

## 令和元年の意匠法改正への対応及び意匠審査基準の明確化等のための その他の検討項目について（案）

前回までに検討を行った各検討事項に加えて、令和元年の意匠法改正へのその他の対応事項、及び意匠審査基準の明確化やユーザーニーズへの対応のため、以下の各項目についても検討を行ってはどうか。

### 1. 「救済規定」の整備への対応

#### 1.1 「救済規定」に係る意匠法改正

##### (1) 改正概要

令和元年の意匠法改正により、意匠登録出願の出願人の救済規定が整備された。意匠法第 15 条の改正により、新たに特許法第 43 条第 6 項（優先権書類に関する注意喚起のための通知）及び第 7 項（通知を受けた者の書類等提出）並びに第 43 条の 2（パリ条約の例による優先権主張）を準用することとした。

また、意匠法第 68 条第 1 項の改正により、新たに特許法第 5 条第 3 項を準用し、特許庁長官等の指定する期間（指定期間）内に手続をすることができなかった場合、当該指定期間の経過後であっても、出願人からの請求により、その指定期間を延長することを認めた。（参考 1）。

#### 参考 1 新旧条文対照表

| 改正後   | 改正前   |
|---|---|
| <p>(特許法の準用)</p> <p>第十五条 特許法第三十八条（共同出願）及び<u>第四十三条から第四十三条の三まで（パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張）</u>の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。</p> <p>(2 項以下略)</p> | <p>(特許法の準用)</p> <p>第十五条 特許法第三十八条（共同出願）、<u>第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項（パリ条約による優先権主張の手続）</u>並びに<u>第四十三条の三（パリ条約の例による優先権主張）</u>の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」と</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | あるのは「同項」と、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。<br>(2 項以下略)   |
| (特許法の準用)<br>第六十八条 特許法第三条から第五条まで<br>(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第八十八条第一項、第二百一十一条第一項又は第七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第七十三条第一項」と読み替えるものとする。(2 項以下略) | (特許法の準用)<br>第六十八条 特許法第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第八十八条第一項、第二百一十一条第一項又は第七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第七十三条第一項」と読み替えるものとする。(2 項以下略) |

### ※現行特許法条文一部抜粋

(期間の延長等)

第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

- 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
- 3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条

(1 項から 5 項略)

- 6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

(8 項以下略)

(パリ条約の例による優先権主張)

第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。

- 2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

## (2) 「救済規定」に係る意匠法改正の背景

特許法、実用新案法及び商標法においては、特許庁に対して行う手続のうち、一部のものについては、特許庁長官、審判長又は審査官が指定した期間（以下「指定期間」という。）を経過した場合であっても延長を請求することができるが（特許法第 5 条第 3 項（実用新案法第 2 条の 5 第 1 項及び商標法第 77 条第 1 項で準用）、意匠法では、指定期間を経過した場合に延長を請求することができない。

また、優先権主張を伴う出願についても、優先期間徒過後の優先権主張が特許法及び実用新案法で可能であり、優先権書類の提出期間徒過後の同書類の提出が特許法、実用新案法及び商標法で可能であるのに対し、意匠法ではこのような主張をすることができない。

意匠法については、意匠法条約（Design Law Treaty。以下「DLT」という。）が採択されれば、当該条約を担保するための意匠法改正時に、当該条約の素案に規定される救済規定をはじめ、その他の救済規定についても整備することを検討していた。しかしながら、同条約は未だ採択に至っていない。

他方、これらの救済規定は出願人の利便性向上の観点から、早急に整備すべき事項である。そこで、令和元年の意匠法改正において、意匠法においても、上記のとおり救済措置を充実させることとした。

## (3) 「救済規定」に係る改正法の施行時期

公布の日（令和元年 5 月 17 日）から起算して、2 年を超えない範囲内において政令で定める日

### 1.2 「救済規定」の整備に対応する意匠審査基準の改訂の方向性【審議事項】

上記の意匠法改正の内容に則した、意匠審査基準改訂について、以下のように対応することとしてはどうか。

#### (1) 意匠審査基準上の「パリ条約による優先権」の章へ救済規定の内容を明記

改正法の施行日に合わせて、意匠審査基準上の「パリ条約による優先権」の章へ救済規定の内容を明記する。

##### 改訂意匠審査基準 第七部 パリ条約による優先権

##### 「パリ条約による優先権の主張を伴う我が国への出願ができる期間」記載案

パリ条約による優先権の主張を伴う我が国への意匠登録出願ができる期間（優先期間）は、第一国への最初の出願日から 6 か月である。実用新案登録出願、特許出願を優先権の基礎とする意匠登録出願の場合も同様に 6 か月である（パリ条約第 4 条 C(1)、同第

4 条 E(1))。

**※公布後 2 年以内に施行される改正意匠法の施行時に以下の記載を追加**

ただし、優先期間内（第一国への最初の出願日から 6 か月以内）に優先権の主張を伴う意匠登録出願をすることができなかつた場合であつて、その意匠登録出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその意匠登録出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、意匠登録出願に優先権を主張することができる。

**改訂意匠審査基準 第七部 パリ条約による優先権**

**「パリ条約による優先権の主張の手続」記載案**

パリ条約による優先権の主張を行う際は、意匠登録出願と同時に、第一国への最初の出願に基づいて優先権の申し立てを行わなければならない。また、出願の日から 3 か月以内に、優先権証明書を提出しなければならない（意匠法第 15 条第 1 項において読み替えて準用する特許法第 43 条第 1 項ないし第 3 項）（ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願については、第 IX 部第 14 章「国際意匠登録出願に関するパリ条約による優先権等の主張の手続」3.「パリ条約による優先権等を主張するための手続」を参照）。

なお、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス（DAS）を利用した優先権書類の電子的交換が利用可能な国・地域の意匠登録出願に基づき優先権主張を行う場合は、優先権証明書の提出に代えて、願書にアクセスコード等を記載するか、手続補正書によってアクセスコード等を補充してもよい。（注 1）

**※公布後 2 年以内に施行される改正意匠法の施行時に以下の記載を追加**

優先権証明書の提出が定められた期間内にされない場合、特許庁から優先権証明書の提出がない旨の通知が送付される。出願人は、当該通知の受領から●か月間、優先権証明書を提出することができる。また、この期間、出願人の責めに帰すことのできない理由により優先権証明書を提出することができない場合は、その理由に合わせ、以下の期間、優先権証明書を提出することができる。

- (1) 優先権証明書を発行すべき政府による優先権証明書の発行に関する事務の遅延が原因の場合は優先権証明書の入手から●か月（在外者の場合は●か月）
- (2) 上記（1）以外の理由の場合については、①優先権証明書を提出することができなかつた理由がなくなった日から●日（在外者の場合は●か月）又は②優先権証明書の提出がない旨の通知の受領の日の●か月後から●か月（●か月）の、いずれか早い方が経過するまで（注 2）

(注 1) 不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 33 号）による、優先権書類の電子的交換制度の導入（令和 2 年 1 月 1 日施行）についても併せて記載。

(注 2) 具体的な期間については、今後の省令の改正内容等に合わせて記載

## 2. 画像意匠の保護対象化に伴う、優先権主張の効果の認否における意匠の同一性判断の事例の追加【審議事項】

令和元年の意匠法改正により、新たに画像意匠が保護対象となったことに則して、意匠審査基準上に、画像意匠の意匠登録出願である場合の、優先権主張の効果の認否における意匠の同一性の判断事例を、新たに記載してはどうか。

具体的には、以下の事例を追加することとしてはどうか。

### 意匠審査基準「パリ条約による優先権の主張を伴う我が国への出願ができる期間」の項の記載案

#### 【両意匠が同一と判断するものの例】

【事例】 第一国出願の意匠が、画像を含む意匠であり、意匠に係る物品の名称等を「スクリーンパネル」として出願されており、我が国の意匠登録出願の意匠が画像意匠として出願されたものである場合

第一国出願：意匠に係る物品の名称等が「スクリーンパネル」で、図面には画像を表示させるための具体的な物品等は表されておらず、時刻表示用画像のみが表されている。

日本出願：意匠に係る物品の欄に「時刻表示用画像」と記載されており、図面に表された画像は第一国出願のものと同様である。

(説明) 画像を含む意匠については、各国で保護の手法が異なる。第一国出願の意匠が「スクリーンパネル」に係るものであり、我が国の意匠登録出願の意匠が「画像意匠」である場合であっても、「スクリーンパネル」そのものには画像が実現しようとする用途及び機能以外にその他の具体的な用途及び機能が想定されないことから、図面において両意匠全体の形状等として表されたものが同一である場合には、両意匠は優先権の認否において同一と判断する。

### 3. 「工業上利用することができる意匠であること」との要件の記載の見直し【審議事項】

令和元年の意匠法改正により、新たに建築物、及び画像意匠が保護対象となった。そこで、意匠審査基準上、「工業上利用することができる意匠であること」との要件が記載されている箇所について、当該改正に則した記載とするべく、以下のよう修正を行ってはどうか。

#### 意匠審査基準「工業上利用することができるものであること」との要件の項の改訂案

意匠法で保護される意匠は、同一のものを複数製造したり、建築したり、作成することができるものに限られる。

なお、例えば、農具は農業に使用するものであるが、農具そのものは工業的技術を利用して複数製造し得るものであるから、その意匠は工業上利用することができるものに該当する。

審査官は、出願された意匠が、物品等の部分について意匠登録を受けようとするものである場合は、当該部分が工業上利用することができるものであるか否かを判断するのではなく、出願された意匠の意匠に係る物品等全体が、本要件を満たすものであるか否かを判断する。

#### (1) 工業上利用することができることについて

物品の意匠の場合に、工業上利用することができるとは、同一のものを複数製造し得ることをいう。

建築物の意匠の場合に、工業上利用することができるとは、同一のものを複数建築（物品の意匠の場合の「製造」に該当）し得ることをいう。

画像の意匠の場合に、工業上利用することができるとは、同一のものを複数作成（物品の意匠の場合の「製造」に該当）し得ることをいう。

なお、いずれの意匠の場合も、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していれば足りる。

(参考) 改正意匠法第 2 条第 2 項（定義等）一部抜粋

第二条 2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- 二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
- 三 意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプログラム等（中略）について行う次のいずれかに該当する行為
- イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器（以下「画像記録媒体等」という。）の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

#### 4. 「物品等自体の形状等であること」との要件の一部見直し【審議事項】

企業のデザイン戦略において、販売時における形態に工夫を凝らしたデザインがなされることが多くなってきている。しかしながら、現状では意匠登録の対象としているのは、使用時の形態のみであり、こうした販売時の形態についても意匠登録を求める声がある。

前回の本ワーキンググループにおいて、販売時の態様を考慮し、社会通念上一体的に販売がなされうるものであり、かつ、形態上関連性を持って一体的に創作されているものは、一の物品と判断する方向としたことに合わせ、一の構成物からなる意匠である場合にも、使用時のみならず、販売時の形態も意匠登録の対象として取り扱うこととしてはどうか。

##### 意匠審査基準「物品等自体の形状等であること」との要件の項の改訂案

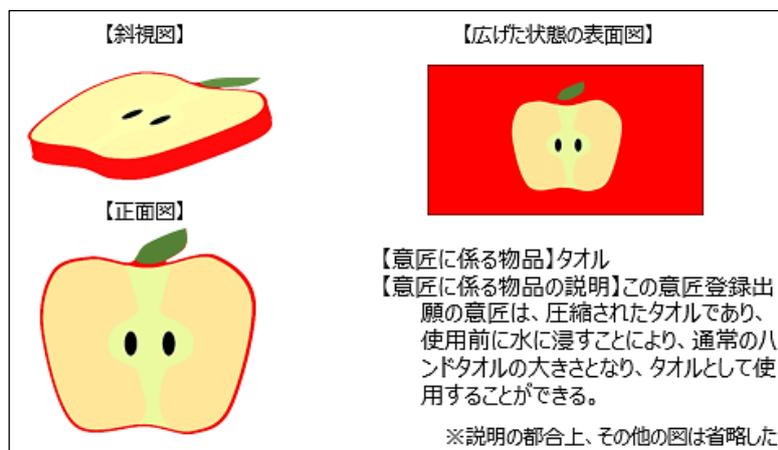
意匠は、物品等の形状等であることから、審査官は、物品等自体の形状等と認められないものは、意匠法上の意匠に該当しないと判断する。

##### (1) 物品等自体の形状等について

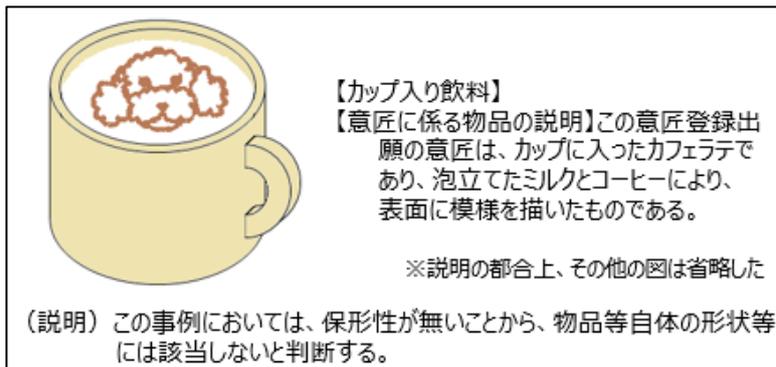
物品等自体の形状等とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形状等をいう。

審査官は、販売を目的とした形状等についても、当該形状等を維持することが可能な、保形性があるものについては、物品等自体の形状等として取り扱う。他方、保形性の無いものについては、物品等自体の形状等に該当しないと判断する。

##### (2) 物品等自体の形状等と判断するものの例



## (3) 物品等自体の形状等と判断しないものの例



## 5. 物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の場合の、「意匠を構成するものであること」との要件の一部見直し【審議事項】

現行意匠審査基準においては、物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の場合の、「意匠を構成するものであること」との要件の一つに、「他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること」との要件が記載されている。

しかしながら、一定の面積を有するものであれば、全体に対する範囲は僅かであっても、他の意匠と対比した上で、当該部分に新規性や創作非容易性が無い場合には、これらの要件を満たしているか否かを判断すれば足りることから、本記載については削除することとしてはどうか。

## 現行意匠審査基準 該当箇所一部抜粋（※本記載については削除する方向）

## 71.4.1.1.6 他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること

「意匠登録を受けようとする部分」が、当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であっても、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表されていないなければならない。（中略）

## (2) 「意匠登録を受けようとする部分」に意匠の創作の単位が一つも含まれていないものの例

以下の事例は、「意匠登録を受けようとする部分」が、包装用容器という物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であっても、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表されていない。

## 【事例】包装用容器



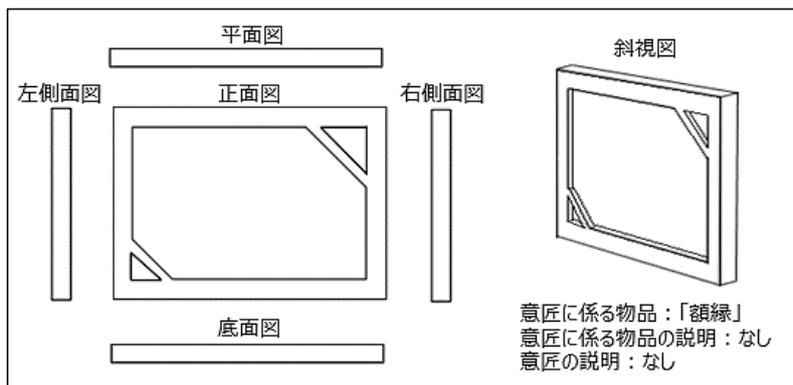
## 6. 意匠の開示要件の明確化のための判断事例の追加【審議事項】

図面の記載要件の緩和のために本年 4 月に改訂を行った（本年 5 月以降の出願に適用中）改訂意匠審査基準について、ユーザーから、判断基準の明確性を高めるため、より多くの事例を記載するよう、要望が寄せられている。そこで、以下のとおり、各項目に新たな事例を追加してはどうか。

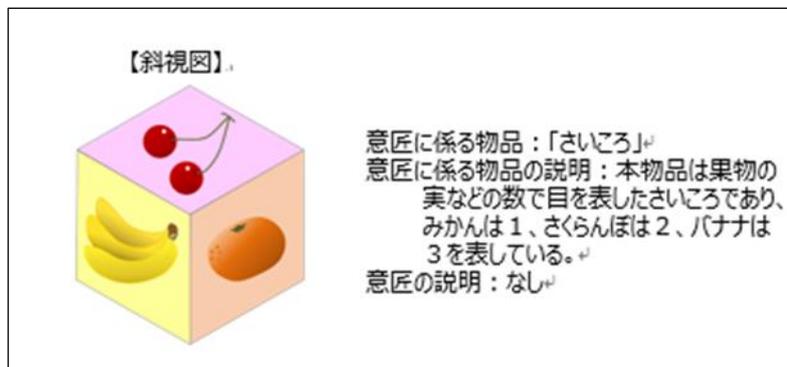
### 現行意匠審査基準 該当箇所一部抜粋

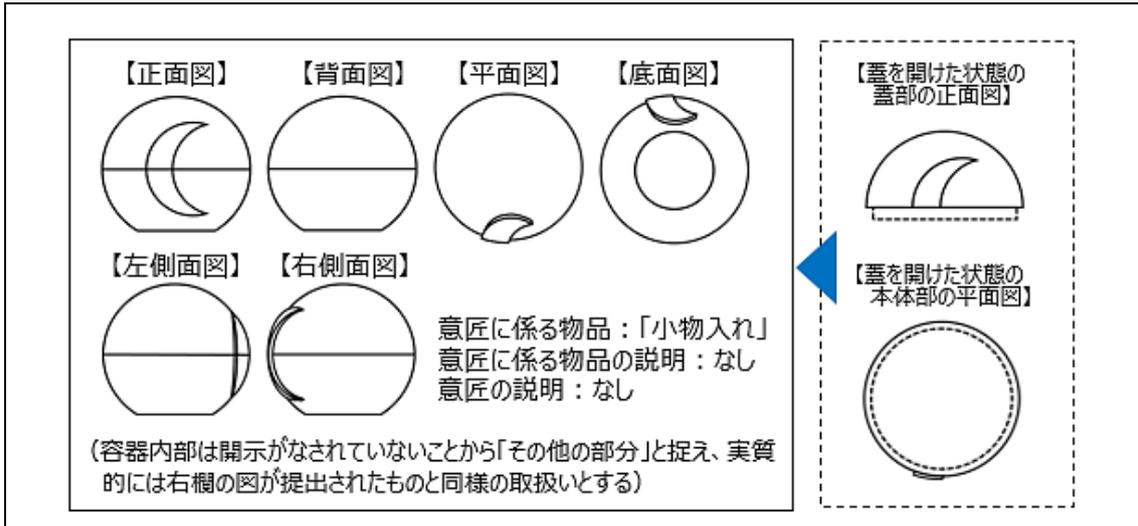
#### 物品等の一部のみが表されているものの、当該部分の明確性に問題が無い場合

審査官は、願書に添付された図面等に、意匠登録を受けようとする物品等の一部のみが表されており、他の図と同一又は対称であることを理由に省略する旨の記載のない場合であっても、「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、意匠登録を受けようとする部分の形状等、物品全体に占める位置、大きさ、範囲並びに「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」の境界が明確な場合は、意匠が具体的であると判断する。



#### ※以下に新たな事例を 2 つ追加する





現行意匠審査基準 該当箇所一部抜粋

「その他の部分」が一部しか示されていないものの、「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲を導き出すことができる場合

審査官は、「その他の部分」が一部しか示されていない場合であっても、物品の性質に照らし、「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲を導き出すことができる場合は、意匠が具体的であると判断する。

【斜視図】



意匠に係る物品：「ゴルフクラブ」

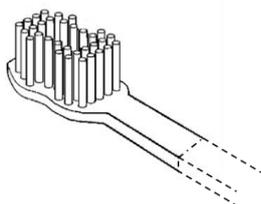
意匠に係る物品の説明：なし

意匠の説明：なし

※説明の都合上、その他の図は省略した。

※以下に新たな事例を 1 つ追加する

【斜視図】



意匠に係る物品：「歯ブラシ」

意匠に係る物品の説明：なし

意匠の説明：なし

※説明の都合上、その他の図は省略した。

(了)