

拡充された関連意匠制度の留意点について

意匠委員会
第1小委員会*

抄録 令和元年意匠法改正（令和2年4月1日施行）により、一貫したデザインコンセプトに基づき開発された製品群のデザインを保護するために関連意匠制度が拡充されました。改正により出願が可能となった基礎意匠（本意匠）の公報発行後の関連意匠出願は、関連意匠出願全体の25%程度¹⁾を占めております。改正により拡充された関連意匠制度の実務上の留意点について、出願戦略、権利維持、クリアランスの面からQ&A形式で解説します。

Q 1 拡充された関連意匠制度の概要について教えてください。

A 1 改正により、1)「関連意匠にのみ類似する関連意匠の権利化」が可能となり、2)「関連意匠出願可能期間」が延長されました。

A 1 - 1)（関連意匠にのみ類似する関連意匠の権利化）改正前は、関連意匠は本意匠（改正後の基礎意匠）と類似することが登録の条件でしたが、改正後は、「基礎意匠には類似しない関連意匠にのみ類似する意匠」についても、関連意匠として登録を受けることができるようになりました。

A 1 - 2)（関連意匠出願可能期間の延長）改正前の「本意匠の公報発行前（本意匠の出願から約8か月程度）まで」が、改正後は「基礎意匠（最初に本意匠として選択した一の意匠）の出願日から10年を経過する日前まで」となりました。

Q 2 拡充された関連意匠制度により、どのような効果が期待できますか？

A 2 1)「マイナーチェンジデザインの権利化」と、2)「改正前に登録済みの意匠を基礎意匠とした関連意匠群の形成・拡張」が期待されます。

なお、マイナーチェンジデザインとは、「デザインの特徴部分を維持しつつその一部を改良した意匠」をいいます。

A 2 - 1)（マイナーチェンジデザインの権利化）関連意匠出願可能期間の延長により、これまで自社公知意匠により拒絶され権利化できなかったマイナーチェンジデザインの権利化が可能になりました。マイナーチェンジデザインそのものを意匠登録し意匠公報にて公開することで、第三者に対する牽制効果の発揮や当事者交渉・訴訟・模倣品の税関差止における侵害主張の容易化が期待されます。

A 2 - 2)（改正前に登録済みの意匠を基礎意匠とした関連意匠群の形成・拡張）改正前に登録になった意匠を基礎意匠とした関連意匠出願も可能なため、既存の登録意匠を見直すことにより、新たな関連意匠群を形成し、効果的な

* 2020年度 The First Subcommittee, Design Committee

権利取得ができる可能性があります（図1）。

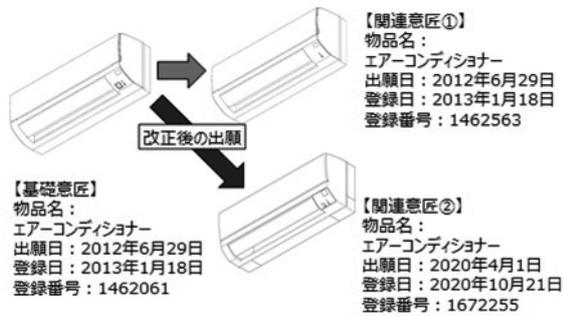


図1 改正後の新たな関連意匠群の形成例²⁾

Q 3 関連意匠群を形成する際に、留意する点がありますか？

A 3 1) 権利期間及び拒絶引例に関する留意点と、2) 外国出願に関する留意点が考えられます。

A 3-1) (権利期間及び拒絶引例に関する留意点) 改正後の出願を基礎意匠とする関連意匠は、基礎意匠と共に権利満了するため、独立した登録意匠よりも権利期間が短くなります。たとえば、基礎意匠の出願から10年が経過する直前で関連意匠出願をし、権利付与された場合、その関連意匠の権利の存続期間は15年程度、となります。ライフサイクルが長い製品については、製品販売終了以前に意匠権が権利満了する可能性があります（図2の〈ケース1〉）。

かかるデメリットを防ぎ意匠権で十分な保護を図るために、ライフサイクルが長い製品については、意図的に関連意匠の一部の権利化を見送ることを検討する必要があります。（図2の〈ケース2〉）。

また、基礎意匠の出願から10年が経過すると当該基礎意匠に係る関連意匠はその後の意匠出願の拒絶引例となるため、この点からも意図的に関連意匠の一部の権利化を見送ることを検討する必要があります。

しかし、権利化を見送った意匠が公知となっ

た場合には、自己の意匠であってもその後の意匠出願の拒絶引例から除外されない点は留意が必要です。

できるだけ将来のデザインの方向性、製品の販売予定期間と、関連意匠として登録された場合の権利存続期間を考慮し、一つの関連意匠群として登録を図るのか、独立の意匠或いは別の関連意匠群として登録を図るのかを検討するのが望ましいと言えます。

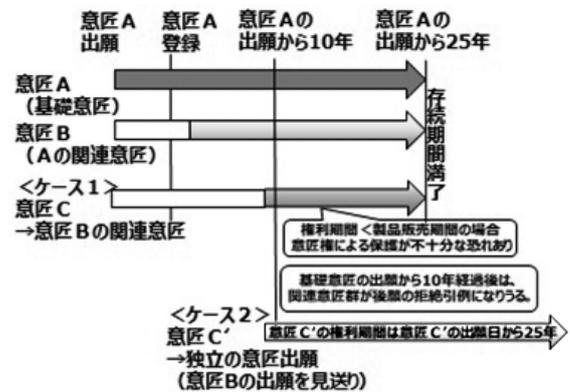


図2 改正後の関連意匠の権利期間

A 3-2) (外国出願に関する留意点) 関連意匠の出願可能期間が延長されたことで、関連意匠の出願時に既に基礎意匠や本意匠が公開されていることがあり得ます。その結果、当該関連意匠出願を基礎に優先権主張した外国出願は、新規性欠如等の理由で登録が拒絶されることが懸念されます。関連意匠について外国出願を検討する際には、グレースピリオドの利用可否などその国の意匠制度や類否判断傾向に照らして有効な権利を獲得できるか検討が必要です。

Q 4 マイナーチェンジデザインの権利化における関連意匠および部分意匠の使い分けについて教えてください。

A 4 1) マイナーチェンジデザインでの出願時期及び、2) 初代デザイン（基礎意匠）での出願形式の二つの観点での使い分け

が考えられます。

A 4 - 1) (マイナーチェンジデザインでの出願時期) 出願時期に応じて、下記の①②が考えられます。

① 初代デザイン (基礎意匠) の出願から10年経過する日前

- ・ 基礎意匠の関連意匠出願
- ・ 新規創作部分の部分意匠出願

② 初代デザイン (基礎意匠) の出願の日から10年経過した日以後

- ・ 新規創作部分の部分意匠出願

A 4 - 2) (初代デザイン (基礎意匠) での出願形式) 初代デザインの出願時点で意匠の要部が承継されることが予見される場合は、当該要部の部分意匠出願を行うことで、当該要部を承継したマイナーチェンジデザインを実質的に保護できます。また、要部の部分意匠出願を基礎意匠とする関連意匠出願を行うことで、要部に関する関連意匠群を形成でき、更なる他者参入阻止効果も期待されます。

一方、初代デザインの出願時点で要部の部分意匠出願をせず全体意匠のみ出願した場合は、拡充された関連意匠制度を活用し、マイナーチェンジデザインの全体意匠を初代デザインに関連意匠として出願を行うことや、当該関連意匠にのみ類似する関連意匠出願等で関連意匠群を形成することで、意匠の要部を含むマイナーチェンジデザインの保護が可能です (図3)。



図3 関連意匠群 (全体意匠) の例

Q 5 意匠の権利維持要否はどのように判断すれば良いですか？

A 5 改正により関連意匠の出願可能期間が伸びたため、現時点での意匠の実施有無だけでなく、今後のデザインや機能の改良等の方向性を商品企画部門や開発部門に確認した上での判断が必要です。

また、長年の実施で識別力を獲得した意匠については、立体商標や位置商標として商標登録を目指す等、意匠法以外の法域で多面的な保護を検討する余地があります。特許権と意匠権の両方を保有している場合は、特許請求の範囲、意匠の権利範囲及び公知意匠の存在を考慮し、特許の権利範囲に比べ意匠の権利範囲が著しく狭い場合は、意匠の権利維持は行わないという判断もあります。

Q 6 関連意匠の権利維持要否検討に関して、留意することはありますか？

A 6 1) 将来の関連意匠出願の可能性と2) 権利範囲に関する点が考えられます。

A 6 - 1) (将来の関連意匠出願の可能性) いったん放棄した意匠は、後の関連意匠出願の拒絶引例となりうるため、権利維持要否検討している関連意匠を本意匠として関連意匠出願を行う可能性がないか、将来のデザイン変更・改良情報を関係部門に確認する必要があります。関連意匠出願の可能性がある場合は、基礎意匠の出願日から10年間は維持しておく方がその後の選択肢は多くなります。

図4のケースでは、意匠Bを意匠Cの設定登録時に維持していなければ、意匠Cを登録することはできません。

A 6 - 2) (権利範囲に関する点) 競合他社製品の登録意匠や公知意匠が増加した結果、登録を受けた関連意匠の権利範囲が出願当初の想定よりも狭くなっている可能性が考えられます。出願時に狙った権利範囲で意匠権が獲得できて

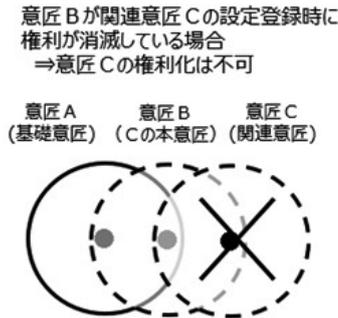


図4 関連意匠にのみ類似する意匠の登録要件に関するケース事例

いるか検討したうえで、関連意匠の権利維持を判断する必要があります。

Q 7 関連意匠制度の拡充により意匠権の放棄判断は慎重にすべきと考えますが、それでも意匠権を放棄してもよいのはどのような場合でしょうか。

A 7 1) 意匠権による他社への牽制効果も小さく実施さえ出来れば良い場合や、2) 模倣品等が少なく権利活用の可能性が低い場合は、放棄しても差し支えないと考えます。

Q 8 改正により、クリアランス（他社意匠調査）の際に留意すべき点はあるか？

A 8 改正前は、競合他社の本意匠の公報発行後に関連意匠群が拡張されることがなかったため、調査すべき範囲は限定的でした。これに対し改正後は、関連意匠の出願可能期間が延長されるとともに、関連意匠にのみ類似する関連意匠の登録も可能となったことから、後発的に広域な関連意匠群が形成されることがあり得ます。したがって、他社意匠調査は商品化構想段階、商品企画段階、デザイン着手段階、最終デザイン決定前、など複数回行うことが望

ましいです。

Q 9 他社の関連意匠群を確認する方法を教えてください

A 9 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) にて、“意匠番号検索”を行い、“検索結果一覧”に表示される案件情報欄の“各種機能”の“関連／類似意匠情報”から確認ができます。“表示形式”から“系図”を選択すると代表図も確認できます (図5)。

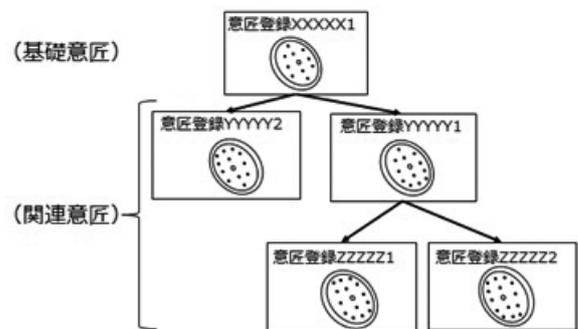


図5 関連（類似）意匠情報のツリー表示のイメージ図³⁾

注 記

- 1) 及び 2) 「第20回意匠審査基準ワーキンググループ 資料1 令和元年改正意匠法下における出願状況等のご報告」(特許庁) (https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/2_0-shiryou.html) を差に日本知的財産協会意匠委員会算出または作成
- 3) 特許情報プラットフォーム (<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>) の“関連／類似意匠情報”を参考にして作成 (URL参照日は全て2021年3月22日)

(原稿受領日 2021年3月16日)