

イタリア見本市における 知的財産権利行使マニュアル

[特許庁委託]

[著者]

Trevisan & Cuonzo Avvocati

Julia Holden

Valerio Meucci

Elisabetta Ferraro

Andrea Ghirardelli

[発行]

日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所

2015年12月発行

目次

1. はじめに.....	3
1.1. イタリアの知的財産制度の概要.....	3
2. 権利行使の概要.....	8
2.1 侵害者および侵害品の特定.....	8
2.2 イタリアの法律事務所とのやり取り（委任状、手数料・予算を表示した指示書など）..	8
2.3 国境での差押え.....	9
2.4 見本市担当者との協力.....	10
3. 見本市開催期間中に利用できる保護措置.....	11
3.1 見本市の知的財産保護局の規則が定める手段.....	11
3.2 刑事的手段.....	14
3.2.1 刑事告発の方法.....	14
3.2.2 刑事的手段での差押え.....	14
3.2.3 刑事的手段で得られるもの.....	15
3.2.4 タイミングと費用.....	15
3.3 民事的手段.....	15
3.3.1 管轄裁判所.....	16
3.3.2 民事的調査その他の措置.....	16
3.3.3 所要時間と費用.....	17
4. 見本市閉幕後に利用できる保護措置.....	19
4.1 民事的手段.....	19
4.1.1 管轄裁判所.....	19
4.1.2 手続.....	20
4.1.3 所要時間と費用.....	22
4.2 刑事的手段.....	22
4.2.1 管轄裁判所.....	22
4.2.2 手続.....	23
4.2.3 所要時間と費用.....	23
5. 費用の概算.....	24
6. 仮想事例.....	25
6.1 意匠侵害の場合.....	25
6.2 特許侵害の場合.....	26
6.3 商標侵害の場合.....	28

1. はじめに

本書は、イタリアにおける見本市・博覧会等において知的財産を守るために必要な知識や手段を日本企業に紹介するためのものである。

見本市は、製品を展示し、マーケティングや販売の基盤・機会を創出し、新しい顧客に製品を紹介するまたとない場を企業に提供する。見本市は企業が革新的な製品群をお披露目する最初の場となることが多いため、競合者にとっては情報を集める格好の場であり、知的財産権侵害の温床ともなりうる。

したがって、イタリアにおける見本市に参加する日本企業は、イタリアの知財保護や権利行使の仕組みを事前によく理解し、侵害の可能性に対してできる限り対抗策を講じ、必要な場合には早急に適切な防衛措置がとれるようにしておくことが望ましい。

イタリアの知的財産に関わる法的枠組みは、他の欧州諸国の法的枠組みに近く、欧州全域に適用する同一の共通指令および法令に基づいている。しかし、管轄のイタリア当局および裁判所における手続の規則には異なる部分も多い。

1.1. イタリアの知的財産制度の概要

2005年3月19日施行（のちに改正）の知的財産法（IP法）がイタリアの知的財産制度を規制する。最も直近の改正では2010年8月18日に、政令第131号が追加され、2010年9月2日に発効した。

イタリアの民法にも知的財産権に関する条項が数多く含まれる（商標に関する条項：第2569条から第2574条；特許に関する条項：第2584条から第2591条；意匠に関する条項：第2592条から2594条；不正競争に関する条項：第2598条）。

また、知的財産の分野では、多くの国際協定や欧州法がイタリアにおいて適用される。

日本企業は、欧州の他の国と同様、イタリアにおいて、知的財産が大きく二つに分類されることを理解していなくてはならない：

- 産業財産権（特許、商標、意匠等）
- 著作権（主に文学作品、芸術作品、ソフトウェア関連）

さらに、ビジネス上のアイデア、ノウハウ、製品およびサービスが第三者に不当に利用された場合に企業を助ける追加的な知的財産権の保護策がある。特に、営業秘密、不正競争、地理的表示（GIs）、植物新品種に関して、知的財産権保護措置が準備されている。

特許¹

特許は、製品あるいはプロセスに係る発明に与えられる独占権であり、「新規性」「進歩性」「産業上の利用可能性」を要件とする(イタリア IP 法第 45 条)。

イタリアにおける特許権は、イタリア特許商標庁 (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) への申請を公表した日から行使でき、イタリア全土で有効となる。また、イタリアを指定して欧州特許庁 (EPO) に欧州特許を申請することも、イタリア国内で有効な国際特許を申請することも可能である。

保護期間は申請日から 20 年だが、状況によっては補充的保護証明書を受けることで最長 5 年間延長できる。

商標²

¹ 特許に関して、イタリア国内では以下の条約、指令、規則が適用される。

国際条約：特許法条約 (2000 年 6 月 1 日)；知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS) (1994 年 4 月 15 日) (イタリアでは 1995 年 1 月 11 日発効)；工業所有権の保護に関するパリ条約 (1979 年 9 月 28 日改正)；特許手続のための微生物寄託の国際認識に関するブダペスト条約 (1977 年 4 月 28 日)；1973 年欧州特許条約、2000 年 11 月 29 日改正 (2000 年欧州特許条約—イタリアでは 2007 年 12 月 13 日発効)；国際特許分類に関するストラスブール協定 (1971 年 3 月 24 日) (イタリアでは 1980 年 3 月 30 日に発効)；特許協力条約 (1970 年 6 月 19 日) (規則を含む；イタリアでは 1985 年 3 月 28 日に発効)

EU 法：統一的な特許保護の実現における協力を強化する欧州議会及び欧州理事会規則 1257/2012 (2012 年 12 月 17 日)；医薬品の補充的保護証明書に関する規則 469/2009/EC；知的財産権の侵害が疑われる製品に対する税関措置に関する規則 1383/2003/EC；バイオ技術発明の法的保護に関する欧州議会及び欧州理事会規則 98/44/EC (1998 年 7 月 6 日)；植物保護製品の補充的保護証明書に関する規則 1610/96/EC；共同体植物品種権に関する規則 2100/94/EC；EU 規則 1768/92/EC (現在は医薬品の補充的保護証明書に関する規則 469/2009/EC)；半導体トポグラフィの法的保護に関する欧州理事会指令 87/54/EEC (1986 年 12 月 16 日)；欧州特許の付与に関する条約 (1973 年欧州特許条約) (1973 年 10 月 5 日)、2000 年 11 月 29 日改正 (2000 年欧州特許条約—イタリアでは 2007 年 12 月 13 日発効)；特許法の原則の統一に関するストラスブール協定 (1963 年 11 月 27 日) (イタリアでは 1981 年 5 月 18 日発効)

² 商標に関して、イタリア国内では以下の条約、指令、規則が適用される。

国際条約：商標法に関するシンガポール条約 (2006 年 3 月 27 日)；知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS) (1994 年 4 月 15 日) (イタリアでは 1995 年 1 月 11 日発効)；標章の国際登録に関するマドリッド協定 (1979 年 9 月 28 日改正) およびマドリッド協定に関する議定書 (2007 年 11 月 12 日改定)；工業所有権の保護に関するパリ条約 (1979 年 9 月 28 日改正)；標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定 (1973 年 6 月 12 日) (1985 年 10 月 1 日改正)；標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定 (1957 年 6 月 15 日)

イタリアでは、視覚によって認識できるように表現できる標識、特に個人名を含む語、模様、文字、数字、商品やその包装の形状は、それによって一つの事業を他の事業と識別することができれば、すべて商標に含まれる（2009年2月26日共同体商標に関する欧州理事会規則(EC) No 207/2009 第4条）。

イタリアにおいて登録商標権は、以下のいずれかの機関に申請することで生じる：

- イタリア特許商標庁 (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) - イタリア領土内での保護を求める
- 欧州共同体商標意匠庁 (OHIM) - EU加盟国内での保護を求める
- 世界知的所有権機関 (WIPO) - マドリッド協定議定書（イタリアは加盟国）の加盟国内での保護を求める

保護は申請日から始まるが、同一または類似の標識、あるいは同一または類似の製品・サービスについて先行の権利がある場合は、商標申請が争われる場合がある。保護期間は申請から10年である。商標は該当する手数料を支払うことで無期限に更新することができる。

事実上の商標も保護の対象になるが、無登録の権利に頼るよりも商標登録を行うことが強く推奨される。

意匠³

EU法では、製品そのもの及び/又はその装飾について、その特長、特に線、輪郭、色、形、質感及び/又は材料から生じる製品全体あるいは部分の外観が知的財産保護の対象となる（意匠の法的保護に関する欧州議会および欧州理事会指令 98/71/EC（1988年10月13日）第1条(a)）。

EU法：共同体商標に関する欧州理事会規則(EC) No 207/2009（2009年2月26日）；商標に関する加盟国の法律を近似したものにする欧州議会及び欧州理事会指令 2008/95/EC（2008年10月22日）；知的財産権（特許および商標）の侵害が疑われる製品に対する税関措置に関する規則 1383/2003/EC；欧州共同体商標意匠庁に支払う手数料に関する欧州委員会規則(EC) No 2869/95（1995年12月13日）

³ 意匠に関して、イタリア国内では以下の条約、指令、規則が適用される。

国際条約：知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS)（1994年4月15日）（イタリアでは1995年1月11日発効）；工業所有権の保護に関するパリ条約（1979年9月28日改正）；意匠の国際分類を制定するロカルノ協定（1968年10月8日）（1979年9月28日改正）；意匠の国際寄託に関するハーグ条約（1925年）

EU法：共同体意匠に関する欧州理事会規則(EC) No 6/2002（2001年12月12日）；意匠の法的保護に関する欧州議会及び欧州理事会指令 98/71/EC（1998年10月13日）

意匠は、新規で、過去のどの意匠とも異なる全体的な印象を利用者に与えるものでなくては有効とは認められない。

イタリアにおいて意匠権は、以下のいずれかの機関に申請することで生じる：

- イタリア特許商標庁 (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) - イタリア内でのみの保護を求める
- 欧州共同体商標意匠庁 (OHIM) - EU 全域での保護を求める
- 世界知的所有権機関 (WIPO) - ハーグ条約およびロカルノ協定の加盟国内での保護を求める

イタリア法および EU 法では、保護期間は申請日から 5 年で、申請日から 25 年間に限り、5 年ごとに更新できる。

また、欧州では、使用していれば登録しなくても意匠権が生じる。未登録の意匠権は 3 年間有効である。OHIM では、公表から 1 年以内の登録が認められる。

著作権⁴

著作権は、文学、音楽、造形美術、建築、演劇、あるいは映画（その形態や表現形式は問わない）の分野、ソフトウェアおよび（一定の条件下では）データベースの分野において創造性のある芸術作品を所有する者に与えられる様々な独占的権利を指す（イタリア著作権法第 1 条）。

⁴ 著作権に関して、イタリア国内では以下の条約、指令、規則が適用される。

国際条約：1996 年 12 月 20 日にジュネーブで採択された WIPO 著作権条約 (WCT)；知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS) (1994 年 4 月 15 日) (イタリアでは 1995 年 1 月 11 日発効)；文学および芸術作品の保護に関するベルヌ条約 (1886 年 9 月 9 日)；工業所有権の保護に関するパリ条約 (1979 年 9 月 28 日改正)；実演家、レコード製作者および放送機関の保護に関する国際条約 (ローマ条約) (1961 年 10 月 26 日)

EU 法：著作権者不明の著作物の利用に関する指令 2012/28/EU (2012 年 10 月 25 日)；コンピュータプログラムの法的保護に関する欧州議会及び欧州理事会指令 2009/24/EC (2009 年 4 月 23 日)；著作権および関連諸権利の保護期間に関する欧州議会及び欧州理事会指令 2006/116/EC (2006 年 12 月 12 日)；知的財産の分野における著作権に関わる貸借権等に関する欧州議会及び欧州理事会指令 2006/115/EC (2006 年 12 月 12 日)；独自の芸術作品の作者を利する再販権に関する欧州議会及び欧州理事会指令 2001/84/EC (2001 年 9 月 27 日)；情報社会における著作権および関連諸権利の特定側面の調和に関する欧州議会及び欧州理事会指令 2001/29/EC (2001 年 5 月 22 日)；条件付きアクセスによるサービスの法的保護 (電子決済サービスの侵害からの保護) に関する欧州議会及び欧州理事会指令 98/84/EC (1998 年 11 月 20 日)；データベースの法的保護に関する欧州議会及び欧州理事会指令 96/9/EC (1996 年 3 月 11 日)；衛星放送およびケーブル再電送に適用する著作権および関連諸権利に関する特例規則の調整に関する欧州理事会指令 93/83/EEC (1993 年 9 月 27 日)

イタリアでは、著作権は、独創的な作品が生み出されるたびに自動的に生じる未登録の権利である。イタリア国内での保護期間は著作者の生涯および死後 70 年である。

営業秘密

営業秘密は事業上の機密情報であり、以下の理由から企業に競争力をもたらすものである。(a) 当該情報は、その全体あるいは各要素の構成や組み立てが、通常この種の情報を扱う人々の間に広く知られておらず、あるいはこうした人々が容易に入手できないという意味において、機密である；(b) 当該情報は機密であるがゆえに商業的価値を持つ；(c) 当該情報は、合法的に情報を管理する者がとる適正措置の対象となる (TRIPS 第 39 条)。

営業秘密は、登録することなく、無期限に保護される。

不正競争

民法第 2598 条は、イタリアにおいて企業家が他の企業家（競業者に限る）の損害となる不正競争行為を行うことを禁じている。民法第 2598 条では、i) 他者が合法的に使用しているものと混同させるような名前あるいは特徴的な表示を使用する者、競業者の製品をそのまま模倣する者、あるいは競業者の製品あるいは事業と混同させるような行為を行う者；ii) 競業者の製品あるいは事業について、その評判を落とすような情報や意見を広める者、あるいは競業者の製品あるいは事業の長所を盗む者；iii) 職業上の公正の原則に反し、他者の事業に損害を与えるようなその他の手段を直接的あるいは間接的にとる者は、不正競争行為を行っているとされる。職業上の公正の原則に反するとは、必ずしも法令違反である必要はなく、該当する分野において広く認められている倫理基準に反することで足りる。この保護は全般的なものであり、個々の知的財産権について定められている保護に加えて与えられるものである。

2. 権利行使の概要

2.1 侵害者および侵害品の特定

見本市が開幕したら、各企業は、競業者となりうる者だけでなく、知的財産権を侵害するおそれのある者をも特定すべく、初日に会場を回って競業者の使用する製品及び/又は商標を調べ、紛らわしい類似製品、ロゴ、商標が使われていないか確かめるべきである。さらに、競業者の展示スペースの全体的な「外観と雰囲気」をも考慮に入れるべきである。なぜなら、イタリアの不正競争に関する条項に従うと、これによって競業者に権利が生じる場合があるからである。

参加者リストの受領時あるいは見本市の開幕前でも、侵害行為の過去がある者あるいは新しく侵害行為を行う可能性がある者のブラックリストを作成することが可能だろう。そうすれば、見本市の開催期間中にこれらの展示スペースを注意深く監視することができる。

- 明確な証拠の収集

競業者の展示スペースに侵害の恐れがある製品が展示されているのを発見した場合は、企業はできる限り証拠を集めるべきである。

展示スペースの名称や番号を記録し、名刺やパンフレットなどの販促資料を手に入れることが望ましい。侵害についての追跡調査は、行政処分及び/又は刑事・民事訴訟における場合と同様、集められた証拠に基づいて行われるからである。また、可能であれば、該当の展示スペースや侵害品・侵害商標の写真を撮ることも有効である。

2.2 イタリアの法律事務所とのやり取り（委任状、手数料・予算を表示した指示書など）

いかなる場合も、知的財産専門で迅速に対応でき、必要な場合は見本市に実際に足を運べるイタリアの法律事務所に相談することが望ましい。イタリアの裁判所で法的手続を取る必要がある場合は、イタリアの法廷が認める弁護士の助けが不可欠となる。実務経験や知識を持ち、見本市の期間中も閉幕後も適切な措置をアドバイスできる知的財産専門の弁護士を選ぶことが推奨される。信頼できる法律事務所を選んだら、費用の見積もりを頼み、弁護士に弁護を委ねる上で必要となる書類をすべて整える必要がある。

イタリアの法律事務所は通常、顧客に契約書を渡し、以下のような諸条件を設定する。

- 業務範囲
- 報告および取り決めの検討の方法
- 担当チームのメンバーの個人名および手数料

- 利害の対立がないことの確認

顧客は契約書に入念に目を通し、問題があれば、契約を取り交わす前に法律事務所と話し合うこと。イタリアの裁判所で裁判を始める場合、法律事務所に代理人となってもらうためには委任状（PoA）を準備する必要がある。可能性のある法的な事柄すべてを見込んだ全般的で幅広い PoA を作成することが望ましい。

2.3 国境での差押え

税関における知的財産権行使に関する欧州議会および欧州理事会規則（統一 EU 規則 608/2013）（2013 年 6 月 12 日）に基づいたイタリア税関での差押えが、知的財産権者に素早く効果的に法的保護を与える効率的な方法である。

権利者がこの手段を取るのには、自らの製品あるいはブランドが侵害される恐れがあると事前に強く疑われる場合や、自らの製品が偽造されていると認識している場合に限られる。この場合は、税関監視プログラムを立ち上げることが推奨される。これにより、見本市にそのような製品が到着することすら防ぐことができる。

税関の保護措置を申請する権利者はイタリア税関に知的財産権行使の権限を与えるが、これは特許、商標、著作権侵害の対象となる製品に関わる場合である。EU の関税法では、イタリア税関は出荷を管理し、侵害が疑われる製品を国境で差し押えることができる。

そのような保護を受けるためには、EU 規則 608/2013 の第 5 条第 6 項に定めるとおり、知的財産権者はイタリア税関（Agenzia delle Dogane e dei Monopoli）にオンライン申請を行う必要がある。

申請書には少なくとも以下が含まれていなくてはならない。

- 申請者の詳細
- （代表者がいる場合は）代表者の詳細
- 行使する知的財産権
- 必要な場合はバーコードや画像などの標識を含む、真正品に関する特定の技術データ
- 正規代理店のリスト

税関監視の要請が発効すると、イタリア税関当局は、見本市の開幕前から開催期間中にかけて、イタリアへの輸入品をチェックすることができる。

侵害が発生したと認められると、税関は当該品を差し止め、すぐに権利者にそれを伝える。権利者には、差し止め品の特徴を調べ、侵害の有無を確認するために 10 営業日（さらに 10 営業日の延長が可能）が与えられる。その分析は通常、税関から提供された差し止め品の写真に基づいて行われる。しかし、必要な場合には、権利者は分析のために税関からサンプルを取り寄せる権利を有する。

侵害があった場合は、差し止め品が出回ることのないよう、権利者は当該品が偽造品であることを示す文書を税関に提出し、侵害者に対して訴訟手続を開始する必要がある。イタリア法では、知的財産権の侵害は犯罪になりうる。この場合、職権で起訴できるものであれば、税関が検察庁に侵害を通知し、刑事裁判手続が自動的に開始される。侵害がない場合は、権利者は税関にその旨を伝え、税関が差し止めを解除する。

国境での侵害対策の利点は、見本市に到着する前に当該品が差し止められるところにある。また、侵害が見つかった場合は、税関は通常、差し止め品に関してすべての情報、特に原産地と目的地、送り手と受け手の名前を公表する。これによって、権利者には侵害品の流通経路がはっきり分かる。

2.4 見本市担当者との協力

イタリアで開かれるより大規模な見本市では、開催期間中、展示参加者の知的財産権侵害への対応措置を助ける他の手段として、現場で活動する知財専門家委員会や偽造防止局が準備されていることもある。こうした知的財産保護局は、基本的な知的財産権問題について、見本市の開催期間中に比較的早く支援を行う。

競合する展示参加者間で問題や苦情が生じると、苦情を申し立てた側と侵害者とされた側の双方の予備的な話し合いの段階では、中立の立場でアドバイスを行う。あらゆる文書を集め、知的財産権の侵害を証する証拠が見つかった場合は、知的財産保護局の調整員は見本市から問題の製品を撤去することができる。このような場合は、必要があれば、自らの権利を知り主張する上で専門の弁護士の支援を受けることが非常に有益である。

見本市で提供される知的財産保護の法的手段は以下のとおりである（3.1 参照）。

3. 見本市開催期間中に利用できる保護措置

侵害は通常、見本市の開幕後に見つかるため、知的財産権を所有する日本人（あるいはその現地代理店および代表）は、開催期間中、先を見越して行動することが重要である。したがって、知的財産権者は、上記のとおり（2.1参照）、開幕段階から会場を訪れ、侵害行為の過去がある者や侵害行為を行う恐れのある者、侵害が疑われる製品についての情報を集めるべきである。これがその後の手続の証拠を集める上で非常に有効である。

侵害を見つけたら、知的財産権者はできる限り早急に行動すべきである。いずれにしても、知的財産専門の弁護士の助けを借りずに訴訟に踏み切るべきではない。

見本市開催期間中に、知的財産権者がその知的財産権を守り行使するには以下の3つの手段がある。

- 見本市主催者が提供する手段
- 刑事的手段
- 民事的手段

3.1 見本市の知的財産保護局の規則が定める手段

今日では大きな見本市では知的財産権者の支援策が準備されていることが多い。

例えばミラノ博では、展示参加者に参加契約の一部として受け入れることを求める規則が準備された。この規則にしたがって、「知的財産保護局」は開催期間中の知的財産権の侵害について、展示参加者および第三者に支援を行う。

知的財産保護局の活動は以下のとおりである。

- (1) **情報**：まず、展示参加者に知的財産権の内容と利用可能な保護手段について情報を与え、さらに、知的財産および不正競争問題に関わる具体的な情報を与える。しかし、こうした情報は法律専門家の見解とみなすことはできず、知的財産専門の弁護士の意見の代わりにはならない。したがって、知的財産保護局は、知的財産専門の弁護士のリストも展示参加者に提供する。情報は通常、展示参加者に無償で提供される。
- (2) **保護**：次に、知的財産権者から要請があれば、知的財産保護局は侵害の可能性について迅速かつ効果的なチェックを始めることができる。特に、局員が写真検査を行い、これを利用して知的財産権者は侵害の証拠を集めることができる。この段階では、当該品の撤去は命じない。局員は、侵害被疑者の展示スペースに侵害品とされる製品があることを明らかにする検査記録を作成する。この段階では、知的財産保護局は、侵害品とされる製品が見本市に存在することを確認したに過ぎない。しかし、これで知的財産権者は侵害の証拠（侵害被疑者の署名がなくて

も、当該検査記録)を入手することができ、イタリアの裁判所で裁判を戦うことになった場合にこれを使うことができるようになる。

保護を受けるためには、知的財産権者は、(i) 主張する権利を証する文書の写しを提出し、(ii) 提訴権を有することを証明し、(iii) 保護を求める理由を説明する。

2名以上からなる委員会がこの請求を審査し、請求を受理する場合は、同委員会が侵害品とされる製品の検査を行う。

侵害被疑者は検査の間に弁護士による弁護を請求することができるが、検査を不当に遅らせたり、知的財産権者に不利益をもたらせたりしない場合に限られる。

侵害被疑者は、(i) 知的財産保護局や知的財産権者が自らの展示スペースに近づくことを妨げてはならず、(ii) 素性を明らかにし、(iii) 検査記録に署名しなくてはならないが、(iv) 検査記録に追記を求めることができる。

必要であれば、問題の製品の販促資料のサンプルを検査記録に添付する。検査記録の写しは、個々の関係者に渡される。検査記録は侵害被疑者の署名の有無に関わらず、報告された事実を十分に証明するものとして利用できることに注意することが重要である。検査記録は、管轄の裁判所での裁判でも利用できる。

知的財産権者の要請があれば、知的財産保護局は、侵害被疑者が問題の製品の展示を続けているか否かをその後チェックすることができる。

この保護を受けても、関係者は管轄の裁判所で民事裁判を起こしたり、刑事告発したりすることを妨げられない。

保護は展示参加者以外も受けることができるが、展示参加者の場合のみ無償である。

- (3) 介入：知的財産保護局は、知的財産権者の要請があれば、侵害の予備的な緊急評価を行うことができる。このため、知的財産の専門家3名以上からなる委員会が組織される⁵。介入を受けるためには、知的財産権者は、(i) 主張する権利を証する文書の写しを提出し、(ii) 提訴権を有することを証明し、(iii) 介入を求める理由を説明する。

委員会は、侵害被疑者に聴聞および喚問を行うことができる。侵害被疑者に答弁の準備をさせるために、聴聞は喚問の12時間前までは行うことができない。この段階では、強く推奨されるものの、弁護士を指名することは義務ではない。委員会が指名した者が聴聞記録を作成し、その写しは個々の関係者に手渡される。

⁵ 知的財産保護局は、見本市等に知的財産の専門家を常駐させる。専門家は利害の対立を避けるために慎重に選び、民事訴訟法第 51 条の要件を満たすものとする。

関係者（弁護士が代表することも可能）は、聴聞の場でそれぞれの主張を提出する。委員会は、写真識別によって証拠を集めることができ、また保護活動を通して集めた証拠を利用することができる。

決定を出す前に、委員会は関係者に和解の道を探るよう提言しなくてはならない。和解に至らない場合は、聴聞の終了後4時間以内に決定を出す。

侵害があると認めた場合は、委員会は侵害品の見本市からの撤去命令を早急に出す。また委員会は、イタリアの裁判所における訴訟に備えて、証拠として製品のサンプルの保存を命じることもできる。侵害者が命令に応じない場合は、委員会は該当する当局に命令執行を求めることができる。介入活動は通常、定額料金で行われる。

見本市での知的財産保護活動中に集めた情報は、活動に参加した関係者すべてにおいて機密情報とされており、依頼者側もこれを守らなくてはならないことに留意することが重要である。

保護活動および介入活動は知的財産権者の要請があつて開始されるものであるが、委員会による活動が他の展示参加者、特に侵害被疑者に損害を与える可能性があるため、要請する側は、自らの知的財産権が無効であるとされた場合や要請に根拠がない場合は、生じた損害に対して全面的に責任を負う。

メリット：

- 👉 委員会による手続はイタリア民事裁判所における緊急訴訟手続よりも明らかに迅速である（後者が約15日から25日を要するのに対し、前者では決定が1～2日で出る）。
- 👉 決定は見本市の開催中に早急に執行される（IP法第129条第3項（3.3.2、民事的な調査命令やその他の裁判所の措置の場合を参照）に定めるところとは異なる）。
- 👉 知的財産保護局による救済措置は、民事裁判所における緊急訴訟手続よりも安価であり、かかる費用は通常およそ5万ユーロである。ただし、この費用は個人的に弁護士を指名する場合は当然ながら増える。

デメリット：

- 👉 知的財産保護局の規則では、要請者である知的財産権者は、その権利が無効であるとされた場合、すべての損害に対して全面的に責任を負うとされている。
- 👉 委員会は通常、知的財産関連法の専門家3名以上からなるが、その能力や技術については保証がない。
- 👉 当該知的財産保護局の活動が非公開であるという性質のため、結果は関係者の間でのみ有効である。

3.2 刑事的手段

また、知的財産権者は、自らの知的財産権が侵害されたと考える場合に、刑事的手段を取ることもできる。しかし、これは明確な侵害（海賊行為など）が行われている場合に限られる。混乱を引き起こす「単なる」類似品の場合は通常、民事的手段（あるいは前述の見本市知的財産保護局への訴え）に委ねられる。

3.2.1 刑事告発の方法

案件により、検察、警察、および税関の不正禁止担当職員は、職権で刑事手続の調査を開始することができる（イタリア刑法第473条および第474条）。

あるいは、知的財産権者が管轄当局に、犯罪が発生した、発生している、あるいは発生しそうだということを示す十分な状況証拠を提示して、刑事告発することもできる。刑事告発は、行政当局（地方警察Polizia、あるいはイタリア警察の支部Carabinieriなど）が常駐する見本市会場で直接行うことができる。

いずれの場合でも、刑事告発には以下の二つの要素が必要となる。

- (i) 明白で客観的な侵害の証拠
- (ii) 第三者の知的財産権を侵害しようとする意識あるいは意図（いわゆる犯意）

3.2.2 刑事的手段での差押え

刑事告発によって侵害品の差押えが行われる場合があるが、民事的手段での差押え（3.3.2参照）と異なり、刑事的手段での差押えは見本市開催中に執行される。

イタリアの法制度では刑事法に基づく2種類の差押えがある。

- (a) 証拠収集のための差押え (*sequestro probatorio*)
- (b) 仮差押え (*sequestro preventivo*)

多くの場合、刑事事件は、証拠に使うサンプル品の差押えを求める証拠収集のための差押えの要請で始まる。侵害が明らかで特定の技術的な支援が必要ない場合（一般に商標や意匠の場合）、直接、仮差押えに進むことも可能である。

（適切だとみなす場合や犯罪行為があると考えられる場合）行政当局は直接、差押えに進む場合がある。差押えを命じたら、行政当局は早急に（48時間以内に）現地の検察に報告しなくてはならない。その後、検察官は48時間以内に、当該差押えが正当であるか否かを判断する（判断は提出された証拠に基づいて行う）。差押えを正当なもの確認したら、検察官は刑事手続の調査を開始しなくてはならず、調査の結果によって刑事手続に入るか否かが決まる。

見本市開催中に、弁護士の調整・指示のもとで調査を行わせる私的な調査員を指名するのも知的財産権者にとっては有効な方法である。こうした活動は検察官の活動を補

佐する働きをする。一般に、検察官および裁判官は、公衆の健康や安全を脅かすものでない限り、偽造を軽犯罪とみなす傾向がある。さらに、当局の調査が不十分で、調査しても訴訟に至らない場合も多い。したがって、当局の活動を支援する付加的な活動が必要とされ期待されることも多い。

3.2.3 刑事的手段で得られるもの

刑事的手段の利点は、侵害品とされる物の差押えが認められ、見本市からこうした製品を締め出すことができることである。侵害者（通常は競業者）はその製品を展示することができなくなるため、顧客から注文を受けることができず、そのイメージや売上げが大きく損なわれることになる。これも当然、告発者にとっては利点である。しかし、このため、刑事的手段をとるには、侵害について十分に確信がなくてはならない。つまり、消費者の混同を起こさせる類似性テストに基づく侵害ではなく、偽造品（完全に同一のコピー）の場合である必要がある。刑事的手段のもう一つの利点は迅速であるということである。

3.2.4 タイミングと費用

通常、刑事的手段は一方的に（侵害者は事前に知らされることなく）、非常に限られた時間の中で開始され、検察官は48時間以内に判断を下す。圧倒的な偽造の証拠があって警察が職権で行動を起こす場合と、侵害行為に対して当局の注意を引き法的手段をとらせるよう民間の弁護士の助けを借りる場合とでは費用が異なる。イタリアでは弁護士費用は通常一時間単位の請求で、弁護士の勤続年数と経験そして事案の難しさによって、その額は異なる。

3.3 民事的手段

見本市の開催中に侵害を見つけた場合、知的財産権者は民事的な緊急手段をとることもできる。

裁判所に求める措置の種類に関係なく、知的財産権者は如何なる場合でも、以下の要件を満たすことを証明しなくてはならない。

- (i) 緊急性
- (ii) 一応の根拠がある主張

緊急性とは、対応が遅れば知的財産権者が回復不能な損害を受けるという証拠があることを意味する。つまり、知的財産権者は、緊急措置がとられなければ回復できない深刻な損害を受けるとを証明しなくてはならない。知的財産権者は、侵害の恐れについて十分な証拠があれば出来るだけ早く行動を起こすべきだということも言うまでもない。

一応の根拠がある主張とは、権利を行使した事実と侵害についての証拠を意味する。しかし、この段階では、そのような証拠は侵害を予備的に決定づけるだけでよい。つまり、通常の訴訟で必要とされる証拠ほど強い証拠である必要はない。特許侵害の場合はそのような予備的な評価が難しい場合がある。したがって、裁判官は、侵害の有無を評価する際に、特許の有効性および侵害について簡単な予備評価を担当する専門家を指名して、その援助を仰ぐことが多い。この場合は、当然ながら、決定までにはより時間を要することとなる。

3.3.1 管轄裁判所

いわゆる「緊急訴訟手続」でも、管轄のイタリア裁判所を決めるルールは本案手続の場合と同様である（4.1.1 参照）。

3.3.2 民事的調査その他の措置

日本人の知的財産権者は、必要に応じてイタリアの民事裁判所に以下のような様々な緊急措置を求めることができる。

- a. 調査 (*descrizione*)
 - b. 差押え (*sequestro*)
 - c. 仮差し止め (*inibitoria*).
- a. 調査命令 (*descrizione*) は、知的財産権者が侵害の証拠をつかむ必要がある場合に請求できる。この場合、知的財産権者は調査命令の発令を要求でき、命令が出されると、侵害の証拠をつかむために、廷吏（専門家および写真家の助けを借りることもできる）は侵害被疑者の施設（あるいは展示スペース）を調べることができる。しかし、前述のとおり、侵害の恐れがあることが前提となる。つまり、最初に侵害を示す何らかの有効な証拠を提出することなしに、侵害が存在するか否かを判断する目的で調査命令を利用することはできないということである。

イタリアの判例法は「侵害の証拠」という概念を広く解釈し、侵害とされるものに関連する事業の証拠資料や会計資料の収集にまで廷吏の権限を広げる。こうした考え方は特に有用であり、これによって損害を数値化する要素となる資料をより多く収集できるようになる。

廷吏は調査活動の報告書をまとめ、どのような調査を行いどのような証拠が集まったかの詳細を記録しなくてはならない。

警告を受けて相手側が侵害品とされる物の証拠をすべて撤去してしまう恐れがある場合は、調査命令は一方向的に（相手側に事前に知らせることなく）請求することができる。

通常の調査命令は、こうした一方的な調査よりも明らかに効果が少ないであろう。事実、調査命令が出される可能性があることが知らされれば、侵害者には侵害に関する証拠をすべて隠す時間が与えられることになる。

展示会や見本市の開催中には、会場で民事的手段での差押え（b. 参照）が許されていないこともあって、調査命令がしばしば請求されることに注意することが重要である。証拠の収集によって、知的財産権者は、後の通常の裁判手続に備えることができる。

調査命令が出てから通常の裁判を起こすまでに、知的財産権者には31日間の猶予がある。その期限が過ぎると、集めた証拠はすべて無効とみなされ、その後の裁判手続では使えなくなる。逆に、知的財産権者が期限内に通常の裁判を起こした場合は、集めた証拠は裁判官に公式に認められる。公式に認められた証拠は、その他の裁判手続でも使うことができる。

- b. 差押え（*sequestro*）は、侵害品をすべてその所有者から引き離し、完全な評価を行う前に早急に侵害を止めることを意図しているが、同時に、侵害についての予備的な評価を行うことが求められる。差押えの対象は、侵害品だけでなく、一義的に侵害を可能にするその他の物あるいは道具・機器も含む。上記のとおり（3.1参照）、イタリアのIP法第129条第3項は、イタリアで開催される見本市に出展されている物については差押えを命じることは出来ないとしている。したがって、差押えは見本市の閉幕後、権利者のために行われるだけであり、通常は侵害被疑者の施設において行われる。差押え命令が出ると、知的財産権者には命令の執行までに30日間、通常の裁判を起こすまでに31日間の猶予が与えられる。期限が過ぎると、差押え命令の効力はなくなる。
- c. 仮差し止め（*inibitoria*）は、侵害品とされる物あるいはプロセスの取引の停止を求める命令である。この命令は一方的に発令されることもある。そのような場合には、決定は侵害被疑者にすぐに送達され、当該者はその製品を見本市から早急に撤去しなくてはならない。しかし通常、イタリアの裁判所は見本市において一方的に差し止め命令を出すことはしない。仮差し止めについては、見本市の閉幕後、どうすることが可能であるか、以下で詳述する。

3.3.3 所要時間と費用

緊急措置の実施に係る時間は、措置が一方的に言い渡されたか、当事者双方に言い渡されたかなど、様々な要因によって異なる。一方的な命令は7～10日で発令されるが、裁判官が侵害被疑者を喚問すべきだと考える場合は、当事者間の聴聞が開かれ、命令が出るのは申し立てから15～25日後になる。

さらに、前述のとおり、技術的な問題がある場合は、裁判官は専門家を指名して、知的財産権の有効性・侵害について予備的な評価をさせる。この場合、仮命令が出るのに余計に時間がかかることになり、専門家がどれだけの時間を必要とするかに左右さ

れることとなる。侵害被疑者が異議を申し立て、命令の執行延期を求める場合は、裁判長は命令の執行を停止する裁量を有するが、合意されることは稀である。そのような状況では、知的財産権者は異議申し立ての手続が終わるまで待たなくてはならず、求める措置が認められるのがさらに15～25日遅れる場合がある。

費用に関しては、「緊急訴訟手続」でも本案手続の場合と同様である（4.1.3 参照）。

4. 見本市閉幕後に利用できる保護措置

知的財産権は見本市の閉幕後にも行使できる。通常、見本市の開幕前および開催中の行使手順と同様である。例えば、見本市の開催中に緊急調査命令を発令してもらった場合、知的財産権者は、調査命令に基づく活動で得た証拠を使って通常の裁判手続を始めることができる。

見本市が閉幕しても、知的財産権者は民事的あるいは刑事的手段をとるか否かを定めることができる。

4.1 民事的手段

イタリアにおいて特許訴訟を起こす上で、特許が取得されている必要はない。特許が公表されている、あるいは少なくとも侵害被疑者に通知されていれば、特許申請の事実のみで訴訟を起こすことができる（イタリアIP法第132条第1項参照）。また、イタリアIP法第132条は、上記3.で述べたいくつかの仮措置について、仮命令の発令から31日以内に通常の裁判を起こさなくてはならないとし、さもなければ命令の効力はなくなるとしている。その期間は関係者に仮命令が送達された日から始まる。

4.1.1 管轄裁判所

民事訴訟法による通則では、管轄裁判所は被告が居住する地域の裁判所とされている。しかし、例外も多い。特に原告は、侵害行為が起こったあるいは起こっている都市の裁判所に仮訴訟手続を起こすことができる。したがって、原告は見本市の開催都市の裁判所で侵害被疑者の喚問を求めることができる。

知的財産権に関する民事訴訟は、商事部のある裁判所で始めるべきである。現在、イタリアにおいて商事部があるのは21裁判所のみであるため、これらの裁判所は、通常なら他の裁判所に属する裁判も（当該他の裁判所に商事部が無い場合）管轄することになる。例えば、ベルガモで開催された見本市で侵害が見つかり、知的財産権者が侵害行為の起こった場所を管轄する裁判所で裁判を起こすと決めた場合、ベルガモ裁判所には商事部が無い場合、ブレシア裁判所が管轄権を持つことになる。

関係者に外国企業が含まれる場合は特別な規則が適用される。そのような場合は、事案を扱うのは11の商事裁判所のみになる。これらの商事裁判所は地理的に戦略的と思われる以下の都市にある：パリ、カリアリ、カタニア、ジェノバ、ミラノ、ナポリ、ローマ、トリノ、ベネチア、トレント、ボルツァーノ。つまり、裁判が通常なら上記の裁判所とは異なる裁判所の管轄である場合に、当該裁判所に代わって上記のいずれかの裁判所が管轄裁判所となり、裁判手続が始められるということになる。例えば、通常なら管轄裁判所はブレシア裁判所であるところ、関係者に外国企業が含まれる場合には、管轄の商事裁判所はミラノ裁判所になる。

以下の理由から、これは一般に外国企業に有利である。

- 規模の大きい裁判所（および当該地域の法律事務所）は、国際的な観点での裁判に慣れており、決定が下されるのが早いものと期待される。
- 裁判所の数が少ないと導かれる決定の予想が付きやすくなる。事実、この種の訴訟に関わる裁判官が少なければ、決定が一貫性のあるものになりやすく、時間的にもコストの面からも、結果が予想しやすくなる。

4.1.2 手続

緊急訴訟手続とは異なり、通常の裁判手続は急を要さないため、通常はすべての証拠が集まってから開始される。

通常の裁判手続は、召喚状の提出およびその後の送達で開始する。この召喚状で、（送達後 90 日以上、あるいは海外への送達の場合は 150 日以上経ってから）知的財産権者（原告）は、裁判所における指定の聴聞に出廷することを被告に求める。召喚状には原告の請求がすべて記載されていなくてはならない。この段階で、原告は関連の証拠も提出する（のちに、裁判の過程でさらに証拠を提出することもできる）。

知的財産権者に訴えられた侵害被疑者（被告）は、召喚状に示された聴聞日（あるいは裁判所が決めた別の聴聞日）までの 20 日間に抗弁の陳述書を提出すれば、裁判手続に参加 (appear) することができる。この段階で、被告は抗弁や反訴をすべて提出しなくてはならない。また、関連の証拠も提出するが、原告と同様、のちにさらに証拠を提出することもできる。

知的財産権者は、侵害被疑者による侵害や不正競争があることの確認を求めることができ、侵害被疑者は、当該財産権の無効及び/又は自らの製品/プロセスが知的財産権を侵害していないと異議を唱える（あるいは侵害者被疑者が原告の場合は、これを直接求める）ことができ、また、不正競争の訴えを含めて争うこともできる。

通常、最初の聴聞のあと、関係者には 3 種類の説明書を提出する期限が告げられる。これらの説明書で、（聴聞から 30 日以内に）訴えと抗弁を明記し、（最初の説明書から 30 日以内に）さらなる証拠を提示し、（2 番目の説明書から 20 日以内に）反証を提示することとなっている。

その後、2 度目の聴聞が開かれ、裁判官は提出された証拠をすべて評価する。この段階で、裁判官は、技術的証拠の評価を補佐する専門家の指名を決定することができる。専門家の指名は、通常、非常に技術的な内容であることが多い特許案件で行われる。専門家を指名する場合、裁判官は具体的な質問をして専門家に答えを求める。この段階で、技術者らは技術説明書を作成し、専門家とやり取りをして技術的見解に同意を求めるなど、関係者を支援する。最後に専門家は、関係者の技術的な意見を考慮しつつ、裁判官の質問に答える最終的な技術報告書を提出する。

緊急訴訟手続の場合と同様、通常の裁判手続でも、評価の対象は知的財産権の有効性と侵害品/侵害プロセスとされる物による侵害の成立（あるいは逆に、知的財産権の無

効性と侵害品/侵害プロセスとされる物による侵害の不成立)である。しかし、緊急訴訟手続の場合よりも、評価は詳細に時間をかけて行われる。さらに、賠償が求められる損害についても評価の対象となる。

裁判官は専門家の意見に縛られないということに注意を払うことが重要である。しかし、専門家の答えは通常、裁判官にとって確かな「ガイドライン」となり、裁判官が異なる認定をすることは稀である。

裁判官は証拠(専門家の最終報告書を含む)が結論を出すに十分であると考えられる場合は、関係者に最終請求を提出させるためにもう一度聴聞を設定する。この段階後には、もはや証拠を提出することはできない。例えば、最終請求の提出後に予期しない証拠が明るみになるような場合もあるが、それは限られた例外に過ぎない。

この聴聞で、裁判官は関係者に対して、(聴聞後 60 日以内に)最終答弁および(最終答弁から 20 日以内に)それに対する回答を提出する期限を設けることもできる。

この後、訴訟文書が 3 名の裁判官(うち一人はこれまでのすべての段階に関与した者)からなる合議体に手渡される。関係者は合議体に討議のための聴聞をさらに設定するよう求めることができるが、これは必須ではない。この聴聞に続いて、合議体はさらなる証拠が必要だと判断したり(例えば、専門家を再び指名することができる)、決定を下すと結論付けたりできる。

最終決定で、知的財産権の有効性あるいは無効性、侵害品とされる物による侵害の有無、不正競争の有無を宣言することができ、また、侵害行為及び/又は不正競争(該当する場合)によって生じた損害を確定することができる。通常の裁判手続の前に仮命令が出されている場合は、裁判所は当該命令を承認するか否かを定めることができる。

知的財産権者は、見本市閉幕後のさらなる侵害をくい止め、防止するために、裁判所からその他の命令(差し止め、侵害品の市場からの撤回など)を求めることもできる。こうした命令を守らない場合には、罰金の支払いを求めることができる。

第一審の決定については、管轄の控訴裁判所に控訴することができる。控訴裁判所は 3 名の裁判からなる合議制である。控訴しても、控訴裁判所がそう判断しない限り、第一審の決定の執行を防ぐことはできない。控訴できるのは、決定の公表から 6 ヶ月以内である。しかし、関係者の一方が決定を相手方に送達することを選ぶこともでき、その場合は送達の日から 30 日以内に控訴しなくてはならない。

控訴裁判所での手順は第一審と類似している。しかし、控訴では第一審の審査対象と異なる請求を含むことはできないし、案件解決のための基礎的な証拠であると考えられない限りは新しい証拠を提出することもできない。

控訴裁判所の決定については、最高裁判所(*Corte di Cassazione*)に上告できる。最高裁判所はローマにあるイタリアで最上位の裁判所である。しかし、上告できるのは、事実問題ではなく、法の解釈や適用に厳密に基づいた特定の根拠がある場合に限られる。

4.1.3 所要時間と費用

上記から推測されるとおり、通常の裁判手続は緊急訴訟手続よりも進展が遅いため、見本市の開催中に侵害を止めるのではなく、今後の侵害をくい止め、防止すること、及び/又は損害賠償を得ることを意図している。

イタリアでは、通常の裁判手続は、専門家の指名が必要か否かや、担当裁判所の能力などのいくつかの要素によって異なるが、1~2年かかるのが普通である。

各関係者が訴訟費用を負担するというのが通則であるが、裁判手続の最後に、裁判官は、勝訴側が負担した裁判費用として、裁判官の評価した額を敗訴側に支払うよう命じることができる（いわゆる「敗訴者負担主義」）。回収可能な額には裁判手続にかかった費用と弁護士費用が含まれる。しかし、通常、勝訴側が負担した費用の全額が戻るわけではない。

裁判官はまた、(i) 双方が部分勝訴した場合、(ii) 複雑な事柄の審査が必要であった場合、そして(iii) 「その他の重大な例外的理由」がある場合は、理由を具体的に示して、費用の分担を決めることもできる。

4.2 刑事的手段

通常の刑事裁判は、意識的あるいは意図的に知的財産権を侵害する者を罰することを目的とする。知的財産権に関わる裁判では民事裁判所が最も一般的で適切な裁判所であるが、一定の状況下では刑事裁判を起こすことが可能でありまた適切である場合がある。刑事的手段は侵害が明白である場合（すなわち偽造の場合）に必要となり、「消費者の混同を起こさせる類似性」の場合は通常、民事的手段がとられる。

刑事裁判は、民事請求の対象となる事柄すべて（特許、商標、ドメイン名、著作権に関わる事柄など）について起こすことができ、個人および小規模な企業による侵害についても起こすことができる。侵害者が著名な企業でない場合に特に刑事裁判を起こすことが推奨される。例えば、訴追が難しい海外に拠点を置く企業に対しては、刑事裁判を起こすことが最も利用しやすく迅速な解決法になるだろう。さらに、刑事裁判で偽造品の差押えなどの保全処分が可能になる。そのような保全処分は迅速に得ることができる。また、刑事裁判を起こすことで、知的財産権者は（限定的な）損害賠償を得ることもできる。

しかし、ひとたび刑事裁判を起こすと、続く訴追は検察官が仕切ることになる。したがって、知的財産権者は当該訴訟の進展について主導権を失う恐れがある。

4.2.1 管轄裁判所

刑事訴訟法による通則では、管轄裁判所は、例えば見本市における当該製品の売買など、犯罪活動が行われた地域の裁判所とされている。

4.2.2 手続

(知的財産権者及び/又は警察によって)申立てが行われると、管轄の司法当局は検察官を指名し、検察官が警察の助けを借りて捜査を行う。

手続の開始段階の最終段階で、一人あるいは複数の個人に対する知的財産権侵害の十分な証拠が集まれば、検察官はいわゆる「聴聞段階」を開始し、刑事裁判を起こす。

さらに、知的財産権者が自らの知的財産権の侵害を(通常、技術者の技術支援を受けて)合理的に証明すれば、侵害品は、警察が見つけた次第、差押えられる。しかし、差押えは続く48時間以内に検察官によって有効であると認証されなくてはならない。差押えられた物品の所有者は10日以内に差押えの決定に対して抗議することができる。

4.2.3 所要時間と費用

通常の刑事訴訟は通常4~5年続く。警察による裁判への支援について、弁護士は、支援に要した時間、経験、そして事案の難しさに応じて、通常一時間単位で費用を請求する。

5. 費用の概算

以下の表は、弁護士費用を含む、上記の様々な法的措置および手続にかかる費用をまとめたものである。

手続	概算額
証拠の収集	€ 2.000 - € 3.000
国境での差押え	€ 2.000 - € 3.000
見本市における知的財産保護活動	€ 5.000 - € 8.000
予備刑事手続	€ 8.000 - € 10.000
予備調査	€ 10.000 - € 15.000
仮差し止め	€ 15.000 - € 20.000
本案民事手続（特許）	€ 80.000 - € 120.000
本案民事手続（商標、意匠）	€ 50.000 - € 90.000
本案刑事手続	€ 20.000 - € 30.000

（技術評価が必要な場合は費用が高くなるなど）費用は状況及び事案の複雑さ等によって異なるため、上記の表は標示的な費用を示すに過ぎない。

6. 仮想事例

6.1 意匠侵害の場合

a) 事案の説明

有名な米国のスポーツシューズメーカー（意匠権者）が、見本市の開催中に、ある企業（侵害者）が、自社の製品および商標をそっくり真似たシューズを展示し、登録意匠権および商標権を侵害していることを発見した。

意匠権者は（事前に警戒態勢を取らせていた）法律事務所すぐに助けを求めた。法律事務所は弁護士を派遣し、弁護士が事実の概要をまとめた短い告発状を作り、偽造品の差押えを求めた。意匠権者の弁護士および技術者は、見本市会場の警察に告発状を渡し、警察はすぐに内容を確認して、侵害者の展示スペースを調べ、偽造された物（侵害品のシューズ、その包装およびパンフレット）を差し押えることを決めた。調査には、意匠権者の弁護士と技術者が立ち会い、侵害品の特定において警察を補佐した。警察は報告書を作成し、差押えに立ち会った者たちがこれに署名した。

調査は上手くいき、十分に侵害を証明することができた。警察の報告書は、管轄裁判所でのその後の裁判手続で証拠として使われた。

侵害者は最終的に、刑事裁判所で、2万ユーロの罰金を言い渡された。

同時に、事案の重要さに鑑み、知的財産権者は、民事的な差し止めと、損害賠償を含むその他の救済を求めて、民事裁判も起こしたが、第一審でその両方の救済を得ることに成功している。

b) 侵害の可能性のある製品を見つけ、侵害の事実を確認する方法

侵害の事実を証する証拠を得る方法は基本的に 4 つある。まず、侵害者の展示スペースから直接、該当物（通常、パンフレット、価格表などの販促文書）を得るという方法がある。これは、侵害が目に見える場合（靴やその他のファッションアクセサリ、服などの場合）、費用対効果の高い方法である。侵害が機械部品や化合物に関わり、目では分かりにくい場合は、証拠の収集はもっと難しくなる。そのようなより複雑なケース（通常、特許案件であることが多い）の場合、適正な裁判所の命令による調査（“descrizione”；3.3.2 参照）を求めることが推奨される。これにより、展示スペースの徹底的な調査と侵害品の適正な分析が可能になる。商標や意匠の案件では、そして直接的な特許案件の場合でも、見本市の知的財産保護局を利用すれば（利用可能な場合；3.1 参照）、ずっと安価な選択肢となる。知的財産権の不正流用が明らかな場合（偽造の場合）は、上記の事例のように、刑事的な差押えを求めることができる。

一般的に、知的財産権者は、名刺を集めるなどして調査に立ち会った人たちの名前を記録するとともに、経緯の概要をまとめておくことが望ましい。そのような文書が、

のちの裁判手続で、状況を確認したり否定したりする際の証拠となる可能性があるからだ。

c) 特定の手続を選択する理由

本件では、侵害が明らかであったため、刑事的な手続をとることが適切であると思われた。商標および意匠侵害については、侵害は目に見えるものであったが、侵害品を特定するために、警察は技術者の支援を受けることを要求した。

d) 費用および所要時間

上記の場合では全体で、刑事的手続ではおよそ 20000 ユーロ、民事裁判では 25000 ユーロほどかかった。刑事的な差押えに要したのは 1 日で、刑事的手続の終結には 1 年、民事裁判の場合は 2 年を要する。

e) 知的財産権の保護を必要とする展示参加者への助言

- 1) 見本市に参加する企業のリストを精査して「問題のある」競業者や侵害行為を行う者を特定する。
- 2) 言語技能が十分で、知的財産権執行の実績がある法律事務所を選ぶ。
- 3) 見本市に先立って、弁護士らと十分に電話で協議し（あるいは会って話をし）、早急な対応が必要な場合にいつでも対応できるよう、弁護士らに態勢を整えさせる。
- 4) 裁判に必要な書類を前もって準備する。例えば、該当する知的財産の証明書、委任状、侵害分析等の写しを準備しておく。
- 5) 問題を起こしそうな競業者の展示スペースの調査は見本市の開幕直後に行う。
- 6) 時間が重要である。深刻な侵害が見つかったら迅速に対応する。会場にいる社員が状況に素早く対応できるよう確認する。見本市の開幕前に訓練を行うことが有効である。

6.2 特許侵害の場合

a) 事案の説明

バイクのエンジンを製造する企業（特許権者）が、イタリアの見本市において、エンジン部品に関する特許のひとつが、スクーターの一種を展示している競業者（侵害者）によって侵害されていることを発見した。侵害は、見本市の開幕直後に、特許権者のエンジニアの一人が、ある競業者（侵害者）のパンフレットを見て発見した。パンフレットには、同社が特許をとった部品を使った新しいエンジンが紹介されていた。

最初のステップとして、特許権者は見本市の知的財産保護局に、当該展示スペースを調査し証拠写真をとるよう求めた。特許権者は、自らが所有する特許の写しを提出し、侵害である理由を説明した。

調査は上手くいき、書類が作成され署名もされた。部品の写真も数多く添付された。

次のステップは見本市の 3 名の専門家からなる委員会による侵害の評価であった。委員会は、当該部品が問題の特許を侵害していると結論付けた。

委員会は侵害者に対して、その製品を見本市から撤去することを命じた。

続いて、民事手続が始められ、侵害者の製品が特許を侵害しているとする裁判所の確認と損害賠償が求められた。これらの裁判手続は現在、係属中である。

本件では、特許権者の最初の目的は、特許を侵害する部品を見本市から撤去することであった。ミラノ博の知的財産保護局は、迅速に費用効率よく結果を出し、効果的な手段であることを証明した。

b) 侵害の可能性のある製品を見つけ、侵害の事実を確認する方法

6.1. b) 参照。

c) 特定の手続を選択する理由

本件は予算の少ない案件であった（しかも、特許侵害案件ではあったが、さほど複雑なものではなかった）ため、特許権者は見本市の知的財産保護局の助けを借りることを勧められた。これで、予備的な民事手続よりも費用をかけずに、侵害とされるものの証拠を集めることができた。さらに、期待どおり、委員会の結論で侵害が確認され、侵害品の撤去が命じられたため、見本市の開催中に仮差し止めを要求する必要もなかった。

しかし、委員会の結論が展示参加者に拘束力を持つのは見本市の開催中のみである。したがって、（緊急性のない）侵害の確認と損害賠償を求めるために、本案の裁判手続が追って始められた。

d) 費用および所要時間

知的財産保護局の活動に要した費用は全部で 10000 ユーロ程度であった。本案の裁判手続は進行中であり、40000 ユーロほどかかるものと思われる。侵害品の見本市からの撤去に要したのは 2 日であった。

e) 知的財産権の保護を必要とする展示参加者への助言

6.1. e) 参照。

6.3 商標侵害の場合

a) 事案の説明

家具メーカー（商標権者）が、家具展示会で、別の企業（侵害者）が家具に同一ではないが似た商標を使用していることに気付いた。

商標権者は、一方的な調査と仮差し止めを求めて、該当の知的財産裁判所に申し立てた。

裁判所は、一方的な調査命令は出したが、差し止めは拒絶した。裁判所は、展示会開催中の差し止めは差押えと実質的に同じ効果を持つとした（上記 3.3.2.c にあるように、民事的手段での差押えは見本市開催中には認められていない）。したがって、裁判所は差し止めについては認めなかった。

調査は、展示が公開されていない間に限って、展示スペース、登録された事務所、その他侵害者が書類、カタログ、広告資料などを保管している可能性のある場所で行うよう命じられた。調査の目的は販売規模を評価することであった。

証拠を集めてから、商標権者は、侵害者の商標による侵害の確認を求めて本案の裁判を起こすとともに、損害賠償も求めた。最終的には、本件は解決した。

b) 侵害の可能性のある製品を見つけ、侵害の事実を確認する方法

6.1.b) 参照。

c) 特定の手続を選択する理由

イタリアの裁判所は、特に見本市に展示されている製品に関わる場合、一方的な差し止めの訴えは退ける傾向がある。その理由は上記のとおりである。本件では、知的財産保護局は利用できず、侵害も刑事的な手続を正当化するほど明白ではなかった。したがって、一方的に請求できる民事的な調査が唯一の救済策であった。

d) 費用および所要時間

調査にかかった費用は 10000 ユーロほどであった。調査命令の執行には 15 日を要した。

e) 知的財産権の保護を必要とする展示参加者への助言

6.1.e) 参照。

[特許庁委託]
イタリア見本市における知的財産権利行使マニュアル

[著者]
Trevisan & Cuonzo Avvocati

Julia Holden

Valerio Meucci

Elisabetta Ferraro

Andrea Ghirardelli

Trevisan & Cuonzo
Avvocati

[発行]
日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所

2015年12月発行 禁無断転載

本マニュアルは、特許庁委託事業により、Trevisan & Cuonzo Avvocati が英語にて原文を作成し、JETRO デュッセルドルフ事務所が日本語訳を作成したものです。また、2015年9月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは著者及び当事務所の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。なお、本マニュアルの内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

また、JETRO は、ご提供する情報をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行なうようお願いいたします。本文を通じて皆様に提供した情報の利用により、不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を負いかねます。