

2019年1月16日

特許庁 審査第一部 意匠課 意匠制度企画室 御中

## 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(案)」に対する意見

一般社団法人 日本知的財産協会  
意匠委員会  
(担当:副理事長 佐野裕昭)

平素、日本知的財産協会の活動にご理解とご支援を賜り、ありがとうございます。

さて、2018年12月17日付にて提案を募集されております首題の件に関しまして、当協会の意見を提出させていただきますので、よろしくお取り計らい下さるようお願い申し上げます。

産業構造の変化とともに出願人の知的財産権に対するニーズは変化しており、法制度の見直しを行うことの必要性は高まっていると考えております。一方で、日本の意匠権制度は、無審査制度を取る国・地域は勿論、諸外国と比較して信頼性の高い権利付与がなされていると考えており、新たな法制度を導入する場合にも、従来同様の権利の安定性に十分ご配慮いただけますようお願いいたします。

特に、今回の法制度の見直し検討においては、保護対象の拡大が想定されるため、従来意匠権を考慮する必要のなかったデザインの事業者、利用者への影響も懸念されます。このため、改正法を施行するまでに下記4点を強くお願いしたく存じます。

- I. 審査基準・ガイドライン等で定めた上での改正法施行をお願いします。また、審査基準を決める際には、引き続き産業界との意見交換機会を設けて戴けるようお願いいたします。
- II. 今回の法改正により、意匠に縁遠い業界に関しても影響が予想されます。混乱を避けるため関連業界への丁寧な周知徹底をお願いいたします。
- III. 法改正により意匠出願件数が増加することが想定されます。法改正による意匠出願件数増加にともない、意匠出願の審査が煩雑とならない、審査期間の長期化とならぬように、審査体制の強化・整備を強くお願いいたします。
- IV. 今回の法改正により、クリアランスについて懸念する意見が多数ございますことから、検索ツールに対する改善および検索サービスの導入をお願いいたします。

今回の検討課題は、影響が及ぶ事業者も多岐にわたることから、本提案書の提出以降においても、ガイドラインや審査基準の整備、データベースの整備などの実施において、引き続き産業界との意見交換機会を設けて戴けるようお願いいたします。

## 1. 「画像デザインの保護」について

報告書案では以下の内容が提案されています。

### (1) 新たに保護対象とする画像について

- ①操作画像や表示画像については、画像が物品(又はこれと一体として用いられる物品)に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とすることが適当。
- ②壁紙等の装飾的な画像や、映画・ゲーム等のコンテンツ画像等は、・・・保護対象に追加しないこととするべき。
- ③人間工学等の観点からユーザーの快適さを追求すると必然的に共通なものとなる画像デザインについては、意匠登録するべきでない。審査基準等を通じて明らかとする。

### (2) 新たに保護対象とする画像意匠の権利範囲について

- ①画像意匠の権利範囲について、その画像が関連する機器等の機能により、一定の限定がかかるようにすること。画像意匠の出願に際し、画像の用途が分かるように記載させることにより、機器等の機能と画像との関係について確認すること。
- ②意匠分類を、より効率的な検索に資するように改正し、INPIT が提供する画像意匠公報検索支援ツール(Graphic Image Park)等でも活用できるようにし、登録された画像意匠をより効率的に検索できる工夫を図り、その活用を促進することにより、クリアランス負担の軽減に努めていくこと。

### (3) 新たに保護対象とする画像意匠の実施行為について

- ①意匠登録された画像がアプリに用いられる場合、当該アプリを作成する行為、ネットワークを通じて提供する行為、端末で使用する行為等がそれぞれ実施行為に含まれる。
- ②当該アプリがアップロードされたサーバーを管理する行為は、実施行為には含まない。

## (1)(2)について: 「操作画像」「表示画像」の定義と事例

操作画像や表示画像を意匠権の保護対象とする場合には、法律施行前に審査基準、ガイドライン等の整備をお願いします。

「操作画像」「表示画像」と「装飾画像」「コンテンツ」の区別は、この用語表現のみでは定義が難しいと考えます。例えば、タッチパネルを用いた機器の操作では、使用者がタッチパネル上のスイッチやボタンなどの座標を認識していれば機器の操作が可能であり、装飾的な写真を座標特定するための指標として使用することもできます。

同様に「表示画像」についても一般的な「装飾画像」の一部表現(形状、色相、大きさ、他)に意味を持たせることで表示画像として使用することができるため、「表示画像」の定義も必ずしも明確ではありません。

「操作画像」「表示画像」に関しては、その画像デザインが用途、機能とどの程度の相互関係を有する場合に意匠権の保護対象となるのかを明確にする必要があると思料します。

また、同一または類似した画像を別の用途、機能に用いる場合に、創作非容易性や類否判断はどうなるのかといった問題が生じると思われます。

このため、「操作画像」「表示画像」を意匠権の保護対象とする場合には、法律、審査基準、ガイドライン等において、「操作画像」「表示画像」と「装飾画像」「コンテンツ」の判断基準を明確に提示いただき、かつ、制度利用

者が理解できるように多くの事例の提供を要望します。

「人間工学等の観点からユーザーの快適さを追求すると必然的に共通なものとなる画像デザイン」については、意匠法第3条第1項と第2項、同法第5条第3号で拒絶されるとの見解が示されており、この点は具体的な新基準への反映を希望します。また、創作性に疑問のある表形式の画像などは、保護対象の画像デザインとして不適切と考えますので、審査基準において対象を明示頂くとともに、創作性の判断基準についても制度利用者の意見を反映して定めて頂けるようお願いいたします。

## **(2)について：データベースの整備および意匠権検索サービスの導入によるクリアランス負担の軽減**

登録された画像意匠の検索サービスの向上は、制度利用者の利益に適するもので賛同します。

このようなサービスでは、類否判断がしやすくなるよう、画像の区分の他、機能ごとの精緻な区分を設定し、過去の登録意匠を含め、用途、機能での検索ができるよう整備が必須と考えます。さらに、技術の発展に併せて、区分の追加や分類の変更など、データベースのメンテナンスも必要となると考えます。

また、用途、機能による検索手段を準備いただき、それによる検索精度の向上のため、用途、機能の概念検索の導入を要望します。

一方で、意匠登録されていないネット上の公知公用画像も、先行意匠として創作非容易性の判断資料となるため、できる限りデータベースに収容戴き、必要があれば著作権の取り扱いについての法制度面の手当てを行ったうえで、制度利用者に公開戴くことを希望します。

さらに、特許庁による意匠権検索サービスの導入を要望します。意匠権検索サービスは、既に中国特許庁の下部団体において実施しており、また、欧州特許庁においても特許ではありますが調査を実施するサービスを実施しています。ユーザーはクリアランスの一環として当該サービスを活用できるため、クリアランス負荷の大きな低減に繋がっておりますので、意匠権検索サービスの導入を要望します。

これらのデータベースの整備に際しては、実際の使用者となるユーザーの意見を反映する機会を設けて頂けるよう、併せて要望します。

## **(3)侵害行為について：侵害行為の規定、事例**

侵害行為の明確化のため、意匠法の第2条第3項の記載を改正することが必要と考えます。所定の条件の下での画像の譲渡やネットワークへのアップロード等を侵害行為とするならば、条文を改正し明示することが適切と考えます。加えて、画像デザインのアップロード者を顧客とするサーバー・クラウドの運営者など、画像デザイン自体に事実上関与できない者は侵害者とならないことを条文で明示頂くことを要望します。

また、画像の譲渡やネットワークへのアップロードについては、行為者の意図せぬ侵害用途に使用される場合も考えられ、どのような行為を侵害行為とみなすのかは、法律、ガイドライン等で明確にさせていただく必要があると考えます。多くの侵害の類型や事例を含むガイドラインの整備を要望します。

一方、一般ユーザーが端末でアプリを使用する行為は侵害行為に含めるべきではないと考えており、アプリの利用に関しては「業として」実施する場合に侵害行為となることを条文、ガイドラインで明示することを要望します。

意匠法第 39 条「損害の額の推定」では、譲渡物品の数量に基づき損害額を算定することが定められていますが、「操作画像」「表示画像」に関しては物品の譲渡以外の侵害類型が存在するため、損害の額に関する法律改正が必要と考えます。

登録意匠権の機能の記載があまりに抽象的な場合には、第三者が意図せず侵害行為に至る可能性が生じるため、出願明細書における用途と機能の記載は第三者が明確に判断できる程度に審査基準において規定頂けるよう要望します。

#### **(4)その他：今後の検討課題**

「操作画像」「表示画像」が「装飾画像」「コンテンツ」と同時表示(ゲーム画像上の操作画面など)のように、今回の報告案でのご提案の範囲かどうか不明確な画像の分野が存在します。画像デザインの保護の在り方については引き続き検討を進めて頂くことを要望します。

また、虚像として表示される拡張現実や仮想現実を用いる画像も「操作画像」「表示画像」として保護される対象に含まれると考えます。これら虚像の画像は願書等でどのように表現し、特定するかについて、今後の検討が必要と考えます。

## 2. 「空間デザインの保護」について

報告書案では以下の内容が提案されています。

### (1) 新たに保護対象とする画像について

- ① 現行意匠法の保護対象である「物品」(動産)に加え、「建築物」(不動産)を意匠の保護対象とすべき。
- ② 内装についても、・・・家具や什器等の複数の物品等の組合せや配置、壁や床等の装飾等により構成される内装が、全体として統一的な美感を起こさせるような場合に限り、一意匠として意匠登録を認めることとし、その保護の拡充を図るべき。

### (2) 新たに保護対象とする画像意匠の権利範囲について

- ① 内装を保護するにあたって、什器の組合せや配置等の各構成要素について、どの点に特徴や新規性・創作非容易性があるのかを明確に示すべき。出願人が、出願に際して、什器の組合せや配置等の特徴の説明を行うことを求めるような仕組みを検討すべき。
- ② 特許庁においても、新規性・創作非容易性の判断に係る考え方を明確に示すよう、意匠審査基準等の改訂を検討すべき。

### (1)(2)について：不動産、建築物の内装を保護対象とすること

不動産や内装は新たな意匠権保護の対象となるため、保護対象の名称、出願方法をどうするのかを審査基準で明確にして戴きたいと考えます。具体例をもって保護対象、類否判断、創作非容易性の判断基準を提示いただくことを求めます。

特に、不動産については、個別案件ごとに土地形状や階数等が異なることも多く、新規性の判断に用いる公知公用例の範囲が実務上重要と考えます。また、内装については、使用時の状況により物品の配置や出入りなど画像としてみた場合の状態の変化が想定されます。

尚、内装については、構成する什器自体に意匠性がある場合は、什器単体で意匠権を取得した方が権利範囲が広く、組物として権利を取得した場合は構成する組物の一部が欠けた場合には権利範囲から外れることになると思われます。組物としての内装意匠の保護を利用するケースは想定しにくいと考えます。

制度利用者が、類否判断、創作非容易性の判断ができるよう、審査基準、ガイドラインで明示頂けるよう求めます。この際は、多くの保護対象、類否判断等の事例を提示いただくようお願いいたします。

### (2)について：不動産、内装意匠権の侵害行為と損害の額

建設場所により一部の形状が変わることの多い不動産や使用状況で什器配置を変えうる内装において、登録意匠権の実施行為の定義を明確にして戴きたいと考えます。例えば、建築物に第三者の意匠権が存在する場合、建築物の設計者、建設者、所有者、利用者はどのような場合に侵害者となるのか、内装に第三者の意匠権が存在する場合、店舗、オフィス等の管理者や利用者が什器配置を変えて保護対象の什器配置となった場合、侵害行為となるのか、など不明です。

一方で、「損害の額の推定」については、どのような基準を用いるのかをガイドライン等でご提示いただくようお願いいたします。特に内装については、什器の購入価額を基礎とするのか、店舗等の利益を意匠の付加価値として評価するのかなど、多くの考え方があるように思います。損害の額を算定するための指針が必要と考えます。

### 3. 「関連意匠制度の拡充」について

報告書案では以下の内容が提案されています。

#### (1) 関連意匠の出願可能期間の延長について

- ① 関連意匠の出願を、意匠公報発行日以降も可能とすべき」「関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願から10年以内とすべき。
- ② 本意匠の意匠権が存続している場合に限り、関連意匠の出願を認めること。
- ③ 本意匠の権利者が既に実際に自社製品等を製造・販売することにより本意匠を実施している場合であっても、当該実施によって関連意匠の登録が妨げられることがないようにすべき。
- ④ 本意匠の意匠公報発行後に、他人が登録した意匠や他人が実施して公知となっている意匠等については、現行制度と同様、引き続き、新規性や創作非容易性の判断において考慮されるようにすべき。
- ⑤ 関連意匠の出願可能期間を延長した後も、関連意匠の意匠権の存続期間は、現行制度と同様、本意匠の存続可能期間に合わせるべき。

#### (2) 関連意匠にのみ類似する意匠の登録について

- ① 関連意匠にのみ類似する意匠を登録可能とするべき。
- ② 存続期間は本意匠の存続可能期間に合わせ、本意匠の意匠登録出願の日から25年までとすることが適当。

#### (1) について： 関連意匠の出願期間の延長

今回提案されている「関連意匠の出願期間の延長」については、賛同します。

「本意匠の権利者が既に実際に自社製品等を製造・販売することにより本意匠を実施している場合」関連意匠の登録が妨げられないとされていますが、具体的にどのような範囲までなのかを明確にして戴きたいと考えます。一方、10年間の長期にわたり、本出願から派生した意匠権が出願登録される可能性が残るため、他人のクリアランス負担や他人と権利範囲が重複した出願が生じる可能性があると考えます。また、関連意匠に関する新規性喪失の例外適用についても明確にしておく必要があると考えます。実運用に用いる審査基準やガイドラインの整備を求めます。

公報発行後の第三者の行為（意匠登録や実施）が以降の関連意匠出願の障害となることから、第三者が本意匠の登録後に、意図的に権利者の関連意匠出願を妨げることが可能となります。競合社間の係争の他、悪意の第三者がこのような行為を行うことを想定する必要があると考えます。このような他人の行為の審査に及ぼす影響についても審査基準やガイドラインの検討時にご検討頂くよう要望します。

具体例としては、無審査国で登録意匠と類似した意匠の出願を行い出願取り下げを申し出て対価を要求するような制度を悪用する行為の発生が想定されます。また、海外での第三者によるのコピー商品の販売も、延長された出願期間の利用を妨げる他人の行為となりえると考えます。

延長された出願期間に出願された関連意匠については、本意匠の公報発行後に他人が登録した意匠、公知になった意匠を審査時に考慮する必要があり、審査に時間がかかることが想定されます。このため、審査の遅延を招かぬよう、特許庁の対応をお願いします。

また、関連意匠制度は、日本、韓国にしか存在しない特異な制度で、韓国では今回のような出願期間延長は議論の対象となっていないと理解しています。国際調和の観点から問題が生じないよう、各国と調整を図って頂くようお願いいたします。特に、日本から海外への優先権出願、海外出願から日本への優先権出願の取り扱いについて規定を準備頂くようお願いいたします。

## **(2)について：関連意匠にのみ類似する意匠の登録**

関連意匠出願を繰り返すことで、本意匠と大きくかけ離れた関連意匠出願が生じる可能性があり、制度の本来の目的から外れる可能性があります。また、出願人の立場からすれば異存がないとしても、他人から見ると保護範囲が過大となることが懸念されます。適正な制度運用のため、本意匠出願による利益が得られる関連意匠の出願範囲・制限についての検討を頂きたいと考えます。

関連意匠の関連意匠出願時の手続きについて、審査基準で明示頂くようお願いいたします。

例えば、本意匠と関連意匠の両方に類似する関連意匠の出願時に、本意匠との関係を記載する必要があるか、など、出願明細書の要件や出願後の補正等についてもルールが必要と考えております。

また、他人がクリアランスのために、関連出願の連鎖を理解することが容易となるよう、J-PlatPat などデータベースの画面表示を修正して頂くことを求めます。

例えば、関連意匠として出願された意匠が、本意匠のみに類似する意匠となるか、本意匠・関連意匠の両方に類似する意匠となるか、特定の関連意匠のみに類似する意匠となるかは、関連意匠により保護される権利範囲を把握する上で必要なため、データベース上での明示を希望します。

#### 4. 「意匠権の存続期間の延長」について

報告書案では以下の内容が提案されています。

##### (1)意匠権の存続期間について

①意匠権の存続期間を「登録日から20年」から、「出願日から25年」に見直すべき。

##### (1)について：意匠権の存続期間の延長、起算日の変更

存続期間の25年への延長は、特許法との調和がとれず、15年維持されている権利も22%と1/5に過ぎないことを考慮すると延長の必要性は大きくないと考えます。

しかしながら、問題点もそれほど大きいと考えますので、多くの制度利用者から期間延長の要望があるようであれば、期間延長に賛同いたします。

一方で、起算日の変更については以下の事情についてご配慮を頂きたく存じます。

現在の意匠権の審査期間は早ければ4か月、遅くとも8か月程度で、登録日起算を出願日起算に変更する権利期間面のメリットはほとんどありません。特許庁は特許出願と起算日を同じ扱いとすることで、制度利用者の事務管理が良いとなることを期待されていると思料いたしますが、意匠法改正前後で異なる起算日が適用される意匠出願を管理することは制度利用者には大きな負担をかけるものとなります。2つの起算日の異なる制度が長期間にわたって運用される場合、制度利用者は管理データベース変更等のコスト発生や2つの制度への対応するための二重管理(権利期間の管理、登録料・年金の納付、職務発明報奨、等)を余儀なくされ、大きな負担を強いられます。このため、権利起算日の変更については、制度改正の必要性について、十分な検討を行ったうえで進めて頂けるようお願いいたします。



## 5. 「複数意匠一括出願制度の導入」について

報告書案では以下の内容が提案されています。

### (1) 複数意匠一括出願制度について

- ①複数意匠を一括出願できる制度を整備し、一の願書による複数の意匠についての意匠登録出願を認めること。
- ②一つの意匠ごとに一つの意匠権を発生させるという原則は維持することとし、実体審査や意匠登録については現行制度と同じく意匠ごとに行うこととすべき。
- ③一括出願に含むことのできる意匠の数については、諸外国やジュネーブ改正協定との調和や、運用上の便宜を踏まえて、上限を設けること。一括出願できる意匠の範囲(ロカルノ分類の同一クラス又は類似の範囲等)については、実体審査や意匠登録を意匠ごとに行う場合は、制限を設けないこと。

### (1)について： 複数意匠一括出願制度

新たに複数意匠一括出願制度を導入することに異存ありません。

出願手続き、費用面(出願費用が低減できるなど)で出願人にメリットのある制度として法制化されることを希望します。現在の提案として開示されている内容では、出願人のメリットが不明で、制度の活用可能性は低いと思量します。出願管理が煩雑にならぬよう制度整備と、他人のクリアランスの負担が大きくならぬよう、意匠毎に①出願番号、登録番号等の付与、②公報発行、③関連付けの明示等をお願いします。

1つの意匠毎に1つの意匠権を発生させるという視点から、一括出願した一群の意匠の一部に出願書類の不備や拒絶理由が存在した場合に全体が拒絶となるのか、出願日はどのように扱われるのか、など制度運用上不明な点が多く、審査基準等を通じて明確にさせていただけるようお願いいたします。

## 6. 「物品区分の扱いの見直し」について

報告書案では以下の内容が提案されています。

### (1) 物品区分の扱いの見直しについて

- ①・・・物品の区分表やその備考・・・を見直すことは喫緊の課題。
- ②物品自体が明確である場合には、物品区分表の区分と同程度の区分を記載していないことを拒絶理由の対象としないようにすべき。
- ③物品区分表については、より機動的な見直しが可能となるよう、出願時に物品の区分を記載する際の参考となるような物品区分表に類するものを告示等で整備すること

今回の報告書案では、画像デザインや空間デザインなどを意匠権の保護対象とすることを提案されており、保護対象の拡大を伴うことから、物品区分の見直しは極めて重要度の高い課題と考えます。現在の物品区分表は昨今の技術の進歩を踏まえて再編成を進めるべきと考えますが、一方で、現在の物品区分は審査や権利範囲に関わる判断の基礎情報でもあるので、新たな物品区分の見直しにおいては、現在の分類との一定の継続性を維持しながら更新を進めることを要望します。

「物品区分表と同程度の区分を記載していないことを拒絶理由の対象としないこと」について賛同します。このような取り扱いについて、第三者の不利益は生じず、審査過程の柔軟な対応は出願人の利便性を高めると考えます。

## 7. その他

報告書案では以下の内容が提案されています。それぞれの項目について意見を記載します。

### (1) 「創作非容易性の水準の引上げ」について

- ①刊行物やインターネット上で公開されている意匠についても、創作非容易性の判断要素となることを明示すべき。

意匠権の審査において「刊行物やインターネット上で公開されている意匠」を創作非容易性の判断要素とすることは適切と考えます。ただし、拒絶理由として先行意匠権がある場合は、刊行物等よりも優先して、意匠権を引用戴くことを要望します。創作非容易性に関する刊行物等との類否判断の水準設定では、制度利用者が意見を述べる場を設けて頂けるようお願いいたします。

刊行物やインターネット上の公開意匠を創作非容易性の判断要素とするには、その公開日を認定するためにデータベースの整備が必要となると思料します。対象となる意匠が市販のソフトウェアや一般的な刊行物に限られず、個人がインターネット上で公開しているホームページや同人誌などに及ぶ場合、出願人、実施者ともに先行意匠を調査することが、制度利用上の大きな負担になると考えます。このため審査基準の整備に加えて、制度利用者への審査で利用される先行意匠データベースの公開をお願いいたします。

(2) 「組物の部分意匠の導入」について

①組物の意匠についても、部分意匠の登録を認めるべき。

基本的な考え方には賛同します。

一方で、報告案には想定される課題として、「製品群に共通した特徴的な部分のみを模倣し、その他の形態を大きく異なるものに改変することで、巧みに意匠権の権利行使を回避する模倣品が出現」を挙げていますが、「組物の部分意匠」によりこの課題が解決されるならば、「組物の部分意匠」の実施行為として、組物として扱われていない物品や組物の部分として出願時に提示されていなかった物品まで権利範囲が及ぶ可能性が推定されます。

どのような組物について部分意匠の登録が可能であるのか、その権利範囲がどのようになるのか、どのような出願方法を取るのかなど、審査基準、ガイドライン等で事例を用いて明示頂けるようお願いいたします。

(3) 「間接侵害規定の拡充」について

①多機能品型間接侵害規定を導入するべき。

基本的な考え方には賛同します。

ただし、特許法における「のみ品」「課題解決に不可欠なもの」に相当する意匠法上の概念をどのように定義し、侵害行為を認定するのかをガイドライン等で想定事例を交えて明示頂けるようお願いいたします。

意匠法では「美感に不可欠なもの」といった概念と思量いたしますが、具体的事例として想像することが難しいため、ご教示頂けるようお願いいたします。

(4) 「手続救済規定の拡充」について

①指定期間経過後の延長手続を可能とするとともに、優先権主張を伴う出願についても、優先期間徒過後の優先権主張を可能とすることにより、出願人に対する救済措置を充実させるべき。

賛同いたします。

以上

(連絡先)

一般社団法人 日本知的財産協会  
事務局長代行 伊藤 寛

東京都千代田区大手町二丁目6番1号  
朝日生命大手町ビル 18階 (〒100-0004)

phone: 03-5205-3321

email: ito@jipa.or.jp