

# 新しい関連意匠制度の概要と実務上の留意事項

令和元年度 意匠委員会

梅澤 修, 土井 健二, 松井 宏記, 森 有希

## 要 約

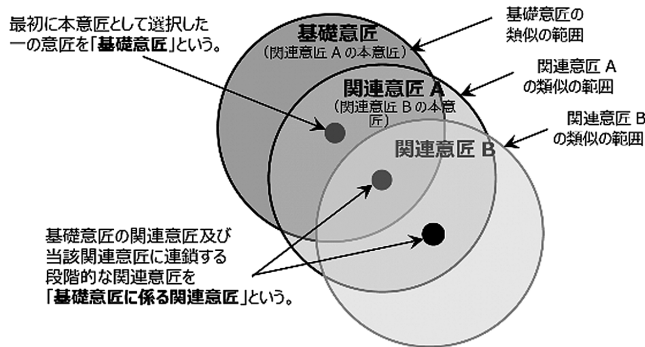
令和元年度意匠法改正により、関連意匠制度が抜本的に改正された。本稿では法改正の概要を述べるとともに、改訂意匠審査基準について解説し、さらには国内外に意匠登録出願を行う上での留意事項についても言及する。

## 目次

1. 関連意匠制度改正の概要〔梅澤〕
  - (1) 令和元年関連意匠制度改正の概要
  - (2) 令和2年3月改訂『意匠審査基準』の概要
2. 実務上の留意事項
  - (1) 新規性喪失例外適用を受ける際の留意事項〔土井〕
  - (2) 本意匠の選択における留意事項〔森〕
  - (3) 「自己の意匠」に関する留意事項〔森〕
  - (4) 外国意匠出願との関係における留意事項〔松井〕

や「本意匠出願時に準備することは困難である」との指摘を受け、平成18年一部改正により、本意匠の意匠公報の発行日前に改められた<sup>(3)</sup>。さらに、「一貫したデザインコンセプトを用いることで独自の世界観を築く」傾向が加速し、「長期的な市場動向等に応じて製品デザインを保護することができないとの指摘」を受け<sup>(4)</sup>、今回の改正があった。関連意匠に係る主な改正は、「①関連意匠のみに類似する意匠の登録可能化、②関連意匠の出願可能な期間の延長、③新規性要件、創作非容易性要件、及び先願の規定等の一部適用除外化<sup>(5)</sup>」である<sup>(6)</sup>。

『意匠審査基準』（令和2年3月、以下『基準』）（V部関連意匠）2頁は、【図1】により語句の説明をする。



【図1】

## イ 改正条文の概要

(ア) 関連意匠の登録可能な出願期間（意10条1項）

「本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前」まで関連意匠の出願ができる（本意匠出願後10年間<sup>(7)</sup>）。なお、本意匠の権利消滅によって「パブリック・ドメインとなった」部分を復活させないため<sup>(8)</sup>、関連意匠の設定登録時に本意匠の意匠権が存続していることが必要である。また、設定登録時において同一

## 1. 関連意匠制度改正の概要

### (1) 令和元年関連意匠制度改正の概要

#### ア 関連意匠制度改正の趣旨

経産省報告書「デザイン経営宣言」（平成30年5月）では、「デザインの生み出す付加価値に注目し、これをイノベーションやブランド構築の源泉として活用できるよう、政府が意匠制度を拡充し、我が国企業のデザイン戦略を後押しすることが必要である」との提言があり、その後、「新技術を活用したイノベーションの促進及びブランド形成に資するデザインの保護等の観点から、意匠制度の在り方について検討していくこと」が閣議決定され、令和元年意匠法の一部改正があった<sup>(1)</sup>。関連意匠制度の改正もその一つである。

平成10年一部改正で導入された関連意匠制度は、それ以前の類似意匠制度における類似意匠権の不明確さを修正し、関連意匠は本意匠と「同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能」とした<sup>(2)</sup>。また、平成10年一部改正では本意匠と同日出願のみ関連意匠が認められていたが、「追加的にバリエーションを開発する」創作実態

人であることを要する<sup>(9)</sup>。

(イ) 関連意匠の登録における新規性要件及び創作非容易性要件の適用除外（意10条2項）

関連意匠の出願時に、本意匠が意匠公報発行や自己実施などにより公知となっても、関連意匠の出願が拒絶されないように、関連意匠についての3条1項及び同条第2項の適用について、適用除外を設けた<sup>(10)</sup>（基礎意匠に係る関連意匠については、8項に規定した。）。

(ウ) 関連意匠の登録における意匠法第3条の2の適用除外（意10条3項）

関連意匠が自己の秘密意匠出願の一部と類似する場合、同一人についての意匠法3条の2の適用除外を「意匠公報発行から秘密解除まで延長」するため、本項に意匠法3条の2ただし書の「読替規定」を設けた<sup>(11)</sup>。条文上は、本意匠と「自己の秘密意匠出願の一部」との類似性を問わないことになっていることから、その一部が本意匠と非類似である「自己の秘密意匠出願」についても意匠法第3条の2の適用除外を受けることができる<sup>(12)</sup>。

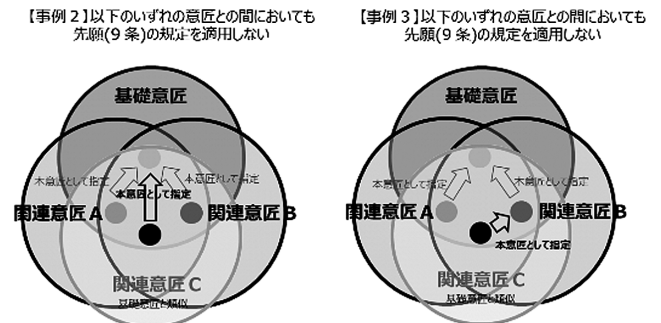
しかし、本項の本来の趣旨は、本意匠と「自己の秘密意匠出願の一部」が同一・類似する場合であっても、意匠法10条1項と2項の規定だけでは、本意匠と「自己の秘密意匠出願の一部」の両者に類似する関連意匠が、「先の意匠公報発行から秘密解除までの期間に関連意匠が出願された場合は、三条の二ただし書が適用されないため、当該関連意匠出願が三条の二の規定により拒絶されることとなる。これを避けるため」である<sup>(13)</sup>。したがって、本来の趣旨が拡大され過ぎているとの指摘がある<sup>(14)</sup>。

(エ) 関連意匠にのみ類似する意匠の登録（意10条4項、5項）

4項、5項は、「類似する意匠を連鎖的に保護すべきとの指摘があったことから」改正された<sup>(15)</sup>。

「関連意匠にのみ類似する意匠」については、「本意匠とは非類似であって、関連意匠にのみ類似する意匠」との解説がある<sup>(16)</sup>。この解説によれば、本意匠（基礎意匠）に類似する意匠は、「関連意匠にのみ類似する意匠」には含まれない。しかし、『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』115頁は、「なお、第二関連意匠が、第一関連意匠にのみ類似する場合に加えて、第一関連意匠の本意匠とも類似する場合であっても、本項の規定の適用を受けることがで

きる。」と述べる。これを踏まえて、『意匠審査基準』V部6頁には、「基礎意匠」と「関連意匠」の両者に類似する意匠は、いずれを本意匠としても良いことが、【事例2】【事例3】として図示されている<sup>(17)</sup>（【図2参照】）。



【図2】

なお、「関連意匠の登録可能な出願期間については、基礎意匠の出願から10年間とする」が、その理由は、「その直前のみなし本意匠の出願から10年間としてしまうと、関連意匠の連鎖によって一つの意匠群が永続的に保護されることとなり、不適切である。」ためとされている<sup>(18)</sup>。

(オ) 関連意匠についての専用実施権の設定（意10条6項）（条文移動）

(カ) 関連意匠相互の取扱い（意10条7項、8項）

基礎意匠に係る関連意匠が相互に類似するときであっても、当該関連意匠同士にも9条1項及び2項の規定が適用されない（意10条7項）<sup>(19)</sup>。また、基礎意匠に係る関連意匠について、同一・類似の自己の意匠による新規性及び創作非容易性の適用を除外する（意10条8項）<sup>(20)</sup>。なお、基礎意匠との関係については説明がない。4項、5項の説明（本意匠は基礎意匠、関連意匠のいずれでもよいとの説明）から類推できるということであろうか<sup>(21)</sup>。

なお、8項括弧書は、「出願中の関連意匠のうち、放棄等によって最終的に登録されなかった意匠と同一又は類似の意匠については除外することが適切でなく」、「また、意匠登録された関連意匠のうち、既に意匠権が消滅した関連意匠と同一又は類似の意匠についても除外してしまうと、一度パブリック・ドメインとなった意匠が復活することとなる。」との理由から、適用除外の対象から除く規定である<sup>(22)</sup>。

出願中の意匠については意匠権復活の問題はなく、除く理由が不明であるが、『基準』V部（3.7.3）8頁-9頁（注1）では、「願書の「本意匠の表示」の欄に、

基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠が本意匠として記載されており、かつ、審査、審判又は再審において基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠を本意匠とする関連意匠であるとの判断が通知されたものに限る。」との運用が示されており、実際上は本括弧書きの規定が適用される場面はほとんどないと思われる。

また、8項の条文上は、関連意匠についての規定であり、基礎意匠は除外されている。しかし、『基準』V部(3.7.3)9頁(注2)では、「基礎意匠」についても同様に扱う旨規定する。基礎意匠を除外することは実際上パブリック・ドメインを維持できないことになり問題であるから、制度の基本的趣旨を考慮すると妥当な解釈である。

「自己の意匠」については、「意匠公報や特許公報等の発行や、自己が製造、販売等した実施品によって公知となった自己の意匠を指す。」と説明されている<sup>(23)</sup>。「自己の意匠」についての詳細な解釈は『基準』に委ねられた。

#### ウ 関連する主な改正事項

##### (ア) 意匠法17条(拒絶の査定)

意匠法10条4項(関連意匠にのみ類似する意匠)を新たな拒絶理由として追加し、関連意匠の意匠登録の要件(意10条1項,4項,6項)を満たしていない場合が拒絶理由になる<sup>(24)</sup>。

##### (イ) 意匠法48条(意匠登録無効審判)

意匠法10条1項と4項は、「本意匠と関連意匠が類似していないという理由で意匠登録を無効とするのは意匠権者にとって酷である」ことから無効にすべき理由からはずしている<sup>(25)</sup>。

##### (ウ) 意匠法21条(存続期間)

基礎意匠に係る関連意匠全体について、「権利の重複部分に関して権利の実質的な延長が生じないようにするため、その意匠権の存続期間については、…基礎意匠の意匠登録出願の日から25年で終了」となる<sup>(26)</sup>。

#### (2) 令和2年3月改訂『意匠審査基準』の概要

『意匠審査基準』は、意匠法10条の規定をほぼそのまま述べており、運用解釈として問題となるのは、上記条文説明において記載した以外では、「自己の意匠」の基準である。

##### ア 「自己の意匠」(10条2項,8項)の解釈

###### (ア) 原則

「自己の意匠」についての原則として、自己の意匠

とは、関連意匠の意匠登録出願人自らが意匠権を有する意匠、又は意匠登録を受ける権利を有している意匠をいう。他人が意匠権を有する意匠、又は意匠登録を受ける権利を有している意匠を含まない。」と述べる<sup>(27)</sup>。

問題は、他人に模倣された意匠の扱いであるが、①「自己の意匠」に基づき他人の創作が加えられていない意匠は、「自己の意匠」と認められよう<sup>(28)</sup>。例えば、新規性喪失の例外に関する基準(『基準』Ⅲ部3章5頁)にあるような、「第三者の公開が「該当するに至った意匠」の公開に基づくことが明らかなき」は、「自己の意匠」に該当するといえよう。また、意匠法4条1項に規定する「意に反して」公知となった意匠も「自己の意匠」に該当するといえよう。②しかし、「自己の意匠」に他人の創作が加わり、別の意匠(類似する意匠でも)になっている場合は、「自己の意匠」には該当しないと思われる<sup>(29)</sup>。

###### (イ) 公知の時期

「自己の意匠」には、関連意匠に係る基礎意匠及び各関連意匠の出願時以降に公知となったもの、及び、「新規性喪失の例外の規定が適用されているもの」が含まれる<sup>(30)</sup>。新規性喪失の例外の規定が適用されているものを「自己の意匠」に含めることについては、条文上規定がなく、議論の余地があるが<sup>(31)</sup>、『基準』の運用が妥当と思われる。

###### (ウ) 基準時と考慮事項

「自己の意匠」の判断は「公知意匠の公知時を基準」とする。また、その審査の考慮事項として、「a 出願人の標章が付された意匠」「b 共同出願の一人の実施意匠(他人が権利者である場合は除く)<sup>(32)</sup>」「c 許諾実施意匠」「d 意匠権移転前の者の実施意匠」を挙げている<sup>(33)</sup>。

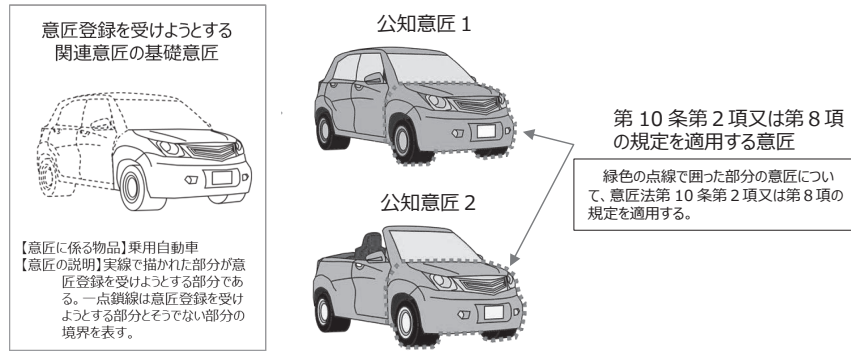
###### (エ) 部分意匠の場合

基礎意匠や関連意匠が部分意匠(物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠)である場合、「自己の公知意匠における…相当する部分」を除外する<sup>(34)</sup>(【図3】参照)。

###### (オ) 他の創作が加えられている場合

「自己の意匠」に他の「創作したものが加えられている場合であっても、自己の意匠を区別して認識できる場合」、付加されたものを除いたものを「自己の意匠」と認定する<sup>(35)</sup>。なお、下記【図4】における【事例2】の場合、基礎意匠「乗用自動車」(全体)と公知意匠の車体部分意匠(タイヤ及びフィンを除く)が

【事例】物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の場合の例



【図3】

【事例1】部品の全体意匠の場合の例



【事例2】完成品の全体意匠の場合の例



【図4】

同一・類似する必要がある<sup>(36)</sup>。また、問題は、公知意匠「自動車」全体（他人創作のタイヤやフィンを含む）と関連意匠が類似する場合の扱いである。車体部分は自己の意匠として除外されても、他の創作が加わった公知意匠「自動車」全体は自己の意匠ではない。したがって、関連意匠が公知意匠「自動車」全体に類似する場合は、基礎意匠に類似していても拒絶されることになる。

## 2. 実務上の留意事項

次に、改正後の関連意匠制度を利用する上での実務上の留意事項に関し、特に注意を要すべきであると思われる点にテーマを絞って検討したい。

### (1) 新規性喪失例外適用を受ける際の留意事項

#### i) 概要

関連意匠制度の改正により、本意匠の出願日から10年間、関連意匠登録出願が可能となった（10条1項）。これに伴い、関連意匠登録出願に先行して公知（3条1項1号、2号）となった「自己の意匠」（以下「自己の公知意匠」と称する。）が本意匠と同一又は類似のときは、当該自己の公知意匠は関連意匠登録出願の新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外される（10条2項）。

また、関連意匠にのみ類似する関連意匠についても基礎意匠<sup>(37)</sup>の出願日から10年間、関連意匠登録出願が可能となった（10条4項）。この場合も自己の公知意匠が基礎意匠に係る関連意匠<sup>(38)</sup>と同一又は類似のときは、新規性等の判断の基礎となる資料から除外さ

れる（10条8項）。これらは、新たな新規性喪失の例外であり、4条2項の新規性喪失の例外と共に関連意匠登録出願に適用される。なお、基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠の出願日より前の自己の公知意匠について、4条2項の例外規定を受けているものについても、当該自己の公知意匠が基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似であれば、同資料から除外される<sup>(39)</sup>。

上記のとおり関連意匠登録出願には10条2項、8項と、4条2項の2つの新規性喪失の例外適用を受けることができ、以下の実務上の問題が予測される。具体的なケースを想定しつつ問題の回避策を検討したい（末尾の図2-1、2-2参照）。

ii) 問題の所在

2-1. 自己の公知意匠PRが「基礎意匠B又は基礎意匠に係る関連意匠R2」と同一又は類似する場合、新規性等の判断の基礎となる資料から除外される（10条2項、8項）。（図2-1参照）

2-2. 一方、自己の公知意匠PRが「基礎意匠B及び基礎意匠に係る関連意匠R2」と非類似の場合、同資料から除外されない（末尾の図2-2参照）。このケースでは、自己の公知意匠PRが関連意匠登録出願R1の日より前1年未満に公開されていた場合は、4条2項の新規性喪失の例外適用を受けることで、同資料から除外できる。

しかし、図2-2において、自己の公知意匠PRが「基礎意匠B又は基礎意匠に係る関連意匠R2」と類似するか否かの判断が困難な場合等において、以下の事例が予測される。

<事例1>（図2-2の下段参照）

自己の公知意匠PRが「基礎意匠B又は基礎意匠に係る関連意匠R2」と類似すると判断して、4条2項の例外適用を受けずに「関連意匠R1」を出願したが、自己の公知意匠PRが「基礎意匠B及び基礎意匠に係る関連意匠R2」と非類似と判断され、R1がPRに基づき3条1項又は2項で拒絶された。

<事例2>（図2-2の下段参照）

自己の公知意匠PRが「基礎意匠B及び基礎意匠に係る関連意匠R2」と非類似と判断したが、自己の公知意匠PRが関連意匠登録出願R1の日より1年以上前に新規性を喪失していたため、4条2項の新規性喪失の例外適用を受けることができず、R1がPRに基づき拒絶された。

iii) 問題を回避する手段

事例1の回避手段は、念の為にR1の出願時にPRについて4条2項の例外規定の適用を受けることであるが、基礎意匠B及び基礎意匠に係る関連意匠R2とPRとの類否判断は出願人にとって負担が大きい。

事例2の回避手段は、自己の公知意匠について常時監視しておき、PRが公開される前に、B及びPRに類似又はR2及びPRに類似する関連意匠登録出願をR2とは別に行っておく。これにより、R1の出願でPRについて10条2項、8項の例外適用が受けられる。

事例2の別の回避手段は、PRの公開後1年以内に4条2項の例外適用を受けて、上記と同様の関連意匠登録出願をR2とは別に行っておく。この場合も10条2項、8項の例外適用が受けられるが、自己の公知意匠について常時監視することは出願人にとって負担が大きい点が懸念される。

▶下記図2-1、2-2の各上段には「基礎意匠B」

図2-1. 自己の公知意匠PRが基礎意匠B又は基礎意匠Bに係る関連意匠R2と類似。関連意匠出願R1に対しPRは3(1)(2)適用されない → 4(2)の適用は不要

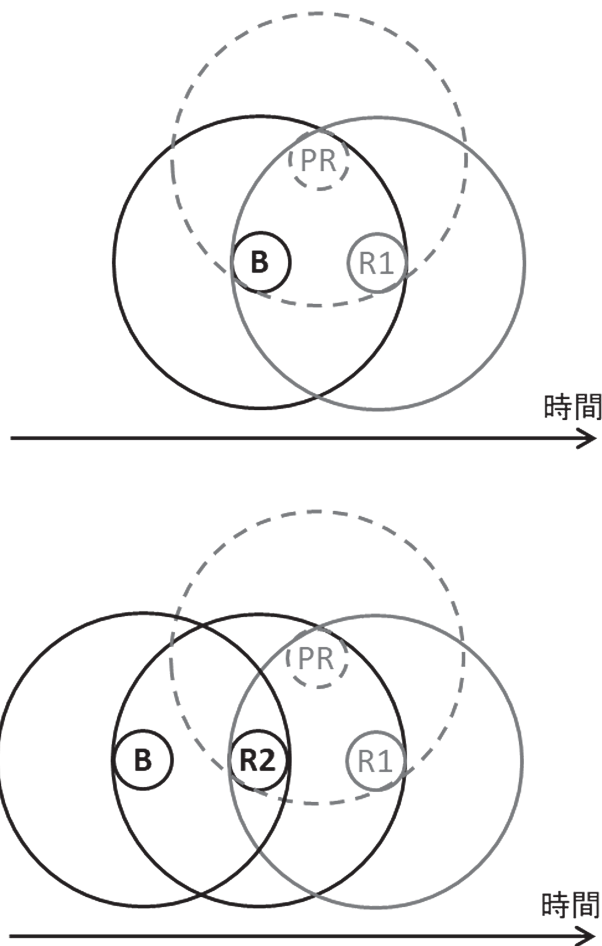
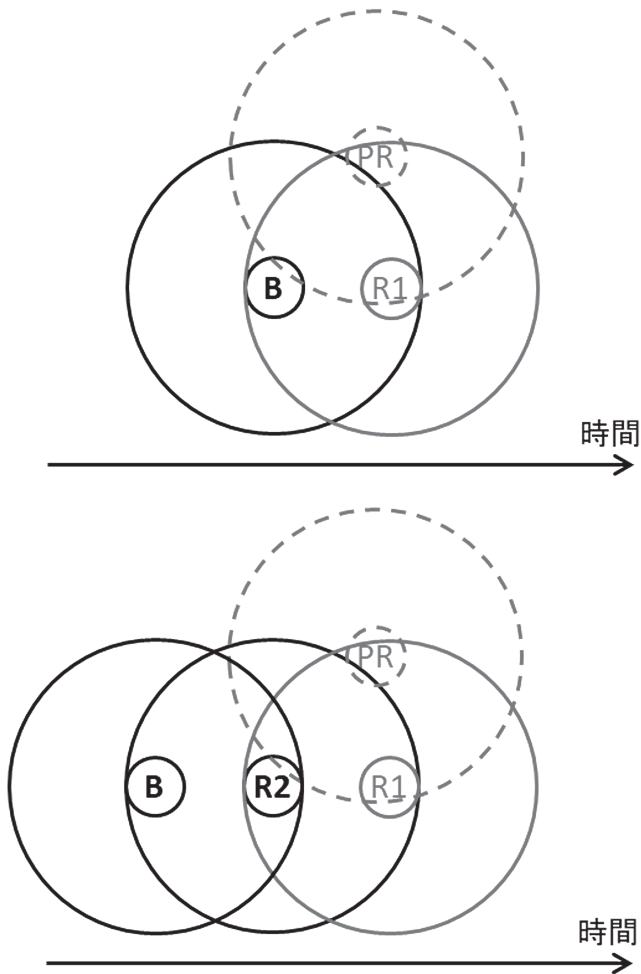


図2-2. 自己の公知意匠PRが基礎意匠B及び基礎意匠Bに係る関連意匠R2と非類似。関連意匠出願R1に対しPRは3(1)(2)適用される → 4(2)の適用が必要



と「基礎意匠 Bに係る関連意匠 R1」「自己の公知意匠 PR」を示す。

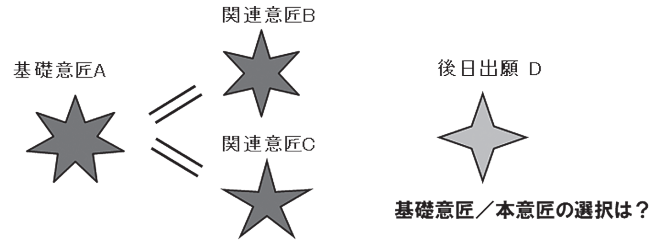
また、各下段には「基礎意匠 B」と「基礎意匠 Bに係る関連意匠 R2」, 「関連意匠 R2の(連鎖的)関連意匠 R1」「自己の公知意匠 PR」を示す。

## (2) 本意匠の選択における留意事項

法改正により本意匠の選択肢が広がり、例えば、基礎意匠(A)と、基礎意匠に係る複数の関連意匠(B, C)が登録された後で、新たに意匠(D)を関連意匠として出願する場合、A~Cのいずれも(D)の本意

匠に選択できる。

下記【図1】に示すように、 $C > B > A$ の順に、Dとの形態上の類似性が高い(似ている)という場合、次のような点を考慮しつつ、本意匠の選択を行うのがよいのではないかと考える。



【図1】

<ケース1> (A)を本意匠に選択した場合

(D)の出願時に(A)を本意匠に選択した場合、両意匠が類似しており、他の登録要件も満たしていれば、(D)は(A)の関連意匠として登録される。

一般に、本意匠と関連意匠の違いが大きいほど、各意匠の類似範囲が広く解釈され得るため、(D)から最も離れた(A)を本意匠に選択することには一定の意義があるといえる。

しかし、本意匠との違いが大きいほど非類似である可能性も高くなり、審査において、両意匠が非類似であると判断されれば拒絶理由が通知される。もし、この拒絶理由を覆せなければ、包袋経過中に(D)が(A)とは非類似と判断された記録が残ってしまう。

また、意匠審査便覧(44.06)を参照すると、このような事案の審査において、(D)が(C)と類似しているとみなされる場合、拒絶理由通知の中で「(D)は(C)を本意匠とする関連意匠に補正すれば拒絶理由が解消する」等の示唆がなされる可能性がある。

本意匠を(A)から(C)に変更する補正を行えば(D)は登録査定となるが、包袋経過から「(D)は(A)や(B)とは非類似」と判断されたことが分かれば、(D)の類似範囲が限定的に解釈されかねない点に注意を要する。

<ケース2> (C)を本意匠に選択した場合

一方、(D)との共通性が最も高い(C)を本意匠に選択した場合、審査において両意匠が類似すると認められ、他に拒絶理由がなければ、(D)は(C)の関連意匠として登録される。

この場合は、(D)と(A)、(D)と(B)との類否は審査されないため、仮に(D)が(A)や(B)と非類似であっても、そのような記録が包袋中に残るこ

とはない。つまり、(D)と(A)、(D)と(B)との類否は曖昧なままにしておける。

それぞれ一長一短あるが、無用な包袋記録を残さないという観点からは、出願意匠と類似性が高いものを本意匠に選択するのが望ましいと考える。

### (3) 「自己の意匠」に関する留意事項

改正法においては、関連意匠の出願人自らが「意匠権」または「意匠登録を受ける権利」を有する意匠であって、自ら出願又は登録した「基礎意匠」や、「基礎意匠に係る関連意匠」と同一又は類似の公知意匠（「自己の意匠」）については、一定要件下で、同じ関連意匠群に属する関連意匠出願の審査において、新規性や創作非容易性等の判断の基礎（引例）から除外される旨の規定が新設された（新10条2項、同8項）。

この規定に関しては、次のような点に配慮が必要であると考える。

#### ア. 特許・実用新案の公報に掲載された意匠の「自己の意匠」該当性

条文に規定された要件を満たせば、特許等の公報に掲載された図面も「自己の意匠」に該当し得る。

一般に、意匠の類否判断は物品性、形態性の両面から行われるため、「自己の意匠」に該当するか否かの判断（基礎意匠等との類否判断）のためには、特許等の明細書、図面等の全体から、意匠の形態に加えて、その機能及び用途も把握できる必要があると考える。機能及び用途が不明であれば、物品を特定できないため、「自己の意匠」とみなされず、創作非容易性の判断資料（拒絶引例）となる可能性がある。

#### イ. 商標公報に掲載された標章の「自己の意匠」該当性

商標公報に掲載された標章の「自己の意匠」の該当性についても、基本的には、特許等の公報の場合と考え方は同じであり、標章自体の形状や、指定商品、指定役務との関係で、その標章の用途、機能を把握できれば、「自己の意匠」に該当し得るが、用途及び機能が不明確な標章は、模様と同等のものとみなされ、「自己の意匠」とはみなされず、創作非容易性の判断資料となる可能性がある。

商標登録出願の内容は、通常、出願から1か月程度で公開される。例えば、あるマークを商標登録出願すると同時に、画像の意匠としても意匠登録出願するような場合、商標の出願公開時期との関係に配慮が必要

であろう。

なお、店舗等の外装、内装の立体商標については、一般に、その用途及び機能を把握しやすく、所定の要件を満たせば「自己の意匠」とみなされる可能性が高いと考えられる。

#### ウ. 「形態が類似だが、物品が非類似の意匠」を公開した場合の「自己の意匠」該当性

例えば「乗用自動車」の意匠登録出願後に、これと類似する形態の「自動車おもちゃ」が公開された場合、両者は物品が非類似であるため、「自動車おもちゃ」は「自己の意匠」には該当せず、その後の関連意匠登録出願の審査において、創作非容易性の判断資料となる可能性がある。

類するケースとして、乗用自動車の意匠図面を使用して、欧州や米国で「おもちゃ」あるいは「乗用自動車又はおもちゃ」等の意匠として出願した場合、その公報に掲載された「おもちゃ」の意匠は、「乗用自動車」の意匠とは物品非類似ゆえに意匠が非類似と判断され、「自己の意匠」には該当しないものとして取り扱われるものと考えられる。

基礎意匠の出願後に関連意匠登録出願を行う際は、このような点にも留意しておく必要がある。

### (4) 外国意匠出願との関係における留意事項

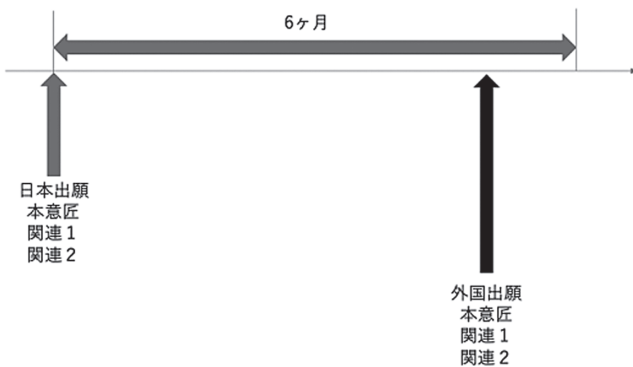
日本で本意匠と関連意匠を出願した後、当該意匠を外国意匠出願する場合の出願戦略についても考えてみたい。

第一に、日本では出願人が予め要部が共通するから類似と考えた意匠同士を本意匠と関連意匠のグループとして出願するが、世界でも日本の考え方が通用するかという問題がある。世界各国においては、バリエーションのデザイン同士を互いに紐付けあって類似またはバリエーションとして登録する制度を持つ国は多い。具体的には、アメリカはバリエーションデザイン（特許的に区別できないデザイン）を実施例として1出願することを認め、中国は1出願内に10意匠までであれば類似意匠を含めることを認めている。韓国や台湾においても類似意匠制度は存在する。その他、南米、中近東、ASEANにおいてもバリエーションとしての登録を認める国は存在する<sup>(i)</sup>。世界各国で様々なバリエーション保護制度や類似の考え方が存在するので、国ごとに類似関係やバリエーション関係を変更して出願することは困難である。よって、筆者として

は、まずは日本での本意匠と関連意匠の関係を維持して（その類似に対する考え方を出願人の主観的な類似関係またはバリエーション関係として）、世界での実施例、類似意匠、バリエーションの出願を行うのが良いのではないかと考える<sup>(ii)</sup>。

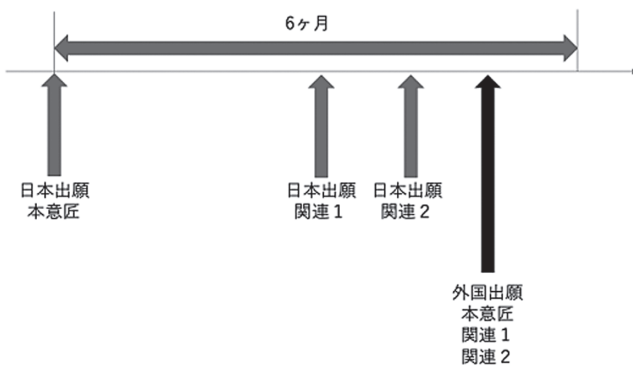
第二に、日本では、本意匠と関連意匠の関係が認められない（互いに非類似と認められる）と特許庁が判断した場合には、その判断に対して意見書等で反論して関連意匠として認めるべきであるとの主張をして、その主張が適当であれば認められることがある。しかし、世界において同様のオフィスアクションが出された場合に、そのような反論を行うことが可能かどうか、また、適当かどうかという問題がある。この問題については、例えば、アメリカのように実施例には該当しない（単一性を満たさない）と判断された場合に実質的に反論しても認められない国があるが、このような国については特許庁の判断に従うしかないのが実情であろう。日本出願での関連関係を各国で切り離されることにより権利範囲が狭まっているのかという疑問が残るが、これは各国での類似範囲や権利範囲の判断によるので一概には言い難い。また、日本意匠制度

【ケース1】



【図1】

【ケース2】



【図2】

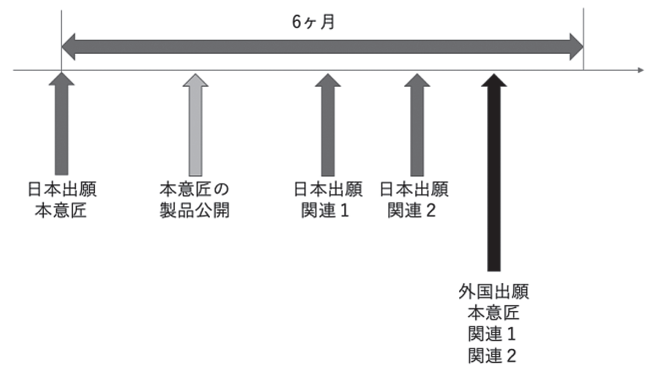
の改正により、関連の関連が認められるようになったが、関連の関連を利用した類似の拡張を外国でも維持できるかの問題がある。これについても、各国の類似範囲の考え方が異なるので、日本では関連の関連でも、外国では実施例同士、バリエーション同士、本意匠と類似意匠というように、各国でのバリエーションの範囲として出願し、それが認められない場合には独立意匠に分割するなどの対応をしていくことになる。

第三に、関連意匠（および関連の関連）の出願期限が、本意匠（または基礎意匠）の出願日から10年以内に改正されたが、この改正が外国意匠出願に与える影響を検討したい。関連意匠出願の時期的要件が緩和されたことと外国意匠出願の関係での事案例を以下に示す。

多くの場合は、下記ケース1および2のように、本意匠と関連を同日または異日に日本出願し、その後本意匠の出願後6ヶ月以内に、本意匠と関連をまとめてその国に合ったバリエーション保護方法で外国出願を行う。なお、優先日は各意匠の対応する日本出願の出願日であるので、ケース1（下記【図1】参照）においては、本意匠と関連意匠1および2の優先日は同日であるが、ケース2（下記【図2】参照）においては、外国出願は同日に行ったとしても、本意匠の優先日と関連意匠の優先日にはずれが生じる。

日本意匠法の改正後は、本意匠の出願後に、本意匠に係る製品が公開されたとしても、その後（本意匠の出願日から10年以内であれば）、「自己の意匠」の公開として、当該意匠は関連意匠の審査では新規性または創作非容易性の根拠にならない。よって、本意匠と関連意匠の出願日をずらして出願することが行われがちになるかもしれない。その場合が下記ケース3（【図3】参照）のようになるが、外国出願での各関連意匠

【ケース3】



【図3】

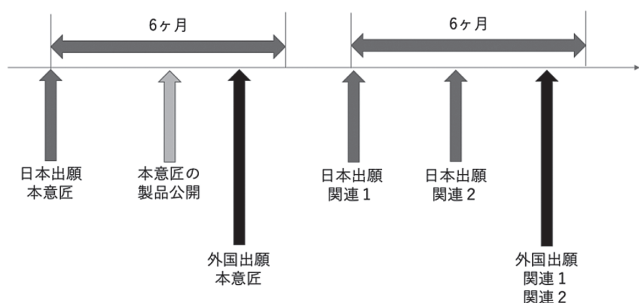


の優先日は本意匠まで遡らず、ケース3では外国出願での関連1または関連2の優先日は、それぞれ関連1または関連2の日本出願日になる。よって、外国出願の関連1および2については、日本で本意匠の製品が公開されたことにより、(当該国での類似範囲であれば)類似する意匠が公知になっている可能性がある。この場合、外国において本意匠の製品公開についての新規性喪失例外手続またはグレースピリオドの適用が認められる国であれば、その救済を受けて本意匠と関連意匠の関係のまま、外国出願継続は可能と思われるが、そのような救済を受けることができない国では本意匠の公開行為により関連意匠は新規性なしとして登録を受けることができない可能性がある。各国で本意匠と関連1および2が非類似という判断であれば問題はないが、その場合には外国出願でバリエーションの関係性を解消することを求められる可能性がある。

よって、ケース3については、出願国における新規性喪失例外手続またはグレースピリオドの適用の有無を確認の上、本意匠と関連意匠をバリエーションとするか、それとも切り離すかの選択を行う必要があると思われる。本意匠と切り離して出願する場合には、下記ケース4(【図4】参照)のように、本意匠は単独で外国出願を行い、その後、関連意匠1と2をまとめてバリエーションとして外国出願を行う選択も出てくる(この場合、当該国では本意匠と関連1および2は非類似の扱いとして登録することになる)。

本意匠と関連1および2を非類似(または別のバリエーション)として登録することが、権利範囲の大幅縮小をもたらすので、出願人にとって大きな不利益となることもあると思われる。その場合には、関連1および2を全体意匠から部分意匠に切り替える(逆もあり得る)など、当該国で可能な変更を行った上で、出願人にとって有利な権利解釈を導くことができる出願方法を選択する必要がある。

【ケース4】



【図4】

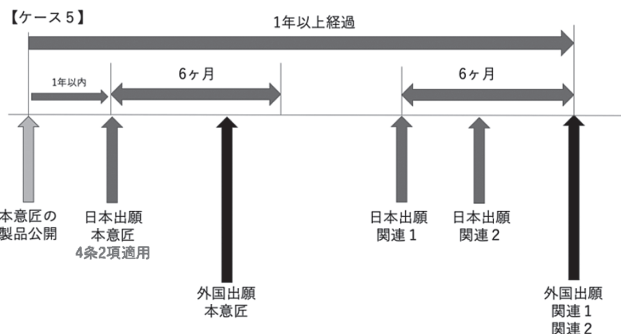
次に下記ケース5(【図5】参照)を検討する。本意匠の出願前に、本意匠の製品が公開されていて、本意匠の出願では新規性喪失例外の適用を受ける。関連意匠については本意匠の出願から10年以内であれば新規性喪失例外を受けずとも出願できる。しかし関連意匠の出願に基づいて外国出願を行う際、本意匠の公知日から1年以上経過していると、ほとんどの国において新規性喪失例外やグレースピリオドの適用を受けることができないと考えられる(グレースピリオドは概ね6ヶ月または1年という国や地域が多い。例えば、アメリカとEUにおいては、グレースピリオドが1年である)。よって、この場合は関連1および2は本意匠と非類似とするか、関連1および2の出願図面を変更(全体⇔部分)するしかない。

上記の検討からわかることは、日本の本意匠および関連意匠に基づいて外国出願を行うことを想定している場合には、本意匠が公知になる前に、本意匠と関連意匠をまとめた外国出願を行うのが肝要ということである。日本で関連意匠制度が大きく改正されたが、日本だけならその改正内容を十分に利用して出願戦略を考えればよいが、外国出願を踏まえた戦略となると、本意匠の公開日、関連意匠の出願日を認識した上で、外国出願のバリエーション分けや、出願対象について戦略を立てる必要がある。また、これに加えて、製品発表前の意匠公報発行を防止したいということであれば、各国における秘密意匠や公告繰延制度の有無、その内容を確認の上、出願のタイミングを図る必要があるということにも注意が必要である。

(注)

(1)特許庁『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(以下『解説』)2頁。なお、特許庁編『工業所有権法逐条解説[21版]』(令和2年2月)(以下『逐条21版』)では、意匠法1条目的の解説に変更はない。

【ケース5】



【図5】

- (2)前掲『逐条 21 版』1250 頁。
- (3)前掲『解説』107 頁，同旨前掲『逐条 21 版』1251 頁。
- (4)前掲『逐条 21 版』1251 頁，同旨前掲『解説』107 頁。なお『解説』107 頁は、「一貫したデザインコンセプトによるブランド構築を支援するため」とも述べる。下村圭子『令和元年の意匠法改正と意匠審査基準の改定の概要』（AIPP (2020) Vol.65 No.4,12 頁）14 頁は，関連意匠につき，「長期にわたり，一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため」とのみ述べる。
- (5)下村前掲『令和元年の意匠法改正と意匠審査基準の改定の概要』14 頁。
- (6)平成 10 年改正前の類似意匠制度も，モデル・チェンジ等のデザインを保護するための制度であり，明治 32 年意匠法から，新規性喪失の例外として，「自己の登録意匠と類似する」意匠の登録制度があった（特許庁ウェブサイト 2009）569 頁）。なお，類似意匠の意匠権の効力については拡張，確認の争いがあったが，田村善之『知的財産法（初版）』（有斐閣 1999）315 頁は，「類似意匠登録の保護範囲は，通常の意匠登録と同様，類似意匠に類似する範囲にまで及ぶ（拡張説）…制度として位置づけるべきであったろう。」と述べる（同（第 5 版）378-379 頁）。
- (7)産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて」（平成 31 年 2 月，以下「報告書」）7 頁は，10 年間の期間については「企業のニーズ等も踏まえつつ」と述べるに留まる。青木大也「意匠法改正をめぐる諸問題（1）」知的財産法政策学研究 Vol.55（2020，以下青木「諸問題」）232 頁参照。また，青木「諸問題」237 頁は，期間は「理論的な制限ではなく，政策的な制限に過ぎない」と指摘する。旧類似意匠制度では本意匠権が存続していれば類似意匠登録ができた。
- (8)前掲『解説』109 頁，『逐条 21 版』1251 頁。
- (9)『基準』V 部 3 頁。
- (10)前掲『逐条 21 版』1252 頁。青木前掲「諸問題」235 頁は，「新たに新規性喪失の例外としての側面も有することとなった」と指摘する。なお，大正 10 年法以前も「自己の登録意匠のみに類似するものは之を新規なるものと看做す」（大正 10 年法 3 条 2 項）等と規定し，類似意匠を新規性喪失の例外としていた。昭和 34 年法の類似意匠制度は意匠法 9 条の例外とされるが，本意匠の公報発行や実施後も類似意匠の登録が可能であり，明文規定はなかったが，新規性喪失の例外としての側面を有していた。
- (11)前掲『逐条 21 版』1252 頁，同旨前掲『解説』113-114 頁。
- (12)青木大也「意匠法改正－画像デザイン・空間デザインの保護拡充ほか－」年報知的財産法 2019-2020（以下，青木「法改正」）9 頁（注 59）は，「このような優遇が同項の趣旨から認められるものであるかは明らかではなく，注意が必要である。」と述べる。
- (13)『逐条 21 版』1252 頁。
- (14)青木「諸問題」241 頁は，「本来，立法論としては，3 項は上記の趣旨が及ぶ場面に限定して規定されるべきであったと考えられ，また解釈論としても，同項については，あくまでその趣旨に沿う範囲で限定的に解釈されるべきではないかと考える。」と述べる。
- (15)『逐条 21 版』1253 頁。
- (16)『逐条 21 版』1252 頁
- (17)7 項・8 項にも同様の問題（基礎意匠を含むか否かの問題）がある。7 項・8 項の 9 条・3 条の適用除外の規定は，基礎意匠に係る関連意匠に関するものであるが，基礎意匠との除外規定ではないから，基礎意匠にも類似する意匠は，基礎意匠を本意匠としなければ，1 項・2 項の除外規定を受けられない。仮に，関連意匠を本意匠とすると，基礎意匠との先願・新規性関係（意 9 条・3 条 1 項）が解消されず拒絶理由となる可能性がある。
- (18)前掲『解説』115 頁。
- (19)前掲『逐条 21 版』1254 頁，前掲『解説』119 頁。
- (20)前掲『解説』120 頁。
- (21)前掲注 17 参照。青木「諸問題」233 頁（注 20）は，「本意匠（基礎意匠）A と関連意匠 B，及び，A にも B にも類似する，関連意匠 B を本意匠とする関連意匠 C があつたとすると，条文上，A との関係で C が 9 条の適用を受けない旨は明らかでない。」とし，「各規定の文言を整合的に理解しようとする，かなり難儀するよう見受けられる。」と述べる。しかし，仮に条文文言通りに解釈し，「基礎意匠」を除くとすると，8 項においても「基礎意匠」に類似する「自己の意匠」について，括弧書きの除外規定が適用されないこととなり，パブリック・ドメインを復活させないとの制度趣旨に反することから，解釈として，7 項・8 項は，「基礎意匠」を含むと解釈するのが妥当であろう。明確化が望まれるところである。
- (22)前掲『逐条 21 版』1254 頁。同旨説明前掲『解説』120 頁。
- (23)前掲『逐条 21 版』1254-1255 頁。
- (24)前掲『逐条 21 版』1269 頁。
- (25)前掲『逐条 21 版』1331 頁。
- (26)前掲『解説』121 頁。
- (27)前掲『基準』V 部（3.7.1）7 頁。前掲青木「諸問題」241 頁は，「条文上，自己が創作したことや，意匠登録出願をしたこと，自己が公知にしたこと，自己が実施したこと等が要件となっていない」と述べる。
- (28)前掲青木「諸問題」243 頁-244 頁参照。
- (29)前掲青木「諸問題」244 頁は，「条文の文言上「自己の意匠」に類似する意匠が書かれていないうえ，実質的にも，「自己の意匠」に類似するとはいえ，他人の創作が介入した結果異なる意匠となっている」と述べる。なお，旧類似意匠制度は，本意匠存続中はいつでも類似意匠の登録が可能であったが，本意匠以外の公知意匠や先願意匠にも類似するもの等（他の登録要件を満たさないものは登録できなかった（東京高判昭 59・9・17〔端子盤〕無体裁集 16 卷 3 号 593 頁，最判平成 7・2・24〔天井埋込み灯〕民集 49 卷 2 号 460 頁参照）。
- (30)前掲『基準』V 部（3.7.2）7 頁。
- (31)前掲青木「諸問題」247 頁参照。
- (32)「意匠登録を受ける権利を共有している場合」（権利者 X・Y）に，「一部の者」（X）が公知にした意匠は，X・Y の「自

己の意匠」に当たると解してよい。一方、「意匠登録を受ける権利を有する者」（権利者 X）以外の者を含む共有者（権利者 X・Y）が公知にした意匠は、X の「自己の意匠」には当たらない（青木前掲「諸問題」243 頁参照）。

(33) 前掲『基準』V 部（3.7.4）9 頁。

(34) 前掲『基準』V 部（3.7.5）10 頁。

(35) 前掲『基準』V 部（3.7.6）11 頁。

(36) 前掲青木「諸問題」247 頁は、「仮に「自己の意匠」を公知意匠の一部について把握できたとしても、それを本意匠と直接対比して、同一又は類似であると判断される必要がある。」と述べる。産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第 16 回意匠審査基準ワーキンググループ議事録 25 頁参照。

(37) 基礎意匠とは、関連意匠に係る最初に選択した一の意匠を

いう（10 条 7 項）。

(38) 基礎意匠に係る関連意匠とは、基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう（10 条 7 項）。

(39) 審査基準第 V 部関連意匠 3.7.2（3）参照

(i) 例えば、南米ではアルゼンチンが実施例で保護、ブラジルがバリエーションで保護している。ASEAN ではフィリピン、ベトナムが実施例で保護、シンガポール、マレーシア、タイがバリエーションで保護している。実施例やバリエーションという呼び名が異なるがその権利範囲や効果については各国において違いがあると思われる。

(ii) 松井宏記「世界を見据えた意匠登録戦略－日本意匠出願を基礎とした米欧中 ASEAN でのデザイン保護戦略－」知財管理 Vol.68 No.2 2018 参照。

(原稿受領 2020.7.28)