

【研究論文】

ソフトウェア画面デザインの意匠権制度の開始に伴う 新たなリスクとコントロールに関する一考察

A Study about New Risks and Controls Accompanying
the Start of Design Patent System for "Software Screen Design"

荒牧 裕一
Yuichi Aramaki

京都聖母学院短期大学
Kyoto Seibo College

概要

平成28年4月からの意匠審査基準の改訂により、画像を含む意匠の登録対象が拡充され、ソフトウェア画面デザインについての意匠権登録制度の運用が開始された。

これに伴い、意匠権に関する新たなリスクとして、意匠権侵害リスク、意匠権逸失リスクが生じる。例えば意匠権侵害リスクに関しては、他社の意匠権侵害により差止請求を受けた場合は、たとえ長期間かけて開発・販売に至ったソフトウェアであっても、製造・販売の延期または中止を余儀なくされる危険性がある。また既に出荷済みの製品の回収や使用停止をする必要もあり、甚大な不利益が生じる。

これらのリスクに対するコントロールとしては、リスクの認識と周知、他社の意匠権の調査、自社の画面デザインの意匠登録の出願、先使用権の確保、無効審判請求・無効の抗弁の主張、意匠権侵害の警告に対する初期対応方針の明確化、守秘義務の徹底、職務意匠に関する社内規程の整備が必要である。

キーワード：ソフトウェア画像、画面デザイン、意匠権、リスク、コントロール

I. はじめに

日本におけるソフトウェア画面デザインに関する知的財産権の保護は、これまでは主として著作権としての保護に留まり、意匠権としての保護は一部の例外を除いて対象外であった。しかし、平成28年4月からの意匠審査基準の改訂により、画像を含む意匠の登録対象が拡充され、ソフトウェア画面デザインについての意匠権登録制度（以下、「本制度」という。）の運用が開始された。

これに伴い、ソフトウェア企業にとって新たなリスクが発生し、それに対するコントロールが必要となるが、本制度運用開始から間もないこともあり、このリスクやコントロールに関する先行研究は存在しない。

そこで、本論文では、本制度に伴う、意匠権に関する新たなリスクとコントロールについて研究し、ソフトウェア企業におけるリスクコントロー

ルの一助としたい。

II. 本論

1. 本制度の概要

まず、本制度について、平成28年3月の意匠審査基準改訂前の状況を踏まえて概観する。

1.1 意匠審査基準改訂前の状況

意匠法においては、保護対象となる意匠を「物品（物品の部分を含む。…）の形状、模様」等に限定している（意匠法2条1項）。民法上、「物」とは有体物であるとされるため（民法85条）、民法の特別法である意匠法における「物品」も有体物に限られる。そのため、有体物ではないソフトウェアの機能によって表示される画面デザインについての意匠権登録は原則として認められていない。

例外として、「物品の操作の用に供される画像

投稿受理日	2017年3月31日
再投稿受理日	2017年9月19日
査読完了日	2017年10月3日

であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」については意匠権登録が認められている（意匠法2条2項）。これは、例えばデジタル時計の時刻表示画面のように、物品の機能の発揮に不可欠な画面デザインを物品の一部として保護対象とする規定である。

平成28年3月の改訂前の意匠審査基準においては、この例外規定によって意匠権登録の対象となるには、物品の表示部に表示される画像が、①その物品にあらかじめ記録された画像であり¹⁾、②その物品の機能を満たすために必要な表示を行う画像であるか²⁾、または、物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像である場合³⁾、という要件を満たす必要があり、事後的にインストールされたソフトウェアの画面デザインについては、意匠権登録が認められる余地は無かった。

1.2 意匠審査基準改訂後の本制度の概要

しかし、平成28年3月の意匠審査基準の改訂（同年4月1日より適用）により、上記①の要件が、

「その物品に記録された画像（当該物品が有する機能に係るアップデートの画像を含む）であり」と拡大された⁴⁾。

これによって事後的にインストールされたソフトウェアの画面デザインについても、「〇〇機能付き電子計算機」として意匠権登録が認められることとなった（図1参照）。この改訂後の審査基準に基づいて認められたソフトウェア画面デザインの意匠権登録は、2017年3月30日現在で13件あり⁵⁾、その数は増加している。

ただし、今回の改訂によっても、以下のような画面デザインは依然として意匠権登録が認められない。①物品の外部からの信号による画像を表示したもの（クラウドコンピューティングにおける画像等）、②物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像を表示したもの（外付けハードディスクや記録メディアに記録された画像）、③物品の機能から独立したコンテンツの画像を表示したもの（「動画再生機能付き電子計算機」の動画再生用画像等）。⁶⁾

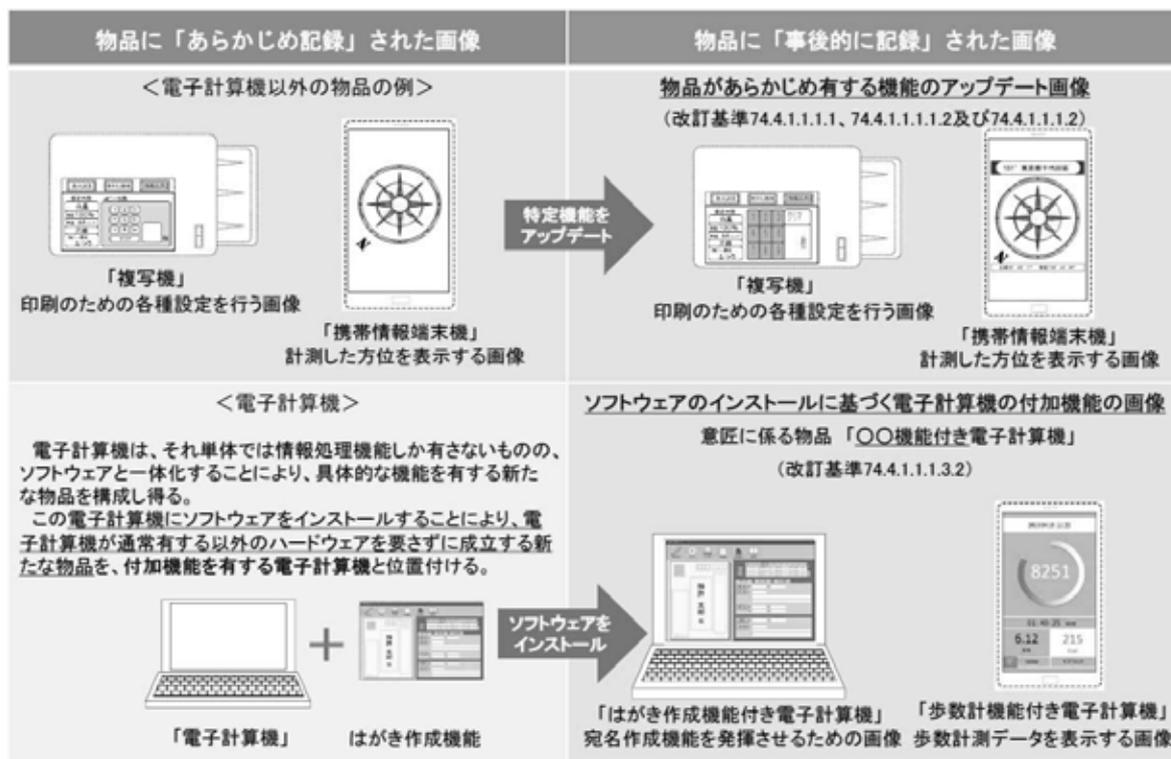


図1 意匠を構成するものと認められる画像の要件⁷⁾

2. 本制度に伴う新たなリスク

本制度運用開始に伴い、ソフトウェア企業においては、意匠権に関する新たなリスク（本論文において「リスク」とは、意図しない不利益を蒙る可能性または予定した利益が得られない可能性をいう。）として、他社の意匠権を侵害するリスク（以下、「意匠権侵害リスク」という。）および自社の意匠権を適切に確保できないリスク（以下、「意匠権逸失リスク」という。）が発生する。これらのリスクの内容、およびこれによって予想される経営上の不利益は、次のとおりである。

2.1 意匠権侵害リスク

ある画面デザインについて、他社が意匠登録を行っている場合、それと同一又は類似の区分の物品において、同一又は類似のデザインの画像を使用した場合は、意匠権侵害となる危険性がある。これについては、意匠権者は登録意匠およびこれに類似する意匠を実施する権利を排他的かつ独占的に専有するため（意匠法 23 条）、意匠権者以外の者が原意匠に依拠せず偶然に同一または類似の意匠を創作・使用したとしても免責とはならない。なお、代表的な知的財産権である特許権侵害においては、技術の内容によっては侵害の事実が発覚しにくいケースも多く、しかも訴訟になった場合には侵害の事実は原告（権利者）側に立証責任があるために、技術面の証拠を集めるのが難しい事例では訴訟手続上のハードルが高くなる。意匠権の場合も侵害の事実は権利者側に立証責任がある点は同じであるが、意匠権は外見的なデザインが対象であるため侵害の事実が一目瞭然で、その証拠集めも写真や図で足りるため容易であり、特許権侵害のような権利者側の訴訟手続上のハードルは存在しない。そのため、訴訟手続面から見れば、意匠権侵害で訴えられる危険性は、特許権侵害よりも相対的に高い。

この意匠権侵害リスクによって予想される経営上の不利益としては、次のものがある。

(1) 損害賠償請求

意匠権者は、意匠権の侵害者に対し、民法上の不法行為者として、損害賠償請求を請求できる（民法 709 条）。この場合の損害賠償額の算定方法については、意匠法に詳細な推定規定が設けられており、①侵害製品の譲渡数量に意匠権者の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じたもの（意匠法

39 条 1 項）、②侵害者の受けた利益の額（意匠法 39 条 2 項）、③意匠権のライセンス料相当額（意匠法 39 条 3 項）、のいずれかとなる。

(2) 差止請求

特許権等の他の知的財産権の侵害の場合と同様に、意匠権者は、意匠権の侵害者に対し、侵害製品の製造・販売の差止を請求できる（意匠法 37 条）。このため、意匠権侵害となる画面が含まれている場合には、最低でも当該意匠権侵害となる画面の差換または削除をしなければならない。たとえ長期間かけて開発・販売に至ったソフトウェアであっても、製造・販売の延期または中止を余儀なくされる危険性がある。また既に出荷済みの製品の回収や使用停止をする必要もあり、甚大な不利益が生じる。

(3) 営業上の信用の毀損

意匠権侵害の主体は、その侵害意匠を創作しそれをういた製品を製造・販売した企業に限らず、製品を譲渡した流通業者や使用をしたユーザ等の取引先も含まれる。

したがって、意匠権者は取引先である流通業者やユーザに対しても、上記 (1)(2) で述べた損害賠償請求ないし差止請求をすることも認められる。もしこのような請求がなされてしまった場合は、当該製品を製造・販売した企業は、取引先やユーザからの信用を一挙に失うリスクがある。さらに、ユーザに納入した基幹システムに侵害が見つかった場合は、差止請求により当該基幹システムの使用を中止しなければならなくなるため、大規模災害で基幹システムの運用が停止する場合に匹敵する損害がユーザーに生じる危険性がある。

2.2 意匠権逸失リスク

意匠法の登録をするには、新規性の要件を満たす必要がある（意匠法 3 条 1 項）。この新規性の要件については世界基準で判断されるため、例え日本国内では知られていないデザインであっても、世界のどこかで既に存在したデザインであれば、登録は認められず、後日存在が判明した場合は無効審判等の対象となる。さらに、自社で新規性のある画面を有するソフトウェアを開発したが、意匠登録の出願前に販売したり守秘義務を負わない者に公開してしまった場合にも、原則として新規性が喪失し、新規性喪失の例外（意匠法 4 条）の要件を満たさない限り意匠登録が拒絶されることになる。そのため、自社が最初に画面デザ

インの意匠を創作したのに、安易に販売・公開するなど、新規性の要件を満たすための注意を払っていなかった場合、意匠権の登録が認められなくなるリスクが生じる。

また、法人等の従業員が職務上意匠を創作した場合は、意匠権（意匠登録を受ける権利）は原則として従業員に帰属する。この職務意匠に関する規定は、職務発明に関する特許法の規定が準用されている（意匠法15条3項、特許法35条3項）。このため、職務意匠について企業に権利を原始帰属させたい場合は、あらかじめその旨の社内規程を整備しておかなければならない。これを怠ると、企業が意匠権を取得できなくなるリスクが生じる。

3. リスクに対するコントロール

2で述べたリスクに対するコントロールの具体例は、次のとおりである。

これらのコントロールの内容は、情報システムに関する内部統制監査における監査項目となり得るものである。

3.1 全てのリスクに共通するコントロール

(1) リスクの認識と周知

リスクを知らなければコントロールもできない。そのため、リスクのコントロールの第一歩は、関係者に当該リスクを認識・周知させることである。具体的には、開発に従事する自社の従業員や外注先の開発要員等の関係者に対して、画面デザインの意匠権の趣旨や侵害した場合のリスクについて教育を行い、他社のデザインを真似しないように周知徹底することが必要である。

例えば、開発現場においては「〇〇社のシステムの画面と似たようなデザインにして」といった要望がユーザ側から出されることがあり得るが、このような要望を受け入れることは非常にリスクが高くなるため、安易な受け入れはしないよう周知徹底しなければならない。

(2) 他社の意匠権の調査

2.1で述べたとおり、偶然類似したデザインを使用した場合も意匠権侵害となることから、関係者がリスクを認識して侵害回避を心掛けていたとしても、意匠権侵害リスクは残る。このような偶然的なリスクに対応するには、意匠権の調査を継続的に行い、自社が新たなソフトウェア画面意匠を用いた開発等を行う場合、事前に類似のデザインの意匠登録の有無を調査することが必要不可欠

である。

このことは、メーカーを兼業して特許部等を設置している企業であれば既に実施しているコントロールであるが、ソフトウェア専門の企業や中小のソフトウェア会社においては、これまで余り縁がなかったといえる。しかし、今回の画面デザインの意匠権制度の開始を機に体制を整備し、最低でも意匠公報の調査は行う必要がある。

ここで留意すべきは、平均的なソフトウェア技術者の感覚では新規性が強いとは言えない画面デザインでも、意匠登録が認められる場合がしばしばあることである。一例として、既に意匠登録が認められた事例の中から「スケジュール管理機能付き電子計算機」の画面の一つを挙げてみる（図2参照）。これについても、見る人によっては、新規性が強いとはいえないと感じる可能性がある。したがって、この意匠公報の調査は、一見、新規性に乏しく他社が意匠登録していることがあり得ないように見える画面デザインであっても、省略せずに調査対象とするルールを確立する必要がある。

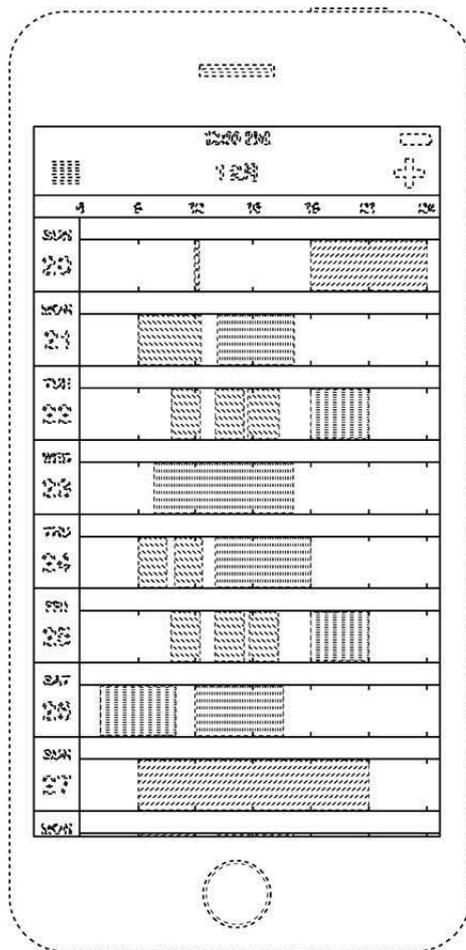


図2 スケジュール管理機能付き電子計算機
(意匠登録 1572718)

なお、意匠登録の出願から意匠公報への掲載までには6か月から9か月程度のタイムラグがある。そのため、一旦調査をして類似の意匠が存在しないことを確認したとしても、後日、類似意匠が意匠登録されていたことが発覚するリスクが残る。そのリスクを最小限に抑えるためには、複数回の調査が必要である。

3.2 意匠権侵害リスクに対するコントロール

(1) 自社の画面デザインの意匠登録の出願

自社で画面デザインを創作し、他社の意匠権にも抵触せず、新規性が認められると考えられる場合は、当該画面デザインについて意匠登録を出願し、自社の権利として確保することは、権利侵害リスクに対する最も有効なコントロールにもなる。なぜなら、特許庁における意匠審査において過去の出願意匠等と同一又は類似でないかどうかのチェックが行われるため、他社の権利を侵害していない旨の公的な確認が取れるからである。

また、多くの意匠権を保有しておく、後日、別件で他社の権利を侵害してしまった場合の和解決策として、自社保有の意匠権とのクロスライセンスを提案することができるなど、対策の選択肢も増える。

(2) 先使用権の確保

意匠登録の出願には一定の費用と手間がかかるため、経営判断として出願を行わないこともあり得る。また、ソフトウェアの画面デザインは、操作によって随時変化し、一つのソフトウェアにおいて多くの画面デザインを使用しているが、このような画面デザインの全てについて意匠登録を出願することは、費用と手間が膨大となり現実的でない。

しかし、このような理由で意匠登録の出願をしなかった画面デザインについても、それと類似する画面デザインが、後日、他社によって出願され、意匠登録されてしまうというリスクは生じる。

このようなリスクに有効な制度として、意匠法は先使用権の規定を設けている。これは、①善意で創作・知得したこと、②他社が意匠権を出願した日に既に意匠を実施しているか準備をしていること、の2要件を満たしている場合には、無償の通常実施権を有するものとされる制度である（意匠法29条）。ただし、この先使用権を確保する場合は、先使用者側が、上記2要件を立証する必要があるため、立証に必要な客観的な証拠を確保する

ためのコントロールが必要となる。

具体的には、(ア)画面の開発記録をドキュメントとして残す、(イ)画面データにタイムスタンプを付して保存する、(ウ)画面集を冊子に製本して公証人役場の確定日付を取得する、といったものが挙げられる。

(3) 無効審判請求・無効の抗弁の主張

特許庁の審査を経て登録が認められた意匠権であっても、当該意匠権の対象となったデザインと同一又は類似のデザインが、出願日現在公知のものであったことが後日判明した場合は、当該意匠権は新規性の要件を満たさずに無効となる。また、この新規性の要件は世界基準で判断されるため、世界のどこかで既に存在していたことを立証することとなる（2.2参照）。

そのため、他社から意匠権侵害の警告を受けたり、訴えられた場合でも、それと同一又は類似のデザインで出願日現在に存在したものを探し出して、無効審判請求（意匠法48条）や無効の抗弁（意匠法41条、特許法104条の3）の主張をすることも、事後対策として必要となる。

同一又は類似のデザインを探す際には、日本の意匠公報以外の資料を用いる必要がある。なぜなら、日本の意匠公報については意匠登録の審査時に特許庁によって当然調査されているからである。具体的には、外国の公報、意匠権以外の公報（ソフトウェア特許の申請に付属する図面等）、業界誌、各種パンフレット等が挙げられる。これらの資料は、問題が起こってから探し出すことも可能ではあるが、古い資料を探し出すのは容易ではない。そのため、日ごろから、自社の製品と同一又は類似の分野の製品については、業界誌や他社のパンフレット等の資料を収集・保存することが有効なコントロールとなる。

(4) 意匠権侵害の警告に対する初期対応方針の明確化

意匠権侵害リスクに対し、自社が十分なコントロールを取っていたとしても、類似性の判断等は絶対的なものではないため、意匠権者から見れば侵害していると判断されて警告を受ける場合も考えられる。

このような場合、いきなり流通業者やユーザ等の取引先へ警告状が送られることはほとんど無く、第一段階としてまず製品を製造・販売した企業に警告状が送られてくる。

これに対し、警告状を無視したり、「当社は一

切貴社の意匠権を侵害していないので話し合いには応じません。」といった門前払い的な態度を取ってしまった場合に、第二の手段として取引先に対して警告状が送られることになり、営業上の信用の毀損(2.1(3))が生じる危険性が生じる。

したがって、第一段階として自社に警告状が送られてきた場合は、例えその内容が根拠に乏しく理不尽なものに見えたとしても、初期対応としては誠実な態度で話し合いに応じるという方針をとらなければならない。また、他社から警告状が送られてきた場合は、既に法律紛争となっているのであるから、自社内部で対処するのではなく、法律の専門家のアドバイスに従うべきである。そのため、日頃から知的財産権紛争に詳しい弁護士や弁理士にコンタクトを取れるような体制を構築する必要がある。

3.3 意匠権逸失リスクに対するコントロール

(1) 守秘義務の徹底

意匠登録の要件である新規性は、出願日前に同一又は類似の意匠が公知になっていた場合には否定されるが、この公知になっていた場合とは、意匠の実務では守秘義務を負っている者以外に知られることと解される。したがって、例えば自社の従業員が不用意に開発途中のソフトウェアを展示会等でデモンストレーションしたり、宣伝担当者がパンフレット等の資料を事前に作成するために守秘義務を負わない印刷業者に画面デザインのデータを渡した場合は、新規性が失われ、意匠登録できなくなる危険性が生じる。

この点、意匠法では、自社の意に反して公知となったり、自社の行為に起因して公知とした場合で、6か月以内に出願する場合には一定の証明書を提出することで新規性を維持できるという新規性喪失の例外を規定している(意匠法4条)。しかし意匠の実務では、この特例を受けるための証明書には展示会の主催者や相手方の証明印が必要とされ、同様の特例を規定している特許の実務で自社証明で足りるとされているのと比べ要件が厳しいため、この特例はあくまで例外的なものと考えなければならない。

したがって、権利逸失リスクに対するコントロールとしては、関係者に対する守秘義務の設定とその徹底が不可欠である。

守秘義務の定め方としては、例えば社内規定で一般的な守秘義務を規定したり、外注先等と守秘

義務契約書を交わすことが挙げられる。しかし、関係者の間において画面デザインが守秘義務の対象になるという認識をもたれない場合もあるため、3.1(1)で述べた従業員・外注先等の教育を行う際には、画面デザインも守秘義務の対象となる旨を周知徹底し、開発途中の画面デザインには「社外秘」の表示を付すなどの対策を併用すべきである。

(2) 職務意匠に関する社内規程の整備

職務意匠について、企業が意匠権(意匠登録を受ける権利)を取得できなくなる危険性については、意匠法およびそれが準用する特許法の要件に従い、あらかじめ企業に権利を原始帰属させる旨の社内規程を整備しておくことで対応する(意匠法15条3項、特許法35条3項)。

これについては、メーカーを兼業している企業であれば、既に職務発明に関する社内規程が整備・運用されているはずであるため、その適用範囲に画面デザインの意匠が含まれているかどうかを確認すれば良い。しかし、ソフトウェア専門の企業や中小のソフトウェア会社等では職務発明に関する社内規程が未整備なこともあり得るため、この機会に、職務発明、職務意匠、さらには著作権等も含めた知的財産権に関する社内規程を整備し、それを適切に運用することが有効なコントロールとなる。

4. 画面デザイン保護の今後

今回のソフトウェア画面デザインの意匠権制度化は、法改正によるものではなく、意匠審査基準という特許庁内部の実務規程の改訂による、いわば暫定的な対応である。画面デザインに関する知的財産権の保護のあり方については、引き続き特許庁内部で検討が続けられており、近い将来には、法改正を伴う本格的な制度の開始が予想される。

今後の法改正の方向性としては、今回の改訂の対象外となった、クラウドコンピューティングの画像、Webページの画像、ゲームソフトの画像、の登録が挙げられる。これらについては、米国、韓国、EUでは既に登録が認められていることから、国際調和の観点からも優先順位が高い。これらの登録の実現のネックになっているのは、日本では意匠権を「物品の部分」として保護している点であるが、例えば米国ではこの要件を大幅に緩和して、物品に応用されるという要件が満たされる限り、あらゆる機器の表示部に表示される画像

のデザインが意匠保護の対象となっている。⁹⁾そしてこの緩和によって、通信端末の表示画面の意匠登録が認められ、著名な例では、GoogleのWebサイトのトップページのデザインが意匠登録されている（登録番号：D599、372）。また、EUでは、そもそも物品の部分に限らず画面デザイン自体の意匠登録が認められている。日本でも、「物品の部分」の要件を米国並みに緩和しないしEUと同様に廃止することで、実現は可能である。

また、EU、韓国では、意匠権については実体審査抜きで登録が認められており、日本でも将来的には無審査になり、申請件数が増加する可能性も存在する。¹⁰⁾

このように、画面デザインの知的財産権の保護については、今後ますます範囲が広がり、そのリスクも大きくなることが予想される。企業の担当者やシステム監査人は引き続きその動向に注意を払っていく必要があるであろう。

Ⅲ. おわりに

ソフトウェア画面デザインの意匠権制度の開始に伴って生じた新たなリスクと、それに対するコントロールについて、検討を行った。

今回、意匠権の対象となったのは部分的であり、意匠登録が認められた件数も現時点では多くはない。しかし今後は登録件数が増え、意匠権の存続期間である20年（意匠法21条）の間には多くの画面デザインの意匠登録が蓄積されるであろう。また4で述べたとおり、今後は対象範囲の拡大も予想され、これに伴うリスクも拡大する。

これまで、ソフトウェアに関する知的財産権のリスクは、著作権（ライセンス）に関するものが中心であったが、今回リスクの高い画面デザインの意匠権が制度化されたことに伴い、企業にとっては新たなリスクを認識し、コントロールする必要性が出てきたと考える。

参考文献・資料

- 1) 意匠審査基準（平成28年3月改訂前）74.1.2 及び 74.5.1.1.1.1.2
- 2) 意匠審査基準（平成28年3月改訂前）74.1.1 及び 74.5.1.1.1.1.1
- 3) 意匠審査基準（平成28年3月改訂前）74.2 及び 74.5.1.1.2
- 4) 意匠審査基準（平成28年3月改訂後）74.4.1.1.1.1.2 及び 74.4.1.1.1.2.3

- 5) 特許庁HP、「意匠公報テキスト検索」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/ishou/iskt/ISKTM201_SearchResultEasy、最終アクセス日2017年3月30日
- 6) 特許庁、「平成27年度意匠制度の改正に関する説明会」配布資料、p89(2016)
- 7) 特許庁、「平成27年度意匠制度の改正に関する説明会」配布資料、p87(2016)
- 8) 特許庁、「意匠登録1572718」意匠公報(2017)
- 9) 特許庁、「画面デザインの保護における検討項目」、産業構造審議会知的財産政策部会第14回意匠制度小委員会・配布資料6(2011)
- 10) 特許庁、「諸外国における画面デザイン保護の状況」、産業構造審議会知的財産政策部会第16回意匠制度小委員会・配布資料、参考資料4(2012)

謝辞

本研究にあたっては、弁理士・大阪大学知的財産センター客員准教授の松本尚子先生からは、意匠登録の実務面に関し多くのアドバイスをいただきました。この場をお借りして、心からの感謝の意を表明させていただきます。