

特別寄稿

中国における意匠権の保護はどうあるべきか

ソニー・コンピュータエンタテインメント意匠権侵害訴訟敗訴から学ぶべきこと

黒田法律事務所

黒田健二、山上祥吾

Kenji Kuroda, Shogo Yamagami/Kuroda Law Offices

1. はじめに

中国に進出する外国企業にとって、中国国内における知的財産権の保護は極めて重要である。そして、近時、知的財産権の中でも意匠権^(注1)の保護が一層重要性を増してきている。2003年2月18日に日本の特許庁より発表された「第2回中国模倣被害実態アンケート調査結果概要」^(注2)においても、商標権が侵害されていると答えた企業が71.8%であるのに対し、意匠権が侵害されていると答えた企業も61.5%あり、被害の大きさについても、商標権侵害が全体の53.0%であるのに次いで、意匠権侵害が全体の36.2%となっており、意匠権の侵害が深刻な事態となっている。

そのような状況の下で、近時、中国の裁判所において、ソニー・コンピュータエンタテインメント（以下「SCE」という）と広東步步高電子工業有限公司（以下「步步高」という）との間で起きた意匠権侵害事件に対する判決が下された。この事件は中国の裁判所において日本企業と中国企業とが意匠権の有効性について争った数少ないケースのうちの一つであり、中国における意匠権の保護手段を検討するにあたり、見過ごすことのできない重要な事件であると思われる。

2. 本件の時系列^(注3)^(注4)

- | | |
|----------|---|
| 1995年11月 | SCEが中国においてプレイステーションの意匠登録。 |
| 2000年4月 | 步步高が当該VCDプレイヤーの意匠登録
VCDプレイヤーとは、音楽CDと同じ大きさのディ |

	スクを使用した、音声・映像再生装置であり、中国では、90年代半ば以降、テレビに接続して使うタイプが一般家庭に普及した ^(注5) 。
同年11月	SCEは、国家知識産権局（日本の特許庁に相当する）特許復審委員会（以下「特許復審委員会」という）に対し、歩歩高の上記意匠権の無効宣言を請求。
2001年9月	特許復審委員会は、歩歩高の上記意匠権の無効を宣言。
2002年3月	歩歩高が、特許復審委員会の無効宣言の決定を不服として、特許法 ^(注6) の規定に基づき、北京市第一中級法院（日本の地方裁判所に相当する）に提訴。
2002年未明	同法院が歩歩高の意匠権を認める判決を下した。
同年10月	SCEは北京市第一中級法院の判断を不服とし、北京市高級人民法院（日本の高等裁判所に相当する）に上訴。

しかし、同法院がSCEの訴えを退けたため、SCEの敗訴が確定した。
(注7)

3. 本件の詳細^(注8) ^(注9)

(1) 特許復審委員会の判断

歩歩高の「VCDプレイヤー」とする意匠権は、2000年4月12日、国家知識産権局によって与えられた。

しかし、2000年11月24日、SCEは、上記歩歩高の意匠とその出願日以前に公開したSCEが意匠権を有する「コンピューターゲーム機」とする意匠とが類似していることを理由に、特許復審委員会に対し、歩歩高の「VCDプレイヤー」意匠に対する無効宣言を請求した。

そこで、2001年9月5日、特許復審委員会は、歩歩高の「VCDプレイヤー」と、SCEの「コンピューターゲーム機」の外観は類似しており、特許法23条の新規性の要求を満たしていないことを理由に、歩歩高の「VCDプレイヤー」の意匠権の無効を宣言した。

歩歩高はこれを不服として、特許法の規定に基づき北京市第一中級法院へ行政訴訟を提起した。

(2) 訴訟における関係者の主張

a. 原告歩歩高の主張

意匠の名称、意匠の分類表や物品の用途にかかわらず、書類に記載された「コンピューターゲーム機」と歩歩高の「VCDプレイヤー」とは同一種類の物品に属していないのであり、根本的に比較可能性を備えておらず、一般消費者は、購入時においても混同を生じない。したがって、歩歩高が権利を侵害したという被告特許復審委員会の行政決定は事実の根拠を欠いている。よって、歩歩高の「VCDプレイヤー」という意匠権の有効性は維持されるべきである。

b. 被告特許復審委員会の主張

意匠物品の分類については、単に意匠分類表及び物品の名称に依拠することはできず、物品の使用状態参考図、機能及び用途と結び付いて確定されなければならない。歩歩高の「VCDプレイヤー」とSCEの「コンピューターゲーム機」は、ともにレーザーディスクを媒体として、視覚上の娯楽作用を実現するものであり、両者は類似した物品に属する。さらに、歩歩高は無効手続中に被告（特許復審委員会）のこの認定に対し、異議を提出しなかった。したがって、SCEの「コンピューターゲーム機」は、すでに歩歩高の「VCDプレイヤー」の先行意匠となっており、当該「VCDプレイヤー」という意匠権は、新規性が失われたものとして無効を宣言されるべきである。

c. SCEの見解

SCEがその意匠権を有する「コンピューターゲーム機」は、「VCDプレイヤー」と同種の物品として、すでに「VCDプレイヤー」の新規性を打ち破っている。したがって、被告である特許復審委員会の行政決定が維持され、歩歩高の当該意匠権は無効を宣言されるべきである。

(3) 北京市第一中級法院の判断

北京市第一中級法院は、『VCDプレイヤー』と『コンピューターゲーム機』の両者は、用途及び分類が異なる物品に属するのであり、意匠の同一または類似によって一般の消費者に購入時に混同を生じさせるものであるとすることはできない。

特許復審委員会及びSCEはともに無効宣言決定が法律の規定に適合すると判断しているが、特許復審委員会の審査決定、特に、『VCDプレイヤー』

と『コンピューターゲーム機』がともにVCDの再生に用いることができる理由について、十分な証拠を提出しなかったため、敗訴の責任を負った。

また、『VCDプレイヤー』と『コンピューターゲーム機』の両者は、比較ができる類似性を有する物品に属しておらず、かつ、『コンピューターゲーム機』の特許書類はその物品がVCDを再生できるという技術内容を公開していない」と判断し、2002年9月、特許復審委員会による歩歩高の「VCDプレイヤー」の意匠権を無効とする審査決定を取り消す判決を下し、歩歩高の「VCDプレイヤー」はSCEの「コンピューターゲーム機」の意匠権を侵害していないと認定した。

(4) 本訴訟の結果

その後、SCEは、「世界において一般的に採用されている規定では、たとえ物品の種類が違っていても、著名な物品と類似している場合には、意匠権は無効とみなされるべきである」ことを根拠に、再び北京市高級人民法院に上訴した^(注10)が、北京市高級人民法院は上訴を退け、原判決を維持したため、SCEの敗訴が確定した。

4. 中国特許法における意匠権の保護手続

(1) 特許法による保護

意匠権は、中国では、特許法によって発明特許、実用新案とともに保護されており、意匠法という独立の法律は存在しない。

(2) 意匠登録手続

意匠の登録は、①出願、②予備審査、③登録公告の各手続を経る。

そして、意匠の登録手続においては、出願公開の手続（当該特許の出願に対して意見のある者に対し、その意見を提出する機会を与える手続）や、実質審査の手続（特許の有効要件を審査する手続）は行われない。意匠権の有効要件といった実質的な事項は、意匠が登録された後に、当該意匠登録に対して異議のある者が、特許復審委員会に対し当該意匠の無効宣言を請求することにより初めて審査されることになる（特許法45条、46条1項）。

そして、意匠の登録前に行われる上記予備審査においては、出願に必要な書類が具備されているかといった形式的事項についてのみの審査が行われる（特許法実施細則44条）。

(3) 意匠に関する実質審査

上記(2)のとおり、当該意匠に対する特許権の授与が特許法の関係規定に違反すると判断した場合には、誰でも、国务院の特許行政部門が特許権を授与する公告をした日から、特許復審委員会に対し、当該特許権の無効宣言を請求することができる（特許法45条）。

そして、特許復審委員会は、無効宣言の請求に対し、遅滞なく審査し、決定を出し、かつ、申立人及び特許権者に通知しなければならない。特許無効宣言の決定は、国务院の特許行政部門が登録し、公告する（特許法46条1項）。

(4) 人民法院による司法的救済

特許の無効を宣言しまたは特許を維持する旨の特許復審委員会の決定に対して不服がある場合、通知を受け取った日から3か月以内に人民法院に訴えを提起することができる。人民法院は、無効宣言申立手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない（特許法46条2項）。

5. 意匠の同一及び類似性の判断

本件では、特許復審委員会及び人民法院において、二つの意匠の類似性の有無が争点となった。

すなわち、特許法23条によれば、特許権を与える意匠は、出願日前に国内外の出版物で公开发表されまたは国内で公然と使用されたことがある意匠と同一または類似したものであってはならず、かつ、他人が先に取得した適法な権利と抵触するものであってはならないとされている。そこで、SCEの「コンピューターゲーム機」の意匠と歩歩高の「VCDプレイヤー」の意匠との類似性が争点となったのである。

ここで重要なことは、以下の資料をもとにするならば、特許復審委員会及び人民法院において意匠の同一及び類似性についての判断が行われる場合、ま

ず①意匠物品の同一及び類似性が判断され、物品が同一または類似である場合に、初めて②意匠自体の同一及び類似性が判断されるということである。

(1) 特許法

特許法は以下の規定により、意匠の保護範囲の確定のためには、まず物品が何であるかに注目すべきであることを明らかにしている。

- ア 意匠の出願をする場合は、願書、当該意匠の図面または写真等の書類を提出し、かつ、当該意匠を使用する物品及びその属する類別を明記しなければならない（同27条）。
- イ 意匠権の保護範囲は、図面または写真に示された当該意匠の物品を基準とする（同56条2項）。

(2) 特許審査指南

中国における意匠の同一または類似性の判断基準については、特許審査指南においても明らかにされており、これは国家知識産権局のホームページ上に記載されている。^(注11)

特許審査指南の概略は本件に関連する限度で紹介するが、意匠の同一及び類似性の判断基準について、詳細に規定している。

a. 判断主体

意匠が同一または類似するか否かを判断する場合、意匠物品の一般消費者が混同しやすいか否かを基準とする

b. 意匠の同一

意匠の同一とは、無効宣言の請求を受けた意匠権（以下「後行意匠」という）と、後行意匠の出願日より前に国内外の出版物で公開發表され若しくは国内で公然と使用されたことがある意匠、または後行意匠の出願日より前に出願され、かつ当該出願日以後（出願日含む）に公布された意匠権（以下「先行意匠」という）とが同一種類の物品の意匠であり、かつ、後行意匠の全部の意匠の要素と先行意匠の相応した要素が同一であることをいう。

そして、その意匠の要素とは、形状、模様、色彩をいう。

ここでいう同一種類の物品とは、同一の用途の物品をいい、例えば、機械時計と電子時計は内部の構成は異なっているけれども、それら

の用途は同一であり、従って、同一種類の物品に属する。
注意すべき点は、物品が同じ用途を備えているならば、それらがそれぞれ他の用途を備えていたとしても、すべて同一種類の物品に属するという点である。
物品の種類を確定する場合、物品の名称、国際意匠分類及び物品の商品棚分類を参考にできるが、物品の用途が同じかどうかをもってその基準としなければならない。
物品の種類が異なるならば、上記の意匠の3要素が同一であったとしても、意匠が同一であると判断してはならない。

c. 意匠の類似

同一または類似の種類の商品に対してのみ、意匠が類似する状況が存在する。上記の類似種類の商品とは、用途が類似する商品をいう。

例えば、卵の容器と電球の容器は用途が異なるが、それらの用途は類似しており、両者は類似種類の商品に属することになる。

d. 意匠の非類似

商品の種類が同一でなく、かつ類似もしない意匠については、後行意匠と先行意匠の比較及び判断を行わない。すなわち、後行意匠と先行意匠とが非類似であると認定することができる。

意匠が非類似である場合、以下の各種の状況が存在する。

- ① 商品の種類は同一または類似するが、後行意匠と先行意匠が非類似である。
- ② 商品の種類が同一でなく、かつ類似もしない。例えば、毛布とテーブルクロス、車とおもちゃの車という場合である。

(2) 北京市高級人民法院「特許権侵害の認定についての若干の問題に対する意見（試行）」の実施に関する通知

ここにおいても、意匠権の侵害認定にあたっては、まず商品が類似商品にあたるかが審理されることになっている。関連する規定は以下のとおりである。

- a. 意匠権侵害の認定においては、まず侵害商品と意匠商品とが同種商品に属するか否かを審理しなければならない。同種商品に属さないときは、意匠権の侵害を構成しない（同62項）。

- b. 侵害物品と意匠物品とが同種物品に属するか否かの審理においては意匠分類表を参照しなければならない、併せて商品販売における客観的な実情を考慮して、同種物品に属するか否かについての認定を行わなければならない（同63項）。

6. 本件事例の検討

上記のように、意匠の同一及び類似性は、手続上、まず特許復審委員会によって判断され、その判断に不服がある場合に人民法院によって判断されることになるが、どちらの判断においても、まず①物品の同一・類似性が先行し、②その後はじめて意匠自体の同一・類似性が判断されるという手順が踏まれることに変わりはない。

本件においても、北京市第一中級法院は、「VCDプレイヤー」と「コンピューターゲーム機」の両者が、用途及び分類が異なる物品に属することを理由としており、上記①の段階で意匠の類似性を否定している。

逆に、特許復審委員会は、「VCDプレイヤー」と「コンピューターゲーム機」の両者は、ともにレーザーディスクを媒体として、視覚上の娯楽作用を実現するものであり類似した物品に属することを理由して、①の物品の類似性を認めている。そして、歩歩高の当該「VCDプレイヤー」とSCEのプレイステーションの形状がほとんど同じであったことから、②の意匠自体の類似性をも認めたのである。

したがって、本件の判断の分かれ目となったのは、「VCDプレイヤー」と「コンピューターゲーム機」が、類似の物品といえるのかという点であったと思われる。

この点、上記のように、中国での意匠の登録出願においては、当該意匠を使用する物品及びその類別を明記しなければならない（特許法27条）。

しかし、SCEがプレイステーションの意匠を「コンピューターゲーム機」でしか登録していなかったことから、人民法院に「VCDプレイヤー」との物品の違いを指摘され、結果として敗訴したものといえる。

本件のこの判断は非常に微妙なものであるが、「コンピューターゲーム機」と「VCDプレイヤー」の機能の違いからすると、人民法院の判断にも十分な理由があるように思われる。

7. 外国企業がとりうる手段

(1) 反不正競争法による保護

1993年12月1日に施行された反不正競争法（日本の不正競争防止法に相当する）第5条2項（二）号は、著名商品に特有の名称、包装、装飾を使用し、または著名商品に類似する名称、包装、装飾を使用して他人の著名商品との混同を引き起こし、購買者をして当該著名商品であると誤認させた場合には、不正手段を採用して市場取引に従事し、競合相手に損害を与える行為にあると規定している。

そこで、本件においても、同法による当該意匠権の保護が考えられる。

しかし、その要件である「著名商品」の概念が非常にあいまいであり、本件についていえば、果たしてプレイステーションは、中国において「著名商品」といえるのかという点が問題となる。

さらに、同法においては、日本の不正競争防止法のように商品形態を模倣する行為そのものを制限する規定は存在しない。^(注12)

よって、現行の反不正競争法による保護は効果的なものとはいえない。^(注13)

(2) 意匠権の早期登録による保護

特許法19条1項によれば、中国に恒常的な営業所を有しない外国企業が中国において意匠を含めた特許の出願をするには、国务院の特許行政部門が指定する特許代理機構に委任して行わせる必要があり、このような制限のない中国企業の特許出願の場合に比べ、費用も手間もかかると言われている。

しかし、中国においては、一度登録された権利を覆すことは、権利を登録するときと比べ、はるかに多くの時間と手間と費用がかかることになる。

すなわち、中国の意匠登録は形式審査で足りるのに対し、特に人民法院における司法的救済の手続は年単位の時間が必要となる上に、本事例のように判断が微妙になることが予想されるケースでは確実な効果を期待できるものでもない。

したがって、当該物品について、意匠を早期に登録しておくことを考える必要がある。そして、その最も単純かつ簡単な方法は、本件についていえば、プレイステーションの当該意匠について、「VCDプレイヤー」としても出願登録をすることである。

本件では、SCEが1995年に「コンピューターゲーム機」の意匠を登録してから、歩歩高が「VCDプレイヤー」について意匠を登録するまで、約5年が経過していた。したがって、SCEとしては、その間に日本では流通していないVCDプレイヤーが、中国では広く一般家庭に普及しているという情報を入手し、プレイステーション同様にレーザーディスクという媒体を用いる「VCDプレイヤー」という物品についても、意匠を登録しておくことが可能ではなかったかと思われる。

したがって、中国にすでに進出し、またはこれから進出しようとする外国企業は、意匠を登録しようとしている自社物品と似た機能をもつ物品の存在に関する調査を常に心がけ、早期に別の物品としても意匠を登録しておくことが権利保護の観点からは無難であると思われる。

以上

- (注1) 本文中にも記載したが、中国では、意匠は特許法によって、発明特許、実用新案とともに「外観設計」という名で保護されている。そこで、本来「意匠特許」、「意匠特許権」と呼ぶべきであるが、本文中では簡単に「意匠」、「意匠権」と呼ぶことにする。
- (注2) 日本の特許庁のホームページで見ることができる。
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm>
- (注3) 「デイリーヨミウリ」2003年3月13日
<http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20030314ij81.htm>
- (注4) 「中国法院網」2002年6月27日
http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=5773&k_title=
- (注5) 脚注3に同じ
- (注6) 中国では特許を「専利」、特許法を「専利法」という。
- (注7) 中国は二審制を採用している。
- (注8) 脚注4に同じ
- (注9) 「中国法院網」2003年1月6日
http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=29561&k_title=
- (注10) 「太平洋電脳網」2002年12月3日
<http://www.gcjy.com/games/tvgames/bao/other/10212/112834.html>
- (注11) 特許審査指南の第4部分「復審と無効宣言の手続」第5章「意匠の同一及び類似性の判断」
http://www.sipo.gov.cn/sipo/zlsc/sczn/sqzn_4/t20011025_1694.htm
- (注12) なお、日本の不正競争防止法2条1項3号にいう商品形態模倣行為の制限も、最初に販売された日から起算して3年以内であることに注意を要する
- (注13) なお、現在、中国においては反不正競争法の改正作業が進められているとのことであり、その早い施行が望まれるところである。