

考察意匠法

—依頼内容から考察するデザイン保護—

日本弁理士会・意匠委員会・業務対応部会

部会長：吉井剛 部会員：足立泉，勝又康介，橋本千賀子，森俊秀，水野みな子，山本哲也

目次

はじめに

依頼事項

弁理士回答

.....

はじめに

平成17年度意匠委員会・業務対応部会において、意匠法はもっと利用されて良いのではないかという議論が最初に行われた。弁理士が日常的に行う意匠登録出願の相談から登録までの手続きを具体的な事例に沿って再現し、そこで見出される現場での留意点、制度（システム）としての利点及び改善可能点などを確認した。以下は、そのまとめである。

実例であること、登録以降のあり方などにも言及できること、その上で意匠権者のご協力が得られることを条件としたために、10年以上前に創作・開発され出願された意匠を題材とした。

題材は、意匠に係る物品を手押搬送車とした5つの意匠であり、この出願の相談から最終処分に至るまでに注目した。また、手押搬送車の分野の意匠の蓄積及び登録の在り方が解るように、適宜、意匠公報を加工した図を挿入した。

ご協力いただいた（株）本宏製作所 代表取締役社長 本間正護様には当委員会として深く感謝の意を表したい。

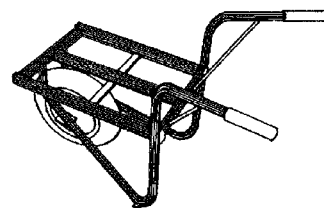
なお、本稿は平成17年1月現在の法律を前提としているものであるが、現在、意匠法の改正が議論されているので、改正の動向に注目されたい（特許庁HP参照）。また、本稿はあくまで参考として理解して頂き、個々のケースについては読者の判断により個別具体的に対応されたい。

依頼事項

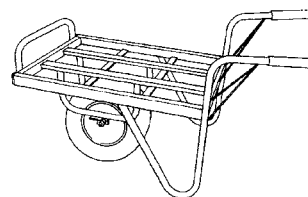
次のNo.1～No.5のような5種類の手押搬送車を製

造することを決定した。模倣品を抑え、この事業の安定を図るため、知的財産権を活用したいが、その最善の方法を教示してほしい。なお、No.1は表面長さ方向に凸条が形成されたアルミ材で構成され（表面に縞模様がある。）、No.2～No.5は、全て表面がつるつるのアルミ材で構成されている。

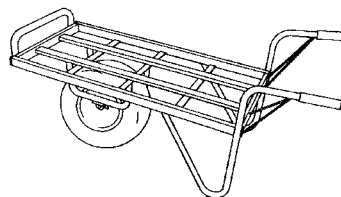
No.1



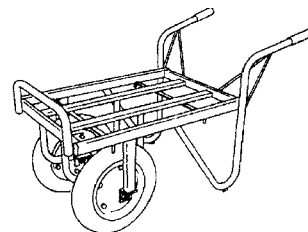
No.2



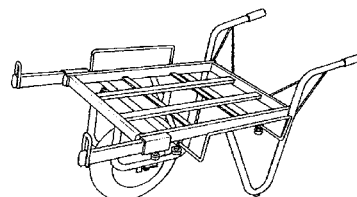
No.3



No.4



No.5



弁理士回答

1 知的財産法各々の特質を説明し、どの法域で守るか戦略を立てる。

(1) 特許法

この形状を採用したことに基づく技術的新規性、進歩性は見出せず、特許性は極めて低いと考えられる。

素材や製法に特殊な技術があれば、そこをクレームすることで特許取得の道は残るが、一方で、以下のような問題が生じ易いことは、踏まえておかねばならない。

その1は、素材の組成にかかる特許や製法特許はノウハウに係る部分が多く、実施品を分析しても侵害性の判断がしにくいこともあること。

その2は、製法特許は実施が閉鎖的な工場内であることが多く、仮に侵害行為があっても製品に現れないため、侵害の事実気付かず、また、気付いても立証が厄介であること。

その3は、仮に特許がとれても、他の素材を用いた模倣品、他の製法で製造する模倣品を抑えられない。

以上の点を依頼者に説明する必要がある。

(2) 実用新案法

無審査登録なので、およそ6ヵ月で登録され実用新案権が得られる。しかし、権利行使の際には技術評価書が必要である。従って、その作成を特許庁に申請する必要があることは説明すべきである。

一方、実用新案登録の利点は、実用新案登録番号を商品カタログに記載できることであり、この利点を商売上活用することができることは、依頼者の興味を惹くかもしれない。製品としての寿命すなわち市場に置く期間が1～2年程度と短い場合は、特許よりも保護期間が短い、実用新案制度を利用することも考えてはどうか、と説明することも依頼者に選択肢を提供するという点では重要である。

(3) 意匠法

物品の外観を保護するのは意匠法であり、①製品自体の形状を権利化する場合、②製品の金型を権利化する場合の2つがあるが、金型自体を市場で製品として取引することは少ないから、この場合、①の手押搬送車の形状を権利化することが依頼者の真意及び意匠法2条の定義に合致することを依頼者に説明する。

さらに、意匠登録までの手続は、「出願→方式審査→実体審査（新規性・創作性など）→拒絶理由通知が発されれば意見書を提出する→登録又は拒絶査定」という手続きであることを依頼者に説明する。

新規性については、特に留意し、当該意匠を公表する前に出願することの重要性と、もしも公表してしまった場合は、公表時から起算して6ヶ月以内であれば、しかるべき条件の下で、新規性喪失の例外規定（意匠法4条）を適用すれば救済され得ることを説明する。

(4) 商標法

現実には立体商標しか考えられず、立体商標について依頼者に説明する。

原則として、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標（商標法3条1項3号）は登録されないため、この手押搬送車の立体的形状を商標で保護することは難しい旨、依頼者に説明する。

現在“立体商標”の登録は認められているものもあるが、その出願に関する審査基準は非常に厳しくなっていることもあり、この手押搬送車の形状を立体商標で保護することは難しい旨、依頼者に説明する必要がある。

なお、2005年に、お菓子の商品区分で「ひよ子」の形状を成す立体商標が、“使用による顕著性”（商標法3条2項）を認められて登録された事例もあり（登録第4704439号）、この手押搬送車の立体的形状も将来立体商標により保護される可能性があるかもしれない旨も情報提供の意味もあり、一応、依頼者に説明しておく。

特許、実用新案及び意匠のいずれも、出願前の公表は、新規性を失わせ、登録にならないのに対して、商標は、新規性が問われないことを依頼者が理解しているかも確認することが良いであろう。

商標法を利用する場合は、類似範囲の解釈も含め、どの立体的形状が周知・著名であり、どのような保護を求めればより効率良く依頼者の利益が図れるかを常に検討する必要があることを依頼者に説明することは、今後の知財への理解を深めてもらうことにつながる。

(5) 不正競争防止法

商品の形態は、市場に投入してから3年間は不正競争防止法2条1項3号の規定によって、模倣行為を阻止することができることを依頼者に説明する。したがって、依頼者の商品の販売が3年以内の短期間であれば、同法での保護は有効であるが、販売期間が3年以上にわたる場合は意匠出願するようにも勧める（なお、当然その意匠が販売される前に意匠出願しなければなら

ない。)

一方で、依頼者の商品の表示（商品の形態も含む。）がすでに周知もしくは著名な場合には、同法2条1項1号もしくは2号による保護となるが、同法2条1項1号は、自己の商品の表示が周知であって、他人の商品又は営業と混同が生じていることが条件であり、この「周知性」はそれなりに認知されていなければならず、この手押搬送車を相当量販売又は宣伝して有名にしない限り「周知性」の獲得は難しく、また同法2条1項2号は、他人の商品又は営業と混同が生じていることという要件は不要であるが、この同項2号の「著名性」は同項1号の「周知性」よりもさらに広く認知されていなければならないことから、さらに困難である旨を依頼者に説明する。

この手押搬送車の製造方法や手押搬送車の素材の組成等にノウハウが存在する場合には、同法2条1項4号～9号に規定する営業秘密として保護される可能性があるが、ノウハウである旨の立証責任は原告側が負うことになるところ、ノウハウの範囲が不明確であることに加え、当該条項の要件は主観性が高いことから、その立証は困難である。

なお、当該権利行使については、知ったときから3年もしくは行為開始時から10年という時効があることにも注意が必要である。

(6) 著作権法

意匠は、物品の形態に係る創作であるから、その創作内容によっては、応用美術の分野と重なり合う部分がある。したがって、意匠法と著作権法とは重疊的に適用される場合がある。

著作権法で保護される美術的作品は、一品製作物がほとんどであるが、量産品や意匠法の保護対象であっても、著作物性を認めた例（長崎地裁佐世保支部昭47(ヨ)53決定 赤とんぼ事件）がある。

ただ、判例からみると、著作物と認められるのは、客観的にみて、実用面及び機能面を離れ、独立して美的鑑賞の対象になる創作がある場合といえる（東京高裁平2(ネ)2733 木目化粧紙事件、山形地裁平11(ワ)184 ファービー人形事件）。

したがって、一般的な工業製品の意匠については、著作物性は認められない。

また、著作権法は、学術、美術の著作物として図面を認めているから、図面を複製した場合、著作権の侵害となる。しかし、設計図に基づいて、物品を製造し

たときは、①工業製品の設計図はそのための基本的訓練を受けた者であれば、誰でも理解できる共通のルールに従って表現されているのが通常であり、その表現方法そのものに独創性を見出す余地がなく、また、②設計図においてたとえデザイン思想を表現したと主張しても、その製造品が大量生産される実用品であり、著作物とはいえないから、設計図の複製には当たらないと解釈され、著作権の侵害にはならない（東京地裁平成9年4月25日判決平成5年(ワ)第22205号）。

なお、建築の著作物の場合、設計図を複製したときは設計図の著作権の侵害となることはもちろん、設計図に基づいて建築物を完成させることは設計図及び建築物の著作権の侵害となる。

以上から、この手押搬送車の形状は、著作権法での保護は難しいことを依頼者に説明し、併せて、意匠法による保護が最善の方法であることを説明する。

特に、意匠は出願してしまえば、特許のように審査請求等がなく、全件審査され、新規性等の登録要件を満たしていれば登録されるため、出願後の煩わしい手続きが少ないことも利点である。

さらに、意匠権は類似する範囲にまで権利が及ぶ。この類似する範囲は特許の権利範囲と異なり、その外延が不明確であり、この不明確さは第三者にとって好ましくない反面、権利者からみると所謂似ている製品に対し、権利侵害と主張することで、悪意の模倣者を排除することができ、この意味で意匠権は戦略的に利用できるとも言える。

2 意匠による保護の具体的戦略とその解説を提供する。

(1) 意匠法は登録要件を満たすもののみが登録されることを依頼者に説明する。

ア 意匠法3条について

意匠法は出願された意匠が方式要件を満たしているか否か方式審査された上で、実体的要件である新規性、創作性が満たされているかどうか審査官によって審査される。

効果的な意匠登録を得るためには、IPDLなどで先行意匠調査をすることが好ましい。例えば、手押搬送車に関する先行登録意匠は多数存在する（別掲図1の①～⑨）。

イ 権利の取得と出願態様について（意匠法7条、6条、8条）

(ア) 1 意匠 1 出願及び組物の意匠

意匠法は 1 意匠 1 出願 (7 条) が原則である。例外として組物の意匠があるが、組物の意匠は意匠法施行規則別表 2 に掲げる 56 の組物に限られる。

ちなみに、組物の意匠の権利は、組物の意匠として登録された意匠全部を許可なく実施する者に対して、その行為を排除できる権利であり、構成物品の一のみが許可なく実施されても、これを排斥できないことを依頼者に説明することを忘れないようにする (組物全体で 1 意匠であるという理論構成をとっているからである)。

(イ) 図面表現

意匠法施行規則様式によると、「立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもって一組として記載する。」との原則がある。

しかし、「等角投影図法により作成した図又は斜投影図法により作成した図」については六面が表れていることを条件に二図 (例えば、正面、平面及び右側面を表す図と背面、底面及び左側面を表す図のように二図であっても六面の態様が明らかとなる図) に削減できる旨の説明も尽くす。

また、手押搬送車の態様が、折りたたんだり、引き伸ばしたりというように、動きによって在りようが変わる場合は、それを図面で表すことによって、当該意匠の特徴を表明することもできる (別掲図 2)。

ウ 意匠法の特別な制度の活用について

(ア) 関連意匠 (意匠法 10 条)

意匠法の特別な制度のうち、関連意匠制度の利点 (同一人の互いに類似する意匠は、同日に出願した場合に限り、関連意匠として権利化することができ、関連意匠にのみ類似する意匠について、権利行使することができる) と欠点 (関連意匠は、コストとして本意匠と出願料及び年金が同額であるため、関連意匠出願の数だけ費用がかかる。) を依頼者に説明する。

ただ、関連意匠は本意匠と同日にしか出願できないため、慎重に出願戦略を立てる必要がある。本意匠を出願した後日に、関連意匠を出願したくてもできないことを依頼者によく説明する。

(イ) 部分意匠登録

意匠法の特別な制度のうち、部分意匠 (権利化する部分を実線で表し、改変できる部分、公知の部分等を破線で表す) によって、重要な形状のみを登録し、広く権利行使できる可能性を探ることができることを依

頼者に説明する。1999 年以降、部分意匠として手押搬送車のハンドル部のみを実線で表し、その余を破線で表した意匠登録例が見出せる (別掲図 3)。

(ウ) 秘密意匠制度 (意匠法 14 条)

営業戦略上、製品の販売日前に意匠が公開される弊害をなくすため、登録の日から一定期間意匠公報の発行を延期することができる秘密意匠制度があることを依頼者に説明する。

なお、延期を請求できる期間は最大 3 年であり、出願時にその旨を申請しておく必要があることに注意する必要がある。

(エ) パリ条約に基づく優先権主張 (パリ条約 4 条)

日本国への出願前に、すでに他のパリ条約加盟国等に出願していた場合には、一定の手続を要件として当該国等の出願に基づいて優先権を主張して、日本国に出願することができる。

その場合、新規性等の判断は当該国の出願日が基準になる。優先権が認められる期間は 6 ヶ月であり、前記アの意匠法 3 条における判断にも重要な影響を及ぼす。

(2) 具体的戦略を示すことで、依頼者に意匠法の利点を理解してもらいつつ対処法を決定する。

オプション 1: 市場化するすべての手押搬送車、具体的に No.1 ~ No.5 の形状を個別に意匠登録出願する。→コスト高

オプション 2: すべての手押搬送車の形状を似ている形状ごとにグループに分け、グループごとに、もっとも特徴を現している代表格 1 点を本意匠として出願し、残りを関連意匠として出願する。

各本意匠及び各関連意匠が登録査定を受けたら、各本意匠のみ登録料を納付して意匠権を維持し、各関連意匠については登録料を納付しない (各関連意匠が各本意匠と類似関係にあることが確認できたから)。←オプション 1 より、コスト安。

なお、この場合のグループ分けの後、どれを代表格として本意匠とするかは、極めて重要である。そのグループの美感の中心となるものを本意匠とする (この点は専門家の判断が必須)。

オプション 3: オプション 2 よりも更にコストを下げたいときは、各本意匠のみを出願し、関連意匠は出願しない。関連意匠は出願しないため、その分コスト安であるが、関連意匠の類否判断が得られていないことによる不安が残る。

(3) 将来、この手押搬送車の意匠が登録され、侵害

品と思われる製品が市場に出てきた場合に、どのような対応が図れるかを依頼者にアドバイスする。

ア 日本国内での対応

侵害品を検討し、明らかに侵害していると判断できる場合には、権利行使の準備があることを製造者若しくは販売者に通知する。この場合、侵害性の判断に際しては、特許庁の判定や弁理士の鑑定を活用することが望ましい。

イ 海外からの輸入対応

上記アの場合において侵害品が海外から輸入されていると判断される場合には、侵害品が当該国において意匠権等の権利を有するか否かを調査するとともに、税関における水際での差止措置を検討する。

3 国外での意匠による保護

(1) 意匠権等の産業財産権は各国ごとに権利を取得することが原則である。したがって、この手押搬送車を将来製造販売する国において意匠権を取得することが重要であり、さらに、製造販売はしないが日本に輸出する目的で安価に製造されるであろう国での意匠権の取得も一考の余地がある。

(2) 外国において意匠権を取得しようとする場合、特許における PCT のような制度として、WIPO（世界知的所有権機関）では、工業意匠の国際登録に関するヘーグ協定（ヘーグ協定）はあるが、アジアの加盟国は少なく、日本自身も加盟していないため、現段階では、各国・地域ごとに登録手続をしなければならない。

4 結論

現行法のもとにおいては、上記オプション 2 が最も現実的で適切な対応と考える。

5 後日談

(1) この手押搬送車のように市場化する対象物が多く、それが互いに近似している場合、意匠法による保護は、一般的に特許、実用新案法による保護に比べてコストがかさむ。その原因は我国が多意匠一出願を認めていないことに起因する。

もし、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）のような多意匠一出願と協調できるような多意匠一出願が我国でも可能となれば、この例のような場合、依頼者はコスト面で救済されるかもしれない。

(2) 上記オプション 2 の場合の関連意匠は本意匠と

同日に出願しなければならないという制約がつく。もし、本意匠の出願より時期遅くして関連意匠の出願をしてもそれが本人故の例外として認められるのであれば（従前の類似意匠制度のように）、実施にあたって、最初の出願意匠を改変することが多い企業にとっては、実施製品が関連意匠として保護され、意匠保護が一層強化される。なお、本意匠の出願後にも関連意匠の出願が可能となる方向で、現在、改正が検討されている。従って、依頼者への説明にも役立つため、改正の動向に注目すべきである。

(3) 特許庁の IPDL によって確認したところ、(株)本宏製作所は、オプション 1 を採用し、一連の手押搬送車を全て意匠登録していた（別掲図 4 の①～⑤）。

なお、意匠公報によれば、No.1 は独立の意匠であり、No.2 が本意匠、No.3,4,5 が No.1 の類似意匠として登録されている。ちなみに解説をすれば次のとおりである。

[No.1] 登録第 1070742 号：表面長さ方向に凸条が形成されたアルミ材で構成されている（表面に縞模様がある。）。

[No.2] 本意匠（登録第 961325 号）

[No.3] No.2 の類似意匠：No.2 の本体が長くなった形状である。

[No.4] No.2 の類似意匠：No.2 の車輪が二つになった形状である。

[No.5] No.2 の類似意匠：No.2 の本体の先端に延長部材が設けられた形状である。

(4) また、これらの公報には参考文献の記載がある。例えば、No.1、No.2、No.3 には、参考文献として「意匠登録第 362653 号」が示され、この参考文献の記載からこの種の手押搬送車の先人の意匠登録（先行公知意匠）を知ることができ、非常に有用である（別掲図 5）。即ち、意匠公報は、その登録意匠がどこをもって新規と判断されたかに関する調査報告書としての役割もある。

意匠公報は明治以来蓄積された意匠関係資料を唯一整理保管している特許庁の類否判断の考え方を知ることができる資料であるから、意匠公報のこのような面も十分活用すべきである。

(5) 尚、No.1 は、拒絶理由を受け、前記参考文献に記載の意匠登録第 362653 号が引用された。したがって、No.1 は一度は意匠登録第 362653 号と類似すると判断されたが、その後、審判による反論により、特許庁は判断を変更し、登録されたものである。よって、

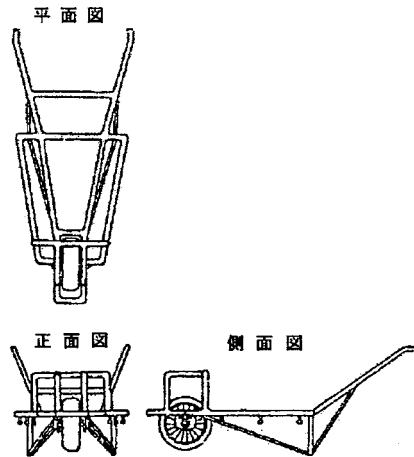
後に意匠登録第 362653 号により、無効主張を受けても No.1 はこれにより無効とはなりにくいといえる。また、意匠権者は、意見書・審判請求書で意匠の要部を主張している為、意匠権者が No.1 の意匠につき、

どこを要部としてとらえ、特許庁がそれを認めたかも確認でき出願経過書類はこの意味でも重要である。

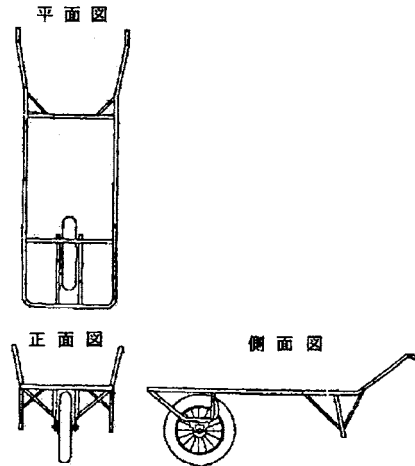
以上

図 1 (1955 年から 1989 年に登録、公報発行された先行意匠)

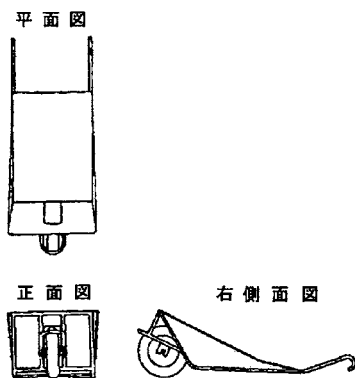
① 登録第 114291 号 ('55. 6. 25. 登録)



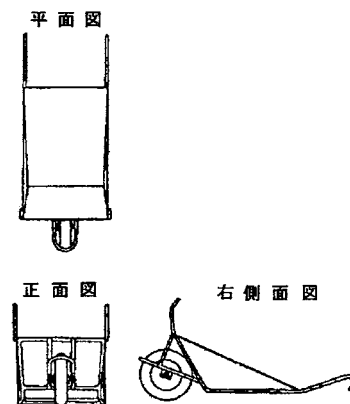
② 登録第 127229 号 ('57. 4. 26. 登録)



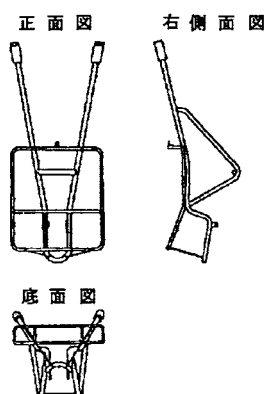
③ 登録第 301651 号 ('69. 12. 12. 発行)



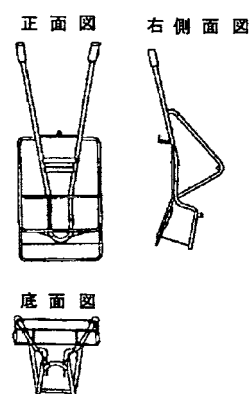
④ 登録第 301651 の類似 1 号 ('70. 11. 20. 発行)



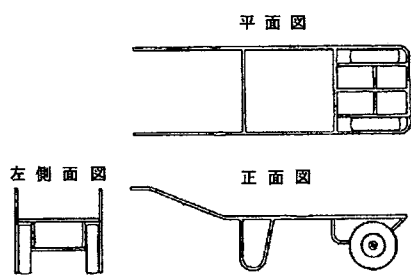
⑤ 登録第 501577 号 ('79. 5. 10. 発行)



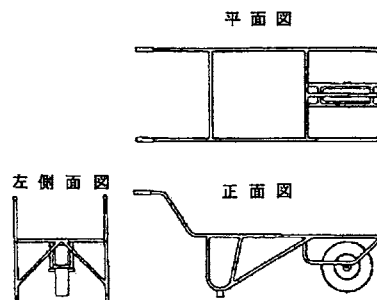
⑥ 登録第 501577 の類似 1 号 ('79. 5. 18. 発行)



⑦ 登録第758049号 ('89.3.16.発行)



⑧ 登録第758049の類似1号 ('89.3.20.発行)



⑨ 登録第758049の類似2号 ('89.8.2.発行)

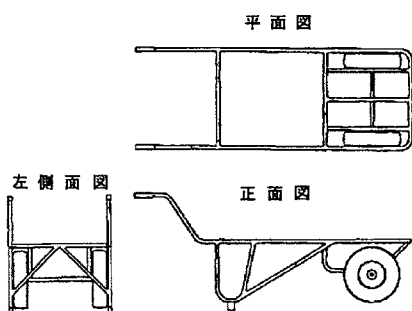


図2 (態様が変化する意匠の表現例)

登録第983161号 ('97.6.24.発行)

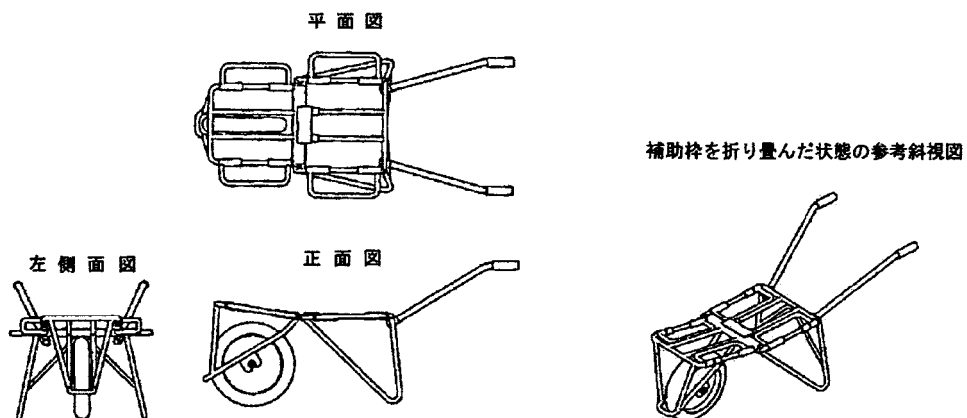


図3 (部分意匠の登録例)

登録第1115251号 ('01.7.16.発行)

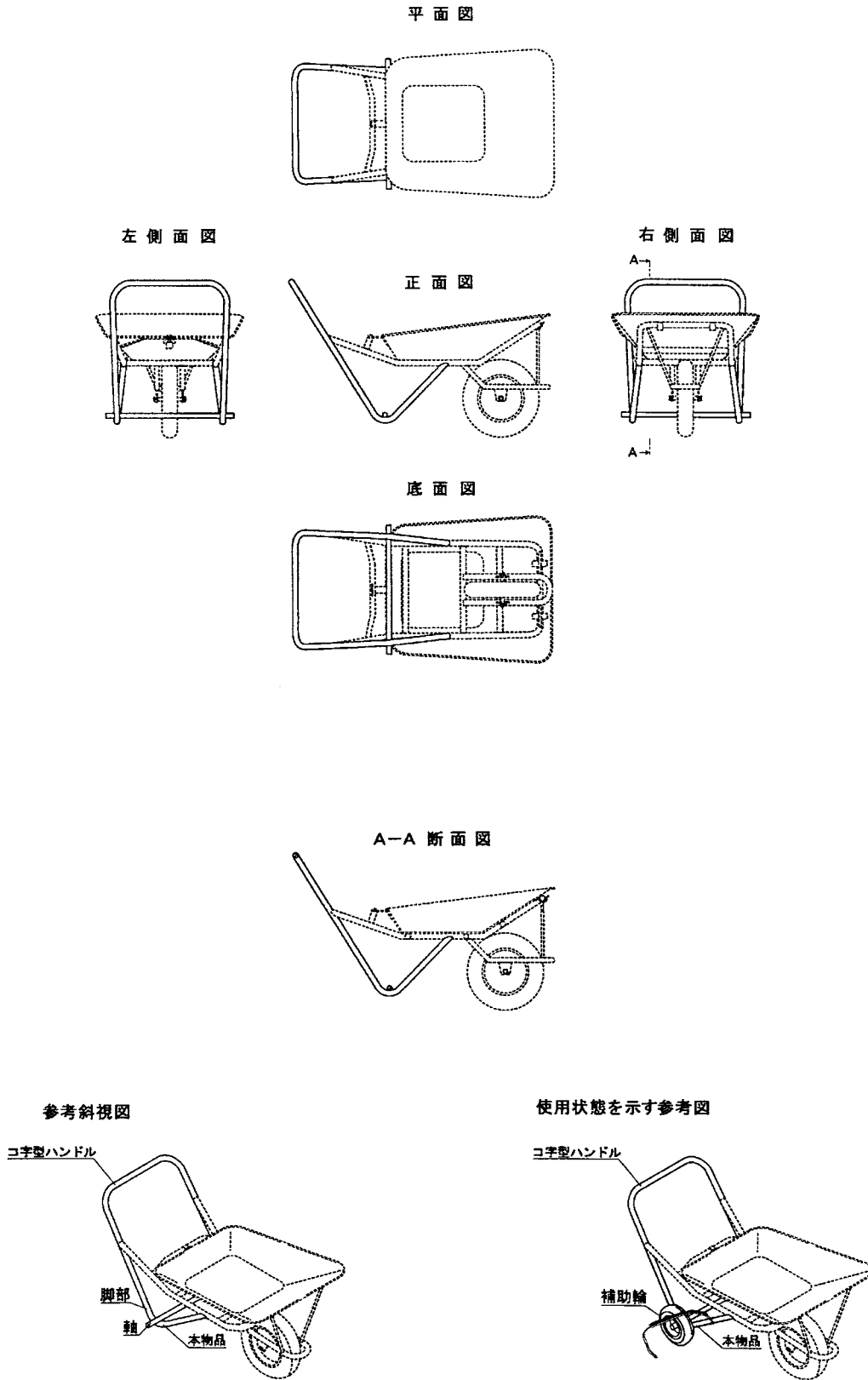
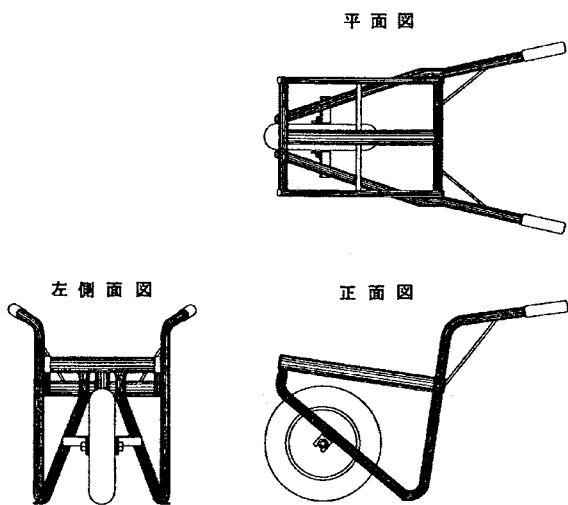


図4 (登録意匠と類似意匠)

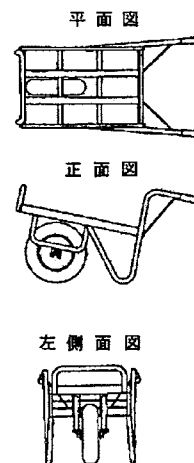
① (No. 1)

登録第1070742号 ('00. 5. 22. 発行)



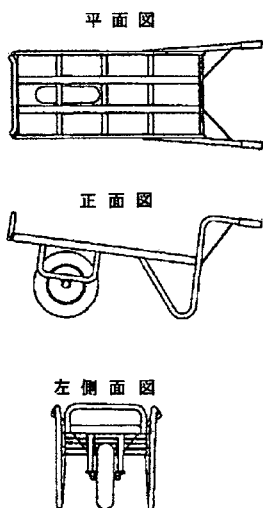
② (No. 2)

登録第961325号
('96. 8. 22. 発行)



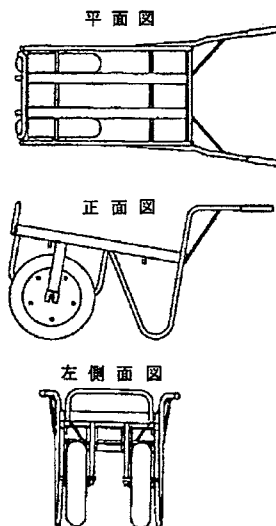
③ (No. 3)

登録第961325の類似1号
('96. 9. 4. 発行)



④ (No. 4)

登録第961325の類似2号
('97. 7. 4. 発行)



⑤ (No. 5)

登録第961325の類似3号
('97. 7. 4. 発行)

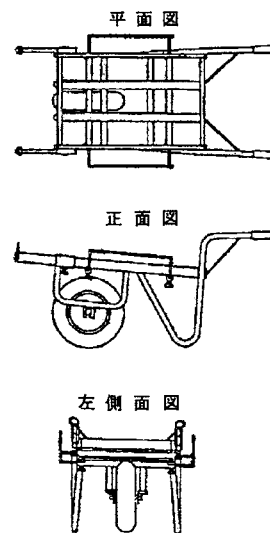
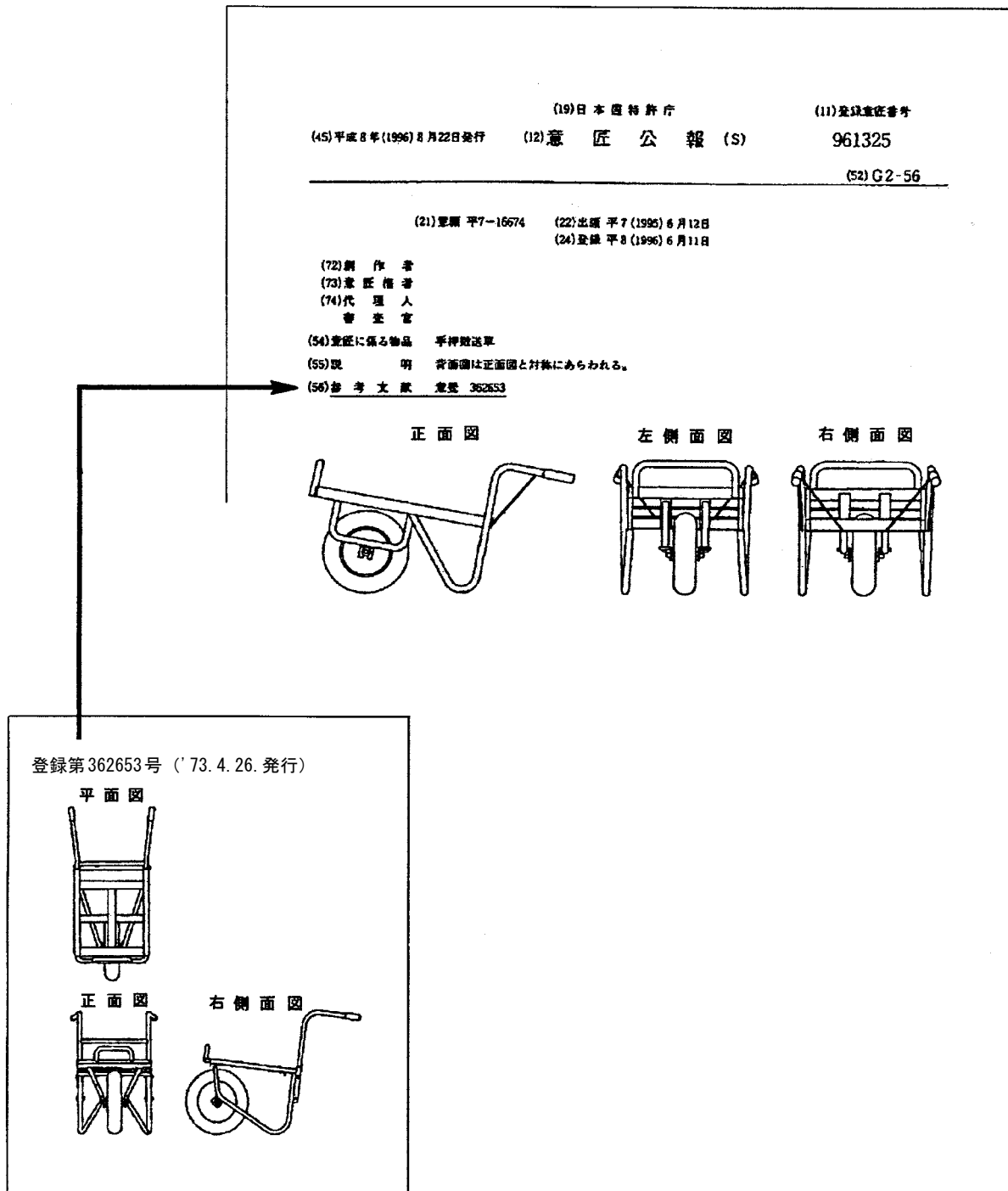


図5 (参考文献例)

② (No. 2)



(原稿受領 2006.4.12)