

## 中国における意匠の冒認出願によるリスクと対策

意匠委員会  
第1小委員会\*

**抄録** 冒認出願といえば商標のことを取り上げることが多いですが、意匠についても冒認出願が存在しています。特に中国においては、真正品そのものの形状を図面化した冒認出願が確認されており、事業影響を考慮し対応している企業がありますが、あまり知られていません。そこで、中国における意匠の冒認出願により想定されるリスクと対策について、Q&A形式で解説します。

**Q 1** 中国において、どのような意匠の冒認出願がありますか？

**A 1** 真正品そのものの形状を図面化した冒認出願がみられます。このような冒認出願には、大きく分けて2つの種類があります。

1つ目は、製品公開前に盗撮等により不正に入手した情報に基づき、真正品メーカー（メーカーに限らず、真正品に関わる事業者等を含む）よりも先に意匠出願するものです。2つ目は、プレスリリース等により公開された製品や公開された意匠公報に基づき、意匠出願するものです。1つ目の冒認出願は営業秘密管理上の問題への対策が必要となります。本Q&Aでは、このような問題がない場合にも生じ得る2つ目の冒認出願を取り上げ解説します。

冒認出願する出願人（以下、冒認出願人といいます）は、プレスリリース等により公開された製品写真を図面化したり、より悪質なものはその製品写真そのものを出願したりします。特に数多く見られるのは、真正品メーカーが出願した日本や中国の意匠公報の図面を転用するものです。この場合、図面の枚数や斜視図の角度まで真正品メーカーが出願した意匠出願と同一であるため、意匠公報の図面を転用していると

思われます。また、同一の冒認出願人が異なる時期に同じ内容の冒認出願を複数回行っている事例もあります。

**Q 2** 冒認出願をされると、真正品メーカーにどのような影響があるのでしょうか？

**A 2** 冒認出願をされたものが意匠登録されると、真正品メーカーがその意匠を実施した場合に冒認出願人から権利行使を受けるおそれがあります。

権利行使の例としては、①ECサイトへの削除申請、②税関への輸入差止申立、③侵害訴訟の提起等が考えられます。

真正品メーカーが対応することで解決できることも十分にありますが、そこに至るまでの時間と費用（訴訟費用、製品の保管費用等）が発生します。対応期間中に真正品を中国に輸入したり、中国において製造・販売したりできず事業に影響を及ぼす可能性もあります。販売期間が短い製品や特定の季節に販売される製品の場合には、この期間の製造・販売をできるようにするために、和解金の支払いや意匠権の有償譲

\* 2018年度 The First Subcommittee, Design Committee

渡、ライセンスの受諾をせざるを得ないケースも考えられます。

**Q 3** 権利行使を受ける以外に事業への影響はありますか？

**A 3** 冒認出願人から権利行使を受けなかったとしても、冒認出願人が意匠権を保有することをアピールして販路拡大されると、真正品の売上や市場占有率に大きな影響を与えるおそれがあります。

また、このような冒認出願への対応が適切にされないと、模倣品が広く流通することが考えられます。そのような状況に陥った場合、消費者が真正品と模倣品をうまく区別できない可能性があり、質の低い模倣品が市場に出回ること、真正品に対する消費者への信頼性、ひいては真正品メーカーのブランド力低下につながるおそれがあります。

**Q 4** 冒認出願はどのように確認するのでしょうか？

**A 4** 確認したい製品と同じ意匠分類に該当する意匠公報を調査することにより、冒認出願を確認することとなります。

件数が多い意匠公報の中から効率良く冒認出願を確認するには、冒認出願人および冒認出願の傾向を把握することが必要です。前述したとおり、同一の冒認出願人が異なる時期に全く同じ内容の冒認出願を複数回行っている事例もあります。そのような事例では、冒認出願人の出願を継続的に監視することで新たな冒認出願を確認することができます。また、冒認出願のなかには、名称に真正品の名称や型番の一部や、真正品メーカーの会社名の一部を使っているものも確認されていますので、それらの情報を基に意匠調査することも有効となる場合があります。

なお、ピンポイントに所望の冒認出願を抽出することは困難です。そのため、意匠分類など

の条件をあらかじめ指定しておき、その条件に該当する意匠登録を定期的に監視し、所望の冒認出願を確認することとなります。

**Q 5** 冒認出願をされてしまった場合、どのような対策を取ることができますか？

**A 5** 第1に考えられるのは、無効審判の請求です。無効理由としては、1) 新規性違反、2) ダブルパテント違反があります(図1参照)。なお、冒認出願は日本では無効理由とされていますが、中国では無効理由とはされていません。

**A 5-1** (新規性違反) 冒認出願は、本来は新規性がないにもかかわらず登録がされているものです。そのため、新規性欠如を理由とした無効審判を請求することにより、冒認出願に基づく権利を無効にする方法があります。

真正品メーカーの意匠公報を転用した冒認出願であれば、その意匠公報により新規性がないことを示すことができます。

また、真正品メーカーが意匠出願をしていない場合には、真正品メーカー自身で公開や公然実施をした事実を新規性違反の証拠として示す方法があります。公知日を証明する際、中国において公証を取得しておけば確実ですが、公証がない場合には、証拠として認められない可能性があるため、注意が必要です。公証は、第三者に公開された証拠(インターネットでの公開情報、展示会での公開情報、公開販売の情報等)を用いて中国において公証人立会いのもとで行われます。

**A 5-2** (ダブルパテント違反) ダブルパテント違反の無効理由により、冒認出願に基づく権利を無効にする方法もあります。中国においても、日本と同様に先願主義が採用されているため、真の出願人が中国において意匠出願をして先願の地位を確保していれば、ダブルパテント違反の無効審判を請求することができ

ます。また、中国の意匠公報を証拠として用いるため公知日の立証が不要である利点もあります。

**Q 6** 有償ではなく、冒認出願人から権利を移転する方法はありますか？

**A 6** 権利帰属の確認訴訟を提起して権利移転する方法があります。

裁判所に権利帰属確認訴訟を提起し、冒認出願人の権利保有が不当であることが認められ、真の権利者が勝訴判決を得られると、国家知識産権局で「著録事項変更」手続きを行うことにより、権利移転することができます。

**Q 7** 権利帰属の確認訴訟において、冒認出願であることの証明には、どのような方法がありますか？

**A 7** 冒認出願であることの証明には、1) 意匠出願、2) 著作権登録、3) デザイン寄託、4) タイムスタンプが考えられます(図1参照)。

**A 7-1** (意匠出願) 日本企業の場合、日本へ意匠出願をして優先権を主張して中国

へ出願するケースが多いです。日本において意匠公報が発行されるよりも前に、冒認出願人がホームページの製品情報等の何らかの公開情報から中国へ真正品メーカーよりも先に出願をしていた場合には、日本への意匠出願の出願日に基づき、先に創作をした事実を主張する方法が考えられます。

**A 7-2** (著作権登録) 中国の著作権は、申請後1~2か月程度で登録されます。必要な書類は、①「著作権登録申請書」②「申請人身分証明」③「権利帰属証明」④「作品の見本」⑤「作品説明書」⑥「委任状」です。作品の完成や発表の時期については冒認出願人から証拠の提出を求められることも想定し、公開可能な資料を著作物として登録しておくことが望ましいと考えます。

**A 7-3** (デザイン寄託) 日本デザイン保護協会<sup>1)</sup>への創作デザイン寄託は、必要事項を所定の申請書へ記入し、デザインを具体的に表した図面と共に提出することで、秘密の状態で管理され、創作の事実の証拠とすることができるかとされています。

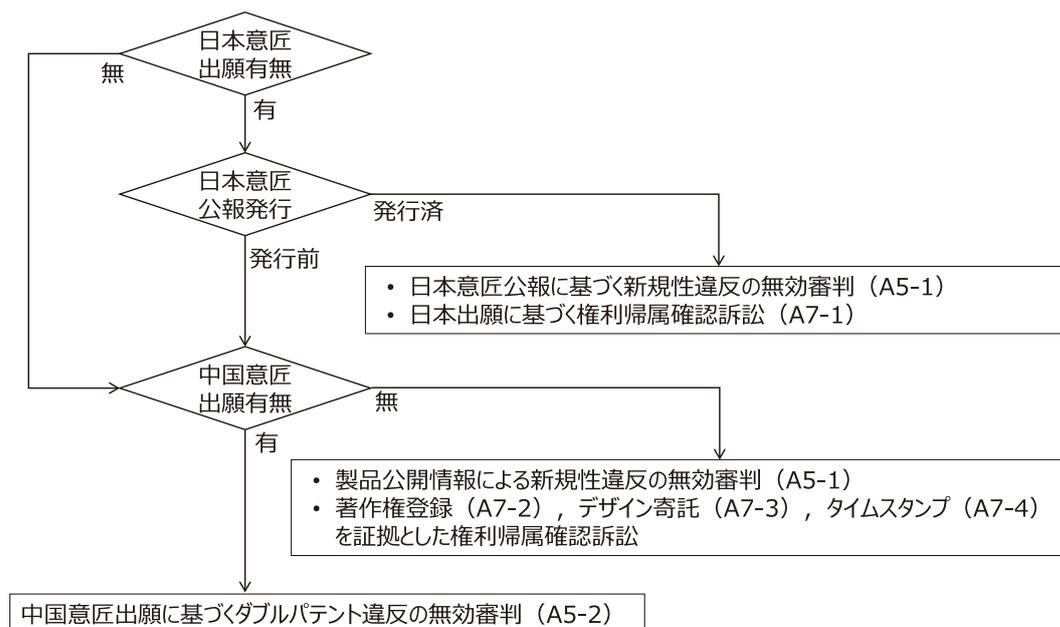


図1 無効審判請求 (Q&A 5), 権利帰属確認訴訟 (Q&A 7) による対策のまとめ

このデザイン寄託は、先に述べた新規性違反の無効理由の主張に活用することが可能です。その場合は、同協会に対しデザインの公開の申し出を行うことで、インターネット上で公開がなされデザイン創作の日付を証明する証拠とします。

**A 7-4** (タイムスタンプ) タイムスタンプについては、導入後日が浅くまだ正確な有効性は確認されていませんが、タイムスタンプによっても、真正品の意匠創作者が冒認出願人よりも先にその意匠を創作したことを証明できる可能性があります。

**Q 8** 冒認出願への対策として、無効審判の請求、権利帰属確認訴訟の提起の他に、どのような対策を取ることができますか？

**A 8** その他の対策としては、1) 冒認出願に対して申告を行うこと、2) 先使用権を確保して製造・使用を継続することが考えられます。

**A 8-1** (申告) 同一出願人が行った多数の冒認出願を特定できる場合は、国家知識産権局の「審査業務投訴プラットフォーム<sup>2)</sup>」にアクセスし、冒認出願であることを示す証拠(例えば自社の意匠公報と同じ図面が記載された冒認者による意匠公報等)を示し、冒認出願に対する申告を行うことが可能です。

「審査業務投訴プラットフォーム」に提出された申告により国家知識産権局が非正常の出願行為と認定した出願は、「専利出願行為の適正化に関する若干の規定<sup>3)</sup>」第四条の規定によって処理されます。なお、第四条の規定では、「冒認出願人に対する専利費用の負担減免措置の見直し」や「必要に応じて出願代理人に対して相応の懲戒措置をとること」等が定められています。

**A 8-2** (先使用権の確保) 真正品メーカーが意匠出願を行わずに、その意匠を用いた製品の製造・使用を行っている場合には、中国での先使用権を確保する対策が考えられます。

中国では公証を経た証拠資料の証明能力は一般書類よりも高いとされているため、公証手続を行って先使用権の証拠を確保することが望ましいです。先使用権の証拠を準備しておけば、冒認出願が登録された場合にも、真正品メーカーは従来の範囲で継続して意匠製品を製造・使用することができる可能性があります。

**Q 9** その他に注意事項はありますか？

**A 9** 冒認出願への対策としては、中国へ一刻も早く出願をして先願の地位を確保しておくことが望ましいです。ただし、中国では、日本のような秘密意匠制度はなく、また公告の繰り延べ制度もないため、製品公開前の出願については注意が必要になります。早い場合は意匠の出願後2～3か月で登録公報が発行され、自社意匠が公開されるため、自社製品の公開とのスケジュールの調整には注意が必要です。

## 注 記

- 1) 一般社団法人日本デザイン保護協会  
<http://www.jdpa.or.jp/>
- 2) 国家知識産権局審査業務投訴プラットフォーム  
<http://scywts.sipo.gov.cn/>
- 3) 国家知識産権局「専利出願行為の適正化に関する若干の規定の改正草案(意見募集稿)」改正箇所対照表  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20161206\\_3.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20161206_3.pdf)  
(URL参照日は全て2018年11月12日)

(原稿受領日 2018年10月10日)