

# 秘密意匠の第三者への開示についての提案

2016 年度 意匠委員会 第 1 部会 A グループ

高野 登志雄, 土井 健二, 香原 修也, 帖佐 隆, 山本 典弘,  
長賀部 雅子, 神蔵 初夏子, 松田 美幸子

## 要 約

2016 年度意匠委員会第 1 部会 A グループは、秘密意匠の第三者への開示についての提案を検討した。秘密にすることを請求した意匠は意匠権の設定登録から三年以内の期間秘密にされるが、秘密期間中の秘密意匠を引例とする拒絶理由を受けた第三者の意匠登録出願人には秘密意匠の内容が開示される。秘密意匠権者にとって秘密意匠は重要な営業秘密であり第三者に開示されることは営業上避けなければならないが、現在の意匠制度では、上記の場合に第三者への開示を避けることができない。それに加えて、特許庁長官から第三者に開示した旨の通知が開示後に行われるため、秘密意匠が第三者に開示されることに伴う営業上の損失を最小限にとどめることが困難になる場合がある。本稿では、秘密意匠の第三者への開示に伴う問題を少なくするための提案を行う。

## 目次

1. 秘密意匠制度について
2. 秘密意匠が秘密期間中に第三者に開示される場合
3. 秘密意匠が第三者に開示される場合の問題点
4. 提案
5. おわりに

### 1. 秘密意匠制度について

秘密意匠制度とは、意匠権の設定登録後に意匠の内容を最長で三年間秘密にすることができる制度である。意匠を実施する時期より前に登録意匠公報が発行されると、新しいデザインの製品を販売する前に競合他社にそのデザインを知られてしまい販売戦略上不利になる場合があり、また、新しいデザインによる新商品発売直後の売上の増大が期待できなくなる。意匠法は特許法のように技術の累積という側面ではなく新しいデザインにより産業の発展を促そうとするものであることから、かかる秘密意匠制度が認められていると考えられている<sup>(1)</sup>。

我が国の秘密意匠制度は、1909 年(明治 42 年)意匠法から導入されている<sup>(2)</sup>。また、欧州共同体意匠では公報の遅延 (deferment of publication) が同様の制度として設けられている。特許行政年次報告書 2016 年版によれば、秘密意匠を請求した意匠登録出願の件数は 2012 年の 1,236 件(出願 30,813 件中 4%)から 2015 年は 1,657 件(出願 27,760 件中 6%)と急増している。

秘密意匠を請求すると設定登録から最長三年間意匠の内容(物品と意匠の形態)が意匠公報により公示されることはない。しかし、一定の条件のもとでは意匠の内容が第三者に開示される場合がある。

2016 年度弁理士会意匠委員会第 1 部会 A グループは、秘密意匠の第三者への開示について検討を行った。以下はその検討結果をまとめたものである。

### 2. 秘密意匠が秘密期間中に第三者に開示される場合

秘密意匠制度は、意匠登録出願人による登録意匠を秘密にする請求により、意匠権の設定登録から三年以内の期間その登録意匠を秘密にする制度である(第 14 条第 1 項)。秘密の請求は、意匠登録出願と同時にまたは第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

秘密の請求が行われると、設定登録後の最初の意匠公報(いわゆる秘密公報)には、意匠権者の氏名及び住所、出願番号及び出願日、登録番号及び登録日が掲載されるが、願書及び願書に添付した図面等は掲載されない(第 20 条第 4 項)。そして、秘密期間の経過後遅滞なく前述の願書及び願書に添付した図面等が二回目の意匠公報(いわゆる秘密解除公報)に掲載される(同第 4 項)。

しかしながら、秘密期間中であっても以下の場合

は、特許庁長官は秘密にすることを請求した秘密期間中の登録意匠（以下単に秘密意匠と称する）の内容（願書の物品と図面等）を意匠権者以外の者に開示する（第14条第4項）。

- (1) 秘密意匠又は秘密意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査等の当事者等から請求があったとき（第14条第4項第2号）。
- (2) 裁判所から請求があったとき（同第3号）。
- (3) その他、秘密意匠権者の承諾を得たとき、利害関係人から請求があったとき（同第1号、第4号）。

上記の(1)の場合、審査等の当事者は、特許庁長官に秘密意匠の願書及び願書に添付した図面等の閲覧等又は書類の交付を請求することで願書及び図面等を見ることができる（第63条第1項）。

上記(1)では、秘密意匠を引例として拒絶された意匠登録出願人（審査等の当事者）が拒絶の内容を知る必要があることが秘密意匠の内容を開示する理由である。そして、秘密意匠が引例となる拒絶理由は、秘密意匠が先願の意匠登録出願に該当する第9条第1項、第2項であり、この場合の拒絶された意匠登録出願人（審査等の当事者）には第三者に加えて引例の秘密意匠の意匠権者と同一の出願人も含まれる。第3条第1項、第2項の引例は、秘密意匠の内容が掲載される秘密解除公報により公知になっていることが必要であり、また、第3条の2の場合は秘密意匠の秘密解除公報の発行を待って拒絶理由が通知されることになっている（審査基準24.1.7.3）ので、秘密意匠がこれらの拒絶理由の引例になることはない。

### 3. 秘密意匠が第三者に開示される場合の問題点

秘密意匠は意匠権者にとって重要な営業秘密である。デザインの斬新性が販売数に大きな影響を持つ乗用自動車やスマートフォン等では、秘密意匠制度を利用して登録意匠を秘密にしておき、秘密期間経過と同時に世界中で新製品を公開して販売を開始することが行われている。一般に、新製品のデザインを販売開始まで秘密にしておくことで、事前にそのデザインが公開されている場合よりも販売開始直後の売上が多くなることが期待できる。したがって、意匠権者にとって営業秘密である秘密意匠が販売開始前に第三者に開示されることは許容されるものではない。

一方、第63条（証明等の請求）によれば、第三者が意匠登録の書類等の閲覧若しくは書類の交付を請求し

た場合、秘密期間中の秘密意匠に関する書類等、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、書類の閲覧若しくは交付の請求を認めない（第63条第1項但し書第2号）。しかし、前述のとおり、特許庁長官は秘密意匠を引例とする拒絶理由を受けた第三者には、秘密意匠を示さなければならない（第14条第4項）。

この場合、特許庁長官は、書類の閲覧若しくは交付の請求を認めるときは、当該書類を提示した者（上記の例では秘密意匠権者）に対しその旨及びその理由を通知しなければならない（第63条第2項）。この規定は、一般に、書類を提示した者に異議申し立ての機会等を与えるために設けられているので、事前通知が原則と考えられる。ただし、拒絶理由を受けた第三者への閲覧若しくは交付請求を阻止する手段がないためか、実務では閲覧若しくは交付請求を認めて第三者に秘密意匠を開示した後、秘密意匠権者に通知がなされている。

上記のように、秘密意匠権者は、秘密意匠が第三者に開示された事実を特許庁長官からの通知により知らされる。しかも、その通知には、第三者の氏名及び住所や、拒絶理由を受けた意匠登録出願を特定する情報は含まれていない。その結果、重要な秘密意匠の内容が特定できない第三者に開示されたことが事前通知なく知られることになり、秘密意匠権者は、営業上の損失を被るリスクにさらされる。

もちろん、秘密意匠が強制的に第三者に開示されることは、秘密期間が経過した後の秘密解除公報によっても起こりうる。もし秘密意匠の製品の販売開始が3年間の秘密期間満了までに間に合わない場合、秘密意匠権者は同様に営業上の損失を被るリスクにさらされる。但し、この場合、秘密意匠権者は事前に秘密期間が満了することを知っているので損失を最小限に抑える手段を講じることができ、上記の秘密期間中に秘密意匠が拒絶理由の引例となった場合とは事情が異なる。

### 4. 提案

そこで、意匠制度の活用のため、現行の秘密意匠制度に関して以下の提案をする。

- (1) 秘密意匠を引用して拒絶理由を通知されている審査対象意匠（以下「審査対象意匠」という。）の出願人である第三者にその秘密意匠を開示する

場合は、秘密意匠権者に事前に通知をすること、その場合審査対象意匠の「出願人」に関する情報を併せて秘密意匠権者に通知すること（提案 A）、及び、当該秘密意匠の開示を受けた審査対象意匠の出願人には、開示された当該秘密意匠の守秘義務（罰則付）を課すこと（提案 B）の法改正を行うこと

(2) 秘密期間中の秘密意匠を引例とする第 9 条第 1 項、第 2 項の拒絶理由の通知は、秘密意匠権者以外の第三者の審査対象意匠の出願人に対して行う場合、秘密解除公報が発行された後に行うこと（提案 C）の審査基準の改定を行うこと

(3) 秘密期間が経過した後の秘密解除公報によって秘密意匠が強制的に第三者に開示されることを回避する方策として、秘密解除公報の発行を望まない場合にその発行を阻止する手段を導入すること（提案 D）

(1) 前述のとおり、秘密意匠の秘密期間中に、当該秘密意匠が「他の出願意匠」（審査対象意匠）に引用され、拒絶理由を通知された場合（第 9 条違反）、その秘密意匠を審査対象意匠の出願人に開示する取り扱いが行われているが（第 14 条第 4 項第 2 号）、この際、秘密意匠権者には「秘密意匠を開示した」ことだけが事後通知され（第 63 条第 2 項）、事前通知はもとより、秘密意匠を開示した出願人の情報やその後の経過は、秘密意匠権者に一切通知されることがない（なお、事前通知されても秘密意匠権者が秘密意匠の開示を拒むこともできない）。したがって、秘密意匠権者は、秘密意匠が審査対象意匠の出願人（特に第三者）に開示されることについてその営業秘密の価値が失われないような何らかの策を講じる機会がなく、秘密意匠権者が、当該秘密意匠の内容を知るまたは知った第三者を特定するには、自ら、別途一定の手続きを行うか、後願登録意匠の検索を続けるしかなく、監視負担が増大している。

一方、審査対象意匠の出願人は、秘密意匠が引用されたことを示すだけで、通常の交付請求手続によって、秘密意匠の出願書類の全体（願書及び図面等）を確認することができる（第 14 条第 4 項第 2 号、第 63 条第 1 項但し書き第 2 号）。この際、実務では、請求人（審査対象意匠の出願人・代理人）に対し、“交付請求した秘密意匠の情報について秘密とするように”と注

意を促す旨の書面が提示され、秘密意匠の出願書類の全文のコピーが手渡される。但し、秘密意匠の内容を漏らした場合であっても罰則は無く、秘密意匠権者の営業秘密である秘密意匠の内容を第三者に漏らされるリスクが残っていると考えられる。

また、秘密意匠権者は、秘密期間内であっても、自らの秘密意匠に係る出願について交付請求をすると（審査便覧 58. 20 4）、上記審査対象意匠の出願人等が請求した「交付請求書」を確認できる（閲覧請求では不可である）。その審査対象意匠の出願人等の「交付請求書」には、【その他】の欄に「その審査対象出願の出願番号を明示して拒絶理由通知を受けた」旨が記載されている。したがって、秘密意匠権者は、費用と手間を掛ければ、審査対象意匠の出願番号と請求人を知ることができるが、その交付請求の請求人が代理人であれば、審査対象意匠の出願人を知ることができない。そのため、秘密意匠を知るまたは知った第三者を特定できず、営業秘密漏えい抑止のための手段をとれない場合がある。

このように、審査対象意匠の出願人は簡便な方法で秘密意匠の内容を知ることができるにも拘わらず、秘密意匠権者は、秘密意匠の第三者への開示を事前に知ることができず、秘密意匠を知るまたは知った第三者を特定することも著しく困難な状況にある。よって、上記提案 A に関して、秘密意匠制度の実効を図りつつ、秘密意匠権者と審査対象意匠の出願人との利害を均衡させるには、秘密意匠権者に対し、秘密意匠が第三者に開示されることを秘密意匠権者に事前に通知し、審査対象意匠の「出願人」及び「出願番号（登録になった場合には登録番号）」を併せて通知する取り扱いとして、秘密意匠権者が営業秘密漏えいの不利益を最小限に抑えることができるようにし、秘密意匠権者の監視負担を軽減するのが適切と考えられる。

また、提案 B に関して、審査対象意匠の出願人には、秘密意匠の秘密を保持する法的義務を課すべきであり、その旨の規定を設けることが適切である。

(2) なお、上記のような現状の不都合を解消する方策として、第 3 条の 2 と同様に、拒絶理由を通知される審査対象意匠の出願人（第三者に限る）に対して“待ち通知”をして、秘密期間満了後に、引用された秘密意匠を示す方策（提案 C）も考えられる。秘密意匠を引例とする第 9 条の拒絶理由は年に 1 件あるかない

かとも聞いており、これによる影響は最小限であろう。この場合には、上記のような提案 A 及び提案 B に係る対策を講じる必要はなくなる。

(3) 前述した秘密期間が経過した後の秘密解除公報によって秘密意匠が強制的に第三者に開示されることを回避する方策として、秘密解除公報の発行を望まない場合にその発行を阻止する手段を導入することが適切と考える(提案 D)。例えば、EU では出願人が遅延された公報(秘密解除公報)の発行手数料を支払わない場合 EUIPO は遅延された秘密の意匠を掲載する公報を発行せず、登録意匠は初めから有効でなかったと取り扱われる(第 50 条(4))。

## 5. おわりに

以上、秘密意匠の第三者への開示の問題とそれについての提案を行った。秘密意匠が第三者に開示される件数は極めて少なく、秘密にすることを請求した意匠登録出願人の大半は自らの秘密意匠を第三者に開示さ

れることは極めてまれであろう。しかし、たとえまれであっても、重要な営業秘密が知らないうちに第三者に開示されることにより秘密意匠権者が受ける不利益は甚大になる場合があり、今回の提案を行った。

本稿は、2016 年度意匠委員会第一部会 A グループでまとめた分析を、一部加筆訂正して、土井が原稿化したものである<sup>(3)</sup>。原稿化にあたり、部会で議論していない提案 D を個人的な見解として加えた。

### (参考文献)

- (1) 意匠法コンメンタール、寒河江孝允、峯唯夫、金井重彦編著、第 14 条秘密意匠、鹿又弘子著
- (2) Tokugikon 2015.1.28.No.276, 我が国の意匠制度の歴史、意匠課長 山田繁和著
- (3) なお、本稿のベースは 2016 年度意匠委員会答申書「意匠制度の活用のための法改正の検討及び提言」及び「意匠法に関する改正規定及び審査基準に関する検討及び提言」に概要が本会会員向けに電子フォーラムで公開されている(2017 年 4 月 13 日)。

(原稿受領 2017. 7. 3)