

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



# 事業の海外展開を視野に入れた 意匠を中心とした知財ミックスの実践 についての研究

日本知的財産協会

2016年度 意匠委員会 第2小委員会

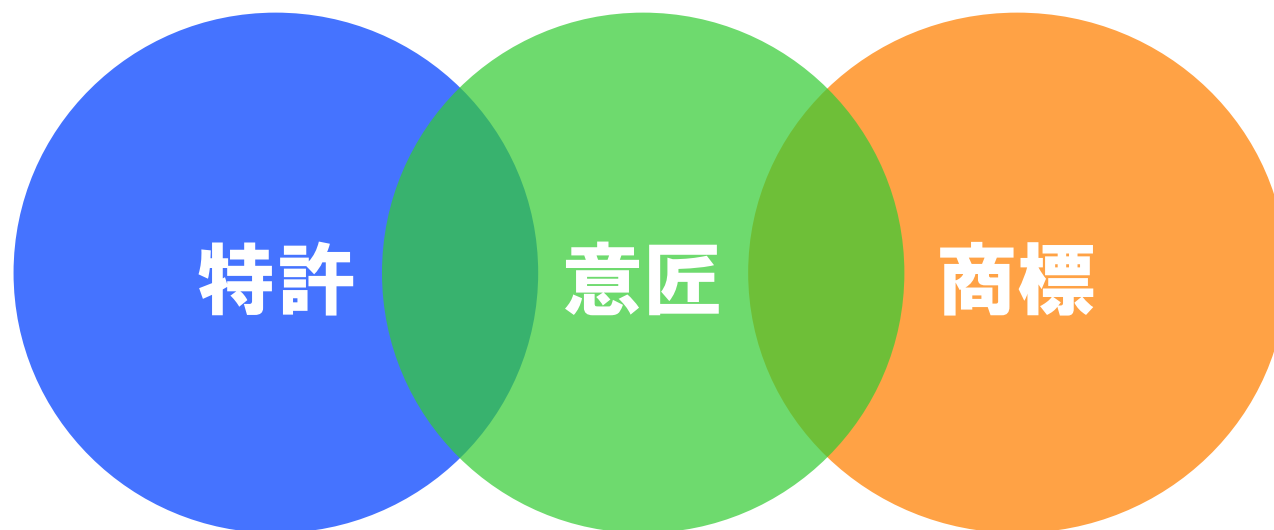
2017年03月21日（関東部会）

2017年03月23日（関西部会）



# 意匠を中心とした知財ミックス

『商品・役務(以下商品)を知財権によって保護する場合、様々な法域の知財権をミックスさせることが有効である。その際、商品が何らかのデザインされた実体である以上、多くの場合で意匠権による保護がまず検討対象になりうる。その上で、セールスポイントに対応した特許権や商標権を追加することでより手厚い保護ができないかを検討するというプロセスにより、バランスの良い知財保護が図れる。意匠権による保護を中心に据えるという考え方に立って検討することにより、特許側とも商標側とも橋渡しされたバランスの良い戦略的な知財活動をなすうる。』 2015年度 意匠第2委員会論説「意匠から見た知的財産ミックスの研究」より





# 知財ミックスを実行する際の課題

各国で提供する商品に関して、どのような保護対象について、どの法域の知財権を、どのタイミングで出願すべきか？

- 意匠と特許とのミックス
- 意匠と商標とのミックス
- まとめ

※本発表における知財ミックスの定義：  
特定商品を複数法域の知財権で保護すること。



# 事例対象企業・商品



The Procter & Gamble Company (US)

洗濯仕上げ剤  
"Downy Fresh Protect"



The Gillette Company(US)

(→05/10/01 P&Gに吸収合併)

P&G製 シェーバ替刃  
"Venus Breeze"  
"Venus Embrace"



Dyson Limited(GB)

ヘアドライヤー  
"Supersonic"



株式会社ヤクルト  
本社(JP)

乳酸菌飲料  
"ヤクルト"



Oakley, Inc.(US)

サングラス



## ※主要な事業展開国として日米欧中の出願に着目



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～







# 意匠と特許とのミックス







# 主要国制度：保護対象

|   | 意匠   | 特許  |
|---|--|---|
| 日本<br>   | 工業上利用できる、物品の形状・模様・色彩・これらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの。                          | 産業上利用できる発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)。                                  |
| 米国<br>   | 製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠。建築物、アイコンも含む。(特許法によりDesign Patentとして保護)              | 新規で有用なプロセス・機械・生産物・組成物・これらの改良の発明・発見。                                     |
| 欧州<br>  | 製品の全部または部分の外観。部分、アイコン、タイプフェイス、ロゴ、グラフィックキャラクター、ビルディング、店舗デザインなど他国より広範。(‘03-) | 産業上利用できる、新規で進歩性を有する発明。  |
| 中国<br> | 製品の形状・図案・その結合・色彩と形状、図案の結合により生み出された優れた外観を備え、且つ工業への応用に適した新たなデザイン(専利法により保護)   | 産業上利用できる発明(製品・方法・その改良について出された新しい技術方案(技術的問題の解決のため採用する自然法則を利用した技術的手段の集合)) |



# 知財ミックス対象・メリット

## <対象>

商品が下記のセールスポイントを有する場合には、意匠だけでなく特許を出願することを検討する。

- ・意匠権の対象となる要素：機能上優位な外観形状
- ・意匠権の対象とならない要素：内部構造、動作、処理方法

## <メリット>

同じ技術を別のデザインで具現化されることを防止することができる。



# 意匠・特許ミックス事例(1)

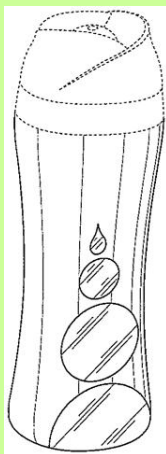
商品イメージと機能とを併せ持つパッケージデザインを多面的に意匠出願するとともに、形状に限定されない機能的特徴を特許出願。

## 意匠

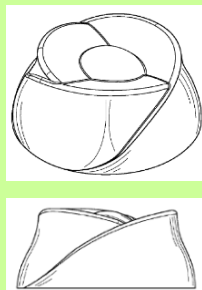
USD655610  
(容器形状)



USD664439  
(容器模様)



USD644105  
(キャップ)



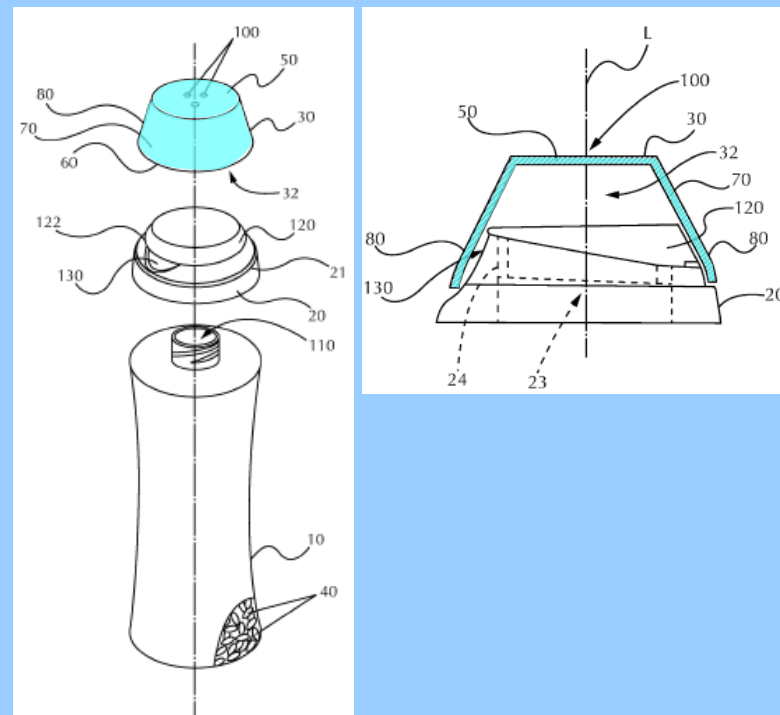
他：USD656022(キャップ)

P&G製 洗濯仕上げ剤  
“Downy Fresh Protect”



## 特許

US8333289(容器)



他：US9193520,US8875916,US8579134(容器)  
US9453189(香り添加材の材料)





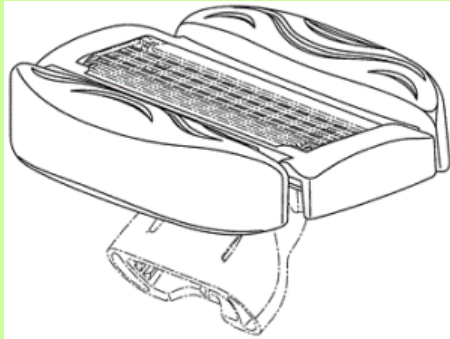


# 意匠・特許ミックス事例(2)

商品のセールスポイントである機能とイメージを実現する形状特徴を意匠で、技術特徴を特許で保護。

意匠

USD547494



USD556378

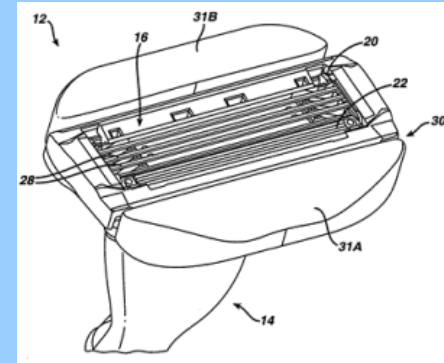


P&G製 シェーバ替刃  
"Venus Breeze"

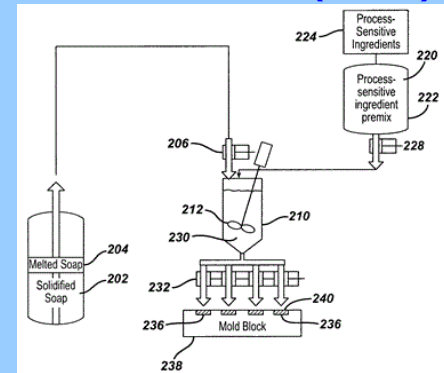


特許

US7703361 (構造)



US7811553 (材料)



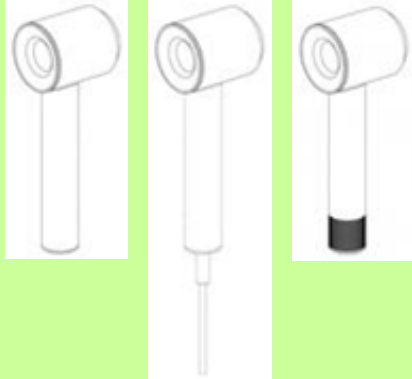


# 意匠・特許ミックス事例(3)

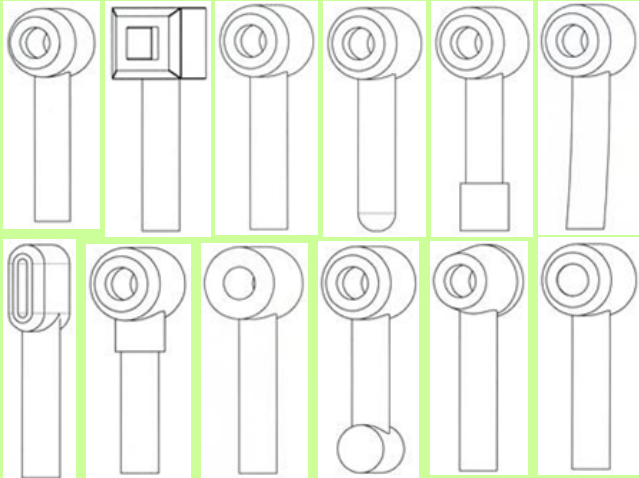
商品特徴となる革新的な形状をバリエーションも含めて意匠出願するとともに、形状を実現する技術的手段を特許出願。

意匠

EM001384796-0001-3 (基本形状)



EM001408058-0001-12 (バリエーション)

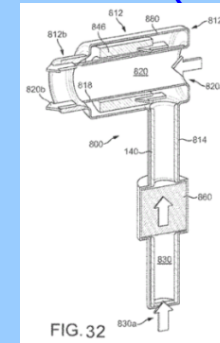


Dyson製 ヘアドライヤー  
"Supersonic"

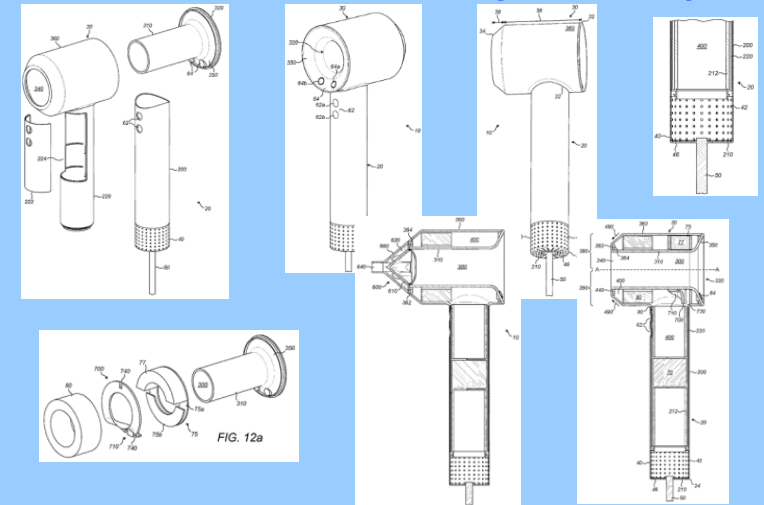


特許

GB2500798A (基本構造)



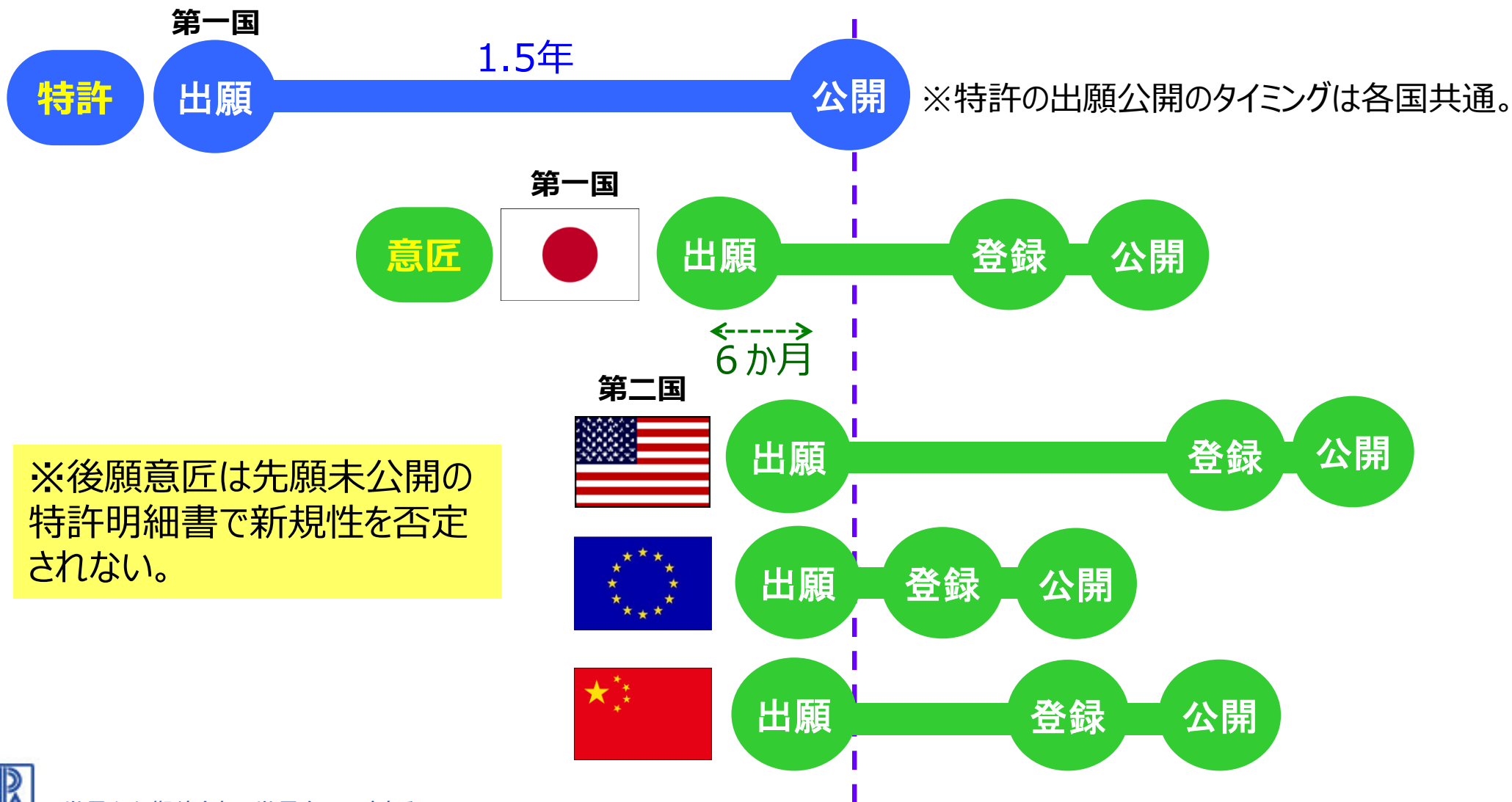
GB2515808~16A (周辺PAT)





# 出願タイミング: 特許先願の場合

第二国出願で優先権が認められないリスクも考慮して、第二国も含めた全ての意匠出願を、特許公開の前に実施することが望ましい。



※後願意匠は先願未公開の特許明細書で新規性を否定されない。





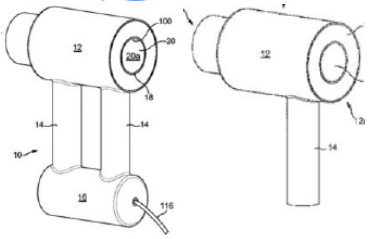
# 特許先願事例(1)



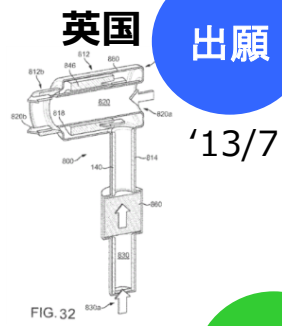
販売開始

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 日本   | 英国   | 米国   | 中国   |
| 16/4 | 16/6 | 16/9 | 17/1 |

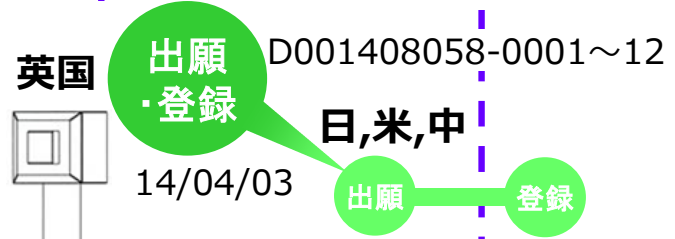
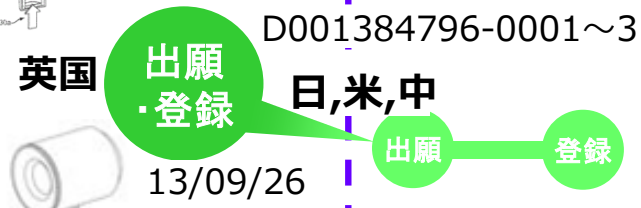
特許



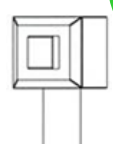
日、米、中



意匠



バリエーション形状



Dyson製 ドライヤー "Supersonic"





# 特許先願事例(2)

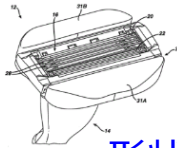


米国販売開始  
2007

日本販売開始  
2010/2

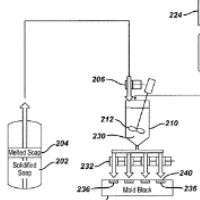
※中国販売開始  
2015/7

特許

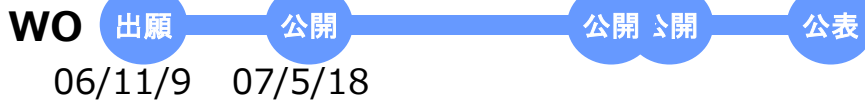
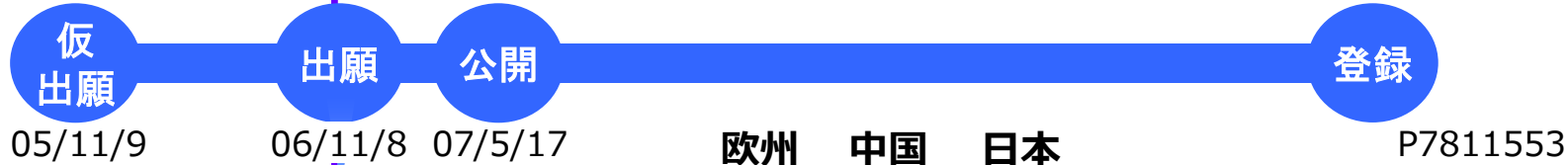


形状

米国

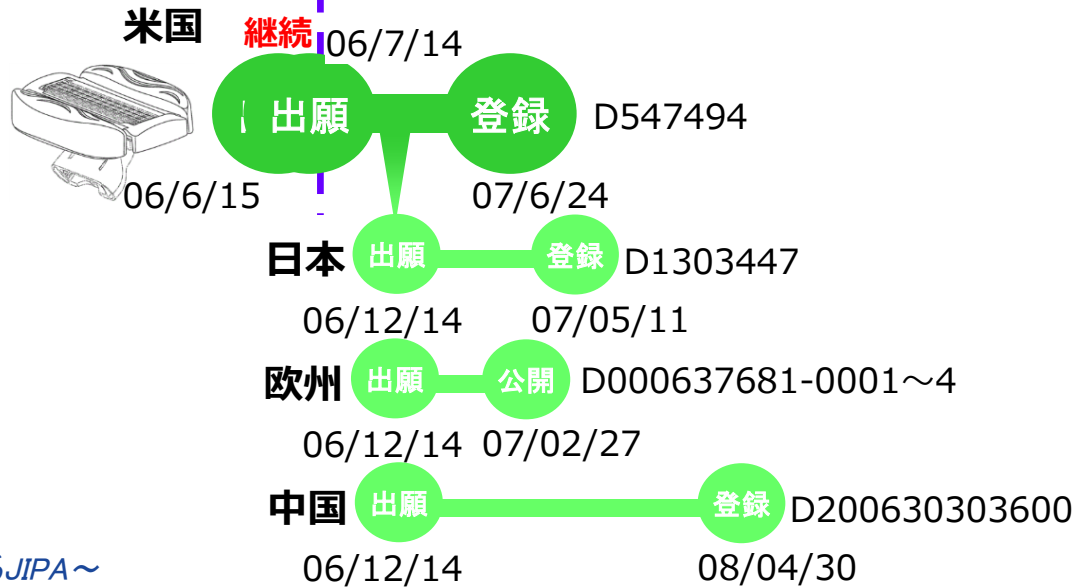


材料



P&G製 シェーバ  
"Venus Breeze"

意匠

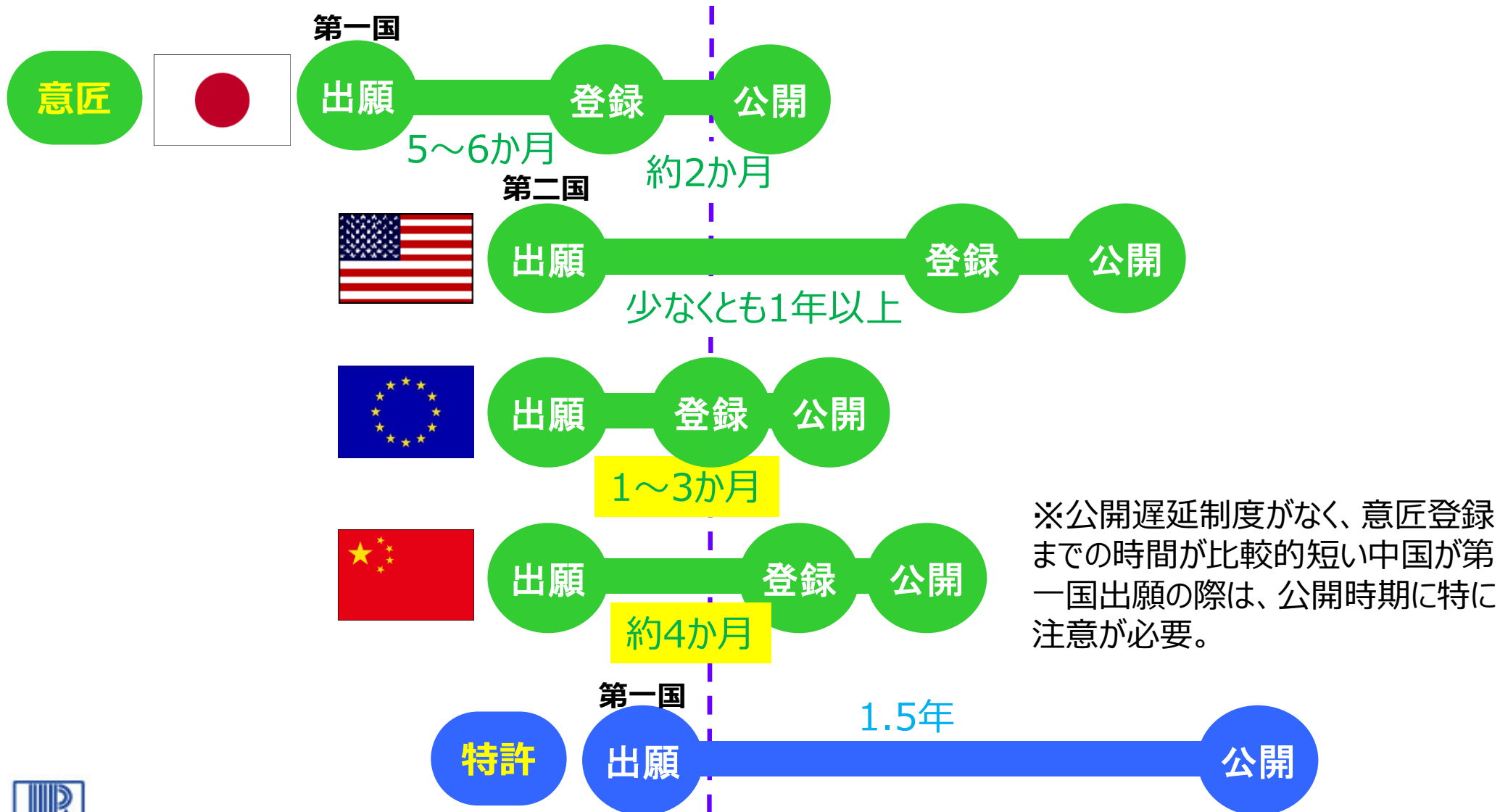






# 出願タイミング:意匠先願の場合(1)

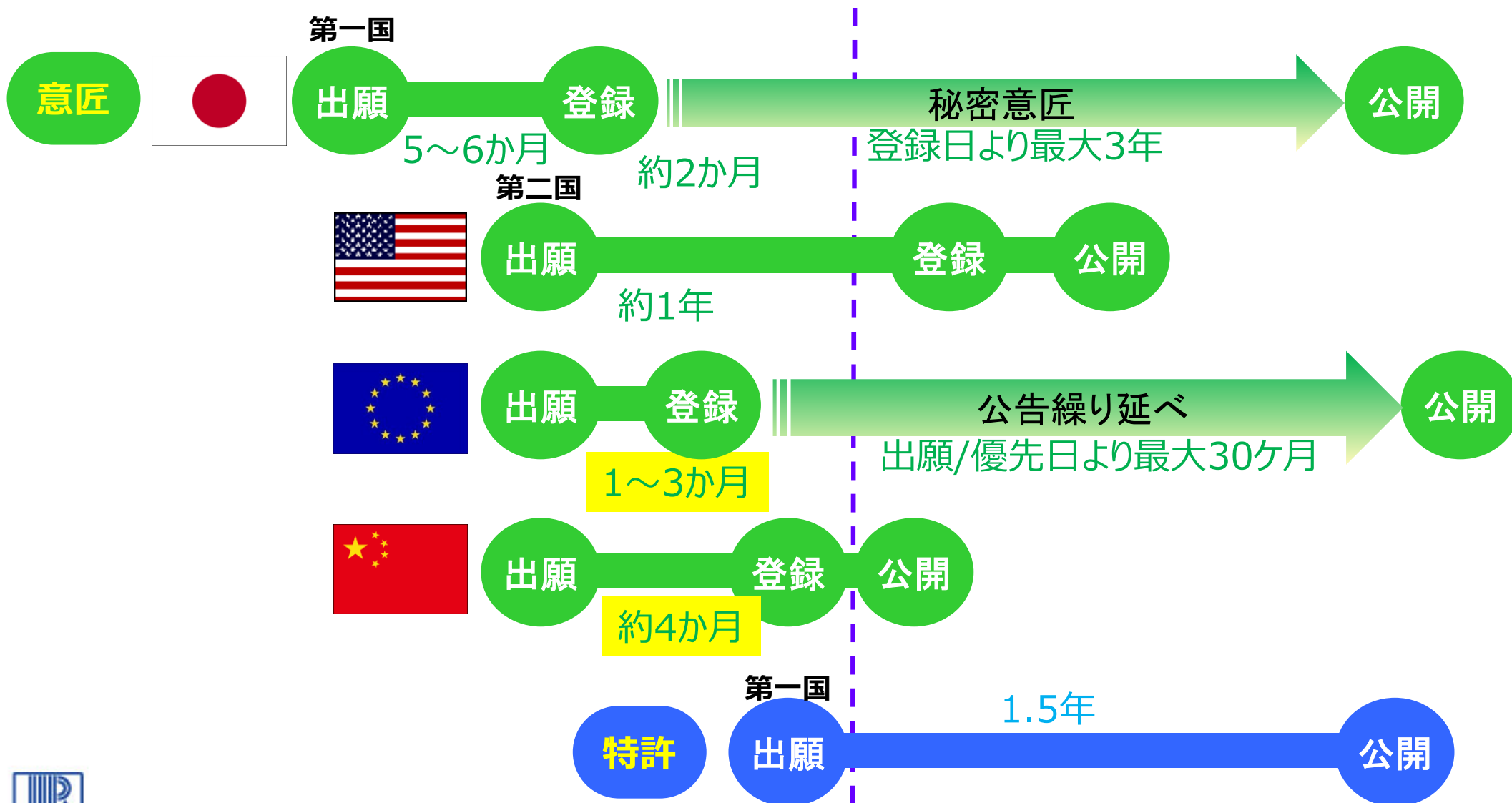
公開遅延制度を利用しない場合、日本出願の公開前に特許出願。※欧州出願のタイミングにより日本出願より公開が早くなる場合は、欧州出願前。





# 出願タイミング:意匠先願の場合(2)

日本及び欧州の公開遅延制度を利用する場合、中国出願の公開前に特許出願。

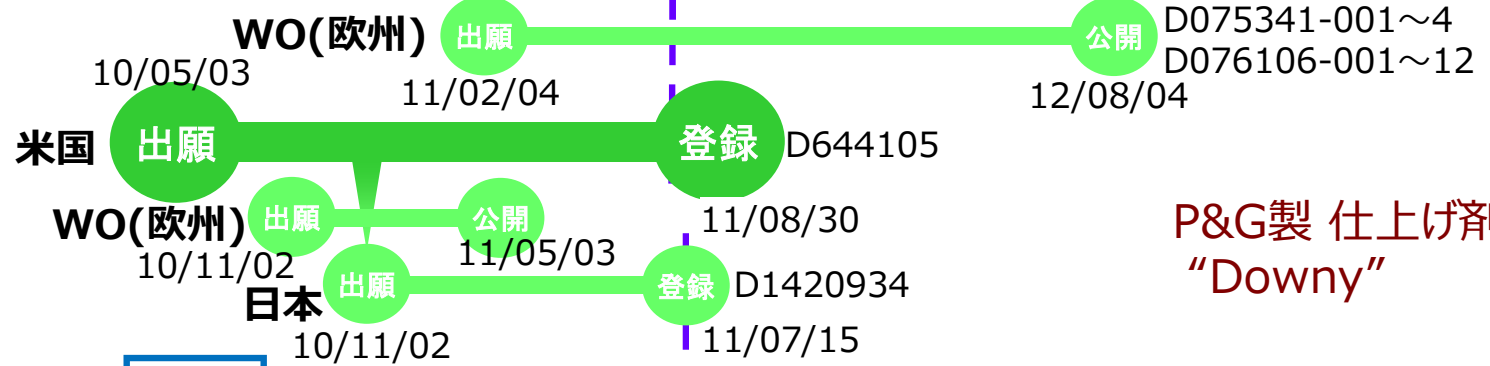
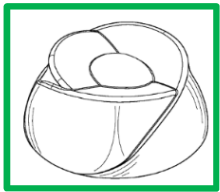
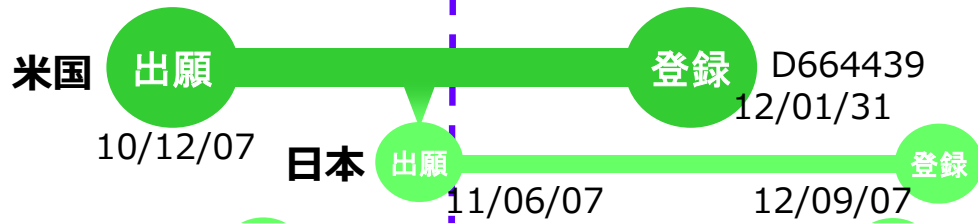
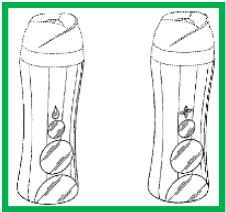
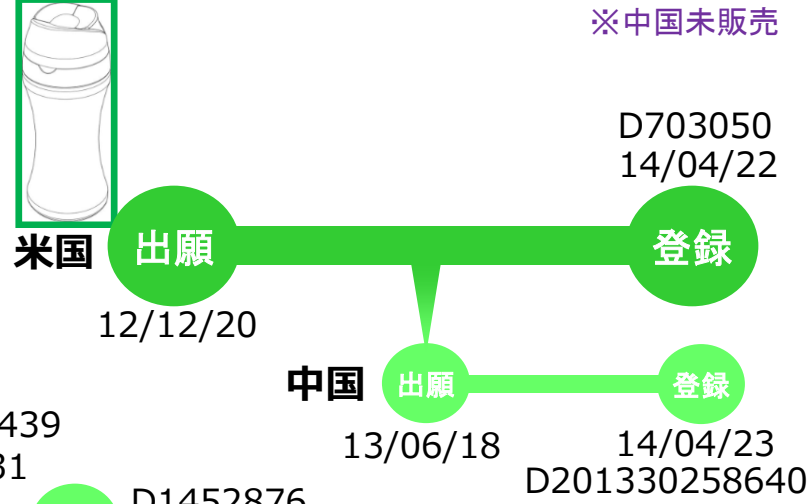
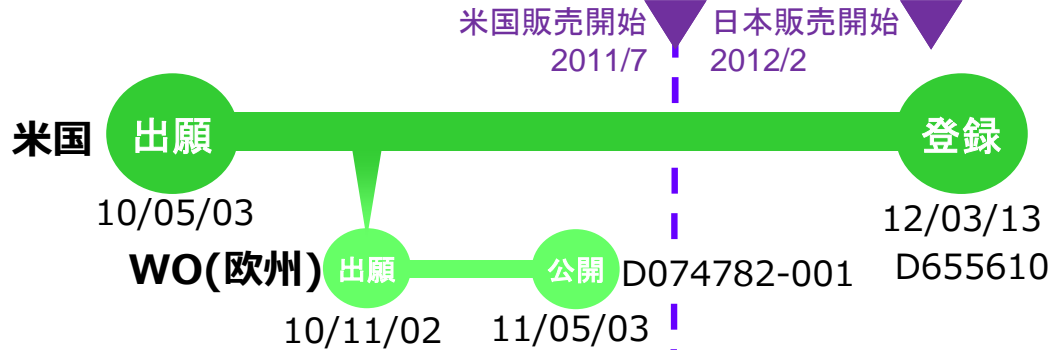




# 意匠先願事例



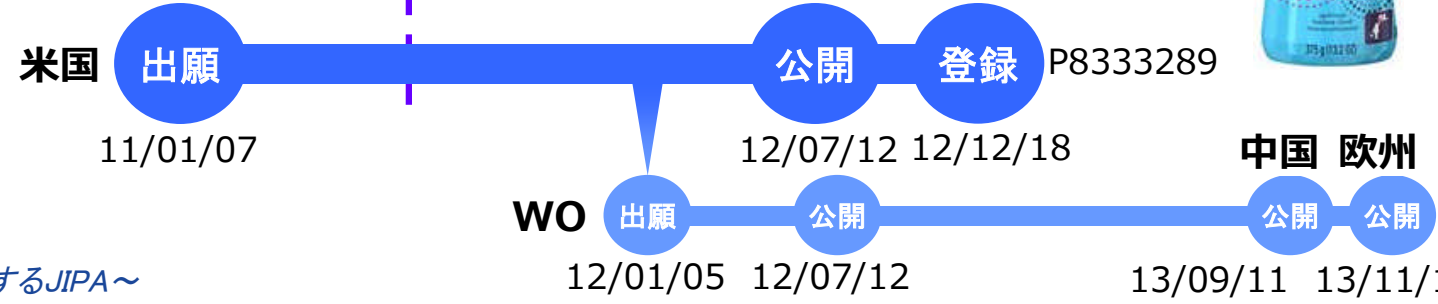
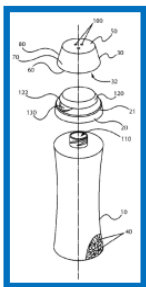
意匠



P&G製 仕上げ剤 "Downy"



特許



~世界から期待され、世界をリードするJIPA~



## 意匠と特許のミックスにおける留意点まとめ





- ・意匠出願と特許出願とが互いに新規性を否定しないよう、一方が公開される前にもう一方を出願する。
- ・対応特許によって意匠が機能的な不登録事由にあたるものとされないよう、特許明細書における形状の説明に注意するとともに、代替形状の存在を主張できるように準備しておく。
- ・新規性喪失・機能的な不登録のリスク低減のため、特許図面には意匠図面を使用しない。
- ・ただし意匠権が不要であれば、製品図面を特許図面として使用して後願排除効を狙ってもよい。







# 主要国制度：保護対象

|   | 意匠   | 商標   |
|---|--|--|
| 日本<br>   | 物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの。部分、画像も含む。                      | 知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、 <b>立体的形状</b> (‘97-)、色彩又はこれらの結合、音その他(‘15-)。                                     |
| 米国<br>   | 製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠。建築物、アイコンも含む。(特許法によりDesign Patentとして保護)              | 言葉、名称、記号若しくは図形又はその結合からなる商標、音、におい、色彩、感触、動き、ホログラム、スローガン、ポジション、 <b>立体</b> 、トレードドレス。                               |
| 欧州<br>  | 製品の全部または部分の外観。部分、アイコン、タイプフェイス、ロゴ、グラフィックキャラクター、ビルディング、店舗デザインなど他国より広範。(‘03-) | 言語、人名、署名、文字、数字、頭文字、文字や数字の結合、ロゴ、スローガン、デザイン、図、絵文字、人の肖像、商品・包装形状( <b>3D</b> )、色彩、ホログラム、音楽、呼び出し音、音声、動きのある標章等。(‘96-) |
| 中国<br> | 製品の形状・図案・その結合・色彩と形状、図案の結合により生み出された優れた外観を備え、且つ工業への応用に適した新たなデザイン。(専利法により保護)  | 文字、図形、アルファベット、数字、 <b>立体標識</b> 、色彩の組合せ、音声等。   |





# 知財ミックス対象・メリット

## <対象>

商品に下記のセールスポイントがある場合には意匠だけでなく商標を出願することを検討する。

- ・商品カテゴリにおける従来品と大きく異なる斬新な形状
- ・継続的な販売によって識別力を獲得した形状

## <メリット>

- ・商標は更新により半永久的に権利が存続するため、意匠の権利期間が満了した製品形状を、商標で保護することが可能。
- ・商標は新規性を問わないため、各国への事業進出のタイミングに合わせて出願できる。
- ・立体商標は所定方向から見て類似していれば侵害となる。



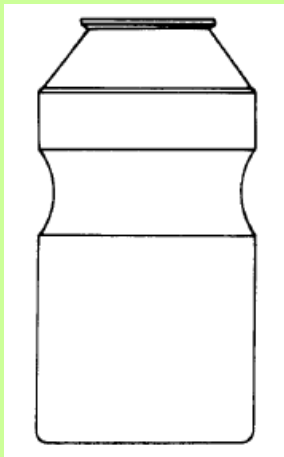
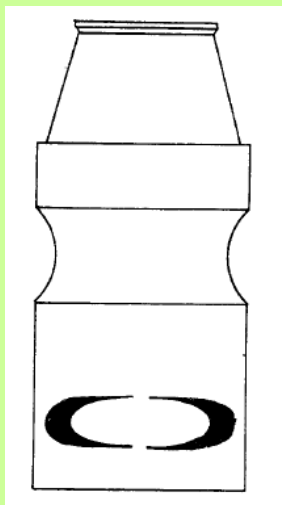
# 意匠・商標ミックス事例(1)

機能を併せ持つ斬新な形状を意匠出願するとともに、意匠権消滅後、長年の使用により識別力を獲得し立体商標を権利化。

## 意匠

JP409380

JP409380の類似1



出願：65/09/15  
登録：75/07/09

出願：78/06/16  
登録：79/10/30

物品名：包装用容器

ヤクルト製 乳酸菌飲料  
“ヤクルト”



## 商標

JP5384525



出願：08/09/03  
登録：11/01/21

指定商品：29類 乳酸菌飲料





# 意匠・商標ミックス事例(1)

1960 1970 1980 1990 2000 2010

新容器使用開始  
68/07/01

立体商標制度導入  
97/04/01

日本 出願 65/09/15 登録 75/07/09 満了 D409380

継続1~7 出願 登録

78/06/16 79/10/30

意匠

米国 出願 77/09/26 登録 84/06/12 満了 D274218

ヤクルト製 乳酸菌飲料  
“ヤクルト”



商標

日本 出願 H09-101120 97/04/01 拒絶査定  
→審判拒絶  
→審取敗訴 出願 08/09/03 登録 T5384525 11/01/21

欧州 販売開始 1994 出願 96/04/01 登録 T000111138 14/08/14

中国 販売開始 2002 出願 7120015 7120016 08/12/18 拒絶

米国 販売開始 2007 出主 登録 T77382207 08/01/28 08/07/15

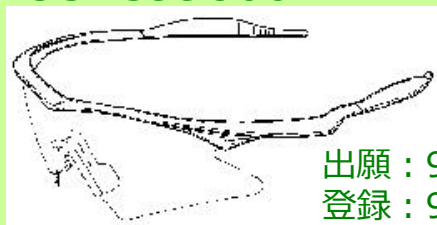




# 意匠・商標ミックス事例(2)

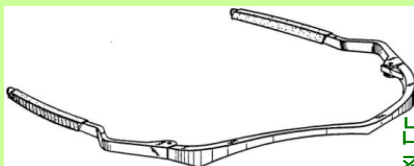
米国及び欧州では、機能的な形状の商標出願は、拒絶の可能性が高い。

USD399866



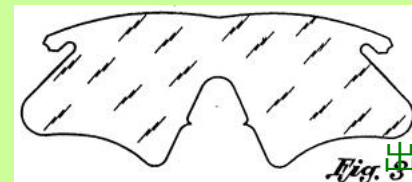
出願：97/08/12  
登録：98/10/20

USD324394



出願：90/03/30  
登録：92/03/03

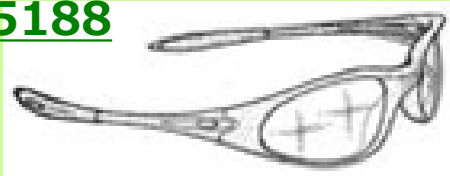
USD328468



出願：90/06/28  
登録：92/08/04

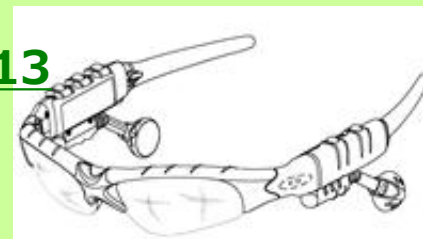
意匠

USD415188



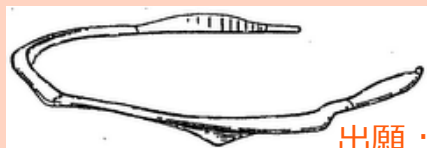
出願：98/05/01  
登録：99/10/12

USD514613



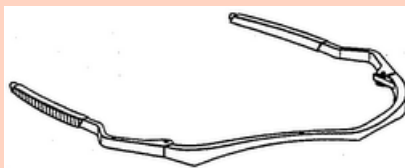
出願：04/12/02  
登録：06/02/07

US75707626



出願：99/05/14  
登録：00/10/10

US74189818



出願：91/07/29  
登録：95/04/18  
※現在は権利消滅

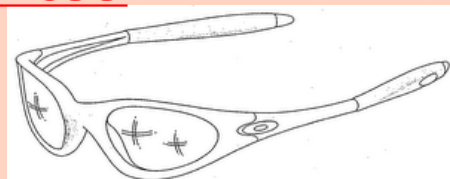
US75707655



出願：99/05/14  
登録：00/11/14

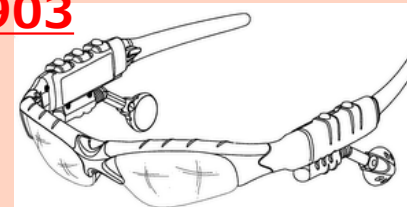
商標

US76481099



出願：03/01/09  
(拒絶:Functional)

US76649903



出願：05/11/07  
(拒絶:Functional)





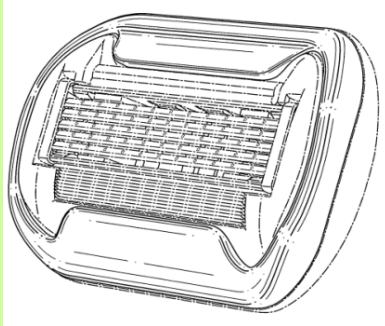


# 意匠・商標ミックス事例(3)

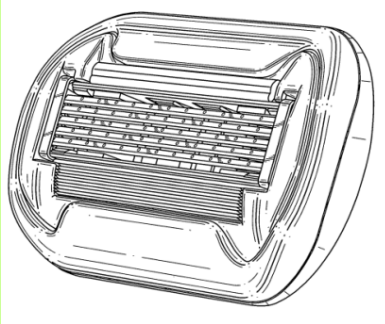
商品のセールスポイントである機能とイメージを実現する形状特徴を意匠で、視覚的特徴を比較的登録が認められ易い平面商標で保護。

意匠

USD563043(部分)



USD563044(全体)



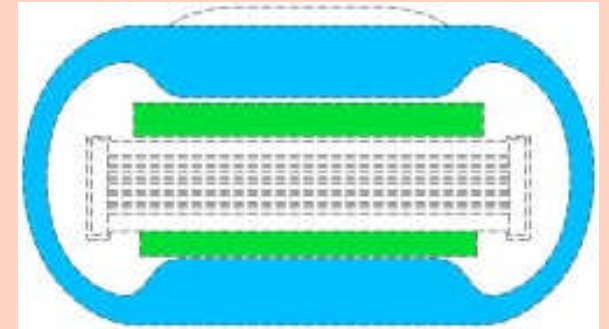
出願：07/08/30  
登録：08/02/26

P&G製 シェーバー替刃  
"Venus Embrace"



商標

US86819460



出願：15/11/13  
審査係属中

使用見本



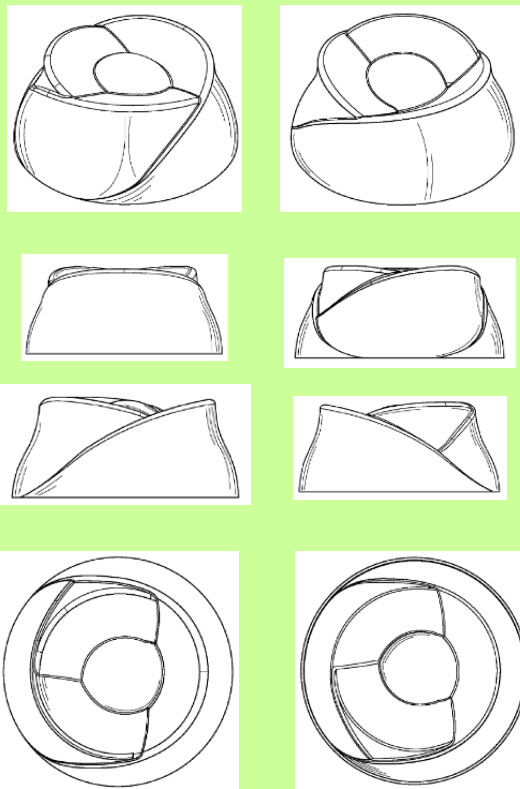


## 意匠・商標ミックス事例(4)

商品イメージと機能とを併せ持つパーツの形状を意匠出願するとともに、商品イメージを表す全体形状に図柄や文字要素を加えて平面商標出願。

意匠

JP1420934(キャップ)



P&G製 洗濯仕上げ剤  
“Downy Fresh Protect”



商標

JP5814044(容器)





## 意匠と商標のミックスにおける留意点まとめ

- 立体商標は識別性の面で登録のハードルが高いため、形状の保護は意匠が基本となる。
- 商標出願には新規性は問われない一方で公開時期が早いため、新規性喪失を避けるために原則として意匠出願を先行する。
- 当初の想定を超えた国や地域にビジネスを拡大した場合、意匠が新規性を失っていても商標権でセールスポイントの保護が可能な場合がある。
- 意匠権満了後も販売継続する長寿商品の場合、まずは必要に応じて文字や図柄と組み合わせた商標を出願し、形状についても一定の牽制効果を得つつ、使用を継続し識別力を獲得してから改めて形状のみの商標を出願する方策がある。



# 海外展開での意匠を中心とした知財ミックス

## 海外展開における意匠のメリット

- ・侵害発見が容易...培ったブランドの模倣品による希釈化を早期に防止できる
- ・翻訳を含めた出願費用が安価
- ・翻訳による技術内容の流出の恐れがほとんど無い



- ・展開が想定される地域で意匠をメインとした保護を検討する。
- ・重要な内容・地域を厳選して特許をミックスする。
- ・意匠の新規性喪失・権利満了の補強として商標をミックスする。

製品のセールスポイントを見極め、セールスポイントを保護する権利に関する国毎の制度の違いを把握し、異なる権利間に生じる新規性喪失などの阻害要因に留意して、意匠と特許・商標とを上手く活用する知財ミックス戦略が重要である。



# 構成委員

## 2016年度 意匠委員会

委員長 上野 徹

株式会社リコー

### 第2小委員会

小委員長 山田 真幸

オムロンヘルスケア株式会社

副委員長 平林 篤哉

セイコーエプソン株式会社

内海 正人

富士通株式会社

北濃 浩一

ライオン株式会社

倉石 典子

パナソニック株式会社

杉野 尚徳

キヤノン株式会社

中津川 良枝

株式会社日本電気特許技術情報センター

馬立 恵

本田技研工業株式会社

宮崎 智子

ロート製薬株式会社

山口 卓

株式会社ブリヂストン

