

実務者のための

# 知財羅針盤

Chizai Rashimban

本稿は、知財にまつわるトピックや法制度など、知財の実務に関する情報を、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介弁理士が分かりやすく解説していきます。

※1) 台湾唯冠も唯冠科技も唯冠国際の子会社である。

※2) 司法解釈に「商標法第56条第1項に規定する侵害により被った損失は、侵害により生じた権利者の商品の販売減少量または侵害商品の販売量に当該登録商標商品の単位利益を乗じて算出することができる」とある。

## iPadの事例から学ぶ中国商標

広東省<sup>シンセン</sup>深圳市のIT関連企業、唯冠科技が米アップル社を相手取り、中国国内で唯冠科技が持つ「iPad」の商標権を侵害されたとして、100億元（約1200億円）の損害賠償を求める裁判を同市人民法院（地裁）に起こした。

### 【コメント】

#### 1. 背景

アップルは、事前に台湾唯冠とiPadの商標権について買い取り交渉を行い、「全世界の商標権を取得する」と合意していたようですが、中国本土におけるiPadの商標権は、台湾唯冠の関連会社である唯冠科技のものでした<sup>\*1</sup>。

このため、アップルは商標権の所有権確認申請訴訟を起こしましたが、敗訴となりました。

#### 2. 実務上の指針

##### ① 商標の訴訟時効

中国商標権に関する民事訴訟の時効は2年です。iPadは、2010年1月28日に製品が発表され、同年4月3日に米国での販売が開始されており、まだ時効には至っていません。

現在、中国においてiPadは大変な人気商品となっていることから、差止請求が

認められて販売できなくなった場合、アップルの業績に及ぼす影響は大きいでしょう。

##### ② 商標権侵害の賠償額

唯冠科技は、約1200億円の損害賠償額を請求しています。これまで、ヤマハ発動機事件で約1億円の損害賠償が認められたケースがありますが、今回の請求額は非常に巨額です。

なお、中国商標権の損害賠償額は、中国商標法56条に規定されています<sup>\*2</sup>。

##### ③ 今後、取り得る手段

アップルが訴訟を継続する場合、非侵害、または損害は発生していないと主張することが考えられます。同時に商標権の買い取りやライセンス交渉、さらに商品名の変更もあり得るでしょう。

最初は、「400万円で譲渡する」という交渉もあったようですが、これだけの人気を誇るiPadですから、現・商標権者側もそのブランド価値の高さから、仮に譲渡するとしても、かなりの高額を提示してくることが予想されます。

##### ④ 属地主義

商標権は、国ごとに発生します。さらに、中国本土と台湾、香港は商標法の観点からは別の権利になります。このため、仮に台湾の商標権を持っていたとしても、中国本土では使用できません。

今回のアップルのケースとは異なりませんが、中国の商標と一口にいても、中国本土、台湾、香港のいずれの話をしているのか、注意する必要があります。

#### ⑤ 先願主義

米国以外のほとんどの国は、先に手続きをした者が商標権を取得できる先願主義を採用しています。商品販売する前に該当国の商標権を取得していなければ、今回のようなトラブルが発生してしまいます。

第三者が商標出願する前に有名になっていれば、先使用权が認められる国もありますが、今回のケースで先使用权が適用される可能性は極めて低いものと思われれます。なお、アップルは自国である米国でもiPadの商標を出願しておらず、富士通から買い取りました。

#### ⑥ 商標権の主体

台湾唯冠と唯冠科技はグループ企業ですが、商標法では法人格が異なると別の企業として扱われます。

また、親会社の登録商標で子会社の商標出願が拒絶される場合もあります。新商品名を隠すため、あえて別会社から出願するといったケースもあるようですが、自社の商標によって拒絶されることへの注意が必要です。

#### ⑦ 契約時の注意

一部の中国企業では、契約対象の企業と関係ない第三者が契約交渉を要求してきたり、代表権のない者が、代表権があるかのように振る舞ってくる場合もある

ようです。中国企業と契約する場合には、相手方が本物の権限を持つ者かどうかを確認する必要があります。

#### 商品役務審査基準の改正について

去る平成24年1月1日、新たな商標審査基準（国際分類第10版）が施行された<sup>※3</sup>。

#### 【コメント】

##### 1. 背景

平成18年に商標制度小委員会報告書「商標制度の在り方について」で、「審査官の審査を補完し、取引の実情に合わせてより適切な類否判断を確保するためには、こうした基準を経済の実態に合致したものとすることが必要であり、今後、必要な見直しを行う方向で検討すべきであると考えられる」との報告がなされました<sup>※4</sup>。

また、平成22年に世界知的所有権機関（WIPO）で開催された第21会期ニース国際分類専門家委員会において、国際分類第10版へ改訂することが決定され、この改訂に対応し、「商品及び役務の区分に属する商品又は役務について規定する商標法施行規則別表」の一部改正が行われました。

そこで、商品および役務の類否関係を経済の実態や取引の実情に合致したものとす「類似商品・役務審査基準」を〔国際分類第10版対応〕として作成することになりました。

※3) 「類似商品・役務審査基準【国際分類第10版対応】」は、特許庁のHPからダウンロード可能。  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji\\_kijun10.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm)

※4) 「商標制度の在り方について」は、特許庁のHPからダウンロード可能。  
[http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken\\_shouhyou\\_kekka/shiryou02.pdf](http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_shouhyou_kekka/shiryou02.pdf)

※5)『なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集』は、特許庁のHPからダウンロード可能。

<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>



## 2. 実務上の指針

### ① 商品役務区分の変更

国際分類の改訂に伴って商品や役務の区分が変更されました。

例えば、「いわゆる健康食品」の場合、これまでは原材料によって29類や30類で出願する必要がありましたが、今回の審査基準の改正によって、5類の「サプリメント」として出願できるようになりました。

また、9類「電子出版物」(26A01、26D01)は、9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(24E02、26D01)、「映写フィルムスライドフィルムスライドフィルム用マウント」(26D01)、16類「印刷物」(26A01)および「写真 写真立て」(26D01)のそれぞれの商品に類似すると推定されます。

このため、自社に関係のある商品や役務の区分が変更されていないか、確認されることをお勧めします。

### ② 商品・役務類似基準の適用時期

本基準は、出願人の予見可能性確保のため、原則として国際分類第10版の発効に合わせ、平成24年1月1日以降の出願から適用されることになりました。

しかし、新基準適用前の出願であっても、審査の過程において、出願人等により取引実情を主張・証明できた場合には、当該取引実情も参考にして類否判断が行われます。

このため、旧基準において4条1項11号の拒絶理由が通知された場合であっても、新基準によって拒絶理由が回避できる可能性があれば、取引実情を主張・証明することで回避できるかもしれません。

### ③ 区分変更があった場合の取り扱い

商標の更新時に1区分であった商品が、新基準において2区分以上に分類されることになったとしても、商標権の存続期間の更新に係る登録料は、従前の区分が適用されます。新基準が施行されることにより、更新時費用の負担増が生じることはありません。

## デザイン戦略と知的財産権の事例集

2011年12月8日、特許庁は『なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集』を発行した<sup>※5</sup>。

## 【コメント】

### 1. 背景

現在、「事業で勝つためにはデザインの活用が重要」といった認識が高まっています。

こうした状況のなか、特許庁は、各企業がビジネスにおいてデザインとどのように向き合い、そのデザインを産業財産権によってどのように保護・活用しているのかを明らかにするため、ヒアリング調査を実施しました。

本事例集は、このヒアリング調査の結果を取りまとめたものです。デザインで

話題になっている20製品について、新製品開発プロセスと産業財産権の出願プロセスを時系列で追跡調査し、企業の事業戦略と企業活動の視点から見た知的財産戦略について、非常に分かりやすくビジュアル化しています。

## 2. 実務上の指針

本事例集では、生活用品のグループ(マスクや炊飯器など)、事務用品および販売用(シャープペンやペットボトルなど)、運輸または運搬機械(乗用車)、一般機械器具(カメラや医療器具など)、建築用構造材(窓)といった事例が掲載されています。

さまざまな業界で、どのようなプロセスで製品化していくのか、さらに、事業関係のプロセスにおけるどの時期に先行調査を行い、特許出願、意匠出願、商標出願を行っているか、といった知財関係のプロセスを学ぶことができます。

特に本事例集では、どの時期にどの意匠について意匠出願しているのか、登録番号だけでなく、図面も掲載されているため、意匠出願戦略策定の参考になるでしょう。

さらに、業界順に事例を紹介するだけでなく、知財戦略(主に意匠出願戦略)の特徴によって以下の5つに整理したガイドページが作成されているため、目的に応じて参照することも可能です。

- ① その製品のデザインで特徴的な部分を持続的に使用するマイナーチェンジの事例

- ② 意匠の先行調査により、他者の知的財産権の侵害を回避している事例
- ③ 意匠権と特許権を組み合わせ、デザインと機能を重疊的に権利で保護している。または、特許等の補完として意匠権を利用している産業財産権の複合利用の事例
- ④ 製品シリーズ等において、複数の製品に統一性のあるデザインを採用するバリエーション展開の事例
- ⑤ 意匠制度等を工夫して利用することによる、製品の効率的・効果的な保護を狙っている産業財産権制度(特に意匠制度)の工夫した使い方

意匠権は登録から20年間権利が存続し、特許権の取得と比べてコストが安いものの、年間約3万件と出願件数は多くありません。

この事例集を参考に、デザインを有効活用してみませんか？



### 鈴木 康介 (弁理士)

プロシード国際特許商標事務所  
日本弁理士会価値評価推進センター  
副センター長  
日本弁理士会関東支部幹事

〒173-6045  
東京都豊島区東池袋3-1-1  
サンシャイン60 45階  
TEL: 03-5979-2168  
kosuke.suzuki@japanipsystem.com  
<http://twitter.com/japanipsystem>  
[www.facebook.com/Chinatrademark](http://www.facebook.com/Chinatrademark)