

中国意匠と先行商標権の衝突について

On the Conflict Between Chinese Design Patents and Prior Trademark Rights

郭 小軍*

抄録 中国は権利侵害判断基準に従って意匠が他人の先行商標権と衝突するものでないかを審査する。しかし、権利付与、権利確認、権利侵害という三者は性質上基本的に異なっている。ごくしゃくして権利侵害判断基準を適用することは意匠の創造的なデザインの保護には不利だと思われる。権利帰属理論は権利侵害判断基準の不足分を補充し、意匠出願と商標権などの先行権との衝突に対する審査にあたって、柔軟的で公平な方法の一つになる。

目次

1. はじめに
2. 意匠と先行商標権との衝突に関する実践と理論
 2. 1 意匠と先行商標権との衝突の種類
 2. 2 権利衝突を理由とする意匠権の無効審判請求についての審査実務
 2. 3 権利衝突と権利侵害判断基準
 2. 4 権利侵害判断基準の不備
3. 意匠権と先行商標権との衝突についての法理
 3. 1 公共の利益理論
 3. 2 知的財産権の防御型請求権理論
 3. 3 権利の帰属理論
4. おわりに

1. はじめに

2000年版『専利法』第23条が「専利権を付与する意匠は、他人が先に取得した合法的権利と衝突してはならない」という規定を追加した¹⁾。それから先行権との衝突が意匠権無効審判の理由になった²⁾。2008年第三回の『専利法』の改正で、意匠権と先行権との衝突に関する規

定を第23条第3項として単独設置し、「専利権を付与する意匠は、他人が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはならない」と規定して権利衝突成立の節目をはっきりさせた。先に取得した合法的権利とは、商標権、著作権、商号権、肖像権、知名商品特有の包装又は装飾の使用権などを指す³⁾。うち意匠出願と先行商標権との衝突が比較的典型的な権利衝突である。

意匠出願が先行商標権と衝突するか否かの審査にあたって権利侵害判断基準が適用される。すなわち、同一又は類似の物品の外観設計に他人の登録商標と同一又は類似の標識を使ったことに起因し、意匠権の実施で大衆に物品が商標権者に由来するものであると誤認混同させ、そして商標権者の合法的権利が損なわれることになるとすれば、意匠権が商標権と衝突するとみなされる。本質的にはこのような衝突の判断基準は意匠権の実施で商標権が侵害されるかどうかを審査する。その上、商標の出願日が意匠の出願日の前で、専利無効審判請求が提出された時点で商標が登録済みで、かつまだ有効であれば、先願の商標権が後行の意匠権に抵抗でき、意匠権とそれとの権利衝突の有無の判断に用い

* 中国国際貿易促進委員会特許商標事務所
中国弁理士 GUO Xiaojun

られる⁴⁾。

学者や行政官吏及び裁判官は、『専利法』に定められた意匠と商標権などの先行権との衝突に関する規定が妥当であるとしている。しかし、商標権を保護し、商標権侵害を阻止するための完全無欠な制度を導入したにもかかわらず、権利侵害判断基準で意匠と先行商標権との衝突を審査することは十分な理論的根拠が備えているのでしょうか。

2. 意匠と先行商標権との衝突に関する実践と理論

2.1 意匠と先行商標権との衝突の種類

意匠において、先行商標はどのような状態で呈されているのか、そして意匠への貢献度又は制限の度合いに基づき、意匠と先行商標権との衝突が三種類に分けられる。

一、意匠の本体が先行商標（立体商標、平面商標を問わず）によって構成され、それ以外の独創的なデザインがない。その例として、他人の商標を包装上の唯一の図形として意匠出願を提出し、その上包装袋の形状が常套なものであることが挙げられる⁵⁾。これは「他人の登録商標、又は著作権を享有する作品にある図案又は造形について意匠出願を提出する」典型的情状となる⁶⁾。

上記のような衝突について、先行商標権者が権利衝突規定を依拠とし意匠の無効審判を請求することができる。また、先行商標権者を含み、いかなる個人でも『専利法』の他の規定を依拠とし意匠の無効審判を請求することができる。具体的には、『専利法』第23条第1、2項規定の意匠の「新規性」と「創造性」に関する要件、第25条第6項規定の保護対象にならない「平面印刷物上で主に識別機能を果たす設計」に関するものなどがある。『専利法』第23条第2項

によると、意匠は既存のデザインと比べて明白な区別がつかないという、2つの情状に分けられる。その一つは、意匠が既存のデザインから転じたもので、その中に「有名な建物、名作の全体又は一部の形状、図案、色彩を模倣して生まれたデザイン」が含まれている。もう一つは、意匠が既存のデザイン又はその特徴の組み合わせで、その中に「自然物、自然景観、そして具体的な物品に依存しない形状、図案、色彩又はその組み合わせと入れ替え」が含まれている⁷⁾。このような場合、先行商標が既存のデザインであることを理由として後行の意匠の無効審判を請求することができる。

二、先行商標は意匠の重要な部分として機能している。但し、前記商標のほか、同意匠には権利者の独創的なデザインも含まれている。両方の有機的な組み合わせで、一つの斬新な意匠が生み出された。それで意匠権者と先行商標権者の両方とも権利の同じ部分を共有しながら、別々に貢献している。

前記2種類の権利衝突では、先行商標は意匠に対して明らかに貢献し、また制限作用を果たしている。

三、先行商標は意匠の目立たないところに置かれ、全体に占める割合が極めて小さく、又は一般的な文字商標で、意匠の全体的な視覚効果に対して殆ど貢献していない。

かなり長い間に、中国国家知識産権局は明示的に意匠出願の図面や写真に載せた商標と文字を拒否していた。当時、文字の字義や文字商標は意匠権保護の対象とならないため、意匠出願を提出する際、又は審査段階で審査員の要求に応じ、関係商標や文字を塗布し、又は取消線で削除するようにしていた⁸⁾。このような「削除」は出願人の「放棄声明文」(disclaimer)と視されていた。その後審査実務で上記「削除」をしないようになったからといって、意匠における商標や文字に対する姿勢が変化したわけではな

く、姿勢変化を裏付けるものも一切なかった。

意匠権の権利範囲の解釈について、『専利法』第59条第2項は「全般的に考慮し、総合的に判断する」ことに基づいた「全体として保護」原則を確立している。すなわち、意匠の図面又は写真で示された外観設計を全体として一体的に評価し又は比較し、その形状、図案、そして色彩は意匠権の権利範囲を制限することができる。但し、この「全体として保護」原則は絶対的な取り扱いではなく、意匠の諸特徴が物品全体の視覚効果にどのような影響を与えたか、又はどのような貢献を果たしたかを踏まえて細分化している⁹⁾。意匠にある文字については、一般的にはその観念を考慮に入れず、図案として取り扱われる¹⁰⁾。なぜかという、文字は図案のような視覚効果をもたらさないため、その位置さえ考慮にいれば十分である。それゆえ、文字商標は意匠にごくわずかな貢献しか与えない。図形商標又は図案化文字商標に至っては、比較的小さい範囲内に、又は気づかれにくいところに置かれれば、その装飾作用が比較的弱く、意匠の全体的な視覚効果への貢献も比較的小さい¹¹⁾。

2.2 権利衝突を理由とする意匠権の無効審判請求についての審査実務

『専利法』第45条は、意匠権付与された日から、いかなる単位又は個人でも中国国家知識産権局に当該意匠権の無効を宣言するよう請求することができる」と規定している。無効審判請求の審決は、意匠権の全部無効、意匠権の一部無効、意匠権の有効性の維持という3つの種類に分けられる。「いくつかの独立した使用価値を持つ物品を含めた意匠について、うちの一部の物品の意匠を対象とした請求人の無効理由が成立し、その他の物品の意匠を対象とした無効理由が成立しない場合、無効審判請求の審決では、無効理由が成立している一部の物品の意匠を無

効とし、その他の物品の意匠を有効に維持しなければならない¹²⁾。」典型的な意匠権一部無効の対象は「複数意匠」で、同一物品における2つ以上の類似意匠、そして「組物」の意匠がその中に含まれている¹³⁾。

意匠には1件の外観設計しか含められないならば、意匠権の全部無効又は意匠権の有効性維持という2つの情状しかない。基本的には意匠権付与後の図面改正が認められない。意匠によっては権利として「全か無か」(all or nothing)という両極端の保護しか得られなく、折衷の余地がないことがある。

意匠には他人の先行商標が含まれることで権利衝突が生じる場合、たとえその権利衝突が前記第2種類、ないし第3種類に属するとしても、請求人は権利衝突規定を依拠とし当該意匠権の無効審判を請求することができる。なぜかという、権利侵害判断基準によると、先行商標の意匠への装飾作用又は物品の全体的な視覚効果への影響力、意匠権者の独創的な貢献を問わず、意匠上の商標が先行商標と類似しているか、その類似で消費者に誤認混同させるかしか配慮しないからである。即ち、後行の意匠の実施で先行商標権が侵害されたとしたら、権利衝突と視される。それゆえ、レバレッジを効かせて不顕著な商標を利用して意匠権の有効性を動揺させることが可能となる。

その例として、ある商品の外箱にかかわる意匠係争が挙げられる。当該外箱はベースシートとベースシートから突出してビタミンボトルの収納に用いる透明な部分を有している。ベースシートの一角に数行に分けられた企業名が表示され、うち一行は他人の先行商標と一致している。その文字商標が意匠の全体の視覚効果にはほとんど貢献しなかったにもかかわらず、登録商標権者が権利衝突を理由に当該意匠の無効を請求することに成功した¹⁴⁾。その上、当該意匠権の有効性の維持を目的とする図面改正又は放

棄声明の提出は認められなかった。

2. 3 権利衝突と権利侵害判断基準

民事や商事の分野、特に物権分野には権利衝突が多発している¹⁵⁾。その例として共同所有者の先買権と賃借人の先買権との衝突、留置権と抵当権との衝突、留置権と質権との衝突、質権と抵当権との衝突、入質権と抵当権との衝突などが挙げられる。物権法にある権利衝突に関する基準によると、一般的に権利衝突は二つの合法権利に関わっている。それゆえに「権利の合法性」は権利衝突成立の要件の一つで、さもなければ二つの権利は「権利衝突ではなく、権利侵害した方と権利侵害された方という関係になる」という観点を持つ学者がいる¹⁶⁾。上記「権利の合法性」は権利の取得が形式上合法的であるだけでなく、実質上も合法的であるということを指している。

先行権の保護は権利衝突解消の基本原則とされている¹⁷⁾。しかし、優先的に保護されるのはいつも先行の合法権利であると限らないと法が規定しているため、権利衝突解消のための重要任務は関係権利の優先権の確認となる¹⁸⁾。司法上、利益軽重考量理論が権利衝突解消の重要な方法である¹⁹⁾。

しかしながら、権利衝突、権利濫用、権利侵害等を総称して「権利衝突」という学者がいる。この広義の権利衝突は「権利境界線が曖昧で、そして権利が部分的に重なっていることから生まれた、2つ又は2つ以上の主体の間の権利矛盾関係、又は権利の実施で他人に侵害をもたらすこと」を指す²⁰⁾。

知的財産権分野では権利衝突と権利侵害とが同一視され²¹⁾、「権利侵害型権利衝突」と称される²²⁾。『専利審査指南』も同じように解釈している。即ち、「衝突とは、意匠が関係権利者の許諾を得ずに先行の合法的権利の客体を利用し、

意匠権の実施が先行権者の合法的権利や権益を損なうことを指す」²³⁾。しかしながら学者らが言う「権利衝突」は同じ単語であるが、文脈上の意味が異なるかもしれない。権利実施の観点から権利衝突を解釈する学者もいれば、権利付与や権利確認の観点から権利衝突を解釈する学者もいる。

2000年『専利法』改正の際に、中国国家知識産権局は「実践ではある一部の出願者は他人の登録商標又は著作権を享有する作品の中の図案や造形について意匠出願を提出し、ある程度に他人の合法的権利の実施を害した。知的財産権分野における諸権利者間の諸権利の衝突の発生を回避するために」、史上初の権利衝突に関する規定を追加すると紹介した²⁴⁾。2008年第三回目の『専利法』改正は権利衝突に関する規定に表現上の訂正を加え、単独の権利衝突条項としたが、当該条項の立法目的はこの前とは実質的に変化しなかった²⁵⁾。意匠権衝突の審査実践を結びつけて見れば、どうやら意匠権と先行権との衝突に関する規定は「後行意匠権の存在は先行権の実施を害し、この障害を除去し、当該意匠権を無効とする必要がある」という立法目的に基づいたようである。

要するに、知的財産権分野の権利衝突は民法や商法上の基本的な意味から脱し、権利付与や権利確認プロセス中の権益侵害の別称になっている。『専利法』第23条の権利衝突規定は、意匠権の実施を仮定した上に定められたもので、実は商標権侵害の判断を意匠権の付与・確認という審査段階に繰り上げた。権利衝突に関する諸事項の審査は権利侵害判断基準に従って行われることで²⁶⁾、権利衝突解消の進路は物件法とは異なっている。

2. 4 権利侵害判断基準の不備

通常権利侵害成立の要件として、損害、因果

関係、行為の不法性と過失が挙げられる。権利侵害責任には防衛的権利侵害責任に加え、救済的権利侵害責任も含まれている。意匠と先行商標権との衝突について権利侵害判断基準が適用されているが、意匠と先行商標権との衝突を踏まえて権利の有効性の有無を判断することは先行商標権を侵害することとは本質的に異なっている。それゆえに、意匠に関する権利衝突の判断における権利侵害判断基準の適用には根本的な問題がある。

初めに明言しなければならないのは、中国国家知識産権局による上記立法目的の解釈から、無効理由として権利衝突規定を利用できることを導き出すことができなく、まして権利衝突の審査における権利侵害判断基準の適用の妥当性を導き出すことができないということである。後行の意匠は他人の先行商標を使用したことで、先行商標権者自身の合法的権利の行使を害するでしょうか。先行商標権者が合法的に自分の商標を使用し、後行意匠権者はその先行商標が含まれている意匠権をもって商標権者に権利侵害を主張するとしても、先行権保護主義によれば、このような主張は裁判所に支持されることがない。後行意匠権者は先行商標権者の商標権行使の妨げになることは、往々にして先行商標権者は後行意匠権の独創的なデザインを使用したことを意味する。さもなければ、後行意匠権者の行為は権利濫用や不正競争の疑いがあり、関連法に依拠して規範化されるべきである。意匠権の取得・所有で先行商標権が侵害される蓋然性があるとしても、権利侵害成立要件の一つである「不法行為」がまだ不明瞭な時に、「意匠に他人の商標が含まれ、且つ当該商標は意匠上物品出所識別機能を果たし、混同や誤認をもたらす可能性があるならば、当該意匠が無効とされるべきである」とのように規定するの妥当でしょうか。

意匠が先行権と衝突することは当該意匠権

の実施で先行の合法的権利が害されることを意味している。意匠権の実施とは、「生産経営を目的としてその意匠権物品の製造、販売の許諾、販売、輸入をする」ということである²⁷⁾。もし意匠権物品の製造などにあたって意匠権者が他人の先行商標を使用し、消費者に当該意匠物品は当該商標と同じところに由来するものであると誤認させれば、その商標権者は商標法や不正競争防止法の規定に依拠して当該意匠物品上の商標使用の禁止を請求することができる。もちろん、上記第1種類、第2種類の権利衝突でも先行商標は意匠物品において装飾作用だけを果たし、物品由来の識別力を果たしていなく、消費者の混同や誤認を招くことがないため、当該使用行為は必ずしも商標権侵害行為又は不正競争防止法に禁止される行為を構成するではない。

意匠権の付与・確認と意匠権の実施との両者は定義が全く違い、絶対に同一視してはならない。意匠の実施は積極的な行動で、意匠を実在的な物品に転化することである。権利衝突は権利行使をめぐり、権利行使の対峙状態の消滅を目的とする²⁸⁾。それに対し、意匠権の取得・所有は消極的な状態である。意匠権者は先行商標権者などの競争相手に権利を主張するとは限らない。意匠権者は意匠権物品を製造しなく、又は意匠権物品を製造したがビジネスのために製造するわけではなく、更に、意匠権物品製造の際に他人の先行商標を削除したとしたら、商標権侵害として認定してはならない。換言すれば、意匠権者が他人の商標を使用した意匠の権利を取得し所有することは、権利侵害成立要件の「不法行為」とは違いが大変大きく、まして損害要件の揃えは尚更論外となる。

そのため、意匠に他人の先行商標が含まれることを理由に、権利侵害判断基準に従って権利衝突の有無を審査し、更には後行意匠権を取り消すのは時期尚早ではないかと思っている。こ

の時点で意匠は先行商標権を侵害しなかったし、損害を招いたこともない。TRIPS 協定第 16 条第 1 項は、商標権者の差止請求権行使の対象は貿易プロセス中の当該商標の使用に限られ、貿易プロセス以外の商標使用を阻止できないと規定している²⁹⁾。この規定は商標の登録ではなく、登録商標権の行使を制限するものである³⁰⁾。意匠権の付与もそれと似通っている

消極的な権利として専利の取得・所有は専利の任意実施とはイコールできない。法は専利権者に他人によるその専利の実施を差し止める排他的な権利しか与えなかった。その例としてクロスパテント (cross-patenting) (従属専利とも言う) が挙げられる。他人の専利技術をもとに改良して生まれたものにも専利権が付与される。ただし、後行専利の実施は先行専利権者の許可を得てからしなければならない。また、大疆社は無人飛行機を製造し、関連技術について専利権を取得することができるが、無人飛行機の使用にあたっては民需無人飛行機管理規定に従わなければならない。専利の分野において、専利権者が自分の労働で創造的な貢献をもたらしたかは立法者の一貫の注目点である。関連実情を結びつけながら意匠権者の他人の商標を利用しようとする便乗意図を見抜いたとしても罰則を適用してはいけなく、なぜかというところ、『権利侵害責任法』の規制対象は権利侵害行為で、権利侵害意図ではないからである。今のところ専利の取得・所有と商業上の実施とを同一視する判例はなく、先行商標権者に対し権利を主張するや、商標権侵害プロセスで専利権をもって抗弁するような、ある程度に先行商標権者の商標権行使を害する情状があるが、相応で成熟した規範で調整することができる。

3. 意匠権と先行商標権との衝突についての法理

権利侵害判断基準の不備に鑑みて、意匠権と先行権、特に先行商標権との衝突の法理を見直す必要がある。

3. 1 公共の利益理論

権利衝突の核心は利益の衝突で、権利衝突の解消手段は利益衝突の節目によって異なっている。登録意匠と先行標章権利の衝突の検討にあたって、日本の『意匠法』は公共の利益を考慮に入れながら権利衝突を解消しようとする。

2006 年改正の日本『意匠法』第 5 条第 2 項は、他人の業務に係る物品と混同を生ずる虞がある意匠が意匠登録を受けることができないと規定している。2019 年 1 月 9 日改正の日本『意匠審査基準』第 41.1 は、公的の秩序や風俗を維持すること、あるいは産業発展を阻害する要因を排除することは、公益上の理由から重要なことで、これに反する性質のもの、たとえ新規性及び創作非容易性を有し、且つ工業上利用することができる意匠であるなどの意匠登録の要件を満たすものであっても、意匠登録を受けることができないと指摘している。『意匠審査基準』第 41.1.3 は、『意匠法』第 5 条第 2 項にいう「他人の業務に係る物品と混同を生ずる虞がある意匠」は他人の著名な標章やこれとまぎらわしい標章を表した意匠を指すとさらに規定している。このような他人の著名な標章を含む意匠の登録を認めるとは、意匠権者に当該意匠物品を製造し販売するよう奨励することを意味し、公共の利益に反することになる。

要するに、他人の著名な標章を含む意匠出願は、商品出所について購入者を混同させることを理由に審査段階で拒絶される。当該意匠が登録を受けたとしても、いかなる個人でもその無効審判を請求できる³¹⁾。意匠権の有効性の維持を目的とする放棄声明の提出は認められない。これは先行標章を商標として登録する場合に限

らない。意匠が登録を受けたとしても、意匠権者が先行の著名な標章を示している意匠物品を製造し又は販売するとしたら、先行の著名な標章の権利者は日本 2015 年『不正競争防止法』第 2 条に依拠し、意匠権者に対して訴訟を提起することができる。物品出所の混同を生じさせたならば、権利侵害行為として認定される。公共の利益の観点から日本『意匠法』は権利衝突規定の適用は著名な標章に限られ、且つ無効審判の請求人は誰でもよいと定める理由がわかると思う。

それに対し、意匠出願又は登録意匠に含まれたのは非著名な標章で、又は物品出所の混同を生じさせる虞がない場合、当該意匠は有効登録され、且つ上記理由で無効を宣言されない。

それ以外、日本『意匠法』第 26 条は、意匠権者、実施権者はその意匠権にあって、登録意匠や関連意匠に係る部分が他人の意匠登録出願の日の前に出願し取得した意匠権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができないと規定している。これは権利実施の観点から意匠権に制限を加え、先行権保護主義を体現しているが、権利者の意匠登録を阻止するものではない。意匠権者と先行権者とが協議を経て抵触部分の使用許可に合意する場合は当該意匠の実施が認められる。これは先行権者にとっても、後行意匠権者にとっても有利なことで、権利衝突の規定がなくても他人の先行権を侵害するまでには至らない³²⁾。これは市場規律に従い、自発的な調節で資源の配置を最適化するに資するものである。

米国では中国のような意匠権を無効にできる権利衝突条項がなかった。なぜかという、商標権と意匠権は完全独立の異類の権利として取り扱われるからである³³⁾。勿論、先行商標権者はその他の理由で当該商標を使用した意匠権の無効審判を請求することができないというわ

けではない。例えば、当事者は米国『特許法』(35 U.S.C.) 第 112 条の規定、第 102 条規定の新規性要件、第 103 条規定の進歩性要件などを理由に、関係意匠権の無効審判を請求することができる。意匠権無効審判の請求者は先行商標権者に限らないとされている。

少なくとも、公共の利益理論は、公共の利益の保護と私権の保護とを区別しながら意匠と先行商標権などの先行権との衝突を規範化すべきであると注意してくれた。意匠が新規性、進歩性、記載不備等の欠陥を理由に無効審判を請求する場合と同様に、権利衝突が公共の利益を害すると認めれば、いかなる個人でも後行意匠の無効審判を請求することができる。この場合、権利衝突は『専利法』のその他の条項に依拠して解消できると思う。権利衝突条項をもって私権の保護を図ろうとするなら、相対的な無効理由として意匠の無効審判を請求することができる。ただし、この際の適用は非常に自制した態度でなければならない。

3. 2 知的財産権の防御型請求権理論

知的財産権の排他性を考慮し、第三者による知的財産権侵害行為の阻止を図り、賠償金取得を目的としないならば、「知的財産権の円満を保護するため、権利者は物権請求権と類似の知的財産権保護請求権を享有すべきである。」また、当該知的財産権保護請求権の行使は「権利侵害者の過失や権利侵害された者が損害をこうむることを要件とするべきではない。³⁴⁾」知的財産権請求権とは、知的財産権が侵害された場合又は侵害される虞がある場合に、知的財産権者が権利侵害者又は権利侵害する虞がある者に対し一定の行為をするよう、又はしないよう請求し、それにより権利の円満を保障する実体法上の救済権とのことである³⁵⁾。それで、知的財産権請求権は防御型請求権である³⁶⁾。それは進行中の

侵害行為を阻止し又は侵害行為の発生を防止する独特の機能を有し³⁷⁾、総じて差止請求権（権利侵害行為の差止め、侵害の虞がある行為の差止め）、権利侵害製品と権利侵害用道具の破棄請求権、必要情報提供請求権、信用回復請求権が含まれ、うち差止請求権が中心である³⁸⁾。防御型請求権は物権法上の概念であり、権利侵害責任法上の概念でもある³⁹⁾。

どうやら前述の中国国家知識産権局の権利衝突規定の立法目的に関する解釈⁴⁰⁾、関係判例、そして『専利審査指南』にある権利衝突の定義は、防御型請求権の行使、特にうちの侵害の虞がある行為に対する差止請求権⁴¹⁾の行使を権利衝突の理論的根拠とすることができると提示しているようである。

妨害防止請求権によれば、いかなる者もその所有権侵害の虞がある行為をする者に対し、防止を請求することができる。例えば、土地の所有者は、建築の図面から隣家が建設しようとするビルは明らかに境界線を越えるように設計されていると発見し次第、建築の中止を請求でき、その事実上の踏み越えの発生を依拠しなくてもよいとされる⁴²⁾。妨害はまだ発生しなかったが、その発生蓋然性が極めて大きいと評価できれば、妨害の虞があると認められる⁴³⁾。その判断基準として危険の合理的な予見可能性、危険の現実性などが挙げられる⁴⁴⁾。ドイツの判例法上、妨害防止請求権の適用はかつて危険の繰り返し発生を要件としていたが、今のところ初めての妨害発生虞がある行為にも適用できるように適用範囲を拡大した⁴⁵⁾。

「知的財産権分野では、行為者が労働力、資金、物を備え、他人の知的財産権の侵害を画策する行為は権利侵害の準備段階にあり、権利侵害の実施がまだ始まっていない。この時当該予備行為は知的財産権者に直接侵害をもたらさなかったが、知的財産権の法的享有・行使の円満に対し現実上の障害又は脅威を造り上げた。こ

の侵害の予備行為は知的財産権を侵害する虞がある行為に該当する。⁴⁶⁾」例えば、商業標章の偽造は権利侵害と密接に繋がっているので、権利侵害を防止するために権利侵害行為として認定してもよいとされる⁴⁷⁾。

『パリ条約』（1979年改正）第六条の五B項は、商標は第三者の既得権を侵害した場合で、その登録を拒絶し又はそれを無効にすることができる規定している。この改正は『1911年ワシントン改正案』（Washington Revision 1911）の予定ではなく、フランス代表団の提案によるもので、且つほとんど検討されずに許可になった⁴⁸⁾。フランスはどのような理由で上記のように提案したか知る由がないが、同国は判例法の発展に伴い、権利侵害防止の範囲を拡大し、「損害の虞」と「接近の損害」があることを防止必要な情状として追加し、更には損害危険の高度な蓋然性という要件を顧みなく、潜在的な損害が極めて重大な場合、損害の発生可能性が強かなくてもよいとされる⁴⁹⁾。防御性請求権の適用はこの程度に拡張することができると思う学者がいる。この程度とは、「危険の源になるものの所有や管理も一種の行為と視され、この行為は不法性を具しなくてもよい」ことを指す⁵⁰⁾。

後行意匠が先行商標を使用したことだけでそれはその先行商標を害する虞があると判断するのは時期尚早のようである。専利権者が意匠出願を提出する目的が多様で、単に実施のためにするのではない。例えば、意匠出願を提出し防御型専利を手に入れ、他人による同一又は類似のデザインの使用を防止しようとする出願人がいるのは否定できない。一般的には、出願行為から意匠出願人又は意匠権者は間もなく意匠物品を生産し又は販売すると推定することができない。勿論、意匠出願人は実在の物品の写真を図面として提出することもあるが、この場合は出願人又は意匠権者は実際に意匠物品を生産したと判断でき、これをもって出願人又は意

匠権者の行為は先行商標を害する虞があると認めてもよい。この状況において意匠出願又は意匠権は証拠としての働きだけを果たした。

そのため、具体的な事件と結びつけてこそ、意匠権者が権利侵害物品を所持しているか、生産の準備をしているかなどを判断することができる。また、現実が変わるところこそその妨害の虞を認定する時である。「第一回目の妨害のリスクは推定によるものはいけなく、請求権者によって証明されなければならない。⁵¹⁾」米国『特許法』は、特許権によって保護された某医薬品又は医薬品の用途について、当該医薬品の商業上の製造、使用又は販売の許可を目的としてFDAに簡略型医薬品申請(ANDA)を提出する場合、この提出行為に対し、訴訟を提起することができる⁵²⁾。単なる意匠権の所有より、この簡略型医薬品申請の提出行為のほうは専利の実施につながる可能性が大きい。日本では、裁判所は、権利侵害装置を販売しながら当該権利侵害措置は他人の要望に応じで製造した唯一のもので、将来当該権利侵害装置を決して製造しないと弁解した被告人の取扱業務、生産力、すでに一台の権利侵害物品を製造し販売したという事実などを結びつけ、原告人の侵害防止の訴訟請求を支持した判例がある⁵³⁾。勿論、他人の先行商標を使用した意匠の存在自体が先行商標権者に対し脅威を作り上げ、混同、希薄化、名折又は不正競争の優越的地位の獲得などを招くと思う学者もいる⁵⁴⁾。

知的財産権の防御型請求権で意匠と先行商標権との衝突を解釈するのはどちらかといえはいささかこじつけである。例えば、『ドイツ商標法』は防御型請求権について明確な規定を定めたが、その権利衝突に関する独立の規定も、知的財産権の防御型請求権と権利衝突による権利の無効化に関する規定とは依然として異質のシステムデザインであることを明らかにした⁵⁵⁾。

3. 3 権利の帰属理論

権利衝突について、専利分野と商標分野は異なった姿勢で対処している。『パリ条約』は「第三者の既得権を侵害する商標は、その登録を拒絶し、又はその登録を無効にすることができる。」と規定しているが、特許、実用新案と意匠についてはそのような規定はなかった。専利の保護対象は技術又はデザインの改善によって生まれた独創的な成果で、物品の由来(使用でその価値が実現される)を表し視認用の標章としての商標と類推することができない⁵⁶⁾。まして商標分野は商標の共存を絶対的に排斥するではない⁵⁷⁾。某専利の実施で別の知的財産権が害されたことでこの専利が無効にされるわけではないことは、専利分野で周知のことである。商標の共存は特例であるのに対し、クロスパテントは普遍的なものである。

権利侵害判断基準によれば、先行商標権にとって、後行意匠の実施は権利侵害行為に該当するか、又は該当しないかのどちらに属する。装飾上先行商標は意匠に一切貢献しない場合、又は意匠は防御的なもので実施されることがない場合、又は意匠の実施の前に先行商標を削除する場合でも、依然として権利衝突規定に依拠して当該意匠権の全部無効審判を請求することができる。この衝突を解消するには、意匠権者は先行商標権者から許可を取得するしかない。先行商標権者と後行意匠権者の関係では、前者は明らかに優れた地位を占めている。意匠権者からの後行意匠への貢献は相応的に保護されるのは難しいことである。このような対応の仕方は、専利法規定のクロスパテントに対する姿勢とは不一致で、且つ審査実務において意匠に含まれた商標の識別的機能を否定する姿勢とも矛盾している。

権利侵害判断基準の批判にあたって、前記の民事や商事の分野における狭義的な権利衝突の

思想が導入された。なぜかという、権利侵害判断基準を権利衝突の解消法として適用するのは、一方では権利の有効性、即ち静的権利関係が権利付与・確認のプロセスで確かめるという趣旨と合わなく、他方では比例の原則と公平原則には背くからである。権利侵害判断基準が権利侵害請求権をもとに静的権利関係中の権利帰属問題を解消しようとするところがそのボトルネックになっている。

「権利帰属」という専門語は狭義的な権利衝突の対応の解決法のように、権利関係の画定に用いられる。「権利衝突」より「権利帰属」という理論を導入するのは以下のようなことを考慮に入れたからである。意匠と先行商標権との衝突を論じ合う場に、意匠の全体的な視覚効果における先行商標の影響や後行意匠権者による独創的な労力の有無はさておき、意匠自体が欠点がないとは言えない。一般的には意匠権者は先行商標の存在を知るので、主観的には善意であるとは言い難い。また、意匠の有効性評価にあたって、意匠権者の悪意は一つの要素として考慮するのは差し支えないが、絶対唯一の決定要因ではない。複数の権利が併存できるか否かは権利の帰属又は配置にしか関係しない⁵⁸⁾。勿論、「権利衝突」自体の意味の変わりやすさも要因の一つである。

権利衝突の性質に対する認識によっては、意匠の有効性確認の際に講じられた措置は異なる。権利侵害判断基準によれば、比較対象は意匠上の商標、先行商標とそのかわる物品に限られている。一般消費者がその判断の主体である⁵⁹⁾。意匠権者は権利侵害物品に独創的なデザインが含まれていることを理由に意匠権の有効又は一部有効の維持を請求することができない。それに対し、権利帰属理論によれば、意匠権者と先行権者の貢献も共に考量され、利益を均衡させ、より高いレベルの知識や認知能力をもつ一般消費者がその判断主体である。比例の原則と公平

原則が権利帰属理論においてより大きな働きを果たしている。真の権利衝突ではどちらの権利も正当性を有し、法律としては、その中の一つの権利を消滅させ、又はその非実在を証明することで衝突を解消することをすべきではない⁶⁰⁾。

商標共存の場合は両商標の権利範囲が基本的に重なっているのと異なり、「衝突している」意匠と商標権は権利対象、権利範囲、機能などの諸方面において違いが大きい。他人に意匠権を主張する際、意匠権者の拠り所はその意匠にある商標以外のデザインの特徴によって限定された権利範囲である。通常、両権利の共存は公共の利益に影響をもたらすことがない。勿論、クロスパテントと同様に、実施の際には前後両権利の対象は衝突する可能性がある。

「赤い缶」特有包装装飾係争で、著名な商品の特有の包装装飾権益の帰属の確定にあたって、中国最高裁判所は、「本件の商標のライセンス期間に生まれた特有の包装装飾は許諾使用された商標とは密接な関連性を有し、且つ不正競争禁止法上の独立した権益という属性を有し、商標権以外ののれんが生まれ、客観的にライセンサーとライセンシーの両方から由来する。赤い缶の王老吉涼茶（広東地方でよく飲まれる解熱・消炎・利尿によく効くお茶 訳注）の沿革、双方の連携、消費者の認知、そして公平原則を考慮に入れ、ライセンサーとライセンシーの両方も本件の包装装飾権益の形成、発展とのれんの樹立には積極的な役割を果たしたことで、本件の包装装飾の権益をどちら一方に所有させては不公平な結果を招き、その上大衆の利益を害する可能性もある。そのため、信義誠実の原則に従いながら消費者の認知を尊重し且つ他人の合法的権益を害さないことを前提に、本件にかかわる著名な商品の特有の包装装飾権益は、広薬集団と加多宝会社とは共有する。」と言い渡した⁶¹⁾。

実は、ほとんどすべての意匠には設計者の独創的なデザインだけではなく、従来デザインも含まれている。それでも、それを理由に意匠権の有効性を否定する人がいなく、意匠は従来デザインを利用し、それで公共の利益と衝突するようになることで必ず無効宣言されることがない⁶²⁾。さらには、意匠にあるデザインの特徴はすべて従来デザインであるとしても、その組み合わせは全体として独創性があれば、この意匠は独創性を有すると認められる可能性がある。先行商標権の享有・行使などは、後行意匠権の存在で害されることがない。このような衝突は「白黒で割り切れる」矛盾ではなく、権利に対する制限や権利者の譲歩を介して解消できるものである⁶³⁾。

4. おわりに

最初は、『専利法』の権利衝突に関する規定は主体が先行商標（作品、肖像などを含む）で構成された後行意匠を規制対象として定められたかもしれない⁶⁴⁾。それに、前述の中国国家知識産権局による衝突規定の立法目的に関する解釈からみれば、こういう権利衝突の成立要件には「剽窃」すら隠されている。権利侵害判断基準の適用で、権利衝突規定は実務上極端へ走った。意匠にある商標が装飾作用さえ果たしていないにもかかわらず、その意匠が無効を宣言されることになる。

理論上、権利衝突の解釈には、権利侵害判断基準は不条理で、且つそれは克服できない。権利帰属理論がこの不備を補うだけではなく、利益のバランスという方式で前後権利者の利益を均衡させ、権利侵害判断基準のような硬い処理を避けることができる。

一、権利衝突にかかわる公共の利益と私権の保護を区別する。先行商標が後行意匠権の主体又は重要部分を構成し、且つ意匠権者は意匠に

独創的な貢献をすることがないとしたら、いかなる者も新規性や創造性に関する規定などを依拠とし当該意匠の無効審判を請求することができる。権利衝突条項は補足の無効理由として提出するのはよいかもかもしれない。

二、先行商標が後行意匠権の重要部分を構成したが、意匠権者が当該意匠にも実質的な貢献をし、当該意匠権とはマッピング関係を構築したとしたら、このような創造的な労働は立法政策に激励されるもので、相応の労働の成果は保護されるべきである。当該意匠は他人の先行商標の存在で無効審判されるべきではない。

三、先行商標は意匠の全体的な視覚効果にはほとんど影響がなく、装飾上も物品に貢献しない場合、当該意匠は先行商標の存在で無効審判されるべきではない。

前記二、三の情状では、先行商標が意匠の構成部分ではないと説明するための放棄声明を提出することが許可されるべきである。勿論、商標権者は、実施の際に意匠権者が依然としてその先行商標を使用したとして、商標権侵害を主張するのは別である。

要するに、権利帰属理論で分析すれば、『専利法』にある権利衝突条項はわずかな価値しか有しなく、それに先行権者を保護する傾向にあることがわかった。それと同時に、中国には部分意匠権保護制度がなく、権利範囲内の改正であるか否かや優先権の審査が格別に厳しい。意匠に先行商標が含まれるようなものなら、図面の改正や継続出願の提出などで意匠権者の独創的なデザインを保護するのは難しいことである。先行商標権などの先行権利に対して、意匠権の有効性の認定は、中国意匠権制度の具体的な状況を考慮し、『専利法』提唱のイノベーションに対する保護と激励という要義を守り、公共の利益と私権の保護を区別し、権利侵害と権利付与・権利確認のそれぞれの性質を区別し、比例の原則と公平原則に従い、より柔軟的に公平に行うべ

きであると思う。なぜかという、「具体的で適切な形で公正と柔軟性を完璧に結びつけられる法律制度こそ、偉大な法律制度といえる。」から

である⁶⁵⁾。

注記

- 1) 1985年版『専利法実施細則』第55条第3項は同旨を示している。即ち、「意匠の基本的な構成要素は他人の許可を得ずにそのデザイン、図、写真、物品又は模型から取られたものであれば」、公告された意匠出願に対し異議を申し立てることができる。特別な限定がない限り、本文に言う法律、法規、司法解釈などはいずれも中国のものを指している。
- 2) 『専利法実施細則』(2001年版)第64条第2項、『専利法実施細則』(2010年版)第64条第2項。
- 3) 『最高裁判所による専利権紛争案件の審理における法律適用問題に関する若干の規定』(2015年)第16条。
- 4) 国家知識産権局専利復審委員会と白象食品股份有限公司、一審第三者の陳朝暉との意匠権無効行政係争(最高裁判所(2014)知行字第4号行政裁定書)。
- 5) 国家知識産権局専利復審委員会, 第17391号無効審判請求審決。
- 6) 国家知識産権局条法司, 『専利法第二回改正についての紹介』, p. 50 (2000) 知識産権出版社。
- 7) 『専利審査指南』(2010年版)第四部分第五章第6.2.2節「先行設計の転用」及び第6.2.3節「先行設計及びその特徴の組合せ」。
- 8) 国家知識産権局専利局外観設計審査部, 『意匠の出願と保護』, p. 134 (2015) 知識産権出版社 劉桂栄, 『意匠出願の審査指導』, pp. 116~117 (1998) 専利文献出版社 「出願書類にある非装飾的な文字、非機能的な文字は削除されるべきである」、「意匠の図から商標を削除すべき、但しその商標の輪郭と全体における位置を残したほうがよいとされる」。
- 9) 『専利審査指南』(2010年版)第四部分第五章第5.2.4節
2009年公布の『最高裁判所による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』第11条第1項。
- 10) 『専利審査指南』(2010年版)第一部分第三章

- 第7.4節「文字、数字の称呼、観念は意匠の保護内容に該当しない」。例えば、意匠出願第97329928.2号の「酒瓶」の上の「汾酒」という2文字。
- 11) 2009年公布の『最高裁判所による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』第11条第1項。
- 12) 『専利審査指南』(2010年版)第四部分第三章第5節。
- 13) 『専利審査指南』(2010年版)第四部分第三章第5節、第五章第5.2.1節
国家知識産権局専利局外観設計審査部, 『意匠の出願と保護』, p. 118 (2015) 知識産権出版社。
- 14) 国家知識産権局専利復審委員会による第16095号無効審判請求審決。
- 15) 譚筱清, 「知的財産権衝突の成因とその解消法」, 同氏編集の『知的財産権衝突の理論と解明研究』, p. 24 (2004) 蘇州大学出版社。
- 16) 王勁松, 「知的財産権の権利衝突について」, 譚筱清編集の『知的財産権衝突の理論と解明研究』, p. 4 (2004) 蘇州大学出版社。
- 17) 『最高裁判所による専利権紛争案件の審理における法律適用問題に関する若干の規定』(2015年)第15条。
- 18) 例えば、『商標法』(2019年版)第43条第3項は「商標使用許諾が届け出られていないときは、善意の第三者に対抗することができない」と規定している。一般的には専利の届出も類似の効果を果たすと思われる。その他、先に使用された商標と後に登録された商標については、後行の権利が先行の権利より優先している。馮朮杰, 「登録商標権の制限 商標先使用权改革の進路」, 知識産権, No. 8 (2019)。
- 19) 2012年2月28日公布の最高裁判所による『裁判・法執行における自由裁量権行使の規制、法適用基準の統一の保障に関する指導意見』(法発【2012】7号)。
- 20) 張平華, 「権利衝突について」, 法律科学, No. 6, p. 69 (2006)。
- 21) 朱理, 「相対的な無効理由と意匠無効制度の最適化: 権利衝突を中心に」, 中国専利と商標,

- No. 2 (2018)
前掲注4)。
- 22) 馮曉青, 知的財産法の先端課題に関する研究, p. 58 (2004) 中国人民公安大学出版社
- 23) 『専利審査指南』(2010年版) 第四部分第五章第7節。
- 24) 国家知識産権局条法司, 専利法第二回目改正の紹介, p. 50 (2000) 知識産権出版社。
- 25) 国家知識産権局条法司, 専利法第三回目改正の紹介, p. 55 (2009) 知識産権出版社。
- 26) 前掲注21), pp. 4、8 (2018), 「権利衝突は本質上権利侵害係争でもある」、「権利衝突の有無の判断にあたって、かかる意匠の実施は他人の先行権を害するか否かの判断は核心問題となる」と主張している。
『専利審査指南』(2010年版) 第四部分第三章第3.2節は「権利付与された意匠が、出願日前に他人が取得した適法な権利と衝突していることを理由に意匠権の無効を請求するが、請求人が先行権利者或いは利害関係者であることを証明することができない場合」、その無効審判請求を受理しないとすると規定している。
- 27) 『専利法』(2008年) 第11条第2項。
- 28) 彭誠信, 蘇昊, 「権利衝突の規範の本質と解消ルートについて」, 法制と社会発展, No. 2, p. 79 (2019)。
「権利行使」には意匠権の実施が含まれる。
- 29) 国際連合貿易開発会議, 貿易と持続可能な開発国際センター, TRIPS 協定と発展 読本(中華人民共和国商務部条約法律司訳) p. 272 (2013) 中国商務出版社。
- 30) 从立先, 「中国『商標法』に定義付けられた先行権利と外国人氏名権の保護について」, 知識産権, No. 6, p. 19 (2020)
- 31) 日本『意匠法』(2006年版) 第48条第2項。
- 32) 湯宗舜, 専利法解説(修訂版), pp. 170~171 (2002) 知識産権出版社。
- 33) 本件について、米国意匠権分野の専門家で Saidman DesignLaw Group の Perry Saidman 及び Banner Witcoff の Darrell G. Mottley のご確認に感謝の意を表します。
- 34) 程嘯, 権利侵害責任法, p. 183 (2015年第2版) 法律出版社。
- 35) 李揚, 知的財産権の基本原理解, pp. 83~84 (2010) 中国社会科学出版社。
- 36) 【ドイツ】Dieter Medicus, 請求権の基礎(陳衛佐、田士永、王洪亮、張双根訳), p. 150 (2012) 法律出版社。
- 37) 梁志文, 「知的財産権請求権理論の再考—知的財産権強迫策略と知的財産権請求権の制限」, 清華法学, No. 4, p. 125 (2008)。
- 38) 李揚, 「知的財産権請求権と訴訟時効制度の適用」, 知識産権, No. 10, p. 18 (2012)。
- 39) 『物権法』第35条は、「物権が害され、又は害される恐れがある場合、権利者は妨害の排除又は恐れを除去を請求することができる」と規定している。『権利侵害責任法』第15条と第21条は侵害の停止、妨害の排除、恐れを除去を権利侵害責任としている。
- 40) 即ち、「他人の登録商標又は著作権を享有する作品にある図又は造形について意匠出願を提出し、他人がその適法な権利を行使することを害する」ことがあって、先行権利者が後行意匠権の無効審判を請求し、前記障害を排除することができる。
- 41) 「妨害予防請求権」、「妨害防止請求権」などともいう。国によっては、ないし中国の部門によっては防衛型請求権の呼称が異なる。これらの専門用語が本文において基本的に同じことを意味する。
- 42) 王澤鑒, 民法の考え方: 請求権基礎理論体系, p. 102 (2009) 北京大学出版社。
- 43) 【日】広中俊雄, 物権法(第2増補版), p. 270 (1989) 青林書院。
- 44) 梅夏英, 高聖平, 物権法教育課程, pp. 61~62 (2015年第3版) 中国人民大学出版社 王利明, 物権法研究(上巻), p. 211 (2016年第4版) 中国人民大学出版社。
- 45) 曹險峰, 「防衛型請求権概論」, 四川大学学报(哲学社会科学版), No. 5, p. 64 (2018)。
- 46) 関永紅, 「知的財産請求権の内容要素について」, 知識産権, No. 1, p. 59 (2013)。
- 47) 徐家力, 張軍強, 「民法典を背景とする知的財産権侵害の責任」, 學術前沿, No. 4, p. 87 (2017)。
- 48) Sam Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary, Oxford University Press (2015), p. 542.
- 49) 葉名怡, 「権利侵害予防責任から伝統権利侵害法への挑戦について」, 法律科学(西北政法

- 大学学報), No. 2, p. 122 (2013)。
- 50) 前掲注 49) p. 126 (2013)。
- 51) 王洪亮, 「権利侵害法における防御型請求権について」, 北方法学, No. 1, p. 52 (2010)。
- 52) 35 U. S. C. § 271(e) (2)。
- 53) 杜穎, 「日本知的財産権保護における差止請求権」, 外国法訳評, No. 4, pp. 66~67 (1999)。
- 54) Magdalena Kolasa, *The Scope and Limits of Protection for Distinctive Signs against the Community Design: The Application and Implications of Art. 25 (1) (e) of the Community Designs Regulation*, Nomos Verlagsgesellschaft mbH (2012), p. 15.
- 55) 『ドイツ商標法』第 14 条第 5 項、第 15 条第 4 項「前記規定に違反して標識、又は商号、類似の標識を使用する者に対して、危険再発の恐れがある場合、商標又は商号の所有者がその使用の差止命令を求める訴えを起こすことができる。最初の不法行為発生の虞がある時もこの請求権が認められる」。第 13 条第 1 項「その者がかかる権利に基づきドイツ連邦共和国の全領域において当該登録商標の使用を差し止める権限を有するときは、当該商標の登録は取り消すことができる。」と対照, ドイツ商標法 (範長軍訳), pp. 8、10~11 (2013) 知識産権出版社。
- 56) AIPPI 『東京大会報告』(1992 年 4 月) 鄭成思, 『WTO 知的財産権協議の項目順説明』, p. 63 (2001) 中国方正出版社。
- 57) 前掲注 29), pp. 273~275。
- 58) 前掲注 20) p. 62。
- 59) 国家知識産権局専利復審委員会第 15726 号無効審判請求審決、北京市高級裁判所 (2011) 高行終字第 1266 号行政判決書 (一審判決と当該審決を維持)。
- 60) 【米】Carl Wellman, 真の権力, p. 411 (2017) 商務印書館。
- 61) 広東加多宝飲料食品有限公司と広州王老吉大健康産業有限公司、広州医薬集団有限公司との知名商品特有の包装装飾の無断使用係争、最高裁判所 (2015) 民三終字第 2 号民事判決書。
- 62) 前掲注 16), p. 9, 「もう一つの権利衝突は大衆の技術、知識とそれらをもとに生まれた大衆権利と既存知的財産権との衝突である。」としている。
- 63) 前掲注 20) p. 62。
- 64) 前掲注 5)。
- 65) 【米】Edgar Bodenheimer, 法学: 法律哲学と法律方法 (鄧正来訳), p. 424 (2017) 中国政法大学出版社。