

欧州連合司法裁判所、意匠の独自性の有無の評価の際の比較対象、及び、未登録共同体意匠の有効性推定のための要件について判示

2014年6月25日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所 (CJEU) は、6月19日、共同体意匠に関する2001年12月12日理事会規則 (EC) No.6/2002 (共同体意匠規則) の解釈について判決。意匠の保護要件である独自性 (individual character) の有無の評価に際しては、情報に通じた使用者 (the informed user) に対して意匠が与える全体的印象 (the overall impression) が、多数の先行意匠から分離抽出された特徴 (features taken in isolation and drawn from a number of earlier designs) の組合せが与える全体的印象ではなく、一又はそれ以上の先行意匠が個々に (taken individually) 与える全体的印象と異なる場合に、当該意匠が独自性を有することとなる旨を判示した。これに加え、共同体意匠裁判所が未登録共同体意匠を有効なものとして推定して取り扱うために、意匠権者は当該意匠が独自性を有する旨を証明する必要はなく、何が当該意匠の独自性を構成するのかを単に示せば足りる旨も判示した。

【背景】

欧州連合 (EU) においては、欧州共同体商標意匠庁 (OHIM) への登録がなされていない意匠であっても、その意匠が EU 域内で最初に公衆に利用可能な状態となった日から3年間、「未登録共同体意匠 (unregistered Community design)」として保護を受けることができる (共同体意匠規則第11条(1))。ただし、未登録共同体意匠は、保護期間が短いことや、他者による当該意匠の複製による使用のみに効力が及ぶという保護範囲上の制約がある (同第19条(2)) などの点で OHIM への登録がなされている登録共同体意匠 (registered Community design) とは相違する。特に今般争点の一つとなった、訴訟における「有効性の推定」についても、未登録共同体意匠が共同体意匠裁判所において有効なものとして推定に基づいて取り扱われるためには、「当該意匠が EU 域内で公衆に利用可能な状態となったとの条件 (同第11条(1)及び(2)) が満たされていることの証拠を提供した上で、何が当該意匠の独自性を構成するのかについて示さなければならない (indicate)」との条件が意匠権者に課されている (同第85条(2))。

本件は、女性用衣服の製造販売業を営むイングランド及びウェールズの企業である Karen Millen Fashions Ltd (KMF) がアイルランドでデザインし販売した衣服の複製品を、アイルランドの小売業グループの Dunnes Stores 及び Dunnes Stores (Limerick) Ltd (Dunnes) がアイルランドの店舗で販売したところ、KMF が当該衣服に関する自身の未登録共同体意匠権に基づいて Dunnes に対してアイルランド高等裁判所に侵害差止めと損害賠償を求めて侵害訴訟を提起したことに端を発する。

アイルランド高等裁判所は KMF の請求を認容したところ、Dunnes がアイルランド最高裁

判所に上訴。Dunnes が「KMF の当該衣服は多数の先行意匠の特徴の融合に過ぎず、共同体意匠規則の要求する保護要件である独自性を有しない」、「共同体意匠規則上、KMF は、当該衣服が実際に独自性を有することを証明する必要がある」などと主張して KMF が未登録共同体意匠権者であることについて争ったため、アイルランド最高裁判所は、本訴訟事件の手続を中止し、これら二つの争点を明確化するための CJEU に対し質問を付託し、その予備的判決を求めていた。

【CJEU による判示事項の概要】

アイルランド最高裁判所の質問付託に対し、CJEU による判示事項の概要は以下のとおり。

CJEU は、意匠の保護要件の一つである「独自性」について規定する共同体意匠規則第 6 条には¹、多数の先行意匠から分離抽出された特徴の組合せが与える全体的印象を、当該意匠のそれと比較しなければならないとの見解を支持する文言は見いだせず、同条はむしろ、独自性の獲得のためには「いかなる (any)」先行意匠が与える全体的印象とも異なる全体的印象を情報に通じた使用者に与えるべき旨について言及していることから、同条は、意匠が独自性を有するか否かについての評価が、一又はそれ以上の、特定の、個別化された、明確な、特定された (specific, individualized, defined and identified) 先行意匠との関係によって行われなければならないことを意味するものと解釈されなければならないと説示。そして、個別の意匠の全体的印象の直接比較を行うべきとするこのような解釈は CJEU の判例法に整合するものであって、特定の事情や物品の性質等により間接的な比較が肯定され得ないわけではないものの、CJEU が過去に否定しなかった間接的な比較の例においても、複数の異なる先行意匠から抽出した特徴の再集合に基づく比較はなされていないとして、Dunnes の解釈を否定した。

さらには、TRIPS 協定第 25 条(1)が「加盟国は、意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には、当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとするを定めることができる」旨規定していることに依拠する Dunnes の主張に対し、CJEU は「既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せ」との文言は選択的な記載である故、加盟国は必ずしもそのような「組合せ」との比較に基づいて意匠の新規性・独創性の有無を判断しなければならないわけではないとして、これを一蹴。その上で、情報に通じた使用者に対して意匠が与える全体的印象が、多数の先行意匠から分離抽出された特徴の組合せが与える全体的印象ではなく、一又はそれ以上の先行意匠が個々に与える全体的印象と異なる場合に、当該意匠が独自性を有する旨を判示した。

他方の争点に関し、共同体意匠規則第 85 条(2)は「共同体意匠裁判所は、権利者が、共同

¹ なお、共同体意匠規則第 6 条等は、「独自性」について登録共同体意匠であるか未登録共同体意匠であるかを区別することなく規定しており、「独自性」に係る当該争点に関し CJEU は、本訴訟事件において実際に争われた未登録共同体意匠のみならず、登録共同体意匠にも妥当するものとして判示している。

体意匠規則第 11 条に規定されている条件²が満たされていることの証拠を提出し、かつ、何が当該共同体意匠の独自性を構成するのかを示す場合には、当該共同体意匠を有効なものとして取り扱わなければならない」として、未登録共同体意匠の「有効性の推定」について規定している。これを踏まえ CJEU は、単に「共同体意匠の独自性を構成する内容を示す」ことに加えて「当該共同体意匠が独自性を備える旨を証明する」ことが権利者に要求されるとする *Dunnes* の主張は、当該「有効性の推定」の趣旨を没却するものであると説示。同項の文言は、未登録共同体意匠権者に何が当該意匠の独自性を構成するかを示すことを単に要求する点を明確に規定したものであって、当該意匠が独自性を備える旨を証明する義務を課すものとして解釈されてはならず、意匠権者は、何が当該意匠の独自性を構成するかを示すためには、自身の意匠の独自性を奏する特徴を特定すれば足りる旨を判示した。

— CJEU の判決文は、以下参照 —

[JUDGMENT OF THE COURT \(Second Chamber\) 19 June 2014 In Case C-345/13, REQUEST for a preliminary ruling pursuant to Article 267 TFEU from the Supreme Court \(Ireland\)](#)

— 本判決に関する CJEU のプレスリリースは、以下参照 —

[Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 88/14 Luxembourg, 19 June 2014 Judgment in Case C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores \(PDF\)](#)

(以上)

² 共同体意匠規則第 11 条(1)及び(2)が具体的に規定する「当該意匠が EU 域内で公衆に利用可能な状態となった」との条件。前掲【背景】第 1 段落参照。