

TAC 弁理士講座

平成27年度

論文本試験解答解説会

解答・解説資料

—意匠法—

無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。

平成27年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

甲は、サンダルの意匠イについて、平成 26 年 6 月 2 日に、意匠登録出願 A をし、平成 26 年 6 月 6 日に、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠登録出願 B をした。

乙は、意匠登録出願 A と同日に、サンダルの意匠ハについて意匠登録出願 C をし、平成 26 年 7 月 2 日に、意匠ハに類似する意匠ニについて、意匠ハを本意匠とする関連意匠登録出願 D をした。

甲は、平成 26 年 8 月 2 日から、日本国内において、意匠イ、ロに係るサンダルの製造販売の準備をし、その後、製造販売を継続して行っている。

ここで、甲の意匠イ、ロ、乙の意匠ハ、ニはそれぞれ自ら独立的に創作したものであった。意匠イは、意匠ハに類似するが意匠ニには類似せず、意匠ロは、意匠ハに類似しないが意匠ニには類似するものであった。

また、平成 25 年 10 月 1 日には、意匠権の存在しない公然知られた意匠 Y が存在しており、意匠 Y は、意匠ハ、ニに類似しないものであった。

その後、平成 26 年 12 月 2 日に、甲は出願 A、B について意匠 Y の存在により意匠法第 3 条第 1 項第 3 号に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。

甲は意匠イに係る出願 A について意見書を提出して応答したが、意匠ロに係る出願 B については反論が難しそうなので応答せず拒絶査定が確定した。

上記事実関係を前提にして、以下の設問に答えよ。

ただし、これらの意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、新規性喪失の例外の規定の適用はなく、放棄、取下げ又は却下されず、名義変更も行わないものとする。

- (1) 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合を挙げ、それらの場合、乙が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるかについて説明せよ。
- (2) 甲の意匠イにかかる出願 A の拒絶査定が確定し、乙が意匠ニについて設定登録を受けた場合において、甲が意匠ロに係るサンダルを製造販売する行為が意匠ニの意匠権を侵害すると乙から警告を受けた。上記事実に基づいて、甲はいかなる抗弁が可能であるか。意匠法の規定とその制度趣旨を説明せよ。

(60 点)

【問題Ⅱ】

甲は、ソファーに係る意匠イ、テーブルに係る意匠ロ、エアコンディショナー（エアコン）に係る意匠ハを、意匠に係る物品「一組の応接家具セット」として意匠登録出願Aを行った。意匠イと意匠ロとは統一があったが、意匠ハは意匠イ、意匠ロと統一がない。

その後、甲は、出願Aは意匠法第8条の要件を満たさないことを理由とする拒絶理由通知を受けた。

甲は、この拒絶理由通知に適切に対応し、出願Aは「一組の応接家具セット」に係る意匠として意匠登録された。

甲が、意匠登録された意匠に係る「一組の応接家具セット」を販売していたところ、乙から、乙が保有するソファーに係る意匠ニの意匠権を侵害している旨の警告を受けた。

以上に基づき、以下の設問に答えよ。

- (1) 甲が、拒絶理由通知に対して行なった「適切な対応」とはいかなるものであるかを、理由と共に述べよ。
- (2) 甲の出願に係る意匠イと乙の出願に係る意匠ニが類似していることを前提として、甲が意匠権を保有しつつも乙から警告を受ける事態が発生することの理由を述べた上で、乙の警告の妥当性を検討せよ。

(40点)

■意匠法について

問題Ⅰについて

- (1) 拒絶理由通知では、法３条１項３号のみ指摘されていますが、出願Ｃとの関係では、法９条２項の拒絶理由も存在します。その部分についても漏れなく挙げましょう。
- (2) 意匠二の出願よりも前にされた意匠ロの出願について拒絶査定が確定していることから、先出願による通常実施権が想定されます。要件については漏れなく検討の上、趣旨については他の記載に応じて記載量を調整できるとよいでしょう。

問題Ⅱについて

- (1) 法８条の要件を満たさないことを理由とする拒絶理由を受けていることから、法８条の要件を思い出し、各要件を満たすための対応を検討しましょう。
- (2) 甲が権利者であるにもかかわらず、警告を受ける（つまり、実施が制限される）制度を思い出しましょう。なお、乙の意匠権について意匠二の出願日が不明なため、この点で場合分けしてもよいでしょう。

■模範答案

1. 問題 I 設問 (1) について
(1) 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合
甲の出願 A についての意見書による応答が認められない場合、すなわち、意匠 Y と意匠イが類似すると判断された場合、甲の意匠イについては法 3 条 1 項 3 号の拒絶理由を有するため、意匠登録を受けることができない (17 条 1 号)。
また、甲の出願 A についての意見書による応答が認められ、意匠 Y と意匠イが非類似であると判断された場合であっても、甲の出願 A と乙の出願 C は同日出願であり、また、意匠イとハは類似するため、甲の出願 A については法 9 条 2 項の拒絶理由を有する (17 条 1 号)。この場合、特許庁長官より協議指令がなされるが (同条 4 項)、協議が成立しなかった場合若しくは協議の結果の届出がなかった場合、甲の意匠イについては意匠登録を受けることができない (同条 2 項、5 項)。
(2) 乙が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるか
意匠 Y と意匠イが類似することにより、甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合、意匠イに係る出願 A については先願の地位を有さないため (9 条 3 項)、乙は、意匠ハ、ニについてともに意匠登録を受けることができる。
一方、意匠 Y と意匠イが非類似であって、出願 A が出願 C との関係で法 9 条 2 項の規定により意匠登録を受けることができなかった場合、乙の意匠ハについても、意匠登録を受けることができない (同条 2 項)。そして、この場合、乙の意匠ハに係る出願 C についても先願の地位を有するので (同条 3 項ただし書)、乙の意匠ニについても、出願 C の存在により、意匠登録を受けることができない (同条 1 項)。

2. 問題 I 設問 (2) について
(1) 前提
題意より、甲が製造販売するサンダルに係る意匠ロと、意匠ニは類似するため、
甲の行為は、原則として乙の意匠権を侵害する (23条)。
(2) 甲が可能な抗弁
甲は、先出願による通常実施権を有する旨を主張することができる (29条の2)。
甲は、乙の意匠登録出願前から意匠ロに係るサンダルの準備、製造販売をしてい
るため、法29条の2条文上の「知らないで」との要件は満たすものと解する。また、
甲は、乙の意匠ニに係る出願日前に、出願Aを行い、意匠ロに係るサンダルの準備、
製造販売を開始し、当該サンダルの製造販売を継続して行っている (同条1号)。
また、題意より、出願Aは法3条1項3号に該当することにより拒絶査定が確定し
ているため (29条の2第2号)、甲の意匠ロに係るサンダルの製造開始日である平
成26年8月2日が、乙の意匠ニについての意匠権の設定登録日よりも前であった場
合、甲は、意匠ロのサンダルの製造販売について、先出願による通常実施権を有す
る旨を主張できる。
(3) 制度趣旨
拒絶査定又は審決が確定した出願は、先後願の判断において (9条1項、2項)、
先願の地位を有しない (同条3項)。
しかし、拒絶確定出願に類似する後願に係る意匠登録出願について、他の登録要
件を具備する場合には意匠登録がなされる。そして、先使用权 (29条) が認められ

ない場合には、後願意匠の登録により先願の拒絶確定出願の実施が後発的に制限さ
れ、その実施者は不測の損害を被るおそれが生じる。
そこで、後願に係る意匠権者と先願に係る拒絶確定出願の出願人との利害関係を
調整するために、先出願による通常実施権を導入した（29条の2）。
3. 問題Ⅱ設問（1）について
意匠イ、ロは、「一組の応接家具セット」の構成物品として適当であり且つ統一
があるので法8条の要件を満たす。一方、意匠ハは、「一組の応接家具セット」の
構成物品として適当ではない。したがって、甲は、出願Aについて、審査等に係属
している期間内に、意匠ハに係る記載を削除する補正を行ったと解する（60条の
24）。ここで、補正は、要旨を変更しない範囲で行わなければならないところ（17
条の2第1項）、意匠ハは「一組の応接家具セット」の構成物品として適切ではな
いため、意匠ハに係る記載を削除する補正は、要旨を変更する補正ではない。
なお、意匠ハについて意匠登録を受ける場合、甲は、出願Aが審査等に係属して
いる期間内に意匠ハを分割し、分割と同時に上述した補正をすることができる（10
条の2第1項、準特施規30条）。
4. 問題Ⅱ設問（2）について
後願登録意匠等が、先願登録意匠等を構成物品とする組物の意匠（8条）の場合
に、登録意匠又はこれに類似する意匠との利用関係が成立する（26条）。構成物品
と組物とは原則として非類似物品であることから、先後願（9条）の判断がされず、
適法に登録され得るからである。

本問においても、出願Aに係る意匠と意匠ニは、物品が非類似であるため、いず
れも適法に登録される。一方、組物の意匠を実施すると、意匠ニを実施することにな
るが、その逆は成り立たないため、出願Aに係る組物の意匠と意匠ニとの間には
利用関係が成立する（26条）。
ここで、意匠権者は、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有
する（23条）。そのため、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用した意匠
が自己の登録意匠又はこれに類似する意匠である場合には、利用された側の意匠権
者の独占的排他権と利用する側の意匠権者の実施権とが衝突する。これより、両者
の関係を調整する必要がある。法26条は、かかる場合双方の登録意匠の出願の先後
関係により先願の権利を優先せしめるものである。そして、後願の登録意匠又はこ
れに類似する意匠が先願の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用するものである
ときは、後願に係る意匠権の実施権は、先願に係る意匠権の排他権に対抗しえない
こととしたのである。
以上より、意匠ニの意匠権が、出願Aに対して先願である場合、乙の警告は妥当であ
るといえる。
以上

