

知財ミックスの落とし穴

——中国における機能性意匠と特許の矛盾——

河 野 英 仁*

抄 録 形状または構造に係る製品については、特許または実用新案に加えて意匠による保護をも検討しなければならない。とりわけ模倣品の多い中国においては同じ特許の枠組みにある発明特許、実用新案特許及び意匠特許を駆使して自社製品を保護しなければならない。このような種類の異なる権利で複合的な保護を図ることを知財ミックス¹⁾と称するが、機能的な側面が強い意匠については、審美性が評価されず、紛争時に思わぬ落とし穴に陥ることがある。

本稿では、紛争が多い中国での特許と意匠を用いた知財ミックス活用上の注意点を、事例を交えて解説する。

目 次

1. はじめに
2. 機能性意匠に関する司法解釈
3. エンコーダスイッチ事件
4. ウィンドウホイール事件
5. 考 察
 5. 1 紛争における機能性デザインの位置づけ
 5. 2 権利侵害時の類似判断と知財ミックスの注意点
 5. 3 効果的に棲み分けをした事例
 5. 4 機能性デザインか装飾性デザインか
6. おわりに

1. はじめに

中国における知財訴訟は近年急増しており、2015年度は一審だけで約10.9万件、発明特許、実用新案及び意匠を合わせた特許訴訟も約1万1千件に達しており、今後も増加するものと思われる。訴訟件数が多いのは模倣品が多いことに加えて、無審査で早期に登録される実用新案特許及び意匠特許の使い勝手が良いことも背景にある。

筆者も構造に係る製品についての中国での侵

害行為に対しては、発明特許権、実用新案特許権及び意匠特許権を組み合わせることで複数の訴訟を提起することが多い。複数種の特許権を用いることで被告に大きなプレッシャーを与えることができ、また一つの特許が無効となっても他の特許でカバーすることができることから、敗訴するリスクも大幅に低減することができる。

しかしながら、審美性がなく主に機能性が強調された意匠については、紛争時に機能性デザインが評価されず、意匠特許が無効、或いは、非侵害と判断されてしまうリスクがあるため注意が必要である。

以下では、機能性意匠に関する事例を紹介するとともに、中国で効果的な知財ミックスについて検討する。

2. 機能性意匠に関する司法解釈

意匠の類否判断基準は司法解釈 [2009] 第21号第11条に以下の通り規定されている。

「第11条 人民法院は、意匠が同一または類似

* 所長弁理士 Hideto KOHNO

するか否かを認定する際、登録意匠、権利侵害と訴えられたデザインのデザイン的特徴に基づき、意匠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デザインの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、意匠の類否は登録意匠と対象意匠とを比較して相違点を認定し、当該相違点が全体的な視覚効果に影響を与える場合、非類似と判断されるが、相違点が機能によりもたらされるものである場合、視覚効果に顕著な影響を与えず類似と判断される。

以下では機能性意匠に関し権利の有効性が争われた2つの事件を紹介する。

3. エンコーダスイッチ事件²⁾

本事件は、意匠特許に係るエンコーダスイッチが先行意匠に類似するか否かが争われた事件である。争点となったのは、意匠特許に係るエンコーダスイッチと先行意匠との主な相違点が端子（ピン）の位置と本数のみであり、それらの相違点が意匠全体の類否判断に顕著な影響を及ぼすか否かであった。

最高人民法院は、ピンの配列は機能性デザインによるものであって意匠全体の類否判断に顕著な影響を及ぼさないことから、登録意匠は先行意匠に類似すると判断した。

本件においては、最高人民法院の前審にあたる北京市高级人民法院³⁾がピンの数の相違点をもって非類似と判断していた。その根拠は、本件意匠の需要者は一般需要者ではなく専門知識を有する電器製品専門の生産者及び購入者であり、彼らにとってピンの数はその商品を選択するうえで重要なポイントであるため、と判示した。

しかし最高人民法院はこの考えを支持しなかった。その根拠は、ピンの数はレイアウト需要

に基づいて増減させるものであって、美学要素を含むものでないから、とした。

具体的には、最高人民法院は、如何なる製品の意匠も通常は二つの基本要素、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ない、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、機能性デザイン特徴、装飾性デザイン特徴、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、機能性デザイン特徴は意匠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、美学要素に係るデザイン特徴を考慮しないものを指す。つまり、あるデザイン特徴がある種の特定期間により決定される唯一の設計であるとすれば、当該デザイン特徴は美学要素を考慮する余地は存在せず、明らかに機能性デザイン特徴に属する。

意匠特許と先行意匠とが類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。

機能性デザイン、装飾性デザイン、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。

- ・機能性デザイン特徴は意匠の全体視覚効果に対し通常は顕著な影響を有さない。
- ・装飾性特徴は意匠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る、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。

意匠特許と先行意匠とは下部のピンの位置が異なる。意匠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接点と対応する必要がある。意匠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、二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、これにより電気的な接続を実現することができることから、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、相違点は機能性デザイン特徴であり、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ず、両者は類似すると判断した。

4. ウィンドウホイール事件⁴⁾

本事件は、「ウィンドウホイール」と称する意匠特許が「扇風機の扇」と称する先行意匠と類似するか否かが争われた事件である。中級人民法院及び高級人民法院は、両意匠の相違点が全体視覚効果に顕著な影響を与えるとして先行意匠とは類似せず意匠特許は有効と判断した。これに対し、最高人民法院は、相違点は主に機能性に関するものであり、一般消費者は機能・技術効果に着目せず、全体視覚効果に影響を与えず、意匠特許は先行意匠に類似するとして無効との判決をなした。

本事件について特徴的であるのは、意匠権者が、両意匠の相違点が全体視覚効果に顕著な影響を与える理由として技術的な利点を全面的に主張し、その技術がもたらす利点に敏感な需要者はその形状に着目するであろうから、結果的に形状の違いが全体的な意匠の類否に影響を及ぼすはずであると主張した点である。

具体的には、意匠特許の権利者は美観には実質的な意義がなく、むしろそれよりもウィンドウホイールの中央部の相違点によれば、顕著にウィンドウホイールの動作効率を向上させることができ、一般消費者はこの相違点に対し、より敏感となり、当該相違点は全体視覚効果に対し顕著な影響を有すると主張した。

しかしながら、最高人民法院は権利者の上記主張を支持しなかった。そして、その根拠として最高人民法院は「意匠とは、製品の形状、模様又はそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の組合せについて出された、美感に富み、工業的応用に適した新しいデザインをいう。」とする専利法第2条4項の規定を引用し、こう述べた。

「上述の規定に基づけば、製品の意匠は、意匠特許権の保護を獲得するには、専利法の意義上の美観を具備する必要がある。即ち製品の特定の機能を実現する基礎において、製品の視覚効果に対し、革新性の改良をなすことで、製品について機能性及び美観の有機結合を体现することができる。単に機能性だけを有し、美観を有しない製品設計は、発明または実用新型特許の申請を通じて保護を受けることができ、意匠特許権を通じた保護を受けるべきではない。

当事業者が常に技術的な角度から問題を考慮することとは異なり、一般消費者が類否判断を行う場合、主に意匠の視覚効果の変化に注目し、機能または技術効果の変化に注目するのではない。一般消費者はまたデザイン要素の変化に伴う技術効果の改変に基づくのではなく、該デザインの要素変化に対し特別な視覚による注目を与える。」

最終的に、最高人民法院は、先行意匠に類似せず意匠特許は有効と判断した中級人民法院及び高級人民法院の判決を取り消した。

5. 考 察

5. 1 紛争における機能性デザインの位置づけ

上述した二つの事件は権利の有効性が争われたものであるが、いずれも相違点は機能性デザインであり、全体視覚効果に影響を与えないとされた。一方、意匠権侵害訴訟において、イ号製品が登録意匠の権利範囲に属するか否かを判断する際には、逆に機能性デザインは全体視覚効果に影響を与えないから、両者に機能的な面でデザインの相違があったとしても、両者は類似し、イ号製品は登録意匠の権利範囲に属することとなる。すなわち、司法解釈 [2009] 第21号第11条の規定は、権利の有効性判断時には意匠権者にマイナスに作用するが、権利の属否判断時には意匠権者にプラスに作用することとなる。

5. 2 権利侵害時の類似判断と知財ミックスの注意点

このように見てくると、特徴的な外観を備える製品に対して、その外観が備える技術的な面を特許で保護しつつ外観を意匠で保護するという知財ミックスの思わぬ落とし穴が明らかになってくる。特に問題となるのが禁反言である。

発明特許の審査過程・無効審判の答弁においては、先行技術と差別化するために、技術的な機能上の相違、効果の相違を積極的に主張することとなる。そうすると、禁反言の法理により

同じ範囲をカバーする意匠特許の機能性が強調されることとなり、意匠特許について先行意匠により無効とされるリスクが高まることとなる。

例えば、上述したエンコーダスイッチの発明特許の明細書中に、または、審査過程における意見書においてピンの配置に技術的な特徴がある、または、先行技術とは異なる技術的な効果がある旨を主張すれば、「ピン」の配置が機能性に基づくものであることを自認したこととなる。この場合、外観設計における無効宣告請求においては「ピン」は機能性意匠と認定されるリスクが高くなる。

このような特許と意匠という法域を超えた禁反言が実際に適用された事例は今のところ見当たらないが、上述のエンコーダ事件では、復審委員会が意匠特許の構成要素の一部が機能性意匠であることを立証するために、当該構成要素の機能に言及した中国実用新案特許を証拠として提出している。この復審委員会の主張は、引用された実用新案特許の出願日が意匠特許の出願日よりも後であったことなどを理由に最高人民法院によって採用されなかったが、実用新案特許の出願日が意匠特許の出願日と同日であるかそれよりも前であれば結論が違っていた可能性がある。

いずれにしても意匠特許の有効性を争う側にとってみれば、法域が違えども権利者による機能性意匠であることの自認として発明特許を引用してくることは十分に考えられる。

表1 デザインの種類と紛争時の評価

係争の種類	意匠特許の有効性を巡る紛争	意匠特許の権利侵害紛争
機能性デザイン	相違点として認定されず、先行意匠と同一・類似と判断され、無効となりやすい	相違点として認定されないため、被疑侵害製品が類似範囲に属すると判断されやすい
審美性デザイン、機能性+審美性デザイン	先行意匠に対する相違点として評価される	相違点として評価される

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

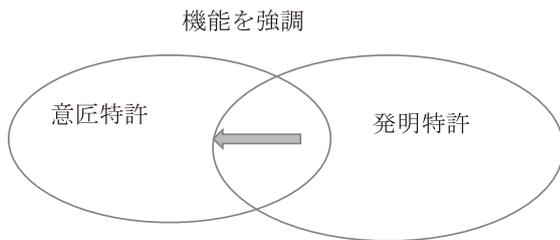


図1 意匠特許と発明特許の関係

このように知財ミックスといえども他法域の権利に悪影響を与える可能性があることから、発明特許と意匠に関しては、相互にオーバーラップしないアイデア、デザインについて権利取得しておくことが望ましいといえる。また発明特許の権利化に当たっては技術的な特徴、効果を主張する必要があるため、外観設計の特許性に影響を与えないよう明細書の記載及び意見書での主張には注意する必要がある。

例えば、ある製品の外観が特許出願図面に現れている場合、明細書中でその形状や構造が何のために設けられているかが説明されることがある。この場合、その製品外観について別途意匠での保護を検討している予定であり、その形状や構造に関する説明が特許請求の範囲のサポートの観点で不要であるならば、その形状や構造について不用意に機能的な言及はしない方が得策であるといえよう。なお中国審査指南では明細書中に登場しない符号を図面に使用してはならない旨が定められているので、そもそも説明が不要な形状や構造については図面中に符号を付けないか、あるいは図面からその形状構造を削除する方がよい。また、特許出願明細書において図面に現れた外観が発明を具現化した唯一のデザインでない（デザインに選択の幅がある）ことを示唆することも有用と思われる。

5.3 効果的に棲み分けをした事例

歯科治療器具意匠特許事件⁵⁾においては、意匠特許及び発明特許を有する原告が、被疑侵害

製品を製造販売する被告に対し、意匠特許権及び発明特許権を侵害するとして人民法院に民事訴訟を提起した。

意匠特許の審理において、人民法院は、歯科治療器具と、制御装置本体から延びるケーブルとの接続構造が、意匠特許と被疑侵害製品とで相違すると認定した。

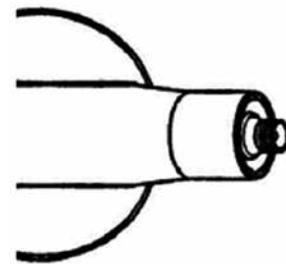


図2 歯科治療器具の接続口

すなわち、歯科治療器具は、制御装置本体との接続を確保すべく、図2に示すように接続口が設けられている。この接続口の形状が意匠特許と被疑侵害製品とで相違していた。なお、接続口の形状は規格により様々なタイプが存在している。この点に関し、人民法院は、歯科治療器具とケーブルとの間の接続口数、接続口の位置等の接続構造は規格によって複数種類存在するものであるから、審美性はなく機能性デザインに該当すると判断した。また、通常の使用状態では歯科治療器具とケーブルとは接続されており、接続構造は一般消費者が注意して観察する部位でもなく、全体視覚効果に影響を与えないと述べた。人民法院は、司法解釈[2009]第21号第11条の規定に基づき、当該接続構造のデザインの相違を排除して、意匠特許と被疑侵害製品とを対比し、その結果両者は類似するとして、意匠特許権の侵害を認める判決をなした。

このように、意匠特許権侵害訴訟においては、意匠特許と被疑侵害品との相違点が機能性デザインと認定された場合、司法解釈[2009]第21号第11条の規定に基づき、当該相違点は無視さ

れ、権利者側に有利に作用することとなる。

またこの事件において特許権者は別途発明特許権に基づき、特許権侵害訴訟を提起している。発明特許においては製品の外観ではなく、歯に吹きかける歯垢除去用の粉末を効率よく噴き出すための内部空力構造について権利化している(図3)。

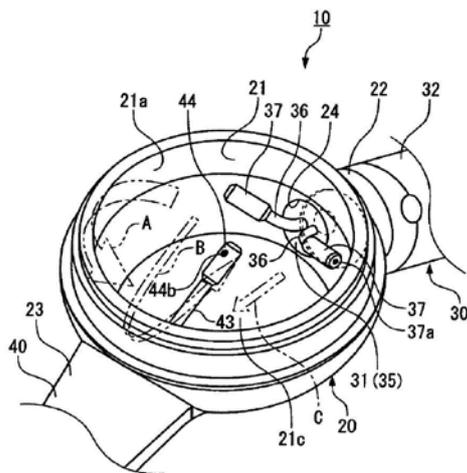


図3 内部空力構造

歯科治療器具発明特許事件⁶⁾では、広東省高級人民法院は、内部の空力構造についても被疑侵害製品は文言上技術的範囲に属し特許権侵害に該当すると判断した。このような訴訟形態も知財ミックスといえるが、製品の外観は意匠特許でカバーし、製品の内部構造を発明特許で相互に重複しないようカバーしており、非常に巧みな知財戦略であるといえる。

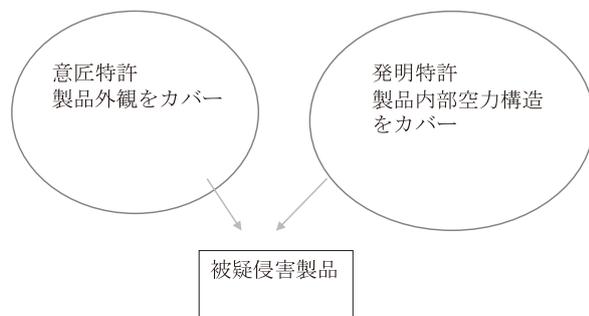


図4 理想的な棲み分け

米国の事例ではあるがApple社も特許(Utility Patent)とデザイン特許とが相互に重複しない複数の権利を用いてサムスン社に特許権侵害訴訟を提起した。Apple社は自社製品を保護するために図5～図7に示す米国意匠特許USD593087, USD604305, およびUSD618677等のデザイン特許を権利行使の対象に含めた。USD593087は筐体のフレームについて権利化を図り、USD604305は使用頻度の高いアイコングループを下側に色を変えて表示するデザインについて権利化を図り、USD618677については筐体表面のデザインについて権利化を図っている。

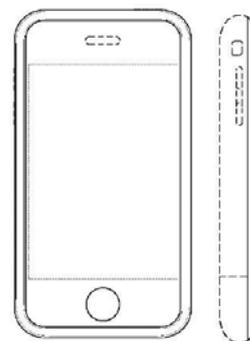


図5 USD593087



図6 USD604305

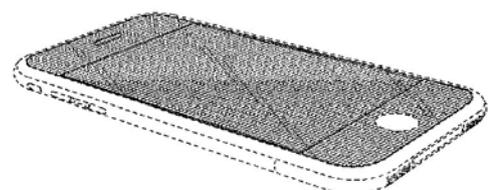


図7 USD618677

さらに、Apple社はこれらデザイン特許に加えて、複数のインターフェース特許をも権利行使の対象に含めた。US7469381は所謂バウンスバック特許であり、表示対象となるコンテンツが最終ページとなった場合、これ以上スクロールができないことをユーザに通知すべくコンテンツが跳ね返るように見せる技術である。またUS7864163はタッチパネルの第1位置をタップした場合、第1位置の画像が中央に拡大表示され、その後第2位置でタップされた場合、第2位置を中心として拡大が解除される制御を行う技術である。

本件デザイン特許訴訟は、2016年12月7日の米国最高裁判決によって損害賠償金の算定の見直しが命じられたものの、前審のCAFC判決は意匠権侵害による賠償金を399億円と認めるなどデザイン特許の価値が裁判所によって相当高く評価された事件である。

米国ではRichardson v. Stanley Works (CAFC判決)において「機能的な特徴」は意匠権の権利内容から除外されるべきであると判示されていたため、仮にApple社が特許 (Utility Patent) とデザイン特許とでオーバーラップする権利を同時に主張していたとすれば、矛盾する権利行使によってデザイン特許の評価に悪影響を及ぼすことになったであろうが (実際に訴訟過程においてサムスン社はデザイン特許が機能的特徴であるとの反論を行い、CAFCはこの主張を退けている)、行使する権利をうまく選択したことで両者の権利を最大限に活用した成功事例といえる。

5. 4 機能性デザインか装飾性デザインか

上述した通り侵害訴訟においては、特許権者にとっては、相違点は機能性デザインであると主張し、一方被告側は、相違点は機能性デザインではないと主張し、両者の間で司法解釈 [2009] 第21号第11条の適用を巡る争いとなる

ことが多い。

シャワーヘッド事件⁷⁾では、原告は、以下に示す「手持シャワーヘッド」と称する意匠特許の侵害であるとして被告を提訴した。

意匠特許 (図8)にはトラック状のシャワー出射面の下側に、同じくトラック状の押ボタンが設けられている。この押しボタンを操作することにより、シャワーから出る水を止めることができる。一方、図9に示す被疑侵害製品⁸⁾には、当該押しボタンが設けられていない。



図8 意匠特許製品

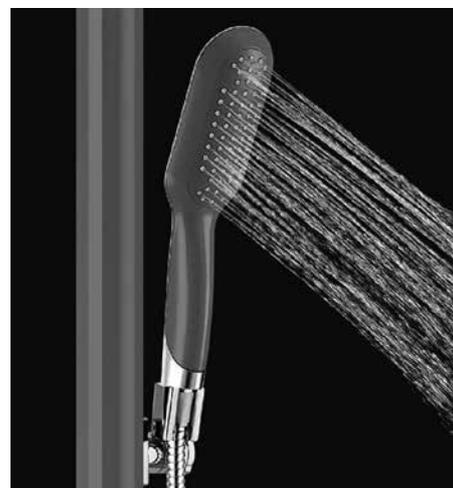


図9 被疑侵害製品

浙江省高級人民法院は、この押しボタンを機能性デザインと認定し、以下の通り判示した。

被疑侵害製品と意匠特許とを比較すれば、シャワーヘッドの整体輪郭、ヘッドとハンドルの長さの分割比率は共に非常に類似している。また、被疑侵害製品と意匠特許の主要な相違は、

前者は有さないが、後者にはハンドル位置にトラック状の押しボタンが設けられていることである。

押しボタンはむろん異なる形状デザインを有するが、ハンドル上への押しボタンの設置は依然として主に機能性デザインに基づくものであり、製品の整体視覚効果に必ずしも顕著な影響を与えない。

このように浙江省高級人民法院は、押しボタンのシャワー水の出水・停止機能に着目して機能性デザインであると認定し、当該押しボタンを有さない被疑侵害製品は、意匠特許に類似すると判断⁹⁾した。

これに対し、最高人民法院は以下の通り、逆の判断をなした。

意匠の機能性デザインとは、一般消費者から見て、意匠製品が実現すべき特定の機能により唯一決定され、美学要素を考慮しない特徴をいう。通常の場合では、デザイナーが製品の外観をデザインする場合、同時に機能要素及び美学要素を考慮する。製品機能を実現する前提下、人文規律及び法則に従い、製品の外観に改善を行う。

すなわち製品は先にその機能を実現する必要がある、その次にさらに視覚上に美感を有する必要がある。意匠のある特徴を具体的にすれば、大多数の場合では共に機能性と装飾性とを兼ねそろえている。デザイナーは特定機能を実現することができる多種の設計中、最も美感を有すると考える設計を選択する。特定機能によってだけ唯一決定されるデザインはわずかな特殊状況下でのみ存在する。

本案において、対象意匠と被疑侵害製品の意匠の相違点の一つは、後者が前者にあるハンドル位置上に設けられたトラック状押しボタンのデザインを欠くということである。押しボタンの機能は水流スイッチを制御することであり、押しボタンというこの部品を設置するか否か

は、シャワーヘッド製品上水流スイッチを制御する機能を実現する必要があるか否かにより決定されるものであるが、シャワーヘッドハンドル位置に押しボタンを設置しさえすれば、当該押しボタンの形状は多種のデザインを採用することができる。

一般消費者がシャワーヘッドハンドル上の押しボタンを見た場合、自然とその装飾性に注目し、該押しボタン設計が美観を有するか否かを考慮し、単に押しボタンが水流スイッチを制御する機能を実現することができるか否かを考慮するのではない。意匠特許のデザイナーは、ハンドル位置の押しボタンデザインをトラック状のものとして選択したが、その目的は、トラック状の出水面とのデザインのバランスにあり、製品全体上の美感を増加させたものである。

このように最高人民法院は、押しボタンの機能を認めつつも、意匠特許の押しボタンの審美性を認め、司法解釈[2009]第21号第11条の適用を認めなかった。どこまでが機能性デザインの範疇に属するのか理解するうえで参考となる事例である。

6. おわりに

意匠の機能性デザインの問題点について解説したが、中国において特許と意匠との知財ミックスを行うにあたり、実務上の注意点を最後に言及する。

(1) 機能面は発明特許、実用新案特許で積極的にカバーする

意匠と発明特許による知財ミックスを行う場合でも、機能性デザインを含む意匠特許については、司法解釈[2009]第21号第11条により当該機能が全体視覚上評価されず、権利が無効となりやすい。そのため、保護すべき製品の機能性が強い場合、発明特許、さらには実用新案特許を中心に権利化を行い、逆に意匠特許は補助

的な位置づけで権利化しておけばよい。

逆に審美性の高いデザインであり、技術的な特徴が少ない場合、意匠特許を中心に権利化を行う必要がある。中国では一出願に10までの類似意匠を含めることができる（実施細則第35条）。機能性デザインが薄まった類似意匠を出願に含めておけば意匠権を低コストで強化することができる。

(2) 禁反言とオーバーラップしない権利化

上述した通り、発明特許の権利化・係争時において機能面の優位性を主張した場合、意匠特許の係争時に当該機能面についてマイナスの影響を与えることとなる。知財ミックスで権利化した場合、同じく知財ミックスで権利行使する場合も多いであろうから、相互の権利に与える影響を十分に意識しておく必要がある。

また歯科治療器具事件で示したように、一製品について発明特許と意匠特許が相互にオーバーラップしない範囲について相互に権利化しておけばこのような問題も解消でき、費用対効果も高いといえる。

(3) 部分意匠の活用

中国専利法第4次改正において、部分意匠の導入が検討されている（改正案第2条）。部分意匠制度が導入されれば、機能性デザインを意匠から排除し、審美性デザインを中心にした部分意匠にて権利化することができる。本稿で述べた通り、機能性デザインは知財ミックスを行う上で、様々な問題を引き起こす。部分意匠制

度が採用された場合、中国での知財ミックスについて新たな戦略を検討する必要があるといえよう。

たった一つの権利で権利行使を行った場合、カウンターによる無効審判によって特許が無効とされ直ちに敗訴することとなる。しかしながら、以上述べた知財ミックスにより相互に重複しない複数種の特許権に基づく行使を行えば、特許無効に伴う敗訴リスクを低減でき、また訴訟自体を全体的に非常に有利な状態ですすめることができる。本稿が中国で積極的に権利化を行う実務者の参考となれば幸いである。

注 記

- 1) 「意匠から見た知的財産ミックスの研究」知財管理Vol.66 No.8 (2016) pp.991-1006
- 2) 最高人民法院2012年6月29日判決（2012）行提字第14号
- 3) 北京市高级人民法院2011年3月17日判決（2010）高行終字第1459号
- 4) 2011年1月11日最高人民法院判決（2011）行提字第1号
- 5) 2016年9月13日広東省高级人民法院判決（2016）粵民終1065号
- 6) 2016年9月13日広東省高级人民法院判決（2016）粵民終1064号
- 7) 最高人民法院2015年8月11日判決（2015）民提字第23号
- 8) 装秀HPより 2016年12月10日
<http://cn.zxiu.com/show-486-6867.html>
- 9) 浙江省高级人民法院判決（2013）浙知終字第255号

（原稿受領日 2016年12月12日）