

平成24年度 意匠

■問題文

【問題Ⅰ】

意匠法における出願の変更について、以下の各設問に答えよ。

1. 実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の制度趣旨について、商標登録出願から意匠登録出願への出願の変更が認められていない理由にも触れつつ説明せよ。
2. 実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の要件について説明するとともに、出願の変更が認められた場合と出願の変更が認められなかった場合の法的効果について説明せよ。
3. 国際実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更を行う際の留意点について説明せよ。

(50点)

【問題Ⅱ】

秘密意匠制度について、以下の各設問に答えよ。

1. 秘密意匠制度が設けられた趣旨について、特許制度にも触れつつ説明せよ。
2. 秘密意匠に係る意匠権者が権利を行使する場合、一般的な権利行使と相違する点を説明せよ。

(50点)

■意匠法について

1. 【問題Ⅰ】設問1について

実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の趣旨については、青本意匠13条の記載に従って解答しましょう。商標登録出願から意匠登録出願への出願の変更が認められていない理由については、それぞれの保護対象が異なることを示せばよいでしょう。

2. 【問題Ⅰ】設問2について

法13条のうち、実用新案登録出願をもとの出願とする条文を抜き出して、要件及び効果を説明しましょう。

3. 【問題Ⅰ】設問3について

法13条の2第2項の要件を丁寧に説明すればよい問題です。

4. 【問題Ⅱ】設問1について

基本的な趣旨問題です。青本意匠14条の記載に従って解答作成しましょう。

5. 【問題Ⅱ】設問2について

予備校の答練や模試等で一度は触れたことがある論点だと思います。差止請求権の行使と損害賠償請求権の行使について検討しましょう。差止請求権については法37条3項を、損害賠償請求権については法40条ただし書を説明しましょう。問題Ⅱには50点の配点を与えられています。この配点を考慮すると、条文上の相違点だけではなく、法37条3項及び法40条ただし書の趣旨にも言及したいところです。

■模範答案

1. 【問題Ⅰ】 設問1について
(1) 考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり（実2条1項）、実用新案法はその側面からの保護を目的としているのに対し（実1条）、意匠法は美感の面からアイデアを把握し（意2条1項）、これを保護するものであり（意1条）、両者の保護の方法は異なる。
しかし、意匠法の保護対象である意匠と実用新案法の保護対象である考案は、共に物品に係る創作物である（実2条1項、意2条1項）。このため、例えば、ある新しい形状の考案（実3条1項柱書）をしてそれが技術的に効果があるものと考えて実用新案登録出願をした後に、その形状の美的な面について意匠登録を受けようとする場合がある。
そこで、法は、このような場合を考慮した出願の形式を変更することができるように、実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更を認めている（意13条等）。
(2) 一方、意匠権と商標権とは工業所有権であるという点で共通する。しかし、意匠権は美的な創作を保護するものであるものであるのに対し（意1条）、商標権の対象は商標を使用する者の業務上の信用であり（商1条）、両者は保護対象が異なる。このように、創作法的色彩が強い意匠法では、競争秩序法的色彩が強い商標法とは法目的・法体系が異なることに鑑みて、商標登録出願から意匠登録出願への出願の変更が認められていない。
2. 【問題Ⅰ】 設問2について
(1) 変更の要件について
主体的要件として、変更による新たな出願人と、もとの実用新案登録出願の出願人と

が同一であることを要する（意13条2項）。客体的要件として、もとの実用新案登録出願の最初の明細書及び図面中に、変更による新たな出願の意匠が明確に認識し得るよう に具体的に記載されており、かつ、変更による新たな意匠登録出願の意匠がもとの実用新案登録出願の最初の明細書及び図面に表された意匠と同一であることを要する（同 項）。時期的要件として、もとの実用新案登録出願が特許庁に係属していることを要する（同項）。手続的要件として、意匠に係る物品等の所定の事項を記載した願書に図面を添付すること等を要する（意6条）。
(2) 変更が認められた場合の法的効果について 新たな意匠登録出願はもとの実用新案登録出願の時にしたものとみなされる（意13条6項で準用する意10条の2第2項）。また、もとの実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされる（意13条4項）。
(3) 変更が認められなかった場合の法的効果について 上記の変更の要件を満たさない新たな意匠登録出願は、もとの実用新案登録出願の時にしたものとみなされず、変更のあった時にしたものとして取り扱われる。また、もとの実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされる（意13条4項）。
3. 【問題Ⅰ】設問3について 国際実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更は、国内書面の提出（実48条の5第1項）及び手数料の納付（実54条2項）の後に行うことができることに留意する（13条の2第2項）。ただし、外国語実用新案登録出願（実48条の4第1項）については、さらに、国際出願日における明細書等の翻訳文の提出をした後に出願の変更をでき

ることに留意する（13条の2第2項）。また、みなし国際実用新案登録出願（実48条の
16第4項）については、同項に規定される決定の後に、出願の変更をできることに留意
する（13条の2第2項）。
また、出願の変更に際しては、意匠に係る物品等の所定の事項を記載した願書に図面
を添付するなどの記載要件にも留意する（6条）。
4. 【問題Ⅱ】設問1について
(1) ある意匠を創作したがその実施化にまだとりかからないというような場合には、まず
先願としての出願を確保しておく必要がある。出願した意匠について意匠登録を受けそ
れが意匠公報に掲載されると、その出願をした業者の将来の意匠の傾向を他の業者に知
られ、またその意匠を基としてそれを転用したような意匠を作り出されるおそれがある
からである。このような場合に備えるために、秘密意匠制度（14条）が設けられている。
(2) 一方で、自己の創作を社会に公開した代償として独占権が与えられるという工業所有
権制度の本来の趣旨からすれば秘密意匠を認めるのは疑問だという意見がある。この意
見に関して、技術の上に技術を積み重ねるという構成をとる特許制度においては、独占
権の対象を一般に秘密にしておくことは許されない。しかし、意匠制度は同じく産業の
発展を目的とするものだが（1条）、美的観点からその目的を達成しようとするもので
ある。このため、例外的に秘密意匠制度（14条）が認められることになる。
5. 【問題Ⅱ】設問2について
(1) 差止請求権（37条1項）の行使
一般的な差止請求権（37条1項）の行使においては、意匠権の侵害又は侵害のおそれ

があれば、意匠権者等は、相手方に対し、差止請求権を行使することができる（37条1
項）。
一方、秘密意匠に係る意匠権については、意匠権者等は、その意匠に関し法20条3項
各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警
告した後でなければ、差止請求権（37条1項）を行使することができない（37条3項）。
秘密意匠の内容は一般公衆には公示されていないので（20条4項）、秘密意匠と同一ま
たは類似の意匠を善意で実施している者に対して、いきなり差止請求を行うことができ
るとしたのでは苛酷にすぎると考えられるためである。
(2) 損害賠償請求権（民709条）の行使
一般的な損害賠償請求権（民709条）の行使においては、侵害の行為につき過失が推
定される（40条本文）。
一方、秘密意匠に係る意匠権については、過失の推定が適用されない（40条ただし
書）。秘密意匠は意匠権が発生してもただちにその内容が公告されない関係上（20条4
項）、その間に意匠権を侵害した者に過失があったと推定するのは酷であるためである。
したがって、意匠権者等は、相手方の過失を立証する必要がある。
以上