

御意見及び当室の回答

なお、項番等は、全て「改訂意匠審査基準」（原案）中に記載されているものです。

全体目次

- 【問1】 第6部表記、「個別の意匠登録出願」という表現は、運用基準（H.10）から使われているようだが、内容を理解しがたい表示。第8部表記、「特殊な意匠登録出願」は本基準で使用されたようだが、内容を理解しがたい表示。

回答

「個別の…」という表現は、内容を理解しがたいというご指摘も理解できますが、わかりにくいながらも平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準あるいは基準説明会テキスト等において使用してきた経緯もございますので、このまま記載していきたいと考えています。

なお、目次全体として更に利用しやすくするために各章については、下位の項目についても記載するよう修正いたします。

- 【問2】 左記第6部の表題は、「部分意匠、組物の意匠、関連意匠」とすると一目瞭然。左記第8部の表題は、「出願の分割、変更及び補正却下後の新出願など」とすると一目瞭然。

回答

「特殊」という表現は、特許庁方式審査基準室において既に公表しております「方式審査ハンドブック 30.10」において、特許、商標ともに、分割出願、変更出願等を「特殊出願」と標記している関係から、なるべく特許庁で使用する用語を統一したいという趣旨で使用したものです。

P2 11.1 意匠法第6条の規定

- 【問3】 (1)「第2項は、出願人の図面作成への便宜」ではわかりにくいため、「第2項は、出願人の図面表現の便宜」と訂正すべきです。

回答

ご提案の「図面表現の便宜」の表記は、等角投影図法の採用、陰線の採用等を意味するものとの誤解を生じかねませんので、敢えて訂正するには及ばないと考えます。

- 【問4】 (2) 但し書において、出願人の自己責任のことを述べていますが、客観的に見て明らかな誤りを審査官が発見した時は、出願人又は代理人に電話連絡するとか補正指令を出すとかすることが、親切というものです。それを指摘しない方が悪いというものです。

回答

実体審査において発見された明らかな記載誤記については、職権訂正を行い、出願人と特許庁双方の事務処理の簡素化・迅速化を図っています。ただし、提出された図面についての作図上の明らかな記載誤記は、現在のコンピュータシステムでは職権訂正することができず、また、そのような誤記は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲を定める際にも影響がないものと

考えられますので、何らかの方法により出願人に連絡して訂正する補正の手続をとるよりも、従来より出願人等から強く要望されていた早期の権利設定の実現の方が、出願人の利益につながるものと考え、現在は不問としています。

P2 11.2 願書及び図面の意義

【問5】 意匠出願する際の（図面／写真）各イメージの最大サイズが、150mm、縦113mmと小さい。せめて、特許・実用新案や商標なみの大きさにしてもらいたい。

回答

現在の意匠法施行規則様式第6を改正しない限り、ご指摘のような取扱いは行うことができません。したがって、今回の審査基準では対応できません。今後の検討課題とさせていただきます。

【問6】 過去、基準冒頭には3条を掲示。冒頭に6条を掲げるならば、7条についても何らかの言及をすべき。【理由】願書面には意匠に係る物品を記載せねばならず、第2章でも、意匠の認定に必要項目として言及。近年、意匠に係る物品に関する拒絶理由通知が多く、願書において物品を記載すべき（6条1項3号）とあるのだから、本基準で冒頭に6条を置くならば、物品に関し言及（例えば、後述2部5章、7条参照のように）して欲しい。【※】意匠法施行規則様式第備考8を挙げるなら、同様に備考39も挙げる必要あり。【理由】本来、施行規則別表1下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、意匠に係る物品の欄にその物品の使用の目的、使用の状態等、物品の理解を助けることができるような説明を記載するように規定されているから。

回答

ご指摘の趣旨に添うよう、意匠法第6条第1項の記載部分に第5部第1章を参照する旨の記載を追加いたします。

第1部第2章

P3 意匠登録出願に係る意匠の認定

【問7】 法24条は、意匠権が発生した後の登録意匠の範囲についての規定であって、出願審査時に関する規定ではありません。したがって、例示している特徴記載書等を審査時の意匠認定の基礎資料としないという考え方は誤りです。

回答

審査基準の記載内容に従えば、例えば、特徴記載書に記載された本願の意匠に関する説明等と、願書及び願書に添付された図面等から認定される意匠とにおいて、もし一致しない場合であっても、出願された意匠の認定は、願書及び願書に添付された図面等により行うこととされているため、意匠は具体的に特定されていることから、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」に該当することとなります。

もし、ご提案の考え方をとるならば、上記事例においては、意匠が具体的でないものとなり、

同条同項により拒絶理由通知を送付することとなります。

また、優先権証明書は、優先権を主張するための単なる証明書であって、創作者の創作した意匠を我が国への出願する際には、願書及び願書に添付した図面に記載することが意匠法第6条第1項において規定されている以上、それのみによって出願の意匠を認定することは当然と考えます。なお、優先権証明書から発明者の発明を認定することは妥当ではない旨の判決等も過去に見受けられるところです。

したがって、特徴記載書等は、意匠法第24条の趣旨を勘案して、審査実務上、この審査基準に記載した内容のものとして扱うことが妥当だと考えます。

(1) 意匠に係る物品

【問8】 意匠に係る物品が、何故、使用の目的、使用の状態等に基づき認定されるのかという根拠が希薄。施行規則様式備考39の記載はその意味で重要であり、ここに明示すべき。

回答

ご指摘の趣旨に添うよう、関連条文に意匠法施行規則様式第2備考39を追加し、関連箇所を修文致します。

第2部

P4 意匠登録の要件

【問9】 (注)のように語義を定義するのはたとえ本基準の中のみとしても好ましくない。【理由】一般の用語使いとはなはだしく相違するから。意匠登録出願されたものを、審査官の審査を受ける以前か以降かを区別する理由が不明。

回答

「意匠登録出願されたもの」とは、願書及び図面に記載された創作者の創作したものが意匠法上の意匠に該当するか否か不明な状態のものを指しており、そのようなものを「意匠」と記載すると、逆に審査基準として混乱が生ずる可能性があることから、「意匠登録出願されたもの」との表現を採用しました。

【問10】 「創作非容易性を有すること」について。容易な創作ではないものについて、としてはどうか。

回答

意匠法第3条第2項は、同条第1項が「新規性」に関する条文と呼ばれていたように、平成10年改正前意匠法の時より、特許庁内外において「創作容易性」に関する条文と広く一般に呼ばれてきました。ただし、「創作容易性」と記載すると、登録要件として意匠の創作が容易でなければならない、との逆説的な解釈も生じる可能性があることから、敢えて「創作非容易性」という表現を採用しました。

【問11】 「後願の出願後に」について。「後願はその意匠登録出願後について」としてはどうか。

回答

これらの登録要件は、主語を記載せずに簡略化した表現に統一してありますので、(4)のみ主語を記載する表現は、他の要件の表現と一致しないため、原案のと通りの表現といたします。

【問12】 (注)に「意匠法上の意匠に該当するか」とあるは、「意匠法上の登録すべき意匠に該当するか」と訂正すべきです。

回答

ご指摘の趣旨に沿った修文をいたします。

第2部第1章

P5 21 関連条文

【問13】 第2条に「物品（物品の部分を含む。）」のカッコ部分は、物品の部分を「物品」並みに扱うことを意味しますから、「物品の部分」の認定は慎重にしてください。

回答

従来より、審査実務においては慎重に認定しております。

P5 21.1.1.1 物品と認められるものであること

(1) 意匠法上の物品について

【問14】 「意匠法上の意匠とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう。」とありますが、「意匠法上の意匠とは、有体物のうち、定形性があり、かつ、市場で流通する動産をいう。」としてはいかがでしょうか。「・粉状物及び粒状物の集合しているもの」という欄を設けていることから、「定形性」も要求されると考えられるためです。

回答

物品の定義に、形状の観点を加えることは不適當と考えます。

(2) 物品と認められないものの例

② 固体以外のもの

【問15】 「ただし、気体、液体などそのもの固有の形態をではなく、それらを収容した容器包装等は「容器」「包装」の物品として認められる。」を追加されたい。

回答

ご提案の事例は、当該意匠登録出願の意匠に意匠を構成しないものが記載されていると判断

される可能性もある（例えば、包装用びんの中にワインを入れた状態で出願した場合等）ことから、審査基準の事例としては不相当と考えます。

④物品の一部であるもの

- 【問16】 部分意匠の導入により、（物品の部分を含む・・・）とされたにも拘わらず、それを反映した記述でない。改善案：物品には完成品、部分品が含まれ、部分には部分品、部分が含まれることを明示したうえで、部分の意匠を出願する方式を後述すると記載する。

回答

ここでは、有体物のうち、市場で流通する動産としての物品についての審査基準を記載したものであることから、ここに部分意匠について記述することは適当でないと考えています。

- 【問17】 「靴下のかかと」のような物品の一部は、独立の製品として取引されるものでないことから、物品とは認められない、とありますが、これでは、意匠法2条1項かっこ書きの「物品（部分を含む）」との規定と矛盾するように思われます。意匠に係る物品を 例えば「靴下のかかと」とした場合は、7条違反として処理すべきなのであって、3条1項柱書き違反として処理すべきではないと思います。

回答

7条が適用されるのは、図面上「くつしたのかかと部分」を実線で描き、その他の部分を例えば破線で描いている場合に、願書の意匠に係る物品の欄に「くつしたのかかと部分」と記載した場合です。したがって、御提示の事例のように、図面上「くつしたのかかと部分」のみを実線で描き、願書の「意匠に係る物品」の欄に「くつしたのかかと部分」と記載したものは、これまでと同様に、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ものとなります。

P7 21.1.1.2 物品自体の形態であること

- 【問18】 従来の基準3-11代では、①物品性、②形態性、③視覚性、④美感性を掲示していた。しかし、具体的な記述となると、物品に力点を置くのか、形態に力点を置くのかあいまいなものであった。左のような項目①から④での記述が本基準でも整理されていない。特に、②の形態性は、サービス意匠を除外するための記述としか読めない（①で形態についても言及しているから）ので、①と②をさらに整理した完結な記述とされることが望ましい。

回答

今回の審査基準は、条文が変更になった審査基準部分等を除き、原則、既存の「審査基準」の記載を極力変更しない方針で作成しています。今後もより明確な審査基準となるよう、ご指摘の点等を含めて更に検討を重ねてゆきたいと考えています。

P7 21.1.1.3 視覚に訴えるものであること

（1）視覚に訴えるものについて

【問19】 視覚に訴えるものとは、意匠登録出願されたものの全体の形態が肉眼によって認識することができるものをいう。「部分意匠出願にあっては、部分意匠を含む全体の形態が肉眼によって認識することができるものをいう。」を追加されたい。

回答

ご提案は、この項において部分意匠についても記載せよ、との趣旨と解釈しました。今回の審査基準は、部分意匠に関するものを第6部第1章に極力集中させて記載し、なるべく重複記載を避ける意味から、この項では、部分意匠について敢えて記載しませんでした。また、ご提案の内容は、61.4.1.1.3 の記載内容から当然に導き出される内容と思われますので、この項においても、敢えて記載するには及ばないものと考えます

P8 21.1.1.4 視覚を通じて美感を起こさせるものであること

【問20】 【意味不明】 美感は音楽のように聴覚を通じて起こる場合もあるが、

回答

一般的に、人間が美感を感じる場合は、絵画のように視覚を通じる場合、そして、音楽のように聴覚を通じる場合があることを意味しています。

(1) 美感について

【問21】 【修正】 意匠法上求められる美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであれば足りる。→美的処理が施されているものであれば足りる。

回答

意匠法第2条第1項の意匠の定義に記載されている「美感を起こさせるもの」に基づいた表現を採用しました。

(2) 視覚を通じて美感を起こさせるものと認められないものの例

【問22】 【修正】 ①機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの
→美的処理がほとんどされていないもの
②意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの
→美的処理をほとんど把握できないもの

回答

意匠法第2条第1項の意匠の定義に記載されている「美感を起こさせるもの」に基づいた表現を採用しました。

P8 21.1.1.4 視覚を通じて美感を起こさせるものであること

【問23】 何らかの美感とは何か？

回答：その強弱にかかわらず、美感を起こすものであれば足りるということです。

P9 21.1.2 意匠が具体的なものであること

【問24】 【追加】（注）意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない微細な部分に、……過去の審判決における意匠の要旨の認定が参考となる。→過去の審判決例として次のようなものが参考になる。

回答

過去の審判決を参考にすることは、あたりまえのことですので、（注）を削除いたします。

【問25】 意匠に係る物品の不明は、本来、7条の範囲ではないか？施行規則様式備考39にしたがえば、＜物品の区分に属さない＞→7条→＜意匠に係る物品の説明欄にその物品の使用の目的、使用の状態等、物品の理解を助けることができるような説明を記載/補正する＞すなわち、意匠については必要図面があれば外観上理解できる。

回答

審査官は、願書の「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の区分が、意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分と同一であるか、または、それと同程度の区分であるかを、意匠法第7条の規定にしたがって判断するだけであって、ご指摘のように、意匠に係る物品が不明であった場合に、同条の規定を適用することはありません。

【問26】 近年の運用、海外出願のあり方、デザインとしての把握ができれば、縮尺の相違はこの要件からはずしても良いのでは。

回答

意匠法施行規則様式第6備考8に記載されている以上、意匠審査基準としては、この要件を運用上変更することはできません。なお、縮尺が相違する場合の補正についての取扱いは、意匠審査便覧（平成14年1月版）34.01の「ティッシュボックスホルダー」の事例をご参照ください。

【問27】 (21.1.2)の(1)に「意匠が具体的でないもの」の事例が挙げられている。出願人にとっての関心事は、この拒絶理由をもらったときに補正が可能か否かの一点にある。補正却下における要旨変更は、(72.1.2)に規定されるが、上記それぞれの事例について、補正により出願日が維持されるのか、補正は要旨新規事項追加となり（補正後の新出願により）出願日が繰り下がるのか、の考え方を示していただきたい。

なお、法改正により部分意匠や多様な多様な作図方法が認められるに至って、本件事項に該当する場合は増えていると思われますが、意匠が公知形態の組み合わせにより構成される一面を有する以上、冷蔵庫の裏面など意匠の要部となりえない形態の追加など、「要旨変更」認定についてあまり厳しく認定しないで頂きたい。

回答

出願当初の意匠が、記載不備を有して 21.1.2 の事例に該当したものであっても、同項番中に記載されている「具体的な意匠と認められる」場合には、その他の拒絶の理由がなければ、そのまま登録されることとなります。したがって、この場合、例えば登録査定の前に、出願人が記載不備を発見して、それを訂正する補正（一般には、自発補正となります。）は、当然に要旨変更とはなりません。それ以外の場合において記載不備を訂正する補正は、基本的に、出願当初の意匠の要旨が不明確であったものを明確にする補正となりますので、72.1.2（2）に記載されているように補正の却下となります。

なお、要旨変更の認定については、厳しくする、緩くするという問題ではなく、御提示の冷蔵庫の裏面についてした補正は、72.1.2.1「要旨を変更するものとなる補正」又は 72.1.2.2「要旨を変更するものとはならない補正」のいずれに該当するかの個別の問題であると考えます。

- 【問28】 ここに重要な記述があります。即ち、(1) 意匠登録を受けようとする意匠は、「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、・・・直接的に導き出されなければならない。」とは、当業者のレベルで考えられていることです。このことから、意匠の類否判断の主体も「当業者」のレベルと考えることができます。また、意匠として保護されるものは、「願書の記載・・・図面等を通じて把握される無体の財産としての物品に関する美的創作である」とは、混同説を排除する考え方であるといえます。

回答

この審査基準においては、類否判断において、いわゆる混同説を排除し、いわゆる創作説を採用する旨を宣言したものではありません。

P13 21.1.3 工業上利用することができるものであること

(2) 工業上利用することができるものと認められないものの例

③ 純粋美術の分野に属する著作物

- 【問29】 【追加】 なお、著作権法上保護される美術工芸品であっても工業的手法により量産可能な意匠は工業上利用することができるものに該当する。

回答

ご提案の事例は、著作権法上保護される一品生産で鑑賞を目的とした美術工芸品であっても、量産可能な意匠…という不明確な内容のものと思われますので、審査基準の事例としては適当でないものと考えます。

第2部第2章

P15 22.1.1.2 公然知られた意匠について

- 【問30】 公然知られた意匠とは、「不特定の者に秘密でないものとして現実に知られている状態にある意匠のことをいう。」と説明されていることは、このとおりですから、肚に銘じておいて下さい。けだし、後記する法3条2項の解釈に関係しますから。

【問31】 「公然知られた」の定義として、先の審査基準にあった（２ページの２．３（１））「単に知られうる状態では足りず」の記載が削除されてますが、公知の解釈が変わったのでしょうか。

回答

実質的に同一内容です。「不特定多数の者」については、人数に関係なく、守秘義務を負わない者が現実にその意匠を知ったときに公然知られた意匠となることから、単に「不特定の者」としました。なお、いわゆる新規性阻却事由全体については種々の問題点が指摘されていることから、今後の検討課題とさせていただきます。

P15 22.1.1.3 公然知られた意匠として取扱わない意匠

【問32】 ここに「意匠公報」が挙げられていますが、「意匠公報」は、法３条１項２号にいう「刊行物」に属しますから、その発行の前後にかかわらず、ここでは問題にすべきではありません。

回答

ここでは、意匠公報自体について記述しているものではなく、意匠公報の発行前の「登録意匠」の扱いを記述しているものです。現行基準においても、登録意匠の扱いについての記述があることを受けて、この審査基準においても記述しました。

P16 22.1.1.4 公然知られた意匠に該当する場合の取扱い

【問33】 誰が呈示するのか不明。（参考p 22 には、審査官という主語がある。

回答

「出願人に提示しなければならない。」と記載されており、また、意匠審査基準であることを勘案すれば、主語は当然「審査官」であることが明白と判断して省略しました。なお、他の項においても、審判官が主語となっている記載はありません。

【問34】 改善案[・・・出願人は提示され通知されねばならない。]

回答

原則、審査基準は、審査官向けに書かれておりますので、ここでの主語は、実質的に審査官で問題ないと考えます。

【問35】 意匠法3条1項1号に該当する場合には、「上記意匠が不特定の者に秘密でないものとして現実に知られた事実」を出願人に具体的に提示しなければならないとなっておりますが、どのような事実を出願人に提示することを想定しているのでしょうか？具体例を例示を希望します。事実の中味によっては、「知られ」の意味が、知られ得る状態で足りる、とする説と同じになってしまうので。

回答

例えば、ある意匠登録出願後に頒布された新聞の記事内容において、当該出願前に開催された展示会において当該出願の意匠と類似する意匠が、不特定の者に秘密でないものとして現実

に知られた事実が推定できる場合には、意匠法第3条第1項第1号の拒絶理由通知に、例えば、当該新聞記事を特定するための必要な書誌事項とともに、引用意匠が展示された展示会の開催日時、場所等が記載されることとなります。したがって、出願人・代理人においては、主として、当該出願の意匠と審査官が引用した意匠との類否、及び、その引用意匠がその新聞記事のみで、真にその意匠登録出願前に公然知られたものであることを推定することができるか否かを争うこととなります。なお、審査実務上、意匠法第3条第1項第1号が適用されるケースは少ないので、敢えて審査基準に事例を提示する必要性はないと考えています。

P16 22.1.2.2 刊行物について

- 【問36】 頒布とは、「刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいい」とあり、その刊行物には「意匠公報」も含まれます。したがって、22.1.1.3で意匠公報の発行日後の登録意匠を「公然知られた意匠」と考えているとしたら、矛盾であり、誤りです。

回答

意匠公報発行後の登録意匠に類似する意匠の場合には、審査実務上、意匠法第3条第1項第2号に規定する頒布された刊行物（意匠公報）に記載された意匠に類似するとして、意匠法第3条第1項第3号を適用します。

P17 22.1.2.6 刊行物に記載された意匠

- （1）新規性の判断の基礎となる資料とすることができると認められるものの例
②について

- 【問37】 分かり難い。「刊行物に記載された物品の部品に係る意匠」という言葉を使った方が分かりやすいのではないか。

回答

ご指摘の趣旨に添って修文いたします。

- ③について

- 【問38】 該当する具体的なケースをイメージしにくいので、例示を示してください。（例えば、完成品に含まれる部品等。）

回答：ご指摘の趣旨に添って、修文いたします。

- 【問39】 刊行物記載の意匠は、「対比可能な程度に十分表わされていなければ」というが、「不明な部分の形態」を多数例に推定可能な場合は、どうするのでしょうか。疑わしきは罰せずとすべきでしょう。

回答

ご提示の事例の場合、判断の基礎となる資料とすることができるかは、例えば、刊行物記載意匠の当該不明部分が、当該意匠登録出願の意匠との類否の判断に大きな影響を与える部分で

あるか否か等を考慮して、個別具体的な事例ごとに判断されるべきものと考えます。

P19 22.1.2.8.1 意匠登録出願前に、引用する電子的意匠情報が公衆に利用可能な情報であること

(2) 電子的意匠情報が公衆に利用可能な情報と認められないものの例
④について

【問40】 「公衆が情報を見るのに十分なだけの間」とは具体的にはどの程度の期間を意図しているのか？

回答

例えば、何秒以上といった特定の時間を定めているものではありません。個々の事例に応じて判断いたします。

P21 22.1.2.8.2 出願前において、引用する電子的意匠情報がその内容のとおり掲載されていたこと

(1) 引用する電子的意匠情報の掲載日時及びその内容の改変の問題

【問41】 「インターネットにのせられた情報は改変が容易であることから・・・(中略)・・・その表示自体が改変されている可能性を完全に排除することはできない。」との認識でありながら、同(3)に「掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義が極めて低いと考えられるホームページの例」として、いくつか例が挙げられています。しかしながら、そもそも審査の段階でホームページを使用した場合、その作業は出願後の作業であり事実行為としては新規性の否定につながりません。また、掲載日時を「更新履歴」の記録から立証するというのであれば、「更新履歴」自体はその内容の変更についての立証にはなり得ないことは明白です。かかる不安定な基準のもとに新規性の否定を行うことは、不适当です。

回答

審査の段階で引用意匠を発見した場合に、その公開日が、例えば、そのホームページに表示されている掲載日時等から、当該意匠登録出願前であることが推定できる場合であって、そのホームページが掲載日時の改変の可能性も含めて疑義が極めて低いと考えられる場合であれば立証することなく、審査実務上引用することができるということです。

(3) 引用しようとする電子的意匠情報が、表示されている掲載日時にその内容の通りに掲載されたことについての疑義が極めて低いと考えられるホームページの例

【問42】 上記の例には企業のホームページが含まれていませんが、企業のホームページの疑義に関する評価基準はどの様になっていますか。

回答

企業の経営規模に関わらず、企業のホームページは疑義が極めて低いとは考えていませんの

で、審査官がアクセスしたときにのせられている内容が、ホームページで示されている掲載日時の表示の時点にのせられていたものと推認して引用はしません。

(4) 引用しようとする電子的意匠情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義がある場合の対応

【問43】 疑義がある場合とはどのような場合か？例えば、個人が開設しているホームページに意匠が掲載されたときは、疑義ある場合に該当するのか？

回答

ご指摘の事例は、疑義が極めて低いと考えられるホームページには該当しないものと考えています。

【問44】 「引用しようとする電子的意匠情報が、表示されている掲載日時においてその内容とおりに掲載されていたことについての疑義があると審査官が判断した場合には、問い合わせ先等として表示されている連絡先に、改変されているか否か照会して、当該疑義について検討する。検討した結果、疑義が解消したものについては引用することができる。」とありますが、拒絶理由通知には、疑義が解消したことの根拠、照会先は開示されるのでしょうか？また、どのような場合に疑義が解消したと判断するのでしょうか？（照会した結果、単に、電話で、改変の事実はありません、との返答があっただけで、疑義が解消したと判断するのでは意味がないと思います。）

回答

そのような事例は、極めて希であることから、実務上、そのような事例が生じた場合には、担当審査官と審査基準室において検討の上、対応することとなります。

P23 22.1.3.1 意匠法第3条第1項第1号又は第2号の意匠と全体意匠との類否判断

【問45】 案<2号の意匠と出願に係る全体意匠との類否判断>

回答

ご提案の表記は、意匠法第3条第1項第3号の規定と異なりますので、ご提案のように2号に限定する必要はないと考えます。

【問46】 類否判断の構造について、物品が類否判断の重要な概念であるにも拘わらず、物品の類否判断の基準についてまったく明確化されていない。ある程度の方法を示す必要があるのではないか。例えば、「用途」が同じで「機能」が相違する場合に物品が類似する、であるとか、「用途」は基本的には意匠分類表の分類に従う、であるとか。また、分類が異なっても類似するものがある（例えば、ロッカーと納骨棚）場合には、具体例をあげてもいいのではないか。

回答

どのような場合に、物品が類似するか否かは、形態の類否判断同様に個別物品ごとに変化するものと考えられます。また、意匠分類は、あくまでも特許庁内の事務処理上のものであって、何ら法律に基づいたものではありません。したがって、意匠分類は、例えば、物品の

類否判断には、何の影響力もありませんので、ご提案のような記載は不適當と考えます。

- 【問47】 そもそもの省令の「物品の区分」は、一意匠一出願という7条の手続的要件に係る手続上の基準、つまり、出願に係る意匠が一意匠か否か判断するための基準に過ぎず、意匠の類否判断上の基礎とすべき類のものではない筈。したがって、区分が異なっても相互に意匠が類似するケースは当然あり得ると考えられる。仮に物品の類否判断の基準を明確化するにしても、その基準が「物品の区分」に偏るのは問題。

回答

物品の類否判断の基準については、ご指摘のとおり物品の区分が異なったからといって、必ず非類似であるとは考えておりません。また、物品の類否判断においては、物品の区分による形式的なものではなく、あくまでの、当該物品の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能を問題としているものです。

- 【問48】 物品についての類否判断を行った上で、形態が生ずる美感について判断する、というのは実際の審査のプロセスと合致していないのではないか。実際には形態を先に、あるいは物品と形態を同時に判断しているのではないか。

回答

ご指摘の趣旨に添って、修正いたします。

- 【問49】 物品の類否判断があり次に形態の類否判断を行うというプロセスは仮に良いとしても、「これらの判断を基礎に、これらを「総合的に勘案して」、最終的に意匠の類否を判断する」旨明記するすべきではないか。

回答

ご指摘の趣旨は、「具体的には、…」という文章において記載されているものと考えます。

- 【問50】 もっとも、近い将来わが国の意匠実務が「物品性」概念を緩和する方向に向かうのならば、現段階で審査基準に明確化する必要はあまりない。

回答

今のところ、「物品性」の概念を緩和する予定はありません。

- 【問51】 審決などの用語（要部）を用い、もっと深めた記述をすべき。

回答

今後の検討とさせていただきます。

【問52】 「形態が生ずる美感についての類否判断を行う」とありますが先に述べているように保護対象なるものは「美的創作」にあるのであれば、物品の形態に表現された「美的創作」についての異同によって意匠の類否判断がなされと考えるべきでしょう。客観的創作性の有無を見る新規性の有無の判断に際しては、公知意匠等を対比するわけですから、美感だけで終始することではなく、個別のかつ論理的な判断も必要になってきます。そこが、意匠の類否判断の難しさです。

回答

新規性の有無の判断に際しては、ご指摘の考え方も含めて、今後更に検討が必要を考えています。

第2部第3章

P24 23.1 意匠登録出願前について

【問53】 「出願前と同様に、日単位で…、出願の時分…ものである。」の部分は、文章順番で理解しがたいので、もっと解りやすくしたい。案<出願前と同様に、出願の時分を考慮するものである。すなわち、日単位では判断しない。>

回答

指摘の趣旨に添うよう修文いたします。

P24 23.3 公然知られたについて

【問54】 ここでの解釈は正しい。

P24 23.4 創作非容易性の判断の基礎となる資料

【問55】 判断の基礎となる公知意匠及び周知意匠の範囲には、これらと同一あるいは実質同一のものに限られるのであれば、その旨明確化してほしい。

回答

本条適用に当たっては、公知意匠等と出願意匠との同一あるいは実質同一に限るとは考えておりません。仮に、当該公知意匠との関係で、形態的に類似するものであったとしても、あくまでも、当該公知意匠等に基づいて、当業者の観点からその意匠の創作が容易であるか否かを判断するものであると考えます。

P25 23.4.1 公知の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

【問56】 (2)について、「刊行物は頒布されただけでなく、公知の状態にあるものでなければならぬ。」とあるは正しい。したがって、意匠公報は頒布されただけでなく、その公報中の図面に係る意匠が現に公然と知られた状態にあるものでなければなりません。ところが、現実の審査ではそうではなく、意匠公報内の意匠を複数引用して判断する事案が多いので

す。しかし、法3条2項の適用には、事実上、「公然知られた」形態を引用することは許されても、「公然知られ得る状態」の形態を引用することは許されません。同条項の「公然知られた」という概念は、意匠法3条1項1号に規定する「公然知られた」と同義のものと考えるべきであるし、同条項2号には特に「頒布された刊行物に記載された」意匠について規定して、1号の概念とは区別しています。したがって、もし立法者が3条2項の規定に、3条1項1号のみならず2号のごとき刊行物公知の場合も対象としようとしたのであれば、3条1項の規定に倣って「公然知られた形態又は頒布された刊行物に記載された形態」または「公然知られた形態又は公然知られ得る状態の形態」と規定すべきであったはずです。しかし、現実に制定された規定からは、3条1項2号に相当するような形態を拒絶の対象とはしておらず、意識して外しているのです。雑誌やカタログやインターネット上において現物写真で紹介されているものであれば、すでに現物が市販されて取引者需要者の目にさらされているものであることは推測できますから、公然知られたものといわれてもよいかも知れませんが、意匠公報上の図面に表現されているだけのものは、単に出願されたものがたまたま登録されただけですから、それだけのことで意匠が取引者需要者の現実の目にさらされているものと推測することは到底できません。したがって、そのようなものでは事実上公然知られたものといえるものではありません。意匠公報上の図面意匠が、単に出願・登録されただけのものではなく、現実に公然と販売されて知られたものである事実が証明されない限り、意匠法3条2項の適用は違法であり、不可といわれるべきなのです。ちなみに、意匠法3条1項1号と2号との意義上の相違については、東京高裁昭47（行ケ）124号昭和51年1月20日判決、東京高裁昭52（行ケ）71号昭和54年4月23日判決、東京高裁昭53（行ケ）28号昭和54年5月30日判決があるので参照されたい。（牛木理一「意匠法の研究」（四訂版）107頁以下）

回答

日本国特許庁が発行した意匠公報に掲載された登録意匠は、意匠公報の意匠法上の性格を勘案すれば、当該意匠公報発行後は公然知られたものとして扱って問題ないと考えています。

P25 23.4.1(2) 日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

- 【問57】 「ただし、刊行物は頒布された公知の状態にあるものでなければならない」とありますが、拒絶理由通知書において、公知（不特定の者に秘密でないものとして現実に知られている状態）であることを示す根拠が示されるのかが不明です。根拠が示されないとする、知られ得る状態で足りるとすることと変わらなくなってしまいます。そこで、「現実に知られた事実」を出願人に明示しなければならない、という一文を追加するとともに、現実に知られた事実の該当する具体例を呈示されることを希望します。

回答

審査官は、公然知られたものと推認できるものを引用意匠として拒絶理由通知書に記載します。したがって、出願人又は代理人においては、意見書で審査官の提示したものが公然知られたものではないとの反証が可能であって、それにより審査官は、拒絶理由として通知した記載内容に疑義が生じた場合には、拒絶理由を撤回することとなります。

P25 23.5 容易に創作することができる意匠と認められるものの例

【問58】 ありふれた手法の定義、通常行なわれている手法の定義が必要ではないか？P.41では具体的事実の提示を要すると記載。

回答

これは、業界毎に千差万別であって、各業界に共通する「ありふれた手法」の定義は困難と考えます。少なくとも、23.5に記載した各事例が仮に出願されれば、そこに記載されている「ありふれた手法」についての具体的事実を審査官は、拒絶理由通知において提示することとなります。

P27 23.5.1 置換の意匠

【問59】 「事例2」について

道路用柵の例において、「装飾板」部の構成態様を全く別異の態様の装飾板に置換することを、創作容易の例としていますが、おかしいと思います。柵自体の形態は公知乃至周知であっても、そこに取付ける装飾板が創作性のある形態であれば、新規性も創作力もあると認定されるべきでしょう。

回答

ご指摘の事例の柵に係る意匠は、公然知られた柵及び公然知られた装飾版に基づいて、当業者であれば容易に創作ができたものである、としたものであって、意匠法第3条第2項においては、当該公然知られた柵乃至装飾板自体の創作性の有無に関しては何ら触れていませんので、ご指摘のような認定は採用することができません。

P31 23.5.2 寄せ集めの意匠

【問60】 事例1「容易に創作できたものと認められない例」(スピーカーボックスの図)について、不適切な例と考えられるので、別の例に差し替えていただきたい。この例は既存のスピーカーボックスに公知意匠のスピーカーをそのまま載せたものではないが、単純な箱を載せただけのものであってデザイン上の工夫は殆ど見られない。意匠の創作とはデザイン上の工夫であり、これが非容易であるとする例にはデザイン上の工夫が一目で理解出来るものが望ましい。この例では創作のレベルが低過ぎて意匠制度そのものが誤解される恐れがある。

回答

仮に、当該事例の意匠が実際に出願され、審査上、左側に記載のスピーカーボックスとスピーカーのみしか発見されなかった場合には、当該事例は意匠法第3条第2項の規定には実際に該当しない事例です。したがって、当該条文に該当しない以上、決して創作のレベルが低すぎるものではないと考えます。

【問61】 (23.5.2)に寄せ集めの意匠とは、「複数の公知の意匠を当業者にとって「ありふれた手法」により寄せ集めたに過ぎない意匠」であると定義されていますが、意匠は公知図形の結合で成り立っていると言っても過言ではない。この規定が恣意的に広く適用されれば、

多くの意匠が簡単に拒絶になるおそれがある。公知図形の結合であっても、新たな美感を生じる意匠は存在し得ます。これを「ありふれた手法」ではないとして保護するというのであれば、積極的に「ありふれた手法ではない」ものとは何かを例示して、積極的な方向性を示すべきだと思われる。

回答

23.5.2 においては、ご指摘のように認められない事例を掲載しています。審査実務上は、当該出願の寄せ集め方が、当業者にとってありふれた手法であるか否かを審査官は判断しますので、恣意的に広く適用されることはないと考えています。

P41 23.6 創作非容易性の判断の基礎となる資料の提示

【問62】 「当然公知の意匠が記載された刊行物の書誌事項及び公知の意匠の掲載ページ等を」といわれますが、引用する公知の意匠の特定をゴマ化さないようにして下さい。即ち、刊行物公知は同規定の対象外です。

回答

ご指摘の趣旨に沿って、修正いたします。

【問63】 周知の形態については証拠の提示は不要といわれるが、もし、そのような形態があったとしても、その一例は示すべきです。けだし、公知と周知との間の区別は言葉では言えても実際には困難な場合があるからです。

回答

この審査基準においては、周知の形状等とは、その名称をいえば、証拠を出すまでもなく思い浮かべることができるものと定義していることから、周知の形状等については、例を示す必要性がないものと記載しています。

P41 23.7 当業者にとってありふれた手法であることの提示

【問64】 当業者にとってありふれた手法であることの提示については、「具体的な事実」を出願人に提示することが必要であるが、具体的な事実を示す証拠を書面にて出願人に示すことが必要とすべきである。

回答

具体的な事実としては、一般に刊行物記載の意匠から、ありふれた手法である事実を推定することとなりますので、その事実の証拠として当該意匠の書誌事項を拒絶理由通知に記載することとなります。

【問65】 「その手法が当業者にとってありふれたものであることが、審査官にとって顕著な事実と認められる場合、・・・必ずしもその提示を要さない。」とありますが、これまでの3条2項の拒絶理由をみていると、"顕著"の一線は、審査官によってかなり異なると思われます。できれば「基本的に提示を要する」にしたい。

回答

ご指摘のとおり、「具体的な事実を出願人に提示することが必要である。」との記載部分が基本です。

- 【問66】 出願人が反論する場合、「その手法が当業者にとってありふれたものではない」ことを証明することになります。これは「ないことの証明」となり非常に困難です。したがって、一例でも良いので示していただければと思います。

回答

ご指摘のとおり、必要な場合には、拒絶理由通知書中に「具体的な事実を出願人に提示する」ことを基本としています。

第2部第4章

P42 24.1.2 願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠について

- 【問67】 「意匠の理解を助けるために必要があるときに加える使用状態を示した図その他の参考図の図の中に記載されている出願にかかる意匠として開示された意匠以外のものは、本条の規定の適用の基礎となる資料とはしない。」という取り扱いの理由として、これらの意匠は「要旨変更とならない範囲において補正がなされることにより、出願当初のものが意匠登録公報に掲載されない場合もあることに鑑み、意匠登録の出願日をもって後願を排除することが後願の意匠登録出願人の利益を阻害する可能性もあることから」としている。

この説明は、「願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠」の部分の文言解釈を示すものなのか、「意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠」を含む概念の説明なのか教えて欲しい。

また、この取り扱いを行う理由としては、以前の説明（平成10年改正意匠法審査の運用基準）では、「本条導入の趣旨に鑑み」という説明がなされているが、今回の説明はこれを具体的にしたものなのでしょうか。

回答

ご指摘の「文言解釈」及び「概念の説明」の意味が十分に理解できませんが、当該審査基準の記載部分は、単に審査の運用上そのように取り扱うとしたものです。また、今回の説明は平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準の説明を具体的にしたものです。

- 【問68】 法3条の2に規定する「意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠とは、具体的に、意匠公報に掲載されたもののうち、先願の意匠登録出願人が創作した意匠、すなわち、先願の意匠登録出願の意匠に係る物品について開示した意匠である。よって、意匠の理解を助けるために必要があるときに加える使用状態を示した図及びその他の参考図の中に記載されている出願に係る意匠として開示された意匠以外のものは、本条の規定の適用の基礎となる資料とはしない」という趣旨で、意匠公報に掲載された意匠以外のものは、本条の規定の適用の基礎となる資料とはしない。

い。」とあります。

このように運用されるのは、出願に係る意匠として開示された意匠以外の意匠については、要旨変更とならないとならない範囲において補正されることにより、出願当初のものが公報に掲載されない場合があるため、意匠の理解を助けるために必要があるときに加える使用状態を示した図及びその他の参考図の中に記載されている出願に係る意匠として開示された意匠以外のものを3条の2の適用の基礎とすると、後願者に不利益となるからようです。

しかしながら、意匠の理解を助けるために必要があるときに加える使用状態を示した図及びその他の参考図の中に記載されている意匠のうち、出願に係る意匠以外のものについては、出願当初のものについては、引用できることにし、補正により加えたものは引用不可というように運用した方が創作されたものを保護するという制度趣旨にも沿いよいと思いますが、いかかでしょうか？ 公報に出願当初からある図か補正がされたものかどうか等を表示するようにすれば、十分対処可能だと思います。

回答

仮に出願当初の参考図について、後日補正行った場合、補正の効果として、補正された参考図は、出願当初に提出されていたものとの法律上の効果が生じ、当然に補正前の出願当初の参考図はなかったものと扱われるべきと考えます。

そうすると、補正前の参考図を採用し、補正後の参考図は引用不可とするというご提案については、補正という法律上の効果を勘案すれば、採用することはできないものと考えます。

P43 24.1.4 意匠の一部について

【問69】 「模様を除いた形状のみは意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。」とは、模様又は形状のみを除外したものは、意匠の一部としては取り扱わないと同義なのでしょうか。

回答

ご指摘のとおり、模様のみを除外したものは、意匠の一部としては取り扱わないと同義です。形状のみを除外したものについては、模様のみ、色彩のみ、あるいは模様と色彩の結合が考えられますが、それらは、意匠法上の意匠ではありませんので、本条の適用において検討する必要はないものと考えます。

【問70】 「意匠の一部とは、出願に係る意匠として開示された意匠の外観に含まれた一つの閉じられた領域をいい、意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一つを観念的に分離したものについては、意匠の一部に該当するものとは扱わない。」とありますが何故でしょうか？ 類否判断をすれば足りるからでしょうか？理由を示してください。

回答

先願の意匠として開示された意匠（形状の意匠、形状+模様の意匠、形状+模様+色彩の意匠）に対して、その形状の意匠の一部、あるいは、形状、模様、色彩の結合した意匠の一部を物理的に切り取った形で、その部分に関して比較した場合に、ほとんどそのままのものが後願の意匠として出願されたときのように、後願の意匠に何の創作的価値も見出すことができない意匠に意匠権を与えることは、新しい意匠の創作を保護しようとする意匠制度の趣旨からみて妥当

ではない、という本条の規定の趣旨によるものです。

P43 24.1.5 出願に係る意匠として開示された意匠と後願の全体意匠との類否判断

- 【問71】 後願に係る意匠登録出願が部分の意匠についてのものである場合、全体意匠といった場合部分意匠として登録を受けようとしている部分以外の物品の全体（例えば、破線で示されたもの）を全体意匠にとらえることになると思います。この場合、後願の全体意匠とは部分意匠登録を受けようとする全体であると考えますので、誤解をなくする意味で、「全体意匠」を単に「意匠」とした方がよいと考えます。

回答

第2部第4章においては、後願の意匠が「全体意匠」の場合のみを記載しております。

ご指摘の、後願の意匠が「部分意匠」である場合については、今回の審査基準において、各条文毎に部分意匠に関する審査基準を記載してしまうと、部分意匠に関する審査基準が、各章、各部に離散して読みにくいとの判断から、部分意匠については、第6部第1章に各条文の審査基準をまとめて記載し、更に、基準全体としては、重複した記述がないよう配慮したため、第6部第1章「部分意匠」61.4.4「後願の出願後に意匠公報に掲載された先願の一部と同一又は類似する後願の意匠」以下で記載しております。

P45 24.2 意匠法第3条の2の規定に該当する意匠登録出願の例

- 【問72】 「なお、後願の全体意匠が、先願の部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む形態全体を現したものである場合は、後願の意匠は先願の一部の意匠とは言えず、本条の規定を適用することが出来ない」が記載されている場所について。上記の記載はその場所から補足的な説明と受け取れるので、43頁の24.1.4又は24.1.5において原則的な説明として記載していただきたい。部分(部品)意匠とこれを含む全体意匠の出願の日程(順番)は、出願人にとってミスの許されない実務上重要な情報である、補足的な扱いでなく解説の本文中の記述として扱っていただきたい。

回答

ご指摘の趣旨に沿って、修文いたします。

- 【問73】 「先願が部分意匠の意匠登録出願のとき、当該先願の破線で描かれた意匠の一部と、後願の全体意匠とが、同一又は類似である場合」の例が無い。
（「先願において、破線で描かれた部分は、実線として扱い、後願排除効がある。」との説明が無い。）すなわち、③の【適用できる事例2】において、先願の「のこぎり」の刃の部分と、後願の「のこぎり用刃」の意匠が同一又は類の意匠の事例が抜けているのでは？

回答

ご指摘の部分意匠の破線部についての記載は、24.1.3.2 及び 61.4.4 で参照する 61.4.2.2.2 の事例4が該当します。

第3部

P49 30 関連条文

- 【問74】 立法論になりますが、第4条の適用を受けられる意匠には、法3条1項3号の場合についても含むようにしないと、創作者の保護に薄いといわれます。法4条の適用において、意匠の同一性をどこまで認めるかにもよりますが、きわめて限定されなければならないのが現行法です。ちなみに、本法規定の立法論には、法29条の先使用権の規定の適用について、先使用権者が現に実施していた具体的意匠に限定されず、それに類似する意匠も含むものと認定した大阪地裁平10（ワ）11674号平成12年9月12日判（包装用かご事件）が参考になります。

回答

改正された意匠法第4条第2項の規定は、概略、当該出願前に意匠法第3条第1項又は第2項に該当する公然知られた意匠や刊行物に記載された意匠、いわゆる「公開意匠」は、当該出願の際に第4条第3項の手続を行えば、審査官が当該出願に係る意匠について意匠法第3条第1項各号（新規性）及び第3条第2項（創作非容易性）に該当するか否かについて判断する際に除外して審査します、という内容です。

したがって、改正前の第4条第2項のように、「公開意匠」と「出願された意匠」との同一性の判断は、実質的になくなりましたので、ご指摘のように、「公開された意匠」と「出願された意匠」が類似する場合にも適用が可能ですし、「公開意匠」と「出願された意匠」とが非類似の場合であっても適用が可能となっています。

- 【問75】 意匠法第4条第2項の適用を受けようとする手続きについて、第3項に出願から14日以内に提出する旨規定されております。この「14日以内」という期間を特許法、実用新案法に合わせて「30日以内」と期間をのばしていただきたく要望します。理由は、例えば、市場への打診的販売した事実を証明する場合、購入者（お客様）の証明願い等が必要になりますが、購入者（お客様）のご都合もありますので、証明願い等の作成に日数がかかることがしばしばです。ですので、出願を引き延ばさざるを得ない場合があります。特許法等と比べて証明が容易とは言えない状況が多々ございます。以上より、期間の延長を法定していただきたく要望致します。

回答

ご要望の内容は、意匠法第4条第3項を改正する内容ですので、審査基準において運用上認めるものではありません。

P52 30.1.5.1 証明する書面に記載された公開時における公開意匠の意匠登録を受ける権利を有する者について

- 【問76】 「公開意匠の公開前に、公開意匠の創作者が意匠登録を受ける権利を第三者へ継承して公開意匠についての公開時における意匠登録を受ける権利を有する者が創作者と相違する場合には、その事実が明示されると共に証明される必要がある。企業が出願人の場合、通常は意匠登録を受ける権利を有する者と創作者は相違するが、上記の場合には創作者から出願人へ出された譲渡証書の提出が必要になると受け取れる。しかし、これまでの4条2項

出願で譲渡証書の提出を要求された例は聞かれてないので、現行通りの運用をお願いしたい。

回答

ご指摘の記載部分は、平成11年改正意匠法第4条第2項の条文解釈から導き出される審査基準の原則を記載したものです。

改正前の意匠法においても、意匠の創作者、公開者及び出願人のうち、公開者のみが相違する場合、前記三者のすべてが相違する場合には、公開時において公開者が「意匠登録を受ける権利」の正当な承継人であること、若しくはその公開行為が承継人の意思・意向指示等の基づく行為であることが「証明する書面」によって証明されていなければならない（意匠審査便覧10.34）という運用で行っていました。

ただし、意匠の創作者、公開者及び出願人の三者が一致している場合は勿論、公開者が意匠の創作者又は出願人のいずれかと一致している場合も、公開者が意匠登録を受ける正当な権利者であろうと推定して譲渡証書等の提出は求めておらず、この限りにおいては、平成11年改正意匠法第4条第2項においても同様の運用を行うものです。（意匠審査便覧10.34）ただし、この推定が働くのは、改正前意匠法第4条第2項で規定されていた、公開意匠と出願の意匠が同一性の範囲内にあることが条件となります。）

改正前の意匠法において、譲渡証書等の提出を要求された例は聞かれなかったのは、ほとんどの場合、上記に該当していたためと思われます。

したがって、平成11年改正意匠法第4条第2項において新規性の喪失の例外の適用を受けられることとなった公開意匠と出願の意匠とが同一性を有していない場合については、審査官は、願書及び添付図面と公開意匠のみによって公開意匠の「意匠登録を受ける権利を有する者」を推定することは一般的にできず、この点についての証明の提出無しに公開意匠の「意匠登録を受ける権利を有する者」を審査官の裁量により推定することはできません。

- 【問77】 「一般に、公開意匠について公開時における意匠登録を受ける権利を有する者は公開意匠の創作者であるが、公開意匠の公開前に、公開意匠の創作者が意匠登録を受ける権利を第三者へ継承して公開意匠についての公開時における意匠登録を受ける権利を有する者が創作者と相違する場合には、その事実が明示されると共に証明される必要がある。」とありますが、ここでいう"明示・証明"とは、具体的には、「譲渡証書」[創作者(従業員)→出願人(会社)]のことを指しているのでしょうか？

回答

具体的な証明書を審査基準において特定しているものではありません。その事実の証明を出願人に求めているだけであり、その事実の立証方法は、出願人側に委ねられています。「譲渡証書」はその一立証方法にすぎません。

- 【問78】 上記引用文文頭の「一般的に」ですが、一般企業の場合、出願前の意匠を新聞、カタログ、展示会等で公開してしまうのは、創作者(従業員)の行為というより、むしろ出願人(会社)の行為によることが多いと思われます。

回答

創作者が「意匠登録を受ける権利」を会社に譲渡した場合には、「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して」の当該「意匠登録を受ける権利を有する者」とは、会社を指します。

第4部

P55 40.1.4 物品の機能確保のために不可欠な形状からなる意匠について

- 【問79】 旧基準には「衛星放送受信アンテナ用反射鏡」「磁心」「電気コネクター」などの具体例が図示されていたが、現案では削除されている。文章のみの説明では具体的なイメージが捉えにくいので、具体例の図は残していただきたい。機能にのみ基づく意匠の保護除外については、保護対象の「機能的意匠」と保護除外の「機能のみの意匠」の区別が、一般ユーザーにとっては非常に分かり難いものである。文章のみの記載では抽象論になりがちで解釈にバラツキが生じる可能性があり、また機能のみの意匠のイメージが拡大して機能的意匠の権利を不安定にすることも懸念される。そのために具体例は残していただきたい。

回答

平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準では、法改正説明会テキストの側面をも持っていたため、事例を豊富に掲載しました。一方、審査基準は、原則、条文解釈による運用を記載するものであることから、具体的な事例の記載は、必要最小限に止めることとしました。

P55 40.1.4.1 物品の機能確保のために不可欠な形状のみからなる意匠と認められるものの類型

- 【問80】 「意匠登録出願に係る意匠が必然的形状に該当するか否かは、意匠の構成要素である模様、色彩の有無を問わず、物品の技術的機能を体現している形状のみに着目して判断する。」とありますが、これは、5条3号の文理解釈上無理があるように思われます。また、このような取り扱いをすると、模様部分は、意匠の創作とは認められない、ということにもなり問題があると思われます。さらに、5条3号の趣旨からすれば、模様がある場合には5条3号には該当しないと判断しても問題がないように思われます。したがって、この部分の運用については、再考すべきです。

出願意匠が必然的形状に該当するか否かは、意匠の構成要素である模様、色彩の有無を問わず、物品の技術的機能を体現している形状のみに着目する、とあるが、なぜ模様、色彩の有無を問わないのか理由が不明。このような運用は、「のみ」という文言をどのように解釈したものか、そもそも必然的形態+模様の意匠の登録を排除すべき必要性があるのか。

回答

平成10年の意匠法改正の際に開かれた審議会の検討において、技術的機能から必然的に導かれた形状であり、意匠法が保護を予定していない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与することを避けるため、技術的機能は専らその形状により達成されるものであることを踏まえて、意匠を構成する形状が機能にのみ基づくものであるなら、模様・色彩の如何を問わず、拒絶・無効とするよう判断基準を定めることとされました。したがって、本条の適用は、形状のみに着目して行うこととしています。

なお、本条の「形状のみ」は、技術的な必然形状を模様・色彩の有無にかかわらず意匠登録を受けられないようにするために、「意匠」のうち美的効果に係る部分、すなわち「模様、色彩、又はこれらの結合」に係る部分を削除した「形状のみ」を表しており、これにより、出願意匠における「模様、色彩、又はこれらの結合」を捨象して判断する趣旨を表しています。

【問81】 機能意匠の保護除外を拡大しますと、意26条との関係もあり、出願人に酷すぎる面もあるかと思います。事実上の標準（デファクト・スタンダード）について審査基準に織り込むのは、時期早尚かと思われます。

〔1〕事実上の標準（デファクト・スタンダード）の項は削除が望ましい。第5条は公益上の観点から登録要件を定め、3号は、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」は意匠登録を受けることができない旨を定める。意匠法は、諸外国で機能意匠について効力制限の例が外国ないので、効力制限という構成を取らず、登録要件に公益性を担保する（5条3号）。少なくとも、公益性の下で私権を制限するのであるから、その判断基準は明確であるべきである。審査基準として、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠と認められるものの種類の判断として、（1）物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠（必然的形状）及び（2）物品の互換性確保等のために標準化された規格により定まる形状（準必然的形状）として掲げられている。（1）は衛星受信のパラボラアンテナ、（2）としては、封筒が例として挙げられるが積極的に例示する必要がある。（2）のパラボラアンテナにしても、外形上は楕円形状の物に見えても、積雪防止、耐風圧性、指向性等の種々のノウハウや検証実験を経て形状が定まる実情がある。この場合の技術思想の面は、特許で保護されるが、審美性を併せ持つならば、意匠の保護対象となり得るが、5条3号で意匠登録を受けることができない。同じ形状のパラボラアンテナで、意匠法上では仮に審美性があっても、公益上保護されず、特許法で局面を表す数式で指向性に格別の効果があれば特許法上保護され得る。仮に、当該パラボラアンテナが標準化されれば、特許権による実施の制限は公益上制限する根拠はなく、方や意匠法では、機能的意匠は公益上保護しないというのでは両法で知的財産の保護に関し齟齬を生じることになる。国際的ハーモナイゼーションの下、機能意匠は公益上保護を制限するというのであれば、例示を明確にし、判断基準を明確にする必要がある。意匠法26条で、特許発明との利用関係が規定されていることから、機能意匠による不登録処分は慎重な運用が求められる。機能意匠は、5条3号のように抽象的に表現せざるを得ない面があり、なお更、審査基準で実例を掲げて帰納的に運用を明確化する必要がある。・の類型として必ずしも適切であるかどうかは分からないが、例えば、パソコンのプリンター端子のRS232C端子が挙げられるのかもしれない。パソコンとプリンターを繋ぐRS232Cケーブル端子は、パソコンが異なっても繋がらなければ、ユーザである消費者は困り規格化しておく必要がある。この規格として、周波数特性、ピン強度、ピン配置には技術的裏付があって定まるものであるが、先ほどのパラボラアンテナ（必然的形状）と異なり、ピン配置だけでは特許性を見出し難く、標準化された規格により定まる形状（準必然的形状）と位置付けられるのかも知れない。標準化、或いは規格化には、先業者の並々なめ努力と先行投資があり、一言でデファクト・スタンダードという言葉で片付けられるものではない。標準化、或いは規格化に当たっては、各メンバー間の利害調整には、これまた、莫大な費用と労力があることは認識しなければならない。このことと、特許発明と意匠権の間に先願優位の原則が働いて権利調整されことも見逃せない。審査基準であるから権利化後の事とは、次元が違ってしまうが、それまでだが、少なくとも、事実上の標準（デファクト・スタンダード）の項は削除が望ましい。公益性を問題にするのであれば、第5条は意匠法48条の無効審判の事由となっているので、事実上の標準（デファクト・スタンダード）は無効審判によって争うようにし、審査の段階で考慮するのは好ましいことではない。また、事実上の標準（デファクト・スタンダード）であるか否かの認定は、審査段階

では困難を伴うし、客観性を担保し難い。事実上の標準（デファクト・スタンダード）については、恰も、拒絶理由ではないが、無効事由であるように扱い、審判請求人に5条3号に基づく反公益性を立証させ、立証されれば無効として扱う事が望まれる。

回答

デファクト・スタンダードについては、立法趣旨から標準化された規格に該当するものと言わざるを得ません。ただし、審査実務上、デファクト・スタンダードの形状のみからなる意匠はほとんど見受けられず、必然的形状以外の意匠評価上考慮すべき形状をどこかしらに認め得るため、意匠法第5条第3号を適用するケースはほとんどないものと考えています。

第5部第1章

P57 51.1 意匠法第7条の規定

- 【問82】 「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載した場合に比べて、その用途及び機能において非常に広汎な意匠について意匠登録出願を認めたものと同一の結果を生ずる。」とあるが、ここに物品の類否判断についての1つの解釈が現れてしまっているようにも読める。7条はあくまで手続的な要件を定めたに過ぎず、「物品の区分」に沿うか否かは手続的なものに過ぎないので、形態の如何を全く無視した上で、「陶器」と「花瓶」では「陶器」に係る意匠の方が常に類似範囲が広いと読まれる（或いは、そのように誤解される）ような記載をするのは如何なものか。形態の如何によっては、特に部分意匠などは、確かに以上のようなことも考えられるが、少なくとも「常に」と云うことではない筈。「出願人の自由に任せると、物品の名称がバラバラになって、権利内容の明確化と云う観点からすると不都合が生じるので」と云う程度の記載に留めるべきではないか。

回答

ここでは、意匠法第7条の立法趣旨を述べたもので、「陶器」と「花瓶」を比較すれば、登録意匠及びそれに類似する意匠の範囲を想定すれば、「陶器」の方がより広範であることから、当該登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲の均等化を図ったものと考えられます。それ故に、物品の区分を法律で規定し、出願の意匠に係る物品が属する物品の区分を願書の意匠に係る物品の欄に記載することを同条が規定しているものといえます。したがって、ご指摘のように本条の立法趣旨は、出願時の物品の名称の統一化による権利内容の明確化にあるとはいえないと考えます。

P58 51.1.2.1 物品の区分によらない願書の「意匠に係る物品」の欄の記載の例

- 【問83】 現代の運用と一致しない例示が多い。審査官、分野で異なる例がありすぎるので、出願人としては、例示の削除を願いたい。建築用品、**装置

回答

ご指摘の「現代の運用」が具体的にどのようなものを念頭におかれているのか不明ですが、審査官、分野で異なる例がありすぎるとのご指摘については、全くないとはいえないものの、ありすぎるとの評価には同意することができません。したがって、既存の事例を全て削除する

合理的な理由はないと考えます。

第5部第2章

P60 52.1.1 同一又は類似の意匠についてされた意匠登録出願

- 【問84】 部品の全体意匠と完成品の部分意匠は、意匠登録請求部分としては一致するので、このような運用は無駄な出願を増やすだけではないか？

回答

ご指摘の両意匠は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲が異なりますので、無駄な出願とは考えていませんが、出願時は、それぞれの登録意匠の範囲の違いを十分にご理解の上、効果的な出願をされるよう望みます。

P61 52.1.3 先後願の判断において先願として取扱われる意匠登録出願

- 【問85】 52.1.3 (1) (2) の出願に対して、「初めからあったものとみなす。」という擬制と考えていますが、これは「事実」ですから、擬制することはおかしいです。(1)は「後日設定の登録日がなされた最先の意匠登録出願」とすべきでしょう。これによって、出願が競合していた場合であることが明らかになります。

回答

ご指摘の趣旨に添って修文をいたします。

- 【問86】 (1)は「後日設定の登録日がなされた最先の意匠登録出願」とすべきでしょう。これによって、出願が競合していた場合であることが明らかになります。

回答

意匠登録出願の出願日と、当該意匠登録出願の先願にあたる意匠登録出願の設定の登録日との前後関係は問いませんので、特に「後日設定」と訂正する必要性はないものと考えます。

P61 52.1.3 先後願の判断において先願として取扱われない意匠登録出願

- 【問87】 52.1.4において、(1)～(5)の出願に対して、擬制することは妥当です。

P62 52.4 類似の意匠について同日にされた意匠登録出願

- 【問88】 (1)他人による意匠登録出願である場合、9条2項により協議しなければならず、一方、(2)同一人による意匠登録出願である場合、9条2項の協議に代えて関連意匠制度を利用することで類似関係にある意匠についての9条2項の拒絶理由が解消できる旨記載されています。

この場合、(1)においても出願人名義変更により出願人同一となれば関連意匠制度を利

用することができるのでしょうか？一部の弁理士の方は可能であると言われていますが、「63. 1 関連意匠とは」の項において、「一のデザインコンセプトから創作されたバリエーションの意匠については、同日に同一出願人から出願された場合に限り」と記載されていることから、出願時点で出願人同一でなければ適用されないと読めます。この点について、特許庁の解釈を教えてください。

回答

審査実務上は、登録査定時に同一出願人であれば、関連意匠として登録査定を行うことができます。したがって、同日出願の他人同士による協議の場合、名義変更により同一出願人とすることも可能です。

P62 52.5 同一又は類似の意匠について同日になされた意匠登録出願の取扱い

【問89】 改訂意匠審査基準（原案）の第63頁の52. 5（2）①によりますと、同一人が同じ日に同一又は類似の意匠を出願した場合には、法第9条第5項に基づく協議を指令するとともに、この協議指令と同時に法第9条第2項に基づく拒絶の理由を通知すると規定しております。また、このように規定した理由は、同一人の場合には協議のための時間は必要ないからであるとしております。

しかし、このように規定することに私は疑問を感じ、最初に協議を指令し、この指令に応答する書類が提出されない場合に、次の特許行政処分として拒絶の理由を通知すべきと考えております。

以下に、この理由を箇条書きで説明します。

（a）同一人による出願の場合には確かに協議は不要であるが、同一人でも、同一又は類似の意匠についての複数の出願のうち、どの出願意匠を本意匠にしてどの出願意匠を関連意匠にするかを定めるための検討期間が必要である。これは、異なる出願人同士の間でどの出願意匠を残してどの出願意匠を取り下げるのかを決める協議と実質的に同じであり。したがって、異なる出願人同士の場合と同じく、最初に協議を指令し、この指令に応答する書類が提出されない場合に拒絶の理由を通知すべきである。

（b）同一人が同じ日に同一又は類似の意匠を出願したために協議指令書が送られてきた場合において、これらの出願のうち、一の出願を残して他の出願を取り下げることは実際の実務において殆どなく、折角した出願であること、及び協議の指令を受けたときにはどの意匠を将来実施するかは流動的であるために全部の出願を生かすことを出願人は考えることのため、一の出願意匠を本意匠とし、残りの出願意匠を関連意匠に補正することが一般的である。したがって、同一人による出願の場合でも、協議を指令するだけで、特許庁はそれ以後の処理を進めるために必要な出願人からの応答書を殆どの場合に得られるはずである。

（c）また、協議指令書と同時に拒絶理由通知書が送られてくると、拒絶理由通知書に対しては意見書を提出することが原則となっているため、出願人は協議指令書に対して応答する協議結果届書と、独立の意匠を関連意匠に補正するための手続補正書のほかに、意見書も提出しなければならない。

（d）協議指令書と同時に拒絶理由通知書を出願人に送るとすると、拒絶理由通知書には「協議の指令に対する届け出がなかったため協議が成立しなかったものとみなし、この出願を拒絶する。」旨の文言を記載することになる（実際、既に出願された意匠に対する拒絶理由通知書にはこのような文言が記載されている）が、このような拒絶の理由の文言は、

協議指令書と拒絶理由通知書を同時に受け取った出願人にとっては驚くべき内容である。これから協議結果届書を提出する期間が与えられるはずであるのに「協議の指令に対する届け出がなかった」では、法律書類としても、日本語の一般書類としても、不可解なものになってしまう。また、出願人が外国人である場合には、そのまま翻訳して外国人に報告せざるを得ない代理人がその外国人から特許手続きに関する知識等について疑われることも考えられ、さらに、その外国人が我が国の特許行政の仕方に懸念や疑問を抱くおそれもある。

(e) 意匠法に精通していない個人（自然人）が代理人によらないで出願した場合には、協議指令書と同時に拒絶理由通知書が送られてくると、(d)の拒絶の理由の文言によって出願意匠を権利化する方策はなくなったと誤解するおそれがある。これによると、意匠権を取得することは難しいとの思いを抱かせ、個人の出願意欲を減退させる原因ともなりかねない。

【問90】 協議指令通知と拒絶理由通知の同時発送は、普通の論理で理解しようとする者、海外出願人には理解しがたいので、文面を考慮されたい。

回答（89 及び 90 に対する回答）

平成10年改正意匠法では、公開されていない先願により拒絶査定となる不合理を排除する目的（いわゆるブラックボックスの解消）から拒絶となった意匠登録出願にはいわゆる先願の地位を生じさせないこととしました。ただし、協議が不成立の場合には、いずれも拒絶となりますが、協議不成立後の一方の出願人による再出願を防止するために、意匠法第9条第3項の規定により先願の地位が生じることとなりましたが、一方で、従来生じたブラックボックス解消のため、それらを公示する公報を発行することとしました（意匠法第66条第3項）。しかしながら、拒絶査定から公示公報の発行までの間は、依然としてブラックボックス状態が解消されないことから、当該拒絶査定後の他の意匠登録出願への影響を考慮すると、そのブラックボックス期間をいかに短縮するかが重要となります。

そうすると、協議対象の意匠登録出願がいずれも同一出願人のときには、協議期間及び意見書提出期間をあわせて原則40日としても特に不利益はないものと考えられることから、同一出願人に限り、協議指令通知書と意匠法第9条第2項後段の規定による拒絶理由通知書を同時に送付すれば、仮に協議が不成立となった場合であっても、直ちに拒絶査定を行って公示する公報を速やかに発行することができ、ブラックボックス期間の短縮を図ることができます。

また、ご指摘の理解しがたい理由としては、当該拒絶理由通知の文面が過去形になっているためと推測しますが、上記のとおり、当該拒絶理由通知書は協議が不成立の際に適用されるものであることから、現在のような文章表現となっています。

なお、当該拒絶理由通知書は協議が不成立の際に適用されるものである旨は、注意書に記載されています。

第6部第1章

P65 61.1 部分意匠とは

【問91】 そもそも意匠に係る物品は、意匠を利用する物品（実施）であるから、部分意匠に係る物品というのが、適切な言い方ではないか？

回答

例えば、願書の「意匠に係る物品」の欄が、部分意匠においては「部分意匠に係る物品」となっていないこと等を勘案すれば、ご提案の表現が必ずしも適切とは思われません。

P66 61.2.1 部分意匠の意匠登録出願における願書・図面

【問92】 部分意匠は、物品の部分に係る意匠であって、これも意匠であるから、対象と方法が異なるという解釈の意味が理解できない。意匠に係る物品という用語を願書の当該欄と整合させるために用いるなら、部分意匠における「意匠に係る物品」の記載などとされては？
同頁61.2.1.(1)

回答

前段については、意匠登録を受けようとする方法（例えば、願書及び図面の記載方法）及び意匠登録を受けようとする対象（物品の全体であるか、物品の部分であるか）が異なるものということです。後段については、「意匠に係る物品」は、全体意匠及び部分意匠ともに同じ解釈であって、ご指摘のように、部分意匠においては、願書の当該欄と形式的に整合させたものではありません。したがって、ご提案のような記載に敢えて修正する必要性はないものと考えます。

【問93】 例示説明において、グリップの一部分の場合、カメラとしてもよいし、カメラ用グリップとしてもよいのではないかと（いずれも別表最下欄に列挙）？あるいは、改善案「カメラ全体を破線などで表し、実線部分がグリップ部分のみの場合は、・・・」など。「カメラの創作」という表現が、ただちにカメラ全体の意匠を創作したと解釈するのは困難。

回答

確かに「カメラの創作」という記載のみを取り出せば、ご指摘のように解釈が困難といえるかもしれませんが、「権利の客体となる意匠に係る物品が当該グリップ部分を含む『カメラ』であることから」の記載を含めて、文章全体をお読みいただければ、この項目の記載内容が、ご提案のような趣旨であることを十分にご理解いただけるものと考えますが、誤解のないように修文いたします。

【問94】 (3)「出願人には・・・記載させることとする。」については、言葉使いが、ユーザーフレンドリーを標榜して、丁寧語を使用する近時のあり方と逆行している。

回答

ご指摘の趣旨を踏まえ、修文いたします。

P67 61.2.2 部分意匠の意匠登録出願における図面等の記載

【問95】 部分意匠（願書に添付する図面等）について、一部の特徴を保護することを主観として

おり、対比可能な程度に十分表されていれば、一方から見た図（１面図）のみでもＯＫとして欲しい。基本となる６面図を求めるのは形式的すぎ、外国の実務とも整合しない。

回答

現在の意匠法施行規則様式第６を改正しない限り、ご指摘のような取扱いは行うことができません。したがって、この審査基準では対応できません。今後の検討課題とさせていただきます。

- 【問96】 開示の程度が、全体意匠の開示の程度と同程度、とすると、開く意匠における表面の模様の部分意匠の場合（例えばノートパソコン）に、その模様がまったく表れない開いた状態も作図することになる。創作保護法である意匠法の趣旨に沿った解釈により施行規則を運用していただきたい。従って、「開示の程度は、原則として、同様式８から１０により...と同程度といえる」としてはどうか。

回答

不必要な記載部分を削除する修正をいたします。

- 【問97】 一般に、海外の出願は全体意匠であっても、意匠として重要ではない部分のみが現れている背面図、底面図は出願図面に当初から含まれていない場合が多い。現代にあって、意匠登録を受けようとする部分が含まれていない（破線部のみ）背面図や底面図を義務付けるのはいかがなものか？

回答

当該図面の提出は、運用で義務づけているものではなく、意匠法施行規則様式第６備考８から１０において規定されているものです。したがって、ご要望を実現するためには、省令改正が必要となり、この審査基準により運用で認めるという内容ではないと考えます。

（３）開示の程度について

- 【問98】 物品の最小限の構成要素は、物品の種類や時代背景によって大きく異なる。例えばテレビジョン受像機において昔はチャンネル用ダイヤルが主要な構成要素だったが現在では姿を消している。これらの構成要素は画一的、固定的に捉えるのではなく、将来の動向も考慮して弾力的な運用をお願いしたい。

回答

指摘のとおり、物品の最小限の構成要素は、物品の種類や時代背景によって大きく異なるものであり、画一的、形式的な運用を行うものではありません。

P69 61.3 部分意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定

（２）部分意匠に係る物品について

- 【問99】 （２）の部分意匠の部分の用途と機能について記載しているが、部分を構成する本物品

以外に、あえて部分の用途と機能について考える実益があるのでしょうか。

回答

部分意匠の類否判断も当該部分の物品性についてと形態についての両面からなされるものであり、当該部分が同じ形態であり、全体における位置、大きさ等が共通している場合であっても、例えば、単なる円形模様と円形レンズ部のように、当該部分の物品性の判断に係る用途及び機能に差異があるときは、判断要素として考慮される旨を記載したものです。

【問100】 ここで言う「絶対的な大きさ」とは、図面上での大きさ(例：長さ10cmの船)を指すのか、実際の物品を想定した場合の大きさ(例：長さ100mの船)を指すのか、どちらですか。なお暫定案の携帯電話の例からは前者の様に受け取れますが、図の大きさ（縮尺）が意匠の認定や類否判断に影響を与えることがありますか。また絶対的に対して相対的な大きさと言う概念はありますか。

回答

意匠法第6条第3項に規定する「物品の大きさ」と同義で、意匠に係る物品の「大きさ」を指し、図面上の「大きさ」ではありません。したがって、御提示の事例では、「長さ100mの船」となります。また、「範囲」については、「61.3 部分意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定（3）③」で、相対的な大きさと記載されていますが、これは、当該部分意匠の意匠に係る物品の「大きさ」に対する「意匠登録を受けようとする部分」の「大きさ」の比率を指しています。

（4）「意匠登録を受けようとする部分」の形態

②一組の図面とその他の必要な図

【問101】 「例外として断面図を加えて認定することができることとする。ただしその際には、願書の「意匠の説明」の欄に、例えば、「断面図を含めて「意匠登録を受けようとする部分」を表している。」旨、意匠登録出願人に意匠登録出願の際に記載させることとする。部分意匠の範囲を特定するのに断面図を含めて記載する方法は、旧基準書では触れられていないもので今回追加されたものと思われるが、出願人に浸透するには時間がかかるので弾力的な運用をお願いしたい。

回答

部分意匠の認定における断面図の扱い及びその記載方法については、平成11年9月に公表した「意匠登録出願のガイドライン 願書・図面の記載方法」において記載されており、今回初めて公表されたものではありません。

なお、部分意匠の願書又は願書に添付した図面等の記載の正確性については、「21.1.2 意匠が具体的なものであること」が準用されます（61.4.1.2 意匠が具体的なものであること）。

【問102】 本来、出願人が提出した図面は出願人が意匠を理解するために必要と考える図面であって、そこに、断面図が含まれていれば、当然、意匠認定の基礎とすれば良いのであるので、このような余分な記載を手続きを複雑にして出願人に要求するのはいかがなものか？ちなみに、全体意匠であっても、1組の図面ではその意匠を十分表現できないときは他の図面を提出できるのであるから問題ないのでは？

回答

ご指摘の趣旨に沿った修文をいたします。

【問103】 通常の意匠出願の場合には、施行規則様式第6備考14に基づいて加えられた図面に表された態様も勘案して意匠の範囲が認定されると考えていますが、部分意匠の場合の上記備考14に基づいて加えられた図面についての取り扱いについてお教え戴きたい。

すなわち、第69頁の下から3番目のパラグラフには『そうすると、その他の必要な図、更に、意匠の理解を助けるために必要がある時に加える使用状態を示した図その他の参考図において「意匠登録を受けようとする部分」の形態を認定することは原則認められない。』とされていますが、これは部分意匠には、この様式14は適用しないという意味なのでしょうか。

また、上記のような参考図があった場合のそれらの図の取り扱いについてお教え下さい。すなわち、様式14が認められないのであるから、削除する指令を出す等をするのでしょうか。

回答

意匠法施行規則様式6備考14は、部分意匠にも適用されるにもかかわらず、原案は、不正確な記載ですので、修文いたします。

P70 61.4 部分意匠の登録要件

【問104】 部分意匠については、方式上の要件がクリアされていれば、それ自体の登録要件などをあえて審査する必要はないと思います。

回答

部分意匠は、それが設定の登録をされれば、これまでのいわゆる全体意匠と同じ権利の効力を有する（意匠法第23条）ものですので、登録要件等の審査において差を設ける必然性はないものと考えます。

P71 61.4.1.1.1 物品と認められるものであること

【問105】 柱書きのところに、『なお、「意匠登録を受けようとする部分」のみは判断の対象としない。』とありますが、もっと積極的に記載することに何か不都合があるのでしょうか。たとえば、「法（条文）の趣旨上、当然のことながら、部分のみの物品性は問わない。」とか。

回答

他の項目と記載表現を統一したものであって、この項のみ、ご提案のように記載する積極的な理由は見当たりません

(1) 物品と認められるものの例
①について

【問106】 意匠に係る物品欄の記載の適切性を問題にしているのか、あるいは、物品としての全体が表現されていないと却下するということなのか、記載が不明瞭。

回答

①「意匠登録を受けようとする部分」が意匠法上の物品とは認められない場合、②当該部分が意匠法上の物品と認められる場合（いわゆる部品）のいずれであっても、部分意匠のベースとなる意匠に係る物品が意匠法上の物品と認められれば、「物品と認められる」ことを記載したものであって、格別記載が不明瞭だとは思われませんが、誤解のないように修文いたします。

P71 61.4.1.1.3 視覚に訴えるものであること

【問107】 柱書きのところに、『なお、「その他の部分」のみは判断の対象とせず、』とありますが、具体的にはどのようなことを想定しているのでしょうか。61.4.1.1.4も同じです。

回答

不明確な記載ですので、削除いたします。

P72 61.4.1.1.5 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

【問108】 「創作の単位」とは今回始めて用いられた用語と思われますが、新しい概念ですか。従来使われていた「一つのまとまり」と同義語ですか、また「美感の有無」とは関係がありますか。包装用容器の例は創作の単位にならない理由の説明が欲しい。

回答

「創作の単位」という用語は、「平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準」の「4.1.1（2）他の意匠との対比の対象となり得る部分とは認められないもの」において既に使用されている用語であり、新しい概念ではありません。（同運用基準の末尾に記載された「別添Ⅰ 部分意匠他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分の例」においては、第2段落において「例示以外の単位によるもの」との記載があります。）

なお、「平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準」においては、「一つのまとまり」という用語は使用されていません。

「創作の単位」と「美感の有無」とは、関係がありません。

また、「61.4.1.1.5 他の意匠と対にする際に対比の対象となり得る部分であること」（2）③「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事例としてあげられた「包装用容器」での創作の単位とは、次のように考えられます。すなわち、「包装用容器」という分野において「包装用容器」の意匠の創作の際には、一般に、全体形状はもちろん、容器本体部の上部の形状、あるいは、下部の形状といった単位で創作が行われているものと考えられます。したがって、同分野においては、事例のような部分について、一般に、創作者が創作した部分とはいえません。同分野において創作の単位と認められるのは、例えば、

「(1) 他の意匠と対にする際に対比の対象となり得る部分と認められるものの例」にあげられた「包装用容器」の部分といえます。

(2) 他の意匠と対比する際に対比の対象となる得る部分に該当すると認められないものの例

①について

【問109】 稜線のみで面積がないものがなぜ、「一定の範囲を占める部分ではない」のか、また、なぜ「対比の対象となり得る部分に該当しない」のか理由が不明。

回答

一定の範囲とは、一定の面積を有するものですので、当然に、面積がない稜線は、一定の範囲を占める部分とはいえません。また、「対比の対象となり得る部分」の「部分」とは、一定の範囲を占める部分をいうことから、稜線は、「対比の対象となり得る部分」には該当しないこととなります。

【問110】 この図は優先権主張をもって日本国出願する米国などの出願に対し、要旨変更とみなすおそれがあるので、海外との方式的調整をするか、あるいは、要旨変更をとらない補正を許容するなど考慮が必要。ちなみに、優先権主張の海外出願の内容を日本の代理人も特定できないことが間々あるのが現状。

回答

要旨変更とは、補正が出願当初の願書又は図面の要旨を変更する場合であって、「この図は、……米国などの出願に対し、要旨変更とみなすおそれがある」とのご指摘の趣旨が理解できません。したがって、「海外との方式的調整をするか、あるいは、要旨変更をとらない補正を許容するなど考慮」する必要性があるとは、現時点ではいえないと考えます。なお、「優先権主張の海外出願の内容を日本の代理人も特定できない」ものについて、海外の出願人のみに対し、要旨変更を許容する運用を認める合理的根拠は全くないものと考えます。

③について

【問111】 例示は程度の問題であり、何が意匠を構成するかしないかが明確でない。むしろ、具体的にないというほうが適切か？物品の部分であるので、法律上は問題ないのではないか？むしろ法律は、意匠の創作の単位とはいっていないのではないか？

回答

ご指摘の事例は、平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準において意匠を構成しないものと整理したものであって、それを変更するだけの積極的な理由が見当たりません。

また、部分意匠制度を導入して、意匠の創作の単位という概念が導入されたものであって、部分意匠について、第2条第1項に規定される意匠に該当するか否かを判断する概念としては、妥当なものと考えています。

P73 61.4.1.2 意匠が具体的であること

【問112】 1－1）部分意匠の用途及び機能の具体化に関して （記載場所：74～75頁）
「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能に関して、今回の改訂基準書案では具体化(一本化)の要件が追加され、平成10年審査基準(以下「旧基準書」と言う。)よりも厳密な内容になったが、部分意匠の権利の狭小化に招く恐れがある。

【現案の内容】

61.4.1.2 意匠が具体的であること (74 頁)

…全体意匠と同様に、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意匠の内容、即ち

②「意匠登録を受けようとする部分」具体的な用途及び機能

(2)意匠が具体的なものと認められない場合の例 (75 頁)

②意匠の意匠に係る物品又は意匠登録を受けようとする部分」具体的な用途及び機能が明らかでない場合

《参考：旧基準書の記載》……部分の用途機能の具体化要件は含まれていない。

部分意匠の登録要件 4.1.2 意匠が具体的でないもの (旧基準書 61 頁)

(1)部分意匠として意匠登録を受けようとする部分が明確でない場合。

(2)部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の全面が表されていない場合。

【要望事項】

上記内容に関する箇所を削除して旧基準の内容を維持していただきたい。

旧基準では「図面等の表現の具体化」や「部分意匠の用途機能が認定項目に入り類否判断の一材料となる旨」の記載はあるが、用途機能の具体化は入っていない。

【問113】 部分意匠が具体的なものであると認められる要件の一つとして、「意匠登録を受けようとする部分」の具体的な用途及び機能が挙げられていますが、これは新たに加えられた要件ですか？現状の部分意匠出願を見ると、用途及び機能を一義的に推測できないものもかなり見受けられます。これらの出願は今後、3条1項柱書の拒絶理由が届き、基本的に拒絶になるということでしょうか？

回答（112 及び 113 に対する回答）

「平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準」においては、66頁「6.3 部分意匠の類否判断の要素」として、「②部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の機能・用途」と記載されています。

そうすると、その他の例えば、当該部分の位置、大きさ、範囲という類否判断の要素も含めて、これら類否判断の要素は、意匠法第24条の登録意匠の範囲を定める際の重要な事項であることは明かです。だからこそ、65頁「6.1 部分意匠の認定」は、それらの類否判断の要素について認定することが記載され、その認定に基づいて登録要件等を審査官は判断しています。

したがって、それらの類否判断の要素が具体的でないものは、意匠が具体的でないものとして意匠法第3条第1項柱書の規定により登録することができないものであることは明らかであって、平成10年改正意匠法が適用される意匠登録出願については、これまでも同様の判断を行ってきており、この審査基準では、それを確認的に明示したにすぎません。

（2）意匠が具体的なものと認められない場合の例

P76 61.4.2.1 意匠法第3条第1項及び第2項

【問114】 当該部分意匠が、意匠法第3条1項1号又は第2号の意匠に該当するか否かの判断を行い得るためには、同項1号又2号の意匠の中に、原則的に、部分意匠の出願の「意匠登録を受けようとする部分」の全体の形態が開示されていなければならない。と記載されているのですが、具体的な例（図）があれば望ましいと思いました。特に、後願意匠が部分意匠である場合（部品の部分）、先願意匠が部分意匠を含む場合（当該部分を含む部品）であっても、第3条1項第1又は第2号に該当し得るため、部分意匠 v s 通常の意匠の具体的な例（図）があるとより理解しやすいと思われます。

回答

ご要望の部分意匠 v s 通常の意匠の具体的事例としては、61.4.2.2.2 事例1が該当するものと思われます。

P77 61.4.2.2.1 意匠法第3条第1項第1号又は第2号の意匠と部分意匠との類否判断

【問115】 「意匠登録を受けようとする部分」に相当する個所について。この概念は、両意匠の対比において重要なのに、説明されていない。

回答

「意匠登録を受けようとする部分」の「用途及び機能」、「形態」、「位置、大きさ、範囲」を類否判断要素として、当該部分と同一又は類似の「刊行物に記載された意匠の部分」をいいます。審査基準に記載するまでもない明らかな内容と考えます。

（2）当該部分における用途及び機能の共通点及び差異点の認定

【問116】 部分意匠の部分における用途及び機能の共通点及び差異点の認定は、類否判断の要素から削除すべきである。

理由

審査基準22.1.3.1の（1）に記載されている通り、全体意匠の意匠にかかる物品の用途及び機能は、意匠の類否の判断を行う際に要素とされている。これは、物品の機能及び用途が同一であれば同一の業界に係る物品であり、同一の取引者、販売者によって販売される結果、同一の需要者の目に触れることから、これらを要素として判断することとしたものと考えられる。

一方、部分意匠は、願書において意匠に係る物品を特定して出願することとされている（審査基準61.3（1））。即ち、審査基準の記載を見る限り、部分意匠は、願書に記載した「意匠に係る物品」の用途及び機能に加え、更に、部分意匠の部分の用途及び機能を、類否判断の際に判断要素としていることになる。結果として、用途及び機能という要素については、全体意匠に比較して2段階の判断を行っていることになるが、均衡を欠くものであり、その必要性が想定できない。

説明のために、具体例を以下に挙げる。

意匠に係る物品「テーブルプレーヤー」

部分意匠A カセット蓋の表面の星型の押下ボタン
部分意匠B カセット蓋の表面の星型のスライド式ボタン
部分意匠C カセット蓋の表面の星型の装飾

上記の場合、意匠に係る物品は「テーププレーヤー」であり、物品の用途及び機能が同一となっている。従って、部分意匠A乃至Cは、同一業界に属し、販売される場面も共通し、需要者も同じ店で上記意匠を認識するものと考えられる。かかる状況下で、同一形状の星型の部分意匠が、押下式であるか、スライド式であるか、又は何ら機能を有しない装飾であるかを類否判断の要素に加えることは、物品の外観形状を保護する意匠法の趣旨とは相容れないものではないと思われる。

また、「意匠に係る物品」において、物品が販売される業界を絞りこんでいる以上、部分の用途及び機能を類否判断の要素から削除することは、法律上も許容されるものであると考えられる。

回答

ご指摘の点については、平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準において、6.意匠登録を受けようとする部分の認定、6.3 類否判断の要素において明記し、審査実務上、現在その運用基準により審査を行っているところです。当該部分の物品性の判断に係る用途や機能に差異があるときは、類否判断の要素として考慮される旨を記載したものです。なお、ご指摘の事例の場合、すべてが必ず非類似となるものではありません。その星型の形状が類否の判断に与える影響等を総合的に観察して結論が出されるものであり、星型のスイッチと星型の装飾部が類似となることも、もちろん否定するものではありません。

(4) 当該部分の位置、大きさ、範囲の共通点及び差異点の認定

【問117】 (61.4.2.2.1)の(4)に部分意匠の類否判断がかかっているが、なお書きに「その他の部分の形態のみについては対比の対象とはしない」旨がかかっている。しかしながら、この点は重要であり、これを最初に明確に記載してほしい。同③に部分対部分の対比を行う旨は記載されているが、これを類否判断の項でも明記してほしい。

回答

ご指摘の箇所は、(61.4.2.2.1)の(5)と思われますが、(5)について、ご指摘の趣旨に沿った修文をいたします。なお、後段については、(5)部分意匠の類否判断の記載でご指摘の内容は十分表現されているものと考えます。

P79 61.4.2.2.2 意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当する部分意匠の意匠登録出願の例

【問118】 「意匠登録を受けようとする部分」に相当する個所について。この概念は、両意匠の対比において重要なのに、説明されていない。

回答

「意匠登録を受けようとする部分」の「用途及び機能」、「形態」、「位置、大きさ、範囲」を類否判断要素として、当該部分と同一又は類似の「刊行物に記載された意匠の部分」をいいま

す。審査基準に記載するまでもない明らかな内容と考えます。

P87 61.9 部分意匠の意匠登録出願に関する要旨の変更

【問119】 この内容は図面の表現などとも緊密に関係するので、61.3と61.4の間におくのがのぞましいのではない

回答

「意匠の要旨」については、第7部第2章 72.1.1 に記載されています。部分意匠の章においても、それとのバランスを考慮して現在の位置に記載しました。

P90 61.9.4 「願書に添付された図面等」についてした補正の具体的な扱い

(3) 「その他の部分」の記載を変更する補正

【問120】 願書の記載及び願書に添付した図面等を、その意匠の分野に属する通常の知識に基づいて総合的に判断した場合に、合理的に善解して、その物品全体の中に占める「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲を同一の範囲を超えて変更するものとならない補正は、要旨を変更するものではない。先願の部分意匠において、その実線部の位置、大きさ、範囲を変更しない状態で、破線部分のみを補正したものが認められた場合に、後願への3条の2の影響はどうなりますか。例として、工業上利用の要件を満たすために、先願の破線部分にスイッチ形状を追加した補正をした場合に、これが後願のスイッチ単体の意匠と類似である場合には後願は3条の2で保護除外されまか。またこの先願の補正が後願の出願日より後であった場合はどうなりますか。

回答

破線部にスイッチ部を追加する補正が、要旨を変更するものではないと判断されたならば、当該スイッチ部を含めた「その他の部分」及び「意匠登録を受けようとする部分」が出願に係る意匠として開示された意匠を特定するための図となります。

また、補正の効果として、当該スイッチ部は出願当初より図面に記載されていたものとなりますので、当該スイッチ部を追加した補正日は、意匠法第3条の2の規定の適用に際し何ら影響を与えるものではなく、その意匠登録出願の日以降の他の意匠登録出願に対して、当該スイッチ部を含めて意匠法第3条の2の規定が適用されます。

P91 61.12 パリ条約による優先権主張等を伴う部分意匠の意匠登録出願

【問121】 海外の現状では、部分意匠も意匠であって、特段の区別をしていない。したがって、何をもって、海外の出願を全体意匠、部分意匠と断定するのかの記載を要する。

回答

従来 of 全体意匠における我が国への出願の意匠と第一国の出願の意匠との同一の判断と同様に、第一国の出願の内容が、我が国の部分意匠と実質的に同一のものであれば、出願の形式、図面の表現方法等を問わないものと考えています。

【問122】 第1国が全体意匠で我が国がその全体の一部に係る意匠である場合には、優先権の主張を認めないとしているが、その根拠が必ずしも明確ではない。我が国で出願された部分意匠は、既に第1国で開示されているのだから、当該開示された全体意匠の内その何れについて権利を請求するかは出願人の自由、との反論は成立し得るように思われる。現に英国では、同国のBluelineプラクティスを適用する際、第1国出願たる我が国の部分意匠出願において、現に実線で描かれた部分以外の部分についても、statement of noveltyを認めているようである。

回答

第一国が全体意匠で、我が国の意匠登録出願がその一部に係る部分意匠である場合、我が国においては、いわゆる破線部の形状等については特定されていないことから、実質的に第一国の全体意匠と同一の意匠とはいえません。したがって、第一国の意匠と我が国へ出願された意匠とが実質的に同一であることを要件とする優先権の主張の効力の有無の判断においては、当然にその効力を認めることはできません。

【問123】 従来は認められていたケース、すなわち「第1国出願が部分意匠で我が国が全体意匠となるケース」も今後優先権の主張が認められないこととなったようだが、かかる運用の変更につき合理的な説明が為されていない。そもそも、海外の法制において、実線と破線が意味するところは必ずしも我国のそれとは同一ではなく、破線で描かれていたものが実線として出願されたからといって、唯それのみを根拠に優先権を否定することができるとは思われない。また、図面における実線と破線の描き分けを認めていない海外諸国（例えば、中国や台湾）では、我が国の部分意匠出願に基づき全体意匠出願を行うことを認めているようであり、このあたりに若干の不均衡が生じるように思われる。

回答

従来、例えば、米国のように、破線と実線とで描かれた部分意匠を第一国出願とする場合、我が国において優先権の主張を認めていましたが、我が国への出願の意匠としては、少なくとも、第一国において、破線で描かれた部分を実線に置き換えて特定された一つの全体意匠とした場合に限られていました。したがって、例えば、破線部分は具体的な形状を現していないからといって、破線部分を第一国で描かれていた破線部の形状とは全く異なる形状として出願して、我が国へ出願した場合には、両意匠は、実質的に同一ではない、と取り扱ってきました。もちろん、実線部のみ同一として、破線部の形状を様々な形状に変化させて我が国へ複数出願した場合も同様です。

その理由としては、例えば、米国の図面に表された破線部は、米国の法律上具体的な形状を現していないものであったとしても、当該破線部は、事実上、一つの形状を具体的に現していることから、部分意匠制度を有していない我が国においては、その範囲において、例外的に米国の出願の意匠を我が国の全体意匠と実質的に同一と扱ってきたためと考えられます。

この場合には、例えば、米国の出願人は、米国においては部分意匠であったとしても、我が国においては全体意匠に限定されてしまうことから、その権利の内容は減縮され、我が国においては不利益を被っていたともいえますが、我が国が部分意匠制度を有していなかったため、やむを得なかったものと思われれます。

そうすると、部分意匠制度が導入された今、第一国での部分意匠と実質的に同一の意匠を我が国においても出願が可能となったことから、第一国の出願の意匠と第二国の出願の意匠は、実質的に同一でなければならないというパリ条約の本来の趣旨をも勘案すると、従来のように

第一国が部分意匠であるときに、我が国においてそれを全体意匠に減縮して優先権の主張を運用上認めなければならない必要性は見当たらないと考えます。

第6部第2章

P92 62.1.1 組物の意匠と認められる要件

- 【問124】 組物の意匠中に、図面等の表現方法の記載を設けて欲しい。「H10改正法 意匠審査の運用基準」のp74－78にあたる記載が今回の原案にはありません。図面の記載方法は出願に係る意匠を特定するうえでも重要でありますので、新しい審査基準でも具体的な図面の記載方法の説明があったほう親切であったのではないのでしょうか（せめて、従来の運用基準のp74の2. 1、2. 2くらいの記載は欲しい）。

回答

平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準の位置付けは、出願人の利便性を考慮して、改正条文に関する審査基準及び出願手続のガイドラインを合わせたものとなりました。したがって、出願手続のガイドラインの記載内容については、この審査基準の原案に記載しなかったものです。なお、平成10年改正意匠法意匠登録出願のガイドライン―願書及び図面の記載について―（平成11年9月特許庁発行）に組物等の図面の記載方法が公表されていますので、ご参照ください。

P102 62.1.7 パリ条約による優先権主張等を伴う組物の意匠の意匠登録出願の取扱い

- 【問125】 「パリ条約による優先権主張等を伴う組み物の意匠登録出願についての取り扱い」の記載は、第一国出願が構成物品の出願で、その出願に基づいて優先権主張してわが国に組物の出願（一種の部分優先のような出願）ができるように読めてしまうので（すなわち誤解を生じやすいので）、原案p91・61. 12「パリ条約による優先権主張等を伴う部分意匠の意匠登録出願」の記載にならって、優先権主張が認められない場合を具体的に例示して欲しい。

回答

組物の意匠の意匠登録出願において、優先権が認められるのは、原案に記載した場合、つまり、日本で組物の構成物品と認められるものが第一国において「一出願として出願」されている場合のみです。したがって、認められない場合は、それ以外すべてであって、あえて事例をあげるまでもないものと考えます。なお、部分意匠においては、内容において非常に誤解しやすい、あるいは、理解しにくい点があるのではないかと、この危惧から事例をあげましたが、組物に関しては、その記載内容から少なくとも部分優先を認める、といった解釈は生じないことは明白であって、その他解釈上の誤解等もないものと考えます。

- 【問126】 パリ条約による優先権等を伴う組物の意匠の意匠登録出願の取扱い
組物の意匠の構成物品が第一国において個別に出願されており、複数優先権を主張して我が国に組物として出願することを認めてはいかがでしょうか。出願の単一性の例外として出願の便宜を図った組物の意匠制度の趣旨にも反することにもなり、不合理に思えます。

組物とその構成物品は異なる意匠であるという理由だけでは納得出来ません。

回答

組物は、全体としての美感を問題とするものであって、その権利行使も意匠全体でしかできない、つまり、個々の構成物品ごとにでの権利行使ができない、という非常に特殊な制度であって、一意匠一出願の例外を認めたものです。したがって、第一国と我が国との実質的に意匠の内容が同一でないものについて、優先権の主張を認めることは、我が国の出願人に対する不利益にもつながる可能性があり、その運用は慎重に行うべきと考えています。

第6部第3章

P103 63.1 関連意匠とは

【問127】 今回の審査基準の改訂とは直接関係はありませんが、同じ日に互いに類似関係にある複数の意匠を出願するのは殆どの場合に同一人になる理由を、私が現在の関連意匠制度に感じている思いとともに、述べさせていただきます。

現在の関連意匠制度では、関連意匠を本意匠と同日に出願しなければならないことになっております。この理由は、互いに類似関係にある複数の意匠を同日に出願させることにより特許庁での審査を容易化するためと思われますが、一方、出願人にとっては、このような関連意匠制度のもとでは、将来実施する可能性の大小が出願時に流動的である複数の互いに類似する意匠や、一の意匠と類似する意匠であって、将来実施する可能性は極めて小さいけれど全く実施する可能性がゼロではない意匠、さらには、多少とも互いに類似していると思われる意匠（本当に類似しているのかは不明であるため、安全を期して同日出願とする意匠を含む）を安全のため同日で出願しなければならなくなり、このため、同じ日に同一人が互いに類似関係にある複数の意匠を出願せざるを得なくなります。

これによりますと、出願人にとっては出願時の一時期に多くの出願費用と手間が要求されることになります。そして、予め計画された半年間の出願予算枠を持っていて、予算枠を超える出費となる出願人にとっては、そのときの意匠出願の件数を削減せざるを得なくなり、その結果、一定期間を通して見ると、全体の意匠出願件数が減少することにもなりかねません。また、最悪の場合には、出願を取り止めた意匠が結果的に実施されることになったときには、実施された意匠を保護できなくなってしまいます。

また、出願人側の実際の実務の上で、新製品の基本デザインが決まって先願主義のために急いで出願した後に、営業サイドやユーザーからの要望に応じて基本デザインに変更を加えることはよくあることです。このような場合に、先に出願した意匠と類似する意匠を後日出願した場合には拒絶されるとデザイナー等に説明すると、意匠出願の意欲の減退、延いては意匠制度に対する興味の減退を招くことになりかねません。

以上のことを考えると、関連意匠を本意匠と同日に出願しなければならないとする現在の意匠法上の規定は、結果的に、真に有用で実施される意匠の出願を奨励することや意匠制度全体を発展させることにならず、いずれの日にか改正すべきではないかと思っております。

そして、これにより、協議の指令と同時に拒絶の理由を出願人に通知するという前述した特許行政処分は、その必要性がなくなる又は少なくなるのではないかと考えております。

回答

ご指摘の点は、運用で認める内容ではなく、意匠法改正事項のため、この審査基準では対応できません。

- 【問128】 関連意匠の重要性は複数創作された、互いに類似する意匠をグループ化することにある。現在の実務では、本意匠出願、関連意匠出願のそれぞれについてばらばらに拒絶理由が出され、本意匠-関連意匠間の補正が認められるにもかかわらず、本意匠にのみ登録査定がなされ、一の関連意匠に拒絶査定がなされると、グループとしての本意匠、関連意匠の関係を再考することができず（他の関連意匠を本意匠とし、本意匠を関連意匠とするなどの補正）、本制度の目的が果たせない結果となっている。関連付けられた意匠出願は、グループとして一括して取り扱える機会を与えてほしい。

回答

ご要望の趣旨は、例えば、出願当初、出願人が、本意匠 A、関連意匠 A1、関連意匠 A2 とした場合に、審査官は、A と A2 とが非類似と判断したときには、本意匠 A を登録すると同時に関連意匠 A1 と A2 に対して拒絶理由通知が送付され、出願人の対応としては、いずれかを取り下げる等しなければならないので、本意匠 A を即登録せずに、3つの出願について再度いずれを本意匠及び関連意匠とすべきかの検討及び補正の機会を与えてほしい、というものと解釈いたしました。

上記のような運用を採用した背景には、従来から、意匠権の設定登録の早期化が出願人より強く要望されており、審査が終了した時点で拒絶の理由のない出願について登録査定を遅らせることは、結果的に出願人の要望に反することとなる、という理由がもっとも大きなものといえます。

特許庁意匠課としては、そのような要望を受けて DR1 計画（意匠登録1年化計画）を策定し、その実現に向けて現在も様々な施策を導入して日々努力しているところであり、近年、意匠審査官の努力により、平均 FA（ファーストアクション）9ヶ月を達成するまでに至りましたが、DR1 計画については、その実現まであと一歩というところまでできているものの、未だ目標には到達しておりません。

このような状況の中にあっては、ご要望の運用をすぐに採用することはできず、再度、幅広く出願人等のニーズを把握する必要があると考えます。

- 【問129】 本意匠と関連意匠の関係に立たずとも、出願人としてはバリエーションと考えている意匠の出願もある。最終的にこれらを一括して、本意匠・関連意匠の関係を見直したいという希望もある。登録査定を待っていただくという点を含め、グルーピングにつき意思表示できるチャンスがあるとよい。

回答

上記のような理由により、ご要望の運用については、すぐに採用することはできず、再度、幅広く出願人等のニーズを把握するとともに、審査実務、コンピュータシステム等への影響について、十分に検討する必要があると考えます。

P104 63.1 関連意匠とは

- 【問130】 関連意匠設立の根拠を記載しているが、他項目の記載（部分意匠など）と異なり、条文

に根拠を置く説明ではないので、理解しがたい。もっと簡潔に説明すべき。

回答

従来の類似意匠制度を改良した制度であるため、その違いを簡潔に述べて関連意匠制度の理解の統一を図ることを目的に記載しました。なお、内容的には、平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準の記載を簡潔に記載したものです。

P105 63.1.2 関連意匠にのみ類似する意匠の取扱い

- 【問131】 P106の(注)として、最後の段落で「このような過剰な…意匠登録を受けることができないものとした。」とありますが、この理由ですと、意匠登録出願人を保護するように読めます。そうすると、意10条2項違反の過誤登録は、意匠権者を保護すべく無効理由にはすべきでなかったと理解いたします。しかし、現実の立法は、意10条2項違反は無効理由になっています。そうすると、第三者の不測の不利益を理由にしなければ、無効理由にした根拠が理解できないと考えます。いかがでしょうか。

回答

審査基準としては、各条文の設立趣旨にまで言及することは、本来不必要であり、制定された各条文の解釈及びその具体的判断基準を単に示すにとどめるべきでした。したがって、当該(注)については、削除いたします。

- 【問132】 意10条2項違反で拒絶されるケース及び無効にされるケースを、意10条1項や意9条1項や2項で拒絶されるケースとの相違が分かるように、具体例をあげて説明していただけるとたいへん理解しやすくなります。ご検討をお願いいたします。

回答

審査実務上、意匠法第10条第2項の規定に該当する事例は、今のところ該当案件がありません。無効の予想される事例としては、Aを本意匠としたB及びCの関連意匠出願において、その関係のままいずれも登録査定となったが、AとCは非類似であり、かつ、CはBのみに類似すると無効審判において判断された場合が考えられます。なお、この場合、第10条第1項が第48条第1項において無効事由になっていませんので、AとCとが非類似であるとの理由だけでは、Cは無効とはなりません。

第9部

P122 90.2 優先権が認められるための要件

- 【問133】 優先権の第1国への最初の出願には特許出願も含まれるのではないのでしょうか。その理由は、4条Eに明記はないものの、パリ条約他条文、また特許・意匠間の出願変更が認められていることを考慮すると当該条文に明記しなかったただけであって特許出願についても含まれるのではないのでしょうか。本件については「特許法概説」(吉藤著 熊谷訂)にも記載されていますので、ご参照下さい(第11版、648～649頁)。

回答

これまでも、特許庁においては、御指摘のとおり第1国への最初の出願に特許出願も認めているところですが、それは、特許庁審査業務部方式審査基準室において作成の方式審査ハンドブック 28.00（パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権）において運用上認めているものであり、意匠審査基準に記載してあっても、意匠審査基準室において当該運用を定めたかのごとく、誤解を生じる可能性もあることから、ご指摘の点についての記載は妥当ではないと考えます。なお、審査実務上は、従来どおり、方式ハンドブックの運用に従って、第1国への最初の出願に特許出願も認めます。