

第16回意匠審査基準ワーキンググループで提示した「関連意匠」に係る改訂意匠審査基準案からの変更点（案）

前回の意匠審査基準ワーキンググループ（2019年9月4日開催 第16回）において、「関連意匠」に係る意匠審査基準について検討を行った。

当該検討結果等を踏まえ、改訂意匠審査基準案を、以下のとおり修正してはどうか。

前回の意匠審査基準ワーキンググループで提示した改訂意匠審査基準案からの主な変更点

| 項番 | 項目 | 頁 | 変更の内容 |
|----|-------------------------------|--------|--|
| 1 | 1. 概要 | 2 | <p>①冒頭の「デザインの開発においては、一のデザインコンセプトから」と記載していた箇所を、趣旨の明確化のため「意匠の創作においては、一のコンセプトから」との記載に修正。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>1. 概要</p> <p>意匠の創作においては、<u>一のコンセプト</u>から多くのバリエーションの意匠が継続的に創作されるという実態がある。関連意匠制度は、このように創作された群の意匠について、同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とする制度である。</p> <p>意匠権は業として意匠の実施を専有する権利であることから、重複した権利が別々に行使可能となると、権利者自身も他者の権利により業として意匠を実施することができなくなる。そこで、このような事態が生じないように、先願の規定（意匠法第9条）が定められている。</p> <p>意匠法第10条の規定する関連意匠制度は、この先願の規定の例外として、登録のための要件と、権利に対する制限を課すことにより、重複した権利による弊害を排除しつつ、登録を認めるものである。</p> |
| 2 | 3.4.1 本意匠の意匠権が消滅等していないこと 他 | 6 他 | <p>①優先権との関係を分かりやすく明示するため、「基礎意匠の出願日」及び「基礎意匠の出願から10年」と記載している箇所に注釈を設け、「関連意匠としての登録要件や先後願の判断においては、優先権主張の効果が認められる場合は優先日で判断」との記載を追加。</p> <p>②「本事例において、基礎意匠の意匠権の消滅後は基礎意匠と同一又は類似の自己の公知意匠が関連意匠Bの新規性や創作非容易性要件の判断において除外されないこととなるため注意を要する。」との旨の注意書きを追加するとともに、当該運用の詳細参照先（改訂基準案3.7.3）の記載を追加。</p> |

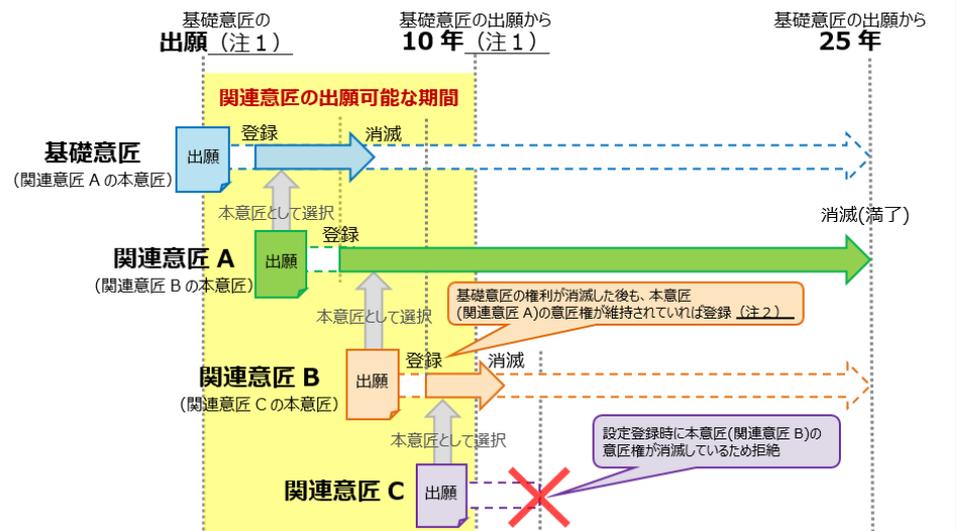
③意匠法「第44条第4項」との記載に加えて、国際意匠登録出願の場合を考慮し、「又は第60条の14第2項」との記載を追加（以下、本部において全て同じ）。

【基準改訂案】

3.4.1 本意匠の意匠権が消滅等していないこと

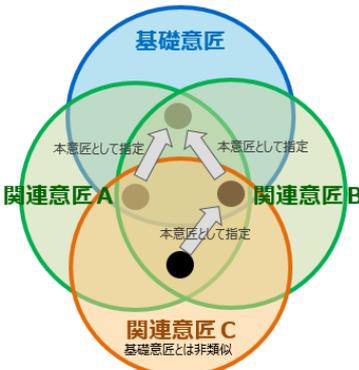
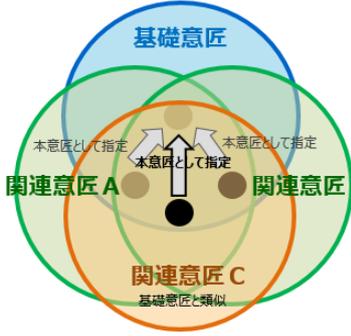
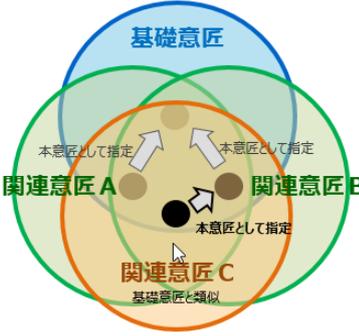
関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第44条第4項又は第60条の14第2項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、意匠法第10条第1項の規定に従い関連意匠を登録することはできない。

よって、審査官は、関連意匠に対し意匠登録をすべき旨の査定をしようとするとき、その本意匠の意匠権が第44条第4項又は第60条の14第2項の規定により消滅していないこと、無効にすべき旨の審決が確定していないこと、及び放棄されていないことを確認する。



(注1) 関連意匠としての登録要件や先後願の判断においては、優先権主張の効果が認められる場合は優先日で判断

(注2) 本事例において、基礎意匠の意匠権の消滅後は基礎意匠と同一又は類似の自己の公知意匠が関連意匠Bの新規性や創作非容易性要件の判断において除外されないこととなるため注意を要する。(詳細は、本部3.7.3「消滅等した関連意匠と同一又は類似の自己の意匠に対する意匠法第10条第8項の規定の適用について」参照。)

| | | |
|--|--|--|
| <p>3 3.5 先願の規定の適用について</p> | | <p>7 模式図中の各関連意匠の表記を他の模式図と合わせてアルファベットに修正。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>【事例1】以下のいずれの意匠との間においても先願(9条)の規定を適用しない</p>  <p>【事例2】以下のいずれの意匠との間においても先願(9条)の規定を適用しない</p>  <p>【事例3】以下のいずれの意匠との間においても先願(9条)の規定を適用しない</p>  |
| <p>4 3.7 新規性及び創作非容易性の規定の適用について 他</p> | | <p>8 10条2項及び8項の適用対象となる自己の意匠に係る記載における、「基礎意匠」や「基礎意匠に係る関連意匠」に、審査の対象となる出願に係る関連意匠が含まれるのではないかと誤解が生じないように、「基礎意匠」や「基礎意匠に係る関連意匠」との記載の前に「関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の」との記載を追加（以下、本部において全て同じ）。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>3.7 新規性及び創作非容易性の規定の適用について</p> <p>公知となった、関連意匠の意匠登録出願の出願人の意匠（以下、「自己の意匠」という。）のうち、<u>関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠及び基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似する意匠</u>については、審査官は、当該関連意匠の新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外する（意匠法第10条第2項、同第8項）。</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | 3.7.1 意匠法第10条第2項及び同第8項の規定における自己の意匠とは | 8 | <p>①意匠法第10条第2項及び同第8項の規定における自己の意匠の定義に、明確化のため、他人が意匠権又は意匠登録を受ける権利を有している意匠を含まない旨を追加。</p> <p>②明確化のため、「意匠権」との記載の後に「を有する意匠、」との記載を追加。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>3.7.1 意匠法第10条第2項及び同第8項の規定における自己の意匠とは</p> <p>自己の意匠とは、関連意匠の意匠登録出願人自らが意匠権を有する意匠、又は意匠登録を受ける権利を有している意匠をいう。<u>他人が意匠権を有する意匠、又は意匠登録を受ける権利を有している意匠を含まない。</u></p> |
| 6 | 3.7.3 消滅等した関連意匠と同一又は類似の自己の意匠に対する意匠法第10条第8項の規定の適用について | 9 | <p>①模式図を追加。</p> <p>②文章中の各意匠に対応する模式図中の意匠を括弧書きで明記。</p> <p>③新規性喪失の例外規定の適用を受けている意匠については、新規性及び創作非容易性要件の判断の根拠とする資料から除外される旨の注釈を模式図中に追加。</p> <p>④拒絶査定等に至った関連意匠登録出願（1）ないし（4）については、「各事象に至った際に、願書の「本意匠の表示」の欄に、基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠が本意匠として記載されており、かつ、審査、審判又は再審において基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠を本意匠とする関連意匠であるとの判断がなされたものに限る。」との注釈を追加。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>3.7.3 消滅等した関連意匠と同一又は類似の自己の意匠に対する意匠法第10条第8項の規定の適用について</p> <p>審査官は、公知となった自己の意匠（例えば下図の公知意匠甲）が、<u>関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠（例えば下図の関連意匠c）の基礎意匠に係る関連意匠（例えば下図の関連意匠A又は同B）のうち、以下の（1）ないし（7）のいずれかと同一又は類似のものであるときは、意匠法第10条第8項の規定の適用をせず、出願された関連意匠の新規性及び創作非容易性の判断の基礎とする資料として取り扱う。</u></p> <p>（1）当該関連意匠の意匠登録出願が放棄されたとき</p> <p>（2）当該関連意匠の意匠登録出願が取り下げられたとき</p> <p>（3）当該関連意匠の意匠登録出願が却下されたとき</p> <p>（4）当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したとき</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>(5) 当該関連意匠の意匠権が意匠法第44条第4項又は第60条の14第2項の規定により消滅したとき</p> <p>(6) 当該関連意匠の意匠権を無効にすべき旨の審決が確定したとき</p> <p>(7) 当該関連意匠の意匠権が放棄されたとき</p> <p>関連意匠 A の意匠権が消滅 → 関連意匠 A と同一又は類似（緑色枠内）の自己の公知意匠は新規性及び創作非容易性の判断の基礎とする資料から除外しない。</p> <p>関連意匠 C は公知意匠甲により拒絶 関連意匠 A の消滅後は、それに類似する自己の公知意匠甲は、新規性及び創作非容易性の判断の基礎とする資料から除外しない。 ※ただし、新規性喪失の例外の適用を受けている場合は除外する。</p> <p>(注1) 上記(1)ないし(4)については、各事象に至った際に、願書の「本意匠の表示」の欄に、基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠が本意匠として記載されており、かつ、審査、審判又は再審において基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠を本意匠とする関連意匠であるとの判断がなされたものに限る。</p> <p>(注2) 公知となった自己の意匠が、出願された意匠の基礎意匠と同一又は類似のものであるときも同様の取扱いとし、基礎意匠の意匠権が上記(5)ないし(7)と同様に消滅等したときは、意匠法第10条第8項の規定の適用をせず、出願された関連意匠の新規性及び創作非容易性の判断の基礎とする資料として取り扱う。</p> |
| 7 | 3.7.4 意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用において考慮する事項 | <p>10 各項目の性質に照らして、bないしdの各項目の順序を入れ替え。また、明確化のため、本文中に一部記載を追加するとともに、bの項目にただし書きを追加。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>3.7.4 意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用において考慮する事項</p> <p>(1) 公知意匠については、意匠に係る物品等の製造者、販売者等が明記されていない場合や、製造者が意匠権の実施許諾を受けて製造を行っていること等も多いことから、審査官は、以下aないしdの各点等を考慮しつつ、意匠法第10条第2項及び同第8項の規定における「自己の意匠」に該当するか否かを判断する。</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>なお、意匠法第10条第2項及び同第8項の適用にあたり、公知となった意匠がいずれの者の意匠であるかの判断については、当該公知意匠の公知時を基準として判断する。</p> <p>a 公知意匠に示されている標章等が、当業者の一般的な知識から出願人の標章等であることが明らかな場合は「自己の意匠」と扱う。</p> <p>b <u>関連意匠の意匠登録出願の出願人が複数の者による共同出願である場合に、公知意匠の実施者にそのうちの一人が含まれている場合は「自己の意匠」と扱う。ただし、当該公知意匠について他人が意匠登録を受ける権利を有している場合は「自己の意匠」と扱わない。</u></p> <p>c <u>公知意匠が、関連意匠の意匠登録出願の出願人から意匠権の実施の許諾を受けて実施していることが推測できる場合は「自己の意匠」と扱う。</u></p> <p>d <u>意匠権の移転があり、移転される前の意匠権者と公知意匠の公開者が一致する場合、又は公知意匠に関するその他の記載により、関連意匠の意匠登録出願の出願人から、当該公知意匠の実施者に事業承継がなされていることが明確である場合等は「自己の意匠」と扱う。</u></p> <p>(2) 以下略</p> |
| 8 | <p>3.7.5 関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠が部分意匠である場合の意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用について</p> | <p>11 わかりやすさのため各事例の図を統合して簡略化。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>3.7.5 <u>関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠が部分意匠である場合の意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用について</u></p> <p>関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠が部分意匠である場合は、審査官は、意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用については、自己の公知意匠における、当該基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠の意匠登録を受けようとする部分に相当する部分を、新規性や創作非容易性の判断の根拠とする資料から除外する。</p> <p>【事例】 部分意匠の場合の例</p> <div data-bbox="564 1608 1442 1962"> <p>意匠登録を受けようとする 関連意匠の基礎意匠</p> <p>公知意匠1</p> <p>公知意匠2</p> <p>第10条第2項又は第8項 の規定を適用する意匠。</p> <p>緑色の点線で囲った部分の意匠について、 意匠法第2項又は第8項の規定を 適用する。</p> <p>【意匠に係る物品】乗用自動車 【意匠の説明】実線で描かれた部分が意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は意匠登録を受けようとする部分とそうでない部分の境界を表す。</p> </div> |

| | | |
|----------|---|--|
| <p>9</p> | <p>3.7.6 公知となった自己の意匠に自己又は他人が創作したものが加えられている場合の意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用について</p> | <p>12</p> <p>①「他人の創作したものが加えられている場合」との記載を、「、これに含まれない自己が創作した他のもの（以下、「自己の他のもの」という。）又は他人が創作したものが加えられている場合」と修正。他の箇所の記載も同様に修正。</p> <p>②わかりやすさのため各事例の図を統合して簡略化。</p> <p>③事例の明確化のため事例2の付加パーツのうちバンパー部分を削除。</p> <p>【基準改訂案】</p> <p>3.7.6 公知となった自己の意匠に、これに含まれない自己が創作した他のもの（以下、「自己の他のもの」という。）又は他人が創作したものが加えられている場合の意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用について</p> <p>公知となった自己の意匠に自己の他のもの又は他人が創作したものが加えられている場合であっても、自己の意匠を区別して認識出来る場合は、審査官は、付加された自己の他のもの又は他人が創作したものを除いた、<u>関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似の自己の意匠を、新規性や創作非容易性の要件の根拠となる資料から除外する。</u></p> <p>【事例1】 部品の全体意匠の場合の例</p> <div data-bbox="555 1160 1465 1451"> </div> <p>【事例2】 完成品の全体意匠の場合の例</p> <div data-bbox="555 1568 1465 1881"> </div> |
|----------|---|--|

(以上)