



イタリア共和国

The Italian Republic (IT)

目次

1. 侵害対策関連法令	1
2. 侵害対策関係機関	4
3. 侵害の定義	7
4. 侵害に対する救済手段	12
5. 侵害の発見から解決までのフロー	25
6. 留意事項	30
7. その他の関連団体	32

1. 侵害対策関連法令

1. 1 産業財産法

Industrial Property Code (Codice della proprietà industriale), Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended in 2010, 2012 and the latest amendment up to No. Law No. 24 of November 3, 2016)

1. 1. 1 特許 (Invenzioni)

第4章 (Sezione IV)

第53条 特許登録の効果

第54条～第59条 ヨーロッパ特許の効果

第66条 特許権の定義

第68条 特許権の制限

1. 1. 2 実用新案 (Modelli di utilità)

第5章 (Sezione V)

第 85 条 権利期間と効果

第 86 条 第 4 章の援用

1. 1. 3 意匠とひな型 (Disegni e modelli)

第 3 章 (Sezione III)

第 38 条 意匠登録の権利と効果

第 40 条 登録による排他権

第 41 条 意匠権の例外

1. 1. 4 半導体回路配置設計 (Topografie dei prodotti a semiconduttori)

第 6 章 (Sezione VI)

第 89 条 登録による効果

第 90 条 登録による排他権

第 91 条 排他権の制限

第 94 条 権利留保の表示

第 95 条 侵害

第 96 条 損害賠償

1. 1. 5 商標 (Marchi)

第 1 章 (Sezione I)

第 15 条 商標登録の効果

第 18 条 展示会での未登録商標の暫定保護

第 20 条 登録による排他権

第 21 条 排他権の制限

第 22 条 識別力のある標章の使用禁止

第 24 条 商標の使用

1. 1. 6 地理的表示 (Indicazioni geografiche)

第 2 章 (Sezione II)

第 29 条 保護の主題

第 20 条 保護の範囲

1. 1. 7 営業秘密 (Informazioni segrete)

第 7 章 (Sezione VII)

第 99 条 保護の範囲

第 99 条 保護

1. 1. 8 植物新品種 (Nuove varietà vegetali)

第 8 章 (Sezione VIII)

第 100 条 保護の範囲

第 107 条 繁殖者の権利範囲

第 108 条 繁殖者権利の制限

1. 1. 9 共通事項

第 3 部 知的財産権の司法保護

第 120 条 裁判管轄

第 124 条 民事的救済

第 125 条 損害賠償

第 127 条 刑事及び行政処罰

第 128 条～132 条 民事上の先制措置、証拠収集、差押、仮差止命令

第 133 条 ドメイン名の暫定救済

第 134 条 裁判管轄

第 144 条～第 146 条 模倣品対策

1. 2 その他の産業財産法令

1. 著作権及び隣接権保護法 Law for the Protection of Copyright and Neighboring Rights (Diritto D'Autore e di Altri Diritti Connessi) enacted pursuant to Law No.633 of April 22, 1941 as amended mainly 1997, 2008, 2010, latest amendment up to No. 8 of February 6, 2016)

2. 国際的知的財産条約及び法令

(1) 国際意匠ハーグ条約 Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, The Hague Act (1960)

(2) 欧州共同体意匠対応条例 Legislative Decree No. 95 of February 2, 2001, implementing the Directive No. 98/71/EC on the Legal Protection of Designs (EU Community Designs Regulation (6/2002))

(3) 欧州電子通信における著作権保護対応条例 Legislative Decree No. 70 of April 9, 2003 (approved by the Resolution No. 680/13/CONS of December 12, 2013)

1. 3 その他の関係法令

1. 民法 Civil Code (Codice civile, Royal Decree No. 291 of December 7, 2016)
商標関係: 第 2569 条～第 2574 条; 特許関係: 第 2584 条～第 2591 条; 意匠関係: 第 2592 条～2594 条; 不正競争関係: 第 2598 条。

2. 民事訴訟法 Code of Civil Proceeding (Codice di procedura civile, Royal Decree No.225 of December 1, 2016)
3. 刑法 Penal Code (Codice Penale, Royal Decree No.103 of June 23, 2017)
知的財産関係: 第 473 条、第 474 条、第 517 条
4. 消費者保護法 Consumer Code (Codice del consume, Decree No.8 of January 15, 2016)
5. 欧州税関規則 Union Customs Code (UCC) No.952/2013

2. 侵害対策関係機関

2. 1 経済開発省 イタリア特許商標局

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Italian Patent and Trademark Office

Ministry of Economic Development

住所: Via Molise, 19

00187 - Roma, Italy

電話: +39-6-4705-5800/5643

FAX: +39-6-4705-5632/5635

EMAIL: contactcenteruibm@mise.gov.it

WEB: <http://www.uibm.gov.it/>

模倣品撲滅総局 Directorate General of Combating Counterfeiting (DGCC)

ホットライン: 電話 +39-6-4705-3800

EMAIL anticontraffazione@mise.gov.it

業務: 知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標など)の登録、知的財産情報の提供、教育、産業財産法整備、模倣品対策など行政全般業務。
模倣品対策支援を経済警察と協力して対応している。

2. 1. 1 国家模倣品対策評議会

Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)

National Anti-counterfeiting Council

Ministry of Economic Development

住所: Via Molise, 19

00187 - Roma, Italy

電話: +39-6-4705-5792

FAX: +39-6-4705-5635

EMAIL: segretariatogenerale@cnac.gov.it

WEB: <http://www.cnac.gov.it/>

業務: 産業財産法第 145 条に基づき政府関連省庁の横断的組織として設立され、国内での模倣品対策を強化することが主な業務。

2. 2 文化遺産省 図書文化庁 第 2 部 遺産・著作権情報部

Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC)

Service II – Bibliographic heritage and copyright

Directorate-General for Libraries and Cultural Institutions ,

Ministry for Cultural Heritage and Activities

住所: Via Michele Mercati, 4

00197 Roma, Italy

電話: +39-6-4486-9944/9921

FAX: +39-6-4486-9943

EMAIL: Dirittoautore@beniculturali.it (代表)

ccpda@beniculturali.it (模倣品対策)

WEB: <http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/servizioII/>

業務: 図書文化庁は、図書館、学術機関を統括し、書籍や刊行物の著作権の保護や文化活動などを促進することが主要業務。

2. 3 経済警察 市場保護特別部隊

Guardia di Finanza (GdF)

Special Unit For The Protection of Markets

Trademarks, Patents and Intellectual Property Group

Guard of Finance, Ministry of Economy and Finance

住所: Via Fortunato Depero, 76,

00155 Rome, Italy

電話: +39-6-9651-3563

FAX: +39-6-9651-3724

EMAIL: urp@gdf.it (一般)

nspmercati.roma@gdf.it (模倣品など対策)

模倣品対策ホットライン

電話: +38-6-4705-3800-0

Email: anticontraffazione@mise.gov.it

WEB: <http://www.gdf.gov.it/>

業務: 財務省に所属し、知的財産権の模倣品対策が主な業務。

2. 3. 1 国家治安警察隊

Carabinieri

Arm of Carabineers, Ministry of Defence

住所: Viale Romania 45,
00197 Rome, Italy

電話: +39-6-8098-2935

FAX: +39-6-8098-2934

EMAIL: carabinieri@carabinieri.it

WEB: <http://www.carabinieri.it/>

業務: 国防省に所属し、警察部隊は食品や文化財の模倣品対策が主な業務。

2. 4 イタリア通信規制委員会

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Italian communications authority

住所: Directional Center,
Island B5
80143 Naples, Italy

ローマオフィス
Via Isonzo 21 / b,
00198 Roma, Italy

電話: +39-8-1750-7111

電話: +39-6-6964-4111

FAX: +39-8-1750-7616

FAX: +39-6-6964-4926

Email: Info@agcom.it

WEB: <https://www.agcom.it/>

業務: 経済開発省の外局で、放送や通信分野の法規制を担当し、市場競争部局がインターネット上の知的財産権侵害を含む不公正取引を取り締まる。

2. 5 税関・独占局

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Customs and Monopoly Agency

Ministry of Economy and Finance

住所: Via Mario Carucci, 71
00143 Roma, Italy

電話: +39-6-5024-6060/6043

FAX: +39-6-5024-2143/5187

Email: dogane.comunicazione@agenziadogane.it

dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

WEB: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/>

業務: 市場取引での通関及び独占を管理する部門からなり、税関は輸出入貨物の管理及び徴税などを担当し、違法取引を取り締まる。

2. 6 最高裁判所(破棄院)

Corte Suprema di Cassazione

Supreme Court of Cassation

住所: Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour

00193 Roma, Italy

電話: +39-6-6883-1

FAX: +39-6-6883-423

Email: cassazione@giustizia.it

WEB: <http://www.cortedicassazione.it/>

業務: イタリアの司法最高裁判所で、民事・刑事・行政などの最終判断を下す最高機関である。

2. 7 インターネット.itドメイン管理局

Registro .it

Istituto di Informatica e Telematica del CNR

CNR – AREA DELLA RICERCA

住所: Via Giuseppe Moruzzi, 1

I-56124 Pisa, Italy

電話: +39-5-0313-9811

FAX: +39-5-0315-2713

Email: registro@pec.nic.it

info@nic.it

WEB: <http://www.nic.it/en/>

業務: イタリアのドメイン名の登録機関であり、仲裁業務は行わないが必要な規則や手続きの支援を行う。

3. 侵害の定義

3. 1 特許(Invenzioni)及び実用新案(Modelli di utilità)

特許権者及び実用新案権者(以下合わせて、特許権者という)の承諾なく、権利存続期間中にイタリア国内で、産業財産法第 53 条第 1 項により排他権が付与された特

許権者の権利を実施する行為は侵害行為と見做される。2005年に改正・施行された産業財産法は、発明の特許及び実用新案の2つの権利のカテゴリーに規定しているが、実用新案権¹は、権利期間を除き特許の規定を援用している(同法第85条及び第86条)。このため、ここではまとめて説明する。

産業財産法第66条第2項に規定する、特許権者の禁止権の対象は次の行為である。

- (a) 特許製品の場合、製造、使用、販売の申し出、販売、或いはこれらの目的で輸入する行為；
- (b) 特許方法の場合、それを適用する行為、または当該方法で直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、または使用、或いはこれらの目的で輸入する行為；
- (c) 特許の利用者が、当該発明の本質的な手段及び効果を得るために必要な要素の適性や目的を知る、或いは知りうる第三者に提供或いは提供の申し出をする行為(間接侵害、寄与侵害を含む²)、その製品の手段が既に存在する場合を除く。

対象外規定

- (1) 私的、非商業目的、実験目的で使用する行為；
 - (2) 医薬品の販売承認(外国における販売承認を含む)を受けることのみを目的とした研究・試験、及びそのために必要な薬理活性原材料の調整及び利用する行為；
 - (3) 工業的には利用されない、処方箋に基づく調剤行為、或いはそのように調剤された医薬品にかかる行為；
 - (4) 関連特許権利者の同意を得た利用関係の発明特許を実施する行為；
 - (5) 特許出願日(優先権主張日を含む)より12か月以上前から当該発明を自己の事業に使用していた行為(先使用权)。
- (以上、産業財産法第68条)

注意すべき事項は次の事項である。

- ・ ヨーロッパ特許庁が登録するヨーロッパ特許で、イタリア指定登録特許も保護の対象となる。(同第56条)
- ・ 排他権は国際特許出願(PCT)及びヨーロッパ特許出願のイタリア指定を含

¹ 実用新案権は旧法と変わらず、機械及びその部品などの新規なひな形に対して付与され、特定の構造、配置、形状、或いは部品の組合せからなるものが保護対象である。

² 政令214(2016年11月3日)で第66条に追加規定され、2016年11月25日より施行された。

み、特許の公開日及び被疑侵害者への通知日から発生する。(同第53条～第55条)

- ・ 登録後3年、出願から4年以上実施がない場合、実施を求める第三者には強制実施権が認められうる。(同第70条～第72条)
- ・ ノウハウなどの営業秘密は、経済的価値があり秘密保持されていたことを条件に、その所有者の同意のない使用に対する禁止権が認められている。(同第99条)
- ・ 虚偽表示は刑事罰の対象である。(同第127条第2項)
- ・ 訴訟時効(prescrizione)は侵害時から5年、契約違反は10年以内。(民法第2947条)
- ・ 過去の判例などから下記の行為も侵害と認定される。
 - ① イタリア市場向けに海外で侵害品を生産する行為;
 - ② 特許侵害品を構成する必須部品を供給する行為(間接侵害);
 - ③ 特許発明を実施するための特定の準備行為。

保護期間: 特許: 出願日から 20 年間 (同第 60 条)

医薬品期間延長(SPC)最長5年間 (同第61条)³

実用新案: 出願日から10年間 (同第85条第1項)

3. 2 意匠及びひな形(Les dessins et modèles)

意匠及びひな形の登録者(以下、意匠権者という)の承諾なく、権利存続期間中にイタリア国内で、産業財産法第 38 条第 1 項により排他権が付与された意匠権者の権利を実施する行為は、侵害行為と見做される。以下、意匠とひな形を併せて意匠という。

産業財産法第41条第2項が規定する意匠権者の禁止権の対象は次の行為である。

- (a) 意匠製品を製造、販売の申し出、販売、輸入する行為;
- (b) 意匠が導入・適用された製品を使用する行為;
- (c) 上記の目的のために保持する行為。

対象外規定

- (1) 私的、非商業目的、或いは実験目的でなされる行為; 或いは、公正な取引の範囲で、意匠権を害することなく、また出典を開示し、引用や教育目的で複製する行為;

³ 政令 131(2010年8月13日)第36条(EC指令 No. 469/2009, No. 1901/2006 及び No. 1610/96 準拠)

- (2) 一時的にイタリア領域に入った他国籍船舶または航空機の家具や設備とする行為、或いはそれらのスペアパーツや付属品として輸入する行為、または、それらを修理する行為。

(以上、産業財産法第42条)

注意すべき事項は次の通りである。

- ・ 国際登録意匠(WIPO)、欧州共同体登録意匠(RCD-EUIPO)も保護の対象となる。
- ・ 欧州共同体意匠制度(EUCDR6/2002)の第19条による非登録意匠の保護が公表から3年間受けられるが、保護を受けるためには被疑侵害者の故意や懈怠などを立証する必要がある。
- ・ 意匠の公開に12か月の出願前グレース先願保護期間がある。(同第30条)
- ・ 排他権は意匠出願の公開日及び被疑侵害者への通知日から発生する。(同第38条第4項、第6項)
- ・ 虚偽表示は刑事罰の対象である。(同第127条第2項)
- ・ 模倣品対策の場合、暫定救済を受けることができる。(同第144条2)
- ・ 意匠は無審査で認可登録されるため、権利行使において、相手から必ず無効手続きが開始され、イタリア意匠はイタリア特許商標局(ローマ)、欧州共同体登録意匠はEUIPO(スペイン・アリカンテ)で審理される。
- ・ 意匠は著作権や立体商標による保護も可能なため、イタリア著作権法(第2条第10項)の創作性や、民法(第2598条)の模倣品による不正競争行為を活用した権利行使の可能性について、現地弁護士と検討する。
- ・ 訴訟時効(prescrizione)は侵害時から5年、契約違反は10年以内。(民法第2947条)

保護期間:出願日から5年間、その後5年毎更新し、最長25年間

(産業財産法第37条)

3.3 商標(Marchi)

標章を特定の商品やサービスを指定して登録した商標権者の承諾なく、権利存続期間中にイタリア国内で、産業財産法第15条第1項により排他権が付与された商標権者の専用権を実施する行為は、侵害行為と見做される。

産業財産法第20条が規定する、商標権者の禁止権の対象は次の行為である。

- (a) 登録商標とその指定商品、或いはサービスと同一の商品、或いはサービスに同一の標章を使用する行為;
- (b) 登録商標の標章と同一または類似する標章を、登録商標の指定商品、或

いはサービスと同一または類似する商品、或いはサービスに使用し、商品やサービスの同一性や類似性のために一般の一部に誤認の可能性が生じる、また二つの標章の関連性の可能性を生じさせる行為；

- (c) 登録商標の標章と同一または類似する標章を、登録商標の指定商品、或いはサービスとは類似しない商品やサービスに使用する行為で、その登録商標が国内で著名であり、その標章の使用が登録商標の識別性や著名性を不当に利用する、或いは有害となる場合；
- (d) 事業者が取扱う商品に自ら標識を付することはできるが、当該商品の製造者や元の販売者が付した商標を除去する行為。

商標権者は、自身の登録商標の標章を第三者がその商品または包装に付すこと、標章を付したその商品の販売の申し出、販売、或いは保持、または標章を使用したそのサービスの申し出や提供、標章が付されたその商品の輸出入、営業資料や広告に標章を使用することを禁止することができる。

対象外規定

- (1) 自己の名称や住所として表示する行為；
- (2) 商品、或いはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造またはサービスの提供時期、或いはその他の特徴を表示する行為；
- (3) 商品、或いはサービスの用途、特に付属品若しくは交換部品の商標を表示する行為；
- (以上、同第21条第1項)
- (4) 同一、或いは類似する商標の先使用者による継続して使用する行為。(同第28条第1項)

注意すべき事項は次の通りである。

- ・ 国際登録商標(同第17条)、欧州共同体登録商標(EUTM-EUIPO)も保護の対象となる。
- ・ 非登録商標も保護対象であるが、相手より先に使用を開始していたことが条件であり、登録商標と異なり有効性の推定、後願排除や刑法での保護を受けることができない。また、パリ条約第6条の2に基づき著名商標も保護を受けることができる。
- ・ 登録商標を正当な理由なく継続して5年間使用していない場合、取消の対象となる。(同第24条第1項、第1項2)
- ・ イタリア国内の展示会でまだ登録されていない商標を使用した場合、6か月

のグレース先願保護期間がある。外国の場合は展示会期間内となる。(同第18条)

- ・ 無効手続きは、イタリア商標はイタリア特許商標局(ローマ)、欧州共同体登録商標は EUIPO(スペイン・アリカンテ)で審理される。
- ・ 虚偽表示は刑事罰の対象である。(同第127条第2項)
- ・ 模倣品対策の場合、暫定救済を受けることができる。(同第 144 条 2)
- ・ 地理的表示の保護は、第2部第30条で、原産地を誤認させたり、毀損させたりするような使用を制限している。
- ・ 訴訟時効(prescrizione)は侵害時から5年、契約違反は10年以内。(民法第2947条)

保護期間:出願日から10年間、その後同じ10年の更新可能、最長無期限。
(産業財産法第15条第2項、第16条第2項)

3.4 半導体回路配置設計及び植物新品種

これらの権利は、イタリア特許商標局への登録により権利が発生するが、詳細な説明は省略する。

保護期間: 半導体回路配置設計 使用開始年度から10年間 (同第93条)
植物新品種 登録日から20年間 (同第109条)

3.5 営業秘密

ビジネス情報や経験を含む営業情報及び技術的産業情報で、一般に知られず容易に当業者が接触できず、経済的価値があり、合理的な秘密管理がされていることを条件に保護を受けることができる。当該所有者は、独自に取得した第三者を除き、同意なく取得、開示、使用することを禁止する権利を有する。(同第98、99条)

4. 侵害に対する救済手段

イタリアでは、2009年に知的財産を包括的にカバーする産業財産法を制定し、経済開発省に司法や警察を含む11の省庁及びイタリア全国自治体協会(ANSI)による国家模倣品対策評議会(CNAC)を設立するとともに、権利行使組織及び産業や消費者団体の協力を受けて国内外に蔓延するイタリアの模倣品対策を開始した。2012年には国家模倣品対策計画を策定実施するとともに、2014~2015年の戦略的枠組みには、外国人による「Made in Italy」略取からの保護、地方での法執行及びインターネット上での侵害対策の3項目を中心に据えている。

侵害品の流通では、いわゆるユーロ地中海(Euro-Mediterranean (EUMED))16 国⁴での情報共有や協力を進めて税関対策の強化、インターネット上の侵害対策のために「Carta Italia」と呼ばれるインターネット事業者と知的財産権者による侵害品対策の憲章を制定し、事業者が同意の上にサービスを提供する体制を構築している。

一方、国内では 2015 年に模倣品対策ガイドラインが定められ、2016 年にはローマ、ミラノ、トリノ、ベニス、フィレンツェ、ナポリ、パレモなど 10 の県(Prefecture)の行政庁はガイドラインに基づく施策を既に実施している。

イタリアでの知的財産権侵害には、主に刑事告訴による救済が一般的であるが、行政及び民事、刑事での救済を求めることができる。具体的には、次の表のように、すべての知的財産権は民事上の救済を受けられるが、刑事上の救済の対象は刑法に規定される、主に模倣品、商標権及び著作権の侵害である。虚偽表示は産業財産法に規定される刑事罰の対象である。行政上の救済は税関による差止のみである。

●イタリアでの知的財産関連救済手段

民事救済	刑事救済	税関差止
対象権利種別		
特許権、実用新案権； 意匠権；商標権； 回路配置設計権；植物新品 種権；営業秘密、不正競争	特許権、実用新案 権； 意匠権；商標権； 著作権；虚偽表示	特許権、実用新案権； 意匠権；商標権； 著作権；回路配置設計； 植物新品種；商号
救済内容		
仮差止；侵害差止； 侵害物品及び関連機器の 没収・廃棄；損害賠償、逸 失利益；判決の公告	仮差止、侵害差止； 侵害物品の没収・廃 棄；処罰（罰金、禁 固）	輸出入、通関停止； 侵害品の没収・廃棄(刑事)
対応機関		
地方裁判所(知的財産専門 廷)	警察、検察局、 地方裁判所(刑事廷)	税関、検察局 地方裁判所(刑事廷)

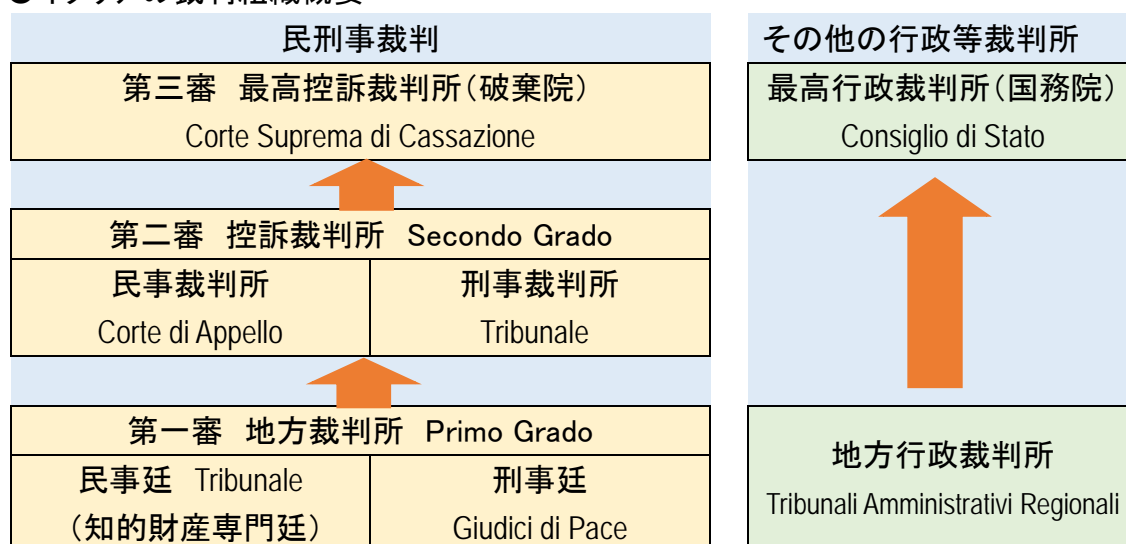
イタリア司法制度は、行政管轄地区ごとに一般民刑事裁判と行政裁判に分かれており、民刑事事件は原則三審制度である。なお、欧州統一指令適用の判断が必要な事件の場合は、欧州裁判所(European Court of Justice)に判断を付託する。民刑事紛争は、20 の地方裁判所の民事廷、或いは刑事廷に提訴することになる。

⁴ アルジェリア、ブルガリア、クロアチア、エジプト、フランス、ギリシャ、イタリア、ヨルダン、レバノン、マルタ、モロッコ、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロベニア、スペイン

2003年に知的財産権の民事紛争を専門に担当する12か所の知的財産専門廷が設置され、その後、2012年9月には21の管轄区⁵の裁判所に知的財産専門廷が設置された。民事事件はこの裁判所に提訴することになるが、統計によると殆どの事件はミラノ(Milan)、ローマ(Rome)、トリノ(Turin)及びベニス(Venice)の裁判所に集中している。外国企業が関係する特許権、意匠権、商標権、著作権及び不正競争にかかる民事事件はバーリ(Bari)、カリヤリ(Cagliari)、カタルニア(Catania)、ジェノア(Genoa)、ミラノ、ナポリ(Naples)、ローマ、トリノ及びベニスの9か所の裁判所の管轄⁶となる。なお、刑事訴訟に知的財産専門廷はなく、刑事廷が担当する。

第二審は地区控訴裁判所になり、同じく民事と刑事に分かれた組織となっている。事実審は第二審までで、最終審となる最高控訴裁判所(破棄院)はローマにあり、法律適用問題のみが判断される。

●イタリアの裁判組織概要



4.1 税関差止

イタリアは海に囲まれた国であり、北にフランス、スイス、オーストリア、スロベニアと国境を接しており、海路と陸路や空路での輸送が中心となっている。国境管理は、20の管区に110の拠点、約400の税関で輸出入貨物等の検査をしており、年間に3.5万件以上の違反貨物を摘発している。

こうした税関での摘発には、主に2つの対策がとられている。1つは、知的財産権者の事前申告に基づく捜査手続きであり、他方は職権によるもので、主に、税関に登録された知的財産権情報に基づく、商標権や意匠権、或いは著作権などの侵害品を

⁵ Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia

⁶ 政令168(2003年6月27日)及びその改正政令145(2013年12月23日)で制定された。

対象とした捜査手続きである。対象となる貨物が展示会用の貨物であるような場合は、短期間でも十分な効果を上げることができる。

なお、イタリア税関は周辺各国⁷と「Bitter Pill(不快な思い)」と呼ばれる税関協働活動を実施しており、共通のデータシステム SEED/DITA を通じて、税関情報や新しい虚偽不法行為の手法の共有、税関処理能力の拡充、違法医薬品の防止などに取り組んでいる。

●イタリアの税関区



●税関登録手続き

イタリアでは、改正 EU 税関規則 (No.608/2013 及び No.1352/2013) が 2014 年 1 月 1 日に発効し、差押申請は管轄の税関に電子データで直接申請しなくなりました。イタリアの管轄税関は次の通りである。

税関・独占局 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

(Central Directorate for Legislation and Customs procedures)

住所: Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza
Via Mario Carucci, 71- 00143 Roma Italy

電話: +39-6-5024-6616/6115

Fax: +39-6-5024-3024

E-mail: dogane.legislazionedogane.semplificazioni@agenziadogane.it

税関独占局税関登録手続きサイト

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/en/ee/trader/the-fight-against-counterfeiting/request-enforcement-intellectual-property-rights>

イタリアでは、2004 年に税関職員と知的財産権者のための模倣品対策用情報データベース FALSTAFF (Fully Automated Logical System Against Forgery and Fraud) が準備され、知的財産権者は関連の知的財産権や真贋鑑定方法などの情報を随時アップロード、また登録期間の更新や捜査申込みができる。一方、すべての税関職員は適宜登録情報を参照することができる有効なシステムとなっている。もし、EU 全域に適用を希望する場合は、2014 年 1 月から運用が開始された COPIS (Anti-

⁷ Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Greece, Kosovo, Malta, Montenegro, Serbia, Turkey

Counterfeit and anti-Piracy Information System)システムに登録することもできる。

イタリアの税関が対象とする知的財産権は、主に商標権と著作権であるが、他の欧州連合同様に特許権、実用新案権、意匠権、植物新品種、原産地や地理的表示、半導体配置設計などが対象となり、EU 域内対象の欧州連合登録商標権、欧州指定の国際登録商標権、欧州連合登録意匠権及び非登録意匠権⁸、欧州指定の国際登録意匠権、また商号も対象となる。なお、税関差止を EU 域内諸国まで指定する場合には、当該国ごとに代理人を指定しなければならない。

イタリアの税関に知的財産権の税関登録手続きをする場合、他の EU 各国と違い、イタリア語の翻訳を用意する。なお、外国の書類は公証認証する。税関登録の有効期間は1年間で、必要に応じ毎年更新が可能である。更新手続きは満了日の30日前までに行わなければならない。こうした税関対策は費用対効果の観点からも有効であるため、自社の知的財産権で登録できるものは全て手続きすることが好ましい。

税関での差押申請書(AFA: Application for Action)の主な事項と必要書類などは次の通りである。

- 1) 申請者とその連絡先、及び申請者の資格
- 2) 申請代理人とその連絡先
- 3) 申請対象国
- 4) 法律面の代理人及び技術面での代理人、EU 各国を指定する場合はその国での代理人とその連絡先（それぞれ委任状が必要）
- 5) 対象となる知的財産権の情報（登録証などの有効である証拠を提出）
- 6) 商品の詳細な説明(商標権の場合、登録番号、指定商品、販売価格など)
- 7) 商標の識別方法(説明書や写真、真偽の見分け方などを提供する)
- 8) 製造地などの情報
- 9) 自社業務に関係する会社などの情報(ホワイトリストに該当する)
- 10) 梱包などの情報
- 11) 小口貨物の廃棄費用の負担の可否
- 12) その他の同梱書類などの情報

なお、知的財産権者は、侵害品が発見された場合、税関での保管から廃棄までに発生する費用の負担に同意する署名をしなければならない。

差押申請書(AFA)が審査・承認されると税関内のデータベースに収録され、全ての税関職員が日々の捜査業務で利用できるようになる。税関は差押申請書の記載

⁸ 非登録意匠権は欧州連合意匠制度に規定される、ライフサイクルが短く、新規性と独自性のある意匠で、EU域内で最初に公衆に利用可能な状態に置かれた日から3年間保護される。

内容の正誤について、原則審査を行わないため、提出前に記載事項の誤りがないように漏れなく確認する。なお、新たに追加や修正情報などがある場合は FALSTAFF で自由に更新することができる。また、対象となる権利が失効した場合には、税関に通知して、登録情報を取り消さなければならない。

●税関での侵害品発見から救済までの手続き

税関登録による被疑侵害品発見から処分までの手続きは以下の通りである。知的財産権者はどのステージも手続きを止め、税関の通関作業を進めることができる。

(1) 標準取締:



1) 被疑侵害品の発見と通知

- ・ 税関は知的財産権者(或いはその代理人)に被疑侵害品の留置を通知するとともに、その被疑侵害品の数量、貨物の状況、所有者、発送元、仕向け地、及び必要に応じて写真を提供し、10日(延長可、生鮮品の場合は3日)以内に侵害・非侵害の判定を求める。知的財産権者は被疑侵害品の貨物を確認することもできる。
- ・ 税関は侵害の状況により担保金の支払いを求める。
- ・ 税関が税関登録なく職権で被疑侵害品を発見した場合、知的財産権者にその旨の通知と情報提供が求められるため、4日以内に確認し、侵害品の場合、10日以内に差押申請書(AFA)を提出する。提出しないと通関される。

2) 被疑侵害品の処分

- ・ 指定された10日以内(延長不可)に、知的財産権者が侵害品であると通知した場合、税関は管轄する検察に通知する。検察官は、当事者不明などの場合は廃棄を指示し、刑事告訴を通じて裁判所の命令が必要と判断する場合は、刑事手続きを開始する。
- ・ 産業財産法第146条に基づき、商標権などの知的財産権の侵害が意図的で明らかな侵害である場合、税関は留置から3か月以内に侵害品を廃棄することができる。
- ・ 知的財産権者が何ら応答しなかった、或いは、貨物の所有者などの反論に同意した場合、税関は通関規定を満たしていることを条件に留置を解き、通知から2週間以内に通関処理する。

(2) 簡易取締: 小荷物の特別手続き⁹

- ・ 2014 年導入のインターネット通販などの小口取引での侵害品を対象とし、税関や知的財産権者の負担を軽減することを目的とする手続きである。
- ・ 小口貨物とは 3 個口以下、2kg 以下で、郵便や国際宅配サービスを利用する場合が対象となり、商標権や意匠権及び著作権の侵害に限られる。
- ・ 対象商品は、差押申請書(AFA)に小口貨物特別手続きの指定があり、生鮮品を除き、模倣品或いは海賊品の小口貨物での輸入が条件となる。
- ・ 貨物の所有者や輸入者に留置の通知がなされ、指定された 10 日以内に侵害を認める通知や応答をしない場合、税関は通知日から 2 週間以内に侵害と判断し、侵害品を押収し、処分する。

● 並行輸入について

EU 地域は単独の市場であり、一旦貨物が域内に入った場合、域内各国への移動は自由である。EU 域内に入ってしまった侵害品や並行輸入品は当該国の法律・法規で個別に対策することになる。そして、域外から正当に市場に投入された真正品、或いは契約数量を違反して製造された真正品が域内に入ることは、瑕疵や不良品販売などの場合を除いて、正当な並行輸入行為で侵害の対象とならない。

4. 2 刑事訴訟

イタリアの産業財産法は第 127 条に虚偽表示にかかる刑事罰を規定しているが、刑法の第 473 条、第 474 条、第 517 条以下に各知的財産権侵害に対する刑事救済を規定している。更に、2009 年の刑法改正では、模倣品には本来主観的悪意があることを前提にその対策を強化するとともに警察の職権を強化している。こうした刑事救済は民事救済の多い主要国では珍しく、EU 全体とは協調していない制度とも言える。

● 刑法に規定される主要な処罰内容

- ・ 模倣品で商標権侵害 禁固 6 か月～3 年と罰金 Euro2,500～25,000 の併科
- ・ 特許・実用新案・意匠権侵害 禁固 1～4 年と罰金 Euro3,500～35,000 の併科
- ・ 商標権侵害品の輸入 禁固 1～4 年と罰金 Euro3,500～35,000 の併科
- ・ 模倣品やその他の知的財産権侵害品の事業目的での輸入、所持など 禁固 2 年以下と罰金 Euro20,000 以下の併科
- ・ 商品情報を混同させる行為 禁固 2 年以下と罰金 Euro20,000 以下の併科
- ・ 侵害する製造、使用及び侵害品 禁固 2 年以下と罰金 Euro20,000 以下の併科
- ・ 原産地などを違反表示した食品 禁固 2 年以下と罰金 Euro20,000 以下の併科

⁹ 欧州委員会規則(EU)No.608/2013, No.1352/2013 第 26 条

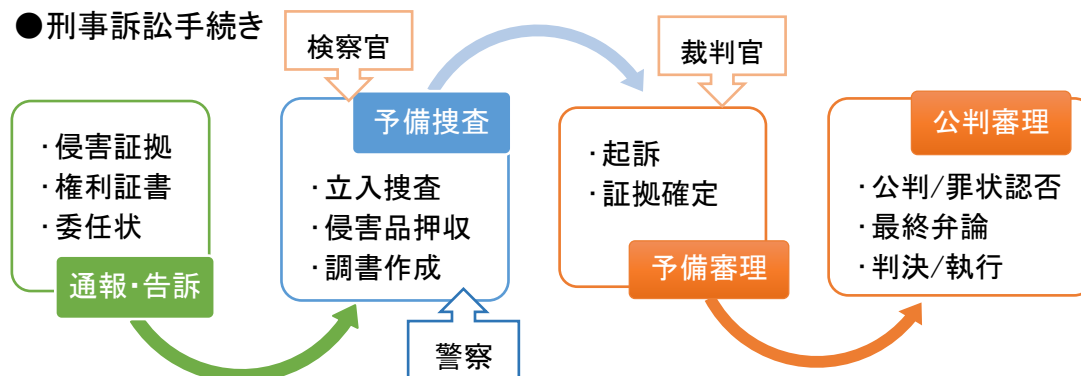
・模倣品を購入した消費者

罰金 Euro100～7,000

刑事告訴に続く刑事訴訟を開始するには、明確で主観的な侵害があること及び第三者の知的財産権を侵害する犯罪意思(mens rea)があることを条件とする。従って、通常の知的財産権犯罪における権利行使実務では、そうした犯罪を実施する人物を糾弾し処罰するために証拠保全(sequestro probatorio)や差押(sequestro preventivo)をすることになる。

一般的には商標権や意匠権侵害を受けた知的財産権者は刑事訴追をするために、自らの権利を証明する証書及び事前の証拠などをもとに、経済警察に証拠収集や差押(Raid、摘発)の実施を請求し、その事実をもとに商標権侵害や不正競争を理由に告訴する。或いは、イタリアでは多くの展示会が開催されることから展示会での商標権や意匠権侵害に基づいた通報も刑事告訴となる。注意すべきことは、同一、或いは同一性が高い事案に限られ、類否判断や侵害判断が難しい事案は民事訴訟を活用すべきである。

● 刑事訴訟手続き



商標権者の告発や税関などの通報を受けた経済警察¹⁰は、検察官に報告し、その指揮の下、侵害証拠や書類を収集し、調書にまとめる。こうした手続きは2～5営業日以内に職権で行われ、48時間以内に検察官に送付される。

調書を受け取った検察官は予備捜査を実施する。予備捜査は、原則6か月以内に完了(延長可、予備捜査期間は18か月以内)しなければならない。一般的に、警察の被告に対する尋問は証拠とできないため、検察官が自ら被告人の尋問や人的保全措置をとることになるが、知的財産権侵害の場合、経済警察の立入調査結果や差押え物品は裁判所の確認を得て証拠とすることができる。なお、予備捜査期間を過ぎて収集された証拠は採用されない。予備捜査が完了すると例外なく起訴とな

¹⁰ 著作権侵害の場合は、郵便及び通信警察(Polizia Postale e delle Comunicazioni)
なお、経済警察は税関の模倣品対策用情報データベース(FALSTAFF)を利用している。

る。不起訴事由がある場合、検察官は裁判官にその旨を通知することができる。

事件の起訴を受けて、裁判官は検察官、弁護人、被告人や証人などの関係者を召喚し、非公開の予備審理を開催するとともに、捜査記録一式の検証、関係者による弁論を行う。証拠が不十分と判断された場合は事件が打切られ、十分と判断された場合は、予備審理での確定された侵害証拠や通信記録や伝票類などが証拠として整理されて、公判が開始される。

公判では、証拠調べを中心に行うが、保全された証拠や当事者が同意した証拠が採用され、予備捜査で収集されたその他の証拠は採用されないことに注意する。また、供述証拠についても、証人や被告人の尋問で立証することが原則であり、被告人が欠席や拒否した場合にのみ予備捜査段階などの証拠が採用できる。

当事者の最終弁論で双方の主張が交わされると、基本的に公判は1回であるため、結審となり、評議後に判決が下される。判決書は後日作成される。

刑事訴訟の場合、告発から第一審の判決まで平均3~4年と比較的長くかかる。これは、イタリアでの訴訟事件の滞留数が多いためであり、損害賠償請求ができないことや知的財産権の複雑な案件に対する裁判官の経験や知識が不足していることを含めてデメリットと言える。

刑事訴訟の審理を早める方法として、刑罰は軽減されるが予備審理後の公判を省略する簡易公判手続きや軽い罪状で罰金刑のみの予備審理と公判審理を省略する略式手続きなどの簡易手続きから好ましい手続きを選択することができる。

ところで、イタリアの司法制度では付帯私訴制度があり、刑事訴訟中に民事上の損害賠償救済を請求、反対に民事訴訟中に刑事罰を請求することができる。刑事担当裁判官は適切な損害賠償額の決定ができないために、暫定的な賠償額を設定し、民事担当裁判官に最終的な賠償額の決定を付託する。必要に応じて、この制度も検討することが勧められる。

4.3 民事訴訟

イタリアの産業財産法などの国内法で保護される特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争など以外に、EUでの商標権や意匠権、国際登録の商標権や意匠権など(非登録の権利を含む)への侵害行為に対して、知的財産権者は、被疑侵害者による侵害行為が行われた合理的な証拠を収集し、救済を求める民事訴訟を開始することができる。

民事訴訟による救済は、権利の有効性、暫定及び恒久的救済、侵害品の排除・廃棄、侵害差止、侵害原因情報の開示、損害賠償及び逸失利益の補償、訴訟費用の負担、判決の公告である。イタリアでは懲罰的賠償制度はないが、付帯私訴制度を利用して、刑事罰を請求することができる。

知的財産権者は、産業財産法第 129 条～第 131 条に規定される証拠収集 (Description)、差押 (Seizure) 及び仮差止 (Injunction) を提訴時の先制措置として利用できる。先制措置を利用した場合、20 日、或いは 31 日以内に訴訟を開始しなければならない。

◆証拠収集命令 (descrizione)

この先制措置は、1979 年以前から認められ EC 指令 48/2004 にも一致するもので、管轄する裁判所が原告に対して、被告の侵害品や侵害手段を捜査し、証拠として保全することを認める命令であり、通常は執行官、裁判専門官が、カメラマンを帯同して行い、侵害実態を確認し、聴取を含めて報告書にまとめる手続きである。最近の判例によると、その対象は関係書類や会計帳簿類にも拡大されており、職権捜査による証拠のため公判で使用が認められる正式な証拠となる。

こうした一方的措置 (inaudita altera parte) は、証拠が隠蔽や滅失するリスクのない、例えば、展示会などの場合に用いられており、担保金の負担なく、請求から 2～5 営業日で命令が出される。原告は、本命令が出されてから 30 日以内に訴訟手続きを開始しなければならず、この期限が過ぎた場合、収集された証拠は無効とされ、その後の手続きでも利用できなくなる。こうした場合は、裁判所に新たな証拠収集命令を請求することになるが、適切な証拠が収集できないリスクがある。

◆差押命令 (sequestro)

差押命令は、すべての被疑侵害品を侵害者から隔離することを目的に一方的措置として認められ、侵害を明確に可能とするその他の製造装置、道具、部品なども対象となる。通常の民事訴訟手続きでは回復不能な損害が発生する場合に認められる。

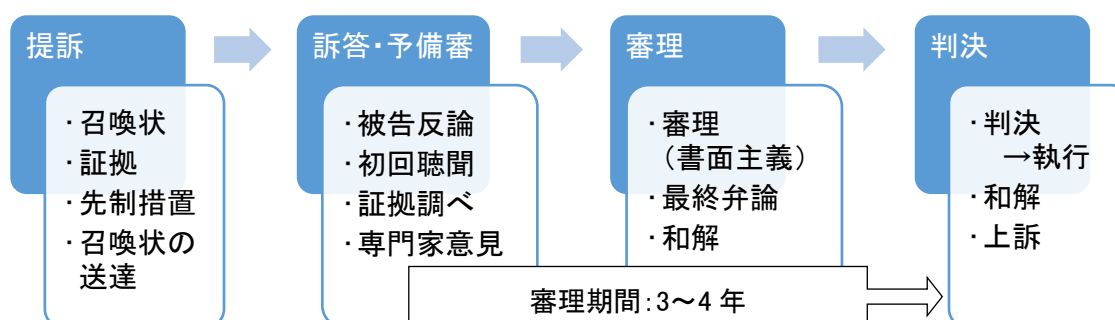
◆仮差止命令 (inibitoria)

仮差止命令は、被疑侵害者による知的財産権を侵害する製造や販売などの被疑侵害行為があり、緊急性や明確に回復不能な理由が存在することを条件に、侵害品の製造や販売などの経済行為を差し止めることを目的とする。一方的措置も可能であるが、知的財産専門廷がこれを認めることは少なく、裁判専門官による調査報告後に認めるか、刑事罰の対象になる場合に限り認められることが多い。

イタリアでの民事訴訟は、12 か所 (外国企業の場合は 9 か所) の民事裁判所の知的財産専門廷に提訴することになる。通常の提訴は、侵害証拠が既にあり、緊急性のない侵害行為に対して行うが、証拠がすぐに滅失する時やすぐに損害発生が予測されるような場合は、緊急事件として申立て、前述の先制措置をとることができる。なお、こうした命令は訴訟係属中でも請求することができる。

● 民事訴訟手続き

民事訴訟は、召喚状を管轄の裁判所に提出し、受理され、被告に送達されて開始される。召喚状には、事実概要、請求原因、対象権利、及び救済対象の請求事項をすべて記載しなければならない。さらに、初回の召喚日を記載するが、送達後 90 日以降、海外への送達の場合は 150 日以降の日を指定して、出廷を求める。なお、裁判所が別の日を指定することもある。また、この段階で原告は証拠を提出するが、係属中に追加提出することもできる。



召喚状の送達を受けた被告は、召喚状に反論する内容の陳述書を初回の召喚日の 20 日前までに提出することで、裁判手続きに参加することができる。なお、この段階で、被告は対象の知的財産権の無効¹¹、非侵害の抗弁、及びその証拠を提出、第三者への通知要求、また反訴をすることもできる。

初回の聴聞では、当事者の認定、被疑侵害事実、請求原因や救済内容などが確認されて、次回の聴聞日程が決められる。また、当事者が要求すれば請求内容の修正、追加説明や証拠、追加の抗弁や反証などをそれぞれ 30 日以内に提出することができる。

2 回目の聴聞では裁判専門家が参加し、主に証拠確認、侵害・非侵害の判定、権利の有効性など実質的な審理の準備が行われる。裁判専門家や外部の鑑定者の見解書などにより一定の侵害判断がされた場合、この時点で損害額の算定もなされる。証拠が不十分の場合は、追加収集や証人喚問などが行われる。裁判官は聴聞結果で裁定を進めるに十分と判断した場合、最終聴聞を開催し、本審理の開催日程（約 60 日後）を通知し、当事者に最終的な公判準備書面の提出を求める。

本審理は聴聞後に提出された準備書面にに基づき、3 名による合議体が審理を行い、必要に応じて口頭尋問、最終弁論を開催する。当事者の最終陳述書の提出を受けて、その約 60 日後に判決が下される。当事者の請求があれば、追加の審理が開催される。判決は速やかに執行される。

判決に不服の場合は、30 日以内、或いは判決の公告日から 6 か月以内に地域

¹¹ 欧州共同体登録商標及び意匠はアリカンテの欧州知的財産庁での無効手続きとなる。

の控訴裁判所に抗告することができるが、請求や証拠の追加はできないため、統計によると判決が覆る可能性は 10%程度と高くはない。

第一審は 2~4 年程度かかり、ヨーロッパでは比較的長い審理期間と言える。抗告された場合、控訴裁判所では約 2~4 年の審理期間を要する。第二審にも不服の場合は、法律問題の適用に限り破棄院に再抗告することができる。

ところで、侵害紛争を早期に進めるには、証拠収集命令と仮差止命令(仮処分)を利用することになろう。商標権や意匠権の場合、これらは一方的措置として数日で認められる。特許権の場合は、技術鑑定の必要性などから、一方的措置が難しく、その作業があるために命令が出るまで数か月かかり、その間に被疑侵害者に知的財産権者の動向が知られ、事前に対策をとられることがある。

仮差止命令の場合、当事者、管轄裁判所、仮処分の種類、対象の権利と、その有効性を示す強い推定(*fumus boni juris*)及び侵害による回復不能な損害(*periculum in mura*)を立証する申立を行い、受理されると当事者双方に対する審尋、担保金の支払い、仮処分の決定、執行と進むが、普通は被告に罰金と侵害品の回収が命じられる。仮差止が認められると原告は 30 日以内に、それを確定させる訴訟を開始しなければならない。被告が差止命令に従わない場合は 3 年以下の刑事罰が科される。なお、仮差止命令に対する不服は、1~2 か月以内に合議体により判断される。

4. 4 その他の紛争処理

●展示会での知的財産保護局による処理

イタリアでは、有名な展示会がミラノやベローナなどの主要都市で年に数回開催されている。例えば、ミラノでは MACEF、MIPEL、EXPOCOMFORT など、ベローナでは MARMOMACC、SaMoTer など多数開催されているが、期間中に商標権などの侵害品が発見されるため、知的財産保護規則に基づき知的財産保護局による出展者や知的財産権者を保護する対策が実施されている。

知的財産権者は自身の持つ知的財産権を証明する資料に基づき、被疑侵害展示者の展示物について、知的財産保護局に通報する。知的財産保護局の担当者は、対象となる知的財産権の存在をデータベースなどで一通り確認した後、知的財産権者とともに展示ブースに向かい、侵害状況を確認し、写真撮影などで侵害品を特定する作業を行うとともに必要な調査書類を作成し、当事者の署名を入れて、それぞれ保有する。この時点では侵害品の撤去などを行うことはできない。

その当日中に知的財産保護局に当事者が集まり、被疑侵害品の撤去について

話し合いがもたれる。出展者が応じない場合、知的財産権者は強制撤去に関する調停を請求し、当日中に知的財産保護局の 3 名の専門家及び当事者による判定作業が行われる。知的財産保護局の決定は数時間で出され、当事者に書面で通知される。侵害と判断されれば、撤去が命じられる。出展者がこの判断に不服で、撤去に応じない場合は、経済警察に通報し、展示会期間中に摘発を実施することも可能で、その後の刑事告訴を通じて処分が決定される。

●裁判外紛争処理(ADR)

イタリアでは、現行の産業財産法が導入され、仲裁業務が明記されたが、特許の有効性などの課題もあり、年間数件の利用に留まっている。

裁判外紛争処理に関しては、イタリアには 5 つの仲裁サービス機関があるが、ミラノ仲裁会議所¹²が代表的組織で最も積極的かつ多くの成果を上げている。イタリアでは、インターネットドメイン名“.it”の先取り登録が比較的多く発生しており、その解決に年間 30 件程度利用されている。

改正された産業財産法は、第三者が所有する登録商標と同一或いは類似するドメイン名の使用を、誤認混同、フリーライド、関連性の発生などを理由に禁じている。従って、司法機関は不正登録されたドメインの差止や移転を禁じる措置をすることができる。ドメイン名の解決には、WIPO の統一ドメイン名紛争解決ポリシー(UDRP¹³)に基づいているが、イタリアは UDRP ルールとは異なり、異議申立強制期間があり、異議申立に成功するとドメイン名所有者が第三者に譲渡できないように一時的に停止させることができる。この期間を当事者は紛争を和解するために使うことができる。この手続きは 2016 年に解決された 21 件で利用されており、異議却下は 5 件であった。

●その他のインターネット上での侵害処理

インターネット上での侵害行為について、裁判所はインターネット事業者の管理責任も確認しており、民事や刑事での救済を認めた判例が幾つかある。また、その結果損害が発生した場合、当事者は訴訟による救済、或いは ADR による解決を求めることもできる。

侵害対象がコンピュータプログラムや映像、音楽などの著作権であり、インターネットを利用した侵害と認定できる場合、イタリア E-コマース法¹⁴や EU E-コマース指

¹² Milan Chamber of Arbitration (CAM) <https://www.camera-arbitrale.it/en/index.php>

¹³ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

¹⁴ Regulation on the Protection of Copyright on Electronic Communications Networks and Procedures for the Implementation thereof pursuant to Legislative Decree No. 70 of April 9, 2003 (approved by the Resolution No. 680/13/CONS of December 12, 2013)

令に基づき、通信事業者規制機関 AGCOM (www.ddaonline.it)を通じて、インターネットプロバイダーや侵害事業者を認定から 1 か月以内に行政取締りを請求することもできる。

5. 侵害の発見から解決までのフロー

イタリアは、ヨーロッパ南部に位置し、そのブーツ形で特徴的なイタリア半島を中心に、その北部のアルプス山脈南部及びサルデーニャ島やシチリア島などの周辺の島々からなる。国土 30.1 km²(日本の 4/5)に人口約 6,070 万人のカトリック系キリスト教中心の共和国である。第二次大戦後、1948 年に王制を廃止して成立した。行政区画は 110 の県が 20 の州を編成している。

イタリア経済はブランド品のイメージが強いが、主な輸出産品は医薬品、石油加工品、自動車やその部品が中心であるのに対し、輸入は原油やガスであり、主な取引先はドイツ、フランスやアメリカである。日本からの輸出は、輸送機器、一般機械、化学品などが中心である。



5.1 侵害の発見

イタリアでは、地域的に中国、香港の模倣品や海賊品(以下、侵害品という)だけでなく、アラブ首長国連邦(UAE)、トルコ、またルーマニア、ブルガリアなど東欧で製造された侵害品が流入している。一方、国内では南部のナポリ(Napoli)、北部のロンバルディア(Lombardia)、トスカーナ(Toscana)の特にプラート(Prato)などの地域で侵害品が製造されていることが報告されている。

主な侵害品は、ジャケットやスポーツ用衣料、バッグや財布、AV製品、電子機器、食品などが中心である。主要な被害国は、アメリカ、イタリア、フランス、スイス、日本及びドイツの順である。しかし、税関や経済警察が日々摘発している侵害品は食品、飲料、タバコや医薬品の取締りが中心で、侵害品の多くは中国や東欧からの流入品或いは、イタリア国内で製造される一部の商標権の侵害品のようである。また、イタリア国内で開催される各種展示会などでの侵害品の出品、また諸外国同様に消費者と直接かつ効率よく取引ができるインターネット上での侵害品取引が増加している。

イタリア国内で侵害発見の報告を受けた場合、その侵害品を発見した現地法人や提携先に依頼し、侵害の事実(以下、被疑侵害という)の詳しい情報を入手する。具体的には、発見した場所、店舗、展示会や被疑侵害者の情報、及び被疑侵害品の実物やそれを複数の角度から撮影した写真を入手する。

こうした情報から侵害を受けている程度について、初期判断を行うとともに、被疑侵害状況や規模などから、自社の事業に直接的、間接的にどのような影響があるのかを検討し、今後の対応の基本方針を立てる。

5. 2 証拠の収集

イタリア国内で商標権などの侵害品が発見され、そのまま経済警察に通報し現場を差押えた場合、一般的に侵害品が警察の管轄下になり証拠は確定できる。税関で侵害品が発見された場合も、検察に通報されるため証拠収集の必要はない。

被疑侵害にかかる通報や提供された情報が正確でない場合、下記のような観点から侵害を特定できる具体的で詳しい情報、及び侵害品サンプルや証拠となる取引書類を入手する。

- ・発見日/発見者や通報者
- ・発見場所/被疑侵害住所と会社名や個人の名前
- ・模倣品発見時の状況、写真やビデオ撮影
- ・サンプルやパッケージ、或いはその写真/侵害状況の証拠の入手
- ・販売者以外に可能であれば製造者・流通業者・輸入者などの流通ルートの情報

また、証拠収集においては、今後の権利行使に不可欠な被疑侵害者や侵害場所を特定するための証拠収集ができるように、対象商品だけでなく、そうした侵害行為が行われたと疑うに足る合理的な理由を示す証拠を収集する。

一方、侵害者や侵害行為地が明確で、刑事告訴や民事訴訟を開始する用意がある場合は、現地の法律事務所と相談しながら、経済警察への通報、或いは裁判所の証拠収集命令などの法的手続きにより必要な措置を行うべきである。

なお、非登録商標や非登録意匠による権利行使の場合、証拠収集の段階で、現地の弁護士に相談し、立証に必要な証拠となる実績や資料を収集する。その際、自社の対象となる商品や標識などの使用や販売状況を示す関係資料を確認する。

5. 3 侵害者の特定

販売店舗で被疑侵害品を収集する場合や税関措置で被疑侵害貨物が発見された場合は、概ね販売者や輸入者など侵害者を特定することができるが、製品の製造者

までは正確な情報を得られないことが多い。インターネット上での販売の場合は実際にネット上の店舗でダミーの取引を行うなどの作業を行い、関係する侵害者を特定する。

初期確認段階で被疑侵害者の特定ができていた場合でも、民事訴訟を進めるには、正しく被疑侵害者を特定しなければならず、現地の法律事務所に最終確認を依頼する。一般的に侵害品の証拠収集とそれに引き続く手続きは、現地の法律事務所を通じて行うため、侵害店舗の確認、被疑侵害品の製造や流通業者、輸入業者を正しく特定する作業は現地の法律事務所に委託することが望ましい。

5.4 代理人の選定

イタリアでは、日本企業が独自に侵害品対策を実施することにはリスクが多いため、権利行使に慣れたミラノやローマの法律事務所を活用するべきである。

5.5 権利行使の可否判断

知的財産権者は侵害行為に対する差止や処罰が下されるように、具体的かつ十分な侵害関連証拠や資料、及び侵害者情報に基づき、侵害実態を良く判断するとともに、商標権や特許権など、どの知的財産権を活用するか、どの権利行使手段を選択するかを決定し、適切な対策を速やかに決定する。

下記の項目は、権利者が権利行使前の準備段階で注意すべきポイントである。

1. 入手した侵害品サンプルや関連の資料から侵害者とその居所、流通チャネルや製造元などの基本情報を確認する。併せて、刑事告訴や提訴する地域を確認する。
2. 活用する特許権や商標権などが有効であることを確認する。まだ登録されていない出願がある場合や実体的知的財産権がないが、活用の可能性がある場合は、現地の弁護士事務所から可否のコメントを入手し、権利行使に支障がないことを確認する。
3. 活用する知的財産権の権利範囲に、侵害品や侵害行為が入ることを確認する。
4. 商標権侵害において、被疑侵害者が古くから存在する企業の場合、先使用の抗弁を受けないように、その実態があるかどうかを確認する。また、侵害者によっては類似する商標や意匠権を含め、先取りや出願をしていることがあるため、当該企業の知的財産権を調査する。
5. 現地で活用する法律事務所の選定を行う。
6. 必要に応じて、イタリアの法律事務所から活用する自社の知的財産権の有効性や被疑侵害品の侵害に関する鑑定書を入手する。
7. どのような救済を求めるのか、刑事告訴、税関差止、或いは民事訴訟での侵

害差止や損害賠償までを求めるのかどうかを検討する。また、現地の法律事務所の弁護士費用、翻訳や調査、旅費交通費など費用を含め、権利行使にかかる費用の見積りを予測される権利行使ルートごとに入手し、費用対効果やスピードの面から比較検討する。

8. イタリアをカバーする知的財産権の権利証書、法律事務所への委任状、その他宣誓書など必要な関係書類を準備する。現地の法律事務所と相談し、必要に応じイタリア語の翻訳を用意する。
9. 最終的に権利行使に使用する被疑侵害者の侵害証拠、例えば、侵害品サンプルや販売関連伝票類、宣伝広告類、被告となる侵害者の登記情報などを再確認する。

5.6 警告書

イタリアでの警告書の送付は、被疑侵害者に当方の対策を事前に知らせることになるだけでなく、経済警察の捜査や裁判所の証拠収集命令を実施する場合に侵害品の隠匿などの対応がとられるため、一般的には用いられていない。

特許権侵害など明確に侵害が確認できないにもかかわらず、警告書を送付したりそれが第三者の目に触れたりした場合で、警告自体が間違った結果になり損害賠償の対象となるようなときは、不正競争行為と認定される可能性があるため注意が必要である。

従って、和解交渉など、特定の目的の場合にのみ警告書を利用することになるため、現地の法律事務所と相談しながら活用を検討する。

5.7 予想される抗弁(特許権、商標権)

イタリアでの特許権と商標権の侵害で、刑事告訴や提訴を受けた被疑侵害者の予想される抗弁や対抗策及びそれらに対する対応策を次のようにまとめることができる。

●主な抗弁と対応策

特許権	商標権	権利者側の対応策
非侵害の主張		侵害証拠の確定や侵害鑑定 被疑侵害者の保有権利の確認
並行輸入、権利消尽 或いは、先使用の主張		被疑侵害品の流通や販売実態 被疑侵害者の事業実態調査
無効訴訟	無効訴訟	事前に有効性鑑定や使用実態維持
—	5年不使用取消	商標使用実態を確認

イタリアでは、侵害者が侵害品に付す商標を先取りしている可能性がしばしば指摘

されているため、被疑侵害者の所有する知的財産権を把握する。なお、第 3 章の侵害の定義に記載される侵害対象外規定及び注意事項も参照のこと。

イタリアでは、商標権や特許権の無効及びその侵害訴訟を同時に知的財産専門廷が処理することができる¹⁵。また、侵害対象とする権利には、出願係属中の特許や商標であっても、公開や公告或いは被告にその存在が通知されている状況（産業財産法第 132 条）であれば、提訴理由とすることができる。例えば、出願係属中のヨーロッパ特許であっても、出願明細書のイタリア語訳をイタリア特許商標局に提出することで十分な理由となる。こうした制度は他国では見られないものである。こうした紛争の場合、一般的に、知的財産専門廷は特許商標局での審査結果を待つことにするため、裁判が長期化する。なお、特許侵害では、均等論を含めた一般的な侵害判断が適用されるが、イタリアの裁判官はやや狭い適用をする傾向にある。

商標の先使用については、権利行使ができないことから、被疑侵害者の事業実態調査を怠らないよう注意が必要である。

5.8 侵害に対する救済手段

イタリアでは、警告書をきっかけとする当事者の直接交渉は一般的でないために、法的措置として、税関での行政対策、経済警察の捜査による刑事告訴、或いは独自の証拠収集した民事訴訟により侵害に対する救済を受けることになる。権利行使手段ごとに、次のように目的やメリット・デメリットをまとめることができる。

●救済手段比較

行政措置	司法措置	
税関差止	民事訴訟	刑事告訴
(対象権利)		
主に、商標権や著作権 全知的財産権	全知的財産権 不正競争	主に商標権、意匠権、著作権、虚偽表示など
(手続き主体)		
税関、権利者、 検察局、裁判所	裁判所	経済警察、検察局 裁判所
(目的・結果)		
輸入差止、 侵害品没収・廃棄	仮差止、侵害差止、 損害・逸失利益賠償、 侵害品没収・廃棄、 判決の公告	侵害差止、 侵害品没収・廃棄、 処罰

¹⁵ 欧州共同体登録商標及び意匠はアリカンテの欧州知的財産庁での無効手続きとなる。

(期間・コスト)		
1～18 か月 (刑事告訴で簡易手続きの活用)	商標権など 2～3 年 特許権 4～5 年 (仮差止の活用)	2～4 年 (簡易手続きの活用)
低コスト	高コスト	中コスト
(メリット・デメリット)		
短期決着、侵害差止 経済的打撃	法的効果、侵害差止 経済的打撃、損害賠償	法的効果、経済的打撃、 刑事罰
税関登録、職権捜査 迅速対応	立証義務 長期化	司法判断依拠 短い刑期

イタリアでの展示会などで侵害品がしばしば発見される場合や、輸入貨物から侵害品が発見される場合は、商標権などを税関登録することで、侵害品の輸入差止や侵害品の廃棄が可能となる。ネット通販のように外国から輸入される小口の貨物については、簡易廃棄申請手続きを行うことが最も費用対効果があると言える。

イタリアの市中で侵害品が発見される場合は、販売者や製造者の捜査に基づく、刑事告訴がタイムリーでコストパフォーマンスが高いと言えるが、模倣品などの同一商標のようなケースに限られる。なお、イタリア特許商標局は模倣品対策を直接の対策は行わないが、対応策を指導する無料のホットラインを経済警察と連携して開設している(侵害対策関係機関を参照)。

特許権や商標権の侵害、或いは不正競争行為として誤認混同や非登録の商標や意匠に基づき侵害を主張する場合は、民事訴訟を開始することになる。この場合、裁判所から証拠収集命令を得るなどして、侵害証拠を確立し、訴訟を順調に進める。また、損害賠償や訴訟費用を回収することを目指す場合も、十分な証拠を確保することで、権利行使に成功することができる。しかし、訴訟にかかる時間は最も長くなることが予想される。

6. 留 意 事 項

- イタリアでの模倣品の蔓延は、模倣品ビジネスの収益率が高く、刑事罰が比較的低いため、国内外のネットワークを通じて行われ、マネーロンダリングやマフィア(Carmorra)などの資金源になっている。侵害品調査において、そうしたリスクの高い情報を得た場合には、経済警察に任せる方針も検討する。
- イタリアでは、模倣品の流入や製造販売ルートが容易に判明しないように、複雑な

流通経路や何度もの積替えを行うことが知られている。また、そのため取引書類の製造地が曖昧、不明となるため、税関でも判断ができないことがある。特に、イタリアの2つの自由貿易地トリエステ(Trieste)やベニス(Venice)で再包装やラベルの張替えなどが行われることも知られているが、現在ではこれらを摘発する手段がないため、特に一般消費財の場合はそのチャンネルの特定が難しい現状がある。

- イタリアでは、意匠や立体、図形、スローガン商標に著作権或いは不正競争(Passing-Off、非登録の意匠や商標)の適用を主張することができる可能性があるため、現地の法律事務所と活用を検討する。
- 税関対策やレイドの実施においては、短期間での対応が求められ、またトルコ語での対応が必要になるため、現地の代理人やパートナーを持ち、迅速な対応や管理を進めることができるようにする。
- 真正品には模倣を防止するための、標識や記載方法、或いは特別な仕様のパッケージなどの偽造防止対策を適用し、税関や経済警察などが容易に見分ける手段を提供する。税関や経済警察などイタリアの関係機関と交流し、こうした組織の担当者が活用している模倣品対策用情報データベース(FALSTAFF)に、侵害品の見分け方、ブラックリストや商品説明などを提供することは効果がある。
- 侵害品の輸出国である中国やトルコ、UAE など経由地での侵害対策を行うことで、イタリアへの流入を止めることも検討する。イタリア税関は地中海に面する各国との交流を進め、流入チャンネルを把握している場合もある。
- イタリアでは歴史的にも多くの展示会が開催されており、その期間中に侵害品が発見されることがある。主要な展示会には、知的財産保護局が出先を設置しているので、必要な権利証拠を準備の上、出展者を摘発することは有効な対策である。
- イタリアでは、侵害者が同一または類似する商標や意匠を先取り出願することが散見されるため、出願のウォッチングが勧められる。
- 特許侵害訴訟を開始した場合、被告から非侵害確認訴訟を提起されることが考えられるが、イタリアの特許訴訟は長期間を要するためにトルペード(torpedo 魚雷)戦略と称して、他国を含め対抗措置として利用されることが多い。

7. その他の関連団体

7. 1 模倣品撲滅ブランド権者協議会

INDICAM: Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione

Association of Trademark Owners for the Fight against Counterfeiting

住所: Via Serbelloni 5

20122 - Milano Italy

電話: +39-2-7601-4174

FAX: +39-2-7601-4314

Email: info@indicam.it

WEB: <http://www.indicam.it/>

7. 2 欧州消費者センター ローマ事務所

The European Consumer Centres Italy Rome (ECC-Net)

住所: Largo Alessandro Vessella, 31

00199 Rome Italy

電話: +39-6-4423-8090

FAX: +39-6-4417-0285

Email: info@ecc-netitalia.it

WEB: <https://www.ecc-netitalia.it>

7. 3 イタリア産業財産コンサルタント協会

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

住所: Via Napo Torriani, 29

20124 Milano Italy

電話: +39-2-5518-5144

FAX: +39-2-5412-2066

Email: consiglio@ordine-brevetti.it

presidenza@ordine-brevetti.it

WEB: <http://www.ordine-brevetti.it/>

7. 4 イタリア著作権者・編集権者協会

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)

Anti-Piracy Department

Italian Society of Authors and Publishers

住所： Viale della Letteratura, 30
00144 Roma Italy

電話： +39-6-5990-1

FAX: +39-6-5964-7050/7052

Email: info.autorieditori@siae.it
info.utilizzatori@siae.it

WEB: <http://www.siae.it/>