

意匠法7： 意匠法3条の2

学習ポイント

- ① 平成10年改正における本規定の新設理由 ⇒ 趣旨 check
- ② 適用要件の解釈と具体例（「一部」「現された」等）⇒ 基本事項&補足事項 check
- ③ 本規定の適用回避の方策（但書の適用判断時）⇒ 基本事項 check

本試験の出題分析

- ・短答式試験： ほぼ毎年出題
- ・論文式試験： H16、H17等
- ・口述式試験： H13、H15、H17、H19、H20等

定 義

意匠法3条の2は、後願の出願後に意匠公報に掲載された先願の意匠の一部と同一又は類似の意匠にかかる後願は意匠登録しない旨を規定する。

趣 旨

平成10年改正前の意匠法では、完成品の意匠の出願後意匠公報への掲載までの間にその完成品を構成する部品の意匠について出願された場合、両意匠は非類似であるため、部品の意匠は登録を受けることができた（意9条、意3条1項各号）。

しかし、①先願の意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠は、先願の意匠の意匠公報発行前に出願された場合であっても、新しい意匠を創作したとはいえず、このような意匠について意匠権を与えることは、新しい意匠の創作保護という意匠制度の趣旨より、妥当ではない。

②また、完成品の意匠と部品の意匠のいずれもが登録されると、権利関係の錯綜する状態が生ずる。

③さらに、平成10年改正において、部分意匠が導入されたこと及び組物の意匠の登録要件が緩和され、さらに組物として登録される対象が拡大されたことにより、先願の意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されるケースが増大するものと考えられる。

そこで、意匠法は、平成10年改正において、先願意匠の一部に後願排除効を認める3条の2を規定した。

基本事項

【適用の要件】

1. 当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願に係る意匠が当該意匠登録出願後に意 20 条 3 項又は意 66 条 3 項の規定により意匠公報に掲載されたこと（意 3 条の 2）
 - (1) 「出願の日前の」とは、同日出願には適用がないことを意味する。創作として先後の優劣がつけられないからである。
 - ① 「出願時」とは、原則として願書が特許庁に到達した時をいうが、郵便による出願の場合は、地理的不平等是正のため発信主義が採用される（準特 19 条）。
 - ② また、各制度趣旨により、分割・変更出願の場合（意 10 条の 2 等）、優先権主張出願の場合（パリ条約 4 条 B）、補正却下後の新出願及び登録後の要旨変更認定出願の場合（意 17 条の 3 等）の例外がある。
 - (2) 「当該意匠登録出願後」に意匠公報に掲載されたことを要求するのは、出願前に公報に掲載された場合には新規性を有さず、意 3 条 1 項各号違反として処理すれば足りるからである。
 - (3) 「意匠公報に掲載」されたことを条件とするのは、意匠公報に掲載されたものは客観的には新たな意匠の創作とはいえないからである。従って、公報への掲載後、先願に係る意匠権が放棄等により消滅しても本規定が適用される。
2. 当該意匠登録出願に係る意匠が、先願の意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面等に現された意匠の一部と同一又は類似であること（意 3 条の 2）
 - (1) 「意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面等に現された意匠」とは、意匠公報に掲載されたもののうち、先願の出願人が創作した意匠、即ち、先願の出願人によって、願書の「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の区分に属する物品の形態として開示された意匠をいう。従って、意匠の理解を助けるために必要があるときに加える使用状態を示した図その他の参考図の中に記載されている先願意匠として開示された意匠以外のものは、含まれない。理解を助けるためだけに説明的に加えられたものに創作の価値を認めて後願を排除するのは本規定の趣旨に反し、また、先願意匠として開示された意匠以外の意匠については要旨の変更とならない範囲で補正される可能性があり、かかる不安定なものに基づいて後願を排除するのは後願の出願人に不利益となるからである。
 - (2) 「現された」とは、先願の開示意匠の中に、後願に係る意匠の全体の形態が対比可能な程度に十分に表されていることを意味する。開示された意匠は、客観的には新たな創作とはいえないからである。
 - ① 先願の開示意匠が部分意匠についてのものであっても、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分を含む全体の形態の中に後願に係る意匠に相当する

部分が対比可能な程度に十分に表されている場合には、本規定が適用される。

- ② 一方、例えば、先願の開示意匠が「噴霧器」で、後願に係る意匠がその噴霧器の内部にホースが収納される「噴霧器の押し出しポンプ」の場合には、本規定は適用されない。後願に係る意匠には、先願の開示意匠中にホースが表れず、後願意匠の全体の形態が対比可能な程度に十分に表されていないからである。
- (3) 「一部」とは、先願の開示意匠の外観の中に含まれた一つの閉じられた領域を意味する。「一部」としたのは、先願意匠の全体と同一又は類似の場合には、先願主義（意9条）により処理すれば足り、また、かかる先願主義によっては排除できないが新たな創作とはいえない意匠の登録を排除するためである。
- ① 意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一を概念的に分離したものは、「一部」に該当しない。従って、先願の開示意匠が物品の形状と模様の結合意匠である場合に、後願に係る意匠が当該模様を除いた形状のみの意匠であっても、「一部」には該当せず、本規定は適用されない。
- ② また、後願に係る意匠が全体意匠であって、先願の開示意匠が部分意匠の場合に、後願の全体意匠が、先願の部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む、部分意匠の意匠に係る物品全体の形態を表したものであるときも、「一部」に該当せず、本規定は適用されない。
- (4) 「同一又は類似」とは、先願の開示意匠と後願に係る意匠との意匠に係る物品が同一、類似又は非類似のいずれであるかを問わず、先願の開示意匠の中の後願に係る意匠に相当する一部と、後願に係る意匠の意匠に係る物品又は意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能が同一又は類似であって、それぞれの形態が同一又は類似の場合を意味する。

3. 適用除外

先願と後願の出願人が同一の場合に、**先願が掲載された意20条3項の意匠公報発行日前になされた後願には適用されない**（意3条の2但書）。独自性の高い自己の製品デザインを適切に保護するためである。

- (1) 出願人が同一化否かの判断は、本規定の適用の判断時、即ち、査定の謄本又は拒絶理由の通知書の送達時における、先後願それぞれの願書の出願人の記載に基づいて行う。従って、当該適用の判断時以外の時における出願人の異同及び後願の出願人と先願の意匠権者との異同は、当該適用の判断において考慮されない。即ち、先願意匠権を後願の出願人に移転しても、本規定は適用される。
- (2) 先願が秘密請求に係る出願の場合には、秘密期間経過前の最初の意匠公報発行日前に同一出願人が出願していることが必要である（意3条の2但書かつこ書）。秘密請求期間中の出願を認めると、長期間にわたる後日出願が可能となり、実質的に権利期間の延長につながるからである。

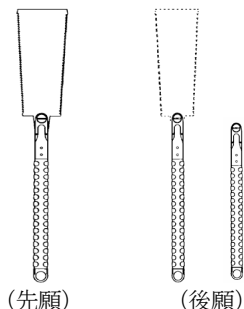
以上

補足事項

【意3条の2の規定の「一部」に該当する場合の具体例】

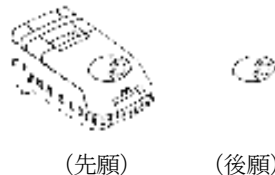
1. 先願の開示意匠が全体意匠（完成品）であって、後願がその開示意匠の一部についての全体意匠（部品）又は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の意匠の場合

例えば、先願の開示意匠が「のこぎり」で、後願の意匠が「のこぎり用柄」の全体意匠や、「のこぎり」の柄の部分について意匠登録を受けようとする部分意匠の場合等である。



2. 先願の開示意匠が部分意匠であって、後願がその意匠登録を受けようとする部分とその他の部分とを含む開示意匠の一部についての全体意匠又は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の意匠の場合

例えば、先願の開示意匠が「電気掃除機本体」についての部分意匠で、後願の意匠が「電気掃除機用ホース取付口」の全体意匠の場合等である。



(特許庁HP「意匠審査基準」24.2より)

商標法 28： 不使用取消審判（商標法 50 条）

学習ポイント

- ① 不使用取消審判の必要性（登録主義との関係）⇒ *趣旨 check*
- ② 審判請求の要件（社会通念上同一の解釈等）⇒ *基本事項 check*
- ③ 商標登録の取消を免れるための要件 ⇒ *基本事項 check*

本試験の出題分析

- ・短答式試験： ほぼ毎年出題
- ・論文式試験： H14、H17、H19 等（その他事例問題の措置の一つとして出題）
- ・口述式試験： ほぼ毎年出題

定 義

不使用取消審判とは、継続して3年以上日本国内において商標権者等のいずれもが各指定商品等についての登録商標の使用をしていないとき、請求により、その指定商品等に係る商標登録を取消す審判をいう（商 50 条）。

趣 旨

商標法は、商標に化体した業務上の信用の保護による健全な取引秩序の維持を目的とする（商 1 条）。かかる業務上の信用は、商標が継続使用されて初めてその商標に化体する。

しかし、一定期間登録商標が使用されない場合には、使用されずに保護すべき信用が発生しないか、又は、発生した信用も消滅してその保護対象がなくなると考えられる。他方、登録主義（商 3 条 1 項柱書、商 18 条 1 項）の下では、何らかの剥権行為がなければ、現実の使用の有無を問わずに商標権が存続することになるが、そのような不使用の登録商標に対して独占排他権（商 25 条）を与えておくのは、業務上の信用の保護という法目的（商 1 条）に反して国民一般の利益を不当に侵害するとともに、商標使用希望者の商標選択の余地も不当に狭めてしまう。

そこで、商標法は、かかる空権化した商標権を存続期間の満了を待つまでもなく、個別的に排除するため、不使用による商標登録取消審判を設けた（商 50 条）。

基本事項

【本審判の請求の要件】

1. 当事者適格

- (1) 請求は、何人もすることができる（商 50 条 1 項）。公益的観点から不使用商標に対する監視の強化とともに、審理の迅速を図るためである。
- (2) 被請求人は、商標権者である（商 50 条 1 項）。かかる者の使用義務違反に対する制裁が目的だからである。従って、商標権が共有に係る場合は、審決の合一確定の要請により、共有者全員を被請求人としなければならない（準特 132 条 2 項）。

2. 請求の理由

- (1) **商標権者、使用権者のいずれもが使用をしていないこと**（商 50 条 1 項）
これらの者が積極的な登録商標の使用権原を有しているからである。従って、抗弁権にすぎない使用をする権利（商 32 条等）を有する者の使用では、取消を免れない。
- (2) **継続して 3 年以上日本国内において使用していないこと**（商 50 条 1 項）
3 年の間に一度でも使用していれば信用が化体し得るからである。
 - ① 「3 年」としたのは、3 年も不使用であれば信用は形成されないか、又は、蓄積された信用も消滅する一方、パリ条約 5 条 C(1) の要請に沿って商標権者の使用に対する準備期間をも考慮することが必要だからである。
 - ② 但し、**審判請求前 3 月からその審判請求の登録日までの間であって、審判請求されることを知った後の登録商標の使用は、正当な理由がない限り、取消を免れない**（商 50 条 3 項）。**駆込み使用**を防止し、審判の実効を図るためである。
 - i) 「**審判の請求がされることを知った**」とは、譲渡交渉時に交渉不成立の際は不使用取消審判を請求する旨の意思表示がされたような場合をいう。
 - ii) また、「**正当な理由**」とは、例えば、本審判の請求されることを知る前から登録商標について具体的な使用計画や準備をしている場合等をいう。
 - ③ 「日本国内」としたのは、商標法が国内における取引秩序の維持を目的とするからである。従って、外国のみでの使用は取消を免れない。
- (3) **各指定商品又は指定役務について登録商標を使用していないこと**（商 50 条 1 項）
商標権者等は専用権の範囲（商 25 条）でのみ積極的な使用権原を有しているからである。従って禁止権の範囲（商 37 条 1 号）での使用では取消を免れない。
 - ① 「**各指定商品又は指定役務**」とは、一部の商品等についても審判請求できることを意味する。指定商品等ごとに使用義務を有するからである。
 - ② 「**登録商標**」とは、商標登録を受けている商標をいい（商 2 条 5 項）、登録商標に類似する商標は、使用義務を履行しているとはいえ、含まれない。

- i) 但し、書体のみに変更を加えた同一文字からなる商標等、**社会通念上同一**と認められる商標は、登録商標に含まれる(商 50 条 1 項かっこ書)。変更使用を認めたパリ条約 5 条 C(2) の要請に沿って取引実情を考慮したためである。
- ii) また、**色彩のみ異にする類似商標**も含まれる(商 70 条 1 項)。多少の色彩の相違は同一と取扱われる取引実情を考慮することが必要だからである。

3. 請求の時期及び手続

- (1) 請求は、**登録後 3 年経過後**で、**商標権の存続中**に限られる(商 50 条 1 項)。3 年未満では「継続して 3 年」の要件を満たさず、消滅後は取消す必要がないからである。
- (2) 審判事件の表示等、所定の事項を記載した**審判請求書**を特許庁長官に提出することを要する(準特 131 条)。請求の意思表示を明確にするためである。

4. 取消を免れるための要件

商標法は、不作為の立証の困難性に鑑み、被請求人に**挙証責任を転換**しており(商 50 条 2 項)、被請求人たる商標権者が以下の事実を証明すれば、取消を免れる。

- (1) **商標権者等が審判請求登録前 3 年以内に国内において請求に係る指定商品等のいずれかについて登録商標の使用をしていること**(商 50 条 2 項)

審判請求後いわゆる予告登録時までの使用により取消を免れる脱法を排除するためである。

なお、「請求に係る指定商品」等の**いずれかについて立証すれば足りる**。本審判の請求は、一部の指定商品等への請求であっても、個々の指定商品等ごとではなく一体とした一つの請求であり、また、挙証責任の転換に伴い、すべての商品等について証明するのは、被請求人に酷だからである。この趣旨を担保すべく、**指定商品等の一部取下も認められない**。

- (2) **不使用について正当な理由があること**(商 50 条 2 項但書)

例えば、時限立法、天災地変等の不可抗力のある場合にも取消すのは商標権者に酷だからである。

【本審判の審決確定の効果】

職権探知、職権進行の下(準特 150 条～153 条)、当事者対立構造により、審判官の合議体が審理し(準特 136 条)、審決等がなされる。

1. **取消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は審判請求登録日に消滅したものとみなされる**(商 54 条 2 項)。**信用が化体していないことを客観的に判断できるときを基準として、不使用商標の権利行使を回避するためである**。
2. なお、審決に対しては、東京高等裁判所への訴の提起(商 63 条)、再審の請求により(商 57 条)、不服を申立てが可能である。以上

補足事項

【商 50 条 1 項かっこ書の「社会通念上同一」の商標】

商 50 条 1 項かっこ書は、本審判における「登録商標」の解釈であって、他の規定における「登録商標」についてまで一律にその範囲を拡大させる一般的規定ではない。

1. 登録商標の使用と認められる具体例

(1) 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標 (商 50 条 1 項かっこ書)

- ex. 明朝体とゴシック体間の変更
- 活字体と筆記体間の変更
- ローマ字の大文字と小文字間の変更 等

(2) 平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標

→ 商標の構成から生ずる「呼び名」及び「意味・内容」をいずれも同じくする商標であることが必要である。

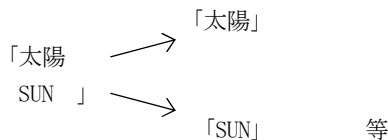
- ex. 「ラブ」 → 「love」 (愛)
- 「ポスト」 → 「post」 (柱、郵便、地位)
- 「ホタル」 → 「hotaru」 (蛍)

(3) 外観において同視される図形からなる商標

(4) その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標

ex. 縦書きの「太陽」と横書きの「太陽」との間の変更

二段併記の登録商標の上段及び下段の各々が観念を同一のときのその一方の使用



2. 登録商標の使用と認められない具体例

(1) 外来語等で、平仮名と片仮名の相互間の変更により、特定の観念が失われ異なる観念が生ずる場合

- ex. 「カム」 (機械装置の一種) と 「かむ」 (噛む) の間の変更 等

- (2) 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の変更により、同一の称呼は生じるが、平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異の観念が含まれる場合

ex. 「ピース」 (平和、小片) \longleftrightarrow 「peace」 (平和)
 \searrow
「piece」 (小片)

「ライト」 (光、右、書く) \longleftrightarrow 「light」 (光)
 \longleftrightarrow 「right」 (右)
 \searrow
「write」 (書く)

- (3) 平仮名及び片仮名と漢字の相互間の変更により、同一の称呼は生じるが、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに別異の観念が含まれる場合

ex. 「さいてん」 \longleftrightarrow 「祭典」
 \searrow
「採点」

「ようせい」 \longleftrightarrow 「妖精」
 \longleftrightarrow 「要請」
 \searrow
「養成」

- (4) 称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の変更

ex. 「虹」 \longleftrightarrow 「rainbow」
「休日」 \longleftrightarrow 「holiday」
「音楽」 \longleftrightarrow 「music」

- (5) 一定の観念を生ずる文字と当該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の変更

ex. 漢字「蛙」と蛙の図形との間の変更

【商 50 条 3 項の駆け込み使用】

1. 駆け込み使用を認めない理由

従前は、商標権者が取消審判の請求がされ得ることを譲渡交渉、ライセンス交渉等での相手方の動きを察知した場合に駆け込み使用によって取消を免れることができたため、譲渡交渉等を申し出る者はやむを得ず、まず不使用取消審判を請求し、その登録がされるのを待ってから譲渡交渉等を開始することとなる結果、審判請求の増加及びその取り下げ等による事務処理負担の増加をもたらしていた。また、駆け込み使用を認めないこととすれば、審判請求を実際に行うことなく譲渡交渉等が円滑にまとまるという効果も期待できる。

2. 「審判請求がされることを知った」 (商 50 条 3 項)

譲渡交渉やライセンス交渉の際に、「交渉不成立のときは不使用取消審判の請求をする」旨の意思表示を示された場合等をいう。実際上は、この「知った」ことについて請求人が後日立証することになるので、その旨を内容証明郵便、又は、第三者立会いの下等で明確・確実に伝える方法をとる必要がある。

3. 駆け込み使用についての「正当な理由」 (商 50 条 3 項)

審判請求がされることを知る前から当該登録商標について具体的な使用計画や準備があつて、これに基づいて使用をしたものである場合の具体例

→ 当該商標を商品に付する契約を第三者と締結している場合

当該商標を付した商品の広告を作成したり、その作成を第三者に依頼していた場合

当該商標を商品に付して使用することの意思決定 (例えば、取締役会の決議等) が明確になされている場合 等

【審決取消訴訟における登録商標の使用事実の立証の可否】

不使用取消審判の被請求人 (商標権者) が審判において登録商標の使用事実を何ら立証しなかった場合でも、その審決取消訴訟において、事実審の口頭弁論終結時に至るまで使用事実の立証が許されると解する。

不使用取消審判での審理対象は、その審判請求の登録前 3 年以内における登録商標の使用事実の存否である。また、商 50 条 2 項本文は、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において使用事実を証明したことをもって取消しを免れるための要件としたものではない。

(最高裁 H3. 4. 23 判決 昭和 63 (行ツ) 37 号事件)