

令和 6 年 9 月 3 日現在

機関番号：32656

研究種目：基盤研究(C)（一般）

研究期間：2021～2023

課題番号：21K01271

研究課題名（和文）意匠権と商標権の競合的保護可能性と権利調整

研究課題名（英文）Competitive protectability and adjustment of design rights and trademark rights

研究代表者

村上 画里（MURAKAMI, Eri）

東京造形大学・造形学部・准教授

研究者番号：70597351

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費） 1,700,000円

研究成果の概要（和文）：改正意匠法により、意匠権の対象が建築物や内装にも拡大されることとなった。その結果、従来は物品について意匠権と商標権が競合的に保護されることが中心として検討されていたが、競合的に保護される領域は拡大されることとなった。本研究では、意匠権と商標権が競合的に保護を受けられる法的構造を整理しながら、同一デザインについて意匠権と商標権が別異の者に帰属する場面はどのような法的評価をなすのか、そして、侵害訴訟の場面において抵触関係にある権利はどのような方法で調整されるべきかについて考える調整方法を提示した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

従来、意匠権と商標権の重疊的保護は法律上可能であると考えられてきたところ、その必要性を見直した点に意義がある。また、同一デザインについて別異の者が権利者である場合に、抵触関係はどのように調整されるべきかという点は、これまで先行研究が日本においてはほとんど存在しておらず、侵害訴訟における調整のあり方を改めて整理し、外国における侵害訴訟を分析しながら、日本法における調整方法のあり方が適切であるものか否かを検討した点に意義を有するといえる。

研究成果の概要（英文）：The revised Design Act extends the scope of design rights to buildings and interiors. As a result, the area to be competitively protected has been expanded.

In this study, while organizing the legal structure in which design rights and trademark rights can be protected competitively, the author proposed a possible method of adjustment to determine what kind of legal evaluation can be made in situations where design rights and trademark rights for the same design belong to different parties, and how the conflicting rights should be adjusted in infringement litigation situations.

研究分野：知的財産法

キーワード：意匠権 商標権 競合的保護 抵触関係 調整

1. 研究開始当初の背景

令和元年の意匠法改正により、意匠登録の保護範囲が拡大され、画像デザインや建築物の外観・内装のデザインも保護対象となった。また、商品形態における意匠権取得の障壁が緩和され、商標権との関係も影響を受けた。同改正の結果、商標登録と意匠登録の要件や両権利の調整場面が従前より多くなることから、商標法 29 条と意匠法 26 条の適用範囲について検討が必要とされる。商標と意匠の調整は複数の関係者が関与する場面で生じ、権利制限や立法の改善が求められるのではないかとの問題意識から本研究に取り組むこととした。

具体的には、商標の使用態様の多様化により意匠化しつつあること、意匠の出所識別機能獲得が広がっている点(満田重昭・松尾和子編『注解意匠法』(青林書院、2010年)414頁〔森本敬司〕)、登録商標と登録意匠が同日出願である場合には現行の調整規定に依拠して解決を図ることができないため、契約による調整が必要となるのではないかと視点から考察が必要となるものと思料される(小野昌延・三山峻司編『新・注解商標法(上巻)』(青林書院、2016年)925頁〔藤本昇〕)。

2. 研究の目的

本研究は、商標登録と意匠登録の登録要件の意義の再確認・見直しの必要性、同一物について意匠権と商標権が併存する場合の権利調整方法及びそれが現行法の規定で十分かを検討するものである。これにより、従前に比べて権利の抵触関係が発生することが増加すると思われる意匠権と商標権による重疊的な保護とその調整をどのように図るべきか、現行法上考え得る措置を整理すること、及び、現行法において不十分な調整方法をどのように改正すべきかを提言することを目的としている。

について検討することにより、将来的に、意匠権と商標権の両方の権利で保護されうる商品形態、建築物等について、意匠法上又は商標法上の目的からして保護を与えるにふさわしいものであるものの棲み分けについて考察するための一方針を提示することが可能であるように思われる。また、これまでに検討がほとんどなされてこなかった問題であるが、既に、権利者は同一であるが、全く同じ形態について意匠権と商標権を獲得している事例(商品「カドケシ」(コクヨ株式会社))があり、デザインとブランド化を別々の事業者が行う場合は、抵触関係が発生することとなる。さらに、外国において、意匠権と商標権の調整はどのようになされているのかを文献を通じて比較検討し、日本法において、必要とされる調整方法を検討していく。

外国においては、権利の成立の段階において、先発生の権利と抵触する場合に後発の権利が認められないとすることで、重疊的な保護可能性を否定する国もあるが、そのような方法が、意匠権と商標権の調整において有用であるのかも検討対象としたい。その際には、それぞれの権利について、権利制限規定等の活用の余地があるのか、現行の制限規定でどこまで対応可能であるか、対応が不可能であるとして、どのような規定を立法すべきかについて検討していくことになる。

3. 研究の方法

2. で示した は、意匠権と商標権が重疊的に保護可能な場面について、意匠・商標の両制度の目的・本質から競合的な保護を与えることが適当であるのかを明らかにするため、日本において、意匠権と商標権の両権利により一つのデザインが保護される法的構造を整理した(村上画里「デザインについての意匠権と商標権の競合」日本知財学会(オンライン開催)(2021年))。それを踏まえて、各種文献及び J-Platpat による検索結果を分析し、実務的に意匠権と商標権による重疊的な保護が必要である場面と必ずしも必要とはされない場面があることを明らかにした(村上画里「意匠権と商標権の重複的な保護に関する考察」東京造形大学研究報 24 号(2023年)91-105頁)。

また、2. で示した は、日本法と外国法における調整方法を比較したところ、(1)抵触関係にある意匠権につき侵害確定判決が出されていることを根拠として商標登録を排除する方法を採用する国(台湾)、(2)抵触関係にある両権利を成立させ、侵害訴訟において抵触関係を調整する国(日本)、(3)調整の概念が存在しない国(アメリカ)があることを確認した。

日本においては、意匠権と商標権と抵触関係について、意匠法 26 条及び商標法 29 条が調整規定をおいているが、両権利が抵触する場面について公表された裁判例は存在しないようであったので、意匠権と商標権の抵触関係が問題となる侵害訴訟については、台湾及びアメリカの裁判例を参考にした。台湾法については、現地の弁護士・弁理士、裁判官、研究者にインタビューを行い、情報提供を受けた。アメリカ法については、公表された論文等から情報を得た。

意匠権と商標権の抵触関係につき、台湾及びアメリカはいずれも異なる方法を採用しているにもかかわらず、裁判では原告の主張する権利の侵害判断基準に基づいて被告が意匠の実施又は商標の使用をしているか否かを判断するのみであることが判明した。

翻って、日本法においては意匠権と商標権の抵触関係について裁判例は見つからなかった

め、意匠法 26 条 1 項適用について実用新案権と意匠権の抵触関係を扱った裁判例（東京地判昭和 54 年 3 月 12 日無体集 11 巻 1 号 134 頁〔手袋事件〕）を分析することとした。同事件は、原告である意匠権者が登録意匠と被告製品が類似しているとして訴えを提起したものであったが、被告製品は存続期間が満了した実用新案権に基づく実施品であり、原告登録意匠の出願日前に出願されて権利化されたという事情があった。この裁判例は、被告製品が原告の主張する登録意匠に類似すると判断したうえで、意匠法 26 条 1 項が適用されるとして原告意匠権行使は制限されると述べた。つまり、侵害判断にあたっては、外国の抵触事例と同様に二つの競合する権利が両立することを前提としつつ原告の主張する権利に基づく判断を行っている。ただし、権利の成立が異なるものの抵触関係を先願優位の原則によって判断するという意匠法 26 条 1 項を適用することが適当であるかという疑問も残るため、同裁判例の判例評釈などを参考に先願優位の原則が正当されうるものか否かを検討することとした。この点については、商標法及び意匠法が定める登録要件、先使用に基づく通常実施権の規定などの整合性に鑑みて判断することが可能であり、無効事由に該当する場合は事後的に排除することが可能であることがわかった。

4. 研究成果

日本法において、意匠権と商標権の重疊的保護が正当化される構造を明らかにしながら、実際に両権利の抵触関係が表面化し、問題とされるのは侵害訴訟の場面であることから出願審査において一方の権利の登録を排除せず、侵害訴訟で調整する方法自体は不適當なものとはいえない。しかしながら、意匠権と商標権の調整方法として、意匠法 26 条及び商標法 29 条は、権利の性質を一切考慮せずに、いずれもどちらが先願であるかを基準として権利制限を行っていることは見直す余地があるだろう。

両権利が競合的に保護される構造から、商標権が先に取得された場合と意匠権が先に取得された場合を比較すると、ある商品のデザイン等について商標登録が認められる法的な構造として、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するものの商標使用の結果、識別力を獲得して同法 3 条 2 項による登録される。そして、この経路により登録された商標権を事後的に無効にする方法は存在していない。つまり、この構造は商標使用の結果、信頼を獲得したものを厚く保護する必要性に起因するものと位置付けられる。この点から、後願商標権が先願優位の原則により先願意匠権により排除される構造は適当であるとはいえないだろう。また、後願商標権の商標の使用開始時期が意匠登録出願より前である場合は、先使用による通常実施権（意匠法 29 条）が成立しうするため、先願意匠権の権利の有効性自体に疑問がある場面である。これに対して、商標権が先に取得されている場合、後願意匠権は新規性（意匠法 3 条）がない又は他人の業務に係る物品等と混同のおそれがある（同法 5 条 2 号）可能性が指摘しうするため、権利として両立することをそもそも否定される場面であるといえる。そのため、先願商標権との抵触関係が生じる場合は、意匠法 26 条自体により権利制限がなされることに一定の意義はあるのかもしれないが、それは、無効の抗弁（意匠法 41 条が準用する特許法 104 条の 3）が一般的に侵害訴訟で主張しうる現行法下において影響力は小さいといわざるをえないであろう。

ところで、本研究実施期間中、令和 5 年 6 月 14 日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」によって改正商標法はコンセント制度が導入された。すなわち、商標法 4 条 1 項 11 号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなった。同制度は、同日出願についても適用されるものであり、併存登録商標について混同防止を担保したうえで併存を認める制度である。1. で触れたとおり、登録商標と登録意匠が同日出願である場合には現行の調整規定はそもそも働かず、当事者が契約を模索するほかないところ、意匠権と商標権の抵触場面についても、商標法において導入されたコンセント制度を適用することはできないであろうか。意匠法 5 条 2 号の規定する他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれのある意匠とは、「商標」のことであり出所混同に関わるものであるためである。商標の使用態様の多様化により意匠化しつつあること、意匠の出所識別機能獲得が広がっている点からは、混同防止措置が講じられていることを前提として権利を侵害場面で調整するのではなく、両権利を併存させる方向性も今後は検討する余地があるだろう。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計2件（うち査読付論文 1件/うち国際共著 0件/うちオープンアクセス 0件）

1. 著者名 村上画里	4. 巻 24
2. 論文標題 意匠権と商標権の重疊的保護に関する考察	5. 発行年 2023年
3. 雑誌名 東京造形大学研究報	6. 最初と最後の頁 91,105
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 村上画里	4. 巻 731
2. 論文標題 KEYWORD 番組フォーマット権	5. 発行年 2022年
3. 雑誌名 コピライト	6. 最初と最後の頁 24, 31
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

〔学会発表〕 計5件（うち招待講演 0件/うち国際学会 0件）

1. 発表者名 村上画里
2. 発表標題 デザインについての商標権と意匠権の競合
3. 学会等名 日本知財学会
4. 発表年 2021年

1. 発表者名 村上画里
2. 発表標題 意匠権と商標権の両権利で保護される権利の調整
3. 学会等名 日本知財学会
4. 発表年 2023年

1. 発表者名 村上画里
2. 発表標題 美大における知的財産教育
3. 学会等名 産学連携学会
4. 発表年 2021年

1. 発表者名 村上画里
2. 発表標題 続編の著作物性
3. 学会等名 日本知財学会
4. 発表年 2022年

1. 発表者名 村上画里
2. 発表標題 メタバース空間における各種素材の再現と保護可能性
3. 学会等名 産学連携学会
4. 発表年 2023年

〔図書〕 計1件

1. 著者名 茶園成樹編	4. 発行年 2021年
2. 出版社 有斐閣	5. 総ページ数 322
3. 書名 著作権法(第3版)	

〔産業財産権〕

〔その他〕

商標と著作権委員会『標識保護と著作権の交錯に関する調査研究』（2023年3月）公益社団法人著作権情報センター附属著作権研究所
村上画里「テレビ番組フォーマットの法的保護」（2021年12月25日）国士舘大学最先端技術関連法研究所講演会

6. 研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
--	---------------------------	-----------------------	----

7. 科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8. 本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------