

考察意匠法

—水際問題と意匠法—

日本弁理士会・意匠委員会・日常意匠業務における問題点を検討する部会

部会長：中村 仁，鹿又 弘子

部会員：足立 泉，勝又 康介，笹川 拓，佐藤 英二，松尾 憲一郎，水野 みな子，山本 哲也，吉井 剛

作成年月日 平成 18 年 7 月

協力：本田技研工業株式会社

目次

1. 思考過程
2. 輸入差止申立の申請手続き
3. 輸入差止についての解説
4. 輸入差止についての検討及び問題点
.....

【相談内容】

A 社は下掲の写真に示す自動二輪を開発し、日本で製造販売して 4 年目に入ったところである。

その矢先の〇年×月△日に A 社は、B 社が下掲の自動二輪を日本に輸入しようとしているとの情報をキャッチした。A 社はどのような対処をとることができるか。

< A 社の自動二輪 >



< B 社の自動二輪 >



注 本事案は事実とは異なっており、あくまで問題提起のために掲載したにすぎない。登場人物，設定条件その他はフィクションであり，架空のものである。

【弁理士回答】

1 思考過程

(1) 各種権利（特許権，意匠権，商標権）の存否を確認する。

ア A 社の自動二輪に特許権がある場合

B 社の実機確保が可能となった時点で特許侵害の検証を行う。ここで該当部分が特許侵害を構成していると判断されれば，特許権による権利行使が可能である。

なお，例えばエンジンの特許のように内部に侵害部分がある場合や外観から侵害が確認できる場合，ともに当該部分を除去されると非侵害となるおそれがあることに留意する必要がある。

イ A 社の自動二輪に付されるエンブレムに商標権がある場合，B 社の自動二輪にも同一類似のエンブレムが付いている場合，商標権による権利行使が可能であるが，この同一類似のエンブレムが除去された場合は，非侵害となるため，商標権行使は実効性に乏しい。

ウ 不正競争防止法での対処

本事案の場合，以下の 2 点で，不正競争防止法を適用することは難しい。

(ア) 不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の場合

A 社の自動二輪は販売してから 3 年以上経過している為適用できない。

なお，同法には適用除外規定があり（同法 12 条），譲受時に模倣品につき善意無重過失の者には適用されないため，「知っている」ことの立証が必要となる。

(イ) 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号ないし 2 号の場合

適用の可能性がないとはいえないが，A 社の自動二輪の周知性・著名性の立証には時間と労力がかかるため，他に権利がある場合にはそちらを優

先すべきと考える。

なお、上記同様適用除外規定があり（同法12条）、先使用者には適用されないことに留意する必要がある。

エ A社の自動二輪に意匠権がある場合

特許権を有する場合と同様、部分除去による侵害回避の可能性があるとしても、2つの自動二輪全体の共通性を否定するに至るまでの改変をするには相当数の部品除去が必要であり、この除去した後のものを販売可能なものとするには時間と労力がかかり現実的でないため、意匠権による権利行使は実効性が高いと考えられる。したがって、本事案の場合には、意匠権を行使するという観点をもって取り組む。

(2) 対処のタイミングを検討する。

国内に入ってから対処（警告、訴訟）するか、または輸入差止という対処をするかの選択をする。

本事案では、B社の自動二輪が実際に国内に入る時期についてまでの情報は入手できておらず、また、国内での販売事実は未だ発見されていない。また、今後、国内での販売実態を発見するのは容易ではないことや、国内に輸入された後、複数の者に販売されてから個別に対応するのは煩雑になること考え合わせると、水際段階での輸入差止の実効性が高いと思われる。

(3) 結論

弁理士が以上の分析と忠告をしたことによって、A社は意匠権に基づく輸入差止を選択した。

なお、「現実の国内での製造販売」は輸入差止申立の要件ではなく、「侵害のおそれ」で申立てをすることが可能である。しかし、疑義物品を提示・立証する必要があることから、国内での侵害品の流通を確認した後に輸入差止申立を行うことが一般的である。

2 輸入差止申立の申請手続き

A社が意匠権に基づく輸入差止を選択したので、その手続きを進めることになる。弁理士はA社に以下を説明し、手続きが速やかに進められるように指導すべきである。

(1) 申立の基礎とし得る権利は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権で

ある。

(2) 申立を受理する税関は、申立人の管轄税関又は輸入が予想される税関の知的財産調査官（各税関の本関に設置されている。）となる。

(3) 複数の税関に対して同時に申請が可能である。申立受理前の相談が特に重要となる。

(4) 申立より、税関に取り締まってもらう権利が発生する。

(5) 意匠権にかかる意匠と侵害品の意匠との類似が明らかであれば、比較的容易に税関での輸入差止申立が受理されるかもしれないが、意匠が類似することに疑義が生じる余地があれば、弁理士・弁護士による鑑定書や特許庁の判定書等が手続きに必要となる。

なお、具体的な手続きについては、税関ホームページ（<http://www.customs.go.jp/>）を参照されたい。

3 輸入差止についての解説

輸入差止の手続き、留意点を熟知している企業の場合はさておき、相談者が初めて輸入差止の手続きを行おうとする場合には、水際規制についての概要知識を説明する必要もあるので、以下、説明する。

(1) 知的財産権侵害物品は、関税定率法の規定により輸入禁制品とされている。

現行関税定率法（明治43年全面改正）の前身である明治30年法時にはすでに「特許意匠商標及版權ニ関スル帝国ノ法律ニ違反シタル物品」が輸入禁制品とされていた。

その後平成7年まで「知的財産侵害物品は輸入禁制品であり」「輸入禁制品が輸入されようとするときは税関長が没収して廃棄し、又は積戻し命令ができる」として運用されてきたが、実際には、権利者が知的財産権侵害に関する情報を税関に対し提供する情報提供制度しか認められていなかった（昭和41年通達）。

90年代になると偽ブランド品の横行が目立ちはじめ、あわせて94年に終了したガット・ウルグアイラウンドにおいて当該物品の水際取締りが合意されるといった状況の中、水際における知的財産権侵害物品の取締りを法的に整備すべく、平成7年（1995年）1月、商標権、著作権及び著作隣接権について、権利者が税関に対し輸入差止申立ができることと

なった。

* 輸入差止申立とは、権利者が自己の保有する権利が侵害されている物品が輸入されようとするときに税関に対し、当該物品を保全し輸入されないよう、認定手続を執ることを申し立てることをいう。裁判所の行う執行命令たる差止請求権（特許法第100条等）とは異なるが、認定手続が執られている間は当該物品についての輸入の許可がされず、事実上国内への流通を止めることが可能なことから、こう呼ばれている。なお、輸入差止申立は実際に当該物品が輸入されようとしているときに個別に行うものではなく、事前に包括的に行うものであり、有効期間は原則2年間（延長も可能）である。当該期間については権利者側の管理が必要となる。

- (2) また、知的財産の保護意識の高まり及び平成14年（2002年）7月の知的財産戦略会議において「特許権、意匠権等の侵害品に対する措置の強化」が掲げられていることに鑑み、平成15年（2003年）4月、特許権、実用新案権及び意匠権を輸入差止申立の対象とした。特許権等を対象としたことに伴い、TRIPS協定との整合性を図る観点から、通関開放制度（輸入差止申立がなされた特許権等を侵害するおそれのある物品につき、一定期間経過後、輸入車が担保金を供託することにより認定手続の取り止めを求めることができるもの）が導入され、さらに輸入差止めの申立をした特許権者等が、認定手続が執られた物品の技術的範囲について特許庁の意見を求めることを税関に申し立てる制度も追加された。
- (3) 認定手続においては輸入者及び権利者は証拠や意見書を税関に提出することが可能であり、税関は当該提出に対し相手方に反論の期間を与えるとともに税関が侵害の成否を決定するが、輸入者の自発的処理（関税定率法基本通達（以下「通達」）21-9.（1）が優先され（通達21-8.（1）ニ（ヘ））、この場合には税関による輸入許可・不許可の判断はなされない。侵害認定後に輸入者が自発的処理として廃棄又は滅却ないし任意放棄を選択した場合は、国内に流入することはないが、部分切除（除去）を選択した場合には原則として輸入が認められる（通達21-8.（1）

ニ（ヘ）i）。輸入者側の部分切除（除去）による自発的処理では実質的に輸入差止の実効が無く権利者が満足できない場合には、あらかじめ当事者間での交渉が必要となる。

従来、プライバシーの問題もあり、税関が輸入者の情報を開示することはなかったが、認定手続の正確性・透明性等の観点から、平成16年4月、認定手続の開始時に権利者の名称・住所を輸入者に通知するとともに、権利者には輸入者（場合によっては製造者）の名称・住所を通知することとした。

* 廃棄と任意放棄

廃棄とは輸入者が自己の意思により、自己の負担で知的財産権侵害物品を処分することをいい、任意放棄とは輸入者が当該物品の所有権を放棄し、当該物品の所有権が国庫に帰属したのち、税関がその処分を行うことをいう。

- (4) 認定手続において、権利者は疑義のある物品に関し、点検をすることができるが、これは外観のチェックや包装を解く程度のものであり、検査や分解を行うことまでは認められていなかった。一方で平成15年の改正により、特許法等の侵害物品であっても輸入差止申立の対象としたことに鑑み、検査・分解をすることができなければ侵害の特定をすることは困難であるとの問題があった。
- そこで、平成17年4月、認定手続が執られた物品のサンプルに関し、一定要件の下、権利者による見本検査を可能とした。当該制度は世界でもめったにないものであり、日本の知的財産権保護重視の姿勢が伺える画期的な制度といえる。
- (5) 不正商標商品については不正商標を除去剥離することにより、輸入を許可する運用がなされている（通達21-9（1）イ（ホ））。しかしながら、これにより巧妙な脱法行為が後を絶たず、特にデッドコピー物品を実質的に止めることは不可能であることから、権利を有しない場合でも一定要件下、輸入差止申立を認めるべく、平成18年（2006年）3月、不正競争防止法違反物品を輸入差止申立の対象とすることとなった。
- (6) 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、平成18年（2006年）4月、知的財産

侵害物品等を輸出してはならないこととする制度を導入し、あわせて差止申立及び認定手続きにおいて有識者の意見を聴く仕組みを導入することとした。さらに輸出差止申立を導入するに際し、関税率法に規定されていた条項を関税法に移行する法整備が行われた。

4 輸入差止についての検討及び問題点

水際での特許権等の侵害品には、外観のみで判断可能なものから、技術的専門的判断を要するものまで様々なものがある。特に近年巧妙な模倣が後を絶たず、法改正の度にそれをかわすような流通が発生し、いたちごっこの様相を呈している。また、特許権等の侵害品、特にデッドコピーのような模倣品に関しては迅速性が重要であり、手続に時間や費用がかかりすぎると制度自体が有名無実化するおそれもある。

そこで、本項では、意匠権活用の観点から、輸入差止について当委員会で検討した問題点をあげてみた。

(1) 巧妙な手口

前記3(1)(e)不正商標商品に対する運用は、特許権侵害物品や意匠権侵害物品についても税関において援用されている。特に意匠権侵害物品については一旦税関により認定手続が始まったものの、一部部品を取り外すだけで通関してしまうという事態や単体部品やモジュールの場合には完成品の権利では差止めが困難という事態が発生している。現代の市場製品は多数の部品から成り立っており、経済的、手続的にもすべての部品につき権利を取得することは容易ではない。この場合に、部品を取り外した当該物品の通関を認め、権利を有しない部品について別ルートによる通関を認められては輸入差止申立制度の実効を図ることは困難である。

また、間接侵害による追及も考えられるが、「のみ」の要件が厳格すぎるきらいがあることや特許法や実用新案法のように意匠法では主観的要件が規定されていない現状においては（意匠法38条）、その判断が税関では困難であることもあり、実質的に難しいものがある。

なお、TRIPS協定第46条後段に規定する不正商標商品についての取扱い（不正商標商品については、例外的な場合を除くほか、違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めるこ

とはできない）を準用する同協定第59条の規定により、権限のある当局が侵害物品の廃棄又は処分を命ずる権限を有することからすれば、意匠権侵害物品についても単なる外装部品の取り外し程度では輸入を許可しない制度整備が必要と考える。

(2) 「個人輸入」と「輸入代行者」

近年のインターネット及びこれを利用したオークションの増加に従い、個人が輸入代行者を利用して輸入を行うケースが後を絶たない。この場合に「個人輸入」については当然に法の及ぶところではなく、堂々と侵害品の輸入がまかり通っているのが現状である。

実際、このようなケースでは、①一回の輸入数が少ないにしても、個人輸入にしては多い、②輸入代行者の定款上、侵害物品の輸入を予定しているような業務（例えば二輪自動車の輸入販売等）が規定されていることが多く、明らかに法の目をくぐろうとしていることも少なくない。

従って、当該輸入代行者を止められることはもちろん、違法物品の輸入自体が違法という意識を国民に訴え、希薄な侵害意識を排除していく必要がある。

(3) 原状回復義務

上述したように、平成17年度改正により疑義物品サンプルの分解検査が可能となったが、一つ注意を要するのは権利者側が当該物品に対する原状回復義務を負うということである。従って、技術的に全て分解してしまうと回復が困難な場合やそもそも破壊しなければ確認できない場合等には注意を要する。

(4) 見本検査

疑義物品のサンプルについて認定手続きとともに見本検査が可能になったとはいえ、上述のように輸入者の自主的処理が優先される現状では疑義物品の侵害事実が確定しないまま認定手続きが終了し、疑義物品が廃棄される。

確かに本来的に侵害物品が輸入されないことが最大の目的であることからすればその目的は達成されたことになるも、権利者としては見本検査制度を活用し知的財産権侵害の交渉や訴訟を有利に進めるため、侵害事実を確定させることも必要である。また、輸入者による自主的廃棄が実質的に大半となり、そもそも見本検査制度そのものの存在意義が没却され

ることとなりかねない。

(5) 並行輸入は非侵害

余談だが、商標権については昭和45年2月27日大阪地裁判決（いわゆる「パーカー判決」）により、特許権については平成9年7月1日最高裁判決（いわゆる「BBS判決」）により、真正商品の並行輸入については非侵害とする取扱いがなされていることに注意が必要である。並行輸入問題は、いわゆる二重の利得理論といわれる権利者の利得と、各国ごとに行われる権利行使による市場における安全な製品流通の阻害のバランスとによって判断されるべき問題と解する。

権利者としては当該国において最適と考えるロイヤルティによって当該国にて市場展開しているのが通例であり、例えばライセンス収入が低い発展途上で製造された製品がライセンス収入が高い先進国に流通する場合、むしろ二重の利得とはいえない場合もあると考える。

また、一方で権利者からの黙示の許諾があったとする説もあるが、どういった場合にどのような表示をしておけば黙示の許諾にならないのかの基準が示されておらず、これらを踏まえると並行輸入はすべて一律に非侵害とする流れには厳しいものがある。

(6) 所要時間

現在、疑義のある物品が実際流通されている場合の税関で差止が認められるまでの期間は平均約4ヵ月程度である。弁理士の鑑定のみで差止が認められる場合もあるが、場合によっては特許庁の判定書の提出を要される場合も少なくなく、この場合判定に最短で約3ヵ月かかっていることからすると、税関での差止が認められるまでには半年以上を要する。

アメリカにおけるITCの判断が約1年かかる（但

し、司法手続きに則った行政判事による第1審裁判所の位置付けであり、一般排除命令に法的拘束力はある。）ことからすれば、まずまずではあるが、ドイツにおける仮処分が1日でなされることを踏まえると、一刻を争う案件であればあるほど、簡便で効果的な制度の運用が望まれる。

(7) 中国での輸出時における差止の実効性

最後にわが国の問題ではないが、最近とみに増えている中国や韓国といった製造国の輸出時の差止は難しいのかという問題がある。

中国においては特許権や意匠権に基づく差止（疑義物品の差押え）が輸入でも輸出でも認められているが、実質的には特許や意匠はまだまだの感があり、なんとか商標は対応できているという状況である。

なお、中国における疑義物品の差押えの問題点を挙げる。

ア) 知的財産権の登録に費用がかかる（中華人民共和国知的財産権海関保護条例第32条（以下「条例」））。

イ) 完成品の一部やモジュール状態での差押えは不可。商標はそれ自体を除去すれば輸出を許可。

ウ) 権利者の費用負担が大きい。中国では疑義物品差押えの請求の際あらかじめ担保金の供託が必要となり、保税倉庫費用や廃棄費用は担保金から差し引かれる権利者負担（条例同第14条・第25条）。

エ) 差押手続期間（侵害確認・担保金供託含む）が短い。あらかじめ登録された知的財産権に侵害している疑義のある物品が発見されたことの通知を受けた後、3労働日以内に疑義物品差押申請と担保金の供託を行わなければならない（条例第16条）。

（原稿受領 2007.2.7）