

海外知財の現場⑤

物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる
デザインに関する韓国の判例

(著者) 康&康(Kang&Kang)国際特許法律事務所 所長 康 一字
(監修) 友野国際特許事務所 友野 英三

1. 序論

韓国のデザイン保護法第6条は意匠登録が受けられないデザインに対する規定であり、同条第4号は「物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなるデザイン」は登録できないとしている。いわゆる「機能的な意匠」の登録排除条項である。

同条項は2001年デザイン保護法の改正時に部分意匠制度の導入と共に追加された条項であって、その立法趣旨は以下のとおりである。

- (1) 機能を確保するために不可欠な形状は、本来、技術的思想の創作に関連するものであり、技術的な観点から見るとき必然的に導出されざるを得ない形状であるため、実質的に美的な創作によるものとはいえない。このような形状はデザイン保護法による保護よりは特許または実用新案法による保護対象となるべきである。
- (2) 物品の互換性確保のために標準化された規格によって決定される形状から成るデザインがデザイン保護法によって保護されるならば、第三者が規格を実施することによって個人の権利を侵害することになり、経済活動を制限する悪効果をもたらすことになる。
- (3) いずれか一方の機能を発揮させるために、機能的で相互連結する製品における外観（いわゆる「Must-Fit」）が、部分意匠制度の導入により、個人に独

占権に付与される可能性がさらに大きくなった。

日本意匠法にももちろんこれと同様の条項がある（日本意匠法第5条第3号）。立法趣旨も韓国と同じであると思われる。

日本の意匠審査基準には、本条項に該当するものと認められる形状の類型として、物品の技術的機能を確保するために必然的に決まってしまう形状（いわゆる「必然的な形状」）と、物品の互換性や技術的機能等の確保のために標準化された規格によって決まる形状（いわゆる「準必然的な形状」）に区分して規定されており、必然的な形状であるか否かに対する判断基準と共に、標準化された規格に該当する規格の例を挙げている。

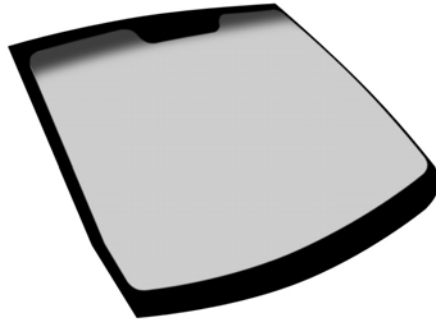
しかし、韓国のデザインの審査基準には必然的な形状及び準必然的な形状が本条項に該当するという説明があるだけで、具体的な例や判断基準がまだ定まっていないのが実情である。また、デザイン審査官としても、技術的な知識の背景がない限り、どのようなデザインが必然的な形状に該当するか否かを判断することは必ずしも容易であるとは限らないので、特許庁の審査拒絶例もないに等しいのが実情である。したがって、暫くの間は、登録されたデザインに対する特許審判院（日本の特許庁審判部に相当）の無効審判審決例または裁判所の判例が蓄積されることにより、上記の規定がどう解釈されて判断されるのか見守る以外にはない状況である。

本稿では、多少期間が経過した判例ではあるが、現在までにおいて、上記の条項を理由に登録されたデザインが無効になった大法院（日本の最高裁判所に相当）の判例としておそらく唯一ではないかと思われる「自動車用ウィンドシールドガラス」事件について検討してみることにする。

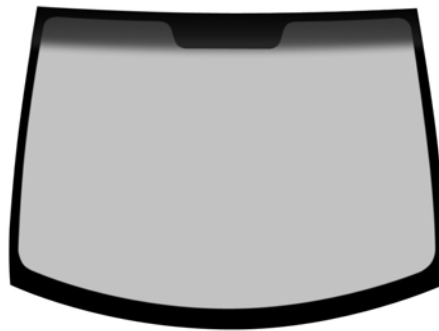
2. 事件の概要

イ. 韓国特許審判院の2004当23号審決

韓国の意匠登録第316010号の意匠はSUV車両のウィンドシールドガラスの形状と模様との結合を意匠創作の要点とするもので、登録デザインの図面は次のとおりである。



(斜視図)



(正面図)



(参考図)

請求人は自動車用の安全ガラス製造企業、意匠権者は現代自動車である。完成車のメーカーが自動車の部品に関するデザインを登録していわゆる「純正部品」として販売している状況で、自動車ウィンドシールドガラスが本条項に該当するという理由で請求人が特許審判院に無効審判を請求した事件である。

請求人の最初の主張の要旨は、登録意匠が創作の自由度のない専ら機能によって支配される形状を持つ意匠であって、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠に該当するので、登録は無効にされなければならないというものであった。

これに対し意匠権者は、同意匠の物品が装着される車体によって様々な形状を持つことができるし、また車体と結合する外廓部の形状が決まっているとしてもその外廓部の内側では様々な形状が創作できるので必然的な形状ではないと主張した。

これに対し特許審判院は、意匠の物品であるウィンドシールドガラスは車両の内部と外部環境をガラスによって遮断する機能を持つ自動車の主要部品の一つであって、車種別にあるいは車両のスタイルによって形状を異にしながら、また車両の全体のデザインによってウィンドシールドガラスの外廓線が固定した場合でもガラスの高さ、カーブ、厚み、縁端の形状などによって無数の代替形状の創作が可能であると言えるため必然的な形状と見られないと判断した。

また、同物品が標準化された規格で決められた形状による意匠であると認め難いため、同意匠はその対象物品の機能を確保することができる代替可能な意匠の一つであってその審美感も否定される根拠がないとして、審判請求を棄却する審決を下した。

審決の内容から分かるように、韓国の特許審判院では、本条項に対する審査基準が存在しない状況であるにも関わらず、同条項に関して「必然的な形状」及び「準必然的な形状」の2つの類型があるという点を考慮したのであり、さらに、必然的な形状に対する判断基準を全て考慮した審決を下した点が評価できる。

もちろん、個別的な事実判断においては、満足できない面もある。つまり、代替形状が無数に可能である点、自動車のような高度に標準化された工業製品に対し標準化された規格に関する言及がほとんどない点等である。

しかし、少なくとも本審決では本条項に関し考慮すべき事項に対する判断はなされたと評価できる。

ロ．韓国特許法院 2004HEO4976 判決

上記のような審判院の審決に対し、審判請求人は韓国の特許法院（日本の知的財産高等裁判所に相当）に審決取消請求訴訟を提起したが、請求の理由として次のような点を主張した。

（１）本件登録意匠の物品は該当車種のフレームの寸法、形状、カーブ、厚み、高さ、広さ、縁端の形状等がそのまま複製されなければ車体への接続が不可能であるため、ガラスの高さ、カーブ、厚み、縁端の形状は全て車体への接続という本質的な機能を確保するために必然的に決まっている形状であって代替的な形状が存在せず、変更可能な部分は意匠としての意味のない部分に局限されるので、本件登録意匠は物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠である。

（２）本件登録意匠の物品は自動車で容易に分離できないため物品の独立性がなく、完成車から独立して他の会社の物品にも適用できないため独立の取引性もなく、部品中から適当なものを選んで組み立てる互換性もないので、工業上利用できる意匠ではない。

（３）本件登録意匠は公知または周知の模様に過ぎないため、新規性及び創作性がない。

（４）本件登録意匠が存続すれば、完成車会社によって部品市場が掌握されることになり、創作の代価以上に過大に保護されることになり、部品の生産業者との競争を不当に制限して産業発展に貢献するという意匠法の目的から外れることになる。

つまり、原告（審判請求人）はデザインの不登録事由のみでなく、追加的に工業上の利用可能性、新規性及び創作性等の無効事由までを主張するに至ったのである。

かかる主張は、韓国の審決取消請求訴訟では、審決取消を求める事由が単に原審決における違法事項のみを争点としているのではなく、最初から審判をやり直す性格を有しているため、原審で主張されないどのような無効事由も主張できることから、可能なのである。

これに対し、意匠権者は原告の主張について次のように逐一反論を主張した。

（１）本件登録意匠の物品は車体に固定しても外廓線デザインの変形が可能で多数の代替意匠が存在し得るし、同一な外廓線についてもガラスの曲率を変化させる等の方法によって自由なデザインが可能である。

（２）本件登録意匠の物品は独立取引及び互換の可能性があるので、工業上利用可能な意匠に該当する。

（３）本件登録意匠はその枠が公知されておらず、その形態の複雑性に鑑みたものでもないため、本件登録意匠は新規性及び創作性がある。

このような原告及び被告の主張に関し、韓国の特許法院は工業上の利用可能性、新規性及び創作性に対する判断は保留にして、本件意匠が物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなっているか否かについてのみ判断したが、その内容は次のとおりである。

（１）物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠なのか否かについての判断の基準は、物品の技術的な機能を体現している形状のみに着眼して判断し、この際にその機能を確保できる代替的な形状が他にも存在するか否か、必然的

な形状の他に意匠評価上で考慮されなければならない形状を含んでいるか否か等が考慮されなければならない。

本件登録意匠の物品は、自動車のフロントガラスであり、特定の自動車の内・外部の環境をガラスで遮断して、運転手の視野及び安全を確保するなどの機能、つまり物品の技術的な機能を遂行するのにその目的がある事実、通常的に自動車用のフロントガラスは自動車の車体に装着するときガラスの下端は車体のフードのパネラー部と連結し、側面はフロントフィラー、上段はループのパネラー部と結合する事実が認められる。

本件登録意匠の物品の設計に関しては、自動車のフレームに接続できるように該当車種のフレームの寸法、形状、カーブ、厚み、高さ、広さ、縁端の形状など、他の物理的な特性までもそのまま複製されなければ接続が不可能であること、たとえ接続が可能でももしそれが不良であれば安全を脅かす恐れがあるなど、その本来の機能を遂行することができなくなることからすれば、結局、自動車フロントガラスの一番重要なデザインの要素が自動車のフロントガラスの窓枠によって決まることとなるため、この事件の登録意匠は物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠と言える。

(2) 被告は、本件意匠の物品は外廓線の接続部分もその遊郭範囲内で形状の変更が可能で、クロスカーブチャー (cross curvature、車両の正中央断面に示されるウィンドシールドガラスの高面により形成される最大高さ) とベンディングデプス (bending depth、平面にウィンドシールドガラスを下ろしたときのその平面とウィンドシールドガラスの最も高い点間の距離) の大きさ、ガラスの厚み、縁端の形状などが変更可能であるので、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠ではないと主張している。

しかし、自動車のフロントガラスの一番重要なデザインの要素はそれを接続する車体の窓枠部分によって決まるため、残りの部分が変化可能なのか否かに関して検討してみると、韓国産業規格は自動車用の安全ガラスの品質及び製造方法に関して厚み、可視光線の透過率、2重像、透視変形、色の識別、耐摩耗性、耐熱性、耐光性、耐湿性、人頭模型の衝撃、耐貫通性、耐衝撃性などが一定の基準に合うことを要求しており、特にフロントガラスの場合、最も厳しい規定を設けて様々な試験を行うように規定している事実、クロスカーブチャー とベンディングデプスは曲率の大きなガラスの太鼓腹状態になる場合は不良率が高まり、且つ製造上での単価も上がる上に曲率の変化による各種の安全規格上の問題が発生して、曲率、傾斜面、入射角の変化によって2重像や透視変形、ワイパーの作動不良等の問題が起きる事実、ガラスの厚みに関しては産業安全規格中に当事者間での協議不可能な事項になっていてその許容誤差まで規制されており、ガラスを極度に厚くしたり薄くしたりする場合は人頭の衝撃などの影響を及ぼすことになる事実、ガラスの縁端の様子は取り扱い上の安全を考慮しなければならないため鋭利な角の研磨が必要になるので、ガラスの装着時にクリップや接続機能を行うように決められている事実が認められる。

このような認定事実によると、自動車用のフロントガラスの曲線は該当の車両のフレームにスムーズに接続できる自然な曲面が最も望ましいと言えるので、クロスカーブチャーやベンディングデプスを本件登録意匠と差があるとしても、上記で検討したような機能的な要素に鑑みるならば、肉眼によって審美感が感じられるほどの差がないと言えるものであり、車両の枠の接続部分の形状は枠に安全に接続する限度内での変形は可能であるといえるが、接続部分の変更はその物品の審美感に及ぶ程度が極めて微小で、厚みは各フレームの接続面に形成されたガラスの断面の収容空間によって制限されると言えるので、ガラスの製造費用、扱い時の安全性などが考慮され形態によって決まるのであって、美感のために創作的な変形を図る部分ではないと言える。

以上の判断事実に基づき、韓国の特許法院は特許庁の審決を取り消す判決を下すこととなった。

ハ. 韓国大法院 2005 HU 841 判決

結局、本事件は登録意匠権者が大法院（最高裁判所）に上告することになり、大法院は上記のような特許法院の判決を支持する内容で次のような要旨の判決を下すこととなった。

（１）特許法院が本登録意匠を「物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠に該当する」と判断したのは正当である。

（２）いくつかのガラスをモルディングによって結合して本件登録意匠の対象物品であるウィンドシールドガラスを製作することは可能だが、そのような方式で製作されたウィンドシールドガラスを一枚のガラスでのみ作ったウィンドシールドガラスと対比すると、模様において差がつくとしても形状（物品が空間で占める輪廓）において審美感の差をもたらすほどに至ると考えるには難しいため、このような製造方法の差を挙げて本事件の登録意匠の形状が上記法条項が定めた形状に該当しないという登録権者の主張は排斥されるべきである。

つまり、大法院の判決では本条項に関して立法論や解釈論に関する一切の言及もなく、特許法院の判決についても単に正当であるとのみ認めただけで、本条項に関連のない意匠権者の主張のみを排斥するものとして、非常に単純な判決を下したのであった。

3. 特許法院の判決の意義

上記でも言及したように、本条項が意匠法に導入された後の判決によって無効になった意匠権に対する例は本件がおそらく唯一であり、大法院の判決も特許法院の

判決内容をそのまま認めているので、特許法院の判決が今後の本条項に対する試金石となるようである。しかし、同判決は内容が多少難渋しており、今後の適用及び解釈にあつて憂慮されるところもあるのは事実であり、以下にその課題となる点をまとめてみた。

まず、本判決は大きく5つの部分に分かれている。①本条項に対する判断時の考慮事項、②本件物品の機能及び構成、③登録意匠が本条項に該当するものと判断する理由、④登録権者の抗弁、⑤登録権者の抗弁に対する考察、等がそれである。

(1) 本判決の最も大きな意義は、意匠法第6条第4項に対する判断基準に言及しているという点である。また、このような判断基準は今後の韓国特許庁の意匠審査基準として定立される可能性が非常に高い。ただし、本判決における判断基準というものが、実質的に現在の日本特許庁の意匠審査基準に規定された内容を借用していながらも、適用においてはあまりスムーズにっていない感がある。

まず、本判例は本条項に該当する類型について日本の審査基準におけるように「必然的な形状」及び「準必然的な形状」に区分されていない。つまり、上記の判例の①部分では日本の審査基準から区分された類型の中で「必然的な形状」の類型とそれに対する判断基準をほとんどそのまま摘示しているが、②部分で本件物品の機能等について述べた後、登録意匠が本条に該当するものであることに言及する③部分では本意匠が「準必然的な形状」になっているので本条に該当するといったニュアンスを漂わせている。

つまり、一つの登録意匠が意匠法6条4項に該当するか否かについて、「必然的な形状」になる類型に該当するか、または「準必然的な形状」になる類型に該当するのかを区分して判断しなければならないにも拘らず、判例では2つの類型が区分されず混在して判断された結果となっている。

かかる点に関しては、むしろ形式論理的には特許審判院の審決の方がましだと思われる程である。

(2) 本判決では自動車のウィンドシールドガラスが本条項に属することで結論を出し、これが確定された。特定のウィンドシールドガラスに関する登録意匠が無効になったことは、判決全体の内容を考慮すれば、今後「ウィンドシールドガラス」という物品自体が、その模様及び色彩の有無に関係なく意匠登録の対象になれないものとして認められる可能性が高い。

「自動車用ウィンドシールドガラス」の外廓線は必然的な形状で、外廓線を除いた部分も事実上は準必然的の形状にすぎず、創作性が発揮される余地が極めて少ないという判決を出したからである。

これをもう少し拡大して言えば、本条項が導入された以後で今までに登録された「ウィンドシールドガラス」に関する登録意匠は、いずれも本条項に属するものとして認められ、事実上全て無効と同様の結果になる可能性まで考えられる。物品性及び産業上の利用可能性を持つ物品の一群が、本条項によって意匠登録の対象にならないものと認められた初めての例と考えられる。

(3) 本判例はMust-fit登録排除に対する概念までも含んでいるものと思われる。他の物品と結合して使用される物品の接合部の形状や大きさは機能に基づいて限定可能なものであるため、接続機能を確保するための行為がそのまま意匠権を侵害する恐れがあつて、ヨーロッパの諸国家では登録を排除したり意匠権の効力が及ばない範囲に該当するものとしたりしており、これをMust-fit排除と称している。

本判例では、自動車用ウィンドシールドガラスの最も重要なデザインの要素が自動車の車体の窓枠によって決まると判示しており、これは結局、接合部の形状や大きさに対する意匠権を認めないという意思の表現と考えられる。つまり、韓国意匠法第6条第4項は本来Must-fit排除の原則を基本の立法趣旨としているのではな

かったものの、本判例によって本条項がこのようなMust-fit排除の原則も含んでいるかのように認められる結果となってしまったものと考えられる。

4. 結語

特許法院の2004HEO4976判決は、本条項に関するほぼ唯一の判例であるにも拘らず、どうかすると最初のボタンを掛け違えたように論理的に緻密に構成できなかった面があり、今後、このような条項を理由とする無効審判が提起される場合、先行判例として引用するにも完成度が若干落ちる判例であるといえる。

韓国デザイン保護法及び同規則の改正後は、権利存続期間の延長（出願日から20年存続）、関連デザイン制度の導入、拡大先願の同一人不適用（全体のデザインの出願後にその一部のデザインを同一人が出願した場合には、先の出願を理由として拒絶されない）、創作性要件の強化（世界周知に基づく）、デジタル形式での提出許容、無審査出願対象の拡大（ライフサイクルの短い物品等）が実現されることとなる。今後はさらに、国際デザイン出願システム導入に合わせた改正などが予定されている。

◆日本実務者からのコメント

ある物品が安全に絡む場合、安全基準のクリアの必要性から、かかる物品の機能の多様さの許容範囲はかなり制限されたものとならざるを得ない場合がある。そのときには、設計上の自由度はおのずと狭いものとなる。しかも、かかる物品についてのデザインに係る権利となると、機能の幅がいかに広かろうとも、機能上の相違が外観、美感上の相違にまで転換されない限り、デザインとしては類似の範疇を出ない。つまり、機能に関する形状の不可欠性が認定される度合いが必然的に高まってしまうことになる。本件で紹介されるのは、これをなぞったような判決である。判決では、自動車のウィンドシールドガラスのデザインについて、機能に関連する形状の不可欠性を認定し、かかる認定を根拠として該デザインの不登録性を結論づけ

ている。本判決の論理立ては、今回のウィンドシールドガラスという、特別な物品に限定されることなく、一般の耐久消費財、動力機構、輸送機関などに対しても敷衍される可能性があるので、今後の事例の動向を注視する必要があると思われる。

もう一つの注目すべき点は、原著者の分析にもあるが、本判決が意図してか否かは別として、M u s t - f i t 排除の原則を踏襲する論理構造を持っていることである。係合を必然とする物品の場合には機能に基づく限定が可能となるパターンが多いものと考えられる。したがって、このような物品について機能的なところをあくまでデザインとして保護するという戦略を立てる場合には、この論を持ち出された場合の反論として、他の係合への適用可能性や機能に基づいて複数の係合パターンが可能である点を用意できるかどうかを自問自答しておくことが有益となろう。

◆原著者紹介・・・康一字 大韓民国弁理士 康&康(Kang&Kang)国際特許法律事務所 所長
ホームページ <http://www.kangpat.com/japanese/j-index.html>

◆日本側監修・コメント担当者紹介・・・
友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所所長
ドリームゲート紹介ページ <http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/chizai>
ホームページ <http://www.tomono.org>
著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。