

特許庁委託 平成18年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

# アジア諸国における権利活用による デザイン保護実態についての調査研究報告書

平成19年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

A I P P I ・ J A P A N

# アジア諸国における権利活用による デザイン保護実態についての調査研究報告書

平成19年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

A I P P I ・ J A P A N

## はじめに

特許庁委託の平成18年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、産業財産権制度を進展する国内外の経済・社会の変化と動向を把握し、わが国の望ましい制度の構築に役立てることを目的としている。本報告書は、本年度の上記課題の一つである「アジアにおける権利活用によるデザイン保護実態についての調査研究」の結果をまとめたものである。

第1部は、本調査研究について、概要、背景、調査手法、実施及び分析の結論を記した。総論及び、今回の調査対象国である中国、台湾、韓国、インド、インドネシア、ベトナム、マレーシアに加えて日本についても記載した。

第2部は、デザイン保護に関して、アジアにおける模倣品対策マニュアル作成し、模倣品対策に経験の少ない企業に役に立つものを作成するという観点から、調査対象国において模倣品が発生したとときにとり得る対応策、および関係の諸機関について調査した結果を各国別に記載した。

第3部は、意匠法に基づく意匠権行使の枠組みを調査するとともに、保護対象と保護要件について、画像デザイン、部分意匠登録請求などの実態を含めて調査した結果を記した。

また、国によってはパティック（東南アジアの民族的な模様）などのデザインを応用美術、あるいは美術の著作物として保護することがあるので、デザインを著作権法、商標法に基づいて権利として保護できる可能性及びその実情について調査した結果を記した。すなわち、本部では、デザインを保護対象とする特別法での権利保障を中心にした内容である。

第4部では、権利として顕在化していないデザイン、すなわち意匠法、著作権法、商標法それぞれの保護対象として権利が確定したのではなく、これらの保護要件に該当しないもの、若しくは権利取得のため出願しているものの権利化に及んでいないデザイン、または当該国で権利が取得されていないデザインに関し、模倣品が発見された場合に対応可能な法的手段があるか否かを調査した。その結果、調査対象国においては、不正競争防止法、Passing-off、製品品質法、消費者保護法がそのような効果をもつと考えられ、これらを報告した。

第5部では、今後、アジア各国で活躍しようとする企業に対して参考事例を提供する目的で、特に、アジア各国の市場でデザインの優位性を保って製品を取引している企業の経験に基づく対応策を取りまとめた。

最後に、本調査研究にご協力をいただいた、法律事務所の関係各位にこの場を借りて心から御礼を申し上げたい。

平成19年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会  
国際法制研究室

主任研究員 鈴木 康司

客員研究員 水野みな子

室 長 岩田 敬二

# 「アジアにおける権利活用によるデザイン保護実態調査研究」

## ワーキンググループ

### 委員

#### 弁理士・弁護士

恩田 誠	特許業務法人オング国際特許事務所	所長・弁理士
木戸 良彦	木戸特許事務所	弁理士
窪田 英一郎	窪田法律特許事務所	所長・弁護士・弁理士
森本 聡二	理創国際特許事務所	弁理士
李 厚東	太平洋外国法事務弁護士事務所	所長・韓国弁護士/弁理士

(五十音順)

#### 企業

宮川 博之	花王株式会社商標部	課長補佐
山本 圭一	キヤノン株式会社知的財産法務本部	主任
別所 弘和	本田技研工業株式会社知的財産部	ブロックリーダー
山本 啓吉	松下電器産業株式会社商標・意匠センター	主任知財技師

(五十音順)

### 事務局

吉田 豊磨	日本国際知的財産保護協会	理事長
松浦 誠四郎	日本国際知的財産保護協会	常務理事
岩田 敬二	日本国際知的財産保護協会	国際法制研究室長
水野 みな子	日本国際知的財産保護協会	国際法制研究室客員研究員
鈴木 康司	日本国際知的財産保護協会	国際法制研究室主任研究員

## 目次

タ イ ト ル	頁
<b>第1部 概要</b>	
1. 調査の指針	1
2. 調査の方法	2
3. 調査分析について	2
4. 各国の概要	4
<b>第2部 模倣品を発見した場合の対策</b>	
. 中国	2 3
. 台湾	2 9
. 韓国	4 0
. インド	4 7
. インドネシア	5 4
. ベトナム	5 8
. マレーシア	6 7
. 日本	7 6
<b>第3部 各国における意匠法・商標法・著作権法の保護要件と権利行使</b>	
. 中国	8 3
. 台湾	9 7
. 韓国	1 1 1
. インド	1 2 9
. インドネシア	1 4 3
. ベトナム	1 5 1
. マレーシア	1 6 3
. 日本	1 8 8
<b>第4部 各国における権利のない場合の対策</b>	
. 中国	2 0 1
. 台湾	2 0 4
. 韓国	2 0 7
. インド	2 0 9
. インドネシア	2 1 4
. ベトナム	2 1 6
. マレーシア	2 1 9
. 日本	2 2 2
<b>第5部 企業による模倣対策</b>	
1. グローバルに広がる模倣品対策への取組み (花王株式会社)	2 2 7
2. 中国における模倣品への取組み (キヤノン株式会社)	2 3 4
3. 中国における模倣品への取組み (本田技研工業株式会社)	2 4 2
4. デザイン・ブランド模倣品への取組み (松下電器産業株式会社)	2 5 4
<b>Appendix</b>	

第1部から第4部の国別執筆担当

- . 中国 . . . . . 窪田 英一郎
- . 韓国 . . . . . 李 厚東
- . 台湾 . . . . . 事務局
- . インド . . . . . 木戸 良彦
- . インドネシア . . . . . 木戸 良彦
- . ベトナム . . . . . 恩田 誠
- . マレーシア . . . . . 森本 聡二
- . 日本 . . . . . 事務局

## 訪問先と調査に協力いただいた方々

### < 中国 >

北京林達劉知識産権代理事務所 ( LINDA LIU & Partners )

劉 新宇氏 (Ms. Linda Liu)、所長、弁理士

魏 啓学氏 (Mr. Chixue WEI)、共同経営者

### < 台湾 >

台湾国際専利法律事務所(Taiwan International Patent & Law Office - Tiplo)

林 志剛 (Mr. J. K. Lin)、所長・弁護士・弁理士

### < インド >

KAN & KRISHME

Mr. Sharad Vadehra, Attorney at Law

### < インドネシア >

Hakindah International

山本 芳栄氏 (Ms. Yoshie Yamamoto)、所長

### < ベトナム >

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)

Mr. Do Thuong Ngai, Director General, The Patent and Trade Mark Bureau

### < マレーシア >

Peter Huang & Richard

Mr. Peter Huang, Partner, Barrister at law

## 第2部

# 模倣品を発見した場合の対策

## 第2部 模倣品を発見した場合の対策

模倣品を発見した進出企業は、その国の法律に基づいてどのような手段をとることができるのか。

### ・中国

どこの国でも同じであるが、中国で模倣品が発見された場合、まずその模倣品に対して何の権利を主張し得るかを見極めることが大事である。中国では、主張し得る権利によって模倣品対策の方法も大きく変わってくる。対策のルートとしては、大きく分けて司法ルートと行政ルートとがあり、行政ルートの中でも権利によって対応先の行政庁が変わってくる。多くの場合、司法ルートと行政ルートとを同時に用いることも可能であるが、その効果は権利によっても変わってくるので、どのルートを使って対策を行うかを決定することは重要である。

どのルートを使うのかを決定するのと同時に、模倣品の出所を見極めることも肝要である。行政ルートを用いる場合は、行政庁が調査権限をもっているため、一定の調査は行政庁に委ねることもできる。しかし、司法ルートを用いる場合は、自らの責任で出所を明らかにする必要がある。独自の調査能力をもたない日本の権利者にとっては、現地の法律事務所あるいは調査会社を通じて調査を行うことが最も実務的な対処方法であろう。

#### 1. 権利別のルートの決定

##### (1) 権利行使にあたって

上記したとおり、デザイン模倣に直面した場合、権利者としては、まずどのような権利が行使可能かを見極めなければならない。

デザイン模倣に対して中国で行使し得る権利としては、意匠特許権、商標権、著作権、反不正競争法(以降不正競争防止法とする。)上の権利が考えられる。各権利の行使の要件、効果等は第3部で詳細に述べるが、ここでは各権利毎にどのようなルートが存在し、またどのルートを用いるのが最も効果的かを検討する。

##### (2) 司法ルートと行政ルートのメリット・デメリット

司法ルートと行政ルートのいずれかを用いるかを決定する際に重要なのは、各ルート毎にどのようなメリット、デメリットが存在するかを見極めることである。

一般的に司法ルートは公正性が高く、また複雑な事案に対応できるとされている。一方、行政ルートの場合は、未だ地方保護色が強く、また複雑な事案については判断ができないとされている。さらに、相手方に対する損害賠償の請求は司法ルートを通じてのみ可能である。しかし、行政庁は強大な調査権限をもっているため、権利者において手持ちの証拠が少ない場合には行政庁を用いるメリットは大きい。これに対し、司法ルートでは、侵害の立証責任は権利者側にあり、侵害者側で基本的な証拠をすべて揃えなければならない。また行政ルートでは比較的短期間、かつ安価に事案を解決できる場合があるのに対し、司法ルートを用いた場合は訴訟期間も長く、費用も多く必要とされる。

結局、侵害判断の難しい事案などは司法ルートを用いる他ないと思われるが、比較的簡単な事案、侵害の規模が小さい事案などにおいては行政ルートの活用を考えるべきものと思われる。どの場合においても、自身の権利が正当なものである証拠（バンフレット、広告等の確定日付）、相手の権利が無効である証拠等を準備しておかなければならない。

### （３）意匠特許権による権利行使の場合

意匠特許権とは、日本の意匠権にあたるものであり、中国知識産権局に登録されているものをいう。また、無審査のため、自らの権利が正当で、無効事由を含んでいないことを十分に確認し、その上で権利の正当性は、自ら証明することが必要であることに留意する必要がある。

意匠特許権の侵害があった場合には、司法ルートを用いて人民法院に意匠特許権の侵害訴訟を提起することができる。これ以外に、知識産権局が全国に設けている特許管理機関に摘発を申請することも考えられ<sup>1</sup>、さらに意匠特許番号が冒用されている場合などには公安機関（警察）の経済犯罪課に告訴することも一応考えられるが、これらは実務的にはあまり利用されていないようである。

### （４）商標権による権利行使の場合

中国では、商標権は工商行政管理局が登録、管理をつかさどっている。

商標権の侵害があった場合には、司法ルートを用いて人民法院に商標権侵害訴訟を提起することができる。また、各地の工商行政管理局に摘発を申請することも可能で、公安機関の経済犯罪課に告訴することも考えられる。中国では、商標権侵害の場合、一般的には工商行政管理局を通じた行政ルートが有効であるとされている。ただ、デザイン模倣の場合に問題となる商標が立体商標であることから、立体商標について工商行政管理局<sup>2</sup>がどこまで権限を行使してくれるかは今のところ未知数である。

### （５）著作権による権利行使の場合

中国では、著作権は版權局によって管理されている。

著作権の侵害があった場合には、司法ルートを用いて人民法院に著作権侵害訴訟を提起することができる。また、各地の著作権行政管理機関に摘発を申請することも可能で、公安機関の経済犯罪課に告訴することも考えられる。一般に、版權局の体制は工商行政管理局に比べて未だ整っておらず、著作権侵害については司法ルートが用いられることが多いとされている。

### （６）不正競争防止法による権利行使の場合

中国では、不正競争防止法<sup>3</sup>についても工商行政管理局が管轄をしている。

---

<sup>1</sup> この場合は、権利侵害品の出所を特定し、管轄の地方産権局に申請することになる。しかし、地方産権局では、摘発するか、相手と調停に持ち込んでくれるまでをしてくれるのであり、利用方法は各局と相談することが重要である。

<sup>2</sup> 工商行政管理局は主として、反正当競争法を扱っており、取締りを行っている。

<sup>3</sup> その他、工商行政管理局の規定、各省、直轄市で地方性法規（北京市、上海市反不正当竞争条例があ

不正競争行為があった場合には、司法ルートを用いて人民法院に不正競争行為を理由とする訴訟を提起することもできる。また、各地の工商行政管理局に摘発を申請することも可能である<sup>4</sup>。

### (7) 製品品質法に基づく対策

中国では、製品品質法によって、原産地を偽ったり、偽者を本物と偽ったり、粗悪品を優良品と偽ったりすることは禁止されている。模倣品が同時に製品品質法の違反品にあたる場合、製品品質監督部門に摘発を要請することにより、模倣品を摘発することができる。

## 2. 模倣品に関する調査、対応

### (1) 模倣品に関する調査

模倣品が見つかった場合、最初に行うべきは、その模倣品が誰によって製造され(出所の特定) どのようなルートで流通し、どの程度の量が製造販売されているか、を確認することである。このような調査を日本の権利者が直接行うことは困難であり、実務的には現地の調査会社に調査を依頼することが適当である。調査会社に直接アクセスルートがない場合は、現地の法律事務所を通じて調査会社に依頼することも可能である。

中国には、このような調査会社が多く存在するといわれている。ただ、すべての調査会社が信頼できるといえる状況にはなく、また信頼できる調査会社でも、調査地域、調査対象によって、得意不得意がある。調査の期間、費用などは、事件の難易度、調査内容などによって当然変わり得るが、代表的な模倣品製造元の調査(製造元の基本情報、模倣品の製造、販売状況などの調査)で10日から15日を要し、費用は日本円にして50万円前後であるといわれている。

### (2) 模倣品に対する対策

調査会社による調査結果が出たら、まずはその模倣品に対して権利者としてどのような対策をとるか、とくに何を目標にして対策をとるかを明確にすることが必要である。例えば、相手方の製品の製造販売を中止させることを最終目標とする場合もあろうし、今後の模倣品発生を防止するために企業として強い姿勢を示すことが重要な場合もある。その上で、その目標に対してどのような手段を採り得るかを検討しなければいけない。この段階では、現地の法律事務所と相談をすることが妥当であろう。その模倣品に対してどのような権利が行使可能であり、どのようなルートを用いて対策を採り得るかの選択肢を並べた上で、目標に対して最も適切な手段を選択することが肝要である。

中国では、やみ雲に法的手段をとることは必ずしも望ましいとは限らず、相手方によるネガティブ・キャンペーン、例えば日本製品の不買運動が起こるなどのジャパンバッシングなどの可能性も想定しつつ、最も良い対策をとることが重要である。ケースによっては、法的手段に代わり、あるいは法的手段とともに、権利者側から消費者への注意喚起(イン

---

ることに留意。(模倣対策マニュアル 中国編 P195 以降, 2006年3月JETRO)

<sup>4</sup>被害事業者による県級以上の工商行政管理局への処理申立 管理局による調査 違法行為の停止・行政処罰、侵害物品の接收・廃棄、名称等の抹消、工具の接收、追加措置として権利侵害物品の廃棄を命ずる。(模倣対策マニュアル 中国編 P195 以降, 2006年3月JETRO)

ターネットのホームページ、テレビCM等)を行うことも有効である。

デザイン模倣の場合、法的手段を用いるのであれば、現在のところは司法ルート、すなわち人民法院への提訴が最も現実的な対応方法であろうと考えられる。

### 3. 水際対策

中国では、税関(海関)において模倣品の輸出入の差止が可能である。實際上、中国へのデザイン模倣品の輸入が差止められることは少なく、水際対策としては中国からの輸出品の差止めが行われることが多い<sup>5</sup>。輸出入の差止めの対象となるのは、商標権、著作権、著作隣接権および専利(特許)権(意匠特許権を含む)を侵害する物品であり(知的財産権海関保護条例第2条)不正競争防止法違反の物品は差止の対象とはならない。なお、著作権のみはベルヌ条約に加盟しているため、加盟国の双方の国で保護される。

#### (1) 知的財産権の登録

知的財産権の権利者は、自らの知的財産権を税関に登録することができる。登録された知的財産権は、税関のデータベースに登録され、税関は職権をもって同知的財産権の侵害物品が輸出入されていないかどうかを監視することとなる。

登録を望む場合、権利者は以下の情報を記載した申請書を、証明書類を添えて税関総署に提出しなければならない(知的財産権海関保護条例第7条)。

- (a) 知的財産権の権利者の名称又は氏名、登録地又は国籍等
- (b) 知的財産権の名称、内容及び関連情報
- (c) 知的財産権の使用許諾の状況
- (d) 知的財産権の権利者が知的財産権を合法的に行使する貨物の名称、生産地、出入境地の海関、輸出入業者、主な特徴、価格等
- (e) 既知の知的財産権侵害貨物の製造業者、輸出入業者、出入境地の海関、主な特徴、価格等

税関は、申請書類を受領した日より30労働日以内に登録するか否かを決定し、且つ書面により申請者に通知することとされている(知的財産権海関保護条例第8条1項)。登録の有効期間は10年であり、更新も可能である(知的財産権海関保護条例第10条)。

#### (2) 職権による差止め

税関は、登録された知的財産権の侵害物品が輸出入されようとしている疑いがあることを発見した場合には、これを知的財産権の権利者に通知し、権利者が3労働日以内に差押申請書を提出し、担保を提供した場合には、当該貨物を差押える(知的財産権海関保護条例第16条)。権利者が3労働日以内に申請書を提出せず、または担保を提供しない場合には、税関は差押えをすることはできないことになっている(ただ、事実上の期間延長がされる場合があるようである)。

税関は、この場合に、権利者の申請に基づいて差押えをすると、その差押えの日から3

<sup>5</sup> 知的財産権侵害貨物の差押は輸出が99%で、輸入は1%にすぎない。(模倣対策マニュアル 中国編 P253, 2006年3月JETRO)

0 労働日以内に当該貨物が知的財産権を侵害しているか否かについて認定をしなければならない（知的財産権海関保護条例第 20 条）。税関が、当該貨物が知的財産権を侵害していると認定した場合には、当該貨物は没収される（知的財産権海関保護条例第 27 条 1 項）。

### （ 3 ）請求による差止め

法律、行政法規より保護された商標権、著作権、著作権の隣接権利及び特許権（発明特許、実用新案特許、意匠特許を指す）の権利者は、具体的な侵害物品の輸出入の可能性を発見した場合には、税関に差押申請書を証拠書類とともに提出し、担保を提供することによって、当該貨物を税関に差押えてもらうことができる（知的財産権海関保護条例第 12 条）。

差押申請書には、以下の事項を記載しなければならない（知的財産権海関保護条例第 13 条 2 項、3 項）。

- （ a ）知的財産権の権利者の名称又は氏名、登録地又は国籍等
- （ b ）知的財産権の名称、内容及びその関連情報
- （ c ）権利侵害疑義貨物の荷受人及び荷送人の名称
- （ d ）権利侵害疑義貨物の名称、規格等
- （ e ）権利侵害疑義貨物の出入されうる貿易港、時間、運輸手段等
- （ f ）知的財産権の税関での登録がある場合は、その登録番号

担保金の金額については、「貨物の価値を上回らない」金額とされている（知的財産権海関保護条例第 14 条）。担保金は、銀行またはその他の金融機関の保証状をもって代えることができるとされている（知的財産権海関保護条例に関する実施弁法第 34 条）。

### （ 4 ）差押貨物の解放

税関は、以下の場合には、差押えた貨物を解放して通過させなければならないとされている（知的財産権海関保護条例第 24 条）。

- （ a ）税関が当事者の申請に基づき権利侵害疑義貨物を差押えた場合であって、差押えた日より 20 労働日以内に人民法院から執行協力通知を受け取らなかった場合。
- （ b ）税関が職権により通知をしたことに基づき、権利侵害疑義貨物を差押えた場合であって、差押えた日より 50 労働日以内に人民法院から執行協力通知を受け取っておらず、且つ調査を経ても差押えた権利侵害疑義貨物が知的財産権を侵害していると認定できない場合。
- （ c ）専利権侵害疑義貨物の荷受人又は荷送人が、税関に貨物と等価の担保金を提供し、税関にその貨物の通過を請求した場合。
- （ d ）荷受人又は荷送人が、その貨物が権利者の知的財産権を侵害していないことを立証するに十分な証拠を持っていると税関が認めた場合。

ここで、人民法院の「執行協力通知」とは、権利者が人民法院に対して提訴前の侵害行為停止または財産保全措置をとった場合に、人民法院から税関に発せられる通知をいう（知的財産権海関保護条例第 23 条）。つまり、権利者は、自らの申請に基づいて税関での侵害品の差押を得た場合は、少なくとも 20 日以内に人民法院での手続をとらないと、当該貨物は通関してしまうことになる。

( 5 ) 貨物の調査

権利者は、税関の許可を得た場合には、関連する貨物を調べることができる（知的財産権海関保護条例第 17 条）

・ 台湾

## 1. 法律事実の把握と証拠の確保

第一部II, 1 から 3 において述べたように模倣品発生の場合に最初に行う行為である 模倣品の特定、被害状況の確認について、本項で記載する。とり得る行為を、理解しやすくするため表にした。

### (1) 専利(新様式)権侵害に関して

事実を明確に把握し、立証するための証拠を周到に確保する必要がある<sup>6</sup>。以下の9項目は、自己の専利(新式様)権の防衛を目的としている<sup>7</sup>。

	収集を要する資料	備考
1	模倣品サンプルと写真	
2	侵害被疑者によって掲載或いは発行された模倣品の広告パンフレット等の宣伝出版物	日付を証明できると更に良い。
3	模倣品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書と帳簿	
4	模倣品製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を現す経理資料。模倣品販売の領収書、伝票など	
5	侵害容疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リストを含む(発注元へ模倣品の購入を停止するよう勧告するため)	公平取引法上、不利にならないように注意する。侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するときの担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。
6	製造、輸送、又は販売拠点の住所と活動パターン	販売店頭や製造工場又は倉庫の風景の写真などで表す。
7	製造設備機械を提供する者。	新様式侵害の場合、金型の提供者の確認も必要。
8	容疑者の故意を立証するための資料: 権利者と当該権利に関連する通信のコピーや技術提携契約書。	但し故意の侵害に関する扱いは目下、侵害鑑定基準の検討の課題となっている。
9	権利の有効性を主張する答弁資料の用意、	先方から自分の特許に対する無効審判を掛けられることを予想し、これに対応する準備をする。

<sup>6</sup> 本表は、侵害訴訟あるいは警告という法的措置に訴えようとする者が事実を客観的かつ確実に特定するために準備する資料としての例であり、弁護士等専門家と相談する場合に参考にするためにリスト化したに留まる。

<sup>7</sup> TIPLO 提供資料 エンフォース=120-145 より作成

(2) 商標権侵害に関して

以下の13項目については、自己の商標権の防衛を目的とする<sup>8</sup>。

	収集を要する資料	備考
1	包装箱の図面と表記を明晰に写した模倣品サンプルと写真、	
2	販売店頭や製造工場又は倉庫の風景。 <u>製造や販売拠点の写真。</u>	
3	侵害容疑者によって掲載或いは発行された模倣品の広告パンフレット等の宣伝出版物	日付を証明できるほうが更によい。
4	模倣品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書と帳簿。	
5	模倣品製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を現す経理資料。模倣品販売の領収書、伝票など。	侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するときの担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。
6	侵害容疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リストを含む(発注元へ模倣品の購入を停止するよう勧告するため)。	但し、公平取引法上、不利にならないように注意する。
7	製造設備機械を提供する者を特定する資料。	
8	襲用商標の登録権利者の悪意を立証できるオリジナル商標にアクセスした事実資料	自己の台湾以外の登録商標の図面を盗用した台湾の登録商標を無効審判にかけるために必要
9	適格の鑑定機関に商標類似に関する鑑定を内密に依頼し、有利な理論構成を確保する。	相手方よりも先に行うと良い。
10	商標のほか、偽造品と真正品の判別基準も明晰に作成する。	当該資料は、警察側の協力を得るに役立つ。
11	模倣品の判別要領の紙面の資料	当該資料は警察、税関に提供することにより、模倣品の摘出の協力を期待できる。なお、現時点では政府機関が当該資料を受け付ける義務は、法律に明定されていない。
12	容疑者の故意を立証するための資料: 当該権利に関連する権利者との通信のコピーや技術提携契約書。	
13	商標指定商品や役務の修正と増加の腹案も準備すべきである。使用証明と商品の市場好評度、注目度などのアンケートや調査の資料	自己の商標権の有効性と周知度を主張するために使用。

<sup>8</sup> TIPLO 提供資料 エンフォース=120-145 より作成

(3) 著作権侵害に関して

以下の13項目については、自己の著作権の防衛を目的とする<sup>9</sup>。

	収集を要する資料	備考
1	著作権侵害に関しては容疑者が権利者の著作物にアクセスした事実を立証する証拠	例えば係争著作物の送付領収書等。
2	包装箱の図面と表記を明晰に写した海賊版サンプルと写真	
3	販売店頭や製造工場又は倉庫の風景。製造や販売拠点の写真。	
4	係争の商品に付される表示	
5	海賊版と真正著作物の判別基準	明晰に作成すれば警察側に協力してもらいやすい。
6	海賊版の判別要領の紙面の資料	警察または税関に提供すれば、ある程度海賊版の摘出の協力は期待できる。現時点では政府機関が当該資料を受け付ける義務は、法律に明定されていない。
7	侵害容疑者によって掲載或いは発行された侵害品の広告パンフレット等の宣伝出版物	日付を証明できるほうが更によい。
8	海賊版の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書と帳簿。	
9	海賊版製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を現す経理資料。	
10	侵害容疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リストを含む。侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するときの担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。	発注元へ海賊版の購入を停止するよう勧告するために使用する。但し、公平取引法上、不利にならないように注意する。
11	製造、輸送、又販売拠点の住所と活動パターン	
12	無断コピーのために使用する設備機械の場所、または印刷版、金型、コンテンツソースを提供する者。	
13	自分の著作権の有効性を立証するため、自国の国会図書館に係争の著作物の登録証明、またはその登録番号を用意すること。	台湾では著作権の存在を立証すべく著作物を民間組織に登録する方法は法律の承認をまだ得ていない。創作期日を立証する創作日誌などの記録文書の提示。

<sup>9</sup> TIPLO 提供資料 エンフォース=120-145 より作成

(4) 公平交易(取引)法に違反する不正競争行為侵害に関して  
以下の10項目については、不正競争行為に対する防衛を目的とする<sup>10</sup>。

	収集を要する資料	備考
1	包装箱の図面と表記を明晰に写した模倣品サンプルと写真、販売店頭や製造工場又は倉庫の風景。	登録権利がなければ通常警察や調査局は介入を控える。
2	著作権侵害に関しては容疑者が権利者の著作物にアクセスした事実を立証する証拠	例えば係争著作物の送付領収書等。
3	係争の商品に付される商標の他、模倣品と真正著作物の明晰な判別基準	当該資料によって、警察側の注意を引くことができる。
4	侵害容疑者によって掲載或いは発行された係争商品の広告	日付を証明できるほうが更によい。
5	製造や販売拠点の写真。	
6	模倣品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書と帳簿。	
7	模倣品製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を現す経理資料。	
8	侵害容疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リストを含む(発注元へ模倣品の購入を停止するよう勧告するため)。	但し、公平取引法上、不利にならないように注意する。侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するときの担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。
9	製造、輸送、又販売拠点の住所と活動パターン	
10	市場における模倣品進出の経緯、公告の投資と実績、市場占有度、消費者の注目度、認識度。当該商品や役務と自分の商品や役務との類似性と消費者に与える混同誤認の錯覚の度合。	自己の商品または役務の知名度を主張する目的で使用する。 アンケート資料も参考にできる。

## 2. 被疑者への警告

(1) 警告状とは、侵害事実の告知と差止請求を趣旨とする文書である

なお、警告状に関しては、1997年5月に制定され、2005年9月16日改正の「著作権、商標権及び専利権の侵害に関わる警告状の送付に関する処理原則」<sup>11</sup>という文書が出されているので、内容、送付に関しては当該文書に準拠することが賢明である。

<sup>10</sup> TIPLo 提供資料 エンフォース=120-145 より作成

<sup>11</sup> [http://www.tiplo.com.tw/pdf/\(I\)3-2.pdf](http://www.tiplo.com.tw/pdf/(I)3-2.pdf)

## ( 2 ) 警告状の内容

項	内容
1	権利者として特定権利が侵害された事実を主張。
2	相手方が頒布する、又は製造販売にかかる製品が模倣品、侵害容疑品又は海賊版に該当することの指摘。
3	係争の侵害行為及び証拠物件を発見した経緯と権利侵害の嚴重性及び悪性の指摘。
4	違法行為の即刻停止の請求。
5	模倣品、侵害容疑品あるいは海賊版の製造販売の数量、在庫状況、入手経路、仕入れ価格、販売対象などの関連情報の開示の請求。

## ( 3 ) 警告状の送付先

項	内容
1	警告状の送付に先立って侵害容疑の製造者、輸入者或いは代理商社に対して通知する。
2	小売店、量販店、デパート、一般商店など。
3	不特定の対象に対しては、新聞紙に掲載する。(なお、新聞紙への掲載による公開警告は専利侵害事件起訴前の書面による侵害排除請求との要件を満たさない。)

## ( 4 ) 警告状送付のタイミング

被疑者の侵害行為の程度によって、以下、 と の場合に分けられる。

速やかに警告状を発したほうが良い場合。

警告状は発さず、速やかに刑事告訴及び捜索・押収の行動をとる場合。

特に、 の場合とは、被疑者の侵害行為が重大な場合であり、警告状を発することで、被疑者が模倣品隠蔽工作をとるなど、捜索や押収行動に不利を招くことを予防する必要がある場合を想定している。

## ( 5 ) 警告状作成の費用

弁護士に相談して送付することが勧められる。警告状を弁護士の名義で出す場合、事案の複雑性と証拠書類の量により、通常 3 万元 (台湾元) から 5 万元程度の費用<sup>12</sup>を見積もるとのことである。

## ( 6 ) 警告状作成の留意点

権利の濫用であるとして、公平取引法による反訴を受けないためには、先の「著作権、商標権及び専利権の侵害に関わる警告状の送付に関する処理原則」に照らして検討、作成することが好ましい。台湾国際専利法律事務所 (以下、TIPL0 と標記する) の回答においても、上記原則を前提とした回答、すなわち、 裁判所の一審判決を経て著作権、商標権或いは専利権の侵害を確認できてから、警告状を送付すること、 著作権、商標権或いは専利権を侵害する可能性ある被疑対象物を、司法院と行政院によって認められた鑑定専門

<sup>12</sup> TIPL0 提供資料 エンフォース=142-143 コストより

機構において鑑定報告書<sup>13</sup>を作成してもらってから、警告状を出す、ことが強く示唆された。

なお、鑑定専門機構として、意匠については、工業技術研究院、中華民国工業デザイン協会が代表的であるとのことであった。

### 3．外部調査機関

一般に、外国人が外部調査機関を利用する場合は、台湾の法律事務所を通して利用することが勧められる。これは外部調査機関によって、規模及び専門領域が異なるので、過去の実績を把握してから依頼することが望ましいからである。

専門領域	調査会社概要	調査対象
台湾国内の調査機関	4 又は 5 人程度のフルタイムスタッフからなる現地小規模社：調査対象を限定した場合、1.8 万元ないし 2.5 万元	模倣業者の行動監視と模倣品製造販売の証拠を収集する活動 会社の業務や取引対象、財務事情又は役員などの実態を把握する現状調査
	特定分野の業界を専門とする外部調査機関	会社や個人の不動産や銀行口座など資産の調査
国外に拠点を置く調査機関		国境を跨る業者の追跡が得意

### 4．対応機関

#### (1) 民事訴訟と代理人

弁護士と相談し、法律事実を明確に把握した上で、民事訴訟を提起する必要がある。この際、特許無効審判などが請求されると、民事訴訟が停止される可能性があるため、市場での優位性を確保するためには、民事保全手段である仮処分<sup>14</sup>と仮差押えなどを同時に行うことが勧められる。

仮処分が認められるまでの期間は、近年長期化しており、平均、6ヶ月から1年以上かかる場合がある。一方、仮差押えは、原告の主張と釈明に基づき、被告側の意見聴取をしないまま審理し裁定を下すことが一般的なので、1ヶ月弱で裁定を得ることができる。

民事手続は民事起訴から開始し、数回の準備手続を経て最終口頭弁論、判決の言渡しまで、約1年弱はかかることを考慮する必要がある<sup>15</sup>。

#### (2) 刑事訴訟その他

##### (イ) 刑事救済と根拠法

<sup>13</sup> 鑑定書に関しては、TIPOのウェブサイトの情報が参考になる。2007年度TIPO台湾IP新春セミナーのテキスト記載内容として、特許事務所による鑑定書作成には、2から3週間で費用は特許の内容によりNT\$10万から50万程度必要との記述がある。

<http://www.tiplo.com.tw/pdf/TIPO2007IPseminar/TEXT/Text3-litigation2.pdf>

<sup>14</sup> Appendix TW-1 の P1 参照。

<sup>15</sup> <http://www.tiplo.com.tw/jp/procat.php?cno=7&lno=7>

専利権の侵害に対する刑事罰則が 2003 年 4 月 1 日より廃止<sup>16</sup>されたため、専利権を根拠にした権利侵害関係訴訟は、当該法改正以降は民事手続のみとなり、刑事的救済を求めることは不可能となった。

なお、著作権が侵害された場合の刑事的罰則（著作権法第 91 条乃至 103 条）および商標権が侵害された場合の刑事罰則（商標法第 81 条乃至 83 条）については刑事的救済を求めることが可能である。また、公平取引法においても刑事罰則（公平取引法第 35 条から 44 条）が規定されている。

さらに、これらの法律によって対応できない場合であっても、一般法である民法第 184 条の不法行為規定に基づいて律することが出来る可能性もある。

#### （ロ）調査局

法務部調査局は組織条例第 2 条に基づき、国家安全への危害及び国家利益違反についての調査・保安・防止事項を掌るが、台湾政府の方針により知的財産権の侵害取締りにも積極的に関与してきた歴史がある。

調査局はその行政的性格から独自で調査することが多く、利用者側（台湾で権利を有する者）から見れば、告訴を行っても、その受理後の活動においてかならずしも利用者の意思と一致しないことが多い点を理解する必要がある。

調査局の支局は全国的に分布している。

#### （ハ）刑事警察局

行政院内政部（内務省）の管轄。刑事警察局は各地にあり、司法警察、警察官として、犯罪摘発から捜査、押収の執行まで行う。細分化された管轄地域内で犯罪者の動向を把握する能力は高い。

利用者側（台湾で権利を有する者）から見れば、民間の調査会社との良好な協力関係を構築して必要な情報を当該警察に提供することで、現場において有効な執行を期待することができる。

#### （ニ）保安警察部隊

行政院内政部（内務省）の管轄。近年は知的財産権侵害事件の摘発活動に取り組む傾向にあるとのこと。現況の 5 部隊の中で、2 部隊がそれぞれ、ゲームソフトなど著作権分野の侵害事件と、偽ブランド品などの取締りに関わっているという。

#### （ホ）知的財産権保護警察大隊

行政院内政部（内務省）の管轄。中国語表現では、「保護智慧財産権警察大隊」。総局は台北県にあり、台北、台中及び高雄に夫々、第一、第二、及び第三中隊が配備されている。一中隊ごとに、二つの分隊が設置されており、編成定員は 220 名。

<sup>16</sup>「TRIPS 協定第 61 条が商標権侵害と著作権侵害についてのみ刑事罰規定を義務化している点を逆手にとり、2001 年 10 月 26 日から特許権侵害、2003 年 3 月 31 日から実用新案権侵害と意匠権侵害に対する刑事罰を廃止している。」（木村敏康、特許懇 2005.1.28. No. 236, p.59）

2003年1月1日、行政院警政署管轄下の保安警察第二總隊の傘下に設立された。当該知的財産権保護警察大隊の発足によって、従来、模倣品取締りの連絡中心機能を果たしていた査禁倣冒小組（反倣冒商品委員会）は解散された。

1997年頃以降から保安警察第二總隊は違法なゲームソフト等の取締りに威力を発揮してきており、その歴史を受けて、知的財産権保護警察大隊も違法模造CDの押収などで、活躍の知名度を上げ、また、インターネットが絡んだ犯罪の摘発も増加している。

利用者側（台湾で権利を有する者）から見れば、警察大隊の独自の考え方で手続きを進めるものであるため、かならずしも利用者の意思と一致しないことが多い点を理解する必要がある。

### （3）水際取締と税関

#### （イ）根拠条文

貿易法：同法第2条において、貿易が、「貨物或いは貨物に付属された知的財産権の輸出入行為及び相関事項を指す。」と定義され、知的財産権の範囲には、「商標権、専利権、著作権及びその他法律によって保護されている全ての知的財産権を含む。」と規定されており、貨物に付属する知的財産権を適用対象に含む。

貨物輸出管理辦法（貿易法第15条に基づき規定された特別条例の一つである。）：輸出者に対して扱う貨物に使用された商標について申告する義務を課す規定がある。検査の結果、申告と実物が一致しない場合、輸出業者が当該商業の商標専用権者より発行された証明など、模倣の事情を否定できる証拠を提出しない限り、通関を認めてはならないと規定。同法第17条では、輸出入者は台湾国内、国外の法律によって、保護される知的財産権を禁止する旨を規定する。

貨物輸入管理辦法（貿易法第15条に基づき規定された特別条例の一つである。）：第4条において、商標専用権、専利権、著作権その他知的財産権を範囲とする旨を規定。

関税法：第15条において、知的財産権侵害商品の通関を禁止する旨の規定がある。

著作権法第104条が著作権侵害物品の輸出入の差止申立てに関し規定する。

商標法第65条から68条が商標権侵害物品の押収申立てに関し規定する。

#### （ロ）税関での取締

「税関による商標権及び著作権保護措置の執行についての作業要点」は2003年6月10日付で制定され、一部が2003年11月28日に、その余は2003年7月1日より施行された。規定の三の（四）が商標専用権侵害を疑われる事件に関し、同（五）が著作権侵害を疑われる事件に関する部分である。

この要点では、「原則上摘発保護方式を採る。但し税関が権利者、権利者の使用許諾先、権利者の代理人、権利者の団体から提示され、或いはその他の機関から通報され、もし、商標専用権及び著作権を侵害した容疑に関連した物品を発見した際は、関税法、貿易法、著作権法、商標法、民事訴訟法及び刑事訴訟法等関連法規により之を処理する。」と規定されている。

したがって、専利権（特許権、意匠権を含む）の侵害に関しては、原則として、司法裁判所の判決や命令（仮処分命令等）に基づく場合のみ、税関での規制が実行されること、

煩雑な情報提供義務があるため、当該処理対象になった事例はない。

#### (八) その他の水際措置

##### 商標輸出監視システム

1994年10月1日に実施開始したシステムであり、違法コピー商品の外国への流出を防ぐために、国際貿易局及び関税総局が関連機関と連携して導入した。このシステムでは輸出業者に、自社が取り扱う輸出品目に使用する商標について申告し、申告の対象となる商標を使用する権限のあることを証明する書類の提出を義務付けている。

しかしながら、申請人の資格において、(i)台湾で商標登録を受けた商標権者、(ii)他国で商標登録を受けた商標権者であって、かつすでに台湾の知的財産局に商標登録出願をした者、又は、その商標が著名商標であることを証明できる者の、いずれかに該当する者という条件があるので、製品の外観デザインの場合、日本で、立体商標登録を受けていない限りは、当該外観デザインを当該システムを用いて台湾からの輸出を監視し、直接的な保護を受けることは困難である。

##### 一般的な水際措置

受付機関として、税関、警察署、調査局などがあり、貨物の差押えなどの取締行動を要望する場合は、検察官より捜査状を得る前提がある。

ただし、差押え対象が、商標法、著作権法に違反するものであることが外見で判断できるものに限られるので、製品意匠の場合は効果をあげるのは困難である。

#### 5. 訴訟その他

##### (1) 刑事訴訟手続き：TIPL0 提供、刑事手続の流れの概要フロー<sup>18</sup>参照

訴訟前の警告、交渉、及び起訴に当たって、十分な証拠を収集する必要がある。前掲1. 参照。

・ 前述のように、2003年法改正後、専利権侵害に対する刑事罰規定はなくなったが、商標法（詳細は第3部商標参照）及び著作権法（詳細は第3部著作権法参照）には刑事罰規定が残されている。

・ 1998年の最高裁判決では、公衆を欺罔する目的で他人の登録商標を模倣した者に対して刑法第253条に基づく刑罰を科したことがある<sup>17</sup>。

##### (2) 民事訴訟手続き：TIPL0 提供、民事手続の流れの概要フロー<sup>18</sup>参照

訴訟前の警告、交渉、及び起訴に当たって、十分な証拠を収集する必要がある。前掲1. 参照。

##### (3) 相手側の防御への備え

---

<sup>17</sup> 2004年6月日本機械輸出組合国際業務部門通商・投資グループ発行「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」全表)

<sup>18</sup> Appendix TW-1 P2~P4 参照。

(イ) 相手側 (模倣品関係者) に知的財産権がある場合

当該知的財産権登録の無効宣告請求をする必要が生じる。

- ・無効審判に訴える<sup>19</sup>。

無効審判は、中国語では拳発である。専利法第 128 条及び第 129 条で準用する第 67、68 条を根拠とする。冒認出願に基づいて権利が登録されているばあいは、(3)の規定を適用し、新様式 (意匠) 専利権者が出願権者ではないことを理由とする。

**専利法第 128 条**

次に掲げる事情の何れかが存在しているときは、無効審判請求の提起に基づき又は職権により、新様式 (意匠) 専利権を取消し、かつ、特許庁が指定した期限内に、その専利証を回収しなければならない。専利証を回収することができなかつたときは、該当する専利証の取消を公告しなければならない。

(1) 意匠が第 12 条第 1 段落、第 109 条から第 112 条まで、第 117 条、第 118 条又は第 122 条第 3 段落の規定に違反している場合

(2) 出願人の本国が、当該国において中華民国国民がする出願を受理しない場合、又は

(3) 新様式 (意匠) 専利権者が出願権者でない場合

第 12 条第 1 段落又は本条前段落(3)に記載した規定に対する違反を根拠とする、新様式 (意匠) 専利権に対する無効審判請求は、その事件の利害関係人のみが提起することができる。前段落に記載したそれ以外の事情に基づく場合は、何人も、関連証拠を添付して、特許庁に無効審判請求をすることができる。

(ロ) 相手側から知的財産権登録の無効審判を請求された場合

- ・無効審判は提起する主体に関して制限がない。提起する時期も自由である。警告状を受けた権利侵害被疑者がよく採る手段<sup>20</sup>である<sup>21</sup>。

- ・無効審判が提起された場合、裁判所は当該訴訟の手続きを停止することができる (民事訴訟法第 182 条、刑事訴訟法第 297 条) とされており、実際の場面でも停止裁定が出されることが多い。

**専利法第 90 条**

発明特許に関連して裁判所に係属している民事訴訟については、裁判所は、その事件に係る特許出願、無効審判請求又は取消審判請求についての決定が確定するまで、審理を中止することができる。

前段落に記載した規定に従って審理中止の決定をするときは、裁判所は、無効審判請求に係る理由の適法性を検討しなければならない。

提起された無効審判請求が特許侵害訴訟の審理と関連しているときは、特許庁は、それに係る無効審判請求を優先的に審査しなければならない。

以下は無効審判請求によって、攻撃を受けたがこれを克服し、意匠権者が侵害訴訟で勝訴した事例<sup>22</sup>である。

**事例 1 . 台湾桃園地方裁判所、2005 年 6 月 13 日、民事判決、「93 年度智字第 7 号」**  
原告：ティアック株式会社 (日本企業)  
被告：広明光電 (台湾最大手ドライブメーカー)

<sup>19</sup> <sup>19</sup> 日本における判定請求に対応する制度を根拠付ける条文は専利法にはない。回答者によれば、昔はあったが、現在、IPO は侵害の認定や鑑定については処理しないとのこと。

<sup>20</sup> <http://www.tiplo.com.tw/pdf/pt-5-20060522.pdf>

<sup>21</sup> TIPL0 提供資料 エンフォース=186 より

<sup>22</sup> TIPL0 ウェブサイト、台湾 IP 分野別解説より [http://www.tiplo.com.tw/pdf/\(5\)-4-judgment2006-PT.pdf](http://www.tiplo.com.tw/pdf/(5)-4-judgment2006-PT.pdf)

請求内容：ティアック所有薄型 CD-ROM ドライブに係る意匠権( 中華民国 057117 号新式様專利 )侵害、  
権利侵害行為停止と損害賠償を請求

判決：原告の請求認容

経緯：専利法違反による刑事裁判が、2003 年法改正で刑事罰則規定廃止により免訴の判決が出された。  
その刑事裁判に附帯する民事訴訟が原告ティアックの申立てにより民事法廷に移管された後、判決が出  
された。

争点： 原告所有意匠権( 中華民国 057117 号新式様專利 )の有効性。 原告提出の侵害鑑定報告の信用  
度

留意点： について、被告側は当該新式様專利に関する無効審判請求をしたが、知的財産局は無効審判  
不成立の審決を行った。その後当該処分取消しを求めた訴願手続き、行政訴訟に進んだが、いずれも、  
審決が維持された。したがって、新式様專利権の有効性が証明された。 について、裁判所が中華民国  
工業設計協会に委託し、得た鑑定では、原告の新式様專利権の権利範囲に係争物品が含まれるとの判断  
が出た。

主たる参照条文：専利法第 84 条 1 項、第 123 条 1 項、第 128 条 2 項、第 129 条 1 項など

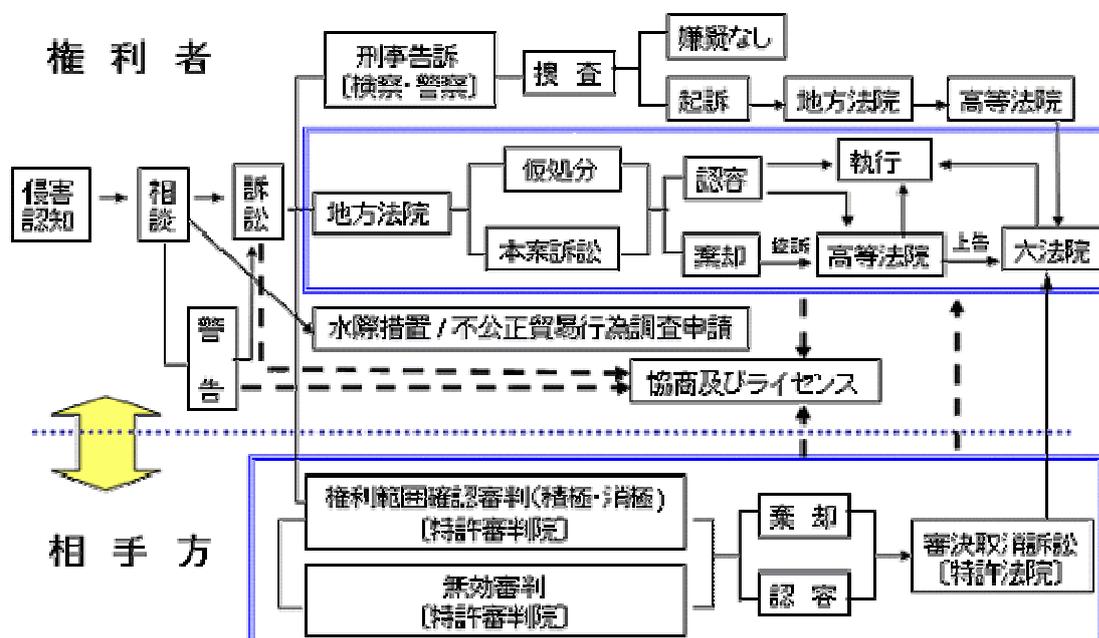
## ・韓国

### 1. 概要と準備

#### (1) 対策の概要

韓国でデザインの模倣品侵害に対しては、司法手続及び行政手続により救済することができる。司法手続としては、民事上の救済手続（侵害差止請求、損害賠償請求、信用回復請求など）と刑事上の救済手続（告訴、告発及び捜査などによる刑事処罰）が設けられている。さらに、特許庁によるデザイン権に関する権利範囲確認審判手続<sup>23</sup>と輸出入段階において模倣品が知的財産権を侵害している場合、貿易委員会の不公正貿易行為調査手続及び関税庁による通関保留手続も関連の手続として考慮される。

図 模倣品侵害救済手続の概要



司法機関による民事・刑事上の手続は、直接かつ最終の判断が可能であるが、相当の時間と費用<sup>24</sup>がかかるデメリットがあり、特許庁による権利範囲確認審判の手続は権利の存否及び範囲確認に止まり、直接の制裁そのものとは関連がない。貿易委員会及び関税庁による手続は、侵害行為が明らかな場合に限り、直接かつ迅速な解決が可能であるというメリットがあるが、法院による最終判断ではないというところに限界がある<sup>25</sup>。

<sup>23</sup> 韓国の権利範囲確認審判とは、イ号発明が特許権の権利範囲に含まれるか否かに関する確認を特許庁に求める審判制度のことをいう。権利範囲確認審判は、特許権の効力範囲に対する特許庁の公正な見解を求めるといって判定制度と趣旨を共にする。権利範囲確認審判の審決には、一事不再理の原則が適用され、不服が可能であるという点より、判定と差がある。権利範囲確認審判の審決は、韓国の法院を拘束できない。韓国では、特許侵害と関連した当事者間の紛争において、権利範囲確認審判が広く活用されている実情である。（日本企業が注意すべき韓国独特の制度 金成鎬 Vol.56 No.3 パテント 2003）

<sup>24</sup> 期間は、事件により1ヶ月から1年である。

<sup>25</sup> 是正措置などに不服があると行政法院にその取消を求める訴えを提起することができ、結局は司法手続に委ねざるを得ない。

## (2) 製造・販売者の特定

商品に製造・販売元が記載されている場合は、訴訟などの法的手続において、その製造・販売元を当該模倣品の製造・販売者として特定することができる。しかし、製造・販売元の記載がない場合、実際の製造・販売者を調べてこれを特定しなければならない。その際に、当事者が直接該当商品の流通ルートを把握して製造・販売者を調べるのが普通であり、それが不可能な場合は調査会社などに委ねて調べる必要がある。その調査過程で入手した製品カタログ、名刺、広告誌、取引の内訳資料などが今後製造・販売者の特定と関連した証拠資料として活用され得るので、そのような資料を入手、保管することが重要である。

## (3) 権利の表記

模倣品の侵害に対する権利行使において、オリジナル製品や包装に登録番号などを表記すること自体は、規定されていない。但し、登録番号などが表示されている場合、刑事事件における故意の立証が容易になるという側面がある。

## (4) 調査機関

模倣品の侵害に対する調査のための公的調査機関は存在しない。従って、模倣品侵害に対する調査を行おうとする者は、韓国内の子会社や販売代理店などを介し、あるいは法律事務所に依頼して定期、不定期的に調査をするか、私設の調査会社に調査を依頼するしかない。但し、韓国内で調査会社の活動範囲は非常に限られていることに留意する必要がある。なぜなら、韓国では通信秘密保護法など公共機関の個人情報保護に関する法律など、様々な法律により私的領域での情報収集活動につき規制が課されているからである。

## (5) 鑑定・判定

権利侵害が発生している場合、登録デザイン権に対し、類似するデザインが権利範囲内にあるかどうかが問題となる。その権利範囲の確認のため権利者及び利害関係人は、特許庁に権利範囲確認審判を請求する（デザイン保護法第69条）。

税関における通関保留手続は、商標及び著作権の侵害製品に限られるので、デザイン模倣品が立体商標権及び著作権侵害に関係する場合に限って、税関における手続を考慮する余地がある。

## 2. 民事的手続

### (1) 仲裁センター

(イ) 韓国特許庁は、産業財産権紛争調停委員会を設け、当事者間の円満な合意を導き出すための調停制度がある（発明振興法第5章）。調停申請の対象は、調停申請日現在、特許庁に登録されている産業財産権、またはその登録は消滅したが、損害賠償請求権の消滅時効が完成されていない産業財産権に限られる。申請者は、産業財産権の権利者、実施権者、使用権者、職務発明者及び当該権利の実施に利害関係のある者でなければならない。但し、産業財産権の無効及び取消の可否、権利範囲確認などに関する判断のみを求める事項は、調停申請の対象とならない。調整は、当事者の相互譲歩と妥協を通じて紛争を解決する手続なので、当事者一方の意思に反する内容は強制されないが、一旦合意に達して調停調書を作成すれば、裁判上の和解と同じ効力を有する。

(ロ)さらに、著作権侵害が問題になる場合、著作権審議調停委員会の調停を申請することもできる(著作権法第7章)。申請権者は著作権法によって保護される権利に関する紛争が生じた当事者でなければならない。費用は非常に安く、調停調書は裁判上の和解と同じ効力を有する。

## (2) 警告状の起案

デザイン権に基づいて侵害者に警告する場合、警告状の起案に際しては、侵害者を的確に特定し、侵害対象及び侵害の根拠となる権利及び侵害事由などを特定して記載し、期限を定めて侵害行為を中止するよう要請し、中止しない場合法的手続を進めることを明らかにするのが一般的である。但し、侵害が確定されていない状況で、あまりにも強い口調で相手を非難することは営業妨害にとられる可能性もあるので、客観的な状況に基づき立場を明らかにする内容が適切であるといえる。

また、警告状を送付するのが望ましくない事案も少なくないので、送付の可否はケース・バイ・ケースで判断すべきである。

## (3) 訴訟手続

(イ)訴訟手続は民事手続と刑事手続に分けられ、民事手続は侵害差止仮処分申請と本案訴訟(侵害差止請求、損害賠償請求)に分けられる。知的財産権侵害訴訟及び申請事件は、各地域の地方法院(1審)、高等法院(2審)、大法院(3審)で担当する。但し、仮処分の場合、1審仮処分認容決定に対して債務者(被申請人)が異議を唱える場合、仮処分異議事件(1審)を経た後、高等法院、大法院で進めることになるので、実際4回の裁判が行われる。裁判に要する期間は、事案の難易度及び該当裁判部の日程などによって異なるので、一概に算定することは困難である。但し、模倣対策としてのデザイン侵害差止仮処分の場合、1審が平均的に約3~6ヶ月かかり、仮処分事件の2、3審と本案事件の場合、各審級別に平均的に6~12ヶ月かかると見られる。

(ロ)知的財産権侵害訴訟の管轄は、民事訴訟法の一般原則に従う。知的財産権侵害差止請求訴訟の場合、3人の裁判官で構成される合議部の管轄になり、管轄に関しては被告(侵害者)の住所地が原則として管轄となる(民事訴訟法第2条)。このほか、不法行為地(侵害品の生産地、販売地)でも侵害差止請求の訴訟を提起できる(民事訴訟法第18条)。これに加えて、最近、知的財産権訴訟に関する特別裁判籍の規定が設けられ、知的財産権に関する訴を提起する場合、民事訴訟法の定める普通裁判籍及び特別裁判籍所在地を管轄する高等法院が所在する地域の地方法院にも訴えを提起することができるようになった(民事訴訟法第24条)。

知的財産権関連裁判を担当する専任裁判部は、ソウル中央地方法院、ソウル高等法院、大邱地方法院などに設置されている。ソウル中央地方法院には3つの専任裁判部(民事第11・12・13部)があり、ソウル高等法院には2つの専任裁判部(民事第4・5部)が設置されている。大邱地方法院は、最近、一つの知的財産権専任裁判部(民事第15部)が設置された。上告審を担当する大法院には、6人の裁判研究官と3人の予備判事が知的財産権専任として配置され、3人の特任調査官が派遣されている。

(ハ)ここ数年間韓国では、民事訴訟手続一般において集中審理制度(審理を集中的に行い、訴訟に要する期間の短縮を図る制度)が幅広く採用されている。従って、知的財産権関連の本案訴

訟でも弁論準備手続が行われている。弁論準備手続は、書面による争点整理手続と弁論準備期日に大別され、書面による争点整理手続において、訴訟当事者は定められた期日まで答弁書や準備書面などの書面と関連の証拠資料を裁判所に提出し、必要な証拠申請（証人申請、検証及び鑑定申請）を行わなければならない。さらに、書面の攻防後開かれる弁論準備期日は争点整理期日として進められる場合が多く、双方当事者は書面での主張を口頭でまとめて陳述しなければならない。なおその期日で証拠調べも行われる。また、知的財産権侵害訴訟の場合、争点が複雑な事件においては、当事者の申請または裁判部の職権により技術説明会を開く場合が度々あるが、このような技術説明会は裁判部に該当知的財産権を実質的に理解させる重要な機会となる。

### 3．刑事的救済

知的財産権侵害商品に対しては、原則として警察及び検察という捜査機関によって取締まり活動が行われている。各地域の地方検察庁の場合、知的財産権の専担部あるいは知的財産権の専担検事が指定されており、知的財産権法違反の事件を専担して捜査している。但し、知的財産権を侵害した犯罪の場合、商標法違反事件及び不正競争防止法違反事件を除いては、原則として親告罪と定められているので、被害者の告訴がなければ、捜査を進めることができない。

警察及び検察で捜査が行われた後、最終的に検察によって該当事件をどのように処理するかが決められる。担当検事は知的財産権の侵害に該当すると判断する場合、起訴猶予、略式命令（罰金刑で略式起訴）及び正式起訴の中で一つの決定を選ぶことができる。正式起訴によって事件が裁判所まで持ち込まれる場合、地方法院（単独裁判部）-地方法院抗訴部（合議部）-大法院あるいは地方法院（合議部）-高等法院-大法院の3審制によって裁判が行われる。もし知的財産権を侵害した被告人が拘束され起訴された場合であれば、各審級別に拘束期間の制限（各審級別に6ヶ月）があるので、非拘束事件より裁判手続が速やかに進められる場合が多い。これとともに、最近、知的財産権侵害事件が多くなり、その重要性も増しており、一言で断言することは難しいが、法定刑や宣告刑がますます高まっている<sup>26</sup>傾向にある。

### 4．水際対策

#### （1）関税庁の知的財産権侵害物品の通関保留制度

##### （イ）対象

関税法は産業発展を阻害し消費者の利益を侵害する商標権侵害及び著作権侵害物品の輸出入を禁止し、侵害する恐れのある商品に対し通関を保留できることを定めている（関税法第235条）。したがって、特許・意匠（デザイン）は、通関保留ができない。

##### （ロ）通関保留の手続

##### （ ）知的財産権を侵害する恐れのある物品の輸出入事実の通知<sup>27</sup>

商標権・著作権などの権利者は、自分の権利を有効に保護されるため、税関にその権利を申告することができる。これに基づき、税関は申告された商標権・著作権侵害の恐れのある物品が輸出入申告されれば、当該権利の申告人に同事実を通知しなければならない。

<sup>26</sup> 法定刑が高まるというのは、法改正により刑事罰の上限又は下限が高くなることを指し、宣告刑が高まるというのは、（同じ事案に対して）定められている法定刑の範囲内で裁判官が実際言い渡す判決上での刑量が高まっていることを意味する。

<sup>27</sup> 知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第1-3条

( ) 権利者の通関保留の要請<sup>28</sup>

税関から通知を受けた権利者は 10 日以内に侵害の恐れのある物品の税込価格の 100 分の 120<sup>29</sup> に相当する担保を提供し、通関保留を求めることができる。

( ) 通関の保留<sup>30</sup>

権利者の通関保留要請を受け付けた税関長は、輸出入物品が申告された商標権・著作権を侵害したと認められる場合は、当該物品の通関を保留し、通関保留の事実を通関保留要請人及び輸出入業者に通知しなければならない。通知を受けた輸出入申告者は通知を受けた日から 7 日以内（職権調査の場合 5 日以内<sup>31</sup>）に、税関長に対し当該物品が商標権を侵害していないことを疎明する資料を提出することができる。

( ) 通関保留期間<sup>32</sup>

通関保留期間は原則として通関保留要請人が通関保留事実の通知を受けた日から 10 日以内とし、税関長は通関保留要請人が通関保留事実の通知を受けた後 10 日以内に、法院に提訴した事実を立証するか、または通関保留を継続するようにする法院の仮処分決定事実を通知した場合は、当該物品に対する通関保留を続けることができる。

( ) 輸出入者の通関許容の要請<sup>33</sup>

輸出入者は、権利者の要請に従い通関保留された物品に対し通関許容要請書および商標権を侵害しなかったことを証明する疎明資料等を税関長に提出し、通関保留要請人が提供した担保金額の 100 分の 25 を上乗せした金額を担保として提供し、通関保留物品の通関許容を求めることができる。輸出入者の通関許容の要請を受け付けた税関長は、必要な場合、関税庁長と特許庁長等関係機関と協議するか、関係専門家の意見を聞いて 15 日以内にその可否を決めなければならない。

( ) 見本の検査

税関長は、輸出入物品の侵害の可否を判断するため必要と認められる場合は、当該権利者をして専門家または検査施設を提供することができ、権利者等が輸出入事実の通知を受けた物品または通関保留された物品に対する検査及び見本の採取を求める場合は、当該物品に関する営業上の秘密保護等、特別な事由のない限りこれを認めなければならない（関税法施行令第 242 条）。

( ) 職権取締り

税関長は、権利の申告の有無または商標権の通関保留要請の有無を問わず、輸出入物品が模倣品であることを輸出入者が書面にて確認するか、または権利者が鑑定結果により発生する民・刑

<sup>28</sup> 知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第 2-3 条

<sup>29</sup> 単価 100 円で、1000 個と仮定すると、100 円 × 1,000 個 × 100 ÷ 120 = 83,333 円。

<sup>30</sup> 知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第 2-3 条

<sup>31</sup> 知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第 4-2 条

<sup>32</sup> 知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第 3-4 条

<sup>33</sup> 知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第 4-1 条

事上の責任を負うとの内容を記載した模倣品鑑定書を税関長に提出した場合など、模倣品であることが明らかな場合は、当該物品の通関を保留することができる（知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第41条）。

## （2）貿易委員会の不公正貿易行為調査制度<sup>34</sup>

### （イ）不公正貿易行為

不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律（以下、「不公正貿易行為法」という）第4条ないし第14条で知的財産権侵害など不公正貿易行為の調査に関して定めており、これは産業資源部傘下の貿易委員会で担当している。不公正貿易行為法上、規制される不公正貿易行為（第4条1号）は、「大韓民国の法令または大韓民国が当事者である条約により保護される特許権・実用新案権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権・プログラム著作権・半導体集積回路の配置設計権または地理的表示及び営業秘密を侵害する物品などを輸入するか、または輸入された上記知的財産権侵害物品などを国内で販売する行為、これを輸出するか、輸出のために国内で製造する行為」である。従って、デザインを模倣した物品がデザイン権、商標権、著作権などの権利侵害に該当する場合、不公正貿易行為と認められる。

### （ロ）調査手続

・誰でも不公正貿易行為の事実があると認める場合は、貿易委員会に不公正貿易行為法により不公正貿易行為調査申請が可能である（第5条1項）。「誰でも」調査申請が可能であると定めているので、特許権等の侵害を「親告罪」に定めている特許法第225条とは異なる方式を採用している。

・貿易委員会は、調査申請受付後その要件を検討し30日以内に調査を開始するかどうかを決めなければならない（不公正貿易行為法第5条3項）。調査開始の決定が下されれば、貿易委員会は被申請人など当事者に調査に必要な資料または物件を提出するようにすることができ、当事者はこれに従う義務がある（不公正貿易行為法第36条2項）。

・貿易委員会貿易調査室の調査官は、調査開始が決まった後、知的財産権侵害の不公正貿易行為の可否に対し調査を行うことになる。特徴的なことは、調査開始後1ヶ月以内に判定時限を定めることであるが（不公正貿易行為法第9条1項）これは法院の訴訟手続とは異なり、公正貿易という観点から市場秩序を速かに回復するためである。

・貿易委員会貿易調査室は、調査が終了すれば不公正貿易行為の可否を判定するための案件を貿易委員会に上程することになる。貿易委員会は企業や貿易・知的財産権実務者、学者、法律家、公務員から任命される9人以内の委員で構成されるが、過半数出席で開議し、出席議員2分の1以上の賛成多数で議決することになる（不公正貿易行為法第32条）。

### （ハ）措置内容

---

<sup>34</sup> 不公正貿易行為調査手続の流れ（Appendix KR-1 参照）

不公正貿易行為法上の是正措置としては、輸出・輸入・販売・製造行為の中止、当該物品などの搬入排除及び廃棄処分、訂正公告、法律違反により貿易委員会から是正命令を受けた事実の公表などがある（第10条）。さらに、不公正貿易行為法第11条では不公正貿易行為をした者に対し課徴金を課することができるよう定めており、課徴金の上限は調査対象部物品の取引金額の100分の2から100分の30である。

貿易委員会の判定に対し不服とする者は、30日以内に異議を申立てることができ、貿易委員会は60日以内に再審理をしなければならない。

## （二）暫定措置

貿易委員会に調査申請がなされ、または貿易委員会が職権で調査中の不公正貿易行為により回復できない被害を被っており、または被るおそれのある者は貿易委員会に不公正貿易行為の中止、その他被害を予防できる措置を取るよう申請することができ（不公正貿易行為法第7条1項）。貿易委員会は暫定措置の申請がある場合、速やかに調査を終了し暫定措置を施行するかどうかを決めなければならない（不公正貿易行為法第7条2項）。暫定措置を申請する際、申請者は担保を提供しなければならない（不公正貿易行為法第8条）。

## ．インド

### 1．模倣品に対する対策

#### (1) 模倣品の特定及び被害状況の確認

模倣品の具体的な特定と被害状況に関する適切な情報を得ることが、模倣品対策の初期段階として重要であり、これらの正確な情報が得ることにより、警察等の協力を受けやすい等、種々の対抗策を検討することができる。

模倣品の製造販売元の特定については、以下の3つのルートが考えられる。

自ら関係企業のパンフレット、カタログ、及び、販売業者の宣伝資料を収集し、特定する。

民間の調査会社を利用する。

警察に事件を通報し、警察の知的財産権担当部署の調査協力を得て製造者を特定する。一般的に、知的財産権関連の法律事務所は、その組織内の調査会社等を通して事案に取り組む。

インドで意匠模倣に係わる調査を行っている民間調査会社を2つ挙げる。これらをはじめとする調査会社のサービス料金は、侵害の程度、サービスの内容などによって案件ごとに異なる。調査にかかる期間は通常、15日から20日。

- ・KNK Private Detectives、デリー州ピタンपुर(Pitampura)

商品流用、商品偽造の調査、抜き打ちチェックの実施と監督、知的財産権侵害者の追跡調査等。模倣者の特定と、模倣行為が行われた現場の特定も含まれる。

- ・HITECH IPR SOLUTIONS、グルガオン(Gurgaon)、アーメダバード(Ahmedabad)

偽造商品、商標、著作権、及び、特許侵害に関するサービスを提供する民間調査会社。

また、インドの各州の警察当局には知的財産権担当部署が設けられており、当該部署に捜査を要請することもできる。費用は特に発生しないが、模倣に関する適切な情報を提供しなければならない。

当該部署は侵害者の自宅や事業所を捜索した上で、場合によっては、侵害品の押収を行う。

なお、意匠権侵害については刑事罰の対象ではないが、今回訪問した現地代理人情報によれば、職務の一環として意匠偽造捜査も実施している。

#### (2) 法的手段の選択：

(イ) 真正品所有者側に知的財産権(意匠権、著作権、商標権)がある場合

( ) 民事的救済

##### 警告状の送付

インドでは、警告状の送付は決して良い結果をもたらさない。

知的財産権の権利者が侵害訴訟を提起する旨の警告状を送付した場合に、相手方が「脅迫に対する差止請求(injunction against threats)」という訴訟を、権利所有者に侵害訴訟を断念させるために、わざと遠隔の裁判所などを選んで提起する可能性があり、権利者の利益を損なうことになるものである。

これは、1970年特許法の第106条に規定されており、意匠法第23条によって、「特許」から「意匠」へ読み替えられる。

もちろん、この訴訟の基本的要件は脅迫が根拠のないものであるという点である。したがって、被告（権利者）が、訴訟の脅迫のもとになった行為が、その登録意匠を侵害するものである、又は、その可能性があると示すことができれば、原告（侵害者）が登録は無効であることを示さない限り、訴訟の理由は存在しないことになる。

しかしながら、警告状の送付が、必ずしも日本のような救済措置とは位置づけられない点には留意されたく、警告状の送付をせずに下記の救済措置を検討する必要がある。

#### **意匠法第23条で読み替えた特許法第106条**

(i) 何人かが(意匠若しくは意匠出願について権利を有するか否か又は利害関係を有するか 否かを問わず)何れかの他人に対して、当該他人宛ての回状若しくは広告によって、又は口頭 若しくは書面をもってする伝達によって、登録意匠の侵害訴訟を提起すると脅迫をするときは、それによる被害者は当該脅迫者に対して、次に掲げる救済を求める訴訟を提起することができる。すなわち、

- (a) 当該脅迫が不当である旨の宣言
- (b) 当該脅迫の続行に対する差止命令、及び
- (c) それによってその者が被った損害の賠償(もしある場合)

(ii) 当該訴訟において、被告が、訴訟提起の脅迫に係る行為は、原告によって示されていない登録意匠に関する侵害を構成するか、又はその行為が実行されれば侵害を構成する筈であることを立証しない限り、裁判所は、訴求された救済措置の全部又は一部を原告に対して許与することができる。

説明；登録意匠が存在する旨の単なる通知は、本条の趣旨に該当する訴訟を提起するとの脅迫を構成するものではない。

#### **訴訟手続**

インドにおいては、各州の各地域に地方裁判所(District Court)が存在し、各州に高等裁判所が存在する。ここで、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ、及び、コルカタなどの少数の高等裁判所については、第一審管轄権(Original jurisdiction)が付与されている。

なお、原則としては、被告の居住地、又は、被告の営業所で管轄権を有する裁判所に提訴しなければならない。ただし、侵害品を全国規模で販売・宣伝しているとき、どの地域の裁判所にも管轄権が認められる。

さらに、意匠権侵害訴訟の場合は、意匠法第22条(3)(4)の規定により、登録意匠が新規性を欠いている等として取消されることを抗弁とすることができ、その場合は高等裁判所に移管される。そのため、実務的には、はじめから高等裁判所に提起することが多い。

また、商標法第134条(2)及び著作権法の第62条(2)に基づいて、商標侵害事件や著作権侵害事件に関しては、原告の居住地、営業所の管轄権を有する裁判所に提起することもできる。

インドの裁判所は、国内外の知的財産をめぐる動向への関心も高く、知的財産権の保護に対しては、比較的好意的である。

知的財産権訴訟の60%以上がデリー高等裁判所に提起されている。この裁判所に訴訟が

集中する理由は、この管轄には大企業の本社が集中しており、デリーには多くの弁理士が活躍しているからであり、知的財産に関する司法関係者の意識が非常に高いからである。知的財産分野に関する先進的な判決の多くがデリー高裁から出され、特許、意匠、商標、また、インターネット関連の紛争など、複雑な事件を多く取扱っている。したがって、実務的には、管轄地を選択できる場合、訴訟当事者は第一審管轄地としてデリー高等裁判所を選択することが多い。

一般的には、侵害事件に対して、仮差止の請求と合わせて、差止請求、損害賠償請求が高等裁判所若しくは地方裁判所に提起される。

裁判所はまず仮差止めの請求を審理し、一応有利な証拠 (prima facie evidence) に基づいて、便宜の比較考量 (balance of convenience) をし、仮差止めが認められなかった場合にいずれの当事者への損失が大きいかを考慮して、訴訟が維持可能かどうかを判断する。

仮差止めが認められた場合に、提訴が高等裁判所になされていた時は、被告は二人の判事からなる法廷 (bench) に上訴することによって、地方裁判所に提訴されていた時は、地方裁判所の別法廷 (court of the Additional district Judges) に上訴することによって、仮差止の無効を求めることができる。

地方裁判所に最初に提起した場合は、地方裁判所の別法廷、高等裁判所、最高裁判所に順に上訴することができる。

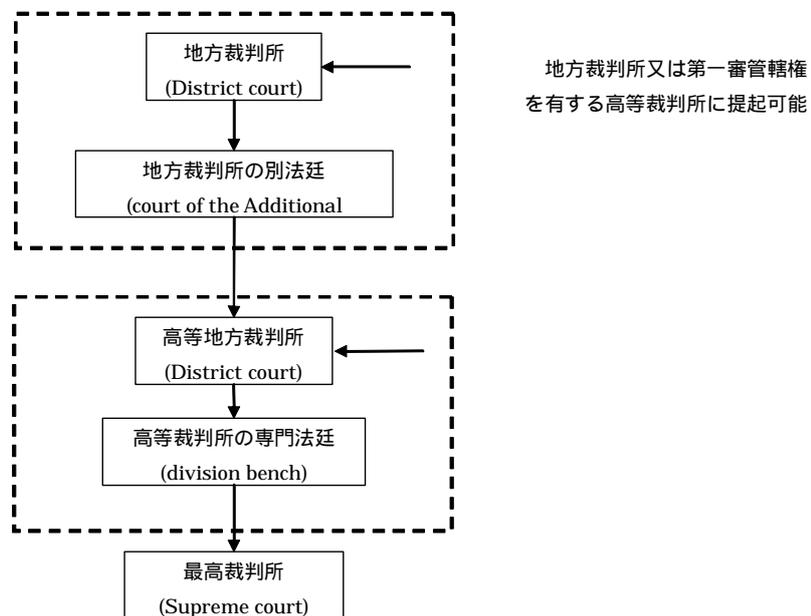
また、高等裁判所で審理された判決に対する上訴は高等裁判所の専門法廷 (division bench) に対して行い、最終的には最高裁判所に対して行うことができる。

なお、裁判にかかる費用は、弁護士の費用を含めて、5,000 米ドルから 10,000 米ドルが必要とされる。訴訟期間は 2 年から 3 年である。

また、インドの民事訴訟は民事訴訟法の規定に従って行われるが、同法においては、民事訴訟の当事者が提出する全ての文献は、原告の場合は提訴時に、被告の場合は答

弁書の提出時に、それぞれ原本をもって提出しなければならない。ただし、原本の提出が困難な場合については、裁判所は原本を後日提出させるとの記録を残した上で、謄本を受理するものである。

ところで、インドで意匠権侵害に基づいて訴訟を提起しても、新規性を喪失している、既に公知であるといった抗弁をされてしまうことが多く、商標法や著作権法による保護に比べて困難な場合がある。このため、権利が有効であることを立証できるように準備をし



ておくことも必要となる。

## 仲裁

インドの知財紛争においては、著作権・商標の裁判事例は多いものの、特許・意匠に関しては、年間数件程度の裁判例しかない。

多くの場合、権利行使の前に当事者間で解決を図るため、いわゆる仲裁を利用する。裁判が利用されにくい理由としては、以下の3つが考えられる。

- ・知的財産権専門の裁判所がない。
- ・裁判官に技術的知識が乏しいため、裁判が進行しない。
- ・知的財産の制度整備が遅れている。

インドで著名な仲裁センターをいくつか上げる。

- ・NAC：National Arbitration Center

この機関は民間当事者間のあらゆる国内／国際商事紛争の仲裁のために必要な便宜を提供する専門的仲裁機関である。本センターは、定められた期間、紛争の解決場所を当事者に提供する。

サービス提供に対する対価を独自に定めている。

- ・ICA：Indian Council of Arbitration

インドで最も権威ある仲裁機関であり、1965年ニューデリーに設立され、知的財産権に係わる紛争をはじめとして任意の紛争の円満かつ迅速な解決のために、訴訟に代わる最良の手段として仲裁の普及と促進に努めている。

また、口頭審理を行うことなく、3～6ヶ月の限定期間、又は、当事者が合意した任意の期間で紛争を解決する早期仲裁も提供している。

- ・FACT

インドの最も権威ある産業団体である FICCI (Federation of India Chambers of Commerce and Industry) が 1952 年に設立した。

仲裁や和解を求めて紛争を委ねる当事者に対して、紛争解決支援サービスを提供している。同機関は、国際的な仲裁を促進活動するために、世界の仲裁機関と国際的な協力協定を締結している。

## ( ) 刑事的救済

意匠権侵害については、特許権侵害と同様に刑事罰の規定がないため、刑事的救済は望めない。一方、著作権侵害及び商標権侵害については、刑事的救済を受けられる。警察に直接告発するか、裁判所に捜査令状を申請する方法がある。

ニューデリー、ムンバイ、バンガロール等の主要都市には、知的財産権関連事件を専門に取扱う警察部署がある。なお、著作権法第 64 条及び商標法第 115 条の規定に基づき、一定以上の階級の警察官は、令状なしで、調査及び侵害品の差押えを行う権限が与えられている(ただし、商標侵害事件の場合は、商標局の登録官の意見を事前に求めなければならない。)

( ) 水際対策

1962 年関税法によって、政府は、一定要件下において、製品の輸出入を禁ずる権限を有する。

物品税関税中央局 (CBEC : Central Board of Excise and Customs) が関係機関となる。

1962 年関税法の第 11 条には、輸入及び輸出が禁止される商品が列挙されている (第 11 条(2) (n)の規定により、特許・商標・著作権の保護の目的で輸出入を禁止することができる。)

さらに、これらの法令では、商品の積み下ろしは許可された場所で行い、かつ、税関職員の監督のもとに行うべきものとされている。輸入商品の搬出責任者は、積荷の到着後 24 時間以内に、税関の担当者に輸入積荷目録を提出しなければならない。輸入品の荷降ろしは、担当係官から国内搬入許可を得たあとで行わなければならない。

また、関税法第 111 条によれば、不適切に輸入された商品は押収対象となる。関税法第 111 条の(d)によれば、「本法律によって、又は、現在施行されている任意の法律によって禁止されているにもかかわらず、輸入された商品、又は、輸入を試みられた商品、又は、輸入の目的でインドの税関局の管轄水域に搬入された商品は全て」押収を免れない。

したがって、関税法の第 11 条の(n)及び(o)と合わせて第 111 条の定めによって、特許、商標、及び著作権の保護のために、並びに、詐欺行為の防止のために禁止されている全ての商品は、関税局による押収を受けることになる。

**1962 年関税法第 11 条**

(1) 中央政府は第(2)項に規定された目的のために必要であると判断したとき、公報での通知によって、全面的に又は通知記載の (通関手続きの前に満たされるべき) 条件に応じて、特に指定された任意の商品の輸入又は輸出を禁じることができる。

(2) 第 (1)項に係わる目的とは、以下の目的を意味する。

(n) 特許、商標、及び、著作権の保護

(o) 詐欺的行為の防止

上述のように、1962 年関税法の第 11 条第 2 項(n)の定めにより、政府は特許・商標・著作権の保護のために、商品の輸出入を禁ずる権限を有する。

ただし、意匠権保護のために商品の輸出入の禁止を行う権限は、同法では規定されていない。しかしながら、1964 年 1 月 18 日付けの通知「No. 1-Cus/F No. 4 10.63-Cus. 」の(vii) 項で、以下のように述べられている。

**1964 年 1 月 18 日付けの通知「No. 1-Cus/F No. 4 10.63-Cus. VIII」**

「1962 年関税法」の第 11 条に基づく権限の行使において、中央政府は公益のために必要であると判断したとき、同条の第(2)項の趣旨に従って、以下の商品の輸入を禁ずるものとする。すなわち、

(vii) インド国外において製造又は生産され、インドでの販売、又は、そのために利用される商品、及び、商品が属する区分において、インドの「1911 年特許法及び意匠法」の定めによって認められる意匠権が存する意匠、若しくは、当該意匠の適用がライセンスに従って、又は、その登録所有者の書面による同意に従って行われた場合を除き、当該意匠の不正な又は明白な模倣。

したがって、この通知により、意匠権についても輸出入禁止の対象となる可能性をもつ

ている。

C B E Cからは適時、商標や他の知的財産権を侵害するような不正輸入品の押収手続を定めた通知・回状が発行されている。

なお、押収命令が出された場合には、権利者が滞船料を支払わねばならないという問題があるが、裁判所から命令を得て、滞船料支払を免除されることも可能である。

なお、商標法第 140 条の規定によれば、商標権者は書面で、侵害物品の輸入を禁止すべき旨を関税官に対して通知ができる。

#### **商標法第 140 条**

(1) 登録商標の所有者又はその使用権者は、商品の輸入が第 29 条(6)(c)により侵害を構成するときは、その商品の輸入を禁止すべき旨を関税徴収官に対して書面により通知することができる。

(2) 商標保護のため 1962 年関税法第 11 条(2)(n)による中央政府の告示により輸入を禁止されており、輸入されれば、同法により没収されるべき商品がインドに輸入された場合において、税関長は、申立に基づき、申立対象商標が虚偽商標として使用されているものと認めるに足りる理由を有するときは、その商品の輸入者又はその者の代理人に対して、その商品に関してその者が所持する書類を提出すべき旨を命じ、かつ、その商品のインド向けの出荷人及びインドにおける受取人の名称及び住所に関する情報を提出すべき旨を命じることができる。

(3) 輸入者又はその者の代理人は、14 日以内に、前項の命令に従わなければならない、従わないときは、その者は、500 ルピー以下の罰金に処する。

(4) 本条に基づく商品の輸入者又はその者の代理人から入手した情報については、税関長は、虚偽商標として使用されたものと申し立てられた商標の登録所有者又は登録使用者に通知することができる。

また、著作権法第 53 条の規定により、インドの著作権登録機関は、複製品がインド国内で作成され、かつ著作権の侵害となる場合、インド国外で作成された当該複製品の輸入を禁じることができる。

ただし、当該法律の規定に従って押収された複製品は政府の所有となるのではなく、当該作品の著作権者に引き渡されるものとする。

なお、「Gramophone Company Vs. B.B.Pandey 1984」の訴訟において、インド最高裁判所は、以下の内容を判示している。

この事件は、上訴人である Gramophone Co. of India Ltd が、コルカタの税関局から、多数の「海賊版」のカセットが、ネパールが容認する無害通航権 (Right of Innocent Passage) を行使してシンガポールからネパールに輸送されようとしているとの通知を受け、著作権法第 53 条に基づいて、著作権登録機関に介入を求めた事案である。

#### ・著作権法第 53 条の「輸入(IMPORT)の意味

輸入は著作権法では定義されていないが、関税法では定義されている。

輸入の解釈には、法令の意味内容と著作権法の目的から解釈される。

被上訴人の抗弁：商品は商業的目的でインドに持ち込まれたものではなく、他国への輸送のために通過するものであり、法律上は輸入ではありえない。

被上訴人の主張は退けられた。「輸入」とは商業的目的の輸入のみに限定されるものでなく、インドを通過する輸送のための輸入もこれに含まれると判示された。

#### ・著作権第 53 条に基づく登録機関の権限と手続き

登録機関は著作権者による申立ての受領後直ちにそのような発令を行う義務はないが、登録機関は以下の点を考慮するものとする。

防止すべき危害の内容

複製品がインドで製造された場合、侵害複製品となるか否か

申立人が著作権者であるか否か、又は、正当に認証された代理人か否か

影響を懸念する当事者から聴聞を行い、輸入に対する主張を聞かなければならない。

関連する他の事情

特許と意匠に関しては、このような規定は設けられていないが、特許権や意匠権を侵害する商品の輸入は、禁制品の輸入と同等の行為とみなされ、そのような商品は「1962年関税法」の第11条の(n)と(o)と合わせて、第111条に基づいて押収される。

ただし、水際での取締について、意匠模倣に関しては、諸外国と比較してかなり緩やかである。

(ロ) 真正品所有者側に知的財産権(意匠権、著作権、商標権)がない場合

インドには、2002年競争法、1986年消費者保護法といった法律があるが、未登録のデザイン保護の観点からは有用な法律とはいえない。

未登録のデザイン保護の観点からは、著作権法に基づいての救済措置が考慮される。

意匠法に定める登録可能な意匠については、著作権法に定める芸術的著作物に該当する可能性がある。なお、意匠が登録された場合、著作権法の規定により著作権法で保護されることはない。

ただし、50回を超えて量産される物に関しては、著作物に該当しないという規定もあり(50回を超えて量産されても著作権で保護されている事例もある。)必ずしも救済されるとは限らない。

また、デザイン保護の観点からすれば、製品デザイン自体の特徴によって、それが企業の商品だと需要者に認識されているような場合には、パッシング・オフの不法行為を理由に救済を求めることも考えられる。

(ハ) 相手側に知的財産権(意匠権、著作権、商標権)がある場合

侵害者側に、意匠権、商標権が登録されている場合には、それらの登録の取消手続をまず検討しなければならない。意匠権に関しては特許庁に、商標権に関しては商標局または知的財産審判部にそれぞれ請求する。なお、登録された著作権に関して取消に関する規定は設けられていない。

## ．インドネシア

### 1．模倣品に対する対策

#### (1) 模倣品の特定及び被害状況の確認

模倣品の具体的な特定と被害状況に関する適切な情報を得ることが、模倣品対策の初期段階として重要であり、これらの正確な情報が得ることにより、警察等の協力を受けやすい等、種々の対抗策を検討することができる。模倣品の製造販売元の特定は、当事者自らが調査し、製品カタログや資料を収集し、流通網を探索し、工場や倉庫を実地調査することによって行う。なお、知的財産コンサルタント<sup>35</sup>等の民間機関が調査サービスを提供している。費用等は事案によって異なるが、通常少なくとも 1,000 米ドル以上、2 週間の期間が必要とのことである。

#### (2) 法的手段の選択：

(イ) 真正品所有者側に知的財産権（意匠権、著作権、商標権）がある場合

#### ( ) 刑事的救済

インドネシアでは、模倣品被害への対策を刑事事件として扱うのが一般的である。民事的救済が活用されないのは、イスラム国家であるインドネシアの精神風土の影響が強く、裕福な外国企業が貧しいインドネシア人の多少の過ち（侵害）を許すべきだという考え方がある。また、民事裁判の長期化や裁判官の汚職の影響といった問題もあり、好まれない。

<sup>36</sup>

### 知的所有権侵害事件統計<sup>37</sup>

1996 年から 2002 年までにインドネシア全土で摘発したもの

年	捜査中				起訴済			
	著作権	商標	その他	小計	著作権	商標	その他	小計
1996	98	261	0	359	56	185	0	241
1997	104	305	0	409	73	185	0	258
1998	44	214	0	258	28	160	0	188
1999	44	129	0	173	33	77	0	110
2000	119	72	1	192	94	34	1	129
2001	26	34	1	61	98	25	1	124
2002	297	100	2	399	21	18	2	41
合計	732	1115	4	1851	403	684	4	1091

一般的な告訴までの流れは、下記の通りである。

警察の業務センターへの告発      証拠調査      証人からの聴聞      捜索

<sup>35</sup> 今回協力をいただいた Hakindah International 社も選択枝の一つである。

<sup>36</sup> 「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」日本機会輸出組合 2004 年 6 発行、p.124

<sup>37</sup> Hakindah International ホームページ <http://homepage3.nifty.com/katsunosuke/stt-crime.htm>

## 侵害者の捜査 告訴

なお、著作権事件の場合であれば、警察は自発的に捜査を行うことが可能であるが、意匠権・商標権の場合は親告罪であるため、権利者が全国に配置された警察の業務センターに告発しない限り、捜査は開始されない。

また、公務調査官（P P N S : Penyidik Pegawai Negeri Sipil）というインドネシア知的財産総局（D G I P R）の知的財産権専門の捜査を任務とする捜査官が警察と協力して、捜査にあたる。

この公務調査官（P P N S）については、事案毎に任命され、D G I P Rの本局には30名弱の捜査官がいる。さらに、捜査過程において、警察は、D G I P Rに対して、専門家証人の派遣を要請することがあり、この判断が重要視される。

刑事裁判については、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、最高裁判所の再審という順に上訴できるが、長期化、膨大な費用が発生するため、示談で解決するケースが多い。

警察の捜査費用を権利者側が負担しなければならず、示談で解決する際に、侵害者から金銭的回収をするのが一般的である。また、示談の際に、謝罪広告を新聞等に掲載するように求める例もある（Appendix ID-1 参照）。

なお、地方裁判所、高等裁判所には、商務裁判所と異なり、知的財産の専門知識を有しない裁判官が担当することがある。<sup>38</sup>

### （ ）民事的救済

#### 警告状の送付

警告状の内容に関する制限は特にないが、警告状の送付が有効かどうかはケースによって分かれる。侵害者が小規模な商店のようなケースでは、警告状を送付するだけで侵害行為をやめる場合がある。一方で、警告状を送付しても、これを無視して侵害行為を継続する侵害者が多いのも実態である。また、侵害者が具体的に特定できていないケースもある。そのような場合には、新聞広告による警告文を掲載している事例もある（Appendix ID-2 参照）。なお、A4 サイズ程度の一般紙への広告の場合、広告掲載費用だけでも50万円程度の費用が必要となる。

#### 訴訟手続

知的財産権（意匠権、著作権、商標権）に基づいて、差止請求及び損害賠償請求を商務裁判所に提起することができる。仮処分申請についても同様に商務裁判所に提起する。

なお、商務裁判所、最高裁判所、最高裁判所の再審という順に上訴できる。このように、刑事訴訟においては、「地裁 高裁 最高裁」であるのに対し、民事訴訟の場合は二審が最高裁になる点である。また、商務裁判所と最高裁判所には、知的財産を専門とする裁判官が配置されている。<sup>39</sup> 商務裁判所は、Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar の5ヶ

<sup>38</sup> 2007.2.8開催 早稲田大学21世紀COE インドネシアセミナーにおける Agung Sumantha 最高裁判事の講演より

<sup>39</sup> 2007.2.8開催 早稲田大学21世紀COE インドネシアセミナーにおける Agung Sumantha 最高裁判事の講演より

所にある。

裁判にかかる費用としては、少なくとも1億ルピアは必要であり、通常、第1審から最高裁まで1年半以上の時間も必要とする。裁判における証拠については、原本を提出する必要があり、コピーを提出する場合には、認証<sup>40</sup>が必要となる。

#### 専門家証人

侵害裁判においては、DGIPRの審査官による専門家証人の判断が非常に重要である。

#### ( ) 水際対策

著作権若しくは商標権を有している場合には、侵害品を税関で差し止めることが可能である。ただし、意匠権については、特許権と同様に差し止に関する規定がない。

権利者は、関税法第54条に基づいて、地方裁判所へ申告することにより、税関へ命令が下ることになるが、具体的な施行規則が存在していないため、水際での取締りは実質的には機能していない。

申告にあたり、以下のものが必要となる（関税法第55条）。

当事者の商標権又は著作権に対する侵害に関する十分な証拠

当事者が商標権又は著作権を所有することの証拠

税関係官が輸入品又は輸出品の引渡しを停止する際に、それらを容易に見分けることができるように、当該輸入品又は輸出品に関する十分詳細な説明

証券

手続の流れは、Appendix ID-3のFIG1及びFIG2に記載されている。

なお、税関係官の職権での取締りも認められている（関税法第62条）。

#### **関税法第54条**

商標権又は著作権の権利所有者から要求があったとき、地方裁判所所長は、十分な証拠があるとき、インドネシアで保護される商標及び著作権を侵害すると疑われる商品の輸入又は輸出の手続きを一時的に停止するように、税関係官に令状を発行することができる。

#### (口) 真正品所有者側に知的財産権（意匠権、著作権、商標権）がない場合

知的財産権に関する法律が施行されたため、一般法、民法、コモンロー等が救済に適用されることは、厳しい状況である。

理論上は民法・刑法での保護も考えられるが、罰金の金額が小額<sup>41</sup>であるため、実質的な解決策とはならない。

なお、模倣品の品質が劣悪な場合や、消費者に出所混同が生じるような場合など、ある一定条件下においては、消費者保護法での保護が適用される可能性がある。

また、意匠登録に関しては、実体審査が行われていないため、仮に登録要件を満たしていなくても、公開から3ヶ月以内に異議申立がなければ、とりあえず登録となる。取消事由を有している点では問題はあるが、実務的には、その権利に基づいて救済を求めることが重要である。

<sup>40</sup> 通常は、裁判所で認証を受ける。

<sup>41</sup> 「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」日本機会輸出組合 2004年6発行、p.122の記載によれば、刑法の規定による罰金の最高額は、13,500ルピア（約135円）である。

(八) 相手側に知的財産権(意匠権、著作権、商標権)がある場合

侵害者側に、既に知的財産権が登録されている場合には、商務裁判所に取消訴訟を提起することを第一に検討しなければならない。意匠権、商標権については、いわゆる無効審判制度がないため、異議申立期間を過ぎて登録となった後には、商務裁判所に対して取消訴訟を提起することとなる。

## 2. 意匠出願傾向

特許出願件数については、2004年は3669件(国内出願235件、外国からの出願3434件)、2005年は4304件(国内出願235件、外国からの出願4069件)である。

一方、意匠出願件数については、2004年は4322件(国内出願3826件、外国からの出願506件)、2005年は5114件(国内出願4319件、外国からの出願795件)である。

このように、意匠に関していえば、外国からの出願は圧倒的に少ない。この傾向は、意匠制度が導入された2001年以降続いている。このため、日本の企業の出願件数もそれほど多くないといえる。製品デザイン保護を望むのであれば、やはり意匠出願登録ということ念頭に置く必要があるといえる。

また、国内出願の件数が、特許と意匠で逆転しているこの現状からは、実体審査が行われない意匠出願の場合、多くの冒認出願がされてしまっている可能性もゼロではないだろう。

## ベトナム

### 1. 模倣品の特定

#### (1) 製造販売元を特定する方法

製造・販売業者の名称がデザインの模倣品に記載されている場合は、その業者の事業案内、カタログ、または広告を収集し、製造・販売業者または取引者から情報を収集し、契約書を入手する。一方、製造・販売業者の名称がデザインの模倣品に記載されていない場合は、模倣品に対処するための情報を収集するよう経済警察局 (Economic Police) に要請する。さらに、特許事務所、法律事務所、ベトナム知的財産権協会 (Vietnam Intellectual Property Association)、市場管理局 (Market Management Offices) 等に情報を請求することもできる。

#### (2) 法的手段の選択

##### (イ) 真正品所有者側に知的財産権 (意匠権、著作権、商標権) がある場合

デザインの模倣品防止及び救済に利用できる権限に関しては、以下のとおり規定されている。

#### **知的財産権法第 199 条** 知的財産権を侵害する行為に対する救済

1. 他人の知的財産権を侵害する行為を犯した組織または個人は、当該侵害の性質及び程度に応じて民事的、行政的、または刑事的救済に服する責任を負う。
2. 管轄権を有する国家機関が適切であると判断した場合、その機関は仮処分、知的財産権に係る輸出入の制限、及び予防措置を実施する権限を有し、本法及び他の関連法規の定めに従った行政的制裁が加えられるよう確保しなくてはならない。

#### **知的財産法第 200 条** 知的財産権侵害を処理する権限

1. 裁判所、検察、市場管理局、税関、警察及びあらゆるレベルの人民委員会は、その義務及び権限の範囲内において知的財産権を侵害する行為を処理する権限を有する。
2. 裁判所は、民事救済及び刑事救済の適用を管轄する。裁判所は、適切であると判断した場合、法規に従って仮処分を適用する権限を有する。
3. 検察、警察、市場管理局、税関及びあらゆるレベルの人民委員会は行政的救済の適用を管轄する。これらの期間は、適切だと判断した場合に、予防措置を実施し、法規に従った行政的制裁が加えられるよう確保する権限を有する。
4. 税関は、知的財産権に係る輸出入の水際対策を管轄する。

##### (ロ) 知的財産権の有効期限が過ぎた場合

知的財産権の有効期限が過ぎた場合でも、権利者は原則として、(そのデザインが保護対象に含まれば) 著作権法、(保護されるデザインと同時に (又は並行して) 商標が保護される場合には) 商標法、または不正競争防止法により模倣品に対処することができる。

しかしながら、現時点において、この問題をめぐってまだ意見が分かれているため、現実的に保護を受けることは困難である。

##### (ハ) 相手側 (模倣品関係者) に知的財産がある場合

( ) 意匠または商標登録

知的財産権法第 96 条に基づいて、意匠または商標登録にかかるこうした権利の消滅を NOIP<sup>42</sup>に異議申立すべきである。

**知的財産法第 96 条 保護証書の無効**

1. 次の場合は保護証書が全部無効になる。

a) (発明、意匠、レイアウト・デザイン、及び商標に関連して) 登録出願人に登録する権利がないか、こうした権利を譲渡されていない場合。

b) 保護証書が付与された日の時点において、産業財産権の対象が保護要件を満たしていなかった場合。

2. 知的財産権の対象の一部が保護要件を満たしていない場合は、保護証書の対応する部分が部分無効となる。

3. 本条 1 項及び 2 項で定めた場合において、いかなる組織または個人も、手数料を支払うことを条件として、知的財産権を管轄する国家の行政当局に保護証書を無効とするよう請求する権利を有する。保護証書の無効を請求できる期間は、保護の存続期間全体とする。商標については、出願人の不正行為により保護証書が付与された場合を除き、当該期限を登録が付与された日から 5 年間とする。

4. 知的財産権を管轄する国家の行政当局は、保護証書の無効請求の審査結果及び利害関係当事者の意見に基づき、保護証書の全部無効または部分無効の処分又はその拒絶通知のいずれかを行わなくてはならない。

5. 本条 1 項、2 項、3 項及び 4 項の規定は、商標の国際登録の無効にも適用する。

・初回の異議申立の判断が下される期限は 30 日 (45 日の場合もある) 政府手数料は約 22 米ドル、代理人費用は約 500 米ドルである。

・第 2 回の異議申立の判断が下される期限は 45 日 (60 日の場合もある) 政府手数料は約 22 米ドル、代理人費用は約 500 米ドルである。

( ) 著作権

模倣業者が著作権を主張している場合の対応策としては、知的財産権法第 26 条 4 項に基づいてベトナム著作権局にこうした著作権の消滅を請求 (異議申立) すべきである。

・初回の異議申立の判断が下される期限は 30 日 (45 日の場合もある) 正規の手数料はなく、サービス料は約 500 米ドルである。

・第 2 回の異議申立の判断が下される期限は 45 日 (60 日の場合もある) 正規の手数料はなく、サービス料は約 500 米ドルである。

(二) ベトナムには知的財産権 (意匠権、著作権、商標権) がないが、日本での権利がある場合

ベトナムにおける判断の際に考慮される可能性はある。実際には、不正競争行為についての調査の過程において、当局は当該権利の存在を考慮することが可能である。そのような事実が調査結果に影響を与える程度は、例えば、それが周知であるか、また著名であるか、未登録デザインの使用が故意に行われたのか否か等、場合によって異なる。ただし、

<sup>42</sup> NOIP: National Office of Industrial Property 知的財産庁

現時点では、不正競争防止法の保護の実効性はそれほど上がっていない。

(ホ) ベトナムにおいて未登録の場合でも、準備した方がよいと思われるもの  
周知・著名性の立証の際に、以下の証拠を収集することが望ましい<sup>43</sup>。

( ) 日本又は他国での販売実績

ベトナムにおける判断の際に考慮される可能性はある。ただし、商品の販売期間・売上数量・販売高・店舗/販売の範囲(地域)等に関する基準について、具体的な規定はないが、これらの証拠は、当局が侵害を判断する際に重要な要素となる。

また、これらの証拠が侵害についての判断の結果に影響を与える程度は、例えば、それが周知であるか、また著名であるか、未登録デザインの使用が故意に行われたのか否か等、場合によって異なる。

( ) 日本・他国での宣伝

ベトナムにおける判断の際に考慮される可能性はある。こうしたデータが判断の結果に影響を与える程度は、場合によって異なる。例えば、宣伝が広範に行われているか否か、宣伝がベトナムの周辺国又はベトナム人にとってなじみのある市場において行われたか否か、未登録デザインの使用が故意に行われたのか否か等による。

(3) 対応機関

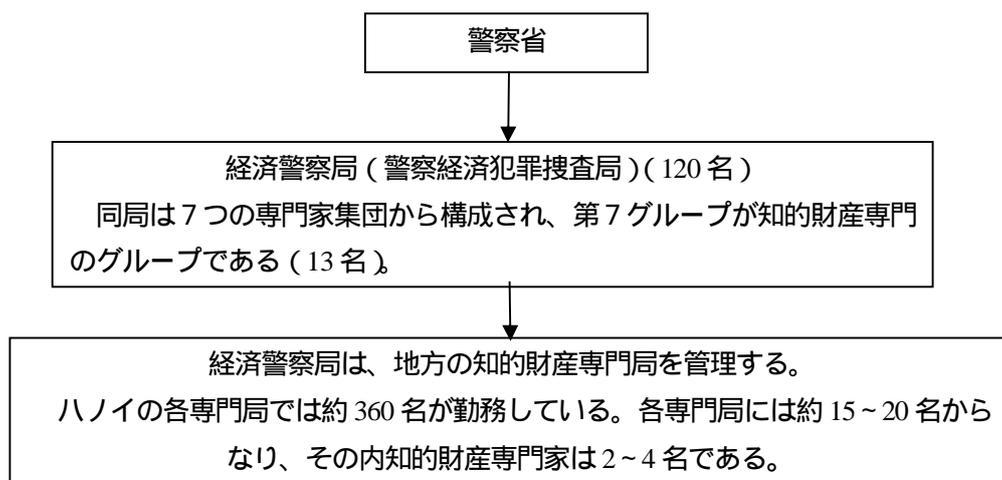
(イ) 調査機関

( ) 公的機関

ベトナムには模倣品の規制を行う公的機関は5つある。検察庁、市場管理局、税関、警察及びあらゆるレベルの人民委員会である。このうち、経済警察局と市場管理局の二つが模倣品に対処する機関である。

経済警察局

・経済警察局は、公的機関として知的財産の模倣品に関係する捜査を行っている。経済警察局の組織構成及び権限については、次のとおりである。



<sup>43</sup> これらの証拠は、調査機関のレポートのみで足り、公証は必要とされない。ちなみに、公証機関は、国家公証人局 (National Notary Public Office) である。

## ・経済警察局における手続き

権利者は、必要な書類と侵害者が侵害している証拠を経済警察局へ提出する。経済警察局は、侵害に関する情報を入手し、その裏付け調査を行い、情報が正しいものであれば、その後に侵害対策を行う。

経済警察局は、

- 模倣品の製造・販売業者に模倣品を製造又は販売する何らかの権利があるかどうかを確認する。
- 模倣品のサンプルを捜索・入手する。
- 模倣品の製造・販売業者の身元・背景を捜査する。
- 訴えのあった模倣品が真正品の生産者の権利を侵害している可能性について調査・判定するよう知的財産庁（National Office of Intellectual Property、以下、「NOIP」という。）に要請する。
- 市場管理局、報道局（Press office）と協力し、模倣品ならびに模倣品の製造・販売業者を捜索する。

・ハノイ市の経済警察局が年間に取扱う知的財産関連の侵害事件数は、約 30 件である。そのうちデザインに関連するものは 1 件であり、残りは商標に関連するものである。

・知的財産権の侵害事件を解決するまでの平均期間は、10 日から 30 日ほどである。費用は一般に最低でも総額で 500 米ドル程度を要する。

・「市場管理局」と「経済警察局」との違いについては、次のとおりである。<sup>44</sup>

- 市場管理局は、商品の流通及び市場における貿易取引の際に生じる知的財産権についての侵害行為に対処する権限を有する。
- 経済警察局は、侵害に関する情報を入手し、その裏付け調査を行い、知的財産権の侵害行為の証拠を収集する権限を有しており、それらを検察庁、市場管理局、税関に提供し、知的財産権の侵害行為に対処する。

仲裁センター

・次の 5 つの仲裁センターがある。

- ベトナム商工会議所（VCCI）に付属するベトナム国際仲裁センター（VIAC）
- アジア商業仲裁センター
- ハノイ商業仲裁センター
- カントー商業仲裁センター
- ホーチミン市商業仲裁センター

以上の 5 つの仲裁センターのうち、ベトナム国際仲裁センター以外は現実にあまり機能していない。ベトナム国際仲裁センターでは、年間約 200 件の事件を処理している。

・**仲裁センターの機能**

ベトナム国際仲裁センターでは、外国貿易契約、投資、観光、国際輸送及び保険、技術

---

<sup>44</sup> 大規模案件は「経済警察」に依頼するが、市場での差押えは、市場監督局に依頼するのが有効（2007.2.28 開催 CIPIC セミナー「知的財産侵害品の水際取締りへの取組み」カシオ計算機株式会社 関立之氏 講演より）。

移転、サービス、国際信用及び支払い等に関する契約をめぐる争いの審問を担当している。

#### ・費用

係争額の総額 (VND)	手数料 (VND)
300,000	20,000
300,001 ~ 1,000,000	20,000 + 300,000 を超える額の 2.5 %
1,000,001 ~ 3,000,000	37,500 + 1,000,000 を超える額の 1.75 %
3,000,001 ~ 8,000,000	72,500 + 3,000,000 を超える額の 0.6 %
8,000,001 ~ 20,000,000	102,500 + 8,000,000 を超える額の 0.5 %
20,000,001 以上	162,500 + 20,000,000 を超える額の 0.4 %

(注意：手数料には代理人費用は含まれていない。)

#### ・仲裁の制限

仲裁は国家の権力行為ではないものの、仲裁センターの判決は法的強制力を有する。判決の執行は当事者の自主性にゆだねられている。仲裁に関する法律が新たに制定されたものの、その内容になお矛盾があるため、仲裁による紛争解決の利点が制限されている。

#### ( ) 民間機関

代表的な民間調査機関としては、特許事務所、法律事務所、ベトナム知的財産権協会等がある。調査に要する費用や時間は事例ごとに異なるが、一般的に最低でも総額で 1000 米ドル程度の費用と、最低でも 30 日程度の捜査期間を要する。

#### (口) 鑑定・判定

・鑑定は、ベトナム知的財産権庁以外の知的財産権評価機関( Intellectual Property Assessment Organization ) から出される。<sup>45</sup>

#### 政令 105/2006/N § -CP 第 42 条

1. 知的財産権評価機関は、知的財産権の評価を実施するために ( 鑑定を提供するために ) 条件を満たさなければならない。
2. 評価機関を設立するための条件は、次のとおりである。
  - a) 「知的財産権評価免許」を有する者が 2 名以上いること
  - b) 関連する法規の定める他の条件を満たしていること。
3. 知的財産権評価を実施するための評価機構の条件は、次のとおりである。
  - a) 本条 2 項の a ) に定める条件を充足していること。
  - b) 現行法に従って科学的活動を行う許可及び評価事業を行う許可を取得していること。
  - c) 当該評価機関が登録している分野の範囲内でのみ評価を行うこと。

・「知的財産権評価免許 ( Certificate of Intellectual Property Assessment )」は、科学技術省 ( Ministry of Science and Technology ) が交付する。ただし、2007 年 2 月 6 日までの間に、

<sup>45</sup> これは、2006 年 10 月 21 日から施行されている命令 105/2006/N § -CP 第 42 条において規定されている。この命令以前は、NOIP が鑑定を行っていた。この命令 105/2006/N § -CP の公布後に、NOIP は、関係団体及び個人に対して「2006 年 10 月 21 日から、NOIP は、知的財産権の鑑定活動を停止する。」との通知を行っている ( 2006 年 10 月 26 日の通告第 2543/TB-SHTT 号 )

設立された知的財産権評価機関は存在しない。また、「知的財産権評価免許」の交付に関する法規も公布されていない。

#### ・税関の水際対策での鑑定

命令 105/2006/N §-CP 第 42 条の施行以前は、NOIP が税関への差止申立等における、知的財産権の侵害の可能性について鑑定を行っていた。こうした鑑定には事実上 100%に近い有効性が認められていた。

・裁判において鑑定書を求められるケースがある。こうした鑑定には事実上 100%に近い有効性が認められている。

・なお、これら以外では、鑑定が必要とされる、または鑑定があれば有効材料となりうるケースについては存在しないようである。

・鑑定にあたって、真正品を製造・販売する会社が用意すべき資料としては、以下のとおりである。

- 著作権登録証、関連権登録証、保護証書、または著作権及び関連権国家登録簿、意匠国家登録簿、レイアウト・デザイン国家登録簿、及び植物保護種国家登録簿の抄録の有効な写し。
- 知的財産権について使用許諾の契約をしている場合には、その契約書の写し。
- 知的財産権侵害または不正競争行為の証拠資料。
- ・鑑定書の必須記載事項としては、侵害又は非侵害の結論を含めなくてはならない。
- ・必要費用、所要日数
  - 政府料金が約 22 米ドル、代理人手数料が約 500 米ドルである。
  - 鑑定を受けるためには、最低でも 60 日間を要する。

#### (八) 警告状の起案と仮処分申請

##### ( ) 警告状の起案の注意点

警告状には、模倣品の製造・販売業者に侵害行為を中止するよう求めるために、出願日、出願番号、出願が知的財産権公報に公告された日付、デザイン登録証及び交付日、知的財産権侵害の証拠、必要な場合には鑑定書を含めることが望ましい。また、侵害行為を中止しなかった場合に、次の法律的结果を招く旨を警告することが可能である。

- 侵害者の侵害行為に関する情報を新聞、ラジオ、テレビ等に公表すること。
- 公に訂正及び謝罪するよう強制すること。
- 民事責任を果たすよう強制すること。
- 損害を賠償するよう強制すること。
- 主に知的財産権を侵害する製品の製造または取引に使われる製品、材料、及び器具の破壊、またはその非営利目的での頒布又は使用が知的財産権者による権利の利用を損なわない場合に限り、その当該頒布又は使用を強制すること。

##### ( ) 仮処分申請

権利者は裁判所、警察庁、市場管理局、検察庁、あらゆるレベルの人民委員会、税関等の機関に侵害差止等を求める仮処分申請を行うことができる。

その場合、

- 裁判所が民事救済及び刑事救済を管轄する。
- 警察庁（経済警察）、市場管理局、検察庁、あらゆるレベルの人民委員会、税関が行政的救済を管轄する。

## （二）訴訟手続<sup>46</sup>

- ・裁判所は三審制である。知的財産権のみを扱う特別な裁判所は存在しない。
- ・裁判管轄について、侵害物品の製造地又は販売地の管轄裁判所に提起できる。
- ・第一審に要する期間は、商標等の比較的簡単な案件であれば約 45 日間である。しかし、一般的に裁判官には知的財産の知識があまりないため、複雑な事例では 6～8 ヶ月ほどかかるようである。第一審判決に不服な場合は、第二審に控訴をすることができる。第二審に要する期間は約 75 日間であるが、実際、第二審まで争われるケースはほとんどない。第二審判決に誤りがある場合には、その判決の審査または再審理を第三審に求めることができる。

### ・裁判費用

係争額の総額 (VND)	裁判費用 (VND)
1,000,000 以下	50,000
1,000,001 ~ 100,000,000	係争額の 5 %
100,000,001 ~ 200,000,000	5,000,000 + 100,000,000 を超える額の 4 %
200,000,001 ~ 500,000,000	9,000,000 + 200,000,000 を超える額の 3 %
500,000,001 ~ 1,000,000,000	18,000,000 + 500,000,000 を超える額の 2 %
1,000,000,001 以上	28,000,000 + 1,000,000,000 を超える額の 0.1 %

注意：裁判費用には代理人費用は含まれていない。代理人費用は、案件によって異なるが、最低でも 500 米ドルは必要である。

## （ホ）税関による水際対策

### （ ）一般

- ・権利者は次の資料を添えて、所定書式の申請書を税関に提出しなくてはならない。
  - 著作権登録証、関連権登録証、保護証書、または著作権及び関連権国家登録簿、意匠国家登録簿、レイアウト・デザイン国家登録簿、及び植物保護種国家登録簿の抄録の有効な写し。
  - 知的財産権について使用許諾の契約をしている場合には、その契約書の写し。
  - 知的財産権侵害または不正競争行為の証拠資料。

権利者が以上の資料に加えてさらに鑑定書を提出できればなおよい。

<sup>46</sup> ベトナムには県級裁判所、省級裁判所、（それぞれ日本の簡易裁判所、地方裁判所にあたる）最高裁判所（日本の高裁、最高裁にあたる）があり、県級裁判所は知的財産に関するすべての民事事件について第一審手続をする権限がある。省級レベルでは知的財産の専門知識をもった裁判官も配置されているが、県級レベルにはいない。刑事訴訟について、県級裁判所は、最高刑が懲役・禁固 15 年に満たない犯罪にかかる刑事事件を審理する。それを超える犯罪は、省級裁判所が管轄。外国人・外国取引にかかわる事件はすべて省級裁判所が管轄する。（2007.2.8 開催 早稲田大学 21 世紀 COE ベトナムセミナーにおける講演より）

- ・費用：最低でも 20 米ドル程度が必要である。

( ) 規制対象

規制対象は輸出及び輸入である。知的財産権の水際対策の対象としては、意匠権、著作権、商標権及び不正競争防止法にて保護される権利である。

**知的財産権法第 216 条** 知的財産権に関する輸出入の水際対策

1. 知的財産権に関する輸出入の水際対策には以下のものがある。
  - a) 知的財産権を侵害している疑いのある製品の通関手続きの差止め。
  - b) 知的財産権を侵害する標識が含まれる製品を摘発するための監視。
2. 知的財産権の権利者が侵害の処分を申請する権利を行使し、仮処分または予防措置を申請し、行政的制裁が加えられるよう確保する根拠となり得る複数のロットの製品に関する情報及び証拠を収集する目的で申請した場合に、知的財産権を侵害している疑いのある製品の通関手続きの差止めを実施することができる。
3. 知的財産権の権利者が通関手続きの差止めを申請する権利を行使する目的で申請した場合に、知的財産権を侵害する標識が含まれる製品の検査及びこれを摘発するための監視を実施することができる。
4. 税関が、本条 2 項及び 3 項の措置を実施する過程で、いずれかの製品が本法第 213 条に照らして知的財産模倣品であることを察知した場合には、本法第 214 条及び第 215 条の行政的救済を実施する権限を有し、その義務を負う。

( ) 輸入差止制度

- ・登録制度 税関に対し事前に申請登録する制度はない。
- ・差止手続

**知的財産権法第 217 条** 知的財産権に関する輸出入の水際対策の適用を請求する者の義務

1. 知的財産権に関する輸出入について水際対策の適用を請求する者は次の義務を負う。
  - a) 本法第 203 条 2 項にいう資料及び証拠を提出することで自らが知的財産権の権利者であることを証明すること。
  - b) 知的財産権を侵害している疑いのある製品を特定する、もしくは侵害製品を摘発するのに十分な情報を提出すること。
  - c) 税関に申請書を提出し、法規で定めた所定の手数料を支払うこと。
  - d) 水際対策の対象とされ、差止められた製品が知的財産権を侵害していないと認定された場合に差止手続の対象とされた者が被った損害その他の費用を支払うこと。
2. 通関手続きの差止を請求する者は、本条 1 項 d) で定めた義務の履行を保証するために次のいずれかの方法で所定の額の保証金を供託しなくてはならない。
  - a) 通関手続きの差止の対象とされたロットの製品の価値の 20%相当の金額、またはこうしたロットの製品の価値を評価することが不可能な場合には少なくとも 2000 万 VND を供託すること。
  - b) 銀行その他の与信機関が発行した保証書を提出すること。

・専門家の意見

輸入差止申立てがあった場合、税関長が特別の利害関係のない専門家に意見を求めるような制度はない。

・見本の検査

知的財産権者、不正競争差止請求権者は、認定手続が執られている間、税関長に対し、疑義貨物についてその見本の検査を承認申請できる。検査の場合には、税関職員が立会う

ことができる。

・意見を聞くことの求め

知的財産権者または輸入者は、税関長に対し、知的財産権法に規定する範囲において、NOIP 長官に侵害しているか否かの意見を聞くことを求めることができる。長官は、意見を求められてから 45 日以内に書面により意見を述べなければならない。

( ) 職権取締

職権による取締はできない。

( ) 証拠保全

**知的財産権法第 215 条**

1. 次の場合、組織または個人には、管轄権を有する機関に行政的救済を請求し、本条 2 項に従って行政的制裁が加えられるよう確保する権利が与えられる。

- a) 知的財産権を侵害する行為が消費者または社会に深刻な損害を与えかねない場合。
- b) 侵害的な手段が拡散する、もしくは侵害者が責任を免れるおそれがある場合。
- c) 行政的救済の実施を保証するために必要な場合。

2. 知的財産権の侵害に対する行政手続きの下では、次の行政的予防措置を講ずることができる。

- a) 関係者の一時的な拘束。
- b) 知的財産権の侵害に使われた製品、手段、及び器具の一時的留置。
- c) 関係者の搜索。
- d) 侵害的な製品、手段、及び器具が保管されている場所の搜索。
- d) 法規に従った他の行政的予防措置。

( ) 権利侵害認定

権利者が知的財産権の侵害について鑑定申請を行った後、NOIP は疑いのある製品について、実体審査手続と類似の判定手続を実施し、45 日以内に意見を述べる。

( ) 異議申立制度

- ・税関の決定に不服な場合には、関税総合局に異議申立てを行うことができる。この申立てへの回答を得るには、申立てを受理した日から最低でも 45 日程度の期間を要する。
- ・関税総合局の決定になお不服な場合には、政府に異議申立てを行うことができる。この申立てへの回答を得るには、申立てを受理した日から最低でも 60 日程度の期間を要する。

(へ) 刑事的手続

- ・不正商品が発見された場合、警察等による積極的な取締は可能である。また、被害者による刑事訴訟手続により事件に着手することも可能である。
- ・刑事的救済については、警察、特に経済警察が担当機関である。

## ．マレーシア

### 1．模倣品の発見

#### ( 1 ) 製造販売元の特定

##### (イ) 模倣品に製造販売元が記載されている場合

発見した模倣品に製造元や販売元が記載されている場合には、その模倣品は、その製造元や販売元の情報が記載されているカタログ、パンフレット、販売会社案内と併せて、証拠として使用することができる。よって、模倣品を購入し、領収書を受取るようにすることが良策である。購入を行う者は、模倣品を購入した証人として召集され、領収書がその購入を裏付けるものとなる。こうすることは、侵害者が模倣品を取扱っていたことを立証する際に役立つことになる。

##### (ロ) 模倣品に製造販売元が記載されていない場合

製造元や販売元が記載されていない模倣品に遭遇した場合には、意匠権者等の模倣品の製造販売等に関する権利を有する者は、高等法院 ( High Court、日本の地方裁判所に相当する ) に、取引表示法 ( Trade Descriptions Act ) に基づく取引表示命令 ( Trade Description Order ) を申請することができる。取引表示命令を獲得した意匠権者等は、国内取引消費者省 ( Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs ) の権利行使局 ( Enforcement Department ) に強制捜査、没収、その結果生じる刑事訴追などの形で侵害者の取締りを行うよう求めることができる。このように、国内取引消費者省によれば、踏み込んだ捜査を行うことができ、これにより製造元や販売元の情報を得ることができる場合がある。国内取引消費者省の権利行使局および取引表示法については、後述する 6 . ( 2 ) 国内取引消費者省の項および第 4 部 ． 3 ．取引表示法の項を参照されたい。

#### ( 2 ) 民間の調査機関

マレーシアには、模倣品に関連した調査を行う民間機関がいくつかあり、また個人も存在する。例えば、以下の調査会社がある。調査にかかる費用や時間等は、案件により大きく異なる。

A.J. Miller Consulting Services Sdn. Bhd.

14-1, Jalan Telawi 2, Bangsar Baru, Kuala Lumpur, 59100, Malaysia

URL: <http://www.ajmillerconsulting.com>

Asset Management & Protection Services Sdn. Bhd. (302782-W),

Lot 16985, Jalan Susur 2, Taman Selayang Baru Industrial Estate,

68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.

URL: <http://amps.com.my/web/contactus.asp>

### 2．警告状の送付

模倣品の製造元や販売元が特定できた場合、警告状を送ることで、侵害者が模倣品の製造販売を止めることもあり、警告も有効な手段の一つである。

警告状に記載すべき又は添付すべき主な事項は、以下の通りである。

登録意匠の登録された権利者の代理人である旨の記載。

登録意匠の所有、登録番号、当該意匠の侵害となる理由の簡潔な記載。

侵害者に対し、模倣品の取引を中止し、権利者側に指定期間内に模倣品を引渡す旨の請求。

侵害者が登録された権利者の権利を侵害したことを認め、模倣品の製造および取引を停止する請求に従う旨を記載した念書の添付。

なお、裁判外の和解に関して、最も有利な条件で交渉するために、その他にも、権利者は、損害賠償、弁護料の支払い及びその他関連する和解条件を提示することもできる。

和解に至らなかった場合には、侵害者に対し裁判に訴える旨、及びその場合には侵害者にはその他にそれに関連する費用全額を支払う責任が生じる旨の警告の記載。

その他念頭におくべき事項として以下のことがある。

登録意匠の証明書の写しは、意匠局において入手することができるはずであるため、侵害者に対してこの写しを提示する必要はない。これによって、登録権者は、費用を減らすこともできる。新聞に登録意匠の宣伝を掲載した場合には、警告状の送付時に侵害者に対してこれを明らかにしない方がよい。これは、侵害者が「善意の侵害」の抗弁を主張するために、侵害者が公開されたことについて知らなかったことを示す証拠を改竄したり、捏造したりする機会を与えないようにするためである（後述の7．侵害に対する予防策の項を参照）。また、警告状が送付された証拠が手元に残るように、書留郵便により警告状を送付するのがよい。

### 3．仲裁機関の利用

裁判所等の法的手段に訴える前に、当事者間で話し合う機関として、仲裁センターを利用することもできる。マレーシアには、このような機関として、1978年に設立されたクアラルンプール地域仲裁センター（Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration。マレーシアではKLRCと略されることがある）がある。

Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration

No 12, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.

URL: <http://www.rcakl.org.my/>

クアラルンプール地域仲裁センターの主要な目的又は役割は、アジア太平洋地域における貿易、商取引、投資に関する紛争を解決する中立システムを提供することである。クアラルンプール地域仲裁センターの上記ウェブサイトには、その機能と手続きについての説明が掲載されているが、以下、その要旨を示す。

クアラルンプール地域仲裁センターの下での調停／斡旋に関する規則には、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）の調停規則の規定の多くが取り入れられている。この規則では、「斡旋（mediation）」と「調停（conciliation）」の語が交互に用いられ、「調停人（conciliator）」と「調停（conciliation）」と言う場合には、「斡旋人（mediator）」と「斡旋（mediation）」を含むものとする。調停人／斡旋人は、当事者すべての請求または同意がある場合に限り紛争の解決手段を提案することもできる。

クアラルンプール地域仲裁センターは、このセンターの下で行われた調停手続において行われた仲裁判断の実施を含めた調停 / 斡旋手続の実施に関して、便宜や支援を提供する。

当事者は、規則で定められた方法により調停人 / 斡旋人を選択する自由を有するが、仲裁センター側に国際的なパネルから調停人 / 斡旋人を任命してもらうよう求めることもできる。当事者間で調停人 / 斡旋人を 2 人又は 3 人とする点について合意に達しない限りは、調停人 / 斡旋人は 1 人とする。調停人 / 斡旋人が 2 人以上の場合には、原則として、調停人 / 斡旋人全員が共同して行動しなければならない。当事者間で調停人 / 斡旋人の選任について合意に達しない場合には、仲裁センターの所長に、調停人 / 斡旋人の任命に関して助力をしてもらえる。

調停 / 斡旋手続を開始する当事者は、仲裁センターの所長に調停要望書を提出する。仲裁センターに支払う料金<sup>47</sup>には、事務処理手数料や調停人 / 斡旋人の費用が含まれる。

#### 4 . 裁判所への提訴

模倣品の差止めや模倣品による損害の賠償等の民事的救済措置を求める場合は、裁判所に訴える。

マレーシアは三審制を採用している。一審を担当する裁判所としては、治安判事裁判所 (Magistrates Court)、セッション裁判所 (Sessions Court)、高等法院 (High Court) があるが、知的財産権に関する問題は、全て高等法院が担当することとなっている。高等法院は各州にある。控訴は、控訴裁判所 (Court of Appeal) に行く。上告は、連邦裁判所 (Federal Court) に行く。

なお、知的財産権の問題を専門的に扱う個別又は特別な裁判所または部門は、マレーシアには設置されていない。

侵害訴訟において、被告は、原告の登録意匠が新規でないとして、権利無効の抗弁を行うことができる。

##### ( 1 ) 所要時間

裁判にかかる時間としては、仮処分で、結論が出るまでに最長 6 か月かかることがある。また、本訴では、結論が出るまでに最長 2~3 年かかることがある。

##### ( 2 ) 裁判管轄

一般に、訴訟は侵害が行われた地 (訴訟原因が生じた場所) 又は侵害者が居住する地で行われなければならない。原告が外国人であるか、外国の企業である場合には、原告が敗訴に終わった場合には費用を原告に請求できるように、原告は訴訟を起す際に裁判所に担保を支払うこととなるであろう。訴訟費用の担保額は、各事例により異なる。

##### ( 3 ) 訴訟費用

仮処分で、1 件当たり最低でも 10,000 リンギット (約 2,724 米ドル又は約 32 万円) かかる。また、本訴では、1 件当たり最低でも 50,000 リンギット (約 13,620 米ドル又は約 160 万円) かかる。

##### ( 4 ) 専門家の証言

<sup>47</sup> 詳細については仲裁センターのウェブサイト <http://www.rcakl.org.my/fees2.html> を参照。

裁判において、弁理士または弁護士に専門家として、模倣品が意匠権等の権利を侵害している旨の証言をしてもらうように依頼することもできる。以下、その際の手続きについて説明する。

マレーシアの1950年証拠法（Evidence Act）によれば、外国法、科学、芸術などの事項又は筆跡若しくは指紋の同一性若しくは真正に関する問題について特別な技能を有する者は、専門家として証言することができる。かかる専門家は、必ずしも専門に研究したことにより専門家とされるものではなく、経験により専門家とされ得るものである。従って、半熟練者や準専門家の証言も認められることがある。専門家の役割は、裁判所に対して、裁判官の経験や知識では不足している法律の分野についての知識を提供することにある。専門家は、技術的事項や機械的事項について裁判所を補助するために召集されるのであり、裁判所が行うべき裁定を下すためではない。専門家の証言は、通常は重大に受け止められ、決定を下すにあたって役立つものであると裁判所から高く評価される。

#### （イ）手続き

ある者が意見を提供する特別な技能又は資格を有するかを判断する際に、最初に検討すべき問題は、かかる証拠の性質に特別な技能が必要であるということである。

証拠の提供を始める前に、専門家には、専門家としての資格を提示することが必要とされる。これは、学歴又は経験により必要な技能を習得して、調査事項に関する意見を示す上で適切な知識を有するようになったことを示すためである。

また、該当するケースにおいて専門家としての証拠を提供したかどうか及び提出した証拠が裁判所により受け入れられたことについても提示しなければならない。<sup>48</sup>

なお、オリジナル商品と侵害品の両方を証拠として提出しなければならない。また、技術報告書又は関連報告書がある場合には、証言の証拠として提出されなければならない。

専門家は事実の証拠を提供する資格のみを有する。専門家は、当該事項の主観的な評価や解釈ではなく、自らが直ちに気付いた事実に対する客観的な意見を提供しなければならない。

#### （ロ）費用

費用は、事例によって異なるため、概算の金額を示すことは難しい。

通常、専門家の予備審問への出廷及び裁判所における1日の出廷について、専門家に料金を支払う。1日の出廷についての専門家証言料は、1日当たり500リンギットから1000リンギット（136米ドルから272米ドル、又は16,000円から32,000円）が相場であるといわれている。また、相談料として、平均して1件当たり少なくとも10,000リンギット（2,724米ドル又は320,000円）を支払うこともある。

### 5．水際措置

マレーシア国外からマレーシア国内に模倣品が輸入されている又は輸入されようとして

---

<sup>48</sup> この手続きについては、Lin Lien Chen v. PP [1991] 1MLJ 316 のマレーシアの地方裁判所の裁判例において説明されている。）

いる場合は、税関で、模倣品のマレーシア国内への輸入を阻止することができる。

王立関税消費税局( The Royal Customs & Excise Department。以下、「関税局」と略す )は、入国地点において、著作権のある商品や登録商標の付けられた商品の模倣品の輸入を阻止する権限を有する。このことは、商標法第 70D 条や著作権法第 39 条で規定されている。

一方、意匠法には、登録意匠が適用された商品の模倣品の輸入を阻止する規定はない。また、登録意匠の模倣品の輸入を阻止できるか否かについて公的機関に権限を与えることを定める個別規定はいかなる制定法にも存在しない。しかしながら、登録意匠の模倣品についても、以下に説明する一般権限により、税関で輸入差止めができると理解されている。

1967 年関税法には、関税局が、財務大臣が命令で指定する禁制品の没収及び輸出の阻止を行う権限を有すると規定されている。すなわち、登録意匠がこの禁制品に該当すれば、一般権限で、登録意匠の模倣品の輸入についても阻止することができる。但し、関税局がこの一般権限に基づく権限を行使しているかについて、現在まで、公的な報告はなされていない。

#### **関税法第 2 条 (1)**

禁制品 ( prohibited goods ) とは、第 31 条に基づく命令により又はその他の成文法により全面的又は条件付きで輸入又は輸出が禁止されている商品を意味する。

#### **関税法第 31 条 輸入又は輸出を禁止する大臣の権限**

(1) 大臣は、命令により、

(a) 商品又は商品分類を全面的又は条件付きでマレーシア又はその領域に輸入し又はそこから輸出し、特定の国、マレーシア以外の領域若しくは場所から輸入し又はそこに輸出すること、又はマレーシアのある場所から別の場所へと移転させることを禁止する。また、

(b) 指定港又は指定地以外で商品又は商品分類をマレーシア又はその領域に輸入し又はそこから輸出すること、又はマレーシアのある場所から別の場所へと移転させることを禁止する。

(2) 特定品が前項に基づき出された命令に記載される商品分類に含まれるか否かについて問題が生じる場合に、かかる問題については、関税局長が判断を下す。

#### **関税法第 32 条 輸出が禁止されている分類の商品の海上輸送**

(1) 第 31 条に基づき出された命令により輸出の禁止される分類の商品は、マレーシアのある場所から別の場所へと海上輸送するために積載されるか、積載されるために海上に置かれてはならない。但し、当該商品の輸出地の税関の上級職員が決定するかかる商品の価格の 3 倍を超えない金額の担保が提供されており、かかる職員がマレーシアの他の地に陸揚げされる予定の商品がその通り陸揚げされことを納得している場合は、この限りではない。

(2) 第 31 条に基づき出された命令により禁止される分類の商品は、マレーシア国外の領域を通過する移動であるときには、マレーシアのある場所から別の場所へは鉄道で運送されてはならない。但し、発送地の関税局の上級職員が決定するかかる商品の価格の 3 倍を超えない金額の担保が提供されており、かかる職員が当該商品が仕向地の関税局の上級職員に提出されることを納得している場合は、この限りではない。

(1) 著作権の行使に関する手続き

著作権者は、先ず、関税局ではなく、国内取引消費者省の権利行使局の事務局長が兼務する著作権管理者 ( Controller of Copyright ) に申請書を提出する ( 著作権法第 39 条 ) 。

その後、国内取引消費者省は、関税局又は警察に通知し、追跡調査を行うことを認める。関税局と警察は、関税法に基づく禁制品として模倣品を没収する権限を有することとなる。

申請書については、所定の様式がある。申請書には、著作物の模倣品を禁制品として取扱うように求める期間を記載することができ、大臣はこれに関して妥当な期間を指定する。また、申請書とともに、模倣品の証拠を提出しなければならない。

この申請の際には、所定の手数料を納付しなければならない。この手数料とは別に、担保を求められる場合もある。この担保は、指定された期間内において模倣品を留置した結果として生じ得る負担又は費用を補填するためのものである。このような負担又は費用が生じた場合、著作権者はこれを賠償しなければならない。

なお、著作権の水際取締りは、個人が私用又は家庭用に模倣品を輸入する行為には、適用されない(著作権法第39条(3))。著作権に関する水際措置は、法制度は整えられたが、著作権者からの申請がほとんどなされておらず、利用率が低いといわれている。

## (2) 商標権の行使に関する手続き

商標権者は、先ず、関税局ではなく、マレーシア知的財産権公社(MyIPO)の長官が兼務する商標登録官(Registrar of Trade marks)に対して申請書を提出する。その後、商標登録官は、関税局に通知し、関税局は商標登録官の指示に基づき行動する(商標法第70C条から第70P条)。

申請書には、以下の事項を明記しなければならない。

申請者が、登録商標の権利者か、又は申請書の提出の権限を権利者から与えられている代理人であること。

申請書に特定された時と場所において、登録商標の模倣品である商品が取引目的で輸入されようとしていること。

申請者はその輸入に異議を申立てること。

申請書には、権限のある公務員が模倣品を特定できるように、模倣品に関する情報を記載した書類を同封しなければならない。このように、マレーシアでは、商標権に基づく輸入差止めの申請を行う際、具体的に模倣品がマレーシア国内に輸入されようとしている対象を特定する必要がある。日本のような税関での登録制度はない。

申請書を提出した後、合理的な期間内に、商標登録官がその申請を認めるか否かについて決定し、その決定が申請者に通知される。申請が認められた場合、その申請が認められた日から60日間にわたり、その模倣品の輸入が禁止される。

商標登録官は、通常の商標の類否判断の原則に従って、登録商標と模倣品の商標との類似性を判断する。また、輸入禁止の対象となる商品は、登録商標の指定商品の範囲に含まれるものでなければならない。

申請の際には、所定の手数料を納付しなければならない。また、申請が承認された場合には、担保を要求される場合がある。なお、担保は、必ずしも現金供託である必要はなく、通常は、銀行保証又は銀行手形による。

申請が認められ、模倣品が押収された場合、申請者は、留置期間内に侵害訴訟を提起す

る必要がある。侵害訴訟が提起されなかった場合、輸入者は、押収により被った損害を申請者に対して賠償するように裁判所に申立てることができる（商標法第 70K 条（1））。

### （3）意匠権の行使に関する手続き

登録意匠の模倣品についても、上述したように、個別の規定がないものの、一般権限により、税関で輸入差止めができると理解されている。但し、意匠権行使の際の手続について、申請様式も管轄も規定されていないことから、意匠権者は、先ず、国内取引消費者省の権利行使局に行き、そこで相談することから始める。

マレーシアでは、登録意匠の並行輸入が認められていることに留意しなければならない（意匠法第 32 条（3）を参照）。

但し、真正品にマレーシア国内での営業の信用が形成されており、且つ並行輸入品が真正品とは異なるように修正または変更されている場合は、コモンロー上のパッシングオフ<sup>49</sup>に基づき、並行輸入品であっても権利行使できる場合がある。なお、この修正または変更は、デザインに係る部分についてのものであって、デザインとは直接関係の無い部分を修正または変更したものについては、権利行使はできない。

## 6．刑事的救済措置

意匠法および商標法には権利侵害による刑事罰が規定されていない。よって、登録意匠や登録商標の模倣品が製造販売されても、刑事的救済を受けることはできない。

一方、著作権法および取引表示法には、侵害による刑事罰が規定されていることから、刑事的救済を受けることができる。

刑事的救済機関として、王立マレーシア警察（The Royal Malaysian Police Department）と、国内取引消費者省（Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs）とがある。

### （1）王立マレーシア警察

王立マレーシア警察（以下、「警察」と略す）は、著作権法に基づく犯罪について、侵害者の家屋の強制捜査、模倣品の没収、侵害者の訴追を行う権限を有する。権利者が警察に模倣品の報告を行ってもよく、警察は、必要な調査を行った後、取締りを行う。

### （2）国内取引消費者省

国内取引消費者省は、著作権法と取引表示法の侵害行為に関して、強制捜査、模倣品の没収、その結果生じる刑事訴追などの形で侵害者を取り締まる権限を有する。国内取引消費者省に権利者が模倣品の報告を行い、これにより国内取引消費者省は、必要な調査を行った後、取締りを行う。また、取引表示法の違反行為に関しては、高等法院から取引表示命令を得ることで、国内取引消費者省は即座に取締りを実行することができる<sup>50</sup>。

国内取引消費者省について簡単に紹介する。国内取引消費者省は、マレーシアにおける

<sup>49</sup> 第 4 部 2 . パッシングオフの項、参照。

<sup>50</sup> 1（1）（ロ）模倣品に製造元が記載されている場合の項および第 4 部 3 . 取引表示法の項を参照。

知的財産権の保護及び権利行使の環境を向上させる責任を負っている。

権利行使の職務は、国内に約 50 か所の支局を有する同省の権利行使局（Enforcement Department）及び著作権特別タスクフォース（Special Copyright Task Force）が行っている。権利行使局の本局を以下に示す。支局の所在地は、以下のウェブサイトを参照。

Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, Enforcement Department Headquarter  
Tingkat 24-26, Putra Place,  
100 Jalan Putra, 50622 KUALA LUMPUR.  
Tel: 603-40436888, 40437888, 40492431, 40433366  
Fax : 603-40425615, 40437746, 40425819  
URL: <http://www.kpdnhep.gov.my/index.cgi?pub=cawangan>

国内取引消費者省は、著作権法、取引表示法、及び 2000 年光ディスク法（Optical Discs Act）に基づき著作権侵害及び模倣の撲滅にあたって、知的財産法の遂行及び権利行使を担っている。

商標法の 2000 年一部改正（2001 年 8 月 1 日に施行）により、水際対策に関して、国内取引消費者省は、関税局の職員と緊密に協力して活動している。

国内取引消費者省による刑事訴訟手続は、次の通りである。

- ・ 訴状の受理。
- ・ 受理した訴状の査定。
- ・ 家宅捜索の実施。
- ・ 著作権侵害品又は模倣品の捜索及び押収。
- ・ 不法行為の捜査。
- ・ 不法行為の起訴。

また、国内取引消費者省は、次の建設的な措置も行っている。

- ・ 行った権利行使の内容を業界及び公衆に報告するための記者会見の開催。
- ・ ロードショー、セミナー、展示会による知的財産法に違反した場合の法的帰結に関する教育。
- ・ 価格統制法などその他の法律の活用。
- ・ 著作権侵害を撲滅するための FINAS、地方自治体、税関局、警察などその他の政府機関との協力。
- ・ ショッピングセンターや投資会社なども関与することで「侵害者になり得る」ことについて警告するプレスリリースの実施。

このような国内取引消費者省の権限および活動から、知的財産権の有効な保護を確保するために、知的財産権の権利者は、国内取引消費者省と緊密に協力することが欠かせないであろう。

## 7．侵害に対する予防策

マレーシアで自社商品を販売しようとする日本企業は、販売を開始する前に、商標権や意匠権といった登録可能な知的財産権についてマレーシアで権利化しておくことが重要である。

また、自社商品の取引については記録に残すべきである。

自社商品が並行輸入される可能性を減らすために、ライセンシーや販売業者にマレーシア国外に自社商品を輸出することや、マレーシア国外で自社商品を販売することについて、契約により一定の制約を課することができる。

自社商品には、生産地やその他の表記を付けることによって、市場に流通した後の自社商品の出所や真正品を特定することを容易にすることもできる。

自社商品に意匠登録番号を表記することも、登録意匠が模倣されるのを防止するのに重要である。

特に、意匠が登録され次第、登録意匠の詳細について全国紙に宣伝を載せる等の公衆の注意を喚起することも非常に重要である。その理由は、意匠権侵害による損害賠償請求訴訟において、被告が「気付かずに」侵害行為を行った場合、すなわち、意匠が登録されていることを知らなかった場合及び当該の意匠が登録されていたか否かを確認するために被告があらゆる合理的な措置を講じた場合には、裁判所は、侵害に係る損害賠償額の裁定又は利益の算定に係る命令発出を拒絶することができるためである（意匠法第35条（3））。このような「善意の侵害」の抗弁が認められてしまうと、侵害があったとしても、損害を取戻すことができない。

したがって、このような広告を行うことにより、侵害者がこのような抗弁を主張することを十分に阻止することができる。また、権利の存続期間中には、数年毎に繰り返し宣伝を行うことが好ましい。

## 8．侵害者の権利の無効化

マレーシアでは、出願意匠について新規性の調査および審査がなされずに登録されることから、新規性のない意匠であっても登録される。よって、模倣品のデザインについて侵害者が意匠権を有しているという場合もある。

意匠法及び商標法により、権利の無効・取消訴訟は高等法院に提起しなければならない。原告は、権利が無効であることの立証責任を負う。高等法院における訴訟となるため、若干時間がかかり、訴訟に決着がつくまでに1年以上かかることもある。原告が権利の無効に失敗した場合には、被告に対して訴訟費用を支払わなければならない。<sup>51</sup>

なお、著作権侵害訴訟においては、裁判所は、設計文書又は美術の著作物に関して真の著作権者を決定する任務を負う。訴訟は、高等法院への訴訟でもあり、本格的な審理が必要となる場合もあり、1年以上かかることがある。敗訴側の当事者は費用を補償しなければならない。

---

<sup>51</sup> 登録意匠の無効訴訟については、Besalon International Ltd v. South Strong Industries Sdn. Bhd (1997) 2 MLJ 131 (HC) 事件がある。

## ．日本

### 1．模倣品の特定

市場に模倣品が流通したことによって、または、販売準備などの製品情報入手によって、模倣品の存在を知ることが一般的であり、当該製品を入手して確認することとなる。

インターネット、海外パンフレット等の日本の域外における模倣品の流通については海外での製品、カタログを入手し、侵害品であることの確認が必要となる（税関で差止めるため）。

### 2．被害状況の確認

模倣品の日本市場における流通量を調査する必要がある。いわゆるバッタ屋止まりであるか、一般の店舗、大型店に置かれているかなどの調査である。これらの調査を行う場合、民間の調査機関を利用することも可能である、なお調査機関における所要日数は、通常、1ヶ月弱である。

### 3．法的手段の選択

模倣品の摘発等を行う場合、産業財産権（意匠権、商標権）として登録されている場合と、登録されていない（著作権、または不正競争防止法等を根拠とする）場合とで、選択肢が異なる。

#### （1）自己の物品が産業財産権の登録済みである場合で、相手側にも同様な登録がある場合

自己の物品と模倣を疑われる物品が同一または類似しており、その類似性に疑いがない場合は、模倣を疑われる物品に関する登録には無効事由があることになるので、無効審判請求することが考えられる。

自己の物品と模倣を疑われる物品の類似性に不安がある場合は、判定請求<sup>52</sup>することで、類似するか否かをある程度客観的に把握することができる。

自己の物品の意匠権を侵害するとして訴訟を提起する。訴訟の中で、模倣を疑われる物品の意匠権には無効事由があることを主張し、無効あるいは、模倣品の意匠権を小さく解釈する方向に導く。

#### （2）自己の物品が産業財産権の登録済みである場合で、相手側にはそれらの登録がない場合

自己の物品と模倣を疑われる物品の類似性に不安がある場合は、自己の意匠登録の範囲にあるかどうかを判定請求することで、自己の登録意匠と類似するか否かをある程度客観的に把握することができる。

自己の物品の意匠権を侵害するとして訴訟を起こす。

#### （3）自己の先行する物品には産業財産権の登録がなく、模倣を疑われる物品には産業財

<sup>52</sup> 判定とは、特許庁が、判定対象が技術的範囲に属するか否か及び均等の範囲に属するか否かを判断する公的鑑定サービス。判定の結果には法的拘束力がないが、社会的に十分尊重され、裁判所においても有力な提出資料となると考えられる。

## 産権が登録されている場合

自己の先行する物品と模倣を疑われる物品が同一または類似しており、その類似性に疑いがない場合で、当該産業財産権の登録出願以前<sup>53</sup>から市場においている場合には無効事由があることになるので、真正品を理由として無効審判請求することが考えられる。自己の先行する物品と模倣を疑われる物品の類似性に不安がある場合は、判定請求することで、当該産業財産権の登録対象と類似するか否かをある程度客観的に把握することができる。

その上で、自己の先行する物品が上市後3年以内であれば、不正競争防止法第2条1項3号で訴えることが出来るかを検討する。

自己の先行する物品が上市後3年を経過している場合、不正競争防止法第2条1項1号、2号で訴えることが出来るかを検討する。

自己の先行する物品が著作権法に基づく保護が受けられるかを検討する。

## 4. 相談窓口

模倣品被害に遭った時の窓口として、経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室に政府模倣品・海賊版対策総合窓口が設けられている他<sup>54</sup>、下記がある。

### 特許庁総務部国際課模倣品対策班<sup>55</sup>

- ・ 権利行使に関する各国制度の情報提供
- ・ 権利行使に当たって採り得る対応策に関するアドバイス  
(法律相談等の法律事務は除く)
- ・ 税関、警察等国内取締機関の紹介

### 発明協会 アジア太平洋工業所有権センター(APIC)<sup>56</sup>

- ・ 国内外でニセモノに対する対処方法について企業を支援するため、模倣被害アドバイザーや侵害対策相談員がアドバイス

### 日本弁理士会 附属機関である知的財産支援センター<sup>57</sup>

- ・ 「特許・意匠・商標なんでも110番」として無料特許相談開催

### 日本弁護士連合会<sup>58</sup> 法制第一課 知財担当

- ・ 模倣品・海賊版問題について、刑事・民事双方に関し、裁判手続までを見据えた種々多様かつ妥当な紛争解決についてアドバイス

### 弁護士知財ネット<sup>59</sup>

- ・ 全国を8つのブロックに分けた地域会を組織。弁護士知財ネット会員である弁護士

<sup>53</sup> 自らの製品を市場においた時期が当該産業財産権の登録出願意向である場合は、たとえ先行して市場においたとしても、自らの製品が当該産業財産権を侵害していることになるので注意を要する。

<sup>54</sup> 海外については日本貿易振興機構(JETRO)が中小企業の模倣品調査を支援する中小企業知的財産権保護対策事業を実施。ジェトロが調査機関に侵害調査を委託し、調査費用の一部を助成。調査費用の負担軽減が図られるとともに、適切な調査機関による調査の実施が可能となる。

<sup>55</sup> <http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/kanren/soudan.htm>

<sup>56</sup> <http://www.singai.jiii.or.jp/>

<sup>57</sup> <http://www.jpaa.or.jp/affiliation/center/>

<sup>58</sup> <http://www.nichibenren.or.jp/>

<sup>59</sup> <http://www.iplaw-net.com/chizainet/index.html>

への法律相談等の最寄の地域会の連絡窓口

#### 各都道府県警察相談窓口<sup>60</sup>

- ・偽ブランド品・海賊版等の知的財産権侵害事犯に関する被害相談等について、電話等で対応

#### 日本関税協会知的財産情報センター(CIPIC)<sup>61</sup> - 会員向け

- ・外国などで製造された輸入知的財産権侵害物品の権利者に対し、効果的に水際で食い止めるための方策についてアドバイス（必要な情報を提供するほか、内外における水際取締に関する情報その他知的財産権に関する各種の情報を提供）

#### 東京都知的財産総合センター<sup>62</sup>（中小企業対象）

- ・相談は無料。知的財産に関する相談に各分野の専門家が総合的かつ専門的に応じている他、外国侵害調査費用助成事業を実施。

#### 大阪府立特許情報センター<sup>63</sup>（中小企業対象）

- ・府内地域中小企業支援センター及び日本弁理士会近畿支部の協力を得て、府内各地域で弁理士による「知的財産相談」を実施。

## 5．救済手段

### （１）当事者間での解決

#### （イ）注意・警告

口頭で行う場合もあるが、今後の刑事告訴、民事訴訟の証拠資料とするため、書面をもって行う。注意は侵害行為の中止の申入れであるのに対し、警告は侵害行為を中止しない場合は、法的手段に訴える旨の意思を伝える違いがある。

警告書については、「自己の物品との相違点を二三の決定的なものみに止めておけば良い。また、鑑定に必ず文言を入れておくのも一策である<sup>64</sup>。」。ただし、侵害にあたらなかった場合や、権利が無効となった場合は、反対に産業財産権の権利の濫用であるとして、却って相手方から損害賠償を請求されるなどして紛争がこじれてしまうこともあるので注意が必要である。また、事前に弁理士の鑑定書の入手や特許庁の判定制度を利用することも重要である。

#### （ロ）和解等

当事者間等の話し合いがまとまった場合は、示談、契約、協定等の取決めを締結する。この場合和解の内容を書面で残しておくことが必要である。

### （２）調停制度、仲裁制度の利用

当事者間で話し合いがつかない場合は、第三者が間に入って解決を図るものとして調停制度、仲裁制度がある。両制度とも公開の原則が当てはまらないため、当事者双方が秘密に処理したい場合に適している。

<sup>60</sup> <http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm>

<sup>61</sup> <http://www.kanzei.or.jp/cipic/>

<sup>62</sup> <http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/service/index.html>

<sup>63</sup> <http://www.o-pic.jp/>

<sup>64</sup> 八木正夫著 不正商品対策 49 頁 CIPIC

調停には私的機関、公的機関、裁判所で行うものがある。裁判所が行う場合、調停が成立した場合には、判決と同じ効力を持つ。

仲裁手続きを利用すると裁判と同じ法的効力を持ち、裁判手続よりも比較的簡易な手続で早期に解決する利点がある。この仲裁手続は当事者同士が利用することに合意した時のみであることは言うまでもない。またこの場合も、事前に弁理士の鑑定書の入手や産業財産権の判定制度を利用することも重要である。

代表的な仲裁センターとしては、日本知的財産仲裁センター<sup>65</sup>があり、その他、社団法人日本商事仲裁協会、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センター等がある。

### (3) 裁判所での諸手続

上記の(1)(2)で解決を図れない場合は、民事訴訟の手続きをとる。

裁判所が判決を下すまでには多くの時間がかかることから、仮処分申立て、証拠保全手続きをとることも考慮する。

訴えの手続きは、訴状を裁判所に提出する。

なお、侵害に係る差止請求権、損害賠償請求権等については第三部で説明する。

#### (イ) 訴状

訴状には下記を記載し所定額の印紙を貼付け、裁判所に提出する。

- ・請求の趣旨(求める判決の内容)
- ・請求の原因(判決を求める根拠になる権利または法律関係および発生原因の事実、損害額の算定)
- ・証拠方法(例えば、意匠登録原簿謄本、意匠公報)
- ・添付書類(上記の写し、訴訟委任状)

#### (ロ) 提起すべき裁判所

意匠権、商標権、著作権の権利に関する訴え、不正競争による営業上の利益に係る訴えについては、被告の住所地を管轄する地方裁判所・支部に、または、中部地方以北の当事者は東京地方裁判所、関西地方以西の当事者は大阪地方裁判所にも訴えを提起できる。

#### (ハ) 裁判所での流れ

民事裁判と特に異なる点はない。

- ・原告と被告双方からの主張と証拠の提出
- ・裁判官による権利の侵害にあたるかの判断
- ・判決

#### (ニ) その他

##### ・仮処分申立て

早急に侵害行為を差止めたい場合は、この申立てを行う。

裁判所は相手方の意見を聴いた上で判断する。通常、申立人に対し、担保命令を出す。

<sup>65</sup> 日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した知的財産の紛争処理等を行う ADR(裁判外の紛争解決手段) 機関 <http://www.ip-adr.gr.jp/>

この段階で和解することもある。和解しない場合は、民事訴訟の手続きをする。

#### ・証拠保全

証拠の確保（証拠隠滅・改ざんの恐れがある場合）を目的として証拠保全手続を利用する。ただし、証拠の持ち主、場所が不明であると実効性がないので、その場合は、仮処分申立てをする。

裁判所は、証拠保全の申立てがあると検討し、理由ありと認めた場合は証拠保全の決定を出す。

裁判官と書記官が相手方立会いの下、証拠調査を実施する。

#### （４）刑事責任の追求

知的財産の故意の侵害行為は犯罪となる。秘密保持命令以外は非親告罪<sup>66</sup>であるものの、警察当局は権利者からの告訴によって事件に着手するのが通常である。また告訴は、権利者の自助努力では決着がつかない場合等の悪質なもののみとするのが適切である<sup>67</sup>。

##### （イ）告訴

知的財産権の侵害行為（知的財産権として登録がなく不正競争防止法違反の場合も）が行われている場合は、警察や検察庁に対して告訴することができる<sup>68</sup>。ただし、告訴を受理してもらい捜査を進めてもらうためには、捜査機関の担当者に事前相談を行い、弁理士の鑑定書や財産権制度の判定制度を利用して、被害の根拠づけのための材料を準備しておくことが重要である。

##### （ロ）捜査・搜索・差押・逮捕・起訴・略式命令・公判請求。公判・判決

現場調査が警察と権利者側との密接な協力のもとに行われる。重要なポイントは故意の立証である。被疑者が特定され被疑事実が固まった段階で搜索・差押がなされる。差押えられた押収物件は警察から依頼された鑑定者により直ちに鑑定が行われる。疎明資料としての鑑定書が作成され、警察による被疑者の取り調べが行われ、供述調書が作成される。この場合、故意の成立について供述を得ることが重要である。

事件が検察に送られ、略式命令請求か公判請求で処理するか検察で判断される。公判によって判決に至り、有罪が確定すると原則として犯罪を組成した物の没収が行われる。刑事事件が確定した時点で明らかになった事実に基づいて権利者は損害賠償請求にかかる民事訴訟を提訴することができる。<sup>69</sup>

#### （５）税関による輸入差止<sup>70</sup>

意匠権、商標権、著作権、著作隣接権を侵害する物品は、関税法第 69 条の 11 の 9 項<sup>71</sup>に

<sup>66</sup> 著作権の侵害行為の場合は告訴がなければ刑事事件として起訴されることはない（親告罪）。

<sup>67</sup> 小川宗一・岩本明訓・土屋良弘著「不正商品問題概論」P312-313 社団法人発明協会

<sup>68</sup> 告訴は、被害地の住所、被害の生じた場所を管轄する警察、検察庁で行うことができる。

<sup>69</sup> 八木正夫「不正商品対策」P31-36 より抜粋 CIPIC。

<sup>70</sup> 知的財産権侵害物品の水際取締制度の解説 [2007 年版]CIPIC、P19-20 の知的財産権侵害物品の水際取締りの流れ」参照方。CIPIC。

<sup>71</sup> 知的財産権侵害物品の水際取締制度の解説 [2007 年版]CIPIC、P97-114 関税法（抄）。

より輸入禁制品<sup>72</sup>となっている。不正競争防止法に抵触する物品についても、関税法第 69 条の 11 の 10 項により輸入禁制品となっている。

輸入差止は、税関が自らの判断で行うものと、権利者による申立手続に基づくものがある。輸入禁制品に対する手続は関税法第 69 条の 13 に規定されている。

また、権利者は輸入差止の申立てを行うと共に、裁判所に対して輸入禁止の仮処分や輸入差止の訴えを行うことができる。

#### (イ) 輸入差止申立制度<sup>73</sup>

意匠権・商標権・著作権等の権利を有する者が、模倣品・海賊版が輸入されようとする場合に、税関に対してその輸入の差止めを申立てる制度。税関は申立てられたものが実際に輸入申告された事実を発見した場合に認定手続を開始する。

輸入差止申立書には、侵害物品と認める理由及び識別ポイント等を記載し、添付資料として権利の登録原簿の謄本及び公報とコピー、侵害物品と確認できる資料等<sup>74</sup>、また場合により、権利侵害を証する裁判所の判決書、特許庁の判定書の写し、弁護士等が作成した鑑定書、その他の資料<sup>75</sup>を添付する。

#### (ロ) 認定手続（関税法第 69 条の 12～20）

「認定手続とは、税関が、輸入申告された貨物や国際郵便が知的財産権を侵害する物品でないか疑いを持った場合に、それが知的財産権を侵害するものと言えるかどうかを認定するための手続である<sup>76</sup>。」

以下はその手続き

- ・ 認定手続開始通知書の発行（知的財産調査官、知的財産担当官より権利者及び輸入者それぞれに対して通知される）
- ・ 貨物点検申請<sup>77</sup>（権利者は原則として一定期間内<sup>78</sup>に証拠を提出し、意見を述べるために疑義貨物の検査の承認申請をする）
- ・ 意見を聴くことの求め（輸入差止申立書を提出している場合、権利者・輸入者は、意匠権については登録の範囲について特許庁長官の意見を聴くことができ、商標権、著作権については、必要に応じ、学識経験を有する者であって利害関係のない専門委員に意見照会をすることができ、不正競争防止品については経済産業大臣に意見を求めることができる。）
- ・ 認定手続終了（知的財産調査官、知的財産担当官は、意見・証拠により侵害するものかどうか認定し、その結果を権利者・輸入者に通知する）

<sup>72</sup> 輸出についても対象となった（不正競争防止品含む）。ただし、著作権については平成 19 年 7 月施行予定。また、輸出に関しての手続等は、本報告では触れない。

<sup>73</sup> 受理済件数は、2007 年 1 月 12 日現在、意匠権 46 件、商標権 37 件、著作権 27 件、不正競争防止品で 0 件（税関の HP にある輸入差止申立て受理済一覧より）。

<sup>74</sup> 真性商品および輸入差止申立てに係る侵害物品のサンプル、写真、カタログ又は当該物品を図示したもの等（税関様式 C 第 5840 号 - 1）

<sup>75</sup> 権利者が発した警告書または新聞等の注意喚起広告及び並行輸入に関する資料等（同上）

<sup>76</sup> APEC・IPR サービスセンターの HP <http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/custom/index.html>

<sup>77</sup> 権利者が行う点検に要する諸費用は、点検を行う権利者の負担となる。（税関 HP の Q&A より）

<sup>78</sup> 通知書の日付の翌日から起算して 10 執務日以内。税関長が必要と認めた時は 20 日執務日以内。

#### (八) 申立担保制度

申立に係る貨物に対して、認定手続きが完了するまでの間の輸入者に対する損害の賠償を担保するため、税関が必要ありと認めた場合は、期限を定めて、相当額を申立人が供託所に供託する旨を命ずる。

#### (二) 認定手続取止め

輸入者が疑義貨物を自発的に処理した場合、担保命令に対し申立人が供託できなかった場合、認定手続を取止める。また輸入者側から認定手続きの取止め請求があった場合、供託命令を出し、権利者、輸入者に認定手続取止めの通知を出す。

#### (ホ) 罰則規定

知的財産に係る侵害物品を輸入したのに対し、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処す。(関税法第109条2項)

#### (ヘ) その他

##### ・税関機構<sup>79</sup>

税関は財務省の地方支分部局として、函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司および長崎の8税関のほか沖縄地区税関が設置されている。各税関には2006年7月1日現在で税関支署68ヶ所、税関出張所及び税関支署出張所127ヶ所並びに税関監視署及び税関支署監視署7ヶ所が設置されており、それぞれの地域における税関業務を分担している。成田空港などの空港税関や東京中央郵便局の通関郵便局もこれらに該当する。

##### ・知的財産担当官

各税関の本関には知的財産調査官、各税関の本関(上記函館等の8税関と沖縄地区税関)及び主要税関支署に配置されている知的財産担当官が配置されている<sup>80</sup>。

##### ・その他

水際取締については税関のHP、財団法人日本関税協会(CIPIC)知的財産情報センター発行の「知的財産権侵害物品の水際取締制度の解説」のQ&Aに詳細に記載されている。

なお、模倣品被害に遭わないための主な方策が、政府模倣品・海賊版対策総合窓口HPの「模倣品被害に遭わないために」の項<sup>81</sup>に提起されている。主な項目のみを挙げると下記の通り。

- 知的財産権の事前確保
- 情報管理徹底
- 模倣品との区別をつけるための工夫
- 遭った場合の断固たる措置
- 被害を最小限に抑えるための工夫

<sup>79</sup> <http://www.customs.go.jp/zeikan/z-kikou.htm>

<sup>80</sup> 知的財産調査官は、各税関の本関及び主要な空港官署や外郵出張所に配置されている(平成18年7月現在21名)。また、知的財産担当官が、各税関の本関及び主要税関官署に配置されている(同127名)。(上記解説による)

<sup>81</sup> <http://www.meti.go.jp/policy/ipr/measures/index.html>

# 第 1 部 概要

## 第 1 部 概要

### 1. 調査の指針

#### ( 1 ) 各国の状況に応じた模倣品対策

近年の国際的経済活動の活発化を受けて、我が国企業が諸外国で活動する場合、その国の市場に自社製品を投入するのが一般的であるが、自由な経済活動ゆえに、当然ながら、市場において優位に立つ製品もしくは商品の包装または製品それ自体の外観を模倣した所謂模倣品が現れるのが常であった。模倣品を発見した進出企業は、どのような手段をとることができるのか、模倣品の発生を前提として、その国に進出する際にどのような自衛策を採っておくべきなのか、これが今回の調査の結果、報告書に明確に提示されるべきとした。また水際対策についてもこの中で報告する。

#### ( 2 ) デザイン保護の対象の拡大と知的財産権法

調査で明らかにする上記内容のうち、模倣品の発生を前提として、その国に進出する際にどのような自衛策を採っておくべきなのかの解として、最初に言えるのは知的財産権の活用である。このうち物品の概観、製品のデザインを保護するために最も活用される法律は意匠法 ( Industrial design law ) である。

デザインの歴史をたどれば、デザインは産業革命によって量産された繊維製品への応用美術から始まり、産業デザイン、工業デザイン ( Industrial designs ) と呼ばれ、20 世紀には企業が市場において優位に立つには欠かせないファクターとして注目され活用されてきた。その主流は製品デザイン ( product designs ) であり、これを保護すべく多くの国々が意匠法を制定した。1990 年代から 21 世紀に至っては、コンピュータ、携帯電話機など電子機器の画面に表れる操作とリンクした画像、アイコンなどのデザインも新たに意匠法の保護対象とされる国が増加している。国際的には、「design デザイン」という用語は設計を意味するものであり、system design ( システムデザイン ) から visual design ( 視覚的デザイン ) など多くの場面で使われ、欧州連合の意匠法ではこの多義性を全て取り込む形となっている。今回調査対象として、とりあげた各国において、デザインが意味する対象に変化が生じているのか、また、デザインを特定する様式・方式が各国で大きく相違しているかについて知ることも近年の法制度利用者には必要である。

知的財産権保護の観点から、デザイン ( Industrial design ) を物品に関する外観として限定して考えた場合、パリ条約加盟国では、パリ条約第 5 条の 5 に基づいて、意匠法 ( design law ) で直接保護されるか、または著作権法に基づき応用美術 ( applied art ) として保護されてきた。さらに、近年では立体商標 ( 3DTM ) の保護要件を満たせば商標法によっても保護が可能と考えられている。すなわち、製品の外観に関しては、パリ条約加盟国あるいは WTO 締約国であれば、意匠法、商標法、著作権法に基づき、権利として顕在化することができる。

以上の観点から、模倣品の発生を前提として、その国に進出する際にどのような自衛策を採っておくべきなのかをより具体的にするために調査対象各国の意匠法、

著作権法、商標法について権利行使の面と保護対象の拡大がなされているかどうか、保護要件において留意すべき点があるかどうかを調査することとした。

### (3) 権利が得られていない製品・商品の外観の模倣品への対応

我が国の不正競争防止法では、1994年5月1日の改正以降、「他人の商品の形態（当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。）を模倣した商品」の取引については不正競争行為に当たるとされている。（不正競争防止法第2条1項3号）

調査対象国において、これと同様な仕組みがあれば、製品・商品の外観について、意匠法、著作権法、商標法に基づく権利が得られていない場合であっても、その国の市場に投入した製品の外観と同一であるような模倣品について、何らかの対処策を採ることができると考えられる。

したがって、権利が得られていない製品・商品の外観を保護するための方法について、不正競争防止法に留まらず、パッシング・オフや民法・刑法の規定を調べて、模倣品対策の可能性を探るための調査も重要である。

## 2. 調査の方法

調査対象国については、デザインの模倣対策という観点から、中国、韓国、台湾、マレーシア、ベトナム、インドネシアに加えて、今後の市場拡大という観点から興味もたれているインドを選択した。これらの、調査対象国については、各国の意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法の規定と水際対策の概要および、権利行使の方法について、権利が確定している場合、未登録の場合および登録手続き中の場合とに分けて、整理した質問状（アンケート）を作成し、調査対象国ごとに選定した法律事務所に対して、これを送付して、その回答を入手した。さらに、得られたアンケートについて、それぞれの法律事務所を実際に訪問（ベトナム、インド、インドネシア：11月27日から12月1日、中国、台湾、マレーシア：12月4日～6日）<sup>1</sup>し、アンケートの回答の疑問点等についての詳細な説明を受け、追加的な疑問がある場合には其の点も回答を得るための議論を行った。なお、現地での調査にあたっては、情報の裏付けとなる各種の資料（各国の法令、その他の文献）の収集を行った。

加えて、我が国企業の中で、調査対象国の市場で模倣品対策に努力している企業を、自動車、事務機器、電機および化学の業界から選択し、その経験に基づく模倣対策について総合的な対策（場合により商標による対応も含む）を報告いただくこととした。

## 3. 調査分析について

(1) 模倣品を発見した進出企業は、その国の法律に基づいてどのような手段をとることができるのか、また事前に準備できることはあるのか。

(2) 対象各国の意匠法、著作権法、商標法について権利行使の面と保護対象の拡

<sup>1</sup> 韓国は調査の担当者が日本在住の韓国弁理士のため海外出張調査は未実施

- 大がなされているかどうか、保護要件において留意すべき点があるかどうか
- (3) 権利の手当てがなされていない製品・商品の外観について、不正競争防止法、パッシング・オフから民法・刑法にいたるまで、模倣品対策がとれる可能性を供する法規について調査する。

## 4．各国の概要

### ．中国

中国における製品デザインの模倣品に対しては、意匠権、著作権または商標権の行使、あるいは反不正競争法（以降、不正競争防止法とする。）の適用が考えられる。これらの権利に基づいて、権利者は模倣者に対し、差止請求権と損害賠償請求権とを行使することが可能である。損害金については、まだ十分な補償がなされるとはいえないが、かなりの部分、立証の容易化が図られている。

また、中国においては行政庁を通じた行政ルートによる模倣品の摘発が功を奏することがあり、司法ルートとともに行政ルートの採用が検討されるべきである。さらに、水際対策により、税関での侵害品の差押えも有効な手段となろう。

### 1．模倣品発生と対応策

#### （1）模倣品対策

中国において模倣品が発生した場合には、権利者としてはその模倣品に関する情報をできるだけ収集し、同時に当該模倣品に対してどのような対応をすべきかを決定しなければいけない。もっとも、中国での模倣品は以前にも増して巧妙化しているといわれており、模倣品の製造元をつきとめ、被害額を確定する等の調査は容易ではない。調査については、模倣品被害の実態を調査する調査会社が多く存在しており、このような調査会社を用いることが実務的には妥当である。

模倣品に対する対策については、まず何より最終目標、すなわち模倣品の徹底排除を目指すのか、企業としての強い姿勢を示せばたりるのか、損害賠償を求めるのか、などの目標をどこに設定するかを検討すべきである。また、無闇に法的手続きをとってしまうと、現地において、日本企業の横暴であるなどの予想外の反発を受ける可能性がある。最終目標ととりうる選択肢を並べた上で、最適の対策をとることが必要である。

中国では、模倣品対策として、人民法院を通じた司法ルートと、行政庁を通じた行政ルート<sup>1</sup>とが併存しており、両者のメリット、デメリットを勘案しながら対策をとることが重要である。もっとも、製品デザインの模倣品については、司法ルートを用いる方が現実的であろうと考えられる。

#### （2）水際対策

中国では、税関で侵害品の輸出入を差止めることが可能であり、またこのような手段は模倣品対策として有効である。ここで、税関における侵害品とは、意匠権、商標権、著作権などの権利を侵害する物品をいい、不正競争防止法に基づいて税関での差止めを行うことはできない。

権利者は、税関で知的財産権の登録を行うことができ、登録された知的財産権に

---

<sup>1</sup> 意匠権は、専利権のため地方知識産権局に、商標権・不正競争行為紛争は地方工商行政管理  
局に、著作権は版權局に、当事者からの申立てに基づいて紛争を解決する処分をするものと、  
行政官庁自らが職権によって違反行為を処分する行政処分がある。

については、税関が職権で侵害品の発見に努めてくれる。税関で侵害品を差押さえるためには、権利者は金銭または銀行、ノンバンクの保証書による担保を提供しなければならず、また比較的早い対応が必要である。税関で差押えをしても、裁判所を通じた手続を行わない場合には、侵害物品は解放されてしまうこともある。

## 2. デザインを権利化して守る意匠法、著作権法、商標法と模倣品対策

### (1) 意匠特許<sup>2</sup>と注意点

デザイン保護に関して最も重要なのが意匠（特許）権であることは、中国においても変わらない。中国では、意匠権は専利法（以下、特許法とする。）によって守られるが、意匠権の審査は形式的であり（初歩審査）同一または類似する意匠権が重複して登録されることは避けられない。そのため、権利の有効性を自ら立証できるようにしておくことや、同一または類似する権利が存在する場合、無効審判によって相手の権利を無効化しておく必要がある。

中国における意匠出願では、意匠を用いる「製品」とその製品の分野を口カルノ分類で指定しなければならず、意匠権の侵害においても、この「製品」が同一であるものか類似であるものかが問題とされる。意匠権の存続期間は出願から10年であり、意匠権の侵害については、差止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権などが認められる。損害金の算定については、特許紛争一般に適用される司法解釈が出されており、その容易化が図られている。注意すべきは、意匠権の損害賠償請求は2年で時効にかかってしまうことである。なお、意匠特許の侵害については、刑事罰は規定されていない。

### (2) 著作権法と注意点

中国における著作権とは版權のことであり、公民の場合は、著作物の創作が完成した日から死後50年である。

中国では、現在「応用美術」が著作権法によって保護されるのか否か、明確ではない。デザインについては、美観があつて特徴的であれば、「美術作品」としての保護を受けられる可能性があるため、「応用美術」としてよりも、「美術作品」としての保護を求めるべき場合も多い。デザインに関する裁判例としては、段通（絨毯）の模様、あるいはレゴブロックが著作権によって保護された例がある。

著作権侵害について、差止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権が認められていることは、意匠権の場合と同様であり、損害金の立証の容易化が図られていること、損害賠償請求が2年で時効にかかってしまうことも、意匠権の場合と同様である。

### (3) 商標法と注意点

創作したデザインが、マークやロゴなど商品に識別性をもたらすものである場合は、商標権で保護し、立体物である場合は「立体商標」の出願が有効である。（以降、

---

<sup>2</sup> 意匠特許は中国語では「外觀設計」という。

各国においても同一のため各国の概要では省略)。もっとも「立体商標」の保護は、機能に由来する形状、識別力のない部分には及ばないとされている。中国における現在の立体商標の審査実務は、日本の審査実務と似ているところがあり、顕著性を欠くとして拒絶され得るデザインの「立体商標」でも、顕著性のある標章を付すことにより、登録される場合がある。

商標権侵害について、差止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権が認められていること、損害金の立証の容易化が図られていること、損害賠償請求が2年の時効にかかってしまうこと、などは、意匠権、著作権の場合と同様である。

### 3. 権利として顕在化していないデザインと模倣品対策

未登録の製品デザインに対する保護として、著作権法以外では、反不正当竞争法（不正競争防止法）による保護が考えられる。そのデザインが周知性を獲得し、「周知商品」となって、模倣品が混同を惹起させるものであれば、当該商品の包装、装飾は、模倣品に対して保護され得る。中国には、日本の不正競争防止法第2条1項3号のような「形態模倣」を不正競争行為とする規定はない。「周知」性の認定にあたっては、あくまで中国国内の周知性が問題となり、海外での周知性は考慮されないことに留意すべきである。「周知」、「混同」などの立証には、アンケート調査が使われることが多い。

不正競争防止法違反の行為に対しては、差止請求、損害賠償請求が可能である。

## .台湾

### 台湾における知的財産制度の現状

知的財産法に関連する改正動向の中で、最も注目すべき事項は、知的財産裁判所設置関連法案<sup>3</sup>で、知的財産関係訴訟の専属管轄に関する規定を含む「知的財産案件審理法」は既に2007年1月9日に立法院で可決され、「知的財産法院」の設置に関する法案である「知的財産法院組織法案」は2007年3月5日に可決された<sup>4</sup>。この法案の成立により、知的財産裁判所は2007年9月に正式に運営を開始する。

専利法<sup>5</sup>に関しては、新式様（意匠）専利部分の改正について、2006（中華民国95）年6月26日に公聴会が開かれ、2006年9月6日に修正案が公表されたので、一応の成立の見通しが立った状況にある。この後、新型専利（実用新案）及び発明専利（特許）部分の修正案作成を順次進めて、専利法全体の改正に至る予定であり、改正法の公布は早くても2008年以降というのが、2006年秋の時点での状況であった。

<sup>3</sup> 2005年春以降台湾政府が目途とした「知的財産法院」の設置に関する法案で、2006年2月より「知的財産法院組織法案」と「知的財産案件審理法」の2法案として起草、国会で審議してきたものをいう。

<sup>4</sup> 台湾月報 2007年3月6日付 ホームページより（財団法人交流協会）

<sup>5</sup> 発明専利。新型専利および新式様専利を含む法律で、それぞれ、日本における特許、実用新案および意匠に相当する。

ところが、台湾政府において、知的財産への関心が高まっている状況を背景に、既に、発明専利部分の改正案作成も進められていることを指摘し、最終的に改正が達成されるまでの時間が 2008 年の早い時期になるかもしれないという予測をする者が、2007 年 1 月時点で現れている状況にある。2007 年は台湾の専利法改正に注目する必要がある。

著作権法等に関しては、現状、改正の目立った動きはない。

## 1．模倣品発生と対応策

台湾において模倣品が発生したときは、模倣品を特定し、被害状況の確認をすることから始め、知的財産権が登録されている場合、又は登録が無かったとしても、知的財産権の一つとして保護される状態である場合かを早急に見極めて法的手段を選択する必要がある。この前後で、忠告を受け、知恵を借りる相手として対応機関を選び(代理人の選択) 訴訟、行政手段、その他の手続きを遂行するか否かを検討する。模倣品の特定や、被害状況の確認に関して、台湾の弁護士や法律事務所は外部調査機関を利用している場合が多いといわれている。また、模倣品が台湾に輸入されることを止めるためには、水際取締りの主管庁である関税総局(Directorate General of Customs, DGC)を利用しなければならない。

台湾における民事的機関として著名であった、査禁倣冒小組(Anti-Counterfeiting Committee, ACC)は 2004 年以降廃止され、当該小組が行ってきた業務は知的財産権保護警察大隊(内政部、2004 年 11 月 1 日法制化) 知的財産権保護協会報告会議(經濟部) 知的財産権保護専門プロジェクト報告会議(高等検察署)に引き継がれている。知的財産権保護警察大隊については海賊版光ディスクなどに関し、著作権、商標権に基づいた取り締まりが実際に行われている。ただし、地方であって、模倣品の品質が劣悪である場合には、地方自治体政府が関与することになっている。

台湾における刑事的救済については、意匠権侵害の刑事罰規定が 2003 年法改正により、2003 年 3 月 31 日付で廃止されたため、現在では民事的救済措置のみが残されている。

## 2．デザインを権利化して守る専利法(新式様専利) 著作権法、商標法と模倣品対策

### (1) 専利法と注意点

意匠についての権利は専利法において、保護される(第 IV 章、第 109 条から 129 条)が、出願 審査 登録という行程を要する(専利法第 116 条)。デザイン、特に台湾で模倣品から製品の外観を守ろうとするならば、必ず新式様(意匠)専利の出願をし、権利を取得しておくべきである。この観点から、今般企図されている専利法改正の動きには注目する必要がある。主な改正点は以下である。意匠(新式様)をデザイン(設計)と位置付けることによって、物品の部分の形状等と、コンピュータグラフィック及び GUI(Graphical user interfaces)を保護対象に取り入れる。

従来 of 連合意匠、関連意匠(Associated designs)を派生デザインとして取扱い、原デザイン公告後の出願に係る派生デザインは登録を受けられないことを明記する。

組物の出願を導入する。出願人の申請による秘密意匠制度が無い状況はそのままにして、国防上の観点からの公告延期を導入する。部分意匠導入による経過措置を明記した。

#### (2) 著作権法と注意点

著作権は本来、実用品の外観を保護するには適切でない権利である。著作物の保護要件に、量産性は必ずしも影響しないが、台湾の法律家からは、製品デザインは新式様（意匠）専利権を取得しておくべきであるとの忠告がなされている。なお、少数であるが、1995年に、英国有名企業が、自社の著作権を侵すデザイン画を表した毛布を製造販売していた地元業者を著作権法に基づき刑事事件として起訴し、その後侵害者と和解した例<sup>6</sup>や、2次元の漫画の著作物の二次的著作物となるとき、三次元のおもちゃに著作権行使が認められた判決がある<sup>7</sup>。

#### (3) 商標法と注意点

製品の外観を保護する目的で商標法に依拠しようとするならば、やはり出願審査登録という手続きを必要とする。台湾では立体商標が保護される（商標法第5条）が、他の標章と同じく、識別性、非機能性を要件とするので、登録自体が困難な場合がある。現在、洋酒の瓶<sup>8</sup>や世界 No. 1 の高さを誇る建築物の外観<sup>9</sup>が商標登録されている。

### 3. 権利が登録されていないデザインと模倣品対策

#### 公平取引法（Fair Trade Law：中国語は公平交易法）

現行法は1991年2月に施行された。この法の規定では対象の範囲が、出所の混同を生じるような不正商品のみにも留まるため、製品デザインの保護手段としてはその有効性に疑問もある。当該法律は、我が国の独占禁止法と不正競争防止法の両方の性格を含んでおり、模倣品に対応する場合は、一般条項である公平取引法第24条を適用する手段が考えられるが、実際の場面では営業妨害であるとの反訴を受けることがないように留意せねばならない。

デザインの保護に関して、2005年3月31日の最高裁判決<sup>10</sup>では、Hello Kittyのコピー商品を輸入したが未だ販売していないという抗弁をした会社に対し、公平取引法第24条の「欺罔又は著しく公平さを欠く行為」の範囲として同条に基づき違反と判示した。

<sup>6</sup> 平成10年度 JIII「アジア諸国・地域における工業所有権侵害現地実態調査報告書」1999.3月、p.61

<sup>7</sup> 「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」日本機会輸出組合2004年6月発行、p.74

<sup>8</sup> 中華民國94年6月16日商標公報掲載註冊商標第01159333號

<sup>9</sup> 中華民國94年7月1日商標公報掲載註冊商標第01160211號

<sup>10</sup> [http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search\\_result.php](http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_result.php) The Republic of China(Taiwan) / The Administrative Supreme Court No. 479/2005

## ．韓国

模倣品に対する問題は、もはや韓国でも産業競争力を低下させる主な原因の一つとして指摘されており、そのため、多方面で対策が講じられている。かつて模倣品の主な問題は、衣類、バッグなどの品目に限定された問題に認識されていたが、最近になって自動車、電子製品や半導体など韓国の主な輸出産業に対する問題として浮上している。従って、韓国の企業及び政府でも模倣品に対する対策に取り組んでおり、取締りのシステムを強化している。

### 1．模倣品発生と対応策

韓国でデザインの模倣品が見つかった場合には、先ずその出处や流通状況などの現状を把握したうえ、弁護士と相談し、最も適切な方策を立てて対応すべきである。現状を把握するには自ら模倣品の出所、流通ルート、権利の有無、製造場所、販売場所、製造・販売責任者等の調査を行うのが良いが、諸々の理由で不可能な場合には、現地法人又は現地販売代理店などに頼むか、調査会社又は法律事務所に依頼することになる。弁護士との相談では、入手した情報や証拠資料に基づき解決の道を探ることになるが、例えば、民事手続と刑事手続、行政手続のなかで何を選ぶのか、一つだけか複数の手続か、同時進行か順次進行かなど、複数の選択肢の中で最善の救済手段を選ぶ事が模倣品対策の初期段階において最も重要な判断となる<sup>11</sup>。

韓国での模倣品被害に対しては、多様な救済手段が設けられているが、大きくは司法手続と行政手続に分けられる。司法手続としては、民事上の救済手続と刑事上の救済手続があり、民事手続では模倣品の製造・販売の中止を命ずる差止請求や模倣品の流通により被った損害の賠償を命ずる損害賠償請求などの本案訴訟と緊急な被害の保全のために製造・販売の差止を求める仮処分手続が設けられている。さらに、特許庁によるデザイン権に関する権利範囲確認審判手続<sup>12</sup>、及び輸出入の段階で知的財産権を侵害する模倣品の取締が問題になる場合の関税庁による通関保留手続、貿易委員会の不公正貿易行為調査手続などの行政手続が設けられている。

### 2．デザインを権利化して守るデザイン保護法、著作権法、商標法と模倣品対策

#### (1) デザイン保護法と注意点

---

<sup>11</sup> 行政手続も差止や相手に課徴金を賦課させることは可能であるが、被害者自身への賠償や弁償などを求められないのは、刑事手続と同じ。

<sup>12</sup> 権利範囲確認審判は特許権やデザイン権などの知的財産権の権利範囲内に(イ)号が入っているのか否かの確認を求める審判手続である。入っているとの判断であれば、同(イ)号は同権利を侵害しているということの意味し、入っていないとの判断は「非侵害である」ということになり、侵害訴訟での判断と重なる。日本では、既に廃止した制度であるが、韓国では依然として存在し、侵害訴訟の場面で一定の機能を果たしている。権利者が(イ)号が自分の権利範囲内に入っているとの審決を求めて訴えるのを積極的な権利範囲審判、侵害訴訟での被告のように侵害を疑われている者が自分の(イ)号は同権利の範囲内に入っていないとの審決を求めるのを消極的な権利範囲確認審判とも呼ばれているが、これはあくまでも便宜上の用語で、法律上の用語ではない。同審判も所謂当事者系審判の一つであり、審決に不服の当事者は特許法院に審決取消訴訟を提起する事ができる。

韓国は2004年12月31日の意匠法改正で法律名を「デザイン保護法」に変更し、「意匠」という用語を全て「デザイン」という言葉に切り替えた。従って、意匠権はデザイン権、意匠出願はデザイン出願になった。これは「意匠」という言葉が韓国人には馴染んでないもので、一般人に理解され難いという理由付けであるが、同改正で「書体」がはじめてデザイン権の保護対象に含まれたことなどを考慮すると、今後デザイン保護法の射程範囲は拡大されることが予想される。これから韓国で模倣品被害を抑えるにはデザイン保護法の活用が期待され、韓国への出願及びデザイン権の確保の重要性も益々高まると思われる。模倣品対策の視点からは、部分デザイン、画像デザインの活用も考えられる。一部の品目に対しては無審査登録の制度もある。

デザイン権の存続期間は登録日から15年であり、デザイン権を侵害された権利者には差止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権などが認められる。損害額算定が困難な場合には権利者の逸失利益、侵害者の利益額、又は通常実施料の相当額などを損害額として推定することができるなどは日本法と共通する。デザイン権を侵害した者に対しては7年以下の懲役又は1億ウォン（日本円で約1270万円、2007年3月12時点）以下の罰金が課されるなど、刑事罰も定められている。

## （2）著作権法と注意点

最近改正された韓国著作権法<sup>13</sup>は第2条15号でデザインが応用美術著作物に含まれることを明言している。従って、創作性のあるデザインは特別な登録手続無しに著作権が発生し、その権利者は模倣品業者に対し差止請求など権利を行使することができる。

著作権は著作者の生存する間と死亡後50年間存続する。著作権が侵害されたとき、権利者に与えられている救済手段はデザイン権侵害の場合と概ね同様である。

## （3）商標法と注意点

韓国商標法は997年改正法から立体商標を認めており、物品のデザインが立体商標として登録されれば、商標法に基づく保護も受けることができる。立体商標の登録要件は日本とほぼ同じであり、商標法第7条1項13号は「商標登録を受けようとする商品又はその商品の包装の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみからなる商標」は登録を受けることができないと定めている。

商標権の存続期間は登録日から10年であり、更新登録により10年間ずつ延長される。商標権侵害に対する救済手段や損害額立証の容易化を図る推定規定などはデザイン権の場合と殆ど同様であるが、刑事処罰のためには、被害者の告訴を要しない点が異なる。

## 3. 権利化していないデザインと模倣品対策

韓国でデザイン権や商標権などの登録された権利を確保していないデザインの保護は不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律（以下、「不正競争防止法」）に頼ることになる。不正競争防止法は、九つの行為態様を不正競争行為の類型として挙げているが、他人の周知の商品標識と同一または類似のものを使用し他人の商品と混同をもたらす行為（混

---

<sup>13</sup> 2006年12月28日改正、2007年6月29日施行予定。

同招来行為)と他人が製作した商品の形態を模倣する行為(商品形態模倣行為)がデザイン模倣への対策として活用出来る。

不正競争行為に対する民事的救済手段として差止請求権、損害賠償請求権及び信用回復請求権が認められており、刑事的制裁手段として懲役と罰金刑が定められていることはデザイン保護法と同じである。さらに、違反行為者に対する行政措置として、特許庁長官<sup>14</sup>の不正競争行為に対する調査と是正勧告措置が設けられている

## ．インド

インドは、BRICs と呼ばれる経済成長の著しい国の一カ国であり、日本企業の積極的な進出も近年増えてきている。

知的財産権法に関しては、2000 年前後に改正が行なわれており、法制度が整備されつつある。

### 1．模倣品発生と対応策

模倣品が発生したときに採り得る策については、模倣品を特定し、被害状況の確認をすることから始め、知的財産権がある場合、又は無保護状態である場合かどうかを早急に見極めて下記の法的手段を選択する。

知的財産権を有している場合には、インドでは民事的救済を求めることが多い。

なお、警告状の送付は、脅迫と受け止められ、逆に訴えられてしまう可能性があるため、インドでは、警告状の送付は決して良い結果をもたらさない。すなわち、知的財産権の権利者が侵害訴訟を提起する旨の警告状を送付した場合に、相手方が「脅迫に対する差止請求」訴訟を、権利者側に侵害訴訟を断念させるために、わざと遠隔の裁判所などを選んで提起する可能性がある。もちろん、この訴訟は、脅迫が根拠のないものであるということが要件となるため、権利者側が、侵害者が登録意匠を侵害している又はそのおそれがあることを示すことができれば、訴訟の理由は存在しないことになる。しかしながら、警告状の送付が、必ずしも日本のような救済措置とは位置づけられない点に留意されたい。

差止請求と損害賠償請求を併せて裁判所に提起するが、実務的には第一審管轄権を有する高等裁判所に提起することが多い(知財訴訟の 60%がデリー高等裁判所に提起される。)

ただし、ソフトウェアの模倣や医薬品の権利侵害などに関する最近の判決では、10 万ルピーから 250 万ルピーという損害賠償が認められているものの、いまだ認められる損害賠償が小額であることから、特許・意匠に関する訴訟は決して多くはない。

特許権・意匠権侵害の場合、多くは仲裁によって解決が図られている。

著作権侵害、商標権侵害については、刑事罰の規定もあり、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、バンガロール等の各主要都市の警察には、知的財産

<sup>14</sup> 韓国では特許庁長官ではなく、特許庁長と呼称。

専門の部署も存在している。

また、水際での取締りについても、法制度は整っている。

## 2. デザインを権利化して守る意匠法、著作権法、商標法と模倣品対策

### (1) 意匠法と注意点

インドにおいて、意匠権を取得する場合には、出願 審査 登録という行程が必要となる。ここで、インドの特許庁はコルカタに本部があり、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイにそれぞれ支部（ブランチ）が設けられている。

意匠出願の場合は、出願はそれぞれの本部・支部で受理するが、審査は全てコルカタの本部で行なわれ、各支部からファイルが移送されることとなる。

登録が認められれば、最長で15年間の登録が認められる。

また、インドで意匠権を権利行使する場合には、製品への登録標記が義務付けられており、権利獲得後の管理として重要である。

そして、侵害訴訟においては、登録意匠には新規性がない、既に公知であるといったことを抗弁されてしまうことが多い。なお、このような抗弁があった場合には、事件が地方裁判所に提起されていても、高等裁判所に移管されるので、当初から高等裁判所に提起するのが、実務としては一般的である。

意匠権侵害には、刑事罰の規定がないため、刑事的救済は受けられない。

### (2) 著作権法と注意点

インドにおいては、1957年著作権法が有効であり、著作者の死後60年間保護される。インドの著作権法においては、美術工芸品も著作物に該当するとされ、製品デザインが美術工芸品の範疇であれば、著作権による保護も考えられる。しかしながら、50個以上量産されるものに関しては著作物に該当しないという規定があるため、デザイン保護の観点からすると、活用が難しいことが想定される。ただし、近年では量産品にも拘わらず、著作権侵害として救済が認められている事例もある。

著作権侵害については、意匠権侵害と異なり、刑事罰の規定がある。

### (3) 商標法と注意点

1999年商標法により立体商標も保護対象となり、商品の形状も標章に含まれることが商標法で明記された。ただし、商品自体の内容に由来する商品の形状、技術的成果を得るため必要な商品の形状、商品に実質的な価値を付与する形状については、保護対象とならない。したがって、理論的にはデザイン保護として、商標制度を活用できる可能性がある。

商標権の存続期間は10年間であり、更新が可能である。また、商標権侵害の場合、意匠権侵害と異なり、刑事罰の規定がある。

## 3. 権利として顕在化していないデザインと模倣品対策

日本の不正競争防止法に該当する法律がないインドでは、未登録意匠の権利保護は簡単とはいえない。

まず、未登録意匠の場合、芸術的著作物という考え方も成立するので、上述の著作権での保護が考えられる。

また、理論的には、製品デザイン自体の特徴によって、それが企業の商品だと需要者に認識されているような場合には、コモンローの原則に基づく一種の不法行為であるパッシング・オフを理由に救済される可能性がある。

## ・インドネシア

インドネシアでは、近年、知的財産権の法制度が整備されてきたばかりである。国民の知的財産に対するモラルは決して高くはなく、高級ブランドの模倣品や海賊版CD・DVDが街中で簡単に手に入るのが現状である。

なお、各知的財産権法に、目立った改正の予定はない。

### 1．模倣品発生と対応策

模倣品が発生したときに採り得る策については、模倣品を特定し、被害状況の確認をすることから始め、知的財産権がある場合、又は無保護状態である場合かどうかを早急に見極めて、下記の法的手段を選択する。

知的財産権を有している場合には、インドネシアでは一般的には、インドネシア知的財産総局(DGIPR)の公務調査官(PPNS: Penyidik Pegawai Negeri Sipil)と協力して、刑事的救済を求める場合が多い。

差止請求、損害賠償請求による民事的救済も可能ではあるが、実際に認められている例はあまり多くはない。なお、警告状の送付が有効かどうかはケースによって分かれる。侵害者が小規模な商店のようなケースでは、警告状を送付するだけで侵害行為をやめる場合もあるが、無視して侵害行為を継続する侵害者が多いのも実態である。また、侵害者が具体的に特定できていないケースも多く、新聞広告による警告文を掲載している事例もある。

さらに、水際での取締りについては、意匠権による差止めは認められておらず、商標権・著作権についてもさほど機能していない。

### 2．デザインを権利化して守る意匠法、著作権法、商標法と模倣品対策

#### (1) 意匠法と注意点

インドネシアでは、意匠出願をすれば、実体審査をせずに、第三者からの異議申立がない限りは登録となる。

未登録意匠への保護が困難なインドネシアにおいては、必ず意匠登録をするべきであり、仮にすでに公開されていて登録要件を満たしていない場合であっても、権利を確保しておくことが重要となる。

なお、従来は、意匠の類似範囲が狭く、ほぼ同一の範囲の意匠にしか、意匠権の効力は及ばなかったが、最近になり、類似範囲について、ある程度実質的に広く解釈する傾向となりつつある。

意匠権の存続期間は、出願日から10年間である。

#### (2) 著作権法と注意点

著作権は、著作者の死後50年間は保護される。応用美術も著作物であることから、

デザイン保護として著作権法の適用の余地はあるものの、大量生産されるものについては著作物とされない解釈がある。

このように、デザイン保護の観点からすれば、著作権法が必ずしも適切な法律かどうかは疑問である。

### (3) 商標法と注意点

創作したデザインが、マークやロゴなど商品に識別性をもたらすものである場合は商標権で保護することも可能であるが、立体商標制度がないインドネシアでは、立体的な製品のの外観保護を商標法に依拠するのは、非常に困難である。なお、商標権の存続期間は10年間であり、更新が可能である。

### 3. 権利として顕在化していないデザインと模倣品対策

日本の不正競争防止法に該当する法律がないインドネシアでは、未登録意匠の権利保護はかなり厳しいといえる。

なお、模倣品の品質が劣悪な場合や、日本製ではないのに、あたかも日本製であるかのような記載をして消費者に対して出所混同を生じさせるような場合など、理論的には、ある一定要件下において、消費者に出所混同が生じるような場合など、消費者保護法での救済の余地が残されている。しかしながら、前述のように、実体審査をせずに登録となる意匠制度下においては、仮にすでに公開されている状態でも、意匠登録出願をすることで、権利を確保しておくことが重要となる。

### . ベトナム

ベトナムは、2007年1月11日にWTO（世界貿易機構）への加盟が承認された。ベトナムでは、WTO加盟に向けて、その前提となるTRIPS協定を遵守すべく、知的財産権に関する法整備を進めてきた。これまで知的財産権の保護については、民法を始め民事訴訟法、各種命令等に分散されていたが、特許、意匠、商標、著作権について一つの法律にまとめた知的財産権法（No.50/2005/QH11）が2005年11月29日に公布され、2006年7月1日に発効した。また、不正競争防止法は2005年7月1日に、民法は2006年1月1日にそれぞれ発効している。

このように、形式的には知的財産権の保護体制が整ったといえるのだが、実態は追いついておらず、模倣品が横行している。また模倣のレベルもそれほど高くなく、商標権・意匠権侵害はデッドコピーのレベルが中心のようである。このため、ベトナムでは、実施品について意匠権取得をしておくことが重要である。また、裁判所による知的財産権侵害の民事的救済・刑事的救済は不十分である。WTO加盟をきっかけに、今後知的財産権の充実が期待される。

### 1. 模倣品発生と対応策

ベトナムでの模倣品発生に対しては、模倣品を特定し、被害状況の確認をすることから始め、知的財産権がある場合、又は無保護状態である場合かどうかを早急に見極めて法的手段を選択する。この前後で、忠告を受け、知恵を借りる相手

として 対応機関を選び(代理人の選択) 訴訟、行政手段、その他の手続きの遂行をするか否かを検討する。

ベトナムでは、上記の対応機関に関し、法律事務所又は特許事務所に依頼すべきであり、これらの代理事務所はハノイ又はホーチミンに集中している。なお、模倣品の調査については、これら代理事務所を介して、経済警察局(Economic Police)又は市場管理局(Market Management Offices)に要請することが最も効果的である。特に両機関による救済は、裁判での解決に比較して、早期に結果が得られる、及び費用が比較的低廉であるという利点がある。

また、の具体的手段については、ベトナムでは、裁判で争われるケースが少なく判例もほとんどない。民事的救済及び刑事的救済は実効性に乏しいのが現状である。現時点において、対策としては行政的救済を求めるのが最も効果的である。(経済警察局における救済は、平均期間は、10日から30日ほどである。費用は一般に最低でも総額で500米ドル程度。)

日本の企業は、税関における輸入・輸出差止手続きによって、模倣品が日本又はベトナム国内に上陸することを防ぐことができる。なお、税関に対し事前に差止を申請登録する制度や、職権取締制度はない。

## 2. デザインを権利化して守る意匠権、著作権、商標権と模倣品対策

意匠権、著作権、商標権は、別個の法律ではなく知的財産権法によって保護されている。

### (1) 意匠権と注意点

未登録意匠の保護が困難なベトナムにおいては、必ず意匠登録をするべきである。部分意匠登録制度がない点に留意すべきである。

類似(関連)意匠登録制度はないが、同一人による同日の複数意匠については、互いに類似するものであれば、一出願にまとめることができる。その一方で、これらを複数出願としている場合は、審査官により一出願にまとめるように補正指令が出されることがある。

### (2) 著作権と注意点

著作権の権利行使に関する注意事項としては、著作権法に基づいた執行力や強制力は、意匠法に基づく場合よりもかなり弱い。従って、意匠登録出願を行った方が望ましい。

### (3) 商標権と注意点

創作したデザインがマークやロゴなど商品に識別性をもたらすものである場合は、商標権で保護するべきである。なお、商標権の権利行使に関しては、現時点では民事的救済や刑事的救済が利用されることは稀であり、「行政的制裁及び救済」と「予防的措置」が最も効果的な手段である。さらに、テレビ、ラジオ等の通信手段や報道局も利用できれば効果的である。

## 3. 権利として顕在化していないデザインと模倣品対策

### (1) 不正競争防止法と注意点

不正競争防止法による保護は理論上可能であるが、現段階では実効性がない。ベトナムにおいて不正競争についての訴訟が提起されること自体が稀である。仮に訴訟を提起したとしても、訴訟が長期化するおそれもあり、周知・著名の立証も困難であるため、効果的でないといわれている。日本におけるデッドコピーに対する保護に対する保護手段がないため、ベトナムで取引活動を開始する直前でも、意匠登録出願を検討すべきである。

## (2) 水際対策

税関における水際対策を有効にするためには、まず権利がなければならぬ。従って、意匠権、著作権、商標権をベトナムにおいて取得しなければならない。

## 4. 参考データ

意匠出願件数は年間 1000 件前後である。2005 年の 1335 件のうち、3 分の 2 がベトナム国民による出願で、外国人による件数は 3 分の 1 と少ない (Appendix VN-1 参照)。対照的に特許出願件数は 2005 年の 1947 件のうち、9 割が外国人である。

## ・マレーシア

2002 年マレーシア知的財産権法人法 (Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002) により、2003 年に、特許、意匠、商標、著作権、地理的表示、回路半導体集積回路の回路配置について管轄する独立した官庁として、MyIPO と略称されているマレーシア知的財産権公社 (Intellectual Property Corporation of Malaysia) が新たに設立された。

また、国内取引消費者省 (Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs) の権利行使局 (Enforcement Department) は、1999 年に、著作権侵害を取締まるために、警察、関税局等の官庁や、民間団体とともに、著作権特別タスクフォース (Special Copyright Task Force) を編成し、多くの著作権の侵害品の摘発に成功を収めている。これに続いて 2002 年に、取引表示法 (Trade Descriptions Act) に基づき虚偽の表示品を取締まるために、反模倣特別タスクフォース (Special Anti-Counterfeit Task Force) を編成し、多くの模倣品の摘発に成功を収めている。

著作権侵害の摘発件数と差押価格は、2004 年で 958 件、2239 万リンギット (約 7 億円) 2005 年で 1173 件、3159 万リンギット (約 10 億円) であった。また、取引表示法違反の摘発件数と差押価格は、2004 年で 4736 件、8219 万リンギット (約 26 億円) 2005 年で 5140 件、2869 万リンギット (約 9 億円) であった。

## 1. 模倣品発生と対応策

マレーシア国内での模倣品発生に対しては、模倣品の製造元や販売元を特定し、意匠権や商標権がある場合、警告状を発送し、その後、必要により高等法院 (High Court) へ提訴する等の民事的救済を図る。模倣品の製造元や販売元が特定できない場合は、取引表示法に基づき、国内取引消費者省の行政的救済により、製造元や販売元の情報を得たり、模倣品の取締りが行われる場合もある。

一方、意匠権も商標権もない場合、著作権や、商品の販売により生じた営業の信用（business goodwill）を保護するパッシングオフ（passing off）に基づいて民事的救済を受けることができるか、商品の虚偽の取引表示を取締まる取引表示法に基づいて行政的救済を受けることができるかについて検討する。

税関における輸入差止手続によって模倣品がマレーシア国内に上陸することを防ぐことができる。輸入差止手続が法整備されているのは、商標法と著作権法のみであるが。輸入差止の申請は、税関ではなく、知的財産権共同機構または国内取引消費者省に行く。

刑事制裁については、意匠法と商標法では権利侵害に関して刑事罰が規定されておらず、刑事制裁を求めることはできない。一方、著作権法と取引表示法では、権利侵害にも刑事罰が規定されており、また国内取引消費者省による行政的救済も受けることができる。

## 2. デザインを権利化して守る意匠法、著作権法、商標法と模倣品対策

### （1）意匠法と注意点

損害賠償訴訟において、侵害者は、意匠が登録されていることを知らずに実施した場合は、「善意の侵害」の抗弁が認められ、損害賠償の支払いが免じられることがある。このような事態を回避するために、意匠権者は、意匠が登録され次第、登録意匠の詳細について全国紙に宣伝を載せる等の策を取っておく必要がある。

マレーシアでは、新規性の調査および審査は行わない。新規性は、マレーシア国外で公知になっても失われない。また、マレーシアでは、意匠の登録要件に、日本の創作容易性に相当する要件がない。さらに、公知の自己の登録意匠に類似する意匠であっても、連合意匠制度を利用することで、適法に登録を受けることができる。よって、日本で新規性や創作性がないとして拒絶査定を受けたとしても、マレーシアで実施する意匠に関しては、マレーシアでは出願しておくことを強く勧める。

模倣品が登録意匠に類似するか否かは、裁判所の目（eye）のみが判断する。よって、模倣品と登録意匠との間にどのような公知意匠が存在するかの資料等は証拠として採用されるが、類似を結論づける鑑定書は採用されない。

### （2）著作権法と注意点

法改正により、1999年9月1日以降は、著作権と意匠法との重複保護が排除されている。現行法では、意匠法により登録された意匠については、著作権法による保護を受けることはできないし、登録されていなくても、意匠法で保護され得るデザインについては、デザインの所有者がそのデザインを適用した物品を工業的に量産した時点で、著作権法による保護も受けることができなくなる。

一方、1999年9月1日以前に著作権が発生していれば、意匠法で保護され得るデザインであっても、現在において広く保護を受けることができる。しかしながら、ベルヌ条約の相互主義により、日本で創作し、日本では著作権法による保護を受けられない工業製品等の応用美術に関するデザインについては、マレーシアでも著作権法による保護を受けられない点に注意されたい。

### (3) 商標法と注意点

実務として、MyIPOは、立体商標を認めている。しかしながら、マレーシアの商標法には、立体商標に関して何ら規定されておらず、この立体の商標を登録する実務の合法性については、疑問視する声もある。また、この立体の登録商標の権利行使に関して、指定商品の形態を模した立体の登録商標（例えばボトル）の場合は、この登録商標を物理的に立体にした商品を製造販売することは、商標権侵害にならず、立体に描写した平面の登録商標（すなわちボトルの画像表示）を付した商品を製造販売する等の行為が商標権侵害になるとする意見もある。

言葉と図案とを組み合わせた商標同士の類否判断において、図案が互いに類似しても、言葉が特有で互いに全く異なる性質のものである場合、「言葉は語る（word talk）」の原則により、商標全体は類似しないと判断されることが多い。

## 3. 権利として顕在化していないデザインと模倣品対策

### (1) パッシングオフ

パッシングオフ（passing off）は、制定法で認められているものではなく、コモンローに基づくものである。パッシングオフとは、商品又は役務を長期にわたり販売又は提供することにより生じた営業の信用（business goodwill）を保護するという趣旨のものである。よって、デザインを適用している商品について、マレーシア国内における営業の信用が発生している必要がある。この営業の信用の評価にあたっては、マレーシア国内での販売実績等が主に考慮され、マレーシア国外における事情は基本的に考慮されない。

侵害者の模倣品の製造販売により、営業の信用が損なわれている場合には、パッシングオフに関する権利に基づき、裁判所に差止めや損害賠償などの訴えを提起することができる。

### (2) 取引表示法

取引表示法（Trade Descriptions Act）は、デザインを保護するという趣旨の法律ではなく、消費者保護および不正競争防止に関する法律であるが、これに基づいて模倣品の製造販売を阻止することもできる。取引表示法は、取引の過程で、商品に虚偽の取引表示を付する行為や、虚偽の取引表示を付した商品を提供する行為などを禁止している。

このような虚偽の取引表示がある模倣品に対して、国内取引消費者省および警察は非親告で、強制捜査、没収、刑事訴追という形で模倣品および侵害者の取締りを行うことができる。よって、このような模倣品を発見した場合、まず、国内取引消費者省に報告を行うことで、行政的救済および刑事的救済を受けることができる。

なお、このような虚偽の取引表示がある模倣品により、自社の商標権が侵害されていたり、営業の信用が損なわれている場合、商標権者やパッシングオフに関する権利を有する者は、裁判所に訴えることができ、裁判所で侵害者の虚偽の取引表示が認められた場合には、国内取引消費者省によって即座に取締まりが行われる。

## ・日本

我が国の企業は一般的にいえば、知的財産権の保護についての知識が普及している。したがって、製品の外観についても、保護を受けることが可能となるよう、製造、販売を開始する以前に意匠法に基づく権利を取得している場合が多い。さらに、商品の形態を模倣したものが現れても、当該商品が日本市場に上市してから3年以内であれば不正競争防止法の第2条1項3号を適用して保護が受けられるとの知見をもっている。したがって、これらの法律に基づいて模倣品を排斥できる環境にあるといえる。

また、平成18年6月7日法律第55号「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年9月1日、平成19年1月1日及び平成19年4月1日と段階的に施行される)によって、実施、使用の定義に「輸出」が加えられたことと、定義規定に「画像」を含めるなど、保護を拡充する方向および、その他、制度利用者の便宜を一層図るなど、登録権利者にとって魅力ある制度の方向を模索し始めている。

### 1. 模倣品を発見した場合の対応策<sup>15</sup>

日本国内で模倣品を発見した場合、模倣品を特定し、被害状況の確認をすることから始め、意匠権、商標権等の登録に基づく権利が得られているか<sup>16</sup>、または登録が無かったとしても、著作権法または不正競争防止法に基づく対策が可能かどうかを早急に見極めて法的手段を選択する。この法的手段の選択に当たっては専門的な助言を受ける必要もあり、さらにその後の法的行為を代行するための対応機関(代理人)の選択が必要となる。そしてそれらの助言等を受けながら、当事者間の解決として警告・和解・調停制度・仲裁制度の活用があり、それでも解決しない場合には、最終的に訴訟、行政手段、その他の手続きの遂行をするか否かを検討することとなる。

日本では、上記の対応機関(代理人)については原則として弁護士に依頼することとなるが、特に、特許、実用新案、意匠、商標等の産業財産権に関連しては弁理士にも対応を依頼することが出来る。なお、弁護士については日本弁護士連合会の、弁理士については日本弁理士会のウェブサイトにおいて検索が可能である。

刑事的救済制度については、特許、実用新案、意匠、商標および著作権の各法において、権利侵害に関し刑事罰を規定している。なお、著作権法の一部を除き、権利侵害は非親告罪であるので、警察の自発的取締りによる侵害の摘発も期待される

---

<sup>15</sup> 自社の知的財産権を侵害する者を発見した場合のなすべきポイントとして 侵害者への警告書の送付 自社の知的財産権が有効に存続していることの確認 侵害品が知的財産権の技術的範囲・類似範囲に属していることの確認 知的財産権に無効となる理由がないかの確認 侵害者が実施することに正当な理由がないことの確認 訴えの提起の準備がある。(「ビジネス活性化のための知的財産活用 経営者が知っておきたい知的財産の基礎知識」第6章132頁、特許庁)

<sup>16</sup> 権利がある場合、特許庁に判定請求することにより類似か否かの判断を求めておくことも重要である。(第2部 日本3.法的手段の選択の脚注参照。)

が、権利者自らが市場を確認して告訴を行う体制を整えておくことが重要である。

日本の企業にとっては、税関における輸入差止手続によって模倣品が日本国内に上陸することを防ぐことも可能である。また、このような企業からの要望に対応して、近年、関税法および関税定率法の改正が行われている。税関での手続き等に関する情報はウェブサイト<sup>17</sup>に詳しい。

なお、平成 19 年 1 月 1 日の特許、実用新案、意匠、商標および著作権の改正各法の施行にあわせて、これまでの輸入行為に加えて輸出する行為も水際対策の取締対象となった。最近の輸入差止実績統計によると差止件数、差止点数は平成 16，平成 17 年と増加しており、意匠権については、件数的には平成 17 年で約 40 件、点数で約 10 万点強となっている。

税関においては、年間 1,300 万件を超える輸入申告があるが、その状況の中で知的財産権を侵害する物品の的確な輸入差止を行うには、権利者からの情報(真偽識別ポイント等)の提供が必要不可欠であり、そのためには輸入差止請求書の提出が必要である。税関において、輸入申告貨物又は国際郵便物で提示されたもののうち、税関で検査を実施し、知的財産権侵害の疑いのある物品を発見した場合、侵害物品に該当するか否かの認定手続を開始する。この場合、一般的に認定手続は、認定手続開始通知書の日付の日から 1 ヶ月以内を目途に、当該貨物の該否の認定を行う。また「認定手続開始通知書」の日付の日の翌日から起算して 10 執務日以内に、権利者、輸入者双方が、当該貨物について、意見・証拠を税関に提出しなければならないため、早急に対応する必要がある。また申立人が特許権、実用新案権又は意匠権の権利者である場合は、申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に、税関長に対し特許庁長官へ技術的範囲(意匠については、登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲等)についての意見照会を求めることができる。

意匠権輸入差止実績 - 財務省報道発表より \* (総数) は知的財産権全般

	平成 13 年	平成 14 年	平成 15 年	平成 16 年	平成 17 年
差止件数比率	0.5%	0.2%	0.2%	0.4%	0.3%
(参考・総件数)	2,812	6,978	7,412	9,143	13,467
差止点数比率	7.4%	4.1%	5.5%	6.1%	9.8%
(参考・総点数) 万点	101.0	99.3	77.1	103.7	109.7

## 2. デザインを権利化して守る意匠法、著作権法、商標法と模倣対策

### (1) 意匠法と注意点

日本の意匠法では意匠と物品が一体不可分という法律解釈がなされているため、平面(2D)デザインの保護については、特定の模様がハンカチ、ネクタイ、カーテンなど繊維製品に表される場合でも、ハンカチやネクタイ、カーテンの形状が実線

<sup>17</sup> <http://www.customs.go.jp/>

(部分意匠の場合は破線)で表されてなくてはならないことから同じ 2D デザインでも独立した複数件の意匠出願が必要になる。新たに意匠法の保護対象に規定された「画像」については、当該デザインの登録に際し、画像が映し出される機器との機能的緊密性が要件とされるために、冷蔵庫、携帯電話機、コンピュータ、電子レンジ、ゲーム機器等において同一な画像が現れる場合に画像デザインの意匠権の権利行使はどのようなものになるか、今後の注目点である。

また、模様について部分意匠の登録を申請する場合についても、6方向からの図の提出が方式要件として必須である。意匠登録制度の利用に際しては、以上のようなことを踏まえることが必要である。

#### (2) 著作権法と注意点

日本において工業的物品の形状の全てが著作権による保護を受けられるわけではない。特に、椅子など実用性の強い製品については、著作権法の美術的著作物に相当しないとして、保護の対象とはされていない(「赤とんぼ」と称された博多人形は、著作権法が求める「思想又は感情を創作的に表現」していることから著作物とされたが、ファービー人形や、椅子(ニーチェア)は著作物ではないとされた判決がある)。

したがって、著作物であることを主張するために、当該製品について思想又は感情を創作的に表現しているということを無理なく説明できるよう準備する必要がある。

#### (3) 商標法と注意点

創作したデザインが、マークやロゴなど商品に識別性をもたらすのもである場合は、商標権で保護し、立体物である場合は、「立体商標」として登録出願することにより保護を受けられる可能性がある(例：商標登録第 4639603 号 テトラポッド)。しかしながら、製品の外観を商標登録したとしても同一登録分類の商標として使用していなければ、外観が同じという理由だけでは、権利行使できないことを踏まえておかねばならない。

### 3. 権利として顕在化していないデザインと模倣品対策

#### (1) 不正競争防止法と注意点

平成 5 年改正不正競争防止法の第 2 条 1 項 3 号に他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為が不正競争行為として定義されたので、これに該当する模倣品は排除出来る可能性がある。従って、模倣品の流通が予想される場合には、当該製品の販売を立証するため、取引の契約書や、カタログ類を保管しておく必要がある。ただし、市場への商品流通から 3 年の期間限定であることに留意しなければならない。

#### (2) 水際対策

不正競争防止法に基づく取締りの対象である他人の周知な表示、著名表示物品(不正競争防止法、および商品形態模倣物品を冒用し、需要者に混同を生じさせる物品)についても平成 19 年 1 月 1 日より税関での水際差止措置の対象に加えられた。なお、税関が水際において迅速・適正に侵害の該否を判断できるよう、経済産業大臣への

意見照会制度が導入されている。

水際対策の輸入差止申立手続等は他の知的財産権と同様である。

## 第3部

# 各国における意匠法・商標法・著作権法の保護要件と権利行使

### 第3部 各国における意匠法・商標法・著作権法の保護要件と権利行使

対象各国の意匠法、著作権法、商標法について、権利行使の実際は？  
近年、保護対象の拡大がなされているか？保護要件において留意すべき点があるか？

#### ・中国

##### 1. 意匠法

中国の専利法（特許・実用新案・意匠）は、2006年7月1日に改正施行された。

##### （1）意匠権（外観設計専利）

##### （イ）意匠権の効力

##### **専利法（以降特許法とする）第11条**

意匠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、その意匠権製品を製造し、販売し、又は輸入してはならない。<sup>1</sup>

##### **特許法第56条2項**

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。

##### **特許法第63条1項**

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

以上のとおり、生産・営業を目的とし、意匠権を実施するような製品の製造、販売、輸入が意匠権の侵害となり、意匠権の制限規定として消尽、先使用权、一時的通過、試験研究の例外、が定められている。

ただし、先使用については、認定されるケースは少なく、証拠能力を高めるために公証を取る等、日頃から準備しておく必要がある。

意匠権の実施とは、登録された意匠権と同一または類似の製品について、同一または類似する意匠を使用することをいう。

ここで、意匠の「類似」の判断主体は、中国においては一般消費者である<sup>2</sup>。より具体的には、その製品を購入する需要者、またはその製品を使用する者、が一般消費者に該当し、意匠の類否の判断主体となると考えられている。

<sup>1</sup> 改正案では、展示会等における「販売の申し出」も侵害行為に属するという内容で検討がされている。

<sup>2</sup> 審査指南第4部5章5.1に規定。

## (ロ) 民事的救済

意匠権の侵害に対する民事的救済としては、差止請求権、損害賠償請求権または信用回復措置請求権の行使が可能である。中華人民共和国民法通則 118 条は、以下のとおり規定する。

「公民及び法人の著作権、特許権、商標権、発明権及びその他の技術成果権が、剽窃、改ざん、盗用などの侵害を受けた場合には、公民及び法人は、侵害の停止、影響除去及び損害賠償を請求する権利を有する。」

### ( ) 差止請求権

差止請求権の成立要件は、意匠権が有効に登録されていることと、その意匠権が侵害されていること、である。侵害者の故意過失は要件ではない。

意匠権の権利者は、司法ルートを用いて人民法院に差止めを求めることもできるし、行政ルートを用いて特許行政管理機関に差止めを求めることもできる。特許行政管理機関の命令に当事者が従わない場合、特許行政管理機関は、人民法院に強制執行を申請することができる。

### ( ) 損害賠償請求権

損害賠償請求権の成立要件も、意匠権が有効に登録されていることと、その意匠権が侵害されたこと、である。侵害品の製造者については、故意過失が要件とされていないが、使用者、販売者については特許法第 63 条で以下の例外が定められている。

「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。」

損害金の算定については、特許法第 60 条が以下のとおり規定している。

「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。」

さらに、司法解釈により、損害金の算定については容易化が図られている。具体的には、以下のような司法解釈（特許紛争案件審理の法律適用問題に関する最高裁判所の若干規定 20 条、21 条）がなされている。

侵害により権利者が被った損害は、特許権者の特許製品が侵害により減少した販売数に、特許製品の単位数量あたりの利益を乗じて得た額に基づき計算できる。特許権者の販売数量の減少数を確定することが困難であるとき、販売した侵害品の総数に、特許製品の単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を、侵害の行為により権利者が被った損害とみなす。

侵害により侵害者が得た利益は、販売した侵害品の総数に、侵害品の単位数量あたりの利益額を乗じて得た額によって計算することができる。その利益は通常、侵害者

の経営利益（純利益）に基づき計算する。完全に権利侵害を業とする侵害者に対しては、販売利益（粗利益）に基づき計算することができる。

権利者の損害、または侵害者の得た利益を確定しにくいとき、特許実施料が参照できる場合、裁判所は、特許権の種類、権利侵害の性質、程度、特許許諾使用料の額、当該特許許諾の性質、範囲、時間等の要素に基づき、当該特許実施料の1～3倍に、合理的に賠償金額を推定する。参照できる特許実施料がなければ、または特許実施料が著しく不合理であれば、裁判所は特許権の種類、権利侵害の性質、状況等の要素に基づき、一般的に人民元5000元以上、30万元以下に賠償金を確定する。最高金額は50万元を超えない。

上記損害に加え、人民法院は、特許権者が調査および侵害差止のために要した合理的な費用を賠償金額に加えることができる。<sup>3</sup>

#### （ ）信用回復措置請求権

人民法院は、侵害の影響除去を命じることができ（中華人民共和国民法通則118条）その中には新聞広告などの信用回復措置も含まれる。ただ、これが認められる例は多くはない。

1つの例として、有名な台所用品のメーカーである米国カレー社の意匠権が侵害された事件で、上海第二中級人民法院が「新民晩報」への広告を命じた例がある。

#### （ ）立証責任

意匠権侵害の立証責任は、権利者側にある。権利者は、自分が意匠権者であること、侵害者が自分の意匠権を侵害している事実、損害額と因果関係、を立証しなければならない。

#### （ ）時効

#### **特許法 62条 1項**

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。

この規定は、基本的に損害賠償請求権の時効に関するものであり、特許権の侵害行為が継続している場合は、特許権者が2年以上前からその事実を知っていたとしても、差止請求の提訴が妨げられるわけではない。ただ、損害賠償請求の時効が日本と比べて極めて短いことに留意すべきである。

#### （八）刑事罰

中国には、日本と異なり、特許侵害の罪はない。したがって、意匠権の侵害それ自体が犯罪となることはない。

ただ、他人の特許を詐称する行為は犯罪となり、他人の特許番号を用いたり（特許冒用）、特許製品でないものを特許製品であると偽ったり（特許虚偽表示）する行為が罰せられる。

<sup>3</sup> 特許法改正案では、損害賠償金額の確定手順について次のように明確にされている。(1)特許権者が侵害により受けた損害 (2)侵害者が侵害により得た利益 (3)特許の実施許諾料の倍数。(1)より(3)の証拠を提出出来ない場合には、(4)5千元から100万元の間で人民法院が金額を決定する。加えて、権利者が侵害行為を停止させるために支払った合理的な費用も含むべきとされている。

## (二) 行政罰

特許冒用行為、特許虚偽表示行為については、特許業務管理部門において過料の制裁を課すことができることとなっている。

## (2) 意匠法で守られるデザイン

### (イ) 客体

#### (i) 保護対象

中国の専利法において、「意匠」とは、製品の形状、図案又はその組合せ、及び色彩と形状、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デザインをいう、とされている（特許法実施細則2条）。

#### ・ 機能的デザイン

製品の機能的なデザインは、上記意匠の定義に従えば、本来意匠によって保護されるべき対象ではないが、機能的デザインについて保護を除外する規定はない。ただし、実際に製品の機能に由来する形状は、全体の視覚上の効果に影響を与えないことが多いと考えられ、類似性の判断にあたっては機能的デザインの部分が考慮されないことが多い<sup>4</sup>。例えば、電気機器部品である同軸コネクタの形状そのものは意匠権の保護客体であるが、その機能までもが意匠で保護されるわけではない。

なお、内部部品であっても、同軸コネクタそのものとしての保護が否定されるわけではない。

#### ・ 模様のデザイン

中国では、意匠の保護客体は「製品」である必要があり、装飾、ネクタイなどについては、いずれも「製品」として完全に示されていなければいけない。

ロゴタイプについては、ロゴタイプそのものは製品となり得ないので、その保護は否定される。ただ、現在においては「ラベル」などの平面的な製品として出願すれば権利が付与され得る。もっとも、「特許法改正案」では、「その模様デザインがただ標識の作用を果たす平面印刷物」は特許の保護客体に属しないと明確に規定されており、この改正の動向が注視される。

#### ・ Interface デザイン

意匠の保護客体は、あくまで「製品」でなくてはならず、単なる模様のデザインは意匠の保護客体に属しない。

2Dのアイコンについては、「製品」とはいえず、意匠権の保護客体に属しない。

画面デザインについては、知識産権局の審査基準に明確な記載があり、製品に電流を通してから示される模様は、意匠権の保護客体に属しないことになっている。したがって、画面デザインは意匠によって保護できない。<sup>5</sup>

#### ・ 部分意匠

中国には、部分意匠制度はない。また、近い将来においても部分意匠制度が導入される予定はない。

<sup>4</sup> 審査指南第4部第5章 4(6)

<sup>5</sup> 審査指南第1部第3章 6.4.3(11)

例えば、日本で部分意匠出願をし、同意匠出願に基づいて中国で優先権を主張できるかという問題については、中国で日本の点線部分を実線に変更することにより、優先権を享受できる可能性はある。2006年7月に審査基準が改正されたが、現在の審査では、方式審査の際に優先権を審査しないので、出願をすれば意匠権の登録は認められることになり、優先権の問題は意匠の無効審判において争われることとなる。同審査基準によれば、同一類別の製品の意匠に属し、中国における出願意匠が外国における出願に明らかに示されている場合、には優先権を主張し得る可能性がある。

#### ・視認性

審査基準によれば、視覚に又は、肉眼で確認しにくく、特定のツールの助けで初めてその形状、図案、色彩を見分けられるものは、意匠権を付与しないとされている<sup>6</sup>。したがって、極小物品で見えないものは意匠の保護客体とはならない。

使用時に完成品の中に入って見えないものであっても、そのものが独立の製品であり、意匠の定義に合致するものであれば、そのものについて意匠の保護を否定する理由はない。

#### ・完成品である必要性

審査基準によれば、分割できず、単独に販売または使用できない局部あるいは部分のデザインなどについては、意匠の保護が及ばない。例えば、帽子のつば、カップの握り、基石などについては、権利が付与されない。<sup>7</sup>

### ( ) 方式要件

#### ・関連条文

##### **特許法第 27 条**

意匠権を出願する場合は、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。

##### **特許法実施細則 27 条**

特許法第 27 条の規定に従い提出する意匠の図面又は写真の大きさは、3cm×8cm 以上かつ 15cm×22cm 以下とする。

同時に色彩の保護を請求する意匠権の出願は、着色図面又は写真及び白黒図面又は写真 2 部ずつを提出する。

出願人は、保護請求の対象を明示するため、当該意匠製品の保護を必要とする内容について、関連の鳥瞰図及び立体図面又は写真を提出する。

##### **特許法実施細則 28 条<sup>8</sup>**

意匠権を出願するときに、必要な場合は意匠に対する簡単な説明を明記する。意匠の簡単な説明はその意匠を使用する製品の意匠設計要点、保護を請求する色彩、及び略図を含むものとする。簡単な説明には商業的な宣伝を含めてはならず、又製品の機能及び効用を示すものであってはならない。

##### **特許法実施細則 29 条**

国务院特許行政部門は、必要に応じて、意匠権の出願人に対して意匠を使用する製品の見本又

<sup>6</sup> 審査指南第 1 部 3 章 6.4.3 (5)

<sup>7</sup> 審査指南第 1 部 3 章 6.4.3 (3)

<sup>8</sup> 改正案では、「願書、その意匠の図面又は写真及びその意匠についての簡単な説明等の出願書類を提出しなければならない」とあり、「簡単な説明は図面又は写真の解釈に用いることが出来る」とされている。この内容で改正がなされた場合には、簡単な説明の記載内容に注意する必要がある。

はひな形の提出を求めることができる。見本又はひな形の体積は 30cm×30cm×30cm、重量は 15kg を超えてはならない。腐り易い物、壊れやすい物又は危険物は見本若しくはひな形として提出してはならない。

- ・ **図面開示**

中国では、立体の物品について 6 面図、平面の物品について 2 面図を示すことが要件とはなっておらず、製品のデザインにかかわる面についての図面だけを提出することが可能である。出願人は、さらに展開図、断面図、切断面図、拡大図、変化状態図、使用状態参考図を提出することができる。

現地代理人の勧めでは、権利保護のために、製品の立体図を提出し、複数の使用状態があるときはすべての使用状態図を提出し、展開図、断面図、切断面図、拡大図などを活用すべきとのことである。また、デザインの要点、図面に表しきれない部分、製品の用途などは、簡単な説明に明記すべきとのことである。

- ・ **点線の扱い**

中国では、部分意匠は認められておらず、すべての意匠を実線で示す必要がある。日本で部分意匠として出願された意匠については、点線部分を実線に変更して出願する必要がある（優先権の扱いについては、(イ)を参照）。

- ・ **模様の表現方法**

意匠の保護客体は、「製品」でなくてはならず、意匠権出願の図面には完全な製品が記載されていなければならない。

ただ、例えば平面のクロスや壁紙などの場合、正面図のみを示し、「簡単な説明」において、四方が伸びており、端が限定されない旨を記載することができる。

( ) 願書

- ・ **物品指定**

特許法第 27 条により、出願人は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。

1 つの意匠権出願は 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（特許法第 31 条 2 項）。したがって、同じ意匠について複数の物品を指定することは不可能である。「模様」についても、「製品」が特定されなければいけないので、同一出願で製品を複数指定することは不可である。

- ・ **分類指定**

中国では、意匠を用いる製品の類別を明記しなければいけない。複雑な用途がある製品の類別については、その主な用途が主類号となり、副次的な用途が副類号となる。

分類については、国際分類（ロカルノ分類）が使用されている。

- ・ **願書の文言記載**

中国では、意匠に関する説明を付することが要件となっているわけではない。説明は、分類の根拠または参考となる。通常、出願人は製品のデザインの要点、省略図・色彩などについて簡単な記述を行う。したがって、図面が明確である場合、説明は必要とされない場合がある。

- ・ **新規性喪失の例外**

特許法第 24 条は、以下のとおり規定する。

「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) 所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」

この規定の適用を受ける場合には、意匠の新規性は失われない。

( ) 多数意匠 1 出願

#### ・組物の意匠

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 31 条 2 項）。したがって、椅子とテーブルなどの組物意匠は出願可能である。

組物意匠についても、それを構成する製品が意匠としての要件を満たさなければならないので、組物意匠を取得した場合、その個々の製品についても意匠権の行使は可能であると考えられる。

#### ・類似意匠

中国には類似意匠制度や関連意匠制度あるいはこれに似た制度は存在しない。ただし、特許法の改正にあたって「同一製品の二以上の類似する意匠について、一件の出願として提出できる」旨の改正案が出されており、将来においてこのような制度ができる可能性はある。

#### ・秘密意匠登録制度

中国には、秘密意匠制度はない。

(口) 保護要件

(i) 公序良俗

中国特許法第 5 条によれば、「社会公德」に違反する発明創造に特許権を付与しない。意匠について、「審査基準」での「社会公德」の定義は、「公衆は普遍的に正当で、かつ受けられる倫理道徳観念及び行為準則を言う」である。例えば、暴力殺害又は淫らな内容を含む図面又は写真に表現された意匠は特許権を付与することができない。「社会公德」はただ中国の国内に限られる。その他、「社会公德」の内容は、時間の推移及び社会の進歩とともに絶えず変化する可能性がある。

( ) 新規性と創作性または自明性

中国特許法第 23 条は、以下のとおり規定する。

「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若しくは類似したものであってはならず、かつ、他人が先に得た合法的権利と衝突してはならない。」

中国では、現在、意匠権は、明文上、新規性だけが要件となっており、創作性、独創性、自明性等は要件とされていない。しかし、審査基準ではありふれたデザインである部分は新規性判断において考慮されないとされており、その意味では一定の創作

性は要件であるとも考えられる。

### 新規性にかかわる判決例

意匠権の新規性にかかわる判決例として有名なものとして、本田技研工業が起こされた無効審判にかかわる例がある。本田技研は、意匠特許（第 93303569.1 号）を有しており、同意匠特許に基づいて侵害者を訴えたが、逆に侵害者から意匠の無効審判を提起された。中国知識産権局特許復審委員会は、本田技研の意匠よりも先に登録された意匠特許を引用して本田技研の意匠特許を無効とし、本田技研はこれを不服として北京第一中級人民法院に提訴をしたが、中級人民法院でも敗訴し、さらに控訴をした。最終的に、北京の高級人民法院は、本田技研の請求を認め、本田技研の意匠特許は有効なものとして維持された。

また、2003 年には、Philips 社が自らのシェーバーのデザインを真似したとして無効審判を提起した事件で、知識産権局復審委員会が有効であるとした意匠権を北京中級人民法院が無効であるとした事件がある。

#### 先願と冒認出願

中国において、意匠については形式的な審査（初歩審査）が行われるだけであり、実体要件についての審査（「明らかに」同一又は類似するか否かの審査は行われる）は行われない。このため、同一または類似する意匠が、先行 後行意匠としてそのまま登録されてしまうことがある。結局、後行意匠については、無効審判によって無効とするほかない。

冒認出願がなされた場合、後に続く真の権利者の出願については、先行意匠出願の存在によって権利が確保され得ない。しかし、真の権利者は、特許行政管理機関または人民法院において意匠権を出願する権利が自らに帰属することを確認してもらい、自らの権利を取り戻すことが可能である。

#### (八) 意匠権利期間と第三者への公示

##### (i) 意匠権の存続期間

意匠権の存続期間は、出願日から 10 年である（特許法第 42 条）

##### 更新・年金

意匠権の更新制度はない。年金については、一括で支払うという要件はなく、各年度毎に支払うことになっている。初回以降の年金は、前年度の機関満了の 1 ヶ月前までに予納しなければならない（特許法実施細則 95 条）。年金を支払い忘れた場合でも、6 ヶ月の期間に限り追納が可能である。この場合は、1 ヶ月につき 5 % の延滞金を加算する必要がある（同 96 条）。

##### 登録表記

意匠の登録表記を商品またはその包装に付すことは義務とはされていない。意匠権の権利者は、これらを「権利」として行うことはできる。

##### 公示のあり方

意匠権が登録された場合、特許公報にその旨が記載され、公示される。

意匠公報は、紙媒体による他、CD-ROM、さらにはインターネットでも閲覧が可能である。

( ) その他

実体審査は行われぬ。

## 2. 著作権法

中国の著作権法は、2001年10月27日に改正・施行された。

(1) 著作権

(イ) 侵害

(i) 民事的救済

著作権法第46条および47条は、著作権侵害をした者は、事案に応じて、侵害行為の停止、同行為による影響の排除、謝罪または損害賠償などの民事責任を負わなければならない、としている。意匠権の場合と異なるのは、侵害者による「謝罪」が規定されていることである。

### ・差止請求権

著作権侵害については、侵害の差止請求権が認められている。

公共の利益を害する場合には、著作権行政管理部局により侵害行為の停止、不法所得の没収、侵害に係る複製物の没収および破棄、並びに、罰金の賦課の処罰を受けることがある(著作権法第47条)

### ・損害賠償請求権

以下のとおり、著作権法第48条によって損害額の立証の容易化が図られている。

「1 著作権または著作権に関連する権利を侵害した場合には、権利を侵害した者は、権利者の実際の損害に応じて賠償しなければならない。実際の損害を算定することが難しい場合には、権利を侵害した者の不法所得に応じて賠償することができる。賠償金額は、権利者が権利の侵害に係る行為を停止させるために支払った合理的費用を含まなければならない。

2 権利者の実際の損害または権利を侵害した者の不法所得を確定することができない場合には、人民裁判所が権利侵害行為の事案に応じて、50万元以下の賠償額を命じる。」

明文上は記載されていないものの、著作権侵害の場合には、特許権侵害の場合とは異なり、精神的損害に対する賠償、すなわち慰謝料が認められることがある。

### ・信用回復措置請求権

著作権侵害についても、侵害行為による影響の排除が認められており、新聞広告などの信用回復措置請求権が認められる可能性がある。

### ・立証責任

著作権者は、自らの著作権の存在と、その侵害行為の存在を主張立証する必要がある。侵害に関する故意過失の立証責任も著作権者側にあると考えられるが、著作権者が侵害行為を立証した場合には、事実上の立証責任の転換が認められることがある。

### ・時効

著作権侵害による損害賠償請求権は、2年で時効消滅する。

( ) 刑事罰

著作権侵害については、刑事責任が定められており、また他人の氏名表示を詐称した著作物を製作、販売した場合にも刑事責任が追及されることがある。

## (2) 著作物

### (イ) 著作物の定義と応用美術について

#### ( ) 定義関連規定

#### **著作権法実施条例 2 条**

著作権法においていう著作物とは、文学、芸術及び科学の分野における独創性を有し、且つ、ある種の有形的な形式で複製できる知的活動の成果をいう。

#### **著作権法第 4 条**

著作権法及び本条例において、次に掲げる著作物の定義は以下の通り。

(8) 美術著作物とは、絵画、書道、彫塑などの線、色彩又はその他の方法で構成される審美的意義を有する平面的又は立体的な造形芸術著作物をいう。

(9) 建築著作物とは、建築物又は構築物の形式で表現される審美的意義を有する著作物をいう。

#### ( ) 応用美術

中国の 1990 年の著作権法には「応用美術」に関する規定が存在したが、2001 年に著作権法が改正された際、「応用美術」に関する定義は削除された。一方、中国が 1992 年にベルヌ条約に加盟する前、国務院は「国際著作権条約の実施規定」を公布している。その実施規定 6 条には、以下の規定がある。

「外国の応用美術品の存続期間は、当該作品の完成日から 25 年とする。美術作品（アニメーションのイメージデザインを含む）が工業製品に用いられる場合、前項の規定を適用しない。」

現在、中国では、「応用美術」が著作権によって保護されるかどうか定説がなく、デザインの保護を求める場合には、「応用美術」としてではなく、「美術作品」として保護を求めるべきであるとされている。

#### ・デザイン保護の具体例

デザインが著作物となり得るかどうかについては、具体的な規定はない。しかし、著作権の保護要件を満たすもの<sup>9</sup>、例えば審美的意義を有する造形芸術的なものであれば、著作物としての保護の可能性があると考えられる。具体的には、美術工芸品、一品制作の花瓶、パティック・量産プリント生地の様式、椅子の外観、ボールペンのような筆記具の外観、人形、ルービックキューブなども、著作物として保護される可能性があると考えられる。

裁判例の 1 つとして、米国において段通の著作権を登録した「復興地毯公司」がその段通の様式を模倣した中国企業を訴えた事例がある。この事案において、被告は、段通の様式が意匠によって保護されるべき対象であること、また被告には故意のないこと、などを主張したが、青島中級人民法院は、原告の段通様式がベルヌ条約によって中国でも保護されるべき著作物であることを認め、著作権の侵害を認めた。被告に

<sup>9</sup> 中華人民共和国著作権法実施条例 第四条(八)美術著作物とは、絵画、書道、彫塑などの線、色彩又はその他の方法で構成される審美的意義を有する平面的又は立体的な造形芸術著作物をいう。

は、段通の製造・販売の禁止と 116,000 元の賠償責任が認められた。

もう 1 つ有名な事件として、レゴのトイブロックの著作物性が認められた事件がある。この事件の被告は、自らのトイブロックを意匠権として登録しており、レゴ側はこれに無効審判を請求しているが、知識産権局は、この意匠権を維持している。レゴ側は、この被告のトイブロックがレゴの応用美術を侵害しているとして、北京第一中級人民法院に提訴した。結局、裁判所は、レゴの主張する 53 種のトイブロックのうち、50 種について著作物性を認め、被告に対して侵害製品の製造・販売の中止、侵害製品および金型の廃棄、さらには 5 万円の損害賠償を命じた。この判決に対しては、双方から控訴がなされたが、北京高級人民法院は、中級人民法院の判決を維持している。

#### (口) 著作権の内容と保護期間

##### ( ) 著作権

#### **著作権法第 10 条**

著作権は、次の各号に掲げる人格権および財産権を含む。

- (1) 「公表権」、即ち、著作物を公衆に提示するか否かを決定する権利
- (2) 「氏名表示権」、即ち、著作者であることを表明し、著作物にその氏名を表示する権利
- (3) 「変更権」、即ち、著作物を変更し、または変更を他人に許諾する権利
- (4) 「同一性保持権」、即ち、歪曲または改竄から著作物を保護する権利
- (5) 「複製権」、即ち、印刷、複写、拓本印刷、録音、録画、ダビング、撮影などの方法を用いて、著作物を一部または複数製作する権利
- (6) 「発行権」、即ち、販売または贈与の方法を用いて、著作物またはその複製物を公衆に提供する権利
- (8) 「展示権」、即ち、美術の著作物、写真の著作物またはそれらの複製物を公に展示する権利
- (14) 「翻案権」、即ち、著作物を脚色し、独創性のある新しい著作物を創作する権利

##### ( ) 保護期間

著作物の保護期間については、自然人の著作物についてはその者の死後 50 年（著作権法第 21 条 1 項）、法人著作については公表後 50 年とされており（同 2 項）、応用美術については作品の完成から 25 年とされている（国際著作権条約の実施規定 6 条 1 項）。

##### ( ) 著作権の登録

中国では、登録は著作権の保護要件とはなっていない。もっとも、登録をすることにより、著作権の帰属について証明の手間が省け、紛争の解決に役立つとされている。

### 3. 商標法

中国の商標法は、2001 年 10 月 27 日に改正され、2001 年 12 月 1 日に施行された。

#### (1) 商標権

##### (イ) 商標権の効力

#### **商標法 5 1 条**

登録商標使用の専用権は、登録を許可された商標及び商標の使用が許可された商品に限る。

#### **商標法 5 2 条**

次に掲げる行為は、何れも登録商標使用の専用権の侵害とする。

- (1) 商標登録人の許諾を受けずに、同一商品又は類似商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用する場合
- (2) 登録商標専用権を侵害する商品を販売する場合
- (3) 他の者の登録商標の表示を偽造若しくは許可なしで製造し、又は偽造若しくは許可なしで製造した登録商標の表示を販売する場合
- (4) 商標登録人の同意を得ずに、その登録商標を変更し、かつ、当該変更商標を使用する商品を市場に投入する場合
- (5) 他の者が有する登録商標使用の排他権にその他の損害を与えている場合

商標権の侵害が成立するためには、同一又は類似の商標が登録された商品と同一又は類似の商品に使用されることを要する。

#### (ロ) 保護期間

商標権の存続期間は 10 年間であり、この期間は商標登録の日から起算される（商標法第 37 条）。また、登録された商標は、期間満了前 6 ヶ月以内に更新手続を行うことにより、さらに 10 年の存続期間の間保護される（同第 38 条）

#### (ハ) 間接侵害（寄与侵害）

商標法実施条例 50 条 2 号は、「他人の登録商標専用権を侵害する行為のために、故意に、倉庫保管，輸送，郵送，隠匿等の便宜を供する場合」を、商標法第 52 条 5 号の商標権侵害行為にあたるとする。

判決例としては、市場の管理者に対し、この条項を適用し、その市場で侵害品を販売していた業者の侵害行為に便宜を供したとして、直接の侵害行為者とともに損害賠償について連帯責任を認めたものがある。

#### (ニ) 商標権と民事的救済

商標権の侵害に対する民事的救済としては、差止請求権、損害賠償請求権または信用回復措置請求権の行使が可能である。中華人民共和国民法通則 118 条は、以下のとおり規定する。

「公民及び法人の著作権、特許権、商標権、発明権及びその他の技術成果権が、剽窃、改ざん、盗用などの侵害を受けた場合には、公民及び法人は、侵害の停止、影響除去及び損害賠償を請求する権利を有する。」

#### ( ) 差止請求権

差止請求権の成立要件は、商標権が有効に登録されていることと、その商標権が侵害されていること、である。侵害者の故意過失は要件ではない。

商標権の権利者は、司法ルートを用いて人民法院に差止めを求めることもできるし、行政ルートを用いて工商行政管理機関に差止めを求めることもできる。工商行政管理機関の命令に当事者が従わない場合、工商行政管理機関は、人民法院に強制執行を申請することができる。

#### ( ) 損害賠償請求権

損害賠償請求権の成立要件も、商標権が有効に登録されていることと、その商標権が侵害されたこと、である。侵害品の製造者については、故意過失が要件とされてい

ないが、販売者については商標法第 56 条で以下の例外が定められている。

「何人も、登録商標使用の排他権を侵害する商品であることを知らずに販売する場合、その商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ、商品提供者を示すときは、賠償の責任を負わない。」

損害金の算定については、商標法第 56 条で以下のとおり規定している。

「商標使用の排他権を侵害する賠償の額は、侵害者が侵害期間中に侵害によって受けた利益又は被侵害者が侵害された期間中に侵害によって被った損害とする。前記の損害は、被侵害者が侵害行為を差止めるために支払った適正な支出を含む。前段落にいう侵害者が侵害期間中に侵害によって受けた利益、又は被侵害者が侵害された期間中に侵害によって被った損害が確定しにくい場合は、人民法院が侵害行為の情状により 50 万元以下の賠償を科する。」

( ) 信用回復措置請求権

人民法院は、侵害の影響除去を命じることができ(中華人民共和国民法通則 118 条) その中には新聞広告などの信用回復措置も含まれる。

( ) 立証責任

商標権侵害の立証責任は、権利者側にある。権利者は、自分が商標権者であること、侵害者が自分の商標権を侵害している事実、損害額と因果関係、を立証しなければならない。

( ) 時効

商標権についても、2 年の訴訟時効がある。ただ、これは基本的に損害賠償請求権の時効に関するものであり、商標権の侵害行為が継続している場合は、商標権者が 2 年以上前からその事実を知っていたとしても、差止請求の提訴が妨げられるわけではない。

(ホ) 商標権と刑事罰

商標権については、商標権侵害の罪が存在する(商標法第 59 条)。

(2) 商標法で守られるデザイン

(イ) 立体商標

#### **商標法第 8 条**

自然人、法人又はその他の組織の商品又はサービスを他の者の商品又はサービスと区別することができる如何なる視覚標識も、商標として登録出願することができ、その標識には、語、図形、アルファベット文字、数字、三次元標識、色彩の組合せ、及びこれらの要素の組合せが含まれる。

#### **商標法第 12 条**

三次元標識で商標登録を出願するときは、商品自体の性質により生じた形状、技術的效果を獲得するために必要な商品形状又は商品に実質的な価値を具備させる形状で登録してはならない。

立体商標は、「三次元標識」として登録され得るが、商品自体の性質、機能等に由来する形状については立体商標による保護を求めることができない。

立体商標に関する審査の実態は、日本と同様であるとされており、識別力のない形状は顕著性を欠くものとして拒絶される。一方、形状自体に識別力のない場合であっても、識別力を有する文字、図形等の標章が付された場合には、立体商標が全体とし

て識別力を有するものと認められる場合がある。

立体商標について、有名な例として、コカコーラ社の「芬達」( f a n t a ) のボトルの立体商標の例がある。コカコーラは、「芬達」ボトルを立体商標として出願したが、これが認められなかったため、商標評審委員会を被告として北京第一中級人民法院に訴えを提起した。コカコーラは、「芬達」ボトルの下半分の模様が特徴的であり、ボトルに識別力のあること、同ボトルが数多くの国で立体商標として登録されていること、などを主張したが、裁判所は、「芬達」ボトルに識別力を認めず、商標評審委員会の決定を維持した。

(口) 出願手続

( ) 一商標一区分一出願

商標の出願にあたっては、商品・役務と区分とを指定しなければならないが、中国では、1つの出願にあたって多区分の指定をすることは許されておらず、1つの出願では1つの区分しか指定することはできない。

( ) マドリッドプロトコル

中国は、マドリッドプロトコルに加盟しており、国際登録出願が可能である。

( ) 商標の類否

商標の類否は、その構成、色彩または各要素の組み合わせの全体構成が類似し、商品または役務の出所について関係公衆に誤認を引き起こしやすいかどうかによって判断する(審査基準)

「最高裁判所の商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」では、図形商標の類否判断にあたって以下のような原則が採用されている。

- A 関係公衆の通常の注意力を基準にする。
- B 商標の全体を比較すると同時に、商標の主要部分の比較を行う。
- C 登録商標の顕著性と著名度を考慮する。

## ． 台湾

### 1． 根拠法概要

#### (1) 法律とその発効日(含規則)

台湾において、製品の外観、形態、具体的には、形状、模様、色彩、又はそれらの結合に関するものが保護対象、保護要件を満たすことで権利が得られることを実現する法律は、専利法(新式様(意匠) 発明専利(特許)および新型専利(実用新案)を含む法律)、商標法、著作権法である。以下は台湾が加盟する国際条約および、専利法、商標法、著作権法及びその規則に関する施行日などを確認するものである。なお、台湾は国際連合において、国として認められていない関係で、WIPOの所管する国際条約(パリ条約他)には加盟していない。

条約、法律名	施行日、発効日	備考
TRIPS 協定	2001年11月に加盟承認。2002年1月に発効。	左記によって、日本出願からの優先権主張が可能となった。
専利法	1944年5月29日に最初に公布。最新は、2003年2月6日改正公布の法が2004年7月1日に施行された。	独立した意匠法はない。新式様専利(第2条、第IV章)として定義される。第109条から129条が意匠に関する規定である。第129条において、他の条文を意匠に関して準用することを規定する。
専利規則	2004年4月7日改正公布 2004年7月1日施行(AIPPI事務局情報)	
商標法	2003年4月29日に立法院を通過し、同年5月28日公布、同年11月28日に施行された。	
商標規則	2003年12月10日改正法公布施行	
著作権法	2004年9月1日改正公布の法	2006年5月30日公布の改正著作権法が施行を待っている状態

#### (2) 各法律と製品の外観保護に係る条項

製品の外観、形態に関し、専利法(新式様専利に関連する事項のみ)、著作権法、商標法に基づく権利主張をするためには、これら3法律についての理解を深めなければならない。以下では、権利の内容、保護対象、手続に関して、当該3法律においてどのような条文があるかを表形式でまとめ、その後、各項目で特筆すべき点を記述した。

項目	専利法(新式様専利)	著作権法	商標法
権利内容、	113条: 専利出願の日から12年 123条: 新式様専利権者の権利 124条: 連合新式様専利権	10条: 「著作者は著作物を完成した時に著作権を享受する。」 30条: 著作者の生存及びその死後50年を経過するま	27条: 登録商標の公告日から10年の期間存続する商標権が、権利の所有者に付与されるものとする。商標の存続期間中に更新申請をす

ライセンスを含む	<p>の権利</p> <p>125 条：新式様専利権の制限</p> <p>126 条：ライセンス</p> <p>129 条において、他の条文を新式様専利に準用することを規定する。</p> <p>第 129 条：第 27 条，第 28 条，第 33 条から第 35 条まで，第 42 条，第 43 条，第 45 条第 2 段落，第 46 条，第 47 条，第 60 条から第 62 条まで，第 65 条，第 66 条，第 67 条第 3 段落及び第 4 段落，第 68 条から第 71 条まで，第 73 条から第 75 条まで，第 79 条から第 86 条まで，並びに第 88 条から第 92 条までの規定は，新式様専利に準用する。</p> <p>新式様専利出願の場合は，第 27 条第 1 段落に定めた期間は，6 月に変更する。</p>	<p>で。その他 30 から 35 条。</p> <p>15 から 17 条：著作者人格権（公表権、同一性保持権）</p> <p>22 から 29 条：著作財産権（複製権、翻案権）</p> <p>3 条(5)：「複製」とは、印刷、複写、録音、録画、写真、筆写、或いはその他の方法を用いて、直接的または間接的、永久的または一時的に複製することをいう。音楽の著作物またはその他の類似の著作物を実演し、若しくは放送する間に録音または録画を行うこと、また、建築の図面または建築の模型に基づき、建築物を建設することも含む。」</p>	<p>ることができる。更新が正常になされたときは，10 年の商標存続期間が与えられるものとする。</p> <p>28 条：更新起算</p> <p>29 条：商標権</p> <p>31 条：商標権分割</p> <p>32 条：登録事項の変更</p> <p>33 条：商標の使用を他人に許諾。</p> <p>34 条：使用権者と商標専属責任機関</p> <p>35 条：商標権移転と商標専属責任機関</p> <p>36 条：移転と 2 以上の商標権者</p> <p>37 条：質権の設定などと商標専属責任機関</p> <p>38 条：放棄</p> <p>39 条：消滅</p>
侵害	<p>123 から 125 条の新式様専利権を侵害すること。なお、間接侵害規定はない。</p>	<p>22, 27 から 29, 87 条（著作権、製版權のみなし侵害）</p>	<p>間接侵害規定は特にない。</p>
侵害からの救済	<p>123, 124, 125 条を根拠とする差止請求。</p> <p>125, 85 条を根拠とする損害賠償。関連規定で、84 から 92 条。</p> <p>84, 85 及び 89 条を根拠とする信用回復措置。</p> <p>85 条を根拠とする不当利得返還請求</p>	<p>下記参照</p>	<p>61 条：損害賠償と侵害排除</p> <p>62 条：商標権侵害の具体的列挙規定</p> <p>63 条：損害賠償</p> <p>64 条：新聞掲載費用請求</p> <p>65 から 71 条：税関への差押申請など</p>
民事	<p>上記項と同じ</p>	<p>88 から 90 ノ 3 条：損害賠償責任</p>	<p>上記項と同じ</p>
刑事	<p>規定なし</p>	<p>91 から 103 条：罰則規定</p>	<p>81 から 83 条：罰則規定</p>
保護客体	<p>2 条：新式様専利</p> <p>109 条：意匠及び連合意匠（124 条）の定義規定</p>	<p>5 条(4):美術の著作物</p> <p>5 条(9):建築の著作物</p>	<p>5 条「商標は，文字，標識，記号，色彩，音響，立体形状又はそれらの組合せによって構成することができる。」</p>
保護要件	<p>110 から 112 条：産業上利用、新規性、容易に着想できない、公序良俗その他</p> <p>34 条：冒認（この場合、特許権取消手続きは 67 条による）</p> <p>111, 118 条：先願</p>	<p>10 条</p>	<p>5 条後段落。23 条</p>

保護対象拡大	現在検討中の改正案で導入を企画（コンピュータグラフィックス、部分意匠）	-	-
登録有無	110 条：出願	105 条 1：この法律に従って強制許諾、製版權の登録、製版權譲渡の登録、製版權信託の登録、調停、製版權登録簿の閲覧またはその謄本の発給を申請する場合には、所定の費用を支払わなければならない。	2 条：出願
登録官庁での手続	110 から 122 条：特許庁における手続	115 条の 2：製版權の登録簿、登録の記録または版面の見本は、公衆による閲覧と抄録に提供することができる。	6 から 26 条
公示など	113 条：公告 74 条（129 条で準用）特許公報での公告 79 条（129 条で準用）登録標記		12、13 条

### （ 3 ） 専利法（新式様（意匠）専利）改正

現行法を詳述する前に、現在準備中の改正法の概要を以下に示した<sup>10</sup>。なお、詳細については、現行法に関連する項目の後段で言及するので、ここでは全容を記す。

・2006（ 中華民国 95 ）年 6 月 26 日に専利法部分条文修正草案に関する公聴会が開催され、当該公聴会での意見を基に、同年 9 月 6 日には再修正条文草案が発表された状況である。

・今回の法改正において、注目すべき点に、意匠（新式様）の呼称自体の変更がある。中国語で「設計」すなわちデザインと和訳される呼称に変更するという（以下、改正案の解説では、デザインと表記する）。

・当該再修正条文草案で修正が表明された条項の主たるものは、定義規定である第 109 条、派生デザインに関する第 113 条及び 118 条、組物の出願に関する第 119 条、秘密のデザインに関する第 130 条、特許出願からの変更に関する第 131 条、部分デザイン導入経過規定の第 167 条である。

・今回の改正の要点は、意匠（新式様）をデザイン（設計）と位置付けることによって、物品の部分の形状等と、コンピュータグラフィック及び GUI（Graphical user

<sup>10</sup> 2006 年 11 月上旬に TIPLO 訪問し聴取した。

interfaces) を保護対象に取り入れ、従来の連合意匠<sup>11</sup> (Associated designs) を派生デザインとして取り扱い、原デザイン公告後の出願に係る派生デザインは登録を受けられないことを明記し、組物の出願を導入し、出願人の申請による秘密意匠制度が無い状況はそのままにして、国防上の観点からの公告延期を導入し、部分意匠導入による経過措置を明記したことである。

## 2. 現行専利法と新式様(意匠)専利

### (1) 専利権

#### (イ) 権利の範囲及び権利が及ばない行為など

台湾の新式様専利、すなわち意匠特許の権利については第 123 条で規定されている。

#### **専利法第 123 条**

本法に別段の定めがある場合を除き、特許意匠を利用する指定物品に関しては、当該意匠特許の特許権者は、他人が当該特許権者の事前の承諾を得ないで、意匠特許においてクレームされている意匠又はそれと類似する意匠を備えた物品を製造、販売の申出、販売若しくは実施をすること、又は前記の目的で輸入することを排除する排他権を有するものとする。

意匠特許権の範囲は、特許意匠の図面を基にして決定するものとする。クレームの解釈をするときは、その創作についての明細書において行われている意匠特許の説明を参考として使用することができる。

販売の申出(販売之要約)が挿入されたのは TRIPS 協定第 28 条に適合するために行われた 2003 年改正からである。

新式様専利の権利範囲は、図面を基にして決定し、クレームの解釈は、明細書の詳細な説明を参考に用いることができる。

新式様専利の権利が及ばない行為に付いては専利法第 125 条で規定されている。以下はその例示である。

研究、授業のための、非営利的行為な実施 (put into practice)。

台湾における先行利用 (put into use) 及びその準備に相当。例外あり。

出願前の当該物品の存在 (in existence)。

物品が台湾域内を通過する輸送手段又はその装置。

専利権が無効審判の結果取消されるまでの間に当該専利の実施権者による善意の実施。但しロイヤルティ支払いを要する。

専利製品を権利者の合意を得て製造、販売した後の使用又は転売 (put to use or resold)。

連合意匠 (an associated design: 第 124 条) については、現行法では、連合意匠の権利は原意匠の専利権に付随するものであり、独立して主張できず、類似範囲を拡張することができない。現在準備中の法案では、日本の関連意匠に似たものに改変される予定とのことである。

<sup>11</sup> 中文では、聯合新式様専利であり、これを英訳すると Associated designs となる。日本語に訳出する場合、かつては、連合意匠と訳出するか、日本の類似意匠と共通するとの認識あるいは、日本が関連意匠と改正した時点以降、これと同様なものとの認識で関連意匠などと訳出されることが多い。本稿では、連合意匠を採用した。

## (ロ) 侵害行為

侵害とは権利者の合意なく、新式様専利権として権利者が有する権利を実施すること。当該行為には、新式様（意匠）専利においてクレームされている意匠又はそれと類似する意匠を適用した物品を、製造、販売の申出、販売、利用をすること、又は前記の目的で輸入することが含まれているが、輸出は含まれていない（専利法第123条）。

侵害行為を判断する看者についての明文規定はない。

侵害行為の立証において、専利権の標記は重要である。標記の必要性に付いては専利法第129条で、専利法第79条の規定は発明専利だけでなく新式様（意匠）専利に準用されることが明記されている。

### 専利法第79条

専利権者は、自己の専利物品又はその包装に専利証番号を付さなければならず、また、実施権者又は強制ライセンスの被付与者に同様の措置をとるよう要求することができる。当該表示をしなかった場合は、損害賠償請求は認められない。ただし、侵害者が専利の存在を知っていたか又は知るべき状態にあったことが事実によって証明された場合は、この限りでない。

この条文によれば、当該表示をしなかった場合は、損害賠償請求は認められないとされる。ただし、侵害者が専利の存在を知っていたか知り得る状態にあったことを事実によって証明されれば上記の限りではない。これに関する解説から以下に引用した

12。

台湾での特許権行使に当たって障害となるのが、専利法第79条であるが、多数の専利権が複雑に絡む現代の工業製品に専利証番号を付与することは至難の業であり、実際、多くの製品には台湾の専利証番号が付与されていない。台湾企業は日本の特許公報をよく研究して技術を習得しているが、自社製品の企画開発の際には煩雑な特許抵触調査の負担を回避できる。専利証番号が未表示である場合には、警告状の送付によって専利権の存在を相手に知らせる必要が生じるが、得てして警告状の送付は公平交易法上の『営業妨害』や『信用毀損』に当たると反駁され、権利行使は容易ではない。さらには、裁判所で仮処分決定を受けると、対象となった製品の型式番号を変更し、別の型式番号の製品が専利権侵害なるとは知らなかったと善意を主張する。

表示を行わなかった場合の救済についても専利法第129条によって準用規定により新式様（意匠）専利にも適用される。

## ( ) 民事的救済

民事的救済についてもそれぞれ条文で明示された形となっている。

損害賠償請求（claim for damages: 第84条）：3倍の懲罰的損害賠償の規定あり。

損害額の計算（第85条及び民法第216条）

侵害の排除（demand the removal of the infringement: 第84条）

発明者の名誉回復（第84条）

時効：2年、10年（第84条）

仮差し押え（第86条）

## ( ) 刑事的救済

2003年改正専利法ですべての刑事罰規定は削除された。その後の状況に関し、今回の訪問調査において格別のコメントは得られなかったが、文献によっては犯罪阻止

<sup>12</sup> 木村敏康、(財)交流協会台北事務所経済部主任（特技懇、2005.1.28、No.236、p.60）

効果が低減したことを指摘するものが見られた<sup>13</sup>。

TRIPS 協定第 61 条が商標権侵害と著作権侵害についてのみ刑事罰規定を義務化している点を逆手にとり、2001 年 10 月 26 日から特許権侵害、2003 年 3 月 31 日から実用新案権侵害と意匠特許権侵害に対する刑事罰を廃止している。このため、台湾における専利権侵害については、刑事事件として扱われることが無くなり、警察や検察による強制捜査に頼らずに民事手続きによって損害賠償請求のための証拠を集めねばならず、権利者にとって訴訟負担が増すとともに、侵害者に対する犯罪阻止効果が著しく低減される結果になった。

## (2) 保護客体、保護要件

### (イ) 保護客体と条文

専利法第 2 条において専利の区分として新式様（意匠）専利が明示され、改めて、専利法第 109 条に意味が示されている。

#### **専利法第 109 条**

新式様（意匠）とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて訴求する創作をいう（視覚訴求之創作）。

連合意匠とは、同一の者がその本意匠に基づいて創作し、かつ原意匠に類似するものをさす。

現在準備されている改正専利法の 109 条<sup>14</sup>では保護の対象が拡大された形となっている。

#### **改正専利法案 第 109 条**

デザインとは、物品の全部又は部分の形状、模様、色彩若しくはこれらを結合したもの、コンピューター・グラフィック及び GUI も含まれるものとして、視覚を通じて訴求する創作をいう。

1 発明 1 出願原則を有しているので、出願が 2 以上の発明を含む場合には専利法第 129 条で準用する専利法第 33 条に基づき、分割することになる。

現在準備中の改正法第 119 条によって、従来なかった組物の専利出願を認める方向にある。<sup>15</sup>

#### **改正専利法案 第 119 条**

デザイン専利出願をする場合、各々のデザインについて出願すべきである。二以上のデザインが同一デザインコンセプト及び同一類別に属し、且つ習慣上、セットのものとして販売又は使用されるものは、一出願に出願することができる。

分類については、2002 年初頭から、特許庁の通知によって、国際分類に切り換わり、今日にいたっている。

保護要件は専利法第 110 条から第 112 条に定められる。それらは、産業上利用できることを前提とした上で、

出願前に、既に公表又は公然実施されている同一又は類似の意匠が存在しないこと（新規性）

国際博覧会や出願人の合意のない開示を除いて、出願前に公知でないこと、なお、出願意匠がその技術における通常の熟練者が出願前に存在していた先行技術に基づいて容易に着想することができるものではないこと、（以上、第 110 条）

<sup>13</sup> 木村敏康、（財）交流協会台北事務所経済部主任（特技懇、2005.1.28、No.236、p.59）

<sup>14</sup> 和訳は TIPLO 提供。

<sup>15</sup> 和訳は TIPLO 提供。

出願にクレームされている意匠がこれに先行する出願で当該出願の後に特許される意匠特許出願の明細書又は図面に記載された内容と同一の場合でないこと、(第111条)

単に物品の機能によって定まる形状の意匠でないこと、

純美術的創作物及び著作物でないこと、

集積回路及び電子回路の回路配置でないこと、

公序良俗又は公衆の衛生に反しないこと、(この点について、審査基準には、図の掲載はないものの、女性の裸身を現した態様は公序に反するという内容が記載されているとの回答があった。)

政党旗や国父の肖像、国章、軍旗、政府が授与する勲章など同一、類似の形状でないこと(以上、第112条)が要件となる。

これらの要件について、具体的な例を挙げて、台湾での取扱いを確認した。

- ・ 一般に、機能的意匠と判断される電気機器部品の同軸コネクタを例示し、保護されるかどうかを問うたところ、専利法第112条に基づき排除される対象ではないので、保護されるだろうという回答であった。
- ・ 部分意匠に関しては、現行法では認められていないので、優先権主張第一国で部分意匠の場合は、出願前に破線を実線に換えた図面にしてから出願する方法が一般的とのこと。
- ・ 極小部品で見えないものについては、肉眼で見える物品を前提としているので、意匠特許としての保護は難しいとのこと。
- ・ 販売対象となる物品である限り、完成品か部品或いはパーツであるかを問わず意匠保護の対象となる。

#### (ロ) 新規性、独創性、創作容易

前出の専利法第110条(2)後段において、下記のように規定されており、出願前に公知である意匠と同一又は類似である意匠に加えて、先行公知意匠に基づき当該技術分野の熟練者が容易に着想できる意匠は、創作容易とされる。

##### **専利法第110条(2)**

意匠が第1段落に記載した条件の何れにも該当しない場合であっても、当該意匠が、その技術における通常の熟練者が特許出願前に存在していた先行技術に基づいて容易に着想することができるものであった場合は、当該意匠は本法に基づく特許を受けることができない。

以下の内容は、意匠特許の新規性及び審査方法に関する記述をしている講演録<sup>16</sup>に見出されたものである。このステップにおいては、2つの意匠を対比する際の意匠の新規性の評価については言及されていない。

「意匠特許の新規性 Inventive Steps for Design Patent 自然物の模倣は、新規性はない Imitation of natural objects is not inventive 機能的な必要性の軽微な変更は新規性はない Minor modifications to functional requirements are not inventive
--

<sup>16</sup> 「平成18年度早稲田大学国際会議等開催助成費採択課題、日本知財学会第4回年次学術研究発表会共催セッション、テーマ：東アジアにおける産業財産権紛争の裁判上の処理に関する国際セミナー」06.6.18. p.58, Hubert Hsu氏PPより

他の製品の模倣は、新規性はない」 Imitation of other product is not inventive
「意匠の審査方法 Method of examination for designs
最初に基本構造を比較する Basic structure is compared first
2番目に同一部分及び違いを比較する Identical parts and differences are compared in the second step
最後に全体のデザインを観察する Observations of the whole design at last
決定を行うために全ての要素を検討する」 Consider all factors as a whole to make a decision

下記は、旧法下の事例であるが、審査官の考え方が把握できる事例<sup>17</sup>である。

<p><b>事例</b> 台北高等行政裁判所、2004年6月30日判決「92年度訴字第2019号」</p> <p>原告：意匠特許出願人</p> <p>被告：台湾知財局</p> <p>判決：ルイヴィトン（出願人である原告）の訴えは理由がないとして、請求を棄却。</p> <p>経緯：ルイヴィトンの新型バッグに関してなされた意匠特許出願を知財局が拒絶査定をし、その後、經濟部への訴願手続がとられたが、ここでも退けられたので、ルイヴィトンが高等行政裁判所に訴えを提起したが、訴えは理由がないとして請求が棄却された。</p> <p>争点：本件出願に係る意匠は、登録出願時の特許法第107条2項（その技艺に習熟した者が容易に思い及ぶ創作である場合は登録できない）に該当するか否か。</p> <p>留意点：審査官は、雑誌「Fashion Accessories」1997年3月号掲載のバッグの形状と、1997年9月号掲載バッグのダミエ柄をそれぞれ引用し、出願に係るバッグの形状と花柄の創作性を個別に否定した。</p> <p>これに対し、出願人は、「本願意匠と引用意匠との全体を対比して観察し公知性を立証する」原則に違反するとし、形状と模様の渾然一体となった外観について、引用に係る2つのバッグが匹敵できないと主張した。</p> <p>担当裁判官は、特許法により物品の形状、花柄、色彩又はこれらの結合は、（観者）の視覚に訴える創作性が欠けていてはならないとしたうえ、意匠出願されたルイヴィトンの新品バッグは簡単に組み合わせられた構造となっており、特殊なデザインの変化特徴、視覚効果が見られず、二つの既存商品（バッグ）を組み合わせただけのものには創作性があるとは言いがたく、特許法が規定する要件を満たしていないことは確実であると認定した。</p>
---

### （3）手続

#### （イ）出願

方式要件として、台湾では、原則上、六面図と斜視図（立体図）の提示が必要である。例外的に特殊な形態の場合、2個以上の斜視図（立体図）で容認される場合がある。模様表現に関しては、模様を配する製品の外形を表すことが必要である。

物品については、1意匠1出願すなわち、1意匠1物品出願原則なので、願書面で複数の物品を指定することは認められていない。

分類（現在、ロカルノ分類を採用）を指定することは出願人の義務ではない。

願書には、指定する物品の用途と意匠の特徴について記載することが必要である。

実務上、台湾政府主催或いは認定の展覧会以外は、いったん出品されたら新規性を喪失する。

#### （ロ）審査

審査は、新規性、創作性、先願、冒認、公序良俗などについて行う。

特に留意点としては、初審拒絶査定書を受領後60日以内に再審査の請求を行う

<sup>17</sup> TIPLO ウェブサイト、台湾 IP 分野別解説より  
[http://www.tiplo.com.tw/pdf/\(5\)-4-judgment2006-PT.pdf](http://www.tiplo.com.tw/pdf/(5)-4-judgment2006-PT.pdf)

(第129条で準用する第46条) 再審査拒絶査定を受理した場合は30日以内に訴願する(第129条で準用する第47条) 訴願法1条「人民は、中央又は地方政府の為された行政処分に違法又は不相当所があると思われる場合、本法により訴願を提起できる。」(TIPL0台湾国際HP) 再訴願の決定に関する不服申し立ては、該訴願決定書を受け取ってから2ヶ月以内に、行政法院に向けて行政訴訟を提起し、行政法院の判決に不服であるときは、当該判決書を受け取ってから2ヶ月以内に、行政法院に向けて再審査訴願を提起する。

#### ( ) 先願

専利法第111条において規定。将来登録になる先行出願とクレームが同一又は類似の後願は当該先行出願を理由として特許が受けられない。すなわち専利法第118条において、最初の出願においてクレームされた意匠のみが特許を受けることができる旨の規定がある。なお、当該第118条において基準日は優先日と明定されている。なお、同人の先後願において、専利法第111条(違背が生じる場合)には、審査官により、連合意匠制度(根拠規定:第109, 110, 113, 115及び124条:(an associated design patent, an associated design patent application))の利用が勧められる。

#### ( ) 連合意匠登録制度

同出願人であり、同一または類似する意匠であることを前提とし、独立意匠出願を変更すること、また、その逆も可能である。第124条は、連合意匠の専利権を規定する。

#### **専利法第124条**

連合意匠の専利権は、原意匠の専利権に付随する。連合意匠専利権は独立して主張することができず、その効力は類似の範囲に及ばないものとする。関連意匠の専利権は、原意匠の専利権の取消又は消滅と同時に取消され又は消滅するものとする。

現在準備中の改正専利法案の第113条<sup>18</sup>によって、従来なかった組物の意匠出願を認める方向にある。

#### **改正専利法案 第113条**

同一人は二以上の類似のデザインがあった場合、原デザイン専利出願及びその派生デザイン専利出願として出願すべきである。

第118条の規定は原デザイン専利出願とその派生デザイン専利出願デザインとの間は、適用しない；同一の原デザイン専利出願に二以上の派生デザイン専利出願があったものは、二以上の派生デザイン専利出願の間も同じである。

原デザイン専利出願が公告された後に、その派生デザイン専利出願をしてならない。

同一人は原デザインに類似せず、派生デザインにのみ類似するデザインを以って派生デザイン専利出願をしてはならない。

#### ( ) 冒認

今回の調査では、冒認出願については、10年程前までは多少あったが、最近はほとんど聞かれないという回答であった。冒認については、専利法第129条で新式様(意匠)に準用される専利法第34条に基づけば、無効審判請求で対応することになる。なお、第129条で準用する専利法第67条3段によれば、特許庁において、職権によ

<sup>18</sup> 和訳はTIPL0より提供いただいた。

っても、解決できるとなっている。

#### **専利法第 34 条**

出願権者でない者がした出願に対して発明特許が付与された場合において、その出願に係る出願権者が出願をしたときは、出願権者でない者がした出願の出願日をその出願日とみなす。ただし、この規定は、特許出願権者が、出願権者でない者がした出願に対し、その出願公告の日から 2 年以内に無効審判請求をし、無効決定が確定した日から 60 日以内に自己の特許出願をすることを条件とする。

発明特許出願権者が前段落に記載した規定に従って行った出願に関しては、公告を行わない。

#### **専利法第 67 条**

次に掲げる事情の何れかに該当するときは、特許庁は、無効審判請求又は職権により、発明特許権を取消し、それに係る特許証を指定した期間内に回収しなければならない。特許証を回収することができなかつたときは、特許証の取消を公告しなければならない

中略

(3) 発明特許権者が、発明特許出願権者でないと認定される場合

特許権が第 12 条第 1 段落に記載した規定に違反していることを根拠として、又は前段落(3)に記載する事情に基づいて無効審判を請求する場合は、審判請求人は利害関係人に限るものとする。それ以外の場合は、何人も証拠を添えて、特許庁に無効審判を請求することができる。

( ) 公序良俗

格別の回答はなかった。古い基準においては、女性の裸体像が禁止例として写真が示されていたが、現在の基準に写真は無いとのことである。

(八) 無効審判請求 ( 拳発 )

台湾では、新式様 ( 意匠 ) 専利を無効にするためには専利法第 128 条に基づき、特許庁 ( TIPO ) に無効審判請求 ( 拳発と称する ) を行う必要がある。

#### **専利法第 128 条**

次に掲げる事情の何れかが存在しているときは、無効審判請求の提起に基づき又は職権により、新式様 ( 意匠 ) 専利権を取消し、かつ、特許庁が指定した期限内に、その専利証を回収しなければならない。専利証を回収することができなかつたときは、該当する専利証の取消を公告しなければならない。

(1) 意匠が第 12 条第 1 段落、第 109 条から第 112 条まで、第 117 条、第 118 条又は第 122 条第 3 段落の規定に違反している場合

(2) 出願人の本国が、当該国において中華民国国民がする出願を受理しない場合、又は

(3) 新式様 ( 意匠 ) 専利権者が出願権者でない場合

第 12 条第 1 段落又は本条前段落(3)に記載した規定に対する違反を根拠とする、新式様 ( 意匠 ) 専利権に対する無効審判請求は、その事件の利害関係人のみが提起することができる。前段落に記載したそれ以外の事情に基づく場合は、何人も、関連証拠を添付して、特許庁に無効審判請求をすることができる。

( 4 ) 新式様 ( 意匠 ) 専利権の期間と第三者への公示

( イ ) 登録期間又は保護期間

専利法第 113 条において、新式様 ( 意匠 ) 専利権の存続期間は出願の日から 12 年とすると規定されている。連合新式様 ( 意匠 ) 専利権の存続期間は、原新式様 ( 意匠 )

専利権の存続期間と同時に満了する。なお、戦争による例外的延長規定(専利法第 129 条で準用する専利法第 63 条)があり、また、新式様(意匠)専利権の満了に関する専利法第 129 条で準用する専利法第 66 条により延長されることがある。

#### **専利法第 63 条**

中華民国と外国との戦争の結果、損害を被った発明専利権者は、存続期間について 5 年から 10 年までの延長申請をすることができ、当該延長は 1 回に限り許可を受けることができるものとする。ただし、本規定は、専利権者が交戦国の国民であるときは適用しない。

#### **専利法第 66 条**

発明専利権は、次に掲げる事項の何れかに該当することになったときは、その事実によって、該当する事項に記載する日に消滅するものとする。

- (1) 発明専利権存続期間が満了するときは、満了日の翌日
- (2) 相続人のいない発明専利権者が死亡するときは、発明専利権が民法第 1,185 条の規定により国庫に帰属する日
- (3) 発明専利権者が、第 2 年度又はその後の年度に係る発明専利年金を追納期間内に納付しないときは、その納付のための元の法定期間が満了する日の翌日。ただし、第 17 条第 2 段落の規定に基づいて原状回復される発明専利権については、この限りでない。又は
- (4) 発明専利権が任意に放棄されるときは、発明専利権者によるその旨の申立書の日付

年金納付システムに関連して、専利法第 121 条では、審査によって新式様(意匠)専利を付与することができることとされた意匠は図面を公告するとししか規定されていないが、この公告は出願人が審査決定書の送達を受けてから 3 月以内に、特許証交付手数料及び初年度の年金を納付することを要件としていることが専利法第 113 条に明記されている。

#### (口) 登録標記

前掲、本 II、2.(1)(口) 参照

#### (八) 公告のあり方

上述のように、新式様(意匠)専利の登録は、出願人が審査決定書の送達を受けてから 3 ヶ月以内に特許証交付手数料及び初年度の年金を納付することを要件として公告される。専利法第 129 条で準用する専利法第 74 条に基づき、特許庁では専利公報を発行する。現在、既に紙公報以外に、CD-ROM でも公報が発行され、また、特許庁のウェブサイトでは中国語のみの閲覧が可能である。

#### **専利法第 74 条**

特許庁は、発明専利権に係る付与、変更、期間延長、譲渡、信託、ライセンス許諾、強制ライセンス許諾、取消、消滅又は質権の設定、並びに公告すべきその他の事項を専利公報に公告しなければならない。

#### (二) 秘密意匠登録と公示

出願人の申請で公開を遅らせる趣旨の秘密意匠制度はない。ただし、改正法では国防上の理由での公開延期を新たに規定することを準備している。

### 3. 著作権法と製品外観

#### (1) 著作権

台湾における著作権法の主務官庁は経済部であり、特許法の主務官庁と同じである。

著作権法において、著作者人格権(公表権・同一性保持権:著作権法第 15-17 条)及び著作財産権(複製権・翻案権:著作権法第 22-29 条)が規定されており、著作者が著作物を完成した時点で著作権を享受できる旨が規定されている。(前掲、II-1-(1))

表参照)

著作権の存続期間は、原則として著作者の生存している間とその死後 50 年を経過するまでの間である。存続期間に関しては、著作権法第 30 条から 35 条に規定がある。

(イ) 侵害行為と民事的救済

損害賠償 (著作権法第 88 条)

焼却廃棄その他必要な措置 (著作権法第 88 条の 2)

侵害者の費用負担での、判決書内容全部又は一部の新聞、雑誌掲載 (著作権法第 89 条)

請求権の消滅時効 (著作権法第 89 条の 2)

共同著作物の各著作権者の権利 (著作権法第 90 条)

侵害に係る物品の輸入若しくは輸出行為に関してあらかじめ税関に差押えを申立てることができる (著作権法第 90 条の 2)

上記 に冠する実施方法は主務官庁と財政部が共同で定める (著作権法第 90 条の 3)

その他 (著作権法第 80 条の 1、80 条の 2 等違反の賠償責任)

(ロ) 刑事罰則など

3 年以下の懲役若しくは拘留、これに加えて 75 万元の科金、又は併科 (著作権法第 91 条)

認許を受けない外国法人は、著作権法第 91 条から第 93 条まで、第 95 条から第 96 条の 1 までの罪に関して告訴又は自訴をすることができる。(著作権法第 102 条)

司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は出版権を侵害することで告訴され、告発された者に対して、法によりその侵害物品を差押え、送検することができる。

(著作権法第 103 条)

(2) 著作権で保護可能な製品の外観

著作権法第 5 条(4)の「美術の著作物」では、「絵画、版画、漫画、コミックス、動画、素描、書法、字形絵画、彫刻、美術工芸品とその他」が特別規則<sup>19</sup>において例示されており、これに基づく実際に保護可能と考えられる商品としては、「漫画本、キャラクター商品、デザイン商品」が挙がる。同様に同条(9)では、「建築設計図、建築模型、建築物及び其の他建築著作」とあり、実際に保護可能と考えられる商品としては、「建築設計図、内装設計図」がある<sup>20</sup>。

平面設計図の立体製品の作成による設計の実施は、建築設計図のほか、通常著作物の複製にはならない。この点について、文献<sup>21</sup>では、以下が解説されている。

最高裁が『芸術的技巧を用いることなく機械や金型のみで製作された製品は『芸術的技巧品』に該当しない』旨の判決を出したため、実務上、問題となっている商品形態にかかる商品が機械や金型のみで製作される量産品について、著作権法による保護を受けるのは難しいと思われる。

<sup>19</sup>回答者によれば、特別規則というものがあり例示対象物としてこれらが記載されているとのことである。

<sup>20</sup> 現地調査における TIPLo からの回答。

<sup>21</sup> 「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」日本機会輸出組合 2004 年 6 発行、p.72

当該判決について TIPLO から、経済部智慧財産局から著作権法で保護される美術作品の基準を明記した文書(86)台内著字第 865535 号が出されており、そこには、上記の内容が明示されているとの情報を得た。

歴史的には、1995 年 6 月、英国有名大企業が、自社の著作権を侵すデザイン画のある毛布が数枚、地元の市場で陳列しているのを見つけ、当該大企業の代理店が、模造品を多数購入し、売主の名前などの記載された請求書を入手。入手証拠に基づきパンチャオ地方裁判所に刑事事件申請をし、一斉検挙を実行、模造品を押収。侵害者はその後パンチャオ地方裁判所の地方検事により起訴。和解交渉の結果、当事者間での和解が成立、原告は訴訟を取下げたという事例<sup>22</sup>がある。

いずれにせよ、量産化される製品のデザインが現行著作権法に基づいて保護されることは難しいという見解であった。

#### 4．立体商標と商標法

2003 年 11 月 28 日施行、商標法（2003 年 5 月 28 日改正）によって、立体商標が保護対象に含まれた。なお、当該改正法では防護商標と連合商標は廃止された。

##### （１）商標権と侵害行為

##### （イ）商標権

前記 II. 1.(2)で表に整理した。登録によって商標権が取得されると、商標権者の合意を得ずに行うことができない行為が商標法第 29 条に規定されている。

##### **商標法 第 29 条**

登録商標の権利所有者は、指定商品又はサービスに関して排他的商標権を享受する。第 30 条に別途定められている場合を除き、次に掲げる条件の何れかに該当する者は、登録商標権所有者の同意を得なければならない。

- (1) 同一の商品又はサービスについて、登録商標と同一の商標を使用しようとする者
- (2) 類似の商品又はサービスについて、登録商標と同一であり、そのため、関係消費者に混同を生じさせる虞がある商標を使用しようとする者
- (3) 同一又は類似の商品又はサービスについて、登録商標と類似しており、そのため、関係消費者に混同を生じさせる虞がある商標を使用しようとする者

上記の例外を定める規定が商標法第 30 条である。その他第 31 条から第 39 条までは、商標権に関する規定である。

##### （ロ）侵害行為

商標権の侵害及び救済については、商標法第 61 条から第 71 条及び第 81 条から第 83 条で規定する。そこには、民事的救済は商標法第 63 及び第 64 条に規定があり、その他、税関への差押えの申請（商標法第 65 条から第 71 条） 刑事罰規定（商標法第 81 条から第 83 条）に関する規定がある。

なお、商標法において間接侵害行為についての規定は設けられていない<sup>23</sup>。

##### （２）製品の外観は商標法で守られるか 商標法で守られる対象

<sup>22</sup> 出典：発明協会、平成 10 年度「アジア諸国・地域における工業所有権侵害現地実態調査報告書」1999.3 月、p.61

<sup>23</sup> TIPLO に対するアンケートの回答。

ここで、商標法第 5 条を引用し、商標法の客体を確認する。

**商標法 第 5 条**

商標は、文字、標識、記号、色彩、音響、立体形状又はそれらの組合せによって構成することができる。

前段落に定義した商標は、それに係わる商品又はサービスの消費者が、当該商品又はサービスを同定するものとしてそれを認識し、かつ、当該商品又はサービスを他の者が提供するものから区別するのに十分な識別性を有するものでなければならない。

立体形状については、特に商標法第 23 条 1 段 4 号に規定するものである場合は登録されないとされるが、実際の登録例（後掲）に見る限り、その運用は特段厳しいとはいえない。

**商標法 第 23 条**

商標登録出願は、登録を求める商標が次に掲げる条件の何れかに該当するときは、拒絶されるものとする。

(4) 商品又はその包装の立体形状であって、その意図する機能を果たすために不可欠なもの。

また、商標法第 30 条では、立体形状がその機能を発揮するために不可欠な形状の場合は他人の商標権の拘束を受けないと規定されている。

( 3 ) 手続

- ・ 商標登録局への出願 方式審査 実体審査
- ・ 2003 年改正法により、登録後異議制度が採用された。したがって、審査後の手数料納付で商標登録される。
- ・ 図面は斜視図 1 または立体の六面図：各面について 12 枚

下記は、未だ立体商標登録が導入される前の商標法下の事例である<sup>24</sup>。

**事例**

台北高等行政裁判所、2003 年 7 月 17 日判決、「91 年訴字第 2112 号」

原告：台湾三麗鷗（サンリオの台湾法人）

被告：經濟部

判決：經濟部の訴願決定に対する、取消し請求を理由ありとした。

経緯：商標「Hat Family」が登録査定を受け、公告期間内に、台湾三麗鷗から異議申立を受けた。台湾三麗鷗は当該商標のデザインがキティと瓜二つであり、消費者に誤認混同を生じさせることを調査で証明し、登録査定取消しを主張した。知的財産局はこれを受け入れ、異議申立成立処分をした。その後、訴願を受けた經濟部が、当該異議申立成立処分を取り消すという訴願決定を出した。これを受けて、台湾三麗鷗が經濟部を被告として訴えた。

争点： 外国の立体商標を商標法が保護する対象として寛大に認めることが商標法上（当該時点での現行商標法は、2003 年 4 月改正、11 月 28 日施行の前の法律で、立体商標の登録は認められていなかった）違法であるかどうか。

裁判所の判旨：商標法 37 条により、商標の図案が他人の著名商標と同一で又はこれに類似して、消費者に混同誤認を生じさせやすいものは、登録をうけることができないとあり、現行商標法は立体商標を規定の対象としていないが、いちごキティがその有名な「HELLO ITTY」の変身キティシリーズの仲間である以上、立体商標としてではなく平面的商標からしても、いちごキティに類似する係争商標「Hat Family」の登録はどうかと改めて見直すべきであって、原告の請求は理由がある。

<sup>24</sup> TIPLO ウェブサイト、台湾 IP 分野別解説より  
[http://www.tiplo.com.tw/pdf/\(5\)-4-judgment2006-PT.pdf](http://www.tiplo.com.tw/pdf/(5)-4-judgment2006-PT.pdf)

## ．韓国

### 1．デザイン保護法（意匠法）

デザイン保護法(意匠法)一部改正が、2007年1月3日に公布され、2007年7月1日施行予定である。<sup>25</sup>

#### (1) デザイン権と権利行使

##### (イ) デザイン権

##### ( ) デザイン権の効力規定

デザイン権者（専用実施権者）は業として（設定された範囲内で）登録デザインまたはこれと類似するデザインを実施する権利を独占する（デザイン保護法第41条）。

##### ( ) デザイン権の侵害行為

他人の登録デザインまたはこれと類似のデザインに関する物品を生産、使用、譲渡、貸与または輸入するか、その物品の譲渡または貸与を求めると（譲渡や貸与のための展示を含む）他人のデザイン権を侵害することになる。輸出行為そのものは「実施」の概念に含まれない。しかし、輸出をするために生産または譲渡する行為は、「実施」の概念に当然含まれる。（デザイン保護法第2条6号）

##### ( ) デザインが類似するかどうかを判断する主体

意匠が類似しているかどうかは、一般需要者が混同しているかいないかを基準にしなければならないのが、現在の通説と判例である。

#### 判例 - 大法院 2006年7月28日宣告 2003フ1956 判決

[1] 意匠が同一・類似するといえるには、まず意匠が表現された物品が同一・類似でなければならないため、物品の同一・類似性の可否は物品の用途、機能などに照らして、取引通念上同一・類似の物品と認められるかどうかによって決めなければならないはずであり、意匠法施行規則第9条1項所定の物品区分表は意匠登録の事務の便宜を図るためのもので、同種の物品を法定したものではないので、物品区分表において、同じ類別に属する物品でも同種と見做せない物品があることもあり、互いに異なる類別に属する物品でも同じ種類と認められる場合がある。

[2] 意匠が類似するかどうかは、これを構成する各要素を分離して個別に比較するのではなく、その外観を全体として比較・観察し、これを見る人に相違の審美感を感じさせるかどうかによって判断しなければならないので、その支配的な特徴が類似であれば詳細な点がやや相違するとしても、類似すると見做さなければならない。

#### 判例 - 2001年6月29日宣告 2000フ3388 判決

意匠が類似しているかどうかを判断するにおいては、これを構成する各要素を部分的に分離して比較するのではなく、全体と全体を比較・観察し、これを見る人の心に喚起される美感とイメージが類似するかどうかによって判断しなければならない。この場合、意匠を見る人の注意を一番引きやすい部分を主な部分として把握し、これを観察して一般需要者の審美感に差が生じるかどうかの観点に立って、その類似の可否を決めなければならない。

##### ( ) 間接侵害（デザイン保護法第63条）

登録デザインやこれと類似のデザインに関する物品の生産にのみ用いる物品を業として生産・譲渡・貸与または輸入するか、業としてその物品の譲渡または貸与を求める行為は、当該デザイン権または専用実施権を侵害したものと見做す。

##### ( ) 侵害行為の立証

侵害行為に対する立証責任は権利者にある。

<sup>25</sup> 改正の要旨は、秘密デザイン請求期間の延長、拒絶決定確定時の先出願地位の排除、無審査デザイン登録の一部審査導入等である。（崔達龍国際特許法律事務所のHPより。事務局）

(ロ) 民事的救済

( ) 差止請求権 (デザイン保護法第 62 条)

デザイン権者または専用実施権者は、自分の権利を侵害した者または侵害する恐れのある者に対し、その侵害の差止または予防を請求することができる。但し、秘密デザインを申請したデザインに関するデザイン権者及び専用実施権者は、デザイン権者、出願番号及び出願日、登録番号及び登録日、その図面の内容が示された特許庁長から証明を受けた書面を提示し、警告した後でなければ差止を請求することができない。デザイン権者または専用実施権者は、差止請求をする時は、侵害行為を構成した物品の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

禁止請求権の行使において、故意、過失は要件としないと言えるが、秘密デザインの場合においては、警告状を出した場合でなければ、差止請求ができないという例外がある。権利者は原則として侵害者の住所地に所在の地方法院に侵害差止請求訴訟を提起することができ (民事訴訟法第 2 条)、その他に侵害品の生産地及び販売地の管轄地方法院にも訴訟を提起できると見做すのが、一般的な見解である。さらに、知的財産権に関する特別裁判的規定により、上記各裁判所所在地の高等法院がある地域の地方法院にも訴訟を提起できる (民事訴訟法第 24 条)。

( ) 損害賠償請求

デザイン権者は、故意または過失により、自分のデザインまたは専用実施権を侵害した者に対し、その侵害により自分が被った損害の賠償を請求することができる (民法第 750 条及びデザイン保護法第 64 条)。この場合、侵害差止請求とは異なり、原則として侵害者の故意、過失を要件とするが、他人のデザイン権または専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があると推定することから、一般不法行為責任とは異なる (デザイン保護法第 65 条)。但し、秘密デザインとして設定登録されたデザイン権または専用実施権の侵害に対しては、その限りではない (デザイン保護法第 65 条)。

損害額の推定と関連する規定をみると、まず、デザイン権者または専用実施権者が故意または過失によって、自分のデザイン権または専用実施権を侵害した者に対し、その侵害によって自分が被った損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為によって利益を受けた場合は、その利益額をデザイン権者または専用実施権者が被った損害額として推定する (デザイン保護法第 64 条 2 項)。この場合、デザイン権者または専用実施権者は故意または過失により自分のデザイン権または専用実施権を侵害した者に対し、その侵害によって自分が被った損害の賠償を請求する場合、当該権利を侵害した者がその侵害行為をさせた品物を譲渡した場合は、その品物の譲渡数量にデザイン権者または専用実施権者が当該侵害行為がなかったのであれば販売できたはずの品物の単位数量当たりの利益額を掛けた金額を、デザイン権者または専用実施権者が被った損害額とすることができる。この場合、損害額はデザイン権者または専用実施権者が生産できたはずの品物の数量から実際販売した品物の数量を引いた数量に、単位数量当たりの利益額を掛けた金額を限度とする。但し、デザイン権者または専用実施権者が侵害行為以外の事由により販売できなかった事情がある場合は、当該侵害行為以外の事由により販売できなかった数量に応じた金額を差し引かなければならない (デザイン保護法第 64 条 1 項)。

さらに、デザイン権者または専用実施権者が故意または過失によって自分のデザイン権または専用実施権を侵害した者に対し、その侵害によって自分が被った損害の賠償を請求する場合、その登録デザインの実施に対して通常受けられる金額に相当する額をデザイン権者または専用実施権者が被った損害額とし、その損害賠償を請求することができる。この際、損害額がその登録デザインの実施に対して、通常受けられる金額に相当する金額を超える場合は、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる（デザイン保護法第64条3項及び4項）。

最後に、裁判所はデザイン権または専用実施権の侵害に関する訴訟において損害が生じたことは認められるが、その損害額を立証するために必要な事実を裏付けることが、該当事実の性質上極めて困難な場合は、弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当の損害額を認めることができる（デザイン保護法第64条5項）。

**判例 - 大法院 1997年2月14日宣告 96ダ36159 判決**

[1] 意匠法第65条本文では、「他人の意匠権または専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失のあるものと推定する。」と定めているところ、意匠権を侵害した者がたとえその意匠権が登録された事実を知らず、また第3者との契約によってその第3者が提供した設計図面と装備、部品で物品を製造した後、第3者の商号とマークを附着し、全量を第3者に仕入れたとしても、その生産行為そのものが意匠権を侵害したものと推定される実施行為であり、そのような事由のみでは過失がないか過失の推定を覆す理由とならない。

[2] 不法行為による損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点となる民法第766条1項所定の「損害及び加害者を知った日」とは、現実的に損害の発生と加害者を知らなければならず、さらにその加害行為が不法行為としてこれを理由に損害賠償を請求できるということを知った時点であるといえるが、意匠権者の意匠権侵害物品の製造、販売などの中止要請に対して侵害行為をした者が、自分が製造、販売する物品は、その意匠権を侵害したのではないと主張しながら、特許庁審判院にそのような内容の消極的な権利範囲確認審判とその意匠権の登録無効審判を請求した場合、意匠権者は大法院でその審判が確定された時に初めて不法行為が知ったとみるのが相当なので、その日から損害賠償請求権の短期消滅時効が始まる。

**( ) 信用回復請求権（デザイン保護法第66条）**

法院は故意または過失によってデザイン権または専用実施権を侵害することにより、デザイン権者または専用実施権者の業務上の信用を失墜させた者に対しては、デザイン権者または専用実施権者の請求によって損害賠償に代替するか、損害賠償とともにデザイン権者または専用実施権者の業務上の信用回復のために必要な措置を命じることができる。

**(八) 刑事的救済**

**( ) 侵害罪（デザイン保護法第82条）**

デザイン権または専用実施権を侵害した者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。侵害罪での刑事処罰は告訴を必要とする。

**( ) 虚偽表示の罪（デザイン保護法第80条、第84条）**

デザイン登録されたものでない物品、デザイン登録出願中でない物品またはその物品の容器や包装にデザイン登録表示またはデザイン登録出願表示をするか、これと混同しやすい表示をする行為、  
の表示をしたものを譲渡・貸与または展示する行為、  
デザイン登録されたものでない物品、デザイン登録出願中でない物品を生産・使用・譲渡や貸与

のために広告の看板または標札にその物品がデザイン登録またはデザイン登録出願されたものと表示するか、これと混同しやすい表示をする行為をした場合は、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

( ) 詐偽行為の罪(デザイン保護法第85条)

詐偽その他不正な行為としてデザイン登録または審決を受けた者は、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

(二) その他

1) 侵害予防のためには、類似デザイン制度を積極的に活用し、他人が改変できる部分に対する類似範囲を引き続き権利として確保する努力が必要である。

2) デザインの実施が遅れることが予想される場合は、予め秘密デザインを申請し、製品の発売前にそのデザインが市場に先に公開されないようにする必要がある。

3) 登録デザインに基づいた物品やその包装、カタログなどにデザイン登録の表示を持続的に行い、侵害を未然に防止し、侵害の故意性を認められるようにすることが望ましい。この場合、包装、カタログなどにはその印刷日を表示して持続的に該当製品のデザイン登録を知らせてきたということ立証しやすくしておくのが良い。

4) 侵害行為の警告をするか、侵害差止の請求をする場合、その以前に侵害を立証できるような資料を十分に収集し、侵害者が証拠などを隠蔽できる機会を遮断しなければならない。

(2) 保護要件

(イ) 客体

( ) 保護対象

・デザインの定義規定(第2条1号)

「デザイン」とは、物品[物品の部分及び書体を含む]の形状・模様・色彩またはこれらを組合わせたものであり、視覚を通じて美感を引き出すことを言う。従って、物品性、形態性、視覚性、審美性をデザインの成立要件としている。

・機能的デザイン(functional design)の保護

デザイン保護法は、「物品の機能の確保に不可欠な形状のみでなるデザイン」は、デザイン登録を受けられないデザインとして定めている(デザイン保護法第6条4号)。従って、椅子やメモリースティック、同軸コネクタなどが物品の技術的機能を確認するために必然的に定められた形状にとどまるか、あるいは物品の互換性の確保などのために標準化した規定などに定められた形状になっている意匠と見られる場合は、登録を受けられないデザインに該当する。

・模様(pattern or ornament)のデザイン

デザイン保護法上、物品の模様とは、物品を装飾するために物品の外観に現われる線図、色区分、渲染<sup>26</sup>などを言う。このような模様の表現には必ず形状が伴われるため、単純な模

<sup>26</sup> もともとは、中国画において水墨や顔料を用いて物のイメージを際立たせ、修飾し、陰陽と正反をはっきり分ける技法を指す。後に文芸創作において用いられると、骨太で色鮮やかに多面的

様のみのデザインは、原則として形状と結び付けられない限り、デザインとして保護されない。

- ・ Interface

画像デザインとは、物品の液晶画面など表示部に表示される図形などを言う。画像デザインの種類として、インターフェースそのものは物品性の前提と関連して一定の限界があるが、該当画面が含まれた物品（例:PDA、携帯電話端末機、コンピュータのモニターなど）に対してデザイン登録出願をし、物品のすべての形態を図に示したうえ、該当画面のみを権利として請求する部分デザインの形で出願すれば、インターフェース画面をデザイン保護法で保護することができる。

- ・ 書体（TYPEFACE）

ハンゲル書体の著作権侵害事件を機に、2004年12月改正されたデザイン保護法では、「書体」をデザインの範囲に含めている。書体とは、記録や表示または印刷などに用いるため、共通の特徴を有した形で作られた一対のフォントを言う。但し、印刷などの通常の過程における書体の使用及びその使用によって生産された結果物に対しては、デザイン権の効力が及ばないようにした（デザイン保護法第2条1号の2、第44条2項）。

- ・ 部分デザイン

デザイン保護法は、部分デザインを認めている。但し、部分デザインの場合も通常のデザインと同様、物品性が求められるので、独立取引の対象となる具体的な有体動産でなければならない。この場合、物品全体を図に表現し、保護されようとする部分が明確に特定されるようにしなければならない。

- ・ 視認性

デザインは、肉眼によって識別されなければならないので、拡大鏡や顕微鏡によってやっと識別可能なものなどは、デザインとして成立しない。さらに、完成品の中に入っているため見えない場合も、デザインとして保護されない。

**関連判例（大法院 1999年7月23日宣告、98フ2689 判決登録無効（意））**

意匠法第2条1号によると、意匠法上の意匠は視覚を通じて美感を引き出せることを言うので、意匠は視覚、即ち肉眼で意匠を把握・識別できるものでなければならないことはもちろん、外部から見えるものでなければならない。品物が完成された場合、視覚から消えて需要者や取引者に美感を引き出せない部分、すなわち、物品を分解するか破壊しなければ見えないものは、意匠登録の対象から除外されるといえる。但し、ピアノのように使用上蓋を開けなければ使えない構造となっているものは、蓋を開けた時と閉めた時の図を区分して作成すれば、デザインの対象となる。

- ・ 完成品である必要性

デザイン保護法上、物品は必ず完成品である必要はなく、部品も物品として認められ、保護対象となる。部品とは、主体となる物品から分離可能で、独立取引の対象となり、かつ互換可能な物品であり、それが無い場合、主体となる物品が本来の機能を発揮できない物品（例:カメラレンズ、車のホイール、めがねのフレームなど）であり、本体から分離できず、独立取引の対象とならない物品の部分（例:瓶の口）とは区分される。

---

な描写や形容または際立たせた技法を行い、その本質と特徴を目立たせる芸術方法のことである。（『中国小説辞典』北京出版社 1990）

( ) 方式要件

・ 図面の開示

立体デザインの場合、6面図(正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図)と斜視図を同一の縮尺で作成しなければならない。この際、図面が同一または対称の場合、その旨を記載し、背面図、一方側面図、底面図を省略することができる。この際、使用状態図、断面図などは参照図として付け加えることができる。平面デザインの場合、表面図と裏面図を作成し、この際、図面が同一または対称の場合、その旨を記載して裏面図を省略することができる。

図面は写真で代替可能である。写真で提出する場合も、6面図などが同一の縮尺で撮影されなければならない。物品の背景や影が見えてはならず、カラー写真の場合、すべての面の色合いが同じく現われるようにしなければならない。

動的デザインの場合、出願の際に添付図面に 停止状態と 動作中の基本的な主体となる姿 動作の内容を示す痕跡などを変化前と変化後の状態に区分し、それぞれ正投影図法による6面図及び斜視図を作成し、デザインの説明欄に動作の内容に関して具体的に説明して提出しなければならない。

・ 図面中の実線と実線以外の取扱い

図面は実線で表示しなければならない。破線は部分デザインにおいて権利として保護されようとする部分を表示する場合、動的デザインにおいて動作の形態を表現する場合に用いられる。一点鎖線は長さが省略された場合、その省略される境界を表示する場合、部分デザインにおいて保護されようとする部分の境界を表示する場合に用いられる。実線以外の線は、その表示理由を[デザインの説明]欄に記載しなければならない。

・ 模様の表現方法

[図面]にその連続状態が分かるように(単位模様が1.5倍以上繰り返されるよう)示し、[デザインの説明]欄にその模様が1方向または上下左右に連続または繰り返す状態に対する説明をしなければならない。

・ Interface の表現方法

部分デザインとして出願してこそ、インターフェース部分のみが権利として保護される。この場合、物品全体が図面に破線で示さなければならない。そのうち、画像部分のみを実線で示し、部分デザイン出願にしなければならない。物品と画面の境界が曖昧な場合は、一点鎖線でその境界をはっきり示さなければならない。物品全体を実線で示し、全体デザインとして出願した場合は、インターフェースが同じであるとしても、物品のデザインが異なる他人の実施行為に対して権利を行使するのは困難である。

( ) 願書

・ 物品指定

デザインの物品を必ず記載しなければならない。デザイン保護法上、物品類区分に対応できるよう記載しなければならない。物品類区分に対応する物品の名称がない場合は、その物品を簡単かつ明確に示す物品の名称を記載しなければならない。

・ 出願書の文書記載(第9条)

記載事項

出願人情報、創作者情報、代理人がいる場合の代理人情報、デザインの対象となる物品、単独デザインまたは類似デザインの可否、類似デザインの場合の基本デザインの表示、パリ条約によって優先権を主張しようとする場合の関連内容（出願国、出願日、出願番号）の表示、デザイン無審査登録出願の場合の複数デザイン登録出願の可否及びデザインの数

添付書類

デザイン対象物品、デザインの説明及び創作内容の要点、複数デザイン登録出願の場合デザインの一連番号が記載されている図面（写真または見本で代替可能）

・新規性喪失の例外規定

新規性喪失の例外適用を受けようとする者は、出願時に出願書にその趣旨とともに新規性喪失日、喪失場所または刊行物名を記載しなければならず、出願日から 30 日以内にデザインの図面または写真などを添付し、その事実を客観的に立証する証明書類を提出しなければならない。

・パリ条約による優先権の主張

パリ条約による優先権を主張する者は、出願時に出願書に最初出願国、出願日、出願番号を記載しなければならず、出願日から 3 ヶ月以内にその証明書類を提出しなければならない。

（ ）類似デザイン制度

出願人は自分の出願デザインまたは登録デザイン（基本デザイン）にのみ類似のデザインに対しては、類似デザイン登録出願をしなければならない。類似デザインは独立された権利として認められるが、その基本デザインの存続期間の終了日まで存続し、基本デザインが消滅すれば類似デザインもともに消滅する。

（ ）複数デザイン登録出願制度

韓国のデザイン保護法は、物品の種類によって審査登録制度と無審査登録制度を並行しており、複数デザイン登録出願は無審査登録出願の対象となる物品にのみ出願が可能である。物品の区分上、大分類が同じ物品に対し、20 以内のデザインを 1 出願することができる。

類似デザインを複数デザインとして登録出願する場合に対して具体的に検討してみると、次の通りである。

・登録可能の場合

一つの基本デザインとこれと類似する複数の類似デザインを一つの複数デザインとして登録出願する場合

二つ以上の基本デザインとこれと類似する複数の類似デザインを一つの複数デザインとして登録出願する場合

既に出願されたか、または登録された一つの基本デザインに類似する複数の類似デザインを一つの複数デザインとして登録出願する場合

・登録不可能の場合

既に出願されたか、または登録された二つ以上の基本デザインに類似する複数の類似

デザインを一つの複数デザインとして登録出願する場合

既に出願されたか、または登録された一つの基本デザインに類似する複数の類似デザインと、これとは別の単独デザインを一つの複数デザインとして登録出願する場合

( ) 変更出願制度

出願の形式が間違っている場合、出願内容の同一性を維持しながら、その形式のみを変えられる制度で、単独デザインの登録出願と類似デザインの登録出願との間、また審査登録出願と無審査登録出願<sup>27</sup>の間で可能である。

( ) 分割出願制度

2つ以上のデザインとして出願された場合、これを分割することができる。

( ) 秘密デザイン登録制度

秘密デザイン登録制度は、設定登録日から最大3年間、デザインを公開せず、秘密状態に維持する制度である。現行法上では出願時に出願書にその旨を記載して申請しなければならないが、2007年7月1日以後出願されるデザイン登録出願に対しては、出願時から設定登録料の納付前まで申請できるよう法律が改正された。秘密デザインが申請されれば、そのデザインが秘密状態にある間、他人の実施行為に対して過失が推定されない。

(口) 審査(第26条)

( ) 工業上利用可能性(第5条1項本文)

自然物そのもの、純粋美術に属する著作物などは登録を受けられない。デザインの表現が具体的でないものは登録を受けることができない(図などの不備)。

( ) 新規性(第5条1項各号)

デザイン登録出願前に国内または国外で、公知、公演の実施、頒布された刊行物に掲載、電気通信回線を介して開示されたデザイン(公知デザイン)と同じか類似のデザインは登録を受けることができない。

**判例 - 2000年12月22日宣告2000フ3012判決**

[1] 旧意匠法(1997年8月22日法律第5354号に改正される以前のもの)第5条1項1号が定める「国内で公知された意匠」とは、必ず不特定多数の人に認識される必要ではなく、不特定多数の人が認識できる状態に置かれている意匠のことをいい、「公然に実施された意匠」とは、意匠の内容が公然と知られるか、不特定多数の人が分かる状態で実施された意匠のことをいう。

[2] 登録意匠と同じ形状の物品をその出願日以前に同種業者に納品した事実があれば、その意匠は一般人に見つかることを以って直ちに知られ、模倣できるものなので、その新規性ないし秘密性を喪失して公知となる。

( ) 創作性(第5条2項)

公知デザインの組合せによって当業者が容易に創作できるデザイン、国内で広く知られ

<sup>27</sup> 意匠物品の区分上の大分類中、B1類(衣服)・C1類(寝具、床用敷物、カーテン等)・F3類(事務用紙製品、印刷物等)・F4類(包装紙、包装用容器等)及びM1類(織物地、板、紐等)に属する物品等に表現された意匠は、無審査で登録を受けることができる(デザイン保護法第9条6項・第11条の2の2項、同法施行規則第9条)。

たデザイン（周知デザイン）によって当業者が容易に創作できるデザインに対しては、登録を受けることができない。韓国のデザイン保護法上、米国の意匠権で採用している自明性に対する規定はない。

**判例 - 1999年11月26日宣告 98フ706判決**

意匠が類似するかどうかに対する判断基準、及び意匠法上客観的創作性の意味。

意匠法が求める客観的創作性とは、高度の創作性、即ち過去または現存するすべてのものと類似しない独特さを意味するものではないので、過去及び現存のものに基づき、それに新たな美感を加える美的考案が組合わせられ、その全体にわたって従来の意匠とは異なる美感的価値が認められる程度であれば、意匠法による意匠登録を受けることができるが、部分的には創作性が認められるとしても、全体として過去及び現在の意匠などとは異なる美感的価値が認められないのであれば、それは単に公知された考案の商業的、機能的変形に過ぎず創作性を認めることができない。

**( ) 拡大された先願（第5条3項）先願（第16条）**

デザイン登録出願より先出願された他人のデザインと同一・類似の場合は登録を受けることができない。但し、現行法上ではその他人のデザインが無効または取下げられた場合は、先願の地位がなくなるので、登録が可能になる。さらに、改訂法によると、2007年7月1日以後出願されたデザインに対しては、そのデザインが出願過程で無効、取下、放棄及び拒絶決定が確定（同日付けで出願され、協議の決裂により拒絶された場合は除外）となった場合、先願の地位がなくなるので、登録可能になる。しかし、他人の先出願されたデザインが出願公開されるか、登録公告された場合は、拡大された先願の地位が残ることになる。

**( ) 冒認出願（第3条）**

デザインを創作するか、それから受け継いで意匠登録を受けられる権利を有しない者は、登録を受けることができない。

**( ) 公序良俗（第6条）**

公序良俗に反するデザイン、物品の機能の確保に不可欠な形状のみとなるデザイン、他人の業務に係る物品と混同をもたらす恐れのあるデザイン、国旗や公共機関の標章など同一・類似のデザインは登録を受けることができない。

**(八) 登録**

**( ) デザイン権の存続期間（第40条）**

デザイン権の存続期間はデザイン権の設定登録のある日から15年とする。但し、類似デザインのデザイン権の存続期間の終了日は、その基本デザインのデザイン権が存続する期間の終了日とする。

**( ) デザイン権の効力範囲（第43条）**

登録デザインの保護範囲はデザイン登録出願書の記載事項及びその出願書に添付した図面・写真または、見本と図面に記載されたデザインの説明に表現されたデザインによって定められる。

**( ) 更新**

デザイン登録は存続期間が終了すれば消滅するので、その更新は認められない。

**( ) 年次料**

デザイン登録料は、最初3年分は一括払いしなければならず、4年目以降は1年単位で支

払うことができる。15年分を一括払いすることも可能である。

( ) 登録放棄

デザイン登録が決まった後、3年分の設定登録料を納めないか、4年目以降登録料を納めない場合、登録を放棄したものと見做す。但し、納付期間を過ぎた場合、6ヶ月の追加納付期間が与えられ、この場合は、2倍の登録料を納めなければならない。複数デザイン登録出願が登録決定され、登録料を納める場合はデザイン別にこれを放棄することができる。

(二) 公示

( ) 出願公開制度

デザイン保護法上、出願公開は申請した場合に限って行われる。デザイン審査登録出願の場合、最初のデザイン登録の可否決定の謄本が送達される前までは、公開の申請が可能になる。デザイン無審査登録出願は出願公開申請の対象とならない。出願公開となれば、その出願に対して拡大された先願の地位が発生し、出願公開後登録前に出願人から警告を受けた者がそのデザインを実施する場合、出願人はそのデザイン登録出願が登録された後、警告を受けた者に対して登録までの実施による補償金を請求することができる。

( ) 登録公告

デザイン登録出願が設定登録された後、秘密デザインの申請がなかった出願に対してはデザイン公報に掲載される。

(3) 判例

(イ) デザインが類似するかどうかを判断する方法

意匠が類似するかどうかは、意匠を構成する要素などを全体として比較・観察し、その各意匠が見る人にとって互いに相異の審美感を感ぜさせるのかどうかを見分けて判断しなければならず、この場合、その具体的な判断基準としては見る人の注意を一番引きやすい部分を主な部分として把握し、その各主要部分を比較・観察する際に、一般需要者などが感じる美感に差が生じるかどうかの観点から、その類似性の可否を決めなければならないはずである。(大法院 1990年5月8日宣告、89フ2014 判決)

(ロ) 新規性を判断する際に公知の部分を含むデザインが類似するかどうかの判断方法

意匠の同一または類似の可否を判断するにおいては、意匠を構成する各要素を部分的に分離して比較するのではなく、全体と全体を比較・観察して見る人が感じる審美感の如何によって判断しなければならず、その構成要素の中で公知の形状部分があるとしても、それが特別な審美感を引き出す要素とならない限り、これも含めて全体として観察して感じられる装飾的審美感によって判断しなければならないはずである。(大法院 1991年6月14日宣告、90フ663 判決 意匠登録無効)

(ハ) 権利範囲の確認時に一部が公知であるデザイン権の権利範囲を判断する方法

食器棚」に関する登録意匠と「キッチン用具収納棚」に関する(イ)号意匠を比較すれば、両意匠はその主要部分を成す部分の形状、模様が相異し、ただ両意匠はすべて上部が半円形で管体となっている両側支持柱の間にその下側の底面へ多数の排水孔のある長方形の食器収納棚を形成している点から互いに類似しているが、これは上記登録意匠の出願前から公知された考案の形状と同一または類似したもので、意匠の特徴的な主要部分と見做されない部分なので、両意匠は全体として比較すれば、一般需要者などの感じる美感が異なる類似でない意匠である。一般に意匠権は新規性のある意匠的考案に与えられるものなの

で、公知公用の理由を含む出願によって意匠登録されたとしても、公知公用の部分まで独占的かつ排他的な権利を認めることはできない。(大法院 1998年7月24日宣告、97フ1900判決 権利範囲確認(意))

## 2. 著作権法<sup>28</sup>

著作権法は、2006年12月28日に一部改正され、2007年6月29日施行予定である。<sup>29</sup>

### (1) 救済

#### (イ) 民事的救済

侵害差止請求、損害賠償請求、名誉回復などの請求に対する部分は、デザイン権と同様であり、特記事項はない。但し、著作者が死亡した後、その遺族等は当該著作物に対する著作人格権を侵害したか、又は侵害する恐れのある者に対し、上記侵害差止請求以外に名誉回復等の請求が可能であるとの規定を設けている(著作権法第96条、改正著作権法第128条)。

#### (ロ) 刑事的救済(権利侵害、詐欺行為・虚偽表示)

刑事罰の規定は、下記の通り。

#### **第97条の5(権利の侵害罪)**

著作財産権その他同法により保護される財産的権利(第73条の4の規定による権利を除く)を複製・公演・放送・展示・伝送・配布・2次的著作物の作成の方法により侵害した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処するか、又はこれを併科することができる。

#### **第98条(権利の侵害罪)**

次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処するか、又はこれを併科することができる。

2. 著作人格権を侵害し、著作者の名誉を毀損した者

3. 第51条及び第52条(第60条3項または第73条の規定により準用される場合を含む)の規定による登録を虚偽に行った者

4. 第73条の4の規定により保護されるデータベース製作者の権利を複製・配布・放送または伝送の方法で侵害した者

5. 業または営利を目的に第92条2項の規定により侵害行為と見做す行為を行った者

6. 業としてまたは営利を目的に第92条3項の規定により侵害行為と見做す行為を行った者。但し、過失により著作権またはこの法により保護される権利侵害を誘発または隠匿するという事実を知らなかった者を除く。

#### **第99条(不正発行等の罪)**

次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

<sup>28</sup> 著作権法上、著作権の登録は効力要件ではなく第三者に対する対抗要件なので、実際多くの場合、著作物を登録していない。従って、著作権登録がなされた場合は第三部の登録された権利に基づくデザイン保護項目に該当するはずであるが、そうでない場合は後述の第4部に該当することになる。

<sup>29</sup> 著作権認証制度の導入。文化観光部長官、市・道知事または市長・郡首・区庁長は、不法複製物等を収去廃棄することができる。営利のために常習的に著作財産権等を侵害した行為等を、親告罪から除き、権利者の告訴がなくても刑事処罰が可能になる。(崔達龍国際特許法律事務所より抜粋。事務局)

1. 著作者ではない者を著作者にし、実名・異名を表示して著作物を公表した者
2. 第14条2項の規定に違反した者
3. 第78条1項の規定による許可を受けないまま著作権信託管理業を行った者
4. 第92条1項及び4項の規定により侵害行為と見做す行為を行った者
5. 自分に正当な権利がないことを知りながら故意に第77条の21項、または3項の規定による複製・伝送の中断または再開を求め、オンラインサービス提供者の業務を妨害した者

#### **第100条（出所明示違反の罪など）**

次の各号の1に該当する者は500万ウォン以下の罰金に処する。

1. 第32条4項の規定に違反した者1の2、第34条（第71条の規定により準用される場合を含む）の規定に違反し出所を明示しなかった者
2. 第55条3項の規定に違反し複製権者の標識をしなかった者
- 2の2. 第56条2項の規定に違反した者
3. 第78条1項の規定による申告をせず著作権代理仲介業を行うか、または第80条2項の規定による営業の閉鎖命令を受け、引き続きその営業を行った者

#### **第101条（没収）**

著作権その他この法により保護される権利を侵害して製作された複製物であり、その侵害者・印刷者・配布者または公演者の所有に属するものは、これを没収する。

#### **第102条（告訴）**

同章の罪に対する控訴は告訴がなければならない。但し、第98条3号及び5号、第99条1号ないし3号及び5号と第100条3号の場合は、その限りでない。

#### **第103条（両罰規定）**

法人の代表者や法人または個人の代理人・使用人その他の従業員が、その法人または個人の業務に関し、同章の罪を犯した時は、行為者を罰するほかに、その法人または個人に対しても各該当条の罰金刑を課す。

#### （八）製品の設計図と関連して

著作権法は、製品の設計図を図形著作物の一種として保護している（著作権法第2条8号）。設計図の複製行為もまた設計図に対する複製権侵害行為として著作権侵害行為になる。しかし、その設計図に基づき当該製品を製作する行為は、当該設計図そのものに対する著作権侵害行為とならないと見るのが一般的なので、例えば量産椅子の設計図に基づき製品に対する著作権侵害を主張するのは困難であると見られる。

#### （2）著作物

##### （イ）定義規定：著作物（works）

著作権法において、著作物とは「文学・学術または芸術のカテゴリに属する創作物をいう」と定めていた（著作権法第2条1号）。ところが、最近に改正（2006年12月28日改正）された著作権法は、著作物とは「人間の思想または感情を表現した創作物をいう」という用語に変更した。従って、文学、学術、芸術のカテゴリに属さないとしても、人間の思想または感情を表現した創作物の場合、著作物として認められ得る範囲が拡大されたと言える。

デザイン保護法の保護客体であるデザインは、物品の形状・模様・色彩またはこれらを組合せたものであり、視覚を通じて美感を引き出すものをいうので、デザインは物品と不可分の関係にあり、視覚を通じて認識できる美的創作物である。一方、著作権法上、著作物は上述したように、人間の思想または感情を表現した創作物を保護の客体とするので、必ずしも物品に限定されないだけでなく、視覚以外の聴覚などによっても認識される場合がある。さらに、著作権法第4条1項は著作権の種類を例示しながら、4号で応用美術作品を美術著作物の一つとして規定している。これには、美術工芸品・アクセサリーなど実用品自体の美的創作物、家具に応用した彫刻などのように実用品と組合せた美的創作物、量産される実用品の模型として用いられることを目的とする美的創作物、染色図案など実用品の模型に利用されることを目的とする美的創作物などがこれに属する。

(ロ) 応用美術及び工業デザイン(Industrial designs)

( ) 応用美術

かつては量産される工業製品に利用される場合は、意匠法(現在のデザイン保護法)で保護し、著作権法で保護されるものは一品製作の美術工芸品に限定されていたが、1998年の著作権法の改正後はそのような制限がなくなり、著作物の例示の中に応用美術を明示することにより、応用美術著作物を全面的に著作権法により保護するものと定めている。著作権法上、応用美術著作物は「絵画、グラフィックス及び彫刻著作物」に含まれるが、産業デザインといえる実用品(usable article)のデザインは、その物品の「機能的、実用的な側面」から分離されて識別することができ、独立して存在することのできる限度でのみ「絵画、グラフィックス及び彫刻著作物」と見做され著作権により保護される(separability principle)。従って、著作権法は産業デザインの機能的且つ実用的な要素は保護しない。

学説では、応用美術作品のうち産業的に大量生産される実用工芸品の場合は、デザイン保護法上の対象になるかどうかはさておき、著作権法の保護対象にならないとの見解と、応用美術作品を著作物として別途例示している現行法下では著作権法上の著作物と見なければならぬという見解が対立している。但し、後者の場合も、解釈論の段階では応用美術を著作権法で保護するが、マーケティング手段としての応用美術の保護は日程に制限を加えなければならぬとの立場である<sup>30</sup>。

かつての判例は、大韓紡織事件で「応用美術作品に対しては原則として意匠法の保護で充分であり、例外として著作権法による保護が重疊的に与えられると見るのが意匠法及び著作権法の立法趣旨と言えるので、産業上の大量生産への利用を目的として創作される全ての応用美術作品がすぐに著作権法上の著作物として保護されるとは言えず、その中でもそれ自体が一つの独立的な芸術的特性や価値を有しているので芸術の範囲に属する創作物に該当してこそ著作物として保護される」と判示している<sup>31</sup>。下級審判決は、「応用美術作品のうち染織図案や実用品のモデルなどのように、本来、産業上の利用を目的として創作される場合は、原則として著作物性を認めることができないと言えるはずであり、ただ、このような場合も上記図案やモデル自体がその実用品の機能と物理的、或いは概念的に分

<sup>30</sup> イ・サンジョン、「応用美術の保護」、「季刊著作権」1995年春季号、著作権審議調停委員会、15頁。

<sup>31</sup> 大法院 1996年2月23日宣告、94ド3266判決

離され識別され得る独立的な芸術的特性や価値を有している場合は、例外的に著作物として保護される」と判示したこともある<sup>32</sup>。

しかし、2000年著作権法の改正で、著作権法第2条11の2号(2006年12月28日付改正著作権法第2条15号)は、「応用美術著作物とは、物品に同一の形状に複製される美術著作物であり、その利用された物品と区分され独自性が認められるものをいい、デザインを含む」と定め、上記のような議論に対する一応の解釈基準を提示している。2004年、大法院は「いわゆる『ヒディンクネクタイ』の図案が民族伝来の太極紋様及び八卦紋様を上下左右に連続繰り返したネクタイ図案であり、応用美術作品の一種であれば上記図案は『物品に同一の形状に複製される美術著作物』に該当すると言えるはずであり、さらに、その利用された物品と区分され独自性を認められるものであれば、著作権法第2条11の2号(改正第2条15号)で定める応用美術著作物に該当する」と判示している<sup>33</sup>。

#### ( ) 書体

大法院は、ハングル書体ファイルに係る損害賠償事件(大法院2001年6月26日宣告、99ダ50552判決損害賠償)で、「ハングル書体ファイルは独自の構想に従い特定の書体を図案し、モニター上のイメージに基づき応用プログラムとマウスを利用して座標、及び外郭線の修正作業を経て最終的な座標を選択することにより、書体を生成する一連の過程で書体製作者の個性的な表現方式と創意的な選択が入っていることから、その書体ファイルの創作性を認める」ことにより、プログラム著作権としての著作権を認めている。

#### ( ) 建築物と量産家屋

著作権法第4条1項8号は図形著作物を定めており、第4条1項5号は建築著作物を例示しながら、建築物・建築のための模型及び設計図を定めている。従って、建築設計図の場合、図形著作物と建築著作物の両面性を有している。著作権法第2条14号(2006年12月28日付の改正著作権法第2条22号)は、「建築物の場合、その建築のための模型または設計図に従いこれを施工することを複製に該当すると見做す」と定めている。従って、設計図のみ存在し、未だそれによる建築がなされていない状況で、第三者がその設計図に従い建築をする場合も、また著作財産権としての複製権侵害に該当するとみることができる。

#### (ハ) デザインの保護規定

著作権法は、デザインを応用美術著作物の一種として保護している。上記で検討したように、著作権法第2条11の2号(2006年12月28日付の改正著作権法第2条15号)は、「応用美術著作物とは、物品に同一の形状に複製される美術著作物であり、その利用された物品と区分され独自性を認めることのできるものをいい、デザインなどを含む」と定めている。

#### (二) 保護期間

著作権法第36条(2006年12月28日付の改正著作権法第39条)は、著作財産権は特に規定のある場合を除いては、著作者の生存する間と死亡後50年間存続する。但し、著作者

<sup>32</sup> ソウル地方法院 1994年11月10日宣告、94ノ2571判決

<sup>33</sup> 大法院 2004年7月22日宣告、2003ド7572判決

の死亡後 40 年が経過して 50 年になる前に公表された著作物の著作権は、公表された時点から 10 年間存続し、共同著作物の著作権は最後に死亡した著作者の死亡後 50 年間存続する。

#### (ホ) 登録制度

デザインが著作権法上著作物として認められる場合は、著作権法第 51 条 (2006 年 12 月 28 日付の改正著作権法第 53 条) により著作権審議調停委員会 (改正法の「著作権委員会」) において登録することができる。著作権の登録に関する手続及び内容に関しては、著作権法第 51 条ないし第 53 条 (改正著作権法第 53 条ないし第 56 条) で定めている。著作権登録制度を利用するにおいて注意すべき点は、著作権に対する事項はこれを全て登録しなければ第三者に対抗できないわけではないということである。即ち、法律によって定められた著作権の譲渡・処分制限や質権の設定・移転などは登録してこそ対抗力が発生するが、創作による著作権の原始取得は登録しなくても第三者に対抗することができる<sup>34</sup>。

#### (3) 判例

大法院 (2004 年 7 月 22 日宣告、2003 ド 7572 判決) は、いわゆるヒディンクネクタイ事件で、『ヒディンクネクタイ』の図案が民族伝来の太極紋様及び八卦文様を上下左右に連続繰り返し続けたネクタイ図案であり、応用美術作品の一種であれば上記図案は『物品に同一の形状に複製される美術著作物』に該当すると言えるはずであり、さらにその利用された物品 (この事件の場合は、ネクタイ) と区分され、独自性を認めることができるのであれば、著作権法第 2 条第 11 の 2 号で定める応用美術著作物に該当する」と判示した。

### 3. 商標法

商標法を一部改正した法律 (第 8190 号) が 2007 年 1 月 3 日に公布され、2007 年 7 月 1 日から施行する。<sup>35</sup>

#### (1) 商標権

##### (イ) 商標権侵害

##### ( ) 商標権の効力規定

商標権者は登録商標を指定商品または指定サービス業に使用する権利を独占する (商標法第 50 条)。商標権の本来の効力は商標を指定商品やサービスに用いることに止まるが、商標法はこのような本来の効力がより実効性あるものとするために、登録商標と同一の商標だけでなく、登録商標の類似範囲に属する商標の他人による使用に対しても、これを商標権侵害とみなし、その使用を禁止ないしは排除することのできる権利を商標権者に与えている (商標法第 66 条)。

##### ( ) 商標侵害行為

<sup>34</sup> 創作により最初に著作権を取得 (所謂「原始取得」) した著作権者は第 3 者に対抗するに登録が要らないが、彼から譲り受けた著作権者は自分の権利取得を登録しないと善意の第 3 者に対抗することができない

<sup>35</sup> 改正の要旨は、商標保護範囲の拡大、出願変更対象の拡大、商標異議申請期間の延長、先使用者の権利認定等である。(崔達龍国際特許法律事務所の HP より。事務局)

商標法第 66 条は、次に該当する行為は商標権または専用実施権を侵害したものであると定めている。

- ・他人の登録商標と同一の商標をその指定商品と類似の商品に使用するか、または他人の登録商標と類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に使用する行為。

- ・他人の登録商標と同一または類似の商標を、その指定商品と同一または類似の商品に使用する目的や使用させる目的で、交付または販売するか、または偽造・模造または所持する行為。

- ・他人の登録商標を偽造または模造する目的や偽造または模造させる目的で、その用具を製作・交付・販売または所持する行為。

- ・他人の登録商標またはこれと類似の商標が表示された指定商品と同一または類似の商品を譲渡または引き渡すために所持する行為。

#### ( ) 侵害行為の立証

権利者（商標権者、専用使用権者）は、侵害行為に対する立証責任を負う。

#### (口) 商標権侵害の民事的救済

商標権者または専用使用権者は、自分の権利を侵害した者または侵害するおそれのある者に対し侵害差止及び予防請求をすることができ（商標法第 65 条）、商標権または専用使用権を故意または過失により侵害した者は、それにより発生した損害を権利者に対し賠償する責任がある。故意・過失に基づく商標権侵害による損害賠償には民法上の一般原則が適用されるのが原則であり（民法第 750 条）、商標法は商標権者の立証の便宜を図るため、一定の行為類型を商標権侵害行為に定める一方（商標法第 66 条）、故意の推定（商標法第 68 条）及び損害額に対する推定（商標法第 67 条）に対する規定を設けている。さらに、故意・過失により商標権または専用使用権を侵害することにより、商標権者または専用使用権者の業務上の信用を失墜させた者に対し、法院は商標権者または専用使用権者の請求により損害賠償に代替するか、または損害賠償と共に業務上の信用措置を命じることができる（商標法第 69 条）。

#### (ハ) 商標権侵害の刑事的救済

商標法は、商標権及び専用使用権を侵害するか、または同法の定める特定事項を違反する場合は刑事的制裁を加えている。商標権侵害罪の成立要件として侵害者の故意を要するが、商標権の侵害は特許権や著作権の侵害とは異なり、一般需要者の利益を害する側面があるため、非親告罪にしている（商標法第 93 条）。商標法は、商標権または専用使用権の侵害行為をした者は、7 年以下の懲役または 1 億ウォン以下の罰金に処される。商標権の侵害行為は正当な理由なく他人の登録商標を無断に使用する場合は勿論、商標法第 66 条所定の侵害に見做される行為も全て含む。但し、商標法上の商標権侵害罪にも刑法総則と刑事訴訟法の規定が準用されるので、商標権侵害罪が成り立つためには侵害者の故意があることが求められ、損害賠償請求の場合と異なり故意が推定されない。

詐偽その他不正な行為により、商標登録・指定商品の追加登録・商標権の存続期間更新登録・商品分類転換登録または審決を受けた者は、3 年以下の懲役または 2 千万ウォン以下の罰金に処する（商標法第 96 条）。ここで詐偽その他不正な行為は、審査官を錯誤に陥れ

るべく虚偽の資料を提出するなどの行為をいう。

誰も登録をしていない商標、または商標登録出願をしていない商標を登録商標または登録出願商標のように商品に表示する行為、登録をしなかった商標または商標登録出願をしていない商標を登録商標または登録出願商標のように営業用広告・看板・標札・商品の包装またはその他営業用取引書類などに表示する行為、指定商品以外の商品に対し登録商標を使用する場合、その商標に商標登録表示またはこれと混同しやすい表示をする行為をしてはならず（商標法第91条1項）これに違反して商標に関する虚偽表示を行った者は3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する（商標法第95条）。

## （2）商標法で守られるデザイン

### （イ）商標の目的と定義

商標は、文字・図形などの象徴的表現様式により営業者が取扱う商品の同一性を表示し、他人の商品との識別機能、品質保証機能、出所表示機能、広告・宣伝機能の目的がある。商標法第2条1号は、商標とは「商品を生産・加工・証明または販売することを業として営む者が自己の業務に係わる商品を他人の商品と識別できるようにするために用いる記号・文字・図形・立体的形状またはこれらを組み合わせたもの、またはこれらのそれぞれに色彩を組み合わせたもの（以下、「標章」という）をいう」と定めている。

### （ロ）図形商標に関する保護

商標法は、他人の先出願登録商標と同一または類似の商標として同一または類似の商品に用いる商標は、登録を受けることができない商標として定めている。商標は自分の商品を他人の商品と識別するため用いられるものなので、登録商標と同一または類似の商標が同一または類似の指定商品に用いられる場合、一般需要者や取引者に出所の誤認や混同をもたらすおそれがあるからである。商標が類似かどうかは、2つの商標をその外観、称号、考え方の三つの要素に分離して比較する個別要素別判断と、これら要素を組み合わせた全体的な観察を並行して判断する。

記号、文字、図形及び立体的形状で構成された商標（結合商標）が類似かどうか、原則として一般商標が類似かどうかを判断する時のように、外観、称号、考え方に重点を置いて判断するが、記号、図形及び立体的形状は外観、称号と考え方に、文字は称号と考え方に重点を置くが、これら標章間の全体的な組合せ状態、文字商標の場合は文字の構成、形態など外観も付随して考慮しなければならない。

### （ハ）立体商標に対する規定

商標法第7条1項13号は、商標登録を受けようとする商品またはその商品の包装の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみでなる商標は、登録を受けることができないと定めており、判例もこれに従っている<sup>36</sup>。立体商標としてその商標が用いられる商品自体の形状あるいはその商品の包装容器自体の形状が採用された場合は、その商品あるいは包装の形状が一般にその商品や包装の形状に極めて特殊な模様として意匠や実用新案としての登録要件を備えたものでない限り、一般に自他商品の識別力を備えたものは多くない。従って、このような商標は大概の場合、「商品の形状」または「商品の包装形状」のみで構成さ

<sup>36</sup> 特許法院 2003年2月7日宣告、2002ホ1935判決。

れた商標であって、商標法第 6 条 1 項 3 号の規定により登録が拒絶されるはずであり、同条 2 項により使用による識別力を備えた場合に限り登録される。

(二) 保護期間

商標権の保護期間は商標権の設定登録があった日から 10 年である。商標権の保護期間は商標権の存続期間更新登録出願により 10 年間ずつ延長することができる（商標法第 42 条）。

## ． インド

### 1．意匠法

インドでは、2000年意匠法が2001年5月11日に施行されている。

#### (1) 意匠権

意匠権とは、意匠法第2条(C)に規定されているように、登録意匠を実施する排他的権利である。ここで、インドの意匠法では、意匠権を「copyright」と英語で定義している。そのためか、日本でインドの意匠法を解説している文献の中には、著作権と翻訳している例もある。本来的な日本語での著作権と、意匠権を表している場合とで、混同がおきやすいので留意されたい。

#### **意匠法第2条(C)**

「意匠権」とは、意匠が登録されている区分における物品に当該意匠を適用する排他的権利を意味する。

#### (イ) 侵害

#### ( ) 侵害行為とは

意匠権の侵害については、意匠法第22条(1)に定義されている。

#### **意匠法第22条(1)**

(1) 意匠権存続期間中に、何人かが次に掲げる行為をなすことは違法とする。

(a) 意匠所有者のライセンス若しくは書面による同意のある場合を除き、販売目的で、当該意匠が登録されている物品区分の何らかの物品に、当該意匠又はその不正な模倣及び明らかな模倣を適用し若しくは適用させること、又は当該意匠をそのように適用されることを可能ならしめる意図で何事かをなすこと、又は

(b) 当該意匠が登録されている物品区分に属し、かつ、それに当該意匠又はその不正な模倣及び明らかな模倣を適用した物品を、販売目的で、登録意匠所有者の同意なしに輸入すること、又は

(c) 当該意匠又はその不正な模倣や明らかな模倣が、当該意匠が適用されている物品区分の何らかの物品に登録意匠所有者の同意なしに適用されていることを知りながら、当該物品の販売用に公開若しくは開示し、又は公開若しくは開示させること

#### **上記の解釈が争われた判例**

(a)項は、意匠所有者のライセンス若しくは書面による同意のある場合を除き、販売目的で、当該意匠が登録されている物品区分の何らかの物品に、当該意匠又はその不正な模倣や明らかな模倣を適用し若しくは適用させることは違法であると明記している。また、又は当該意匠をそのように適用されることを可能ならしめる意図で何事かをなすことも禁じている。言い換えれば、他人の名前で登録された意匠の模倣品、又は、類似意匠に係わる商品を、自分のブランドを用いて販売する目的で、当該商品の製造者や輸入業者に当該商品を発注することは、明らかに(a)項に該当する。さらに、登録意匠を意図的に侵害した場合、又は、不正又は明白な模倣を行った場合、あるいは、当該意匠の登録所有者の同意なく不正な模倣や明らかな模倣を当該意匠の登録対象となった物品に適用した場合は、そのような行為は(c)項に該当し、違法なものとされる。さらに、当該登録意匠の海賊版を販売用に公開若しくは開示を行った場合も違法とされる。

[判例：Glaxo Smith Kline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG v Amigo Brushes Pct. Ltd. & Another 2004 (28) PTC 1 (Del)]

なお、不正な模倣 (fraudulent imitation) と明らかな模倣 (obvious imitation) は、模倣という点では共通するが、区別されるものである。不正な模倣とは、侵害者が、模

倣した意匠の使用が意匠権者の意匠権を侵害するものであることを知った上で、他人を欺く意図をもって、当該意匠を自己の物品に適用することを意味する。明白な模倣の場合には、模倣した意匠が登録意匠に極めて類似していることが必要とされる。模倣とは、厳密な複製である必要はなく、模倣意匠と登録意匠の差異について、公知な意匠との新規性、独創性を考慮した上で判断される。

( ) 類似の判断主体

類似の判断主体に関しては、法的な規定や関連する判例はない。

2つの意匠の類似性は、デザイナーや当該商品が関係する分野の販売業者・製造者、当該商品の取引業者（卸業者や小売業者）、当該商品の購買者（消費者）、エンド・ユーザを含む当該商品の利用者、当該商品に詳しい専門家、及び、当該商品を製造するメーカーのサービス/営業担当者など様々な観点から判断される。

( ) 間接侵害規定

間接侵害に関する規定はない。

( ) 侵害行為の立証

立証責任については、意匠権者側にある。

(口) 救済

( ) 民事的救済

・差止請求権

差止請求権については、意匠法第22条(2)(b)に規定されている。なお、(a)(b)のいずれかを一つの侵害行為において救済措置とすることができる。

**意匠法第22条(2)**

本条に反する行為をなす者は何人も、各違反に対し次に掲げる責任を負う。

(a) 契約債務として取り立てられるべき25,000ルピーを超えない金額を登録意匠所有者に支払うこと、又は

(b) 意匠所有者が前記違反に対する損害賠償金の取立てを求め、かつ、その違反の繰返しに対する差止命令を求めて訴訟を提起したときは、裁定された損害賠償金を支払い、かつ、差止命令に従い差し止められること

ただし、(a)により何れか1意匠に係る取立合計額は、50,000ルピーを超えない。

ただし、さらに、本項による救済を求める訴訟又はその他の手続は、地方裁判所より下級の裁判所に一切提起してはならない。

差止請求については、地方判事(district judge)の管轄裁判所又は高等裁判所に提起する必要がある（被告が居住し、又は営業を行う地域で管轄権を持つ裁判所）。

判事に対して、証拠にある程度の蓋然性を示すことができれば、救済措置として差止が認められる。また、意匠法第22条(3)(4)の規定により、登録意匠が新規性を欠いている等として取り消されることを抗弁とすることができ、その場合は高等裁判所に移管される。そのため、実務的には、高等裁判所に提起することが多い。なお、捜

索と差押えに対しては、「アントン・ピラー命令(Anton-Piller order)」<sup>37</sup>を取得することもできる。また、差止め命令に対する違反がないように、地方の警察などの当局に対して必要な指示が出される場合もある。

侵害訴訟において、故意過失であるかは要件とならず、故意でないかは損害賠償額には影響を与える可能性があるが、差止請求では関係がない。

#### **意匠法第 22 条**

(3) (2)により救済を求める訴訟又はその他の手続において、第 19 条により意匠登録が取り消される各理由は、抗弁の理由として援用できる。

(4) (2)の第 2 ただし書に拘らず、第 19 条により意匠登録が取り消される理由が、(2)による救済を求める訴訟又はその他の手続において、(3)による抗弁の理由として援用された場合は、当該訴訟又は前記その他の手続については、当該訴訟又は当該他の手続が係属している裁判所から判決を得るため高等裁判所に移管される。

#### **差止・仮差止が認められた事例**

上訴人は、自ら製造するペンを " FIGHTER " の名称で販売していた。このペンの意匠の特徴は、ペンの先端部に描かれたいくつかの波であり、先端部は長めに作られている。上訴人によれば、同社はこの型のペンを 3 つの特徴的な色を着けて販売し、かつ、幅広く宣伝していた。

この意匠については意匠登録が行われた。" FIGHTER " の名称は販売時に使用されるプラスチック容器に施されている。上訴人は、登録意匠の侵害を理由として、被上訴人のペンの販売を差止めようとして提訴した。これに対して被上訴人は、詰め替え用のパーツが異なるものであり、2 つのペンは太さも重さも異なるものとして、侵害を否定した。

また、被上訴人は 10 本セットで販売していたが、上訴人は単品で販売しており、被上訴人のボールペンの本体の製造に使用されたプラスチックは、上訴人のペンと比較して品質が劣っていた。被上訴人によれば、製品名 " WESCO WRITER " がペンの上に印刷されており、学生や中流の消費者に合わせて安価な設定が行われている。

被上訴人は上訴人の意匠の登録の取消申請を行い、この決定までは、差止めは認められるべきではないと主張していた。しかし、コルカタ高等裁判所の管轄法廷 ( Division Bench ) はこの主張を拒絶し、被上訴人のペンの意匠は一見して上訴人の登録意匠の模倣であり、その意匠権を侵害するものであると判示した。意匠権が侵害された場合、通常は、損害賠償は救済措置として適切ではないため、当然のこととして差止めが認められるものである。

[判例：Rotomac Pens Ltd. v Milap Chand and Co. 1999 PTC 757 (DB) (Cal) at pp. 760, 762, 771]

原告企業はプライヤ、ハンマー、スパナ、レンチ、ドライバなどの工具を製造・販売していた。1994年頃に、原告は調整機能付きのレンチについて新規な意匠を創作した。この調整機能付きのレンチの最も重要で新規な特徴とは、その形状、輪郭、及び、レンチの片側表面に付された目盛りであった。この意匠の開発にあたって、原告は多くの時間と費用を費やしたことも強調された。原告は、このレンチの独創的なデザインと新規性を保護する目的で、特許庁に意匠出願し、登録が認められた。

また、1998年から1999年頃、原告は新規な形状と輪郭を備えたハンドルを有するプライヤを創作し、開発した。原告はこの独創的な意匠の開発のために多くの時間、努力、及び、経費を費やしたことを主張した。このスリーブを備えたプライヤの意匠についても、特許庁に出願し、登録が認められた。

<sup>37</sup> アントン・ピラー命令(Anton-Piller order)とは、英国法系の保全命令であり、英国控訴院における Anton Piller K.G. v. Manufacturing Process Ltd. (1976年)の事件で確定されたもの。インドにおいては、民事訴訟法の命令 26 規則 9 と 10 に基づき、被告の敷地内に入り、捜査を行うための裁判所担当官を任命し、命令 39 規則 7 により、事前通知をすることなく、被告の敷地で捜査し、資料を収集することを許可する命令 (産業財産権侵害対策ミニガイド <http://www.singai.jiii.or.jp/pdf/India.pdf> より)。

2000年に原告は、被告が原告の意匠権に係わる意匠と同一のスリーブを備えたプライヤの製造を開始したことを知った。被告の製品のスリーブは原告の登録意匠の不正かつ明白な模倣であり、被告が原告の意匠権を侵害し、違法に模倣したとして提起された。高等裁判所は、原告が自らに一応有利な事件（prima facie case）を提訴したものと認め、原告の主張を入れて仮差止めを命じた。また、裁判所は、当該プライヤのスリーブに設けられた新規な形状と輪郭は、原告の意匠として識別されるものであり、専ら原告の意匠を表すものであると判示した。レンチについては、目盛り部分については新規的ではあるが、原告の意匠を連想させるものであると判示した。

さらに、裁判所は、当該意匠は一般的なものであって、事前に存在するものであるとの被告の抗弁は、立証できる証拠を持たないことは明白であると判示した。

裁判所は、原告の企業には長期にわたって営業を行ってきた実績があると判断し、被告は、2000年からレンチやプライヤの製造を開始したにすぎない。被告の調整機能付のレンチ、及び、プライヤのスリーブの意匠は、あらゆる観点から見て、原告の登録意匠と同一、及び、不正又は明白な模倣であるとの原告の主張は裏付けられたことから、便宜の比較考量に基づいて原告の申立てが認められた。

[判例：Tapria Tools Ltd. v Eastmans Cost & Forge Limited 2004 (28) PTC 528 (Bom)]

本事件の原告の申立てによれば、原告はバスタブに関する意匠登録をした。

原告は、"Tiffany"、"Aruba"、及び、"Strauss"の名称で、当該意匠を製品に適用していた。

申立てによれば、被告は"Stylush"、"Corel"、及び、"Ultra"の名称で、原告の意匠に係わるバスタブの不正で明白な模倣品とみなされるべき製品を宣伝し、販売していた。さらに、被告はパッシング・オフによって原告の登録意匠を侵害しようとし、かつ、「2000年意匠法」の第22条の規定に係わる行為を常習的に行っていた。これに対して、被告は、原告の意匠権は、新規な意匠ではなく、市場に存在するバスタブ製品の商取引上の変形に過ぎず、事前に公開されている意匠であり、新規性も独創性もないと抗弁した。

裁判所は、原告の仮差止めの申立てを認めた。裁判所は、原告が当該意匠を自らのために登録するのに先立って、被告は当該意匠を使用していたとする主張は、一応の証拠のある主張として立証されたとはいえないと判断した。裁判所は以下のように判示した。「原告は形状、輪郭、及び、表面の模様について、バスタブの新規性を主張したが、これは権限を有する当局によって認められている。申立てに係わる侵害製品も形状、輪郭、及び、表面の模様に係わるものである。原告の意匠と被告の製品意匠とを比較すれば、被告意匠と原告の登録意匠の間には実質的かつ十分な類似が見られる。従って、原告による現在の申立てには十分な根拠が認められる。」

[判例：Hindustan Sanitaryware & Industries Ltd. v. Industries Ltd. v. Dip Crafts Industries 2003 (26) PTC 163 Del]

### ・仮差止・中間差止認定の原則

多くの裁判によって、仮差止・中間差止認定の原則について、以下のように判示された。<sup>38</sup>

原告は一応有利な事件（prima facie case）を提訴し、便宜の比較考量が原告にとって有利であることを示さなければならない。

原告は、勝訴すれば金銭的な補償が得られる場合、中間差止が認められない場合もある。

登録の有効性を問題とするのに十分な根拠がある場合、中間差止は認められない。

<sup>38</sup> 「Calico printers Association V. Swami & Co. AIR 1939 Bom 103」

「Nikki Tasha (India) Pvt. Ltd. v. Faridabad Gas Gadgets Air 1985 Del. 136」

「Tobu Enterprises (P) Ltd. v. Joginder Metal Works AIR 1985 Del 244」

「Polar Industries Ltd. V. Usha International Ltd. 2000 PTC 469 (Cal)」等

被告が豊富な資産を有し、その資産から原告が求める救済を行うという約束を書面で保証する場合、中間差止は認められない。

差止が認められた場合でも、原告が敗訴に終わったときに被告が被った損失を補償するために、原告は被告に対する損害賠償を約束しておかなければならない。救済の申立てが不当に遅れた場合、又は、説明のできない遅滞が生じた場合、仮差止め申立ては認められない。

なお、意匠登録の取消申請の継続中でも差止命令は下される。

意匠法に基づく差止請求以外に、裁判所がその裁量に従って仮差止、又は、永久差止による事前救済措置を発令することを認める条項が「特別救済法 ( Specific Relief Act )」の第 36 ~ 38 条に規定されている。

#### ・ 損害賠償請求権

損害賠償請求権についても、前出の意匠法第 22 条(2) (b) に規定されている。

なお、(a)の規定による 25,000 ルピーという金額については、損害賠償という性格のものではなく、債務としての性格を有している。

差止請求権と同様に、地方判事(district judge)の管轄裁判所又は高等裁判所に提起する必要がある。

損害賠償額についての最善の方法は、被告の財務情報 ( 貸借対照表や所得税 ) を基にして請求することである。しかしながら、インドではこのような請求は困難である。模倣者は確定申告をすることもなく、隠れて違法な営業を行っているのが通常であり、このような場合には、被告のビジネスの性質やその営業の規模を明らかにすることで、罰則的な損害賠償が認められることもある。

損害額立証のために、原告は、通常、公認会計士の証言を提出することを求められる。公認会計士の証言・証拠により、侵害やその他の関連する要因による損失や売上減を示すことで、損害額の算定に役立つ。

なお、たいていの場合、損害額を算定するための具体的な基礎的資料が存在しないので、裁判所は事件の事実関係に留意して妥当な損害賠償額を認定するものである。

「Hindustan Pencils Ltd. Vs. Aparna Enamel Industries (2006 年 8 月 5 日判決)」では、原告は、訴訟費用の分を除いて、総額 10 万ルピーの損害賠償が認められた。

#### ・ 信用回復措置

具体的に信用の回復に関する措置についての規定はないが、名声や信用の損失に対する損害賠償が認められる場合もある。

#### ・ 不当利得返還請求

損害賠償と代替的に、民事訴訟において、侵害者に対する売掛金の引渡し命令を得ることで回収することができる場合がある。

#### ( ) 刑事的救済

意匠権侵害には、刑事罰の規定がないため、刑事的救済は受けられない。

ただし、意匠権侵害を、製品図面の著作権侵害やトレードドレスの問題に変更できる場合には、刑事的救済を受ける余地がある。

## (2) 意匠法で守られるデザイン

### (イ) 客体

#### ( ) 保護対象

保護対象に関する定義規定は、意匠法第2条(d)であり、形態を有すること、工業的方法により物品に適用されること、視覚によって判断されることを必要とする。

#### **意匠法第2条(d)**

「意匠」とは、手工芸的、機械的、若しくは化学的の如何を問わず、又は分離若しくは結合の如何を問わず、工業的方法又は手段により、2次元若しくは3次元又はその双方の形態かを問わず、物品に適用される線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾若しくは構成の特徴に限られるものであって、製品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものを意味する。ただし、構造の態様若しくは原理、又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958年商標及び商品標法第2条(1)(v)において定義された商標、インド刑法第479条において定義された財産標章、又は1957年著作権法第2条(c)において定義された芸術的作品も含まない。

#### ・機能的デザイン

前述の意匠法第2条(d)によれば、単なる構造の態様や原理、単なる機械装置は保護対象に含まれないとされている。したがって、単にその機能に基づく形態である場合には、保護されない。

#### ・ロゴタイプ

ロゴタイプについては、商標権及び著作権の保護対象であり、意匠法では保護されない。

#### ・アイコン、画面デザイン

アイコン、画面デザインについては、著作権の保護対象であり、意匠法では保護されない。

#### ( ) 物品に関する解釈

物品の定義は、意匠法第2条(a)に規定される。

これによれば、内部部品や半完成品であっても、それが個別に製造・販売されるのであれば、物品として解釈され、保護対象となる。ただし、肉眼で確認できないような極小物品に関しては、保護対象とならない。

#### **意匠法第2条(a)**

「物品」とは、何らかの製品又は物質であって、人工のもの、又は部分的に人工で部分的に天然のものを意味し、かつ、製造して個別に販売することができる物品の何らかの部品を含む。

#### ( ) 1意匠権と複数の物品

例えば、一つの意匠出願で、異なる分類である自動車と自動車玩具といった複数の物品を指定することはできない。ただし、模様の意匠の場合に、同じ分類であれば、複数の物品を指定することができる。

( ) 保護対象の特定

物品及び分類については、願書に指定しなければならない。

また、ロカルノ分類を採用している。

( ) 登録官庁への提出図面

意匠が特定できれば、必ずしも六面図及び斜視図を用意する必要はない。

ただし、図面について4部提出する必要がある、丈夫な A4 用紙を用いなければならない。また、複数の図について、可能な限り同一用紙上に記載する。これらを含む提出図面に関する規則については、意匠規則第 14 条に規定されている。

なお、模様の場合については、日本と同様に物品の外形も表さなければならない。

**意匠規則第 14 条**

- (1) 規則 11 により必要とされる意匠の写し 4 通は、当該意匠について全く類似する図面、写真、トレーシングその他の表示とし、又は当該意匠の見本でなければならない。
- (2) 意匠を組物に使用しようとするときは、願書に添付される各表示には、当該意匠を当該組物に含まれる物品に使用しようとする各種取合せのすべてを示さなければならない。
- (3) 意匠を適用しようとするのが単一物品か又は組物かを問わず、当該意匠の各表示は、A4 サイズの丈夫な用紙(ただし厚紙ではない。)の片面上のみに掲載しなければならない。図形は、当該用紙上に垂直位置に配置しなければならない。2 以上の図形を示すときは、これらについては、可能であれば、同一用紙上に示し、かつ、各図形には(例えば、透視図、正面図、側面図と)表示しなければならない。
- (4) 意匠が組物に使用されるときは、所定の物品が組物を構成するか否かの疑義は、長官がこれを決定する。
- (5) 長官の見解として見本が特許庁の記録に適さないときは、それらは表示で代替される。
- (6) 語句、文字、又は数字が意匠に不可欠なものでない場合は、それらは表示又は見本から取り除かれる。それらが意匠に不可欠なものである場合は、長官は、それらの排他的使用の権利の部分放棄の文言挿入を請求することができる。
- (7) 繰返し表面模様から構成される意匠の各表示は、完全な模様並びに長さ及び幅で当該繰返しの十分な部分を示し、かつ、寸法は少なくとも縦 5 インチ、横 4 インチ、すなわち縦 13.00cm、横 10.00cm でなければならない。
- (8) 生存者の名称又は表示が意匠上に示される場合において、長官は、必要と認めるときは、当該意匠の登録手続の前に前記生存者からの同意を取り付ける。死亡者の場合は、長官は、それらの者の名称又は表示が掲載されている意匠の登録手続の前に、それらの者の法律上の代表者からの同意を請求することができる。

( ) 部分意匠の扱い

部分意匠に関する明確な規定は存在しない。

実際の権利範囲は不明であるが、今回訪問した現地代理人では、部分的特徴を保護するために、保護を求めたい部分を図面上で矢印等によって指し示し、その旨を願書に記載するという手法を採用している。なお、破線による記載は認められず、全て実線で記載する必要がある。

日本の部分意匠出願に基づいて優先権を主張する場合に、破線部を実線に変更しても、このような手法を用いれば優先権は認められるとのことである。

(口) 保護要件

( ) 公序良俗

意匠法第4条(d)の規定により、公序良俗に反する意匠は登録されない。

**意匠法第4条(d)**

次の意匠は、登録することができない。

(d) 中傷的な又はわいせつな事項を包含し又は含むもの

( ) 新規性

新規性については、意匠法第4条(a)に規定されており、いわゆる絶対的新規性が採用されている。

また、意匠規則第14条に基づいて、新規性に関する陳述を記載でき、長官の裁量に基づいて求められる場合がある。一般的には、「インド特許意匠局(Indian Patents and Design Office)」にとって推奨されるものであり、このような記述は、新規性の主張を裏付けるための出願人による事実確認としてみなされる。

なお、新規性の喪失の例外規定は、意匠法第21条に設けられており、博覧会での展示についてのみ規定されているが、パリ条約の優先権主張を伴う出願については適用されない点を留意しなければならない。

**意匠法第4条(a)**

次の意匠は、登録することができない。

(a) 新規性若しくは創作性のないもの

**意匠規則第12条**

出願人は、願書及び各表示上に、出願人が自己の意匠に関して主張する新規性についての簡単な陳述を記入することができ、また、如何なる場合でも長官によりその旨を請求されたときは、それを記入しなければならない。

**意匠法第21条**

官報の告示により中央政府によって本条が適用される産業その他の博覧会における博覧会開催期間中若しくはその後の意匠若しくは意匠適用物品の展示又は意匠表示の公開、又は何人かによる他の場所における博覧会開催期間中若しくはその後の意匠若しくは物品の展示又は意匠表示の公開であって、意匠所有者の黙認若しくは同意を得ないものは、当該意匠が登録されることを妨げるものではなく、又は、その登録を無効にするものではない。

ただし、次に掲げる事項を前提とする。

(a) 当該意匠若しくは物品を展示し、又は意匠表示を公開する展示者が、長官に対し所定の様式で事前通知をすること、及び

(b) 登録出願が、意匠若しくは物品の最初の展示日又は意匠表示の最初の公開日から6月以内にされること

( ) 独創性 (Originality)

独創(original)については、意匠法第2条(g)に定義され、前述の第4条(a)により独創でないものは登録が認められない。

**意匠法第2条(g)**

「original」とは、意匠に関して、当該意匠の創作者を起源とすることを意味し、それ自体が古くてもそれらの使用については新規である意匠を含む。

( ) 創作性 (Creativity)

創作性 (creativity) という概念を用いた規定はない。

( ) 自明性 (Obviousness)

自明性（Obviousness）という概念を用いた規定はない。

（ ）先願

先後願については審査され、同一・類似意匠の後願については審査官から objection が出される。なお、同一・類似する意匠の出願人が同じ場合は、一つの出願のみ登録を認める。

（ ）その他

インドの特許庁はコルカタに本部があり、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイのそれぞれ支部（ブランチ）がある。意匠の場合は、出願はそれぞれの本部・支部で受理するが、審査は全てコルカタの本部で行なわれ、各支部からファイルが移送される<sup>39</sup>。

（八）意匠権利期間と第三者への公示

（ ）期間

意匠権の存続期間は登録日から 10 年である（意匠法第 11 条(1)）。

また、5 年間の延長が可能である（意匠法第 11 条(2)）。

#### **意匠法第 11 条**

(1) 意匠が登録された時、登録意匠所有者は、本法に従うことを条件として、登録日から 10 年間当該意匠権を有する。

(2) 前記 10 年間の満了前に意匠権期間の延長申請が所定の方法で長官に対してされたときは、長官は、所定の手数料の納付により、意匠権利期間を、最初の 10 年間の満了時から、次期の 5 年間延長する。

（ ）年金納付

年次納付制度はない。10 年分の登録費用を一括で支払う。

（ ）登録標記

意匠登録標記を商品・包装に付すことが義務付けられている。

脆い商品や軟質性の商品等の一定要件以外の商品については、「REGISTERED」「REGD.」「RD.」等の文字と共に、登録番号を標記しなければならない（意匠法第 15 条、意匠規則第 26 条）。

#### **意匠法第 15 条**

(1) 登録意匠が適用された物品の販売による引渡し前に、意匠所有者は、次に掲げる事項をする。

(a) (登録出願時に正確な表示又は見本が提出されなかったときは)、所定数の意匠の正確な表示又は見本を長官に提供する。意匠所有者がその提供を怠るときは、長官は、意匠所有者にその旨を通知の後、その者の名称を登録簿から抹消し、その結果意匠権は停止する。及び

(b) 前記物品の各個に、所定の標章又は所定の文字若しくは図形を表示させて、当該意匠が登録されていることを示す。その表示を怠るときは、意匠所有者は、自己の意匠権の侵害に関する罰金又は賠償金を回収する権利を有さない。ただし、当該物品の表示を確保するため適正な方策をすべて講じたことを意匠所有者が証明する場合、又は侵害の発生は侵害者が当該意匠の意匠権の存在を知った後若しくはその存在の通知を受けた後であったことを意匠所有者が証明する場合は、この限りでない。

(2) 業界又は産業の利益のために、何らかの区分又は種類の物品について、標章に関する本条の何れかの要件を免除又は修正することが便宜である旨の陳情が、業界又は産業の立場から中央政府

<sup>39</sup> 特許の場合は、それぞれの本部・支部が出願を受理し、審査をする

に対してされる場合において、中央政府は、適当と認めるときは、本法に基づく規則により、適当と認める範囲で、かつ、適当と認める条件を付して、当該区分又は種類の物品について、当該要件を免除又は修正することができる。

#### **意匠規則第 26 条**

登録意匠が使用されている物品の販売による引渡し前に当該意匠所有者は、前記各物品に対して、自己の選択に応じて、登録済という語、又は REGD. という略語、若しくは RD という略語を表示しなければならず、かつ、(異なる物品区分で登録された意匠が使用されている物品であって、軟質性又は脆弱性のものから作られた物品の場合を除き)登録証に示された番号も共に表示しなければならない。

ただし、本規則及び法第 15 条(1)(b)の要件については、次に掲げる場合は適用されない。

- (i) ハンカチーフ以外であって、意匠が印刷され又は織り込まれた織物、及び
- (ii) 木炭粉から構成されている物品であって、脆いもの、かつ現に単片として販売されているもの

( ) 公示のありかた

紙公報及び CD-ROM が発行される。

( ) 秘密登録意匠の公示

「秘密登録意匠」という制度は存在しない。

## 2. 著作権法

著作権法は、1957 年著作権法 (83, 84, 92, 94, 99 年に改正あり) に基づいて保護される。

( 1 ) 著作権

(イ) 侵害

著作権侵害については、著作権法第 51 条に規定されている。

デザイン保護の観点からは、第三者の著作物の違法な複製物を、販売若しくは貸渡しのために、製造、販売する行為等は著作権侵害となる。

(ロ) 救済

( ) 民事的救済

著作権者は、著作権法第 55 条に基づいて、以下の民事的救済を求めることができる。また、著作権法第 58 条に基づいて、侵害物品の引渡しも請求できる。

差止請求

損害賠償請求

売掛金の引渡し

侵害物品の引渡し

また、著作権侵害訴訟の裁判管轄権については、著作権法第 62 条(2) の規定により、権利者が居住し、又は営業を行う地域で管轄権を持つ地方裁判所に提起する。

意匠権の侵害訴訟は、地方判事 (district Judge) の管轄裁判所よりも下級の裁判所に提起することはできないとしているが、著作権侵害訴訟は、地方裁判所 (a district court) すなわち、地方判事の管轄権より下級の裁判所に提起できるとされている。

### ( ) 刑事的救済

刑事罰については、著作権法第 63 条で規定されているが、故意の侵害であれば、6 ヶ月以上 3 年以下の禁固刑及び、50,000 ルピー以上 200,000 ルピー以下の罰金刑が科せられる。また、違法複製品を製造するための図版を所有する行為も刑事罰の対象となる（著作権法第 65 条）。なお、著作権法第 66 条により、著作権侵害物品の所有権は著作権者にあると規定しており、裁判官は被告が起訴されているか否かに拘わらず、差し押さえた侵害物品等を権利者へ引渡すことを命ずることができる。

著作権法第 64 条により、警察（sub-inspector 以上の階級の警察官）は、著作権侵害について令状なしで、調査及び侵害品の差押えを行う権限が与えられている。

### ( ) 行政的救済

著作権法第 53 条に基づいて、著作権登録官は、仮にインド国内で作成すれば著作権侵害となるような、インド国外で作成された侵害物品に対して、調査した後であれば、インドへの輸入を禁止する命令が出せる。

この目的のために、著作権登録官（著作権登録官から権限が与えられた者）は、船舶、ドック、構内等の立ち入り検査が可能である。

### (八) 著作権登録

著作権は創作と同時に与えられるものであるから、必ずしも登録が必要とはならない、著作権法第 44 条に登録に関する規定がある。また、著作権登録によるメリットとしては、著作権法第 48 条に規定されているように、登録事項に関し一応有利な証拠として扱われることである。

### (2) 著作物

デザイン保護の観点からすれば、著作権で保護できるか否かについては、保護を求める物品が著作物に該当することが重要である。

#### (イ) 著作物の定義

著作物の定義については、著作権法第 2 条(y) に規定があり、文芸、演劇、音楽、芸術的著作物、\_\_映写フィルム、録音作品が含まれる。

そして、芸術的著作物については、著作権法第 2 条(c) に規定され、以下の通り定義される。

- ・ 絵画、彫刻、線画（図表、地図、チャート、図面を含む）、版画、写真
- ・ 建築著作物
- ・ その他の美術工芸品

ここで、デザイン保護の観点からすれば、保護を求めるべきデザインが美術工芸品の範疇であれば、保護対象となり得る。

しかしながら、著作権法第 15 条(2)の規定により、そのデザインが適用されている物品が著作権者若しくはそのライセンスを得た他人によって、工業的手段により 50

回を超えて複製された場合には消滅することになってしまう。

なお、設計図面に基づく著作権の行使を考えた場合には、量産品であれば 50 回を超えて繰り返し製造された可能性が高いため、設計図面によって著作権によるデザインの保護は期待できない。

ただし、裁判所では、著作権と意匠法に定める保護の適用について、独自の認定・判断を行っており、50 回を超える複製であったとしても、著作権によって保護される可能性はゼロではない。

**判例**

原告の申立てによれば、室内装飾用織物に應用された芸術的著作物に係わる著作権が侵害され、また、被告はその商品を原告の商品であると偽って流通させようとした。裁判所は、原告の権利は意匠法の定めによって保護対象となり、意匠法による保護を受けるには登録が必要とされるが、原告は登録を行わなかったと判断した。このため、この理由において請求は棄却されたが、裁判所は両者のアイデアと技術は同じであり、被告は原告の商品を複製したと判示した。

「Microfibres Inc vs. Girdhar and Co. and Ors. 2006(32)PTC157(Del)」

(口) 保護期間

保護期間については、著作権法第22条に基づき、著作者の死後60年間存続する。

3. 商標法

インドでは、1999年商標法が2003年9月15日に施行されている。

(1) 商標権

商標権については、商標法第28条(1)に規定されており、排他的権利である。

なお、商標権の存続期間は10年間であり、更新が可能である(商標法第25条(1))。

**商標法第28条(1)**

本法の他の規定に従うことを条件として、商標登録が有効なときは、商標の登録所有者に対して、商標登録に係る商品又はサービスについての商標の排他的使用の権利、及び当該商標の侵害に係る救済を本法に規定の方法により取得する排他的権利が付与される。

**商標法第25条(1)**

本法の施行後の商標登録の存続期間は、10年とする。ただし、本条の規定に従い、存続期間を随時更新することができる。

(イ) 侵害

( ) 侵害行為

商標権の侵害行為については、商標法第29条に規定されている。登録商標と同一又は類似の商標について、登録商標の指定商品・役務と同一又は類似の範囲での使用については、誤認混同の虞がある場合は、商標権侵害となりうる。

なお、2つの商標の類似性を判定する際には、完全同一性と欺瞞的な類似性(deceptively similarity)が評価対象となる。当該標章が登録商標に非常に似ており、顧客・消費者に誤認混同を生じさせる場合は、当該標章は欺瞞的に類似していると言われる。

( ) 間接侵害規定

間接侵害に関する規定は、存在していない。

( ) 侵害行為の立証

侵害行為の立証責任は、商標権者にある。

#### (口) 救済

前出の商標法第 28 条(1) により、商標権者は、商標法に規定する救済措置を受けることができる。

#### ( ) 民事的救済

民事的救済は、商標法第 134、135 条に規定される。原告(商標権者)が居住し、又は営業を行う地域で管轄権を持つ地方裁判所に提起する。

商標法第 135 条(1) によれば、民事的救済には、侵害差止、破棄又は抹消のため侵害する貼札及び標章の引渡、損害賠償、不当利得返還が含まれる。

また、差止には、書類の開示、侵害商品、書類等の保全、被告財産の保全が含まれる(商標法第 135 条(2))。

なお、被告が訴訟対象の商標の使用を開始したときに登録商標の存在を知らず、かつ、被告が当該商標に関する原告の権利の存在及び内容を知ったとき即座に、商標を使用することを止めたことを裁判所が納得した場合には、損害賠償(名目的損害賠償<sup>40</sup>を除く。)又は不当利得の返還による救済を与えることができない(商標法第 135 条(3)(b))。

ここで、意匠権の侵害訴訟は、地方判事(district Judge)の管轄裁判所よりも下級の裁判所に提起することはできないとしているが、商標権侵害訴訟は、地方裁判所(a district court)すなわち、地方判事の管轄権より下級の裁判所に提起できるとされている。(商標法第 134 条(1))。

さらに、商標法では、民事訴訟法第 20 条の例外規定として、商標侵害訴訟の原告すなわち登録権者の居住、又は営業を行う地域で管轄権を持つ裁判所への提起が可能である(商標法第 134 条(2))。

また、文書開示のための中間的な命令、及び、訴訟等に係わる侵害品、文書、等の証拠の保全命令が規定されている点等において、意匠権の侵害訴訟とは異なる。

#### ( ) 刑事的救済

侵害行為に対する刑事罰に関しては、商標法第 103 ~ 105 条に規定がある。

裁判所へ礼状を申請するか、警察に直接告発することとなる。6 ヶ月以上 3 年以下の禁固刑及び、50,000 ルピー以上 200,000 ルピー以下の罰金刑が科せられる。

なお、侵害行為が企業によるものであった場合、当該企業だけでなく、当該違法行為の業務の担当者、及び、責任者であった者も有罪とされ、処罰される。ただし、故意にその違法行為を行ったのではないこと、又は、そのような違法行為を防止するために適切な注意を支払ったことを立証した場合には、処罰を受けることはない。

商標法第 115 条により、警察(deputy superintendent 以上の階級の警察官)は、商標権侵害について令状なしで、調査及び侵害品の差押えを行う権限が与えられている。

<sup>40</sup> 名目的損害賠償とは、実際に損害が発生していない場合であっても、侵害を認めるために名目的に損害(例えば、米国などでは 1 US ドル)を発生させるという制度である。

ただし、著作権の場合と異なり、事前に商標局の登録官の意見を得なければならず、また、その意見に従わなければならない。

なお、商標法第 107 条、第 108 条、及び、第 109 条にはそれぞれ、登録商標と偽って商標を表示・使用した場合の罰則、商標局に自らの営業場所を正しく報告しなかった場合の罰則、及び、登録簿に虚偽の記載を行った場合の罰則が規定されている。

## ( 2 ) 商標法で守られるデザイン

インドの商標法上、立体商標も保護対象であり、商品の形状も商標に含まれることが法律に規定されている（商標法第 2 条(m)(zb)）。

立体商標の場合は、願書にその旨を記載しなければならない。

したがって、理論上は、立体的な商品のデザインを商標法で保護できる可能性はある。ただし、下記のような形状は、商標として登録されない（商標法第 9 条(3)）。

- ・商品自体の内容に由来する商品の形状
- ・技術的成果を得るため必要な商品の形状
- ・商品に実質的な価値を付与する形状

なお、商品の形状という概念が標章の定義の中に導入されたのは、1999 年の新法からである。

2000 年意匠法では、意匠の定義において、意匠には商標は含まれないと述べられている。つまり、意匠法において意匠として認められず、また、機能的でもない商品の形状を保護するには、1999 年商標法でこの規定を導入する必要があった。

## ． インドネシア

### 1．意匠法

インドネシアでは、意匠法は 2000 年 12 月 20 日に制定され、2001 年 6 月 14 日に施行されている。

#### ( 1 ) 意匠権

意匠権の効力については、意匠法第 9 条に規定されている。意匠権とは、自ら所有する意匠を実施する排他的権利であり、他の者が承認を得ずに意匠権が付与された意匠の製品を製造、使用、販売、輸入、輸出、頒布することを禁止する権利である。

なお、研究・教育目的の場合であって、意匠権者の利益を損なわない場合には、意匠権の効力は及ばない。

#### **意匠法第 9 条**

(1) 意匠権者は、自ら所有する意匠を実施する排他的権利を有し、他の者が承認を得ずに意匠権が付与された意匠の製品を製造、使用、販売、輸入、輸出及び / 又は頒布することを禁止する権利を有する。

(2) 当該意匠の使用が研究及び教育を目的とし、意匠権者の利益を損わない場合は、(1)の規定の適用から除外される。

#### ( イ ) 侵害

##### ( ) 侵害行為とは

意匠権を侵害する行為とは、故意かつ権原なく、意匠権が付与された意匠の製品を製造、使用、販売、輸入、輸出、頒布する行為である。

##### ・類似の判断主体

類似の判断主体については事案毎に異なるが、従前は類似範囲に膨らみがなく、ほぼ同一の範囲の意匠にしか、意匠権の効力は及ばなかった。<sup>41</sup>

##### ( ) 間接侵害規定

間接侵害に関する規定はない。

##### ( ) 侵害行為の立証

立証責任については、意匠権者側にある。

#### ( ロ ) 救済

##### ( ) 民事的救済

##### ・差止請求権及び損害賠償請求権

意匠法第 46 条に基づいて、商務裁判所に差止請求及び損害賠償請求が提起可能である。なお、損害額の推定規定については存在しない。

#### **意匠法第 46 条**

(1) 意匠権者又は実施権者は、故意にかつ権限なくして第 9 条に規定する行為を行った者に対して次の訴訟を提起することができる。

(a) 損害賠償請求、及び / 又は

<sup>41</sup> これは、以前の D G I P R の局長の意向が強かったためとの情報があるが、新しい長官となり、類似範囲について、実質的に広く解釈する傾向となりつつあるとのことである。(調査依頼先談)

- (b) 第9条に規定する行為の停止の請求  
(2) (1)に規定する訴訟は、商務裁判所に提起される。

なお、意匠法第49条によれば、裁判所に起訴し、所有権に係わる書類を提出し、保証を供託することを条件に、侵害行為の差止と証拠保全の仮処分の決定を請求することができるが、実施する際の詳細な規定がないため、どのように運用すべいか、細かい点が定まっておらず、救済措置として仮処分決定が認められた事例は過去に一切なく、現実的ではない。

#### **意匠法第49条**

損害を受けた者は、十分な証拠に基づいて、商務裁判所裁判官に対して次の事項に関する仮処分の決定を請求することができる。

- (a) 意匠権の侵害に関する製品を含む差止  
(b) 意匠権の侵害に関する証拠の保全

( ) 刑事的救済

意匠法第54条(1)に、意匠権侵害に関する刑事罰の規定があり、最高懲役4年、罰金3億ルピアが科せられる。ただし、詐欺行為や虚偽表示に関する刑事罰規定は設けられていない。

#### **意匠法第54条(1)**

(1) 故意にかつ権限なくして、第9条に規定する行為の何れかを行った者は、何人も最長4年の懲役及び/又は最高3億ルピアの罰金に処せられる。

(2) 意匠法で守られるデザイン

(イ) 客体

( ) 保護対象

保護対象に関する定義規定は、意匠法第1条(1)であり、形態を有すること、美的価値を有すること、製品、物品、工業製品又は手工芸品の生産に使用されるものであることを必要とする。

#### **意匠法第1条(1)**

意匠とは、形状、輪郭又は立体若しくは平面形状における線又は色彩からなる構図若しくは線及び色彩又はそれらの組合せに関する創作であって、美的価値を有し、立体又は平面図形に実現可能で、製品、物品、工業製品又は手工芸品の生産に使用されるものである。

#### **・機能的デザイン**

物品の形状又は輪郭又は構成が単にその機能に基づくものである場合、当該物品は保護されない(審査ガイドラインによれば、意匠法の第4条に基づいて拒絶される。)

ただし、そのような物品に意匠法第1条に述べられた美的価値が付加されている場合、また、当該物品が従来の形態とは異なる場合、当該物品は保護対象となり得る。

#### **意匠法第4条**

意匠が現行の法規、公共の秩序、宗教又は道徳に違反する場合は、意匠権は与えられない。

#### **・ロゴタイプ**

ロゴタイプについては、ラベル製品として意匠権による保護ができる可能性はゼロではないが、それに基づく権利行使は、実際上困難である。

ロゴタイプは、本来商標権の保護対象であり、商標権での保護が難しい場合には、著作権登録が可能な場合もある。

#### ・アイコン、画面デザイン

アイコン、画面デザインについては保護対象とならない。

#### ( ) 物品に関する解釈

意匠法第1条(1)に規定する美的価値を有していれば、完成品でなくとも、内部部品や未完成品も保護対象となり得る。また、肉眼で確認できる視認性は問われず、美的価値を備えている物品か否かが問われる。

#### ( ) 1意匠権と複数の物品

例えば、一つの意匠出願で、自動車と自動車玩具といった複数の物品を指定することはできない。なお、イスとフットレストのように組物として使用できる場合には、意匠登録が可能であるが(意匠法第13条(b))、権利行使については、個別の物品にできるのではなく、全体として行使しなければならない。

#### **意匠法第13条(b)**

1の出願で提出できるのは、次の意匠である。

(b) 複数の意匠であって、意匠の単一性を有するか同一の分類に属するもの

#### ( ) 保護対象の特定

物品については、願書に指定しなければならない。

また、ロカルノ分類を採用しており、出願人は分類も指定できるが、義務ではない。

なお、出願に際しては図面、見本、写真と共に説明(description)を添付しなければならない(意匠法第11条(4)(a))

#### **意匠法第11条(4)(a)**

(3)に規定する出願書類には次の事項を伴う。

(a) 登録出願に係る意匠の見本、図面又は写真及び説明

なお、模様の意匠の場合は、ラベル製品でない限り、物品を指定する必要がある。

#### ( ) 登録官庁への提出図面

立体的な意匠であれば、斜視図が提出されている限り、その他には、提出すべき図面の種類や数に条件はない。平面的な意匠の場合、2種類の図面(正面図と背面図)が必要とされる。

#### ( ) 部分意匠の扱い

部分意匠についても保護が可能であり、日本と同じように部分意匠として保護したい部分を実線で、その他の部分を破線で表現する。

#### (口) 保護要件

#### ( ) 公序良俗

前出の意匠法第4条の規定により、公序良俗に反する意匠は登録されない。

#### ( ) 新規性

新規性については、意匠法第2条に規定されており、いわゆる絶対的新規性が採用されている。

また、新規性喪失の例外規定は、意匠法第3条に設けられており、公式な国内又

は国際博覧会での展示、研究等の目的で創作者によって試験的なインドネシア国内での使用に限られており、「自己の行為」に起因しての開示は認められない。

### **意匠法2条**

- (1) 意匠権は、新規な意匠に対して与えられる。
- (2) 意匠は、出願日において事前に公表された意匠と同一でない場合は、新規であるものとみなされる。
- (3) (2)の規定における事前の公表とは、次の日以前、インドネシアの国内又は国外で公開又は使用されたことを意味する。
  - (a) 出願日、又は
  - (b) 出願が優先権を伴う場合は、優先日

### **意匠法3条**

意匠は、その出願日前6月以内に次の項目に該当する場合は、公開されたものとはみなされない。

- (a) インドネシア国内又は国外における公の又は公とみなされる国内又は国際博覧会において展示される場合、又は
- (b) 教育、研究、開発の目的で創作者によって試験的に国内で使用された場合

#### **縫製用ミシンの意匠登録の規性に関する判例**

二つの意匠を比較して新規性を有しているか否か判断するのに際し、TRIPSの第4節第25条「意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には、当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとするを定めることができる」を参照し、2つの縫製用ミシンを比較すると、製品側面とステッカーの位置のみ相違し、他の部分は全て同一であり、公知のミシンと著しく異なるところはなく、新規性が欠けていると判断した事例がある。

(判決 No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst )

( ) 独創性 (Originality)

独創(original)という概念を用いた規定はない。

( ) 創作性 (Creativity)

創作性 (creativity) という概念を用いた規定はない。

( ) 自明性 (Obviousness)

自明性 (Obviousness) という概念を用いた規定はない。

( ) 冒認

前出の意匠法第4条の規定により、登録は認められない。

( ) その他

#### **審査**

実体審査については原則行われぬ。意匠登録に関しては、方式審査が行われた後、出願公開され、公開から3ヶ月以内に異議申立がなければ登録となる。

(八) 意匠権利期間と第三者への公示

( ) 期間

意匠権の存続期間は出願日から10年である (意匠法第5条(1))。

### **意匠法第5条(1)**

意匠の保護は、出願日から10年間与えられる。

( ) 年金納付

年次納付や更新制度はない。政府費用として、出願時に60万ルピアが必要である。

登録証の謄本が必要な場合は、別途 10 万ルピアが必要となる。

( ) 登録標記

意匠登録標記を商品・包装に付すことは義務ではない。

( ) 公示のありかた

方式審査を経た後、出願日から 3 ヶ月以内に出願公開される。

出願公開日から 3 ヶ月以内に異議申立てがなければ登録され、その後紙公報が発行される。インターネットでも公開されているが、現段階では、原語はインドネシア語のみで蓄積件数も少なく、不便である。<sup>42</sup>

( ) 秘密登録意匠の公示

「秘密登録意匠」という制度は存在しないが、出願時に申請することにより、出願日から 1 年以内で公開を繰り延べすることが可能である（意匠法第 25 条(4)(5)）。

#### **意匠法第 25 条(4)(5)**

(4) 出願時に出願人は書面により公開の延期を請求することができる。

(5) (4)に規定する公開の延期は、出願日又は優先日から 12 月を超えることができない。

## 2 . 著作権法

著作権法は、2002 年 7 月 29 日に制定され、2003 年 7 月 29 日に施行されている。

( 1 ) 著作権

( イ ) 侵害

著作権については、著作権法第 1 条(1)に定義され、「複製」という語については同条(6)に定義される。したがって、デザイン保護の観点からすれば、第三者の行為が「著作物の複製」に該当すれば、著作権の侵害行為といえる。

#### **著作権法第 1 条**

(1) 著作権とは、現行法規による制限を越えることなく、著作者又はその権利の譲受人に与えられる排他的権利であって、著作物を公表又は複製し、若しくは、そのような許可を与えるための権利をいう。

(6) 「複製」とは、任意の著作物の全部又は実質的な一部について、その形態又は様式を恒久的又は一時的に変更する（changing of the form or mode of a work）ことを含めて、同一又は異なる材料を用いて、その著作物の数を増やすことを意味する。

( ロ ) 救済

( ) 民事的救済

著作権者は、著作権法第 56 条に基づいて、商務裁判所に差止請求及び損害賠償請求が可能であり、侵害者が得た不正な利益に対して補償金を請求することも可能である（同条(2)）。

#### **著作権法第 56 条**

著作権者は、著作権侵害に対して商務裁判所に損害賠償請求を訴え、又は公表又は複製された物の差押さえを請求する権利を有する。

著作権者は、商務裁判所に対して、著作権侵害となる講演及びその他の学会会合、又は公演又は展示会より得られた収入の全部又は一部の差し出しを命じるように請求する権利をも有する。判決を出す前に、権利が侵害された者の損失の拡大を避けるために、裁判官は侵害者に対して、著作物又は著作権侵害の結果である物品の公表及び/又は複製の活動を停止するよう命じることができる。

<sup>42</sup> DGIPR のホームページ <http://www.dgip.go.id/>

## ( ) 刑事的救済

刑事罰については、著作権法第 72 条に規定されており、著作物の無断複製については同条 1 項に、侵害品を流通させたことについては同条 2 項に規定されている。

いずれも故意であることが要件となる。

### 著作権法第 72 条

1. 何人も第 2 条第 1 項又は第 49 条第 1 項及び第 2 項の行為を故意に権利なく行なう者は、最低 1 ヶ月の禁固刑及び/又は最低 Rp1,000,000 (百万ルピア) の罰金刑若しくは最高 7 年の禁固刑及び/又は最高 Rp5,000,000,000(五十億ルピア)の罰金刑に処せられる。
2. 何人も、故意に著作物、又は第 1 項及び第 2 項に規定する著作権及び著作隣接権の侵害品を故意に放送、展示、流通又は一般大衆に売却する者は、最高 5 年の禁固刑及び/又は最高 Rp500,000,000(五億ルピア)の罰金刑に処せられる。
3. (以降省略)

## (八) 関係機関及び登録手続

著作権登録をすれば、著作権の所有者であることを容易に証明できるため、権利行使の際におけるメリットがある。DGIPR に著作権を登録する手続は、第 37 条に規定されている。

### 著作権法第 37 条

1. 著作権原簿への著作物の登録は、著作者又は著作権者又は代理人が申請する出願によって行われる。
2. 出願は総局宛てにインドネシア語で書かれた書類を 2 部及び著作物の見本又はその代価物の提出と、料金の支払をもって行われる。
3. 第 1 項に述べる申請に対して、総局は出願が不備なく受理された日から最大 9 ヶ月以内に決定を行う。
4. 第 1 項に述べる代理人は、総局に登録されたコンサルタントである。
5. 第 4 項のコンサルタントの選定及び登録の要件及び手続に関する規定は、政令で定める。
6. 出願の条件と手続に関する更なる規定は、大臣令で定める。

## ( 2 ) 著作物

デザイン保護の観点からすれば、著作権で保護できるか否かについては、保護を求める物品が著作物に該当することが重要である。

### (イ) 著作物の定義と応用美術について

著作物の定義については、著作権第 1 条 3 項で規定され、応用美術が含まれることが著作権法第 12 条に規定されている。

しかしながら、工芸品のような応用美術は量産品でない限り著作物であるとみなされるため、量産品に関しては著作物に該当しない。

### 著作権法第 1 条 3 項

「著作物」とは、著作者の作品であって、科学、芸術、文学の分野で独創性を示すものをいう。

### 著作権法第 12 条 1 項

1. 本法で保護される著作物は、科学、芸術、文学の分野の著作物で次のような作品を含む。
  - f. 絵画、絵図、彫り物、書、彫刻、銅像、コラージュ、及び応用美術等のあらゆる形態の芸術作品
  - j. 建築物
  - k. 地図
  - l. パティック

なお、建築物も著作物に入るが、量産家屋に関しては意匠権での保護対象であり、著作権では保護されない。

さらに、設計図面についても著作物ではあるが、他人が設計図面を変更して複製することは防止できるが、「模倣品そのものについての権利行使は難しい」<sup>43</sup>とされている。

#### (ロ) 保護期間

保護期間については、応用美術であったとしても、著作権法第29条に基づき、著作者の生存期間及びその死後50年間とされている。

#### **著作権法第29条**

1. 次の著作物に対する著作権は、著作者が生存中と、著作者死亡後50年間有効である。
  - c. 絵画、彫刻、像等の形態のすべての芸術
  - d. パティック
  - f. 建築物
2. 第1項の著作物が二人又はそれ以上の著作権に係るとき、著作権は最も長く生存する著作者の生存中とその者の死後50年間有効である。

### 3. 商標法

インドネシアでは、商標法は2001年8月1日に改正・施行されている。

#### (1) 商標権

商標権については、商標法第3条に規定されている。

#### **商標法第3条**

標章に対する権利とは、当該標章を自ら使用するか、又は他の者に対してその使用を許諾するために、標章一般登録簿に登録されている標章の所有者に対して一定の期間国が与える排他的権利をいう。

#### (イ) 侵害

#### ( ) 侵害行為

商標権の侵害行為とは、登録商標と類似した商標を登録商標の商品・サービスと同種の商品・サービスに不法に使用する行為である。

なお、商標が類似しているか否かについては、以下の各要素をもとに判断される。

- 外観 ( Visual )
- 観念 ( Conceptual )
- 称呼 ( Phonetic )
- フォントタイプ ( Font Type )
- フォントスタイル ( Font Style )
- 配置 ( Position arrangement )
- 配色 ( Colour composition )

#### ( ) 間接侵害規定

間接侵害に関する規定は、存在していない。

<sup>43</sup> 「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」日本機械輸出組合 2004年6月発行、p.117

( ) 侵害行為の立証

侵害行為の立証責任は、商標権者にある。

(口) 救済

( ) 民事的救済

#### 差止請求権及び損害賠償請求権

商標法第 76 条に基づいて、商標裁判所に差止請求及び損害賠償請求が提起可能である。

#### 商標法第 76 条

(1) 登録標章の所有者は、当該標章とその要部又は全体において類似した標章を商品及び/又はサービスに不法に使用する者に対して、次の事項を訴えることができる。

(a) 損害賠償請求、及び/又は

(b) 当該標章の使用にかかるすべての行為の停止

(2) (1)にいう訴訟は、商標裁判所に対して提起される。

( ) 刑事的救済

商標法第 90 条～94 条に刑事罰の規定があるが、最高懲役 5 年、罰金 10 億ルピアが科せられる。なお、侵害商標が登録商標と全体として類似か、要部が類似かによって、刑事罰の軽重が異なる。

( 2 ) 商標法で守られるデザイン

商標法上、標章とは、「図形、名称、語、文字、数字、色の構成又はこれらの構成要素の組合せから成る標識であって、識別力を有し、かつ、商品又はサービスの取引に使用されるもの」(商標法第 1 条(1))である。

この概念には、立体商標は含まれていない。したがって、立体的商品のデザイン保護の観点からすると、商標法での保護は困難であると思われる。

## ベトナム

知的財産権法（No.50/2005/QH11）が2005年11月29日に公布され、2006年7月1日に発効された。意匠権、著作権、商標権の行使については、共通点が多いため、著作権及び商標権については、相違点のみ記載する。

### 1. 知的財産権法（意匠権）

#### （1）意匠権

##### （イ）侵害

##### （ ）意匠権の効力規定

#### ・産業財産権の所有者の権利

##### 知的財産権法第123条1項

産業財産権の対象の所有者は次の権利を有する。

a)本法第124条及び第X章の定めに従い意匠を使用し、これを使用することを他の者に許諾する権利。

b)本法第125条の定めに従い他の者が意匠を使用するのを禁止すること。

c)本法第X章の定めに従い意匠を処分する権利。」

注：第X章では産業財産権の譲渡、結合、単一化、分離、または管轄権を有する当局の決定の実施を目的とする移転、または相続を目的とする移転、放棄について定めている。

#### ・産業財産権の対象（意匠）の使用の定義

##### 知的財産権法第124条2項

意匠を使用するとは次の行為をいう。

a)意匠としての外観を有する製品の製造。

b)意匠としての外観を有する製品の流通過程への投入、販売のための広告、販売の申出及び販売のための備蓄。

c)意匠としての外観を有する製品の輸入。

#### ・他人の知的財産権の対象の使用の禁止

##### 知的財産権法第125条

1.知的財産権の対象の所有者及び地理的表示を使用または管理する権利を付与された組織または個人は、他の者が産業財産権のそれぞれの対象を使用するのを妨げる権利を有する。ただし、こうした使用が本条2項又は3項の定め該当する場合にはその限りではない。

2.知的財産権の対象の所有者及び地理的表示を使用または管理する権利を付与された組織または個人には、他の者による次の行為を妨げる権利がない。

a)個人的な必要性または非営利目的または評価、分析、研究、教育、試験、試験生産を目的として、または製品を生産、輸入、または販売するライセンスを得るための手続きを進めるための情報を作成する目的で発明、意匠、またはレイアウト・デザインを使用する行為。

b)標章の所有者又は使用権者以外の者が製品を海外の市場に投入した場合を除いて海外市場を含め、市場に合法的に投入された製品を販売し、輸入し、使用する行為。

c)ベトナムを経由するか、その領内に一時的に存在するにすぎない外国車両の運行を管理する目的のみ発明または意匠を使用する行為。

d)本法第134条に従った先使用権を有する者が発明、意匠、またはレイアウト・デザインを使用する行為。

##### （ ）意匠権侵害行為の定義

### **知的財産権法第 126 条**

次の行為は、意匠権者の権利を侵害する行為であるとみなされる。

1. 権利者の許可を得ることなく登録の存続期間中に保護される意匠または保護される意匠と明確に区別できない意匠を使用する行為。
2. 保護される意匠を使用しながら、本法第 131 条で定めた額の金銭を補償しない行為。

#### ( ) 類似する意匠の判断主体

二つの意匠の類似性について判断する者の範囲について具体的に定めている条文は存在しない。原則として次の人々の意見を参考にしている。

- ・ デザイナー
- ・ その製品分野の製品提供者又は製造販売者
- ・ その製品を取引する取引者
- ・ その製品を購入する消費者
- ・ その製品を使用する者
- ・ NOIP の 1 人以上の審査官
- ・ 科学技術省の決定会議

しかながら、現状において重視されているのは、事実上 NOIP の意見のみである。

#### ( ) 間接侵害

##### ・ 民事的救済に関して

### **知的財産権法第 202 条 5 項**

主に知的財産権を侵害する製品の製造に使われる製品、材料、及び器具の非営利目的での頒布又は使用が知的財産権者による権利の利用を損なわない場合に限り、その当該頒布又は使用を強制すること。

##### ・ 行政的救済に関して

### **知的財産権法第 214 条** 行政的制裁及び救済

1. 本法第 211 条 1 項で定めた知的財産権を侵害する行為を犯した組織及び個人は、侵害行為を中止し、次の主要な救済のいずれかに服するよう強制しなくてはならない。

- a) 警告。
- b) 科料。

2. 知的財産権を侵害した組織及び個人は、当該侵害の性質及び程度に応じて次の補完的救済に服する責任を負う。

- a) 知的財産模倣品、主に知的財産模倣品の製造または取引に使われる材料、原料、及び器具の押収。
- b) 該当する事業活動の一定期間の停止。

3. 知的財産権を侵害する行為を犯した組織及び個人は、本条 1 項及び 2 項で述べた救済に加え、次の回復的救済に責任を負う。

- a) 知的財産権を侵害する製品及び主に知的財産権を侵害する製品の製造または取引に使われる資材、原材料、及び器具の破壊、またはその非営利目的での頒布又は使用が知的財産権者による権利の利用を損なわない場合に限り、その当該頒布又は使用を強制すること。
- b) ベトナム領内を通過する製品を領外に輸送すること、または知的財産模倣品、主に当該知的財産模倣品の製造または取引のために輸入されている器具及び資材から侵害的な要素を取り除いた後でこれを再輸出するよう強制すること。

4. 本条 1 項 b) における科料の額は、少なくとも摘発された侵害製品の価値と等しいものでなくてはならないものの、その価値の 5 倍を超えてはならない。政府は、侵害製品の価値の計算方法に

関する詳細な規定を定めなくてはならない。

( ) 侵害行為の立証

立証責任は、原則権利者側にある。

刑事裁判においては、侵害の証拠を発見する場合は困難なときには、裁判所自ら証拠収集することが可能である。

**知的財産権法第 203 条**

1. 知的財産権侵害訴訟における原告と被告は民事訴訟法第 79 条及び本条で定めた権利及び立証責任を有する。
2. 原告は、次の証拠の一により、自らが知的財産権の権利者であることを証明しなくてはならない。
  - a) 著作権登録証、関連権登録証、保護証書、または著作権及び関連権国家登録簿、意匠・レイアウト・デザイン国家登録簿、及び植物保護種国家登録簿の抄録の有効な写し。
  - c) 契約に基づいて知的財産権の対象を使用許諾している場合には、その契約書の写し。
3. 原告は、知的財産権侵害または不正競争行為の証拠を提出しなくてはならない。

(口) 救済

( ) 民事的救済

民事的救済としては、差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求、不当利得返還請求がある。

**知的財産権法 第 202 条 民事的救済**

裁判所は、知的財産権法を侵害する行為を犯した組織及び個人に対処するために次の民事的救済手段を講じなくてはならない。

1. 知的財産権を侵害する行為を中止するよう強制すること。
2. 公に是正し、謝罪するよう強制すること。
3. 民事責任を履行するよう強制すること。
4. 損害を賠償するよう強制すること。
5. 主に知的財産権を侵害する製品の製造に使われる製品、材料、及び器具の破壊、またその非営利目的での頒布又は使用が知的財産権者による権利の利用を損なわない場合に限り、その当該頒布又は使用を強制すること。

・ 差止請求権 (知的財産権法第 202 条 1 項)

差止請求権の成立要件として、故意・過失は必要とされない。なお、保護されている意匠と本質的に異なる意匠の使用も意匠権の侵害行為とみなされる(ベトナム産業財産規則(政令 63/CP) 第 53 条 1 項 a)。

**差止請求の管轄**

**知的財産権法第 200 条 2 項**

民事的救済手段及び刑事的救済手段の適用は裁判所が管轄する。適切だと判断した場合、裁判所は法規に従って仮処分を行う権限を有する。

・ 損害賠償請求 (知的財産権法第 202 条 4 項)

**知的財産権法第 198 条 1 項**

知的財産権の権利者は、自らの知的財産権を保護するために自ら次の措置を講ずる権利を有する。  
b) 侵害している組織及び個人に対して侵害行為を中止、是正し、公に謝罪し、損害賠償を支払う

よう請求すること。

損害賠償請求の時効は、侵害行為が行われた日から 2 年間である（命令 106/2006/ND-CP 第 5 条）。この期限を過ぎると、当該侵害行為を行った個人又は組織は、損害賠償を免れることとなるが、それでも命令 106/2006/ND-CP 第 3 条 5 項に規定された救済措置に従わなければならない。

### 損害額の推定

#### 知的財産権法第 204 条

1. 知的財産権の権利者が侵害により被った損失は次の損失で構成される。
  - a) 物理的損失は、財産の損失、所得及び利益の減少、こうした損失の防止及び是正のための合理的な費用、事業機会の損失で構成される。
  - b) 精神的損失は、意匠の創作者が被った品位、名誉、名声、その他の精神的な損失で構成される。
2. 損失の程度は、知的財産権の侵害によって知的財産権の権利者が実際に被った損失に基づいて決定しなくてはならない。

### 損害の証拠の鑑定、合理的な損害の認定

#### 知的財産権法第 205 条 知的財産権の侵害により生じた損害を認定するための根拠

1. 原告が知的財産権の侵害により物理的損害を被ったことを立証するのに成功した場合、原告には次のいずれかの算定方法に基づいて賠償額を認定するよう裁判所に請求する権利がある。
  - a) 金銭評価した物理的損害の総額に、知的財産権の侵害者が得た利益が損害額の総額に含まれていない場合には侵害の結果として被告が得た利益を加えた額。
  - b) 原告が使用許諾契約にもとづいて侵害行為に相当する程度の使用権を知的財産権の対象の被告に移転させたと仮定した場合に、知的財産権の対象の使用権を移転させたことによる価値。
  - c) 本項の a 号及び b 号に従って賠償額を決定できない場合には、損失の程度に応じてこれを裁判所が認定するものの、その額が 5 億 VND を超えてはならない。
2. 原告が知的財産権の侵害により精神的損害を被ったことを立証するのに成功した場合、原告は損失の程度に応じて 500 万 VND ~ 5000 万 VND の範囲の損害額の認定を裁判所に請求する権利を有する。
3. 知的財産権の権利者は本条 1 項及び 2 項で述べた損害に加え、合理的な額の弁護士費用を侵害者に支払わせるよう裁判所に請求できる。

・ 信用回復措置請求権（知的財産権法第 202 条 2 項）

#### 知的財産権法第 198 条 12 項

知的財産権の権利者は、自らの知的財産権を保護するために自ら次の措置を講ずる権利を有する。

- b) 侵害している組織及び個人に対して侵害行為を中止、是正し、公に謝罪し、損害賠償を支払うよう請求すること。

・ 不当利得返還請求権（知的財産権法第 205 条 1 項 a）

#### 知的財産権法第 205 条 1 項 a

金銭評価した物理的損害の総額に、知的財産権の侵害者が得た利益が損害額の総額に含まれていない場合には侵害の結果として被告が得た利益を加えた額を請求する権利がある。

（ ） 刑事的救済

知的財産権法第 212 条では、「知的財産権を侵害する行為を犯し、これに犯罪的要素が関わる場合、その者を刑法に従って刑事告発しなくてはならない。」と規定して

おり、権利侵害の被害者（IPR 権利者）によってのみ提起される。知的財産権法自体には刑事的罰則規定はない。

#### **刑法第 171 条**

1. ベトナムで保護される発明、実用新案、意匠、商標、商号、原産地表示またはその他の産業財産権の対象を営利目的で不正使用してまたは不法に使用し、これによって重大な結果を引き起こし、もしくはこうした行為についてすでに行政的な制裁を受け、もしくはこうした犯罪についてすでに判決の宣告を受けており、まだ犯罪歴の赦免を受けていないもののこうした行為を続けて犯した者は 2000 万 VND から 2 億 VND までの科料または 2 年以下の非拘留矯正処分に処す。
2. 次のいずれかの状況で罪を犯した場合は、その犯人を 6 カ月から 3 年までの禁固刑に処す。
  - a) 組織犯。
  - b) 二回以上罪を犯した。
  - c) 極めて重大または特に重大な結果を引き起こした。
3. また犯人に 1000 万 VND から 1 億 VND までの科料を科し、その者が特定の地位につくこと、特定の職業に就くこと、または特定の仕事をすることを 1 年から 5 年の期間にわたって禁止することができる。

### ( 2 ) 知的財産権法（意匠権）で守られるデザイン

#### ( イ ) 客体

#### ( ) 保護対象の拡大

##### ・ 定義規定

意匠とは線、輪郭、色彩、またはその任意の組合せで表現される製品の形状をいう（知的財産権法第 4 条 13 項）。

##### ・ 機能的デザイン

保護可能である。しかし、同軸コネクタのような実装された場合に完成品の中に入れてしまう内部部品については保護されない。知的財産権法第 64 条 3 項には、「使用中は視認できない製品の外観」は保護されないと規定されているからである。

##### ・ 模様のデザイン

装飾、ネクタイ、ロゴタイプは保護される。

##### ・ アイコン、画面デザイン等

保護されない。

#### ( ) 物品に関する解釈

##### ・ 視認性

裸眼で見えることを意味する（NOIP 審査基準）。従って、極小物品で見えないものの意匠は保護されない。

##### ・ 完成品である必要性

完成品ではない物品も通常の場合と同様に保護される。ある物品の意匠を完成品でないという理由で登録拒絶されることはない。

#### ( ) 1 意匠権と複数の物品

##### ・ 多数意匠 1 出願

例えば、携帯電話機の複数のヴァリエーションや、椅子・テーブルに関する複数の意匠を1つの出願に含めることは可能である。多数意匠が1出願に含まれて登録された場合、意匠権の権利行使は個別にできる。

( ) 保護対象の特定

願書において物品の指定は必要である。

1意匠1物品出願制度を採用するため、ハンカチ、タオル、テーブルクロス等のように、物品を複数指定することができない。

**ベトナム産業財産規則（政令 06/2001/ND-CP）第 11 条 2 項**

各出願は、単一対象、又は使用目的の点で一体化されている同種の複数対象（ヴァリエーション）の保護証書を求めるものでなければならない。」

・ 模様の場合

ハンカチ、タオル、テーブルクロスや、机、椅子、テーブル等のように物品を複数指定することはできない。

・ 分類指定

国際意匠分類（ロカルノ分類）を採用している。出願人は、願書に分類のクラス（例えば国際意匠分類のクラス、サブクラス等）を指定しなければならない。出願人は願書の中で、国際意匠分類に従って物品の分類を指定しなくてはならない。分類を指定していない又は誤って指定した場合には、NOIP が分類を行い、出願人は分類手数料を支払う必要がある（回状 No. 29/2003/TT-BKHCHN、項目 6.5）。

・ 願書の文言記載

出願書類において意匠について、説明（statements）を含める必要がある（回状 No. 29/2003/TT-BKHCHN、項目分 6.2、b）。この statements は、基本的には保護すべきデザインを明確にするために使われる。

( ) 登録官庁への提出図面

・ 6 図と斜視図の合計 7 図が要求される。物品に蓋がついている又は開封可能な場合には、開封した状態での図面を添付しなくてはならない。

・ 模様のみを出願図面に表すことはできず、模様を表した製品の形状を実線で表さなければならない。

( ) 部分意匠の扱い

部分意匠を保護する制度はない。第一国（例えば日本、韓国、米国）の部分意匠図面に基づいて優先権主張した場合、第一国に提出された部分意匠図面に基づいて優先権主張がなされている通常の出願として審査される。また、部分意匠制度がないので、意匠図面中の破線についての取り決めはない。

(口) 保護要件

( ) 新規性

新規性は世界公知を採用する（知的財産権法第 65 条 1 項）

新規性喪失の例外規定（知的財産権法第 65 条 4 項）

登録出願前 6 ヶ月から出願までの期間中であれば、意匠の所有者が自分の意匠を市場で公開しても、新規性の喪失事由であるとはみなされない。

#### **知的財産権法第 65 条**

1. 意匠登録出願の出願日または（出願において優先権を主張する場合には）優先日時点において当該意匠が、使用または刊行物記載または他のなんらかの方法により国内外ですでに開示されている他の意匠と明確に区別される場合、その意匠は新規であるとみなされる。

2. 二つの意匠が認識及び記憶し難い特徴においてのみ相互に区別され、当該形態的特徴が全体としての両意匠の区別に機能しない場合は、それら二つの意匠は明確に区別できるものとはみなされない。

3. 限られた人数の関係者のみが知り、これらの人々がその秘密を保持した場合は、当該意匠は未公表とみなされる。

4. 意匠が次の状況で公開された場合でも、公開された日から 6 カ月の期間内にその登録出願をすれば、新規性を喪失したものとみなされない。

a) 出願人の許可を得ることなく別な者がその意匠を公開した場合。

b) 出願人がその意匠を科学的な論文に公表した場合。

c) 出願人がその意匠をベトナムの国営の博覧会または公式な国際博覧会で公開した場合。

・新規性についての裁判例はないが、審査・審判事例を示す。

#### **新規性に関する審査・審判事例**

意匠出願前にタイでインターネット公開された自動車の意匠を理由に、意匠の新規性がないとして拒絶されたものである。これは出願人である自動車メーカーが、同じ車種についてタイでは公開していたものである。出願人は審判請求をしたが、同じ理由で認められなかった。

独創性(originality)

独創性は登録要件でない。

創作性 (Creativity)

#### **知的財産権法第 66 条**

意匠登録出願の出願日または(出願において優先権を主張する場合には)優先日時点において、使用または刊行物記載または他のなんらかの方法により国内外ですでに開示されている他の意匠を基にして、対応する技術分野における当業者が当該意匠を容易に創作できない場合は、その意匠は創作性があるとみなされる。

自明性 (Obviousness)

自明性は登録要件ではない。

先願

同一または類似する意匠が先行 後行意匠としてそのまま登録された場合、後願の意匠登録が無効とされる。何人も、異議申立て・無効審判を請求できる。上記の両意匠の所有者が同一人の場合は、両方の意匠が登録され、保護される。

#### **回状 No.29/2003/TT-BKHCN、項目 6(6.1)**

後願の願書においてその意匠が先願の意匠出願のヴァリエーションである旨を明記し、先願の意匠出願の出願番号及び出願日を明記した場合に限り、出願人は複数の出願で意匠のヴァリエーションを出願できる。このような記載がない場合には、後願の出願がすでに出願されている別な意匠と明確に区別できないために新規性がないものとみなされる。上記のような記載がある場合、出願人には 1 つの意匠登録証しか付与されないものの、これには対応する意匠出願のヴァリエーションも含まれる。

同日に同一出願人が、互い類似する意匠を出願した場合は、審査官は出願人に対し、一出願にするように命ずる。

後願意匠が、先願意匠に類似すると判断された場合には、拒絶の対象となるが、これに対して、出願人は一出願にするように補正することも可能である。

先願意匠の登録査定後は、後願意匠の登録は認められない。

相互に類似する意匠の権利期間は、最先の出願日を基準とする(優先日ではない)。

#### 同日に同一出願人が、互い類似する意匠を出願し、登録された例。<sup>44</sup>

ベトナム意匠出願第 3-2004-00185 号、登録番号第 7182 号、出願日：2004 年 4 月 6 日、公報掲載日：2004 年 8 月 25 日

#### ( ) 冒認出願

##### **ベトナム産業財産規則(政令 63/CP) 第 29 条**

1. いかなる第三者も、(2)に規定するように関係保護証書が不当に付与されたことを理由として、当該保護証書の効力を取消すよう知的財産庁に書面により請求する権利を有する。保護証書の効力取消の請求は、第 27 条(2)、(3)、(4)に規定される審判請求に関する手続に従って処理されるものとする。取消請求の検討の結果、保護証書が関係法規の規定に反して付与されたと認定される場合は、知的財産庁長官は関係保護証書の効力を一部若しくは全面的に取消す決定を発し、かつ、その日から 2 月以内に産業財産公報で当該決定を公告する。

2. 保護証書が次の何れかの理由により保護証書付与時の適用法規に反して付与されたと認定される場合、当該保護証書の効力は全面的に取消されるものとする。

a) 保護証書を付与された者が当該保護証書出願をする権利を有してもおらず、権利者から出願権を譲渡されてもいなかったこと。

b) 発明、実用新案又は意匠の保護証書出願をする権利が複数の個人、法人又はその他の団体に属していたにも拘らず、出願に関してその 1 名又は複数の者が他の者に合意していなかったこと。

c) 発明、実用新案又は意匠の保護証書出願をする権利が複数の個人、法人又はその他の団体に属していたにも拘らず、出願に関してその 1 名又は複数の者が他の者に合意していなかったこと。

d) 保護対象が保護基準を満たしていないこと。

3. 保護証書の効力は、その関係する一部について保護基準が満たされていないと認定される場合は、部分的に取り消されるものとする。

4. 取消された場合は、関係保護証書の取り消された部分の効力は生じなかったものとみなされる。

#### ( ) 公序良俗

公序良俗に反し、国防及び国家の安全保障に有害な内容及び目的を有する知的財産権の対象は保護されない(知的財産権法第 7 条 3 項)。

#### (八) 意匠権利期間と第三者への公示

##### ( ) 期間

意匠権の存続期間は、登録日から始まり、出願日から計算して 5 年目の終わりまでである。なお、連続して 2 回、それぞれ 5 年間更新できる(知的財産権法第 93 条)。つまり、出願日から最長 15 年間の権利期間がある。

<sup>44</sup> Appendix VN-2 参照。

年金納付

意匠登録査定がなされた際、出願人は最初の登録期間（5年分）の年間登録手数料を一括して払わなくてもよい。

**回状 29/2003/TT-BKHCN 項目 28.4**

意匠登録出願の対象が登録要件を満たしている場合、またはこの回状 29/2003 の項目 28.2 及び 28.3 に言及している場合に該当し、出願人が保護範囲（量）を縮減したために登録要件を満たさなくなった場合、または欠陥を補正したか、適切な応答を提出した場合は、実体審査の結果に公告手数料、登録手数料、及び交付手数料の支払い期限を記載しなくてはならない。この期限は、出願人が許可通知を受け取った日から 1 カ月後または許可通知に署名された日から 2 カ月後のいずれか早い方の日付とする。

登録標記

意匠権者は、市場に出る商品またはその包装に意匠登録を標記する義務を負わない。しかしながら、実際には、所有者が市場に出る商品またはその包装に標記するケースが多い。

公示のありかた

意匠の登録を紙公報及び知的財産庁の閲覧室での閲覧にて公示している（回状 29/2003/TT-BKHCN 項目 17）。

なお、2007 年以降に、CD-ROM 等の媒体で公報発行予定の可能性はあるが、インターネットでの公開は現段階では予定されていない。

秘密意匠登録制度

秘密意匠登録制度はない。意匠登録出願の秘密は知的財産権法第 103 条で定めた公開の時点までしか保持されない。

なお、国家行政官庁に対する秘密保持を定めた条文は以下のとおり。

**知的財産権法第 111 条 発明登録出願及び意匠登録出願の公告前の秘密保持**

1. 産業財産権の国家行政官庁は発明登録出願または意匠登録出願が産業財産公報に公告されるまで、その秘密を保持する責任を負う。
2. 発明登録出願または意匠登録出願の情報を開示した産業財産権の国家行政官庁の職員は、懲戒され、こうした開示が出願人に与えた一切の損害について法律に従って賠償しなくてはならない。

2. 知的財産権法（著作権）

(1) 著作権

(イ) 侵害

著作権の効力規定

著作権のある物を不正使用する行為、著作者の名称を不当に偽る行為、著作物の内容を不法に修正する行為、著作物を不法に公開または頒布する行為を侵害行為として規定している。（刑法第 131 条の a）～ d）

また、刑法第 131 条に規定する「芸術(art)」には、応用美術が含まれる。

(ロ) 救済

( ) 民事的救済

意匠権侵害の場合に利用できる救済と同様（知的財産権法第 202 条）。著作権と意

匠権とでは、民事的救済は変わらないものの、著作権法に基づいた執行力や強制力は意匠法に基づいた場合よりもかなり弱いのが現状である。

( ) 刑事的救済

意匠権侵害と同様である(知的財産権法第212条)。

刑法では次のように定めている。

#### **刑法第131条**

1. 次の行為のいずれかを犯し、これによって重大な結果を引き起こし、もしくはこうした行為についてすでに行政的な制裁を受け、もしくはこうした犯罪についてすでに判決の宣告を受けており、まだ犯罪歴の赦免を受けていないもののこうした行為を続けて犯した者は2000万VNDから2億VNDまでの科料または2年以下の非拘留矯正処分に処す。

a)文学、芸術、科学、時事報道の著作物、音楽テープまたはディスク、ビデオテープまたはディスクの著作権を不正使用する行為。

b)文学、芸術、科学、時事報道の著作物、音楽テープまたはディスク、ビデオテープまたはディスクの著作物の名称を不当に偽る行為。

c)文学、芸術、科学、時事報道の著作物、音楽テープまたはディスク、ビデオテープまたはディスクの内容を不法に修正する行為。

d)文学、芸術、科学、時事報道の著作物、音楽テープまたはディスク、ビデオテープまたはディスクを不法に公開または頒布する行為。

2. 次のいずれかの状況で罪を犯した場合は、その犯人を6カ月から3年までの禁固刑に処す。

a)組織犯。

b)二回以上罪を犯した。

c)極めて重大または特に重大な結果を引き起こした。

3. またその犯人に1000万から1億VNDまでの科料を科し、その者が特定の地位につくこと、特定の職業に就くこと、または特定の仕事をすることを1年から5年の期間にわたって禁止することができる。

( ) その他

製品設計図面 例え、意匠登録していない量産椅子について、その設計図面をデザイナーが保持している場合、当該設計図面を基に図面の著作権として権利行使をすることができる。

(2) 著作物

(イ) 著作物 (works) の定義規定

#### **知的財産権法第14条 著作権によって保護される著作物**

1. 保護される文学的、芸術的、及び科学的著作物には次の著作物が含まれる。

a)からf)、h)省略。

g)美術の著作物及び応用美術の著作物。

i)建築の著作物。

k)地形学的及び科学的著作物に関する画像、略図、地図、図面。

2. 派生的著作物は、派生的著作物を作るために使われた著作物の著作権を侵害しない場合に限り、本条1項に従って保護される。

3. 本条1項及び2項に定める保護される著作物は他の著作物を複製することなく、著作者の知性から直接創作されたものでなくてはならない。

4. 政府は、本条1項で定めた保護される著作物の詳細な形式に関する指針を定める。

(ロ) 著作物に含まれる対象の具体例

美術工芸品、一品制作の花瓶、バティック、量産プリント生地、椅子の外観、ポー

ルペンのような筆記具の外観、人形、ルービックキューブ。

デザインについて、著作物か否かの判断基準を示したものは、知的財産権法第 14 条 g 及び第 14 条 i のみである。

上記の品目に関する判例はまだ存在しない。実際問題として、ベトナムで訴訟が提起されることは稀である。

政令には以下の規定がある。

**政令 No.76/CP、第 4 条**

8. 建築の著作物とは、実際に建設されるかどうかにかかわらず、住宅、建設、空間計画に関する創作的な概念を表明する設計図面である。

9. 美術の著作物及び応用美術の著作物には、絵画、映像、彫刻、屋外に設置された美術品 (installation art) 及びその類似物が含まれる。

(ハ) 応用美術 (applied art) 及び工業デザイン (Industrial designs)

( ) 応用美術

上記政令 No.76/CP、第 4 条 8 項及び第 4 条 9 項で定めるとおりである。

( ) 建築の著作物と量産家屋

量産家屋の設計図面のみが建築の著作物として保護される。しかし、量産家屋それ自体は建築の著作物として保護されない (政令 No.76/CP、第 4 条 8 項)。

(ニ) デザイン保護規定

知的財産権法第 18 条 (著作権)、第 19 条 (人格権) 及び第 20 条 (財産権) の定めに従い、ベトナム著作権法の下で著作物の所有者に与えられる権利をデザイン保護に利用できる。

(ホ) 保護期間

最初に公開されたときから 50 年間保護される。(知的財産権法第 27 条 2 項 a)

(ヘ) 著作権の登録制度

著作権の登録制度は存在する。同制度を利用する利点は、意匠登録制度よりも迅速かつ費用が低額であることである。

3. 知的財産権法 (商標権)

(1) 商標権

(イ) 侵害

( ) 商標権の効力規定

・標章の使用の定義

標章を使用するとは次の行為をいう。

**知的財産権法第 124 条 5 項**

a) 製品、製品の包装、事業またはサービス供給手段、及び事業活動における通信用紙に保護される標章を固定する行為。

b) 保護される標章を付した製品の販売、販売の申し出、広告、販売のための備蓄。

c) 保護される標章を付した製品またはサービスの輸入。

他人が商標を使用することを以下のように禁じている。

#### **知的財産権法第 125 条**

1. 知的財産権の対象の所有者及び地理的表示を使用または管理する権利を付与された組織または個人は、他の者が産業財産権のそれぞれの対象を使用するのを妨げる権利を有する。ただし、こうした使用が本条 2 項又は 3 項の定めに該当する場合にはその限りではない。
2. 知的財産権の対象の所有者及び地理的表示を使用または管理する権利を付与された組織または個人には、他の者による次の行為を妨げる権利がない。  
g) 保護される地理的表示の登録出願の出願日前にこれと同一または類似の標章が誠実な方法で保護を取得している場合、こうした標章を使用する行為。

(口) 救済

( ) 民事的救済

意匠権侵害の場合に利用できる救済と同様である (知的財産権法第 202 条)。

( ) 刑事的救済

意匠権侵害と同様である (知的財産権法第 212 条)。

商標模倣品について別途規定が設けられている。

#### **知的財産権法第 213 条**

1. 本法にいう知的財産模倣品は、本条 2 項にいう商標模倣品または地理的表示模倣品 (以下これらをまとめて商標模倣品という) 及び本条 3 項にいう海賊版を含む。
2. 商標模倣品とは、特定の商品について保護されている商標または地理的表示と同一または明確に区別できない標章または標識をそれぞれこうした商標の所有者またはこうした地理的表示を管理している組織の承諾なく、付している商品またはその包装をいう。

(2) 知的財産権法 (商標権) で守られるデザイン

(イ) 客体

( ) 保護対象

・定義規定

#### **知的財産権法第 72 条**

標章が次の条件を満たす場合、これに保護される資格がある。

1. 文字、語句、絵、3次元の図形を含む図形またはこれらを組み合わせた形態で、1以上の色彩で表示される視認可能な標識であること。
2. 標章の所有者の製品・サービスを他の者の製品・サービスと区別できること。

( ) 図形商標の外観類似の審査

2つの図形商標間の外観の類否について判断するための具体的な規定はまだ存在しない。このような場合、審査官は NOIP 内部で使われている特別な審査基準に従って判断を下している。

( ) 立体商標に関する規定

立体商標は登録可能である。ただし、ベトナムの場合も、日本同様、立体商標については、文字との組み合わせによる立体形状の登録が大半となっている。

( ) 権利期間

商標登録証の有効期間は登録を付与した日に始まり、出願日から計算して 10 年目の終わりに失効し、無制限に各 10 年間更新できる。(知的財産権法第 93 条 6 項)

## ・マレーシア

### 1．意匠法

#### ・条約

1989年1月1日にパリ条約に加盟。

1995年1月1日に世界貿易機関に加盟。

#### ・法律

1996年12月1日に意匠法(Industrial Designs Act 1996。マレーシアではIDAと略されることがある)が新たに制定され、1999年9月1日に施行された。

この意匠法は、2000年(2000年8月15日施行)と2002年(2003年3月3日施行)に一部改正された。2000年の改正では、半導体集積回路の回路配置を保護対象から除く規定が設けられた。また、2002年の改正では、管轄官庁を、新たに設立されたマレーシア知的財産権公社(MyIPO; Intellectual Property Corporation of Malaysia)に変更する規定が設けられた。

意匠法の施行と同日に、意匠規則(Industrial Design Regulations 1999)が施行された。

#### (1) 意匠権

##### (イ) 侵害

##### 侵害行為とは

意匠が登録されることで、この登録意匠の権利者には、権原のない第三者が当該登録意匠を実施することを禁止する排他的権利が与えられる。意匠法は次のように規定している。

##### **意匠法第32条(1)**

本法の規定に従うことを条件として、登録意匠の所有者は、登録意匠が適用されている何らかの物品を、販売若しくは賃貸のため又は何らかの取引若しくは事業目的での使用のために製造若しくは輸入し、又は販売若しくは賃貸し、又は販売若しくは賃貸の申出若しくは陳列をする排他権を有するものとする。

意匠法では、次のように、侵害行為として3つの場合を列挙している。

##### **意匠法第32条(2)**

第30条に従うことを条件として、何人も、意匠の所有者のライセンス又は同意なしに次に掲げる事柄の何れかを当該意匠登録の存続期間中に行う場合は、意匠登録により付与された権利を侵害することとなる。

(a) 当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造を当該意匠の登録対象である何らかの物品に適用する場合

(b) 当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造が所有者のライセンス又は同意なしにマレーシア外で適用された物品を、販売のため又は何らかの取引若しくは事業目的での使用のためにマレーシアに輸入する場合

(c) (a) 及び (b) にいう物品の何れかを、販売し、販売の申出をし若しくは保管し、又は賃貸し、賃貸の申出をし若しくは保管する場合

マレーシアでは、並行輸入品に関しては侵害にならないことが明文化されている。意匠法は、次のように規定している。

### 意匠法第 32 条 (3)

(1) に拘らず、登録意匠の所有者の権利は、マレーシアに合法的に輸入され又はマレーシアで合法的に販売された後に、所有者により又は所有者の同意を得て登録意匠が適用される物品に係る行為に対しては及ばない。

上記の条文の規定は、以下のように要約できる。

権利者の同意なく登録意匠を実施すると侵害となる。

登録意匠に類似する意匠を実施しても侵害となる（条文では、「類似」を、偽造若しくは明白な模造（fraudulent or obvious imitation）と表現している）。

マレーシア外で、権利者又は実施権者の同意なく登録意匠またはこれに類似する意匠を適用した物品を、販売等の取引のために又は業として使用するために、マレーシアに輸入しても、侵害となる。

#### (ロ) 侵害の判断

マレーシアにおいて、意匠権侵害の判断には、英国の Dunlop Rubber Co. Ltd v. Golf Ball Developments Ltd (1931) 46R.P.C. 268 事件（高等法院の判決）において展開された原則に従っている。この事件において、この判断は「目（eye）」によるもののみであり、「目」とは、侵害の問題に判断を下す任務を負う裁判所の目のみであることを意味するとされた。

但し、裁判所は、登録意匠と被告意匠との間にどのような公知意匠が存在するかについて裁判所に教える能力を有する証人により、補助や指導を受けることができる。この種の裁判所を指導する証人が、判事により適切であると認められた場合、裁判所は、その内容について注意を払わなければならない。

しかし、裁判所は、登録意匠と被告意匠が混同するか否かの結論を自ら判断する証人については、証人として採用しないであろう。

そのため、最終的な判断は、裁判所の目によるとしている。

#### (ハ) 間接侵害規定

意匠法には、間接侵害の規定はない。

#### (二) 侵害行為の立証

侵害行為の立証責任は、原告側、すなわち登録意匠の権利者側にある。

#### (2) 救済

##### (イ) 民事的救済

##### ( ) 差止請求<sup>45</sup>

マレーシアにおいて、差止めは、衡平法上の救済措置である。この救済措置は、実際には裁量によるものであり、要件は以下である。

<sup>45</sup> 意匠法第 35 条 (1) 及び (2) を参照。差止めが認められた判例は、マレーシアの Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v. Allied Pacific Motor (M) Sdn Bhd & Anor (2005) 3MLJ 30。

原告が、訴訟を起こすべく重大な問題があることを証明したこと、  
侵害行為の差止めが認められなければ、原告に重大な不公正をもたらすこと、及び

損害賠償が適切な救済措置である場合に、

・原告が損害賠償を得ることにより被った損失に対して適切な補償を受けることができ、被告が損害賠償の支払いを行える財政的状态にあるならば、差止めは認められない。

・原告が損害賠償によってでは適切な補償を受けることができず、差止めによる損害賠償が被告にとって適切な救済措置であり、かつ原告が差止めによる損害賠償の支払いを行える財政的状态にあるならば、差止めは認められるべきである。

なお、上記を補完するものとして、時には裁判所は、その他の事情を検討することがある。

侵害が故意に行われたか、過失により行われたかは関係ない。

差止請求は高等法院（High Court）に対して行う必要がある。

差止請求（仮処分）に関する手続きは、1980年高等法院規則の命令 29（Order 29 of the Rules of the High Court 1980）に規定されている。

緊急を要する案件である場合には、宣誓供述書により裏付けられた召喚状を発することにより、一方的な差止めを請求することができる。一方的な差止請求が認められた場合には、この一方的な差止め（仮処分）は、無効又は取消されない限り、21日間のみ継続する。それと同時に、裁判所は、この21日が経過する前に当事者双方とのヒアリングの日付を定める。

差止めが認められた場合、差止めた侵害品の引渡し、又は破棄を請求することができる。

#### （ ）損害賠償請求<sup>46</sup>

日本の法律の規定のような損害額を算定する法定の基準は存在しない。

損害額は、侵害者が侵害行為により獲得した利益を算定することによるか、又はロイヤルティベースで算定することにより、請求することができる。裁判所は、物品の販売数にかかわらず、実際に被った損害の見積り調査及び査定調査を許可することができる。<sup>47</sup>

但し、裁判所は、被告が次に掲げる事項につき裁判所を納得させる場合は、侵害に係る損害賠償額の裁定又は利益の算定に係る命令発出を拒絶することができる。

侵害時に、意匠が登録されていることを被告が知らなかったこと、及び

侵害時前に、意匠が登録されていたか否か確かめるために被告が合理的な手段を

<sup>46</sup> 意匠法第 35 条（1）を参照。

<sup>47</sup> 侵害者の利益の算定に基づく損害賠償額の算定に係る関連事件には、Khawam & Co v. Chellaram & Sons (Nigeria) Ltd (1964) R.P.C. 337 (PC)がある。

講じたこと。

上記の抗弁は、意匠法第 35 条 (3) の規定に定められており、「善意の侵害」の抗弁と呼ばれている。

マレーシアの裁判所に関する限りでは、マレーシアにおいて報告されている事件がない場合には、コモンウェルス諸国のものの事件<sup>48</sup>は一定の説得力のある典拠となる。裁判所は、判決を行う際にこうした事件に言及する。

一般に、意匠の侵害に関連する当事者の訴訟手続き及び行為の規則は、他の訴訟問題の場合と同じである。1980 年高等法院規則 (Rules of the High Court 1980) が適用され、証拠の受理及び許容性並びに訴訟関連の発見及び書類作成に関しては 1950 年証拠法 (Evidence Act 1950) が適用される。

意匠の侵害のような法律に定められている侵害事項については、保護されている権利が絶対的なものであるため、裁判所は説明を求めようとしない傾向があり、また侵害被疑者には侵害行為について明らかにする義務も説明する義務も課せられていない、又はこれに関して侵害被疑者に確かな抗弁を与えるものでもないと考えられている。

裁判所による最終損害額の決定を支援するために当事者から損害額を証明する鑑定が要求される場合がある。さらに、著作権法とは異なり、意匠侵害又は特許侵害において「追加損害額」の認定に係る規定は存在しない。

意匠の所有者は、自らが被ったと主張するすべての損害の立証義務を負う。損害額の認定は、勝訴した原告に過補償しないように合理的に裁判所が誘導して行う。

損害額の立証責任は原告側が負う。前述の Cow (PB) & Co. Ltd v Cannon Rubber Manufacturers Ltd (No.2) (1961) R.P.C. (CHD) 事件では、損害賠償額は、侵害品の売上げに関する合理的なロイヤルティに基づき認定された。

マレーシアにおいて侵害訴訟を提起できる期限は、侵害行為から 5 年である (意匠法第 33 条 (3))。

#### **意匠法第 33 条**

(1) 登録意匠の所有者は、意匠の登録により付与された権利の何れかを侵害したか又は侵害しつつある者に対して、法的手続を提起する権利を有するものとする。

(2) 登録意匠の所有者は、侵害を生じる虞がある行為をなした何人に対しても、同様に法的手続を提起する権利を有するものとする。

(3)(1) 及び (2) にいう手続は、侵害行為から 5 年経過後は提起することができない。

#### ( ) 信用回復措置

意匠法には、信用回復について定める個別規定は存在しない。

<sup>48</sup> 侵害者の利益の算定に基づく損害賠償額の算定に係る関連事件には、Khawam & Co v. Chellaram & Sons (Nigeria) Ltd (1964) R.P.C. .337 (PC)があり、ロイヤルティベースについては Cow (PB) & Co. Ltd v Cannon Rubber Manufacturers Ltd (No.2) (1961) R.P.C. (CHD)がある。また、損害賠償に関連して、特許訴訟である General Tire and Rubber Co. v Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd (1976) R.P.C. 197 における英国高等法院の判決も参照されたい。

なお、企業の信用を回復するための方法として、意匠が登録されていなくても、販売により意匠に営業の信用が発生していれば、パッシングオフ訴訟<sup>49</sup>を行うことができる。

( ) 不当利得返還請求

マレーシアの意匠法には、不当利得に関する特別な規定はない。マレーシアでは、損害賠償額として、侵害行為により侵害者が獲得した利益を算定することができる。なお、意匠権侵害に対する訴訟の消滅時効の成立は、一律、侵害行為から5年である。

(口) 刑事的救済

意匠権侵害に対する刑事罰はない。

詐欺行為や虚偽表示に関しては刑事罰がある(意匠法第36条~第39条)。

**意匠法第36条 登録簿の虚偽記載等**

次に掲げる行為をなす者は犯則者であり、有罪判決により15,000リンギット以下の罰金若しくは2年以下の禁固に処し又はこれらの刑を併科する。

- (a) 登録簿に虚偽の記載をし又はさせること
- (b) 意匠登録局における書類又は刊行物の認証謄本に不正記入をし又はさせること
- (c) 登録簿上の記載の写しと見せかけた虚偽の書類を作成し又は作成させること
- (d) (b) 又は (c) にいう書類又はその中の記載が虚偽であることを承知の上で、当該書類を証拠として作成若しくは提出し又は作成若しくは提出させること、又は
- (e) 自己が登録意匠の所有者である旨の虚偽の主張をし、又は登録意匠の所有者の視覚で若しくは代理として行動している旨の虚偽の表示をすること

**意匠法第37条 登録の虚偽表示**

(1) 当該人により対価を得て取り扱われる物が、意匠登録により保護されている物品である旨の虚偽の表示をなす者は犯則者であり、有罪判決により15,000リンギット以下の罰金若しくは2年以下の禁固に処し又はこれらの刑を併科する。

(2) (1) の適用上、「登録意匠」の語、又は登録意匠を適用している物である旨を明示若しくは黙示する他の語若しくは他の語句を、押印し、彫り込み、銘記し又はその他の方法で付された物品を対価を得て取扱う者は、当該物品が意匠登録により保護されている物品である旨を表示するとみなされる。

(3) 当該意匠に係る登録が満了し又は取消された後であって、当該表示がなされないように又は継続表示されないように当該人が手段を講じるのに合理的に十分な期間の終了前に、意匠に係わる表示がなされている場合は、(1) は適用されない。

(4) 本条に基づく罰則手続において、何人にとっても、当該犯罪を防止するために自ら相当の努力をしたことを証明することは、抗弁となるものとする。

(5) 本条は、登録意匠に関して効力を有すると同様に、意匠登録を出願する権利に関しても効力を有するものとし、登録意匠への言及は、意匠登録を出願する権利への言及も含むものとする。

**意匠法第38条 「意匠登録局」の名称の使用**

「意匠登録局」の語を、又はその他の語であって当該人の事業所が意匠登録局であり若しくは意匠登録局と公式に関係している旨を示唆するものを、当該人の事業所又は当該人が発効する書類その他に使用する者は犯則者となり、有罪判決により15,000リンギット以下の罰金若しくは2年以下の禁固に処し又はこれらの刑を併科する。

**意匠法第39条 一般法人による犯罪**

(1) 一般法人により犯された本法に基づく犯罪が、その法人の取締役、管理職、秘書役その他これに類する幹部又はそのような資格で行動すると主張する者の同意若しくは黙認の下に犯されたこと、又はこれらの者の怠慢に起因することが証明される場合は、その法人と並んでこれらの者

<sup>49</sup> 第4部 . 2 . パッシングオフの項、参照。

も犯則者となり、本法に規定されるとおり訴追し、相応に罰するものとする。

(2) 一般法人の業務がその構成員により管理されている場合は、(1)は、ある構成員の管理機能に係る作為及び不作為に関して、その者がその法人の取締役であるものとして適用される。

## (2) 意匠法で守られるデザイン

### (イ) 客体

意匠法には、「意匠」が以下のように定義されている。

#### **意匠法第3条(1)**

「意匠」とは、工業的方法又は手段により物品に適用される形状、輪郭、模様又は装飾の特徴であって、完成した物品において視覚に訴え、視覚によって判断されるものをいう。但し、次に掲げるものを含まない。

- (a) 構成の方法若しくは原理
- (b) 物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、
  - (i) 当該物品が果たすべき機能によってのみ決定付けられるもの、又は
  - (ii) 意匠の創作者が、当該物品がその不可分の一部を構成することを意図している他の物品の外観に依存するもの

### ( ) 保護対象の拡大

#### ・機能的デザイン

物品の形状に機能によってのみ決定付けられる特徴が含まれる場合には、デザインの形状が当該物品についてのみ機能するように制作されていないことを条件として、当該デザインは登録することができる。裁判所は、当該デザインを一つのものとして考慮し、当該デザインは、機能的な特徴を含んでいたとしても視覚に訴えるものである場合には、登録することができる。

デザインが機能によってのみ決定づけられるか否かを判断するにあたって重要な要素は、デザインによる機能的特徴の性質が登録意匠の表現物(representation)において現れている特徴を採用する以外に選択する余地を与えないほど、製造業者の自由を制限するかどうかである。

機能によってのみ決定づけられるデザインは登録することができない。

#### ・内部部品のデザイン

法は、クレームされた特徴が完成品の特徴であることを求めているのみである。特徴が例えば物品の購入時又は物品が結果的に使用にあたって隠されてしまった時に判断されるものであるとの要件は定められていない。

但し、上記の対象とされるのは、全く視覚に訴えるものがないことを示そうとする証拠についてである。これも、デザインの性質が、当該デザインを有する物品が果たすことを意図している機能によってのみ決定づけられるかどうかの問題に関連する<sup>50</sup>。

一般に、完成品の状態において当該デザインを適用した物品を見ることができないという事実は、登録可能性から除外されることを必ずしも意味しない。

視覚に訴えるという要素は、やはり問題に判断を下すにあたって重大な影響を与える。関連する例としては、放熱器(heat sink)に関するデザインの登録が認められた

<sup>50</sup> 関連する判例として、Amp. Inc. v Utilux (1972) R.P.C. 103 がある。

事例を挙げることができるだろう。

- ・ **模様のみデザイン**

デザインは視覚に訴えるものでなければならず、物品に適用されなければならない。

- ・ **インターフェイスデザイン**

意匠法第3条(1)に定める「意匠」の定義は、2Dアイコン、画面デザイン、インターフェイスに言及していない。

しかしながら、定義を検討してみると、コンピュータプログラムなどを操作中の外観に見られるデザインのような画面に関するインターフェイスデザインは登録できない。

意匠法第3条(1)は、工業的手法又は手段により物品に適用される形状、輪郭(3Dの性質) 模様又は装飾(2Dの性質)の特徴という観点から「意匠」を定義している。

デザインが物品に適用されるものでなければならないという要件は、あるデザインが適用される物品と他のデザインが適用される物品とで何らかの違いがあるということの意味している。

画面に表示されるイメージのデザインは、一時的なものである。こうしたデザインは、コンピュータスクリーンに「特定の個別かつ固有の外観」を与えるものではないと見なされている。これを目にする者は、当該デザインはハードウェアよりもむしろ画面を特徴づけるものと判断する。登録可能なデザインは、デザインを物品の基本的形状から識別できるものでなければならない。画面は、コンピュータモニター又はハードウェアを区別するものと言うことはできない。

従って、それら(画面)は「物品(コンピュータモニター)に適用されるデザイン」ではなく、意匠法が意図するものではないと判断する方が良い<sup>51</sup>。

さらに、コンピュータスクリーン上の情報も「模様(pattern or ornaments)ではないと考えられている。また、「アイコン」や完全な「画面」でさえも、スクリーン上に常に表示されているのではないため、これにより、あるコンピュータモニターを他のコンピュータモニターから十分に区別することはできない。

このように、画面が(意匠法第3条(1)で「物品(article)」の語を「何らかの製造物品又は手工芸品」と定義している)意匠法の定める物品ではなく、また物品の視覚的な外観でもない(通常のコピュータプログラムの操作において画面に一時的にのみ現れるもの)ことを考慮すると、現行のマレーシアの意匠法の定める意匠として保護することはできない。

但し、アイコンの保護は、商標法によって商標として登録することにより保護することができるとも考えられている。

( ) 物品に関する解釈

- ・ **視認性**

マレーシアの裁判所及び知的財産権共同機構は、意匠法の解釈について、英国の判例を参照することとしている。

---

<sup>51</sup> 問合先事務所の考え。

関連する英国の各事件<sup>52</sup>に基づけば、最終的な使用状況において見えるかどうかを問わず、クレームされたデザインの特徴が完成品にあることのみが必要とされるとみなす方が良い。

Gardex Ltd v Sorata Ltd 事件において、英国の裁判所は、使用する際には隠れてしまうシャワートレイの裏面のデザインについても登録を認めた。しかしながら、英国登録意匠法は、このような事例の状況における登録を禁止するよう改正された。

マレーシアにおいては、立法者が英国においてと同様の法律改正を行わない限りは、現行法に基づいて、使用する際の視認性がデザインの登録の決定に影響を与えることはないことになる。

#### ・完成品である必要性

意匠法第 3 条 (1) の「意匠」の定義に従って、クレームされたデザインの特徴が完成した物品の大きな特徴となっていることが要件とされていると考えられる。これは、物品が個別に作成され販売されることができなければならないという要件と関連するものであり、上述で指摘された「適合させなければならない ( must match )」例外として受け取られるべきではない。

物品が個別に作成又は製造され販売されることができる場合に、物品の当該部分に適用されるデザインは、登録意匠として登録でき、保護を受けることができる。

言い換えれば、デザインは、独立して商品として存在しなければならない。

英国の判例<sup>53</sup>においては、登録資格を得るためには、デザインは完成品について作成されたものでなければならないとの判決が下された。紙に印刷されたデザインは、この印刷物自体が完成品ではないために登録することができないとされた。

#### ( ) 一意匠権と複数の物品

一出願につき一分類の物品のみ指定可能であるのが基本原則である。

但し、複数の意匠が、国際意匠分類の同一クラスの物品に関する場合には、一出願にこれら複数の意匠を含めることが可能である ( 多数出願 )。例えば、肌着、コート、ベレー帽は全て、国際意匠分類のクラス 02 「衣料品および雑貨小間物 ( Articles of clothing and haberdashery )」に属することから、肌着の意匠、コートの意匠、ベレー帽の意匠の 3 つを一出願に含めることができる。出願手数料は、一つ目の意匠に対して 400 リンギット支払うが、二つ目以降の意匠に対しては意匠毎に 200 リンギット支払えばよい。

#### ( ) 保護対象の特定

なお、願書には、物品を指定する必要がある。意匠規則 7 条には、国際意匠分類 ( 口カルノ分類 ) によるクラス又はサブクラスを表示することが規定されている。

#### ( ) 提出図面

<sup>52</sup> ( Ferrero ' s Application (1978) R.P.C. 473; Amp Inc v. Utilux Pty Ltd (1972) R.P.C. 103 及び Gardex Ltd v Sorata Ltd (1986) R.P.C. 623

<sup>53</sup> Lawson Industries Ltd ' s Application (1978) R.P.C. 1 (Appeal Tribunal For Registered Designs)の事件

マレーシアでは、図面 ( drawings ) という用語ではなく、表現物 ( representation ) という用語が用いられる。

意匠法第 14 条 ( 1 ) ( b ) では、意匠登録出願は、意匠が適用された物品の表現物を添付して行うものとするとしている。

「表現物 ( Representation )」は、意匠法 3 条 ( 1 ) において定義されており、意匠が適用された物品の図面、模写若しくは見本、又は当該図面、模写若しくは見本の写真をいう。

出願人は、表現物を 6 枚複写で提出することが求められる ( 出願が一組の物品に関するものである場合には、7 枚複写 ) ( 意匠規則 10 条 ( 2 ) )

さらに、図面、模写若しくは写真とは、意匠規則の定めによれば、次のものとしてすることができる。

**意匠規則 10 条 ( 4 )**

登録官は、図面、模写若しくは写真から構成される表示により見本を代替することを請求することができる。

**意匠規則 10 条 ( 5 )**

写真及び図面は、12.5 cm × 9 cm のサイズとする。

要約すると、出願は、物品の全体的な外観を示すために意匠が適用される物品の表現物を含んでいなければならない。出願に必要とされる表現物の数は固定されていない。

出願は、同一物体が複数の表現物上で異なる角度から表示される場合、表現物の番号は、小数点により区分される別の 2 数字から構成されるものとする。( 意匠規則 11 条 ( 3 ) )。これは、必要とされる物品の表現物の数が固定されていないことを意味する。登録が認められた場合に、表現物の数が多ければ結果的に公開公報の費用が高くなることになる。

さらに、規則 15 条は、表面模様の繰返しから構成される意匠の表現物は、完全な模様及び繰返しの縦横の十分な部分を表示するものとし、18 cm × 13 cm 以上のサイズとすると定めている。

規則 10 条 ( 6 ) は、意匠上に語句、文字又は数字が示される出願にあっては、登録官は、排他的使用権の放棄を各々の表現物に表明することを請求することができるとしている。

( ) 部分意匠の扱い

「物品」の語は、意匠法第 3 条 ( 1 ) において、「何らかの製造物品又は手工芸品をいい、それらの一部も、個別に作成され販売される場合、「物品」に含める」と定義されている。この定義から、デザインが適用される物品が別の物品の部分であり得ることは明らかである。

この例としては、ドアのノブ、自動車のハンドル、眼鏡のケースが挙げられる。デザインが適用される又は適用できる物品が個別に作成され販売されなければならない

いことが要求される<sup>54</sup>。

Ford Motor Co. Ltd's Design Applications (1994) R.P.C. 545 事件において、英国の貴族院は、デザインを実現する「物品」の定義として、「商品として独立した生命を有するものであって、それが一部分を形成するより大きな物品の単なる付属物ではない」ことを強調した。貴族院は、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自動車の構成要素は、それが一部分を形成するより大きな物品の単なる付属物であって、それ故に単なる交換品又は予備部品であり、このような物に関するデザインは登録することができないだろうとの決定を下した。

上記の例外を除いて、デザインは、物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、意匠の創作者が当該物品がその不可分の一部を構成することを意図している他の物品の外観に依存するものである場合には、デザインを登録することはできない。

マレーシアの裁判所や意匠局がこの問題をどう判断するかについては、今後の課題である。ここで、英国の決定が説得力のある典拠となるものであり、マレーシアの裁判所や意匠局が検討するにあたって強い影響を与えるものであることを注記する。

従って、我々の見解では、日本で登録された光コネクタは、個別に作成され販売される物品としてみなされ、「適合させなければならない (must match)」例外に当てはまらないならば、意匠法に定める意匠として登録可能である。

かかる意匠（光コネクタ）が完成品（物品全体）と不可分のものである場合又は不可分であるとみなされる場合には、物品全体との関連では、全体としての物品の一部分のデザインとしてのみ登録することができる。

従って、光コネクタが一部分を構成する物品全体との関連では、光コネクタの部分的なデザインを登録することのみが可能であり、光コネクタを個別に登録することはできないであろう。そのような場合には、登録官は、侵害の判断にあたって裁判所に目を向けて欲しい新規かつ識別力のある特徴を出願人が特定することを認めることもあり、そのような視覚的特徴には、商品の一部分のみに関連する視覚的特徴も含まれ得る。そのため、出願人は、光コネクタについてそれが一部分を構成する完成品に付いた表現物を提出することができる。

但し、裁判所においてこれまでにこのような部分意匠の事件が提起され、検証されたことはないことを指摘しなければならない。英国の判例、英国意匠庁により認められた登録および意匠法の定義に基づき、意匠を付した物品が全体から不可分のものである場合には部分意匠をそのようなものとして取扱う可能性があるるとみなされる。

#### ・外国からマレーシア国内への優先権主張出願

優先権を主張する出願は、クレームされた意匠が、優先権の基礎となる外国出願においてクレームされた意匠と同じでなければならない。

実線と破線の使用については、意匠法でも意匠規則でも、具体的に規定されてい

<sup>54</sup> 事例: Sifam Electrical Instruments Co v Sangamo Western Ltd (1973) R.P.C. 899.。

いが、日本、米国、韓国において行われているように保護を求める部分に注目させるために実線と破線を使用することに異議が申立てられることはないと考えられる。

(口) 保護要件

( ) 公序良俗

意匠法第 13 条は、公序良俗に反する意匠は、登録されないものとする定めている。この問題に関して現時点では裁判所の判決は存在しない。公序良俗に反することについての判断は、マレーシアの基準及び事情に基づいて行われると考えられている。

( ) 新規性

意匠は、出願の優先日において新規のものでなければならない。既に公開されている意匠又は重要でない細部のみが異なるか、関係する取引において一般的に使用される意匠である場合には、当該意匠の新規性は損なわれる。

意匠法に基づき裁判所において提起された事件は、Arensi-Marley (M) Sdn. Bhd. v Middy Industries Sdn. Bhd. (2004) 4MLJ 46 であり、申請人が住宅及び建物用の塩化ビニル雨樋について被告が所有する登録意匠の取消申請を提出したものである。申請人は、被告の雨樋のデザインが 1994 年から申請人が開示しているものであり、関係する取引において一般的に使用される、重要ではない細部若しくは特徴においてのみ異なるものであるため、新規性がないことを取消しの根拠とした。

裁判所は、視覚的な印象に基づいて、非閉鎖式の縦リブの存在は、被告のデザインに要件とされる独創性及び新規性を与えるに十分なものであるとの判決を下した。申請人が重要ではない相違点又は取引における一般的な変化であるとして取下げるよう求めたこれらの特徴は、それこそが被告のデザインに独創性と新規性を与える特徴である。この特徴を単なる工場における変更 (workshop alteration) として扱うことはできない。従って、裁判所は、当該デザインには、マレーシアにおける登録が有効に与えられたのであり、意匠登記簿に引き続き登録を認めると述べた。

マレーシアにおける別の事件で最近のものは、Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v Allied Pacific Motor (M) Sdn. Bhd. & Anor (2005) 3 MLJ 30 事件である。この事件では、原告はモータースクータ、リヤコンビネーションランプ、モータースクータのレッグシールド、モータースクータのライト付きのハンドルカバーに係る原告の登録意匠を侵害したとして被告を訴えた。これらの意匠は、原告の HONDA WAVE 125 モデルに実現されたオートバイのパーツに関連するものである。被告は、特に、該当する乗り物がかなり以前からタイ国で販売されていたことから新規ではないと主張して、登録の有効性に異議を申立てた。裁判所は、意匠法の目的上、新規性は地域的なものであるとの判断を下した。裁判所によれば、マレーシアのどこかで公衆にまだ開示されておらず、別の出願人によりマレーシアにおいて別の登録出願の対象となっていないデザインには新規性がある。裁判所は、HONDA WAVE 125 に重要である詳細又は特徴において類似する意匠も、重要でない詳細又は特徴においてのみ異なる意匠でさえも、原告の登録前には、マレーシアで開示されていないことを示し、原告の意匠が新規の

ものであると判断した。なお、本件マレーシア意匠の対応意匠は、タイを含む他の審査国において登録となっている。

意匠法第 14 条 (1)(c) は、意匠登録出願の願書に「新規性の陳述 (statement of novelty)」を記載するように定めている。但し、繊維製品、壁紙その他の壁装品、レース、又はこれらの組み合わせに適用される模様又は装飾の意匠を出願する場合は、例外として、この陳述を省略できる (意匠規則第 12 規則 (1))。

例えば、表現物 (representation) の最初の頁 (通常は全体の斜視図) の下端に、「デザインの新規性は、表現物に示すように、物品の形状及び配置 (shape and configuration) にある」などの新規性の陳述を記載しなければならない。

意匠法第 12 条 (3) は、新規性喪失の例外を定めている。公認の博覧会に展示された場合、又は守秘義務の違反など出願人に対する不法行為の結果として開示された場合には、その日から 6 か月以内に意匠登録出願をすれば、この展示または開示によっては新規性は喪失しないとみなされる。

#### ( ) 独創性

意匠法第 12 条 (1) は、独創性 (originality) について規定はなく、単に意匠が「新しい (new)」ものでなければならぬと定めているだけである。

#### ( ) 創作容易性

意匠法第 12 条 (2) には、登録出願される意匠は、取引において一般的に使用されるものであってはならないとの要件が定められているが、これが直ちに「容易に創造できるデザイン」と同一であるとされるべきではないと考えられている。

#### ( ) 独自性

意匠法第 12 条 (1) は、独自性 (individual character) について規定はなく、単に意匠が「新しい (new)」ものでなければならぬと定めているだけである。

#### ( ) 冒認

意匠法に規定はない。

#### ( ) 先願

マレーシアでは、新規性の調査および審査は行わない。よって、後願意匠であっても登録される。

先願の登録意匠は、その出願日より公知と擬制されるので、後願の意匠出願を排除することができる (意匠法第 12 条 (2)(b))。

後願の登録意匠は、先願意匠の権利者が登録の無効を裁判所に訴えることにより、登録簿から排除される (意匠法第 24 条)。

同一出願人の場合は、連合意匠制度を利用することで、有効な意匠として登録される。連合意匠については、意匠法第 23 条および意匠規則 17 条に規定されている。

#### **意匠法第 23 条** 他の物品に係る同一意匠の登録

(1) 意匠が何れかの物品に関して登録されていて、当該意匠の所有者が次に掲げる登録を出願する場合は、出願は拒絶されてはならず、当該出願に基づいてなされる登録は、先の登録のみを理由として、又は先の登録出願に係る優先日後における当該出願に基づいて登録された意匠の開示若しくは使用のみを理由としては、無効にされない。

(a) 登録意匠の 1 又は 2 以上の他の物品に係る登録、又は

(b) 登録意匠で構成され、当該意匠の性格を変える程若しくは同一性に大きく影響する程ではない変更又は変形を加えた意匠の、同一又は 1 若しくは 2 以上の他の物品に係る登録

(2) 本条により登録された意匠の登録存続期間は、原登録意匠の存続期間及びその延長期間を超えないものとする。

#### **意匠規則 17 条** 他の物品等に係る関連出願

出願が、1 又は 2 以上の物品に関して既に登録済の意匠の登録に係るものであって、又は、意匠の性格に変更を与える若しくは独自性に本質的に影響を与えるには十分でない微調整若しくは変更を施した登録意匠から構成されるものであって、本法第 23 条の保護を請求する場合は、当該出願は、次に掲げる事項を含むものとする。

(a) 既になされた登録又は既になされた出願の番号、及び

(b) 当該登録又は出願の主題である意匠の番号

#### (3) 意匠権の権利期間と第三者への公示

##### (イ) 期間

マレーシアでは、登録意匠の保護期間は、15 年間である。最初の保護は、出願日から 5 年間について与えられ、さらに各 5 年間の期間を連続する 2 期に亘り更新が可能である。これについては、1966 年意匠法第 25 条により規定されている。

##### (ロ) 年金納付

5 年分を払わなければならない。その後、2 回目及び 3 回目の各更新について一括して支払う。1999 年意匠規則第 3 規則が規定手数料の支払いについて定めている。

##### (ハ) 登録標記

商品等に意匠登録番号を標記することは義務ではない。

しかしながら、意匠法第 35 条(3)に「善意の侵害」の抗弁に関する規定があるため、この善意の侵害であるとの抗弁を打破するべく、商品やその包装に意匠登録番号を付すことを勧める。また、意匠が登録された際には、新聞に登録意匠の宣伝をするように強く勧める。

##### (ニ) 公示の方法

意匠が登録された場合、マレーシアでは、小冊子の公報により公示される。

#### (4) 意匠法改正の議論

1999 年に現在の意匠法が施行されてから 2006 年までの時点で、意匠法が裁判所において改正の必要があるか審理されたことは殆どない。このように経験に乏しいながら、マレーシアにおける意匠法の未来に関心のある実務者及び学識者からは、インダストリアルデザインに影響を与える関連法規の改正又は明確化も視野に置いて、法律を再考する必要があると指摘されている。

第一に、設計文書の重複保護を打開するために、著作権法の 1996 年改正により、著作権法第 7 条 (5) (6) 第 13A 条、13B 条、13C 条において、インダストリアルデザインを著作権法の保護対象から除外する枠組みを導入したが、この枠組みは矛盾点や曖昧な点を含んでおり、議会で取上げる必要があると指摘されている。

第二に、意匠法では、保護対象から機能的デザインが除外されているが (意匠法第 3 条) 機能的デザインの中にも独創性があり何らかの保護を受けるに値するものもあることから、視覚に訴えるものがない機能的デザインに対して保護を与えるために、非登録意匠権制度を導入することによって、意匠法を補完することができるだろうと指摘されている。

この非登録意匠権制度は、英国において既に 1988 年著作権・意匠・特許法 (Copyright, Designs and Patents Act: CDPA 1988) により導入されている。1996 年の著作権法改正における設計文書の重複保護の排除などの多くの規定が、この英国の法律から抜粋されたものである。

第三に、外観が重要視されない物品や、購入または使用する者が通常はその美的価値をほとんど考慮しない物品 (例えば、完成品の中に組み込まれており最終的には目に見えない部品や、使用中には目にする事ができない状況の物品) が、保護対象として適切であるか検討する必要があると指摘されている。

なお、英国とマレーシアでは、デザインに関する法律が類似していることから、英国の裁判所の判例や決定は、マレーシアの意匠法の仕組みを解釈するにあたって非常に説得力のある典拠となる。

## 2. 著作権法

### ・条約

1990 年 10 月 1 日にベルヌ条約に加盟。

### ・法律

1987 年に著作権法が全面的に改正され、1987 年 12 月 1 日に施行された。この 1987 年著作権法は、1990 年、1996 年、1997 年、2000 年、2002 年に一部改正されている。

1987 年著作権法は、1969 年著作権法を置き換えるものとして制定された。1987 年法の下では、著作権を登録する機関は定められていない。また、寄託制度も定められていない。

1996 年に著作権法が一部改正され、著作権法により保護されるデザインと保護されないデザインとが区別された。同年に意匠法が制定され、この意匠法と著作権法の 1996 年改正とが、1999 年 9 月 1 日に同時に施行された。

#### (1) 著作権

##### (イ) 侵害とは

著作権の侵害とは、著作権により制約される行為を無許可で行うこと (著作権法第 36 条 (1) を参照) 又はマレーシア国内に侵害品を輸入すること (著作権法第 36 条 (2)) である。

著作権により制約される行為は、著作権法第 13 条 (1)、14 条、15 条、16A 条に規定されており、著作権法第 13 条 (1) では、言語、音楽、美術、映画、レコードの各

著作物について、複製権、公衆送信権、上演権、演奏権、上映権、譲渡権、貸与権を規定している。また、著作権法第 14 条では、建築の著作物について複製権を規定し、著作権法第 15 条では、放送の著作物について、録音権、複製権、再放送権を規定し、著作権法第 16A 条では、実演家の権利について規定している。

#### (ロ) 侵害の判断

著作権法では、類似性は、2 つの著作物間の客観的な目（視覚）による判断、及び侵害者が侵害前に著作権のある著作物を入手できたこととの因果関係の証拠により、決定される。

訴訟において著作権を行使するためには、その著作権の権利者であることを証明するために、デザインを創作した時からの関連する書類等をマレーシアの裁判所に提出する必要がある。

#### (ハ) 救済

##### ( ) 民事的救済

民事的救済は、上記の著作権の侵害行為に対し適用される。

民事的救済の権利行使は、著作権の原所有者又は譲受人及び独占的实施権者を含む著作権の所有者によらなければならない。このような救済には、損害賠償、差止請求が含まれる。

一定の場合には、裁判所は、追加的損害賠償（additional damages）を認定することもできる（著作権法第 37 条（2））。この追加的損害賠償は意匠法には規定されていない。追加的損害賠償は、侵害者が悪意により侵害し、且つ利益を得ている場合など、裁判所の裁量で認められる。但し、賠償額は、米国の 3 倍賠償のような高額なものではない。

一般に、損害賠償は、本質的に補償的なものであって、原告を不正行為が行われる前の状態に戻すことを意図するものである。著作権法においては、損害賠償は、原告が被告の侵害により被った損害を補償することが意図されている。

また、裁判所は、侵害品又は侵害品を作成するために使用された図版を引き渡すことを命令することもできる。これは、差止め的一种として、損害賠償命令と併せて出されるものである。

著作権の所有者は、マレーシア国外で製造された著作権侵害品の輸入の禁止を求めることができる（著作権法第 39 条（2）を参照）。（著作権侵害品の輸入を阻止するための水際措置については、第 2 部 . 5 水際措置（1）著作権の行使に関する手続きを参照のこと。）

また、著作権侵害に対して、国内取引消費者省（Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs）の権利行使局（Enforcement Department）及び著作権特別タスクフォース（Special Copyright Task Force）の協力を受けることができる（第 2 部の 6（2）を参照）。このような行政的救済は、意匠権侵害の場合には受けられない。

( ) 刑事的救済

著作権法第 41 条には、所定の権利侵害は刑事罰の対象となる不法行為であることが規定されている。また、著作権法第 48 条 (d) (e) にも、不法行為が規定されている。

**著作権法第 41 条 不法行為**

- (1) 著作物の著作権又は実演者の権利の存続中に
  - (a) 侵害複製物を販売のため若しくは賃貸のために製造すること
  - (b) 侵害複製物を販売し若しくは賃貸し、又は取引のために陳列し又は販売若しくは賃貸のために申し出ること
  - (c) 侵害複製物を頒布すること
  - (d) 私的利用及び家庭での利用以外で侵害複製物を所有すること
  - (e) 取引のために、公共の場で侵害複製物を展示すること
  - (f) 私的利用及び家庭での利用以外で侵害複製物をマレーシアに輸入すること
  - (g) 侵害複製物の製造のために使用された又は使用される装置を製造し又は所有すること
  - (h) ~ (j) (省略)

上記の行為を行う者は、善意で行動し、かつ著作権又は実演者の権利がそれにより侵害され得ると推測する合理的な理由がなかったことを証明できない限りは、不法行為により有罪であり、有罪判決により以下の刑罰に処す。

(i) (a) から (f) に定める不法行為の場合には、各侵害複製物について 2,000 リンギット以上 20,000 未滿の罰金若しくは 5 年以下の禁固に処し又はこれらの刑の併科。またその後の不法行為については、各侵害複製物について 4,000 リンギット以上 40,000 リンギット未滿の罰金若しくは 10 年以下の禁固又はこれらの刑の併科

(ii) (g) に定める不法行為の場合には、当該不法行為に用いた各装置について、4,000 リンギット以上 40,000 リンギット未滿の罰金若しくは 10 年以下の禁固又はこれらの刑の併科。またその後の不法行為については、当該不法行為に用いた各装置について、8,000 リンギット以上 80,000 リンギット未滿の罰金若しくは 20 年以下の禁固又はこれらの刑の併科

(2) (1) の (a) から (f) の適用上、3 以上の同一の形式の著作物又は記録を所有し、保管し又は管理する者は、そうでないことが証明されない限りは、侵害著作物を私的利用又は家庭での利用以外で所有している又は輸入していると推測される。

(3) ~ (4) (省略)

**著作権法第 48 条 捜査妨害**

以下に該当する者は、不法行為により有罪とする。

(a) ~ (c) (省略)

(d) 本法の規定を執行する公務員を欺く目的で、又は本法に関連する行為の実行に影響を与える若しくは不作為を斡旋する目的で、故意に虚偽の情報を提供する者、又は虚偽の申立てをし、それが虚偽であると知っているか、考えているか若しくは心の中では真実ではないと考えている者又は

(e) 第 42 条 (1) で言及された宣誓書又は法定の宣言において、虚偽の申立てをし、それが虚偽であると知っているか、考えているか若しくは真実ではないと考えている者で、それが第 42 条 (1) に基づき宣誓書又は宣言が作成若しくは使用される目的に関係がある重要部分に触れる場合

著作権法第 48 条 (d) の下では、本法の規定を執行する公務員を欺く目的で、又は本法に基づく行為の実行に影響を与える若しくは不作為を斡旋するために、故意に虚偽の情報を提供することは不法行為であると規定している。

また、著作権法第 48 条 (e) の下では、著作権法第 42 条に基づき作成若しくは使用される宣誓書又は宣言において虚偽の申立てをすることは不法行為であると規定

している。なお、著作権法第 42 条は、著作権の所有者であると主張する者により又はその代理で作成された宣誓書又は法定宣言において、特定の著作物に著作権が存在すること及びその者若しくは指名された者が当該著作物の所有者であると申立てることは許容されると規定するものである。

著作権法第 48 条 (d) 及び (e) の不法行為は、罰金若しくは禁固又はその併科により罰せられる。

## ( 2 ) 著作物

### (イ) 著作物の定義

著作権法第 7 条 (1) には、著作権の保護を受けることができる「著作物」の定義として、文学、音楽、美術、映画、レコード、放送の各著作物が規定されている。

著作権法第 3 条には、このうち、「美術の著作物 ( artistic works )」の定義として、図形の著作物、写真、彫刻、コラージュ ( 美術的な質は問わない ) や、建築物又は建築物の模型といった建築の著作物や、美術工芸家による著作物が規定されている。なお、「美術の著作物」には半導体集積回路の回路配置は含まれない。

さらに、同じ著作権法第 3 条において、「図形の著作物 ( graphic works )」には、絵画 ( painting )、図面 ( drawing )、線図 ( diagram )、地図 ( map )、図表 ( chart )、設計図 ( plan ) や、版画、銅版画、石版画、木版画、これに類似する著作物を含むと規定されている。また、「彫刻」には、彫刻のために制作される鋳型若しくは模型を含むと規定されている。

このように、美術の著作物は、他種多様な品目を含むものと広範に定義されており、その全てが審美的な意味での美術の著作物ではない。特に、図形の著作物、写真、彫刻、コラージュは、美術的な質を問わずに保護されることが明文化されている。

これに関する判例として、Peko Wallsend Operations Ltd & Ors v Linatex Process Rubber Bhd [1993] 1MLJ 225 事件がある。マレーシア高等法院は、「美術的な質を問わずに」とは、著作物が美術的な質を所有する必要はないことを意味すると解釈した。その結果、著作権法第 3 条で規定されている「図形の著作物、写真、彫刻、コラージュ」の他の全ての美術の著作物についても、美術的な質を問わず保護されるかについて論点となっている。これに関し、上記の定義には「美術工芸家による著作物」も規定されており、これに関しては、著作物にある程度の美術的な質が存在しなければならないのではないかといわれている。なお、著作権法には「美術工芸家による著作物」の定義はない。

絵画、図面、銅版画、石版画、木版画、版画及び印刷物の三次元の著作物、及び地理学、地形学、建築学その他の科学に関する三次元の著作物は、もはや「美術の著作物」とは認められていない。しかしながら、二次元の美術の著作物から三次元の物を作ること及びその反対は、著作権の侵害である ( 著作権法第 3 条の「複製権」の定義を参照 )。

#### (ロ) 意匠法との重複保護の排除

デザインの図面は、著作権法第3条に定義される「美術の著作物」の中の「図形の著作物」の中の「図面」に該当し、よって、このデザインの図面は、美術の著作物として著作権法による保護を享受する。これと同時に、このデザインが意匠として登録された場合は、意匠法に基づく保護も享受する。すなわち、同一のデザインについて、著作権法と意匠法の両方に基づき二重の保護を享受する状況が発生する。

マレーシア議会は、著作権法と意匠法の二重の保護を解消するために、1996年に著作権法を一部改正し、著作権法から意匠を除外する枠組みを導入した。改正により加えられた規定は、著作権法第7条(5)、7条(6)、13A条、13B条、13C条である。この1996年改正は1999年9月1日施行された。

先ず、著作権法による保護は、以下のものには拡大されないこととなった。

登録意匠(著作権法第7条(5)を参照)。

意匠法に基づき登録され得るデザインであって(但し、登録はされていないもの)、工業的方法により50回以上複製されたデザイン(著作権法第7条(6)を参照)。

すなわち、実際に登録されていない意匠であれば、意匠法で登録され得る意匠であっても、著作権法により保護される。但し、著作権者またはそのライセンシーが著作物に係る物品を工業的手法により製造した場合、権利期間は50年ではなく25年になる(著作権法第13B条を参照)。さらに、その製造した物品の数が50個を超えると、著作権法による保護を受けられなくなる。

また、デザインの著作権についての侵害除外規定が設けられた(著作権法第13A条、13C条を参照)。

#### **著作権法第13A条** デザインの文書及び模型

(1)以下に該当する目的で、美術の著作物若しくは書体以外のものに関するデザインを記録し又は具現化することは、そのデザインの文書若しくは模型の著作権の侵害にはならない。

(a)デザインに合わせて物品を製作するため、又はデザインに合わせて製作された物品を複製するため、又は

(b)(a)によりその製作が著作権の侵害とはならない物を公衆に公表するため、又は映画、放送又はケーブルプログラムサービスに含めるため。

(2)本条において、

「デザイン」とは、表面装飾を除く、物品の全体又は一部の形状若しくは配置(内部または外部は問わない)のあらゆる側面のデザインを意味する。

「デザイン文書」とは、図面、説明書、写真、コンピュータに保存されたデータなどの形式を問わないデザインの記録を意味する。

#### **著作権法第13B条** 美術の著作物から派生したデザインの利用の効果

(1)本条は、著作権者により又は著作権者のライセンスを得て、以下に該当する行為により美術の著作物が利用された場合に適用される。

(a)工業的方法又は手段により、本条並びに第13A条及び第13C条の目的で取り扱われる物品を、著作物の複製物として製造すること

(b)かかる物品をマレーシアその他の地において頒布すること

(2)第7条(6)の規定の適用を妨げることなく、当該物品が最初に頒布された暦年末から25年が経過すれば、当該著作物は、あらゆる描写の物品を作成することによっても、又はあらゆる

描写の物品を作成する目的で何らかの手を加えることによっても、当該著作物の著作権を侵害することなく、複製することができ、またそのようにして作成された物品に関しても、何らかの手を加えることができる。

(3)(1)に定めるように美術の著作物の一部のみが利用される場合には、(2)は当該部分に関してのみ適用される。

(4)大臣は、命令により以下に該当する事項に関して規定を定めることができる。

(a)本条の目的上、物品又は物品の説明が工業的方法若しくは手段により製造されたとみなされるための状況、及び

(b)大臣が適すと考える主として文学的若しくは美術的性格を有する物品を本条の実施対象から除外すること

(5)本条において、

(a)物品という場合には、映画を含めない。

(b)物品の頒布という場合には、物品が販売若しくは貸渡しされ、又は販売若しくは貸渡しの申出若しくは陳列されることをいうものと解釈する。

#### **著作権法第13C条 デザインの登録に依拠して行われた行為**

(1)以下に該当する行為は、事後になって登録に何らかの不備が発見されたとしても、美術の著作物の著作権を侵害しないものとする。

(a)1949年英国登録意匠法に基づき、又は実際にマレーシアにおいて施行された制定法に基づき、対応するデザインの権利者若しくは所有者として登録された者によりなされた譲渡又はライセンスに従った行為

(b)登録に依拠して、登録取消し又は意匠登録簿への関連する記入事項の訂正に関する手続を知らずに、善意で行われた行為

(2)(1)では、「対応するデザイン」とは、美術の著作物に関連して、1949年英国登録意匠法又は実際にマレーシアにおいて施行された制定法の意味におけるデザイン又はインダストリアルデザインを意味し、物品に適用される場合には、本条並びに第13A条及び第13B条の目的で、美術の著作物の複製物として取り扱われるものを製造する。

(3)本条の適用上、「実際にマレーシアにおいて施行された制定法」には、以下のものを含むものとする。

(a)1949年英国意匠（保護）法

(b)サバ州の英国意匠（保護）条例、及び

(c)サラワク州の英国意匠（保護）条例

#### **・旧法の適用**

1996年改正法には、この改正法のいずれの規定も、その施行日前から著作権が発生している著作物に対しては影響を及ぼさず、その著作物には改正前の著作権法が適用されると定める留保規定がある。

したがって、施行日の1999年9月1日以前から著作権が発生している著作物については、現在でも、2Dのデザイン図面から3Dの複製は、訴えることができる著作権侵害である。すなわち、法律が改正されたにもかかわらず、相当数の工業製品が現在も著作権により保護されていることを意味する。

これに関連する判例として、Hexagon Towers Sdn. Bhd v Polydynamic Holdings Sdn Bhd & 3 Ors [2005] 4AMR 384 事件がある。

この事件では、原告は、ゴム手袋塩素処理機の2次元のデザイン図面について、美術の著作物の著作権を主張した。これらの図面には1995年に著作権が発生していた。また、原告は、自己の図面から製造した3次元のゴム手袋塩素処理機について著作権

を主張した。さらに、原告は、自己のゴム手袋塩素処理機の写真及び取扱説明を含む宣伝用パンフレットについて、文学の著作物として、原告に著作権が帰属することを主張した。裁判所は、この事件について、1996年の改正法の前の旧法律を適用した。裁判所は、原告の著作権を認め、被告のゴム手袋塩素処理機は、原告のゴム手袋塩素処理機の図面及び、立体の形状に依拠する複製物であるとの判決を下した。その結果、被告は著作権を侵害したとの判決を受けた。

その他にも、著作権法により著作物として保護を受けた判例がある。Peko Wallsend Operations Ltd & Ors v. Linstex Process rubber Bhd (1993) 1MLJ 225 事件ではポンプの図面が、Lau Foo San v. Government of Malaysia (1974) 1MLJ 28 事件では学校の教室の図面が、それぞれ著作物として保護された。

なお、ベルヌ条約 2 条 (7) によれば、日本で著作権法による保護を受けることができない応用美術の著作物については、マレーシアでも著作権法による保護を受けることができないこととなる。よって、日本で創作した応用美術の著作物については、マレーシアでも著作権法による保護を受けられない点に注意を要する。

#### **ベルヌ条約 2 条 (7)**

応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、第 7 条 (4) の規定に従うことを条件として、同盟国の法令の定めるところによる。本国において専ら意匠として保護される著作物については、他の同盟国において、その国において意匠に与えられる特別の保護しか要求することができない。ただし、その国においてそのような特別の保護が与えられない場合には、それらの著作物は、美術的著作物として保護される。

#### (八) 保護要件

著作権法により保護を受ける著作物としては、以下の 4 つの要件を満たしている必要がある。

著作物が、文学、音楽、美術、映画、レコード、放送のいずれかのカテゴリーに属するものであること (著作権法第 7 条 (1) を参照)。

著作物が、オリジナルな特徴を有していること (著作権法第 7 条 (3)(a) を参照)。

著作物が、有形な形態に記録または変換されていること (著作権法第 7 条 (3)(b) を参照)。

著作物が、保護対象から除外されていないこと。

保護対象から除外されているものとして、上述した登録意匠や 50 個以上複製した応用美術がある (著作権法第 7 条 (5) (6))。

また、単なるアイデア、手順、操作方法、数学の公式なども保護対象から除外されている (著作権法第 7 条 (2A) を参照)。

#### (二) 保護期間

応用美術の著作権の保護期間は、その著作物が最初に頒布された年から 25 年であ

る（著作権法第 13B 条（2））。

### 3 . 商標法

#### ・法律

1976 年商標法（Trade Marks Act 1976）（施行日：1983 年 9 月 1 日）

商標法は、2002 年に一部改正され、2003 年 3 月 3 日に施行された。

1997 年商標規則（Trade Marks Regulations 1997）

#### （1）商標権

##### （イ）侵害

##### （ ）侵害行為とは

登録商標の所有者は、登録簿に記載された条件、補正、修正又は制限に従うことを条件として、指定された商品又は役務について登録商標を使用する排他的権利を有する（商標法第 35 条（1））。

但し、商標法第 35 条（2）に規定されているように、同一又は類似する登録商標を所有する 2 以上の者は、互いを訴え合うことはできない。但し、各人が単独で、他の侵害者に対して訴訟を提起することは可能である。このような自己が所有する登録商標が、他者が所有する登録商標と類似するという事態は、マレーシアでは時折生じることがある。

なお、商標法第 35 条(1) 及び第 36 条により、商標権者として登録されている者（その氏名が登録証明書に記載されている者）のみが、裁判所に登録証明書を提示しなければならない。その者が商標権者であることを証明するためにその他に証拠が要求されることはない。

#### **商標法第 35 条** 登録により生じる権利

（1）本法の規定に従うことを条件として、ある物品又は役務について商標（証明商標は除く。）の登録所有者として登録を受けた者は、その登録が有効である限り、登録簿に記載された条件、補正、修正又は制限に従うことを条件として、それらの商品又は役務について当該商標を使用する排他的権利を与えられるものとし又は与えられたとみなされる。

（2）2 以上の者が同一の又は相互に類似する商標の所有者である場合は、これらの商標の何れかについて、所有者の中の何れの者も、その商標登録を理由として他の者に対して排他的使用の権利を取得することはできないが、それら所有者の各人は、自己が単独の登録商標所有者であるとした場合と同様に他の者（登録使用者を除く。）に対しての同一の権利を主張することができるものとする（登録官又は裁判所によってそれら所有者それぞれの権利が限定されたときはこの限りではない。）

#### **商標法第 36 条** 有効性の一応の証拠としての登録

登録商標に関するあらゆる法的手続（第 45 条に基づく請求を含む。）において、ある者が商標所有者として登録されている事実は、当該商標の原登録並びにそれ以後のすべての譲渡及び移転の有効性の一応の証拠となるものとする。

#### **商標法第 37 条** 登録の効力の確定

登録簿に登録されている商標に関するあらゆる法的手段（第 45 条に基づく請求を含む。）において、本法に基づく商標の原登録は、登録日から 7 年が経過した後にはすべての点において有効なものとなされる。但し、次のことが明らかにされるときはこの限りではない。

（a）原登録が詐欺により取得されたこと

（b）当該商標が第 14 条に違反すること、又は

(c) 当該商標が、手続開始時において、その登録所有者の商品若しくは役務についての識別性を欠いていたこと

本条は、廃止された法令に基づき登録された商標で第6条(3)により登録簿に組み込まれたものには、本法の施行後3年が経過するまでは適用されない。

#### ( ) 間接侵害規定

商標法第39条(1)～(3)には、通常の商標権侵害とは異なる種類の商標権侵害、すなわち間接侵害が規定されている。

禁止されている行為は、商標法第39条(2)に挙げられており、かかる行為は、一般に登録商標の付された商品が購入され又は購入者の手元に届き、その後、当該商品が処理されることに関するものである。言い換えれば、当該商品が「業と」されなくなった場合の行為である。

これは、特に、登録商標の直接侵害において不可欠である「業」として使用される標章の要素がなくなる状況を取り上げている。そして、商標の付された商品のその後の取引を制限する唯一の方法は、明白な制限の注意書きによる方法であると立法者が考えたため、第39条(1)が規定された。その2つの例外が商標法第39条(1)(a)及び(b)に定められている。商標法第39条(1)(a)では、販売又は購入に同意したときに、購入者が制限に気付かない限り、制限に違反しても侵害にならない。また、商標法第39条(1)(b)に基づき、制限は転得(転売)には適用されない。

上記の例外を考慮すると、商標法第39条が適用される場合は非常に限られている。

#### **商標法第39条** 一定の制限の違反による商標侵害

(1) 登録簿に登録された商標の登録所有者又は登録使用者が、商品自体又は商品の容器に付された注意書きによって本条の対象となる一定の行為を禁止する意志を表示した場合において、現に当該商品の所有者となっている者が、当該商品に関し業として又は当該商品を業として扱う目的をもって、当該禁止行為を行うか又は行わせるときは、その者は当該商標を侵害したとみなされる。ただし、次の場合はこの限りでない。

(a) その者が当該商品の購入に同意した時に、禁止表示が当該商品に付されていることに気付かないで善意に行動した場合、又は

(b) その者が、当該商品の購入に同意した別の者から取得した権原により当該商品の所有者となった場合

(2) 本条が適用される行為とは、次をいう。

(a) 商品の状態、条件、外装又は包装に変更を加えた後に、その商品に当該商標を使用すること

(b) 当該商標が商品に付されている場合において、当該商標を変更、一部除去若しくは一部抹消すること、他の商標を当該商品に付すること、又は商標の名声を傷付ける虞のある別の事項を書面その他により当該商品に付加すること

(c) 当該商標が商品に付されており、かつ、その商品に当該商標の登録所有者又は登録使用者とその商品との間の業としての関係を示す他の事項も付されている場合において、当該商標をその商品から全部又は一部除去又は抹消すること。ただし、当該他の事項が完全に除去又は抹消されるときはこの限りでない。

#### ( ) 侵害の判断

固定された基準は使用されていないが、商標の類似性を比較するにあたってマレーシアの裁判所と商標登録官も使用している一般的原則がいくつかある。英国の判例の原則にマレーシアの裁判所は従っている。この事件及び他の事件における判決を受けて、2つの商標の比較にあたって、裁判所と商標登録官は次の要素を考慮している。

商標の外観。

商標の音若しくは音声。

商標によりもたらされる第一印象及び不十分な記憶の概念。

商標は全体として比較されなければならない原則。

商標の利用を取り巻く環境又は文脈。

比較される商標に見出される際立った特徴又は本質的特徴。

関係する商品又は役務。

関連する消費者又は商品市場の状況。

「言葉は語る ( word talk )」の原則が言葉の含まれる商標の比較に適用される。

「言葉は語る」の原則によれば、商標が、特有の言葉と組合せられた図案から成る場合には、公衆が当該商標の付された商品を注文するのは、通常は言葉による可能性が高い。言い換えれば、公衆は当該商標の言葉を発音することによって商標を特定する。従って、2つの商標がそれぞれ類似する図案を含むのであれば、これら商標の全体は、相互に全く異なる性質の言葉を有している場合には、一般に類似しなくなる。

55

(口) 救済

( ) 民事的救済

民事的救済として、以下の措置をとることができる。

被告による更なる侵害を防止する差止め。

不正商品の引渡し又は不正商標の抹消の命令。

過去の侵害についての損害賠償、又は損害賠償の代わりに、登録商標の付された商品の販売により被告が獲得した利益の算定。

被告が侵害した旨の宣言。

水際対策。商標登録官に申請し、関税局が入港地への到着時に不正商品を留置することを要請する(第2部 5.5 水際措置(2) 商標権の行使に関する手続き参照)。

( ) 刑事的救済

商標権侵害による刑事罰はない。

詐欺行為や虚偽表示に対する刑事罰が規定されている(商標法第81条)。

#### **商標法第81条** 登録商標としての虚偽表示

(1) ある者が、次の表示をする場合は、その者は犯則者として、有罪判決により500リンギット以下の罰金若しくは2月以下の禁固に処せられ又はこれらの刑を併科される。

(a) 登録商標でないある標章に関して、それが登録商標である旨の表示

(b) 登録商標の一部であって、分離して1個の商標としては登録されていないものに関して、それがそのように登録されている旨の表示

(c) ある登録商標がその登録において対象としていない商品又はサービスに関して登録されている旨の表示、又は

<sup>55</sup> UK Trade mark registry Work Manual (London Trade Mark Registry, 1986) chapter 10, at para 10.54 item 15。

(d)登録簿に記載されている条件若しくは制限に照らして登録による排他的使用の権利が及ばない事情の下で、ある商標の登録によって当該商標の排他的使用の権利を有している旨の表示

(2)本条の適用上、マレーシアにおいてある商標に関して「登録」の語又は明示的か黙示的かを問わず登録されていることを示すその他の語を使用することは、登録簿に登録されていることを表示するとみなされる。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(a)当該の語が、それを表す文字と少なくとも同じ大きさの文字で表された他の語であって、マレーシア以外のある国の法律に基づいてなされた商標登録が現に効力を有しており、登録商標として言及していることを示すものと物理的に結合して使用される場合

(b)当該の語(「登録」の語以外のもの)が、それ自体で、(a)に述べる登録への言及を示すものである場合、又は

(c)当該の語が、マレーシア以外のある国の法律に基づき商標として登録されている標章に関して、かつ、当該国に輸出される商品若しくはサービスに関して使用される場合

## (2) 商標法で守られるデザイン

### (イ) 商標の定義

「商標」とは、商標権者を特定する表示を伴うか否かを問わず、商標権者又は使用权者と、商品又は役務との間の業としての関係を示すために、その商品又は役務について使用され又は使用が予定されている標章をいうと定義されている(商標法第3条(1)を参照)。

また、「標章」とは、図案(device)、ブランド、標題(heading)、ラベル、チケット、名称、署名、語(word)、文字、数字又はこれらの組合せを含むと定義されている(商標法第3条(1)を参照)。

### (ロ) 立体商標

商標法には、立体商標について何ら規定されていない。しかしながら、実務においては、マレーシア知的財産権公社は、出願商標の表示(representation)に、3Dの商標を認めている。「マレーシアにおける商標法及び実務マニュアル(Manual of Trade Marks Law and Practice in Malaysia)<sup>56</sup>」のセクション6.19を参照。

但し、このマレーシア知的財産権公社が立体商標を登録することの合法性は疑問視されている。

商標および標章は、商標法に定義されており(商標法第3条(1)を参照)これらの法定定義では、商標および標章は平面(2D)であることが想定されており、これらの法定定義が、商標自体が何らかの物体(ボトルなどの立体(3D)の物品)であることを意味しているとは考えられないからである。

よって、物品の外観を伝える画像表示(例えば、ボトルを描写したロゴタイプ又は写真)は、商標として保護の対象となり得るが、物品(ボトル)の物理的に立体的な特性又は外形は、保護の対象にならないという意見である。

従って、取引において、登録商標を物理的に立体にした商品(ボトル)を製造販売することは商標権侵害ではないが、商品(ボトル)に登録商標の画像表示(ボトルの

<sup>56</sup> URL: <http://www.mipc.gov.my/media/acts/tmlawmanual.pdf>

ロゴタイプ又は写真)を付する行為やこれを製造販売することは、商標権侵害となるであろう。

この範囲において、商標法によりボトルの外観を保護することは可能である。

マレーシア議会在が意匠と著作権に関する重複をようやく取り除いたという事実に注目すると、この問題も、本質的に、商標の対象に商品の形状を含めるという自由により意匠との重複がもたらされないかどうかという問題をもたらすことになる。マレーシアが、コカコーラのボトルなどの物理的形狀を商標として登録することを制定法(商標法)で定めるといふ、英国と同じ道を辿ろうとするならば、現行の商標及び標章の定義には、これに対応する箇所がないため、適切な法改正を行わなければならないであろう。

但し、商標法は、コモンロー上のパッシングオフに関する権利の行使を除外していない。よって、侵害者がコカコーラボトルに類似したデザインのボトルを業として使用している場合、それに、コカコーラボトルの商標権者の営業の信用を損なう虚偽表示があると判断された場合には、パッシングオフ<sup>57</sup>に基づく権利による保護を受けることができる。

### (3) 注意点

マレーシアでは、商標権について「先使用」主義が適用されていることに注意されたい。商標の登録は強制的なものでないとはいえ、商標法に規定されている全ての権利を活用するためには、使用する商標については登録することを強く勧める。

コモンロー上のパッシングオフの救済措置については、権利者は、マレーシアでの取引において、営業の信用権を獲得したことを立証する必要がある。よって、営業の信用を立証する必要が生じた場合に、その有用な証拠として使用するために、取引については適切に記録しておくことを勧める。

---

<sup>57</sup> 第4部 . 2 パッシングオフ参照。

## ． 日本

### 1． 意匠法

最新の改正の概要は下記の通りである。

平成 18 年 6 月 7 日に公布された意匠法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 55 号。以下「改正法」という。)

以下は施行日<sup>58</sup>。

平成 18 年 9 月 1 日

- ・ 新規性喪失の例外適用手続の見直し (意匠法第 4 条)

平成 19 年 1 月 1 日

- ・ 輸出の定義規定への追加 (意匠法第 2 条 3 項等)
- ・ 侵害物品の譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加 (意匠法第 38 条等)
- ・ 刑事罰の強化 (意匠法第 69 条等)

平成 19 年 4 月 1 日

- ・ 画面デザインの保護の拡充 (意匠法第 2 条 2 項)
- ・ 部分意匠制度の見直し (意匠法第 3 条の 2)
- ・ 関連意匠制度の見直し (意匠法第 10 条等)
- ・ 秘密意匠の請求時期の追加 (意匠法第 14 条)
- ・ 意匠権の存続期間の延長 (意匠法第 21 条、第 42 条)
- ・ 意匠の類似の範囲の明確化<sup>59</sup> (意匠法第 24 条 2 項)

#### ( 1 ) 意匠権

登録意匠及びこれに類似する意匠を意匠権者が業として実施する排他的権利である。但し、専用実施権を設定した場合はこの限りでない。(意匠法第 23 条 意匠権の効力)

#### ( イ ) 侵害

##### ( i ) 侵害行為

##### ・ 実施行為

意匠権を侵害する行為は、意匠権者が業として実施する行為を意匠権者の合意なく行うことである。平成 18 年改正法では、実施の規定に「輸出」が追加された。

##### 意匠法第 2 条 3 項

この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

##### ・ 類似する意匠の判断主体

意匠権の客体が「類似する意匠」まで含まれるので、日本では、類似する意匠をど

<sup>58</sup> 特許庁 HP の法改正のお知らせ 意匠法等の一部を改正する法律より。

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm>

<sup>59</sup> 取引者、需要者から見た意匠の美観に基づき行う。

う判断するかが議論の対象となってきた。

判例では「一般需要者の立場から見た」と、看者を一般需要者とし（最判昭和49年3月19日可撓伸縮靴事件。最判昭和50年2月28日帽子事件）、高裁判決例では、「取引者、需要者」と解釈されることが多い。

平成18年改正法において、「需要者」と明記された。（平成19年4月1日施行）

#### **意匠法第24条2項**

登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

( ) 間接侵害規定

平成18年改正法では、侵害とみなす行為の規定に「輸出」が追加された。

#### **意匠法第38条**

次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

1. 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
2. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

( ) 侵害行為の立証

#### ・立証責任

意匠登録時点から意匠権者は意匠権を有していることになるので、立証責任は権利者にある。民法第709条により、通常は立証責任は請求人にあるが、意匠権については、意匠法第39条（損害額の推定）、第40条（過失の推定）により被請求人に転換している。

#### ・公報発行と過失の推定

意匠公報を発行しており、かつ過失推定規定を設けているので、登録意匠については、これを侵害することは過失があったとみなされる。

#### ・秘密意匠<sup>60</sup>登録の場合

秘密意匠登録の意匠権については意匠登録の事実を被疑者に伝えなければならない。

#### **意匠法第40条 過失の推定**

他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する、ただし、第14条1項〔秘密意匠〕の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

#### **意匠法第37条3号 差止請求権の秘密意匠に関して**

第14条1項〔秘密意匠〕の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第20条3項各号〔意匠公報の掲載事項〕に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを指示して警告した後でなければ、1項〔差止請求権〕の規定による請求をすることができない。

<sup>60</sup> **秘密意匠制度（意匠法第14条）** 意匠は流行に左右されやすく、模倣されやすいため、出願人の請求に基づき意匠権の設定登録後3年以内の指定期間は公表しないで意匠権の保護を強化する制度。また、平成18年改正法で、出願時のみから出願時、又は1年分の登録料納付時に秘密意匠とする期間を記載した書面を提出しなければならない（意匠法第24条2項）と改正された。

## (口) 救済

権利侵害に対する救済措置として民事的救済(差止請求, 損害賠償請求, 信用回復措置請求、不当利得変換請求権)と刑事的救済(刑事罰)がある。

### (i) 民事的救済

#### ・差止請求

##### **意匠法第 37 条** 差止請求権

1. 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2. 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(パブリック等(特許法第 2 条 4 項に規定するパブリック等をいう。次条において同じ。))を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

#### ・損害賠償請求

損害額の立証は、困難な場合も多いので、算定規定を設けている。(意匠法第 39 条 損害の額の推定等)

- 非権利者譲渡数量及び単位数量あたりの権利者利益による損害額推定規定
- 非権利者利益による損害額の規定。
- 実施料相当額の請求規定

#### ・不当利得返還請求権(民法第 703 条, 704 条)

法律上の原因なくして他人の財産により利益を受け、そのため他人に損害を及ぼした場合、その利益の損する限度において、又悪意の受益者はその受けたる利益に利息を付して返還する義務がある。時効は 10 年である。

#### ・信用回復措置(特許法第 106 条準用)

意匠権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、意匠権者の請求によって、信用を回復するための措置を命じることができる(意匠法第 41 条)。(例: 謝罪広告)

侵害品が被侵害品より粗悪品の場合などに裁判所に請求することがある。

### ( ) 刑事的救済

刑法総則が適用され、意匠法には懲役又は罰金が規定されている。

侵害については、3 年、300 万円以下が 10 年以下、1,000 万円以下に引き上げられた。ただし、みなし侵害の場合は、5 年以下の懲役または 500 万円以下とされた。

また、両罰規定として行為者のみならず、法人に対しても罰金が科せられる。これについても 1 億 5,000 万円以下が、3 億円以下(みなし侵害も同額)に引き上げられた。平成 18 年度の法改正で、刑事罰は、特許法・商標法と同一水準とされた。

なお、詐欺の行為の罪、詐欺行為の罪については、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金が科せられる(意匠法第 70 条、71 条)。法人に対しては、3 千万円以下の罰金が科せられる。(変更なし)

##### **意匠法第 69 条**

意匠権又は専用実施権を侵害した者(第 38 条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10 年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

##### **意匠法第 69 条の 2**

第 38 条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5 年以下の懲役若しくは 5 百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

#### **意匠法第 74 条 1 項**

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1. 第 69 条、第 69 条の 2 又は前条第 1 項 3 億円以下の罰金刑  
(以下略)

### (2) 意匠法で守られるデザイン

#### (イ) 客体

#### ( ) 保護対象の拡大

意匠は、物品であること、形態を有すること、視覚に訴えることを必要とする。 の物品については、物品である限り立体の形状を有することが前提とされるので、模様のみ在意匠は登録することができない。 の形態については、色のみ、模様のみ(例えばロゴタイプ)は登録できず、これを表す物品形状と結び付いた場合に模様以外を点線で表す書き方で出願する。

登録第 1062454 号(意匠に係る物品:椅子)及び登録第 1174710 号(意匠に係る物品:パーソナルコンピュータ用認証機)は、いわゆる最終製品の形であって、伝統的な対象に関するものである。一方、登録第 1267093 号(意匠に係る物品:光コネクタ用ハウジング)は機能的製品の部分に係る意匠であって、1990 年代から国際的に議論された機能的製品の部品に関し、平成 10 年法改正によって許容された【部分意匠】の登録例である。

#### ・機能的デザイン

機能的デザインについては、意匠法第 5 条 1 項 3 号の規定により、純粹に機能的形状は登録できないとされてはいるが、当該規定の解釈が柔軟になされている。

#### ・模様のみ在意匠

意匠の定義(意匠法第 2 条)から、意匠は解釈上「物品と一体不可分」なので、模様のみで登録することはできない。ただし、模様を線で囲み平面(厚みのない)的物体として表現(裏面は無模様につき省略等の説明を付加)することにより繊維品:織物地の意匠として登録可能であり、又は部分意匠として表現することで登録可能である。但し、物品は に準じて 1 つに定める必要あり。(例:レットル、ハンカチ)

#### ・アイコン、画像デザイン

携帯電話機において機体を点線とし、表示画面を実線で表した登録第 1075910 号(携帯用電話機)が話題になった。その後平成 14 年に、「液晶表示等に関するガイドライン」を公表しているが、特定の物品の表示画面に現れる画像 1 態様(あるいはこれと一体性ある画像)を 1 意匠として登録するに止まっていたが、改正法により、物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザイン(例;携帯電話の通話者選択画面) 同時に使用される別の表示部に表示される上記画面デザイン(例;DVD 再生録画機の録画予約操作画面デザイン)が

保護されることになった<sup>61</sup>。

**意匠法第2条2項**（2007年4月1日施行予定）

前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

（ ）物品に関する解釈

・完成品と部品

物品には、椅子やテレビのように1個で完結した製品と、端子や筆記具用キャップのようにアッセンブルされて製品を構成する部品（構成部品）がある。そのいずれも、登録できる。権利行使の時点では、下記視認性の有無で行使が制限される場合がある。

なお、部分意匠においては単一性を要求される場合がある（審査基準71.4.1.1.6）。

・視認性

肉眼で見える大きさが必要であると判示した判決<sup>62</sup>がある。

3D機能部品に関して：内部機能部品も登録されているが、意匠の特徴・要部が視認できない場合は権利行使に制限がかかる判決例数例<sup>63</sup>あり。

（ ）1意匠権と複数の物品

意匠権の客体の範囲は、意匠法第23条において、登録意匠及びこれに類似する意匠と規定されている。

条文に基づくと、登録意匠とこれに類似する意匠である。意匠は物品に係るものであり、物品と一体不可分と伝統的に解釈されているので、類似とは、物品が同一かまたは類似である、意匠すなわち形態又は外観が同一又は類似であることが第23条の類似であると解釈される。

したがって、同一又は類似形態をとる物品の一方がボールペンであり、他方がシャープペンシルの場合は、両者の用途が筆記具として共通するので、類似物品だと認定されている登録例がある。織物地と合成樹脂地に関しても類似物品と解釈されることが多い。

一方、カラビナ事件（知財高判平成H17年10月31日、意匠権侵害事件）では、カラビナとして登録された意匠権者の差止、損害賠償請求事件において、共通するハート形態ではあっても、意匠権は登山用具に使用され、被疑者商品はアクセサリ、キーホルダーとして使用されるので、物品が異なるので侵害ではないと判示された。

総括すれば、出願において物品は1つしか指定できないが、登録後においては、指定物品と用途が同じ物品の範囲まで権利行使ができる。なお、自動車と自動車玩具が類似物品とされた事実はない。

なお、組物の意匠は、組物全体を1意匠と解釈するので、同じ構成物品を有する組物にしか権利行使することができない。

(iv) 保護対象の特定

<sup>61</sup> は特許庁の説明会テキスト2.意匠の定義の見直し（平成18年意匠法等の一部を改正する法律について）より。

<sup>62</sup> コネクタ接続端子の意匠：根拠 - 意匠法第3条1項柱書（知財高判平成18年3月22日）

<sup>63</sup> コネクタ事件（知財高判平成17年8月30日）、減速機付モーター事件（東京高判平成15年6月30日）、端子（東京高判平成16年2月1日）

#### ・願書 - 物品の指定

施行規則別表に掲載の区分に準じた物品(意匠に係る物品)を1個のみ指定する。  
(願書 - 1 物品 1 出願が原則 意匠法第7条)

部分意匠についても、実線で表した範囲が離れて数箇所あり、その部分が機能、形状において共通しない場合はそれぞれが1意匠となるので、第7条により拒絶され分割を慫慂される。

#### ・願書 - 分類指定<sup>64</sup>

意匠分類は、検索用分類であって、権利範囲を決定するものではないと伝統的に解釈されている。

意匠法第7条によって、意匠出願の物品に関し、当該区分と同一名称または同程度と認定される名称で出願するように定められているので、出願人は当該公表されたか、一般に知られている名称を願書に記載して出願する。当該名称から、分類表に掲載の分類を審査官が定めるものであり、したがって、正式には、意匠公報によって初めて、出願人は分類を知ることになる。

意匠公報<sup>65</sup>においては、当該日本意匠分類<sup>66</sup>とともに、国際分類(ロカルノ分類)が付されている。

#### ・願書 - 文言記載の有無(無し)

意匠或いは物品、分類に関する説明を記載することができる。

平成10年の改正により、部分意匠が導入され、『部分意匠の意匠に係る物品が、「別表1」の「物品の区分」のいずれにも属さない場合は、全体意匠と同様に、原則その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載してください(様式2 備考39)。更に、部分意匠においては、「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能も、重要な判断要素となりますので、図面のみでは「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能がわかりにくいと思われるときには、当該部分の用途及び機能の説明も記載してください』<sup>67</sup>とある。しかし、このことから直ちに、いわゆる文言クレームの記載が有るとはいえない

( ) 登録官庁への提出図面

#### ・必須図数

立体は6面図、平面的な物品は2面図が必須である。

#### ・模様の場合(装飾 ornamentation、ネクタイ、ロゴタイプ<sup>68</sup>)

<sup>64</sup> 分類は意匠法施行規則別表第二に表として明記されているものを使用している。当該別表第二は上、中、下の三段に仕切られるとともに、上段は一から六五まで分割された番号が付されている。下段に掲載の物品名称(例: 自転車用ダイナモ)を意匠法では「物品の区分」と呼称する。当該別表第二に基づき、特許庁において区分の数を増やした表を作成したものを意匠分類表(日本国独自分類)と呼ぶ。

<sup>65</sup> 意匠登録証には分類は掲載されない。意匠公報には国内、国際分類の両方が掲載される。

<sup>66</sup> 検索において使い易いように、JPOは日本意匠分類を公表している。

<sup>67</sup> 意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン第8章 3.【意匠に係る物品の説明】の欄の記載について

<sup>68</sup> 装飾 ornamentation;登録例 EM. No. 000070222、ネクタイ;登録例 EM. No. 000002332、ロゴタイプ;登録例 WIPO, DM/048513 (Appendix JP-1 参照)

模様であっても、意匠は物品を前提とすると解釈するので、立体を表す六面図が必要であり、かつ部分意匠として登録請求する部分以外は破線等で表す。破線のみの図（背面図や底面図）も必須が原則である。

#### （ ）部分意匠

すでに述べているように、部分意匠は平成 10 年改正施行の翌年 1 月以来、登録・保護可能である。

#### ・部分意匠が通常の意匠と異なる諸点

権利行使においては、部分の共通性に注目して判断することになるので、物品全体では注目されにくい部分でもその部分の共通性が強ければ、意匠権を行使し易い。

登録出願において、願書では、【部分意匠】と特定し、「図面において実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」とのように記載するか又は、説明で実線部あるいはその特定手段を特定することが必須。

登録出願の図面において、実線と破線、写真の場合は実像部と 1 色塗潰し部等、表現を変えて明確にわけることが必要である。「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」との境界に実線が存在しない場合、「境界を示す線」として実線又は一点鎖線を用いて境界を明確にし、【意匠の説明】の欄に、境界線は単に境界のみを示すために引いた線である旨記載する必要がある。

#### ・部分意匠に関する判決例

出願において、実線で表された部分同士が類似するので関連意匠登録を要求した出願が、類似しないと判断され拒絶査定を受けた件を審判部及び知財高裁がともに審査官の判断を支持した例。（「コンパクト審決取消訴訟」知財高判平成 17 年 4 月 13 日）

化粧用パフに係る登録第 1187684 号は部分意匠である。当該意匠権を有する原告が被告の製造販売するゲルマニウムシリコンブラシの本体部分が意匠権を侵害するので、当該物件の差止めと損害賠償を求めた事件で勝訴。（大阪地判平成 17 年 12 月 15 日）

#### （口）登録要件

産業上利用可能性 新規性 創作非容易性 先願 消極的要件に非該当であることである<sup>69</sup>。なお、 については説明を省略する。

#### （ ）新規性（意匠法第 3 条 1 項 1 号・3 号）

出願前に国内外を含めて、それと同一又は類似の意匠が存在しないこと、すなわち、新規性を備えている必要がある。

意匠出願日（優先権主張がある場合は優先日）を基準としこれより前の公知、周知意匠がないことで、 物品が同一又は類似 意匠すなわち形態が同一又は類似でないことである。

#### ・新規性喪失例外規定

<sup>69</sup> 欧州共同体意匠保護に関する指令の著作権との関連規定で出てくる独創性(originality)という文言を表明した規定は我が国の意匠法にはない。

パリ条約 11 条対応の範囲である国際博覧会出品の場合の 6 ヶ月以内の他、本人が行った発表、販売、譲渡、頒布などのあらゆる行為と本人の意思に反した場合である。但し、出願時点で当該例外適用申請をしなければならず、2 週間以内(平成 19 年 4 月 1 日より 30 日に延長される)に証明書を提出しなければならない。

( ) 創作非容易性<sup>70</sup>(意匠法第 3 条 2 項)

新規な意匠であっても、創作性が低いと判断される意匠は、意匠登録を受けることができない。

( ) 先願

先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は新しい意匠を創作したものとはならないため、意匠登録を受けることができない。したがって、同人の後願が同一又は類似の意匠であれば、登録を受けることができない。

・先願例外規定

同人の同日出願は関連意匠登録可能である。

関連意匠制度(意匠法第 10 条)があり、同一(類似)物品、同一(類似)意匠について同人の同日出願のみ例外的に本意匠の関連意匠として登録可能である。

平成 18 年改正法では、本意匠出願と同一日のみ認められていた関連意匠は、本意匠の意匠公報が発行される前日までの間に出願された関連意匠の登録を認めることになり、関連意匠の出願時期が緩和された(平成 19 年 4 月 1 日施行)。

・先願意匠の一部との同一・類似(意匠法第 3 条の 2)

先願と同趣旨で、部分意匠が後願の場合に、先の出願が全体意匠であり、そこに開示された部分と後願部分意匠が同一又は類似の場合にこれを登録できない。

ただし、同一出願人は公報発行の前日までに願した場合には、登録できる。(平成 19 年 4 月 1 日施行)

・冒認登録出願

無効事由となる。

( ) 消極的要件(意匠法第 5 条)

公序良俗を害するおそれ、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれ、物品の機能確保のために不可欠な形状のみからなる意匠は登録できない。

(八) 意匠権権利存続期間と第三者への公示

( ) 存続期間(意匠法第 21 条)

平成 18 年改正法により 15 年から 20 年に延長された。(平成 19 年 4 月 1 日施行)

( ) 年金納付(意匠法第 42 条)

・存続期間の延長に伴う変更のみで、年金額は従来通り<sup>71</sup>。(平成 19 年 4 月 1 日施行)

( ) 登録標記(意匠法第 64 条)

「意匠登録表示を附するように努めなければならない。」という規定に留まってい

<sup>70</sup> 欧州共同体意匠保護に関する指令の第 5 条では「独自性」という言葉が使用され、創作容易の下位概念として自明(obvious)ととらえれば、我が国の意匠法第 3 条 2 項に含まれる。

<sup>71</sup> 年金額 第 1 年から第 3 年は 8,500 円。第 4 年から第 10 年は 16,900 円。第 11 年から第 20 年までは 33,800 円。

る。その理由は、過失の推定規定（意匠法第 40 条）があり、意匠公報が発行されているため登録された意匠は公知という前提となるからである。

#### （ ）公示

意匠公報（意匠法第 66 条）は、現在は CD-ROM の形式が公式の公報である。

なお、インターネット検索サービスの IPDL（特許電子図書館）により誰でも参照できる。

## 2．著作権法 特に製品デザインに関して

著作権法の一部を改正する法律案が、平成 18 年 12 月 15 日成立した。

その内容は、放送の同時再送信の円滑化 時代の変化に対応した権利制限等

著作権等保護の実効性の確保である。 に関して産業財産制度との調和を踏まえて、著作権等の侵害品の輸出行為の取締りが含まれている事と罰則も産業財産権と同一に引き上げられた。（一部を除いて平成 19 年 7 月 1 日施行予定）

ベルヌ条約には明治 32 年に、万国著作権条約には昭和 31 年に、WIPO 著作権条約には平成 12 年に加盟している。

#### （ 1 ）著作権

#### 著作権と意匠権との差違

意匠権は産業製品の形態を決定する製品デザインであり、産業上利用できる物品の形態を権利によって保護しているのに対し、著作権は、著作者が、自らの創作した著作物（思想または感情を創作的に表現した、文芸、学術、美術または音楽の範囲に入るもの）について、無断でコピーされたり、改変されたりしない権利であり、登録を必要としない。

#### （イ）著作権・著作物

#### [ 定義 ]

##### 著作権法第 2 条 1 項 1 号

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

##### 著作権法第 2 条 1 項 15 号

□ 建築の著作物 建築に関する図面に従って建築物を完成すること。

#### [ 著作物の例示 ]

##### 著作権法第 10 条 1 項

4 号 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

5 号 建築の著作物

6 号 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

#### （ロ）侵害

他人の著作物を、他人の許諾なくして無断で利用することは、自由利用に該当する場合を除いて著作権侵害となる。著作権侵害にも、みなし規定がある。（著作権法第 113 条）

#### （ ）民事的救済

民事的救済としては、意匠法・著作権法、不正競争防止法と同様に、侵害行為の差止請求（著作権法第 112 条） 損害賠償請求（民法第 709 条） 不当利得返還請求（民法第 703 条） 名誉回復のための措置（著作権法第 115 条）がある。従って、損害額

の推定、具体的態様の明示義務、書類の提出等、鑑定人に対する当事者の説明義務、相当な損害額の認定、秘密保持命令も不正競争防止法と同様に規定されている。

その他、共同著作物等の権利侵害には、自己の持分に応じた不当利得返還請求ができる（著作権法第 117 条）。また無名又は変名の場合についても権利保全が規定されている（著作権法第 118 条）。権者の死後における人格的利益の保護においては、遺族が請求できる（著作権法第 116 条）

#### （ ）侵害に対する刑事罰

刑事罰の対象となるのは故意の場合のみである。現時点では 5 年以下の懲役または 500 万円以下の罰則と併科規定（著作権法 119 条）があり、行為者本人だけでなく、法人または個人にも 1 億 5000 万円以下の罰金刑もある（両罰規定 - 著作権法第 124 条）。冒頭に記述したように平成 19 年 7 月 1 日施行で、500 万は 1,000 万円に、5 年は 10 年に、法人にたいする罰金は 3 億円以下となり、知的財産法は原則、すべて同額の罰則となる。

#### （ ）あっせん機関

特許・実用新案・商標・意匠法の著作権侵害事件における仲裁センターのような機関として、権利に関して紛争が生じたときは、当事者は文化庁長官に対し、あっせんの申請をすることができる。（著作権法第 106 条）。文化庁長官は、当事者の双方から、又は片方からの場合は、他の当事者があっせんに同意したときは、委員<sup>72</sup>によるあっせんに付する（著作権法第 108 条 1 項）。

### （ 2 ）著作物

著作権第 2 条 1 項 1 号により、実用品のデザインが著作物から除外される。著作権法第 2 条 2 項は、「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」と規定しているため、純粋美術自体を実用品に応用した純粋美術や美術の技法を一品製作品に応用した美術工芸品<sup>73</sup>については著作権法の保護対象となる。また、美術の技法を量産品に応用したものであっても、美的鑑賞の対象となり純粋美術と同視しうるものについては、著作物性を肯定するのが現在までの裁判例の考え方である<sup>74</sup>。

#### 過去の判決例（著作物性を肯定した例）

博多人形赤とんぼ事件	長崎地佐世保支判 昭和 48 年 2 月 7 日	多量の生産及び販売を目的として製作された「赤とんぼ」と題する博多人形について、「美術工芸的価値として美術性も備わっているものと考えられ」、「美術的作品が、量産されて工業上利用されることを目的として生産され、現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはなく、「意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることができない」として、「本件人形は著作権法
------------	--------------------------------	---

<sup>72</sup> 斡旋委員は、著作権または著作隣接権に関して学識有識者を有する者から 3 名以内を委嘱する（意匠法第 105 条 2 項）。

<sup>73</sup> 日本では応用美術という用語は使われない。工芸品は美術品の一種として扱われるとの意味に解釈される。

<sup>74</sup> [http://www.saegusa-pat.jp/copyright/cr\\_02\\_1.htm](http://www.saegusa-pat.jp/copyright/cr_02_1.htm) 著作権の保護(1)著作物(4) 文芸・学術・美術・音楽より。

		にいう美術工芸品として保護されるべきである」と判示した。
仏壇彫刻事件	神戸地 姫 路支判昭 和 54 年 7 月 9 日	2 条 2 項の規定がある上で、応用美術が量産されるものであっても、「高度の美的表現を目的とするもの」である限りは著作権法の保護対象となるとして、仏壇を装飾する彫刻が、著作権法の保護対象となる著作物に該当するとした。
ティーシャツ事件	東京地判 昭和 56 年 4 月 20 日	2 条 2 項の規定は、美術工芸品以外の応用美術を一切保護の対象外とする趣旨とは解されない。「純粹美術と同視しうる美的創作物」か否かは「主観的に制作者の意図として専ら美の表現のみを目的として制作されたものであるか否か」の基準による。ティーシャツに模様として印刷された図案が、純粹美術としての絵画と同視し得るとして著作権法上の美術の著作物に当たるとされた。

### 過去の判決例（著作物性を否定した例）

ファービー人形事件	仙台高判 平成 14 年 7 月 9 日	玩具としての実用性及び機能性を離れ独立して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているとは認め難いのであって、本件「ファービー」のデザイン形態が我が国著作権法の保護の対象たる美術の著作物ということとはできない。
ニーチェア事件	最判平成 3 年 3 月 28 日	応用美術の著作権保護に関する事件。量産を前提とした実用品そのものは美術工芸品に該当しないので保護されないとした控訴審判決を維持。
モリサワタイプフェイス事件	最判平成 12 年 9 月 7 日	上告人書体が、独創性及び美的特性を備えているということとはできず、これが著作物に当たるということはできない。

### ・ 建築の著作物と量産家屋

著作権法第 10 条 1 項 5 号の建築の著作物といえるかどうかを問われた注文住宅事件（大阪高判平成 16 年 9 月 26 日）では、「著作権法により『建築の著作物』として保護される建築物は、同法第 2 条 1 項 1 号の定める著作物の定義に照らして、知的・文化的精神活動の所産であって、美的な表現における創作性、すなわち造形芸術としての美術性を有するものであることを要し、通常のありふれた建築物は、同法で保護される『建築の著作物』には当たらないというべきである。」として原告の主張を排斥し、原審を支持した。

### （ 3 ） 保護期間

著作権の保護期間<sup>75</sup>は、別段の定めがある場合を除き著作物の創作の時に始まり、著作者の死後（共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。）五十年を経過するまでの間、存続する（著作権法第 51 条）。無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。（著作権法第 52 条）団体名義の著作権も著作物の公表後 50 年である。

<sup>75</sup> 著作権法第 54 条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年（その著作物はその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年）を経過するまでの間、存続する。

### 3. 商標法<sup>76</sup>

#### (1) 商標権

登録商標を指定商品又は指定役務に関して使用する排他的権利である。

(商標法第25条)

#### (イ) 侵害

商標法第2条の定義規定3項<sup>77</sup>において、商標の「使用」が意味する行為が列記されている。

#### 侵害行為

・商標権を侵害する行為とは商標権者によって登録商標を専ら「使用」という行為を商標権者の合意なく行うことである。みなし侵害規定は商標法第37条に特許法、意匠法と同様に規定されている。

#### ・侵害行為の立証

立証責任は、意匠権と同様に請求人にあるが、商標法第38条に損害額の推定規定、商標法第39条に特許法の準用規定として過失の推定規定がある。

#### (ロ) 救済

権利侵害に対する救済措置は、意匠法と同様である。

また、虚偽の行為により登録、登録異議の申し立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役または3百万円以下の罰金に処せられる(商標法第79条)。また虚偽表示の規定(商標法第74条)に違反した者も同様である(商標法第80条)。

#### (2) 商標法で守られるデザイン

商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることと併せて、消費者の利益を保護することが商標法の目的である。

#### (イ) 客体

標章の定義に合致すれば客体となる。

商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。(商標法第2条1項)

---

<sup>76</sup> 平成18年度商標法改正には、小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(商標法第2条第2項)団体商標の主体の拡大(商標法第7条)がある。

<sup>77</sup> 商標法第2条3項 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

1. 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、輸出し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(3号から8号略)

商標法第2条4項 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。

商標法第2条5項 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

すなわち、図（figures）や標識（signs）そして立体形状も含まれるので、いわゆるデザインとの境界が問題となる。

商標法第3条1項3号によれば、商品の形状を、（中略）普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録から除かれるとある。

ヤクルト容器<sup>78</sup>、サントリーの角瓶<sup>79</sup>は、この規定により立体商標としては認められなかった。

（ロ）意匠法・商標法。特許法・実用新案法の選択

商標は、商品の形状（デザイン）を保護するものではない。しかし、購買者に認知されたなら、形状は十分に商標としての機能を発揮していることになる。そのときは、商標法3条2項の規定に基づき、商標として保護される可能性がある。立体商標<sup>80</sup>でも同じで、認識用の標識がたまたま立体であるというだけにすぎない。

一方、意匠法では、「物品（物品の部分を含む）の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」が「意匠」とであると定義している（意匠法2条1項）。したがって「物品の形状を模倣されたくない」とするならば、意匠出願を選択し、その形状とすることによって他の物品では得られない効果が得られるのであれば、特許または実用新案出願を選択する。

---

<sup>78</sup> ヤクルト容器事件；東京高判平成13年7月17日

<sup>79</sup> 角瓶ボトル立体商標事件；東京高判平成14年01月30日

<sup>80</sup> 立体商標の登録例は、テトラポッド 登録番号；第4169820号、食い倒れ人形 登録番号；第4740222号がある。立体商標は、デザインを保護するものではなく、「商標として機能するもののうち、立体形状のもの」を保護しているにすぎない。

## 第4部

# 各国における権利のない場合の対策

## 第4部 各国における権利のない場合の対策

権利の手当てがなされていない製品・商品の外観について、不正競争防止法、パッシング・オフから民法・刑法にいたるまで、模倣品対策がとれる可能性を供する法規

### ・中国

#### (1) 反不正当竞争法

未登録のデザインについて、保護を与える法律としては、反不正当竞争法（以降、不正競争防止法とする）が、まず考えられる。中国には、日本におけるような形態模倣の規定（日本の不正競争防止法第2条1項3号）はなく、保護が与えられるのは周知なデザインのみである。

#### (イ) 不正競争行為

中国の不正競争防止法第5条2項は、以下を不正競争行為と位置づける。

「無断で、周知商品に特有の名称、包装及び装飾を使用し、又は周知商品と類似する名称、包装もしくは外装を使用して、他人の周知商品との混同をもたらし、もって購入者をして当該周知商品であると誤認させる行為」

未登録のデザインについては、周知性を獲得し、このような「周知商品の包装、装飾」にあたる場合に限り、不正競争防止法上の保護が与えられる。

#### (ロ) 「周知」性の認定

2006年12月に採択された「不正競争の民事案件の審理における法律適用の若干問題についての最高人民法院の解釈」によれば、「周知」とは、一定の市場知名度を有し、関連公衆周知の商品である場合であるとされており、当該商品の販売期間、販売地域、販売額と販売対象、宣伝の継続期間、程度及び地域の範囲、周知商品が保護を受ける状況などの要素を考慮し、総合的に判断されるべきである、とされている（不正競争防止法第1条）。また、「商品自体の性質による形状、技術的な効果を得るためにある商品に必要な形状及び商品の実質的な価値を備えた形状」、「その他顕著な特徴に乏しい商品の名称、包装、装飾」については、「周知商品」の名称、包装、装飾としては扱われないこととされている（不正競争防止法第2条1項）。

実務的には、周知性の認定にあたっては、どの程度宣伝広告がなされ、あるいは商品が販売されているかが重要である。また、アンケート等で、周知性の立証をすることも可能である。なお、日本国内その他外国での周知性は考慮されず（商標権の事件ではあるが、台湾・香港での「クレヨンしんちゃん」の周知性が考慮されなかった事例もある）、また外国で何らかの権利を取得していても、それは考慮されない。

#### (ハ) 「混同」

不正競争防止法による保護を得るためには、消費者の間に「混同」が生じていることが必要である。消費者から苦情が寄せられているなど、具体的な混同の事例があれば、それが最も使いやすい証拠となるが、アンケート等で類似性を立証することも可能である。

## (二) 不正競争防止法違反の行為に対する救済

### ・差止請求権

不正競争防止法には、同第5条2項の違反について差止めが認められる旨の規定はないが、民法通則134条1項1号は、民事責任として侵害の停止を定めており、同規定に基づいて差止請求権が認められている。

また、この場合、工商行政管理局は、その不法行為の停止を命じ、不法所得を没収しなければならない、その情状により違法所得の1倍以上3倍以下の過料に処することができる、とされている（不正競争防止法第21条2項）

### ・損害賠償請求権

不正競争防止法第20条は、以下のとおり規定する。

「事業者は、本法の規定に違反して、侵害を受けた事業者に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負わなければならない、侵害を受けた事業者の損害を算定し難い場合には、侵害者が侵害期間に侵害行為により得た利益を賠償額とする。この外、侵害者は、侵害を受けた事業者が合法的權益を侵害した不正競争行為について調査するために支出した合理的費用を負担しなければならない。

事業者が他の事業者の不正競争行為によって合法的權益を侵害され、損害を受けた場合、裁判所へ訴訟を提起することができる。」

### ・信用回復措置請求権

不正競争防止法においては、このような請求権は明文をもって定められていない。

## (ホ) 具体的事例

不正競争防止法によるデザイン保護の実例として、ヤクルトの包装が保護された例がある。ヤクルトは、あるデザインを、中国において、同社の乳製品の包装、装飾として広く使用している。同社は、喜楽社という会社がその包装に類似した包装を乳製品に使用していることを発見し、北京第一中級人民法院に提訴した。

ヤクルトは、新聞、雑誌、テレビの広告、広告契約、領収証などを提出し、ヤクルトの乳製品の知名度を証明した。また、広告において当該デザインが包装、装飾として使用されていることを証明した。その他、ヤクルトは、類似性に関するアンケートを行い、70%のアンケート回答者が両社製品の類似性を認めていた。

結局、本件は和解で終わっているが、喜楽社は、包装の使用の停止と5万元の支払を約束することとなった。

## (2) 商品形態模倣の一般法、民法による規制

中国では、民事活動は公平で誠実でなければならないという民法の原則(民法通則4条)と、公平・信義を守り、営業道德を遵守しなければならないという不正競争防止法の規定(2条)があり、これらによって不当な模倣行為は規制される可能性がある。もっとも、実例は見当たらない。

## (3) 模倣品に何らかの権利(意匠権、商標権、著作権)がある場合の対応方法

意匠権や商標権などの登録された権利については、まずその権利を無効にすることを考えるべきである。著作権については、登録制度はないので、相手方が著作権を主張していたとして、権利者としては自らが真の権利者であることを主張立証する他ない。

(イ) 意匠権が存在する場合

意匠特許権の無効審判(特許法 45 条)を請求すべきである。何人も、特許復審委員会に対して、意匠の無効審判を請求することができる。とされている。

意匠の無効審判の場合、期間としては1年程度を要し、費用としては代理人手数料を含め日本円で40万円程度必要である。

(ロ) 商標権が存在する場合

商標評審委員会に対し、商標権者または利害関係人として無効審判を請求すべきである。ただし、無効審判請求の理由によっては、商標登録の日から5年以内に無効審判を提起しなければいけないことに留意すべきである(商標法第41条)。

商標の無効審判の場合、期間としては2~3年程度を要し(意匠特許権の場合よりも請求件数が多いため、時間がかかる)、費用としては、代理人手数料を含め日本円で10万円程度必要である。

(4) その他

模倣者が、原産地を偽った場合、偽物を本物と偽った場合、粗悪品を優良品と偽った場合、などには、製品品質法に基づく手続きをとることが考えられる。権利者は、この法律に基づいて差止め、損害賠償を求めることはできないが、製品品質監督部門に摘発を要請することにより、模倣被害を止めることが可能である。

## ． 台湾

一般的に、他人の権利（another person's right）を侵害すれば、民法第 184 条に基づき損害賠償を請求される。問題は台湾において、守られるべき権利を確立してなく、これによって後ろ盾がない状態で、製品の外観を守りたいという要求にどう応えるかである。

TIPLO に対するアンケートの回答では、権利なくしてその製品を守ることは至難といいつつ、近年の日本企業からの依頼に対しては、公平取引法第 20 条及び第 24 条を後ろ盾にすることで、依頼者の利益を擁護することを試みると解説された。日本の不正競争防止法第 2 条 1 項 3 号と同趣旨の規定はないとの回答である。

水際措置については、関税法第 15 条（特許権、商標権及び著作権を侵害する貨物を輸入禁止の対象にする規定）の活用が回答された。<sup>1</sup>

### 1．公平取引法

#### （1）公平取引法と条文

この法律には、独占禁止法的役割（第 5、6、7、8 及び 10 条）を果たす規定と、不正競争防止法的役割（第 20 及び 24 条）を果たす規定があり、二つの性格、役割をもっている。以下は、公平取引法の条文と主たる内容を表にしたものである。

立法趣旨	1 条	損害賠償	30 乃至 34 条
定義、主務官庁など	2 乃至 9 条	罰則	35 乃至 44 条
独占、結合、連合行為	10 乃至 17 条	付則	45 乃至 49 条
不正競争	18 乃至 24 条		
公平取引委員会	25 乃至 29 条		

#### （2）損害賠償など

権益が侵された場合の被害者はそれを排除することを請求できる（公平取引法第 30 条）し、損害賠償を請求することもできる（同第 31 条）。悪質の場合は、損害額の 3 倍を限度に損害賠償を求めることも可能である。消滅時効は請求者が賠償義務者を知った時から 2 年間請求権を行使しない場合と、行為の時から 10 年を経過した場合である（公平取引法第 32 条、第 33 条）

#### （3）不正な行為と商品の形態

公平取引法の立法趣旨が、「取引秩序と消費者利益を保護し、公平な競争を確保し、経済の安定と繁栄を促進する」ことにあるので、他人の商品と混同誤認を生じさせて利益を得ようとする者に関してこれを排除するための規定が設けられている。

その対象は公平取引法第 20 条に規定されているが、模倣品の問題に対応するためには、当該商品の外観が「顕著性の高い表徴」でなければならないとの回答であった。この点については、2005 年 2 月 24 日に公布された文書である「行政院公平取引委員会の公平取引法第 20 条案件に関する処理原則」及び「行政院公平取引委員会の公平取引法第 24 条案件に対する処理原則」が運用、解釈の手引きとなっている。

公平取引法第 20 条には、日本の不正競争防止法の第 2 条 1 項 3 号に相当する不法行為に

<sup>1</sup> 水際措置については、第 2 部 . 4 . ( 3 ) 参照

についての規定はない。したがって、侵害者とみられる相手を排除するためには、一般条項である公平取引法第 24 条を根拠に警告を行うこととなる。相手が自己の非を認識して行為を停止すれば効果はあったとなるが、現実に公平取引法第 24 条を適用して、裁判所で原告にとって好ましい判決を得ることは極めて難しいとの回答であった。

#### **公平取引法 第 20 条<sup>1</sup>**

事業者は、その営業において提供する商品又は役務について、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一．関係事業者又はその消費者に通常認識されている他人の氏名、照合若しくは社名、商標、商品の容器、放送の外観又はその他他人の商品を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の商品と混同誤認を生じさせ、又は当該表示を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する行為。
  - 二．関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、標章又はその他他人の営業、役務を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の営業若しくは役務の施設又は活動と混同誤認を生じさせる行為。
  - 三．同一の商品若しくは同類の商品について、登録を受けていない外国の著名商標と同一若しくは類似のものを使用し、又は当該商標を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する行為。
2. 前項の規定は、次に掲げる行為について適用しない。
- 一．普通の使用方法で、商品自体について慣習上適用されている名称、若しくは取引上同類の商品に慣用されている表示を使用するもの、又は当該名称若しくは表示を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入するもの。
  - 二．普通の使用方法で取引上同種の営業又は役務で慣用の名称若しくはその他の表示を使用するもの。
  - 三．善意で自己の氏名を使用する行為、又はその氏名を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入するもの。
- 四．前項第 1 号又は第 2 号に掲げる表示について、関係事業者又は消費者に通常認識されるになる以前からこれと同一又は類似のものを善意に使用していた行為、又はその表示は善意の使用者からその営業とともに承継して、使用したものの、又はその表示を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入した行為。
3. 事業者は他の事業者の前項第 3 号及び第 4 号の行為により、その営業、商品、施設若しくは活動が損害を受け、又は混同を生じさせるおそれがあるときは、他の事業者に適当な表示の付記をすることができる。但し、単に商品の運送を行うものに対しては、これを適用しない。

#### **公平取引法 第 24 条**

本法に別段の規定がある場合を除き、企業はその他取引秩序に影響するに足りる欺瞞若しくは著しく公正さを欠く行為を行ってはならない。

この回答の背景には、近年の判決<sup>2</sup>がある。ここでは、公平取引法第 24 条に基づいて、商品外観を不正に襲用したことで、他人の努力の成果を剽窃とした行為に適用する可能性に言及した判旨、及び商品の外観設計が公平取引法第 24 条に違反するかどうかについては商品の外観全体が高度模倣を構成するかどうかを審査の重点に置くことを判旨している。

<sup>1</sup> 公平取引法の和訳は TIPLO 提供。

<sup>2</sup> TIPLO ウェブサイト、台湾 IP 分野別解説 [http://www.tiplo.com.tw/pdf/\(5\)-4-judgment2006-PT.pdf](http://www.tiplo.com.tw/pdf/(5)-4-judgment2006-PT.pdf) 公平取引法関連判決として、裁判番号 94 年判字第 479 号と 94 年判事第 2032 号が紹介掲載されている。

なお、日本の企業の著名なキャラクターの外観を目覚まし時計に表した製品に対し、その模倣行為を差し止めるために適用された公平取引法第 20 条及び第 24 条の解釈に関し、特に、第 24 条の「取引秩序に影響するに足りる」企業の行為をどのように解釈するかが争われた事件がある<sup>3</sup>。コピー商品を輸入したが未だ販売していないという抗弁をした会社に対し、公平取引法第 24 条の「欺瞞又は著しく公平さを欠く行為の範囲として同条に基づき違反との判決を下し、最高裁が台北行政高等裁判所の判決を取消し、差戻した。

---

<sup>3</sup> [http://www.21coe-wn-cls.org/rclip/db/search\\_result.php](http://www.21coe-wn-cls.org/rclip/db/search_result.php) The Republic of China(Taiwan)/The Administrative Supreme Court No.479/2005

## ．韓国

### 1．一般

デザイン保護法および商標法に基づき模倣デザインに対する権利行使をすることは、登録されたデザイン権及び商標権の保有を前提にしたものであり、著作権法の場合、登録していない場合も一定の制限下で第三者に対する権利行使が可能な場合がある。このように登録されたデザインの場合とは別に、韓国で登録された権利として成立していないデザインの保護は不正競争防止法所定の「不正競争行為」として規律される。

### 2．不正競争行為

#### (1) 混同招来行為

不正競争防止法は第2条1号でイ目からリ目まで九つの行為態様を不正競争行為の類型として挙げている。その中でデザイン保護と関わりのある類型は、国内で広く認識されている他人の氏名・商号・商品の容器・包装その他他人の商品であることを表示した標識と同一または類似のものを使用するか、またはこのようなものを使用した商品を販売・頒布または輸入・輸出し、他人の商品と混同をもたらす行為(不正競争防止法第2条1号イ目)及び国内で広く認識されている他人の氏名・商号・標章・その他他人の営業であることを表示する標識と同一または類似のものを使用し、他人の営業上の施設または活動と混同をもたらす行為(同ロ目)である。

#### (2) 商品形態模倣行為

「商品形態模倣行為」とは、他人が製作した商品の形態(形状・模様・色彩・光沢またはこれらを組合わせたものをいい、試作品または商品マニュアル上の形態を含む。以下同様)を模倣した商品を譲渡・貸与またはこのために展示するか、または輸入・輸出する行為をいうもので、  
( )商品の試作品の製作等、商品を形態が整った日から3年が経過した商品の形態を模倣した商品や  
( )他人が製作した商品と同種の商品(同種の商品がない場合は、その商品と機能及び効用が同一または類似の商品をいう)が通常有する形態を模倣した商品は保護対象から除外される(不正競争防止法第2条第1号リ目)

商品主体に対する混同をもたらす行為(第2条1号イ目)と新設された商品形態模倣行為(第2条1号リ目)の規定を比較してみれば、第2条1号イ目の保護対象となるためには、商品標識としての商品形態が識別機能及び出所表示機能を備え、国内で周知性を獲得し、混同の恐れがなければならぬ。しかし、第2条1号リ目の保護対象の商品形態はこのような要件を満たさなくても保護を受けることができるが、商品の形態が整えられた日から3年が過ぎると保護が与えられなくなる。

従って、商品形態模倣行為の禁止規定が新設されるに伴い、新たに開発・製作された商品の形態はその差別的特徴が取引者または需要者に特定の出所の商品であることを連想させる程度まで個別化されていなくても保護を受けることができ、さらに商品の形態が整えられた日から3年が経過した後は、特定商品の標識として識別機能及び出所標識機能を備え、国内で周知性を獲得した場合には、第2条1号イ目の保護対象として保護を受けることも可能である。

### 3．不正競争防止法による保護

不正競争防止法は、第2条1号に取り上げられている不正競争行為に対する民事的救済手段と

して差止請求権（第4条）、損害賠償請求権（第5条）及び信用回復請求権（第6条）を認めており、刑事的制裁手段として懲役と罰金（第18条3項、第19条）刑が定められている。そして、違反行為者に対する行政措置として、特許庁長官の不正競争行為に対する調査（第7条）と是正勧告（第8条）を定めている。

#### 4．不正競争防止法によるデザイン保護事例

商品形態模倣行為に関する上記規定は2004年不正競争防止法の改正当時新設された規定で、上記規定によるデザイン保護の事例は現在まで確認されていない。一方、商品主体混同行為に基づくデザイン保護と関連する事例としては、次の事例が挙げられる。

##### 判例大田地方法院2003年7月4日付2002カ合165決定

タイル製品に対する不正競争行為が問題となった事案において、法院は、「商品の形態は意匠権や特許権などにより保護されない限り、原則としてこれを模倣して製作することが認められ、ただ例外として或る商品の形態が長期にわたる継続的、独占的、排他的使用や特異的な宣伝広告等によりその形態が有する差別的な特徴が取引者、または需要者に対し特定の品質を有する特定出所の商品であることを連想させる程度に著しく個別化した場合にのみ、初めて不正競争防止法第2条1号イ目所定の商品標識に該当すると前提した後、本事件タイルの形態や質感が有する差別的な特徴が上記のように著しく個別化したと認めることができない」とし、申請人の申請を棄却した。

##### 判例ソウル西部地方法院2004年4月12日付2003カ合2068決定

ガム包装容器の不正競争行為が問題となった事案において、法院は「製品発売以来、製品の包装や容器の全体的な雰囲気を一貫して維持しながら当該標識を形成してきた点、莫大な広告費を持続的に投入して製品広告をしてきた点、広告時に製品の包装の外観を広告前面に配置しこれを強調してきた点、このような包装や容器が国内市場で排他的、独占的に一貫して使用されてきた点、国内市場で市場シェア及び売上高のトップを維持してきた点等を総合し、上記製品の容器が商品出所標識として認識されるに充分である」と判示した。

## ． インド

インドには、日本における不正競争防止法に該当する法律はなく、2002年競争法、1986年消費者保護法といった法律はあるものの、未登録のデザイン保護の観点からは有用な法律とはいえない。

### 1．著作権による保護

第3部 で説明したように、意匠法に定める登録可能な意匠については、著作権法に定める芸術的著作物に該当する可能性がある。なお、意匠が登録された場合、著作権法の規定により著作権法で保護されることはない。

著作権法では、50回を超えて量産される物に関しては、著作物に該当しないと規定されている。しかしながら、50回を超えて量産されても著作権で保護されている事例もあるため、救済が認められる可能性はゼロではない。

### 2．パッシング・オフ

コモンローの原則に基づく一種の不法行為として、パッシング・オフがあるが、これを理由に訴訟を提起することも考えられる。

製品デザイン自体の特徴によって、それが企業の商品だと需要者に認識されているような場合には、侵害品が誤認混同を生じるおそれがあり、損害が発生するおそれがあるような場合には、救済が認められる可能性がある。

なお、国際的な名声 (trans-border reputation) についても認められ、日本等での宣伝広告活動等の成果がインドでも伝わっていることが立証できれば、救済が認められる場合がある。

### 3．模倣品に知的財産権（意匠権、著作権、商標権）がある場合の対応方法

模倣品にすでに知的財産権がある場合には、これらの登録を取消すことを検討する必要がある。

#### ・意匠権

意匠法第19条に基づいて、利害関係人であれば、以下の取消理由に基づいて、特許庁 (Registrar of Patents and Designs) 長官に対して取消しを求めることができる。

インドにおける先登録意匠がある。

出願日前にインド国内又は海外で公開済みである。

新規性、独創性が欠如している。

意匠法に基づく登録可能な意匠ではない。

意匠法第2条(d)の定義に該当しない。

具体的な手続については、意匠法規則29に定められている。

取消申請については、申請人の利害関係の内容及び申請の基礎とする事実を記述した陳述書2通を添付して、申請書を2部提出する。

取消申請に対して、意匠権者に異議がある場合には、長官の指定した期間内に、理由を記述した答弁書を特許庁に対して提出しなければならず、かつ、同期間内に答弁書の副本を申請人に対して送達しなければならない。

申請人は、意匠権者の答弁書の副本の送達を受けた後、宣誓供述書の方式で証拠を特許庁に対して提出することができ、また、その副本を登録意匠所有者に対して送達しなければならない。

次に、意匠権者は、申請人の証拠の送達を受けた後、宣誓供述書の方式で証拠を特許庁に対して提出することができ、また、その副本を申請人に対しても送達しなければならない。

申請人は、意匠権者の証拠の副本の送達を受けた後、宣誓供述書の方式により弁駁する証拠を特許庁に対して提出することができ、また、その副本を登録意匠所有者に対して送達しなければならない。

なお、その他の陳述書又は証拠については、長官の許可又は請求による以外は、何れの当事者も提出してはならない。

また、英語以外の文献を陳述書・証拠・答弁書に引用する場合には、当該文献の認証済の英語の翻訳文を2通提供しなければならない。

答弁書や証拠の提出期間は通常1ヶ月とし、期間延長が認められた場合でも最長3ヶ月である。

また、陳述書及び証拠の提出完了後、または長官が決定する他の時に、長官は、当該取消申請の聴聞の時を指定するが、当事者に対して少なくとも10日前の通知期間を設けなければならない。

当事者が聴聞を希望する場合には、様式20を用いて、聴聞に出席する意思を通知しなければならない。

なお、聴聞において、何れかの当事者が新たな刊行物を引用しようとするときは、その者が引用を意図する刊行物の詳細と共に、5日以上前に当該意図について長官及び他の当事者に対して通知しなければならない。

長官は、聴聞の後に取消申請及びそれに対する異議申立てについて決定を下し、両当事者に通知する。

また、当事者が聴聞を受けることを希望しない場合や出席しない場合であれば、聴聞なしで、決定を下し、両当事者に通知する。

#### **意匠法第19条**

(1) 利害関係人は、次に掲げる理由に基づき、意匠の登録後いつでも、意匠登録の取消申請を長官に提出することができる。すなわち、

- (a) 当該意匠が先にインドで登録されている。又は
- (b) 当該意匠が登録日前にインド又は何れかの外国で公開されている。又は
- (c) 当該意匠が新規性又は創作性のある意匠ではない。又は
- (d) 当該意匠が本法によれば登録可能ではない。又は
- (e) 当該意匠が第2条(d)で定義した意匠ではない。

(2) 本条に基づく長官の命令に対しては高等裁判所に上訴し、長官は、いつでも当該取消申請を高等裁判所に付託することができ、高等裁判所は、このように付託された申請について決定しなければならない。

#### **意匠法 規則29**

(1) 長官に対する意匠登録の取消申請については、様式8による申請書2通とするものとし、申請人の利害関係の内容及び申請の基礎とする事実を記述した陳述書2通を添付しなければならない。

(2) 意匠登録の取消申請が登録意匠所有者でない者によってされたときは、長官は、当該申請書の副本

を当該陳述書と共に登録意匠所有者に対して送付しなければならない。

(3) 登録意匠所有者が当該申請に対して異議申立をしようとするときは、その者は、長官の指定した期間内に、当該申請に異議申立する理由を記述した答弁書を特許庁に対して提出しなければならない、かつ、同期間内に答弁書の副本を当該申請人に対して送達しなければならない。

(4) 申請人は、登録意匠所有者の答弁書の副本の送達を受けた後、自己の立場を擁護する宣誓供述書の方式での証拠の特許庁に対して提出することができ、また、その副本を登録意匠所有者に対して送達しなければならない。

(5) 登録意匠所有者は、申請人の証拠の送達を受けた後、自己の立場を擁護する宣誓供述書の方式での証拠の特許庁に対して提出することができ、また、その副本を申請人に対しても送達しなければならない。

(6) 申請人は、登録意匠所有者の証拠の副本の送達を受けた後、宣誓供述書の方式により弁駁する証拠の特許庁に対して提出することができ、また、その副本を登録意匠所有者に対して送達しなければならない。

(7) その他の陳述書又は証拠については、長官の許可又は請求による以外は、何れの当事者も提出してはならない。

(8) 文献が英語以外であって、法第 19 条による申請に関連して提出された陳述書若しくは証拠又はそれに対する答弁書において引用されている場合は、当該文献の認証済の英語の翻訳文を 2 通提供しなければならない。

(9) 答弁書を提出し又は証拠を提出するのに許容される期間は、通常は 1 月とし、それについては、期間延長を求める当事者の申請に対して発せられる長官の特別命令によってのみ延長することができる。ただし、そのように許可される延長については、如何なる場合でも、総計 3 月を超えない。

(10) (3)から(8)までに掲げた陳述書及び証拠の提出完了時又は長官の決定する他の時に、長官は、当該取消申請の聴聞の時を指定し、当事者に対して 10 日以上予告により当該聴聞の通知をしなければならない。

(11) 何れかの当事者が聴聞を受けることを希望するときは、その者は、長官に対して様式 20 によりその聴聞に出席する意思を通知しなければならない。

(12) 聴聞において、何れかの当事者が何らかの刊行物を引用しようとするときは、その者が引用を意図する刊行物の詳細と共に、5 日以上予告により当該意図について長官及び他の当事者に対して通知しなければならない。

(13) 聴聞を希望する当事者を聴聞した後、又は何れの当事者も聴聞を受けることを希望せず若しくは聴聞に出席しないときは聴聞なしで、長官は、当該登録取消申請及び異議があればそれについて決定の上、その決定を当事者に対して通知しなければならない。

## ・商標権

登録の取消請求に関しては、商標法第 57 条に基づいて、商標局 (Trade marks Registry) 及び知的財産審判部に請求できる。

請求人適格については意匠法のような利害関係人に限定されない。また、聴聞の機会が与えられる。

具体的な手続に関しては、規則 92 ~ 95 に規定されている。

### **商標法第 57 条**

(1) 被害者から審判部又は登録官に対して、所定の方法により申請があったときは、審査審判廷は、登録簿にそれに関して記載されている条件の違反又は不履行を理由として、商標登録を取消又は変更する

ため、適当と認める命令を発することができる。

(2) 登録簿における登録事項の脱落若しくは省略、十分な理由なしにされた記載、誤って存続されている記載、登録簿における記載事項の誤記若しくは不備による被害者は、所定の方法により審判部又は登録官に対して、申請をすることができる。審査審判廷は、適当と認めるところに従い、登録事項を記載し、抹消し、又は変更すべき旨を命令することができる。

(3) 審査審判廷は、本条による手続において、登録簿の更正に関して決定することが必要又は適当である事項について、決定することができる。

(4) 審査審判廷は、所定の方法により当事者に通知し、かつ、聴聞を受ける機会を与えた後、職権で、(1)又は(2)に掲げた命令をすることができる。

(5) 審判部が登録簿の更正を命じるときは、更正通知を所定の方法により登録官宛てに送達すべき旨を指示しなければならない。登録官は、この通知の受領により、それに従って登録簿を更正しなければならない

#### **商標法規則 92**

登録簿における商標又は団体標章若しくは証明商標に関する登録の実施、削除、又は変更についての第 47 条、57 条、68 条又は 77 条に基づく登録官に対する申請は、様式 TM-26 又は場合に応じて様式 TM-43 により 3 通で行い、申請人の権利の内容、申請人が基礎とする事実、及び求める救済措置を完全に記述した陳述書 3 通を添付しなければならない。申請が当該商標の登録所有者ではない者によりされる場合は、前記の申請書及び陳述書は、商標登録局に対して 3 通を提出しなければならない。登録使用者が存在する場合は、当該申請書及び陳述書には、存在する登録使用者と同数の写しを添付しなければならない。申請書及び陳述書の各 1 通は、登録官により、通常は 1 月以内に登録所有者、各登録使用者、及び登録簿から当該商標に利害関係があると認められるその他の者に送付されなければならない。当該申請は、異議申立の証明のための規則 48 に基づいて所定の方法によりこれを証明しなければならない。

#### **商標法 規則 93**

登録所有者は、規則 92 に掲げた申請書の写しの受領から 2 月以内又は総計 1 月を超えない延長期間内に、登録官に対して、様式 TM-6 により、当該申請を争う理由についての答弁書 3 通を送付しなければならず、登録所有者がそうするとき、登録官は、答弁書の受領から 1 月以内に当該答弁書の写しを申請人に対して送達しなければならない。規則 50 から規則 57 までの規定は、その後、当該申請についての追加の手続に準用する。ただし、登録官は、当該答弁書提出の遅延が故意であり、当該事件の状況により正当化されないと納得しない限り、登録所有者が答弁書を提出しなかったとの理由のみでは、登録簿を更正し又は登録簿から商標を抹消してはならない。疑義のある場合は、何れの当事者も登録官に対して指示を申請することができる。

#### **商標法規則 94**

登録所有者以外であって、規則 92 に基づいて行った申請に係る登録商標に利害関係を主張する者は何人も、様式 TM-27 により、自己の利害関係の内容を記述して、参加する許可を申請することができ、登録官は、(その必要があるときは)関係当事者を聴聞した後、当該許可を拒絶することができ、又は登録官が賦課することを適当と認める費用についての担保に関する誓約若しくは条件を含む諸条件を付して、当該許可を与えることができる。

#### **商標法規則 95**

(1) 登録官が第 57 条(4)に基づいてしなければならない通知は、書面をもって、登録所有者、若しあれば各登録使用者、及び登録簿から当該商標に利害関係を有すると認められるその他の者に対して送付しなければならない。当該通知には登録官が登録簿を更正しようとする理由を記載しなければならず、かつ、当該通知の日から 1 月以上の、聴聞の申請をすべき期間も指定しなければならない。

(2) 前記の通知で指定された期間内に、通知を受けた者が当該通知書に記載された理由に対抗するため、依拠する事実を完全に記述した陳述書を登録官に対して送付し又は聴聞を申請しない限り、その者については、当該手続に参加を希望しないものとして取扱うことができ、登録官は、それに応じて行動することができる。

(3) 登録官が登録簿を更正することを決定したときは、自己の決定は、書面をもって、登録所有者及び若しあれば各登録使用者に対して、これを通知しなければならない。

#### ・著作権

意匠権や商標権と比べ、不正な模倣者の著作権登録の無効又は破棄に関する条項は存在しない。自らの著作物の著作権の成立、又は、エンフォースメントに関して、インドでは著作権の登録は必須条件とはされていないからである。

## ． インドネシア

インドネシアにおいては、日本における不正競争防止法に該当する法律はなく、知的財産権に関する法律が施行されたため、未登録デザインの保護は厳しい状況にある。

理論上は民法・刑法での保護も考えられるが、罰金の金額が小額であるため、実質的な解決策とはならない。

第3部でも述べているように、意匠登録に関しては、実体審査が行われていないため、仮に登録要件を満たしていなくても、公開から3ヶ月以内に異議申立がなければ、とりあえず登録となる。

実務的には、その権利に基づいて救済を求めることが重要である。

### 1．消費者保護法による救済

模倣品の品質が劣悪な場合や、消費者に出所混同が生じるような場合など、ある一定要件下においては、消費者保護法第8条に基づく保護が適用される可能性がある

例えば、日本製でないのに、あたかも日本製であるかのような記載をしているような場合であれば、消費者保護法による保護が認められる可能性がある。(Appendix ID-3 FIG 3 参照)

そのような場合には、日本や諸外国での登録例や広告実績が評価される可能性もある。

#### **消費者保護法第8条**

(1) 事業者は次の商品及び/又は役務の製造及び/又は取引をしてはならない。

- a. 条件となる基準や法規に定められた事項を満たさないか、それらに合致しないもの、
  - b. 当該商品のラベル又は表示に述べられた純量、内容量又は正味量及び個数に合致しないもの、
  - c. 寸法、分量、重量及び実際の寸法に従って計数した個数に合致しないもの、
  - d. 商品及び/又は役務のラベル、表示又は説明に述べられた条件、保証、特徴又は効能に合致しないもの、
  - e. 商品及び/又は役務のラベル又は説明に述べられた品質、等級、構成物、製造方法、形式、様式又は特別な用途に合致しないもの、
  - f. 商品及び/又は役務のラベル、表示、説明、広告又は販売宣伝に述べられた約束に合致しないもの、
  - g. 商品の賞味期限又は最も良い状態で使用するための期間が記載されていないもの、
  - h. ラベルに“halal”(イスラム教の基準に従っている)との記載があるのに、“halal”な方法で製造されていないもの、
  - i. 商品名、寸法、重量又は純量、構成物、使用方法、製造日、副作用、事業者の名称と住所及び規則によって開示するように定められた使用のためのその他の情報を記載したラベル又は説明がないもの、
  - j. 現行法規に従ってインドネシア語で商品の使用に関する情報及び/又は説明が記載されていないもの。
- (2) 事業者は破損、不完全又は中古であって汚損した商品を、その商品に関する完全で真実な情報を提供することなしに取引してはならない。
- (3) 事業者は不完全又は中古であって汚損した薬品及び飲食品を、その商品に関する完全で真実な情報を提供することなしに取引してはならない。
- (4) 第1項及び第2項に規定された行為をなす事業者は、その商品及び/役務を取引してはならず、市場から回収する義務がある。

## 2. 模倣品に知的財産権（意匠権、著作権、商標権）がある場合の対応方法

模倣品にすでに知的財産権がある場合には、これらの登録を取消すことを優先的に検討する必要がある。

意匠権、著作権、商標権のいずれであっても、商務裁判所に取消訴訟を提起しなければならない（意匠法第38条、著作権法第42条、商標法第68条及び69条）。これらの訴訟費用は約1億ルピアであり、審理期間は約1年半である。

### **意匠法第38条**

(1) 意匠登録の取消訴訟は、利害関係のある者によって第2条(2)又は第4条に規定する理由を伴い商務裁判所に提起することができる。

(2) (1)の規定における意匠登録の取消に関する商務裁判所の判決は、判決の日から14日以内に総局に送付される。

### **著作権法第42条**

著作物が第37条第1項及び第2項並びに第39条の規定により登録される時、第2条の規定における著作権に関する権利を有する他人は、ジャカルタ商務裁判所に登録の取消を訴えることができる。

### **商標法第68条**

(1) 標章登録の取消訴訟は、第4条、第5条又は第6条にいう理由に基づき如何なる関係当事者によっても提起することができる。

(2) 登録されていない標章の所有者は、総局に出願を提出した後、(1)にいう訴訟を提起することができる。

(3) (1)にいう取消訴訟は、商務裁判所に対して提起される。

(4) その取消訴訟の請求人又は被請求人がインドネシア共和国外に居住する場合は、訴訟は、ジャカルタ商務裁判所に対して提起される。

### **商標法第69条**

(1) 標章登録の取消訴訟は、標章の登録の日より5年以内に提起される。

(2) 当該標章が宗教規範、道徳又は公共の秩序に反する場合、取消訴訟は、期間の定めなしに提起することができる

## ベトナム

### 1. 未登録品の模倣対策全般

ベトナムでは、「知的財産権法第 130 条」及び「不正競争防止法第 39 条」において未登録のデザインを模倣から保護するための特別な手段が用意されている。

これらの法律は「不正競争行為」に関する一般的な規定であり、不正競争防止法による理論的には可能であるが、事件の種類によってはこれを利用しない方が良いでしょう。実務的には、周知・著名の立証や外国登録の事実の立証が困難であること、また商品のライフサイクルが短いものが多く、不正競争防止法に基づく裁判を提起しても実効性が低い。

### 2. 不正競争防止法

#### (1) 不正競争定義規定

##### (イ) 知的財産権法

##### **知的財産権法第 130 条**

1. 次の行為は不正競争行為とされる。

a) 事業主体、事業活動、製品またはサービスの商業的な出所について混同を引き起こすような商業的表示を使用すること。

b) 製品またはサービスの原産地、生産方法、特性、品質、数量、その他の特徴に関する混同を引き起こすような商業的表示を使用すること。

・本条 1 項にいう商業的表示は、標章、商号、取引に使われる記号、取引に使われるスローガン、地理的表示、包装のデザイン、ラベルのデザイン等を含む、消費及びサービスの取引の指針としての役割を果たす標識、情報を意味する。

・本条 1 項にいう商業的表示の使用は、こうした商業的表示を製品、包装、サービス手段、取引文書、及び広告手段に固定する一切の行為、またこうした商業的表示を固定した製品を販売、販売するために広告、販売するために備蓄、及び輸入する場合を含む。

#### (ロ) 不正競争防止法

誤認を生じさせる表示（不正競争防止法第 39 条 1 項）及び不正競争を目的とする広告（同 6 項）が不正競争行為に該当する。

「誤認を生じさせる表示」とは次を意味する。

・企業が商号、企業のコピー、企業のロゴ、包装、地理的表示に関する混同を引き起こす情報、政府が競争目的で顧客に製品またはサービスについて誤認を生じさせると指定したその他の要素が含まれる説明。

「不正競争の目的で広告すること」とは、次のいずれかの内容を通じて顧客に虚偽もしくは誤認を生じさせる情報を与えることを意味する。

・価格、数量、品質、用途、デザイン、分類、包装、製造日、使用期限、原産地、製造者、製造場所、加工業者、加工場所。

・使用方法、サービスの提供方法、保証期間。

- ・その他の虚偽または誤認を生じさせる情報。

## ( 2 ) 商品形態模倣行為

ベトナムには、上述の知的財産権法第 130 条 1 項及び不正競争防止法第 39 条 1 項、6 項で定めた一般的な規定しか存在しない。即ち、デッドコピーは不正競争の対象とはならない。

## ( 3 ) 不正競争防止法による保護

**不正競争防止法第 117 条** 不正競争防止法に対する違反の制裁方法とこれによる結果を救済するための措置

1. 不正競争防止法に違反するそれぞれの行為につき、違反した組織または個人は主に次の制裁方法のいずれかに服さなくてはならない。

a) 警告。

b) 科料。

2. 不正競争防止法に違反した組織または個人は、その違反の性質及び重大さに応じ、次の追加的な制裁方法のいずれかに服さなくてはならない。

a) 事業登録証の取消し、許可及び営業許可証のはく奪。

b) 不正競争防止法の違反行為に使われた証拠及び手段の押収。

3. 不正競争防止法に違反した組織または個人は、本条 1 項及び 2 項で定めた制裁方法に加え、違反の結果に対する次の救済措置の 1 以上に服さなくてはならない。

a) 市場における支配的地位を乱用した企業を再編すること。

b) 合併または統合された企業を分割すること、企業の買収した部分を転売するよう強制すること。

c) 公に訂正すること。

d) 取引契約または取引から違法な規定を除去すること。

e) 違反行為による競争制限的效果を解消するために必要なその他の措置。

不正競争防止法に違反した組織または個人が国家の利益、他の組織または個人の正当な権利及び利益に損害を与えた場合は、法の規定に従ってこれを賠償しなくてはならない。

## ( 4 ) 不正競争防止法によるデザイン保護事例

不正競争防止法によるデザイン保護事例はまだない。

### 3. 商品形態模倣の一般法、民法による規制

不正競争防止法によりカバーできない場合の判例はまだない。

また、民法に基づいた保護要件は存在しない。

### 4. 保護事例

これらの法律に基づいてデザインが保護された事例には次のものがある。

#### ( 1 ) HONDA のバイクのデザインに関する侵害事件

数年前まで、HONDA のバイクのデザイン( 具体的には“DREAM”、“WAVE”、“FUTURE”のデザイン ) の模倣は、ベトナムではよく見られた。実際、これらの侵害事件については、行政罰の適用による侵害行為の停止、侵害品の廃棄といった対応がとられている。

バイクについては、Honda だけでなく多くのデザイン侵害があるが、Honda が積極的に

対処しているので顕在化している。最近の事件として、2006年7月11日に科学技術省の調査官が決定(No.83/QD-TTra)を下したものがある。

この決定は、バイクを販売する DaiXa 社に対して、HONDA の“WAVE”（意匠登録第 4306 号）及び“FUTURE Neo”（意匠登録第 8924 号）のデザインを侵害するバイク 29 台について、行政罰を適用し、侵害部品（主にバイクの外観を構成する樹脂製部品）の廃棄をさせるものである。

## （２）DUYLOI 社のハンモックのデザインに関する事件

DUYLOI 社は、ハンモックや衣類タンスを製造するベトナム企業である。DUYLOI 社は、ハンモックのデザインについて意匠権（意匠登録第 7173 号。出願日：2000 年 3 月 23 日）を所有している。

2005 年 9 月 14 日、ホーチミン市市場管理局第 3 市場管理グループは、同じくハンモック等を製造する Truong Tho 社が、DUYLOI 社の意匠権を侵害する製品を製造しているとの疑いで捜索を行った。捜索の結果、大人用ハンモック 324 個、乳幼児用ハンモック 114 個、完成前の製品 50 個を意匠権侵害の疑いで押収した。

これに対し、Truong Tho 社は、2005 年 10 月 21 日、NOIP に対し、DUYLOI 社の意匠登録取消請求を行った。その理由は、意匠登録第 7173 号のハンモックのデザインは 1980 年に既に公知だったというものである。同時に Truong Tho 社は、3 つの製品が 1980 年以来製造されていることを調査するよう関係当局（ホーチミン市の Vinacontrol）に対し請求した。Vinacontrol の調査の結果、「Truong Tho 社が提供した 3 つのハンモックは、1990 年以前に製造され、流通し、使用されたものである」と結論付けられた。

2005 年 11 月 22 日、NOIP は、DUYLOI 社に対し、意匠登録取消請求に対する意見陳述の機会を与える旨の通知（No. 2287/KD）をした。

しかし、2006 年 1 月 10 日、DUYLOI 社は、Truong Tho 社に対し、侵害行為の停止と 1 億 VND の損害賠償を求め、ホーチミン人民裁判所に提訴した。

2006 年 3 月末、ホーチミン人民裁判所は、両社に和解に応じるよう決定をした。和解の結果、Truong Tho 社は 2005 年 9 月以来当該ハンモックの製造を中止している。一方、損害賠償については、DUYLOI 社は和解に応じず、NOIP による結論を待っている状態である。

## 5．その他

模倣品の品質が劣悪な場合、模倣品により人的・物的被害が出た場合等、その他の法律等で模倣品対策が可能な場合はない。

## ．マレーシア

### 1．序章

マレーシアにおいて、未登録のデザインの保護を規定する法律は存在しない。マレーシアの意匠法は、登録されているデザインのみを保護する法律である。また、マレーシアには、日本の不正競争防止法に当たる法律は存在しない（なお、マレーシア政府は、2006年11月現在、個別の不正競争防止法を制定する利益、不利益を検討しているところである）。

このようなマレーシアの状況で、未登録のデザインを保護する方法として考えられるのは、コモンロー上のパッシングオフ（passing off）に基づき保護を受ける方法であろう。

パッシングオフとは、商品又は役務を長期にわたり販売又は提供することにより生じた営業の信用（business goodwill）を保護するものである。

また、デザインを保護するという趣旨の法律ではないが、不正競争に関する法律として、取引表示法（Trade Descriptions Act）があり、これに基づいて模倣品の販売を阻止することもできる。

### 2．パッシングオフ（passing off）

パッシングオフは、制定法で認められているものではなく、コモンローに基づくものである。

パッシングオフが認められるには、取引者（trader）が、業として、将来の顧客又は自らが供給する商品又は役務の最終消費者に対して虚偽表示（misrepresentation）を行い、それによって他の取引者の営業の信用を損ない、かつ当該他の取引者の営業の信用に実際の損害が発生しているか、又は近い将来に発生することが予想されることが必要である。<sup>4</sup>

また、パッシングオフ訴訟において留意することは、原告（デザインの所有者）は、マレーシア国内において営業の信用を有していなければならない。これは、保護の対象となり得るのが、マレーシア国内における営業の信用であるためである。すなわち、この営業の信用を獲得するためには、マレーシア国内において長年にわたって当該デザインを適用した商品の取引を行っていないなければならない。但し、マレーシア国内に営業所を有している必要はない。マレーシア国内で形成された営業の信用が、日本企業の所有のものであれば、その日本企業がその企業名で訴訟することができる。

デザインに関して営業の信用が形成されているか否かの判断について、基本的に、マレーシア国以外でのそのデザインについての意匠権または商標権の存在や、販売実績、宣伝は考慮されない。但し、マレーシア国以外で営業の信用が形成されているのであれば、そのことは僅かにだが考慮される可能性がある。

マレーシアにおいて営業の信用が形成されているか否かの判断において、最重要な事項は、販売期間、販売数量、販売地域の3つである。また、マレーシアにおけるマスコミでの宣伝も、営業の信用を評価する際の重要な事項である。宣伝の資料は多ければ多いほど

---

<sup>4</sup> 最高裁判所の判例 Seet Chuan Seng & Anor v. Tee Yih Jia Foods Manufacturing Pte Ltd (1994) 2MLJ 770 (SC)

良い。

なお、営業の信用が形成されているということについて民間の調査機関によるレポートは、公衆を望ましい回答に誘導する質問があるという理由で、裁判所が採用しない場合がある。よって、独立した公平な調査レポートを提出すべきである。調査レポートには、いかなる公証も必要としない。

また、パッシングオフに基づく保護を受けるためには、当該デザインが、マレーシア国内において、原告とのみ関連づけられ、第三者とは関連づけられないという意味で、「識別性のあるもの」でなければならないことが求められる。

パッシングオフ訴訟において、保護対象のデザインと侵害被疑品との類似性は、意匠の場合と同様に、裁判所の目 (eye) により判断されるが、商標の場合のように不十分な記憶の原理が適用されることもある。

なお、意匠権や著作権の存続期間が満了した場合であっても、そのデザインについて営業の信用が形成されていれば、パッシングオフに関する権利で、引き続きデザインを保護することができる。

もちろん、意匠権や商標権、著作権が存続していれば、これらの権利とあわせてパッシングオフに関する権利を行使することができる。

### 3 . 取引表示法 (Trade Descriptions Act)

マレーシアには、不正競争防止に係る個別法がないことから、適切な企業倫理や取引慣行のみについて決定を行う行政機関は存在しない。取引制限行為、市場における立場の乱用、考え得るカルテル行為の監視を含めた競争規則を監督管理する所管機関 (日本での公正取引委員会に相当する機関など) が存在しないことを鑑みれば、かかる行為はそれ自体が違法であるものではない。

但し、現時点では、企業の特定期間活動を規制する法律は約 30 あり、これらの法律は消費者の利益を保護している。こうした法律の下で、消費者や業者は、所管の省庁、公的機関又は民事裁判所を介して救済を求めることができる。こうした法律としては、1965 年会社法 (Companies Act)、1961 年供給規制法 (Control of Supplies Act)、1972 年取引表示法 (Trade Descriptions Act)、1983 年食品法 (Food Act)、1967 年分割払い購入法 (Hire Purchase Act)、1972 年計量法 (Weights and Measures Act)、1993 年直接販売法 (Direct Sales Act) 等が挙げられる。

商品のラベル付け等に関して消費者保護の側面を取り上げる制定法がいくつか存在するが、その中でも 1972 年取引表示法 (マレーシアでは、TDA と略されることがある) は、最も適用される又は関連する法律である。取引表示法は、知的財産権に関する制定法ではないが、商品又は役務に関連して適用又は使用される説明又は表示を規制していることから、この点で、不正競争防止または公正な取引を取扱う法律に類似するものである。

取引表示法は、虚偽の取引表示を行うことを禁止している。具体的には、取引の過程で、商品に虚偽の取引表示を付する行為、又は、虚偽の取引表示を付した商品を提供する行為若しくは提供の申し出をする行為は、犯罪であるとしている (取引表示法第 3 条 (1) 参照)。

また、取引表示法第 16 条(1)では、取引の過程で自らの商品の体裁 (get-up) が侵害され、その結果、パッシングオフに関する権利を有する者は、高等法院に、侵害する体裁が虚偽の取引表示であることを宣言する命令である、取引表示命令( Trade Description Order, TDO と略されることがある)を求める申請をすることができる。例えば、識別性のあるデザイン特徴を有する包装容器又はボトルの体裁は、かかる保護の対象となり得る。

この取引表示命令が出されると、国内取引消費者省 (Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, MDTCA と略されることがある) は、強制捜査、没収、その結果生じる刑事訴追という形で侵害者に対して取締りを行うことができる。取引表示命令は、取引表示法に基づく刑事訴訟において、取引表示命令に指定された侵害体裁が虚偽の取引表示であるという事実の決定的な証拠となる。また、これにより、デザインの所有者には、パッシングオフに関する自分の権利の侵害に対応するための「刑事訴訟」を開始する手段が提供される。

取引表示法第 4 条(1)では、取引表示とは、商品に関連してその特性又は特徴について付された又は行われた表示であり、これには、性質、名称、数量、大きさ、ゲージ、製造・生産・加工・調整方法、構成、合目的性、強度、性能、動作、精度、貴金属製の物品の適合標準、物理的特徴、いずれかの者による試験及びその結果、品質、いずれかの者による承認、いずれかの者により承認された種類への適合、製造・生産・加工・調整の場所又は日時、製造者・生産者・加工者・調整者以前の所有者や用途などその他の履歴に関する説明が含まれると規定している。

例えば、マレーシア国内で製造されたペンに、「made in Japan」という表示が付されていた場合、虚偽の取引表示として取締まりの対象となる。

## ．日本

デザインが権利として登録されていない場合、すなわち意匠権・商標権・著作権がないもの、または意匠権・商標権・著作権では、権利行使が困難にくい場合の対処方法として不正競争防止法の活用がある。なお、不正競争防止法に規定していない不正競争行為は、一般法である民法の不法行為（民法第709条<sup>5</sup>）による救済を求めることができる。すなわち「知的財産権として登録されているか否かを問わず、技術、商品、ノウハウ、デザイン、営業標識、営業秘密などの財産が故意又は過失により侵害されて損害を被った場合には、民法の不法行為の対象となる。ただし、その場合の救済は損害賠償だけであり、行為の差止めは認められていない。」<sup>6</sup>。

### 1．不正競争防止法

#### （1）デザイン保護の根拠条文

不正競争行為の定義条文のうち、デザイン保護に関するものは、不正競争防止法第2条1項の1号から3号である。周知表示と著名表示の差違は、端的には、著名は需要者以外にも広く知られている場合であり、周知は需要者の間で広く知られている場合を言う<sup>7</sup>。

#### 第2条1項1号<sup>8</sup> - 周知表示混同惹起行為

他人の商標・営業の表示（商品表示）として需要者の間に広く認識されているものと同じまたは類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同させる行為

#### 第2条1項2号<sup>9</sup> - 著名表示冒用行為

他人の商品・営業の表示（商品表示）として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為

#### 第2条1項3号<sup>10</sup> - 商品形態模倣行為（デッドコピー）

<sup>5</sup> 民法§709 不法行為による損害賠償「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

<sup>6</sup> 青山紘一編著 「不正競争防止法（事例・判例）」7頁 経済産業調査会

<sup>7</sup> 経済産業省の知的財産政策 / 不正競争防止の8. 「意匠法等の一部を改正する法律」の紹介（平成18年改正）〔資料2〕（経済産業省知財室）「不正競争防止法の概要」より。

<http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html>

・周知の地域は全国的でなくても自分と相手方の営業地域で良い（「不正競争防止法」48頁）。  
・「広く認識されているすなわち周知であるか否かは、当該商品や役務の種類、取引実態、取引慣行、宣伝活動の態様及び商品等表示の内容によって総合的に判断されるものである。」その意味で一律の基準を示すことは困難であるが、判例に現れた論点を順に見ていくと、まず地理的範囲としては、著名表示冒用行為の場合のように全国的に周知である必要はなく、膨大な証拠の提出が必要となることが多い。（山本庸幸「要説不正競争防止法」第4版67頁～68頁 発明協会）

<sup>8</sup> §2.1.1. 他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同じ若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。

<sup>9</sup> §2.1.2. 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同じ若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為。

<sup>10</sup> §2.1.3. 他人の商品の形態（当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。）を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸し渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為。

他人の商品の形態を模倣した譲渡等する行為。

## (2) 不正競争行為の対抗手段

不正競争行為への対抗手段には 差止請求 損害賠償請求 信用回復措置請求 不当利得返還請求がある。また、権利侵害の虚偽事実を陳述流布された場合、「反訴」、また信用毀損の侵害予防として、差止請求権の不存在の確認を求める訴え（「確認の訴え」）の手段がある。知的財産権侵害の訴えを権利濫用として不正競争防止法によって反訴請求されることもあるので注意が必要である。

### (イ) 差止請求（第3条）

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求すること及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求することができる。

### (ロ) 損害賠償請求（第4条）

故意または過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に対して、損害賠償を請求することができる。

### (ハ) 信用回復措置請求（第14条）

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、信用回復措置を請求することができる。

## (3) 民事訴訟関連措置

### (イ) 損害額の推定（第5条）

- ・ 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じて得た額
- ・ 侵害行為による侵害者の利益額
- ・ 使用許諾料相当額

### (ロ) 具体的態様の明示義務（第6条）

被害者の主張を否認する時は、相手方は、自己の具体的態様<sup>11</sup>を明らかにしなければならない。

### (ハ) 書類提出命令（第7条）

裁判所は、当事者の申立てにより侵害行為について立証するため又は損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。

### (ニ) 損害計算のための鑑定（第8条）

当事者は、損害の計算のため必要な事項について鑑定人<sup>12</sup>に説明しなければならない。

### (ホ) 相当な損害額の認定（第9条）

損害額を立証するために必要な事実を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な額を認定することができる。

<sup>11</sup> 具体的態様とは、物又は方法の実際の状況であって、その具体的な有り様をいう。

当該不正競争が周知表示混同惹起行為であればその周知表示混同惹起行為であればその周知表示を付した商品、商品形態模倣行為であればその模倣をしていると原告が主張する商品であり、設計図や製造マニュアルのような営業秘密であればこれらを使う生産工程である。（山本庸幸 要説不正競争防止法 第4版 314-315頁発明協会）

<sup>12</sup> 計算鑑定人は、公認会計士や大学教授など、会計事務、原価計算等の専門知識を有する専門家の中から、裁判所が選任する。（山本庸幸 要説不正競争防止法 第4版 314-315頁発明協会）

(ヘ) 秘密保持命令(第10、11条)

裁判所は、当事者に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は開示してはならない旨を命ずることができる。

(ト) 当事者尋問等の公開停止(第13条)

特許権等の侵害訴訟において、侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって営業秘密に該当するものにつき、当事者が尋問を受ける場合において、裁判所は、尋問を公開しないで行うことができる。

(4) 罰則

不正の目的をもって第2条1項1号(周知表示混同惹起行為)、2号(著名表示冒用行為)、3号(商品形態模倣行為)にあたる不正競争行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処すか又は、併科する。<sup>13</sup>(第21条2項1号から3号) また、法人については、上記の規定の違反行為について、行為者を罰する他、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する。<sup>14</sup>(平成19年1月1日施行)

(5) 不正競争防止法の適用除外(第19条1項)

商品及び営業の普通名称・慣用表示の使用、自己の氏名の不正の目的でない使用、周知性または著名性獲得以前からの先使用、デッドコピー商品の日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品の除外、デッドコピー商品の善意取得者保護

(6) デッドコピー(第2条1項3号の補足)

規制の趣旨は、先行開発者の成果を模倣者がデッドコピーすることにより生じる競争上の不公正を是正することにある<sup>15</sup>。

「前提となる商品の形態とは、商品の品質・内容と対比されるもので、商品の形、デザインをいう。商品の形態は、商品の機能をよりよく発揮させる、また美観を高めるという観点から創作され、それによって需要が大きく左右される」<sup>16</sup>

また、「模倣とは、既に存在する他人の商品をまねてこれと同一又は実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいうと解され、実質的に同一か否かの判断に当たっては、先行商品と模倣と主張される商品とを並べて、それぞれの形状、模様、色彩等の形態を対比して観察し、総合的に判断すべきものである。」<sup>17</sup>

(7) 判決

デザインに関連する周知表示混同惹起行為、形態模倣行為の不正競争防止法適用事件はあるが、著名表示冒用は、商標権・標章に関する事件が殆どである。

<sup>13</sup> 商品形態模倣行為も周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為と同一となった(以前は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

<sup>14</sup> 商品形態模倣行為も周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為と同一となった(以前は1億円以下の罰金)

<sup>15</sup> 著名表示冒用行為と同様に不正競争防止法の一部を改正する法律(平成5年法律第47号)によって新設。その背景は、「産業構造審議会知的財産政策部会報告」15頁に記載されている。

<sup>16</sup> 青山紘一編著 「不正競争防止法(事例・判例)」81頁 経済産業調査会

<sup>17</sup> 大阪地判平10・8・27 知財協会判例集平10( )2016頁〔仏壇事件〕

事件名	判決	キーワード	判決	理由	根拠条文
iMAC	東京地判 平成 11 年 9 月 20 日	形態類似、需要者間の周知性	差止請求認用 (申立から約 1 ヶ月で決定。債務者は、自己の行為の正当性について提示せず。)	曲線を多用したデザイン構成、色彩の選択、素材の選択において共通すること、細部の形状においても多くの共通点を有することから、類似と判断	不正競争防止法 § 2.1.1
龍村美術織物	東京高判 平成 10 年 6 月 17 日	帯地模様の商品表示性、需要者間の周知性、著作権 損害額の推定の 2 項の利益	損害賠償認容 差止請求棄却	著作権法による権利行使	§ 2.1.1
イッセイ・ミヤケ「プリーツ・ブリーズ」	東京地判 平成 11 年 6 月 29 日	商品形態、商品の出所表示機能、独自の形態(特徴)、需要者間の周知性、商品の混同、著作物性	損害賠償認容。 信用回復措置は限定地域であったため棄却。 (その後、特徴づけるプリーツ製品の加工方法特許は無効とされた。)	周知な商品であり、また表示形態には特徴があり、混同を生ずる	§ 2.1.1
ドラゴンソード・キーホルダー	東京高判 平成 10 年 2 月 26 日	形態の類似性、酷似、類似、改変	第一審認容 第二審棄却 (差止請求・損害賠償請求)	形態酷似とまでは認めがたい	§ 2.1.3
たまごっち	東京高判 平成 10 年 7 月 16 日	周知性表示、形態模倣 (ヒット商品のデッドコピー)	以下認容。 差止請求 損害賠償請求 意匠権侵害	商品形態同一商品の出所あるいは営業主体について混同の恐れ招来	§ 2.1.3 § 2.1.1
ショルダーバッグ	東京高判 平成 13 年 9 月 26 日	形態模倣 損害額の算定 原告の商標不正使用	損害賠償認容 ただし減額	商品形態が実質的に同一であるほど酷似	§ 2.1.3

事件名	判決	キーワード	判決	理由	根拠条文
タオルセット	大阪地判 平成 10 年 9 月 10 日	商品形態の模倣、商品形態の実質的同一性、原告による他人商標権の侵害	商品形態模倣認容 損害賠償認容	箱に詰められたタオルセットについて形態が実質的に同一	§ 2.1.3
アリナビッグ	大阪地判 平成 11 年 9 月 16 日	著名性、類似、損害額の算定 ビタミン製剤名の模倣（商品パッケージのイメージの類似）	著名表示冒用行為認容 損害賠償請求認容	著名表示の類似 包装箱の類似（色配置、デザイン類似）	§ 2.1.2

# 第5部

## 企業による模倣対策

## 第5部 企業による模倣対策

### ・グローバルに広がる模倣品対策への取組み（花王株式会社）

#### 1. はじめに

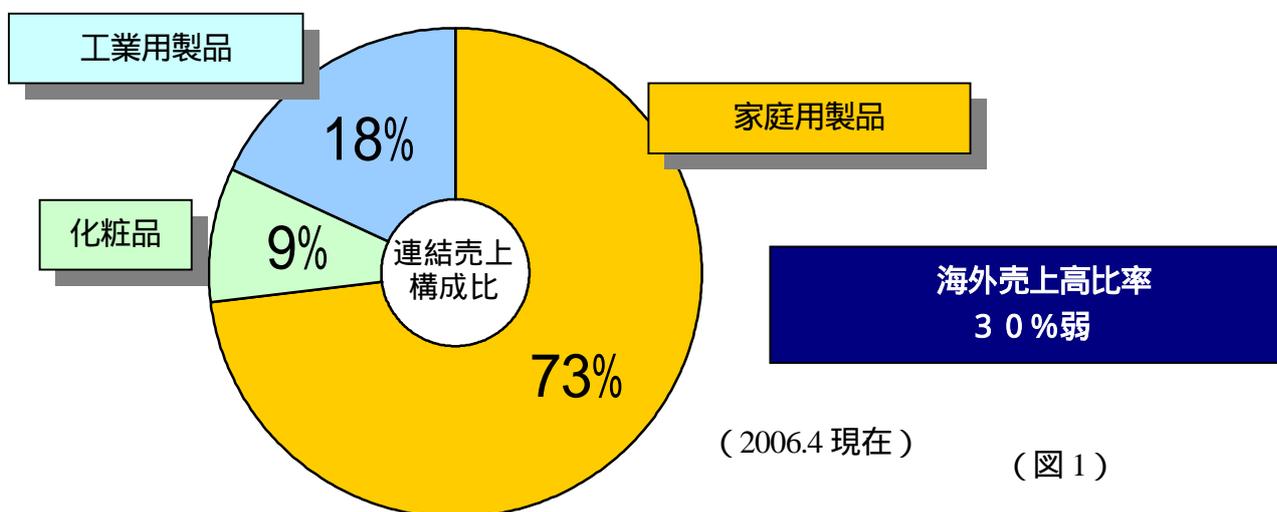
弊社の歴史は1887年、前身の長瀬商会の創業にさかのぼる。

1890年の花王石鹼発売以来、図1のように、シャンプー、洗顔料、スキンケア商品等のパーソナルケア商品、衣料用洗剤、漂白剤等のハウスホールド商品、女性用生理ナプキン、乳児用紙おむつ等のサニタリー商品に代表される家庭用品（73%）、化粧品（9%）及び工業用製品（18%）の三事業の製造・販売を行っている。

事業エリアは日本、アジア、欧米の三極体制になっており海外売上げ比率は約30%弱になる。（図1）

家庭用品の海外売上げとしては、概算で欧米とアジアの売上げ比はだいたい2：1という内訳になる。

ブランド展開として、アジアに関して言えば、日本と同種（同一ブランド）の製品展開になっているが、欧米に関しては、主に過去に買収によって得たブランドの製品展開を行っている。



弊社の海外展開の歴史を見ると、タイ、台湾(1964)を皮切りに、シンガポール(1965)、香港(1970)、マレーシア(1973)、フィリピン、インドネシア(1977)の順にアジア進出を図り、次いでドイツ(1986)、米国(1988)に進出した後、中国(1994)、ベトナム(1997)に進出を図った。

## 2. 模倣品対応体制

中国の模倣品はカテゴリー的に言えば、家庭用製品のものがほとんどである。中でも、シャンプー、洗顔料、衣料用洗剤が圧倒的に多い。商品の性格上、形状デザインを真似されるといふより、商標の盗用、パッケージ・デザインの盗用が多い。

近年、模倣品のパターンも様々なケースになり、エリアも拡大してきている状況である。模倣品の摘発事例を見れば、全くのそっくりのデッドコピー品から、商標権侵害を逃れたデザイン模倣まで、様々なものが継続的に発生している。

他のアジア諸国に比べ、中国における侵害品の特徴は、まず侵害品の数が多いという点である。しかもヤミ製造工場、流通の要である問屋（二次問屋、三次問屋）等における模倣品の流れに関して、弊社社員ではなかなか発見は困難となる。そのような状況の中では、必然的に模倣品を調査する専門の調査会社の助けが必要になってくる。更にその調査会社を管理し、法的アドバイスをもらうために法律事務所を挟んだ体制を敷いた。このように本社、現地法人、法律事務所（調査会社）を連携するトライアングル体制を「三位一体体制」と呼ぶことにした。

弊社がこのような三位一体の新体制で取組をスタートさせたのが2002年秋である。

当社では、中国及びその他アジア諸国においては模倣対応の専任体制を敷いており、現地子会社、各国ネットワークと連携をとりながら対策を講じている。

アジア各国の子会社の販売、マーケティング企画部門に対しては、定期的に「商標、意匠及び侵害対応」の基本セミナーを実施しており、模倣品情報の吸い上げを図っている。

中国以外のアジア諸国(特にアセアン圏)においては、今のところ侵害品の発生率が中国に比して少ないという現状から、中国のような三位一体体制を敷かず、現地法人の情報提供に基づき、侵害対応を現地法律事務所と連携しながら解決してゆく体制をとっている。

中国の侵害品対応については、一社でできることは限られており、費用的にも効率的にも難しい点があるため、各工業界及びJIPA（日本知的財産協会）、IIPPF（国際知的財産保護フォーラム<sup>1</sup>）などの知財団体の一員として対策を取ってゆかないと難しいと考える。

個々の企業単位でなく、各工業会、日系企業全体として模倣品の問題解決に対してまとまった意見を中国政府、行政、司法機関関連当局に対し継続的にアピールしてゆくことが肝要だ。

## 3. 商標・意匠の権利化

商標・意匠の保護の観点からすると、権利化は侵害品対応として最大の武器になる。権利化活動はかなり前から取り組んできた。商標権に関しては、アジアの各国においては、1980年代から日本と同様に意願を行ってきており明確な商標権の権利行使を行う際は、対応することが可能である。更に、弊社の製品群の性格上、ブランドのみならず、サブネー

<sup>1</sup> <http://www.iippf.jp/index.html>

ム、タイプネーム、部材名、キャッチコピー、デザインの保護とかなり細かな商標の権利化を図ってきた。

中国のように反不正当竞争法（不正競争防止法）が脆弱な国においては、権利がないと対応不可能というケースもあるので、必要に応じて、図形商標（デザイン保護）の権利確保を行っている。

#### 4．模倣品の分類

中国における模倣品について、弊社が模倣対応を開始した時期は、中国国内で消費される商品に限られたものであった。しかしながら、近年では、ライセンス製造の許可のない中国で米国子会社の商品の中東諸国、東欧向けバージョンの模倣品が作られたケースも多発している。まさに中国が模倣品においても世界の工場としての機能を果たしている現状が弊社でも起こっていることが証明された。ここに様々な侵害パターンの事例を紹介する。

##### （1）商標権盗用

商標権侵害のものは、デザインもまったく同じデッドコピー品を含め、当社が取締活動を活発に行い始める以前（1997年頃）から現在に至るまで無くなってはいない。しかし、最近ではブランド名を巧妙に変えた模倣品が多くなってきた。（図2～5）

##### <シャンプーの模倣事例>



図1 真正品



図2 模倣品



图3 模倣品



图4 模倣品



图5 模倣品

中国において、シャンプー、リンスの売上げシェアに比べ模倣品が多いという理由としては、13年前、中国に合弁企業を立ち上げる以前に、既に進出していた台湾において製造されたシャンプーが香港向けに輸出販売された製品が国境を越え、中国本土（広州）に流れていた事実があったためと考えられる。その時代に弊社シャンプーの名前がある程度著名になったと推察される。そのような訳で、今尚、シャンプーの模倣品は広東省で根強い。

< 衣料用洗剤の事例 >

ブランド名のみ同一でその他は変更してある（图8,9）



图7 真正品



图8 模倣品



图9 模倣品

## (2) デザイン模倣

デザイン模倣に関しては、全体のデザイン、色の配色等を似せて、ブランドは他のものを使用するパターン(図10)とデッドコピー品(図11,12)に分かれる。



図10 模倣品



図11 模倣品



図12 模倣品

## (3) 中国国外への流出

米国の子会社(Kao Brand Company)が製造・販売するスキンケアローション、「JERGENS」は北米、中南米、アジア(主にフィリピン)、中近東に流通している商品である。日本及び中国ではあまり著名ではないが、北米、南米、中近東、フィリピンでは知名度が高いスキンケアブランドとして確立している。

因みに当社では「JERGENS」商標の権利は全世界で延べ200件以上権利化している。2005年3月、突然の中国の米国系調査会社からの情報により、中国国内で中東向け(アラビア文字)の模倣品を摘発した。

もちろん、中国においては、製造ライセンスもない状況であった。「JERGENS」商標については、中国で権利化してあったため、エンフォースメントは可能であった。

それでもなお、図14~17のように様々な模倣品(デッドコピー品)が製造され、中東及びその他の国へ流されたということになる。



図14 JERGENS 模倣品



図15 JERGENS 模倣品

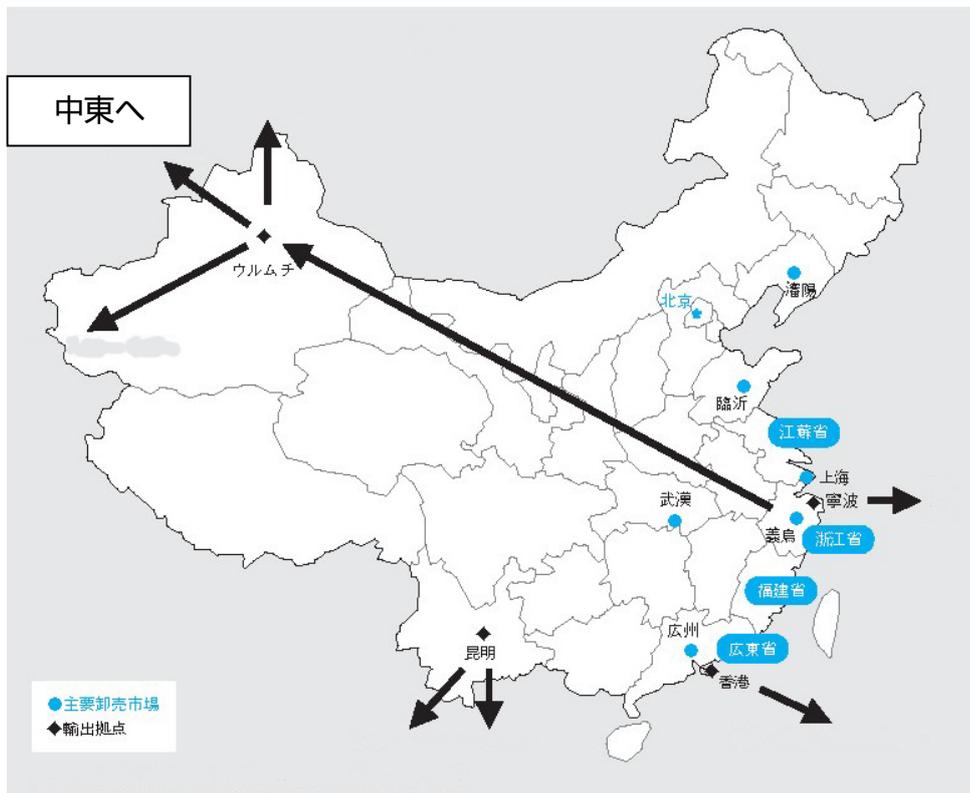


図 16 JERGENS 模倣品



図 17 JERGENS 模倣品

JERGENS のスキンローションの侵害品流通を辿ると、中国から中東、東欧、アフリカに流れていたことが判明した。図 18 は調査会社などの情報を基にジェットロ香港センターが作成したマップであるが、この流通経路が使われたことの証明になっている。侵害品の流通のグローバル化は弊社のみならず、多くの日系企業が相対していることである。



(図 18) 資料：調査会社などの情報を基にジェットロ香港センター作成

## 5．今後の模倣品体制

模倣品の流通グローバル化の項で述べたように、中国で作られた模倣品が各地の税関をすり抜け、遠く中東、東欧、アフリカ諸国に流れている現状がある。

弊社として、今後水際対策及び現地流通国に対してのグローバルな対応を検討している。しかしながら、水際対策(税関対策)と一口に言っても、鑑定期間、担保金の問題があり、ハードルは高く、現実問題、弊社の場合も税関で止めるということ自体難しいという状況である。

現実的な取組としては、現地の侵害品は現地で見つけることが、先決だと思われる。

中国では積極的に専門家の法律事務所を活用し、調査から法的アドバイスまでを一手に任せる体制を図るようにしている。

一方、中国以外のアジア諸国に関しては、いかに現地のスタッフが侵害品に対して、感度を上げて見つけられるようになるか、定期的にセールス、マーケティング企画スタッフに対する知財の啓蒙(定期的な商標セミナー)を推進している。

また、現地法人がない中東、東欧、アフリカ等の販売エリアに関しては、販売のディストリビューターに真贋判定等の協力を得た広域侵害対応体制を作ってゆく計画を策定中である。

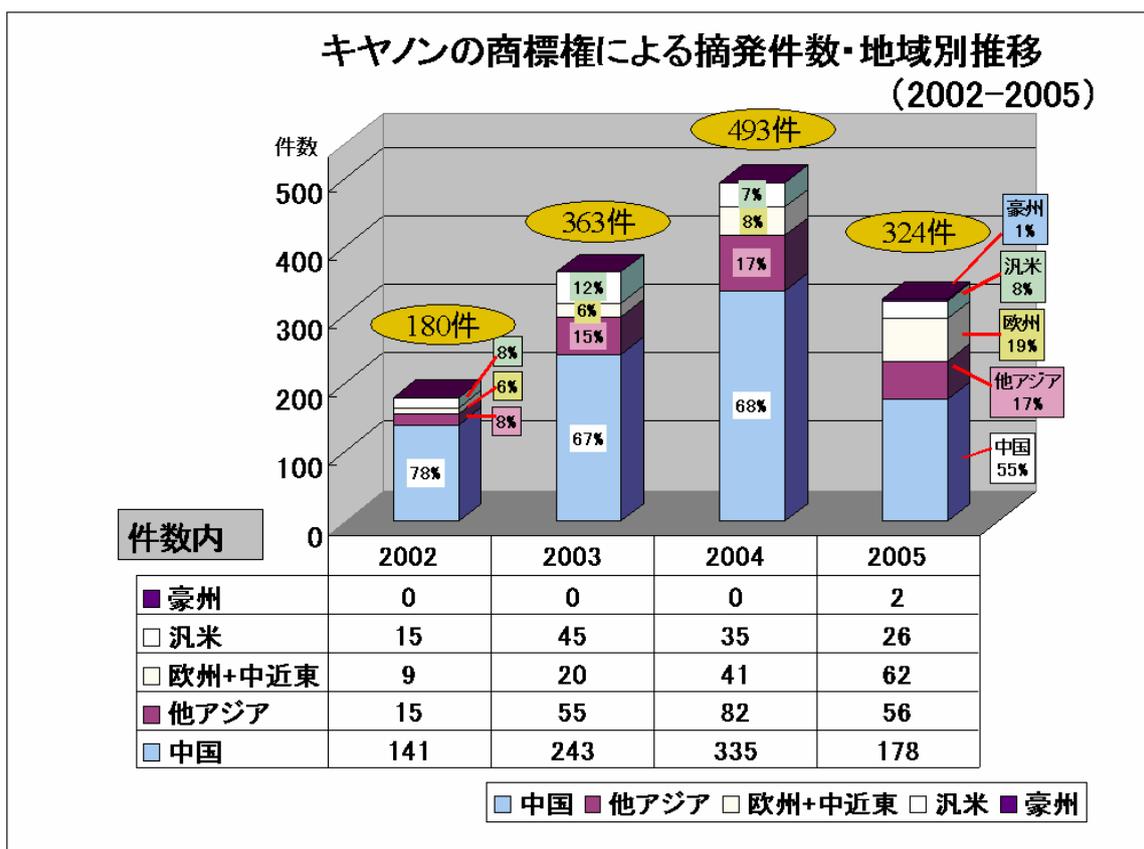
## ・中国における模倣品への取組み（キヤノン株式会社）

### 1. キヤノンの模倣品対策の取組み

一般に模倣品といわれるものには、ブランド、パッケージ、デザイン等すべてをデッドコピーしたもの、企業のブランド力にフリーライドしたもの、製品の市場競争力強化の一端を担う製品造形（デザイン）をコピーしたもの等が挙げられるが、キヤノンにおいてもこのような模倣品の被害に悩んでいるところである。

模倣品は、アジア・中東・北米・中南米・欧州・アフリカ・オセアニア等要するに世界各地あらゆるところで発見されており、その製品カテゴリーも、インクカートリッジやトナーカートリッジ等の事務機消耗品、デジタルカメラやビデオカメラ用バッテリーやバッテリーチャージャー、カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡等の製品、更には、時計、DVDプレイヤー等の現在事業を行っていない分野の製品にも及んでいる。

ほとんどのケースは「商標権侵害」の類型であり、世界中でキヤノンが保有している商標権に基づき、各国の事情にあわせ、税関、その他行政当局、警察等の協力を得ながら対策を講じている。



なお、このように地域的に広範囲な模倣品問題に対して、日本からのハンドリングのみでは迅速かつ確実な対応が困難な状況であることから、2001年から知財スタッフの現地への派遣など、現地対応政策を推進してきた。

一方、デザインの模倣に関しては、意匠権を中心に対策を図っているが、意匠権は、商標権との権利付与要件の違いや類似判断手法の違いにより、権利を保有さえしていれば必

ず模倣品対策が成功するという性質のものではないことから活用の仕方の非常に難しい権利である。

そのため、前述のデッドコピーした模倣品への対応についても、より迅速かつ確実に対応できる商標権を利用して対策をおこなっているのが現状ではあるが、企業努力の成果でありブランドの顔ともいえるデザインの保護とそのデザインを模倣したものへの対策も重要視しており、その具体的な活動として、キヤノンは、デザインの模倣品に対して意匠権に基づき中国で民事訴訟を実施した。

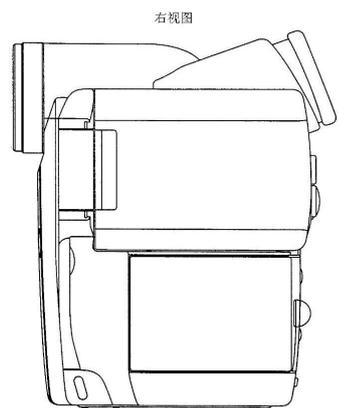
本稿では、この中国での意匠権に基づく民事訴訟を通じて得た留意点等を論じる。

デザイン模倣品対策に苦慮している企業に少しでも参考となれば幸いである。

## 2. 中国でのデザイン模倣事案

### (1) 事件の概要

キヤノンの事例は、ビデオカムコーダーに関する意匠権侵害であり、キヤノンのビデオカムコーダーと比較において、外観デザインは同一ではなくいくつかの差違点は見受けられるものの、デザインの創作要部を共通とし消費者の誤認を引き起こす蓋然性を有する形態であることから、意匠権との類似性を争点としたものである。



【キヤノン意匠権】



【イ号製品】

キヤノンは、侵害品の差止めと損害賠償の請求を求めて2005年10月北京市第一中级人民法院へ提訴<sup>2</sup>したが、同年11月、被告が北京で本件を審理することに対して裁判管轄に関する異議申立を行った。被告の異議の内容は、被告の地元裁判所で審理する旨の主張であったが、2005年12月、北京市第一中级人民法院は、関連法規に従い、キヤノンの主張を支持する決定を行った。これを不服として2006年1月、被告が北京市高级人民法院へ控訴。2006年3月、北京市高级人民法院もキヤノンの主張を認め、被告の裁判管轄に対する請求を棄却した。

その後、侵害に関わる審理が北京市第一中级人民法院で再開され、2006年5月の口頭審

<sup>2</sup>北京市第一中级人民法院へ提訴

北京には、第一中级人民法院と第二中级人民法院の二つの管轄裁判所があるが、本件事例が意匠の類否判断に関わるものであることから、権利無効に関わる行政訴訟を一括管轄しており、意匠の類否判断に数多く対応していると考えられる第一中级人民法院を選定したという経緯がある。

裁判管轄権の選定基準は、「最高人民法院专利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干の規定」第5条及び第6条に規定している。

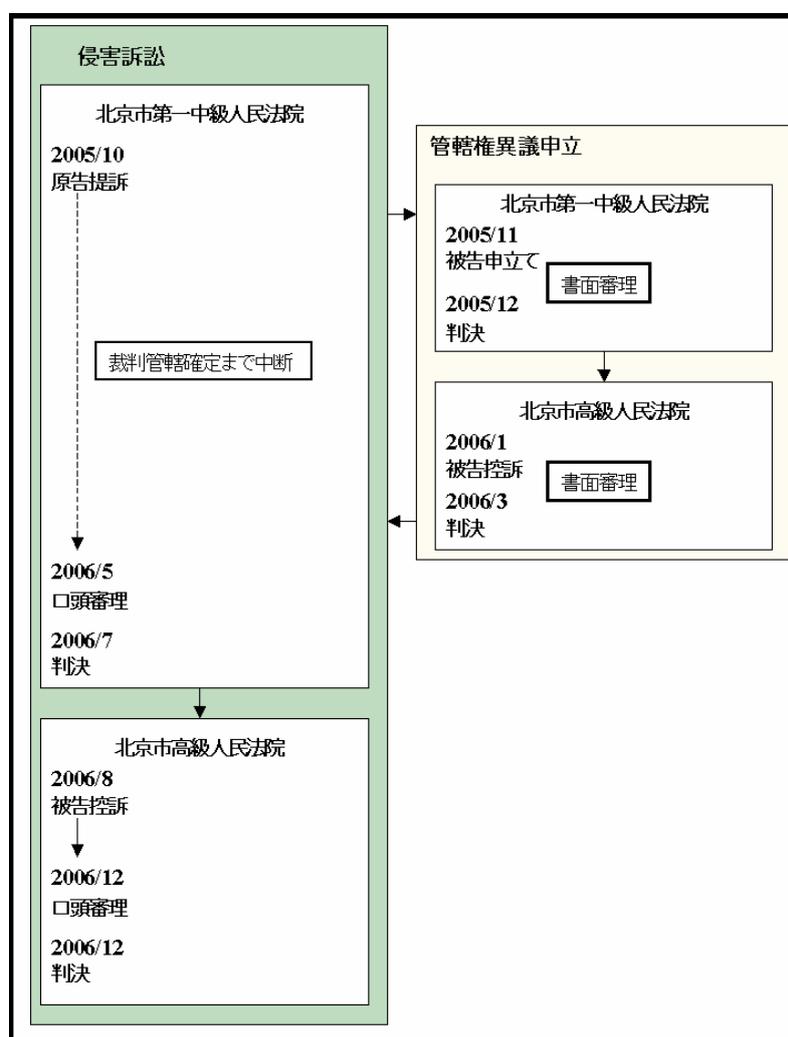
理を経て、同年7月、キヤノンの請求が認められることとなった。

これを不服として、被告が2006年8月、北京市高級人民法院へ控訴。2006年12月に開催された口頭審理を経て、同年12月、一審を支持し控訴を棄却、キヤノンが勝訴確定判決を得た。

本事例では、2005年10月の第一審提訴から、2006年12月の第二審判決まで合計4回の裁判を行ったにもかかわらず、わずか1年2ヶ月で勝訴判決という極めて迅速に解決を図ることができた。

なお、中国の司法制度は二審制<sup>3</sup>を採用していることから、北京市高級人民法院の判決が終審となる。

### 【本事例における民事訴訟の流れ】



<sup>3</sup> 二審制

日本の裁判は、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の三回の審理を経て終審する三審制を採用しているが、中国の裁判では、基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院、最高人民法院の各裁判所において二回の審理を経て終審する二審制を採用している。

知的財産権に関わる民事訴訟は、通常、中級人民法院を一審とし、高級人民法院を二審とするが、損害賠償請求額が非常に多い等の重大事件と判断された場合には、高級人民法院を一審とすることもある。この場合、二審は最高人民法院となる。

## (2) 中国の民事訴訟活動を実施前段階での留意点

中国の意匠は、中華人民共和国専利法に基づき保護されているが、

- ・ 実体審査を経ずに権利を付与する無審査主義を採用
- ・ 優先権主張における基礎出願との同一性は、方式審査では確認しない。
- ・ 新規性の要件は、中国内公知公用であるが、刊行物掲載に関しては国内外にまで適用。
- ・ 創作非容易性は登録要件に設定されていない。

等、日本の意匠制度とは異なる仕組みを持つ制度となっている。

このような特徴を踏まえ、中国で意匠権に基づく民事訴訟に臨む場合、自社の権利に関して事前に確認しなければならない点がある。

自社の権利の成立過程において、手続き上の瑕疵が生じていないか(優先権を含む)、他国への対応出願の審査過程において、刊行物に掲載された公知意匠に基づき拒絶が確定している出願がないか。

他国への対応出願の審査過程において、発生した拒絶理由に対する意見書中で、侵害品と当該意匠権との共通部分における意匠の特徴を否認するような記載がないか。当該意匠出願前に中国や他国において、権利に重大な影響を及ぼす可能性がある公開された登録意匠や特許・実用新案の図面が存在しないか。

当該意匠出願前に中国国内で公表されていた公知意匠の中で、権利に重大な影響を及ぼす可能性があるものが存在しないか。

これらのチェック項目は、民事訴訟の遂行時に、請求の根拠となる権利を無効化することを目的とした被告の抗弁として想定されるポイントに対応するものである。

被告が容易に無効理由を発見し、それを根拠として無効宣告請求を専利復審委員会に行った場合、侵害訴訟から無効宣告請求へステージが移行することになり、その係争は、専利復審委員会、北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院の最長3度の審理を経なければならないため、おのずと係争が長期化する結果となる。

本件訴訟において、キヤノンでは、被告が容易に無効の抗弁材料を入手できる状況であるか否かという観点で民事訴訟提訴前に上記項目に関して調査を実施し、すべての項目をクリアできる可能性が高い権利であると判断した上で提訴に踏み切った。

実際、裁判では、被告からの無効の抗弁はなく迅速に終審を迎えることができた。

キヤノンが実施した調査活動を具体的に述べると、チェック項目 ~ は、実際の出願・登録状況を踏まえて判断することになるため、比較的容易に対応することは可能であったが、 と の項目については、被告が中国所在であることから、被告が容易に発見しうるものとして中国語記載の文献等が想定される。また、意匠権の公知資料は、製品の写真や図面等ということになるが、画像検索等のシステムが充実しておらず、また、公知資料に関するデータベース等も著作権法の関係から整備されていない現在、この調査の実施には大きな負担が伴うことになる。この点が、意匠権での行使実施や勝算の判断を難しくしている要因の1つと考えられる。

この課題をクリアするために、キヤノンでは、既に一般に提供されている情報やデータベースを最大限利用するとともに、調査に必要な検索チームにかかわる日本語、英語、中国語、ハンゲル語等の抽出や各国の該当する意匠分類の抽出を行い、組織力を駆使して調

査を実施した。調査時に使用した情報とデータベースは以下の通りである。

イ) 一般に提供されている情報の利用

日本や米国等権利付与まで実体審査を実施する国については、意匠登録公報に審査段階で参酌した公知資料等を公報に掲載している。(日本では参考文献、米国では References cited) これらの情報と過去の自社製品のデザインとの比較により、当該意匠権の新規な主要部と認定され得る特徴を見極め、この特徴が侵害製品にも共通していることを確認した。

このような情報は、特許庁の審査官の専門的かつ客観的な評価の過程で参酌された有益な資料であり、これを活用することにより係争における類否判断のためのシナリオの策定を早期に進めることができるため、積極的に利用するべきであると考えます。

ロ) 一般に提供されているデータベース

前述の通り、一つのデータベースですべての調査を可能とする環境にないことから、複数のデータベースを用いて調査を実施した。

この調査のポイントは、「認定した特徴が新規でない」ことを被告が立証できるか否かという点を見極めることにある。

利用したデータベースは以下の通り。

- ・ 各国 / 地域の特許庁が自身のウェブサイトで提供している意匠登録公報検索ツール
- ・ 一般的な検索エンジンのうち、画像をテキストで検索できるツール
- ・ 一般的なテキスト検索

実際に利用した意匠登録公報検索ツールは、日本、米国、中国、韓国、OHIM、欧州各国、香港、台湾等多岐に渡り、それぞれ分担して調査を実施した。

また、検索エンジンを利用して日本語はもとより中国語や英語等でも検索を行い、検索結果から当該意匠権と同種の製品を扱っている販売サイトやメーカーサイト、または、雑誌、新聞等種々のメディアサイトを確認した。

この調査を実施した結果、当該意匠権に重大な影響を及ぼす可能性がある公知意匠は発見されなかったが、結果的には1ヶ月以上、費やすことになった。

しかしながら、被告が容易に無効理由の根拠となる公知例等を発見し、無効審判を請求してきた場合には、行政訴訟を含めて結論が出るまで数年の期間を費やすことになるため、このような活動は、事前のリスクを想定する意味でも必要な準備と考えられる。

なお、本件訴訟においては、上述の通り被告からの権利無効の抗弁はなく、また、裁判に影響するような重大な公知資料の提示もないまま、終審を迎えることができた。

### (3) 中国での訴訟活動の留意点

中国に限らず訴訟を有利に進めるためには、自己の主張とその主張を客観的に裏付ける証拠による立証が必要であり、その立証方法の検討と証拠の入手活動が大きなポイントとなる。

原告として立証責任を負うことになるのは、

- ・ 意匠権の正当な保有者である旨の立証
- ・ 被告による製造行為又は販売行為の事実の立証

・ 意匠権を侵害していることの立証  
等が挙げられる。

意匠権の有効性に関しては、通常、被告側に無効である旨の立証責任があるが、自ら行う当該意匠権が新規性を有している旨の立証も有効である。

キヤノンが実際に採った立証方法が、すべての案件で有効に機能するものとは言い切れないが、一例として参考にさせていただきたい。

#### イ) 意匠権の正当な保有者である旨の立証

意匠権は、国家知識産権局から登録証が発行されることから、この登録証をもって立証することになる。この主張を否定するためには、原告が権利の正当な保有者ではない旨を被告が立証しなければならない。

もし、意匠権を保有していない場合には、係争時に差止めや損害賠償の請求の根拠となる権利等の正当な保有者（又は当事者）である旨を原告自身が契約書等をもって一から立証する責任が生ずることになる。

この点が意匠権を保有していることのメリットであるといえる。

#### ロ) 被告による製造行為又は販売行為の事実の立証

まず、販売行為の事実の立証は、公証機関に所属する公証人同行のもと、店頭で侵害製品を購入し、レシート等と合わせて公証人より公証を受けることで証拠としての効力を有することになるため、比較的容易であるといえる。

一方、製造行為の事実の立証については、非常に難しい問題に直面する。侵害製品に付されたブランドの保有者が必ずしも製造者であるとは限らないし、ノーブランドである場合には、更に、製造者の発見を難しくするからである。

本事例でも訴訟の準備段階で製造者の特定に苦慮したが、今回、キヤノンは、中国の国家知識産権局ウェブサイトで提供されている意匠登録公報サーチを使った調査を実施した。（URLは、<http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/>）

中国の意匠出願は、実体審査を経ずに登録されることから、意匠登録公報を調査すると先願と同一又は類似の意匠が異日の出願日にも関わらず登録されているものを発見することになる。所謂、冒認登録や不正登録と称されるものである。

このような登録が時には事業に影響を及ぼすこともあるが、自己の意匠権の登録日以降に登録された他社の権利を調査することで、市場で発見した侵害製品と同一の意匠登録を発見することもある。そして、意匠登録公報には権利者名、住所、代理人名等が明示されていることから、これらの情報を利用し、インターネットの検索エンジン等を利用して権利者が公開しているホームページに行き着くことができる場合がある。

本件事例においても、日本での意匠登録公報サーチによって侵害品と同一の中国意匠登録を見つけ、その登録公報掲載情報を元に権利者のホームページを発見し、ホームページの記載内容から自らが当該製品を生産している旨の言及を確認することができた。

なお、証拠としての価値が見込まれるホームページを発見した場合、その内容を管理者がいつでも変更、削除が可能であることから、弁護士にその旨を早急に伝え、公証機関において公証人の前で当該ホームページの閲覧を行い、公証人による公証を受けることで

証拠としての効力を持たせることが肝心である。

本件事例では、被告自らが管理者であるホームページに言及された内容が証拠として採用されたことによって、被告による製造行為の立証に成功した。

また、製造行為の立証に採用したもうひとつの証拠としては、弁護士の調査の結果、発見された国家カメラ質量監督テストセンター<sup>4</sup>による侵害製品の品質検査合格を公表した資料がある。これは、被告が侵害製品を販売する時に品質基準を満たすか否かの検査を当該センターに依頼し、検査に合格した場合に公表されるものであるが、この申請書には製造者記載の欄があり、記載された製造者名もあわせて公表される。その公表資料を確認すると、被告自らが製造者である旨記載されていた。国家当局への申請書類に虚偽の記載はできないことから被告の製造行為の客観的な証拠とすることができた。

製造行為の立証には、その他、裁判所による証拠保全等、いろいろな手段が考えられるため、事情に応じた方法を弁護士とともに慎重に検討し、適切な手段を選択する必要があるであろう。

#### 八) 意匠権を侵害している旨の立証

意匠権の民事訴訟において、最大の争点となるのが意匠の類否判断である。本件事例では、事前準備段階で認定した意匠権の新規な特徴を訴状や口頭審理で積極的に主張するとともに、以下の証拠を提出して侵害の立証を行った。

##### 自社意匠権と被告意匠権に関する国家知識産権局作成の検索報告書

中国の実用新案権の係争では提出が義務付けられている検索報告書に関して、意匠権には法律上提出が義務付けられていないが、意匠権には利用できない旨の規定もないことから、弁護士のアドバイスを受け、当該意匠権の新規性の立証と被告意匠権の新規性欠如の立証を目的として、検索報告書を利用した。

検索報告書は、キヤノンの意匠権の新規性を認め、被告の意匠権に対しては、キヤノンの意匠権を根拠に新規性を有しない旨結論付けるものであった。

##### 2つの鑑定機関による当該意匠権とイ号製品との類否鑑定報告書

弁護士の推薦する鑑定機関に鑑定書の作成を依頼した。いずれの鑑定においても3名の合議によって類否の判断を実施、当該意匠権の主要部の認定を行った上で当該意匠権とイ号製品との関係では類似と見なすことが妥当であるとの結論を得た。

専門性を持った鑑定結果は、裁判においても証拠として受け入れられ、また、同時に提示した日本と米国の審査を経た登録証及び登録公報に掲載された参考文献リストも当該意匠権の新規性を他国でも認めている旨の証拠として受け入れられ、訴訟を有利に進めることができた。

このような方法や機関を紹介している日本の文献等ではあまり見受けられないため、弁護士の情報力がものをいうところである。

<sup>4</sup> [http://www.hz-camera.com/eq\\_gsji.htm](http://www.hz-camera.com/eq_gsji.htm)

#### (4) 権利活用のための法律等知識

他国での係争を成功させるためにはその国の法律を深く知ることが必要である。中国では、「中華人民共和国専利法」及び「中華人民共和国専利法実施細則」が特許・実用新案・意匠の保護を規定しているが、加えて法律解釈において重要な意味をなすものとして「最高人民法院専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干の規定」なるものが存在する。

これは、日本における最高裁判所に相当する中国の最高人民法院が、専利法や専利法実施細則のみでは条文解釈が不明確な部分に注釈を加え、万人の理解を助けるために発行しているものであるが、最高人民法院が提示した考え方は、各裁判所の判断にも影響を及ぼすものであることから、法律と同等の影響力を持つものと理解されている。

本件事例においても、「最高人民法院専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干の規定」に基づく主張を行ったが、4回の裁判においていずれもその主張は支持されていることから、法律と同等の影響力がある旨を確認することができた。

また、民事訴訟で臨む上では、手続きの外郭を理解するため、民事訴訟法や民事訴訟に關係する最高人民法院が発行している若干の規定等に関する知識が必要である。

被告からの無効審判に対抗するためには、国家知識産権局が発行している「専利法審査指南」に示された判断基準が知識として必要であり、権利無効を争点とした裁判には「行政訴訟法」の知識も合わせて必要となる。

近年、中国の法律関連情報は、日本語に翻訳され書籍やウェブサイトにて紹介されており、各業界団体においても専門的な研究が進められ、多くの研究成果が公表されている。また、日本国内で実施されている各種研修も非常に充実していることから、このような機会を積極的に利用して、フィールドをより深く知り、そして利用できる体制を創ることも、効果的な対応を実現する上で不可欠であると考ええる。

このような知識を企業側でもきちんと押えることで、訴訟弁護士との戦術面での連携を強化し、弁護士が専門性を遺憾なく発揮できる状況を生み出すことにつながり、結果的に効率的かつ迅速な訴訟活動に結びつくことになると考える。

#### 5. まとめ

以上、キヤノンが実際に経験した訴訟を通じて得た留意点を説明した。繰り返しになるが、やはり最大のポイントは、提訴前に、法律や訴訟戦術に基づくシナリオを策定し、そのシナリオ通りに訴訟を進行させるために必要な証拠の入手、被告からの抗弁を想定した事前検証等をすべて終えてから、提訴を行ったことから、特に想定外の事情も発生せずに対応を図ることができたと考ええる。

結果として、中国の裁判でも、法律の規定に沿って極めて厳格に判断が下されることや、意匠権の範囲の判断が日本や他国と比較として著しく相違するものではないことが分かったという点も大きな収穫であった。

## ・中国における模倣品への取組み（本田技研工業株式会社）

### 1．模倣品の実態

模倣品は、弊社の製品すなわちオートバイ、自動車、発電機および、これら製品の部品に存在している。オートバイの場合、模倣品は真正品に対し価格は半額であるが、ブレーキのきき具合に問題があり危険な状態が想定されるものもある。数年前には自動車の外観を模倣した車も登場した。部品の模倣品では、耐久性に問題があるものもあり、このような部品を組み付けたオートバイ、自動車の走行に支障をきたす恐れも考えられる。

### 2．全世界の模倣品への取組み

#### （1）取組みの考え方

1997年にオートバイの模倣品への対応を始まりとして現在まで積極的に、訴訟を中心とした対応を行っている。

対応にあたり模倣品の定義を定めている。社内では、模倣品は知的財産権の侵害品と定義付けており、弊社の模倣品の場合、典型的な物は商標権、意匠権、特許権の侵害品であり、まれに自動車のマニュアル、カタログの盗用などの著作権侵害もある。したがって、ある国で関係する法律がない、あるいは権利がないなどの場合は、社会通念上は模倣品であっても当該国では対策を行わない。流入防止などの措置を他国で行うこととなる。また、このような知的財産権の侵害品を作っている企業あるいはその製品を「敵」と呼んでおり、知的財産権侵害のない同業他社を「ライバル」と呼んで明確に区別している。したがって、「敵」が知的財産の侵害品の製造をやめれば、「ライバル」になるわけであり、「敵」を「ライバル」化することが模倣品対策ともいえる。「ライバル」になることは、公正な競争状態、健全な競争秩序が確保されるわけで、これを弊社は望んでいるのである。

このような理念に基づき、模倣品対応の全世界方針を模倣品対策ポリシーとして定めている。その第一はお客様の保護と Honda ブランドの信用維持を行うために対応することである。第二に、Honda の研究開発の保護と活用を図ることである。第一のポリシーは主に商標権で達成されるものであり、第二のポリシーは、意匠権、特許権で達成されるものである。これらのポリシーを達成するための行動要件は、第一に模倣品に対する毅然とした企業姿勢を明確にすることにあり、第二に模倣品の生産、流通される地域において Honda 製品にかかわる生産・販売会社の利益を保護することである。

#### （2）取組み地域

現在、模倣品対応を行っている地域は、中国、東南アジアのみならず、アフリカや南米にも及んでいる。弊社の全世界 254 の関係法人のうち、過去 5 年間になんらかの模倣品問題に対応したことがある法人は、2 社を除く残りすべてである。対応は、日本本社の知的財産部門のメンバーと現地に駐在している知財専任スタッフが協調して対応している。現在係属している模倣品対応の訴訟件数は 100 件を超えている。訴訟以外に知的財産権の侵害行為に行政罰を科すことができる国においては、行政機関も積極的に活用している。

### (3) 中国における模倣品への対応

#### (イ) 概要

弊社製品の模倣品のほとんどは、中国で生産されるものである。中国では、地方の工商行政管理局に商標権侵害を摘発し、行政罰を科す権限があり、弊社は積極的に、その摘発活動に協力している。また同じ行政機関では、品質技術監督局、税関も摘発を行っており弊社も協力している。1998年以降2006年末までにこれら中国の行政機関が弊社の模倣品を摘発し行政罰を科した件数は、約2000件である。特にこの5年間は、年平均340件の摘発を行っており、1日1件のペースである。中国行政機関の模倣品に対する積極的な取り組み姿勢が見て取れる。しかしながらこれらの行政機関による摘発も、問題がないわけではない。まず罰金額が低いことが挙げられる。処罰が判明している案件の1998年からの累計で、罰金額の総額は約1億円弱であり、ばらつきはあるものの、1件あたり数万円となる。これでは、商標権侵害もやり得の状態である。数年前に日本自動車工業会が調べたデータでは、再犯が50%を超えている状態であった。次に、一部の地方工商行政管理局では、商標権の類似判断をしたがらない傾向にあることがあげられる。類似商標を使用している模倣品の場合、最終的な摘発に結びつかないわけではないが、解決までの時間がかかる。模倣品の発見から処罰決定書の入手までの期間を2つに分けて比較すると次のようになる。

まず、模倣品の発見又は工商行政管理局への申立てから摘発の実行まで期間は、同一商標の場合に比し類似商標の場合は約6倍である。次に摘発の実行から処罰決定書の発行までの期間は、ばらつきはあるが最高4倍である。申立てから摘発の実行までに時間がかかる主な理由は、地方当局では商標の類否判断ができないことにある。市レベルの工商行政管理局であれば、省レベルの工商行政管理局へ照会を行い、さらには国家工商行政管理局に照会を行うために時間がかかるのである。

#### (ロ) 対策の具体例 「HONGDA」商標事件

本件は、1996年末に「轟達」(中国語のアルファベット表記で「Hongda」)という商標が公告され、異議申立を行ったことから始まった。調査をしていくうちに、この商標の出願人である重慶にあるオートバイメーカーが「HONGDA」という商標を使用していることが判明した。早速、地元重慶市の工商行政管理局に商標権侵害に基づく行政摘発を申請したが、摘発は実行されなかった。この時点で、地方保護主義が存在することを実感し、戦略を転換した。調査を重慶以外の地域でおこなった結果、全国5箇所にこのメーカーの倉庫が存在していることが判明した。そこで今度は5箇所一斉に摘発を行うように準備をし摘発を行った。この中で江西省の工商行政管理局はもっとも積極的に摘発を行い、2000年に下された処罰決定では、「HONGDA」付き製品の販売禁止、押収したエンジンの「HONGDA」マークの撤去、61万元(約900万円)の罰金を科した。

これらの行政摘発の影響と思われるが、この重慶のメーカーは、モーターショーの展示物から「HONGDA」商標の使用をとりやめた。さらに「HONGDA」と中国語のアルファベットで表記できる「轟達」が、このメーカーの社名の一部に使われていたが、それも削除し社名を変更した。

これら、不正商標の登録抹消や、行政摘発と並行して、先方との交渉も行ったが、権利

侵害を認めることを拒否するなど解決には至らなかった。また、インドネシア、キューバ、エジプト、フランスなどで「HONGDA」商標の出願が確認されており、それら商標の取り下げもされていないことや、中国市場で「HONGDA」商標が付されたオートバイの流通が確認されていることから、訴訟に踏み切った。2002年のことである。訴訟で先方は、「HONGDA」商標を使用した証拠のオートバイは、第三者あるいは Honda が作ったもので自分たちに製品ではないなどの抗弁があったが、2004年に弊社勝訴の判決が出、被告に約147万元（約2200万円）の賠償命令を勝ち取ることができた。しかしながら、先方は、この判決の法定期間内に賠償金を支払わなかった。支払いを求める書簡の送付などの努力を行ったが、裁判所に強制執行申請し、2005年の8月に全額入金し解決した。

この訴訟で学んだことは、3点ある。1点目は、訴訟に対するポリシーの重要性である。外国企業が当事者となる裁判では、どうしても外国企業が不利となる。特にマスコミに取り上げられれば、バッシングにつながることも考えられる。そこで上述した模倣品対策のポリシーである「お客様の保護」の為に立ち返り、マスコミの取材にはこの姿勢の理解を求めよう努力した。また、訴訟の原告に中国で「HONDA」ブランドのオートバイを生産する弊社関連企業3社を加え、模倣品対策の行動要件に沿うようにした。

学んだことの2点目は、緻密な物証の蓄積の努力を惜しまなかったことが、裁判官の心証形成に有利に働いたということである。侵害行為を立証するためには「公証作業」が有効であることなどである。3点目は、管轄選択の重要性である。

#### （4）中国意匠権の類似判断事例 冒認出願への対応

模倣品ではないが、模倣品を生産する企業が出願した冒認出願（中国専利法には冒認という概念はないが、日本で冒認出願に相当する出願を本稿では冒認出願と称するものとする。）これら模倣品生産企業は、冒認出願に基づき意匠権を有していると広告宣伝を行い、あたかも意匠を創作し真製品であるかのように振舞うことがある。

#### （イ）「NES@」スクーター事件

2002年3月29日に台州成飛社がNES125の冒認意匠権に基づく「厳正声明」コピー車広告を掲載し、2002年4月25日重慶モーターショーで実物の展示。これに対し、生産・販売中止を警告状により求めた。その後、実物の販売は確認されなかったが同社が出願する冒認意匠権に対し無効審判を請求した。

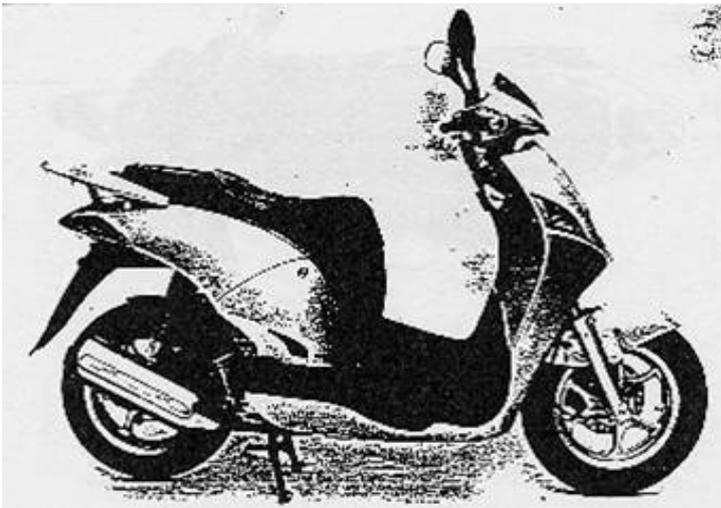
#### 経緯

- 2002.09.17 無効請求（HM申請）
- 2003.03.25 審決（成飛意匠権無効）
- 2003.06.06 審決取消訴訟（成飛社上訴）
- 2003.12.19 一審判決（成飛意匠権無効）
- 2003.12.30 審決取消訴訟（成飛社上訴）
- 2004.05.21 二審判決（成飛意匠権無効）

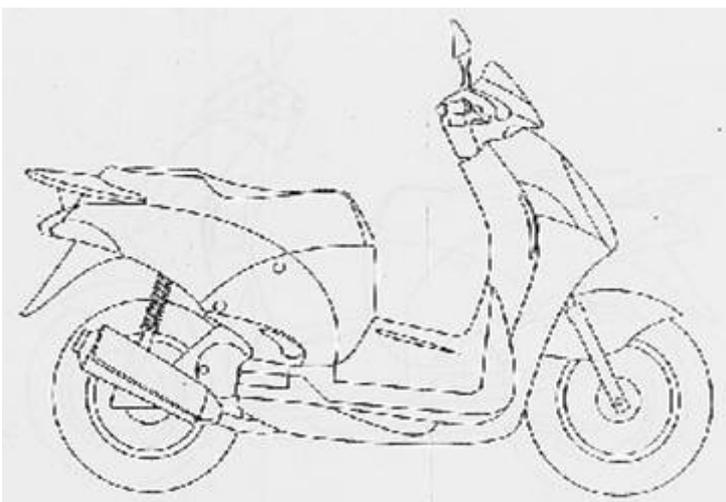
審決では、「車体全体、フレーム形状など、主要構成部品であるハンドル、ハンドルパ

ネル、ステップ、シートなど部位の形状及びそれが接続される配置などにいずれも同一のデザイン」と認定され、弊社が写真と線図での表れ方の相違を説明することで、正当な判断に導くことができた。なお、弊社意匠を実施していることの立証にイタリアの雑誌を用いたが、復審委員会から同雑誌がイタリアで存在していたことを、イタリアで公証し、中国領事館の認証を取得せよとの命令があり実施した。雑誌を偽造するなどということは現実的にはありえず、このような命令はやりすぎであると思う。

一審でも「全体的なヘッド、ボディの形状にも、また主要構成部品の形状及び接続や配置などにも同じ設計が採用されており、両者は一般消費者を混同または誤認させるのに充分である。」とされ正当な判断であると考えられる。



登録番号：01352451.8号 出願日：2001年11月1日（出願人：成飛社）



登録番号：00308359.4号 出願日：2000年5月30日（出願人：Honda）

(口) Wave125 類似意匠権対応

本件は、弊社の「INNOVA」に酷似した意匠の出願があったもので、デザイン部門から容

認出来るものではないとして無効請求要請を受けたもの。

2006年2月17日に嘉陵工業意匠権維持の審決、審決認定に妥当性がないこと、PH・EUでの販売実績があること、から審決取消を求め提訴したが、2006年9月25日嘉陵工業意匠権維持の一審判決。審決同様に、一審判決は妥当性がないことから上訴を行った。

## 経緯

- 2004.02.24 無効請求 (HM 申請)
- 2006.02.10 審決 (嘉陵意匠権維持)
- 2006.05.17 審決取消訴訟 (一審 HM 上訴)
- 2006.09.25 一審判決 (嘉陵意匠権維持)
- 2006.10.25 審決取消訴訟 (二審 HM 上訴)
- 2006.12.18 二審判決 (嘉陵意匠権維持)

審決：裝飾機能が際立つ部位 (F-フェンダ - ・TOP 加 - ・レグシールド ・セパ イカバ - ・R 加 - ・R フェンダ -) の形状が異なり、総合的にも異なった視覚効果をもたらし、両者の全体的な視覚効果は明確に異なる。

HM： 裝飾機能部位とした部分の些細な相違を考慮し、全体観察での類否判断がなされていない。

判断客体を意匠公報とする判断も誤り。(単なる公告手段)

一審：基本的内容は審決判断と同様。

HM：裝飾機能部の相違根拠が不明確、また、全体観察での影響を示しておらず審理していると言えない(相違箇所の評価の誤り)。又、全体観察での比喩は、説明が無く審理不尽で主観的判断といえる。判断客体を公報とする判断も誤り。

二審：基本的内容は一審判決と同様。HM 主張には法的根拠が無い。

HM：主張に法的根拠が無いとするが、本判決にも法的根拠が示されていない。



登録番号：ZL02355884.9号 出願日：2002年07月26日 (出願人：嘉陵工業)



登録番号：ZL02308757.9号 出願日：2002年4月29日（出願人：Honda）

（八）Sonic 冒認意匠権対策

アセアン地域主力モデルである「Wave125」の保護及び現在宗申社に対し行っている KCW 特許権（ハンドルカバー/収納BOX）侵害警告の推進補強策として意匠権無効審判請求を行う。

経緯

2004.03.04 無効請求（HM 申請）

2005.09.13 審決（隆シン意匠権無効審決）



中国意匠権登録番号：ZL01360255.1号 出願日：2001年12月21日（出願人：隆シン社）



日本意匠権登録番号 JP112547号 出願日：2001年11月5日（出願人：Honda）

## (二) Wave125 冒認意匠権対策

アセアン地域主力モデルである「Wave125」の保護及び現在宗申社に対し行っている KCW 特許権 (ハンドルガード / 収納 BOX) 侵害警告の推進補強策として意匠権無効審判請求を行った。その後意匠権侵害警告を本田が行い、宗申が非侵害確認訴訟を提訴した (本確認訴訟は、2006 年 7 月 21 日に取下げられた)。2005.12.22 に宗申意匠権の無効審決が決定したが、これを不服として宗申社が上訴。被告は、中国特許庁であるが前記非侵害確認訴訟への影響を考慮し、本田は第三人 (中国語) として訴訟に参加した。

### 経緯

- 2004.08.13 無効請求 (HM 申請)
- 2005.12.22 無効審決 (宗申権利無効)
- 2006.03.29 審決取消訴訟 (宗申上訴)
- 2006.08.15 一審判決 (宗申権利無効)

審決：何れの近似箇所も主要部位にある上、視覚的に著しい影響をもつが、近似していない箇所はいずれも局部的な微細な変化である。

HM..主要部位が明確に示されていない)

一審：審決類否判断内容と同内容で審決維持

主视图



右视图



登録番号：ZL200330100591.2 号 出願日：2003 年 10 月 21 日 (出願人：力帆社)



登録番号 ZL02308757.9 号 出願日：2002 年 4 月 29 日 (出願人：Honda)

(4) 中国意匠権の類似判断事例 弊社の意匠権の有効性を争った事例

模倣品に対して、意匠権に基づき侵害訴訟を提訴すると、相手は当該意匠権に対して無効審判を請求してくることが多い。中国の民事訴訟法上、侵害訴訟にかかる意匠権が無効審判に係属している場合は、侵害訴訟が中断される効果があるからである。

(イ) SCR スクーター意匠権

弊社スクーター「SCR」のコピー車の製造・販売を行う、中国二輪メーカー「重慶力帆実業(集団)有限公司」に対し、意匠権を下に製造販売の差止め及び損害賠償請求の民事訴訟を弊社が提訴した。

これに対し、力帆社が「SCR」意匠権の無効請求を中国特許庁に行い、2005年2月25日に「SCR」意匠権を無効とする審決が出た。

ホンダはこれを不服として提訴し、2005年12月25日に逆転勝訴(SCR意匠権維持)したが、力帆はこれを不服として上訴(2006年2月13日)を行った。

2006年9月20日一審を維持する二審判決(SCR意匠権維持)が出て決着した。

経緯

- 2004.05.11 無効請求(力帆)
- 2005.02.29 無効審決(引例 KCW)
- 2005.06.10 審決取消訴訟(HM 提訴)
- 2005.12.25 一審判決(HM 権利維持)
- 2006.02.13 力帆上訴
- 2006.09.20 二審判決(一審維持)

審決では、「相違点(F-win, R-cov, R-comb など)はあるものの些細な点であり、輪郭と主要部位が類似し全体観察で類似する。」と認定したが、重要である相違点を些細な点と認定し、全体観察とする輪郭判断にも誤りがある。

一審では、「常用設計部分も設計の自由度はあり対比を要する。ヘッドライト, 操作部, R 加<sup>o</sup>の相違は明らかで誤認混同は生じない。審決は誤り。」とした。常用設計部の判断には疑問があるが、権利維持判決の為承服した。二審判決も一審判決と同様である。



本件意匠 登録番号: 96305242.X  
(出願人: Honda)



引用意匠 登録番号 ZL93303569.1  
(出願人: Honda)

(口) Stream スクーター意匠権

本件は、弊社スクーターStreamのコピー車に対し提訴した侵害訴訟のカウンターとして打たれた無効審判への対応である。

**経緯**

1998.01.08 無効請求

2001.09.17 無効審決 (Stream 意匠権無効)

2001.12.14 審決取消訴訟 (Honda 提訴)

2002.09.25 一審判決 (審決維持) - Appendix H-1-1 参照

2002.10.25 Honda 上訴

2003.05.30 二審判決 (Honda 勝訴) - Appendix H-1-2 参照

審決では「車体全体、フレーム形状、F カル等大半の主要部品の形状及び配置に関して、同一若しくは類似の意匠が使用されており、一般消費者は双方の意匠を混乱しまごつくと思われるから、両者は類似している。」と判断された。しかしながら、相違箇所が全体に及ぼす影響の判断が誤っており、(尾部マフラーミラーなど局所的・部分的で視認出来ない場所にある)スクーターの構造を類否判断に加えたことも審査指南に反している。

一審判決には「判断基準」「判断主体」「事実認定」の大きく3つの問題点があった。

まず「判断基準」である。中国審査指南 第5章 6.6, 6.7では、

1. 当該意匠の要部を認定し、その要部を他の部分に比べ重く見て、全体観察し類似、非類似を判断する。

2. 当該意匠の物品において、要部が認定できない場合は、総合的判断を行う。

と定めている。

しかしながら、一審判決では、「原告が主張するようにオートバイの多くの部位がいずれも要部であるならば、車のデザインに対して全体的な観察、総合的判断を行う方式で、同一および類似を判断するべきである」と考える。原告は、オートバイを幾つかの部分に分割して単独で対比を行ったことは、審査基準の意匠の同一、類似の判断原則および判断方式から逸脱している。」とした。

そこで、二審訴状では、「両意匠の要部においてその具体的なデザインに大きな差異があるかどうかを根拠に、かつこのような差異を有するオートバイ全体が、この種の製品の需要者に混同を引き起こさせるかどうかを判断することにより類似を判定すべきである。」と主張した。

二審判決では、「2つの意匠が同一の発明に属するか否かの判断では、2つの意匠が同一または類似か否かについて判断しなければならない。

意匠の具体的対象に基づいて、要部に対して判断する方法かまたは全体から観察し総合的に判断する方法を採用する。ただしこの2種の方法は互いに排斥しあうものではない。

意匠製品が簡単で、消費者の注意を引くデザインの要部が顕著である場合は、通常要部に対して判断する方法を採用する。意匠製品が複雑で、消費者の注意を引くデザインの要

部が比較的多い場合は、通常まず要部を比較してから、さらに全体から観察し総合的に判断する。」とし、判断の基準を正当に示した。

次に、「判断主体」の争点である。中国審査指南 第5章 4.では以下のように定めている。

意匠の同一、類似の判断は、意匠製品の一般消費者が容易に混同するか否かを判断の基準とする。……一般消費者とは、仮想の人間であり以下の特徴を有する。

1．一般消費者は、……、製品の形状、図案、色彩を識別でき、当該意匠製品の同一または類似製品の意匠に常識的な理解を有している。

2．考慮しない要素（略）

3．判断主体は一般消費者であり、専門家または専門の設計者ではない。

一審判決では、「一般消費者とは一種の仮定した人物であり、かかる消費者は製品を購入する際に、製品の形、模様、色のみ注意到意をいくもので、価格などその他の要素を考慮することはないのである。」とやや極端な解釈をした。そこで二審訴状では、「意匠類似の判断主体は、当該意匠に係る物品を買おうとする需要者であり、……需要者は、その買おうとする商品に関する一般知識を有し、当該商品の現状を了解していると考えられる。」と主張した。

二審判決では、「「スクーター」意匠特許には消費者の関心を引く要部が多く、……  
……いずれもオートバイ製品に対する一般的な知識レベルと認知能力を持ち合わせている消費者であれば、「スクーター」意匠特許と証拠1に記載されたオートバイ意匠特許とを区別することができ、美感的な混同を生じることはない。」とした。

最後に、「客体、事実認定」である。

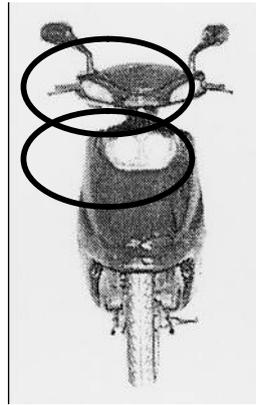
一審判決では、「両者は……ボディー全体、フレームの形状及び配置の上でいずれも非常に似通っており、ヘッドステアリング部、……など各主要構成部品の構造の形状、接続、配置などにはいずれも類似の意匠を採用しており……混同、誤認するおそれは十分にある。」とした。

二審訴状では、以下の要部（丸部分）を主張した。

## フロントカバー



## ヘッド、ステアリング



## リアボディカバー



第二審判決では、「スクーター」意匠特許には消費者の関心を引く要部が多く、要部の比較を行ってから全体から観察し総合的に判断する方法をとるとき、

「スクーター」意匠特許の各図面に記載されたオートバイの各組成部分を逐一観察して得られる全体的印象を、証拠1に記載された先願のオートバイ意匠特許の各組成部分を逐一観察して得られる全体的印象と比較するなら、

「スクーター」意匠特許は証拠1に記載されたオートバイ意匠よりも全体としてより簡潔明快な印象を与え、証拠1に記載されたオートバイ意匠とはまた違った美感があり、しかも全体から観察しても、要部によって呈出された両者の相違が視覚から消失することはない。

両者間の相違は多くが視覚上顕著な位置にあるため、要部による判断を用いても、或いは全体から観察し総合的に判断する方法を用いても、いずれもオートバイ製品に対する一般的な知識レベルと認知能力を持ち合わせている消費者であれば、「スクーター」意匠特許と証拠1に記載されたオートバイ意匠特許とを区別することができ、美感的な混同を生じることはない。」としおおむね、弊社の主張を容認する事実認定となった。

本件訴訟の意義は、まず第一に中国司法の独立性を示したことにあり、無効とした審決の行政処分に関し、その判断基準、事実認定を否定し異なる結論としたからである。第二に「審査指南」とは文言上異なった判断を行ったことがあげられる。「総合判断」と「要部判断」は対立する概念ではないとした。本件意匠権の有効性が確定したことで、侵害訴

訟においても、2005 年にあいついで勝訴判決が出て解決に至った。



本件意匠 登録番号 ZL93303569.1  
(出願人：Honda)



引用意匠 ZL92307683.2  
(出願人：光陽社)



侵害訴訟のイ

## ．デザイン・ブランド模倣品への取組み（松下電器産業株式会社）

### 1．はじめに

当社が中国で模倣品対策への取組みを本格的に開始したのは、1990年代の半ばからである。その当時、中国国内では当社のブランドである「National」、「Panasonic」、「松下電器（中国のみ使用）」、および、製品のネーミング（愛称）を盗用した品質の粗悪なブランド模倣品やデザインとブランドの両方を真似たデッドコピー品が市場に出回り、これらの取締が対策の中心であった。

しかし、2000年頃から模倣行為の大きな変化が顕著な傾向として現れ始め、当社の模倣品対策の考え方や活動などに大きな影響を及ぼすことになった。

本稿では、当社の模倣品対策の考え方、中国模倣品の傾向、これらに対応した取組み（社内体制の構築）および、模倣品対策の実例などについて中国を中心に言及する。

### 2．模倣品対策の考え方

当社は経営理念と企業姿勢に直結した「お客様第一」の考え方に則り、一貫した模倣品対策を行っている。当社のデザインやブランドを無断で使用してお客様に当社製品であるとの誤解を与えることは、お客様を欺く行為である。

このような模倣品から、長年の投資を通じて開発し築き上げてきたデザインとブランドを守り、さらには、お客様の信頼を裏切らない為にも、当社は各国当局への働きかけによる取締などの活動を積極的、且つ、継続的に行っている。

### 3．中国模倣品の傾向

当社の経験に基づきながら、中国模倣品の傾向を二つのフェーズにわけて概観してみる。第一のフェーズは、当社が本格的に模倣品対策を開始した1990年代の半ばから'90年代の後半まで、第二のフェーズは、単純なデザインやブランドの模倣品から法の網の目を潜り抜けた複雑な模倣品が目立つようになってきた2000年以降から現在に至るまでである。

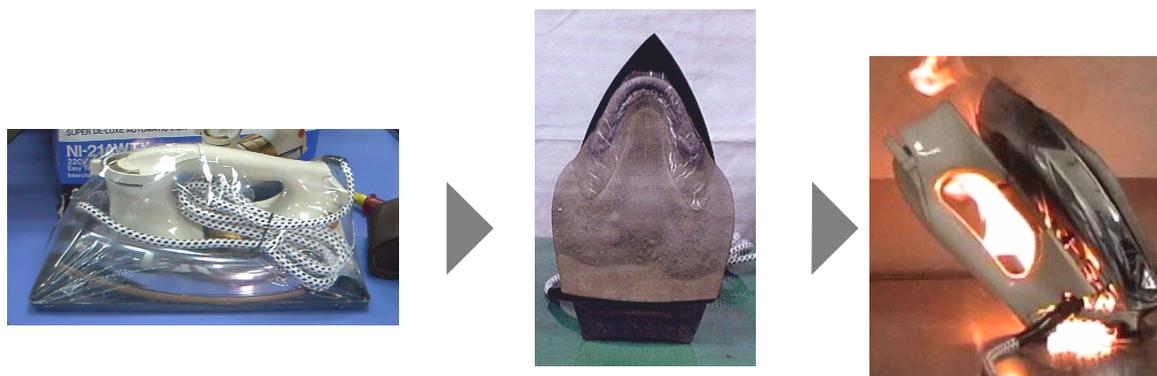
（1）'90年代の半ばから'90年代の後半まで

中国国内を中心として、当社のブランド（「National」、「Panasonic」、「松下電器」）や「画王」などの製品ネーミングとデザインが完全にデッドコピーされていた（写真1参照）。この中には品質が粗悪な為に長時間の使用に耐え切れず、発火する危険なものもあった（写真2参照）。

写真1（ブランド模倣品、デッドコピー品／中国）



## 写真2（発火する模倣品）



（２）2000年以降から現在に至るまで

次に、2000年以降、当社が強く感じた五つの模倣品の傾向を紹介する。

### （イ）ハイテク化・高品質化

’90年代には、アイロン、ラジオ、テレビなどの既存の製品で、外観部分の接合などが粗く、一見ただけで模倣品と判別できるものが主流であった。しかし、2000年以降はデジタル製品に使用される部品のモジュール化により部品調達が容易になった為に、DVDプレーヤーや電子記憶カードなどのハイテク・デジタル製品へ模倣行為が移行している（写真3参照）。さらには、技術力の向上と相俟って、模倣品の品質が向上し、本物と模倣品との判別が困難なケースが増加してきている。

### （ロ）巧妙化

従来、模倣業者は「大量生産、大量在庫保持」の形態を採っていた為に、例えば、当社の模倣電池対策では、数百万個規模の模倣電池の押収が行われていた。しかし、中国のWTO加盟を前に、ブランド模倣品（商標権侵害品）を取締る権限を有する工商行政管理局（AIC）などの取締強化が影響した結果、山奥などの人目につきにくい場所で夜間に模倣品を製造したり、大量在庫を持たず出荷直前までブランド・バッジをつけない、あるいは、模倣品とは別にブランド・バッジだけを別送する手口（ノーブランド化）が目立ってきた。さらには、航空郵便を利用した小ロットの配送スタイルを採るなど、模倣行為が発見されたとしても、商標権侵害に当たらないとの言い逃れができる、あるいは、小額の罰金で見逃されるような模倣行為の巧妙化が進んだ。

### （ハ）法律の悪用（意匠の冒認出願と審決取消行政訴訟）

当社は’90年代の後半から意匠の冒認出願に対して、無効審判請求で対抗しているが、ここでは特に法律を悪用した二つの傾向を紹介する。

#### 「世界公知国内公用」の悪用

一つ目は、無審査登録制度の下、「世界公知国内公用」という中国独自の意匠制度を悪用した冒認出願である。中国が採用する新規性判断の基準は、わが国をはじめ多くの国が採用する「世界公知公用」ではない。すなわち、刊行物については世界公知を基準とするが、実施については中国国内での実施のみが新規性の阻却事由になる制度である。後述す

るが、この制度が悪用されて当社の日本国内限定製品が第三者により無断で意匠登録されていた。

#### 「審決取消行政訴訟」の乱発

二つ目は、冒認出願に対して外国企業が勝ち取った無効審決の後、冒認者が法律を利用して外国企業に訴訟（審決取消行政訴訟）を仕掛けてくるケースが増加しており、当社も根拠の薄い訴訟に巻き込まれたこともある。

#### (二) グローバル化

全世界の約7割の模倣品が製造されていると言われている中国から香港、シンガポール、ドバイ(アラブ首長国連邦)などの貿易再輸出拠点を経て、中国製模倣品は欧米、アジア、中近東、CIS、アフリカなどの世界各国へ輸出されている(図1参照)

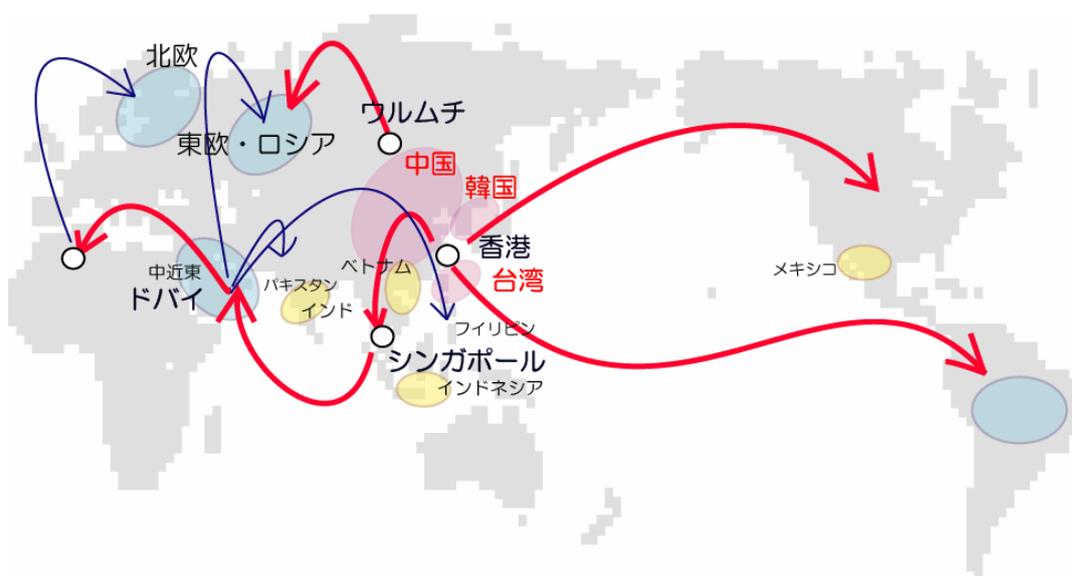
#### (ホ) IT化(インターネットなどの活用)

商売実態の証拠を残しにくいインターネットを活用し、グローバル規模で瞬時に大量の模倣品売買を成立させる仕組みが構築されてきている。

#### 写真3 (DVDプレーヤーの模倣品/中国)



#### 図1 (中国製模倣品の世界への輸出)



以上、中国模倣品の傾向について述べてきたが、次に、これらに対応した当社の社内体制の構築などについて紹介する。

#### 4．社内体制の構築

##### (1) 北京と広州への知財駐在員の派遣

まず、1990年代の半ばに模倣品情報の収集と対策の遂行、有力な弁護士事務所の開拓、および、政府取締機関とのネットワーク構築などを目的に、日本企業の先駆けとなる知財駐在員を北京市に派遣した。その後、'90年代の後半には模倣行為の中心となりつつあった広東省での対策を効果的に遂行する為に、中国で二人目となる知財駐在員を広東省広州市に派遣した。ここで実際に経験し、培った模倣品対策のノウハウ、有力な弁護士事務所や政府取締機関とのネットワークなどは、後々の当社の模倣品対策に大きく役立っている。

##### (2) 模倣品専門部署の設置と現場への権限委譲

上記(1)と並行して、グローバルな模倣品対策を遂行する為に、日本の本社知的財産部門に模倣品対策の専門部署を設置すると共に、模倣品対策費用の予算化を行ってきた。さらに、「発見後、即座に対応をしなければ、後の祭り(現行犯が基本)」となる模倣品対策を中国現地でスピーディー、且つ、確実に遂行する為に、中国駐在員に加え現地社員へも大幅な権限の委譲を行ってきた。

##### (3) 社内協力体制の構築

また、模倣品問題を全社の経営課題と位置づけながら、知財部門だけでなく海外営業部門、製造部門そして海外現地法人なども含めた社内協力体制を構築し、情報収集力と分析力の改善を通じて模倣品対策の総合力を向上させた。

特に、製造部門が侵害疑義品(ブランド模倣などの疑いがある品)を素早く鑑定できる「本物 - 偽物の見分け方マニュアル」を作成して取締機関へ配布したことが、取締活動を大いに後押しすることになった。

次に、当社が、模倣品対策を念頭に置きながら採用した権利の取得と行使の実例を紹介する。

#### 5．模倣品対策の実例(権利の取得と行使)

##### (1) 権利の取得

##### (イ) グローバルな権利の取得

「いざという時、使える武器」を確保する為に、当社が製造・販売をしている国は言うに及ばず、模倣品製造拠点の中国や貿易再輸出拠点の香港、シンガポールなどに意匠や商標の出願を行い、権利を確保している(図1参照)。例えば、意匠の審査期間が長く、権利化が困難と言われているアラブ首長国連邦(中近東、アフリカなどへの輸出拠点)へも将来を見越して出願を行っている。

#### (ロ) 広範な権利の取得

重要商品については、模倣を想定して数パターンのデザインを意匠登録出願している。その背景には、中国での商標権侵害の回避を狙ったノーブランド製品の存在とその輸出がある。これらに対抗する武器作りを目的として、当社は中国を中心に広範な意匠の出願と権利化を図っている。

ノーブランド製品には欧米、中近東などの消費国で、国際郵便などで別送された模倣ブランド・バッジが貼付され、巧妙に摘発を逃れた模倣品が世界各国で販売されている。このような状況下、当社が広範な意匠権を武器に警告と交渉を通じて、デザイン模倣を止めさせた事例を紹介する(図2参照)。

#### (事件の概要)

当社の小型電気洗濯機(製品名:電気バケツ)のデザイン模倣品が、韓国から日本へ輸入され、大型スーパーなどで大々的に販売されていた。当社は、電気バケツの模倣を想定して日本や韓国などの主要国で広範な意匠権を取得しており、この広範な意匠権を武器に日本と韓国の製造・販売業者への警告と交渉を通じて、早期にデザイン模倣品の製造・販売を止めさせた。

ここで、簡単に中国におけるデザイン模倣対策の状況について言及したい。権利者は、デザイン模倣を止めさせる為に、模倣業者との交渉、知識産権局への行政摘発の申請、あるいは、裁判所への提訴などを行うことが出来る。しかし、交渉では模倣業者は簡単に模倣行為を止めない。知識産権局による行政摘発とは言うものの、模倣業者が模倣(侵害)を否定した場合、それ以上、知識産権局は踏み込めない(権利者が希望する場合、裁判で決着させることもできる)。さらに、裁判所への提訴には、中国での訴訟に不慣れな外国企業にとって多くのリスク(中国特有の類否判断の考え方、地方保護主義、訴訟書類への公証取得など)が存在すると考えられる。

一方、デザインの保護も可能な中国反不正競争法には日本の不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)に相当する規定がないので、さらにデザイン模倣対策を困難にしている。そこで、当社は出来る限り、商標権を活用した模倣品対策を第一義としつつも、商標権では対処しきれないデザイン模倣品やノーブランド製品へは意匠権を活用した対策を講じている。

しかし、今後の中国意匠法と反不正競争法の改正に期待を抱きつつ、当社は中国をはじめとした各国での意匠権取得に積極的に取り組んでいることをここでもう一度強調したい。

#### (ハ) タイムリーな権利取得

デザインは、一般的に出願前に公開され新規性を失うと後日の意匠権の取得が出来ない。また、一旦、市場で販売されると、デザイン模倣が行われる可能性がある為に、販売時には意匠権を取得していることが望ましい。そこで、当社は、海外営業、商品企画などの社内関係部門との連携の下、製品発表前のタイムリーな出願を行っている。

## (二) 中国・欧米などでの税関登録

模倣品は、一旦、流通過程におかれると対策が非常に困難、且つ、対策費用も莫大となり、さらに、より多くのお客様にご迷惑をお掛けすることになる。

そこで、当社は「中国から出さない」、また、「出てしまったものについては、欧米などへ入れない」との方針の下、税関でも判断をしやすい「Panasonic」などの商標権を主要国の税関に登録し、水際対策を行っている。

また、上記に加え、税関登録の制度を有しない中近東や中南米などの一部の国においても、情報収集、税関とのネットワーク構築、および、税関による自主的な取締促進などを目指して、税関との情報交換会や税関主催のセミナーに参加している。

## (ホ) 海外代理人とのダイレクトなパイプの構築

法制度改正などの重要な現地情報を日本国内の代理人を経由せず、海外代理人から直接入手し、また、海外代理人と直に交渉しながら権利の取得や行使を行えるダイレクトなパイプ作りを取組んでいる。その結果、当社には、権利取得と行使のノウハウが蓄積され、さらには、スピーディーな対応が可能となった。

図2 (意匠権の活用による模倣品の排除)



## (2) 権利の行使

### (イ) グローバルな権利の行使

元を断つ

模倣品の「元を断つ」との観点から、製造元である中国の工場に対して、取締機関のご協力を得ながらブランド模倣品を中心に毎年、数百件規模の摘発を行っている。

### 芽を摘む

中国の主要な国際見本市は欧米、中近東、アフリカなどの世界各国から集まったバイヤーと中国模倣業者との重要な商談の場となっている。当社は主要な国際見本市での商品展示状況を監視し、当社のデザインやブランドを無断で盗用した模倣品に対して警告などを行って模倣品の商売の芽を摘んでいる（写真4参照）。

### 出さない入れない

中国国内で取締ることのできなかつた模倣品については、グローバル規模の拡散を抑える為に、「Panasonic」と「National」商標権の中国税関登録を通じた水際対策を行っている。水際対策のメリットとして、輸出はコンテナ単位の大規模な商売が前提とされるので、一度に大量の模倣品の摘発ができることがあげられる。しかし、デメリットとして、税関が侵害疑義品を差止めた後、実働3日という極めて短期間に差止め品の鑑定結果、差止め申請書そして供託金の税関への提出と納付が義務付けられていることがあげられる（税関の自主的な運用によって、3日というルールは緩和されていると聞かすが、いまだ、多くの外国企業にとって、水際対策を躊躇させ、あるいは、円滑な対策の遂行を阻害する要因の一つになっていると考えられている）。さらに、税関が侵害疑義品を差止めた後、権利者側が実働3日以内に正当な理由がないのに差止め申請をしない場合には、税関から当権利者への信頼が薄れ、以後、積極的に税関は当権利者に関係すると思われる侵害疑義品を差し止めないとのうわさもあり、注意が必要であると考えている。

以上、水際対策につき簡単に触れたが、そのメリットはデメリットよりも大きいと考えるので、信頼できる弁護士事務所との提携、および、差止め品の鑑定体制などを整えつつ、水際対策を積極的に活用されることを提案する。

一方、中国国内、あるいは、中国税関で取締ることのできなかつた模倣品に対しては、欧米などでの水際対策を通じて、各国国内市場への流入を阻止している。

### 市場で叩く

さらに、中国国内でも、また、中国からの輸出、あるいは、欧米などへの輸入の段階でも取締ることの出来なかつた模倣品に対しては、欧米など各国の当社現地法人、および、取締機関と連携しながら、各国で模倣品対策を行っている（写真5参照）。

### （ロ）類似する出願・権利への対策

法律を悪用した意匠の冒認出願などの増加に対応して、当社は中国を中心に意匠公報の日常的なウォッチングと商標のグローバル・サーチを行っている。ここで、発見したものについては、意匠の場合、中国復審委員会に無効審判請求を行っているが、最近では、審決取消行政訴訟にまで進むケースも増加している（写真6参照）。

ここでは、模倣品を意識した権利取得と権利行使について、実例を交えながら紹介してきたが、3.(2)で述べた模倣品の傾向、および、最近の経験などから、当社は模倣業者がグローバル規模の模倣品サプライチェーンを構築していると推察している。この複雑な傾向に対処する為に、当社はこれまで述べてきた各対策を散発的に行うのではなく、案件に応じて新たな対策をも組み合わせることにより、模倣品サプライチェーンに対しても手を打てる仕組み作りを取組んでいる。

写真4（国際見本市での摘発風景／中国）

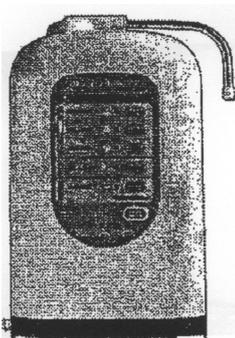


写真5（押収模倣品の破壊風景／中近東）

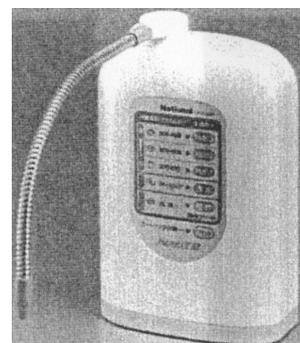


写真6（審決取消行政訴訟／中国）

当社の日本意匠権公報



冒認出願の意匠  
（2005年無効判決確定）



## 6. おわりに

模倣品対策は、「これをやれば完璧」と公式化できるものではないと考えている。模倣品の商品傾向、取締をしたい国の法制度、取締機関の方針、さらには、対策をするときの社内の事情などの様々な「環境」を総合的に判断し、対策は行われるべきものであると考えている。

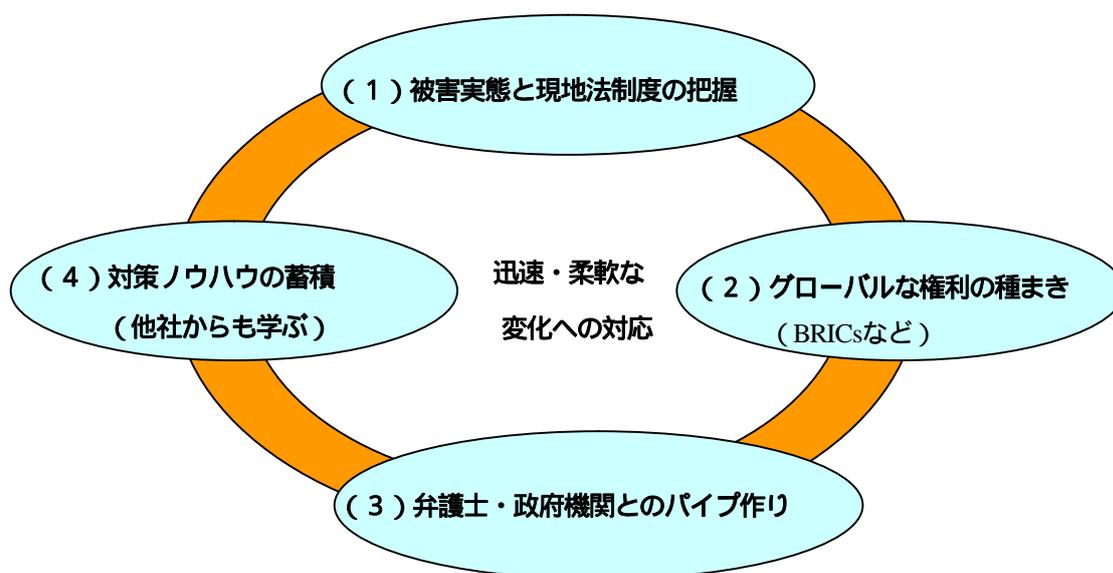
そこで、当社は、

- (1) お客様、政府機関、法律事務所、当社現地法人などから頂いた最新情報の分析を通じて被害実態と現地法制度などの把握を行い
- (2) これらに基づいて、今後、経済的な成長が期待されると共に、模倣品のさらなる増加も予想される BRICs などにおいても、グローバルな権利の種まきを行い
- (3) これらの国で、いざという時、頼れる弁護士事務所と相談できる政府取締機関とのパイプを構築し
- (4) 自ら模倣品対策のノウハウを蓄積すると共に、欧米企業などの他社から足らざるを学び取り

お客様と当社のデザインやブランドを守る為に、環境の変化に迅速、且つ、柔軟に対応した模倣品対策を実行していくことが、当社にとっての今後のキーになると考えている（図3参照）

特に、電気製品の分野で顕著であると思われるが、昨今の世界的な市場の成熟化によって製品の機能や価格だけでは、他社との差別化を図れない中で、デザインやブランドが、お客様の商品選択の際にますます重要になりつつある。このような中で、当社はデザインやブランドを重要な無形資産であると位置づけると共に、世界のお客様を模倣品の被害から守る為に、今後もあせらず、あきらめず、継続的に知的財産権の取得と模倣品対策を行っていきたいと考えている。

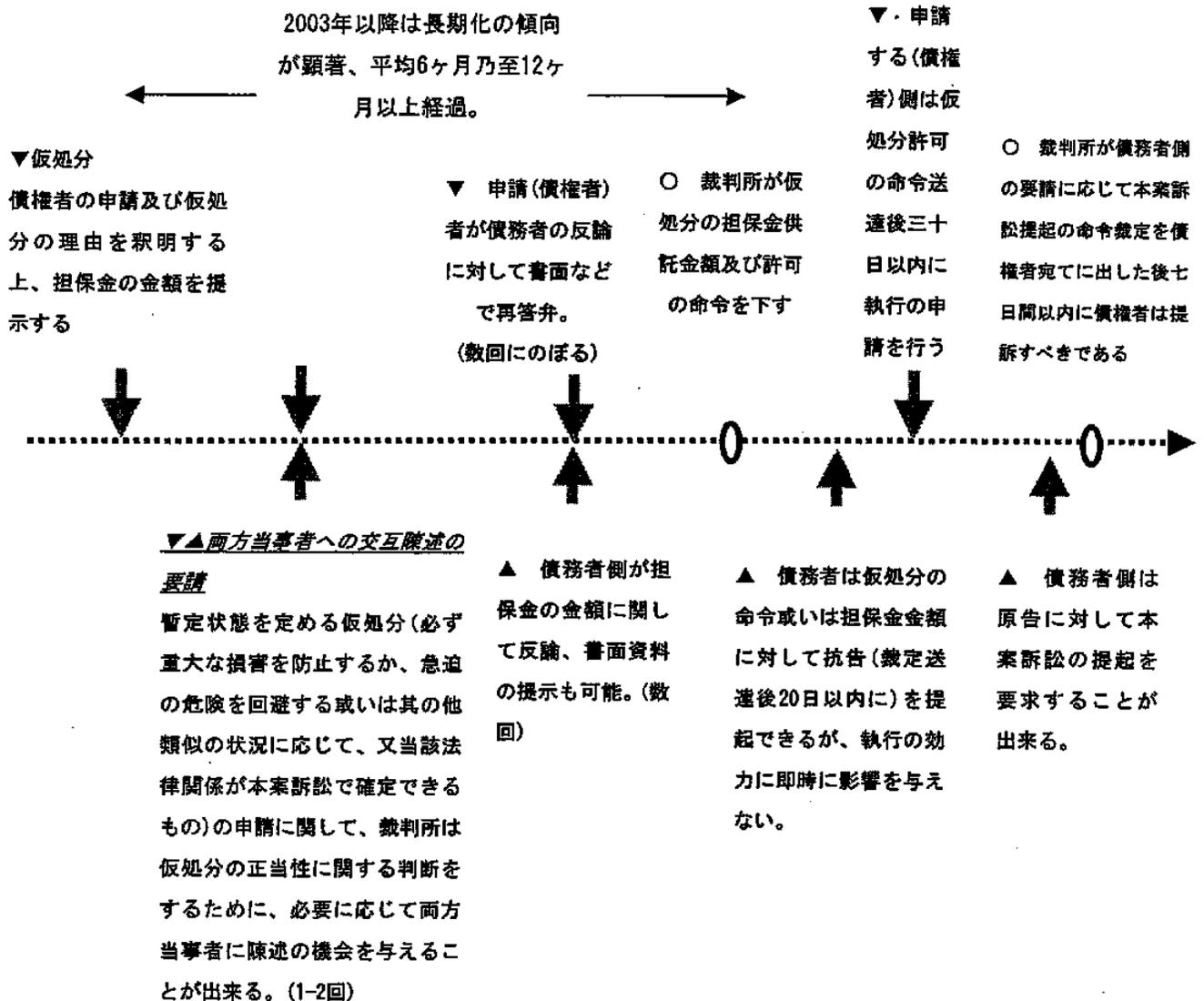
図3（今後の模倣品対策のキー）

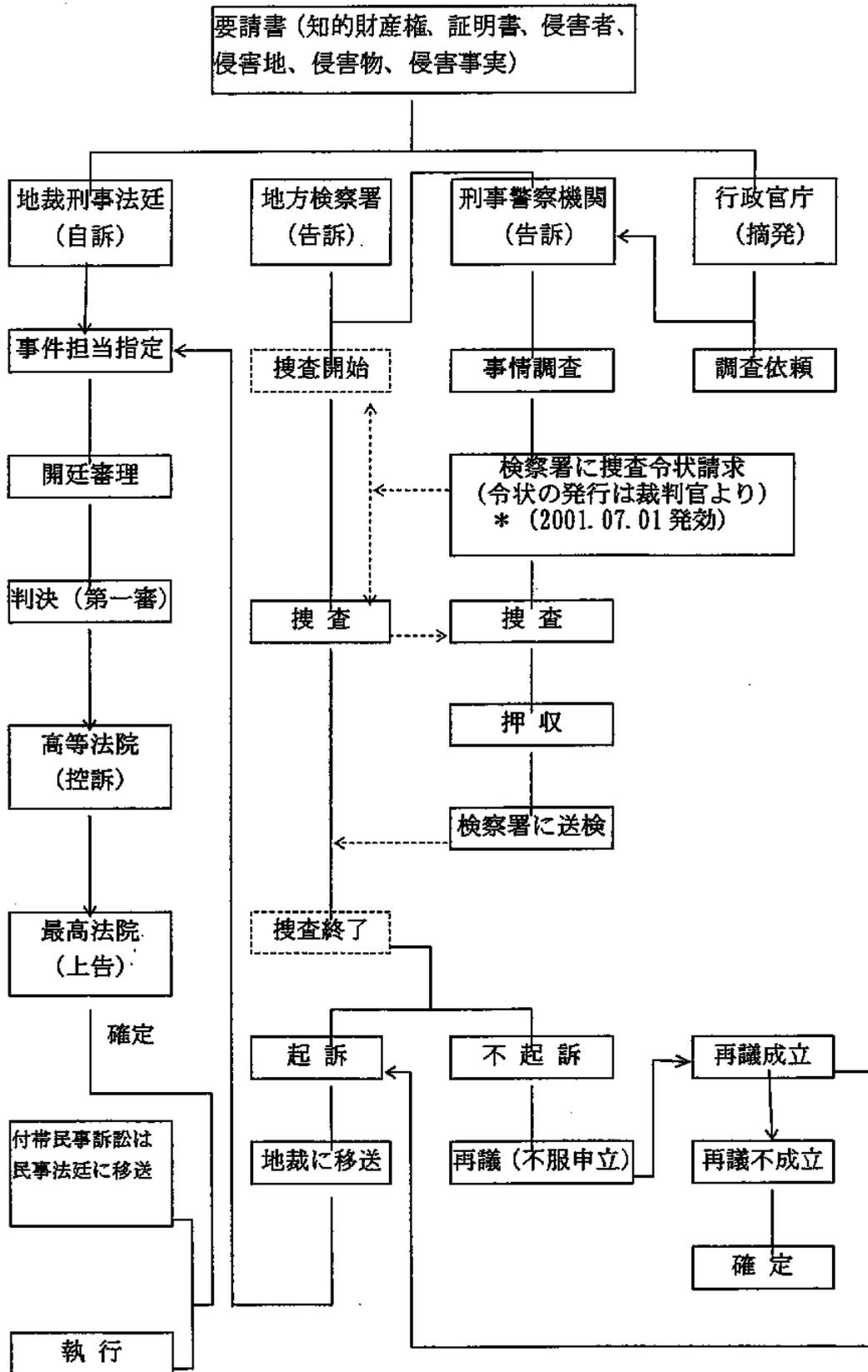


# Appendix

Appendix ID	(内容)	頁
Appendix TW-1	台湾 仮処分の流れ・刑事 / 民事手続の流れ	A-1
Appendix KR-1	韓国 不公正貿易行為調査手続の流れ	A-5
Appendix ID-1	インドネシア 謝罪広告例	A-6
Appendix ID-2	インドネシア 警告文掲載例	A-8
Appendix ID-3	インドネシア 水際対策取締申請手続	A-10
Appendix VN-1	ベトナム 意匠出願・登録件数推移	A-13
Appendix VN-2	ベトナム 同日・同一出願人類似登録例	A-14
Appendix JP-1	各国の特徴ある意匠登録例 (模様等)	A-15
Appendix H-1-1	ホンダ・スクーターStream 一審判決 (中国)	A-16
Appendix H-1-2	ホンダ・スクーターStream 二審判決 (中国)	A-27

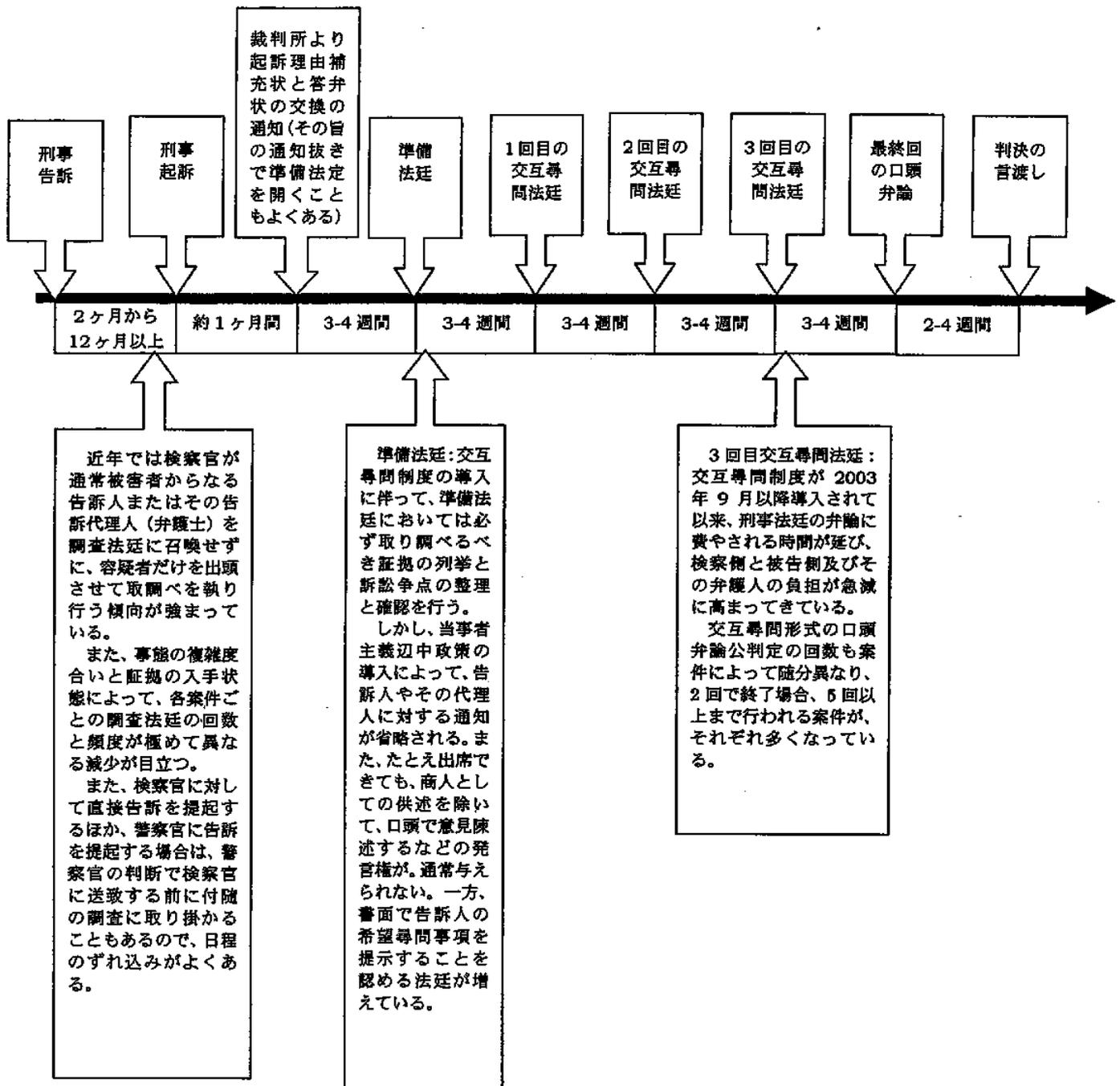
仮処分の流れ



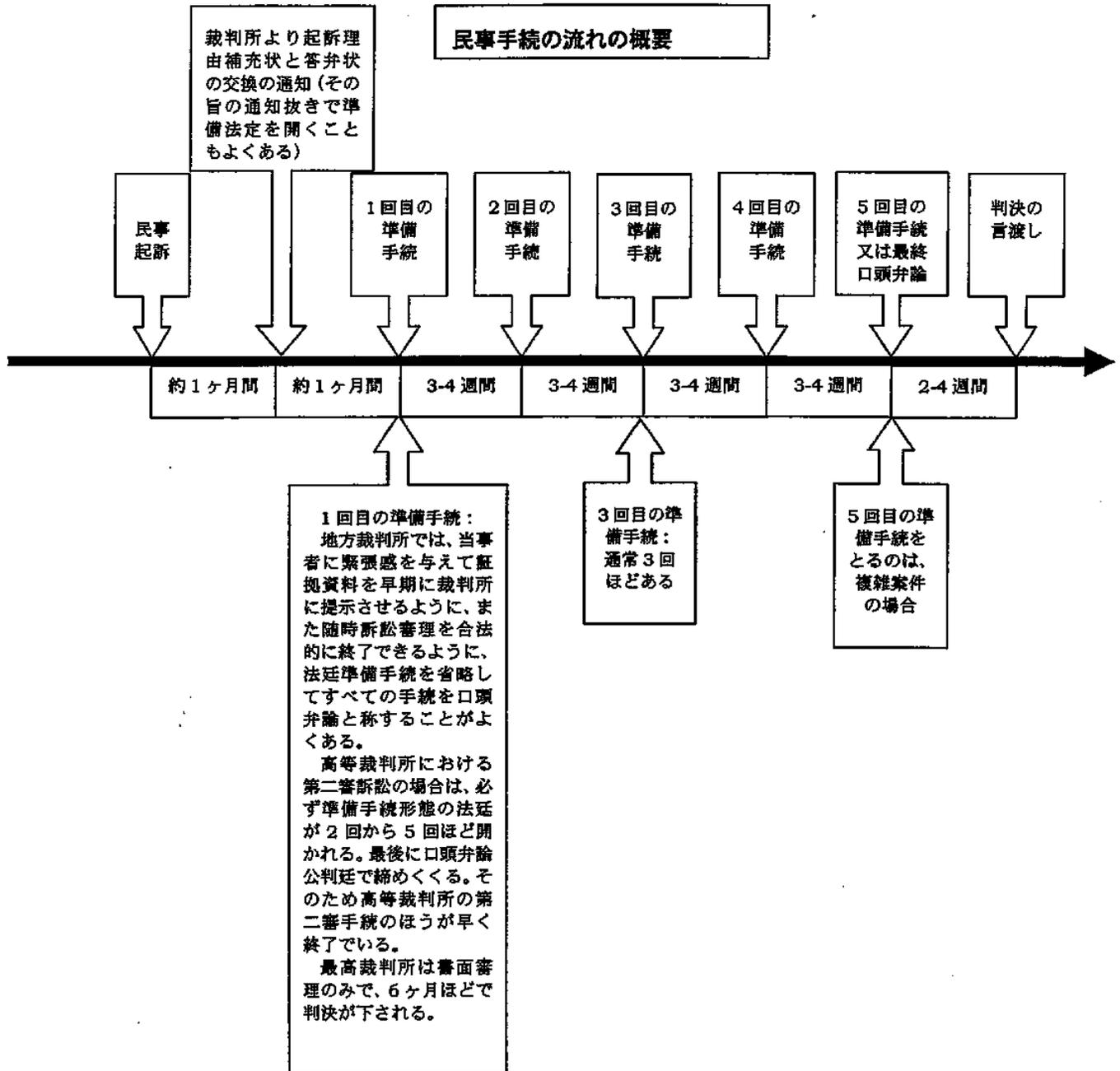


資料

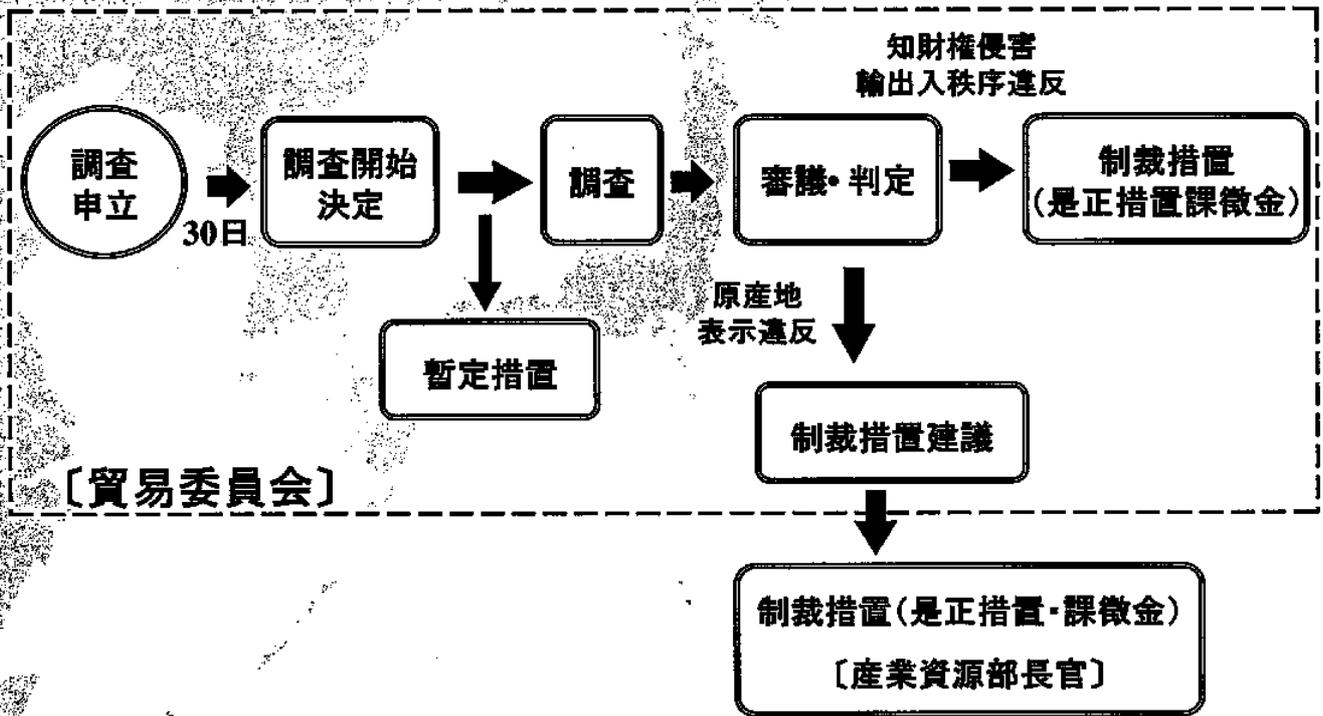
刑事手続の流れの概要



民事手続の流れの概要



# 〔不正貿易行為調査手続の流れ〕



# PERMOHONAN MAAF

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wardoyo Djupri  
Alamat : Jl. Teluk Gong, RT.012, RW.009 Pejagalan  
Kec. Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara

## Pemilik Toko Karuna

Dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Pemegang Hak Merek YKK yaitu YKK Corporation, beralamat di 1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan, yang untuk wilayah Indonesia diwakili oleh PT. YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan. RP. Soeroso No. 7, Jakarta Pusat, atas tindakan kami menjual/mengedarkan Ritsleting palsu/imitasi dengan merek YKK.

Dan selanjutnya bersedia untuk memusnahkan Ritsleting palsu/imitasi dengan merek YKK yang saat ini masih dimiliki, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas dan apabila melanggar bersedia untuk dituntut dikemudian hari berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

(Wardoyo Djupri)

Jakarta, 6 Maret 2006

Yang memohon maaf,

Mengetahui,

Wardoyo Djupri

Drs. Eddy Anggono

Pemilik Toko Karuna

Sales Manager

PT. YKK ZIPPER INDONESIA

Astri Ch. Muchsin, S.H., CN.

Corporate Legal

PT. YKK ZIPPER INDONESIA

## APOLOGY

We who signed below :

**Name** : Wardoyo Djupri  
**Address** : Jl. Teluk Gong, RT.012,RW.009 Pejagalan  
Kec.Penjaringan, Kotamadya North Jakarta

**Owner of Toko Karuna**

Hereby convey apology to Right Holder of YKK Mark namely YKK Corporation, addressed at 1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan, which is for Indonesian region represented by PT. YKK ZIPPER INDONESIA, addressed at Jalan RP. Soeroso No. 7, Central Jakarta, because of our action of selling/circulating counterfeit/Imitation Zipper with YKK mark.

And afterwards we are ready to destroy counterfeit/Imitation Zipper with YKK mark which has nowadays still been had, and also promise not to repeat anymore the action as we had mentioned above and if infringe we are ready to be claimed in coming days based on the valid law.

Jakarta, March 6, 2006

Who apologize,

Know,

Wardoyo Djupri  
Owner of Toko Karuna

Drs. Eddy Anggono  
Sales Manager  
PT. YKK ZIPPER INDONESIA

Astri Ch. Muchsin, S.H, CN.  
Corporate Legal  
PT. YKK ZIPPER INDONESIA

## PENGUMUMAN & PERINGATAN DESAIN INDUSTRI MESIN BOILER

Untuk dan atas nama Klien kami, PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, berkedudukan di Jl. Pulo Lenteng No. 2 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dengan ini diberitahukan kepada khalayak ramai hal-hal sebagai berikut:

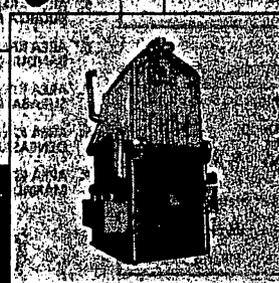
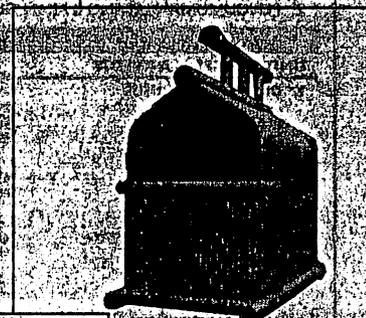
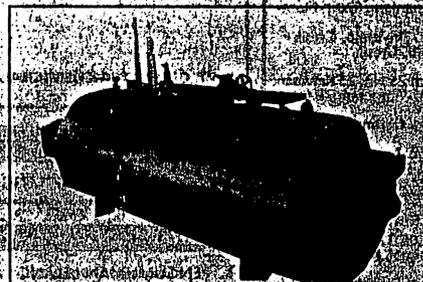
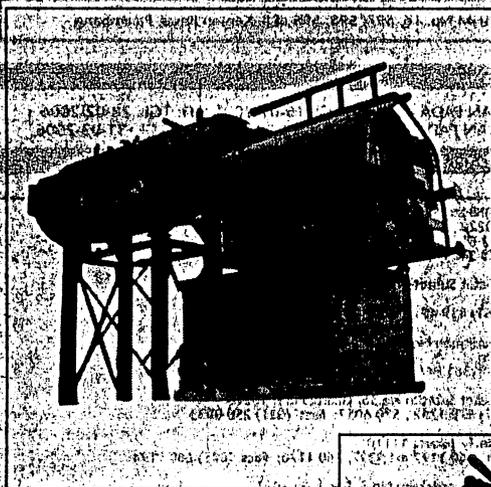
- Bahwa Klien kami adalah pemegang Hak Desain Industri dengan judul "MESIN BOILER" seperti sebagaimana terlihat dibawah ini.
- Bahwa Desain Industri tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di bawah nomor ID 0 008 936 - D tanggal 07 Juni 2005 untuk melindungi desain bentuk dan konfigurasi "Mesin Boiler" tersebut di atas.
- Bahwa ternyata diketahui, di pasaran ditemukan adanya barang-barang berupa Mesin Boiler yang tanpa hak dan secara melawan hukum menggunakan bentuk dan konfigurasi yang sama dan/atau menyerupai Desain Industri Klien kami.
- Bahwa dengan ini diperingatkan terhadap siapapun yang menggunakan bentuk dan konfigurasi desain Industri Klien kami tersebut yang sama atau yang menyerupai yang pada pokoknya sama baik bentuk dan konfigurasi, melanggar hak Klien kami selaku pemegang Hak Desain Industri dan Klien kami akan mengambil tindakan tegas menurut hukum meliputi tuntutan perdata ganti rugi dari penyitaan barang-barang serta tuntutan pidana penjara 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46 dan Pasal 54 No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Bahwa kepada para pelanggar diperingatkan dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan ini, segera menghentikan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan serta menarik kembali dari pasaran dan memusnahkan barang-barang yang mempunyai persamaan, baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan bentuk dan konfigurasi desain Industri Klien kami.

Demikianlah peringatan ini disampaikan agar khalayak ramai / pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut memperhatikan dan mengindahkannya, satu dan lain hal agar terhindar dari tuntutan hukum Klien kami yang tentunya akan sangat merugikan.

Kuasa Hukum PT. Basuki Pratama Engineering

dan  
"Carrel & Co" Law Office

CARREL TICUALU, SE., SH AHMADI, SH



**BASUKI**

## **ANNOUNCEMENT & WARNING INDUSTRIAL DESIGN OF BOILER MACHINE**

For and on behalf of our Client, PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, located in Jl. Pulo Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulogadung, East Jakarta, hereby it is informed to public matters as follows:

- That our Client is holder of Industrial Design Right with title "BOILER MACHINE" as seen below.
- That the Industrial Design has been registered at Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, the Republic of Indonesia, under number of ID 0 008 936 – D dated June 7, 2005 to protect the above mentioned design of shape and configuration of "Boiler Machine".
- That in fact it has been known, in market there have been found goods such as Boiler Machine which without rights and against the law use shape and configuration which are same and / or resemble the Industrial Design of our Client.
- That hereby it is warned toward any person who uses shape and configuration of the industrial design of our Client which is similar or resembles which is similar in its essential part of both shape and configuration thereof, infringes rights of our Client as the holder of the Industrial Design Right and our Client will take firm action according to the law comprises civil claim of indemnification and seizure of goods and also criminal claim of imprisonment of 4 (four) years and / or a fine of at most Rp300,000,000 (three hundred million rupiahs), as stated in Article 46 and Article 54 No. 31 year 2000 on Industrial Design.
- That toward infringers it is warned in period of 14 (fourteen) days counted since this warning date, in order to immediately stop to make, use, sell, import, export and or circulate and also redraw from market and destroy goods which has similarity, both in its essential part and its entirety to shape and configuration of the industrial design of our Client.

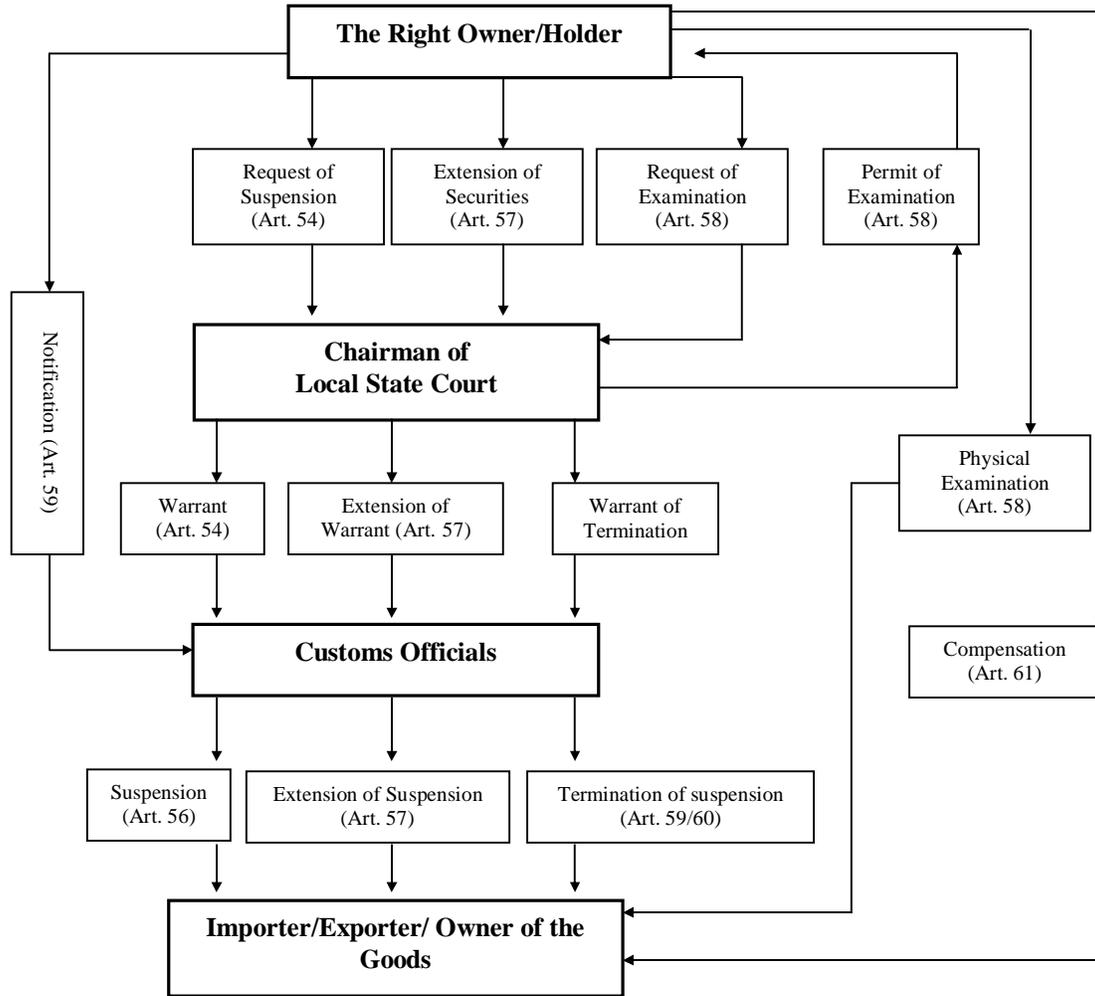
Thus this warning is conveyed in order that public / parties related to the matter pay attention to and heed it, one and other matter in order to be avoided from legal claim of our Client which will of course really disadvantage.

**Attorney of PT. Basuki Pratama Engineering  
"Cartic & CO", Law Office**

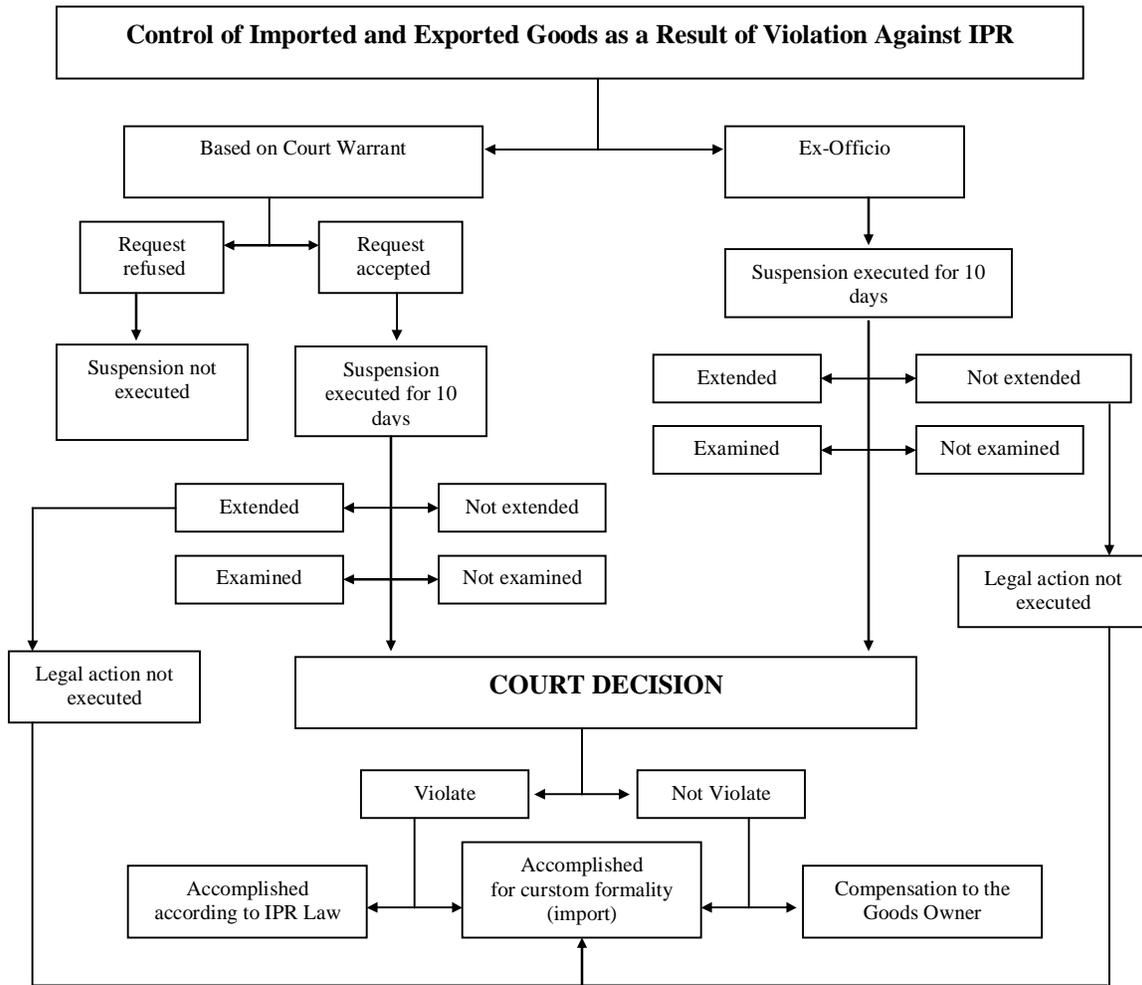
**CARREL TICUALU, SE., SH**

**AHMADI, SH**

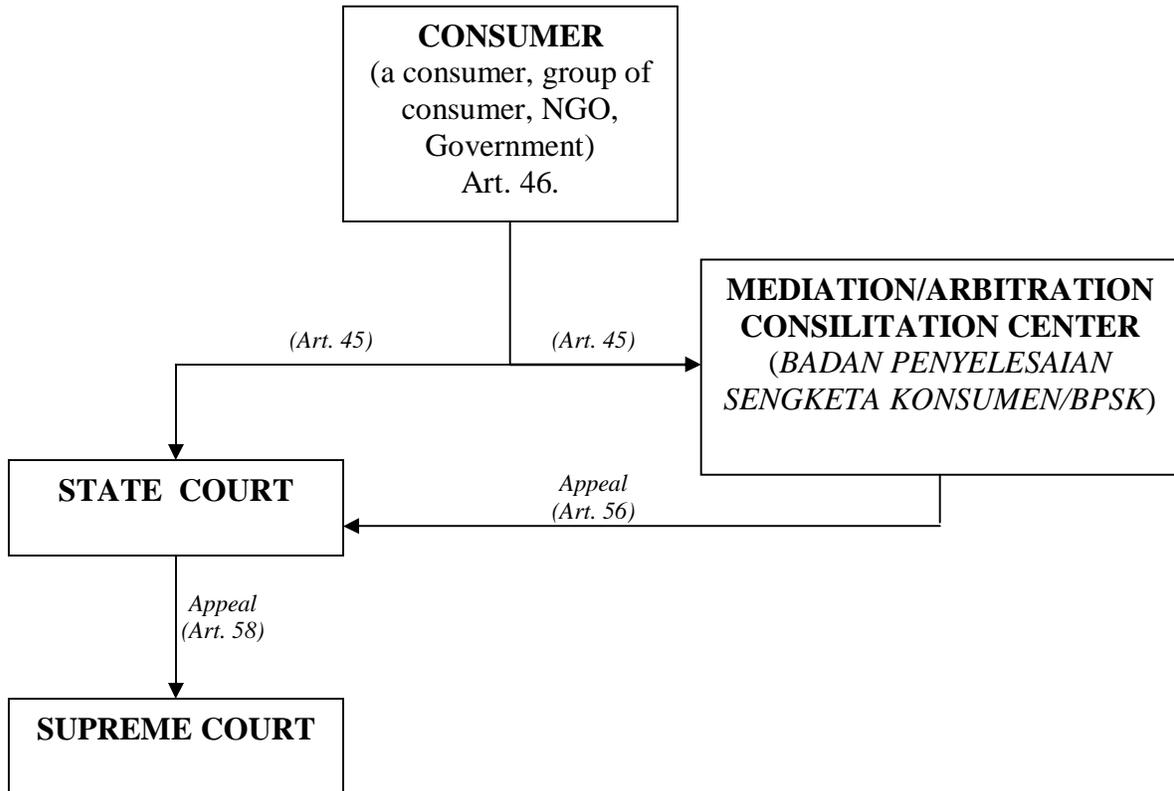
**FIG. 1. Procedure for suspension of Imported/Exported Goods as a Result of Violation Against IPR.**



**FIG. 2. Control of Imported and Exported Goods as a Result of Violation Against IPR.**



**FIG. 3. Settlement of Dispute by Consumer Protection Law.**



## ベトナム意匠出願件数

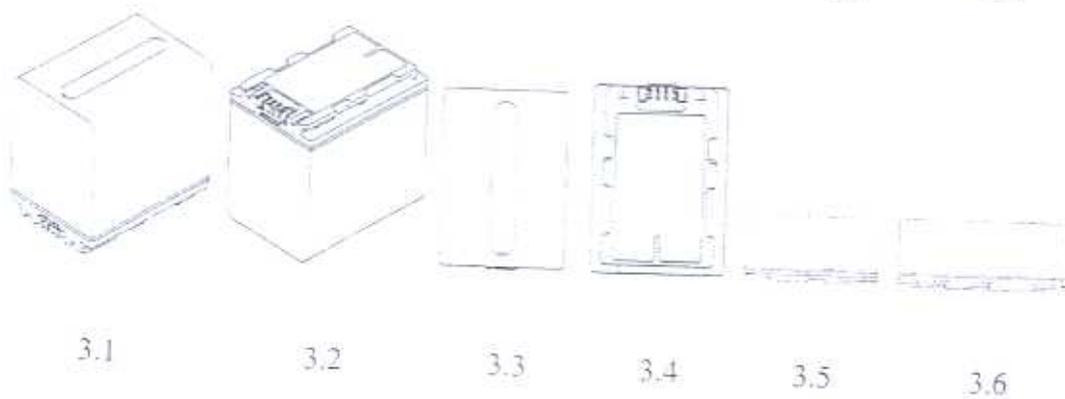
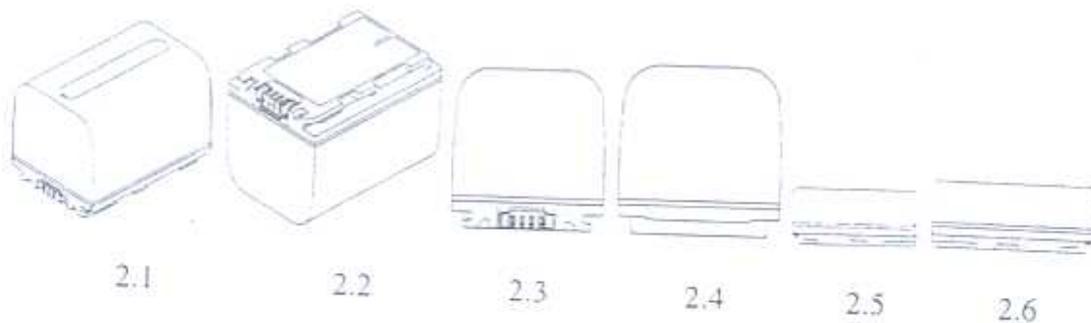
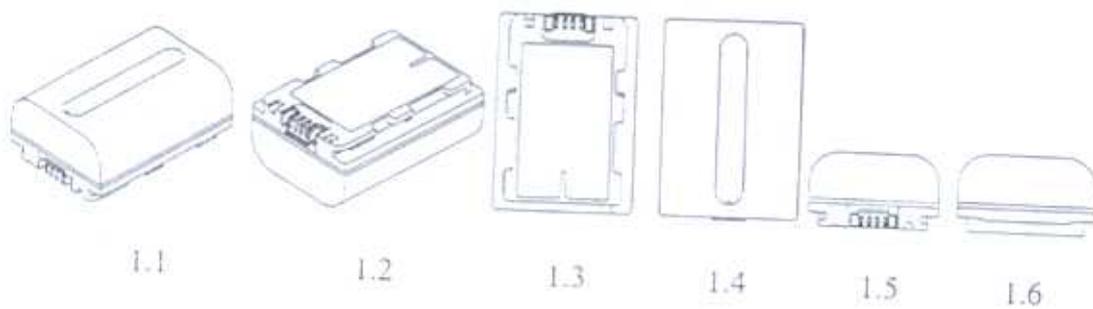
年	意匠出願件数		
	ベトナム国民	外国人	合計
1990	194	6	200
1991	420	2	422
1992	674	14	688
1993	896	50	946
1994	643	73	716
1995	1023	108	1131
1996	1516	131	1647
1997	999	157	1156
1998	931	126	1057
1999	899	137	1036
2000	1084	119	1203
2001	810	242	1052
2002	595	235	830
2003	447	233	680
2004	686	286	972
2005	889	446	1335

## ベトナム意匠登録件数

年	意匠登録件数		
	ベトナム国民	外国人	合計
1990	91	9	100
1991	219	5	224
1992	433	6	439
1993	528	21	549
1994	524	27	551
1995	626	85	711
1996	798	68	866
1997	261	62	323
1998	728	94	822
1999	841	94	935
2000	526	119	645
2001	333	43	376
2002	368	9	377
2003	359	109	468
2004	412	235	647
2005	508	218	726

(NOIP 統計資料より)

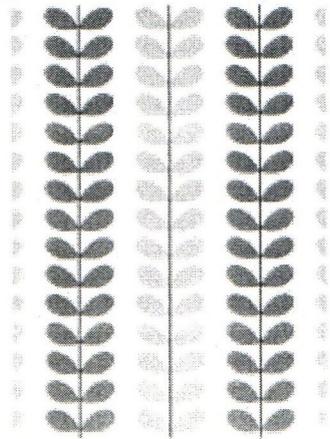
- (11) 7182  
 (21) 3-2004-00185  
 (54) ẮC QUI CÓ THỂ NẠP LẠI  
 (22) 06.04.2004  
 (30) 2003-038820 26.12.2003 JP  
 2003-038821 26.12.2003 JP  
 2003-038822 26.12.2003 JP  
 (71) SONY KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SONY CORPORATION) (JP)  
 7-35 Kitashinagawa 6-Chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan  
 (72) Minoru Shimizu (JP)  
 (74) Công ty Tư vấn sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ (P & TB)  
 (55)



21 000070222-0002 51 99 - 00 EN - Ornament  
25 EN FR 54 ES - Ornamentación

55

0002 . 1



21 000002332-0003 51 02 - 05  
25 ES EN 54 ES - Corbatas EN - Neckties

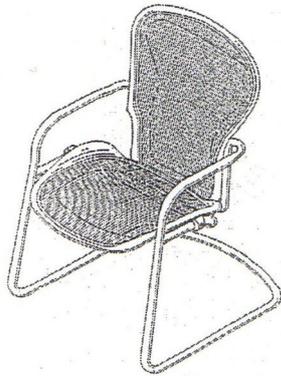
55

0003 . 1

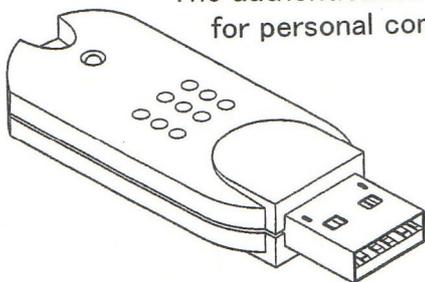


ation

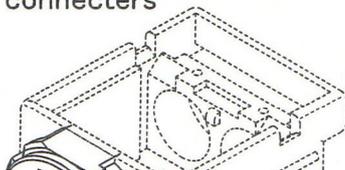
[Drawing] (11) D1062454  
[Perspective view] Chair



(11) D1174710 The authentication machine  
for personal computers



(11) [Registration number] D1267093  
[Partial design] [Drawing] \_\_\_\_\_  
[Transverse-plane side upper part perspective view]  
Housing for optical connectors



(11) DM/048513 (15) 30.04.1999

1

(28) 1 (54) Logotype  
(51) Cl. 19-08

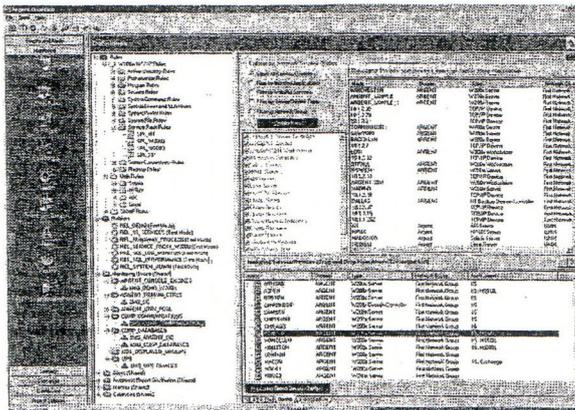


DOUCET FILTERS

(57) CLAIM (10) Patent No.: US D511,346  
(45) Date of Patent: \*\* Nov. 8, 2001

The ornamental design for a computer network monitoring interface for a computer screen, as shown and described.

1 Claim, 1 Drawing Sheet

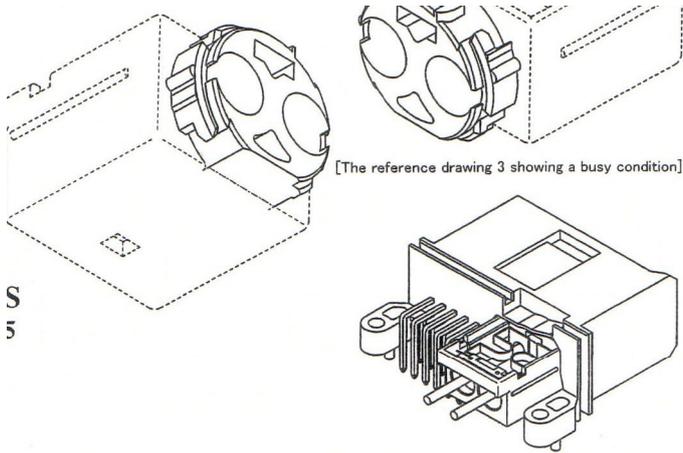


DESCRIPTION

The single FIGURE is a front view of a computer network monitoring interface for a computer screen.

0009

21 C  
25 I



S  
5

9.6



00003108-0009 51 12 - 11 EN - Bicycles  
 EN DE 54 ES - Bicicletas

中華人民共和國  
北京市第一中級人民法院  
行政判決書

(2002)一中行初字第138号

原告：本田技研工業株式会社、所在地：日本国東京都港区南青山2-1-1。

法定代理人：福井威夫、董事長。

委託代理人：張守志、北京市金杜弁護士事務所弁護士。

委託代理人：易咏梅、北京市金杜弁護士事務所弁護士。

被告：中華人民共和國国家知識産権局專利復審委員会、所在地：北京市海淀区薊門橋西土城路6号。

法定代理人：王景川、專利復審委员会主任。

法定代理人：張雪飛、專利復審委員会外觀申訴処審査員。

委託代理人：鍾華、專利復審委員会行政訴訟処審査員。

第三者：浙江黄岩華日（集團）公司、所在地：浙江省台州市黄岩城関鎮黄軸路101号。

法定代表者：李平、總經理。

委託代理人：唐銀益、浙江澤大弁護士事務所弁護士。

第三者：上海飛羚摩托車製造有限公司、所在地：上海市奉賢区金匯鎮肖金錢齊金錢路口。

法定代表者：黄小林、董事長兼總經理。

委託代理人：徐申民、上海市華城弁護士事務所弁護士。

委託代理人：楊軍、上海市華城弁護士事務所弁護士。

原告本田技研工業株式会社（以下本田株式会社と略称）は、中華人民共和國国家知識産権局專利復審委員会（以下專利復審委員会と略称）が2001年9月11日に行った、第3669号無効宣告請求審査決定（以下第3669号決定と略称）に不服で、法定期限内に本裁判所に提訴した。本裁判所は2002年3月6日にこれを受理した後、法に基づいて合議廷をつくり、2002年7月25日に公開で開廷して本案件を審理した。本裁判所は法に基づいて、無効請求人浙江黄岩華日（集團）公司（以下黄岩公司と略称）、上海飛羚摩托車製造有限公司（以下飛羚公司と略称）に、本案件の第三者として訴訟に参加するよう通知した。原告本田株式会社の委託代理人張守志、易咏梅、被告專利復審委員会の委託代理人張雪飛、鍾華、第三者黄岩公司の代理人唐銀益、第三者飛羚公司の代理人徐申民、楊軍が法廷で訴訟に参加した。本案件は既に審理を終結した。

專利復審委員会は第3665決定で次のように認定した：

請求人黄岩公司、飛羚公司及び黄岩華日集團新郷市摩托車有限公司が提出した無効宣告請求の理由に基づき、專利復審委員会は本特許が中国特許法第9条、第23条及び特許法実施細則第13条第1項（旧特許法実施細則第12条第1項の関連内容を代替）の規定に合致するかどうかを審理した

上記三請求人が提出した多くの添付書類の中で、專利復審委員会は第一請求人、即ち飛羚公司が提出

した証拠1を対比文書として採用した。飛羚会社が提出した証拠1は、授権公告日が1994年1月5日の、92307683.2号外觀デザイン特許の公報書コピーで、その申請日は1992年11月8日、特許権人は光陽工業股份有限公司である。調査の結果、当該証拠で示される内容は原本と一致し、確かに本特許申請日前に他の人が中国専利局に申請した外觀デザイン特許の公報書であり、中国特許法第9条に定める先行申請に該当し、本案件に適用される。当該先行申請に示される外觀デザイン製品は“二輪車”である（以下対比文書と称する）。

本田株式会社は、中国特許法第9条は特許申請段階に対する観点にすぎないと主張するが、これに対して専利復審委員会は次のように考える：発明創造は、先に申請した者にのみ特許権が授与され、既に授与された特許は、先に専利局に申請が出されたものでなくてはならない。従って、過去に申請されたことがある外觀デザインは、最終的に特許権を授与されようと、されまいと、いずれも中国特許法第9条が適用され、特許法実施細則第64条第2項も無効宣告請求理由に「中国特許法第9条の規定に基づいて特許権を取得できないケースが含まれる」と明確に規定されている。

対比文書は、六面視図と立体図により表現され、写真により観察すると、対比文書はスクータ型車輛で、車頭ステアリング部の形状が三角形に近い滑らかな曲面である。車輛前方カバーの形状は楔形に近い滑らかな曲線で、下端が比較的尖っており、上部が突起してヘッドランプカバーになり、その内部に二個のランプがある。ヘッドランプカバーの下に2本の突縁があり、車輛前部、踏み板部と座席クッションの間の内弧線は不規則な折れ線形である。座席クッションの形状は段状である。車尾部前傾は台形に近く、テールライト部分が突出している。スポークは肋骨状である。他にマフラー、方向指示灯、ハンドル、バックミラー、ダッシュボード、後ステー、後ダンパー、足置き等の構造もある。

93303569.1号特許（以下本特許と称する）も、スクーター型車輛で、車頭ステアリング部の形状が三角形に近い滑らかな曲面である。車輛前方カバーの形状は楔形に近い滑らかな曲線で、下端が比較的尖っており、上部が突起してヘッドランプカバーになり、その内部に一個のランプがある。車輛前部、踏み板部と座席クッションの間の内弧線は不規則な折れ線形である。座席クッションの形状は段状である。車尾部は鴨の尾状にはね上がり、テールライト部分が内側に収まっている。スポークは肋骨状である。他にマフラー、方向指示灯、ハンドル、バックミラー、ダッシュボード、後ステー、後ダンパー、足置き等の構造もある。

本特許と対比文書を比較すると、その相違点は以下の通り：車尾部、マフラー、バックミラーの形状が異なる。ヘッドランプカバー内のランプの数が異なる。また、他の微細な構造の形状が異なる。全体的に見て、上記相違点は、全体形状中ではいずれも局部的変化に該当し、視覚的に目に付きやすい部位ではない。本特許と対比文書は、全体的車体、フレームの形状の点でも、或いは大部分の主要構成部品（例：車頭ステアリング部分、車輛前方カバー、踏み板、座席等の構造）の形状、接合、配置などが、いずれも同一もしくは近似する設計を採用しており、両者の全体的外觀形状に同様の視覚的効果を生じさせている。特に異なる時・異なる場所で、間接的に対比する場合、一般の消費者は単純な外觀デザインにつき、両者を混同・誤認しやすい。従って、両者は近似する外觀デザインに該当する。即ち、本特許と対比文書は同様の発明創造に該当する。従って、専利復審委員会は、本特許申請日前に、他人が既に同様の発明創造につき、中国専利局に外觀デザイン特許申請を提出して、特許権を授与されていたと認定する。本特許は後の申請であり、中国特許法第9条の規定に合致しない。

上記対比文書と本特許を比較すると、本特許は中国特許法に規定する授権条件に合致しないとの結論が得られた。専利復審委員会は、三請求人が提出した他の理由及び証拠については、何ら述べない。

上記事実に基づき、被告専利復審委員会は93303569.1号外觀デザイン特許権の無効を宣告するという

第3669号決定を行った。

原告は第3669号決定に不服として、本裁判所に行政訴訟を提起した。

原告は以下のように主張する：

原告は、「対比文書で示される二輪車外観デザインが本特許で保護を要求する外観デザインと近似している」との被告の結論が誤りであるとする。

まず、基本的デザインは外観デザインの同一性もしくは近似性を判断する基準とすべきでない。被告が行った第3669号決定は、製品の初期構成に依拠せず、製品の現有基本デザインを基礎として、両種の外観デザインの近似性を判断している。スクーター形二輪車には、どれにも共通する基本デザインがあるが、それにもかかわらず、非常に多くの外観デザイン特許が存在し、それらはいずれも基本的デザインを基礎として、局部的に変化させたものである。ユーザーも、基本的デザインにより製品を選択するのではなく、それを基礎として生じる変化により製品を区別して、製品を購入するのである。従って、近似性比較を行う時には、基本デザインの各構成部分に単純に依拠するのではなく、各設計重要部分(要部)の具体的外形デザインに比較的大きな差異があるかどうかを比較し、そうした差異を有する二輪車が、全体的に当該製品の購入者に混同を生じさせるかどうかを判断すべきである。原告は次のように考える：製品の性質から見て、消費者の注意を最も引きやすい部分は、二輪車の前面及び側面である。対比文書と本特許の設計内容を比較すれば、両者に以下の幾つかの設計部位に顕著な差異が存在することが分かる：

#### 1．車頭ステアリング部

本特許はハンドルカバーが全体的に細長い楕円形で、二つのバックミラーがそれぞれ、その上端両側から斜め上方にまっすぐに伸び出し、その中央下部に一つの長方形の白い装飾棒があり、当該装飾棒の両側に一對のほぼ平行四辺形の方向指示灯があり、当該方向指示灯は左右方向で一列に並んでおり、かつ装飾棒と一体化しており、方向指示灯の上方に眉毛状の段線があり、人にたとえて形容すると、本特許のハンドルカバーは柔和な顔のような印象である。これに対して、対比文書のハンドルカバーは、輪郭が扁平な菱形で、二個のバックミラーがそれぞれその上端から、曲がったアームを経て、両側に斜め向きに延伸し、中央上方に逆三角形の突起した額状区域があり、ハンドルカバーの両側は中央下向きに一對の方向指示灯が配置され、それらの形状は、中央に近づけば近づくほど、その上下幅が狭くなり、方向指示灯の間には水平な線状模様があり、その幅は方向指示灯の幅の約半分である。対比文書のハンドルカバーは、非常に敏感な“垂れ目”のカマキリの顔のような印象を与える。

#### 2．車輻前カバー

本特許の車輻前カバーの上表面とその側面は、いずれも楔形のデザインで、車輻前カバー上表面は、ランプカバーの下で、全体的に凹みや段差がない単純な曲面として設計されている。その両側を夾む曲面はおおむね垂直に垂れ下がり、車体背後で構成されるインナーケースの下輪郭線は同一平面上にあり、ヘッドライトのランプは一個で、ランプカバーはハンドルカバーの方向に向かって車輻前カバー表面から突出し、車輻前カバー上表面前下部には溝孔はない。対比文書の車輻前カバーは側面視図中で上から下に向けて厚さが薄くなり、おおむね一定の構成で、“鴨のくちばし”に似た“扁平”な印象を与え、ランプカバー下側で、ランプカバーの横向き幅よりやや狭い平行な突縁により、帯状の凹部を限定し、外観装飾効果を強化し、その本体両側に横向きに膨らんだ段があり、それと車輻前カバー上の平行突縁が合わさって、当該車輻前カバーの表面に十分な装飾処理がほどこされ、その独特の個性を創り上げている。

#### 3．踏み板

本特許の踏み板は下向きに前フェンダーに延伸している。それは、車輻前カバーと一体となって形成されてはならず、踏み板の輪郭線の前端は車輻前カバーの下部にまで延伸し、その後端は車体の後端部にまで延伸する。従って、前後方向上でその長さを感じさせることができるような外観デザインを形成し、設計上、後ろ向きにすらっとした感じを強調している。対比文書の前カバー下方は踏み板と自然につながり、これにより車輻前カバーと踏み板の間の一体感や連続性を強調している。踏み板後端は後車体カバー中程まで延伸しているにとどまり、更に車前部の傾斜角度も合わせると、視覚的にコンパクトな外観印象を与える。

#### 4．後車体カバー

本特許の後車体カバーの構成は簡潔明瞭で、ラインがはっきりしている。例えば側視図に示されるように、後輪上方で、下方踏み板の延長線を下縁とする平行四辺形を呈している。対比文書の後車体カバーには特定の美化処理はない。従って、その形状は雑然としていて、はっきりせず、一定の規則性がなく、外観デザイン上、存在感に欠ける。

#### 5．尾部

本特許は、後部に後懸架面を形成し、当該後懸架面の輪郭線は、後車体カバー後縁の輪郭線と一致し、上から下前方を向いている。側視図に示されるように、当該面と後フェンダー面の間には“<”字形の輪郭線が形成されて、本特許の後部が“鴨の尾”の形状を呈する。ブレーキランプは懸架される車体後部上で帯状に配置され、方向指示灯は“八”の字形に配置され、その上端がブリッジ接続されている。“八”の字形の下はブレーキランプである。対比文書の車尾後端部の傾斜輪郭線は、後フェンダーと同じく、下後方を向いている。後方向指示灯は左右が分離して配置され、その中央にはブレーキランプがない。

以上をまとめると、本特許と対比文書は、車頭ステアリング部、車輻前カバー、踏み板、後車体、車尾部などの視覚的重要部分の外観デザインにおいて、いずれも顕著な差異があり、それらの視覚効果は明らかに異なる。従って、本特許と対比文書は同一でなく、近似でもない。

二．一般の消費者は本特許と対比文書に対して、混同や誤認を引き起こしにくい。

原告は次のように考える：特許法は産業発展に貢献する外観デザインを保護する法律である。従って、外観デザインの近似性判断には両者の産業価値が同じかどうかという判断が含まれるべきである。外観デザインの産業価値とは「当該外観デザインが現有外観デザインにない構成を有するかどうか」、「現有製品と異なる、需要者の購入意欲を刺激する価値を有するかどうか」である。従って、外観デザインの近似性の具体的判断者は、当該外観デザインに関わる物品を購入したいと欲する需要者であり、需要者が当該外観デザインを有する製品を異なる購入対象とみなすかどうかにより決まる。従って、外観デザインの相似性を判断する主体は、当該外観デザインに関わる製品の潜在的及び/或いは実際の購入者であるべきで、当該購入者は必然的にその購入したい商品についての一般的知識を有し、また当該商品の現状を理解している。特に高価な物品を購入したい時、購入者は通常、比較的慎重に選択し、同類製品を詳しく比較し、廉価な商品を購入する需要者と比べて、貴重物品を購入する購入者は商品に対して非常に高度の注意力を傾注し、かつ通常は比較的高レベルの判断力を有する。従って「外観デザインの相似性を判断する主体は一般的消費者である」と単純に判断することはできない。

三．無効決定は、不鮮明な対比文書の写真に依拠して行われた。

第3669号決定の誤りのもう一つの主要原因は、対比文書の写真が不鮮明であることによる。その結果、

対比文書と本特許の外観デザイン重要部分の顕著な相違や非近似性が一定程度覆い隠されてしまった。無効決定中では、あいまいで、対比文書の写真より更に曖昧模糊とした言語を用いて、顕著な相違があり、近似しない外観デザインを「同一もしくは近似する外観デザイン」と述べており、それにより誤った結論が得られた。

以上を総合すると、たとえ対比文書の曖昧模糊とした写真によっても、本特許の設計重要部分の顕著な相違や非近似性を見分けることは可能である。基本的デザインが同じであることは、外観デザインの同一性や近似性を認定する基準とすべきでない。一般消費者であろうと、あるいは専門家であろうと、本特許と対比文書を混同・誤認することは容易でなく、本特許と対比文書は同一の、或いは近似する外観デザインを構成しない。従って、第3669号決定は誤りであり、法に基づいて取り消されるべきである。本特許は特許法の関係規定に合致しており、法に基づいて有効であると認定されるべきである。

被告は次のように述べる：

専利復審委員会が行った第3669号決定中での、本特許と対比文書の近似性判断は正しいものであり、原告の訴訟請求は成立しえない。また、答弁人は原告の主体資格や訴訟の時効に疑問を持っている。具体的答弁理由は以下の通り：

1．本訴訟の原告の名称は“日本国本田技研株式会社”であるが、第3669号無効宣告請求審査決定中での関係当事者は“本田技研工業株式会社”であり、主体の名称が一致しない。また、第3669号無効宣告請求審査決定は2001年9月17日に発送され、当事者の訴訟時効は、決定を受け取った日から、2002年1月上旬までで、答弁人は受け取った訴訟文書中から、原告が訴訟時効内に本訴訟を提起したかどうかを確定することができない。

2．原告は「答弁人は誤った近似性判断を行った」と述べているが、答弁人は外観デザインの近似性判断の基準や原則に基づいて、全体的に観察し、総合的に判断し、異なる地で異なる時に隔離して対比しており、3669号決定中で行った相似性判断は正しいものであると考えるが、ここではそれ以上詳しくは述べない。原告の提訴状の中から、原告は近似性判断中で、二輪車製品の全体形状を分割しており、両外観デザインの全体車体、フレーム、主要構成部分の形状や配置等が視覚的に目に付きやすい部位では同様の設計であることを軽視し、局部的差異のみを考慮して、偏った見方で全体を覆っている。これは、実際には判断客体が入れ替わっている。また、原告は意図的に異なる用語を用いて主要構成部分の近似形状を区別し、それにより外観デザインの近似性判断と無関係の産業価値の概念を持ち出して、影響を与えようとしている。以上は、外観デザインの近似性判断の基準や原則に相反している。

3．原告が提出した第3669号決定中で採用されていない新証拠は、第3669号決定の依拠したものではなく、従って本案件と無関係である。

4．特許法第五十六条第二項の規定に基づいて、外観デザインの保護範囲は、写真で表示される、或いは写真中の当該外観デザイン特許製品を基準としており、他の写真或いは現物で代替させることはできない。

5．産業価値は、外観デザインの同一性もしくは近似性を判断する際、考慮すべき要素ではない。

6．設計の構想方法、設計者の理念は、外観デザインの同一性もしくは近似性を判断する際、考慮すべき要素ではない。

以上を総合すると、答弁人は次のように考える：原告が提訴状中で述べている事実及び理由は、成立しえない。裁判所におかれては、原告の訴訟請求を却下され、答弁人が行った第3669号無効宣告請求審査決定を維持していただきたい。

第三者黄岩公司是次のように述べる：

一．専利複審委員会が2001年9月17日に行った第3669号決定は、本特許と対比文書の近似性の判断で採用した判断客体、判断主体、判断原則及び判断方式が、いずれもわが国の関係規定に合致する。当該決定で認定した事実は明確で、法律法規の適用は正確で、法定手続きに合致している。

二．原告が行政提訴状中で述べている理由や観点は、外観デザインの近似性判断の基本準則に全く相反している。

1．原告が本特許と対比文書の近似性の対比分析において、目を付けているのは両者の局部、微細な部位である。また、本来は一体であるべき外観デザイン製品を単純かつ機械的に分割し、両者の微細な部位において存在する差異の数を一方的に羅列し、一般の消費者の注意を引く重要部分の同一性や近似性を軽視している。

2．原告は二輪車、特に小型二輪車の分析研究において、既に非常に高い境地に達しており、高水準で現代的な二輪車設計理念を二輪車の外形が近似するかどうかの判断に用いている。しかし、原告のこうした知識構造、設計理念、判断方式こそ、外観デザインの近似性判断中で徹底的に排除されるべきものである。これは、わが国の外観デザインの同一性或いは近似性判断の基本準則に相反している。外観デザインの近似性を判断する主体は一般消費者であって、専門家や専門設計者ではない。また、一般的注意力によってのみ、製品の外観デザインを見分けるべきである。

3．原告は二輪車外観デザインの近似性分析において、外観デザインの近似性判断と全く関係のない「産業価値」なる概念を大量に持ち込んでいる。これは、わが国の外観デザイン近似性判断の根本原則や主旨に合っていない。また、答弁人は次の点を指摘したい：消費者が各種製品を選んで購入する時、製品の用途に明確な差異があると、採用される重視点も異なる。二輪車という高速輸送手段にとって、最も重要なのは製品の安全性や信頼性である。従って、消費者が二輪車を選択・購入する時、先ず既知の製品性能やブランドにより選択し、次に価格帯を確定し、最後に、既に確定された候補製品の外観デザインや色をもとに選択する。従って、二輪車という高速輸送手段を購入する時、製品の外観デザインは、消費者が購入を決定する際の第一要素ではなく、一般の消費者は二輪車外観に対する注意度が他の日常生活用品（例えば衣服、玩具等）ほど高くない。従って、二輪車を購入する一般消費車にとって、二輪車外形に存在する局部的で微細な差異は、見分けることが困難である。

以上を総合すると、原告の述べる事実や理由は成立しえない。従って裁判所におかれては、原告の訴訟請求を却下され、専利複審委員会が行った第3669号決定を維持していただきたい。

第三者飛羚公司是書面での意見を提出せず、法廷での審理の過程で、専利複審委員会と第三者黄岩公司の意見に同意すると表明し、専利複審委員会が行った第3669号決定を維持し、原告の訴訟請求を却下するように、裁判所に求めた。その具体的理由は以下の通り：1．原告は両製品の外観デザインをいくつかの部分に分割して対比しているが、これは特許法の関係規定に違反している。2．原告の“二輪車を購入する消費者は認知能力が一般消費者より高い”という見方は誤っている。3．両者の差異は、主にヘッドライトをはじめとする四点であり、車輛前カバーが楔形かどうかというのは新たに提出された問題で、本案件の審理範囲とすべきでない。

本裁判所の審理で、次の点が明らかになった：

本案件は、中国専利局が1994年6月1日に授權公告した“小型二輪車”の93303569.1号外観デザイン特許権（即ち本特許）に関わるもので、その申請日は1993年7月1日、優先権日は1993年5月14日、特許権人

は本田株式会社である。その授權公告文中で小型二輪車の正面図、左視図、右視図、俯瞰図、仰視図、後視図、四枚の立体図が公開された。

上記特許権に対して、飛羚公司是1998年1月8日、專利複審委員會に無効宣告請求を提出し、本特許申請日の前にそれと近似する外觀デザインが出版物上で公に発表されたことがあると主張し、以下の証拠を提出した。

証拠1は、授權公告日が1994年1月5日の92307683.2号外觀デザイン特許の公告文コピーである。

証拠2は、授權公告日が1992年10月14日の92300087.9号外觀デザイン特許の公告文コピーである。

証拠3は、授權公告日が1992年12月30日の92301303.2号外觀デザイン特許の公告文コピーである。

本田株式会社は1998年6月29日に意見陳述書を提出し、「飛羚会社が提出した証拠1の公開日は本特許申請日以降であり、本案件の証拠とすることはできない。また証拠2及び証拠3中に示される製品は、それぞれ本特許と比べて、いずれも近似しない外觀デザインである。従って、本特許は維持されるべきである」と述べた。また本田株式会社は、本特許が確かに特許性を有することを説明するため、4つの付録を傍証として提出した：

付録1は、六種の二輪車の外觀デザイン特許公報のコピーで、授權公告日はいずれも本特許申請日以降である。

付録2は、日本国特許庁が発行した二種類の二輪車の意匠公報コピーで、発行日はいずれも本特許申請日の前である。

付録3は、日本国特許庁が発行した二種類の二輪車の意匠公報コピーで、発行日はいずれも本特許申請日の後である。

付録4は、本特許製品の写真一枚である。

飛羚公司是1999年6月18日に意見陳述書を提出して、「当方が提出した証拠1の公開日は本特許申請日の後だが、その申請日は本特許優先権日の前であり、やはり先行申請として、中国特許法第9条及び特許法実施細則第12条第1項に基づいて、本特許の無効を宣告することができる」と主張した。また飛翔公司是証拠2と証拠3を自主的に撤回し、新たに3つの証拠を補充した：（ナンバリングは通し番号）

証拠4は、1992年3月10日に出版された台湾第87号《摩托車》雜誌第245頁のコピー。

証拠5は、授權公告日が1993年10月27日の、92306539.3の外觀デザイン特許公報のコピー、その申請日は1992年9月17日である。

証拠6は、1993年5月1日に発行された日本《オートバイ》雜誌（第59巻第6号）第108頁のコピー。

飛羚公司是2000年9月25日、專利複審委員會に証拠4と証拠6の現物を提出した。

本特許に対して、1999年10月12日、黄岩公司是本特許が特許法第23条に合致しないことを理由として、專利複審委員會に無効宣告請求を提出し、「本特許申請日前に、それと同一の、もしくは近似する外觀デザイン製品が出版物上で公開で発表されたことがあり、また国内で公開で使用されたことがある」と主張し、証拠として4つの付録を提出した。

付録1は《風火輪91機車年鑑》雜誌の表紙と一部頁のコピー。

付録2は、公告日が1992年10月14日の92300087.9号外觀デザイン特許の公告文コピー。

証拠2は、公告日が1992年10月21日の92300088.7号外觀デザイン特許の公告文コピー。

証拠3は、公告日が1992年10月28日の92300089.5号外觀デザイン特許の公告文コピー。

本特許に対して、2000年8月1日に黄岩華日集團新鄉市摩托車有限公司は同様に、本特許が中国特許法第23条に合致しないことを理由に、專利複審委員會に無効宣告請求を提出し、「本特許申請日前に既に

それと同一の、或いは近似する外観デザイン製品が出版物上で公開で発表され、また国内で公開で使用されたことがある」と主張し、証拠として以下の二つの付録を提出した。

付録 1 は《風火輪91機車年鑑》雑誌の表紙と一部頁のコピー。

付録 2 は、人民郵電出版社が1993年 2 月に出版した《風火輪92機車年鑑》雑誌の表紙と内部頁のコピー。

口頭での審理過程で、各関係当事者は、飛羚会社が提出した証拠 1、証拠 4、証拠 5、証拠 6 及び黄岩華日集団新郷市摩托車有限公司が提出した付録 2 等の証拠自体の真実性や法律的要請に対して、いずれも異議を唱えなかった。口頭での審理が終了した後、専利複審委員会は2001年 4 月20日、本田株式会社に無効宣告請求審査通知書を送付し、所定の期限内に飛羚会社が提出した証拠 1 に対して、中国特許法第 9 条につき、意見を陳述するよう、本田株式会社に求めた。

被請求人は2001年5月14日に意見陳述書を提出し、「中国特許法第 9 条は特許申請段階に対するものであり、強調しているのは申請人であり、本特許と第一請求人が提出した付録 1 はいずれも既に授權された特許であって、中国特許法第 9 条に定めるケースに該当しない。また、本特許と飛羚会社が提出した証拠 1 に示される外観デザインは違いが明確で、近似する外観デザインには該当せず、同様の発明創造を構成しない」と主張した。

第3669号決定は、飛羚会社が提出した証拠 1 を対比文書として採用し、「対比文書の申請日は本特許優先日の前で、中国特許法第 9 条中に規定する先行申請に該当し、当該対比文書と本特許を比べると、両者は近似する外観デザインに該当するので、本特許は特許法第 9 条の規定に合致せず、その無効を宣告する」と主張している。

その主張を支持するため、原告は裁判所における法廷審理の前に 8 つの書面証拠と二つの物証を提出した。その内、書面証拠 1、書面証拠 2、書面証拠 3 はいずれも本特許授權公告文のコピー、第3669号決定のコピー、対比文書授權公告文のコピーである。書面証拠 3 の補充書面証拠3-S中の(1)は対比文書の実際の製品のカラー広告のコピー、(2)は対比文書特許権人が「上記(1)が書面証拠 3 対比文書の広告宣伝資料である」ことを証明するやりとり書簡、(3)は上記(1)の背面の反転撮影した製品カラー写真である。書面証拠 4 は本特許の写真、書面証拠 5 は対比文書の写真、書面証拠 6 は個人が第3669号決定につき発行した意見書、書面証拠 7 は広東省江門市公証役場と河北省滄州市公証役場が発行した公証書である。物証 1 は五羊 - 本田(広州)有限公司が製造したKCWKJ型スクータ、物証 2 は光陽工業股份有限公司が製造した豪漢125型スクータである。

被告は第3669号決定中で採用した対比文書、即ち特許NO：92307683.2号外観デザイン特許の公報文コピーを提出した。当該公報文は、二輪車の正面図、左視図、右視図、俯瞰図、仰視図、後視図、立体図を公開した。被告は当法廷に本特許及び対比文書特許の申請書類を開示した。その内、授權された二輪車の写真は鮮明である。

第三者黄岩公司是人民郵電出版社《風火輪92機車年鑑》の一部コピーを提出した。第三者飛羚公司是上海市黄浦区第一公証処が発行する公証処及びその付録 1、即ち《アンケート調査表》及び付録 2（即ち調査対象者年齢分布表）を提出した。

法廷での審理の中で、被告と第三者が提出した全ての証拠に対して、当法廷は質問して確認した。

被告と第三者は本田株式会社が提出した証拠 1 ~ 証拠 3（被告が提出した証拠に同じ）の真実性に対して、異議を唱えなかった。

本案件の訴訟過程で、本裁判所は法に基づいて無効宣告請求人の一人である黄岩華日集団新郷市摩托車有限公司に第三者として訴訟に参加するよう通知したが、同公司是2001年度年度検査に参加せず、そ

の行方は不明である。

上記事実中の特許NO:93303569.1の外観デザイン授權公告文、特許NO:92307683.2の外観デザイン授權公告文、原告と被告及び第三者が提出した証拠、第3669号決定及び当事者の当法廷での陳述が証拠として記録済みである。

本裁判所は以下のように考える：

特許法第二十三条は次のように規定する：特許権を授与する外観デザインは、申請日以前に国内外出版物上で公開で発表されたことがある、或いは国内で公開で使用されたことがある外観デザインと同一であったり、近似したりしてはならず、また他人が先に取得した合法的権利と衝突してはならない。

特許法第五十六条第二項に「外観デザイン特許権の保護範囲は、写真で表示される、或いは写真中の当該外観デザイン特許製品に準拠する」との規定がある。従って、原告が提出した書面証拠3-S、書面証拠4、書面証拠5中の製品写真及び物証1、物証2の製品は、いずれも有効な証拠として採用することができない。外観デザインの近似性を判断する審査は特許法、特許法実施細則、審査指南の関係規定に基づいて行われるべきであり、個人的見方によるべきではない。原告が提出した書面証拠6は小型二輪車外観デザイン特許権無効請求案件に関する個人的意見である。従って、同証拠は本案件の有効な証拠とならない。書面証拠7は広東省江門市公証役場と河北省滄州市公証役場が発行した公証書で、その内容は公証員が参加する状況下で、離れて置かれた二種類のスクータの外観デザインが近似するかどうかを現場で調査したアンケート調査であるが、同証拠について言えば、先ず、現場で調査された二種類のスクータの外観デザインと授權公告文中で写真で表示される二輪車外観デザインが、完全には一致していない。例えば、現場調査で用いられた光陽工業股份有限公司の二輪車は、車輛前方に四つの明瞭な横向き溝孔があるが、対比文書の授權公告図中にはこうした溝孔が存在しない。現場調査で用いられた本田株式会社の二輪車は、車頭ステアリング部方向指示灯の間の裝飾棒が、本特許授權公告文中の裝飾棒と、やはり異なっている。更に、両サンプル車上の商標、メーカー名、ブランド等の顕著なマークは覆われているが、この現場調査での被調査者は特許法に言う一般消費者と異なっている。特許法で言う一般消費者とは一種の仮想の人であり、彼が製品の大きさや材質、機能、技術性能、内部構造などの要素に注意を払ったり、見分けたりすることはありえない。設計の構想方法、設計者の觀念などは、一般消費者が考慮する要素ではない。特許法に言う一般消費者は、製品の形状、図案、色彩のみを考慮する。しかし、本特許は色彩の保護を要求しておらず、授權公報写真中に見える二輪車には何ら図案が存在しない。従って一般消費者が考慮するのは二輪車の形状要素だけである。これに対して、現場で調査された対象はランダムにサンプリングされて選ばれた人であり、彼らは製品の大きさ、材料、性能、設計構想等、外観デザイン以外の要素を考慮する可能性がある。従って、当該証拠の判断主体は特許法審査指南中の関係規定に合致しない。しかも、第三者飛羚会社が提出した証拠、即ち上海市黄浦区第一公証役場の公証書中の調査結果は、当該証拠中の調査結果と全く相反している。この事は、現場調査という判断方式が、特許法の外観デザインの同一性や近似性の判断原則に合致しないことを表している。従って、同証拠を有効な証拠として採用することはできない。

第三者飛羚会社が提出した証拠、即ち上海市黄浦区第一公証役場の公証書は、本特許無効宣告請求審査手続きの中で提出されたものではなく、またその判断方式は特許法の外観デザインの同一性・近似性の判断原則に合致しない。従って、それを第3669号決定が正しいかどうかを認定する上での証拠として採用することはできない。第三者黄岩会社が提出した人民出版社《風火輪92機車年鑑》の一部コピーは、本特許無効宣告請求審査手続きの中で既に提出されたものではあるが、第3669号決定は当該証拠を対比

文書として本特許の無効を宣告したものではないので、同証拠は同様に、第3669号決定が正しいかどうかを認定する上での証拠とすることができない。

開廷しての証拠質問を経て、本案件で、本特許と対比文書を比べて、近似する外観デザインに該当するかどうかという点が焦点になった。

被告専利複審委員会は当法廷で本特許及び対比文書の特許申請書類中の写真を提示したが、これは鮮明であった。従って、「本特許と対比文書の写真が不鮮明で、近似性比較判断を正確に行えない」との原告の主張を本裁判所は支持しない。

以下で、本特許と対比文書中に示される二輪車の近似性比較判断を行った。

本特許は、製品が六面視図と立体図により反映される外観デザインである。本特許は一種のスクータ型二輪車で、車頭ステアリング部の形状は楕円形に似たなめらかな曲面で、中央上方には扇形に近いやや突出した部分があり、下方両側には一対の方向指示灯があり、方向指示灯の間には一つの長方形に近い装飾棒があり、二個のバックミラーが車頭ステアリング部上部両側から斜め向きに延伸し、ハンドルがその両端から伸び出している。車輻前カバーは下端がやや尖った上表面で、その両側面は楔形に似たなめらかな曲面で、上部正面にはヘッドランプカバーが突出し、その中には一個のヘッドランプが含まれる。車輻前カバー下方、踏み板部と座席クッションの間の内弧線は不規則な折れ線形である。座席クッションの形状は段状である。座席クッションと踏み板延伸部分の間の後車体カバーは比較的なめらかなで、車輻尾灯は後車体後部両側にあつて、内向きに収まっている。車尾部は鴨の尾状にはね上がり、後フェンダーは踏み板延伸部分後部下方から斜め向き・下向きに延伸している。その他に、マフラー、ダッシュボード、後ステー、後ダンパー等の構造もある。

対比文書も、製品が六面視図と立体図により反映される製品である。写真から見て、対比文書はスクータ型二輪車で、対比文書の正面図から見て、車頭ステアリング部の形状は楕円形に似たなめらかな曲面で(本特許よりやや扁平)、中央上方には扇形に近い突出部があり、二個のバックミラーが車頭ステアリング部上部両側から斜め向きに延伸し、ハンドルがその両端から伸び出している。車輻前カバーの形状は下端がやや尖った楔形に似た曲面で、上部にはヘッドランプカバーが突出し、その中には二個のヘッドランプが含まれる。ヘッドランプカバー下にはランプカバーの横向き幅よりやや狭い平行な突縁がある。車輻前カバー下方、踏み板部と座席クッションの間の内弧線は不規則な折れ線形である。座席クッションの形状は段状である。座席クッションと踏み板延伸部分の間の後車体カバーには凹凸がある。車輻尾灯は後車体後部両側にあつて、車体カバー後部より突出している。車尾部は鴨の尾状にはね上がり、後フェンダーは踏み板延伸部分後部下方から斜め向き・下向きに延伸している。その他に、マフラー、ダッシュボード、後ステー、後ダンパー等の構造もある。

本特許を対比文書と比べると、その相違点は以下の通り：車輻前方から観察すると、対比文書の楕円型車頭ステアリング部は本特許よりやや扁平である。方向指示灯の間の部分を仔細に観察すると違いがある。本特許の車輻前カバーはなめらかな曲線だが、対比文書の車輻前方カバーには二本の突縁がある。ヘッドランプカバー内のランプの数が異なる。本特許の後車体カバーは対比文書の後車体カバーより滑らかである。その他、微細な構造の形状が異なる。

本裁判所は次のように考える：原告が言うように、二輪車の多くの部位をいずれも重要部分とするなら、車輻の外観デザインを全体的に観察して、総合的に判断するという方式で同一性及び近似性の判断をする必要がある。総合的判断の方式とは、本特許の全部により対比文書との同一性或いは近似性を確定する方式を指し、本特許の一部もしくは局部から出発して先行設計との同一性或いは近似性の結論を得ることではなく、また本特許の各部分を分割して対比文書と対比判断することもできない。従って、

原告が二輪車を幾つかの部分に分割して、それぞれ対比する方式は、それだけで特許法審査指南の外観デザイン近似性判断原則及び判断方式に相反している。上記両者の対比分析を通じて、本特許と対比文書は、車体全体、フレームの形状や配置の点で、いずれも非常に近似しており、その各主要構成部分（例えば車頭ステアリング部、車輻前カバー、踏み板、座席クッション、尾部等）の構造の形状、接合方法、配置などは、いずれも近似する設計を採用している。両者の後車体カバーには、一方は比較的滑らかで、一方は凹凸があるといった違いがあるが、その他の部分はいずれも似ており、一般消費者にとって、両者の全体的外観形状は同様の視覚効果を生じさせるものである。特に異なる時、異なる場所で、間接的に比較する場合、一般消費者は単純な外観デザインをもとに、両者を混同・誤認しやすい。上記に述べるように、特許法に言う一般消費者は仮想の人であり、製品を購入する時、製品の形状や図案、色彩にのみ注意し、価格などの他の要素を考慮することはない。従って「貴重な物品を購入する者は商品に対して非常に高度の注意力を傾注する」との原告の主張を、本裁判所は支持しない。

以上を総合すると、本特許申請日前に既に他人が同様の発明創造につき、中国專利局に外観デザイン申請を提出して、特許権の授与を受けている。本特許は後での申請に該当し、中国特許法第9条の規定に合致しない。原告本田株式会社の訴訟請求は、事実や法的根拠がなく、本裁判所はこれを支持しない。專利複審委員会が行った第3669号決定の事実は明白で、法律が正しく適用され、手続きが合法的であり、これを維持すべきである。《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(一)項の規定に基づき、以下の通り判決する：

中華人民共和國國家知識產權局專利複審委員會の第3669号「無効宣告請求審査決定」を維持する。

案件受理费1000元は、原告本田技研工業株式会社の負担とする(既に納付済み)。

本判決に不服の場合、原告は本判決書の送達日より30日以内に、被告及び第三者は本判決書の送達日より15日以内に本裁判所に上訴状及び副本を提出し、上訴案件受理费1000元を納付して、北京市高級人民法院に上訴することができる。

上訴期間満了後、7日以内に上訴案件受理费が納付されない時、上訴処理が自動的に撤回される。

裁判長 馬來客

代理裁判官 趙 靜

代理裁判官 彭文毅

2002年9月25日

本書類は原本と照合・確認済み

書記官 佟妹

中華人民共和國  
北京市高級人民法院  
行政判決書

(2003)高行終字第15号

上訴人(一審の原告): 本田技研工業株式会社  
所在地: 東京都港区南青山2-1-1  
法定代表者: 福井威夫、代表取締役社長・専務取締役  
委託代理人: 張守志、北京市金杜法律事務所弁護士  
委託代理人: 韓登嘗、北京市金杜法律事務所弁護士

被上訴人(一審の被告): 国家知識産権局專利複審委員会  
所在地: 北京市海淀区薊門橋西土城路6号  
法定代表者: 王景川、主任  
委託代理人: 張雪飛、專利複審委員会審査官  
委託代理人: 鐘華、專利複審委員会審査官

参加人: 浙江黄岩華日集团有限公司  
所在地: 浙江省台州市黄岩黄軸路101号  
法定代表者: 傅理平、董事長  
委託代理人: 唐銀益、浙江高新弁理士事務所弁理士

参加人: 上海飛羚摩托車製造有限公司  
所在地: 上海市奉賢区金匯鎮肖金線齋金線路口  
法定代表者: 黄小林、總經理  
委託代理人: 徐申民、上海市華誠法律事務所弁護士  
委託代理人: 楊軍、上海市華誠法律事務所弁護士

上訴人・本田技研株式会社(以下、「本田株式会社」という)は意匠特許の無効に関する行政紛争について、北京市第一中級人民法院が下した(2002)一中行初字第138号行政判決を不服とし、当法院に上訴を提起した。当法院は2003年1月22日これを受理し、法に基づき合議廷を組織し、同年3月14日、公開の法廷で本件を審理した。上訴人・本田株式会社の委託代理人・張守志および韓登嘗、被上訴人・国家知識産権局專利複審委員会(以下、「專利複審委員会」という)の委託代理人・張雪飛および鐘華、参加人・浙江黄岩華日集团有限公司(以下、「浙江華日公司」という)の委託代理人・唐銀益、参加人・上海飛羚摩托車製造有限公司(以下、「上海飛羚公司」という)の委託代理人・徐申民および楊軍が法廷で訴訟に参加した。本件はすでに審理が終結している。

北京市第一中級人民法院の判決内容：

本田株式会社は意匠特許「スクーター」の特許権利者である。上海飛羚公司是 1998 年 1 月 8 日に、浙江華日公司是 1999 年 10 月 12 日に、黄岩華日集団新郷市摩托車有限公司（以下、「新郷摩托車公司」という）は 2000 年 8 月 1 日にそれぞれ、専利複審委員会に対し当該「スクーター」意匠特許の無効を請求した。専利複審委員会は審査の結果、第 3669 号無効宣告請求審査決定（以下、「第 3669 号無効決定」という）を下し、その中で「スクーター」意匠特許はすでに登録されている意匠と類似していることを理由に当該特許権の無効を宣告した。また北京市第一中級人民法院は、「スクーター」意匠特許を「全体から観察し、総合的に判断する」方法で専利複審委員会が採用した引例文献と比較し、当該特許が引例文献に記載されている登録意匠と類似していると判断、よって「スクーター」意匠特許は後の出願に属し、特許法第 9 条の規定に符合しないため、「中華人民共和国行政訴訟法」第 54 条第 1 項第 1 号に基づき、専利複審委員会の第 3669 号無効決定を維持する判決を下した。

本田株式会社は一審判決を不服とし、当法院に上訴を提起した。

本田株式会社の上訴理由：

「スクーター」意匠特許が引例文献に記載された登録意匠と同一または類似であるか否かの判断に際して一審法院が採用した方法に誤りがある。また意匠の同一性および類似性の判断に関して一審法院が主体とした部分が間違っている。「スクーター」意匠特許を引例文献に記載された登録意匠と比較すると多くの相違点があり、したがって類似の意匠には属さない。一審判決および専利複審委員会第 3669 号無効決定を取り消し、「スクーター」意匠特許の有効を確認するよう二審法院に請求する。

専利複審委員会、浙江華日公司、上海飛羚公司は一審判決に異議を申し立てなかった。

当法院は審理を行い、下記事実を認定した。

本田株式会社は 1993 年 7 月 1 日に原中国専利局に対し名称「スクーター」の意匠特許を出願した。当該出願の優先権主張日は 1993 年 5 月 14 日、1994 年 6 月 1 日に意匠特許権を付与されている（特許番号第 93303569.1 号）。当該特許の授權公告文獻には正面図、左側面図、右側面図、上面図、底面図、背面図および 4 つの立体図が含まれている（本判決書付屬書類 1 参照）。

1998 年 1 月 8 日、上海飛羚公司是「スクーター」意匠特許の出願日以前にこれと類似する意匠が出版物上で発表されているとして、当該特許権の無効宣告を請求した。上海飛羚公司是請求に際して次のような 3 部の証拠を提出した。証拠 1：授權公告日 1994 年 1 月 5 日の第 92307683.2 号意匠特許の公報複写文獻（本判決書付屬書類 2 参照）。証拠 2：授權公告日 1992 年 10 月 14 日の第 92300087.9 号意匠特許の公報複写文獻。証拠 3：授權公告日 1992 年 12 月 30 日の第 92301303.2 号意匠特許の公報複写文獻。

専利複審委員会は、上記無効宣告請求および証拠を本田株式会社に転送した。本田

株式会社は 1998 年 6 月 29 日に次のような 4 つの添付書類を添えて意見陳述書を提出した。添付書類 1：オートバイ 6 車種の意匠公報複写文献。授權公告日はいずれも「スクーター」意匠特許の出願日より後である。添付書類 2：日本特許庁が発行した 2 種類のオートバイの意匠公報複写文献。発行日は「スクーター」意匠特許の出願日より後である。添付書類 3：日本特許庁が発行した 2 種類のオートバイの意匠公報複写文献。発行日は「スクーター」意匠特許の出願日より前である。添付書類 4：「スクーター」意匠特許の製品の写真 1 枚。

上海飛羚公司は 1999 年 6 月 18 日に意見陳述書を提出し、証拠 2 および 3 を撤回するとともに新たに次のような 3 つの証拠を補填した。証拠 4：1992 年台湾で出版された雑誌、台湾第 87 期「摩托車」第 245 ページの複写資料。証拠 5：出願日 1992 年 9 月 17 日、授權公告日 1993 年 10 月 27 日、特許番号第 92306539.3 号意匠特許の公報複写文献。証拠 6：1993 年 5 月 1 日発行の日本の雑誌「オートバイ」第 59 巻第 6 号第 108 ページの複写資料。上海飛羚公司は 2000 年 9 月 25 日、専利複審委員会に証拠 4 および 6 の雑誌原本を提出した。

1999 年 10 月 12 日、浙江華日公司（2001 年 10 月 13 日に浙江黄岩華日（集団）公司から名義変更）は「スクーター」意匠特許が特許法第 23 条に符合していないとして専利複審委員会に対し当該特許権の無効宣告を請求するとともに、次のような 4 つの添付書類を提出した。添付書類 1：雑誌「風火輪 91 機車年鑑」の表紙および一部内容の複写資料。添付書類 2：公告日 1992 年 10 月 14 日の第 92300087.9 号意匠特許の公報複写文献。添付書類 3：公告日 1992 年 10 月 21 日の第 92300088.7 号意匠特許の公報複写文献。添付書類 4：公告日 1992 年 10 月 28 日の第 92300089.5 号意匠特許の公報複写文献。

2001 年 8 月 1 日、新郷摩托車公司是「スクーター」意匠特許が特許法第 23 条の規定に符合していないとして専利複審委員会に無効宣告を請求するとともに、次のような 2 つの添付書類を提出した。添付書類 1：雑誌「風火輪 91 機車年鑑」の表紙および一部内容の複写資料。添付書類 2：人民郵電出版社が 1993 年 2 月に出版した雑誌「風火輪 92 機車年鑑」の表紙および一部内容の複写資料。

2001 年 4 月 10 日、専利複審委員会は上記無効請求人らが「スクーター」意匠特許に対して提出した無効宣告請求を一括して口頭審理した。口頭審理終了後、専利複審委員会は 2001 年 4 月 10 日、本田株式会社に無効宣告請求の審査通知書を送り、定められた期間内に上海飛羚公司が提出した証拠 1 に対して特許法第 9 条につき意見を陳述するよう要請した。本田株式会社は 2001 年 5 月 14 日、意見陳述書を提出した。

2001 年 9 月 11 日、専利複審委員会は第 3669 号無効決定を下し、「スクーター」意匠特許権の無効を次のとおり宣告した。「3 社の無効宣告請求人が提出した無効宣告請求理由に基づき、専利複審委員会は「スクーター」意匠特許が特許法第 9 条、第 23 条および特許法実施細則第 13 条第 1 項の規定に符合しているかを審査した。上海飛羚公司が提出した証拠 1 は、授權公告日 1994 年 1 月 5 日の第 92307683.2 号意匠特許の複写文献であり、その出願日は 1992 年 11 月 8 日、権利者は光陽工業股份有限公司で、確かに「スクーター」意匠特許の出願日前に他人によって中国専利局に出願された意匠特許の公報文献であり、特許法第 9 条に規定する先願特許に属する。発明は先に出

願して初めて特許権が付与されるのであり、すでに権利を付与された特許とは必然的に先に専利局に出願されたものである。したがって、出願された意匠であるなら、最終的に特許権が付与されたか否かに関わらず、すべて特許法第9条が適用される。特許法実施細則第64条第2項にも無効宣告を請求する理由に、特許法第9条の規定により特許権を取得できない場合を含むことが明記されている。引例文献はステップボード型の車種で、ヘッドのステアリング部の形状は三角形に近い滑らかな曲面、フロントパネルの形状は楔形状の滑らかな曲面で、下端は尖っており、上部にはヘッドライトカバーが突出し、内部に2つのランプを備え、ヘッドライトカバーの下に2本の凸縁を有している。フロント部分、ステップボード部分とシート間の内側弧線は不規則な折線形を呈している。シートの形状は段状になっている。テール部分は前方向に傾斜した台形に近い形をしており、テールランプの箇所が突出している。スポークはリブ状である。他にマフラー、ターンシグナルランプ、ハンドル、バックミラー、メーターパネル、リアスタンド、リアシールド、フットレストなどの構造を有している。「スクーター」意匠特許もステップボード型の車種で、ヘッドのステアリング部の形状は三角形に近い滑らかな曲面、フロントパネルの形状は楔形状の滑らかな曲面で、下端は尖っており、上部にはヘッドライトカバーが突出し、内部に1つのランプを備えている。フロント部分、ステップボード部分とシート間の内側弧線は不規則な折線形を呈している。シートの形状は段状になっている。テール部分は反り上がって鴨尾形に近く、テールランプの箇所が内向きに収まっており、スポークはリブ状である。他にマフラー、ターンシグナルランプ、ハンドル、バックミラー、メーターパネル、リアスタンド、リアシールド、フットレストなどの構造を有している。「スクーター」意匠特許を引例文献と比較すると、その相違点は、テール部分、マフラーおよびバックミラーの形状、ヘッドライトのランプ数、およびその他細微な構造の形状が若干異なっている。全体から観察したとき、上記相違点は全体形状における局所の違いにすぎず、視覚的に目を引くような顕著な部位ではなく、「スクーター」意匠特許と引例文献はボディ全体、フレームの形状はもとより、ほとんどの主要構成部品、例えばヘッドのステアリング部、フロントパネル、ステップボード、シートなど構造の形状、連接および配置などの面で同一または類似のデザインを採用しており、両者の全体的な外観形状には同様の視覚効果が生まれ、特に時と場所を変えて間接的に比較した場合には、単純にデザインの面から見て一般消費者に混同と誤認を引き起こし、したがって両者は類似の意匠に属するもので、即ち「スクーター」意匠特許と引例文献は同一の発明に属する。「スクーター」意匠特許の出願日以前に、他人が同一の発明につき中国専利局に意匠特許を出願しかつ特許権を付与されており、したがって「スクーター」意匠特許は後の出願に属し、特許法第9条の規定に符合しない。」上記理由に基づき、専利複審委員会は第3669号無効決定を下した。

新郷摩托車公司是2001年の企業年度検査に参加しておらず、現在行方がわからなくなっている。

上記事実の証拠書類として、「スクーター」意匠特許の授権公告文献、特許番号第92307683.2号の意匠公報文献、第3669号無効決定書、当事者の陳述が保全されている。

当法院は次のように判定する。

特許法第9条は、2以上の出願人がそれぞれ同一の発明について特許を出願した場合は、最も先に出願した者に特許権を付与し、後の出願には特許権を付与することはできないと定めている。すでに特許権が付与された場合は、無効宣告請求の審査過程において先願主義に基づきその無効を宣告しなければならない。

2つの意匠が同一の発明に属するか否かの判断では、2つの意匠が同一または類似か否かについて判断しなければならない。意匠の具体的対象に基づいて、主要部分に対して判断する方法かまたは全体から観察し総合的に判断する方法を採用する。ただしこの2種の方法は互いに排斥しあうものではない。意匠製品が簡単で、消費者の注意を引くデザインの主要部分が顕著である場合は、通常主要部分に対して判断する方法を採用する。意匠製品が複雑で、消費者の注意を引くデザインの主要部分が比較的多い場合は、通常まず主要部分を比較してから、さらに全体から観察し総合的に判断する。本件において、係争の意匠は「スクーター」であり、引例文献となった証拠1も一種のオートバイである。「スクーター」意匠特許と証拠1に記載されたオートバイを比較した結果、次のような結論が導き出せる。(1)両者はいずれもスクーターであり、同類製品に属する。(2)2種のオートバイ製品を組成する部分は同一である。(3)対応する組成部分には若干の違いがある。具体的には「スクーター」意匠特許に記載されたオートバイのヘッドステアリング部の形状は楕円形に似た滑らかな曲面で、両側にそれぞれ長方形を呈するターンシグナルランプがあり、ターンシグナルランプの間に長形状の飾り線がある。証拠1に記載されたオートバイのヘッドステアリング部の形状は楕円形状で「スクーター」意匠特許よりもやや扁平な滑らかな曲面であり、両側にはそれぞれ楕円形を呈するターンシグナルランプがある。「スクーター」意匠特許に記載されたオートバイのフロントパネルは滑らかな表面で、上部正面にヘッドライトカバーが1つ突き出ており中にランプが1つ備わっている。証拠1に記載されたオートバイのフロントパネルは上部にヘッドライトカバーが1つ突起しており中に2つのランプが備わり、ヘッドライトカバーの下にライトカバーの横方向の幅よりも若干狭い2本の平行な凸縁を有している。「スクーター」意匠特許に記載されたオートバイのシートとステップボードとの間のリアボディパネルは比較的滑らかで、テールランプはリアボディパネル部の両側にあって内向きに収まっている。証拠1に記載されたオートバイはシートとステップボード延伸部分との間のリアボディパネルは凹凸があって平らではなく、テールランプはリアボディパネル後部の両側にあって、リアボディパネルの後部よりも突出している。「スクーター」意匠特許に記載されたオートバイのステップボードはフロントパネルの下部からボディの後端部まで伸びており、証拠1に記載されたオートバイのステップボードはフロントパネルからリアボディ下端の中部まで伸びている。前方から観察すると、証拠1に記載されたオートバイは楕円形のヘッドステアリング部が「スクーター」のそれよりも若干平たく、ターンシグナルランプの間部分にも違いが見られる。「スクーター」意匠特許に記載されたオートバイのフロントパネルは滑らかな曲面で、証拠1のそれには2本の凸縁があり、ヘッドライト内のランプの数も異なっている。後方から観察すると、「スクーター」意匠特許

に記載されたオートバイのリアボディパネルは証拠 1 のそれよりも滑らかである。この他にも細微な構造の形状に相違が見られる。上記からわかるように、「スクーター」意匠特許には消費者の関心を引く主要部分が多く、主要部分の比較を行ってから全体から観察し総合的に判断する方法をとるとき、「スクーター」意匠特許の各図面に記載されたオートバイの各組成部分を逐一観察して得られる全体的印象を、証拠 1 に記載された先願のオートバイ意匠特許の各組成部分を逐一観察して得られる全体的印象と比較するなら、「スクーター」意匠特許は証拠 1 に記載されたオートバイ意匠よりも全体としてより簡潔明快な印象を与え、証拠 1 に記載されたオートバイ意匠とはまた違った美感があり、しかも全体から観察しても、主要部分によって呈出された両者の相違が視覚から消失することはない。両者間の相違は多くが視覚上顕著な位置にあるため、主要部分による判断を用いても、或いは全体から観察し総合的に判断する方法を用いても、いずれもオートバイ製品に対する一般的な知識レベルと認知能力を持ち合わせている消費者であれば、「スクーター」意匠特許と証拠 1 に記載されたオートバイ意匠特許とを区別することができ、美感的な混同を生じることはない。したがって、「スクーター」意匠特許と証拠 1 に記載されたオートバイ意匠特許とを比べたとき、両者はいずれも同類の製品に属するが、両者の意匠は同一ではなく、また類似してもおらず、両者は同一の発明には属さない。

本田株式会社が主張する、「スクーター」意匠特許と証拠 1 に記載されたオートバイ意匠とを比べると多くの相違点があり、全体として同一でも類似でもない意匠を構成しているとの上訴理由は成立し、本院はこれを支持する。

上記から明らかなように、第 3669 号無効決定は認定した事実が明白ではなく、法律法規の適用に誤りがある。また一審判決は認定した事実が明白ではなく、法律の適用に誤りがある。「中華人民共和国行政訴訟法」第 61 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、次の通り判決する。

- 一、北京市第一中級人民法院の（2002）一中行初字第 138 号行政判決を取り消す。
  - 二、国家知識産権局専利複審委員会の第 3669 号無効宣告請求審査決定を取り消す。
- 一審の案件受理费 1 千元は国家知識産権局専利複審委員会が負担する（本判決が効力を生じた日より 7 日以内に納付する）。二審の案件受理费 1 千元は国家知識産権局専利複審委員会が負担する（本判決が効力を生じた日より 7 日以内に納付する）。

本判決は終審判決である。

裁判長：程永順  
副裁判官：劉輝  
副裁判官：岑宏宇  
北京市高級人民法院  
2003 年 5 月 30 日

本書は原本と相違ないことを認証する。

書記官：劉曉軍  
書記官：畢怡

2007年3月

特許庁委託 平成18年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

**アジア諸国における権利活用による  
デザイン保護実態についての調査研究報告書**

社団法人 日本国際知的財産保護協会  
AIPPI・JAPAN  
国際法制研究室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル4階  
電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510  
<http://www.aippi.or.jp/>