

# 香港における工業製品の意匠保護： 著作権と登録意匠

香港弁護士 Andrea Fong\*



## 要 約

知的財産は、企業にとってますます重要かつ価値ある無形資産になっている。企業の M&A では、知的財産は特に会計における資産として掲載されることが多く、最近では知的財産の商品化及び取引がますます一般的になってきている。知的財産にはさまざまな形態があるが、その中でも工業製品の意匠は、著作権及び登録意匠によって保護される。著作権は、工業製品に用いられる独創的な美術の著作物を保護する一方で、登録意匠は、視覚に訴えかける物品に適用される形状、構造、模様又は装飾を保護する。

## 目次

- はじめに
- 香港における著作権制度
  - 保護される著作物の種類
  - 著作権保護の期間
  - 著作権の帰属
  - 著作権者の排他的権利
- 香港における登録意匠制度
  - 登録可能な意匠
  - 意匠登録の期間
  - 日本からの意匠出願及び登録
  - 登録意匠権者の権利
- 著作権と登録意匠の顕著な違い
  - 保護範囲の違い
  - 侵害テストにおける違い
- 著作権と登録意匠の相互関係
  - 工業品の製造に利用される美術の著作物における著作権の期間
  - 美術の著作物の先使用及び意匠の新規性
- 結論及び勧告

害テストに関して、注目すべき違いを取り上げる。第三に、関連する条例において、著作権と登録意匠の相互関係を取り扱う規定を取り上げるようにする。

## 2. 香港における著作権制度

香港における著作権保護は主に、1997年著作権法（香港法例第528章）及びその後の改正法によって規律されている。同法はそのほとんどを英国の1988年著作権、意匠及び特許法をベースにし、地域の状況に合わせた修正が施されたものである。香港における現行の著作権制度では、著作権付与にオープンシステムを導入している。オープンシステムのもとでは、作者の住所若しくは居所、設立国、又は最初の発行地を問わず、作品は著作権保護の対象となる資格を有する<sup>(1)</sup>。例えば、ある原作品を日本企業が日本で創作し、日本で初めて発行した場合、その創作及び発行が香港と無関係であるにもかかわらず、その作品は香港著作権法による保護を受けることができる。著作権は、独創的な著作物が完成した時点で発生する。

香港には、著作権登録のシステムがない。そのため、著作権の実在及び所有を裏付けるものとして、著作物の創作プロセスを記録しておくことが重要である。

### (1) 保護される著作物の種類

著作権法では、保護の対象となる著作物の種類を定

## 1. はじめに

知的財産は特に、自らの創造性、商品の研究開発に強く依存している企業にとって重要な資産である。香港では、著作権及び登録意匠の二つの形態が、工業製品の独創的なデザインを保護するうえで重要な知的財産となっている。

本稿では、工業製品に関して考えられる著作権及び登録意匠による保護を取り上げる。まず、香港の著作権及び登録意匠制度を紹介する。次に、これら2種類の知的財産による保護について、その保護範囲及び侵

\* Wilkinson & Grist パートナー

めている<sup>(2)</sup>。具体的には、独創的な文学、演劇、音楽又は美術の著作物、録音物、映画、放送若しくはケーブル放送番組、発行された版の印刷配列である。著作権保護を受けるためには、著作物が独創的でなければならない。つまり、著作物における思想の表現が、他者からのコピーではなく、著作者に起源するものでなければならない<sup>(3)</sup>。十分なスキル、労働、及び判断が求められる。

著作権法には、「応用美術の著作物」や「純粹美術」という概念は存在しない。著作権法第5条によれば、美術の著作物とは、図画の著作物、写真、彫刻、コラージュ（芸術的な質は問わない）、建築物又は建築物の模型である建築の著作物、又は美術工芸の著作物を意味する。そのため、工業製品の独創的なデザイン原画は、香港では美術の著作物/図画の著作物として著作権法で保護される。

## (2) 著作権保護の期間

一般的に、文学、演劇、音楽、及び美術の著作物の著作権は、著作者の生存中及び死後50年間存続する<sup>(4)</sup>。しかしながら、工業製品に用いられる美術の著作物に関しては、特別ルールが適用されることに留意すべきである<sup>(5)</sup>。この件に関しては、以下で詳しく述べる。コンピュータ生成物の著作権の存続期間は、その著作物が製作された年の末日から50年間である<sup>(6)</sup>。発行された版の印刷配列の著作権の保護期間は、25年間である<sup>(7)</sup>。

## (3) 著作権の帰属

通例は、著作物の作者が著作権の最初の権利者である<sup>(8)</sup>。ただし、雇用主と従業員が契約を交わしている場合、従業員が業務中に製作した著作物に関しては、雇用主が著作権の最初の権利者となる<sup>(9)</sup>。一方、委託して製作された著作物の場合、著作権の付与について依頼主と著作物の作者の間で契約が交わされていれば、著作権は当該の契約で著作権者として明記されている当事者のものとなる<sup>(10)</sup>。これらの状況において著作権の帰属を証明するには、権利者には関連する雇用契約書又は委託契約書を提出することが求められる。

## (4) 著作権者の排他的権利

著作権法に基づき、著作権者にはその著作物に対す

る一定の排他的権利（複製、公衆への複製物の頒布、賃貸、複製物の販売、実演、公共での上映又は演奏、放送、翻案など）が認められる。著作権法では、これらの行為を「著作権により制限される行為」と称している<sup>(11)</sup>。著作権者によるライセンスを得ずにこれらの行為を行い、又は行うことを他者に許可する者は、権利者の著作権を侵害することになる。そのような行為は、一次侵害と呼ばれる<sup>(12)</sup>。

複製による著作権侵害に関して興味深いのが、第23条第3項の「美術の著作物に関して、複製は、平面の著作物から立体的な複製物を作成すること及び立体的な著作物から平面の複製物を作成することを含む」という規定である。つまり、著作権者によるライセンス又は同意なく設計図一式に実質的に酷似した立体的な工業製品を製造する者は、その図面の著作権を侵害している。例えば、英国における *British Leyland Motor Corpn Ltd v Armstrong Patents Co Ltd* 事件<sup>(13)</sup>、では、被告が原告によるライセンスなく自動車用排気管の交換部品を製造していた。下級裁判所は、被告が排気系のオリジナル設計図面における原告の著作権を侵害しているとする判決を下し、貴族院もこれを支持した<sup>(14)</sup>。この *British Leyland* の判例は、香港における *Canon Kabushiki Kaisha v Green Cartridge Co (HK) Ltd*<sup>(15)</sup> 事件でも考慮され、注目された。同事件では、被告がリバースエンジニアリングにより原告のプリンタ用の交換可能カートリッジを製造していたことが、原告の持つプリンタカートリッジに関する美術の著作物の著作権を侵害しているとする判決を裁判官が下し、枢密院もこれを支持した。英国にも、漫画のキャラクターを使った人形及び玩具の製造が、それらのキャラクターに関する美術の著作物の原作品の著作権侵害に当たるとした判例がある<sup>(16)</sup>。

1997年の香港の中国との再統一以降、英国の判決は香港の裁判所に対する拘束力を持たないものの、依然として説得力のある根拠となっている。

## 3. 香港における登録意匠制度

著作権とは別に、登録意匠は工業製品の知的財産を保護する権利の一つとして重要な役割を担っている。香港における現行の登録意匠制度は、1997年に発効した登録意匠法（香港法例522章）によって規律されている。著作権とは異なり、登録意匠を保護するには香港で登録を行わなければならない。出願の審査におい

ては、方式審査はあるが、実体的な審査は不要である<sup>(17)</sup>。

### (1) 登録可能な意匠

登録意匠法における「意匠」とは、「工業的方法により物品に適用される形状、輪郭、模様又は装飾の特徴であって、完成物品において視覚に訴え、かつ、視覚で判断されるものをいう」<sup>(18)</sup>。ここで留意すべきは、登録意匠法で定義される意匠には、建設の方法若しくは原理、又は物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、当該物品が果たす機能のみにより決定付けられるもの、又は当該物品が创作者の意図により他の物品の不可欠な部分を形成するものであって、当該他の物品の外観に依存しているものは含まれない点である<sup>(19)</sup>。

例えば、香港の *Samsonite Corp v. Make Rich Limited*<sup>(20)</sup> 事件では、登録証で「縦型荷物ケースのホイールシステム」と呼ばれる登録意匠を被告が侵害したとして原告が訴訟を起こした。ホイールの製造と販売が別々に行われたことを示す証拠は提示されず、裁判所は常識的に考えて疑わしいとの意見を述べた。裁判所はさらに、原告が英国で登録しているのはスーツケース、ホイール、ハンドルを含めた「縦型荷物ケース」の完成品であることにも留意した。裁判所は以上を踏まえて、香港における被告の意匠登録は無効であると判断した<sup>(21)</sup>。一方で、*Bang & Olufsen A/S v To Hok Chung T/A Mirage Electronics Industrial Co* 事件<sup>(22)</sup> においては、ディスクを置くことができるコントロールユニットそのものが、何らかの物品の一部ではなく一つの物品であるとして、意匠登録が有効であると判断された。

物品の外観が重要でないとき、すなわち、購入者又は使用者により、美的配慮が通常重視されないときは、当該物品に関し意匠は登録できない<sup>(23)</sup>。公序良俗に反する意匠も登録できない<sup>(24)</sup>。

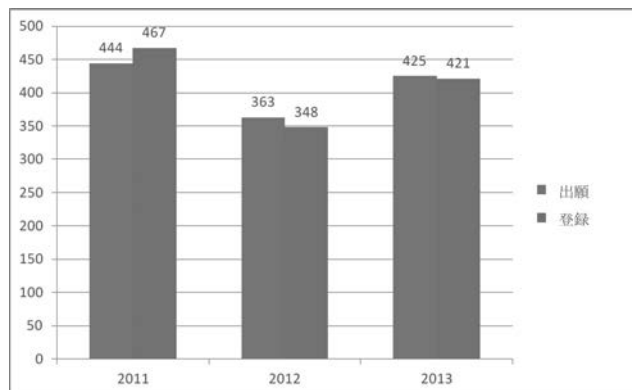
登録意匠法に基づき登録される意匠は、新規でなければならない<sup>(25)</sup>。すなわち、先行出願の対象であってはならず、又は出願日若しくは優先日（ある場合）の時点で世界中のどこにおいても公表されていない。当該意匠との相違点が重要でない細部又は取引において通常に使われている変形としての特徴のみになければならない。

### (2) 意匠登録の期間

香港における意匠登録の最初の存続期間は5年間であり、これは各5年の期間、4回まで追加延長することができる。つまり、登録の全期間は最長25年である<sup>(26)</sup>。

### (3) 日本からの意匠出願及び登録

過去3年の間、日本の団体の名義で香港に出願及び登録されている意匠は、下図のように安定して存在している<sup>(27)</sup>。



### (4) 登録意匠権者の権利

香港における登録意匠の権利者は、香港でその意匠を使用する排他的権利を有する<sup>(28)</sup>。つまり、当該意匠が登録された物品及び当該意匠又は当該意匠と実質的に異なる意匠が適用された物品について、取引又は営業目的で使用するために香港において製造すること、販売し若しくは賃貸するために香港へ輸入すること、又は香港において販売し、賃貸し、又は販売若しくは賃貸のための申出をし若しくは展示することができる。

## 4. 著作権と登録意匠の顕著な違い

### (1) 保護範囲の違い

著作権と登録意匠は知的財産として異なる形態であるため、その保護範囲も異なる。前述のように、著作権法は様々な種類の著作物、とりわけ、美術的な質にかかわらず、美術の著作物を保護する。一方で、登録意匠が保護するのは、工業的方法により物品に適用される形状、輪郭、模様又は装飾の特徴であって、視覚に訴えるものに限られる。すなわち、双方が完全に重複することはなく、著作権の方が登録意匠よりも保護範囲が広い。

## (2) 侵害テストにおける違い

著作権と登録意匠における侵害基準及びテストの違いとして重要なのが、第三者による独自の創作が関係するかどうかである。複製による著作権侵害を立証するには、原告は複製を申し立てる著作物の複製が実際に行われたことを証明しなければならない<sup>(29)</sup>。侵害を申し立てられた作品は、著作物と酷似していなければならない。さらに双方の作品の間に被告が原告の著作物を複製したことを示す因果関係がなければならない。言い換えると、被告が原告の著作物を複製せずに独自に作品を創作していた場合、被告の作品が原告の著作物と同一であるか又は酷似していても、著作権の侵害にはならない。

一方で、複製の有無は登録意匠の侵害判断には無関係である<sup>(30)</sup>。関係する登録意匠の侵害テストは、専門家でない顧客の目から見て、不完全な記憶のもとで<sup>(31)</sup>二つの意匠の間に実質的な違いがないかどうかである<sup>(32)</sup>。そのため、被告が独自の作業によって登録意匠と同一若しくは酷似する意匠を創作した場合でも、その作品は登録意匠の侵害となる。言い換えると、登録意匠の権利者は、その意匠に対する独占権を持つ。複製を立証する必要がないため、原則的に登録意匠侵害の方が著作権侵害よりも立証しやすい。

## 5. 著作権と登録意匠の相互関係

香港では、著作権と登録意匠は相互に排他的ではない。ある著作物に著作権があって、かつその意匠が登録可能なものである場合、両方の知的財産のもとでの二重保護を取得できる。本セクションでは、著作権法と登録意匠法の規定のうち、工業製品に用いられる美術の著作物に関するものを取り上げる。

### (1) 工業品の製造に利用される美術の著作物における著作権の期間

著作権法第 87 条は、著作権と登録意匠の間の相互関係を取り扱う重要な規定である。同条は、産業で利用される美術の著作物（例えば、イス、自動車、人形又はぬいぐるみのデザイン原画など）、並びにそれらを基に製造及び販売される物品（そのような図面によるイス、自動車、人形又はぬいぐるみ）の著作権の保護期間を制限しており、そのような美術の著作物には著者の生存中及び死後 50 年間とする通常の保護期間が適用されない。同条は、次のように規定している。

「(1) この条の規定は、**美術の著作物が**、著作権者により又はそのライセンスを得て、次に掲げることを行うことにより**利用される場合に**、適用される。

(a) この部の目的上著作物の複製物として取り扱われることとなる**物品を工業的方法により作成すること**

(b) 香港その他において**そのような物品を発売すること**。

(2) **当該の登録意匠**から成る物品が最初に発売される暦年の末日から **25 年の期間の経過後**は、著作物は、いずれかの種類の物品を作成し、又はいずれかの種類の物品を作成する目的のためにいずれかのことを行うことにより複製することができ、かつ、著作物の著作権を侵害することなく、そのように作成された物品に関していずれのことも行うこともできる。

(3) **当該の無登録意匠**から成る物品が最初に発売される暦年の末日から **15 年の期間の経過後**は、著作物は、いずれかの種類の物品を作成し、又はいずれかの種類の物品を作成する目的のためにいずれかのことを行うことにより複製することができ、かつ、著作物の著作権を侵害することなく、そのように作成された物品に関していずれのことも行うこともできる。

(4) 美術の著作物の部分のみが第 1 項に定めるように利用される場合には、第 2 項又は第 3 項の規定は、その部分に関してのみ適用される。

(5) …” [\* 強調部分は筆者による]

第 87 条が適用されると、美術の著作物が登録意匠法に基づき当該の登録意匠の対象である場合、著作権はその物品の最初の販売から 25 年間継続される。一方で、無登録意匠から成る物品（登録意匠法のもとで登録可能でない意匠を含むもの）の場合、その根本を成す美術の著作物の著作権の保護期間は 15 年に短縮される。

### (2) 美術の著作物の先使用及び意匠の新規性

前述のように、登録意匠には新規性要件があることを忘れてはならない。登録意匠法第 10 条によると、美術の著作物に対する著作権の権利者により又は当該人の同意を得て対応意匠の登録を求める出願がなされ

る場合は、本条例の適用上、当該意匠は、当該美術の著作物の先使用のみを理由として、新規でないものとして取り扱ってはならない。ただし、先使用の内容が、当該意匠、又は重要でない細部又は取引で通常使われている変形としての特徴においてのみ当該意匠と異なる意匠を工業的に適用した物品の販売、賃貸、又は物品の販売若しくは賃貸のための申出又は展示であるか、又はこれらを含む場合で、かつ、その先使用がその著作権者により又は当該人の同意を得て行われた場合を除く。

言い換えると、新規性の喪失を避けるためには、美術の著作物への当該意匠の登録出願は、物品の製造のために当該意匠が工業的に適用される前に行われなければならない。さらに登録意匠規則（香港法例第522A章）第5条では、「意匠の工業的適用」を規定しており、「50個を超える数の物品であって、それらすべてをもって1組の組物を構成するものではないもの」又は「長さで又は個数で製造され、手作りでない物品」に適用されるものを「工業的に適用される」ものとして見なしている。物品の生産が行われていれば、販売が行われているかどうかは、意匠が工業的に適用されているかどうかの判断には影響しない<sup>(33)</sup>。

## 6. 結論及び勧告

上記のように、香港では著作権及び登録意匠の形態で工業製品の意匠を保護することができる。香港において、工業製品に用いられる美術の著作物に対する当該意匠が意匠登録可能な場合、二重保護を確保しつつ著作権保護の期間短縮を避けるために、そのような意匠を登録することが望ましい。また、第三者による権利侵害を防ぎ、侵害が発生した場合の是正措置を利用できるようにするために、著作権及び登録意匠権を公にしておくことが重要である<sup>(34)</sup>。

### 注

- (1) 著作権法第177条及び第178条
- (2) 同第2条第1項
- (3) *Interlego AG v Tyco Industries Inc* [1989] AC 217
- (4) 著作権法第17条
- (5) 詳細は同第87条を参照のこと
- (6) 同第17条第6項
- (7) 同第21条
- (8) 同第13条
- (9) 同第14条

- (10) 同第15条
- (11) 同第22条-第29条
- (12) 同第30条-第34条は、著作物の侵害複製物であって、侵害複製物であることをその者が知り、またはそう信じる理由を有しているものに関する二次侵害を規定している。しかしながら、本稿では一次侵害のみを対象とする。
- (13) [1986] AC 577
- (14) とはいえ、公共政策に基づく「予備部品の例外」に従って原告の上訴が許可された。
- (15) [1997] 2 HKC 1。この判決が、現行著作権法の発効前に下されたことにも留意されたい。
- (16) 例として、*King Features Syndicate Inc v O and M Kleeman Ltd* [1941] AC 417を参照のこと。この判決は、英国の旧法律に基づいて下されたことに留意すべきである。
- (17) 登録意匠法第24条及び第27条
- (18) 同第2条
- (19) 同
- (20) [2002] 1 HKC 692
- (21) 参考として、原告は著作権侵害の申立ても行ったが、原告が著作権の具体的な抗弁又はその著作権が原告に帰属することを立証できなかったため、申立ては裁判所によって棄却された。
- (22) [2006] HKCU 2041
- (23) 同第6条
- (24) 同第7条
- (25) 同第5条
- (26) 同第28条、第29条の例外の対象
- (27) 4. IP統計資料、香港知的財産権局；  
[http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual\\_property/ip\\_statist\\_ics.htm](http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/ip_statist_ics.htm) (retrieved on 20 January 2014)
- (28) 同第31条
- (29) *Ladbroke (Football) v William Hill (Football) Ltd* [1964] 1 WLR 273; *Designers Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd* [2000] 1 WLR 2416
- (30) *Gaskell & Chambers Ltd v Measure Master Ltd* [1993] RPC 76
- (31) *Tang Fun Kee Manufacturing Co Ltd v Fortuna Plastic Manufactory (a firm)* [1980] HKLR 184
- (32) *Valor heating Co., Ltd v Main Gas Appliances Ltd* [1973] RPC 871
- (33) *Bampal Materials Handling Ltd's Design* [1981] RPC 44
- (34) 登録意匠法第51条に従い、登録意匠の侵害訴訟において、侵害の時点で意匠が登録済みであることを知らず、かつ、それを信じる正当な根拠を有していなかった旨を証明する被告に対しては、損害賠償金は裁定されず、利益計算の命令も発せられないことも留意すべきである。

(英文原稿受領 2014. 1. 21)

(和訳監修者 外川奈美)

(和訳原稿受領 2014. 4. 14)