

第2章 出願の変更

1. 概要

意匠法第13条は、出願人が特許出願又は実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる旨を規定している。また、同条は、意匠登録出願への変更が適法になされた場合は、新たな意匠登録出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる旨を規定している。

意匠登録出願の変更制度は、出願人が出願形式（意匠登録出願、特許出願又は実用新案登録出願）の選択を誤ったり、また、例えば、ある新しい形状の発明をし、それが技術的に効果があるものと考えて特許出願をしたところ拒絶されたので、その形状の美的な面について意匠登録を受けようとする場合等において、出願人の救済を図ったものである。

2. 意匠登録出願への変更の要件

変更による新たな意匠登録出願が、もとの特許出願又は実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、以下のすべての要件を満たさなければならない。

- (1) 特許出願から意匠登録出願への変更の場合は、もとの特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3か月以内であること
- (2) 実用新案登録出願から意匠登録出願への変更の場合は、もとの実用新案登録出願が特許庁に係属していること
- (3) 変更による新たな意匠登録出願の出願人と、もとの特許出願人又はもとの実用新案登録出願人とは同一であること
ただし、もとの特許出願人あるいは実用新案登録出願人から新たな意匠登録出願人へ、意匠登録を受ける権利の承継が適法になされている場合は、審査官は出願人が同一であると判断する。
- (4) もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面中に、変更による新たな意匠登録出願の意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていること
- (5) 変更による新たな意匠登録出願の意匠が、もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面に表された意匠と同一であること

3. 適法な意匠登録出願への変更の手続とは認められない場合の例

- (1) もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面中に、変更による新たな意匠登録出願の意匠が明確に認識し得るような具体的な記載がない場合
- (2) 変更による新たな意匠登録出願の意匠が、もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面に明確に認識し得るような具体的な記載により表された意匠と同一でないと認められる場合
- (3) 変更による新たな意匠登録出願の意匠が、もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面の記載以外のものを付加した場合

4. 特許出願又は実用新案登録出願から物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願への出願の変更

特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面に、変更による新たな物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠が明確に認識し得るような具体的な記載があり、出願の変更の前と後の内容が同一と認められる場合、審査官は、変更による新たな意匠登録出願について、もとの特許出願又は実用新案登録出願の時にしたものとみなす。

5. 変更の要件を満たさない新たな意匠登録出願の取扱い

審査官は、新たな意匠登録出願を、もとの特許出願又は実用新案登録出願の時にしたものとみなさず、変更のあった時にしたものとして取り扱う。

6. 変更による新たな意匠登録出願について意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合、又はパリ条約による優先権等を主張しようとする場合の提出書面について

変更による新たな意匠登録出願をする場合には、もとの特許出願又は実用新案登録出願について提出された書面又は書類（電磁的方法により提供されたものを含む。）であって、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手續に必要な書面（意匠法第4条第3項の規定により提出しなければならない書面）又はパリ条約による優先権を主張しようとする場合（パリ条約の例による場合も含む。）の手續に必要な書面又は書類（意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項（これらの規定を第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないもの）は、当該新たな意匠登録出願をすると同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。（意匠法第13条第6項で準用する意匠法第10条の2第3項）。