

知財法務の勘所Q & A（第46回）

ブランド・マネジメント法務の基礎（模倣品対策について）



アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 大石 裕太

Q1 模倣品対策はブランド・マネジメントにおいて重要視されており、力を注いでいる企業も多いと思いますが、模倣品について近年の状況を簡単に教えてください。

A1 模倣品は依然として中国を始めとした各国で製造され、流通しています。近年の模倣品被害は、バック等の雑貨、繊維製品、電子機器等の偽ブランド品による商標権侵害であるケースも多く、この傾向自体は目新しいものではありません。他方で、医薬品等の健康被害を生じかねない模倣品も相当数検出されている、模倣品の輸入の小口化が進んでいる、といった近年の傾向も報告されています。

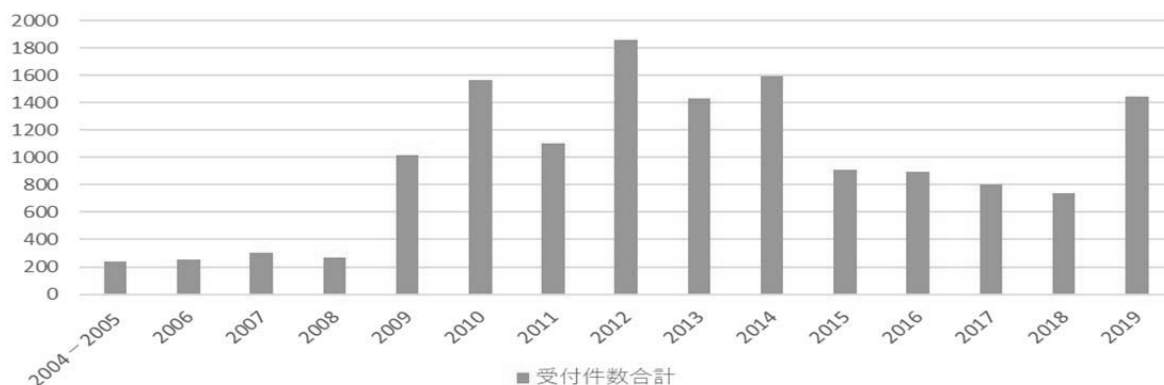
そもそも「模倣品」とは、法律上定義されている用語ではありませんが、「模倣品」対策という文脈で法的に問題視される場合には、知的財産権を侵害する態様¹で製造販売された製品を意味することが多く、本稿でもこれに倣うこととします。

模倣品を放置しておく、自社が製造する正規品の売上が減少するおそれがあるのみならず、劣化コピーである模倣品によるブランドイメージの低下、更には権利行使を積極的に行わない会社製品の模倣品がより増加するといった悪循環のおそれもあり、その対策の必要性は広く認識されています。一方で、模倣品対策は「いたちごっこ」でキリがないともいわれ、また損害賠償の回収が実際上困難であるケースも散見される他、複数国に跨った法的なアプローチが必要になる等対応に相当なコストがかかるケースも多く、企業にとって悩ましい問題です。

この問題に対して、特許庁は模倣品対策室を設置しており²、模倣被害の相談窓口を開設しています。また、模倣品撲滅を目標とした各国・企業との協働、被害実態調査や各種統計の公表等を行っています。特許庁が2020年6月に公表した「模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告」（以下「年次報告」）によると、模倣品の相談・情報提供の受付件数は以下の通りです。

1 不正競争防止法の一部の規定で禁止されている態様（例えば商品形態模倣の禁止）で販売されている製品も含まれます。なお、より厳密に、「模倣品」は産業財産権が侵害される態様で製造販売されるものに限り、著作権が侵害される態様で作成されたものについては「海賊版」と呼ぶ整理も一般的です。

2 もともと2004年に経済産業省に設置されたものが、2020年に特許庁に移管されました。



この統計からすると、模倣品の相談・情報提供の件数は、2012年をピークに2018年まで減少傾向にあったものの、2019年には再び増加しており、今もなお模倣品が問題である実態を反映しているといえます。また、財務省が公開している「知的財産侵害物品の差止状況」³（以下「差止状況」）によると、ここ数年の差止件数について顕著な増減はなく、概ね年間20,000件から30,000件の間で推移しており、模倣品が依然として問題である現状が読み取れます。

年次報告によれば、2019年度の相談において製造国が判明している模倣品のうち、およそ74%が中国で製造されたとされており、次いで台湾及び日本国内（ともに7.4%）で製造されたとされています。また、2004年から2019年までの間の累計では、多い順に、中国（約62%）、日本（約15%）、台湾（6.0%）、韓国（5.4%）とされており、模倣品の製造（発生）地について、従前のトレンドから大きな変化はありません。さらに、差止状況でも同じ傾向が示されており、2019年度においては、中国からの模倣品の輸入差止が全体の約83%を占めており、次いで香港が4.2%、韓国が2.7%を占めています。

年次報告や差止状況によると、侵害の態様としては、いわゆる偽ブランド品による商標権侵害が最も多く報告されています。侵害の相談・情報提供件数が多い物品カテゴリとしては雑貨・繊維品等が挙げられ、輸入差止件数が多い商品としてはバックを含む雑貨類や衣類・携帯電話及び付属品等が挙げられており、従前のトレンドから大きな傾向の変化はありません。

もっとも、近年の注目すべき傾向として、健康や安全を脅かす危険のある商品の模倣品（医薬品や自動車付属品等）も相当数報告されるようになっており、安全性の観点からも対策が必要になりつつあることが示唆されています。また、近年、製品の見た目は正規品と同じであるものの、商標が付されていない模倣品も多数報告されるようになったとされており、今後は、商標権以外の権利保護（意匠権の取得等）についても積極的に検討していく必要性が出てきたことを示しています。

加えて、ECサイト・オークションサイト等を通じたオンライン上の模倣品被害が増加しており、年次報告では、2019年度のインターネット取引関連の相談・情報提供件数は全体の約82%を占めています。このようなインターネット取引関連による模倣品取引の増加を背景に、輸入差止貨物が小口化していると評する向きもあります。

3 なお、校了までに確認できた差止状況は、令和2年上半期分までです。

Q2 自社の模倣品が出回ってしまった場合、どのような対応を検討すべきですか。

A2 模倣品の販売業者（以下「侵害者」）に対して①民事訴訟を提起し、損害賠償・差止・信用回復措置を請求することが考えられますが、侵害者の特定が困難なケースや、費用対効果の観点等から民事的措置に馴染まないケースも散見されます。したがって、個々のケースごとに、模倣被害の規模・態様・発生地等を踏まえた対応策を検討すべきです。例えば、模倣品がECサイト上で販売されている場合には、②ECサイトに対して販売停止を申し入れることが有効かつ簡便です。また、模倣品が海外で製造されていると思しき場合には、③関税における輸入差止の他、④商品の販売戦略上重要な国における法的なアクションも検討すべきです。なお、悪質な事例について、⑤刑事告訴をすることもあり得ます。

①. 民事的措置

例えば商標権を侵害する偽ブランド品が国内で見つかったケースを例に考えると、侵害者に対して民事訴訟を提起して損害賠償・差止・信用回復措置を請求することができます。商標権・意匠権・特許権（「産業財産権」）の侵害に基づいて請求をするためには、予め、産業財産権を取得していることが必要です。

では、仮に産業利用権を予め取得していない場合に、自社の模倣品が広まってしまったとしたら、どうすべきでしょうか。特に服飾業界等、流行の遷移が早く意匠権の登録によるデザイン等の保護が実際的ではない業界において問題となります。このような場合でも、自社商品の特徴的なデザイン（機能に不可欠なものは除きます）のデットコピー品が出回っているケースには、不正競争防止法に基づいて損害賠償や差止、信頼回復措置の請求ができる場合があります（同法2条1項3号）。また、需要者において良く知られている自社製品のマーク⁴が販売元について誤解を招く形で使用されている場合や（同項1号）、全国的に知られている著名なマークが使用されている場合にも（同項2号）、請求できる余地があります。

民事的措置を求める場合には、自ら侵害立証をしなければならないので、事前に侵害者の特定と侵害の証拠収集を行っておく必要があります。しかし、侵害者の特定については、模倣品業者が正しい販売元を表示していないことも多く、実務上困難であることも少なくありません。このような場合には、試買により模倣品を送付してきた住所を確認する、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行いサイト発の情報確認を試みるといった手段があり得ます。

民事的措置の問題として、模倣被害の実態によっては、賠償額が一連のコストに見合わないといったケースも散見されます。このような場合には、模倣被害の規模・態様・発生地等を考慮して、以下に述べるような対応策も検討すべきです。

4 裁判例（東京地判令和元年6月18日（平成29年（ワ）31572号）等）は、同種商品とは客観的に異なる顕著な特徴を持つ周知な商品形態（デザイン）につき、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当し、保護され得ると示しました。この点に関し、服飾業界等では、特徴的なデザインをウェブサイトや店舗の目立つところに配置するなどの工夫をして、意匠権によらない（不正競争防止法上の）デザイン自体の保護を図る試みも見られるようです。

5 例えば、ECサイトだとAmazon（<https://www.amazon.co.jp/report/infringement>）、オークションサイトだとYahoo!（<https://business-ec.yahoo.co.jp/ppip/>）等があります。

②. ECサイト・オークションサイトへの申請・責任追及

ECサイト・オークションサイトによって模倣品が流通している場合には、これらのサイトに対して直接模倣品の削除を申し入れることが有効であることも多いです。特に、流通している模倣品が少数、侵害者の特定が困難という場合には、現実的な手段といえます。近年、模倣品検出・削除ツールを開発する等、対策に注力しているECサイト・オークションサイトも多く、またウェブサイト上で模倣品の削除依頼を申請できるサイトも多く存在します⁵。また、一步進んで、模倣品撲滅に向けて各種メーカーと協働しているECサイトも存在し、例えばAmazonでは、各企業のブランド登録をすることで、権利侵害が疑われるコンテンツ等を自動削除するプロテクション機能を提供しています⁶。

なお、実際の事例としては多くないように思われますが、仮にECサイト・オークションサイトが模倣品の販売を認識しながら（または認識できたのに）一定期間放置していたというケースでは、ECサイト自体に対する損害賠償請求等が認められる可能性があります⁷。

③. 税関における輸入差止・税関登録

A1で記載した通り、多くの模倣品は海外から輸入されており、輸入差止は多くの場合に有用です。輸入差止は、関税法第69条の13に基づき、一定の知的財産権を侵害すると認める貨物が輸入されるときに、これを差止めることができる制度で、申立書・登録原簿・疎明資料等を税関に提出し申立を行うものです⁸。輸入差止については、一般に、民事的措置に比べて解決までの期間が短く、申立に係る費用は弁護士費用等を考慮しても比較的低廉であるというメリットが主張されています。もっとも、あくまで輸入を差止めるものですので、被害弁償を得ることはできず、また既に国内にある模倣品の流通を止めるものではありません。

以上述べたところは日本国内への水際措置ですが、外国において日本企業の製品の模倣品が流通することも多々あります。このような場合には、流通している国においていわゆる税関登録が可能かを検討するのが良いでしょう。税関登録とは、一般に、当該国の税関で一定の知的財産権を登録し、これを侵害する輸入品等の差止を行う制度をいいます。税関登録が可能な国も相当程度ありますが、いかなる知的財産権を申告できるか、登録期間はどの程度か、輸入品のみならず輸出品も差止ができるか、といった制度は各国によって異なるので、具体的に外国で税関登録を検討する場合には、事前に当該国の制度の確認が必要です⁹。

④. その他各国の法制に基づくエンフォースメント

模倣品が製造され又は流通している国におけるエンフォースメントを利用することが有用な場合もあります。例えば、これまで判明しているうち最も模倣品の製造が多かったとされる中国では、民事及び刑事上のエンフォースメントの他、行政摘発と呼ばれる特有の制度があります。行政摘発では、知的財産権の権利者が管轄の行政機関に対して侵害に対する取締まりを請求するので、民事的措置に比較して解決までの期間が短く費用も低廉であるというメリットが主張され

6 <https://brandservices.amazon.co.jp/>

7 知財高判平成24年2月14日（平成22年（ネ）第10076号）参照。

8 具体的な申立手続きは、税関のウェブサイト（https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_003.htm）をご確認ください。

9 なお、一般社団法人日本国際知的財産保護協会が「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態報告書」（以下「実態報告書」）をまとめており、主要各国における税関登録の概要を確認できます（https://www.aippi.or.jp/pdf/hokoku/h28/h28_report_04.pdf）。

ています。特に、知的財産権侵害が明白であるときに有用とされています。他方で、行政摘発では損害賠償による被害の回収ができず、また手続に公開性がなく行政機関の業務が適切に行われているかは不確定である等のデメリットの指摘もあります。なお、中国以外でも、例えばASEAN諸国ではインドネシア・フィリピン・ベトナムでは行政手続による模倣品の押収・破棄が可能です。以上のように、販売戦略上重要な国において、どのようなエンフォースメントが可能か確認することが有用です¹⁰。

⑤. 刑事告訴・告発

侵害態様が悪質又は被害額が甚大と思われる場合には、刑事告訴が検討されることもあります。この場合、侵害の事実のみならず、故意に商標権等を侵害したことを示すことが必要なため、一般に入念な証拠準備が必要になります。

Q3 自社の模倣品が出回る前の段階で、模倣品の予防的対策としてできることはありますか。

A3 まずは、権利行使のためにブランド・商品に係る知的財産権を取得・確保しておくことが重要となります。偽ブランド品対策として商標権の取得は基本ですが、近年では商標が付されていない模倣品の輸入が増えているという報告もありますので、デザイン自体を保護する意匠権の取得も一考に値します。また、服飾業界等で自社商品の特徴的なデザインを保護したい場合には、これを自社のデザインとして顧客に周知させるといったブランド戦略も検討すべきでしょう。

また権利化のみに留まらず、模倣品のモニタリング及び適切な権利行使も大切です。實際上、権利行使に消極的な会社の製品の模倣品が増える傾向にあるとも言われていますし、極端な場合ですと、保有している商標が一般名詞化する等により権利行使に障害が生じるおそれもあります。

さらには、商品に関する情報やノウハウそれ自体の管理を徹底することも大切です。一般に、商品の製造等に関する情報が外部に漏れれば漏れるほど模倣品の製造は容易になりますので、仮に外部に製品の製造をアウトソースする場合には、情報漏洩リスクが高いかどうかを考慮した上で意思決定をすることをお勧めします。

Q4 模倣品対策に係る法制について、今後改正の動きはありますか。

A4 2020年11月6日に執り行われた商標制度小委員会の議事¹¹では、近年増加している小口郵便による模倣品の輸入の差し止めが困難だと説明されています。すなわち、個人による「業として」行ったものではない輸入行為は「商標」の「使用」ではないと整理されてい

10 紙面の関係上、各国でどのようなエンフォースメントが認められているかを網羅的に記載できませんでしたが、実態報告書では、主要各国におけるエンフォースメントの概要がまとめられおり、各国での措置を検討する上で有益です。

11 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/index/t_mark_gijiroku06new.pdf

るところ、税関の輸入差止手続において、小口郵便による個人の輸入者が「業として」の輸入ではないと主張すると、たとえその主張が疑わしくとも、模倣品の輸入差止が困難である、という実務上の問題点が指摘されています。そこで、同委員会では、このような問題の解決を図るべく、「海外の事業者から国内の個人に模倣品を直接発送する行為を、新たに商標権侵害とする」旨の法改正の必要性・可能性を議論しています。

この議論を受けて、2021年3月2日、「この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする」という条文を新設する旨の商標法改正案が閣議決定されました¹²。この法律案が成立・施行されれば、個人にとって「業として」ではなく模倣品を輸入したとしても、その出荷元である「外国にある者」が事業者である場合には、その輸入行為は「外国にある者」が「業として」模倣品を「他人をして持ち込ませる」行為（すなわち、商標法上の「輸入」）だと解釈され、税関で差止できることになると考えられます。この法律案は、第204回通常国会に提出される予定で、審議の行方が注目されます¹³。

12 <https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html>

13 なお、脱稿日（令和3年3月10日）現在の情報です。