

侵害訴訟における意匠権と商標権の 抵触関係の調整

東京造形大学 准教授 村上 画里

要 約

意匠法改正により、建築物・内装が保護対象となった結果、意匠権と商標権の両権利により保護を講じることが可能となる対象が広がった。日本法においては、一つの対象に対する意匠権と商標権の併存は否定されておらず、競合に係る問題は意匠法 26 条 1 項又は商標法 29 条により調整を図る規定があるものの、意匠権と商標権について同規定の適用が検討された裁判例は存在していない。

本稿では、アメリカ及び台湾における意匠権と商標権の抵触場面を扱った裁判例から侵害訴訟における二つの権利の調整方法を比較対象としつつ、日本における実用新案権と意匠権の抵触関係が問題となった手袋事件後に出現した学説を参考としながら、日本が現行法において採用している先願優位原則は必ずしも適当ではないことを論じる。そのうえで、性質の異なる権利間における侵害訴訟においてどのような解釈を採るべきか、両権利が併存する余地はないのかを論じる。

目次

- はじめに
- 日本法における意匠権と商標権の調整
 - 権利調整の必要性
 - 侵害訴訟における意匠権と商標権の調整
 - 小括
- 海外における意匠権と商標権の調整
 - アメリカ
 - 意匠権と商標権の関係
 - 裁判例
 - 小括
 - 台湾
 - 意匠権と商標権の関係
 - 裁判例
 - 小括
- 侵害訴訟における意匠権と商標権の調整のあり方
 - 比較法的視点
 - 日本法における調整規定の評価
 - 手袋事件後の議論
- おわりに

1. はじめに

日本において令和元年 5 月に意匠法が改正され、従前から保護対象であった画像意匠の保護範囲が拡大され、建築物・内装の意匠も保護対象に加わった。また、商標審査基準改訂により立体商標による建築物の部分、内装の保護も可能となり、意匠権と商標権の両権利により保護される対象が拡大した。

意匠法の保護対象は、新規に保護対象となったものであれ、従前から保護対象となっていたものであれ、日本法

においては意匠権と抵触することを理由に商標登録を阻害することはない。つまり、商標法上の登録要件を備えれば商標権も取得しうるため、意匠権により保護を受けるものは商標権と重畳的に保護を受けることが可能となっている⁽¹⁾。

意匠権と商標権による重畳的保護に関してはいくつかの先行研究が存在している。それらの議論においては、一つの形態等につき同じ権利者が権利を取得することにより保護強化が可能であることを論じるもの⁽²⁾、意匠と商標の交錯領域に関する制度利用の現状や保護戦略を論じるもの⁽³⁾が議論の中心となっている。一方で、一つの形態等について意匠権と商標権が別の者に帰属する場合を念頭に置いた権利の競合関係については検討されることが少なかったように思われる⁽⁴⁾。

本稿では、まず、意匠権又は商標権の侵害訴訟において、両権利の抵触関係が問題となる場面について、日本における侵害訴訟における侵害判断方法を分析しつつ、意匠権及び商標権が抵触する場合の調整規定である意匠法26条及び商標法29条の意義を検討していく。なお、両規定に関しては、特許権、実用新案権等も調整対象となる旨が規定されているが、本稿は意匠権と商標権の抵触関係を検討するものであるため、両権利以外の抵触関係については検討対象から外すこととする。

次に、日本における侵害判断状況を踏まえたうえで、外国の侵害事例をいくつか概観しながら、意匠権及び商標権の権利調整の必要性と望ましい調整策を検討していく。

2. 日本法における意匠権と商標権の調整

2. 1 権利調整の必要性

一般的に、異なる知的財産権の間の権利調整は、権利存立場面及び侵害場面において問題となるが、前者に関して、日本法においては他の権利との抵触を理由とする登録阻却事由を設けていない。もっとも、意匠法5条3号においては機能確保に不可欠な形状、そして、同条2号においては混同を生ずるおそれのある意匠を登録阻却事由として規定しており、これらに該当するものは意匠登録を受けることはできない。また、商標法3条1項3号は、商品の形状等につき普通に用いられる方法で使用されるものは識別力がないものとし、同法4条1項18号は、商品等が当然に備える特徴のみからなる商標は登録を受けられないことを規定する。これらの規定は、意匠権において保護される物品等につき商標法上は当然には登録を受けられないことを意味するものと捉えられる。一方で、商標法3条1項3号に該当する場合であっても、同法3条2項は、使用により識別力を獲得した商標について登録を認めている。つまり、一つのデザインについて、意匠権と商標権が併存することは法律上は否定されていない。

意匠権と商標権の登録要件が併存可能であることは、次のように正当化されるといえるであろう⁽⁵⁾。まず、同一人に意匠権と商標権の両権利の帰属が認められる点について以下のように整理することが可能であろう。すなわち、商品等のデザインにつき市場で排除する必要があるのは、機能確保に不可欠な形状等（意匠法5条3号）のように市場競争に悪影響が及ぶ可能性が認められる場合、及び、混同を生ずるおそれのある意匠（同条2号）である場合であり、これらをクリアしたものが意匠権を付与される。意匠権の存続期間は、出願後25年であるが、意匠権の存続期間中または満了後に商標権により保護を別途受けられることは使用による識別力獲得（商標法3条2項）による効果、つまり商標登録出願人が使用により識別力を獲得した結果、信用を築き上げた結果であると位置づけられる。そのため、同一人がある物品について意匠権と商標権による保護を受けることは、市場の競争力に影響せず権利成立後には調整の必要はないといえる。

これに対して、ある物品等に意匠権と商標権の両権利が別の者に帰属する場合には権利調整が必要となる。一方の権利を排除しなければ需要者に対する悪影響が発生しかねないためである。日本法においては、その場合の調整を意匠法26条及び商標法29条が規定し、先願優位の原則で調整している。この原則は、二つの異なる性質を有する権利について、登録段階においては、意匠権及び商標権の抵触を吟味する必要はないと割り切ったうえで、実際に抵触が生じたところで先願優先の基準で調整するものである⁽⁶⁾。すなわち、意匠権と商標権の調整について、後願商標権者は先願の意匠権を侵害する場合には、商標法29条は登録商標の使用であることを主張することができないことを定め、後願意匠権者が先願商標権を侵害する場合には、意匠法26条は登録意匠の実施であることを主

張できないと規定しているのである。

2. 2 侵害訴訟における意匠権と商標権の調整

意匠権と商標権の抵触関係について言及する裁判例としてルイ・ヴィトン事件⁽⁷⁾がある。裁判所は、「商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなくして、意匠となりうる模様等であつても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものというべき」であるとして、商標権侵害の成立を認めた。この判決からは、商標が当該意匠の中で商品の出所を表示する識別標識として機能していることが侵害成立の要件となることが示唆される。

日本において意匠権と商標権の調整につき、意匠法 26 条及び商標法 29 条の規定を適用した事例は、データベースによる検索をする限り存在していないようである⁽⁸⁾。調整規定が適用されたものではないが、その他の権利の抵触関係につき、商標法 29 条に言及する裁判例は 1 件⁽⁹⁾、意匠法 26 条に言及する裁判例は全部で 9 件存在し、うち 8 件は意匠権の利用が問題となったものであり、残る 1 件は実用新案権と意匠権の抵触が問題となった手袋事件⁽¹⁰⁾である。

手袋事件は、実用新案権と意匠権の抵触が問題となったものである。同事件は、侵害訴訟における侵害判断及び調整規定である意匠法 26 条 1 項が適用されたものであり、本稿の関心である権利調整の判断方法を検討する上で重要なものであるので、以下に事案を紹介する。

原告である意匠権者は、原告登録意匠と被告製品が類似しているとして意匠権侵害訴訟を提起した。被告は被告製品に係る実用新案権の権利者であり、被告製品は存続期間が満了した実用新案権に基づく実施品であった。また、被告実用新案権に係る出願は、原告登録意匠の出願日前になされたものであった。

以上の事案の下で、裁判所は原告登録意匠と被告製品の意匠を対比したうえで、両意匠には相違点が存在するが、いずれも登録意匠の要部に関するものであり、うち 2 つの相違点は看者に対し右両手袋の意匠を別異のものとして印象づけるほど顕著なものではないと述べ、「本件登録意匠と被告製品の意匠とは意匠の要部において殆んど一致し、そして両意匠を全体的に観察した場合、看者に与える美感を同一にするものと認めるを相当とするから、被告製品の意匠は本件登録意匠に類似するものといわなければならない。」とした。

そのうえで、被告が被告製品の意匠につき被告実用新案権による考案の実施であり、被告の差止請求等は認められないとの主張をした点につき、次のように述べた。

「被告製品が本件考案の実施品であれば、被告製品の意匠につき、本件意匠権と本件実用新案権とは抵触するものであることは、前段認定の事実関係から明らかであるところ、この場合、本件意匠権及び本件実用新案権は、それぞれ、意匠法第 26 条 1 項、実用新案法第 17 条の各規定によつて同規定の定める制限を受けることがあるのは格別、両権利の権利者は、互いに、他方の権利により制約されることなく自己の権利の実施をすることができ、したがつて、本件実用新案権の実施は、本件意匠権の存在にかかわらず、本件実用新案権に基づく権利の行使として許容されるべく、本件意匠権によるいわゆる差止請求に服することはないものと解するのが相当である。けだし、実用新案権はその内容である考案を、意匠権はその登録意匠を、各独占・排他的に実施することができる権利であり、法上に特段の定めがないのにその権利の効力を制限することは実用新案権及び意匠権の本質に反するからである。実用新案権につき実施の許諾を得たいいわゆる通常実施権者のその実施権の行使についても同様であることはいうまでもない。」

以上の判断を踏まえ、裁判所は、被告考案と被告製品を比較すると考案の技術的範囲に属するものであり、被告製品は考案の実施品であると述べ、結論としては、原告の意匠権の侵害を理由とする差止請求及び損害賠償請求は、被告に対しこれを求めることができないと判断した。同判決を踏まえた調整方法のあり方に対する評価は後述する。

2. 3 小括

ここまで紹介した裁判における判断方法は次のように整理することができる。すなわち、意匠権と商標権の抵触

関係が発生した場合、通常の権利侵害事例と同様に、侵害訴訟においては、原告が主張する権利に基づいて権利範囲に属するか、または、商標の使用にあたるのかという観点から判断がなされている。そのうえで、権利範囲に属する実施、または、商標の使用にあたる場合において、被告の権利について当該権利に基づく実施・使用である場合に、被告の権利について原告の出願日前に出願されたものである場合に、意匠法 26 条または商標法 29 条の規定が適用される。

3. 海外における意匠権と商標権の調整⁽¹¹⁾

3. 1 アメリカ

(1) 意匠権と商標権の関係

日本と同様にアメリカにおいても同一商品等につき意匠権と商標権の両権利を取得すること自体は法律上否定されていない。デザイン特許は付与日から 15 年間の独占的権利を与えるのに対し、商標は保護期間が 10 年であるが更新し続ける限り永久に存続するものであるとされている点も日本とほぼ同様であるといえる。

一方、アメリカには侵害場面での調整規定は存在していない。そこで以下では、いくつかの事例を取り上げ、アメリカの裁判例における意匠権と商標権の抵触場面の侵害判断方法を概観する。

(2) 裁判例

Court of the Federal Circuit の前身である CCPA は、デザイン特許はデザインに限定された保護期間を与えるのに対し、ランダム法により、同じデザインに永久的な保護を与える可能性があることについて、商標権は意匠権とは無関係に存在することを明らかにした⁽¹²⁾。

アメリカ法において、あるデザインが法律上の機能 (de jure functional) をもつ場合、そのデザインは商標として登録されることはない。しかし、事実上の機能 (de facto functional) をもつデザインは、それでもなお、生来的に識別力を有するか、使用による識別力を獲得することにより登録を受けることが可能である。

デザイン特許と商標の抵触が問題になる訴訟においては、重要となるのはデザイン特許についても商標についても「機能性」の判断とされている⁽¹³⁾。

連邦最高裁は *Traffix* 事件判決⁽¹⁴⁾において、2つのスプリングで底面を支える標識のデザインが保護可能なトレードドレスであるかどうかにつき、一般論として、商品の特徴が機能的であり、商標として有用なものとならないのは、それが、物品の用途・目的に不可欠であり物品の費用や品質に影響する場合、または、関連市場においてデザインの特徴を使用することが競争上必要である場合であると述べた。

これに対して、デザイン特許における機能性は、デザイン特許の有効性を判断する裁判例のなかで、主として装飾的か (primarily ornamental⁽¹⁵⁾)、主として機能的か (primarily functional⁽¹⁶⁾) という観点からアプローチされることがある。しかしながら、機能性により意匠特許が無効とされるのは、意匠全体が機能的な場合であり、一部の特徴が機能的であっても無効という結果は生じない⁽¹⁷⁾。そこで、一部の特徴が機能的であることがデザイン特許のクレーム解釈においてどのような影響を与えるかという問題がある⁽¹⁸⁾。この場合、裁判所はデザインを構成要素に分解して各機能性を判断することは想定しておらず、図面で主張された要素を言語化するクレーム解釈により、意匠の特徴が装飾的であるか、純粋に機能的であるかを区別するとされている⁽¹⁹⁾。

アメリカの裁判例で特徴的であるのは、同じ製品デザインを対象とする訴訟において、デザイン特許と商標の両方が問題となることは決して稀ではないとされている⁽²⁰⁾。しかしながら、そのような裁判例において、裁判所がデザイン特許と商標の両方の観点から機能性の問題を実質的に扱うことは稀であり、その背景にはデザイン特許の部分よりも商標の部分攻撃の方が容易であるという当事者の認識が存在しているとの指摘がある⁽²¹⁾。例えば、*Sugarfina* のキャンディ陳列箱のデザイン特許とトレードドレスの侵害主張に対して、被告がその申立ての却下を求めた事例⁽²²⁾においては、被告は *Sugarfina* の主張するトレードドレスの機能性を問題としたが、*Sugarfina* のデザイン特許については、デザイン特許の範囲がその機能要素によって限定されているとだけ述べ、デザイン特許は機能性を有していることを理由として無効であるとは判断しなかった。

(3) 小括

アメリカにおいては、意匠権も商標権も侵害判断において機能性が問題として判断される。両権利が競合する場面においては、デザイン特許の機能性の証明よりも、商標の機能性を証明する方が容易であると捉えられている傾向がみられる。

3. 2 台湾

(1) 意匠権と商標権の関係

台湾法においても、日本及びアメリカと同様に意匠権と商標権の両権利を取得すること自体は否定されていない。ただし、商標法 30 条 1 項 15 号は、商標法には先行する特許権等の権利侵害の判決が確定した場合には、商標登録を受けられないことを規定している。つまり、権利存立段階において、商標権に先行する意匠権が存在して侵害判決が確定している場合は、商標登録を受けられない。これに対して、デザインに関する設計意匠について規律する専利法においては、商標権その他の知的財産権と抵触関係にある出願について拒絶理由等の規定を見つけることはできない。

侵害場面においては、専利法及び商標法のいずれにおいても競合する権利を調整する規定は設けられていないものの、いくつか示唆を得られる裁判例が存在している。

(2) 裁判例

台湾においては、そもそも、設計専利と商標権の成立について併存を認められないとも捉えられる ROLEX 事件判決⁽²³⁾がある。同事件では、意匠権の保護期間終了後に公平交易法（日本における不正競争防止法と似た位置付けの法律）上の保護を受けることの可否が問題となったが、裁判所は保護を否定した。その後、RIMOWA I 事件判決⁽²⁴⁾が、複数の知的財産法について保護領域が重なることがある場合は、法律で定められた保護要件と目的を満たす限り、保護を受けるべきとされたことが複数の権利による重疊的保護を認めることを明らかにした。台湾において、意匠権と商標権の直接的な抵触関係が侵害訴訟で問題になったものは決して多くないが、侵害判断方法において参考になるものを以下に紹介する。

RIMOWA II 事件⁽²⁵⁾は、意匠権と商標権の抵触関係が問題となったものではなく、デザインの模倣につき公平交易法による請求がなされたものである。原告はその販売するスーツケースの特徴を有する被告製造販売に係るスーツケースについて、自己のスーツケースの著名な特徴と類似しているとして需要者が誤認混同するおそれがあると主張した。

裁判所は、被告自身が販売するスーツケースの外装表面のデザインと意匠の特徴を十分に比較しておらず、その製造販売に係るスーツケースが意匠を実施していることを証明できていないと述べたうえで、意匠権と著名表示は排他的な関係に立つものではなく、共存することに疑念はないとして、請求を認容した。

馬鳴山鎮安宮事件⁽²⁶⁾は、五年千歳龍馬図（麒麟）の商標権とその置物の設計専利の抵触事例である。原告は馬鳴山鎮安宮という民間信仰の寺院であり、五年千歳龍馬図（麒麟）について 3 つの商標権（立体的形状ではない平面・白黒の図（図 1））を取得し、特定の商品役務に使用していると主張している。被告は、置物の設計専利（図 2）を取得し、神龍宮五年千歳のファンページで龍馬彫刻を販売している。これに対して、原告は、被告の販売する置物は原告の販売する商品であると誤信させるおそれがあるとして損害賠償請求をした。

本件で係争対象となった商標及び設計は、原告が先に商標登録出願をし、のちに被告が設計専利を出願・取得したものであった。

裁判所は、本件設計に係る商品の販売が、商標の使用に該当するかどうかという点を中心に判断した。まず、本件について商品のチラシに龍馬図が掲載されているが、購買時に需要者は、商品自体が販売されていると認識し、被告商品が商標として使用されているとは認識しないと裁判所は述べたうえで、原告登録商標、被告商品はいずれも伝統的な龍馬図に由来し、縁起物としてよく見られるものであるとした。

原告登録商標と被告商品を比較すると、原告登録商標は白黒の図であるのに対し、被告の実施品は馬の腹部に雲



図1 原告登録商標⁽²⁷⁾



図2 被告登録意匠図⁽²⁸⁾

* 図1及び図2は判決掲載図

が描かれ、全体が金色で華やかであることから明らかに異なっており、需要者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとは認められないこと、被告が意匠権取得後、置物を製造販売したことは設計専利の実施であり、商標として使用する行為ではないため、原告の商標権を侵害していないと判示した。

(3) 小括

台湾においては、設計専利及び商標権若しくは著名表示が抵触関係にある裁判において、商標権者が被告は原告商標の使用を行っていると主張するものが見受けられる。原告主張に対し、被告側からはその設計専利のデザインの実施によるものであるとの主張がなされることがあり、被告製造に係る製品が設計専利の権利範囲内であるかの主張が提出されるようであるが、その立証に成功した場合に、裁判の結論が、商標権または著名表示を非侵害との結論をもたらすものであるか否かは明らかではない。

4. 侵害訴訟における意匠権と商標権の調整のあり方

4. 1 比較法的視点

海外における侵害訴訟における抵触事例においては、判断方法に個性が見受けられることがあるにせよ、いずれも、原告が主張する権利に焦点を当てて判断が行われている。この点は日本においても同様であり、権利間の抵触関係が存在しない場合と同じ判断方法である。

侵害訴訟において、裁判所は一つのデザインについて複数の知的財産権による保護が認められることを許容しながらも、侵害判断においては、原告が主張する商標の使用をしているかどうかという点に焦点を当てている点もいずれの国においても共通する点であるといえそうである。

アメリカでは、機能性の判断の立証について、当事者は商標の機能性を攻撃しやすいとの認識がなされているようである。一方で、台湾の事例は、商標権者または著名表示保有者からの主張がなされたものであったが、設計専利の権利範囲内の実施である場合にどのような判断となるかは明らかではない。しかしながら、それぞれの権利は別個独立のものとして保護されており、侵害訴訟においては原告主張の権利について判断がなされている。

日本法においては、意匠権と商標権の抵触関係が生じている場合、実用新案権と意匠権の抵触について判断された手袋事件が先例として用いられるのであろう。すなわち、登録意匠と製造製品が権利侵害内である場合に登録商標との抵触関係があるとされるのであろう。その際は、権利の性質によって侵害・非侵害の判断を行うのではな

く、いずれの権利が先願であるか否かによって権利間の調整が行われる。この調整は、アメリカ及び台湾のいずれについても見受けられないものであり、ユニークな解決方法であると位置付けられるであろう。

4. 2 日本法における調整規定の評価

日本においては、権利存立段階では意匠と商標の先後願関係に関して、意匠法も商標法も登録阻却事由を設けていない。これは、登録段階では複数の知的財産権の抵触を吟味する必要はないと割り切ったとでもいうべきものであり、一旦、抵触する権利の登録を認めたとうえで、実際に抵触が生じたところで調整する方法を日本は採用したといえるのであろう⁽²⁹⁾。

これに対して、調整規定を持たない国々では原告の主張する権利に基づいて侵害成否を判断するのみである。もっとも、本稿で紹介したアメリカでは、デザイン特許の無効性判断において機能性判断がなされるであろうし、台湾においては、先行する権利について侵害判決が確定していれば商標登録を受けることはできず、これは無効事由にもなっている。つまり、いずれの国においても抵触関係の問題が表面化するのはいずれの権利が成立後であり、権利侵害場面においては、抵触する権利の一方について無効事由が存在するか否かを争うのみということになる。

権利間の抵触関係が判明するのが侵害場面であることからみれば、日本法の規定が抵触関係の対応方針として権利成立後に調整を行っていること自体は、決して不合理な調整方法ではないといえるのであろう。加えて、日本において、意匠権が商標権成立後に設定登録されたものであるとすれば、本来その意匠権は新規性のないものとして意匠法3条1項1号又は2号の無効事由を有するものといえる。また、混同するおそれがあるとして意匠法5条2号違反である可能性もある。この場面では意匠法26条が有効に機能するものといえるであろうが、そもそも、他人の商品等と混同を生じるおそれのある物品等について権利を存続させること自体、意匠法5条2号が否定しているのであるから、後願との調整を図ることすら不要であるといってもよい場面といえるであろう。

一方、商標権が意匠権設定登録後に設定登録されたものである場合、商標法29条の規定が適用される場面である。しかしながら、同条による調整が適当であるといえるか否かは精査が必要であろう。例えば、意匠登録出願に後れて商標登録出願がなされた登録商標が存在しているとして考えてみよう。出願人がこのような権利取得経過をとったのは、物品等のデザインについて使用による識別力獲得に時間を要し、意匠登録に出願後に後れたとみることができる。このような出願経過を出願人が選択することは、商標法3条1項3号に該当する場合であっても使用による識別力を獲得した結果、同法3条2項の適用が可能であるとの構造上、決して不思議なことではない。つまり、意匠登録出願に後れたにも関わらず商標登録を受けられたのは使用による識別力を獲得した結果であり、識別力獲得のための宣伝広告活動等が信用獲得に繋がったからであるとも評価することができるであろう。そのような信用を蓄積した標識につき、意匠登録出願に後れたとの理由で先願優位の原則で排除することは適当な方法といえるのであろうか。そもそも、立体商標のように登録意匠と抵触関係に立ちうる商標は、商標法3条2項を経て登録を受けることが多く、このルートで登録を受けた商標については事後的に識別力を失ったとしても無効とする枠組みを商標法は持っていない。つまり、識別力を獲得した結果、登録された商標権を無効にするための無効事由はない。

しかしながら、商標法29条によれば、後願の商標登録出願については意匠登録出願に後れたという理由のみで意匠権と抵触関係にある商標の使用ができなくなることになる。商標権者が商標登録出願日前の出願に係る意匠登録出願の意匠権侵害責任を免れるためには、商標権者は意匠権者から実施許諾を受けなければならない。意匠権者が存続期間満了するまでは自由に使用をすることはできない。もっとも、意匠権存続期間中に実施許諾を受けることができない場合、登録商標の使用を継続することはできず、不使用の期間が3年経過すれば商標登録取消の対象となるリスクが生じる。後願商標権者が、商標登録出願に後れただけで意匠権者の出願に先立って商標の使用を始めていた場合、意匠法29条が規定する先使用による通常実施権により実施しうる場合があるだろう。しかし、意匠権者の出願後に商標の使用を開始した場合は、先に説明したリスクを抱える事態に陥り、商標の使用をすることができない。

4. 3 手袋事件後の議論

日本における権利間調整規定のあり方についてこれまでに議論されてきたことは決して多くはないが、意匠権と実用新案権の抵触関係について争われた手袋事件の判例解説⁽³⁰⁾では、次のような見解が示されている。

まず、実用新案法 17 条、意匠法 26 条 1 項の反対解釈によって当然に先願の実施が制約を受けるものではないことを前提として、裁判所が被告製品の意匠と登録意匠を細かく検討して類似する点について反対意見は見当たらない。検討すべき論点と捉えられているのは、後願の登録意匠と類似しても意匠権侵害とならないとの判断が妥当であったのかという点である。

なかには、「先願の実施が後願の侵害となるということの不当性は改めて述べるまでもないことであり、その限りで判旨には問題はない⁽³¹⁾。」とするものもある一方、「保護客体が異質である実用新案権と意匠権との利用・抵触については実用新案権相互間の利用に関する考え方を直接持ち込むことが適切か否かは明らかではない⁽³²⁾。」とし、先願発明と後願発明との関係において選択発明と利用発明の関係を類推適用することによって解決を図ることを提言するものもある⁽³³⁾。すなわち、選択発明と利用発明の関係について「概念的には、選択発明は先願発明の特許請求の範囲に属する。しかし、先願発明の発明者が、発明として認識した限度を超えるものであった故に、特許に至つたものであり、発明の保護は、発明者が認識した限度に限られる、との考え方からみると、選択発明は、先願発明とは別個独立の発明であつて、利用関係はない、つまり、その技術的範囲には属しない⁽³⁴⁾」というアナロジーを先願実用新案権者と後願意匠権者との関係で適用するものである。この方法を採用することで、先願実用新案権者は図面に記載されている実施例に施された意匠とは非類似の意匠までは当然に認識していなかったと考えられるため、当該非類似の意匠が後願意匠権者として創作されているときには、利用関係は成立せず先願実用新案権者との実施は制限されると解することで両権利者の利益が公平に保たれるとする。

同様に、先願権利者の実施権者が後願の内容を模倣することが権利行使の名の下に是認されることを疑問視する見解⁽³⁵⁾も、先願に実施例、実施態様等として具体的に開示された部分については、後願の禁止権と交錯したとしても実施しうると解している。

つまり、手袋事件のような異種の権利が抵触する場面においては、具体的に両権利の権利内容を観察したうえで、先願の権利行使可否を検討すべきとする見解が有力見解であると位置付けられるであろう。

5. おわりに

比較法的な視点及び日本における実用新案権と意匠権の抵触事例から、意匠法 26 条 1 項又は商標法 29 条により、意匠権と商標権の調整を先願優位の原則で処理することは必ずしも適当な策ではないように思われる。例えば、意匠権と意匠権同士の利用関係である場合は、問題となるのが同種の権利であり先願優位の原則を用いた解決を図ることも方法論の一つとしての役割を果たすであろう。しかし、意匠権と商標権のような異種の権利に関して、それぞれ別個の権利として存在を許容しているにもかかわらず、先願である権利であるがゆえに、後願の権利に対して侵害責任が発生しないという利点を付与する形になる調整方法は後願の権利者との関係で公平性を欠くものとなっていることは否定できないであろう。

意匠権と商標権の関係をみるに、意匠の実施と商標の使用の範囲はその機能からすると、意匠の実施が必ず商標の使用となるわけではなく、一方で、商標の使用をすることは意匠の実施になりうることもある。このことからしても、いずれかの権利が後願であることを理由として意匠の実施または商標の使用が排除されることは適切ではないであろう。

第一に、意匠権が商標権の後願となる場合は、そもそも、意匠権の有効性に問題があることが考えられるため、侵害訴訟時における調整以前に権利の存続を否定し、権利行使を認めるべきではないだろう。次に、先願であることのみをもって、後願であることのみが理由となって意匠の実施又は商標の使用ができないとなることも適切ではないであろう。特に、後願の登録商標は、商標法 3 条 2 項を経て登録されることが多く、事後的に識別力を失ったとしても商標権が無効となり、権利自体が消滅することはない。その場合に後願であることを理由として商標権行使が意匠権侵害となる形で行われる現行法の調整方法は適当であるとはいえないであろう。後願商標権者の商標使

用開始時期が意匠登録出願前であれば、意匠権が先願であったとしても意匠法3条1項1号又は2号の無効事由を有することがあり、また、後願商標権者は、意匠法29条により先願意匠権者に対して先使用权を主張しうるものと思われる。このように、競合的關係が発生する権利間で調整の要否は異なっている場合は、侵害訴訟場面における調整規定はそれほど重要性を発揮できないのではないだろうか。

以上の考察から、意匠権と商標権の競合關係が発生する場面においては、意匠法26条1項又は商標法29条の先願優位原則による調整は、調整方法としては適当ではないと思われる。侵害訴訟においては、通常の侵害訴訟のように意匠の権利範囲の解釈を行い、又は、商標の使用であるか否かを検討するのが本来の判断手法である。

意匠権と商標権の競合關係は、意匠権が後願である場合は、意匠権の成立にそもそも問題のある場面であるのに対して、商標権が後願である場合は、権利自体に無効事由が見当たらないことが考えられる。これらの場面について、意匠権又は商標権の成立に無効理由が存在しないことを確認できれば、侵害訴訟場面で特別な調整は不要といえるのではないだろうか。

ところで、令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」によって改正商標法はコンセンツ制度が導入された。すなわち、商標法4条1項11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなった。同制度は同日出願についても適用されるものとされており、併存登録商標について混同防止を担保したうえで併存を認めることとなった。同一物品等の意匠権と商標権が別の者に帰属する場合においても、後願意匠権についても混同防止措置を講じたうえで権利を認める可能性を探る余地はないのだろうか。

意匠法5条2号は、「他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠」は登録を受けることができないとする。同規定は、「他人の周知・著名な商標や、これとまぎらわしい標章を表した意匠は、その物品等がそれらの人又は団体の業務に関して作られ、又は、販売されるものと混同されるおそれがある⁽³⁶⁾」ことから、登録を受けられないこととしている。ここにいう「混同」とは、出所混同にかかわるもの⁽³⁷⁾、すなわち商標である。そうであるとすれば、先願の商標権者が同意すれば後願意匠権の成立を認める制度を導入することはありえない話ではないとも思われる。そうすることで、そもそも、意匠権と商標権の抵触場面において、調整は不要となるのではないか。つまり、権利者双方合意により、混同防止措置を講じることが可能であれば、両権利の出願の先後にかかわらず、権利の共存を認めることはありうるのではないか。意匠権の保護範囲が拡大された現在において、今後は意匠権と商標権を共存させる方策も検討の余地があるのではないだろうか。

(注)

- (1) もっとも、このことが知的財産保護戦略において適切ではない場合もあることを指摘するものとして、村上画里「意匠権と商標権の重疊的保護に関する考察」東京造形大学研究報24号(2023年)92頁。
- (2) 関連先行研究として、佐々木真人「意匠法による保護と商標法による保護戦略」パテント74巻1号73頁(2021年)、西村雅子『商標法講義』(第15講商標と意匠の交錯)406頁(発明協会、2010年)、外川英明「今、立体商標を考える—商標法と意匠法の保護の交錯—」白門66巻11号9頁(2014年)など。
- (3) 山田威一郎「商品の一部の形態の意匠法・商標法による保護の交錯—部分意匠と位置商標・立体商標の活用法に関する一考察—」日本知財学会誌19巻1号(2022年)7頁、石居天平「テキストスタイルデザインの意匠権と商標権の保護可能性について」同17頁、西村雅子「記述的文字を含む商標及び意匠の保護—パッケージデザインの保護の観点から—」同31頁、末宗達行「商標法及び意匠法によるアイコンの保護に関する一考察—商標と意匠の交錯の一段面として—」同46頁。
- (4) この点について検討するものとして、外川英明「商標の意匠的使用と商標権侵害」パテント62巻4号34頁(2009年)34頁、峯唯夫『33のテーマで読み解く意匠法』(Unit32 他の権利との利用・抵触)209頁(2023年)。
- (5) この説明は、宮脇正晴「指定商品やその容器の立体的形状のみからなる商標の商標法3条1項3号・同条2項該当性」L&T95号(2022年)40頁以下と同様のアプローチを採るものである。
- (6) 田村善之『商標法概説(第2版)』(有斐閣、2000年)237頁。
- (7) 最判昭和62年3月18日昭和62年(オ)1298号[ルイ・ヴィトン事件]。
- (8) D1.Law.com判例体系にて参照法令を入力する方法にて検索した。検索結果からは審決取消訴訟を除外したうえで検討対象を絞り込んだ。
- (9) 最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁[ポバイマフラー事件]。

- (10) 東京地判昭和 54 年 3 月 12 日無体集 11 卷 1 号 134 頁 [手袋事件]。
- (11) 商標権と著作権の抵触関係について論じるものであるが、海外の権利調整のあり方を分析するものとして、村上画里「著作権と商標権が併存する場合の調整のあり方について」阪大法学 64 卷 1 号 (2014 年) 73 頁。
- (12) In re Mogen David Wine Corporation, 328 F.2d 925 (CCPA 1964), In re Honeywell, Inc., 328 F.2d 925 (CCPA 1974).
- (13) Manon Burns and Lisa Holubar, Is It Functional or Is It Functional? Trade Dress vs. Design Patent “Functionality”, Landslide, vol 13, no.3 (2021) https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2020-21/january-february/is-it-functional-trade-dress-vs-design-patent-functionality/ (最終閲覧日: 2023 年 3 月 6 日)
- (14) Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U. S. 23 (2001).
- (15) Fendall Co. v. Welsh Manufacturing Co., 203 F. Supp. 45 (D.R.I.1962).
- (16) Bliss v. Gotham Industries, Inc., 316 F. 2d 848 (9th Cir. 1963).
- (17) L.A.Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993).
- (18) 茶園成樹「米国意匠法における機能性」阪大法学 72 卷 3 号 (2022 年) 28 頁。
- (19) Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2015).
- (20) e.g., Lifted Ltd. v. Novelty Inc., Civil Action No.16-CV-03135-PAB-GPG (D. Colo. May. 27, 2020).
- (21) supra note 13.
- (22) Sugarfina, Inc. v. Bouquet Bar, Inc., No. 8 : 18-CV-01305-CJC-DFM (C.D. Cal. Oct. 9, 2018).
- (23) 最高行政法院 92 年判字第 1649 號 [ROLEX 事件]。
- (24) 智慧財産法院 106 年民公訴字第 1 號 [RIMOWA I 事件]。
- (25) 智慧財産法院民事判決 109 年度民公上字第 3 號 [RIMOWA II 事件]。
- (26) 智慧財産及商業法院民事判決 111 年度民商訴字第 11 號 [馬鳴山鎮安宮事件]。
- (27) 商標登録第 1576142 號、第 1575969 號、第 1575779 號。
- (28) 意匠番号 D212678 號。
- (29) 田村前掲 6、237 頁。
- (30) 中山信広「実用新案権の通常実施権に基づき実施されたものであるならば、同一物品に関する後願の意匠権の侵害を理由とする差止請求は認められないとした事例」特許管理 31 卷 12 号 (1981 年) 1345 頁、西教圭一郎「手袋事件」特許管理 36 卷 4 号 (1986 年) 453 頁、竹田和彦「先願実用新案権の行使と意匠権侵害の成否」、馬瀬文夫先生古稀記念『判例特許侵害法』(発明協会、1983 年) 594 頁。
- (31) 中山前掲 30、1346 頁。
- (32) 西教前掲 30、456 頁。
- (33) 西教前掲 30、456 頁。
- (34) 中山信弘編『注解特許法 (上巻)』(青林書院、1983 年) 573 頁 [松本重敏]。
- (35) 竹田前掲 30、506 頁。
- (36) 意匠審査基準第 III 部第 6 章 3.3
- (37) 斎藤暎二『意匠法概説 [補訂版]』(有斐閣、1995 年) 200 頁。

(原稿受領 2024.3.21)