

『特許・実用新案・意匠・商標の国際化』のWebinarを受講して

かなり昔にはなりますが、2年ほど東京で国際特許事務所の外国部門にて勤めておりました。主にコレスポンスの日→英、英→日の翻訳、また、それとは別に商標は国内・国外とも携わっていました。

特許、実用新案、意匠はそれぞれ専門がありますし、その分野に造詣の深い専門職の方たちが請求の範囲、明細書、図案などを書いたり翻訳されていました。

一時期は、弁理士になろうか・・・とも考えたこともありましたが、残念ながら結婚を機に退職してしまいました。

勤めている間もその後も法律の改正が何度もありますし、また、かなり昔のことなのでかなり忘れていたこともありまして、今回のウェビナーに参加させていただき、宝石、宝飾品に関わる知財(知的財産権)の内の産業財産権について大変勉強になりました。

意匠、商標という日本語はわかりにくいと思うのですが、英語では、意匠=Design(デザイン)、商標=Trademark(トレードマーク)となり、日本人にとっても英語のほうがイメージしやすいかもしれません。ただ、確かに、辻本弁護士がおっしゃるように、日本でデザインと称すると”模様”や”柄”といったものとして認識してしまいがちですから混同しやすく注意が必要だと思えます。

今回のWebinarのテーマは、

「自らが開発したでデザイン・ブランドを模倣から守るには？」

「(裏返しとして)他社から訴えられないようにするには？」

でした。

まず、商標に関しては、商標(文字商標、図形商標)登録はブランドの保護ができ、公開後でも出願OK(先願主義なのでそれでもなるべく早い方が良い)であり、周知されているブランドであれば不正競争防止法で差し止め請求ができます。ですので、まず会社名、ブランド名等を決める際に他社の商標権を侵害していないかの確認することが必要です。そして、侵害していなければ、将来的にも長期に渡り使用していきたい場合、商標として登録して、独占で使用できるようにしておいた方が賢明だと思えます。

そして、意匠に関しては、ジュエリーのデザインは、意匠(=3次元の形態)にあたります。

日本は、原則自由競争で、模倣することは自由であり、むしろ奨励されていて、先人たちの知恵を参考にしながら少しずつ改良して進化してしていています。しかしながら、この原則だけでいってしまうと、産業、文化の発展をかえって妨げてしまう場合もある、というお話がありました。が、ことジュエリー業界においては、その線引きは非常に難しいと思います。服飾業界などのデザイン関係の業界ではすべて同じことがいえることだと思えますが・・・

お話の中で、デッドコピーの場合は一目瞭然でわかりやすいですが、類似している場合、模倣だと認められないことも多いので、類似の範囲を広げ、権利の範囲も広げるよう工夫をし、権利行使しやすくするように部分意匠、関連意匠として出願できるとありました。模倣品が出できたことを鑑みて出願するためには、弁理士、弁護士などの専門家の方に相談してください、とのことで、出願するにあたって、公開、販売前(秘密の間)に出願しなければならないこと(ただし1年以内のグレースピリオド(新規性喪失例外)有り)や、公開後も3年以内であれば不正競争防止法で保護されることなどをあらかじめ知っておくことが必要だと思えました。

しかしながら、海外ジュエリーブランドが、有名なシリーズのデザインを意匠登録していたとしても、模倣品は世界各国あらゆるところで出回っており、それら1件1件をチェックして意匠権侵害として訴訟を起こすことは非常に難しいですし、また、小規模の宝飾関連会社や個人のジュエリーデザイナーが1つ1つのデザインを意匠登録するには費用対効果が見込めず、現実的には意匠権の行使をすることで利益を守る、損失を防ぐということは現段階では期待できないのではないかと思います。

例えば、2009年にGUCCIがGUESS INC.に対して、イタリア、フランス、アメリカ、中国で商標権の侵害のための損害賠償請求を提起した件はアメリカでは一部が認められましたが、イタリアではGUCCIが全面敗訴しました。そして和解に至るまでに9年も要しています。

また、2019年に、同じくGUCCIは、アクセサリーや服飾品の模倣品を販売していた30以上のウェブサイトに対して、損害賠償請求をしていますが、時間も費用もかかり困難を極めることになると思います。

世界に誇る大手ブランドでも苦戦するのが現状ですから、一般の商品の模倣を防ぐのは至難の業のはずです。しかし、アクションを起こさなければ何も変わらないばかりか、蔓延し続けていくことになるので、今後も何らかの試みや対策を講じることが必要だと思います。

ただ、デザインを他社の模倣から守ることは難しくても、意匠や商標などに関する知識があれば、表裏一体であるもう一つのテーマ「(裏返しとして)他社から訴えられないようにするには？」に関しては、特に商標において非常に有効であると感じました。

宝飾業界において模倣は永遠の課題だと思います。ですので、今回のWebinarを受講させていただいて、なおさら、意匠、商標に関して、もっとしっかり学んでおくことが大切だと感じました。

貴重なお話をありがとうございました。