

茶園成樹編『意匠法』追補

2017年10月

本書の出版後、救済規定の拡充やハーグ協定のジュネーブ改正協定加入への対応等を主な内容とする平成26年改正（平成26年法律第36号）、及び意匠法の準用する特許法の職務発明に係る制度改正等を主な内容とする平成27年改正（平成27年法律第55号）が、各々公布・施行された。また、行政不服審査法に係る改正や、画面デザインに係る保護対象の拡充を目的とした意匠審査基準の改訂等もなされ、本書の一部を修正することが必要となった。そこで以下に、修正される内容を記載する。

I 救済規定の拡充

特許法では、従前より、例えば121条2項のように、手続をする者の責めに帰することのできない理由がある場合に、手続期間の延長を認める救済措置が設けられている手続があった。しかし、大災害への対応や、国際的ハーモナイゼーションの観点から、平成26年改正において、手続をする者の責めに帰することのできない理由がある場合に、手続期間の延長を認める救済措置が拡充されることとなった。

意匠法においても、例えば【本書172頁脚注7】にある拒絶査定不服審判請求のように、一部の手続では既に救済措置が規定されていたが、特許法と同様、救済措置の拡大を図ることとなった。具体的には、一定の手続について、手続をする者の責めに帰することのできない理由により所定の期間内に手続をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内に手続を行うことができる。対象となる主な手続は以下の通りである。

- ① 新規性喪失の例外に係る証明書提出【本書80頁】（4条4項）。
- ② バリ条約やパリ条約の例による優先権主張を伴う出願に係る、優先権証明書の提出【本書140頁】（15条1項→特許法43条8項・9項、15条1項→

特許法 43 条の 3 第 3 項→特許法 43 条 8 項・9 項)。

③ 登録料の納付【本書 209 頁】(43 条 4 項)。

II ハーグ協定のジュネーブ改正協定加入への対応

1 ハーグ協定のジュネーブ改正協定

【本書 15 頁】で紹介したハーグ協定のジュネーブ改正協定について、わが国の加入が国会で承認された。この協定の正式名称は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下、「本協定」という。また、関連して詳細を定めた共通規則がある)である。本協定に加入すると、世界的な所有権機関(WIPO)の国際事務局又は出願人の締約国(出願人がその国民であるとかその領域に住所等を有する締約国)の官庁を通じて、複数の締約国への一括出願が可能となり、国際出願に係る利便性の向上が期待できる。また、本協定には、既に EU や欧州各国が加入していたが、更に近時、米国や韓国の加入が見込まれること等から、わが国でも加入へのニーズが高まった。こういった状況に対応して、平成 26 年改正で、本協定の適切な実施のための規定が意匠法に導入された。

なお、【本書 15 頁】で紹介した意匠の国際分類を定めるロカルノ協定についても、加入が承認された。

2 具体的な改正点

平成 26 年改正では、本協定に対応すべく、大きく 2 つの内容が規定された。すなわち、(1)わが国特許庁を通じて国際出願を行うための規定(第 6 章の 2 第 1 節)と、(2)わが国特許庁に対してなされた国際出願へ対応するための規定(主に第 6 章の 2 第 2 節)である。

(1) わが国特許庁を通じて国際出願を行うための規定

先述のように、本協定に基づく国際出願は、WIPO 国際事務局に対して直接行う出願(直接の出願)と、出願人の締約国の官庁を通じた出願(間接の出願)が認められている(協定 4 条(1)(a))。意匠法第 6 章の 2 第 1 節では、ここでいう間接の出願に係る手続が規定されている。具体的には、日本国民等が本協定

に基づく国際出願を特許庁長官に対して行うことができること（60条の3第1項。「国際登録出願」と呼ばれる。同条2項）や、国際登録出願には、経済産業省令に基づき、外国語で作成された願書や必要な物件の提出が求められること（同条2項）等が規定されている。その他多くの事項（60条の4・68条2項で準用される、手続料未納の場合等における特許法17条3項（3号に係る部分に限る）・18条1項に関しては除く）は、経済産業省令に委任されている（60条の5）。

（2）わが国特許庁に対してなされた国際出願へ対応するための規定

【本書15頁】にもあるように、本協定では、国際出願がなされると、原則として、直接の出願の場合には、WIPO国際事務局の受理日が、間接の出願の場合には、国際事務局の1月以内の受理を条件に、出願人の締約国の官庁の受理日が、国際出願日となる（協定9条、第13規則(3)。これは原則として後述の国際登録の日でもある。協定10条(2)）。そしてWIPO国際事務局によって、国際登録簿に国際登録がなされ（協定10条(1)）、原則として国際登録の6月後に、国際意匠公報によって公表される（協定10条(3)、第17規則(1)）。但し、出願時に公告繰延べの請求を行っていた場合には、出願日又は優先日から最大30月、意匠を秘密にすることができる（協定5条(5)、第16規則）。国際登録は、国際登録の日から、少なくとも指定締約国における正規の出願と同一の効果を有する（協定14条(1)）。また、拒絶通報期間内に拒絶の通報がなされない限り、遅くとも拒絶通報期間の満了日から、指定締約国での意匠の保護の付与と同一の効果を有する（協定14条(2)）。

このような本協定の仕組みを前提に、意匠法第6章の2第2節では、わが国を指定締約国とする国際出願であって、国際登録がされ、国際公表されたものを、経済産業省令で定めるところにより、その国際登録の日をもって出願日とする意匠登録出願とみなす（60条の6第1項。「国際意匠登録出願」と呼ばれる。同条3項）こととし、以下のような取扱いを規定している。

まず、国際意匠登録出願について、その願書等に相当する内容は、基本的に国際登録簿に記録された内容であるときみなされる（60条の6第3項・4項）。また、本協定による国際出願では、一つの出願に複数の意匠を含むことができる

が（協定5条(4)）、わが国においては、一意匠一出願の原則から、これらは意匠ごとにされた出願とみなされる（60条の6第2項）。また、新規性喪失の例外（60条の7）、関連意匠（60条の8、60条の15、60条の16）、パリ条約等による優先権主張（60条の10）等の制度に係る規定も整備されている。

他方、秘密意匠については、国際公表がわが国において意匠登録出願とみなされる前提となっていることから、国際意匠登録出願には適用しないこととした（60条の9）。また、意匠権の設定登録前に国際公表がされることとなるため、その間の模倣者に対応すべく、国際意匠登録出願の出願人には、補償金請求権が認められる（60条の12。なお、この権利も冒認の場合における移転の特例の対象となっている。26条の2第3項）。

その他意匠権や国際登録等に関係した規定があるほか、細部については経済産業省令に委任されている（60条の23）。

Ⅲ 行政不服審査法改正への対応

行政不服審査法の全面改正（平成26年法律第68号）により、【本書128頁】用語解説⑩で説明している異議申立ては廃止され、行政庁の処分に対する不服申立て手続は審査請求に一本化された。また、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第69号）により、不服申立前置を定めた旧特許法184条の2が削除され、これに伴い、旧特許法184条の2を準用していた旧意匠法60条の2も削除された。

以上により、【本書128頁】で説明している意匠登録出願に係る却下処分に対しては、行政上の不服申立手続である審査請求を行うことができるほか、当該却下処分の取消しを求めて直接裁判所に訴訟を提起することも可能となった。

Ⅳ 職務意匠制度の改正

平成27年改正により、職務発明に係る特許法35条が改正された。意匠法15条3項は特許法35条を準用していることから、【本書46頁以下】の職務意匠の説明についても、以下の通り修正が必要となった。

1 意匠登録を受ける権利の使用者の原始取得

【本書 49 頁】で説明したように、職務意匠の適用がある場合には、使用者は契約、勤務規則その他の定めにより、従業者から意匠登録を受ける権利を承継することが認められていた。これは、いったんは意匠登録を受ける権利を取得した従業者から、その権利を使用者に承継させる定めを認めるものである。

これに加えて、平成 27 年改正により、新たに使用者による意匠登録を受ける権利の原始取得を定めることが認められた（新特許法 35 条 3 項）。これにより、例えば職務意匠の適用を受ける意匠を創作した従業者による、意匠登録を受ける権利の二重譲渡（従業者が意匠登録を受ける権利を第三者に譲渡して、使用者と当該第三者との間で意匠登録を受ける権利の帰属が争いになってしまう事態）を防ぐことができるようになった。

2 相当の利益

【本書 49 頁】で説明したように、旧特許法 35 条 3 項の準用により、意匠登録を受ける権利を承継する等した使用者は、従業者に対して相当の対価を支払うことが要求されていたが、平成 27 年改正により、相当の対価の文言が、「相当の金銭その他の経済上の利益」（相当の利益）に改められた（新特許法 35 条 4 項）。これは、使用者による、金銭に限らない柔軟なインセンティブ施策（例えばストック・オプションや留学の機会の付与等）を講じることを可能とするものとされている。

もっとも、あくまで経済上の利益である必要があり、例えば単なる表彰等では、本条項の定める相当の利益に該当しないこととなる。

3 経済産業大臣によるガイドラインの策定・公表

経済産業大臣は、新特許法 35 条 5 項（旧特許法 35 条 4 項に相当）において考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとされた（新特許法 35 条 6 項）。これは、新特許法 35 条 5 項に基づく相当の利益の付与について、その不合理性に係る法的予見可能性を向上させることを目的としたものである。

その後平成 28 年 4 月 22 日に、「特許法第 35 条第 6 項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」（経済産業省告示第 131 号）が公表されている。

4 債権の消滅時効に係る民法改正

【本書 51 頁】において、職務発明に係る対価請求権（改正後の利益請求権）の消滅時効期間は、法定債権であることに鑑み 10 年としていたが、平成 29 年民法改正（平成 29 年法律第 44 号）により、債権の消滅時効について、「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」が新たに追加された（新民法 166 条 1 項 1 号）。

V 画面デザインに係る保護の拡充

【本書 30 頁】や【本書 31 頁】では、ビジネスソフト等をインストールすることで表示される画像は、意匠法による保護の対象にならないと説明した。

しかしこの点について、平成 29 年の意匠審査基準改訂により、電子計算機にソフトウェアをインストールすることで、新たに具体的な機能を付加された物品を「付加機能を有する電子計算機」（「○○機能付き電子計算機」）として位置付け、その機能を発揮するために必要な表示を行う、又はその操作の用に供される画像を保護の対象とすることが認められた。これにより、例えば「はがき作成機能付き電子計算機」に係る「アドレス帳からデータを入力し、宛名入力機能を発揮させるための画像」等、一定のソフトウェアの画面デザインが保護の対象とされることになった（意匠審査基準 74.4.1.1.3.2 を参照）。

ただし、例えばゲーム画面等の物品から独立したコンテンツに係る画像については、引き続き保護の対象とはならない（そのほか、意匠審査基準 74.4.1.1.2 において、保護の対象とならない画像が列挙されている）。

以上