

世界を見据えた意匠登録戦略

——日本意匠出願を基礎とした米欧中ASEANでのデザイン保護戦略——

松 井 宏 記*

抄 録 海外で意匠を保護するために、どのような戦略を立てるべきか。意匠は、各国法制のハーモナイズが他法域と比較して進んでおらず、各国法制や実務をよく知った上で、戦略を立てる必要がある。本稿は、世界における意匠戦略を立てる際に、まずは日本意匠出願のポイントや考え方をよく理解した上で、その考え方を世界に適合するための留意点を上げて、日本企業の世界における意匠保護戦略を提案するものである。

目 次

1. はじめに
2. 日本における意匠登録戦略
 2. 1 意匠表現物は線図か写真かCGか
 2. 2 全体意匠か部分意匠か
 2. 3 独立意匠か関連意匠か
 2. 4 部品意匠か完成品の部分意匠か
3. 世界における意匠登録戦略
 3. 1 アメリカ
 3. 2 ヨーロッパ (EUIPO)
 3. 3 中 国
 3. 4 ASEAN
4. おわりに

1. はじめに

日本国特許庁への意匠登録出願件数が伸びない。2011年の日本国特許庁への意匠登録出願件数が26,302件であるのに対して、2015年は26,627件であって、ほぼ横ばいである¹⁾。これに対して米欧中韓では意匠出願件数は明確に伸びている²⁾。一方、日本意匠登録出願を行った日本企業の優先権証明書取り寄せ件数は増加しており³⁾、日本企業による外国意匠出願が活発になっている兆候が見られる。日本企業が事業活動を世界

に広げていくと同時に意匠権の取得も世界に広がる。よって、世界で自社の製品デザインを効果的に保護するには、世界の意匠実務に精通する必要がある。そこで、本稿では、日本企業が日本で行った意匠登録出願を基礎に世界で意匠登録出願を行うに際して、検討事項や注意事項を挙げるとともに、世界における意匠出願戦略を提案するものである。なお、世界全てを網羅することは難しいため、特に日本企業が注視している米欧中ASEANにおける最新動向を現地代理人の協力を得て収集した。本稿は学問的に各国の意匠制度を研究するものではなく、収集した資料と筆者の長年の意匠実務経験に基づいて、よりよい世界的意匠出願戦略を提案するものである。

2. 日本における意匠登録戦略

世界的な意匠権の取得を行う前に、日本意匠登録出願をしっかりと戦略立てて行わなければならない。通常、外国意匠登録出願は日本出願を基礎に優先権を主張して行われるから、基礎

* レクシア特許法律事務所 弁理士
Hiroki MATSUI

となる日本意匠登録出願の戦略は重要である。そこで、まずは以下において、日本意匠登録出願を戦略的に行う場合の検討ポイントについて解説を行う。

2. 1 意匠表現物は線図か写真かCGか

意匠の表現物は、線図か、写真か、CG（コンピュータグラフィックス）か。まずは、線図と写真の違いを認識すべきである。意匠の表現物は、できれば線図を選択すべきである。登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基づいて定めなければならないので（意匠法第24条第1項）、図面または写真による意匠表現物は登録意匠の範囲に直接影響する。意匠の類否を争う場合、出願人、原告または被告のどの立場においても、意匠表現物に現れた形態を文章で特定することになるが、意匠権者とすれば広い類似範囲を求めるので形態特定は詳細には行わない傾向がある。一方、被疑侵害者とすれば狭い類似範囲を求めるので形態特定は詳細に行う傾向がある。意匠出願前の線図作成段階にあっては、設計図面を基にすれば、意匠図面の作成は、ほとんどが線を消す作業である（線を消した上で、新たに稜線を加えるなどもある）。線を消すたびに形態の具体性を取り除き、自己が権利として要求する要素のみを表した意匠図面とする。このように、線図の意匠権では具体性をやや削ぎ落として自己が求める要素のみを抜き出した形態とすることができる。一方で、写真では、詳細な形態がそのまま表れてしまうので、詳細な形態特定を行うことができず、意匠権者に必ずしも有利とはいえない。よって、線図か写真かという選択であれば、できれば線図を選択するのがよいということになる。では、線図かCGかではどちらがよいのであろうか。どちらも、具体性をやや削ぎ落として自己が求

める要素のみを抜き出した形態を作成することができる利点を有する。よって、作図上、都合がいい方で意匠権をとるべきである。これは程度の軽重はあるが、各国においても同じである。各国においても類否判断の際には、意匠の形態を文章で特定する作業があるので、意匠の表現物はなるべく線図やCGとして、具体性を保ちつつも自己の欲する権利を取るべく作図を行う。

但し、アメリカに意匠出願するのであれば、原則としてCGによる出願は認められず、アメリカ出願前に陰影付線図を作成する必要があるため、作業の軽重の観点から考えて、線図による日本出願を行うべきであろう。

2. 2 全体意匠か部分意匠か

部分的に特徴がある意匠について権利を取る場合、特徴ある部分についての部分意匠のみを出願し、全体意匠の出願は不要であろうか。もちろん意匠にもよるが、一般的に、全体意匠は出願すべきであって、部分意匠は補充で出願すべきである。

例えば、図1は、机の全体意匠と机の一方の足の部分意匠である。

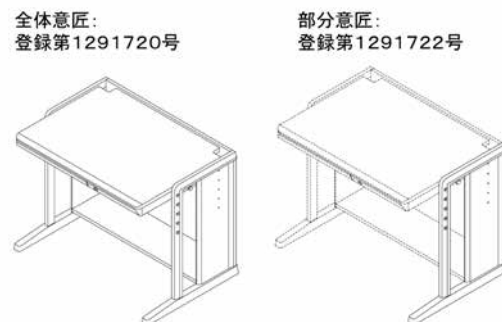


図1 全体意匠と部分意匠

意匠の類否判断は、需要者の視点で、要部観察を重視した全体観察によって行われるが、部分意匠は破線部分の形態変化を問わない一方で、実線部分が占める範囲が狭いため少しの相違点の存在が類否判断に影響を及ぼすおそれが

ある。一方、全体意匠では相違点が全体としてみれば些細な相違点と認定できる場合が多く、全体意匠と部分意匠とはお互いを補完しあう関係にあると考えている。

また、損害賠償金の算定において、部分意匠では実線部分に応じた寄与率が用いられる場合があり⁴⁾、損害賠償において意匠権者に不利になる場合がある（損害賠償の点においては、最近、アメリカにおいても論点となっているところである。この点については後述する。）。このような観点から、全体意匠と部分意匠とは補完しあう関係として、両者を出願すべきであろう。

部分意匠を使う際には、特徴ある部分のみを実線とする「クレーム型」とするか、変形可能性がある部分を破線にする「ディスクレーム型」とするか、の検討が必要になる⁵⁾。図2はディスクレーム型の部分意匠の例である。この部分意匠のアプローチは欧米企業に多いと考えている。筐体すべてについて実線でクレームし、変形予定がありそうな箇所や些細な箇所（図2ではリューズやボタン）については破線でディスクレームしている。破線で引き算をするような意匠の捉え方である。

意匠登録1539672 携帯情報端末



図2 ディスクレーム型部分意匠の例

一方、図3はクレーム型部分意匠の例である。権利を欲しいところだけを実線でクレームしている。実線で足し算をするような意匠の捉え方である。意匠の保護、特に全体的に特徴ある意

匠の保護においては、ディスクレーム型部分意匠とクレーム型部分意匠を組み合わせる出願することが望まれる。

意匠登録1539670 意匠登録1539667 意匠登録1539666

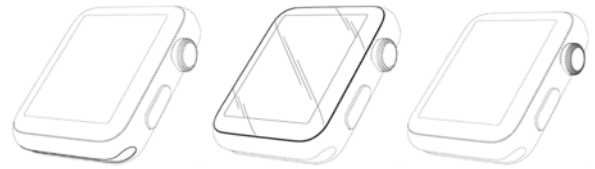


図3 クレーム型部分意匠の例

2. 3 独立意匠か関連意匠か

世界的な意匠戦略を考えるに当たり、日本出願の関連関係は重要である。日本では本意匠と関連意匠とは互いに類似するものとして登録される（意匠法第10条）。意匠の類否判断がわかりにくい等のご意見を多方面よりお聞きするところであるが、関連関係は互いに類似するものとして確定される⁶⁾。一方で、関連関係にない登録意匠同士は非類似として確定される。我々が意匠の類否判断を行う際に実務的な最大の切り所となるのは、この前記二つの事実である。よって、意匠権をこれから作っていく出願人としては、より広い関係で関連関係を作っていく必要がある。しかし、もちろん関連関係を作る際には、出願人が考えている要部については一貫した考え方を用意する必要がある。その要部に対する考え方が審査官の考えと一致しない場合には、審査官から類似しない旨の拒絶理由通知が出されることとなるが、日本はこの際にきちんと反論することによって類似との判断がされうる国である。よって、日本においては、公知意匠にはない新規な部分が本意匠と関連意匠では共通しているから関係を認められるべきなど、本意匠と関連意匠の関係を正当に主張できる場合には、意見書によって類似である旨の反論を行うべきである。関連関係は、外国との関係は後述するが、各国における意匠の単一性や

類似の判断基準が異なるとしても、米国の実施例、中国の類似意匠（その他、台湾と韓国における類似意匠）、ASEANでのバリエーションや実施例における出願人の主観的類似範囲を画するものと考えてるので、日本の関連関係は世界においてもその関係で出願してよいと考えている。

2. 4 部品意匠か完成品の部分意匠か

日本で意匠出願を完成品（完成品の全体意匠または完成品中の部分意匠）、または、部品で出願するかは重要である。完成品か部品かについては侵害者を特定する際に選択する必要がある。意匠権行使の相手は、部品で意匠登録する際には部品業者、完成品で意匠登録する際には完成品業者である。また、損害賠償額の根拠も完成品と部品で異なってくる。

【部品】 意匠登録第 1583161 号 自動車用ヘッドランプ	【完成品部分意匠】 意匠登録第 1352989 号 乗用自動車	【完成品】 意匠登録第 1352991 号 乗用自動車
	 青色に着色した部分以外の部分が、意匠登録を受けようとする部分である。	

図4 部品、完成品部分意匠、完成品の意匠の例

後に紹介する世界における意匠登録例などを見ても、やはり、完成品と部品を段階的に意匠登録している事例が多い。権利行使する相手方の商流を認定した上で、部品の流通、完成品の流通、両方を止めるのか、一方だけでいいのかを含めて出願を検討すべきである。

3. 世界における意匠登録戦略

本章では、前記したような戦略に基づいて行われた日本意匠出願を基礎として、アメリカ、EU (EUIPO)、中国、ASEANに意匠出願を行う場合の戦略について解説する。

各国における意匠制度は大きく相違する。日本出願に係る意匠をそのまま外国に出願するだ

けであれば、特に戦略は必要ない。しかし、より広い権利、より明確な意匠権を取得するためには、各国における戦略上のポイントを押さえた出願が必要になる。もちろん、出願戦略については、各代理人のアドバイスや、各意匠において大きく異なる場合がある。本章では、国ごとに注意すべきポイントが異なるので、各ポイントについての筆者の考え方を示す。

3. 1 アメリカ

アメリカ意匠特許出願を行う場合、出願戦略上、以下の点に留意すべきである。

- 一出願内の実施例をどのように決めるか。
- 新たに切り出すべき部分意匠はないか。

アメリカ意匠特許出願では、一つのクレームのみが認められるが、実施例として複数の形態を一出願内に含めることができる。一出願内の実施例として認められる要件は、一つの発明（意匠）概念（single inventive concept）であって特許的に区別できないこととされている。具体的には、(A) 各実施例が基本的に意匠として「同じ特徴」を持ち、「同じ全体印象」を有していること、(B) 各実施例の相違点が各実施例を特許的に区別するには不十分であることが要件とされている。実務においては、この要件(A)および(B)の適用範囲が明確でないので、出願方法について悩むことになる。しかし、出願人としては主観的にではあっても、自らの意匠に対する考え方をアメリカ特許商標庁（USPTO）に示す方法がある。同一の特徴を有している実施例群で出願するのであるから、日本での関連意匠群（本意匠とその関連意匠の集まり）を、アメリカ意匠特許出願内における実施例群として出願すべきである。また、アメリカにおいては、同じ形態についての部分意匠も、前記実施例群に包含させるべきと考える。しかし、この場合の部分意匠については、関連意匠群に共通する要部についての部分意匠であることがベタ

一と考えている。関連意匠群が共通して有する特徴（要部）にかかる部分意匠でなければ、「同一の特徴」を有していないとされる懸念がある。よって、関連意匠群の要部ではないところの部分意匠については、関連意匠群を実施例とした出願とは別の出願とした方が、アメリカ意匠特許出願における考え方としては整理される（アメリカ意匠特許出願に含める実施例の考え方については、現地代理人間においても大きな違いがあると考えている。実施例を利用せず、一出願には一実施例（一意匠）しか含めるべきでないとする者、要件（A）および（B）を満たすのであれば、複数実施例による出願を行うべきとする者、様々である）。

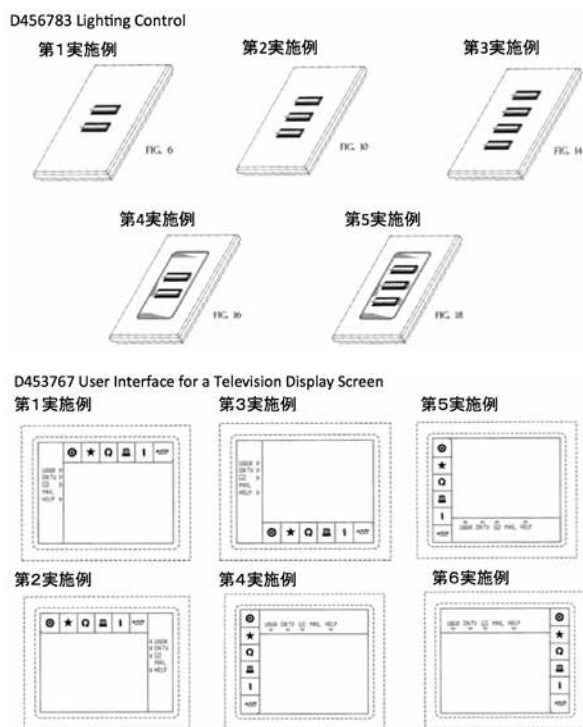


図5 実施例による出願の例

このように、出願人が主観的に考えた複数実施例を有するアメリカ意匠特許出願を行った場合、アメリカ特許商標庁の審査官から限定要求（アメリカ特許法第121条）が発せられることがある。限定要求では、実施例が複数のグループに分けられているので、その複数のグループの

うち、どのグループを本願に残すかの選択を迫られることになる（この限定要求に対しては、限定要求が不当である旨の反論を行っても認められることはまずないというのが実務上の見解である）。よって、限定要求が発せられた場合には、本願に残すグループを選ぶのが限定要求への対応となる。では、本願に残されなかったグループをどうするのか。出願人が権利化を望むのであれば、分割出願（divisional application）を行う必要がある。この分割出願を行うタイミングについては検討が必要である。分割出願は限定要求への対応と同時に行うこともできるし、または、限定要求への対応をした後にすることもできる。戦略的には、限定要求への対応後に分割出願を行った方がいいと思われる。その理由は二つある。一つは、アメリカ意匠特許の存続期間は、出願日ではなく意匠特許の成立日（登録日）から起算される（意匠権の存続期間は登録日から15年である）。よって、後から行う分割出願は、出願日を親出願ですすでに獲得できているとともに、後に登録されるのでより長い権利期間を得ることができる。また、分割出願においては、思慮深く実線部分を減らしたり、新たに破線を増やしてディスクレームを行うことができるので、自己の製品保護をより確実に行い、また、競業者製品に対してより的確に権利行使を行える意匠特許を作ることができるというメリットがある。よって、アメリカ意匠特許においては、自社製品や競業者製品の行く末を見ながら、自己に都合のよい分割出願を行うことが意匠制度活用のポイントとなる。

アメリカにおける部分意匠であるが、部分意匠に係るクレーム部分が小さすぎるとやや問題がある。図6の「GRAVITY FEED DISPENSER DISPLAY」に係る部分意匠2件では、左の646意匠では缶一つとストッパーが実線、右の074意匠では缶二つが実線になっている。しかし、IPR（当事者系レビュー）においては、

この二つの意匠の実線部分(缶)の位置は、機能上決まるものであって意匠上大きく評価できないとの言及がある。また、右側の074意匠においては、実線部分が小さすぎて、この缶の位置は機能に大きく依存しているとされている⁷⁾。

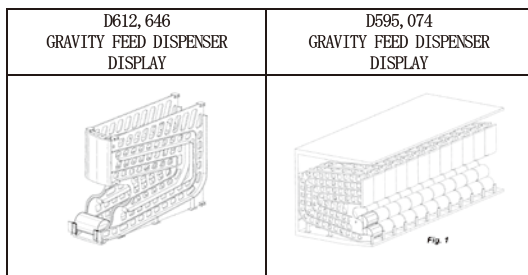


図6 GRAVITY FEED DISPENSER DISPLAY意匠特許

よって、アメリカ意匠特許においては、あまりに小さすぎる実線部分は、その部分が有する機能に基づく形態であって、意匠としての評価を高く行うことができず、権利の有効性や権利範囲において不利に扱われるおそれがある。よって、アメリカ意匠特許で部分意匠を出願する際には、日本の部分意匠のようにクレーム型の部分意匠を出願して実線部分が小さすぎるものを出願するのは得策ではないかもしれない。それよりも、広範囲が実線であって、形態変化が予想される小さい部分を破線とするディスプレイ型の部分意匠が、機能上の形態と受け取られにくく、より良いと考える。

アメリカ意匠特許においては、部品として出願すべきか、完成品の部分意匠として出願すべきか、または、全体意匠で出願すべきかという問題がある。損害賠償額に大きな影響が出る可能性があるためである。いわゆるApple v Samsung訴訟での論点である。Apple v Samsung訴訟では、Appleは図7のアメリカ意匠特許を根拠として、Samsungに対して意匠権侵害訴訟を提起した。

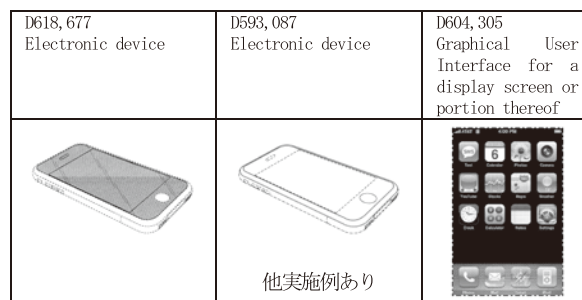


図7 Apple v Samsung訴訟におけるAppleのアメリカ意匠特許

本件訴訟において、Samsungのスマートフォンは、Appleの意匠特許3件を侵害していると判断されたが、その損害賠償額の計算が問題となった。意匠特許における損害賠償額の計算においては、アメリカにも日本と同様、被告の利益額を損害賠償額とできる規定が存在する（アメリカ特許法第289条）。当該条文における被告利益額の基になる条文上の「製造に係る製品（article of manufacture）」が、意匠が使用された最終製品になるのか、それとも意匠に係る構成部品になるのかについて、AppleはSamsungのスマートフォン（最終製品）販売の利益額を基に算定すべきと主張したのに対して、Samsungは「意匠に係る部分」、すなわち、ハウジング部分の販売に関する利益額を基に算定すべきと主張した。これに対して、CAFCは、「意匠に係る部品」のみが算定根拠になるとの主張を退けた⁸⁾。また、これに対するアメリカ最高裁では、前記289条に規定されている「製造に係る製品（article of manufacture）」は、需要者に販売される最終製品全体および構成部品の両方を意味する言葉であり、複合部品からなる製品の場合には、損害賠償額の算定の根拠が、(1)「製造に係る製品」とは需要者に販売される最終製品の場合があるし、(2)最終製品の部品の場合もある、と述べるに留め、事件をCAFCに差し戻した⁹⁾。差し戻審であるCAFCでは、最終製品での利益を基に算定すべきとする基準を明示することなく、当事者の主張をまと

めた上で、どのような追加の手続が必要か検討するよう、地裁に差し戻した¹⁰⁾。地裁での結論はまだ出ていない(2017年9月現在)。よって、意匠権者が損害論で、最終製品を基にして損害賠償額を計算できるのか、それとも意匠に係る部品を基にして損害賠償額を計算するのか、明確になっていない。この事案から考えると、アメリカにおいて部分意匠あるいは部品意匠のみでは、最終製品の販売を基にした利益額を損害額と見做すかどうかは不確かである。意匠権取得においては、最終製品の全体意匠、または、最終製品のほとんどの部分に係る部分意匠を実施例に含めて権利化することが望まれる。最終製品の一部の部分意匠または最終製品の部品に係る意匠のみでは、当該権利に係る部分のみに係る利益額が算定根拠となる場合が考えられるため、適切な保護が受けられない可能性がある。

アメリカ意匠特許におけるクレームでは、他物品までクレームすることができることに留意すべきである。日本意匠実務では、二以上の物品を意匠に係る物品とすることはできないが、アメリカ意匠特許では他物品までクレームに含めることができる。なお、他物品の記載がクレームになくても、意匠に係る形態が同じまたは通常の観察者(ordinary observer)が見て非常に似ていると認識すると判断できる場合には、意匠権の範囲内に入る。



図8 他物品までクレームしている事例

アメリカ意匠特許においては、購入者が通常払う注意力を有する通常の観察者(ordinary observer)が、二つの意匠を見たときに、実質

的に同一であって、間違って購入する場合には、意匠特許の侵害とされている¹¹⁾。また、両意匠の相違点は、全体観察の中で評価されるべきであって、部分同士の比較によって権利範囲の属否を決すべきではないとされている¹²⁾。また、アメリカ意匠特許で部分的に意匠の要素の重要性を低くする基準は機能性の問題と考える。よって、機能上の要請に基づく部分は評価が低くなり、その中で全体観察による通常の観察者による誤認購入の可能性によって権利範囲の属否は決せられる。よって、アメリカ意匠特許出願においては、実施例に日本の関連意匠や部分意匠を含めて実施例群を構築して、出願人が考える同一発明の範囲を主観的に明確にする必要がある。

3. 2 ヨーロッパ (EUIPO)

ヨーロッパ連合加盟28カ国全域をカバーする意匠権の取得を行う場合には、European Union Intellectual Property Office (EUIPO) に対して、ヨーロッパ意匠出願を行うことになる。ヨーロッパ意匠出願でも多意匠一出願は可能である。同一口カルノ分類の製品であれば、複数の意匠でも一の出願に含めることができる。一出願内の複数意匠について互いに類似するとかバリエーションであるとか、そういうことは無関係である。よって、ヨーロッパ意匠出願では、出願人自らの要部に対する考え方や、ヨーロッパ意匠における意匠権の範囲を画する全体印象(overall impression)に対する出願人の考え方を出願時に示すことはできない。

このような状況ではあるが、戦略的にヨーロッパ意匠出願を行うためには、図面の選択について留意すべきである。ヨーロッパ意匠出願では、7図まで出願に含めることができる(8図以上を含めた場合には、超過している図面については登録や公告の際に無視される)。よって、日本意匠出願で斜視図、6面図、断面図、各種

参考図を含めて出願したとしても、ヨーロッパ意匠出願ではそこから7図を選択する必要がある。その7図の選択については、もちろん、各意匠によってどの図が必要かは異なるが、一般論としては、意匠の特徴が表れている図面を選択すべきである。例えば、下記図9の無効請求案件においては、本願意匠の左側の「硝子テーブル表面が薄暗く発光している状態の図」を出願図面に加えていたことにより、引用意匠とは異なり独自性ありと判断された。この事件から考えて、意匠に変化状態がある場合には、変化状態を図面中を含めることによって独自性が認められる可能性があるため、変化状態を示す図は図面に含めた方がよい。




本件ヨーロッパ意匠 (Radiators)		引用意匠
 <p>Front view in low light showing the illuminated glass table surface 参考訳：「硝子テーブル表面が薄暗く発光している状態の図」</p>	 <p>Perspective view from side</p>	

図9 ICD5155事件の概要

しかし、下記図10のような7図については、どのように解釈されるであろうか。図10のヨーロッパ意匠においては、1.1から1.4は「基台付デキャンタ」となっていて、1.5から1.7は「基台無しのデキャンタ」となっている。本件において、2012年3月8日にドイツ最高裁が行った解釈としては、「本願意匠では、基台付デキャンタと基台無しデキャンタの2意匠が登録されているとは考えられず、1意匠には1形態のみと捉えられるべきであるから、本願意匠の対象としては、基台付のデキャンタである」と判断された（基台無しのFig1.5から1.7は無視された）。ドイツ最高裁は、意匠の各要素が審美性と

機能性を有していれば、意匠の要部は複合製品を形成する各要素の結合からなると判示した。

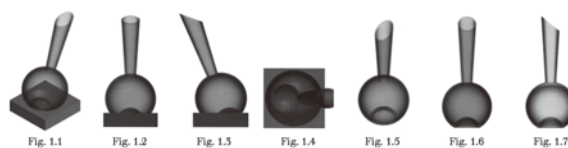


図10 ワインデキャンタ登録意匠

このように解釈されることによって、図10のヨーロッパ意匠と下記図11の被疑侵害品とは、基台の有無が異なり、図10のヨーロッパ意匠の権利行使は認められなかった。よって、合体品等の取り外しにより形態変化が現れる意匠については、結合した状態、分離した状態で、それぞれ別の意匠として、意匠の数を増やした方が得策と考えられる（そうしなければ、合体した状態のみに意匠権が発生する可能性が高い）。また、複合製品の場合には合体している状態が要部となるので、全体意匠のみで製品の部分を守れるとは思えない。保護したい製品の部分がある場合には、部分意匠を活用して積極的に権利取得すべきである。



図11 ワインデキャンタ被疑侵害意匠

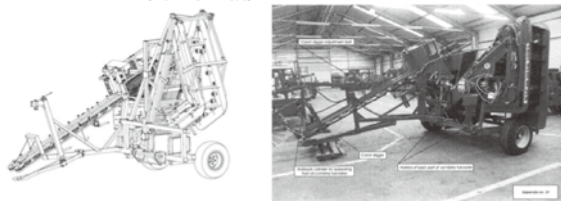
もう一点、ヨーロッパ意匠で留意すべき点は、機能性に関する主張である。下記図12のICD7081の事案では、左側の共同体意匠（現ヨーロッパ意匠）が右側の引例の存在を理由に、新規性および独自性なしとの理由で無効請求がなされた。それに対して、意匠権者は、本件登録意匠の各部の機能性のみを主張して、引例との違いを主張したところ、OHIM(現EUIPO)は、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件のような刈り取り機は誰もデザインに着目して購入しておらず、技術的形態のみからなる意匠（Article 8 (1) CDR）であるので、無効と判断した¹³⁾。よって、無効請求等で自己の登録意匠の形態について特定する際や、引例との相違点を主張する際に、機能性の相違についての主張を強く行うことはヨーロッパでは行わない方がよいと考える。

CD : Harvester (刈り取り機)

引例



"a combine harvester is an agricultural machine. No one cares whether such a product looks good, bad or indifferent because no one spends much time looking at it. All that matters is that the product performs its function properly. Every essential feature of the design has been chosen with a view to achieving the best possible technical performance. Those features were therefore solely dictated by the product's technical function."

図12 ICD7081の概要

その他、ヨーロッパにおいても、部分意匠の利用方法について言及したい。以下のような部分意匠の登録事例を参考にしたい。図13は、動きのある画像意匠の登録事例である。この意匠では、動きのある各コマを別々の意匠権とするのではなく、動きの変化を含めて一つの意匠として権利化している。よって、このような一連の動きをする画像意匠としての登録である。そして、同様の画像意匠を線図とカラー図面の二種類の表現方法で意匠登録している。

図14は、建物の内装と外装の意匠登録である。このような意匠権は日本では取得できないが、ヨーロッパでは可能である。意匠の定義に物品性がないためである¹⁴⁾。

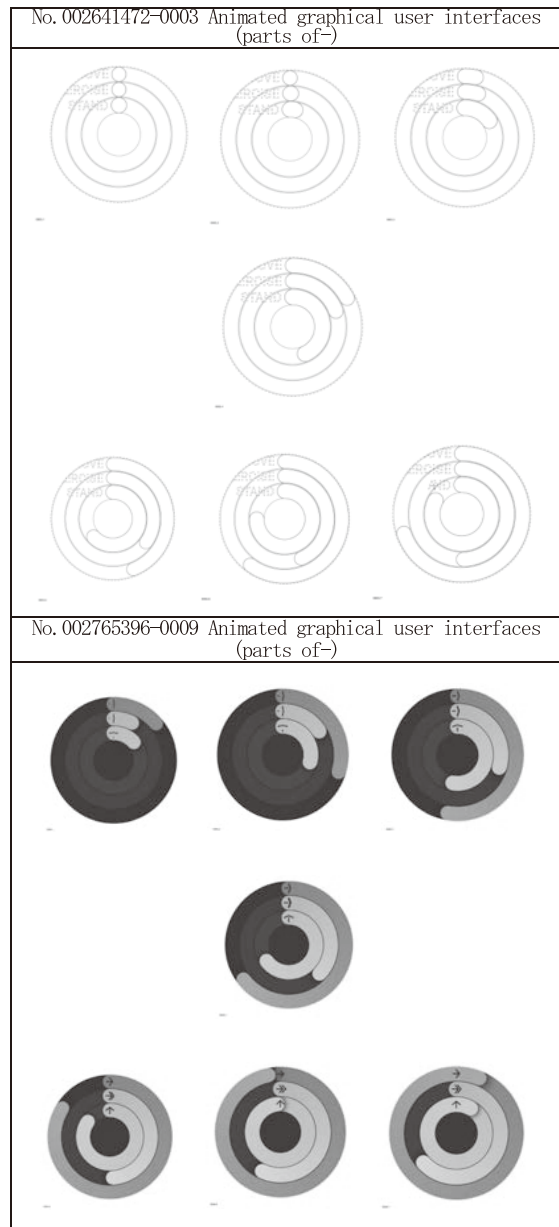


図13 動く画像意匠の例

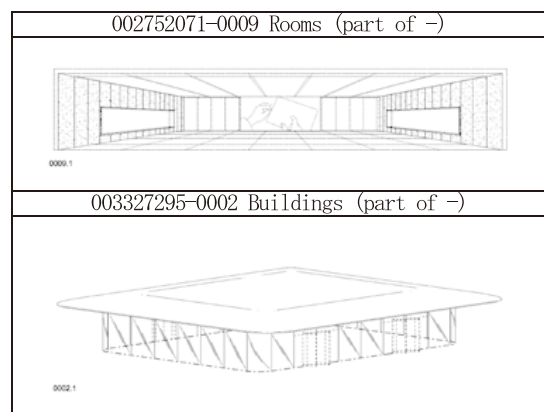


図14 建物の内装と外装の意匠の例

3.3 中国

中国は日本企業が最も意匠権の取得に注力する国であろう。この傾向は外国企業においても同様と考えられる。中国において戦略的に意匠出願を行う場合、念頭におく必要があるのは、「類似意匠がある点」と「部分意匠が無い点」である。中国意匠出願では、一出願内に、一の本意匠と九つの類似意匠の合計10意匠を含めることができる(中国特許法第35条第1項)。また、中国においては、部分意匠はなく全体意匠の出願しかできない。よって、戦略的に出願するには、意匠の類似範囲の感覚をつかんで、類似意匠を活用することが求められる。また、部分意匠がないので、部品の全体意匠を活用して部分的な権利を取得することが有効かどうかを検討する必要がある。よって、本節では、中国の類似範囲について判断基準と事例を紹介するとともに、部品意匠の活用の有効性について触れたい。

現地代理人が、中国における判決文検索サイト「中国裁判文書ネットワーク」¹⁵⁾において、「意匠権侵害事件」をキーワードとして検索すると、13,877件がヒットしたが、更に「類似意匠」をキーワードとして絞り込んで検索すると、ヒット数が57件に激減し、「類似意匠」に関する訴訟件数が少ないことが分かる(2017年7月)。その57件を、現地代理人が一通りレビューしたところ、以下のような傾向が見て取れた。

- 類似意匠の各意匠は、それぞれ独自の保護範囲を有し、それぞれ単独で被疑物品と類否判断ができること。
- 類似意匠のうち、一つの意匠が無効にされても、直ちに意匠権全体が無効にされるわけではないこと。

しかし、実際に中国での意匠権侵害訴訟の判例に当たってみても、被告製品の写真が公開されていないなど、具体的な類似範囲の確認はなかなか難しいのが現状である。よって、類似判

断基準を確認したい。中国における類似判断基準には、以下の三つの場合がある。

- (1) 複数の意匠が類似と認められて、一出願として出願されるか否かの際の類似判断基準
- (2) 審判で登録意匠と先行意匠が類似か否かの判断基準
- (3) 裁判所における侵害訴訟や行政取締において侵害か否かの類似性判断

(1) 一出願として認めるかどうかの類似判断基準(専利審査指南)

「複数の類似意匠を一出願できる」制度(中国専利法第31条2項)において、一出願として認められる類似判断基準は、以下の通りである。

「全体観察を以て、基本意匠と他の意匠とが、同一または類似した設計特徴を備えており、かつ両者間の相違が局部における細かな変化、当該種別の製品の慣用設計、設計ユニットの並びの繰り返し又は単なる色彩要素の変化などにある場合、通常両者は類似する意匠と認める。」(審査指南第一部第3章9.1.2節)

過去の経験から考えて、日本で関連意匠と認められる範囲であれば、中国では本意匠および類似意匠として一出願すべきであろう。問題は、日本の関連意匠群が11件以上あって、中国意匠出願の一出願できる意匠数(10意匠)内に収まりきらない場合である。その場合には、二つ以上の意匠出願に分けるしか方策はなく、その分け方において、なるべく共通の意匠の要部を有する意匠同士で固めて類似意匠群を形成して出願することが肝要である。場合によっては、日本では出願していないが、中国での類似意匠群を効果的に形成するために、中国だけで出願する意匠も追加を検討すべきである。

(2) 審判で登録意匠と先行意匠が類似か否かの判断基準（専利審査指南）

中国専利法第23条第1項の規定に基づく「既存意匠に属するものでない」の審査では、審査指南は、「既存意匠に属しないとは、既存意匠の中に、係争専利と同一な意匠もなければ、係争専利と実質的同一な意匠もないことを指す」と規定しており（専利審査指南第五部第4章第5.1.2節）、ここでの実質的同一は、いわゆる類似と認識されている。また、中国専利法第23条2項では、「既存意匠又は既存意匠の特徴の組み合わせと比べて明らかな相違があるべき」と規定している。

【審査指南第五部第4章第5.1.2節】（概略）

一般消費者が、登録意匠と引例意匠を全体観察・総合判断することにより、両者の相違点は、単に以下に挙げる状況に該当すると認められた場合、係争意匠と引例意匠が実質的同一（下線は筆者による）なものとなる。

- (1) 相違点は、一般の注意を払う程度では感じられないほど局部上の軽微な差異だけである。例えば、ブラインドの意匠でルーバーの枚数が違うだけなど。
- (2) 相違点は、使用する時に容易に見えない又は見えない部分にある。但し、容易に見えない部分での特定設計が一般消費者にとって目をひくような視覚効果を生じることが証拠により示されている場合を除く。
- (3) 相違点は、ある設計要素全体を当該種別の製品の通常設計における相応した設計要素に置き換えただけである。
- (4) 相違点は、引例意匠を設計ユニットとし、当該種別の製品の通常配列方式により配列を繰り返しているか、又は配列数に増減の変化を施したところである。
- (5) 相違点は、相互に対称になっている点

である。

【審査指南第五部第4章第6節】（概略）

登録意匠が、公知意匠と比べて明らかな相違があるか否かを判断する際には、一般的に、以下の要素も総合的に考慮する。

- (1) 登録意匠と引例意匠を全体観察する際に、使用時に見えやすい箇所注目すべきである。使用時に見えやすい箇所における設計の相違は、見えにくい又は見えない箇所における設計の相違と比べて、全体の視覚効果により顕著な影響を与える。例えば、使用中のテレビの裏面や底面について、一般消費者は注意しないため、使用中に見えにくい裏面と見えない底面における設計の変化と比べて、見えやすい箇所における設計の変化は一般的に、全体の視覚効果に対してより顕著な影響を与える。但し、見えにくい箇所における設計でも、一般消費者の注意を引くような視覚効果をもたらすことが、証拠によって示されている場合は除く。
- (2) 製品における設計が、当該製品の通常設計（例えば、プルトップ缶の円柱形状の設計）である場合、それ以外の設計の変化は一般的に、全体の視覚効果に対してより顕著な影響を与えることになる。
- (3) 製品の機能によって限定された特定形状は、一般的に、全体の視覚効果に対して顕著な影響を与えない。
- (4) 局部の軽微な変化だけが相違点である場合には、全体の視覚効果に対して顕著な影響をもたらすには不十分であり、両者に明らかな相違がないことになる。注意すべきことは、意匠の簡単な説明における設計要点で言う設計は、必ずしも意匠全体の視覚効果に対

して顕著な影響を与えることにならず、必ずしも係争意匠と引例意匠とを比べて明らかな相違があることにならない。例えば、自動車の意匠において、簡単な説明ではその設計要点が自動車の底面にあると指摘しても、自動車の底面の設計は自動車全体の視覚効果に対して顕著な影響を与えない。

上記(1)および(2)の類似判断基準を見ると、特に需要者視点で使用時に目につくところを重視して類似判断を行うところは、日本の意匠審査基準上の類似判断基準と似ているようにも思える。但し、実質的同一という文言が基準で使われているため、なるべく、類似意匠を充

実させて、隙間の無い権利群を構築することが求められる。

また、創作容易性については、図15の事例がある。本件登録意匠にかかる本意匠および類似1ないし3については、先行意匠1および2の組み合わせによって創作容易であると判断されて、無効審決が下された。

上記事例のみから考えると、日本実務と比較した感覚として、本件登録意匠は先行意匠1および2を組み合わせると容易に創作できると判断するのは適用範囲が広いと考える。本件登録意匠は半円状の凸部であるが、この形状は先行意匠1および2には表れていない。また、本件登録意匠の表面の各凸部も先行意匠1および2には表れていない。よって、中国での創作容易性の判断は日本よりも適用範囲が広く、無効理由に該当する可能性が高いかもしれない。

(3) 侵害か否かの類似判断基準（裁判所または行政取締）

意匠権侵害か否かの類似判断基準については、司法解釈¹⁷⁾ および専利権侵害判定指南¹⁸⁾ において、非常に詳しく規定されている。本稿では詳細に類似判断基準を紹介しないが、概ね、日本の類似判断基準と共通していると思われる。また、実際の事件において、「デザインの自由度」についての主張も多く見受けられる。デザインの自由度が大きい物品分野や意匠（形状に技術的制約が少ない物品）であれば、相違点が多少あっても、類似と認められる可能性は高いのに対して、デザインの自由度が小さい物品分野や意匠（形状に技術的制約が多い物品）の場合には、一般消費者は、より細部に着目するので、細部の相違点のみであっても、非類似と判断される可能性が高くなっている。

中国意匠権の侵害訴訟の事件数は多いが、原告および被告の意匠が公開された上で、日本において紹介されている事例が少ないのが現状で


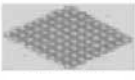

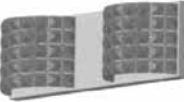




本件登録意匠 意匠登録 ZL201230120883.1	先行意匠1	先行意匠2
 设计1立体图 本意匠	 设计1立体图 類似	 立体图
 设计2立体图 類似1	 设计2立体图 本意匠	
 设计3立体图 類似2	 设计3立体图 類似	
 设计4立体图 類似3		

図15 中国で創作容易と判断された事例¹⁶⁾

ある。判断基準は日本と似ている部分があるが、多くの実例が確認できない以上、意匠出願戦略とすれば、多くの類似意匠（本意匠を除いて9意匠以内）を一出願内に含めて自己の権利を隙なく固めておく必要がある。

部品に係る意匠権があつて、当該登録意匠と同一または類似の部品が完成品に組み込まれて完成品が販売される場合、中国専利法第11条において意匠権の実行為に「使用」が入っていないため、当該行為は非侵害とされる。しかし、【最高人民法院特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈】（法釈〔2009〕21号）の第12条において、そのような使用は販売行為と見なされ、侵害に該当すると解釈されている¹⁹⁾。

一方、前記【最高人民法院特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈】（法釈〔2009〕21号）の第12条が適用されなかった事例がある（(2011)号高法民三終字第333号）。下記図16の登録意匠に類似している被疑侵害品「型材」が、施工業者に販売され、建物に組み込まれて使用されていた。被疑侵害品の一次販売は侵害行為と認定されるが、その後業者の転売及び施工は、中国専利法11条の販売行為に該当しないと判断された。その理由は、転売の際に、その型材は機能的なものとして、既に組み込まれて外部から視認できないからである。

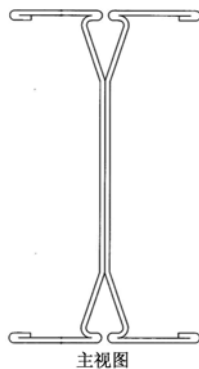


図16 ZL200730056454.1「型材」

よって、中国では、部品に係る意匠権による完成品への権利行使は、【最高人民法院特許権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈】（法釈〔2009〕21号）の第12条を根拠にして認められると解するが、完成品の状態で当該部品が視認できることが求められる。

以上、中国における意匠のポイントを述べた。類似判断基準は詳細に規定されているが、その適用範囲の感覚は未だ不明である。よって、実務的対策としては、類似意匠を隙間なく埋めて、一の本意匠および九つの類似意匠群からなる出願を行うべきである。また、部品意匠も積極的に活用したい。

3. 4 ASEAN

東南アジア10か国²⁰⁾から成るASEAN（東南アジア諸国連合）での意匠権取得が進んでいる。筆者の経験においても、ASEANでの意匠権の取得が増えてきている。これは日本企業の事業活動がASEANに確実に広がってきていることの証左である。本項では、日本企業が特に興味を抱いていると思われる、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナムについて、概括的に留意点を解説する。

インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナムのうち、部分意匠を利用できるのは、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピンである。特に、シンガポールおよびマレーシアでは部分意匠とまで言えるかどうかは不明であるが、Statement of noveltyにおいて、意匠を実線と破線で描き、実線部分が新規である旨を記載することにより、部分意匠と同等の効果を得ることができると言われている。

また、関連意匠のように二以上の意匠を互いに類似またはバリエーションとして登録できる制度を有する国は、マレーシア、シンガポール、

フィリピン、ベトナムである。特に、フィリピンおよびベトナムにおいては実施例として一出願内にバリエーションの意匠を含めることができる。また、タイでは一意匠一出願制度であるので、日本のようにバリエーション毎に出願する必要がある。

図17から20において、各国における工夫された意匠登録群を紹介する。図17は、スイッチに係る意匠登録群である。バリエーション関係の有無は不明であるが、上段および下段のスイッチ類の数の変化について段階的に意匠登録している。

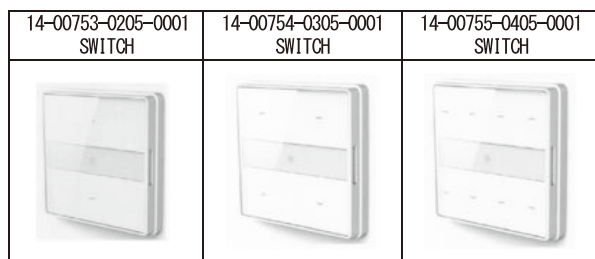


図17 マレーシアの意匠登録群 (物品名：スイッチ)

図18は、携帯用電子機器とそのバンドの意匠群である。左側と中央の意匠はバンドの幅違い、右側はバンドのみの部品の意匠である。バンドのみが単独で販売されることがあるので、部品意匠として権利取得が行われている。

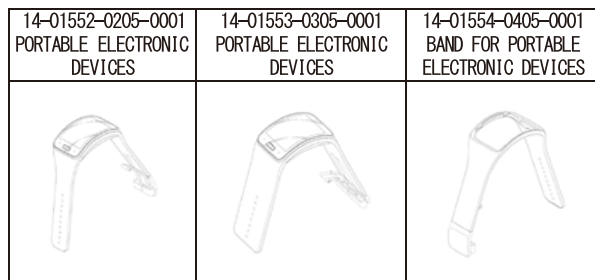


図18 マレーシアの部分意匠と部品意匠群 (物品名：携帯用電子機器とそのバンド)

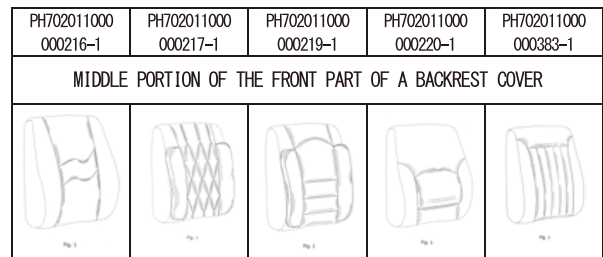


図19 フィリピンの部分意匠群 (物品名：背もたれカバーの前方中央部分)

図20は、ティッシュペーパーの意匠群である。トイレットペーパーの一部の部分意匠が972-1および974-1の意匠、四角いペーパー内の装飾のみの部分意匠が973-1および975-1の意匠である。装飾の違い、装飾が付される対象の違いを、段階的に意匠登録している。

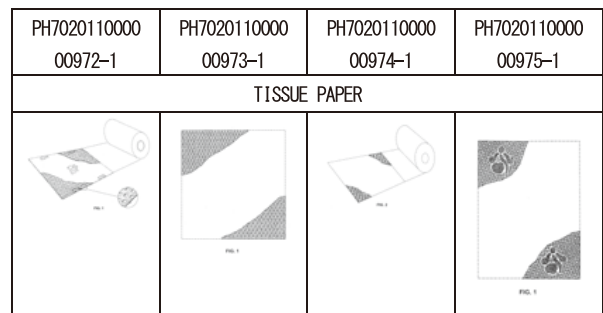


図20 フィリピンの多様な意匠群 (物品名：ティッシュペーパー)

以上のように、ASEAN諸国においても、デザインのバリエーション、物品の段階、を踏まえた意匠登録が行われているのが現状である。

4. おわりに

以上、日本意匠出願を基礎としてアメリカ、ヨーロッパ、中国、ASEANに意匠出願する場合の注意事項、また、各国での登録意匠の傾向について解説した。各国での意匠実務には動きがあるため、都度、現地代理人への最新実務の確認は必要である。しかし、上記した各国での出願戦略については、制度が変わらない限り普遍的なものと考えている。意匠の形態のバリエーション、部分的特徴、商流などを検討しながら

ら、日本を含む各国において、適切な出願方法をとる必要がある。その際の判断材料として、本稿で記した提案がお役に立てれば幸いである。

【協力代理人一覧】

アメリカ

Mr. Jonathan Roberts

NIXON & Vanderhye P.C.

ヨーロッパ

Mr. Henning Hartwig

BARDEHLE PAGENBERG

中国

Mr. 毛立群

上海立群專利代理事務所

ASEAN

Mr. 石上和輝

ADIPVEN (M) SDN.BHD

注 記

- 1) 特許庁「平成28年度意匠出願動向調査報告書－マクロ調査－平成29年3月」
- 2) 前掲注1) マクロ調査 図2-3「[[出願先国・地域別] 意匠登録件数(2011年～2015年)」によれば、2011年はUSPTO21,352件、EUIPO73,278件、SIPO350,333件、KIPO42,749件に対して、2015年はUSPTO26,000件、EUIPO80,140件、SIPO474,079件、KIPO50,753件であって、いずれの国・地域でも出願件数は10%以上は増加している。
- 3) 特許庁「特許行政年次報告書2017年版」中の「第4章主要国・機関に関する統計/4. 書面による優先権証明書発行件数表」より。
- 4) 平成16年(ワ)6262, 平成23年(ワ)14336, 平成24年(ワ)3162においては、部分意匠に係る部分の割合に応じた寄与率をもって損害賠償額が定められている。
- 5) 「クレーム型」および「ディスクレーム型」の呼び方については筆者独自のものであって、通例そのような呼び方をするものではない。
- 6) 意匠権侵害訴訟で関連関係が大きな影響を与えたと思われる判決として、平成23年(ワ)3361,

平成14年(ワ)8765がある。

- 7) IPR2017-00096
- 8) *Apple Inc. v. Samsung Elec. Co., Ltd.*, 786 F.3d 983, 1002 (2015)
- 9) *Samsung Elec. Co., Ltd. V. Apple Inc.*, 137 S.Ct. 429, 434 (2016)
- 10) *Apple Inc. v. Samsung Elec. Co., Ltd.*, 678 Fed. Appx. 1012, 1013-14 (Fed. Cir. 2017)
- 11) *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 670 (quoting *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1871))
- 12) *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010) ; *Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 598 F.3d 1294, 1303-04 (Fed. Cir. 2010)
- 13) Article 8 (1) CDR denies protection to those features of a product's appearance that were chosen exclusively for the purpose of designing a product that performs its function, as opposed to features that were chosen, at least to some degree, for the purpose of enhancing the product's visual appearance. (ICD7089より)
- 14) "design" means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation; (Art 3 (a), CDR)
- 15) <http://wenshu.court.gov.cn/Index> (参照日：2017.10.10)
- 16) 2016年11月15日北京市高级人民法院判決 (2016)京行終2660号 孙闽峰与国家知识产权局专利复审委员会其他二审行政判决书
- 17) 2016年4月1日施行【最高裁專利侵害案件の法律適用についての解釈その二】
- 18) 2017年4月20日 北京市高級人民法院公表「專利權侵害判定指南」(2017)
- 19) 「業として製造した製品(完成品)中に、完全に他人の意匠(部品)を表したかぎり意匠権侵害を構成」するとした事件がある(乳母車車輪事件「知識産権」2003年第2期)。
- 20) インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス(全10か国)

(原稿受領日 2017年10月11日)