

## C-395/16 号事件 (DOCERAM 社) - 意匠が「専ら機能により決定付けられる」というのはいつか？

製品の背後にある意匠は、競合相手に同様の製品を販売させないようにするために非常に効率的な方法であるとして知られている。これは、ハイテク製品でも当てはまる（たとえば、アップル社によるタブレットのデザインを思い出しで欲しい）。「Registered Community designs (登録共同体意匠)」は、欧州連合全域に等しく効力を有する単一の権利であり、これは、EU の意匠規則である EC 規則 6/2002 号で規制されている。同規則にしたがって、機能により「solely dictated (そのみで決定付けられる)」意匠については、保護されない。しかしながら、製品が、溶接プロセスにおいて二つの物体を一定の位置に保持するために用いられるにすぎない状況においては、「solely dictated by function (専ら機能により決定付けられる)」ものとは、実際には何であろうか？ これが、「Court of Justice of the European Union (欧州連合司法裁判所)」(CJEU) に提起された問題である。

\*\*\*

DOCERAM GmbH (DOCERAM 社) は、ドルトムントに拠点を置くドイツ法人で、先進的なセラミック部品を製造する企業である。DOCERAM 社は、溶接機械に用いるセラミック性ピンである青色の「Cerazur (セラツール)®」を設計し、これは、従来型の鉄製ピンよりも、この溶接機械は、厳しい環境（極度な温度、様々なガスの混合状態、冷却剤の利用など）において 2 つの扱いにくい物体をスポット溶接するために設計されている。本製品が成功するための主たる課題は、自動溶接電極が必要な正確性を持って作動するように、当該機械が正しい位置に正確に溶接用の物体を設置することができるかにかかっている。DOCERAM 社のピンは、溶接



効果が最大になるように、すべてが適正に配置かつ固定されることを確保するものである。



DOCERAM 社のピンは、「Centering and positioning pin (センタリングおよび位置決め用ピン)」として 2004 年 10 月 19 日に出願された 17 件の共同体意匠により保護されている。

DOCERAM 社は、同社の共同体意匠権が侵害されているとして、セラミック部品を販売する別会社である CeramTec GmbH (CeramTec 社) を相手取ってドイツ国内の裁判所に提訴した。被告は、DOCERAM 社の意匠のすべてについて、無効であると申し立てた。

DOCERAM 社の青色「Cerazur (セラツール) ®」ピンの特徴は、円錐状の頭部、平らな頭部、およびネジ山付きのピンを含んでおり、これは、「dictated solely by function (専ら機能により決定付けられる)」ものである。第 1 審では、当該意匠は、無効であると判断された。その判決は、「*Oberlandesgericht Düsseldorf* (デュッセルドルフ地方高等裁判所)」に控訴された。

特に、「*Oberlandesgericht Düsseldorf* (デュッセルドルフ地方高等裁判所)」の裁判官は、EU の意匠規則である EC6/2002 号の 8.1 条の解釈を取り扱わねばならなかった。

8 条 (1) 共同体意匠は、専ら技術的機能によって決定付けられる製品外観の特徴には存在しないものとする。

「solely dictated (それのみにより決定付けられる)」の適用除外についての解釈の一つとしては、「意匠対象の物品の最終的な形状について意匠設計者に選択の余地があったか?」という質問をすることにより導き出される。選択の余地 (代替的な意匠の存在) があった場合には、その意匠は「not dictated

by function（機能により決定付けられていない）」ものとなる。判例法は、このアプローチを支持しているようであるが、デメリットもある。たとえば、ある意匠に小規模な変更を加えて新たな意匠とすることは非常に容易であろう。それが、意匠の選択肢となるともいえる。

「solely dictated（それのみにより決定付けられる）」の適用除外の適正な範囲を決定するための解釈として、別の方法は、以下のとおりである。形状が「dictated by function（機能により決定付けられる）」状況においては、意匠設計者は、意匠の自由を行使せず、関連する意匠の取り組みを何らすることないのであるから、意匠権についての便益を享受すべきではない。これに対して、ある意匠について、その意匠設計者が実現を求めていた機能が原因ではない特性を有する場合には、当該意匠は、保護対象とならない。裁判所がこれを判定するには、意匠設計者が実現を求めていたものについて意匠設計者が主観的に述べることによらず、むしろ、裁判官が、当該意匠についての客観的評価を用いて、当該意匠の特性が意匠の機能により決定付けられるか否かを吟味することによることで可能となる。

「*Oberlandesgericht*（デュッセルドルフ地方高等裁判所）」は、正しいアプローチがどれかにつき決定することができなかった。しかしながら、ドイツ国内裁判所に意匠に関する事件数が増加していたこと、重工業工場用機械または電気機器において意匠設計された部品が用いられる場合に特にそうであったことは認識していた。ドイツの裁判官は、ドイツ国内裁判所またはイングランドならびにウェールズの裁判所においては意見の一致が見られず、実務者による解説に記載された見解においてもやはり意見の一致が見られないことも認識していたので、CJEUに付託することを決定し、以下の2点につき質問をした。

1. 意匠の効果が、製品意匠としては重要ではないが、（技術的）機能性が当該意匠を決定する唯一の要素である場合に、共同体意匠についての2001年12月12日付理事会規則（EC 6/2002号、欧州官報2002年L3、

- 1 頁) の第 8.1 条の定義内の保護を排除する技術的機能もまた存在する  
のか？
2. 裁判所が第 1 の質問に肯定の回答をする場合には、  
製品が有する個々の意匠上の特徴が機能性の考慮のみを基にして選択さ  
れたか否かを評価するために、どの見解に立つべきか？「*objective  
observer* (客観的な観察者)」が必要とされるのか？ もしそうであれ  
ば、かかる観察者は、どのように定義されるのか？

CJEU の回答は、特許に加えて意匠を有する工業部品の保護を希望するすべての  
人々に対して、参考事例として非常に興味深いものとなる。

オーシャ・リャン法律事務所では、本事件につき引き続き注視し、さらなる展  
開があれば、報告する予定である。