

意匠権侵害事例：意図的に特許権を放棄する潜在的な結果

選り抜き記事

中国の特許制度体系の下で、発明特許、実用新案及び意匠は、三者が鼎立している組み立てで革新主体の発明創造に護衛を与える。革新主体は通常、実際の必要に応じて、その製品の特定の状況に基づいて適切な出願保護の種類を選択し、現在の審査制度における各特許種類の差異を利用して、半分の労力で2倍の結果を達成したいと考えている。

この3種類の特許の中で、最も異なるのは意匠である。意匠は、出願書類の準備が容易で、出願が授権されやすく、出願と維持のコストが安いなどの特徴がある。意匠は、発明や実用新案の特許よりも直観的であり、最終消費者により強い視覚的影響を与えるため、通常、製品の識別度では無視できない影響がある。意匠のこれらの特徴を考慮して、製品の独自の商業価値を迅速に高め、それにより全体的な革新性と競争力を向上させるために、一部の革新主体によってますます支持されるようになってきている。

2020年に、中国で意匠の授権数は約73万2千件であり、2020年末現在、中国での意匠の有効件数は約218万7千件¹である。また、近年のビックデータ統計によれば、中国における意匠権侵害紛争は、全専利侵害紛争案件において大きな割合を占めており、50%²を超えている。

以下に、筆者は、四川華体照明科技株式会社（以下、単に「華体会社」という）対貴州力士達照明科技有限公司（以下、単に「力士達会社」という）の意匠権侵害紛争に関与している比較的興味深い案件を紹介する。この案件は、上海知的財産研究所が主催する「2019年中国で最も研究価値の高い知的財産裁判例トップ10」に選ばれた。この案件において、原告（つまり、意匠権者）自身の意匠が「矛」と「盾」の関係を形成し、最終的に被告（つまり、訴えられた侵害者）に転覆の機会を与えた。

1. 一審法院：類似の意匠による意匠権侵害が認められた

原告の華体会社は、出願日が2009年8月20日で、意匠名が「ランプ（モクレン）」、意匠番号がZL200930109818.7の中国意匠の意匠権者であり、以下、この意匠を単に「係争意匠」という。この係争意匠には、正面図、上面図、拡大上面図及び斜視図の4つの図面が含まれ、その「簡単な説

明」では、背面図、左側面図、右側面図及び底面図を省略することを示している。

係争意匠の図面は次のとおりである。



¹ソース：https://www.cnipa.gov.cn/module/download/download.jsp?i_ID=156475&colID=87

²ソース：https://www.sohu.com/a/391345376_782745

一審では、華体会社は力士達会社によって製造及び販売された街路灯製品が係争意匠に対して権利侵害を構成すると主張し、関連する証拠を提出した。その証拠の1つは、貴州省安顺市のある道路の両側に設置された街路灯の現状を現場で写真撮影した公証証明書で、撮影した写真では街路灯にある銘板に「貴州力士達照明科技有限公司」の文字が表示されていることが認識できる。

一審期間の主な焦点の1つは、訴えられた侵害設計が係争意匠の保護範囲に入っているかどうかである。一審法院の貴州省貴陽市中級人民法院は、この焦点問題について以下のような見解を提出した。

まず、訴えられた侵害製品と係争意匠の意匠製品は、両方とも同じ種類の製品である街路灯の照明器具である。

次に、訴えられた侵害製品を係争意匠と比較すると、両者の共通点は主に次のとおりである。ランプには、ランプ群、ベース、及びランプ群とベースとの間に位置するランプポールを含む。ランプ群全体は宝塔の形状を呈しており、上、中、下の3つの層があり、上層は1本のランプアームが直立し、下層の4本の二重層円弧状の葉形ランプアームと、中間層の4本の二重層円弧状の葉形ランプアームとは、4方向に対称的に伸び、かつ、中間層と下層の2層のランプアームは45度にずらして配置され、中間層のランプアームは下層のランプアームよりも短く、各モクレンのつぼみ形の電球は各ランプアームの端に直立されており、ランプポールの下部のベースは中実の柱形である。

両者の違いは、主に、訴えられた侵害設計における中間層及び下層のランプアームは、その下部に透かし彫りの模様があり、電球下部に小さな葉状の線が引き立てられ、ランプポールが隙間のある4本の長い矩形管で組み合わされており、係争意匠におけるランプアームは、その下部にパターンがなく、電球下部には引き立たせるための線なしでランプアームにはめ込まれ、ランプポールは角柱状であることにある。

この公証証明書に示す撮影された街路灯の全体写真、及びそのランプ群の底面図は、次のとおりである。



係争意匠と訴えられた侵害製品との共通点及び相違点を総合的に考慮して、一審法院は、両者が全体的な造形から各部の形状設計まで極めて類似していると認定した。両者には違いがあるが、その違い部分には一定の設計空間があり、また、街路灯の通常の使用では、ランプ群の位置が高いため、通常、一般消費者がその細部の違いに気づくことが容易ではなく、ランプポール部分の違いについては、係争意匠が主にランプ群部分に独自の設計が採用されているため、ランプポールの設計と比較して、ランプ群部分がデザインの全体的な視覚効果に大きな影響を与えるため、ランプポール部分の違いはデザインの視覚的印象に影響を与えるまで至らない。

そのため、一審法院は、訴えられた侵害製品と係争意匠は全体的な視覚効果に実質的な違いがなく、両者は類似しており、訴えられた侵害製品は係争意匠の保護の範囲に含まれ、被告の力士達会社が訴えられた侵害製品の街路灯を生産及び販売した行為は、原告の華体会社の意匠権を侵害したと認定した。

第一審の審査プロセス全体から判断すると、当時の証拠に基づく裁判の結果は明らかな不適切はなかった。しかし、新たな証拠が表面化した後、案件は転機を迎えた。

2. 二審法院：故意に放棄された意匠権が当該意匠権侵害訴えの潜在的な抗弁となった

上訴期間中、力士達会社は上訴人として新たな証拠（以下、単に「重要な証拠」という）を補充提出した。すなわち、華体会社が所有する意匠出願番号ZL201430030895.4の別の意匠は、訴えられた侵害製品が、当該重要な証拠に開示され、且つ係争意匠における設計態様とは異なる設計を使用していることを証明しようとし、この重要な証拠は2015年8月6日に華体会社によって放棄された意匠である。華体会社はこの証拠の信憑性に異議を唱えていない。

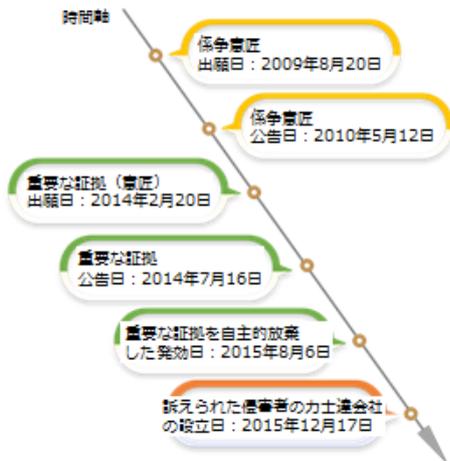
二審法院の貴州省高級人民法院は、一審における既存の証拠と事実に基づいて、この重要な証拠と結びつけて案件についてさらに調査を行い、最終的に一審の判決を取り消した。

この重要な証拠に係る失効意匠の名称が「ランプ（モクレン八叉九火）」、出願日が2014年2月20日、授權公告日が2014年7月16日、意匠権者が自主的に当該意匠権を放棄した発効日が2015年8月6日である。また調査によると、力士達会社は2015年12月17日に設立され、経営範囲には都市や道路照明工事、景観工事などが含まれている。

一方、この案件の訴訟プロセス全体でどちらの当事者も訴えられた侵害製品の実際の製造日を実証できない場合、明らかに、立証責任を負う当事者である華体会社が不利な結果を負うことしかできない。以下は、この重要な証拠開示の図面である。



係争意匠、重要な証拠、及び力士達会社とのいくつかの重要な時点をより明確に示すために、以下に、時間軸を介した3つの間の時間的な関連関係の例を挙げる。



二審法院の比較により、訴えられた侵害設計と重要な証拠との全体的な視覚効果に違いがない、すなわち訴えられた侵害製品が実際に実施されたのは当該重要な証拠の意匠である。

二審法院は、以下の要点を提起した。第一に、意匠権者は訴えられた侵害者に侵害されたのは係争意匠の意匠権であると主張したが、意匠権者はかつて訴えられた意匠と重要な証拠の2つの街路灯意匠権を同時に享受しており、2つの意匠は全体的な視覚効果に実質的な違いがあると推定すべきであり、訴えられた侵害設計と重要な証拠のデザインが同じ

である場合、それを係争意匠のデザインと比較する必要はない。第二に、意匠権者が自主的に意匠権を放棄する行為はすでに国家知識産権局によって社会全体に公告されており、当該意匠がそのまま合理的に実施されていても、他人が同じ権利者の他の意匠権を侵害すると思われる場合、明らかに社会公衆の合理的な信頼を損なうことになる。第三に、意匠権が終了した後、元の意匠権者が権利を主張する根拠がもはやなくなり、対応する技術や設計態様は公有分野に入り、誰でもライセンスや支払いを行う必要なしに自由に使用できる一方、意匠権者が自主的に意匠権を放棄することは社会への寄付であり、自らの行為に責任を負い、法律に拘束されるものである。

二審法院は、上記の意見に基づいて、最終的に一審の民事判決を取り消した。

3. 侵害を訴えられた者：特許侵害案件では、考えられるすべての抗弁理由を提出する必要がある

一般に、侵害を訴えられた者が特許侵害案件に直面した場合、その抗弁事由³は通常以下の側面に焦点を合わせる。

- (1) 特許権の有効性の抗弁（例えば、特許権が発効していない、失効、無効など）；
- (2) 特許権の濫用に対する抗弁（例えば、悪意のある特許権の取得）；
- (3) 非侵害抗弁；
- (4) 侵害とみなさない抗弁（例えば、先使用权抗弁、特許権の消尽、臨時入国抗弁、科学研究及び実験のための使用、個人による使用などの非生産経営の目的）；
- (5) 従来技術・従来意匠抗弁；
- (6) 合法的由来抗弁；
- (7) 侵害を停止しない抗弁（例えば、善意無過失抗弁、侵害を停止すると国家の利益や公共の利益を損なう場合であるが、対応する合理的な費用を支払うべき）；
- (8) その他の抗弁事由（例えば、訴訟時効抗弁、契約抗弁など）。

本件に関しては、重要な証拠である当該放棄された意匠の出願日は、係争意匠の公告日より遅く、係争意匠の従来意匠ではない。しかし、意匠権者の

³北京市高级人民法院《特許侵害判定指南（2017）》を参照

自発的な放棄行為により、当該放棄された意匠が「自由に使用される技術・設計」になった。このような寄付によって、もはや放棄された意匠が独占的な権利を持たなくなり、自由に実施できるようになる。

この案件の興味深い点は、通常の抗弁事由に依存せず、意匠権者自身が放棄した後の意匠を武器として、意匠権者の別の先の意匠に対抗する権利保護請願の案件である。

この事例は、少なくとも、侵害訴訟で抗弁事由を準備する際、検索の範囲は従来技術・従来意匠のみに焦点を当てるだけでなく、検索範囲を適切に拡大し、意匠権者の後の技術や意匠を検索して、訴えられた侵害行為が公衆に自由に使用できる技術や意匠に属しているかどうかを判断し、これより危険を回避する可能性のあるすべての機会をつかむことを示唆している。

本誌の「選り抜き記事」の内容は、法律意見と同等ではありません。専門的な法律意見や諮問が必要な場合は、当社の専門顧問と弁護士にご相談ください。当社の電子メールは、LTBJ@lungtin.comで、このメールアドレスは当社のホームページwww.lungtin.comでも記載されています。

この文章の詳細については、この文章の作成者にお問い合わせください。

黄艶：パートナー、総経理補佐、英独機械意匠代理部部長、シニア弁理士：LTBJ@lungtin.com



黄艶

パートナー、総経理補佐、英独機械意匠代理部部長、シニア弁理士

特許出願の作成、実務代理、特許復審請求、無効審判、侵害訴訟、特許データベース及びFTO調査、特許ポートフォリオ、特許分析などの代理業務を得意とする。渉外事例のほかに、中国大陸・台湾の特許案件も数多く代理しており、複雑な案件、特に意匠を含む特許案件の処理を得意とする。家電製品、建設機械、車輛製造、半導体部品、印刷装置、製紙装置、医療機器、コンピュータ機器などの機械や機械オートメーションの技術分野における豊富な特許法律サービスの経験を積み上げた。2002年2月に隆天に入所して以来、重要で困難な案件を数多く担当してきた。