

日本設計專利權活用之案例 —透過受注目之判決—

2024年2月2日

阿部・井窪・片山法律事務所
弁護士・弁理士 黒田 薫

設計專利權的效力

(設計專利權的效力)

第二十三條 設計專利權人專有以營業目的而實施經註冊專利之設計及近似於其的設計之權利。

設計近似與否的判斷 (智財高院平成23年3月28日〔人孔蓋用框事件〕)

- 經註冊專利之設計及其以外之設計近似與否的判斷係根據使透過需求者的視覺所產生的美感來進行 (設計專利法第24條第2項)，在判斷設計近似與否之際，雖需將設計作為整體來觀察，但此時必須參酌設計所應用之物品的性質、用途、使用態樣，以及公知設計中未具有之新穎的創作部分的存在與否等，掌握最易於引起交易者、需求者注意的部分作為設計的主要部分，而觀察經註冊專利之設計和對造設計在設計的主要部分中之構成態樣是否具備共通點。

設計專利權的效力

對於設計專利權侵害行為的主要救濟措施

- 對於侵害行為的制止請求（設計專利法第37條）
 - 對於侵害人之侵害行為的停止請求
 - 對於侵害人之侵害的防止請求
 - 廢棄構成侵害行為之物、銷毀供侵害行為之用的設備等
- 對於侵害人的損害賠償請求
 - 設計專利法第39條第1項：根據設計專利權人之銷售數量減少額的計算
(損害額 = 設計專利權人的每單位利益額 × 侵害人的銷售數量 - α)
 - 設計專利法第39條第2項：將侵害人的利益推定為專利權人的損害
(損害額 = 侵害人所得利益)
 - 第3項：相當於授權金之金額
(損害額 = 侵害人的銷售總額 × 授權金費率)

活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

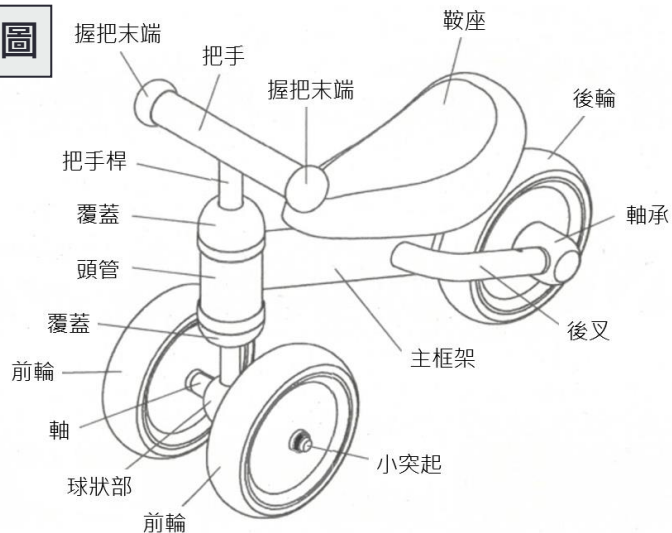
判決日	令和4年(2022年)9月27日
法院	東京地方法院
案號等	令和2年(ワ)第28363號設計專利權侵害制止等請求事件
當事人	原告： Ides股份有限公司 被告： 21 Technology股份有限公司
設計所應用之物品	孩童乘坐用玩具
請求	<ul style="list-style-type: none">・ 被告製品的製造、讓渡等之制止及廢棄的請求・ 約517萬日圓的損害賠償請求
結論	被告製品的製造、讓渡等之制止及廢棄

活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

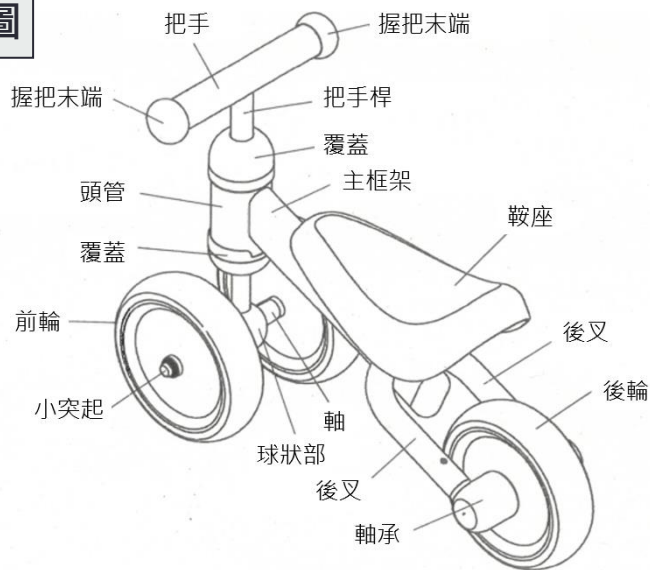
本案設計

被告設計

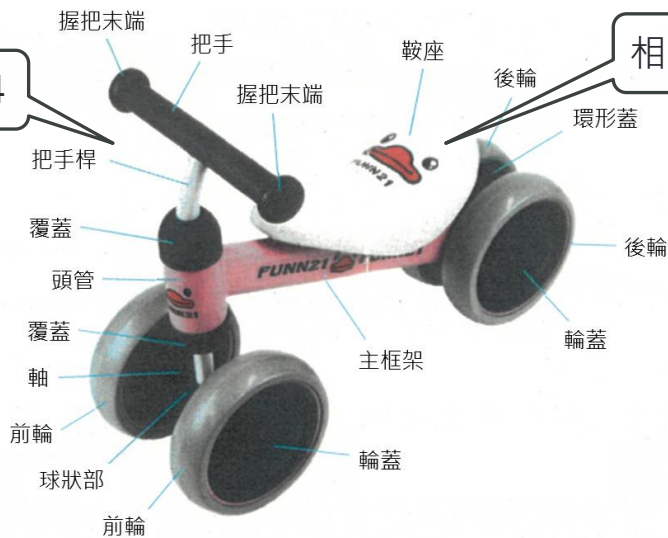
前視立體圖



後視立體圖



相異點 4



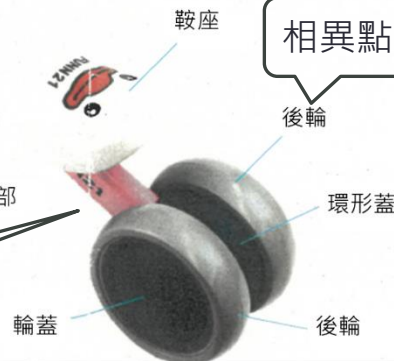
相異點 5

相異點 3



相異點 1

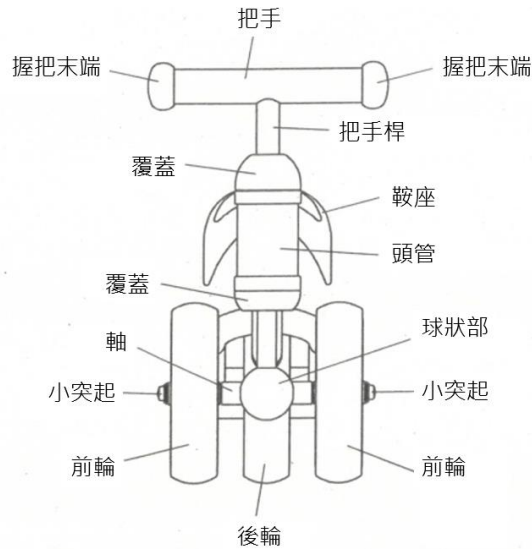
相異點 2



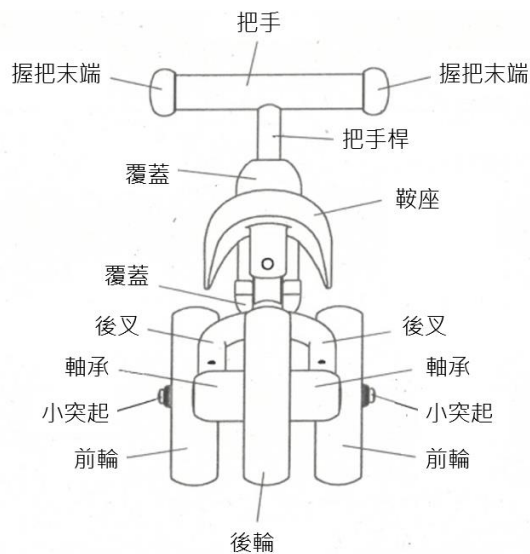
活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

本案設計

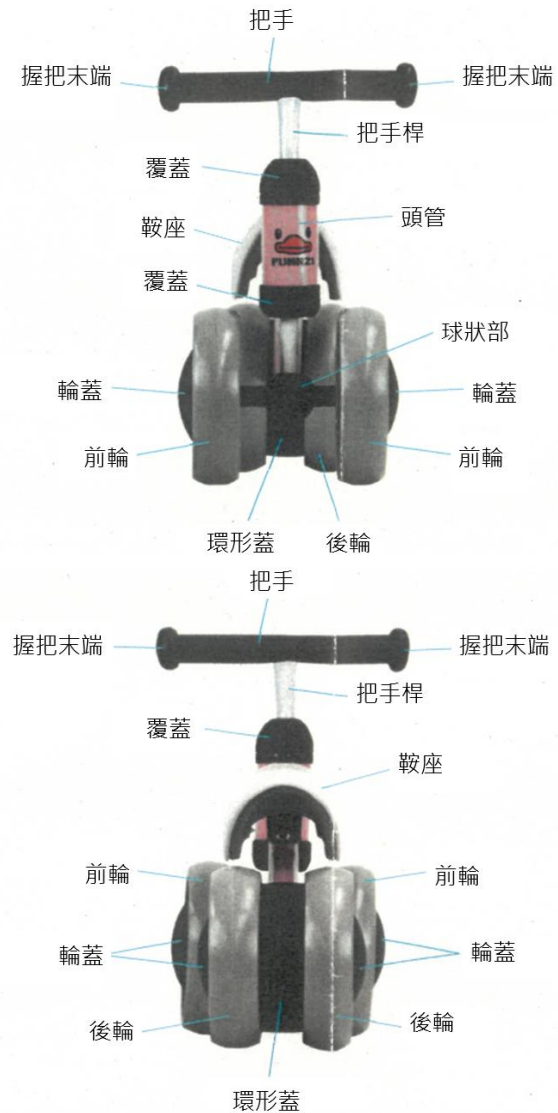
前視圖



後視圖



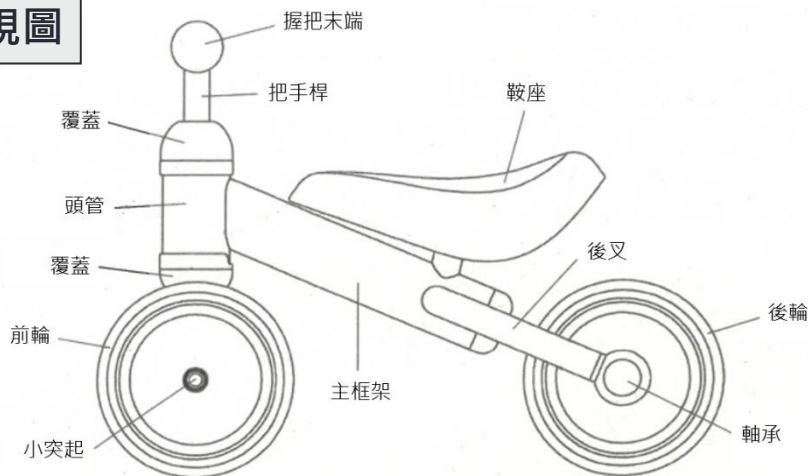
被告設計



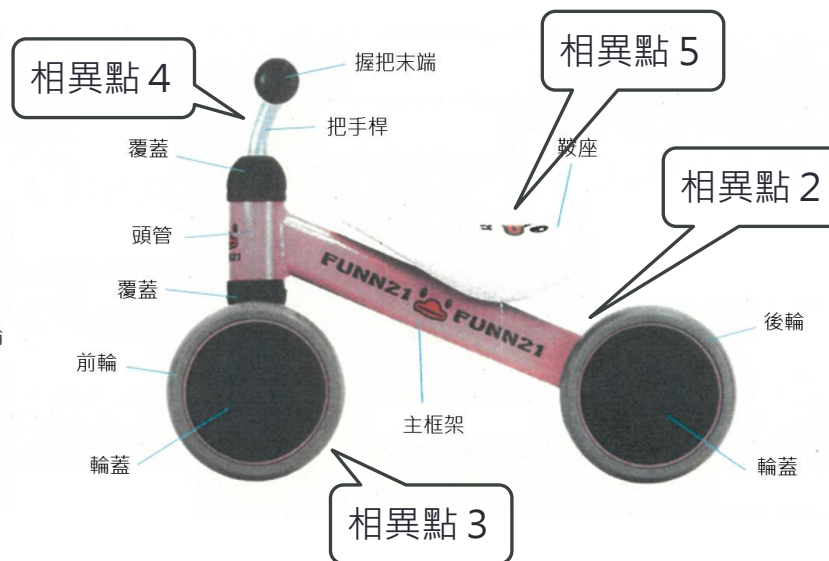
活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

本案設計

右側視圖



被告設計



相異點 1	後輪的數量和配置 (1個、或是2個)
相異點 2	框架的構成 (從主框架分支之管狀之背叉的有無)
相異點 3	車輪部分的形狀 (小突起的有無)
相異點 4	把手桿的形狀 (垂直狀、或是呈現彎曲)
相異點 5	文字等的存在 (文字、圖樣、色彩的有無)

活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

設計近似與否的判斷

- 經註冊專利之設計與應進行對比之對造之製品的設計是否近似的判斷係根據使透過需求者的視覺所產生的美感來進行（設計專利法第24條第2項）。此時，需將設計專利作為整體來觀察。
- 此時，應該參酌設計所應用之物品的性質、用途、使用態樣、公知設計中未具有之新穎之創作部分的存在與否等，掌握最易於引起交易者乃至需求者注意的部分作為設計的主要部分，重視、觀察經註冊專利之設計和對造設計在設計的主要部分中之構成態樣是否具備共通點。

活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

本案設計的主要部分

- 從需求者（1至3歲左右之幼兒的家長）預想玩具的使用狀況而設想幼兒是否能夠安全地遊玩的觀點來進行整體觀察。
- ①垂直狀的把手桿、②左右平行一對的前輪、③以向下傾斜大致25度之方式延伸的框架、④設於框架大致中央上部的鞍座、⑤與前輪大致同徑的後輪、⑥二個前輪所在之前方的車幅較寬、後輪所在的後方較窄的形狀，雖個別於公知設計中均可見到，但具有①～⑥之各要件組合而成之整體之形狀的公知設計、及具有本案設計之各部之尺寸比例的公知設計未見於證據中。
- 本案設計中之最引起身為觀看者之需求者注意的部分係在於藉由前視和側視的構成、各部的尺寸比例、後輪的形狀、以及該等要件的組合，整體為帶圓形且無角狀、二個前輪所在的前方較寬、後輪所在的後方較窄的形狀之點。因此，適宜以該等部分來掌握本案設計的主要部分。

活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

近似與否的判斷

- 本案設計和被告設計係在所有基本的構成態樣中具共通點，其等均應被掌握為**本案設計的主要部分**。
- 基本的構成態樣
 - A 於**前視**觀察時，具有：水平管狀的把手；在中央結合成大致T字形的垂直狀把手桿；構成框架的前端部，且供把手桿貫通之大徑的頭管；及在其正下方以水平的車軸支撐於把手桿之下端之左右平行的一對前輪。
 - B 於**側視**觀察時，具有從大徑之頭管的中央部朝向後輪的軸心而呈直線狀地以往下方傾斜大致25度之方式延伸的框架；設於該框架之大致中央上部的鞍座；及在鞍座的斜下後方被支撐於框架上之與前輪大致同徑的後輪。
 - C **各部的尺寸比例**概略如下。全長：全高=10：7、全高：車輪直徑=10：4、全長：鞍座長度=10：5、前部的車寬：後部的車寬=10：7
 - D **整體**而言，為帶圓形且無角狀、二個前輪所在的前方較寬、後輪所在的後方較窄的形狀。

活用案例 1： 孩童乘坐用玩具事件

近似與否的判斷

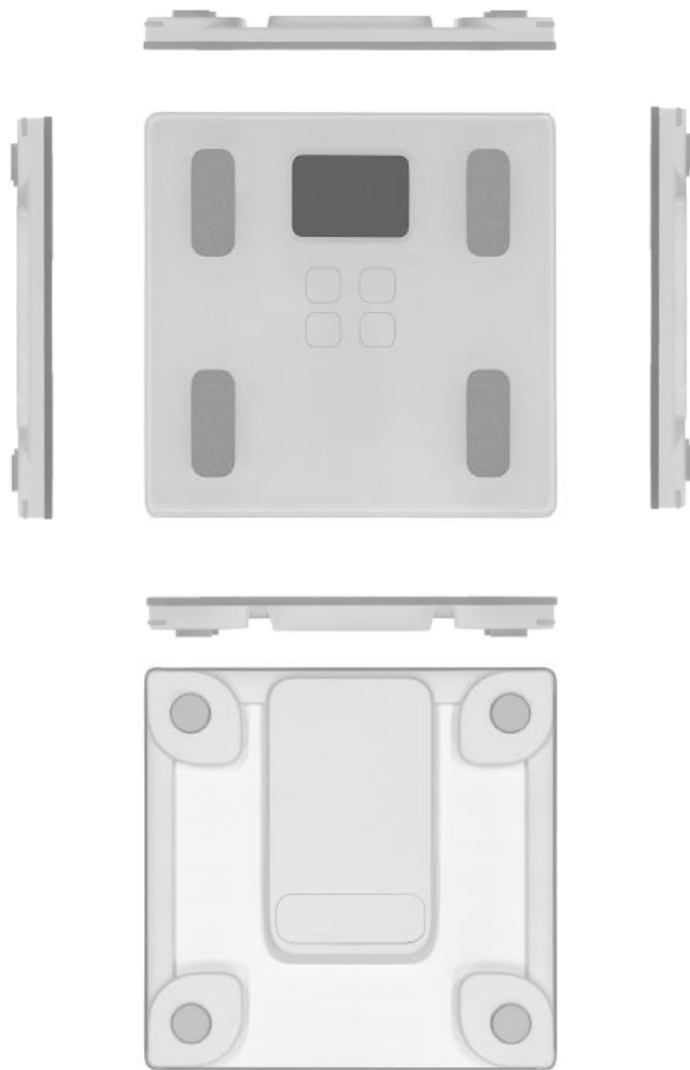
- 差異點1應被掌握為本案設計的主要部分。然而，被告設計的後輪數量雖為2個，但在其間夾設比二個車輪稍小徑的環形蓋而形成為三層狀。因此，被告設計的後輪雖謂有2個，卻仍予人其為一體的印象。而且，在被告設計中，與本案設計同樣地為後輪所在的後方比前輪所在的前方狹窄，且其尺寸比例亦與本案設計大致具共通點。若考慮該等各點，則差異點1雖為關於主要部分的差異，但難謂會超越了與本案設計的共通點而對於引起觀看者注意的美感給予決定性的影響。
- 相異點2至4均非為關於主要部分者。
- 至於相異點5，則無法視為本案設計與被告設計的差異。
- 綜上，本案設計和被告設計應謂為近似。

活用案例 2 : 身體組成測定器事件

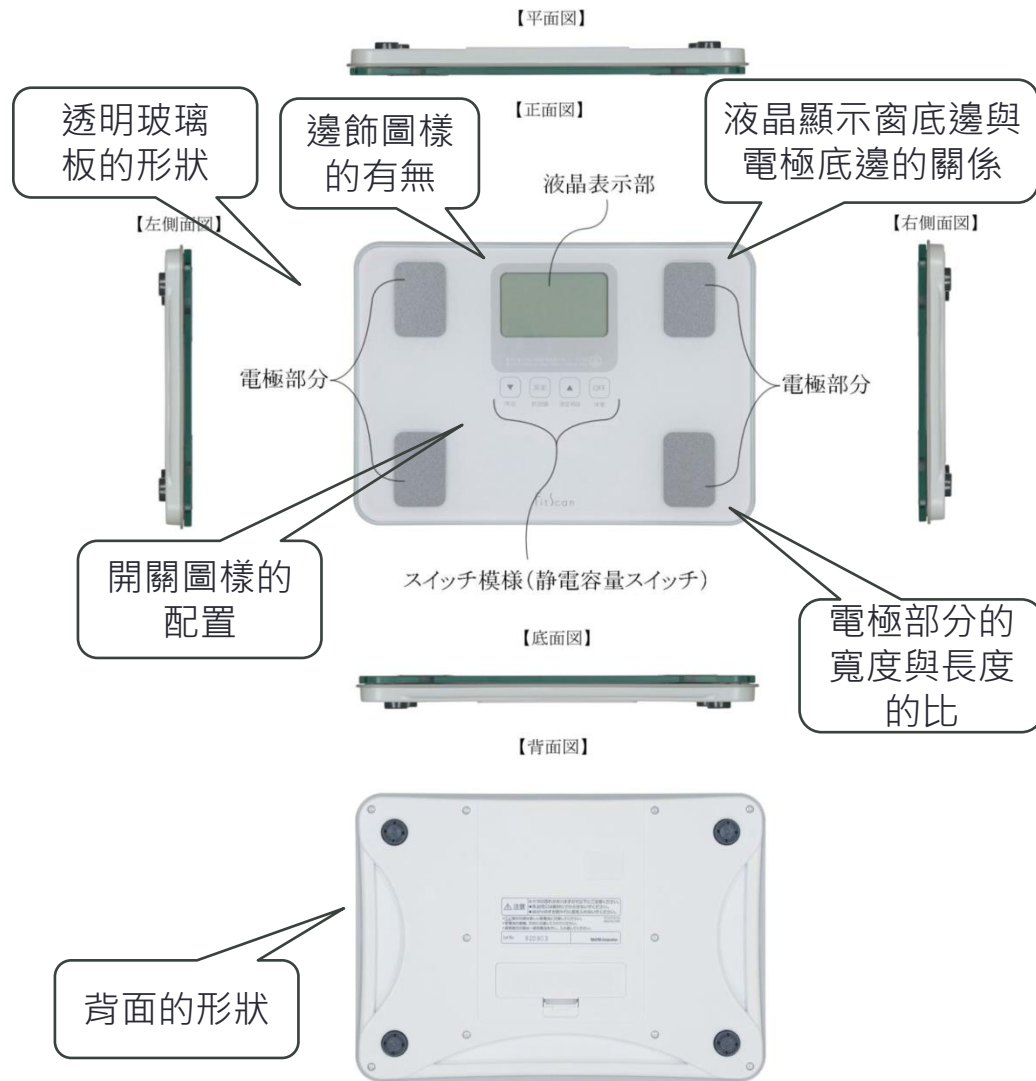
判決日	平成27年(2015年)2月26日
法院	東京地方法院
案號等	平成24(ワ)第33752號設計專利權侵害制止等請求事件
當事人	原告：歐姆龍健康事業公司 被告：百利達股份有限公司
設計專利的物品	附帶體重測定機的身體組成測定器
請求	身體組成儀之生產等的制止及廢棄、請求約2億8904萬日圓的損害賠償請求
結論	判賠約1億2915萬日圓

活用案例 2 : 身體組成測定器事件

本案設計 1

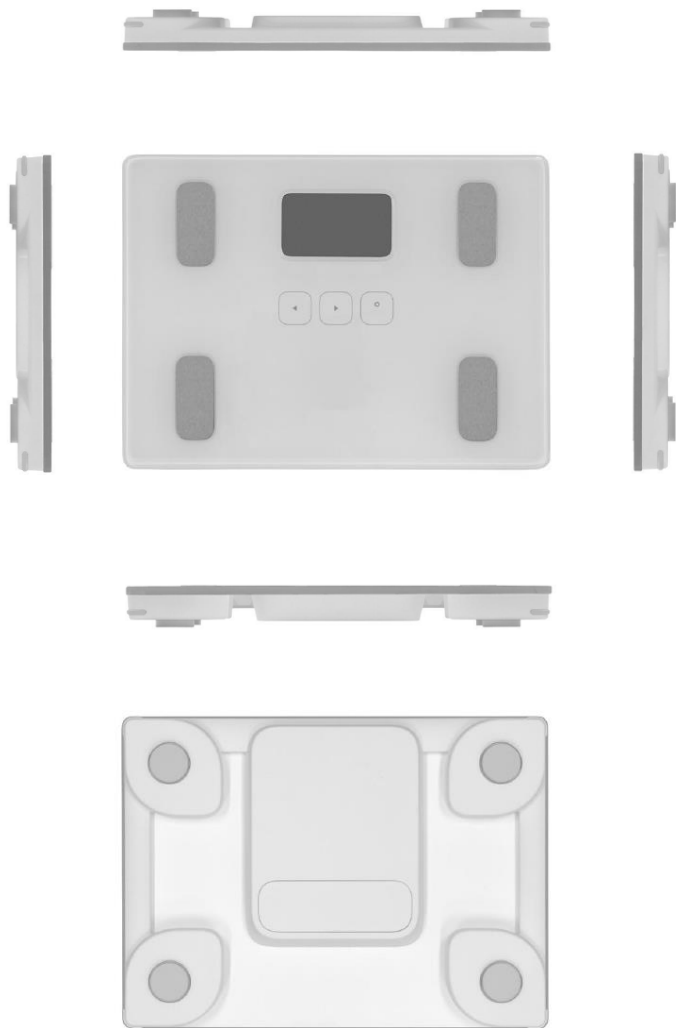


被告設計

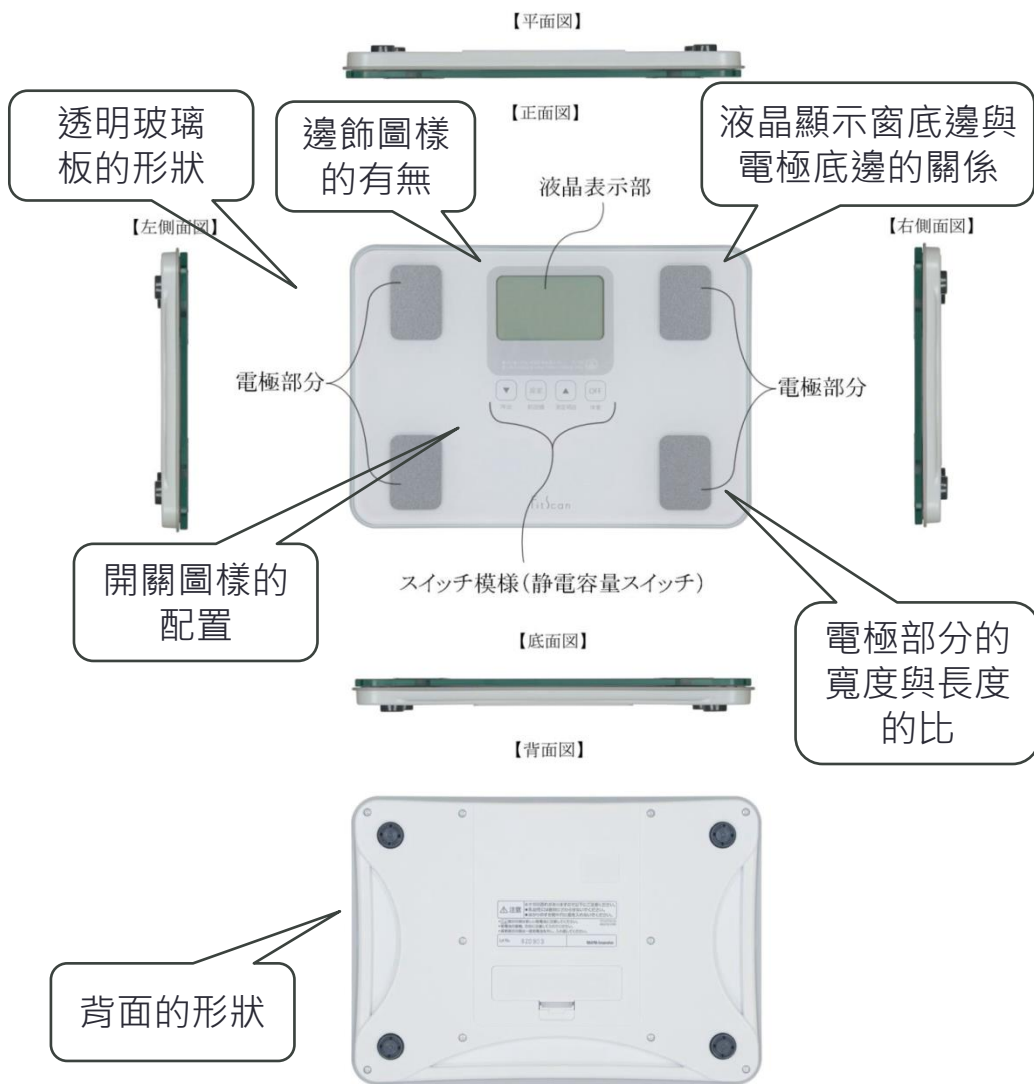


活用案例 2 : 身體組成測定器事件

本案設計 2 (本案設計 1 的衍生設計)



被告設計



活用案例 2： 身體組成測定器事件

主要部分

- 在需求者購入身體組成儀之際，亦會預想使用製品的情形，而**首先著眼於電極是以何方式配置在本體正面、電極部分呈現怎樣的形狀、開關的位置或形狀、顯示測定結果的液晶顯示窗的位置或形狀等前視觀察時的形狀**。
- 此外，從具有與本案設計1相同之設計的原告製品1以薄度作為特徵進行宣傳的情形看來，可慮及**需求者亦會注意製品的薄度**，故亦會著眼於側視的形狀。
- 另一方面，關於**背面的形狀**，既非需求者以通常的用法使用身體組成儀之際所觀看之處，亦非銷售身體組成儀之際所宣傳的部分，故可認為**需求者不會加以注目**。
- 觀看公知的設計，雖亦有具備本案設計之構成中的一部分者，但卻無具備有相同的組合者。

活用案例 2： 身體組成測定器事件

近似與否的判斷

本案設計 1 和被告設計 ⇒ 非近似

- 透明玻璃的縱橫比不同
- 電極部分的寬度和長度的比、開關圖樣的排列方式不同。
- 從此等差異來看，會對於觀看者給予不同的美感。

本案設計 2 和被告設計 ⇒ 近似

- 透明玻璃的縱橫比雖不同，但其差異極小。
- 位於液晶顯示窗周圍的邊飾圖樣的有無亦不顯著。
- 在透明玻璃的圓角半徑、電極部分的寬度和長度的比、液晶顯示窗的底邊與配置在上側之左右之電極之底邊的關係、及開關圖樣的個數上雖有差異，但透明玻璃的形狀幾乎相同，故不會超越給予觀看者之共通的美觀。
- 背面的差異非為主要部分中的差異。

活用案例 2： 身體組成測定器事件

損害賠償請求（設計專利法第39條第1項）

損害額=設計專利權人的每單位利益額×（侵權人的銷售數量-相當於設計專利權人無法售出之情形的數量）

- 「設計專利權人的每單位利益額」
 - 若無侵害行為則可售出之物品之每單位數量的利益額（邊際利潤）
- 「設計專利權人無法售出的情形」
 - 侵權人之廣告等的營業努力、市場開發努力、或獨有的銷售型態、企業規模、品牌印象等有助於仿冒品的銷售促進之情形、仿冒品的銷售價格低廉的情形、仿冒品的性能優異的情形、及在仿冒品中設計僅對於仿冒品之附加價值整體的一部分作出貢獻等情形。

活用案例 2： 身體組成測定器事件

若無侵害行為則可售出的物品

- 依據以下的情形，曾欲購入被告製品者不僅會考慮購入原告製品2（該設計係與本案設計2相同），亦會考慮購入原告製品1（該設計係與本案設計1相同），故被告製品亦與原告製品構成競爭。
 - ① 原告製品2係被作為原告製品1經過精簡化後的製品進行了介紹。
 - ② 原告製品1（3414日圓）和被告製品（2502日圓）的平均銷售單價位於競爭價格帶。
 - ③ 原告製品1和被告製品的質量、尺寸的差異不大。
 - ④ 本案設計2係本案設計1的衍生設計。
- 因此，不僅原告製品2，原告製品1亦應該當於若無被告對於本案設計專利權2的侵害則原告可售出的物品。

活用案例 2：身體組成測定器事件

設計專利權人無法售出的情形

- 作為原告無法讓渡被告製品之讓渡數量的全部或一部分的情形，可考慮如下的情形。
 - ① 對於被告製品的銷售總額中，被告品牌的顧客吸引力亦有貢獻。
 - ② 原告製品1和2除被告製品外還有競爭品，在被告製品進行銷售的期間中非為選項只有原告製品1和2或被告製品的狀況。
 - ③ 被告製品的生產等未侵害本案設計專利權1。
- 若考慮各該情形，應可謂被告製品之讓渡數量中的50%具有無法由原告進行讓渡的情形。

因此，依據設計專利法第39條第1項所規定損害額的金額為1億1741萬3662日圓。

感謝您的聆聽
