

DESIGN PROTECT

No.102
2014

中国における意匠出願の実務的対応と

日本企業のデザイン保護戦略I

藤本 昇

意匠法の問題圏…第8回

梅澤 修

創作保護の観点から見た制度とデザインとの乖離

森山明子

デザイン行政の今 齋藤孝恵

ガラパゴスデザイナー中国に渡るIV

古賀治風

やさしいデザインの理論 47 情報デザイン…第4回

情報デザインとデザイン思考 山崎和彦

一般社団法人 日本デザイン保護協会

FICPI 京都シンポジウム

～意匠権侵害の判断基準～

ユアサハラ法律特許事務所 パートナー 弁理士
(一社) 日本デザイン保護協会 意匠研究会 会員 青木博通

はじめに

2014年4月10日から12日まで、京都のHyatt Regencyホテル1階ボールルームで、国際弁理士連盟日本協会(FICPI JAPAN)主催、日本弁理士会共催、特許庁後援により、「知的財産・京都シンポジウム」が開催され、日本から224名、海外34カ国から252名の合計476名が参加した。

スピーカーも、世界中から、第一線で活躍されている実務家をお招きすることができた。

1. シンポジウムの概要

シンポジウムのテーマ、モデレーター、スピーカーは右表の通りである。会議で使用したPPTは、PDF形式で、FICPI JAPANのウェブ^{*1}で一般に公開される予定である。

2. 意匠のセッション

1) 意匠権侵害の判断基準

意匠のセッションでは、「意匠権侵害の判断基準(How to Assess Registered Design infringement)」をテーマに、各スピーカーに、法律、司法解釈、裁判例を整理したPPTを準備して頂き、意匠権侵害の判断主体、公知例の参酌方法、機能性、物品の類否、意匠創作者の自由度、有効な証拠(原告、被告)にフォーカスして、米国、欧州、中国、韓国、日本の比較法的検討を行った。

中国のMa弁護士と韓国のLee弁護士は急遽出席できなくなったが、詳細なPPTを事前に準備して頂き、中国と韓国の意匠制度の理解を深めることができた。

2) 法律と司法解釈

法律については、特許法で保護する国(米国、中国)と独立した意匠法で保護する国(欧州、韓国、日本)に分かれた。中国のみ、司法解釈(judicial interpretation of SPC 2009) ^{*2}がある。

3) 意匠権侵害の判断主体

意匠権侵害の判断主体については、Ordinary Observer (米国)^{*3}、Informed User (欧州)^{*4}、Informed Consumer (中国)^{*5}、Ordinary Consumer (韓国)^{*6}、取引者も含む需要者(日本)^{*7}に分かれた。

4) 公知例の参酌方法

米国では、意匠権侵害判断の際に、公知例が参酌される^{*8}。

欧州連合裁判所は、「情報に通じた使用者の注意のレベル」に関して、「[情報に通じた]との限定は、使用者が、デザイナーや技術専門家の存在なしに、使用者は関心のある分野に存在する様々な意匠を知っており、それらの意匠が通常含む特徴に関する一定程度の知識を有し、関心のある製品への興味の結果として使用する際に比較的高い程度の注意を示すということを示唆している。」との解釈を示しており、公知例が参酌されることになる^{*9}。

中国では、公知意匠の抗弁が認められている(特許法62条、司法解釈14条)。公知例(既存設計)と区別できる設計特徴は、意匠の類否判断において、視覚的効果が大きいと評価される(司法解釈11条)。

韓国では、公知例に該当する部分のウェイトは低く評価され、登録意匠と被告意匠の共通部分に公知例があり、相違分に公知例がない場合には被告意匠

は登録意匠の保護範囲に含まれないと判断される*10。

日本では、要部を認定する際に、公知例が参酌される*11。

5) 物品の類否

物品の類否については、中国、韓国、日本は意匠権侵害の前提となるが、欧州では、前提とはならない。ただし、意匠創作者の自由度を検討するときに物品(製品)について考慮される可能性はある。

日本は、意匠の定義が「物品の (of article)」になっているのに対して、米国は、「物品のための (for an article)」となっており、米国は日本に比べると物品との結びつきが弱い、全く異なる製品に登録意匠が使用された場合に、意匠権侵害になるかどうかについては、先例(court of precedential level)となるような判決はまだないようである*12。

米国の出願実務では、タイトルに複数の物品名を記載することができる。

登山用具の「カラビナ」と「キーホルダー」の物品の類似性が否定された、日本のカラビナ事件*13を比較法的に検討する予定であったが、時間切れで、検討することができなかった。

6) 意匠創作者の自由度

米国では、意匠創作者の自由度といったコンセプトは明確には認められていない。

欧州一般裁判所は、全体的印象と意匠創作者の自由度の関係については、「係争意匠を創作する際のデザイナーの自由度が制限されればされるほど、問題となる意匠間の些細な差異でさえ、情報に通じた使用者に異なる全体的印象を与えるには十分であるとみなされる可能性が高くなる。」と判示している*14。

また、意匠創作者の自由度の判断手法について「係争意匠を組み込む予定の製品、または係争意匠が応用される予定の製品を確認するには、その意匠の登録出願における製品名を考慮に入れるべきであるが、さらに必要であれば、対象製品の性質、その意図される目的または機能を明確にできる範囲で、その意匠自体も考慮に入れるべきである。意匠自体を

●FICPI京都シンポジウム概要

(総合同会：杉村憲司・川村桂子・宇治美和子)

テーマ	モデレーター	スピーカー
①審判、異議申立およびレビュー制度	高見和明 (日本/弁理士)	省 略
②国際的知的財産権侵害訴訟における発展と問題点	熊倉慎男 (日本/弁理士)	・ Randall Ray Rader (米国/米国連邦控訴裁判所首席判事) ・ Peter Meier-Beck (ドイツ/ドイツ連邦最高裁判所首席判事) ・ Zhu Li (中国/中国最高人民法院知的財産法廷判事) ・ 飯村敏明(日本/知的財産高等裁判所所長判事)
③知的財産制度の現状および今後—国際動向を含めて—	谷 義一 (日本/弁理士)	・ 土井俊一(日本/特許庁審判部長) ・ Mark Guetlich (米国/米国特許商標庁) ・ Raimund Lutz (欧州特許庁) ・ Seong Joon Park (韓国/大韓民国特許庁) ・ David Muls (WIPO)
④特許明細書の要件—明確性要件、サポート要件、実施可能要件—	柳田征史 (日本/弁理士)	・ 河野登夫(日本/弁理士) 等
⑤意匠権侵害の判断基準	青木博通 (日本/弁理士)	・ Robert S.Katz (米国/弁理士) ・ David C.Musker (英国/弁理士) ・ Michelle Ma (中国/弁理士) ・ Qing Ge (中国/弁理士) ・ Hoo-Dong Lee (韓国/弁理士)
⑥特許出願の補正と新規事項	勝沼宏仁 (日本/弁理士)	省 略
⑦非伝統的商標の保護	齊藤純子 (日本/弁理士)	省 略
⑧IP戦略とIPライセンス関連—弁理士の役割—	杉村純子 (日本/弁理士)	・ Simone Misra (米国/Microsoft) ・ Jeong Joong Kim (韓国/Rovi) ・ 鈴木 崇(日本/日立製作所)

考慮に入れることにより、登録時に表示された商品の広範なカテゴリーに対象製品を含めることが可能になるため、情報に通じた使用者およびデザイナーの意匠創作時の自由度を判断できるようになるだろう。」としており、製品名も創作の自由度の判断に斟酌されることを示している*15。

中国では、法律上、意匠創作者の自由度について規定されていない。しかしながら、意匠創作者の自由度は考慮される。日本でも、意匠法3条1項3号の事案であるが、アタッシュケースに関する意匠の創作における意匠の工夫には、その用途上一定の限度があるとした判決がある*16。

7) 証拠

米国では、専門家証言(Expert Testimony)、調査(survey)、公知例が証拠になる。ディスカバリーの制度がある。

欧州では、消費者調査は、意匠の類似性について

は不適切な証拠となるが、消費者の購買傾向をみるには適切な証拠となる。専門家証言は、意匠の類似性については不適切な証拠となるが、意匠创作者の自由度については適切な証拠となる。

中国では、鑑定(Expert Opinion)は裁判官にあまり重きを置かれない。口頭の証拠(oral evidence)は信頼されない傾向がある。証拠には公証が必要なケースが多い。ホンダ・スクーター事件(北京市高级人民法院2003年5月30日判決)では地裁段階でアンケート調査が実施されたが採用されていない。^{*17}

日本では、原告登録意匠と被告意匠の要部を含めた共通部分の公知例がないと原告に有利であり、被告に不利になる。一方、共通部分の公知例があり、相違部分の公知例がないと被告に有利になる。意匠の類否について、消費者調査を行った事件^{*18}はあるが、判決はその結果に言及していない。

8) 会場からの質問

会場からは、①部分意匠の損害額の算定方法 ②意匠権侵害事件と陪審制度 ③意匠権侵害事件における消費者調査の有効性等について質問があった。

3. おわりに

今回の京都シンポジウム・意匠セッションの準備は3年前からはじまり、予想以上の多くの方に世界中から参加して頂き、無事に終了することができた。

この間、FICPI JAPANの谷義一会長、高見和明事務局長、大西正悟大会委員長、メンバー、各国のFICPI会長には、スピーカーの人選の段階から大変お世話になった。記して感謝する次第である。

仁和寺の桜はパンフレットにあるように満開で、お昼の出し物、英語による落語「White Lion by 桂福丸」では、全員大爆笑であった。

京都のもつ「顧客吸引力(commercial magnetism)」は、改めてすごいと感じた。

* 1 <http://www.ficpi.jp/>

* 2 長沢幸男・古谷真帆『知的財産法で見る中国』132頁は、「抽象的「司法解釈」は、「最高人民法院規則」という日本語訳



意匠セッションを終えて
左から、Katz弁護士、筆者、Musker弁理士、Ge弁理士

が正確」と指摘される。

- * 3 Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511, 512 (1871)
- * 4 欧州共同体意匠規則10条1項
- * 5 中国司法解釈10条
- * 6 韓国Supreme Court 95Hu1135, Jan. 26, 1996
- * 7 日本意匠法24条2項
- * 8 Egyptian Goddess v. Swisa, No. 2006-1562, US Court of Appeals for the Federal Circuit, 22 September 2008 (en banc)
- * 9 事件番号C-281-10P : /2011年10月20日欧州連合裁判所判決
- * 10 韓国Supreme Court 2003Hu762, August 30, 2004
- * 11 東京高判平成10年6月18日・判時1665号94頁[自走式クレーン]
- * 12 Chisum on Patents, Chapter 23 Design Patent, 23.05 (2) 参照。米国意匠登録第561294号意匠「スタンガン」のイメージの映像を含む「ビデオゲーム」が当該意匠権の侵害か否かが争われた事件において、「no reasonable person would purchase defendant's video game believing that they were purchasing plaintiff's sun gun」と判示して、Ordinary Observer Test を適用の上、意匠権侵害を否定している (Case No. 4:13-cv-00342-KGB (E.D.Ark. filed June 5, 2013))。米国意匠登録第387541号意匠「帽子(hat)」のイメージを利用したTシャツ及びボトルキャップが当該意匠権の侵害か否かが争われた事件において、「no reasonable person would purchase the t-shirt or bottlecap thinking that he or she was purchasing the novelty hat」と判示して、Ordinary Observer Test を適用の上、意匠権侵害を否定している (Kellman v. Coca-Cola Co., 280 F. Supp. 2d 670 (E.D. Mich. 2003))。
- * 13 知財高判平成17年10月31日・平成17年(ネ)第10079号・[カラビナ]
- * 14 事件番号:T-9/07/2010年3月18日・欧州一般裁判所判決
- * 15 事件番号:T-9/07/2010年3月18日・欧州一般裁判所判決
- * 16 東京高判昭和60年8月15日・無体17巻2号379頁[アタッシュケース]
- * 17 平成15年度国際活動センター産業競争力部会第3部会「中国における意匠の類否判断、保護範囲の考察ーホンダ「スクーター」意匠の有効性に関する北京市高級人民法院の判決と意匠の保護範囲に関する最高人民法院の見解との対比としてー」パテント(2004年)57巻8号36頁。
- * 18 東京高判平成11年11月30日・平成11年(行ケ)第116号[汗取りパッド]