

平成16年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

諸外国におけるデザイン保護の実態に関する 調査研究報告書

平成17年3月

財団法人 知的財産研究所

【お知らせ】

2002年(平成14年)7月3日に決定された知的財産戦略大綱において、従来の「知的所有権」という用語は「知的財産」、「知的財産権」に、「工業所有権」という用語は「産業財産」、「産業財産権」に、それぞれ改めることとなりました。本報告書においても、可能な限り新しい用語を使用しております。

※法律名や組織名については、一部従来の用語のまま使用しております。

要 約

序

知的創造活動の成果物であるデザインの保護を考える上で、意匠制度がその中心的な役割を担っていることについては疑う余地がないが、デザインが有する多面的な性格から、一のデザイン創作物には、意匠法以外の法令に基づく重疊的な保護が及ぶ場合もある。デザインのより適切な保護を図るべく、我が国意匠制度の在り方について具体的な検討を進めるためには、我が国のみならず、諸外国において、デザイン創作物が意匠制度を始めとする知的財産制度によってどのように保護されているかについて、正しく理解しておくことが不可欠である。

本調査研究は、そのような理解に資することを目的として、有識者から成るワーキング・グループを設置し、欧州共同体及び欧州諸国、米国、並びに中国について、その意匠制度の基本的な枠組みを概観するとともに、現地協力先や文献等より入手した裁判例の分析を通して、保護対象、保護要件、効力範囲等の意匠保護の実体面における具体的な判断の理念、基準及び手法を明らかにすることに主眼を置いた。また、著作権法、商標法、不正競争防止法等、デザイン保護手段としても機能し得る諸制度について、裁判例に準拠しながら、その適用の実態について、可能な限り、分析、整理を試みた。

第1部 欧州におけるデザイン保護

I. 欧州デザイン保護の概要

欧州共同体域内における物の自由な移動を確保するために、加盟国の意匠制度を調和させるための欧州意匠指令が1998年10月13日に成立し、加盟国は指令に従った国内法の改正を行ってきた。物の自由な移動と深くかかわらない、刑事罰、出願手続等については、各国の自由となっている。

また、共同体域内に単一の意匠権を創設する欧州意匠規則が2002年3月6日に施行された。欧州意匠規則は登録共同体意匠と非登録共同体意匠の2部構成から成る。

欧州意匠指令では、「意匠」は、製品自体及び／又はその装飾の特徴、取り分け、線、輪郭、色彩、形状、手ざわり及び／又は素材による、製品の全体又は部分の外観であり、「製品」は、部品、包装、外装、グラフィック・シンボル及び印刷用書体を含むが、コンピュータ・プログラムは除外されている。

意匠の保護要件は、新規かつ独自性を有し、複合製品の部品の場合、製品の通常の使用中に視認できることである。情報に通じた使用者に与える全体的印象が、出願日(優先日)

前に公衆の利用に供された意匠と異なっている場合、独自性があるとされ、その際、当該意匠の開発における意匠創作者の自由度も考慮される。

先行意匠は、出願日(優先日)前に開示されていた場合に、公衆の利用に供せられていたとされるが、共同体域内の関係分野の専門家群が合理的に知り得なかったものは該当しない。

保護範囲は保護要件と同様の基準で決められる。保護期間は出願日から最長25年である。

意匠権と著作権による重畳保護の範囲・条件は加盟国にゆだねられている。

欧州共同体商標制度では、立体的形状を、立体商標として登録し、保護することができる。立体商標の登録要件は、通常の商標と同様、識別力があり、先行商標と抵触せず、機能的でないことである。識別力は、生来的に識別力がある場合と、使用により識別力を取得した場合の双方が含まれる。立体商標の識別性については、生来的に識別力があるとされたミネラル・ウォーターのボトルの事案がある。立体商標の効力範囲は、原則、商標が同一又は類似、商品・役務が同一又は類似で、公衆に混同を生じさせる範囲であるが、立体商標が名声を博している場合には、一定の要件下で、非類似の商品又は役務まで及ぶことになる。

共同体全域をカバーする不正競争防止法は存在せず、各国ごとの、不正競争防止法、民法、コモン・ローにより、デザインの模倣が不正競争行為に当たるとされる場合がある。

デザインは、一定の要件下で、各国の著作権法により、著作物としても保護される。

II. 欧州共同体

登録共同体意匠権は、欧州共同体商標意匠庁(以下「OHIM」という)に出願・登録することにより発生し、共同体全域に及ぶ単一の権利である。保護期間は出願日から最長25年間である。保護対象及び保護要件は欧州意匠指令と同様である。

一出願に同一分類の複数意匠を包含できる多意匠一出願制度が採用されている。OHIMでは、意匠出願は方式要件並びに保護対象及び公序良俗の観点からのみ審査され、審査に不服がある場合はOHIM審判部に審判請求できる。

その他の保護要件については、登録後、無効宣言請求によりOHIM無効部が、又は侵害訴訟において共同体意匠裁判所(加盟国の指定を受けた第一審、第二審の国内裁判所)が判断する。無効宣言請求は理由ごとに請求人適格が規定されている。無効部決定はOHIM審判部へ不服申し立てできる。

OHIM審判部の審決は、第一審裁判所、そして欧州司法裁判所へ不服申し立てできる。

登録意匠の無効は、侵害訴訟における被告の抗弁又は反訴においても主張できる。抗弁による主張は、被告の先行国内意匠を理由とする場合に限られる。

先行意匠と同一又は重要でない細部のみが異なる場合、意匠は新規性がないとされる

(OHIM無効部決定：新規性肯定—天井灯；新規性否定—菓子)。

独自性について、いすの機能により、底部、支持構造部、座面の必然的な構成により創作者の自由度は制限されるとし、情報に通じた使用者は、当該分野に特化した環境において、通常の商業活動を行う際に常識とされる技術状況(この種のいすには足置き部と背もたれが通常備わっている)を認識しているとした上で、当該意匠の独自性を否定し、登録無効としたいす、情報に通じた使用者は、全体的印象を判断する際に、技術的条件を前提とした、この種天井灯に必須の共通する特徴をそれほど重視しないとして、その他の部分を基に当該意匠の独自性を肯定した天井灯、塗布具の頭部形状は機能から必要なのではなく、頭部によって引用実用新案と全体的印象が異なるので独自性があると判断した皮膚消毒剤塗布具の事案がある。

技術的機能のみによって定められる製品の外観の特徴には意匠権は認められない。この点については、Philips社のひげ剃りのロータリー・ヘッド形状に関する商標事件において、欧州司法裁判所の法務官意見書で、意匠の場合には、同じ技術的機能を奏する代替意匠がある場合には保護される旨述べられている。

プラグのソケットとの嵌合(はめあい)部分のように、いずれか一方の機能を発揮させるために機械的に相互連結する製品の外観には意匠権は認められない(must fit除外)。

登録共同体意匠権は、第三者の独自創作にも権利の効力が及ぶ絶対的独占権である。

修理用部品(spare parts)のようなmust match意匠は登録可能であるが、修理目的の使用には効力が及ばない。

非登録共同体意匠は、意匠が最初に共同体域内の公衆の利用に供された日から無方式で権利が発生し、3年間保護される。保護要件は登録共同体意匠と同様である。権利の効力は、著作権同様、第三者の独自創作には及ばない模倣禁止権である。

侵害訴訟は共同体意匠裁判所が管轄を有する。非登録共同体意匠権は、登録共同体意匠権と異なり、権利の有効性の推定が働かないため、権利者が有効性を立証する必要があり、被告は、抗弁、反訴によって争うことができる。

侵害事例として、ドイツにおける仮処分決定(三層式エア・ベッド第1及び第2、コンピュータ・フラット・モニター、靴)、英国における和解例(バービー人形)がある。三層式エア・ベッド第1事件では、自由度を考慮し、情報に通じた使用者に与える全体的印象が公知資料と異なるとして、有効性が肯定されたのに対して、第2事件では、公知資料により新規性が否定されている。

III. 英国

英国におけるデザイン保護は、登録意匠、非登録デザイン権、著作権によるというユニークな形態である。

現行の1949年登録意匠法は、1988年に一部改正され、2001年に欧州意匠指令を受けて大幅改正された。

登録意匠は、英国特許庁に出願し、方式及び保護対象等の一部実体審査が行われる。新規性・独自性の調査は登録官の判断で行われる。

保護対象は、1988年法では、視覚に訴える(eye-appeal)完成品で、部分意匠やmust match意匠は認められなかった。2001年法では、eye-appeal要件及びmust match除外要件が削除され、部分意匠や修理用部品も登録可能となった。

保護対象について、背もたれ等に形成された溝は侵害比較の際に無視できないとして侵害を否定したガーデン・チェア、一方向からの図だけで登録に十分としたホイールの意匠出願、コンピュータのOSによって表示される場合に認められたアイコン、エンジン部分でなく機能的でもないとして登録されたエンジン・カバー、単なる機械装置として登録無効としたニップルやフューズ、視覚に訴えるものがなく、技術的機能とした電気ターミナル、一部がmust match意匠として登録が認められず一部が認められた自動車用部品の事案がある。

保護要件について、1949年法では独創性が必要だったが、1988年法で新規性のみとなり、著作権的アプローチはなくなった。2001年法で新規性及び独自性が保護要件となった。

新規性について、寺院の形状の適用に新規性を認めたスプーン・フォークのハンドル、類似デザインがナイフ・ハンドルに使用されていて新規性を否定した自転車ハンドル、先行意匠と重要な違いがないか通常の変形の範囲であることが示されず新規性を肯定したコーヒー・ポットの事案がある。

意匠権の効力範囲について、創作者の自由度が考慮されて中間差止めを認めた芳香剤容器、機能で定まる形状による類似性は無視した前出ガーデン・チェア、先行意匠との相違も考慮して被告意匠との相違を判断し侵害を否定した乳母車、先行意匠と細部でのみ異なる場合は、関心のある顧客の目は細部に向けられ、根本的に異なる場合は全般的な形に注目するとしつつ、登録意匠と侵害品を比較して立ち去り、侵害品に戻ってくる「今及び後」の推定によって比較し、実質的に異なるとして侵害を否定したディスペンサー、先行技術と個々の特徴が極めて類似していても、有効な場合もその逆もあるとし、関連する商品の消費者・取引業者の目で裁判所が判断すべきとした前出コーヒー・ポット、電気技師・配線関係者の視覚で判断すべきとした前出電気ターミナルの事案がある。

デザイン権は、登録意匠法で保護されない純粋な機能的意匠が著作権で長期間保護されるという1956年著作権法の解釈によるねじれ現象を解消し、機能的意匠を保護する制度として1988年法によって創設され、意匠が書類上に記録又は物品として創作されたときに自動的に発生する。保護期間は15年が原則である。

保護対象について、部分意匠の保護に基づき侵害を認めた傘ケース、配色は表面的装飾でありデザイン権の保護対象ではないとしてデザイン権の存在を否定したジャケット、

must fit意匠及びmust match意匠に該当しないとして侵害を認めた温室及びキッチン・ユニットなどの事案がある。

保護要件について、デザイン権は独創(original)意匠に存在し、創作時点で陳腐(commonplace)な意匠は独創的とみなされない。陳腐であったとして侵害を否定したサッシ窓、陳腐は周知とは異なるとした前出温室、陳腐テスト手法を示した肥料分離機の事案がある。

デザイン権の効力は、登録意匠と異なり絶対的な独占権ではなく、著作権同様、模倣がなければ侵害とならない。模倣の成立を認めなかった衣類の事案がある。

著作権による意匠保護の可否は、美術工芸か、芸術性が要求されない図形(特に彫版・版画(engraving))・彫刻(sculpture)かに関係する。保護期間は、原則、著作者の死後70年であるが、工業的複製物の場合は最初の発売日から25年である。

芸術性がないとして侵害を否定した、前出衣類の事案の原審、彫刻の著作物と認めなかったカートリッジ金型、彫版・版画の著作物と認めた自動車用ゴム・マットの事案がある。

デザインは、識別性等の要件を満たせば、商標としても保護される。立体商標の識別性について判示したアイスクリームの事案がある。

デザインは、コモン・ローに由来する詐称通用(Passing-off)による不正競争としても保護される場合がある。保護を認めたレモン果汁容器、販売・配送方法から欺もうの可能性を否定したクッションの事案がある。

IV. フランス

フランスでは、1909年意匠法は、1990年の改正を経て、1992年の知的所有権法典に取り込まれ、刑事罰強化等の1994年改正を経て、2001年7月25日に欧州意匠指令に対応して改正された。

意匠登録の出願はフランス工業所有権局になされる。意匠を表す図は1出願で100まで提出できる。出願は、方式と公序良俗違反のみが審査され、登録される。流行産業については、通常の出願様式の制約を受けずに簡易な図面等により出願し、公報掲載を3年間延期する簡素化出願手続がある。

保護要件の充足は裁判所が判断する。意匠の無効の主張は、無効訴訟や、侵害訴訟における反訴・抗弁として行うことができるとされている。

意匠権の効力を日本法と同様の絶対権とみるのは躊躇される。登録意匠の公報掲載後も、善意の抗弁が認められれば、善意の侵害行為に民事・刑事上の責任は問われないが、製造・販売者は民事上の責任は免れないとする事案がある。

フランスでは、意匠と著作物が、美の単一性の理論の下、累積的に保護されてきた(サラダ菜の水切りかご)。

意匠の保護対象について、販売時の視覚確認性により保護を認めたヘア・クリップ、自動車に組み込まれると一般大衆の目に付かないとして無効とした自動車ランプ用ソケット、機能的として保護を認めなかったハンガー、運動靴(縫い目が機能上の制約とされた)、投票箱、瓦、一方、機能的でないとして保護を認めたらうそく、加工技術から独立した意匠と認めた中世風プリーツの事案がある。

意匠法に固有の保護要件としては、新規性の要件がある。新規性は、既知の構成要素の新規な組合せで足りるとされている。部分的には公知でも特徴のある相違点で新規性を認めた厚底サンダル、一方、縫い目の長さ等、重要性のない細部の変更であるとして保護を否定したアジア風衣服、火打石の部分を延ばしても新規性はないとしたライターの事案がある。

2001年改正法では、意匠の保護要件として固有の特徴の要件が加えられているが、固有の特徴の有無は、情報に通じた観察者に与える全体の視覚的印象によって判断される。この要件は、判例法に古くから見られる要件ではなく、欧州意匠指令に基づいて導入されたものであるため、学説はその位置付けに苦慮している。この要件を判断した、Z型テーブル、道路標識、前出アジア風衣服、エッフェル塔型駒チェス・ゲーム、持ち手と脚付きグラスの事案がある。

著作権保護に要求される創作性は、累積原則の下では、意匠法のみによる保護でも問題となるが、新規性より高度ではないと考えられ、判例でも新規性と同一視されているが(ライター、アジア風衣服)、新規性を認めても創作性を要求する暖炉の事案もある。

新法における効力範囲の判断基準は、旧法には存在しないが、判例法による基準を明文化したものとも言える。部分の相違はあるが、通常消費者が払う注意をもってしても印象上の類似を打ち消せず、目前で比較しない限り区別がつかないと侵害を肯定した水差し、創作者の自由度を考慮し、情報に通じた観察者が通常経験する標識とは全体的に異なるとして固有の特徴を認め、被告標識との差異は同一性の印象に影響を与えないとして侵害を認めた道路標識、情報に通じた観察者とは、平均的な注意を払うのではなく、特別に熟慮する利用者であるとした上で、全体的な印象として購入者に原告の家具と思わせないとして侵害を否定したZ型テーブル、要素の相違を示した上で全体的印象の相違を判断した靴下のイラストの事案がある。一方、全体的印象に影響を与えない例として、祭具に書かれた文字(ユダヤ教祭具)、スカートの長さ(プリーツ・スカート)、底の厚さ(厚底サンダル)、生地(アジア風衣服)、座部と寸法(いす)、つまみの形状(ヘア・クリップ)、ロゴ(ハンドバッグ)などの事案がある。

侵害行為については、自動車の意匠権が組立式のミニチュアに及ぶとしたモデル・カーの事案がある。

意匠権の場合の新規性は客観的に、著作権の場合の創作性は主観的に判断されるが、多くの場合、両者の判断基準は重複し、侵害の判断基準も接近している。著作権は、無方式

による保護、著作者の人格的権利、著作者が原始的権利者であること、著作者の死後70年又は集合著作物の公表後70年の保護期間、などで意匠権と異なる。

デザインは、識別性があれば、商標法で保護できる。皮革表面の型押し模様の保護を認めたエビ⁶、洗剤液の色彩が、透明容器、ラベルと組み合わせられて商標として保護された食器洗剤の事案がある。一方、ボトルの一般的形状ではなく、栓の形状が商標の対象であるとして侵害を否定した水滴型ボトルの事案がある。

デザイン盗用の場合には、意匠権、著作権による保護が認められない場合でも、民法1382条(不法行為)によって不公正競争としての保護が認められる場合がある。デッド・コピー、極度の安値販売、商品のラインナップ全体の模倣などに不公正競争が認められている。

V. ドイツ

ドイツ意匠法は、1876年1月11日の図案及びひな型の著作権に関する法律に始まり、1986年の改正を経て、2003年に欧州意匠指令に適合させる改正が行われ、2004年6月1日に施行された。

意匠は、ドイツ特許商標庁に出願し、旧法では方式及び公序良俗違反の審査、新法では意匠の定義への適合性も審査され、登録される。保護適格性、新規性・独自性の実体的判断は裁判によって確認される。

新規で独自性(旧法では、独創性)のある製作物が意匠として保護される。従来、特別法で保護されていたタイプフェースは新意匠法で保護される。

保護対象については、紙に色彩を付して模様を表した登録意匠で、素材がサテンであるという説明の記述を根拠とはできないとした多色縞サテン、アイデアは保護されないとしたメモ・ブロック、統一体として流通可能な製品の意匠のみ保護されるとしつつ、シリーズ全体に保護を認めた家具シリーズ、車体部分と共同で全体的印象を与える部品は保護の対象となり得るとしたフェンダー、モチーフや基本的素材は保護されないとしたプレイ・ファミリー、専ら技術的機能によって定まっていない技術的に役立つ形状は美的感覚が失われなければ保護されるとし、意匠の部分的特徴の保護も認めたライター上部点火部の事案がある。

新規性については、絶対的新規性か主観的新規性(創作者が創作時に知らなければ新規性がある)かで見解が分かれており、後者を支持する学説が有力であったが、最高裁は、ドイツ国内の当該分野の専門家集団にとって、米国は注意を払うべき文化圏に属しているとしたフリル付き帽子で、客観的相対的新規性という統一的基準を示した。

独創性については、部分的な個別特徴における先行意匠との比較ではなく、それらの個別特徴が全体として与える全体的印象の相違が独創性を認定する上で十分であるとした目覚まし時計(*Chérie*)の事案がある。独創性の要件としては、当業界のデザイナーであれば

通常到達している熟練や、単なる職業的ルーチンを超える創作的活動の結果としての美的効果があることといわれている。創作者の自由度が狭くても独創性のレベルが低過ぎてはならないとして独創性を否定したトリプル・コンビネーション・スイッチ、無数の可能性があるとして独創性を認めた前出ライター上部点火部、関連する専門家群は、製造段階で、複数のろうそくが1本の芯でつながっていることを知っていたとして独創性を否定したチェーン・キャンドルの事案がある。独創性の判断主体については、当該分野の平均的デザイナーのルーチンの観点といわれている。

意匠権の効力について、旧法では、意匠権は、著作権に近い、相対的な複製禁止権であった。侵害被疑意匠は、登録意匠と実質的に同一ならば、模倣との一応の推定がなされ、侵害被疑者は、登録意匠を知らなかったこと、又は独自創作であることを立証しなければならない。形状の完全な一致から模倣とした前出ライター上部点火部、寸法の一致を模倣の判断材料とした*Chérie*、個々の相違はあっても、ほぼ同一の全体的印象から模倣を判断した家具シリーズの事案がある。新法では絶対権に改正された。

保護範囲は、新規性及び独創性を判断して評価され、意匠の進歩の程度に基づく。独創性の判断には、意匠が当業界の周知意匠からどの程度際立っているかが重要とし、意匠の創造的成果が大きいほど保護範囲も大きいとした家庭用裁断機の事案がある。工芸品に精通した者が両方の意匠を並置して個々の特徴の全体的観察を行うとして侵害を否定した前出プレイ・ファミリーの事案がある。なお、保護は、開示された意匠の表現物に表された特徴のみに及ぶとした電気かみそりの事案がある。

デザインは、独自性、新規性及び美的価値を有していれば、意匠権と著作権で重畳保護される。意匠に要求される美的レベルは著作物よりも低い。タイトル書体の保護を意匠法と著作権法とで認めた*Europapost*、意匠に著作物性を認めた、スチール・パイプいす、花瓶型燭台、安楽いすの事案がある。

デザインが、自他商品識別力を有する場合には、商標としても保護される。この場合独創性は問わないとしたリキュール瓶の事案がある。

旧不正競争防止法1条では、商品等主体混同行為、商品形態等模倣行為が規制の対象とされていた。1シーズンに限って保護を認めた新作モード、具体的需要を創造したとして保護を認めた連結ブロックの事案がある。

VI. その他の欧州諸国

スウェーデンでは、出願人自身の公知の登録意匠から新規性が否定された自動車、情報に通じた使用者とは、自動車製造者や最終消費者ではなく、ホルダーを仕入れて自動車に取り付ける取引業者であるとし、また、創作者の自由度も考慮して、独自性は低く設定すべきとし、意匠権侵害を否定した自動車用プレート・ホルダーの事案がある。

ギリシャでは、新規性を欠くため意匠権侵害が否定された段ボール紙製品の事案がある。イタリアでは、著作権について、保護を否定したいす、保護を認めたランプの事案がある。

第2部 米国におけるデザイン保護

米国では、権利形成を行う米国特許商標庁に加え、権利の有効性判断や特許侵害訴訟に関して、連邦地方裁判所、連邦巡回区控訴裁判所、連邦最高裁判所が関係する。

意匠の保護は1842年特許法に始まるといわれる。意匠は特許法(35 USC)で意匠特許として保護され、保護期間は14年である。

保護対象は、製造物品の装飾的意匠であり、製造物品に適用又は具現化する表面証(surface indicia)、製造物品の形状のための意匠、又はそれらの組合せである。保護対象について示した*Gorham*、運動靴の意匠の装飾的側面と機能的側面について示して保護を認めた*Avia*及び*L. A. Gear*、人口石歩道の金型について同様の判断をした*Hupp*がある。

保護要件は、新規で独創的であることであり、また、特許一般に求められる非自明性があり、後者の判断基準として、*Graham*において、(A) 先行技術の範囲・内容の決定、(B) 先行技術と相違の解明、(C) 技術水準の分解、及び(D) 非自明性の客観的証拠の評価より成る*Graham*調査が示された。この調査の適用に当たって、商業的成功の要素を加えて電子レンジの意匠に適用し保護を認めた*Litton*、専門家の意見について示した前出*Avia*、自明性の教示・示唆の必要性を示した前出*L. A. Gear*、予見性についても示している前出*Hupp*等の事案がある。

保護範囲については、専門家ではなく、通常の観察眼を持つ者が判断するとして侵害を認めた*Gorham*、さらに、point of noveltyのアプローチによって新規部分に類似性がある場合に侵害を認めた前出*Litton*、*Avia*、陪審員は通常の観察者であるとして、侵害の判断に経験的データの必要性を否定した*Braun*、外観が類似しなければ機能の類似による侵害はないとした*OddzOn*、*Markman* 判決及びその意匠への適用を示した*Elmer* 判決に従って、裁判官が意匠特許のクレーム解釈を行った*Goodyear Tire*の事案がある。

著作物は、有体物に固定された場合、連邦著作権法により保護される。保護要件は独創的であることである。実用品の意匠は、その物品の実用的様相と独立して存在でき、分けて認識できなければ保護されない。著作権法の関連法として船舶船体意匠保護法がある。

保護対象について、実用品としてのマネキンから芸術的特徴を分離不可能として著作権保護を否定した*Carol Barnhart*、美術的著作物から部分的に由来しているが実用目的で特徴が変更されているため自転車用ラックに著作権保護を否定した*Brandir*、セーターの模様の著作物性を確認した*Knitwaves*の事案がある。

著作権侵害を成立させるためには、複製が行われたことを証明しなければならない。前

出*Knitwaves*では、全体としての概念及び感覚について調査し、創作的貢献部分の一致を認め侵害とした。

連邦商標法であるLanham法により、出所の偽りの表示によって出所の混同を生じさせる行為を禁止するトレード・ドレス保護がある。保護を受けるには、製品形状が、非機能的であり、生来的識別性を持ち、又は二次的意義を獲得している必要がある。識別性があるためには、製品形状が、独特で印象的で、製品から概念上分離可能で、製品の出所表示手段を果たすものでなければならないとする*Duraco*、一義的に審美的であり、出所表示機能がないとして保護を否定した前出*Knitwaves*がある。二次的意義の獲得については、レストラン内外の外観が、生来的識別性があれば、二次的意義の立証なしで保護されるとした*Two Pesos*、マス・メディアの宣伝によって二次的意義が確立されているとした前出*L. A. Gear*、二次的意義の認定に関する要素を示した前出*Duraco*、二次的意義が示された場合にのみ識別性を有するとした*Wal-Mart*がある。保護範囲について、違反行為を立証する要素を示し、混同のおそれを否定した*Litton*、*L. A. Gear*がある。

不正競争については、特許保護が認められない場合、不正競争として州法で模倣を禁止することは特許制度に対する侵害とした*Sears*、*Compc*の事案がある。

第3部 中国におけるデザイン保護

中国では、意匠は特許法によって保護される。特許法は1985年4月1日に施行され、WTO加盟に向けた改正法は2001年7月1日に施行された。意匠出願は、予備審査(方式・一意匠一出願・公序良俗等)を経て登録・公告され、実体審査は行われない。

保護対象は工業的方法で生産される製品に限定され、反復生産できない工芸品等は製品とはみなされない。部分意匠も保護されない。

保護要件は、出願前に刊行物によって世界公知となった意匠又は国内で公然使用された意匠と同一又は類似でなく、先行する他人の合理的権利と衝突しない意匠であり、また先願主義が明示されている。

登録意匠の無効宣言は特許復審委員会に請求でき、その決定に不服がある場合は人民法院に提訴できる。

意匠権は公告日から効力を生じ出願日から10年存続する。先使用权は認められる。

意匠権の類否判断について、比較される意匠が、同一／類似の用途の製品で、意匠の要素(形状、模様、色彩)が同一又は類似の場合、同一又は類似とされる。

類否判断は、無効判断では、先行意匠との1対1の対比判断、及び公知資料の職権探査等による当該物品の意匠の趨勢を前提として、要部判断又は総合判断によってなされるが、侵害判断では、提出された公知資料にない新規な部分が登録意匠の要部とされ、全体観察による総合判断によって、登録意匠と侵害意匠が混同するかの判断がなされる。

意匠の類否判断主体は、無効判断では審査指南に規定されている。無効決定の不服訴訟で、判断主体である一般消費者を、旧審査指南に基づいて、バイクの形状のみを考慮する仮想の人間であるとした中級人民法院の判断を、バイクの一般的な知識、素養、認知能力を持った消費者と変更し、無効宣言を取り消した北京市高級人民法院の小型バイク、その後、同様の判断を行って無効宣言を取り消した北京市中級人民法院のオートバイの事案がある。これらの判決の流れを受けて、2004年7月施行の審査指南では、一般的消費者の定義が変更されている。

侵害判断では、北京市高級人民法院の「特許権認定の若干の問題に関する意見(試み)」において、専門家ではなく、普通消費者の審美感を基準とするとされ、普通消費者は意匠特許と類似の製品の購入者とされている。北京市に限られるが、重要な判断基準である。

侵害事件として、包装の形状が同一、模様が類似、色彩が相近似するので一般消費者に誤認を生じるとして侵害を認めた包装用袋、相違点が、全体的外部構造、網目の構造形式、主要部分の配置等の普通消費者の視覚ポイントではないとして侵害を認めた旋回扇風機、一定の差はあるが、販売使用状態で普通消費者がこの差異を発見するのは困難であり、同時に観察すれば混同を招くとして侵害を認めたドア枠材の事案があるが、5、6年前の判決である。普通消費者と一般消費者の定義と意味は異なるが、実務上区別しにくいとし、判断主体は、無効手続では専門分野の創作者とし、侵害手続では普通消費者とすべきであるとする説もある。

意匠権による保護範囲は、図面又は写真中に示された当該特許製品に基づいて定めると規定されている。それに従い、全体観察・総合判断によって侵害を認めた、湯沸しポット、前出ドア枠材の事案がある。

意匠権は、国際意匠分類による区分に基づいて同一又は類似の先行意匠がある場合、無効とされる。一方、侵害判断では、分類のみならず、商取引の慣習、販売・購入状況等が考慮される。

分類は異なるが類似物品に属すと判断した復審委員会に対して、対比文献の図面及び文言から判断すべきとして高級人民法院が無効決定を取り消したビデオプレーヤの事案がある。

2004年7月施行の審査指南では、一般の製品については、総合判断を採用し、部分又は局部から同一／類似の結論を出してはならないと改正された。

前出小型バイクでは、第一審で、全体観察による総合判断で類似しているとしたが、第二審では、先に要部判断した後、総合判断して、いずれにしても類似しないと判断した。

また、審査指南では、使用時に容易に目に付く部位は、全体的な視覚効果に顕著な影響を与え、機能的効果や色彩及び材質等は、与えないとされている。

著作権による保護について、応用美術作品は美術の著作物に含まれると解されており、複製可能で、独創性を有する応用美術として著作権の保護を認めたレゴ・ブロックの事案

がある。

周知商品は、それと同一又は類似する名称、包装、装飾等で誤認混同を生じさせる行為に対して不正競争防止法により保護される。

立体商標は保護されるが、単に商品自体の性質による形状、技術的効果を得るために不可欠な商品形状、又は商品に本質的な価値を備える形状は保護されない。

まとめ

今回の調査対象とした諸外国における意匠保護制度を総括すると、おおよそ以下の通りとなる。

制度枠組みについては、意匠登録制度に加えて、英国ではデザイン権、欧州では非登録共同体意匠の制度によってツー・トラック・システムが採用されているが、権利発生要件や保護対象など、その内容については違いがある。特に、権利の有効性が推定されない非登録意匠の制度は、登録制度の場合と較べて意匠権者側の負担も大きいとの指摘がある。

意匠の保護対象については、欧州では意匠を構成する「製品」に有体物以外のものが含まれており、保護対象の範囲が広い。部分意匠、グラフィック・シンボル、アイコン等の扱いが、欧州、米国、中国において、それぞれ異なる結果となっている。

保護要件、特に新規性の考え方については、欧州、中国は相対的新規性であり、米国は日本と同様の絶対的新規性と言える。また、米国や日本とは異なり、欧州及び中国には、判断主体をデザイナー・レベルとする保護要件はない。

意匠権の効力範囲について、その判断主体は、デザイナー又は知識のない一般需要者ではなく、その中間に位置する者に置くという点では各国とも共通しており、その具体的レベルが異なるのみである。物品の類否が意匠権侵害の前提となる国として中国がある。また、各国とも、意匠権侵害の有無を判断する際には、保護要件とのバランスが考えられている。

デザインを保護する他の制度としては、創作を直接保護する著作権法以外にも、不正競争防止法、商標法、民法、コモン・ロー等による保護の可能性があるが、デザインの保護としては飽くまでも補完的なものである。意匠法と著作権法によるデザインの重疊的な保護については、フランスを筆頭に各国で差があるが、特に著作者人格権との関係において、改変の必要性の高い産業デザインを著作権法で保護することについては慎重に検討する必要がある。

以上のような各国制度の違いも踏まえた上で、どのような尺度で意匠の保護対象、保護要件、保護範囲を画定するのが我が国産業の発展のために適当なのかを、今後の議論において検討していく必要がある。

はじめに

デザインの戦略的活用による製品の高付加価値化を実現することは、我が国産業の競争力強化にとって重要であり、そのためには、独創性の高いデザインを的確に保護し、権利の積極的な行使や活用を可能とする環境を整備する必要がある。

デザイン創作物のより適切な保護を図るべく、我が国意匠制度の在り方について具体的な検討を進めるためには、我が国のみならず、諸外国において、デザイン創作物が意匠制度を始めとする知的財産制度によってどのように保護されているかについて、正しく理解しておくことが不可欠である。

本調査研究は、そのような理解に資することを目的として、有識者から成るワーキング・グループを設置し、欧州共同体及び欧州諸国、米国、並びに中国について、その意匠制度の基本的な枠組みを概観するとともに、現地協力先や文献等より入手した裁判例の分析を通して、保護対象、保護要件、効力範囲等の意匠保護の実体面における具体的な判断の理念、基準及び手法を明らかにすることに主眼を置いた。また、著作権法、商標法、不正競争防止法等、デザイン保護にも機能し得る諸制度について、裁判例に準拠しながら、その適用の実態について、可能な限り、分析、整理を試みた。

本報告書に掲載されている調査・分析については、今後のデザインの保護の在り方を検討するための基礎資料として、様々な場面で有効に活用されることを期待するとともに、更なる調査研究のための一助になれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、ワーキング・グループにおいて、外国制度の調査・分析と、数多くの外国判例の分析作業に、貴重な時間と労力を割いていただいた委員の方々を始め、調査にご協力いただいた各国の特許事務所、ご助言いただいた研究者各位に、この場を借りて深く感謝する次第である。

平成17年3月

財団法人 知的財産研究所

ワーキング・グループ名簿

ワーキング・グループ長

青木 博通	ユアサハラ法律特許事務所商標意匠部 パートナー・弁理士
委員	
鹿又 弘子	三好内外国特許事務所 弁理士
長塚 真琴	獨協大学法学部法律学科 助教授
水野 みな子	青和特許法律事務所 弁理士
吉田 親司	鈴榮特許総合事務所 弁理士
早稲田 祐美子	マックス法律事務所 弁護士
岩井 勇行	(財) 知的財産研究所 主任研究員

オブザーバ

木本 直美	特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 室長補佐
伊藤 政道	特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 審議企画係長
清野 貴雄	特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 室員
高山 芳之	特許庁総務部技術調査課 研究班長
前畑 さおり	特許庁総務部技術調査課大学等支援室 支援普及班長
原田 雅美	特許庁審査業務部意匠課意匠制度企画室 室長
伊藤 宏幸	特許庁審査業務部意匠課 課長補佐
木村 智加	特許庁審査業務部意匠課意匠制度企画室 室員 (前) (第3回ワーキング・グループまで)
小柳 崇	特許庁審査業務部意匠課意匠制度企画室 室員

事務局

岩井 勇行	(財) 知的財産研究所 主任研究員
内山 誠治	(財) 知的財産研究所 主任研究員
田口 昌浩	(財) 知的財産研究所 研究第二部長

目次

要約

はじめに

ワーキング・グループ名簿

序	1
1. 本調査研究の背景	1
2. 本調査研究における検討課題	1
3. 本調査研究の実施方法	4
第1部 欧州におけるデザイン保護	7
I. 欧州デザイン保護の概要	7
1. 欧州意匠指令と欧州意匠規則	7
2. 欧州意匠指令の概要	7
3. 欧州共同体におけるデザイン保護の状況	11
4. 欧州共同体各国におけるデザイン保護の状況	13
II. 欧州共同体	17
1. 欧州意匠規則成立の背景	17
2. 登録共同体意匠制度	18
3. 非登録共同体意匠	34
III. 英国	45
1. 意匠法	45
2. 意匠法以外のデザイン保護関連制度	77
3. デザイン保護における意匠制度の位置付け	84
IV. フランス	87
1. 意匠法	87
2. 意匠法以外のデザイン保護関連制度	119
3. デザイン保護における意匠制度の位置付け	124
V. ドイツ	127
1. 意匠法	127
2. 意匠法以外のデザイン保護関連制度	150
3. デザイン保護における意匠制度の位置付け	162
VI. その他の欧州諸国	165
1. スウェーデン	165
2. ギリシャ	169

3.	イタリア	170
第2部	米国におけるデザイン保護	173
1.	総論	173
2.	米国法典35巻における意匠特許	186
3.	連邦著作権法(Federal copyright law)	210
4.	トレード・ドレス(Trade Dress)保護	216
5.	連邦法と州法の関係：不正競争に関する州法と連邦法	228
6.	まとめ	232
第3部	中国におけるデザイン保護	235
1.	意匠制度(特許法)によるデザイン保護	235
2.	意匠法以外のデザイン保護関連制度	259
3.	デザイン保護における意匠制度の位置付け	262
まとめ		267
資料編		269
資料 1	本報告書で引用されている判例一覧	271
資料 2	各国意匠制度手続フロー	283
資料 3	各国意匠保護法令〔抜粋〕仮訳	301

本報告書はワーキング・グループの各委員と事務局が分担執筆している。各報告の執筆分担は以下のとおりである。

序	…	事務局
第1部 I. II. 及びVI. 並びに、まとめ	…	青木WG長
第1部 III.	…	早稲田委員
第1部 IV.	…	長塚委員
第1部 V.	…	鹿又委員
第2部	…	水野委員
第3部	…	吉田委員

なお、本調査研究に当たっては、以下の各所に海外調査を依頼した。

R. G. C. Jenkins & Co. (英国・ロンドン)

Bureau D. A. Casalonga-Josse (フランス・パリ)

Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser (ドイツ・ミュンヘン)

華誠律師事務所：Watson & Band Law Offices (中国・上海)

また、以下の方々からご助言をいただいた。

Prof. Alison Firth 英国・ニューキャッスル大学 教授

(Newcastle Law School, University of Newcastle upon Tyne)

Ms. Estelle Derclaye 英国・ロンドン大学 講師

(Queen Mary Intellectual Property Research Institute, University of London)

Prof. William T. Fryer, III 米国・ボルチモア大学 教授

(School of Law, University of Baltimore)

本報告書掲載の資料編2．各国意匠保護法令（抜粋）仮訳「I．欧州共同体」については、社団法人日本国際知的財産保護協会より承諾を得て、『EU意匠規則成立後の欧州における意匠制度に関する調査研究報告書』（社団法人日本国際知的財産保護協会、平成15年3月）掲載の和訳を一部改変して使用した。

欧州連合の各資料については、欧州共同体の定めた一般許諾に基づいて掲載している。

序

1. 本調査研究の背景

知的財産基本法に基づき政府の知的財産戦略本部（本部長：内閣総理大臣）が定めた「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（平成15年7月）では、その具体的施策の一つとして、「魅力あるデザインを創造して、より価値の高い製品を提供する環境を整備するための具体的方策について、意匠制度の在り方を含め検討し、2005年度までに結論を得る」ことが決定された。

また、上記推進計画の改訂版となる「知的財産推進計画2004」（平成16年5月）においても、引き続き「意匠制度の全般的な在り方について広範に検討し、2005年度までに結論を得る」ことが定められている¹。

デザイン創作物のより適切な保護を図るべく、我が国意匠制度の法制面及び運用面における具体的な検討を進めるためには、我が国国内のみならず、欧米、アジアの主要国におけるデザイン保護の実態、すなわち、それら諸外国において、デザイン創作物が意匠制度を始めとする知的財産制度によって実際にどのように保護されているのかという点について、正しく理解しておくことが不可欠である。

本調査研究は、そのような理解に資することを目的として、それら諸外国におけるデザイン保護法制の制度枠組み並びにその実効性という側面から、比較考量のための基礎調査を行ったものである。

2. 本調査研究における検討課題

(1) 具体的課題

知的創造活動の成果物であるデザインの保護を考える上で、意匠制度がその中心的な役割を担っていることについては、洋の東西を問わず疑う余地がない²。

一方、各国の意匠制度は、これまで各々の国の事情に応じた独自の発展を遂げてきてい

¹ 知的財産推進計画2004

第2章 保護分野

I. 知的財産の保護の強化

3. 知的財産の保護制度を強化する

(3) デザイン保護のために意匠制度を整備する

2003年度には、ネットワーク上で利用される操作画面（アイコン等）のデザイン保護の在り方について検討した。2004年度においては、魅力あるデザインを創造し、より価値の高い製品を提供する環境を整備するため、意匠制度の全般的な在り方について広範に検討し、2005年度までに結論を得る。（経済産業省）

² ここでは、各種の造形活動及びその成果物一般を表す用語として「デザイン」を、主として意匠法に基づく保護対象物を表す用語として「意匠」を用いている。

るため、出願・登録の手續や保護要件に関する事前審査の有無といった権利取得のための制度枠組みの違いに加え、保護対象である「意匠」の定義や保護要件、意匠権の効力範囲についての考え方やその判断手法など、具体的な保護の内容についても必ずしも一致したものとはなっていない。また、デザインが有する多面的な性格から、一のデザイン又はそのデザインが施された製品には、意匠法のみならず著作権法や商標法、不正競争防止法などによる複合的（重疊的）な保護が及ぶ場合もある。

本調査研究においては、第一に、各調査対象国・地域における意匠制度の基本的な枠組みを概観するとともに、当該国・地域における具体的な裁判例等の分析を通して、特に、保護対象、保護要件、効力範囲といった意匠保護の実体面における具体的な判断の理念、基準及び手法を明らかにすることに主眼を置いた。また第二に、デザイン保護手段としても機能し得る意匠法以外の諸制度について、具体的な裁判例に準拠しながら、その適用の実態について可能な限りの分析、整理を試みた。

（２） 調査対象国・地域

本調査研究は、世界におけるデザイン保護の潮流を見る上で重要と考えられる欧州諸国、米国及び中国を対象として行った。これらの対象国・地域の個別選択理由は次に示すとおりである。

（i） 欧州

欧州諸国は、意匠保護に長年の歴史を有する国々である。従来は、各国ごとに培った独自のアプローチによる意匠保護制度を定めていたが、近年においては、欧州共同体という経済域内における市場統合化の流れの中で、意匠保護制度についても域内各国制度の統一化という大きな変革を経験した。

欧州共同体における今後の意匠保護は、欧州統一意匠法とも呼ぶべき欧州意匠指令³に掲げられた共通理念の下、同指令に適合する形で改正された域内各国の国内意匠制度と、欧州意匠規則⁴により創設された共同体域内全域を対象とする共同体意匠制度の双方によって実現されることとなる。欧州という一大経済圏において採用されたこの新しい意匠保護の理念と実際の運用は、我が国の意匠制度の在り方を考える上でも大きな参考となる。

本調査研究においては、欧州諸国における意匠（デザイン）保護のアプローチとその変

³ 意匠の法的保護に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会指令98/71/EC
(Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs)

⁴ 共同体意匠に関する2001年12月12日の理事会規則 (EC) No. 6/2002
(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs)

遷、特に、欧州意匠指令及び意匠規則成立の前後における変化の方向性を確認するために、域内各国の国内レベルにおける意匠保護並びに欧州共同体レベルでの意匠保護という二つの視点から、以下の国・地域ごとに分析、整理を行った。

- ① 欧州共同体（登録共同体意匠及び非登録共同体意匠を含む共同体意匠制度。）
- ② 英国（国内法に基づくデザイン保護、以下同じ。）
- ③ フランス
- ④ ドイツ
- ⑤ その他の欧州諸国

（ii） 米国

米国は、特許法の下で意匠を保護している国であり、発明に係る実用特許の考え方が意匠特許の保護を考える上でも大きな影響を持つという特徴がある。実体的な保護要件の充足性に係る行政庁の事前審査制度を有しているという点において我が国と共通しており、我が国との制度比較を行う上では欠かすことのできない存在である。

（iii） 中国

中国における知的財産権保護の歴史は浅いが、近年における経済活動の急速な拡大に伴って意匠権を始めとする知的財産権侵害事件が多発してきており、これに後押しされる形で、意匠保護分野における行政、司法の動きも非常に活発化してきている。米国同様、特許法の下で意匠を保護する国ではあるが、意匠権の有効性判断に係る事後審査制度など、いわゆる欧州型類似の無審査登録制度に特徴を有する国でもある。このような制度の特徴とアジアという地域的な特質、そして我が国との経済的な結び付きの点からも、非常に重要な調査対象国である。

（3） 具体的調査項目

本調査研究においては、各調査対象国・地域におけるデザイン保護の特徴を明らかにするために、意匠法及びその他のデザイン保護関連法令の規定並びにそれらを実際に解釈、適用する代表的な裁判例を具体的に分析することによって、特に、以下に示す項目の具体的判断に係る基本理念、判断手法、判断主体、訴訟当事者の挙証・立証責任などの諸観点からの分析、整理を行うことに努めた。

- (i) 意匠制度に基づくデザイン保護
 - ① 沿革及び制度枠組み
 - ② 保護対象
 - ③ 保護要件
 - ④ 意匠権の効力及び効力範囲

- (ii) 意匠制度以外のデザイン保護関連制度
 - ① 著作権法
 - ② 商標法
 - ③ 不正競争行為の防止に関する法令
 - ④ その他の法令

3. 本調査研究の実施方法

(1) ワーキング・グループの設置

本調査研究の実施に当たっては、当研究所に6名の有識者から成るワーキング・グループを設置し、このワーキング・グループの会合において、具体的調査事項の検討並びに調査結果に係る分析、整理、確認の作業を行った。

(2) 各国裁判例等の収集、選択、翻訳

本調査研究において分析の対象とした各国の裁判例等は、ワーキング・グループにおける検討に基づいて選択されたものである。なお、当該裁判例等の選択及び収集に当たっては、以下の現地協力先に対して各指定調査範囲における主要な裁判例等の一次的な収集、選択作業を依頼し、その報告結果を基に、本ワーキング・グループにおいて取捨選択を行った。また、その他必要な場合には、各種文献調査等を行うことにより、対象とする裁判例の追加補充を行った。

収集、選択した裁判例等の本報告書中における利用に際しては、既存の邦訳が存在するものを除き、原則として当研究所による仮訳を参考にした。

【現地協力先】

(i) 英国

R.G.C. Jenkins & Co (Mr. David C Musker)

[指定調査範囲]

共同体意匠制度及び欧州連合全加盟国における意匠指令対応新法下での判断事例
英国における主要なデザイン保護関連裁判例（意匠法及びその他の法令を含む。）

(ii) フランス

Bureau D. A. Casalonga-Josse (Mr. Axel Casalonga)

[指定調査範囲]

共同体意匠制度及び欧州連合全加盟国における意匠指令対応新法下での判断事例
フランスにおける主要なデザイン保護関連裁判例（意匠法及びその他の法令を含む。）

(iii) ドイツ

Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser (Mr. Gottfried Klitzsch)

[指定調査範囲]

ドイツにおける主要なデザイン保護関連裁判例（意匠法及びその他の法令を含む。）

(iv) 中国

華誠律師事務所（徐 申民 氏）

[指定調査範囲]

中国における主要な意匠保護関連裁判例

第1部 欧州におけるデザイン保護

I. 欧州デザイン保護の概要

1. 欧州意匠指令と欧州意匠規則

欧州共同体域内における物の自由な移動を確保するために、加盟国の意匠制度を調和させるための欧州意匠指令が1998年10月13日に成立した¹。加盟国は、欧州意匠指令に従い、2001年10月28日までに国内意匠法を改正する必要があったが、半分以上の加盟国は、この期限経過後に国内法の改正を行っている。

また、欧州共同体域内における物の自由な移動を確保するために、共同体域内に単一の意匠権を創設する欧州意匠規則²が2001年12月12日に採択された。欧州意匠規則は、登録共同体意匠(Registered Community Design)と非登録共同体意匠(Unregistered Community Design)の2部構成から成り、2002年3月6日に施行され、登録共同体意匠の出願受付は2003年4月1日より正式に開始された³。

2. 欧州意匠指令の概要

欧州意匠指令は、以下の20条から成っており⁴、物の自由な移動と深くかかわる事項が加盟国意匠法の調和の対象となっている。特に、1条 意匠等の定義、3条 保護要件、4条 新規性、5条 独自性、6条 開示、9条 保護範囲は、加盟国によっては新規事項を含んでおり、重要である。

物の自由な移動と深くかかわらない、刑事罰、出願手続等については、各国の自由となっている。例えば、英国、イタリア、ギリシャには、意匠権侵害について刑事罰の適用はないが、フランス、ドイツ、スペインでは適用がある。

欧州意匠指令の内容は、欧州意匠規則とほぼ一致するが、修理用部品(spare parts)⁵の保護の問題については、欧州意匠指令が各国の自由となっているのに対して、欧州意匠規則では、修理用部品は保護するものの、意匠権の効力は、修理目的の部品の使用には及ば

¹ 意匠の法的保護に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会指令98/71/EC (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs) ; 加盟国の意匠法制度の調和については、1950年代から検討され、1991年に欧州委員会「工業意匠の法的保護に関するグリーンペーパー (Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design)」、1993年欧州意匠指令案、1996年修正案を経て、修理用部品の問題を各国の法制にゆだねることで欧州議会と欧州理事会が妥協し、1998年に意匠指令は採択された。

² 共同体意匠に関する2001年12月12日の理事会規則(EC) No. 6/2002 (Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs)。

³ 2003年には、10,468件の出願(意匠件数は40,618件)があった。出願意匠件数は、ドイツが9,920件で1位(25.37%)、日本は1,711件で7位(4.38%)となっている。

⁴ 各条項の意義については、特許庁委託 平成14年度工業所有権制度各国比較調査研究等事業『EU意匠規則成立後の欧州における意匠制度に関する調査研究報告書』1-29頁[茶園成樹](社)日本国際知的財産保護協会、2003年)参照。

⁵ 欧州意匠指令14条では、「component part used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance」と定義されている。

ないこととなっている(欧州意匠規則110条)。

以下は、欧州意匠指令の項目である。重要条項については、指令の内容を説明し、関連する欧州共同体商標意匠庁(Office for Harmonization in the Internal Market(Trade Marks and Designs) : OHIM、以下「OHIM」という)の決定及び各国の裁判例の略称を付す。裁判例の詳細については、第1部ⅡないしⅥで解説する。

1条 意匠等の定義

『意匠』とは、製品自体及び／又はその装飾の特徴、取り分け、線、輪郭、色彩、形状、手ざわり及び／又は素材によってもたらされる、製品の全体又は部分の外観をいう。

『製品』とは、あらゆる工業品又は手工芸品をいい、なかんずく、複合製品に組み込まれることが意図された部品、包装、外装、グラフィック・シンボル及び印刷用書体を含むが、コンピュータ・プログラムは除外する。(以下、省略)

【裁判例】

- ・英国：アイコン事件(Apple Computer意匠出願)

2条 適用範囲

3条 保護要件

「1. 加盟国は、登録によって意匠を保護し、本指令の規定に従って権利物に排他的権利を与える。

2. 意匠は、新規であり独自性を有する範囲で、意匠権によって保護される。

3. 複合製品の構成部品である製品に適用され又は組み込まれた意匠は、

(a) 構成部品が、複合製品に組み込まれた後も、複合製品の通常の使用中に視認できる場合に、及び、

(b) 構成部品の視覚的特徴が、それ自体として、新規性及び独自性に関する要件を満たす範囲において、

新規であり独自性を有すると認められる。

4. 第3項(a)号にいう「通常の使用」とは、最終使用者による使用をいい、保守、整備又は修理作業は除くものとする。」

4条 新規性

「意匠は、登録出願日前又は優先権が主張されている場合は優先日前に、同一の意匠が公衆の利用に供せられていないときは、新規であるとされる。意匠は、その特徴が重要でない点においてのみ異なる場合には、同一であるとされる。」

【裁判例】

- ・OHIM：天井灯事件
- ・OHIM：皮膚消毒剤塗布具事件

- ・OHIM：菓子事件
- ・フランス：サンダル事件
- ・フランス：アジア風衣服事件
- ・ギリシャ：段ボール紙製品事件

5条 独自性

「1. 意匠は、情報に通じた使用者に与える全体的印象が、登録出願日前又は優先権が主張されている場合は優先日前に公衆の利用に供せられたいづれかの意匠がそのような使用者に与える全体的印象と異なっているときに、独自性を有するとされる。

2. 独自性の査定においては、当該意匠の開発における意匠創作者の自由度を考慮しなければならない。」

【裁判例】

- ・OHIM：いす事件
- ・OHIM：天井灯事件
- ・フランス：Z型テーブル事件
- ・フランス：道路標識事件

6条 開示

「1. 第4条及び第5条の適用上、意匠は、登録出願日前に又は優先権が主張されている場合は優先日前に、登録に続いて若しくはその他の場合に公示され、展示され、取引において使用され又はその他の方法で開示されていた場合に、公衆の利用に供せられていたとされる。ただし、これらの出来事が、共同体内で活動する関係分野の専門家群にとって、通常の事業の過程において合理的に知ることのできなかつたものであった場合には、この限りではない。しかしながら、意匠は、明示的又は黙示的な秘密保持条件の下で第三者に開示されたという理由だけで、公衆の利用に供せられたとみなされてはならない。(以下、省略)」

7条 技術的意匠によって特定される意匠及び相互連結部の意匠

8条 公の秩序又は善良の風俗に反する意匠

9条 保護の範囲

「1. 意匠権によって与えられる保護の範囲は、情報に通じた使用者に対し異なる全体的印象を与えない一切の意匠が含まれる。

2. 保護の範囲の査定においては、意匠の開発における意匠創作者の自由度が考慮される。」

【裁判例】

- ・英国：芳香剤容器事件(Reckitt Benckiser (UK) Ltd. v. H&I (Toiletries) Ltd.)
- ・フランス：Z型テーブル事件
- ・フランス：道路標識事件
- ・フランス：靴下のイラスト事件
- ・フランス：サンダル事件
- ・フランス：アジア風衣服事件
- ・スウェーデン：自動車用プレート・ホルダー事件
- ・ギリシャ：段ボール紙製品事件

10条 保護期間

「登録により、3条2項の要件を満たす意匠は、出願日から、一つ又は複数の5年の期間において、意匠権によって保護される。意匠権者は、出願日から25年となるまで、一又は複数の5年ごとの保護期間の更新をすることができる。」

11条 無効又は登録の拒絶

12条 意匠権によって与えられる権利

13条 意匠権によって与えられる権利の制限

14条 経過規定

15条 権利の消尽

16条 他の保護形式との関係

「本指令の規定は、非登録意匠権、商標その他の識別標識、特許及び実用新案、書体、民事責任若しくは不正競争に関する共同体法又は関係加盟国法の規定を妨げるものではない。」

17条 著作権との関係

「本指令に従って加盟国において又は関して登録された意匠権によって保護される意匠は、その意匠が創作され又は何らかの形式で固定された日から当該加盟国の著作権法に基づく保護も受けることができる。そのような保護が与えられる範囲及び条件(必要とされる創作性のレベルを含む)は、各加盟国が決定する。」

【裁判例】

- ・英国：自動車用ゴム・マット金型事件(Hi-Tech Autoparts Ltd. v. Towergate Two Ltd.)

- ・フランス：ブローチ事件
- ・フランス：香水ケースのイラスト事件
- ・フランス：ブドウ畑ケーブル・ガイド事件

18条 改正

19条 実施

20条 発効

21条 名宛人

3. 欧州共同体におけるデザイン保護の状況

(1) 登録共同体意匠

新規性については、公知意匠と同一な場合又は重要でない細部のみが異なる場合には、新規性はないものとみなされるが、この同一性についての判断がOHIM無効部の決定においてなされている(天井灯事件、皮膚消毒剤塗布具事件、菓子事件)。

独自性の判断においては、「情報に通じた使用者」、「全体的印象」、「意匠創作者の自由度」が問題となるが、これらの文言に対する解釈が、OHIM無効部の決定においてなされている(いす事件、天井灯事件、皮膚消毒剤塗布具事件)。

保護要件、登録共同体意匠権侵害についての裁判例は、本調査研究における今回の調査では確認されていない⁶。

(2) 非登録共同体意匠

非登録共同体意匠権の侵害訴訟は、加盟国の指定を受けた第一審、第二審の国内裁判所が、共同体意匠裁判所(Community design courts)として事件の処理に当たることになる(規則80条1項)。

ドイツの裁判所における仮処分決定(三層式エアー・ベッド事件、コンピュータ・フラット・モニター事件、靴事件)、英国の裁判所における和解例がある(バービー人形事件)。意匠権侵害においては、「情報に通じた使用者」、「全体的印象」、「意匠創作者の自由度」が重要なポイントとなるが、これらの文言の解釈はこれらの事例では特に示されていない。しかしながら、非登録共同体意匠における原告側及び被告側の立証活動の様子が分かる。非

⁶ OHIMのNewsletter Alicante NEWS 2, 10 December 2004で幾つかの係争事件が報告されているが、本調査研究においては、これらの具体的情報は把握していない。

登録共同体意匠権は、登録共同体意匠権と異なり、権利の有効性の推定が働かないため、侵害訴訟等の原告側で、非登録共同体意匠権の有効性について立証する必要がある。原告側から、権利の有効性を立証された場合には、被告は、これに対する反証をする必要がある。

(3) 欧州共同体商標

欧州共同体商標制度⁷では、立体的形状を、立体商標として登録し、保護することができる。

立体商標を登録するためには、通常の商標と同様に、識別力があること、先行商標と抵触しないこと、機能的でないことの要件を満たす必要がある。

識別力については、生来的に識別力がある場合と、生来的には識別力がないが、使用により識別力を取得した場合の双方が含まれる。立体商標の識別性については、CONTREX事件⁸において、ミネラル・ウォーターのボトルが、生来的に識別力があるものと判断されている。

原告の共同体商標000922179



登録立体商標の効力範囲は、原則、商標が同一又は類似、商品・役務が同一又は類似で、公衆に混同を生じさせる範囲であるが(欧州商標規則9条1項(a)、(b))、登録立体商標が名声を博している場合には、一定の要件の下で、効力範囲が非類似の商品又は役務まで及ぶことになる(同規則9条1項(c))。

(4) 不正競争防止法等

欧州共同体全域をカバーする不正競争防止法は存在しない。

⁷ 共同体商標に関する1993年12月20日の欧州共同体理事会規則No. 40/94 (COUNCIL REGULATION (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark)。

⁸ Nestlé Waters France v. OHIM, Court of First Instance (Fourth Chamber), December 3, 2003 (Case T-305/02) [2003] ECR 00000; OJ 1994 L11, p.1 : 共同体商標000922179。図の出典はOHIMウェブサイト。

デザインは、各国ごとの、不正競争防止法、民法、コモン・ローにより、その模倣が不正競争行為に該当するとして、保護される場合がある。

ドイツ、スウェーデンには不正競争防止法が存在する。

フランスには、不正競争防止法はなく、不正競争は民法1382条(不法行為規定)の適用を受ける。

英国には、不正競争防止法はなく、不正競争行為はコモン・ロー上の不法行為訴訟の訴訟原因として扱われてきた⁹。不正競争の類型の一つである詐称通用(Passing-off)により、デザインが保護される場合がある。

(5) 著作権法

各国の著作権法により、一定の要件を満たした場合には、デザインが著作物として保護されることになる。

フランスは意匠と著作物の累積的保護を伝統的に図ってきた国である。「既知の要素の新たな組合せ」に該当すれば、意匠の新規性、著作物の創作性の要件を満たしたことになる。

英国では、意匠が、芸術性の要件を満たす場合(著作物の種類によっては芸術性のいかなを問わず)、著作物として保護される。

ドイツでは、意匠が、独自性(Individualität)、新規性、美的価値を有していれば、著作権法と意匠法の重畳保護が可能である。

イタリアでは、意匠に芸術的価値があれば著作物として保護される。

4. 欧州共同体各国におけるデザイン保護の状況

(1) 英国

英国は、登録意匠の制度と非登録のデザイン権の制度が併存する国である。欧州意匠指令の調和の対象は登録意匠制度のみであったため、デザイン権の制度は欧州意匠指令の影響を受けていない。英国のデザイン権は、デザイン文書にその意匠を初めて記録されたとき、又はその意匠による物品が作成されたときに権利が発生する点で、公衆の利用に供した段階で権利が発生する非登録共同体意匠と比べて、著作権的である。

したがって、英国では、登録共同体意匠、非登録共同体意匠、英国登録意匠、英国デザイン権による保護を受けることができる。

旧法下の裁判例として、技術的機能による保護除外を認めた電気ターミナルに関する判決(Amp v. Utilux)、車体パネル、ドア、ボンネット等はMust Match意匠に該当するとして登録できないとしたもの(Ford Motor意匠出願)がある。

⁹ 渋谷達紀『知的財産法講義3』6頁(有斐閣、2005年)。

欧州意匠指令による新法の下における裁判例としては、アイコンの保護を認めたもの (Apple Computer意匠出願)、芳香剤容器の登録意匠の侵害事件において意匠創作者の自由度が考慮され、意匠権者に幅広い保護を与えた中間判決 (Reckitt Benckiser (UK) Ltd. v. H & I (Toiletries) Ltd.) がある。

デザイン権について、レジャー・ジャケットの表面的な装飾は、非登録共同体意匠では保護される可能性があるが、英国デザイン権では保護除外としているので、保護されないとした判決 (Lambretta v. Teddy Smith) がある。

デザインは、著作物に該当するとして著作権法により保護される場合があり、自動車用ゴム・マットの金型としての金属版と実製品の両者について著作物性を認めた判決がある。

デザインが、通常の商標と同様の要件 (識別性等) を満たせば、立体商標として登録することができ、保護される。

デザインは、一定の要件を満たせば詐称通用 (Passing-off) の下で保護される。レモン果汁の容器が保護された裁判例 (Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc.) がある。

(2) フランス

フランスでは、意匠と著作物が、美の単一性の理論の下、累積的に保護されてきた。サラダ菜の水切りかごの意匠について、意匠権と著作権による累積的保護を認めた裁判例が代表的なものである。欧州意匠指令17条は、意匠権と著作権の累積的保護を認めているから、この伝統は継承されることになる。デザインが、「既知の要素の新たな組合せ」に該当すれば、意匠の新規性、著作物の創作性の要件を満たしたことになる。侵害の基準も、「全体的印象が共通するか否か」で共通する。

視覚性について、旧法下の裁判例として、くし型の髪止めクリップの事件では、装着時には一部見えないが、販売時には全体が見えるので、視覚性があると意匠権侵害事件で判断されている。一方、自動車ランプ用ソケットは、自動車の購入者の目には触れないため、視覚性がないとして、意匠権侵害が否定されている。

旧法では、特許発明の対象となっていたものが、原則、機能的意匠に該当することになっていたが、旧法下の判例で、特許発明の対象となっていなくても、機能的意匠として、登録を無効にしたものがあつた (ハンガー事件)。

新法での新規性については、「重要性のない細部での変更」に該当するとしたアジア風衣服についての判決がある。

新法における意匠権侵害に関する事例として、Z型テーブル事件があり、登録意匠の固有の特徴 (独自性) の要件の有無、登録意匠と被告意匠との間における全体的印象の有無について検討しており、この中では「情報に通じた観察者 (使用者)」の意味についても検討されている。また、道路標識事件では、「固有の特徴 (独自性)」、「全体的印象」の判断手法について触れられている。

旧法における意匠権侵害の事例で、水差しの意匠権について、相違点は印象上の類似性を打ち消すものではないとして、侵害を肯定した判決、自動車の意匠権が組立式のモデル・カーにも及ぶとしたものがある。

フランスでは、上述のように、著作権法でもデザインを保護することが可能であり、商標法で、立体商標、平面商標として保護することもできる。ルイ・ヴィトンのエピの図柄が保護された判決がある。

また、フランス民法1382条(不法行為)により保護することも可能であり、商品のラインナップ全体の模倣から保護した判決(ヘア・クリップ事件、エピ事件、ハンガー事件)がある。

(3) ドイツ

ドイツでは、新法¹⁰が2004年6月1日に施行されたばかりであり、新法の下における裁判例は、本調査研究において調査した範囲では確認できていない。

しかしながら、欧州意匠指令、欧州意匠規則の制定に影響を与えた旧法下の裁判例がある。

例えば、新規性についての判決(フリル付き帽子事件)では、相対的な新規性概念が採られている。意匠の保護範囲は、先行意匠を考慮して画定され(家庭用裁断機事件)、保護される意匠の新規で独自の効果を与える特徴が、全体的印象に関して同一又は類似の形で採用されているかどうかにより判断される(電気かみそり事件)。

意匠権の効力は、旧法では相対的排他権であったが、新法では絶対的な排他権となっている。

デザインは、独自性、新規性、美的価値を有していれば、意匠権とともに著作権でも保護される。著作物に内在する美的レベルは、意匠に要求されるものより高い。裁判例としては、スチールパイプいす事件、花瓶型燭台事件、安楽いす事件があり、著作物性を認めた。

デザインが、自他商品識別力を有する場合には、立体商標として商標法の下で登録され、保護される。リキュール瓶事件がある。

旧不正競争防止法1条の一般条項¹¹では、商品等主体混同行為、商品形態等模倣行為が規制の対象とされており、デザインも旧1条の下で保護されてきた。保護が認容された事件として、新作モード事件、連結ブロック事件がある。なお、新法では、一般条項は3条に規定されている。

¹⁰ 新法の概要については、Gert Würtenberger著・AIPPI事務局訳「新しいドイツ意匠法」AIPPI50巻1号27頁(2005年)参照。

¹¹ 日本の不正競争防止法2条1項3号は、ドイツの旧1条における商品形態等模倣行為規制を参考に作られたものである。

(4) その他の欧州諸国

スウェーデンでは、出願意匠の新規性について同一出願人の自動車の公知意匠との関係で判断した裁判例と、自動車用プレート・ホルダーについて意匠権侵害を否定した裁判例がある。後者の事件では、意匠権侵害の判断主体である「情報に通じた使用者」の意味について言及し、当該分野のエキスパートではないにしても、問題となっているタイプの製品及び当該分野に存在する意匠についてある程度の知識を持っていなければならないと説示し、製品「自動車用プレート・ホルダー」については、自動車の取引業者が「通常の情報に通じた使用者」に該当すると判示している。

ギリシャでは、登録意匠が新規性を欠くものであったため、意匠権侵害が否定された裁判例がある。

イタリアで、いすについて著作権による保護を否定した裁判例、ランプについて著作権の保護を認めた裁判例がある。いずれもデザイナーは著名なアーティストであった。

(青木 博通)

II. 欧州共同体

1. 欧州意匠規則成立の背景

欧州共同体域内において、同じ意匠が、国によって異なる者に所有されると、物の自由な移動の障害となる。

そこで、欧州共同体域内において物の自由な移動が確保されるように、1991年の欧州委員会「工業意匠の法的保護に関するグリーン・ペーパー」¹、1993年欧州意匠規則案、1999年修正案、2000年修正案を経て、欧州共同体域内に単一の意匠権を創設する欧州意匠規則²(以下、単に「規則」という場合がある)が2001年12月12日に採択された。

欧州意匠規則は、登録共同体意匠(registered Community design)と非登録共同体意匠(unregistered Community design)の2部構成からなり、2002年3月6日に施行され、登録共同体意匠の出願受付は2003年4月1日より正式³に開始された。

登録共同体意匠権は、欧州共同体商標意匠庁(Office for Harmonization in the Internal Market(Trade Marks and Designs): OHIM、以下「OHIM」という)へ出願し、登録することにより発生する単一の権利であり、権利の効力は欧州共同体加盟国全域に及ぶ。保護期間は出願の日から最長25年間である。

非登録共同体意匠権は、意匠が最初に欧州共同体域内の公衆に利用可能となった日から無方式で発生し、権利の効力は欧州共同体加盟国全域に及ぶ。保護期間は3年間である。

欧州共同体加盟国は、2004年5月1日に10か国が追加され、現在25か国となっている。

欧州共同体加盟国25か国 — Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, (以下、2004年5月1日より加盟) Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovak Republic, Slovenia.

現在の加盟候補国 — Bulgaria, Croatia, Romania, Turkey.

以下、登録共同体意匠、非登録共同体意匠の順に、無効決定、裁判例を中心に解説する。

なお、登録共同体意匠については制度が開始されて間もないため、OHIMによる無効決定

¹ Commission of European Communities “Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design” ; このグリーン・ペーパーは、マックス・プランク知的財産研究所の欧州意匠法草案の影響を受けている。本草案の内容については、満田重昭「マックスプランク研究所の欧州意匠法草案について—1990年リングベルグ・シンポジウム—」DESIGNPROTECT 13号3-5頁、14号3-8頁、15号5-14頁(1991年)参照。

² 共同体意匠に関する2001年12月12日の理事会規則 (EC) No. 6/2002 (Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs)。欧州意匠規則成立の経緯については、特許庁委託 平成14年度工業所有権制度各国比較調査研究等事業『EU意匠規則成立後の欧州における意匠制度に関する調査研究報告書』186-187頁[茶園茂樹](社)日本国際知的財産保護協会、2003年)参照。

³ 実際には、2003年1月1日より出願受付は開始されたが、2003年3月31日までに提出されたものは、すべて、2003年4月1日に提出されたものとみなされた。

があるのみで、裁判例は本調査研究の調査では確認されていない。OHIMという行政機関が意匠の無効を判断する制度は、欧州(特に大陸)では新しい制度と言える。登録共同体意匠の無効請求はOHIMに集中することになる。本報告書作成時の2005年2月末日までに16件の登録意匠無効宣言の請求について決定があった⁴。

2. 登録共同体意匠制度

(1) 制度枠組み

登録共同体意匠権は、OHIMへ出願し、登録することにより発生する単一の権利であり、権利の効力は欧州共同体加盟国全域に及ぶ。保護期間は出願の日から最長25年間である。

出願は、加盟国の各国特許庁を介して(間接出願)、又はOHIMへ直接出願することができる(直接出願)。

出願書類としては、願書及び意匠の表現物(図面又は写真)が必要であり、① 登録の請求の記載、② 出願人の記載、③ 意匠の表現物が、出願日認定要件となっている(規則36条1項)。

意匠の図面又は写真は、1意匠につき最大7面図となっている(実施規則4条2項)⁵。7面図には、1意匠の範囲内であれば、変形した図を記載できる。この制度を利用することにより、意匠のバリエーションを安いコストで出願することができる。

多意匠一出願制度(multiple applications)が採用されており、一つの出願に、ロカルノ分類の同一分類に含まれる複数の意匠を包含することができる。数の制限はない(規則37条)。上述の図面のバリエーションに加え、この制度を利用することにより、意匠のバリエーションを安いコストで出願できることになる。

出願日(優先日)から最大30か月間、意匠の表現物等を公報に掲載しない、意匠の公告繰延べ(deferment of publication)を請求することができる。この手続は出願と同時に行う必要がある(規則50条1項)。

出願の手続的要件、保護要件の一部の審査を得た後、登録され、公告繰延請求のあった意匠を除き、共同体意匠公報に掲載される(規則49条)。

実体審査は、① 意匠が保護対象に該当するか(規則3条)、② 公序良俗違反(規則9条)の2点のみなされる(規則47条1項)。

審査の決定に不服の場合にはOHIM審判部(Board of Appeal)へ(規則55条)、審判部の決定

⁴ 欧州共同体商標については、先行商標との抵触関係は、異議申立てがあった後に審査されることになっており、全出願に対する異議の比率は約20%と高い。

⁵ 共同体意匠に関する理事会規則No. 6/2002を実施する2002年10月21日委員会規則No. 2245/2002 (Commission Regulation (EC) n° 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs)。

に不服の場合には、欧州共同体の第一審裁判所(The Court of First Instance)、そして欧州司法裁判所(The Court of Justice of the European Communities、単に「欧州裁判所」とも訳される)へ(規則61条)不服申立てができる。

その他の保護要件については、登録後、無効宣言の請求によりOHIMの意匠部門(Designs Department)の無効部(Invalidity Division)が、又は、意匠権侵害訴訟において共同体意匠裁判所(Community design courts: 加盟国の指定を受けた国内の第一審及び第二審裁判所(規則80条))が判断することになる。OHIMへの無効宣言の請求は、規則で定めた請求人適格を有するものを行うことが可能であり(規則25条)、無効理由ごとに請求人適格が規定されている(規則25条2項ないし5項)。無効部の決定にはOHIM審判部へ(規則106条)、審判部の審決には第一審裁判所、そして欧州司法裁判所(規則61条)へ不服申立てができる。

登録共同体意匠の無効については、意匠権侵害訴訟における抗弁(plea)、反訴(counterclaim)においても被告は無効を主張することができる。ただし、抗弁における無効の主張は、自己の各国先行意匠を理由とする場合に限られ(規則85条1項)、無効と判断されても対世効はない。反訴による場合は、裁判所が無効を確定することができる(規則24条、85条、86条)。

登録共同体意匠の侵害訴訟については、共同体意匠裁判所が扱う(規則81条)。第一審の共同体意匠裁判所の判決に対しては、第二審の共同体意匠裁判所が管轄し⁶、上訴については国内法が適用される(規則92条)。救済措置については各国法にゆだねられるが、少なくとも差止命令は含まれることになる(規則89条)。

(2) 保護対象

規則3条において、「意匠」とは、製品全体又は部分の外観であって、当該製品自体及び／又はその装飾の、特に線、輪郭、色彩、形状、手ざわり(texture)及び／又は素材の特徴に由来する外観をいい、「製品(Product)」⁷は、あらゆる工業品又は手工芸品をいい、取り分け、1個の複合製品に組み立てることを意図した部品、包装、表装(get-up)、グラフィック・シンボル、タイプフェースが含まれると定義されている。

共同体意匠として、製品名を「アイコン(単独)」(000038575-0002)、「ロゴ」(000026638-0001)、「彫刻」(000007323-0001)、「タイプフェース」(000041496-0001)といった意匠が実際に登録されている(括弧書内は登録番号)。

保護対象について争った事案は、本調査研究における調査では確認されていない。

⁶ 共同体商標権の裁判管轄・権利行使については、Gert Würtenberger「共同体商標権の行使」AIPPI 48巻11号22頁参照。

⁷ 満田重昭千葉大名誉教授は、「Products」の訳語として、「生産物」を使用されている(半田正夫・牧野利秋外編『知的財産権事典』246頁(丸善、2004年))。

(3) 登録共同体意匠の保護要件

(i) 新規性—相対的新規性

共同体意匠は、同一の意匠が出願日(優先日)前に公衆の利用に供せられて(available to the public)いないときは、新規性(novelty)があるとみなされる。重要でない細部(immaterial details)においてのみ違う場合は、同一の意匠の範疇に含まれる。

「公衆の利用に供せられ」の意味については規則7条に規定があり、意匠が、登録後の公告その他で公示され、展示され、取引において使用された等の場合には、当該意匠は新規性(規則5条)及び独自性(individual character)(規則6条)との関係において公衆の利用に供せられていたものとみなされる(規則7条1項)。

しかしながら、欧州共同体域内で事業を営む当業者にとってビジネスの通常の過程で合理的に知り得なかった場合には(not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialized in the sector concerned, operating within the Community)、公衆に利用可能となったものとはみなされない(規則7条1項)。

すなわち、新規性の範囲を画定する主体を、欧州共同体域内で事業を営む当業者に置く(European Limitation)⁸、相対的な新規性要件となっている⁹。

以下に詳述する無効部での決定において、新規性については、天井灯事件で、登録意匠と引用意匠との間に4箇所の相違があるため新規性が肯定されており、また、皮膚消毒剤塗布具事件では、塗布具の先端の具体的な形状の違いにより、実用新案公報に掲載された意匠との間で新規性が肯定されている。

カタログに記載された菓子の意匠と登録意匠が同一か否かが争われた菓子事件では、カタログが実際に発行されたこと、又は、カタログに掲載された菓子が実際に販売されたことを立証していないとして、無効宣言の請求が棄却されている。

【無効部決定】

- Miguel Soriano Sola (ES) v. RIDI Leuchten GmbH (DE),
OHIM無効部2004年6月3日決定—天井灯事件¹⁰

⁸ Cornish, W. and Llewelyn, D., “Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights (Fifth Edition)” p.544 (Sweet & Maxwell, 2003).

⁹ 相対的新規性要件となった理由については、前記注2 調査研究報告書 11頁[茶園茂樹]、198頁[青木博通]参照。旧ドイツ意匠法も相対的新規性概念を採っていた(染野啓子「意匠における相対的新規性概念」特許管理37巻11号1337頁(1987年)、大瀬戸志「西ドイツ意匠法について」特技懇153号50頁(1990年))。

¹⁰ Miguel Soriano Sola (ES) v. RIDI Leuchten GmbH (DE), (OHIM Design Dept., Invalidity Div., June 3, 2004) (ICD 000000032): 図の出典は同決定文。

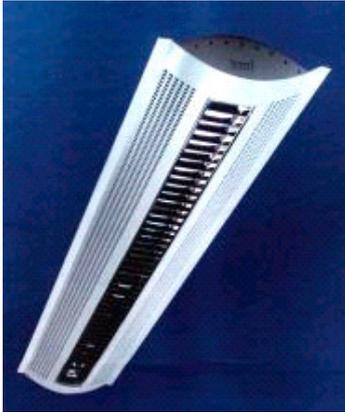
(事案の概要と解説)

登録共同体意匠第000018148-0001号(2003年4月25日出願)の意匠(天井灯)が、引用意匠としての登録共同体意匠第000001276-0002号(2003年4月1日付けで共同体公報に掲載)の意匠(天井ランプ)との関係で、新規性、独自性の要件を満たしているか否かが争われた事案。

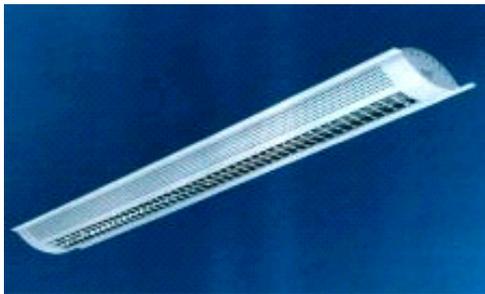
登録意匠はこれらの要件を満たしているとして、無効請求が棄却された。

登録意匠と引用意匠の間は、4箇所の違いにより区別され、新規性があると判断されている。

登録共同体意匠000018148-0001



引用登録共同体意匠000001276-0002



(決定よりの引用)―新規性に関する部分

「(11) 相對している本件係争物たる天井灯は、少なくとも次の特徴によって互いに区別される。

- 本件共同体意匠の天井灯は、上方に傾斜して水平に並ぶ複数の長手方向縁飾りが両側にある筐体カバーを有している；これに対して、先行共同体意匠の筐体カバーは、このような長手方向縁飾りを含まない。
- 本件共同体意匠の天井灯の筐体カバー及びその額部(訳注：照明器具の短辺の側面一小口面)は、多数の開口部があり、これは先行共同体意匠の天井灯には当てはまらない。
- 本件共同体意匠の額部は、筐体カバーから引っ込んで配置されているが、これに対して、先行共同体意匠の額部は外側からかぶせられている。
- それぞれの額部は異なる形状をしており、つまり、本件共同体意匠は両凸形であり、先行共同体意匠は、むしろ上部の中央部の縁部分が平らとなっている。

(12) 相対する天井灯は、上述の相違点に基づき同一ではない。本件共同体意匠の主題は、したがって、新規である。」¹¹

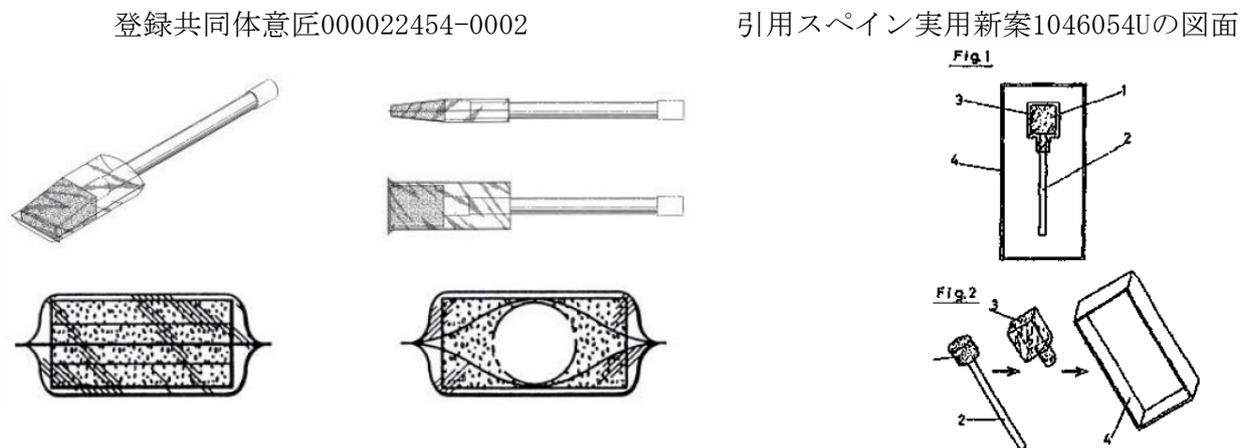
- José Mallent Castello v 3M Innovative Properties Company,
OHIM無効部2004年6月14日決定一皮膚消毒剤塗布具事件¹²

(事案の概要と解説)

登録共同体意匠第000022454-0002号(2003年4月11日出願)の意匠(皮膚消毒剤塗布具)が、スペイン実用新案出願 U200001073号(使い捨て消毒済綿棒(swab: 素材が綿であるかは不明))に関する、2000年11月1日付けスペイン工業所有権公報(BOPI: 証拠D1としてp. 9255の写し)に掲載の実用新案1046054Uとの関係で、新規性、独自性の要件を満たしているか否かが争われた事案。

登録意匠はこれらの要件を満たしているとして、無効請求が棄却された。

新規性については、登録意匠の頭部の先端がくさび形になっているのに対して、引用実用新案では、頭部が円筒形になっており、引用実用新案のクレームにおける「いかなる形状、寸法及び生地 of 綿棒(1)」との言及は特定の形状の開示を構成するものではなく、特に、同言及は、本件意匠におけるような先端がくさび形状の頭部を予期する(anticipate)ものではないとして、登録意匠と引用実用新案とは同一ではなく、登録意匠は新規性があるものと判断されている。



(決定からの引用)―新規性の部分

「(11) D1の「使い捨て消毒済綿棒」及び本件共同体意匠たる「皮膚消毒剤塗布具」は共に、1本の柄とその末端に付けられた1個の頭部とより構成されている。しかし、D1に

¹¹ *Id.*, para. 11-12.

¹² José Mallent Castello v. 3M Innovative Properties Company, (OHIM Design Dept., Invalidity Div., June 14, 2004) (ICD 000000057): 図の出典は同決定文。本件とは別に、同一当事者間の別件(共同体登録意匠第000022454-0001号)に関して同日付け決定(ICD 000000040)がある。

においては頭部は円筒形状のものとして図示されているのに対し、本件共同体意匠による塗布具の頭部は先端がくさび形状となっている。

(12) D1は、図1及び図2に示された円筒形以外の頭部形状は開示していない。このスペイン実用新案のクレーム1における「いかなる形状、寸法及び生地綿棒(1)」との言及は特定の形状の開示を構成するものではない。特に、同言及は、本件共同体意匠に示されているような頭部のくさび形状を予期するものではない。D1における図は「見るからに四角形状(perceptibly square)」を開示しているが、それは第1及び第2の容器(3, 4)について言及しているのであって、綿棒(1)についてはない。

(13) さらに、本件共同体意匠の塗布具は、頭部が付された側の柄の末端を包む覆いを含んでいるが、しかし、この覆いは、柄に適合はしていないものの、柄の一部の周囲にも延びている。D1には、そのような覆いは開示されていない。意匠権者が指摘するところによると、このスペイン実用新案における容器は、このスペイン実用新案のクレーム1に説明され、図1に示されているように、一定量の消毒物質とともに頭部を収容し、それらを外部から隔離するためのものを意味している。」

(14) D1に開示された意匠は、本件共同体意匠に示された意匠と同一ではない。したがって、本件共同体意匠は新規性を欠くとの請求人の主張は認められない。」¹³

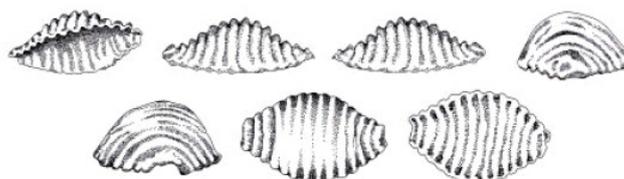
- LENG-D'OR, S. A. v RECOT, INC., OHIM無効部2004年10月22日決定—菓子事件¹⁴

(事案の概要と解説)

登録共同体意匠第000026059-0001号が新規性を有するか否かが争われた事案である。

請求人は、「1991年版」及び「© NICCOLAI TRAFILE 1997」の表記のある2種類のカタログ(決定中では「D1」及び「D2」という)を、本件登録共同体意匠に新規性がないことを立証する証拠として提出したが、このカタログが本件登録共同体意匠の出願日前に実際に発行されたこと、又は、そのカタログに掲載されている菓子が実際に販売されたことを立証する証拠が提出されていないことを理由に、請求人の主張は退けられた。

登録共同体意匠000026059-0001



¹³ *Id.*, para. 11-13.

¹⁴ LENG-D'OR, S. A. v RECOT, INC., OHIM Design Dept., Invalidity Div., Oct. 22, 2004 (ICD 000000149): 図の出典は同決定文。

(決定より引用)

「(16) 欧州意匠規則53条1項によれば、「商標意匠庁は、第25条に定める無効理由が、登録共同体意匠の維持を害するかどうかを審査する。」規則63条1項に定めるように、この審査は、当事者が提示する事実・証拠及び主張、並びに、求められている救済に限定される。規則65条1項は、証拠を提供及び取得する手段には、「情報の請求」及び「証拠文書及び証拠品目の作成」が含まれると定めている。

(17) 請求人が作成した文書は、主張されているような、本件共同体意匠の新規性の欠如を証明していない。D1及びD2に示された意匠が本件共同体意匠の出願日以前に公衆の利用に供されていたとする証拠はない。

(18) D1及びD2には、それぞれ「1991年版」及び「© NICCOLAI TRAFILE 1997」の表記がある。これらの表記は、これらのカタログの制作の日付に関する証拠とみなし得るかもしれないが、これらのカタログ若しくはそこに示された意匠のいずれもが、明示的又は黙示的な秘密保持条件を付さずに、第三者に対し、公表され、展示され、業として実施され、又はその他の方法で開示されていたことを証明するものではない。

(19) OHIMは、請求人に対し、規則7条1項の意味における証拠を提出するよう促した。こうした証拠は、例えば、本件共同体意匠の出願日前にこれらのカタログが発行されていたか、そこに掲載されている練り菓子が販売されていたことを示す文書によって提出することができたかもしれない。しかしながら請求人は回答しなかった。したがって、OHIMは、提出されている証拠に基づいて決定せざるを得なかった。

C. 結論

(20) 請求人は、その主張された無効理由を裏付ける証拠を提出しなかった。したがって、本件請求は棄却されるものとする。」¹⁵

(ii) 独自性

共同体意匠の、情報に通じた使用者(informed user)に与える全体的印象が、出願日(優先日)前に公衆の利用に供せられた意匠と異なっているときは、独自性(individual character)があると判断される(規則4条、6条)。ただし、独自性を評価する場合には、当該意匠の開発における意匠創作者の自由度を考慮する必要がある。

「公衆の利用に供せられ」の意味については、上記1.(3)(i)参照。

「情報に通じた使用者」については、英国特許庁のホームページには、『情報に通じた使用者』とは、意匠の専門家(design expert)(つまり、詳細に相違を見分けることに熟練した者)ではない。むしろ、『情報に通じた使用者』とは、問題としているその製品に精通

¹⁵ *Id.*, para. 16-20.

している者をいい、例えば：ウェイトレスが、新しいコーヒー・ポット(cafetière)を、既存のコーヒー・ポットとの関係で前にどこかで見たことがある(デジャブ(déjà vu))と判断するであろうか？」との説明がある¹⁶。また、OHIM関係者によるマニュアルには、「コレクター(収集家)又は小売商人」が該当する旨の説明がある¹⁷。

「意匠の自由度(freedom of design)」については、前記英国特許庁のホームページに「その外観が、機能や、他の部品(例えば、ネジ付きボルト)と適合する必要性によって決定されているのではない」場合には、自由度があると判断される旨の説明がある¹⁸。また、前記マニュアルにも、「意匠創作者の自由度については、技術的機能(functionality)、先行意匠(prior art)が考慮される」旨の説明がある¹⁹。

以下に詳述する無効部での決定において、「情報に通じた使用者」については、いす事件では、「情報に通じた使用者は、検討される分野に特化した環境において通常の商業活動を行う際に常識とされている技術状況については当然認識している」と説示されている。

「全体的印象」と「意匠創作者の自由度」の関係について、前出の天井灯事件では、「情報に通じた使用者」は、全体的印象を判断する際に、技術的条件を備えた、この種の天井照明器具に必須の共通の特徴をそれほど重視しないと判断されている。また、前出の皮膚消毒剤塗布具事件では、「情報に通じた使用者」は、独自性の評価に当たっては、製品の機能から必要とされない特徴に注目すると判断されている。

「全体的印象」の判断手法については、前記いす事件において、主要な構成要素が共通し、他の要素が、主要な構成要素から受ける印象を変えるほど大きく異なっていない場合には、全体的印象が同じであると判断されている。

【無効決定】

- Eredu, S. Coop (ES) v. Armet, S. R. L (IT),
OHIM無効部2004年4月27日決定—いす事件²⁰

(事案の概要と解説)

登録共同体意匠第000003595-0001号(2003年4月1日出願)の意匠(いす)が、規則25条項(d)

¹⁶ 英国特許庁ウェブサイトのAbout us & Policies : IPID Intellectual Property Policy Directorate : Current Issues : Designs : Implementation of the Designs Directive : Guidance FAQ's for designers and laymen (Protecting your Designs - The Law is Changing)中の(5)に掲載されているURL(<http://www.patent.gov.uk/about/ippd/issues/faq.htm>)。

¹⁷ Maier, P. and Schlötelburg, M., “Manual on the European Community Design” (Carl Heymanns, 2002); この訳本である同著・水野みな子監修『欧州共同体意匠マニュアル』13-14頁((社)日本国際知的財産保護協会、2003)。

¹⁸ 前掲注16 同箇所。

¹⁹ 前掲注17 訳本 14頁。

²⁰ Eredu, S. Coop (ES) v. Armet, S. R. L (IT), (OHIM Design Dept. Invalidity Div., April 27, 2004) (ICD000000024): 図の出典は同決定文。

号に基づき、先行意匠であるスペイン意匠I-155523(V)号(2002年11月13日出願)の意匠(いす)に抵触するか否かが争われた事案である。

本件共同体意匠は、独自性がなく、登録無効と判断された。

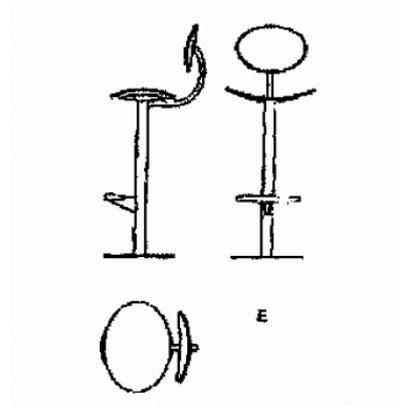
「情報に通じた使用者」のレベルについて、「情報に通じた使用者は、検討される分野に特化した環境において、通常の商業活動を行う際に常識とされている技術状況については当然認識している」として、この種のいすには足置き部と背もたれが通常備わっていることを認識していると判断している。

登録共同体意匠と引用意匠とは、それぞれの主要な構成要素によって、二つの意匠が異なるという全体的印象を生じることとはなく、他の要素は、主要な構成要素から受ける印象を変えるほど大きく異なっていないとして、登録共同体意匠は、引用意匠と全体的な印象が異ならないと判断している。

登録共同体意匠000003595-0001



引用スペイン意匠I-155523(V)



(決定からの引用)

「(16) 意匠創作者が享受し得る自由の程度は、共同体意匠に係る種類のいすが、その機能を果たすことを目的として、必然的に各々一つの底部、支持構造部、座面から構成されるという事実により制限される。

(17) 情報に通じた使用者はいすの底部の特徴について精通している。意匠の全体的印象を評価するに当たり、情報に通じた使用者は、意匠創作者の自由度に係る制限を考慮に入れつつ、様々な特徴を検討する。また、情報に通じた使用者は、主要部以外の構成要素に認められる類似性と、主要部の構成要素の間に認められる差異に十分に注意して検討を行う。

(18) 取り分け、情報に通じた使用者は、検討される分野に特化した環境において、通常の商業活動を行う際に常識とされている技術状況については当然認識している。それゆえ、情報に通じた使用者は、この種のいすには足置き部と背もたれが通常備わっていることを認識している。

—中略—

(19) 欧州意匠規則10条1項に基づき、先行意匠と共同体意匠が、情報に通じた使用者に対して与える全体的印象を評価する必要がある。全体的印象を評価する際、二つの意匠の各々の特徴を比較し、同一であるとみなされる特徴が全体的印象にどの程度の影響を与えるかについて検討する必要がある。

—中略—

(25) 二つの意匠の主な相違は、足置き部と背もたれの軸の構造にある。しかし、これらの要素における違いは、情報に通じた使用者が数枚の図面を見て認識する程度のものである。実際、二つの意匠を正面から見ても、こうした違いはほとんど感じられない。背もたれの軸は全く同一であるという印象を与えるし、また、足置き部も見た目には非常に類似している。先行意匠の正面図が平面図で、共同体意匠のものが透視図であるということも考慮しても、この評価が根本から覆ることはない。二つの意匠の構造的な違いは透視図によってのみ明らかとなる。このことは特に背もたれの軸について当てはまることであり、横から見ると共同体意匠の背もたれの軸ははっきりと別のものであると認識され、先行意匠の背もたれの軸の形とは全く異なっている。

C. 結論

(26) 二つの意匠を比較した結果、情報に通じた使用者は以下の結論に達した：

- 目に見える主要な構成要素によって、二つの意匠が異なるという全体的印象は生じない。
- 外観及び本質的な面に関する限り、二つの意匠の他の要素は、主要な構成要素から受けた印象を変えるほど大きくは異なっていない。
- それゆえ、共同体意匠から生じる全体的な印象は先行意匠のものと変わらない。」²¹

・前出 天井灯事件 OHIM無効部決定²²

(事案の概要と解説)

事案の概要、及び本件登録共同体意匠と引用意匠の写真については、新規性の項目の無効部決定を参照。

独自性を判断する際に、共通する部分が、機能、及びそれによって生じる、設計者によるデザインの自由の制約に依拠するものであり、情報に通じた使用者は、全体的印象を判断する際に、そのような技術的条件を前提とした、この種の天井灯に必須の共通する特徴をそれほど重視しないとして、新規性の箇所を検討した相違点に基づき、独自性があると

²¹ *Id.*, para. 16-26.

²² *supra*, Note 10.

判断している。独自性の判断基準である「意匠創作者の自由度」の判断に際して、機能的な部分は、自由度のない部分と判断されている。

(決定より引用) — 独自性の部分

「(13) 相対する天井灯の異なる特徴は、情報に通じた使用者(informierter Benutzer)に異なる全体的印象を生じさせる。筐体カバー及び額部の開口部によって材料が減るため、本件共同体意匠の天井灯の構造は軽量となる。これに対して、先行共同体意匠の天井灯は、比較的ずんぐりとして、安定し、材料の詰まったような全体的印象を与える。先行共同体意匠の天井灯のずんぐりとした印象は、取り分け、外側からかぶせられ、それによって筐体の側面を完全に閉じる額部の位置付けによってさらに強められる。これに対して、本件共同体意匠の天井灯においては、その額部は引っ込んでいて、それが、この構造の開放性と軽量性に貢献している。

(14) これに対して、請求人が挙げた両方の天井灯の共通点は、部分的に、その機能、及びそれによって生じる、設計者によるデザインの自由の制約に依拠している。したがって、この両方の意匠に「角柱状の本体の中央に長手方向の開口部」があり、「その中に、同じ間隔で横向きに整列した、長方形の薄状フィン」があるという特徴は、生じた光が外に放射できなければならず、また、照明する空間にわたって分散されなければならないことを前提としている。情報に通じた使用者は、全体的印象を判断する際に、そのような技術的条件を前提とした、この種の天井灯に必須の共通する特徴をそれほど重視しないであろう。

(15) 情報に通じた使用者による判断において、上述の相違点に基づき本件共同体意匠の主題には独自性(Eigenart)が認められる。

C. 結論

(16) 相対する天井灯は、情報に通じた使用者に異なる全体的印象を生じる一連の本質的な特徴によって区別される。これらの相違点に基づき、本件共同体意匠の主題は、新規性だけでなく、独自性もある。よって、本件共同体意匠の無効宣言請求を棄却する。」²³

・前出 皮膚消毒剤塗布具事件 OHIM無効部決定²⁴

(事案の概要と解説)

事件概要、及び本件登録共同体意匠と引用実用新案との比較については、新規性の無効部決定の項目参照。

²³ *Id.*, para. 13-16.

²⁴ *supra*, Note 12.

「情報に通じた使用者」は、登録意匠に係る製品に精通した者であり、独自性の評価に当たっては、製品の機能に必要とされない特徴に注目することになり、本件登録共同体意匠に係る製品についていえば、頭部の形状は機能から必要とされるものではなく、この頭部において、引用実用新案と全体的印象が異なるので、登録共同体意匠には独自性があると判断している。

(決定からの引用) — 独自性の部分

「(15) 情報に通じた使用者は、本件共同体意匠に係る種類の製品に精通した者である。その者は、「皮膚消毒剤塗布具」は、手術の準備として患者の皮膚の消毒に使用される医療器具であることを認識している。

(16) その独自性を評価するに当たって、情報に通じた使用者は、本件共同体意匠を開発する際に意匠創作者がどの程度の自由を享受し得たかを考慮する。本件共同体意匠が適用される製品の機能性が、この意匠創作者の自由の程度に影響を与えることから、それについても検討されるべきである。

(17) そのような医療器具の機能から、この医療器具は、柄とその先端部に付された頭部があることが示唆される。柄は頭部のための取っ手としての役を果たすものである；頭部は消毒液に浸されている。柄によって、頭部が、消毒液を塗布するために患者の皮膚に接触させられる。

(18) このような器具の基本的な構造は、その機能の帰結であることを考え、情報に通じた使用者は、この機能により必ずしも示唆されない特徴に注目する。

(19) この器具の頭部は、その機能を満足するために特定の形状である必要はない。逆に、スペイン実用新案のクレーム1は、頭部は「いかなる形状、寸法及び生地」のもので構わないことを明示的に述べている。

(20) D1の図1及び図2に示された器具の頭部は円筒形状であり、一方、本件共同体意匠による塗布具の頭部はくさび形状である。D1に図示されたデザインは、円筒形の頭部と円筒形の柄とを組み合わせているが、本件共同体意匠においては、頭部の形状は、柄の形状と類似性がない。同一の幾何学的形状を柄と頭部に使用することは、異なる形状の組合せとは異なる全体的印象を生じさせる。

(21) さらに、本件共同体意匠による塗布具は、頭部が付された柄の末端を包む覆いを含んでいるが、この覆いは柄に適合はしていないものの、柄の一部の周囲を覆うように延びている。D1にはそのような覆いは開示されていない。この覆いは、本件共同体意匠が与える全体的印象とD1に開示されたデザインが与える全体的印象の間の相違を増すものである。したがって、本件共同体意匠は独自性を欠くという請求人の主張は認められない。」²⁵

²⁵ *Id.*, para. 15-21.

(iii) 通常の使用方法で外部から見えない意匠

規則4条では、複合製品 (complex product : 製品の分解及び再組立てを可能にする、交換可能な複数の構成部品からなる製品) の一部を構成する部品 (component part) の意匠は、当該意匠が複合製品に組み込まれた場合、通常の使用方法に従っている間外部から見えること (visible during normal use) が保護要件となっている。車のボンネット内にある製品は、通常の使用方法による場合外部から見えないので、保護されない可能性がある²⁶。

「通常の使用」は、最終消費者によるものを意味し、メンテナンス、サービス、修理は含まれない。

本要件について争った事案は本調査研究の調査においては確認されていない。

(iv) 技術的機能によって定められた意匠及び相互連結の意匠

技術的機能のみによって定められた製品の外観の特徴 (features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function) には、意匠権による保護は認められない (規則8条1項)。

これに関連して、商標については、Philips社の商標 (正三角形の形に配置された三つのロータリー・ヘッドからなるひげ剃りのヘッドの形状) に関する事件において、欧州共同体商標理事会指令²⁷3条1項e号にある非登録及び無効理由 (絶対的拒絶事由) の一つである「技術的結果を得るために必要な商品の形状 (the shape of goods which is necessary to obtain a technical result)」については、代替形状の存在を立証するのみでは同項の拒絶・無効理由は解消しないと欧州司法裁判所で判断されている²⁸。

また、この事件では、上記判断に先立ち2001年1月23日に提出された法務官の意見書²⁹の中で、欧州意匠指令における機能的意匠除外の規定との比較が行われており、以下にあるように、意匠の場合には、同じ技術的機能を奏する代替意匠がある場合には、保護される

²⁶ David C Musker 「隠された意味『使用時に見えない』意匠に関する英国の考え方」 AIPPI 48巻11号33頁 (2003年) 参照。

²⁷ First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989, p.1).

²⁸ Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., ECJ, June 18, 2002, [2002] E. C. R. I-5475 (Case C-299/99) : 本件英国商標1254208は、1985年に英国で出願され、1938年英国商標法の下で登録されているが、前法を廃止した1994年英国商標法で登録されたものと同じ効力を有しており、英国控訴院が、本件当事者間の係争事件についての判断に先立ち、商標指令の解釈を求めて欧州司法裁判所に付託 (refer) した事案である。本事件の概要については、Troussel, J.-C. and Van den Broecke, P., “IS EUROPEAN COMMUNITY TRADEMARK LAW GETTING IN GOOD SHAPE?”, 93 Trade Mark Reporter (TMR) 1066, 1077 (2003) ; Sanchez, P. V. 「Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited事件 : 長期にわたる論争の行方」 AIPPI 48巻12号14頁 (2003年) 参照。米国における機能性の議論については、Saidman, P. J., “Kan Traffix Kops Katch the Karavan Kopy Kats? or Beyond Functionality: Design Patents are the Key to Unlocking the Trade Dress/Patent Conundrum” Journal of the Patent and Trademark Office Society (JPTOS), Vol. 82, No. 12, p. 839 (2000) 参照。

²⁹ Opinion of Advocate-General RUIZ-JARABO COLOMER of European Court of Justice (AGO) of 23.1.2001, C-299/99, [2001] R. P. C. 38, 745, [2001] E. T. M. R. 48.

旨述べられている。

- ・ 2001年1月23日法務官意見書(RUIZ-JARABO COLOMER)よりの引用：

「33. 意匠に関する共同体の立法を参照することは、商標指令3条1項e号に含まれる除外の理由の根拠(*ratio*)を明らかにするのみならず、正に4番目の質問の目的である、除外理由の的確な範囲を把握する上でも有益である。

34. 意匠指令における、この拒絶の理由を表す文言は、商標指令で用いられている文言と完全に一致してはいない。この違いは気まぐれで行われたものではない。前者が、「技術的機能のみによって決まる(*dictated*)」外部の特徴を認めることを拒絶するのに対し、後者は、「技術的結果を得るために必要な(*necessary*)商品の形状から専ら成る標識」を保護の対象から除外しているのである。換言すれば、意匠の文脈において拒絶の理由を適用(*assess*)するためには、「機能性」の水準がより高く(*greater*)なければならない；問題となっている特徴は、特定の技術的結果を達成するために、必要(*necessary*)であるだけでなく、本質的(*essential*)でなければならない：形が機能に従うのである⁽⁸⁾。これは、同じ技術的機能を別の異なる形により達成することができたであろうことが立証され得る場合、機能的な意匠といえども保護の対象となり得ることを意味している。

* (8) ドイツ語版(訳注：両方の指令の)における二つの形容詞「*erforderlich*(必要な)」と「*bedingt*(前提とする)」との間に存在する意味的対比は、特にはっきり(*telling*)している。

35. 商標指令は、技術的結果を達成するために(理想的に適合しているという意味で)必要なすべての形状を除外している。すなわち、形状の基本的な特徴が機能を満足するために必要である限りにおいて、その機能が他の機能によっても達成することができたかどうかを調べることなしに、商標としての保護を付与してはならないのである。

36. 機能的な形を除外するための理由を適用するかどうかを評価するための基準は、商標よりも意匠の方がより高く設定されていることは論理的である：それぞれの保護の性質及び範囲は互いに全く異なっている。

37. まず、商標は、商品の出所の特定、したがって、間接的には、商品が誘引する信用(*goodwill*)を保護しようとするものであるが、意匠は一特許のように一経済的要素：(意匠の場合)その実質的価値、又は(特許の場合)その技術的性能に由来する価値として、それ自体の権利によって、商品を守ろうとするものである。その意味において、立法者が、特許と商標との間にあって然るべき厳密な境界よりも、意匠と特許との間の厳密な境界にさほど関心がないのは全く論理的である。さらに、このことによって、機能的特徴と審美的特徴を組み合わせた意匠を保護することは容易になる。

38. 次に、商標は時間的に無制限の保護を享受できるが、意匠における権利は一特許における権利と同様一、時間的な制限がある。この観点からは、意匠を特許と分離するために用いるテストよりも、機能的又は装飾的な形状を商標としての登録から除外するために、

より厳格なテストを用いることが適当である。

—中略—

42. 要するに、私は、技術的結果を得るために必要な商品の形状から専ら成る標識として、技術的結果を達成する目的にのみ帰することができる本質的特徴を有するこれらの標識を登録から除外するということが適切であるとする国内裁判所に同意する。」³⁰

しかし、ある機能を追求した場合に、他の意匠も考えられる場合(代替意匠が考えられる場合)、機能的でないと言えるか否かについて、欧州司法裁判所が、この意見に従った判断をするかどうかは、今後、欧州司法裁判所の判断を待たなければならない。

いずれか一方の機能を発揮させるために機械的に相互連結する (mechanically connected to or placed in, around or against another product so that either product may perform its function) 製品の外観には意匠権による保護は認められない(規則8条2項)。いわゆる「must fit」除外の規定である。プラグのソケットとの嵌合(はめあい)部分は、相互連結の意匠(must fit)に該当する。

ただし、モジュラー・システム内(Modular System/構成単位)の相互に交換可能な製品の複数の組立て又は連結を可能にするような意匠に該当する場合には(a design serving the purpose of allowing multiple assembly or connection of mutually interchangeable products within a modular system)、意匠権による保護が可能である(規則8条3項)。例えば、組立式棚(shelving arrangements)、Lego社のおもちゃブロックが該当する。Lego社のおもちゃブロックは、その製品の主目的が嵌合することにあることにより、保護除外の例外とされている。

本要件について争った事案は本調査研究の調査においては確認されていない。

(v) 公序良俗違反

公序良俗に反する意匠(designs contrary to public policy or morality)には、意匠権の保護は認められない(規則9条)。規則のベースとなった「グリーン・ペーパー」は、「公衆を憤慨させる明白な意図をもって製品を装飾するナチスのシンボル」を保護から除外される例として挙げている³¹。

本要件について争った事案は本調査研究の調査では確認されていない。

³⁰ *Id.*, para. 33-42.

³¹ 前掲注2 調査研究報告書 14頁。

(vi) 先願主義

当該意匠の出願日後に公衆の利用に供され、かつその出願日(又は優先日)前に出願又は登録されて保護されている先行する共同体意匠又はいずれかの加盟国の意匠と抵触する共同体意匠は保護されない(規則25条1項(d)号)。

(4) 意匠権の効力及び効力範囲

(i) 存続期間

登録共同体意匠は、登録により、出願から5年間保護される。その後4回の更新により、最長25年間まで更新できる(規則12条)。

(ii) 権利の効力

登録共同体意匠権は、意匠権者に、意匠を使用し、第三者が自己の承諾を得ずにこれを使用することを阻止する排他権(exclusive right)を与える。すなわち、権利の性質は、第三者の独自創作にも権利の効力が及ぶ遮断効のある絶対的独占権である。

「使用」には、意匠が組み込まれた又は利用された製品の製造、販売、流通、輸入、輸出若しくは使用、又は、これらの目的のためにその製品を保管することが含まれる(規則19条)。

意匠権の保護範囲は、情報に通じた使用者に対して、登録意匠と異なった全体的印象を与えない意匠について及ぶ(規則10条1項)。意匠権の保護範囲を評価する場合には、意匠を開発する際の意匠創作者の自由度を考慮する。これは、保護要件の独自性(規則4条、6条)と同じ規定ぶりになっており、日本と異なり、登録除外の範囲と権利の効力範囲が一致している³²。

願書に記載した、① 製品の名称、② 意匠の説明、③ 公告の繰延べの記載は、意匠の保護範囲に影響を与えないので(規則36条6項)、製品名「自動車」の意匠権の保護範囲は、製品名「おもちゃ」の意匠にも及ぶ可能性が高い。

欧州域内消尽の考え方が適用される(規則20条)。国際消尽の考え方を採っていないので、欧州域外からの並行輸入品の輸入を阻止することができる。

登録共同体意匠権に基づく意匠権侵害事件は本調査研究の調査では確認されていない。

³² Cornish and Llewelyn, *supra*, p. 550, “The test is the equivalent of that which compared with the prior art.”

(iii) 権利の効力の制限(must match意匠)

修理用部品(spare parts)のようなmust match意匠は登録することができるが、権利の効力は、修理目的での修理用部品の使用には及ばない(規則110条)。例えば、ある自動車会社が、修理用部品である「自動車のドア」の意匠について権利を取得した場合、他の自動車会社が、自己の自動車を製造するために、本件ドアと似たドアを製造する場合には意匠権侵害を構成するが、修理用部品の製造会社が、修理目的で、そのようなドアを製造、販売する場合には意匠権侵害を構成しない。修理用部品の市場に新規参入を促すためにこのような制限が設けられている³³。

なお、欧州意匠指令³⁴では、現在のところ、この点各国の自由となっているが、欧州委員会を中心に見直しがなされている³⁵。デンマーク、スウェーデン、フランスでは、各国ごとの権利を取得すれば、修理用部品メーカーに対しても権利行使できる。ただし、デンマーク、スウェーデンにおいては、修理用部品の意匠権の存続期間は、出願日から15年間と短くなっている。フランスの場合には、存続期間の制限もなく、通常の意匠権と同様に
出願日から25年間である。

3. 非登録共同体意匠

非登録共同体意匠は、意匠が最初に欧州共同体域内の公衆に利用可能とされた日から(as from the date on which the design was made available to the public within the Community)、無方式で権利が発生し、3年間保護される(規則11条1項)。

英国のデザイン権と異なり、相互主義を採っていないため、欧州共同体域外に居所を有する者であっても本権利を主張できる。

保護要件については、登録共同体意匠と同じであるが、本権利の効力は著作権と同様に第三者の独自創作には及ばない模倣禁止権(the right to prevent the acts … only if the contested use results from copying the protected design)である(規則19条2項)。

非登録共同体意匠の有効性については、侵害訴訟における抗弁(登録共同体意匠と異なり、その理由は限定されていない)又は反訴によって争うことができる(規則85条2項)。

³³ 欧州意匠指令及び欧州意匠規則の成立が遅れた最大の理由は、修理用部品の保護について意見が対立したためである。一般に欧州議会は消費者寄り、欧州理事会は産業界寄りであった。欧州意匠規則成立の経緯については、前掲注2 調査研究報告書186頁参照。

³⁴ 欧州意匠指令の概要については、Kur, A. “Freeze Plus” Melts the Ice – Observations on the European Design Directive” IIC Vol.30, No.6 (1999)参照。欧州意匠指令の改正には、欧州議会(消費者寄り)及び欧州理事会(産業界寄り)の双方の承認が必要となる。

³⁵ European Policy Evaluation Consortium “Impact assessment of possible options to liberalize the after market in spare parts” (<http://oami.eu.int/en/office/pdf/spare.pdf>); Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, COM(2004)582, (http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/design/index.htm).

登録共同体意匠権と非登録共同体意匠とを比較すると、権利取得手続や費用が掛からない点が非登録共同体意匠の最大のメリットといえる。

しかしながら、① 立証の困難性(公衆の利用に供した日、相手方が独自創作でない点)、② 公示されないため、威嚇効果がない(警告状で相手方がやめない可能性がある)、③ 第三者の独自創作に権利の効力が及ばない、④ 保護期間が3年間と短い(登録共同体意匠は25年間)、⑤ 登録共同体意匠の場合、その登録人又は出願人はOHIMに対して正当な権原を有する者とみなされ(規則17条)、侵害訴訟の裁判においても、何ら立証することなく、権利は有効なものとして扱われるが(規則85条1項)、非登録共同体意匠にはこのような効果はないといったデメリットがある。

以下、非登録共同体意匠に基づく具体的な侵害事例を参照し、非登録共同体意匠に基づく意匠保護の状況を見る。

三層式エアークラウド第1事件では、被申立人の提出した公知例によっては、非登録共同体意匠権の有効性は否定できないとして、意匠権侵害が肯定されたのに対して、三層式エアークラウド第2事件では、被申立人の提出した公知例により、非登録共同体意匠権の有効性が否定され(新規性欠如)、意匠権侵害が否定されている。

靴事件では、登録共同体意匠権と異なり、非登録共同体意匠権には権利の有効性の推定が働かないため、原告が、非登録共同体意匠権の有効性について疎明することにより、意匠権侵害が認容されている。

コンピュータ・フラット・モニター事件は、理由が述べられていないが、デッドコピーの事案であったと解される。以上はいずれもドイツ裁判所での仮処分事件である。

バービー人形事件は、著作権及び非登録共同体意匠権に基づく英国裁判所の事案であるが、和解により終了している。

【裁判例】

- ・ ハンブルク地方裁判所2003年11月26日判決—三層式エアークラウド第1事件³⁶

(事案の概要と概説)

仮処分申立人は、三層式エアークラウドに関する非登録共同体意匠権の意匠権者から非独占的実施権の許諾を受けた実施権者であり、本件意匠を使用した被許諾製品「Restform」(この製品の意匠(Klagemuster)を、以下「本件意匠」という)を2003年2月からドイツで販売しており、2003年2月19日以降、ドイツのテレビ放送で広告もしていた。一方、被申立人は、製品「Dream Maxx」(この製品の意匠(Verletzungsmuster)を、以下「侵害意匠」とい

³⁶ Landgericht Hamburg 308 O 564/03 Urteil, 26.11.2003 - Luftbett I 未公表: 図の出典は同判決文。

う)を2003年夏よりドイツで販売しており、申立人は、この実施権に基づき、規則32条3項により定められた意匠権者の同意を得た上で、被申立人の製品の頒布の差止めを求めてハンブルグ地裁に仮処分申立てを行い、認容されたため(2003年11月5日)、被申立人が同地裁に異議申立てしたが、仮処分命令は確認された。

本件意匠の特徴は、同じ高さで積み重ねられ、下方の段の周囲が同じように外側に突き出ている3枚のエアーマットレスという印象を与える三層構造、及びその比率にある。公知資料(1)ないし(4)には、このような特徴は存在しないため、本件意匠には、新規性、独自性が存在する。

侵害意匠は、本件意匠を特徴付けている造形要素を借用しており、本件意匠と全体的印象が異なるから、非登録共同体意匠権の侵害を構成する。

申立人の被許諾製品「Restform」



被申立人の製品「Dearm Maxx」



公知資料1



公知資料2



公知資料3



公知資料4



(判決より引用)

「5. 本件意匠は、欧州意匠規則5条との関連における同規則4条1項に基づく新規性の要件を満たしている。

本件意匠(本判決2頁の写真1)は、同じ高さで積み重ねられ、下段の周囲が同じだけ更に外側に突き出ている3枚のエアーマットレスという印象を与える三層構造、及びそのそれぞれの比率(Proportion)によって基本的に特徴付けられている。

—中略—

被申立人の供述によれば、被申立人によって既に約10年前から販売されているというエアーマット(本判決4頁写真3(訳注:公知資料1))は、三層構造ではなく、同じような長さで高さは25cmであるとしても、本件意匠の高さ61cmに近くもない。この反証は大型マットレスのデザインというだけにとどまる。

カタログ「Die moderne Hausfrau」の27頁の反証(本判決4頁の写真4(訳注:公知資料2))は、二層でも使用可能ではあるが、そのように使用した場合にも本件意匠とは全く異なる形状を持っている。Quelleカタログからの反証(本判決5頁の写真5(訳注:公知資料3))についても明らかに同じことがいえる。

最後に、「Queen」ベッド(本判決5頁の写真6(訳注:公知資料4))の形状も、優先権を推定した場合にも、新規性を妨げるものではない。この反証には、本件意匠の要素がより多く存在するが、相違は決定的である。この反証は、基本形としては、下の要素が上の要素よりも明らかに厚い二層の形状にすぎず、これらの要素は、視覚的には、本件意匠の場合ほど明確には、くぼみによって互いに区切られていないので、異なる要素が積み重ねられているという印象を同じように与えるのではなく、むしろ一体化された印象を与える。この反証は、長手方向側面でのみ、その下にその都度取り付けられ、安定装置のような作用をする細長い要素(恐らく安定化にも供するのであろう)のために、三層に見える。全体的には、明らかに異なる感じ(Anmutung)を持った意匠である。

6. 本件意匠は、欧州意匠規則6条との関連における同規則4条1項に基づいて要求される独自性を有している。

共同体意匠保護のために十分な創作の自由度が本件意匠の創作者にあったことは、周知の形状に関して当事者が提出した添付資料に現れているように、数多くの形状付与からも既に明らかである。優先権が先行する意匠が本件意匠の形状を先取りしていないという点については、既に述べた。

7. 非登録共同体意匠にとって決定的な、欧州意匠規則11条1項に従って公表から3年間という保護期間はまだ満了していない。なぜなら、本件意匠は2003年2月に初めて公衆の利用に供されたからである。」³⁷

³⁷ a. O. O., Entscheidungsgründe A. I. 5-7.

「2. 侵害意匠の拡布は、欧州意匠規則19条1項1文の意味における使用である。

「使用」の侵害構成要件は、欧州意匠規則19条には詳しく定義されていないが、共同体意匠の保護領域(Schutzbereich)への侵害が存在するかどうかによって決定される。したがって、決定的なのは、その保護範囲(Schutzumfang)である。この保護範囲は、欧州意匠規則10条1項によると、情報に通じた使用者に、当該保護されている意匠と異なる全体的印象を生じない一切の意匠に及ぶ。したがって、使用された意匠が、共同体意匠に対して、欧州意匠規則6条の意味における独自性を持たない場合は、「使用」が存在する。

このことは、本件意匠との関係における侵害意匠に当てはまる。なぜなら、侵害意匠は、基本的に本件意匠を特徴付けている造形要素を借用しているからである。

侵害意匠も、本件意匠のように、実際は一体として製造されているが、外見上は三つの異なるマットレス要素による、膨らませることができるダブル・ベッドとしての形状によって特徴付けられている。

本件意匠の場合と同じように、最上層は、その層と中間層との間に更に深い切込みをとどめ、その中に寝具を差し挟んで、ずり落ちを防止できるように仕上げられている。

中間層と最下層の間の切込みも、同じく、本件意匠の場合の切込みと対応している。

下層は、横又は上から見ると、完全なマットレスに見えるが、しかし、本件意匠と同じように、広い幅で周回するエア・チューブであり、中間層と床の間に空間を確保している。

三つの層は、視覚的には、最下層が最も幅広く見え、かつ、安定性のある感じを与えるように形成されている。もっとも、侵害意匠では、上層が中間層に比べて再びわずかに突き出ている。しかし、この相違は重要ではない。全体的印象は、対照的に中間層と上層が先細りに見える安定した基層によって特徴付けられている。

三つの層すべては、ベッドの本体から半円形に湾曲して突き出ている。その際、侵害意匠のそれぞれの比率は本件意匠のそれぞれの比率とほぼ同じである。

本件意匠との相違点と言うに値するものは、侵害意匠の表面の形状にのみある。それには、帯状の刻みではなく、格子柄のように見える、一対の点のようなものが規則正しく配列された多くのくぼみがある。しかし、この相違は、情報に通じた観察者に本件意匠と侵害意匠が与える全体的印象が依然として一致しているということを変えるものではない。

単一空気室システム(本件意匠)と二重空気室システム(侵害意匠)という異なる構造は重要ではない。なぜならこの相違は、ベッド内部に隠れていて観察者には見えないので、欧州意匠規則3条a号における意匠の概念の定義、並びに考量理由12番(訳注：規則前文)及び欧州意匠規則4条2項a)号に基づく評価に従い、考慮されるべきではない。

3. 侵害意匠は、欧州意匠規則19条2項の意味における複製である。

上記の規定によると、異議が申し立てられている使用は、それが、権利者によって開示された保護されている意匠を自ら知らなかったことを正当な方法で推定し得る創作者によ

る独立したデザインの結果である場合にのみ、保護されている意匠の複製の結果であるとはみなされない。

この規定の文言のみからも既に、侵害意匠のデザインの独立性を説明する責任が被申立人にあることが分かる。そして、それに関する十分な説明は行われていない。被申立人が、xxxのための本件意匠を以前製造していたxxx社から侵害意匠を購入していることを考慮すると、むしろ、この会社が本件意匠を盗用し、既述のようにその権利を有することなく、侵害意匠を引き続き利用しているということをすべて物語ってる。」³⁸(訳注：xxxは原文において消去されている部分)

- ・ ハンブルク地方裁判所2003年12月4日判決—三層式エア・ベッド第2事件³⁹

(事案の概要と解説)

本件申立人は、上記第1事件の概要で述べたように、本件意匠を使用した被許諾製品を2003年2月よりドイツで販売していた。一方、本件の被申立人が、三層式エア・ベッド製品(この被申立人製品の意匠(Verletzungsmuster)を、以下「侵害意匠」という)を2003年夏よりドイツで販売しており、申立人が、第1事件同様に非独占実施権に基づき、被申立人の製品の頒布の差止めを求めてハンブルグ地裁に仮処分申立てを行い、申立てが認容されたため、被申立人が異議申立てを行ったところ、仮処分決定(2003年11月14日)が取り消された事案である。

本件意匠と同一の公知意匠(遅くとも2002年9月の見本市において公衆の利用に供された)が存在するため、本件意匠は新規性の要件を満たさない。よって、被告製品の販売は非登録共同体意匠権の侵害を構成しないと判断された。

申立人の被許諾製品



被申立人の製品



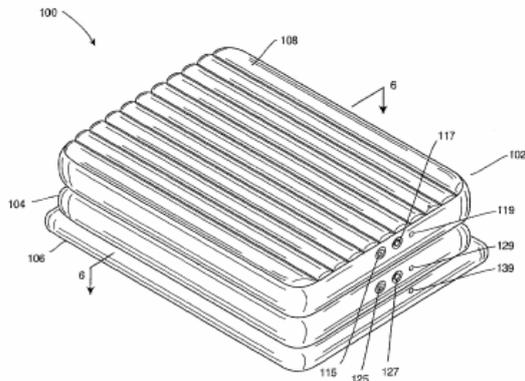
³⁸ a. O. O., A. II. 2-3.

³⁹ Landgericht Hamburg 308 0 591/03 Urteil, 4.12.2003 - Luftbett II 未公表: 図の出典は同判決文。

公知資料1—米国特許

出願日2001年12月5日、登録許可日2003年9月24日

公知意匠2



(判決からの引用)

「

判決理由

口頭弁論の結果に基づき、欧州意匠規則(訳注：正式名称の記載を省略)19条に基づく処分請求権、及び補足的な競争上の給付保護から発生する処分請求権のいずれも存在しない。

I.

申立人が、共同体意匠から導き出された権利を請求権の根拠としている点については、欧州意匠規則4条の保護要件が存在しない。なぜなら、本件意匠が、欧州意匠規則7条の意味における開示の時点において、欧州意匠規則5条の意味において新規であったことを、本略式手続に求められる圧倒的な蓋然性をもって前提とすることができないからである。むしろ、それ以前に、本件意匠と同一である反証写真4(訳注：公知資料2)が公衆の利用に供されていて、その点に限っては欧州意匠規則7条2項の意味における濫用的行為は存在しなかったということを前提とすべきである。

1. . . .、本件意匠は、申立人の説明によって、2002年11月中旬に公衆の利用に供されたと推定することができる。

2. 写真4による反証は、既にそれ以前に、しかも、遅くとも2002年9月にケルンでSPOGA(スポーツと庭の見本市)において公衆の利用に供された。

a) この反証の写真による図示及び説明が掲載されているxxxのカタログが、2002年9月にSPOGAにおいて配布された。

このことは、この反証がxxxの見本市スタンドにおいて宣伝され、そこで、このカタログが配布され、自らも、提出されているカタログのサンプルをそこで入手したという証人xxxの証言から推論される。

この証言が正しいことは、この証人もxxxから口頭で知らされたと言っているように、反証が、既にそれ以前に知られており、取引されていたことを示す、その他の状況証拠によっても証明される。

このカタログが2002年のものであることは、裏面の「©2002」という注記からもうかが

える。

—中略—

最後に、アメリカ合衆国において2001年12月にxxxから、本件意匠及び反証と同様の三層式ベッドの図面とともに特許出願されたという状況は、申立人がそれに対して主張したあらゆる疑義にもかかわらず、そのような意匠形状が既に出願時点において具体化されていたことを証明する。このことから、そのような意匠が直ちに製造及び頒布されたであろうことがうかがえる。

—中略—

3. 反証と本件意匠は、欧州意匠規則5条2項の意味において明らかに同一である。下部で突き出ている支持リンク付きの三層構造、そのそれぞれの比率、さらに、表面形状のようなこの形状を際立たせる特徴すべてが一致している。」⁴⁰（(訳注：xxxは原文において消去されている部分）

- ・ デュッセルドルフ地方裁判所2004年4月28日欠席判決—靴事件⁴¹

（事案の概要と解説）

申立人は、2003年6月14日に開催された見本市において、自らデザインした靴を初めて展示した。被申立人が、2004年に開催された靴見本市(Schuhmesse)において、申立人の靴と同一のデザインの靴を展示したため、申立人は、申立人の非登録共同体意匠権に基づき、デュッセルドルフ地方裁判所に、被申立人に対する差止めの仮処分申立てを行った。

同地裁は、被申立人に対して、あらゆる違背行為について、その経営者に対して執行するものとする、最高250,000ユーロの秩序金、これに代わる秩序拘禁又は最長6か月の秩序拘禁を回避する場合は、(例えば、約30年前に使用されたようなジョギング・シューズとバレリーナ・シューズを混ぜ合わせたものという全体的印象を与える靴等を始めとする九つの特徴を有する、判決文の添付写真に則した靴を商業的にドイツにおいて提供及び／又は流通にもたらしことを禁止するとの決定を下した。

非登録共同体意匠の場合は、登録共同体意匠と異なり、権利の有効性が推定されないため(欧州意匠規則85条)、申立人は、申立人の非登録意匠が、欧州意匠規則11条の要件を満たし、かつ、独自性を有する旨を疎明している。

⁴⁰ a.o.o., Entscheidungsgründe I. u. para. 1-3.

⁴¹ Landgericht Düsseldorf 12 O 123/04 Versäumnisurteil 28.4.2004 — Shuh 未公表：図の出典は同判決文。

申立人製品—判決添付写真の一部



(判決からの引用)

「

判決理由

仮処分発令の申立ては、認められ、理由がある。

被申立人は、2004年4月14日の口頭弁論期日に規定どおりに召喚された。それにもかかわらず、被申立人は、弁論能力を有する弁護士を代理人として出廷させることをしなかった。これにより欠席が生じたことから、民事訴訟法331条1項に従って、申立人の事実陳述は認められたものとみなされる。この陳述は、主張された処分の申立てを弁明している。

I.

デュッセルドルフ地方裁判所は、仮処分手続の決定について国際的管轄を有している。争いがないものとして取り扱われるべき原告の申立てによれば、被申立人は争いの対象となっている靴をドイツ連邦共和国において販売している。

このことは、欧州意匠規則80条5項、81条a号、第82条5項に従って、デュッセルドルフ地方裁判所が管轄を有する理由となっている。

ドイツ連邦共和国が、欧州委員会に対してまだ共同体意匠裁判所を通知しておらず、同委員会が、今後この管轄を有する裁判所を、定められている官報に公表していない限りは、欧州意匠規則81条a号の意味での侵害手続において、侵害行為が行われた加盟国の裁判所が、国内意匠権の場合に土地管轄及び事物管轄を有するならば、この管轄を有する(欧州意匠規則82条5項)。

本件では、国内意匠権訴訟手続の場合に、州法の規定と関連する意匠法15条及び民事訴訟法32条に従って、デュッセルドルフ地方裁判所が管轄を有する。

II.

本件においては、仮処分発令の申立ては理由がある。争いがないものとして取り扱われるべき申立人の説明によれば、被申立人は、ドイツ連邦共和国において、争いの対象となっている靴を販売している。

侵害訴訟手続において、管轄を有する裁判所は、申立人が、当該共同体意匠が公衆の利用に供されたこと、及び保護期間がまだ満了していないことを疎明し、並びに、申立人が自らの共同体意匠に独自性があることを証明する場合には(欧州意匠規則6条)、共同体意匠が法律上有効であることを前提とすることができる(欧州意匠規則85条2項)。

本件はこの場合に該当する。申立人は、2003年6月14日に初めて自らがデザインした靴を一般に公開したこと、並びに、自ら創造した意匠の外観が、一つの靴に、様々な時代の異なる様式要素を組み合わせることによって、また、スポーティかつエレガントな特徴を組み合わせることによって、既知の意匠とは区別される独自性を有することを疎明した。仮処分発令が申し立てられた時点では、3年間の保護期間は満了していなかった。

III.

費用に関する決定は、民事訴訟法91条1項、269条3項2文、及びこれに関連する92条2項1号に基づき行われた。仮執行は民事訴訟法708条2号に基づき可能である。」⁴²

- ・ ハンブルグ地方裁判所2003年8月29日決定—コンピュータ・フラット・モニター事件⁴³

(事案の概要と解説)

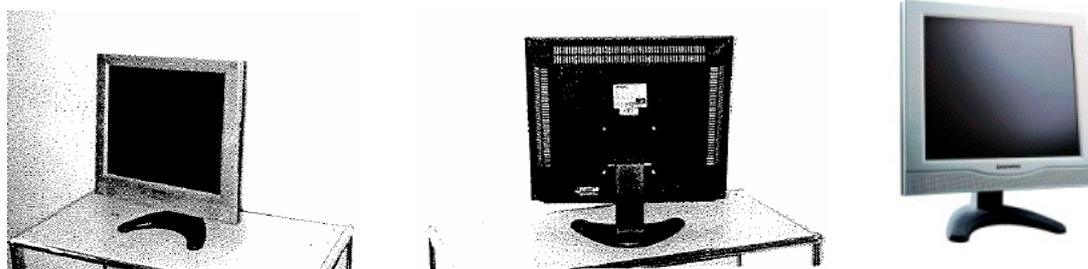
緊急のため事前に口頭弁論を行うことなく、仮処分を目的として、あらゆる違背行為に対して裁判所により課せられる、秩序金、並びにこれを徴収し得ない場合の秩序拘禁又は最高6か月の秩序拘禁(個々の事例における秩序金は、最高250,000ユーロ、秩序拘禁は合計で最高2年)を回避する場合には、以下の禁止を命ずる仮処分決定が被申立人に対してなされた。

以下の形状特徴を有し、

- ・ スタンドがブーメラン形状を有し；
- ・ 画面枠正面の画面下中央が下方に向かって湾曲しており、弧を描く線又は波という視覚的印象を生じさせ；
- ・ スタンドが、ジョイント、及びねじが4本付いた平らなプレートを用いて背面に固定されている；

かつ、当該商標の機器に見られるように、以下の写真に対応するコンピュータ・フラット・スクリーン・モニター(Computerfachabbildschirm)を宣伝し、申出をし、及び／又は流通にもたらしこと。

申立人の製品



⁴² a. O. O., Entscheidungsgründe.

⁴³ Landgericht Hamburg 308 0 457/03 Beschluss 29.8.2003 - Computerfachabbildschirm 未公表: 図の出典は、左図及び中央図は判決文、右図はMusker弁護士。

- Mattel Inc. v. Woolbro (Distributors) Ltd.

英国高等法院2003年10月20日報告—バービー人形(Barbie doll)事件⁴⁴

(事案の概要と解説)

原告が、著作権及び非登録共同体意匠権に基づき、被告製品の差止め等を求めた事案であり、証拠の採用に関する裁判所の報告が公表されているが、差止め及び損害賠償を内容とする裁判所のオーダーに従い、和解により終了したので、ここでは事例の存在を示すにとどめる。

原告意匠



被告意匠



(青木 博通)

⁴⁴ Mattel Inc. v. Woolbro (Distributors) Ltd, [2004] F.S.R. 12, [2003] EWHC 2412 (Ch D, Oct 20, 2003); 図の出典はMusker弁護士。

Ⅲ. 英国

英国におけるデザイン保護は、登録意匠及び非登録のデザイン権、並びに著作権法による保護という非常にユニークな形態を採っている¹。

最初にデザインが保護されたのは、1787年の「リネン・コットン・キャラコ・モスリンの新規かつオリジナルな模様のデザインとプリントに対する保護を認める法律」であった。産業革命における織物の意匠保護を目的としたものである。

1839年意匠・著作権法以降、一連のデザインに関する法律が成立した。主なものは、1842年意匠法、1875年意匠・著作権法、1907年特許・意匠法、1991年著作権法、1949年登録意匠法、1956年著作権法、1968年意匠著作権法の後、1988年著作権・意匠・特許に関する法律である。

このうち、1988年著作権・意匠・特許法は、1956年著作権法を廃止し、1949年登録意匠法を改正したものである。この法律は、非登録のデザイン権(design right)²による保護を設けた。これは、意匠に関する訴訟において、1949年登録意匠法によって保護されない純粋に機能的な意匠に対し1956年著作権法による美術の著作物として25年の著作権保護を認めていたという反省に立ち、これらの意匠は、著作権ではなく、デザイン権によって保護するとしたものである。

さらに、登録意匠法は、欧州意匠指令³を受けて2001年12月に改正法が施行され、さらに2003年に改正されている⁴。

1. 意匠法

(1) 登録意匠法(Registered Designs Act 1949)

(i) 沿革及び制度枠組み

① 沿革

現在の登録意匠法は、1949年に制定され(以下、「1949年法」という)、1988年の著作権・

¹ 佐藤恵太「意匠保護法制の再検討(二)」法学新報99巻5・6号156-156頁、『著作権研究所研究叢書No.9 応用美術委員会 著作権法と意匠法との交錯問題に関する研究』42-71頁[牛木理一]((社)著作権情報センター、2003年)、古沢博「英国の「著作権、意匠及び特許法案」及びその背景 —インダストリアル・デザインの保護を中心として—」工業所有権法研究34-1巻96号1頁(1988年)。

² ここでは、欧州意匠規則の「非登録共同体意匠」と区別するために、英国の非登録意匠について「デザイン権」という表現を使用する。

³ 意匠の法的保護に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会指令98/71/EC (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs)。

⁴ Registered Designs Regulations 2001; Registered Designs Regulations 2003.

意匠・特許法により一部改正され(以下、「1988年法」という)、さらに、欧州意匠指令を受けて2001年12月に大幅に改正された(以下、「2001年法」という)。

② 制度枠組み

登録意匠法における登録意匠は、特許庁への出願手続が必要である。これは、1988年法でも2001年法でも同様である。

以下、2001年法の制度枠組みについて簡単に述べる。

出願手続においては方式審査と実体的審査が行われている(2001年法3A条)。

実体的審査項目は、意匠の定義(2001年法3A条4項、1A条1項 a 号、1条2項)、技術的機能のみにより決定される意匠か否か(同法3A条4項、1A条1項b号、1C条)、公序良俗(同法3A条4項、1A条1項b号、1D条)、出願の単一性(同法3A条2項、規則13)である。なお、新規性・独自性についての先行意匠調査は任意的であり、必要な場合は、登録官の判断でサーチを行うことができ(同法3条4項)、これにより拒絶を行うことができる。

登録意匠の保護期間は、登録日より5年間であるが、5年ごとに4回の更新が可能であり、最長として登録日より25年間である(同法8条1項、2項)。

(ii) 保護対象

保護対象は、1988年法と2001年法とでは大きく異なる。

① 1988年法

1988年法において、登録し得る意匠とは、「何らかの工業的方法により物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾の特徴であって、完成品が視覚に訴え又は評価される。(1988年法1条1項)」と規定されていた。

このように、1988年法においては、視覚に訴えること(eye-appeal)が要件となっていた。

また、完成品である必要があり、部分意匠の登録は認められなかった。

さらに、登録意匠の除外として、(a) 構造の方法又は原理(これらは特許により保護されるものとされた)、(b) 技術的機能による除外、(c) 創作者の意図が、他の物品の不可分の一部を構成することにより、その意匠が当該他の物品の外観によって決められるもの(いわゆる must match 除外規定)が規定されていた(同法1条1項)。

② 2001年法

これに対し、2001年法においては、「「意匠」とは、製品又はその装飾の、特に外観、輪郭、色彩、形状、構造又は材料の特徴から生まれる当該製品の全体又は一部の外観を意味する(2001年法1条2項)。」と規定されている。

さらに、「複合製品とは、当該製品の分解及び再組立を可能にする少なくとも二つの交換可能な部分から構成される製品を意味する(同法1条3項)」、「製品とは、コンピュータ・プログラム以外の工業製品又は手工芸品を意味する。」、「特に、包装、装飾、図形(graphic symbols)、印刷タイプフェイス(typographic type-faces)及び複合製品に組み込むことを意図する部品を含む(同法1条3項)」と規定されている。

すなわち、1988年法に比べ2001年法は保護対象を以下のとおり広げたものである。

- ・部分意匠の登録を認める。
- ・eye-appealの要件を不要とした。
- ・工業製品だけでなく手工芸品も含める。
- ・アイコンやロゴ等グラフィック・シンボルのような物品性のないものも登録を認める。
- ・must match 除外要件が削除され、スペア・パーツも登録可能となった(後述)。

本稿執筆時においては、まだ、2001年法による裁判例が少なく、ほとんどの裁判例が1988年法、あるいは1949年法によるものである。

したがって、以下、裁判例を参照していくが、その点について留意願いたい。

(a) 製品又はその装飾の外観、輪郭

1988年法の前の1949年法において、製品又はその装飾の外観、輪郭について問題になった裁判例として次のものがある。

- ・ Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited
控訴院1987年6月5日判決⁵

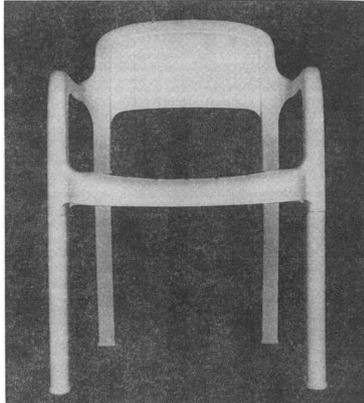
これはプラスチック製ガーデン・チェアの意匠に関する判決である。Madigalというチェアの背もたれは浅い垂直の溝があり、そのシートには表から裏への溝があったが、侵害したとされるSonataの背もたれは、浅い水平及び横向きに溝があった。原告は、Madigalの溝は、模様又は装飾であり、侵害の問題を検討するに際しては無視すべきと主張し、SonataがMadigalの意匠を侵害していると主張した。

控訴院(Court of Appeal)は、Madigalチェアの意匠の新規性は、背もたれ及びシートの

⁵ Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited, [1987] R.P.C. 599, (CA, June 5, 1987): 英国登録意匠1003216。図の出典は*ibid.*, pp. 602-609。

溝を含むものであり、溝は、形状又は輪郭の特徴であるので、装飾又は飾りとしての価値を付加することが意図されたものであったかもしれないという事実のみで、溝を形状又は輪郭の特徴でなくするということはないとし、この溝は侵害に関し意匠を比較する際には無視できないものであり、MadigalとSonataの意匠は実質的に異なるとして、侵害請求を棄却した。⁶

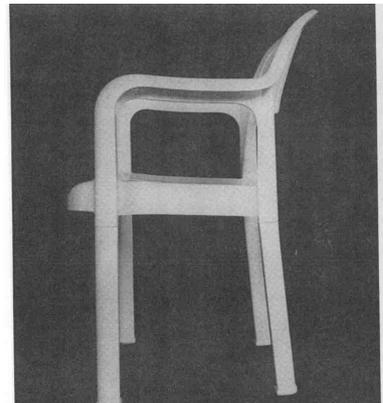
原告英国登録意匠1003216 「MADRIGAL」



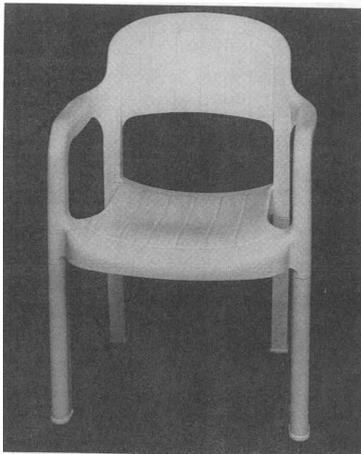
Registered design No. 1003216 in issue. The plaintiffs' MADRIGAL chair
FRONT VIEW



PERSPECTIVE VIEW OF PLAINTIFFS' MADRIGAL CHAIR FROM ABOVE, REAR AND ONE SIDE

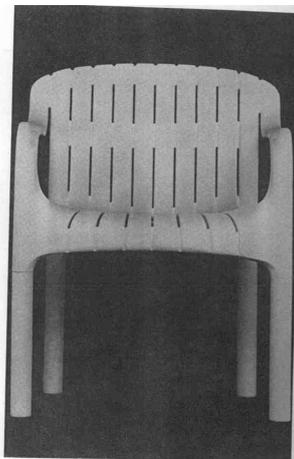


SIDE VIEW OF PLAINTIFFS' MADRIGAL CHAIR



FRONT PERSPECTIVE VIEW OF PLAINTIFFS' MADRIGAL CHAIR

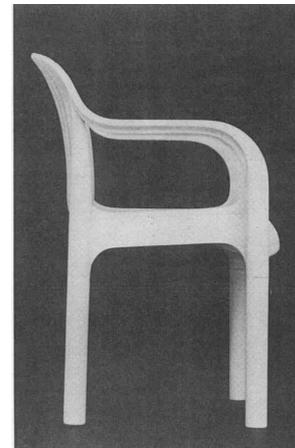
先行英国登録意匠991076 「DANGARI」



The prior art DANGARI chair, registered design No. 991076
FRONT VIEW



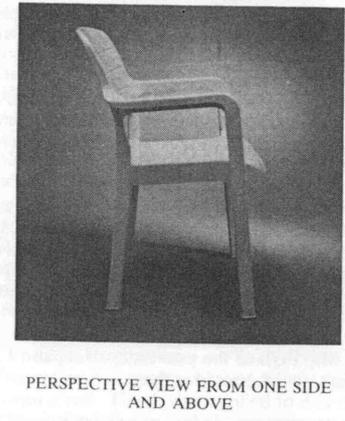
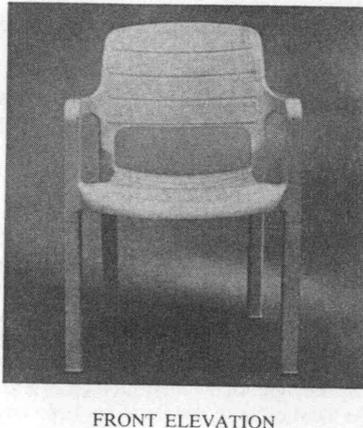
PERSPECTIVE VIEW OF DANGARI CHAIR



SIDE VIEW OF DANGARI CHAIR

⁶ *ibid.*, pp. 600, 621-622.

被告意匠「SONATA」



1949年法の物品性に関する裁判例として、以下のものがある。

- Ford Motor Company Ltd. 意匠出願 登録意匠抗告審判所1971年4月22日決定⁷

本件は、出願手続における特許庁の審査に対する登録意匠抗告審判所(Registered Designs Appeal Tribunal)への不服申立てである。

ホイールの意匠登録への出願資料として提示された表示物は、タイヤを取り付けた通常の状態のホイールを車の横から見た一方向からの図しかなかった。登録官は、タイヤを取り外したホイールの図面とホイールの横と裏側からの図面の追加を求めた。

これに対し、登録意匠抗告審判所は、「横と裏側における物品の意匠的特徴について保護が求められていないのであれば、その視点からの物品の図が必要な理由は全くないように思われる」⁸と判断した。

そして、新規性の陳述を、タイヤと一定部分を除いたホイールの形状と輪郭に新規性があると訂正することを条件として不服申立てを認め、現状での出願手続の進行は認めるべきであるとした⁹。

請求人の出願意匠



⁷ Ford Motor Co Ltd's Design Application, [1971] F.S.R. 314, [1972] R.P.C. 320 (RDAT, April 22, 1971): 英国意匠出願945, 141。図の出典は[1972] R.P.C. 321.

⁸ [1971] F.S.R. 317.

⁹ *ibid.* p. 319.

上記決定は、1949年法が、意匠を、「物品」の完成品に認め、部分には認めなかったため、特許庁登録官は「物品」に適用されることを重視して全体図を要求したが、抗告審判所は、物品の部分(一部)の図面だけであったとしても必要十分と判断したものである。

なお、2001年法では、物品の部分についても意匠が登録できるようになったことは上述のとおりである。

(b) コンピュータ・ディスプレイ上のアイコン

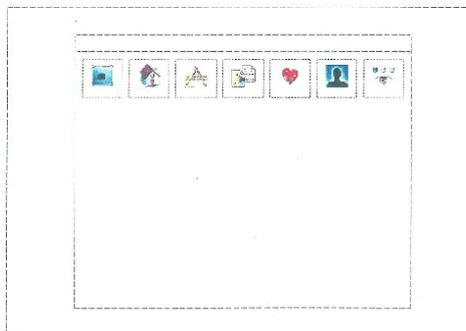
- Apple Computer Inc. 意匠出願 登録意匠抗告審判所2001年10月24日決定¹⁰

これは、コンピュータ・ディスプレイ上のアイコンの意匠登録の可否について1988年法による登録拒絶に対する不服申立てとして判断したものである。出願人は、当初、「コンピュータ・ディスプレイ用のユーザー・インターフェイス一式」として出願していたものであるが、1988年法においては、「工業的方法により物品に適用される」という要件であったため、登録拒絶となった。

出願人は、登録意匠抗告審判所において、「当該アイコンを表示するオペレーティング・システムを有するコンピュータ」に変更した。

同審判所は、「元々機械に組み込まれていて、その機械に現れるアイコンを取り扱っているのであり、特定のコンピュータ・プログラムを読み込ませたときに一時的に現れるといったアイコン、商標、図案、文字ではない」とし¹¹、また、「これらは、ソフトウェアへ組み込まれていて、このソフトウェアの機械への組込みは工業的方法の一部である」から、当該アイコンは、意匠法1条に規定された、工業的方法によって物品に適用される模様又は装飾であるとして¹²、出願人の主張を認めた。

請求人の英国登録意匠2094032(図の一例)



¹⁰ Apple Computer Inc v. Design Registry, [2002] F.S.R. 38, (2002) 25(2) I.P.D. 25,015, [2002] Masons C.L.R. 21, [2002] E.C.D.R. 19 (RDAT, Oct. 24, 2001):英国意匠登録2094031-2094039。図の出典は英国特許庁ウェブサイト。

¹¹ [2002] F.S.R. 38, p.602, para.H6, 5.

¹² *ibid.*, para.H7; p.605, para.11.

既に、欧州意匠指令に基づき2001年法として登録意匠法が改正されている時点であり、1988年法下の解釈としても、アイコンが第1条の意匠の定義に該当すると判断されたものであろう。

(c) 部品

- Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft 意匠出願,
特許庁意匠登録局2003年3月13日査定¹³

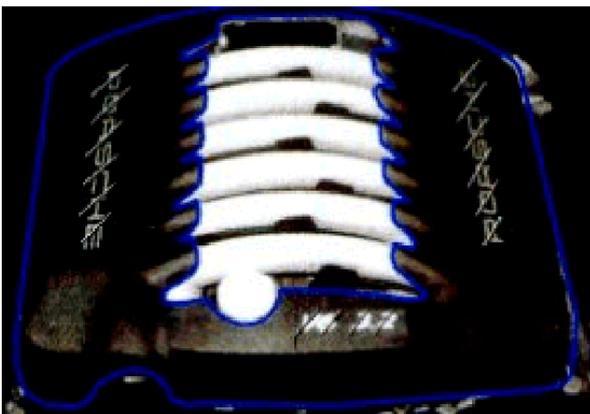
本件は、2001年法に基づく事案である。

事案の内容は、自動車のエンジン・カバーの意匠登録出願3000174及び3000314について、英国特許庁意匠登録局 (Designs Registry) が、当初、車の部品であるとして拒絶の理由 (objection) を通知したが、この拒絶理由に対する出願人からの意見 (observation) 及び聴聞 (hearing) を経て、車の部品であるとして登録を拒絶したため、出願人が異議を申し立てたものである。

登録拒絶の異議に対し登録局は、エンジン・カバーはエンジン部分ではないこと、及び、機能的な目的のためだけではないということから登録を認めた。

本調査研究の現地協力先Musker弁護士のコメントによれば、「本件意匠は、スペア・パーツという意味での車の部品では全くない。本件は車のすべての部分が登録不可ではないことを説明している。2001年法においては、部品というよりアクセサリーと考えられるものは、登録可能であろう」ということである。

英国登録意匠3000173



英国登録意匠3000314



¹³ 本件はMusker弁護士より入手した情報であり、未公表の事案であるが、以下のウェブサイトにも簡単に紹介されている (<http://www.marks-clerk.com/patentandtrademarkattorneys/publications/pressreleases/pr20030630.html>)。図の出典は英国特許庁ウェブサイト。

(d) 除外

技術的機能のみにより決定される意匠(2001年法10条1項)・相互連結部の意匠(must fit)(ただし、モジュラー製品は除く)(同条2項、3項)・公の秩序又は一般に認められている道徳に反する意匠(同法10条)は、登録意匠とはならない。

1) 技術的機能のみによる除外(features of appearance of a product which are only dictated by the product's technical function)

英国においては、従前より、意匠は、物品の形状を保護対象とするものであって、特許とは異なり、技術的機能を独占させるためのものではないため、技術的機能のみにより規定されている意匠は意匠登録から除外するとされている。

技術的機能のみによる除外に関する裁判例は古くから多数存在する。

- Tecalemit Ltd. v. Ewarts, Ltd. (No. 2) 高等法院大法官部1927年7月29日判決¹⁴

1907年法における自動車のベアリング(軸受け)類に油を噴霧給油する目的で用いられるニップル(ねじ込み管継手)の登録意匠703913に関する侵害事件である。

高等法院大法官部(High Court Chancery Division)は、「(ニップルの)底部にある円筒形のネック部、及び、ねじが切られた円筒部は、プルオン式のノズルに取り付けるために作られたどのニップルにも必要な特徴である。」¹⁵とし「原告が、その意匠を登録して、他人が二つの六角ナットの付いたニップルを製造することを妨げられないなら、原告は、他人が通常形状と意匠のナットを使用することも妨げられないはずである。このことによって、原告意匠において恐らく登録できる特徴は、上下の二つのナットの各側面が互いにぴったり一致している点に制限されるように思われる。しかし、ナットは回されるために作られるのであり、原告が、その意匠を登録することで、他人がそれらのナットを各所定の位置まで回すことを妨げ得るということを支持するのは、私にとっては不可能である。この理由から、原告の意匠は1907年特許意匠法93条(訳注：しかし、実質的に単なる機械装置は一中略—含まれない)の意味において、実質的には単なる機械装置である」¹⁶として、原告の登録意匠を無効とした。

¹⁴ Tecalemit Ltd. v. Ewarts, Ltd. (No. 2) and In the matter of the Registered Design 703913 of Tecalemit Ltd., [1927] 44 R.P.C. 503 (CD, July 29, 1927) : 図の出典は*ibid.*, p. 504.

¹⁵ *ibid.*, p. 507.

¹⁶ *ibid.*, pp. 503-504, 508.



- Stenor, Ld. v. Whitesaides (Clitheroe), Ld. 貴族院1947年7月2日判決¹⁷

親指のつめの半分ほどの長さのフューズに関する登録意匠833097についての侵害訴訟である。

貴族院 (House of Lords : 英国最高裁判所) は、「目下議論の対象である登録された形状を用いる唯一の目的は、その機械を作動させる機能的目的を果たすことである。このような意匠は、機械的行為をうまく実行するという目的を考慮していることから、私は機械装置であると考え。実質的にそれがその唯一の目的なので、それは単なる機械的装置である。

—中略—

本来、本法の目的は、機能ではなく形状を保護することで、機能的形状を保護することではない。」¹⁸として、原告の登録意匠を無効とした。

なお、物品の大きさについては、貴族院では判断されなかった。

- Amp Incorporated v. Utilux Proprietary Limited 貴族院1971年10月27日判決¹⁹

これは、侵害訴訟において、原告の登録意匠(洗濯機に使用される、シングル電気ターミナル及び同一ラインに接続された多数のターミナルに関する意匠)が機能によってのみ規定されているため無効であるか否かが争いになった事案である。

貴族院は、「ある形状が、その場所において、視覚に訴えるものがなく、物品を作動させるためだけのものであるならば、当該規定は、制定法上の保護からその形状を除外している。」²⁰、「本件におけるターミナルの形状の特徴はその形状に形成されるべきターミナルが果たすべきであろう機能のみによって規定されたものである。」²¹として、意匠は無効と判示した。

¹⁷ Stenor, Ld. v. Whitesaides (Clitheroe), Ld. (now called Tewel Industries, Ld.) [1948] 65 R.P.C 1, (HL, July 2, 1947).

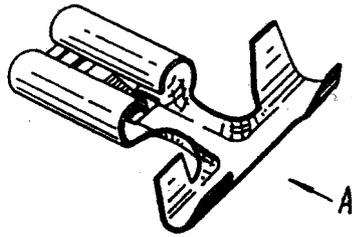
¹⁸ *ibid.*, pp. 1, 10.

¹⁹ Amp Incorporated v. Utilux Proprietary Limited, [1971] F.S.R. 572, [1972] R.P.C. 5, 103 (HL, October 27, 1971): 英国登録意匠896716及び896717。図の出典はMusker弁護士。

²⁰ [1971] F.S.R. 573, 579.

²¹ *ibid.*, pp. 573, 586.

原告英国登録意匠



-Perspective view from above
and one side -

2) must match 除外

1988年法は、創作者の意図が他の物品の不可分の一部を構成することにより、その意匠が当該他の物品の外観によって決められるものについては、保護から除外していた(いわゆる must match 除外規定)(1988年法1条1項)。

しかし、この must match 除外規定は、2001年法からは削除された。これにより、2001年法においては、通常の使用時において視覚観察される限りにおいて、自動車のスペア・パーツの意匠も登録が可能となった。ただし、複合製品(同法1条3項)の修理を目的として、当初の外観を復元するために使用される構成部品の登録意匠の権利は、当該目的の使用により侵害されない(同法7A条5項)。すなわち、修理目的の使用は登録意匠権を侵害しないのである。

以下の must match 除外に関する裁判例は、1988年法のものである。

- Ford Motor Co. Ltd. 意匠出願 高等法院女王座部合議法廷1994年3月2日判決²²

出願人は、自動車用部品に関連する登録意匠についての多数の出願を行った。意匠登録官は、本件意匠は、i) その形状又は輪郭の特徴が、当該物品が果たすべき機能のみによって定められていること(must fit 除外規定)、又は、ii) その創作者の意図が、当該物品が他の物品の不可分の一部を構成することにより、当該他の物品の外観に依存していること(must match 除外規定)のために、その登録適格性が除外されるとして、意匠登録を拒絶した。²³

登録意匠抗告審判所は、

a) 第1グループとして、車体パネル、ドア、ボンネット、トランク、フロント・ガラスなどの部品は、すべて自動車の全体の形状及び外観を構成するものであり、登録は不可とした。

²² Ford Motor Co Ltd.'s Design Applications, [1994] C.O.D. 333, [1994] R.P.C. 545, [1995] R.T.R. 68 (QBD, Mar 02, 1994): 英国登録意匠2002303-306、2004658-659、2006899-6902、2006904、2015376、2019416及び2019417: 図は第2グループとして登録が認められた意匠出願の一例、出典は英国特許庁ウェブサイト。

²³ [1994] R.P.C. p. 545.

b) 第2グループとして、サイド・ミラー、ホイール、シート及びハンドル等のものであり、自動車の全般的な形状や外観に影響することなしに、取り替えることが可能であるとして、登録を可とした。²⁴

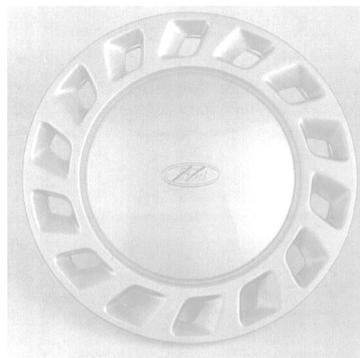
原告は、a)の出願について、女王座部(Queen's Bench Division)の合議法廷(Divisional Court)に司法審査(judicial review)の申立てを行った。合議法廷は、「改正された1949年法における「物品」という文言の解釈は、決定的に重要である。・・・この解釈におけるキー・ワードは「別個に製造され、販売される」である。そのためには、物品は商品としての独立した用途(life)を持たねばならず、単にそれが一部を構成するより大きな物品の附属物であってはならない。—中略—

・・・(訳注：1988年法により改正された同法1条1項b号(ii)の「別の物品」は、自動車全体をいうものである。・・・スペア・パーツの製造業者が創作の自由(design freedom)を持っているかということが問題である。持っている場合、登録する候補となる。持っていない場合、登録する候補とならない。後者の場合、創作の自由は元の自動車のデザイナーにある。」²⁵として、申立てを却下した。

原告英国登録意匠2015376



原告英国登録意匠2019416



(iii) 保護要件

1988年法と2001年法とでは保護要件も異なる。

① 1988年法

新規性(new)

1949年法において、保護要件は、「新規性又は独創性(new or original)」が登録要件で

²⁴ *ibid.*, p. 546; [1993] R. P. C. 399.

²⁵ [1994] R. P. C. pp. 546, 554.

あったが、1988年法においては、「新規性(new)」のみが保護要件となった(1988年法1条4項)。これによって、「独創的(original)」という著作権的アプローチは無くなり、「新規性(new)」という意匠的アプローチが固まった。もっとも、1949年法の「新規性又は独創性(new or original)」のうち、「又は独創性(or original)」が何を意味するのかは明確ではなかったため、1988年法が「新規性(new)」だけを要件としても1949年法の保護要件を明確に変更したわけではないとも言われている。

1988年法において、(a) 先行出願である同一又は他の物品に関して登録されたもの、(b) その出願日前に同一又は他の物品に関して英国内で公表されたもの、又は当該意匠と取るに足りない細部で又は商取引で普通になされる変形である特徴において相違する場合には、新規ではない(同法1条4項 a 号、b号)。

② 2001年法

2001年法においては、新規性(new)及び独自性(individual character)が保護要件である。なお、前述したとおり、英国では、出願時に実体的審査を行うが、新規性・独自性についての先行意匠調査は任意的であり、必要な場合は、登録官の判断でサーチを行うことができる(2001年法3条4項)、これにより拒絶を行うことができる。

(a) 新規性(new)

新規性とは、それと同一の意匠又は重要でない細部においてのみ特徴の異なる意匠が基準日より前に公衆の利用に供されていない場合をいう(2001年法1B条2項)。

(b) 独自性(individual character)

独自性は、欧州意匠指令を受けて、2001年法によって新たに導入された保護要件である(同法1B条1項)。

独自性とは、それにより「情報に通じた使用者(the informed user)」に与えられる「全体的印象(overall impression)」が、基準日より前に公衆の利用に供されている意匠により「情報に通じた使用者」に与えられる全体的印象と異なる場合をいう(同法1B条3項)。

独自性を持つ程度の判定においては、当該意匠制作上の「創作者の自由度」を考慮に入れる(同法1B条4項)。

創作者の自由度に関し、後述のReckitt Benckiser (UK) Ltd. v. H&I (Toiletries) Ltd. 特許裁判断所2002年9月16日中間判決が触れている。事案及び判決内容については後述する。

新規性に関しては、古くから裁判例が存在する。

- Saunders v. Wiel 控訴院1892年12月16日判決²⁶

スプーン・フォークのハンドルにロンドンで有名な Westminster 寺院の写真からかたどった金属のスプーン・フォークの模様と形についての登録意匠の侵害訴訟。

裁判所は、「Westminster 寺院の形は、何かの製造品の意匠として応用するのでなければ、本法60条の定義の意匠ではなく、したがって、抽象的に、一般的な主張として、Westminster 寺院は意匠であるとはいえない。・・・ Westminster 寺院の写真も同様である」²⁷、「当該登録意匠は製造物に従前適用されていなかったという点から新規性がある」²⁸として、被告による控訴を棄却し、登録意匠の侵害を認めた。

- Dover Ld. v. Nürnberger Celluloidwaren Fabrik Gebrüder Wolff, 控訴院1910年5月4日判決²⁹

1907年法における、自転車ハンドルの模様あるいは装飾に対する登録意匠の侵害事件である。被告は、デザインが新規又は独自ではないと主張した。登録意匠と類似のデザインが、ナイフ・ハンドルなどに使用されていたが、自転車のハンドル・グリップには使用されていなかった。

裁判所は、「93条(1907年登録意匠法の定義条文)によれば、意匠とは、物品ではなく、定義条項に記載された手段のいずれか一つによって、物品へ応用される形状、図画、図案、又は配置構成の、着想、提案、又は概念である。」³⁰とし、本件については、「このロゼット模様(訳注：原文ではengine turning)には新規性がなく、また、ナイフの握り、ペン・ホルダー、及びこの種の多くの物品において周知であることが証されている飾り付けの形態を自転車用ハンドルに施すという提案には独創性がない。」³¹として、当該意匠が1907年特許意匠法に照らして新規又は独創的ではないとして、侵害を否定した。

上記二つの判決は、前者が「模様と形状」に関する登録意匠であり、Westminster 寺院の写真からかたどったものをスプーン・フォークのハンドルに適用するのは新規性があるとしたのに対し、後者は「模様と装飾」に関する登録意匠であり、ナイフ・ハンドルなどに

²⁶ Saunders v. Wiel, [1893] R.P.C. 29 (CA, December 16, 1892): 英国登録意匠175644.

²⁷ *ibid.*, pp. 29, 32-33.

²⁸ *ibid.*, pp. 29, 33-34.

²⁹ Dover Ld. v. Nürnberger Celluloidwaren Fabrik Gebrüder Wolff, [1910] R.P.C. 498 (CA, May 4, 1910): 英国登録意匠469643.

³⁰ *ibid.*, p. 503.

³¹ *ibid.*, p. 504.

登録意匠と類似のデザインが使用されていたことについて、この種の多くの物品での周知意匠を自転車用ハンドルに施すということは独創的ではないとしたものである。

- Household Articles Ltd. 登録意匠 特許裁判所1998年1月22日判決³²

1988年法下のコーヒー・ポットの登録意匠に対する抹消請求訴訟。

原告は、主たる主張として、被告の登録意匠の目を引く特徴はすべて先行技術に見いだされ、本件意匠は無効であるとし、代替的主張として、本件登録意匠と先行技術の違いは、ふた、シャフトの上端のノブ、三脚、及び取っ手であるが、重要ではないか、普通の商業上の変形物であると主張した³³。これに対し、被告は、有効な意匠は、既に知られている多くの特徴を融合して作ることができるので、特徴ごとの分析は不適であり、重要なのは意匠全体であると主張した³⁴。

特許裁判所(Patents Court)は、「先行技術と、本件意匠との違いのすべてが、重要ではないか、又は普通の商業上の変形物である場合には、本件意匠は新規ではないとみなされる。重要でない詳細部分は、本件意匠に重要な視覚的影響を与えない特徴である。一方、重要でない詳細部分と普通の商業上の変形物の1条4項における対比は、後者が視覚的に重要な場合があり得ることを示すものである」³⁵と判示した。

また、裁判所は、「意匠は、多数の古い意匠を融合することによってすべて成なる場合であっても、出来上がった組合せそのものが十分識別力のある(distinctive)外観を有する場合には、新規であり得る。新規性を損なうものと法がみなすのは、すべての特徴が使用されて、また、普通に使用されている(つまり、重要ではない)場合のみである。」³⁶と判示した。

被告英国登録意匠2044802



引用先行意匠



³² Household Articles Ltd's Registered Design, [1998] F.S.R. 676 (Ch. D. (Patents Ct, January 22, 1998) : 英国登録意匠2044802。登録意匠の図の出典は*ibid.*, p. 678、引用先行意匠の図の出典はMusker弁護士。see *ibid.*, p. 678.

³³ *ibid.*, p. 676.

³⁴ *ibid.*

³⁵ *ibid.*, p. 685, para. 25.

³⁶ *ibid.*, p. 686, para. 27.

(iv) 意匠権の効力及び効力範囲

① 意匠権の効力

2001年法における、意匠登録の効力は、「当該意匠」、及び「情報に通じた使用者(the informed user)にそれと異なる全体的印象(over all impression)を与えない意匠」を使用する独占権(exclusive right)である(2001年法7条1項)。

なお、意匠の使用とは、「当該意匠の組み込まれる製品又は当該意匠の適用される製品の製造、提供、販売、輸入、輸出又は使用(同条2項a号)」、あるいは「(a号の)目的のためにかかる製品を貯蔵すること(同条2項b号)」である。

また、効力の制限として、「非公開かつ非商用目的のために行われる行為(同法7A条2項a号)」、「実験的目的のために行われる行為(同法7A条2項b号)」、「教育目的又は引用目的のための複製行為(公正な取引慣行に合致し、かつ、当該意匠の通常の利用を不当に害さない、出典に言及するという条件が必要)(同法7A条2項c号及び3項)」、「他国において登録されているが、一時的に連合王国に停泊する船舶又は航空機における装置の使用(同法7A条2項d号)」、「かかる船舶又は航空機の修理のための予備部品又は付属品の連合王国への輸入(同法7A条2項e号)」、「かかる船舶又は航空機における修理の実行(同法7A条2項f号)」が規定されている。

さらに、欧州共同体域内では、意匠権の消尽が規定されている(同法7A条4項)。

また、「政府の使用による効力の制限(12条)」、「独占により公益に悪影響を及ぼす・及ぼすことが予期されるという競争委員会の報告書が議会に提出された場合の実施権の条件の制限(11A条)」が規定されている。

② 意匠権の効力範囲の判断

意匠権の効力範囲の判断は、裁判所が行う。

裁判所は、侵害訴訟において、相手方の商品の意匠が登録意匠の範囲に含まれるか否か判断する際に、効力範囲を認定する。

侵害訴訟において、原告は登録意匠に基づき被告の意匠が登録意匠の範囲内であることを主張・立証する。これに対し、被告は、被告の意匠が原告の登録意匠の範囲外であること(否認)、及び、原告の登録意匠が無効であること(抗弁・反訴)を主張する場合が多い。

意匠の効力範囲についての裁判例は古くから多く存在する。1907年法、1949年法、1988年法、2001年法と条文は多少変更されているが、意匠の効力範囲についての判断はそれほど変更になっていないような印象を受ける。

以下、判決理由において特徴的な点を取り出して分類してみることにする。

(a) 創作の自由度

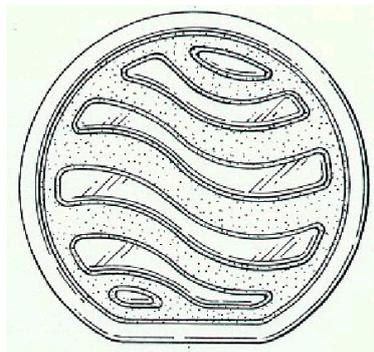
- Reckitt Benckiser (UK) Ltd. v. H & I (Toiletries) Ltd.,
特許県裁判所2002年9月16日判決³⁷

2001年法下の事案である。ただし、中間判決(仮処分)で終了した。

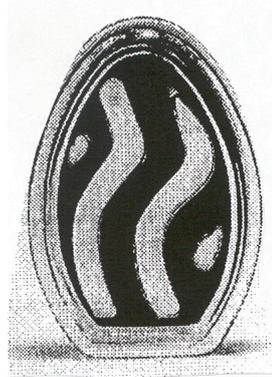
請求人(Claimant)は、芳香剤容器を意匠登録していた。この容器は、厚いガラスの円形ブロックであり、容器の端で垂直に立っており、くぼんだ水平の波のストライプから芳香ゲルを蒸発させている。このタイプの芳香剤容器として、これは最初のものであり、英国で大きな市場を得た。被請求人は、垂直に波があり、円よりも卵型である芳香剤容器の競合製品を出した。請求人は、特許県裁判所(Patent County Court)に、彼らの登録意匠・商標・詐称的使用(passing off)の観点から、中間差止め(仮処分)を求めた。

裁判所は、デザインが同じ全体印象を作り出すか否かの判断を下す際、この種の事件において考慮すべきことは、証拠の問題ではなく「第一印象(first impression)」であるとコメントし、本件において、デザイナーは広汎なデザインの自由度を有しており、侵害者は、同じような波のデザインを使用する必要はなかったとして、中間差止め(仮処分)を認めた。³⁸

請求人の英国登録意匠2080312



被請求人の製品



上記図を見る限り、請求人の意匠である水平の波と、相手方の意匠である垂直の波から受けるデザインの印象はかなり異なるものである。本件の場合、デザインの自由度が大きいと認定されたことも一つの理由であると思われる。

この事案は、我が国の仮処分と同様の中間判決であり、必ずしも請求人・被請求人の互

³⁷ 本件は、Musker弁護士より入手した情報であり、未公表の事案である：英国登録意匠2080312。登録意匠の図の出典は英国特許庁ウェブサイト、被請求人の製品図の出典はMusker弁護士。

³⁸ Musker弁護士よりの情報に基づく。

い的主張・立証を完全に尽くし切っていないことも、この結論を導いた大きな理由であろう。

もつとも、たとえ仮処分であっても、我が国で同様の結論が出たとは考えにくく、登録意匠の効力をここまで広く認めることは、我が国の判断との相違を感じる。

- ・ 前出 Sommer Allibert (UK) Ltd. v. Flair Plastics Ltd. 控訴院1987年6月5日判決³⁹

前述した、1949年法におけるプラスチック製ガーデン・チェアの意匠に関する事案である。

裁判所は、「まず、侵害の問題を判断するに際し、法律1条3項は、『当該形状又は輪郭に作られた物品が果たすべき機能によってのみ定められる』形状又は輪郭の特徴を構成する、原告の登録意匠及びSonataチェアとの類似性を無視することを我々に義務付けている。Madrigalチェア及びSonataチェアが果たすべき機能とは、積み重ね可能なガーデン・アーム・チェアの機能である。アーム・チェアはすべて、一定の共通の特徴、特に、背もたれ、シート、ひじ掛け及び脚を有する。さらに、両方のいすの全体の比率(proportions)は、座るのに心地よいいすを提供するという機能により定められており、両当事者は、それらのデザインにおいて、業界において認知されている人間工学的標準に従っている。一中略一両者のチェアを積み上げる具体的な方法は、この種のいすの意匠に一定の更なる制限を加えることになる。」⁴⁰と判示し、これらの類似性を無視することとした。

(b) 先行意匠との比較

意匠の効力範囲を認定する際には、先行意匠との比較が重要である。先行意匠と登録意匠の差異が細部の場合には、侵害も細部が問題となる。登録意匠が先行意匠と根本的に異なる場合には、細部よりも登録意匠の一般的な形態に注目する。

- ・ Simmons v. Mathieson & Co. Ltd. 高等法院大法官部1910年12月2日判決⁴¹

1983年法下における、「乳母車本体の形状(shape)と様式(pattern)」に関する登録意匠の侵害訴訟である。

裁判所は、「被告が、幾分類似点はあるが、しかし、原告のものがそれに先行しているものと異なっているのと同じくらい原告のものと異なっていると思われるものを独立して作

³⁹ *supra.*, Note 5.

⁴⁰ [1987] R.P.C. 622.

⁴¹ Simmons v. Mathieson & Co. Ltd. [1911] R.P.C. 113 (Ch. D. December 2, 1910) : 英国登録意匠509142。

る際に行ったことを見るに、侵害していると認めることができないほど、被告のものが異なっているということを同時に判断せずに、原告の意匠が新しい独自の意匠として登録を維持するだけの十分な新規性があると判断することは不可能であろう。そのため、侵害の問題に関しては、被告は原告の登録意匠を侵害していないと考える。」⁴²として、被告の侵害を否定した。

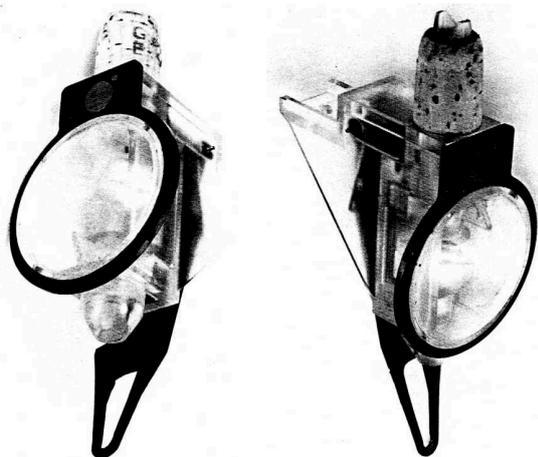
- ・ Gaskell & Chambers Ltd. v. Measure Master Ltd. 特許裁判所1992年10月3日判決⁴³

1949年法下における、パブにおける酒類に使用されるディスペンサーについての登録意匠に関する侵害訴訟である。

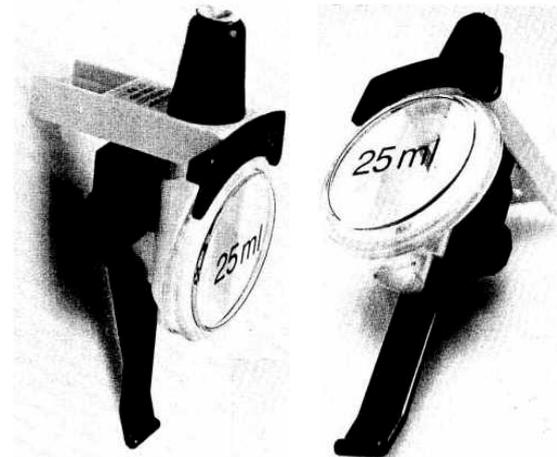
裁判所は、登録意匠と被疑侵害意匠との比較を行うためには、「裁判所は、問題の物品の意匠に関心のある顧客のマントを羽織らなければならず、それが、そのような関心のある者、関心のある仕向け人の目であり、重要である。そのマントを羽織るためには、登録意匠が公知技術から細部においてのみ異なっている場合には、関心のある仕向け人の目 (the eye of the interested addressee) はそのような細部に向けられるであろうから、登録意匠の優先日より前にあったものを観察することはしばしば有益である。しかし、ある意匠が従前の意匠と根本的に異なる場合は、関心のある仕向け人の目は、細部よりも、新しい意匠の全般的な形 (general form) に注目し、覚えている可能性がより高い」⁴⁴と判示した。

なお、本判決は、被疑侵害意匠が登録意匠と実質的に異なる (substantially different) として、結論としては、侵害を否定した。

原告英国登録意匠1022410



被告製品DIAMOND MARK I



⁴² *ibid.*, p. 120.

⁴³ Gaskell & Chambers Ltd. v. Measure Master Ltd, [1993] R.P.C. 76 (Ch D (Patents Ct), Oct 22, 1992): 英国登録意匠1022410。図の出典は*ibid.*, pp. 83-85.

⁴⁴ *ibid.*, pp. 77, 79.

- ・ 前出 Household Articles Ltd. 登録意匠 特許裁判所1998年1月22日判決⁴⁵

前述したコーヒー・ポットの登録意匠の抹消請求訴訟(1988年法)。

裁判所は、「登録意匠は、視覚に訴えるものに関係する。ある意匠は、個々の特徴が極めて類似していても、先行技術を超えて有効であることもあり得る。視覚にとって、わずかな違いの影響が重要であることもあり得る。反対に、違いが実質的なものであっても、視覚に対する全体的なインパクトが極めて小さいということもあり得る」⁴⁶とした。

(c) 侵害の比較(登録意匠との比較)

- ・ 前出 Gaskell v. Measure Master 特許裁判所1992年10月3日判決⁴⁷

前述したディスペンサーに関する登録意匠に関する侵害訴訟。

登録意匠においては、レンズは、上部に長方形の広告用スペースが付いた黒いプラスチックの環で取り囲まれているが、侵害したと訴えられているものには、このような環はなく、レバーの意匠も異なる。

裁判所は、原告の実施例(embodiments)、被告の製品、及び競合製品が提出されて、証人によって検討されたことについて、「多くの点で、登録意匠の特徴に従っている原告のディスペンサーの見本を考慮の対象から外すよう配慮されなければならない。比較は、登録されている表現物(representation)と、侵害したと訴えられているものとの間でなされなければならない。」⁴⁸とした。

裁判所は、「新規性の陳述が、ディスペンサーの形状及び輪郭の意匠に限定しているので、透明なプラスチックの採用によるコントラストの使用が装飾性を生み出していると言えるかについては関心がない。重要な特徴は、プラスチックの透明性はともかく、見える部分の形状及び輪郭である。」⁴⁹とした。

(d) 登録意匠の侵害の有無の判断

登録意匠の侵害の有無の判断は裁判所が行う。

⁴⁵ *supra.*, Note 32.

⁴⁶ *ibid.*, p. 683, para. 18.

⁴⁷ *supra.*, Note 43.

⁴⁸ *ibid.*, pp. 77, 78-79.

⁴⁹ *ibid.*, pp. 77, 79.

- ・ 前出 Gaskell v. Measure Master 特許裁判所1992年10月3日判決⁵⁰

前述のディスペンサーに関する登録意匠に関する侵害訴訟。

裁判所は、「登録意匠と侵害したと訴えられているものの意匠が実質的に異なるかどうかの判断は、裁判所が行うものであって、証人の意見にゆだねることはできない。」⁵¹と判示した。

(e) 模倣の有無と侵害

模倣がなされたか否かは登録意匠の侵害には無関係である。後述するデザイン権及び著作権と異なる点である。

- ・ 前出 Gaskell v. Measure Master 特許裁判所1992年10月3日判決⁵²

前述のディスペンサーに関する登録意匠に関する侵害訴訟。

被告は、原告の意匠から模倣したものではないことを立証するための証拠を提出した。

裁判所は、「模倣がなされたか否かは(登録意匠の侵害には)無関係であると思う。侵害のテストは、登録意匠と、侵害したと訴えられているものとの比較に基づく客観的なテストである。違法な模倣(bad copy)、あるいは一部だけの模倣が侵害にならないこともあり得るし、独立して創作された意匠が侵害となることもあり得る。」⁵³と判示した。なお、本判決は、意匠が実質的に異なるとして、侵害を否定した。

(f) 視覚に対する訴え(eye appeal)・消費者の視覚

前述したように、eye appeal要件は2001年法から削除された。ただし、意匠登録の効力を判断するのに際し、だれの視覚で判断するかについては、2001年法においても重要である。

この点については、1988年法、あるいは1949年法下に基づき判断した裁判例が幾つも存在する。

裁判例において、この視覚は、「裁判所の視覚」ではなく「消費者の視覚」とされている。また、関連性を有する視点とは、「問題となっている物品の意匠に関心を持っている顧客の視点」である。

⁵⁰ *supra.*, Note 43.

⁵¹ *ibid.*, pp. 77, 79.

⁵² *ibid.*

⁵³ *ibid.*, pp. 76-77, 81.

これに対する裁判例として、以下のものがある。

- ・ 前出 Amp v. Utilux Proprietary 貴族院1971年10月27日判決⁵⁴

前述した、ターミナルに関する登録意匠に関する判決である。

裁判所は、「アピールされるべき視覚、判断すべき視覚とは、裁判所の視覚ではなく消費者の視覚である」、「コンセントのターミナルの消費者とは電気技師及び電気配線の関係者である。」⁵⁵と判示した。

- ・ 前出 Gaskell v. Measure Master 特許裁判所1992年10月3日判決⁵⁶

前述のディスプレイに関する登録意匠に関する侵害訴訟である。

裁判所は、「裁判所は、問題の物品の意匠に関心のある顧客のマントを羽織らなければならず、それが、そのような関心のある者、関心のある仕向け人の目であり、重要である。」⁵⁷と判示した。

- ・ 前出 Household Articles Ltd. 登録意匠 特許裁判所1998年1月22日判決⁵⁸

前述したコーヒー・ポットの登録意匠に対する抹消請求訴訟。

裁判所は、「登録意匠の新規性は、あたかも、関連する商品の消費者あるいは取引業者の目を通じるかのごとく、裁判所によって評価されるべきである。」⁵⁹とした。

この判決では、専門家の視点は、「専門家が受けた訓練によって、意匠の間に存在する類似性や違いを、顧客や取引業者よりも一層より深く評価する可能性があり、また、個々には彼らが以前見たことがある多くの特徴を含んでいる意匠からはさほど感銘を受けない可能性がある」⁶⁰として不適であるとし、さらに、裁判所の視点について、「訴訟の結果、裁判所は、多数の専門家の証言を含む証拠を通じて細部を把握し、また、係争中の意匠と先行技術の間の詳細な類似点と違いに、数時間から数日の間、その注意を注ぐことになる。そのような集中した長時間にわたる精緻な分析は、顧客や取引業者が行う視覚的評価プロセスからかなり乖離したものである。」としているが、「意匠の視覚的影響及び識別性を評

⁵⁴ *supra.*, Note 19.

⁵⁵ *ibid.*, pp. 573-574, 576-577, 582, 590,

⁵⁶ *supra.*, Note 43.

⁵⁷ *ibid.*, pp. 77, 79.

⁵⁸ *supra.*, Note 32.

⁵⁹ *ibid.*, p. 683, para. 19.

⁶⁰ *ibid.*

価する際においては、裁判所の第一印象は重要な要素である。」とも判示した。⁶¹

(g) 不完全な記憶（今、後）

登録意匠の侵害を判断するには、登録意匠と、侵害したとされる意匠を比較する必要がある。この比較方法は、両者を並べて行うが、関心ある者が立ち去り、その後、侵害したと訴えられているものの方へ戻ってくるものと推定することを要する。

- ・ 前出 Gaskell v. Measure Master 特許裁判所1992年10月3日判決⁶²

前述のディスペンサーに関する登録意匠に関する侵害訴訟。

裁判所は、「登録意匠と、侵害したと訴えられているものを、並べて、そして「今及び後 (now and latter)」の推定においても比較、つまり、二つの意匠が並べて比較され、その後、関心のある仕向け人 (the interested addressee) が立ち去り、その後、侵害したと訴えられているものの方に戻ってくるという推定で比較されなければならないということは確立した法である。。この方法によって、裁判所は、当該意匠のどの特徴が実際に目に焼き付き認知されるかについて結論を出し、当該意匠が実質的に異なるものであるか否かを決定することができる。」⁶³とした。

さらに、「本件登録意匠のディスペンサーは、伝統的な種類から完全に異なって見える。私は、それが顧客を魅了する外観を持っており、したがって、関心を有する仕向け人は、意匠の微細な細部に注目することはなかったであろうことも認める。」⁶⁴と判示した。

(2) デザイン権:1988年著作権・意匠・特許法 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)

(i) 沿革及び制度枠組み

① 沿革⁶⁵

非登録のデザイン権 (design right) は、1988年著作権・意匠・特許法第Ⅲ部 (Part Ⅲ) に規定された。

⁶¹ *ibid.*, pp. 683-684, para. 20.

⁶² *supra.*, Note 43.

⁶³ *ibid.*, p. 79.

⁶⁴ *ibid.*, p. 80.

⁶⁵ Suthersanen, U., *DESIGN LAW IN EUROPE*, p. 231 et seq. (Sweet & Maxwell, 2000); 佐藤・前掲注1 再検討、著作権研究所・前掲注1 研究。

1949年登録意匠法においては、純粋に機能的な意匠は登録意匠としては保護されない。ところが、裁判所が、1956年著作権法10条の適用において、この登録意匠法では保護されない純粋に機能的な意匠のオリジナルな図面あるいはその三次元的表現が、著作権法の保護(創作者の死後25年間)を受けると解釈したため、ねじれ現象が生じることとなった。

後述するように、英国著作権法は、美術の著作物のうち、図形、写真、彫刻については、芸術性を問うことなく、著作物性を認めている。そこで、図面やその図面の立体的形状も、図面の著作物の著作権の行使に入ってしまう可能性がある。裁判所は、1956年著作権法の解釈において、1949年登録意匠法によって保護されない意匠図面は著作権法で保護される、すなわち、1949年法下において純粋に機能的な意匠であるという理由で15年の登録意匠の保護から除外される意匠が、登録意匠から除外されるという理由によって、美術の著作物として著作権法によって創作者死後25年間も保護されるという判断を下した。1968年意匠著作権法は、1956年著作権法10条の改正を目的とし、著作権法の適用対象である美術的作品で産業的利用に供されたものであっても、当該意匠が市場化された時から15年間著作権を認められることになった。この1968年意匠著作権法は、意匠と著作権の重疊的適用を認めたものである。

1988年著作権・意匠・特許法第Ⅲ部は、この意匠と著作権とのねじれ現象を解消すべく、純粋に機能的な意匠は、著作権ではなく、非登録のデザイン権によって保護するという制度を創設したものである。

欧州意匠指令は、登録意匠についてのみ適用があるため、前述のとおり欧州意匠指令により登録意匠法は2001年に修正されたが、デザイン権については従前のままである。

② 制度枠組み

デザイン権は、登録意匠と異なり、登録される必要がない。したがって、登録に関する審査制度はない。

デザイン権は、当該意匠が「意匠書類(design document)に記録されたとき、又は物品が当該意匠に従って作られたときに、自動的に発生する(1988年著作権・意匠・特許法213条6項)。なお、意匠書類(design document)とは、「素描、記述、写真、コンピュータに蓄積されたデータその他の形式を問わない、意匠の記録をいう。(同法263条1項)」と規定されている。

デザイン権の存在、デザイン権の存続期間、デザイン権が最初に付与された者の認定については、特許庁長官に決定の請求を行うことができる(同法246条1項)。ただし、侵害等の手続において、裁判所は付随的にこれらの事項について決定することができる(同法246条2項)。

デザイン権の保護期間は、最初に意匠文書に当該意匠が記録された暦年、あるいは当該

意匠を用いて最初に物品が作られた暦年より15年間が原則である(同法216条1項)。ただし、デザイン権の保護期間の最後の5年間は、強制許諾が認められる(同法237条1項)。

(ii) 保護対象

① 意匠

デザイン権における意匠とは、物品の全体又は部分の形状又は輪郭(内部であると外部であるとを問わない。)の態様の意匠を意味する(同法213条1項“design” means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article.)。

前述したとおり、純粋に機能的な意匠であっても保護される。

デザイン権が部分意匠を保護することについて、以下の裁判例がある。

- ・ A. Fulton Co. Ltd. v. Totes Isotoner (UK) Ltd. 控訴院2003年11月4日判決⁶⁶

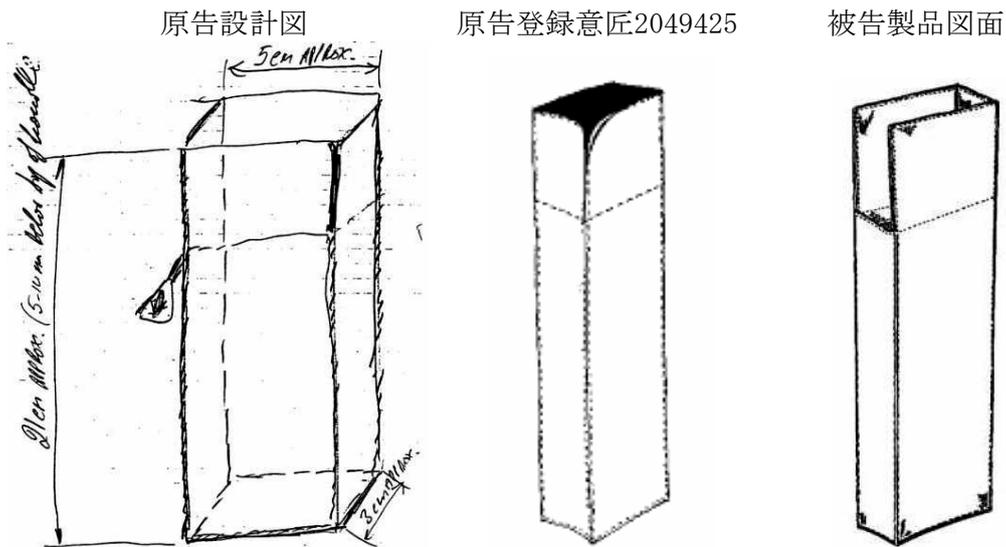
折りたたみ傘ケースの意匠に関する侵害訴訟。原告は、傘ケースに登録意匠権及びデザイン権を有していた。被告は、原告の登録意匠を知るや、自分の傘ケースの袖の一方の短い側をすべて除去した。これに対し、原告は、被告の傘ケースは、物品全体の一部の意匠を模倣して作られたものであり、当該部分の正確な複製であると主張した。

裁判所は、「非登録デザイン権は、物品の一部の形状及び輪郭のあらゆる態様について存在する。」⁶⁷、「非登録のデザイン権の存続についての一般的な要件が満たされていることを条件として、デザイナーは、その意匠の一部のみについても正確(exactly)に又は実質的に模倣されることを防ぐ権利を有している。ただし、当該部分が、独創的ではないか(すなわち、模倣したものか若しくは陳腐(commonplace)であるか)、若しくは、must fit/must match 除外に該当するか、又は、それらの組合せに該当することを理由として保護の対象から除外されている場合はこの限りではない。」⁶⁸として、被告の侵害を認めた。

⁶⁶ A Fulton Co Ltd. v Totes Isotoner (UK) Ltd., (2004) 27(2) I.P.D. 27, 010, [2004] R.P.C. 16, (2003) 147 S.J.L.B. 1306, [2003] EWCA Civ 1514 (CA, Nov 04, 2003): 図の出典は判決文。

⁶⁷ [2004] R.P.C. at pp.310-311, para.28

⁶⁸ [2004] R.P.C. at p.313, para.39.



物品の形状若しくは態様について、以下の裁判例がある。

- Lambretta Clothing Company Limited v. Teddy Smith (UK) Limited, 控訴院2004年7月15日判決⁶⁹

赤と白と青の色を持ち、正面と背に「Lambretta」という文字を有するトラック・トップ（レジャー・ジャケット）のデザイン権に関する侵害訴訟。被告のジャケットは、「Lambretta」という文字はない。原告（控訴人）は、色のコンビネーションに基づいてのみ、訴えた。

裁判所は、標準的なトラック・トップの単なる配色の選択は、デザイン権法における「物品の全体又は一部の形状又は輪郭の態様」ではなく⁷⁰、「表面的な装飾」であるので、デザイン権は存在しないとした⁷¹。

なお、Jacob裁判官は、「新しい欧州の非登録意匠権は、英国の非登録デザイン権よりも短い存続期間であるが、明らかに本件をカバーするであろう。欧州意匠規則6/2002の3条a号は以下のようなものである：—中略—

本件が発生したとき、欧州意匠規則は発効していなかった。しかし、それは、本件のような事案をカバーしなかったならば、どうすればできたかを示している。」⁷²と指摘した。

⁶⁹ Lambretta Clothing Company Limited v. Teddy Smith (UK) Limited, [2004] EWCA Civ. 886 (CA, July 15, 2004): 図の出典は判決文。

⁷⁰ *ibid.*, para. 29.

⁷¹ *ibid.*, para. 30–32.

⁷² *ibid.*, para. 41.

原告デザイン図面



② 除外

デザイン権は以下のものが除外される(同法213条3項)。

(a) 構造の方式又は原理、

(b) 物品の次のような形状又は輪郭の特徴—

i) 当該物品を、他の物品に、結合し、又は、その中、周囲若しくはこれに接して配置することが可能であり、その結果いずれかの物品がその機能を果たすことができるような特徴(must fit)、

ii) 当該物品が、その不可欠の一部分を成すものと意匠創作者が意図している他の物品の外観に依存するような特徴(must match)、

(c) 表面の装飾

このうち、must match、must fit に関するものか否かが問題となった裁判例として次のものがある。

- Ultraframe (UK) Ltd. v. Eurocell Building Plastics Ltd.,
高等法院大法官部2004年7月22日判決⁷³

温室の意匠侵害に関する判決。

原告は、特許及びデザイン権の侵害を根拠に訴えた。被告は、原告の意匠について、独創的ではなく模倣である；創作された時点で陳腐だった；「must fit」意匠と「must match」

⁷³ Ultraframe (UK) Ltd. v. Eurocell Building Plastics Ltd., Eurocell Profiles Ltd., [2004] EWHC 1785 (Ch D, July 22, 2004)：図の出典は判決文。

意匠に該当するため、意匠権の範囲外であると主張した。さらに、被告は、被告の意匠それ自体が、独創的であり、原告の意匠の模倣ではないために侵害には当たらないと主張した。

裁判所は、「must fit」意匠の除外と「must match」意匠の除外について、以下のとおり判示した。

「『must fit』除外(‘must fit’ exception) :

第213条3項b号i)で言及しているデザイン権からの除外は「must fit」除外と呼ばれている。その起源は、修理部品の場合には、それらが部品を構成する組立品に適合するように製造しなくてはならず、自由な市場があるべきだという政策にある。この除外の目的は、「すべてのインターフェースとしての特徴」を除外することにある。(中略)しかし、デザイン権から除外されているのはインターフェースとしての特徴のみである。(中略)。したがって、創作者が例えば標準的な差し込みに合う電球を創作したい場合、バヨネット式差し込みから成る、電球の当該部分はデザイン権から除外される。しかしバヨネットから上は、電球は、地球儀、ろうそく、棒、マッシュルーム、又は他の任意の形状でよい(こうした形状の一部については陳腐であるとしてデザイン権から除外される可能性があるものの、それはまた別の問題である)。」⁷⁴

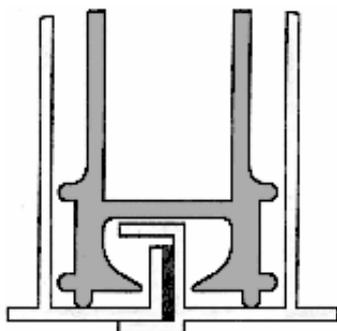
「『must match』除外(‘must match’ exception) :

第213条3項b号ii)で言及しているデザイン権からの除外は「must match」除外と呼ばれる。「must fit」除外と同様、「must match」除外は狭い。これは意匠の、それが部品を構成する組立品の残りの部分と適合しなくてはならない特徴のみに適用される(中略)。

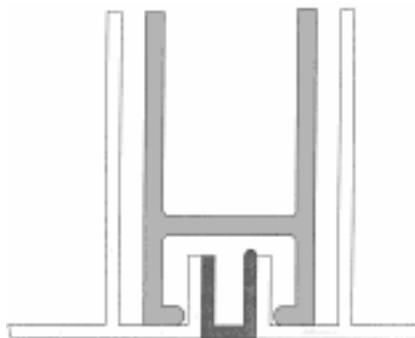
この規定から明らかなおり、これは、他の物品の外観に依存するような特徴に限定される。したがって、物品内部の(目に見えない)特徴は「must match」除外によって除外されない。」⁷⁵

なお、本判決は、被告の意匠が、a) 完成品全体に存在するデザイン権、及び、b) パネル全体に存在するデザイン権を侵害していると認定した。

原告意匠Ultralite 500の一部



被告製品Pinnacle 500の部分図



⁷⁴ *ibid.*, para. 113.

⁷⁵ *ibid.*, para. 115.

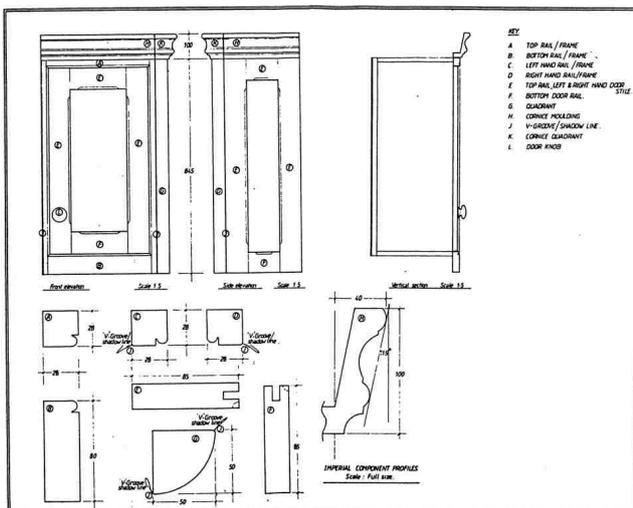
- Mark Wilkinson Furniture Limited v. Woodcraft Designs (Radcliffe) Limited, 高等法院大法官部1997年7月30日判決⁷⁶

原告は、Cook's Kitchenシリーズの単一の壁ユニットの外部の外観全体にデザイン権が存在するという主張、及び、代替的に、クワドラント・コーナー及びV字型の溝という、ユニットの外部の外観の二つの特定の特徵にデザイン権が存在すると主張した。被告は、原告の意匠の特徵の幾つか又はすべては、デザイン権が存在しない表面装飾の要素であると主張した。また、被告は、原告の壁ユニットは、そのものが一部を構成する他の物品、すなわち、Cook's Kitchenシリーズの外観に依存するものであることから、must match 除外条項によってデザイン権が除外されているものであると主張した。

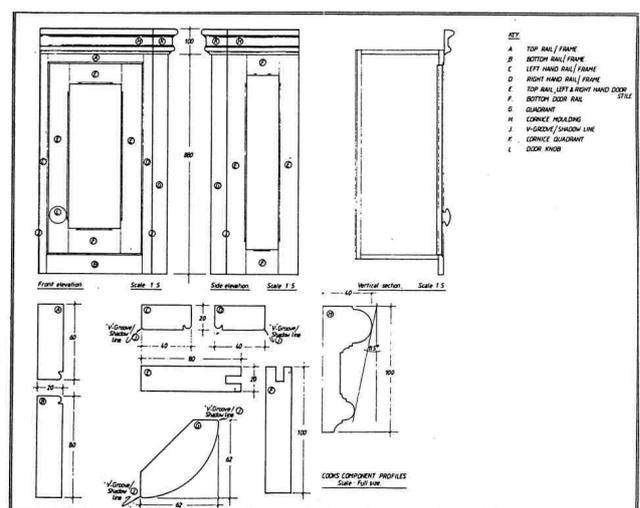
裁判所は、デザイン権が主張されている意匠から表面の装飾は除外されるものとし、「213条3項及び51条の表現「表面の装飾」には、物品の表面にある装飾(例えば、仕上げ塗装)と表面自体にある装飾的特徴(例えば、玉飾り (beading)、彫り (engraving))の両方を含むのが妥当である。」⁷⁷とし、本件においては、原告が請求しているCook's Kitchenユニットのデザイン権から、具体的には、(1) 仕上げ塗装、(2) 浮き出し玉飾り (cockbeading)、(3) V字型溝が除外されると判断した。⁷⁸

次に、裁判所は、「ここにあるのは、調和している物品のシリーズであって、他の物品の不可欠の部分を成すものではない」とする原告の主張を認め、本件には must match 除外の適用はないと認定した⁷⁹。

原告レンジの図面



被告レンジの図面



⁷⁶ Mark Wilkinson Furniture Ltd. v Woodcraft Designs (Radcliffe) Ltd., [1998] F.S.R. 63, (1997) 20(12) I.P.D. 20, 126 (Ch D, July 30, 1997) : 図の出典は[1998] F.S.R. 68-69 (文献では左に90度回転した状態で表示されている。)

⁷⁷ [1998] F.S.R. 72-73.

⁷⁸ *ibid.*, p. 73.

⁷⁹ *ibid.*

(iii) 保護要件

デザイン権は、独創意匠について存在する権利であり、創作の時点における当該意匠の分野で陳腐(commonplace)な意匠は、「独創的(original)」とはみなされない(同法213条1項及び4項)。

また、当該意匠が意匠文書にされない限り、又は当該意匠を用いて物品が作られない限り、デザイン権は存在しない(同法213条6項)。

ただし、登録意匠権と異なり登録をする必要はない。

ここでいう「独創性(original)」は、著作権的意味(copyright sense)における独創性であると言われており、登録意匠法における「新規性(new)」とは異なると解されている。

「独創性(original)」についての裁判例としては、以下のものがある。

- Scholes Windows Ltd. v. Magnet Ltd. 控訴院2001年4月11日判決⁸⁰

原告は U-PVC (無可塑硬化塩化ビニール) 製の窓を製造していた。1994年にデザインされた原告の窓「Nostalgia」は、上部枠組みの両側面部材が下部のレールの下側まで延長されており、二つの短い出っ張り(ホーン)を形成しているのが一つの特徴である。この構成は機能目的で設けられたビクトリア朝風サッシ窓の上部ガラス窓に通常見られるホーンを模造したものである。ビクトリア朝風窓のホーンには必ず何らかのタイプの装飾的形狀が伴っている。原告はその窓「Nostalgia」の形状と構成についてデザイン権を主張した。

原審は、原告のデザインは、著作権的意味において、独創的であり、かつ被告によって実質的に模倣されたものであると判断したが、その創作時に当該デザイン分野において陳腐な(commonplace)ものであったことを理由として訴えを棄却した。

控訴審においても、原審の判断は維持された。

裁判所は、「第2項の「意匠」の定義は、物品の全体又は部分の形状又は輪郭の任意の態様を含むものである。意匠の定義には、明示的であれ黙示的であれ、物品自体の性質や目的、又は物品の材料的構成は含まれない。」⁸¹とし、また、「規定には、本件意匠よりも先に最初に創作された既存の意匠は、本件意匠の創作時に、当該意匠の分野に含まれていると正当かつ合理的に考えられ得るならば、考慮から明示的に又は黙示的に除外すべき理由はない。」⁸²として、原告の意匠はビクトリア朝風窓のホーンと比べて陳腐であるとした⁸³。

⁸⁰ Scholes Windows Ltd. v. Magnet Ltd (No. 1), [2002] F. S. R. 10, (2001) 24(6) I. P. D. 24, 036, [2002] E. C. D. R. 20, [2001] EWCA Civ 532 (CA, April 11, 2001).

⁸¹ [2002] F. S. R. 10, p. 173, para. H9, p. 180, para. 37.

⁸² *ibid.*, p. 173, para. H10, pp. 181-182, para. 44.

⁸³ *ibid.*, p. 182, para. 45-46.

さらに、「本件意匠が陳腐なものかを、すべての証拠に基づいて客観的に判断することは、専門家—それが当事者や当事者が召喚した証人であれ—ではなく、裁判所にゆだねられている。」と判示した⁸⁴。

- Guild v. Eskander Ltd. 控訴院2002年3月14日判決⁸⁵

原告は、シャツ、セーター及びカーディガンの3種類の衣類の意匠に関する著作権又はデザイン権の侵害に関し訴えを提起した。なお、被告は、原告のデザインした衣類の製造及び販売を行っていた共同経営者であり、その後独立した者であった。

原審は、著作権に関しては芸術的な技能による作品ではないとして棄却したが、デザイン権については、「独創的」であり、また、陳腐なものではなく、このため、デザイン権による保護を受けるものとして、被告の侵害を認めた。

これに対し、控訴審は、原告の意匠の特徴が原告のみに由来するものであるとの証拠が明らかではないこと⁸⁶； 独創性を認めるには、一つ又は複数の追加的特徴ではなく、追加的特徴が全体として独創性を認めるために必要な質をもたらすものであるか否かであること⁸⁷； 結局、100センチの幅を採用するという決定をしたことは、原告のみに帰属する意匠の特徴ではなく、また、他の特徴は、ニット衣類の一般的な特徴であり、意匠に独創性を付与するには不十分であるとして⁸⁸、原審の判断を覆しデザイン権を認めなかった。

- 前出 Ultraframe v. Eurocell 高等法院大法官部2004年7月22日判決⁸⁹

前述の温室の意匠侵害に関する判決。

デザイン権について、裁判所は次のように判断している。

「『独創的 (original)』と『陳腐 (commonplace)』：『陳腐な』意匠を除き、技能(skill)と労力(labour)の産物であり；既存の他の意匠の模倣ではない意匠はデザイン権の目的に照らして『独創的』である。このタイプの独創性は『著作権的意味における』独創性であるといわれる。この意匠が新規である必要はない。その意味では、意匠が独創的であれば、裁判所はこれが『陳腐』であるかどうかを検討しなくてはならない。これが陳腐な場合、第213条の意味において『独創的』ではないことになる。その意味で、『著作権的意味において』独創的な意匠と、『デザイン権的意味において』独創的な意匠との間には違いが存在

⁸⁴ *ibid.*, p. 182, para. 49.

⁸⁵ Guild v. Eskandar Ltd. (formerly Ambleville Ltd.), [2003] F.S.R. 3, [2002] EWCA Civ 316 (CA (Civ Div), March 14, 2002).

⁸⁶ [2003] F.S.R. p. 24, para. H9; p. 39, para. 52.

⁸⁷ *ibid.*, p. 24, para. H10; p. 39, para. 53.

⁸⁸ *ibid.*, p. 24, para. H10; pp. 39-40, para. 55-56.

⁸⁹ *supra.*, Note 73.

する。—中略— デザイン権の存続期間が比較的短く、模倣に対して限られた保護しか与えられないため、『陳腐な』意匠に関する規定は狭く解釈すべきである。したがって『陳腐』は『周知(well-known)』と同義ではない。」⁹⁰

次の判決は、陳腐(commonplace)か否かの判断手法について述べている。

- Farmers Build Ltd. v. Carrier Bulk Materials Handling Ltd.,
控訴院1998年12月3日判決⁹¹

肥料を固形と液体の分離する機械のデザイン権の侵害訴訟。被控訴人(被告)は、控訴人(原告)と1991年まで共同事業を行ってきたが、終了後、独自の肥料分離機械を製造・販売を始めた。被控訴人(被告)の機械は、控訴人(原告)の機械と外形は異なって見えたが、機械の内側はほとんど同一であった。

裁判所は、判決中で、保護されるべきデザイン権のためのnon commonplaceness(陳腐でないこと)テストについて述べている。

「(1) 裁判所は、デザイン権の創作時にさかのぼり、デザイン権を請求している物品の意匠と、侵害されたと主張している物品が含まれる同じ分野の他の物品の意匠とを比較すべきである。

(2) 裁判所は、保護を請求している意匠が先行する物品の意匠の(例えばコピー印刷など)単なる模倣でないことについて確信がなくてはならない。また、機能的な物品の意匠の場合には、一つの意匠が、他の意匠と極めて類似し、あるいは同一であっても、模倣ではない場合があることを忘れてはならない。それぞれが『独創的(original)』であるにもかかわらず別個に形成された形状と構造が偶然に一致若しくは類似している可能性がある。しかし、もし、先行意匠から独創性なく模倣されたものと裁判所が確信したのであれば、それは『著作権的な意味(copyright sense)』において『独創的』ではなく、『陳腐(commonplace)』であるかを問う必要は生じない。

(3) 意匠が先行意匠の模倣ではないと裁判所が確信した場合、それは、『著作権的な意味』において『独創的』である。次に、裁判所は、『陳腐』か否かを判断しなければならない。そのためには、その意匠が、(当事者以外の人か当事者とは無関係な人によって作られた)同じ分野での同様の物品の意匠にどれくらい類似しているのか確認する必要がある。

(4) この比較作業を行う場合、関連する分野の専門家により提出された類似点や相違点を指摘し、その重要性について説明する証拠を含め、証拠に照らし客観的に行なわれなけれ

⁹⁰ *ibid.*, para. 110.

⁹¹ Farmers Build Ltd. (In Liquidation) v. Carrier Bulk Materials Handling Ltd., (1999) 22(3) I.P.D. 22, 031, [1999] R.P.C. 461, [1999] I.T.C.L.R. 297, [2000] E.C.D.R. 42 (CA (Civ Div), December 03, 1998).

ばならない。しかし、意匠が陳腐か否かは、証人や専門家その他ではなく、最終的には裁判所が決定する。その判断は、事実に関する判断である、その度合いをそれぞれの具体的事件の証拠に従って判断しなくてはならない。(中略) 様々な意匠が相互に似通っているほど、特に模倣したような因果関係がないのであれば、それらの意匠がより陳腐である可能性が高い。もし、同じ分野で互いに無関係に働く多くのデザイナーが偶然の一致によってとてもよく似た意匠を制作するのであれば、こうした類似性が生じた理由として、その物品の意匠を創作する方法はそれ以外にはない可能性が最も高い。すると、当該デザインは合理的に『陳腐』とみなすことができる。模倣されているかどうかにかかわらず、これが同じ分野の他の意匠と実質的に類似せざるを得ないような意匠の場合、模倣を防ぐために排他的権利を認めるべきではなく、排他的権利を制限する十分な理由となる。

(5) しかしながら、原告の物品の意匠に、当該分野の他の意匠には見られない特徴があり、それが被告の意匠の中に見られる場合、当該意匠が『陳腐』ではなく、1988年法で定められた限られた期間、これを盗用から保護する十分な理由となる。このことは、当該意匠が登録された意匠に関する法令のいかなる要件も満たしていないような場合にも当てはまる。」⁹²

(iv) デザイン権の効力及び効力範囲

デザイン権の効力及び効力範囲は、著作権法の効力及び効力範囲と似ている。

デザイン権は、登録意匠と異なり、絶対的な独占権ではない。デザイン権者は、商業上の目的で当該意匠を複製する独占権を有する。ここでいう複製とは、当該意匠を用いて物品を製造すること、及び、そのような物品を製造する目的で当該意匠を記録する意匠文書を作成することである(同法226条1項)。

そして、デザイン権者の実施許諾のない者が、この独占権とされる行為を行い又はそのような行為を行う権限を与えた場合は、デザイン権の侵害となる(同法226条3項)。さらに、デザイン権の侵害物品の輸入又は取引は二次侵害としてデザイン権の侵害となる(同法227条)。

このように、デザイン権においては、デザイン権者の実施許諾のない者が商業上の目的で当該意匠を複製した場合に侵害となるのである。したがって、デザイン権が認められても、模倣がないと判断された場合には、侵害とならない。この侵害については、以下の裁判例がある。

- ・ 前出 Guild v. Eskander 控訴院2002年3月14日判決⁹³

⁹² [1999] R.P.C. 482.

⁹³ *supra*. Note 85.

前述のシャツ等のデザイン権に関する控訴審判決。

控訴審は、原審の判断を覆し、控訴人(被告)は模倣したとする立証がないとした。その理由として、「模倣は、類似性と機会から一応の(prima facie)推定がなされるとしばしば言われている」としながらも、「被控訴人(原告)の意匠は単純であり、そこに独創性を認定することは不十分であり、かつ、再生されたと言われているものの特徴が不明確である」とした⁹⁴。

2. 意匠法以外のデザイン保護関連制度

(1) 著作権法：1988年著作権・意匠・特許法(Copyright, Designs and Patents Act)

(i) 沿革及び制度枠組み

前述のとおり、英国における意匠の保護は、① 登録意匠(登録意匠法による)、② デザイン権(1988年著作権・意匠・特許法第Ⅲ部による)、③ 著作権(1988年著作権・意匠・特許法第Ⅰ部による)と、三種類のものがある。

(ii) 保護対象及び保護要件

1988年著作権・意匠・特許法第Ⅰ部1条1項(a)は、著作権発生の対象として「独創的(original)な文芸、演劇、音楽又は美術の著作物(artistic works)」を規定し、また、同法4条1項は、「美術の著作物」として、

(a) 芸術性のいかに問わない、図形の著作物(graphic work)、写真、彫刻(sculpture)又はコラージュ

(b) 建築の著作物

(c) 美術工芸(artistic craftsmanship)の著作物

を定義している。

さらに、図形の著作物には、

絵画(painting)、素描・図面(drawing)、図解(diagram)、地図(map)、図表(chart)又は設計図(plan)

彫版・版画(engraving⁹⁵)、銅版画(etching)、石版画(lithograph)、木版画(woodcut)又は

⁹⁴ *ibid.*, para. 86.

⁹⁵ Collins COBUILD, *English Dictionary for Advanced Learners*, third edition 2001によれば、「engraving」は、「 An engraving is a picture or design that has been cut into a surface.  An engraving is a picture that has been printed from a plate on which designs have been cut.」と解説されており、物体の表面に彫刻された意匠(彫版)及びそれを元に印刷される印刷物(版画)の両者の意味を含むものと解される。

類似の著作物

を含む(同法4条2項)と定義されている。

以上のとおり、図形の著作物、写真、彫刻又はコラージュについては芸術性が要求されないが、建築の著作物、美術工芸の著作物には芸術性が要求される。

美術の著作物に関しての複製は、二次元の著作物から三次元の著作物を作成すること、及び、三次元の著作物から二次元の複製物を作成することを含む(同法17条3項)。

美術の著作物のこのような規定により、後述の裁判例でも検討するように、物品の意匠について、美術工芸の著作物として保護を求めるのか、それとも、図形の著作物(特に彫版・版画(engraving)の著作物)・彫刻の著作物として保護を求めるのかが、裁判所による著作権法による保護の可否に関係するようになった。

保護要件としての登録は不要である。

著作権法による一般的な著作物の保護期間は、登録意匠権又はデザイン権に比べてはるかに長期である。1996年規則によって改正された1988年著作権法によれば、保護期間は、原則として死亡後暦年で70年である(同法12条2項)。

このように著作権法による長期間の保護は、工業上利用される美術の著作物には不適當であるため、1988年著作権法はこの調整を行った。すなわち、美術の著作物の複製物を工業的に作成した場合、その複製物の保護期間は最初に発売された日から暦年で25年としたものである(同法52条2項)⁹⁶。

美術工芸の著作物に必要とされる芸術性に関するものとして、次の裁判例がある。

- Guild v. Eskandar Ltd. 高等法院大法官部2001年2月2日判決⁹⁷

これは、デザイン権の項で既述したGuild v. Eskander⁹⁸の原審判決である。

原告は、農民風衣服の意匠を、著作権(美術工芸の著作物)及びデザイン権の侵害として訴えた。

これに対し、裁判所は、全体として、証拠は、原告の意匠が芸術的技能による著作物であるとの主張を裏付けるものではなく、したがって、著作権に基づく請求は認められない

⁹⁶ なお、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(パリ改正条約)第7条4項は、「写真の著作物及び美術的著作物として保護される応用美術の著作物の保護期間を定める権能は、同盟国の立法に留保される。ただし、その保護期間は、それらの著作物の製作の時から二十五年よりも短くてはならない。」と規定している。

⁹⁷ Guild v. Eskandar Ltd (formerly Ambleville Ltd), [2001] F.S.R. 38, (2001) 24(7) I.P.D. 24, 047 (Ch D, February 2, 2001).

⁹⁸ *supra.*, Note 85.

として、芸術性がないことを理由に著作権に基づく侵害請求を棄却した。⁹⁹

また、保護に際して芸術性のいかんを問われない彫刻 (sculpture) 及び彫版・版面 (engraving) 等の著作物に関するものとして、次の裁判例がある。

- Metix (UK) Ltd. v. G.H. Maughan (Plastics) Ltd. 特許裁判所1997年3月10日判決¹⁰⁰

本件は、訴状の修正を認めるか否かの判断である。

原告は、訴状の修正において、彫刻 (sculpture) の著作物及び図面 (drawings) の著作物の主張を追加した。

訴状の修正案において彫刻と主張されている物品は、二つのたる (barrel) が付いた皮下注射用の注射器のようなカートリッジを作るために用いられる金型である。

裁判所は、「彼は、彫刻は芸術家の手により作られる立体作品であると主張した。—中略— 本件においては、これらの金型の製造業者が、金型を設計しているとき、自ら若しくは他人によって芸術家と考えられているか、又は、彼らは、正確な機能的効果を達成するという目的以外に、作っている物の形状や外観に関心があるということを示唆するものは具体的には何もない。—中略— こうした製品のための金型の彫刻著作権の存在について理由のある主張はないように思われる。」¹⁰¹として、彫刻の著作物及び図面の著作物の主張を追加するための訴状の訂正を認めなかった。

上記カートリッジの金型を彫刻の著作物として認めなかった例とは異なり、下記判決は、自動車用ゴム・マットの金型としての金属版と実製品の両者を彫版・版面 (engraving) の著作物として認めている。

- Hi-Tech Autoparts Ltd. v. Towergate Two Ltd.,
特許裁判所2001年7月25日及び26日判決¹⁰²

自動車用のゴム製床用マットの裏面にある、独自の意匠の滑り止め模様の意匠が著作物か否かについて争いとなった。原告はこのマットの製造業者であり、1993年以来、このマットを被告に供給してきた。

⁹⁹ [2001] F.S.R. 38, p. 647, para. H20; pp. 699–700, para. 159–163,

¹⁰⁰ Metix (UK) Ltd. and Another v. GH Maughan (Plastics) Ltd, and Another, [1997] F.S.R. 718 (Ch D (Patents Ct), March 10, 1997).

¹⁰¹ *ibid.*, p. 722.

¹⁰² Hi-Tech Autoparts Ltd. v. Towergate Two Ltd. (No. 1), [2002] F.S.R. 15 (PCC, July 25, 2001); Hi-Tech Autoparts Ltd. v. Towergate Two Ltd. (No. 2), [2002] F.S.R. 16 (PCC, July 26, 2001).

なお、本件は、当初、登録意匠及びデザイン権の侵害の訴えとして提起されていたところ、途中で原告は登録意匠及びデザイン権の訴えを放棄し、著作権侵害の訴えに変更したものである。

裁判所は、プレートそのもの(この事案では、マットの滑り止め模様を形成する金型)及びプレートから作成されたプリント(この事案では、マットに形成された滑り止め模様)の双方とも保護されるとした。「プレートの外観は、内部の形状及びカットの構造の影響を受けることが十分にあり得る。プレート上のカットの内部の表面の形状を作る際の彫刻者の技能及び労力は、最終的なプリントの外観に影響する著作物と併せて保護されるべきである。」として、これらは美術の著作物(artistic work)と認められると判示した。¹⁰³

さらに、「1988年著作権・意匠・特許法が定める『図形の著作物』には、必ずしも芸術家の著作物とはみなされない図表、地図及び設計図のようなものが含まれている。『芸術性のいかんを問わず』という文言は、裁判所が芸術的判断を含む困難な問題に答えを出そうとすることを控えさせることを意図したものと思われる」と判断し、著作権による保護を認めた。¹⁰⁴

このHi-Tech事件においては、特に彫版・版画(engraving)の著作物の解釈が問題となっており、裁判所は、法律に規定された著作物の類型及び「芸術性のいかんを問わず」という文言を根拠に、当該滑り止め模様の意匠を制作した彫刻者の技能及び労力の存在を前提として著作権による保護を認めている。

彫版・版画(engraving)の著作物については、「必ずしも芸術家の著作物とはみなされなくてもよい著作物の類型として判示されている点において、彫刻(sculpture)を「芸術家の手により作られる立体作品」とした前記Metix事件とは対照的である。

この判断については英国内でも批判が存在するが、具体的な法律上の規定やより上級の裁判所による決定がなされていない以上、現状においては、この判決の傾向は妥当なものと言わざるを得ないと考えられている¹⁰⁵。

(iii) 意匠との関係

前述のとおり、1988年著作権・意匠・特許法51条ないし53条は、美術の著作物と意匠との関係を定めている。

同法51条は、美術の著作物又はタイプフェース以外の意匠については、当該意匠に係る

¹⁰³ [2002] F.S.R. 15, p. 254, para. H7; pp. 263-266, para. 34-50; [2002] F.S.R. 16, pp. 274-275, para. 13-18.

¹⁰⁴ [2002] F.S.R. 15, p. 254, para. H8; p. 266, para. 47.

¹⁰⁵ R.G.C. Jenkins & Co事務所 (Mr. David C Musker) の見解。批判として、Ronan Deazley, COPYRIGHT IN THE HOUSE OF LORDS: RECENT CASES, JUDICIAL REASONING AND ACADEMIC WRITING, I.P.Q. 2004, 2, 121-137; Anne Barron, COPYRIGHT LAW AND THE CLAIMS OF ART, I.P.Q. 2002, 4, 368-401.

物品を作成することがその意匠を含む意匠文書又はモデルの著作権の侵害にならないと規定している。

同法52条は、前述のとおり、美術の著作物の複製物を工業的に作成した場合、その複製物の保護期間は最初に発売された日から暦年で25年として、登録意匠の保護期間と合わせたものである。

同法53条1項は、美術の著作物の著作権は、(a) 美術作品と一致する意匠の所有者として1949年登録意匠法により登録された者による譲渡又は実施権許諾の下に行う場合、(b) 意匠登録を善意で信用して、当該意匠登録に係る取消し・無効の手續又は関連する登録簿の修正の手續を知らなかった場合、は侵害とならないと規定している。

(2) 商標法

イギリスの商標法(1994年)によれば、「商標」とは、視覚媒体により(graphically)表現することができるすべての標識であって、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することができるものをいう、と規定されている。

商標に関する判決例として、以下のものがある。

- *Société des Produits Nestlé SA v. Unilever plc.*,
高等法院大法官部2002年12月18日判決¹⁰⁶

アイスクリームのデザート製品に関する2種類の三次元の商標に関する判決。

裁判所は、「三次元の商標の識別性を評価するための基準は、他の種類の商標に適用される基準と異なるものではないが、商品の形状の商標に関する事実の持つ意味は異なるものである。言葉の標識やロゴの場合、公衆はそれらを商標として期待しているが、製品の形状そのものからなる標識の場合は、これが自明とは言い難い。反対に、公衆は、言葉の標識は商標として商品に用いられており、また、外観は商品そのもの以外ではないと受け止めている可能性が高い」¹⁰⁷として、商標の識別性が証明できたとは言えないとしたが¹⁰⁸、これらに関し不明確な点があるので、欧州司法裁判所の判断を仰ぐものとした¹⁰⁹。

¹⁰⁶ *Société des Produits Nestlé SA v. Unilever plc.*, [2003] E.T.M.R. 53, (2003) 26(2) I.P.D. 26, 009, [2003] R.P.C. 35, [2002] EWHC 2709 (Ch D, December 18, 2002) : 英国商標出願2,000,661及び2,000,662。図の出典は判決文。

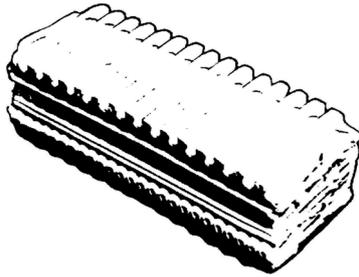
¹⁰⁷ [2003] R.P.C. 35, p.652, para.H9; p.663, para.36.

¹⁰⁸ *ibid.*, p.653, para.H12; p.665, para.46.

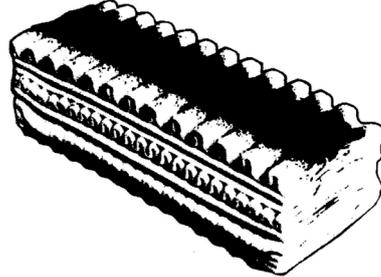
¹⁰⁹ *ibid.*, p.653, para.H14; p.666, para.53-54 : Case C-7/03 (Reference for a preliminary ruling by the High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division) この付託は2003年5月8日に取り下げられている (1 - OJ C 101 of 26.04.2003)。

Unileverの出願商標

No.2,000,661 (the "white mark"):



No.2,000,662 (the "dark mark"):



商品形状そのものを立体商標として登録しようとする場合には、商品のデザインの保護がされることにもなる。しかし、商標が、飽くまでも、識別性を重視しているのに対し、意匠は商品形状の新規性・独自性が問題となるのであり、保護要件が異なることになろう。

(3) 詐称通用 (Passing-off) による不正競争

詐称通用による不正競争は、英米国におけるコモン・ロー(慣習法)に由来する。詐称通用の保護要件は、登録意匠法又はデザイン権あるいは著作権と異なり、事業とその顧客との間に築かれたのれん (goodwill) や名声 (reputation) を保護するための根拠となる不法行為で、「何人も他者の商品を自己の商品として表現する権利を有しない」という原則に基づいている。

- Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. 貴族院1990年2月8日判決¹¹⁰

本件では、レモン・ジュースをレモン型のプラスチック容器に入れて販売していた原告に対し、被告が同じようなレモン型のプラスチック容器にレモン・ジュースを入れて販売した。

原告のJif lemon



Jif lemon

原告のJif lemons



被告のMark I lemon



Defendants' Mark I lemon

¹¹⁰ Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc. and Others (No. 3), [1990] 1 All E.R. 873, [1990] R.P.C. 341, [1990] 1 W.L.R. 491 (HL, February 8, 1990) : 左右の図の出典は[1990] R.P.C. 343、中央の図の出典はMusker弁護士。

裁判所は、「詐称通用の要素として、(a) 商品を特定する外観(identifying get-up)との関連付けにより、一般購入者は、原告が提供した商品やサービスにのれん(goodwill)や名声(reputation)が付随していると考えている、(b) 提供された商品やサービスが原告の商品やサービスであると公衆に誤認させるおそれのある公衆に対する不実表示(misrepresentation)があった、そして、(c) 原告が被告らの不実表示により生じた誤認(erroneous belief)により損害を被っている又は被る可能性があることを原告が立証する必要がある」¹¹¹とした。

そして、「プラスチック・レモン容器は、原告の製品が販売されている外観の一部であった。詐称疑惑は、プラスチック・レモンの販売ではなく、公衆が当該ジュースとその特定の形態をした中身を関連付けるようになった出所の製品であることを暗に示すような形の容器でのレモン・ジュースの販売にある」¹¹²とした。

さらに、「証拠により立証された事実から、原告のプラスチックのレモン型容器は利用により二次的意義を獲得したことが認定された。それは単なるレモン・ジュースではなくJIFレモン・ジュースだということだ。」¹¹³と判示した。

なお、本件の判決は「いずれにせよ、プラスチック・レモンでのレモン・ジュースの販売における永久的独占権を原告に与える効果を持つものではない。単に、認定された事実に基づき、被告らがプラスチック・レモン市場参入に当たり、消費者を欺くことのないよう、原告の製品と外観を差別化するための適切な手段を講じなかったことを認めたに過ぎない」¹¹⁴とした。

- Hodgkinson Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd.,
高等法院大法官部1994年7月20日判決¹¹⁵

原告の製品は、恒久的な障害者が、車椅子において、床ずれ(decubitus ulcers)を防ぐか又は床ずれの治療の助けとするために使用する典型的なクッションである。それはRohoという商標で知られていた。Rohoのクッションは、被告が同意したところによれば、特徴のある外観を具備していた。被告はFLO' TAIRの商標の下で「瓜二つの」製品を販売することを提案した。原告は、瓜二つのものの販売は、製品を「オリジナル」の製品と詐称することにもなり得ると主張し、当該クッションのマーケティングを阻止する一方的な差止命令を取得した。¹¹⁶

¹¹¹ [1990] R.P.C. pp. 342, 406.

¹¹² *ibid.*, pp. 345, 411.

¹¹³ *ibid.*, pp. 345, 414.

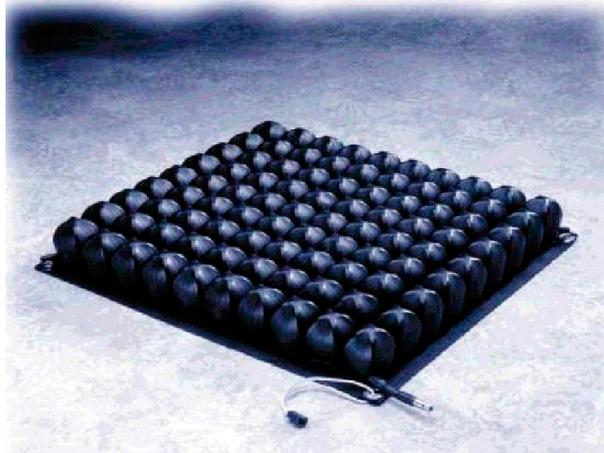
¹¹⁴ *ibid.*, pp. 345, 426.

¹¹⁵ Hodgkinson & Corby Ltd. and Another v. Wards Mobility Services Ltd. (No.1), [1995] F.S.R. 169, (1995) 14 Tr. L.R. 79, [1994] 1 W.L.R. 1564 (Ch D, July 20, 1994) : 図の出典はMusker弁護士。

¹¹⁶ [1995] F.S.R. 169.

裁判所は、「重要な問題は、原告が、そのクッションの形状が、特にROHOのクッションを欲しい人々にとって、『参照のための重要な点』であることを立証したかどうか、また、原告は、ROHOクッションを購入することを希望する人は、FLO' TAIR を購入するよう誤解をする可能性があることを証明したかどうかである」¹¹⁷とし、「本件においては、商品の販売・配送方法から、実際の欺もうの可能性は存在しない。」¹¹⁸として、請求を棄却した。

原告のRohoクッション



3. デザイン保護における意匠制度の位置付け

はじめに述べたとおり、英国におけるデザイン保護は、登録意匠、デザイン権、及び著作権によって保護されるという、非常にユニークな制度を採っている。

デザイン権については、意匠を登録せず(意匠登録手続に関する時間及び労力・費用の短縮)、かつ、芸術的な性質を争点にしない(著作権法による保護の場合、著作物か否か、すなわち、芸術的な性質の有無が争点となりやすい)という意味で、制度が存在する意味があると思料する。

他方、デザイン権は、その権利の存在が公告されていない以上、いわゆる絶対的独占権(模倣の有無を問題にしないこと)ではなく、相対的独占権(著作権法の保護と同様、模倣(依拠)が要件であること)であることに大きな特徴がある。

意匠登録手続は、他の手続に比べて権利の保護範囲が明確であり、模倣を立証する必要がない。しかしながら、意匠を登録することは、時間及び労力・費用を要するものであり、必ずしもあらゆる分野のデザイン保護に適するものではない。例えば、流行によりデザインが非常に短期間しか意味を持たない分野等については、登録意匠ではなくデザイン権による保護の意義が認められるであろう。

我が国においては、意匠登録されていないデザインの保護については、著作権保護によ

¹¹⁷ *ibid.*, pp. 170, 179.

¹¹⁸ *ibid.*, pp. 170, 180.

る、あるいは、不正競争防止法による、の2とおりにしか保護が考えられない(なお、不法行為による損害賠償請求もあり得るが、この場合、差止請求が認められる可能性は少ない)。

しかし、著作権保護の場合は、当該デザインが、著作物であるか否か、すなわち、「美術の著作物」に該当するか否かが争点となり、キャラクター以外のデザインについてはかなり保護範囲が狭いと言わざるを得ない。

不正競争防止法の場合には、同法2条1項1号、2号においては、保護されるデザインが「周知」あるいは「著名」という要件が必要であり、さらに、周知の場合には「誤認混同」という要件が必要となり、この立証にかなりのエネルギーが必要となる。また、デッド・コピーを防ぐための同法2条1項3号の場合、保護期間が販売から3年という限定があるため、デザインの寿命が短い業界においては有効であるものの、デザインの寿命が長い業界においては適用しにくい。

英国におけるデザイン権の場合には、このような問題点が不要であるため、これら争点を立証する必要がない、という意味で、デザインの保護に厚い制度であると言えよう。

(早稲田 祐美子)

IV. フランス

1. 意匠法

(1) 沿革と制度枠組み¹

(i) 沿革

フランスにおける最初の意匠保護法は、1806年3月18日法である。これは、リヨンの絹織物業者間の紛争を解決するために制定された。リヨン地方にだけ適用されたこの法を承継し、全国で意匠を寄託できるようにしたのが、1909年7月14日の意匠法である²。1909年法は、寄託手続を電算化できるようにするなどの1990年改正³を経て、1992年には知的所有権法典(Le code la Propriété Intellectuelle)⁴の第5巻に、条文番号以外の変更なく取り込まれた。その後、刑事罰強化等のための1994年改正が行われた。

そして、欧州意匠指令⁵に対応するための2001年7月25日のオルドナンス(ordonnance)が、知的所有権法典第5巻のうち相当数の規定を実質的に改正した。

以上のように、フランスの現行意匠法は、2001年改正後の知的所有権法典第5巻である。本章ではこれについて見ていくが、必要に応じて改正前の法にも言及する。

本章において、意匠法の条文の前に「新」ないし「新法」と表示する場合、2001年改正によって付加又は変更された条文を指す。「旧」ないし「旧法」と表示したのが2001年改正前の(現在では用いられていない)条文、何も表示していないのは、2001年改正によって変わらなかった条文である。また、条文は、いわゆる法律部分(Partie Législative)にはLを、規則部分(Partie Réglementaire)にはRを付けたままで区別する⁶。

¹ この部分の記述は、佐藤恵太「意匠保護法制の再検討(三)」法学新報99巻7・8号106頁以下(1993年)に多くを負っている。

² フランス語でデザインに相当する言葉は、デッサンとモデル(dessin et modèle)である。デッサンは2次元、モデルは3次元のデザインである。1909年法も、原語ではLoi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles「デッサンとモデルに関する1909年7月14日の法律」であるが、以下では意匠法という。なお本稿では、法的保護があるデザインを表す場合に、「意匠」ということにする。

³ 佐藤・前掲注1 論文126頁以下。

⁴ 本章では、フランス法に関して知的所有権という言葉を使い続ける。なぜならフランス法は、日本法とは違って、無体物の所有権ないし無体所有権(propriété incorporelle)を、ためらいなく認めるからである。

例えば、ある権利に対する資格者であることは、その権利を所有すると考えられる。また、一定の包括財産に対する所有権も、無体物を対象とする物権と考えられる。知的所有権は、そのように様々な権利を含む不均質な無体所有権の中に位置し、その中でも特殊な性質を持つ。それは、知的創作行為の結果生ずる独占的構造を有する無体所有権である。

無体所有権と知的所有権に関する以上の説明は、ボワティエ大学のゴドラ(Ph. Gaudrat)教授により、北海道大学において2004年になされたものである(知的財産法政策学研究5号124頁(2005年))。

⁵ 意匠の法的保護に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会指令98/71/EC (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs)。

⁶ 2001年改正後も、2002年と2004年の二つのデクレにより、規則部分の改正がなされている。Décret n° 2002-215, 18 févr. 2002 ; Décret n° 2004-199, 25 févr. 2004。本章では、2004年改正後の最新の条文を参照した。

本章執筆に当たり検討した45件の判例のうち、保護要件につき新法の基準を採用しているものが6件あった。しかしそれらも、侵害判断については新法の基準を用いているとはいえない((4)(i)で後述)。

(ii) 制度枠組み

フランスの意匠制度は、登録前の実体審査がない点、権利の有効性が裁判所で判断される点、侵害につき善意の抗弁が認められる点で、日本の意匠制度とは異なっている。このような制度枠組みは、意匠の保護と著作権の保護とが相互に累積すること((iv)で見る累積原則)の帰結でもあり、前提でもある。

以下、制度枠組みをやや具体的に見ていく。

① 権利発生・権利者

新法L. 511-9条1項1文では、意匠法による意匠の保護は、登録により発生するとされている。対応する旧法L. 511-5条では、適式に寄託された意匠のみが保護を受けると定められていた。このように、登録によって権利が発生する点は日本と同じであるが、すぐ後述べるように、権利内容は異なっている。

保護は意匠の創作者又はその承継人に与えられるが、登録出願をなす者は、反証がない限り保護を受ける者であると推定される(新L. 511-9条1項2文、2項)。

② 出願

登録の出願は、パリにある工業所有権局(l'Institut National de la Propriété Industrielle : 以下「INPI」という)になされる。地方在住者や地方の企業は、その地を管轄する商事裁判所(tribunal de commerce)、それがない場合は商事に管轄権を有する裁判所の書記課に出願できるが、その出願もINPIに転送される(新L. 512-1条)。

通常の出願(新L. 512-2条4項)では、出願人と意匠を特定する書類に加えて、意匠を表す図面や写真を提出しなければならない。この図面や写真は、一つの出願で100まで提出できる(R. 512-3条)。

新法L. 512-2条5項は、流行産業について簡素化出願(dépôt simplifié)の手続を定める。これは、公報掲載を3年間延期しつつ、通常の出願様式の制約を受けない簡易な図面等により出願するもので(R. 512-10条2項、R. 512-4条)、通常の出願への切替えも可能である(R. 512-11条)。流行産業の定義規定はなく、当てはまるかどうかの判断はINPIにゆだねられるが、出願人はあらかじめ自らがこの手続を利用できるかどうかをINPIに問い合わせること

ができる⁷。

さらに、R. 511-6条がソロー封筒(l'enveloppe Soleau)の手続を認めている。これは意匠登録出願とは別個に、意匠の創作の日付を証明するために、意匠の実物をINPIに寄託しておく手続である。

③ 審査と公報掲載

登録前には、方式適合性と、公表しても公序良俗に反しないかどうかのみが審査される(新L. 512-2条3項)。方式に関してはR. 512-3条に定めがある。公序良俗違反以外には、実体要件の事前審査はない。

審査を通過した意匠は公報に掲載される。ただし、出願人が出願時に請求した場合と簡素化出願の場合は、掲載は3年間延期される(R. 512-10条1項2項)。

かつては、フランスの公報は実質的には索引にすぎず、これには意匠を表す図面や写真は掲載されなかった。したがって、それまでは、公報によって出願された意匠の開示がなされているとは言い難かった⁸。しかし、1996年以後は、出願時に添付された図面や写真は公報に掲載されることになった。

④ 意匠の有効性の判断

意匠の保護要件が充足されているかどうかは、裁判所が判断する。意匠権の無効原因は、(a) 新規性・固有の特徴を始めとする新法L. 511-1条からL. 511-8条までの要件を満たさない場合、(b) 冒認出願、そして、先行の、(c) 意匠、(d) 著作権、(e) 標識と抵触する場合である(新L. 512-4条1項)。そして、このうち(a)については何人も無効を主張できるが、(b)～(e)については利害関係人のみが主張できる(同条2項)。

新法L. 512-4条は、2001年改正の際に導入されたものである。この点につき、旧法に規定はなかった。それでも、意匠権侵害訴訟手続の中で反訴として⁹、あるいは反訴を伴わずに抗弁として¹⁰、意匠権の無効を主張することが認められていた。

単独で意匠権の無効判断(無効の宣言)を求める訴訟は、旧法下ではできるかどうか判例が分かれていたが¹¹、新法下では、新L. 512-4条に基づいてできるようになった¹²。

⁷ カサロンガ特許事務所(Bureau D. A. Casalonga-Josse, Paris)からの情報。

⁸ 佐藤・前掲注1 論文127頁参照。

⁹ カサロンガ事務所からの情報によれば、このような反訴の例として、1997年5月27日の破毀院判決がある(Cour de Cassation, ch. comm., 27 mai 1997 ; Legifrance)。

¹⁰ 本章で紹介する意匠法の判例のほとんどすべてに、このような抗弁が見られる。また、D. Cohen, *Le nouveau droit des dessins et modèles*, n° 790に、意匠権侵害訴訟に対する「最良の防御手段は、古くから、当該意匠の無効を主張することである」と述べられている。

¹¹ カサロンガ事務所からの情報。

立証責任は無効を主張する者が負う。裁判所は、当事者の主張のみに基づいて判断をなし、それ以外の主張について職権審理することはない。例えば、当事者が新規性のみを問題にした場合、裁判所が固有の特徴を判断することはない¹³。

⑤ 無効の効果

新法L. 512-6条は以下のように規定する。

「**新L. 512-6条** 意匠の全体又は一部についての登録取消しの決定は絶対的な効力を有するものとする。かかる決定は、L. 513-3条が規定する国家登録簿に記入される。」

同条によれば、裁判所において意匠権を無効とする確定判決が下された場合、それは、訴訟当事者間のみならず、第三者に対しても効力を有する。すなわち、いったん無効が確定した意匠権については、二度と侵害訴訟を起こせなくなる。そして、ここでいう無効判決には、無効宣言を求める単独の訴訟に対する判決や、侵害訴訟の反訴に対する判決だけでなく、侵害訴訟において無効の抗弁を容認した判決も含まれるものと考えられる¹⁴。

旧法には、無効の効果について定める条文は存在しなかった。無効の効果は、1987年の破毀院判例¹⁵などで、意匠については当事者間にとどまるとされてきた¹⁶。しかし新法は従来の実務を覆し¹⁷、新L. 512-6条により絶対的な効果を認めた。

⑥ 権利内容—善意の抗弁の存在—

意匠権は、登録意匠が組み込まれた製品の製造、提供、市場への投入、輸入、輸出、使用、そして以上を目的とする所持に関する禁止権とされている(新L. 513-4条)。この禁止権の範囲を侵すことは意匠権の侵害(contrefaçon)となる。侵害が成立するかどうかは、客観的要件、つまり原告意匠と被告製品が類似しているかどうかのみによって判断される¹⁸。

しかし、この権利の効力を、日本法と同様の絶対権とみるのは躊躇される¹⁹。なぜなら、

¹² カサロンガ事務所からの情報。また、Cohen, *op. cit.*, n° 791 ; N. Dreyfus et B. Thomas, *Marques, dessins & modèles*, n° 948.

¹³ 特許庁委託 平成14年度工業所有権制度各国比較調査研究等事業『EU意匠規則成立後の欧州における意匠制度に関する調査研究報告書』136頁 ((社)日本国際知的財産保護協会、2003年)。

¹⁴ 旧法下の判例に抗弁を認めて意匠を無効にした例が多く見られること、新L. 512-6条が無効判決の種類を限定していないこと、Dreyfus et Thomas, *op. cit.*, n° 948が、無効は反訴として又は単独に請求「し得る」と書いており、「しなければならぬ」とは書いていないことが根拠となる。

¹⁵ Cass. com., 23 juin 1987 ; *Bull. civ.* IV, n° 156. 特許無効の判決について認められる絶対的効果は、明文の規定を欠く以上、意匠には類推適用できないとした。

¹⁶ カサロンガ事務所からの情報も同趣旨。

¹⁷ *Code de la propriété intellectuelle 2005*, Litec 2004, art. L. 512-6.

¹⁸ P. et F. Greffe, *Traité des dessins et des modèles*, 6ème éd., n° 724.

¹⁹ このようにフランスの意匠権が絶対権でないとする、欧州意匠指令3条1°との関係が問題となり得る。しかし、指令前文5には、権利の執行に関する規定は国内法にゆだねるべきであると書かれているため、一概にフランス法が指令違反であるということもできないと思われる。

以下に見るように、侵害に問われた者に善意の抗弁を認める旨の明文があるからである。

L. 521-2条(2001年改正による変更なし)は、意匠権侵害に対して採り得る法的手続を、出願及び公報掲載の前後に応じて定めている。同条1項によれば、意匠の出願前に他人が行った行為については、意匠権に基づく手続は一切できない。次に、出願後公報掲載前の行為については、民事訴訟も、L. 521-4条の刑事手続の下で(フランス法に特徴的な付帯私訴として)、行為者の悪意を立証しつつ行わなければならない(L. 521-2条2項)。意匠が公報に掲載されると、民事・刑事のあらゆる訴訟を開始できる(3項)。しかし、**公報掲載後も、行為者は善意の抗弁をなすことができる(4項)**。善意の抗弁が認められると、**侵害が成立しても民事・刑事上の責任は問われないことになる**。

しかし、侵害者のうち、製造と市場への投入を行う者に関しては、善意の抗弁は刑事訴訟でしか対抗できず、民事上の責任は免れない²⁰。事業を始める前に先行意匠の調査をしておくのが、当該分野の「職業人」(professionnels)の義務と考えられているからである。フランスの意匠公報に図や写真が掲載されるようになったのは1996年からであるが、それまでも、INPIの窓口でどのような意匠が既に登録されているかを調べられた。

ところが一方で、知らずに購入してきた侵害品の鏡を自ら経営するホテルの浴室で使用しているだけで、転売などを一切していないホテル経営者について、侵害に基づく民事上の責任を問わなかった1995年の判例がある²¹。この判例の評釈によれば、これは単なる使用者に**悪意の推定をしなかった例**であり、このような判決は、1970年代以降、一つの傾向といえる頻度で現れている(小売商に対するものが多い)という²²。それらの判決は、「職業人」に該当する者の範囲を柔軟に調整することにより、侵害に問うには酷な零細事業者等を救済しているものと思われる。善意の抗弁は実際にも活用されていると思われる。

このように状況は複雑であるが、善意の抗弁はその存在を無視できないと思われる。フランスの意匠権については、日本のそれとの同質性よりも違いに着目すべきである。

⑦ 保護期間

新法では、意匠権の保護期間は、出願後5年間で、最長25年間まで延長可能である(新L. 513-1条1項)。

この点、旧法では出願後25年であり、更に25年延長できたため、結局、最長で50年間保護されることになっていた(新L. 513-1条2項に、2001年法施行前の出願に関する規定とし

²⁰ カサロンガ事務所からの情報。その例として、1991年と1994年の二つのパリ控訴院判決が示されている：*Mille (Jacques) c. Grands Magasins de la Samaritaine (SA) et Impex Diffusion (SA)*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 19 décembre 1991, *PIBD*, n° 521-III-262；*Becquet SA et Linge de Paris SARL c. Le Jacquard Français SARL*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 7 juillet 1994, *PIBD*, n° 576-III-550.

²¹ Versailles, 19. oct. 1995 : *JCP E* 1997, I, 655, n° 5, obs. F. Greffe.

²² *Ibid.*

て残存)。これは、1997年改正前著作権法が、著作権の保護期間を著作者の死後50年(正確には著作者の死の翌年1月1日から50年)としていたことと符合していた。とはいえ、著作物の公表から著作者の死までの間の分だけ、著作権保護の方が長かったことになる。

なお、著作権の保護期間は、現在では著作者の死後70年に延長されている(L. 123-1条2項)。また、2.(1)で後述する集合著作物に関しては、公表(正確にはその翌年1月1日)後70年である(L. 123-3条1項)。

新法と旧法のこの違いは、累積原則の批判者が、新法によって意匠法が工業所有権に接近したことを主張する根拠の一つとされている。

フランスの意匠制度は、かつて、著作権による保護との累積を前提に、紛争時に一定の証拠を確保するための制度と位置付けられていた²³。その後、公報による開示が進んだり、2001年改正を経たりして、法制・運用の両面で工業所有権への接近が進んだ。しかし、それでもなお、日本法のような完全な産業財産権とは、かなり異質な制度であるといえる。

(iii) 非登録意匠制度

非登録意匠制度は、国内法には存在しない。著作権制度がこれを代替している。

(iv) 著作権との累積原則(système de cumul)

① 累積原則の確立

フランスでは、著作物は、その美的価値や用途によって、著作権による保護の有無を左右されない。これが美の単一性理論(théorie d'unité de l'art)であり、20世紀初頭に学説により提唱された。これは、裁判所が美の判断を下すのが困難であることを根拠に現れた考え方である²⁴。

これによれば、実用品の形態が持つことのある機能美や、実用品に施される装飾の美も、絵画の美と区別されることなく、著作権法で保護されることになる。すなわち、保護要件から見れば、著作権法が意匠法の領域に進出してくることになる。

一方、意匠に関する1909年法の制定は、美の単一性理論の興った時期になされた。そのため、業者間の不正競争規制法に近かった1806年に比べて、著作権法に似た性質、すなわち意匠の創作者とその承継人の保護法としての性質を、より多く持つようになった。こうして、意匠の保護が著作権による保護へと接近する。

²³ 佐藤・前掲注1 論文128頁。1993年時点での指摘である。

²⁴ 同114頁以下。

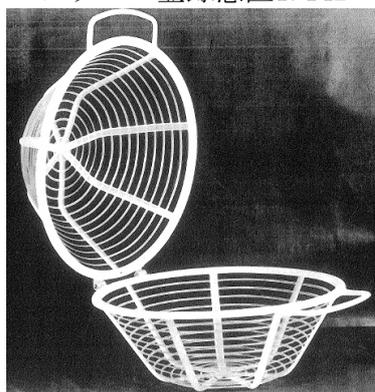
1806年法下では著作権の保護と意匠の保護は異なると考えられていたため、20世紀前半はまだ、二つの法の保護が累積するかどうかははっきりしなかった。しかし、累積原則は20世紀半ばに確立する。

保護要件に関して、著作権との累積を決定付けた判例が破毀院1961年5月2日判決〔サラダ菜の水切りかご〕²⁵である。これは、サラダ菜の水切りかごの、意匠権及び著作権侵害に関する刑事訴訟の付帯私訴事件である。控訴院は、著作権に関して以下のように判示し、請求を棄却した。

「一切装飾のない、純粋な意味で実用的で、したがって本来の機能の観点からしか見られることのないこの物品に、芸術的な外見を最低限でも見いだすことはできない。」²⁶これに対して破毀院は、以下のように判示して破毀差戻しをした。

「実際に法律は、美的価値又は芸術的価値にかかわらず、すべての創造的な形状を保護すること、一方で合法的に登録され公告された意匠は、意匠の形状及び外観上の特徴となる要素に、新規性がない、又は技術的機能又はもたらされる工業上の成果とは無関係でないことを示す証拠がない限り消失させることのできない所有権の対象となること。」(強調は筆者による)

フランス登録意匠1. 142



この事件では、私訴原告は、著作権と意匠の双方による累積的保護を明示的に要求している。それに対して控訴院は、芸術性の欠如により著作権保護は認められないとした。しかし破毀院は、美の単一性理論を引用して、サラダ菜の水切りかごが著作権によっても保護されることを明示した。

これ以降、意匠と著作権による保護の累積は実務上確立する。1998年の欧州意匠指令17条も、そのような国内法の在り方がEU法に反しないことを明文で確認している。

²⁵ *Société Gautreau et Société La Matière plastique c. Legros et Société Interindustrie*, Cour de Cassation, 2 mai 1961 (N° 92.916/60), *JCP ed. G*, 1961, 12242 : フランス登録意匠12. 210及び1. 142。図の出典は意匠登録簿。

²⁶ 判決文からの引用部分は筆者訳による。

② 軽い累積から極端な累積へ

ところで、二つの法の累積の程度には、一つのデザインが二つの法によりそれぞれの要件を満たす場合に保護されるというだけの軽い累積から、二つの法の保護の要件・効果を相互に乗り入れさせるような極端な累積まで、様々な立場があり得る。〔サラダ菜の水切りかご〕は軽い累積を認めたにすぎないが、フランス法が20世紀半ばに到達したのは、後者の立場である²⁷。

これから見ていく20世紀後半以降の判例の中には、原告が意匠権のみを明示して請求を行ったのに対し、被告が著作権法上の保護要件の不備をもって反論したものが数多くある。原告がもはや、どちらの法に基づいた請求かを明示しなくなり、漠然と「知的所有権侵害」に基づく請求をなした例も多い。

極端な累積原則は訴訟上も適用されている。1920年代以降の一貫した破毀院判例により、侵害訴訟の第一審で意匠法に基づく請求が棄却された場合、控訴審において著作権法を基礎として訴訟を継続することができるとされている。控訴審における変更は新請求を構成しないというわけである²⁸。

③ 極端な累積原則への批判

1970年以降、極端な累積原則、すなわち意匠制度と著作権制度の一体的運用への批判が強まっていく²⁹。批判の最大のポイントは、権利の原始的帰属である。すなわち、意匠法では、意匠を登録出願し、利用している企業が権利者と推定され(新L. 511-9条1項2文・2項)、自ら直接侵害者を提訴することができると思える余地がある。しかし、著作権法では、企業が侵害者を提訴するには著作者から書面によって著作権を譲り受けておくことが必要であり(L. 131-2条1項)、そのことは著作者が従業員であっても何ら変わらない(L. 111-1条3項)。意匠制度と著作権制度が完全に累積するとなると、意匠権で提訴する際も、企業は当該デザインに関する著作権の譲渡が適法に行われているかどうかを、常に侵害事件の被告から問題にされることになる。これは企業にとって不利益となる。

極端な累積原則に対してどのようなスタンスを採るかにより、2001年改正後の新法が、意匠法を変えたか変えなかったかの評価も変わっていく。これを批判する者は、新法による文言改正、すなわち、権利の発生に関する新法L. 511-9条、保護期間に関する新法L. 513-1

²⁷ 佐藤・前掲注1 論文120頁。

²⁸ 同。

²⁹ 同122頁以下。

条1項、(3)(i)で見る新規性喪失の例外に関する新法L. 511-6条3項などを根拠に、意匠制度が著作権制度から独立したことを強調する³⁰。このような立場は、学説においては一定の地位を占めるに至っている³¹。

判例にも、この方向を向くものが現れ始めている。

パリ控訴院2001年11月28日判決〔持ち手と脚付きグラス〕³²は、「知的所有権侵害」を主張して敗訴した原審原告の控訴に係る控訴審の判決である。原審被告が創作性の欠如を主張したところ、控訴審は以下のように判示した。

「知的所有権法典第5巻に規定される特別保護を受けるためには、当該意匠に**新規性**があるかどうか、すなわち**あらゆる品物に対する先行性**を申し立てることができるかどうか、及び、**固有の特徴**を持っているかどうか、つまり**当該意匠から与えられる全体的な印象が過去に発表された意匠と異なるかどうか**を検討しなくてはならず、**またそれだけで十分であるとされる。**」(強調は筆者による)

判決は、保護要件について新法の基準を用いて³³、当該意匠が意匠権によって保護されることを認めた(図は(4)(i)に掲載)。そして、**意匠法による保護を判断するに際して、著作権法の要件は斟酌されないことを判示した**。そして、当該意匠は創作性を有し、著作権によっても保護されることを別途明示的に認めている。一つの意匠が両方の法で保護されるという結果は変わらないが、意匠法と著作権法を区別しない極端な累積から、両者を区別する軽い累積への、考え方の変化が読みとれる。

(2) 保護対象

以下では、意匠法による保護対象を具体的に見ていく。

(i) 基本理念

新法L. 511-1条は以下のように規定する³⁴。

³⁰ M.-C. Piatti, « Autonomisation » du droit français des dessins et modèles?, *Propr. Industr. déc.* 2004, études 20, n° 10. これに対し、前掲注13 欧州意匠制度報告書131頁は、新法においても実体要件の無審査などの重要な点は変わっていないことを理由に、旧法と新法の連続性を強調する。

³¹ 学説の多くが、累積原則の全面化に批判的な見解を採っているといつてよいと思われる。ただし、大変重要な文献であるP. et F. Greffe, *op. cit.*の共著者F. Greffeは、極端な累積を支持している。

³² *SA Durobor (Belgique) c. SARL Verrerie Cristallerie d'Arques J.G. Durand et Cie VCA (nouvellement dénommée Arc International)*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 28 novembre 2001, *PIBD* 2002, n° 741-III-217 : 国際意匠寄託DM/009 479.

³³ このように新法を基準に、旧法に基づいて出願された意匠の有効性を判断するのは、民法2条の不遡及原則に照らして誤りである。しかし、収集した判決のうち、5件がそのような判断をしている。

³⁴ 条文の訳は筆者訳による。

「**新L. 511-1条** 意匠として保護されるのは、製品の全体又は部分の外観であって、特にその線、輪郭、色彩、形状、織り目又は素材の特徴に由来する外観をいう。特徴は、製品自体の特徴でも、その装飾の特徴でもよいものとする。

製品とは、あらゆる工業品又は手工芸品をいい、とりわけ、複合製品に組み立てられることを意図された部品、包装、表装、グラフィック・シンボル及びタイプフェイスが含まれるものとするが、コンピュータ・プログラムは含まれない。」

このように、保護対象となるのは製品の外観である。欧州意匠指令と類似するこの規定は、2001年改正によって新たに導入された。旧法では、意匠とは何かを定義する規定はなかった。

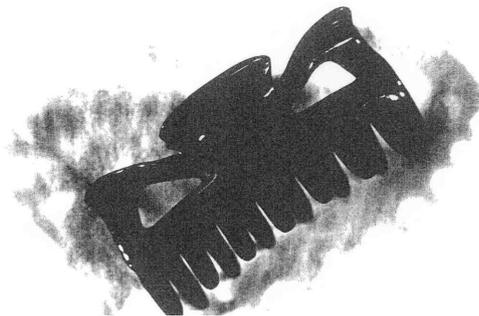
(ii) 視覚確認性

意匠は目に見えるものでなければならない。このことは旧法時代から判例で認められていたが、意匠の定義に外観という語が用いられるようになったため、新法ではより明確になった³⁵。

旧法下の判例であるパリ控訴院1999年1月22日判決〔ヘア・クリップ〕³⁶は、くし型の髪止めクリップに関する意匠権侵害事件である。ここで原審被告は、クリップ下部の歯の部分は使用時に髪に隠れてしまうため、意匠保護の対象とはならないと主張した。これに対し、裁判所は以下のように判示し、この部分が保護されることを認めた。

「確かに髪につけたとき、このくし型クリップの歯の部分は隠されて目に見えなくなるが、販売時点で顧客に提示されるときはその全体がはっきりと目に入る。」

フランス登録意匠89. 2715



リヨン控訴院1996年9月12日判決〔自動車ランプ用ソケット〕³⁷は、自動車のランプを挿

³⁵ Piatti, op. cit., n° 8.

³⁶ S.A. Robert Revais c. S.A. C.S.P. Diffusion et S.A.R.L. Team Plus et S.A. Galeries Lafayette, Cour d'appel de Paris 4ème ch., section B, 22 janvier 1999 (1996/01948, 1996/02857, 1997/1578) *PIBD* 1999, n° 681-III-334 : フランス登録意匠89. 2715。図の出典は意匠登録簿。

³⁷ S.A. Socop et S.A. Socop Industries c. S.A. Jos et SARL Man et SARL Mastel Injection, Cour d'appel de Lyon 1ère ch., 12 septembre 1996 (93/05695), *PIBD* 1996, n° 621-III-600 : フランス登録意匠916. 714, 865. 345及び863. 346。

すソケットに関する旧法下の意匠権侵害事件である。ここでは、以下のように判示され、意匠は無効とされた。

「法的保護を受けるためには、登録意匠の形状が他とは異なることが明白である必要がある、と判決文においてははっきりと述べられていること、

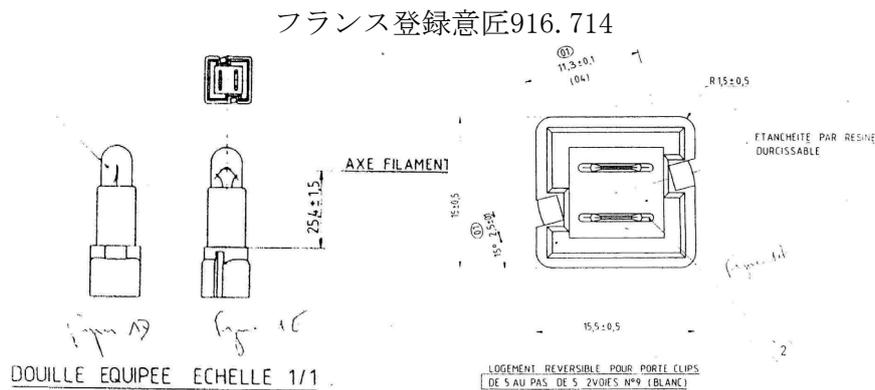
明白であるかどうかは、一般大衆に提供される最終的な状態においてどうであるかによって判断すべきであること、

意匠の登録が主張されているソケットは、専ら備品業者にしか販売されず、その後さらに自動車メーカーに転売されて製造する自動車に搭載されることが確実であること、

一般大衆が自動車を前にしたとき、ソケットは目に触れないため、自分の好みのソケットを選択することは全くできないこと、

ソケットの形状がSOCOP両社（注、意匠権者）の顧客（VALEO社、AXO社等）並びにその後の購入者（自動車メーカー）には明白であることは、さして重要ではないこと。なぜなら、両者とも「一般大衆」の枠外であり、ソケットは、自動車に組み込まれてしまえば、一般大衆の目に付かなくなる、ということは両者とも承知しているからである。

したがって、意匠を無効とし、侵害行為を棄却した裁判所の決定には正当性がある。」



ところで、厳密には意匠の保護要件に関する条文ではあるが、新法L. 511-5条(a)は以下のように規定する。

「**新L. 511-5条** 複合製品の構成部品の意匠は、以下の場合にのみ、新規かつ固有の特徴を有するとみなされる。

- (a) 複合製品に組み込まれたときに、当該構成部品が、当該複合製品の最終使用者による通常の使用中に目に見え続けること（ただし、通常の使用には保守、整備又は修理は含まれない。）」

新法L. 511-5条は、〔自動車ランプ用ソケット〕の裁判所の立場を明文化したものである。

複合製品の構成部分の部品には、今後はこの条文が適用されることになる。一方、複合製品の構成部分ではなく、単独で製品として一般大衆の間に流通するものの意匠については、L. 511-5条(a)の適用はない。そのような意匠については、〔ヘア・クリップ〕はいまだに先例的意義を有し、使用時に隠れてしまう意匠であっても、販売時に見ることができれば、保護対象となると思われる。

(iii) 製品の部分の外観

製品の部分の外観は、これまでは新規性の定義規定である旧法L. 511-3条1項(後出)を手がかりに、保護対象となると解されてきた³⁸が、新法L. 511-1条により明文で保護対象に含められた。

(iv) 機能的形状の取扱い

新法L. 511-8条1項1号は以下のように規定する。

「**新L. 511-8条** 以下のものは保護されない。

1) その特徴が製品の技術的機能によってのみ決定された外観」

このように、いわゆる機能的形状は意匠ではないとされている。この点について、旧法L. 511-3条2項は以下のように規定していた。

「**旧L. 511-3条** (1項略：後出)

しかし、同一の物品が同時に新規の意匠かつ特許発明と考えられ、意匠の新規性を構成する要素が発明の構成要素と切り離せないときは、この物品は第6巻の諸規定(注：特許法)によってのみ保護される。」³⁹

新法と旧法の大きな違いは、旧法では特許発明のみが意匠保護の除外対象となっていたところ、新法では、特許発明に限らず除外が認められたことである。しかし、旧法下の判例は、以下に見るように、既に新法と同じ方向を示していた。

機能的形状であるとして意匠による保護が認められなかった例に、パリ控訴院2000年5月31日判決〔ハンガー〕⁴⁰、破毀院2002年3月26日判決〔運動靴〕⁴¹、ドゥエー控訴院1990

³⁸ 特許庁委託 平成12年度工業所有権制度各国比較調査研究等事業『意匠の保護要件に対する各国比較報告書』234頁(社)日本国際工業所有権保護協会、2001年)。

³⁹ 筆者訳による。以下旧法につき同じ。

⁴⁰ *S.A. Plastiques Progrès c. Établissements Roybier et Fils*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 31 mai 2000, *PIBD* 2000, n° 705-III-448 : フランス登録意匠881471、897049及び936759。897049の図の出典はPIBD。

⁴¹ *Société Mephisto et M. Martin Michaeli c. SARL Sanders Distribution Sandis et SpA Calzaturificio Grisport (Italie)*, Cour de Cassation, ch. comm., 26 mars 2002 (99-19416) *PIBD* 2002, n° 749-III-419 : フランス登録意匠

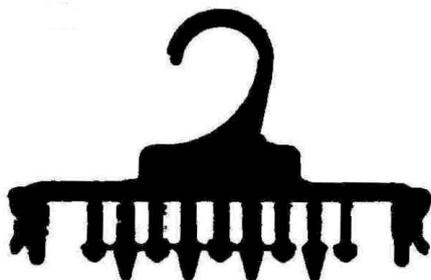
年4月5日判決〔投票箱〕⁴²、パリ控訴院1973年1月22日判決〔瓦〕⁴³がある。

〔ハンガー〕においては、4種類のハンガーの意匠のうち、一つは特許出願の対象にもなっていたが、他の三つはそうではなかった。裁判所は、特許出願の対象ではないハンガーのうち一つ(意匠897049号)について、以下のように判示する。

「二つのピンチはハンガーに吊り下げられたパンツを固定する役目を果たすこと、ピックは下着の畳まれた部分を伸ばしつつ固定するためのものであることは異議のないところである。引っ込んでいる部分、特に交互になった長短の菱形のピックの先端部分は、美的探究の現われではなく、はっきりした実際上の必要に呼応したものである。同様の結果を追求している他の形状が存在するとしても、ハンガー本体の方形の形状は、それ自体でハンガー本体に装飾性を付加し特有の特徴を与えるものではない。

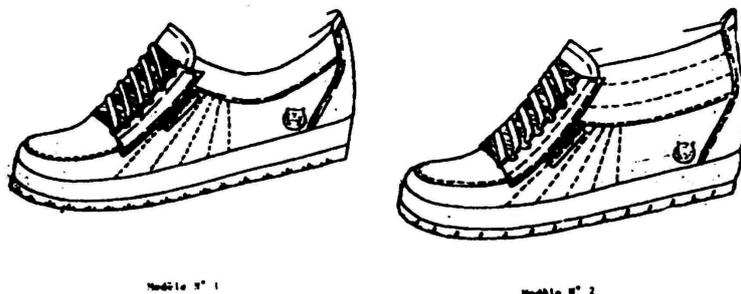
したがって、意匠897049号はこれを無効とする。」

フランス登録意匠897049



また、〔運動靴〕では、靴の縫い目が「登山又は遠足用の靴に必要な機能上の制約」であることから、原告意匠は「創作者の人格の刻印をとどめていない」と判断した。機能的形状の場合は、意匠保護と累積する著作権の保護要件もまた、満たされないとされた例である。

フランス登録意匠811319



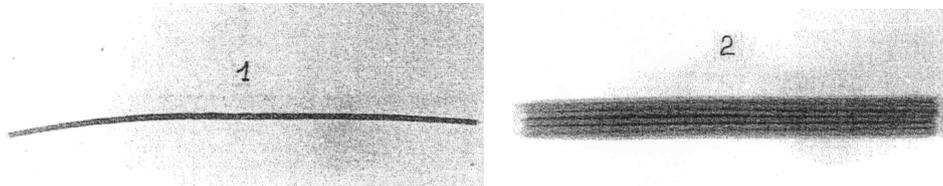
811319。図の出典はPIBD。

⁴² *S. A. Doublet Festitub c Société Devianne Duquesnoy*, Cour d'appel de Douai, 2ème ch. civile, 5 avril 1990 (3146/89) PIBD 1990, n° 480-III-406 : 意匠番号の明示なし。

⁴³ *Société Tuilerie de Beauvais c. Établissements Céramiques de Beauvais à Auneuil (ECBA) (Établissements Céramiques de Landrons (ECLA))*, Cour de Cassation, ch. comm., 22 janvier 1973 (71-12565) *Ann. propr. ind.* 1973 p. 361, Legifrance 以下のウェブサイト (<http://www.legifrance.gouv.fr/>) : 意匠番号の明示なし。

一方、機能的形状とはされなかった旧法下の例として、破毀院1990年12月18日判決〔ろうそく〕⁴⁴がある。ここでは、極細のろうそくを束ねて用いる形状が、意匠として保護すべきものと認められた(新規性も肯定された)。

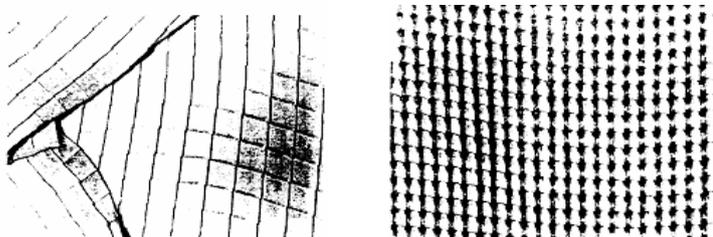
フランス登録意匠131 303



また、パリ控訴院1996年7月2日判決〔中世風プリーツ〕⁴⁵は、鱗(うろこ)ないし鎖帷子(かたびら)の効果を有し「中世風プリーツ」と称する織物に関する旧法下の侵害事件である。ここでは、裁判所は以下のように判示した。

「本件は上記の(注:ある形状が技術上の機能のみから決定されている)場合に当たらない。問題の意匠は、プリーツ加工機械による技術によって実現されたものではあるとしても、特定の外部的効果を(特に、その大きさの選択によって)呈している。当該意匠は、同技術から独立しており、かつ固有の外観、すなわちその特有のプロポーションによって特徴付けられる「鎖帷子」風外観を有している。したがって、当該意匠は、原審判決にかかわらず、保護の対象と認められる。」

フランス登録意匠945910



これらからは、機能的形状に当たるかどうかの判断が、その意匠が特許の対象であるかどうかに関係なく行われていることが分かる。

(v) アイデアの不保護

製品に一定の外観を作出するためのアイデアは、意匠として保護されない。旧法下の判

⁴⁴ *Société Point à la ligne c. Sociétés Roussel et Epistrof et Mme Dazzan*, Cour de Cassation, ch. comm., 18 décembre 1990 (89-10134), Legifrance:フランス登録意匠131 303。図の出典は意匠登録簿。

⁴⁵ *Maître Nadine Breiron (Société Plissage Industriel) c. S.A. Toupyt et SARL Vetus de blanc*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 2 juillet 1999 (1996/85711) *PIBD* 1999, n° 988-III-550 :フランス登録意匠945910。図の出典は意匠登録簿。

決であるパリ控訴院1982年10月7日判決〔織布入りジュエリー〕⁴⁶が、この点を明示する。事案は、透明なプラスチックでできた円筒形チューブに布地を閉じ込め、その両端に球を配置した装身具に関する侵害事件である。原告意匠が、抽象的でコントラストの強い模様の布地を閉じ込めたものであったのに対し、被告製品は、糸糸を閉じ込めてあり、全体として無地又はメタリック・カラーを呈していた。裁判所は、原告意匠の保護を認めるに当たり、以下のように判示した。

「原審が正当に示すとおり、上記装身具の制作に当たり透明な素材に布地を閉じ込めるというアイデアが保護の対象とならないとしても、問題の意匠に関して上記の記述と写真が示すような、同アイデアの具体的応用は保護の対象となり得る。」（強調は筆者による）

そして裁判所は、原告意匠の保護範囲は、同一の抽象的でコントラストの強い模様を有する装身具に限定されるとし、侵害の成立を否定した。この判決は、意匠権の保護が、透明な素材に布地を閉じ込めるというアイデアにまでは及ばなかった例と位置付けることができる。なお被告製品には、チューブと球の接続部分が丸みを帯びて膨らんでいることなど、原告意匠の特徴と共通する点があったが、これらは機能的形状であるとされた。

この判決は、意匠とは製品の外観であることが明示された現行法下においても、先例としての意義を持つものと思われる。

(3) 保護要件

ここではまず、(i)で新規性、(ii)で固有の特徴という、意匠法(知的所有権法典第5巻)の保護要件について見ていく。しかし、(1)(iv)で前述したように、意匠法の保護は著作権法(同第1巻)の保護と累積している。そのことを捨象し、意匠法のみ保護要件を見るのは一面的に過ぎる。そこで、(iii)で著作権法上の保護要件である創作性について説明した後、(iv)で、新規性と創作性が旧法においてどのような関係にあったか、新規性・固有の特徴・創作性が新法においてどのような関係にあるかを見ていく。

(i) 新規性

旧法L. 511-3条1項は、新規性(nouveauté)について以下のように定めていた。

「**旧L. 511-3条** 本巻の規定は、すべての新規意匠、すべての新規の造形的形状、類似のものと区別し得るすべての工業的物品に適用される。はっきりと見分けが付く形状により、新規な特性を有するものか、一つの又は複数の外的装飾効果により、固有で新規な外

⁴⁶ S.A. Rose Idee c. René Maillot, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 7 octobre 1982 (I III 80) *PIBD* 1983, n° 315-III-15 : フランス登録意匠37322。

観を作出しているものかは問わない。」

新法L. 511-3条は、新規性を以下のように定義し直している。

「**新L. 511-3条** 登録意匠の出願日(又は優先権が主張される場合には優先日)より前に、同一の意匠が公衆の利用に供されていないときに、意匠は新規性を有するとみなされる。意匠は、その特徴が重要性のない細部においてのみ異なる場合には、同一であるとみなされる。」

新法L. 511-3条は、欧州意匠指令の文言をほぼそのまま導入したものである。しかし、以下に見ていくように従来判例との連続性は高く、フランス法になかった考え方を持ち込んだものとはいえないと思われる。

① 客観的判断

旧法L. 511-3条には、新規性の判断基準について、新法L. 511-3条のような明確な定めはなかったが、新規性は旧法下でも、**既存の意匠との関係で客観的に判断されてきた。**

② 既知の要素の新規な組合せ

新規性のハードルは決して高くない。当該意匠が、被告が提出した証拠に現われる先行意匠の構成要素を用いていても、構成要素の組合せが先行意匠と完全に一致していない限り、新規性があるとされる。すなわち、新規性とは、既知の構成要素の新規な組合せで足りるとされている。

例えば、旧法によって判断された侵害事件であるパリ控訴院2003年4月2日判決〔厚底サンダル〕⁴⁷は、以下のように判示した。

「JAYET BLACHETTE社の1997年春夏カタログに掲載されている「ULTRA」と称するサンダルの意匠は、たとえそれがマジック・テープ素材のバンドによって甲でつながる2枚のタン及び足首を囲う同様の方式の一つの留め具から成る胴部を有しているとしても、スポンジ状の平らな靴底のものである。

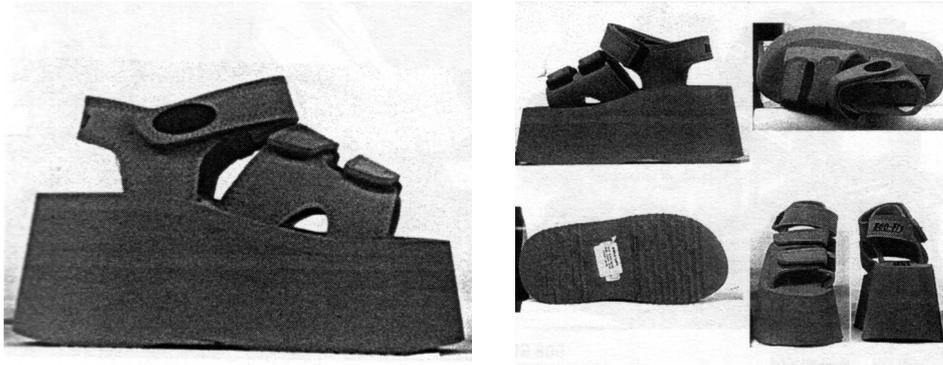
1997年9月1日付雑誌「HEBDO CUIR」、 「CHAUSSER」と題する雑誌の1997年8/9月68号、「Primavera - estate 1998」と称するカタログにおいては、厚いウェッジ・ソールを有するミュール型のサンダルが掲載されている。しかし、その胴部は、マジック・テープ素材のバンドによって締める2枚重ねのタンはなく、またミュールであるから足首位置での留め具もないという点において、寄託されている意匠とは区別される。

⁴⁷ SARL Bee Fly c. SARL Mumiah, Société GIC Groupement Industriel et Commercial, SARL Crete et S.A. Chauss'Europ, Cour d'appel de Paris, 4eme ch., section A, 2 avril 2003 (RG 2002/01057) PIBD 2003, n° 771-III-454 : フランス登録意匠98 0689。図の出典は意匠公報。

1970年代初頭に商品化された「KORK-EASE」と称する靴は、たとえ厚底タイプの靴底を有しているとしても、Linda O'KEFFEの著作「Chaussures」に記述されているように、交差した甲部にその特徴がある。したがって、当該靴によって、BEE FLY社（注：原審原告）の出願した意匠の胴部を公表したとはいえない。

すべての書類において先行性が欠けているのであるから、問題の意匠は新規性の基準に合致するといえる。」

フランス登録意匠98 0689



結局、新規性が否定されるのは、被告が提出した証拠の中に、登録意匠の構成要素の組合せをすべて備えるものがあつた場合のみである。

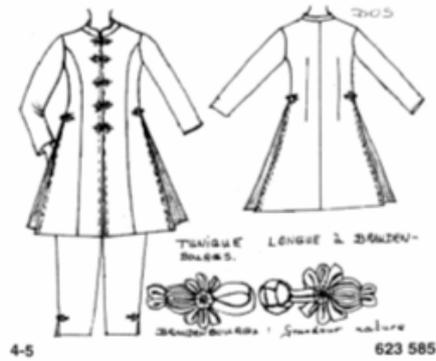
③ 重要性のない細部の変更

新法L. 511-3条2文には、既に適用例がある。侵害事件であるパリ大審裁判所2003年6月27日判決〔アジア風衣服〕⁴⁸においては、新法のこの要件について、以下のように判示されている。

「第4号の第1版「上着」又は「ブランデンブルグのロング・チュニック」は、図版第17号に載っているロング・チュニックの特徴のすべてを複製したものであり、ただ知的所有権法典L. 511-3条の意味における細部を取るに足りない違い、つまり、チュニックの後部ヨークの縫い目の長さのわずかな違いがあるだけである。

したがって、この意匠は知的所有権法典第5巻による保護を受けず、原告側の創作努力の表れが欠如しているので、著作権による保護を受けない。」

⁴⁸ *Madame Barbel Cintius c. Madame Le Thi Dong Thai et Monsieur Dam Queng Minh*, TGI Paris, 3ème ch. 2ème section, 27 juin 2003 (RG 2003/01563) *PIBD* 2004, n° 777-III-16 : フランス登録意匠01 1189。図の出典は意匠公報。



新法L. 511-3条2文は、旧法下の判例と連続性があると思われる。破毀院1996年2月13日判決〔ライター〕⁴⁹は、既存のライターの火打石の回転部分を少し延ばしても、当該意匠の新規性が生じるものとはしなかった(図は(iii)で示す)。

④ 新規性欠如の証拠

侵害訴訟の被告が、新規性の欠如を証明するために様々な証拠を提出する。しかし、そのうち、裁判所が採用するのは、出願日より前の確定的な日付を示す資料による証拠のみである。

例えば、前出の〔中世風プリーツ〕⁵⁰は、被告側証人の証言を採用しない理由として、以下のように判示している。

「問題のプリーツ加工が長年にわたり既に存在しているとする複数の専門家の主張は、**刊行物によっても、生地を紹介するカタログによっても、裏付けられていない。**」(強調は筆者による)

このような判断は、新法L. 511-3条の文言に抵触しないため、新法においても維持されるものと思われる。

⑤ 新規性喪失

旧法では、著作者による開示行為によって新規性は喪失しないと規定されていた(旧L. 511-6条)。累積原則に基づき、意匠権は、著作物の創作と同時に発生し、登録前には萌芽として存在すると考えられていたからである。しかし、新法では12か月の優先期間が明示された(新L. 511-6条3項)。これは、意匠法が工業所有権に近づき、著作権法から独立しつ

⁴⁹ *Société DuPont c. Sté Établissements Myon, MM. Jeannerot et Desloriaux (administrateurs judiciaires de la Sté Myon), Marie-Claire Guyon (représentant des créanciers), SARL Cheiffel et SA Franceso Smalto*, Cour de Cassation, ch. comm., 13 février 1996 (94-12102) *PIBD* 1996, n° 612-III-320 : フランス登録意匠122 630及び122 631。

⁵⁰ *op. cit.* (note 45).

つあること有力な根拠とされる⁵¹。

(ii) 固有の特徴

新法L. 511-2条は以下のように定める。

「**新L. 511-2条** 意匠は、それが新規かつ固有の特徴(*caractère propre*)を有する範囲において保護される。」

また、新法L. 511-4条は、固有の特徴を以下のように定義する。

「**新L. 511-4条** 意匠は、それが情報に通じた観察者(*observateur averti*)に与える全体の視覚的印象(*impression visuelle d'ensemble*)が、登録出願の出願日(又は優先権が主張される場合は優先日)より前に公衆の利用に供されたあらゆる意匠が情報に通じた使用者に与える全体的印象と異なっているときに、固有の特徴を有するとみなされる。

固有の特徴の評価に当たっては、意匠の創作者が当該意匠の創作に当たって享受し得た自由度が考慮されなければならない。」

これは、欧州意匠指令が国内法化されて新たに付け加わった要件である。しかし、指令では、固有の特徴は独自性(*caractère individuelle*)と称され、情報に通じた観察者ではなくて使用者(*utilisateur*)が、全体的印象(*impression globale*)によって判断することになっている。

指令とフランス法との間のこれらの言葉の違いには、余り意味はないようである。例えば情報に通じた使用者と観察者では、前者は特許でいう当業者(*homme de métier*)に近い感じがし、後者には業界外から視覚的特徴を観察する者というニュアンスがあるが、大切なことは、その違いよりも、両者とも単なる消費者とは異なることだとされている⁵²。

固有の特徴は、フランスの判例法に古くから見られた要件とはいえない。そのため、現在は学説が、その位置付けに苦慮しているところである。著作権法上の創作性の系譜を引くものとみる見解、より高次の新規性にとらえる見解、特許でいう進歩性に近いとする見解等があるが、必ずしもはっきりとしていない。

学説の一例を挙げると、固有の特徴と新規性とは異なるという立場に立ちつつ、新法L. 511-4条2項が創作者の側の主観的事実を判断要素としていることから、それは特許法でいう進歩性のような客観的な要件でもないとする。そして結局、それは創作性と進歩性の複

⁵¹ Piatti, op. cit., n° 5.

⁵² J. Raynard, Du nouveau droit français des dessins et modèles : de l'influence de l'ordonnance du 25 juillet 2001 sur le principe de l'unité de l'art, *Prop. Industr. avr.* 2002, chron. 2, p. 10.

合体であるとしている⁵³。

新法L. 511-4条と前出の新法L. 511-3条2文を照らし合わせると、当該意匠と先行意匠との間に「重要性のない細部においてのみ」にとどまらない違いがあっても(当該意匠に新規性が認められても)、当該意匠が「情報に通じた観察者」の目から見て先行意匠の「全体的印象」と同一である場合には、「固有の特徴」の欠如により無効とされることとなる。実際にそのような適用がなされた判例は、まだ存在しない。

この要件を判断した判例には、パリ大審裁判所2002年2月15日判決〔Z型テーブル〕⁵⁴、パリ大審裁判所2002年3月20日判決〔道路標識〕⁵⁵、前出の〔アジア風衣服〕⁵⁶、パリ控訴院2004年2月25日判決〔エッフェル塔型駒チェス・ゲーム〕⁵⁷、前出の〔持ち手と脚付きグラス〕⁵⁸があるが、このうち〔Z型テーブル〕と〔道路標識〕については、(4)(i)で図を示して詳しく紹介する。〔持ち手と脚付きグラス〕も、(4)(i)で図を示して紹介する。

(ii') 合理的に知りえない範囲での開示—新法による変更点—

新法では、新規性と固有の特徴の両方について、問題の意匠が既に「公衆の利用に供され」たかどうか、判断基準となる(新L. 511-3条、新L. 511-4条)。

これについての定義は、新法L. 511-6条1項に新たに定められた。

「**新L. 511-6条** 意匠は、それが公表、使用又はその他の形で開示されているときに、公衆の利用に供されたとみなされる。登録出願の出願日(又は優先権が主張されているときは優先日)の前に、共同体内で事業を行う当該部門の専門家たちが当該意匠を合理的に知り得なかったときには開示が行われたとはみなされないものとする。」

つまり、同条項2文は、「共同体内で事業を行う当該部門の専門家たちが当該意匠を合理的に知り得ない」範囲で開示がなされても、新規性判断を左右しないと定めている。

パリ控訴院1992年4月9日判決〔蠟模擬封印〕⁵⁹は、蠟(ろう)を模した合成樹脂による封

⁵³ S. Alma-Delette, *Obs. sur Com.* 3 mai 2000 et Paris, 28 nov. 2001, in *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Dalloz 2003, p. 228.

⁵⁴ *SARL Zygote et Madame Aude Fabry c. S.A. Habitat France*, TGI Paris, 3ème ch. 2ème section, 15 février 2002 (RG 01/03799) *PIBD* 2002, n° 748-III-377 : フランス登録意匠97 2223。

⁵⁵ *Monsieur Jacques Gedeau et Sté Soudure Outillage Protection SOPc. Sté La Voie Express SARL et Sté Sade Compagnie Generale de Travaux D'hydraulique*, TGI Paris, 3ème chambre 1ère section, 20 mars 2002 (RG 1999/21443) *PIBD* 2002, n° 752-III-523 : フランス登録意匠90 5538。

⁵⁶ *op. cit.* (note 48).

⁵⁷ *S.A. Sap Polyme c. Monsieur Matthew Grant*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 25 février 2004 (RG 2003/12224) *PIBD* 2004, n° 788-III-369 : フランス登録意匠90 0023。

⁵⁸ *op. cit.* (note 32).

⁵⁹ *Société Cartier c. Société Sodexo et Monsieur Michel Saurou*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 9 avril 1992 (90-16500) *PIBD* 1992, n° 530-III-536 : フランス登録意匠103 402。図の出典は意匠登録簿。

印をめぐる旧法下の侵害事件である。判決は、被告から提出された大革命期の資料を用いて新規性の判断を行い、資料との違いを認めて新規性を肯定した。

しかし、新法下では、仮にこの事例で資料に当該意匠と完全に一致するものがあつたとしても、原告は、新法L. 511-6条1項2文を援用して、合理的に知り得ない開示例であることを主張できると思われる。

〔蠟模擬封印〕は新規性に関する判例であつたが、固有の特徴の有無が争点となつたときも同様に、新法L. 511-6条1項2文の適用が問題となり得る。

フランス登録意匠103 402



(iii) 創作性

著作物が著作権法によって保護されるための要件は創作性 (originalité) である (L. 111-1条1項)。創作性の有無は、新規性の場合とは異なり、著作者の側の主観的な事情に基づいて判断される⁶⁰。例えば、同じ風景を同じ構図・同じ画風で描いた、まるでコピーのような2枚の絵がある場合、後に描かれた絵の新規性は否定されるが、これが前の絵を模倣していない限り、創作性は認められる。そして、これまでに取り上げた判例にも見られたように、多くの判例は、**著作者による創作努力 (effort créatif)**⁶¹が存在することを要求し、かつ、それで足りるとする⁶²。

この著作権法上の要件は、極端な累積原則の下では、意匠法のみに基づく請求がなされた場合でも問題になる。

しかし、一般的には、創作性の内容は、意匠法上の新規性より高度なものではないと考えられているといつてよい。**多くの判例には、新規性の成立要件であつた「既知の要素の独自の組合せ」が、そのまま創作性の成立要件とされる傾向が見られる。**つまり、新規性を認めた判例が、形式上創作努力の必要性に言及しつつも、さしたる検討もなくこれを認める場合が多い。2000年代の判決⁶³に限っても、〔Z型テーブル〕から〔エッフェル塔型駒チェスゲーム〕の10件のうち、〔道路標識〕を除く9件において見られる。

⁶⁰ Piatti, op. cit., n° 5.

⁶¹ ないし知的寄与 (apport intellectuelle)。P. Tafforeau, *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino éditeur 2004, no 53.

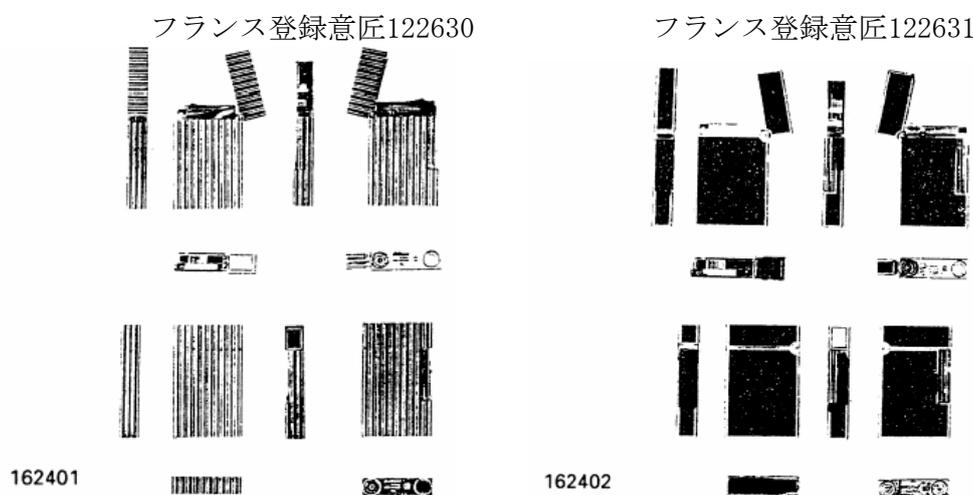
⁶² A et H.-J. Lucas, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 2^e éd., Litec 2001, n° 47.

⁶³ これらの中には、(1)(iv)③で見た〔持ち手と脚付きグラス〕と同様に、意匠法と著作権法が別の法として意識されている(累積が軽い)ものも幾くつか見られる。それでも、創作性は新規性と同じ要件で判断され続けている。

反対に、前出の〔ライター〕⁶⁴と〔アジア風衣服〕⁶⁵では、新規性が認められない場合に、著作者の創作努力をも認めていない。ここでは、創作性を新規性と同一視するかのような判断がなされている。

このうち〔ライター〕では、原告が著作権侵害の主張をしていないのに、被告から創作性欠如の主張がなされた。これに対する判示は以下のとおりである。

「本件意匠とその先行する意匠との間にはほとんど差異はなく、ライターの火打石を回す部分を少し延ばしただけであり、結局、既に存在する物の複製物にすぎず、創作的な努力は一切示されていない。したがって、控訴院が、当該著作者の人格の痕跡がなく、新規性がないとの結論に達し、本件意匠は1909年7月14日の法律の保護を受けないと判断したのは妥当である。」（強調は筆者による）



反対に、パリ控訴院1978年6月13日判決〔操り人形〕⁶⁶では、意匠登録のない操り人形について著作権侵害が主張された場合に、被告が新規性の欠如を主張した。これに対する判示は以下のとおりである。

「結局、操り人形“Folichon”は、道化人形“FEMINA”のすべての本質的特徴を示すものであり、その複製物である。したがって、当該道化人形は当該操り人形に先行している。(中略)“Folichon”が独自の創作物であると判断した原判決は、破棄を免れない。」（下線は原文どおり）

また、パリ控訴院2000年3月15日判決〔ハンドバッグ〕⁶⁷でも、著作権侵害のみが問題と

⁶⁴ op. cit. (note 49) : 図の出典はPIBD。

⁶⁵ op. cit. (note 48).

⁶⁶ *Madame Jacqueline Tengdine (Monsieur Tognarelli) c. Madame Amy Amos (Monsieur Luthi)* Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 13 juin 1978 (D-02645) PIBD 1979, n° 230-III-73.

⁶⁷ *Stolar SA c. CCM SARL et Griffes Universelle SARL et MOD International Trading Co-mit Co (JOCKAI) SARL et Etoile de Paris SARL*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 15 mars 2000 (1999/21909) PIBD 2000, n° 707-III-528.

なったにもかかわらず、以下のような判断がなされている。

「上記の各要素（注、ハンドバッグの形や、様々な装飾）自体は、…革製品分野においてごくありふれたものである。しかしそれらの諸要素の組合せは、知的作業の成果として創作者の人格の痕跡を表現しており、このモデルに創作的性格を与えていることから、その美的価値がどうあれ、当該モデルは著作権によって保護されるべき作品である。ただし、この保護は、採用された組合せに限定される。」（強調は筆者による）

以上より、意匠の新規性とその著作物としての創作性は、理論上は客観的要件と主観的要件という大きな違いがありながら、現実には既知の要素の独自の組合せがあるかどうかを基準にして、統一的に判断されているといえる。

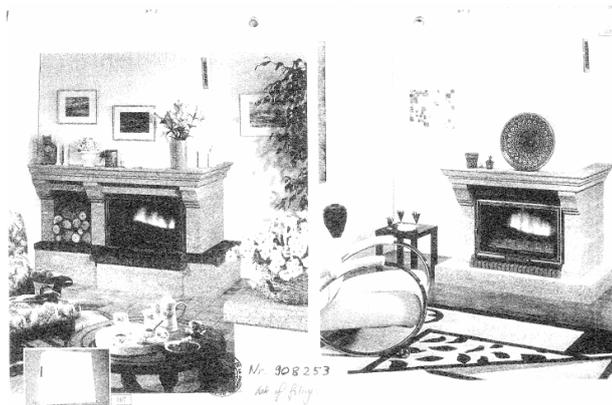
ただし、一部の判例においては、この一般論に反する判断が下されている。それについては項を改めて述べる。

（iv） 創作性が新規性より高度の要件と考えられる余地

旧法下の意匠権侵害事件である破毀院2000年5月3日判決〔暖炉〕⁶⁸においては、原告は著作権侵害の主張をしていないにもかかわらず、被告から創作性欠如の主張がなされた。これに対する判示は以下のとおりである。

「控訴院は上記判決（注：先行意匠との対比に基づき、意匠に新規性を認めたもの）を下すに当たり、請求にあったとおり、同意匠が著作者の個性の表出であり創作努力の結果生じたものであるか否かについて検討を行っておらず、判決に法的根拠を与えていない。」

フランス登録意匠908253



既に見た〔ライター〕は、先行する意匠との客観的な比較に基づいて新規性が否定され

⁶⁸ SARL Fonte Flamme c. M. Michel Labattu et S.A. Turbo Fonte, Cour de Cassation, ch. comm., 3 mai 2000 (97-19178) PIBD 2000, n° 704-III-418 : フランス登録意匠0908253。図の出典は意匠登録簿。

たのと同時に、著作者による創作努力もないと判断された事例であるとみたほうがよい。これに対して、〔暖炉〕は、新規性が認められているにもかかわらず、これとは別個に創作性の検討が要求された事例と位置付ける余地がある。

この判決の原審は、創作努力の存在について被告から疑問が呈されていたにもかかわらず、その点を一切判断していなかった。そのため、形式的な理由で破毀差戻しに至った可能性もあると思われる。判決文は簡潔であり、判旨が真に、創作性を新規性とは別でこれより高次の要件と考えていたかどうかは分からない。

ただ、そう考えていた可能性がないともいえない。なぜなら、著作権法の伝統的学説は、創作性があるというためには、単に創作努力(意匠の場合なら既存の要素の新たな組合せの選択)があるだけでは足りず、そこに著作者の人格の痕跡が刻まれていなければならないと説いてきたからである⁶⁹。判例の中に、この学説に付くものがあったもおかしくはない。

伝統的学説においては、人格の痕跡は、上記〔ハンドバッグ〕の判決におけるような「知的作業の成果」にとどまらない。それは、著作者から芸術愛好者に向けた**意図的**表現である。筆者が2001-2002年にポワティエ大学で受けた講義において、ゴドラ教授はこの点をしきりに強調していた。タクシー運転手が、その才覚を働かせ、最も混まない道を選択して走り回ったからといって、彼の軌跡が果たして著作物になるだろうか、と。

なお、判例が創作努力という低い基準を採るようになったからこそ、フランスにおいてもソフトウェアが著作権の保護を受けられるようになった。したがって、上記の伝統的学説を今でも採り続ける論者は、ソフトウェアの著作権保護に批判的である⁷⁰。

(4) 意匠権の効力範囲と侵害

(i) 効力範囲—侵害成否の判断基準—

新法L. 513-5条は以下のように規定する。

「**新 L. 513-5 条** 意匠権により与えられる権利は、情報に通じた観察者に異なる全体的な視覚的印象を与えないすべての意匠に及ぶものとする。」

これは旧法には存在しなかった条文であり、その文言は欧州意匠指令とほぼ同じである。しかしこれは一方で、フランスの判例法が採ってきた判断基準を明文化したものでもある。

以下では、意匠の効力範囲に関する旧法の判例一つと、新法の判例二つ(侵害肯定例と否定例)を紹介する。

⁶⁹ P. Tafforeau, *op. cit.*, n° 52.

⁷⁰ Tafforeau, *op. cit.*, n° 53やゴドラ教授がその例。

まず、パリ控訴院1999年3月3日判決〔水差し〕⁷¹が挙げられる。これは、水差しの意匠に関する旧法の意匠権侵害控訴事件であり、原告・被控訴人(以下原告)が意匠権を有する水差しと類似のものに、被告・控訴人(以下被告)がワインを入れてスーパーで販売したことを発端とする。なお、被告もまた、自らの水差しの意匠を登録出願していた。原告は、侵害品差押手続を経て、被告を知的所有権侵害並びに不公正競争を理由に裁判所に召喚した。

原審の商事裁判所は、知的所有権侵害と不公正競争行為を認め、被告に対して侵害の差止め及び判決文公表並びに被告意匠の抹消を命じ、さらに損害賠償金と訴訟費用の支払を命じた。

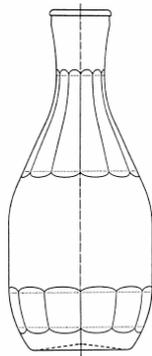
この事件では、「既知の要素の新規な組合せ」によって、意匠の新規性が認定されている。水差しの形と、ボトルの首及び下部になされた切子状の装飾の組合せがそれである。

意匠の効力範囲については、以下のように判示された。

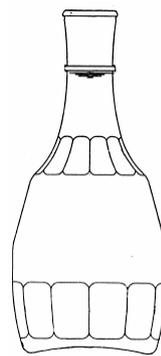
「認定されたところによると、Trilles社(注:被告)が商品化した意匠について存在する相違は、水差しの首の部分にある輪、肩の部分にある切子状の装飾の数とその高さとなっているが、この程度では本件2個の意匠を比較するに当たっての印象上の類似性を打ち消すに足りないのであり、通常の消費者が払うであろう注意をもってしてもこれらの商品を目の前で見比べでもしない限り区別が付かず、同一の業者の商品であると思うであろう。

したがって、Trilles社が侵害を行ったという主張は、証拠上これを肯認することができる。」(強調は筆者による)

原告フランス登録意匠0923318



被告フランス登録意匠0932476



次に、前出の〔道路標識〕⁷²が挙げられる。既に指摘したとおり、新法施行前に登録された意匠をめぐって新法施行後に生じた紛争であるにもかかわらず、判決では、意匠の有効性判断と侵害判断の両方が、新法に基づいてなされている。当事者が「知的所有権侵害」

⁷¹ SA Trilles c SA JeanJean, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 3 mars 1999, PIBD 1999, n° 687-III-526 : フランス登録意匠0923318。図の出典はPIBD。

⁷² op. cit. (note 55) : 図の出典は意匠登録簿。

という形式の黙示的な著作権侵害の主張さえもせず、完全に意匠権のみに基づいて請求している点でも、著作権からの独立度を増したとされる新法の特徴が現われた判決であるといえる。

事案は以下のとおりである。原告デザイナーは、道路標識の意匠を自ら登録し、後に原告会社に譲渡した。そして、当該意匠権を侵害する標識を、被告会社が製造し、もう一つの被告会社に販売した。原告らは、侵害品差押手続を経て、意匠権侵害及び不公正競争行為を理由として、被告らを裁判所に召喚した。

裁判所は、被告が提出した証拠写真に日付がないこと、そこに写っている標識が原告意匠とは異なることを理由に、まず意匠の新規性を認めた。

そして、新法上の固有の特徴の存否について、以下のように判断してその存在を認めた。すなわち、本件標識の形は交通法規によって強制されたものではない(創作者には自由度がある)。その形の中にPiétons(歩行者)という文字を縦書きし、方向を指示する矢印のそばに歩行者の図案を表示した標識は、情報に通じた観察者が通常経験する標識の様相とは全体的に異なっており、法規によって創作者にゆだねられた制限内で固有の特徴を持つ意匠となっている、と。

その上で、侵害判断については、以下のように判示した。

「全体の類似性により侵害の有無を評価すると、SADE社(注:被告)が指図し、LA VOIE EXPRESS社(注:被告)が製造した標識は、Jacques GEDEAU(注:原告デザイナー)が創作した本件標識の特徴的な要素、つまり矢印の主要部分が縦長の長方形で、先端で底辺と高さが等しい三角形が広がっている形、絵画的要素の垂直的配置、方向を指示する矢印の近くに位置している図案化された歩行者の表示、の繰り返しであることが指摘できる。

標識間に存在する他の差異(横断歩道、歩行者の手に携えた新聞)は、それらの比較から引き出される同一性の印象に影響を与えないと認められるので、Jacques GEDEAUが登録した意匠に対する被告の道路標識による侵害を認める。」(強調は筆者による)

フランス登録意匠90 5538



次に、同じく意匠の有効性判断と侵害判断の両方を新法に基づいてなした〔Z型テープ

ル] ⁷³を紹介する。これは、サイド・テーブルについて意匠権と著作権に基づく知的所有権侵害と、不公正競争が主張された事案である。判決は、被告が提出した証拠の中には原告意匠のすべての要素を含む意匠はないと認定して、新規性を認めた。

判決は、新法では新規性だけでなく固有の特徴も保護要件となることを明示し、以下のように「情報に通じた観察者」の意味を判示した。

「専門家ではない「情報に通じた観察者」とは、個人的な経験又は考察対象分野に対する深い知識のいずれの理由からであるかを問わず、平均的な注意を払うのではなく、特別に熟慮する利用者であると理解されること。」(強調は筆者による)

判決はその上で、原告意匠にスカンジナビア家具の伝統的な構成要素が見られることを認めつつも、先行意匠のいずれにも見られない全体的な視覚的印象により、情報に通じた観察者にとって固有の特徴を有するとした。こうして意匠権の有効性が確認され、さらに、このテーブルが著作物として保護されることも明示的に(意匠の有効性とは別個に)認められている。

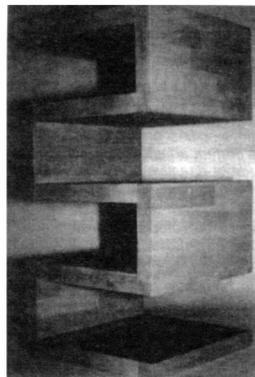
しかし判決は、被告による意匠権侵害を否定した。判旨は以下のとおりである。

「Habitat France社(注:被告)が商品化した家具Pentaは、同じくスカンジナビアの伝統家具に含まれ、このスタイルの既知の要素を使用しながら、家具Zoé(注:原告意匠にかかる製品)とは大幅に異なり、全体的な印象としてこの家具の購入者にZygote社(注:原告)によって商品化された家具であるとは思わせないこと

実際、図案化されたS字型をしていてZ字型ではないこの家具は、五つの平面で構成されているのではなく、長方形ではない正方形の三つの平面で構成されていて、その結果全体としてより隙間が多く軽くなり、家具Zoéとは異なる利用法が可能になること

したがって知的所有権法典第5巻の規定に基づく原告の請求が棄却されること」(強調は筆者による)

フランス登録意匠97 2223



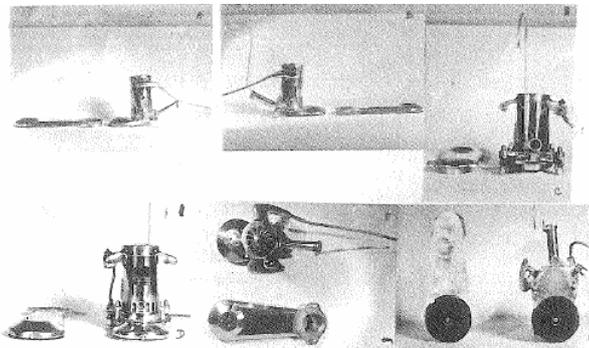
482 477

⁷³ op. cit. (note 54) : 図の出典は意匠公報。

このように、意匠権侵害の判断基準は、旧法の頃から、意匠に係る商品の購入者が、それと競合品の全体的印象を同一であると判断するかどうかであった。その意味で、新法L.513-5条は従来の判例の立場を明文化したものである⁷⁴。

ところが、旧法下の判例では、購入者とは平均的な注意力を有する消費者であると解されていた。このことは、上記〔水差し〕のようなスーパーで売られるものに関する事件の他、パリ控訴院1997年12月3日判決〔床磨き機〕⁷⁵でも明示されている。一方、新法では、この者が、上記〔Z型テーブル〕で言及されたような、特別の熟慮をなす利用者であることが明文化された。しかし、今のところ新法下の判例で、情報に通じた観察者が判断基準になることを明示したものはまだなく、(上記〔Z型テーブル〕も「購入者」を基準とするにすぎない)、旧法と比べて変わったところはよく分からない⁷⁶。

フランス登録意匠800 965



〔Z型テーブル〕以外の侵害否定例としては、既に紹介した〔織布入りジュエリー〕⁷⁷がある。また、パリ控訴院2003年1月17日判決〔子供靴〕⁷⁸、2003年3月7日判決〔靴下のイラスト〕⁷⁹もある。このうち後者においては、以下のように判断された。

「DOSTAL嬢（注：原審原告のデザイナー）が創作し、VIASTAEL社（注：原審原告会社）が行った寄託により保護され、「ACHILLE」ブランドの下で販売された意匠は、鼻のない笑顔のフォルムを持ち、その要素は、眉、眼、口へと帰着するが、CAMAÏEU社（注：原

⁷⁴ Lucas, *op. cit.*, n° 278 et. sを参考に、著作権侵害のオーソドックスな判断基準を述べておく。それは、著作物の創作性のある部分の、全体又は一部が再現されているかどうかである。単にアイデアが似ているだけかどうかは主として問題となる。混同の有無というのは、著作権法からすれば異質な判断基準であるといえる。

⁷⁵ SARL Repex c. Eugen Lagler GmbH Maschinenbau et Société Janser et Société Scheer France, *Société au Maitre Frontteur et Société Bona*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 3 décembre 1997 (95/26587) PIBD 1998, n° 651-III-207 : フランス登録意匠800 965。図の出典は意匠登録簿。

⁷⁶ 特別の熟慮をなす者を基準にした場合に、平均的な注意力を有する者に比べて、意匠の保護範囲が広がるか狭まるかは一概にはいえない。例えば家具について詳しくなればなるほど、一つの名作いすに全体の視覚的印象が似ている範囲を広くとらえるかもしれないが、あるいは逆かもしれない。大切なのは、一般消費者ではなくこのような詳しい者が判断基準になることである。

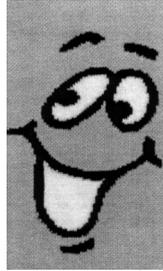
⁷⁷ *op. cit.* (note 46).

⁷⁸ SA Bellamy (SA Etablissements Bellamy) c. SA MOD'8, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 17 janvier 2003 (RG 2000/04461; 2002/00158) PIBD 2003, n° 765-III-299 : フランス登録意匠97 1533。図の出典は意匠公報。

⁷⁹ Société Jules c. Mademoiselle Florence Dostal et SA Viastael et SA Breilly, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 7 mars 2003 (RG 2000/13856) PIBD 2003, n° 772-III-485 : フランス登録意匠97 1356。図の出典はPIBD。

審被告会社)が販売した靴下「Men's Stocks」に複製されたこの意匠は、疑問ないし驚いた様子の顔で、抽出された顔の唯一の要素は眉と眼に制限され、鼻は1本の線で描かれ、口は「smile」という単語に置き換えられている。顔に具象化された要素とその顔の中にある名称を示す要素の組合せからは、前者とは異なる全体の印象が伝わってくるものであり、それは、DOSTAL嬢が実現したものとは全く異なる意匠を作り出す新規性を与えるものである。」(強調は筆者による)

フランス登録意匠97 1356



保護要件について新法の基準が採用された前出の〔持ち手と脚付きグラス〕⁸⁰では、誰の目から見てかは明示されなかったが、持ち手の丸みと、先端の一方がどこに付着しているかが異なることを理由に、侵害が否定された。

原告国際意匠寄託DM/009 479

被告フランス登録意匠96 5725



一方、その他の侵害肯定例で、全体的印象に影響を与えないとされた差異の例を挙げておく。パリ控訴院2002年5月29日判決〔ユダヤ教祭具〕⁸¹においては、祭具に書かれた文字の違い。パリ控訴院2003年1月22日判決〔プリーツスカート〕⁸²においては、スカートの長さの違い。前出の〔厚底サンダル〕⁸³においては、底の厚さの違い。前出の〔アジア風衣服〕⁸⁴(新規性が否定された衣服とは別のもの)においては、生地の違い。パリ控訴院1999

⁸⁰ op. cit. (note 32) : 図の出典はPIBD.

⁸¹ *Produits de Santé Sélectionnés (S. P. S. S) SARL c. Oscar et Lola SARL*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 29 mai 2002 (RG 2001/04073) PIBD 2003, n° 758-III-113 : フランス登録意匠97 1480。図の出典は意匠公報。

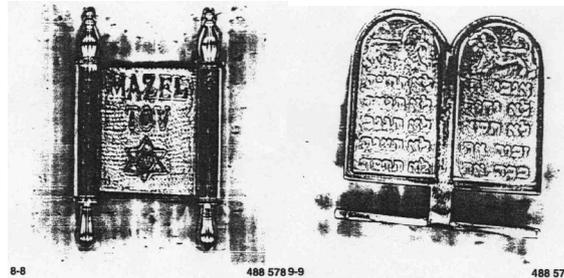
⁸² *Madame Jeannine Pacherie c. SARL Grandes Surfaces Internationales*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 22 janvier 2003 (RG 2001/00484) PIBD 2003, n° 767-III-358 : フランス登録意匠87 1303。図の出典は意匠登録簿。

⁸³ op. cit. (note 47).

⁸⁴ op. cit. (note 48) : 図の出典は意匠公報。

年1月15日判決 [いす] ⁸⁵については、座席の違いと寸法の若干の違い。前出の [ヘア・クリップ] ⁸⁶については、クリップのつまみ部分の形の違い。著作権事件である前出の [ハンドバッグ] ⁸⁷では、バッグに付されたロゴの違いである。

フランス登録意匠97 1480



フランス登録意匠87 1303



フランス登録意匠01 1189 (623 581)



フランス登録意匠901 670



⁸⁵ SARL AD Concept c. SA SIF, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 15 janvier 1999 (1995/28469) *PIBD* 1999, n° 674-III-177 : フランス登録意匠901 670。図の出典は意匠登録簿。

⁸⁶ op. cit. (note 36).

⁸⁷ op. cit. (note 67).

(ii) 侵害行為

新法L. 513-4条は以下のように規定する。

「**新L. 513-4条** 意匠の所有者の同意を得ずに、意匠が組み込まれた製品を製造、提供、上市、輸入、輸出、使用又はそれらの目的のために所持することは禁じられる。」

旧法L. 511-1条には、意匠の創作者及びその承継者の排他権は、意匠を「利用し、販売し、又は販売させること」にのみ及ぶと書かれていた。しかし、新法L. 513-4条は、判例が旧法の解釈によって侵害と認めてきた行為を明文で定めたものであるといえる。

例えば、旧法下の判例である破毀院1997年12月16日判決〔冷蔵庫〕⁸⁸において、被告企業は、子会社が侵害品を製造しているだけで、自らは侵害行為に手を染めていないと主張した。判決は、抽象論として、侵害品を「購入、販売、隠匿、販売のために展示」した者は、侵害者と同視される旨を判示した。その上で、被告企業は子会社と独占販売契約を結んで侵害品を販売していたことを認定し、被告の侵害行為を認めた。

① ミニチュアと意匠権侵害

旧法下の判例であるパリ大審裁判所2002年10月29日判決〔モデル・カー〕⁸⁹は、自動車の意匠権が組立式のモデル・カーにも及ぶと判断した。そこでは、以下のように判断されている。

「ミニチュアという形で実現した複製は、条文の文言の拡大解釈であることが効果的に裏付けられていなくても、侵害を構成する。条文は完全に包括的なもので、いかなる形態の複製も例外としていないためである。」

(中略)

目的物が分解された部品で製造販売されたという状況は、それが意匠に一致する完成品として組み立てることを目的としている以上問題とならない。」(強調は筆者による)

⁸⁸ *MC International (MCI) SA et Triade Associés SARL c. Neuhaus Concept SA*, Cour de Cassation, ch. comm., 16 décembre 1997 (95-16110) *PIBD* 1999, n° 650-III-180.

⁸⁹ *Volkswagen AG (Allemagne) et Bugatti International SA (Luxembourg) c. Provence Moulage SA*, TGI Paris, 3ème ch., 3ème section., 29 octobre 2002 (RG 2001/11385) *PIBD* 2003, n° 764-III-276 : 国際意匠寄託DM/051246。図の出典はWIPOウェブサイト。



この判決は、新法下においても先例的意義を有するものと思われる。なぜなら、新法L. 513-4条は、「意匠が組み込まれた製品」と定めるのみで、被告製品が原告意匠に係る製品と市場において競合するかどうかは、問題としていないからである⁹⁰。

(iii) 侵害に対する制裁

① 侵害品差押手続(saisie-contrefaçon)

これまで見てきた判例のほとんどにおいて、本案訴訟の提起に先立ってこの手続が行われている。これは、単純な申請と出願証明書を提出することで、侵害行為の行為地を管轄する大審裁判所長の命令により、執達吏に侵害品又は侵害設備の明細を作成させることであり、その際に押収を伴うこともあれば、伴わないこともある(L. 521-1条1項)。この手続は、意匠の公告前でもできるが、本案の民事又は刑事の訴訟を開始するための準備的な手続であり、意匠権者が15日以内に本案訴訟を提起しない場合には、明細書や押収は自動的に無効になる(同条4項)。

② 損害賠償請求と差止請求

意匠権侵害が民法の不法行為に当たること、したがって損害賠償請求ができることは、意匠法上明文で定められてはいないが、判例上認められてきた⁹¹。そして、差止請求や判決文の公表措置は、損害賠償に伴う措置として判例上位置付けられている⁹²。

差止請求ができることを定めた明文がないのも、意匠権を日本法と同じような絶対権とみることができない根拠となろう。

⁹⁰ ちなみに、意匠公報には、「物品の性質」欄を「あらゆる媒体に印刷可能なデッサン」とする平面意匠さえも、掲載されている。

⁹¹ Greffe, *op. cit.*, p. 539 et s.

⁹² *Code de la propriété intellectuelle édition 2002, Litec*, L. 521-5, II(34).

③ 没収

L. 521-3条は、刑事罰が適用される侵害の場合でなくとも、侵害品の没収ができることを定める(同条1項)。刑事罰を受ける侵害の場合には、侵害設備の没収もできる(同条2項)。

④ 刑事罰

L. 521-4条によれば、意匠権侵害の刑事罰は、2年間の収監及び15万ユーロの罰金である(同条1項)。また、罪の遂行に使われた事業所の全部又は一部について、無期又は5年以内の一時的な閉鎖を命じられる場合もある(同条2項)。

2. 意匠法以外のデザイン保護関連制度

(1) 著作権法

これまで繰り返し見てきたように、フランスでは一つのデザインが、意匠法と著作権法で重複して保護される。両法による保護の相互関係を見ると、以下のとおりである。

① 保護要件と保護範囲の共通性

意匠法の伝統的保護要件である新規性は、先行意匠との比較によって客観的に判断される。これに対して、著作権法の保護要件である創作性は、著作者の創作努力ないし個性の表出という観点から、主観的に判断される。このように両要件は、本来性質を異にするものである。

しかし、既に見たように、デザインをめぐる判例において、多くの場合、両者の判断基準は重複する。「既知の要素の新たな組合せ」があることが、新規性・創作性のいずれにとっても必要十分条件とされている。美の単一性原則が創作性の基準を引き下げる役割を果たし、組合せ(選択)という創作努力をもって、基準が満たされているとされるのである。

なお、このような低い基準には有力な反対説があり、それを採用した可能性のある判例もある(1.(3)(iv)参照)。

侵害判断の基準も、本来は異なるのに、接近している。意匠権における判断基準は、原告と被告の製品が全体的印象を共通にし、購入者が混同するかどうかである。これに対し著作権においては、創作性のある部分が再現されていれば、両作品の共通部分は一部でも構わない。また、購入者の混同は要件とはならない(1.(4)(i)参照)。

しかし、意匠と著作権の極端な累積を通じて、著作権侵害の判断においても、意匠の基準が使われている。

② 相違点

最大の違いは、著作権は無方式で保護されることである。現在未登録の場合はもちろん、意匠として登録を済ませている場合でも、出願前の行為について訴えられる(前出の[いす]⁹³がその例)。これは、意匠のみによる保護ではあり得ない(L. 521-2条1項)。

また、著作権法では著作者の人格的権利(droit moral)が保護される。これは、無断公表や氏名表示の削除、無許諾の改変などに対して、著作者が異議を申し立てる権利である。意匠法に同様の保護はない。

パリ控訴院2000年3月15日判決〔ブローチ〕⁹⁴は、ジュエリー・デザイナーから提案されたブローチの試作品をいったん不採用にしておきながら、後に無断で香水等の販促活動に用いた事案である(意匠登録はなく、著作権のみの事件である)。ここでは、デザイナーとの関係で、著作権侵害に加えて公表権侵害も認定された。著作者人格権侵害が認定されると、具体的には損害賠償額の増額という結果を招くことになる。パリ控訴院2000年10月31日判決〔香水ケースのイラスト〕⁹⁵でも、香水ケースのイラストに関して、氏名を表示しない慣行があるという企業側の主張を退けて、氏名表示権侵害が認定された。

権利者についても異なる。デザインの著作権を原始的に享有するのは飽くまでデザイナーである。著作権法の原則によれば、デザインを製品化して利用している企業が侵害者を提訴するには、著作者から書面によって著作権を譲り受けておくことが必要である(L. 131-2条1項)。そのことは、デザイナーが企業の従業員であっても変わらない(L. 111-1条3項)。

この点、意匠法では出願者が権利者であると推定される(新L. 511-9条1項2文、2項)。しかし、飽くまで推定であり、職務上創作されたデザインに関する明文もないため、累積原則により、著作権法の権利者の考え方が意匠法にも適用される。その実例として、破毀院2003年1月14日判決〔ブドウ畑用ケーブル・ガイド〕⁹⁶がある。

⁹³ op. cit. (note 85).

⁹⁴ *SA Parfumes Nina Ricci c. Sylvie Landon, Marie-Odile Boyer et SARL Code Couleur*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 15 mars 2000, *PIBD* 2000, n° 701-III-350.

⁹⁵ *Monsieur Philippe Reddon c. L'Oreal SA et Madame Annegret Beier*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 31 octobre 2000 (1999/04195) *PIBD* 2000, n° 713-III-68.

⁹⁶ *Coopérative d'Approvisionnement Viticole d'Epernay (CAVE) et Établissements Testard et Compagnie SA c. Cugnart SA*, Cour de Cassation, ch. comm., 14 janvier 2003 (01-01759) *PIBD* 2003, n° 767-III-354 : フランス登録意匠95 6086。

最後に、保護期間が異なる。フランスの現行法では著作者の死後70年(L. 123-1条2項)であり、意匠権よりはるかに長い。後述の集合著作物の場合(創作者自身が権利を持たない場合)でも、公表後70年である(L. 123-3条1項)。いわゆる名作として長い寿命を有するデザインの保護には大変適している。

③ 著作権法の意匠法化⁹⁷—権利者について—

上述した権利者の違いについて、近年では著作権法が意匠法に近付いている。デザインをめぐる企業どうしの侵害事件において、原告がデザイナーから書面によって権利を承継していない場合には、しばしば、そのデザインが集合著作物であるという主張がなされてきた。集合著作物は、多数の寄稿者(個々の部分の著作者)によって創作される辞書や新聞などに関して、19世紀に発達した判例法理であり、現行法L. 113-2条3項とL. 113-5条に明文化されている。著作物**全体**の利用に関してだけ、全体をコーディネートする企業や個人を、著作者の地位に就ける制度である⁹⁸。

さらに1993年以降は、集合著作物の要件が満たされていなくても、デザインを商品化して利用する企業に、侵害者との関係で著作権者の資格を推定する判例法理が急速に定着した⁹⁹。その適用例として、企業間の著作権侵害事件であるパリ控訴院1997年10月8日判決〔タイプフェイスと透明プラスチックの包装〕¹⁰⁰が見られる。

これらによって、著作権法においても企業がデザイナーから著作権譲渡を受けることなく侵害訴訟を提起できることになり、意匠法に近い結果となる。

(2) 商標法

デザインの中には、知的所有権法典L. 711-1条2項c)にいう象形商標(marque figuratif)に該当するものがある。この条文には、デッサン、札、レリーフ、ロゴ、商品形態等が例示されている。これらが特定の商品やサービスとの関係で識別性(caractère distinctif)を有するときは(L. 711-2条)、商標登録をすることにより(L. 712-2条)、商標として保護を受けることができる。

⁹⁷ 本文で取り上げた点以外でも、著作権法は意匠法に近付いている。佐藤・前掲注1 論文129頁によれば、かつては著作権侵害には刑事罰がなく、また、侵害品差押手続も利用できなかった。著作権者が意匠法に認められるこうした救済手段を採ることができる点が、意匠権と著作権による保護が累積することの意義の一つであった。しかし、現在では両方とも著作権法の中に備えられている。

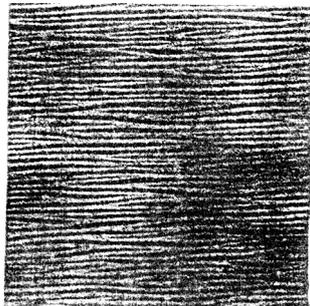
⁹⁸ 詳しくは、長塚真琴「フランスにおける従業員・公務員と著作者の権利」商学討究(小樽商科大学)54巻1号283頁以下(2003年)。

⁹⁹ 同288頁以下。さらに詳しくは、長塚真琴「フランス法上の集合著作物をめぐる最近の展開」久保欣哉教授古稀記念『市場経済と企業法』379頁(中央経済社、2000年)。

¹⁰⁰ *SA Nigal c. SA Jabouley et SA Pecam International*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 8 octobre 1997, *PIBD* 1998, n° 646-III-62.

例えば、ルイ・ヴィトンのエピ・シリーズ(かばん)に見られる皮革表面の型押し模様は、皮以外の素材でも複製可能であるとして、商標権によって保護されるとした(パリ控訴院1996年2月7日判決〔エピ〕¹⁰¹)。

原告フランス登録商標の一例



また、洗剤液の色彩も、そこに技術的必然性がない場合には、透明の小ビン、ラベルの絵など、他の要素と組み合わせさせて、商標として保護される(破毀院2000年2月22日判決〔食器洗剤〕¹⁰²)。ここでは、ラベルに描かれたグラスを持つ手の位置の違いは、洗剤の消費者が隔時観察した場合には気付かないほどの差異であるとして、全体的印象の類似から商標権侵害が認定された。

原告フランス登録商標1 692 490



原告フランス登録商標1 467 391



一方、破毀院1996年2月7日判決〔水滴型ボトル〕¹⁰³は、ボトルの一般的な形状ではなく、栓部分の個別具体的な形状が商標の保護対象であるとして、商標権侵害を否定した。パリ控訴院2003年2月14日判決〔葉巻型香水瓶〕¹⁰⁴では、葉巻型の香水瓶が商標として保護され

¹⁰¹ *Stocks Sacs SARL c. Louis Vitton SA et Louis Vitton Malletier SA*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 7 février 1996 (94/006491) *PIBD* 1996, n° 613-III-344 : フランス登録商標1 399 708、1 399 710ないし1 399 713、及び1 451 789。図の出典は商標登録簿。

¹⁰² *SA Lever c. Colgate Palmolive Company (États-Unis) et SA Colgate Palmolive*, Cour de Cassation, ch. comm. 22 février 2000 (98-11152) *PIBD* 2001, n° 698-III-256, Legifrance : フランス登録商標1 692 480及び1 467 391。図の出典はPIBD。

¹⁰³ *SA Château de Cognac c. Société Union des exportateurs associés Unexpa et M. Denis Charpentier*, Cour de Cassation, ch. comm., 15 juin 1999 (97-14632) *PIBD* 1999, n° 682-III-349, Legifrance : フランス登録商標1 488 991。図の出典はPIBD。

¹⁰⁴ *Monsieur Nadim Khouri Klink et Société Parfums de Champs c. Société Sevi et SA Prad*, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 14 février 2003 (2000/14647) *PIBD* 2003, n° 766-III-325 : フランス登録商標96649492。

ることは認められたが、原告の茶色い瓶に対し、被告の透明の瓶は侵害とならないとされた。

原告フランス登録商標1 488 991



被告フランス登録商標93 455 663



平均的消費者が隔時観察した場合に混同するかどうかは、侵害判断の基準となると同時に、商標取得段階で先願商標との類似性を判断する基準ともなっている。パリ控訴院2000年12月22日判決〔虎のイラスト〕¹⁰⁵は、この基準に従って、商標の類似性を肯定した。

原告フランス登録商標98 752 103



被告フランス登録商標95 552 307



消費者の受ける全体的印象を侵害判断の基準とするのは、意匠の場合と似ている。むしろ、意匠の侵害判断基準が商標法的であるといえるかもしれない。その商標法的な侵害判断基準は、累積原則を通じて、著作権の世界にも持ち込まれている。

(3) 不公正競争(不法行為)

フランス民法1382条は、日本の民法709条に当たる不法行為の一般原則である。その解釈により、デザインの盗用の場合にも、不公正競争(*concurrency déloyale*)の不法行為が認められる。フランスの不法行為法では、損害賠償請求はもちろん、原状回復を実現するための現物賠償として、店舗の閉鎖などの請求も認められている¹⁰⁶。したがって、新規性欠如や機能的形状で意匠権が無効とされ、同時に著作権による保護も受けられないとされた

¹⁰⁵ *Exxon Corporation c. Monsieur le Directeur de l'INPI et Kellogg Company*, Cour d'appel de Paris, 4^{ème} ch., section B, 22 décembre 2000 (1999/20334) *PIBD* 2001, n° 722-III-310 : フランス登録商標98 752 103。図の出典は判決文。

¹⁰⁶ 山口俊夫『フランス債権法』166頁(東京大学出版会、1986年)。

場合には、不法行為を理由とする請求が意味を持つ。

既に紹介した〔投票箱〕¹⁰⁷、〔ハンガー〕¹⁰⁸、〔運動靴〕¹⁰⁹は、機能的形状に該当する意匠が無効とされ、〔ブドウ畑用ケーブル・ガイド〕¹¹⁰は著作権の権利者適格に瑕疵があったために、不公正競争の成否が事件の結論を分けたものである。しかし、意匠権が有効な場合でも、ほぼすべての事件で、不公正競争が同時に主張される。

ところが、不公正競争はそれほど簡単には認められない。単なる知的所有権侵害とは異なる事実の証明が必要とされているからである。それらは具体的には、デッド・コピー(いずれも前出の〔蠟模擬封印〕¹¹¹、〔自動車ランプ用ソケット〕¹¹²、〔タイプフェイスと透明プラスチックの包装〕¹¹³、〔ブドウ畑用ケーブル・ガイド〕)、極度の安値販売(〔蠟模擬封印〕、破毀院1991年11月19日判決〔布地デザイン〕¹¹⁴)、警告後も模倣を続けたこと(破毀院1964年1月28日判決〔裁縫キット〕¹¹⁵)、顧客層が同一であり現に彼らを混乱させていること(〔裁縫キット〕)、商品ラインナップ全体の模倣(前出の〔ヘア・クリップ〕¹¹⁶、〔エピ〕¹¹⁷、〔ハンガー〕)などである。

要するに、単なる知的所有権侵害よりも上位の悪性が要求されるため、不法行為法は一定の場合にしか意匠法を補完することはできない。

3. デザイン保護における意匠制度の位置付け

フランス意匠制度の特色は著作権との極端な累積である。これは、未登録のデザインを保護できる点や、保護期間の長さでは魅力的である。さらに、侵害者に対しては、デザイナーからの譲渡抜きで企業が著作権者として権利行使できるとする最近の判例の傾向(2.(1))も考えれば、一見、メリットの多い制度のようにもみえる。

しかし、意匠制度が著作権制度と極端に累積することによって、意匠権者には以下の二つのリスクが生じる。一つは、侵害訴訟を提起した際に、意匠保護の要件として創作性を要求され、しかもそれを、新規性すなわち既知の要素の新たな組合せよりも高次のものと解釈される可能性である(その例かもしれないのが〔暖炉〕)。辛うじて機能的形状の域を脱

¹⁰⁷ op. cit. (note 42).

¹⁰⁸ op. cit. (note 40).

¹⁰⁹ op. cit. (note 41).

¹¹⁰ op. cit. (note 96).

¹¹¹ op. cit. (note 59).

¹¹² op. cit. (note 37).

¹¹³ op. cit. (note 100).

¹¹⁴ *Établissement Carel SA c. S13 SARL et SA Prisunic*, Cour de Cassation, ch. comm., 19 novembre 1991 (89-17619), Legifrance.

¹¹⁵ *Société Milgram c. Société Denise (Omnium des Plastiques)*, Cour de Cassation, ch. comm., 28 janvier 1964, Legifrance.

¹¹⁶ op. cit. (note 36).

¹¹⁷ op. cit. (note 101).

するにすぎないようなデザインは、この考え方によって裁判所に意匠権を無効とされてしまう危険がある。

もう一つは、デザイナーとの間のトラブルである。〔ブローチ〕¹¹⁸と〔香水ケースのイラスト〕¹¹⁹は、フリーのデザイナーとそのクライアントとの間の紛争であり、いずれも著作者人格権(著作権と違って譲渡不可能)が関係する。また、企業の著作権者資格を推定する近年の判例法理も、デザイナーから著作者資格の主張がある場合には適用されない。この場合、デザイナーから原則どおりに著作権譲渡を受けるか、集合著作物の要件充足を証明しない限り、侵害者に対する訴訟さえ提起できないことになる。

新法の施行を機に、意匠制度が著作権から独立した制度として運用されるようになれば、このようなリスクは避けられる。実際にも、最近は新たな傾向の判例も見られるようになってきた。その例は、当事者も裁判所も意匠権を純然たる工業所有権として扱う〔道路標識〕¹²⁰や、軽い累積の立場(意匠と著作権とが別の制度であることを意識しつつ、一つの意匠を双方によって保護する)を採る〔持ち手と脚付きグラス〕¹²¹である。しかし、後者を含む最近の判決においても、新規性と創作性の判断基準は重なったままであり、意匠で保護されるものが著作権でも保護されることに変わりはない(1.(3)(iii))。

全体的にみて、目下のところはまだ、フランスの意匠制度は、極端な累積原則の影響を脱していないと思われる。すなわち、意匠制度は著作権制度から独立したとはまだいえない。今後、どのような判例が蓄積されていくかが注目される。

(長塚 真琴)

¹¹⁸ op. cit. (note 94).

¹¹⁹ op. cit. (note 95).

¹²⁰ op. cit. (note 55).

¹²¹ op. cit. (note 32).

V. ドイツ

1. 意匠法

(1) 沿革及び制度枠組み

(i) 沿革

ドイツ意匠法の沿革は、1876年1月11日の図案及びひな型の著作権に関する法律¹にさかのぼる。1986年の大改正を経て、2003年には欧州意匠指令²に適合させるための大改正がなされた。指令に適合した新法³は、2004年6月1日より施行されている。

新法の施行が最近であるため、新法下における判例はまだ少ないと思われるが、本調査研究の調査ではまだ確認されていない。そこで、旧法の制度及び旧法下における判例を中心にまとめることにより、ドイツにおける意匠保護の経過をたどるとともに、新法における判例の動向の予想につなげることにしたい⁴。なお、本章において、新法とは、2004年に施行された改正法を指し、旧法とは2004年の改正前の法律を指す。

(ii) 制度の枠組み

ドイツ特許商標庁(Deutsches Patent- und Markenamt: DPMA)に意匠出願(寄託)をすることにより、意匠登録がなされる。公序良俗違反であるかどうか(旧法7条2項)について及び規則に定めた方式等の要件(同法12条)の審査(同法10条)はなされるが、出願の対象の保護適格性や、新規性・独創性⁵についての実体的判断はなされない。

すなわち、意匠権の有効性は裁判所における侵害訴訟等の場面において確認又は否定されることになる。

したがって、保護対象、保護要件及び効力範囲の具体的内容は、裁判所における判例によって形成されることになる。

なお、旧法では、何が意匠に該当するのかについての定義規定は存在しなかった。保護対象は、主として連邦普通裁判所(Bundesgerichtshof: BGH、以下「最高裁判所」という)

¹ Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen.

² 意匠の法的保護に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会指令98/71/EC (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs)。

³ Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz - GeschmMG)。

⁴ 本山雅弘「ドイツ新意匠法の意義」知財研フォーラムVol. 60, 46-57頁(2005)は、ドイツ旧意匠法の沿革・性質を述べ、旧法の基本的性質を判例をもとに考察した上で、新法の意義として著作権法的な意匠法から競争法的な意匠法への質的転換を指摘している。

⁵ 本章では、旧法の独創性(Eigentümlichkeit)と、新法の独自性(Eigenart)を使い分けている。

による判例により明確にされている。かなり多くの判例が、保護対象についての判断を下している。

新法では、方式審査(新法16条)、並びに対象が意匠法の意匠の定義(同法1条1号)にかなっているか及び公序良俗違反であるかどうか(同法3条1項3号、4号)についての審査(同法18条)はなされるが、出願の保護対象としての保護適格性や、新規性・独自性等の保護要件を満たすかどうかについての実体的判断はなされない。

(2) 保護対象及び保護要件

旧法1条2項において、「工業的模様又はひな型(gewerbliches Muster oder Modell)」(以下、「模様又はひな型」はまとめて「意匠」という)は次のように規定されていた。

「本法の意味において、新規で独創的な製作物(Erzeugniss)のみを意匠という。」

この規定によれば、新規性及び独創性の要件を満たす製作物が、本法において意匠として保護される。すなわち、ドイツ旧意匠法においては、「意匠」の成立要件には、新規性及び独創性が含まれていた。このため、保護対象と保護要件とを明確に分けることは困難であった。判例においても、新規性及び独創性を含めて意匠の保護適格が判断されている。

このため、本章では保護対象と、新規性・独創性に関する保護要件をまとめて論じることとする。

なお、ドイツでは従来からタイプフェースを特別法⁶により保護していたが、新法における意匠の定義(第1条2号)によりタイプフェース(typografischer Schriftzeichen)が保護対象に含まれることが明らかになった。新法下でのタイプフェースの出願は、新法61条の規定に基づいて保護される。

① 保護対象の視覚性

保護対象は、平面的(2次元)なものと、立体的(3次元)なものがあり、いずれも、複製、生産、継続的生産をされるものである。いずれにしても、個別の外観を有するものをいう。

保護対象についての指導的判例は、最高裁判所1961年7月14日判決「Buntstreifensatin(多色縞サテン)」⁷である。

事案：多色縞サテンに関する事案である。原告が意匠権侵害を主張した意匠のうち、紙に色彩を付して模様を表し、願書の説明において素材がサテン地であることを述べた意匠

⁶ Schriftzeichengesetz.

⁷ BGH 14.07.1961 I ZR 44/59 „Buntstreifensatin“ GRUR 1962 Heft 03 144.

があった。被告の意匠は、サテン地に実施されたものであった。最高裁判所は、工業意匠の保護適格において決定的であるのは、原意匠又は写真が寄託されたかにかかわらず、寄託された意匠から識別することが可能な美的効用のみであること、及び、意匠の出願時に添付された説明書中の記述を意匠保護の根拠とすることはできないと判示した。

判旨：「原告意匠の独創性を審査する際に、控訴裁判所(Berufungsgericht)は、寄託された意匠(すなわち、縞条に描かれた紙)の美的効果のみにその判断の根拠を置いた；当該の意匠の登録申請書における原告の申立てによれば、その意匠が実施されていた縞サテン地の素材上の効果については、控訴裁判所は考慮しなかった。」

「寄託された意匠からは認識できないこの効果に基づいて保護を根拠付けることはできないだろう。」

「一般に知られている布地にそれ自体が独創的でない(unoriginell)意匠を実施したものは、具体的な意匠がこの実施によって独創的(eigentümlich)な調子(Note)を与えられる場合にのみ、保護され得る。これに対して、一本件訴訟のように一使用された材料が他のいずれの意匠の場合でも同じ補足的効果を引き出すならば、この効果は、意匠の保護適格を判断する上で重要な成果(Leistung)によってもたらされているのではない。」⁸

「出願人の記述した申立てに従ってそれが実施されるべき材料の効果がなければ保護され得る独自性を欠く意匠の場合に、他の種類の材料によって寄託された意匠又はその写真(Abbildung)からその効果を推定(entnehmen)できないならば、この材料の効果を保護の根拠とすることはできない。」⁹

② アイデアの保護除外

意匠法による保護は、常に、保護対象の美感に関するものであって、意匠のアイデアではない。この点についての代表的判例は、最高裁判所1979年5月21日判決「Notizklötze(メモ・ブロック)」¹⁰である。

事案：メモ・ブロックに関する事案である。意匠権者が主張した本件意匠の特徴は、以下の4点であった。

- a) 積み重ねた正方形の白い紙の塊
- b) 立方体
- c) 少なくとも一つの切断面に、文字及び／又は色によって強調され、面一杯に描かれているか、又は面を飾っている図形が印刷されている

⁸ a. O. O. s. 145.

⁹ a. O. O. s. 146.

¹⁰ BGH 21.05.1979 „Notizklötze“ GRUR 1979 Heft 10 705.

d) 切断面によって強調されている鈍い色の印象を与える。

判旨：最高裁判所は、「特徴c)及びd)も、美的感受性に訴える具体的な形状が認められないので、意匠保護の根拠とはなり得ない。」¹¹と認定し、さらに「保護権の内容は、寄託されたひな型に具体的に表現されている、デザイナーの成果(Leistung)によって決定される(BGH in GRUR 1965, 198, 199 Küchenmaschine; GRUR 1974, 406, 409 Elektroschalter; GRUR 1977, 547, 550 Kettenkerzen)。本件ではこれが存在しない。なぜなら、原告は、寄託した具体的な形態、すなわち明るい黄土色の地に黒い文字、及び、白く様式化された矢と弓を持つ手が描かれた一つの切断面の形態を持つメモ・ブロックの保護を求めているからである。」¹²として、原告の請求を棄却した。

③ 物品のシリーズ

一般に、意匠の保護は、特定の製品について認められるのであって、同じデザインを具現した物品のシリーズに認められるのではない。ただし、以下の最高裁判所1974年9月20日判決「Möbelprogramm(家具シリーズ)」¹³のような例外的判例がある。

事案：書棚、チェスト、ボックス要素、コーナー・ジョイント、上縁にボックス棚が設けられたヘッド・ボード付きベッドから構成された家具シリーズに関する事案である。この家具シリーズは様々な組合せでの配置が可能である。最高裁判所は、家具シリーズに属する家具は、構造及び美的意匠として任意の配列によって増設部分として一緒に使用される予定になっており、かつ、相互に調整された居住単位としての組合せが新規で独創的である場合は、単体としてはこの二つの要件が存在しない場合でも、全体としては意匠適格性があると判断した。

判旨：「意匠保護の対象は、統一体として(einheitlich)流通可能な製作物の原型(Vorlage)として役に立つ意匠だけである。」¹⁴

「流通においては、「Umgebung 121」シリーズは、統一体として理解され、それに対応した使い方がされている。したがって、経済的には統一体と見なされるべきである。個々の部分が単体でも購入可能であったり、シリーズの一部しか使用されない場合もあつたりすることは、これを否定するものではない。重要なのは、増設部分が、構造上も美的効果の点からも、住居用統一体として一自由な組合せで一いっしょに使用することが意図され、単体の家具として使用されるのは例外的であるという点である。したがって、「Umgebung

¹¹ a. O. O. s. 706.

¹² a. O. O.

¹³ BGH 20.09.1974 I ZR 35/73 „Möbelprogramm“ GRUR 1975 Heft 07 383.

¹⁴ a. O. O. s. 385.

121」シリーズの各部分は全体で、統一体として流通可能な製作物であり、意匠保護の対象であり得る。」¹⁵

④ 修理用部品と交換部品

これについての指導的判例は、最高裁判所1986年10月16日判決「Kotflügel(フェンダー)」¹⁶である。

事案：乗用自動車のフロント・フェンダーに関する事案である。最高裁判所は、フェンダーについての意匠保護を否定した控訴判決を取り消し、高等裁判所に差し戻した。

判旨：「意匠保護の対象は、観察者の形態感覚と色彩感覚に訴えることが意図され、かつそれに適している、流通可能な独立した製作物だけだからである（BGH in GRUR 1976, 261 f. - Gemäldewandを参照）。—中略—

観察者の美的感覚に訴えることが意図され、かつ、それが可能な独立した対象物に意匠適格性(Geschmackmusterfähigkeit)を制限することによって、本質的に美的機能が全く付与され得ない対象物が意匠保護の領域から除外されることになる。これに対して、ひな型適格性(Modellfähigkeit)の要件としての外的形状について、このような審査する際には、それ自体として可能な美的効果はまだ評価されるべきではない：この評価は、むしろ、対象の新規性と独創性を後で審査する際に初めて行われなければならない。したがって、外的形状のひな型適格性という問題については、一控訴裁判所が考えたように一、問題の対象物は、それ自体単独で嗜好の感覚に訴えることが意図されているか、又は、一十分である一製品全体の枠内においてその特有の美的効果を発揮することが意図されていて、かつ可能かという点はまだ重要ではない(BGH, a. a. O. - Gemäldewandを参照)。

—中略—

外面全体は、観察者の美的感覚に作用することが意図されている；なぜなら、控訴裁判所が確認しているように、この輪郭線は、その他の車体部分と共同で、美的な全体的印象(Gesamteindruck)を与えることが意図されているからである。

この事実状況においては、本件フェンダーの意匠適格性を初めから否定することは正当ではない。むしろ、本件フェンダーは、その形状が、その他の要件、特に新規性及び独創性を満たしている場合に限り、意匠法に基づく保護の対象となり得る。」¹⁷

なお、欧州意匠指令においては、国内法による修理用部品の保護は、当面の間、既存の

¹⁵ a. O. O. s. 385-386.

¹⁶ BGH 16. 10. 1986 I ZR 6/85 „Kotflügel“ GRUR 1987 Heft 08 518.

¹⁷ a. O. O. s. 519.

制度を維持するか、変更する場合であっても部品市場の自由化を目的とすることが許されているにすぎない(意匠指令14条)。ドイツでは、指令に適合させるための法改正後も、従来の法制を維持しており、国内意匠法による修理部品の保護が可能である。すなわち、修理部品に係る登録意匠を第三者が修繕目的で利用する行為は、当該登録意匠の意匠権侵害を構成する。

⑤ モチーフ・素材の保護除外

保護は、モチーフや基本的素材については認められない。この点についての指導的判例は、最高裁判所1979年12月19日判決「Play-family(プレイ・ファミリー)」¹⁸である。

事案：下掲のプラスチック製の人形玩具に関する事案である。

判旨：「(保護されている意匠の模倣が行われているかどうかという問題の審査においては、)人間をかたどった人形のデザインは、そのデザインを自然の形に近づければ近づけるほどより多く、極めて多数の定まったものが含まれていることも無視することはできない。この場合、誰にでも知り得るはずの形状の広範な領域がある。さらに、使用された材料によって生じる特別な印象も度外視しなければならない；なぜなら、意匠権による保護がモチーフも材料も独占することを許していないからである。」¹⁹

なお、原告意匠の模倣については認められなかった。(この点については、保護範囲の項目で詳述する。)

原告意匠



⑥ 技術的機能によって支配される意匠の保護除外

技術的機能によって支配される意匠は保護適格性がない。この点についての指導的判例は、最高裁判所1965年5月21日判決「Zündaufsatz(ライター上部点火部)」²⁰である。

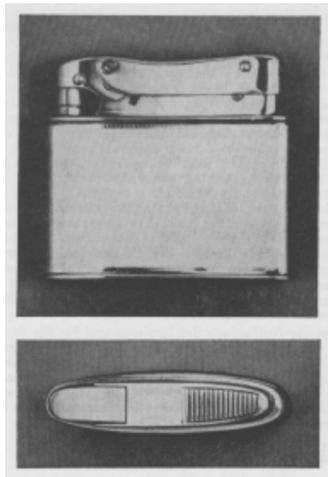
¹⁸ BGH 19. 12. 1979 I ZR 130/77 „Play-family“ GRUR 1980 Heft 04 235 : 本章での図の出典は引用しているGRUR。

¹⁹ a. O. O. s. 236.

²⁰ BGH 21. 05. 1965 Ib ZR 121/63 „Zündaufsatz“ GRUR 1966 Heft 02 97.

事案：下掲のライターに関する事案である。意匠権侵害を認めた控訴判決が最高裁判所でも支持された。

原告意匠



判旨：「意匠法に基づく保護は、客観的に見て専ら技術的に決まる形状デザインの場合は除外される。しかし、それが、実用目的に役立つ製作物において、そのデザインが、重要な特徴において、同時に又はそれどころかまず第一に実用目的に役立ち、それを助長するということによって、意匠保護適格性と矛盾するものではない(BGHZ 22, 209 – Europapost, 確定判例)。」²¹

なお、この事件においては、意匠の一部の特徴的部分についても保護が認められることが判示されている。

「本件意匠の意匠保護適格性の根拠となる形状上の特徴は、「波状ライン」を形成する、スライド弁ボタンのくぼみとライター上部点火部の傾斜の組合せにある」²²

そして、スライド弁ボタンのくぼみが指の支えになるという点は重要ではないとした上で、上告人(被告)の主張については、本件の意匠保護が、形状における個々の特徴にではなく、それらの統合(Zusammenfassung)においてのみ関連すること、その結合が形態の感覚(Formensinn)に訴える方法が専ら技術的に決定されているのではないことを見過ごしているとして、これを退けた。「技術的目的に役立つ製作物の形状上の特徴に関しては、観察者が、この形状は技術的目的も満足しているのだと同時に認識したからといって、美的な感覚が失われることは決してない。」²³とも判示されている。

「意匠」についての具体的な定義規定が存在しなかった旧法と異なり、新法第1条では、「意匠」についての定義規定が設けられている。この点は改正前後の大きな変化といえる。

²¹ a. O. O. s. 99.

²² a. O. O.

²³ a. O. O.

欧州意匠指令には、意匠の定義中に、「製品の全部若しくは一部の外観をいう」とあるが、ドイツでは、従来から意匠の一部も保護されていたため(旧法第1条1項：詳細は後述)、新法下での大きな変化はない。旧法下での判例と同様の判断が新法下においても継続される可能性がある。

⑦ 新規性(Neuheit)

新規性の判断については、絶対的新規性(世界のいずれの公知意匠も先行意匠となる)なのか、主観的新規性(創作者が創作時に知らなければ新規性がある)なのか見解が分かれていた。学説では、後者を支持する考えが有力であった一方、裁判所は、客観的相対的新規性という基準を示しており、学説と判例との間に齟齬があった。この問題について、統一的判断を示したのが最高裁判所1968年5月8日判決「Rüschenhaube(フリル付き帽子)」²⁴である。²⁵

事案：フリル付き帽子に関する事案である。旧法1条2項の「新規」を、主観的に理解するか、客観的に理解するかという争点について統一的見解を示した。原告の意匠権侵害の主張に対し、被告は、米国で発行された意匠特許公報及び雑誌に開示された意匠を先行意匠として提出した。米国で刊行物に掲載された意匠が、新規性を否定する根拠となるかどうか争点となった。最高裁判所は、意匠の独創性に裏付けられたデザイン的要素が、出願の時点で国内の専門家間で知られてもいなければ、当該の産業分野若しくは近接する産業分野に存在するデザインに妥当な注意を払っていても知り得なかった場合には、その意匠は新規であると判示した。

判旨：最高裁判所は、新規性喪失の判断の基準となるのは「国内の取引関係から知られていると正当に見込まれること」と述べ、「意匠が、産業上利用可能な製作物の原型として役立つことを考慮すれば、それを知っているかどうか問題となる人物集団という点に関しては、当該意匠に関係する国内の専門家集団(Fachkreise)を基準としなければならない」とした²⁶。

控訴審では、先行意匠の文化的範囲は欧州に限られるとして、登録意匠の新規性を認めた。しかし、最高裁判所は、「米国が、国内の専門家集団が意匠の製作に際して注意を払うことが見込まれ得る文化圏に基本的に属していると考えらるべきであろう」²⁷と判示し、控訴判決を取り消して高等裁判所に差し戻した。

²⁴ BGH 08.05.1968 I ZR 67/65 „Rüschenhaube“ GRUR 1969 Heft 02 90.

²⁵ Uma Suthersanen, *DESIGN LAW IN EUROPE*, p. 197 (Sweet & Maxwell, 2000), 本山・前掲注1 49頁。

²⁶ a. O. O. s. 94.

²⁷ a. O. O. s. 95.

すなわち、新規性の有無を判断する先行意匠は、ドイツ国内のものに限られないが、全世界の先行意匠を考慮するほど広くない。上記の最高裁判例によれば、「当該意匠に係る国内の専門家集団」が基準になるため、先行意匠となる意匠の地理的範囲は、それぞれの意匠によって異なることになる。「おおよその法則として、ドイツの判例法に述べられているのは、西洋文化・文明に属する地域はすべて含まれるということである。」との解説もみられる。²⁸

なお、新規性の立証責任については、反証が挙げられるまでは新規性があると推定される。この「フリル付き帽子」事件でも、旧法13条によって、意匠を意匠登録簿に登録するために出願し寄託した者が、反証が挙げられるまでは創作者であるとみなされること、及び、意匠の新規性は反証が挙げられるまでは存在するものと推定することができることが判示されている²⁹。

ところで、新法2条においては、欧州意匠指令に合致させるため新規性の規定が設けられており、具体的定義規定のなかった旧法とは大きく異なる。

しかし、旧法下の「フリル付き帽子」事件における新規性に関する解釈は、欧州意匠指令の新規性における相対的開示概念とほぼ一致すると思われる。欧州意匠指令は、マックス・プランク研究所の研究者がドイツ法を参考にしながら当初案を作成したことが知られているため、新規性についてもドイツ法の影響が最終まで残った可能性がある。したがって、欧州意匠指令の解釈やドイツにおける今後の判例の動向については、ドイツにおける過去の判例が解釈上参考になる可能性がある。

なお、新法5条においては、新規性の判断の基礎となる開示も、独自性の判断の基礎となる開示も同じ範囲であることが明示されている。

⑧ 独創性 (Eigentümlichkeit)

旧法には、独創性の要件についての具体的な定義規定が存在しなかった。代表的な判例として、最高裁判所1959年12月18日判決「Chérie」³⁰が挙げられる。

事案：目覚まし時計に関する事案である。原審も控訴審も新規性・独創性を認めなかったが、最高裁判所では、一転して、新規性・独創性があり、登録意匠が模倣されたことを認めた。独創性の判断に当たっては、先行意匠全体との相違が、独創性を認定する上で十分であるとした。

²⁸ Klitzch/Stockmair, *The Protection of Technical Innovations and Designs in Germany*, 2nd Ed., p. 235 (C. H. Beck, 2001).

²⁹ a. O. O. s. 91.

³⁰ BGH 18. 12. 1959 I ZR 27/58 „Chérie“ GRUR 1960 Heft 05 256.

判旨：「a) 独創的であるためには、製作物が、自らの(eigenpersönlich)形状を創造する(formschöpferisch)活動(Tätigkeit)の成果であることが明らかにならなければならない。控訴裁判所は、既存の形状が更に発展させられる場合、又は伝統的な古くから知られた意匠が移植される場合に、十分な創造的成果が既に存在し得ることを見誤らなかつた。そこで、控訴裁判所は、既存の意匠を更に発展させたものは例外的にのみ独創性がある(schöpferisch)とする制限を加えたが、このように一般化してしまうことは正当であるとは言えない。むしろ、すべての個別事案において達成された全体的効果(Gesamtwirkung)が重要である。このような効果は、その成果の創造的内容を評価する際には、新規性の確定のときのように、比較のために考慮される個々の部分と当該意匠を別々に比較することによって決定されるのではなく、当該分野で達成された意匠の先行作品(Vorarbeit)を、全体的に、かつ使用可能で自由になる形状との関連で正当に評価しなければならない(RG in GRUR 1941, 319, 320を参照)。

b) ここで争われている判決は、控訴裁判所が、本件意匠の全体的効果をこの観点から、すなわち、ズミスヴァルト(Sumiswald)の時計及び時計6502の形状要素並びに公知の形状要素を総括的に考慮した上で審査しなかつたことを示している。控訴裁判所は、根拠を詳述することなく、ズミスヴァルトの振り子時計から、さらには、目覚まし時計6502から目覚まし時計「Chérie」へのステップは、十分な独創的成果(eigenschöpferische Leistung)とは認められないという結論を出したが、この結論は、以前、意匠「Chérie」の新規性を不当にも否定した理由となった個別比較に基づくものである。意匠が独創的であるか否かの問題は、しかし、これとは無関係に決定されるべきであつた。たとえ、文字盤を備えた円形上部の輪郭線、それに接続する狭い胴部及び側方へ張り出した台座部のような公知の嗜好的な基本形状を使用したことを理由として本件意匠が新規でなかつたとしても、輪郭線の流れの変更、及び台座部の前方湾曲や装飾の付加のような追加された他の様式要素によって、特に、これらによって同時に輪郭線が拡張されるならば、創造的成果という意味での全体的印象(Gesamteindruck)を変えることができたといえる。既述のように、本件意匠は、しかし、その決定的な全体的効果において新規ですらあつた。他方、この事情は、独創性について最終的なものであることをまだ何ら意味するものではない；なぜなら、これまで同種の製作物に見られなかつた形状要素がそのために使用されていた場合でも、意匠が独創性を欠くことがあり得るからである(Furler, a. a. O., § 1 Anm. 36, S. 115)。しかしながら、先行ひな型に表現されている意匠の先行作品及び自由になる形状群に比較して、原告が、ケーシングを著しく狭くしてそれにつづけて水平方向に二分分割すること、家具調に形成した台座部を前方に湾曲させ、拡幅させること、足部を成形すること、及び豊富な装飾を施すことによって、全体的効果に著しい変化を加えたことを、独創的(eigenschöpferisch)以上のものとみなそうとしないならば、意匠法において、独創的な創造的成果(eigentümliche schöpferische Leistung)に対して過剰な要求が行われ得ること

を意味するであろう。ただし、例えば台座部の前方湾曲、かたつむり状又は巻带状の個別装飾モチーフのように、この目覚まし時計に使用されている、ある種のパロック様式の要素は、それ自体単独で見ると、自由になる形状群に属するかもしれない。原告は、その場合、さらに、独創的な全体的印象も生じた可能性があったにもかかわらず、そのような個々の形状を使用することにとどまらなかった；むしろ、原告は、さらにケーシング輪郭を様式に従って変更するとともに、残りの形状要素をこの新たに創造した枠にはめ込んで、その製作物によって少なくとも全体として独創的な(eigenschöpferisch)成果が明らかになっている。控訴裁判所は、自らも確認し、混同のおそれに関連して部分的に詳しく議論された個々の特徴の全体的効果を考慮しないで、原告の意匠は独創的ではないと解したとすれば、意匠法上の独創性の法的概念を誤認したことになる。その際、控訴裁判所は明白な基準を設けたが、この基準は、ある製作物を芸術保護の意味での芸術作品と評価する際には適用されるが、単なる意匠の創造的内容を決定する際には適用できない。」³¹

このように、判例は、独創性の判断に当たって、全体的印象を重視している。

この事件を始めとする判例から導かれる独創性の要件については、「・・・意匠は、その特徴が当業界の知識を有するデザイナーであれば通常到達している熟練(routine proficiency)を越える、あるいは(業界に関係なく)デザイナーの単なる職業的ルーチンを少なくとも越える形状や色彩に関する個人の創作的活動の結果として美的効果を生じることが明らかであれば、旧法1条2項にいう独創性を有するものと認められる。保護されるには、十分な独創的意匠の質のレベルがあることが必要である。評価するためには問題となる意匠の全体の美的外観を考慮しなければならない。」との解説がみられる³²

新法2条3項は「情報に通じた使用者(informierten Benutzer)にその意匠が与えた全体的印象」が、「先行意匠がその使用者に与えた全体的印象」と異なる場合に独自性を有すると規定している。旧法下の判例も「全体的印象」を重視している点で、新法下における判断を予測する上で、旧法下の判例における具体的判断手法が参考になる可能性がある。

最高裁判所1974年5月20日判決「トリプル・コンビネーション・スイッチ」³³は、規格により限定される公知形状の組合せの意匠についての判例であり、創作者の自由度が狭いことを考慮しても、デザイン・レベルの要求を低くしてはならないと判示されている。

事案：トリプル・コンビネーション・スイッチに関する事案である。登録意匠は、共通カバー・プレートを有し、3箇所の操作部にそれぞれ正方形のセンター・プレートが付い

³¹ a. O. O. ss. 258-259.

³² Klitzch/Stockmair, *supra.*, p. 235-236.

³³ BGH 20.05.1974 I ZR 136/72 „Dreifachkombinationsschalter“ GRUR 1975 Heft 02 81.

たスイッチの意匠である。公知の形状及び意匠の組合せが独創性を満たすかどうかについて、低過ぎるレベルを設定してはならないとして、登録意匠の保護を認めた控訴判決を覆し、独創性を否定した。

判旨：「控訴裁判所は、特に、原告が既知の要素の組合せに対して意匠保護を請求しているという点を十分に考慮して、ここで問題となっている専門分野の特殊性を考慮したとはいえない。」³⁴

「上述のドイツ工業規格DIN 49075が示すとおり、問題となっているトリプル・コンビネーション・スイッチ又はプッシュ・ボタンにおいては、確かに、美的に訴えかけるデザインのために余地(Raum)もまだある(上記項目II)；しかし、機能的で、かつ器具の技術的な有用性を損なうことなく造形を行わなければならないとしたら、そのような美的な形状デザインに与えられる範囲は比較的狭い。自由になる規格の使用は、それぞれのデザイナーにゆだねられるべきであり、かつ彼らが新しい嗜好の方向性やスタイル要素へ適合させることもが阻害されてはならないという点からも更に制約が生じる(BGH in GRUR 1965, 198, 199, 201 Küchenmaschine; 1962, 258, 60 - Moped-Modellを参照)。しかし、いずれにせよ一本件のように一既知の形状要素及びデザインの組合せにより独自の美的全体効果が達成されたかが問題となる事案では、意匠保護を受けるのに十分な独創的な(eigenschöpferisch)デザイン・レベルへの要求は低く設定され過ぎてはならないとの結論が導き出される。これを控訴裁判所は十分に考慮しなかった：同裁判所は、必要なデザイン・レベルについて、低過ぎる要求を前提としていた。」³⁵

「本件意匠は、独創性に欠けるため、保護し得ない。」³⁶

一方、前出の「ライター上部点火部」判決³⁷は「課題を解決するには無数の可能性があった」という創作者の自由度の高さを考慮して、独創性を認めている。

判旨：最高裁判所は「意匠保護に十分な、形状デザインの領域での自らの創造的な成果は、たとえ既存の形状が単に発展され又は変更されただけであっても存在する。ここに存在する成果は、平均的なデザイナーのいずれも成し遂げられるようなものであってはならない。本件ひな型の、二種類の点火ができるというメカニズムの特殊性のため、デザイナーは、確かに、スライド弁の、この別々の点火のためにそれぞれ作動する両方の部分を外見上互いに区別する必要に迫られた。しかし、この課題を解決するには多くの可能性が与えられていた；したがって、見出された解決策は、単なる当たり前のものでは決してない。

³⁴ a. O. O. s. 83.

³⁵ a. O. O.

³⁶ a. O. O. s. 84.

³⁷ BGH 21.05.1965 GRUR 1966 Heft 02 97. a. O. O.

本件ひな型のライター上部点火部が、先行ひな型のそれに比べて、特別に訴えかける形状を有していることは反論の余地がなく、この形状は、長年続いており、既に際立って特別に認知されている。」³⁸と述べている。

独自性の判断に当たっての考慮要素を規定した欧州意匠指令5条2項及び新法2条3項と同様に、デザイナーの創作上の自由度が考慮されている点が興味深い。新法下の判例においても、これらの旧法下の判例が参考になる可能性がある。

以下の最高裁判所1977年1月21日判決「Kettenkerze(チェーン・キャンドル)」³⁹は、独創性の判断主体について判示したものである。

事案：下掲のチェーン・キャンドルに関する事案である。キャンドルが製造段階においては、一本の鎖状につながっていることは専門家には周知の事実であったが、その状態のまま市販するという着想は新しさが認められ、原告意匠について、控訴審では、新規性及び独創性を認めたが、最高裁においていずれも否定された。

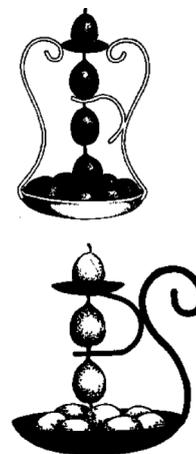
原告出願意匠
(MRI・Fol. 115Nr. 430)



原告製品
(ろうそく及びしょく台)



被告製品
(ろうそく及びしょく台)



判旨：「関連する専門家群には、既に一少なくとも特許明細書第14452号及び第374312号及びこれに添付されていた写真により一、複数のろうそくが1本の貫通する芯で互いにつながっている状態も一個々のろうそく製作の中間段階としてだけであっても一、周知であった。その専門家群にとって新規であったのは、この1本の芯で互いにつながっているろうそくを流通し得る独立した製作物として、すなわち、いわゆるチェーン・キャンドルとして市場に出すということだけであった。しかし、これには、単独で意匠法上の独創性の根拠

³⁸ a. O. O. s. 99.

³⁹ BGH 21. 01. 1977 I ZR 68/75 „Kettenkerze“ GRUR 1977 Heft 08 547.

となり得る、美的領域での創造的成果は存在しない。」⁴⁰

なお、本件意匠については、不正競争防止法による保護も否定されている。

上述のとおり、独創性の認定に当たっては、判例は当業者を判断基準としている。これに先立つ、前出「家具シリーズ」判決⁴¹では、見本市で専門家の間で高く評価されたことを考慮しているが、上記の判例はこれに沿うものである。

判旨：最高裁は「周知の増設シリーズと比較すると、原告ひな型は、その美的な全体的効果において、平均的ひな型デザイナーの単なる手工業的能力を超えている。

控訴裁判所の評価は、鑑定人の説明と一致している。この評価は、原告ひな型が1970年1月の国際家具見本市において専門家の間で得た評価によって裏付けられる。」⁴²として控訴審の判断を支持した。

独創性の判断主体については、「意匠が属するそれぞれの製品分野における知識を有する平均的デザイナーのルーチンの観点から評価しなければならない。・・・また、独創性を評価するには、公知の先行意匠から分かる特徴を利用して、創作的な活動なしにルーチンの適用により平均的なデザイナーが到達できるかどうかを考慮する。」⁴³との解説もみられる。なお、同解説には、「新規性の評価に当たって、意匠と個々の先行意匠とが対比されるのとは対照的に、独創性の評価に当たっては、問題となる意匠と考慮される先行意匠の総体 (totality) とを考慮することによって判断されなければならない。」⁴⁴と、新規性との判断手法との相違が述べられている。

新規性と独創性は、有効性の推定に関しても相違する。反証が挙げられるまで新規性があると推定されるのに対し、独創性については、前出「フリル付き帽子」事件で、旧法13条の推定は、独創性をも包括するものではないと過去の判例に依拠して判示されている⁴⁵。このように、旧法下では、意匠権侵害訴訟の場面において、独創性については推定が働かず、意匠権者側に立証責任があった。

新法においては、第39条に「権利者の利益のため、意匠の法的有効性に対して課されるべき要求は満たされているものと推定される。」と規定されており、新規性・独自性いずれの要件も充足されていると推定される。

⁴⁰ a. O. O. s. 547.

⁴¹ BGH 20.09.1974 GRUR 1975 Heft 07 383. a. O. O.

⁴² a. O. O. s. 386.

⁴³ Klitzch/Stockmair, *supra.*, p. 235-236.

⁴⁴ *Id.*, p. 236.

⁴⁵ BGH 08.05.1968 GRUR 1969 Heft 02 95, a. O. O.

(3) 意匠権の効力及び効力範囲

① 意匠権の効力

旧法1条1項は「工業意匠の、全体又は部分を、複製する(nachbilden)権利はその創作者が専有する」として、「複製する権利」を規定していた。

意匠権が、独占排他的権利ではなく、複製等を禁止する相対的な権利である点で、ドイツにおける意匠権は、著作権に近い性質を有していたといえる⁴⁶。

意匠権が著作権に近い性質を有していたことは、次の解説にも見られる。

「登録意匠と侵害被疑意匠が同一又は実質的に同一ならば、侵害被疑意匠は権原のない模造によって作られたものであるとの一応の推定がなされる。すると、立証責任は自動的に侵害被疑者に移り、侵害被疑者は登録意匠を知らなかったこと、あるいは、登録意匠を見たり利用したりすることなく独自に考えたものであることを立証しなければならなくなる。」⁴⁷

複製の判断についての詳細は旧法5条に規定されていた。

「第5条 その権利者(第1条ないし第3条)の許諾なしに、当該意匠を頒布する意図をもって作成される、意匠の複製、及び当該複製の頒布は禁止される。以下に掲げるものも禁止される複製と判断される。

- (1) 当該複製の際に、原意匠の製作に用いられた工程と異なる工程が用いられた場合、又は複製が、原意匠と異なる産業分野に分類される場合；
- (2) 複製が、原意匠と異なる寸法又は色彩で作成される場合、又は格別の注意によってのみ認知され得るような変更によってのみ、原意匠から区別される場合
- (3) 複製が、原意匠に直接基づかず、間接的に原意匠の複製に基づいて創作されている場合」

旧法5条が、禁止される複製を規定していた一方、旧法4条は、複製とみなされない場合を規定していた。

「第4条 一つの新規な意匠を案出するために一つの意匠の個々の要素を自由に使用することは複製(Nachbildung)とはみなさない。」

ところで、旧法1条に、「全体又は部分を、複製する権利」と規定されているとおり、意匠の部分の保護も一定条件を満たせば可能である。前出の「ライター上部点火部」判決⁴⁸

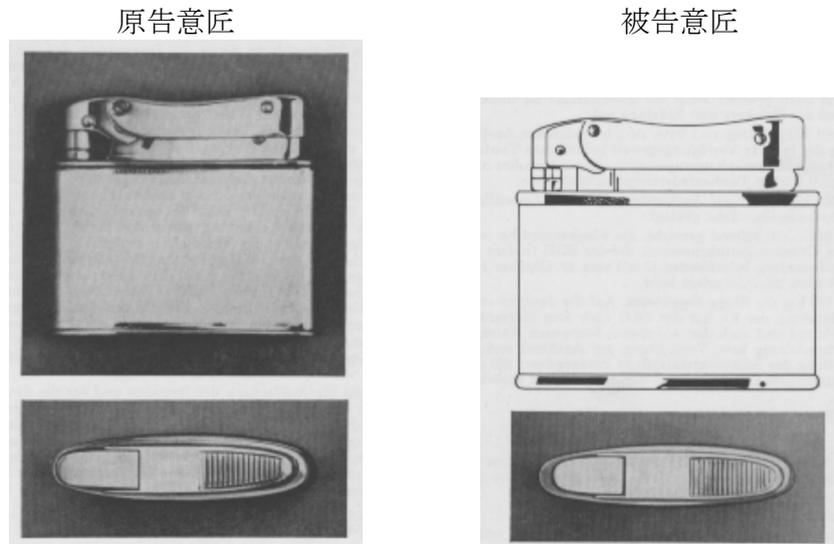
⁴⁶ 本山・前掲注1 意義 446頁 ドイツ旧意匠法が、著作権法との隣接関係を背景に、著作権法の弟なり異母兄弟あるいは小著作権等と称されてきたことを指摘する。

⁴⁷ Uma Suthersanen, *supra.*, p. 201 : Klitzch/Stockmair, *supra.*, p. 261も参照。

⁴⁸ BGH 21.05.1965 GRUR 1966 Heft 02 97, a.0.0.

においても意匠の部分の保護が認められている。

事案：登録意匠が全体についてのものであっても、ライター・ヘッドは公衆の意匠的感覚を魅了するものであるので、たとえライター・ヘッドのみについてであっても、部分的複製が成立すると判示された。



判旨：最高裁判所は、「原告意匠と、この法律に基づく保護のために決定的で、かつ規則どおりに出願及び寄託された意匠との一致は、この寄託された意匠についての関連書類から明らかである。出願には、この意匠保護の対象に何らかの制限を行うべきという説明は含まれていない；むしろ、それは、ライター・ヘッドのデザインを特別に指示するのではなく、むしろライターひな型全体に及んでいる；またそうした指示は、保護の前提条件でもない。なぜなら、こうした保護は、規則にかなった寄託によって法律の前提条件を満たしている、ひな型の個々の要素についても生じる。」と述べた控訴裁判所の判断について、過去の判例に照らし、「この説明は、最高裁判所の判例 (GRUR 1962, 144 Buntstreifensatin; 1962, 258, 260 unter 2 a - Mopedmodell; 1965, 198, 199 - Küchenmaschine) とも一致している。つまり、ライター上部点火部はライターの中で意匠法上の評価が及ぶ部分を構成している；これが許可されていない方法で複製されれば、そこには意匠法1条1項の意味での部分的複製が存在することになる。」と述べて支持した。⁴⁹

また、本件意匠が保護され得るかについて、控訴裁判所は「人間の意匠感覚に訴えているとすることが明確かつ妥当である；その感じ良い外観が特にライター上部点火部にはっきり現れており、その上部表面が、専ら技術的目的に役立つだけのものではない波状ラインを形作っている；このことは、多数のバリエーションが可能であり、実際にもそれが見

⁴⁹ a. O. O. s. 98.

受けられることから既に明らかである。」と判断しており、最高裁判所も、「本件ひな型のライター上部点火部が、美的感覚に訴えていることは明確であって、疑いの余地があり得ない。」と述べて控訴審の判断を追認している。⁵⁰

なお、この事件において、模倣の成否については、被告製品の形状と寄託意匠との形状が完全に一致していることから、被告が本件意匠を模倣したことは「明白」であるとした控訴審判決について、模倣の明確さの根拠が不確定であるとしながらも、上告人が争わなかったため、確定している。

この事件以外にも、判例を見ると、原告意匠と被告意匠のサイズが一致することを模倣の判断において重視していることがうかがえる。

前出「Chérie」判決⁵¹

判旨：(両意匠の)「この一致は、本件においては、被告が目覚まし時計のケーシングが目覚まし時計「Chérie」のケーシングとほとんど同じ寸法で製造されていることによって、更に強調される。しかも、異なる寸法を選択することによっても、製作物が、保護されている意匠の模倣とみなされることを避けることはできない(意匠法5条2号)。しかし、本件のように外観寸法がほとんど完全に一致するならば、独創的な形状要素が与える効果が一致する度合いは高まり、模倣でないとは判断するためには特に顕著な基本的相違が必要となる。そのためには、決定的な特徴を維持しつつ個々の装飾を変えるだけでは十分ではない。保護されている意匠の形状が、ほとんどの独創的な構成要素自体のみならず、寸法でも繰り返されるならば、正に、このような装飾は単なる追加部分として理解するべきであり、それを変更しても嗜好的な印象には決定的には作用しないし、その相違は商取引において特別な注意を払う場合にしか知覚されない(意匠法52号)。これらの追加部分を変更することによって、新規かつ独創的な製作物が創出される可能性は更に少ない(意匠法4条)。」⁵²
(注：判決文中の条文は旧法である。)

このように、両意匠の寸法が一致した場合には、模倣でないとは主張するためのハードルが高くなる旨を判示した。

なお、本事件においては、被告が原告が目覚まし時計の意匠を知っていたことは、前審において争いがなかったことから、模倣が認められた。

⁵⁰ a. O. O.

⁵¹ BGH 18. 12. 1959 GRUR 1960 Heft 05 256, a. O. O.

⁵² a. O. O. s. 259.

前出の「家具シリーズ」判決⁵³

判旨：最高裁判所は控訴審の次のような判断を支持した。

「模倣の客観的事実内容の観点から、控訴裁判所は、被告の各種増設部分が原告の対応部分の関係で有する個々の相違点すべてを列挙した。その結果、これらの相違は、ほとんど知覚できないか、又は、嗜好的な全体的印象が同じであることを排除できないほど微々たるものであるとの結論に達した。控訴裁判所は、個々の相違に関する議論の後に、総合的な観察の中で、個々に相違が存在するにもかかわらず、一致する特徴は非常に本質的であり、ある種の美的全体的印象だけではなく、ほぼ同一の美的全体的印象が存在すると述べた。」⁵⁴

また、主観的事実内容については、証人の証言から、被告のデザイナーが、原告のひな型を知っていたと認定した控訴審の判断を支持した。⁵⁵

なお、この判例を始めとする複数の判例を見る限り、主観的要件と客観的要件の要件を満たすことが必要とされているようである。

新法では、意匠権は絶対権に改正されたので(新法38条)、これらの判例と同様の判断がなされることは新法下ではあり得ない。

ただし、非登録共同体意匠権の場合は、相対権(模倣排除権)であるため、ドイツにおいては過去の判例における判断手法が参考になる可能性がある。(非登録共同体意匠権をめぐる係争の場面において旧法下と同様の主張・立証が継続されるという実務が一般化するかもしれない。)

② 保護範囲

ドイツ特許商標庁において新規性と独創性は登録前の審査を行わないので、権利の有効性と権利の効力範囲は、意匠に関する係争(侵害訴訟など)が起きたとき一般の裁判所で判断されることになる。

判例によれば、保護範囲は意匠の進歩の程度による。この概念によると、例えば、意匠が珍しいものであり、驚くべき新しいデザイン・コンセプトに基づいている場合には、保護の範囲は、公知となっている意匠にある改良を施しただけの意匠に比べて広い。

すなわち、意匠の進歩の程度を評価するには、新規性及び独創性を判断することが必要であり、そのため、当業界あるいは関連業界の先行意匠が考慮されることになる。

⁵³ BGH 20.09.1974 GRUR 1975 Heft 07 383, a.0.0.

⁵⁴ a.0.0. s. 386.

⁵⁵ a.0.0.

侵害成否の判断には、前提となる保護要件を判断することが欠かせないが、そのことは保護範囲の判断にもつながるものである。

保護範囲については以下のような解説もなされているが、本稿で紹介する判例によりその趣旨が一層明らかになるだろう。

「保護範囲は意匠の全体的な重要な特徴にのみ及ぶ。判断基準は、保護されている意匠が新規で独自の効果を与えている特徴が、全体的印象に関して同一又は類似の形で採用されているかどうかである。」⁵⁶

「登録意匠の独創的な全体的な美的外観が成立する美的な特徴の結合による相互作用と相互的效果によって、保護範囲が決められる。」⁵⁷

保護範囲は、意匠の進歩の程度によることについての指導的判例は、最高裁判所1977年6月3日判決「Haushaltsschneidemaschine(家庭用裁断機)」⁵⁸である。

この事件でも、裁判所において、保護要件である新規性・独創性と、権利の効力範囲が、密接に関連して審理されるべきことが示されている。また、意匠の取引業界の先行意匠が考慮されている。

事案：直方体(横長に立てられたレンガのような形状)を基本形状とする家庭用裁断機の意匠について、同様の基本形状を有する被告製品による意匠権侵害が争われた事例である。控訴審における認定が、審理不十分であるとして、判決が破棄され差し戻されたものである。控訴審は、被告側の製品は「様式上の手段」を使用しているにすぎないと認定し、既存の公知形状との比較を行なうことなしに、両意匠の一致点のうち、取り分け本体の直方体という形状は考慮すべきでないとして認定していた。最高裁判所は、以下のように述べて、意匠の独創性は、当業界に周知の形状から独創性という点でどの程度際立っているのかが重要であること、創造的成果が大きいほど保護範囲も大きくなると判示した。

判旨：「意匠の創造的独自性を判断する際には、当該の意匠が取引において周知の形状群から独創性という点で際立っているか及びそれがどの程度であるのかのみが重要である。」⁵⁹

「控訴裁判所は、本件意匠、その中でも特に争われているデザイン形状により近い意匠7053(訳注:原告の意匠の一つ)の独創性の程度を明らかにすることを怠り、それに伴って、当該分野で行われた意匠上の先行作品及び既存の形状群を総合的に評価した上で、その保

⁵⁶ Uma Suthersanen, *supra.*, p. 202, BGH 21.01.1977 Dry Razor (Trockenrasierer) GRUR 1977 Heft 9 602では、本件意匠が優雅で実用的な印象であるのに対し、侵害被疑意匠は、四角く不細工で非実用的な印象であるとして全体的印象が異なるとしている。

⁵⁷ Klitzch/Stockmair, *supra.*, p. 259.

⁵⁸ BGH 03.06.1977 I ZR 83/76 „Haushaltsschneidemaschine“ GRUR 1978 Heft 03 168.

⁵⁹ a. O. O. s. 169.

護範囲を明らかにすることを怠った(略)。本件意匠の基礎となる創造的成果が大きければ大きいほど、その保護の範囲も大きくなる。原告は、周知の形状群について例—実際には、本件意匠とは著しく異なるものであるが—を提示した上で、当該の意匠が特に著しい美的独自性を有していると何度も指摘している。これに対して、被告は反論しており、これに関して決定的な確定が行われなければならない。その際には、保護の範囲は、既存の形状デザインと総合的に比較することによって明確にされるべきである(略)。

本件意匠の保護の範囲を確定することなく、両当事者のひな型の一致を評価する上で、被告が様式上の手段を単に使用したにすぎないために、直方体という形状を考慮しないものとするという控訴裁判所の見解も維持されない。訴えの申立てによって特定された法律上の争いの対象、すなわち—「次の二枚の写真に従って」という訴状における指示が示すように—、具体的な侵害形状、つまりは被告のモデルE 75のみを対象とする枠内においては、被告が抽象的な様式上の手段のみを使用しているなど言えないはずである。それよりもむしろ、既存の形状の保護と総合的に比較することによってのみ、原告の意匠の直方体という形状が、その具体的な比率及び具体的な形態において保護し得るかどうかを知ることができる(略)。これを保護し得ると確定する場合には、争われているデザインの具体的な形状が、その全体的印象が直方体という形によって決定付けられるという点でも、本件意匠と一致するのか、またどの程度一致するのかが審査され、確定されなければならない。このようにすることによってのみ、原告の意匠の違法な模倣が存在するかどうかを確定することができる。」⁶⁰

前出「プレイ・ファミリー」判決⁶¹

事案：以下のようなおもちゃの人形の意匠権侵害の成否が争われた事件である。なお、不正防止法及び著作権侵害も同時に主張された。一審及び二審ではいずれも原告の主張が認められたが、最高裁判所は一転して原告の請求を棄却した。

控訴裁判所は、被告意匠が「同様に、その本質的要素に起因するが自然に見える人間の形姿の印象を伝えている。」とし、胴体のジャケット状の構成のような「細部の相違があっても、全体的印象は変わらない。」として、人間の形という全体的印象を重視した。また、足の相違に言及しながらも、「この相違は、厳密に比較して初めて目に付くものである。一見しただけでは、あるいは双方の人形を並置して見なければ、観察者は相違に気付かないであろう；—中略—この場合、重要なのは、・・・平均的な意匠デザイナーが受ける印象である。」と述べ⁶²、模倣を認めた。これに対して、最高裁判所は以下のように述べて、模倣

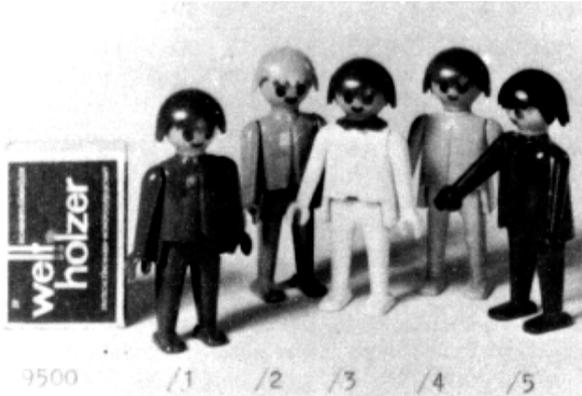
⁶⁰ a. O. O.

⁶¹ BGH 19. 12. 1979 GRUR 1980 Heft 04 235, a. O. O.

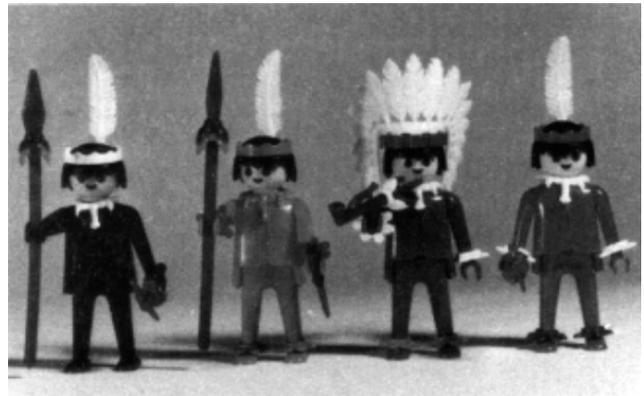
⁶² a. O. O. s. 237.

の成立を否定した。

原告意匠



被告意匠



判旨：最高裁は「模倣の事実は、決定的な美的特徴に関して客観的に十分な一致が確認され得る場合に限って肯定することができることは既に説明した。」と一般的基準を確認し、「その決め手となるのは、芸術に感受性があり、工芸品にある程度精通した人間の平均的判断に基づいて製作品が伝達する印象である（最高裁判所民事判例集BGHZ 27, 351, 356 Candidaを参照）；その場合、ここでは、美的な形状及び色彩のデザインに感受性があり、この種の事柄にある程度精通した人間の印象が重要である（BGH in GRUR 1977, 602 Trockenrasiererを参照）。—中略—

控訴裁判所の見解とは異なり、重要なのはうわべだけの観察者の印象ではない。」として、控訴裁判所が提示した判断主体を否定した。

その上で「必要な全体的観察の前提条件は、たとえ特別な注意を払った場合にのみ認識できるような相違が問題にされていない場合でも、美学的領域における重要点を認識するために、判断の対象となっている意匠を並置して見ることである（BGH, GRUR 1965, 198, 201 Küchenmaschine ; GRUR 1961, 640, 641 Straßenleuchte）。」と具体的判断手法を示した。

さらに、「控訴裁判所は、全体的印象を決定的に定める一連の個々の特徴を余りにも一般的かつ広範囲に解釈した；このような考量は、事件の特殊性を正当に評価していない；それゆえに、独創性の認定において、ぎざぎざのおかっぱ頭、頭部、胴体、腕及び脚の特殊なプロポーシオン並びに腕及び脚の姿勢といった点が欠落している。」と述べ、控訴裁判所は独創性の認定についての審理が不十分であったと指摘した。

具体的には、次のように述べている。「確かに控訴裁判所は、その点との関連で、争われている玩具の人形の腕及び脚が下に向かって太くなっているのに対し原告の玩具の人形の腕及び脚が下に向かって細くなっていることを認識してはいたが、そのことに全体的印象にとって重要な意義を認めなかった。このことは、控訴裁判所が、子供っぽいデザインの全体像の中に同様に包含されるべきその他の特徴：髪型、プロポーシオン、丸みを帯びた胴体の縁、腕及び脚について言及しなかったことから明白である。しかし、この両方の

人形をそのような方法で相互に比較した場合、確かに基本的コンセプト：三つの部分から成っていること、丸い頭部、直方体の胴体、四つの角から伸びる腕及び脚においては一致が認められるかもしれないが、具体的な個々の特徴の全体的観察は異なった全体的印象を生み出している。」

さらに、全体の印象の差異について、次のように具体的に述べている。「被告のひな型の頭部は、全体にぐるっと同じ長さで真っすぐな髪型で特徴付けられている；さらに、胴体及び脚に比べて小さい頭部が目立つ；胴体の直方体のデザイン及び腕と脚の角張った様子、並びに、ほとんど直角にくり抜かれた脚の付け根は、ある種の断固とした硬い表情を被告の人形に与えている（鑑定書Gutachten R., Bd. 2 S. L IVを参照）。また原告ひな型とは異なり、腕と脚は下に向かって太くなっている。上着として構成されたすその広がった胴体部分—ボタンの列で特徴付けられている—は、ヒップラインで終わっており、そこから足の付け根までは細くなっている。」

そして、全体的印象の差異を「この人形は、自信を持ち、スポーティーかつ積極的な若者の印象を与える（上記鑑定書 R., a. O. O. 及びBd. 1 S. XIIを参照）。これに対し、原告のひな型は、かわいらしくてまだ足元が不確かな子供のように見える（R. Bd. 2 S. LIV und LV und Bd. 1 S. XIVを参照）。」と締めくくった上で、「したがって、客観的に見ても模倣は行われていない；ゆえに、この訴えは、意匠権の侵害を根拠とすることはできない。」と結んでいる。⁶³

上記の判例には、「芸術に感受性があり、工芸品にある程度精通した人間」という判断の人的基準が示されている。

「侵害の判断基準は、通常の利用者や購入者の視点からではなく、関連する専門的団体に属する者あるいは、関連する産業界の分析をすることにより客観的な判断ができる者の概念的な観点から判断される。」との解説は、異なる表現ではあるが判断主体について一般的に述べている。⁶⁴

前出の「家庭用裁断機」事件と同様に、この事件においても、保護要件である独創性の認定は、保護範囲の認定についても密接な関係を有することが示されている。控訴審は、独創性の判断プロセスにおける具体的認定を誤ったため、保護範囲の認定も誤ったことが分かる。最高裁は、独創性の認定についての控訴審の誤りを正した上で、保護範囲の認定を正した。

新法においては、保護要件（第2条1項）と保護範囲（第38条2項）は、いずれも同じ基準により判断される。すなわち、新法下では、保護要件と保護範囲の表裏一体性が明確になった。

⁶³ a. O. O.

⁶⁴ Uma Suthersanen, *supra.*, p. 202.

なお、旧法下の上記事件においては、全体的印象を重視して保護範囲が判断されている。新法においても、全体的印象の異同により、保護範囲が判断される点では同じである。ただし、旧法における判断の人的基準は、新法では「情報に通じた使用者」に変わったため、具体的判断において旧法下とは差異が生じる可能性がある。

なお、保護は、意匠を表したものによって明確かつ完全に開示された特徴にのみ及ぶ。言い換えると、表現物に表された特徴のみが保護される。この点についての代表的判例は最高裁判所1977年1月21日判決「Trockenrasierer(電気かみそり)」⁶⁵である。

事案：電気かみそりに関する事案である。寄託されたのは1枚の図面だけであった。

原告意匠



判旨：「ひな型の図面が寄託されている場合に、その意匠の内容及び範囲は、美的感覚に訴えるいかなる具体的な形態がその図面から認識可能かによって決まり、これは該当する分野で活動する平均的なデザイナーの観察能力が重要である(BGH in GRUR 1967 S. 375, 377 Kronleuchter)。外観形状のうち、図面から明らかにならないものも保護されない(Furler, GeschmMG, 3. Aufl. 1966, § 7 Nr. 7; v. Gamm, GeschmMG, 1966, § 7 Nr. 11)。」と述べ、控訴審の判断を支持した。美的内容を決定するためには、寄託された図面から美的内容が少なくとも「漠然と感じる(erahnen)」だけで十分であるとの上告人の主張については、「意匠の保護範囲をこのように検証不可能な主観的感覚にまで広げるとすると、耐えられない法的不安定を招くことになるであろう。出願人には、ひな型自体を寄託したくないか又はできない場合、複数の図面を寄託することによって、保護を求める対象物を厳密に確定する自由があるので、この種の拡張は出願人にとっても必要はない。」として退けている。⁶⁶

③ 侵害行為

新法38条1項において、意匠に基づく権利として以下のように規定されている。

⁶⁵ BGH 21.01.1977 I ZR 49/75 „Trockenrasierer“ GRUR 1977 Heft 09 602.

⁶⁶ a. O. O. s. 604.

「意匠は、その権利者に、その意匠を使用し、自己の承諾なくしてその意匠を使用することを第三者に禁じる排他的権利を与える。使用には、特に意匠が採用若しくは使用された製品の製造、販売、流通、輸入、輸出若しくは利用、又は上述した目的のためにこのような製品を所持することが含まれる。」

④ 救済

新法42条は差止め及び損害賠償請求について規定する。

侵害の除去、侵害の反復の危険がある場合の差止めについては、第42条1項に規定されている。

第42条2項によれば、損害賠償は過失の程度により異なる。

故意若しくは過失の場合は以下のように規定されている。

「侵害者が、故意若しくは過失によって行為をなした場合、その侵害者は、その行為から生じた損害を賠償する義務を負う、損害賠償の代わりに、侵害者が意匠の使用によって得た利益の引渡し及びその利益に関する計算の提示を請求することができる」

軽過失の場合は以下のように規定されている。

「侵害者に軽過失しか負わせられない場合、裁判所は、損害賠償の代わりに、被害者の受けた損害と侵害者の利益との間の境界上にある補償額を確定することができる。」

2. 意匠法以外のデザイン保護関連制度

(1) 著作権法

① 著作権法による意匠の保護とその基準

現在のドイツ著作権法は、著作権と隣接権に関する1965年法⁶⁷である。

ドイツ著作権法は、文学、科学、芸術の著作物に関する著作権と、写真、科学・学術の出版物、放送等に関する関連権(Verwandte Schutzrechte)とを峻別して法律を構成している。著作権法2条1項4号は、保護対象となる著作物の種類の例示として、建築物(Baukunst)及び応用美術(angewandte Kunst)並びにこれらの著作物の原図を含む美術(bildende Kunst)の著作物を挙げている。⁶⁸

「応用美術」の概念については、条文上の規定はないが、一般には、美的性質と実用又

⁶⁷ Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273).

⁶⁸ Uma Suthersanen, *supra.*, p. 173, 174.

は機能的側面を併せ持つ著作物をいうものとされているようである⁶⁹。

著作権法と意匠法の関係については以下のような解説がみられる。

「意匠法と著作権法の完全なる重疊的保護は1911年の最高裁判例で否定されたため、現在では一部にのみ重疊的な保護が認められる。」⁷⁰

「意匠が、独自性、新規性及び美的価値を有していれば、著作権法と意匠法によって重疊的保護を得ることができる。意匠の最終的な目的は保護の可否を判断する上で無関係である。二つの法律の境目は、著作物に内在する美的内容のレベルよりも、意匠に要求される美のレベルの方が低い。フランスやベネルクス法のように、重疊的保護を自動的に認めているわけではない。」⁷¹

判例によると、工業的意匠は応用美術の著作物を表したと考えられる可能性があり、したがって、著作権法による保護を受ける可能性がある。意匠法による保護と著作権法による保護が重複し得ることを判示した代表的判例は最高裁判所1956年11月27日判決「Europapost」⁷²である。

事案：雑誌のタイトル書体(Titelschriftbild)に関する事案である。

判旨：最高裁判所は、本件タイトル書体の著作物性を否定するとともに、過去の判例により確立された以下のような法的原則を追認した。

- a) 美術工芸品は、KUG⁷³ 1条の意味における美術の著作物に対して求められる要件を満たしている場合のみ、美術品として保護され得る。
- b) 美術の著作物は、単に意匠として保護され得る製作物と比較すると、より高度な美的内容が求められる。「美的余剰(ästhetische Überschuss)」は、実社会において支配的な見解によっても美術とみなされ得るほど顕著でなければならない。
- c) 美術保護と意匠保護の間に存在する境界を余りに低く設定すべきではない。それは、むしろ、嗜好的で独創的なデザインが、工芸品に美術著作物性を認めるために十分であるかという問題において、原則的にはより厳格な基準が当てはめられなければならない。
- d) 対象が、第一に実用目的で創作され、かつそのためのものであり、その美的内容が、装飾用の付属物に存在するのではなく、より明確な筆致(Linienführung)の中に目的が現れ

⁶⁹ *ibid.*, p. 174.

⁷⁰ *ibid.*, p. 173.

⁷¹ *ibid.*, p. 174: 同書原文では「独自性」は「individuality」と表現されている。ドイツ著作権法2条2項では、著作物は「個人の精神的創作(persönliche geistige Schöpfungen)」に限られており、また、判例等では、著作物の要件の一つとして「独自性(Eigentümlichkeit)」や「個性(Individulität)」があるとされている。辻正美「西ドイツにおけるソフトウェア法の展開」工業所有権法学会年報12号4頁以下(1989年)、(社)著作権情報センター『外国著作権法概説』—ドイツ編—117頁以下[上野達弘](社)著作権情報センター、2003年)参照。

⁷² BGH 27. 11. 1956 I ZR 57/55 „Europapost“ GRUR 1957 Heft 06 291.

⁷³ 1907年の美術及び写真の著作物に関する法律(Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie Vom 9. Januar 1907)(RGI. S. 7; BGBl. III 440-3).

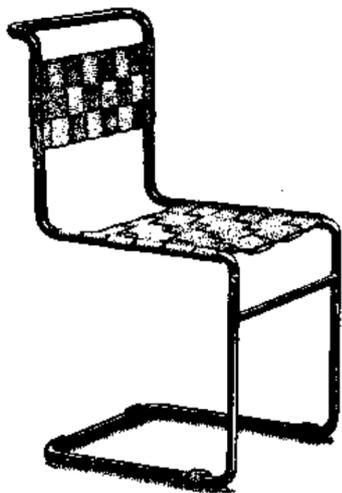
ている場合は、美術保護の妨げにはならない。⁷⁴

② 著作物性が認められた工業的意匠の具体例

最高裁判所1961年2月27日判決「Stahlrohrstuhl(スチール・パイプいす)」⁷⁵

事案：建築家Mart Stamが、専門教師、故Gerhard Stüttgenの助力により完成した下掲のスチール・パイプいすに関する事案である。著作物性を認めた控訴裁判所の判断が最高裁でも支持され著作権侵害が認められた。

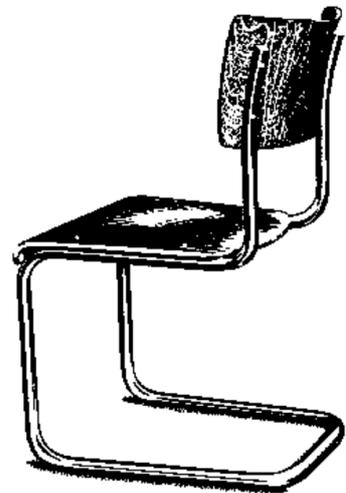
Stam創作のいす(1926年)



Stüttgen創作のいす(1924年)



被告製品



判旨：「したがって、差止請求権に関する裁判は一模倣の問題とは別に一、本件で問題となっている独自性を持つスチール・パイプいすが、KUG 2条の意味における美術工芸の製作物であるかどうかという点にのみ左右される。」⁷⁶

「上告理由は、Stamのいすの造形形態がStüttgenのいすの造形形態と広範囲に似ていることから、このいすの形態の創作は、職人の平均的技能を超えるものではあり得ないと反論しているが、Stüttgenのいすの成立について、特に、StüttgenのいすがStamのいすの手本(Vorbild)として用いられたかどうかという問題が解明されていないままであるので、この反論は通用しない。」⁷⁷

「実用品において、美術著作物性の評価のために、美的感覚への刺激が実用目的を上回っているかどうかという点が考慮されるべきであるという上告理由の見解にも同意できな

⁷⁴ GRUR 1957, 291: この部分は公式判旨ではなく、レポーター(Lindenmaier)の要約である。

⁷⁵ BGH 27.02.1961 I ZR 127/59 „Stahlrohrstuhl“ GRUR 1961 Heft 12 635.

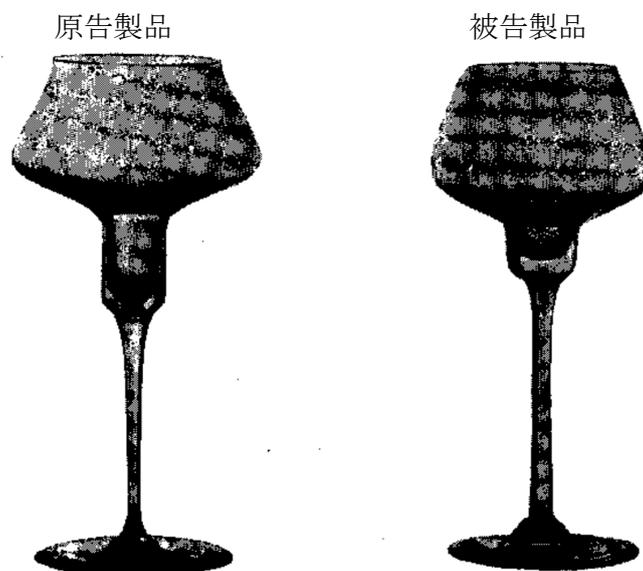
⁷⁶ a. O. O. s. 637.

⁷⁷ a. O. O.

い。上告理由では、実際的な使用目的をもつ対象物は、美術の表現手段を用いた形態付与活動によって生み出され、かつ、観察によって美的感覚を刺激することが主たる目的である精神的創作物である場合にのみ、美術保護が認められ得るといふ、帝国裁判所(Reichsgericht)や最高裁判所による判決(中略)のそれぞれの文言をこの見解のよりどころとすることができるとしているが、これは正しくない。つまり、両裁判所は、幾つかの判決において、次の点を明確に示している。すなわち、実用目的のための対象物の形状が美術保護の対象となるかどうかという問題については、実用目的に対する美術的目的の割合が重要なのではなく、製作物の中に実現されている、形態的感覚に訴える内容が、実社会において支配的な見解に基づいて美術とみなされ得るに十分かどうかという点のみが重要である。」⁷⁸

最高裁判所1969年5月21日判決「Vasenleuchter(花瓶型燭台)」⁷⁹

事案：下掲の花瓶型燭(しょく)台に関する事案である。最高裁判所は、原告製品が著作権により保護される応用美術の作品であるとの控訴裁判所の認定を支持し、上告人の訴えを棄却して著作権侵害を認めた。



判旨：最高裁判所は、「控訴裁判所がよりどころとし、原告ひな型の形状デザインに関するその説明を、この燭台に関する裁判所自らの印象によって裏付けられたとしたこの鑑定によると、ひな型K304の形状は、すべての部分が相互に調整された比率(Proportion)によって、さらに、形状面の張りつめた動きによって特徴付けられている。この張りつめた動

⁷⁸ a. O. O. s. 637-638.

⁷⁹ BGH 21.05.1969 I ZR 42/67 „Vasenleuchter“ GRUR 1972 Heft 01 38.

きが、このひな型の美術的な全体的印象を決定的に特徴付けている。これは、台部(Standteller)からエレガントに形成された脚部(Stiel)にかけて見られるそびえ立つような動きによって、かつ、既に下部三分の一で最大幅に達してから鋭く引っ込むように上方に向かって延びているカップ部(Tropfschale)の広い張り出しで始まる動きを用いた対向する動きによってこの動きを受け止めることによって、並びに、わずかに立てられた上部の縁でこの動きが終わっていることによって生み出されている。」と認定した。また、最高裁判所は、「控訴裁判所は、被告が提出した・・・公知のひな型の中には、原告の花瓶型燭台について鑑定人が肯定した高度な創作的成果を否定し得るほど原告の花瓶型燭台と近いものはないことを確認した。控訴裁判所の見解によると、被告が提出した添付書類B4にある花瓶型燭台集こそ、原告のデザイナーによって見付け出された形状が、その他のひな型より際立っていて、全く独特(originell)の美的効果を有していることを明確に示している。」⁸⁰として、控訴裁判所が原告燭台の形状の特徴が公知ではないと判断したことは正しいと認めた。

最高裁判所1973年10月10日判決「Sessel(安楽いす)」⁸¹

事案：下掲の安楽いすに関する事案である。室内装飾家Dieter Ramsが原告のために新しい安楽いすのシリーズを考案した。最高裁判所は、Ramsの安楽いすに著作物性を認めた控訴裁判所の認定を支持して、被告の著作権侵害を認めた。

Ramsの安楽いす

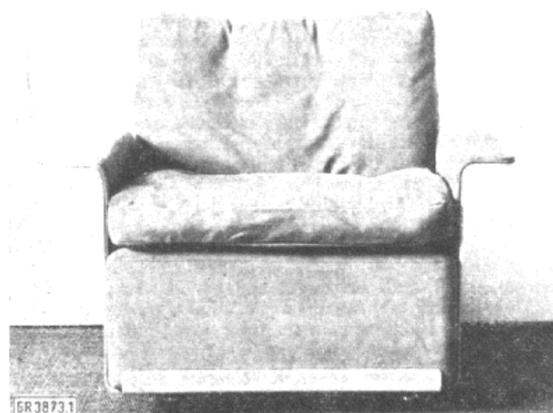


Abb. 1

被告の安楽いす

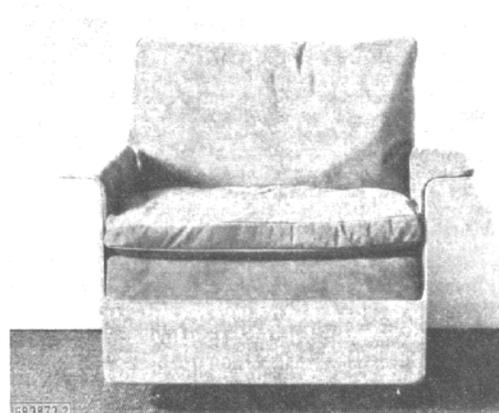


Abb. 2

⁸⁰ a. O. O. s. 39.

⁸¹ BGH 10. 10. 1973 IZR 93/72 „Sessel“ GRUR 1974 Heft 11 740.

被告の安楽いす

原告の安楽いす

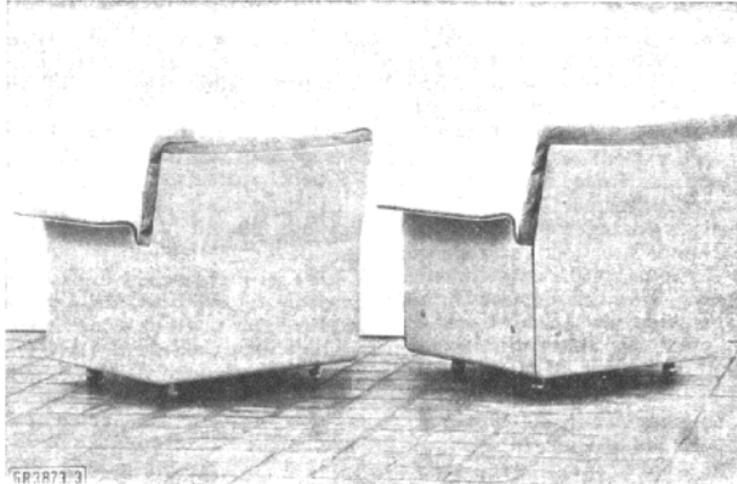


Abb. 3

判旨：「上告理由は、当シリーズに属する原告の安楽いすが著作権法2条1項4号の意味における応用美術の著作物であるとの控訴裁判所の見解を争っているが、結果的には成功していない。」⁸²

「この安楽いすは、すべて直角に保持されている合成物質の薄い外皮からなり、左右に曲げられているひじ掛けに移行する側部が背部にネジ留めされている。背もたれの側縁は、やや前方に延ばされ、背もたれ面はほぼひじ掛けの高さでやや後方に曲げられ、上端は両側縁の間でやや内側に湾曲している。ひじ掛けを外すと、基本型はそのまま設置して使用するか、又は横に並べてソファ（Sesselreihe）にしたり、片方のひじ掛けだけを付けた基本形と組み合わせてコーナー・ソファ（Sitzecken）にしたりして使用できる。ひじ掛けを持つ安楽いすの外皮枠には、立方体のクッション体と、その上に座面として平たいクッション体が、そして、背もたれの前に平たいクッション体がはめ込まれている。背もたれは、低いタイプではひじ掛けよりやや高く、高いタイプでは頭を載せられる程高い。安楽いすの前面では、外皮構造の内、底面から前の方に細長くめぐらした帯状の部分だけが見え、その上で、座面クッション体を支える立方体のクッション体はかなり突き出している。球のような印象を与える4個のローラーに支えられた安楽いすは、床面からごくわずかしき離れていない。

ひじ掛け付き安楽いすを写した写真から受ける全体的印象は、外皮構造とそこにはめ込まれたクッションの対照的効果によって決定され、その際、外皮構造が安楽いすの形状を、明確に決定し、輪郭付けしている。外皮とクッションという両素材の相違が、明確に効果を発揮している。裁判所の任命した鑑定人が的確に強調しているように、外皮構造の滑らかでクールな効果にクッションの包み込むような柔らかさが相対している。これは、ひじ掛けのないタイプにも当てはまる。さらに、両タイプの全体的印象にとって重要なのは、

⁸² a. O. O. s. 741.

安楽いすがほとんど床面から離れておらず、そのことで、外皮形状とクッションが、その対照的な効果にもかかわらず、そのためになおさら、まとまりのある全体として見えることである。」⁸³

「2. 上告理由とは反対に、控訴裁判所は、応用美術の著作物に要求される程度の美的内容が存在するかどうかの問題の審理の場合に、周知の原型に由来するそれぞれの形状要素は、正にその組合せ—相互の又は新しい要素との組合せ—の中に著作権による保護を認めるのに十分な成果を見いだすことができない限り、さもなければ、必要な個人の精神的な創作が欠けているので決め手とはならないという点を見誤らなかった(BGH in GRUR 1972, 38, 39 zu III 2 - Vasenleuchter)。

これに関連して、控訴裁判所は、被告が反証として提出した周知の形状を個々に検討した。控訴裁判所は、裁判所が任命した鑑定人と同じように、RZ62シリーズの安楽いすの美的な全体的印象を決める形状要素は、いかなる反証によっても先取りされていないとの結論に達した。

3. 原告のRZ62シリーズの安楽いすは、第一に、意匠法に基づく保護が問題となる形状である。形状に具現されている精神的創作の程度に関して、美術著作権による保護を認めるため、意匠の場合よりも高度な要件を設定するべきであるとしても、控訴裁判所が、その美的な全体的印象においてあらゆる周知の形状と相違するRZ62シリーズの安楽いすを、応用美術の著作物とみなしたとしても、これに法的異議を申し立てることはできない。」⁸⁴

(2) 商標法

意匠の保護は、商標の保護と平行に存在し得る。デザインが商標として保護されるには、デザイン・商標を付した商品又はサービスの出所を表示するデザインでなければならない。

出所表示性の有無の争点について判断した事件として、最高裁判所2000年4月13日決定「リキュール瓶」⁸⁵が挙げられる。

事案：下掲のリキュール瓶に関する事案である。「ぶどう酒、蒸留酒及びリキュール」商品用の立体商標として出願したところ、ドイツ特許商標庁は識別力の欠如を理由に出願を拒絶した。最高裁判所は、独創的かつ創造的な形状でなければ識別力がないと判断した連邦特許裁判所(Bundespatentgericht)の判決を破棄し、同裁判所に差し戻した。

⁸³ a. O. O. s. 741-742.

⁸⁴ a. O. O. s. 742.

⁸⁵ BGH Beschluß vom 13. 4. 2000 I ZB 6/98 „Likörflasche“ GRUR 2001 Heft 01 56.

原告出願商標



判旨：「出願された商標が立体的な包装である場合、生活経験からすれば、市場は、そのその包装に一文字商標又は図形商標の場合とは異なり—それに入っている商品に関する出所表示を、まず第一に見て取るわけではないと原則的に考えなければならない。—中略—

しかし、このような確認によっても、飲料一般、又は特定の、特に商品リスト(訳注：当該出願の)に含まれるアルコール飲料の場合、それらの飲料が特定のメーカーによって特定の形状の瓶で販売されていることに、市場が、—例えば習慣によって—、慣れ親しんでいないかどうかについては何も示されていない。」⁸⁶

「様々な飲料、特に本件出願の商品リストにあるような飲料のために、規格化された形状又はありふれた形状とは異なる特別な瓶の形状が、経験が示すように広く普及していることを考慮すれば、市場は、原則的に、その中身の出所に関して、瓶の形状も出所表示として手掛かりにして判断するものと考えなければならない。」⁸⁷

「ゆえに、出願された形状商標のいかなる識別力も否定され得るのは、瓶の形状が単にその中身示唆しているか又は極めて単純な幾何学的形状(「瓶自体」)若しくはその他の単なる装飾的要素によって特徴付けられている場合に限られる(BGHZ 41, 187 [190] = GRUR 1964, 454 = NJW 1964, 1370 = LM § 4 WZG No. 11 L-Palmoliveを参照)。

以上の確認を連邦特許裁判所はこれまで行ってこなかった。

連邦特許裁判所は、識別力に対する要件を満たすことができるのは独創的自ら創造した形状(eigentümliche und originelle Form)に限られるという点を判断の基準とした。この見解に同意することはできない。」⁸⁸

「判断の基準となるのは—他の商標形態の場合と同様に—、形状商標の場合でも、市場

⁸⁶ a. O. O. s. 57.

⁸⁷ a. O. O.

⁸⁸ a. O. O. s. 57-58.

が、一いかなる理由によるものであれ一、出願された商標に出所表示を見て取るという点だけである。」⁸⁹

(3) 不正競争の防止に関する法令

一般に、製品について意匠の保護がないならば、第三者がそれを複製するのは自由である。しかし、そのような複製が、善良なモラルに反する(*contra bonos mores*)と考えられるのであれば、不正競争防止法⁹⁰に基づき、そのような複製に対して、補助的な方策を採ることが出来る。特に、製品が同一又はほぼ同一であり、さらに、複製がその製品の生産者の競争的立場を奪うこと(例えば、その名声を奪うこと)を意図したものであれば、補助的な保護を受けることができる。

意匠法以外に善良なモラルに反するとされる模倣行為となる状況は、個別の判例により明らかにされている。

これまでに挙げた判例で、意匠権侵害が否定された事件(例えば、チェーン・キャンドル事件、ノート・ブロック事件、プレイ・ファミリー事件)では、いずれも、不正競争防止法による補助的な保護は否定されている。

プレイ・ファミリー事件で、最高裁は、以下のように述べ、意匠権侵害が成立しなかった場合、通常、模倣以上に更に不正な状況が立証されなければ、不正競争防止法に基づく請求は認められないと判示し、更に高い要件を課している。

「被告は原告の特別保護権(*Sonderschutzrecht*)を侵害していないのであるから、他人の成果の利用が不正競争防止法1条にいう競争違反として是認され得ないのは、通常、模倣(*Nachahmung*)を通り越して不正な付随事情が付け加わる場合に限られる；競争違反を裏付けるその他の特徴が存在しなければ、それだけで潜在的に混同のおそれがあっても容認しなければならない。」⁹¹

⁸⁹ a. O. O. s. 58.

⁹⁰ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: ドイツの不正競争防止法については、民法826条「良俗に反する方法で他人に故意に損害を与えた者は、その他人にその損害を賠償する義務を負う。(Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.)」に基づき、1909年法1条では「業務上の取引において、競争の目的で良俗に反する行為をなす者は、差止め及び損害賠償を請求され得る。(Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden.)」と規定されていた。2004年7月3日制定、同8日発効の現行法1条では、「この法律は、競業者、消費者及びその他の市場参加者を不正競争から保護することを目的とする。この法律は、同時に、本来の競争における公衆の利益を保護する。(Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.)」と規定されている(BGBI. I, Nr. 32, 7. 7. 2004, S. 1414 ff.)。

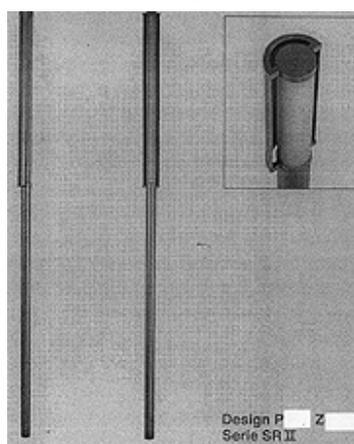
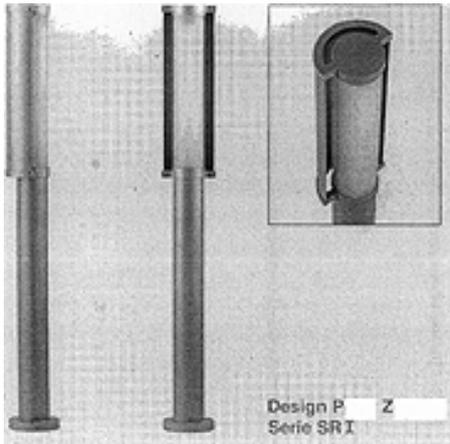
⁹¹ BGH 19. 12. 1979, . a. O. O. s. 237-238.

最高裁判所2002年2月21日判決「Blendsegel(ブラインド・キャンバス)」⁹²においても、不正競争防止法による保護が否定されている。

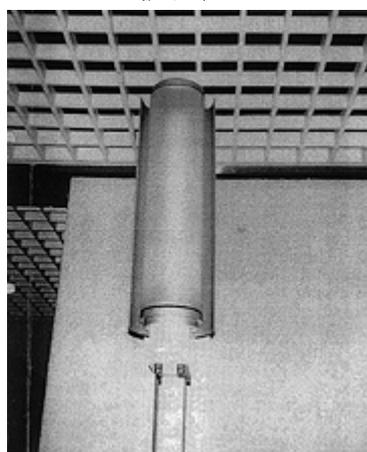
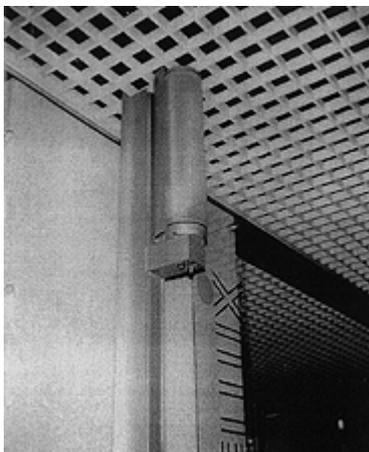
事案：下掲のポラード灯(Pollerleuchte)道路灯(Wegeleuchte)及び壁灯(Wandleuchte)に関する事案である。原告による不正競争防止法上の請求を棄却したケルン地方裁判所判決が、控訴裁判所では一転して破棄され、原告の請求が認められたが、最高裁判所は原審を破棄し、控訴裁判所に差し戻した。

原告製品

ポラード灯「SR III」(旧「SR I」)：道路灯「SR IV」(旧「SR II」)：壁灯「SR II」(旧「SR III」)：



被告製品



判旨：「控訴裁判所は、特別法の実事構成以外の特別な付随的事情がある場合には、第三者の成果の利用に対する、補足的な競争法上の給付保護による請求が、意匠法による保護の存在にかかわらず、認められ得るとのもちろん正しい判断を下した。」

「競争法上の独自性を有し、関係取引業界で確かな知名度を得ている製作物の模倣品を販売することは、それが営業上の出所混同のおそれの根拠とされるならば、正当な競争に

⁹² BGH 21. 2. 2002 I ZR 265/99 „Blendsegel“ GRUR 2002 Heft 7 629.

違反する。その場合、競争上の独自性、借用の方法及び強さの程度、並びに、競争法上の特別な事情との間には相互作用が生じる。競争法上の独自性が大きく、借用の程度が高くなるにつれ、競争違反を裏付ける特別な事情に係る要件は低減する(BGH, GRUR 2001, 251 [253] = NJW-RR 2001, 405 = LM H. 7/ 2001 § 1 UWG No. 382 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung, m. w. Nachw.を参照)。⁹³

「控訴裁判所は、被告の外灯のデザインの特異性(Besonderheit)それ自体を把握することを怠った。したがって、被告の照明灯は、ボラード灯「SR III」のランプ・ヘッドのデザイン特徴をほぼそのまま借用したとする同裁判所の判断は適切でない。」⁹⁴

「本件の状況においては、控訴裁判所が、補足的な競争法上の給付保護による請求の認定の前提条件となる主観的な不正事実構成要件の存在(BGHZ 117, 115 [117f] = GRUR 1992, 450 = NJW 1992, 2700 = LMH. 9/ 1992 § 1 UWG Nr. 595- Pullovermuster, m. w. Nachw.を参照)を手続上の瑕疵があると確定したことは、もはや重要ではなくなる。道路灯「Typ」が、ボラード灯「SR III」を知らなかっただけでなく、それどころか原告の当該意匠の出願前に創作され、関心のあった会社に紹介されたとする、被告の主張について提供された証言証拠を控訴裁判所が認定しなかったことに関する限りは、上告人(被告)の主張は正当である。」⁹⁵

一方、不正競争防止法による補助的な保護が認められた事件には、次のような事件がある。不正競争防止法による保護の可否と保護を認める期間が具体的な状況に基づいて判断されている。

最高裁判所1973年1月19日判決「Modeneuheit(新作モード)」⁹⁶

事案：モード製品に関する事案である。原告はオートクチュール用に布地を製造する企業であり、被告は、既製服製造業者であり、原告に布を注文し受領した。被告が第三者に生地を製造させたところ、原告は、その生地が原告製品の模倣であると主張した。地裁では請求が棄却されたが、控訴審では認容され、最高裁は控訴審の判決を支持した。

判旨：「競争の目的で、シーズン限定で、競争上かつ審美的に独自のモード製品を全く又はほぼ同一に模倣することは、不当である。こうしたモードの新規性の競争上の保護は、意匠法上の意味での製品の客観的新規性を前提条件としていない。この保護は、通常は1シーズンのみに限定して与えられる。」⁹⁷

⁹³ a. O. O. s. 631.

⁹⁴ a. O. O. s. 632.

⁹⁵ a. O. O. s. 633.

⁹⁶ BGH 19.01.1973 1 ZR 39/71 „Modeneuheit“ GRUR 1973 Heft 09 478.

⁹⁷ a. O. O. s. 479: この判旨はGRUR掲載のものである。

「保護の必要性が短期間であるため、これにより認められるべき競争上の保護はもちろん時間的限定が必要である。この保護は、通常は当該シーズンのみ限定されるべきである。それを超える長い期間の保護が得られるかどうかは、個別の事案においてあらゆる事情を考慮した上で、その企業に当然与えられるべき競争上の優位性が、どの程度、模倣からの保護の短期間の延長を必要としているのかによって判断されるべきである。」⁹⁸

「モード業界においては、客観的新規性を前提とする保護は、同業界の特殊な状況に応じて、模倣に対する十分な保護を与えるに十分ではない。モードは、昔と同じモードが広範囲に繰り返されることにより存続している。このため、本質的に既に知られているものに依存するような意匠にも、それが当該モード・シーズンにおいては初めて採用され、その再使用(Rückgriff)が同シーズンにおいて独自性に富むモード新作ととらえられる場合には、保護の対象となる競争上の独自性を認めなければならない。」⁹⁹

最高裁判所1963年11月06日判決「Klemmbaustein(連結ブロック)」¹⁰⁰

事案：LEGOブロックに関する事案である。原告1は、子供用玩具としてプラスチック製の連結ブロックを製造するデンマーク企業で、原告2が同商品を商標LEGOのライセンス許諾の下で国内販売することを認めている。被告も同様にデンマークの企業で、ドイツにおいて、1958年以降、商標「Puwi」の連結ブロックを販売している。同社の標準ブロックの寸法はLEGOブロックのそれと同じであるため、これと組み合わせて使用することができ、広告(「LEGOに合います」)でこの事実を宣伝していた。最高裁は、不正競争防止法による保護を認めた。

判旨：「継続製品に対する需要に合わせて作られた商品(本件では玩具ブロック)であり、模造者がこれに「合う」追加パックを供給することによって、この継続需要を自らのために利用する場合、特別な保護を受けない製作物と同一寸法で模造することは、不正競争防止法1条の意味での不正競争に該当する可能性がある。」¹⁰¹

最高裁判所は、控訴審判決は、新たな市場を開拓し、多大な尽力と費用をかけて市場を構築したとしても、それだけでは、だれも常連顧客を維持する請求権を持たないとした先例には反していないとし、「本件訴訟の場合には、原告が、連結ブロックを含む組立玩具の需要を掘り起こしただけでなく、同ブロックのスタート・パッケージの販売により、正にそのシリーズの継続製品に対する具体的需要を創造し、更に売上げを増加させる直接の見通しを築き上げたのである」¹⁰²として、差止めを認めた控訴審判決を支持した。

⁹⁸ a. O. O. s. 480.

⁹⁹ a. O. O.

¹⁰⁰ BGH 6. 11. 1963 Ib ZR 37/62 „Klemmbausteine“ GRUR 1964 Heft 11 621.

¹⁰¹ a. O. O. s. 621.

¹⁰² a. O. O. s. 625.

なお、この判決は1964年のものであるが、最近になって最高裁判所は不正競争防止法によるLEGOブロックの嵌合部品の保護を否定する判決を出した¹⁰³。最高裁判所のプレス・リリースによれば、過去に不正競争防止法によるLEGOブロックの嵌合部品の保護を認めた判決に対しては、欧州共同体域内において競争をする権利の発展という観点等から批判が次第に増すようになったため、最高裁判所は下級審の判決を覆して保護を否定したようである。

このように、不正競争防止法による救済が得られるかどうかは具体的事情により異なる。時の経過により事情が変われば事実関係の一部を共通にする事件であっても異なる結論が導かれる可能性がある。

また、改正された不正競争防止法において、過去の判例の蓄積により善良なモラルに反するとされた行為が明文化されている(第4条9号)¹⁰⁴。一類型として、模倣者が競合者である生産者が市場で確立した名声を流用あるいは損なう行為が規定されている。

3. デザイン保護における意匠制度の位置付け

前節2において概観したとおり、デザインを保護する法律として、意匠法の他に著作権法、商標法、不正競争防止法が挙げられるが、いずれもデザイン保護のハードルが高いため、意匠法の代替とはなり得ない。

意匠法で保護される一部のデザインについて著作権法との重疊的保護が認められるが、著作権法でデザインを美術品として保護するためには、より高度な美的内容が求められる。

商標法でデザインを保護するためには、そのデザインに出所表示性があることが必要である。出所表示性を有するのは、独創的な形状に限られないが、一般にそのハードルは高いといえる。立体的な包装についての前掲の判例では、原則として、市場は立体的な包装からその内容物である商品の出所をすぐに察知するわけではないと、述べられている。したがって、出所表示性を有するとの立証を要する点において、かかる要件のない意匠法による保護に比べて権利を主張する側に負担が大きいといえる。

不正競争防止法は、意匠法による保護の有無にかかわらず、その事案における事情が考

¹⁰³ BGH 2.12.2004 I ZR 30/02 „Klemmbausteine III“ : 本判決に関する2004年12月3日付けプレス・リリースも最高裁判所のサイトに掲載されている。(http://www.bundesgerichtshof.de/)

¹⁰⁴ 2004年不正競争防止法3条「競合者、消費者、及びその他の市場参加者の不利となるように競争を少なからず損なうような不正競争行為は許されない。」

4条「第3条の意味において不正な行為を行う者は、特に：

・・・

9. 以下の場合に、競業者の商品又は役務の模倣である商品又は役務を提供する者；
a) 営業上の出所について回避可能な混同を買い手にもたらす場合；
b) 模倣された商品若しくは役務の名声を利用し若しくは損なう場合；又は
c) 模倣に必要な知識若しくは書類を不正に入手した場合。
10. 競業者を意図的に妨害する者。

慮される。前掲の判例によれば、意匠権侵害が認められなかったデザインについては、更に不正な状況が存在することを求めているが、具体的な不正状況が保護の要件とされる点は、意匠法による保護の可否を問わない。

また、不正競争防止法によるデザイン保護の期間は、一定期間常に認められるわけではなく、事案によって判断される。前掲の判例のように、モード品の場合に、1シーズンのみの差止めを認めた判例がある。保護期間が一定の長期にわたって認められる意匠法とは大きく異なる。

このように、意匠法と比較すると、いずれの法律も工業意匠を広範に保護するものとはいえない。ドイツにおいてデザイン保護において中心的役割を果たしているのは意匠法であるといえる。

旧法下においては、実体的要件について審査を経ずに意匠権が成立し、新規性の要件については権利の有効性が推定される一方、独創性の要件については権利の有効性が推定されなかった。このため、独創性の要件は権利者側に立証責任があった。この点で、意匠権の行使の際の費用的、時間的、作業的なコストが権利者側に課せられていた。

欧州意匠指令に国内法を適合させるための法改正後は、新規性及び独自性の要件について有効性が推定されるものとされており(新法39条)、無効を主張する側に立証責任が転換される。訴訟実務において権利者側の負担が軽減されることから、新法下において一層意匠法がデザイン保護の中心的役割を果たしていくと思われる。

(鹿又 弘子)

VI. その他の欧州諸国

欧州意匠指令¹との関係で、法改正のなされた条項に関連する裁判例として、スウェーデン及びギリシャの裁判例を紹介する。

イタリアについては、産業デザインが著作権により保護されるか否かが問題となった裁判例を紹介する。

1. スウェーデン

スウェーデンでは、欧州意匠指令に基づく改正意匠法が2002年7月1日より施行され、この日よりスウェーデン特許庁は新規性等の実体審査を行っていない。権利付与後の異議申立制度がある²。

スウェーデンについては、出願意匠の登録可能性に関する自動車事件判決と、意匠権侵害に関する自動車用プレート・ホルダー事件判決を紹介する。

前者の事案は、スウェーデン特許・企業登録庁(Patent- och Registreringsverket:PRV、以下、単に「特許庁」という)が実体審査を行っていた頃の判決であり、自己の公知意匠との関係で新規性があるか否かが問題となっている。

後者の判決では、意匠侵害の判断主体である「情報に通じた使用者」の意味について検討している。

【裁判例】

- DaimlerChrysler v. PRV 特許抗告裁判所2002年4月15日判決—自動車事件³

(事案の概要と解説)⁴

DaimlerChrysler社の出願意匠が、自己の公知意匠(引用意匠)に類似するか否かが争われた事案である。

出願意匠は、旧法下で出願されたものであるため、スウェーデン特許庁は、旧意匠法2条の新規性の規定(意匠が登録されるためには、その出願前における公知意匠と実質的に異ならなければならない)を適用したが、特許抗告裁判所(Patentbesvarsrätten)は、欧州意匠指令5条(独自性)の要件に照らして判断し、出願人の抗告請求を棄却した。

¹ 意匠の法的保護に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会指令98/71/EC (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs)。

² 特許庁委託 平成14年度工業所有権制度各国比較調査研究等事業『EU意匠規則成立後の欧州における意匠制度に関する調査研究報告書』91頁((社)団法人日本国際知的財産保護協会、2003年)参照。

³ DaimlerChrysler v. PRV, Patentbesvarsrätten, April 15, 2002 (01-124) : 図の出典はMusker弁護士。

⁴ 詳細は、Musker, D. C. and Hulth, L.-A. 「ダイムラークライスラーのスウェーデン意匠出願事案01-124に関する特許抗告裁判所の2002年4月15日判決」AIPPI 49巻3号59頁(2004年)参照。

原告スウェーデン出願意匠



引用意匠：スウェーデン登録意匠64562号



(判決からの引用)

「“相違”の要件は、意匠が登録によって保護されるために遵守する必要がある要件であり、常に変化するものである。時間の経過と共に、相違の要件は、知られてしまった意匠の件数が増えるにつれて、狭まってくる。これは、現在検討中の自家用車の意匠の分野にも当てはまる。かかる展開は、意匠保護が効果的な競争を促進するという全体的な目的を達成するために必要な前提要件となっている。意匠分野においてますます増える集中の後には、外観における隔たりの要件を達成することが益々容易になってくるということを考える更なる理由がある。」⁵

「当該出願と相反する引用例意匠の意匠権を出願人自身が有しているという事実は、2つの意匠を比較する時に何ら重要性を有し得ない。」⁶

「Cクラスの意匠(注：出願意匠)は、特許抗告裁判所には、・・・、そのSクラス(注：引用意匠)の基本的な特徴の上に構築されたそのブランドのモデルであると見られる。かかる状況下では、Cクラスの意匠が、登録されるに十分な程度には、Sクラスの意匠と異なっていないことが明らかである。」⁷

- The Golden Frame AB v. Formac Aktiebolag,
ヴェクシー地方裁判所2003年6月12日判決—自動車用プレート・ホルダー事件⁸

(事案の概要と解説)

本件に先立ち、ウーラ・エリクソン(Ola Eriksson)氏は、1997年2月28日にスウェーデン特許庁に本件意匠出願を行ったが、拒絶されたため特許抗告裁判所に抗告した。一方、本件被告(Formac)は、Eriksson氏がFormacの登録意匠57777号(1994年9月2日出願：1995年6月21日登録)を侵害(intrång)したとして提訴した。特許抗告裁判所は、Eriksson氏の出願意匠はFormacの登録意匠57777号と異なるとして登録を認めた。Eriksson氏は出願意匠を登録し(登録意匠63690号)、原告(Golden)に権利を譲渡した⁹。

⁵ 訳文は、前記注4 AIPPI 62頁右欄より引用。

⁶ 訳文は、前記注4 AIPPI 62頁右欄～63頁左欄より引用。

⁷ 訳文は、前記注4 AIPPI 63頁左欄より引用。

⁸ The Golden Frame v. Formac, Växjö Tingsträtt, T1087-02, June 12, 2003, 未公表：図の出典はMusker弁護士。

⁹ 判決文において、エリクソン氏がGoldenにライセンスを譲渡したと記載されているが、Goldenがこの意匠を登録した

本件は、Formacの意匠(自動車用プレート・ホルダー)が、旧法下で登録された製品「自動車用プレート・ホルダー」についてのGoldenの登録意匠の侵害を構成するか否かが争われた事案である。

登録意匠と被告意匠は、情報に通じた使用者から見て、全体的印象が異なるとして、意匠権侵害は否定された。

「情報に通じた使用者」は当該分野のエキスパートではないにしても、問題になっているタイプの製品及び当該分野に既に存在する意匠についてはある程度の知識を持っていなければならないとしないとし、車両のプレート・ホルダーの場合、情報に通じた使用者は、自動車の取引業者であると判示している。これは、自動車の取引業者は、プレート・ホルダーを仕入れて、車両に取り付けることを活動の一部とするためである。車両の製造者、車両の購入者は、この場合、「情報に通じた使用者」に該当しない。

車両登録番号が表示されたプレートのサイズについては制限があり、プレート・ホルダーの外観には余り大きなバリエーションは設定できないので、意匠の個別的な性格に関する要件のレベルはかなり低くすべきであると判示している。

原告スウェーデン登録意匠63690号



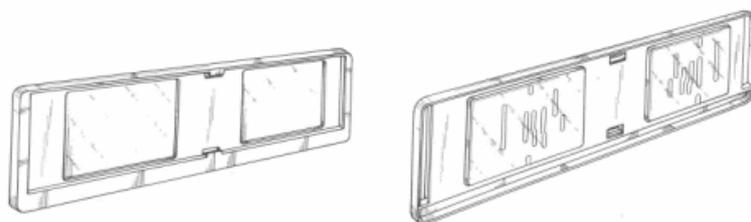
被告意匠正面



被告意匠背面



公知意匠：被告スウェーデン登録意匠57777号



(判決より引用)

「次に問題になる点は、Goldenの登録意匠の侵害があるか否かである。指令5.1条及び意匠保護法2条3項によると、二つの互いに異なった意匠の間に存在する外見上の隔たり

とも記載されており、このライセンスが、意匠権自体を意味するのか、実施権を意味するのかは未確認である。

(distans)に関する要件が満たされているか否かを判断するに当たって重要なのは、情報に通じた使用者(kunnige användaren)が受ける全体的印象(helhetsintryck)である。「情報に通じた使用者」は、意匠保護法が2002年に改正されるまでは法文には存在しなかった概念である。この概念については、意匠指令98/71/EG(訳注:EGは欧州共同体)にも定義が定められていない。また、この分野においては、判例もまだ存在しない。

情報に通じた使用者という概念は、委員会がこの指令に関連して出した「explanatory memorandum」に存在している。このメモランダムには、情報に通じた使用者は、この分野についてある程度の知識を有しているが、エキスパートの知識は有していないと記されている。指令の導入部分の13項には次のように記されている:「意匠の特徴は、情報に通じた使用者が当該意匠を見る際に受ける全体的な印象が、既に存在しているすべての意匠のそれぞれの全体的印象とは明確に異なっており、当該意匠が使用されている又は含まれている製品の種類を考慮して、特にその製品が所属する産業分野を考慮して、及び当該意匠を開発する際に認められるデザイナーの自由度(*graden av formgivarens frihet*)を考慮して、判断される。」

当裁判所は、上記の指令及びスウェーデンの法律の解釈に当たって、情報に通じた使用者は、当該分野のエキスパートではないにしても、問題になっているタイプの製品及び当該分野に既に存在する意匠についてはある程度の知識を持っていなければならないと考える。車両の製造者は情報に通じた使用者という概念には含めるべきではない。この訴訟では、当然のことながら、プレート・ホルダーは車両製造者により購入されてはいない。また、車両の購入者である消費者を情報に通じた使用者とみなすことも合理的ではない。一般的な消費者にとっては、車両を購入する際、どのようなプレート・ホルダーがその車両に取り付けられているかについては関心がなく、また、どれだけの種類の意匠やプレート・ホルダーが市場で入手できるかについても重要な知識は有していない。したがって、当裁判所としては、自動車の取引業者を情報に通じた使用者とみなすべきであると考え。自動車取引業者は、プレート・ホルダーを仕入れて、車両に取り付けることを活動の一部とする以上、プレート・ホルダーに関するエキスパートとしての専門知識は持たないにしても、少なくともプレート・ホルダーについては相当深い知識を有しているはずである。

互いに異なったプレート・ホルダーの間にどのような違いが存在するかを決めるに当たっては、情報に通じた使用者が有する通常の知識(*normala kunskap*)を判断の出発点にしなければならない。指令の導入部分の第13項に述べられているように、意匠の独自性(*individuell karaktär*)を判断するに当たっては、その意匠を開発したデザイナーが有していた自由度が考慮される。法案2001/02:121の53頁には、意匠の独自性に関する要件は産業分野により様々であり、当該分野での意匠の密度(*mönstertätheten*)の違いなどを考慮して判断されねばならないと記されている。

車両登録番号が表示されたプレートのサイズについては制限があるので、プレート・ホルダーの外観には余り大きなバリエーションは設定できない。意匠の独自性に関する要件のレベルはかなり低くすべきである。当裁判所としては、車両に取り付けられ、登録番号

が表示されたプレートを用意、訴訟の対象となっているプレート・ホルダーの間には、特に次の点について明瞭な違いがあると思料する：Formacのプレート・ホルダーに取り付けることができる広告用エッジはGoldenの固定エッジよりも短かく、したがって、そのライン構成は異なっている。すなわち、Formacのプレート・ホルダーは、短辺にいわゆる腰に相当する部分があり、上又は下から見て長辺に当たる部分が湾曲している。高く盛り上がった複数のエッジはFormacのホルダーでは幾分内側に向けて曲がっている。さらに、複数のかかと部分の形状、サイズ、数及び配置も異なっている。情報に通じた使用者ならば、これらのプレート・ホルダーを見ると両者の違いを簡単に見分けるであろう。

当裁判所としては、これらの点を確認し、上記の方法に基づき判断した上で、これら二つのプレート・ホルダーの間には極めて明瞭な違いが存在するので、Formacのプレート・ホルダーはGoldenの意匠権を侵害することは全くないと判断する。したがって、原告の請求は認められない。」¹⁰

2. ギリシャ

ギリシャでは、欧州意匠指令に基づく改正意匠法が2002年6月26日より施行されている。新規性等の実体審査は行われず、また、登録後の異議申立制度も存在しない。

登録意匠の有効性は、裁判所への無効請求、又は、意匠権侵害訴訟における反訴若しくは答弁における無効の主張・立証により判断される¹¹。

下記の段ボール紙製品事件では、意匠権侵害訴訟の答弁(plea)の中で、被告より、登録意匠の無効が主張・立証されたものである。この場合、登録意匠の有効性は、当事者のみを拘束し、対世効がない。

- Ziakas Ioannis v. 匿名被告 アテネ第一審裁判所—段ボール紙製品事件¹²

(事案の概要と解説)

被告の段ボール紙製品(立法体容器、引出し、半球状容器、収納箱)の製造販売が、原告の段ボール紙製品に係る意匠権(立法体容器、引出し、半球状容器、収納箱)の侵害を構成するか否かが争われた事案である。

原告の意匠が出願日前に公知になっていたため、保護要件を満たさないとして、意匠権侵害が否定された。

公知例の存在については、被告が主張・立証を行った。

¹⁰ The Golden Frame v. Formac, a. O. O., DOMSKÅL (判決理由).

¹¹ 前掲注2 調査研究報告書 85頁。

¹² Ziakas Ioannis v. X, 6489/1999 MII P A Θ (273451).

3. イタリア

イタリアでは、欧州意匠指令に基づく改正意匠法が2002年12月31日より施行されている。無審査で、異議申立制度もない。登録意匠の無効については、特許庁又は裁判所へ請求することができるが、通常、民事裁判所へなされる¹³。

イタリアにおける著作権の保護期間は、著作者の生存中及び死後70年となっており(著作権法25条)、著作物として、「創作のおよび芸術的価値を有する工業デザインの著作物」が例示されている(同法2条10号)¹⁴。

以下、「いす」と「ランプ」の意匠が著作権法で保護されるか否かが問題となった事件を紹介する。

- Cassina Spa v. A Studio Srl-Galliani Host Srl,
モンザ地方裁判所2002年4月23日—いす著作権事件¹⁵

(事案の概要と解説)

著名なアーティストであるLe Corbusier氏のデザインによる「いす」が著作権法で保護されるか争点となった事案であるが、裁判所は、当該「いす」には芸術的価値がないとして、著作権による保護を否定した。

Le Corbusier Chaise Longue



¹³ 前掲注2 調査研究報告書 77頁。

¹⁴ 三浦正広訳『外国著作権法令集(32) —イタリア編—』(著作権情報センター、2003年)；著作権情報センターのウェブサイト(<http://www.cric.or.jp/gaikoku/gaikoku.html>)。『外国著作権法概説—英・米・ド・仏・伊—』255頁[三浦正広] (著作権情報センター、2003年)には、『工業デザインの著作物』は著作物として保護されることになった(10条2号)。しかし、『工業デザインの著作物』という表現が不明確であるために、結局のところ、美術的価値において工業製品とは区別される応用美術の著作物のことを意味するにすぎないものであるか、解釈上の問題は多い」と解説されている。

¹⁵ Cassina Spa. c. A Studio Srl. e Galliani Host Srl., Tribunale di Monza, 23 aprile 2002, Il diritto de Autore, 2002, p. 433 ; [2002] EIPR N-167 : 図の出典はMusker弁護士。以下のサイトにも概要の紹介がある。
(http://www.internationallawoffice.com/ld.cfm?Newsletters__Ref=6893).

- Tekno SRL v. Tecnolumen GMBH & Co. KG,
フィレンツェ地方裁判所2003年8月4日判決—ランプ著作権事件¹⁶

(事案の概要と解説)

著名なアーティストであるWagenfeld教授のデザインが著作権で保護されるか否かが問題となった事件で、裁判所は、著作権による保護を認めた。

Wagenfeldランプ/Bauhausランプ



(青木 博通)

¹⁶ Tekno SRL c. Tecnolumen GmbH & Co. KG e Strobel Peter, Tribunale di Firenze, 4.8.2003, Guida Al Diritto, 13.3.2004, No.10, p.71: 図の出典はMusker弁護士。以下のサイトにも概要の紹介がある:
(http://www.internationallawoffice.com/ld.cfm?Newsletters__Ref=8023).

第2部 米国におけるデザイン保護

1. 総論

米国(アメリカ合衆国、以下「米国」という)でデザイン(designs又はindustrial designs)を保護するにはどうすればよいかという命題の解答は、以下の各法に求めることができる。下記(1)の(i)から(vii)では、それらに関し現況での一般的な説明を記載する。さらに、2節から4節では、本節で説明する五つの法律に関し、順に、個々の法律の沿革、本第2部において紹介する19件の判決から、それぞれの法律の下での、保護対象、保護要件、保護範囲、挙証責任に言及した箇所を抽出記載するとともに、必要に応じ、その判決の意義に言及するよう努めた。いずれの場合も、判決は、時系列、すなわち古い判決から新しい判決へと時代の流れにそって並べた。また、要点を指摘する場合には【】を使用した。なお、上記各項について、これに該当する抽出・記載が無い場合、あるいは各項個別に記載・抽出できない場合は当該項目自体を明示していない。

(1) 創作・発明(意匠を含む)に関する保護の枠組み概観

(i) 米国憲法

米国憲法¹には、「著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、学術および技芸の進歩を促進すること。」(To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;)との規定がある(第1条8節(8))。

米国憲法は、したがって、著作物(writings)と発明ないし発見(discoveries)に対し排他的権利(exclusive right)を与える原則を明定し、その具体的内容、基準は議会によって定めるものである。

一方、商標、不正競争に関する根拠法は、米国憲法の第1条8節(3)、通商に関する規定にあるというが²、その内容は、特許、著作権に関する規定よりは抽象的である。「諸外国との通商、および各州間(間)ならびにインディアン部族との通商を規定すること。(To regulate commerce with foreign national, and among the several states, and with the Indian tribes;)」

¹ 以下、本節での米国憲法の和訳は、在日米国大使館の下記ウェブサイトに掲載されているものを引用している。
(<http://japan.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html>)

² Margreth Barrett, *INTELLECTUAL PROPERTY (The Professor Series)*, C-3 (Emanuel, 3rd edition, 1999-2000).

(ii) 知的財産権に関する米国の裁判

米国における知的財産権の保護を論じるには、権利の形成にかかわる米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office:以下「USPTO」という)に加えて、権利の有効性を含む当該権利に関する攻撃防御に直接的に関与する裁判制度に言及しなければならない。

米国では、州裁判所と連邦裁判所が存在する。

特許侵害訴訟に関しては、連邦地方裁判所(The United States District Courts)に提起する。連邦地方裁判所の判決から上訴する場合は、連邦巡回区控訴裁判所(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit;以下「CAFC」という)に行く。CAFCは、連邦全体を巡回区(管轄)とする控訴裁判所であり、知的財産を専門とする判事が置かれている。CAFCは1982年に設立されたので、これより前の関税特許控訴裁判所(The United States Court of Customs and Patent Appeals;以下「CCPA」という)による判決を先例として依拠するには、1982年以降のCAFCの判決で実際に適用されたかどうかを確認する必要がある。³ CAFCの判決に対する控訴は連邦最高裁判所(Supreme Court of the United States;以下、単に「最高裁判所」又は「最高裁」という)に提起する。

一方、USPTOでの権利形成に係る不服に関しては、CAFCに提訴すること(35USC § 141)ができる。また、コロンビア地区連邦地方裁判所(the U. S. District Court for the District of Columbia)に対して提訴することができる(35USC § § 145, 146)。この場合は、条件として、CAFCに提訴していないこと等があり、インターフェアレンス部の決定についての出訴は当事者としてUSPTO長官を被告とする。その判決に対する上訴はCAFCに行く(35 USC § § 135, 146)。⁴

(iii) 特許法：米国法典35巻(Title 35 of the U. S. Code)

2005年の今日、意匠を保護する米国特許法として挙げられるのは、1952年特許法(Title 35 US Code、以下「35 USC」という)であり、時代経過に伴ってその改正年を組み込んで標記されることが一般的である。35 USC § 171 は、保護対象である意匠を定義し、§ 172は、意匠に関しては優先権主張期限が6か月であること、§ 173では意匠特許の存続期間を14年と規定している。(条文は資料編参照)

35 USCに関する規則は、連邦規則集37巻(37 Code of Federal Regulations、以下「37 CFR」という)に収められている。

³ 高岡亮一『アメリカ特許法実務ハンドブック』324-325頁((株)中央経済社、初版、2002年)、鹿又弘子「CAFCとプロパテントに関する一考察」特許管理44巻7号931頁、934頁(1994年)。

⁴ Barrett, *supra* at 21; 高岡・前掲注3 ハンドブック 324-325頁、ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』123-124頁((社)発明協会、改訂版、1992年)。

米国特許庁が発行している審査便覧(Manual of Patent Examination Procedure、以下「MPEP」という)には、審査手続に関する詳細な解説と基礎となる判決が例示されている。

以下に、当該35 USC及びMPEPの記載から、意匠に関する保護対象、保護要件、保護範囲、挙証責任に係る主たる内容を引用し、解説する。(なお、これらの各引用抄訳は本稿執筆者による。)

① 保護対象

製造物品(article of manufacture)のための装飾的な(ornamental)意匠であること(35 USC § 171)。

MPEPは保護対象の意匠を以下の3種((A)ないし(C))に分けて定義する(MPEP § 1504. 01 Statutory Subject Matter for Designs, p.1500-12, -13)。

- (A) 製造物品に適用又は具現化する装飾、型押し、プリント又は図画のための意匠(表面証: surface indicia)
- (B) 製造物品の形又は形状(shape or configuration)のための意匠
- (C) 上記2種の組合せ

② 保護要件

新規(new)で独創的(original)であること(35 USC § 171)。

- (a) 新規とは、当該意匠が、35 USC § 102(a)ないし(g)に該当しないこと(MPEP § 1504. 02, p. 1500-19)。
- (b) 独創的とは、「存在する対象物や人をまねた意匠は、法が求めるような独創性がない」(MPEP § 1504. 01(d), p. 1500-18)とあるように模倣ではないこと。
- (c) 非自明性(non-obviousness)要件は、特許一般に求められる要件を規定した条文における該当条文による要件である(35 USC § 103(a), (c))。

MPEPは、非自明性に関し、Graham v. John Deere Co. 最高裁判例⁵で示された、基礎となる事実の調査が意匠特許性に適用されるとする。それらは、「(A) 先行技術(prior art)の範囲と内容の決定、(B) クレーム(claim)された発明と先行技術の相違の解明、(C) 技術水準の分解、及び(D) 非自明性の客観的証拠の評価(例; いわゆる『二次的考慮』(secondary consideration))」である(MPEP § 1504. 03, I., p. 1500-24)。この4要件は、CAFCにおいて常に検討される要件であり、Graham v. John Deere Co. 判決以降の判例にお

⁵ William T. Graham et al. v. John Deere Company of Kansas City et al., 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459 (U.S.Mo., Feb 21, 1966) (NO. 11, 37, 43) (第2部2.(2)(ii)①で詳細を引用解説)

いては、この自明性のテストをGraham調査(inquiry)、4要件をGraham基準(factors)として引用されたりもしている。

次いで、MPEPは、当該基礎となる事実が一見したところでの(*prima facie*)自明性を支持するかどうかを審査官が決定せねばならないと解説する(MPEP § 1504.03, II.)。「一見したところでの自明性を確定するためには、すべてのクレーム限定(all the claim limitations)が先行技術から教示(taught)又は示唆(suggested)されねばならない。」(MPEP § 1504.03, II., p.1500-25)

さらに、MPEPは、挙証責任についても言及する。「いったん、一見したところでの自明性が確定された場合には、可能ならば、非自明であるという客観的証拠とともに、それに対して論駁する挙証責任は出願人に移る。」(MPEP § 1504.03, III., p.1500-27)

(d) 明細書に記載すべき要件は、35 USC § 112に定められており、これを受けてMPEPの § 1504.04に要項が示されている。(MPEP § 1504.04, pp.1500-28ないし34)図面とクレームの関係において、MPEPは「意匠出願における図面は『表されたとおりの(as shown)』というクレーム文言の使用によってクレームに合体する。」と記す。明細書において、例えば、「図面において破線で表されている部分はクレーム意匠には含まれない。」旨の記載があるような場合は、当該「図面に『表されたとおりの』」を「図面及び叙述に『表され叙述されたとおりの(as shown and described)』」とされることが示唆される。(MPEP § 1504.04, pp.1500-28及び29)

(e) 意匠発明が1以上かどうかに関しては、35 U.S.C. § 121に規定があり、MPEP § 1504.05は、当該規定の意匠特許に関する具体的適用について記す。(MPEP § 1504.05, pp.1500-33ないし41)そこでは、「審査官が2以上の特許性ある独特な意匠(distinct design)を含む各意匠出願において限定を要求する。(Therefore, the examiner will require restriction in each design application which contains more than one patentably distinct design.)」と記す。この場合、1の特許性ある独特な意匠とは必ずしも、具体化した1個の実施態様のみを示すと理解してはならず、後段の記述によって、条件はあるものの、複数の実施態様(multiple embodiments)から成立することができることに注意を払うことが必要である。「単一の出願における1意匠発明の2以上の実施態様を描くことが可能である。しかしながら、当該実施態様は、それらが単一の発明的概念を含み、互いに特許性的には異なっていないならば、それらは表明され得る。(It is permissible to illustrate more than one embodiment of a design invention in a single application. However, such embodiments may be presented only if they involve a single inventive concept and are not patentably distinct from one another.)」(MPEP § 1504.05, p.1500-34)

③ 保護範囲

(a) 直接侵害(35 U.S.C. § 271(a))

特許された発明を、米国内で、製造(makes)、使用(uses)、販売の申出(offers to sell)、若しくは販売(sells)すること、又は米国内に輸入する(imports)ことを、特許期間内に第三者が権限なく行なうことは侵害となる(直接侵害)(35 U.S.C. § 271(a))。

当該35 U.S.C. § 271(a)をどのように解釈するかは、多くの文献が頁を割いているところである。その中で、最も重要と思われる要件を二つ取り出せば、それは、1) 侵害成立のためには、クレームに記載された構成要素のすべてが実施されているべきであって、例えば、A, B, Cから成るクレームに対してA, Bしか含まれていない被告実施は直接侵害とはならない。2) 特許の存在を知らない、故意が無い場合でも、侵害であるという原則がある⁶。上記二点は、後述の判決においてもその判旨を理解するに忘れてはならない原則と思われる。米国では、意匠は特許法の下で守られているからである。

さらに、意匠特許事件に関して、現在、米国の弁護士の間において懸念されていることが1996年のマークマン事件の最高裁判決⁷の影響である。当該判決によって、特許のクレームを解釈するのは裁判官であることが明確に支持された。クレームを解釈するためには、明細書を参照し、その用語の持つ意味を文言解釈し、審査経過を参照することができ、さらに外部証拠を採用することもできる。裁判官により公判前に行われる審問をマークマン・ヒアリングと称することがある。⁸

しかしながら、意匠特許侵害事件において、マークマン判例を遵守することは、意匠特許された意匠の範囲を文言クレーム化することによって狭めるおそれが生じるとの指摘がある。⁹

上記した、裁判所での特許対象の内容の吟味を前提にすれば、米国において出願当初からの意匠を詳細に表して限定することは避けるべきという忠告が米国代理人によって多くなされてきた。その結果、1 図面しかない意匠特許、実施例における余分な細部形状を描き表さない図面をもつての意匠特許が米国意匠特許公報において散見されると考察する。

(b) 間接侵害(35 USC § 271(b), (c))

直接侵害ではないが、特許の侵害を積極的に誘引(induces)する者は侵害者としての責を

⁶ 高岡・前掲注3 ハンドブック 272頁、幸田・前掲注4 逐条解説 215-221頁。

⁷ *Herbert Markman and Positek, Inc. v. Westview Instruments, Inc. and Althon Enterprises, Inc.* 52 F.3d 967, 34 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. (Pa.) Apr 05, 1995) (in banc), *aff'd*, 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 38 USPQ2d 1461 (U.S. Pa. Apr 23, 1996).

⁸ 石井正監修、丸島敏一著『(MPEPの要点が解る) 米国特許制度解説』172頁(株式会社エイバックズーム、初版、2004年); 高岡・前掲注3 ハンドブック 290-292頁。

⁹ *Perry J. Saidman & Allison Singh, The Death of Gorham Co. v. White: Killing It Softly with Markman*, 86 JPTOS 10, October 2004, pp.792-808.

負うとあり(35 USC § 271(b))、間接侵害、あるいは侵害の積極的誘引及び寄与侵害として解説される。¹⁰

間接侵害の成立は、直接侵害が存在することを前提とする。¹¹

(c) 意匠特許侵害における特別の救済(35 USC § 289)で言及する侵害の態様

35 USC § 289の規定から、意匠特許における意匠侵害の意匠の範囲が、特許意匠(the patented design)と同一又はその紛らわしい模倣(colorable imitation)であることが示唆される。実用特許とは異なり、意匠特許侵害事件における利点である。

④ 抗弁あるいは挙証責任の分配

(a) 抗弁

抗弁の主張内容は、1) 侵害でないこと、侵害に対して責任がないこと、又は特許権を強行できないこと(35 USC § 282(1))、2) 特許を受けることのできる要件として規定された理由の1に基づいて訴訟にかかわる特許若しくはクレームの無効(35 USC § 282(2))、3) 本法112条又は251条の規定に従わないことを理由とする訴訟にかかわる特許若しくはクレームの無効(35 USC § 282(3))、4) 本法により抗弁として主張されるその他の事実又は行為(35 USC § 282(4))がある。後掲判決では、その実際が見いだせる。

(b) 挙証責任の分配

侵害の挙証責任は原告にあり、当該事実を否定する証拠は被告が提出できる。後掲の判決においても言及されているように、侵害か否かを見極めるために出願記録簿(file wrapper)の内容は吟味される。¹²

(c) 特許無効

特許は法律上の有効推定を受けている(35 USC § 282)が、その取得に至る手続は、出願人と特許庁というものであって、本来的には対立構造ではない。侵害訴訟が提起された場合、被告となった侵害者はこの特許取得に至る手続に対してこれを争う権利がある。裁判所で

¹⁰ Earl W. Kintner, Jack L. Lahr著、有賀美智子訳『アメリカ 知的所有権法概説』92-94頁((社)発明協会、初版、1978年); 石井/丸島・前掲注8 制度解説 156-159頁。

¹¹ 高岡・前掲注3 ハンドブック 280-285頁; 幸田・前掲注4 逐条解説 216-217頁。

¹² Kintner/Lahr/有賀・前掲注10 概説 97頁。

は、権利者は特許が無効となる危険にさらされる。

裁判所では、独自に当該特許の有効性が争われる。この点について、CAFCが設置された1982年より前の文献では、「特許局で検討されず、特許の有効性を争うにあたり裁判所で初めて持ち出された先行技術に関しては、特許の有効性は働かない。」と記述する¹³。そして、CAFC設置後の1988年初版の文献においても、「非権利者が引用する先行技術が、特許商標庁による審査において考慮されたことのない資料であるとき、この非権利者の負担は軽減され、通常の証拠により、特許の有効性が判定される。」と記述するので¹⁴、USPTOでの審査時に、出願人が資料を開示する(Information Disclosure Statement : IDS)重要性は変わらない。

⑤ 救済あるいは損害賠償

(a) 損害賠償(35 USC § 284)

特許権を侵害された特許権者に、裁判所は、十分な金銭的賠償(adequate to compensate for the infringement)を与える。

(b) 差止命令(35 USC § 283)

1) 仮差止命令(preliminary injunctions)

予備差止命令とも訳される。一般に、「特許権者が回復不能なほどの損害を被る場合に限り発行される。」¹⁵特許権者は以下四つの要因について立証する義務を負う。

「① 原告が訴訟で勝訴する合理的見込み

② 回復不能な損害の存在

③ 仮差止命令が出された場合に被告に課される損害よりも原告が直面している損害の方が重大であること、および、

④ 差止命令が公共の利益に適うこと」¹⁶

2) 終局差止命令(permanent injunctions)

永久的差止命令とも訳される。特許権者が勝訴した場合に認められる。

¹³ Kintner/Lahr/有賀・前掲注10 概説 99頁。

¹⁴ 幸田・前掲注4 逐条解説 231頁。

¹⁵ 高岡・前掲注3 ハンドブック 321頁。

¹⁶ 石井/丸島・前掲注8 制度解説 165頁。

(c) 意匠特許侵害に関する特別の救済(35 USC § 289)

特許意匠又はその紛らわしい模倣を、販売する目的で製造物品(any article of manufacture)に適用する、又は当該物品を販売し若しくは販売のために陳列する者は、その得た全利益の範囲で、しかし250ドルより低額ではなく、賠償する責を負う。(35 USC § 289)

(d) 特許製品と特許表示の関係(35 USC § 287)

特許表示“patent”若しくは“pat.”との標記が物品に特許番号とともに付されていない場合、侵害被疑者に警告をする前の行為に関して損害賠償請求はできない。

特許表示をしていたことの立証義務は特許権者に課せられる。¹⁷

(iv) 連邦著作権法：米国法典17巻(Title 17 of the United States Code)

特許法と同じく、憲法1条8節(8)に基づく。最新の文献によれば、1976年著作権法が1978年1月1日施行されて以降は、著作物が固定(有体媒体に固定)された場合は、それが発行されるか否かにかかわらず連邦著作権法下で保護を受けると解説される。固定されていなかった著作物は、州法における著作権保護の資格を有すると解説する。¹⁸

① 保護対象

17 USC § 101は定義規定である。そこでは、無名の著作物(anonymous work)、建築の著作物(architectural work)とともに、複製物(copy)を定義する。『複製物』とは、現在知られているか又は後で顕在化される著作物がいかなる手段でも固定されており、そこから、直接的に又は機械若しくは装置の助けによって、著作物が認識され、再生され又はその他伝達されることができる、音声記録以外の物質的客体である。『複製物』は、著作物が最初に固定された、音声記録以外の物質的客体を含む。(“Copies” are material objects, other than phonorecords, in which a work is fixed by any method now known or later developed, and from which the work can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. The term “copies” includes the material object, other than a phonorecord, in which the work

¹⁷ 高岡・前掲注3 ハンドブック 270頁。

¹⁸ ポール・エドワード・ゲラーメルビル・B・ニマー編、エリック・J・シュワルツ著、高林龍翻訳監修、安藤和宏／今村哲也訳『INTERNATIONAL COPYRIGHT LAW & PRACTICE: UNITED STATES 英和对訳アメリカ著作権法とその実務』9頁(雄松堂、初版、2004年)。

is first fixed.)」

著作物が創作された(a work is “created”)ことについては、「著作物が『創作された』ということは、最初にそれが複製物又は音声記録に固定された時である；すなわち、著作物がある期間準備されてきて、その一部がある時に固定された場合その時に著作物を構成し、異なる版で準備されている著作物は各々の版が別の著作物を構成する。(A work is “created” when it is fixed in a copy or phonorecord for the first time; where a work is prepared over a period of time, the portion of it that has been fixed at any particular time constitutes the work as of that time, and where the work has been prepared in different versions, each version constitutes a separate work.)」

さらに、映画(motion picture)や演奏(performance)とともに、美術などの著作物の定義規定でデザインに言及しているので、当該条文を以下訳出する。ここで重要なのは、著作権法下で保護される対象物がどのような範囲の意匠であるかを明定していることである。すなわち、実用品(useful article)の意匠に対しては、その絵画的、グラフィック、彫刻的特徴が当該物品の実用的様相から分離(separately)し得るものであるということである。一般に分離テストとして知られている。

『『絵画、グラフィック、及び彫刻の著作物』は、純粹美術、グラフィック、及び応用美術、写真、印刷及び美術的再製、地図、地球儀、チャート、ダイアグラム、モデル、及び建築図面を含む技術的図面の二次元及び三次元著作物を含む。当該著作物は、その形態に限り技術的職人技能を含むものであるが、その機械的実用的様相に関しては含んではならない；本条で定義される、実用品の意匠は、当該意匠が、絵画的、グラフィック、又は彫刻的特徴であって当該物品の実用的様相とは独立して存在でき、分けて認識され得るならば又はその限りにおいて、絵画的、グラフィック、又は彫刻の著作物とみなされねばならない。(“Pictorial, graphic, and sculptural works” include two-dimensional and three dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.)

17 USC § 102(a)は、著作権の対象物を掲げている。その中に、前条で定義された「絵画的、グラフィック、及び彫刻的著作物」が規定されている。(17 USC § 102(a) (5))ちなみに、当該(a)項の柱書を訳出する。「著作権保護は、本巻に従って、現在知られているか又は後

で顕在化され、直接的に又は機械や装置を用いて、取得され、再現され、又はその他伝達されることができる表現の有体媒体に固定された著作者の独創的作品(original works of authorship)である。著作物は以下のカテゴリーを含む。」

② 保護要件

保護要件としては、著作者によって創作されるという意味で、独創的(original)である必要がある。

17 USC § 102(b)は、下記のように規定する。「いかなる場合でも、著作者の独創的著作物への著作権保護は、叙述され、説明され、描写され又は当該著作物に具現化される形式を問わず、いかなるアイデア、過程、工程、システム、操作手段、概念、原理、又は発見には及ぼさない。(In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.)」

③ 保護範囲

著作権侵害は、17 USC § 501に規定される。

文献によれば、侵害を成立させるためには、原告は、(a) 「原告が問題になっている著作物の著作権の所有者であること、」(b) 「被告が保護を受ける著作物から複製に値するに十分な素材を複製したこと」を証明する責任があると解説する¹⁹。(b)を証明するために、アクセスしたこと(access)、複製が行われたことを証明する。複製が行われたことは、実質的類似性(substantial similarity)テスト、通常の観察者テスト(ordinary observer test)、によって証明される。

17 USC § 106は、下記に列挙する行為に関する排他的権利(the exclusive rights)を著作者に与えると規定する。

- (1) 複製(to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords)
- (2) 派生著作物の準備(to prepare derivative works based upon the copyrighted work)
- (3) 公の頒布(…to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending)
- (4) 公の上演(…to perform the copyrighted work publicly)
- (5) 公の展示(…to display the copyrighted work publicly and)

¹⁹ ニマー/シュワルツ・前掲注18 著作権法 245頁。

(6) 音楽に関するデジタル通信による公の上演(…to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission)

④ 抗弁あるいは挙証責任の分配

被告の防御に用いられる主張については、(a) 無効な著作権、(b) 独創性がない、(c) 対象物は著作権保護がない、(d) 著作者の市民権が著作権主張を許さない、(e) 著作権局(The United States Copyright Office)の方式に合致していない、(f) 権利が移転されていて正しい権利でない、(g) 公正な利用、(h) 無知な侵害などがある。

本稿では、賠償、差止めに関する言及は省略する。

⑤ 船舶船体意匠保護法(第13章—独創的意匠の保護)(The Vessel Hull Design Protection Act, 17 USC Chapter 13 - Protection of Original Designs)

著作権法(17 USC § § 1301-1332)は、プラグ(plug : 定義規定によれば、複製のためのモールドを制作するための装置又はモデル。いわゆる原型又は雄型)又はモールド(mold : 鋳型、雌型)を含む船体を実用品として定義し、その独創的意匠のみを最初に公知にした日か又は登録から10年間保護するという法である(17 USC § § 1304-1305)。なお、最初の公表から2年間の期間内に出願しなければ保護は失われ(17 USC § 1310)、登録に関しては、本法の対象物でない場合は拒絶通知を受ける。特許法との関係では、意匠特許の発行によって本法下のいかなる保護も終焉させる(17 USC § 1329)。

(v) トレード・ドレス(Trade Dress)保護

“出所の偽りの表示”(false designations of origin)によって、真正な製造者、販売者を装って出所の混同を生じさせる行為は、米国では、Lanham法 § 43(a), 15 USC § 1125 によって禁止される。

Lanham法自体は連邦商標法であり、同法 § 43(a)は、連邦規模での出所の偽りの表示による不正競争を禁止するので、未登録の商品包装から「製品、サービスの総合的イメージまで」²⁰、裁判所によって範囲が拡大されてきたが、後掲判決に見られるように、飽くまでも、“出所の偽りの表示”の要件にかんがみて判断、適用される。

以下はその条文である。

「(a) (1) 商品又はサービス又は商品の容器について又はそれに関連して、次の言葉、

²⁰ Barrett *supra*, at p.145.

用語、名称、シンボル、図形若しくはこれらの組合せ、又は虚偽の原産地表示、事実についての虚偽若しくはその真のある記述、又は事実についての虚偽若しくはその真のある表示を取引上使用する者は何人も、その行為によって損害を受けているか又はその真があると信じる者による民事訴訟につき責を負うものとする。—以下略—²¹

(Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which —)

トレード・ドレスを米国の法律用語辞典(1999年版)で調べれば、「製品又は商業的事業の市場における外観及びイメージ。●製品については、トレード・ドレスは包装と標示付けより典型的に成立する。事業については、デザインと飾り付けより典型的に成立する。トレード・ドレスは、識別性(distinctive)があり、そして非機能的(nonfunctional)であれば、それは商標法の下で守ることができる。」と記載する²²。

トレード・ドレスについては、後述の判決、2000年3月20日のWal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 最高裁判決²³が多大な影響を及ぼしている。当該判決は、裁量上告によって、最高裁が判決し、その見解は、「製品の意匠に識別性があり、保護可能であるとするには、二次的意義を示した場合のみである。(a product design is distinctive, and therefore protectible, only upon a showing secondary meaning)」というものであった²⁴。

この判決を受けて、USPTOは、審査ガイドを変更し、2000年8月15日付で公表した²⁵。このガイドには、表題が4点あり、その1は「製品の形状から成る標章」、その2は「商品の製品包装又は役務のトレード・ドレスから成る標章」、その3は「色彩標章」、その4は「機能的標章」についてである。

以下、その1から順に要点のみ紹介する。

製品の形状から成る標章については、審査官は、通常、商標法(15 USC § 2(f))下で、出願人がその標章に識別性を得ていることを証明しない限り、製品の形状、又はその部分より成る標章を主登録簿(the Principal Register)に登録することを拒絶せねばならない。そして、当該標章が非機能的であれば補助登録簿(the Supplemental Register)に登録するか、又は出願人が識別性を獲得していることを示せば、主登録簿に登録できるとする。

²¹ 日本国特許庁ウェブサイト(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/usa/tl/mokuji.htm)掲載の和訳から引用。

²² *BLACK'S LAW DICTIONARY SEVENTH EDITION*, Bryan A. Garner, Editor in Chief, p.1500 (WEST GROUP ST. PAUL, MINN., 1999).

²³ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182, 54 U.S.P.Q.2d 1065, 00 Cal. Daily Op. Serv. 2270, 2000 Daily Journal D.A.R. 3057 (U.S.N.Y., Mar 22, 2000) (NO. 99-150).

²⁴ 529 U.S. at 216.

²⁵ Office of the Commissioner for Trademarks, *EXAMINATION GUIDE NO. 2-00*, August 15, 2000: USPTOウェブサイト(<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide2-00.htm>)に掲載されている。

商品の製品包装又は役務のトレード・ドレスから成る標章については、生来的識別性 (inherently distinctive)²⁶があるかどうかを決定する現行実務を行うべきとする。なお、生来的識別性の有無を審査官が判断する際に考慮すべき4点は以下とされる。

- 「1) 「普通の(common)」基本的形状又は意匠かどうか
- 2) それが使用される分野でユニーク又は普通でないか
- 3) 公衆にとって商品の装丁又は装飾として観察される当該商品のその類において普通に採用されよく知られた装飾の形式の単なるリファインであるか
- 4) 添付の言葉から識別される商業用印象を創造できるか」

色彩標章については、Wal-Mart事件判決の色彩標章は生来的識別性を有しないという判旨を前提に、審査官は、出願人が識別性を15 USC § 2(f) 下で獲得したことを証明しない限り主登録簿への登録を拒絶する。色彩標章が非機能的であれば補助登録簿 (the Supplemental Register) に登録するか、又は出願人が識別性を獲得していることを示せば、主登録簿に登録できるとする。

機能的(functional)標章については、前記3点に加えて、審査官が、当該標章が機能的か否かを審査せねばならないとする。当該標章が機能的であれば、それは主登録簿にも、補助登録簿にも登録されない。機能的か否かを審査するには、審査官は断定される標章がどのように使用されるかを考慮する。

ここで、頻出する15 USC § 2(f)の規定を訳出する。

「本条の(a), (b), (c), (d) 及び(e) (3) 項に専ら表明されることを除いて、出願人の商品の識別性を得た、出願人によって使用された標章の登録を妨げるものはない。長官は、出願人の商品に又はこれと関連して使用されたとして、標章が識別性を得たという一見証拠として、識別性の主張がなされる日の前5年間、出願人によって商売において標章として実質的に排他的かつ継続した使用の証明を受領することができる。—以下略—」 (Except as expressly excluded in paragraphs (a), (b), (c), (d), and (e) (3) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Commissioner may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.……)

製品デザインに関するトレード・ドレス保護に注目して以上を整理すれば、① 保護対象として非機能的であること、② 保護要件として、二次的意義により識別性を獲得していなければならないこと、③ 保護範囲は混同を生じさせるおそれ(a likelihood of

²⁶ 本第2部において、distinctive, distinctivenessは「識別性」、inherent, inherentlyは「生来的」と訳出しているが、それぞれ、「独特の」、「独自性」や「識別力」、及び「固有の」などの訳もあり得る。

confusion)のある範囲であり、その結果、差止めによる救済(injunctive relief)を得ることができ、当該行為が故意でなされた場合は、損害賠償を得ることができる(15 USC § 1125(2))ということになる。

(vi) 連邦法と州法の関係

米国憲法6条2項において、憲法の規定は州法に優先することが明定されている²⁷。次節2.の各論では、特許権、著作権のない商品の保護を州法が認めたとしても、それは連邦法と矛盾する限り容認することができないとの最高裁判決を紹介する。

(vii) 契約法(Contract law)

米国は、幾多の諸国からの移民により建国された国であり、広大な土地の中で移動も自由である。したがって、契約は重要であり、知的創造物に関しても、まずは、当事者間の契約によって、その利益得失が判断される。その観点から、デザイナーに対し、依頼者との契約の内容に留意すべきと勧める法律家は多い。本調査研究ではこれに関する判決は調査していない。

2. 米国法典35巻における意匠特許

(1) 沿革

(i) 建国前後から1952年7月19日法(the Act of July 19, 1952、1953年施行)まで

米国は1775年から1783年まで英国から独立するために戦った。独立前の英国植民地時代に、一部の州では新規な発明に対して州内のみに通用する独占権の許与を行っていた²⁸。

独立のために戦った13州は1787年の憲法制定会議でアメリカ合衆国憲法を制定した。憲法は翌1788年に発効した。この憲法には、「著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、学術および技芸の進歩を促進すること」が規定された(前出現行第1条8節(8))。この規定に基づき、1790年4月10日米国特許の制定法(statutory)が公布された²⁹。度々の小改正を経て、1836年には大改正が行なわれ、この時点で審査制度が導入された。

²⁷ Barrett, *supra* at p. 145.

²⁸ 萼優美監修、谷山祥三著『米国特許解説』3-4頁(技報堂、2版、1967年)。

²⁹ 萼／谷山・前記注28 特許解説 5頁。

意匠特許に注目すれば、その嚆矢(こうし)は1842年法だといわれる。憲法の下、議会が、1842年法263章 § 3において、長文の条文を設け、特許と同じく、製造(manufacture)のための新規かつ独創的な意匠(any new and original design)の発明又は生産者(may have invented or produced)に特許を認めることを規定したからである。この条文は1861年に、1861年法第88章(the Act of 1861, Chapter 88)と改正され、保護期間について、3.5年、7年そして14年のいずれかを出願人が選択する方法に改められた。

その後の主たる改正は以下となる³⁰。

1870年法第230章(the Act of 1870, Chapter 230)

1874年改正法 § § 4929, 4934(the United States Revised Statutes 1874)

1902年改正法 § 4929 (the Act of May 9, 1902)

1952年7月19日法 § § 171-173 (the Act of July 19, 1952)、1953年1月1日発効

(ii) 1952年7月19日法(the Act of July 19, 1952)から1952年特許法(Title 35 US Code)2003年に至る改正法

今日、意匠を保護する米国特許法として挙げられるのは、1952年特許法(Title 35 US Code)であり、時代経過に伴ってその改正年を組み込んで標記されることが一般的である。35 USC § 171 は、保護対象である意匠を定義し、§ 172は、意匠に関しては優先権主張期間が6か月であること、§ 173は、意匠特許の存続期間を14年と規定する。

MPEP Chapter 1500 Design Patents の1502 Definition of a Designでは、現在の意匠の解釈を確認できる。

(2) 判決に見る条文解釈

(i) 保護対象

保護対象に関して判示した判決は、今般選択した判決19件における意匠特許関係10件中以下の4件である。

これらの判決のうち、1871年の最高裁判決では、そもそも意匠を保護する目的が明示されている。この判決は、保護要件、保護範囲、挙証責任のすべての項目に該当する判示が抽出される。本項では、意匠保護目的が外観の保護にあることを明示している部分を引用した。

一方、その余の3件は、1993年以降の判決である。そこにおいて、争点となっているのは、

³⁰ Anthony William Deller, *Deller's Walker on Patents*, pp. 730-732 (Baker, Voorhis and Company, Second edition, 1964)

意匠特許の保護対象としての装飾性である。装飾的であることを否定するには、当該意匠が機能的であることを主張することになる。実用品の外観としてどこまでが装飾的といえるのかについての判示部分を引用した。

① Gorham Mfg. Co. v. White 最高裁1871年12月判決³¹

【意匠保護対象と法目的について】

「意匠特許の付与を認める、議会の定めた本法律は、装飾にかかわる技芸を勸奨することを明らかに意図していた。本法律では、実用性よりもむしろ外観が考慮され、それも、抽象的な印象や描写ではなく、本法律に挙げられた対象に与えられた外見である。それは、金属又は他の素材より成る製造品についての新規かつ独創的な意匠；胸像、像、浅浮き彫り、並びに、高浮き彫り又は浅浮き彫りの構図についての新規かつ独創的な意匠；いずれかの製造物品に施される新規又は独創的な押印又は装飾；羊毛、絹、綿、又は他の繊維の捺染についての新規かつ独創的な意匠；製造物品に作り込まれ、又は施される、新規かつ有用性のある模様、印刷、又は絵画；いずれかの製造物品の新規かつ独創的な形状又は構成であり—これらの一つ又はすべてが本法の射程内である。発明又は制作されて、特許が付与される対象とは、それが応用され得る、又は、それによって形状が与えられる製造品又は物品に、独特な又は識別性のある外観を与えるものである。本法は明白に次のような考えに立っている：製造された物品に新規かつ独創的な特定の外観を与えることによって、その販売価値を高め、その需要を拡大することができ、公衆への優れた(meritorious)貢献となり得る。そこで、本法は、そのような外観の独創的な制作者に対して、ある限定された期間、その外観から生じる有利な立場を保証することを意図している。明らかに、それらの外観が制作される様式(mode)は、どちらかと言えば、物品の売却可能性を高めることにはほとんど関係しない。注目され、好き嫌いを喚起するのは外観自体である。したがって、どのような摂理が原因である(by what agency caused)としても、公衆に対して、すべてでなくとも主として貢献し、本法が補償に値すると考えるのは外観それ自体である。」³²

【判断の対象としての外観 (The appearance)】

「外観とは、構成又は装飾の、それぞれ単独又は両者共同による特殊性(peculiarity)の結果であるが、特許法が対象とするのは、どのような方法で制作されたものであれ、新規な物又は製品である。発明を、組合せ又はプロセスとして見れば、あるいは、そのように取り扱えば、その特殊性を見過ごすことになる。議会が定めた本法律では、現に応用されている、又は応用される意匠のみが考慮されているため、発明製品を完成させるプロセス、

³¹ Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 20 L.Ed. 731, 14 Wall. 511 (U.S.N.Y., Dec Term 1871).

³² *Id.*, 81 U.S. at 524-525.

又はそれらの開発にかかわる摂理(the agencies by which they are developed)ではなく、発明製品自体が対象となるべきである。製品についての特許は、その中に含まれる要素、又は、その構成材料、あるいは、その完成をもたらす組合せについての特許とは区別されるものである。二つの意匠が実質的に同じであるか否かを判定する際に、輪郭線、構成、又は、外形を表示する様式(modes by which the aspects they exhibited)を考慮すべきではないと言っているわけではなく；考慮する際に支配的な要素は、結果として得られる効果であると、我々は考える。」³³

② Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California, Inc.,
CAFC 1988年7月29日判決³⁴

本件は、原告Aviaが被告L.A. Gear [LAG]を意匠権侵害で提訴した事件の控訴審である。本判決は、原審裁判所の、対象意匠(運動靴の靴底外部の装飾的意匠に係るDes. 284, 420と運動靴の上部(upper)の装飾的意匠に係るDes. 287, 301)が35USC § 171の趣旨において装飾的であるか(すなわち機能的ではない)についての検討、意匠保護対象に必要な装飾性、物品である限り否定できない機能性についての判示に同意している。対象物が、靴であり、上皮部と底部(sole)を有するところから、原審の分析も子細である。

「'301特許の意匠の機能性に関して、原審裁判所は次のように述べた：

[LAG]は、靴の上部のそれぞれの小さな外観部分を取り上げ、上部のそれらの外観又は特徴の多くは機能を持っていると指摘した。余論において(arguendo)、仮にそれが正しいとしても、それによって当該意匠が本質的に機能的なものとはならないであろう。この機能的側面又は意図が、正にこの意匠に含まれる他の多くの方法によって達成できるなら、その事実は、この意匠が本質的に機能的であるとの主張を覆すに十分である。['301]特許の上部には、例えば、穿孔の位置とその配置方法、縫い目とその配置方法、及び、各要素の黒と白の間の彩色方法など、明らかに装飾的であって機能的でないものが多く存在する。

様々な構成要素及びその組合せ方法の全体的美的側面は、極めて重要であり、機能的ではない。これらは、純粋に美的なものである・・・

Pensa, Inc., 4 USPQ2d at 1019.

[14]'420特許の意匠について、原審裁判所は様々な特徴について同様の分析を行い、以下のように結論した：

しかし、本件の靴底の構成要素の外観の一つによって達成されると[LAG]が主張する

³³ *Id.* at 525-526.

³⁴ Avia Group International, Inc. (Formerly Pensa, Inc.) v. L.A. Gear California, Inc., 853 F.2d 1557, 7 U.S.P.Q.2d 1548 (Fed. Cir. (Cal.), Jul 29, 1988) (NO. 87-1505)：図の出典はUSPTOウェブサイト。以下、特記しない場合、図の出典は判決文の引用文献。

すべての機能は、他の構成要素によって達成可能であったし、達成されている。このことは、この意匠全体は本質的に機能的ではないと主張するためには、非常に説得力のある合理的根拠である。さらに、被告が軸点の回りの渦巻き効果に割り当てているような機能は存在しないが、この渦巻き効果はこの意匠において非常に重視される外観要素である。

．．．

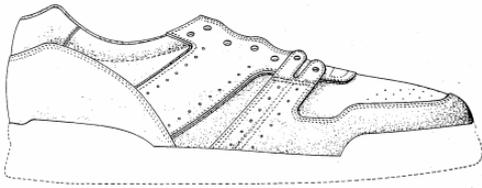
．．．これは独特かつ見栄えのある意匠であり、本官の見解では、その実用特許が、この美的に見栄えのある意匠に利用されていて、かつ、組み込まれているという事実によって、その特許適格性が相殺されたり損なわれたりはしない。

原告は、その実用特許を組み込み、陥凹部一同社の他の靴の例一を組み込んでいるが、全く異なる意匠の他の靴を証拠として挙げ、その実用特許が本件の意匠特許を無効とすることはないと論証した。

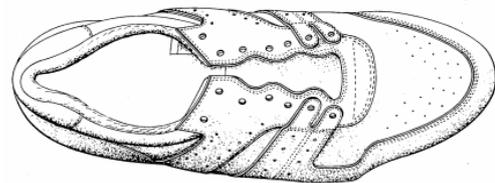
Pensa, Inc., 4 USPQ2d at 1019-20.

本件の意匠が機能的であることが説得力をもって示されなかったこと、及び、この点に関し、重要事実の真の争点がないことに本法廷は同意する。」³⁵

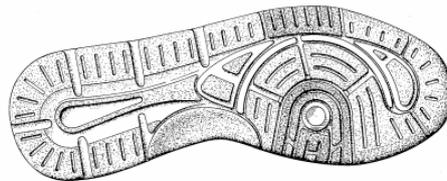
米国意匠特許Des. 287, 301第1図



米国意匠特許Des. 287, 301第2図



米国意匠特許Des. 284, 420第2図



③ L. A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., CAFC 1993年2月16日判決³⁶

本件は、原告(反対控訴人)L. A. Gearの意匠特許Des. 299, 081が付与された靴上部の意匠特許侵害争点に関し、機能性、自明性、侵害の有無、故意の侵害かどうかについて判示があるが、本項では、保護対象に関する記述、すなわち意匠における機能性についての判示を引用する。結論として、控訴裁判所は、第一審の判断である、当該意匠が装飾的であり、

³⁵ *Id.*, 853 F.2d at 1563.

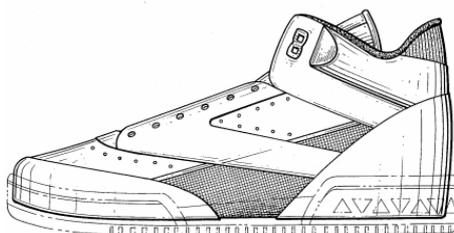
³⁶ L. A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Company and Melville Corporation and Pagoda Trading Company, Inc., 988 F.2d 1117, 61 USLW 2532, 25 U.S.P.Q.2d 1913 (Fed. Cir. (N.Y.), Feb 16, 1993) (NO. 89-1488, 89-1497, 91-1104, 91-1105).

機能性を理由として無効にならないことを支持した。どのような条件があれば、機能的とされるのか、そのような判断はどのように検討されるのかの記述をここに引用する。

「[2]意匠特許は、製造物品の外観に向けられたものである。製造物品は実用的な目的に役立つものであることが必要であり、有用な物品の意匠は、クレームされている意匠の外観が、当該物品の使用又は目的によって「決定されている」場合には、機能的であるとみなされる。 *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964); *Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc.*, 806 F.2d 234, 238, 231 USPQ 774, 777 (Fed. Cir. 1986) (特許意匠は、主として装飾的でなければならない)。特定の意匠が物品の使用に必須である場合は、その意匠は、意匠特許の対象となることはできない。

[3] Melvilleは、'081号意匠を構成する各要素は実用目的を有するものであると主張している：即ち、デルタ翼は、足を支持し、靴紐用の穿孔を補強する；靴の側面の網目も支持に供する；靴の後面の髭状の部分は、アキレス腱のためのクッションの役割を果たすとともに、靴の後部を強化する；そして、この靴における、これら各要素の位置は、その機能に帰するものである。しかしながら、この意匠を構成する種々の要素それぞれの用途は、意匠特許に関する調査事項ではない。意匠が、主として機能的か、又は主として装飾的かを判断するに際して、クレームされた意匠が、その全体において検討され、その究極的な問題は、クレームされた意匠が物品の実用目的によって決定されているか否かの判断において、それぞれ個別の特徴の機能的又は装飾的側面ではなく、物品の全体的外観である。 *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1189, 5 USPQ2d 1625, 1627 (Fed. Cir. 1988). *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 530, 20 L.Ed. 731 (1872).」³⁷

本件意匠特許Des. 299,081の第1図³⁸



- ④ Jack T. Hupp and Walkmaker, Inc. v. Sirofex of America, Inc.
CAFC 1997年9月4日判決³⁹

本件は、原告Jack T. HuppとWalkmaker, Inc. (これを集合的にHuppとする)が、Siroflex

³⁷ *Id.*, 988 F.2d at 1123.

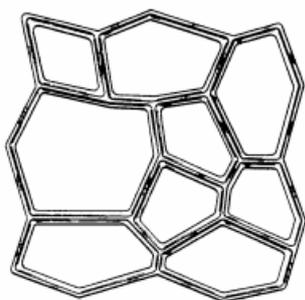
³⁸ 判決文に'081意匠特許の第4図として図示されている意匠は、米国意匠特許公報Des. 299,081では第1図として図示されている。図の出典はUSPTOウェブサイト。

³⁹ Jack T. Hupp and Walkmaker, Inc. v. Sirofex of America, Inc., 122 F.3d 1456, 43 U.S.P.Q.2d 1887 (Fed. Cir. (Tex.), Sep 04, 1997) (NO. 95-1268, 95-1289).

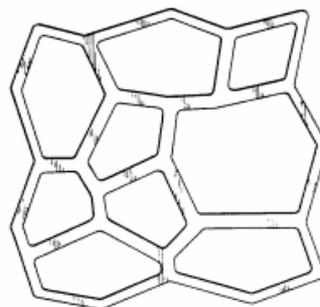
of America, Inc. (Siroflexとする)が「金型(plastic mold)」の米国意匠特許342,528を侵害し、トレード・ドレスを侵害しているとして提訴した事件の控訴審である。

「その意匠がD' 528特許の対象となっている金型は、人工石の歩道を作るという機能を果たす一方、その金型の固有の意匠は主として装飾的である。先行技術に示されているとおり、金型を含む、様々な構造や道具が、歩道を含め、様々な意匠の具体的な形態を制作するために使われてきている。他の意匠にも同じ一般的な用途があり、Huppの意匠の審美的な特徴は、その物品の機能のみによって決定はされないもので、Huppの意匠は、意匠特許法の意味において主として装飾的である。これに対する重要な反証は存在しなかった。事実、Siroflexの2名の証人は、この金型の意匠が装飾的であると証言した。法律を正しく解釈した場合、この特許された意匠が装飾的ではないとする認定を裏付ける実質的な証拠は存在しなかった。この認定を破棄しなくてはならない以上、この理由に基づき、特許を無効とした判断を支持することはできない。」⁴⁰

米国意匠特許342,528第1図



米国意匠特許342,528第3図⁴¹



(ii) 保護要件

ここで取り上げる意匠関連案件10件中、6件が、自明性(Obviousness)、すなわち35 USC § 103の解釈に関するものであり、1件のみが予見性(Anticipation)について判示する。

自明性判断の前提は4要件のテスト(前掲1.(1)(iii)②(c))をすることである。なお、下記①の事件は実用特許における自明性判断基準の内容が明示されている。

① 前出 Graham v. John Deere Co. 最高裁1966年2月21日判決⁴²

本判決は35USC § 103の解釈に関する。本件は実用特許に関するものであり、最高裁は発

⁴⁰ *Id.*, 122 F.3d at 1461.

⁴¹ 判決文に図示されている二つの図面は、'528意匠特許の第1図、第3図と一致するが、米国意匠特許公報Des. 299,081では第3図は180度回転した位置で表示されている。上に図示した第3図は判決文に図示された図面と同じ位置関係で表示している。図の出典はUSPTOウェブサイト。

⁴² *Graham, supra*, Note 5.

明の特許性に関する憲法の規定及び制定法の規定について判断を明示した。最高裁は、米国憲法の制定時にさかのぼり、トーマス・ジェファソンが特許による独占を新たな知識を公にすることへの代償として位置付けたことに言及しつつ、1851年の最高裁判決 (*Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248, 13 L.Ed. 683) ⁴³が「特許可能な発明とみなされるためには、当該分野に精通している通常の機械工が有しているよりも多くの発明的創造性と技巧が備わっていることを証明しなければならない」⁴⁴とした記述を引用し、その後の判決を基礎に1952年特許法が成立されたことに根拠を求めて、§ 103の実務的基準を明らかにした。この判決を受けて意匠特許における自明性判断が遂行されていることはMPEPの記載からも明白である(前掲1.(1)(iii)②(c))。

したがって、意匠特許における自明性の解釈の基本判決という観点から、自明性をいかに解釈するかを以下引用する。

「[14][15][16]特許の有効性に関する究極的な問題は法律問題であるが、*Great A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, supra, 340 U.S. at 155, 71 S.Ct. at 131, § 103の定める要件は—それは、それぞれがすべて満たされなければならない三つの要件の一つであるが—幾つかの基本的な事実に関する調査に役立つ。§ 103に基づき、先行技術の範囲と内容を定め；先行技術と当該クレームとの差異を確定し；当該技術分野の通常の技術水準の問題を解決しなければならない。この背景に照らし、当該主題の自明性・非自明性が決定される。商業的成功(*commercial success*)、長年待望されながらも未解決であった要望(*long felt but unsolved needs*)、他人がまだ成功していなかったこと(*failure of others*)等の二次的考慮は、特許が求められている主題の根源の周辺状況に光を当てるために利用することができる。これらに関する調査も、自明性又は非自明性の証拠として関連性を有する。Note, *Subtests of 'Nonobviousness': A Nontechnical Approach to Patent Validity*, 112 U.Pa.L.Rev. 1169 (1964)参照。」⁴⁵

② *Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp.*, CAFC 1984年2月14日判決⁴⁶

本件は、Littonが、その電子レンジに関する実用特許と意匠特許D226, 990をWhirlpoolが侵害しているとして提訴した事件の控訴審で、意匠特許の有効性を判断するテスト(基準)が実用特許のテストと同じであること、意匠特許における自明性(35 USC § 103)の具体的適用について明示された判決である。以下、判決において該当する判示を引用する。

⁴³ *Julia P. Hotchkiss, Executrix of John G. Hotchkiss, deceased, John A. Davenport, and John W. Quincy v. Miles Greenwood and Thomas Wood, Partners in trade under the name of M. Greenwood & Co.*, 52 U.S. 248, 11 How. 248, 13 L.Ed. 683 (U.S. Ohio, Dec Term 1850).

⁴⁴ *Graham, supra*, 383 U.S. at 11.

⁴⁵ *Id.* at 17-18.

⁴⁶ *Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corporation*, 728 F.2d 1423, 221 U.S.P.Q. 97 (Fed. Cir., Feb 14, 1984) (NO. 83-1004)：図の出典はUSPTOウェブサイト。

【実用特許と同じ基準での自明性】

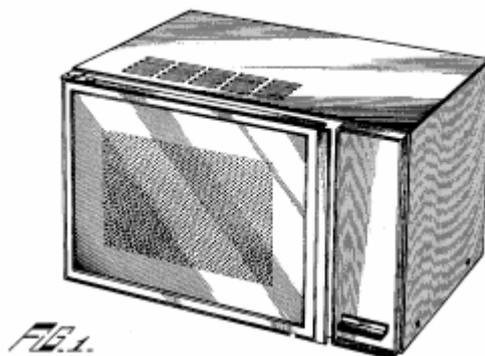
「したがって、35 USC § 103(及びこの制定法を解釈しているすべての判例法)は、意匠特許又は実用特許の自明性を判断するために同等の効力をもって適用される。§ 103は、「特許が求められている対象と先行技術との相違が、当該対象が、全体として、その発明がなされた時点において、・・・自明であったであろう程度のものである場合は、」特許を発行することを禁止している。自明性に関する分析における場合と同様、我々は、先行技術の範囲と内容、先行技術と当該クレームとの相違、及び、発明がなされた時点における当該技術分野の通常の技術水準について検討することを要する。*Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17, 86 S.Ct. 684, 693, 15 L.Ed.2d 545, 148 USPQ 459, 467 (1966)。加えて、商業的成功といった、いわゆる二次的考慮も重要である。」⁴⁷

【先行技術とクレーム意匠の間の相違】

「自明性に関する調査の第二段階は、先行技術とクレームされている意匠の間の相違を決定することである。事実審裁判所は、幾つかのそうした相違について認定し、Littonの意匠が、「鋭く現代的な外観を備えた清潔(clean)で簡素(simple)な意匠」であり、「軽く、薄い外観のドア」と「レンジの上にルーバー」を用い、「レンジの正面に関連した制御部の整った体裁」を備えていると注記した。

また、事実審裁判所は、他の三つの違いも認定した。具体的には、Littonの電子レンジは、「中央部の色が内側と外側の線条と異なる三つの線条から成る縁枠」があり、「ドアの取っ手が無く」、又、そのドアは、「制御パネルの下部にある、掛け金を外すレバーを用いて開くようになっている」ということを認定した。」⁴⁸

米国意匠特許D 226,990第1図



【技術水準】

「[15] 三番目の*Graham* 調査(inquiry)は、発明がなされた時点における当該技術分野の技

⁴⁷ *Id.*, 728 F.2d at 1441.

⁴⁸ *Id.* at 1443.

術水準を特定することである。意匠特許の事案においては、§ 103の想定上の通常の当業者は、「出願に提示された種類の物品をデザインする通常の能力を有するデザイナー」である。*In re Nalbandian*, 661 F.2d at 1216, 211 USPQ at 784.」⁴⁹

【商業的成功と意匠】

「[16]最後に、商業的成功は、発明の非自明性を示す点で重要である一方、意匠特許の事案では、特別に困難な問題を提起する。商業的成功の証拠は、価値があるものとなるためには、商業的成功が、意匠に帰すことができ、より認知されたブランド名や改善された機能といった他の要因によるものではないことを明確に立証しなければならない。Littonの電子レンジは、十分な商業的成功はあったが、その成功がLittonの意匠に由来するという証拠はない。したがって、商業的成功の証拠は、本件においては、Littonにとって何ら役に立たない。」⁵⁰

【控訴裁判所の判断】

「我々は、新しい合成した意匠を創り出すために、ここで用いられている個別の要素を単に分離しようとしているのではないことを注記しておく。例えば、Whirlpoolは、断片的手法を誤って用い、それによって、個々の要素を一つずつ取り上げ、それらのそれぞれが先行技術のどこかに存在することを我々に示そうとしている。「しかし、発明のすべての要素が古いものであるか(通常の状態である。)、幾つかは古く、幾つかは新しいものであるか、あるいは、すべてが新しいものであるか、ということは単純に無関係である。」*Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co. of California*, 713 F.2d 693, 698, 218 USPQ 865, 870 (Fed.Cir.1983)。我々が選び出した要素は先行技術特許のすべてに示されている。したがって、それらは、'990特許においてクレームされている発明と先行技術の間の相違に関する有効な指標とはならない。

[19]我々は、Littonの意匠と先行技術の意匠との間に多くの類似点が存在することにも留意する。しかし、類似点が存在するという事実は、我々の決定を左右するものではないし、できない。重要なのは、特許が求められている対象と先行技術の相違である。相違点が存在していることから、Whirlpoolは、通常のデザイナーとしての技能を有する者が、この意匠を全体として自明であると認めなかったであろうと判断したことにおいて、事実審裁判所が破棄の事由となる誤りを犯したと、我々を説得できなかったと判断する。'990特許が有効であるとの地方裁判所の決定は確認される。」⁵¹

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.*

③ 前出 *Avia v. L.A. Gear*, CAFC 1988年7月29日判決⁵²

前記①で示された、意匠特許における自明性(35 USC § 103)テストの4要件(前掲1.(1)(iii)②(c))が前提として掲げられ、これについての原告、被告の議論を整理した結果、対象意匠が自明ではないという結論に達している。

本件では、自明性と専門家の意見との関係について興味深い記述があるので、以下引用する。

「しかし、我々が既に述べたように、自明性に関する法的な結論について専門家の意見が、必要とされるものでもなく、支配的な効力を持つものでもない。例えば、*Petersen*, 740 F.2d at 1547-48, 222 USPQ at 567参照。

[18]さらに、専門家の法律意見の相違は、事実に関する議論を生むものでない。*Union Carbide Corp. v. American Can Co.*, 724 F.2d 1567, 1572, 220 USPQ 584, 589 (Fed.Cir.1984)参照。LAG(注:L.A. Gear)は、これらの意匠は、「その技術分野では旧式の特徴から構成されている伝統的な意匠」であるから、自明であったであろうと論じている。Aviaの意匠の中の幾つかの要素が引用先行技術に既に存在するということは決定的要因ではない。「組み合わされた教示が、申立ての対象である意匠の幾つかの要素だけを示していて、全体的な外観を示していないなら、§ 103に基づく拒絶は不適切である。」*In re Cho*, 813 F.2d 378, 382, 1 USPQ2d 1662, 1663 (Fed.Cir.1987)。これらの引用によって、'420及び'301意匠の全体的な外観が、通常の靴デザイナーに示唆されたであろうとする証拠はない。」⁵³

④ 前出 *L.A. Gear v. Thom McAn Shoe*, CAFC 1993年4月13日判決⁵⁴

本件は、意匠特許Des. 299, 081が付与された靴上部の意匠特許侵害争点に関し、機能性、自明性、侵害の有無、故意の侵害かどうかについて判示がある。本項では、保護要件の自明性についての記述を引用するが、そこでは、自明を教示、示唆することを必要とするという前提が挙げられている。

「[9]特許意匠が、先行技術から選択された要素の組合せである場合、それが自明であると判断されるためには、特許権者が行った一定の選択及び組合せを行うことが通常の技能を有するデザイナーにとって自明ならしめたであろう何らかの教示又は示唆(some teaching or suggestion)がなされていたことが必要である。*In re Cho*, 813 F.2d 378, 382, 1 USPQ2d 1662, 1663-64 (Fed.Cir.1987)。対象が意匠である場合の分析における最初の段

⁵² *Avia*, *supra*, Note 34.

⁵³ *Id.*, 853 F.2d at 1564.

⁵⁴ *L.A. Gear*, *supra*, Note 36.

階は、「自明性の判断を支持するために、意匠の特徴が、クレームされている意匠と基本的に同じ、既存の何かの参照」があるかどうかということである。 *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA 1982); *In re Jennings*, 182 F.2d 207, 208, 86 USPQ 68, 70 (CCPA 1950)。したがって、個々の要素のみならず、その組合せの装飾としての質 (ornamental quality) についても先行技術において示唆されていなければならない。 *Rosen*, *id.* at 390, 213 USPQ at 349。

[10][11] Melvilleは、'081意匠の幾つの特徴を示しているか又は示唆していると主張する22件の参照資料を提示し、'081意匠は、先行技術に見られる要素を容易に再構成したものであると論じた。地方裁判所は、'081号特許の意匠の要素はすべて知られているが、これら特定の要素が一つの靴の意匠として組み合わせられたことはかつてなかったと認めた。通常の技能を有するデザイナーがこの特定の意匠を創作するに至るであろうとする何らかの根拠がない限り、知られている要素の再構成が意匠特許を無効にすることはない。地方裁判所は、見える全体として、クレームされている意匠の外観は、先行技術において教示又は示唆がないと結論付けた。我々は、その結論、又はその結論が前提とするものに誤りを認めない。また、当該特許意匠の争いのない商業的成功、及び当該意匠を控訴人が模倣したということも、意匠の自明性の分析にとって重要である。 *Rosen*, 673 F.2d at 391 n. 6, 213 USPQ at 350 n. 6」⁵⁵

⑤ *OddzOn Products, Inc. v. Just Toys, Inc.*, CAFC 1997年8月8日判決⁵⁶

本件では、当該意匠特許D 346,001 (Tossing Ball : トス用ボール) は、自明なものでなく、したがって、意匠特許は維持された。自明性の判断に関し、意匠を具体的に分析している部分を以下引用する。

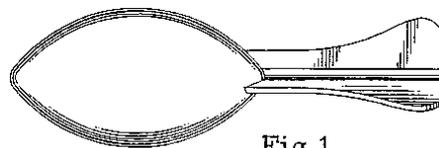
「35 U.S.C. § 171(1994)によれば、人は「製造品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠」について意匠特許を受けることができる。意匠は、また、非自明でなければならない。 *Id.* (発明の特許に関するこの法律の規定は、別段の定めがないとき、意匠の特許にも適用される。) *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1574, 39 USPQ2d 1524, 1526 (Fed.Cir.1996)。二つの秘密の開示を始めとして、引用された意匠のいずれもが、個々に又はそれらの組合せにおいて、当該特許意匠を自明のものとするものでないという点で、我々は地方裁判所に同意する。周知の法に従えば、意匠特許は、意匠の装飾的側面のみを保護する。OddzOnの商品実施態様と類似の空気力学的な安定性を有するボールを実現するのに、尾部シャフトと羽根の存在が必要であることは示されているので、そのような一般的な特徴は機能的であ

⁵⁵ *Id.*, 988 F.2d at 1124.

⁵⁶ *OddzOn Products, Inc. v. Just Toys, Inc., Lisco, Inc. and Spalding & Evenflo Companies, Inc.*, 122 F.3d 1396, 43 U.S.P.Q.2d 1641 (Fed. Cir. (Cal.), Aug 08, 1997) (NO. 96-1550, 96-1551).

り、したがって、それ自体は保護することはできない。無効理由となる先行技術は、特許意匠の装飾的(ornamental)特徴を示すか、それを自明にするものでなければならない。尾部シャフトと羽根を持つボールを単に示し、それ以上のものを示していない先行技術の存在は、この特許意匠を自明なものとするには十分ではない。Just Toysは、秘密の開示の羽根には、この特許意匠の装飾的な特徴が欠けているという事実については争っていない。その羽根は緩やかに外側に広がっているものの、ボールから突き出ているようには見えない。Just Toysが引用した先行技術のいずれも、OddzOnの意匠と同一又は類似の装飾的な特徴を示していないので、引用された参照資料は当該特許意匠を自明なものとしなかったであろうとの判示において、地方裁判所は誤っていないと我々は結論する。」⁵⁷

意匠特許D 346,001第1図



⑥ 前出 Jack T. Hupp v. Siroflex of America Inc., CAFC 1997年9月4日判決⁵⁸

本判決は、予見性及び自明性について判示する。

【予見性について】 判決は、予見性(新規性が失われたか否か)を判断する基礎となる、刊行物で開示された意匠と意匠特許された意匠との対比に関して「特許の主題と同じ主題(the same subject matter as that of the patent)」であることと、「両方の主題があらゆる点で同一(identical in all material respects)であること」を前提として、新規性は失われていないと判示した。

「刊行物は、当該特許の主題と同じ主題を示していなければならない、あらゆる重要な点で同一でなくてはならない。ヒューストンの新聞で広告されているセラミックの床用タイルは、コンクリートの歩道を作るためのHuppの金型と同一ではなく、記録は、陪審が根拠としたと思われるその外の刊行物を示していない。したがって、Huppの特許された主題がセラミックの床用タイル又はその広告によって予見されているという根拠によっては、この質問に対する陪審の回答は支持され得ない。」⁵⁹

【自明性について】 判決は、Graham基準(前掲1.(1)(iii)②(c)参照)を適用して考察する場合の判定について、以下のように記述するとともに、その観点から本件意匠が自明で

⁵⁷ *Id.*, 122 F.3d at 1404.

⁵⁸ *Hupp, supra*, Note 39.

⁵⁹ *Id.*, 122 F.3d at 1461.

はないと結論した。

「この分析的なアプローチを正しく適用するためには、全体として見た場合の発明にGraham基準(factors)を適用した場合、同一又は実質的に類似の製産品が知られており、クレームに示されている物品の意匠が、その知られている意匠の特徴の自明な変種であるかどうかについて確認しなくてはならない。*Avia*, 853 F. 2d at 1563-64, 7 USPQ2d at 1553-54。次に、クレームされている意匠を作り出すために、その先行物品の意匠に変更を加える示唆又は動機が、その適用し得る先行技術に存在するかどうかを確認することによって自明性を判断する。*In re Borden*, 90 F. 3d 1570, 1574, 39 USPQ2d 1524, 1526 (Fed. Cir. 1996) (「しかしながら、補助引例を考慮するためには、補助引例に由来する特徴によって基本意匠を変更するという何らかの示唆が当該先行技術に存在しなければならない。)(*L. A. Gear*, 988 F. 2d at 1124, 25 USPQ2d at 1917と*In re Rosen*, 673 F. 2d at 391, 213 USPQ at 350を引用しながら。)」⁶⁰

(iii) 保護範囲

保護範囲に関する判示があると思われる判例について、それらを以下掲げる。

侵害テストとして、侵害の有無を判断する者は、通常の観察眼を持つ者であって専門家ではないとする。そのような者が、意匠特許を得ている意匠と紛らわしいために当該対象を購入するような場合は侵害となる。このテストは下記①のGorham判決で確立された。その後、実際に特許された新規性を盗用していることというテストが加わり、今日に至っている。その点は、下記②から⑤に詳しい。さらに、近年では、前述(1.(1)(iii)③(a))したマークマン判決の影響があると理解される判決が出てきた。侵害と訴えられた意匠と対比し、意匠特許に関するクレームを厳しく解釈した場合に、意匠特許に見られる新規な特徴部を、侵害と訴えられた意匠が有していないので侵害が成立しないという論理である。その例として、エルマー判決がある(*Elmer v. ICC Fabricating Inc.*, 36USPQ2d 1417 Fed. Cir. 1995)。本節ではその詳細につき述べていないが、本件は、CAFCが1995年10月10日に判決したもので、これに先立つ1995年4月5日のCAFCのマークマン判決を引用している。まずは、1871年のGorham判決から検討する。

① Gorham v. White 最高裁1871年12月判決⁶¹

侵害の有無を判断する場面で、意匠の保護範囲が明らかになる。本判決では、当該意匠が侵害されているかどうかを判断する者は通常の観察眼を有する者であることを以下のよ

⁶⁰ *Id.* at 1462.

⁶¹ *Gorham*, *supra*, Note 31.

うに判示する。

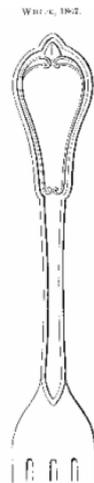
「したがって、専門家は、欺かれる人々ではないのである。通常知識を有する者に、当該意匠が施された物品を検査させても、専門家の目には実質的に同一であるものよりずっと少ないものは、一般的に人の目、つまり通常鋭敏さを有する観察者の目には識別不可能であろう。意匠が新規な外観を与える物品の主要な購買者は後者の部類に入る人々であり、もし、そのような購買者が、だまされ、彼らがそれであると思った物品ではないものを購入するように誘導される場合、例えば、購買者が、明白な類似によって、それらが、「コテッジ」意匠を持ち、したがって、実際はそうではないのに、Gorham、Thurber、及びDexter特許の権利者の製品であると信じるように欺かれて、フォークやスプーンを購入するように仕向けられる場合、特許権者は被害を被り、特許権が付与されて保証された市場における優位性が損なわれることになる。法律の目的は可能ならば達成されねばならない；しかし、平易に述べれば、当該意匠の全体的な外観が維持されている一方で、外観が生み出される態様において、専門家には観察できるが、通常観察者、商品を購入し使用する者によって認められない、細部のわずかな相違点があれば、模造意匠が侵害の責めを免れるに十分であるなら、法律の目的は達成されない。

したがって、我々は、もし、購買者が普通に払うような注意力を払う通常観察者の目によって、二つの意匠が実質的に同じであり、その類似が、そのような観察者を欺き、一方のものを他方だと思い込んで購入を誘導するようなものであれば、特許されている一方は、他方によって侵害されているものと判断する。」⁶²

Gorhamのスプーンとフォークの
ハンドルの関する意匠
(コッテッジ・パターン)



Whiteの1867年意匠特許



Whiteの1868年意匠特許



⁶² *Id.*, 81 U.S. at 528.

② 前出 *Litton Systems v. Whirlpool*, CAFC 1984年2月14日判決⁶³

本判決は、1871年の上記①のGorham判決で明示された全体の外観類似テストとともに用いられる典型的なテスト、すなわち、意匠特許の新規性に係る部分を用いているかどうかについて明示されたものである。本判決は、原告Littonの意匠特許D226, 990は侵害されていないとの結論に関する記述において、当該テストに言及し、これを支持した上で、更に別の要件、すなわち、特許された新規性の利用の観点を提起した。

「[20]しかし、意匠特許が侵害されているとするためには、二つの物品がいかに類似して見えようとも、「訴えられている機器が、特許されている機器を先行技術から区別する新規性を不当に使用していなければならない。」 *Sears, Roebuck & Co. v. Talge*, 140 F.2d 395, 396 (8th Cir.1944); *Horwitt v. Longines Wittnauer Watch Co.*, 388 F.Supp. 1257, 1263, 185 USPQ 123, 128 (S.D.N.Y.1975)。すなわち、裁判所が二つの物品を通常の観察者の目を通じて比較したとしても、侵害を認定するためには、特許されている機器を先行技術から区別する新規性を有する部分にそれらの類似性があるとみなされなければならない。(この「新規性に係る点(point of novelty)」のアプローチ手法は、侵害の認定についてのみ適用される。)例えば、*Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, Inc.*, 721 F.2d 1563, 1567, 220 USPQ 97, 101 (Fed.Cir.1983)参照。当裁判所は、他の文脈においては、新規性にかかる点の手法を回避してきた。例えば、*Carman Industries, Inc. v. Wahl*, 724 F.2d 932 at 940 (Fed.Cir.1983) (二重特許); *In re Gulack*, 703 F.2d 1381, 1385 n. 8, 217 USPQ 401, 403 n. 8 (Fed.Cir.1983) (非自明性)を参照。

'990特許の新規性は、'990特許の有効性に関するこの前述部分にある分析にかんがみれば、三つの線條のドア・フレーム、取っ手の無いドア、及び、制御パネルの掛け金解除レバーという、電子レンジの外装における組合せから成っている。しかし、地方裁判所は、Whirlpoolの意匠は、これらの特徴をいずれも有していないと明示的に認定した。

[21]我々は、特許意匠と、訴えられている物品の意匠の間の軽微な違いが侵害の認定を妨げることはできず、また、妨げてはならないということを確認する。しかし、本件においては、「先行技術を考慮しなければ重要だと思われるような類似性が、特許意匠と侵害被疑意匠との間に存在するが、まだ、共通の外部の形状(common external configuration)によるような類似性は、特許意匠と、訴えられている意匠との間では、前者と先行技術の意匠の間と同じくらい大きいとしても、それより大きくはない。」 *Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp.*, 67 F.2d 428, 430 (6th Cir.1933)。本件のように、同じ種類の機器の意匠に関する多くの参照資料で密集している分野(a field is crowded with many references relating to the design of the same type of appliance)においては、

⁶³ *Litton*, *supra*, Note 46.

我々は、均等物の範囲(the range of equivalents)を非常に狭く解釈しなければならない。[22]したがって、我々は、'990特許が電子レンジに与える保護の範囲は狭い幅(a narrow range)への適用に限定されると判断した：すなわち、取っ手の無いドアの周りの三つの線條の効果、及び制御パネル上に設置された金掛け解除装置である。したがって、Whirlpoolの電子レンジは、'990意匠特許を侵害していない。地方裁判所による逆の結論は明らかに誤りであり、意匠特許の事案において侵害の正しい法的基準を適用しなかったことに帰することができる。」⁶⁴

③ Avia v. L.A. Gear, CAFC 1988年7月29日⁶⁵

本判決は、前記②のLitton判決で用いられた侵害判定基準、(a) 両意匠が通常の観察者が見て類似し、(b) 特許された新規性を盗用するものであること、に照らして観察した結果、侵害すると結論している。

「地方裁判所は、本件の特許意匠の侵害について、上記のテストを正しく適用して、次のように述べた：

本官は['420]の靴底について、それらの意匠が事実上同一であると判断する。いずれの例でも、[LAGは]特許物品の新規性を不正使用している。侵害の存在を確認するには、二つの靴底を見れば足りる。ただし、それを具体的に述べる必要があるなら、我々は、告発され又は訴えられている(incriminated or accused)靴底に、渦巻き効果の模倣、軸点については、赤い点はないが、異なる配色と構成の模倣が見て取れる。また、訴えられている靴底には、特許されている靴底のほとんど直接的模倣である全体的な外観も見て取れる。

['301]上部についても、本官の見解によれば、同じ表現が使用できる。それは、ほとんど直接的模倣である。それは、実質的に同一の基準を大きく超えるものである。

Pensa, Inc., 4 USPQ2d at 1021。したがって、裁判所はLAGの靴は、特許されている意匠と全体的に類似し、その新規な特徴をも取り入れていると認めた。'420特許については、これらの特徴には、渦巻き効果と軸点が含まれ；'301特許については、有効性に関する裁判所の分析に照らして、新規性は、サドル(saddle)、ひも穴補強(eyestay)、及び、穿孔(perforations)の組合せから成っている。」⁶⁶

④ Braun Inc. v. Dynamics Corporation of America, CAFC 1992年10月7日判決⁶⁷

⁶⁴ *Id.*, 728 F.2d at 1444.

⁶⁵ *Avia, supra*, Note 34.

⁶⁶ *Id.*, 853 F.2d at 1565.

⁶⁷ *Braun Inc. and Braun Aktiengesellschaft v. Dynamics Corporation of America*, 975 F.2d 815, 61 USLW 2204, 24 U.S.P.Q.2d 1121 (Fed. Cir. (Conn.), Sep 08, 1992) (NO. 91-1329, 91-1363)：意匠特許の図の出典はUSPTOウェブサイト。

Braun Inc. と Braun Aktiengesellschaft (以下「Braun」という)は、手持ち電気ミキサー (handheld electric mixer)に関する意匠特許 Des. 271, 176の権利者である。

意匠特許の侵害の有無を吟味し、侵害と結論するくだりにおいて、本判決は、Gorhamのテストと、Littonのテストを採用する。

一方、被告(上訴人)である Dynamics Corporation of America の Waring Products Division (以下「Waring」という)は、侵害とする陪審の評決は実質的な証拠によって支持されていないとする主張の裏付けとして、「意匠特許権侵害の問題に関する記録の唯一の証拠は：(1) 特許の意匠、及び(2) ミキサー自体である。」と述べ、「ミキサーの意匠が通常の観察者を欺くであろうことについて追加の証拠、例えば、統計調査や他の経験的データ (empirical data)がないため、陪審は、法律の問題として、意匠特許権侵害を評決することはできない」と述べている⁶⁸。これについて、控訴審では、

「[9] *Gorham* 判決においては、意匠特許権侵害の評決において、事実の審理者 (trier of fact) が、法律の問題として、専ら又は主として、特許されている意匠、及び、その意匠を実施した装置と、訴えられている装置の意匠との視覚的比較をよりどころとすることはできないと示唆するものはない。確かに、*Gorham*, 81 U.S. at 530において、米国最高裁判所は、意匠特許権侵害を認め、その際に、通常の観察者が一方の製品を他方と間違えるおそれがあるという経験的及び立証的証拠を部分的によりどころとした。しかし、*Gorham* 判決において、最高裁判所は、陪審員のパネルは、訴えられている装置の意匠の特許意匠との類似性に彼らが欺かれるかどうかについて事実に基づく決定を行うことのできる通常の観察者の一団とは異なる何かであることを明言も示唆もしなかった。簡潔に言えば、通常の観察者のサンプリングで構成される陪審員は、通常の観察者が、訴えられている装置の意匠に欺かれるかどうかについて、必ずしも経験的証拠を必要としない。そのような証拠の提示が望ましいか又は必要であるかは、特定の事案の状況によって異なるかもしれない；Waringは、審理段階でそのような証拠の要求を提起するほど本件の状況を重要とはみなさなかつたため、我々がこの問題についてここで考慮する必要はない[FN13]。要するに、我々は、Waringが意匠特許を侵害したとの認定を確認する。」⁶⁹と判示した。

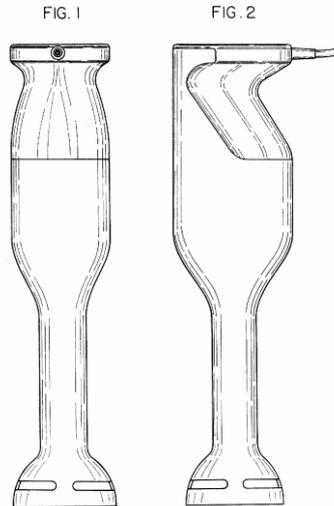
ここでは、意匠特許侵害が故意に行われた場合の35 USC § 289の適用に関する議論がなされた。Braunによってなされた、Waringによる意匠特許侵害に故意があるとの主張について、「Waringの行為が権利侵害を避けるための相当な注意と善意を反映していたという、争いのない証拠は十分にある」ことで、第一審における「故意の権利侵害とする陪審の判断には実質的証拠の裏付けがない。」⁷⁰とされた。

⁶⁸ *Id.*, 975 F.2d at 821.

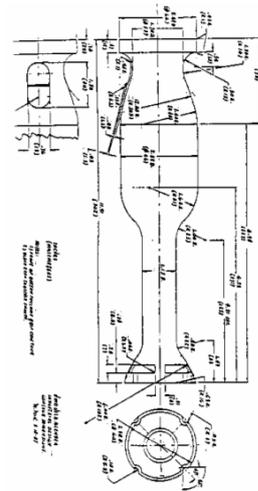
⁶⁹ *Id.* at 821-822.

⁷⁰ *Id.* at 823.

Braun意匠特許Des. 271, 176第1図及び第2図



Waringのミキサー図面



⑤ L. A. Gear v. Thom McAn Shoe, CAFC 1993年4月13日判決⁷¹

本件は、意匠特許Des. 299, 081が付与された靴上部の意匠特許侵害争点に関し、機能性、自明性、侵害の有無、故意の侵害かどうかについて判示がある。ここでは、侵害の有無、故意の侵害かどうかについて引用する。

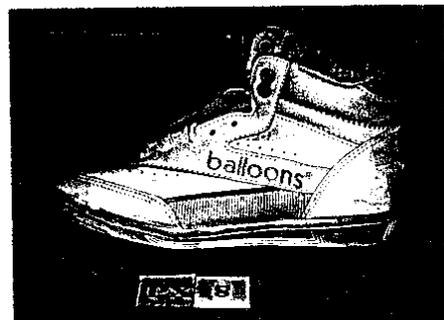
【侵害の有無】

「Melvilleは、'081特許を侵害していると認定された四つのモデルの特徴の具体的な違いを主張しているが、地方裁判所は、「主要な意匠上の要素のすべての配置は同一であり、全体として同一の特徴的な外観(the same distinctive overall look)を創出している」と認定し、また、新規性は、その組合せの全体の外観に存在することを確認している。同裁判所は、Gorham v. White判決の意味において、侵害している四つのモデルは、通常の観察者が見た場合、特許意匠と混同するほど類似(confusingly similar)していると認定した。」⁷²

L. A. Gearの靴Hot Shots



Melvilleの四つのモデルのうちの一つ
BALLOONS(モデル第78191番)



⁷¹ L. A. Gear, *supra*, Note 36.

⁷² *Id.*, 988 F.2d at 1126.

【故意】

判決は、被告(控訴人)の特許侵害は故意によるものではないと結論した第一審の地方裁判所の判断を破棄した。被告は「[21]・・・特許意匠を模倣したという証拠を否定する証拠を提出」せず、「模倣を認め、特許侵害とは無関係な問題である、ファッション業界では模倣が一般的に行われているとの陳述を唯一の正当化根拠として提示したのである。」⁷³したがって、35 USC § 289が適用されることを示唆し、本件についての損害額算出については差し戻された。

⑥ 前出 *OddzOn Products v. Just Toys*, CAFC 1997年8月8日判決⁷⁴

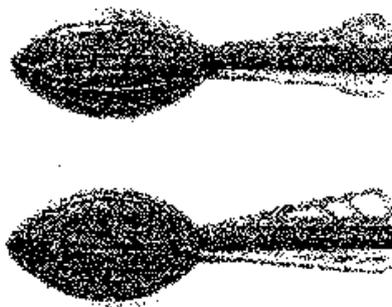
本件では、当該意匠特許は維持されたが、侵害は否定された。

判決が引用した前提は以下のような点である。

「[11][12]侵害の分析における比較の段階では、特許意匠が全体として、侵害が訴えられている意匠と、外観において実質的に類似であるか否かを決定するための事実認定者(fact-finder)が必要とされる。意匠特許の侵害が認定されるためには、特許意匠と訴えられている意匠が同一(identical)でなければならないということはない。*Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am.*, 975 F.2d 815, 820, 24 USPQ2d 1121, 1125 (Fed.Cir.1992)参照。侵害の判定において支配的な要因は、全体としての意匠の外観である。両者の意匠の全般的な外観が類似していなければ、特定の機能の類似性を理由とする侵害はあり得ない。

購買者が通常払う注意力を払って通常の観察者が見た場合、二つの意匠が実質的に同じ(substantially the same)であれば、そして、その類似性が、観察者を欺き、一方の製品を他のものと思い込んで購入するように誘導するであれば、特許されている一方は、他方によって侵害されていることになる。*Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528, 20 L.Ed. 731 (1871)。」⁷⁵

Just Toysの二種類の「Ultra Pass」ボール



⁷³ *Id.* at 1126-1127.

⁷⁴ *OddzOn*, *supra*, Note 56.

⁷⁵ *Id.*, 122 F.3d at 1405.

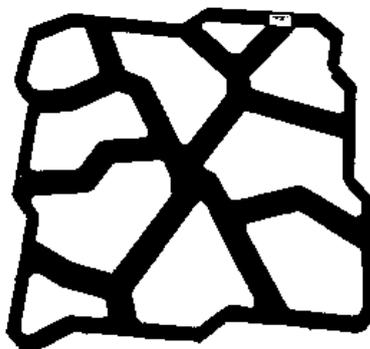
⑦ 前出 Jack T. Hupp v. Siroflec of America, CAFC 1997年9月4日判決⁷⁶

本件では、侵害認定に関する過去の判決を引用しているが、本件について具体的に判断した部分を引用する。

「[15] Huppは、Siroflecの製品と特許された自分の製品との類似した外観、それらの大きさや形状を含めた全体的印象(overall effect)、さらに、金型の意匠の類似性を指摘している。同一の用途を持つ物品の意匠が、特許を侵害する程度に同一であるとは限らないものの、*Gorham*, 81 U.S. at 530参照(「装飾の相違が見られるものの、なお全体の意匠の印象が実質的に同じであるかという疑問が残る。」)、購入者が欺かれ、一方の製品を他方のものだと考えて購入してしまう程度に両方の意匠が十分類似していなくてはならない。*Id.* at 528 ; *Avia*, 853 F.2d at 1565, 7 USPQ2d at 1554。事実審理において、D'528金型の意匠とSiroflecの金型の意匠との間の類似性並びに相違について実質的証拠が提出されていた。消費者の混同について一定の証拠があったものの、合理的な陪審が、Siroflecの金型の意匠が実質的に同じではなく、実質的に同じ印象を与えず、D'528号特許を侵害していないと認定した可能性があった。

非侵害の判決を支持する。」⁷⁷

Siroflecの金型



⑧ The Goodyear Tire & Rubber Co. v. The Hercules Tire & Rubber Co., Inc., CAFC1998年11月10日判決⁷⁸

本件では、意匠特許におけるクレームの解釈を検討した後で、侵害となるかどうかを判断している。

⁷⁶ *Hupp*, *supra*, Note 39.

⁷⁷ *Id.*, 122 F.3d at 1464-1465.

⁷⁸ *The Goodyear Tire & Rubber Company v. The Hercules Tire & Rubber Company, Inc.*, 162 F.3d 1113 (Fed. Cir. (Ohio), Nov 10, 1998) (NO. 97-1199, 97-1223): 意匠特許の図の出典はUSPTOウェブサイト。

【クレームの解釈】

本件は、原告がクレームの解釈に関する先行する判決であるマークマン判決とその意匠特許への適用例であるエルマー判決を持ち出したことを記している。

「[1]Goodyearは、*Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 981, 34 USPQ2d 1321, 1331 (Fed. Cir. 1995) (全員法廷in banc) (「外部証拠を検討した後、裁判所が、特許及び審査経過において使用されている文言に関する理解に最終的に到達したとき、当該裁判所は、法律問題として、当該文言の意味を宣言しなければならない。’) *aff’d*, 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 134 L.Ed.2d 577, 38 USPQ2d 1461 (1996)、及び、*Markman* 判決が、意匠特許とともに実用特許にも適用されるとした、*Elmer v. ICC Fabricating, Inc.*, (67 F.3d 1571, 1577, 36 USPQ2d 1417, 1420 (Fed. Cir. 1995)における本裁判所の判決を引用し、地裁は「クレームの意味を宣言」しなかったと述べている。」⁷⁹

CAFCは、クレームの解釈として、図面上の表現、及びこれに関する記載を確認している。

タイヤ(原告の特許意匠のタイトルはTIRE TREAD)に関して、原告が、第一審が「タイヤ」という単語をトラック・タイヤを意味するものと解釈している誤りがあることを主張した点は、以下のように述べて、トラック・タイヤに限定されないと判示した。

「我々は、特許の表面上(the face of the patent)又は審査経過から生じるそのような制限がないことから、’080特許はトラック・タイヤに限定されるものではないということに同意する。しかし、その目を通じて侵害が認定される観察者の資格を決定することはクレーム解釈(claim construction)の問題ではない。後に論じるように、特許意匠に関する欺もうは、侵害していると申し立てられている物品の通常の購入者である者の観点から判断されるものである。」⁸⁰

【侵害か否か】

控訴審判決は、第一審の地方裁判所の認定、判決を吟味し、これに誤りがないとして、侵害でないとの結論を支持した。

本判決は、侵害の有無のテストとして、全体としての外観の類似性(購入者が混同して購入するほど類似する。Gorhamテスト)と、特許意匠における自明でない部分の認定、及びそれが侵害被疑意匠に有るかどうかのテストを用いた地方裁判所の判断を吟味し、以下のように判示した。

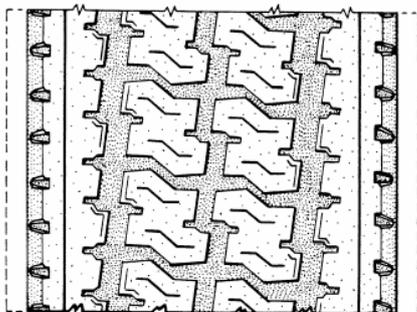
’080意匠の新規性に関する幾つかの重要な点が、訴えられている意匠には表れていないことから、地方裁判所が「新規な点(points of novelty)」テストは満たされないと認定したことは明らかな誤りではなかった。双方の意匠の全体的な外観に明白な類似性が存在するにもかかわらず、我々は、通常の観察者としてのトラック運転手が、これらの意匠に

⁷⁹ *Id.*, 162 F.3d at 1116.

⁸⁰ *Id.*

おける違いに気付き、それらは見かけ上同じではないと認めるという結論を支持する。非侵害に関する地方裁判所の事実認定は、正しい法に基づき注意深く推論された前提と結論を持ち、明白な誤りではない。」⁸¹

Goodyearのタイヤ踏み面(tire tread)の
意匠特許D349080号第4図



Herculesの再踏み面付タイヤ(retread tire)
Power Track



(iv) 挙証責任

10件の判決のうち挙証責任に言及した判示がある4件の判決をここに紹介、引用する。

① 前出 Gorham v. White 最高裁1871年12月判決⁸²

本件では、挙証責任に関する明確な判旨はないが、原告は、意匠特許のある製品意匠と被告意匠が同一であることを証言する証人を、被告は、両意匠が同一でないことを証言する証人を、それぞれ立てている。

② 前出 Litton Systems v. Whirlpool, CAFC 1984年2月14日判決⁸³

原告Littonの意匠特許D226, 990が自明であることを立証するため、被告Whirlpoolは公判において7件の特許を提出したとある。

③ 前出 Avia v. L.A. Gear, CAFC 1988年7月29日⁸⁴

本件は、被告であるLAGが提起した特許の有効性に関する挙証責任の問題への裁判所の判示が含まれている。

⁸¹ *Id.* at 1121-1122.

⁸² *Gorham, supra*, Note 31.

⁸³ *Litton, supra*, Note 46.

⁸⁴ *Avia, supra*, Note 34.

「特許は有効であると推定される。35 USC § 282 (1982)。侵害訴訟において、有効性を裏付ける証拠を提出することは、特許権者のその事件の当初の証拠提出責任(進行責任: burden of going forward with proof)の範囲ではない。むしろ、無効性の問題を提起する証拠を提示するという責任が、当初は異議を申し立てる側(challenger)にある。さらに、異議を申し立てる者は、明確で説得力のある証拠によって、権利無効の結論を説得力をもって導くような事実を確立させなければならない。例えば、*Perkin-Elmer Corp. v. Computervision Corp.*, 732 F.2d 888, 894, 221 USPQ 669, 674 (Fed.Cir.), *cert. denied*, 469 U.S. 857, 105 S.Ct. 187, 83 L.Ed.2d 120 (1984)参照。したがって、「[異議を申し立てる者が]沈黙しているならば、制定法が前提としている、すなわち、特許は有効であるということは、この段階では、そのまま触れられない。」*Roper Corp. v. Litton Sys., Inc.*, 757 F.2d 1266, 1270, 225 USPQ 345, 347 (Fed.Cir.1985) (注釈省略)。

[10]当事者の責務について、このように理解すれば、Aviaが不当に反証を待って有効性に関する自らの証拠を提示したとするLAGの主張は明らかに成立しない。Aviaは、有効性に関して、当初いかなる証拠も提出する義務もなかった。そのような証拠は、LAGの証拠への応答としてのみ求められていた。*Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1534, 218 USPQ 871, 875 (Fed.Cir.1983)。

[11] 異議を申し立てる者が、有効性を争う証拠を提出しても、LAGが主張するように、有効性の推定は、当該証拠によって失われることも、損なわれることもない。それは、有効性の推定が、証拠提出責任及び事実の立証責任(burden of proof of facts)を、異議を申し立てる者に負わせる手続的手段だからである。*ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp.*, 732 F.2d 1572, 1574-75, 221 USPQ 929, 930-31 (Fed.Cir.1984); *Stratoflex*, 713 F.2d at 1534, 218 USPQ at 875-76参照。さらに、この推定は、法規範の一つであり、事実ではなく、異議を申し立てる者の証拠に対して比較検討されるべき「証拠」を構成しない。ただし、特許は発生しているので、異議を申し立てる者は、確立した事実が権利無効の結論を導くような説得責任(burden of persuasion)を負う。」⁸⁵

④ *L.A. Gear v. Thom McAn Shoe*, CAFC 1993年4月13日判決⁸⁶

本件は意匠特許Des. 299, 081が付与された靴上部の意匠特許侵害争点に関し、機能性、自明性、侵害の有無、故意の侵害かどうかについて判示がある。挙証責任の分配についての記述をここでは引用する。

「機能性に基づく無効は、意匠特許に対する侵害についての請求に対する積極的抗弁(an affirmative defense)であり、その抗弁を主張する当事者によって立証されなければなら

⁸⁵ *Id.*, 853 F.2d at 1562.

⁸⁶ *L.A. Gear*, *supra*, Note 36.

ない。有効性の推定を適用すれば、35 USC § 282、意匠特許の無効は、明白かつ説得力のある証拠によって成立されなければならない。」⁸⁷

また、侵害が故意かどうかについて、本件被告(控訴人)は、特許意匠を模倣したという証拠を否定する(counteract)証拠を出さなかったことが述べられた。⁸⁸

3. 連邦著作権法(Federal copyright law)

(1) 沿革

現在、米国で、著作権の保護を論じる際に下記の四つの状況を押さえておく必要がある。それらは、1909年著作権法(the 1909 Copyright Act)の前と後、1976年著作権法(Title 17 of the US Code、以下「17 USC」又は「著作権法」という)の発効から1988年ベルヌ条約施行法(Berne Convention Implementation Act : BCIA)前、当該BCIAの下での時代である。これらは、著作権法の進展の軌跡であると同時に、現在も命脈を保っているため、その保護については、留意すべきこととなる。

なお、実用機能製品の外観の保護については、1998年10月28日発効の船舶船体意匠保護法(前掲1.(1)(iv)⑤)が著作権法の関連法であることを念頭におく必要がある。

(2) 判決に見る条文解釈

(i) 保護対象・保護要件

今回調査した判例には保護対象と保護要件を別個に扱ったものがなく、保護対象と保護要件を別個に抽出するのが困難なため、ここで保護要件も扱うことにする。

意匠が著作権法で守られる対象かどうかに関し、特に意匠特許の関係から探れば、1954年のMazer v. Stein判決⁸⁹が基本判決となっている。

① Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp.

第二巡回区控訴裁判所1985年9月12日判決⁹⁰

⁸⁷ *Id.*, 988 F.2d at 1123.

⁸⁸ *Id.* at 1126.

⁸⁹ Mazer et al. v. Stein et al., 347 U.S. 201, 74 S.Ct. 460, 98 L.Ed. 630, 100 U.S.P.Q. 325 (U.S. Md., Mar 08, 1954) (NO. 228).

⁹⁰ Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 773 F.2d 411, 228 U.S.P.Q. 385, 1985 Copr.L.Dec. P 25,840 (2nd Cir.(N.Y.), Sep 12, 1985) (NO. 1295, 84-7867).

本件は、衣類を展示するための人台(マネキン)に関し、模倣品が出てから、原告が、著作権登録と著作権表示をして、被告の著作権侵害を訴えたものであり、第一、二審共に、当該対象が著作権を取得できないという判示をしたものである。以下に、事実関係部分と判示部を引用する。

【事実関係】

「展示用人台(form)を、デパート、卸売業者及び小規模小売店に販売しているキャロル・バーナート社(以下「Barnhart」という)は、各種展示用製品を主として卸売業者及び販売業者に販売している被告エコノミー・カバー社(以下「Economy」という)による略式裁判(summary judgment)の申立てを認めたニューヨーク東地区連邦地裁レオナルド D. ウェクスラー(Leonard D. Wexler)判事の判決に対して上訴している。Barnhartの訴状は、Economyが、Barnhartが著作権を有する四つの「彫刻のような人台(sculptural forms)」の原型からコピーした展示用人台の販売の申出をすることにより、その著作権を侵害し、不正競争にかかわっていたと申し立てている。Wexler判事は、衣料品の展示に使用される、部分的な人体の胴体(torso)より成る原告の人台は、分離できる芸術作品を含まない実用的な物品であり、したがって、著作権保護できないとの理由により、Economyの略式裁判の申立てを許可した。我々は、その決定を確認する。

係争の中心は、Barnhartのデザインによる四つの人間の胴体の人台であり、そのそれぞれは、実物大で、首、腕又は背中が無く、白い発泡スチレンで製造されている。原告の社長は、1982年に、最初の金型を開発するために粘土、ボタン及び布地を使ってこの人台を創作した。さらに、彼女はこれを使ってアルミニウム金型を作り、そこにポリスチレンを注入して彫刻のような展示用人台を製作した。男性と女性の上半身が各2体ずつある。一方の男女の胴体各1体は、シャツやセーターを展示する目的のために衣服を付けておらず、他方の2体は、セーターや上着を展示するためにシャツと一緒に作られている。すべての人台は、衣服を試着させてみる際に余分な布地を保持するように設計された空洞の背部があるほかは、実物のようで解剖学的にも正確である。Barnhartの広告は、セーター、ブラウス及びドレス・シャツなどの品を展示するためにこの人台を使用することを強調しており、「12個単位で販売され、発送しやすいようにユナイテッド・パーセル(UPS)のサイズの箱に梱包されて」届く、と述べている。」⁹¹

意匠が著作権を享受できるかどうかは憲法制定以来議論されてきており、有名な1954年のMazer v. Stein判決⁹²もある。それらの歴史を追いながら、判決は以下のように述べた。「[5]これらの原則を適用すると、Barnhartの人台の美的及び芸術的特徴は実用品としての人台から分離不可能であるから、これらの人台は著作権保護できないと我々は確信する。

⁹¹ *Id.*, 773 F.2d at 412.

⁹² *Mazer*, *supra*, Note 89.

控訴人は、伝統的な彫刻にしばしば使用される粘土による彫刻が人台の金型を作る際に使用されたと強調している。控訴人は、また、人台は彫刻のような人台としての反応を得ており、衣料品を着せて見せる以外の目的に、例えば、衣服やアクセサリーを付けずに装飾的な小道具や標識としても使用されていることも力説している。このことが、人台は「美的には要件を充たしており価値がある」ことを示しているとしても、衣服を展示するための実用品としての人台の使用から物理的又は概念的に分離可能な美的又は芸術的要素を持っているということを示すには不十分である。逆に、人台が美的に満足のいく特徴を持っている限りにおいて、たとえ、それらの特徴が、全体として考慮されるとしても、それらの実用的な機能と独立して存在するものとして概念化され難い。

控訴人は、4体の人台は、特定のアイデア、例えば、女性用ブラウスのアイデア、の具体的表現を表すものであり、そして本件の対象となっている人台である人間の胴体は伝統的に著作権保護可能であると主張することにより、この結論に反論しようとしている。控訴人は、Barnhartの人台は、人体の彫像の伝統的な部類に属するので、著作権保護可能性の決定には、下級審の精査の対象となるべきであると提案している。我々はこの点に同意しない。また、単に、実用品が、伝統的な芸術の形状に含まれるというだけで、著作権保護可能性の決定において下級審の精査を受ける資格があるという訴えを支持している制定法上の文言や立法経緯は我々には見当たらない。このような訴えを承認することは、いずれにしても、ホルムズ判事(Judge Holmes)が、*Blenstein v. Donaldson Lithographing Co.*, *supra*, 188 U.S. at 251-52, 23 S.Ct. at 300で明確に述べた反差別の原則(anti-discrimination principle)に抵触するであろう。」⁹³

衣服を付けていない2体の人台



Figure 1

Figure 2

シャツやブラウスをつけた胸部の人台2体



Figure 3

Figure 4

⁹³ *Carol Barnhart*, *supra*, 773 F.2d at 418.

② Brandir Intern., Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.

第二巡回区控訴裁判所1987年12月2日判決⁹⁴

本件は、針金彫刻(wire sculpture)から生まれた、「RIBBON Rack(ラック：棚)」と称され、アメリカ工業デザイナー協会デザイン賞⁹⁵を受賞するなどの形態を有する自転車用ラックに関し、その類似製品が出現した際に、原告は、著作権法による訴訟と、著作権庁での著作権登録保護を求め(「著作権の対象となり得る独立して存在する」要素が含まれていないとして登録を拒絶される)、さらに、地方裁判所に出訴したが、第一審、第二審共に、著作権の対象とはならないとされた。

控訴裁判所は以下のように記述している。

「Brandirが、既存の彫刻の一つを自転車用ラックに単に採用しただけであったならば、実用目的への応用や、その使用の商業化のいずれも、その対象物にその著作権保護された地位を失わしめることはなかったであろう。しかし、RIBBON Rackとそれ以前の彫刻を比較すると、ラックは、複数の「美術的著作物」の一つから部分的に由来したものではあり得るが、その最終的な形態においては、それは、基本的に工業意匠を持つ製品であることが明らかとなる。RIBBON Rackの創作に際し、デザイナーは、明らかに、実用目的を提供し、それを促進するために元の美的要素を採用した。ラックの曲線部の上及び下に駐輪を可能とするために上側ループを広くすることによって達成された、場所を取らない(spacesaving)オープンなデザイン、地面(in-ground)又は地面より上(above-ground)でのラックの設置を可能とする真っすぐな垂直的要素、あらゆる種類の自転車及び原動機付自転車(moped)に適合する能力、及び、耐さび亜鉛めっき鋼より成る重い管構造を含む、RIBBON Rackの変更された意匠の特徴は、自転車及び原動機付自転車を駐車するための、安全、確実で、保守不要なシステムに役立つように組み合わせる、すべての特徴である。*Progressive Architecture* 誌の1982年1月号において、その波状の形は、従来の自転車用ラックの二倍の収容力を可能とするものであると述べられている。さらに、このラックは、2 3/8インチの標準的な蒸気用パイプで製造され、それは、このパイプを、その名目上の内径の3倍に等しい半径の曲げを生じる標準的計算式に従って曲げたことによる明らかな結果として、曲げ半径6インチの形態に曲げられている。」⁹⁶

⁹⁴ Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co., 834 F.2d 1142, 1988 Copr.L.Dec. P 26,200 (2nd Cir. (N.Y.), Dec 02, 1987) (NO. 86-6260, 828).

⁹⁵ Industrial Designers Society of America design award.

⁹⁶ *Brandir, supra*, 834 F.2d at 1147.

(ii) 保護範囲

対象意匠が著作権の保護範囲か、すなわち侵害かどうかのテストについて判示する判決を紹介する(前掲1.(1)(iv))。

・ *Knitwaves v. Lollytogs* 第二巡回区控訴裁判所1995年11月13日判決⁹⁹

本件は、「通常の観察者テスト(ordinary observer test)」と呼ばれる実質的類似性(substantial similarity)のテストに対して、「一層の識別力を持った者(more discerning)」による実質的類似性を見るべきだとの主張が被告(控訴人)から出され、それについて判示されたことに特徴がある。

判決は以下のように判示し、侵害を認定した。

「[7][8][9]侵害判断の目的で作品を比較する際に、一我々が伝統的な「通常の観察者」テストを用いるか、*Folio Impressions* 判決の「一層の識別力ある」調査を行うかにかかわらず一我々が、それらの作品の「全体としての概念(concept)及び感覚(feel)」について調べることは当たり前である。*Eden Toys, Inc. v. Marshall Field & Co.*, 675 F.2d 498, 500 (2d Cir.1982)参照。*Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 111 S.Ct. 1282, 113 L.Ed.2d 358 (1991)における最高裁判所の判決が明らかにしたように、作品は、その全体として、保護の対象とならない要素の編集物(compilation)であっても、著作権保護可能となることはあり得る。*id.* at 362, 111 S.Ct. at 1296(電話帳でさえ、その掲載事項が、独自の方法で、選択され、調整され、又は配置されている場合、著作権保護可能となり得る。)参照。したがって、保護可能であるものは、「著作者の創作的な貢献」、*id.* at 350, 111 S.Ct. at 1290—著作者が、その作品の要素を、選択し、編集し、配置した独自の方法である。*Id.* at 358, 111 S.Ct. at 1294。本件においては、*Knitwaves*の「創作的な貢献」は、単に一*Lollytogs*もそうであるように一、特定のパターンで葉やリスを配置したことのみならず、(1) 支配的な意匠要素として葉とリスを選択したこと、(2) こうした意匠要素を「秋」の色彩(palette of colors)、及び「影の縞模様の」(リーフ・セーターの場合)又は4枚のパネルからなる(リス・カーデガンの場合)背景と調和させたこと、及び(3) それぞれのセーターにすべての意匠要素と色彩を独自のパターンに配置したことにある。」¹⁰⁰

⁹⁹ *Knitwaves*, *supra*, Note 97.

¹⁰⁰ *Id.*, 71 F.3d at 1003-1004.

4. トレード・ドレス(Trade Dress)保護

(1) 沿革

米国では、各州において商標登録をすることができるし、また、出所の表示に係る不正については各州法で裁かれることが可能である。

米国全体(連邦)の商標法は1946年に制定された。当該法案を上程したLanham議員による報告書からの引用をTwo Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 判決の脚注から引用する。

「FN15. 上院の報告書は、二つの目標を詳述している：

「商標法の目的は二つある。一つは、公衆が、好意的に知っている特定の商標が付された製品を購入する際、必要とする欲しい製品を入手するであろうと確信できるように、公衆を保護することである。二つ目は、商標の権利者が、製品を公衆に提供するために、エネルギー、時間、及び金を費やした場合、その投資において、盗用及び詐欺による不正使用(misappropriation)から保護されるというものである。このことは、公衆と商標権者の双方を保護するという、法の十分確立されたルールである。」

S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 3 (1946)。

商標を保護することによって、議会は、「公衆を詐欺から保護し、公正な競争を促進し、そして、評価と信用の利点を、それらを作り出した者から作り出していない者への流用を防ぐことによって、産業界に確保すること」を希望する。「これがこの法案が向けられた目的である。」 *Id.*, at 4.¹⁰¹

商標法は、その後、時代に合わせて小改正されているようである。

(2) 判決に見る条文解釈

トレード・ドレスに関連する判決10件について、第1節で見た観点の具体的適用状況が理解できる部分を抽出する。

(i) 保護対象

下記①のDuraco Products判決に、製品形状とLanham法 § 43(a) 適用の識別性(distinctiveness)に関して詳しく明記されている。(前掲1.(1)(iv))

二次的意義の確立については、次の(ii) 保護要件の項に記載する。

¹⁰¹ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 782, Foot Note 15.

① Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.

第三巡回控訴裁判所1994年11月15日判決¹⁰²

本件では、ランハム法の保護を受けるに値する対象物とは何か、いかなる要件(例えば、出所表示機能、二次的意義の獲得)が必要かについて、過去の判決例を用いて説明している部分があるので、当該部分を以下引用する。

「上記において検証してきた原則を総合すると、製品形状(product configuration)が生来的識別性を持つものとして扱うために適当な一連の状況があると我々は考える。これらの状況は、製品形状が、消費者にとって、事実上排他的に特定する(identify)機能を提供する役割を果たしているという高い蓋然性によって特徴付けられている—その場合、特定する特徴、又はその組合せ若しくは配置の「盗用(theft)」に対する懸念、及び二次的意義(secondary meaning)を獲得し立証する企業の費用に対する懸念が、競争を抑制することに対する懸念を上回り、そして、消費者が、特に、製品形状とその出所のつながりを認識する可能性が高い。特に、我々は、生来的識別性があるためには、ランハム法の保護が求められている製品形状—製品の特徴又はその何らかの特定の組合せや配置で構成されている—は、(i) 独特(unusual)で印象的であり(memorable); (ii) 製品から概念上分離可能であり; かつ(iii) 恐らく、主に製品の出所の表示手段を果たすものでなければならないと考える。」¹⁰³

「[7]しかし、製品形状のユニークさは、それ自体では、形状を生来的識別性のあるものとするには十分ではない。生来的識別性を得るには、製品形状は、製品から概念上分離可能であり、消費者がその象徴的(意味のある(signifying))特徴を認識するようなものでなければならない。この要件は、製品と製造業者の何らかの関連性を認識していない(つまり、形状が二次的意義を持たない場合)消費者が、特定の形状が出所の印(indicium)として信頼できるかについて混同することがなくなることを確実にする。概念上分離可能とするには、製品形状は、消費者に「・・・装飾的な記号や模様というよりは、出所の印として」認識可能でなければならない。」 *Stuart Hall*, 31 U. S. P. Q. 2d at 1471, 1994 WL 228939 at *4(引用符省略); Hoffman, *Trade Dress/Product Simulation Overview*, C913 ALI-ABA at 223(トレード・ドレスは「それが出所の印として消費者に自動的に認識されるであろうことを、立証せずとも、想定し得る」場合に限り、生来的識別性を持つと主張している)参照。MACCARTHY, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 7. 26, at 248(「単に装飾的」として認識される特徴は商標として機能できないということを指摘している。)と比較。」¹⁰⁴

「[10]このように、ランハム法の保護を求める特徴が、その出所表示としての機能(its

¹⁰² Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd., 40 F.3d 1431, 63 USLW 2332, 32 U.S.P.Q.2d 1724 (3rd Cir. (Pa.), Nov 15, 1994) (NO. 93-3323).

¹⁰³ *Id.*, 40 F.3d at 1448-1449.

¹⁰⁴ *Id.* at 1449.

function as a source designator)以外の何らかの理由で消費者にかなり望ましいものであり得る場合には、生来的識別性があるとみなすことはできない。記述的商標と同様に、製品のそのような非機能的な(nonfunctional)形状は、その形状の出所表示機能が二次的意義の証拠によって事実上立証された場合に限り保護可能であろう。したがって、消費者が、その形状が製品の出所を表していたからではなく、特徴の特定の組合せや配置により、単に偶発的にではなく(in some more than incidental part)、商品を購入する気になり得る場合には、特許法の半影部(the penumbra)は一公有財産(public domain)に提供されてきたものを模倣する権利を第三者に認めていて一、二次的意義がまず立証されない限り、保護を拒絶するであろう。」¹⁰⁵

② 前出 L. A. Gear v. Thom McAn Shoe, CAFC 1993年4月13日判決¹⁰⁶

本件は、意匠特許侵害とともに、被告(控訴人)が、原告の靴(Hot Shots shoes)のトレード・ドレスを不正流用したかどうか争点となった。

控訴人は「L. A. GearのHot Shotsの靴の意匠は、それが機能的であり、二次的意義を欠いており、また、靴へのラベルの添付によって混同のおそれをなくしていることから、§ 43(a)の下では保護され得ない」と主張した。¹⁰⁷

機能性に関し、本判決は、本件運動靴は非機能性の基準を満たすとした第一審の判断を支持した。

③ 前出 Knitwaves. v. Lollytogs 第二巡回区控訴裁判所1995年11月13日判決¹⁰⁸

本件では、第一審の原告のLanham法違反請求を認めた判決を控訴審が破棄し、セーターの模様に関するトレード・ドレスについて、侵害成立要件に照らして当該保護を認める理由がないとされた。すなわち、一義的に審美的なものである(原告意匠は著作権登録を受けている)というのが主たる理由であり、以下、引用する。

「[14]したがって、Knitwavesのセーターの意匠のそれぞれが、商標として保護され得るものであるかを判断する際に、我々は、それが、「一般的(generic)」か、「記述的(descriptive)」か、「暗示的(suggestive)」か、又は「任意的(arbitrary)若しくは奇抜な(fanciful)」ものか—製品の特徴には適用できないと我々が認定した種別—を問うことはない。むしろ、我々は、それが「主として、製品の出所を表示するものとして機能し得る」のかどうかを問うのである。Duraco, 40 F.3d at 1449. Restatement (Third), supra,

¹⁰⁵ *Id.* at 1450-1451.

¹⁰⁶ *L. A. Gear, supra*, Note 36.

¹⁰⁷ *Id.*, 988 F.2d at 1129.

¹⁰⁸ *Knitwaves, supra*, Note 97.

§ 13(a)（「[意匠]の性質及びそれが使用されている状況(context)から、見込みのある購入者が、その意匠を、[Knitwaves]が作成したか後援した商品又はサービスであると特定する・・・[意匠]であると恐らく認める」か否かである。）と比較;及び*id.* § 16; *Imagineering, Inc. v. Van Klassens, Inc.*, 53 F.3d 1260, 1263-64 (Fed.Cir.1995)（「トレード・ドレスは、その「本質的な性質(intrinsic nature)」によって、製品の具体的出所を特定するものである場合は、生来的識別性を有するものである。」）（*Two Pesos*, 505 U.S. at 768, 112 S.Ct. at 2757を引用）; *Tone Bros., Inc. v. Sysco Corp.*, 28 F.3d 1192, 1206 (Fed.Cir.1994)（「調査の焦点は、当該トレード・ドレスが、買主が、競合している製造業者の製品から当該製品を区別するために直ちにより所とするような意匠であるか否かということである。」）*cert. denied*, 514 U.S. 1015, 115 S.Ct. 1356, 131 L.Ed.2d 214 (1995) 参照。」¹⁰⁹

（ii）保護要件

トレード・ドレスの保護要件である二次的意義(secondary meaning)のテストについて記載している判決を以下抽出する(前掲1.(1)(iv))。

① *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 最高裁1992年6月26日判決¹¹⁰

本判決では、生来的識別性があるも、二次的意義を有してないと認定されたトレード・ドレスである、原告のメキシコ料理レストラン屋内外の外観について、二次的意義が確立するまで保護を控えることはLanham法の目的に反するとの上告人の主張が採用された。本件は、対象が、商業的事業の市場における外観イメージであって、製品デザインではないことに留意して、その保護要件に関する叙述を読む必要がある。すなわち、本件に関しては、生来的識別性があれば、二次的意義の立証をするまでもなく保護されると判示した例である。

「控訴裁判所は、(訳注：事実審裁判官の)指示は、適用法を適切に述べており、また、証拠は陪審の認定を支持するものであると判断した。特に、控訴裁判所は、二次的意義が無いとの認定は、生来的識別性があるという認定と矛盾するという上告人の主張を却下した。

そのように判断しつつ、下級審は、第五巡回区の先例に従った。*Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.*, 659 F.2d 695, 702 (CA5 1981)において、裁判所は、

¹⁰⁹ *Id.*, 71 F.3d at 1008-1009.

¹¹⁰ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615, 60 USLW 4762, 23 U.S.P.Q.2d 1081 (U.S.Tex., Jun 26, 1992) (NO. 91-971).

商標法は、クレームされている商標が、生産者を特定する上で、当該商標そのものが十分に識別性がない場合にのみ二次的意義の証明を求めていると述べ、裁判所は、同じ原則が、トレード・ドレスの保護にも適用されるべきであると判示した。控訴裁判所は、このアプローチは、他の裁判所の判決、特に、第二巡回区控訴裁判所の、*Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc.*, 652 F.2d 299 (1981), *cert. denied*, 455 U.S. 909, 102 S.Ct. 1257, 71 L.Ed.2d 448 (1982)における、§ 43(a)は二次的意義が証明された場合にのみ非登録商標又は意匠を保護するという判示と矛盾すると述べている。*Chevron, supra*, at 702。我々は、生来的識別性を有するトレード・ドレスが、二次的意義を獲得したことを立証することなしに § 43(a)の下で保護されるのかという問題に関する各控訴裁判所間の抵触状況を解決するために裁量上告(certiorari)を認めた。[FN6] 502 U.S. 1071, 112 S.Ct. 964, 117 L.Ed.2d 130 (1992)。我々は、そうであると認定し、したがって、支持するものである。」

111

② 前出 *Braun v. Dynamics Corporation of America*, CAFC 1992年10月7日判決¹¹²

Braunは、意匠特許侵害に加えて、手持ち電気ミキサー、及びその包装に関しトレード・ドレスを侵害すると被告Warningを訴えていた。

本件に関し、原審の陪審は、Warningのミキサーの意匠はBraunのミキサーのトレード・ドレスを侵害し、Warningのカーターの意匠はBraunの包装のトレード・ドレスを侵害したと評決した¹¹³。しかし、本件の控訴審中に前記*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 最高裁判決(1992年6月26日)が出されたが、第一審において、Braunのミキサーに関しては、二次的意義に関する証拠の提出はあったものの「Braunは、・・・そのトレード・ドレスが生来的識別性があることを示す理由がなかった。(FN21. 地方裁判所は、生来的識別性について陪審に指示しなかった。) よって (中略) Braunのミキサーに関するトレード・ドレスの争点は差戻しとし、地方裁判所が*Two Pesos*判決に従って、生来的識別性の争点を扱うことができるようにしなければならない」¹¹⁴として、トレード・ドレスに関する争点は差し戻された。

なお、二次的意義の存否に関しては、「Braunのミキサー意匠が二次的意義を獲得したという陪審の暗黙の事実認定は推測に基づくもので、実質的証拠による裏付けがなかった」¹¹⁵として、原審におけるミキサー意匠のトレード・ドレス侵害という陪審の評決は取り消された。

¹¹¹ *Id.*, 505 U.S. at 767.

¹¹² *Braun, supra*, Note 67.

¹¹³ *Id.*, 975 F.2d at 825.

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ *Id.* at 827.

③ 前出 *L. A. Gear v. Thom McAn Shoe*, CAFC 1993年4月13日判決¹¹⁶

本判決は、二次的意義が確立されたと認定した第一審の判断を支持し、以下のように記述している。

「今日の通信媒体(communication media)により実現され得る広範な露出効果(effect of mass exposure)は、二次的意義に関する判断において無視することができない。ファッション・アイテムは、マス・メディアにおける宣伝(promotion)によって容易に二次的意味を育むことに専念し、ファッションにとって、その出所の持つ地位は、ファッション・アイテムの商業的価値の一部であることが多い。L. A. Gearの宣伝及び広告は大規模であり、販売数量によって、この意匠に対する公衆の需要が急速に獲得されたことが証明されている。*McGregor-Doniger, Inc. v. Drizzle Inc.*, 599 F.2d 1126, 1132, 1133 n. 4, 202 USPQ 81, 88 n. 4 (2d Cir.1979) (二次的意義が確立されたか否かを判断するために宣伝の程度を考慮している。) ; *Harlequin Enterprises Ltd. v. Gulf & Western Corp.*, 644 F.2d 946, 949 n. 1, 210 USPQ 1, 3 n. 1 (2d Cir.1981) (販売の成功を考慮している。) 参照。 *American Footwear Corp. v. General Footwear Co.*, 609 F.2d 655, 663, 204 USPQ 609, 615-16 (2d Cir.1979) (広範な宣伝のみではこの問題は解決しない。) と比較。」¹¹⁷

④ 前出 *Duraco v. Joy Plastic* 第三巡回控訴裁判所1994年11月15日判決¹¹⁸

本判決では、生来的識別性の要件が二つあるとしており、その一つは、「製品形状が、消費者の心理において商品を区別する能力を持つためには一生来的識別性の第一の前提条件一、その形状は独特で印象的でなければならない。それは、市場で手に入る選択肢のすべてについて知らされた消費者が、出所を特定するためにそれに依拠することが妥当といえるような、独特で、個性的な外観を帯びていなければならない。」¹¹⁹

その2つ目は、「生来的識別性を得るには、製品形状は、製品と概念上分離可能であり、消費者がその象徴的(意味ある)特徴を認識するようなものでなければならない。」¹²⁰

そのどちらの要件も満たしていないことから、本判決は、本件対象物であるギリシャ風のプラスチック・プランターについて、生来的識別性無しの結論を出した。

本判決では、獲得された識別性(acquired distinctiveness)、二次的意義について、それを主張する原告が立証しなければならないとされ、その証拠について以下述べる。

「製品形状における二次的意義の認定に関する要素として含まれるものは：(1) 主に、恐

¹¹⁶ *L. A. Gear*, *supra*, Note 36.

¹¹⁷ *Id.*, 988 F.2d at 1130.

¹¹⁸ *Duraco*, *supra*, Note 102.

¹¹⁹ *Id.*, 40 F.3d at 1449.

¹²⁰ *Id.*

らく識別性がある、特定する特徴を強調する広告に関連するものについて算定された、原告の広告費、*First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc.*, 809 F.2d 1378, 1383 (9th Cir. 1987) 参照；(2) 識別性のある製品形状を特定の単一の出所(出所の正体が知られている必要はない)に関連付ける消費者調査；そして、(3) 使用の期間と使用の排他性。消費者調査や証言は、二次的意義の恐らく唯一の直接的証拠である；原告はそれだけに依拠することができるが、その他の証拠は情況的である。」¹²¹

一方、二次的意義の立証に対し、これを弱める効果を持つ証明について、以下述べる。「不正競争の推定は、模倣者が、その製品を競合相手の製品と区別するために、顕著な(分かりやすい)措置—包装、商標、販売技法、又はその他のどのような方法であれ—を講じた場合には、更に弱まるだろう。」¹²²

⑤ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* 最高裁2000年3月20日判決¹²³

本件は、最高裁で裁量上告が認められたものであり、トレード・ドレスの侵害について、「製品の意匠は、二次的意義が示された場合にのみ、識別性を有し、したがって保護可能である」¹²⁴と判示された。その理由において、以下のように述べている。

「被上告人は、このTwo Pesos判決の区別方法は製品の意匠(product-design)と製品の包装のトレード・ドレス(product-packaging trade dress)の間の難しい線引きを裁判所に強いることになると応答している。確かに、その限界には難しい事例はあるであろう：例えば、古典的なガラスのコカ・コーラ(Coca-Cola)のボトルは、コーク(Coke)を飲んで、その後ボトルを廃棄する消費者にとっては包装を構成しているかもしれないが、ボトルの収集家である消費者にとっては、製品そのものを構成し、また、ボトルから飲む方がよりかっこいい(stylish)と考えて、缶よりもむしろ古典的なガラスのボトルに入ったコークを買う消費者にとっては、製品そのものの一部を構成しているかもしれない。しかしながら、我々は、製品の意匠と製品の包装を区別しなければならない頻度と困難性は、どのような場合に製品の意匠が生来的識別性を有するかを判断しなければならない頻度と困難性よりもかなり少ないものと信じる。近接した事案がある場合には、裁判所は、慎重過ぎるとしても、不明確なトレード・ドレスを製品の意匠と分類し、したがって、二次的意義を必要とすべきであると我々は考える。非常に近接しているということは、生来的識別性の原則を採用しても、比較的少ない有用性しかなく、二次的意義の証明を求めることに比較的大きな消費者利益があることを示唆している。」¹²⁵

¹²¹ *Id.* at 1452.

¹²² *Id.* at 1453.

¹²³ *Wal-Mart Stores, supra*, Note 23.

¹²⁴ *Id.*, 529 U.S. at 216.

¹²⁵ *Id.* at 215.

(iii) 保護範囲

① 前出 *Litton Systems v. Whirlpool*, CAFC 1984年2月14日判決¹²⁶

本判決は、Lanham法 § 43(a)に関して、その違反を証明するために原告は三つの要素を立証する必要がある旨判示した上で、そのうちの、混同のおそれ(likelihood of confusion)が無いと判断し、不公正競争があったと認定することができないと結論した。

三つの要素とは、「(1) 二つの競合製品のトレード・ドレス又は製品形状が混同するほどに類似していること；(2) トレード・ドレス又は製品形状のうち盗用されている特徴が主として機能的ではないこと；及び、(3) トレード・ドレス又は製品形状が二次的意義を獲得していること。例えば、以下、参照、*Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.*, 536 F.2d 1210, 191 USPQ 79 (8th Cir.), *cert. denied*, 429 U.S. 861, 97 S.Ct. 164, 50 L.Ed.2d 139 (1976)；*Ideal Toy Corp. v. Plawner Toy Manufacturing Corp.*, 685 F.2d 78, 216 USPQ 102 (3d Cir.1982) (製品形状は、連邦においては登録可能であり、Lanham法に基づき保護可能である。*In re Mogen David Wine Corp.*, 328 F.2d 925, 51 C.C.P.A. 1260, 140 USPQ 575 (1964) (*Mogen David I*)；*In re Mogen David Wine Corp.*, 372 F.2d 539, 54 C.C.P.A. 1086, 152 USPQ 593 (1967) (*Mogen David II*)参照)」¹²⁷

混同のおそれに関して、裁判所は、以下のように、「おそれ」があると認定した事実審裁判官の誤りを指摘し、混同のおそれは無いと結論した。

「地方裁判所は、*Litton*と*Whirlpool*の電子レンジが類似した特徴を有しているという事実を「混同するほどの類似性」の決定的な証拠として誤って取り扱った。しかし、混同のおそれは、製品間の類似性のみでは認定することができない。地方裁判所は、特に、*Whirlpool*と*Litton*の電子レンジの間の意匠の類似性が、数少ない部分に関するものを除き、我々に証拠物件として提出されているすべての電子レンジを含め、その時点で市場にあった多くの電子レンジに共通する類似性であることに気付かなかった。

また、地方裁判所は、「商品の出所を購入希望者に知らせる最も一般的で効果的な手段は、容器、包装、包装紙又はラベルに製造業者又は取引業者の名前を目立つように開示することであり、それが行われた[後は]、不公正競争の責めを負う根拠がない」ことを認識しなかった。*Venn v. Goedert*, 319 F.2d 812, 816, 138 USPQ 415, 417-18 (8th Cir.1963) (ミネソタ州法が適用された。) 地方裁判所裁判官の論理は、むしろ、*Whirlpool*の名前がその電子レンジの正面に3箇所が付されており、一方*Litton*の名前はそのどこにも見当たらないにもかかわらず、*Whirlpool*が*Litton*と何らかの形で不公正に競争しているというものである。

¹²⁶ *Litton*, *supra*, Note 46.

¹²⁷ *Id.*, 728 F.2d at 1445.

訴えられているWhirlpoolの電子レンジには、特に、1箇所のみならず正面3箇所に、しかも、適度に大きな文字で「Whirlpool」という単語が目立つように表示されている。同様に、「Litton」の名前は、Littonの電子レンジの正面に目立つように表示されている。本件訴訟に関係していない、第三者が製造した電子レンジも、同様の特性を表している。それは、本件における証拠物件の、「General Electric」、「Admiral」、「Roper」及び「Sharp」のラベルが付された電子レンジにおいて明示されている。明らかに、電子レンジの通常の使用者は、教化のために目立つように付けられた製造者名又はブランド名を見ることに慣れており、販売業者や取扱い業者は、この情報は顧客にとって重要であることを想定しているはずである。

我々は、このルールには例外がないと認識している。製品に製造業者の名前のラベルを付けることの法的効果は、ラベルの目立つ程度及び製品の種類の双方に依存するか依存し得る。消費購買者は、製造者名にほとんど気付かなかつたり、又は、購買者の目にとって非常に明白な名前を無視するという製品はあり得るし、あることは疑いない。例えば、上述の *Venn v. Goedert* 事件は、疑いなく多くの者が、製造者名に、もし確かに表示されているとしても、気付くことなく食べている製品であるクッキーに関するものである。

しかし、電子レンジは、電気オーブンや、*Tappan Co. v. General Motors Corp.*, 380 F.2d 888, 154 USPQ 561 (6th Cir. 1967)、ハイファイ・スピーカー、*Bose Corp. v. Linear Design Labs, Inc.*, 467 F.2d 304, 175 USPQ 385 (2d Cir. 1972) のように高価な商品である。そうした商品の通常の利用者は、デスク・スタイルの小切手帳や、例えば、*John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 219 USPQ 515 (11th Cir. 1983)、医薬カプセルの瓶、*SK & F Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc.*, 625 F.2d 1055, 206 USPQ 964 (3d Cir. 1980)、といった安価で日常的に購入される製品の購入者に比べて、それらの商品の購入に際し、識別するための注意をより多く払っている。¹²⁸

「事実審の裁判官の判断は、製造者名又はブランド名を電子レンジの正面に目立つように付けるという、証拠物件により示された、取引慣行、特に、自社の名前を表示することに、他社に後れを取ることなく、他社を上回っているというWhirlpoolの慣行に重きを置かなかつたことから、誤りである。したがって、その決定は、次のような要素を通常含む実質的な証拠による裏付けを単に欠いている：(1) 原告による表示の強さ、(2) 原告の標識と被告の標識の類似性[又は非類似性]の程度、(3) 関係している製品の相対的性質 (relative nature)、(4) それらの製品が提供される態様及びそのそれぞれの流通経路を含む、製品のマーケティング、(5) それらの製品の価格及びその他の特徴に従って消費者が払うであろう注意の程度、(6) 購入の頻度及び何気なさ (casualness)、並びに、(7) 被告が故意に原告の標識を不正使用 (trafficking) しているか否か。」 *Scott v. Mego*

¹²⁸ *Id.* at 1446.

International, Inc., 519 F. Supp. 1118, 1128-29, 213 USPQ 824, 833 (D. Minn. 1981) (Lanham法及びミネソタ州法が分析されている。)。 *In re E. I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1360, 177 USPQ 563, 567 (C. C. P. A. 1973) (混同のおそれについてのテストに際し、13の要素を検討しなければならない。)と比較。混同のおそれについての地方裁判所の決定には、明白な誤り、すなわち破棄の事由となる誤りがあると決定する。」¹²⁹

② 前出 *L. A. Gear v. Thom McAn Shoe*, CAFC 1993年4月13日判決¹³⁰

混同のおそれに関し、判決は、第一審が混同のおそれありとしたのは誤りであるとして、その判断を破棄し、以下のようにいう。

「[35]L. A. Gear及び模倣者双方の商標の顕著で恒久的な配置、並びに流行の運動靴の購買者が高度の知識を持っているということ(sophistication)は、出所についての消費者の混同が回避される限り、靴の意匠における類似性を明らかに上回るものであると我々は結論する。我々は、これらを購入する消費者が高度な知識を持っておらず無頓着(casual)であるとした点において、地方裁判所は誤っていたと考える。我々は、模倣者と元の創作者の双方の靴に出所の標識が顕著に付されている場合、流行の運動靴の購買者は、そのような靴の出所に恐らく十分気が付くであろうという点で、控訴人に同意する。

あらゆる要素を考慮すれば、意匠全体の実質的な類似性にかかわらず、地方裁判所は、BALLOONS、MacGREGOR又はAEROBIXの運動靴の購入者は、混同しているか、欺かれているか、又はL. A. Gearの運動靴を買っているのだと誤って考えているおそれがあると判示したことにおいて、明らかな誤りがあったと結論する。BALLOONS、AEROBIX、及びMacGREGORの商標が付された六つのモデルの靴について、Lanham法 § 43(a)に基づく不正競争の地方裁判所の判決を破棄する。」¹³¹

(iv) 挙証責任

① 前出 *Litton Systems v. Whirlpool*, CAFC 1984年2月14日判決¹³²

Littonが、WhirlpoolによるLittonの'990意匠特許の侵害及びLittonの電子レンジ製品の形状の特許を受けていない他の形態についてのWhirlpoolによる模倣は、Lanham法 § 43(a)、ミネソタ州の不正取引慣行に関する統一法第325D. 43-48条及びミネソタ州の判例法に違反するものであると申し立てたことにより、本判決は、Lanham法 § 43(a)に関して判示した

¹²⁹ *Id.* at 1447.

¹³⁰ *L. A. Gear*, *supra*, Note 36.

¹³¹ *Id.*, 988 F.2d at 1134.

¹³² *Litton*, *supra*, Note 46.

ものであり、そのうち、原告の挙証責任に言及した部分をここに引用する。

「多くの法域におけると同様、「明確な線」というのはあり得ないのである。多くの事件の記録は、事実審裁判官又は陪審の決定が、いずれかの方法で、明確な誤り、あるいは破棄されるべき誤りを控訴裁判所に示さないような状況があることを示しているかもしれない。自己の製品を他人の製品であると実際に詐称通用している当事者や、そうするように第三者に教唆している当事者は、自分の名前や商標を、何らかの態様により、その製品に付すことによって、必ずしも又は自動的に免責が与えられることはない。しかし、名前を付すことが混同のおそれを回避するためには十分ではないという理由は原告によって立証されるべきであり、事実審裁判官によって推定されるべきではない。地方裁判所は、*Harland v. Clarke Checks, supra*, 及び *SK & F Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc., supra* において行われたような、正しいブランド名や製造者名を目の前にした購買者がどのようにまだ混同し又は欺かれ得るかについて認定を行わなかった。電子レンジのラベルを考慮する際に、混同のおそれがあることを判断するためのいかなる根拠も記録からは見いだせない。混同のおそれについてのLittonの「豊富な証拠」は、電子レンジを比較する際にラベルを考慮しないという1人の「専門家」証人、及び、「名前の違いを本気で詳しく見なかった場合」混同があり得ると述べた別の「専門家」証人の証言から成っている。さらに、実際の混同についてのLittonの「証拠」は、そのマーケティング・販売部門の元部門長が語った、Whirlpoolが新しい電子レンジを初めて披露した産業展示会において、幾人かの「人々や販売業者」が、LittonがWhirlpoolのためにその電子レンジを作ったのかと彼に質問したという話のみで成っている。最後に、電子レンジを「買いに来たか、見た」者の半数が、「ところで、あなたにとって、これらの電子レンジのどれも、同じ会社を作ったように見えるか否か」という調査の質問に対して、WhirlpoolとLittonの電子レンジを選択したという、Littonの「反証されていない」調査の証拠は、通常の買物客が、Littonの電子レンジを買うつもりであるときに、混同してWhirlpoolの電子レンジを買うかもしれないという点とは単純に無関係である。この調査は、LittonとWhirlpoolの電子レンジは幾つかの意匠上の特徴を共にしているという、我々が既に知っていることを単に支持するだけである。我々は、この証拠をあいまいであるかとらえどころがないとみなしており、したがって、製品そのものによって得られる証拠を克服するには実質的に十分ではないと考えている。」¹³³

② 前出 *L. A. Gear v. Thom McAn Shoe*, CAFC 1993年4月13日判決¹³⁴

混同のおそれに関し、その証明責任は模倣者にあるという判示を引用する。

¹³³ *Id.*, 728 F.2d at 1447.

¹³⁴ *L. A. Gear, supra*, Note 36.

「*Two Pesos*事件において、見解を一致させて、Stevens判事は、以下のように述べた。:

—以下中略—、*New West Corp. v. NYM Co. of California, Inc.*, 595 F.2d 1194, 1201 (CA 9 1979)。

505 U.S. at ----, 112 S.Ct. at 2763, 120 L.Ed.2d at 630-31, 23 USPQ2d at 1084 (原文における変更のまま)したがって、特許、著作権、又は商標の対象ではない製品の意匠をそっくり模倣する権利には、混同、間違い又は欺もうを防ぐという義務を伴う。

[34]第二巡回区控訴裁判所が、トレード・ドレスの故意による模倣は、混同させるような類似性を有するとの推定を成立させるものであると認定したことから、混同を回避するという責任、及び混同が回避されたことを証明する責任は、模倣者の側にある:

公衆を混同させるおそれについて評価する際に重要な要素は、後発参加者が、類似のトレード・ドレスを故意に創作したかどうかということである。故意による模倣があった場合、その後発進参加者は、混同させる外観の類似性を故意に生じさせたと推定され、それに成功したと推定されるであろう。」¹³⁵

③ 前出 *Duraco Products v. Joy Plastic Enterprises*

第三巡回控訴裁判所1994年11月15日判決¹³⁶

本判決では、生来的識別性と二次的意義のいずれに関しても、証明すべき原告の立証が十分ではなかったということが示されている。¹³⁷

④ 前出 *Knitwaves v. Lollytogs* 第二巡回区控訴裁判所1995年11月13日判決¹³⁸

本件において、挙証責任について述べた部分を以下、引用する。

「上述したとおり、Lanham法 § 43(a)に基づくトレード・ドレスの侵害訴訟において勝訴するには、原告は、(1) そのトレード・ドレスが出所の識別性を有すること、及び、(2) 原告の製品と被告の製品との間に混同のおそれが存在することを立証しなければならない。*Jeffrey Milstein*, 58 F.3d at 31。トレード・ドレスが特定の出所の識別性を有することを立証するためには、原告は、それが「生来的識別性を有する」ものであるか、又は、消費者としての公衆にとっての「二次的意義」を獲得することによって識別性を有するようになったかのいずれかを示さなければならない。*Villeroy*, 999 F.2d at 620。」¹³⁹

¹³⁵ *Id.*, 988 F.2d at 1132.

¹³⁶ *Duraco*, *supra*, Note 102.

¹³⁷ *Id.*, 40 F.3d at 1448-1454.

¹³⁸ *Knitwaves*, *supra*, Note 97.

¹³⁹ *Id.*, 71 F.3d at 1006-1007.

⑤ 前出 OddzOn Products v. Just Toys CAFC 1997年8月8日判決¹⁴⁰

本件では、トレード・ドレス訴訟において立証すべき要件が充足されていないので、侵害しないと結論された。それに関する部分を以下引用する。

「[19][20] OddzOnは、地方裁判所が、トレード・ドレスの消費者調査を含め、記録の証拠を不適切に軽視したとも主張している。OddzOnは、ランハム法 § 43(a)に基づくトレード・ドレス侵害の申立てを行った。トレード・ドレスの問題は本裁判所の専属管轄に特有のものではないから、地方裁判所が属する巡回区の法に従うものとする。KeyStone Retaining Wall Sys., Inc., 997 F.2d at 1447-48, 27 USPQ2d at 1300参照。第九巡回区において、原告は、ランハム法に基づくトレード・ドレス侵害訴訟で勝訴するには、その主張するトレード・ドレスが、(1) 機能的でないこと、(2) 生来的識別性があること、又は、二次的意義によって識別性を獲得したこと、及び(3) 被告の製品との混同が生じるおそれがあることを示さなければならない。Fuddruckers, Inc. v. Doc's B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 841-42, 4 USPQ2d 1026, 1029-30 (9th Cir.1987) (二次的意義を示すことを要求している。) ; Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 776, 112 S.Ct. 2753, 2761, 120 L.Ed.2d 615, 23 USPQ2d 1081, 1086 (1992) (生来的識別性が示せば、二次的意義は要求されないと判示している。) 参照。」¹⁴¹

⑥ 前出 Jack T. Hupp v. Siroflex of America, CAFC 1997年9月4日判決¹⁴²

原審において、裁判官は、原告側が、その立証責任として、その「トレード・ドレスには、生来的識別性があり、記述的ではなく、機能的でもない」ことを立証しなければならない旨、その基準を示して陪審に説示しており、陪審は、特別評決によって、原告のトレード・ドレスは、機能的であり、生来的識別性がないと認定した。本判決では、原審における陪審への説示に対して、原告が異議を申し立てなかったので、控訴審での異議申立ては、時宜(じぎ)に遅れた異議申立てであり、その権利は放棄されているとみなすべきであると判示した。¹⁴³

5. 連邦法と州法の関係：不正競争に関する州法と連邦法

ここに掲載される内容は、選択された判決から抽出された不正競争の留意点に関する判示である。

¹⁴⁰ *OddzOn*, *supra*, Note 56.

¹⁴¹ *Id.*, 122 F.3d at 1407-1408.

¹⁴² *Hupp*, *supra*, Note 36.

¹⁴³ *Id.*, 122 F.3d at 1466-1467.

(i) 保護対象

① *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.* 最高裁1964年3月9日判決¹⁴⁴

判決は下記のように判示する。

「[14][15]本件において、Stiffelが販売した「ポール・ランプ」には機械特許と意匠特許のいずれの保護も受ける資格がないと判断されている。特許が失効した商品のような、特許保護されない商品は、公共領域にあり、希望する者はだれでも製造、販売することができる。Searsの行った行為は、Stiffelの意匠を模倣し、Stiffelの販売する商品とほぼ同一のランプを販売したことである。Searsがこれを行うのは連邦特許法の下で十分な権利があった。Stiffelがポール・ランプを考案し、それを有名にしたことは重要ではない。「特許又は商標により保護されていない商品の営業権を共有することはすべての者が持つ権利の行使である—その自由な行使に、消費者である公衆は深い関心を寄せている。」*Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, supra, 305 U.S. at 122, 59 S.Ct. at 115。不正競争に関する州法の適用によって、特許するには余りにも少ない進歩性しか示していない商品の模倣を防止することを州に認めることは、連邦法で公衆に帰属すると定めているものを州が公衆から遮断することを許すことになるであろう。これでは、連邦法が真の発明に14年又は17年間の保護しか与えていないにもかかわらず、35 USC §§ 154, 173参照、州が、連邦憲法の基準に照らして余りにも新規性に欠け、いかなる特許も全く与えることのできない商品に永久的な保護を与えることができるという結果になるであろう。これは、連邦特許制度に対する重大な侵害であり、許容することはできない。」¹⁴⁵

② *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.* 最高裁1964年3月9日判決¹⁴⁶

本件は、上告人(被告)Compcoの前身が、被上告人(原告)Day-Briteの業務用蛍光灯設備と極めて類似した設備の製造及び販売を行ったため、意匠特許侵害と不正競争行為に基づき、原告が被告を提訴した事件の上告審である。

判決は下記のように判示する。

「本日、我々は、*Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 84 S.Ct. 784において、物品が、特許又は著作権により保護されていない場合、州法は、他人がその物品を模倣することを禁止してはならないと判示した。模倣の禁止は、連邦特許法及び著作権

¹⁴⁴ *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 84 S.Ct. 784, 11 L.Ed.2d 661, 140 U.S.P.Q. 524 (U.S. Ill., Mar 09, 1964) (NO. 108).

¹⁴⁵ *Id.*, 376 U.S. at 231-232.

¹⁴⁶ *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 84 S.Ct. 779, 11 L.Ed.2d 669, 140 U.S.P.Q. 528, 140 U.S.P.Q. 531 (U.S. Ill., Mar 09, 1964) (NO. 106).

法が公共財産に属するとした物は何であれ模倣を自由に行うことを認めるといふ、憲法I条8項8節及びそれを実施する連邦制定法に見出される連邦の政策に干渉することになる。本件において、Day-Briteの設備は、意匠特許又は機械特許を受ける資格がないと判断されている。したがって、連邦特許法の下では、それは公共財産に属するものであり、望むものはだれであれ、あらゆる細部において模倣することができる。リブ材の配置が、商標のように、その特定の意匠がDay-Briteに関連付けられているという「二次的意義」を獲得したことから、Day-Briteの設備の形状が業界に対してDay-Briteを特定していると事実審裁判所が認定したことは事実である。しかし、その意匠が意匠特許又は他の連邦制定法に基づく保護を受ける資格がないものである場合、それは自由に模倣できるものである。」¹⁴⁷

(ii) 保護要件

① 前出 *Sears v. Stiffel* 最高裁1964年3月9日判決¹⁴⁸

上記(i)①参照。

② 前出 *Compco v. Day-Brite Lighting* 最高裁1964年3月9日判決¹⁴⁹

上記(i)②参照

(iii) 保護範囲

① 前出 *Sears v. Stiffel* 最高裁1964年3月9日判決¹⁵⁰

判決は下記のように判示する。

「 [16][17][18]本件では、Searsのランプが、Stiffelの特許されていないランプの模倣であり、その結果、その両者がそっくりに見えるという事実のみを根拠として混同のおそれがあると認定されたため、Searsは不正競争について法律上の責任があると判断された。当然ながら、これらほぼ同一の商品をだれが製造したかをめぐって「混同」が生じかねない。しかし、公衆が二つの同一の商品を見分けられないというだけでは、模倣に対する差止めや、連邦特許法で模倣が認められている商品を模倣したことについて損害賠償を認めることを支持するには十分ではない。ちょうど、他人が標識の模倣によって商品の出所に

¹⁴⁷ *Id.*, 376 U.S. at 237-238.

¹⁴⁸ *Sears*, *supra*, Note 143.

¹⁴⁹ *Compco*, *supra*, Note 145.

¹⁵⁰ *Sears*, *supra*, Note 143.

ついて購入者を欺くのを防ぐために、商標、ラベル、又は識別力のあるトレード・ドレスを商品の包装に使用する事業を州が保護できるのと同様に、顧客が出所について欺かれるのを防ぐために、特許されているか否かにかかわらず、商品にラベルを付すか、その他の予防措置を講ずるよう、適切な状況においては、州が義務付けることは疑いなくできる。[FN9]しかし、連邦特許法に従い、商品に特許権も著作権も与えられていない場合は、州がこの商品自体の模倣を禁じたり、そうした模倣について損害賠償を認めることはできない。G. Ricordi & Co. v. Haendler, 194 F.2d 914, 916 (C.A. 2d Cir. 1952)と比較。下記の判決は、この両方を認め、そうすることでStiffelの特許されていないランプについて、特許による独占に相当することをStiffelに与えた。これは誤りであったので、Searsは自らが支持される判決を受ける権利がある。」¹⁵¹

② 前出 *Compco v. Day-Brite Lighting* 最高裁1964年3月9日判決¹⁵²

判決は下記のように判示する。

「[5][6][7][8]我々がSears事件判決において述べたとおり、連邦特許法は、特許されていない物品の模倣及び販売を州が禁止することを阻止するものではあるが、それは、州法が、制定法か判例法かを問わず、複製を製造・販売する者に、その製品が自らのものであることを特定する予備的措置を講じるよう求めることを阻止するものではない。もちろん、公衆が元の製造業者の品質及び完全性についての評判に依拠していることを知りながら、オリジナルであるとして複製品をつかませることで公衆を欺く者に対し責任を課する権能を州は持っている。特許されていない物品から模倣された物品を何か他の方法で製造することができること、意匠が、「非機能的」で、どちらの物品の使用にも不可欠ではないこと、模倣された物品の形状が、業界に対して製造者を特定する「二次的意義」を持っているかもしれないこと、又は、どの物品がどれで、又は、だれが製造者かということに関し購入者の間に「混同」があるかもしれないことは、ラベル付けのような予備的措置を要求する州法を適用する際に関連する証拠ではあり得る；しかし、模倣者の動機にかかわらず、これらの事実又はその他のことのいずれも、実際の模倣又は販売行為に責任を課し又はそれらを禁止するための根拠を提供することはできない。Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 120, 59 S.Ct. 109, 114, 83 L.Ed. 73 (1938)と比較。」¹⁵³

¹⁵¹ *Id.*, 376 U.S. at 232-233.

¹⁵² *Compco*, *supra*, Note 145.

¹⁵³ *Id.*, 376 U.S. at 238.

6. まとめ

米国での適切なデザイン保護はどうすればよいかという命題への解を求めて、以上、制度概要と判決を逍遥(しょうよう)してきた。

まずは、米国が、民主主義、自由主義を標榜する合衆国、すなわち州が集合して成立している連邦国家であることを、解を求める者に思い起こしてもらわなければならない。開拓精神を尊重する気風は、新しいもの、従来無かったものを、求め、尊ぶ市民精神を建国前から培っていると同時に、不公正な状況を招く者には厳しく対応するということである。

デザインを保護する法律として、発明、著作物保護をうたった憲法、その特別法である連邦法、1946年制定のLanham法、そして、州法、契約法に触れ、それらが実際の事件でどう適用されているかを19件の判決によって眺めてきた過程において、看取できたことは、新たな発明、創作を明確に特定する手段と、不公正な行為を厳密に見極めることへの関心の高さであり、これを司法、行政が実行する姿であった。

製品デザインの装飾様相は、それが実用製品と分離できれば、著作権の下でも守られる。したがって、実用品の立体的形状は難しいが、模様、二次元のデザインはそれが著作物性を有すれば著作権法で保護が可能である。セーターの模様について当事者が争点とするのは、その著作物性ではなく、その模様が侵害されているかどうかであることに、我々は感慨を覚えるのである。著作権法に明定された分離テストの市民への浸透が進んでいるからであろう。

製品デザインは、二次的意義が生じたことを証拠立てられれば、トレード・ドレスでも守られる可能性が高いことが、2000年のWal-Mart事件判決以来、明確となった。

製品デザインの保護を論じるときは、常にそのデザインが適用、具現化される製品の機能性をどう評価するかの問題に直面せねばならない。前記した著作権法及びトレード・ドレス下では、技術的機能は対象とされない。その原則は意匠特許に関しても適用される。しかしながら、機能性が勝ることにより意匠特許が無効となることは、一般的には権利侵害訴訟まで待たねばならない。USPTOでは、一般的に流通する製品デザインについてほとんど受容し、意匠特許を付与しているからである。

USPTOは、MPEPの各項からも解されるように、発明者、出願人を受容しようという姿勢をもってデザイン出願に対応する。最初に出願されたデザイン(industrial design, design)の、新規な特徴、自明ではない特徴あるいはクレームを顕在化するシステムが採用されているからこそ、訴訟においては、審査経過の検討、自明性を確立するための、教示、示唆の有無の吟味の遂行に貢献するのである。クレームは図面に表されたものであるので、これを客観的に明らかにする手法として図面表現は極めて戦略的なものとなったし、1出願は1意匠発明のみしか包含できないとしつつ、単一の意匠特徴を現すものであれば、複数の実施態様を1意匠特許出願に含めることができるという柔軟な対応もなされてきた。

MPEPからは、意匠の特許要件としての、装飾性、新規性、非自明性に関する基準の解釈に関し、判決を受けてより合理的となり明解さを増してきていることが理解される。

一方で、1871年以来、デザインは実用品の外観であるとの合意があり、その侵害判断は、通常の観察者にとって二つの意匠が類似するかどうかという基準が維持されてきた。侵害事件において、両者が単に類似するだけでなく、意匠特許を得た理由の部分侵害製品意匠が使用していなければならないという要件が課されているとしても、混同を生じるくらい類似して誤って購入するかどうかは侵害判断の重要な基準である。なお、この点については、前記したように(1.(1)(ii)③(a))、1996年マークマン事件判例の影響が拡大することで1871年のGorhamテストの意義が弱められる可能性が高くなっているとの指摘があり、これについては、今後も注視する必要がある。

米国の意匠特許において、USPTOが果たす役割は、タイトル、クレーム、検索分類、先行意匠特許情報等あらゆる手段を用いて創作を明らかにするにとどまる。市場で実際に意匠特許が侵害されているかどうかは、裁判所における攻撃防御において明らかになるのである。

民主化の進んだ権利意識の高い市民を利用者としつつ、行政がどうかかわっていくかの一つの典型を示す制度が現在の米国意匠特許制度であると結論する。

(水野 みな子)

第3部 中国におけるデザイン保護

1. 意匠制度(特許法)によるデザイン保護

(1) 沿革及び制度枠組み

中国において、意匠(外觀設計=外观设计:以下「意匠」という)は、中国特許法(中華人民共和國專利法=中华人民共和国专利法:以下「特許法」という)によって保護されている。その歴史をさかのぼると、1950年8月に、「発明・技術改造、及び合理化提案の奨励に関する決議」と「発明権と特許権の保護に関する暫定条例」、また、同年10月に、「発明権と特許権の保護に関する暫定条例の実施細則」が公布され、これを受けて、「発明審査委員会」が設置された。その後、開放政策が始まった1970年以降、科学技術の発展に特許制度の確立が重要であることを実感した国務院は、1980年1月に、特許行政を全般的に管轄・監督する特許庁(専利局)を設置し、特許法の起草に着手した。この特許法は、1984年3月に開催された第6回全国人民代表大会において採択され、1985年4月1日に施行された。さらに、同年末には特許法実施細則(実施細則)が公布されている。

そして近年、WTOへの加盟に向けTRIPS協定に適合させる改正が行われ、第二次改正法が2000年8月25日公布され、2001年7月1日から施行されている。

この報告書における判決の検討の基礎としたのは、前記の改正中国特許法、改正中国特許法実施細則、2004年7月施行の審査指南(審査指南)、及び2001年9月の北京市高級人民法院による「特許権侵害認定の若干の問題に関する意見(試み)」¹(以下、単に「意見」という場合がある)である。

ところで、中国の意匠制度の枠組みについて、意匠は特許法によって保護されるが(特許法2条)、実体審査については、「実用新案又は意匠の特許出願について、予備審査を経て拒絶すべき理由が発見されない場合は、国務院特許行政部門(具体的には、旧専利局である国家知識産権局=国家知识产权局)は、実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定をし、相応の特許証を交付し、かつ、登録及び公告する。実用新案特許権又は意匠特許権は公告の日から効力を生じる(特許法40条)。」と規定されているとおり、行なわれない。

その予備審査は、願書、図面又は写真の有無、中国語の使用、出願書類の記載内容等の方式事項(特許法27条及び実施細則40条)、また、一意匠一出願(特許法31条2項)、意匠を実施する製品の名称及びその製品が属する区分の記載の有無(特許法27条)、公序良俗(特許法5条)等についてなされる。拒絶の理由があるときは、国務院特許行政部門は受理できない

¹ 北京市高級人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知(京高法发[2001]229号):北京市が管轄する人民法院への意見(試み)であるが、中国における意匠特許権侵害の判断において重要な判断基準となっている。

ことを表明し、かつ、出願人に通知する。出願人が意見を陳述し又は補正した後、なお前項に掲げる各規定を満たしていないと認められる場合、国務院特許行政部門はその出願を拒絶する(実施細則44条)。

なお、特許法及びその実施細則に、特に意匠を対象とした規定があるものを除き、特許法の規定が適用される。

(2) 保護対象

意匠制度の保護対象について、「特許法でいう意匠とは、製品の形状、図案又はそれらの組合せ、並びに色彩及び形状又は図案との組合せにより作りだされた美感に富み、かつ、工業面での応用に適した新しい設計をいう(実施細則2条3項)。」と規定されている。製品とは、何らかの工業的方法で生産されるものであり、反復生産ができない工芸品、農畜産品及び自然物は、製品とはみなされない。また、製品の形状とは、製品の輪郭を意味し、形状には平面と立体が含まれ、図案は特定の形状の表面に施される線の配列又は組合せであり、色彩は図案を構成する要素であり、色彩自体では存在しないものとされている。

具体的には、反復生産性のない固定的な建築、橋梁、気体、液体や粉状物等、また、形状が特定することができないもの、単独で販売又は使用できない製品の部分、視覚又は肉眼でその形状、図案及び色彩を特定することができないもの、その製品の分野において、普通に見られる幾何学形状、純粋美術品等は保護されない。

なお、図案とは、線、文字、記号と色、固定的なものでの塊の配列、あるいは組合せによって製品の表面に構成される図形であり、製品の図案には、一時的に見えるもの、特定の条件下で見えるものは含まれない(審査指南一部分三章4.4.1及び4.4.3意匠登録を受けることができないもの)。

(3) 保護要件(登録要件)

(i) 新規性

特許法23条において、「特許権を付与する意匠については、出願日以前に国内外出版物上で公開発表された又は国内で公開使用されたことのある意匠と同一(原文：相同)又は類似(原文：相近似)しておらず、かつ他人が先に取得した合理的権利と衝突してはならない。」と規定されており、刊行物について世界公知を採用しているが、公然実施については国内公知を採用している。また、先行する他人の合理的権利と衝突しないことを定めている。

なお、意匠権の有効性判断(無効審判)における類似の判断主体、また、その具体的判断手法については、(4) 意匠権の効力及び効力範囲において、意匠権侵害判断における類

似の判断主体、また、その具体的判断手法と対比して言及する。

(ii) 新規性喪失の例外

新規性喪失の例外については、特許を出願する発明創造が、出願日前の6か月以内に、① 中国政府が主催し又は認可した国際展覧会において初めて出品した場合、② 規定の学術会議又は技術会議で初めて発表した場合、③ 他人が出願人の同意を得ないでその内容を漏らした場合には、その新規性は喪失しないことが規定されている(特許法24条)。

(iii) 保護除外

国の法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共の利益を害する発明創造に対しては特許権が付与されない(特許法5条)。

(iv) 先願

特許法9条において、「二人以上の出願者が同一の発明創造についてそれぞれが特許出願をした場合、特許権は、最も先に出願した者に付与される」と規定されており、先願主義を明示している。

特許法9条の規定により、二人以上の出願人が同日に同一(原文:同様=同様)の発明創造をそれぞれ出願をしたときは、国務院特許行政部門の通知を受領した後、当事者間で協議し、出願人を決定しなければならないとされている(特許法実施細則13条2項)。

ところで、先願の規定においては、先の発明創造と同一(同様)の場合に特許されないと規定されているが、二つの意匠が同一(同様)の発明創造か否かを判断する場合、実務上は、二つの意匠が同一か又は類似しているかについて判断がなされており、実務においては類似の判断が行なわれている。

(v) 無効宣告

国務院特許行政部門が特許権を付与することを公告した日から、いかなる単位又は個人もその特許権の付与が本法の規定を満たしていないとき、特許復審委員会(專利復審委員会)に当該特許権の無効宣告を請求(无效宣告请求)することができる(特許法45条)。特許復審委員会の特許権無効の宣告又は特許権維持の決定に不服がある場合、その通知を受け取った日から3か月以内に、人民法院に提訴できる。なお、人民法院は、無効宣告請求手続の相手側当事者に、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)。

また、無効を宣告された特許権の効力について、無効が宣告された特許権は、初めから存在しなかったものとみなされ、特許権の無効を宣告する決定は、特許無効の宣告前に人民法院が下し、既に執行された特許権侵害の判決、裁定、履行又は強制執行された特許侵害紛争の処理決定等に対して遡及しない(特許法47条1項及び2項)。

(vi) 行政判断と司法判断

「中国の政治体制のもとでは、司法機関(人民法院、人民検察院、法務省及びその下級司法局、公証局等)は、西側先進諸国の法治主義概念でいわれるような、純粹な司法裁判機関ではなく、むしろ行政機関である。高級人民法院、中級人民法院は、いずれも、各地方行政区画に対応させたかたちで、それぞれの地方政府の一下部組織として設置されている」² ことから、中国においては、司法より行政が優位であり、判例について、熟したものから法制化されるのが通例となっている。法制定後には、最高人民法院の裁判委員会が、あらかじめ将来問題となる可能性のある条文について、その解釈を公表し、下級審を指導する行政型の法解釈がなされる。

したがって、中国においては、権利の有効性の判断は行政機関(特許復審委員会)が行うとされており、裁判所(人民法院)の管轄範囲外にある。

- ・ 富士宝家用电器有限公司 対 家樂仕電器有限公司
広東省高級人民法院1998年12月30日判決³

被控訴人富士宝社と控訴人家樂仕社はいずれも意匠特許権を有しており、富士宝社の意匠特許出願が先であるため、富士宝社の意匠特許権の保護範囲に基づいて、家樂仕社の意匠特許権侵害を認めたが、家樂仕社に付与された意匠特許権を無効とするかは、裁判所管轄範囲内の事項ではないとした事案である。

判決要旨

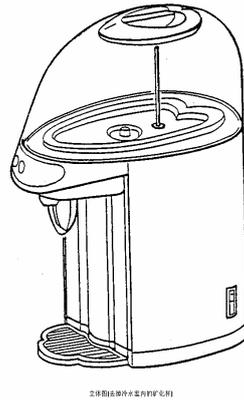
被控訴人富士宝社と控訴人家樂仕社の電気魔法瓶のいずれにも意匠特許権が付与されている。しかし、富士宝社の意匠特許出願が先であるため、法によれば、富士宝社の意匠特許権の保護範囲に基づいて、家樂仕社の意匠特許権侵害のいかんを審査しなければならない。審査を経て、家樂仕社が後に出願した意匠特許権が富士宝社の意匠特許権の保護範囲を完全にカバーしたことが分かる。当該会社は富士宝社の承諾を経ず、富士宝社の意匠特

² 范云涛『中国ビジネスの法務戦略 なぜ日本企業は失敗例が多いのか』74頁(日本評論社、2004年)。

³ 广东省南海市富士宝家用电器有限公司 诉 广东省南海市家樂仕电器有限公司、广东省高级人民法院1998年12月30日判決：中国意匠特許96308427.5。本章における図の出典は、特記なき場合は、中国知識産権局のウェブサイト。

許製品に近似する電気魔法瓶を独断で生産、販売し、富士宝社の意匠特許権を侵害したため、権利侵害の責めを負うべきである。家楽仕社は公開に使用されている意匠に近似する製品をもって意匠特許を出願したが、特許法3条の規定に基づけば、これに意匠特許を付与してはならない。既に家楽仕社に付与された意匠特許権を無効手続で解決するかどうかは、利害関係人が法に基づいて請求すべきものであって、裁判所管轄範囲内の事項ではない。

富士宝家用电器有限公司
意匠特許第96308427.5号「電器魔法瓶」



- ・ 上海意達彩塗鋼製品有限公司 対 上海市知識産権局（上海航空彩板製品有限公司）
上海市高級人民法院2002年11月5日判決⁴

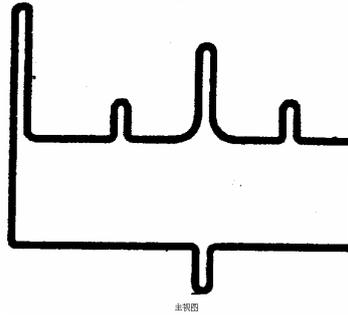
上海航空彩板製品有限公司が有する意匠特許権に基づき、上海市知識産権局に特許権侵害紛争調査処分請求を提起した。これに対して、上海意達彩塗鋼製品有限公司は、国家知識産権局特許復審委員会に、当該意匠特許権の無効宣告請求を行ない、無効審決を勝ち取り、その確定後、上海市知識産権局がした意匠特許権侵害紛争審決の取消しを求めた事案である。

判決要旨

意匠特許権が保護を受けるに当たっては、意匠特許権が有効な状態であることを前提とする。ところが、本件の原審第三者彩板会社の所有していた枠型の意匠特許権は無効宣告を受けた。特許法47条1項の規定によれば、無効宣告を受けた意匠特許権は最初から存在しなかったものとみなされる。ゆえに、意達会社が、彩板会社の意匠特許権に類似する枠型を生産、販売することにより、彩板会社の意匠特許権を侵害した旨の上海市知識産権局の審決には、もはや事実及び法的根拠が存在しないので、法に基づいて、これを取り消すべきである。

⁴ 上海意达彩塗鋼材制品有限公司 诉 上海市知识产权局（上海航空彩板制品有限公司）、上海市高级人民法院2002月11日5日行政判決（2002）沪高行终字第2号：中国意匠特許99322458. X。

上海航空彩板製品有限公司
意匠特許第99322458. X号「枠型」



(4) 意匠権の効力及び効力範囲

(i) 基本理念

意匠特許権は公告の日から効力を生じ(特許法40条)、意匠特許権の存続期間は、出願日から10年であり、出願日から起算される(特許法42条)。意匠特許権が付与された後は、いかなる単位又は個人も、特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施することができない。すなわち、生産若しくは営業を目的として、その意匠特許製品を製造し、販売し、又は輸入してはならない(特許法11条2項)。

一方、特許権の効力の及ばない範囲について、特許出願の日前に既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は製造若しくは使用に必要な準備を既に整えている者が、従前の範囲内においてのみ製造又は使用を継続している場合、中国の領土、領海、領空を一時的に通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国が締結した取決め、若しくは、共に加入している国際条約に従い、又は、互惠の原則に従い、輸送手段自体の必要上その装置設備に関係特許を実施している場合、又、ある者が専ら科学研究及び実験のために関係特許を実施している場合には、特許権の侵害とはみなされない(特許法63条)。

また、意匠の特許権の保護範囲は、図面又は写真に示された当該特許製品によって定められる(特許法56条2項)。

(ii) 類否判断

意匠の同一とは、比較される意匠と先の意匠が同一製品の意匠で、かつ比較される意匠のすべての意匠の要素と先の意匠の対応する要素とが同一である場合であり、意匠の類似とは、対比される意匠と先の意匠の製品が同一又は類似している場合において、意匠の要素が類似している場合である。また、製品の同一又は類似とは、用途が同一又は近い製品であり、意匠の要素とは、形状、模様及び色彩を意味している。

ところで、中国における意匠の類否判断は、無効審判(無効宣告)での登録要件の判断と意匠特許権の侵害判断の場合とでは、主として、類否判断の主体等に差異がある。また、その判断の方法において、無効審判は、出願前の先行公知意匠や先願意匠を参酌して、本願意匠と類似する先行公知意匠若しくは先願意匠との1対1の対比判断がなされ、時には、公知資料の調査等職権探知により、職務上知り得たその物品の意匠の趨勢を前提として、登録意匠の新規性の評価がなされ、要部判断又は総合判断によって、無効か否かの判断がなされる。

一方、侵害判断においては、侵害者側は、刊行物世界公知の下、当該登録意匠の先行公知意匠を調査し、多くの公知意匠を裁判所に提出して、当該登録意匠の類似範囲(効力範囲)を狭める主張を行なうのが通例であり、先行公知意匠に見られない新規な部分が登録意匠の要部とされ、全体観察による総合判断によって、登録意匠と侵害意匠が混同するか否かの判断がなされる。

(iii) 類否判断の主体

中国における意匠の類否判断の主体は、無効審判での保護要件(登録要件)判断の場合と、意匠特許権の侵害判断をする場合とでは違いがある。

侵害判断における類否判断の主体については、北京市高级人民法院による「特許権侵害認定の若干の問題に関する意見」において、「被疑侵害製品が意匠特許製品と同一又は類似するか否かを判断する場合、普通消費者の審美感を基準にしなければならず、意匠特許が属する領域の専門技術者の審美感を基準としてはならない(意見65条。)」とされており、「普通消費者は、特別な消費団体であり、意匠特許と同類の製品又は類似の製品の購買団体又は使用団体を意味する(意見66条。)」とされている。

敷衍(ふえん)すれば、意匠が同一又は類似しているかの判断において、製品の意匠を普通消費者が容易に誤認・混同し、誤って購入するかが判断の基準とされる。すなわち、製品ごとに普通消費者は異なり、判断する時は、事案ごとに普通の消費者が確定されることになる。

北京市高级人民法院副院長である程永順氏、及び中国弁理士劉鋒氏は、普通の消費者について、「当該意匠特許製品と同類又は類似製品を購入する対象の消費者又は使用する対象の消費者である。

一つの意匠出願が権利化された後、その保護範囲が確定される。意匠特許権が侵害された場合、意匠特許権の侵害判断の基準は普通の消費者であるべきで、その分野の専門の技術者ではない。」と述べている⁵。

⁵ 程永順、劉鋒「論説 中国意匠権侵害の基本的判断」知財管理55巻1号5頁、7頁-8頁(2005年)。

一方、無効審判での保護要件の類否判断の主体は一般消費者であるが、その内容は、2004年7月施行の審査指南に具体的に規定されており、後述する。

① 保護要件判断における類否判断の主体

保護要件(登録要件)の判断、すなわち、権利の有効性判断における「類否判断の主体」について、登録無効宣告決定に関する事件を考察する。

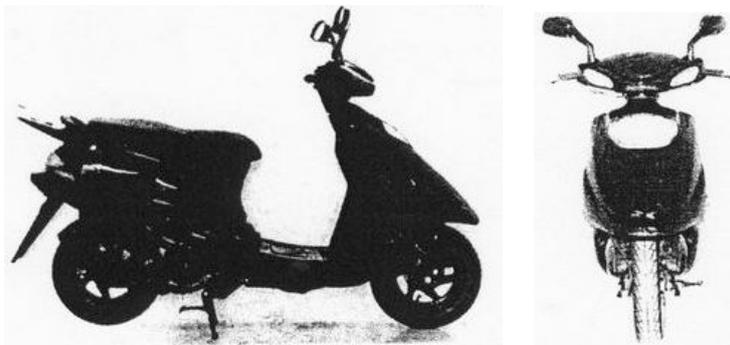
- ・ 本田技研工業株式会社 対 国家知識産権局特許復審委員会
北京市第一中級人民法院2002年9月20日判決⁶

本田技研工業株式会社所有の「小型バイク」に係る意匠特許権(中国意匠特許第93303569.1号)の有効性に関する第一審行政判決(無効審決取消訴訟)である。本判決は、本田技研工業株式会社が国家知識産権局の特許復審委員会がした意匠特許権を無効とした審決を不服として、北京市第一中級人民法院に提訴した審決取消訴訟であり、無効宣告決定が維持された事案である。

本田技研工業(株)意匠特許第93303569.1号「小型バイク」



引用意匠：飛羚公司意匠特許第92307683.2号「小型バイク」



⁶ 本田技研工業株式会社 訴 国家知识产权局专利复审委员会(浙江黄岩华日(集团)有限公司、上海飞羚摩托车制造有限公司)、北京市第一中級人民法院2002年9月20日行政判決(2002)一中行初字第138号：判決の和訳は、徐申民(著)・小松洋一郎、小谷悦司、梁熙艶(監修)『中国特許侵害訴訟の実務』246頁以下((財)経済産業調査会、2004)を参照した。

判決要旨

特許法に定義された一般消費者は、一種の仮想の人間を指すもので、彼らは製品のサイズ、材質、機能、技術性能及び内部構成等の要素を注意したり、識別したりはしない。デザインの構想、創作者のコンセプトなどは一般消費者の考慮する要素ではない。特許法に定義された一般消費者は、製品の形状、模様及び色彩のみ考慮する。本件意匠特許は、色彩の保護を要求しておらず、権利付与公報の図面に示されたバイクには何の模様も見られないので、一般消費者が考慮するのは、バイクの形状に限られる。

前述したように、特許法に定義される一般消費者は仮想の人であり、彼らは、製品を購入する際、製品の形状、模様、色彩のみを考慮し、価格等の他の要素を考慮しない。したがって、「貴重な商品を購入する消費者は、商品に高度の注意力を注ぎ、かつ高いレベルの判断力を持つ」という原告の主張を、当法院は支持しない。

敷衍(ふえん)すると、本判決において、類否判断の主体は「一般消費者」であり、一般消費者とは「仮想の人」であって、製品のサイズ、材質、機能、技術性能及び内部構成等の要素を注意したり、識別したりはせず、デザインの構想、創作者のコンセプト等は一般消費者の考慮する要素ではないとしており、この判断は、2001年施行の旧審査指南に基づいている。

- 本田技研工業株式会社 対 国家知識産権局特許復審委員会
北京市高級人民法院2003年5月30日判決⁷

前記の北京市第一中級人民法院の原審維持の判決に対し、本田技研工業株式会社は、これを不服とし、2002年10月25日に北京市高級人民法院に上訴した事件であり、北京市高級人民法院は、前記判決及び特許復審委員会の無効宣告決定を取り消した事案である。

判決要旨

二者間の区別は視覚上において幾つもの顕著な位置にあるので、要部判断あるいは全体観察、総合判断のいずれにしても、バイク製品に関する一般的な知識、素養と認知能力を持った消費者なら「小型バイク」意匠特許と証拠1(中国意匠特許第92307683.2号)記載の先願のバイク意匠特許とを区別することができ、美的感覚上の混同を招くことはない。したがって、「小型バイク」意匠特許と証拠1記載の先願のバイク意匠特許を比べるに、二者は意匠上同一のものでなく、類似してもおらず、二者は同様な発明創作に属するものではない。

⁷ 本田技研工業株式会社 訴 国家知识产权局专利复审委员会(浙江黄岩华日(集团)有限公司、上海飞羚摩托车制造有限公司)、北京市高级人民法院2003年5月30日行政判決(2003)高行终字第15号:判決の和訳は、劉新宇「議論されるべき北京高級人民法院の意匠特許の類似に関する判決」特許ニュース平成15年7月17日11087号(2003年)を参照した。

上記判決によれば、高級人民法院における類否判断の主体である「一般消費者」とは、一種の「仮想の人」を指すのではなく、「バイク製品に関する一般的な知識、素養と認知能力を持った消費者」であり、一段レベルの高い識別能力を持った消費者と変更されている。

- 光陽工業株式会社 対 国家知識産権局特許復審委員会（上海嘉陵車業有限公司）
北京市第一中級人民法院2003年12月3日判決⁸

光陽工業株式会社が、国家知識産権局特許復審委員会がした意匠特許第99314583.3号の無効宣告決定に対し不服を申し立てた事案であり、前記の北京市高級人民法院の判決における「類否判断の主体」と同レベルの「バイク製品に関する一般的な知識、素養と認知能力を持った消費者」を類否判断の主体とし、審決が取り消された事案。

光陽工業株式会社
意匠特許第99314583.3号「オートバイ」



判決要旨

オートバイ製品に一般的認知能力を有する消費者は、オートバイの意匠状況に関して常識的認識を持っているため、オートバイを購入する際には、通常オートバイのヘッド・ステアリング、フロント・カバー、車体の側面、テール部などの要部に特別な関心を払うものである。引用意匠は、当該正面図によっては、オートバイのフロント部やテール部の関連意匠が明確に、かつ全面的に開示されなかった。よって、これらの部品を含むオートバイの全体形状の同一性又は類否を判断することができない。被告は、ただ単に、引用意匠に依拠して、本件意匠特許と引用意匠に当たるオートバイが類似するという結論を導いた。これらの証拠は、不十分であって、結論には、全面性及び客観性が欠如している。

すなわち、「一般的な知識、素養と認知能力を持った消費者」について、「オートバイ製品に一般的認知能力を有する消費者は、オートバイの意匠状況に関して常識的認識を持っ

⁸ 光阳工业股份有限公司 诉 国家知识产权局专利复审委员会（上海嘉陵车业有限公司）、北京市第一中級人民法院2003年12月3日行政判決（2003）一中行字第314号。

ているため、オートバイを購入する際には、通常オートバイのヘッド・ステアリング、フロント・カバー、車体の側面、テール部などの要部に特別な関心を払うものである。」と判示している。

これらの判決の流れを汲んで、2004年7月施行の審査指南の第四部分第五章(意匠の同一及び類似の判断) 4. 判断主体に関する基準は、消費者の判断レベルについて、以下のように改正されている。

「意匠が同一又は類似しているかを判断するとき、被比較意匠製品の一般的な消費者が有する知識水準と認知能力を基準として評価が行なわれるべきである。被比較意匠製品が異なれば、その消費者層も異なることになる。意匠製品の一般的な消費者とは以下の特徴を備えるものでなければならない。

- (1) 被比較意匠製品と同一又は類似の製品に係る意匠の状況について、常識的な理解を有している。例えば、自動車についていうならば、その一般的な消費者は、市場で販売されている自動車、及びマス・メディアの中で常に見られる自動車の広告に示された情報などをある程度理解しているべきである。
- (2) 意匠製品の形状、図案、色彩上の差別について、一定の判断力はあるが、製品の形状、図案、色彩の微妙な変化に気付くことはない。」

旧審査指南における類否判断の主体も、一般消費者であるが、そこには「(2) 考慮しない要素」という制限、すなわち、「一般消費者が被比較意匠製品を買うときに被比較意匠製品が有する要素だけで同一製品であるか否かの識別要素とする。製品が備えるその他の要素に配慮したり、又は識別することではなく、製品の大小、材料、機能、技術性能や内部構成などの要素を考慮したり識別することでもない。設計の構想、設計者の観点及び製品の図案に使用された素材や文字の意味も一般消費者の考える要素ではない。」との除外要素があり、通常的一般消費者とはかけ離れた判断主体となっていた。この規定を削除することにより、日常生活において通常理解される「一般消費者」の概念に改正された⁹。

② 意匠権侵害の判断における類否判断の主体

意匠権侵害(意匠権の効力及び保護範囲)の判断における「類否判断の主体」について考察する。

⁹ 程、鋒・前掲注5「判断」7頁：程永順氏、劉鋒氏は、「意匠権の権利化のための審査、無効審判の審理時には、専門的なデザイナーの眼力と審美観察の能力で新しい意匠に美観、新規性があるか否かを念入りに判断すべきである。これらの人に必要な素質と条件については、審査指南に規定されている。」と述べており、現審査指南における「一般的な知識水準と認知能力を有する消費者」について、専門的なデザイナーを含むとの解釈もなされている。

意匠権侵害事件に関する類否判断については、北京市高級人民法院による「特許権侵害認定の若干の問題に関する意見」が、北京市に限られるものではあるが、重要な判断基準とされている。

前記意見には、意匠の侵害判断について、「被疑侵害製品が意匠特許製品と同一又は類似するか否かを判断する場合、普通消費者の審美感を基準にしなければならない、意匠特許が属する領域の専門技術者の審美感を基準としてはならない(意見65条。)」とされており、「普通消費者は、特別な消費団体であり、意匠特許と同類の製品又は類似の製品の購買団体又は使用団体を意味する(意見66条。)」とされている。さらに、「被疑侵害製品と意匠特許製品を対比する場合、全体観察と総合判断を行なって、両者が同一の美感を有しているかを見なければならない。比較的重要な点は、特許権者の独創性に富んだ美感の主要な創作部分(要部)と被疑侵害製品の対応部分である。被告が、原告の独創部分を剽窃、模倣しているかを見なければならない(意見67条。)」と述べている。

以上の意見を考慮して、中国における意匠権侵害事件の判決を考察する。

- ・ 広西黒五類食品グループ公司 対 棗庄市労技經濟發展公司食品工場
山東省済南市中級人民法院1999年2月5日判決¹⁰

広西黒五類食品グループ公司在所有する意匠特許第94313601.6号(意匠に係る物品「南方ブランド黒胡麻汁包装用袋」)を棗庄市労技經濟發展公司食品工場の製品が侵害しているか否かが争われた事案であり、三東省済南市中級人民法院は、控訴を棄却し、意匠特許権侵害が認められた事案である。

広西黒五類食品グループ公司
意匠特許第94313601.6号「南方ブランド黒胡麻汁包装用袋」



判決要旨

包装の形状が同一、模様が類似、色彩が相近似するので、一般消費者に誤認をもたらす

¹⁰ 广西黑类食品集团公司 诉 枣庄市劳技经济发展公司食品厂、山东省济南市中级人民法院1999年2月5日民事判决(1998)济知初字第54号。

おそれが充分認められる。原告の承諾を得ずに、営利目的で原告意匠特許に類似する包装を使用して黒胡麻汁を販売する行為によって、権利侵害が成立したため、法に依拠して、被告は権利侵害に基づく民事的責任を負わなければならない。被告は権利侵害に該当しないと主張し続けてきた。当裁判所が期限を指定して挙証を被告に通知したにもかかわらず、被告は、事実に基づいて、権利侵害に当たる包装用袋を使用した製品の財務手続及びこれに関連する有効な証拠を所定期限内に提出しなかった。これを賠償額に関する原告の請求への抗弁を棄権するものとみなして、原告の訴訟上の主張に基づいて本件賠償額を推定することとする。

- ・ 珠海格力雅達電器工場 対 成都彩虹電器(グループ)株式会社
四川省成都市中級人民法院1999年12月16日判決¹¹

珠海格力雅達電器工場が所有する意匠特許第97330116.3号(意匠に係る物品「旋回扇風機」)に係る意匠特許権を、成都彩虹電器(グループ)株式会社の製品が侵害するか否かが争われた事件であり、意匠特許権侵害が認められた事案である。

珠海格力雅達電器工場
意匠特許第97330116.3号「旋回扇風機」



使用状態図

判決要旨

台式旋回扇風機の意匠について言えば、その正面図における全体的な外部構造、網目の構造形式、主なスイッチ・ボタンの形及び位置などの主な部分の配置方法は、普通消費者にとってのメイン視覚ポイントである。彩虹会社の生産した本件侵害製品に見られる二つの相違点は、製品全体において、主な地位を占めるものではなく、かつ、当該二つの相違点が当該製品のメイン視覚ポイントではなく、その製品の全体的な構造設計やイメージ特

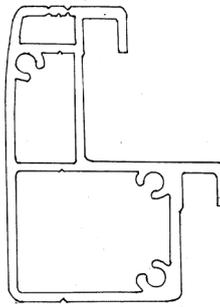
¹¹ 珠海格力雅達電器工場 訴 成都彩虹電器(集團)股份有限公司、四川省成都中級人民法院1999年12月16日民事判決(1999)成知初字第43号。

徴に影響を及ぼすに至らないものである。したがって、雅達電器工場の生産した製品と、彩虹会社の生産、販売した本件製品との間で、部分的場所の細部には相違があるものの、使用製品の類別が同一で、そのいずれも旋回扇風機であって、旋回扇風機的设计ポイントも同一である。双方の製品は、扇風板及びコントロール・スイッチ・ボタン部分のバック模様の有無に違いが見られる以外、その他の部分が同様であり、全体が同一であるため、消費者に全く異なるという視覚効果を生じさせることができない。彩虹会社が、雅達電器工場の承諾を得ないまま、生産、営利を目的として、雅達電器工場の意匠専利と同様な旋回扇風機を製造、販売したことは、雅達電器工場の意匠特許権への侵害に該当し、法に基づいて、侵害製品の生産、販売に起因する民事責任を負わなければならない。

- ・ 危五祥 対 南海市平州康健実業有限公司
広東省佛山中級人民法院2000年7月27日判決¹²

危五祥社が所有する意匠特許第98318300.7号(意匠に係る物品「シャワールーム用ドア枠材」)に係る意匠特許権を、南海市平州康健実業有限公司の製品が侵害するか否かが争われた事件であり、意匠特許権侵害が認められた事案である。

危五祥
意匠特許第98318300.7号「シャワールーム用ドア枠材」



判決要旨

侵害に問われている製品と原告意匠特許の図面を比較すると、両者は、侵害に問われている製品の正面図下部分の左側が一角のない口の形をしているのに対し、原告意匠特許は、口の形に似ていること、また、両者はこの口の形の部分の中にあるネジ穴の位置が異なることを除くと、正面図の他の部分は完全に同一であり、原告特許と侵害に問われている製品の左右、俯瞰、裏面図はいずれも線形の長方形である。つまり、侵害に問われている製品と原告特許は一定の差異があるが、販売使用状態について考えると、普通消費者がこの差異を発見することは困難であり、もし、同じ時期、同じ場所で、別々に原告意匠特許と

¹² 危五祥 訴 南海市平州康健実業有限公司、广东省佛山市中级人民法院2000年7月27日民事判決 (1999)佛中法知初字第199号。

侵害を問われている製品を観察するならば、普通消費者の混同を招く。このため、侵害に問われている製品と原告意匠特許は類似した意匠であり、侵害を問われている製品は、原告特許の保護範囲に入り、原告の意匠特許権を侵害していると認定せざるを得ない。

いずれも、5、6年前の判決であり、「類否判断の主体」は、普通消費者であり、普通消費者が誤認・混同するか否か、又、誤認・混同のおそれがあるか否かが判断の基準となっている。その普通消費者について、特別な消費団体であるか、意匠特許と同類の製品又は類似の製品の購入団体であるか等の判示内容は見られない。

ところで、意匠特許権侵害訴訟の類否判断の主体は、「普通消費者」とされているが、「一般消費者」と「普通消費者」について、中国清華大学教授・弁理士丁英烈氏、弁護士蔡洪貴氏は、「意匠特許権の無効宣言と行政訴訟の手續においては、一般消費者が意匠の同一または類似の判断主体となるが、意匠特許権侵害訴訟の手續においては、普通消費者がその判断主体となる。確かに、「一般消費者」と「普通消費者」の定義と意味は異なる。すなわち意匠特許権の無効宣言、行政訴訟の手續と意匠特許権侵害の手續では、意匠の同一または類似の判断主体は同じではないが、両者は共に「消費者」であるなどの共通点がある。従って実務上では、この二つの判断主体間の違いは区別しにくい。」と述べ、また、「意匠特許権付与の質を向上し、中国の意匠の発展方向を正確に導き、「一般消費者」と「普通消費者」の混同を避けるために、また将来への発展を見れば、意匠は進歩性を備える条件が必要である。この前提で、意匠特許権の無効宣告と行政訴訟の手續において、意匠の同一または類似の判断の主体は専門分野の創作者でなければならない。また、類似しているかを判断するときに複数の既存の意匠を合わせて比較しなければならない。意匠特許権侵害訴訟の手續においては、意匠の同一または類似の判断の主体は普通の消費者でなければならない。」と述べている¹³。

(iv) 具体的判断手法

① 保護範囲(効力範囲)

「意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真中に示された当該特許製品に基づいて定める(特許法56条2項)。」と規定されている。

¹³ 丁英烈、蔡洪貴(著)・王媛(訳)「中国の意匠の特許権と意匠の類似判断について」DESIGNPROTECT No. 62、17巻2号8頁、10-11頁(2004年)。

- ・ 南海立昌家庭用電気有限公司 対 万宝電気集团公司
広東省高級人民法院1996年6月11日判決¹⁴

南海立昌家庭用電気有限公司が所有する中国意匠特許第88301502.1(意匠に係る物品「急速自動電熱湯沸しポット」)を、万宝電気集团公司の製品が侵害するか否かが争われた事案である。万宝電気集团公司が、広州市中級人民法院がした意匠特許権侵害の判決を不服として上訴した事件であり、広東省高級人民法院は、控訴を棄却した事案である。

南海立昌家庭用電気有限公司
意匠特許第88301502.1号「急速自動電熱湯沸しポット」



判決要旨

意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真に表わされている当該製品の意匠特許製品を基準とする。被上訴人南海立昌家庭用電気有限公司の特許製品と3件の被訴製品の主な正投影図を比較してみると、これらの製品は同じ分類の製品に属し、すべて一つの透明な円柱体又は長方形の角柱体の貯水器が上部で、長方形の沸騰器外側が下部の主体となっており、また、この下部主体には蛇口、接水盤や標示プレートなどが取り付けられており、全体を通して観察し、総合的に判断すると、被訴3製品と被上訴人の特許製品の意匠は全体的な視覚効果の点で類似している。

- ・ 前出「シャワールーム用ドア枠材」事件民事判決¹⁵

判決要旨

特許法56条2項の規定によれば、意匠特許権の保護範囲は図面又は写真に表されている当該意匠製品を基準としている。意匠と権利侵害が問われている製品が同一又は類似しているかどうかを判断する場合、一般の購買者の目線に合わせて、全体の観察、間接的な比較、

¹⁴ 南海立昌家用电器有限公司 訴 万宝集团公司家用电器研究所、广东省高级人民法院1996年6月11日民事判決（1995）粵知終字第10号。

¹⁵ 前掲注12 危五祥。

総合的判断が行なわれなければならない。

② 意匠に係る物品

意匠に係る物品について、権利付与の審査においては、「国際意匠分類」に基づく意匠分類によって、出願の意匠に係る物品が分類表のどの区分に属しているか判断され、出願日前に、同一又は類似する意匠がある場合、その意匠特許権は無効とされる。

これに対して、権利侵害を判断する場合には、「国際意匠分類」のみに基づいて製品の分類が確定されることはない。裁判においては、当事者が提供した証拠に基づいて、侵害製品と特許製品の分類の原則、商取引の慣習、商品の販売と消費者の購入状況を考慮して判断がなされる。

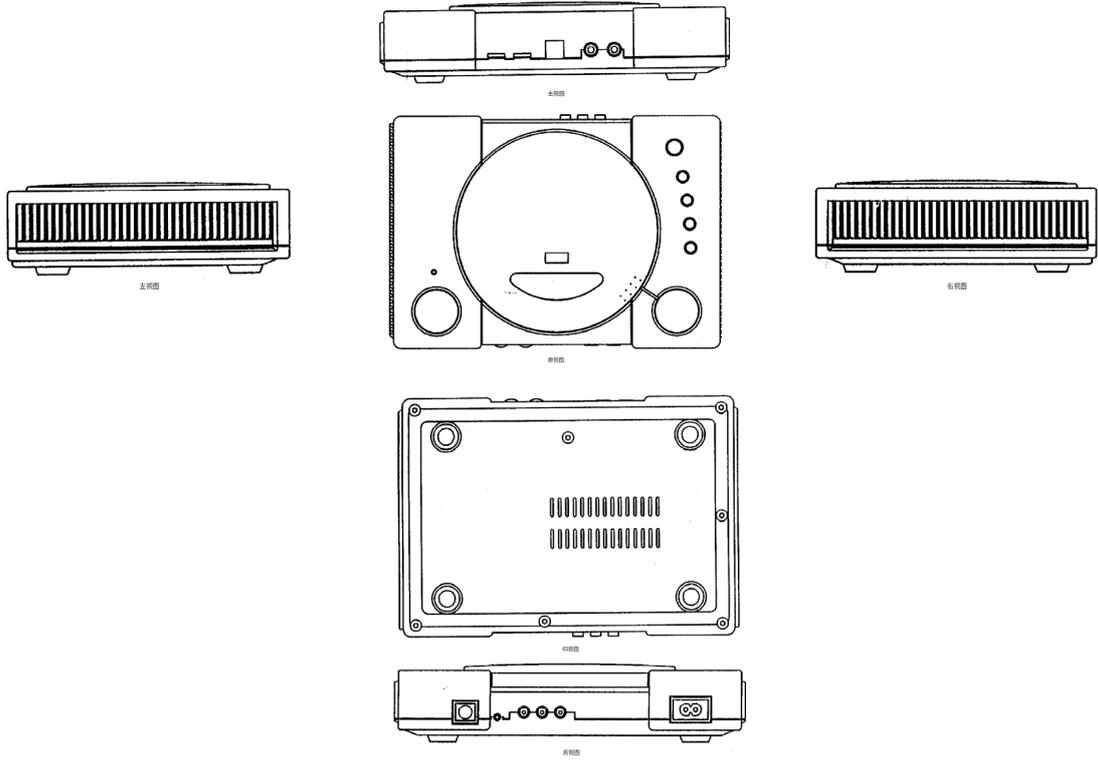
- ・ 株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント 対 広東步步高電子工業有限公司
北京市高級人民法院2002年12月17日判決¹⁶

株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントが、広東步步高電子工業有限公司が所有する意匠特許第99335291.X号(意匠に係る物品、「VCDビデオプレーヤー」)の無効宣告請求を行い、国家知識産権局特許復審委員会は、前記意匠特許権に対して無効宣告決定をした。

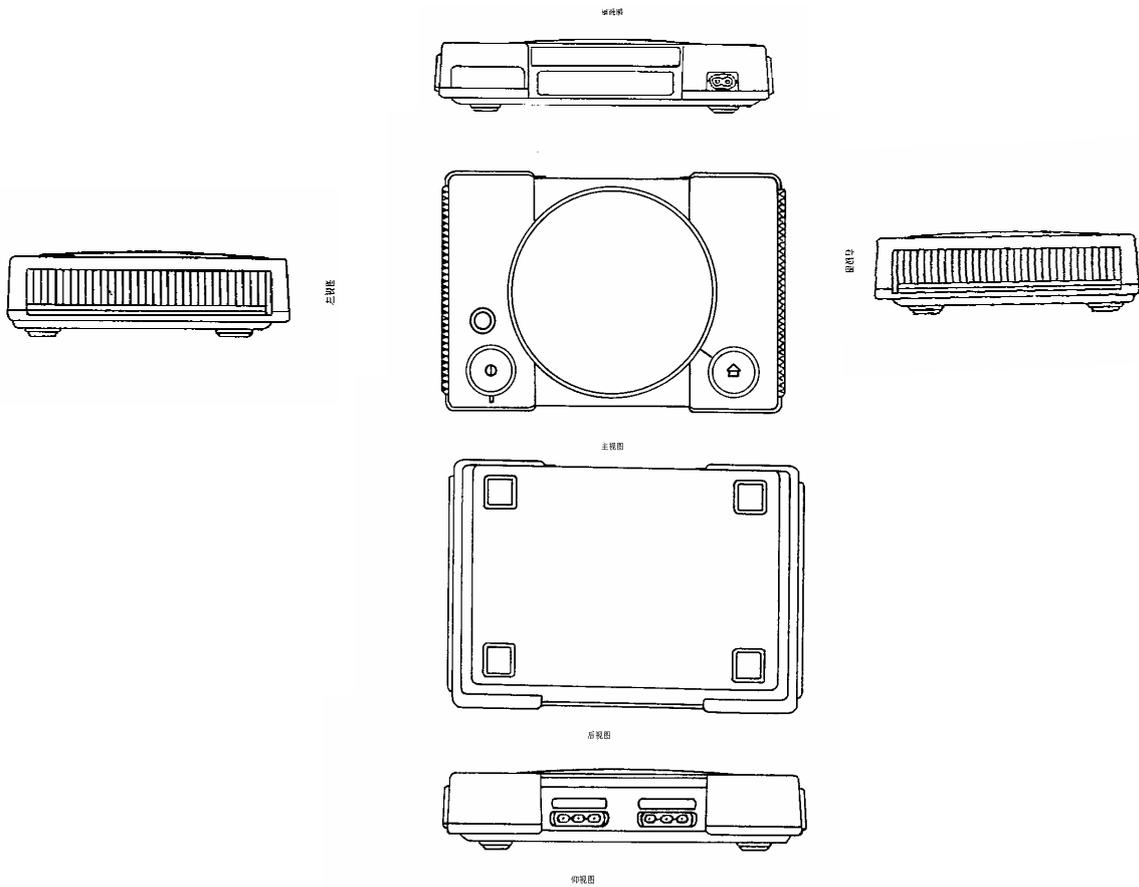
これに対して、広東步步高電子工業有限公司が北京市第一中級人民法院に提訴し、北京市第一中級人民法院は特許復審委員会の決定を取り消した。そこで逆に、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントが、北京市高級人民法院に上訴した事件であるが、北京市高級人民法院は、北京市第一中級人民法院の判決を維持した事案である。

¹⁶ 索尼电脑娱乐公司 诉 广东步步高电子工业有限公司、国家知识产权局专利复审委员会、北京市高级人民法院2002年12月17日判決 (2002)高民終字第847号：判決の和訳は、劉新宇「北京高裁の行政判決からみた中国裁判所における意匠「製品」の類似判断の原則—ソニー「コンピュータゲーム機」事件—」特許ニュース平成15年4月23日11028号(2003年)を参照した。

本件意匠特許権：広東歩歩高電子工業有限公司
 意匠特許第99335291.X号「VCDビデオプレーヤー」



引用意匠：株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント
 意匠特許第94311846.8号「コンピュータゲーム機」



判決要旨

双方当事者の争点は、第99335291.X意匠特許が、対比文献第94311846.8意匠特許に記載された製品と類似物品に属するかどうかである。製品の種類が同一又は類似であるか否かを判断するのは、製品の用途が同一又は類似であるかどうかによる。本意匠特許の製品の名称は、「VCDビデオプレーヤー」であるが、対比文献に公開された特許製品の名称は、「コンピュータゲーム機」である。当該二つの製品が同一又は類似物品に属するかの判断は、当該対比文献が「VCDビデオを放映する機能を有するコンピュータゲーム機」という意味を提示しているか否かである。対比文献に記載された図面及び文言で表わされた情報から判断すべきであり、対比文献に記載された文言として、その製品に関する名称と分類があるが、製品の用途については記載されていない。さらに、対比文献の図面から、当該意匠特許製品にCDルームがあることが認められるが、CDルームがあることにより、そのコンピュータゲーム機がVCDビデオの放映に用いることができるということとはできない。

ところで、北京市高級人民法院による「特許権侵害認定の若干の問題に関する意見」には、意匠特許権の侵害判断において、「被疑侵害製品と特許製品が同一の類に属する製品であるか否かを審査しなければならない。同一の類に属する製品でなければ、意匠特許権侵害は成立しない(意見62条)。また、意匠特許製品と被疑侵害製品が同一の類に属するか否かを審査するには、意匠分類を参照し、商品の販売の客観的な実際の状況を考慮して、同一の類に属するかを認定しなければならない(意見63条)。さらに、同一の類に属する製品であることが、意匠特許権の侵害判断の前提であるが、特殊な事情においては、類似した製品の意匠についても侵害判断されることを排除するものでない(意見64条)」と述べられている。

本事件において、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントが意匠特許権の無効宣告請求に提示した文献は、意匠特許第94311846.8号であり、意匠に係る物品が「コンピュータゲーム機」であり、その意匠分類は、21-01である。一方、広東歩歩高電子工業有限公司が所有する意匠特許第99335291.Xは、意匠に係る物品が「VCDビデオプレーヤー」であり、意匠分類は、14-01-C0214であり、両意匠は意匠分類が異なっている。しかしながら、知識産権局特許復審委員会は、「対比される製品、コンピュータゲーム機がVCDの放映に使用できるので、両者は使用上類似しており、類似物品に属し、対比できる。」と判断した。

この判断に対し、広東歩歩高電子工業有限公司からの提訴を受けた北京市第一中級法院は、特許復審委員会が行なった無効宣告決定を、証拠不足を理由として取り消した。

北京市第一中級人民法院の判決を維持した北京市高級人民法院は、対比文献に記載された図面及び文言で表わされた情報から判断すべきであり、対比文献に記載された文言として、その製品に関する名称と分類があるが、製品の用途については記載されていないと判示している。この判断は、意匠の特許権の保護範囲は、図面又は写真中に示された当該特許の製品に基づいて定められるという特許法56条2項の規定に忠実に従った判断であり、物

品の類似については、「特殊な場合、類似した製品の意匠についても侵害判断がなされることを排除するものでない(意見64条)。」との規定があるとしても、限界があることを示唆している。

③ 要部判断と総合判断

中国における総合判断は、比較される意匠全体から先の意匠と同一であるか又は類似しているかを判断し、意匠の部分又は局部から先の意匠と同一であるか又は類似しているかの結論を出してはならず、したがって、意匠の各部分を分割して先の意匠との対比判断をしてはならないというものである。

一方、要部判断は、ある製品において容易に一般消費者の目を引く部位が存在する場合、この部位は当該製品の「要部」と呼ばれ、比較される意匠の要部の外観と先の意匠の相当する部分の外観とが類似していなければ、比較される意匠と先の意匠は類似しないというものである。

ところで、総合判断と要部判断について、そのいずれが採られるかにより、意匠の要部に違いが生じて、異なる結論に至る不都合が多々あり、2004年7月に施行された審査指南は、この点について、「一般の製品については、その意匠に対して、総合判断を採用して同一又は類似の判断を行なう。いわゆる総合判断とは、被比較意匠の全体から先の意匠と同一であるか又は類似しているかを確定する判断方式であり、意匠の部分又は局部から先の意匠と同一であるか又は類似しているかの結論を出してならない(審査指南四部分五章6. 判断の方式)」と改正した。

一方、要部判断については、まず、「要部」について、「ある製品において、その他の部位に比べて、明らかに容易に一般消費者の目を引く部位が存在した場合、この部位を要部という。」とし、「要部」の確定は、一般消費者の注意を引く要素と密接な関係を有する。

「要部」を確定するときは、製品の使用状態、先と同じ種類又は類似する種類の製品によく見られる意匠形態及び全体の視覚効果の影響を考慮することによって行なう。一般的には、使用状態において、他の部分と全体的な視覚効果の「影響が顕著」で強い部分を比較して、要部判断を行なうとしている。

以上のことを念頭において、審査指南の改正に大きな影響を与えたと思料される本田「小型バイク」事件について考察する。

- ・ 前出 本田技研工業「小型バイク」事件第一審行政判決¹⁷

本件判決は、本田技研工業株式会社が、国家知識産権局の特許復審委員会が下した自社所有の意匠権を無効とする審決を不服として、北京市第一中級人民法院に提訴した審決取消訴訟の第一審行政判決である。

判決要旨

当法院は、原告が主張するように、モーターバイクの多くの部分が重要である場合、そのモーターバイクの意匠について、全体的に観察し、総合的に判断する方法で、同一又は類似の判断を行なうべきであると考え。総合判断とは、本件意匠特許の部分又は局部を見て、先願意匠と同一又は類似しているかを判断するのではなく、本件意匠特許の全体から、引用文献と同一又は類似しているかを判断することである。本件意匠特許を各部分に分割して引用文献と比較することは許されない。

したがって、原告がモーターバイクを幾つかの部分に分割して、それぞれ個別に対比していることは、特許法、審査指南に規定された意匠の同一又は類似判断の原則及び判断方法から逸脱している。上述の両意匠の比較分析から分るように、本件意匠特許と引用文献は、車体全体、フレームの形状及び配置関係において、いずれも非常に類似している。各主要構成部品(例えば、フロント旋回部、フロント・カバー、ステップ・フロア、シート、尾部等)の構造的な形状、接続及び配置関係において、すべて類似したデザインを用いている。両者のカバーにおいて、一方は滑らかで、他方に凹凸があつて平坦でないという相違があるが、その他の部分がいずれも類似している場合、両者の全体的な外観形状は一般消費者に同じ視覚効果を生じる。特に、時間空間を変えて間接的に比較した場合、一般消費者が、単純に意匠だけを見れば、両者を混同誤認することになる。

- ・ 前出 本田技研工業「小型バイク」事件第二審行政判決¹⁸

前記の北京市第一中級人民法院の原審維持の判決に対し、本田技研工業株式会社は、これを不服とし、2002年10月25日に北京市高等法院に上訴した事件であり、北京市高級人民法院は、前記判決及び特許復審委員会の無効宣告決定を取り消した事案である。

判決要旨

二つの意匠が同様の発明創作か否かを判定する場合、二つの意匠が同一又は類似しているかについて判断すべきである。意匠の客観的対象に基づき、要部判断あるいは全体観察、総合判断の方法を用いるものとする。ただし、これらの二つの判断基準は相反するもので

¹⁷ 前掲注 6。

¹⁸ 前掲注 7。

はない。意匠製品が簡単で、消費者が関心を寄せる設計の要部が顕著なものについては、通常要部判断の方法を用いることができる。意匠製品が複雑で、消費者が関心を寄せる設計の要部が比較的多いものについては、通常、先に要部を比較し、次に、全体を観察し、総合的に判断することができる。

以上から、「小型バイク」意匠特許に消費者が関心を寄せる要部は比較的多く、要部を比べてから、全体観察と総合判断の方法を用いて、「小型バイク」意匠特許の各図面に記載されたバイクの各構成部分を逐一観察して得た全体的印象と、証拠1記載の先願のバイクの意匠特許の各構成部分を逐一観察して得た全体的印象を比較すると、「小型バイク」意匠特許は、証拠1記載の先願のバイクの意匠より簡潔明快な印象があり、証拠1記載の先願バイク意匠と違う美的印象を存分に感じとることができ、かつ、全体的観察をする際に要部を比較して現れた区別は視覚の中から減退するものではない。二者間の区別は、視覚上において、幾つもの顕著な位置にあるので、要部判断あるいは全体観察、総合判断のいずれにしても、バイク製品に関する一般的な知識、素養と認知能力を持った消費者なら、「小型バイク」意匠特許と証拠1記載の先願バイク意匠特許とを区別することができ、美的感覚上の混同を招くことはない。したがって、「小型バイク」意匠特許と証拠1記載の先願バイク意匠特許を比べるに、二者は同種の製品とはいえ、二者は意匠上同一のものではなく、類似してもおらず、二者は同様な発明創作に属するものではない。

敷衍(ふえん)すると、意匠の類否判断において、要部判断の方法と、全体観察、総合判断の方法があり、両者は相反するものではなく、要部判断の方法は、意匠製品が簡単であり、消費者が関心を寄せる意匠の要部が明らかなものに採用することができ、全体観察、総合判断の方法は、意匠製品が複雑で、消費者が関心を寄せる意匠の要部が比較的多いものについて適用され、この場合、先に要部の比較を行ない、次に全体観察を行なって総合的に判断するとし、また、本件意匠特許である「小型バイク」の意匠は、消費者が関心を寄せる要部が比較的多いので、先に要部の対比を行なった後、全体観察、総合判断の方法で判断するとしている。

④ 先行公知意匠

先行公知意匠は、無効審判及び意匠権侵害判断において、重要な判断要素となっている。2004年改正審査指南において、使用時に容易に目に付く部位は、容易に目に付かない部位に比べて、通常、全体的な視覚効果に「顕著な影響」を与えるが、容易に目に付かない部分の特定の意匠が、一般消費者に対して、十分にその目を引く視覚効果を生み出すことを示す証拠がある場合は、類否判断に「顕著な影響」を及ぼす証拠となるとしている(審査指南四部分五章 5.判断の原則(1))。

また、「特許権侵害認定の若干の問題に関する意見」には、意匠特許権者は、その「意匠の要部図」を提出し、その意匠について保護を求める創作部分及びその内容を説明しなければならない。意匠特許権者が、出願時に、特許庁に「意匠の要部図」を提出している場合、意匠包袋書類は意匠の要部を確定するための証拠とすることができるとしている(意見57条)。

⑤ 観察方法(対比)

審査指南によれば、「顕著な影響」があったか否かの判断については、以下の要素について考慮すべきであるとしている(審査指南四部分五章 5. 判断の原則)。

すなわち、「(1) 使用時に容易に目に付く部位は、容易に目に付かない部位に比べて、通常、全体的な視覚効果に「顕著な影響」を与える。(2) 製品上のある部分が、同種の製品における一般的設計部位として広く認められていることが証明されたとき、その部位の変化は、通常、全体的視覚効果に顕著な影響を与える。例えば、枠材の横断面の変化が、一般的に長方形であるとされている場合、枠材の横断面の変化は、通常、顕著な影響を与える。」

意匠特許権侵害の判断においては、「侵害製品と意匠特許製品と対比する場合、全体観察及び総合判断により、両者が同一の美感を有しているかを判断しなければならない。重要な点は、特許権者の独創性に富んだ美感の主要な部分(要部)と侵害製品の対応部分である。被告が、原告が独自に創作した部分を剽窃、模倣しているかを判断しなければならない(意見67条)」とされている。

⑥ 機能的効果

審査指南は、「製品の機能、内部構造、技術的性能及びその機能によって限定される特定の形状は、全体的な視覚効果に顕著な影響を与えない。例えば、電源のスイッチ・パネル、コンセント・パネル上に設けられたある種の機能部品の取替えによって、国家標準規格にある他の機械部品に替えられる場合、それは、通常、全体的な視覚効果に顕著な影響を与えない(審査指南四部分五章 5. 判断の原則(5))。」としている。

意匠特許権侵害の判断においては、「意匠特許権の保護範囲は、機能又は効果を生じるものだけでなく、消費者が通常の使用において視認できないかあるいは製品に美感的作用を生じない創作内容は除外しなければならない(意見61条)」としている。

いずれにしても、意匠の機能的効果については、類否判断の要素としては要部とならない。

⑦ 色彩及び材質等

審査指南は、「製品の意匠上の変化に至らない場合、又はある種の意匠製品が慣習的に選択される材料を、他のものに換えたただけの場合は、通常、全体的な視覚効果に顕著な影響を与えない。例えば、ある種の色彩色合い、質感を持つ金属とその金属の色彩色合い、質感を模倣したプラスチック製の製品の場合、このような材料の差異は、通常、全体的な視覚効果に顕著な影響を与えない(審査指南四部分五章 5. 判断の原則(4))。』としている。

一方、意匠特許権侵害の判断においては、色彩が付されている意匠の保護範囲について、「意匠特許権が色彩の保護を求めている場合、意匠の保護範囲を確定するために、権利者は中国特許庁が認可した関係する証拠を提出しなければならない。また、必要があれば、人民法院は中国特許庁のファイルにある色彩内容と照合しなければならない(意見58条)」、また、色彩が侵害判断に与える影響について、「申請意匠特許権が色彩に保護を求める場合、保護を求めている色彩を意匠の保護範囲を限定する要素の一つとしなければならない。すなわち、侵害判断においては、その意匠に含まれる形状、模様、色彩及びそれらの組合せを侵害製品の形状、模様、色彩及びそれらの組合せを逐一对比しなければならない(意見59条)。」としている。

(v) 差止請求及び損害賠償

意匠特許権の権利行使について、「専利工作管理部門は、処理において、侵害行為と認められた場合、侵害者に直ちに侵害行為の停止を命じることができる。当事者は、不服がある場合、処理通知を受け取った日から15日以内に、中華人民共和国行政訴訟法によって人民法院に提訴することができる。侵害者が、期間内に提訴せず、かつ侵害を停止しなかった場合、専利工作管理部門は人民法院に強制執行を要請することができる。処理を行う専利工作管理部門は、当事者の請求に応じて、特許権侵害の賠償額について、調停を行なうことができる。調停が成立しなかった場合、当事者は、中華人民共和国訴訟法によって、人民法院に提訴することができる(特許法57条)。」と規定されている。

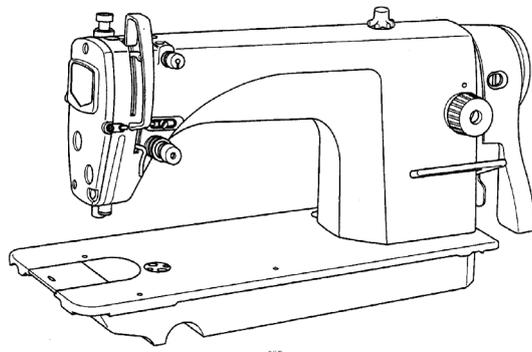
- ・ 重機株式会社 対 上海市正存実業有限公司
上海市第一中級人民法院2003年12月3日判決¹⁹

意匠特許権に基づく侵害訴訟において、従来、公開謝罪を認容する判決がしばしばあつ

¹⁹ 重機株式会社 訴 上海正存实业有限公司、上海市第一中級人民法院2003年12月5日民事判決 (2003)沪一中民五(知)初字第187号：判決文の和訳は、徐・前掲注7「実務」309頁以下を参照した。

たが、全国の人民法院において公開謝罪の運用が変わってきた。本件はその過渡期にある事件であり、差止めが認められながら、公開謝罪の請求が認められなくなった事案である。

重機株式会社
意匠特許第99314583.3号「ミシン」



判決要旨

原告が被告に新聞紙上での謝罪を要求した訴訟請求を支持するかどうかの問題について、特許権は主に財産権の一種であり、謝罪の民事責任は、一般的に他人の名誉権、商業上の信用権等を侵害した場合に適用されるものである。したがって、権利者の原告として、被告が特許権を侵害したことによって受けた影響は、被告に経済的賠償を要求して実現される法律的救済である。したがって、当法院は、被告が新聞紙上で謝罪することを要求する原告の訴訟請求を支持しない。

2. 意匠法以外のデザイン保護関連制度

(1) 著作権法による保護

中国の著作権保護に関する最初の法律は、1950年9月の第1回全国出版工作会議において採択された「出版事業の発展と改革に関する決議」である。その後、中国における著作権保護法の制定を促したのは、1979年の「米中貿易協定」であり、この2国間協議により、1979年著作権法が制定された。1986年に至って「知的財産権」という法概念が確立し、1990年著作権法(中华人民共和国著作权法)が施行され、現在、2001年10月27日の改正法が施行されている。

(i) 保護対象

著作権法3条及び6条によれば、下記の創作が保護される。

- ① 小説、詩、脚本、楽譜、論文、科学専門書等、文字による著作物
- ② 音楽、演劇、演芸、曲芸等、舞踊の著作物

- ③ 美術、建物の著作物
- ④ 写真の著作物
- ⑤ 映画、テレビ、録画等、映像の著作物
- ⑥ 設計図、地図、見取り図等、図形の著作物及び模型の著作物
- ⑦ コンピュータソフト

ところで、美術の著作物に応用美術作品が含まれるかが問題となるが、1991年著作権法実施条例(第4条第7項)によれば、応用美術作品は、「絵画、書道、彫刻品、建築等の、線、色彩又はその他の方法で構成される美感を有する平面又は立体的な造形芸術作品」とされており、美術の著作物に含まれると解されている。また、複製可能性及び独創性が保護要件となっている。

なお、出版と伝達を法により禁じられている著作物、法律、法規、国家機関の決議、司法的性質を有する文書等、時事ニュース、新聞等は、著作権の保護対象から除外されている(著作権法4条)。

応用美術の著作物性及びその侵害行為が争われた「可高公司によるインターレゴAG社の玩具製品に係る著作権侵害事件」に関する北京市第一中級人民法院の判決において、物品が応用美術であるか否かの判断基準が述べられているので以下に引用する²⁰。

「(ix) 実用性を具備するか否か、ここでいう実用性とは特定の概念であり、物品が実際の生活の中で人々に使用されるかであり、単純な鑑賞、収蔵等の価値のみを指すものではない。例えば、鑑賞価値のある彫像は実用性を有さないため、応用美術としては保護されない。

(x) 芸術性を具備するか否か、これは、応用美術と一般の工業製品との重要な区別である。機械製品の部品に過ぎないようなものは、芸術性を有するとは認定できない。人々の芸術への理解度と鑑賞度は異なるため、芸術性の判定にも客観的な基準は存在せず、一般の評判を基準として判定すべきである。芸術性の判定には、当該物品が独創性を有するか否かも考慮の対象となり得る。

(xi) 著作物としての構成要件を満たしているか、即ち独創性と複製可能性を有するか否か。ここでの複製可能性とは簡単な概念であり、むしろ当該物品が独創性を有するか否かが問題となる。独創性とは、当該物品が創作者により独自に創作されたものであること

²⁰ 英特萊格公司 訴 可高天津玩具有限公司 北京市第一中級人民法院2001年12月25日判決、北京市高級人民法院2002年12月18日判決 (2002)高民終字第279号：判決の和訳は、アンダーソン・毛利法律事務所『特許庁委託 中国の知的財産権侵害 判例・事例集』84頁以下(日本貿易振興機構経済分析部、2004年)を参照した。この判決・事例集は、JETROのウェブサイト以下URLより入手できる (http://www.jetro.go.jp/biz/ip/library/data/pdf/2004/ch_han.pdf)。

を意味し、他人の著作物又は公知の領域にあるものから簡単に複製、模倣できるものは含まれない。公知の領域にある図案、形状を複製又は模倣しただけのものは、独創性を有さないため、応用美術ではない。」

本事件において、著作物としての保護が主張された53種類のレゴ・ブロックに対して、三つのレゴ・ブロックが「よく見られる形状を呈しており、独創性や芸術性を有さず、応用美術の要件を満たさない。」とされたが、残りの50のレゴ・ブロックは、独創性及び芸術性を有し、応用美術に該当するとされた。この判断基準は、上訴審である北京市高級人民法院の判決においても維持されている。

(ii) 内外国人平等の原則

著作権法2条に、「外国人、無国籍者の著作物は、著作権者の所属国又は常駐地国が中国との間で締結された協定又は両国が共に加入している国際条約(ベルヌ条約及び万国著作権条約)に基づいて著作権を共有し、本法の保護を受けることができる。」と規定されている。

日本は、ベルヌ条約(1886年スイス・ベルンで制定)に1889年に加盟しており、万国著作権条約(1952年制定)には1956年に加盟している。したがって、日本国民は、日本国内において保護されている著作権について、中国国内における侵害行為に対して保護を受けることができる。

(2) 不正競争防止法による保護

中国の不正競争防止法(中华人民共和国反不正当竞争法)は、1993年9月2日に公布され、1993年12月1日より施行されている。その不正競争防止法5条1項(2)号によれば、「正当な権限なく、周知商品の特有な名称、包装、装飾を使用し、あるいは周知商品と類似する名称、包装、装飾を使用することにより、他人の周知商品と混同を生じさせ、購入者に当該周知商品であると誤認させる行為」を不正競争行為としており、我が国の不正競争防止法2条1項1号と同様の保護がある。

周知商品について、「商品の名称、包装、又は装飾と同一又は類似のものが正当な権限なく他人に使用され、購入者に誤認を生じさせるに十分であるときは、当該商品は周知商品であると認定することができる。特有の名称、包装、装飾は先使用の原則によって認定しなければならない。」とされており、また、「類似」については、「周知商品と類似した名称、包装、装飾の使用に対しては、要部と全体的印象の近似性に基づき、一般の消費者の注意力をもって誤認を生じさせるか等の総合的判断により認定される。一般的な消費者に既に

誤認又は混同を生じさせているときは、類似と認定することができる。」²¹と規定されている。

(3) 商標法による保護

中国商標法(中华人民共和国商标法)は、1982年8月23日採択、1993年2月22日第一次改正を経て、その後、WTOへの加盟に向け、2001年10月27日に第9回全国人民代表大会において採択され、2001年12月1日に施行された。

中国において保護される商標は、「商品商標、役務商標及び団体商標、証明商標」であるが、前記改正において、商標の概念が拡大され、「自然人、法人又はその他の組織の商品とを区別できる、いかなる視覚的標章(文字、図形、アルファベット、数字、立体標章及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含む)はすべて商標として登録を出願することができる(第8条)。」こととなった。

なお、「立体標章をもって商標登録を出願する場合、単にその商品自体の性質より生じた形状であり、技術的効果を得るために不可欠の商品形状であり、又は、その商品に本質的な価値を備えさせる形状である場合には、それを登録してはならない(第12条)。」とされている。

3. デザイン保護における意匠制度の位置付け

(1) 著作権法、不正競争防止法、商標法によるデザインの保護

中国において、デザインは、専ら特許法において、意匠特許権として保護されている。ところで、著作権法における応用美術作品、不正競争防止法における包装及び装飾、商標法における標章に意匠特許権との重複保護が認められるが、デザインの限られた部分でしかなく、主たる工業デザインは保護されない。意匠特許権と著作権は、権利の取得方法において、意匠特許権は出願行為を伴うが、著作権は著作者により創作された時点で自動的に発生する。しかし、著作権における著作物の独創性及び自らの創作の立証には困難が伴う。なお、著作権において、応用美術品として保護され得る家具、陶器、磁器、織物地等は、意匠特許権の消滅後においても、著作権による保護が失効するわけではない。

不正競争防止法において、周知商品の包装、装飾、例えば、商品の包装用箱、瓶、袋等及びそれらに付された模様が保護されるが、その特異性、独自性、及び公衆への認知度の

²¹ 国家工商行政管理総局：周知商品特有の名称、包装、装飾を模倣する行為に関する若干の規定1995年7月6日施行、第4条及び第5条。

ハードルは高く、その立証責任は権利を主張する側に課せられており、新たに創作されるデザインの保護には適さない。

(2) 意匠法による保護の特徴

我が国の意匠法の解釈において、法に規定する「類似する意匠」の定義はなく、その判断は、意匠権の形成(保護要件)に係る意匠法3条、先願に係る9条、及び関連意匠に係る10条と、意匠権侵害及び意匠権の効力に係る23条に違いはないとする文理上の解釈が一般的になされるが、中国においては、保護要件については審査指南を判断基準とし、意匠権の効力範囲の解釈については、特許権侵害認定の若干の問題に関する意見が、現在のところ重要な判断要素となっており、保護要件と効力範囲の類似の判断に違いがある。その要因は、法律の解释权は全国人民代表大会常務委員会にあり、裁判官は法律の適用に当たり、前記常務委員会の解釈を十分尊重して行なう職責があり、時には、事前に司法解釈がなされることに起因している。司法解釈は行政優位の中国特有の制度であり、最高人民法院が事前に、あるいは個々の事案に際して裁判官からの要請に基づいて、既存の法律の規範となる解釈を開示するものであり、事案に法律を現実的に適用させている。

保護要件の充足性についていえば、旧審査指南の類否判断は、一般消費者が被比較意匠と先の意匠を「誤認・混同」するか否かを判断基準としていたものが、2004年の審査指南の改正において、判断主体に関する基準は、消費者の判断レベルについて、「意匠が同一又は類似しているかを判断するとき、被比較意匠製品の一般的な消費者が有する知識水準と認知能力を基準として評価が行なわれるべきである。」と変更されている。

一方、侵害事件においては、普通消費者の審美感を基準にしなければならず、意匠特許が属する領域の専門技術者の審美感を基準としてはならないとされ、普通消費者は、特別な消費団体であり、意匠特許と同類の製品又は類似の製品の購買団体又は使用団体とされている。すなわち、製品ごとに普通消費者は異なり、判断する時は、事案ごとに普通の消費者が確定されることになる。いずれにしても、中国における類否判断の手法は、無効審判及び意匠特許権侵害事件の判決を重ねるごとに進化(深化)している。

さらに、普通消費者について、程永順氏、劉鋒氏は、「例えば、電線の被覆材料という意匠特許権の侵害に対して異なる観点があり、一つの考え方は、この電線の被覆材料が、一旦部屋に取り付けられたら、この部屋に住む人が直接見ることが出来、当該意匠が対象侵害品と同一か否か又は類似か否かを判断する権利を有するとし、もう一つの考え方は、この電線の被覆材料を購入する人、即ち部屋を内装し、電線の被覆材料を使用する内装者も、当該製品の普通消費者に認定すべきであるとする。」²²と述べているが、後段の内装者は、

²² 程、劉・前掲注5「判断」8頁。

我が国の類否判断の主体において、一般需要者とともに類否判断の主体とされる「取引者」の概念であり、中国における類否判断の主体の変化は我が国と共通するところが多い。

また、中国特許法は、意匠特許出願の保護要件について、第23条に新規性のみを規定しており、発明及び実用新案の保護要件にある「創造性」及び「実用性」の要件が無く(特許法22条)、新規性の判断は、同一又は類似の判断がなされるが、審査指南に規定されている「顕著な影響」を及ぼさないとされる慣習的な設計、大きさ(サイズ)、材料の材質・色彩、機能的効果に関する規定は、我が国の創作非容易性の判断基準に通じるものがあり、中国においては、新規性の判断に創作性を考慮した判断が加味されていると推察される。

(吉田 親司)

参考文献

1. 書籍

小谷悦司、今道幸夫、梁熙艶(共編)『WTO加盟に向けた改正中国特許法 一実施細則・審査基準・注釈一』((財)経済産業調査会、2001年)

岩井智子『改正 中国商標法 一WTO加盟に伴う中国商標実務の変化一』((財)経済産業調査会、2003年)

范云涛『中国ビジネスの法務戦略 なぜ日本企業は失敗例が多いのか』(日本評論社、2004年)

徐申民(著)・小松陽一郎、小谷悦司、梁熙艶(監修)『中国特許侵害訴訟の実務』((財)経済産業調査会、2004年)

周林(編著)・羅東川、李順徳、陳錦川、呉登楼、馬秀栄(共著)・劉新宇(訳)『中国の知的財産権裁判と重要判決 一実際の事件と判決および裁判過程の再現一』((財)経済産業調査会、2004年)

2. 特許ニュース

劉新宇「北京高裁の行政判決からみた中国裁判所における意匠「製品」の類似判断の原則 一ソニー「コンピュータゲーム機」事件一」特許ニュース平成15年4月23日11028号(2003年)

程永順(著)・劉新宇(訳)「意匠出願の審査基準および審査方法に対する疑問」特許ニュース平成15年7月18日11088号(2003年)

程永順(著)・劉新宇(訳)「意匠特許権と他の知的財産権との関係」特許ニュース平成16年5月7日11280号(2004年)

張芬芳「翻訳者の観点から見た中国特許法用語の対照研究」特許ニュース平成16年10月26日11398号(2004年)

3. 雑誌

岩井智子(解説・訳)・韓登宮(校閲)「中国初の特許権侵害認定ガイドライン」AIPPI 47巻2号30頁(2002年)

程永順、劉鋒「中国意匠権侵害の基本的判断」知財管理55巻1号5頁(2005年)

丁英烈、蔡洪貴(著)・王媛(訳)「中国の意匠の特許権と意匠の類似判断について」DESIGNPROTECT No. 62 17巻2号8頁(2004年)

4. 報告書

アンダーソン・毛利法律事務所『(特許庁委託) 中国の知的財産権侵害判例・事例集』(日本貿易振興機構経済分析部、2004年)

まとめ

意匠、商標、著作権を各々専門とする委員の方々に、意匠制度の枠組み、保護対象、保護要件、手続要件、効力範囲、他の法律によるデザインの保護について、各国ごとに裁判例を中心に分析、まとめを御願いし、討論を行った。

制度枠組みについては、英国が登録意匠権と非登録のデザイン権からなるツー・トラック・システムを導入し、その後、欧州意匠規則もツー・トラック・システムを導入した。しかしながら、その内容については違いがあり、権利の発生要件が英国では著作権的であるの対して、欧州意匠規則は日本の不正競争防止法2条1項3号に近く、保護対象が英国では登録意匠権とデザイン権で分割されているのに対して、欧州意匠規則では重複している。米国と中国では、意匠は特許法の中で保護されているが、他の欧州諸国では、日本と同様に、意匠は意匠法により保護されている。欧州意匠規則の非登録意匠権の場合、登録意匠権と異なり、権利の有効性が推定されないため、権利の有効性を意匠権者側が立証しなければならない。自ら権利の有効性を判断できるツールがない場合には、意匠権者側の負担が大きいとの意見が委員よりあった。

保護対象については、欧州は、意匠を構成する「製品(Product)」の定義に有体物でない製品(グラフィック・シンボル、タイプフェイス等)を含めており、保護対象の範囲が広い。日本で保護可能な、部分意匠は、欧州、米国でも保護されるが、中国では保護されない。日本で保護されていない汎用コンピュータ用のアイコンについては、欧州、米国では保護されている。

保護要件の新規性については、欧州、中国は相対的な新規性であり、米国は日本と同様に絶対的な新規性である。新規性以外の保護要件で、日本の意匠法3条2項(創作非容易性)と同様に、デザイナー・レベルを判断主体とするのは、米国の非自明性要件である。欧州、中国には、このようなデザイナー・レベルを判断主体とする規定はない。

手続的要件としては、欧州意匠規則及び米国は、一意匠概念の範囲内で複数のバリエーションの意匠を図面に記載することができる。中国は日本と同様にこのような記載ができない。欧州意匠規則及び多くの欧州諸国は多意匠一出願の制度をとっている。米国、中国にはこのような制度はない。意匠表現の自由度は、意匠権の効力範囲に影響を与える可能性があるとの意見が委員よりあった。

意匠権の効力範囲については、意匠権侵害の判断手法について、判断主体も含め詳細に

規定(通常の情報をもつ使用者、全体的印象、意匠創作者の自由度、製品の表示が意匠の保護範囲に影響を与えない)しているのが欧州である。意匠権侵害の判断主体は、デザイナー又は知識のない一般需要者でもなく、その中間に位置する者を判断主体とする点では各国共通しており、その具体的レベルが各国で異なるのみである。日本と同様に物品(製品)の類否が意匠権侵害の前提となる国として中国がある。欧州では、条文上、製品の表示が意匠の保護範囲に影響を与えないと規定されている。フランスの裁判例で、自動車の意匠権がミニチュア・モデルカーに及ぶとした事件が報告されている。各国とも、意匠権侵害を判断するに当たっては、保護要件(新規性、機能性)とのバランスを考えている。

デザインを保護する他の法律としては、著作権法、不正競争防止法、商標法、民法、コモン・ローがある。著作権法以外は、創作を直接保護する法律ではなく、各法の保護法益に応じた保護要件、効力範囲があるので、デザインの保護としては、飽くまでも補完的である。ただし、デザイン・コンセプトの保護については、著名なデザインの場合、標識保護法の方が保護されやすいのではないかとの意見が委員からあった。著作権法は創作を直接保護する法律であり、フランスでは、美の単一性の理論の下、意匠法と著作権法の重疊的保護が最も進んでいる。デザインが、「既知の要素の新たな組合せ」に該当すれば両法で保護される。その他の国では、デザインを著作権で保護する場合には、芸術性(英国、イタリア)、美的価値(ドイツ)、分離可能性(米国)等の各国ごとに異なった要件を満たす必要がある。英国では、美術の著作物の複製物を工業的に作成した場合には、その保護期間は短縮され、登録意匠権とほぼ同様の保護期間となるとの規定があり、保護期間について、意匠法と著作権法との間で調整がなされている。改変の必要性の高い産業デザインを著作権法でも保護することが、著作者人格権との関係で、適当かどうか慎重に検討する必要があるとの意見が委員よりあった。

意匠法は、創作の成果物である意匠を保護する法律であるが、保護要件で判断主体をデザイナー・レベルに置かない国もあり、意匠権侵害については、判断主体をデザイナー・レベルに置く国は今回の調査対象国にはなかった。意匠権侵害の判断に当たっては、保護要件(新規性、機能性)とのバランスをいずれの国も取っているが、その際に、相対的新規性と絶対的新規性の違いがどのように影響を与えているか否かについては今回の調査では明確にならなかった。物品(製品)の類否が意匠権侵害に影響を与える国と与えない国がある。今後、我が国意匠法の議論をするに際しては、これらの点を踏まえて、どのような尺度で、意匠の保護対象、保護要件、保護範囲を画定するのが、産業の発達との関係で適当か検討する必要があると考える。

(青木 博通)

資料編目次

資料 1	本報告書で引用されている判例一覧	271
資料 2	各国意匠制度手続フロー	283
資料 3	各国意匠保護法令〔抜粋〕仮訳	301

本報告書で引用されている判例一覧

この判例一覧は、本報告書で引用されている判決又は決定について、各国の標準的な記載形式に基づき、事件当事者、裁判所又は決定機関、判決又は決定日、事件番号、出典文献、引用条文、事件略称、扱われている法域等について、可能な範囲で記載したものである。配列は、国・地域別、日付順とした。

欧州共同体

登録共同体意匠

Eredu, S. Coop v. Arrmet, S.R.L., OHIM Invalidity Division, 2004/4/27 (Case ICD 000000024), § 25(1)(d) CDR, いす、登録意匠

Miguel Soriano Sola v. RIDI Leuchten GmbH, OHIM Invalidity Division, 2004/6/3 (Case ICD 000000032), § 25(1)(d) CDR, 天井灯、登録意匠

José Mallent Castello v. 3M Innovative Properties Company, OHIM Invalidity Division, 2004/6/14 (Case ICD 000000040), § 25(1)(d) CDR, 皮膚消毒剤塗布具、登録意匠

José Mallent Castello v. 3M Innovative Properties Company, OHIM Invalidity Division, 2004/6/14 (Case ICD 000000057), § 25(1)(d) CDR, 皮膚消毒剤塗布具、登録意匠

Leng-d'Or, S.A. v. Recot, Inc., OHIM Invalidity Division, 2004/9/8 (Case ICD 000000149), Art. 25(1)(d) CDR, 菓子、登録意匠

共同体意匠権（非登録共同体意匠）

Mattel Inc v. Woolbro (Distributors) Ltd., [2004] F.S.R. 12, 217, [2003] EWHC 2412, (Ch D, Oct 20, 2003), 著作権、非登録意匠

Landgericht Hamburg 308 0 457/03 29.8.2003 - Computerfachabbildschirm, unpublished, 非登録意匠

Landgericht Hamburg 308 0 564/03 26.11.2003 - Luftbett I, unpublished, 非登録意匠

Landgericht Hamburg 308 0 591/03 4.12.2003 - Luftbett II, unpublished, 非登録意匠

Landgericht Düsseldorf 12 0 123/04 28.4.2004 - Shuh, unpublished, 非登録意匠

欧州司法裁判所 (ECJ)

Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd. (C-299/99) Opinion ECJ (AGO), 23.1.2001, [2001] R.P.C. 38, 745, [2001] E.T.M.R. 48, 商標、登録意匠

Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd. (C-299/99) Judgment, 18.6.2002, [2002] E.C.R. I-5475, § § 2, 3 (1) (a), (b), (c), (d), (e) and (3), 5(1), 6(1) (b) Directive 89/104/EEC, 商標

Nestlé Waters France v. OHIM, Court of First Instance (Fourth Chamber), December 3, 2003 (Case T-305/02) [2003] ECR 00000; OJ 1994 L11, p.1, 商標

英国

Saunders v. Wiel, [1893] 10 R.P.C. 29, (CA, December 16, 1892), § § 47, 60 Patents Design & Copyright Act 1883

Dover Ld. v. Nürnberger Celluloidwaren Fabrik Gebrüder Wolff, [1910] 27 R.P.C. 498, (CA, May 4, 1910), § § 49, 50, 60, 93 Patents and Designs Act 1907, 登録意匠

Simmons v. Mathieson & Co. Ld., [1911] 28 R.P.C. 113, (Ch. D, December 2, 1910), Patents and Designs Act 1907, 登録意匠

Tecalemit, Ld. v. Ewarts, Ld. (No. 2), [1927] 44 R.P.C. 503, (Ch. D, July 29, 1927), § 93 Patents and Designs Act 1907 as amended by § 19 Patents and Designs Act 1919, 登録意匠

Stenor, Ld. v Whitesides (Clitheroe), Ld., [1948] 65 R.P.C. 1 (HL, July 2, 1947), § § 49, 50, 53, 60, 86, 93 Patent and Designs Act 1907-1942, 登録意匠

Ford Motor Company Limited's Design Application, [1971] F.S.R. 314, [1972] R.P.C. 320, (Registered Designs Appeal Tribunal, April 22, 1971), 登録意匠

AMP Incorporated v. Utilux Proprietary Limited, [1971] F.S.R. 572, [1972] R.P.C. 103, (HL, October 27, 1971), § 1 Registered Designs Act, 1949, 登録意匠

Sommer Allibert (U.K.) Limited and another v. Flair Plastics Limited, [1987] R.P.C. 599, (CA, June 5, 1987), § 1(1), 1(2), 1(3), 7(1), 8, 44(1) Registered Designs Act 1949, § 14 Design Rules 1949, 登録意匠

Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. & Ors, [1990] R.P.C. 341, [1990] 1 All E.R. 873, [1990] 1 W.L.R. 491, (HL, February 8, 1990), 詐称通用(Passing-off)による不正競争

Gaskell & Chambers Ltd. v. Measure Master Ltd., [1993] R.P.C. 76, (PatCt, October 22, 1992), § 7(1) Registered Designs Act 1949, 登録意匠

Ford Motor Co. Ltd.'s Design Applications, [1994] R.P.C. 545, [1994] C.O.D. 333, [1995] R.T.R. 68, (High Court Queen's Bench, Divisional Court, March 2, 1994), § 1(1) (b), 44(1) ("article") Registered Designs Act 1949 (as amended by Copyright, Designs and Patents Act 1988), § 213(3) (b) Copyright, Designs and Patents Act 1988, 登録意匠

Hodgkinson Corby Limited and Another v. Wards Mobility Services Limited, [1995] F.S.R. 169, (1995) 14 Tr. L.R. 79, [1994] 1 W.L.R. 1564, (Ch. D. July 20, 1994), 詐称通用 (Passing-off) による不正競争

Metix (UK) Limited and another v. G.H. Maughan (Plastics) Limited and another, [1997] F.S.R. 718, (Pat.Ct., March 10, 1997), § §4, 23 Copyright, Designs and Patents Act 1988, R.S.C. Ord. 20, 著作権

Mark Wilkinson Furniture v. Woodcraft Designs, [1998] F.S.R. 63, (1997) 20(12) I.P.D. 20, 126, 10-13-1997 Times 1104, 739, (Ch. D, July 30, 1997), § §51, 213(1)-(4), 226 Copyright, Designs and Patents Act 1988, デザイン権

Household Articles Ltd's Registered Design, [1998] F.S.R. 676, (Pat Ct, January 22, 1998), § 1(4) Registered Designs Act 1949, 登録意匠

Farmers Build Ltd (In Liquidation) v Carrier Bulk Materials Handling Ltd, (1999) 22(3) I.P.D. 22, 031, [1999] R.P.C. 461, [1999] I.T.C.L.R. 297, [2000] E.C.D.R. 42 (CA (Civ Div), December 3, 1998), § 213(1), (4) Copyright, Designs and Patents Act 1988, デザイン権

Guild v. Eskandar Limited, [2001] F.S.R. 38, (2001) 24(7) I.P.D. 24, 047, (Ch. D, February 2, 2001), § §1, 4, 51, 213, 216, 236, 237 Copyright, Designs and Patents Act 1988, デザイン権、著作権

Hi-Tech Autoparts Ltd v. Towergate Two Ltd, [2002] F.S.R. 15, 16, (Pat.Ct., July 25-26, 2001), § 4(1), (2) Copyright, Designs and Patents Act 1988, § §3(1)(a), 48 Copyright Act 1956, § §12(2)(b), (3) Sale of Goods Act 1979, Civil Procedure Rules, Part 20., 著作権、商標

Apple Computer Inc.'s Design Applications, [2002] F.S.R. 38, 602, (2002) 25(2) I.P.D. 25, 015, [2002] Masons C.L.R. 21, [2002] E.C.D.R. 19, (Registered Design Appeal Tribunal, October 24, 2001), § 1(1) Registered Designs Act 1949, 登録意匠

Scholes Windows Ltd. v. Magnet Ltd., [2002] F.S.R. 10, (2001) 24(6) I.P.D. 24, 036, 6-05-2001 Times 273, 006, [2002] E.C.D.R. 20, [2001] EWCA Civ 532, (CA, April 11, 2001), § 213(4) Copyright, Designs and Patents Act 1988, デザイン権

Guild v Eskandar Ltd., [2003] F.S.R. 3, [2002] EWCA Civ 316 (CA, March 14, 2002) § §213, 226 Copyright, Designs and Patents Act 1988, デザイン権

Reckitt Benckiser (UK) Ltd v. H & I (Toiletries) Ltd., (Patent County Court, September 16, 2002), unpublished, 登録意匠

Société des Produits Nestlé SA v Unilever plc., [2003] R.P.C. 35, [2003] E.T.M.R. 53, (2003) 26(2) I.P.D. 26, 009, [2002] EWHC 2709, (Ch. D. December 18, 2002), § §1(1), 3(1)(a), (b), (c), (2), (6) Trade Marks Act 1994, § §2, 3(1)(a), (b), (d), (e), (3) Council Directive 89/104, 商標

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, (Design Registry, March 31, 2003), unpublished, (<http://www.marks-clerk.com/patentandtrademarkattorneys/publications/pressreleases/pr20030630.html>), 登録意匠

A. Fulton Co Ltd v. Totes Isotoner (UK) Ltd., [2004] R.P.C. 16, (2004) 27(2) I.P.D. 27, 010, [2004] R.P.C. 16, (2003) 147 S.J.L.B. 1306, [2003] EWCA Civ 1514, (CA, November 4, 2003), § § 213, 226 Copyright, Designs and Patents Act 1988, Design Right (Semiconductor Topographies) Regulations 1989, reg.2, デザイン権

Lambretta Clothing Company Limited v. Teddy Smith (UK) Limited and Next Retail PLC, [2004] EWCA Civ 886, (CA, July 15, 2004), A3/2003/1331, (<http://www.bailii.org>), § § 16(3), 17(1), 51, 213(3)(c), 213(4), 226(1)(2) Copyright, Designs and Patents Act 1988, デザイン権、著作権

Ultraframe (UK) Ltd v. Eurocell Building Plastics Limited, Eurocell Profiles Limited, [2004] EWHC 1785, (Ch. D, July 22, 2004), HC03C02313, § 213 (3)(b) Copyright Designs and Patent Act 1988, デザイン権

フランス

Société Gautreau et Société La Matière plastique c. Legros et Société Interindustrie Cour de Cassation, 2 mai 1961 (N° 92.916/60), *JCP* ed.G, 1961, 12242, [サラダ菜の水切りかご]、1793年7月19-24日法、1909年7月14日法、1957年3月11日法、意匠権、著作権

Société Milgram c. Société Denise (Omnium des Plastiques), Cour de Cassation, ch. comm., 28 janvier 1964, *Legifrance*, [裁縫キット]、1909年7月14日法2条、意匠(旧法)、不公正競争

Société Tuilerie de Beauvais c. Établissements Céramiques de Beauvais à Auneuil (ECBA) (Établissements Céramiques de Landrons (ECLA)), Cour de Cassation, ch. comm., 22 janvier 1973 (71-12565), *Ann. propr. ind.* 1973 p.361, *Legifrance*, [瓦]、1909年7月14日法1条2項、2条2項、意匠(旧法)

Madame Jacqueline Tengdine (Monsieur Tognarelli) c. Madame Amy Amos (Monsieur Luthi) Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 13 juin 1978 (D-02645) *PIBD* 1979, n° 230-III-73, [操り人形]、1909年7月14日法2条2項、1957年3月11日法、著作権

S.A. Rose Idee c. René Maillot, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 7 octobre 1982 (I III 80) *PIBD* 1983. n° 315-III-15, [織布入りジュエリー]、1909年7月14日法、1957年3月11日法、意匠(旧法)

S.A. Doublet Festitub c Société Devianne Duquesnoy, Cour d'appel de Douai, 2ème ch. civile, 5 avril 1990 (3146/89) *PIBD* 1990, n° 480-III-406, [投票箱]、意匠、不公正競争

Société Point à la ligne c. Sociétés Roussel et Epistrof et Mme Dazzan, Cour de Cassation, ch. comm., 18 décembre 1990 (89-10134), *Legifrance*, [ろうそく]、1909年7月14日法2条、意匠(旧法)

Établissement Carel SA c. S13 SARL et SA Prisunic, Cour de Cassation, ch. comm., 19 novembre 1991 (89-17619), *Legifrance*, [布地デザイン]、1909年7月14日法、1957年3月11日法、Code civil 1382, 意匠(旧法)、著作権、商標、不公正競争

Société Cartier c. Société Sodexco et Monsieur Michel Sauroy, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 9 avril 1992 (90-16500) *PIBD* 1992, n° 530-III-536, [蠟模擬封印]、意匠(旧法)

Stocks Sacs SARL c. Louis Vitton SA et Louis Vitton Malletier SA, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 7 février 1996 (94/006491) *PIBD* 1996, n° 613-III-344, [エビ]、L. 711-2, 商標、不公正競争

Société DuPont c. Sté Établissements Myon, MM. Jeannerot et Desloriaux (administrateurs judiciaires de la Sté Myon), Marie-Claire Guyon (représentant des créanciers), SARL Cheiffel et SA Franceso Smalto, Cour de Cassation, ch. com., 13 février 1996 (94-12102) *PIBD* 1996, n° 612-III-320, [ライター]、1909年7月14日法、意匠(旧法)、不公正競争

S.A. Socop et S.A. Socop Industries c. S.A. Jos et SARL Man et SARL Mastel Injection, Cour d'appel de Lyon 1ère Ch., 12 septembre 1996 (93/05695) *PIBD* 1996, n° 621-III-600, [自動車ランプ用ソケット]、意匠(旧法)、不公正行為

SA Nigal c. SA Jabouley et SA Pecam International, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 8 octobre 1997, *PIBD* 1998, n° 646-III-62, [タイプフェースと透明プラスチックの包装]、著作権

SARL Repex c. Eugen Lagler GmbH Maschinenbau et Société Janser et Société Scheer France, Société au Maître Frontteur et Société Bona, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 3 décembre 1997 (95/26587) *PIBD* 1998 n° 651-III-207, [床磨き機]、L. 511-3, L. 515-5, L. 512-2 CPI, 意匠(旧法)

MC International (MCI) SA et Triade Associés SARL c. Neuhaus Concept SA, Cour de Cassation ch. comm., 16 décembre 1997 (95-16110) *PIBD* 1999, n° 650-III-180, [冷蔵庫]、L335-3 CPI, 意匠(旧法)

SARL AD Concept c. SA SIF, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 15 janvier 1999 (1995/28469) *PIBD* 1999, n° 674-III-177, [いす]、L. 511-1 CPI, 意匠(旧法)、著作権

S.A. Robert Revais c. S.A. C.S.P. Diffusion et S.A.R.L. Team Plus et S.A. Galeries Lafayette, Cour d'Appel de Paris 4ème ch., section B, 22 janvier 1999 (1996/01948, 1996/02857, 1997/1578) *PIBD* 1999, n° 681-III-334, [ヘア・クリップ]、L. 511-3 CPI, 意匠(旧法)

SA Trilles c SA JeanJean, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 3 mars 1999, *PIBD* 1999, n° 687-III-526, [水差し]、L. 511-2, L. 511-3 CPI, 意匠(旧法)、不公正競争

SA Château de Cognac v Société Union des exportateurs associés - groupe Unexpa et M. Denis Charpentier, Cour de Cassation, ch. comm., 15 juin 1999 (97-14632) *PIBD* 1999, n° 682-III-349, [水滴型ボトル]、L. 711-1 CPI, Code civil 1382, 商標、不公正競争

Maître Nadine Breiron (Société Plissage Industriel) c. S.A. Toupyt et SARL Vetus de blanc, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 2 juillet 1999 (1996/85711) *PIBD* 1999, n° 988-III-550, [中世風プリーツ]、L. 511-3 CPI, 意匠(旧法)

SA Lever c. Colgate Palmolive Company (États-Unis) et SA Colgate Palmolive, Cour de Cassation, ch. comm. 22 février 2000 (98-11152) *PIBD* 2001, n° 698-III-256, [食器用洗剤]、L. 711-1, L. 713-3 CPI, 商標

Stolar SA c. CCM SARL et Griffes Universelles SARL et MOD International Trading Co-mit Co (JOCKAI) SARL et Etoile de Paris SARL, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 15 mars 2000 (1999/21909) *PIBD* 2000, n° 707-III-528, [ハンドバッグ]、著作権、不公正競争

SA Parfumes Nina Ricci c. Sylvie Landon, Marie-Odile Boyer et SARL Code Couleur, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 15 mars 2000, *PIBD* 2000, n° 701-III-350, [ブローチ]、L. 112-3, L. 113-2(3), L. 113-5, L. 131-3 CPI, 著作権、不公正競争

SARL Fonte Flamme c. M. Michel Labattu et S.A. Turbo Fonte, Cour de Cassation, ch. comm., 3 mai 2000 (97-19178) *PIBD* 2000, n° 704-III-418, [暖炉]、L. 511-1, L. 511-3 CPI, 意匠(旧法)

S.A. Plastiques Progrès c. Établissements Roybier et Fils, Cour d'appel de Paris, 4e ch., 31 mai 2000, *PIBD* 2000, n° 705-III-448, [ハンガー]、L. 511-3(2) CPI, 意匠、不公正競争

Monsieur Philippe Reddon c. L'Oreal SA et Madame Annegret Beier, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 31 octobre 2000 (1999/04195) *PIBD* 2000, n° 713-III-68, [香水ケースのイラスト]、著作権

Exxon Corporation c. Monsieur le Directeur de l'INPI et Kellogg Company, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 22 décembre 2000 (1999/20334) *PIBD* 2001, n° 722-III-310, [虎のイラスト]、商標

SA Durobor (Belgique) c. SARL Verrerie Cristallerie d'Arques J.G. Durand et Cie VCA (nouvellement dénommée Arc International), Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 28 novembre 2001, *PIBD* 2002, n° 741-III-217, [持ち手と脚付きグラス]、知的所有権法典5巻, 意匠

SARL Zygote et Madame Aude Fabry c. S.A. Habitat France, TGI Paris, 3ème ch. 2ème section, 15 février 2002 (RG 01/03799) *PIBD* 2002, n° 748-III-377, [Z型テーブル]、L. 121-1, L. 122-4, L. 511-1, L. 521-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4 CPI, Code civil 1382, 意匠(新法・旧法)、著作権、不公正競争

Monsieur Jacques Gedeau et Sté Soudure Outillage Protection SOP c. Sté La Voie Express SARL et Sté Sade Compagnie Generale de Travaux D'hydraulique, TGI Paris, 3ème ch. 1ère section, 20 mars 2002 (RG 1999/21443) *PIBD* 2002, n° 752-III-523, [道路標識]、L. 511-2 CPI, 意匠(新法・旧法)、不公正競争

Société Mephisto et M. Martin Michaeli c. SARL Sanders Distribution Sandis et SpA Calzaturificio Grisport (Italie), Cour de Cassation, ch. com., 26 mars 2002 (99-19416) *PIBD* 2002, n° 749-III-419, [運動靴]、L. 111-1, L. 112-1, L. 511-1, L. 511-3 CPI, Code civil 1382, 意匠、不公正競争

Produits de Santé Sélectionnés (S.P.S.S) SARL c. Oscar et Lola SARL, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 29 mai 2002 (RG 2001/04073) *PIBD* 2003, n° 758-III-113, [ユダヤ教祭具]、意匠(新法・旧法)、著作権、不公正競争

Volkswagen AG (Allemagne) et Bugatti International SA (Luxembourg) c. Provence Moulage SA, TGI Paris, 3ème ch., 3e sect., 29 octobre 2002 (RG 2001/11385) *PIBD* 2003, n° 764-III-276, [モデル・カー]、L. 511-1, L. 521-4 CPI, 意匠(旧法)

Coopérative d'Approvisionnement Viticole d'Epernay (CAVE) et Établissements Testard et Compagnie SA c. Cugnart SA, Cour de Cassation, ch. comm., 14 janvier 2003 (01-01759) *PIBD* 2003, n° 767-III-354, [ブドウ畑用ケーブル・ガイド]、L. 111-3, L. 122-4, L. 511-3 CPI, Code civil 1382, 意匠(旧法)、著作権、不公正競争

SA Bellamy (SA Etablissements Bellamy) c. SA MOD'8, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 17 janvier 2003 (RG 2000/04461; 2002/00158) *PIBD* 2003, n° 765-III-299, [子供靴]、L. 111-1, L. 331-1, L. 511-1 CPI, Code civil 1382, 意匠(旧法・新法)、著作権、不公正競争

Madame Jeannine Pacherie c. SARL Grandes Surfaces Internationales, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section A, 22 janvier 2003 (RG 2001/00484) *PIBD* 2003, n° 767-III-358, [プリーツスカート]、意匠(旧法・新法)、著作権

Monsieur Nadim Khouri Klink et Société Parfums de Champs c. Société Sevi et SA Prad, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 14 février 2003 (2000/14647) *PIBD* 2003, n° 766-III-325, [葉巻型香水瓶]、L. 711-2, L. 711-3, L. 713-2, L. 713-3 CPI, Code civil 1382, 商標、不公正競争

Société Jules c. Mademoiselle Florence Dostal et SA Viastael et SA Breilly, Cour d'appel de Paris, 4ème ch., section B, 7 mars 2003 (RG 2000/13856) *PIBD* 2003, n° 772-III-485, [靴下のイラスト]、L. 111-1, L. 511-1, L. 521-1 CPI, 意匠(旧法・新法)、著作権、不公正競争

SARL Bee Fly c. SARL Mumiah, Société GIC Groupement Industriel et Commercial, SARL Crete et S.A. Chauss'Europ, Cour d'appel Paris, 4ème ch., section A, 2 avril 2003 (RG 2002/01057) *PIBD* 2003, n° 771-III-454, [厚底サンダル]、L. 511-1, L. 511-3 CPI, 意匠(旧法・新法)、不公正競争

Madame Barbel Cintius c. Madame Le Thi Dong Thai et Monsieur Dam Queng Minh, TGI Paris, 3ème ch. 2ème section, 27 juin 2003 (RG 2003/01563) *PIBD* 2004, n° 777-III-16, [アジア風衣服]、L. 511-2, L. 511-3, L. 511-9 CPI, Code civil 1382, 意匠(旧法・新法)、著作権、不公正競争

S.A. Sap Polyne c. Monsieur Matthew Grant, Cour d'appel Paris, 4ème ch., section A, 25 février 2004 (RG 2003/12224) *PIBD* 2004, n° 788-III-369, [エッフェル塔型駒チェス・ゲーム]、意匠(旧法・新法)

ドイツ

BGH 27.11.1956 I ZR 57/55 - Europapost, GRUR 1957, 291, § § 1, 2 KUG, § 1 UWG, § 826 BGB, 著作権、不正競争

BGH 18.12.1959 I ZR 27/58 - Chérie, GRUR 1960, 256, § § 5, 14 GeschmMG, 意匠(旧法)

BGH 27.2.1961 I ZR 127/59 - Stahlrohrstuhl(スチール・パイプいす), GRUR 1961, 635, § § 1, 2, 15 KUG, 著作権

BGH 14. 7. 1961 I ZR 44/59 - Buntstreifensatin (多色縞サテン), GRUR 1962, 144, § § 1, 7, 13
GeschmMG, § 25 WZG, § 1 UWG, 意匠(旧法)、商標(トレード・ドレス)、不正競争

BGH 6. 11. 1963 Ib ZR 37/62 - Klemmbausteine (連結ブロック), GRUR 1964, 621, § 25 WZG, § 1
UWG, 商標(トレード・ドレス)、不正競争

BGH 21. 5. 1965 Ib ZR 121/63 - Zündaufsatz (ライター上部点灯部), GRUR 1966, 97, § § 1, 5
GeschmMG, § 1 UWG, 意匠(旧法)、不正競争

BGH 8. 5. 1968 I ZR 67/65 - Rüschenhaube(フリル付き帽子), GRUR 1969, 90, § 1(2) GeschmMG, 意
匠(旧法)

BGH 21. 5. 1969 I ZR 42/67 - Vasenleuchter(花瓶型燭台), GRUR 1972, 38, § 2(1) KUG, § 2(1)
IV UrhG, 著作権

BGH 19. 1. 1973 I ZR 39/71 - Modeneuheit(新作モード) (Armand Hallenstein v. Wolfgang Kaiser),
GRUR 1973, 478, IIC 1973, 458, § 1 UWG, 不正競争

BGH 10. 10. 1973 I ZR 93/72 - Sessel(安楽いす), GRUR 1974, 740, § 2(1)IV UrhG, 著作権

BGH 20. 5. 1974 I ZR 136/72 - Dreifachkombinationsschalter (トリプル・コンビネーション・ス
イッチ), GRUR 1975, 81, § 1(2) GeschmMG, 意匠(旧法)

BGH 20. 9. 1974 I ZR 35/73 Möbelprogramm(家具シリーズ) (Bernhard Pflug v. interlübecke), GRUR
1975, 383, IIC 1976, 271, § 1 GeschmMG, 意匠(旧法)

BGH 21. 1. 1977 I ZR 49/75 - Trockenrasierer(電気かみそり), GRUR 1977, 602, § § 1(2), 7
GeschmMG, § 25 WZG, 意匠(旧法)、商標(トレード・ドレス)

BGH 21. 1. 1977 I ZR 68/75 - Kettenkerze (チェーン・キャンドル), GRUR 1977, 547, § 1
GeschmMG, § 1 UWG, 意匠(旧法)、不正競争

BGH 3. 6. 1977 I ZR 83/76 - Haushaltsschneidemaschine (家庭用裁断機) (Robert Krups v.
GekaWerk Reinhold Klein), GRUR 1978, 168, IIC 1978, 496, § 1(2) GeschmMG, 意匠(旧法)

BGH 21. 5. 1979 I ZR 117/77 - Notizklötze(メモ・ブロック) (Ritter v Baier&Schneider), GRUR
1979, 705, IIC 1980, 401, § 1 GeschmMG, 意匠(旧法)

BGH 19. 12. 1979 I ZR 130/77 - Play-family(プレイファミリー), GRUR 1980, 235, § § 1, 5 GeschmMG,
§ 1 UWG, 意匠(旧法)、不正競争

BGH 16. 10. 1986 I ZR 6/85 - Kotflügel(フェンダー) (Cosmo Autoteile Vertriebs v. Ford Werke),
GRUR 1987, 518, IIC 1988, 862, § 1 GeschmMG, 意匠(旧法)

BGH 13. 4. 2000 I ZB 6/98 - Likörflasche (リキュール瓶), GRUR 2001, 56, § 8(2)I MarkenG, 商
標

BGH 21. 2. 2002 I ZR 265/99 - Blendsegel(ブラインド・キャンバス), GRUR 2002, 629, § 1 UWG,
不正競争

BGH 2.12.2004 I ZR 30/02 - Klemmbausteine III (連結ブロック), §1 UWG, 不正競争

スウェーデン

Daimler Chrysler v. PRV (Patent Office), Patentbesvärsträtten (Patent Court of Appeal) 15.4.2002 (01-124), AIPPI Vol.40, No.3, p.59 (2004), 意匠(旧法)

The Golden Frame v. Formac, Växjö tingsrätt (District Court), 12.6.2003 (T1087-02), unpublished, 意匠(旧法・新法)

ギリシャ

Ziakas Ioannis v. X (Defendants), 1999 Athens One Member Court of First Instance, 6489/1999 ΜΠΡ ΑΘ (273451), 意匠(政令下での新法)

イタリア

Cassina v. A Studio, Tribunale di Monza (District Court) 23.4.2002, Il diritto de Autore 2002, 433, [2002] EIPR N-167,

http://www.internationallawoffice.com/ld.cfm?Newsletters__Ref=6893, 著作権

Cassina v. Galliani Host Arredamenti, Tribunale di Monza (District Court) 16.7.2002, Il diritto Industriale, 1/2003, 55, [2002] EIPR N-167,

http://www.internationallawoffice.com/ld.cfm?Newsletters__Ref=6893, 著作権

Tekno v. Tecnolumen GmbH & Co. KG e Strobel Peter, Tribunale di Firenze (District Court of Florence) 6.8.2003, Guida Al Diritto, 13.3.2004, No.10, p.71,

http://www.internationallawoffice.com/ld.cfm?Newsletters__Ref=8023, 著作権

米国

Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 20 L.Ed. 731, 14 Wall. 511 (U.S.N.Y., Dec Term 1871), 意匠特許

Mazer v Stein, 74 S.Ct. 460, 347 U.S. 201, 100 USPQ 325 (Supreme Court March 8, 1954) (No. 228), 17 USC § § 4, 10, 11, 13, 209 (1952), 著作権

Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 84 S.Ct. 784, 11 L.Ed.2d 661, 140 U.S.P.Q. 524 (U.S. Ill., Mar 9, 1964) (NO. 108), 35 USC § 271, Illinois law, 不正競争

Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 84 S.Ct. 779, 11 L.Ed.2d 669, 140 U.S.P.Q. 528, 140 U.S.P.Q. 531 (U.S. Ill., Mar 9, 1964) (NO. 106), Patent Law, Illinois law, 不正競争

William T. Graham et al. v. John Deere Company of Kansas City et al., 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459, (U.S. Mo., Feb 21, 1966) (NO. 11, 37, 43), 35 USC § 103 (1964), 意匠特許

Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corporation, 728 F.2d 1423, 221 U.S.P.Q. 97 (Fed. Cir., Feb 14, 1984) (NO. 83-1004), 35 USC § § 101, 103, 171, Lanham Act § 43(a), Minnesota Uniform Deceptive Trade Practices Act, 意匠特許、商標(トレード・ドレス)、不正競争

Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 773 F.2d 411, 228 U.S.P.Q. 385, 1985 Copr.L. Dec. P 25,840 (2nd Cir. (N.Y.), Sep 12, 1985) (NO. 1295, 84-7867), 17 USC § 101-810(1982), the common law of the State of New York, 著作権、不正競争

Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co., 834 F.2d 1142, 1988 Copr.L. Dec. P 26,200 (2nd Cir. (N.Y.), Dec. 2, 1987) (No. 86-6260, 828), 17 USC § § 101, 102, Lanham Act § 43(a), New York State unfair competition law, 著作権、商標(トレード・ドレス)、不正競争

Avia Group International, Inc. (Formerly Pensa, Inc.) v. L.A. Gear California, Inc., 853 F.2d 1557, 7 U.S.P.Q.2d 1548 (Fed. Cir. (Cal.), Jul 29, 1988) (NO. 87-1505), 35 USC § § 171, 282, 284, 285(1982), 意匠特許

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615, 60 USLW 4762, 23 U.S.P.Q.2d 1081 (U.S. Tex., Jun 26, 1992) (NO. 91-971), Lanham Act § 43(a), 商標(トレード・ドレス)

Braun Inc. v. Dynamics Corporation of America, 975 F.2d 815, 61 USLW 2204, 24 U.S.P.Q.2d 1121 (Fed. Cir. (Conn.), Sep 8, 1992) (NO. 91-1329, 91-1363), 35 USC § 271(2), Lanham Act § 43(a), Connecticut common law and statutory law, 意匠特許、商標(トレード・ドレス)、不正競争、詐称通用

L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Company and Melville Corporation and Pagoda Trading Company, Inc., 988 F.2d 1117, 61 USLW 2532, 25 U.S.P.Q.2d 1913 (Fed. Cir. (N.Y.), Feb 16, 1993) (NO. 89-1488, 89-1497, 91-1104, 91-1105), 35 USC § § 103, 171, 289, Lanham Act § 43(a), New York Law of Unfair Competition, 意匠特許、商標(トレード・ドレス)、不正競争

Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd., 40 F.3d 1431, 63 USLW 2332, 32 U.S.P.Q.2d 1724 (3rd Cir. (Pa.), Nov 15, 1994) (NO. 93-3323), Lanham Act § 43(a), state unfair competition law, 商標(トレード・ドレス)、不正競争

Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd. (Inc.), 71 F.3d 996, 64 USLW 2368, 1995 Copr.L. Dec. P 27, 485, 36 U.S.P.Q.2d 1737 (2nd Cir. (N.Y.), Nov 13, 1995) (NO. 94-9024, 1392, 94-7968, 1208), 17 UC § 101, Lanham Act § 43(a), New York law, 著作権、商標(トレード・ドレス)、不正競争

Herbert Markman and Positek, Inc. v. Westview Instruments, Inc. and Althon Enterprises, Inc. 52 F.3d 967, 34 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. (Pa.) Apr 5, 1995) (in banc), aff'd, 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 38 USPQ2d 1461 (U.S. Pa. Apr 23, 1996), 35 USC § 112, 実用特許

OddzOn Products, Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 43 U.S.P.Q.2d 1641 (Fed.Cir. (Cal.), Aug 08, 1997) (NO. 96-1550, 96-1551), 35 USC § § 102, 103, Lanham Act § 43(a), California unfair competition law, 意匠特許、商標(トレード・ドレス)、不正競争

Jack T. Hupp and Walkmaker, Inc. v. Siroflex of America, Inc., 122 F.3d 1456, 43 U.S.P.Q.2d 1887 (Fed. Cir. (Tex.), Sep 4, 1997) (NO. 95-1268, 95-1289), 35 USC § § 102, 171, 意匠特許、商標(トレード・ドレス)

Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co., Inc., 162 F.3d 1113 (Fed. Cir. (Ohio), Nov 10, 1998) (NO. 97-1199, 97-1223), 意匠特許

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182, 54 U.S.P.Q.2d 1065, 00 Cal. Daily Op. Serv. 2270, 2000 Daily Journal D.A.R. 3057 (U.S.N.Y., Mar 22, 2000) (NO. 99-150), Lanham Act § 43(a), 商標(トレード・ドレス)

中国

南海立昌家用电器有限公司 v 万宝集团公司家用电器研究所 广东省高级人民法院1996年6月11日 (1995)粤知終字第10号、意匠

广东省南海市富士宝家用电器有限公司 v 广东省南海市家乐仕电器有限公司 广东省高级人民法院1998年12月30日、意匠

广西黑类食品集团公司 v 枣庄市劳技经济发展公司食品厂 山东省济南市中级人民法院1999年2月5日 (1998)济知初字第54号、意匠

珠海格力雅达电器厂 v 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 四川省成都中级人民法院1999年12月16日 (1999)成知初字第43号、意匠

危五祥 v 南海市平洲康实业有限公司 广东省佛山市中级人民法院 2000年7月27日 (1999)佛中法知初字第199号、意匠

上海意达彩涂鋼材制品有限公司 v 上海市知识产权局(上海航空彩板制品有限公司) 上海市高级人民法院2002年11月5日 (2002)沪高行終字第2号、意匠

本田技研工业株式会社 v 国家知识产权局专利复审委员会(浙江黄岩华日(集团)有限公司、上海飞羚摩托车制造有限公司) 北京市第一中级人民法院2002年9月20日 (2002)一中行初字第138号、徐申民『中国特許侵害訴訟の実務』((財)経済産業調査会、2004年)、意匠

索尼电脑娱乐公司(株式会社ソニー・コンピュータエンターテイメント) v 广东步步高电子工业有限公司、国家知识产权局专利复审委员会 北京市高级人民法院2002年12月17日 (2002)高民終字第847号、特許ニュース平成15年4月23日11028号(2003年)、J E T R O北京知的財産権室Website、IP判例集：2003/09/02号 (NO. 9)、意匠

英特莱格公司(インターレゴAG) v 可高天津玩具有限公司 北京市高级人民法院2002年12月18日 (2002)高民終字第279号、中国法院网、アンダーソン・毛利法律事務所『特許庁委託 中国の知的財産権侵害 判例・事例集』84頁以下(日本貿易振興機構経済分析部、2004年)、著作権

本田技研工业株式会社 v 国家知识产权局专利复审委员会(浙江黄岩华日(集团)有限公司、上海飞羚摩托车制造有限公司) 北京市高级人民法院2003年5月30日 (2003)高行终字第15号、特許ニュース平成15年7月17日11087号(2003年)、意匠

光阳工业股份有限公司 v 国家知识产权局专利复审委员会(上海嘉陵车业有限公司) 北京市第一中级人民法院2003年12月3日 (2003)一中行字第314号、意匠

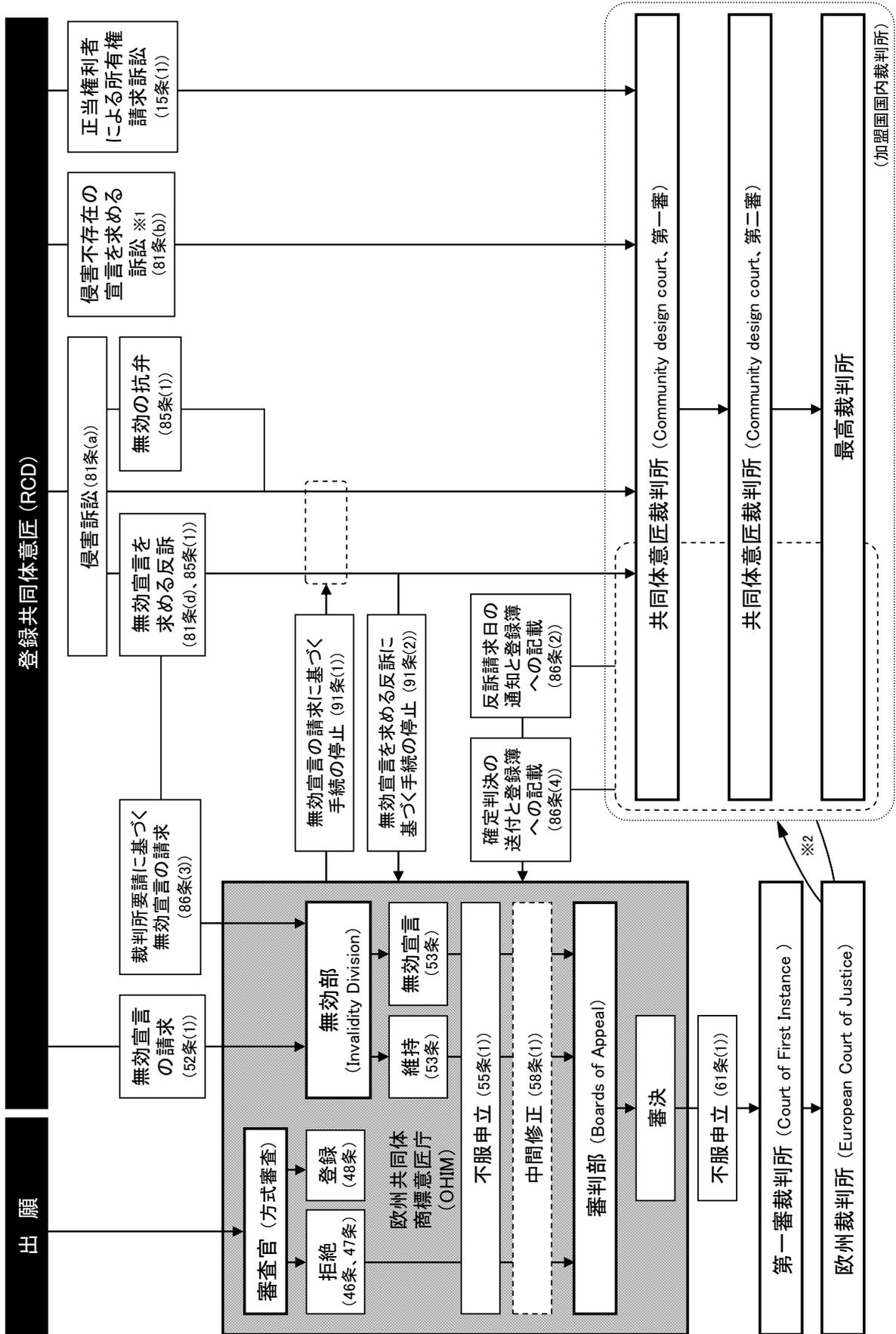
重机株式会社(重機株式会社) v 上海正存实业有限公司 上海市第一中级人民法院2003年12月5日 (2003)沪一中民五(知)初字第187号、徐申民『中国特許侵害訴訟の実務』((財)経済産業調査会、2004)、意匠

2. 各国意匠制度手続フロー

(注) この手続フローは、各国意匠保護法令中の規定に
あられる手続を中心とした基本的手続のみに言
及したものであり、当該法令に基づいた権利関係に
関わるすべての手続を網羅したものではありません。

欧州共同体意匠制度(1)

(共同体意匠に関する理事会規則(EC)No.6/2002)



※1 各国の国内法によって許容されている場合にのみ提起することができる。(81条(b))

※2 先行的判決 (Preliminary rulings、EC設立条約234条)

[参考]

【有効性の推定】

○ 侵害訴訟において、登録共同体意匠は有効なものとして取り扱われる。(85条(1))

【有効性を争う手続】

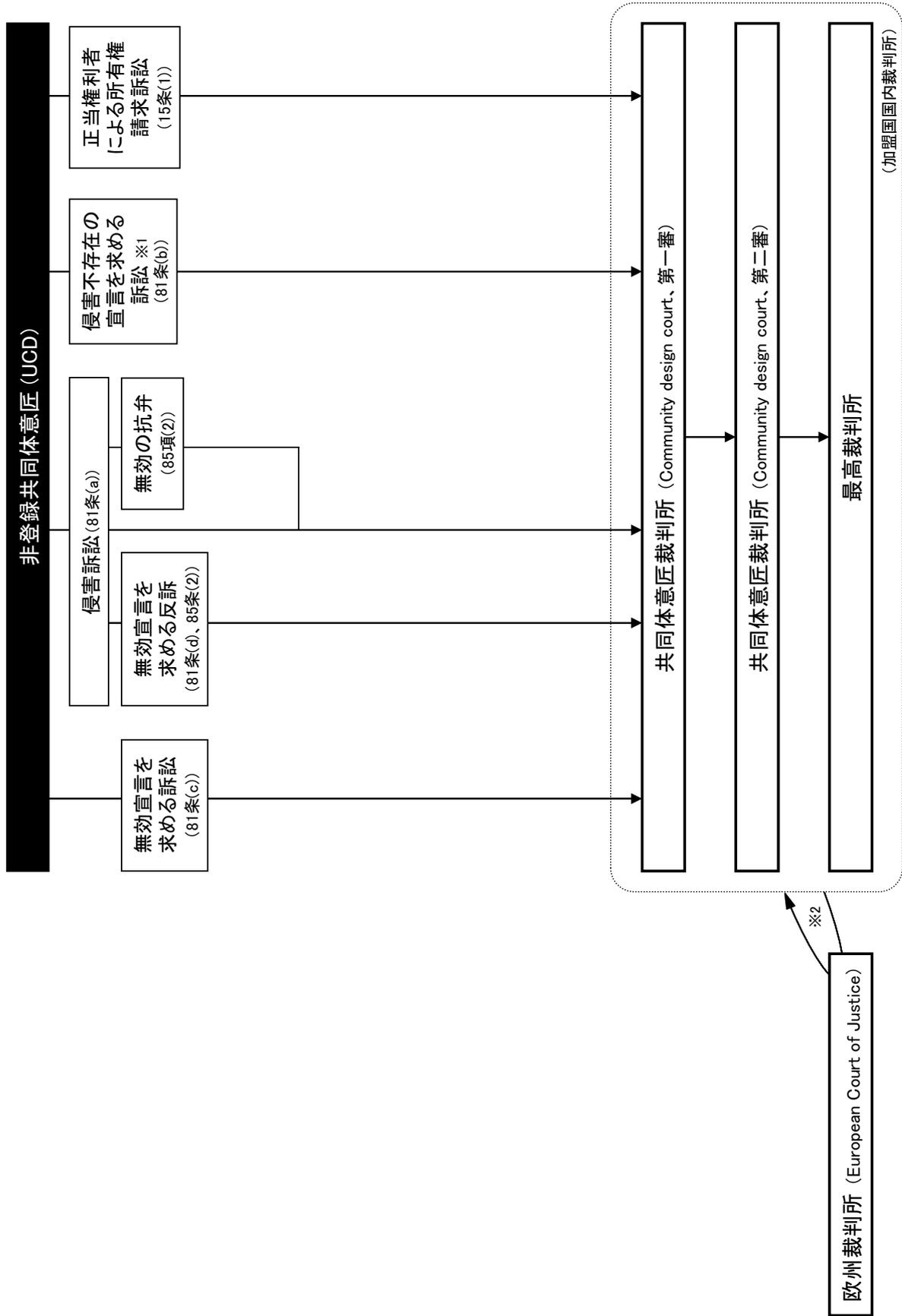
- 本法の下で請求適格を有する者は、OHIMに対して、登録共同体意匠の無効宣言を請求することができる。(52条(1))
- 共同体意匠裁判所に対しては、侵害訴訟を伴わない単独での登録共同体意匠の無効宣言を求める訴訟を提起することができない。
- 登録共同体意匠に基づく侵害訴訟においては、すべての無効理由(25条)について、被告による反訴が認められる。(85条(1))
- 登録共同体意匠に基づく侵害訴訟においては、「先行する自己の国内意匠権との抵触(25条(1)(d))」を理由とする場合にのみ、被告による無効の抗弁が認められる。(85条(1))
- 同一当事者による同一の対象及び同一の訴訟原因に係る登録共同体意匠の無効宣言の請求についてOHIMが既に決定を下し、それが確定している場合には、当該登録共同体意匠についての無効宣言を求める反訴を提起することができない。(86条(5))
- 同一当事者による同一の対象及び同一の訴訟原因に係る登録共同体意匠の無効宣言の求めについて共同体意匠裁判所が既に確定判決を下している場合には、OHIMに対して当該登録共同体意匠についての無効宣言を請求することができない。(52条(3))
- 侵害不存在の宣言を求める訴訟においては、登録共同体意匠の有効性を争点とすることができない。(84条(4))

【無効宣言の効果】

- OHIMが無効宣言の請求について下した無効決定が確定した場合、登録共同体意匠としての効果はすべての加盟国において初めから存在しなかったものとみなされる。(26条(1)) また、当該決定の内容は登録簿に記載される。(53条(3))
- 共同体意匠裁判所が無効宣言を求める反訴について下した無効判決が確定した場合、登録共同体意匠としての効果はすべての加盟国において初めから存在しなかったものとみなされる。(87条→26条(1)) また、当該判決の内容は登録簿に記載される。(86条(4))

欧州共同体意匠制度(2)

(共同体意匠に関する理事会規則(EC)No.6/2002)



※1 各国の国内法によって許容されている場合にのみ提起することができる。(81条(b))

※2 先行的判決 (Preliminary rulings、EC設立条約234条)

[参考]

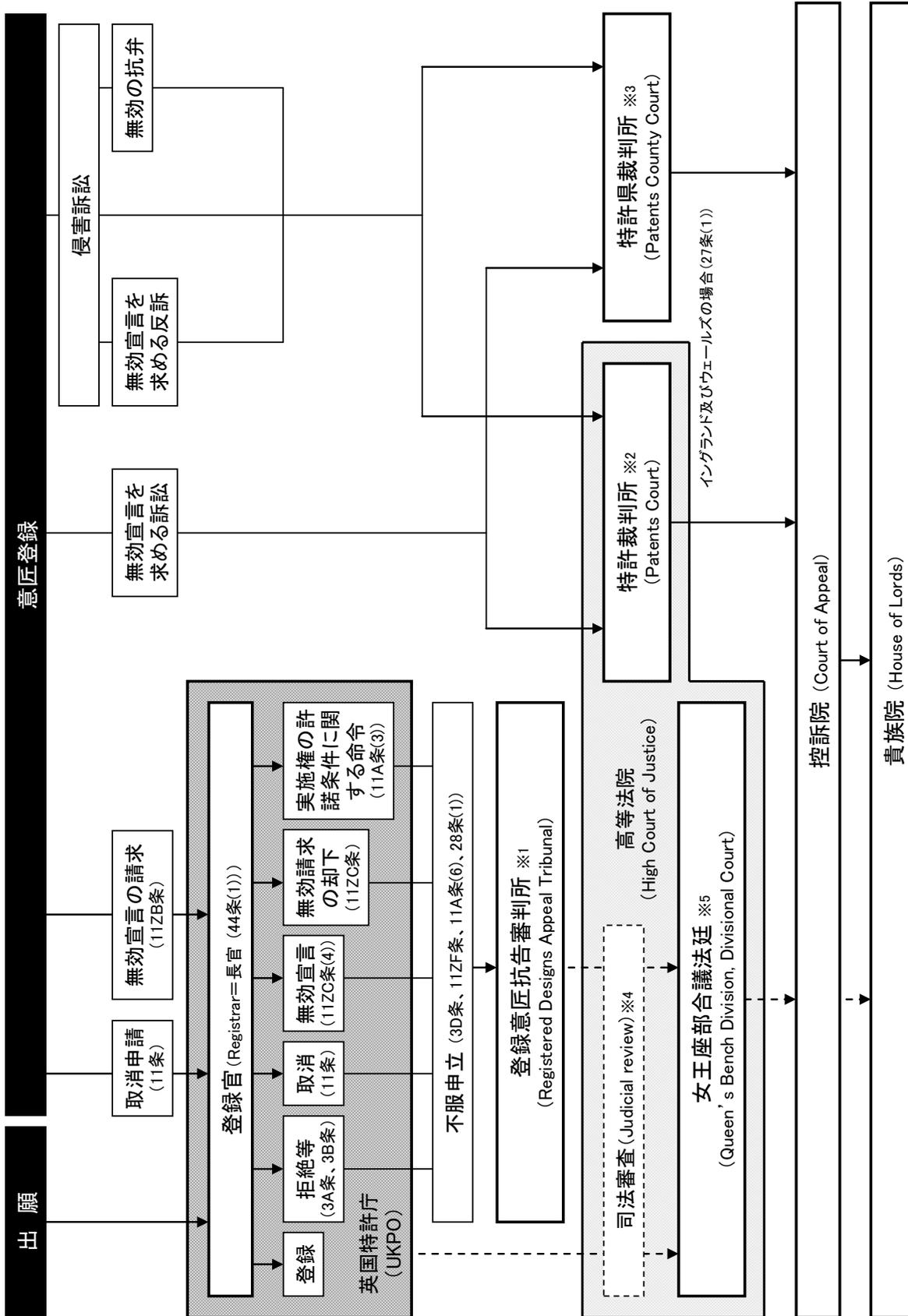
【有効性の推定】

○ 非登録共同体意匠に基づく侵害訴訟においては、権利者が、当該意匠について所定の条件(11条)の充足性を立証し、かつ、当該意匠の独自性を構成する所以を示した場合にのみ、有効なものとして取り扱われる。(85条(2))

【有効性を争う手続】

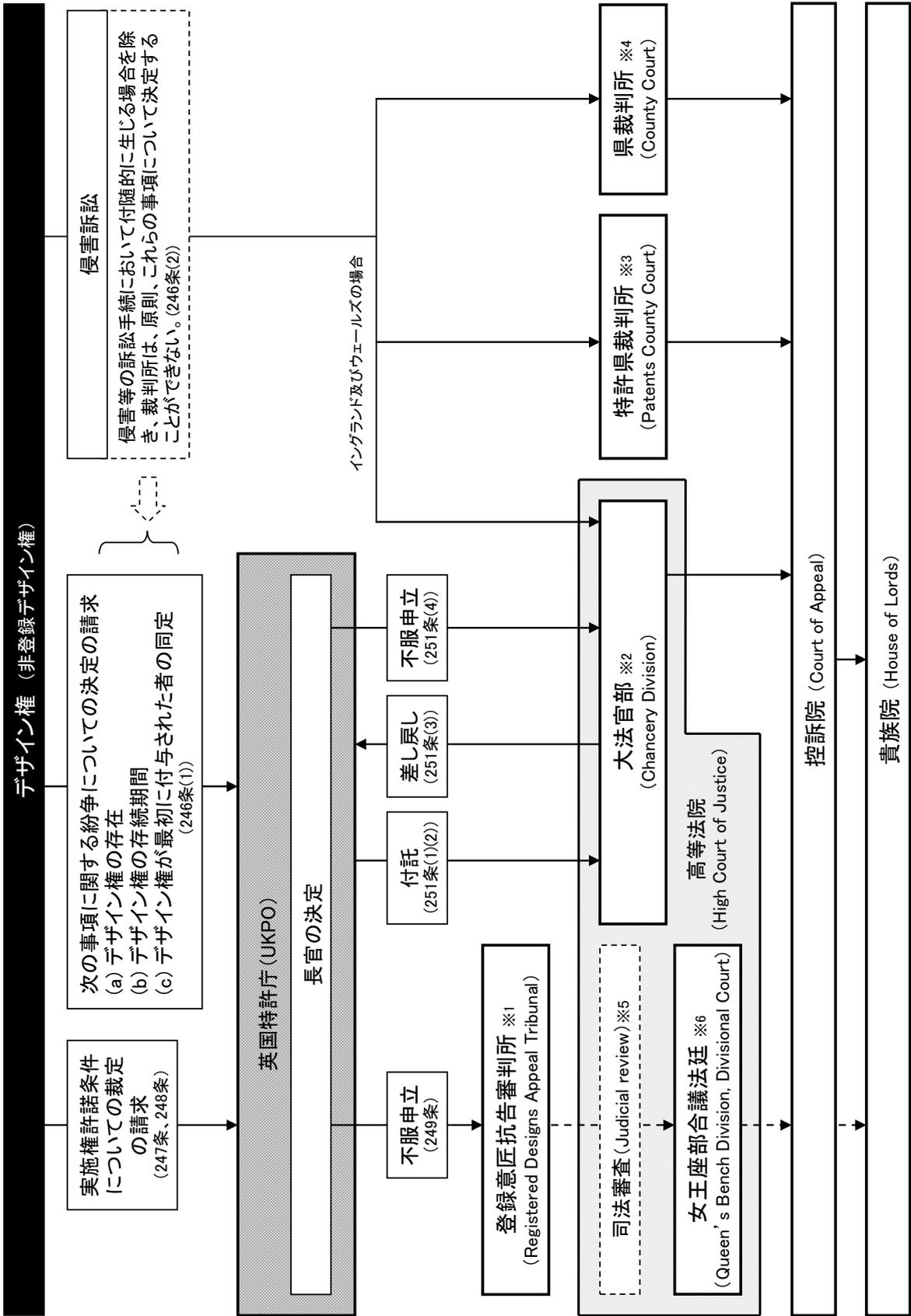
- OHIMに対して、非登録共同体意匠の無効宣言を求める請求を行うことはできない。
- 共同体意匠裁判所に対して、侵害訴訟を伴わない単独での非登録共同体意匠の無効宣言を求める訴訟を提起することができる。(81条(c))
- 非登録共同体意匠に基づく侵害訴訟においては、すべての無効理由(25条)について、被告による反訴及び抗弁が認められる。(85条(2))
- 侵害不存在の宣言を求める訴訟においては、非登録共同体意匠の有効性を争点とすることができない。(84条(4))

英国意匠制度(1)
(1949年登録意匠法、2001年改正)



英国意匠制度 (2)

(1988年著作権・意匠・特許法)



- ※1 名目上、行政審判所 (administrative tribunal) の形式を取るが、実際には裁判官によって構成される変則的な機関である。法令の規定上、一名以上の高等法院裁判官によって構成されることとなっており(1949年登録意匠法28条)、通常は一名の高等法院特許裁判官によって審理が行われる(イングランド及びウェールズの場合。)。 抗告審判所に対する不服申立は、高等法院における訴訟手続とはみなされない(1949年登録意匠法28条(9))。
- (英国憲法問題省 (Department of Constitutional Affairs) 裁判局 (Court Service) ウェブサイトの「The Patents Court Guide Nov. 2003」、
「7. Appeals from the Comptroller General of Patents Trade Marks and Designs」の項参照。 <http://www.courtservice.gov.uk/cms/7370.htm>)
- ※2 ロンドンに一庁のみ設置されている。
- ※3 ロンドンに一庁のみ設置されている。(The Central London County Courtを指定。)
- ※4 高等法院大法官部出張所 (Chancery district registry) がある全国7カ所の県裁判所。(民事訴訟規則63部Practical Direction 18.1、18.2)
- ※5 上訴裁判所の許可を得た場合にのみ、行政手続に係る司法審査 (Judicial review) を受けることができる。(民事訴訟規則54部)
- ※6 2名以上の裁判官から構成され、通常、一名の控訴院裁判官 (Lord Justice of Appeal) が高等法院裁判官と合議法廷を形成する。
(英国憲法問題省裁判局ウェブサイトの「Administrative Court」ガイド「1. Jurisdiction」の項参照。 <http://www.courtservice.gov.uk/cms/2901.htm>)

〔参考〕

【有効性の推定】

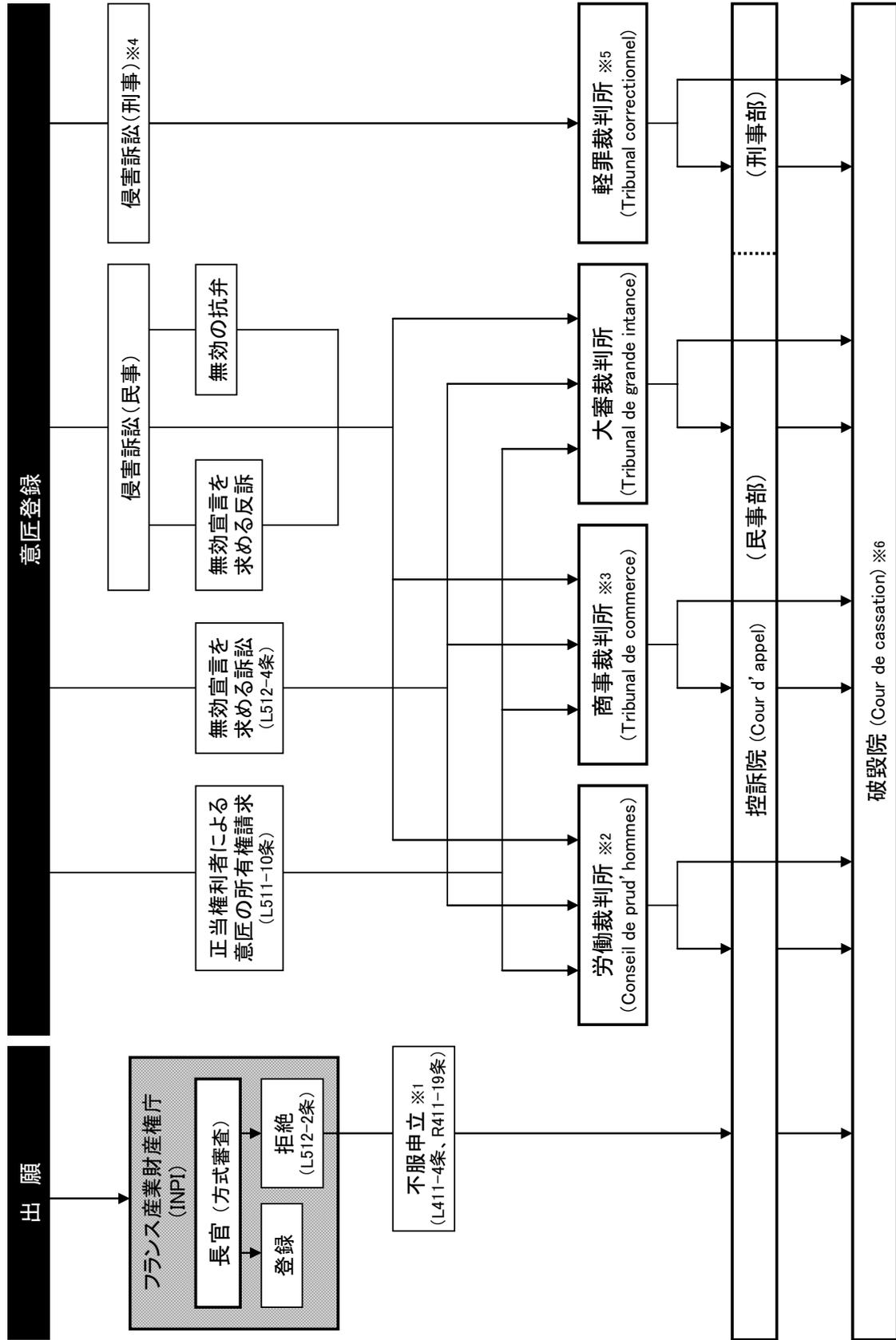
- 法令上、デザイン権の有効性に関する規定はない。

【有効性を争う手続】

- 特許庁に対して、デザイン権の存在等に係る紛争についての決定を求める請求を行うことができる。(246条(1))
- 裁判所においては、侵害等の訴訟において付随的な事項として生じる場合にのみ、デザイン権の存在等について争うことが認められている。(246条(2))

フランス意匠制度

(知的所有権法典第5巻、2001年改正)



- ※1 INPI長官の決定に対する不服申立については、地域ごとに定められた全国10カ所の控訴院が管轄を有している。(L411-4条、R411-19条)
- ※2 使用者と労働者(被用者)の間における労働契約上の個別紛争事件についての管轄を有している。全国に270庁設置されており、使用者及び労働者双方から選挙された非職業裁判官の合議による審理が行われる。訴額が3,980ユーロを超える場合のみ、控訴院に対して上訴することができる。(労働法典(Code de travail) D517-1条)
- ※3 商行為、商人間の紛争事件等についての管轄を有している(司法組織法典(Code de l'organisation judiciaire) L411-4条)。全国に227庁設置されており、商人より選挙された3人の非職業裁判官の合議により審理が行われる。判例法により、①両訴訟当事者が商人であり訴訟原因が商行為である場合には商事裁判所が専属管轄を有する、②原告が非商人、被告が商人である場合には原告が大審裁判所又は商事裁判所のいずれかを選択可能、③被告が非商人である場合には大審裁判所が管轄を有する、ことが確立している。
- ※4 刑事事件の被害者は、私訴原告として予審開始請求をすることができる。(刑事訴訟法典2条、著作権に関する知的所有権法典L331-1条の類推適用) また、当該犯罪から生じる民事不法行為責任について、刑事手続において同時に損害賠償請求をすることができる。(付帯私訴、刑事訴訟法典85条)
- ※5 大審裁判所刑事部の通称。
- ※6 審級にかかわらずなく、下級裁判所の判決に対する破毀申立を管轄する。法律問題のみを審理の対象とする。

【参考】

【有効性の推定】

- 法令上、意匠登録(意匠権)の有効性の推定の規定に関する規定はない。

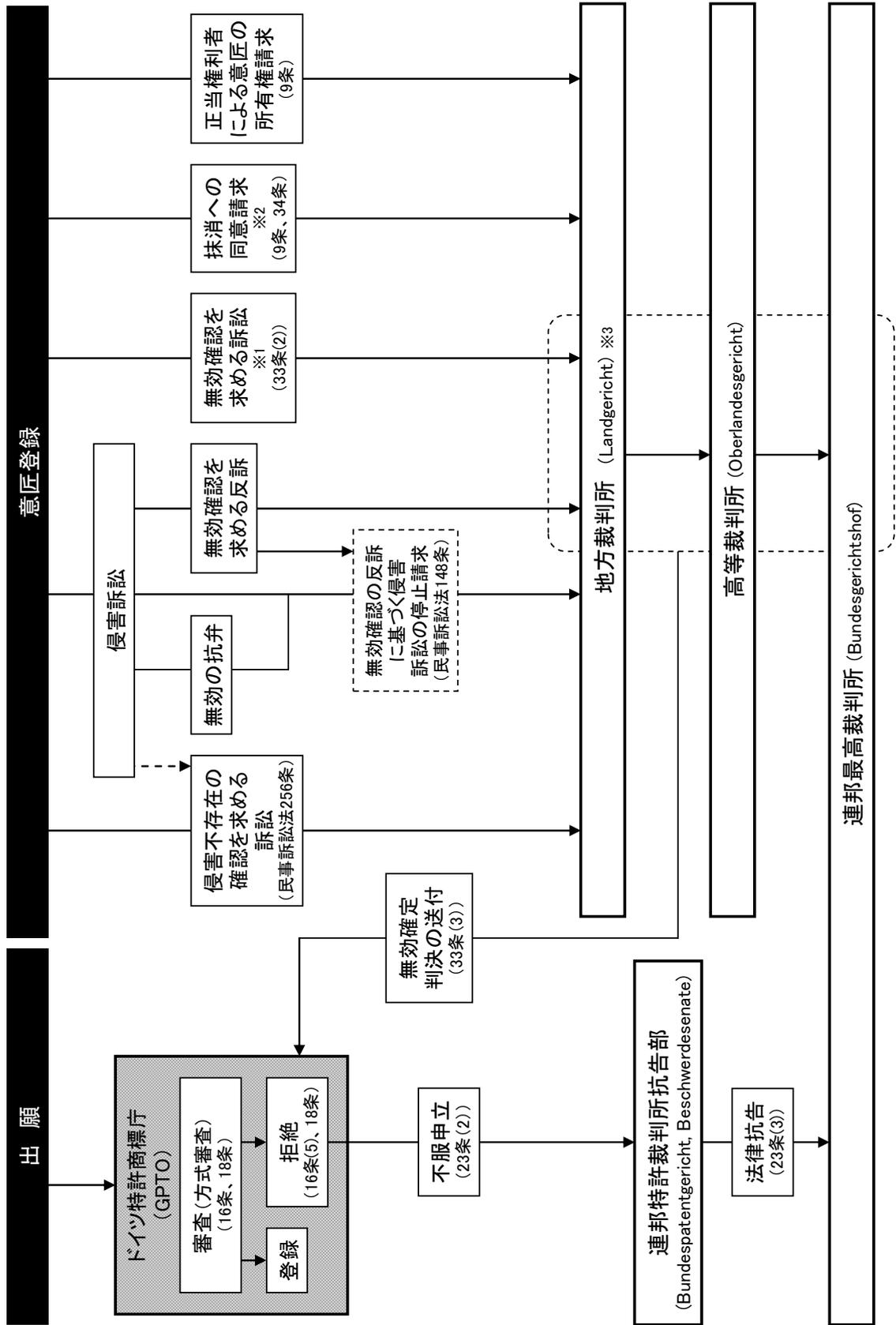
【有効性を争う手続】

- 本法の下で請求適格を有する者は、裁判所に対して、侵害訴訟を伴わない単独での無効宣言を求める訴訟を提起することができる。(L512-4条)
- 明文規定は存在しないが、侵害訴訟手続においては、無効宣言を求める反訴の提起又は無効の抗弁によって、被告が意匠権の無効を主張することが許容されている。

【無効宣言の効果】

- 意匠登録の無効を宣言する裁判所の決定は絶対的な効果を有し、当該決定の内容は登録簿に記載される。(L512-6条)

ドイツ意匠制度
(2004年改正意匠法)



- ※1 何人も請求することができる。
- ※2 他人の商標権、著作権、先願に係る意匠権と衝突する場合に、当該権利の所有者のみが請求することができる。
- ※3 本法に定められた権利に関するすべての意匠争訟事件(意匠登録の無効確認手続を含む。)について、地方裁判所が専属管轄を有する。(52条(1)) なお、地方裁判所の裁判管轄については、ドイツ連邦民事訴訟法12条に規定する一般的裁判管轄(被告の居所又は侵害行為地)の例外として、意匠法52条(2)の規定に従い、手続の実質的な促進等を目的として、各州の複数の地方裁判所管轄区域にわたる意匠争訟事件を特定の一地方裁判所の専属管轄と定めている例がある。

[参考]

【有効性の推定】

- 意匠登録(意匠権)の有効性に係る要件は満たされているものと推定される。(39条)

【有効性を争う手続】

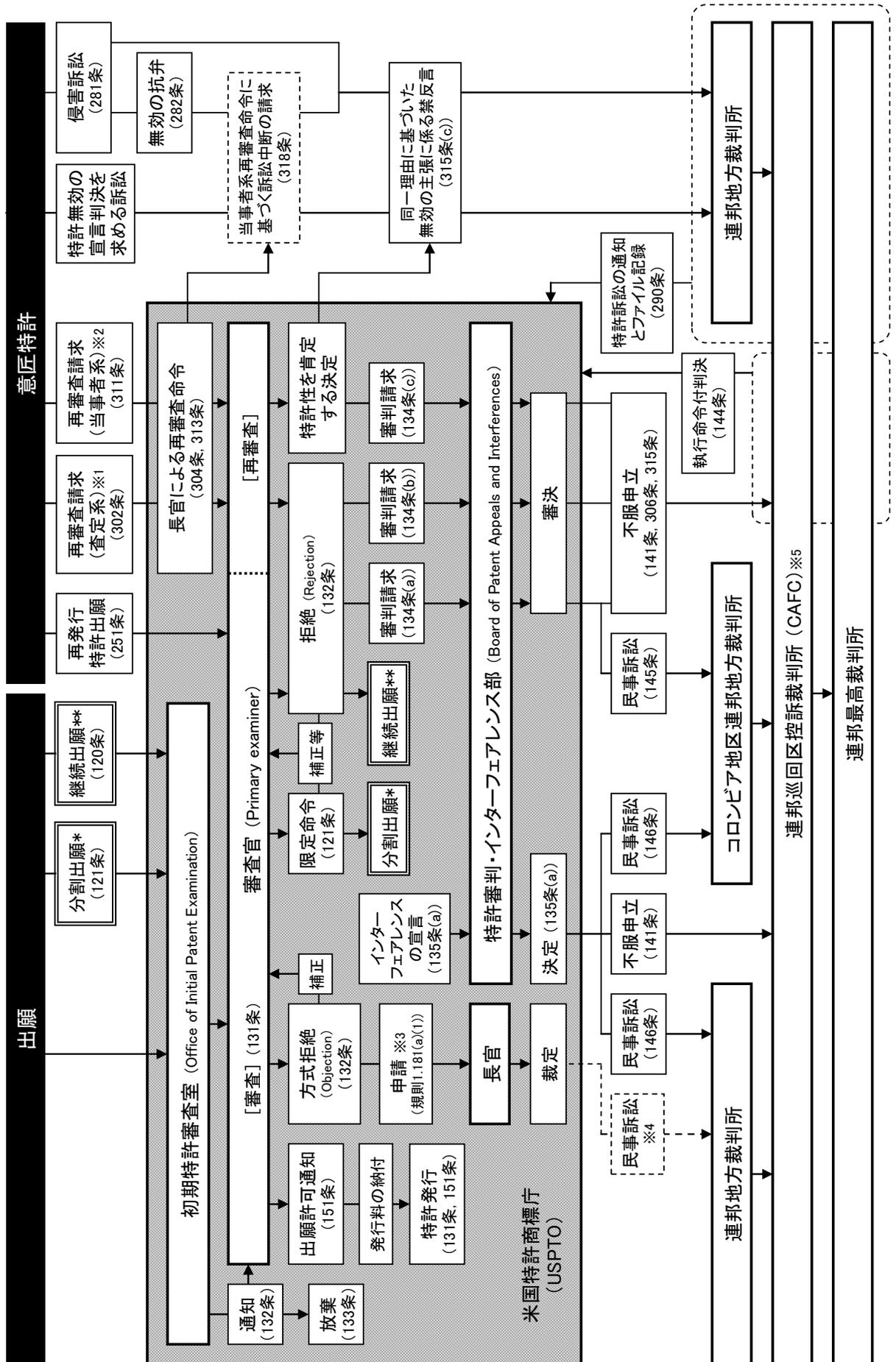
- 本法の下で請求適格を有する者は、裁判所に対して、侵害訴訟を伴わない単独での無効確認を求める訴訟を提起することができる。(33条(2))
- 侵害訴訟の被告は、防衛手段として、無効確認を求める反訴によって意匠登録の無効を主張することができる。改正新法中には無効の抗弁に関する明文規定が存在しないため、その可否については未確定な状況であるが、新法下においても、旧法下においても、旧法下における意匠登録無効の主張は許容されるものと解される。(Grünecker事務所回答)

【無効確認の効果】

- 裁判所による意匠の無効判決が確定した場合、意匠登録に基づく保護の効果は、初めから生じなかったものとみなされる。(33条(3)) また、そのような確定判決が提示された場合には、意匠登録が抹消される。(36条(1)(5))

米国意匠制度

(合衆国法典第35巻、2003年改正)



- ※1 既に特許が発行されたクレームの特許性について、新たな先行技術(意匠)に基づきUSPTOの再審査を求める手続であり、何人も請求することができる。通常、この手続は特許権者によって利用されることが多いが、査定系再審査と呼ばれる。
- ※2 査定系再審査と同様、何人も請求することができる再審査手続であるが、従前の再審査手続の下では制限されていた第三者請求人による手続関与の機会を拡大するために、1999年に導入された。
- ※3 審査官による処分のうち、特許審判・インターフェアレンス部又は裁判所に対して不服申立ができないものについては、USPTO長官に対して申請(petition)を行うことができる。(特許規則1.181条(a)(1))
- ※4 行政手続法(Administrative Procedures Act)第7章に基づき、長官による裁定の取消を求める訴訟を裁判所に対して提起することができる。
- ※5 法律審であるCAFCでの手続においては、新たな証拠の提出は認められない。(審決取消訴訟の提起先として事実審である地方裁判所を選択した場合には、一定の範囲で新たな証拠の提出が認められる。)

〔参考〕

【有効性の推定】

- 意匠特許は有効なものと推定され、特許無効を主張する場合には、当該無効を主張する者が举证責任を負う。(282条)

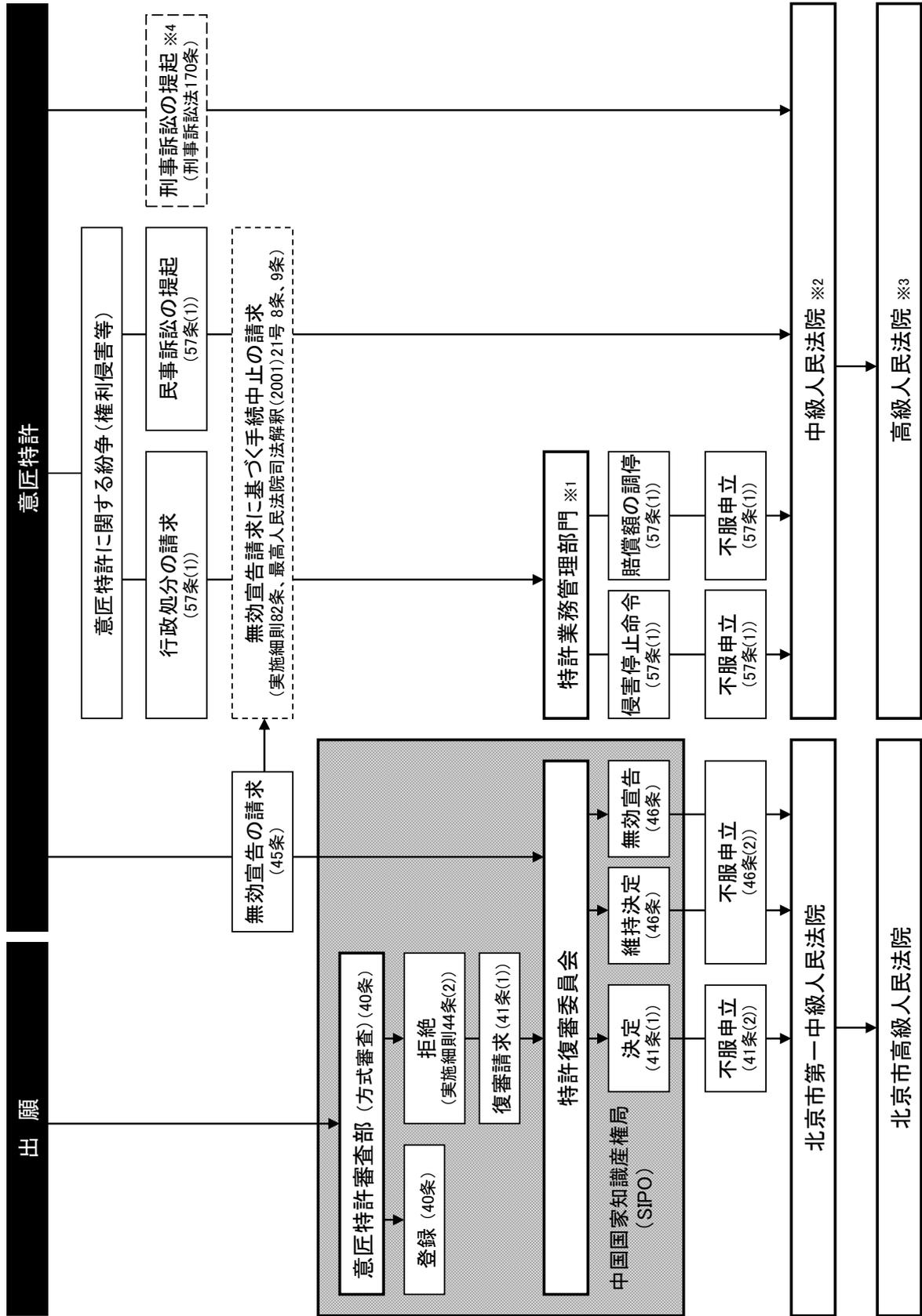
【有効性を争う手続】

- 現実に紛争が生じている場合には、侵害訴訟等の提起の有無とは関係なく、裁判所に対して特許無効の宣言判決を求める確認訴訟を提起することができる。(合衆国法典第28巻－司法及び訴訟手続(28 U.S.C. judiciary and judicial procedure)2201条)
- 何人も、先行技術(意匠)を基礎として、既に特許が発行されたクレームの特許性についての再審査をUSPTOに対して求めることができる。(302条、311条)
- 侵害訴訟の被告は、防衛手段として、意匠特許の無効を抗弁することができる。(282条)

【無効確認の効果】

- 連邦最高裁判例(Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 169 USPQ 513 (1971))により、侵害訴訟において特許の有効性が争われた場合における特許無効の確定判決は、原則として、第三者に対するその後の侵害訴訟においても同様に適用される、という法理が確立している。なお、そのような特許無効の確定判決は、USPTOが管理する特許のファイル中にも記録され(290条)、公衆の閲覧に供されることとなる(特許規則1.14条(a)(1)(i))。

中国意匠制度
(2001年改正特許法)



- ※1 地方人民政府(省、自治区、直辖市人民政府等)が設置する行政機関。(特許法実施細則78条)
- ※2 最高人民法院『特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定(2001)21号』の第2条は、「特許紛争に係る第一審の案件は、各省、自治区、直辖市人民政府所在地の中級人民法院及び最高人民法院の指定する中級人民法院が管轄する。」と定めている。(民事訴訟法19条(3)参照。)
- ※3 中国の司法裁判では二審終審制が採用されており、中級人民法院が第一審を扱った事件について上訴を行った場合には、高級人民法院の判決が終審判決となる。なお、当該管轄地区内において重大な影響を及ぼすと考えられる民事事件の第一審は高級人民法院が管轄する場合があります(民事訴訟法20条)、その場合の上訴事件は最高人民法院が審理することとなる(人民法院組織法32条(2))。
- ※4 他人の特許を詐称し、犯罪の事情が重大である場合には、刑事罰が科される(刑法216条、特許法58条)が、被害者が、自己の財産権を侵害されたことについて証明する証拠があるにもかかわらず、公安機関又は人民検察院が被告人の刑事責任を追及しない場合には、被害者自らが人民法院に対して訴訟(自訴)を提起することができる。(刑事訴訟法170条)
 なお、刑法216条に基づく刑事罰の具体的適用に関する司法解釈が、最高人民法院・最高人民検察院『知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干の問題についての解釈(2004)19号』第4条、第10条等に示されている。

〔参考〕

【有効性の推定】

- 法令上、意匠特許権の有効性の推定に関する規定はない。

【有効性を争う手続】

- 何人も、特許復審委員会に対して意匠特許権の無効宣告を請求することができる。(特許法45条)
- 無効宣告に係る審決取消訴訟は特許復審委員会を被告とするものであり、無効宣告請求手続の相手側当事者は第三者として当該訴訟に参加する。(特許法46条(2)、行政訴訟法27条)
- 裁判所に対して、意匠特許権の無効宣告を求め訴訟を提起することはできない。
- 訴訟実務上、侵害訴訟の被告が防衛手段として意匠特許無効の抗弁をすることは認められていない。

【無効確認の効果】

- 無効が宣告された意匠特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(特許法47条(1))が、特許権者の悪意によって他人に損失を与えた場合を除き、既に執行された確定判決に対しては遡及効を有さない(同47条(2))。当該意匠特許権無効宣告の決定は、国務院の特許行政部門(実務運営はSIPO)によって登録され、公告される。(同46条(1))

3. 各国意匠保護法令〔抜粋〕 仮訳

【対象国（地域）、対象法令等】

I. 欧州共同体

共同体意匠に関する 2001 年 12 月 12 日の理事会規則(EC)No. 6/2002
(2002 年 3 月 6 日施行)

II. 英国

II - 1. 1949 年登録意匠法
(2001 年 12 月 8 日改正、2001 年 12 月 9 日施行)

II - 2. 1988 年著作権・意匠・特許法 第Ⅲ部 デザイン権
(1988 年 11 月 15 日成立、1989 年 8 月 1 日施行)

III. フランス

知的所有権法典第 5 卷（フランス意匠法）
(2001 年 7 月 25 日改正、2001 年 7 月 28 日施行)

IV. ドイツ

意匠法（意匠及びモデルの法的保護に関する法律）
(2004 年 3 月 12 日改正、2004 年 6 月 1 日施行)

V. 米国

合衆国法典第 35 卷一特許（米国特許法）
(2002 年 11 月 2 日改正)

VI. 中国

中華人民共和国特許法
(2000 年 8 月 25 日改正、2001 年 7 月 1 日施行)

中華人民共和国特許法実施細則
(2001 年 6 月 15 日改正、2001 年 7 月 1 日施行)

【抽出項目】

1. 意匠保護の基礎的要件

- (1) 保護対象（意匠の定義）
- (2) 保護要件（登録要件）
- (3) 保護除外
- (4) 出願日
- (5) 審査・登録
- (6) 不服申立手段
- (7) その他

2. 意匠権

- (1) 保護期間
- (2) 正当権利者
- (3) 意匠権の効力と効力範囲
- (4) 効力の制限
- (5) 有効性の推定
- (6) 意匠登録簿
- (7) 意匠公報
- (8) 意匠権の譲渡
- (9) その他

3. 無効

- (1) 無効の請求
- (2) 無効の抗弁
- (3) 無効の回避手段
- (4) 無効の効果
- (5) 上訴
- (6) その他

4. 権利侵害

- (1) 意匠権の侵害
- (2) 民事的救済
- (3) 刑事的救済
- (4) 侵害訴訟
- (5) その他

I. 欧州共同体（共同体意匠に関する 2001 年 12 月 12 日の理事会規則(EC)No. 6/2002）

☑は「登録共同体意匠」に適用される条文を、☒は「非登録共同体意匠」に適用される条文をあらわす。

1. 意匠保護の基礎的要件

(1) 保護対象（意匠の定義）

第 3 条（定義）☑ ☒

この規則において、

- (a) 「意匠」とは、製品の全体又は部分の外観であって、当該製品自体及び／又はその装飾の、特に、線、輪郭、色彩、形状、触感 (texture) 及び／又は素材の特徴に由来するものをいう。
- (b) 「製品」とは、一切の工業品又は手工芸品をいい、なかんづく複合製品に組込まれることが意図されている部品、包装、外装、グラフィック・シンボル及びタイプフェイスを含むがコンピュータ・プログラムを除く。
- (c) 「複合製品」とは、製品であって、当該製品の分解及び再組立を可能にする、交換できる複数の構成部品から構成される製品をいう。

(2) 保護要件（登録要件）

- ・新規性（4 条、5 条）
- ・独自性（4 条、6 条）
- ・複合製品の構成部品の場合、最終使用者による通常の使用中に目に見え続けること。（4 条 2 項、3 項）
- ・共同体内で事業を営む当業者集団にとって通常のビジネス過程で合理的に知り得なかった意匠は、共同体意匠の新規性、独自性を判断する上で、開示された先行公知意匠とはみなされない。（7 条 1 項）

第 4 条（保護要件）☑ ☒

1. 意匠は、それが新規であり且つ独自性を有する範囲において共同体意匠によって保護される。
2. 複合製品の構成部品を構成する製品に適用され又はこれに組込まれた意匠は、次の各号の条件が満たされる場合に新規であり、且つ独自性を有するものと認められる。
 - (a) 当該構成部品が、複合製品に組込まれたときに、当該複合製品の通常の使用中に目に見え続けること。及び
 - (b) 当該構成部品の視覚的特徴が、新規性及び独自性に関する要件を満しているその程度において。
3. 第 2 項(a)にいうところの「通常の使用」とは、保守、整備又は補修作業を除く最終使用者による使用をいう。

第 5 条（新規性）☑ ☒

1. 意匠は、以下において、同一の意匠が公衆の利用に供されていないときは、新規であるとみなす。
 - (a) 非登録共同体意匠の場合、保護が請求された意匠が最初に公衆の利用に供された日の前に。
 - (b) 登録共同体意匠の場合、保護が請求された意匠の登録出願の日の前に、又は優先権が主張される場合は優先日の前に。
2. 意匠は、その特徴が重要性のない細目のみが異なる場合、同一であるとみなす。

第 6 条（独自性）☑ ☒

1. 意匠は、以下の時点において当該意匠が情報に通じた使用者に与える全体的印象が、公衆の利用に供された他の如何なる意匠が当該使用者に与える全体的印象と異なっているときは、独自性を有するものとみなす。
 - (a) 非登録共同体意匠の場合、保護が請求された意匠が最初に公衆の利用に供された日の前に。
 - (b) 登録共同体意匠の場合、保護が請求された意匠が登録出願の日の前に、又は優先権が主張

される場合は優先日の前に。

2. 独自性の査定においては、意匠の創作者が当該意匠の創作にあたって享受し得た自由度を考慮に入れねばならない。

第7条（開示）

1. 第5条及び第6条の適用にあたり、意匠は、第5条(1)(a)及び第6条(1)(a)又は第5条(1)(b)及び第6条(1)(b)でいう日の前に、登録後に公告、その他で公告され、展示され、業として使用され、又はその他で開示されていた場合に、公衆の利用に供されていたとみなされる。但し、これらの事件が、共同体内で事業を営む当業者集団にとって通常のビジネス過程で合理的に知り得なかった場合は、この限りでない。意匠は、しかしながら明示的又は黙示的な秘密保持条件を付して第三者に開示されたという理由だけでは、公衆の利用に供せられたとはみなされない。
2. 第5条及び第6条の適用にあたり、登録共同体意匠に基づいてその保護が主張されている意匠が、次の各号に該当して公衆の利用に供されていたならば、その開示を考慮しない。
 - (a) 意匠創作者又はその権利承継人が提供した情報又はとった行動の結果として、意匠創作者、その権利承継人又は第三者により。及び
 - (b) 出願日又は優先権が主張された場合は優先日に先行する12ヶ月期間中に。
3. 前項の規定は、意匠創作者又はその権利承継人に対する濫用の結果として、意匠が公衆の利用に供されたときにも、これを適用する。

(3) 保護除外

- ・技術的機能によって支配される意匠（8条）
- ・公序良俗に反する意匠（9条）

第8条（技術的機能によって支配される意匠及び相互連結の意匠）

1. 共同体意匠は、専ら技術的機能によって支配される製品の外観の特徴には存立しない。
2. 共同体意匠は、当該意匠が組込まれ又は適用される製品を別の意匠に機械的に連結され、又はそのなか、その周囲に又はそれに対抗して置かれることを可能とし、何れの製品もその機能を発揮するようにするためには必然的に形状及び寸法を正確に再現しなければならない製品の外観の特徴には存立しない。
3. 前項の規定にかかわらず、共同体意匠は、モジュール式システム内の相互に交換可能な製品の複数の組立又は連結を可能にするような目的に奉仕する意匠においては、第5条及び第6条の規定に定める条件に基づいて存在する。

第9条（公の秩序又は善良の風俗に反する意匠）

共同体意匠は、公の秩序又は善良の風俗に反する意匠には、存在しない。

(4) 出願日

第38条（出願日）

1. 登録共同体意匠出願の出願日は、第36条第1項の規定に定める情報を含む文書が出願人によって商標意匠庁に提出された日、又は加盟国の中央工業所有権庁若しくはベネルクス意匠庁に提出された場合には、当該官庁に提出された日とする。
2. 第1項の規定の一部を制限するが、加盟国の中央工業所有権庁又はベネルクス意匠庁に出願され、第36条第1項の規定に定める情報を含む文書が提出された日から2ヶ月を超えて商標意匠庁に到達した場合の出願日は、商標意匠庁が当該文書を受領した日とする。

第36条（出願が満たさなければならない要件）

1. 登録共同体意匠の出願には、次に掲げる事項を含むものとする。
 - (a) 登録の請求。
 - (b) 出願人の身元を明らかにする情報。
 - (c) 複製に適した意匠の表現物。しかしながら、出願の対象物が2次元の意匠であり、出

願が第 50 条の規定に従っての公告繰延の請求を含む場合は、当該意匠の表現物は、見本をもって代替することができる。

2. ～6. (略)

第 46 条 (治癒可能な不備) **登**

1. (略)

2. 不備が、第 36 条第 1 項に定める要件に関するものであって、出願人が所定の期間内に商標意匠庁の要請に応じたならば、商標意匠庁は当該不備が治癒された日を出願日として与える。不備が所定の期間内に治癒されなかった場合、登録共同体意匠の出願として扱われない。

3. ～4. (略)

(5) 審査・登録

【登録共同体意匠】

審査項目

- ・登録の申請の有無 (45 条 1 項、36 条 1 項)
- ・出願人の住所、氏名等の有無 (45 条 1 項、36 条 1 項)
- ・図面若しくは見本の有無 (45 条 1 項、36 条 1 項)
- ・製品の表示の有無 (45 条 1 項(a)、36 条 2 項)
- ・その他出願に記載された事項 (45 条 1 項(a)、36 条 3 項)
- ・登録手数料及び公告手数料の納付 (45 条 1 項(a)、36 条 4 項、37 条 2 項)
- ・複数意匠出願の場合の意匠数、分類 (45 条 2 項(a)、37 条 1 項)
- ・域内に住所、営業所等を有しない出願人の場合の代理人の有無 (45 条 2 項(c)、77 条 2 項)
- ・優先権主張に関する要件 (45 条 2 項(d))
- ・意匠の定義 (47 条 1 項(a)、3 項(a))
- ・公序良俗 (47 条 1 項(b))

登録

- ・登録日：38 条で規定された出願日

第 45 条 (登録の方式要件に関する審査) **登**

1. 商標意匠庁は、出願が、出願日を得るために、第 36 条第 1 項に定める要件を満たしているかどうか審査する。
2. 商標意匠庁は、次の各号に定める事項を審査する。
 - (a) 出願が、第 36 条第 2 項、第 3 項、第 4 項及び第 5 項の規定並びに複数意匠出願の場合は、第 37 条第 1 項及び第 2 項の規定に定めるその他の要件を満たしているかどうか。
 - (b) 出願が、第 36 条及び第 37 条の実施のための実施規則に定める方式要件を満たしているかどうか。
 - (c) 第 77 条第 2 項の要件を満たしているかどうか。
 - (d) 優先権が主張されている場合、優先権主張に関する要件が満たされているかどうか。
3. 出願の方式要件に関する審査の条件は、実施規則に定める。

第 36 条 (出願が満たさなければならない要件) **登**

1. 登録共同体意匠の出願には、次に掲げる事項を含むものとする。
 - (a) 登録の請求。
 - (b) 出願人の身元を明らかにする情報。
 - (c) 複製に適した意匠の表現物。しかしながら、出願の対象物が 2 次元の意匠であり、出願が第 50 条の規定に従っての公告繰延の請求を含む場合は、当該意匠の表現物は、見本をもって代替することができる。
2. 出願は、更に当該意匠を組込もうとするか又は施そうとする製品の表示を含むものとする。
3. 加えて、出願は、次に掲げる事項を記載してもよい。
 - (a) 表現物又は見本を説明する記述。
 - (b) 第 50 条の規定に従う登録繰延の請求。

- (c) 出願人が代理人を選任した場合は、当該代理人の身元を明らかにする情報。
 - (d) 当該意匠を組込もうとするか又は施そうとする製品の分類。
 - (e) 意匠創作者若しくは意匠創作者のチームの言及、又は意匠創作者若しくは意匠創作者のチームが言及される権利を放棄した旨の出願人の責任に基づく陳述。
4. 出願は、登録手数料及び公告手数料を納付しなければならない。第3項(b)の規定に基づく繰延べの請求が提出された場合、公告手数料は、公告繰延べの手数料をもって代替することができる。
 5. 出願は、実施規則に定める条件を満たさなければならない。
 6. 第2項並びに第3項(a)及び(b)の規定に掲げる要素に含まれる情報は、意匠の保護の範囲に影響を与えない。

第37条（複数意匠出願）

1. 数件の意匠を登録共同体意匠の1件の複数意匠出願に纏めることができる。装飾の場合を除き、これは、意匠を組込もうとするか又は施そうとする製品が全て国際意匠分類の同じクラスに属することを条件とする。
2. 複数意匠出願 (multiple application) は、第36条第4項の規定に定める手数料に外に、追加の登録手数料及び追加の公告手数料を納付しなければならない。複数意匠出願が公告繰延べの請求を含む場合、当該追加の公告手数料は、公告繰延べの追加の手数料をもって代替することができる。すべての追加の手数料は、各追加の意匠の基本手数料の百分率に相応する。
3. 複数意匠出願は、実施規則に定められている要件を満たさなければならない。
4. 複数意匠出願又は登録に含まれる各意匠は、この規則の適用上、当該複数意匠出願又は登録中の他の意匠と別個に取り扱うことができる。当該各意匠は、特に当該他の意匠と別個に、権利行使され、実施許諾され、対物的権利、強制執行差押若しくは支払不能手続の対象とされ、放棄され、更新され若しくは譲渡され、公告繰延べの対象とされ又は無効を宣言されることがある。複数意匠出願又は登録は、実施規則に定める条件に基づいてのみ別個の出願又は登録に分割することができる。

第77条（代理の一般原則）（略）

第46条（治癒可能な不備）

1. 第45条に基づく審査を行なうにあたり、商標意匠庁は、訂正できる不備があることに気付いた場合、出願人に所定の期間内に当該不備を治癒することを要請する。
2. 不備が、第36条第1項に定める要件に関するものであって、出願人が所定の期間内に商標意匠庁の要請に応じたならば、商標意匠庁は当該不備が治癒された日を出願日として与える。不備が所定の期間内に治癒されなかった場合、登録共同体意匠の出願として扱われない。
3. 不備が、第45条第2項(a)、(b)及び(c)に定める手数料の支払いに関わり、出願人が所定の期間内に商標意匠庁の要請に応じた場合、商標意匠庁は、当該出願が当初提出された日を出願の日として与える。不備又は納付の不履行が所定の期間内に治癒されない場合、商標意匠庁は、当該出願を拒絶しなければならない。
4. 不備が、第42条第2項(d)に定める要件に関するものであり、所定期間内に当該不備が治癒されないときは、当該出願についての優先権が喪失することになる。

第47条（不登録事由の審査）

1. 商標意匠庁が、第45条に従う審査を行なうにあたり、保護を求める意匠が、
 - (a) 第3条(a)に基づく要件を満たさないこと。又は
 - (b) 公序良俗に反すること。に気付いたときは、商標意匠庁は、当該出願を拒絶する。
2. 出願は、出願人が出願を取り下げ若しくは補正し又はその見解を提出する機会を与えられる前に、拒絶してはならない。

第 48 条 (登録) 登

登録共同体意匠の出願が満たすべき要件が満たされ、当該出願が第 47 条による手続きの結果として拒絶されないときは、商標意匠庁は、当該出願を登録共同体意匠として共同体意匠登録簿に登録する。登録は、第 38 条に定める出願の提出日とする。

第 63 条 (商標意匠庁の職権による事実関係の審査) 登

1. 商標意匠庁における手続において、商標意匠庁は、職権をもって事実関係を審査する。しかしながら、無効宣言に関する手続においては、商標意匠庁は、この審査において、当事者によって提出された事実関係、証拠及び主張並びに求められた救済に限定される。
2. 商標意匠庁は、関係当事者によって然るべき期限内に提出されない事実関係又は証拠を無視することができる。

(6) 不服申立手段

【登録共同体意匠】

- ・ 審査官の決定に対し、審判部に審判請求をすることができる。(55 条、56 条)
- ・ 審判部の決定に対し、欧州裁判所 (第一審裁判所) へ訴訟を提起することができる。(61 条)

第 55 条 (不服申立の対象となる決定) 登

1. 不服申立請求は、審査官、商標及び意匠管理法務部及び無効部の決定をその対象とする。不服申立請求は、その対象となる決定を停止する効果を有する。
2. 当事者の一方に関して手続を終結させない決定は、当該決定が別個の不服申立を許さない場合は、最終決定と併合した場合にのみ、不服申立をすることができる。

第 56 条 (不服申立を請求する権原ある者及び不服申立手続の当事者となる権原ある者) 登

決定によって不利な影響を受ける手続の何れの当事者も不服申立をすることができる。当該手続のその他の当事者は、当然の権利として不服申立手続の当事者となることができる。

第 58 条 (中間修正) 登

1. 決定に対して争われている部署が、当該不服申立が許容されるべきであり、それに十分な理由があるとする場合、その部署がその決定を修正することができる。この規定は、不服申立人が当該手続の別の当事者から反対されている場合には、適用しない。
2. 決定が不服申立の理由書の受領後 1 ヶ月以内に修正されないときは、当該不服申立は、遅滞なく且つ本件に関する意見を付することなく、審判部に移送する。

第 60 条 (不服申立に関する決定) 登

1. 審判部は、不服申立に関する事案を審理の後、当該不服申立について決定する。審判部は、当該不服申立の対象であった決定に責任を有する部署の権限の範囲内においてその権能を行使するか、又は当該事案を当該部署に移送して更に当該部署としての手続を取り進める。
2. 審判部が当該事案を当該決定が不服申立の対象となった当該部署に移送して、更に当該部署としての手続を取り進めしめた場合、当該部署は、事実関係が同一である限り、審判部の決定理由に拘束される。
3. 審判部の決定は、第 61 条第 5 項に定める期間の満了日からのみ又は当該期間内に欧州裁判所に訴訟が提起されたときは、当該訴訟の棄却の日からのみ効果を生じる。

第 61 条 (欧州裁判所における訴訟) 登

1. 不服申立に関する審判部の決定に対して欧州裁判所に訴訟を提起することができる。
2. 訴訟は、権限の欠如、基本的手続要件の違背、欧州共同体を設立する条約の違反、この規則の違反又はそれらの適用又は権限の誤用に関する法律上のルール違反を理由として提起することができる。
3. 欧州裁判所は、争いがある決定を無効とし又は変更する管轄権を有する。
4. 訴訟は、審判部の手続の当事者の内、審判部の決定によって不利益を受ける当事者の何人にも

公開される。

5. 訴訟は、審判部の決定の通知の日から2ヶ月以内に欧州裁判所に提起されなければならない。
6. 商標意匠庁は、欧州裁判所の判決にしたがって必要な措置をとるように求められる。

第63条（商標意匠庁の職権による事実関係の審査）**登**

1. 商標意匠庁における手続において、商標意匠庁は、職権をもって事実関係を審査する。しかしながら、無効宣言に関する手続においては、商標意匠庁は、この審査において、当事者によって提出された事実関係、証拠及び主張並びに求められた救済に限定される。
2. 商標意匠庁は、関係当事者によって然るべき期限内に提出されない事実関係又は証拠を無視することができる。

2. 意匠権

(1) 保護期間

【登録共同体意匠】

- ・出願日から起算して5年間。その後5年間の更新を1回以上、最長で出願日より25年間まで更新することができる。(12条)

【非登録共同体意匠】

- ・共同体内で最初に公衆の利用に供された日から3年間。(11条)

第11条（非登録共同体意匠の保護の開始及び期間）**非**

1. 第1節の規定の要件を満たす意匠は、共同体内において最初に公衆の利用に供された日から3年間、非登録共同体意匠によって保護される。
2. 第1項の規定の適用にあたり、意匠は、当該意匠が公告され、展示され、業として使用され又はその他の仕方で開示された場合であって、これらの事象が通常の営業の過程において共同体内で事業を営む当業者集団に合理的に知り得るに至るような仕方でなされた場合には、公衆の利用に供されたとみなされる。しかしながら、意匠は、当該意匠が明示的又は黙示的な秘密保持条件に基づいて第三者に開示されたというだけでは公衆の利用に供されたとみなされない。

第12条（登録共同体意匠の保護の開始及び期間）**登**

商標意匠庁での登録により、第1節の要件を満たす意匠は、出願日から5年の期間、登録共同体意匠によって保護される。当該権利者は、その保護期間を各5年で1回以上、出願日から総計25年の間まで、更新することができる。

(2) 正当権利者

【登録共同体意匠】

正当権利者

- ・意匠創作者又はその権利承継人（14条1項）
- ・雇用主（職務創作の場合）（14条3項）

正当権利者の効果

- ・意匠が権限を有しない者により出願又は登録された場合、正当権利者（権限を有する者）は、適法な権利者として承認されることを主張することができる。(15条1項)
- ・上記主張は、登録共同体意匠の公告の日から3年間のみ可能。ただし、悪意の場合を除く。(15条3項)

【非登録共同体意匠】

正当権利者

- ・意匠創作者又はその権利承継人（14条1項）
- ・雇用主（職務創作の場合）（14条3項）

正当権利者の効果

- ・意匠が権限を有しない者により開示され若しくは主張された場合、正当権利者（権限を有する者）は、適法な権利者として承認されることを主張することができる。（15条1項）
- ・上記主張は、意匠の開示の日より3年間のみ可能。ただし、悪意の場合を除く。（15条3項）

第14条（共同体意匠の権利）

1. 共同体意匠の権利は、意匠創作者又はその権利承継人に帰属する。
2. 2人以上の者が共同で意匠を制作したときは、共同体意匠の権利は、それらの者に合同して与えられる。
3. しかしながら、意匠が被用者によってその職務遂行中に又は雇用主から与えられた指示に従って制作された場合、他に契約による定めがないか又は国内法の下で別段の定めがない限り、共同体意匠の権利は、その雇用主に帰属する。

第15条（共同体意匠の権原に関する主張）

1. 非登録共同体意匠が第14条の規定に基づいて同意匠に権原を有しない者によって開示され若しくは主張され、又は登録共同体意匠がその者を代理して出願され若しくはその者の名義で登録された場合、同条に基づいて同意匠に権原を有する者は、その者が援用できるその他の救済を害することなく、共同体意匠の適法な権利者として承認されることを主張することができる。
2. 共同体意匠に共同して権原を有する者は、第1項の規定にしたがって共同権利者として承認されることを主張することができる。
3. 第1項又は第2項の規定に基づく法的手続は、登録共同体意匠の公告の日又は非登録共同体意匠の開示の日から3年後は停止されねばならない。本項の規定は、当該意匠が出願され若しくは開示され又はその者に譲渡された時点において、共同体意匠に対して権原を有しない者が悪意によって行っていた場合には適用しない。
4. 登録共同体意匠の場合、以下の事項を登録簿に記載する。
 - (a) 第1項の規定に基づく法的手続が開始された旨の記載。
 - (b) 当該手続の確定判決又はその他の手続きの終結。
 - (c) 確定判決に由来する登録共同体意匠の所有権の一切の変更。

第16条（共同体意匠の権原に関する判決の効果）

1. 第15条第1項の規定に基づく法的手続の結果として、登録共同体意匠の所有権の完全な変更がある場合、実施権及びその他の権利は、当該権原のある者が登録簿に記入されることをもって消滅する。
2. 第15条第1項の規定に基づく法的手続の開始が登録される前に、登録共同体意匠の権利者又は実施権者が共同体内においてその意匠を使用していたか又はそうするべく本気で実効的な準備をしていたときは、その者は、当該実施規則によって定められた期間内に、氏名が登録簿に記載された新規の権利者から非排他的実施権を取得することを要請することを条件として、当該使用を継続することができる。この実施権は、合理的な期間及び合理的な条件をもって認められる。
3. 第2項の規定は、登録共同体意匠の権利者又は実施権者がその意匠の実施をしたとき、又はその準備をすることを開始した時点において悪意で行っていたときは、適用しない。

第17条（意匠登録名義人に有利な推定）

登録共同体意匠がその名義で登録された者は、又は登録の前には、出願がその者の名義でなされた者は、商標意匠庁における一切の手続及びその他の一切の手続において権原がある者とみなされる。

(3) 意匠権の効力と効力範囲

【登録共同体意匠】

意匠権の効力

- ・意匠権者自らが意匠を使用し、また、同意を得ていない第三者が当該意匠を使用することを防止する排他的権利。（19条1項）

- ・使用には、意匠が組み込まれるか適用された製品の製造、提供、上市、輸出入、使用又はこれらの目的のために製品を貯蔵することが含まれる。(19条1項)
- ・公告繰り延べを行った場合の繰り延べ期間(公衆の利用に供されなかった期間)については、複製に基づく意匠の使用の場合にのみ効力が及ぶ。(19条3項)

効力範囲

- ・情報に通じた使用者に対して、登録共同体意匠と異なる全体的印象を与えない意匠の範囲。(10条1項)
- ・保護の範囲を決定する際には、意匠創作者の自由度を考慮しなければならない。(10条2項)

【非登録共同体意匠】

意匠権の効力

- ・権利者の同意を得ていない第三者に対して、共同体意匠の複製に基づく意匠の使用を防止する権利(模倣禁止権)。(19条2項)

効力範囲

- ・情報に通じた使用者に対して、非登録共同体意匠と異なる全体的印象を与えない意匠の範囲。(10条1項)
- ・保護の範囲を決定する際には、意匠創作者の自由度を考慮しなければならない。(10条2項)

第19条(共同体意匠によって与えられる権利) 登 非

1. 登録共同体意匠は、その権利者に、当該意匠を使用し、権利者の同意を得ない第三者が当該意匠を使用することを防止する排他的権利を与える。前記の使用には、特に、当該意匠が組み込まれるか又は当該意匠が適用される製品の製造、提供、上市、輸入、輸出若しくは使用又はこれらの目的のために当該製品を貯蔵することを包む。
2. しかしながら、非登録共同体意匠は、その権利者に第1項の規定に定める行為について争いがある使用が、保護されている意匠の複製に起因する場合に限って、権利者に第1項にいう行為を防止する権利を与える。
争いがある使用が、当該使用が、権利者によって公衆の利用に供された意匠を熟知していないと合理的と考えられる意匠創作者により創作された独立した作品に由来する場合は、当該保護されている意匠を複製することに由来するとみなされない。
3. 第2項の規定は、登録簿への関係記載事項及びファイルが第50条第4項の規定に従って公衆の利用に供されなかった期間に関し、公告が繰延べの対象である登録共同体意匠にも適用する。

第10条(保護の範囲) 登 非

1. 共同体意匠によって与えられる保護の範囲には、情報に通じた使用者に対して異なる全体的な印象を与えない一切の意匠が含まれる。
2. 保護の範囲を査定するに当たっては、意匠を制作するに当たっての意匠創作者の自由度を考慮に入れなければならない。

(4) 効力の制限

- ・共同体意匠に基づく権利は、次の場合には行使することができない。(20条)
 - 私的な使用、非営利目的での使用
 - 実験目的での使用
 - 引用又は教育目的での使用(ただし、諸条件あり)
 - 一時的に共同体領域内に立ち入る船舶及び航空機の機器、当該船舶・航空機の予備部品・付属品の補修目的での輸入、当該船舶・航空機の補修
- ・先使用権による効力の制限(22条)
- ・政府使用による効力の制限(23条)
- ・複合製品構成部品の補修目的での使用(110条)

第20条(共同体意匠によって与えられる権利の制限) 登 非

1. 共同体意匠によって与えられる権利は、次の各号については行使しない。
 - (a) 私的に及び非商業的目的で行なわれる行為。
 - (b) 実験目的で行なわれる行為。

- (c) 引用又は教育の目的で複製の行為、但し、当該行為が公正な取引慣行と矛盾せず、意匠の通常の実施を不当に害しないこと、その出所に言及されることを条件とする。
2. 共同体意匠によって与えられる権利は、以下の各号については行使されてはならない。
- (a) 第3国において登録された船舶及び航空機が一時的に共同体領域内に立ち入る時におけるその船舶及び航空機の機器。
- (b) 当該船舶・航空機を補修する目的で予備部品及び付属品の共同体への輸入。
- (c) 当該船舶・航空機の補修の実施。

第22条（登録共同体意匠に関する先使用の権利）

1. 登録共同体意匠の保護範囲に含まれ、当該登録共同体意匠から複製されたものでない意匠の先使用の権利は、その出願日の前に又は優先権が主張されている場合は、その優先日の前に自らが善意で共同体内で使用を開始したこと、又はその目的のために本気で効果的な準備をしていたことを立証する何れかの第三者について、存在する。
2. 先使用の権利は、当該登録共同体意匠の出願日又は優先日の前にその使用が実施されたか又は本気で実効的な準備がなされた目的のために当該第三者に当該意匠を使用する権利を与える。
3. 先使用の権利は、当該意匠を使用する実施権を他の者に許諾することには及ばない。
4. 先使用の権利は、当該第三者が当該行為がなされるか、又は当該準備がなされる過程における事業の部分と併せて事業体である場合を除き、移転することができない。

第23条（政府の使用）

政府によって又は政府のために国内意匠の使用を許容する加盟国の法律上の何れの条項も共同体意匠に適用することができるが、その適用は、当該使用が国防又は安全保障上の必要性のために必要である程度に限られる。

第110条（経過規定）

1. 本件に関する欧州委員会からの提案に基づいてこの規則の改正が発効するまでの間、複合製品の元の外観を回復する補修の目的で、第19条第1項に定める意味において使用された複合製品の構成部品を構成する意匠については、共同体意匠としての保護は存在しないものとする。
2. (略)

(5) 有効性の推定

【登録共同体意匠】

- ・登録共同体意匠は、侵害訴訟において有効なものとして取り扱われる。(85条1項)

【非登録共同体意匠】

- ・非登録共同体意匠は、権利者が、非登録共同体意匠の成立条件を満たし、当該意匠の独自性を構成する所以を示すときに、有効であると取り扱われる。(85条2項)

第85条（有効性の推定—実体上の事項に関する防御）

1. 登録共同体意匠の侵害訴訟又は危惧される侵害を理由とする訴訟に関する手続において、共同体意匠裁判所は、共同体意匠を有効であるとして取り扱う。有効性は、無効宣言を求める反訴をもってのみ争うことができる。しかし、反訴以外の仕方によって提出された共同体意匠の無効性に関する抗弁は、被告が共同体意匠が自らが所有する第25条第1項(d)に定める意味に属する先行国内意匠を理由として無効であることを宣言され得ることを申し立てる限りにおいて、許容される。
2. 非登録共同体意匠の侵害訴訟又は危惧される侵害を理由とする訴訟に関する手続において、共同体意匠裁判所は、共同体意匠について、当該権利者が第11条に定める条件が充足されている旨の証拠を提出し、自らの共同体意匠の独自性を構成する所以を示すときには、それが有効であるとして取り扱う。しかしながら、被告は、抗弁によって又は無効宣言を求める反訴をもってその有効性を争うことができる。

第94条（国内裁判所の義務）

第 81 条に定める訴訟以外の共同体意匠に関する訴訟を取り扱う国内裁判所は、当該意匠を有効なものとして取り扱う。しかしながら、第 85 条第 2 項及び第 90 条第 2 項の規定を準用する。

第 81 条（侵害及び有効性に関する管轄権） 登 非

共同体意匠裁判所は、次の各号の事項について排他的管轄権を有する。

- (a) 共同体意匠の侵害訴訟、及び一国内法に基づいて許容されている場合には、共同体意匠の侵害の恐れに関する訴訟。
- (b) 国内法により認められている場合には、共同体意匠の非侵害の宣言を求める訴訟。
- (c) 非登録共同体意匠の無効の宣言を求める訴訟。
- (d) (a)に基づく訴訟に関連して提起された共同体意匠の無効宣言を求める反訴。

(6) 意匠登録簿

第 72 条（共同体意匠の登録簿） 登

商標意匠庁は、共同体意匠の登録簿として知られる登録簿を備置するものとし、この登録簿には、この規則によって又は実施規則によって登録が行われる細目を記載する。登録簿は、第 50 条第 2 項に別段の定めがない限り、公衆の閲覧に供しなければならない。

第 74 条（ファイルの閲覧） 登

1. 未だ公告されていない登録共同体意匠の出願に関するファイル、又は第 50 条に従って公告の繰延べの対象となっている若しくはかかる繰延べの対象であって当該期間の満了以前に放棄された登録共同体意匠に関するファイルは、当該登録共同体意匠の出願人又は権利者の同意なしに閲覧に供されないものとする。
2. 正当な利益を立証できる何人も、第 1 項の規定に定める場合において、登録共同体意匠の公告前又は放棄後において当該登録共同体意匠の出願人又は権利者の同意を得ずにファイルを閲覧することができる。
この規定は、特に当該利害関係人が当該登録共同体意匠の出願人又は権利者が当該登録共同体意匠に基づく権利を、当該利害関係人を相手に訴えるとの目的で訴訟を進めていることを利害関係人が証明するときに適用される。
3. 当該登録共同体意匠が公告されることを条件として、当該ファイルは、請求に基づいて閲覧することができる。
4. しかしながら、ファイルが第 2 項又は第 3 項の規定に従って閲覧される場合、当該ファイル中の一定の文書は、実施規則の条項に従って閲覧を差し控えることができる。

(7) 意匠公報

第 49 条（公告） 登

商標意匠庁は、登録後直ちに、登録共同体意匠を第 73 条第 1 項に定める共同体意匠公報において公告する。公告の内容は、実施規則に定める。

第 50 条（公告の繰延べ） 登

1. 登録共同体意匠の出願人は、出願時に、登録共同体意匠の公告を、出願日から又は優先権が主張されている場合は優先日から 30 ヶ月の期間繰り延べることを請求することができる。
2. このような請求があり、第 48 条に定める条件が満たされていれば、登録共同体意匠は登録されるが、当該意匠の表示物及び当該出願に関わるいかなるファイルも、第 74 条第 2 項の定めにより公衆の閲覧に供されない。
3. 商標意匠庁は、共同体意匠公報で、登録共同体意匠の公告の繰延べの記載を公告する。その記載は、登録共同体意匠の権利者、出願日及び実施規則に定める所定の事項を伴うものとする。
4. 繰延べの期間の満了時点又は権利者の要請に基づくそれより早い日に、商標意匠庁は、登録簿及び全ての記載事項を公衆の閲覧に供し、共同体意匠公報において登録共同体意匠を公告する。但し、この場合、実施規則に定める期限内に次の事項が行なわれることを条件とする。
 - (a) 公告手数料及び、複数意匠出願の場合は、追加の公告手数料が納付されること。

(b) 第 36 条第 1 項(c)に従って選択権が行使される場合は、権利者が当該意匠の表示物を商標意匠庁に提出すること。

権利者がこれらの要件を満たさない場合は、登録共同体意匠は、最初からこの規則に定める効果を有しなかったものとみなされる。

5. 複数意匠出願の場合、第 4 項の規定は、当該複数意匠出願に含まれる該当意匠にのみ適用することを要する。
6. 公告の繰延べ期間中の登録共同体意匠に基づく法的手続の提起は、登録簿に及び出願に関するファイルに含まれている情報が当該手続の相手方に通知済みであることを条件とする。

第 73 条 (定期刊行物) 登

1. 商標意匠庁は、登録簿において公衆の閲覧に供される記載事項及びその公告がこの規則に又は実施規則に定められているその他の細目を含む共同体意匠公報を定期的に発行する。
2. 商標意匠庁の長官が発する一般的性格の通知及び情報並びにこの規則又はその実施規則に関する一切のその他の情報は、商標意匠庁の公報において公告される。

(8) 意匠権の譲渡

第 28 条 (登録共同体意匠の移転) 登

登録共同体意匠の移転は、次の規定に従う。

- (a) 一方の当事者の要請で、移転は、登録簿に記載され、公開される。
- (b) 移転が登録簿に記載されるまでは、権利承継人は共同体意匠の登録から生じる権利を行使することができない。
- (c) 商標意匠庁での事務処理に守るべき期限がある場合、権利承継人は、移転の登録の請求が商標意匠庁によって受領された時に、商標意匠庁にその対応する文書を提出することができる。
- (d) 第 66 条の規定によって登録共同体意匠の権利者に通知することを要する全ての文書は、権利者として登録された者かその代理人が指名されている場合はその代理人に宛てて商標意匠庁が送付する。

(9) その他

第 21 条 (権利の消尽) 登 非

共同体意匠によって与えられる権利は、当該共同体意匠の保護範囲に含まれる意匠を組込むか、又は当該意匠を適用した製品が、当該共同体意匠の権利者によって、又はその同意をもって共同体内の市場に上市された場合には、当該製品に関する行為には及ばない。

第 96 条 (国内法の下での他の保護方式との関係) 登 非

1. この規則の規定は、非登録意匠、商標又はその他の識別性を有する標識、特許及び実用新案、タイプフェイス、民事責任及び不正競争に関する共同体法又は関係加盟国の法律の一切の規定を侵さない。
2. 共同体意匠によって保護される意匠は、当該意匠が何れかの形体をもって創作され又は固定された日から関係加盟国の著作権法に基づく保護も享受し得るものとする。当該保護が与えられるその程度及び所要の創造性のレベルを含む当該保護が与えられる条件は、各加盟国が決定する。

3. 無効

(1) 無効の請求

無効理由と請求人適格 (25 条)

<何人も請求可能な無効理由>

- ・意匠の定義

・保護要件、保護除外

＜利害関係人のみが請求可能な無効理由＞

- ・権利者が権原を有しない場合（権原を有する者のみが請求可能。）
- ・先行意匠（権）と抵触する場合（原則、先行意匠の出願人又は権利者のみが請求可能。）
- ・共同体又は加盟国法令で保護されている識別性を有する標識が使用されている場合（当該標識の権利者のみが請求可能。）
- ・加盟国の著作権法で保護されている著作物の無断使用となる場合（当該著作権の権利者のみが請求可能。）
- ・パリ条約6条の3に掲げられた紋章、旗章、記章等、又は加盟国での公益に特に関係する記章等の不当な使用を構成する場合（原則、当該使用に係る者又は法主体のみが請求可能。）

第24条（無効宣言）

1. 登録共同体意匠は、第VI編及び第VIII編に定める手続に従っての商標意匠庁への申立か、又は侵害手続における反訴に基づき、共同体意匠裁判所により無効が宣言される。
2. 同体意匠は、当該共同体意匠が消滅したか又は放棄された後であっても、無効であると宣言することができる。
3. 非登録共同体意匠は、共同体意匠裁判所への申立か、又は侵害手続における反訴に基づき、同裁判所によって無効であると宣言される。

第25条（無効理由）

1. 共同体意匠は、以下の場合に限り無効を宣言されることがある。
 - (a) 当該意匠が第3条(a)の規定に基づく定義に適合しない場合。
 - (b) 当該意匠が第4条乃至第9条の規定の要件に適合しない場合。
 - (c) 裁判所の判決によって権利者が第14条の規定に基づく共同体意匠に対して権原を有しない場合。
 - (d) 当該共同体意匠が、その共同体意匠の出願日の後又は優先権が主張されている場合にはその優先日の後に公衆の利用に供された先行意匠であって、それらの日より前の日から登録共同体意匠若しくは登録共同体意匠の出願によって又は加盟国の登録意匠権若しくはそのような権利のための出願によって保護されているものと抵触する場合。
 - (e) 識別性を有する標識が後発意匠中に使用されており、また当該標識を支配する共同体法又は加盟国法令が当該標識の権利者に当該使用を禁止する権利を与えている場合。
 - (f) 当該意匠が、加盟国の著作権法に基づいて保護されている著作物の無権限の使用を構成する場合。
 - (g) 当該意匠が、工業所有権の保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という）第6条の3の規定に掲げる何れかのもの、又は同条に掲げるもの以外の且つ加盟国における公益に特に関係する記章、標章及び盾形の不当な使用を構成する場合。
2. 第1項(c)の規定に定める理由は、第14条の規定に基づいて共同体意匠に権原を有する者だけがこれを援用できる。
3. 第1項(d)、(e)及び(f)の規定に定める理由は、先行する権利の出願人又はその権利者だけがこれを援用できる。
4. 第1項(g)の規定に定める理由は、当該使用に係る者又は法主体だけがこれを援用できる。
5. 第3項及び第4項の規定は、第1項(d)及び(g)の規定に定める理由を当該加盟国の然るべき当局がその発意をもって援用することができる旨定める加盟国の自由を害しない。
6. 第1項(b)、(e)、(f)及び(g)の規定に従って無効であると宣言された登録共同体意匠は、補正された形式をもって、当該形式において当該登録共同体意匠が保護要件を遵守し且つその同一性が保持される場合には、維持することができる。補正された形式における「維持」は、当該登録共同体意匠の権利者による部分的権利放棄又は裁判所判決又は当該登録共同体意匠の部分的無効を宣言する商標意匠庁による決定の登録簿への記載を伴う登録を含む。

第52条（無効宣言の請求）

1. 第25条第2項、第3項、第4項及び第5項の規定に従うことを条件として、自然人又は法人及

びそうする権原を有する公的当局は、登録共同体意匠の無効宣言の請求を商標意匠庁に提出することができる。

2. 請求は、書面による詳細な理由を付した陳述をもって行なう。請求は、無効宣言請求の手数料が納付されるまでは、提出されたものとみなされない。
3. 無効宣言の請求は、同じ主題及び訴因に関する及び同じ当事者に関わる請求について共同体意匠裁判所によって判決が下され、当該請求が確定判決の効力を得ている場合は、認められない。

第 53 条（請求の審査）**登**

1. 商標意匠庁が無効宣言の請求が認められ得ると判断した場合、商標意匠庁は第 25 条に定める無効理由が登録共同体意匠の維持を害するかどうかを審査する。
2. 請求の審査は、実施規則に従って行なわれるものとし、その審査において、商標意匠庁は、必要の都度、当事者に対して、他の当事者からの又は商標意匠庁自ら発した通知に関して商標意匠庁が定める期限内に意見を提出するよう求めることができる。
3. 登録共同体意匠の無効を宣言する判決は、確定した時点をもって登録簿に記載しなければならない。

第 54 条（侵害を訴えられた者の訴訟手続への参加）**登**

1. 登録共同体意匠の無効宣言の請求が提出された場合であって、商標意匠庁が最終決定を下すまでの間は、同じ意匠の侵害を理由とする手続が自らに対して提起されていることを証明する第三者は、当該侵害手続が提起された日から 3 ヶ月以内に請求を提出することをもって無効手続に当事者として参加することができる。
同様のことは、共同体意匠の権利者が自らに対して当該意匠の侵害を差し止めるよう要請していること、及び自らが当該共同体意匠を侵害していない旨の裁判所判決を求める手続を提起していることを証明する第三者に関して、適用される。
2. 当事者として参加する請求は、詳細な理由を付した書面をもって行なう。請求は、第 52 条第 2 項に定める無効宣言請求の手数料が納付されるまでは、提出されたものとみなされない。その後、請求は、実施規則に定める例外を前提として、無効宣言の請求として取り扱われる。

第 63 条（商標意匠庁の職権による事実関係の審査）**登**

1. 商標意匠庁における手続において、商標意匠庁は、職権をもって事実関係を審査する。しかしながら、無効宣言に関する手続においては、商標意匠庁は、この審査において、当事者によって提出された事実関係、証拠及び主張並びに求められた救済に限定される。
2. 商標意匠庁は、関係当事者によって然るべき期限内に提出されない事実関係又は証拠を無視することができる。

第 81 条（侵害及び有効性に関する管轄権）**登 非**

共同体意匠裁判所は、次の各号の事項について排他的管轄権を有する。

- (a) 共同体意匠の侵害訴訟、及び一国内法に基づいて許容されている場合には、共同体意匠の侵害の恐れに関する訴訟。
- (b) 国内法により認められている場合には、共同体意匠の非侵害の宣言を求める訴訟。
- 非**(c) 非登録共同体意匠の無効の宣言を求める訴訟。
- (d) (a) に基づく訴訟に関連して提起された共同体意匠の無効宣言を求める反訴。

第 84 条（共同体意匠の無効宣言の訴訟又は反訴）**登 非**

1. 共同体意匠の無効宣言を求める訴訟又は反訴は、第 25 条に定める無効理由のみに基づいてのみ行うことができる。
2. 第 25 条第 2 項、第 3 項、第 4 項及び第 5 項の規定に定めるときにおいて、訴訟又は反訴は、これらの条項に基づいて権原を有する者のみが行うことができる。
3. 共同体意匠の権利者が既にその当事者となっていない法的訴訟において反訴が行われたとき、当該権利者は、その旨連絡を受けるものとし、当該裁判所が所在する加盟国の法律に定める条

件に従って当該訴訟の当事者として参加することができる。

4. 共同体意匠の有効性は、侵害不存在宣言を求める訴訟において争点とすることができない。

第 86 条（無効性の判決）

1. 共同体意匠裁判所における手続において共同体意匠が無効宣言を求める反訴によって争点とされた場合、
 - (a) 第 25 条の規定に定める何れかの理由が当該共同体意匠の維持を否定するに足ると認定された場合、裁判所は、当該共同体意匠を無効であると宣言する。
 - (b) 第 25 条に定める理由が何れも当該共同体意匠の維持を否定するに足ると認定されないとき、裁判所は当該反訴を却下する。
2. 登録共同体意匠の無効宣言を求める反訴が提出された共同体意匠裁判所は、商標意匠庁に当該反訴が提起された日を通知する。商標意匠庁は、この事実を登録簿に記録する。
3. 登録共同体意匠の無効宣言を求める反訴を審理する共同体意匠裁判所は、当該登録共同体意匠の権利者の申請があれば他の当事者の審理の後、当該手続を停止し、被告に対して裁判所が決定する期限内に無効宣言を求める申請書を商標意匠庁に提出するよう要請することができる。当該申請が当該期限内になされないとき、この手続は、続行する；この反訴は、取り下げられたものとみなされる。第 91 条第 3 項の規定が適用される。
4. 共同体意匠裁判所が登録共同体意匠の無効宣言を求める反訴について確定となる判決を下したとき、当該判決の写しは、商標意匠庁に送付される。当事者はこの送付に関する情報を請求することができる。商標意匠庁は、実施規則の規定に従って登録簿に当該判決を記載する。
5. 登録共同体意匠の無効宣言を求める反訴は、同じ対象及び訴訟原因、同一の当事者に関する請求が確定された判決において商標意匠庁によって既に決定されているときは、提起することができない。

(2) 無効の抗弁

【登録共同体意匠】

- ・自らが所有する先行国内意匠を理由とする場合のみ、無効の抗弁が許容される。(85 条 1 項)
- ・保護措置を含む暫定措置に関する手続においては、無効の抗弁が許容される。(90 条 2 項)

【非登録共同体意匠】

- ・侵害訴訟の被告は、抗弁又は反訴により、共同体意匠の有効性を争うことができる。(85 条 2 項)
- ・保護措置を含む暫定措置に関する手続においては、無効の抗弁が許容される。(90 条 2 項)

第 85 条（有効性の推定—実体上の事項に関する防御）

1. 登録共同体意匠の侵害訴訟又は危惧される侵害を理由とする訴訟に関する手続において、共同体意匠裁判所は、共同体意匠を有効であるとして取り扱う。有効性は、無効宣言を求める反訴をもってのみ挑戦することができる。しかし、反訴以外の仕方によって提出された共同体意匠の有効性に関する抗弁は、被告が共同体意匠が自らが所有する第 25 条第 1 項(d)に定める意味に属する先行の国内意匠を理由として無効であることを宣言され得ることを申し立てる限りにおいて、許容される。
2. 非登録共同体意匠の侵害訴訟又は危惧される侵害を理由とする訴訟に関する手続において、共同体意匠裁判所は、共同体意匠について、当該権利者が第 11 条に定める条件が充足されている旨の証拠を提出し、自らの共同体意匠の独自性を構成する所以を示すときには、それが有効であるとして取り扱う。しかしながら、被告は、抗弁によって又は無効宣言を求める反訴をもってその有効性を争うことができる。

第 90 条（保護措置を含む暫定措置）

1. (略)
2. 保護措置を含む暫定措置に関する手続において、被告が提出した共同体意匠の有効性に関する反訴による以外の抗弁が許容される。しかしながら、第 85 条第 2 項の規定を準用する。
3. (略)

(3) 無効の回避手段

- ・無効を宣言された登録共同体意匠は、部分的に権利を放棄することにより、登録を維持することができる。(25条6項、51条3項)

第25条(無効理由)

1. ~5. (略)

登 6. 第1項(b)、(e)、(f)及び(g)の規定に従って無効であると宣言された登録共同体意匠は、補正された形式をもって、当該形式において当該登録共同体意匠が保護要件を遵守し且つその同一性が保持される場合には、維持することができる。補正された形式における「維持」は、当該登録共同体意匠の権利者による部分的権利放棄又は裁判所判決又は当該登録共同体意匠の部分的無効を宣言する商標意匠庁による決定の登録簿への記載を伴う登録を含む。

第51条(放棄) **登**

1. 登録共同体意匠の放棄は、権利者が書面をもって商標意匠庁に宣言する。放棄は、登録簿に記載されるまでは、効力を生じない。
2. (略)
3. 登録共同体意匠は、その補正形式が保護の要件を満たし、当該意匠の同一性が保持されることを条件として、部分的に放棄することができる。
4. ~5. (略)

(4) 無効の効果

- ・無効宣言がなされた場合、共同体意匠は初めから効力を有しなかったものとみなされる。(26条1項)

第26条(無効の結果) **登** **非**

1. 共同体意匠は、当該共同体意匠が無効であると宣言されたその限りにおいて、この規則に定める効果を初めから有しなかったとみなされる。
2. 共同体意匠の権利者の過失若しくは善良性の欠如によって引き起こされた損害に対する補償の請求又は不当利得の何れかに関する国内法に従うことを条件として、共同体意匠の無効は、次の各号に記載の事項に遡及的な効果を及ぼさない。
 - (a) 無効の決定に先立って確定判決の効力を得て執行されていた侵害に関する一切の判決。
 - (b) 無効の決定に先立って履行されていた限りにおいて、同決定に先立って締結された一切の契約。但し、状況によって正当化される限りにおいて、当該契約に基づいて支払われた金額の返済は、衡平法を理由として請求することができる。

第87条(無効性の判決の効果) **登** **非**

共同体意匠を無効であるとの共同体意匠裁判所の判決は、それが確定したときには、すべての加盟国に対して、第26条に定める効果を有する。

(5) 上訴

【登録共同体意匠】

- ・OHIM 無効部の決定に対し、審判部に審判請求をすることができる。(55条、56条)
- ・OHIM 審判部の決定に対し、欧州裁判所(第一審裁判所)へ訴訟を提起することができる。(61条)

【登録共同体意匠、非登録共同体意匠】

裁判所における無効請求(反訴を含む)の場合

- ・第一審共同体意匠裁判所の判決に対して、第二審共同体意匠裁判所へ上訴することができる。(92条1項)

第55条(不服申立の対象となる決定) **登**

第56条(不服申立を請求する権原ある者及び不服申立手続の当事者となる権原ある者) **登**

第58条(中間修正) **登**

第60条(不服申立に関する決定) **登**

第 61 条（欧州裁判所における訴訟）

1. (6) 不服申立手段 の項参照。

第 92 条（第二審の共同体意匠裁判所の裁判管轄権—控訴）

1. 第二審の共同体意匠裁判所への控訴は、第 81 条に定める訴訟及び請求から生じる手続に関して第一審の共同体意匠裁判所の判決から行なわれる。
2. 控訴が第二審の共同体意匠裁判所に提起できる条件は、当該裁判所が所在する加盟国の国内法によって決定される。
3. 上訴に関する国内法は、第二審の共同体意匠裁判所の判決に関して適用される。

4. 権利侵害

(1) 意匠権の侵害

2. (3) 意匠権の効力と効力範囲 の項参照。

(2) 民事的救済

第 89 条（侵害訴訟における制裁）

1. 侵害訴訟又は危惧される侵害を理由とする訴訟において共同体意匠裁判所が被告が共同体意匠を侵害したか又は侵害する恐れがあると認定した場合、それを行わないことへの特別の理由がない限り、次に掲げる命令を発する。
 - (a) 被告に対して共同体意匠を侵害した又は侵害すると見られる行為を継続することを禁止する命令。
 - (b) 侵害物を押収する命令。
 - (c) 所有者が、侵害製品を製造するために支配的に使用される材料及び道具について、その所有者が意図された効果を有することを知っていたか又は当該効果が状況上自明であると知っていたときは、それらを押収する命令。
 - (d) 侵害の行為又は侵害の恐れがある行為が行われた加盟国の国際私法を含む法律によって定められる状況の下で適切な他の制裁を課する命令。
2. 共同体意匠裁判所は、その国内法に従って、第 1 項に定める命令にしたがうことを確保することを目的とする措置を講じる。

(3) 刑事的救済

(規定なし)

(4) 侵害訴訟

第 80 条（共同体意匠裁判所）

1. 加盟国は、その領域内でできるだけ制限した数の、この規則によって当該加盟国に与えられた機能を果たす国内第 1 審裁判所及び国内第 2 審裁判所（共同体意匠裁判所）を指定する。
2. 各加盟国は、2005 年 3 月 6 日より前に共同体意匠裁判所の名称及び領域的管轄権を示した共同体意匠裁判所の一覧表を欧州委員会に連絡する。
3. 第 2 項に定める一覧表の連絡後になされた共同体意匠裁判所の番号、名称又は領域的管轄権における一切の変更は、関係加盟国によって遅滞なく欧州委員会に通知する。
4. 第 2 項及び第 3 項に定める情報は、欧州委員会によってすべての加盟国に通知され、欧州共同体の公報において公告する。
5. 加盟国が第 2 項に定める一覧表を連絡していない限り、当該加盟国の裁判所が第 82 条に従って管轄権を有する第 81 条の規定の対象である訴訟に由来する一切の手続についての管轄権は、当該加盟国の国内意匠権に関する手続の場合に、土地管轄権及び事物管轄権を有する当該加盟国の裁判所が有する。

第 81 条（侵害及び有効性に関する管轄権）

共同体意匠裁判所は、次の各号の事項について排他的管轄権を有する。

- (a) 共同体意匠の侵害訴訟、及び一国内法に基づいて許容されている場合には、共同体意匠の侵害の恐れに関する訴訟。
- (b) 国内法により認められている場合には、共同体意匠の非侵害の宣言を求める訴訟。
- (c) 非登録共同体意匠の無効の宣言を求める訴訟。
- (d) (a)に基づく訴訟に関連して提起された共同体意匠の無効宣言を求める反訴。

第 82 条（国際管轄権）

1. この規則の規定及び第 79 条によって適用される裁判管轄権及び執行に関する条約に服することを条件として、第 81 条に定める訴訟及び請求に関する手続は、被告が住所を有する加盟国の裁判所に、又は被告が何れの加盟国にも住所を有しないときは、被告が営業所を有する何れかの加盟国において行われる。
2. 被告が何れの加盟国にも住所も営業所も有しないときは、かかる手続は原告が住所を有する加盟国の裁判所に、又は原告が何れの加盟国にも住所を有しないときは、原告が営業所を有する何れかの加盟国の裁判所に行われる。
3. 被告も原告も住所も営業所も有しないときは、かかる手続は、商標意匠庁が所在する加盟国の裁判所に行われる。
4. 第 1 項、第 2 項及び第 3 項に反して、
 - (a) 当事者が別の共同体意匠裁判所が管轄権を有することに合意したときには、裁判管轄権及び執行に関する条約の第 17 条が適用される。
 - (b) 被告が別の共同体意匠裁判所への出頭を申告したときには、当該条約の第 18 条が適用される。
5. 第 81 条(a)及び(d)に定める訴訟及び請求に関する手続は、侵害行為が行われた又はその恐れがある加盟国の裁判所に対しても提起することができる。

第 83 条（侵害に関する管轄権の範囲）

1. 管轄権が第 82 条第 1 項、第 2 項、第 3 項又は第 4 項に基づく共同体意匠裁判所は、当該裁判所が所在する加盟国の領域内において行われたか又はその恐れがある侵害の行為に関する管轄権を有する。
2. 管轄権が第 82 条第 5 項に基づく共同体意匠裁判所は、当該裁判所が所在する加盟国の領域内において行われたか又はその恐れがある侵害の行為のみに関する管轄権を有する。

第 90 条（保護措置を含む暫定措置）

1. 国内意匠に関して共同体意匠裁判所を含む加盟国の裁判所に当該加盟国の法律に基づいて利用できる保護措置を含む暫定措置を、この規則に基づいて別の加盟国の共同体意匠裁判所が当該事項の実体に関して管轄権を有する場合でも、申請することができる。
2. 保護措置を含む暫定措置に関する手続において、被告が提出した共同体意匠の無効性に関する反訴による以外の抗弁が許容される。しかしながら、第 85 条第 2 項の規定を準用する。
3. その管轄権が第 82 条第 1 項、第 2 項、第 3 項又は第 4 項に基づく共同体意匠裁判所は、裁判管轄権及び執行に関する条約の第 III 編の規定に従って判決の承認及び執行のための一切の必要な手続に従うことを条件として、何れかの加盟国の領域内で適用できる保護措置を含む暫定措置を与える管轄権を有する。この他の一切の裁判所は、かかる管轄権を有しない。

第 91 条（関連する訴訟に関する特定の規則）

1. 侵害不存在の宣言を求める訴訟以外の第 81 条に定める訴訟を審理する共同体意匠裁判所は、当該審理を継続する特別の理由がない限り、当事者を尋問した後に職権をもって又は当事者の内の 1 名の請求に基づいて且つ他の当事者を尋問した後に、当該共同体意匠の有効性が既に別の共同体意匠裁判所において反訴により争点となっている手続又は登録共同体意匠の場合には無

効宣言を求める申請が商標意匠庁に提出されている手続を停止する。

2. (略)

3. 共同体意匠裁判所は、手続を停止する場合、当該停止の間、保護措置を含む暫定措置を命令することができる。

第 92 条（第二審の共同体裁判所の裁判管轄権－控訴）

1. 第二審の共同体意匠裁判所への控訴は、第 81 条に定める訴訟及び請求から生じる手続に関して第一審の共同体意匠裁判所の判決から行なわれる。

2. 控訴が第二審の共同体意匠裁判所に提起できる条件は、当該裁判所が所在する加盟国の国内法によって決定される。

3. 上訴に関する国内法は、第二審の共同体意匠裁判所の判決に関して適用される。

第 95 条（共同体意匠及び国内意匠権に基づく並行訴訟）

1. 同じ訴因に関わる且つ同じ当事者間の侵害を理由とする訴訟又は危惧される侵害を理由とする訴訟が異なる加盟国の裁判所に提起された場合であって、一方が共同体意匠に基づく訴訟であり、他方が同時的な保護を提供する国内意匠権に基づく訴訟である場合、第 1 に訴訟を提起された裁判所以外の裁判所は、当該第 1 の裁判所の管轄権を認めて職権をもって自らの管轄権を辞退する。管轄権を辞退することを義務付けられる裁判所は、他方の裁判所の管轄権が争われているとき、その手続を停止することができる。

2. 共同体意匠を根拠とする侵害又は危惧される侵害を理由とする訴訟を審理する共同体意匠裁判所は、同時的保護を提供する共同体意匠を根拠とする同じ訴因に基づいて及び同じ当事者間に確定判決が下されているときは、その訴訟を却下する。

3. 国内意匠権を根拠とする侵害又は危惧される侵害を理由とする訴訟を審理する裁判所は、同時的保護を条件とする共同体意匠を根拠として同じ訴因に基づいて及び同じ当事者間に確定判決が下されたときは、その訴訟を却下する。

4. 第 1 項、第 2 項及び第 3 項の規定は、保護措置を含む暫定的な措置に関しては、適用しない。

II. 英国

II - 1. 1949 年登録意匠法 (2001 年 12 月 8 日改正)

1. 意匠保護の基礎的要件

(1) 保護対象 (意匠の定義)

第 1 条 (意匠の登録)

- (1) (略)
- (2) 本法における「意匠」とは、製品又はその装飾の特に線、輪郭、色彩、形状、触感 (texture) 又は素材の特徴から生まれる当該製品の全体又は部分の外観を意味する。
- (3) 本法においては、
「複合製品」とは、当該製品の分解及び再組立を可能にする少なくとも 2 つの交換可能な部分から構成される製品を意味する。
「製品」とは、コンピュータプログラム以外の工業製品又は手工芸品を意味する。また、特に、包装、装飾、図形、印刷用タイプフェイス及び複合製品に組み込むことを意図する部品を含む。

(2) 保護要件 (登録要件)

- ・新規性 (1B 条)
- ・独自性 (1B 条)
- ・複合製品の構成部品の場合、当該構成部品が通常の使用状態において目に見えるものであり、かつ、それ自体が新規で独自性を持つものであること。(1B 条(8)(9))
- ・出願後公開された先願の意匠との関係で新規性、独自性を有するものであること。(1A 条 2 項(b))

第 1B 条 (新規性及び独自性の要件)

- (1) 意匠は、当該意匠が新規であり、かつ、独自性を持つ限り、登録意匠の権利により保護されるものとする。
- (2) 上記第(1)項の目的に関しては、意匠は、それと同一の意匠又は重要でない細部においてのみ特徴の異なる意匠が基準日より前に一般市民にとって利用可能とされていない場合、新規である。
- (3) 上記第(1)項の目的に関しては、意匠は、それにより情報に通じた使用者に与えられる全体的印象が基準日より前に一般市民にとって利用可能とされている意匠によりかかる情報に通じた使用者に与えられる全体的印象と異なる場合、独自性を持つ。
- (4) 意匠が独自性を持つ程度の判定においては、当該意匠制作上の創作者の自由度を考慮に入れるものとする。
- (5) この節の目的に関しては、意匠は、以下の場合、基準日より前に一般市民にとって利用可能とされている。
 - (a) 当該意匠がその日より前に公開されるか(登録後であるか否かにかかわらず)、展示されるか、商業目的のために使用されるか、又はその他の態様により開示されており、かつ、
 - (b) 当該開示が下記第(6)項の範囲に含まれない。
- (6) 開示は、次の場合、この項の範囲に含まれる。
 - (a) 欧州経済地域において営業しかつ当該分野を専門とする者にとってそれが営業上の自然の成り行きで基準日より前に既知となったとは考えられない、
 - (b) それが意匠制作者又はその者の権利継承者以外の者に守秘義務条件の下で(明示又は黙示を問わず)なされたか
 - (c) それが意匠制作者又はその者の権利継承者により基準日直前の 12 カ月期間中になされたか、
 - (d) それが意匠制作者又はその者の権利継承者以外の者により意匠制作者又はその者の権利継承者の提供した情報又は講じた他の措置の結果として基準日直前の 12 カ月期間中になされたか、又は、
 - (e) それが意匠制作者又はその権利継承者に関わる不正使用の結果として基準日直前の 12 カ月

期間中になされた。

- (7) 上記第(2)項、(3)項、(5)項及び(6)項における「基準日」とは、当該意匠の登録の出願がなされたか又は本法の第3B条(2)、(3)又は(5)又は第14条(2)によりなされたこととみなされる日を意味する。
- (8) 本条の目的に関しては、複合製品の構成部分を構成する製品に適用されるか又はそれに含まれる意匠は、次の場合のみ、新規であり、かつ、独自性を持つとみなす。
- (a) 当該構成部分が、当該複合製品に組み込まれた後において、当該複合製品の通常の使用過程において目に見える。ただし、
- (b) 当該構成部分のこれらの目に見える特徴がそれ自身新規でありかつ独自性がある場合に限るものとする。
- (9) 上記第(8)項における「通常の使用」とは、エンドユーザーによる使用を意味する。ただし、当該製品に関する保守、整備又は補修作業は含まない。

第1A条（登録の拒絶の実体的理由）

- (1) 以下は、本法に基づく登録を拒絶されるものとする。
- (a) 本法の第1条(2)の要件を満たさないもの
- (b) 本法の第1B～第1D条の要件を満たさない意匠
- (c) 本法の付則A1に記載する拒絶の理由が適用される意匠
- (2) 意匠（「後の意匠(later design)」）は、それが 下記の意匠と比較したとき新しくないか又は個性的な特徴を持たない場合、本法に基づく登録を拒絶されるものとする。
- (a) （所定の）基準日(relevant date)以降に一般市民にとって利用可能となっている意匠
- (b) 本法に基づく登録又はかかる登録の出願により、基準日より前の日以降保護されている意匠
- (3) 上記第(2)項における「基準日(relevant date)」とは、後発意匠の登録の出願がなされた日又は本法の第3B条(2)、(3)又は(5)又は第14条(2)節によりなされたこととみなされる日を意味する。

(3) 保護除外

- ・技術的機能のみにより決定される意匠（1C条）
- ・相互連結部（モジュラー製品は除く）の意匠（1C条2項、3項）
- ・公序良俗に反する意匠（1D条）

第1C条（技術的機能により決定される意匠）

- (1) 登録意匠の権利は、製品の外観が技術的機能のみにより決定される場合、その外観の特徴には内在しないものとする。
- (2) 登録意匠の権利は、当該意匠が組み込まれる製品又は当該意匠が適用される製品を他の製品に機械的に接続するか又はその中に又は周囲に又は接触させて配置し、両方の製品が機能を果たすことができるようにするためには製品の形状がその正確な形状及び寸法において必ず再現される場合、その外観の特徴には内在しないものとする。
- (3) 上記第(2)項は、モジュラーシステム内の相互に交換できる製品の多重組立又は接続を可能にする目的に役立つ意匠に内在する登録意匠の権利を妨げない。

第1D条（公の秩序又は道徳に反する意匠）

登録意匠の権利は、公の秩序又は一般に認められている道徳の原則に反する意匠には内在しないものとする。

(4) 出願日

（規定なし）

1. (5) 審査・登録 の項参照。

(5) 審査・登録

審査項目

- ・形式要件（3A条2項（規則に委任））

- ・意匠の定義（3A条4項、1A条1項(a)、1条2項）
- ・新規性、独自性（3A条4項、1A条1項(b)、1B条）
- ・技術的機能により決定される意匠（3A条4項、1A条1項(b)、1C条）
- ・公序良俗に反する意匠（3A条4項、1A条1項(b)、1D条）
- ・特定の紋章等に関する拒絶理由（3A条4項、1A条1項(c)、付則A1）
- ・出願後公開された先願の意匠との関係で新規性、独自性を持たない意匠（3A条4項、1A条2項）
- ・新規性、独自性を判断するために必要と認められる場合には、登録官の判断でサーチを行うことができる。（3条4項）

登録

- ・原則として、出願日をもって登録される。（3C条）
- ・出願が登録された場合、登録証明書が発行される。（18条）

第3A条（登録出願の決定）

- (1) 以下の規定を条件として、登録官は意匠の登録出願を拒絶できないものとする。
- (2) 意匠登録の出願が本法に基づいて作成された規則に従って作成されていないと認められる場合、登録官は当該出願を拒絶できる。
- (3) 意匠登録の出願が本法の第3条(2)及び(3)並びに第14条(1)節に従って作成されていないと認められる場合、登録官は当該出願を拒絶しなければならない。
- (4) 本法の第1A条に記載されている登録拒絶の理由が意匠登録出願に関して当てはまると認められる場合、登録官は当該出願を拒絶しなければならない。

第3条（登録の出願）

- (1)～(3)（略）
- (4) 意匠が新規であるか又は独自性を持っているか否か及びその範囲の決定のため、登録官は自分で適切と考えるサーチ(もしあれば)を行うことができる。
- (5)（略）

第1条（意匠の登録）

1. (1) 保護対象（意匠の定義）の項参照。

第1A条（登録の拒絶の実体的理由）

第1B条（新規性及び独自性の要件）

1. (2) 保護要件（登録要件）の項参照。

第1C条（技術的機能により決定される意匠）

第1D条（公の秩序又は道徳に反する意匠）

1. (3) 保護除外の項参照。

第3C条（意匠の登録日）

- (1) 以下の規定に従うことを条件として、意匠は、登録される場合、当該出願がなされた日又はなされた日とみなされる日現在で登録されるものとする。
- (2) 上記第(1)項は、本法の第14条(2)により又は本法の第14条(2)を参照する本法の第3B条(3)又は(5)の効力により特定の日になされた日とみなされる出願には適用されない。
- (3) 意匠は、登録される場合、以下の日現在で登録されるものとする。
 - (a) 本法の第14条(2)により特定の日に行われた日とみなされる出願の場合には、当該出願がなされた日
 - (b) 本法の第14条(2)を参照する本法の第3B条(3)の効力により特定の日に行われた日とみなされる出願の場合には、先行出願がなされた日
 - (c) 本法の第14条(2)を参照する本法の第3B条(5)の効力により特定の日に行われた日とみなされる出願の場合には、原出願がなされた日。

第 14 条 (条約国において保護の出願がなされている場合の意匠の登録)

(略)

第 3B 条 (登録出願の変更)

- (1) 登録官は、意匠の登録出願が決定される前ならば随時、当該出願人に対し登録官が適切と認める当該出願の変更を許容できる。
- (2) 意匠登録出願が決定される前にその出願が意匠の大幅な変更を伴って変更された場合、登録官は当該意匠の新規性又は独自性の有無及びそれらの程度を決定する目的に関して当該出願がそのように変更された日に提出なされたものとみなす旨命令することができる。
- (3) 次の場合、すなわち、
 - (a) 複数の意匠を開示する意匠登録出願がその決定に先立ち当該出願から 1 以上の意匠を除くように変更された場合であって、
 - (b) 上記のように除かれた意匠の登録のその後の出願がかかる出願について規定されている期間(それがあある場合)内に先の出願を行った者又はその権利継承者によりなされた場合、登録官は、当該意匠の新規性又は独自性の有無及びそれらの程度を決定する目的に関して、その後の出願が先行出願の行われた日又は行われたとみなされる日になされたものとみなす旨命令することができる。
- (4) 意匠登録出願が本法の第 1A 条(1)(b)又は(c)に記載されている理由に基づいて拒絶された場合、登録官が以下を認めるならば、当該出願人は当該出願を変更できる。
 - (a) 当該意匠の同一性が維持され、かつ、
 - (b) 当該変更が本法に基づいて制定された規則に従って行われている。
- (5) 上記第(4)項に基づいて変更された出願は原出願とみなされ、かつ、特に、原出願が行われ日又は行われたとみなされる日になされたものとみなす。
- (6) 本条に基づく変更は、特に、当該出願に関する一部ディスクレームを行うことにより実行できる。

第 18 条 (登録証明書)

- (1) 登録官は、意匠が登録された場合、当該意匠の登録所有者に対し所定の様式の登録証明書を付与しなければならない。
- (2) 登録官は、登録証明書の紛失又は毀損を認めた場合又は再発行が好都合であると認める場合、登録証明書を 1 通以上付与できる。

(6) 不服申立手段

・登録官の決定に対し、抗告審判所に不服申立を行うことができる。(3D 条、28 条)

第 3D 条 (登録出願に関する上訴)

本法の第 3A 条及び第 3B 条に基づく登録官の決定に対し上訴できる。

第 3A 条 (登録出願の決定)

第 3B 条 (登録出願の変更)

1. (5) 審査・登録 の項参照。

第 28 条 (抗告審判所)

- (1) 本法に基づく登録官に対する不服は、抗告審判所に提起できるものとする。
- (2) 抗告審判所の構成は次のとおりとする。
 - (a) 大法官により指名される高等法院の 1 名以上の判事、及び
 - (b) 民事上級裁判所 (Court of Session (注: スコットランド)) の長官により指名される民事上級裁判所の判事 1 名
- (2A) 2 名以上の判事から構成される抗告審判所では、抗告審判所の裁判権は
 - (a) 判事の上席者の指示する特別な上訴の場合には、当該上訴については両方の判事又は(3

名以上の判事が在籍する場合には)それらの内の2名の同席で行使されるものとする。また、(b)かかる指示が与えられない上訴に関しては、いずれか1名の判事により行使されるものとする。

かつ、当該裁判権の行使においては、相異なる上訴は同時に別々の裁判官により審問できる。

- (3) 抗告審判所の費用は支払うべきものとし、そこにおいて徴収する手数料は当該抗告審判所が高等法院の法廷であることを擬制して決定する。
- (4) 抗告審判所は、宣誓した証人を尋問し、かつ、この目的のために宣誓させることができる。
- (5) 本法に基づく上訴があった場合、抗告審判所は、命令により抗告審判所が適正と考える費用をいずれかの当事者に課し、当該費用を支払う方法及び支払い当事者を指示できる。かかる命令は以下により執行できる。
 - (a) イングランド及びウェールズ又は北アイルランドにおいては、高等法院の命令と同じ方法により
 - (b) スコットランドにおいては、民事上級裁判所により発せられる支払命令と同じ方法により
- (6) 削除
- (7) 本法に基づく上訴があった場合、抗告審判所は、上訴元の訴訟において登録官が行使し得た権限を行使できる。
- (8) 本条の前記規定に従うことを条件として、抗告審判所は、抗告審判所における本法に基づく訴訟に関するすべての事項(傍聴人の権利を含む)を規制する規則を制定できる。
- (8A) 抗告審判所が2名以上の判事から構成される場合には、本条の第(8)項に基づいて規則を制定する権限はそれらの判事のうち上席の者により行使されるものとする。

ただし、これらの判事のうちの他の者は、規則が制定されることが必要であり、かつ、上席判事(それが2名以上である場合には、その各判事)が、さしあたり、病気、欠席その他の理由により当該規則を制定できないと認められる場合、その権限を行使できる。
- (9) 本法に基づく抗告審判所への上訴は、高等法院における訴訟とはみなさない。
- (10) 本条における「高等法院」は、イングランド及びウェールズにおける高等法院を意味する。

また、本条の目的に関しては、判事の席次は、当該裁判所又は民事上級裁判所の判事とし任命された日を参照することにより判断する。

(7) その他

第3条(登録の出願)

- (1)～(2) (略)
- (3) 意匠の中に国内非登録デザイン権が内在する場合、当該意匠の登録出願は、当該意匠権所有者であることを主張する者によりなされるものとする。
- (4)～(5) (略)

2. 意匠権

(1) 保護期間

・登録日から5年間。その後、5年毎に4回の更新が可能。(最長、登録日より25年間)

第8条(意匠登録の権利の継続期間)

- (1) 登録意匠の権利は、まず、当該意匠の登録日から5年間存続する。
- (2) 当該権利の存続期間は、登録官に延長を申請しかつ所定の更新手数料を払うことにより、第2、第3、第4及び第5の各5年間にわたり延長できる。
- (3) 前記の第1、第2、第3、又は第4期間が延長申請及び手数料支払を見ることなく満了した場合、当該権利は失効し、登録官は、国務大臣により制定される規則に従い、その事実を当該所有者に通知しなければならない。
- (4) 当該期間の終了直後の6カ月の期間中に延長の申請がなされ、所定の更新手数料及び所定の追加費用が支払われた場合、当該権利は失効しなかったものとみなす。その結果として、
 - (a) その後の期間に当該権利に基づき又はそれに関してなされる行為は、有効なものとして扱

- われ、
- (b) 当該権利が失効していなかったならば侵害を構成していたであろう行為は侵害とみなされ、かつ、
 - (c) 当該権利が失効していなかったならば当該意匠の政府業務のための使用を構成していたであろう行為は、かかる使用とみなす。
- (5)～(6) 削除

(2) 正当権利者

- ・意匠の所有者：創作者、金銭等により創作を委託した者、雇用主（職務創作の場合）、これらの継承人（2条）
- ・正当な意匠の所有者以外の者により出願された場合、正当な意匠の所有者の異議申立により無効と宣言されることがある。（11ZA条）

第2条（意匠の所有権）

- (1) 意匠創作者は、本法の目的に関しては、以下の規定に従って当該意匠の原所有者とみなされる。
- (1A) 金銭又は金銭見合い委託に従って意匠が制作された場合、当該意匠を委託した者が当該意匠の原所有者とみなされる。
- (1B) 第(1A)項の範囲に含まれない場合において、意匠が被雇用者により被雇用の過程において制作された場合、その雇用者が当該意匠の原所有者とみなされる。
- (2) 意匠が譲渡、移転又は法の効力により原所有者以外の者に単独又は原所有者と共同で与えられた場合、その者は又は場合により現所有者とその者は、本法の目的に関しては、当該意匠の所有者とみなされる。
- (3) 本法における意匠の「創作者」とは、それを制作した者を意味する。
- (4) 人間創作者の存在しない状況においてコンピュータにより意匠が作成された場合、当該意匠の作成に必要な準備を整えた者を創作者とみなす。

第11ZA条（登録の無効の理由）

- (1) （略）
- (2) 意匠登録は、登録所有者が当該意匠の所有者でないこと及び当該意匠の所有者の異議申立に基づいて無効と宣言されることがある。
- (3)～(5) （略）

(3) 意匠権の効力と効力範囲

意匠権の効力

- ・当該意匠及び情報に通じた使用者にそれと異なる全体的印象を与えない意匠を使用する独占権。（7条1項）
- ・使用には、当該意匠が組み込まれる製品又は適用される製品の製造、提供、販売、輸出入、使用、これらの目的のために製品を貯蔵することが含まれる。（7条2項）

効力範囲

- ・情報に通じた使用者に異なる全体的印象を与えない範囲。（7条1項）
- ・決定の際には、創作者の自由度が考慮される。（7条3項）

第7条（登録により与えられる権利）

- (1) 本法に基づく意匠登録は、登録所有者に当該意匠及び情報に通じた使用者にそれと異なる全体的印象を与えない意匠を使用する独占権を与える。
- (2) 本法の上記(1)項及び第7A条の目的に関しては、意匠の使用に対する言及は下記に対する言及を含む。
 - (a) 当該意匠の組み込まれる製品又は当該商標の適用される製品の製造、提供、販売、輸入、輸出又は使用
 - (b) これらの目的のためにかかる製品を貯蔵すること。
- (3) 上記第(1)項の目的のために意匠が情報に通じた使用者に異なる全体的印象を与えるか否かを決定する際、自己の意匠制作における創作者の自由度を考慮に入れるものとする。

(4) 上記第(1)項により与えられる権利は、当該登録に加えられる制限（特に、一部ディスクレーマー又は登録官又は裁判所による一部無効の宣言）に従う。

(4) 効力の制限

- ・ 次の場合、意匠権を行使することはできない。（7A 条）
 - 私的な使用、非営利目的での使用
 - 実験目的での使用
 - 引用又は教育目的での使用（ただし、諸条件あり（7A 条 3 項））
 - 一時的に共同体領域内に立ち入る船舶及び航空機の機器、当該船舶・航空機の予備的部品・付属品の補修目的での輸入、当該船舶・航空機の補修
- ・ 補修目的での、複合製品の構成部品の使用（7A 条 5 項）
- ・ 政府の使用による効力の制限（12 条）
- ・ 公益保護のための実施権の条件の制限（11A 条）

第 7A 条（登録意匠の権利の侵害）

- (1) (略)
- (2) 以下の行為は、登録意匠の権利の侵害ではない。
 - (a) 非公開かつ非商用目的のために行われる行為
 - (b) 実験的目的のために行われる行為
 - (c) 下記第(3)項に記載する条件が満たされる場合、教育目的又は引用目的のための複製行為
 - (d) 他国において登録されているが、一時的に連合王国に停泊する船舶又は航空機における装置の使用
 - (e) かかる船舶又は航空機の補修のための予備部品又は付属品の連合王国への輸入
 - (f) かかる船舶又は航空機における補修の実行
- (3) 本項で記載する条件は次のとおりである。
 - (a) 当該複製行為が公正な取引慣行に合致し、かつ、当該意匠の通常の利用を不当に害さない。かつ、
 - (b) 出典に言及する。
- (4) 登録意匠の権利は、登録により保護されている意匠が組み込まれている製品又はそれが適用される製品が登録所有者により又はその同意の下に欧州経済地域において販売されている場合、当該製品に関する行為により侵害されない。
- (5) 複合製品の補修を目的としてその当初の外観を復元するために使用される構成部分の登録意匠の権利は、当該登録により保護される意匠の当該目的の使用により侵害されない。
- (6) 本法に基づく意匠登録証明書が付与された日より前に行われた登録意匠の侵害に関しては、訴訟を提起してはならない。

第 12 条（政府の業務のための使用）

本法の第 1 付則の規定は、政府の業務のための登録意匠の使用及びかかる使用に関する第三者の権利に対して効力を有する。

第 11A 条（公益保護のために行行使できる権限）

- (1) 以下の趣旨を結論とする競争委員会の報告書が議会に提出された場合、担当大臣は、本条に基づく措置を講ずるよう登録官に要請できる。
 - (a) 独占に関する付託について、独占状況が存在し、同委員会の発見した事実が公益に悪影響を及ぼしているか又は及ぼすことが予期される、
 - (b) 合併に関する付託について、調査を必要とする合併状況が発生しており、当該状況の発生又は報告書で詳述されているその特定の要素又は結果が公益に悪影響を及ぼしているか又は及ぼすことが予期される、
 - (c) 競争に関する付託について、公益に悪影響を及ぼしているか又は及ぼすことが予期される反競争的行為に従事した者がいるか、又は
 - (d) 1980 年競争法第 11 条に基づく付託(公共団体及び他の一定の者に関する付託)について、ある者が公益に悪影響を及ぼす一連の行動を行っている。

- (2) (略)
- (3) 本条に基づく要請に関して、同委員会の報告書において同委員会の見解では公益に悪影響を現在及ぼしているか、すでに及ぼしたか又は及ぼすことが予期されるものとして詳述されている事態が下記の条件を含むと認められる場合、登録官は、命令によりかかる条件を取り消すか又は変更することができる。
- (a) 登録意匠に関してその所有者により付与される実施権における制限であって、当該意匠の当該実施権者による使用又は当該所有者が他の実施権を付与する権利を制限するもの。
- (b) 削除
- (4)～(7) (略)

(5) 有効性の推定

(規定なし)

(6) 意匠登録簿

第17条 (意匠登録簿)

- (1) 登録官は、以下を記入する意匠登録簿を維持しなければならない。
- (a) 登録意匠所有者の氏名及び住所
- (b) 登録意匠の譲渡及び移転の通知
- (c) 規定されるその他の事項又は登録官が適切と考える事項
- (2) 信託の通知は、明示、黙示、擬制の如何にかかわらず、意匠登録簿に記入しない。登録官は、かかる通知の影響を受けてはならない
- (3) 登録簿は、文書形式で保持する必要はない。
- (4) 本法の規定及びそれに基づいて国務大臣により制定される規則に従うことを条件として一般市民は随時都合のよいときに特許庁において意匠登録簿を閲覧する権利を有する。
- (5) 登録簿記載事項の証明謄本又は証明抄本を申請する者は、証明謄本及び抄本に関わる所定の手数料を支払ってかかる謄本又は抄本を入手する権利を有する。本法に基づいて国務大臣の制定する規則は、無証明の謄本又は抄本を申請する者が何人も、無証明の謄本及び抄本に関わる所定の手数料を支払ってかかる謄本又は抄本を入手する権利を有する旨定めることができる。
- (6) 上記第(5)項又は同項により制定される規則に基づく申請は、所定の方法により行うものとする。
- (7) 文書書式以外で保存される登録簿の内容に関しては、
- (a) 上記第(4)項により与えられる閲覧の権利は、当該登録簿上の資料を閲覧する権利とし、
- (b) 上記第(5)項又は規則により与えられる謄本又は抄本に対する権利は、携行可能かつ可視可読の形式の謄本又は抄本に対する権利とする。
- (8) 下記第(11)項に従うことを条件として、登録簿は、登録簿に記入しなければならない事項又は記入することができる事項の一応の証拠となり、スコットランドにおいてはかかる事項の十分な証拠となるものとする。
- (9) 登録官により署名されているとされ、本法により又はそれに基づいて登録官が行うことを許された記入がなされていること又はそれがなされていないこともしくは登録官が行うことを許されたその他の行為がなされていること又はなされていないことを証明する証明書は、一応の証拠となるものとし、スコットランドにおいてはそのように証明されている事項の十分な証拠となる。
- (10) 下記、すなわち、
- (a) 上記第(5)項により与えられる登録簿記載事項謄本又は登録簿抄本
- (b) 特許庁に保存されている謄本又は描写、見本又は文書、又はかかる文書の抄本は、それぞれ、それが証明謄本又は証明抄本とされる場合、下記第(11)項に従うことを条件として、それ以上の証拠を伴わずかつ原本を提出することなく、証拠として認められるものとする。なお、スコットランドにおいては、かかる証拠は十分な証拠となる。
- (11) 削除
- (12) 本条における「証明された謄本」及び「証明された抄本」とは、登録官により証明され、特

許庁の印章を押印した謄本又は抄本を意味する。

第 20 条（登録簿の訂正）

- (1) 裁判所は、関係者の申請に基づいて、意匠登録簿における追加記入、記入事項の変更又は抹消による意匠登録簿の訂正を命ずることができる。
- (1A) 上記第(1)項における「関係者」とは、以下を意味する。
 - (a) 本法の第 1A 条(1)(c)において言及した理由を発動する申請の場合、当該使用について憂慮する者
 - (b) 本法の第 1A 条(2)において言及した理由を発動する申請の場合、該当する者
 - (c) 本法の第 11ZA 条(2)、(3)又は(4)において言及した理由を発動する申請の場合、当該異議を提起できる者
 - (d) その他の場合、権利を侵された者。
- (1B) 上記第(1A)項における「該当する者」とは、本法に基づく登録により保護される先行意匠又はかかる登録のための出願に関して、当該意匠の所有者又は(場合に応じて)出願人を意味する。
- (2) 本条による手続において裁判所は、登録簿の訂正に関して決定することが必要又は好都合である問題について決定できる。
- (3) 本条に基づく裁判所への申請の通知は、登録官に対し規定の方法で行うものとする。登録官は出廷して右の申請について意見聴取を受ける権利があり、かつ、裁判所により命令されたならば出廷しなければならない。
- (4) 本条に基づいて裁判所の発した命令は、当該命令の通知が規定の方法で登録官の手元に送達されることを命じなければならない。当該通知を受け取った後、登録官はそれに従って登録簿を訂正しなければならない。
- (5) 本条に基づく登録簿の訂正は、いかなる場合にも裁判所が異なる指示をしない限り、次の効果を生じる。
 - (a) 記載される事項は、記載されるべきであった日から発効する。
 - (b) 訂正された記載事項は、あたかも当初からその訂正された形態で記載されたかのように発効する。
 - (c) 抹消された記載は、発効しなかったものとみなす。
- (6) 本条に基づいて裁判所の発する命令は、特に、一部無効の宣言を含む。

第 21 条（事務的過誤を訂正する権限）

- (1) 登録官は、本条の規定に従って、登録出願中又は意匠の描写中の誤り、又は意匠登録簿の誤りを訂正できる。
- (2) 本条に基づく訂正は、利害関係人が書面により所定の手数料を添えて申請した場合又はかかる申請がない場合でも行うことができる。
- (3) 本条に基づいてなされる要請に基づかず登録官が自ら上記のごとき訂正を企図する場合、裁判官は、場合に応じて当該意匠の登録所有者又は登録出願人もしくはその他関係があると思われる者に当該企図について通知し、かつ、当該訂正を行う前にこれらの者に意見聴取の機会を与えるものとする。

第 22 条（登録意匠の閲覧）

- (1) 本法に基づいて意匠が登録された場合、当該登録証の発行の日以降、特許庁において以下を閲覧に供されなければならない。
 - (a) 当該意匠の描写又は見本、及び
 - (b) 削除本項は、本条の次の規定及び本法の第 5 条(2)に基づいて制定される規則を条件として発効する。
- (2) 以下の場合
 - (a) 意匠が登録されている。
 - (b) 当該意匠の登録申請において、本法の第 36 条に基づいて制定された規則に従って、当該意

匠の適用又は組み込みを意図する対象の製品が指定された。かつ、
(c) そのように指定された製品が本項の目的に関して規定される部類に属する、
出願のために提出された描写、見本又は証拠は、登録証書の発効から当該部類の製品に関して
規定される期間が満了するまで、登録所有者、登録所有者により書面により権限を与えられた
者、又は登録官もしくは裁判所により許可された者による閲覧を除き、特許庁において公開さ
れないものとする。

ただし、登録官が、最初に言及した意匠に対する言及により、他の意匠が新規性又は独自性
を持たないという理由によりその意匠の登録出願を拒絶しようとする場合には、当該出願人
は、最初に言及された意匠の登録出願のために提出されたその意匠の描写又は見本を閲覧する
権利を持つものとする。

(3) 登録意匠及び前項の目的のために規定された部類に属する指定製品の場合、その描写、見本又
は証拠は、前述の規定期間中、登録官又はその指揮下にある官吏の立ち会いがない限り、何人
に対しても本条による閲覧に供しないものとする。また、前項の但し書きによって許可される
閲覧の場合を除き、閲覧者は、当該描写、見本又は証拠もしくはそれらの部分の写しをとる権
利を持たないものとする。

(4) 意匠登録出願が放棄されたか又は拒絶された場合、登録出願もそれに伴って提出された描写、
見本又は証拠も、特許庁によって閲覧されず、かつ、登録官によって公示されないものとする。

第5条（一定の意匠の秘密保持に関する規定）

(1) 本法の施行前又は施行後に意匠の登録出願がなされ、当該意匠が国防目的に関連あるものとし
て国務大臣から登録官に通告された部類に属すると登録官が認めた場合、登録官は命令を発す
ることによりその意匠に関する情報を公表すること及びこの命令中で指定する者又は指定す
る部類に属する者に当該情報を伝えることを禁止又は制限できる。

(2)～(4)（略）

第23条（登録意匠権の存在に関する情報）

当該意匠を特定できる情報を提供した者の要求に応じて、規定の手数料の支払いがあったとき、登
録官はその者に対し以下を通知しなければならない。

(a) 当該意匠が登録されているか否か、

(b) 当該登録意匠権の期間の延長が許可されているか否か

また、登録官は、登録日及び登録所有者の住所氏名を告げるものとする。

(7) 意匠公報

（規定なし）

(8) 意匠権の譲渡

第2条（意匠の所有権）

(1)（略）

(2) 意匠が譲渡、移転又は法の効力により原所有者以外の者に単独又は原所有者と共同で与えられ
た場合、その者は又は場合により現所有者とその者は、本法の目的に関しては、当該意匠の所有
者とみなされる。

(3)～(4)（略）

第19条（譲渡の登録等）

(1) 譲渡、移転又は法律の効果により登録意匠又はその一部分の権利を得たか又は抵当権者、実施
権者又はその他の態様で登録意匠に関するその他の権利を得た者は、登録官に対し、所有者又
は共有者としての自己の権利又は場合によっては自己の利益の表示を意匠登録簿に登録する
ために登録官に規定の方法で申請しなければならない。

(2) 前項の規定に関わらず、譲渡に基づいて登録意匠又はその一部の権利を得る者、又は抵当権、
実施権もしくは他の証書によって登録意匠に関する他の権利を得る者による権利の登録申請

は、譲渡人、抵当権設定者、実施許諾者又は当該証書のその他の当事者により規定の方法に従ってなされ得る。

- (3) 申請者の権利の登録のための申請が本条に従って申請された場合、その権利が登録官の満足するように証明された後、登録官は、
- (a) その者が登録意匠又はその一部について権利を有する場合には、その者を当該意匠の所有者又は共有者として意匠登録簿に登録し、かつ、その者がその権利を得る根拠となった証書又は事象の詳細を当該登録簿に記入する。又は
 - (b) その者が登録意匠に関するその他の権益を有する場合には、その者の利益の揭示をその発生原因となった証書(もしあれば)の詳細を付して登録簿に記入する。
- (3A) 国内非登録デザイン権が登録意匠の中に存在する場合には、登録官は、当該権益を有する者が当該国内非登録デザイン権中の対応する権益も有していることを確信しない限り、第(3)項に基づく権益の登録を行わないものとする。
- (3B) 国内非登録デザイン権が登録意匠の中に存在し、かつ、当該登録意匠の所有者が当該デザイン権の所有者を兼ねている場合には、国内非登録デザイン権の譲渡は、反対の意図が認められない限り、当該登録意匠に係る権利の譲渡にも当たるとみなす。
- (4) 登録意匠の所有者として登録されている者は、意匠登録簿に記載されている他者に付与されている権利を前提として、当該意匠の譲渡、実施許諾、又はその他の処分をなし、かつ、かかる譲渡、実施権又は取引の対価と引き替えに法的に有効な受領証を与える権限を持つものとする。
- ただし、当該意匠に関する純粋価値は、他の動産に関する場合と同様に強制され得る。
- (5) (略)

3. 無効

(1) 無効の請求

・特許庁(登録官)に対して、意匠登録の無効宣言の申請を行うことができる。(11ZB条)

無効理由と請求人適格 (11ZA条、11ZB条)

<何人も請求可能な無効理由>

- ・意匠の定義
- ・保護要件、保護除外

<利害関係人のみが請求可能な無効理由>

- ・紋章等に関する拒絶理由(当該使用について憂慮している者のみが請求可能。)
- ・先行意匠(権)と抵触する場合(先行意匠の出願人又は権利者のみが請求可能。)
- ・権利者が権原を有しない場合(権原を有する者のみが請求可能。)
- ・先行特殊標識の使用を含む意匠(当該標識の権利者のみが請求可能。)
- ・他者の著作権と抵触する意匠(当該著作権者のみが請求可能。)

第11ZA条(登録の無効の理由)

- (1) 意匠登録は、本法の第1A条に記載されている理由のいずれかに基づいて無効と宣言されることがある。
- (2) 意匠登録は、登録所有者が当該意匠の所有者でないこと及び当該意匠の所有者の異議申し立てに基づいて無効と宣言されることがある。
- (3) 先行特殊標識の使用を含む意匠の登録は、連合王国における当該標識のかかる使用を禁止する権利を含む当該標識の権利の所有者による異議に基づいて無効と宣言されることがある。
- (4) 連合王国において著作権法により保護されている作品の無許可使用を構成する意匠の登録は、当該著作権の所有者による異議に基づいて無効を宣言されることがある。
- (5) この法律の本条、11ZB条、11ZC条、11ZE条(11ZE条(1)以外)における意匠登録に対する言及は、意匠の旧登録に対する言及を含む。また、これらの条文は、必要な読替を行った後、かかる旧登録に関して適用する。

第 11ZB 条（無効宣言の申請）

- (1) 関心を有するいかなる者も、本法の第 1A 条(1) (a)又は(b)に記載されている理由による無効の宣言のための申請を登録官に行うことができる。
- (2) 問題の使用について憂慮している者は、本法の第 1A 条(1) (c)に記載されている理由による無効の宣言のための申請を登録官に行うことができる。
- (3) 関係者は、本法の第 1A 条(2)に記載されている理由による無効の宣言のための申請を登録官に行うことができる。
- (4) 上記第(3)項において「関係者」とは、本法に基づく登録により保護されている先行意匠又はかかる登録のための出願に関連し、当該意匠の登録所有者又は(状況に応じて)出願人を意味する。
- (5) 本法の第 11ZA 条の第(2)、(3)又は(4)項に基づく異議を提起できる者は、当該項に記載されている理由による無効の宣言のための申請を登録官に行うことができる。
- (6) 本条に基づく意匠に関する申請は、当該意匠が登録された後に随時行うことができる。

第 11ZC 条（無効の宣言の申請の決定）

- (1) 本条は、登録に関する無効の宣言の申請が登録官に対してなされた場合に適用する。
- (2) 当該申請が本法に基づく規則に従ってなされていると認められない場合、登録官は当該申請を拒絶できる。
- (3) 当該申請が本法の第 11ZB 条に従ってなされていると認められない場合、登録官は当該申請を拒絶しなければならない。
- (4) 上記第(2)項及び第(3)項を条件として、当該申請において指定されている無効の理由が当該登録に関して立証された認められる場合、登録官は無効の宣言を行わなければならない。
- (5) その他の場合、登録官は当該申請を拒絶しなければならない。
- (6) 無効の宣言は、一部無効の宣言とすることができる。

(2) 無効の抗弁

(規定なし)

(3) 無効の回避手段

- ・登録官が登録意匠の無効の宣言を意図している場合、意匠権者は無効理由を解消するため、登録の変更（一部ディスクレマー等）を行うことができる。(11ZD 条)
- ・登録が変更された場合、登録の許可から発行していたものとみなされる。(11ZD 条 8 項)

第 11ZD 条（登録の変更）

- (1) 以下の第(2)項及び第(3)項は、登録官が本法の第 1A 条(1) (b)又は(c)もしくは第 11ZA 条(3)又は(4)に記載されている理由に基づいて意匠登録の無効の宣言を意図している場合に適用する。
- (2) 登録官は、登録所有者にその旨を通知しなければならない。
- (3) 登録所有者は、登録所有者がその申請において指定した変更を登録官が当該意匠登録に加えることの申請を登録官に行うことができる。
- (4) かかる変更は、特に、登録所有者による一部ディスクレマーの登録簿に対する記載を含むことができる。
- (5) 当該申請が本法に基づいて制定された規則に従って行われていると認められない場合、登録官は当該申請を拒絶できる。
- (6) 当該意匠の同一性が保たれていないか又は変更された登録が本法の第 11ZA 条により無効となると認められる場合、登録官は当該申請を拒絶しなければならない。
- (7) その他の場合、登録官は、指定された変更を実施しなければならない。
- (8) 本条に基づいて実施された登録変更は、登録の許可から発効するものとし、かつ、発効していたものとみなす。

(4) 無効の効果

第 11ZE 条（登録の取消又は無効の効果）

- (1) 本法の第 11 条に基づく登録の取消は、登録官の決定の日から又は登録官の指示するその他の日から有効となる。
- (2) 登録官が意匠登録の無効をなんらかの範囲で宣言した場合、当該登録は、その範囲において、登録の日から又は登録官の指示するその他の日から無効であったとみなす。

(5) 上訴

・意匠登録の取消又は無効に係る登録官の決定に対し、抗告審判所に上訴することができる。

第 11ZF 条（取消又は無効に関する上訴）

本法の第 11 条～第 11ZE 条に基づく登録官の決定に対し上訴できる

第 28 条（抗告審判所）

1. (6) 不服申立手段 の項参照。

4. 権利侵害**(1) 意匠権の侵害**

・権利者の同意を得ずに、登録意匠及び情報に通じた使用者にそれと異なる全体的印象を与えない意匠を使用した場合、意匠権の侵害となる。(7A 条 1 項)

第 7A 条（登録意匠の権利の侵害）

- (1) 以下を条件として、登録意匠の権利は、本法第 7 条により当該登録所有者の独占権となっていることを登録所有者の同意を得ずに行う者により侵害される。
- (2) 以下の行為は、登録意匠の権利の侵害ではない。
 - (a) 非公開かつ非商用目的のために行われる行為
 - (b) 実験的目的のために行われる行為
 - (c) 下記第(3)項に記載する条件が満たされる場合、教育目的又は引用目的のための複製行為
 - (d) 他国において登録されているが、一時的に連合王国に停泊する船舶又は航空機における装置の使用
 - (e) かかる船舶又は航空機の補修のための予備部品又は付属品の連合王国への輸入
 - (f) かかる船舶又は航空機における補修の実行
- (3) 本項で記載する条件は次のとおりである。
 - (a) 当該複製行為が公正な取引慣行に合致し、かつ、当該意匠の通常の利用を不当に害さない。かつ、
 - (b) 出典に言及する。
- (4) 登録意匠の権利は、登録により保護されている意匠が組み込まれている製品又はそれが適用される製品が登録所有者により又はその同意の下に欧州経済地域において販売されている場合、当該製品に関する行為により侵害されない。
- (5) 複合製品の補修を目的としてその当初の外観を復元するために使用される構成部分の登録意匠の権利は、当該登録により保護される意匠の当該目的の使用により侵害されない。
- (6) 本法に基づく意匠登録証明書が付与された日より前に行われた登録意匠の侵害に関しては、訴訟を提起してはならない。

第 7 条（登録により与えられる権利）

- (1) 本法に基づく意匠登録は、登録所有者に当該意匠及び情報に通じた使用者にそれと異なる全体的印象を与えない意匠を使用する独占権を与える。
- (2) 本法の上記(1)項及び第 7A 条の目的に関しては、意匠の使用に対する言及は下記に対する言及を含む。
 - (a) 当該意匠の組み込まれる製品又は当該商標の適用される製品の製造、提供、販売、輸入、

輸出又は使用

- (b) これらの目的のためにかかる製品を貯蔵すること。
(3)～(4) (略)

(2) 民事的救済

(意匠法中の関連規定)

第9条 (故意によらない侵害の損害賠償責任の免除)

- (1) 登録意匠権の侵害に対する訴訟において、侵害時にその意匠が登録になっていることを知らなかったこと及び当該意匠が登録されていることを推定するに足る合理的根拠を持っていなかったことを立証する被告には損害賠償金を課さないものとする。また、「登録済」という語又はその略語、又は当該製品に適用又は組み込まれている意匠が登録されていることを表示又は暗示する1以上の語を当該製品に表記されているという理由のみによっては、当該意匠の番号がかかる語又は略語に付記されていない限り、何人も前述のように知っていたか又は推定するに足る合理的な根拠を持っていたとみなされないものとする。
- (2) 本条は、登録意匠権の侵害に関する訴訟において、差し止め命令を発する裁判所の権限に影響を与えるものではない。

(3) 刑事的救済

(規定なし)

(4) 侵害訴訟

- ・意匠登録証明書が付与される前の侵害に関しては、訴訟を提起することができない。(7A条)

第7A条 (登録意匠の権利の侵害)

- (1)～(5) (略)
- (6) 本法に基づく意匠登録証明書が付与された日より前に行われた登録意匠の侵害に関しては、訴訟を提起してはならない。

第25条 (登録効力争訟証明書)

- (1) 裁判所における訴訟において、程度の如何にかかわらず意匠登録の効力が争われ、当該意匠が有効に登録されていることを裁判所が認めた場合、裁判所は当該意匠登録の効力が当該訴訟において争われたことを証明できる。
- (2) かかる証明書が付与された場合、当該登録意匠権の侵害又は当該意匠登録の無効に関するその後の法廷訴訟において、登録所有者に有利に最終命令又は判決が下された場合、登録所有者は、裁判所が別段の命令を発しない限り、事務弁護士と依頼人間の自己の費用に対する権利を与えられるものとする。
- ただし、本項は、前記訴訟における上訴の費用には適用しないものとする。

第26条 (根拠のない侵害訴訟の脅迫に対する救済)

- (1) 私人が(登録意匠又は意匠登録出願の権利を有しているか又はそれに関して権益を持っているか否かに関わらず)、回状、広告その他の手段により登録意匠権侵害の訴訟を提起するとして他人を脅迫した場合、それにより不利益を受けた者はその者に対し次の項に規定する救済を得るための訴訟を提起できる。
- (2) 本条に基づいて提起された訴訟において、訴訟を提起するとして脅迫の対象とした行為が(原告によりその登録が無効であることが証明されない)登録意匠の権利の侵害を構成していること又はそれが行われた場合に構成することを被告が証明しない限り、原告は次に列記する救済に対する権利を与えられるものとする。
- (a) 当該脅迫が不正である旨の宣言
- (b) 当該脅迫の継続に対する差し止め命令
- (c) それによって被った損害(ある場合)の賠償
- (2A) 物の製造又は輸入を構成すると主張される侵害に関わる訴訟を提起するとして行う脅迫に対

しては、本条に基づく訴訟は提起できない。

- (3) 疑義を回避するため、意匠が登録されているということの単なる通知は、本条の意味する訴訟の脅迫を構成しないことをここに明記する。

Ⅱ－２． 1988年著作権・意匠・特許法（第三部 デザイン権）

1. 意匠保護の基礎的要件

(1) 保護対象（意匠の定義）

第 213 条（デザイン権）

- (1) (略)
- (2) この部にいう「意匠」は、物品の全部又は一部分の形状若しくは輪郭（内部であると外部であるとを問わない。）の態様の意匠を意味する。
- (3)～(7) (略)

(2) 保護要件

第 213 条（デザイン権）

- (1) デザイン権とは、独創意匠についてこの部に基づき存在する所有権をいう。
- (2)～(3) (略)
- (4) 創作の時点における当該意匠の分野で陳腐な意匠は、この部の適用上「独創的」とはみなさない。
- (5) (略)
- (6) 当該意匠が意匠文書にされない限り、又は当該意匠を用いて物品が作られない限り、デザイン権は存在しない。
- (7) (略)

第 263 条（副次的定義）

- (1) この部において、
(中略)
「意匠文書」とは、図面、書面による記述、写真、コンピュータに蓄積されたデータ、その他の何れの形式によるかを問わず、意匠の記録をいう。
(後略)
- (2)～(3) (略)

(3) 保護除外

第 213 条（デザイン権）

- (1)～(2) (略)
- (3) デザイン権は、次のものには存在しない。
 - (a) 構造の方式又は原理、
 - (b) 物品の次のような形状又は輪郭の特徴、
 - (i) 当該物品を他の物品に結合し又はその中、周囲若しくはこれに接して配置することが可能であり、その結果いずれの物品もその機能を果たすことができるような特徴、
 - (ii) 当該物品がその不可欠の一部分をなすものと意匠創作者が意図している他の物品の外観に依存するような特徴。
 - (c) 表面の装飾。
- (4)～(7) (略)

(4) 出願日

(規定なし)

(5) 審査・登録

(規定なし)

(6) 不服申立手段

(規定なし)

(7) その他

保護を受けるための資格

- ・資格を有する個人とは、英国、EU の他の加盟国、相互的保護を受ける国として定められた国の市民、臣民、平常的に居住する個人をいう。(217 条)
- ・資格を有する者とは、資格を有する個人又は、上記の国の一部分の法令に基づき設立され、かつ、上記の国のいずれかに相当の事業活動が行われている事業場所を有する法人若しくは法人格を有する団体をいう。(217 条)
- ・非登録デザイン権の保護を受けるためには、
 - 意匠の創作者、委託者、使用者が資格を有する者であること (218 条～219 条)、又は、
 - 意匠を用いて作った物品が、当該物品を英国内の市場に出す独占権を認められた資格を有する者によって、英国内あるいはこの法律の適用が及ぶ国、EU 加盟国、英国と相互的保護を与える国として 256 条で定められた国のいずれかにおいて最初に商品化されたこと (220 条)が必要である。

第 217 条 (資格を有する個人又は資格を有する者)

- (1) この部において、
「資格を有する個人」とは、資格を有する国の市民若しくは臣民又は資格を有する国に平常的に居住する個人をいう。
「資格を有する者」とは、資格を有する個人又は法人若しくはその他の法人格を有する団体であつて次のものをいう。
 - (a) 連合王国又は他の資格を有する国の一部分の法令に基づき設立され、かつ、
 - (b) 資格を有する国のいずれかに、相当の事業活動が行われている事業場所を有する団体。
- (2) この部にいう資格を有する者には、英国王及び資格を有する他の国の政府を含む。
- (3) 本条において「資格を有する国」とは、次のものをいう。
 - (a) 連合王国
 - (b) 第 255 条の勅令によりこの部の適用が及ぶ国
 - (c) 欧州経済共同体の他の加盟国
 - (d) 第 256 条の勅令が定める範囲内において、相互的保護を受ける国として同条が定めるもの
- (4) 「資格を有する個人」の定義においてある者が資格を有する国の市民又は国民であるとは、次のように解するものとする。
 - (a) 連合王国については、当該者が英国市民であること、
 - (b) 連合王国の植民地については、当該植民地との関係により当該者が英国の属領の市民であること。
- (5) 「資格を有する者」の定義の適用上、相当の事業活動がある国における事業場所で行われているか否かを決定する際、すべての重要な時期に当該国の外で行われる商品の取引を考慮に入れてはならない。

第 218 条 (意匠創作者との関係での適格性)

- (1) 本条は、委託又は雇用に基づいて創作されたのではない意匠に適用する。
- (2) 本条が適用される意匠は、意匠創作者が資格を有する個人であるとき、又は、コンピュータから創出された意匠の場合においては、資格を有する者であるときに限り、デザイン権保護に適格とする。
- (3) 本条が適用される共同意匠は、意匠創作者の何れも資格を有する個人又は場合により資格を有する者である場合に限り、デザイン権保護に適格とする。
- (4) 本条に基づき共同意匠がデザイン権保護に適格である場合においては、資格を有する個人又は資格を有する者である意匠創作者のみが第 215 条(1) (デザイン権の最先所有権：意匠創作者の権利)に基づくデザイン権の資格を有する。

第 219 条（委託者又は使用者との関係での適格性）

- (1) 意匠は、資格を有する者による委託又は雇用に基づいて創作された場合は、デザイン権保護に適格とする。
- (2) 共同委託又は共同雇用の場合においては、意匠は、いずれの委託者又は使用者も資格を有する者であるときに限り、デザイン権保護に適格とする。
- (3) 共同委託された意匠又は共同雇用に基づいて創作された意匠が本条の規定によりデザイン権保護に適格とされる場合においては、資格を有する者である委託者又は使用者のみが第 215 条(2)又は(3)（デザイン権の最先所有権：委託者又は使用者の権利）に基づくデザイン権の資格を有する。

第 220 条（最先商品化との関係での適格性）

- (1) 第 218 条又は第 219 条（意匠創作者、委託者又は使用者との関係での適格性）に基づくデザイン権保護に適格でない意匠は、当該意匠を用いて作った物品の最先商品化が次に該当する場合は、デザイン権保護に適格となる。
 - (a) 当該商品を連合王国内の市場に出す独占的な権利を認められた資格を有する者により商品化される場合であって、かつ、
 - (b) 連合王国、第 255 条の勅令に基づきこの部の適用が及ぶ他の国又は欧州経済共同体の他の加盟国において商品化される時。
- (2) 当該意匠を用いて作られた物品の最先商品化が 2 以上の者によって行われる場合において、当該意匠は、当該者のいずれも(1) (a)に規定する条件を満たすときは、デザイン権保護に適格となる。
- (3) このような場合においては、当該条件を満たす者のみが第 215 条(4)（デザイン権の最先所有権：意匠を用いて作った物品の最先商品化者の権利）に基づくデザイン権の資格を有する。
- (4) (1) (a)の「独占的な権利を認められた」とは、次のことをいう。
 - (a) 意匠創作者、当該意匠の委託者又は意匠創作者の使用者としてデザイン権の最先所有者であった者（有資格者であった者の場合）又はこのような者の下で適法な請求をなし得る者による授権、及び、
 - (b) 連合王国において法的手続による履行強制が可能な独占性。

第 255 条（この部が適用される国）

- (1) この部は、イングランド及びウェールズ、スコットランド並びに北部アイルランドに適用される。
- (2) 女王陛下は、勅令により、当該勅令に規定する例外及び部分修正を受けることを前提として、この部を次に適用すべきことを指示することができるものとする。
 - (a) チャンネル諸島の何れかの島
 - (b) マン島、又は
- (c) 植民地
- (3) この権限は、当該勅令に規定する例外及び部分修正を受けることを前提として、第 221 条(デザイン権保護に係る適格性に関し他の規定を設ける権限)又は第 256 条(相互的保護を受ける国)に基づき発される勅令の適用範囲を拡大する権限を含む。
- (4) この部の適用が及ぶようになった国の立法機関は、この部の規定をその国の法令の一部として適用するに際し、当該規定をその国の事情に適応させる必要があると当該立法機関が考えるときは、当該規定に修正又は追加を施して差し支えない。ただし、デザイン権保護を消滅させるような修正若しくは追加を施してはならない。
- (5) この部の適用が及ぶ国が連合王国の植民地でなくなる場合は、当該国は、次の何れかの時点までは、この部の適用上引き続きこの部の適用が及ぶ国として取り扱うものとする。
 - (a) 第 256 条に基づき、当該国を相互的保護を受ける国として指定する勅令が出される時
 - (b) 当該国の法令の一部としてのこの部の規定が改正又は破棄されたとの理由により、当該国にこのような取扱いを与えるのをやめる旨を宣言する勅令が出される時
- (6) (5) (b)の勅令を含む命令書は、議会の何れかの院の決議に基づく取消の対象となる。

第 256 条（相互的保護を受ける国）

- (1) 女王陛下は、ある国の法令が英国の意匠に対して十分な保護を与えていると考えるときは、勅令により、その国をこの部にに基づき相互的保護を受ける国として指定することができる。
- (2) ある国の法令が英国の一定の分類の意匠にのみ、又は一定の分類の物品に用いられる意匠にのみ十分な保護を与えている場合は、当該国を指定する勅令には、当該国関連の意匠に関してこの部により与えられる保護を、相応する範囲に限定する規定を含めるものとする。
- (3) 本条に基づく勅令は、議会の何れかの決議に基づく取消の対象となる。

2. デザイン権

(1) 保護期間

第 216 条（デザイン権の存続期間）

- (1) デザイン権は、次のときに消滅する。
 - (a) 当該意匠が最初に意匠文書に記録された暦年又は当該意匠を用いて最初に物品が作られた暦年のいずれか早い方の末日から 15 年を経たとき、
 - (b) 当該意匠を用いて作られた物品がその暦年の末日から 5 年以内に販売又は賃貸借に供された場合において、いずれか先に生じた事実の生じた暦年の末日から 10 年を経たとき。
- (2) 前項において物品が販売又は賃貸借に供されるとは、デザイン権者により又はその実施許諾に基づいて世界のいずれかの場所で当該物品が販売又は賃貸借に供されることをいう。

(2) 正当権利者

第 215 条（デザイン権の所有権）

- (1) 意匠創作者は、委託又は雇用に基づいて創作されたものでない意匠におけるデザイン権の最先所有者となる。
- (2) 委託に基づいて意匠が創作された場合においては、当該意匠を委託した者は、当該意匠におけるデザイン権の最先所有者となる。
- (3) 前項に該当しない場合であって、雇用関係に基づいて従業者が意匠を創作したときは、同人の使用人が当該意匠におけるデザイン権の最先所有者となる。
- (4) 意匠が第 220 条（意匠を用いて作った物品の最先商品化との関連での適格性）に基づくデザイン権保護に適格な場合は、前 3 項の規程は適用せず、当該物品を商品化した者がデザイン権の最先所有者となる。

第 214 条（意匠創作者）

- (1) この部において「意匠創作者」とは、意匠との関連で、当該意匠を創作する者をいう。
- (2) コンピュータから創出された意匠の場合においては、当該意匠の創作のために必要な措置を講じた者を意匠創作者とみなす。

第 246 条（デザイン権に係る事項の決定の管轄権）

- (1) 次のいずれかの事項に係る紛争の当事者は、当該紛争を長官に付託しその決定を求めることができるものとし、当該付託に係る長官の決定は、当該紛争の全当事者を拘束するものとする。
 - (a) デザイン権の存在
 - (b) デザイン権の存続期間
 - (c) デザイン権が最初に付与された者の認定
- (2)～(3) (略)

(3) デザイン権の効力と効力範囲

第 226 条（デザイン権の 1 次侵害）

- (1) 意匠に存するデザイン権の所有者は、次のいずれかの方法により、当該意匠を商業上の目的で複製する独占権を有する。
 - (a) 当該意匠を用いて物品を製造すること、
 - (b) そのような物品を製造する目的で当該意匠を記録する意匠文書を作成すること。
- (2) 当該意匠を用いて物品を製造することによる当該意匠の複製とは、物品を厳密かつ実質的に当該意匠を用いて製造するために、当該意匠をコピーすることをいう。また、この部において意匠を用いて物品を製造するというときは、そのように解釈するものとする。
- (3)～(5) (略)

第 263 条 (副次的定義)

- (1) この部において、

(前略)

「意匠文書」とは、図面、書面による記述、写真、コンピュータに蓄積されたデータ、その他の何れの形式によるかを問わず、意匠の記録をいう。

(後略)
- (2) この部において、物品との関係で「販売」というときは、業務の間に当該物品を売却若しくは賃貸し、又は売却若しくは賃貸のために値を示し若しくは陳列することをいい、関連する表現はそのように解するものとする。ただし、この部の適用上、単に見せかけだけの販売であって公衆の合理的な必要を満たすためのものでないものを考慮に入れてはならない。
- (3) この部において、物品との関連である行為を「商業目的」で行うというときは、当該行為を、業務の間に当該物品を売却又は賃貸する目的で行うことをいう。

(4) 効力の制限

第 237 条 (デザイン権の最後の 5 年に利用可能な実施許諾)

- (1) いかなる者も、デザイン権の期間の最後の 5 年には、他の場合であればデザイン権侵害となるいかなる事柄をも、実施許諾の権利として実施することができる。
- (2) 実施許諾の条件は、合意がない場合は、長官が裁定する。
- (3) 国務大臣は、次のいずれかのために必要と考えるときは、命令により、当該命令に記載する記述の意匠又はそのように記載された記述の物品に適用される意匠を(1)の適用から除外することができる。
 - (a) 連合王国の国際義務を履行すること、
 - (b) 他の国における英国の意匠の相互的保護を確保し又は維持すること。
- (4) 命令の発出は、命令書によらなければならない。命令は、原案を議会の各院に提出し、それぞれの決議により承認されなければ、発してはならない。

第 238 条 (公共の利益保護のために行使可能な権限)

- (1) 独占・合併委員会の報告書において、同委員会の意見では公共の利益に反して作用し、作用する可能性があり、又は作用した事項として記載されている事項に、
 - (a) デザイン権者により付与された実施許諾の条件であって実施権者による意匠の使用又は他の実施許諾を付与するデザイン権者の権利を制限するもの、又は、
 - (b) 合理的な条件での実施許諾付与のデザイン権者による拒否、が含まれるときは、これらの条件を取り消し若しくは修正し、かつ、その代わりに若しくはこれに追加して、当該デザイン権に係る実施許諾が権利として利用可能であることを規定する権限が、1973 年公正取引法付則 8 第 I 部により付与される権限 (委員会報告に記載する悪影響を是正又は防止するために行使可能な権限) に含まれるものとする。
- (2) 同法第 56 条(2)及び第 73 条(2)並びに 1980 年競争法第 10 条(2)(b)及び第 12 条(5)における前記付則第 I 部に定める権限への言及は、そのように解釈するものとする。

本条により利用可能な実施許諾の条件は、合意がないときは、長官が裁定する。

第 240 条 (意匠の国王による使用)

- (1) 政府の部局又は政府の部局により書面で授権された者は、デザイン権者の実施許諾を得ることなしに次のいずれもなし得る。
- (a) 公務のために物品を供給する目的で何らかの行為を行うこと、
 - (b) 公務のための必要がなくなった物品を処分すること。
- 本条により行った行為は、デザイン権の侵害とならない。
- (2) この部でいう「公務」とは、次をいう。
- (a) 国土防衛
 - (b) 国外防衛目的
 - (c) 公共保健サービス目的
- (3) 「国外防衛目的」のための物品供給とは、次のいずれかのための物品の供給をいう。
- (a) 英国外の国の政府と女王陛下の政府が当事国である協定又は取決に従った当該英国外の国の防衛、
 - (b) 国際連合又はその機関の決議にしたがって行動する軍隊による使用。
- (4) 「公共保健サービス目的」のための物品の供給とは、次のいずれかを提供するための物品の供給をいう。
- (a) 薬剤サービス
 - (b) 一般医療サービス
 - (c) 一般歯科サービス
- すなわち、これらのサービスは、1977年国民健康保険法第Ⅱ部、1978年国民健康保険（スコットランド）法第Ⅱ部又は北部アイルランドで効力を有する法律の対応する規定に基づくものである。
- (5) この部において、
意匠との関係での「国王による使用」とは、他の場合であったなら意匠のデザイン権侵害となる行為を本条に基づいて行う行為をいい、かつ、
係る使用との関係での「関係政府部局」とは、当該行為を行った政府部局又は当該行為を行う権限を付与した政府部局をいう。
- (6) 意匠の国王による使用に係る政府部局の権限は、当該使用の前又は後のいずれでも、また、当該者が当該意匠に関して行為を行うことをデザイン権者から直接又は間接に授権されているか否かを問わず、一定の者に付与することができる。
- (7) 本条により授与された権限を行使して売却された物を取得した者又はその者の下で請求する者は、デザイン権が国に代わって保有されていた場合と同様の方法で当該物を扱うことができる。

(5) 有効性の推定

(規定なし)

(6) 意匠登録簿

(規定なし)

(7) 意匠公報

(規定なし)

(8) デザイン権の譲渡

第222条（譲渡及び実施許諾）

- (1) デザイン権は、譲渡、遺言による財産処分又は法の適用により、人的財産又は動産として移転することができる。
- (2) デザイン権の譲渡又は他の形の移転は部分的に行うことができる。すなわち、適用を次のように限定することができる。
- (a) デザイン権者が独占的に行うことができる諸事項について、その全部には至らない1以上にのみ適用すること、

- (b) 当該権利が存在する期間の全体には至らない一部分の期間にのみ適用すること。
- (3) デザイン権の譲渡は、譲渡人による又は譲渡人に代わる者による署名を付した書面によらなければ効力を有さない。
- (4) デザイン権者により付与された実施許諾は、当該権利に対する利害に係る権原の各承継人（ただし、実施許諾の（現実又は擬制の）善意有償の購入者又はそのような購入者から権原を得る者は除く。）を拘束する。この部におけるデザイン権者の実施許諾と関係する何らかの行為又は実施許諾と関係しない何らかの行為に対する規定は、そのように解釈するものとする。

第 223 条（デザイン権の将来的所有権）

- (1) 将来のデザイン権に関して作成し、将来的デザイン権者又はその代理人により署名された契約により将来的所有者が将来のデザイン権（全部又は一部分）を他の者に譲渡すると主張する場合において、今後生じる権利について譲受人（又はその下で権利を主張している他の者）が他のすべての者に対する関係で当該権利が譲受人に与えられるべきことを請求する権利を有するときは、当該権利は、本条に基づき譲受人に帰属する。
- (2) 本条において、
「将来のデザイン権」とは、将来の意匠若しくは意匠の種類に関して又は将来のできごとに際して生じ、若しくは生じることあり得べきデザイン権をいう。
「将来的所有者」はこのように解釈するものとし、かつ、前項にいうような契約に基づき将来的にデザイン権の権利を取得する者を含む。
- (3) 将来的なデザイン権者により付与された実施許諾は、デザイン権者の当該権利に係る利害（又は将来的な利害）に対する権原の各譲受人（ただし、実施許諾の（現実又は擬制の）善意有償の購入者又はそのような購入者から権原を得る者は除く。）を拘束する。この部におけるデザイン権者の実施許諾と関係する何らかの行為又は実施許諾と関係しない何らかの行為に対する規定は、そのように解釈するものとする。

第 224 条（デザイン権を伴うと推定される登録意匠の権利の譲渡）

デザイン権が存在する意匠から成る意匠が 1949 年登録意匠法に基づき登録され、かつ、当該登録意匠の所有者がデザイン権者でもある場合においては、当該登録意匠の権利の譲渡は、当該デザイン権の譲渡でもあり得るとみなす。ただし、これと相いれない意図が表明されるときは、この限りでない。

(9) その他

第 246 条（デザイン権に係る事項の決定の管轄権）

- (1) 次のいずれかの事項に係る紛争の当事者は、当該紛争を長官に付託しその決定を求めることができるものとし、当該付託に係る長官の決定は、当該紛争の全当事者を拘束するものとする。
 - (a) デザイン権の存在
 - (b) デザイン権の存続期間
 - (c) デザイン権が最初に付与された者の認定
- (2) このような事項は、次のいずれか場合を除き、他の裁判所又は審判所が決定してはならない。
 - (a) 長官からの付託又は上訴による場合
 - (b) 侵害又はその他の訴訟手続において当該問題が付随的に生じる場合
 - (c) 全当事者の合意又は長官の許可により提起された訴訟手続の場合
- (3) 長官は、本条に基づく付託の際に生じる付随的な事実問題又は法律問題の決定の管轄権を有する。

第 247 条（実施許諾用意の条件の裁定の申立）

- (1) 次のいずれかに基づき権利として利用可能な実施許諾を必要とする者は、実施許諾の条件を裁定するよう長官に申し立てることができる。
 - (a) 第 237 条（デザイン権の最後の 5 年に利用可能な実施許諾）
 - (b) 第 238 条（公共の利益のために利用可能とされる実施許諾）に基づく命令
- (2) 第 237 条に基づき利用可能な実施許諾の条件の裁定の申立は、同条に基づき当該実施許諾が効

力を生じる最初の日の1年前より早い時期に行ってはならない。

- (3) 長官により裁定された実施許諾の条件は、次を行う権限を当該実施権者に付与するものとする。
 - (a) 第237条に基づき利用可能な実施許諾の場合は、実施許諾がないときにはデザイン権侵害となるすべてのこと、
 - (b) 第238条に基づき利用可能な実施許諾の場合は、実施許諾が同条に基づき利用可能となるすべてのこと。
- (4) 長官は、実施許諾の条件を裁定するに当たり、国務大臣が命令書による命令に定められた要素を考慮に入れるものとする。
- (5) 係る命令は、その草案が議会の各院に提出され、各院の決議により承認されなければ、出してはならない。
- (6) 長官が実施許諾の条件を裁定した場合は、当該実施許諾は次の日から効力を生じる。
 - (a) 第237条に基づき利用可能となる実施許諾に係る申立が同条に基づき当該実施許諾が効力を生じる最初の日の前に行われた場合は、当該最初の日から、
 - (b) その他の場合は、長官に対して申立が行われた日から。

第248条（デザイン権者が不明の場合の条件裁定）

- (1) 本条は、第247条（実施許諾用意の条件の裁定）に基づく申立を行う者が合理的な調査を行ってもデザイン権者が誰であるかを知ることができない場合に適用する。
- (2) 長官は、実施許諾の条件を裁定するに当たり、当該実施許諾がロイヤルティーその他の支払に係る義務を一切免れているようにするべき旨を命じることができる。
- (3) 係る命令が出された場合は、デザイン権者は、当該実施許諾の条件を、申立を行った日を効力発生日として、変更するよう長官に申し立てることができる。
- (4) 長官が実施許諾の条件を裁定し、かつ、実施許諾が権利として利用可能でないことがその後証明された場合は、実施権者は、デザイン権者による実施許諾が利用可能でないとの主張を本人が知る前に行った行為に係る損害賠償又はこのような行為に係る利益の計算の責任を負わないものとする。

第249条（実施許諾用意の条件に係る上訴）

- (1) 第247条又は第248条（実施許諾の条件の裁定）に基づく長官のいかなる決定についての上訴も、1949年登録意匠法第28条に基づき設置される抗告審判所に対してなされる。
- (2) 同法第28条は、同法に基づく登録官からの上訴に適用されると同様に、本条に基づく長官からの上訴に適用される。ただし、同法第28条に基づき定められる規則は、本条に基づく上訴について異なる定を設けることがある。

第251条（デザイン権の事項に係る付託及び上訴）

- (1) 長官は、第246条（デザイン権に係る事項の付託）に基づき同長官がかかわる訴訟手続において、訴訟手続の全体又は特定の問題若しくは争点（事実に係るものか法律に係るものかを問わない。）が同長官が指示する条件で高等法院、若しくはスコットランドにおいては民事上級裁判所に付託されるべき旨を随時命じることができる。
- (2) 長官が係る命令を発することについて当該訴訟手続の各当事者が合意する場合は、同長官は係る命令を発さなければならない。
- (3) 裁判所は、本条に基づく付託に関し、この部に基づき長官が利用できる権限を同裁判所に付託された事項について行使ことができ、かつ同裁判所が決定するところにより、いかなる事項でも長官に差し戻すことができる。
- (4) 第246条（デザイン権に係る事項に関する決定）に基づく手続における長官の決定については、高等法院、又はスコットランドにおいては民事上級裁判所に対して上訴を行うことができる。

3. 無効

(1) 無効の請求

(規定なし)

(2) 無効の抗弁

(規定なし)

(3) 無効の回避手段

(規定なし)

(4) 無効の効果

(規定なし)

(5) 上訴

(規定なし)

4. 権利侵害

(1) デザイン権の侵害

1次侵害

- ・許諾なしにデザイン権者の独占権とされる行為（意匠を用いて物品を製造すること、物品の製造を目的として当該意匠を記録する意匠文書を作成すること）を行うこと、又は、許諾なしにデザイン権者の独占権とされる行為を行う権限を他者に与えること。（226条）

2次侵害

- ・商業上の目的で侵害物品を英国内に輸入すること、商業上の目的で侵害物品を保有すること、商行為の過程において侵害物品を販売、賃貸、販売若しくは賃貸のために提供若しくは陳列すること。（227条）

第 226 条（デザイン権の 1 次侵害）

- (1) 意匠に存するデザイン権の所有者は、次のいずれかの方法により、当該意匠を商業上の目的で複製する独占権を有する。
 - (a) 当該意匠を用いて物品を製造すること、
 - (b) そのような物品を製造する目的で当該意匠を記録する意匠文書を作成すること。
- (2) 当該意匠を用いて物品を製造することによる当該意匠の複製とは、物品を厳密かつ実質的に当該意匠を用いて製造するために、当該意匠をコピーすることをいう。また、この部において意匠を用いて物品を製造するというときは、そのように解釈するものとする。
- (3) デザイン権者の実施許諾のない者が、本条に基づきデザイン権者の独占権とされる行為を行い、又は他のものにそのような行為を行う権限を与えた場合は、デザイン権の侵害となる。
- (4) 本条の適用上、複製は直接的でも間接的でもよく、かつ、介在する行為自体が当該デザイン権の侵害となるか否かとは無関係である。
- (5) 本条の適用は、第三章（デザイン権者の権利に関する例外）の規定の制限を受ける。

第 227 条（2 次侵害：侵害物品の輸入又は取引）

- (1) デザイン権者の実施許諾なしに次のいずれかの行為をなす者は、デザイン権を侵害することとなる。
 - (a) 商業上の目的で、当該者が侵害物品と認識し又は侵害物品と考える妥当な理由がある物品を連合王国に輸入すること、
 - (b) 商業上の目的で、そのような物品を保有すること、

(c) 商行為の過程において、そのような物品を販売し、賃貸し又は販売若しくは賃貸のために提供し若しくは陳列すること。

(2) 本条の適用は、第三章（デザイン権者の権利の例外）の規定の制限を受ける。

第 263 条（副次的定義）

(1) この部において、

（前略）

「意匠文書」とは、図面、書面による記述、写真、コンピュータに蓄積されたデータ、その他の何れの形式によるかを問わず、意匠の記録をいう。

（後略）

(2) この部において、物品との関係で「販売」というときは、業務の間に当該物品を売却若しくは賃貸し、又は売却若しくは賃貸のために値を示し若しくは陳列することをいい、関連する表現はそのように解するものとする。ただし、この部の適用上、単に見せかけだけの販売であって公衆の合理的な必要を満たすためのものでないものを考慮に入れてはならない。

(3) この部において、物品との関連である行為を「商業目的」で行うというときは、当該行為を、業務の間に当該物品を売却又は賃貸する目的で行うことをいう。

第 228 条（「侵害物品」の意義）

(1) 意匠との関係で、この部における「侵害物品」は、本条にしたがって解釈するものとする。

(2) 物品は、当該意匠を用いた製造が当該意匠のデザイン権の侵害となるときは、侵害物品となる。

(3) 物品は、次の場合にも侵害物品となる。

(a) 連合王国に輸入され、又は輸入することを企図されており、かつ、

(b) 連合王国における当該意匠を用いた製造が当該意匠のデザイン権の侵害となったこと又は当該意匠に関する独占的実施権の侵害となったこと。

(4) デザイン権が存在し又はいずれかの時点でデザイン権が存在した物品が、当該意匠を用いて製造されたことが示されたときは、反証がない限り、当該物品は、当該デザイン権が存在していたときに製造されたものとみなす。

(5) (3)は、いかなる意味においても、1972年の欧州共同体法第2条(1)の意味の範囲内で強制執行力を有する共同体の権利により適法に連合王国に輸入される物品に適用されるものと解してはならない。

(6) ある物品の製造がデザイン権の侵害となり又は侵害となる可能性があったとしても、「侵害物品」との表現は、当該物品に係る意匠文書を含まない。

第 236 条（著作権侵害）

デザイン権が存在する意匠から構成される（又は係る意匠を含む）作品に著作権が存在する場合は、当該作品の著作権の侵害となるいかなる行為も、当該意匠のデザイン権侵害とはならない。

(2) 民事的救済

- ・他の財産権の侵害について利用可能である救済（損害賠償、差止等）が利用可能。(229条)
- ・裁判所は、侵害の悪質性等を考慮して、追加的な損害賠償を裁定することができる。(229条)
- ・侵害物品等の引き渡し(230条)及び没収又は廃棄(231条)に係る申立が可能。
- ・1次侵害の訴訟において、被告が侵害時にデザイン権の存在を知らなかったか、存在すると考える理由がなかったことを立証した場合には、デザイン権者は損害賠償請求権を有さない。(233条1項)
- ・2次侵害の訴訟において、被告が被告又は前所有者が善意で侵害物品を取得したことを立証する場合には、デザイン権者は被告に対し、実施料を超えない額の損害賠償のみしか請求できない。(233

条2項)

第 229 条（デザイン権者の権利及び救済）

- (1) デザイン権の侵害は、デザイン権者の訴訟原因となる。
- (2) デザイン権の侵害に係る訴訟において、他の財産権の侵害について利用可能である損害賠償、差止命令、計算訴訟その他原告が利用可能な方法による救済すべてが利用可能である。
- (3) 裁判所は、デザイン権侵害に係る訴訟において、すべての状況及び特に次のことを考慮して、当該訴訟の裁判官が必要と認める追加的な損害賠償を裁定することができる。
 - (a) 侵害の悪質性
 - (b) 侵害により被告に生じる利益
- (4) 本条は、第 233 条（無知侵害）の条件の下で、効力を有する。

第 230 条（引渡命令）

- (1) ある者が次のいずれかに該当するときは、問題の意匠のデザイン権者は、侵害物品その他の物を自分又は裁判所が指示する他の者に引き渡す命令を出すよう裁判所に申し立てることができる。
 - (a) 商業目的で、侵害物品を所持し、保管し又は管理すること、
 - (b) 特定の意匠を用いて物品を作るためにとくに設計し若しくは適応させた物を、これが侵害物品を作るために使用されたこと若しくは今後使用されることを知り又はそのようなことがあると考える理由を有しながら、所持し、保管し又は管理すること。
- (2) 本条の次の規定に定める期間の経過後に申立を行ってはならない。また、裁判所が第 231 条（侵害物品等の処分に係る命令）に基づく命令を出し、又は出す根拠があると考えない限り、いかなる命令も出してはならない。
- (3) 問題の物品又は物が作られた日から 6 年の期間が経過した後は、本条に基づく命令の申立を行ってはならない。ただし、次項の条件に従うものとする。
- (4) 当該期間の全部又は一部分において、デザイン権者が、
 - (a) 行為無能力であり、又は、
 - (b) 詐欺若しくは秘匿により、命令の申立の権利が自分に生じる事実を知ることを妨げられた場合は、
同人が行為無能力でなくなり又は相当の注意により当該事実を知り得べき状態になった日から 6 年の期間が経過する前のいかなる時にも、申立を行うことができる。
- (5) 前項の「行為無能力」とは、
 - (a) イングランド及びウェールズにおいては、1980 年出訴期限法におけると同様の意味を有する。
 - (b) スコットランドにおいては、1973 年時効及び出訴制限（スコットランド）法の意味の中での法的行為無能力を意味する。
 - (c) 北部アイルランドにおいては、1958 年出訴期限法（北部アイルランド）法におけると同様の意味を有する。
- (6) 本条に基づく命令に従い侵害物品その他の物が引き渡される者は、第 231 条に基づく命令が出されないときは、同条に基づき、命令の言渡又は命令の言渡をしないとの決定までの間、当該物品その他の物を保持するものとする。
- (7) 本条のいかなる規定も、裁判所の他の権限に影響を及ぼすものではない。

第 231 条（侵害物品等の処分に係る命令）

- (1) 第 230 条に基づく命令に従い引き渡された侵害を物品その他の物が、
 - (a) デザイン権者に没収されること、若しくは、
 - (b) 廃棄され若しくは裁判所が適当と考える他の方法により処分されることを内容とする命令を出すよう、
又は、係る命令が出されてはならないことを内容とする決定を行うよう、裁判所に申し立てることができる。
- (2) 裁判所は、いかなる命令を出すべきかを考慮するに際し、デザイン権侵害に係る訴訟において利用可能な他の救済措置が、デザイン権者に補償しかつその利益を保護する上で妥当であるか

否かを考慮するものとする。

- (3) 当該物品その他の物に利害を有する者に対する通知書の送達に関して裁判所規則による規定を設けるものとし、係る者は、
- (a) 通知書を受けたか否かにかかわらず本条に基づく命令に係る訴訟手続に出頭し、かつ、
 - (b) 出頭したか否かにかかわらず出された命令に対して上訴する権利を有する。
- また、命令は、上訴を通告できる期間の終了まで、又は、当該期間の終了の前に上訴が妥当に通告されたときは、当該上訴に係る訴訟手続の最終決定若しくは取下まで、効力を生じない。
- (4) 物品その他の物に利害を有する者が1人以上いる場合は、裁判所は、公正と考える命令を発するものとし、(特に)当該物を売却その他の方法で処分してその利益を分割するよう指示することができる。
- (5) 裁判所が本条に基づく命令を出さない旨の決定を行うときは、物品その他の物が引き渡され又は没収される前に当該物品その他の物を保持し、保管し又は管理していた者は、当該物品その他の物の返還を受ける権利を有する。
- (6) 本条においていう物品その他の物に利害を有する者には、本条又は第114条若しくは第204条又は1938年商標法第58C条(著作権、上演権及び商標権に関して類似の規定を設けている。)に基づき、当該物品その他の物に関してその者に有利な命令を出し得る者を含む。

第233条(無知侵害)

- (1) 第226条(1次侵害)に基づき提起されたデザイン権侵害訴訟において、侵害の時に被告が当該訴訟に係る意匠にデザイン権が存在することを知らなかったこと又は存在すると考える理由がなかったことが立証されたときは、原告は、被告に対する損害賠償請求の権利を有さない。ただし、このことは、他の救済方法を害するものではない。
- (2) 第227条(2次侵害)に基づき提起されたデザイン権侵害訴訟において、侵害物品が被告又はその権原の前所有者が善意で取得したことを被告が立証するときは、侵害に関し被告に対して可能な救済措置は、問題の行為に係る実施料を超えない額の損害賠償のみである。
- (3) (2)において「善意で取得した」とは、当該物品を取得した者がこれを侵害物品であることを知らなかったこと又は侵害物品であると考えた理由がなかったことをいう。

第234条(排他的実施権者の権利及び救済)

- (1) 排他的実施権者は、意匠権者に対する場合を除き、ライセンスの付与の後に生じる事項に関して、当該ライセンスが譲渡であったと同様の権利及び救済を有する。
- (2) この者の権利及び救済は、意匠権者の権利及び救済と併存する。この部の関連規定にいう意匠権者は、そのようなものとして解する。
- (3) 本条に基づいて排他的実施権者により提起された訴訟においては、被告は、仮に訴訟が意匠権者により提起されていたならば利用できたであろう如何なる防御方法も用いることができる。

第235条(併存権利の行使)

- (1) 意匠権者又は排他的実施権者により提起された意匠権侵害訴訟が、これらの者が訴訟の権利を併存的に有する侵害に(全面的に又は部分的に)関係するときは、意匠権者又は場合により排他的実施権者は、他方が原告又は被告として加わる場合を除き、裁判所の許可なしに訴訟を進めることができない。
- (2) 前項の場合において、被告として加わる意匠権者又は排他的実施権者は、訴訟手続に参加する場合を除き、訴訟費用を支払う義務を負わない。
- (3) 上記規定は、意匠権者又は排他的実施権者の申立に対する救済の付与に影響を及ぼさない。
- (4) 意匠権者及び排他的実施権者が訴訟の権利を併存的に有する侵害に(全面的に又は部分的に)関係する意匠権侵害訴訟が提起されたときは、
- (a) 裁判所は、損害賠償額を決定する際に次を考慮に入れるものとする。
 - (i) ライセンス条件
 - (ii) 当該侵害に関し、両者の何れかに既に付与された又は利用可能な金銭的救済
 - (b) 損害賠償金が付与され又は利益の計算が指示されているときは、当該侵害に関し他方のための利益の計算を指示してはならない。

- (c) 裁判所は、利益の計算を指示するときは、裁判所が公正であると考えるように両者の間に分配する。ただし、両者間に合意がある場合は、これに従うものとする。
- また、これらの規定は、意匠権者と排他的実施権者の双方が当事者であるか否かを問わず、適用される。
- (5) 意匠権者は、第 230 条(侵害物品の引渡し命令等)に基づく命令を申し立てる前に、併存する権利を有する排他的実施権者に対し通知しなければならない。裁判所は、ライセンス条件を考慮して適当と考える同条に基づく命令を出すことができる。

(3) 刑事的救済

(規定なし)

(4) 侵害訴訟

第 232 条 (県裁判所及び執行官裁判所の管轄権)

- (1) イングランド、ウェールズ及び北部アイルランドにおいては、県裁判所 (County Court) は、問題の侵害物品その他の物の価額が不法行為訴訟に係る県裁判所の限度を超えない場合は、次のいずれかに基づく訴訟手続を審理することができる。
- 第 230 条 (侵害物品等の引渡命令)
第 231 条 (侵害物品等の処分に係る命令)
第 235 条(5) (併存権利を有する独占的实施権者による申立)
- (2) スコットランドにおいては、上記規定に基づく命令に係る訴訟手続は、執行官裁判所 (sheriff court) に提起することができる。
- (3) 本条のいかなる規定も、高等法院又は、スコットランドにおいては、民事上級裁判所の管轄権に影響を及ぼすものと解してはならない。

第 287 条 県特許裁判所：特別管轄権

- (1) 大法官は、命令書による命令により県裁判所を県特許裁判所 (Patents County Court) として指定し、当該命令に定める、次の何れかに係る訴訟手続を審理し決定を下す管轄権 (「特別管轄権」) を付与することができる。
- (a) 特許又は意匠に係るもの
(b) 特許又は意匠に係る訴訟手続に付随的なもの又はこのような訴訟手続と同じ主題から生じるもの
- (2) 県特許裁判所の管轄権は、イングランド及びウェールズの随所で行使することができる。ただし、裁判所規則により、1 つの県特許裁判所で係属中のある事案を他の県特許裁判所で審理し、又は当該事案の一部を当該県特許裁判所で審理し一部を他の県特許裁判所で審理することを規定することができる。
- (3) 県特許裁判所は、金銭的救済が求められていない場合でも、特別管轄権の範囲内で訴訟手続を進めることができる。
- (4) 県特許裁判所の特別管轄権の停止を規定する本条に基づく命令は、当該命令が適用される時に当該裁判所で係属中の訴訟手続に関する規定を設けることができる。
- (5) 本条の如何なる規定も、県裁判所の通常の管轄権に影響を及ぼすものと解してはならない。

第 234 条 (独占的实施権者の権利及び救済)

第 235 条 (併存権利の行使)

4. (2) 民事的救済 の項参照。

第 253 条 (根拠のない侵害訴訟手続の威嚇に対する救済)

- (1) ある者が他の者をデザイン権侵害に係る訴訟手続をもって威嚇するときは、威嚇による被害者は、次を請求して当該者に対する訴訟を提起することができる。
- (a) 当該威嚇は不当である旨の宣言、
(b) 当該威嚇の継続に対する差止命令、

- (c) 当該威嚇により被害者がこうむった損失に係る損害賠償。
- (2) 原告が、威嚇がなされたこと及び本人が威嚇により被害を被った者であることを立証したときは、原告は、請求に係る救済を受けることができる。ただし、被告が、訴訟手続の威嚇の対象となった行為が実際に当該デザイン権の侵害となったこと、又は係る行為がもしなされたとしたら当該デザイン権の侵害になったであろうことを立証するときはこの限りでない。
- (3) ある物を製造又は輸入することを内容とする侵害について訴訟手続を提起するとの威嚇に関しては、本条に基づいて訴訟手続を提起することはできない。
- (4) 単に意匠がデザイン権により保護されている旨の通知は、本条の適用対象としての訴訟手続の威嚇とはならない。

Ⅲ. フランス（知的所有権法典第5巻、2001年7月25日改正）

1. 意匠保護の基礎的要件

(1) 保護対象（意匠の定義）

L511-1 条

意匠として保護されるのは、製品の全体又は部分の外観であつて、特にその線、輪郭、色彩、形状、触感（texture）又は素材の特徴に由来するものをいう。特徴は、製品自体の特徴でも、その装飾の特徴でもよいものとする。

製品とは、あらゆる工業品又は手工芸品をいい、とりわけ、複合製品に組み立てられることを意図された部品、包装、表装、グラフィック・シンボル及びタイプフェイスが含まれるものとするが、コンピュータ・プログラムは含まれない。

(2) 保護要件（登録要件）

- ・新規性（L511-2条、L511-3条）
- ・独自性（固有の特徴）（L511-2条、L511-4条）
- ・複合製品の構成部品の場合、最終使用者の通常の使用時に見え続けること。また、それ自体が新規性、独自性（固有の特徴）を有していること。（L511-5条）
- ・新規性、独自性（固有の特徴）を判断する上で、共同体内で事業を行う当該部門の専門家たちが合理的に知り得なかつた時には、当該意匠は開示されたものとはみなされない。（L511-6条）

L511-2 条

意匠は、それが新規かつ独自性（固有の特徴）を有する範囲において保護される。

L511-3 条

登録出願の出願日（又は優先権が主張される場合には優先日）より前に、同一の意匠が公衆の利用に供されていないときに、意匠は新規性を有すると見なされる。意匠は、その特徴が重要性のない細部においてのみ異なる場合には、同一であると見なされる。

L511-4 条

意匠は、それが情報に通じた観察者に与える全体的印象が、登録出願の出願日（又は優先権が主張される場合には優先日）より前に公衆の利用に供されたあらゆる意匠が情報に通じた観察者に与える全体的意匠とも異なっているときに、独自性（固有の特徴）を有すると見なされる。独自性（固有の特徴）の評価にあたっては、意匠の創作者が当該意匠の創作にあたって享受し得た自由度が考慮されなければならない。

L511-5 条

複合製品の構成部品の意匠は、以下の場合にのみ、新規かつ独自性（固有の特徴）を有すると見なされる。

- (a) 複合製品に組み込まれたときに、当該構成部品が、当該複合製品の最終使用者による通常の使用中に目に見えつづけること（ただし、通常の使用には保守、整備又は修理は含まれない）。
- (b) 当該複合製品の視覚的特徴がそれ自体として新規性及び独自性（固有の特徴）の要件を満たしていること。

製品は、交換可能な複数の構成部品から構成されているとき、複合製品であると見なされる。

L511-6 条

意匠は、それが公表、使用又はその他の形で開示されているときに、公衆の利用に供されたと見なされる。登録出願の出願日（又は優先権が主張されているときには優先日）の前に、共同体内で事業を行う当該部門の専門家たちが当該意匠を合理的に知りえなかつたときには開示が行われたとは見なされないものとする。

ただし、それが明示的又は黙示的な秘密保持条件を付して第三者に開示されたことのみを理由と

して、意匠が公衆の利用に供されたとは見なさないものとする。

開示が登録出願の出願日（又は優先権が主張されているときには優先日）に先立つ 12 ヶ月の期間に行われた場合であり、それが以下に該当する場合には、かかる開示は考慮されないものとする。

(a) 意匠創作者又はその権利承継人が提供した情報又は取った行動の結果として、意匠創作者、その権利承継人又は第三者によりその意匠が公衆の利用に供された場合。

(b) 意匠創作者又はその承継人に関係した不正使用（un comportement abusif）の結果として意匠が公衆に供された場合。

本条の目的における 12 ヶ月間の期間は、開示が 2001 年 10 月 1 日より前に生じた場合には、適用されないものとする。

(3) 保護除外

- ・公序良俗に反する意匠（L511-7 条）
- ・技術的機能によって決定される意匠（L511-8 条）
- ・相互連結部に係る特徴（モジュラー製品は除く）（L511-8 条）

L511-7 条

公序良俗に反する意匠は保護されない。

L511-8 条

1. 技術的機能によってのみ決定された製品の外観の特徴には意匠の存在は認められない。
2. いずれかの製品がその機能を発揮できるようにするためには、それが組み込まれ又は適用される製品を別の製品に機械的に連結するか又は別の製品中かその周囲若しくはそれに接触させる形で設置する必要がある場合において、かかる連結又は設置を可能とするためにはその形状及び寸法を正確に再現することが必要な製品の¹外観上の特徴には意匠の存在は認められない。
ただし、モジュール式システム内での複数の組み立て又は相互に交換可能な製品の連結を可能とする目的を果たす意匠には、意匠権が認められる。

(4) 出願日

（規定なし）

(5) 審査・登録

審査項目

- ・出願人の氏名、住所
- ・意匠の複製物（図面又は写真）の有無
- ・その他、規則に定める事項
- ・公序良俗

L512-2 条

出願は、本巻が定める書式により、本巻が定める条件の下で行われなければならない。

出願人の身元及びそれに対し保護が請求されている一又は複数の意匠の複製物が含まれていない出願は認められない。

以下であると思われるとき出願は拒絶される。

- a) その出願は所定の条件又は所定の書式にしたがって提出されていない
- b) それを公告することは公序良俗に反する

出願人に自らの出願を補正する機会又はコメントを提出する機会がまず与えられた後でなければ、拒絶の申渡しを行ってはならない。商品の形態及び装飾が頻繁に変更される産業に関する意匠の場合には、コンセイユデタ（国務院）がデクレにより規定する条件にしたがった簡素化された形式において出願を行うこともできるものとする。

公告予定日の 6 ヶ月間までに本法に記載された一般的要件を出願が満たしていない場合には、出願に由来する権利の失効が申し渡されなければならない。

(6) 不服申立手段

- ・国家産業財産権庁に係る L411-4 条に、規則で定める控訴院が長官の決定に対する不服申立を管轄する旨が規定されている。

2. 意匠権

(1) 保護期間

- ・出願日から 5 年間。合計 25 年を限度として、各 5 年間の延長を複数回行うことができる。(L513-1 条)

L513-1 条

意匠は、登録を受けることにより、出願の日から 5 年間、意匠権により保護されるものとする。合計で 25 年間を超えないことを条件として、5 年間の保護期間の延長を一回又は複数回行うことができる。

2001 年 10 月 1 日より前に出願された意匠は引き続き出願日から 25 年間保護されることとするが、ただし、その更新は認められないものとする。2001 年 10 月 1 日より前に更新され新たな 25 年の保護期間を与えられた意匠はその期間が終了するまで保護されるものとする。

(2) 正当権利者

- ・意匠創作者又はその権利承継人 (L511-9 条)
- ・出願人は、保護を受ける権利を有しているものとみなされる。(L511-9 条)

L511-9 条

本巻の規定により与えられる意匠保護は、登録により取得される。

意匠権は、意匠創作者又はその権利承継人に帰属する。

そうでないことが証明されない限り、出願人はこれによる保護を受ける権利を有しているものと見なされる。

L511-10 条

第三者の権利から不当に生じたものであるか、又は法的な若しくは契約による義務に違反した意匠の出願が行われた場合、それによる被害者は、当該意匠の所有権を主張することができる。

当該意匠の登録公告が行われてから 3 年が経過した後は、所有権を主張する訴訟は提起できないものとするが、登録の公告が行われた時点又は意匠の取得が行われた時点における権原所有者の悪意が証明できる場合には、かかる訴えを提起できる期間はその権原が失効してから 3 年間であるものとする。

(3) 意匠権の効力と効力範囲

- ・効力：売買又は譲渡可能な排他権 (L513-2 条)
- ・効力範囲：情報に通じた観察者に異なる全体的な視覚的印象を与えないすべての意匠 (L513-5 条)

L513-2 条

意匠の所有者は、登録を受けることにより、売買又は譲渡可能な排他権を得るものとするが、これによりその他の法律の規定（特に本法典 I 卷又は III 卷の規定）の適用により生じるいかなる権利も害されることはないものとする。

L513-5 条

意匠権により与えられる権利は、情報に通じた観察者に異なる全体的な視覚的印象を与えないすべての意匠に及ぶものとする。

(4) 効力の制限

L513-6 条

登録を受けることにより意匠権として与えられる権利は以下に対しては行使できない。

- (a) 私的に及び非商業的目的で行われる行為
- (b) 実験目的で行われる行為
- (c) 引用又は教育の目的での複製行為、ただし、かかる行為が登録及び権利の所有者の名称を言及し行われ、公正な取引慣行と矛盾せず、意匠の通常の実施を不当に害しない形で行われることを条件とする。

L513-7 条

登録を受けることにより意匠権として与えられる権利は以下に対しては行使できない。

- (a) 他の国において登録された船舶及び航空機が一時的にフランス領内に立ち入るときにおけるそれらの船舶及び航空機の設備
- (b) かかる船舶又は航空機を修繕する目的で行われるフランスへの予備部品及び付属品の輸入、又は、かかる修繕の実施

L513-8 条

登録を受けることにより意匠権として与えられる権利は、意匠が組み込まれた製品が当該意匠権の所有者によって又はその同意をもって欧州共同体又は欧州経済領域内の市場に上市された場合には、かかる製品に関する行為には及ばない。

(5) 有効性の推定

(規定なし)

(6) 意匠登録簿

(意匠法中の関連規定)

L512-6 条

意匠の全体又は一部についての無効の決定は絶対的な効力を有するものとする。かかる決定は、L513-3 条が規定する国家登録簿に記入される。

L513-3 条

登録意匠に存する権利を修正又は移転する行為は、それが国家意匠登録簿に記入されない限りは、他の者に対する効力を有さないものとする。

[登録簿に関する規則中の規定]

- ・ 権利者の身元、出願に関連する事項、権利の存在や効力範囲に影響を与える行為（特許庁の主導によって、又は、無効確定判決の場合、登録官あるいは一方の当事者の請求によって記載される）（R512-13 条、R512-14 条）
- ・ 意匠の所有権や所有権から派生する権利の享受を変更する行為（R512-13 条）
- ・ 所有権請求の場合の譲渡（R512-13 条）
- ・ 名称、住所の変更、誤記の訂正（R512-13 条）
- ・ 権利の譲渡、実施権の設定、質権の設定又は譲渡又は取消、権利の制限、制限の批准及び撤回（当事者の請求により記載される）（R512-15 条）
- ・ 登録簿への記載は、工業所有権公報により公示される。（R512-19 条）

(7) 意匠公報

(規定なし)

[意匠公報に関する規則中の規定]

- ・ 規定を満たしていると認められる出願は、出願人が公告繰り延べ申請をしていない限り、全て工業所有権公報により公告される。（R512-10 条）
- ・ 3年間の公告繰り延べをすることができる。（R512-10 条）
- ・ 公告の繰り延べは、簡素化出願を除き、出願の全体に関してなされなければならない。（R512-10 条）

- ・簡素化出願の場合、自動的に公告の繰り延べが行われる。(R512-10 条)
- ・出願人は、いつでも公告繰り延べの撤回をすることができるが、簡素化出願を除き、撤回は出願全体に対してなされなければならない。(R512-10 条)

(8) 意匠権の譲渡

L513-3 条

登録意匠に存する権利を修正又は移転する行為は、それが国家意匠登録簿に記入されない限りは、他の者に対する効力を有さないものとする。

3. 無効

(1) 無効の請求

無効理由と請求人適格 (L512-4 条)

- ・検察官は、どのような理由であるかを問わず、職権で意匠の無効訴訟を提起することができる。

<何人も請求可能な無効理由>

- ・意匠の定義
- ・保護要件、保護除外

<利害関係人のみが請求可能な無効理由>

- ・権利者が権原を有しない場合（権原を有する者のみが請求可能。）
- ・先行意匠（権）と抵触する場合（先行意匠の出願人又は権利者のみが請求可能。）
- ・著作権との抵触（著作権者のみが請求可能。）
- ・先行標識との抵触（当該標識の権利者のみが請求可能。）

L512-4 条

意匠登録は、以下の場合には法的決定により無効であるとの宣言がなされなければならない。

- 当該意匠が 511-1 条から 511-8 条の要件を満たしていない場合。
 - 511-9 条の下で当該意匠の意匠権者が当該意匠の権利を有していない場合。
 - 当該意匠がその出願の出願日（又は優先権が主張されている場合には優先日）よりも後に公衆の利用に供された先行意匠と抵触する場合であり、かつ、その先行意匠が登録共同体意匠、フランスの意匠登録、フランスを指定する国際意匠登録又はそれらの権利を求める出願により当該意匠の出願日（又は優先日）に先立つ日から保護されていた場合。
 - 当該意匠が第三者の著作権と抵触する場合
 - 識別性を有し保護を受けている先行標識が当該意匠において標識所有者の許諾を得ずに使われている場合。
- (b)、(c)、(d)及び(e)に規定された無効理由は異議申立権を有する者のみが主張できるものとする。

検察官は、どのような無効理由によるものであるかを問わず、意匠の無効訴訟を職権で提起することができる。

(2) 無効の抗弁

(規定なし)

(3) 無効の回避手段

L512-5 条

無効理由が意匠の一部のみに係るものである場合には、修正された形態における当該意匠が保護基準を満たすものでありかつその同一性が保持される場合に限り、修正された形で登録を維持することができるものとする。

(4) 無効の効果

L512-6 条

意匠の全体又は一部についての無効の決定は絶対的な効力を有するものとする。かかる決定は、L513-3 条が規定する国家登録簿に記入される。

(5) 上訴

(規定なし)

4. 権利侵害

(1) 意匠権の侵害

L513-4 条

意匠の所有者の同意を得ずに、意匠が組み込まされた製品を製造、提供、上市、輸入、輸出、使用又はそれらの目的のために貯蔵することは禁じられる。

L513-5 条

意匠権により与えられる権利は、情報に通じた観察者に異なる全体的な視覚的印象を与えないすべての意匠に及ぶものとする。

(2) 民事的救済

(意匠法中の関連規定)

L521-1 条

損害を受けた者は、出願の公告が行われる前であっても、単純な申請と出願証明書の提出を行うことにより、侵害行為の行為地に管轄権を有する大審裁判所の長の発行する命令の下、押収を伴う又は押収を伴わない侵害品又は侵害設備の明細目録の作成を執行官に行わせることができる。

大審裁判所の長は、警官又は地方裁判所の裁判官による支援を申立人に与える許可を下すことができ、また執行より前の時点で申立人に担保金の供託を要求することもできる。外国人による押収の要求の場合には必ず担保金が要求されなければならない。明細目録作成の対象となる物品の所有者には、大審裁判所の長の命令と担保金の供託を記録した証書の写しが与えられなければならない、それが行われなかった場合にはいずれの場合においても、明細目録は無効となり、執行官に対する損害賠償請求が認められることになる。執行から 15 日以内に申立人が民事手続又は刑事手続を開始しなかった場合、明細書又は押収は自動的に無効になるが、それにより（被申立人の）損害賠償を得る権利が損なわれることはないものとする。

(3) 刑事的救済

(意匠法中の関連規定)

L521-3 条

有罪とされなかった場合であっても、損害を受けた者のため、本巻により与えられる権利を侵害する物品を没収することを命じる命令が下されなければならない。有罪の場合、裁判所はさらに特に侵害物品の製造のために用いられる設備の没収も命令することができる。

L521-3-1 条

司法警察職員は、L521-4 条の第一段に基づく罪が報告されたときには、不法に製造、輸入、貯蔵、販売、引渡し又は供給された物品及びかかる不法な行為の目的のために特に設置された材料及び設備を直ちに押収しなければならない。

L521-4 条

本巻により保証された権利を故意に侵害する行為は、2 年間の拘禁及び 15 万ユーロの罰金により罰せられる。

さらに、裁判所は、かかる罪の遂行に使われた事業所の全部又は一部を無期閉鎖又は5年間を超えない期間の一時的閉鎖に処することができる。

一時的閉鎖を理由として、雇用契約の終了又は停止を行うことはできず、また関係する従業員に金銭的な不利益を与えてもならないものとする。無期閉鎖のため従業員の解雇が行われた場合には、それにより、通知の代わりとしての補償及び解雇補償に加えて、労働法典 L122-14-4 条及び L122-14-5 条の下で労働契約違反に関して規定されている損害賠償責任が生じるものとする。

それらの補償の支払が行われなかった場合には、6 ヶ月の拘禁及び 3750 ユーロの罰金に処せられる。

L521-5 条

法人の場合、本法 L 521-4 条に規定された罪に関しては、刑法典 121-2 条に規定された形での刑事責任が問われる。

法人に対しては以下の罰則が課せられる。

1. 刑法典 131-38 条に規定された手続にしたがう罰金
2. 刑法典 131-39 条に規定された罰則

上記 2 に基づく 131-39 条に規定された罰則は、その罪の遂行に相当する活動又はその罪の遂行に関係した活動に係るもののみ限られるものとする。

L521-6 条

本巻により保証された権利の侵害を繰り返し行った場合、又は罪を犯した者が被害者との契約関係により拘束されていた場合には、二倍の刑罰が課されるものとする。有罪宣告を受けた者に対しては、さらに、5 年を超えない期間にわたり商事裁判所、商工会議所及び専門職会議所の選挙権及び被選挙権並びに調停委員会への参加権の剥奪をすることもできる。

(4) 侵害訴訟

- ・故意（悪意）による侵害の場合を除き、出願公告前は侵害訴訟の手続を開始することができない。（L521-2 条）

L521-2 条

出願前に行われた行為を本巻の下で訴えることはできない。

出願後であるものの公告前に行われた行為は、たとえ民事手続の場合であっても、損害を受けた者が被告の悪意を立証できることを条件として、L521-4 条の下でのみ訴えることができる。

出願の公告が行われる前の時点においては、刑事手続であるか民事手続であるかを問わず、いかなる手続も開始することができないものとする。問題の行為が公告後に行われた場合、その行為を行ったものは、それに関する証拠を提出することを条件として、善意の抗弁を行うことができる。

L521-4 条

4. (3) 刑事的救済 の項参照。

(5) その他

L521-7 条

税関は、寄託された意匠の所有者から申立書の提出を受けたときには、自らの意匠を侵害するものであると意匠所有者が申し立てている物品の差止めをその検査の過程で行うことができる。

税関は、検察局、申立人及び当該物品の申告を行ったか当該物品を所有する者に対し、差止措置を取った旨を書面にて遅滞なく通知しなければならない。

申立人が物品差止の通知の後 10 執務日以内に以下のいずれかを証明しなかったときには、差止措置は解除される。

－大審裁判所の長により予備的措置が命令されていること、又は

－申立人が民事裁判所又は軽罪裁判所での手続を開始しており、かつ侵害の主張が最終的に根拠を有さないものであるとされたときのために求められる保証金の提出を行っていること。

申立人は、すべての税関職員が果たさなければならない守秘義務に関する関税法典 59 条の 2 の

規定にもかかわらず、前段にいう法的手続を開始する目的のため、税関に対し、差止められた物品の送り主、輸入者、荷受人又は所有者の名前及び住所並びに物品の数量を知らせるよう求めることができる。

IV. ドイツ（意匠及びモデルの法的保護に関する法律、2004年3月12日改正）

1. 意匠保護の基礎的要件

(1) 保護対象（意匠の定義）

第1条（定義）

1. この法律における意匠とは、製品の全体又は部分の二次元的若しくは三次元的な外観であつて、製品自体若しくはその装飾の、特に線、輪郭、色彩、形状、触感（texture）又は素材の特徴に由来するものをいう。
2. この法律における製品とは、包装、表装、グラフィックシンボル及びタイプフェイス並びに一つの複合製品に組み立てられるべき個々の部品を含む全ての工業品若しくは手工芸品をいう。コンピュータプログラムは、製品とは見なされない。
3. この法律における複合製品とは、その製品の分解及び再組み立てを可能にするための交換可能な複数の構成部品からなる製品をいう。
4. ～5.（略）

第61条（タイプフェイス）

- (1) 2004年6月1日の満了まで有効な文言におけるタイプフェイス法第2条の規定によって出願されたタイプフェイスは、第2項から第5項までの規定に別段の定めがない限り、この法律によって法的保護を与えられる。
- (2) タイプフェイス法第2条の規定により2004年5月31日の満了までに提出された出願には、その時点でこのような出願に適用される保護力の要件に関する規定が引き続き適用される。
- (3) 意匠から生じる権利は、2004年6月1日前に開始されると共に、その時点で有効な規定ではタイプフェイスの所有者に禁止できなかった行為に対しては、主張することができない。
- (4) 第1項の規定にいうタイプフェイスが登録されるまでは、その保護の効力は、2004年5月31日の満了まで有効な文言におけるタイプフェイス法の規定に従う。
- (5) 第1項の規定にいうタイプフェイスの保護期間の維持については、第28条第1項第1段の規定とは異なり、維持手数料は、保護期間の11年目から初めて支払われるものとする。

(2) 保護要件（登録要件）

- ・新規性（2条）
- ・独自性（2条）
- ・複合製品の構成物品の場合、使用時に外部から見え、かつ、当該構成部品の外部から見える特徴自体が新規性、独自性を有すること。（4条）
- ・新規性、独自性を判断する上で、共同体内で事業を行う当該部門の専門家たちが意匠出願日前の通常の業務の流れの中で知り得なかった時には、当該意匠は開示されたものとはみなされない。（5条）

第2条（意匠の保護）

- (1) 意匠として保護されるのは、新規でありかつ独自性を有する意匠である。
- (2) 出願日前に同一の意匠が開示されていない場合、意匠は新規であると見なされる。各意匠の特徴が、非本質的な細部においてのみ異なっている場合、それらの意匠は同一であると見なされる。
- (3) 意匠は、情報に通じた使用者にその意匠が与える全体的印象が、出願日前に開示された別の意匠がその使用者に与える全体的印象とは異なる場合に、独自性を有するものとする。独自性の評価においては、意匠開発時の意匠創作者の設計の自由度が考慮に入れられる。

第4条（複合製品の構成部品）

複合製品の構成部品である製品に用いられ、若しくはそのような製品に組み込まれている意匠は、複合製品に組み込まれている構成部品が指定に従って使用されたときに外部から見える状態であり、かつこの構成部品の外部から見える特徴自体が新規性及び独自性という要件を満たしている場合に限り、新規であると見なされ、かつ独自性を有する。

第5条（開示）

意匠は、公示され、展示され、取引において使用され、若しくはその他の方法で公開された場合には、開示されたものとする。但し、共同体域内で活動している当該産業部門の専門家が、意匠出願日前の通常の業務の流れの中でその意匠のことを知り得なかった場合にはこの限りでない。意匠は、明示的若しくは黙示的な守秘条件下で第三者に公示されたにすぎない場合、開示されたとは見なされない。

第6条（新規性留保期間）

意匠が出願日前12ヶ月間に意匠創作者若しくはその権利承継人又は第三者によって、意匠創作者若しくはその権利承継人の情報提供若しくは行為の結果として公開された場合、第2条第2項及び第3項の規定の適用に際して、開示されたとは見なさない。このことは、意匠が、意匠創作者若しくはその権利承継人に対する濫用的行為の結果として開示された場合にも同様とする。

（3）保護除外

- ・ 技術的機能のみから生じている意匠（3条1項1号）
- ・ 相互連結部に係る特徴（モジュラー製品を除く）（3条1項2号、3条2項）
- ・ 公序良俗に反する意匠（3条1項3号）
- ・ パリ条約6条に定められた商標、公共の利益となるその他の標識、記章、紋章を濫用的に使用した意匠（3条1項4号）

第3条（意匠保護の例外）

(1) 次のものは、意匠保護から除外する。

1. その技術的機能のみから生じている製品の外見的特徴
2. 意匠が採用された製品若しくは意匠が使用された製品を、他の製品と機械的に組み合わせ、若しくは結合し、又は他の製品に隣接させ、若しくは他の製品の周囲に取り付けられるようにし、それによってこの2つの製品にその機能を果たさせるために、必然的にその正確な形状及び正確な寸法を模倣して作らざるを得ない場合の、その意匠が採用された製品若しくは意匠が使用された製品の外的特徴
3. 公序良俗に反する意匠
4. 工業所有権の保護のためのパリ条約第6条に定められた商標若しくは公共の利益となるその他の標識、記章及び紋章を濫用的に使用した意匠

(2) 第1項第2号にいう外的特徴は、モジュラーシステム内の相互に交換可能な複数個の部品の組み合わせ若しくは結合を可能にするという目的に役立つ場合、意匠の保護から除外されない。

（4）出願日

- ・ 出願日の承認に必要な書類（登録の申請、出願人の氏名・住所、図面又は見本）がドイツ特許商標庁又は官報により公示された連邦司法省が定める特許情報センターに到着した日、当該書類に不備のある場合は不備が矯正された日（13条1項、11条2項、16条5項）

第13条（出願日）

(1) 意匠の出願日は、第11条第2項の規定による説明を含む書類が、次の各機関のいずれかに到着した日とする。

1. ドイツ特許商標庁
2. 連邦官報における連邦司法省の公示により特許情報センターがそのために使用される旨が定められている場合には同機関

(2) (略)

第16条（出願の審査）

(1) (略)

1. (略)
2. (略)

3. 第11条第2項の規定による出願日の承認に対する要件が具備されているかどうか

4. (略)

(2)～(4) (略)

(5) ドイツ特許商標庁は、第1項第3号及び第4号に定められた要件について不備がある場合、一定の期間内に、確認された不備を矯正するよう出願人に要求する。出願人がドイツ特許商標庁の要求に応じた場合、ドイツ特許商標庁は、第1項第3号の規定による不備については、確認された不備が矯正された日を第13条第1項の規定にいう出願日として認定する。不備が期限通りに矯正されなかった場合、ドイツ特許商標庁は、決定によって出願を拒絶する。

第11条 出願

(1) (略)

(2) 出願には、次のことが内容として含まれていなければならない。

1. 登録の申請

2. 出願人の身元の確認を可能にする説明

3. 公示に適した意匠の複製

4. 意匠が採用される、若しくは使用されることになっている製品に関する説明

第21条第1項第1段の規定による申請が行われる場合、複製は、これを平面的な見本で代用することができる。

(3)～(6) (略)

(5) 審査・登録

審査項目

- ・出願料金の納付 (16条1項1号、2号)
- ・出願人の住所、氏名 (16条1項3号、11条2項2号)
- ・登録の申請 (16条1項3号、11条2項1号)
- ・図面の有無 (16条1項3号、11条2項3号)
- ・集合出願の場合の意匠数、分類 (16条1項4号、12条)
- ・意匠の定義 (18条、1条1項)
- ・不登録事由 (18条、3条1項)

第16条 (出願の審査)

(1) ドイツ特許商標庁は、次のことについて審査する。

1. 特許費用法第5条第1項第1段の規定による出願料が支払われたかどうか

2. 特許費用法第5条第1項第1段の規定による費用が予納されたかどうか

3. 第11条第2項の規定による出願日の承認に対する要件が具備されているかどうか

4. 出願が、その他の出願の要件に合致しているかどうか

(2) 出願が、特許費用法第6条第2項の規定による出願料の不払いを理由に取り下げたものと見なされた場合、ドイツ特許商標庁は、その旨を確認する。

(3) 手数料の支払いが不十分であるにもかかわらず、ドイツ特許商標庁が定めた期間内に、十分な金額の集合意匠に対する出願料が追加払いされなかった場合、若しくは支払い済みの手数料額でどの意匠の費用が賄われるかについて出願人が指定しなかった場合、どの意匠が考慮の対象となるかについては、ドイツ特許商標庁がこれを決定する。その他の場合、出願は取り下げられたものと見なされる。ドイツ特許商標庁は、その旨を確認する。

(4) 単に費用が予納されなかったにすぎない場合、又は十分な額の費用が予納されなかったにすぎない場合には、ドイツ特許商標庁が出願を完全に若しくは部分的に拒絶するとの条件の下で、第3項の規定を準用する。

(5) ドイツ特許商標庁は、第1項第3号及び第4号に定められた要件について不備がある場合、一定の期間内に、確認された不備を矯正するよう出願人に要求する。出願人がドイツ特許商標庁の要求に応じた場合、ドイツ特許商標庁は、第1項第3号の規定による不備については、確認された不備が矯正された日を第13条第1項の規定にいう出願日として認定する。不備が期限通りに矯正されなかった場合、ドイツ特許商標庁は、決定によって出願を拒絶する。

第11条 出願

1. (4) 出願日 の項参照。

第18条 (登録阻害)

出願の対象が第1条第1号の規定にいう意匠ではない場合、若しくは意匠が第3条第1項第3号若しくは第4号の規定によって意匠保護から除外されている場合、ドイツ特許商標庁は、出願を拒絶する。

第1条 (定義)

1. (1) 保護対象 (意匠の定義) の項参照。

第3条 (意匠保護の例外)

1. (3) 保護除外 の項参照。

第12条 集合出願

- (1) 複数の意匠は、一つの出願に統合することができる (集合出願)。集合出願に、同一の商品区分に属するべき100以上の意匠が含まれてはならない。
- (2) (略)

(6) 不服申立手段

- ・特許庁の決定に対しては、連邦特許裁判所抗告部に不服申立をすることができる。(23条2項)
- ・連邦特許裁判所抗告部の判決に対して、抗告部が許容すれば、連邦最高裁判所に対して法律抗告をすることができる。(23条3項)

第23条 (手続規定、不服及び法律抗告)

- (1) ドイツ特許商標庁は、この法律に基づく手続において、特許法第26条第1項第2段の規定にいう法的資格のある構成員によって決定を下す。このドイツ特許商標庁の構成員の除斥及び忌避については、裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法第41条から第44条まで、第45条第2項第2段並びに第47条から第49条までの規定を準用する。忌避申立てについては、決定が必要である限り、ドイツ特許商標庁長官がこの種の決定のために一般的に指定したドイツ特許商標庁の法的資格のある他の構成員が決定する。特許法第123条第1項から第5項まで及び第7項並びに第124条、第126条から第128条までの規定を準用する。
- (2) この法律に基づく手続におけるドイツ特許商標庁の決定に対しては、連邦特許裁判所に不服の申し立てをする。この不服については、3名の法的資格のある構成員が構成する連邦特許裁判所抗告部が裁判する。特許法第69条、第73条第2項から第4項、第74条第1項、第75条第1項、第76条から第80条、第86条から第99条、第123条第1項から第5項及び第7項、第124条、第126条から第128条までの規定を準用する。
- (3) 第2項にいう不服に関する抗告部の裁判に対しては、抗告部が法律抗告を許容していれば、連邦最高裁判所に法律抗告をすることができる。特許法第100条第2項及び第3項、第101条から第109条、第123条第1項から第5項及び第7項並びに第124条の規定を準用する。

2. 意匠権

(1) 保護期間

- ・保護期間の始期：登録簿への登録と同時 (27条1項)
- ・存続期間：出願日から起算して25年間 (27条2項)
- ・保護を維持するためには、5年ごとに維持手数料を支払わなければならない。(28条)

第27条 (保護の成立及び継続期間)

- (1) 保護は、登録簿への登録と同時に成立する。
- (2) 意匠の保護期間は、出願日から起算して25年間とする。

第28条（維持）

- (1) 保護の維持は、保護期間の6年目から10年目まで、11年目から15年目まで、16年目から20年目まで、また21年目から25年目までに対してその都度維持手数料を支払うことによって行われる。保護の維持は、登録簿に記載され、公示される。
- (2) 集合出願に基づいて登録された意匠について、維持手数料が詳細な説明なしに意匠の一部のみに対して支払われる場合、これらの意匠の出願の順序が考慮に入れられる。
- (3) 保護が維持されない場合、保護期間は終了する。

(2) 正当権利者

- ・ 創作者若しくはその権利承継人（7条1項）
- ・ 正当な権利者以外の名義で意匠が登録されていた場合、公示から原則3年間の間に、訴えによって当該意匠の譲渡若しくは抹消への同意を請求することができる。（9条）

第7条（意匠に対する権利）

- (1) 意匠に対する権利は、意匠創作者若しくはその権利承継人に属する。複数の者が共同で一つの意匠を設計した場合、これらの者は意匠に対する権利を共同で有する。
- (2) 被用者が、その任務を行使する中で、若しくはその使用者の指示に従って意匠を設計する場合、契約によって別段の取り決めがなされていない限り、その意匠に関する権利は使用者に帰属する。

第8条（形式的権利）

出願人及び権利者は、意匠に関する手続において、権利を有し、義務を負うものと見なされる。

第9条（非権利者に対する請求）

- (1) 意匠が第7条の規定に基づく権利者以外の名で登録されている場合、権利者は、その他の請求に関わりなく、意匠の譲渡若しくは抹消への同意を請求することができる。複数の権利者のうち、権利者として登録されていない者は、自らに共同所有者としての身分を付与するよう請求することができる。
- (2) 第1項の規定に基づく請求は、意匠の公示から3年間という失権期限内にのみ、訴えによってこれを主張することができる。但し、出願時若しくは意匠の譲渡時に権利者に悪意があった場合はこの限りでない。
- (3) 第1項第1段の規定によって権利者が完全に交代する場合、権利者が登録簿に登録されると同時に、実施許諾及びその他の権利は消滅する。旧権利者若しくは旧実施権者が意匠を使用した場合、若しくは使用のために実際にかつ真摯に準備をした場合、その権利者若しくは実施権者は、新権利者の登録後1ヶ月以内にその新権利者に通常実施権を請求すれば、その使用を継続することができる。実施許諾は、適切な期間にわたり適切な条件でこれを付与しなければならない。第2段及び第3段の規定は、権利者若しくは実施権者が使用を開始した時点若しくはそのための準備を行った時点で、その権利者若しくは実施権者に悪意があった場合には、これを適用しない。
- (4) 第2項の規定による裁判手続の開始、その手続における確定判決並びにそれ以外のその手続の全ての終了及びその手続の結果としての権利者の身分の全ての変更は、意匠登録簿（以下「登録簿」という）に記載される。

(3) 意匠権の効力と効力範囲

意匠権の効力

- ・ 意匠を自ら使用し、また第三者に対して承諾なく意匠の使用を禁じる排他的権利。（38条1項）
- ・ 使用には、意匠が採用若しくは使用された製品の製造、販売、輸出入、利用、これらの目的のためにこのような製品を所持することが含まれる。（38条2項）

- ・公告繰延期間中は、模倣行為に基づく場合にのみ、上記保護が与えられる。(38条3項)

効力範囲

- ・情報に通じた使用者に異なった全体的印象を与えない全ての意匠に及ぶ。(38条2項)
- ・保護範囲を判定する際には、当該意匠開発時における意匠創作者の自由度が考慮される。(38条3項)

第38条（意匠に基づく権利及び保護の範囲）

- (1) 意匠は、その権利者に、その意匠を使用し、自己の承諾なくしてその意匠を使用することを第三者に禁じる排他的権利を与える。使用には、特に意匠が採用若しくは使用された製品の製造、販売、流通、輸入、輸出若しくは利用、又は上述した目的のためにこのような製品を所持することが含まれる。
- (2) 意匠に基づく保護は、情報に通じた使用者に異なった全体的印象を与えない全ての意匠にまで拡大される。保護範囲の判定にあたっては、意匠創作者が自己の意匠を開発した際の設計の自由度が考慮に入れられる。
- (3) 公示の繰延期間中（第21条第1項第1段）、上記第1項及び第2項の規定による保護が与えられるためには、意匠が意匠の模倣の結果であることが前提となる。

第37条（保護の対象）

- (1) 保護は、出願において外部から見えるように再現された意匠の外観の特徴に対して発生する。
- (2) (略)

(4) 効力の制限

第40条（意匠権の制限）

意匠権は、次のものに対して主張することはできない。

1. 私的領域において非営業目的でなされる行為
2. 実験目的でなされる行為
3. 引用若しくは教育を目的とする複製。但しこれは、そのような複製が、誠実な取引の慣習に適合し、意匠の通常の使用を手数料によって妨害せず、原典を記載している場合に限られる。
4. 外国で認可され、国内に一時的に入った船舶及び航空機内の装置
5. 上記第4号の規定にいう船舶及び航空機における修理用の部品及び付属品、並びに修理の実施のための部品及び付属品の輸入

第41条（先使用权）

- (1) 第38条の規定による権利は、登録意匠とは関わりなく開発された同一の意匠を出願日前に国内において善意で使用し、若しくは使用のために実際にかつ真摯に準備をした第三者に対しては、これを主張することができない。第三者は、意匠を利用する権利を有する。但し、意匠の実施許諾（第31条）の付与は不可とする。
- (2) (略)

(5) 有効性の推定

第39条（法的有効性の推定）

権利者の利益のため、意匠の法的有効性に対して課されるべき要求は満たされているものと推定される。

(6) 意匠登録簿

第19条（登録簿の管理及び登録）

- (1) 意匠登録簿は、ドイツ特許商標庁がこれを管理する。
- (2) ドイツ特許商標庁は、出願人の出願資格及び出願に記載された説明の真実性を審査せずに出願人の登録義務のある説明を登録簿に登録し、またどの商品区分に登録すべきかを決定する。

第22条（登録簿の閲覧）

登録簿の閲覧は、誰でも自由にすることができる。次の各号に掲げる条件に該当する場合には、意匠の複製及びドイツ特許商標庁が意匠について作成した書類を閲覧する権利が生じる。

1. 複製が公示された場合
2. 出願人若しくは権利者が同意した場合
3. 正当な利益のあることが疎明される場合

（7）意匠公報

第20条（公示）

登録簿への登録は、意匠の複製と共にドイツ特許商標庁によって公示される。登録は、描示の完全性及び意匠の外見的特徴の識別可能性に対する保証なしに行われる。公示の費用は、立替金として徴収される。

第21条（公示の繰延）

- (1) 出願と同時に、複製の提出に代えて、出願日から30ヶ月間の公示の繰延を申請することができる。申請がなされた場合、公示は、登録簿に意匠が登録されたことのみ限定される。
- (2) この保護は、権利者が繰延期間内に特許費用法第5条第1項第1段の規定による繰延手数料を支払った場合、第27条第2項の規定による保護期間まで延長することができる。第11条第2項第2段の規定による可能性が利用された場合、繰延期間内に意匠の複製を提出することもできる。
- (3) 第20条の規定に基づく複製を伴う公示は、繰延期間が満了した場合には、若しくは申請があれば、第1項第2段の規定に基づく公示について言及した上で、より早い時点でも追完される。
- (4) 保護が第2項の規定に基づいて延長されない限り、保護期間は、繰延期間の満了と共に終了する。集合出願に基づいて登録された意匠の場合、追完された公示は、個別の意匠に限定することができる。

（8）意匠権の譲渡

第29条（権利継承）

- (1) 意匠に関する権利は、他の者に譲渡若しくは移転することができる。
- (2) 意匠が企業若しくは企業の一部に属していることについて疑念がある場合、その意匠は属している企業若しくは企業の一部の譲渡若しくは移転に含まれるものとみなされる。
- (3) 意匠に関する権利の譲渡は、それがドイツ特許商標庁に対して証明された場合、権利者若しくは権利承継人の申請によって、登録簿に記載される。

（9）その他

第48条（消尽）

ある意匠に関する権利の保護範囲に属する意匠が組み込まれた若しくは使用された製品が、権利者によって、又は権利者の承諾によって欧州連合加盟国内若しくは欧州経済地域協定の他の締約国内に流通している場合、意匠権は、その製品に関わる行為には拡大されない。

3. 無効

（1）無効の請求

- ・無効の確認は判決によって行われる。（33条2項）

無効（抹消）理由と請求人適格

<何人も請求可能な無効理由（33条1項）>

- ・意匠の定義
- ・保護要件、保護除外

<利害関係人のみが請求可能な抹消理由（36条4項、9条、34条）>

- ・権利者が権原を有しない場合（権原を有する者のみが請求可能。）
- ・先行商標との抵触（当該商標の権利者のみが請求可能。）
- ・著作権との抵触（著作権者のみが請求可能。）
- ・先行意匠（権）と抵触する場合（先行意匠の出願人又は権利者のみが請求可能。）

第33条（無効）

- (1) 製品が意匠でない場合、意匠が新規でない場合、若しくは意匠に独自性がない場合（第2条第2項若しくは第3項）、又は意匠が意匠保護から除外されている場合（第3条）、意匠は無効とする。
- (2) 無効の確認は、判決によって行われる。訴えの提起をする権限は、全ての者がこれを有する。
- (3) 意匠登録の保護の効力は、意匠の無効を確定した判決の既判力の発生と同時に、最初から生じなかったものと見なされる。裁判所は、ドイツ特許商標庁に、確定判決の正本を送付する。
- (4) 無効の確定は、保護期間の終了後若しくは意匠の放棄後でも、これを行うことができる。

第36条（抹消）

- (1) 意匠登録は、次の各号に掲げる条件に該当する場合、抹消される。
 1. 保護期間が終了した場合
 2. 登録簿に登録されている意匠に関する権利の他の所有者、及び第9条の場合は原告の同意が提出されているときに、権利者が申請を断念した場合
 3. 第三者の請求があった場合。但しこれは、その第三者が請求と共に上記第2号の規定による宣言を記載した公文書若しくは公認証書を提出した場合に限られる。
 4. 第9条若しくは第34条の規定による抹消への同意がなされた場合
 5. 確定判決が提示されたときは、無効を理由として
- (2) (略)

第9条（非権利者に対する請求）

- (1) 意匠が第7条の規定に基づく権利者以外の名で登録されている場合、権利者は、その他の請求に関わりなく、意匠の譲渡若しくは抹消への同意を請求することができる。複数の権利者のうち、権利者として登録されていない者は、自らに共同所有者としての身分を付与するよう請求することができる。
- (2)～(4) (略)

第34条（他の保護権との衝突）

- 意匠登録の抹消への同意は、次の各号に掲げる条件に該当する場合に、これを要求することができる。
1. 後の意匠に識別力ある商標が使用されており、この商標の所有者がその使用を禁じる権限を有している場合
 2. 意匠が、著作権によって保護された製作物の不法な使用にあたる場合
 3. 意匠が、先の意匠の保護範囲に属する場合。これは、先の意匠が後の意匠の出願日後に開示された場合でも同様とする。
- 請求は、当該権利の所有者のみが、これを主張することができる。

第52条 意匠争訟事件

- (1) この法律に定められた権利関係から生じる請求を主張する全ての訴え（以下「意匠争訟事件」という）については、訴額のいかんにかかわらず、地方裁判所が専属管轄を有する。
- (2)～(4) (略)

(2) 無効の抗弁

(規定なし)

(3) 無効の回避手段

第35条（部分的維持）

意匠は、次のことによって変更された形で存続することができる。

1. 新規性若しくは独自性（第2条第2項若しくは第3項）の欠如に基づく第33条第1項の規定による無効又は意匠保護からの除外（第3条）が確定された場合は、権利者による一部無効宣言若しくは一部放棄宣言
2. 第34条第1段第1号若しくは第2号の規定による抹消が請求される可能性がある場合は、一部抹消への同意又は一部放棄宣言
但しこれは、存続後も保護の要件が満たされ、かつ意匠が独自性を保持し続ける場合に限られる。

(4) 無効の効果

第33条（無効）

(1)～(2)（略）

(3) 意匠登録の保護の効力は、意匠の無効を確定した判決の既判力の発生と同時に、最初から生じなかったものと見なされる。裁判所は、ドイツ特許商標庁に、確定判決の正本を送付する。

(4)（略）

(5) 上訴

（規定なし）

4. 権利侵害

(1) 意匠権の侵害

2. (3) 意匠権の効力と効力範囲 の項参照。

(2) 民事的救済

第42条（侵害の除去、差止め及び損害賠償）

- (1) 第38条第1項第1段の規定に反して意匠を使用する者（以下「侵害者」という）に対し、権利者若しくはその他の関係人（以下「被害者」という）は、侵害の除去を、また反復の危険がある場合は差止めを請求することができる。
- (2) 侵害者が、故意若しくは過失によって行為をなした場合、その侵害者は、その行為から生じた損害を賠償する義務を負う。損害賠償の代わりに、侵害者が意匠の使用によって得た利益の引き渡し及びその利益に関する計算の提示を請求することができる。侵害者に軽過失しか負わせられない場合、裁判所は、損害賠償の代わりに、被害者の受けた損害と侵害者の利益との間の境界上にある補償額を確定することができる。

第43条（廃棄及び引き渡し）

- (1) 被害者は、違法に製造され、配布され、又は違法な配布用と定められ、かつ侵害者が占有若しくは所有している全製品を廃棄するよう請求することができる。
- (2) 第1項の規定に定められた措置の代わりに、被害者は、侵害者が所有する製品を、適切な報酬と引き替えに被害者に引き渡すよう請求することができる。ここでいう報酬は、製造費を超えてはならない。
- (3) 第1項及び第2項による措置が、個々の事例において侵害者若しくは所有者にとって不相当であると共に、権利の侵害によって生じた製品の状態が別の方法で除去できる場合、被害者は、それに必要な措置を求める請求権のみを有する。
- (4) 第1項から第3項までの規定は、侵害者が所有し、製品の違法な製造専用若しくはほぼ専用に使用され、又はそのためのものと定められている装置に準用するものとする。
- (5) 民法典第93条の規定による建物の本質的構成部分並びに製造及び準備が違法でない製品及び装置の分離可能な部品は、第1項から第4項までの規定に定められた措置の対象とならない。

第44条（企業経営者の責任）

企業内で被用者若しくは受託者が意匠を違法に侵害した場合、被害者は、第42条及び第43条の規定による請求権を有する。但し、損害賠償請求権は、企業経営者に対するものも除外する。その他の法律の規定によるその他の請求権は、影響を受けない。

第45条（損害賠償）

侵害者が故意でも過失でもなく行為している場合、その侵害者は、第42条及び第43条の規定による請求に対する防御のために、被害者に金銭で補償を支払うことができる。但しこれは、侵害者にとっては請求を履行すれば不相当に大きな損害が生じる恐れがあり、かつ被害者にとっては金銭による補償が無理な要求でない場合に限られる。補償としては、権利が契約によって付与されていれば報酬として適切だったであろう金額が支払われなければならない。補償の支払と同時に、通常の範囲における使用に対して被害者の承諾が与えられたものと見なされる。

第46条（情報の提供）

- (1) 被害者は、侵害者に対し、製品の出所及び販路に関して遅滞なく情報を提供するように請求することができる。但し、このことが個々の事例において不相当である場合はこの限りでない。
- (2) 侵害者は、製品の製造者、納入業者及びその他の前占有者、営業的購買者、若しくは注文者の住所氏名について、並びに製造され、引き渡され、受領され若しくは注文された製品について、説明しなければならない。
- (3) 明白な権利の侵害があった場合、情報提供の義務は、これを民事訴訟法の規定による仮処分によって命じることができる。
- (4) 情報提供前に犯された行為に基づく侵害者若しくは刑事訴訟法第52条第1項に定められた親族に対する刑事訴訟手続若しくは秩序違反法による手続では、情報は、侵害者の承諾を得た場合に限り、これを利用することが許される。
- (5) 情報提供に対するその他の請求は、影響を受けない。

第47条（判決の公示）

- (1) この法律に基づく訴えが提起された場合、判決を敗訴当事者の費用で公示する権限が、判決の中で、勝訴当事者に付与される。但しこれは、勝訴当事者が正当な利益のある旨を申立てた場合に限られる。裁判所が別段の定めをした場合を除き、判決は、既判力の発生後に初めてこれを公示することを許される。
- (2) 公示の種類及び範囲は、判決の中で決定される。公示の権限は、既判力の発生後6ヶ月以内に公示されなかった場合には消滅する。
- (3) 公示の権限が与えられた当事者は、敗訴当事者に公示費用の前払いが命じられるよう請求することができる。この請求が、最終口頭弁論後に初めて提起された場合、第一審の受訴裁判所は、口頭弁論を経ずに決定によって裁判する。決定に先立ち、敗訴当事者を聴聞しなければならない。

(3) 刑事的救済

第51条（罰則）

- (1) 権利者が同意していないにもかかわらず、第38条第1項第1段の規定に反して意匠を使用する者は、3年以下の自由刑若しくは罰金刑に処す。
- (2) 行為者が、営利目的で行為している場合、刑罰は、5年以下の自由刑若しくは罰金刑とする。
- (3) 未遂は処罰する。
- (4) 上記第1項の場合、行為は請求に基づいて訴追される。但し、刑事訴追官庁が、訴追に対する特別な公共の利益を理由に、職権による介入を必要と見なした場合はこの限りでない。
- (5) 犯罪行為に関わる対象は、没収することができる。第43条に定められた請求が被害者の補償に関する刑事訴訟法の規定（第403条から第406条c）による手続において受理された場合、没収に関する規定は適用しないものとする。
- (6) 有罪の判決が下された場合に、権利者がその旨を請求すると共に、それについて正当な利益

のあることを証明したときは、請求に基づいて、有罪の言い渡しを公示するよう命じなければならない。公示方法は、判決の中で指定しなければならない。

(4) 侵害訴訟

・意匠権に係る侵害訴訟は、地方裁判所が専属管轄を有する。(52条1項)

第52条 (意匠争訟事件)

- (1) この法律に定められた権利関係から生じる請求を主張する全ての訴え(以下「意匠争訟事件」という)については、訴額のいかんにかかわらず、地方裁判所が専属管轄を有する。
- (2) 州政府は、複数の地方裁判所の管轄区域にわたる意匠争訟事件を、法規命令によってその中の一裁判所に委託する権限を付与される。但しこれは、そのことが手続の実質的な促進若しくは迅速な解決に役立つ場合に限られる。州政府は、この権限を、州の司法行政機関に委譲することができる。
- (3) 各州は、協定によって、ある州の意匠裁判所が負う任務の全部若しくは一部を、他の州の意匠裁判所に委託することができる。
- (4) 意匠争訟事件への特許庁の協力によって生じた費用から、連邦弁護士手数料法第11条による手数料のほか、弁理士の必要な立替金を支払うものとする。

第53条 (この法律及び不正競争防止法に基づく請求における裁判管轄)

この法律に定められた権利関係に関わり、かつ不正競争防止法の規定にも基づく請求は、不正競争防止法第24条の規定とは異なり、意匠争訟手続に対する管轄を有する裁判所において主張することができる。

第54条 訴額に関する便宜

- (1) この法律に定められた権利関係から生じる請求が訴えによって主張される民事訴訟において、当事者が、訴額全体を基準とする訴訟費用の負担がその当事者の経済状況を著しい危険にさらす恐れがある旨を疎明した場合、裁判所は、その当事者の申請に基づき、その当事者の裁判所費用支払義務を、その経済状況に適合した訴額部分に基づいて算定するよう命じることができる。
- (2) 第1項の規定による命令により、便宜を受けた当事者は、自己の弁護士に対する手数料もこの訴額部分に基づいて支払わなければならないとの結果が生じる。この当事者に訴訟費用の支払が課される場合、若しくはこの当事者がそれを引き受ける場合、この当事者は、相手方が支払った裁判所費用及び自己の弁護士に対する手数料を、この訴額部分に基づいて支払えばよい。裁判外の費用の支払が相手方に課される場合、若しくはそれを相手方が引き受ける場合、便宜を受けた当事者の弁護士は、自己の手数を、相手方に適用される訴額に基づいて、その相手方から徴収することができる。
- (3) 裁判所の事務課は、第1項の規定による請求を記録する旨を宣言することができる。この請求は、本案についての弁論の前に提起しなければならない。この弁論の後では、請求は、推定若しくは確定された訴額が後に裁判所によって引き上げられた場合に限り許容される。請求に関する裁判に先立ち、相手方を聴聞しなければならない。

第49条 (時効)

第42条から第47条までの規定に定められた請求の時効については、民法典第1編第5章の規定を準用する。義務者が、侵害によって権利者の費用で何かを得た場合は、民法典第852条の規定を準用する。

(5) その他

第55条 (輸出入時の押収)

- (1) 第38条第1項第1段の規定による権利の侵害が行われた場合、権利者の請求及び保証金の提出があれば、各製品は、その輸入若しくは輸出に際して税関に押収される。但しこれは、その時々々に有効な文言における「模造品及び不法に製造された複製品若しくは複製の関税法上自由な取

引若しくは不徴収手続への移行の禁止並びにその輸出及び再輸出の禁止のための措置に関する1994年12月22日の理事会規則(EC)第3295/94号」(EC公報第L341号p. 8)が適用されない場合に限られる。このことは、税関の検査が行われる場合のみ、欧州連合加盟国若しくは欧州経済地域協定の他の締約国との取引に対して適用される。

- (2) 税関が押収を命じる場合、税関は、遅滞なく、処分権者及び権利者に通知する。権利者には、製品の出所、数量及び保管場所のほか、処分権者の住所氏名を通知しなければならない。信書及び郵便の秘密は、この点に関する限り制限される。権利者には、製品を点検する機会を与えなければならない。但しこれは、その点検によって営業秘密若しくは企業秘密が侵害されない場合に限られる。

第56条（没収、異議申立）

- (1) 押収に対し、第55条第2項第1段の規定による通知の送達後2週間以内に異議が申し立てられた場合、税関は、押収された製品の没収を命じる。
- (2) 処分権者が押収に異議を申し立てた場合、税関は、その旨を遅滞なく権利者に通知する。権利者は、税関に対し、押収された製品に対する第55条第1項の規定による請求を維持するかどうか、遅滞なく意思表示しなければならない。
- (3) 権利者が請求を取り下げた場合、税関は、遅滞なく押収を取り消す。権利者が請求を維持すると共に、押収された製品の保管若しくは処分の制限を命じる執行可能な裁判所の判決を提示した場合、税関は必要な措置を講じる。
- (4) 第3項の場合に該当しないときには、税関は、第2項第1段の規定による権利者への通知の送達後2週間が経過した後に、押収を取り消す。権利者が、第3項第2段の規定による裁判所の判決を請求しているがまだ受領していない旨を証明した場合、押収は、最長でさらに2週間延長される。
- (5) 押収が最初から不当であり、かつ権利者が、押収された製品に関する第55条第1項の規定による請求を維持し、若しくは遅滞なく意思表示（第2項第2段）した場合、権利者は、押収によって処分権者に生じた損害を補償する義務を負う。

第57条（管轄、上訴）

- (1) 第55条第1項の規定による請求は、上級財政管理局に提出しなければならない。より短い有効期間が請求されない限り、この請求の効力は2年間とする。請求は、繰り返すことが出来る。請求に伴う職務行為については、租税通則法第178条に基づく費用を権利者から徴収する。
- (2) 押収及び没収には、秩序違反法による過料手続において押収及び没収に対して許容されている上訴によって不服を申し立てることができる。上訴手続においては、権利者を聴聞しなければならない。区裁判所の裁判に対しては、即時抗告が許容されている。この即時抗告については、高等裁判所が裁判する。
- (3) 欧州規則(EC)第3295/94号に別段の定めのない限り、同規則による手続では、第55条及び第56条並びに上記第1項及び第2項の規定を準用する。

第48条（消尽）

ある意匠に関する権利の保護範囲に属する意匠が組み込まれた若しくは使用された製品が、権利者によって、又は権利者の承諾によって欧州連合加盟国内若しくは欧州経済地域協定の他の締約国内に流通している場合、意匠権は、その製品に関わる行為には拡大されない。

V. 米国（合衆国法典第 35 卷－特許 2002 年 11 月 2 日改正）

1. 意匠保護の基礎的要件

(1) 保護対象（意匠の定義）

第 171 条（意匠特許）

工業的製品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠を創作した者は、本法の規定に従って、それについて特許を受けることができる。

発明の特許に関する本法の規定は、別段の規定がある場合を除き、意匠特許に適用する。

(2) 保護要件（登録要件）

- ・新規性、特許を受ける権利の喪失（102 条）
- ・非自明性（103 条）
- ・係属中の特許出願又は有効な特許との抵触（発明の優先問題）（135 条）

第 102 条（特許要件：新規性及び特許を受ける権利の喪失）

次の各号の何れかに該当する場合を除き、誰でも特許を受けることができる。

- (a) 特許出願人による発明前に、その発明が、本邦において他人により知られ若しくは用いられていた場合、又は本邦若しくは外国において特許され若しくは刊行物に記載されていた場合。
- (b) 合衆国における特許出願日より 1 年を超える以前に、その発明が、本邦若しくは外国において特許され、若しくは刊行物に記載されていた場合、又は本邦において公然用いられ若しくは販売されていた場合。
- (c) 発明者がその発明を放棄した場合。
- (d) 合衆国における特許出願前に、その発明が外国において出願人又はその法律上の代表者若しくは承継人により、合衆国における特許出願日より 12 月を超える以前に提出された特許出願又は発明者証の出願に基づいて、最初に特許されたか又は特許される状態になったか若しくは発明者証の主題となった場合。
- (e) 発明が、(1) 発明日の前に他人によって米国に出願され 122 条(b)項のもとに公開された特許出願、又は、(2) 発明日の前に他人によって米国に出願された出願から権利化された特許、に開示されている場合。ただし、第 351 条(a)項に定める条約に基づいて提出された国際出願は、当該国際出願が米国を指定し、当該条約第 21 条(2)項に基づいて英語で公開された場合にのみ、本サブセクションにおける米国に出願された特許出願の効力を生じるものとする。
- (f) 特許を得ようとする発明の主題が、自身で発明したものでない場合。
- (g) (1) 第 135 条又は第 291 条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、これに関与する別の発明者が、第 104 条により許容される限りにおいて、特許出願人による発明前に自らがその発明を行っており、かつ、これを放棄、隠匿若しくは隠蔽していないことを証明した場合。又は(2) 特許出願人による発明前にその発明が本邦において別の発明者によって行われており、かつ、これが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていない場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するにあたっては、それぞれの発明の着想日及び実施日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施するに至った者が、当該他人の着想日以前から相応の継続的努力をなしていたかということも考慮されなければならない。

第 103 条（特許要件：非自明性）

- (a) 発明が第 102 条に規定された如く全く同一のものとして開示又は記載されていない場合であっても、特許を得ようとする発明の主題が全体としてそれに関する技術分野において通常の技術を有する者にその発明のなされた時点において自明であったであろう場合は特許を受けることができない。特許性は発明のなされ方により否定されることはない。
- (b) (略)
- (c) 他人によりなされた発明の主題が第 102 条(e)、(f)及び(g)のうちの 1 又は 2 以上に基づいてのみ先行技術となり得るとき、上記の主題とクレームされている発明とが、その発明のなされた

時点において、同一人により所有されるか同一人に譲渡しなければならない義務を負う状態にあったときは、上記主題は出願に係る発明の特許性を妨げるものではない。

第 135 条（インターフェアレンス）

- (a) 特許出願が、係属中の特許出願又は現に有効な特許と抵触すると長官が認めた場合「インターフェアレンス」が宣言されそして、長官はその宣言を事件に応じて、出願人又は出願人及び特許権者にその旨を通知しなければならない。発明の優先の問題は、特許審判インターフェアレンス部により決定され、また特許性の問題も決定される。一方の出願人のクレームに不利である何れかの最終決定は、その関連するクレームについて、特許商標庁による最終拒絶とされなければならない。長官は、先発明者と判定された出願人に対して特許を付与する。特許権者に対する不利な最終決定は、それに対して審判請求又はその他の再審が行われていない場合、行えない場合、又は行えなかった場合は、その特許からクレームを取り消さなければならない。しかる後、特許商標庁により発行される特許証の写にはその旨が裏書されることとなる。
- (b) (1) 既に付与済の特許のクレームと同一のクレーム又はそれと同一若しくは実質的に同一の主題であるクレームが、上記特許が付与された日より 1 年以上前に作成されていない場合は、如何なる出願においてもそのクレームを作成することはできない。
- (2) 第 122 条(b)に基づき公開された出願のクレームと同一のクレーム又はそれと同一若しくは実質的に同一の主題であるクレームは、それが上記出願が公開された日の 1 年後よりも前に作成されていた場合に限り、かかる出願の公開後に提出される出願において作成することができる。
- (c)～(d) (略)

(3) 保護除外

(規定なし)

[関連する特許審査便覧中の規定]

- ・侮辱的主題 (MPEP1504.01(e))
- ・商標の評判を傷つけるような使用をしたもの (MPEP1512.IV.C)

(4) 出願日

- ・特許出願の出願日は、特許商標庁に明細書と必要な図面が受理された日。(111 条)
- ・所定の要件を満たす場合には、自己の先願中に開示された発明に係る後願について、当該先願に係る出願日の利益を享受することができる。(120 条、121 条)

第 21 条（出願日及び手続をする日）

- (a) 特許商標庁長官は、特許商標庁に提出されるべき書類又は料金は合衆国郵便局に投函された日をもって特許商標庁に提出されたものとみなし、また長官により指定された郵便業務の中断又は緊急事態がなかったとしたら合衆国郵便局に到達していたであろうと思われる日に特許商標庁に提出されたものとみなす旨、規則により定めることができる。
- (b) (略)

第 111 条（特許出願）

(a) 一般事項

(1) 書面による出願

特許出願は、本法に別段の規定がある場合を除き、発明者により又は発明者の承認を得て、特許商標庁長官に対し、書面でなされなければならない。

(2) 内容

特許出願は、次のものを含まなければならない。

- (A) 第 112 条に定められた明細書
- (B) 第 113 条に定められた図面、及び
- (C) 第 115 条に定められた出願人による宣誓書

(3) 料金及び宣誓書

特許出願には、法律で定められた料金が添付されていなければならない。当該料金及び宣誓書は、明細書及び必要な図面が提出された後でも、特許商標庁長官により予め定められた期間内で、かつ、追徴金の支払を含めた条件の下に、提出することができる。

(4) 不提出

所定の期間内に当該料金と宣誓書が提出されなかった場合は、当該料金と宣誓書の提出の遅延が、不可避の状態であったか、故意でなかったということの特許商標庁長官が満足する程度に証明されない限り、当該特許出願は放棄されたものとみなされる。特許出願の出願日は、特許商標庁に明細書と必要な図面が受理された日となる。

(b) (略)

第 120 条（合衆国におけるより早い出願日の利益）

第 112 条第 1 段落の規定、又は第 363 条の規定による態様によって、合衆国内で先に出願された特許出願において開示されている発明であって、当該出願がかかる先に出願された特許出願に明記された発明者又は発明者等により出願された特許出願は、当該出願が、最初の特許出願、又は当該最初の特許出願の出願日の利益を同じように享受することができる特許出願が、特許化され、放棄され、又は審査手続が終了する以前に出願されると共に、当該特許出願が、先に出願された特許出願を具体的に参照する部分を含むか又はそれ等を含むように変更されている場合は、先の特許出願の出願日に出願されたとみなされる発明が受ける効果と同一の効果をもつ。先に出願された特許出願に具体的に言及する部分を含む補正が、出願の係属中の特許商標庁長官が定める期限までに提出されない限り、如何なる出願も本条に基づく先に出願された特許出願の利益を享受することはできない。特許商標庁長官は、当該期限内にかかる補正が提出されない場合は、それを本条に基づく利益の放棄とみなすことができる。特許商標庁長官は、故意によらずして遅延した本条に基づく補正の提出を受理するための手続（追加料金の納付を含む。）を定めることができる。

第 121 条（分割出願）

2 又はそれ以上の独立した別個の発明が 1 出願中でクレームされた場合は、特許商標庁長官は当該出願をそのうちの 1 発明に限定する旨を命じることができる。他の発明が第 120 条の規定に従って分割して出願された場合は、その分割出願は最初の出願の出願日の利益を享受する。本条の規定により限定すべき旨を命じられた出願に基づいて、又はその命令の結果として行われた出願に基づいて付与された特許は、分割出願が限定すべき旨を命じられた他の出願に基づく特許の付与前に行われた場合は、特許商標庁においても裁判所においても、分割出願に対して、又は原出願若しくはそれらの何れかに基づいて付与された特許に対して引用されることはない。なされた分割出願が原出願に記載され、クレームされていた主題のみを専ら含む場合は、特許商標庁長官は発明者による署名及び捺印を免除することができる。特許の有効性は、特許商標庁長官が出願を 1 発明に限定させることを怠ったことによっては問題とされることはない。

[特許規則に基づく関連手続]

- ・ 継続手続出願（CPA）（特許規則 1.53(d)
（新規事項の追加はできないが、親出願の出願日の利益を得ることができる。）
- ・ 一部継続出願（CIP）（特許規則 1.53(b)(2)
（親出願に新規事項を追加した出願をすることができる。親出願に含まれていた部分は親出願の出願日の利益を得ることができるが、新規事項については一部継続出願の出願日が基準とされる。）

(5) 審査・登録

審査項目

- ・ 特許出願の形式的要件（111 条）
- ・ 意匠の定義（171 条）
- ・ 新規性（102 条）
- ・ 非自明性（103 条）
- ・ 公序良俗に反する意匠等
- ・ 実施可能な開示の要件（112 条）

- ・出願の単一性（121 条）
- ・二重特許（171 条）

特許証の発行

- ・登録の通知後、特許料金が納付されると特許証が発行される。

第 131 条（出願の審査）

特許商標庁長官は、出願及び新規として申し立てられた発明について審査させなければならない。審査の結果、出願人が本法に基づいて特許を受ける権利を有することが明らかとなった場合は、長官は特許を付与しなければならない。

第 171 条（意匠特許）

- 1.（1）保護対象（意匠の定義）の項参照。

第 102 条（特許要件：新規性及び特許を受ける権利の喪失）

第 103 条（特許要件：非自明性）

- 1.（2）保護要件（登録要件）の項参照。

第 111 条（特許出願）

- 1.（4）出願日の項参照。

第 112 条（明細書）

明細書には、発明及びその発明を製造し使用する仕方及び方法の説明を、その発明の属する技術分野又は最も近い関係にある技術分野の熟練者なら誰でも同じように製造し使用することができるように、十分に明瞭簡潔かつ適切な用語で記載しなければならない。また、明細書には、発明を成し遂げた発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない。

（以下略）

第 113 条（図面）

出願人は、特許を受けようとする主題を理解するために必要なときは、図面を提出しなければならない。（以下略）

第 121 条（分割出願）

2 又はそれ以上の独立した別個の発明が 1 出願中でクレームされた場合は、特許商標庁長官は当該出願をそのうちの 1 発明に限定する旨を命じることができる。他の発明が第 120 条の規定に従って分割して出願された場合は、その分割出願は最初の出願の出願日の利益を享受する。

（以下略）

第 132 条（拒絶理由通知；再審査）

- (a) 審査の結果、何れかのクレームが拒絶されるか又は何らかの異議申立若しくは要求を受けた場合は、特許商標庁長官はその拒絶又は異議申立若しくは要求に対する理由を示し、出願手続を続行することの是非を判断するのに役立つ情報及び引用文献と共に出願人にその旨を通知しなければならない。その通知の受領後、出願人が補正し又は補正することなく、そのクレームについて主張を続ける場合は、その出願は再審査されなければならない。発明の開示には、新規事項を加える補正をしてはならない。

- (b)（略）

第 133 条（出願手続をする期間）

出願人に対して何れかの処置が通知され、若しくは郵送された後 6 月以内に、又はその処置に対して長官により定められる 30 日以上短期の期間内に、出願人が出願手続を遂行することを怠った場合は、その出願は当事者により放棄されたものとみなす。ただし、その遅滞が避け得ないものとして、長官により十分に認められた場合はこの限りでない。

第 151 条（特許証の発行）

出願人が、法律に基づいて特許を受ける資格を有すると認められるときは、出願について許可通知書が出願人に交付又は郵送される。この通知書には、発行料金又はその一部を構成する金額が明記されている。この金額は、その後 3 月以内に納付されなければならない。

この金額の納付後すみやかに特許証が発行されるが、これが所定の期間内に納付されないときは、その出願は放棄されたものとみなされる。

（以下略）

第 152 条（譲受人に対する特許証の発行）

本法に別段の規定がある場合を除き、発明者により出願され、かつ、明細書が真実である旨宣誓されている場合は、特許商標庁に登録された発明者からの譲受人に対して特許を付与することができる。

（6）不服申立手段

- ・ 審査官の最終拒絶に対し、特許審判インターフェアレンス部に審判請求をすることができる。（134 条(a)）
- ・ 特許審判インターフェアレンス部の決定に対し、連邦巡回区控訴裁判所（141 条）又は連邦地方裁判所（145 条）に対して不服申立（審決取消訴訟）を提起することができる。

第 134 条 特許審判インターフェアレンス部への審判請求

(a) 特許出願

何れかのクレームが 2 度拒絶された特許出願人は、審査官の決定に対して、審判請求料金を納付して特許審判インターフェアレンス部に審判請求することができる。

(b)～(c) (略)

第 141 条（連邦巡回区控訴裁判所への提訴）

第 134 条でいう特許審判インターフェアレンス部の審決に不服な出願人は連邦巡回区控訴裁判所へ提訴することができる。訴状の提出により、出願人は第 145 条に規定する訴権を放棄することになる。再審査手続において第 134 条でいう特許審判インターフェアレンス部への審判請求の最終審決に不服な特許権者又は当事者系再審査の第三者請求人は連邦巡回区控訴裁判所にのみ控訴することができる。特許審判インターフェアレンス部の審決に不服な、インターフェアレンスの一方の当事者は連邦巡回区控訴裁判所に提訴することができる。ただし、第 142 条の規定に基づいて控訴人が控訴通知を提出した後 20 日以内に、インターフェアレンスの相手方が第 146 条に規定された手続を行うことを選択する旨を長官に提出した場合は、控訴は却下される。この場合において、控訴人が相手方の通知が提出された後 30 日以内に第 146 条の規定に基づく民事訴訟を提起しないときは、控訴判決はその事件についてその後の手続を拘束する。

第 142 条（訴の通知）

控訴が連邦巡回区控訴裁判所に提起されたときは、控訴人は特許商標庁にその旨を通知する特許商標庁長官宛の書面を審判の日から 60 日以上であって特許商標庁長官が指定する期間内に、提出しなければならない。

第 143 条（訴の手続）

第 142 条の控訴に関し、特許商標庁長官は連邦巡回区控訴裁判所に、特許商標庁での記録を含む書類の証明付きリストを移送しなければならない。裁判所は、事件が係属している限り、特許商標庁長官に上記書類の原本又は証明付きの書類の写を請求することができる。再審査手続において特許商標庁長官は、特許商標庁の審決の理由を、審理に関連するすべての争点に言及しつつ書面で裁判所に提出しなければならない。連邦巡回区控訴裁判所は審問に先立ち、特許商標庁長官及び当事者に審問の日時、場所を通知しなければならない。

第 144 条（訴の決定）

連邦巡回区控訴裁判所は、特許商標庁で扱われた記録に基づいて、不服とされている審決について再審しなければならない。判決に当たっては、当該裁判所はその指令、意見を特許商標庁長官に知らせなければならない。これらは特許商標庁の記録に入れられ、その事件に関しその後の手続を拘束する。

第 145 条（審決取消訴訟）

第 134 条 (a) の訴における特許審判インターフェアレンス部の審決に不服な出願人は、連邦巡回区控訴裁判所に控訴されていない場合は、審決の後 60 日以上であって特許商標庁長官が指定する期間内にコロンビア地区合衆国連邦地方裁判所に対し、長官を被告として民事訴訟による救済を求めることができる。裁判所は、少なくとも特許審判インターフェアレンス部の決定に含まれているクレームに記載されているところ、及びその事件の事実が示しているところに従い、出願人がその発明について特許を受ける権利がある旨を判決することができる。この判決に基づいて、長官は法律の規定に従って特許を付与しなければならない。訴訟手続費用は、すべて出願人が負担しなければならない。

第 146 条（インターフェアレンス事件の民事訴訟手続）

発明の優先問題に関する特許審判インターフェアレンス部の審決に不服なインターフェアレンスの当事者は、その決定後 60 日以上であって特許商標庁長官の定める期間内又は第 141 条に定める期間内に民事訴訟を提起することにより救済を求めることができる。ただし、当該当事者が既に連邦巡回区控訴裁判所に提起し、それが係属中であるか又は判決があったときはこの限りでない。この訴訟において、特許商標庁における記録は、裁判所が当事者に要求する期間、費用、支出等に関連する条件、及び以後の証人に対する反対尋問等に基づいて、当事者双方の申出に基づいて、認められなければならない。ただし、この自認は、当事者が更に証言を行う権利を阻害させるものではない。証言や特許商標庁に記録された証拠が認められたときは、その訴訟において最初から提出されたものとして効力を有する。

この訴訟は、不服ある審決のあったときに特許商標庁の記録に記載されていた利害関係人を相手方として提起することができ、利害関係のある者は誰でも訴訟の当事者となることができる。数名の相手側が同一の州でない異なった地方に居住している場合又は相手方が外国に居住している場合は、コロンビア地区合衆国連邦地方裁判所が管轄権を有し相手方が居住している地区の執行官を指定して、相手方に対する召喚状を発することができる。外国に居住する相手方に対する召喚は公示その他裁判所の定める方法により行うことができる。特許商標庁長官は必ずしも当事者とはならないが、訴訟の提起された裁判所の書記から訴訟の提起について通知を受けるものとし、かつ、訴訟に参加する権利を有する。出願人が特許を受ける権利がある旨を認める裁判所の判決は、その判決の証明された写が特許商標庁に提出されたときに、特許商標庁長官に法の規定に従って特許を付与する権限を与える。

2. 意匠権

(1) 保護期間

第 173 条（意匠特許の存続期間）

意匠特許には、付与の日から 14 年の存続期間が与えられる。

(2) 正当権利者

- ・ 創作者 (171 条)
- ・ 譲受人 (118 条)

第 171 条（意匠特許）

工業的製品ののための新規で独創的かつ装飾的な意匠を創作した者は、本法の規定に従って、それについて特許を受けることができる。

発明の特許に関する本法の規定は、別段の規定がある場合を除き、意匠特許に適用する。

第 116 条（発明者）

発明が 2 人以上の者によって共同してなされた場合は、本法に別段の規定がある場合を除き、発明者は共同して特許出願し、各自出願に署名し、かつ、必要な宣誓を行わなければならない。発明者は次の場合に該当するときでも共同出願をすることができる。

- (1) 物理的に一緒に又は同じ時期に研究しなかった場合。
- (2) それぞれが同種又は対等の寄与をなしていない場合。
- (3) それぞれがクレームの主題すべてについて寄与していない場合。

ある共同発明者の 1 人が特許出願することを拒否するか、又は相当な努力を払ったにも拘らず発見若しくは連絡できない場合は、他の発明者は自分自身及び除外された発明者に代わって出願することができる。特許商標庁長官は、適切な事実の証拠がある場合は、規定に従って除外された発明者にその旨の通知をした後、除外された発明者が共同して特許出願に加わっていたら享受し得たであろう権利と同等のものを得ることを条件として、出願した発明者に対して特許を付与することができる。除外された発明者は、その後出願に加わることができる。

ある者が誤って共同発明者として特許出願に加えられた場合、又はある共同発明者が誤って特許出願に加わらなかった場合であって、その誤りがその者の詐欺的な意図から生じたものでない場合は、特許商標庁長官はその定める条件に基づき適宜出願の補正を許可することができる。

第 117 条（発明者の死亡又は無能力）

死亡した発明者又は法律上の無能力者である発明者の法定代理人は、法律の規定に従って、その発明者に適用されると同じ条件で特許出願をすることができる。

第 118 条（発明者以外の者による出願）

発明者が特許出願することを拒否し、又は相当な努力を払ったにも拘らず発明者を発見できず若しくは発明者に連絡できない場合は、発明者から発明を譲渡され若しくは書面により譲渡の同意を受けた者、又は出願行為を正当化するのに十分な財産的利害関係を有する者は、相当事実の証明に基づき、かつ、出願することが当事者の権利を確保し、又は回復できない損害を防ぐために必要であることを立証して、発明者のために発明者の代理人として特許出願することができる。特許商標庁長官は、その十分と認める通知を発明者に行い、かつ、その定める規則に従って、発明者に特許を付与することができる。

（3）意匠権の効力と効力範囲

- ・他人が合衆国内で特許発明を製造し、使用し、販売を申し出若しくは販売すること、又は合衆国内に当該発明を輸入することを排除する権利。（154 条）

第 154 条（特許証の内容及び存続期間；仮保護の権利）

(a) 概要

(1) 特許証の内容

各特許証には、簡単な発明の名称と、特許権者、その承継人、又は譲受人に対して、他人が合衆国内で当該発明を製造し、使用し、販売を申し出し若しくは販売すること、又は合衆国内に当該発明を輸入することを排除する権利を認めること、及び当該発明が方法の発明である場合は、詳細な点に関して明細書を参照しながら、当該製造方法により製造された製品を他人が、合衆国内で使用し、販売を申し出し若しくは販売すること、又は合衆国内に当該発明を輸入することを排除する権利を認めることが含まれる。

(2)～(4) (略)

(b)～(d) (略)

- ・なお、特許法中には、特許権者が意匠特許の実施を専有する旨の積極的な規定はない。意匠特許に基づく特許権の侵害及び侵害からの救済については、4.（1）意匠権の侵害、及び、同（2）民事的救済の項参照。

（4）効力の制限

第 272 条（合衆国内における一時的侵害）

合衆国の船舶、航空機又は車両に対しての同様の特権を与える外国の船舶、航空機又は車両であつて、一時的又は偶然に合衆国に入国するものにおける発明の使用は、その発明が専ら船舶、航空機又は車両のために用いられるものであり、かつ、合衆国内において販売の申出又は販売のされないもの、また合衆国内において販売される製品又は合衆国から輸出される製品に使用されないものである場合は、特許の侵害とはならない。

（5）有効性の推定

第 282 条（有効性の推定；抗弁）

特許は、有効なものと推定される。（中略）特許又はその任意のクレームに関する無効の挙証責任は、それを主張する者が負わなければならない。

（後略）

（6）意匠登録簿

（特許法中の関連規定）（登録簿に関する規定はない。）

第 153 条（発行方法）

特許証は特許商標庁の印を捺印して、合衆国の名において発行される。そして、特許証は特許商標庁長官により署名されるか、又は長官の署名を印刷し、長官により任命された官吏によって認証される。特許証は特許商標庁に記録される。

第 290 条（特許訴訟の通知）

合衆国裁判所の書記は、本法の規定に基づく訴訟の提起後 1 月以内に、書面で特許商標庁長官に対してその旨を通知しなければならない。その通知には、当事者の氏名及び住所、発明者の氏名並びに訴訟提起がなされた特許の番号を知る限りにおいて記載しなければならない。その他の特許が後に訴訟に含まれることとなった場合は、同様の通知をしなければならない。当該裁判所の書記は、決定又は判決から 1 月以内に、その旨を特許商標庁長官に通知しなければならない。長官は、上記通知を受けた後、当該特許のファイルにその旨を記載しなければならない。

（7）意匠公報

第 10 条（印刷物）

(a) 特許商標庁長官は、次のものを、印刷、タイプ又は電子的形態をもって公告することができる。

(1) 明細書及び図面を含む特許証及び公開済の特許出願並びにその写。特許商標庁は、写真製版のために特許証の図面の見出しを印刷することができる。

(2) (略)

(3) 合衆国特許商標庁の特許公報。

(4)～(6) (略)

(b) 特許商標庁長官は、(a) (3)、(4)、(5) 及び(6) に規定された刊行物の何れかを特許商標庁で使用するのが望ましいとする刊行物と交換することができる。

（8）意匠権の譲渡

第 261 条（所有権；譲渡）

本法の規定に従って、特許は個人財産の性質を有する。

特許出願、特許又はそれに関する権利は、法律上証書により譲渡することができる。出願人、特許権者、又はその譲受人若しくは法律上の代表者は、同様の方法で、その特許出願又は特許に基づく排他的権利について、合衆国の全域又は特定地域に限り、一部譲渡及びライセンスすることができる。

合衆国においては、宣誓を司る権限を与えられた官吏、外国においては、合衆国の外交官若しくは領事、又は合衆国の外交官若しくは領事の証明書によりその権限が証明された宣誓を司る権限を与えられている官吏の署名と官印のある承認書、又は協定、条約により合衆国政府により指名された

合衆国政府の官吏の傍注に効力を認めている外国において、その外国政府により指名されている当該政府の官吏の傍注は、特許又は特許出願の譲渡、一部譲渡又はライセンスが行われた明白な証拠となる。

譲渡、一部譲渡又はライセンスは、その契約の日から3月以内に、又はその後の売買若しくは抵当権設定前に、特許商標庁に登録されない場合は、そのことを知らされずに、相当の対価を支払った善意の譲受人又は抵当権者に対抗することができない。

(9) その他

第 291 条 (抵触特許)

抵触特許の所有者は、抵触する相手の特許権者に対して民事訴訟による救済を受けられる。裁判所は、抵触する特許の何れに有効性があるかを全体的又は部分的に判断する。第 146 条第 2 段落の規定は、本法に基づいて提起された訴訟に適用される。

3. 無効

(1) 無効の請求

無効理由 (282 条)

- ・特許法第Ⅱ部 (100 条～212 条) に規定された全ての特許要件についての違背
- ・112 条 (明細書) 又は 251 条 (瑕疵ある特許の再発行) の規定についての違背

第 282 条 (有効性の推定；抗弁)

(前略)

特許の無効又は侵害に関する訴訟において、次のことを抗弁することができる。

- (1) 侵害でないこと、侵害に対して責任がないこと、又は権利行使し得ないものであること。
- (2) 特許を受けるための要件として第Ⅱ部において規定された理由に基づいた訴訟における特許又は任意のクレームの無効。
- (3) 第 112 条又は第 251 条の規定を充足していないことを理由とする訴訟における特許又は任意のクレームの無効。
- (4) 本法により抗弁として用いられるその他の事実又は法規。

(後略)

特許商標庁における有効性確認手続 (再審査請求)

- ・何人も、新たな先行技術 (意匠) に基づき、既に特許が発行されたクレームの有効性 (特許性) について、特許商標庁による再審査を求めることができる。

【再審査 (302 条～307 条)】

- ・何人も、特許の発行後、権利期間終了後 6 年までの間、新たな先行技術 (特許又は刊行物に記載されたものに限る) を基礎として、特許商標庁による何れかの特許のクレームに対する再審査請求を提出することができる。
- ・クレーム範囲を拡張するようなクレームの補正、追加は認められない。
- ・再審査が認められるには、当該特許のクレームに影響を与える特許性についての実質的で新たな問題が、請求によって提起されていることが必要。
- ・第三者が請求した場合、特許権者による主張書の提出後、一度限り、答弁書を提出することができる。
- ・再審査手続により追加又は補正されたクレームは、特許性が認められた場合、再発行特許と同様の効力を持つ。
- ・特許権者は、再審査の決定に不服の場合、特許審判インターフェアレンス部、裁判所へ上訴することができる。(第三者は不服申立不可)

第 302 条 (再審査請求)

何人も、第 301 条の規定により引用された先行技術を基礎として、特許商標庁による何れかの特許のクレームに対する再審査請求を随時提出することができる。その請求は、書面でなければならず、

また第 41 条の規定に従って長官により定められた再審査料金を納付しなければならない。請求書は、再審査が請求されるすべてのクレームに対する提示された先行技術の関連性及び適用の仕方を説明しなければならない。請求人が特許権者でない場合は、特許商標庁長官は特許登録の所有者へ請求書の写を速やかに送付する。

第 301 条（先行技術の提示）

何人も、その者がある特定の特許のクレームの特許性に影響があると信じる特許又は印刷した刊行物から成る先行技術を、特許商標庁へ書面で随時提出することができる。その者が、少なくとも特許の 1 クレームに対する当該先行技術の関連性及び適用の仕方を、書面で説明している場合は、当該先行技術の提示及びそれについての説明は、特許に関する公式書類の一部となる。先行技術を提示する者の要求書により、その者の身元は特許書類から排除され秘密に保たれる。

第 303 条（特許商標庁長官による再審査の決定）

- (a) 第 302 条の規定による再審査請求の提出後 3 月以内に、特許商標庁長官は、他の特許又は印刷した刊行物を考慮するか又は考慮しないで、当該特許のクレームに影響を与える特許性についての実質的で新たな問題が、請求によって提起されたか否かを決定する。特許商標庁長官は、特許性についての実質的で新たな問題が、自ら発見したか又は第 301 条の規定により引用された特許及び刊行物によって、提起されたか否かを自発的に随時決定することができる。
- (b) (a) による特許商標庁長官の決定の記録は、特許の公式書類に入れられ、また、写は特許登録の所有者及びもしいる場合は再審査請求人にも速やかに授与又は送付される。
- (c) (a) に従って、特許性についての実質的で新たな問題が何ら提起されていないという長官による決定は、最終的なものであって審判請求することができない。このような決定により、特許商標庁長官は、第 302 条により請求された再審査料金の一部を返還することができる。

第 304 条（特許商標庁長官による再審査命令）

第 303 条 (a) の規定に従ってなされた決定において、特許商標庁長官が特許のクレームに影響を与える特許性についての実質的で新たな問題を提起されたと認める場合は、この決定はその問題を解決するための特許の再審査命令を含むものである。特許権者は、決定書の写が送達された日から 2 月以上の適当な時間が与えられ、その期間内にこのような特許性についての問題に対する答弁書を提出することができる。この答弁書は、再審査のために考慮して特許権者が提案しようとする特許の補正及び新しいクレームを含んでいる。特許権者が、このような答弁書を提出する場合は、答弁書の写を、第 302 条の規定に従って審査を請求した請求人に対して速やかに送付しなければならない。再審査請求人は、送付の日から 2 月以内に特許権者により提出された答弁書に対する反駁書を提出してもよくまた再審査において反駁書を検討することができる。再審査請求人は速やかに提出して反駁書の写を特許権者に提供すべきである。

第 305 条（再審査手続の内容）

第 304 条に規定された答弁書及び反駁書の提出期間が終了した後、第 132 条及び第 133 条の規定により、最初の審査と同じ手続に従って再審査が進められる。本章による再審査手続において、特許権者は特許明細書の補正及び新しいクレームを提案することができる。この提案は、第 301 条の規定により引用された先行技術とクレーム記載の発明とを識別し、又は特許のクレームの特許性に関する不利な決定に応答するためのものである。本章による再審査手続において、特許のクレームの範囲を拡張する補正クレーム又は新クレームを提案することはできない。本条によるすべての再審査手続は、特許審判インターフェアレンス部への審判請求を含めて、特許商標庁内において迅速に処理される。

第 306 条（審判請求）

本章による再審査手続の当事者になった特許権者は、特許の最初のクレーム、又は再審査中に提案された補正クレーム若しくは新クレームの特許性に関する不利な決定について、第 134 条の規定により審判請求することができ、また第 141 条乃至第 145 条の規定により裁判所の再審査を求めるこ

ともできる。

第 307 条（特許性、不特許性、及びクレームの削除の証明）

- (a) 本章による再審査手続において、審判請求することができる期間が終了するか、又は審判請求手続が完了したとき特許商標庁長官は証明書を発行し、かつ、公告する。その証明書は、最終的に特許性がないと決定された特許のクレームを削除し、特許性があると決定された特許のクレームを確認し、また再審査中に提案された特許性があると決定された補正クレーム又は新クレームを特許に組み入れるためのものである。
- (b) 再審査中に提案され、再審査手続に従って特許性があると決定され、かつ、特許に組み入れられた補正クレーム又は新クレームは、(a)の規定による証明書の発行以前に、再審査中に提案された補正クレーム又は新クレームにより特許されたものを合衆国内において製造、購入又は使用していた者、又は合衆国内に輸入したもの、又はこれらについて実質的な準備をしていた者の権利に対して第 252 条に明記された再発行特許と同じ効力を有する。

【当事者系再審査（311 条～318 条）】

- ・利害関係人は、特許の発行後、権利期間終了後 6 年までの間、新たな先行技術（特許又は刊行物に記載されたものに限る）を基礎として、特許商標庁による何れかの特許のクレームに対する当事者系再審査請求を提出することができる。
- ・クレーム範囲を拡張するようなクレームの補正、追加は認められない。
- ・再審査が認められるには、当該特許のクレームに影響を与える特許性についての実質的で新たな問題が、請求によって提起されていることが必要。
- ・第三者が請求した場合、特許権者による応答書の提出の度に、コメントを提出することができる。
- ・当事者系再審査手続により追加又は補正されたクレームは、特許性が認められた場合、再発行特許と同様の効力を持つ。
- ・特許権者又は第三者請求人は、当事者系再審査の決定に不服の場合、特許審判インターフェアレンス部、裁判所へ上訴することができる。
- ・第三者請求人は、当事者系再審査手続中に第三者請求人自身が主張した理由により有効かつ特許性があると最終的に決定されたクレームの無効性を、その後の民事訴訟において主張することができない。

第 311 条（当事者系再審査の請求）

(a) 概要

何人も、第 301 条の規定により提示された先行技術を基礎として、特許商標庁による特許の当事者系再審査請求を随時提出することができる。

(b) 要件

- (1) かかる請求は、書面でなければならず、実質的利益当事者が明記され、また第 41 条に基づいて特許商標庁長官により定められる当事者系再審査料金を納付しなければならない。
- (2) 請求書では、再審査が請求されるすべてのクレームに対して提示された先行技術を適用することの適切性及びその方法を説明しなければならない。

(c) 写

請求人が特許権者である場合を除き、特許商標庁長官は、特許登録の所有者に対して速やかに請求書の写を送付するものとする。

第 301 条（先行技術の提示）

何人も、その者がある特定の特許のクレームの特許性に影響があると信じる特許又は印刷した刊行物から成る先行技術を、特許商標庁へ書面で随時提出することができる。その者が、少なくとも特許の 1 クレームに対する当該先行技術の関連性及び適用の仕方を、書面で説明している場合は、当該先行技術の提示及びそれについての説明は、特許に関する公式書類の一部となる。先行技術を提示する者の要求書により、その者の身元は特許書類から排除され秘密に保たれる。

第 312 条（特許商標庁長官による再審査の決定）

(a) 再審査

第 311 条に基づく当事者系再審査請求の提出後 3 月以内に、特許商標庁長官は、他の特許又は印刷刊行物を考慮するか又は考慮しないで、当該特許のクレームに影響を与える特許性についての実質的かつ新たな問題が当該請求によって提起されるか否かを決定する。特許商標庁長官は、特許性についての実質的かつ新たな問題が、かかる特許及び刊行物によって提起されるか否かを自発的に随時決定することができる。

(b) 記録

(a) に基づく特許商標庁長官の決定の記録は、特許の公式書類に入れられ、その写は特許登録の所有者及びもしいる場合は第三者請求人に速やかに交付又は送付される。

(c) 最終的決定

(a) に基づく特許商標庁長官の決定は最終的なものであってこれに不服を申し立てることはできない。特許性についての実質的かつ新たな問題が何ら提起されないという決定を下した場合は、特許商標庁長官は、第 311 条により請求された当事者系再審査料金の一部を返還することができる。

第 313 条（特許商標庁長官による当事者系再審査命令）

第 312 条 (a) に基づいてなされた決定において、特許商標庁長官が特許のクレームに影響を与える特許性についての実質的かつ新たな問題が提起されると判断する場合は、かかる決定はその問題を解決するための特許の当事者系再審査命令を含むものとする。かかる命令と同時に、特許商標庁は、第 314 条に従って実施される当事者系再審査の本案について最初の措置を講じることができる。

第 314 条（当事者系再審査手続の内容）

(a) 概要

本条において別段の規定がある場合を除き、再審査は、第 132 条及び第 133 条の規定に基づく最初の審査について定められた手続に従って進められる。本章による当事者系再審査手続において、特許権者は特許明細書の補正及び新しいクレームを提案することができるが、ただし、特許のクレームの範囲を拡張するような補正クレーム又は新クレームを提案することはできない。

(b) 応答

- (1) 本項は、当事者系再審査命令が第三者請求人の請求による場合の当事者系再審査手続について適用される。
- (2) 当事者系再審査請求の場合を除き、特許権者又は第三者請求人の何れかが提出した書類は他方に送達されるものとする。また、第三者請求人は、特許商標庁が特許権者に対して送付した当事者系再審査手続の対象たる特許に関する通信文の写を受領するものとする。
- (3) 特許権者が特許商標庁からの本案通知に対する応答を提出する毎に、第三者請求人は、特許商標庁からの通知又はこれに対する特許権者の応答により提起される問題点について述べたコメントを書面で 1 度だけ提出する機会を与えられる。ただし、かかるコメントは特許権者の応答が送達された日から 30 日以内に特許商標庁により受領されなければならない。

(c) 迅速性

特許商標庁長官が正当な理由により別段の規定を置かない限り、本条に基づくすべての当事者系再審査手続は、特許審判インターフェアレンス部への審判請求を含めて、特許商標庁内において迅速に処理される。

第 315 条（審判請求）

(a) 特許権者

本章による当事者系再審査手続の当事者となった特許権者は、

- (1) 特許の最初のクレーム又は提案された補正クレーム若しくは新クレームの特許性に関する不利な決定について、第 134 条の規定により審判請求をすることができ、また第 141 条乃至第 144 条の規定により提訴をすることもできるとともに、
- (2) (b) に基づいて第三者請求人により行われる審判請求の当事者となることができる。

(b) 第三者請求人

第三者請求人は、

(1) 特許の最初のクレーム又は提案された補正クレーム若しくは新クレームの特許性に関する有利な最終決定について、第 134 条の規定により審判請求をすることができ、また第 141 条乃至第 144 条の規定により提訴をすることができるとともに、

(2) (c) に従い、第 134 条の規定に基づいて特許権者により行われる審判請求の当事者となることができる。

(c) 民事訴訟

その当事者系再審査の請求により第 313 条に基づく命令が出されるに至った第三者請求人は、当事者系再審査手続中に第三者請求人自身が主張した理由により有効かつ特許性があると最終的に決定されたクレームの無効性を、その全体又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて提起される民事訴訟において後になって主張してはならない。ただし、当事者系再審査手続の時点で第三者請求人及び特許商標庁が入手し得なかった新たな先行技術の発見によりかかる無効性が主張される場合はこの限りでない。

第 316 条（特許性、不特許性、及びクレームの削除の証明）

(a) 概要

本章による当事者系再審査手続において、審判請求期間が終了するか又は審判請求手続が完了した時点で、特許商標庁長官は、最終的に特許性がないと決定された特許のクレームを削除し、特許性があると決定された特許のクレームを確認し、かつ、再審査中に提案された特許性があると決定された補正クレーム又は新クレームを特許に組み入れるための証明書を発行し、かつ、公告する。

(b) 補正クレーム又は新クレーム

再審査中に提案され、当事者系再審査手続に従って特許性があると決定され、かつ、特許に組み入れられた補正クレーム又は新クレームは、(a) の規定による証明書の発行前に、再審査中に提案された補正クレーム又は新クレームにより特許されたものを合衆国内において製造、購入又は使用していた者、合衆国内に輸入した者、又はこれらの目的のために実質的な準備をしていた者の権利に対して第 252 条に明記された再発行特許と同じ効力を有する。

第 317 条（当事者系再審査の禁止事項）

(a) 再審査命令

本章中の如何なる規定にも拘らず、第 313 条に基づいて特許の当事者系再審査命令が一旦出された後は、特許権者若しくは第三者請求人（もしいる場合）又はこれらの利害関係人は、特許商標庁長官の許可がない限り、第 316 条に基づき当事者系再審査証明書が発行され公告されるまでは続けて特許の当事者系再審査を請求することはできない。

(b) 最終決定

その全体又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて提起された民事訴訟においてある当事者に対してかかる当事者が特許クレームの無効性を立証する責任を完遂しなかったとの最終決定が言い渡された場合、若しくは第三者請求人によって開始された当事者系再審査手続における最終決定が特許の最初のクレーム又は提案された補正クレーム若しくは新クレームの特許性を認めるものである場合は、以後かかる当事者又はその利害関係人は、それらにかかる民事訴訟又は当事者系再審査手続において提起した問題を根拠にかかる特許クレームについて当事者系再審査を請求することはできないものとし、またかかる当事者又はその利害関係人により当該問題を根拠に請求された当事者系再審査は、本章の他の如何なる規定にも拘らず、以後特許商標庁により行われることはないものとする。ただし、当事者系再審査手続の時点で第三者請求人及び特許商標庁が入手し得なかった新たな先行技術の発見によりかかる無効性が主張される場合はこの限りでない。

第 318 条（訴訟の中断）

第 313 条に基づいて特許の当事者系再審査命令が一旦出された後は、特許権者は、当事者系再審査命令の対象たる特許のクレームの特許性の問題に関して係属中の訴訟の中断を求めることができ

る。ただし、かかる訴訟が係属している裁判所が当該中断を司法上不当であると判断する場合はこの限りでない。

(2) 無効の抗弁

・侵害訴訟においては、特許又は任意のクレームについて無効の抗弁を行うことができる。(282条)

第 282 条 (有効性の推定；抗弁)

特許は、有効なものと推定される。(中略) 特許又はその任意のクレームに関する無効の挙証責任は、それを主張する者が負わなければならない。

特許の無効又は侵害に関する訴訟において、次のことを抗弁することができる。

- (1) 侵害でないこと、侵害に対して責任がないこと、又は権利行使し得ないものであること。
- (2) 特許を受けるための要件として第 II 部において規定された理由に基づいた訴訟における特許又は任意のクレームの無効。
- (3) 第 112 条又は第 251 条の規定を充足していないことを理由とする訴訟における特許又は任意のクレームの無効。
- (4) 本法により抗弁として用いられるその他の事実又は法規。

特許の有効性又は侵害に関する事件において、特許の無効又は非侵害を主張する当事者は、審理の少なくとも 30 日前に、相手方に対し訴答書面又は書面により、特許に関して国名、番号、日付及び特許権者名、更に証拠として訴訟の対象特許に対し先行発明の存在を裏付ける刊行物の題名、日付及び頁数を通知しなければならない。また上記証拠として、合衆国請求裁判所における訴訟の場合を除いて、技術の水準を示すものとして依拠すべき刊行物の題名、日付及び頁数、及び先発明者として依拠することのできる者又は訴訟における特許の発明に関して先行知識を有する者として若しくはその発明を以前から使用又は販売の申出をしてきた者として依拠することができる者の氏名及び住所を通知しなければならない。その通知がなされない場合は、裁判所が命じる条件に基づく以外は、上記事項についての証明を審理においてなすことができない。

第 154 条 (b) 又は第 156 条に基づき延長された特許に関して、

- (1) 延長申請人、又は
- (2) 特許商標庁長官が、

第 154 条 (b) 又は第 156 条の規定を充足していないことを理由とする、延長期間の全部又は一部無効の主張は、延長された期間にわたって抗弁の理由となる。このような訴訟において、第 156 条 (d) (2) に規定する精励義務の決定事項については審理されない。

(3) 無効の回避手段

再発行 (251 条、252 条)

- ・詐欺的な意図のない錯誤から明細書又は図面に欠陥があるため、又は特許権者が特許でクレームし得た範囲より広い狭い範囲のクレームをしたため、特許が全部又は一部実施不能又は無効とみなされる場合は、訂正した特許の再発行を求めることができる (再発行特許出願)。
- ・再発行特許は、その後生じた原因に基づく訴訟において、最初から訂正された形で発行されていたと同じ法律上の効力を有する。

クレームの放棄 (253 条)

- ・特許権者又は出願人は、付与され又は付与されるべき特許の全期間又はその一部の期間を放棄又は公衆に共有財産として提供することができる。

再審査 (302 条～307 条)

- ・特許権者による自発的な無効回避手段として、再審査請求手続を利用することができる。(3. (1) 無効の請求 の項参照。)

第 251 条 (瑕疵ある特許の再発行)

詐欺的な意図のない錯誤から明細書又は図面に欠陥があるため、又は特許権者が特許でクレームし得た範囲より広い狭い範囲のクレームをしたため、特許が全部又は一部実施不能又は無効とみなされる場合は、何時でも特許商標庁長官は、その特許を放棄させ、かつ、法定の料金を納付させた上、原特許に記載された発明に対し、新しい訂正された出願に従って、原特許の存続期間の残余期間の特許を再発行しなければならない。新規な事項は再発行の出願に加えてはならない。

特許商標庁長官は、出願人の要求があり、かつ、再発行特許の各々に対する再発行のための法定の料金が納付された場合は、特許された対象について、互いに明瞭に区別され、かつ、独立した複数の再発行特許を発行することができる。

特許出願に関する本法の規定は、再発行特許出願に適用される。ただし、原特許のクレームの範囲を拡大することがない限り、再発行のための特許出願は、その全部の権利を譲り受けた者が行うことができ、かつ、その者が宣誓することができる。

原特許の付与日から2年以内に出願されない場合は、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許を付与してはならない。

第 252 条（再発行の効力）

原特許の放棄は、再発行特許の発行によって効力を生じる。すべての再発行特許は、法律上又はその後生じた原因に基づく訴訟の審理において、初めからそのように訂正された形で発行されていたのと同じ法律上の効力を有する。原特許のクレームと再発行特許のクレームとが実質的に一致する限りにおいて、放棄は、係属中の訴訟に影響を与えることも、またその時に存する訴訟原因を無効にすることもない。再発行特許は、そのクレームが原特許のそれと実質的に一致する範囲において原特許の継続であり、原特許の発行日から引き続いて効力を有する。

再発行特許は、再発行の時以前に、再発行特許により保護されているあらゆる物を合衆国内において製造し、購入し、販売の申出をし、又は使用し若しくは合衆国内に輸入した者又はその事業の承継人が、それらのものの製造、使用、販売の申出、又は販売が、原特許に記載されてあった再発行特許の有効なクレームを侵害している場合を除き、そのように製造され、購入され、販売の申出が行われ、使用され、又は輸入された特定の物を、継続して使用し、販売の申出をし、又は使用されるため、販売の申出が行われるため、若しくは販売されるために他人にそれを売るという権利を奪い又はその権利に影響を及ぼすものではない。この問題を審理する裁判所は、上記したような製造され、購入され、販売の申出をされ、使用され、輸入された物の継続的な製造、使用、販売の申出、若しくは販売について、又は合衆国内において、再発行の時以前に、既にその実質的な準備がなされていた製造、使用、販売の申出、若しくは販売について、規定をなすことができる。また、当該裁判所は、既に実施されていた再発行特許により特許されたあらゆる方法の実施の継続について、又は、再発行の時以前に、既にその実質的な準備がなされていた実施について、再発行特許の発行時以前になされた投資又は開始された事業を保護するために公平と認める範囲と条件を考慮して規定をなすこともできる。

第 253 条（クレームの放棄）

特許の1のクレームが、詐欺的な意図なく無効である場合は、残余のクレームはそれにより無効とされることはない。特許の全部又は一部に権利を有する特許権者は、法定の料金を納付して、その特許における必要なクレームを明示し、残りの何れかのクレームを放棄することができる。上記放棄は書面により行われ特許商標庁に登録される。その後、それは放棄した者及びその者の権限に基づいて請求を行う者の所有する権利範囲の程度までが、原特許の一部をなすものとみなさなければならない。

同様の方法で、特許権者又は出願人は付与され又は付与されるべき特許の全期間又はその一部の期間を放棄又は公衆に共有財産として提供することができる。

(4) 無効の効果

(規定なし)

(5) 上訴

再審査請求手続に係る上訴（不服申立）については、3.（1）無効の請求 の項参照。

(6) その他

訂正証明（254条～256条）

・特許証中に特許商標庁の過失又は出願人の善意による誤り等がある場合、その訂正の証明書の発行

を請求することができる。

- ・当該訂正証明書と一体になったすべての特許証は、その後生じた原因に基づく訴訟の審理において、最初からそのような訂正された形で発行されていたと同じ法律上の効果を有する。

第 254 条（特許商標庁による誤謬の訂正証明）

特許商標庁の過失により生じた特許証の誤謬が、特許商標庁の記録により明らかにされたときは、特許商標庁長官は、特許の記録に登録されたその誤謬の事実と原因を示す訂正の証明書を、無料で捺印の上発行することができる。証明書の印刷された写は、登録のすべて印刷された写に添付されなければならない。その証明書は、原特許証の一部とみなされる。その訂正の証明書と一体になったすべての特許証は、その後生じた原因に基づく訴訟の審理においては、最初からそのような訂正された形で発行されていたものと同じ法律上の効果を有する。特許商標庁長官は、訂正の証明書の代わりに、これと同じ効力を有する訂正された特許証を無料で発行することができる。

第 255 条（出願人による誤謬の訂正証明）

事務上又は印刷上の誤謬又は細かい印字上の誤りであって、特許商標庁の過失によらないものが、特許証に発見され、かつ、その誤謬が善意のうち生じたものであることが明らかになった場合は、長官は、法定料金の支払に基づいて、訂正の証明書を発行することができる。ただし、その訂正は、新規な事項を形成し、又は再審を必要とするような変更を伴うものであってはならない。その証明書と一体となった特許証は、その後生じた原因に基づく訴訟の審理においては、最初からそのような訂正された形で発行されていたものと同じ法律上の効果を有する。

第 256 条（発明者の誤記又は欠落）

発明者でないものが、手違いにより発明者として特許証に掲記されるか、又は、真の発明者が手違いにより、発明者として特許証に掲記されなかった場合で、そのような手違いが本人側の詐欺的な意図なく生じたものであるときは、長官は、その事実の証明及び要求されているその他の必要事項を添えた当事者及び譲受人全員による申請書に基づいて、そのような手違いを訂正した証明書を発行することができる。

真の発明者を書き落とすか発明者でない者を発明者として掲げるという手違いがあっても、手違いが本条での規定により訂正される場合は、手違いが生じている特許は無効にはならない。そのような事件を審理している裁判所は、関係当事者全員に通知し、かつ、聴聞を行った上で、特許証の訂正を命じることができ、長官は、それに基づいて訂正の証明書を発行しなければならない。

4. 権利侵害

(1) 意匠権の侵害

- ・合衆国内において特許された発明を許可なく製造し、使用し、販売の申出を行い、若しくは販売し、又は合衆国内に輸入する行為。(271条(a)項)
- ・特許侵害の積極的誘引者は、侵害者としての責任を負う。(271条(b)項)

第 271 条（特許の侵害）

(a) 本法の別段の規定がある場合を除き、合衆国内において特許の存続期間中に、特許された発明を許可なく製造し、使用し、販売の申出を行い、若しくは販売し、又は合衆国内に輸入した者は、特許を侵害したものとする。

(b) 特許の侵害を積極的に誘引した者は、侵害者として責任を負わなければならない。

(c) 特許された機械、製品、化合物若しくは組成物の構成要素、又は特許された方法を実施するために使用する材料若しくは装置であって、その発明の主要部分をなすものを、特許の侵害に使用するために特別に製造又は改造されたものであり、かつ、実際上特許を侵害することなくしては使用することができない商品であることを知りながら合衆国内で販売の申出を行うか、販売し、又は合衆国へ輸入した者は、侵害幫助者として責任を負わなければならない。

(d) 特許の侵害又は侵害幫助行為に対して、次に掲げる事項とは別のやり方で救済を受ける資格を有する特許権者は、これらの事項の 1 以上を行ったことを理由にして、救済を否定されたり、

また特許の濫用又は不当な拡大とみなされることはない。(1) 特許権者の同意なしに他人が実施した場合は、特許の侵害幫助となる行為から収益を得ること。(2) 特許権者の同意なしに実施した場合は、特許の侵害幫助となる行為を行うことについて他人に許可を与えること。(3) 特許の侵害又は侵害幫助に対して、その特許権を行使しようとする事。 (4) 特許に関してライセンスの許与又は特許に関するあらゆる権利の使用を拒否すること。(5) 周囲の状況から見て、特許権者が、当該ライセンスや販売に条件が付されている特許又は特許製品についての関連する市場において支配力を有していない限り、他の特許に関するライセンスの取得又は別の製品の購入に関して、当該特許についてのあらゆる権利に関するライセンス又は特許製品の販売について条件を設定すること。

(e) (略)

(f)

- (1) 特許発明のいくつかの要部のすべて若しくは実質的な部分を許可なく合衆国内若しくは海外へ供給するか供給せしめた者は、そのような要部が、全体若しくは部分的に非結合状態にはあるが、合衆国外での要件の積極的な結合を示唆するような形で供給されている場合で、それが合衆国内で結合された場合は特許を侵害することになるときは、侵害の罪に問われる。
- (2) 特許発明の使用のために特別に製造され又は特許発明の使用のために特別に適合されている当該特許発明の要部であって、当該特許を実質的に侵害しない態様では商業的な主要な製品又は商品になり得ない当該要部を、許可なしに合衆国内若しくは海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも、その要部が全体に若しくは部分的に非結合状態ではあるが、当該要部が、仮に当該結合が合衆国内で行われた場合は、侵害となるような方法で結合されるために製造され、適合されるように構成され、かつ、それを意図している場合は、侵害の罪に問われる。

(g) (略)

(h) 本条において使用される、「だれでも (者)」という用語は、すべての州、すべての州の機関、及び当該州及び州の機関における職務として活動するすべての官吏又は職員を含んでいる。すべての州、すべての州の機関、及びそれらの官吏又は職員は、すべての非政府機関と同様の方法及び程度において本法の条項に従わなければならない。

(i) 本条において使用される、特許権者又は特許権者の指名する者以外の者による「販売の申出」又は「販売することの申出」は、当該販売が当該特許の存続期間の消滅以前に発生することを意味する。

第 272 条 (合衆国内における一時的侵害)

合衆国の船舶、航空機又は車両に対しての同様の特権を与える外国の船舶、航空機又は車両であって、一時的又は偶然に合衆国に入国するものにおける発明の使用は、その発明が専ら船舶、航空機又は車両のために用いられるものであり、かつ、合衆国内において販売の申出又は販売のされないもの、また合衆国内において販売される製品又は合衆国から輸出される製品に使用されないものである場合は、特許の侵害とはならない。

(2) 民事的救済

- ・差止命令 (283 条)
- ・損害賠償 (284 条)
- ・損害賠償額は、侵害者によるその発明の実施に対する適正な実施料に利子及び訴訟費用を加えたものを基準とし、裁判所の裁量により、その額の三倍まで増額することができる。(284 条)
- ・意匠特許侵害に係る特別の救済として、販売する目的で製品に特許意匠若しくはそれと紛らわしい模造の意匠を用いた者、又は、特許意匠若しくは紛らわしい模造の意匠を用いた製品を販売若しくは販売のために陳列した者は、その得た全利益の範囲内で 250 ドルを下回らない額を特許権者に対し賠償する責を負う。ただし、その他の救済手段との関係において、侵害により生じた利益額を重複して回復することはできない。(289 条)

第 281 条 (特許侵害の救済)

特許権者は、自己の特許の侵害に対して、民事訴訟により救済を求めることができる。

第 283 条（差止命令）

本法に基づく訴訟について管轄権を有する各裁判所は、特許により保障された権利の侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止命令を与えることができる。

第 284 条（損害賠償）

原告に有利な判決に基づいて、裁判所は、その侵害に対して補償するのに適当な賠償額を裁定しなければならない。ただし、その賠償額は、如何なる場合にも、侵害者によるその発明の実施に対する適正な実施料に、裁判所で定めた利子及び訴訟費用を加えたもの以下であってはならない。

その賠償額が陪審で決まらないときは、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合にも、裁判所は、決定又は査定された額の 3 倍まで損害賠償額を増額することができる。なお、本段落に基づいて増額された損害賠償額は、第 154 条(d)に基づく仮保護の権利には適用されないものとする。

裁判所は、損害賠償額又はその状況下で合理的であろうと思われる実施料の決定のための参考として、専門家の証言を聴取することができる。

第 285 条（弁護士費用）

裁判所は、例外的な場合に、勝訴側当事者のために合理的な弁護士費用を裁定することができる。

第 286 条（損害賠償に係る期間の制限）

法律に別段の規定がない限り、侵害に対する訴又は反訴の提起の 6 年以上前に行われた如何なる侵害に対しても、その訴訟において損害を回復することはできない。

特許された発明の使用に対して合衆国政府に請求する場合は、訴の提起前 6 年以内の期間であって、その請求を処理する権限を有する政府の省庁が補償についての訴状を受理した日から政府が請求人に対しその訴は否認する旨の通知を発送した日までの期間は、前の段落で述べた期間の一部とみなしてはならない。

第 287 条（損害賠償及びその他の救済に関する制限； 標記及び通知）

(a) 特許権者、及び特許権者のために又は特許権者の下に特許された製品を合衆国内において製造し、販売の申出をし若しくは販売している者、又は特許された製品を合衆国内に輸入している者は、「PATENT」又はその略語「PAT」という語を特許番号と共にその製品に付するか、又は、特許製品の性格上そうすることができない場合は、当該製品若しくは製品の 1 又は 2 以上を含む包装材に同様の内容を示すラベルを貼付することにより、その製品が特許されたものであることを公衆に知らせることができる。そのような標記をしていない場合は、侵害者が侵害について警告を受け、その後も侵害を継続したということの証明に基づく場合を除いて、特許権者は如何なる損害訴訟においても、損害賠償を受けることができない。侵害者が警告を受け、かつ、損害を継続した場合は、その警告後生じた損害に対してのみ賠償を回復することができる。侵害訴訟の提起は、侵害者に対する警告と同じ効果を生じる。

(b) (略)

(c)

(1) 医師が、第 271 条(a)又は(b)に基づく侵害に該当する医療行為を実行した場合は、第 281 条、第 283 条、第 284 条及び第 285 条の規定は、かかる医師又は当該医療行為に関与する関連医療機関には適用されないものとする。

(2) 本項の適用上、次の定義を採用する。

(A) 「医療行為」とは、身体に対して医療措置又は外科的措置を施すことをいうが、(i)特許されている機械、製品若しくは組成物の当該特許に違反する使用、(ii)組成物の特許された使用に関し、当該特許に違反する使用、又は(iii)バイオテクノロジー特許に違反する方法の実施はこれに含まれない。

(B) 「医師」とは、(c) (1)に記載される医療行為を実施することについて合衆国政府からライセンスを与えられている自然人か、又は医療行為の実施にあたりかかる者の指示の下に行動する自然人をいう。

- (C) 「関連医療機関」とは、医師が医療行為を行う基盤として専門的關係を結んでいる組織をいう。私立病院、病院、大学、医学校、健康維持組織、グループ診療又は診療所を含むがこれらに限定されない。
- (D) 「専門的關係」とは、スタッフ特権、医療スタッフたる資格、雇用關係若しくは契約關係、パートナーシップ持分若しくは所有持分、学術的地位、又は医師が医療機関のために若しくは医療機関と連携して医療行為を提供する基盤となるその他の關係をいう。
- (E) 「身体」とは、人間の体、器官若しくは死体、又は人体の治療と直接的に關連する医学的な研究若しくは指導において用いられる人間以外の動物をいう。
- (F) 「組成物の特許された使用」には、組成物の使用がクレームの対象たる方法の目標達成に直接寄与しない限りにおいて、かかる組成物の使用に關連する、身体に対する医療措置又は外科的措置の実施方法に係るクレームは含まれない。
- (G) 「合衆国政府」とは、合衆国の州又は領土、コロンビア特別区、及びプエルトリコ共和国をいう。
- (3) 本項の規定は、機械、製品若しくは組成物の商業的開發、製造、販売、輸入若しくは流通、又は調剤若しくは臨床検査業務(医局内で行われる臨床検査業務を除く。)の提供に携わる者、又はかかる者の従業者若しくは代理人(かかる者が内国歳入法第 501 条(c)に基づく免税組織であるか否かを問わない。)の活動で、次に該当するものについてはこれを適用しない。
- (A) 機械、製品若しくは組成物の商業的開發、製造、販売、輸入若しくは流通、又は調剤若しくは臨床検査業務(医局内で行われる臨床検査業務を除く。)の提供に直接的に關係する活動、及び
- (B) 連邦食品・医薬品・化粧品法、公衆衛生法、又は臨床検査室改善法に基づき規制される活動
- (4) 本項の規定は、その最先の有効な出願日が 1996 年 9 月 30 日よりも前である出願により発行された特許についてはこれを適用しない。

第 289 条 (意匠特許の侵害に対する特別の救済)

意匠特許の存続期間中に特許権者の許諾なしに、(1) 販売する目的で製品に対して特許意匠若しくはそれと紛らわしい模造の意匠を用いた者、又は(2) 特許意匠若しくは紛らわしい模造の意匠を用いた製品を販売し若しくは販売のために陳列した者は、当事者に対して管轄権を有する合衆国地方裁判所により、その得た全利益の範囲内で、ただし、250 ドル以上の額を特許権者に対し賠償する責を負う。

本条の規定は、侵害された特許権者が、本法の規定に基づいて有する他の救済手段を妨げ、減少させ又は排斥するものではない。ただし、特許権者は、侵害により生じた利益額を重複して回復することはできない。

(3) 刑事的救済

第 292 条 (虚偽表示)

(a) 特許権者の同意なくして、特許権者の標章を偽造又は模造する意図をもって、若しくは特許権者により又は特許権者の同意を得てその物が製造され、販売の申出がなされ又は販売され若しくは合衆国に輸入されているかのように公衆を欺瞞し及び信じさせる意図をもって、特許権者の氏名又はそれを模倣した者、特許番号、又は「特許」、「特許権者」若しくはそれと類似の言葉をその者によって合衆国内で製造され、使用され、販売の申出がなされ、又は販売された物又は輸入された物に表示、貼付又はその物と關連した広告に使用した者、公衆を欺瞞する目的をもって、特許されていない製品に「特許」の用語又はその物が特許されていることを意味するようなその他の用語、若しくは番号を表示し、貼付し、又はその物と關連した広告に使用した者、又は公衆を欺瞞する目的をもって、特許出願がなされていないにも拘らず、また出願がされた場合であってもはやその出願が係属していないにも拘らず、「特許出願中」、「特許審査中」又は特許出願がなされたことを意味するような用語を製品に表示、貼付又はその物と關連した広告に使用した者は、

それぞれの違反毎に 500 ドル以下の罰金に処する。

(b) 何人も、罰金を科するよう告訴することができる。その場合は、罰金の半額は告訴した者に、他の半分は、合衆国に帰属する。

(4) 侵害訴訟

第 281 条 (特許侵害の救済)

特許権者は、自己の特許の侵害に対して、民事訴訟により救済を求めることができる。

第 290 条 (特許訴訟の通知)

合衆国裁判所の書記は、本法の規定に基づく訴訟の提起後 1 月以内に、書面で特許商標庁長官に対してその旨を通知しなければならない。その通知には、当事者の氏名及び住所、発明者の氏名並びに訴訟提起がなされた特許の番号を知る限りにおいて記載しなければならない。その他の特許が後に訴訟に含まれることとなった場合は、同様の通知をしなければならない。当該裁判所の書記は、決定又は判決から 1 月以内に、その旨を特許商標庁長官に通知しなければならない。長官は、上記通知を受けた後、当該特許のファイルにその旨を記載しなければならない。

VI. 中国（中華人民共和国特許法、2000年8月25日改正）
（中華人民共和国特許法実施細則、2001年6月15日改正）

1. 保護を受けるための基本的事項

(1) 保護対象（意匠の定義）

[特許法]

第2条（定義）

本法でいう「発明創造」とは、発明、実用新案及び意匠をさす。

[実施細則]

第2条

（前略）

特許法において「意匠」とは、製品の形状、模様又はそれらの組合せ、並びに色彩及び形状又は図案との組合せにより作り出された美観に富み、かつ、工業面での応用に適した新しい設計をいう。

(2) 保護要件（登録要件）

- ・新規性（世界刊行物公知、国内公用の意匠と同一又は類似の意匠でないこと）（法23条）
- ・先行する他人の合理的権利と衝突しないこと（法23条）
- ・同様の発明創造について最先の出願人であること（法9条、実施細則13条）

[特許法]

第23条（意匠）

特許権を付与する意匠は、出願日前に国内外の出版物で公に発表され又は国内で公に実施されたことがある意匠と同一及び類似したものであってはならず、かつ、他人が先に得た合理的権利と衝突してはならない。

第24条（発明創造の新規性喪失の例外）

特許を出願する発明創造は、出願日前の6月以内に、次に掲げる場合の何れかに該当する状況があったときは、新規性を失わない。

- (1) 中国政府が主催し又は認可した国際展覧会において初めて出品した場合。
- (2) 規定の学術会議又は技術会議で初めて発表した場合。
- (3) 他人が出願人の同意を得ないでその内容を漏らした場合。

第9条（先願の原則）

2人以上の出願人が同様の発明創造について個別に出願をした場合は、特許権は最先の出願人に付与する。

[実施細則]

第13条

同様の発明創造には、1件の特許権のみが付与される。

特許法第9条の規定により、2人以上の出願人が同一日にそれぞれ同一の発明創造の特許出願をしたときは、国務院特許行政部門の通知を受領した後、当事者間で協議し、出願人を決定しなければならない。

(3) 保護除外

- ・公序良俗に反する意匠（法5条）

[特許法]

第5条（特許権を付与しない発明創造）

国の法律若しくは社会の公德に違反する、又は公共の利益を妨げる発明創造には特許権を付与しない。

(4) 出願日

[特許法]

第 28 条 (出願日)

国務院特許行政部門が特許出願書類を受け付けた日を出願日とする。出願書類が郵送される場合は、消印日を出願日とする。

(5) 審査・登録

審査項目 (予備審査) (法 40 条、実施細則 44 条)

- ・ 出願の様式 (法 27 条)
- ・ 公序良俗 (法 5 条)
- ・ 外国人の出願適格 (法 18 条)
- ・ 外国出願人の場合の国内特許代理機構 (法 19 条)
- ・ 一意匠 (法 31 条)
- ・ 補正の範囲 (法 33 条)
- ・ 意匠の定義 (実施細則 2 条)
- ・ 二重特許 (実施細則 13 条)
- ・ 分割出願 (実施細則 43 条)
- ・ 先願の原則 (法 9 条)

登録

- ・ 予備審査を経て拒絶すべき理由が発見されない場合は、意匠特許権を付与する決定をし、相応の特許証を交付し、かつ、登録及び公告をする。(法 40 条)

[特許法]

第 3 条 (特許権付与機関)

国務院特許行政部門は全国の特許業務管理に責任を負い、統一して特許出願を受理及び審査し並びに法律に基づいて特許権を付与する。

(第 2 段落略)

第 21 条 (特許出願の秘密保持)

国務院特許行政部門及びその特許復審委員会は、事実に基づき、公正に、正確に、かつ、適時に特許に関する出願及び請求を処理しなければならない。

特許出願が公開又は公告されるまでは、国務院特許行政部門の職員及び関係者はその内容について秘密保持の責任を負う。

第 40 条 (実用新案及び意匠の登録、公告)

実用新案又は意匠の特許出願について、予備審査を経て拒絶すべき理由が発見されない場合は、国務院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定をし、相応の特許証を交付し、かつ、登録及び公告をする。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日から効力を生じる。

[実施細則] (下線は意匠出願に関連する規定)

第 44 条

特許法第 34 条及び第 40 条にいう「予備審査」とは、特許出願が特許法第 26 条又は第 27 条に定める書類及びその他の必要な書類を備えているか否か、かつ、これら書類が定められた様式を満たしているか否かを審査することをいう。これには次に掲げる審査も含む。

(1)～(2) (略)

(3) 意匠特許出願が、特許法第 5 条の規定に明らかに該当しているか否か、又は特許法第 18 条及び第 19 条第 1 段落の規定を満たしていないか否か、特許法第 31 条第 2 段落、第 33 条、若しくは実施細則第 2 条第 3 段落、実施細則第 13 条第 1 段落、実施細則第 43 条第 1 段落の規定を明らかに満たしていないか否か、又は特許法第 9 条の規定により特許権を取得できないか否か。

国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、その指定期間内に意見を陳述し又は補正することを求めなければならない。出願人が期間内に答弁しなかった場合は、その出願は取り下げられたものとみなされる。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門が前段落に掲げる

各号の条及び規則の規定を依然として満たしていないと認めるときは、出願は拒絶される。

特許法第 27 条（意匠特許の出願）

意匠特許を出願する場合は、願書及びその意匠の図面又は写真を提出し、かつ、その意匠を用いる製品及びその属する類別を明記しなければならない。

特許法第 5 条（特許権を付与しない発明創造）

国の法律若しくは社会の公德に違反する、又は公共の利益を妨げる発明創造には特許権を付与しない。

特許法第 18 条（外国人の出願権利）

中国に恒常的な居所又は営業所を有していない外国人、外国企業その他の外国機構が中国で特許を出願する場合は、その属する国と中国が結んだ取決又は共に加入している国際条約に従う、若しくは互惠の原則に従い、本法に基づいて処理する。

特許法第 19 条（特許代理機構）

中国に恒常的な居所又は営業所を有していない外国人、外国企業その他の外国機構が中国で特許を出願し及びその他の特許事務を行う場合は、国务院特許行政部門が指定する特許代理機構に委任するものとする。

（第 2、第 3 段落略）

特許法第 31 条（出願の主題範囲）

（第 1 段落略）

1 つの意匠特許出願は 1 つの製品に使用する 1 つの意匠に限らなければならない。同一類別で、かつ、1 組として販売し又は使用する製品に使われる 2 つ以上の意匠は、1 つの出願とすることができる。

特許法第 33 条（出願の補正）

出願人は特許出願書類について補正をすることができる。ただし、発明及び実用新案特許の出願書類についての補正は元の明細書及びクレームに記載した範囲を超えてはならず、意匠特許の出願書類の補正については元の図面又は写真に表示された範囲を超えてはならない。

実施細則第 2 条

（第 1、第 2 段落略）

特許法において「意匠」とは、製品の形状、模様又はそれらの組合せ、並びに色彩及び形状又は図案との組合せにより作り出された美観に富み、かつ、工業面での応用に適した新しい設計をいう。

実施細則第 13 条

同様の発明創造には、1 件の特許権のみが付与される。

（第 2 段落略）

実施細則第 43 条

実施細則第 42 条の規定に従って提出された分割出願は、原出願日に出願したとすることができ、かつ、優先権のあるものについては、原出願の優先権を主張できる。ただし、当該分割が原出願に含まれる開示範囲を超えないことを条件とする。

（第 2、第 3 段落略）

特許法第 9 条（先願の原則）

2 人以上の出願人が同一の発明創造について個別に出願をした場合は、特許権は最先の出願人に付与する。

(6) 不服申立手段

- ・出願拒絶の決定に不服がある場合は、特許復審委員会に復審を請求することができる。
- ・特許復審委員会の復審の決定に不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。

[特許法]

第 41 条 (特許復審委員会)

国务院特許行政部門に特許復審委員会を置く。如何なる特許出願人も国务院特許行政部門の出願拒絶の決定に不服がある場合は、通知を受け取った日から 3 月以内に特許復審委員会に復審を請求することができる。特許復審委員会は復審の後、決定を行い、かつ、特許出願人に通知する。特許出願人は特許復審委員会の復審の決定に不服がある場合は、通知を受け取った日から 3 月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

(7) その他

[特許法]

第 4 条 (国の安全に係わる発明創造の秘密保持)

特許出願の発明創造が国の安全又は重大な利益に係わり、秘密を保持する必要がある場合は、国の関係規定に従って処理する。

2. 意匠権

(1) 保護期間

- ・保護の存続期間：出願日から起算して 10 年 (法 42 条)
- ・意匠権の効力の始期：公告の日 (法 40 条)

[特許法]

第 42 条 (存続期間)

発明特許権の存続期間は 20 年、実用新案特許権及び意匠特許権の存続期間は 10 年とし、何れも出願日から起算する。

第 40 条 (実用新案及び意匠の登録、公告)

(前略) 実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日から効力を生じる。

(2) 正当権利者

[特許法]

第 6 条 (特許権の帰属)

所属単位の任務を遂行して、又は主として所属単位の物質的及び技術的手段を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の特許出願権は所属単体に帰属し、出願が認可された後、当該単位が特許権者となる。

非職務発明創造の特許出願権は、発明者又は考案者に帰属し、出願が許可された後、当該発明者又は考案者が特許権者となる。

所属単位の物質的及び技術的手段を利用して完成された発明創造に関し、単位と発明者又は考案者が契約を締結し、特許出願権と特許権の帰属について定めている場合は、その定による。

第 8 条 (共同創造の帰属)

2 以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、1 単位又は個人が他の単位又は個人から委託されて完成させた発明創造の特許出願権は、別に合意がある場合を除き、単独若しくは共同で完成させた単位又は個人に帰属する。出願が許可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。

第 65 条 (特許権者への権利侵害行為)

ある者が発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願権及び本法に定めるその他の権利を侵害した場合は、所属単位又は上級の主管機関がその者の行政処分を行う。

(3) 意匠権の効力と効力範囲

- ・第三者が許諾なく意匠特許を実施することを排除する権利。(法 11 条)

[特許法]

第 11 条 (特許権の保護)

(第 1 段落略)

意匠特許権が付与された後は、如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施することができない。すなわち、生産若しくは営業を目的として、その意匠特許製品を製造し、販売し、又は輸入してはならない。

第 56 条 (特許権の保護範囲)

(第 1 段落略)

意匠の特許権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその意匠の特許製品によって定められる。

第 12 条 (特許実施のライセンス契約)

如何なる単位又は個人も他人の特許を実施する場合は、特許権者と書面によるライセンス契約を締結し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者は契約に定める以外の単位又は個人にその特許の実施を認める権利を有さない。

- ・なお、特許法中には、特許権者が意匠特許の実施を専有する旨の積極的な規定はない。意匠特許に基づく特許権の侵害及び侵害からの救済については、4. (1) 意匠権の侵害、及び、同 (2) 民事的救済 の項参照。

(4) 効力の制限

[特許法]

第 63 条 (特許権の侵害とみなさない行為)

次に掲げる場合の何れかに該当する場合は、特許権の侵害とみなさない。

- (1) 特許権者が製造又は輸入、若しくは特許権者の許諾を得て製造又は輸入した特許製品又は特許の方法により直接得られた製品が販売された後に、他の者が当該製品を使用し、販売の申出をし、又は販売をした場合。
- (2) 特許出願日の前に既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は製造若しくは使用に必要な準備を既に整えている者が、従前の範囲内においてのみ製造又は使用を継続している場合。
- (3) 中国の領土、領海、領空を一時的に通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国が締結した取決、若しくは、共に加入している国際条約に従い、又は、互惠の原則に従い、輸送手段自体の必要上その装置及び設備に関係特許を実施している場合。
- (4) ある者が専ら科学研究及び実験のために関係特許を実施している場合。

ある者が特許権者の許諾を受けずに製造され、かつ、販売された特許製品又は特許の方法により直接得られた製品であることを知らないで生産及び営業の目的で使用又は販売する場合、その製品の合法的な供給源を証明することができるときは、その者は賠償責任を負わない。

第 14 条 (国有特許、集団所有特許の利用)

国有企業、事業単位の発明特許が国の利益又は公共の利益にとって重要な意義を有する場合は、国务院の関係主管部門及び省、自治区又は直轄市人民政府は国务院の認可を得て、認可範囲内での普及及び応用を決定し、指定単位が実施することを認める。実施単位は国の規定に基づき特許権者に実施料を支払う。

中国の集団所有制単位及び個人の発明特許が国の利益又は公共の利益にとって重大な意義を有し、普及及び応用の必要がある場合は、前段落の規定を参照して処理する。

(5) 有効性の推定

[特許法]

(規定なし)

(6) 意匠登録簿

[特許法]

第 40 条 (実用新案及び意匠の登録、公告)

実用新案又は意匠の特許出願について、予備審査を経て拒絶すべき理由が発見されない場合は、国務院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定をし、相応の特許証を交付し、かつ、登録及び公告をする。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日から効力を生じる。

[実施細則]

第 88 条

国務院特許行政部門は特許登録簿を備え、次に掲げる特許出願及び特許権に係わる事項を登録する。

- (1) 特許権の付与
- (2) 特許出願権又は特許権の移転
- (3) 特許権の担保契約及び保全並びにその終結
- (4) 特許実施のためのライセンス契約の記録
- (5) 特許権の無効宣告
- (6) 特許権の消滅
- (7) 特許権の回復
- (8) 特許実施のための強制ライセンス、及び
- (9) 特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所の変更

第 117 条

如何なる者も国務院特許行政部門の許可を得た後、既に公開又は公告された特許出願ファイル及び特許登録簿を閲覧又は複製することができ、かつ、国務院特許行政部門に特許登録簿の副本を請求することができる。

取り下げられた、若しくは取下とみなされた、又は拒絶された特許出願ファイルは、その特許出願が失効した日から 2 年が経過した後は保存しない。

消滅した、若しくは放棄した、又は全部無効宣告された特許権の特許出願ファイルは、その特許権が失効した日から 3 年が経過した後は保存しない。

(7) 意匠公報

[特許法]

第 40 条 (実用新案及び意匠の登録、公告)

実用新案又は意匠の特許出願について、予備審査を経て拒絶すべき理由が発見されない場合は、国務院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定をし、相応の特許証を交付し、かつ、登録及び公告をする。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日から効力を生じる。

[実施細則]

第 89 条

国務院特許行政部門は定期的に特許公報を出版し、次に掲げる内容を公開又は公告する。

- (1) 特許出願に記載してある書誌的事項
- (2) 発明又は実用新案明細書の要約、意匠の図面、写真及びその簡単な説明
- (3) 発明特許出願の実体審査請求及び国務院特許行政部門が発明特許出願に対し自発的に実体審査を行うことの決定
- (4) 秘密特許の秘密扱いの解除
- (5) 特許出願公開後の拒絶、取下及びみなし取下
- (6) 特許権の付与
- (7) 特許権の無効宣告
- (8) 特許権の消滅

- (9) 特許出願権、特許権の移転
- (10) 特許実施のライセンス契約の記録
- (11) 特許権の担保契約、保全及びその終結
- (12) 特許実施の強制ライセンスの付与
- (13) 特許出願又は特許権の回復
- (14) 特許権者の氏名又は名称、住所の変更
- (15) 住所不明の当事者に対する通知
- (16) 国務院特許行政部門が行なった訂正、及び
- (17) その他の関連事項

発明又は実用新案の明細書、その図面及びクレームは、国務院特許行政部門によって小冊子形式で発行される。

(8) 意匠権の譲渡

[特許法]

第 10 条 (特許権の譲渡)

特許出願権及び特許権は譲渡することができる。

中国の単位又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、国務院の関係主管部門の承認を必ず得なければならない。

特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、当事者が書面による契約を締結し、かつ、国務院特許行政部門に登録しなければならず、国務院特許行政部門が公告をする。特許出願権又は特許権の譲渡は登録日から効力を生じる。

3. 無効

(1) 無効の請求

何人も、特許復審委員会に対して、以下の理由に基づく特許権の無効宣言を請求することができる。

(法 45 条、実施細則 64 条)

- ・ 新規性の欠如 (法 23 条)
- ・ 他人が先に得た合理的権利との衝突 (法 23 条)
- ・ 適法でない補正 (法 33 条)
- ・ 意匠の定義 (実施細則 2 条)
- ・ 二重特許 (実施細則 13 条)
- ・ 公序良俗 (法 5 条)
- ・ 先願の原則 (法 9 条)

[特許法]

第 45 条 (特許権の無効宣告請求)

国務院特許行政部門による特許権付与公告の日から、如何なる単位又は個人も、その特許権の付与が本法の関係規定に適合しないと認める場合は、特許復審委員会にその特許権の無効宣告を請求することができる。

第 46 条 (無効宣告への不服申立)

特許復審委員会は特許権無効宣告の申立について適時に審査し、決定をし、かつ、申立人及び特許権者に通知をする。特許権無効宣告の決定は、国務院特許行政部門が登録し、公告する。

(第 2 段落略)

[実施細則] (下線は意匠特許に関連する規定)

第 64 条

何人も、特許法第 45 条の規定により、特許権の無効又は部分的無効の宣告を請求するときは、当該請求書及び必要な証拠を 2 部提出しなければならない。無効宣告請求書は、提出した全ての証拠と共に、具体的に無効宣告請求の理由を説明し、かつ、各理由書の根拠となる証拠を明示しなけれ

ばならない。

前段落において無効宣告請求の理由とは、特許権付与の発明創造が特許法第 22 条、第 23 条、第 26 条第 3 段落若しくは第 4 段落、第 33 条、又は実施細則第 2 条、実施細則第 13 条第 1 段落、実施細則第 20 条第 1 段落、実施細則第 21 条第 2 段落の規定に従っていないとき、又は特許法第 5 条若しくは第 25 条の規定に該当しているとき、又は特許付与された者が特許法第 9 条の規定により特許権を取得できないときのことである。

特許法第 23 条（意匠）

1.（2）保護要件（登録要件）の項参照。

特許法第 33 条（出願の補正）

1.（5）審査・登録の項参照。

実施細則第 2 条

1.（1）保護対象（意匠の定義）及び 1.（5）審査・登録の項参照。

実施細則第 13 条

1.（2）保護要件（登録要件）及び 1.（5）審査・登録の項参照。

特許法第 5 条（特許権を付与しない発明創造）

1.（3）保護除外 及び 1.（5）審査・登録の項参照。

特許法第 9 条（先願の原則）

1.（2）保護要件（登録要件）及び 1.（5）審査・登録の項参照。

(2) 無効の抗弁

[特許法]

(規定なし)

(3) 無効の回避手段

[特許法]

(規定なし)

(4) 無効の効果

・無効宣告がなされた場合、当該意匠特許は初めから存在しなかったものと見なされる。(法 47 条)

[特許法]

第 47 条（無効宣告された特許権の効力）

無効宣告された特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。

特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告の以前に人民法院が判決し、かつ、執行している特許権侵害の判決又は裁定、既に履行又は強制執行されている特許権侵害の処分決定、及び既に履行している特許ライセンス契約及び特許権譲渡契約については、遡及する効力を有さない。ただし、特許権者の悪意によって他人に損失を与えた場合は、これを賠償しなければならない。

前段落の規定により、特許権者又は特許権譲渡人が特許実施権者又は特許権譲受人に特許実施料又は特許権譲渡対価を返還しないことによって明らかに公平の原則に反する場合は、特許権者又は特許権譲渡人は特許実施権者又は特許権譲受人に特許実施料又は特許権譲渡対価の全部又は一部を返還しなければならない。

第 46 条（無効宣告への不服申立）

(前略) 特許権無効宣告の決定は、国务院特許行政部門が登録し、公告する。

(第 2 段落略)

(5) 上訴

- ・特許復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定について不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。

[特許法]

第 46 条（無効宣告への不服申立）

（第 1 段落略）

如何なる当事者も特許復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定について不服がある場合は、決定の通知を受取った日から 3 月以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告申立手続の相手側当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知する。

4. 権利侵害

(1) 意匠権の侵害

- ・特許権者の許諾を得ずに、生産又は営業を目的として意匠特許製品を製造、販売、輸入する行為は、当該意匠特許に係る特許権の侵害となる。（法 11 条）

[特許法]

第 11 条（特許権の保護）

（第 1 段落略）

意匠特許権が付与された後は、如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施することができない。すなわち、生産若しくは営業を目的として、その意匠特許製品を製造し、販売し、又は輸入してはならない。

第 63 条（特許権の侵害とみなさない行為）

次に掲げる場合の何れかに該当する場合は、特許権の侵害とみなさない。

- (1) 特許権者が製造又は輸入、若しくは特許権者の許諾を得て製造又は輸入した特許製品又は特許の方法により直接得られた製品が販売された後に、他の者が当該製品を使用し、販売の申出をし、又は販売をした場合。
- (2) 特許出願日の前に既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、又は製造若しくは使用に必要な準備を既に整えている者が、従前の範囲内においてのみ製造又は使用を継続している場合。
- (3) 中国の領土、領海、領空を一時的に通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国が締結した取決、若しくは、共に加入している国際条約に従い、又は、互惠の原則に従い、輸送手段自体の必要上その装置及び設備に関係特許を実施している場合。
- (4) ある者が専ら科学研究及び実験のために関係特許を実施している場合。

ある者が特許権者の許諾を受けずに製造され、かつ、販売された特許製品又は特許の方法により直接得られた製品であることを知らないで生産及び営業の目的で使用又は販売する場合、その製品の合法的な供給源を証明することができるときは、その者は賠償責任を負わない。

(2) 民事的救済

(特許法中の関連規定)

賠償額の算定

- ・損害賠償額の算定は、権利侵害行為に基づく特許権者の損失又は侵害者の利益の額を基準とし、その確定が困難な場合は、特許実施料の妥当な倍数とする。（法 60 条）

訴訟前仮処分、財産保全

- ・他人の侵害行為を直ちに制止しなければ補填しようのない損害を受ける場合、特許権者又は利害関係人は、侵害訴訟の提起前に、人民法院に対する当該侵害行為の停止命令及び財産保全の措置を求める申請を行うことができる。（法 61 条）

[特許法]

第 60 条（損害賠償の決定）

特許権侵害の賠償額は、特許権者が権利侵害行為により受けた損失、又は、権利侵害者が権利侵害により得た利益によって決められる。特許権者が被った損失又は権利侵害者が得た利益の確定が困難な場合は、当該特許ライセンスのロイヤルティの妥当な倍数とする。

第 61 条（保全の措置）

特許権者又は利害関係人は、他人が当該特許権の侵害行為を実施しており、又は、実施しようとしていることを証明する証拠を有し、直ちに制止しなければ補填しようのない損害を受ける場合は、その訴訟の提起に先立って、人民法院に侵害行為の停止命令を発し、かつ、財産保全の措置を採るよう申請することができる。

人民法院は、前段落の申請を処理する場合は、中華人民共和國民事訴訟法第 93 条から第 96 条まで及び第 99 条の規定を適用する。

（3）刑事的救済

〔特許法〕

第 58 条（特許権の詐称）

如何なる者も他の者の特許を詐称した場合は、法により民事責任を負うほか、特許業務管理部門により詐称を是正し、かつ、それを公告することを命じられる。詐称による違法な利得は没収され、同時に違法な利得の 3 倍以下の罰金が併科されることもある。違法な利得がない場合は、5 万元以下の罰金が科される。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任が追及される。

〔実施細則〕

第 84 条

次に掲げる行為は他の者の特許を詐称するものとみなされる。

- (1) その製造若しくは販売する製品又は製品の包装に他の者の特許番号を許可なしに表記する。
- (2) 広告又はその他の宣伝資料に他の者の特許番号を許可なしに使用し、それに関わる技術を他の者の特許技術と誤認させる。
- (3) 契約において他の者の特許番号を許可なしに使用し、契約に関わる技術を他の者の特許技術と誤認させる。
- (4) 特許証、特許書類又は特許出願書類を偽造又は変造する。

（4）侵害訴訟

〔特許法〕

第 57 条（特許権侵害行為の処分）

特許権者の許諾を得ないでその特許を実施して侵害し、紛争が生じた場合は、当事者が協議して解決する。協議を望まず又は協議が調わない場合は、特許権者又は利害関係人は人民法院に訴訟を提起することができ、特許業務管理部門に処理を求めることもできる。（以下略）

第 62 条（特許権侵害訴訟の時効）

特許権侵害の訴訟の時効は 2 年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った、又は、知り得た日から起算する。

（第 2 段落略）

（5）その他（特許権に係る紛争についての行政処分）

省、自治区及び直轄市人民政府の行政機関である特許業務管理部門は、特許権に係る紛争について、以下の行政処分を行うことができる。

- ・特許権者又は利害関係人からの求めに応じて、侵害者に特許権侵害行為の即時停止を命じること。（法 57 条）
- ・特許権者又は利害関係人からの申立に応じて、特許権侵害の賠償額について調停を行うこと。（法 57 条）
- ・他人の特許権に係る詐称行為の是正及び公告を命じること。また、詐称による違法な利得を没収し、

罰金を科すこと。(法 58 条)

- ・非特許製品に係る虚偽表示の是正及び公告を命じること。また、罰金を科すこと。(法 59 条)
- ・当事者からの請求に応じて、その他関連する特許紛争について調停を行うこと。(実施細則 79 条)

[特許法]

第 3 条 (特許権付与機関)

(第 1 段落略)

省、自治区及び直轄市人民政府の特許業務管理部門は、当該行政区内の特許業務管理に責任を負う。

第 57 条 (特許権侵害行為の処分)

特許権者の許諾を得ないでその特許を実施して侵害し、紛争が生じた場合は、当事者が協議して解決する。協議を望まず又は協議が調わない場合は、特許権者又は利害関係人は人民法院に訴訟を提起することができ、特許業務管理部門に処理を求めることもできる。特許業務管理部門は、権利侵害行為の成立を認めた場合は、侵害者に権利侵害行為の即時停止を命じることができる。当事者は不服がある場合は、処理の通知を受け取った日から 15 日以内に中華人民共和国行政訴訟法によって、人民法院に訴訟を提起することができる。侵害者が期間が満了しても訴訟を提起せず、侵害行為も停止しない場合は、特許業務管理部門は人民法院に強制執行を申し立てることができる。特許業務管理部門は当事者の申立に応じて、特許権侵害の賠償額について調停することができる。調停が調わなかった場合は、当事者は中華人民共和国民事訴訟法により人民法院に訴訟を提起することができる。

(第 2 段落略)

第 58 条 (特許権の詐称)

如何なる者も他の者の特許を詐称した場合は、法により民事責任を負うほか、特許業務管理部門により詐称を是正し、かつ、それを公告することを命じられる。詐称による違法な利得は没収され、同時に違法な利得の 3 倍以下の罰金が併科されることもある。違法な利得がない場合は、5 万元以下の罰金が科される。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任が追及される。

第 59 条 (非特許製品等の虚偽表示)

如何なる者も非特許の製品を特許の製品と偽った場合、又は、非特許の方法を特許の方法と偽った場合は、特許業務管理部門により虚偽を是正し、かつ、それを公告することを命じられる。同時に 5 万元以下の罰金が科されることもある。

第 66 条 (特許業務管理部門の営業活動)

特許業務管理部門は、社会に特許製品を推薦する等の営業活動に参加してはならない。

特許業務管理部門が前段落の規定に違反した場合は、その上級機関又は監察機関が是正を命じ、影響を取り除き、かつ、違法な所得がある場合はこれを没収する。由々しい情況の場合は、直接担当の主管者とその他の直接責任者に対して法により行政処分を行う。

[実施細則]

第 78 条

特許法と本細則に言う「特許業務管理部門」とは、各省、自治区、直轄市の人民政府及び特許業務量が大きく、かつ、実際処理能力を有する市の人民政府が設立している特許業務管理部門のことである。

第 79 条

特許法第 57 条の規定を除き、特許業務管理部門は、当事者の請求に応じ、次に掲げる特許紛争について調停することができる。

- (1) 特許出願権及び特許権帰属に関する紛争
- (2) 発明者、考案者資格に関する紛争
- (3) 職務発明の発明者、考案者に対する報奨及び報酬に関する紛争、及び
- (4) 発明特許出願の公開後及び特許権の付与前に、適切な対価を支払わずにその発明を使用することに関する紛争

前段落(4)に掲げる紛争について特許権者が特許業務管理部門に調停を請求するときは、特許権付与後においてその請求を提出する。

第 80 条

国務院特許行政部門は、特許業務管理部門に対して特許紛争の処理と調停業務を指導しなければならない。

第 81 条

当事者が特許紛争の処理又は調停を請求するときは、当該請求は被請求人の所在地又は権利侵害行為地の特許業務管理部門により管轄される。

2 以上の特許業務管理部門が特許紛争を管轄する権限を有するときは、当事者はその中の 1 の特許業務管理部門に処理を請求することができる。当事者が 2 以上の管轄権を有する特許業務管理部門に処理を請求するとき、最初に請求を受理した特許業務管理部門に管轄される。

特許業務管理部門は管轄権について紛争が生じたときは、それぞれの上位段階にある人民政府特許業務管理部門が管轄部門を指定する。上位の人民政府特許業務管理部門がないときは、国務院特許行政部門が管轄を指定する。

第 82 条

権利侵害紛争の処理中に被請求人が無効宣告を請求し、かつ、特許復審委員会に受理されるときは、被請求人は特許業務管理部門に処理の中止を請求することができる。

特許業務管理部門は、被請求人の提出した中止理由が明らかに成立しないと認めるときは、処理を中止しなくてもよい。

第 86 条

特許出願権又は特許権の帰属について紛争が発生し、かつ、当事者が既に特許業務管理部門に処理を請求し又は人民法院に提訴しているときは、当該当事者は国務院特許行政部門に対して関連手続の中止を請求することができる。

前段落の規定に従い、関連手続の中止を請求するときは、当事者は国務院特許行政部門に請求書を提出し、かつ、特許業務管理部門又は人民法院が受理した関連書類の副本を添付する。

特許業務管理部門の処理における決定又は人民法院の判決が効力を生じた後には、当事者は国務院特許行政部門に関連手続の再開について手続を取らなければならない。中止請求の日より 1 年間以内に関連特許出願権又は特許権の帰属紛争が終結しておらず、かつ、関連手続を引き続き中止する必要があるときは、請求人は期間内に中止延長を請求する。期間内に請求がなされないときは、国務院特許行政部門は自動的に関連手続を再開する。

平成16年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

諸外国におけるデザイン保護の実態に関する調査研究報告書

平成17年3月

財団法人 知的財産研究所

〒102-0083 東京都千代田区麴町三丁目4番地

トラスティ麴町ビル3階

電話 03-5275-5285

FAX 03-5275-5323

<http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp