



自転車についての全体意匠Wを出願し、無事に登録になりました。しかし、実は全体意匠Wの出願よりも前に、自転車に係る部分意匠Pが他人により出願されて登録されているのを発見しました。部分意匠Pは、自転車のうちサドルのみが実線部分とされており、その他の部分については破線でしたが、部分意匠Pのサドルと全体意匠Wのサドルの形状は全く同じでした。私の全体意匠W（自転車）は実施できるのでしょうか？
(東京都 T. O)

1. 全体意匠の登録性



全体意匠Wに係る出願の審査においては、Wの出願よりも前に意匠登録公報が発行された部分意匠Pにおける、破線部分も含めた物品全体の形状等も、登録性の判断の対象になります。

Pの実線部分であるサドルと、Wのサドルとが同一であっても、Wは全体意匠として出願をしているため、Wの全体形状と、Pの破線部分も含めた全体形状とを対比した場合に、需要者に対して異なる美感を起こさせるものであれば、WとPとは非類似と判断される可能性があります。

その結果、WはPを根拠として拒絶されず、登録を受けることができます。

2. 権利化後の実施

意匠法23条本文には「意匠権者は、業として登録意匠等の実施をする権利を専有する」旨が規定されています。

そのため、権利者であればWを自由に実施できるとお考えになる方も多いかと思いますが、残念ながらそうとは限りません。

「意匠権を取得できたのに、自由に実施できないなんておかしい！」と思

われるかもしれません。

しかし、意匠権は他人による実施を排除できる強力な独占排他権であるものの、他人の権利に制約されることなく登録意匠を自由に実施できることまで保証するものではない点に注意が必要です。

3. 部分意匠に係る権利の侵害

Pの権利者は、業としてPの実施をする権利を専有するため、Pと同一の（または類似する）サドルを有する自転車（または類似する物品）について、他人が実施した場合には、権利行使することができます。

WはPと非類似であるため登録を受けることができましたが、Pと同一のサドルを有しており、Pはそのサドルについてのみ意匠登録を受けていることから、Pの権利者の許諾等を得ずにWを実施した場合には、Pの意匠権を侵害することになります。

これは、全体意匠Wの登録性が物品全体の形状等を基準として判断されるのに対し、部分意匠Pの権利はサドル部分に及ぶためです。

したがって、登録性の判断において非類似とされた場合であっても、実施

段階では意匠権の侵害が成立することがあります。

このように、ある意匠について「意匠登録を受けているか」と、その登録意匠を「実施した際に他人の意匠権を侵害するか」とは、別の問題であり、Wが実施できるかどうかは、Pに係るサドルと、Wに係るサドルとの類否によって決まります。

なお、Wを実施したい場合は、Pについて、例えばライセンス契約（通常実施権の許諾や専用実施権の設定）を結んだり、Pに係る意匠権の譲渡・放棄の交渉をしたりするといった対応を取ることが考えられます。

4. まとめ

以上のように、ある意匠を出願するにあたっては、その意匠の登録性について検討することはもちろん大切ですが、加えて、権利化後にその登録意匠を実施した場合に、他人の意匠権を侵害しないかどうかを確認しておくことが望ましい場合もあります。

もし、他人の部分意匠等に係る気になる権利があるならば、事前に専門の弁理士にご相談いただくことをお勧めします。