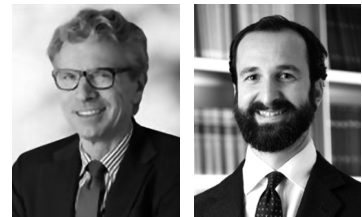


特集2 《主要国の不正競争防止法（後）》

# イタリアにおける民法の不正競争防止条項による商品の形態及び外観の模倣防止について



イタリア弁護士 Luigi Mansani<sup>(1)</sup>

イタリア弁護士 Federico Fusco<sup>(2)</sup>

## 要約

競争者による製品の形態及び外観の模倣の問題は、イタリアの不正競争防止に関する規定のもとで対応されることがある。不正競争防止に関する規定としては、混同を生じさせる隷属的模倣に関する個別規定（民法第2598条第1号）、「類似品 (look-alikes)」からの保護の根拠としてよく引用される、価値の不正利用に関する規定（民法第2598条第2号）、公正な商慣行に反する行為を対象とし、競争者の製品の寄生的模倣の請求の根拠ともなり得る一般条項（民法第2598条第3号）などがある。もっとも、民法第2598条第3号に規定されている一般条項が適用されるのは、商人及び事業者の視点から見て、模倣された要素に依然として「獨創性」を認めることができる場合に限られる。問題の要素が機能的な要素にすぎず、かつ、特許の存続期間を超える期間にわたり市販されていた場合がこれに該当することは滅多にない。

## 目次

1. イタリアの不正競争に関する規定
2. 隷属的模倣からの保護
3. 「価値の不正利用」としての類似品からの保護
4. 寄生的模倣からの保護
5. 利用できる救済手段
6. 結論

### 1. イタリアの不正競争に関する規定

1942年イタリア民法（以下「民法」）第2598条は、識別力ある標識及び特許権の保護に関する規定に従って、以下に該当する事業者は不正競争行為を行う者であると定めている。

- 1) 他人により適法に使用されている名称又は識別力ある標識と混同を生じさせるおそれのある名称又は識別力ある標識を使用する者、又は競争者の製品を隷属的に模倣する者、又はその他の手段により競争者の製品及び営業との混同を生じさせるおそれのある行為を行う者（民法第2598条第1号）
- 2) 競争者の製品及び営業について当該競争者の信用を棄損するおそれのある情報及び意見を拡散する者、又は競争者の製品若しくは事業の優れた品質を自分のもののように扱う者（民法第2598条第2号）
- 3) 取引における公正な慣行の原則に適合せず且つ競

争者の事業を損なうおそれのある他の手段を直接的又は間接的に利用する者（民法第2598条第3号）

上記のとおり、民法第2598条第1号、第2号及び第3号は、事業者が他の事業者に損害を与えるために行った異なる種類の不正競争行為を対象とすることを目的としているものの、競争者の製品の外観の模倣を構成する行為は、知的財産権の侵害の有無にかかわらず、事案の事情に応じて、前記規定のいずれか又はその全部が適用されるきっかけとなる可能性がある。勿論、民法第2598条第1号、第2号又は第3号のどれに基づいて請求するかによって、証明しなければならない要素は異なってくる。

### 2. 隷属的模倣からの保護

民法第2598条第1号に含まれる行為は、「混同を生じさせる不正競争行為」と言われており、二つの製品の外観が類似することにより商品の出所について需要者に混同を生じさせるおそれがある場合に関するものである。

隷属的模倣では、一方で、真正品の外観に識別力があること—需要者の認識において当該製品が特定の企業と関連づけられていること—が要求され、他方で、その模倣によって競争者の製品及び営業について市場

に混同を生じさせるおそれがあることが要求される。

第1の要件については、隷属的模倣からの保護を受けることができるのは、識別力又は独自性を有する形態のみである。言い換えれば、模倣は、関連する需要者の視点において当該製品を競争者の製品と区別することを可能とする要素について行われていなければならない。従って、問題となる要素は、創作的なものでなければならないのであり、すなわち、標準化されたものであってはならず、また単に機能的又は審美的な必要によるものであってはならないのである<sup>(3)</sup>。

もっとも、競争者の製品の形状を完全に複製しなくても同一の機能的又は審美的結果を得ることができる場合には、模倣者は、いわゆる「損害を与えない変形」を導入して自己の製品を差別化する責任を負う<sup>(4)</sup>。

第2の要件については、製品の形態又は包装が類似しているために、製品間に混同を生じるおそれがあることが立証できる場合には、民法第2598条第1号を根拠とすることができる。混同のおそれの判定は、購入時の平均的な需要者による全体的な捉え方を基準として行われる。

混同の概念には、混同の具体例である連想の概念も含まれる。これについては、立法者が商標問題において明確に認識しており（産業財産法第20条の現行の文言を参照。1988年12月21日の理事会指令89/04/CEEを実施するために1992年に改正された商標法第17条b）により定められた規定に言及している。）、確立された判例法の原則に基づき不正競争事件にも適用される<sup>(5)</sup>。

問題の製品に別の識別力ある標識が付されていたとしても、その標識が需要者側に同一の総合的印象を与えるものであるならば、隷属的模倣であることが認定される可能性がある<sup>(6)</sup>。特に量販用の製品又はその他の製品でそれを選択することに平均的な需要者が低い関心しか払わないようなものが、この場合に該当すると考えられる<sup>(7)</sup>。

例を示すと、ミラノ裁判所は、以下に示す靴について、民法第2598条第1号に基づく隷属的模倣であることを認定した<sup>(8)</sup>。



真正品の靴



模倣品の靴

ただし、同じミラノ裁判所は、以下に示すエンジン<sup>(9)</sup>については、両製品の全体的な外観が機能的な必要に決定付けられるものであり、これが現在は市場において標準となっているとの結論に基づき、民法第2598条第1号に基づく隷属的模倣であることを認めなかった。



真正品のエンジン

コピー製品とされるエンジン

### 3. 「価値の不正利用」としての類似品からの保護

民法第2598条第2号は、いわゆる「価値の不正利用」を規定しており、通常は、一定の製品の品質の不実表示を対象としている。これには「実際には他人に帰属する品質を単に持つと述べる」場合に留まらず、事業者が「一般公衆に対して、周知となっている競争者又はその者の製品と自身が何らかの明確なつながりがあるように示す」場合も含まれる。「例えば、ある事業者がどうにかして市場に行き、『XYという会社又は商品を知っているか？ 弊社はXYのような会社で、弊社の製品はXYの製品と似ている』と言うような場合である」<sup>(10)</sup>。

この規定は、周知製品の識別力ある外観（包装を含む。）を、市場でのその製品の名声を利用するために模倣者がまねる「類似品」の場合に適用される。実際、イタリアの学説では、他の事業者の製品の最も独特な特徴を複製する行為は、民法第2598条第2号に基づく不正な関係付けの典型的事例であるとされている。つまり、模倣者は、競争者の製品の外面的な特徴を模倣することによって、自分の商標を付帯させているかどうかにかかわらず、公衆に対して「『私の製品はあな



たが既に知っている他の製品と似ているし、外観も同じです』<sup>(11)</sup>と言うこと」を実質的にできるのである。

民法第 2598 条第 1 号に基づく隷属的模倣との最も重大な違いは、民法第 2598 条第 2 号に基づく不正競争は、その行為によって二人の競争者の製品間に混同を生じるおそれがあるか否かにかかわらず、認定される場合があるという点である。

この場合、模倣者は、第三者の製品の品質を自己の製品に転移させることを実は狙っているのであるが、自分がこの関連付けようとする競争者と同じ事業者ではないことも、また、その競争者とは契約上又は経済上の関係がないことも、明確にしたいのである<sup>(12)</sup>。このような行為は、競争者が市場において自分の存在を確立するために行ってきた努力を、不当に利用するものである。つまり、新しい製品は、既に存在している製品の後を追って発売されたものであり、新製品が関係付けによって不当に想起させようとする特定の特徴と品質のおかげで公衆に知られているのである。

従って、模倣が不法なものであると認定されるためには、混同のおそれは要求されない。ただし、場合によっては、少なくとも当初は需要者の認識において真正品との結びつきが確立されるので、ある程度は「購入後の混同」が存在すると主張されることもあるかもしれない<sup>(13)</sup>。

より正確に言うと、真正品に固有のいくつかの要素の名声に「ぶら下がる (hooking)」又は「ただ乗り (free riding)」することによって、模倣者が不当な利益を得ることを証明しなければならない。これは、欧州連合商標に関する 2017 年 6 月 14 日付けの EU 規則第 2017/1001 号の第 9 条第 2 項 c) の規定により、競争者が「欧州連合商標の識別力又は名声を不正に利用する」場合に求められることと同様である。

特に民法第 2598 条第 2 号は、製品の形態又は包装の間に類似性があり、そのため模倣者が市場における真正品の形態の知名度を不正に利用することが可能であることを証明するよう権利者に義務づけている。この場合にも、それぞれの製品にはっきりと分かるように別の商標が付されているという事情は、識別力ある要素が模倣されている場合には、不正競争を否認する上で関係しない<sup>(14)</sup>。

例を示すと、トリノ裁判所は、以下に示すエアドライヤーの包装について、民法第 2598 条第 2 号に基づく不法な類似に該当すると認定した<sup>(15)</sup>。



真正品の包装

類似品の包装

他方、同じトリノ裁判所は、以下に示すポテトチップスの包装について、民法第 2598 条第 2 号に基づく不法な複製であることを認めなかった<sup>(16)</sup>。



#### 4. 寄生的模倣からの保護

民法第 2598 条第 3 号は、公正な商慣行に反する行為を幅広く規制する一般条項を含んでいる。裁判例も学説も、公正競争ルールに反する様々な行為を特定しており、その全てがこの一般条項の適用範囲に含まれる。最高裁判所が繰り返し判示しているように、同業者倫理の基準は、互いに競争する会社について憲法第 41 条が規定する公正の一般原則の範囲に含まれるのであり、尊重しあう会社同士による公正取引ルールの相互遵守を基本とするこの基準に違反して不当に利益を得ようとする者は罰せられる。

この規定は、本来的に不正である特定の模倣行為についても適用され、かかる模倣行為は、競争者の製品の形状、大きさ及び仕様を全体的に不正利用する目的

の行為である（いわゆる「寄生的模倣」）。

原則として、「寄生的 (parasitic)」という用語は、イタリアの裁判所や学説において、競争者によって行われる商業活動を系統的かつ継続的に模倣すること（その製品の外観に限らず、広告キャンペーン、流通経路、マーケティング戦略等を含む）から成る特定の不正競争行為を指すために使用されている用語である。このような行為は、典型的には民法第 2598 条第 3 号「*concorrenza sleale parassitaria*」（すなわち「寄生的不正競争」）に規定されており、「隷属的模倣 (slavish imitation)」や「類似 (look alike)」の概念には該当しない。

しかし、ここ数年、イタリアの裁判所は、第三者の製品の隷属的及び完全な模倣に関する一連の事件を扱っており、この行為について「実際の行為が寄生的不正競争に該当するかどうかにかかわらず、イタリア憲法第 41 条に規定され、民法第 2598 条第 3 号により罰せられる一般原理に著しく反する行為である」<sup>(17)</sup>と認定している。いくつかの事件では、隷属的模倣又は価値の不正利用の要件を充足するかどうかにかかわらず、他の会社の製品を何の変更も加えずに完全かつ隷属的に複製する行為はそれ自体が、同業者倫理の原則に反すると明確に判示された<sup>(18)</sup>。

特にミラノ裁判所は、「民法第 2598 条第 1 号に基づく混同のおそれが存在しないとしても、第三者の製品の隷属的かつ完全な模倣は・・・製品の外観についてだけでなく、（例えそれが特許を受けられないものであったとしても）技術面・機能面の全てについて革新的な特徴を備えた製品を市販するために他人が行った投資を不正に且つ無償で利用し、さらに、真正品が既に獲得している商業的名声から利益を取得する廉価な製品を市場に溢れさせ、同時に、真正品の商業的価値を棄損させることができるものである」<sup>(19)</sup>と判示した。

隷属的模倣及び「類似」については、民法第 2598 条第 3 号に鑑みて明白かつ一般的に同業者の不正行為になる場合は、何らかの知的財産権侵害があったことを立証する必要なしに、不正競争ルールに基づいて寄生的模倣からの法的保護を利用できるべきである。

しかし、より最近にミラノ裁判所は、かかる行為の不公正さを評価するには、知的財産権の保護期間の制限を考慮し、その期間を過ぎれば特殊な状況下でしか不正競争を認定できないことを考慮して、評価しなければならないと明確に判示した。

ミラノ裁判所は、隷属的模倣に関して最高裁判所が確立した一般原則に基づいて解釈した。具体的には、最高裁判所によれば、「特許製品を実施する排他的権利に対して期限を設けながら、何の知的財産権も存在しない製品の所有者に対して排他的かつ無期限の製品の使用権を付与したとすれば、奇妙といえるだろう」<sup>(20)</sup>。

従って、ミラノ裁判所は、民法第 2598 条第 3 号に基づく複合的製品の寄生的模倣からの保護の要件は、問題の製品が「独創性を有するとみなす」ことができない場合には満たされないと結論付けた。これは、「その独自性が使い果たされた、つまり・・・創作活動のために投じられた資本が真正品の事業者により（少なくとも一般的に発生し得るものとなることで）償却されて、特殊な製造及び／又は販売方法が、知識及び経験という点で最終的にはその分野で活動する全ての関係者にとっての共有資源となり」、その結果、「最初に開発され、形成されたときには、独創性のあるものだったが、その後一般的な知識となり、かつ、非個人的なものとなった営業を複製する行為は、第三者の企業に損害を与え得るような、同業者の公正に反する行為ではなくなった」<sup>(21)</sup>ということである。

上記原則に基づいて、ミラノ裁判所は、以下に示すエンジンについて、民法第 2598 条第 3 号に基づく寄生的模倣ではないと判断した<sup>(22)</sup>。



真正品のエンジン

コピー製品とされるエンジン

ただし、同じミラノ裁判所は、以下に示す動力芝刈り機については、真正品の元販売業者により行われた広範囲の模倣（極細部に至るまで）であることに鑑みて、民法第 2598 条第 3 号に基づく寄生的模倣であることを認めた<sup>(23)</sup>。





真正品の動力芝刈り機      コピー製品の動力芝刈り機

## 5. 利用できる救済手段

上述した複数の要件を考慮すると、競争者の製品を模倣する行為は、隷属的模倣、価値の不正利用（類似）、又は寄生的模倣のいずれかによって不正競争行為となる。イタリアの裁判所は次のことを行うことができる。

- i. 侵害者によるコピー製品の生産、輸入、輸出又は市販を禁止する
- ii. 不正競争を認定する判決文の全部又は一部を複数の新聞、ウェブサイトその他のメディアに発表することを命じる。ただし、公表が原告の被った損害の回復に資する可能性がある場合に限る。
- iii. 侵害者がそれ以上の違反をするか、又は裁判所の命令に従うことを遅延させる場合には（例えば、コピー製品をさらに市販する行為、又は裁判官の設定した期間内の判決文の公表を遅らせる行為）、特定の金額が支払われるよう決定する。
- iv. 不法行為における補償の標準規則に従って侵害者に対して原告への損害賠償を命じる（民法第 2600 条）。

上記の救済手段は重疊的なものであるが、損害賠償の認定は、通常の本案手続の結果としてのみ可能である。一方、差止めによる救済及び関連救済手段は予備的手続を開始して求めることができる。

## 6. 結論

製品の形態が提訴可能な知的財産権により保護されない場合は、競争者によるその模倣に対しては、イタリアの法律では、民法第 2598 条に定められた不正競争に関する規定に基づき対応することが可能である。民法には、需要者に混同のおそれを生じさせる識別力

ある要素の隷属的模倣に関する個別規定（民法第 2598 条第 1 号）と、イタリアの学説及び裁判所が「類似品」からの保護の根拠としてよく引用している、価値の不正利用に関する規定（民法第 2598 条第 2 号）の両方が含まれている。

上記の規定に基づく不正競争の請求の根拠とするためには、模倣は、購入時に平均的な需要者にはっきりと分かる製品の外部要素について行われていなければならない。もっとも、最初の事例では、そのような要素の識別力の保護は、製品の出所に関する混同を回避することを考慮して認められた。二番目の事例では、これに代えて、需要者に混同のおそれがあったかどうかにかかわらず、そうした要素に関連する周知性や名声に不正利用からの保護が与えられている。

また民法第 2598 条第 3 号には、公正な商慣行に反する行為を対象とする一般条項が含まれており、これは製品の寄生的模倣の請求の根拠となり得る。この場合には、複合的製品の内部及び機能的な要素であっても、競争者によるその実際の形状、大きさ及び仕様の寄生的模倣からの保護を受けることがある。

もっとも、イタリアの最近の判例法では、隷属的模倣又は価値の不正利用は問題となっておらず、最初から知的財産権を利用できなかったり、既に知的財産権が失効してしまっている場合において、保護を回復させるために民法第 2598 条第 3 号を利用することはできないことが明らかにされている。

競争者の製品の寄生的模倣は、不正行為とみなされ、民法第 2598 条第 3 号に規定されている一般条項が適用されるきっかけとなる可能性がある。ただし、その適用は、商人や事業者の視点から見て、模倣された要素がなおも「独創性を有する」とみなされる場合に限定される。つまり、当該要素の開発に対する投資がまだ回収されていないことを支持できる場合に限定される。しかし、問題の要素が単なる機能的な要素であり、従って保護対象となる識別力を欠いており、また特許の存続期間を超える期間について市場で流通している場合がこれに該当することは滅多にない。

(英文原稿受領 2018.2.15)

(和訳監修者 鷲 健志)

(注)

(1) Hogan Lovells Studio Legale パートナー

(2) Hogan Lovells Studio Legale シニア・アソシエイト

- (3) ミラノ控訴裁判所, 1998年5月12日, *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 449を参照。
- (4) イタリア最高裁判所, 1998年3月9日, *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 255を参照。
- (5) 「Colussi – Elledi」事件, ナポリ裁判所, 2000年7月11日判決, *Giur. ann. dir. ind.* 2000, 4169を参照。同判決によると, 製品又は営業間の混同の概念は, 識別力ある標識に関する規則のもとでも, 不正競争に適用される規定のもとでも, 法律上同義である。さらに, この概念は連想のリスクも含む。ただし, これについては, 商標の関連でしか明確に規定されていない。ナポリ裁判所命令, 2000年12月22日, *Dir. ind.* 2001, III, 293, 及び法律書の執筆者の中でも, SANTONOCITO – MOSNA, *Il look-alike: “sailing too close to the wind”*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 40も参照。
- (6) イタリア最高裁判所, 2009年2月12日, No. 3478, *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 109を参照。
- (7) ミラノ裁判所, 2005年6月23日, *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 955を参照。
- (8) ミラノ裁判所, 2016年4月22日, [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it) を参照。
- (9) ミラノ裁判所, 2016年4月11日, [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it) を参照。
- (10) A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII Ed., Milan, 2012, 95.
- (11) A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *cit.*, 97を参照。
- (12) 特に M. AMMENDOLA, *L'appropriazione di pregi*, Milan, 1991, 93 ffを参照。
- (13) A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *cit.*, 72を参照。
- (14) L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, I, 21 ffを参照。
- (15) トリノ裁判所, 2017年3月28日, [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it) を参照。
- (16) トリノ裁判所, 2014年5月16日及び2014年7月8日(未公表)を参照。
- (17) ミラノ審判所, 2006年7月10日の判決, *Giur. ann. dir. ind.* 2006, 5029を参照。またミラノ裁判所, 2006年9月4日の判決, *ivi*, 5036; ミラノ裁判所, 2005年7月27日の判決, *ivi*, 4982; ボローニャ控訴裁判所, 1981年1月20日の判決, *ivi* 1981, 1488も参照。
- (18) コモ裁判所, 1996年2月12日の判決, *ivi* 1996, no. 3465; またミラノ裁判所, 2005年7月27日の判決(上記で引用)も参照。
- (19) ミラノ裁判所, 2011年4月12日, in *Darts-up*; 同じ理由によるもの, ミラノ裁判所, 2010年12月1日, *Giur. ann. dir. ind.* 2010, 5587を参照。
- (20) 最高裁判所, 1994年11月1日, No. 9387.
- (21) ミラノ裁判所, 2016年4月11日, Honda v. Briggs & Stratton 事件, 最高裁判所, 2004年7月20日, No. 13423を引用している。
- (22) ミラノ裁判所, 2016年4月11日(上記に引用されている), [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).
- (23) ミラノ裁判所, 2016年1月12日, [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

(原稿受領 2018. 9. 21)