

第5章 先願

1. 概要

意匠制度は、新たな意匠の創作に対し一定期間独占権を付与するものである。したがって、一の創作について二以上の権利の発生を認めるべきではない。

意匠法第9条は、そのような重複した権利を排除する趣旨から、同一又は類似の意匠について二以上の意匠登録出願があったときには、最先の一の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができる旨を規定したものである。

本条により、同一又は類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる(同条第1項)。

同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があったときは、出願人の協議によって定めた一の出願人のみが意匠登録を受けることができる(同条第2項前段)。

協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれの出願人も、その意匠について意匠登録を受けることができない(同条第2項後段)。

特許庁長官は、同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があったとき、出願人に対し、指定した期間内に協議をしてその結果を届け出るよう命じる(同条第4項)。

特許庁長官は、協議の結果の届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなすことができる(同条第5項)。

この章では、先願の要件に関する判断について取り扱う。

2. 先願の要件についての判断

2.1 先願の要件についての判断に係る基本的な考え方

審査官は、審査の対象となる意匠登録出願（以下、本章において「本願」という。）と、他の出願が、以下の全てに該当する場合、意匠法第9条が定める先願の規定の適用を行う。

(1) 他の出願が以下の(i)及び(ii)のいずれにも該当するものであること

(i) 他の出願が本願に対して先願又は同日の出願であること（→5.から7.参照）

- (ii) 他の出願が先願として取り扱われる意匠登録出願であること
(→2.3 及び 2.4 参照)

- (2) 本願に係る意匠と他の出願に係る意匠とが同一又は類似するものであること
(→3.参照)

2.2 先願として取り扱われる意匠登録出願の類型

以下のいずれかに該当する意匠登録出願は、意匠法第9条第1項の規定の適用について先願の意匠登録出願と取り扱う。

- (1) 設定の登録がなされた意匠登録出願
- (2) 同日に出願された同一又は類似する意匠について、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議が成立せず、又は協議をすることができずに、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願

2.3 先願又は同日の出願として取り扱われない意匠登録出願の類型

以下の(1)から(4)のいずれかに該当する意匠登録出願は、意匠法第9条第1項及び第2項の規定の適用について初めからなかったものとみなす。

- (1) 放棄された意匠登録出願
- (2) 取り下げられた意匠登録出願 (注)
- (3) 却下された意匠登録出願
- (4) 拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願
ただし、2.2(2)の意匠登録出願を除く。

(注) 意匠法第60条の14第1項の規定により取り下げられたとみなされた意匠登録出願、すなわち、国際意匠登録出願であって、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第16条(1)(iv)の規定による国際登録に関する放棄若しくは同条(1)(v)の規定による限定がされたこと又は同協定第17条(2)の規定による国際登録の更新がされなかったこと(当該国際意匠登録出願について設定の登録がされていない場合に限る。)により、その基礎とした国際登録が消滅したものを含む。

2.4 意匠法第9条第1項又は第2項の規定の適用の対象となる意匠登録出願

意匠法第9条第1項又は第2項の規定は、全体意匠の意匠登録出願同士又は「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」の意匠登録出願同士に加え、全体意匠と「物

品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」との間においても、その適用について判断する。

3. 類否判断

3.1 全体意匠同士の類否判断

意匠法第9条第1項又は第2項の規定における全体意匠同士の類否判断は、公知意匠と全体意匠との類否判断と同様に行うため、第Ⅲ部第2章第1節「新規性」2.2「類否判断」を参照されたい。

なお、全体意匠の意匠登録出願において意匠法第9条第1項又は第2項の規定を適用する際には、それぞれの願書の記載及び願書に添付した図面等に、意匠登録を受けようとする意匠として表された意匠（注）について同一又は類似であるかを判断する。

（注）新規性の要件の判断においては、刊行物に記載されるなどして公知となった物品等に係る意匠に加えて、その物品等の中に含まれる、その物品等とは非類似の物品等に係る意匠（例えば部品に係る意匠）であっても、当該意匠自体の具体的な形状等を認識できるものについては、あわせて公知となったと考えられることから新規性の判断の基礎とする資料として取り扱うが、先願の要件の判断においては、このような他の意匠の中に含まれる意匠との間では、先願の規定の適用を行わないことから、判断の基礎とする資料として取り扱わない。

また、新規性の要件の判断においては、意匠公報に掲載された「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「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他の部分」において、意匠に係る物品等の具体的な形状等を識別できるものについても、同様に新規性等の判断の基礎とする資料として取り扱うが、先願の要件の判断においては、このような「その他の部分」との間では、先願の規定の適用を行わないことから、判断の基礎とする資料として取り扱わない。（第Ⅲ部第2章第1節「新規性」2.1「新規性の判断の基礎となる考え方」の（注）参照）

3.2 「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」同士の類否判断

意匠法第9条第1項又は第2項の規定における「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」同士の類否判断において、審査官は、「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」同士が以下の全てに該当する場合、両意匠は類似すると判断する。

- ① 本願の意匠と他の出願の意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能が、同一又は類似であること

- ② 本願の意匠と他の出願の意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能が、同一又は類似であること
 - ③ 本願の意匠と他の出願の意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲が、同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること
 - ④ 本願の意匠と他の出願の意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の形状等が、同一又は類似であること
- (注)「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない。

なお、上記①から④が全て同一の場合、両意匠は同一と判断する。

3.2.1 「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」同士の類否判断の観点

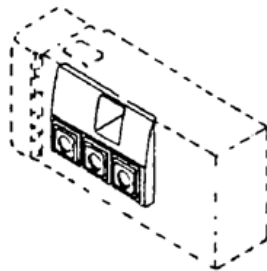
審査官は、次の（ア）から（キ）の観点により、類否判断を行う。なお、以下に記載した事項以外の点については、第Ⅲ部第2章第1節「新規性」2.2.2「類否判断の手法」に準じて判断を行う。

- （ア）対比する両意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能の認定及び類否判断
- （イ）「意匠登録を受けようとする部分」における用途及び機能の共通点及び差異点の認定
- （ウ）「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲の共通点及び差異点の認定
- （エ）「意匠登録を受けようとする部分」の形状等の認定
- （オ）「意匠登録を受けようとする部分」の形状等の共通点及び差異点の認定
- （カ）「意匠登録を受けようとする部分」の形状等の共通点及び差異点の個別評価
- （キ）「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」の総合的な類否判断

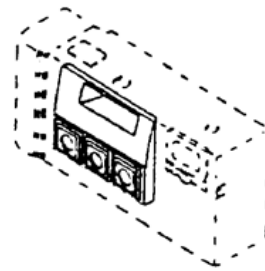
3.2.2 意匠法第9条第1項において類似するものと認められる「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」の意匠登録出願の例

【事例1】

先願の意匠
「カメラ」

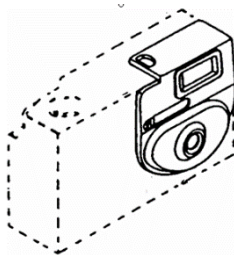


出願された意匠
「カメラ」

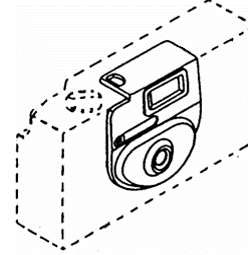


【事例2】

先願の意匠
「デジタルカメラ」



出願された意匠
「デジタルカメラ」



なお、上記事例の右側の部分意匠の意匠登録出願が、左側の先願に係る部分意匠の意匠登録出願の出願日後から、その意匠登録出願に係る意匠公報（登録意匠公報、同日競願に係る協議不成立又は不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報）の発行日（同日を含む。）までに出願されたものである場合には、意匠法第3条の2の規定にも該当することから、審査実務上は、意匠法第3条の2の規定を適用する。

3.3 全体意匠と「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」との類否判断

意匠法第9条第1項又は第2項の規定における全体意匠と「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」との間の類否判断において、審査官は以下の全てに該当する場合、両意匠は類似すると判断する。

- ① 両意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能が、同一又は類似であること
 - ② 全体意匠の用途及び機能と「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「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能が、同一又は類似であること
 - ③ 全体意匠の物品等の全体に対し、「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「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲が当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること
 - ④ 全体意匠の形状等と「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「意匠登録を受けようとする部分」の形状等が、同一又は類似であること
- (注)「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない。

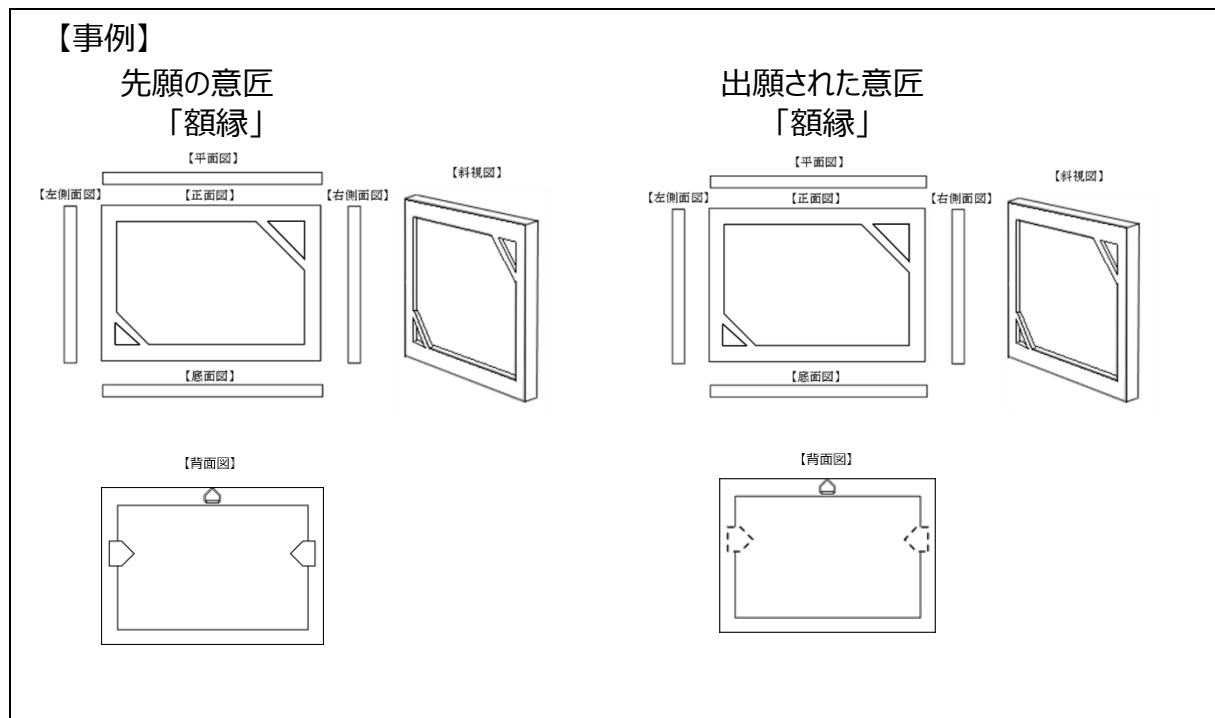
なお、上記①から④が全て同一の場合、両意匠は実質的に同一であると判断する。

3.3.1 全体意匠と「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」の類否判断の観点

審査官は、次の（ア）から（キ）の観点により、類否判断を行う。なお、以下に記載した事項以外の点については、第Ⅲ部第2章第1節「新規性」2.2.2「類否判断の手法」に準じて判断を行う。

- （ア）対比する両意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能の認定及び類否判断
- （イ）全体意匠の用途及び機能と「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「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能の共通点及び差異点の認定
- （ウ）全体意匠と「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「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲の共通点及び差異点の認定
- （エ）全体意匠と「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「意匠登録を受けようとする部分」の形状等の認定
- （オ）全体意匠と「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「意匠登録を受けようとする部分」の形状等の共通点及び差異点の認定
- （カ）全体意匠と「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「意匠登録を受けようとする部分」の形状等の共通点及び差異点の個別評価
- （キ）全体意匠と「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」の総合的な類否判断

3.3.2 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全体意匠と「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」の意匠登録出願の例



なお、上記事例の右側の部分意匠の意匠登録出願が、左側の先願に係る全体意匠の意匠登録出願の出願日後から、その意匠登録出願に係る意匠公報（登録意匠公報、同日競願に係る協議不成立又は不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報）の発行日（同日を含む。）までに出願されたものである場合には、意匠法第3条の2の規定にも該当することから、審査実務上は、意匠法第3条の2の規定を適用する。

4. 出願人及び出願日に関する取扱い

4.1 同一の意匠について異なった日にされた意匠登録出願

同一の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があった場合は、当該二以上の意匠登録出願は、意匠法第9条第1項の規定により、同一人による意匠登録出願であるか他人による意匠登録出願であるかにかかわらず、いずれの場合においても、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

4.2 類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願

(1) 他人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について異なった日に他人による二以上の意匠登録出願があった場合は、意匠法第9条第1項の規定により、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

審査官は、類似の意匠について異なった日に他人による二以上の意匠登録出願があった場合は、拒絶理由のない最先の意匠登録出願に係る意匠を登録し、その後の意匠登録出願に係る意匠はこれを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。また、先の意匠登録出願が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議が成立せず、又は協議をすることができずに、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠はこれを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。

(2) 同一人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について異なった日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合は、当該意匠登録出願が他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、意匠法第10条が規定する関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として意匠登録を受けることができる（第Ⅴ部「関連意匠」参照）。

審査官は、類似の意匠について異なった日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合は、拒絶理由のない最先の意匠登録出願に係る意匠を登録する。後の意匠登録出願に係る意匠については、当該意匠登録出願が関連意匠の意匠登録出願であって、他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、意匠法第10条が規定する関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として登録する（第Ⅴ部「関連意匠」参照）。

審査官は、先の意匠登録出願が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議が成立せず、又は協議をすることができずに、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠について、これを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。

4.3 同一の意匠について同日にされた意匠登録出願

同一の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があった場合、同一人による意匠登録出願であるか他人による意匠登録出願であるかにかかわらず、当該二以上の意匠登録出願は、意匠法第9条第2項前段の規定に該当し、意匠法第9条第4項の規定による協議指令の対象となる。その結果、協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

4.4 類似の意匠について同日にされた意匠登録出願

(1) 他人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について、同日に他人による二以上の意匠登録出願があった場合、当該二以上の意匠登録出願は、意匠法第9条第2項前段の規定に該当し、意匠法第9条第4項の規定により協議指令の対象となる。その結果、協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

(2) 同一人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について同日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合、当該二以上の意匠登録出願は、意匠法第9条第2項前段の規定に該当し、意匠法第9条第4項の規定により協議指令の対象となる。協議により定めた一の意匠登録出願人以外は原則として意匠登録を受けることができないが、同一人による意匠登録出願である場合には、当該意匠登録出願が他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、意匠法第10条が規定する関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として意匠登録を受けることができる（第Ⅴ部「関連意匠」参照）。

4.5 同一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

審査官は、同一の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があった場合は、同一人による意匠登録出願であるか他人による意匠登録出願であるかにかかわらず、最先の意匠登録出願に係る一の意匠を登録し、その後の意匠登録出願に係る意匠はこれを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。また、先の意匠登録出願が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議が成立せず、又は協議をすることができずに、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠はこれを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。

4.6 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

(1) 他人による意匠登録出願である場合

審査官は、類似の意匠について異なった日に他人による二以上の意匠登録出願があった場合は、拒絶理由のない最先の意匠登録出願に係る意匠を登録し、その後の意匠登録出願に係る意匠はこれを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。また、先の意匠登録出願が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議が成立せず、又は協議をすることができずに、

拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠はこれを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。

(2) 同一人による意匠登録出願である場合

審査官は、類似の意匠について異なった日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合は、拒絶理由のない最先の意匠登録出願に係る意匠を登録する。後の意匠登録出願に係る意匠については、当該意匠登録出願が関連意匠の意匠登録出願であって、他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、意匠法第10条が規定する関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として登録する（第Ⅴ部「関連意匠」参照）。

後の意匠登録出願が関連意匠の意匠登録出願ではない場合には、最先の意匠登録出願を意匠法第9条第1項の規定による拒絶理由として通知する。後の意匠登録出願が、他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、補正により、関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たすものとなった場合は、関連意匠として登録する。

審査官は、先の意匠登録出願が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議が成立せず、又は協議をすることができずに、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した意匠登録出願である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠について、これを理由として意匠法第9条第1項の規定により拒絶する。

4.7 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

(1) 他人による意匠登録出願である場合

- ① 意匠法第9条第4項の規定により各意匠登録出願人に特許庁長官名で協議を指令する。
- ② 指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた一の意匠登録出願人の意匠登録出願についてのみ意匠登録をすべき旨の査定をする。ただし、届出があった場合でも協議により定められた一の意匠登録出願人の意匠登録出願以外の意匠登録出願に対して、出願取下げ又は出願放棄の手続が行われない場合又は複数の協議指令に対する協議の結果の届出の内容が相互に矛盾する場合（本章4.7.1「複数の協議指令に対する届出の内容が相互に矛盾すると認められるものの例」参照）は、協議が成立しなかったものと認め、各意匠登録出願人に意匠法第9条第2項後段の規定により拒絶理由を通知する。
- ③ 指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合には、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなし、各意匠登録出願人に意匠法第9条第2項後段の規定により拒絶理由を通知する。

(2) 同一人による意匠登録出願である場合

- ①意匠法第9条第4項の規定により意匠登録出願人に特許庁長官名で協議を指令する。
ただし、その特許庁長官名の協議指令と同時に意匠法第9条第2項後段の規定に基づく拒絶理由を通知する。同一人の場合には、協議のための時間は必要ないと認められることから、このように取り扱うこととする。
- ②指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなす。指定期間内に協議の結果の届出があったが、協議により定めた一の意匠登録出願人の意匠登録出願以外の意匠登録出願が出願取下げ若しくは出願放棄されていない場合、又は複数の協議指令に対する届出の内容が相互に矛盾する場合（本章4.7.1「複数の協議指令に対する届出の内容が相互に矛盾すると認められるものの例」参照）は、協議が成立しなかったものと認め、審査官は各意匠登録出願に対し、先に通知した意匠法第9条第2項後段の規定による拒絶理由により拒絶をすべき旨の査定をする。

4.7.1 複数の協議指令に対する届出の内容が相互に矛盾すると認められるものの例

(1) 協議対象のいずれか一の意匠登録出願人を定める届出の場合であって、協議が成立しなかったと認められるものの例

- ①双方が自らを定める届出
- ②双方が協議相手を定める届出

(2) 協議対象の一の意匠登録出願に係る意匠を本意匠とし、その他をその関連意匠とする届出の場合であって、協議が成立しなかったと認められるものの例

- ①存在しない意匠を本意匠として選択する届出
- ②非類似の意匠、又は意匠登録出願人が異なる意匠登録出願に係る意匠を本意匠として選択する届出
- ③複数の意匠を本意匠として選択する届出

4.7.2 協議指令に対する届出を伴わず、そのうちの一部の意匠登録出願にのみ出願取下げ又は出願放棄あるいは補正の手続が行われた場合の取扱い

同一又は類似する意匠について同日にされた同一人による意匠登録出願は、意匠登録出願ごとに協議指令が通知されており、原則それぞれの意匠登録出願について協議の結果の届出が必要となる。

審査官は、協議対象となった一部の意匠登録出願についてのみ出願取下げ又は出願放棄あるいは補正の手続が行われても、それによって直ちに協議が成立したものとみなすことはできない。したがって、指定期間の満了まで、協議の結果の届出がないものとして、協議の対象となったすべての意匠登録出願について協議指令の趣旨に添った手続がなされることを待たなければならない。

指定期間を経過しても協議の結果の届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなすことができるが、指定期間内に協議対象の意匠登録出願に係る意匠について本意匠あるいはその関連意匠とする補正が行われていたり、協議対象の意匠登録出願の一方が既に取り下げられたり、放棄されることで、その補正あるいは出願取下げ又は出願放棄の手続によって協議の理由が解消している場合については、審査官は協議が成立しなかったものとはみなさない。

5. 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

意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願の分割、意匠法第13条第1項又は第2項の規定による特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更あるいは意匠法第17条の3の規定による補正の却下の決定があった補正後の意匠についての新たな意匠登録出願において、手続が適法に行われた場合、これらの意匠登録出願はもとの出願の時あるいは手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。

ただし、意匠法第9条第1項又は第2項の規定は、意匠登録出願の日単位で判断することから、分割による新たな意匠登録出願、変更による新たな意匠登録出願及び補正の却下の決定があった補正後の意匠についての新たな意匠登録出願については、遡及が認められたもとの出願の出願日あるいは手続補正書の提出日を判断の基準日とする。

6. 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

意匠法第9条第1項又は第2項の規定の適用にあたっては、その主張の効果が認められるとき、第一国の出願日を判断の基準日とする。

7. 国際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

意匠法第9条第1項又は第2項の規定の適用にあたっては、意匠法第60条の6第1項の規定により意匠登録出願がされたとみなされる国際登録の日を判断の基準日とする（ただし、パリ条約による優先権等の主張の効果が認められる場合を除く。）。