

## 専利法（意匠の類否）

サードパーティ製自動車部品であっても、意匠権を有する純正品の外観と視覚的印象に変化が生じない場合は意匠権侵害を構成し得ると判示した事例

### 【書誌事項】

当事者： B社（意匠権者、原告、上訴人、被上訴人）vs D社（被告、上訴人、被上訴人）  
判断主体： 知的財産裁判所（現 知的財産及び商事裁判所） 二審  
事件番号： 2019年度民専上字第43号判決  
意匠権： 第D128047号「車両用ヘッドライト」  
言渡し日： 2022年7月14日  
事件の経過： 控訴審、損害賠償命令部分の原審判決破棄、その他部分について一審被告の請求棄却

### 【事件の概要】

B社は第D128047号意匠「車両用ヘッドライト」（以下「本件意匠」）の意匠権者であるところ、D社（被告）による車両用ヘッドライト製品（以下「本件製品」）の製造販売行為が、同社所有の本件意匠権を侵害しているとし、被告に対して侵害行為の差止め及び6000万台湾ドルの損害賠償を請求した。一審（2017年度民専訴字第34号判決）では、被告の行為が権利侵害に当たると判断され、賠償金3000万台湾ドルの支払いを命じる判決が下された。その後双方共に一部判決結果を不服とし、上訴した。

本件では審理中に計7名の専門家証人が意見書を提出しており、また知的財産裁判所では本件に係る意匠権侵害の認定、意匠の創作性の認定、及び原告が被告に実施権設定を拒否した行為が、正当な理由なく他の事業者に差別的待遇を与える行為（公平交易法第20条第2項）、及び取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為（公平交易法第25条）に該当するか否かについて審理が行われた。以下に詳しく説明する。

### 【判決内容】

#### 1. 本件製品は本件意匠権の範囲に入る

本件製品にはアメリカ規格品と非アメリカ規格品の2種類あり、アメリカ規格品は台形のカバー内部にランプが2つある筒状の構造であるのに対し、非アメリカ規格品は台形のカバー内部にランプが1つしかない点が相違する。両者の全体的な視覚的印象は同一であり、外観も極めて類似している。裁判所は、アメリカ規格品の判断において、非アメリカ規格品の判断を直接援用しているため、以下では非アメリカ規格品に関する判断を取り上げる（つまり以降における本件製品は非アメリカ規格品を指す）。

本件意匠と本件製品における共通特徴及び相違特徴は以下の通りである。裁判所は以下のような見解を示した。

	共通する特徴	本件意匠	本件製品（非アメリカ規格品）
a	台形の第一部分と液滴状の第二部分で構成されるライトの「全体の輪郭」	 <p>a 梯形「第一部位」及液滴状「第二部位」構成之整體輪廓</p>	 <p>a 梯形「第一部位」及液滴状「第二部位」構成之整體輪廓</p>
b	第一部分内に設けられた、一面縞模様の「反射カバー」	 <p>b 佈滿條紋之「反射罩」</p>  <p>b</p>	 <p>b 佈滿條紋之「反射罩」</p>  <p>b</p>
c	第二部分内に設けられた、外縁に模様のある「円柱形のランプ」	 <p>d 「葉片形罩體」</p> <p>c 「圓柱形燈泡」</p>	 <p>d 「葉片形罩體」</p> <p>c 「圓柱形燈泡」</p>
d	第二部分上表面に設けられた、一面縦縞模様の「羽根型のシールド」	 <p>c 「圓柱形燈泡」</p>	 <p>c 「圓柱形燈泡」</p>

e	第二部分内に設けられた、一面縞模様の「反射カバー」		
f	背面のやや左側に設けられた、大小それぞれ1つの「円盤」		

	相違する特徴	本件意匠	本件製品（非アメリカ規格品）
g	背面右側の円盤	 <p data-bbox="507 1285 874 1319">開口が水平方向に沿って延伸</p>	 <p data-bbox="1158 1285 1331 1319">傾斜している</p>
h	第一部分左側外縁	 <p data-bbox="603 1697 775 1731">傾斜する直線</p>	 <p data-bbox="1102 1675 1386 1709">傾斜線上方がやや隆起</p>

i	第二部分の底縁	 <p style="text-align: center;">平直状</p>	 <p style="text-align: center;">やや円弧状</p>
---	---------	--	--

本件意匠と本件製品の相違特徴のうち、「g. 背面右側の円盤」は製品の後方に設けられ、一般消費者があまり注意しない部位である。また相違特徴の「h. 第一部分左側外縁」及び「i. 第二部分の底縁」については、カバー形状に対する局所的な若干の変更にとどまり、両特徴の本件意匠と本件製品間における相違は微々たるものである。よって、上記相違特徴 g、h、i は全体的な視覚効果に影響を与えない背面部分又はわずかな局所的相違に過ぎない。

本件意匠と本件製品の共通特徴 a～e は、カバー前方表面に位置し且つ視覚面積を明らかに占めるため、一般消費者の注意を容易に引きやすい部位又は特徴である。そして本件製品と本件意匠の相違特徴 g～i はいずれも、本件製品の全体的な視覚効果に影響を与えるに足りない部分又は局所的な相違である。これら特徴が全体の視覚的印象に与える影響を総合的に考慮すると、本件製品と本件意匠では全体の視覚的印象に混同が生じており、本件意匠と本件製品の外観は類似すると認定する。

このほか、原告は本件意匠と本件製品にはさらに7つの相違特徴が存在することから、両者の外観は非類似であると主張する。しかし、原告が挙げた7つの相違特徴は全体的な視覚効果に影響を与えない背面部分又はわずかな局所的相違に過ぎない。意匠の類否判断において、各特徴それぞれの相違を考慮しなければならないが、重要なのは相違する特徴の数を数えることでも、また各特徴に同等の比重を置くことでもなく、両者の相違が全体の視覚的印象に影響を与えるに足りるか否かである。よって、原告の主張は採用できない。

以上より、本件製品は本件意匠の権利範囲に入る。

## 2. 本件意匠は創作性（日本の創作非容易性に相当）を有する

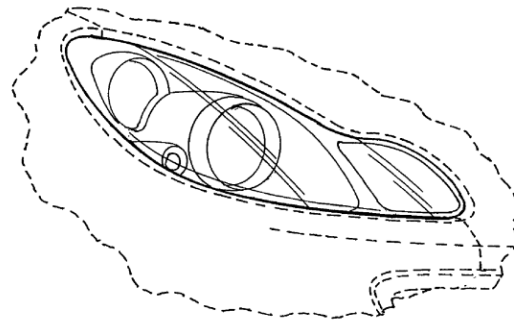
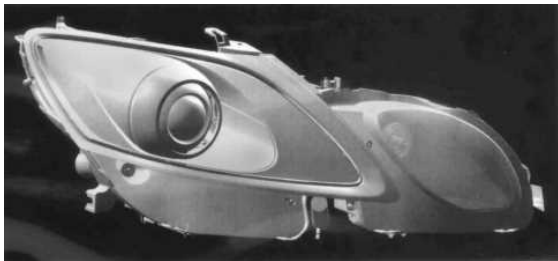
被告は被証 3～6、上証 14～16 等に基づき本件意匠は創作性を有しないと主張したが、裁判所は被告の主張を退けた。裁判所の判断は以下の通りである。本件意匠と引用証拠の比較表は以下の通りである。（なお、上証は二審において被告が提出した証拠である。）

本件意匠



被証 3  
(台湾第 D105164 号意匠)

被証 4  
(アメリカ第 D546, 987 号意匠)



被証 5  
(2007 年 9 月 11 日 IAA 国際モーターショーに関する報道のインターネット資料)

被証 6  
(アップルデイリー-2005 年 5 月 15 日掲載「高級セダンの乱-LexusGS300 BMW530i に挑む」)



上証 14	上証 15	上証 16
<p style="text-align: center;">立体图</p> 	 <p style="text-align: center;">立體圖(代表圖)</p>	<p style="text-align: center;">柳葉形罩體</p>  <p style="text-align: center;">傾斜橫長弧形之「單一罩體」</p> <p style="text-align: center;">立体图</p>
<p style="text-align: center;">主视图</p> 	 <p style="text-align: center;">前视图</p>	<p style="text-align: center;">大同心圓 小同心圓</p>  <p style="text-align: center;">傾斜橫長弧形之「單一罩體」</p> <p style="text-align: center;">正面图</p>
	<p style="text-align: center;">上証 25</p> <p style="text-align: center;">不規則的弧形造形 「第一部份」</p> <p style="text-align: center;">不規則的弧形造形 「第二部份」</p> 	

本件意匠と被証 3～6 では、ライトの形状デザイン、空間デザイン、ランプの配置方法に明らかな相違がある。被証 3～6 のランプには、液滴状の「第二部份」右側に上下に間隔を開け配列されているトリムライン、カバー表面に設けられた羽根型のシールド、及び液滴状の「第二部份」内部の同心円正面にある放射線状を呈するリムが配置されたリングといった本件意匠には存在するデザインがない。たとえ被証 3 又は被証 4 又は被証 6 の左右いずれかのランプ表面の特徴を抽出した上で、これを被証 5 の全体形状に組み合わせたとしても、本件意匠で示されるような全体的な外観を得ることはできない。よって当業者であっても被証 5、被証 3 又は被証 5、被証 4 又は被証 5、被証 6 の先行技術から本件意匠の創作を容易に想到できないため、前記証拠の組み合わせはいずれも本件意匠の創作性不備を証明するに足りない。

上証 25、上証 15 又は上証 25、上証 15、上証 16 においてはいずれも、本件意匠のような台形の「第一部份」及び液滴状の「第二部份」から構成される全体形状の特徴、並びに本件意匠の羽根型のシール

ドが開示されていない。またたとえ、上証 15、上証 16 の左右いずれかのランプ表面の特徴を抽出した上で、これを上証 25 の全体形状に組み合わせたとしても、本件意匠で示されるような全体的な外観を得ることはできない。よって当業者であっても上証 25、上証 15 又は上証 25、上証 15、上証 16 の先行技術から本件意匠の創作を容易に想到できないため、前記証拠の組み合わせはいずれも本件意匠の創作性不備を証明するに足りない。

### 3. 原告による提訴は公平交易法に違反しない

裁判所の判断は以下のとおりである。

#### ■独占事業の禁止行為（公平交易法第 9 条第 1 号又は第 4 号）について

公平交易法第 9 条第 1 号、第 4 号では「独占の事業者は、以下に挙げる行為をしてはならない。1. 不公平な方法により、他の事業者による競争への参加を直接又は間接的に阻止すること。4. その他市場での地位を濫用する行為。」と規定されている。

本件意匠は商品の外観デザインであり、また商品の外観には様々なデザインの可能性がある。市場参入者には、特定の商品外観を使用しなければ市場に参入できない又は特定の外観デザインを使用できないため市場から撤退せざるを得ないと主張する理由はない。且つ自動車販売の主要市場における原告の市場占有率がわずか 6~8%であることを踏まえると、原告は自動車販売市場で独占的地位を有しているとは言えないため、公平交易法第 9 条における「独占の事業者」ではない。つまり、公平交易法第 9 条第 1 号又は第 4 号に違反する余地はない。

#### ■競争を制限する行為（公平交易法第 20 条第 2 号）について

被告は次のように主張する。

「原告は被告への実施権設定を拒否したにもかかわらず他の非純正部品メーカーに対し実施権を設定し、さらに被告に対し提訴を行っている。この行為は明らかに公平交易法第 20 条第 2 号の規定（『以下のいずれかの行為があり、競争を制限する恐れがある場合、事業者は当該行為を為してはならない。

2. 正当な理由なく、他の事業者に差別的待遇を与える行為。』）に違反する。」

ここで公平交易法第 20 条の規制対象となる主体は「市場において相対的に優越した地位にある」事業者であるところ、自動車販売の主要市場における原告の市場占有率はわずか 6~8%であるため、原告は「市場において相対的に優越した地位にある」事業者ではない。また競争の激しい関連市場において、意匠権者が実施権を設定するか否かは契約自由の原則の範疇であり、専利法でも専利権者に対して他人に実施権を設定させる義務を課していない。よって、原告が被告に本件意匠の実施権設定をしなかったことは、公平交易法第 20 条第 2 号違反にはならない。

#### ■欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為（公平交易法第 25 条）について

公平交易法第 25 条には、「本法に別途規定がある場合を除き、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為をしてはならない」と規定されている。

被告は「原告は 2003 年にドイツ自動車工業会を通じ、部品市場の競争を妨げないことを二度にわたって公約した。被告は原告のこの公約を信用し、本件製品の製造に多くの人的・金銭資源を投じたにも関わらず、原告は被告に対し提訴した。これは明らかに専利権の濫用である。」と主張する。しかし、ドイツ自動車工業会が行った声明は、政治的な意義を有するに過ぎず、原告に対して法的拘束力を有するとは認めがたい。

#### 4. 被告が支払うべき損害賠償額について

原告は、専利法第 97 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、被告が侵害行為によって得た利益の額を損害賠償額として請求した。被告の本件製品による販売総額から、差し引くべき経費及び費用に関する認定が問題となった。裁判所は被告が提出した証拠により差し引くべき経費及び費用の額を 11,079,921 元と認定し、被告の本件製品による販売総額 23,162,107 元から同費用を差し引いた 12,082,186 元を損害賠償額とした上で、被告は原告と競合関係にあるため各種ヘッドランプの外観及び関連専利権を熟知しているはずであること、本件訴訟後も本件製品の製造販売を続けていたこと等を考慮し、被告の行為は故意であると判断し、1.5 倍の懲罰的賠償金額である 18,123,279 元を最終的な賠償金額とした。

#### 【専門家からのアドバイス】

1. 車両用ライトの修理メーカーやサードパーティ品の製造業者が、純正品の規格を満たしつつ顧客の部品に対する外観要望を満たすため、サードパーティ品において純正品の車両ライトの外観をできる限り再現させることは予期し得ることである。本件において、被告は本件意匠の存在を認識した上でヘッドランプの外観に細かな変更を加えているが、全体の視覚的印象が変わる程度には達していなかった。被告は上述した主張に加え、本件意匠と同日の優先日を有する第 D128048 号意匠とは類似していることから、本件意匠の登録は先願主義違反の無効理由を有するとも主張したが（なお両意匠の出願人はいずれも原告）、第 D128048 号意匠では、本件意匠に対応する第一部分（すなわち、前方左側に設けられた台形のカバー）上にさらに「円柱形のランプ」を追加し、「2つの目」という全体の視覚的印象を形成しているため、両者の外観に類似性はないと判断されている。

被告は表面的に車両用ライトの設計変更を行っているが、ポイントは変更した部位の数ではなく、変更した部位が容易に一般消費者の注意を引き、且つ明らかな視覚効果を生じる特徴的な部位であるか否かである。しかし、顧客のニーズに応える目的から、車両用ライトの視覚的印象の変更をしないようであれば、意匠権侵害を構成する可能性は当然に高くなる。

2. 本件の一審判決が出てから数年後の 2020 年 4 月 24 日、台湾の自動車部品メーカーの要求を受け、立法委員が専利法スペアパーツの意匠保護制限を導入する改正草案を立法院に提出した（立法院議案關係文書第 24457 号）。2021 年 3 月 15 日、台湾特許庁と台湾經濟部工業局が「スペアパーツ修理条項に関する国際立法例の意見交流会」を開催したが、欧州在台商務協会、台湾米国商会、台北市日本工商会す



べてが当草案の成立に反対する意向を示した。その後、2021年4月23日に蔡易餘立法委員を始めとする計16名の立法委員がスペアパーツの意匠保護制限導入を求める署名を提出し(立法院議案關係文書第26419号)、次いで2021年12月10日にも何欣純立法委員を始めとする計16名の立法委員が同様の署名を提出した(立法院議案關係文書第27621号)。

### ■改正草案の内容

改正草案の内容は、修理・交換に用いるスペアパーツの修理には意匠権の効力が及ばないようにする、というものである。具体的には、現行専利法第136条(意匠権に関する規定)に「意匠権の効力は、車又はその他の車両についてその本来の外観を回復させる部品の修理には及ばない。」という内容を追加することが提案されている(立法院の議案關係文書第27621号)。

条文(現行)	条文(改正草案)
<p>第136条 意匠権者は、本法で別段の定めがある場合を除き、他人が同意を得ることなく自らの意匠又はこれに類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。 意匠権の範囲は図面を基準とし、説明書を参酌することができる。</p>	<p>第136条 意匠権者は、本法で別段の定めがある場合を除き、他人が同意を得ることなく自らの意匠又はこれに類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。 意匠権の範囲は図面を基準とし、説明書を参酌することができる。 <u>意匠権の効力は、車又はその他の車両についてその本来の外観を回復させる部品の修理には及ばない。</u> <u>前項の自動車は道路法第2条第1項第10号の自動車とし、ナンバープレート使用税法第6条第1項第1号の自動車は含まないものとする。</u></p>

### 3. 台湾特許庁の姿勢、及び今後予想される動向

台湾特許庁は現段階では専利法改正案を自発的に提出する予定もなく、改正内容に関する立場も表示しない姿勢であり、立法院での検討段階で立法院から意見表示を求められた際に、台湾特許庁の立場及び対応方針を決定する見込みである。

現在のところ、実際にこの条項が導入されるかどうかは不明であり、たとえ導入が検討され始めたとしても実際の導入にはかなり時間がかかると思われる。ただ、スペアパーツの意匠保護制限について導入が決定されたとなれば、関連業界の特許権者にとって与える影響は小さくなく、今後の動向に注視すべきと考える。