

# デザイナー・中小企業のための デザイン契約のポイント

意匠制度によるデザイン保護と活用

Contract Design

Design Contract



## はじめに

知財活用に先進的な中小企業においては、コモディティ化する産業分野における新たな顧客開拓のツールとしてや、独自技術を社会生活に違和感なく溶け込ませる触媒としてなど、「デザイン」を自社の商品・サービスにうまく取り込み、企業ブランディング活動を経営に積極的に取組み、成果を上げておられます。

その一方で、デザインを取り込む手段として企業が外部デザイナーと連携するケースにおいては、生み出した「デザイン」に対する権利の帰属、利用時の改変の扱いなど、「デザイン」を巡る知的財産に対する理解の不一致などにに基づき、商品・サービス開発の遅延や、事業化後にトラブルになるケースも散見されています。

このようなトラブルを未然に防ぎ、デザイン利活用の促進に役立てて頂くことを目的に、近畿経済産業局知的財産室では「平成29年度デザイン創出・利活用に関する契約上の論点整理調査事業」を実施し、アンケート調査及びヒアリング調査に基づき、プロダクトからパッケージまでデザイン開発をめぐるトラブル事例を抽出し、中小企業・デザイナー双方にとってWin-Winとなる関係を築く観点から、中小企業、デザイナー、知財専門家(特にデザインを専門とする大学教授、弁護士、弁理士)から構成される有識者委員会による分析を行い、対策について本書にまとめました。

本書では、デザインプロセスの工程にしたがって順に記載しているため、最初から順に目を通していただくことをお勧めいたしますが、お

忙しい方は、専門家コラムからお読みいただいても結構ですし、22ページの「デザイン開発のプロセスに応じて「起こりがちな事例」と対応策」一覧からご関心のある項目を見つけて、読み進めていただくことも有効です。より深く学びたい方には、巻末にあるお役立ちサイトもご活用ください。

最後に、アンケート・ヒアリングに対応いただいた皆様、事務局として各種とりまとめ作業を実施いただいたダン計画研究所様、とりわけ、本事業へのご指導・ご助言・コラム執筆など多大なご協力賜りました委員の方々に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

平成30年2月

近畿経済産業局 知的財産室

## 「平成29年度デザイン創出・利活用に関する契約上の論点整理調査事業」（近畿経済産業局）の概要

### <アンケート調査>

- 中小企業977社(回答数219、回収率22.4%)
- デザイナー、デザイン専門会社、大学126者(回答数26、回収率20.6%)
- 弁護士・弁理士126者(回答数32社、回収率25.4%)

### <ヒアリング調査>

- 中小企業、デザイナー、大学、弁護士・弁理士 各3件、計12件実施

### <有識者による検討委員会> ※メンバーは巻末参照

- 第1回(平成29年10月23日)  
先行文献調査報告、プレヒアリング結果、アンケート・ヒアリング項目検討
- 第2回(平成29年12月15日)  
アンケート・ヒアリングの中間報告、事例分析
- 第3回(平成30年1月31日)  
アンケート・ヒアリング結果の分析、事例分析
- 第4回(平成30年2月14日)  
とりまとめ

# Contents

もくじ

はじめに	1
<b>第1章 デザイン開発プロセス</b>	6
<b>1-1 デザイン開発プロセス</b>	6
<b>1-2 デザイナーのかかり方</b>	8
<b>第2章 デザインを守る意匠権</b>	10
<b>2-1 知的財産権制度</b>	10
<b>2-2 デザインを守る意匠権</b>	10
<b>2-3 デザインが意匠権となる要件</b>	12
<b>専門家コラム</b> 賢く弁理士を利用してください! by弁理士 レクシア特許法律事務所代表パートナー/弁理士 松井 宏記	14
<b>コラム</b> 近畿地域中小企業のデザイン活用への意識	17
<b>専門家コラム</b> 意匠制度をこう使ってほしい! 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 特任教授 山田 繁和	18
<b>第3章 デザイン開発と契約</b>	22
<b>3-1 リサーチ段階から先行意匠調査を</b>	24
<b>3-2 商品企画段階</b>	26
<b>3-3 デザイン開発段階</b>	28
1) デザイン開発委託契約のススメ!	28

2) デザイン料金を定める	30
<b>専門家コラム</b> デザイナーのためのデザイン保護と活用の注意点 京都市立芸術大学 美術学部 教授 辰巳 明久	32
3) 不採用デザインの取り扱い	36
<b>専門家コラム</b> 契約の重要性と弁護士への依頼方法 若本法律特許事務所 所長/弁護士 若本 修一	38
<b>3-4 設計・試作段階</b>	40
<b>3-5 販売・流通段階</b>	42
<b>専門家コラム</b> 意匠・商標で模倣から自社製品を守ることの重要性 株式会社ロゴスコポーレーション 代表取締役社長 柴田 茂樹	44
<b>コラム</b> 近畿地域中小企業は意匠登録に積極的	46
<b>コラム</b> 近畿地域からは意匠活用で知財功労賞受賞企業が続出	47
<b>参考資料</b> デザイン活用とデザイン契約のお役立ちサイト	48
近畿地域の「知財総合支援窓口」(平成30年2月現在)	50

## 1-1 デザイン開発プロセス

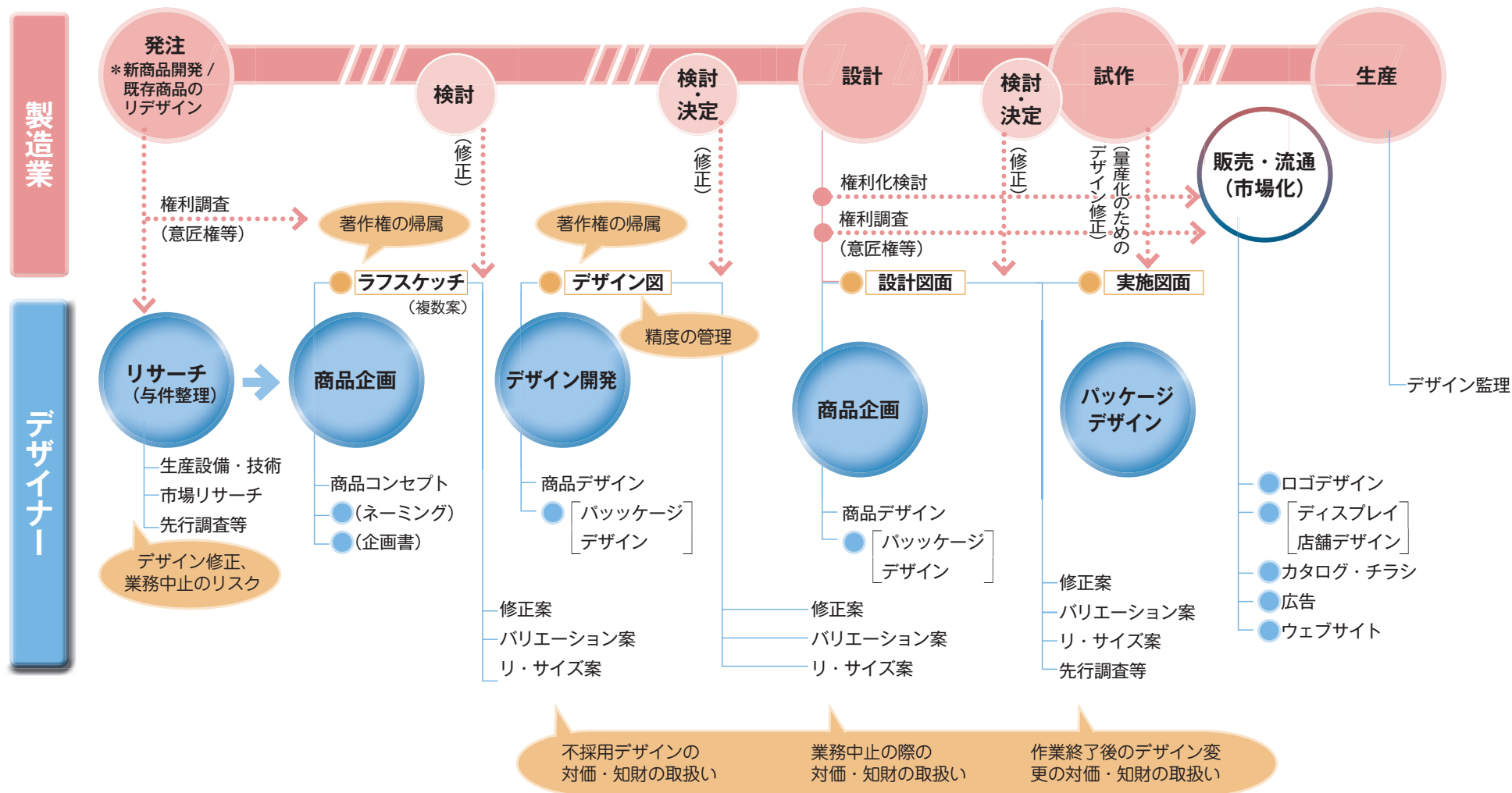
近年、市場には安価で多様な商品が行き渡り、消費者が店舗やネットショップで気軽に商品を選べるようになってきました。モノが行き渡りあふれる時代の中で、こだわりのある消費者は、多様な商品を比較しながら自分の一番好き

な商品を選ぶことが増えています。

選ぶ人にとって商品の価値を決める重要な要素の一つがデザインです。かっこいい、かわいい、クール、シンプルといったデザイン性と、使いやすさや機能の表れが形になることもあります。

下記は外部デザイナーと企業が新商品開発について、委託契約や請負契約の中で共同作業を行う場合のプロセスを整理しています。

■ デザイン開発プロセスの表



## 1-2 デザイナーのかかわり方

このようなデザイン開発プロセスには、社内デザイナーや商品企画担当者とともに、外部デザイナーも多様な形で関与しています。

典型的な関与のパターンとして、以下のような例があります。

### (1) 顧問契約で定期的に相談に乗る全面的な関与

#### デザイン開発のトータルプロセスに関与

独立したデザイン事務所のインダストリアル・デザイナーの中には、社長や商品企画部と顧問契約を結び、定期的にデザインやブランドづくりに関する助言をしたり、企画会議に参加したりする例があります。

こういったデザイナーは少数ですが、顧問契約に加えて、必要に応じて個別にデザイン開発委託契約を交わし、商品の売上が一定金額以上になった場合は、ロイヤリティ<sup>\*1</sup>を受け取る例があります。この場合、金型等の企業側の初期投資が回収されるまでは最初に支払うデザイン料でカバーし、初期投資額を越えてきたらロイヤリティを支払う例が多いと考えられます。

中には、新ブランドの立ち上げにあたって、ブランディングに関する広告戦略までディレクションしているデザイナーの例もあります。個々の商品のデザインという範囲を越えて、ブランドの立ち上げに関与し、シリーズで統一性のあるデザインを手がけているデザイナーは、OEM生産から独自商品の開発に進出しようとする企業にとっては、頼れるパートナーとなっています。

<sup>\*1</sup> デザイン業界では知的財産権の取得に関わらず、デザイン利用に対する料金として、工場出荷額×一定料率で計算されることがあります。

### (2) 新商品開発や既存商品のリ・デザインのプロセスに関与

リサーチ → 商品企画 → デザイン開発 → 設計まで関与

商品企画 → デザイン開発 → 設計まで関与

多いパターンと考えられるのが、市場リサーチや商品企画段階から新商品開発や既存商品のリ・デザインに関与し、設計まで行う関与です。

そのプロセスで、ラフ・スケッチを企業側に見せたり、企業側のデザイナーと一緒に会議をしながらデザインを開発し、3Dデータで設計段階にまで入っていくことが多いようです。

この場合は、企業側がこれまで取引のあるデザイナーで自社のことをよくわかっているデザイナーに委託したり、新たなブランドを立ち上げたい場合は、著名デザイナーに依頼したりする例があります。

スムーズに商品開発に結びつけばよいのですが、不採用デザインの取り扱いやデザインの改変が後に問題になることもあります。

### (3) デザイン開発のみ関与

#### デザイン開発

商品企画まで企業側でおおむね決まっていて、デザインのみを委託する場合は、(2)に比べると、デザインが「装飾」としか考えられておらず、機能面まで含めた形の提案の余地はあまり大きくないと考えられます。

商品企画が決まっていてデザインのみですと、決まったデザイナーに依頼することが多いのですが、デザイナーの業務範囲をあらかじめ決めておかないと、必要以上に後工程の作業を求められる例もあるようです。



## 2-1 知的財産権制度

製品デザインや画像デザインを保護するには、知的財産権制度を活用しておくことが重要です。

技術と違い、デザインは目に触れると真似されやすく、真似しやすいため、製品デザインや画像デザインを知的財産権制度で保護していないと、模倣されても何も対抗手段がなく、デザインのライフサイクルも短くなってしまいます。

デザインというと、著作権で守られると思いがちです。製品のスケッチ画や見本・模型は著作権で守られますが、量産される工業製品のデザインやPCのソフトウェアやスマートフォンのアプリケーションの画像デザインは、著作権では守られません。

これらの工業製品のデザインやソフトウェアやアプリケーションの画像デザインは意匠権で保護し、製品につけるマーク等のデザインは、商標権で保護しておくことが大切です。

また、不正競争防止法でも守ることができますが、模倣品や類似品が発生した後に裁判等を行うこととなりますので、事後対策しかできません。

## 2-2 デザインを守る意匠権

### (1) デザインを意匠権で保護する効果

意匠権で保護することにより、デザイン模倣への対策だけでなく、権利があると分かることで模倣業者が模倣をためらう効果、意匠権によってデザインの真の権利者や創作者が誰であるかはっきりするといった効果があります。

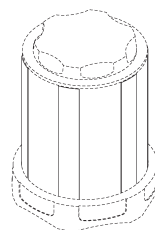
また、我が国の意匠権は、世界で最も厳しい我が国特許庁の審査を経て登録されるため、我が国で取得した意匠権と同じデザインを他国でも権利取得することで、米国や韓国のような審査国のほか、中国や欧州、ASEANの無審査の国々では、デザイン模倣されたときに裁判等において、有利に働くことがあります。

### (2) 意匠権で守ることができるデザイン

では、意匠権ではどのようなデザインを守ることができるのでしょうか。意匠法では、製品の外観全体、製品の外観の一部、ソフトウェアやアプリケーションの画像(画像デザインの一部も可能)を保護することができますが、プロジェクションマッピングのような形状を伴わない光を投影した模様や色彩のみのデザインや噴水などの一定の形状を保てないデザインは、保護されません。

#### ■ 保護されるものの例

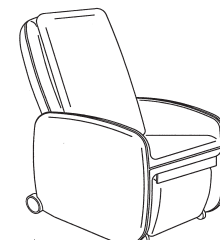
製品、商品、部品、画像、パッケージ



火消し壺  
意匠登録第 1377773 号



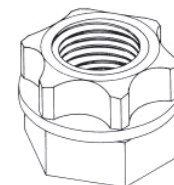
電気ポット  
意匠登録 1457472 号



あんまいす  
意匠登録第 1434673 号



ハサミ  
意匠登録第 1433736 号



ゆるみ止めナット  
意匠登録第 1110463 号



包装箱  
意匠登録第 1495118 号

出典：近畿経済産業局

#### ■ 保護されないものの例

光を投影したもの、噴水、店舗のレイアウト

## — (意匠法 参考条文) —

## 第二条(意匠の定義等)

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

## 2-③ デザインが意匠権となる要件

次に意匠権が認められる要件は、出願するデザインが具体的に示されている工業製品であること、世界で最も新しいデザインであること、業界の普通の知識で簡単には創り出せないデザインであることが主な要件です。

この点については、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営するJ-PlatPatの意匠検索を利用して自ら調べることができますが、創作した製品デザインや画像デザインのどこに特徴があり、意匠登録を受けられるかについては、意匠制度を得意とする弁理士、弁護士に相談することが得策です。

意匠制度を得意とする弁理士、弁護士は、模倣されやすい部分をよく知り、部分意匠制度を利用したり、デザインをマイナーチェンジすることを想定してデザインの特徴に関連するデザインを関連意匠として保護することをアドバイスしてくれます。

また、製品デザインの改変がもたらすトラブルやライセンスなどについても、適切なアドバイスを受けることができます。

そのほか、日本のみならず、他国でも製造販売することを計画している製品デザインや画像デザインは、権利を得たい国の意匠制度にも精通している専門家に相談することが必要です。

各国の意匠制度の特徴を知りたい場合には、特許庁や各地にある知財総合支援窓口、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)で情報提供してくれます。(巻末の参考資料をご覧ください)

たとえば、特許庁サイト内の「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド」では、世界の産業財産権制度とその手続、及び侵害トラブルへの対応についてコンパクトにまとめて紹介しています。国別に各国の内容をみると、出願から登録までのフローチャートや料金が掲載されており、制度を把握するのにとても便利です。

- 「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(特許庁サイト内)

概要：世界の産業財産権制度とその手続、及び侵害トラブルへの対応についてコンパクトにまとめ紹介されているサイト。各国の内容をみると、出願から登録までのフローチャートや料金が掲載されていて便利。

[http://www.jpo.go.jp/index/kokusai\\_doukou/iprsupport/miniguide/index.html](http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html)

本冊子作成の基礎となった調査事業における近畿圏の中小企業経営者や担当者からのアンケート回答をみると「海外で製造や販売を行っている」という回答企業は57.1%と半数を越えており、「実績はないが検討している」(20.1%)と合わせるとおよそ8割弱が海外市場へ展開または展開を検討中です。巻末の参考資料等の情報源を賢くご利用ください。



## 専門家コラム

## 賢く弁理士を利用してください！ by 弁理士

レクシア特許法律事務所代表パートナー／弁理士 松井 宏記

## 1 弁理士に依頼の前に！

「新しいプロダクトデザインが生まれた。意匠登録してデザインを保護してもらおう！…そんなときは、弁理士に依頼すればいいんだ！」となったとき、次のことを確認してください。

世の中にデザインを発表する前に出願してください。意匠登録するためには、そのデザインが新しいこと、すなわち未だどこにも発表されていないことが要求されます（新規性）。発表から6ヶ月以内であれば救済措置もありますが、基本的に発表前に意匠出願をしましょう。

弁理士に依頼するときは、図面データやサンプルなど、デザインが具体的に分かるものを用意するとともに、参考にしたデザインや周辺のデザインなどがあれば、その情報も用意しましょう。弁理士が先行デザインや周辺デザインを把握しておくことにより、それらを回避した形で意匠登録できるようアドバイスを受けることができます。また、もし他人の権利を侵害しそうな場合には、弁理士からアドバイスがあります。

## 2 弁理士の費用は？

「弁理士に依頼するとしても、弁理士の手数料がよくわからない。」

これはよくお聞きします。弁理士手数料は個々の弁理士によって異なりますし、依頼者との合意によって費用は決まりますので、残念ながら、ここでご期待に沿うような具体的な数字をお示しできません。しかし、出願から登録までに発生する弁理士手数料は、概ね、下記のような費用に大別できると思われます。<sup>(※1)</sup>

- 相談料：個別案件の相談時に発生する費用です。
- 出願手数料：出願時に発生します。
- 中間処理手数料：拒絶理由通知が出たときなど、審査対応に必要な費用です。
- 登録手数料（成功報酬を含む）：登録時に発生します。

（オプション）

- 意匠調査費用：意匠権侵害や登録可能性についての調査費用です。
- ウォッチング費用：他社動向についての調査費用です（項目3にて後述）など。

私の個人的意見としては、意匠登録費用は、デザイン開発の必要経費の一部として初めから含めておくことをお勧め致します。これによって、日程的にも内容的にも計画的な権利取得が可能になると思います。

## 3 弁理士の賢い利用方法

意匠権を取得すると、そこで「弁理士さん、さようなら！」では寂しいものです。弁理士は、意匠登録後は意匠権の年金管理（意匠権維持のための費用納付期限の管理）をしています。しかし、もっと実体的なところで、例えば同業他社の権利取得動向をウォッチングするよう依頼したり、弁理士はオーダーメイドのサービス提供が可能です。同業他社の動向に着目することによって、貴社のデザイン戦略の良い指標となります。是非、登録後のウォッチングを試してみてください。

## 4 いい弁理士はどこに？

では、根本的な問題。意匠に強い弁理士はどこにいらっしゃるのでしょうか？お医者さんに内科、外科、脳外科、などの専門分野があるように、弁理士にも、特許専門、意匠専門、商標専門などの専門分野があります。自社の大事なデザイン保護、折角なら意匠専門の弁理士に依頼したいものです。インターネットがありますので、「(地域名) (意匠) (弁理士)」などをキーワードにすれば、ある程度は意匠

## コラム

を取り扱っている弁理士(または特許事務所)を検索できると思います。しかし、特許事務所のウェブサイトを見ただけでは、特許事務所の主観的な情報が多いので、どこまで信じていいのか、最初は特によくわかりませんよね？

そこで特許庁が提供している「特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)」内の「意匠公報テキスト検索」<sup>(※ii)</sup>で特定の代理人名で検索を行うと、その弁理士の取り扱い件数や、過去の登録例を見ることができますので、客観的な情報が入手できると思います。

賢く弁理士を利用して、より良いデザイン保護を行いましょう！

※ i 上記は一般的な費用体系です。費用体系や具体的な費用は個別の弁理士によって異なりますので、具体的な費用は、依頼される弁理士に尋ねてください。

※ ii [http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/ishou/iskt/ISKT\\_GM201\\_Top.action](http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/ishou/iskt/ISKT_GM201_Top.action)

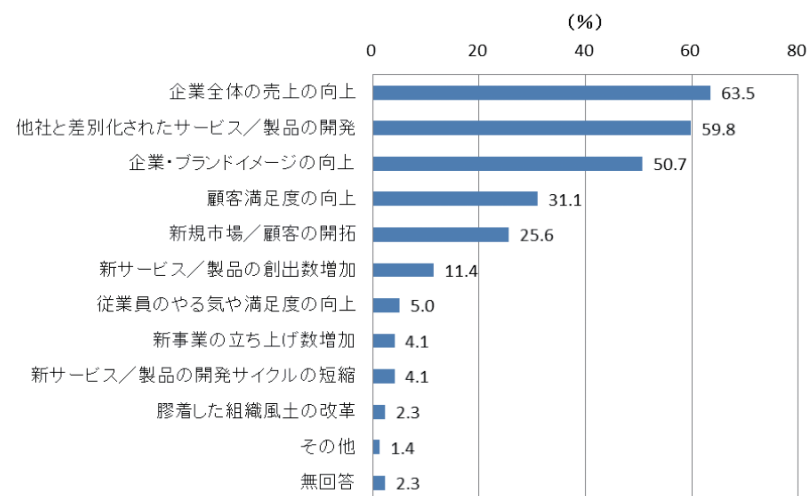


## 近畿地域中小企業のデザイン活用への意識

近畿地域の中小企業による特許出願は、関東地域の約半分ですが、意匠出願に関しては関東地域とほぼ同等の件数を誇っており、多くの中小企業経営者が、自社の製品デザインを模倣から守る意識を強く持っています。

本冊子作成の基礎となった調査事業における近畿圏の中小企業経営者や担当者からのアンケート回答をみると「デザインに期待すること」として、「企業全体の売上の向上」、「他社と差別化されたサービス／製品の開発」、「企業・ブランドイメージの向上」との回答が上位を占め、デザインが経営上の「攻め」の重要な財産資源として意識されていることがうかがえます。

デザインに期待すること &lt;複数回答&gt; N=219



出典：近畿経済産業局「平成 29 年度デザイン創出・利活用に関する契約上の論点整理調査事業」アンケート調査(企業向け)

## 専門家コラム

## 意匠制度をこう使ってほしい！

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 特任教授 山田 繁和

企業が創作した製品デザインや画像デザインは、企業の顔にもなりうる優良な経営資産です。

我が国は、100年以上続く企業が世界で最も多い国であり、伝統と文化をオリジナルの技術とデザインで、企業ブランドや製品ブランドを育てています。

特に企業の経営者は、自らが生み出した技術とデザインを大切にし、信頼することによって、長きにわたって使い続け、育て、世界に類を見ないブランドを作り続けています。

これらを支えているのが、知的財産権制度であり、その利用方法と効果を様々なビジネスに活かしています。

主には、次の9つの類型があります。

### 1 自社の模倣対策

- これは、意匠権の取得によって、製品の外観やデザインの観点から、自社製品を模倣被害から守り、模倣品が発生した場合に対応できるようにする効果です。
- 「模倣品・類似品の排除」は、多くの場合、製品や商品に意匠権を取得していることを明記しておくことにより、偽物やデザインのコピー商品、類似商品などが発生すること自体を防ぐ効果があります。

### 2 製品デザインのオリジナリティの証明

- 意匠権によるオリジナリティの証明とは、実体審査を経て取得した意匠権により、自社製品に新規性と創作性が認められて、「オリジナリティ」のあるデザインであること、真正な創作者であることを証明する効果です。

- デザイナーにとっては、意匠権を取得し、自らの名前が意匠公報に掲載されることによって、自らが真正の創作者であり、創作したデザインにオリジナリティがあることを証明されたことを、全世界発信される効果もあります。

### 3 権利化による他社のデザイン模倣や類似品の抑制・牽制

- これは、意匠権を取得した製品デザインや画像デザインが、意匠公報に掲載されることにより、他社が意識的に同じデザインの製品や、類似するデザインの製品を製造・販売することを避けるようにするという牽制的な効果です。
- 自社や自社製品のデザインやブランドを重要視する企業や知的財産権に対する意識が高い企業（コンプライアンスを重視する企業）では、意匠権の類似の範囲を恐れ、ライセンスを求めてくるケースもあります。

### 4 権利化による販路拡大・ライセンス

- 保有する意匠権に関し、中小企業では、自社では製造はするものの、販売やサービス提供は他社が行う場合があり、こうした場合に意匠権のライセンス契約をして、安心して協業できるようにしたり、権利譲渡によって、新しいデザイン開発の資金を得ることに有効に利用できます。
- また、他社が意匠権の侵害をしている場合、和解等をする際にライセンス契約を取引の材料とすることもあり、ライセンス料収入も期待できます。

### 5 デザインブランドの形成

- 製品デザインは、ブランドを支える重要な要素の1つであり、自社の優れたデザインを、意匠権を取得することで、デザインにこだわった商品であることをアピールし、そのデザインを独占することで、自社商品のブランディングを進める手法があります。

- 特に、一般消費者の目に触れる製品を開発する企業において、自社らしさが現れたデザインは必ず意匠権を取得して他社に類似するデザインを許さず、ブランド価値の形成につなげるという方針を持つ企業も多数あります。

## 6 外観に現れる技術の意匠権による補完

- 技術成果が形となって表れる場合や、重要な技術の特許だけでなく多方面から保護しておきたい場合に、その技術成果を意匠権でも保護し、特許を補完する効果を狙うものです。
- また、技術開発の歴史が長く、新規性や進歩性を備えた発明が生まれにくいような技術分野や成熟技術分野では、意匠権による技術保護を重要視していることが多いです。

## 7 企業のデザインや知的財産権マインドの醸成

- 意匠権という形でデザインのオリジナリティが公的に証明されることにより、従業員のデザインや知的財産権に関して啓発し、優れたデザインの開発を促す効果があります。
- また、社員が自社の意匠権を知っておくことで、デザインは目で見て分かりやすいため、デザイン模倣や権利侵害品を早期に発見しやすくする効果もあります。

## 8 他国での審査や訴訟、税関取締りの優位性確保

- 我が国は世界で最も厳しい意匠審査を行っていますが、欧州や中国、ASEAN地域の国々では意匠権は審査されないため、侵害時は裁判で自らが真正な権利者であること、相手が侵害していることを証明しなければなりません。
- このとき、日本で権利化し無審査国でも権利化していれば、無審査国での

意匠侵害品差止め訴訟等において、日本の意匠審査結果を参考資料として示すことによって有効に働くことがあります。

## 9 権利による新規取引先の拡大と継続

- 中小企業等外部との取引の実績が豊富ではない小規模な事業者では、新規の取引等の際、取引先の信頼性を担保する際に意匠権が有効であるとの声があります。
- 自社が、他社から発注を受けて他社製品に使用する部品等を供給する製造業の場合、発注先を同業他社に変更されてしまう経営上重大なリスクがありますが、意匠権を取得しておくことで、発注元が発注先を変更できなくすることや、同じデザインあるいは類似のデザインの部品を他社に製造させないこともできます。

企業がデザインを重要視し、知的財産権を取得することでこれらの効果を得ることができます。

そのほか、自社にないデザインを組み込み、VI（ビジュアルアイデンティティ）を形成することに役立てるために、デザインを自社以外から取り込む際のデザイン製作の契約において、企業とデザイナーがお互いに詳細に業務範囲を話し合い、金銭面、権利化、製品の上市後の改変など様々な点を取り決めておくことでビジネスがスムーズに進みます。

これらを実現するために、予め弁理士や弁護士といった専門家に相談しておきましょう。

リサーチ → 商品企画 → デザイン開発 → 設計 → 販売流通

## ■デザイン開発のプロセスに応じて「起こりがちな事例」と対応策

### 1 リサーチ段階から先行意匠調査を

自社オリジナル商品を開発。しかし、先行企業から「警告状」が届き生産中止に…。

→P24へ



### 2 商品企画段階

ラフ・スケッチでデザインを提案。商品企画は中断したと聞いたが、後日、提案したデザインに酷似した商品が発売…。

→P26へ



### 3 デザイン開発段階

#### (1) デザイン開発委託契約のススメ！

デザイン委託契約を結ばないまま、何度も修正。着手してから1年半後ようやく終了…。

→P28へ



#### (2) デザイン料金を定める

若い新進デザイナーを起用、企業が斬新な商品を開発。ヒット商品となったが、ロイヤリティー契約にしておけばと後悔…。

→P30へ



#### (3) 不採用デザインの取り扱い

デザイナー側が納品、商品化には至らなかったが、1年後、同社の別の新品に不採用のはずのデザインが使われていた…。

→P36へ



### 4 設計・試作段階

デザイン開発の業務は無事に終了。設計段階で微調整が必要になったため、最初はサービスで修正、作業が思いがけず長引いてしまった…。

→P40へ



### 5 販売・流通段階

パッケージ・デザイン用に外注したキャラクターのデザインを立体化し、販促グッズに使おうとしたところ、デザイナーからクレーム…。

→P42へ





## 3-1 リサーチ段階から先行意匠調査を

リサーチ → 商品企画 → デザイン開発 → 設計 → 販売流通

新商品開発にあたって、最初に市場リサーチとともに検討いただきたいのが「先行意匠」調査です。

既に自社製品があり、意匠登録の経験や模倣被害にあった経験がある企業ほど、最初の企画段階で先行して登録されている意匠を専門家＝弁理士の力を借りて実施しています。

これまで下請けやOEM生産で、取引先に言われたものを製造することが事業の中心であった企業が、新たに自社製品をオリジナルで開発する際に、特に気をつけていただきたい点です。

### 起こりがちな事例

- 長年、OEM生産で製造技術を磨いてきた企業が、自社オリジナル商品の開発に乗り出し、生産・販売まで行き着いた。
- しかし、同じ分野でほぼ同じ形について意匠登録をしている先行企業から「警告状」が届き、慌てて弁理士と弁護士に相談したところ、明らかに類似しているため、生産中止となった。
- このため、開発に要した人件費、開発費用、金型費用、パッケージ代等がすべて無駄になってしまった。

### 専門家からひとこと

先行意匠調査をやってみよう！  
専門家（弁理士）や知財総合支援窓口にご相談しよう！



先行して登録されている意匠の調査は、オリジナル商品を開発しようとするなら、本来、最初の段階で実施すべきことです。これには以下の2つの意味があります。

守

① 他社が登録意匠権をもとに類似の商品を製造・販売している場合、知らないうちに模倣をしてしまう危険を避けることができる

攻

② 自社が意匠を登録できた場合、他社による同一・明らかな類似商品の製造・販売・輸入を止めることができる

意匠調査に慣れている企業や、競合相手が限られるニッチ・マーケットの場合は、自社で先行意匠の調査をすることもあります。その際、頼りになるのが「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」です。専門家に頼む前にざっと登録されている意匠をみて、開発のヒントにすることもできます。出願したい意匠候補が決まったら本格的に専門家の力を借りて実施することがお勧めです。

### J-PlatPatの検索手順

- トップページにアクセス  
<http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>
- 一番上のバーで「意匠」を選び「2意匠広報テキスト検索」を選択
- 「検索項目」が「意匠に係る物品」になっていることを確認、その右隣の「検索キーワード」の欄に調べたい品目を入れる
- たとえば「魔法瓶」と入れると、170件近いヒット件数が出る。「一覧表示」にすると、既に登録されている意匠の図面が出てくる。





## 3-2 商品企画段階

リサーチ → 商品企画 → デザイン開発 → 設計 → 販売流通

商品企画段階では社内の商品開発担当者や社内デザイナー（兼務のことも多い）に加えて、外部デザイナーの参画を得る企業も多くなります。以下では外部デザイナーの参画を前提に記載しています。

外部デザイナーの参画を得る場合、最初に「秘密保持契約」を結ぶことが企業・デザイナー相互にとって重要です。

信頼関係にあるデザイナーに依頼することが多いと思いますが、中には、企画会議に参画したデザイナーがヒントを得てデザインを考案し、無断で先に意匠出願をしてしまう事例もあります。逆に、企業が外部デザイナーには無断で新商品開発を進め、意匠登録をしていることもあります。

### 起こりがちな事例

- 商品企画の会議に外部デザイナーが出席。商品の機能を含めてラフ・スケッチでデザインをいくつかのパターンで提案。（売り込みの場合もあります）
- 商品企画は中断したと聞いたが、後日、当該企業から自分が提案したと思われる特徴のあるデザインの商品が発売されていたことに気づいた。

### 専門家からひとこと

自分がデザインを考えた日付、自らが事業を始めた日付を証明できるように記録に残しましょう。



軽い打ち合わせのつもりで、企業もデザイナーもアイデアを話し合い、求められるままにデザイナー側がラフ・スケッチを提示することもあるでしょう。研究開発の現場では、打ち合わせ当初に「秘密保持契約」を参画メンバーが交わすことが増えてきましたが、商品企画の場合、十分には浸透はしていないようです。

発明の場合、この発明はいつ誰が行ったかを記録に残したり、自社が確かにこの時点から発明を行い事業の準備をしていたと証明するために関連書類を公証役場に持参し、確定日付を取る手続きを行うことがあります。確定日付を取る手数料は、1件700円と費用も高くありません。

デザイン保護のために、デザイン画を提出する段階でCD-ROMにデータを納めて公証役場で確定日付を取っておくことを検討してみてもいいでしょうか。打ち合わせにはその「写し」を提出すれば、勝手にデザインを流用させないという抑止力が働くことが期待できます。

また、確定日付を取っておくと、仮に意匠登録出願が他社より後になった場合、先に事業の準備を行っていたと主張できる材料になります。

### point

- 外部デザイナーの参画を得て新商品開発を進める場合、「秘密保持契約」を結んでおく。
- デザインのラフ・スケッチでも、日付や考案者の氏名を明記し、想定外の利用をふせぐ。
- デザイン画のデータをCD-ROMに納めて公証役場で確定日付を取っておくと、後に誰がいつこのデザインを考案したかの証拠とすることができ、先に事業の準備をしていたと主張することもできる。

## 3-3 デザイン開発段階

### 1) デザイン開発委託契約のススメ！

リサーチ → 商品企画 → **デザイン開発** → 設計 → 販売流通

市場リサーチや企画段階以上に、デザイン開発段階に入ると外部デザイナーに依頼する企業が多くなるでしょう。デザイナーの多くもこの段階で声がかかることが多いはずですよ。

起こりがちなトラブル事例で一番問題になるのは、どこまでがデザイン料の対価になっているかあいまいなまま、デザインを何度も修正させられて作業が長引いてしまうということです。企業側も「こういう感じで」と丸投げでデザイナーに依頼してしまい、イメージがなかなかすりあわないことがあります。

中には商品デザインのはずが、いつの間にか、パッケージや広告まで関与している例もあり、着手から1年以上経過して、ようやくデザイン料が支払われたという例もあるようです。

#### 起こりがちな事例

- 「こういうデザインでお願いしたい」との依頼があり、次の打ち合わせでデザイナーが複数のデザインを提案。
- デザイン委託契約を結ばないまま、デザインを気に入ってもらえるまで何度も修正し提案。デザイン料の支払いがあったのは着手してから1年半後。

専門家からひとこと



依頼する時に業務の内容、範囲、修正回数等を契約書で定めましょう。

外部デザイナーにデザインを委託する場合は、最初に以下の点を明らかにし、デザイン委託契約を結ぶことが大切です。

依頼側の企業の商品を熟知した上でてきぱきとデザインを制作してくれる決まった相手の場合でも、以下の点を明らかにして合意事項を文書で残すことでトラブルを未然に防ぎ、お互いに安心して業務を進めることができます。

#### デザイン契約のパターン例

- スポット契約：ある1つのアイテム(商品等)についての契約
- 製品シリーズ契約：複数アイテム単位で「シリーズ」でのデザインを依頼
- 顧問契約：社長との打ち合わせや、デザイン会議への参加から製品化のアイデア出しなど、定期的打ち合わせを前提。ブランディングや広告戦略まで助言するタイプのデザイナーもいる。

#### point

- 「デザイン業務委託契約書」に最低限明記する内容
    - 依頼する内容(どのような作業で、成果は何を求めるか)
    - 作業期間(納期はいつまでか)
    - デザイン料(いくらで依頼するか、経費を含むか、一回払いきりか、ロイヤリティー方式か、一括払いか分割か)※詳しくは次頁
    - 発生する知的財産の帰属についての取り決め
- (企業がデザインと知的財産権を買い取る方式が一般的だが、デザイナー側にきちんと説明し、合意を得ておくことが重要)

## 2) デザイン料金を定める

リサーチ → 商品企画 → **デザイン開発** → 設計 → 販売流通

デザイン契約で大切なことのひとつが、デザイン料の支払いの考え方です。安価にデザインを頼むことができればコストは抑えられますが、一流のデザイナーを起用することでヒット商品が生まれた事例もあります。価格として何が妥当かは企業の販売能力や売上計画によります。

近年の事例としては、近年、若い女性や海外で人気がある刀剣等の伝統的な地場産業の企業と若い新進デザイナーや海外の著名デザイナーが組むことで、思いがけないヒット商品が生まれている事例があります。その場合、デザイナー側がロイヤリティ契約にしておけばと後悔する例も中にはあるようです。

### 起こりがちな事例

- 若い新進デザイナーを起用し、地場産業の企業がデザインに特徴のある斬新な商品を開発。
- 高額な商品ながら、デザイナーのファンがコレクターとして購入し思いがけないヒット商品となった。
- デザイナーは一括払いのデザイン料は当初受け取っていたが、ロイヤリティ契約にしておけばと後悔。

専門家からひとこと



デザイン料は開発費としてとらえ、予算化しておきましょう。

外部デザイナーにデザインを委託する場合の対価の支払い方法はいくつかの考え方があります。

企業側の立場でいえば、たとえば金型やプロモーション等の初期投資を回収するまで、ロイヤリティを支払うわけにはいかないでしょう。逆に著名なデザイナーに中小企業が依頼する場合、最初に支払う費用は最小限に抑えておきヒットすればロイヤリティを支払う契約にすることも考えられます。

ただし、ヒット商品が生まれる要素はデザイン以外にも多様です。企業による金型等への多額の初期投資、営業努力、販売促進費などの投資や営業努力等、デザイナーには見えにくいデザイン以外の要素も大きいことをご理解ください。

### point

- デザインの対価の支払いは以下の代表的な方法があります。
  - ① 毎月、顧問料として支払う
  - ② 開発に応じて個別に契約する(顧問料とは別)
    - デザイン料として一括払い
    - 一括払いのデザイン料+実施料(ロイヤリティ)
    - 実施料のみ
- ロイヤリティは、工場出荷額等をベースに実施料率(%)で計算する方法があり、たとえば「工場出荷額×3%」等と決める。
- デザイン料としての一括払いでは、デザイナーにまとまった金額が入るが、ヒットした場合には見返りが無いことを理解しておく。
- デザイン料を支払う余力があまりない場合、ロイヤリティ契約を取り入れると、当初支払うデザイン料を抑えておけるメリットがある。
- デザイン開発にかかった費用や交通費を含むのかも決めておく必要がある。

## 専門家コラム

## デザイナーのためのデザイン保護と活用の注意点

京都市立芸術大学 美術学部 教授 辰巳 明久

この冊子の他の項にもあるように、知財の知識を得て対応策を身につけておくことは、デザイナーとクライアント双方にとって、権利を侵害することと権利を侵害されることを防ぐという「守り」の意味があります。一方で、知財の知識を得て対応策を身につけておくことは、円滑な製品開発に結びつき、デザイナーとクライアントが共に、win-winの関係になることができるという「攻め」の意味もあります。

この項では、「守り」と「攻め」の両方を成立させるために、デザイナーが持つおくべきいくつかの注意点について述べてみたいと思います。

### 1 デザインのワークフロー全体の注意点

デザインのワークフロー全体の注意点としては、デザインという仕事は、知財の専門家とタッグを組むことが必須の仕事であるという認識を持つことを、この項でも改めてあげておきます。

デザインのほぼ全ての仕事において、弁理士や弁護士の力を借りることが必要ですが、どの方に頼めば良いかわからない、あるいは相談料が高額なのでは、といった心配は当然のことかと思えます。この本のP14～15にある松井宏記先生とP38～39にある若本修一先生のコラムや、巻末にある参考資料「デザイン活用とデザイン契約のお役立ちサイト」を参考にしてください。

### 2 受注時の注意点

デザインの開発過程において、クライアントから、ブランド全体に対する意見や販売促進策などについて、幅広いアドバイスを求められたという経験を持つデザイナーは多いかと思えます。

デザイナーのアドバイスは、企業にとって大きなメリットがあると思われませんが、そのアドバイスへの対価が、デザイン費にどこまで含まれているのか曖昧であり、正当な対価が支払われていないと思われるケースも多いのが日本の現状ではないでしょうか。

そのような状況を変えるためには、まずデザイナー自らが、デザイナーの仕事には、大別すると、コンサルティングとデザインという2つがあることを改めて認識してみることから始まるのではないかと思います。このコンサルティングとデザインという2つの業務は、実際には混濁した状態で進むことが多いのですが、あえて、一旦2つに類別して捉えてみましょう。

もしコンサルティングとデザインを分けた契約ができたならば、例えばクライアントから、納品を終えたデザインの改定について口頭でのアドバイスを求められたおりに、そのアドバイスへのフィーや、アドバイスに基づき改定されたデザインの権利の所在について明確となります。

私自身、クライアントへのアドバイスが長期に渡って続く場合は、コンサルティングの年間契約を結んだ上で、デザインの仕事は別途契約にしてもらうようにしています。その結果、デザインコンサルタントとしてクライアントと語り合う時間が増え、深い信頼関係が生まれ、結果としてデザインの仕事も円滑に進んでいます。

もちろんデザイナーには、その人の個性に見合った仕事のスタイルがあり、コンサルティングの仕事が向いている人と向いていない人がいるとは思いますが、長期に渡り様々なアドバイスを求められる場合には、コンサルティングの契約を結ぶ検討をされることをお勧めします。

### 3 デザイン開発時の注意点

デザインを進めるにあたり、自分が作ったデザインに類似した先行例がないか、できるだけ調査する必要がありますが、では、世の中にある膨大な製品の全

## 専門家コラム

てを調べるにはどうすればよいのでしょうか。

もちろん弁理士に調査を依頼することはできますが、特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat<sup>(※ i)</sup>を使えば、日本で登録されている意匠と商標に関する検索が自分でできます。

J-Plat-Patを使うにあたって、最初は検索キーワードをどうすべきかといった戸惑いがあるかもしれませんが、J-Plat-Patのサイトには使い方ガイドもあり、また、J-Plat-Patを開設している独立行政法人工業所有権情報・研修館 (INPIT)では、定期的に使い方の講習会を開催しているので活用していただければと思います。

画像意匠に関しては、画像意匠公報検索支援ツール Graphic Image Park<sup>(※ ii)</sup>があります。Graphic Image Parkは、画像をドラッグアンドドロップすることで検索することができるので便利です。

### 4 コンペ応募時の注意点

デザインコンペに応募する場合には、コンペの募集要項の知財に関する項目をしっかりと読んでおくことが肝要です。

デザインが採用された場合、採用者により、デザインがどこまで応用されるのか、また、落選した場合、応募した作品の権利は取り戻せるか等の条件については募集要項をしっかりと読んで、コンペの応募前に掴んでおかなければなりません。

2016年度時点で、デザインを学べる大学で、知財の授業を定期開講しているのはわずか42% (※ iii) でした。直近の2016年度時点でもこのような状況ですので、現在一線で働くデザイナー諸氏がデザインを学んでおられた頃、知財の授業を開講していた大学や専門学校、高校などは、もっと少なかったのではないかと推測できます。

この知財教育の遅れが、デザイナーが知財に馴染みが持てない大きな要因で

あることは間違いありませんが、産業界で知財の重要性が言われる時代となっている今日、デザイナーが手を拱いていることは許されません。デザイナー自らが最低限必要な知財の知識を持ち、そして専門家の助けを借りることで、デザイナーとクライアントが共にwin-winの関係となり、その結果として今まで以上に多くの良質なデザインの製品が社会に広がることを願っています。

(※ i) 特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat

<http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>

(※ ii) 画像意匠公報検索支援ツール Graphic Image Park

[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2016\\_09.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2016_09.pdf)

(※ iii) 「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」平成28年度特許庁産業財産権制度問題調査研究

[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2016\\_09.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2016_09.pdf)



### 3) 不採用デザインの取り扱い

リサーチ → 商品企画 → **デザイン開発** → 設計 → 販売流通

不採用デザインの取り扱いは、特に問題となりやすい点です。契約前のデザイン売り込みがうまくいかなかった場合とは異なります。デザイン契約も交わしてデザイン料を支払った以上、複数の提案のうち、不採用になったデザインについても発注側がデザインをまとめて買い取ったと考えるのも自然でしょう。

問題になりやすいのは、もともと「A」という商品の企画のつもりで提案したデザインが、少し形を変えて「B」という別の商品のデザインとして、デザイナーが知らない間にいつの間にか使われていたという例です。

不採用になったデザインを、契約対象外の「他の用途へ転用」する場合は、原則、追加料金が本来発生すると考えるべきです。

#### 起こりがちな事例

- デザイン委託契約の成果品として、デザイナー側がデザインをデータとともに納品し、企業側は契約書通りにデザイン料を支払った。
- ・ 商品化には至らなかったが、1年後、同社の別の新品に自分が納めたデザインが使われていた。
- ・ 意匠登録の考案者にはデザイナーの名前は掲載されていなかった。

専門家からひとこと

不採用デザインをどう扱うかは、あらかじめ契約で決めておいてください



不採用となったデザインが誰のものかはケースバイケースであり、対価の支払い水準にもよると考えられますが、契約で決めておくことがトラブルを未然に防ぐために必要です。

原則、不採用になったデザインは「デザイナーのもの」と考えられ、当初、契約で定めた開発テーマ以外に転用することはできません。実際に海外デザイン事務所で勤務経験のあるデザイナーの場合、不採用デザインは「デザイナーのもの」と考えておられる例があります。しかし、不採用デザインを別の形で企業が活かしたいときにはデザイナーの了承を取る等の条件をあらかじめ明確に定めておけば、「企業のもの」として利用することは可能です。

なお、意匠登録の出願を企業が行う場合、「意匠を受ける権利」の譲渡について、外部デザイナーの同意を得る必要があります。商品化としては不採用でも、意匠出願したい場合はデザイナーからの同意を得てください。

#### point

- 不採用になったデザインは原則、「デザイナーのもの」と考えるのが妥当。契約の対価は「採用案について」と明記するか、見積書に記載しておく。
- ただし、「企業のもの」として後に活用したい場合は、あらかじめ以下の条件を定めておき、デザイナーの了解が得られれば、利用は可能。
  - 後に採用に変更になった場合は、その旨を連絡
  - 別の用途に転用する場合は、追加の対価について取り決めておく（または協議の上、決定）
- 一定の期間を定めて、期限までに採用しない場合には「デザイナーのもの」として返却すると定めておく方法もある。



## 専門家コラム

## デザイン契約の重要性と弁護士への依頼方法

若本法律特許事務所 所長／弁護士 若本 修一

## 1 デザイン契約の重要性

企業がデザイナーにデザイン業務を委託・発注するにあたり、デザイン契約書を作成することは少ないのが実情だろうと思います。多くの場合、企業側が商品企画に用いるデザインの制作をデザイナーに依頼し、その対価としていくらか支払うというような口約束を交わすだけで、具体的な取り決めをされていないのではないのでしょうか。

しかし、最初にきちんと取り決めをしなかったために、企業側とデザイナー側の考えが違っていることに気づかず、後になってトラブルになることがあります。

例えば、委託業務の内容が曖昧だったために、デザイナーが思ってもいかなかった追加作業をさせられたり、格安で請け負ったところ、商品が大ヒットしたのにそれ以上の報酬をもらえなかったり、打合せ段階で不採用となった案が、知らぬうちに別の商品に使われていたりするようなことが起こります。

一方、企業側にとっても、十分な対価をデザイナーに支払い、さらに多くの費用をかけて商品開発にまでこぎつけたのに、その段階になって他社から同じデザインの商品が販売されていることがわかったり、知的財産権侵害を理由に警告を受けたり、あるいは商品がヒットしたので他のグッズに使おうとしたところ、デザイナーから苦情を言われたりすることがあります。

このような企業側とデザイナー側の考えの違いをなくすためには、具体的な内容を契約書の形にしておくことが重要です。

もっとも、デザイン契約書を作成していても、それだけでトラブルが発生しなくなるわけではありません。契約書の各規定の意味するところを十分に理解しておく必要があります。

例えば、契約書を作る場合によく使われるのが、市販の契約書の書式ですが、デザイン契約書の場合、例えば「第三者の知的財産権を侵害していないことを(デザイナーが)保証する」という、いわゆる保証条項が規定されている例が多くあ

ります。これは採用されたデザインが第三者の知的財産権を侵害している場合には、デザイナーが賠償責任を負うことを約束する規定です。

しかし、第三者の知的財産権を侵害しているかどうかというのは高度な法律的判断ですので、相当な知識と調査が必要になります。このような責任を負うことになるのはデザイナーに酷ですし、そもそもこうした意味を知らずに契約書が作成されていることが多いのです。

## 2 弁護士への依頼方法

では、どうすればトラブルを未然に防止することができるのでしょうか。トラブルが発生した場合、最終的には裁判などで争われますが、相当な時間と費用がかかりますし、結果的に自分の意思に沿わない判決が出ることもあります。そうなる前に、契約の段階で弁護士や弁理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

弁護士にはトラブルになってから相談するものだと思われる方が多いようですが、契約締結前に相談されると、トラブルを回避することも可能となり、費用や時間を大幅に節約できます。

弁護士に聞いたら費用が高つくと思われるかもしれませんが、契約内容のわからない点を相談したり、契約書の案をチェックしてもらうくらいであれば、高額な費用を要求されることはないでしょう。

ただ、契約書を一から作ったり、相手と契約交渉したりするとなると、少々費用が掛かります。どのくらいの費用がいつの段階でかかるのかを、相談される前に必ず尋ねてください。希望すれば、見積書を出してもらうことも可能です。

弁護士には、わからないことや知りたいことを納得するまで聞いてみられるとよいと思います。話をきちんと聞いてくれる自分に合った弁護士を探すことが大切です。

今はインターネットでも探せますし、支援する窓口もありますので、弁護士の知り合いがいなくてもアクセスすることが簡単になりました。得意不得意もありますが、知的財産権に詳しい弁護士に相談されれば、きっと役に立つアドバイスをしてくれるでしょう。

## 3-4 設計・試作段階

リサーチ → 商品企画 → デザイン開発 → 設計 → 販売流通

商品企画やデザイン開発の段階から、設計・生産へと進むのはそれほど多くありません。途中で中止になったり、中断することはよくあることです。その中で、生産を前提に設計・試作段階に入ってくると、製造技術やコスト面の検討から、企業側の要請に応じてデザインを一部変更したり微調整したりすることがあります。

この場合、企業側もデザイナー側も終わったはずの契約の延長上ととらえてしまい、ずるずると作業だけが続くことがあります。また、最近はファブレスの企画会社が増えています。そのような会社と連携して「デザイン・設計と生産」をまとめて引き受けるつもりで業務を進めていたところ、実際には生産段階にはいわず、デザイン提案の部分の作業が無駄に終わったという事例も出てきています。

### 起こりがちな事例

- デザイン開発の業務は無事に終了し、成果品を提出、支払いを受けた。
- 設計段階で微調整が必要になったため、最初はサービスのつもりで設計段階のデザインの修正にも参加。
- 一方、企業もどこまで依頼していいのかよくわからないまま、作業が思いがけず長引いてしまった。

#### 専門家からひとこと

生産に向けて微調整が必要になったら契約書を相互に確認し、話し合ってから進めてください



日本弁理士会意匠委員会と公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会職能委員会が検討し作成した「デザイナーにとってのデザイン契約」（2015年3月※）では、「作業終了後（検収・納品後）のデザイン変更」について、以下の選択肢があるとして解説しています。

※ <http://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/contractfordesigner20150421.pdf>

①デザイナーが行う場合      ②発注者が行う場合

なお、その前提として、プロダクト・デザインは工業製品のデザインである以上、著作物ではなく著作権の対象ではないことを理解してください。

### point

#### ①デザイナーが行う場合

- 契約した作業終了後の「新たな作業」となるため、費用を別途請求できる。当初契約は終了しており、新たな作業が追加で発生と理解。

#### ②発注者が行う場合(以下、プロダクトデザインの場合)

- 譲渡できない著作人権が働く著作物とは異なり、プロダクト・デザインの変更や修正は当事者間の合意により可能。
- 当初契約にデザイン納品後、量産のための微修正は企業側で可能と当初の契約に入れておけばトラブルを未然に防ぐことが可能。
- 「デザイナー監修」を販促に使いたい場合、変更後のデザインについても、デザイナーの監修を受ける契約にしておくことがデザインのぶれを防ぐためにも重要。デザイナーにとってもより良い形でクライアント企業との関係性を維持することができる。

(上記参考資料) 日本弁理士会意匠委員会・公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会職能委員会「デザイナーにとってのデザイン契約」(2015年3月)

## 3-5 販売・流通段階



※パッケージ・デザインは商品企画、デザイン開発の段階で同時に検討されることもあります

生産が決まり、販売計画を立てる中で、重要になるのがパッケージ・デザインです。中でも、化粧品やシャンプーのように消費者が売り場で手に取って選ぶ場合、商品そのものの魅力とともにパッケージ・デザインが重要になります。このため、商品企画やデザイン開発の段階でパッケージ・デザインを同時に考えることが増えています。もちろん、パッケージ・デザインの形も意匠登録の対象となります。

パッケージ・デザインで問題になりやすいのは、たとえばパッケージに掲載するようにデザインを依頼したキャラクターの図柄を商標登録に取り入れられたり、立体化して販促グッズに使うような場合です。発注企業側は当該デザインを買い取ったのだから加工して利用できると考えがちですが、契約上、使用許諾の目的を超えている場合があります。

### 起りがちな事例

- 商品開発が進み、発売に向けて販売促進の準備を開始した。
- その中で、パッケージ・デザイン用に外注したキャラクターのデザインを立体化し、販促グッズに使おうとしたところ、デザイナーからクレームが出て、追加料金を支払った。

### 専門家からひとこと

当初、契約で定めた利用目的を確認し、範囲を超えている場合は個別に対応が必要です。



具体的例をあげると、外部デザイナーに依頼して製作したキャラクター・デザイン(二次元)を販促グッズとして三次元化して利用したい場合、当初のデザイン契約の目的が「〇〇商品のパッケージ・デザインの開発」であれば、契約の目的を越えています。「他用途への転用」として追加料金を支払う必要が出てきます。

企業側もデザイナー側も当初予想していなかった利用態様が後に出てくることがあります。最初にデザイン契約にすべての場合を想定して書き込むことは困難ですので、当初契約の目的以外に用途が及んだ場合は、基本的に、その都度、デザイナーの許諾を得て交渉し対価を決めていくことが必要でしょう。

日本弁理士会意匠委員会と公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会職能委員会が検討し作成した「デザイナーにとってのデザイン契約」(2015年3月※)では、「他用途への転用」について、以下の選択肢があるとして解説しています。

※ <http://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/contractfordesigner20150421.pdf>

### point

- 契約書で、転用する場合について以下のいずれかを決めておく。
  - ①デザイナーの許諾+対価
  - ②許諾は不要、対価を支払う
  - ③発注者の自由、対価不要
- ただし、上記を選択する場合は、「発注者の自由」として扱う範囲を明記し、その他は必要に応じて協議・相談。

(上記参考資料) 日本弁理士会意匠委員会・公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会職能委員会「デザイナーにとってのデザイン契約」(2015年3月)

## 専門家コラム

### 意匠・商標で模倣から自社製品を守ることの重要性

株式会社ロゴスコーポレーション 代表取締役社長 柴田茂樹

#### 1 自社利益を模倣品から守る

情報通信技術や3Dプリンター、ロボットの発展で誰もが容易にモノ作りに参加でき、その製品は越境ECを通じて世界に流通する時代になりました。また呼応して模倣品も世界に流通しています。模倣品は創作した自社利益を安易に横取りする存在です。意匠権や商標権などの産業財産権は創作した人(法人)の苦勞に報いる権利で、模倣する人たちへ警告する法的根拠です。権利化された自社製品の利益は相手に関わらず守ることができ、権利侵害された場合は得べき利益を取り返すこともできます。

#### 2 独創的・革新的デザイン

ライバルと競う企業は消費者に支持される独創的なデザインを求めます。そして開発製品がライバルに追従されないように意匠(=デザイン)を権利化することも大切です。意匠権は法律で最長20年間保護され、権利企業はこの時間的アドバンテージを利用して独占的に市場を開拓できます。独創的な製品は市場占有が高まるほど企業の顔となり信用となります。

#### 3 商標権は期限のない権利

企業は「自社ブランドの認知と価値向上(=ブランディング)」を求めます。それは自社の信用・信頼・安心を「証明する刻印」となり収入に直結するからです。そしてブランドの所有権は商標権として法律で無期限に担保されます。

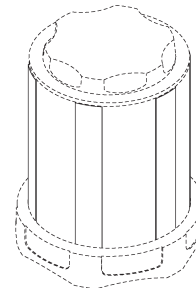
#### 4 企業/デザイナー/弁理士/弁護士

企業とデザイナーが製品開発に取り組む時は弁理士や弁護士のアドバイスが

有効です。弁理士は開発製品について権利化の可能性を確かめ、その手続きを依頼できます。弁護士は企業とデザイナーの契約についてアドバイスがもらえ、権利侵害の紛争も対応してもらえます。競争に勝ち抜くために連携した企業とデザイナーですから当事者同士に紛争が発生しては本末転倒です。契約前に法律の専門家も交えて十分に打ち合わせしたいものです。

#### 【ロゴスコーポレーションの製品開発と登録意匠の具体例】

● 製品：ロゴスマイティー火消し壺



● 物品：火消し壺  
登録番号：意匠登録第 1377773 号



【同社の商標登録】  
登録番号：第 3211460 号



## コラム

## 近畿地域企業は意匠登録に積極的

我が国の意匠登録出願は、年間約3万件ですが、米国や韓国、中国、ASEAN諸国では製品デザインや画像デザインを経営上の資産として重要視し、模倣から守るために、意匠登録出願が増加しています。日米欧中韓全体で意匠登録件数をみると、日本意匠分類グループでは、Dグループ(住宅設備用品)が最も多く11.3万件、次いでBグループ(衣服及び身の回り品)の10.3万件、Cグループ(生活用品)の8.2万件が続いています。

特許庁調査「平成28年度意匠出願動向調査－地域別意匠登録と意匠関連施策との関係性に関する調査－」では、都道府県別の意匠登録動向を調査しています。日米欧中韓で出願件数が多い上位5グループについて都道府県別にみると、東京都以外では大阪府、兵庫県が高い割合を示しています。

## 日米欧中韓における日本意匠分類グループ別意匠登録件数の上位5グループに関する都道府県別ランキング(2013年から2015年の合計)

グループ	日米欧中韓 意匠登録件数 (2015年)	日本意匠分類グループにおける都道府県 ランキング(2013年から2015年合計)		
		第1位	第2位	第3位
Dグループ (住宅設備用品)	113,337	大阪府 (31.4%)	東京都 (25.5%)	神奈川県 (16.2%)
Bグループ (衣服及び身の回り品)	103,269	東京都 (32.4%)	大阪府 (18.7%)	兵庫県 (6.8%)
Cグループ (生活用品)	82,398	東京都 (30.2%)	大阪府 (24.1%)	愛知県 (7.7%)
Hグループ (電気電子機械 器具及び通信機械器具)	75,038	東京都 (46.9%)	大阪府 (20.1%)	神奈川県 (7.5%)
Fグループ (事務用品及び販売用品)	71,622	東京都 (46.7%)	大阪府 (16.6%)	岐阜県 (4.4%)

資料：特許行政年次報告書 2017 より作成

## コラム

## 近畿地域からは意匠活用で知財功労賞受賞企業が続出

近畿圏からはこれまでに意匠部門の「知財功労賞」を数多くの企業が受賞しており、企業が生み出す製品デザインや画像デザインが優れていることがわかります。

平成25年から29年の5年間、近畿地域では下記の5社が知財功労賞における「知的財産権制度活用優良企業等」のうち、「意匠活用優良企業」として表彰されました。

この5年間で全国の「意匠活用優良企業」受賞企業は9社ですが、このうち、5社が近畿地域の企業です。

## 近畿地域における知財功労賞「意匠活用」表彰企業(平成25年から29年)

年度	賞	企業	府県
29	経済産業大臣表彰	タイガー魔法瓶株式会社	大阪府
29	特許庁長官表彰	オムロンヘルスケア株式会社	京都府
28	経済産業大臣表彰	株式会社ロゴスコポーレーション	大阪府
27	経済産業大臣表彰	サントリーホールディングス株式会社	大阪府
25	特許庁長官表彰	株式会社ユニオン	大阪府

## 知財功労賞「意匠活用」表彰企業に占める近畿地域企業の数

年度	意匠活用受賞企業数	うち、近畿地域企業数
29	3	2
28	1	1
27	2	1
26	1	0
25	2	1
合計	9	5

資料：上記いずれも特許庁公表資料に基づき作成

参考資料 **デザイン活用とデザイン契約のお役立ちサイト**

<デザイン活用>

特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」

概要：国内の登録意匠について、出願人名などで簡単に検索することができる。他者デザインの侵害有無の検討や、デザイン開発動向の調査等に有益。

<http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>



画像意匠公開検索支援ツール「Graphic Image Park」(無料)

概要：国内の登録画像デザインに特化して簡単に検索することができる。他者デザインの侵害有無の検討や、デザイン開発動向の調査等に有益。

<http://www.graphic-image.inpit.go.jp/>

意匠登録出願の作成方法「出願の手続き 第4章第1節」(特許庁サイト内)

概要：意匠権を取得するに際して作成する出願書類の作成方法について解説。

[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syutugan\\_tetuzuki.htm#isyoku](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm#isyoku)

<デザイン保護>

一般社団法人日本デザイン保護協会

概要：創作されたデザインの保護や調査について相談可能。同協会にデザインの寄託をすることによって、創作したデザインの内容や創作者を明確にし、創作の事実の証拠とすることができる。

<http://www.jdpa.or.jp/>

世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド

概要：海外諸国知財制度、侵害対策のほか、「外国産業財産権情報」内には和訳された各国の知的財産権法の条文と審査基準が掲載されており有益。

[http://www.jpo.go.jp/index/kokusai\\_doukou/iprsupport/miniguide/index.html](http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html)

<デザイナー向け知財教材>

知財教材「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」(特許庁、ダウンロード無料)

概要：デザイナーが円滑にビジネスを行い、社会で活躍するための基礎知識を修得するツールとして、シラバスと全15パートの講義用資料で構成。

[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s\\_sonota/chizai\\_kyozai-designer-kihon.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/chizai_kyozai-designer-kihon.htm)

<デザイン契約について>

東京都中小企業振興公社「デザイン活用ガイド」(ダウンロード無料)

概要：中小企業とデザイナーと協働して製品開発を行う際のガイドブック

<http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/guide.html>

日本弁理士会意匠委員会・公益法人日本インダストリアルデザイナー協会職能委員会 「デザイナーにとってのデザイン契約」

概要：デザイナー側に立ったデザイン契約について契約ひな形とともに内容を解説。

<http://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/contractfordesigner20150421.pdf>



## 近畿地域の「知財総合支援窓口」(平成30年2月現在)

中小企業や中堅企業等が経営の中で抱える、アイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや相談を、窓口支援担当者がワンストップで受け付ける相談窓口です。全国47都道府県に設置しています。

近畿地域には下記の窓口があります。窓口支援担当者が相談内容に応じたアドバイスを提供するとともに、弁理士・弁護士等の専門家からのアドバイスを無料で受けられます！

実際の支援内容等の詳細についてお知りになりたい方は、知財総合支援窓口ポータルサイト(<http://chizai-portal.inpit.go.jp/>)をご覧ください。

都道府県	窓口実施機関	住 所	TEL
			営業時間
福井県	一般社団法人 福井県発明協会	福井市川合鷺塚町61字北稲田10 福井県工業技術センター1階	0776-55-2100
			9:00～17:00
滋賀県	一般社団法人 滋賀県発明協会	栗東市上砥山232 滋賀県工業技術総合センター別館1階	077-558-3443
			8:30～17:15
京都府	一般社団法人 京都発明協会	京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク内 京都府産業支援センター2階	075-326-0066
			9:00～17:00
大阪府	一般社団法人 大阪発明協会	大阪市北区中之島4-3-53 国立大学法人大阪大学中之島センター7階	06-6479-3901
			9:00～17:00
		東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪 北館1階	06-6746-0525
			9:30～17:30
兵庫県	公益財団法人 新産業創造研究機構	神戸市中央区港島中町6-1神戸商工会議所会館4階	078-306-6808
			8:45～17:30
	一般社団法人 兵庫県発明協会	神戸市須磨区行平町3-1-12 兵庫県立工業技術センター内 技術交流館1階	078-731-5847
8:45～17:30			
奈良県	一般社団法人 奈良県発明協会	奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター2階	0742-35-6020
			9:00～17:00
和歌山県	一般社団法人 和歌山県発明協会	和歌山市本町2-1 フォルテワジマ6階	073-499-4105
			9:00～17:30

平成30(2018)年2月発行

## デザイナー・中小企業のためのデザイン契約のポイント 意匠制度によるデザイン保護と活用

本冊子は、近畿経済産業局「平成29年度デザイン創出・利活用に関する契約上の論点整理調査事業」におけるアンケート調査、ヒアリング調査、検討委員会の検討結果を踏まえて制作しました。

### ■「平成29年度デザイン創出・利活用に関する契約上の論点整理調査事業」

検討委員会委員  
(委員長)

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 特任教授 山田 繁和

(委員) 所属名のアイウエオ順

京都市立芸術大学 美術学部 教授 辰巳 明久

若本法律特許事務所 弁護士/弁理士 若本 修一

レグシア特許法律事務所 代表パートナー/弁理士 松井 宏記

株式会社ロゴスコーポレーション 代表取締役社長 柴田 茂樹

(オブザーバー)

近畿経済産業局 知的財産室 室長 牧 隆志

### ■ 事務局 株式会社ダン計画研究所

### ■ 発行 経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室