

フェラーリがもう1つのレースで勝利する — EUにおける無登録意匠 2021年10月28日の欧州連合司法裁判所判決 (C-123/20)

Dr. Christian Thomas*

事務局 (訳)

I. EUにおける無登録共同体意匠権 (UCDs) に関する簡単な背景説明

意匠 (Industrial design) は所与の製品が有する訴求力を判断するうえで最も重要となり得るファクターであることから、その保護を確実にすることがきわめて重要となる。意匠は、製品の外観を用いることによって商品を宣伝する機能を果たしている。

UCDs (Unregistered Community Designs : 無登録共同体意匠) の概念は、世界的には一般的とはいえない。しかし EU 意匠法は、独自性を有するいかなる新規な意匠 (any new design) も、コピー行為から保護される自動式の意匠権からの利益を得るよう規定する。UCD は、共同体 (EU) 域内で意匠 (design) が最初に公衆の利用可能な状態に置かれた (開示された) 日から3年間存続する。これに関する重要な点として、EU 域外で開示された場合には、UCD の保護要件として十分なものとされない。

UCD を取得するために、正式な登録手続は必要とされない (または可能ではない)。ここでも同様に、意匠が開示された時点で、権利が自動的に簡単に発生する。UCD は製品形状及び表面装飾の両方を保護する。製品は、たとえばコンピュータのアイコン、印刷書体、ロゴなどのグラフィックシンボルであっても良い。この保護形態は、特に新たなデザインが短い周期で登場するファッション産業のように、意匠登録が経済上の理由で現実的とはいえない傾向にある、ライフサイクルが短い意匠を保護の基礎とする場合にはきわめて有用である。これらの産業部門では、登録意匠のように

長い保護期間と広い保護範囲が与えられることではなく、むしろ公衆の利用可能な状態に置かれた日から登録の方式手続不要で意匠の保護が確保されることがきわめて重要となる。また一部の産業部門では、意匠登録の結果として保護されることではなく、コピー行為に対する短期間の保護だけに絶対的な価値観を認めている場合もある。

UCD は、登録意匠の場合と同様に2つの最も重要な判断基準をクリアする必要がある。すなわち「新規性 (new)」及び「独自性 (individual character)」が要求される。UCD が新規性を有するためには、先行意匠とは、重要でない細部を超えて相違していなければならない。UCD が独自性を有するためには、先行意匠とは異なる全体的印象を、情報に通じた使用者に与えなければならない。多くの場合、「情報に通じた使用者 (informed user)」はその製品のエンドユーザとされる場合がある。意匠創作者に与えられている意匠の自由度 (design freedom) が低い分野の場合、保護可能な意匠と先行意匠との間の相違点は、意匠創作者に完璧な意匠の自由度が与えられている分野と比較して同じ程大きくはないであろう。

UCD が製品全体を保護することについて、異論の余地はまったく存在しない。しかし本事件は、ある製品を構成するいくつかの部分についても UCD による保護を受けることが可能であるのか否か、可能であるとすれば、どのような条件で保護されるのかという問題を扱う事例である。

* Attorney-at-Law, KUHLEN & WACKER

II. Ferrari 事件 (C-123/20) の背景説明

EU 加盟国の国内裁判所は、欧州法の規定をどのように解釈するのが正確であるのか確信が持たない場合、又は欧州法の何らかの規定が十分に明確ではないという見解を有する場合、その解釈を欧州連合司法裁判所 (CJEU) に求めることができる。

本件ではドイツ連邦最高裁判所 (Federal Supreme Court, Germany) が、共同体意匠に関する規則 (EC) No. 6/2002 の解釈に関する予備判決を求めて CJEU に付託した。

この請求は、Ferrari SpA と Mansory Design & Holding GmbH との間の紛争に関するものであった。この紛争は Mansory Design の最高経営責任者 (CEO) も手続当事者となっていた。

Ferrari SpA はレースカー及びスポーツカーの有名な製造業者である。Ferrari は 2014 年 12 月 2 日のプレスリリースにおいて、特に次の写真を使用して、レース専用モデルである FXX K を初公開した。



一方、Mansory Design は、Ferrari 488 GTB をして (更に上位モデルである) Ferrari FXX K に似せるようデザインされた「チューニングキット」の製造及び販売を行っていた。

Ferrari は Mansory Design 及びその CEO に対して侵害訴訟を提起し、Ferrari が所有権者であると主張する、規則 No. 6/2002 第 1 条 (2) (a) の意味における無登録共同体意匠のいくつかをコピーしていると述べた。Ferrari は特に、初公開された画像に示されている FXX K モデルのいくつか

の部分が保護されていると主張した。これは以下より構成されている。

- ・フロントボンネットの V 形状の構成要素
- ・この構成要素の中央から延伸する、長手方向に配置されたフィン状の構成要素
- ・バンパーと一体構成された 2 層構造のフロントスポイラ
- ・フロントスポイラとフロントフードとを接続する、中央の垂直接続ブリッジ

Ferrari の主張によると、これらの領域又は部分は、この車輛に固有の「前面部の特徴」を決定づける 1 つのユニットとして理解される。

第一審において Ferrari はさまざまな理由に基づき、争点とされる附属品類の EU 全域における製造、申出、市場投下、輸入、輸出、使用、貯蔵の差止を請求し、更に、計算書類の提供、争点とされる製品の回収及び破棄、金銭的補償など、いくつかの附帯請求を行った。

Landgericht Düsseldorf (ドイツ・デュッセルドルフ地方裁判所) はこれらの請求の全てを棄却した。

この棄却決定に対して Ferrari は Oberlandesgericht Düsseldorf (ドイツ・デュッセルドルフ高等裁判所) に上訴し、損害賠償請求は維持したが、差止請求については権利が途中で失効していたことから、2017 年 12 月 3 日 (最初の公開から 3 年後) に解決していた旨の宣言を余儀なくされた。上訴裁判所は、主張される UCD は最初から存在していなかったとの理由で、Ferrari の上訴を棄却した。裁判所によれば、Ferrari は一定の自律性及び形状の単一性の最小限要件を充足している旨を証明していなかった。

Ferrari はドイツ連邦最高裁判所に、法律問題に関する上訴を行い、当該上訴は許可された。しかし連邦最高裁判所は、規則 No. 6/2002 の解釈、特に、ある製品の部分的な外観が同規則に基づき UCD として保護可能となる条件によっては、この問題の判断も異なってくるという見解を示した。

本件がスポーツカー愛好者に必然的に与える関

心とは別に、本件には法律的にも興味深い事実に関係しており、Ferrariが権利主張の主たる根拠としていた共同体意匠の保護対象はFXX Kの全体的な外観ではなく、その車体構造のいくつかの部分によって構成される、その**車輛の部分的な外観** (a part of that vehicle)であった。そのために付託元の裁判所(連邦最高裁判所)は、ある製品の何らかの部分の外観(あるいは「部分意匠 (partial design)」)がUCDとして保護可能な条件について判断するよう、初めてのケースとしてCJEUに求めた。こうして連邦最高裁判所は、この規則をどのように解釈するののかに関する意見を得る目的で、CJEUに次の2つの質問を付託した。

- a) 第1の質問：本件に関して、規則No. 6/2002第11条(2)の規定に従い、無登録共同体意匠として保護される目的で、製品の部分的な外観は、それが具体的に利用可能な状態に置かれている必要があるのか、あるいは実際のところ、その製品全体の意匠が公衆の利用可能な状態に置かれていれば、これに関しては十分であるのか、疑問が生じる。主手続に関してFerrariは、同社のFXX Kモデルのいくつかの全体図を単に公開しただけであるが、Ferrariが主張するように、このような公開であっても、車体構造 (bodywork) のいくつかの構成要素について主張される意匠が公衆の利用可能な状態に置かれたものといえるのか。
- b) 第2の質問：ある製品全体としての外観を保護する共同体意匠(これが適用される場合)から区別して、その製品の部分的な外観を別個の共同体意匠の保護対象とする目的で、そのような部分的な外観は、全体的な形状と比較した場合に一定の自律性 (autonomy) を示す必要があるのか否かを確認しなければならない。主手続では、FerrariがFXX Kにおける任意に特徴付けられた部分について意匠権を主張したことが批判されている。

Ⅲ. 法的枠組み

本件で提起された問題、更にCJEUの判決を理解するためには、少なくとも規則中で最も関連性が高い、次の3つの規定について知ることが重要といえる。

共同体意匠規則第1条の2(a)は、次のように規定している。

「意匠は次によって保護される。

- (a) この規則に規定する態様で公衆の利用可能な状態に置かれた場合には、『無登録共同体意匠』。

また同規則第3条の「定義」では、次のように規定している。

「この規則に関する限り、

- (a) 『意匠 (design)』とは、製品それ自体・その装飾の特徴の結果、特に線、輪郭、色彩、形状、風合い、素材の結果としての、その製品の全体又は一部の外観を意味する。
- (b) 『製品 (product)』とは、すべての工業的又は手工芸的な事物を意味し、これには特に、複合製品に組み入れられることを意図する部品、包装、装丁、グラフィックシンボル、印刷書体を含むが、コンピュータプログラムは含まない。
- (c) 『複合製品 (complex product)』とは、1つの製品であって、その製品から分解され、その製品に再構築されるよう交換可能な、複数の構成要素によって構成されるものを意味する。」

更に同規則第4条の「保護要件」の1及び2は、次のように規定している。

1. 意匠は、それが新規であり独自性を有する限りにおいて、共同体意匠によって保護される。
2. 複合製品の構成部品を構成する製品に適用される又は組み入れられる意匠は、次のすべてに該当する場合に限り、新規であり独自性を有するものとみなされる。

- (a) その構成部品が複合製品に組み入れられた後であっても、その複合製品の通常使用において視認可能な状態を維持する。
- (b) その構成部品の視認可能な特徴そのものが、新規性及び独自性の要件を充足する範囲内に限られる。

IV. CJEU の判断・判決

連邦最高裁判所が CJEU に付託した2つの質問は本質的に、たとえば自動車の写真の公開など、ある製品の画像 (images) の開示によって、その製品の一部又は構成部品も開示されたことになるのか否か、開示に該当するのであれば、その製品全体との関係で、製品の部分的な外観はどの程度まで自律性を有する必要があるのかを問うものであった。

CJEU は判決において、UCD を取得するための正式な要件は、CDR 第 11 条(2)の規定に従い意匠を公衆の利用可能な状態に置くことであると述べた。この点について CJEU は、ある製品の一部がその製品全体と同時に公衆の利用可能な状態に置かれた場合、当該製品の部分的な外観が明確に視認可能であることが要求されると論じた。そうでない場合は、該当分野における特定集団の者は、無登録共同体意匠として保護される、製品の部分的な外観について明確かつ正確な情報を取得することができないであろう。

詳細には、CJEU は、次のように見解を説明した。

「(...) この規定から明らかなように、無登録共同体意匠は、欧州連合域内で最初に公衆の利用可能な状態に置かれた日に権利が生じる。同規定によると、欧州連合域内で活動する、通常の業務過程における関係部門内の『特定集団が合理的に知っていたはずである』と考えられる事象によって意匠が開示された場合、その意匠は『利用可能な状態に置かれた (made available)』ものとされる。この判断基準は、争点とされる意匠の画像が当該部門で活動する取引者に頒布

された場合であっても充足されるものと考えられる (これに関しては 2014 年 2 月 13 日の *H. Gautzsch Großhandel* 判決, C-479/12, EU: C: 2014: 75, パラグラフ 30 を参照)。(§ 37) (...) この関係で裁判所は過去に、登録共同体意匠に関して、意匠の表現物によってその意匠の明確な特定が可能になり、経済活動者が第三者の権利に関する適切な情報を取得できるよう、規則 No. 6/2002 を基礎とする共同体意匠制度では要求していると判断した (これに関しては 2018 年 7 月 5 日の *Mast-Jägermeister v EUIPO* 判決, C-217/17P, EU: C: 2018: 534, パラグラフ 54, 55, 60 を参照)。本件で争点とされている意匠の創作者又は事業者の現在の及び潜在的な競争者も同様に、明確かつ正確な情報を必要としているのであるから、これらの考察は、無登録共同体意匠についても当てはまる。(§ 39) もっとも、保護対象を特定する能力に関する要件は、無登録共同体意匠の保護制度における法的確実性に一定レベルで寄与するとはいえ、この要件は、無登録共同体意匠の保護による利益を求め、製品の各部分を個別に公衆の利用可能な状態に置くよう、意匠創作者に義務づけることを暗示するものではない (§ 40) (...)」。

CJEU は更に、ある製品の各部分すべてを個別に公開するよう義務づけることは、UCDs に要求される簡索性及び迅速性の目標に反するものと考えられると論じた。この点について CJEU は、UCD 所有権者が享受する保護レベルが低下することにも注目すべきであると強調した。すなわち、第一に、規則 No. 6/2002 第 19 条(2)の規定に基づき、権利所有者は UCD のコピー行為に対してのみ保護される。第二に、同規則第 11 条(1)の規定に基づき、UCDs 権利者に与えられる保護の存続期間は、意匠が最初に公衆の利用可能な状態に置かれた日から 3 年間に限定される。これらを考慮し、また EU 立法者が異なる意匠を表明していないので、規則 No. 6/2002 第 11 条(2)は、無登録共同体意匠の保護による利益を希望する製品の各部分を別個に公衆の利用可能な状態に置くよ

う意匠創作者に要求するものではない、という意味に解釈されねばならない。

もっとも CJEU は同時に、意匠が利用可能な状態に置かれた事象を特定集団が知得するための判断基準を明確化し、その製品の部分又は構成部品の意匠が明確に特定可能であることが要求されると述べた。したがって本件のように、公衆の利用可能な状態に置く行為が製品の画像公開によって構成される場合には、争点とされる意匠に関して権利を主張する部分又は構成要素の特徴が、明確に視認可能であらねばならない。

この点について留意しなければならないのは、CJEU が規則 No. 6/2002 第 6 条における「いかなる意匠 (any design)」という用語について既に判断しているように、権利主張される意匠が独自性を有するの可否かを判断する場合には、過去に公衆の利用可能な状態に置かれているすべての意匠の中から具体化され、個別化され、明示され、特定された 1 つ又は複数の意匠との比較を可能とする必要があることである (これに関しては 2014 年 6 月 19 日の *Karen Millen Fashions* 判決, C-345/13, EU: C: 2014: 2013, パラグラフ 25 を参照)。この目的で、権利主張する意匠を正確に、確実性をもって視認可能とする画像を用意しておくことが不可欠である。

CJEU の結論では、共同体意匠として保護される条件について判断するためには、争点とされる製品の部分又は複合製品の構成部品が視認可能であり、特定の外観を構成する特徴、すなわち特定の線、輪郭、形状、風合いなどによって明定される必要がある。これに基づき、その製品の部分又は複合製品の構成部品の外観そのものが全体的印象を与えており、製品全体の中に完全には埋没していないという前提条件が成立する。

ドイツの裁判所 (German Court) が提起した質問に対して CJEU が示した最終的な回答によると、自動車の写真を公開した場合には、その製品の部分の意匠、又は複合製品であればその製品の構成部品の意匠についても、その意匠が公衆の利用可能な状態に置かれた時点で、該当する部分又は構成部品の外観が明確に特定可能であること

を条件として、必然的に同規則第 3 条 (3) で意味する公衆の利用可能な状態に置かれたことになる。その外観が独自性の要件を充足しているの可否かについての審査を可能とするためには、問題とされる部分又は構成部品が、その製品又は複合製品の視認可能な部位を構成しており、特定の線、輪郭、色彩、形状、風合いなどによって明確に定められる必要がある。

V. むすび：本件に対するコメント、及びその重要性

先ず初めに明白にすべきは、最も安全な保護手段は登録意匠であり、この理解は依然として維持されている。登録意匠であれば提出された図示表現物によって明確に示されることから、公開又は独自性に関する問題が生じることは少ない。したがって美的革新的意匠 (a design for aesthetic innovation) については、相対的に幅広い保護を最長で 25 年にわたって受けられることから、意匠登録が強く推奨される。

しかしながら、もしも創作者が一意図的に又は意図せずに出願を放棄した場合であっても、その創作者は対応する製品の最初の公開から 3 年間は、引き続き意匠保護の権利を主張し、模倣行為に対して訴訟を提起することができる。今や適用された本判決に従い、無登録共同体意匠による保護は完全な製品だけでなく、その各部分にも明らかに拡張される。この保護を受けるための前提条件は、本件判決の中で比較的明確に示されている。ここで特筆すべき点として次が挙げられる。すなわち、権利主張する保護対象ごとに別個の所有権を出願しなければならない登録意匠と異なり、1 つの製品の最初の公開が、同時にいくつかの UCDs の権利を発生させる可能性がある。— その製品全体、並びに、その製品の中で明確に認識可能であり、明確に定められる複数の部分について— もちろん、このことはいかなる競争者にとっても一定の不確実性を伴う、というのも競争者は所有権の状態について調査が不可能である (又は調査が困難である) からである。

Ferrari 判決の重要性は概論的なものに留まらず、EUでの意匠保護における「視認可能性 (visibility)」の要件に関する幅広い議論の一部を構成することから、この点でも重要なものと考えられる。特に複合製品の場合、「視認可能性」はきわめて重要な論点であり、「視認可能性」の判断基準を複合製品の構成部品のみ適用すべきであるのか、それともすべてのカテゴリの製品に適用すべきであるのかについての論争が続いている。過去の判例法を検証すると、視認可能性は複合製品の構成部品のみ要求されている。これらの判例法には、機械内部の部品について意匠登録する濫用行為を防止するという一般的概念が、常に背景に置かれていた。

今回の判決において CJEU は、視認可能性の要件が構成部品だけに適用されず、製品一般の各部分にも適用されると述べている。CJEU は更に、意匠保護を決定づけるファクターはその外観であるという原則についても再認識させている。したがって、すべてのカテゴリの意匠について視認可能性が要求されるようになるのは時間の問題であり、すべての製品にこの要件を適用すべきであるという意見は更に拡大していくであろう。

本稿の著者も同様に、「視認可能性」をあらゆる種類の製品に適用すべきであるという意見である。意匠（そのもの）並びにそれに附帯する各権利は、その権利所有者にとっては販売促進ツールの1つであり、情報に通じた使用者が視認不可能なものに、保護資格を与えてはならない。したがって視認可能性の要件は構成部品だけでなく、すべての意匠にも拡張されるものと考えられる。この考察は、エンドユーザの視点からではなく、情報に通じた使用者の視点から行われるべきである。

(原稿受領日 2022年4月1日)