

産業財産権制度の

知識と活用方法

第3回

なぜ意匠権を取得するのか
実用新案制度について

寺岡 秀幸

寺岡特許事務所
所長 弁理士

URL
<http://teraoka.Webcrow.jp/>

E-mail
teraoka@seagreen.ocn.ne.jp

意匠制度の利用者は、主に「商品デザインの模倣を防止するため」に意匠権を取得します。そこで、主にデザインの模倣防止の実務に役立つ知識を、「なぜ意匠権を取得するのか」という設問への回答形式で解説します。特許制度に比べて比較的手軽に利用できる意匠制度を上手に活用し、実務にお役立てください。

また、実用新案制度があまり利用されていない理由についても説明します。

なぜ意匠権を取得するのか

「なぜ意匠権を取得するのか」に
対する主な回答は、リード文にあ

るように「商品デザインの模倣を防止するため」となります。次の

回答例①～③でデザインの模倣防止の実務に役立つ知識を説明しますが、回答例を3つに分けた理由は「商品デザインの模倣防止」を様々な動機から考えることができ、回答例④に限っては、その他として別視点からの回答になります。

まず、参考資料として図1に意匠の模倣被害の統計を記載しましたのでご覧ください。

●回答例①…デザインが競争力となる商品の模倣を防止するため

商品の売れ行きが、技術的要因よりもデザインで決まる商品分野

図1 意匠の模倣被害の統計

日本国特許庁への特許、実用新案、意匠および商標の出願合計数の上位8,045社を対象とし、4,314社が回答したアンケート調査によりますと、回答者の22%に模倣被害があり、そのうち32.1%が意匠権の対象となる商品の模倣被害です。模倣被害率は大企業が26.3%、中小企業が18.7%受けています。また模倣地域は、国内が22.3%、国外が77.7%です(※1)。

があります。例えば、自動車や衣服などの商品分野です。これらの商品は、消費者のニーズが「機能」ばかりでなく「良いデザイン」にもある商品です。この分野では、模倣された際の被害が大きいためか、活発に意匠制度が利用されているようです。

●回答例②…模倣品の流通をやめさせる根拠とするため

意匠権で保護されるデザインには「美感を起こさせる」ことが必

要ですが、個々人が感じる美感は様々で、そのレベルは回答例①の場合のように高いものから、あまり高くないものまであります。

カッコ良さを消費者の購買意欲を喚起させるためのデザインばかりでなく、電子部品のような一般消費者があまり目にせず、一見特徴がきわ立っているとは思えないような商品デザインも、新規性などの登録要件を備えていれば意匠権で保護できます。また、いわゆる「ゆるキャラ」などのキャラクターを用いた商品も同様です。

模倣品が出回った場合に、それをやめさせるには何らかの法的な根拠が必要です。意匠法上、意匠権の取得は、その根拠になります。意匠法以外で、模倣品の流通をやめさせる根拠になる法律の主なものに不正競争防止法があります。これによる商品デザイン保護については詳しくは述べませんが、模倣品が実際に流通した後に当事者間で争う方法でなされます。

その点、意匠法は、予め模倣品の流通を許さない旨の意思を、意

参考文献

※1「2014年度模倣被害調査報告書」2015年3月特許庁

※2「～地域中小企業の取組事例が導く～ものづくり中小企業のための意匠権活用マニュアル」2008年4月 特許庁

匠登録番号や「意匠登録出願中」の表示で表明できます。このような表示は模倣の抑止効果があると言われています（※2）。

●回答例③：特許制度との役割分担として

商品デザインの模倣の防止は、特許制度によることもできます。欲を言えば、特許権と意匠権の双方を取得するのが理想的です。

これらの制度の違いを理解することで、各制度の利点を活かした戦略をとることができます。以下の4つの観点から、同じ商品デザインを、特許制度で保護する場合と、意匠制度で保護する場合の違いを説明します。

・保護の条件の違い

特許制度における技術の観点からの新規性と、意匠制度におけるデザインの観点からの新規性とは違います。つまり、特許の審査では新規性が無いと判断されても、意匠の審査では新規性があると判断されることがあり、また、その

逆もあるということです。

このように、特許制度では保護されない商品デザインを保護するため、意匠制度を利用できるケースがあります。ちなみに、特許を出願しておいて審査で拒絶された場合などは、出願時をそのまま維持した意匠登録出願に変更できます。

・権利範囲の広さの違い

特許制度と意匠制度は保護対象が異なるため、それらの権利範囲は単純に比較できません。そこでは特許権・意匠権を容易に逃れて代替商品を販売できる場合を「権利範囲が狭い」とし、それが困難な場合を「権利範囲が広い」として、権利範囲の比較をします。

まず特許制度では、権利範囲を文章で表現するため、その範囲は包括的な範囲から具体的な範囲まで、記載する者の意思にしたがって定まります。

例えば、文章で「四角形」と表現すれば、正方形、長方形、平行四辺形などを含みます。さらに

「多角形」と表現すれば、四角形の他に三角形・六角形などを含みます。

その一方、意匠制度では、権利範囲を主に図面で表現するため、その範囲は文章で表現するより具体的に定まります。

例えば、図面に特定の長方形を描いた場合には、その短辺と長辺の比率が表現された状態で権利範囲が定まります。

意匠権の効力は、似たようなデザインの範囲に及びますが、この場合その範囲は特定の長方形に基づき、美感が共通する範囲だと言われていますので、文章で表現する「四角形」にまで権利範囲が広がることはないでしょう。意匠制度では、「四角形」のような包括的な表現で権利を取得できません。

このようなことから、特許制度の方が、意匠制度よりも権利範囲を広く取得できると考えられます。ただし、以上のことはあくまでも一般論です。

例えば、技術が成熟した商品分野では、従来の技術を避けながら

取得した特許権の権利範囲が狭くならざるを得ません。

また、「特定のデザイン≒機能」となる商品もあります。強いてデザイン例を挙げますと、そのデザインが魚を引き寄せる要因となる魚釣り用のルアーなどがそれに該当すると思われます。このような商品は、特許権と意匠権の権利範囲の広さがほぼ同じと考えられます。

・審査の期間の違い

一般的に、特許の審査は時間がかかり、意匠の審査は早く終わる傾向にあります。

意匠は、権利範囲が主に図面で表現されており、権利内容の把握が容易なことが審査の迅速さの要因であり、またそれが、権利行使時の迅速な審理を可能にしていると思われれます。そのため、重要な商品については、特許権と意匠権の双方を取得しておき、模倣品が流通し始める当初は意匠権を行使し、その後特許権を行使する準備をしておく、といった戦略をとることができそうです。

・権利化に要する費用と労力

圧倒的に意匠制度の方が、「費用が安く軽い労力で済む」と言っているでしょう。これが、意匠制度が比較的手軽に利用できると述べた大きな理由です。さらに意匠制度の方が軽い労力で済むのは、特許出願のように多くの文章作成を要しないためです。

費用面で有利なことにより意匠権の権利範囲の拡大を図るため、バリエーションの意匠権を取得したり、商品の全体や商品の部分などの異なる観点からデザインを保護したりするために、複数の意匠権を取得することが容易です。

ただし、審査の過程で拒絶理由通知への対応費用を要するケースがあるため、すべての場合で意匠制度の方が、費用が安く済むとは断言できません。

●回答例④・・その他

デザイナーや企業は、意匠権の取得によって自己のデザイン力をアピールできます。数年前から筆者がデザイナーの方にお薦めして

いる意匠権の活用例で、あるウェブサイトに投稿したことのあるアピル例を紹介します。

意匠制度では、名刺のデザインも保護されます。そして、斬新なデザインの名刺を創作し、意匠権を取得できれば、意匠登録番号およびその権利者・作者名をその名刺に記載できます。このような名刺は、それを渡す相手方に対して、名刺の主のデザイン力と、名刺の主にはデザインを法律で保護する知識があることを示すことができます。

また、意匠権のライセンスや売り込みのために意匠権取得することが考えられます。しかし、意匠権単独のライセンスは活発ではありません（※3）。そして、意匠権のライセンス契約において、特許権の実施許諾を伴うものが相当地数存在します（※4）。

商品を製造する際に使わざるを得ない技術はありますが、「対価を払ってまで他者のデザインを使わざるを得ない状況」は稀だと思います。そのため意匠権は、対象

商品の法的保護をより厚くした状態で、特許権のライセンス交渉を行うための役割を担うことがあるのだと思われまます。

さらに、模倣品を排除できるところを謳い文句にして営業活動を有利に進めるため、また、銀行の融資を引き出す交渉材料とするためなどの理由から、意匠権を取得することが考えられます（※2）。

実用新案制度の実状

かつて実用新案制度は、特許制度と同等の制度でした。しかし、平成5年の法改正により実用新案制度は、特許制度とは異なる制度となりました。未だに、「このアイデアは実用新案レベルかな？」といった会話を聞きます。しかし、アイデアが高度か否かで「実用新案か特許か」を論じることは、はつきり言ってナンセンスです。

以下の4項目をご確認ください。

①実用新案登録出願件数の推移

まず、実用新案登録出願件数の

変化を見ていただきます。図2をご覧ください。

このグラフから分かるように、平成5年の法改正よりも前から徐々に実用新案登録出願件数が減少し、法改正を機に前年の数分の1と極端に減少した後、出願件数は回復していないことがわかります。その一方で法改正の後、特許出願件数は増えています。つまり制度利用者は、実用新案制度から特許制度へと乗り換えたと見ることもできます。次に、なぜ法改正により極端に実用新案制度の利用が減ったのかを説明します。

②実体審査を経ないで登録されることの意味

平成5年の法改正後に出願された登録された実用新案権は、いわゆる新規性・進歩性などの実体審査を経ないで（無審査で）発生します。しかし、無審査で登録される一方、実体要件を満たさないものは、無効審判によって無効にされ、また侵害訴訟の場では権利行使が制限されます。

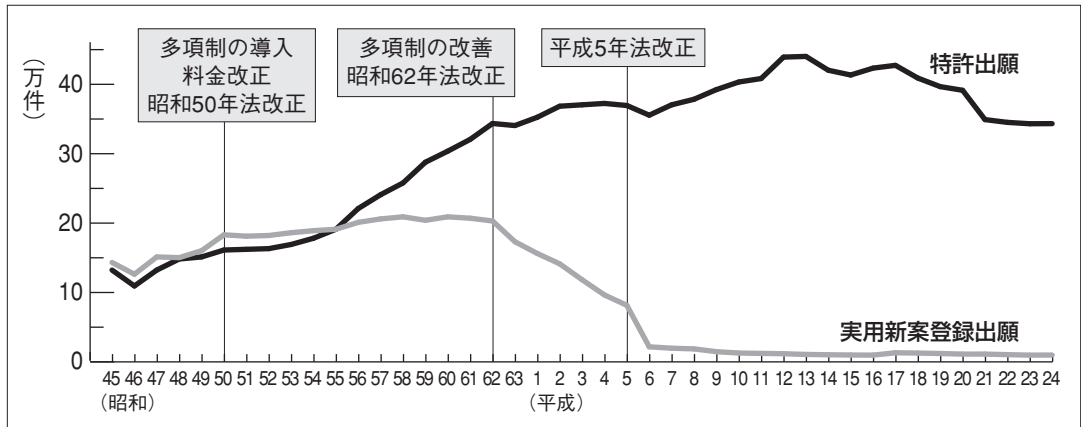
参考文献

※2「～地域中小企業の取組事例が満載～ものづくり中小企業のための意匠権活用マニュアル」2008年4月 特許庁

※3「多様化するデザイン創作活動を促進する意匠制度の在り方に関する調査研究報告書」平成22年3月 一般財団法人知的財産研究所

※4「新たな企業活動等を踏まえた産業財産権の活用実務に関する調査研究報告書」平成22年3月 一般財団法人知的財産研究所 P75

図2 特許・実用新案登録出願件数の推移



※特許庁資料「実用新案制度の在り方について 資料5」および「特許行政年次報告書2013年版（統計・資料編）」を参考に作成

つまり実用新案登録は、本来的には実体要件を満たす必要があります。ところが、登録までの期間を短縮するために、無審査で登録するのである。そして、実用新案権の有効性は、それを審理する無効審判で白黒つけることにしているのです。

そのため、無効にされるかもしれない不安定な権利を安易に行使されては、たまったものではありません。そこで権利者には、権利を行使する際に、次の③実用新案権者の義務が課されます。

一方で、特許権・意匠権・商標権は、実体審査を経て発生し、権利の有効性が一応保証されていますので、各権利者には③実用新案権者の義務が課されません。その上、実用新案権の侵害者には、ただの過失が推定されないのですが、他の特許権などの侵害者には過失が推定されます。

③実用新案権者の義務

まず、権利行使の適切かつ慎重を期するため、権利行使の前提と

して「実用新案技術評価書」（以下、評価書）の提示が義務付けられています。

評価書は、特許庁審査官による特許の審査とほぼ同等の検討結果が記載された書面であり、権利の有効性についての客観的な判断材料となります（※5）。

そして、侵害者への警告や権利行使に際しては、「相当の注意」をする義務が課されます。この義務に違反した上に権利が無効とされ、相手方に損害を与えると、権利者が損害賠償責任を負うこととなります。

問題は、この「相当の注意」がどの程度のものであるかです。例えば、権利の有効性に肯定的な評価書を信じて権利行使すれば、「相当の注意」をしたことになるでしょうか？

評価書の評価の範囲は、無効審判の審理範囲よりも狭いので、評価書は100%信頼できるものではありません。「相当の注意」をしたと言えるためには自己調査を加える必要があります。

例えば、文献やインターネットにも記載されていない公知技術に対する新規性や進歩性は、自己調査の範囲です。仮に、その範囲から権利の有効性を否定する証拠が見つかったら、「相当の注意」が足りないかと判断されるかもしれません（※5）。

この「相当の注意」義務は権利者にとって厳しいものです。権利を無効にする証拠が「ある」ことは証明できても、「ない」ことの証明は困難だからです。

④考察

以上のように実用新案制度は、権利行使の際の負担が他の制度よりも大きいことがわかります。

また、実用新案制度で保護されるアイデアは、特許制度でも保護できます。さらに、早期に権利化できる実用新案制度のメリットは、特許制度で審査期間の短縮化が図られており、あまり大きくありません。よって、技術的なアイデアは特許制度を選択する人が多いのだと思います。

参考文献

※5 特許庁編 産業財産権法逐条解説（第19版）発明推進協会