

第2章 各論

122.1 意匠登録出願に係る意匠の認定

(1) 全体意匠の認定 (→ 第1部 第2章)

本願意匠の新規性、創作非容易性等を判断する前提として、意匠の内容を把握しなければならない。この作業を意匠の認定という。

本願意匠の認定においては、以下の点に関して、その意匠の属する分野における通常の知識(当業者の知識)に基づいて願書の記載及び願書に添付した図面等により総合的に判断する。

- ① 意匠に係る物品
- ② 意匠に係る物品の形態

意匠に係る物品については、願書の「意匠に係る物品」及び「意匠に係る物品の説明」の欄等の記載並びに願書に添付した図面等から、意匠に係る物品の用途及び機能を認定する。

意匠に係る物品の形態については、願書に添付した図面等及び願書の「意匠の説明」の欄等の記載から、意匠に係る物品全体の形態、各部の形態を認定する。

(2) 部分意匠の認定 (→ 71.3)

部分意匠の本願意匠の認定においては、以下の点に関して、「意匠の説明」の欄に記載された「意匠登録を受けようとする部分」の特定方法に留意しつつ「意匠登録を受けようとする部分」を特定したうえで、願書の記載及び願書に添付した図面等により総合的に判断する。

- ① 部分意匠の意匠に係る物品
- ② 「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能
- ③ 「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲
- ④ 「意匠登録を受けようとする部分」の形態

部分意匠の意匠に係る物品については、願書の「意匠に係る物品」及び「意匠に係る物品の説明」の欄等の記載並びに願書に添付した図面等から、部分意匠の意匠に係る物品の用途及び機能を認定する。

「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能については、前記認定した部分意匠の意匠に係る物品が有する用途及び機能に基づいて認定する。

「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲については、願書に添付した図面等及び願書の「意匠の説明」の欄等の記載から認定する。

「意匠登録を受けようとする部分」の形態については、願書に添付した図面等及び願書の「意匠の説明」の欄等の記載から認定する。

(3) 意匠の認定の際の留意事項

本願意匠の認定の際に、願書の記載又は願書に添付した図面等に記載不備を発見した場合は、当該記載不備が具体的な意匠を認定する上で合理的に善解し得るか否かを判断する。(21.1.2「意匠が具体的なものであること」参照)

122.2 先行意匠調査

先行意匠調査は、本願意匠の新規性、創作非容易性等の登録要件(意匠法第3条第1項各号及び第2項、第3条の2)、先願の要件(意匠法第9条)及び関連意匠の要件(意匠法第10条)の判断に資する先行意匠等を発見するために行う。

なお、本願意匠の属する分野を特定することができないときは、先行意匠調査に先立ち、工業上利用することができる意匠に該当するかどうか(意匠法第3条第1項柱書)、二つ以上の意匠が包含されていないかどうか(意匠法第7条)、組物の意匠の場合は、組物の意匠と認められる要件を満たしているかどうか(意匠法第8条)について検討し、拒絶理由を発見した場合は拒絶理由を通知する。

(72.1.1「組物の意匠と認められる要件」参照)

(1) 参考文献

本願意匠の新規性、創作非容易性等の判断に資する先行意匠等が掲載されている審査資料を参考文献という。

本願意匠と意匠全体として又は各部の形態において共通する点が認められる先行意匠等を発見し、それが掲載されている審査資料を参考文献として記録する。

また、審査官が本願意匠及びその意匠の属する分野を理解するための参考とした先行意匠等が掲載されている審査資料がある場合には、参考文献として記録することができる。

(2) 先行意匠調査手法

- ① 意匠登録出願では、出願人がその意匠において重要と考える形態や、その物品において重視される部分についての説明を記載することを出願人に求めている。よって、審査官は、まず、先行意匠調査における審査資料の範囲の設定や参考文献の抽出のために、先行意匠調査に先立って、願書の記載及び願書に添付した図面等に基づき、自らその意匠の形態について注意を引く部分や注意を引く程度を推測する必要がある。その推測においては、関連意匠の意匠登録出願の場合は、本意匠との形態上の共通点、また、意匠登録出願に特徴記載書が提出

されている場合は、特徴記載書の内容も参考にする。(131.1「特徴記載書とは」参照)

- ② 先行意匠調査は、意匠登録出願、公知資料（国内外の図書、国内外の雑誌、国内外のカタログ、国内外の特許庁の意匠公報、インターネット上のホームページ）、公開特許公報及び登録実用新案公報等の審査資料を対象として行う。
- ③ 審査官としての知識、経験及び本願意匠の属する分野における過去の意匠登録出願の審査判断に基づき、調査すべき審査資料の範囲を設定し、本願意匠と関連性の高い物品分野を優先して調査を行う。通常は、願書の記載及び願書に添付した図面等から、本願意匠の意匠に係る物品が含まれる日本意匠分類を調査範囲として設定し、その日本意匠分類に属する意匠登録出願及び公知資料から調査を開始する。
- ④ 調査範囲を拡大すべきか否かは、調査範囲として設定した日本意匠分類の調査結果を考慮しつつ決定する。すなわち、本願意匠の意匠に係る物品が含まれる日本意匠分類に属する審査資料を調査した結果、新規性、創作非容易性等を合理的に判断するために十分な先行意匠等が発見できなかった場合において、以下の例のように、新規性、創作非容易性等の判断に資する先行意匠等が発見される可能性がある調査手法が考えられるときは、調査の迅速性と的確性の両面を考慮したうえで、もっとも効率的に先行意匠を発見することが可能と想定される調査手法を追加する。

(調査範囲拡大における先行意匠調査手法の例)

- (i) 本願意匠の意匠に係る物品と用途（使用目的、使用状態等）及び機能に共通性がある物品が含まれる可能性がある日本意匠分類又はロカルノ協定（注）が定める意匠の国際分類（以下「国際意匠分類」という。）がある場合は、その日本意匠分類又は国際意匠分類に属する意匠登録出願及び公知資料の調査を行う。

(注)

正式には、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定。

- (ii) 本願意匠の構成要素となる形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が表されている先行意匠等が含まれる可能性がある日本意匠分類又は国際意匠分類がある場合は、その日本意匠分類又は国際意匠分類に属する意匠登録出願及び公知資料の調査を行う。
 - (iii) 本願意匠が部品の意匠又は部分意匠であり、その部品又は「意匠登録を受けようとする部分」の形態が先行意匠の一部として開示された先行意匠が含まれる可能性がある物品を含む日本意匠分類又は国際意匠分類がある場合は、その日本意匠分類又は国際意匠分類に属する意匠登録出願及び公知資料の調査を行う。
 - (iv) 本願意匠の「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」又は「意匠の説明」の欄に、その物品の特徴を表すと認められる語句が記載されている場合は、その語句を「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」又は「意匠の説明」の欄に含む意匠登録出願及びその語句を「意匠に係る物品」に含む公知資料の調査を行う。
 - (v) 本願意匠の意匠に係る物品に関連する特許の技術分野があり、その技術分野の公開特許公報及び登録実用新案公報等に当該物品の形態が表されている可能性がある場合は、その技術分野に属する公開特許公報及び登録実用新案公報等の調査を行う。
 - (vi) 本願意匠が創作非容易性の登録要件を満たさない可能性がある場合は、必要に応じて、創作非容易性の判断の基礎となる資料及び当業者にとってありふれた手法であること等の根拠となる資料の調査を行う。
 - (vii) 発見された先行意匠に参考文献が記録されている場合は、その先行意匠の参考文献の調査を行う。
 - (viii) 意匠登録出願の出願人が過去に意匠登録出願をしている場合は、その過去の意匠登録出願及びその参考文献の調査を行う。
- (3) 先行意匠調査の終了
- 本願意匠について、新規性、創作非容易性等を判断するのに十分な先行意匠等が発見されたとき、又は、調査範囲を拡大しても、有意義な先行意匠等を発見する可能性が非常に小さくなったときは、先行意匠調査を終了することができる。

122.3 新規性、創作非容易性等の検討

先行意匠調査にて発見された先行意匠等の内容が、本願意匠の新規性、創作非容易性等の登録要件（意匠法第3条第1項各号及び第2項、第3条の2）、先願の要件（意匠法第9条）及び関連意匠の要件（意匠法第10条）に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて、以下の要領で検討する。

また、その他、意匠登録出願が意匠法第17条各号に規定された拒絶理由に該当するものか否かについて検討する。

(1) 資料の書誌的事項の確認

意匠法第3条第1項各号及び第2項の規定の適用を検討する場合には、先行意匠等の公知日と本願意匠の登録要件等の判断の基準日との関係を確認する。（意匠法第3条第1項各号及び第2項の規定の適用を検討する際には、日のみでなく時分も考慮する。）

意匠法第3条の2、第9条、第10条の規定の適用を検討する場合には、先行意匠（先願の意匠）の登録要件等の判断の基準日と公報発行日及び出願人又は意匠権者と、本願意匠の登録要件等の判断の基準日及び出願人との関係を確認する。

(意匠法第3条の2)

24.1.6.1 「意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であること」 参照

24.1.6.2 「(略) 先の意匠登録出願が掲載された意匠公報 (略) の発行の日前に当該意匠登録出願があったこと」 参照

24.1.7 「意匠法第3条の2の規定の適用に関する時期的要件」 参照

(意匠法第9条)

61.1.10 「類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願の取扱い」 参照

61.1.11 「同一又は類似の意匠について同日にされた意匠登録出願の取扱い」 参照

61.1.12 「意匠登録出願の分割、出願の変更及び補正後の意匠についての新出願の意匠法第9条第1項又は第2項の規定の判断の基準日」 参照

61.1.13 「パリ条約による優先権等の主張を伴う意匠登録出願の意匠法第9条第1項又は第2項の規定の判断の基準日」 参照

(意匠法第10条)

73.1.1.1 「本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること」 参照

73.1.1.3 「本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠に係る意匠公報 (略) の発行の日前に出願された意匠登録出願であること」 参照

なお、ここでいう「登録要件等の判断の基準日」とは以下のいずれかの日のことをいう。

① 出願日

- ② パリ条約による優先権等の基礎となる第一国への最初の出願の日
- ③ 分割出願、変更出願の場合のものと出願の出願日
- ④ 補正却下後の新出願の場合の手續補正書の提出日

発見された先行意匠が、新規性の喪失の例外（意匠法第4条第1項又は第2項）の規定の適用を受けようとする公開意匠であるときは、新規性喪失の例外の規定の適用の申請が所定の要件を満たしているか否かを確認する。

（第3部「新規性の喪失の例外」参照）

（2）新規性等の判断における意匠の類否判断（→ 22.1.3）

新規性（意匠法第3条第1項各号）、先願（意匠法第9条）、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外（意匠法第3条の2）に関する拒絶理由を検討する際の、先行意匠と本願意匠との対比及び判断は、主に以下の点に留意して行う。

- ① 本願意匠と拒絶理由の通知において引用する先行意匠（以下「引用意匠」という。）の類否判断は、需要者（取引者を含む）を判断主体とする。
- ② 本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であるか否かを判断する。この場合、物品の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要はなく、物品の用途（使用目的、使用状態等）及び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性があると判断するに十分である。
- ③ 本願意匠と対比可能な程度に十分に引用意匠が表されていることを確認し、本願意匠と引用意匠を対比し、意匠に係る物品全体の形態（基本的構成態様）及び各部の形態における共通点及び差異点を認定したうえで、さらに共通点及び差異点の個別評価を以下の（i）と（ii）の観点から行う。
 - （i）その形態を対比観察した場合に注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価
 - （ii）先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価

部分意匠については「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、位置、大きさ、範囲、形態の共通点及び差異点を認定したうえで、さらに共通点及び差異点の個別評価を行う。（71.4.2.2.1「公知の意匠と部分意匠との類否判断」参照）

- ④ 両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、意匠全体として需要者（取引者を含む）に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断する。

(3) 創作非容易性の判断（→ 第2部 第3章）

創作非容易性（意匠法第3条第2項）の判断は、本願意匠が、先行意匠等に基づいて、容易に創作できたものであるか否かを検討することにより行う。創作非容易性の判断は、主に以下の点に留意して行う。

- ① その意匠の属する分野における通常の知識を有する者（当業者）を創作非容易性の判断主体とする。
- ② 創作非容易性の判断の基礎となる資料が公然知られたものであること又は広く知られたものであることを確認する。また、公然知られたものである場合は、その事実の証拠を確認する。
- ③ 当業者にとってありふれた手法によって創作された意匠であることを示す具体的な事実の証拠を確認する。

(4) 意匠法第17条各号に該当するか否かの判断

意匠登録出願が意匠法第17条各号に規定された拒絶理由に該当するものか否かについて検討する。例えば、意匠に不登録事由があるかどうか（意匠法第5条各号）、意匠登録出願が経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分によるものかどうか（意匠法第7条）について検討する。

（第4部「意匠登録を受けることができない意匠」参照、第5部「一意匠一出願」参照）

122.4 拒絶理由の通知

拒絶理由を発見した場合には、出願人に対し、拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書の提出の機会を与える（意匠法第19条において準用する特許法第50条）。

122.4.1 拒絶理由の通知を行う際の留意事項

拒絶理由の通知を行う際には、主に以下の点に留意して、出願人が拒絶理由の主旨を明確に理解できるように具体的に指摘する。

- (1) 拒絶理由は、出願人が理解しやすいようにできるだけ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する。

(2) 意匠が具体的なものではなく、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないことが明らかな意匠については、願書の記載及び願書に添付した図面等における不備の箇所及びその理由を具体的に示す。(21.1.2「意匠が具体的なものであること」参照)

(3) 本願意匠が意匠法第3条第1項各号、第3条の2、第9条第1項の規定に該当し、新規性、先願等の要件を満たさない場合は、拒絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示す。また、引用意匠の特定にあたっては、引用意匠の出典がわかる情報(文献名、発行日、号、巻、掲載頁、掲載位置等)を記載する。その際、本願意匠が部品の意匠又は部分意匠である場合は、必要に応じて対比、判断をするための引用部分を明示する。

なお、本願意匠が意匠法第3条の2の規定と意匠法第9条第1項の規定に同時に該当する場合(本願意匠と先願の意匠が同一又は類似の部分意匠であり、それぞれの出願人が同一でない場合)は、審査実務上、意匠法第3条の2の規定を適用する。(71.9.1.1「意匠法第9条第1項において類似するものと認められる部分意匠の意匠登録出願の例」参照)

(4) 本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当し、創作非容易性の登録要件を満たさない場合は、拒絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示す。その際、提示を要しないほど明らかな場合を除き、創作非容易性の判断の基礎となる資料及び当業者にとってありふれた手法によって創作された意匠であることを示す具体的な事実を提示する。(23.6「創作非容易性の判断の基礎となる資料の提示」参照、23.7「当業者にとってありふれた手法であることの提示」参照)

創作非容易性の判断の基礎となる資料の提示にあたっては、出典がわかる情報(文献名、発行日、号、巻、掲載頁、掲載位置等)を記載する。

なお、意匠法第3条第2項の規定は、本願意匠が、意匠法第3条第1項各号に規定する意匠に該当しない場合に限り適用する。(23.8「意匠法第3条第1項各号との適用関係」参照)

(5) 意匠登録出願が意匠法第7条に規定する一意匠一出願の要件を満たさない場合は、拒絶理由通知書に経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められない理由を具体的に示す。(第5部「一意匠一出願」参照)

122.4.2 出願人との意思疎通の確保

- (1) 審査官は、迅速、的確な審査に資すると認められる場合には、出願人との意思疎通を確保するための補助的な手段として、電話、ファクシミリ、面接等を活用し、出願人に対して丁寧でわかりやすい対応に努める。面接等は『面接ガイドライン【意匠審査編】』に基づいて行い、手続の透明性を確保すべく面接記録又は応対記録を作成する。なお、意匠登録出願に代理人がある場合は、原則として代理人と面接等を行う。
- (2) 担当審査官が変更されても、審査の継続性を維持、確保する運用が行われるようにする。もし、前任の審査官と異なる判断をする場合には、特に出願人との意思疎通に留意する。

122.5 国際意匠登録出願の場合の拒絶の通報

国際意匠登録出願が我が国の法令に基づく保護の付与のための条件を満たしていない場合、拒絶の通報を行う（ジュネーブ改正協定第12条(1)及び(2)）。

122.5.1 拒絶の通報

拒絶の通報を行う際には、以下の点に留意する。

- (1) 国際意匠登録出願が我が国の法令に基づく保護の付与のための条件を満たしていない場合には、以下の場合が含まれる。
 - ① 当該国際意匠登録出願が拒絶理由（意匠法第17条各号）に該当する場合（国際意匠登録出願の場合の拒絶理由の通知は、拒絶の通報により行う。）
 - ② 当該国際意匠登録出願に関する手続又は処分の確定を待つ必要がある場合
 - ③ 当該国際意匠登録出願以外の出願に関する処分の確定を待つ必要がある場合（待ち通知）

一度拒絶の通報を行った場合、以後の手続では、拒絶理由の通知等は拒絶の通報によらず、通常の拒絶理由通知等により行う。

- (2) 上記(1)①～③のいずれかに該当する場合、国際公表後12月以内に国際事務局に対して拒絶の通報を行う（ジュネーブ改正協定第12条(2)(a)、ハーグ協定共通規則第18規則(1)(b)）。
- (3) 拒絶の通報には、その根拠となる全ての理由（注）を記載する（ジュネーブ改正協定第12条(2)(b)）。また、当該理由に対応する法令の

主要な規定について言及する（ハーグ協定共通規則第18規則(2)(iii)）。

(注)

拒絶の通報に記載すべき「全ての理由」は、拒絶の通報を行う時点で提示し得る理由であって、同時に通知することが合理的な範囲のものとする。

(4) 拒絶の通報は英語で行う（ハーグ協定共通規則第6規則(3)(i)）。

122.6 意見書又は手続補正書が提出されたとき

(1) 意見書又は手続補正書の内容の検討

拒絶理由を通知した後に、意見書又は手続補正書が提出された場合は、意見書を精読し、意見書の内容を十分に理解した上で、意見書において主張されている各事項について検討を行い、また、手続補正書の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する。

(2) 手続補正書の取扱い

願書又は図面等に対してなされた補正が、出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものと認められる場合(以下①②に示す場合)には、当該補正を決定をもって却下する(意匠法第17条の2)。補正の却下の決定は、その理由(複数ある場合はその全ての理由)を示して行う。(82.1「補正の却下とは」参照)

- ① その意匠の属する分野における通常知識に基づいて当然に導き出すことができる意匠の同一の範囲を超えて変更する補正
- ② 出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとする補正

補正が、出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものでない場合は、補正後の願書の記載及び願書に添付した図面等に基づいて審査を継続する。

なお、補正は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、することができる(意匠法第60条の24)。(81.1.2「補正の時間的制限」参照)

(3) 意見書又は手続補正書提出後の拒絶理由の通知

意見書又は手続補正書の提出により先に通知した拒絶理由は解消されたが、他に拒絶理由を発見したときは、改めて拒絶理由を通知する。

122.7 査定

122.7.1 登録査定

審査官は、意匠登録出願について拒絶理由を発見しない場合は登録査定をする。意見書又は手続補正書の提出により拒絶理由が解消され、他に拒絶理由を発見しない場合は登録査定をする（意匠法第18条）。

登録査定に際しては、本願意匠について、拒絶理由を構成するには至らないが、以下に示す先行意匠等に該当し、審査において特に参考にしたものについては、その先行意匠等が掲載されている審査資料を参考文献として意匠公報に掲載する。

- (1) 本願意匠と、意匠全体として共通点が認められる先行意匠
- (2) 本願意匠と、形態の一部において共通点が認められる先行意匠等

122.7.2 拒絶査定

拒絶理由の通知に対する意見書及び手続補正書によっても、拒絶理由が解消しない場合は、すみやかに拒絶査定をする（意匠法第17条）。

拒絶査定に際しては、以下の点に留意する。

- (1) 拒絶理由が解消されていない具体的な理由がわかるように、平明な文章で記載する。
- (2) 意見書において主張されている事項については、拒絶理由の主旨に添って、審査官の判断を明確に記載する。
- (3) 通知した拒絶理由にとらわれて、新たな先行意匠等を引用して、無理な拒絶査定をしてはならない。ただし、ありふれた態様であることや当業者にとってありふれた手法であることを補強するための先行意匠等の提示を行うことはできる。

【図】 審査の主な流れ

