

関連意匠制度に関する提言

平成 29 年度日本弁理士会 意匠委員会

杉本 ゆみ子, 土井 健二, 香原 修也, 谷口 登,
野村 慎一, 梅澤 修, 森 有希, 布施 哲也, 安立 卓司

要 約

平成 10 年の意匠法改正により関連意匠制度が導入されてから 20 年が経とうとしている。

平成 29 年度の意匠委員会においては、現行の制度が“バリエーションデザインの適切な保護”という制度趣旨に叶っているかという観点から、日ごろの実務で直面している問題点を出し合い、よりユーザーフレンドリーな制度にするための提言をまとめた。引き続き、今年度の委員会でも検討を重ねている。本稿では、各提言の具体的な内容について紹介しつつ、各提言が内包する課題について問題提起を行っている。

なお昨年度の活動では、方策（提言）間の法律的、制度的整合性については敢えて考慮せず、できるだけ多くの方策を提示することを優先した。

目次

1. はじめに
2. 各提言の紹介
 - (1) 提言 1：関連意匠登録出願の時期的要件の見直し
 - (2) 提言 2：現行の関連意匠制度を超える保護
 - (3) 提言 3：新規性喪失例外適用規定の見直し
 - (4) 提言 4：訂正請求制度の導入
 - (5) 提言 5：意匠法 10 条 3 項の適用除外新設
3. まとめ

1. はじめに

本稿で紹介する 5 つの提言は、バリエーションデザインを権利化するための出願手続や、中間手続の中で感じている不具合や問題点を解消するための具体的な方策として検討したものである。

まずは、現行制度の問題点を指摘し、それに対する方策を提示する。

現行の意匠制度を前提とした提言（提言 1, 3, 5）に加え、これまでになかった新たな制度の導入も提案している（提言 2, 4）。

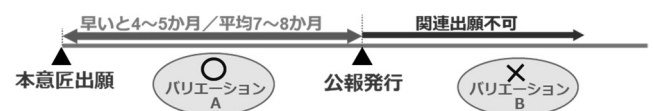
また各提言を検討するにあたっては、出願人（意匠権者）と第三者の利益の衡平についても考慮した。

2. 各提言の紹介

(1) 提言 1：関連意匠登録出願の時期的要件の見直し

平成 18 年改正法により、関連意匠を出願できる期間は本意匠の意匠公報発行の前日まで延長された。しかし審査期間は短縮傾向にあり※1、関連意匠を出願できる期間は、本意匠の出願後、平均で 6～7 ヶ月程度である。中には、本意匠の出願後、2～3 か月で登録査定謄本を受け取るケースもある。

バリエーションデザインは市場の動向を見ながら開発されることも多く、このような時期的要件のもとで、適切に関連意匠を出願することは極めて困難である。



さらに、本意匠の出願日から公報発行日までの期間は、長いものでは 2 年近く（審判係属案件等）かかるのに対し、短いものは 3～4 か月程度しかなく、出願時における審査結果の予測可能性が低いのに加え、出願間の不公平感も顕著である。

※ 1

出願から審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間の年平均が、2015 年：6.1 か月、2016 年：6.2 か月、2017 年：5.6 か月と短縮傾向にある（特許行政年次報告書 2018 年版より）。



これらの不都合を解消するためには、いずれの出願においても、本意匠の出願日から、少なくとも3年程度は関連意匠登録出願を認めることが望ましく、具体的には以下の方策が考えられる。

・提言1-1：出願人の申請により、設定登録の時期を延期できるようにする

出願人の申請により、設定登録時期を一定期間延期できれば（例えば、登録査定から最長3年間）、本意匠の公報発行日を遅らせることができ、計画的にバリエーションデザインを出願して、関連意匠として登録できるようになる。

本意匠の公報発行日が遅れることで、本意匠に類似する他の出願の審査が遅れることになるが、その場合は他の出願に対して待ち通知を行うことで対応することが考えられる。



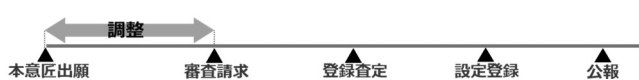
・提言1-2：意匠法においても審査請求制度を採用し、審査の着手時期を選択（遅延）できるようにする

例えば、出願日から3年以内に出願人が審査請求を行うことができるようにし、その後に実体審査に着手する制度とすれば、本意匠の公報発行日を遅らせることができ、関連意匠を出願できる期間を長く確保することができる。

ただし、現在行っている一斉審査が難しくなるというマイナスの作用がある。

しかも権利は発生していないため、審査結果を待ってからでないと権利行使ができないといった不都合も生じ得る（秘密意匠制度のように、いざとなれば刀を抜ける状態になるのとは異なる）。

このような不都合を解消するには本意匠の意匠権を発生させた上で、関連意匠の出願時期も確保できるような制度を、さらに検討していく必要がある。



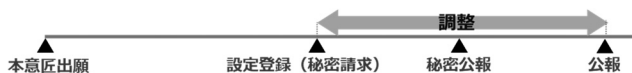
・提言1-3：秘密意匠の秘密期間中も関連意匠登録出願を可能にする

意匠法10条1項括弧書きを削除して、秘密意匠の秘密解除公報発行日まで関連意匠登録出願を可能にする。

なお秘密期間は「意匠権の設定登録の日から3年以内の期間」であるが、秘密期間の起算日を出願日からとすれば、審査期間の長さによる出願人間の不公平も解消でき、ハーグ協定とのバランスも良い。

また、秘密期間中に第三者に秘密保持義務なく意匠が公開された場合は、それ以降の関連意匠登録出願を認めないことなども考えられる。

ただし、秘密期間の起算日を出願日からとすると現状の秘密期間より短くなり、秘密意匠制度を利用している出願人には受け入れられない可能性も考えられるため、単純に、本意匠の出願後の一定期間（例えば5年間、もしくは本意匠の存続期間中等）は、関連意匠の後出しを認める等といった点も併せて検討すべきである。



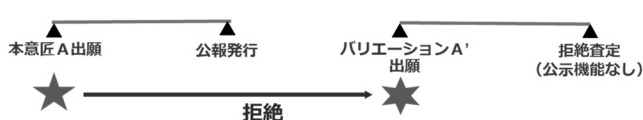
(2) 提言2：現行の関連意匠制度を超える保護

i) バリエーションデザインを保護するためには、以下のような方法が想定される。

- A：独自の効力を有する関連意匠の意匠権を認める
- B：バリエーションの意匠が、本意匠の意匠権の権利範囲に属することを明らかにする（独自の効力までは不要）

このうち、現行制度下で可能なのはAのみであるため、Bのように、単に、本意匠との類否確認だけを望む場合であっても、関連意匠として出願せざるを得ず、費用的・手続的負担が大きい。

ii) また現行制度下では、本意匠の公報発行後に創作されたバリエーションデザインは、関連意匠登録を受けられず、拒絶査定によってしか、本意匠との類似関係を確認できないため公示機能に乏しい。

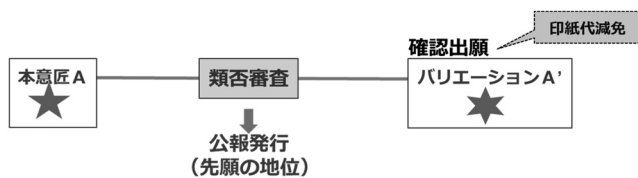


そこで、下記のような確認意匠制度を創設（又は、現行の関連意匠制度と併設）することにより、現行の関連意匠制度の不都合を解消しつつ、より一層、バリエーションデザインの創作及び、権利化を促すことが期待される。

・提言 2-1：「確認意匠制度」の創設（併設）

創設（併設）する「確認意匠制度」の概要は以下のとおりである。

- ① 自己の登録意匠を指定し、新たに出願する意匠（確認意匠登録出願）と、指定した登録意匠との類否を審査してもらう
- ② 審査結果は意匠公報により公表する
- ③ 確認意匠登録出願は、意匠公報の公表により先願の地位を有する（協議不能の場合と同様）が、確認意匠を登録する目的は、自己の登録意匠（本意匠）の類似範囲の確認であるため、意匠権を発生させることは想定しない
- ④ 出願印紙代を半額程度に減免すれば、出願人の資金力や出願の意図に応じて、出願方法を選択しやすくなる
- ⑤ 確認意匠制度は、判定制度に比して、相手方がいなくても対庁手続のみで進行するため、使い易い



ただし、上記①のように、自己の登録意匠を指定して審査を受けることは、実質的に「権利範囲の確認」となり「権利発生のための審査」になじまないし、現行の判定制度との重複が懸念される。

また、実際は通常の出願審査と比べても、サーチ等において手間が生じるため、特許庁にとっての負荷が大きくなる可能性が高く、裁判所との関係でも問題が生じる可能性があるため、さらなる検討が望ましい。

・提言 2-2：拒絶査定を選択的公表

現在でも、出願意匠が自己の登録意匠によって拒絶された事実は、裁判等において、登録意匠の類似範囲を検討する資料となり得る。

このような確認機能に公示機能をもたせるために

は、出願意匠が本人の先登録意匠（関連意匠を含む）によって拒絶された事実を公表（公報発行）することが考えられる。

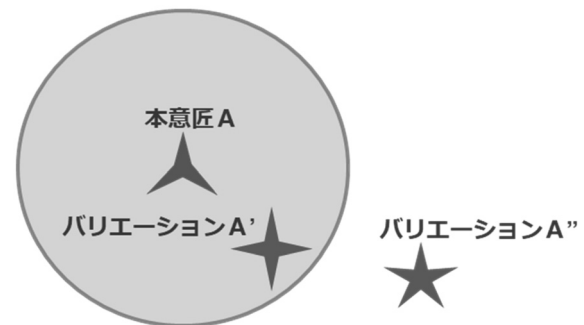


拒絶査定でも公報が発行されると（拒絶審決でも同様）、意見書や拒絶審決の内容も公開されることになるが、出願人の希望選択によって公報を発行できるようにすれば、自己責任による公開となるし、本人の先登録意匠の類似範囲を明確化できるとともに、協議不能公報と同様に先願の地位を確保する制度となり得る。

なお、現在でも、ハーグ協定の国際出願で日本を指定した場合は、国際出願は公開され、拒絶理由も公開されるので、自己の登録意匠の類似範囲を確認及び公開することは可能である。

・提言 2-3：「本意匠と関連意匠の出願日の先後を問題としない制度」、又は、「登録後に本意匠を変更できる制度」の創設

本意匠の出願後に複数のバリエーションデザインが創出された場合、必ずしも、本意匠を中心とした類似範囲の中に納まるものとは限らない（下図のように中心がずれる可能性がある）。

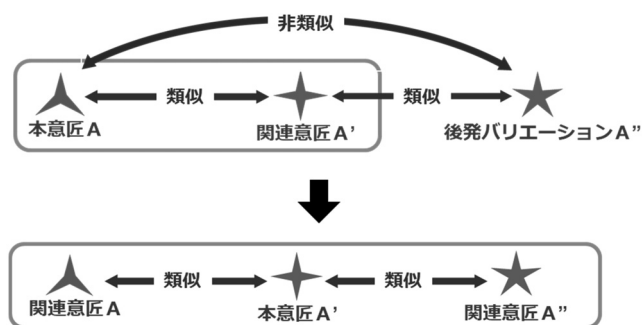


現行の意匠法下では、本意匠の出願は、関連意匠の出願日以前に行われる必要があるが、この要件により、バリエーションデザインを一つの関連意匠群として保護できなくなるケースが生じている。

かかる不具合を解消するために、本意匠と関連意匠の出願日の先後を問題としない制度や、登録後であっても本意匠を変更できる制度の創設が望ましいと考える。

なお、存続期間の実質的な延長にならないように、各意匠権の存続期間はバリエーション出願群のうちの最先の出願日から 20 年を上限とすべきである。

ただし、登録後に本意匠を変更する場合は、登録公報の訂正が必要であるため閲覧性が確保しづらいという問題もある。



(3) 提言 3：新規性喪失例外規定の見直し

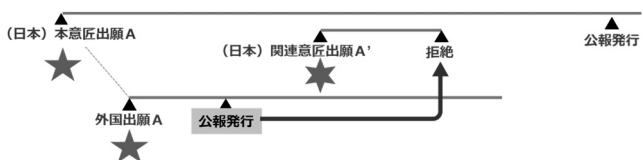
以下に紹介するように、新規性喪失例外の適用範囲の拡大や、手続の簡素化、効果の見直しを図ることで、制度の利便性が向上し、関連意匠登録出願を含む出願全体のインセンティブを上げることができると考える。

・提言 3-1：自己の公報についても新規性喪失例外適用の適用対象とする

意匠法 4 条 2 項は、特許法 30 条 2 項に倣い、「公報」への掲載による新規性喪失を例外適用対象から除外している。

しかし近年では、外国への意匠登録出願が増えており、出願後数日から数週間程度で、意匠公報が発行されることがある（例えば欧州共同体やシンガポール等）。

このため、本意匠について外国出願を行っている場合、その関連意匠は、外国公報発行日までに完了しておく必要が生じ、関連意匠を出願できる期間が実質的に短くなってしまう。



公報発行の繰り延べが可能な国や地域もあるが、いずれにしても管理が煩雑になるとともに、繰り延べによって権利行使が制限される等の不利益も想定される。

こうした不具合を解消するため、自己の公報（外国公報を含む）も、新規性喪失例外の適用対象とするのが望ましい。

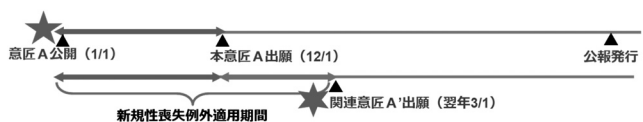
関連意匠登録であれば、存続期間の終期が本意匠のそれと一致するため（意匠法 21 条 2 項）、自己の公報について新規性喪失の例外適用を受けられるとしても、実質的に存続期間が延長されるような不都合も生じないと思われる。

・提言 3-2：「関連意匠登録出願」については、本意匠の出願日前 1 年間に生じた公開行為について、新規性喪失例外適用を受けられるようにする

関連意匠の出願期間は、現行法下では、本意匠の公報発行日の前日まで認められているにもかかわらず、本意匠が新規性喪失例外適用を伴う出願であった場合、実質的には、本意匠の例外適用期間内に、関連意匠登録出願を行う必要が生じる（そうしないと、関連意匠について、新規性喪失例外適用を受けられない）。

2018 年の法改正により、新規性喪失例外適用期間が 6 か月から 1 年に延長されたのに伴い、関連意匠を出願できる期間も長くなるが、本意匠の新規性喪失日から 1 年経過後に創出されたバリエーションデザインについては、依然として適切に保護しづらい。

このような不都合を解消するため、関連意匠の出願時期が本意匠の公報発行日前である限りは、本意匠の出願前 1 年間に生じた公開行為について新規性喪失例外適用を受けられるようにするのが望ましい。



なお、関連意匠の意匠権の存続期間の終期は「本意匠の設定登録日から 20 年」であること（意匠法 21 条 2 項）とのバランスからも、「本意匠の出願日」を基準として、関連意匠についても例外適用を認めるのが望ましいと考える。

さらに、関連意匠登録出願に限らず、新規性喪失例外適用の利便性を高めるために、次のような方策も考えられる。

*** 証明書の事後的な提出を認める**

現行法下の我国の例外適用申請手続は極めて煩雑である一方、提出自体が不要な国もある（米国、欧州共同体等）。また事後的提出が認められている国もある（韓国）。

制度の利便性向上や、国際的なハーモナイゼーションの観点から、我国においても、証明手続の簡素化や柔軟化が検討されるべきである。

*** 新規性喪失例外適用を受けた出願については、「新規性喪失日」を基準として登録性判断を行う**

ベンチャー企業、フリーランスのデザイナー等においては、知財予算やマンパワーが不足しがちなこともあり、展示会等でデザイン（製品）を公表した後、ユーザーの反応を確かめた上で出願したいという要請が高い。

しかし、出願前に展示会等で意匠を公開したことにより、他人により冒認出願が行われるリスクがある。

冒認登録に対しては引き渡し請求が可能であるが、判決や和解調書等が必要となるため負担が大きい。

また、引き渡されたとしても、その意匠登録は、意匠法4条1項の「意に反する公知」に該当する場合を除き、無効理由を包含する恐れがある。

さらに、引き渡された権利が、真の権利者が本来的に望む方法で（関連、部分等を駆使して）取得されているとは限らない。

冒認登録に対しては無効審判も可能であるが、立証等の負担が大きく、時間もかかる。

このような諸問題を解決するため、新規性喪失例外適用を受けた出願については、「新規性喪失日（又は喪失時）」を基準として登録性判断（新規性、創作非容易性、先後願等）を行うようにすることが考えられる。

これにより、新規性喪失例外適用の実効性が高まり、特に公開前の出願に困難を抱えるベンチャー企業や、フリーランスデザイナーの保護育成を図ることができ、ひいては我国における産業の活性化にも寄与できるものとする。



ただし、出願人（意匠権利者）と第三者との利益の衡平を図るため、上記の効果を認める要件や範囲（例えば、公開意匠と実質同一意匠に限り、このような効果を認める等）については慎重な検討が必要である。

(4) 提言4：意匠においても訂正請求制度を導入する

現行の意匠法9条及び10条は、主に関連意匠制度との関わりにおいて、次のような問題を孕んでいる。

i) 特許庁の審査において、関連意匠登録出願が本意匠に類似しないと判断されると、本意匠欄の削除補正をしない限りは、10条1項の拒絶理由通知、拒絶査定への応答が必要となり、他人の意匠との関係で問題がない（すなわち新規性、創作非容易性等の要件を満たしている場合）にもかかわらず、時間やコストがかかる。

ii) 10条1項は無効理由でないため、登録後において、関連意匠と本意匠の類否審査結果に疑義が生じたとしても、無効審判を請求できない。

また、登録後においては関連意匠が本意匠と類似していないことが判明しても、独立意匠に補正することができない。



iii) 本来、本意匠と関連意匠の関係で登録されるべき互いに類似する意匠が、誤って独立の意匠として登録されると、意匠法9条1項又は2項の無効理由を有することになる。

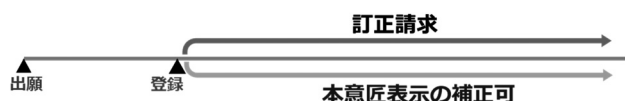
意匠では登録後の補正（訂正）を認めていないため、出願形式の間違いを正すことができず、無効理由を解消することができない。



これらの問題を解消するには、次の方策が有効であると考えられる。

1) 訂正請求（審判）の制度を導入し、登録後に本意匠と関連意匠の類否について再度判断できる機会を設ける

2) 訂正請求における判断の結果によっては、本意匠の表示の削除、追加、変更（登録後の補正）を可能にする



このようにすれば、10条1項の拒絶理由や拒絶査定を受けた場合も、一旦は独立の意匠に補正し、できるだけ早期に登録を図ることができる。(なお、この場合の独立意匠への補正は、「現時点では拒絶理由等について争わない」という暫定的な意思表示に過ぎず、本意匠と非類似であることを出願人自らが積極的に認める趣旨ではないとみなすべきである。)

そして、登録後に必要が生じたとき(例えば、他社による追随品との類否判断が必要となったとき等)に、改めて訂正請求を行い、関連意匠登録されるべきか否かについて、特許庁の判断を求めることが可能となる。

この方策を実施する場合、専用実施権の設定や移転制限については、現行の10条2項、22条、27条と同じ要件を課すべきである。

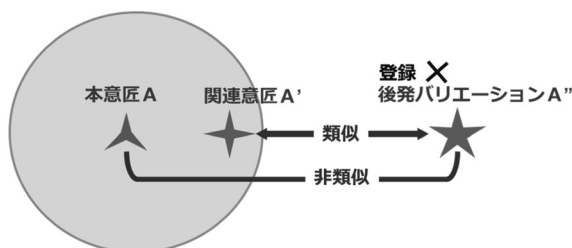
なお、訂正審判・訂正請求は手続きに手間を要するため、元来、出願人の落ち度はないにもかかわらず要求される手続きとしてハードルが高い。

従って、手間を考えると同一人が関連意匠の登録を受けられる時期について出願した意匠登録については、単に9条を無効理由から外せば問題にならないため、訂正請求制度の導入と併せて検討すべきである。

(5) 提言5：意匠法10条3項の適用除外を新設する

現行法では、類似の無限連鎖を回避することを理由として、意匠法10条3項の規定により、「関連意匠のみに類似する意匠」は意匠登録を受けることができない。

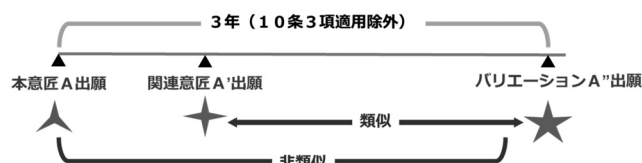
このため、「関連意匠にのみ類似する意匠」は、他人の意匠との関係では新規性、創作非容易性等の要件を満たしていたとしても、権利化できない。



しかし、バリエーションデザインは、必ずしも本意

匠を中心として創出されるとは限らず、例えば、本意匠よりも関連意匠の方が売れ筋のデザインとなれば、関連意匠に近い(関連意匠を中心とした)バリエーションデザインをさらに創作して、市場に投入したいという欲求が生じるのが自然である。

このような状況下で事後的に創出されたバリエーションデザインを適切に保護するためには、本意匠の出願日から所定の期間(例えば3年間)に、同一の出願人によりなされた意匠登録出願については、意匠法10条3項の適用を除外し、関連意匠のみに類似する意匠であっても、(関連意匠の関連意匠として)登録を受けられるようにするのが有効であると考えられる。



また上記2.(1)でも述べたように、現在では、審査期間の短縮により、関連意匠を出願できる期間が本意匠の出願後、平均6~7ヵ月程度となっている。よって、本意匠の出願日から所定の期間(例えば3年間)内、あるいは、現行の関連意匠制度と同様、本意匠の公報発行まで、関連意匠にのみ類似する意匠の出願を認めたとしても、類似の無限連鎖が生じるとは考えにくい。

よって、バリエーションデザインを適切に保護することを重視して、関連意匠にのみ類似する意匠についても保護することを検討すべきである。

なお、「関連意匠の関連意匠」に関する専用実施権の設定や移転制限については、現行の10条2項、22条、27条と同じ要件を課すべきである。

3. まとめ

本活動においては、冒頭記載のとおり、各提言間の制度的整合性を敢えて考慮しなかったことにより、ブレインストーミングのように、闊達に意見交換ができたと感じている。

提言の中には、現行制度の枠組みの中で実現するのが難しいと思われるものも含まれているが、最初から実現可能なものだけを目指す、工夫すれば克服できる(実現可能になる)ものまでが、実現不可能なものとして捨ておかれ、提言自体が「望ましさ」からは遠


いものになる恐れがある。このように考え、既存の制度を起点・前提とした実現可能な提言だけを行うのではなく、「何が課題で、その解決方法として何が望ましいのか」という観点からの提案を心がけた。

なお、本年8月に公表された産業構造審議会 第6回意匠制度小委員会の資料においても、「意匠制度の見直しの検討課題」として「関連意匠制度の拡充」が検討項目にあがっている。

その中で「デザインコンセプトの保護ニーズの高ま

りを踏まえ、本意匠の公報発行日後における関連意匠の出願や、関連意匠の登録を認めることが考えられないか。」という具体的方向性が示されているが、これはまさに、上記の提案に合致するものである。今後は、ユーザー側との意見交換等を行いつつ、議論を深め、提言の実現に向けた活動をさらに進めていきたい。

(原稿受領 2018. 8. 6)



ヒット商品は こうして 生まれました!

平成28年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております。「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。

