

本資料でいう「改正意匠法」とは、平成10年法を指します。

# 改正意匠法下での出願戦略

オンダ国際特許事務所

所長 弁理士 恩田 博 宣

## 目 次

### 1．はじめに

### 2．改正意匠法について

(1)部分意匠の保護制度について	1
(2)関連意匠の保護制度について	6
(3)創作容易性水準の引上げについて	8
(4)システムデザインの保護（組物の意匠の改正）について	9
(5)機能にのみ基づく意匠の保護除外について	11
(6)拒絶確定出願等の先願の地位の見直しについて	12
(7)願書・図面記載要件の多様化・簡素化について	15
(8)特徴記載制度について	19

### 3．出願戦略検討事例

(1)改正意匠法下での出願戦略の基本的な考え方	21
(2)CASE-1：カッターナイフ用替え刃 部分意匠が有効に働くケース	23
(3)CASE-2：菜切り包丁 関連意匠と部分意匠の例 A	275
(4)CASE-3：ポケットナイフ 関連意匠と部分意匠の例 B	27
(5)CASE-4：ポケットナイフ 関連意匠と部分意匠の例	29
(6)CASE-5：エアジェットルーム用ガイド 全体意匠とその関連意匠が有効に働くケース	31
(7)CASE-6：はさみ 全体意匠とその関連意匠との関係に注意を要するケース	35
(8)CASE-7：コンクリート型枠間隔保持具 関連意匠が有効に働くケース	39
(9)CASE-8：半導体切断機 新規な外観で広い権利を取得したケース A	45
(10)CASE-9：半導体切断機 新規な外観で広い権利を取得したケース B	49
(11)CASE-10：フォークリフトトラック デザインコンセプトの保護	51
(12)CASE-11：フォークリフトカー 基本的な形が要部と認められたケース	55
(13)CASE-12：コンクリート型枠用支持台 機能美が保護されたケース A	57
(14)CASE-13：コンクリート型枠用支持台 機能美が保護されたケース B	59
(15)CASE-14：包装用容器 幅のある要部認定が成り立つケース	61
(16)CASE-15：幼児用椅子の座 部品出願の考え方 A	63
(17)CASE-16：貯水槽 部品出願の考え方 B	67
(18)CASE-17：回路用基板 部品出願の考え方 C	71

### 4．分類別 ユニークな登録例

(1)意匠分類 A	75
(2)意匠分類 B	76
(3)意匠分類 C	78
(4)意匠分類 D	80
(5)意匠分類 E	82
(6)意匠分類 F	83
(7)意匠分類 G	85
(8)意匠分類 H	86
(9)意匠分類 J	87
(10)意匠分類 K	88
(11)意匠分類 L,M	90

\*本文中1～20頁記載の事例においては、特許庁発行のガイドラインから一部転載しております。\*

## 1. はじめに

さて、当所では1996年に「日本における意匠権の有効利用」という冊子を発行しました。この冊子では、我が国において企業の開発成果を効果的に保護するためには、意匠権を有効に活用すること、特に「類似意匠制度」を上手く活用することが必要不可欠であることを説明してきました。

しかし、我が国では、平成11年1月1日から改正意匠法が施行されております。今回の改正は、昭和34年の意匠法制定以来の大改正で、我が国のデザイン競争力を高めるべく創造的デザインの開発を促すと共に、近年多様化しているデザイン開発の実態や模倣行為の巧妙化に対応すべく、デザインの保護強化を図ることを目的として、法制度と運用の両面から抜本的に改正されました。

特に、デザインの保護強化の観点から、旧意匠法には無かった新たな制度として「部分意匠制度」が導入されたことと、旧法の「類似意匠制度」に代えて「関連意匠制度」が導入されたことは、意匠出願戦略に大きな影響を与えています。

例えば、「部分意匠制度」では、旧法では認められなかった創作意匠の特徴的な部分についての権利化を図れるようになり、この「部分意匠」を上手く活用し、また全体意匠や「関連意匠」と併せて権利化を図ることにより、旧法より効率的且つ効果的で強固な権利を確立することが可能になりました。しかし、その一方で、部分意匠は全体意匠と同日かそれ以前に出願する必要があるため、出願のタイミングに注意する必要があります。

また、「関連意匠制度」については、従来の「類似意匠制度」では認められていなかった独自の効力が認められるメリットがある反面、関連意匠の出願が本意匠と同日に限られるために、出願人は創作デザインを有効に保護するための出願形態を早期に検討する必要に迫られる等、今まで以上により戦略的な対応を求められることとなります。

そこで、以下に「部分意匠制度」と「関連意匠制度」を中心に改正の概要を説明すると共に、出願人として留意すべき点や、改正法下での意匠出願戦略についてご説明したいと思います。

もっとも、改正法下での審査事例があるわけではありませんので、現時点で明らかとなっている運用基準等を参考にしつつ、当所における過去の実績を改正法に当てはめて、改正法下での出願戦略を検証したいと思います。

なお、すでに改正意匠法についてご存知の方、或いはお忙しくて細かく目を通す時間のない方は、第23頁以降の出願戦略検討事例のページからご覧ください。

1999年10月

オンダ国際特許事務所 所長 弁理士 恩田 博宣

## 2. 改正意匠法について

### (1) 部分意匠の保護制度について

旧法においては、その保護対象たる物品とは、それ自体独立して取引の対象となるものであることが要求され、物品の部分に係る意匠は、**法第3条第1項柱書**によって拒絶されることになっていました。しかし、改正法においては、意匠の定義を変更してこのような物品の部分について独創性が高く特徴のある創作をした場合には、部分意匠として保護を受けられることになりました。



具体的手続については、願書に「部分意匠」の欄を設けて部分意匠に係る出願である旨を明記することが必要であり、意匠に係る物品の名称については全体意匠の出願と同様に**法第7条の規定（施行規則第6条、施行規則別表第一）**に従い、**部分が含まれる物品全体の名称**を表すこととなります。

また、部分意匠についての図面の表現方法については、**登録を受けようとする部分の形態を実線で表し、その他の部分を破線で表すこと**により行います。

なお、部分意匠の審査については、通常**の全体意匠の出願と同様**に行われるので、物品が同一又は類似する範囲において、新規性・先後願の判断がなされることとなります。そして、特に問題になるのが部分と全体との間での新規性・先後願についての取扱いです。**部分意匠と全体意匠とは基本的に登録を受けようとする方法・対象が異なる（従来からの部品の意匠と全体意匠との関係と同様）**ので、先後願（**第9条**）の関係では同一又は類似する意匠とはなりません。しかし、今般新たに先願意匠の一部と同一又は類似する後願意匠を排除する規定（**第3条の2**）が新設されています。一方、新規性（**第3条**）の判断においては、部分意匠と全体意匠の間でも類否判断がなされますし、今般創作容易性（**第3条第2項**）の水準が引き上げられておりますので、注意を要します。

これらを総合的に考えると、概ね次のようになります。

**新規性の判断（第3条第1項各号…表1参照）**

全体意匠が公知（公然実施と刊行物記載）として存在する場合に、その全体意匠の部分と同一若しくは類似する部分意匠を出願した場合には、この出願は拒絶されます（第3条第1項第1乃至3号）。

それとは反対に、部分意匠が公知として存在する場合に、その部分と同一若しくは類似する部分を含む全体意匠を出願した場合には、原則として両者は非類似と判断されて登録になります。

表1

公知意匠	本願意匠
全 体	部 <del>X</del> 分
部 分	全 <sup>○</sup> 体

ただし、この場合において、全体意匠の当該部分を除いた部分も公知であって、それに基づいて全体意匠を容易に創作できた場合には、改正法においては創作容易性の水準が引き上げられているので、拒絶されることがあります（第3条第2項）。

**先後願の判断（第9条、第3条の2…表2参照）**

全体意匠が先願として存在する場合に、その全体意匠の部分と同一若しくは類似する部分意匠を後願として出願した場合には、この出願は拒絶されます（第3条の2参照）。

それとは反対に、部分意匠が先願として存在する場合に、その部分と同一若しくは類似する部分を含む全体意匠を出願した場合には、原則として両者は非類似と判断されて登録になります。

表2

公知意匠	本願意匠
全 体	部 <del>X</del> 分
部 分	全 <sup>○</sup> 体 (利用者)

ただし、先願の部分意匠が、後願の全体意匠のほとんどを表したものである場合には拒絶されることもあります。つまり、現行法における部品の意匠の出願とその部品を含む全体意匠の出願と同様に扱われます。そして、これは出願人が同一人であると他人であるとを問わず適用されます。従って、部分の意匠権と全体の意匠権がそれぞれ異なる権利者において成立することがあり得ますが、後願である全体意匠は先願たる部分意匠を利用するものとなるので、実施に制限を受けることとなります（法第26条参照）。

なお、部分意匠と全体意匠が同日で出願された場合には、それが同一人であると他人であるとを問わず、双方が登録になります。これは、現行法における部品と完成品（全体）についての取扱いと同様であり、法第9条第2項の適用を受けることがないので、双方が登録されるばかりでなく、両者の間には利用関係の規定（法第26条）による調整もありません。

従って、以上のことから部分意匠と全体意匠の双方を出願する必要があり、且つ同一人が出願する場合にも、部分意匠は全体意匠よりも先に、又は同日に出願する必要があります

部分意匠についての  
FAQ

Q1. 部分意匠の願書の記載は、全体意匠の出願とどのように違うのですか？

A1. 部分意匠の願書は、以下のとおりです。  
相違点としては、

- 願書に「部分意匠」の欄を設けます。
- 願書の「意匠に係る物品」は、部分が含まれる物品全体の名称を記載します。
- 「意匠の説明」の欄において、部分意匠として登録を受けようとする部位と他の部位とが図面、写真、ひな形又は見本においてどのように特定されているかを説明します。

意匠登録願

(16000円) 平成 年 月 日

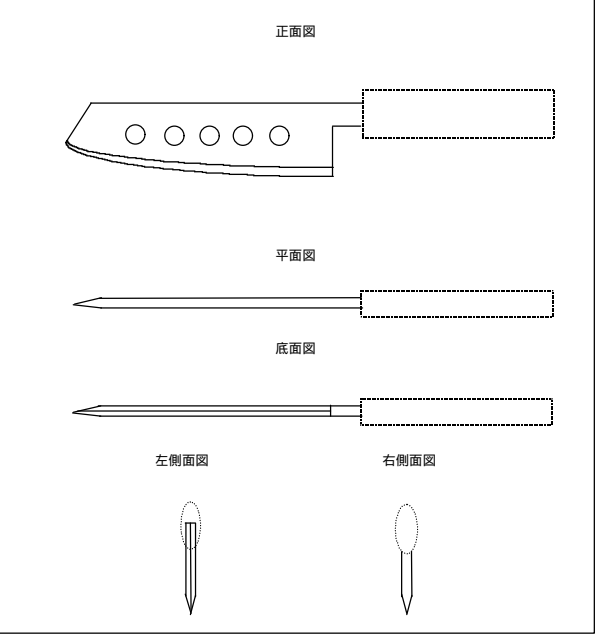
特許庁長官 近 藤 隆 彦 殿

1. 部分意匠
2. 意匠に係る物品  
包丁
3. 意匠の創作をした者  
住 所 県 市 町1丁目2番地  
(居 所) 株式会社 製作所 内  
氏 名 特許 太郎
4. 意匠登録出願人  
識別番号  
名称 株式会社 製作所
5. 代理人  
識別番号 100068755  
住 所 岐阜市大宮町2丁目12番地の1  
TEL (058)265-1810 (代表)  
ファックス専用 (058)266-1339  
氏 名 弁理士 恩田 博宣
6. 添付書類又は添付物件の目録  
(1) 図 面 1通  
(2) 図面 副本 2通  
(3) 包括委任状番号
7. 意匠に係る物品の説明  
この意匠に係る物品は包丁である。
8. 意匠の説明  
実線で表わされた部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

Q2. 部分意匠の図面はどのように表すのですか？

A2. 部分意匠の図面表現の例は、次のとおりです。

- 注意点としては、
- まず、登録を受けようとする部分とそれ以外の部分とを明確に特定することです。
- 例えば、部分意匠として登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描きます。
- ただし、実線と破線の使い分けだけでは境界が明確でない場合は、その境界に実線、一点鎖線等による境界線を描き、願書の「意匠の説明」の欄においてその部分がどのように特定されているかを記載します。



部分意匠として登録を受けようとする部分にのみ、模様、色彩又は形状を特定するための線、点等を施す方法もあります。

Q3．ひな形や見本の場合は、どのように表すのですか？

A3．部分意匠として登録を受けようとする部分以外の部分を例えば黒色又は灰色等で塗りつぶし、願書の「意匠の説明」の欄において黒色又は灰色等で塗りつぶした部分が意匠登録を受けようとする部分以外の部分である旨を記載します。

Q4．写真の場合は、どのように表すのですか？

A4．ひな形等の場合のように表現したものを写真に撮って表し、願書の「意匠の説明」の欄においてその部分がどのように特定されているかを記載します。

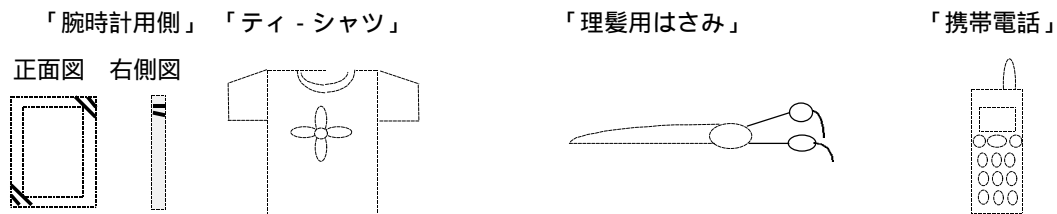
Q5．模様を部分意匠として登録が受けられますか？

A5．模様については、現行意匠法同様に「模様のみ」について登録を受けることはできませんが、部分意匠の一態様として部分意匠の形状に模様が結合したものとして登録を受けることが可能です。この場合当該模様が付された部分の形状については模様と共に実線で表す必要があります。

Q6．互いに離れた部分についても部分意匠として登録が受けられますか？

A6．基本的には物理的に分離した部分意匠が2以上ある場合には多意匠と認定されます。しかし、形態的や機能的に一体性が認められるような場合には一意匠とみなして登録が認められます。

【「形態的な一体性が認められるもの」の具体例】 【「機能的な一体性が認められるもの」の具体例】



Q7．全体意匠を出願してしまってから、部分意匠の出願の必要性がでてきた場合はどうしたらよいでしょうか？

A7．このような場合には、登録後に公報に掲載される先願意匠の一部と同一又は類似する後願意匠の保護除外（第3条の2）の規定により登録を受けることはできません。従って、出願日が繰り下がることとなりますが、先に出願した全体意匠を取り下げて、新たに部分意匠と全体意匠とを再出願することとなります。

Q8．部分意匠についても関連意匠出願はできるのでしょうか？

A8．部分意匠同士は、関連意匠の要件を充たせば出願し登録を受けることができます。

Q9．部分意匠と全体意匠の関連出願はできるのでしょうか？

A9．全体意匠と部分意匠とは、登録を受けようとする方法・形態の異なる出願であるため、この間でなされた関連意匠出願は登録を受けることができません。

Q10 . 部分意匠についての新規性喪失の例外(第4条)の適用はどのようになるのでしょうか?

A10 . 当該部分意匠と、下記の要素が同一となる部分意匠が表されている意匠の公知事実をもって、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができます。

意匠に係る物品

部分意匠として登録を受けようとする部分の機能・用途

その物品全体の中に占める部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ、範囲

部分意匠として意匠登録を受けようとする部分自体の形態

Q11 . パリ条約による優先権主張を伴う部分意匠登録出願が認められるのはどのような場合ですか?

A11 . 我が国への優先権主張が認められるのは、我が国への意匠登録出願の部分意匠とそれに対応する優先権主張の基礎となる第一国出願の部分意匠とが同一の場合です。

従って、次のような場合は優先権主張が認められません。

第一国出願が全体意匠に係るものであって、我が国への出願がその全体意匠の一部である部分意匠に係る者である場合。

第一国出願が部分意匠に係るものであって、我が国の出願の部分意匠として登録を受けようとする部分に、第一国にない内容が付加されている場合。

第一国出願が部分意匠に係る複数の出願であって、我が国への出願がそれらを組み合わせた意匠登録出願である場合。

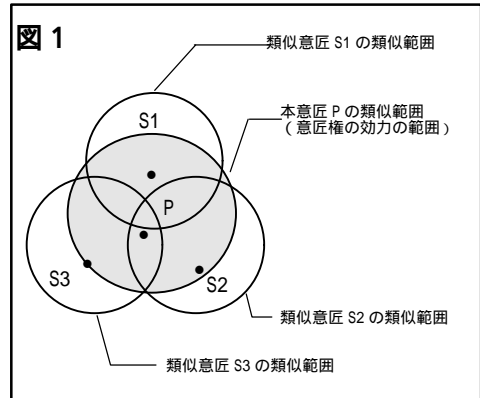
Q12 . 特許出願の中に全体図が開示されている場合に、その特許出願をその全体図に基づいて部分意匠出願することはできますか?

A12 . 優先権主張の場合と同様に、基の特許出願において、図面が部分意匠として表されていないとできません。

## (2) 関連意匠の保護制度について

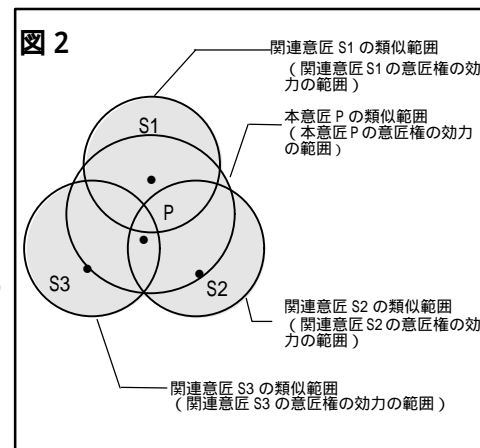
旧法の類似意匠制度の下では、類似意匠出願をして登録が認められると、この類似意匠については本意匠の類似の範囲にあることが確認されますが、この類似意匠の意匠権は本意匠の意匠権と合体し、意匠権の効力の及ぶ範囲はあくまで本意匠の効力の及ぶ範囲に限られていました。

類似意匠もまた当然にそれに類似する範囲を持っているわけですが、本意匠に類似する範囲を超える部分については効力を及ぼすことができず、また類似意匠権が独立して独自の効力を発揮することはなく、類似意匠の意匠権に基づく権利行使はできませんでした（図1参照）。



しかし、改正法における関連意匠においては、**関連意匠の登録が認められると、この関連意匠が本意匠の類似範囲にあることが確認できるだけでなく、この関連意匠に類似する範囲にまで効力が及ぶこととなります。**また、この関連意匠が独自の効力を発揮することも可能となり、従来の類似意匠制度では認められなかった、**関連意匠に基づく差止請求・損害賠償請求等の権利行使が可能になりました**（図2参照）。

つまり、この関連意匠制度の下では、意匠権の効力の及ぶ範囲が拡大されたといえます。なお、関連意匠にのみ類似する意匠を登録できないのは、旧意匠法と同じです。



ただし、旧法の類似意匠制度と大きく相違する点として、**関連意匠については、本意匠と同日にしか出願することができず、異日の関連意匠出願については、自己の先願の本意匠によって拒絶されてしまいます。** 現行の類似意匠のように本意匠の出願後消滅に至るまでの間であれば、いつでも出願ができたのとは大きな違いであります。

また、旧法の類似意匠については、登録を受ける際に本意匠の初年度分に相当する登録料を納付すれば、後は本意匠の登録料（年金）を支払えば権利を維持することが可能でしたが、**関連意匠については、個々の関連意匠について本意匠と同様に各年毎に登録料を納付する必要があります。** なお、意匠権の存続期間は、現行通り設定の登録の日から15年ですが、関連意匠の意匠権もまた本意匠の意匠権の設定の登録の日から15年で消滅します。しかし、**本意匠の意匠権が存続期間満了以外の理由で消滅した時、例えば意匠権の放棄、登録料の不納、無効審決の確定により消滅した時には、関連意匠の意匠権は存続が可能です。**

さらに、本意匠と関連意匠とは、分離して移転したり、実施権を許諾したり、質権を設定したりすることはできませんし、本意匠が存続期間満了以外の理由で消滅した時でも、残った関連意匠について、これを分離して移転したり、実施権を許諾したり、質権を設定したりすることはできません。

関連意匠についての  
FAQ

Q 1 . 関連意匠は、本意匠と同日にしか出願できないとのことですが、分割や変更された意匠出願の場合は、どのように扱われるのですか？

A 1 . 適法に分割された意匠登録出願、あるいは特許出願又は実用新案登録出願から変更された意匠登録出願、補正却下後の新出願について、本意匠と同日か否かの判断は、遡及した出願日あるいは手続補正書の提出日で判断されます。  
従って、例えば、意匠出願と特許出願の両方を行う場合に、特許出願を後に意匠に分割・変更する可能性がある場合には、両者の出願日を同日にしておく必要があります。

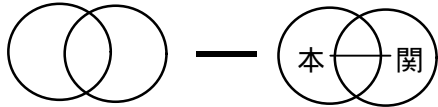
Q 2 . パリ条約による優先権主張の場合には、同日か否かの判断はどのように行われるのですか？

A 2 . 我が国への出願日ではなく、第一国の出願日で判断されます。

Q 3 . 本意匠と同日で出願した関連意匠の中に、本意匠とは類似せず関連意匠にのみ類似する意匠があった場合に、この意匠はどうなりますか？

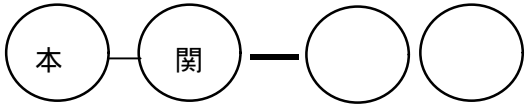
A 3 . 自己の関連意匠にのみ類似する意匠は、意匠登録を受けることができません。ただし、いずれの出願も継続中であれば、本意匠を変更することによって関連意匠として登録を受けることができる場合があります。

Q 4 . 同一人が類似する意匠を関連意匠としないで出願した場合はどうなりますか？



A 4 . 本来は、協議指令の対象となるものですが、いずれか一の出願について補正書により願書の「本意匠の表示」の欄を設けて、本意匠の出願番号を記載することにより関連意匠として登録することができます。

Q 5 . 関連意匠が本意匠に類似していなかった場合はどうなるのでしょうか？



A 5 . 本来は、第10条第1項に基づく拒絶理由の対象となるものですが、補正書により願書の「本意匠の表示」の欄を削除することにより、それぞれ登録されます。

Q 6 . 新規性喪失例外の適用を受けて本意匠と関連意匠出願を行う場合に、公知となった意匠を本意匠として新規性喪失例外の適用を受けるのでしょうか？

A 6 . 新規性喪失の例外の適用を受ける場合には、公知となった意匠を本意匠或いは関連意匠のいずれとしても良く、それによって他の出願が拒絶されることはありません。

Q 7 . 関連意匠の登録番号はどのように表されるのですか？

A 7 . 関連意匠も本意匠同様に独立した登録番号が付与されます。また、本意匠の登録原簿謄本には、すべての関連意匠の番号が、また関連意匠の登録原簿には本意匠と関連意匠の番号全てが記載されます。なお、意匠公報については、本意匠と全ての関連意匠が同時に登録されるとは限らないため、それぞれの登録の時点で明らかかな本意匠と関連意匠の番号が記載され、最後に登録される関連意匠の公報には全ての登録番号が記載されることとなります。