

優先権主張時における意匠の同一性

平成 29 年度日本弁理士会 意匠委員会第 3 部会 齊藤 良平



要約

平成 29 年度意匠委員会の第 3 部会では、諮問事項である「5. 外国意匠制度との相違点を考慮した意匠出願戦略に関する提言」への答申を行うべく、日本意匠制度と外国意匠制度の相違点、特に「優先権主張時における意匠の同一性」「新規性喪失の例外」「登録可能な意匠」について、各国における要件や実務を各国代理人の協力を得て調べ上げた。

優先権主張における同一性及び新規性喪失の例外の適用要件は、各国において登録要件を満たす意匠出願をするために重要な事項ではあるにもかかわらず、これまで有益な資料・情報はほとんどなかったことがこのような調査を行った背景としてある。本稿では、委員会活動で得られた調査結果のうち、「優先権主張時における意匠の同一性」について各国法制度の違いに触れつつ述べる。

目次

1. 調査手法について
2. 調査結果の解説
3. まとめ

オーストラリア、カザフスタン、カナダ、シンガポール、タイ、チリ、トルコ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、マレーシア、メキシコ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ

1. 調査手法について

今回の調査については「優先権主張時における意匠の同一性」について問題になりやすい事例について知ることには意義がある。この点、平成 20 年度の(旧)産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループにおいて、日本国内出願時の優先権主張について「優先権認否における意匠の同一の判断(案)⁽¹⁾」という、優先権主張の認否に関する判断基準を検討した資料が存在する。基本的には各国で優先権主張をする場合にも同様の事例が問題になるであろうとの推測の下、今回の調査では、当該資料を基礎資料とし、英訳して活用することにした。本稿に掲載する図は図 6 及び 7 (韓国代理人提供の参考図)を除き、当該資料から引用するものである。

質問票は、合計 29 カ国の各国弁護士等に送付し、回答を得た後に意匠委員会第 3 部会所属の委員により和訳した。調査対象国は以下の通りである。

ARIPO, EU, OAPI, UAE, アメリカ, アルゼンチン, インド, インドネシア, ウクライナ, エジプト, オー

当該和訳資料等は、日本弁理士会の電子フォーラムにて平成 29 年度意匠委員会第 3 部会の諮問 5 に対する答申の資料として添付されている。

なお、このような調査手法と各国の意匠制度の整備の度合いや各国官庁等が公表している情報(運用基準等)の多少により、国毎に回答内容について若干のばらつきが認められることを予め付言しておく。

2. 調査結果の解説

(1) 意匠における優先権主張について

そもそも、意匠法は国によって独自の法律として法体系が構成されている国もあれば、特許法の一部に意匠について規定されている国もある。前者としては、日本や韓国が、後者としては、中国や米国が挙げられる。根本的な法体系としての位置付けが異なることによって法制度としての位置付けが商標に近かったり、特許寄りになっていたり、と国毎に扱いが異なることもあるため留意が必要である。また、実体審査の有無も国によって異なる。優先権主張に限らず、外国意匠出願を行う上ではこれらの事情を予め考慮しておくこ

とが望ましい。

さて、優先権に話を戻すとパリ条約では4条において優先権について規定しており、意匠については6箇月の優先期間等が定められている。4条A(1)では「いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、以下に定める期間中優先権を有する。」と、4条Bでは4条A(1)を受けて、「すなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。」と各々規定されており、そもそも第1国出願と優先権主張を伴う第2国の出願内容が同一であることを前提としていると考えられる（下線は筆者による。）。そしてパリ条約4条Hでは「優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。」と、発明に関してのみ規定しているが、発明については第1国出願と優先権主張を伴う第2国出願の内容の同一性が求められており、その同一性は上記規定ぶりから実質的な同一性で足りると理解されている。このような規定ぶりになっているのは各国特許法制度の実務的な様式等において相違がある場合に、これを理由に優先権が認められなくなることを防ぐためであろう⁽²⁾。意匠においても、上述の様に法体系はもちろん図面に関する規則等国毎に異なることを考えれば、各国において特許と同様に実質的な同一性を求める実務運用になっていると推測することも考えられるが、今回の調査結果からは厳格に同一性を求める国も少なからず存在することが判明した。なお、各国の図面要件については平成28年度意匠委員会の諮問事項5の答申として調査結果をまとめている。また、今回の調査では優先権主張時に求められる必要書類についても質問しており、その調査結果も前述平成29年度意匠委員会第3部会の答申の資料

として添付されている。

(2) 調査結果の概観

調査の結果を俯瞰すると優先権主張時における意匠の同一性の判断に関する各国の大まかな傾向として以下のようにまとめられる。

- ①同一性の判断について厳格に同一性を求め、基本的に出願内容の変更は認めない。
- ②同一性の判断について実質的な同一性を求め、形式的な部分の変更であれば認める。

(3) 調査結果の分析

- ①同一性の判断について厳格に同一性を求め、基本的に出願内容の変更は認めない国

優先権主張に際し、第1国出願と当該国における意匠出願内容の厳格に同一性を求める国である。

この傾向が最も顕著に表れたのは、物品名に関する質問である。具体的には『基礎出願と優先権主張出願の間で、「意匠に係る物品」を変更しても、「意匠の同一性」は認められるか。たとえば、

- a). 基礎出願：container, 優先権主張出願：container for drink は認められるか。
- b). 基礎出願：container for drink, 優先権主張出願：container は認められるか。』という質問に対し、ほとんどの国がa)・b)いずれの場合もこれを認める旨の回答をしている中、マレーシア・メキシコ・ロシアではこのような場合に優先権主張にかかる意匠出願と基礎出願の同一性が認められない、と回答している。

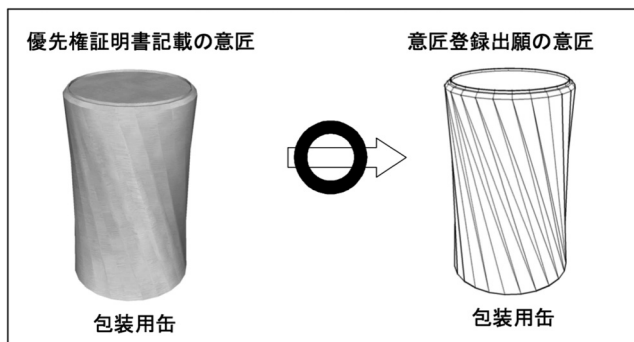
このような厳格な考え方は、優先権主張における基礎出願と優先権主張出願の「意匠の同一性」について、基本的な考え方を確認する質問への回答にも顕著に表されている。すなわち、マレーシアでは「プラクティス上、マレーシアのインダストリアルデザイン登録庁（登録庁）は、優先権の主張を行うマレーシア出願において提出された表現物が、優先権書類（第一国出願）上の意匠の表現物と正確に同一であることを求める。」、メキシコでは「優先権主張に際しては、意匠は同一でなければならない。「実質的同一」や「総合的判断」はメキシコの産業財産権法では考慮されない。従って、意匠が同一でなければ、優先権主張は認められない。」とそれぞれ見解が示されている。

これらの3国は他の点においても、他の調査対象国

より厳格に同一性を見る傾向にあり、例えば、表現方法の変更（基礎出願がコンピュータグラフィックスで描かれていて、他方、優先権主張出願が線図の場合。）についてもこれらの国々では原則として優先権主張が認められない、との回答であった。

表現方法の変更に関する質問では以下の例を挙げつつ質問しているが、これらの国々の他に表現方法の変更について同様に同一性が失われるとの回答をしてきたのはウクライナ・エジプト・カザフスタンの3カ国であった。なお、可能な限り基礎出願の図面と同一の表現方法を用いるべき、とのコメントがあった国も多いため、基礎出願と優先権主張にかかる出願では同一の表現方法を用いた図面を使用することが望ましい。

【図1：質問票で提示した例】（日本では下記の場合には「意匠の同一性」は認められる。）



②同一性の判断について実質的な同一性を求め、形式的な部分の変更を認める。

優先権主張に際し、第1国出願と当該国における意匠出願内容の実質的な同一性を求める国であり、形式的な差異より、第1国出願と当該国における意匠出願の内容が実質的に同一といえるか否かが重視される。

日本については、意匠審査便覧 15. 07 において「優先権の主張の効果が認められるためには、我が国への意匠登録出願の意匠とそれに対応する優先権の基礎となる第一国の最初の出願の意匠とは同一でなければならない（パリ条約 4 条 A(1), 同条 B)。ただし、願書や図面等の様式は各国法令の相違により多様であることから、意匠の表現形式にかかわらず優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と実質的に同一の意匠が示されていればよい。」旨記載されており、意匠審査基準 101. 3 では「優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠が示されているか否かは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、優先権証明書全体の記載内容を総合的に判断することに

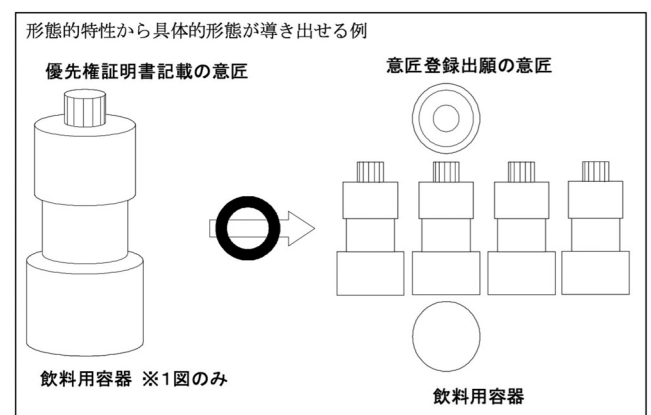
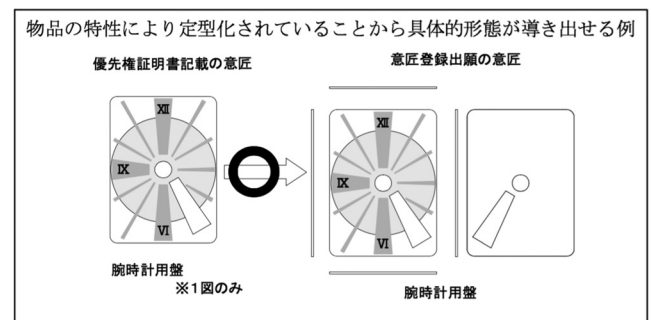
より行う。優先権証明書に記載された意匠の認定（意匠に係る物品、物品の形状、模様、色彩、意匠登録を受けようとする部分の意匠全体に対する位置・大きさ・範囲等）は、第一国（最初に出願した国）の法令等も考慮して行う。」と記載されており、実質的に同一性の判断を行うこと、そして第1国出願を行った国の法令等も考慮することが記載されており、この類型に属するといえる。

今回の調査中、この傾向が最も顕著に表れたのは、基礎出願に対して、優先権主張出願での図面数に増減、又は、表現形式に変更があっても、優先権主張の同一性が認められるか、との質問に対する回答である。

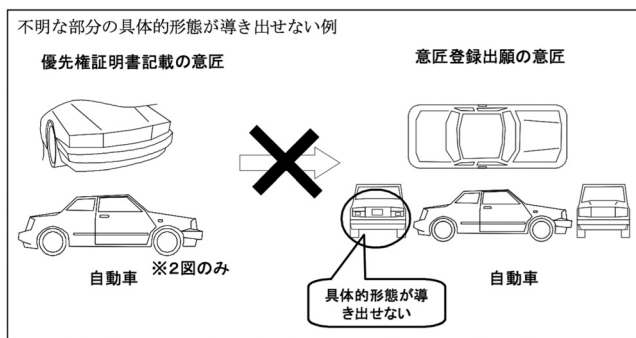
質問では、以下のような質問を具体例とともに提示している。

- a). 基礎出願と優先権主張出願の間において、6 面図はそのままとして、他の参考図や断面図を追加又は削除してよいか。
- b). 優先権主張出願において、6 面図中で、図面を追加又は削除してよいか。

【図2及び3：質問票で提示した例】（日本では下記事例は「意匠の同一性」が認められる。）

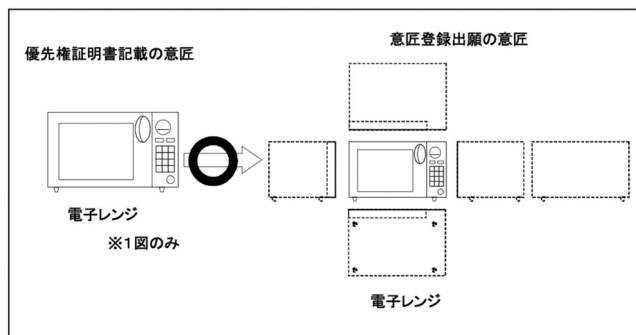


【図4：質問票で提示した例】（日本では下記事例は「意匠の同一性」が認められない。）



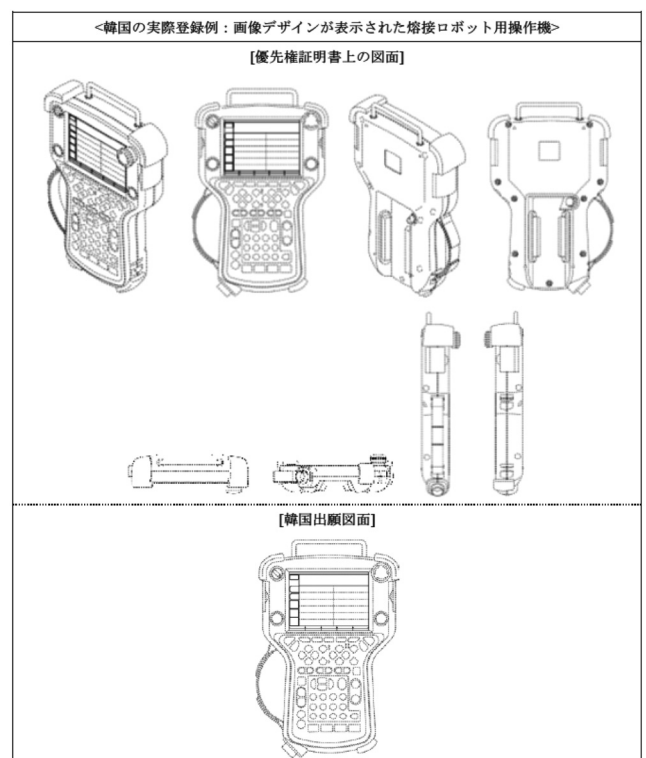
c). 以下の場合において、基礎出願と優先権主張出願の間における「意匠の同一性」は維持されるか。
 基礎出願：正面図のみで出願され、他の図はディスクレームを主張している。
 優先権主張出願：6面図で出願されている。正面図のみクレームされていて、他の図はディスクレームされている。

【図5：質問票で提示した例】（日本では下記事例は「意匠の同一性」が認められる。）



調査対象国中、例えば韓国では優先権証明書上の図面数と韓国デザイン出願の図面数が相違しても、デザインの特徴的な部分が優先権証明書上に表れており、韓国出願で追加された図面がその物品の一般的な形状から類推可能なものであれば実質的なデザインの同一性が認められ、優先権主張は可能との回答であった。また、優先権証明書上の図面をすべて提出しなくても、韓国出願における出願要件(画像デザインの場合は画像デザインが表現された図面のみを提出可能)を満たせばデザインの実質的な同一性を認められ優先権主張は可能と思われる、ともコメントしている。あわせて以下の例を受領したので参照されたい。

【図6及び7：韓国代理人提供の参考図】



その他、香港においては上記 a-c のような事例であれば意匠の同一性が認められる、との回答であり、台湾では日本と同様の判断結果になるとの回答であった。従って、具体的な出願対象はもちろん考慮する必要があるものの、これらの国は実質的な同一性を考慮した判断を行っているということができ、この類型に属する国ということができる。

一方で、中国では、「中国意匠出願と優先権の基礎となる出願との一致性は、主に次の二点で判断される。1) 両意匠は同一製品の意匠であること、2) 優先権を主張する中国意匠出願に示される意匠（形状、模様及び色彩）は、優先権の基礎となる出願に記載されていること。この考えによれば、中国意匠出願と優先権の

基礎となる出願との一致性の判断は、図面の完全な一致性は求められません。」との回答ではあったが、上記のような例ではいずれも同一性は認められないとのことであり、同一性の判断において厳格であることがうかがわれる。また、部分意匠制度がないことには留意が必要である。

米国については、冒頭触れた通り、意匠特許として出願するため注意が必要である。すなわち、米国弁護士は「パリ条約を含む様々な優先条約又は協定を通じた 35 USC § 171⁽³⁾ の下での米国の意匠は、一種の特許であることを認識する必要がある。」とコメントした上で、「§ 171 に基づく非米国基礎意匠と米国意匠出願との間のパリ条約に基づく優先権主張を確保するためには、非米国基礎意匠を全体的に観察して、米国意匠が、非米国基礎意匠と実質的に関連していれば十分である。非米国基礎意匠の表現スタイルにかかわらず、デザインの絶対的同一性は優先権を確保するために必要ではない。」との回答であり、実質的な同一性を求める国と言うことができる。

他方、「非米国基礎意匠と米国意匠との違いの程度は、後の権利行使、権利の有効性、及び § 102/ 103⁽⁴⁾ に基づく先行技術の検討に影響を与える可能性がある。非米国意匠の出願基準と米国意匠の出願基準は異なることが多く、優先権の主張を検討する上で柔軟性が必要であることを米国は認識している。米国意匠出願には、35 USC § 112⁽⁵⁾ 及び 37 CFR § 1.152⁽⁶⁾ に基づいて、権利を請求する意匠の完全な開示を行うために米国意匠出願の図面には、十分な数と十分な種類の図面が含まれている必要がある。」とのアドバイスがあった。

上記 a-c のような事例に関しては、図面の数が異なる米国意匠特許出願を行っても、優先権を維持することは可能であるものの、米国意匠特許出願における完全な開示要件とのバランスを含め、第 1 国出願と米国意匠特許出願の間の変更の程度又は量は、慎重な検討が必要との回答であった。

優先権主張に際する同一性については実質的な判断を行っているといえる米国であっても、優先権主張が認められる範囲で、かつ、米国意匠特許出願の審査にも堪えうる出願を行うためには、米国弁護士との十分な相談が望ましいといえるだろう。

なお、この質問に関して、前述の①同一性の判断について厳格に同一性を求め、基本的に出願内容の変更

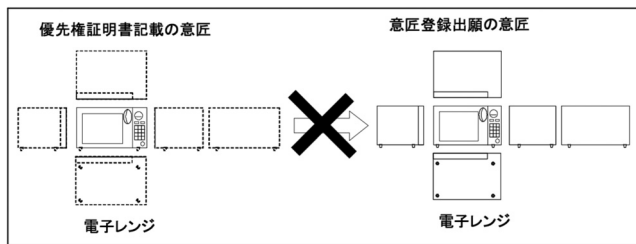
は認めない国として挙げた、マレーシア・メキシコ・ロシアでは第 1 国の出願に含まれる図面を削除（第 1 国出願に含まれる図面を優先権主張を伴う第 2 国出願には含めない）することは可能であるが、追加することはできないとの回答であった。

(4) 調査結果におけるその他の留意点

冒頭触れた通り、意匠については各国で法制度が大きく異なり、実体審査の有無によって、権利の有効性が争われる段階になって初めて優先権主張の有効性が問題として顕在化する国もある。

また、部分意匠制度の有無も考慮しつつ、第 1 国出願の態様を検討することも必要であろう。例えば、部分意匠出願を認めていないブラジルでは「ディスクレームは認められていないので、基礎出願でディスクレームが行われている場合、破線/仮想線は、実線に変換するか、又は、優先権主張を伴う意匠出願の図面から削除しなければなりません。」とのコメントがあり、第 1 国で部分意匠として出願されたものを全体意匠として出願することができる国もある（中国も同様である。）。一方、部分意匠出願を認めているロシアでは前掲図 5 のような事例、及び以下図 8 のような事例ではそれぞれ優先権主張における意匠の同一性が認められない旨回答しているため、第 1 国出願時にロシアにおける出願態様を見越して出願内容を決定する必要がある。なお、米国・南アフリカ・オーストラリア・アルゼンチン・香港・台湾・中国・ベトナムでは下記図 8 のような事例でも同一性が認められるとの回答であった。優先権主張に関する同一性について、実質的な同一性が認められればよしとする国の中でも、さらに、第 1 国出願に「形式的に表されているか」を重視するか、「権利範囲として主張されているか」をも考慮するか、という判断基準の差異がこのような違いを生んでいるように思われる。韓国では日本同様、図 5 のような事例であれば同一性が認められ、図 8 のような事例では認められないとの回答であった。

【図8：質問票で提示した例】（日本では下記事例は「意匠の同一性」が認められない。）



3. まとめ

ここまで、各国の「優先権主張時における意匠の同一性」についてその判断内容を分析し、検討してきた。大きな違いとして、厳格に同一性を求めるか、実質的にみて同一性が認められるのであれば良いのか、そして部分意匠との関係では公開されていることを重視するか又は権利範囲として主張されていることをも考慮するか、といった点が、国毎に異なることがわかった。この調査結果・分析が今後各国における優先権主張を伴う出願を行う際の参考となれば幸甚である。

本稿の執筆にあたっては、細心の注意を払って調査

結果の分析を行ったものの、調査手法等に起因する限界が自ずから存在し、また、出願する対象意匠によっては異なる規則が存在することもあるため、留意の上活用頂きたい。

(注)

- (1) https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/pdf/isyou_u_wg_01isyou_haihu_itiran/sangyou_isyou_haihu_itiran04.pdf
- (2) 後藤晴男 パリ条約講話 187 頁（第 13 版，平成 19 年 12 月 28 日）
- (3) 35USC：アメリカ合衆国特許法（the United States Code）。§ 171 は Patents for designs。意匠に関する特許について規定している。
- (4) Conditions for patentability; novelty/non-obvious subject matter。新規性と非自明性について規定している。
- (5) Specification。明細書について規定している。
- (6) 37CFR：アメリカ合衆国特許規則（Code of Federal Regulations）。§ 1.152 では意匠の図面要件について規定している。

（原稿受領 2018. 8. 6）

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 服部 博信

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly_patentinclusion_criteria/
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。