観設計特許の有効性が争われた場合、相違点としての機能性設計特徴部分は評価されないこととなるので、無効宣告請求人側に有利に作用することとなる。特許権者側または訴えられた側いずれかの立場に応じて柔軟に機能性設計特徴についての議論を行う必要があると言える。

以 上