

特許庁工業所有権制度改正審議室 室長 山田正人 殿
特許庁意匠課意匠制度企画室 室長 山田繁和 殿
(送付経由: 特許庁意匠小委事務局 (審議室))

平成24年10月1日
意匠制度小委員会委員 吉井 剛
(平成23年度 日本弁理士会
意匠担当副会長)

意 見 書 —国際出願に関する対応—

前略 平素より大変お世話になっております。

今年度の意匠制度小委員会検討議事「国際出願に関する対応」について、小職の所属団体である日本弁理士会の意見を、以下のとおり提出致します。よろしくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。 草々

1. 複数意匠一出願制度の導入

賛成する。制度ユーザーにとり、コストメリットがある料金設定を望む。また、一出願に含むことができる意匠の条件(「多意匠一物品」、「多意匠多物品」、「一意匠多物品」等)は単なる手続論ではなく意匠の本質に影響するものであるから、慎重に検討する必要がある。

2. 国際公開、公開繰り延べ制度、秘密の写しの受理

(ア) 国際公開に伴う補償

国際公開は、出願人の不利益が非常に大きく、何らかの補償をする必要があるようにも考えられるが、国内出願との保護のバランスを検討する余地がある。

(イ) 公開繰り延べ制度は導入すべきである。

(ウ) 秘密の写しの受理

国際公開の直後に審査結果がでるような審査システムを検討いただきたい。たとえば、国際出願後、3週間程度で国際事務局から秘密の写しを受理し、早期

に審査着手することを原則的な運用にする（条約上の「秘密の写の受理制度」の導入）ことを要望する。強制的な国際公開による意匠の経済的価値損失を回避するためには、国際公開前のF Aの準備が切望されるためである。

3. 新規性喪失の例外／グレイスピリオド

自己の出願に関する日本国内及び外国の公開公報は、一定期間の出願に対し、公知意匠として扱わないものとする。一定期間としては、最先の自己の出願の出願日から少なくとも6ヶ月、望ましくは1年。例えば、現行の運用のままである、次のような事例に遭遇し十分な意匠保護が図ることができない。

事例1：日本の意匠出願より先行して出願・登録した自己の国際登録意匠を優先権主張の基礎とした場合、国際登録の図面と日本の出願図面の一部が相違していることを理由に優先権を否定することがあり得る。その結果、国際登録公報に掲載された自己の意匠が公知意匠として引用され、登録を受けられないことになる。この問題は、優先権主張の有無あるいは新規性喪失の例外適用の有無に拘わらず、自己の意匠出願の公開公報を一定期間公知意匠として扱わないことにすれば、解決する。

事例2：日本の本意匠出願後、ほぼ同時にヘーグルートで同一意匠を出願し、当該意匠が国際公開された。その後、本意匠に類似する実施品の意匠を完成した場合、本意匠の公報発行前に関連意匠を出願し実施品の意匠権を取得したいところである。しかしながら、本意匠は国際公開されているため、日本において本意匠に類似する実施品の関連意匠を登録することができない。この事態は、関連意匠の出願期間を延ばした趣旨にそぐわない。この問題も、発行公報が国内外であるかを問わず一定期間公知意匠として扱わないことにすれば解決する。

4. 図面の提出要件の緩和

現状の審査の質を担保できる程度の緩和にすべきと考える。具体的には、次のとおり。

(ア) 指定国官庁は、ヘーグ協定第9規則(3)(a)により、三次元の意匠に関し6図まで図面提出を出願人に要求できる。一方、意匠に係る物品によっては、意

匠の特定に6面図が常に必要であるとは限らない。また、ヘーブ協定ルートの意匠図面は、6面図を提出しない多くの出願事例が予測される。6面図が提出されていないことを理由に、拒絶理由を一律に発送するのではなく、出願図面により意匠の特定が十分に可能な意匠については、図面の要件を緩和し、その図面に基づいて審査を進めることを望む。

(イ) 一方、意匠の特定に少なくとも6面図が必要な物品については、国際登録が1図面で登録されたものを国内段階で他の5面図の補充を求める意匠の「要旨変更」となる場合がある。このような図面補充については「要旨変更」を理由に、出願を拒絶する厳格な運用を望む。

(ウ) 6面図によっても意匠が特定できない場合は、更に追加の図面を求める運用を望む。

以上